

## 第2節 外国出願に向けた攻めと守りの知財マネジメント

(株)ダイセル 水方勝哉

はじめに

外国出願を考える際気をつけなければならないのが、特許出願の目的である。特許が成立した場合にどのようにその特許を活用してビジネスを強くするのか、その活用目的に合った特許出願をすべきである。また、多くの場合第一国の日本特許出願を基礎として優先期間内に優先権主張を伴う外国特許出願を行う<sup>1)</sup>。それゆえ、特許出願の内容は日本特許出願を行う段階で多くの部分が概ね定まっている。そうすると、日本特許出願時に、将来の外国特許出願を想定し且つ特許の活用目的も考えて内容を充実させておくことが必要になる。特定の分野以外、多くの場合が国内だけでビジネスが完結することは少なく国境を超えたビジネスが盛んである現代は、国内特許出願（第一国基礎出願）の段階から将来のビジネス展開を考え活用し得るワールドワイドの特許網構築を考えなければならない。さらに、ビジネスを強くするという目的では、特許以外の意匠、商標やノウハウ等の知的財産も考慮する必要がある。

そこで本節では、ビジネスを強くするため第一国基礎出願（日本出願）段階からビジネスへの知的財産活用と外国出願を想定した知的財産マネジメントを説明する。

### 1. 出願の目的

知的創造サイクルとして、特許の「創造」⇒「保護」⇒「活用」のサイクルを回すことが重要であると言われている。このサイクルを特許活動のプロセスに置き直すと、「出願」⇒「権利化」⇒「活用」の順序となる。しかし、「出願」を起点と考えるこの順序では、出願すること自体が目的になってしまう懸念がある。本来は特許権を活用して事業を強くすることが目的であるはずで、「活用」を起点としその活用目的に沿った権利化、出願を考えるべきである。つまり、「活用」⇒「権利化」⇒「出願」という順序で考えるべきものである。図1はこの考え方を示した概念図であり、「出願」⇒「権利化」⇒「活用」の右回りではなく、活用を起点とした「活用」⇒「権利化」⇒「出願」の左回りで考えるべきであることを示している。

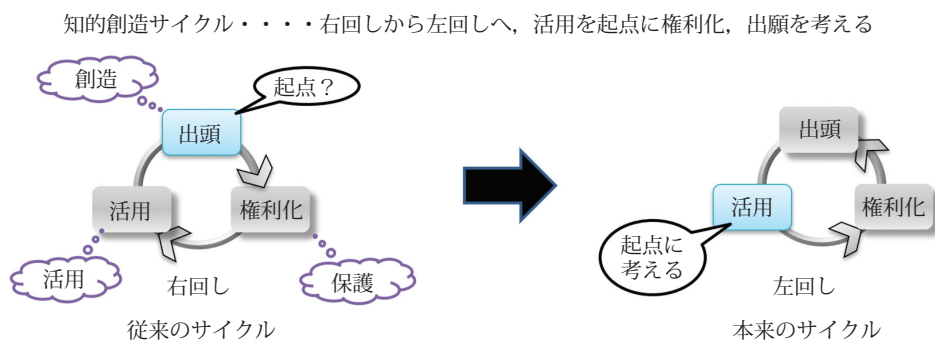


図1 知的創造サイクルの考え方

活用目的として従来は、自社実施や他社排除、独占実施を主眼としていたこともあった。しかし、最近の状況変化、共創を含む考え方の多様化から、特許権の活用は独占実施に限らず、特許権の本質である排他権を背景に事業目的を達成するために、特許を道具（手段）として様々な視点から活用を考えることが重要となる。もちろん、事業方針に沿って自社のコア技術について徹底的に他社実施を排除することはもちろん今でも重要であるが、独占に限らず、排他権という特徴を生かしビジネスを強くするために契約交渉、共創、広告宣伝、投資促進、標準化、技術ブランド向上等時代の変化や事業状況、事業方針に沿いビジネスを強くするための多様な特許活用方法を想定しなければならない<sup>2)</sup>。図2は事業方針に沿った特許の活用が多様になってきていることの例を示すが、特許の活用はあくまでビジネスを強くするための手段であることを示す。このように、事業方針に沿い種々の特許活用を想定して特許出願、特許

の権利化をする知的財産活動をすることが必要となる。事業方針に沿った特許活用を想定した出願目的を考える際、もちろん知的財産部門だけでなく、事業部門、研究開発部門と十分な連携をして検討しなければならないのは言うまでもない。

また、併せて特許ポートフォリオ（特許群）ということも考える必要がある。その事業のバリューチェーン（価値連鎖）でポイントとなる箇所を外さずカバーし、製品、サービスを多面的にとらえるとともに、図3に示すように自社製品をカバーすることにとどまらず、他社実施形態や、バリューチェーンの上流、下流も想定した内容も出願すべきである。

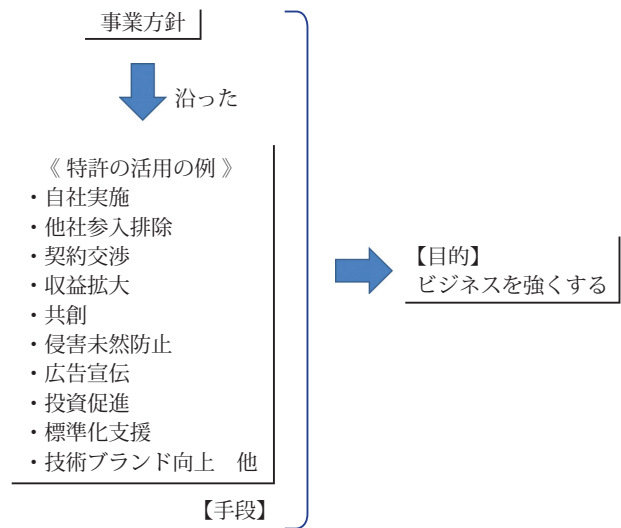


図2 特許活用の多様化

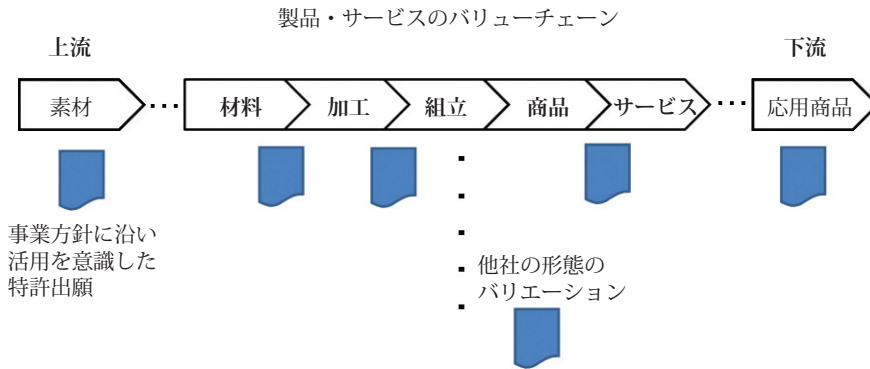


図3 バリューチェーンを意識した特許ポートフォリオの構築

このように、特許出願をすることが目的となつてはならず、特許は事業方針に沿って事業を強くする手段であることを理解する必要がある。そして特許活用を考慮した特許出願をし、事業目的を達成するために適切な特許ポートフォリオを構築しなければならない。

## 2. 第一国基礎出願から始まっている

日本での研究開発が多い状況下では、言語やタイミングの観点からも日本で第一国基礎出願を行いそれを基礎として優先権主張を伴う外国出願を行うことが多いと思われる。そうすると、外国で上手く特許を取得するには、基礎出願である日本特許出願の内容自体が非常に重要となる。なぜならば図4に記載の通り、第一国基礎出願の内容で外国出願の内容の大部分が定まるからである。

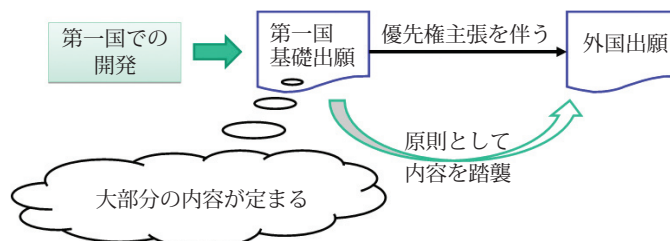


図4 第一国基礎出願と外国出願の関係

第一国基礎出願の重要性は、日本特許出願の明細書を作成する特許事務所や、その内容を確認する発明者等の研究開発部門、将来の事業化を行う企画部門、事業部門または知的財産部門はより認識する必要があり、会社と特許事務所の間であればその注意点を明示した出願ガイドラインを作って共有し注意しあうことも重要である。例えば、① 特許明細書の内容はもちろんのこと、② 英語翻訳のし易さ、③ ポートフォリオの充実度合い、④ タイミングの適切さ等は少なくとも注意する必要がある。特許実務ではこれらのことは基本であるのだが、ややもすると日本特許出願すること自体が目的になっているのではないかと思えることもあり、上記の関係者がお互いに注意しあうことが重要である。以下に掲げる事柄は、日本第一国特許出願時から注意し、その後の外国出願に備える必要があると考えている。

## 2.1 特許明細書の内容

商品開発した発明者は、自らが作った製品については明細書に記載するのはもちろんであるが、それに限らず自らの発明の本質を捉えたいうでそれ以外のバリエーション例も記載すべきである。特許出願時点では自らの実施形態が最良であると思うものだが、5年後、10年後の状況変化を全て見通すことはできず、将来の状況変化に応じた特許分割出願に備え特許出願時点で考え得る限りの形態を明細書に記載し、内容充実を図らなければならない。技術分野により、実験結果を実施例として記載することが必須の分野もあることは理解している。そのような場合、往々にしてピンポイントの権利取得で満足してしまうこともありがちである。

しかし、技術進歩や状況変化でトレンド変化が起こり得ることもあるので、本質的な構成と共に付帯的な構成も含めた実施形態や応用例を想定して記載することで、権利のバリエーションを確保したり将来起きうる侵害対象者に対して権利の作り込みもし得る。

また、既存技術の組み合わせであってもいわゆる組合せの妙として特許権を取得でき、将来の状況変化に対応する可能性が高まる。つまり、特許は  $1 + 1 = 2.1$  の効果が得られれば組合せの妙として取得できるものとも考えられ、このような組み合わせの構成は一つの先行資料では見つけにくいいため無効にされ難いというメリットもある。いずれにせよ、事業の自由度を確保して事業を強くするには将来の状況変化に対応しなければならず、そのために、第一国基礎出願の段階から特許明細書の内容を充実させ最善を尽くす必要がある。

さらに、クレームの文言、記載は注意を要する。自社の実施形態に引っ張られた結果、種々の余計な構成要件が付け加わってしまい将来の活用に支障を来すことになってはならない。発明の本質部分を捉えたクレームを作るとともに、その形態のバリエーションも考える必要がある。

## 2.2 英語翻訳のし易さ

国内のみの事業である場合を除き、外国での事業展開に合わせて外国特許取得が必須になる。特に、特許活用のし易さ、活用効果、市場規模の点から米国特許は非常に重要である。そして、日本特許出願を第一国基礎出願として優先権主張を伴って米国へ特許出願することが多い。言語の違いから日本語による日本特許出願明細書を英語へ翻訳して米国特許出願をする、または国際特許出願（PCT 出願）しその後移行期間内に米国へ国内移行する。いずれにせよ、第一国日本特許出願段階の日本語特許明細書から英語への翻訳が必要であり、それを上手く行うには日本語明細書（第一国基礎出願）を作る段階から将来の英語翻訳を意識したものにすることが重要である。具体的には、日本語独特の言い回しや冗長的な表現を避ける、主語・述語を明確にする、係り受けを明確にする、文章を長くせずシンプルにする等で翻訳時の誤訳防止、翻訳精度向上を図らなければならない。外国出願用の明細書を作るときに日本語明細書を修正すれば良いとの考え方もあると思うが、できるだけ早い第一国出願（日本特許出願）段階から翻訳も意識して準備することで、修正の時間暇を少なくすることができるので望ましいと思われる。

## 2.3 ポートフォリオ（特許群）の充実

発明を多面的にとらえて特許群を作ることが重要だと言われる。この意味は、自ら実施する部分のみを深く突き詰めることとは少し違うように思う。もちろん、自社で実施する製品をしっかりカバーする必要があるのは言うまでも

ないが、それに限らず図3に示すように素材、構成、応用、使用方法、生産方法等の多様な観点から製品のバリューチェーンを考えてみる。その際発明の本質を深く考えながら実施形態の変化形を検討することになる。バリューチェーンは最近の共創の観点からするとバリューチェーンを他社と組んで価値創造をすることも増えてくる。B to B ビジネスであれば供給元が供給先と共に製品を作り価値を高めるものであり互いに共同開発の成果物を共有することもあえる。しかし、まずは自社が開発した技術、製品をバリューチェーンの上流、下流も含め特許取得、特許網構築できないかを考えてみることも必要である。そうすることが事業を強くすることになると考える。上流や下流の領域も含めて特許を取得することが、かえって共創を阻害するのではないかと心配することも分からないわけではないが、それは特許の使い方、活用の仕方の問題である。前記の通り他社を排除するためのものとしか考えないとしたら共創が進まないであろうが、現在は特許の使い方の形態は従来になく広い。上流または下流の特許を有しているからこそ共創が進むこともある。特許が磁石や接着剤のような働きをして両者を繋ぐのである。このように、多くの視点からの特許取得やバリューチェーン全体を見据えて必要になる特許を取得し、特許ポートフォリオの充実を考えることが必要である。もっとも、実際には自社実施形態以外の部分も含めた特許出願をすることは困難かもしれないが、このような考え方を特許出願する際に意識することが重要なのだと考えている。

## 2.4 タイミングの適切さ

特許は最先の特許出願に与えられるものでありそのタイミングを逃すと最適な特許を得ることはできない。もし他社も同様な開発をして特許出願していた場合、やはり迅速な特許出願をしなければ良い特許権の取得はできない。特許出願時は、他の特許出願が分からないため少しぐらい出願タイミングが遅くなってもあまり気にしないかもしれない。しかし、特許出願を迅速に行わなかったために他社に先を越された場合、それが分かるのは数年後の特許公開されたとき、または権利化手続きを行う段階である。その時になって悔いを残さないためにも迅速な特許出願が重要である。筆者は過去に競合他社と同様の内容で一日違いの特許出願日であったという経験をしたことがある。幸いにこちらの方が早かったため良かったのだが、これが逆の立場であったらと思うとぞっとする。特許実務では早い出願日を得ることが鉄則であるが、迅速な特許出願を心がけたい。

もう一点、タイミングを時間軸にとらえた際に注意すべきことは、基本技術の特許出願権利化だけで安心してはならないことである。特許の存続期間は特許出願から20年であるのが原則である。長い様ではあるが、基礎技術開発から事業化に至り上手く市場参入できたとしても、市場が大きくなったところに基本特許が満了したり、先行特許を回避しながら後発参入が継続的に押し寄せる。それらの対策のためには、自社の改良技術の進化や、応用範囲の広がりに応じた特許出願、権利化を継続し続け、他社に対抗できるバリエーションを増やしておく必要がある。これは、自社が先行他社の特許を回避して後発参入した場合も同様で、トレンドに応じた改良技術や応用範囲の拡大に向け特許出願を継続的に行う必要がある。もちろん、特許出願明細書作成時には自社実施技術だけでなく、発明の本質を捉え他社が実施しそうな範囲も記載しておくことは言うまでもない。

## 3. 攻めと守り

攻めと守りの特許戦略という言葉聞くことがある。競合他社への特許権行使と、自社製品をカバーする特許取得という解釈もし得る。それも一つの解釈かもしれないが、私は能動的に仕掛けることだと理解している。丸島儀一氏の著書「知的財産戦略」では、「事業における強みと弱みの認識・・・弱みをどのように消すか」が重要であると述べられている<sup>3)</sup>。まさしくその通りで、自社の弱みを消すことで自社の開発、事業の自由度を向上させることができる。そのためどのような知的財産活動ができるのか、どのように知的財産活動を仕掛けるのかを考えることが重要である。

### 3.1 「攻め」の知的財産活動

「攻め」とは、社外の知的財産権に対し上手く対処し、自社の開発自由度を上げることだと考える。別の言い方を

すると、弱みを消す知的財産活動であると言える<sup>4)</sup>。他社が実施したいと思う、または実施しなければならない特許権を取得し活用を考える。その意味で保有すべき特許群は、自社のみが実施する逆にいうと他社が興味ない特許権ではなく、他社も実施し得るその業界で興味を持たれる内容でなければならない。そのような特許群を梃に他社が所有する知的財産権の許諾を得ることの交渉を行う、つまり、他社との相対的特許力<sup>5)</sup>を自社が優位になるようにすることで他社特許権の実施をも上手く実施できるようにし、自社の開発自由度を上げることを目指す。そのためには、他社にとっても魅力ある自社特許権を持ち、交渉シナリオを考えて能動的に他社に仕掛ける活動を行うことが重要である。先にも述べたように、事業を強くすることが目的であって特許取得は手段に過ぎない。その特許を活用して自社の開発自由度を上げイノベーションを興し、顧客価値を向上させる製品、サービスを提供することをまず考えなければならない。

### 3.2 「守り」の知的財産活動

一方、「守り」とは自社のコア技術を上手くコントロールする知的財産活動だと考える。別の言い方をすると、事業を死守する知的財産活動であると言える<sup>6)</sup>。事業の状況に依りコア技術を独占実施することや特定条件でパートナーとする会社へ許諾すること、自社の意に沿わない状況下では他社実施を徹底的に排除する等を行える特許権を取得しその特許権の活用を行うことであると考えられる。そのような知的財産活動を成し遂げるためには、例えば知的財産訴訟に至っても負けない特許群の取得が必要である。そのためには、そのようなコア技術については出願段階で先行資料を徹底して調べ、実施形態の充実や言葉の使い方、クレームの練り上げ、拒絶理由への対応等将来の特許事件に備え、出願、権利化段階から細心の注意を払わなければならない。このような注意は本来全ての特許出願、権利化で行うべきではあるものの、特許出願の件数が多くなると全ての案件で同等に注意を払うことが困難なことも生じ得る。その場合は、少なくともコア技術については、守りの権利取得としてこのような細心の注意を払わなければならない。

## 4. 知的財産ポートフォリオマネジメント

知的財産のポートフォリオは、その事業に関わる知的財産として特許だけではなく、意匠、商標、ノウハウ等からなり、公開されている情報に加え、社外秘や形式知化されていない暗黙知等も存在し得る。それらの管理は、事業の方針、目的に沿って行うので、事業部門、開発部門と知的財産部門が密に連携して知的財産をマネジメントする必要がある。

### 4.1 特許出願とノウハウ

特許は公開の代償として独占排他権を得ることができるので、開発した技術の内どの部分をノウハウにして秘匿するか、どの部分を特許出願して公開し独占排他権を得るかの判断が重要である。例えば、市場を流通する製品から他社が分かる部分は特許を取得し、製造技術のように簡単には他社が分かりえない部分はノウハウにすることという原則をしながら、全体のポートフォリオを鑑みて個別に判断することとなる。共同開発先があるのなら特許出願を多めにしておいた方が良く、製造技術であっても細かい条件（レシピ等）は秘匿するとしても製造装置の概要は実施形態を工夫して特許出願しておくなど、技術内容、技術分野、他社動向、他社による立証性等の状況判断と共に、ビジネスの目的に沿って個別に特許出願するのかノウハウ秘匿するのかを判断することが重要である。

一方、ノウハウとして秘匿した部分は、日ごろから情報管理をしっかりする必要がある。この情報が関係者外秘や社外秘であることをしっかり示し、アクセスできる人を最低限に絞る等社内であっても不用意に情報が拡散しないよう普段から注意しなければならない。

### 4.2 特許以外の知的財産も踏まえたマネジメント

知的財産として代表的なものは特許であるが、その他の意匠、商標等も効果的に使うと自社事業の競争力を維持することができる、いわゆる知財ミックス<sup>7)</sup>の考え方である。一般的に意匠権は特許権より早く成立させることができ

るし見た目で見えるものなので、知的財産が製品の形状に現れる製品であれば使い易い。特に模倣品が多く出回る製品領域では、まずは早期に成立した意匠権で権利行使し交渉する。そして交渉が長引くとその後成立する特許権も併せて交渉することで相手への交渉力を高め自社の所望の結果に導くことができる可能性が高まる。また、特許権、意匠権は存続期間が限られている。もちろん特許権は応用や改良などを継続的に権利取得することで、結果的に特許権による効果を実質的に持続させることもし得るが、それと並行して事業に関する商標権の取得も考えるべきである。商標権も存続期間はあるが更新によって永続的に権利を維持できる。そのため、事業が軌道に乗り市場でその製品技術の信頼（技術ブランド<sup>8-10</sup>）を得ることができると、その商品と共に使用される商標権にも信用が備わり、他社にその商標権を使用されることを阻止することで市場における自社事業を持続的に優位に保ち得るからである。

### 4.3 外国出願マネジメント

知的財産権は各国で成立するので、事業展開に応じて対応する外国でも権利取得する必要が生じる。しかし、製品を一特許でカバーする製品分野であればその特許を多くの国で権利取得することになるが、それ以外の分野では、製品群を多くの特許群でカバーするので全ての特許を各国に同列に出願、権利化、維持するにはかなりの費用が必要になり現実的ではない。そこで考えなければならないのが知的財産活動の投資対効果（ROI<sup>11</sup>）<sup>12</sup>であり、どの国で権利取得をするのかをメリハリをつけて定めなければならない。その際、自社が実施する国だけではなく、競合他社の実施場所、市場国規模と生産国、知的財産の権利行使のし易さ等を考慮して定める必要がある。例えば、市場に流通する商品から特許の内容が分かる場合は、その商品の市場国規模が比較的大きく権利行使のし易く効果的な所、つまり米国を必須としながら、他の状況を加味してどの特許をどの国で出願し取得するのかを個別の特許毎に考えるのである。他の状況とは、その業界の各国での特許取得状況や各国権利行使状況、中間生産物の取り扱い、ビジネスモデルや事業目的等である。重要なのは、事業部門と開発部門とともに知的財産部門との連携、コミュニケーションを密にして、出願国、権利化国でどのようにその特許を活用するのか考えて定めることである。

## 5. まとめ

「外国出願に向けた攻めと守りの知財マネジメント」と題して述べてきた。事業を強くすることを目的とし、その手段として知的財産の出願を行うが、出願段階から事業での知的財産活用を意識することが重要である。日本での技術開発がまだ多い状況では、日本への第一国基礎出願時に外国出願も意識した出願をする必要がある。そして事業のバリューチェーンを考えどのポイントの特許出願を行うか、または特許出願せずにノウハウとして秘匿するかの判断も重要である。またバリューチェーンの上流や下流の形態を可能な限り考える。さらに時代が進むにつれ技術改善が進むに従った特許出願を継続的に行うとともに、自社実施だけではなく発明の本質を捉え業界他社もし得るバリエーション（変化形）も特許出願に入れる必要がある。加えてコア技術についてはたとえ訴訟になっても他社実施を阻止できるような特に緻密な特許出願をする必要があるし、それ以外の部分については他社が興味を持つような技術内容も含めた特許ポートフォリオを意識しそれらを他社に活用することで自社の開発自由度を高めなければならない。加えて特許以外の意匠や商標、またはノウハウ秘匿を将来の活用を想定し、いわゆる知財ミックスで事業を強くすることが重要である。

このように外国出願に向けた攻めと守りの知財マネジメントとして述べてきたことは、知的財産活動で昔から重要だと言われてきたことばかりであると再認識した。知的財産活動の基本を忠実に深めることが重要である一方、一点指摘するとすれば、時代の変化、状況変化に応じて事業への知的財産の活用内容が従来より多様になってきているということであり、そのような新たな活用方法も考えて出願を行うべきである。基本を守りながら時代の状況変化に応じて新たなことを取り入れて変化する、まさに「不易流行<sup>13</sup>」の知的財産活動<sup>14,15</sup>をしなければならない。ニューノーマルの時代、共創で顧客価値を高めイノベーションを興し、SDGsを目指した共通価値の創造<sup>14,15</sup>促進に寄与する知的財産活動を常に意識していきたいと思うし、それがビジネスを強くし企業の成長にも繋がるのだと考えている。

以上、読者の皆様と共に知的財産活動の基本を再確認してきたが、本節が日本の知的財産活動をより活性化するきつ

かけの一つになればと願う次第です。

## 文 献

- 1) 研究開発を日本で行う場合もまだ多く、日本で第一国特許出願をしてそれを基礎として優先権を伴う外国特許出願する場合を想定した。
- 2) Marshall Phelps et al.“Burning the Ships”WILEY,pp31-32(2009)にて、“intellectual property should always *serve the business, not be the business*”(邦訳では、「知的財産はいつでもビジネスに役立つべきものであり、ビジネスになってはならない」と記載され、企業のおかれた状況、環境変化によりビジネスに役立つように知的財産の使い方を様々に変えるべきことが記載されている。邦訳は、加藤 監訳、「マイクロソフトを変革した知財戦略 BURNING THE SHIPS」発明協会 p42(2010)から引用した。
- 3) 丸島「知的財産戦略 技術で事業を強くするために」ダイヤモンド社 ,p111(2011)
- 4) 丸島「知的財産戦略 技術で事業を強くするために」ダイヤモンド社 ,p123(2011)
- 5) 相対的特許力とは、自社の特許が他社実施に与える大きさと、その逆に他社の特許が自社実施に与える大きとの相対的な差である。便宜的には、相手方に影響を及ぼす自分方の特許群と相手方のその特許群の実施規模の掛け合わせと、その逆に自社方に影響を及ぼす相手方の特許群と自社方のその特許群の実施規模の掛け合わせとの対比と考えることもできる。
- 6) 丸島「知的財産戦略 技術で事業を強くするために」ダイヤモンド社 ,p113(2011)
- 7) 乾「知財ミックス戦略及び知財権ミックス戦略の本質的効果」パテント Vol69 No.6,pp96-97(2016)
- 8) 岡本「技術のブランド化とそのマネジメント」オペレーションズ・リサーチ Vol48 No.10,pp729-734(2003)
- 9) 杉光「ものづくり企業におけるインブランド(技術ブランド)戦略の可能性～主としてマーケティング論とブランド論の観点から」日本大学知財ジャーナル 9,pp45-51(2016)
- 10) 杉光「イノベーションとデザイン・ブランドの関係」特許研究 No.61,pp26-34(2016)
- 11) Return on Investment のことで、知的財産に係る費用を投資ととらえ、その投資による効果を考えること。
- 12) 富岡「知財、この人にきく Vol.2 トヨタ歴代知財部長」発明協会 ,p80(2009)
- 13) 広辞苑では、「(芭蕉の俳諧用語) 不易は詩の基本である永遠性。流行はその時々の新風の体。共に風雅の誠から出るものであるから、根元においては一つであるという。」とあるが、その意義は「変わらない本質的なことを大切にしながら、時代の変化に応じて新たなことも取り入れることが大事である」ということである。
- 14) CSV(Creating Shared Value) というマイケル・ポーター氏らが提唱した概念で、共通価値の創造と言われている。
- 15) ポーター他、「経済的価値と社会的価値を同時実現する共通価値の戦略 DIAMOND ハーバードビジネス・レビュー 論文 Kindle 版」ダイヤモンド社 ,p9(2014)