



特許評価について

(About Patent Evaluation)

高呂 賢治
西岡 洋一

富田 栄蔵

従来から知的財産権は重要であるとされてきたが、近年、特に特許係争・問題がいろいろと話題となってきており、特許侵害ともなると収益への影響ばかりか会社自体を揺るがす可能性がある。特にベンチャー企業や新規事業立上げの場合には、知的財産権などで会社の価値判断を行うケースが多く、特許評価は重要な位置づけとなっている。

これらの背景から、特許評価結果は特にハイテク関連技術開発を行っている企業・団体の知的財産権の確保方法や投資会社のベンチャー企業への投資判断などへ用いられるなど、保有特許価値判断は重要な位置づけとなっており、これら顧客要望に応じて弊社にて各種のコンサルティングを実施した。

特許評価そのものは、技術移転に着目したもの¹⁾、技術開発などの方向性を得るためのもの、保有特許の棚おろし、投融資のための評価・分析など各所でいろいろなやりかたが発表されているが²⁾、弊社では、これまでの各種事業経験を生かして特許評価を行っており、特に下記のような点で特徴がある。

- ① 事業的観点からみた特許評価と価値判断の実施
- ② 従来のポートフォリオ分析から一歩踏み込んだ分析
- ③ 組織に密着した特色ある評価手法の導入
- ④ 狭い領域での詳細な特許価値判断と競合分析
- ⑤ 客観的事実+経験からの提言

以下、これらの観点から実施した特許評価の事例についての重要なポイントと思われる点を以下に述べる。

特許評価の概要

一般的な企業における特許評価の全体像を図1に示す。これらのどの過程を重要視するかは、企業の形態・部門・評価の目的によって異なる。

(1) 企業の形態によるもの

たとえば、ベンチャー企業かどうか、技術開発が主体なハイテク関連技術開発組織か、製造会社か、などで評価過程の重要度が異なる。

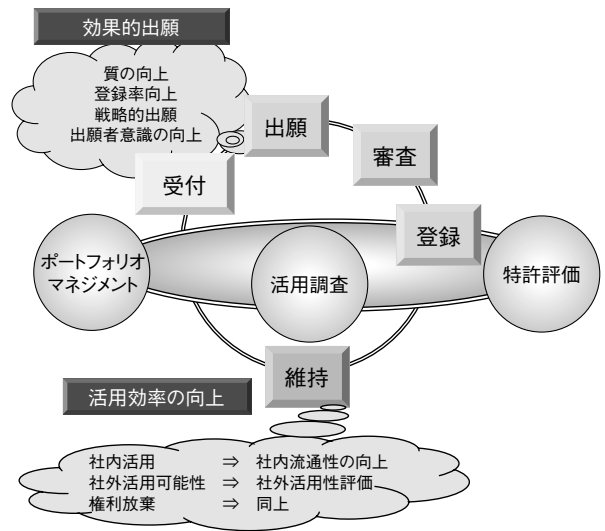


図1 特許評価の全体像

(2) 部門の違いによるもの

知的財産部門、技術開発部門、経営サイドなどによって目的が異なる。たとえば知的財産部門では出願の効率化・優秀特許の出願促進、技術移転の促進、保有特許の棚卸などが主体であるが、技術開発部門ではポートフォリオ分析による注力出願分野の策定や競合他社の出願分析などが主体となるであろう。経営サイドからすると企業運営上の事業拡大や縮小に伴う、知的財産権の売買が主となるであろう。

(3) 評価の目的によるもの

上記と重複する点もあるが、投融資のための評価・分析と効果的出願や特許の利活用などが考えられる。

弊社における特許評価モデル

一般的には特許評価は、呼び名はいろいろあるが、下記の4つの視点から評価している。

(1) 特許性

技術課題に対する解決レベルや発明の効果など特許になる可能性を判断する項目

(2) 権利価値

技術の先進性や代替技術の可能性、技術移転性や侵害発見の容易性、他社への権利活用など権利をどれくらい活用できるかの判断項目

(3) 事業価値

その特許における事業の規模、事業上の価値、拡大の可能性、などを判断する項目

(4) その他

これは評価目的に応じていろいろな側面のものがあるが、たとえば今後の展開の可能性（市場の魅力度）や技術移転など特定項目に特化した項目を加味している。

以上の分類があるが、弊社の特許評価のコンサルティングモデルは上記各所要求に対して一部過程（項目）のみを抜粋した評価にも対応可能な柔軟な体系となっており、「候補特許の洗い出し」から始まり、最終的な「運用・創業支援」まで段階的に構成されており、そのモデルを図2に示す。

本稿では、具体的な評価を実施した下記の対象案件例について、以下に詳細を記載する。

- ① ハイテク関連技術開発の特許評価
- ② 技術開発部門の特許評価
- ③ 投融資のための評価・分析

ハイテク関連技術開発の特許評価

ベンチャー企業やナノテクノロジーなどのハイテク産業は知的財産権の確保がキーとなってきている。特にこれら関連産業の特徴は各企業独特の考え方・目標があり、一義的な特許評価では判断できないという問題があった。特に現在、特許評価のどこのプロセスが課題となっている

るかで、評価は異なり、評価対象とした調査サンプルとしては以下の三つの代表例について述べる。

(1) 既存特許の棚卸

ナノテクノロジーなど先端企業は最近多く出願されているように思われるが、実際には15年以上前から多く出願されてきており、たとえばMEMS（マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システムズ）技術では1991年から急速に増加してきている³⁾。また、これら技術は進歩が激しく、当時有望であったが現状では代替技術がでてきているなど、取得済み特許を見直す必要がある場合が多い。

ここでは新事業・新商品創出が主目的であったため、①権利価値評価、②技術価値評価、③商品価値評価、④ベンチャー創出に向けた感性評価の4項目の評価を行った。特徴的には、最初は荒く16細分化項目評価により維持すべき候補を抽出し、それをさらに21項目に亘って詳細評価を行った。弊社の特許評価システムは独自の評価パラメータを付加し評点化し、複数観点から見て棚卸の判断を行っており、ほぼ内部での感性評価と一致するものであった。

(2) 効果的出願の促進

同様にハイテク産業では発展しつつある技術開発に伴う、知的財産権の確保がキーとなる。しかし、往々にして基礎分野の開発が多く、事業に直接的に関与しないケースがある。これらの場合開発者たちの評価は難しく、ややもすれば自分の開発に没頭するケースが多い。これを回避するために、弊社は顧客の要望を基に独自の機軸を加えた。基本的には、①特許性評価、②研究目的適合性、③権利価値評価、④技術移転可能性、⑤ビジネス化可能性の、5項目で基本技術開発部門の特許出願の評点化を実現した。特徴ある事項としては、それぞれの部門の

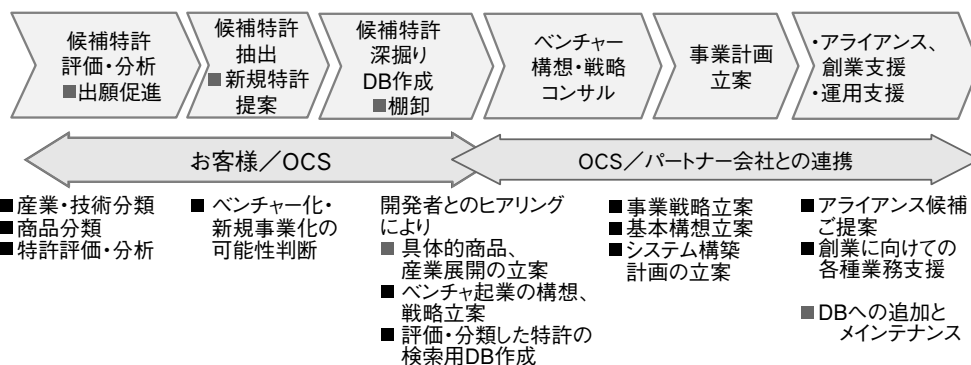


図2 コンサルティングのモデル図

特徴により得点の比率を自由に設定できるようにしてある点と、環境問題対応で社会貢献度などの項目を加えてある点がある。

(3) 出願の提案

ハイテク産業分野では研究者からの新しい発明や研究結果からの特許提案・提案素材が多数想定される。通常の場合は、研究者の意図する内容での特許提案となる場合が多い。しかし、ハイテク産業では基礎研究が多いことから、思いもしない方向への展開・活用へと展開されることが十分考えられる。

特許出願戦略としては基本特許を出願し（場合によっては、これら基本部分は隠す場合もある）、それらをとりにくく関連特許、応用特許を多数出願して自社の知的財産権を確保するという戦略が多く取られている。また、特許を出願する場合、うまく請求項目を記載して、広範囲な権利を取れる基本特許が取ればよいが、そうは行かないケースが多い。これらの概念図を図3に示す。

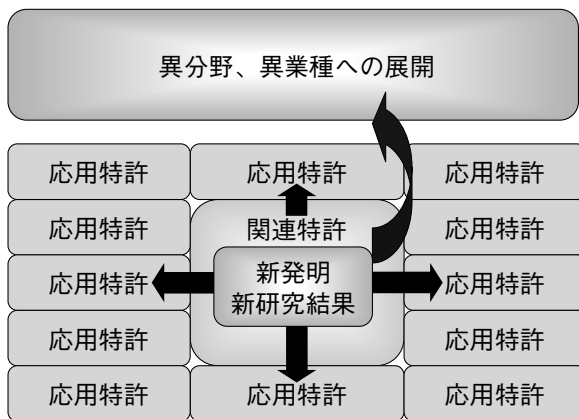


図3 特許展開の概念図

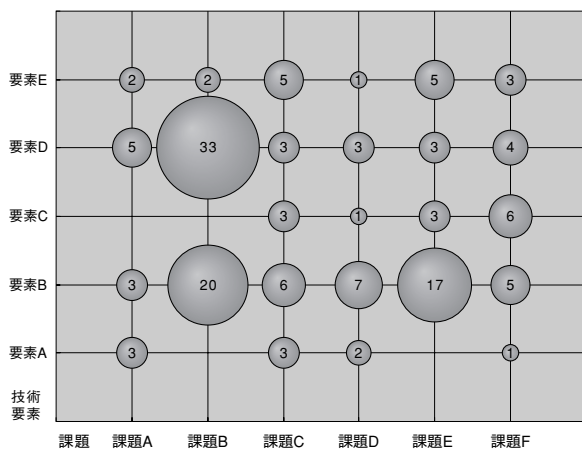


図4 ポートフォリオ分析例

以下、これら特許展開の可能性を探った新特許出願に向けて提案を実施した事例を述べる。従来は図4のような特許ポートフォリオとして課題と技術要素で出願状況をまとめ、どこに注力すべきかなどの分析に用いられているが、弊社では基本特許の拡充という意味、一歩踏み込んだ別の見方での分析を行った。図5に新特許出願の可能性について分析した例を示す。図にあるように基本特許と周辺の構成要素を分析し、それに関連するアプリケーションを分析して、関連特許出願の可能性を探っている。

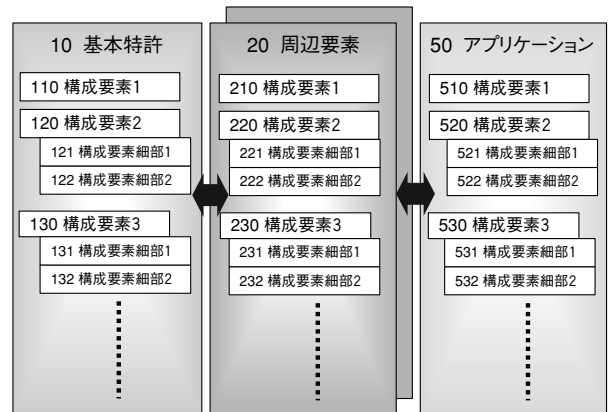


図5 新特許出願の可能性の分析図

技術開発部門の特許評価

今までは特許出願・維持関係の評価であるが、特定の技術分野での特許展開の可能性評価も実施した。すなわち、技術開発部門では事業化の側面が大きく、これらに商品価値や事業価値を加味し、具体的な事業展開の可能性について調査した。

特徴的な事項としては、①事業・商品の可能性の調査、②競合技術、会社の調査、③その特許に基づくビジネスモデル検討などがある。その内、一例として①事業・商品の可能性の調査を以下に示す。

具体的には、商品の可能性についてブレインストーミングを行った結果を分析し、その結果を図6のように商品分野別と顧客別な図にまとめた。その結果、市場魅力度と技術・特許活用度について図7のようにまとめ、具体的なターゲット市場候補を策定した。

投融资のための評価・分析

今までは特許創出部門や管理する部門の評価事例であるが、一方、投融资する側としては、その会社に技術の価値があるかどうかは重要な要素となる。

特に最近ではベンチャー企業立ち上げのための投融资が

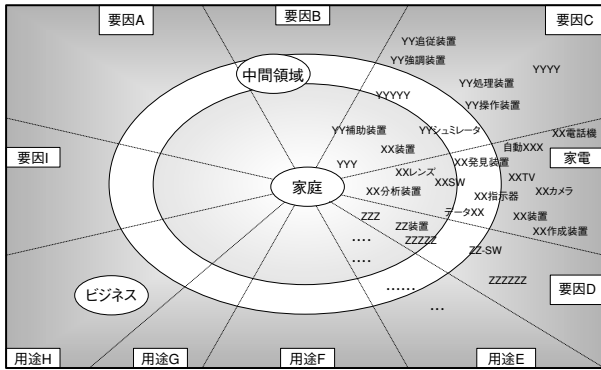


図6 プレーンストーミングまとめ例

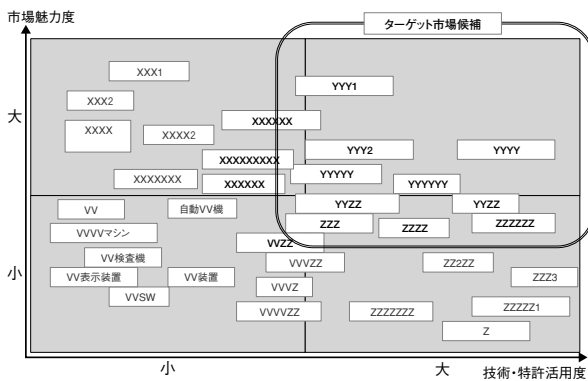


図7 ターゲット市場候補まとめ例

盛んで、弊社でも多数これら投融資のための特許評価業務を行ってきた。

これら投融資に係わる代表的なコンサルティングモデル図を図8に示す。図にあるように事業計画・事業性評価は当然であるが、保有特許・類似特許・関連論文ならびに

競合調査を行い、当該会社の持つ技術の優位性の検証を行い、投融資の価値性の判断を行っている。

今後の展開

以上、代表的な弊社の特許評価事例を述べた。一部顧客との関係で詳細を記載できなかった部分もあるが、ご容赦願いたい。今後は更なる分野拡大と斬新な手法を取り入れて、顧客要望に応じられるようブラッシュアップを図っていく所存である。 ◆◆

参考文献

- 1) 「特許評価指標（技術移転版）」について、特許庁 <http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/tokuiten.htm>
- 2) 特許庁、特許価値評価システムに関する調査結果を公表 http://news.braina.com/2003/0918/move_20030918_002_.html
- 3) MEMS（マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システムズ）技術 <http://www.ryutu.ncipi.go.jp/chart/H16/kikai07/frame.htm>

筆者紹介

- 高呂賢治：Kenji Koro. 沖コンサルティングソリューションズ株式会社 情報ネットワークコンサルティンググループ
 富田栄蔵：Eizo Tomita. 沖コンサルティングソリューションズ株式会社 リサーチグループ
 西岡洋一：Youichi Nishioka. 沖コンサルティングソリューションズ株式会社 リサーチグループ

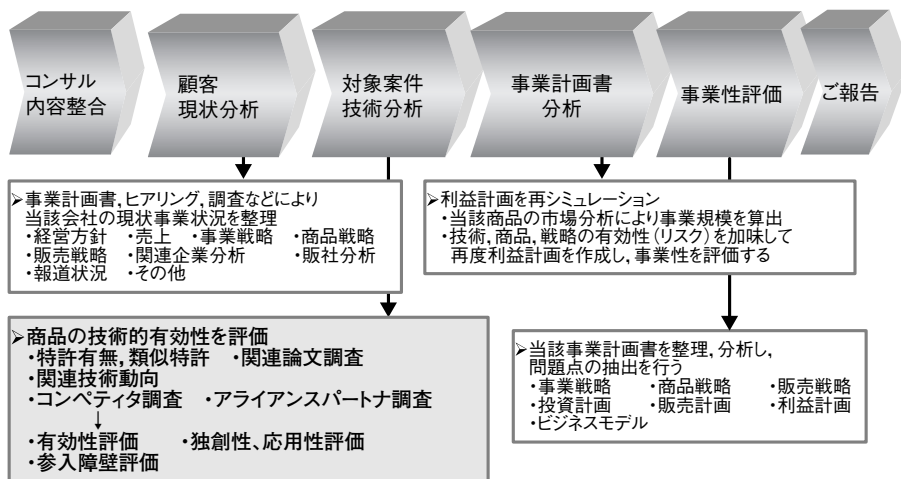


図8 代表的なコンサルティングモデル図