

グローバル対応の知財部門のあり方

——グローバル展開する企業における知財活動シミュレーション——

知的財産マネジメント
第1委員会第4小委員会*

抄 録 日本企業のグローバル展開が進む中、知財面での対応が急務となっている。しかし、過去定常的に運用してきた活動と異なる対応を始めると、人員の増強や出願費用面の手当てなど、対前年比X%という今までの発想では立ち行かない。ここでは、将来の成長戦略をアジア進出に賭けた架空の日本企業が、グローバル対応していく中で経験する海外での権利化費用の膨張や、海外での知財訴訟への対応などを追いながら、グローバル対応の知財部門とはどうあるべきか・何をすべきかという点について、事例の中ではあるが一つの解を提案した。

目 次

1. はじめに
2. 現状と課題
3. シミュレーション
 3. 1 シミュレーション0年目
「売上倍増計画発表」
 3. 2 シミュレーション1年目
「U社からの警告」
 3. 3 シミュレーション2年目
「U社からの提訴」
 3. 4 シミュレーション3年目
「M&A検討 & 海外工場設立」
 3. 5 シミュレーション4年目
「M&A完了」
 3. 6 シミュレーション5年目
「C社市場参入？」
 3. 7 シミュレーション6年目
「中国で500億円売上未達」
 3. 8 シミュレーション7年目
「C社への提訴」
 3. 9 シミュレーション8年目
「海外工場での発明」
 3. 10 シミュレーション9年目
「U社とのクロスライセンス交渉」
 3. 11 シミュレーション10年目
「グローバル知財部門 初級達成」

4. あとがき

1. はじめに

円レートが対ドルで80円台、対ユーロで100円台という歴史的な円高の中、企業活動はますます海外を志向してきている。日本企業が海外へ事業展開する際には、会員企業の多くが属する製造業の場合、まず製品の輸出・海外での販売、その後製造拠点の海外への展開、設計開発拠点の海外への展開という順でグローバル化が進行していくケースが多い。知的財産活動としては、製品の輸出・海外での販売の段階では、他社特許の事前調査、自社知的財産権の出願登録手続きなどから進め、製造拠点の海外への展開では、技術移転契約での知的財産の取り扱いなどに留意する必要がある。更に、海外で発生した発明の現地・他国への出願という問題に順を追って対応していくことになる。これらの個別の論点は、夫々で十分にひとつの論説が可能で

* 2011年度 The Fourth Subcommittee, The First Intellectual Property Management Committee

あり、実際にグローバル展開の海外出願戦略¹⁾や、グローバル展開状況に応じた対応²⁾などについて複数の論説が報告されている。

本稿ではこれらへの対応に、グローバル化の初期段階における知財部門のあり方について「日本側での組織、知財活動、人材育成等」という角度から光を当てたものである。この為、数多くの論点について言及せざるを得ないため、ひとつの架空の企業のグローバル展開を順を追って見ていく形とすることにした。これにより、全体像が分かりやすくなった反面、個別の論点については、前提を絞った記載とせざるを得なくなっている点は否めない。例えば、個別の論点を深く検討した解像度の高い静止画ではなく、解像度は低いが全体の流れや相互の関係が分かる動画になるように努めたつもりである。これにより将来のあるべき姿を考えながら、現在どこから対応していけば良いかが分かりやすくなったものとする。

2. 現状と課題

多くの企業の知財部は、事業のグローバル化戦略を支えるべく、知財戦略の更なるグローバル化を志向している。しかし、限られた予算の中で、知財部が何から手を着けてどこまでやるべきか明確な指針は無く、検討すべき課題は多い。例えば、知財戦略の根本である特許について、グローバル出願率（日本特許庁への出願のうち、外国特許庁へも出願される件数の比率）や出願件数はいかにあるべきかという問いに対しては、簡単には答えは見つからない。図1に当小委員会の企業（以下、委員企業という）の海外売上比とグローバル出願率を示す。図1から明らかなように、各社の海外売上比とグローバル出願率に相関性が無く、各社は、試行錯誤の中で、グローバル展開という荒波に立ち向かっているのが現状である。

グローバル化に対して知財部が直面している

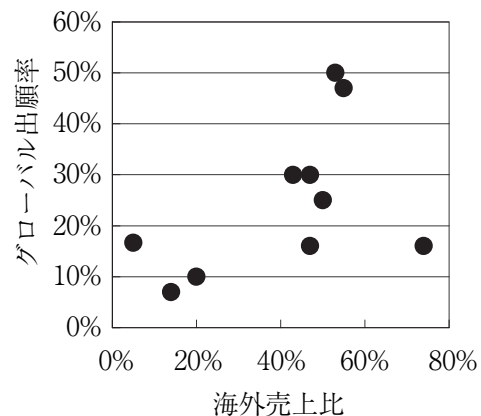


図1 委員企業の海外売上比とグローバル出願率

課題は、大略、以下の4点に集約される。

第1は、適切なグローバル自社権利の強化・確保である。従来、外国での知的財産権の確保は、欧米を中心とした先進国における出願戦略を意味したが、最近では知的財産権の活用に関する不安のある新興国への出願も重要である。限られた予算の中で費用対効果を勘案しつつ、将来の市場動向や競合他社動向等を睨みつつ、国別、分野別の適正登録権利数を想定して、出願戦略を構築する必要がある。

第2は、グローバルな他社権利への対応強化である。従来は、製品市場であった欧米を中心に他社特許対策を行ってきたが、今後は、アジア圏を中心とする新興国が主な市場となるため、これらの国における他社権利対策も重要となる。しかし、新興国における他社権利の調査・把握は、特許データベースの整備が不十分なことや言語の問題があり容易ではない。また、中国実用新案のように、潰し難く強固な権利を有する制度もあり、一筋縄ではいかない。しかし、対策を講じない場合のリスクも大きいので、費用対効果を睨みつつ、提訴を受けた場合の対応策も含めた適切な対処方法・体制を構築する必要がある。

委員企業でアンケートを実施した結果、他社特許の検索調査は、米国は100%の企業が実施しているが、欧州と韓国では約4割に減少し、

さらに中国は2割まで減少した。これは、言語の問題と、商用データベースの整備が不十分なためと考えられる。

第3は、グローバル知財人材の育成である。外国の知財法制度に詳しく、日本と現地の語学に堪能で、自社関連の技術を理解し、外国出願実務にも長け、将来的に外国拠点で知財活動をマネジメントできる人材は、一朝一夕には確保できない。外部からの採用も一手法であるが、継続的に安定したスペックの人材を調達するには内部で育成する仕組みを構築する必要がある。委員企業でのアンケート結果では、日本知的財産協会の海外研修や、知財部員の外国特許事務所への派遣等を活用する企業が多いが、これでスペックを満足できる人材が確保できているとは言い切れないようである。

第4は、グローバル拠点への知財体制の整備である。特に、外国拠点に研究開発部署がある場合、外国で発明が生じることになり、これらの発明を取り込んだグローバルなポートフォリオ戦略を構築する必要がある。現地発明の取り扱いに関する規定整備、職務発明の対価設定、出願実務の取り扱い、グローバルなポートフォリオ管理など、事前に整備しておくべき課題は多い。さらに、初期段階では知財部員が日本から出張して対応しても可能であるが、現地発明件数が増えれば現地に知財拠点を整備することも考慮すべきであり、現地派遣者の育成や現地採用者の確保・教育等の仕組みも必要である。

また、最近ではM&Aで買収した海外法人との知財戦略の整合や海外法人のマネジメントに苦勞している企業もあり、グローバル化を志向する知財部門には、検討すべき課題が多い。

3. シミュレーション

本章では、これまでドメスティックであった日本企業J社が、10年をかけてグローバル企業へと成長して行く試練の過程をシミュレーション

により描写する。J社は、経営計画に沿って、前章で述べたような課題を解決しつつ、時には想定外のイベントに翻弄されるも見事に対応し、成長して行く。

3. 1 シミュレーション0年目 「売上倍増計画発表」

(1) 現 状

1) 各社の経営状況と市場予測

J社は日本国内市場をほぼ独占する部材メーカーである。J社の現在（シミュレーション0年目）の売上は、日本4,500億円、米国50億円、欧州450億円、計5,000億円である。J社の第1の競合メーカーは米国のU社である。U社は米国市場をほぼ独占しており、U社の0年目の売上は米国5,000億円、欧州2,000億円、日本1,000億円、中国1,000億円、計9,000億円である。また、後にM&A対象となる米国のA社の売上は米国のみで50億円である。

欧米および日本において市場はすでに成熟期にあり、大きな拡大は見込めない。一方、中国およびインドの市場は現段階ではさほど大きくない、もしくは未開拓であるが、今後急速な市場の拡大が予想されている。

2) 各社の特許出願状況

0年目のJ社の特許出願は日本500件、外国は欧米のみで20ファミリーである。一方、U社の特許出願は米国200件、外国は中国のみで100件、A社の特許出願は米国のみで10件である。

3) J社の知財部門の体制

現在、知財部の人員は25名（商標担当を除く）である。部長（1名）の下に全社の知財戦略を担当する企画グループ（2名）、特許出願権利化とクリアランスを担当する出願グループ（19名）、契約と渉外を担当する比較的ベテランの知財法務グループ（3名）から構成され、係争発生時には出願担当者として知財法務担当が対応する体制である。

出願グループは、事務担当3名、ベテランのクリアランス担当課長1名、それぞれ担当部門の出願権利化業務とクリアランスを行う担当15名からなる。なお、本論説では商標についての組織・活動を除外して記述する。

(2) J社新社長の「売上倍増計画」

このような状況下、経営トップの刷新が行われた。新社長は、就任挨拶を兼ねた経営計画説明会において、10年で売上を倍増させるという大胆な「売上倍増計画」（表1）を発表した。新社長の新たな事業戦略は、競合のU社がほぼ独占する米国や市場が成熟している欧州および日本での売上拡大は狙わずに、今後急速に市場の拡大が見込まれるアジア、特に中国とインドの売上拡大によって売上を倍増させるというものである。また、現在の関東工場と関西工場だけでは生産能力が不足するため、初めて海外（マレーシア）に生産工場を新設（3年後に第1工場、7年後に第2工場）することも計画に盛り

込まれた。

説明会の最後に、早急に各部署は10年計画を策定するようにとの指示があったことはいうまでもない。

(3) 出願計画・費用・工数の試算

新社長の売上倍増計画を受け、知財部長は企画課長に出願計画策定を指示した。

企画課長は、地域毎の売上計画に従って出願計画（表2）を策定した。日本出願500件／年は維持しながら、市場拡大を狙わない欧米は現状の20件／年ずつに押さえ、中国とインドの件数をそれぞれ10年後には、200件／年、100件／年まで引き上げる計画である。

ちなみに、一般的に特許出願計画は、「市場」、「売上計画」、「研究開発費」、「発明者人口」、「生産拠点」、「競合との特許バランス」、「対象製品の事業フェーズ（黎明期、成長期、成熟期、衰退期）」、「司法制度の整備具合」などのファクターを考慮して立案する。

表1 売上倍増計画〔単位：億円〕

	0年目	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
日本	4,500	4,500	4,400	4,300	4,300	4,200	4,200	4,100	4,100	4,100	4,000
米国	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
欧州	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
中国	0	50	100	200	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000
インド	0	0	0	0	100	200	500	500	1,000	1,000	1,500
その他					100	200	300	400	600	800	1,000
合計	5,000	5,050	5,000	5,000	6,000	6,100	6,500	7,500	8,200	8,400	10,000

表2 出願計画（0年目策定）〔単位：件〕

	0年目	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
日本	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
米国	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
欧州	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
中国	0	10	10	20	100	100	100	150	150	150	200
インド	0	0	0	0	10	20	50	50	75	75	100
合計	540	550	550	560	650	660	690	740	765	765	840

しかし、今回立案した出願計画では、最大の競合であるU社は米国200件/年、中国に100件/年の出願を行っているにもかかわらず、U社の米国特許の脅威についてこの時点で十分に認識できていなかった。

策定した出願計画を社長へ説明に行ったところ、「売上計画が倍だからと言って、費用もよもや倍になっているんじゃないだろうな?!」とのコメントをもらった。

知財部へ戻った知財部長は、企画課長に知財経費・知財工数を試算するように指示を出した。企画課長は、今の仕組みのまま件数だけが増えた場合どうなるか、日本代理人費用を30万円（出願時）、30万円（中間2回分）、外国代理人費用を40万円（出願時）、70万円（中間2回分）の前提をおいて試算を行った。その結果、出願

権利化費用は現在の5.6億円から10年後には約10億円になることが判明した。

これを知財部長に報告したところ、「出願権利化経費は、よもやの倍か!!」と唖然とし、「知財マインドが下がらないように配慮しつつ、経費削減策を考えろ!」と指示を出した。

これを受け、企画課長は、出願計画件数は減少させることなく、権利維持の見直し（従来は満了まで権利維持）を試算した。

図2のように、出願後10年経過した権利を徐々に放棄するように維持率を設定することで、10年目の出願権利化費用は1.5倍の約8.5億円/年（図3）にすることができた。知財工数についても1.4倍（図4）にすることができた。この報告を受け、知財部長は胸を撫で下ろした。

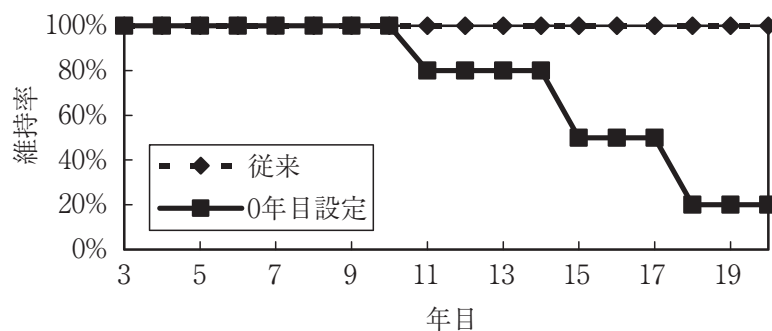


図2 権利の維持率

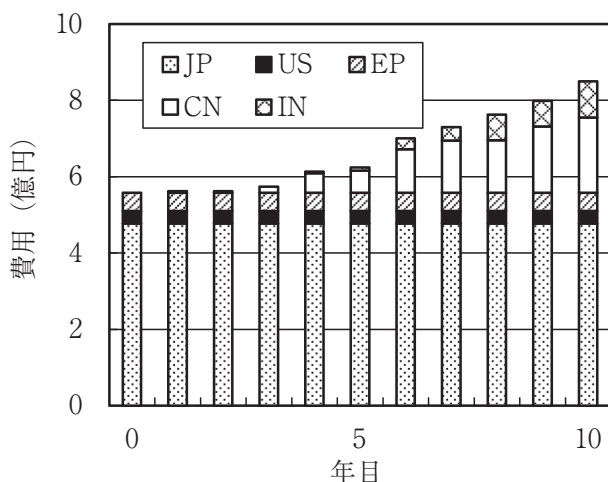


図3 出願権利化費用の試算 (0年目)

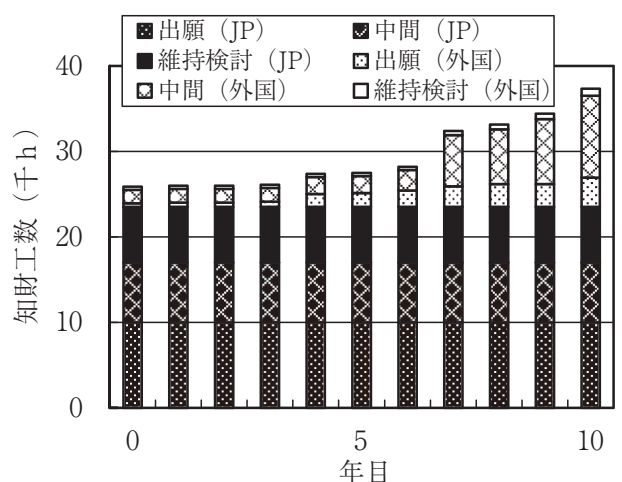


図4 知財工数の試算 (0年目)

(4) 人材計画

図4の知財工数に示すように、件数を増やした外国出願の中間アクションが増える3年目～5年目には現状工数の1.1倍程度（現19人→21人）、中国への売上拡大時の6年目～8年目には現状工数の1.2倍程度（現19人→23人）、更にインドへの売上拡大時の9年目～10年目には現状工数の1.4倍程度（現19人→26人）となる。

これにより、3年後に3人増員の計画を立て、人材育成に数年かかることも考慮し来年から年1名増員していく要求を行う。

一方、知財部長からの「外国出願件数が増えるので、業務改善を検討しろ。」との指示に対応して、従来、特定の外国出願担当者だけが外国出願を処理していたものを、今後は、製品分野ごとの出願担当が国内外出願を一貫して担当する業務分担へと変更を考えている。人材育成の面からは、各出願担当が外国出願のベテラン担当者の指導のもと、業務の中で経験を積みさせることとし、個人および組織としての強化を進めるつもりだ。

また、コア人材の早期育成を目指して、海外研修プログラムを策定し、現在取引のある海外の特許事務所で毎年1～数名の研修を開始する。なお、法制度や訴訟事件の観点から米国特許の重要性は高く、米国特許事務所とはこれまで長期の取引を行ってきており、語学（英語／共通語）、グローバル感覚も習得できることから、現時点の研修先は米国と考えている。その他の国・地域への研修は、その国での出願業務の増加や、その他業務（模倣品対応、クリアランス対応、現地法人支援など）の増加した段階で検討していく。

(5) クリアランス

1) マレーシア工場設立に関して

社長の計画は、クリアランス担当課長の肩に重くのしかかった。クリアランス担当課長は、

主に出願・権利化を業務とする総勢19名の出願グループにあって異色の存在である。これまで担当課長は、J社の特許クリアランスの専任者として特許リスク対応を、出願担当者の手を借りながらほぼ一手に担ってきた。J社が大きな知財問題を抱えることなく順調に成長してきたのは、担当課長の卓越したリスク回避手腕によるところが大であるが、J社が日本国内を主たる市場としてきたこととも無関係ではない。

これまでのJ社の市場は日本、米国、欧州であり、これらの国においては、各国特許庁や商用データベース等の調査ツールが整備されており、比較的容易に他社特許調査を行うことができた。

各製品分野の出願担当者は、これらの調査ツールを利用して、技術部門や営業・販促部門と共同で、販売国ごとに特許調査を実施し、自社の製品に対して問題となり得る特許が発見された場合には、以下のような対応を検討してきた。

- ・設計変更による侵害回避
- ・特許無効化
- ・ライセンスの取得

なお、対象特許が登録前の場合、その時点での評価に基づき対応する場合もあるが、通常はしばらく審査経過を監視（ウォッチング）して対応の時期を見極めることが多い。

また、他社の懸念すべき特許出願を早期に発見するために、特に重要な製品および販売国について、SDI（Selected Dissemination Information）とウォッチングを一体化した調査システムを確立している。

J社が本格的に海外に進出しようとするれば、海外における特許リスクの顕在化はたちまち現実味を帯びてくる。早く手を打たなければ間に合わない。具体的には、今後、販売を開始する中国・インドと製造拠点となるマレーシアを調査する必要がある。現状、日本の特許リスク対応で手一杯のところ、海外まで手を広げれば、

近い将来、業務のオーバーフローは目に見えている。

そこで、担当課長は優先順位を付けて、まずは工場設立が決まっているマレーシアを最優先で行うこととした。

「しかし日米欧と同じことをマレーシアでできるのか?」。この自問の中には、「使えるツールがあるのか?」というのと、「やる時間があるのか?」というのが含まれている。どちらを考えても否定的な答えが浮かんでくる。担当課長はここで思考を転換した。「やれる範囲のことをやって良しとしよう。」

そこで、調べてみたところ、マレーシアにも特許事務所がいくつあることがわかった。さっそくそのうちのひとつに連絡を取り、特許調査について問い合わせしてみると、「可能」との回答であったので、担当課長は自社製品のカタログを送付して、関連する特許の調査を依頼した。

マレーシアにおける年間の特許出願件数は約6,000件、登録件数は約3,000件である。特許のボリュームから考えて大して時間はかかるまい、と思っていたところ、1ヵ月後に「関連する特許は見当たらない」と回答があった。担当課長はさっそく知財部長に、「マレーシアにおける製品の生産に特許上の支障なし」と報告した。最大の懸案事項が片付いたことを聞いて、知財部長はほっとした表情を見せた。担当課長は内心、「中国とインドもやっとなかないとなあ…。」と思ったが、今の知財部長の気分を害することもあまい、と黙っておくことにした。この時は、まだ、この曖昧な管理状況によって、J社がグローバルの洗礼を受けることになろうとは、2人とも予想だにできなかった。

3. 2 シミュレーション1年目 「U社からの警告」

(1) U社(米国)からの侵害警告状

売上倍増計画に対し、各部門が実現に向けて

動き始めたある日、社長宛に米国のU社からの書簡が送られてきた。何事かと急いで中身を改めたところ、特許侵害の警告状であった。警告状の中身は、『J社が米国で販売している製品がU社の2件の米国特許(USP-1, USP-2)を侵害している。J社製品の今後の販売中止と、これまでの販売額の開示を要求する。』ことが記載されていた。社長の機嫌については、読者皆様のご想像に委ねる。

部屋に戻るなり知財部長は、「当社製品は、2件の米国特許を侵害しているのか? 侵害しているのなら、無効理由の有無は? また、これまでの販売額はいくらか? それと、これまでの本権利に関する社内の検討経緯を調べろ。また、カウンターとなり得る特許があるかも合わせて調査しろ。」とクリアランス担当課長に矢継ぎ早に指示を出した。

今回改めて検討してみたところ、J社製品はUSP-1とUSP-2の特徴を備えていることがわかり、販売額から算定すると、損害賠償額は10億円以上が想定される。事業部門も含めて今後の対応を協議したところ、事業部長から、仮に特許侵害の事実があったとしても今回のU社の要請に対して事業部としては1億円までしか払えないとのコメントがあった。一次調査として無効理由を調べたが、見えそうな先行文献は見出せなかった。また、U社へのカウンターとなり得るような出願・権利はJ社には見あたらなかった。

なお、J社では製品販売前に、公開や登録された他社(U社も)特許を調査している。これまでの社内の検討経緯を調べたところ、USP-1に関しては、検討すべき対象として知財部の調査担当者がピックアップしていたが、その後、技術部門との間で内容の精査がされずに放置されたままとなっていた。一方、USP-2に関しては、これまでの検索式では抽出漏れとなっていたことが判明した。

事業部長は、U社の主張は脅しであってこちらも強気に対応すればよく、仮に相手が折れない場合は多少の和解金を支払えば何とかなるだろうと考えているようであった。J社知財部はこれまで米国訴訟の経験はなかったが、その対応が大変であることは知識としては理解していた。そのため、知財部としてはできるだけ早期和解に持ち込みたいと考えたが、知財部が算定した推定賠償額と事業部の支払い可能金額の間に大きな乖離があり、和解による早期解決は困難であることが予想された。

そこで、一旦、U社に対し事実を確認中である旨の返事を送付した。

訴訟の可能性が高まったため、J社知財部では米国の訴訟代理人を選定した。無効資料調査については、調査範囲をこれまでの日米の特許や技術文献以外にも広げたため、作業に時間がかかり、1ヶ月が過ぎてもU社に対して事実確認の結果について通知することができなかった。

3.3 シミュレーション2年目 「U社からの提訴」

(1) U社から特許侵害で提訴

U社は、J社とその後何度か書面のやり取りを行ったが、J社から満足できる回答が得られなかった。そこで、これ以上のJ社との直接交渉を断念し、自社に最も有利と考えられる米国の連邦地方裁判所に訴訟を提起した。訴状の内容は、販売差止めと過去の侵害に対する損害賠償額(20億円)の支払いを求めるものであった。

米国訴訟手続においては証拠開示(ディスカバリー)の手続があるため、米国弁護士のアドバイスに従って資料の整理を開始したところ驚くべき事実が見つかった。J社技術部門のファイルを調査したところ、USP-1を検討した当時の書類の中に、「U社特許は、侵害の可能性大。まずいかも!」という技術者の手書きメモが発

見された。当時、USP-1が自社製品の構成に近いことを知り検討を開始したが、新規プロジェクトで忙殺されたため対応が遅れ、その後の人事異動などがあってUSP-1についてきちんとした対応がなされないまま放置され、知財部もフォローをしていなかったことが判明した。

証拠開示手続が進めばJ社はこの資料を提出せざるを得ず、侵害の事実が認められた場合には故意侵害と認定され、3倍にまで損害賠償額が拡大する恐れがある。そこで、これ以上の訴訟継続は難しいと判断し、知財法務課長はU社との間で交渉を再開し和解による解決を試みた。

交渉にあたって、事業部長から「米国での供給責任を守れること。すなわち、米国における事業継続」と「USP-1を基礎とする中国特許CN-1についてもライセンスを得ること」だけは、最低限合意してほしいとの要望があった。

交渉はU社優位に進められた。過去分の損害額20億円の支払いは承諾せざるを得なかったものの、米国と中国における実施許諾(米国7%、中国3%)を獲得できた。これにより、J社は過去に得た利益を失っただけでなく、今後の米国と中国での収益確保が厳しい状況に陥った。危機を招くことになった知財部長はクビを覚悟したが、息子への仕送りを考えると非常に憂鬱になった。

知財部長を呼び付けた社長は、激怒し、「二度とこのようなことがないようにせよ!!」、「できるだけ早く、U社対抗特許を作りロイヤルティーの支払いをゼロにしろ!!」と楯を飛ばした。

(2) 事件から学んだこと

首の皮一枚繋がった知財部長は、まず、考え方を改めた。知財部全員を集め、「グローバル展開を進めると、これまで想定していなかった状況に遭遇する。このような状況に迅速に対応するには、受け身の業務体質から脱却し、我々が事業部を積極的にリードすべきだ」と業務体

質改善の必要性を説いた。

そして、今回の事件から知財部長は、「他社特許の監視体制の強化と再調査」、「社内の秘密文書の管理体制の強化」、「係争対応力の強化」、「U社へのカウンター特許の創造」の必要性を痛感し、対策を各課長に対し指示をした。

1) 他社特許の監視体制の強化

知財部長からの指示を受けたクリアランス担当課長は、他社特許の監視体制を強化することとした。

他社特許の管理体制としては、抜けのない検索が可能とし、要注意特許に対する確実な対策をとるとともに、これまでの調査を全て見直すこととした。

(a) 検索技術のスキルアップ

クリアランスの調査については今後、高度化、グローバル化が必要とされる。出願課長は専門性を高め、社内にノウハウを蓄積させるため特許調査のキーパーソンとなる調査専任担当を出願グループに設けることとした。

調査担当の育成は特許調査の商用データベースの操作方法や検索方法をまず社外研修にて習得させた。実調査案件を出願担当や渉外担当と共同作業で進めることで、特許調査の知識・スキルを蓄積させ、育成していく。

(b) ワークフロー型他社特許監視システムの導入

これまでは問題となる他社特許が発見された場合、知財部担当者が個人的に技術部門と情報のやり取りをしていた。そのため、作業負荷が大きく、部門間の情報の流れが見えなかった。そこでワークフロー（回覧）機能をもつ特許監視システムを導入し、最新の審査情報や評価情報を関係者で共有し、迅速に対応を協議できるようにした。

(c) 専門家による鑑定

問題となる特許、特に米国特許については侵害の有無を慎重に判断し、必要に応じて弁護士

の鑑定をとるなど客観的な判断を得ておくことをルール化した。

(d) 他社特許の再調査

クリアランス担当課長は、日米欧に対し再調査を行った。また、以前のマレーシアの特許調査の一件を思い出し、再度、マレーシアについても見直しを行うとともに、中国、インドも調査着手することとした。

2) 社内の秘密文書の管理体制の強化

知財法務課長は、秘密文書の管理体制を強化することとした。

(a) 社内資料の作成、回覧、保存ルールの作成

他社特許の検討に関して不利な証拠が残らないように、情報管理規定を定めて資料等の扱いに注意することとした。特に、他社特許の侵害検討時には、秘匿特権やワークプロダクツといった証拠開示を免除される書面以外に不利な証拠が残らないよう弁護士のアドバイスに基づく対応を行うようにした。

今後、海外拠点が増える中で、海外も含め文書管理ルールを徹底させて行くためには、現状人員での限界を感じ始め、企画グループの人員増強の検討をはじめた。

3) 係争対応力の強化

当初訴訟対応は知財法務グループのベテラン担当者が行っていたが、技術・製品との具体的な対比や事業部門との頻繁な打合せなどが必要となり、対象製品を担当する出願担当者も検討チームに加わり、最優先事項として対応を進めた。その結果、出願業務に時間が割けなくなり、出願が遅延することとなった。

今後、事業の海外展開拡大に伴い海外企業との係争・訴訟対応業務の増大が予想されるため、訴訟や交渉を行う担当を出願業務と切り分け、知財法務グループに渉外担当者を増強（3人→6人）し、組織的対応力を強化する。

人材育成として、定期的、計画的に出願グループと知財法務グループの人員ローテーション

を行い、各担当者および組織としての知識・スキルの向上を図っていく。また、渉外担当の育成として、これまで出願業務中心であった米国法律事務所での研修プログラムに渉外担当者向けのプログラムを追加する。

4) U社へのカウンター特許の創造

知財部長は、「今回の和解条件に従い、現在の売上計画に基づいて10年目までの累積ロイヤルティー額を計算すると、約400億円の支払いとなる。社長からもロイヤルティーの支払いをゼロにしろと指示が出されている。そうすると、まずはクロスライセンスによりロイヤルティーの支払いを無くすべく、早急にU社対抗特許を作れ」と企画課長と出願課長に指示を出した。この指示を受けた企画課長と出願課長は、出願計画の見直しを行った。

件数ベースで、U社への権利行使に必要な権利数を次のように考えた。

「100件の登録から1件の“権利行使可能な特許”が生まれる。訴訟で勝つには5件の“権利

行使可能な特許”が必要」。すなわち、500件の権利を作る必要がある。

そこで、米国特許500件を獲得するために、米国の出願計画を見直すこととした。更に、U社の主要な市場は米国と欧州であり、将来有利にクロスライセンス交渉を行うために、米国のみならず欧州においても特許網を形成することが重要と判断した。このような考えに基づき、米国と欧州の出願件数を増加させる出願計画の見直しを行った（表3）。

(3) 新出願計画の試算

今回の出願計画について出願権利化費用と知財工数を試算すると、出願権利化費用が10年目に12億円を超えてしまうことがわかった。費用削減を目指して、今後、市場の増大の見込みが低く、訴訟リスクも低い日本に対し、権利の維持率の見直しを行った（図5）。すなわち、特許群の中で個々の権利の重要性を判断し、権利毎にランク付けを行い、重要度の低いものから

表3 出願計画（2年目策定）〔単位：件〕

	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
日本	500	500	500	500	500	500	500	500
米国	50	100	150	200	200	200	200	200
欧州	20	50	75	100	100	100	100	100
中国	20	100	100	100	150	150	150	200
インド	0	10	20	50	50	75	75	100
合計	590	760	845	950	1,000	1,025	1,025	1,100

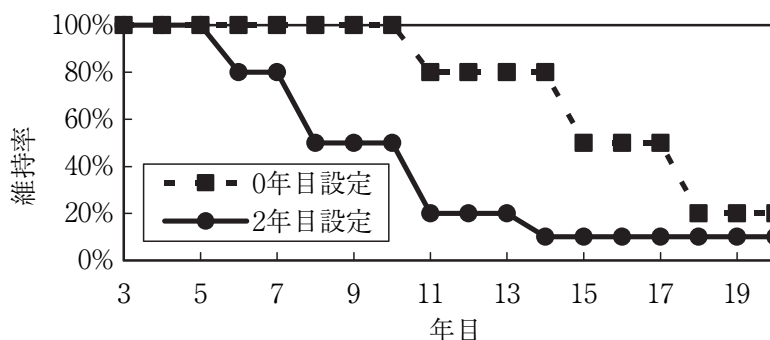


図5 権利の維持率（見直し）

順次放棄することとした。

この維持率で試算すると、日本の維持件数は約3,200件から約1,800件まで半減させることができ、日本出願の権利化にかかる総費用を約2割削減することができた。だが、この維持率でも、総費用は10年目に10億円を超えてしまうので、社長から「10年目までに費用を10億円以下に抑えることは必達。この計画を承認するが、更に、費用削減に努めよ。」と、追加策を検討するとの条件付きで許可を得た。

そこで、知財部長は、追加項目として下記を検討するよう指示を出した。

1) 事務所費用

事務所数を見直し、できるだけ集約。これにより1つの事務所での取り扱い数を増やし、コストダウンを図る。

2) 外国出願のルート：

外国における出願権利化の処理を、日本の代理人を介さず、直接、外国の代理人へ依頼。これにより、日本代理人の費用を削減できる。

3) 翻訳費用

翻訳依頼先を、日本国内に捉われず、安価な外国の翻訳会社へ依頼できないか調査。

4) 基礎となる日本出願件数の削減

日本出願時に発明内容を吟味する。その際、類似した提案は合体させて1出願にする。

5) EPの移行国の見直し

EPへの出願が1カ国の場合には、EPOを介さずに直接、ドイツ等へ出願し、出願維持年金を削減する。

6) PPH (Patent Prosecution Highway) の活用

PPHを活用することにより、中間手続きの処理回数を減らせることが期待できる。これにより、中間手続き費用だけでなく、知財工数も削減できる。

また、知財工数も、10年目まで、約3,000 (h/年) 以上の増加が続き (毎年2名弱増員要)、

約5万時間にまでなってしまう (図6)。10年目には現状工数の約2倍程度 (現19人→38人) となるが、出願グループとして10%削減した体制で対応するとした人員計画大綱 (10年目には34人) を作成し、計画的な人員増強を人事部に要求した。なお、削減した知財工数分は知財部員のスキル向上、PPHの活用による業務の効率化等で対応する。

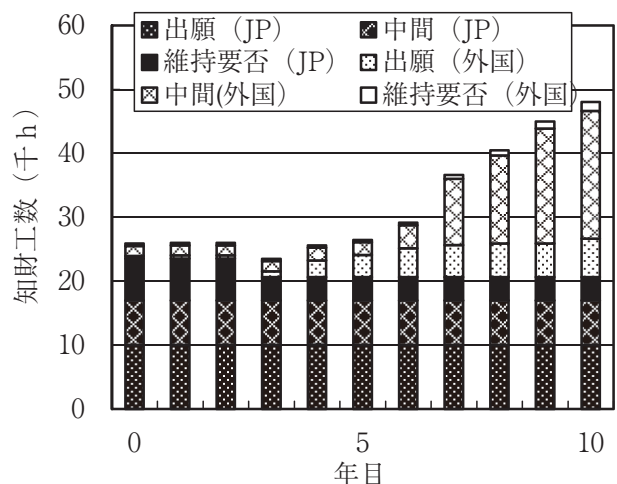


図6 知財工数の試算 (見直し)

3. 4 シミュレーション3年目 「M&A検討 & 海外工場設立」

(1) A社 (米国) のM&Aの検討指示

前述したように米国特許の再調査を行ったところ、新たに1件の問題特許が発見された。特許権者はこれまで「米国の小さなドメスティック企業」としか認識していなかったA社であった。今回の問題特許発見を契機に、改めてA社の状況を調査してみたところ、材料分野での米国市場シェアは約1%であるが、将来性有望な技術について特許を保有しており、技術、知的財産権ともに充実した企業であることが分かった。そこで、知財部はA社の知的財産権保有情報を事業部に報告したところ、事業部はA社を買収する戦略を策定した。

買収交渉が開始され、知財法務担当課長は、

知財デューデリジェンスの過程で、A社の知的財産権を特定したところ、登録前の基本特許および周辺特許を相当数保有していることが判明した。また、A社がライバル会社（U社含む）と不利なライセンス契約が無いこと等、特許関連契約でも問題が無いことを確認した。

(2) マレーシア工場設立

マレーシア工場の設立に際して、現地会社を立ち上げる全社的プロジェクトが推進されており、知財部は、知財法務的観点からの支援業務を行っている。知財法務グループは、現地会社との間で技術援助契約を締結し、企画グループは、現地会社における技術ノウハウ管理と発明者補償等に関する会社規定を整備した。現地会社には知財と法務に関する業務窓口を設けてコミュニケーションを密に取りながら進めている。

マレーシア工場で生産される製品のメイン市場となる中国でのクリアランスは、調査専任担当を増強して対応しているものの、言語や適切なデータベースの選定について困難に直面し、難航している。そこで、調査実務に加えて、社内システムと外部データベースの活用を検討を行う調査グループを設立した。さらに、即戦力が必要と判断し、日本の大学出身の中国人担当者を採用することになった。

さらに、クリアランスのレベルを上げるために、特許調査と一次評価は調査グループで行い、結果を法務渉外グループで確認する体制とした。

3. 5 シミュレーション4年目「M&A完了」

A社の買収契約が締結された。A社には知的財産担当者1名がおり、今後もA社の出願と特許調査について担当してもらおう。A社の買収シナジーを出すため、グループとしてのポートフォリオ構築とリスク管理を行うために、今後定期的にミーティングを開催する。

3. 6 シミュレーション5年目 「C社市場参入？」

(1) C社（中国企業）市場参入？

期待通り中国市場が伸び、5年目には1,000億円／年の売上を達成した。

そんなある日、中国において、C社が市場参入との情報が入ってきた。社長は「C社に対して知財で何かできないのか？」と、知財部長に確認した。これを受け、知財部長は「急ぎ、C社製品を入手し、当社の権利を侵害していないか調べろ」と指示を出した。出願担当課長が、「まだ、10件程度しか登録になっていませんよ。侵害調査しても無駄ですよ。」と現状を説明した。緊張感の無い出願課長の回答を聞いた知財部長は、「そこを何とか考えるのが、出願課長の役割だろう！活用できそうな出願については、早期に権利化を図れ!!」と指示を出した。

調べてみると、J社の中国出願は、約200件が査定待ちの状態である。さらに、J社は、今年100件の中国出願予定の案件も持っている。そこで、出願課長は、約200件の査定待ち案件に対してPPHを活用すべく、基礎となる日本出願に対し早期審査の請求を実施した。また、中国出願予定の案件に対しても、前倒しで中文翻訳を行い、中国出願の手続きを早めた。その際、早期審査の着手を促すべく、早期公開の請求を行った。さらに、実用新案の利用による権利の増強も検討することにした。

知財法務課長は、営業部、マーケティング部を通じて、中国国内の各代理店へC社製品の購入依頼を出してもらった。

3. 7 シミュレーション6年目 「中国で500億円売上未達」

(1) 売上大幅減少！

6年目の売上実績が発表された（表4）。5年目までの売上実績は順調であったが、6年目

表4 売上実績（6年目）〔単位：億円〕

	0年目	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目
日本	4,500	4,500	4,400	4,400	4,300	4,300	4,200
米国	50	50	50	50	50	50	50
欧州	450	450	450	450	450	450	450
中国	0	50	100	200	1,000	1,000	500
インド	0	0	0	0	100	200	400
その他					500	600	400
合計	5,000	5,050	5,000	5,100	6,400	6,600	6,000
A社					50	50	50

になって売上計画と対比すると、中国で500億円、インドで100億円の未達となった。営業等からは「C社が市場に参入したため、我々は売上を伸ばすどころか、これまでの顧客もC社にどんどん取られている。」との報告があった。知財部長は、事業部から「C社に対し、何らかの権利行使が出来ないか？」と相談を持ちかけられている。

(2) C社（中国）への特許侵害の警告状送付

営業本部より「当社に類似のC社製品を入手できた」との連絡が入った。知財部では対応チームを発足させ、日本と中国の弁護士、現地の調査会社と連絡をとり、事実関係の内定と訴訟検討の作業に入った。

C社製品を徹底的に分析して、60件を超えるJ社の中国特許と比較検討し、C社製品は数件の特許を侵害している可能性が高いと結論付けた。これらの特許について、無効理由が無いことを改めて確認した。

また、客観的な意見を得るために、C社製品とJ社特許の関係を現地弁護士に鑑定依頼した。このとき、弁護士に加えて、J社の技術者と上手く連携を取れるように、日本語でコミュニケーション可能な弁理士も確保した。その結果、「当該模倣品はJ社特許を侵害している可能性大」との弁護士見解を得た。そこで、次に選択可能な法的手段について、メリットや成功

率、コストの検討を依頼した。

こうして十分な証拠と理論武装が揃ったところで、J社はC社に特許侵害の警告状を送付した。J社としては、満を持しての警告状送付であったが、意に反してC社からの返答はなく、その間にもJ社の市場は確実に侵食されていった。

(3) 中国分室設立

今後も、模倣品の対応が増加すると予想されることから、現地の法律事務所や政府関係者などと密接に対応すべく、知財分室を現地に設立した。当面、室長は日本からの駐在員として派遣し、将来的には現地スタッフ数名でのグループとする。

3. 8 シミュレーション7年目 「C社への提訴」

7年目の売上実績が発表された。売上計画と対比すると、中国では1,400億円、インドでは100億円の未達となった。前年度に続き、C社に市場を獲られ、売上が伸び悩む状況が継続している。

(1) C社（中国）に対し特許侵害訴訟提起

知財部は穏当な手段では問題の解決につながらないと判断し、C社に対する法的手段をとることを決めた。選択可能な法的手段は、訴訟、仲裁等があるが、弁護士と協議の結果、本件は

J社に有利な状況であることから、特許侵害訴訟を提起し、製造販売の差し止めと損害賠償を求めた。

中国は二審終審制であり、提訴の受理から一審判決まで原則6カ月である。所轄の点においては、北京、上海等の大都市の法院が特許侵害事件の審理件数が多く、信頼性が高いことから、北京にあるC社の販売会社を共同被告として、北京の中級人民法院に提訴した。これに対して、C社は訴訟の進行を遅らせるべく、「管轄異議申立」を行ったが、法院は却下した。

本訴においては、J社の綿密な準備が功を奏し、6カ月後に北京中級人民法院はJ社勝訴の判決を下した。C社が上訴しなかったため判決が確定した。

3. 9 シミュレーション8年目 「海外工場での発明」

(1) マレーシア工場で発明が生まれる

マレーシア第2工場が操業を開始した。第1工場の操業前からJ社で働く現地社員も、今や生産ラインの係長となり、第2工場のために新たに雇い入れた若い社員のよき指導者となっている。係長はまた、なかなかのアイデアマンであり、自ら考案したラインにおける作業改善を工場長に提案することもしばしばであった。

あるとき、いつものように係長の提案に耳を傾けていた工場長は、それが日本の工場にも採用されていない、新規な改良であることに気がつき、係長にアイデアの検証を指示すると共に、懇意にしている日本の知財部長に、ことの成り行きを伝えて指示を仰いだ。知財部長はずいぶん前に、「マレーシアでなされた発明の輸出規制」について企画課長から説明を受けたことを思い出し、「悪いが日本では面倒を見られない。そっち（現地法人）に知財・法務の業務窓口があるから、そこに相談を。」と助言した。

工場長とのやり取りの後、知財部長は数年前

に企画グループが作成した「現地会社における技術ノウハウ管理と発明者補償等に関する会社規定」を改めて読み返した。当時としてはよくできた規定だと思ったが、現実に発明が生まれると、いろいろ細かい点が気になってくる。知財部長はさっそく、現地会社の業務担当者とすり合わせをさせるべく、企画課長を現地に出張させることにした。

3. 10 シミュレーション9年目 「U社とのクロスライセンス交渉」

中国での侵害訴訟に勝訴し、C社模倣品を市場から一掃することができ、一時期大幅にダウンした中国、インドの売上も計画通りに戻すことができた。

(1) U社とのライセンス交渉

U社は強力な特許網を背景として、相変わらず米国において独占的なシェアを保っている。

2年目にU社との特許侵害訴訟において和解し、不利な条件（高料率のロイヤルティー）でのライセンス契約を結んでいたため、J社は米国での売上を伸ばすことができなかった。

2年目に策定した出願計画に従い、これまで、出願活動を行ってきた結果、8年目には約500件の米国特許権を保有するに至った。これにより、U社に権利行使可能な5件の特許を獲得した。

そこで、知財部長は、知財法務グループから渉外グループを組織的に独立させて、これらの特許を活用し、これまでの不利な契約条件を変更（ロイヤルティー支払いゼロ）が可能かの検討を渉外課長に指示した。

指示を受けた渉外課長は、「U社製品がJ社特許を侵害しているか。」「J社特許が無効理由を有していないか。」について検討を行った。

その結果、U社製品はJ社特許を侵害していると判断され、J社特許が無効とされる可能性は極めて低いとの判断が得られ、U社との交渉

を開始した。U社との交渉は数ヶ月に及んだが、交渉の結果、U社に対して有効なJ社特許は1件であることが判明し、U社の特許2件と無償のクロスライセンス契約を締結することができ、過去の不利な契約を一新することができた。これにより、将来にわたってJ社は米国での事業を拡大することが可能になった。米国市場ではU社製品が市場をほぼ独占していたが、もともと品質面の評価が高かったJ社の製品は、ロイヤルティーの支払いがなくなったことからコスト競争力も高まった。

そこで米国の売上計画が9年目の50億円から10年目は500億円に上方修正された。

3. 11 シミュレーション10年目 「グローバル知財部門 初級達成」

米国での販売体制も強化され、10年目には無事上方修正された売上計画を達成することができた。

(1) 成長の軌跡

この10年間で知財部は、海外クリアランス調査強化を目的に特許調査グループ、中国の特許・実用新案のクリアランス調査や模倣品調査を行う中国分室、また海外企業との知財交渉業務を行う渉外グループを新設し、また、外国出願強化を遂行できる出願担当も増強し、総計45名の組織となった(表5)。

4. あとがき

企業のグローバル展開といっても、様々な段階がある。

ドメスティックな企業は、売上の大部分は国内であり、基本的な会社の機能(本社、工場、開発拠点)は、全て国内に集約されている。それが、グローバル企業へ成長していく前半の過程では、輸出から始まり、海外での売上比率が伸びると海外に生産工場を設立する場合が多

表5 組織・人員体制表表〔単位：人〕

人員計画シミュレーション		0年目	10年目
知財部長		1	1
企画グループ		2	3
出願グループ		19	31
内訳	事務担当	3	6
	クリアランス担当	1	0
	出願担当	15	25
特許調査グループ		0	3
知財法務グループ		3	3
中国分室		0	1
渉外グループ		0	3
総計		25	45

い。この段階では会社の機能は基本的に国内にあり(工場は除く)、国内から海外をコントロールするケースが多い。後半の過程では、さらに海外での売上比率が高まり、海外開発拠点、海外製造販売法人が多数設立されていく。

本論説では、このグローバルの前半の過程に焦点を当て、J社という一つの企業をモデルに海外係争、出願戦略、模倣品対策などの課題を「人・物・金」というマネジメントの視点から考えてみた。

グローバル企業の知財部門の話は、目新しいが、今後本格的にグローバル展開する会員企業の方や、現在グローバル対応中の企業の方が、経営層へ知財戦略の将来展望を提案する際の参考となれば幸いである。

そうそう、最後に会社の最新状況を。これまでの社長は会長に、そして新たな社長が就任した。10年前同様、就任挨拶を兼ねた経営計画説明会が今まさに行われている。新社長のスピーチの一部を。「…これからの10年は、売上「倍増」ではなく、「三倍増」を…。さらに、海外開発拠点の新設、海外製造販売法人の設立…。またまた、夢と希望に満ちた苦難の10年が始まるようである…。

なお、ここで登場した企業・事件は、実在の

人物団体事件とは無関係である。

本稿は、2011年度知的財産マネジメント第1委員会第4小委員会の浅田学（小委員長，積水化学工業），岩崎重美（小委員長補佐，日立製作所），岩崎秀人（JFEスチール），大澤貴之（ブリヂストン），加藤達夫（凸版印刷），河橋保（東芝），葛見俊之（住友重機械工業），仲田公明（富士フイルム），林季穂（住友大阪セメント），三宅洋（クラレ），山下篤（日本電気）が執筆

した。

注 記

- 1) 知的財産マネジメント第2委員会第1小委員会，「事業のグローバル化と連携した特許出願戦略の研究」知財管理，Vol.61，No.4，2011，pp.533-547
- 2) 知的財産マネジメント第2委員会第5小委員会，「グローバル知財マネジメントについての一考察」知財管理，Vol.60，No.3，2010，pp.471-482

（原稿受領日 2012年4月5日）

