

## 海外から見た日本企業の権利活用

阿 部 豊 隆\*

**抄 録** 日本企業の知的財産活動において、以前より遂行してきたものが一般的な知財戦略として各社において考えられて然るべきである。一例を挙げるならば、日本国内で特許を大量に出願し、そのうち重要な案件について海外で特許取得するという流れを自社のグローバルの知財活動サイクルとして長年捉えてきた企業にとっては、そのサイクルが自社の一般的な知財戦略である。これを主観的戦略と言うならば、日本を客観的に見た上での戦略を構築することも一つの方法ではなかろうか。世界では知的財産権の活用が盛んになった今、日本企業の知財活用はどのような印象を海外で抱かれているのであろうか。米国企業の知的財産部を含む米国での勤務を通じて得た知見に基づいて、外国企業の目に映る日本企業の知財活用や、知財活用を本格的に開始するための取り組み等について論じる。

### 目 次

1. はじめに
2. 米国での勤務
  2. 1 米国の特許法律事務所
  2. 2 米国企業の知的財産部
3. 世界で行われている知財活用
  3. 1 特許侵害訴訟
  3. 2 特許ライセンス
  3. 3 特許売買
  3. 4 活用される知的財産権の種類
4. 外国企業の目に映る日本企業の知財活用
  4. 1 米国企業は日本企業との知財係争を脅威に感じているか
  4. 2 日本企業の特許販売
  4. 3 日本企業の米国特許の質
5. 知財活用の本格的始動に向けて
  5. 1 活用のマインド形成
  5. 2 知財部員のスキル向上
  5. 3 権利化業務の見直し
  5. 4 グローバル化と語学力
  5. 5 プレゼンテーション能力
  5. 6 人材の流動
  5. 7 経営陣の理解
  5. 8 日本の知財制度の将来
6. おわりに

### 1. はじめに

今回のテーマを執筆するにあたっては、書き難い事柄も想像されたため戸惑いもあったが、米国の特許法律事務所と米国企業の知的財産部で自分が体感したことを多くの日本の知財関係者と共有させて頂く希望をかねてより抱いていたことや、私がある米国企業から日本の総合法律事務所へ転職した時期と重なったため、この度喜んで原稿を書かせて頂いた。

政治でも企業でも何ごとにおいても、当然に自国の状況を中心に考える。日本企業の知的財産活動においても、以前より遂行してきたものが一般的な知財戦略として各社において考えられて然るべきである。例えば、日本国内で特許を大量に出願し、そのうち重要な案件について海外で特許取得するという流れを自社のグローバルな知財活動サイクルとして長年に渡り捉え

\* TMI総合法律事務所（弁理士・カリフォルニア州弁護士）  
東京大学先端科学技術研究センター協力研究員  
Toyotaka ABE

てきた企業にとっては、そのサイクルが同社にとっての一般的な知財戦略である。これを主観的戦略と言うならば、日本が世界の一市場であることを認識し、日本を客観的に見た上での戦略を構築することも一つの方法ではなかろうか。私は世界的なソフトウェア企業の米国本社での知的財産部で勤務した経験を有するが、同社での数年間、及び、その前の他州での数年間は、日本を米国や他国と比較しながら客観的に見つめる貴重な機会であった。

私が米国に在住したのは、2004年から2011年の7年間。この間、私が勤めていた米国企業でも同種の企業でも知的財産権の活用が本格的に進められるようになり、また、米国企業に限らず韓国企業や中国企業の知財力が向上していくのを目の当たりにしてきた。

このような経験で得た知見や感想を、本稿を通じて読者の皆様と共有させて頂きたい。ただし、私が所属していた米国企業の戦略や意見とは無関係であることをご了承頂きたい。

## 2. 米国での勤務

日本を客観的に見た上での戦略を構築するには、海外での経験や知見が役に立つと考えるため、私が米国で経験した業務について紹介させて頂きたいと思う。私はワシントンDC地区とカリフォルニア州（シリコンバレー）で勤務した後、シアトル近郊の米国企業の知的財産部に入社した。

### 2. 1 米国の特許法律事務所

米国企業に就職する以前、私はもともと日本の特許法律事務所で知財業務に携わっていた。電気機械分野の特許出願を中心に鑑定や係争支援等に携わるといって、典型的な弁理士業務であった。転職は2004年に訪れ、その事務所からワシントンDC地区の法律事務所に派遣された。そこでは米国特許出願や侵害鑑定を扱っていた

が、私に課せられた真の任務は、派遣元の日本の特許法律事務所の米国支店を設立することであった。その米国法律事務所には2年間駐在する計画であったが、それを1年に短縮して西海岸はカリフォルニア州（シリコンバレー）に拠点を移し、2005年に支店を設立した。

この米国シリコンバレー支店での経験が、後に米国企業でアクティブに幅広く知財活動を推進する上でとても役に立ったと思っている。まず、米国の企業や法律事務所向けに日本の知財サービスを提供することを主目的とした。その目的達成に適したビジネス計画の起案や拠点の選定、会社の設立、税金手続や現地雇用等のマネジメント、全米各地の企業や法律事務所への訪問等あらゆることを日々こなす必要に迫られた。知財法の専門家として実務サービスをお客様に提供しつつも、ビジネスマインドをもって物事を進めることを心掛けていた。知財の仕事、とりわけ権利化の仕事は受け身になりがちであるが、能動的に働くことの大切さを身に染みて学んだ。

### 2. 2 米国企業の知的財産部

日本の特許法律事務所のシリコンバレー支店が軌道に乗ってしばらくした頃、縁あって米国企業の知的財産部に転職することになり、本社のあるシアトル近郊に移住した。

同社では、ダイナミックな知的財産活動を体験することができた。そこでの知財活用に向けた戦略と実践は自分が経験していなかった次のものであった。これは私だけではなく、米国の大手法律事務所から転職してきた弁護士らも同じような感想を抱いていたようだ。

勤務初日に幸運にも、世界各国の代理人をシアトルに集め知的財産部の活動方針を説明するサミットが開催された。練られた知財戦略にも感動したが、知財部員のプレゼンテーションの上手さや、そこから溢れ出る人間力にも魅力を

感じた。

社内では日々知財戦略が語られる。業界で取り巻くビジネス環境の変化が激しいため、個々の戦略を次々に練り直す必要もある。普段は気さくでジョークの好きな同僚や先輩らも、一旦目標が設定されると、それに向かって突き進むパワーには目を見張るものがあった。

米国では転職が多いと一般的に言われているように、全米各地の大手の法律事務所や名立たる企業から優秀な人材が移ってきて、徐々に社内にノウハウと経験が蓄積されていく。社内で新しいポジションを見つけてキャリアアップを図ることも推奨されている。一方で、人材の流動が多い国ゆえ他社に転職していく社員もいて、有名企業の知財担当役員に就いたり、特許管理会社に転職していく弁護士もいた。

米国本社で3年半勤務した後、私は同社の日本法人に異動した。米国本社の知的財産部が私の主なレポートラインで、日本側の法務・政策企画の役員にもレポートするポジションであったことから、各部門と共に様々な知財活動に携わった。日本法人に異動して3年半が経ち、合計7年間の同社勤務を節目として、現在の総合法律事務所でお世話になることになった。

以上のような米国での勤務を通じて得た知見に基づいて、外国企業の目に映る日本企業の知財活用や、知財活用を本格的に開始するための取り組み等について以下に論じてみたい。

### 3. 世界で行われている知財活用

日本の知財活用を見る前に、今世界で行われていることを整理したい。ひと昔前は知財活用という言葉を知ると、特許侵害訴訟のみが連想されることが多かった。しかしながら近年、電気・情報分野を中心にその傾向は変わりつつあり、侵害訴訟の他にも、特許ライセンスや特許売買等のトランザクション、特許や技術の移転を伴う又はそれを主目的としたM&A、知的財

産信託など、知的財産権の活用は多様化している。

本稿では、これらの中でもメジャーな特許侵害訴訟、特許ライセンス、及び特許販売について紹介したい。

#### 3.1 特許侵害訴訟

国際的にビジネスを行っている企業を相手とした特許侵害訴訟の舞台というところ、やはり米国が真っ先に挙げられる。これは、グローバル企業であればおそらく米国で製品を販売しており、裁判で認定される損害賠償金も際立って高く（2007年以降、損賠賠償金が日本円にして約1,000億円を超えた事件が5件ある）<sup>1)</sup>、また、世界の共通語である英語で審理されるため裁判の進行に当事者が追従しやすい、等の理由による。

知的財産関連の訴訟件数については、中国が米国を遥かに凌いでいる。2011年の知的財産訴訟（特許・実用新案・意匠・民事一審）件数は、中国では約7,800件、米国では約4,000件であった（図1参照）<sup>2)</sup>。現在は中国の組織同士の国内での訴訟が多いと言われているが、訴訟が多い国の企業は知財の経験値を素早く高めることができるため、国外で侵害訴訟を起こす中国企業が今後増えることが予想される。実際に、中

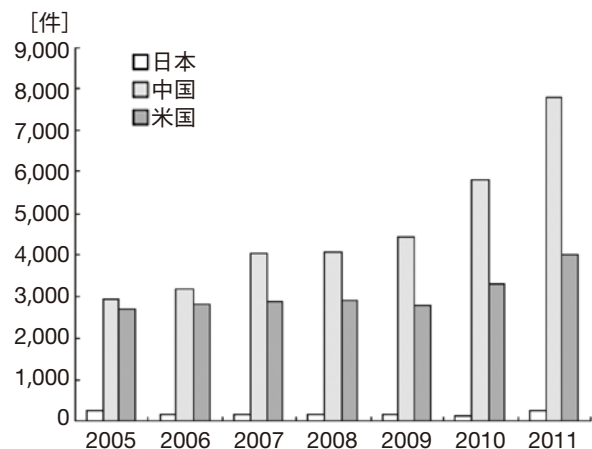


図1 日米中の知財関連訴訟件数

国大手のファーウェイと同じく中国でのライバル企業であるZTEは、2011年以降、中国のみならず欧州でも訴訟合戦を繰り返している。私が渡米した10年前（2004年）は、中国企業がここまでグローバルに知財を活用するとは考えられていなかった。このような中国企業の知財部の成長は、日本企業のみならず、米国企業も警戒しているところではなからうか。

### 3. 2 特許ライセンス

侵害訴訟によって損害賠償を得たり競合のビジネスをスピードダウンさせる戦略を採る企業もあれば、特許ライセンス料（実施料）を得られるのであればそれで充分と考え、他社にその技術の使用を認める戦略<sup>3)</sup>を採る企業もある。

特許ライセンス戦略で知られる米国企業としては、IBM、マイクロソフト、クアルコム等が挙げられる。IBMに多額のライセンス収入をもたらした弁護士がマイクロソフトに引き抜かれ、さらにライセンス戦略を高度に進化させた。クアルコムでは、特許ライセンス料が企業の大きな収入源となっている。

訴訟と比較した場合のライセンスの利点は、高額な裁判費用を避けられること、水面下で話し合いを進められるため、企業イメージを損ないかねない報道を避けられること、等である。実際にはライセンス交渉の数は、特許訴訟の件数の数倍にも上るであろう。

グローバル企業同士の国際的なライセンス契約を結ぶ場合、複数国の特許ファミリーの中でも特に米国特許に重きが置かれているのではなからうか（その理由は、前項で述べた米国の訴訟が多い理由と相関が深い）。そうすると、米国特許を取得しやすい米国企業や英語圏の企業が一般的に有利になると考えられるし、私も経験上そのように感じていた。

### 3. 3 特許売買

特許の販売（Patent Sales）や買取（Patent Acquisition）等の知的財産トランザクションも近年多く見られるようになってきた<sup>4)</sup>。特許販売は主として、自社にとっては不要となった特許を売却して収益を得るために行われる。積極的に特許の販売活動をしている企業もあれば、特許購入の申し込みを受けて販売する企業もある。

特許買取は、競合他社に対して行使できる特許を素早く揃えたい場合や、新規事業分野を保護する特許ポートフォリオを早期に構築したい場合等に行われる。特許を活用するようになると、特許買取の効果を実感することができる。発明が生まれ特許出願から権利化までの費用や時間、さらには、その特許を取得できても競合製品を包含するものとなる保証が無いことを考えると、非常に効果的な手段である。

特許ポートフォリオが転売される例もある。買取した大型の特許ポートフォリオのうち自社が保持したいものを手元に残し、その他を他社に転売して利益を得るようなパターンである<sup>5)</sup>。

特許の販売先を大きく2つに分けると、一般事業を行う企業と、特許ビジネスに特化した組織（いわゆるNon-Practicing Entity (NPE) やパテントアグリゲーター）がある。前者のみに販売するのか、後者にも販売するのかは、その企業の方針による。また、買手と売手が直接アプローチするのではなく、オークション形式で特許売買を成立させようとする取り組みもある。

特許ライセンスや特許売買等のトランザクションは、知的財産部が企業により直接的に利益をもたらすことができる業務である。そして、このように知財活用が盛んになった昨今、特許の質（特にクレームの範囲）を以前より重視する声を複数の海外企業の知財関係者から筆者は聞いている。

### 3. 4 活用される知的財産権の種類

米国企業で働いて実感したのは、想像力を働かせて目標を達成しようとする人達が多いことである。“Let’s work creatively”と先輩達が言うのを何度か聞いたことがある。

そういった発想に基づいているのか、最近では、特許のみならず意匠・商標・不正競争防止法等の各種の知的財産権を競合相手に行使する例も見受けられる。製品を製造する企業では、知的財産権の中でも特許権が必然的に多くなり、それに充当される知財部員の人数も多くなる。しかし、競合製品等との関係において、特許よりも他の知的財産権を活用した方が効果的な場合もある。私自身もその必要性に迫られたことがあり、その際は、知的財産法の中でも自分が最も経験のある特許を事情により使わずに対処する方針とした。今後、あらゆる知的財産権を駆使してビジネスを支援することが世界的な風潮になるであろう。

### 4. 外国企業の目に映る日本企業の知財活用

今回の執筆にあたって最も力を入れて書こうとしたテーマは、「外国企業の目には、日本企業の知財活用はどのように映っているのか」というものであった。日本企業の知財戦略に役立ちたい気持ちが強かったため、この特集号のための執筆を引き受けた。しかしながら、いざ文書に残すとなると難しいテーマである。とはいえ、米国での7年間の勤務を経て、米国企業が日本を含めた諸外国の企業をどのように見ているのかある程度学ぶことができたつもりであり、それを日本企業の皆様と共有したく書き記すことにした。知財活用の戦略や方針は各社で異なるため、あくまで私の意見として捉えて頂きたい。

### 4. 1 米国企業は日本企業との知財係争を脅威に感じているか

このように「米国企業は、日本企業との知財係争を脅威に感じているか？」と問われれば、現在の答えはノーである。

日本企業の数社は過去何年にも渡り、米国特許の取得ランキングで上位を占め、強固な特許ポートフォリオを構築してきた点は、米国でも高い評価を受けている（例えば、2013年の米国特許取得件数トップ10に日本企業4社が入っている<sup>6)</sup>）。ところが、日本企業がその特許ポートフォリオを使って立ち向かってくる可能性は低く、特に、警告を受けたとしても訴訟まで起こされることはないだろう、という印象を米国企業に持たれているように思える。もちろん、果敢に外国企業に対して特許を行使している日本企業は複数ある。なかには2000年から2012年頃にかけて世界で最も知財訴訟を仕掛けたと言われる企業さえある<sup>7)</sup>。したがって日本企業が知財活用をしていない訳では決してないが、一般的に日本企業はあまり権利行使しないイメージが米国で定着しているため（これは、知財のみならず一般的な訴訟についても言えることである）、日本企業の知財活用が「脅威」であるか問われたならば、前述の回答となる。

米国企業にとっても、被告になることを想定した場合に警戒すべき裁判地は米国である。損害賠償額が他国と比べて桁違いに高くなり、自国でのビジネスに影響を与えてしまうからである。すると、自国の裁判システムに精通し言語の障壁も全く無い米国企業にとって余計に日本企業は脅威ではなくなる。

一方で、米国企業が日本企業から日本で侵害訴訟を起こされる可能性もある。その場合は、裁判システムと言語の相違等により日本企業に有利になると考えられるが、それはさほど脅威に感じないよう見受けられる。そもそも

米国企業にとって日本市場は本国である米国市場よりも規模が小さい上に、日本の特許裁判は、米国の特許裁判と比較して損害賠償金が低いことや、原告の勝率も低いことが米国内で知られていることが大きな理由である。

また、他国の企業の知財活用を脅威と感じるかどうかには、その国の成長力や、長期間に渡る交渉や訴訟（特に米国訴訟）に耐え得る資本力も判断要素になり、更に、これらは他国（例えば中国や韓国）の企業と相対的に比べて判断されるため、日本企業が脅威というイメージを世界的に植えつけることは簡単ではない。

日本における知財訴訟件数が少ないことも、脅威を与えていないことにある程度関係していると考えられる。知財訴訟が多い国の企業は知財紛争に慣れている、と外国の企業の想像も働く。それは、日本企業が米国企業に抱いている一般的なイメージからも分かることであり、近い将来、中国企業がそのようなイメージを他国から抱かれるかもしれない。

もっとも、脅威を与えなくても、巧みに知財活用をすることは可能であろう。米国の知財関係者から、日本企業を賛美する声も少なからず聞いたことがある。その多くは、「知財の分析や調査が緻密である」、「仕事に熱心」、「礼儀正しい」等である。これは日本人の性格が現れた世界的にも誇れることであり、特に、礼儀正しさを失った形で知財活用をすべきでないという個人的には思う。欧米でも、一流のビジネスパーソンや知財交渉人は紳士的な態度をとれるものである。

#### 4. 2 日本企業の特許販売

日本企業から訴訟を起こされる可能性は少ないが、特許の販売を行う日本企業は増えてきた、という印象を海外でも持たれていると思う。実際に、2012年に米国特許を譲渡した件数のランキングにおいて、日本企業2社がトップ10に入

っている<sup>8)</sup>。

筆者も日本企業と海外企業間の特許売買に複数回関わったことがあるが、日本企業による特許販売の多くは、権利を振りかざす敵対的なものではなく、セールス的なものであることが多く、そのスタイルが日本人や日本企業に適しているのかもしれない。

また、長年に渡り大きな特許ポートフォリオを構築してきた日本企業は、販売する商品をたくさん持っているといえよう。高い値が付くのはやはり米国特許である。買手が活用する場合に、高い収益を得られるからである。米国企業と日本企業間の特許売買においても、その取引を牽引するのは米国特許であることが多く、米国特許を数多く所有している日本企業に買手側も興味を示す傾向がある。

特許販売に至る背景には、時には事業撤退という残念な事情もあるかもしれないが、不要となったその事業の特許を販売して収益を得ることは、知的財産部が会社に貢献できる意義ある業務となる。

#### 4. 3 日本企業の米国特許の質

米国企業が日本企業の特許、特に米国特許を買い取る際に、その質をどのように見ているだろうか。

日本企業は一般的に、まず日本語の特許明細書を作成し、それを英訳したものを米国特許商標庁に出願する。そのような特許クレームは、米国企業が作成したクレームとスタイルが異なっていることが多い。例えばソフトウェア・電気分野において、日本企業の米国特許クレームにミーンズ・プラス・ファンクション形式が採用されていたり、ハードウェア等の構成要素が詳細に書かれ過ぎていたりすることもある。このような場合は、権利範囲が狭くなっていたり、侵害認定が困難になるため、特許の価値を低く見積もられる可能性がある。買手が米国企業の

場合は、彼らの特許クレームのスタイルに近い特許を取得している企業が有利になるかもしれない。

もっとも、特許の売買においては、特許クレームの記述方式の是非よりも、その特許を買手の競合他社が実施しているか否かが重要となる。この実施の証拠を示すことができる場合は、特許販売を格段に進めやすくなる。特許販売に慣れている日本企業は、この辺りのコツを掴んでいるように見受けられる。

## 5. 知財活用の本格的始動に向けて

知財活用の経験の浅い日本企業が本格的に活用を開始するにはどのような行動を採ればよいのだろうか。百戦錬磨の日本企業の知財部長クラスの方々も存じ上げているが、読者はそのような方々ばかりでないだろうから、筆者が思うところを以下に書かせて頂く。

### 5.1 活用のマインド形成

何よりも、まずは活用のマインドを社内に形成し、実際に活用に足を踏み出すことである。関連する情報の収集も大切であるが、実際に動いて活用に踏み切ること、そのような流れや体制を社内に作り上げることができる。上述のように活用の種類としては訴訟、ライセンス、販売等があるが、どの戦略を採るかは各社の判断になる。

ビジネス上の理由や業界の慣習で活用することが極めて困難という企業もあるかもしれないが、そうでなければ、攻めたいにも関わらず踏み切れないまましていると、他社から攻撃を受けた際に負けを最小限に抑える対応で精一杯となる。

特許等を活用して知財収入を得ることができ体制や社風を整えておくと、ある事業を撤退することになった場合でも特許ライセンスや特許販売で収益を得ることもできるし、売上高で

競合企業に大きく差をつけられている場合でもその企業から高いライセンス料を得られる可能性もあり、事業の負けを知財で穴埋めすることができる。時代の流れと共に事業内容をシフトする企業も増えており、それに伴う形で知財活用の話を耳にすることが最近多くなった。

活用により得られる収入で知財予算を増やし、特許の出願権利化や他社からの特許買取にその予算を充て更に強固な知財ポートフォリオを構築することができ、知財活動の好循環が生まれる。

ところで、シリコンバレーで勤務していた頃、中小規模の米国企業の知的財産部員と仕事をする機会もあった。大手の企業や法律事務所で経験を積んだ後、その規模の企業の知財責任者に転身するのが一つのキャリアアップの道であるようだ。そのようなキャリアを進んだ米国弁護士というのは得てして、仕事のテンポが速くビジネススキルも高い人が多いという印象を受けた。そういったタイプの弁護士は知財活用のマインドが高いことが多い。知財の責任者が高い活用マインドをもっていると、それが知的財産部のマインドとして反映されることになる。

### 5.2 知財部員のスキル向上

企業内に知財活用のマインドを形成するとともに、各知財部員のスキルを高めていく必要がある。自分自身が知財トランザクションのスキルを高める上で役立ったのは、実践での経験のほか、前述した日本の特許法律事務所のシリコンバレー支店の開設とそこでの営業的な活動であった。特許事務所での仕事は、発明提案や相談を受けてから動くことが多いため、ともすれば日々の仕事のスタイルが受け身になる。しかし、シリコンバレーでの業務を通じて、積極的に相手にアプローチする行動の大切さを学んだ。そもそも知財業界に限らず、シリコンバレーにはビジネスセンスに長けた人が多く、彼ら

と話しているだけでビジネスの勉強になる。

日本企業の知財部員のスキルを高めるには、各部員に知財活用を実践する機会をもっと与えるべきであろう。特許交渉やビジネス交渉には、特許の書面上の分析と異なるスキルが求められるが、それをより多くの部員が経験した方がよい。活用を経験すれば、今の仕事のやり方を更に効率が良いものに改善できるかもしれない。

知財活用を経験する機会が無いのであれば、製品のマーケティングやセールスを経験することも効果的かもしれない。米国企業では、知財は未経験であるが、製品セールスの経験を有する者が特許ライセンスの担当者になることがしばしばある。シリコンバレーでは仕事力のあるビジネスパーソンらと知り合ったが、彼らが特許の知識を有する知財マンと組めばライセンスや特許販売でも素晴らしい結果を出しそうだ。

ちなみに、先にも述べたように、活用の中でもとりわけ特許販売は、攻撃的な係争事件とは異なり、お客様に商品を売るというセールス的なものであることが多い。この点は、礼儀正しさという日本人の素晴らしい面を活かせるところと筆者は考えている。

### 5. 3 権利化業務の見直し

企業が知的財産権の活用には踏み切れるようになると、今度は、出願権利化業務の大切さを新たな目で再認識するはずだ。広く捉えれば、権利化の段階から活用は始まっている。例えば、特許庁からの拒絶理由通知に回答する際でも、引用文献を回避しつつ自社製品をカバーする方針から、また違った方針に変更する企業もあるだろう。

外国出願についても、海外売上が高い企業や海外シェアを伸ばす計画をもった企業では、日本出願の延長に外国出願があると考えのではなく、その国々で活用するビジョンをもって特許取得の戦略を立てた方がよい。前述したよう

に、活用により大きな収入を得るには米国特許が要となることが多い。筆者は、米国企業が作成し実際に活用している特許のクレームは、日本企業の作成する特許クレームよりも範囲が広い印象をもっている<sup>9)</sup>。これは実質的な審査の基準の相違や根本的なドラフティングスタイルの相違に基づくものと考えているが、日本企業が損をしない形で海外での権利化業務を行うべきであろう。

特許売買においては、特許を1件だけ売の場合よりも、大きな特許群で売るときの方が1件当たりの金額が高く評価される傾向がある。このような状況を踏まえて特許ポートフォリオを構築していくことも効果的と考える。

代理人との関係においても、案件の重要度に応じて関与の仕方に強弱をつけることも一つの方法である。日本企業の知財部員は欧米諸国と比較すると勤務時間が長く、次から次に仕事を処理しなければならない傾向にある。外部の代理人に任せられる仕事は任せて、一方で、知財戦略に関わりそうな案件、例えば、活用できる可能性がある特許の取得や他社製品の分析には自らも深く関わるような業務体制をとる。知財部員だからこそできる仕事になるべく注力するというものである。

極端な例と思われるかもしれないが、米国企業の中には、特許明細書の作成を依頼する法律事務所の選定は厳しい目で行うが、一旦選んだ後は、その事務所を信頼し、特許明細書のドラフトを社内弁護士が1件1件レビューするようなことはしない方針を採る企業も存在する（選び出した案件だけをレビューすることになる）。事務所と知財部の業務が重複することを避けることが大きな目的である。知財部員は、社内の人間が行った方が効率の良い業務に取り組む。例えば、ハイレベルな知財戦略を策定したり、担当事業部に特有の知財活動を構築したり、自社の事業や競合他社の動向を踏まえて特許出願



すべき発明を選出したり、競合他社の製品を踏まえたクレーム補正を行ったり、自社事業を守る他社の特許を分析する業務等である。このように米国では出願・権利化の業務の多くを信頼できる代理人に任せ、その分の時間を戦略立案や競合対策に直結する業務に廻すため、勤務時間が短くても知財活用が活発になっているとも考えることができる。

## 5. 4 グローバル化と語学力

ビジネスのグローバル化に伴い、知財の活用もグローバル化が進むのは必至と言われている<sup>10</sup>。諸外国の企業との熾烈な知財競争時代を迎えるであろうから、日本企業同士で紛争を起こして疲弊する場合ではない。

知財のグローバル化が進むと、語学力、特に英語力がますます重要になる。個人差もあるが、日本人は一般的に英語の読み書きには抵抗が少ないものの、英会話力には自信が無い人が多く、残念ながら海外企業からもそのような目で見られているのが実情である。

口頭での英語力は、グローバルな知財活動を推進する上で節々で必要となる。

特許ライセンスや特許売買といったトランザクションの交渉では、シビアな局面では書面ではなく口頭でやり取りされる。日本語と同程度に言うべきことを言える英語力を備えておくことが望ましい。トランザクションの交渉に限らずミーティング中に英会話力で相手に劣ると、それ以外の面では劣っていないにも関わらず、総合力で劣っている印象がその場に形成されてしまう経験を持たれた方もいるであろう。それだけ英語力は重要である。

海外の法律事務所をマネジメントする上でも、英会話力が大切である。日本企業の知的財産部が米国の法律事務所を管理する上での苦労話を耳にすることもあるが、米国企業は、米国の法律事務所の管理にさほど苦労していない。

これは英語でのマネジメント力の差に大きく起因すると考える。緊急な案件や問題が発生した際に、メールでの対応だけに留まらず、海外の法律事務所にすぐに電話をかけて解決できる体制を整えておくことが安心につながる。

米国の弁護士は皆凄い実力をもっている、と思われている方も多いかもしれないが、知財の実務力は資格ではなく、個々人の経験や才能に大きく依存する。米国で特許弁護士になるには、司法試験とパテントエージェントの試験に合格する必要があるが、これらの試験に合格したとしても質の高い知財実務を遂行できるとは限らない。したがって、米国の弁護士らが行った仕事を的確にレビューし、それに対して改善指示を与える英語力を有することが日本の知財マンには求められるであろう。

## 5. 5 プレゼンテーション能力

米国企業勤務時の経験からみて、米国企業で出世するにはプレゼンテーション能力が必須である。物事の分析能力が高くてもそれだけでは不十分で、表現能力が問われる。

私の務めていた企業でも、階級が上に行けば行くほどプレゼンが上手いという傾向があった。特許部長がその部門で最もプレゼンが上手く、その上の知財部長、その上の法務統括ジェネラルカウンセルの順にさらに上手くなり、やはりCEOのプレゼンが最も迫力があった。私は同企業では計3人の上司（特許弁護士）に順に面倒を見て頂いたが、彼らも皆素晴らしいプレゼン力をもっていて、その人の部下であることを誇りに思えた。

プレゼンテーション能力が高い人は、大勢の前で話す能力が高いだけでなく、対話能力や対人関係能力にも優れている。単に英語力だけでなくこれらの能力を鍛えておくと、特許ライセンスや特許売買等のトランザクション業務で相手と交渉する際に大いに役立つ。

日本企業での昇進にTOEIC等の英語試験が採用されることがあるが、英語のプレゼンスキルを求める方が実践に即していると思う。

また、英語で行われる国際会議等に参加できる機会があるならば、知財部員の教育も兼ねて派遣するのも良い。海外出張費を抑えるために、日本で開催される国際会議が増えるように業界団体に皆で働き掛ける手もある。

## 5. 6 人材の流動

前述したように米国では転職が多いが、これが米国企業のパワーの源泉にもなっている。重要なポジションにも有能な若い人材を登用する。当時の特許グループのリーダーは30代後半でそのポジションに就き、ライセンスのリーダーも30代後半でそのポジションに抜擢されていた。もちろん彼らには、若さを補って余りある能力やリーダーシップがあり、社内でも認められた人格者であった。

米国では企業と法律事務所の間での転職も多い。それぞれを経験することで互いの業務や考えを理解することができ、全体として良い結果が生まれている（日本でも弁理士や弁護士の増加に伴って、このような傾向が始まっている）。米国企業では他社に人が流れていくことも多々あるが、そのポジションに新たな人を社外から迎え入れることによってまた新しいアイデアが生まれる。

日本では産業界全体として人材の流動性が米国と比べるとまだまだ低い。同じ知的財産部内での人材を流動させることも効果的と考える。例えば、権利化部門の部員と活用部門の部員をルーティンで一部交換し、それぞれの経験を積ませる。また、特許、意匠、商標等の法域も固定せず、少しでもよいのでそれぞれを多くの部員に経験させることで、あらゆる知的財産法を活用して問題に対処する習慣が社内に形成されると思う。

## 5. 7 経営陣の理解

知財を活用できる体制を整えるには、知財部内の啓発活動も大切であるが、それだけではなく、企業の経営陣の理解を得ることが必須だと考える。知財活用で名の通った米国企業では、知財部長の上の経営陣がそれに理解を示しているものと思われる。社内の人間が上司らを説得するのは難しいこともあるため、しかるべき団体等を通じて日本全体でそのような啓発活動がなされたら素晴らしい。

その企業が知財部をどのような位置付けとして捉えているかは、社長CEOと知財責任者の間の階層の深さからも分かるのではなかろうか。私が所属していた米国企業の本社では、知的財産部長（Corporate Vice President）の上司が法務・政策企画のジェネラルカウンセル（Executive Vice President）で、その上司がCEOであった。このようにCEOと知財部長の間の階層は比較的少なく、当時のCEOも知財活動への関心は高かったと思う。知財部長のポジションが社内で高くなればなる程、知財活用を推進しやすい。特許のライセンスや売買の社内決定も速やかに行われる（やはり最近でも、米国企業の方が日本企業よりも社内決定が速いと感じるし、中国企業の決定も速くなってきていると聞く）。知財に関する社内決定が迅速に行われるようにするためにも、知財の啓発活動は知財業界の内輪の話に留めず、日本の産業界全体に働きかけるべきと思う。

## 5. 8 日本の知財制度の将来

どの国の「特許の価値」が高いか議論されることがあるが、その判断要素の一つが、特許侵害訴訟で認定される損害賠償額の大きさである（したがって、現在は米国特許の価値が高いと考えられている）。また、どの企業も他国よりも自国で特許を取得する方が容易であることを

考慮すると、自国の特許の価値が高いほど、他国の競合事業会社とのグローバル特許紛争を優位に進めることができる。さらに、認定される損害賠償額の高い国の企業は、交渉や訴訟の経験値を高めやすいであろうし、紛争を意識した権利化業務を日々遂行することもでき、他国の企業も一目置くようになる筈である。

親しくしている米国企業の知財関係者らから、日本の特許裁判における損害賠償額の低さについて驚きの声を何度か聞いたこともある。このような話はある程度親しい間柄になって聞かせてもらえることであり、政策提言的な意見としては我が国には届かないであろう（なお、日本の裁判の審理は以前より速くなり、その点では使い勝手が良いと米国企業からも認識されているように思われる）。

また、特許侵害訴訟における原告の勝率についても、「日本では原告が勝てない」という認識を米国企業から持たれていると思う。原告の勝率が高い方が、日本にマーケットがある海外企業との特許交渉や訴訟を日本企業が有利に運べるはずである。

損害賠償額の高低や原告の勝率を巡っては意見が分かれると思われる。筆者個人としては、今後の特許制度及び裁判制度が日本のユーザーにとっても意義あるものとなり、また、諸外国のユーザーから見ても魅力的なものになることに強く期待している。誤解の無いように書き添えると、筆者は日本の損害賠償の額や原告の勝率には心配を抱いているが、訴訟件数の増加を助長する考えはもたない。事業を支援したり会社に利益をもたらすために知財活用戦略が推し進められるが、訴訟はその目的達成の一つのツールであり、やむを得ない場合に採る手段と考えている。

今後、知財制度を改善構築する検討に際しては、日本を中心に置いて考えるだけでなく、世界から見た日本の位置付けを踏まえていくべき

であり、官民が一体となって取り組むべき政策課題であろう。

## 6. おわりに

ビジネスのボーダレス化が進むに連れて、また、競合相手が日本企業から海外企業に移り変わるのに連れて、知的財産部員が活躍できる場は広がり、企業経営陣からの期待もますます高まっていく。資源をもたない日本にとって知的財産権は大きな財産であり、それを創り上げ活かすのは知的財産部員の手腕にかかっている。

知財活用事例のすべてが報道されるわけではないので正確な状況把握は難しいが、日本企業による知財の活用事例は実際には世間で認識されている以上にあると関係者から聞いている。そのような成功例に倣い、日本企業各社が今後さらに知財活用で大きく成功する可能性が秘められている。将来、「最も知財活用に長けているのは日本企業」と世界で認められる日が来たならば、知財業界に身をおく者として大変喜ばしい。そのような将来像の実現に向けて本稿が一助を担えれば嬉しい限りである。

## 注 記

- 1) 阿部豊隆『コンピュータ関連発明における「ハードウェア資源との協働」－米国特許の活用を見据えた自然法則利用要件の再考－』知財管理 2014年11月号
- 2) 2013年版「特許行政年次報告書」、特許庁
- 3) 例えばマイクロソフトは2003年以降、2013年までに1,100件以上のライセンス契約を締結したと報じられている。  
<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20140422/552182/>  
URL参照日：2014年12月27日
- 4) “Patent transaction trends for 2012,” Relecura, October 2013の統計によると、2012年は、四半期に売買された米国特許の件数が20,000～30,000件であった。
- 5) 例えばマイクロソフトは、AOLから購入した特

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許ポートフォリオの一部を自社が保持し、その他をフェイスブックに転売した。

<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120424/392921/>

URL参照日：2014年12月27日

- 6) IFI CLAIMS® 2013 Top 50 US Patent Assignees  
[http://www.ificlaims.com/index.php?page=misc\\_top\\_50\\_2013](http://www.ificlaims.com/index.php?page=misc_top_50_2013)

URL参照日：2015年2月7日

- 7) 久慈直登「喧嘩の作法」WEDGE, 2012年10月  
8) “Patent transaction trends for 2012,” Relecura,

October 2013

- 9) 阿部豊隆『コンピュータ関連発明における「ハードウェア資源との協働」－米国特許の活用を見据えた自然法則利用要件の再考－』知財管理2014年11月号  
10) 日本知的財産協会・総合戦略会議知財戦略ワーキング・グループ「知財戦略～知財戦略の考察と、日本企業の進むべき知財戦略について～」知財管理2014年4月号

(原稿受領日 2015年1月7日)

