〈日本知財学会誌〉Vol. 6 No.1—2009 : 56-66

知財経営の基礎理論とそのプロセス

—「組織の知財力」を測定するための指標

鮫島正洋（内田・鮫島法律事務所 特許庁・地域中小企業知的財産戦略支援プロジェクト統括委員長 弁護士・弁理士）

A Basic Theory of IP Oriented Corporate Management :
A Scale to Evaluate "IP Competitiveness of Corporation"

Masahiro Samejima
Attorney at Law, Patent Attorney, Uchida & Samejima Law Firm, Chairman of IP Strategy Advisory Project for Regional SME（JPO）

「組織の知財力」とは，「正しい知財経営理論を日々の企業実務の中できちんと実行できていること」という，普遍性を持った概念として確立できるのではないかという仮説のもと，知財経営理論，（狭義の）技術法務論，その効果としての必須特許ポートフォリオ理論を打ち立て，かつ，プロセス論に相当する知財マネジメント論を必須特許性という観点で述べることとする．

■キーワード　知財経営，必須特許ポートフォリオ，技術法務，知財マネジメント，知財理論

1．はじめに

知財経営という言葉が定着し始めた．「知財経営」とは，「知財によって事業競争力を強化する経営手法」であり，この帰結として，「組織の知財力」とは何か，ということを考える必要がある．簡単に言うと，「組織の知財力」とはある特定のモデルを指定して，これに当てはまればいいというものではなくて，企業により区々であると考える．そうだとすると，「組織の知財力」とは，「知財による事業競争力」が実現されている企業の知財管理，知財ポートフォリオの実体を意味するのであろう．しかしながら，そのような論じ方をしても，単なる事例紹介に終始し，学会誌の論文としては生硬であるとしかいいようがない．

ここでは，知財経営について正しく理論化することができれば，「組織の知財力」とは，「当該（正しい）知財経営理論を日々の企業実務の中できちんと実行できていること」という，より普遍性を持った概念として確立できるのではないかというアプローチを採用する．

本講においてはまず筆者の論じるところである「知財経営理論」について解説をした後に，その効果としての「必須特許ポートフォリオ論」を述べる．他方，良好な特許ポートフォリオを事業競争力に結びつけるためには，特許ポートフォリオを活用した，営業活動を行い，有利な条件で第三者と事業提携等の契約を締結したり，ときには，競争力を減じる競合者の製品に対して特許ポートフォリオを駆使してこれを牽制・排除する，という更なるステップが必要である．本講においては，このステップを「狭義の技術法務」と定義し，これについて述べるものである．

以上の実体論には，これを実現するためのプロセス論が付随する．そこで，本稿では，知財経営においてプロセス論に該当する「知財マネジメント論」も併せて述べる．

2．知財経営理論

2.1．知財経営のススメ

そもそもなぜ知財は，企業経営に必要なのか．一言で言うと，知財経営を行うことにより，同業他社の市場参入を阻止し，結果として，製品利益率の向上や交渉力強化が可能になるからである[1]．

この事実を確認するために，特許が錯綜していない，原初的なマーケットをモデルとして想定する．

ISSN 1349-421X
© 2009 IPAJ All rights reserved.

図１　知財経営のメカニズム

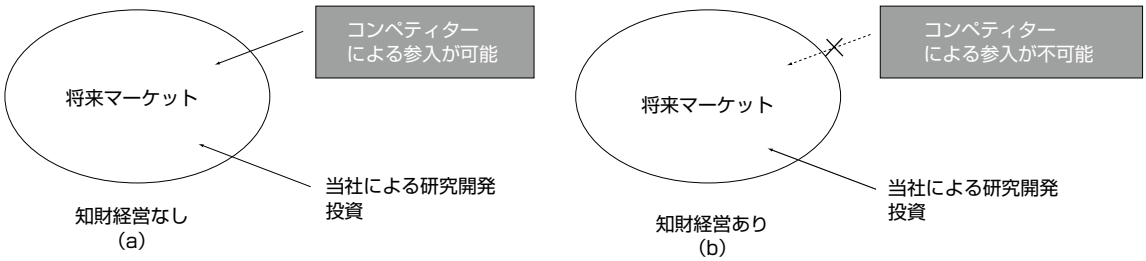


図２　シミュレーションによる知財経営の損益計算表

	項目	１年目	２年目	３年目	４年目	５年目	合計
	市場規模（億円）	2	5	10	20	30	
知財経営なし	シェア / 利益率(%/%)	100/30	100/30	80/20 ※１社参入	40/10 ※２社参入	20/5 ※１社参入 （合計５社に）	
	売り上げ額（億円）	2	5	8	8	6	29
	利益額（億円）	0.6	1.5	1.6	0.8	0.3	4.8
知財経営	シェア / 利益率(%/%)	100/30	100/30	100/30	100/30	80/20 ※１社に対して ライセンスアウト	
	売り上げ額（億円）	2	5	10	20	24	61
	利益額（億円）	0.6	1.5	3	6	4.8	15.9
	特許コスト（億円）	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	▼0.9

多くの技術系企業は，その保有する技術を用いた独自製品をマーケットにおいて上市しようとしている．このとき，自社技術が適用可能なマーケットに対して，知財化を顧みることなく技術開発投資を行うとどうなるであろうか．

おそらく，もっとも利益を稼ぎ出すことのできるマーケットの伸張期に，同業他社の参入を許すことになる（図 1a）．そうなると，価格競争となり利益率が下がることは必至である．

これを防止するのが知財経営の狙いである．知財経営は，複数の特許権（特許ポートフォリオ）を取得することによって，市場に対する参入障壁を形成し，投資して得た地位と利益を保全する経営手法である（図 1b）．知財経営がきちんと実践されれば，マーケットの伸張期において，同業他社や他企業の参入をむげに許すことはない．

ここまでの議論をより，定量的に説明すると以下のようになる．

仮に，A 社がその保有する技術を適用し，X 製品を開発すべく投資を行おうとしているケースを想定してみる．A 社の事業計画では，X 製品は 5 年後くらいに日本国内で 30 億円／年程度の市場[2] を有するとして，シミュレーションを行う（詳細は図 2 を参照）．

特許取得をしない場合（知財経営なし），X 製品が売れ始めれば多くの同業他社が参入することになる．シミュレーションでも，3 年目に 1 社が参入し，4 年目にさらに 2 社が参入，5 年目には 5 社市場となる結果，シェアは 20%，利益率は 5%に低下するというシナリオとなる．結果として，同業他社の参入が始まる 3 年目以降，市場全体は 10 億円から 30 億円に伸びているにもかかわらず，A 社の売り上げは横ばい，利益は年々低下の傾向をたどることになる．後発企業の参入により，市場の伸びにもかか

わらず自社事業の成長がリンクしないのである．結果として，このビジネスは，5年経過時に売り上げが年間6億円（シェアは5社均等と仮定），利益が年間3,000万円という魅力に乏しいビジネスにしかならない．

他方，特許を取得する場合（知財経営）では，同業他社は特許に阻まれて市場参入ができない．シミュレーションでは，市場の伸びにもかかわらず，A社は4年経過時まで市場を独占，5年目に顧客からの2社購買の要請に従い他1社に対してライセンスを提供して2社体制とすることを想定した．この場合，このビジネスは，5年経過して年間の利益が6億となり，特許取得のためのコストを勘案したとしても，特許を取得しない場合の10倍以上となる．これは，知財経営を行うことにより，新しいマーケットに真っ先に投資して得た地位を保全し，収益を確保することができることを意味する．

2.2. 知財経営理論

知財経営による事業競争力向上は，どのようなステップの連鎖を経て生じるのであろうか．このステップの連鎖を研究することが知財経営実現の道のりであり，組織の知財力を考える際の基本的セオリとなる．

図3に示すように知財経営理論（知財による事業競争力の向上）を実現する際には，少なくとも以下のステップが必要と考えられる．

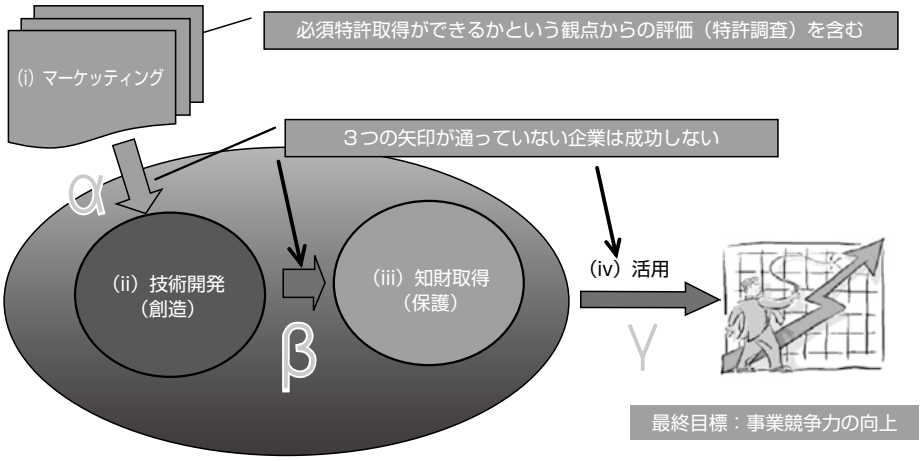
- α: 技術開発テーマを決める際に，将来の市場規模及び必須特許取得可能性という二つの観点からマーケッティング調査を行い開発テーマを決定するステップ．
- β: 技術開発の成果を知財として保護するステップ
- γ: 取得した知財を現実のビジネスに適用し，事業競争力を得るステップ

という3つの要素が最低限必要である．

きちんとしたマーケッティングに裏付けられたテーマについて技術開発を行わないと（αの欠如），せっかく製品開発に成功してもマーケットが存在せず，想定した販売実績が出ないということになりかねない．大学発のベンチャー企業で，経営者である教授の興味の赴くまま技術開発をする例は，典型的なα欠如型の企業である．また，マーケットが存在し，販売実績が出たとしても，知財化されていないと（βの欠如），他社にどんどん参入され，ビジネスとして成功しない．例えば，特許出願は技術をいたずらに公開するだけでリスクが大きいのでノウハウ保護で勝負，と宣言している中小企業は，典型的なβ欠如型企業である．ノウハウ保護の重要性を否定するつもりはないが，法的な排他性を有しないノウハウは，事業競争力の向上に対する役割が特許とは異なる．適切なバランスで，特許化とノウハウ保護を組み合わせることが必要である．

せっかく良好な特許ポートフォリオを構築してい

図3　知財経営の実践理論



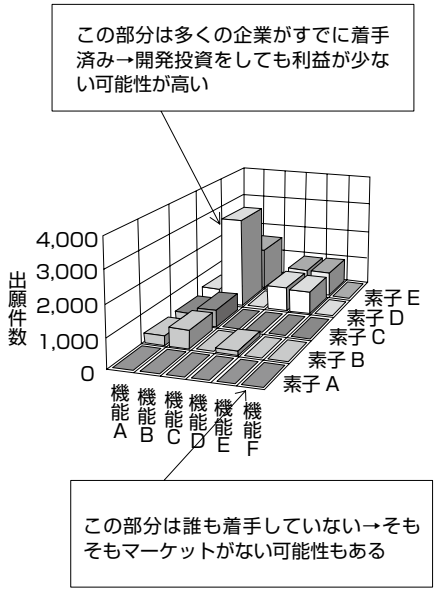
ても，これを蔵にしまっておいたのでは宝の持ち腐れである（γの欠如）．ビジネス交渉のときに強力な特許ポートフォリオをアピールして，同業他社では実現できない製品であると主張できるのできないのとでは，交渉の結果，得られるビジネス条件は全く異なったものになるであろうし，競合品に対して特許ポートフォリオを駆使して適切な牽制をしなければシェアを奪われることにもなりかねない．

2.3. ステップα（マーケッティング・技術開発段階）

これまで、技術開発テーマを定める際に行われるマーケッティングは，「数年後にこの製品市場は100億円になる」というような市場規模を主たる指標としてきた．しかし，知財経営理論においては，市場規模と同時に，必須特許[3]を取得可能な製品市場かどうか，という二軸指標を用いる．この点は，マーケッティングに対する知財経営理論独自の考え方である．

この点に着目して，知財経営理論を実践する際の開発テーマの選定のあり方を考えてみる．図4は，機能と素子を縦・横軸に，それぞれについて特許出願件数を垂直軸に取った特許マップである．ここで，素子Dは多くの機能についてすでに第三者による特許出願がなされていることから，今さらここに開発投資をしても必須特許が取得できる可能性は低い．従って，素子Dを開発テーマとして選定すると，βを欠くビジネスになる．他方，素子Aは特許出願件数が低いことから，第三者による開発投資が進んでいないことがわかる．従い必須特許取得という観点からすれば，素子Aはよい開発テーマだという結論になる．しかし，誰も開発投資をしてこなかったということは，そもそもマーケットがなく，αを欠くビジネスになるということかもしれない．

図4　技術開発テーマの決め方



このように，知財経営理論に基づく技術開発テーマの選定においては，αとβの両立，すなわちマーケットとして規模的な魅力があり（α），かつ，必須特許取得が可能（β），という2つの軸を見据えて判断する必要がある（図5）．

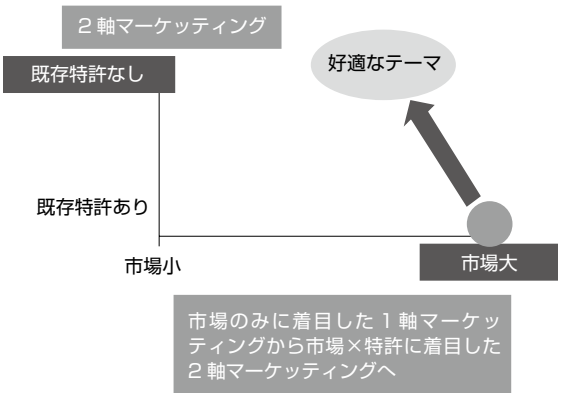
αステップにおいて，このような二軸の条件を具備する開発テーマを選定することができれば，その開発成果を権利化することによってβステップも実現することができる．他方，αステップで必須特許が取得しにくい開発テーマ（上例でいうと素子D）を選定してしまうと，いくら開発成果を特許出願しても必須特許の取得ができず，事業化したときに特許リスクが残る，もしくは，他社の参入により利益率が上がらない，という結果に至る可能性が高い．

2.4. ステップβ（技術開発・知財化段階）

特許取得のためには，どのような発想法によって特許ネタの発掘を行えばいいのだろうか．特許ネタを発掘する際に重要な点はいくつかある．

まず，第1に，どこまでが公知技術かを認識する

図5　開発テーマ選定は市場と既存特許の二軸発想へ



こと．これを認識しないで特許の発掘を行っても効率が上がらず，場合によっては時間やコストの無駄となる．この点については，ステップαの際に行った特許調査が役に立つはずである．

第2に，技術課題の認識を重視すること．特許はある技術課題に対する解決手段として与えられるのであるから，逆に言えば，技術課題があるところには，必ず特許ネタがあるということになる．これらに鑑み，特許の発掘には，よく図6に示すようなチャートが用いられる．図6において，大課題及びこれに対する解決手段（素子としてX化合物半導体を用いること）は公知なので，そのように表記する．これによって，第1のポイントを意識することができる．そして，X化合物半導体を用いたときに生じる課題を「中課題」として挙げていく．この課題に対して何らかの解決手段（特許ネタ）が与えられれば，さらに，その解決手段（特許ネタ）に対応する課題（小課題）がさらに生じる．これが，第2のポイントの具体的実践である．

このようにして，導き出された課題と解決手段の組み合わせがいわゆる特許ネタである．これら特許ネタのうち，どの範囲について特許化するのかを検討することが次の段階である．特許化の範囲については，①その解決手段の技術的基本性（技術的に見てどの程度の重要性があるのか），②その解決手段の包括性（他の技術との関係で，どの程度包括した権利範囲の取得が可能か．解決手段に代替可能な技術が多数存在すれば包括性は下がる）[4]，③特許化のために許された予算，④特許化ではなくノウハウ管理とすべきか——などの要因を加味して決めてゆく．なお，これら①ないし④はいわば例示であり，知財マネジメントの観点からいえば，それぞれの組織が独自のセオリに基づいて，このような指標を確立することが求められる．

2.5. 特許とノウハウの棲み分け

④として述べた，「特許化ではなくノウハウ管理とすべきか」という点は重要なポイントなので，詳細に述べることとする．

一般にこの判断の指標は，「第三者がその発明を実施したときに，製品分析その他の方法によって検出可能かどうか（検出性）」という点を主眼とする[5]．図6の例において，「素子にX化合物半導体を用いる」という解決手段は，第三者の製品を入手・分析すれば検出可能なので特許化すべきと考えられる．他方，「素子を製造する際に，300℃で1時間熱処理をする」「熱処理の際の雰囲気は，窒素雰囲気として，水素を0.05%混入させる」という解決手段は，第三者の製品分析によって検出ができないと考えられるため，ノウハウ管理に振り分けられるべきである．

図6　特許ネタ（発明）の発掘方法

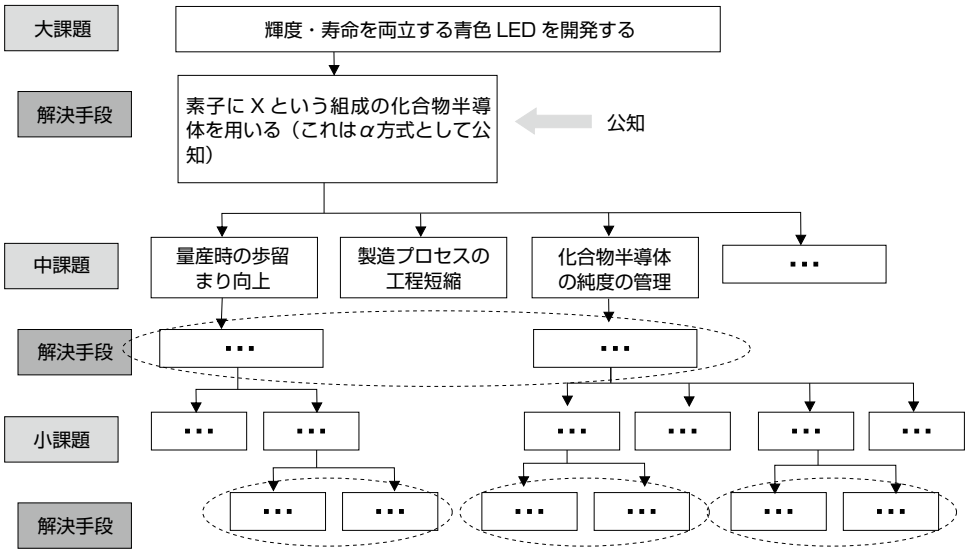
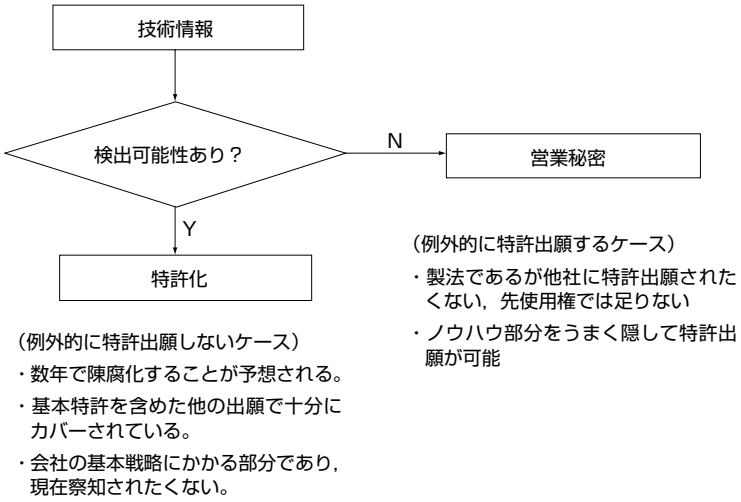


図７　特許化 / ノウハウ保護の振り分け



以上が特許化とノウハウ保護を振り分ける原則論であるが，この指標には例外が極めて多い．例えば，検出性のない製造方法のような発明であっても，極めて普遍的な方法であり，同業他社が将来必ず使用することが明らかであるような場合は，あえて特許出願をすることによって市場支配を強めることもある．逆に，検出性がある発明であっても，そのようなテーマの開発を行っていること自体を極秘にしたいような場合や，数年で陳腐化することが確実ないわゆる「橋渡し技術」については特許出願をしないという選択肢をとることになる（図 7）．

2.6.　ステップγ（事業競争力強化）

この点については，4 章で詳述する．

3.　知財経営の効果～必須特許ポートフォリオ論

知財経営論は，特許権による参入障壁（特許ポートフォリオ）を形成しつつ，事業を進める事業方針，すなわち，技術開発と同時に将来の参入障壁の形成のために特許を積極的に取得することを中核とした考え方であり，この定量的効果としてはすでに述べたように市場の独占を前提として大きなリターンが期待できると述べた．これに対して，多くの方は「我が社でも積極的に特許を取得しているにもかかわらず，市場を独占している製品はない．知財経営論は，あくまでも理論であって現実のものではないのではないか」との疑問を感じることであろう．なぜ，多くの製品では特許取得によって市場を独占できないのか．他方，例えば，高脂血症薬の「メバロチン」のように，一時期，市場の独占に成功した例もある．

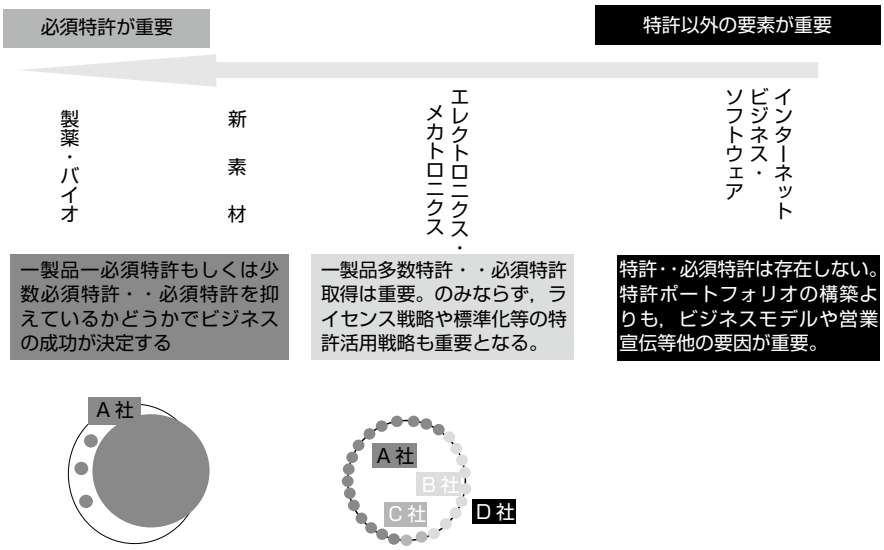
ここでの視点は，大きく見れば知財経営による効果とは何かということである．より具体的にいうと，①そもそもどういう要件が揃えば市場独占が実現するのか，②仮に市場独占が果たせないときに知財経営理論は無に帰するのか，という 2 点である．

3.1.　市場独占の要件論

第 1 の着眼点については，技術分野によって 1 つ 1 つの特許権の持つ重みが異なるということを指摘する．薬の分野においては，有効物質にかかる特許権を取得すれば，その市場を独占できると言っても過言ではない．このような製品分野を「一製品一特許型」といい，製薬事業は典型的な一製品一特許型の製品分野である．三共㈱が「メバロチン」の有効物質にかかる特許を取得し，その特許の有効期間において市場独占を果たせた理由は，薬という事業分野であったからに他ならない．

他方，液晶ディスプレイや携帯電話のようなエレクトロニクス分野は，1 つの製品に何千もの特許権が使用されている．このような製品分野を「一製品

図８　製品分野に応じて特許権の重みは異なる



多特許型」という。一製品多特許型の製品分野で特許による市場独占を果たすためには，理論的にはこれら何千もの特許権をすべて取得しなければならない．しかし，大きな市場を有する製品分野において，これは非現実的としか言いようがない．他方，中小企業が活躍する比較的ニッチな製品分野においては，一製品多特許型の分野にもかかわらず，知財先進企業が全ての特許権を取得し，同業他社の参入を阻み続け，市場独占を果たしている例も見受けられる[6]．

3.2.　必須特許ポートフォリオ理論

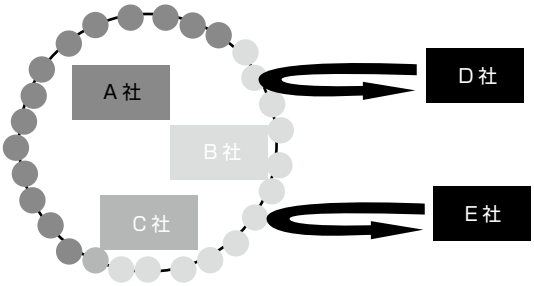
仮に市場独占が果たせないときに知財経営理論は無に帰するのかというのが，第２の着眼点である．一製品多特許型の製品市場において，「特許によって市場を独占する」というのは困難ではあるが，知財経営理論が役に立たないわけではない．なぜならば，一製品多特許型の製品市場においても，「その製品にかかる必須特許を取得できなければ，特許リスクなく事業継続ができない」という命題が成立するからである．この命題は，「必須特許を取得することが市場参入へのキップである」という別の表現も可能である．このような命題のことを「必須特許ポートフォリオ論」という．

ここでいう「必須特許」とは，「ある技術を実施するため，もしくは，ある製品を生産するためにどうしても実施せざるを得ない特許」のことを指す．

ある一製品多特許型の製品にかかる市場を大円で表現し，この製品を製造する際には，複数の必須特許が必要であり，A，B，C の３社がこれらを保有していると仮定する（図９参照＝それぞれの企業が取得している必須特許を●で示している）．必須特許を持たないＤ社が市場参入を試みた場合，A，B，C 社は，Ｄ社にシェアを奪われるのを防止するために，特許権に基づく警告を発したり，差止訴訟を提起したりするはずである．そうなれば，Ｄ社は市場参入はできない．

他方，A，B，C 間の関係について検討するに，これらの企業はそれぞれ必須特許を保有し合っているという関係にあるから，例えば，A 社が製品を製造する際にはＢ社が保有している必須特許を実施し，Ｂ社が製品を製造する際には A 社の必須特許を実施するという関係にある．このような両社が訴え合ってもお互いに特許侵害だと認定されるだけで何の利益もないので，A 社とＢ社は互いに訴えるより，互いの存在を尊重し，市場の中で切磋琢磨していくという関係を選ぶはずである．C 社は一件だけしか必須特許を保有していないが，特許が独占権であるために，A 社，Ｂ社と同様の法的ポジションを得ることができるはずである．

図９　必須特許ポートフォリオ論



これらのことから結論づけられるのは，必須特許を保有しているA，B，C社は特許リスクなく市場の中で事業ができるのに対し，必須特許を保有していないD社は特許リスクなくしては事業を行えないということである．必須特許ポートフォリオ理論では，この現象のことを「その製品にかかる必須特許を取得できなければ，特許リスクなく事業継続ができない」という命題で表現するのである．

このことは企業にとって決定的な意味を持つ．なぜならば，いくらすばらしい技術を開発し，製品を真っ先に上市したとしても，必須特許を取得していなければいつかは市場から撤退を余儀なくされるということを意味しているからである．従って，技術開発と同じ重みで特許取得を考え，日々の開発活動を行うことが重要なのであり，このことからもステップα，βの連鎖の重要性が認識されるであろう．

4.　技術法務

このように取得した知財権を実際の事業競争力の強化につなげる（知財経営論において述べたγステップ）とはどのようなことをいうのであろうか．そもそも「事業競争力」の定義が極めて包括的・多義的であることに鑑みるとステップγの具体的実践手法は区々であるが，最もイメージしやすい例を挙げるとすれば，同業他社に対して特許ポートフォリオを誇示して，市場からの撤退を迫るようなケースであろう．同業他社との間で特許ポートフォリオの強さに圧倒的な差があるケースでは，かかる方法は合理性を有することもある．しかし，一般的には安易に強硬な権利行使を行うことは，市場において軋轢を残すことも多く，限定的な事例に限られよう．

これに代替する手法としては，同業他社に特許ライセンスを与えてこれと引き換えに同業他社にロイヤリティコストを課し，価格競争上有利に進めることである．より柔軟な方法であるが，同業他社が大規模設備投資をして製造コストを下げてくるなどの対抗策に無力であることもあり，このようなことを事前に予測してライセンス条件等を定める必要があろう[7]．

狭義の技術法務[8]（以下,「技術法務」という）とは，γステップにおける知財を駆使した事業競争力強化のための法務的な戦術，実務をいう．技術法務は，αステップ，βステップを前提として行われる法律実務であるために，これらに対する十分な意識・理解の上になされることが重要であり，ときには，技術法務担当者はこれらのステップにおける知財戦略の立案に深く携わる必要もある．

技術法務のイメージをある素材ベンチャー企業X社の例を用いて示す．

「導電ガラス」という画期的な新素材の独占実施権を保有しているX社は，この素材の用途開発・事業化を企業理念としている．事業化のプロセスが，

Ⅰ．この素材をある用途に適用できることの提案をユーザ企業に対して行い（応用開発）．

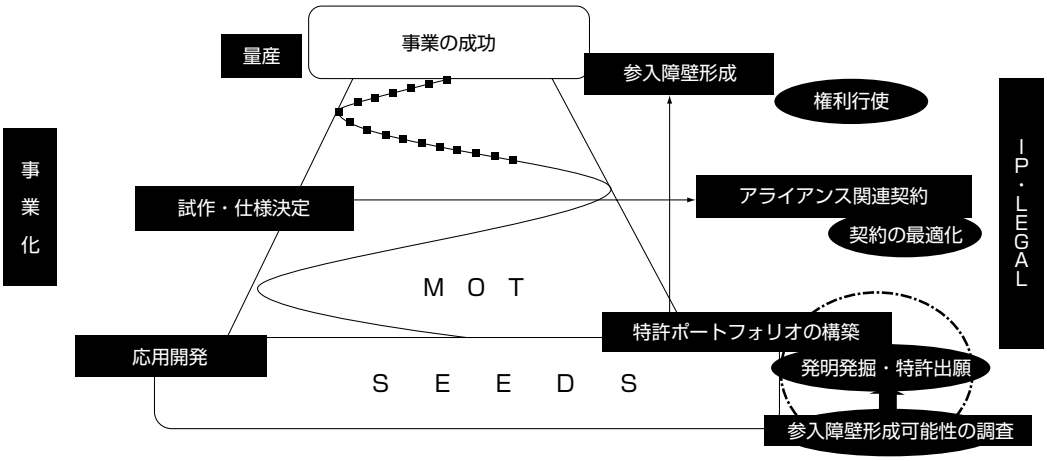
Ⅱ．ユーザ企業との協議に基づいて試作等を行い仕様を決定した後に（試作・仕様決定）．

Ⅲ．ユーザ企業による市場開拓の成功を前提として量産に移行する．

というステップを経るとすると，技術法務とは，これに対応した法律業務のことをいい，知財戦略的な考え方を必然的に含むものである（図10）．

例えば，αステップ，βステップにより構築された特許ポートフォリオを背景としたユーザ企業に対する提案は，単なる素材の売り込みにとどまらず，共同開発や合弁事業の打診の形態をとることがあり，その際に特許ポートフォリオを前面に主張して，X社が唯一の存在であり，X社と取引することの正当性を訴求する（アライアンス関連契約の交渉業務）．将来強力な特許ポートフォリオが取得できることを前提とできれば，契約条件の交渉において有利な展開を望むことができる．数年前までは，別個

図 10　狭義の技術法務



のものと考えられてきた特許実務と契約交渉は，筆者の関与する多くの事例では１つの競争力として不可分一体であり，この事実が技術法務を支えるのである．

このようにしてユーザ企業との間で有利な契約を締結した後に，量産に至った場合の最大の脅威は他社による模倣であるが，警告状の発送，侵害措訴訟の提起等の適宜な方法で牽制し，市場シェアと利益率を守っていく．このように，事業化のプロセスと知財戦略を見据えて，当該事業の競争力強化のため適時に行うのが狭義の技術法務であり，特許ポートフォリオを事業競争力に変換するための重要なプロセスを構成する．

5.　知財マネジメント

組織の知財力とは，以上のセオリに忠実な知財マネジメントを行うことにより確保・維持できるものと考えている．セオリが実体論であるとしたら，知財マネジメントとは，これを実現するためのプロセス論であり，特に，大企業においては知財部のみならず，経営者・開発部・事業部を巻き込んで，知財マネジメントが効率的になされない限り組織の知財力は確保・維持できない．

そこでのキーポイントはいくつかあるが，特に重要な要素である必須特許ポートフォリオの構築のための知財マネジメント論について言及する．

5.1.　必須特許の要件論

このためには，必須特許を定義付ける具体的な管理指標を打ち立てる必要がある．

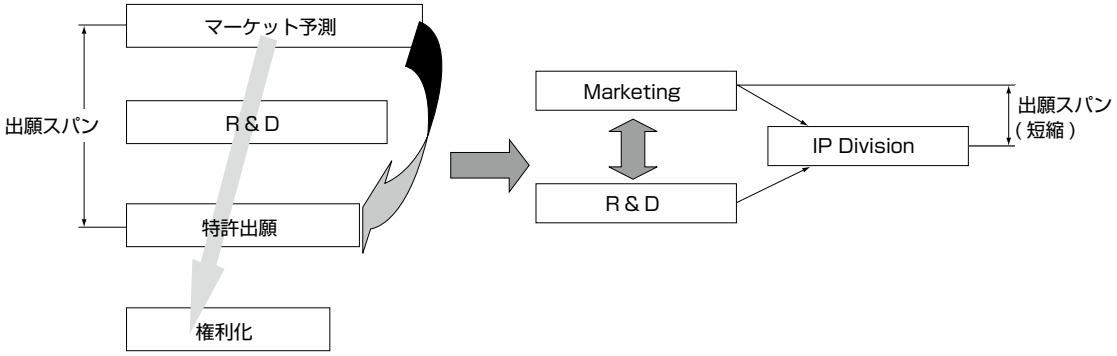
１つの考え方は，「必須特許」の要件論の確立である．筆者の経験によれば，必須特許たる要件論は，

A. マーケッタビリティ：当該特許のクレームと現実の市場が整合していること．
B. 特許権の法的安定性：当該特許が容易に無効になったり，その権利範囲の減縮が生じないこと．
C. 権利行使性：当該特許を権利行使する際に，クレーム文言の解釈疑義や明細書のサポート要件等，形式的な論点を生じないこと．

の３つであると考えている．

大事なことは，「必須特許」という概念を要因分解した要件論を構築することにより，より明快な管理指標・管理プロセスの構築が可能になることである．例えば，「ある事業を行う際に必ず実施する特許を出願，取得しろ」では抽象論，精神論の域を出ないが，「クレームと現実の市場が整合している特許を取得しろ」であれば，例えば，中間処理の際に先行技術文献との関係のみならず，現実の技術市場を包含するかどうか，技術的に見てクレームから回避できる可能性はあるのかなどという検討プロセスを知財マネジメントのスキーム内に設定することが可能となる．また，特許明細書の当初開示範囲との関係で，手続補正をしたとしてもマーケッタビリ

図 11　直列型マネジメントと三位一体型マネジメント



ティを確保できないということがわかれば，権利化に固執することなく早期に権利化断念などの措置をとることによってコスト削減を実現することも可能になる．このように，ある抽象的な概念に対して具体的な要件論を設定することは，知財マネジメントの精緻化を実現する上で重要である．

5.2.　必須特許取得のためのマネジメント指標

これらの要件論との関係でいくつか筆者の思いつくマネジメント指標を述べる．

［要件 A］　マーケッタビリティ

（出願時）　技術の変遷予測が難しいので，抽象的なマーケッタビリティが存在すればよい．

（中間処理時）

(i)　先行技術回避のみならず，現時点で予測される技術マーケットを包含するクレームとなっているか．

(ii)　当該クレームを技術的に回避する方法は存在するのか．

(iii)　回避方法が存在するときに，権利範囲をより広めることは先行技術との関係や当初明細書の開示範囲からして可能か．

(iv)　これらが可能ではないときに，当該出願を権利化する意味は存在するか．

(v)　当初明細書の開示範囲が十分に広く，マーケッタビリティのある範囲を開示している場合に，将来の技術変遷に備えて分割出願等を行う必要がないのか．

（特許登録後）上記の観点から定期的に棚卸しを行い，不要となった権利を取捨選択する．

［要件 B］　特許権の法的安定性

（出願時）

(vi)　法的安定性を阻害する要因である先行技術が存在するのか．

(vii)　自社による出願前公然実施等の無効要因は存在しないか．

この要因は，個別の管理指標もさることながら，全社的な知財マネジメントが寄与する度合いも大きい．例えば，いくら開発をしても広い範囲の特許が取得できないケースは，そもそもステップ α で述べた適切なプロセスによる開発テーマの選択がなされていないケースが考えられる．また，適切なプロセスによる開発テーマの選択はなされていたとしても，開発から出願に至るまでの時間がかかりすぎているために他社に先を越され，先行技術文献が公開されているケースも想定される．後者に関しては，出願プロセスを直列型から三位一体型にし，出願スパンを短縮することによって，改善できる場合がある[9]（図 11）．

図 11 に示すように，マーケット予測→技術開発→知財化と直接で進む直列型の知財マネジメント（図 11 左）においては，出願スパンが長くなり，他社から類似技術が先行出願されて，結果として，法的安定性を害する可能性が高くなる．発想を変えて，マーケッテイングの段階から開発部のみならず知財部が関与するという三位一体型の知財マネジメント（図右）を採用することによって出願スパンを短縮し，他社に先駆けて出願を行うことによって法的安定性を確保するなどの方策が考えられる．

［要件 C］　権利行使性

（出願時，中間処理時）

（viii）　クレーム文言が明確か．文言そのものとして明確ではない場合，明細書にサポート的な記載がなされているか．

（ix）　文言は明確であるとしても，パラメータの測定方法等が明細書に開示されているか．

（x）　クレームの各構成要件が立証可能か．どのような具体的手段方法をもって証拠作りをすればいいのか．場合によっては，分析方法等が開示されているか．

（xi）　クレームが同業他社の実施行為に向けられたものとなっているか．顧客や下請け会社の実施行為が侵害となるようなクレームは権利行使しにくく，場合によっては，間接侵害構成を取らざるを得ないことがあり不利になる．

（xii）「物」の実施行為を押さえられるクレームとなっているか．特に，単純方法を生産方法クレームで書ける場合には要注意．

（xiii）　複数主体が共同して初めて侵害になるようなクレームとなっていないか．特に，インターネット関連発明に要注意．

6.　組織の知財力（まとめ）

組織の知財力とは，これまで述べてきたセオリを理解・応用し，これを日々の業務において実行する能力のことである．以下，本稿において述べたセオリを組織の知財力との関係でまとめる．

①知財経営論

マーケッティング→技術開発→特許ポートフォリオ構築→特許ポートフォリオ影響力を事業において駆使，という一連の連鎖の実現度によって組織の知財力を確立・維持できるかが左右される．

②必須特許ポートフォリオ論

知財経営論の結果として得られる組織の知財力を，同業他社との関係で評価する際のセオリである．一製品一特許型，一製品多特許型という指標により，事業分野によって修正を加える必要がある．

③技術法務

特許ポートフォリオを背景とした影響力を事業において駆使する際の法律業務をいい，組織の知財力を事業競争力に結びつける手段である．

④知財マネジメント論

以上の①ないし③を実体論と位置づけた場合に，組織の知財力を構築するためのプロセス論として位置づけられるべきものである．大企業においては，知財マネジメント論を具現化して初めて①ないし③の実践が可能となり，ひいては，組織の知財力を向上せしめることが可能となる．

注

1　大企業関係者の中には，知財のかかる効能に対して疑問を抱く方もいらっしゃるであろう．これは大企業の経験する大きな市場では，知財権が錯綜し，いわば原初的な市場の状況を逸脱しているからである．大企業における知財の意義については，後に論じることとする．

2　30 億円という市場は大企業からすると小さいように思えるかもしれない．しかし，ここで論じる市場は原初的なものであるという前提であり，この前提では適正規模ではないかと感じる．

3　必須特許とは，ある製品を生産する際に，もしくは，ある技術を実施する際に誰もが使用せざるを得ない特許権のことをいう．本来，パテントプール用語であり，例えば，「本特許は MPEG 技術にとって必須特許だ」というような用い方をする．パテントプールに限らず，ある事業分野，製品分野において必須特許を取得することが，特許リスクなくして事業を継続するための要件であり（必須特許ポートフォリオ論，後述），知財マネジメントは必須特許取得に向けられるべきである．

4　①の技術的基本性は純粋に技術とマーケットの観点から考えるいわば絶対的な指標であるのに対し，②の包括性は他の公知技術（先行特許）との関係で，必須特許性があるかどうかという観点から考える相対的な指標である．

5　特許制度は発明の公開代償として独占権を与える制度である．発明の公開＝第三者による模倣を意味するが，これを許さじとしたのが特許制度であるとすると，模倣している第三者を覚知できない（第三者による発明実施を検出できない）発明は，そもそも特許制度に乗せるべきではない，つまり，特許出願せずにノウハウとして保護するという判断も成り立ちうる．

6　釧路市にある㈱ニッコーは，農水産物の加工機械メーカであり，分野的には一製品多特許型に属する．しかし，ホタテ貝の自動殻剥き機について，いち早く技術開発を行い，基本特許・改良特許を出願することによって事実上，第三者の参入を阻んでいる．ニッコーは，ホタテ貝の自動殻剥き機に関する必須特許をすべて取得したから市場独占を果たせた，との分析が可能である．

7　例えば，製造数量上限を設定した特許ライセンス契約など．製造数量上限設定は，独占禁止法との関係で問題があると一般に認識されているが，平16（ワ）10298 号判決（平成18年1月16 日大阪地裁判決）は，「特許権者等が他人に通常実施権を許諾する場合に，被許諾者が製造販売することのできる製品の数量に上限を設けることは，……原則として特許法等による権利の行使と認められる行為として，独占禁止法 21 条が適用されるべきである」と判示し，製造数量上限条項は原則適法と言いきっている．

8　広義の技術法務は，技術開発や技術ビジネスにまつわる全ての法律業務をいい，知財のみならず，共同開発契約などの技術契約，製造物責任・瑕疵担保責任などの技術系紛争，技術系企業の M&A の際の法務，デューディリジェンスを含む広い概念である．

9　出願の分野によってはきちんとしたデータが存在しないと発明要件を具備しないため，三位一体型プロセスが適用できないケースが存在する．