

# 研究開発成果を使える特許に仕上げるための 戦略的特許取得

## ＜権利行使ができる特許の取得＞

米山 重之 電気通信大学・特任教授, 知的財産部門/知的財産マネージャー

〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1 Tel: 0424-43-5837 Fax: 0424-43-5839

E-mail: yoneyama@ip.uec.ac.jp



### 《PROFILE》

#### 略歴:

1968年ソニー(株)入社(知財部署所属)。その後、知的財産部の主席・部長、複数のカンパニー特許部・統括部長などを歴任し、2003年12月退職。その間、NY州のCMS法律事務所勤務、米国特許庁審査官研修コース卒業などを経る。ソニーでは、特許取得、権利活用、特許訴訟、特許戦略、特許教育等を経験した。またDVD等の国際標準規格にかかる複数特許の発明者でもある。

2004年1月より、電気通信大学 知的財産部門勤務、現在に至る。特任教授・知的財産マネージャー。

これまで、「特許ビジネス」、「使える特許の戦略的取得」等にかかり多くの企業、大学、講演会、セミナー、業界新聞、機関紙などで解説してきた。

## 1 はじめに

筆者は、35年間に亘り、企業の知的財産部署で特許の取得、活用、係争、交渉、戦略、教育などの仕事に携わってきましたが、そこで培った多くの経験の中から、標題の「戦略的特許取得」(権利行使のできる特許)についてお話しいたします。

昨今のソニー(株)の特許料収入額は、毎年400億円程度、また第三者への支払い額は200～300億円程度と云われており、筆者もそれら収支にかかる沢山の特許問題にかかわってきました。そこで、それら特許のうちで大きな特許料収入に結びついた権利、また特許料を支払わなければならなかった権利を分析してみると、それらには発明の発掘や特許の取得の上手さ、即ち戦略の上手さ等があったことが良く分かります。勿論、特許料の収支額のみが、使える特許(有効な特許)を決める指標とは限りませんが、ここでは次章で述べる「使える特許ができることとは？」に列挙した内容をもって標題の“使える特許”として説明いたします。

長い知財の実務経験の中では、自社・他社の特許の成功事例、失敗事例を沢山学んできましたが、それらの要因は如何なるものかについて分析してきました。その結果をもって、本文中では、発明者(研究開発者)と知財担当者のための「特許の価値を一桁上げるための成功哲

学<20箇条>」を解説し、また知財部門や企画部門などのための戦略・ポリシー<14箇条>の一部を解説しました。

## 2 使える特許とは？

企業によって特許出願の目的が大分異なり、従って「使える特許」の定義も異なります。例えば、電気機器メーカーと医薬・バイオ関連メーカーとでは特許出願の目的も異なり、その戦略も大きく異なります。更に、商品を有しない政府系の研究機関や大学等でもそれらが大きく異なります。とは言え、どの企業等にとっても、以下の表に記した10項目のうちの幾つかが「使える特許」に相当すると言える筈です。特に、電機・精密機器分野のメーカーであれば、その特許活用が、4)特許料収入が得られるものに加え、5)クロスライセンス用、6)カウンター特許用、7)規格化交渉用等に利用できれば、それらは直接的な特許料収入額としては見えないときでも、使える特許としての定義ができます。

本稿の内容は、商品を製造、販売しない政府の研究機関や大学などに従事する研究者にあっても、目的にあった特許の取得のために充分ご参考にして戴けるものと思います。

#### 使える特許（有効な）ができることとは？

- 1) 競合他社の技術・商品の模倣を防ぐ（抑止効果）
- 2) 技術・商品を独占，競合製品との差別化を図る
- 3) 相手が特許を取るのを防ぐ（防衛特許）
- 4) 競合相手から特許料を得て，競争を優位にする  
開発研究の成果を特許料収入で得て，還元する  
（特許を商品とした特許ビジネスをする）
- 5) 競合相手の特許と交換する（クロスライセンス）
- 6) 侵害警告・訴訟等に対応してカウンター用にする
- 7) 標準規格化戦争を有利に進める
- 8) 営業活動を有利に（顧客等への信用力，宣伝効果を図る）
- 9) 産学官などで共同研究を促進するための優位性を図る
- 10) 政府等の外部からの資金を得るための必要条件とする

### 3 発明者と知財担当者のための権利取得の戦略 得の戦略＜特許の価値を一桁上げるための成功哲学（20 箇条）＞

次に，使える特許取得のために，研究開発者である発明者とその発明を特許化する知財担当者に，是非，実行して戴きたい心構え 20 箇条にかかり，いくつかの実例を含めて説明いたします。本条は，筆者の長い経験から学んだ成功哲学 20 箇条といえるものです。

筆者は，「特許の満点は 100 点にあらず，20 年の間で，その何倍の満点がつけられるもの」と説いていますが，次の 20 箇条に注目することで特許取得に何百点もの結果が得られ，実際に沢山の成功事例を創出してきました。

特許出願にあつては，次に掲げる「特許の価値を一桁上げるための成功哲学＜20 箇条＞」とともに，次章 4 の「知財部門などのための戦略・ポリシー＜14 箇条＞」，および最終章 5 のおわりに掲げた「特許取得と特許ビジネス＜稼ぐための語録＞」を，出願戦略のチェックリストとして活用して戴けたら幸いです。

#### 発明者と知財担当者のための権利取得の戦略

##### ◆特許の価値を一桁上げるための成功哲学＜20 箇条＞

- 1) 最も稼げる仕組みの特許（クレーム）になっていますか？
- 2) 20 年間使える特許になっていますか？
- 3) 想定外の製品に使える特許になっていますか？
- 4) 特許のための特許を取得していますか？
- 5) その出願は，あとで加工・調理がよいにいますか？
- 6) 周囲からダメと言われたらそのまま諦めていませんか？
- 7) ニッチな技術に係る特許を取得していますか？
- 8) 簡単で分かりやすい特許を取っていますか？
- 9) 当たり前と言える特許を取っていますか？
- 10) ビジネスモデルを考えて完成させていますか？
- 11) パラメータ特許を上手く取っていますか？
- 12) 業界の標準規格を徹底的に特許にしていますか？
- 13) 苦い経験を活かしていますか？
- 14) 追い詰められても使える特許を取得していますか？
- 15) クレームは関連製品を含むように書かれていますか？
- 16) クレームは多面的に書かれていますか？
- 17) コンセプト特許の取得をしていますか？
- 18) 発明の単一性を理解したクレームで書かれていますか？
- 19) 明細書，クレームに瑕疵が無くなっていきますか？
- 20) 出願をしなかったことで悔やまないようにしていますか？

注）成功哲学 20 箇条のうち 5）～7），18）～20）にかかる以下の説明は，紙面の都合上を割愛いたします。

#### 1) 最も稼げる（使える）仕組みの特許（明細書とクレーム）になっていますか？

特にクレームの記載が，最も特許料（率）が高くなる対象品をもって書かれていますか？ 例えば，発明がある部品であるときに，その部品を使った完成品も発明として捉えることができるのであれば，当然，特許料が高くなる筈のその完成品（セット）にかかるクレームを作成しておくことです。特許を活用する取る相手が部品メーカーなのか，セットメーカーなのか等を考慮して書かねばなりません。また，例えば，IT の通信システムインテグレーション特許であれば，信号の発信装置や通信プロバイダーやプログラムに係るクレームに加え，権利行使がし易い上，最も製品数が多い「受信端末」にかかるクレームを作成しておくべきです。

#### 2) それは 20 年間使える特許になっていますか？

#### 3) 想定外の製品に使える特許になっていますか？

20 年間に亘り使える権利の取得，即ち，急速な技術の進化（代替品）があっても対象分野の製品を包含できる権利，10 年後の製品を見越した権利を取得することを心がけることです。権利化後に，自社，他社を含めて，そんなことができたのかと想定外の製品の出現に驚かな

いような権利化を図ることです。また、競合相手等の迂回発明(特許回避策)を想定した権利取得をすることです。

20年間使える特許取得について、例えば、電子技術のデータ記憶媒体としては、ここ何十年の間に「磁気テープ→ハードディスク→光ディスク→半導体メモリ→ホログラムメモリ」という変移があります。従って、データ記憶にかかる発明であれば出願時点での技術のみに拘らず、是非、中長期で使える技術を見越したデバイス、製品を含めた20年レンジの権利取得をすることです。

筆者は、常に、中長期に亘って権利を使うことを考え「特許の価値評価は20年間をもってつけること」をモットーとして説いていますが、知財担当者は発明者を上手く誘導して付加価値をつけ、権利を延命させるべきです。

2009年に、パイオニアが「車載ナビゲーション装置」特許2891794等をもってナビタイムジャパンの携帯電話サービスが特許侵害にあたるとして提訴しました。知財高裁は、2012年11月に、特許侵害にはあたらないとした一審の東京地裁判決を支持し、パイオニア側の控訴を棄却する判決を下したことは未だ記憶にあることと思います。裁判の争点は、クレームにある”車載”という用語が携帯電話搭載の機能も含むか否かの解釈問題となりました。おそらくパイオニアは、出願当時(1991年)にあって、携帯電話にナビゲーション機能が搭載されるとは考えなかった(想定外)と思います。20年間使える特許取得にあっては“車載”という限定的表現に注意をすれば良かったと考えます。

#### 4) 特許のための特許を取得していますか？

企業等にあって、是非、将来を見越した“先取り特許”の取得を考えるべきです。現時点での製品化の予定が無くとも、知財担当者の目利きで、競合他社や10年後の業界の動向を見越した先取り権利取得をすべきです。研究・開発者が気づかない発明を、知財担当者が権利化のための創作を担ってあげることです。何故、事業を営まない米国の個人発明家(J・レメルソン等)が驚くべき権利を取得してパテントトロールになれるのでしょうか？発明は机の上でもできることを知り、目の前に現実の製品がなくても、プロが使える先取り特許を率先して取得することが大切です。

#### 8) 簡単で分かりやすい特許を取っていますか？

#### 9) 当たり前と言える特許を取っていますか？

発明の内容が簡単で、分かり易く、当たり前と言えるものの特許であれば、侵害が発見し易く、権利行使をし易

い特許となり得ます。発明の内容が、当たり前と思える発明にあっては、当たり前が故に、その権利の回避が難しくなるものです。当たり前と思える発明(出願)を審査官が一度通して許可してしまうと、権利を潰すことも困難になると思います。

権利行使が難しい部類で言えば、例えば、所謂、ITのビジネスモデル特許(サーバ、ネット配信、プロバイダー、銀行認証、端末PC等の組み合わせシステム構成の発明)は、その発明を構成するクレームの要素が世界中に分散し、権利行使する相手を特定しづらくなります。やはり、この分野でも(間接侵害論を議論しなくても)、1)で掲げた如く「受信端末」等に特化して権利行使が容易にできるクレームを工夫して作成しておくべきです。

#### 10) ビジネスモデルを考えて完成させていますか？

戦略的な商品にあっては、特許のクレームと明細書の実施例等の作成にかかり、知財担当者と事業部や開発部門(発明者)が一体となって特許戦略を練るべきです。開発部門であれば、特許でカバーすべきビジネスモデルが中長期に亘って良く見えるからです。時には、開発部門と知的財産部署とが、プロジェクトを組んで特許のブレインストーミングを行い強力な特許のポートポートフォリオを形成することです。

#### 11) パラメータ特許を上手く取っていますか？

#### 12) 業界規格を徹底的に特許にしていますか？

電機業界にあっては、世界標準規格にかかる特許を多く取得して、規格競争で優位にたって行かねばなりません。規格化関連特許では、発明の技術レベルがそれほど高いとは思えなくても、規格スペックに合致すれば”使える特許”と言えることがあります。極端には、その技術が単に規格スペックに合致したパラメータ(数値限定)に見えても、上手く発明と捉えて積極的に権利取得すべきです。パラメータ特許は、審査段階にあって単に設計的事項として捉えられないように、明細書中で、その数値に特化する理由を充分説明しておくことです。

なお、規格化関連特許は、一般的に、多額な特許料の取得には結びつかないこともあるので、規格スペックには包含されていない所謂デファクトスタンダードに係る“不可欠特許”を合わせて取得することです。

#### 13) 苦い経験を生かしていますか？

特許での失敗や苦しい思いをした者や関連の開発部門等は、それだけ特許を重要視するようになります。侵害訴訟や特許料を支払うことなど特許でいじめられたこと

があれば、その辛酸の知恵を、特許への構えや次の権利化に是非活かして欲しいものです。

筆者は、VHS ビデオカセット内部の部品構造に係る権利（実用新案 1426466）を取得したことがありました。クレーム（請求範囲）では、その構造として、“長さ・幅方向に対称形の部材”という旨の限定的な表現をしたところ、複数の大手のカセットメーカーが、権利の発生後に、手練手管で部品構造を部分的に“非対称”な形状に設計変更（デザインア라운드）をした製品を販売してきたことがありました。権利の行使のための特許交渉では、それらのメーカーに対して「均等論を論じる」など大変苦労しました。筆者は、その後、発明のクレーム表現には細心の注意を払うようになったことは言うまでもありません。

切り餅がきれいに焼ける「切り込み」技術に関する特許権（4111382）を侵害されたとして、越後製菓が、サトウ食品工業を訴えた事件がありました。最高裁は2012年9月に、サトウ食品工業に商品の製造・販売禁止と約8億円の賠償を命じた知的財産高裁判決を確定しました。この裁判における争点は、クレーム中の「一切餅の載置底面又は平坦上面“ではなく”ー」という修飾語の解釈問題でしたが、使える特許の取得ためには、明細書、請求範囲の記載、拒絶理由通知への対応の仕方がいかに重要かよく分かります。関係者は、事件の権利範囲にかかる技術的解釈などの苦い経験を活かして、より特許に強くなって行くことと思います。

#### 14) 追い詰められても使える特許を取得していますか？

審査官からの、拒絶理由に対してはトコトンまで知恵を出して対応していますか？ 出願日前の公知例が見つかり、クレーム範囲の縮小化をせざるを得ないときがあります。ここでは、クレームに明細書中にあり、公知例に開示のない構成要素を色々と付け加え、見かけ上、クレームが狭くなったようでも、少なくとも対象の製品をしっかりとカバーする戦略を駆使することです。

#### 15) 関連製品でクレームが書かれていますか？

#### 16) 多面的なクレームの特許となっていますか？

部品にかかる発明であっても、クレームはその部品を使う全体装置（完成品）とも含めて書かれていますか？ 対の製品（記録機と再生機等）ではクレームはその対の両方が書かれていますか？ 組み合わせ製品（テレビとリモコン等）ではその各部と組み合わせが書かれていますか？ 類似技術（バーコードとQRコード等）にかかる発明では

両方をカバーできるように書かれていますか？

勿論、発明の単一性の問題は考慮しつつ、一つの出願でも多面的（多岐に亘る）なクレームを取得すべきです。例えば、前述したデータ記録にかかる発明であっても、物（装置）、使用方法、製造方法（工程）、プログラム、記録媒体などのビジネスモデルを考えながら可能な限り多面的なクレームを作成すべきです。

#### 17) コンセプト特許の取得をしていますか？

発明者が提案する実施例に拘泥せず、発明の本質（肝）を捉えたコンセプト特許を取得すべきです。発明者と知財担当者がサポートできるあらゆる実施例を並べて、それらを全て集約するクレームをドラフトすれば、発明の上位概念を捉えたコンセプト特許を取得することができると考えます。匠の技を持つ知財担当者であれば、是非、頭の中で特許マップを構成して、抜けのない特許ポートフォリオを取得すべきです。

## 4 知財部門のための戦略・ポリシー < 14 箇条 >

前章では、使える特許の取得のために、主として研究開発者等（発明者）と知財担当者が心がける事項を解説しました。ここでは、更に知財部署や企画戦略部署の組織、機関、企業としても持つべき戦略・ポリシーを掲げて幾つかを解説いたします。

### 知財部門などのための戦略・ポリシー < 14 箇条 >

- 1) ノウハウ出願に上手く対応していますか？
- 2) 特許マップを頭に描いて権利取得をしていますか？
- 3) 特許の延命策を立てていますか？
- 4) 特許事務所にまる投げをしていませんか？
- 5) 競合他社をベンチマークしていますか？
- 6) エンジニアに知財教育をしていますか？
- 7) 知財担当者にインセンティブを与えていますか？
- 8) 自社の権利活用にかかるシステムは形成していますか？
- 9) 他社との特許クロス契約、パテントプール、OEMなども考えて権利取得していますか？
- 10) 上手い特許交渉をしていますか？
- 11) 第三者特許問題をうまく解決していますか？
- 12) 特許戦略・戦術を立てていますか？
- 13) インセンティブのある褒賞システムを整備していますか？
- 14) トップの特許への理解を充分高めていますか？

注) 知財部門などのための戦略・ポリシー 14 箇条のうち 4)、6)、7)、13) のみについて以下で説明いたします。

4) 特許事務所にまる投げをしていませんか？

使える特許の取得のためには、明細書の作成を特許事務所にまる投げしないことです。

一般的に、特許事務所の寄稿者は、クライアントから特許権をどうやって使うかを知らされない、権利行使をする相手を知らされない、多面的なクレームの必要性を知らされない、クライアントの将来製品の予測ができにくい、権利化後の特許活用の経験が少ない、係争などで特許議論をすることが少ない、特許回避の迂回策を考えることまではしない等、知財担当者と同等な情報を有しないものです。それでは特許議論に絶えられる明細書を作製することが困難となります。従って、特許事務所に案件を依頼するにあたっては、発明者、知財担当者が特許の活用法などを適切に伝えることが重要です。

また、できれば、依頼している特許事務所の明細書内容等にかかり、その評価を定期的に行い、その結果を特許事務所にフィードバックし自己の会社の要求に合うようにすることです。

6) エンジニアに知財教育をしていますか？

研究開発者たるエンジニアに、定期的の特許教育を充分すべきです。特に、単なる座学の特許講座ではなく、自社の技術を用いた権利取得かかる実習等を入れることです。特許にかかる自社の成功、失敗の具体例を掲げることが望ましいことです。部課長級には、特許取得の戦略、ポリシー、経済効果、企画のための教育を積極的に行いたいものです。

また、米国でビジネスを有する企業にあつては、不測の特許訴訟に備えて、日ごろから、故意侵害対策や特許に関する文章、資料の管理にかかる教育をすべきです。

7) 知財担当者にインセンティブを与えていますか？

13) インセンティブのある褒賞システムを整備していますか？

発明者には勿論のこと、優れた職人気質を持つ知財担当者にもその業務にインセンティブを与える上手い仕組みを作ることが良いと考えます。

筆者のいた企業では、発明者に年1回の「発明特別実施報奨」を行っておりましたが、その報奨とともに、それら発明にかかる特許取得の仕方が特に顕著と判断できた特許担当者に対してもその功績を表彰するシステムがありました。これにより大きな知財担当者へのインセンティブが与えられていたと思います。

5 おわりに

最後に、筆者が45年間の知財業務で培った経験から、特に肝に銘ずる語録「戦略的な特許取得と特許活用ビジネス<稼ぐための語録>」を載せます。紙面の関係上、各語録についての説明はできませんがその意図を汲み取って特許取得に活かして戴ければ幸いです。

特に、権利の取得にあつては、どん欲に、したたかに、綺麗ごとではなく、充分汗をかいて努力することで特許の価値を一桁上げてください。

また、第三者の特許問題の解決にあつては、特許訴訟や特許交渉が有れば、良き勉強材料として考えて特許ビジネスを楽しむことです。是非、特許でいじめられて強くなり、苦い経験を次に活かして使える特許の取得に結びつけて欲しいものです。

特許取得と特許ビジネス<稼ぐための語録>

- 1) 権利の取得は、どん欲であれ、したたかであれ
  - ・特許の点数は20年間でつけよ
  - ・20年間使える特許を取得せよ
- 2) 綺麗ごとでは使える特許は取得できない
- 3) 権利の取得には、トコトンまで努力してみよ
  - ・特許の満点は100点ではない、それ以上がある
- 4) 汗かかずして、使える権利は取れない
- 5) 特許の価値を一桁上げる技術をつけよ
- 6) 特許訴訟は、特許の勉強材料と思え
- 7) 特許ビジネスはどろどろした世界である
  - ・綺麗ごとでは特許の活用はできない
  - ・想定外の製品にも使える特許を取得せよ
- 8) 競合相手の手練手管での特許回避をさせないこと
- 9) 特許での苦い経験を生かせ、いじめられて強くなれ
- 10) 但し、特許ビジネスはクリーンであれ