

企業の知財マネジメントの変化

グローバル知財戦略フォーラム2019

2019年1月28日

弁護士・弁理士 飯田 圭

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
中村合同特許法律事務所
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS



はじめに

従来の日本企業の戦略

NAKAMURA & PARTNERS

研究開発, 創造・取得戦略: 技術導入・改良

クローズド・イノベーション

知財戦略

: 保護中心

保護戦略

: 特許化中心

特許化戦略

: 国内偏重・数量偏重及び網羅化

事業・活用戦略

: 包括クロスライセンス

事業ロス・リカバリー型のライセンス・アウト

はじめに

近年の先進国企業の戦略

NAKAMURA & PARTNERS

研究開発, 創造・取得戦略: インバウンド型オープン・イノベーションの併用

知財戦略 : 活用中心

保護戦略 : 特許化・秘匿化及び公知化の使分け・組合せ
知的財産権ミックス

特許化戦略 : 国外重視・質重視及び選択と集中

事業・活用戦略 : アウトバウンド型オープン・イノベーション
オープン&クローズ

企業の研究開発，創造・取得戦略

近年の研究開発の変化

NAKAMURA & PARTNERS

- モノ→ソリューション・サービス・コト
- 発明：自然法則型・単体系→論理体系型・複合系
- 発明→データ・ソフトウェア・UI・形態・デザイン・商品パッケージ・サービス・技術ブランド等を含む知財ミックス
- 技術起点型→顧客・社会基点の事業起点型
- 発明（インベンション）→技術革新（イノベーション）
- デザイン経営の一環

企業の研究開発, 創造・取得戦略 インバウンド型オープン・イノベーション

NAKAMURA & PARTNERS

研究開発の高度化・複雑化・大規模化及び業際化
市場ニーズの早期化・短期化



増大する研究開発に必要な時間・費用及び労力の節減
研究開発のリスクの分散
より確実・迅速及び持続的な研究開発の成果の享受・事業化

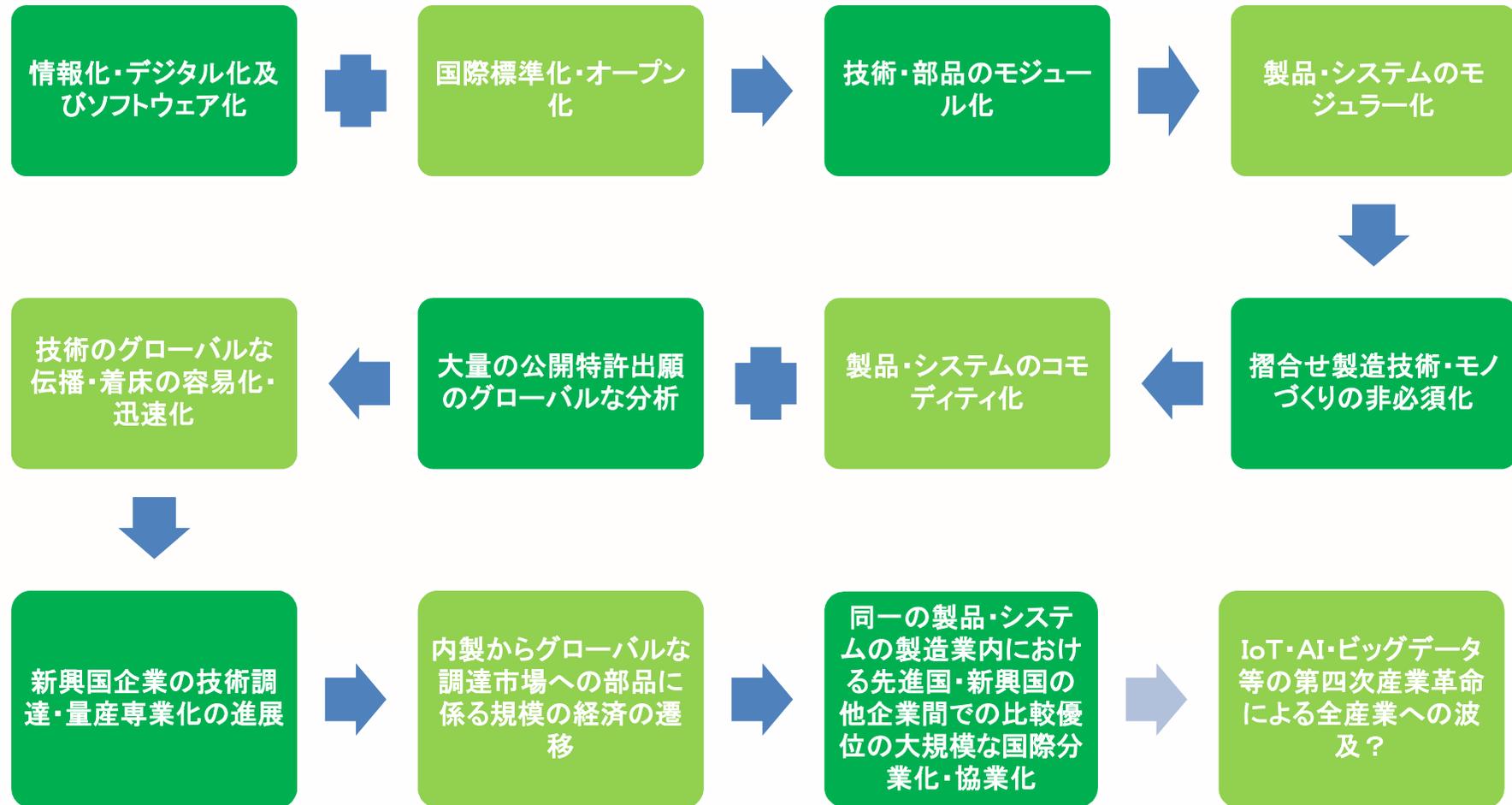


好適な他企業等との相互補完(フロントランナー型・マーケットリーディング型)
(研究開発委託, 共同研究開発, ライセンス・イン, M&A, ビッグデータの取得・利活用, 部品・素材の外部調達, ベンチャー企業への投資, ビジネスコンテスト, ハッカソン・アイデアソン等)

企業の事業・活用戦略

近年の事業環境の変化

NAKAMURA & PARTNERS



企業の事業・活用戦略

アウトバウンド型オープン・イノベーション

NAKAMURA & PARTNERS

新たな技術・製品・システム及び関連サービスの市場ニーズの不確実性・早期化及び短期化



自企業の保有技術に関連する市場をより確実・迅速及び持続的に形成・拡大
競合技術や競合企業を事実上可及的に封じ込め



革新的なビジネスモデル・エコシステム・プラットフォーム・ソリューション等に基づく
他企業との連携・協働（フロントランナー型・マーケットリーディング型）
（国際標準化・オープン化，垂直型共同研究開発，事業提携・合併事業，無償開放，
コーポレートベンチャリング等）

企業の事業・活用戦略

アウトバウンド型オープン・イノベーション

NAKAMURA & PARTNERS

- (国際)標準化・オープン化
 - 社会システム関連分野(スマート・マニュファクチャリング, IoT, ビッグデータ, 自動走行システム, スマートグリッド, 高齢化社会対応等), 最先端技術分野(生活支援ロボット, 水素関連技術等)
 - 革新的な技術それ自体よりも, 寧ろ革新的なビジネスモデル・プラットフォーム・ソリューション等に基づく, 仕様・インターフェース・プロトコル・性能基準・評価方法・サービス等
 - ルール形成戦略マネジメントとして, 多様な標準化スキームを戦略的に活用
 - 標準化促進制度の活用
 - トップランナーによる業界のコンセンサスによらない新市場創造型標準化制度の活用
 - 業種横断的な分野での国立研究開発法人の活用
 - 日本規格協会のアドバイザーから専門的支援を受けるため標準化活用支援パートナーシップ制度の活用
 - データ・サービス等を含めた民間主導による調査会の審議を経ないJIS(日本産業規格)制定の迅速化(平成30年改正工業標準化法(産業標準化法))
 - 標準化による差別化・ブランド化と秘匿化
 - 日本水晶デバイス工業会は, 業界全体で, 日本企業の有する最高品質の水晶デバイスの品質評価基準をIEC化し, 他国製品との差別化を実現し, 市場を拡大する一方, 水晶デバイスメーカー各社は, 製造ノウハウをブラックボックス化し, 競争力を維持

企業の事業・活用戦略 オープン&クローズ

NAKAMURA & PARTNERS

アウトバウンド型オープン・イノベーションは、自企業の技術・製品・システム及び関連サービスについて、直接的かつ法的に独占的な市場機会を不保障



例えば、国際標準化・オープン化された市場それ自体において、先進国の製造業は、FRAND条件でのライセンス・アウト及びエンフォースメントしか原則許容されない法的状況の下で、特に新興国の製造業との価格競争上、不利



先進国企業においては、自企業の技術・製品・システム及び関連サービスについて、アウトバウンド型オープンイノベーションを補完・補強し得る他のフロントランナー型・マーケットリーディング型の戦略の採用・遂行が必要不可欠

企業の事業・活用戦略 オープン&クローズ

NAKAMURA & PARTNERS

領域の峻別

・ 革新的なビジネスモデル・エコシステム・プラットフォーム等に基づき、競争領域とすべき自企業のコア・イノベーション領域(最先端技術・高付加価値技術・ニッチ技術等)と、協調領域とすべき自企業の非コア・イノベーション領域と、各領域の境界領域とを峻別

コア・イノベーション領域

・ 集中的・持続的な技術革新，秘匿化と特許化の的確な使分け・組合せ，知的財産権ミックス，エンフォースメントによる差止め，クロスライセンスの排除等により，クローズ化を徹底

非コア・イノベーション領域

・ 特に新興国企業への，ライセンス・アウト，国際標準化・オープン化，事業提携・合併事業，無償開放等により，グローバルな関連市場を形成・拡大

境界領域

・ 知的財産権を持続的に集中させつつ，特に新興国企業への，自企業のコア・イノベーション領域の技術・製品・システム及び関連サービスに最適なフルターンキー・ソリューションの提供や，自企業の研究開発戦略や事業戦略の策定・遂行に有用な各種の拘束条件付でのハイブリッド・ライセンス・アウトにより，クローズなコア・イノベーション領域からオープンでグローバルな関連市場へ「伸びゆく手」を形成

有利な産業構造・競争ルールの事前設計・構築

・ 形成・拡大されるオープンでグローバルな非コア・イノベーション領域の関連市場がクローズなコア・イノベーション領域に依存 → 同市場における特に新興国企業の成長を自企業の成長に取り込みつつ，自企業のコア・イノベーション領域の技術・製品・システム及び関連サービスについて，グローバル市場での大量普及と高収益化を同時に実現

企業の事業・活用戦略

オープン&クローズ

NAKAMURA & PARTNERS

- 境界領域における「伸びゆく手」の形成
 - 特にハイブリッド・ライセンス・アウトによる自企業のコア・イノベーション領域の技術・製品・システム及び関連サービスに最適なフルターンキー・ソリューションの提供(一括ライセンス, 原材料・部品に係る制限, 技術への機能追加等) ⇔ 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」
 - 自企業の研究開発戦略や事業戦略の策定・遂行に有用な各種の拘束条件付でのハイブリッド・ライセンス・アウト(用途のフィードバック, 研究開発活動の制限, 競争品の製造・販売又は競争者との取引の制限, 相手方創造の改良技術, 非係争義務, 一方的解約条件等) ⇔ 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」
- 差別化特許・標準規格周辺特許又は知的財産権ミックスのエンフォーースメント
 - 自企業のコア・イノベーション領域における侵害の差止め及び過去分の逸失利益の損害賠償
 - 自企業の非コア・イノベーション領域における過去分の逸失利益又は実施料相当額の損害賠償及び侵害の差止め又は高額ライセンス・アウト

企業の保護戦略

特許化・秘匿化及び公知化の検討・決定

NAKAMURA & PARTNERS

- 特許化・秘匿化及び公知化の使分け・組合せの検討・決定
- 技術的価値・性質の評価
 - ① 新規性・非公知性の有無, ② 有用性・進歩性の有無・程度, ③ 技術的な 完成度, ④ 基本技術か・改良技術か, ⑤ コア技術か・キーテクノロジーか・周辺技術か, ⑥ 技術的な 成熟度, ⑦ 先行技術との競合性の有無・程度, ⑧ 先行技術への技術優位性の有無・程度, ⑨ 先行技術での代替困難性, ⑩ 他企業等の 独自開発困難性, ⑪ 技術的範囲の広さ, ⑫ 他企業等の 回避困難性, ⑬ 利用態様の 探知・解析困難性, ⑭ 耐模倣性, ⑮ 耐陳腐化性(寿命)
- 経済的価値の評価
 - ① 自企業の事業実施中の先行技術との関係, ② 自企業の事業化予定の製品・システム・その製造工程及び関連サービスとの関係, 同事業化の 実現性・市場性, ③ 競合企業の事業実施中の先行技術との関係, ④ 競合企業の事業化予想の製品・システム・その製造工程及び関連サービスとの関係, 同事業化の 実現性・市場性, 競合企業の 独自開発困難性・回避困難性

企業の保護戦略

特許化・秘匿化及び公知化の検討・決定

NAKAMURA & PARTNERS

- 特許化・秘匿化及び公知化のメリット・デメリットの考慮

	特許化	秘匿化	公知化
メリット	<ul style="list-style-type: none"> ○特許権の世界各国の保護法制・実務運用の相違小 ○絶対的排他権 ○権利範囲の明確性・公示性 ○技術の商品化, クロスライセンス, 担保化の法的容易性(但し, 代表特許の精選取得の必要性) ○出願公開等による他企業等の特許化の防止, 特に公開技報等と比較して防止効の強さ 	<ul style="list-style-type: none"> ○営業秘密性に特許性等不要(安定性) ○模倣機会の減少 ○ライセンス・アウトの実ニーズの増大 ○長寿命可能性 ○契約での全世界的な営業秘密保護の可能性 ○維持費用低額 	<ul style="list-style-type: none"> ○他企業等の特許化の防止, 特に出願公開等と比較して公開技報等による早期かつ簡易な防止の可能性 ○技術のオープン化さらには標準化の可能性
デメリット	<ul style="list-style-type: none"> ●特許性等必要(不安定性) ●出願公開等での模倣機会の増加 ●ライセンス・アウトの実ニーズの低減 ●有期限 ●各国毎出願必要・非出願国実施自由化 ●維持費用高額 ●公開技報等と比較して出願公開等による他企業等の特許化の防止の非早期性・煩雑性 	<ul style="list-style-type: none"> ●営業秘密・先使用権の世界各国の保護法制・実務運用の相違大 ●営業秘密侵害の法律上の相対的行為規制 ●上記規制範囲の不明確性・営業秘密の漏洩のリスク ●技術の商品化, クロスライセンス, 担保化の法的困難性 ●先使用権の属地性その他の限界 	<ul style="list-style-type: none"> ●秘匿化及び特許化のメリットの早期かつ確定的な放棄 ●自企業の後行特許出願等の先行技術化 ●出願公開等と比較して公開技報等による他企業等の特許化の防止効の弱さ

企業の保護戦略

特許化・秘匿化及び公知化の検討・決定

NAKAMURA & PARTNERS

- 自企業の 事業戦略 との整合
 - ① 現在の自企業の市場国・生産国, ② 将来の自企業の市場予定国・生産予定国, ③ 現在の競合企業の市場国・生産国, ④ 将来の競合企業の市場予想国・生産予想国
 - 当該各国の特許権・営業秘密・先使用权等の保護法制・実務運用
 - 特許化中心から, 特許化・秘匿化及び公知化の使分け・組合せや 知的財産権ミックスへ (フロントランナー型・マーケットリーディング型) ⇒ 技術のグローバルな伝播・着床や製品・システムのモジュラー化・コモディティ化の遅延 ⇒ 自企業の アウトバウンド型オープン・イノベーションや オープン&クローズの自由度を確保

企業の保護戦略

特許化・秘匿化及び公知化の検討・決定

NAKAMURA & PARTNERS

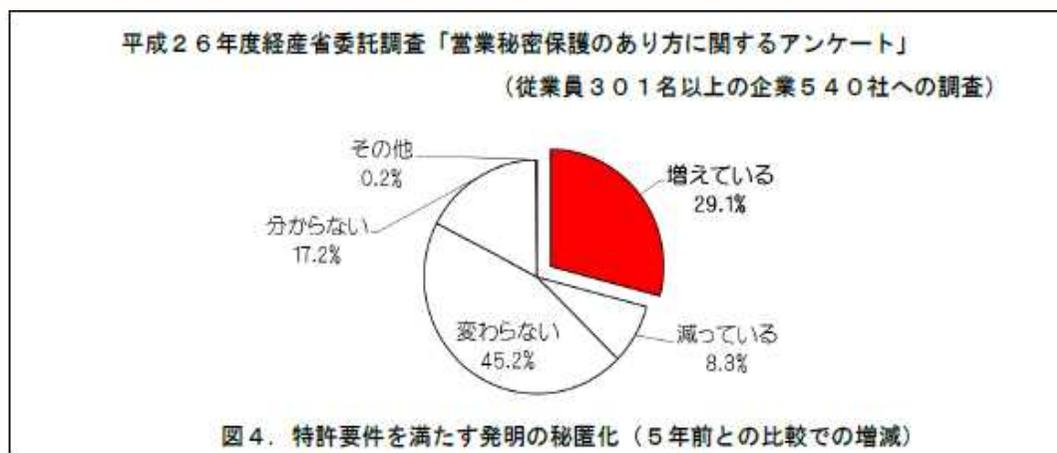
- 日本企業の **近年の動向**

【Q-A9】 公開特許公報を通じて、その公報の対象となった新たな発明が他者の事業において実施された、あるいはその技術開発の参考にされたと考えられる経験はありますか。（複数回答可）

他者の事業における実施の有無	件数	割合
a 他者の事業で実施されたと考えられる経験がある。	146	29.6%
b 他者の事業で実施されたと考えられる経験はない。	71	14.4%
c 他者の事業で実施されたか否か分からない。	265	53.8%
無回答	12	2.4%
回答者数	493	100.0%

技術情報伝播の有無	件数	割合
a 他者の技術開発に利用されたと考えられる経験がある。	164	33.3%
b 他者の技術開発に利用されたと考えられる経験はない。	54	11.0%
c 他者の技術開発に利用されたか否か分からない。	267	54.2%
無回答	9	1.8%
回答者数	493	

公開特許公報を介した技術流出
【財団法人知的財産研究所「出願公開制度に関する調査研究報告書」(平成27年3月)131頁及び136頁より引用】



特許要件を満たす発明の秘匿化【産構審知財分科会営業秘密保護・活用小委員会「中間とりまとめ」(平成27年2月)8頁より引用】

企業の保護戦略

特許化・秘匿化及び公知化の見直し

NAKAMURA & PARTNERS

- 製品のライフサイクルとの関係
 - 導入期:アウトバウンド型オープン・イノベーションにより製品市場の形成・拡大 ⇒ 積極的な公開や特許化での公開
 - 成長期:アウトバウンド型オープン・イノベーション&クローズ, 特に相手方へのフルターンキー・ソリューションの提供や拘束条件付ハイブリッド・ライセンス・アウトにより拡大する製品市場へ浸透 ⇒ 積極的な公開, 特許化(での公開)又は秘匿化の使分け・組合せ
 - 成熟期:オープン&クローズ, 特に標準規格周辺特許・差別化特許又は知的財産権ミックスのエンフォースメントによる侵害差止めや高額ライセンス・アウトにより拡大した製品市場でのシェアの維持 ⇒ 公知化, 特許化又は秘匿化の使分け・組合せや知的財産権ミックス
 - 衰退期:オープン&クローズ, 特に, 知的財産権ミックスでの差別化や更なる高機能化・高品質化でのニッチトップ化, 又は, 製品市場からの撤退と技術・知的財産権の収益化 ⇒ 改良特許を含む知的財産権ミックス, 又は, 他の製品分野への展開・応用

企業の保護戦略

特許化・秘匿化及び公知化の見直し

NAKAMURA & PARTNERS

• 秘匿化から特許化への転換

- 先行技術との関係で、競争性が高い一方、技術優位性も高く、代替困難である基本技術について、他の課題により差し当たり自企業・競合企業の製品化・事業化の実現性が低かったため、そのメリットに鑑み一旦秘匿化したものの、その後の他の課題の解決により同実現性が顕在化したため、その段階で、同技術の製品カバー性、同製品の市場化の有望性、競合企業の回避の困難性、競合企業の被疑侵害態様の探知・解析の非困難性等に鑑み、特許化に転換(この場合、秘匿化に当たり、予め明細書化・クレーム化を済ませておけば、同転換を機動的に実施可能)

• 特許化から秘匿化への転換

- 当初、特許化を企図して出願したものの、① 出願公開前に、審査請求の要否・当否を(再)検討した結果、不要・不当と判断された場合や、②早期審査等により、出願公開前に、進歩性欠如等の拒絶理由が通知され、拒絶かつ公開のリスクが生じた場合に、出願公開前に、出願を取り下げ、又は放棄し、秘匿化へ転換

【Q-B2】出願当初から審査請求をしない予定の出願をする場合はありますか。ある場合は、その理由もお教えてください。(複数回答可)』の設問のうち、審査請求をしない予定の出願をする回答者272社(55.2%)の理由

審査請求をしない予定の出願をすることがある理由	件数	割合
a 公開のみを目的としているため。	237	87.1%
b 公開前取下げで公開はせずに、先使用又は営業秘密の立証資料として用いるため。	17	6.3%
c 優先権主張の基礎とするため。	86	31.6%
d その他	18	6.6%
無回答	0	0.0%
回答者数	272	

審査請求しない予定の出願の理由【財団法人知的財産研究所「出願公開制度に関する調査研究報告書」(平成27年3月)146頁より引用】

(革新的)中小企業・(研究開発型)ベンチャー 企業の場合

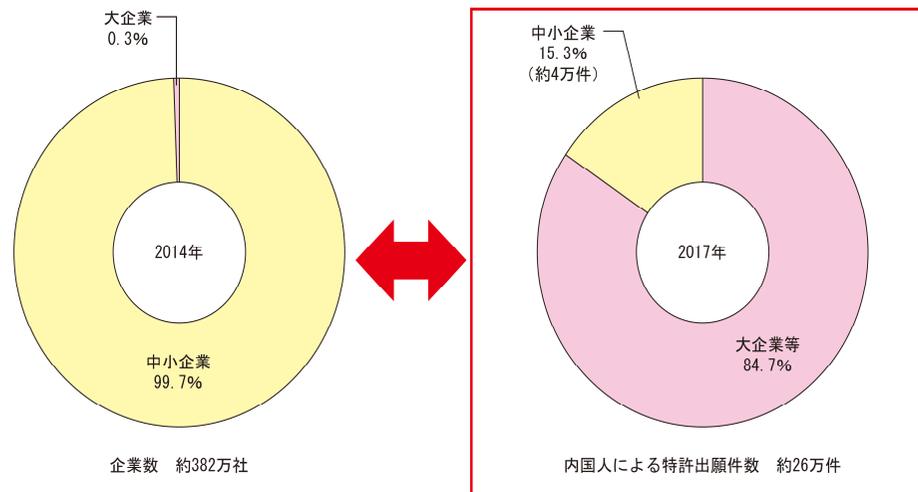
NAKAMURA & PARTNERS

- 上記戦略・戦術が基本的に妥当
- 特有の強み
 - 企業の基本理念・戦略の策定, 組織・体制の構築, 人材の育成・確保のための経営層からのトップダウン
 - 知的財産担当と研究開発担当・事業担当との緊密な連携・協働
 - 知的財産(権)ミックスの重視
- 特有の課題
 - 上記戦略・戦術に不慣れ→失敗例が多い+自前の技術・知財・製品が少なく、企業規模も小さい→失敗例が深刻→特に革新的中小企業・研究開発型ベンチャー企業に死活問題
 - 知財人材・情報・資金, パートナー, グローバル化の不足

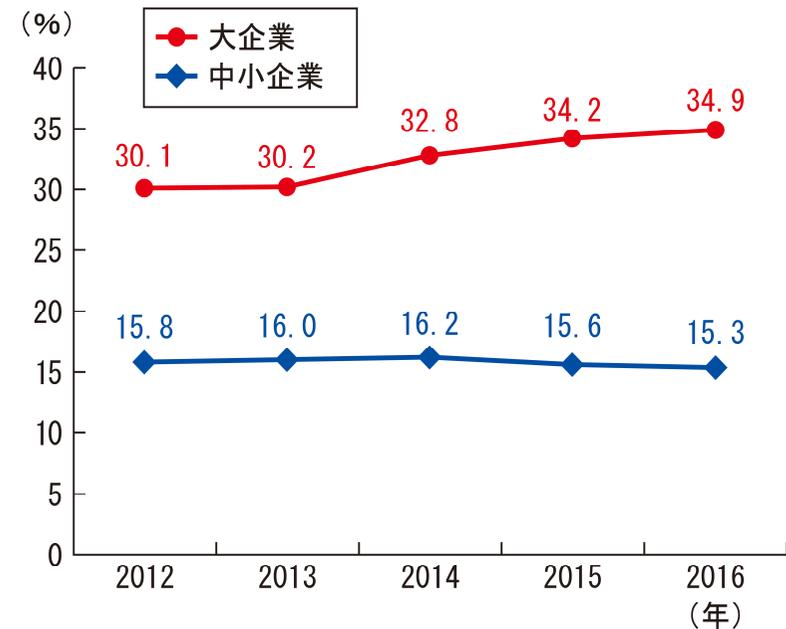
(革新的)中小企業・(研究開発型)ベンチャー企業の場合

NAKAMURA & PARTNERS

- 特有の課題
 - 中小企業の 特許出願件数割合と海外出願率の低迷



企業数・特許出願件数に占める中小企業の割合
【特許行政年次報告書2018年版61頁より引用】



中小企業の海外出願率の推移【特許行政年次報告書2018年版63頁より引用】

(革新的)中小企業・(研究開発型)ベンチャー 企業の場合

NAKAMURA & PARTNERS

- 特有の対策
 - **外部の知財人材**のより積極的な確保・活用
 - 弁理士・知財弁護士・コンサルタント・公認会計士・税理士等に技術士・中小企業診断士等を加えてチームとしてより広く・深い知財活動に
 - **公的費用助成制度**の活用
 - 経産省・特許庁・INPIT・発明推進協会・JETRO・地方自治体・中小企業支援センター等
 - **公的機関の支援制度**の活用
 - 経産省・中小企業庁・中小機構・特許庁・INPIT・知財総合支援窓口・発明推進協会・JETRO・地方自治体等
 - **知財金融**の活用
 - 知財金融ポータルサイト
 - 金融機関への中小企業の知財ビジネス評価書作成支援事業
 - (グローバル) **ニッチトップ**戦略
 - 自企業が得意で(グローバルな)大企業が進出し難い分野・市場を選択して限られたリソースを集中
 - **大企業・事業会社との連携**
 - 例えば(グローバルな)共願の意義⇔大企業・事業会社の(グローバルな)事業化へのコミットメント

ご清聴ありがとうございました！

中村合同特許法律事務所
〒100-8355
東京都千代田区丸の内 3丁目3番1号
新東京ビル6階
弁護士・弁理士 飯田 圭
Tel: 03-3211-1037 (法律直通)
Fax: 03-3214-6367 (法律直通)
E-mail: k_iida@nakapat.gr.jp

