

## VI. セッション3：「事業戦略及び投資判断において重要性が高まる特許の質」

モデレーター：Shawn Ambwani (COO, United Patents)

James Finnegan (Senior Vice President, Intellectual Property Strategy, Comcast)

Comcast は米国に本拠地をおくテクノロジー通信会社。わたしたちの分野では個人的には特許の質が、量よりも重要だと考えている。特許を積極的に購入しているが、特に質の高いものを購入している。質が高いとは、①インパクトがある、②有効性がある、この2点を重視している。その特許が使用されていたり、収入が発生していたりすると、それはインパクトがあると捉えている。実施していない請求項が多ければ、価値はゼロになる。特許の質は、価値があるか、全くないかのどちらかしかなく、部分的に価値があるということはないと思う。

徳田 佳昭 (パナソニック株式会社 知的財産センター所長)

事業そのものについて言うと、テレビや携帯事業が縮退し、これまで生み出した製品に、プラスしてサービス事業等に事業領域をシフト・拡大している。たとえば、介護機器と、プラスして介護サービス事業を行うなど。

また、出願について言うと、2008年頃までは、IPC分類で見て出願件数が年1,000件を超えるような柱となる分野があった。セミコンダクター事業やイメージプロセッシング分野である。しかし事業のシフトに伴い、保有権利の棚卸しを行うなど、ポートフォリオの見直しを行った。その結果、2016年では、多い分野でも200件くらいの群のみとなり、全体的に出願件数が減っている。これは、かつてのような成長を牽引する事業の柱が育っていないのか、もしくはソリューション系の事業の場合、技術の組合せが多く、特許では必ずしも価値を生まないためではないかと思う。このソリューション系の事業は、製品そのものより、どう使われるかも考えて請求項を立てる必要があり、また特許では守れない場合もあるため、様々な守りかたを考える必要がある。さらにどこの国に出願すればよいかも判断が難しい。

一方で、世界に名だたるIT企業の各国への出願推移をみると、例えばE社では2007年から2011年は日本への出願割合が25%だったのに対し、2012年以降日本への出願が全体の8%と大幅に減らしている。同じく、G社でも15%あったが、2012年以降9%まで減っている。

両社とも米国、ヨーロッパ、中国、インドへの出願数は減らしていない。これらを踏まえて、海外の企業が日本出願することの意味をどう捉えているのかを考える必要がある。

**西川 達哉（本田技研工業株式会社 知的財産・標準化統括部 コーポレート知的財産部長）**

Honda 全体では 46,450 件の登録特許を世界で保有している。四輪事業、二輪事業、パワープロダクツなどの汎用事業、ロボティクス事業等である。自動車業界は、これまで金属と油と樹脂で成り立っていた。しかし、近年、通信もプラスされ、車が一台ずつインターネットにつながる時代となった。そのデジタル化の影響で、IoT 関連の出願数が増えている。また競合他社が自動車会社以外にも及ぶようになった。特許数が増えることで、1 件あたりのロイヤルティ額が減ったり、交渉などの手間や労力が増えたりしている。

自社にはない技術と一緒に取り組むため、他社との協業も必要になった。ソフトバンク社とは人工知能分野でアライアンスを組んでいる。また米国の Waymo 社とは自動運転技術の共同研究を行っている。他社の特許はこれまで防御の視点でみてきたが、事業拡大を目的に、またポートフォリオを強化するために、他社特許を購入することも行っていく。予め特許を購入しておけば、開発自体のスピードをむやみに早めなくても済むといった観点もある。質の高い、つぶれないような特許を、如何に効率的に見つけ、できるだけ安価に購入するかというのが課題。

**Mitchell Rosenfeld (Director, San Francisco, HoulihanLokey)**

HoulihanLokey は、独立したグローバルな投資銀行。企業金融、財務再構築、財務顧問の 3 つのエリアで主に活動している。投資銀行の仕事でも知的財産が重要になってきた。特に、M&A では特許が重要な役割を果たすことが多い。特許そのものに 400 億ドルの価値が付けられたこともある。バランスシート上には記載されないものの、知的財産が、以前より資産の一部として認められてきたと感じる。一方、建物などとは違い、評価額や額の出し方をどうするかは難しい。その特許がカバーしているのが特定分野なのか、それとも広い分野なのか、その根拠など、品質が大事だと考えている。

世界的な変化を把握していくことが大事である。たとえば、中国は、数年前まで出願しても活用しにくかったが、今は活用されるケースも増えている。特許を取ることの意識が高まっており、中国での差し止めもできるようになってきた。知財裁判所も設置された。米国では、2014 年の Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International 事件によって、特許のポートフォリオの価値が読めなくなっている。当該判決以降、判断にばらつきが見受けられるようになり、大きな影響が出ている。また米国はかつてほど知財分野で強くはなくな

ったと思う。米国の商工会議所が出している世界的な知的財産動向に関するレポートを見ると、特許の権利保護の側面では、米国はずっと1位だったが10位まで落ちている。今やイタリアやスペインが、米国より上の位置にいる。また中国が20位以内に入ってきている。そのとき知った情報が今も正しいとは限らない。色々な因子が大事であり、世界的な動向を常に得ておくことが重要である。

#### 総合討論：

Q1：事業変化とそれに伴う知財変化について

A1：事業の統廃合で、たとえば数百件あった出願数が今やその分野の件数は0件など、売却と放棄で知財整理を行った。

Q2：出願国の選択理由（市場、実施可能性、有効性など）

A2-1：どこが一番儲かるかといった市場規模で考えている。

A2-2：市場が大きいからといって必ずしも知的財産が必要とは限らない。米国と中国は知財係争、訴訟が多くはずせない。日本審査を信用しており、アジアで権利確保するとき、まず日本で審査してから、アジアでの権利確保を行う。

A2-3：特許を持つことの意味は、①権利、②資産の2つあり、これまではどう守るかという、「権利」側面が中心であったが、これからは「資産」が中心になると思う。資産としての取引対象になっていく可能性がある。この場合の出願国は、資産の価値が高くなる国（①特許制度：審査の質とスピード、②市場規模、③司法制度：活用の容易性等）であり、各国の制度変化や世界状況のなかで、迅速に判断を変えていく必要がある。

Q3：特許の質と量についてこの10年で変わってきたか

A3-1：技術変化が激しく、結果、質のよい特許でも生存期間が短くなった。またドイツでは、たくさん矢があったほうが、当たる確立が上がるように、量があるとポートフォリオのような使い方もできるかもしれない。

A3-2：予算が潤沢ではない状況で、量も質も両方必要といわざるを得ない。

A3-3：価値は質から評価される。とにかく質が重要である。1万の特許があっても、強い10の特許のほうが評価されることになる。

Q4：知的財産の特許以外のもの（ノウハウ、著作権など）の評価について

A4-1：出願しない発明の秘匿発明制度があり、特許と同様の取扱いで補償金制度等がある。

A4-2：事業モデルのシフトで、他社のノウハウや秘密情報を扱うリスクが高まっている。社内よりも、他人のノウハウ等の取扱いをどうするか軸足がシフトしてきている。

（文責：香月亜美）