

第 23 回 KVS セミナー講演録

日時: 2009 年 7 月 17 日(金) 18:00~19:30

場所: 東工大田町キャンパス キャンパスイノベーションセンター 国際会議室

講演テーマ:

「ベンチャー企業・中小企業における知財戦略の効用とそのセオリ」

講師: 内田・鮫島法律事務所代表 鮫島正洋氏

(特許庁・中小企業知的財産戦略支援プロジェクト統括委員長)



昭和60年東工大金属工学科卒

昭和60年藤倉電線(株)入社、

金属材料開発に従事

平成3年弁理士試験合格、同登録

平成4年日本アイ・ビー・エム(株)入社、

知的財産業務に従事

平成8年司法試験合格、11年弁護士登録

平成11年内田・鮫島法律事務所創業

参加者: 83 名

講演内容

特許庁・中小企業知的財産戦略支援プロジェクトにおけるの経験・ノウハウを交えてお話しします。以下が本日のアジェンダです。

第 1 部 中小企業向け知財戦略支援とのかかわり

中小企業向け知財戦略支援とはどういうことをやってきたのかについて、政府事業の紹介を交えてご説明します。

第 2 部 知財戦略に関する二つの基礎理論

支援プロセスから分かった 2 つの理論を紹介します。非常に応用性の高い理論です。

第 3 部 知財戦略で成功した例 ～ (株)ニッコー様(釧路)

理論の成功例です。

第 4 部 知財戦略から技術法務へ ～ 弊所における実践例

私たちの目指すところは、普及してきた知財戦略のその先の技術法務です。現在我々が何をやっているかをご紹介させていただきます。

第 1 部 中小企業向け知財戦略支援とのかかわり

私は、もともとエンジニアで、その後、企業で知財マネジメントをやってきました。その経歴から、普通の弁護士と比べて、紛争解決を目指す思いよりもむしろ、知財戦略がどのように企業の競争力に結びつくかに関心を持ってきました。

知財と企業経営の関わりを各所で発表していたところ、特許庁から呼びがかかり、知財戦略について考える委員会の立ち上げに関わることになったのです。

日本の中小企業は、世界に類を見ないほど技術力が高いと思います。しかし、そういった企業の競争力が必ずしも高いわけではありません。そこで立てた仮説が、技術力は優れているが、特許戦略がプアーなため競争力が低いのではないかというものでした。

知財戦略を中小企業に埋め込もうと考えたのですが、当時(2004年)はまだ、知財戦略のコンサルティングという考え方がありませんでした。特許事務所が発明の発掘や先行技術調査を行い、会計事務所が価値評価や棚卸しを行っていました。そこで、もう少し包括的に、知財の面から企業の競争力を高めることができないかと考えたのです。

知財コンサルティング会社、モデル中小企業の2社に半年間、知財コンサルティングをやってもらい、このプロセスを委員会(特許庁)で解析しようと試みました。

これを12ケースやった結果何をやったらいいか、どういったスタンスでやったらいいかがわかってきました。問題は、東京近辺ではない全国の中小企業にどう対応するかでした。

2007年からは、同じようなことを地方の経済産業局主催で地元の企業を対象に2年間行いました。実績として、支援対象企業75社、OJTの対象となった支援人材191名を作りました。

この5年間を経て、2009年から第3ステージが始まります。地方が自立的に地域の知財戦略を活性化していける基盤を作ろうとしています。

国レベルでの活動に続き、横浜市でのユニークな活動を紹介します。当時の市長の中田さんが横浜の町起こしのために行った「政策コンテスト」。ここで、NPO法人・政策過程研究機構と一緒に取り組んだ「知財を活用した中小企業振興モデル」が金賞を受賞しました。これを横浜市が実行に移した結果、横浜市と民間金融機関との共同出資で株式会社知財マネジメント支援機構を設立するに至りました。この会社が、横浜価値組認定制度というユニークな企業評価制度を設立します。今までの企業評価と違って、経営者の資質や財務などに加え、知財戦略まで評価に含んでいる格付けです。上位4段階を横浜価値組企業に認定し、いろいろな優遇を与える制度です。

この話は、全国でも非常に関心を集めています。認定企業からも評判がよく、現在横浜市では、知財戦略の好評価が金融機関からの融資につながるような枠組みを作っています。知財戦略の効果が出るには5年以上もかかりますが、この枠組みは、短期的な実益としての資金調達を実現し、知財戦略のさらなる促進、企業の競争力向上へとつながる好循環を生み出します。



第2部 知財戦略に関する二つの基礎理論

こういった取り組みの中で2つの基礎理論がわかってきました。

今まで知財は自分の持つスキルを客観的に人に伝えられない職人の世界でした。2002年から「知財立国」という言葉が生まれ、金融、ベンチャーキャピタル、そして大学などいろいろな人が知財戦略に関わるようになってきたのに、昔の用語を使っていたのではいつまでも知財戦略は広がりません。そこで誰にでもわかるセオリが必要だと考えたのです。

なぜ特許を出願するのか？

これに端的に答えられないといけません。ある会社が技術シーズから将来のマーケットを作るために、投資をしています。ただ競合相手も馬鹿ではないので、同じようなことをやっています。すると、同じような製品が同じマーケットに同じ時期に出てしまいます。その結果、価格でしか差別化できなくなり、収益率が下がってしまうのです。特許をとっていれば競合相手は参入できません。

ところが、この説明は経営者さんに受けが悪いのです。

なぜかと言うと、定性的過ぎるのです。結局中小企業の経営者さんはいくら儲かるかが知りたいわけです。そこで少し説明を変えてみました。知財戦略に資金投入することで売上げ・利益ともに大きく伸びることを定量的に説明するようにしました。

しかし反論は出るものです。こんなに簡単に儲かるならば、なぜ特許を取っている日本の企業がみんな儲からないのかというシビアな質問が出ます。さらに、特許をとればシェアは本当に100%になるのかと聞かれます。

ここで理論というのが出てきます。

《(知財基礎理論①) 必須特許ポートフォリオ》

独占できないのならば、特許など意味がないのではないかという質問に答える理論です。

A社とB社がお互いにある製品を生産するのに、使用せざるを得ない必須特許を取り合っている場合、その製品を作る上で、両者は特許を実施し合うことになります。このとき、両者が訴えあうことはなく、持ちつ持たれつの暗黙のク

ロスライセンスが生じます。しかし、すばらしい製造力を持つが特許を持たない D 社。この会社は、いくらすばらしい製品を作ったとしても結局は特許で駆逐されてしまいます。つまり、必須特許をきちんと持っていれば、特許リスクなくある市場でビジネスができるのです。いくら良い技術があっても、必須特許を持たず製品が売れない事業は上手くいきません。これが、必須特許ポートフォリオ理論です。

実証として 1990 年代の青色 LED 市場の例を挙げます。ここでは日亜化学と豊田合成しか必須特許を持っていませんでした。色々な会社が入ろうとしましたが、結局は日亜の特許が強く、ライセンスが出ないため入れなかったのです。ところが 2007 年くらいになって、SONY や SHARP が必須特許を取り、日亜とクロスライセンス契約をしています。なぜ、90 年代でできなかったことができるようになったのでしょうか？これは、おそらくマーケットがシフトしてきているのです。その広がった部分に開発投資をしている企業によって、市場のプレイヤーが増えていくのです。

また、ある市場で存在する会社に出資しようと考えたとします。この会社が必須特許を持っていない会社だとしたら、おそらくビジネスはうまくいきません。アドバイスとしては、その会社が必須特許を持つ企業かどうかを問うわけです。そうではなければ諦めるのですが、諦めきれない場合は、必須特許をもっていない企業に出資するとともに、必須特許を持っている企業自体を買収すれば良いのです。これにより、必須特許をもっていない企業をマーケットの輪の中に入れられます。

必須特許をもっていない企業になってしまったら生き残れません。

この理論を使えば、特許調査によって将来どの企業が生き残るのかまでわかってくる可能性があるのです。現実にはここまでやられている例は少ないのが現状です。その理由 2 つあり、コストが結構かかることと、こういうことを主催するコンサルタントや投資をするベンチャーキャピタルはまだあまりいないことが挙げられます。

《(知財基礎理論②)知財経営モデル》

ある企業が成功するには、何が揃ってなければならないかという理論です。まずマーケティングありきでしっかりと技術開発ができている流れ(α)と、さらに開発された技術がしっかりと知財化されている流れ(β)のこの 2 つが揃っていない技術系企業は成功しません。 α がない企業は、打率が低く、コストばかりかかってしまいます。 β がない企業は、必須特許を持たない企業になってしまうわけです。

よくあるのは、特許なんか下手にとると、ノウハウの開示になってしまうので特許は取りませんと言い切っている企業さんです。“下手”に出せば、そうになってしまうのは合っています。しかし、これを貫くと、必須特許を持たない企業になってしまいます。知財戦略としては、出せるところと出せないところの棲み分けをやっていかないと上手くいきません。

では、どのように α と β を通せるのかということです。

特許マップ(X 軸に機能、Y 軸に素子、Z 軸に特許件数)を考えてみてください

い。多くの企業が特許を出しているところに開発投資をしては、必須特許を持たない企業化への道を進んでしまいます。一方、誰も特許を出していないところは狙い目なのでしょうか。しかし、ここにはそもそもマーケットがない可能性もあります。

将来売れるかという1軸だけで判断するのではなく、売れてなおかつ既存の特許があまり出ていないかという2軸で判断する必要があります。こうして α と β を両立すると競争力のある中小企業になれるのです

第3部 知財戦略で成功した例 ～ (株)ニッコー様(釧路)

本当にこの理論で成功した企業なんてあるのかと皆さんお思いかと思いません。そこで、ニッコーさんという会社さんを例にセオリを検証します。

この会社は、年間売上高が20億円くらいあります。それでも中小企業です。北海道釧路もある農産物や水産物を加工する装置の会社です。今日取り上げるのは「オートシェラー」というホタテ貝の貝柱を取り出す装置です。昔は熟練工が行っていた作業ですが、能率と正確さを向上させるためにこの装置は開発されました。

ニッコーさんは開発力もありましたが、特筆すべきは特許を取ったことです。公報レベルで50ページの意欲作です。特許をやっている方は、分厚ければ良いなんてものではないと言うでしょうが、弁理士さんに頼めば、100万円はかかるほどの分量の特許を取得する同社の特許戦略に対する気合いを感じていただきたいと思います。

まずオートシェラーの国内市場は、年間3億程度の小さな市場です。ゆえに大企業も中小企業もこの市場規模を見てわざわざオートシェラーに入らないので、実際にニッコーさんのシェアが100%です。これは意味のあることで、ニッコーさんは3億円が必ず懐に入るといふ財務体質の企業なわけです。2007年度のニッコーの総売上が7億だったので、40%くらいは約束されていたのです。

昨年秋に、社長の佐藤さんにヒアリングをしてきました。すると、特許戦略こそがうちの歴史なのだとおっしゃられました。特許を取り逃した製品は、ことごとく他者の参入により売れなかったと言います。ですが、さすがにニッコーさんも最初からこれほどの特許戦略をやっていたわけではありません。20年前は、せっかく開発したのだから取ってみようかと半信半疑でやっていたそうです。20年を振り返ると、特許を取り逃した製品は何1つラインに残っていないそうです。なぜなら、他社が入って利益が上がらないからです。今では顧客先のニーズを先取りして開発し、特許化してから売り込んでいます。

これを知財経営理論に当てはめると、どうなるか？

ニッコーさんは営業マンが顧客ニーズをキャッチするために、日々巡回しています。ニーズをキャッチするとただちに開発に取り組むのです。したがって、 α は机上のものではなく現実のものを技術開発にしているのです。そして特許を取った後でお客さんに販売するので、誰も追従できないわけです。

佐藤社長が言うには、特許の存続期間は20年でも、改良を特許方式でやっていけば、永遠だと言っていました。これですっと食っていくのがニッコーさんの戦略です。

100億円のマーケットだったら、これほどうまく行かないでしょう。よくベンチャ

一さんで、こういう大きなマーケットでやろうとする方もいます。ただあまりにも大企業、中小企業が混沌としているところだとうまくいきません。最初にどこの事業分野を狙うかが極めて重要です。大企業が何社かいると、個人の才能でどうにかなる技術開発では中小企業が勝っても、特許戦略では決定的に勝てません。国際特許だと50万円×10カ国×10件=5,000万円というような世界なので、中小企業では厳しいのです。そこでわれわれ知財コンサルタントが入って、なるべく少ない特許件数で大企業並みのポートフォリオを狙うわけですが、それも限界があります。やはりコツは、大企業のいないマーケットではじめることです。地力がついてきたら、大きなマーケットに手を出せば良いのです。

第4部 知財戦略から技術法務へ ～ 弊所における実践例

実は私のゴールは、知財戦略のみではなく、それを取り込んだ技術法務というものです。これこそが総合的に中小企業さんに役立つサービスであろうと思っています。

少し、私どもの事務所の紹介をさせていただきます。2004年7月に設立しました。今は、法律事務所業界というのも、ロースクールが始まり、大幅な定員増・過当競争になっています。したがって、特徴がないと勝てません。そこで技術法務というキーワードを出してサービスを行っています。私どもは、会社法や労働法など法律の領域で自分たちを定義するのではなく、技術を持っている会社を相手にするというように顧客層で自分たちを定義しています。そう言いきった以上技術に詳しくないといけないので、テクノロジーの専門知識を持った弁護士を採用しています。抱えている8人の弁護士のうち7人が理科系で、みな大企業でのエンジニアリング経験があります。

さらに、法律サービス業界の最も大きな敵はインターネットなのです。多くの弁護士がブログで法律相談Q&Aをやっていて、無料で情報を提供しています。手に入らない情報は何かと言うと、自社の企業戦略に即した場合どうするかということです。したがってわれわれはこのソリューションを提供します。

今回は中小企業さんの話をしましたが、実際の顧客は大企業を含めてテクノロジーカンパニーですから、大企業であればメーカーさんが相手になります。

少しメニューが異なり、中小企業向けのメニューは、知財・法務部アウトソーシングとなっております。これは中小企業にはないが必要とされる知財・法務部を代行するというサービスコンセプトです。一方、大企業さん向けには、技術系法律相談事務所であることをウリにしております。実は一昨日も東芝さんを代理して勝訴しております。こういった訴訟や製造物責任などいろいろなことをやっています。

今日は中小企業向けなので、知財戦略立案とライセンス交渉について技術法務とは何かを説明します。

① 知財戦略立案

調布市にある東海産業さんは、導電ガラスというユニークな技術を持っています。ガラスは耐蝕性、耐熱性の高い優れた素材ではありますが、電気を通さないことが欠点だったのです。この素材はそれを解消します。全く新しい素材なので、マーケットも全くなかったわけです。ここで用途開発をする必要があるの

ですが、用途ごとにガラスの性質が違うので、「用途＋特性」の組み合わせで特許を取っていくのです。

この仕事を我々が弁理士さんとチームになってやっています。そうこうしているうちに、大企業がこの素材に着目し、共同開発を依頼してきたこともあります。我々は、弁理士さんに特許明細書を書いていただき、これの権利行使性のクオリティアップを行っています。ここでは我々は知財部となります。

また、東海産業さんに対しては、様々な大企業が共同開発を持ちかけてきますが、ここでのいろいろな契約類もちょっと気を許すと、相手に有利な契約書が持ってこられる場合もあるので、我々は、ここでは法務部となっているのです。

中国から模倣品が入ってくるので、輸入差し止めをするかとなることもあります。これを一貫してやるのが技術法務の世界なのです。

中小企業基盤整備機構さんにこのサービスを評価していただいて、多数の技術系企業さんにサービス提供しています。

② ライセンス交渉

もう 1 つ、千代田区のビーコアさんという新規バーコードを開発した会社の例を出します。かなりのスピードで走っていても読み取れるバーコードです。この会社はもともとオリンパスの方がスピナウトしてやっけていて、技術開発をやったら特許をとるといふことの重要性は身にしみて分かっていて、複数の特許を取りました。ところがライセンスするぞとなったときに、経験不足と相手の大企業から法務が出てくることで困ってしまったのです。そこで我々が入ります。どういったポリシーでライセンスをしていくのかについての立案。大企業との交渉の席への立ち会い。交渉結果の契約書への落とし込み。1 番はコンサルタント、2 番目はコンサルタントと弁護士の間、3 番目は弁護士業というわけです。

これはどこの中小企業さんも弱いところなのです。相手方が外国の企業だとさらにお手上げです。そこで私ども技術法務が活躍します。今までにはこのような法律事務所は、皆無でした。つまり我々自身がある面、ベンチャー企業みたいなものなのです。法務ベンチャーと呼べます。そのため、私どもは KVS さんの支援対象となっているのです。ゆえに今日このような機会がいただけまして、自分たちの話をさせていただきました。

いずれにしても、技術法務というビジネスは、これから中小ベンチャー世界では必要になってくると思います。これは、知財戦略をも含む総合的なサポートサービスです。

御静聴ありがとうございました。

質疑応答

Q1.大企業は特許の本数を出したがりますが、中小企業では、まとめてコストダウンをはかっています。国際戦略でどのようにお金がかからずに特許を取得できるかをお教えてください。

A1.まずは、いろいろな助成制度を研究して使いこなすべきです。東京都にもあります。次に、良い専門家を選ぶことです。ただでやってくれる良い専門

家などいません。どうせお金をかけるならば、良い人を選ぶべきです。

Q.2 特許戦略として、日本が半分以上のシェアを持っている市場では、日本の特許だけ押さえておけばよいのではないかと考えています。マーケットと特許を出す国の最適化をはかるのはどうなのでしょう？

A.2 同意です。私がお点で言っているのは、転々流通する製品と、据え付け型の製品の2種類を考慮することです。

前者の例は、はんだです。はんだは、日本で作られて、東南アジアでチップになって、それから中国でインテグレートされて、韓国で組み立てられ、アメリカで出てくるというように、転々とします。極端に言うと、アメリカで特許を取っておけば良いわけです。

一方で、機械にみたいなものは、日本でパーツが作られ現地で使われるわけですから、極端なことを言うと、世界中で特許を取らないと押さえられません。商品の特性に注目することが大事なのです。

また別の議論として、ベンチャーとして自力でどこまで成長すればよいのかということがあります。日本市場だけで20億の利益が上げられれば、初期のベンチャーとしてはそれで十分です。その後別製品の製品で世界特許を取っていけばよいのです。リスクとしては、日本のマーケットがなくなる場合の問題があり難しいところではあります。

Q.3 ニッチで成長できる市場なのかを定量的にわかる良い方法はあるのでしょうか？

A.3 基本的には市場規模です。いくら成長しても10億円以下ならまず大企業は入ってこないでしょう。アーリーステージのベンチャーはまずそこからです。10億円を取ってから50億の市場へと手を伸ばしていくしかないのです。もうちょっと金融筋さんが機能してくれれば、もっと夢のあることが言えますが、今の2009年の状況では、分相応な市場を選ぶしかないと思います。

Q.4 特許を取れないのであれば、ベンチャー企業をやるなという理解でよろしいですか？

A.4 ベンチャーはやってほしいですが、そのテーマでベンチャーをしない方が良いということです。うまいテーマを選べば必須特許を持った企業になれるテーマが必ずあるはずで

Q.5 開発資金のうち何%を知財戦略に払えばよいのか目安を教えてください。

A.5 知財コンサルタント冥利の質問です。それを事案に応じて決めるのが知財コンサルタントです。

大企業と競合しなくてはならないベンチャー(本質的に勧めませんが)であれば、100%使ったって良いくらいです。ニッコーさんのようなニッチでやっていく企業であれば、少なくて済みます。業態によって考えていかななくてはなりません。

以上