

特許庁委託事業

米国における知財の活用状況に関する調査報告書

2025 年 3 月

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューヨーク事務所

(知的財産部)

報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が Washington Core L. L. C に委託し作成したものであり、調査後の情勢変化などにより情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な相談を専門家に別途お求めください。

ジェトロおよび Washington Core L. L. C は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは Washington Core L. L. C が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

目次

はじめに.....	1
1 知財の活用.....	2
1.1 活用手段の選択.....	2
1.2 ライセンス	3
1.3 売買	4
1.3.1 売却の判断.....	4
1.3.2 売却時の留意点.....	5
1.3.3 売却に要する期間.....	7
1.3.4 購入.....	8
1.4 訴訟.....	8
1.4.1 米国における知財訴訟の動向.....	9
1.4.2 國際的な訴訟における裁判地選択.....	11
1.4.3 訴訟対応.....	12
1.4.4 知財訴訟ファンド.....	13
2 知財活用体制	16
2.1 企業内の知財活用部門.....	16
2.1.1 知財を管理する部署.....	16
2.1.2 知財の管理に関する判断.....	17
2.1.3 企業内における連携.....	20
2.1.4 企業の知財活用に関する動き.....	21
2.2 外部組織の活用	22
2.2.1 外部組織の利用状況.....	22
2.2.2 外部組織の利用者の属性.....	23
2.2.3 外部組織の活用方法と課題.....	24
2.2.4 外部組織の選定方法.....	28
2.2.5 知財サービスの利用コスト.....	30
2.3 他社や業界との関係.....	31

2.3.1	他社や業界との活動.....	31
2.3.2	ネットワーキング方法.....	32
3	知財の活用に向けた準備	35
3.1	ポートフォリオ分析	35
3.2	知財の価値評価	36
3.3	AI の活用	39
3.4	その他の取組.....	41
4	知財の活用事例	44
4.1	知財活用全般.....	44
4.2	特徴的な取組.....	45
5	知財活用の今後	47
5.1	全体像.....	47
5.2	米国政府の動向とその影響.....	48
5.3	米国外の動向に対する評価.....	49
5.4	産業分野ごとの特徴	50
6	まとめ	52
参考資料		53
1	Allied Security Trust (AST) (アライド・セキュリティ・トラスト)	54
1.1	概要	54
1.2	顧客層	55
1.3	サービス内容	55
1.4	サービス提供体制	56
2	Dennemeyer (デンネマイヤー)	56
2.1	概要	56
2.2	顧客層	57
2.3	サービス内容	57
2.4	サービス提供体制	58

3 LexisNexis Intellectual Property Solutions (レクシスネクシス IP ソリューションズ)	58
3.1 概要	58
3.2 顧客層	59
3.3 サービス内容	59
3.4 サービス提供体制	60
4 Ocean Tomo (オーシャン・トモ)	61
4.1 概要	61
4.2 顧客層	61
4.3 サービス内容	62
4.4 サービス提供体制	62
5 Questel (クエステル)	63
5.1 概要	63
5.2 顧客層	63
5.3 サービス内容	63
5.4 サービス提供体制	64
6 Soryn IP Capital Management (ソリン IP キャピタル・マネジメント)	64
6.1 概要	64
6.2 顧客層	65
6.3 サービス内容	65
6.4 サービス提供体制	66
7 Unified Consulting (ユニファイド・コンサルティング)	66
7.1 概要	66
7.2 顧客層	66
7.3 サービス内容	66
7.4 サービス提供体制	67
8 Verispire (ベリスペイア)	67
8.1 概要	67
8.2 顧客層	68

8.3	サービス内容	68
8.4	サービス提供体制	68

はじめに

民間企業においては、特許などの知的財産（以下、知財）の取得だけでなく、取得した知財をイノベーションや商業化活動に効率的に活用していくことが競争力の獲得において不可欠となっている。知財の活用においては、知財の価値の最大化の検討、知財が企業戦略に適合するか否かの判断、産業全体や自社・競合他社における知財ポートフォリオの分析などを行った上で、ライセンスや売買などを行うのが一般的である。また、米国においては、知財訴訟も日本に比較して格段に多く、訴訟対応も見据えた知財の活用を検討する必要がある。

米国において知財がどのように活用されているかを把握するため、本調査では、米国において知財を保有している企業6社、及び、米国において知財関連サービスを提供する知財サービス業者9社に対し、聞き取り調査を実施した。聞き取り調査は2024年12月及び2025年1月に、対面またはオンラインにて実施した。聞き取りの対象となった知財所有企業は、米国市場で展開するグローバル企業である。知財サービス業者は、米国に拠点があり、企業や特許弁護士に対してサービスを提供している企業であり、知財の活用に関するコンサルティングや知財の価値分析などを実施する業者である¹。

特に、聞き取り調査では、以下のような情報の収集に努めた。

<米国で事業展開する知財所有企業>

- 特許取得後の知財管理手法
- 知財管理を事業戦略の立案や実施に活用する方法
- 知財管理における課題や今後解決が必要な事項
- 外部機関との連携や外部機関の活用

<知財サービス業者>

- 提供する知財管理サービスとその利用状況
- 米国企業における知財管理の実施状況
- 米国企業が知財管理を実施する際の課題・解決法

本報告書は、各章及び各項目について、一般企業（知財所有企業）と知財サービス業者の観点から得られた知見を取りまとめたものである。なお、この調査報告書に記載されている情報は調査対応者への聞き取り調査に基づくものであり、発言内容の解釈や翻訳により情報の正確性が一部損なわれている可能性がある点には留意する必要がある。

¹ 聞き取り調査の対象となった知財サービス業者については後段の「参考資料」を参照。

1 知財の活用

民間企業における知財の活用方法には、大別すると、ライセンス、売買、訴訟などにより積極的にマネタイズするような手法と、自社事業への他社の参入を防止したり他社からの権利侵害の警告などへの対抗手段として利用したりする防衛的な手法とが存在する。前者のような積極的な知財活用を行う場合には、知財活用先となる交渉相手を自ら探す必要があるため、特に日本企業が米国で実施するには困難が伴うことが予想される。そこで、本調査は、知財のマネタイズを中心とする活用手法を調査対象としている。

本章では、知財の活用方法を選択する際の検討事項や判断材料などを紹介した後、ライセンス、売買、訴訟といった各種の活用方法に関する各論を紹介することとする。

1.1 活用手段の選択

知財所有企業は、知財の活用手段を選択する際に様々な要素を検討する。これには、ライセンス及び売却先、交渉に要する時間や条件、ライセンス供与や売却後に企業に何らかの影響が及ぶ可能性、企業としての評判に否定的な影響がもたらされる可能性、知財訴訟に持ち込む際の判断基準などが含まれる。

調査対応者からは次のような見解が示されており、様々な条件を加味しながら最適な活用手段を選択することが求められる。

<一般企業>

- 知財のマネタイズの手段には、有償ライセンス、売却、訴訟があるが、その判断は自社や他社の状況次第であり、ケースバイケースである。相手側が知財の買取りを希望する場合であっても自社で実施する可能性が残されている場合には有償ライセンスを提案することがあり、また、自社が売却を希望する場合であっても相手方に買取りの資金がない場合に有償ライセンスを提案することもある。
- 知財のマネタイズを考える時に直面する課題の一つは、自社の特許のライセンスや売却に関心を持つのは、同業他社であり、競合関係にあるという点である。
- ライセンスや売却を検討する際に交渉相手となるのは過去にやりとりがあった企業であることが多く、全く知らない第三者と交渉することはほとんどない。
- 米国の企業と共同企業体 (JV) を設立し、JV がマネタイズを中心とするビジネスを行っているが、その活動目的は、あくまでこれまでの研究開発に対してリスクペクトルを示してくれる企業から正当な対価を得るためにという色彩が強い。
- NPE (Non-Practicing Entity : 不実施主体) ヘライセンスまたは売却することに

ついて、懸念を全く感じない幹部もいれば、それは良い戦略ではないと考える幹部もいて、企業としての一貫した見解はない。NPEへのライセンスや売却は多くのリスクを伴うと言えるため、そのメリットとデメリットについて慎重になる必要がある。NPEによる提訴を数多く受けている企業は、同業界に対して良い印象は持たないものである。

- NPEへの売却やマネタイズに特化した活動には消極的である。その根底には、知財はあくまで事業に貢献するものであるという考えがある。
- 國際貿易委員会（International Trade Commission: ITC）に侵害品の輸入差止めを求めたことがある。ITCの手続はスケジュールが短く、各種の応答を迅速に行わなければならない点で難易度が高い。ITCで侵害が認定されたが、国内産業要件で主張が認められず、差止めに至らなかつたなかつたケースもある。

<知財サービス業者>

- 日本企業は優れた技術を数多く有しているが、知財の活用は防衛的であり、もう少し攻撃的になることが可能ではないかと思われる。
- 最近は、企業が知財部門をスピンオフし、別の事業体に知財を使用する権利を保有させる方策を目にする機会が多い。この別事業体が、知財を巡って提訴するという形を取る。これによって企業の評判に影響が及ぶことを回避できると共に、同業他社に反訴されるという可能性もある程度回避できる。
- 侵害行為を無視することは、ライセンス契約のある他社との関係などで不公平感を招く可能性があり、訴訟も選択肢に入るべきと考える。
- 経営陣の和解に携わったことがあるが、双方の副社長が互いの弁護士の意見を聞いた上で最終的な判断を行った。訴訟によらず和解する手段もある。
- 特許権を主張するには、いくつかの方法がある。特許権者自身が行わずに、特許プールを利用して、特許権を主張することもできる。その場合、特許権者自身はニュースになりにくい。

1.2 ライセンス

知財のライセンスは、ライセンス後に生じる可能性がある事態を十分に考慮した上で行う必要がある。また、知財ライセンスが積極的に行われている業界とそうでない業界があるようである。企業によっては、ライセンス後も何らかの権利を維持できるように、売却よりもライセンスを好むという声も聞かれた。

<一般企業>

- 知財の取扱いについて、ライセンスか売却かを選択する際は、その状況にもよるが、基本的には売却よりもライセンスを好む。
- ライセンス先について具体的な相手を想定している場合でも、直接的に交渉

を持ち込むことを躊躇する時がある。その場合、外部弁護士やブローカーを介して連絡することもある。

- 社内にライセンスに関する専門性がないため、ライセンシングは外部機関と緊密に連携して行う。
- 知財を手放す際に、グラントバック・ライセンス²や、そのライセンシングによって発生したイノベーションについて何らかの権利を維持することで自社を守ろうとすることはしばしばある。
- 他分野に比較して電機分野はプラットフォームとなる技術が多用されている傾向にあるため、権利行使やライセンスを積極的に行う傾向にある。分野によっては比較的ライセンスし合うことが少なく、互いの特許を見ながら戦略を立てていくこともある。

<知財サービス業者>

- 交渉する場合によく取る手段として、自発的に交渉する場合のライセンス料の目安と、訴訟に持ち込まざるを得ない場合にどのような判断が下される傾向があるか、そして交渉後のライセンス料の内容がどのようになるかの双方を提示する。

1.3 売買

特許ポートフォリオの見直しなどを通じて不要な特許が特定された場合、放棄するのではなく、売却により事業資金とすることも検討に値する。ただし、売却は容易ではなく、時間もかかることから、計画的に売却計画を検討することが必要である。

また、売却先には様々な候補が考えられるが、NPE を売却先とする場合には、売却後の NPE の行為による企業の評判への影響について懸念があることが伺えた。加えて、外部から持ち込まれる知財やアイデアを購入する場合には、あらかじめ定められた要領にしたがって対応している企業もある。

1.3.1 売却の判断

一般的に、特許の売却は簡単にできるものではなく、時間がかかることも少なくないと考えられる。また、売却の手段として、個別に売却相手を探すのではなく、会員制のオンライン・プラットフォームを通じた売買などもある。

売却の判断を円滑に行うために、事前に売却に必要な情報を収集し、準備しておくことが重要であると考えられる。

<一般企業>

- 特許ポートフォリオは3年ごとを目安に見直すことにしており、不要な特許

² http://imaokapat.biz/_HPB_Recycled/yougo701-800/yougo_detail752.html

は売却や放棄などを検討する。売却か放棄かについて特許1件ごとに判断するのは過度の負担となるため、一括で相当数の特許を売却するという選択肢を考えることもあるが、特許は簡単に売却できるものではない。

- 知財部の判断だけで売却できる場合もあるが、事業部の承認が必要な場合も多い。
- 特許の維持費用を抑えることを目的として売却する場合、売却交渉のために何年も待つわけにはいかないため、放棄という選択肢を探ることもある。
- 特許ポートフォリオを売却する際、グローバルなファミリーがある場合に個別に切り離して売却することではなく、購入者も一括購入の意向を示す。他方、売却後の名義変更手続きは購入者側が行うが、米国では名義変更が行われても日本では行われないという時がある。その場合、日本の特許権の更新のタイミングが来ると、売却者も購入者も何もしないため、結果として放棄となる。
- 知財を売却する際、「現在はその特許は必要ないとしても、手放してから5年後、10年後はどうだろうか」という点が最大の懸念事項である。知財には20年の権利期間があるため、将来的にその特許が関心を集め可能性を検討するようにしている。
- 事業を全て売却する場合は、知財も含めての売却となる。その場合、買い手側は売り手側がすぐに事業を開始して競合となることは望まないことから、売り手側に何らかの権利を残すことはできないと考えられる。

<知財サービス業者>

- 特許を売却したいが、それによりビジネス上の障害が発生することを懸念する企業は、会員制のオンライン・プラットフォームを通じた特許売買を検討することもできる。これは、プラットフォーム運営者が、①会員企業からの特許売却の提案を受け、②他の会員企業から資金を集めて購入し、③資金提供した会員企業にライセンスを付与した後に、④特許流通市場で転売し、転売で得た利益を本件に関わった会員企業に還元するというような仕組みである。これは「キャッチ・アンド・リリース (Catch & Release)」と呼ばれるビジネス・モデルである。

1.3.2 売却時の留意点

売却の際に最も懸念される点の一つに、NPEへの売却とそれが自社に及ぼす影響がある。この懸念は日米の企業に共通するようである。また、ある知財サービス業者によれば、業界団体の単位で特許がNPEに売却された場合の対応を規定しているところもあるとされており、個社としての対応のみならず、業界団体などに所属している場合には組織としての対応を把握しておく必要もある。

<一般企業>

- 権利譲渡の状況は公的記録から容易に把握できる。
- NPE へ特許を売却し、NPE が自社の競合他社を提訴した場合、それは自社による直接的な提訴ではないものの、被告となった競合他社が自社に攻撃されたと捉える可能性は残る。
- 売却の際に、売却対象特許の再譲渡先制限（譲渡制限）を付帯条件として課す場合がある。社内の事業部門から譲渡制限の要望が出ることもあるが、売却条件を複雑にし、売却の成約率に悪影響が及ぶ可能性があるため、知財部としては基本的にそのような提案は断っている。なお、売却された特許はその後繰り返し売却される場合が多いため、特定の対象（例えば NPE など）に絞った譲渡制限に実効性が担保されるのか実務上は疑わしい。
- 売買契約に免責条項を入れることにより、売却後に特許が無効になった場合でも、元の特許権者は基本的に免責される。デューデリジェンスは購入者側の責任で行われる。
- 売却時に留意すべき点の 1 つにエンカンバランス（Encumbrance）³がある。エンカンバランスの具体例の 1 つは売却対象特許に関する実施許諾義務である。当然、売買交渉の過程で売却対象特許の実施権者は相手方に開示するところ、実施権の期間や対象製品等を細かく設定している実施許諾契約を有している場合には、特許の売却先（及びその後の転得者）が誤って実施権者に権利行使をしないよう、エンカンバランスの開示方法を工夫する必要がある。
- 売却後の不利益はあまり考える必要はないと思うが、特許が他者の手に渡ることによりビジネス上の不利益が生じないか、例えば、良好な関係にある企業、自社製品の取引先となっている企業のビジネスを間接的に邪魔することにならないかといったことは考える。
- 最終的に NPE に売却するという案がブローカーから提案されることがあるが、売却後に NPE が悪質な権利行使を行った場合、NPE が特許を自社から購入したことが判明することで自社に不利益が生じる可能性を考え、NPE への売却は躊躇する。
- 特許の売却は直近の十数年で積極的に行うようになってきた。先行投資、開発投資して取得した無形資産が社内で十分に活用されていないという見方が浮上し、特許を社外へ出して活用して投資を回収する動きもある。一方で、一部の契約でスプリングング・ライセンス（springing license）⁴のような条項を見る機会が増えてきた点が懸念される。

³ (encumbrance) 既存のライセンスや質権のような権利の制限となるもの。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/202203_2_r.pdf p23

⁴ 自分が権利を持っている間はライセンスされないが、第三者に売却した時点でライセンスが自動的に付与される。

<知財サービス業者>

- 米国では、大手企業が特許を売却すると、それらの特許が売却元企業の競合会社に対して利用されることが時々発生する。これはビジネス上の問題となる可能性があるため、特許の売却は慎重に扱う必要がある。
- 企業が参加する業界団体によっては、特許が NPE に売却された場合、全員がすぐにライセンスを取得することを規定しているところもあるので、こうした事業体における規定を理解しておく必要があるだろう。
- 競合関係にない他者に対して NPE のような権利行使をすれば、米国民の不興を買う恐れはある。NPE に売却した後に、売買の履歴から元の権利者としての悪評が付かないかという点はリスクとして残る。NPE に訴えられた他者から、その NPE に権利を売却した自社に苦情が入る可能性はある。

1.3.3 売却に要する期間

特許を売却する判断に至ったとしても、売却先を探し、売買契約を結ぶまでに相応の時間を要することに留意する必要がある。本調査の範囲では、少なくとも半年を要するとした企業が多く、ポートフォリオの大きさ次第では年単位の期間を見込んでおく必要がある。また、売却先の性格や契約条件によっても交渉期間が変化するため、余裕を持って準備を進める必要がある。

<一般企業>

- 最短半年で売却できると説明するブローカーもいるが、通常は、1~2 年の交渉期間を要する。ただし、NPE への売却となると状況は異なるかもしれない。
- 売買契約に要する期間は、ポートフォリオの大きさによる。特許が少なければ数か月で契約できることもあるが、大きなポートフォリオになれば年単位の交渉となることも想定される。
- 売却を決めてから実際に売却できるまでの間に半年程度はかかる。付帯条件を付けて交渉した場合には、その過程で話がまとまらないということも十分にあり得る。
- プラットフォームで特許を売却しようと考えても簡単に売却できるものではない。いつ売却できるか分からず状態で置いておくことはコスト管理の観点からも問題である。特許権の維持管理（維持手数料）の懸念は常につきまとい、いつ収益になるのか分からない状況では、資産管理とはいえない。
- オンライン・プラットフォームを試したことはあるが、オファーを出した後は待つだけになってしまい、計画が立てにくい。それよりは自分達で目標や条件を設定しながら進める方が管理しやすい。

1.3.4 購入

外部から持ち込まれる知財やアイデアを購入して事業につなげる場合、その対応者や意思決定プロセスをルール化している企業もある。適時に購入を進められるように、ここでも事前の準備が重要であると考えられる。また、米国の大学との連携については容易ではないとの意見もあり、相手を知ることも必要である。

<一般企業>

- 社外から持ち込まれる知財・アイデアなどに関する提案については、産業分野によって受理する件数に大きな違いがあるようである。どのような基準で誰が点検するかなどを詳細に設定している企業もある。
- 自社のウェブサイトには、社外からのアイデアの受入を対象としたウェブページがあり、知財チームの概要やアイデア提出の条件について説明している。提出者は、自社と提出者との双方を保護する観点から、同意書に署名した上でアイデアを提出する。知財部の担当者は持ち込まれたアイデアが自社に関連するものであるか否かを判断し、関連性が認められた場合は、該当する事業部門に評価を依頼する。多くの事業部門には、知財担当や R&D 担当、ビジネスリーダーなどで構成される特許評価組織があり、アイデアの内容をレビューする。レビューされるアイデアのうち、社内からのアイデアが 9 割以上であり、社外からのアイデアは相対的に少ない。レビューの結果、関心があるアイデアであれば、その知財のライセンスや購入の交渉に入る。
- 大学との連携は、米国外の事業部門では取り組んでいる例があるが、米国内ではあまり行っていない。
- 大学との連携を成功させるのは容易ではない。米国の大学関連プロジェクトもあったもののうまくいかずに終了した事業もある。事業に対して知財の内容が先行し過ぎていたり、大学からの期待値が高すぎたりする場合などもある。お互いの方向性が合致すれば成功できるのではないかと思うが、容易ではない。

1.4 訴訟

米国においては、知財の活用と訴訟を切り離して考えることは難しいという意見が複数寄せられており、これは日米の文化の違いとも捉えられているが、米国においては訴訟を辞さない姿勢が必要になる可能性がある。これは、必ずしも日本企業に特許訴訟の提起を勧めるものではなく、米国企業が交渉の選択肢として常に訴訟という手段を有しているという点に留意すべきということである。そして、米国における知財訴訟の費用が高額になりがちである点に留意する必要がある。

知財訴訟の費用が高額であるため、近年では訴訟資金をサポートするファンドの活動も多く耳にするようになっている。資金の乏しい特許権者などに訴訟の選択肢を与えるという意味でその活動を支持する声がある一方で、訴訟当事者の意思決定

に影響することから、ファンドの利用を敬遠する声もある。

1.4.1 米国における知財訴訟の動向

かつてはパテントロールとも呼ばれるような NPE による訴訟提起が多数行われて問題化していたが、現在はこうした訴訟は減少しつつあるというのが本調査の対応者から複数得られた見解である。その一方で、米国における知財訴訟の件数は日本とは比較にならないほど多いという点にも留意する必要があり、訴訟リスクを念頭に置いた事業展開が必要となる。

一方で、米国においては保有する権利を主張することは肯定的に受け入れられる傾向にあるため、日本企業も必要に応じて訴訟提起をするべきであり、過度に訴訟を敬遠する必要はないという意見が複数あった。また、訴訟になることを想定した権利取得の必要性を訴える声もあった。

<一般企業>

- 訴訟大国である米国においては、長々と水面下で交渉するよりも訴訟で争うケースが多いかもしれない。
- 日本で提訴されることはあまりないかもしれないが、米国で提訴されることは珍しくなく、むやみに驚く必要はない。相手が NPE なのか、競合会社なのかなどによって対応も変わるために、その見極めや対応相談ができるパートナーを探すと良い。
- 以前は米国内で知財訴訟によるマネタイズに対して冷やかな視線が向けられていたが、最近は十分な対話を欠いた和解金狙いの侵害訴訟提起が減少していることもあってか、技術的に価値があると考えられる発明の権利行使を受けた場合には真摯に対応する大手企業が増えているように思われる。
- パテントロールによる訴訟は減少した印象がある。
- 訴訟対策の一環として、以前は他社と合同で対策を行うことが多かったが、最近はやや減っている。NPE が戦略的になり、問題のある訴訟が減ってきたことが一因である。
- かつて NPE が積極的に活動していた産業分野で、近年はその活動が減少しているように感じる。産業によって NPE の活動が顕著な分野とそうでない分野がある。
- 米国は訴訟における損害賠償額が大きいため、無形資産としての値付けが比較的大きくなることがある。また、政権によって振れ幅が大きいとも感じている。米国では差止めに関する考え方も揺れる。また、米国では標準必須特許（Standard Essential Patent: SEP）に関する訴訟は他国・地域に比較して少なく、その主戦場は欧州に移りつつある。
- 日米における特許の取得戦略の違いは、訴訟を前提とするかどうかがあるかもしれない。米国では、1 件の特許しか保有していない場合、その特許の有

効性が米国特許商標庁（United States Patent and Trademark Office: USPTO）の当事者系レビュー（Inter Parties Review: IPR）で争われ、その有効性が明らかになるまで裁判官が訴訟を止める可能性がある。関連する特許を複数持っていると、仮にそのうちの1件がIPRで争われたとしても、他の特許の有効性は争われない、つまり「特許は有効」との前提で訴訟を継続させてもらうために、複数の特許を持っておくべきと考える傾向があるかもしれない。日本ではそこまで考えて戦略することはないだろう。日本では、訴訟を前提にしてクレームを作ることは少ないと思われる。

- 米国に比べて日本では特許権が活用されていないとの意見を目にすることがあるが、訴訟件数が米国よりも少ないだけであって、当事者間交渉は適切に実施されているというのが知財部の肌感覚である。

<知財サービス業者>

- 企業が米国市場に参入しようとする際には特許訴訟に直面するリスクが高まるのが一般的である。
- 嫌がらせのように解釈され得る訴訟は近年減少している一方、要求される損害賠償額は増大しつつある。特許権者、訴訟当事者はより積極的かつ攻撃的になり、ITCに輸入差止めを求めたり、欧州統一裁判所、さらにはアジアの裁判所などにも訴訟提起したりするなど、手を広げている。
- 米国法はこれまで大きく変わってきた。特に米国発明法（Leahy-Smith America Invents Act : AIA）の影響は大きく、また、差止め命令に対する司法判断にも変化が生じた。現在、特許は、訴訟に持ち込める強い権利をもたらすようになったが、一方で、IPRなどになると、自分が所有する特許が減少する可能性は高くなる。
- 特許訴訟の大半は米国内で発生する。
- 友が友を訴えることはある。時には、企業が、自社製品を数多く購入している取引先を訴えることもある。法廷において敵同士で争っていても、後に友人になることは可能である。長年に亘って数億ドルを投じる争いを続けてきた大手2社が現在は協力し合うことで折り合いをつけ、ライセンス契約を締結しているケースもある。
- 知財訴訟における情報開示は今後のトレンドになるだろう。政策的な観点から見ると、裁判官は特許権者寄りであり、知財関連の委員会の主要メンバーであるThom Tillis上院議員やChris Coons上院議員なども特許問題に関して特許権者寄りである。
- 文化的に日本の企業は訴訟を避けたい心情が強いと思われる。訴訟への関与に关心がある日本企業は多くない。ただし、そうした状況は劇的に変化しつつあるようだ。ここ3~4年の間に、知財に関しては、訴訟をせずにマネタイズすることはできないとの認識が広がりつつあるようで、これは大きな変化

である。従来の意思決定に比べると、より多くの企業が、目の前で展開されている取引の流れに基づいて意思決定をしているように見える。このトレンドの変化の一因は、複数の日本企業が訴訟で成功していることにあるだろう。米国においては、訴訟はビジネスの一部であり、より受け入れられている。

- 米国とそれ以外の間の大きな違いの一つは、紛争やエンフォースメント⁵などが結果として訴訟につながる状況であろう。訴訟に慣れていない企業にとっては、数百万ドルの訴訟費用は大きな驚きをもたらす。米国外の地域によつては、5万ドルで問題を処理できる場合がある一方、米国において5万ドルでできることと言えば、苦情文書の作成ぐらいである。

1.4.2 國際的な訴訟における裁判地選択

米国では特許訴訟費用が巨額となることなどを受けて、国際的な知財紛争を解決する場所として、米国外の地域を選択する企業が出てきたようである。欧州では友好的な和解が多く、法廷まで持ち込まれることは少ないとの声もある。また、米国では金銭的な解決を求めて訴訟するケースが多い一方で、訴訟では差止め命令が出にくくなっていることから、差止め命令を求めて欧州に提訴するケースが多いとの指摘もあった。

<一般企業>

- 日本は損害賠償額が低く、権利化する意義を問う声もあり、無形資産の活用において課題となっているかもしれない。

<知財サービス業者>

- 国や地域によって法的構造は異なる。多国籍企業は欧州のディスカバリーの規則などを理由に欧州で裁判を行うようになったと考えている。欧州では米国の連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit : CAFC）や最高裁判所よりも具体的な判決が行われる傾向がある。企業としては裁判費用も抑えたい。米国で訴訟が減少している背景には、そうした理由もあると考える。
- 米国は訴訟大国であり、特許侵害の判決が下されると数百万ドルを失うこともある。欧州では、友好的に和解することが多く、法廷まで持ち込まれることは少ない。米国においては、「保護」への意識が極めて強い。自社の知財を保護しなければ、訴訟で数百万ドルを失うリスクが生じる可能性があるからである。欧州でも当然、知財は重要であるが、訴訟の金額を見ると、欧米間

⁵ 知財権を侵害する行為に対し、それを阻止するための様々な救済手段とその手続全体。

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/66_enforcement_j.pdf

で大きな違いがある。米国進出を目指す日本企業にも同じような懸念があると思われる。

- 米国と欧州の市場は異なり、米国では金銭的な解決を求めて訴訟するケースが多く、欧州では差止め命令を求めて訴訟するケースが多い。
- 中国は特許裁判所を強化しており、強力な知財制度を有しているという話は多く聞くが、現地での訴訟状況を見る限り、それが真実であるかどうかは分からぬ。

1.4.3 訴訟対応

米国においては、知財に関する警告状が送られてくる前に訴状が届くこともあり得るなど、訴訟が身近なものであることを意識しておく必要がある。裁判を訴えられた場合でも、裁判で訴える場合でも、弁護士などの専門家との相談が必要となるため、普段から訴訟となった際に頼れる専門家とのコミュニケーションを行っておくことが大事である。訴訟により開示され得る情報などにも配慮する必要がある。

<一般企業>

- 提訴されるとの情報を受けた場合はすぐに弁護士に相談する。警告状の場合は、相手方を分析して対応策を検討する。
- 米国では、警告状の前に訴状が届くこともあり得る。一般的な対応として、提訴されたら向き合わざるを得ず、弁護士に依頼することになり、その時点から費用が発生する。
- NPEへの対応は企業によって方針が異なる。NPEのコミュニティ内、同業の企業間の情報交換は積極的に行われているようである。あるNPEに和解金を支払ったという情報が他のNPEに流れ、そのNPEから新たな警告状や訴状が届くことも想定される。
- 訴訟によって開示される情報については注意している。訴訟により、自社がこの分野で最初にライセンスを受けたといった情報や、他社とこのような金額で和解したといった情報が明らかになり、それが後々の交渉で利用されることが懸念される。

<知財サービス業者>

- 競合他社を特許侵害で訴えることは、自らの権利を正当に主張していることであり、米国における評判を落とすことにはならないと考えられる。他方、競争関係にない他社を訴えた場合、その権利行使に疑問を呈する者もいると考えられる。
- 特許権者として誰かを提訴した場合、最終的にUSPTOのIPRに行きつく可能性が高い。費用が安くなるので良いことのように聞こえるかもしれないが、実際には高い割合で特許権の価値の減損・消滅が発生するため、特許権者に

とって好ましい結果になるとは限らない。

1.4.4 知財訴訟ファンド⁶

近年、米国における知財訴訟ファンドへの関心が高まっている。高額な知財訴訟費用をファンドに頼ることは選択肢の一つであるが、その一方で、特許訴訟に資金援助を受けることが企業活動に何らかの悪影響を及ぼすことがないのかを不安視する声がある。

また、ファンドが訴訟当事者の意思決定に実質的に関与する訴訟当事者一部であるとも考えられることから、訴訟手続きにおいて、ファンドの利用の開示を裁判所が求める動きも見られる。この動きについて、問題視していないファンドもいるようであるが、ファンドの利用者側では、ブランドイメージに悪い影響が出ることを懸念する声もある。

a) 背景と実態

<知財サービス業者>

- かつては世界的に特許訴訟への資金提供はなく、米国でも認められていなかったが、15～20年ほど前から、オーストラリア、英国、そして米国で、民間のファンドが訴訟に資金提供するようになった。このようなファンドは、訴訟当事者に、ノンリコースローン（nonrecourse loan）と呼ばれる融資形態で5万～1,000万ドルほどを訴訟費用として事前に提供し、引き換えに請求額全体の70～80%を要求する。これは成功報酬型ではない。このような組織は基本的に法的請求権を購入していると言える。20年前には存在しなかったが、現在は巨大産業となっており、150～500億ドル規模と試算されている。こうした資金提供は、様々な国で実施されており、国際的な資金提供活動が行われることもある。
- 知財訴訟は極めて高額で、長期に及ぶことから、知財訴訟ファンドの利用は、資金提供者側にとってはある意味で理想的と言える。訴訟資金提供者として名の知れた企業や投資グループもあり、米国内で数多くの特許訴訟に資金を提供している。最近は、潤沢な資金を持つ大手企業でさえも、こうした訴訟資金提供者からのアプローチを受けていると聞く。つまり、収益化するツールとして特許訴訟が利用されているということである。
- 知財訴訟のファンドは、訴訟費用が不足している場合の選択肢として考えることが可能である。ただし、ファンドは金銭的な解決によるリターンを目的として投資するので、侵害品の差止めのみを求める場合などにはファンドを期待することはできない。
- 訴訟に投資する投資家、部分的な成功報酬制度で訴訟に関与する法律事務所

⁶ 具体的なファンドの活用方法や課題については 2.2.3(C)参照。

- などと結びつくことで、企業は、訴訟費用の継続的な支払いから逃れることができ、賠償金が認められればその恩恵を受けることができる。
- 特許権侵害訴訟の30~40%は第三者が資金提供している可能性がある。実体のある訴訟ではなく、和解金目的と思われるような訴訟への資金提供も含めると、第三者による資金提供の割合はさらに高まると考えられる。

b) 課題

<知財サービス業者>

- ブランドイメージに敏感な企業にとって、特許訴訟に資金面での支援を受けることは、悪い風評につながる恐れがある。米国、欧州、アジアの企業の多く、そして商工会議所は、知財訴訟への資金提供は「脅威」と考えていると思われる。なぜなら、資金提供を受けている請求の大半は大手企業を相手取って行われているからである。かつて大企業を被告とする集団訴訟で原告側が資金提供を受けていた事例もある。訴訟の資金提供者はまた、株価への影響においても脅威となっている。
- 知財訴訟に誰が資金を提供しているか、どのように資金提供しているかという情報の多くが公になっていないという透明性の問題がある。これは法廷で問題を引き起こす。

c) ファンドに関する情報開示の動向

<知財サービス業者>

- 訴訟手続きにおいてファンドの開示を求める動きがある。デラウェア州の連邦地方裁判所は数多くのファンディング事例やNPE事例を扱っており、同裁判所のColm Connolly首席判事は、先般2種類の開示義務を命令した。1つは、もし訴訟ファンドとの間で非償還型資金調達契約を結んでいる場合は、その事案、資金提供者の身元、その資金提供者が和解を管理する権限の有無について開示するよう求めたというものであり、もう1つは、事業体の所有者について開示するよう有限責任会社(LLC)に義務付けたというものである。
- 知財訴訟ファンド側からすると、訴訟手続きにおいてファンドの開示が求められること自体に問題はない。ファンドは、開示されると理解した上で関与しており、通常、不利益が生じるようなことはない。現実的に、以前は資金源について報道発表が出ていたこともある。企業側にとっても、透明性を示し、自分達の活動に隠すべきことではないとの立場を明確にすることは重要であると考えられる。
- 自社の契約や理由について開示されることを望まない企業やファンドがあるのも事実であり、それは正当なことだと思われる。なぜなら、それらが相手方に有利に働く可能性があるからである。資金調達の構造や優先順位が分

かると、被告はそれを有利に働かせることができる。

- 知財訴訟において資金提供情報を開示させようとする動きについては、特に問題は感じない。もしアウトカムの利益が得られる場合、企業への投資を検討している投資家にとっては、開示はある意味で有益なものである。なぜなら、そこに追加の収入源の可能性があることを知ることができるからである。
- 資金提供情報が開示されることによるネガティブな側面は、それが被告側からの報復につながる可能性がある点である。また、それらの資産を別の事業者へ移す場合に一部を損なうことにつながるかもしれない。

2 知財活用体制

本章では、知財の活用を担うのが誰であるのかを調査した結果を取りまとめた。各企業の知財部が果たす役割、知財活用に関わる関係者、意思決定の過程、外部組織の関与などについて、その要素ごとに紹介する。

2.1 企業内の知財活用部門

企業における知財の管理は、大別して、社内で行う場合と、その業務の多くを外部組織に委託する場合とがあり、日本企業に比較して米国企業は外部業者への依存度が高いという声が複数あった。知財の権利化、維持管理、活用といった知財管理に関する様々な要素について、それぞれの担当者が異なる場合もある。

知財の活用という側面においては、知財を専門的に取り扱う知財部と、その知財を利用している事業部との双方が関与するケースが多いというのが本調査での結果である。本調査の範囲では、知財と事業とを切り離して考えている企業はなく、事業に必要な知財は何か、事業に不要となったがマネタイズの可能性がある知財は何かといったことを、知財部と事業部とが協働しているケースがほとんどであった。

2.1.1 知財を管理する部署

知財に関する業務は様々であるが、権利化を担当する部署とその後の活用を担当する部署が同じ場合もあれば違う場合もあり、事業部との関連性も知財部の構成に影響するようである。知財に関する業務を全て社内で行うか、外部組織を利用するかにより、知財部の人員構成や規模に変化が生じる。

米国企業とそれ以外の地域の企業では、知財関連の業務への取り組み方が異なる傾向があり、米国以外の地域では知財部が知財に関するほぼ全ての業務を担当する一方、米国企業の知財部は規模・人員とともに小規模で、法律事務所などの外部組織との共同作業で知財の管理を行っている場合が多いという意見が複数あった。

<一般企業>

- 知財を取得する部署と知財を活用する部署がある。知財取得部署と知財活用部署とは密にコミュニケーションをとっており、権利を取得する前から綿密な話し合いが行われる。知財取得部署が活用を検討する場合もある。
- 基本的には権利化とその後について担当者は変わらない。ただし、訴訟や知財取引となると特別な経験や専門スキルが必要となるので、その経験やスキルを有する人材を揃えたチームがある。
- 知財を権利化する部署と他者から訴えられた訴訟に対抗する部署がある。「特許はあくまで事業に貢献するためのもの」という社内方針があり、純粋なマネタイズに特化した部署はない。

- 特許の管理は基本的に BU (ビジネス・ユニット) 単位である。知財部は全社の知財の統括を担当する。
- 知財を含め、事業ごとに独立採算制 (BU) となっている。
- 米国の知財部は、米国内にある開発拠点発のアイデアの出願、権利化がメイン。事業部ごとの予算内でアイデアを取捨選択する。
- 本社で決定された知財戦略のうち、米国に関するものについては知財担当者を米国駐在員が必要に応じて支援している。従来は「知財は自分達のビジネスを守るためにある」という考え方があったが、無形資産の価値を高めて事業貢献をしていく考えが浸透しつつあり、米国での活用方法の模索を始めた。米国企業出身のスペシャリストからアドバイスをもらうなどしている。
- 米国本社の知財部門には約 100 名のスタッフがあり、そのおよそ 60% は特許弁護士、30% はパラリーガル、残りは、法務活動を管理、支援する業務担当やデータ分析担当者である。商標担当者は少ない。大きな事業部門の場合、4~5 名の特許弁護士がいる。各事業部門に割り当てられている特許弁護士は、互いにカウンターパートのような存在になっている。

<知財サービス業者>

- 米国企業は、法律事務所と社内の知財部との間で共同作業を行っている場合が多い。知財部は一般的に小規模で、人員も少ない。彼らの主要なタスクは、外部の弁護士を使って全ての知財関連業務を任せ、それを管理することである。
- グローバルな企業（欧州企業）の場合、知財戦略の策定は本国で行われる場合と現地で行われる場合の両方がある。
- 米国では、より少ない資金でより多くのことを行うのが一般的なテーマであり、成熟した知財部の構築に多くの投資は行われない。その他の地域では、知財部の構築は必須であるとの認識があるようである。米国内にも、本格的に大規模な知財部を擁しているところはあるが、多くはない。
- 米国企業とそれ以外の地域では、知財部署の在り方に違いがある。一般的に、米国以外では、知財部が知財に関する全ての業務を担当する。外部の弁護士は、知財部門だけでは対応しきれない業務や、知財部がない他国での出願などを担う。数万件の特許を保有する欧州の企業の例だと、Tier 1、Tier 2 の特許（重要度の高い特許）の出願は全て社内で行う。それらが自社ビジネスの中核に近いからである。Tier 3、Tier 4 の特許出願のみ外部に委託している。

2.1.2 知財の管理に関する判断

知財の管理は、知財を保有・実施する事業部と社内全体の知財を把握している知財部とで二元的に行われているケースが多く、そのため、知財の活用については、事業部の判断と知財部の判断とが重畳的に行われることが多いようである。事業部

と知財部とでどちらが優先的に判断するのかはケースバイケースであるが、まずは事業部による判断が行われ、次に知財部が再判断を行うという形が本調査の範囲では主流であった。企業により、知財に関する業務を本社に集約する場合と、知財の管理に関する機能の一部を事業部に付与する場合とがあり、事業部に知財弁護士などを配置して事業部単位での知財管理機能を高めているケースも見受けられる。

<一般企業>

- 本社が米国で取得した権利と、米国子会社が取得した権利とで管理手法が異なる。本国では知財を管理する専門部署が活用の是非を判断し、米国では事業会社ごとに判断する。米国内で取得した知財に関する決定権は各事業会社にあるが、本社へ報告しており、特に売却などの大きな事案は本社が判断する。
- 知財は事業と紐づいているため、他者から知財を購入する際の判断主体は基本的に事業関連部署となる。事業関連部署に対して知財活用部署が意見することはある。
- 事業戦略が基盤であり、そこに知財戦略が加味される。このため、事業と共に知財（特許）を購入することが多く、知財の購入だけを目的として行動することは極めて少ない。
- 米国で取得した特許と日本で取得した特許とで、米国における涉外担当は同一であり、戦略立案の協議は本社で行う。米国では米国弁護士による協力を得ながら実践していく。
- 本社で知財戦略を決定し、米国に関するものについて米国の駐在員が支援する場合もある。
- 海外独自のビジネス（極ビジネス）であるか否かに関わらず、基本的に知財権は全て日本本社で管理している。したがって、極ビジネスを売却する時は、極力現地の意向に沿って知財権の移転処理を実施する。海外子会社による知財管理は、予算の兼ね合いや事業の重複の可能性などの要因で難しい。知財のマネタイズ判断は本社のみが行う。知財を売却する際は、グループ内全事業への影響度を確認する必要があり、その確認を海外子会社で行うのは難しい。
- 知財の管理はコスト面も含めて BU ごとに行っているため、売却・放棄判断は BU で行う。ただし、放棄する特許は一度本社知財部で確認し、ライセンスや売却の可能性などを再検討する
- 事業ごとに独立採算制（BU 制）を採用しているため、放棄するかしないかは事業部で判断する。本社知財部がその知財権を必要であると判断した場合は、本社が予算をつける。判断基準は、①他事業部のビジネスで活用できるか、②権利行使に使えるかの 2 点である。他社が実施している可能性が高ければ、自社で実施していない場合でも、将来のマネタイズや、カウンター特

許としての利用が考えられる。このような状況から、「事業部が特許を管理している」「本社知財部で特許を管理している」と一概に切り離すことはできず、知財を事業部と本社知財部とで共有しているイメージである。

- 特許を売却するとなった場合は、全ての事業部に売却に問題がないか確認し、必要とする事業部があれば、その事業部で費用を負担して維持する。
- 事業部＋コーポレートとして目指すべきところについて知財部から方針を出している。
- 知財部門内において、特許ポートフォリオ戦略チームがポートフォリオの分析を行い、エンタープライズ（事業）チームが全ての知財管理ソフトウェアの管理を行っており、知財に関するガイダンスや提案を各事業部門へ提供する。これを受け、最終判断を行うのは、各事業部門である。
- 知財部門のエンタープライズ（事業）チームの担当者は、海外の知財チーム担当者も含め、企業全体のエンタープライズ知財戦略を担当している副最高知財法務顧問（Deputy Chief IP Council）に報告し、副最高知財法務顧問が各事業部門に伝達し、それぞれのビジネスの知財管理戦略に反映させる。
- 各事業部門の知財弁護士は、知財の優先付けに関する最終判断を支援する。この手法は特に、財務状況が厳しい時には有益であり、予算管理を慎重に行なながら、重要で維持すべき知財の特定や、手放すことができる知財の特定に関する判断を行うことができる。各事業部門の筆頭知財弁護士は、最高知財法務顧問（Chief IP Council）に報告する。
- ビジネス運営は、「play small」と「play big」という2つの要素で構成されている。細かく分類された事業部門は、それぞれが独立してビジネスを行い、取り組めるよう権限を付与されており、それぞれの具体的な市場に適応し、調整できるようになっている。これが「play small」である。その一方で、大企業としての組織規模や事業範囲を活用することも可能で、これが「play big」である。知財部門も極めて同じような形態であり、各事業部門の知財チームを先導するリーダーが数多くいる（「play small」）一方で、大企業としてのベスト・プラクティスを活用している（「play big」）。
- 企業によっては、成熟している事業部、すなわち、成長が鈍化して新たな知財は少ないものの多くの収入を得る可能性がある事業部と、今後の成長が見込める事業部、すなわち、当面の収入は多くないが将来のイノベーションに期待が持てる事業部があり、知財部として、成熟している部門よりも、今後の成長が見込める部門により多くの資源を投じる場合がある。

<知財サービス業者>

- 顧客が所在する国、顧客の企業規模、知財のライフサイクルにおける位置づけなどによって、「ポートフォリオで何をするか」、「どの市場に最初に参入するか」、「最良の保護措置は何か」、「マドリッド協定議定書（Madrid Protocol）

⁷などを使った国際登録をするか、それとも個別に登録をするか」といった点で、知財サービス業者としての助言内容が変わることはある。伝統的な組織で世界的な名声もある企業が選ぶ知財管理手法と、小規模な予算のスタートアップが望む手法が異なる場合もある。

2.1.3 企業内における連携

知財は事業の一環として扱われ、また、事業に貢献する知財が追求されることもあり、事業部と知財部の間での連携が密に行われていることがうかがえる。そして、知財部と事業部との結びつきは今後も高まっていくことが予想される。加えて、知財に関するコスト管理や資産管理の観点から財務部の関与も強くなる可能性がある。

企業が知財を経営に活用していくためには、経営陣が知財の価値を把握する必要があり、また、企業によっては、IP ランドスケープといった活動により、経営陣の知財への理解が深まっていることも想定される。企業の経営陣と知財部との相互理解の重要性から、その相互理解を深めるための支援を行う知財サービス業者も存在する。

<一般企業>

- 事業の一環として知財の活用があることから、知財の活用に関する決定は事業計画の一環として事業会社によって行われる。したがって、知財の売買の判断は事業部が行うが、その際に知財の取り扱いが論点となれば、知財部門との協議が行われる。知財部門から知財の売買に関して提案することは可能であり、その関与の度合いを高められるかどうかは社内的な課題である。
- ある標準化の取組に関して、他者が所有する特許を確認し、アライアンスを結ぶ相手について提案するという役割を知財部が主導してきた。このように事業計画に知財部の分析や提案が関与できたことは、標準化戦略での成功につながった要因の一つであると考えられる。
- 「事業に貢献する知財」を確保するために、知財部は事業部と連携していく必要がある。従来であれば知財部は発明者や R&D 部門とコミュニケーションを取ることが主流であったが、最近は事業への貢献という観点から、事業部の企画部門や事業部長を交えた会議を行う機会が増えている。
- 社内には様々な事業があるため、知財部と事業部がどこまで連携するかはその内容次第。特許の売買に関する判断もケースバイケースである。どの部門が費用を負担するか、R&D が事業に付随したものであるかなどによっても判断は異なる。事業によってポリシーが異なる場合もある。知財部の判断だけで特許を売却できる場合もあるが、事業部の承認が必要な場合も多い。

⁷ https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/seido/madopro_beginner.html

<知財サービス業者>

- 一般的に、知財部による知財活用の内容は事業部に影響を及ぼし、事業部の活動が知財部に影響を及ぼすこともあり得る。その一方で、知財活用の方向性や必要事項に関して、財務部門が関与することもある。特許の出願、法的手続き、維持管理を 20 年以上に亘って行なうには膨大な費用がかかり、積み重なると数万ドルに及ぶ。資金のある企業は、特許ポートフォリオを維持するという判断をする傾向にあり、そこに多くの資金を投資する。このため、財務部門や最高財務担当者（CFO）はその費用を非常に懸念する。
- 一般的に、企業の上層部にとって、知財について真の理解をすることは非常に難しいことである。発明の特許出願や維持管理といった業務は知財部に任せているため、自社が適切な特許を有しているかどうかを理解することが容易ではない。一方で、知財部は、ビジネス言語で会話する能力が十分ではない場合がある。

2.1.4 企業の知財活用に関する動き

知財サービス業者からの伝聞情報であるが、米国内の企業で知財の活用を担当する部署では、少数精銳化と外部組織の利用が進んでいるようである。企業の知財部は、知財の管理や活用に関する業務を外部組織に委託し、外部組織の業務を管理することを責務とするケースが珍しくないようである。

<知財サービス業者>

- 知財は今後ますますビジネスに重要なものとなることが予想される。知財に関する業務は、コストセンターから真のビジネスコンサルテーションへと変化し続けている。
- 少ない人員でより多くの業務を行うために、知財管理サービス企業が提供する様々な自動化ツールにより生産性を強化する傾向がある。
- 米国企業において、予算に対するリターンが小さいことから、知財部門がコストセンターとみなされ、規模や予算を縮小しようという動きはある。法律事務所に特許出願などの知財関連業務を依頼すると費用は高額になりがちであるが、法律以外の知財管理業務（出願準備、特許調査、年金の支払いなど）を知財サービス業者に任せることで費用を節約できる場合もある。
- 企業の知財部がかつてほど強力ではないと指摘する声がある。例えば、ある大手企業のビジネスは大幅に変わっており、20 年前頃には 100 名いた特許弁護士が 30 名に減少した。特許がかつてほど価値のあるものではなくなり、予算が減少している企業もあると考えられる。
- 多くの企業の知財のトップは、近年、かつてのような権力やスタッフ、予算を有していないようである。企業の知財部門には、自己主張の強い人は少ない。知財関連の活動が法務顧問レベルへ移っている場合もあり、知財コンサ

ルタントが対話をする相手が法務顧問となる場合もある。最も多くのやり取りをするのは実務を行っている弁護士（working attorney）である。

- 知財を使って利益を追求することに積極的な人々がいる。彼らは企業の法務部門にいるようなタイプではなく、ビジネスを動機として自ら組織を立ち上げ、物事を動かす。こうした取組を企業内で実施するためにCEOや法務部門を説得することは、それをできるだけのパーソナリティがない限り、難しいだろう。

2.2 外部組織の活用

知財を所有する企業による外部組織の利用状況は様々であり、積極的に外部組織を利用している企業もあれば、外部組織を利用する機会はほとんどないと回答した企業もあった。外部組織の利用者の属性は、基本的には企業の知財部の上層部または知財担当弁護士であることが多いものの、企業の規模や組織構造によって異なるようである。

知財の管理及び活用に関して利用されている外部組織のサービスには、リーガルサービス（主に法律事務所）、知財取引（主にブローカー）、訴訟資金ファンド、知財管理サービスなどがあり、いずれについても、利用する上でのメリットやデメリットを把握しておく必要がある。

2.2.1 外部組織の利用状況

知財の権利化、維持管理、権利行使などについて、外部組織を全く利用していないケースはないと考えられるが、その業務内容などにより外部組織の利用形態や利用頻度が異なる。外部組織を利用した場合の業務品質、業務効率、コストなどについて各企業が評価し、総合的な判断のもとに外部組織が利用されていると推測される。上述のとおり、米国企業は日系企業に比較すると法律事務所などの外部組織をより積極的に利用している可能性がある。

<一般企業>

- 外部組織との連携は、日米で積極的に行っている。
- 米国企業の方が経理上外部組織を利用しやすい状況はある。
- 米国の場合、弁護士を通さなければならないことがたくさんあるので、弁護士を使う機会が多い。
- 本国で知財管理が行われていることもあり、米国で外部組織を利用することはほとんどない。社内弁護士にも一任することはせず、知財部が知財の評価、管理を行う。米国企業の知財部は外部のサポートを利用しているイメージがあるが、必ずしも全てがそうではない。
- 外部組織には特許訴訟に対する防衛手段を提供するところもあるが、グルー

プ全体の総収益に基づき会費が設定されている場合などは、総収益を構成する各事業の規模や内容によってコストに見合う効果がないと感じることもある。

- 知財の運用に関するプロセスやシステム管理の多くは社内で行っており、これには特許ポートフォリオの追跡や分析、最適化が含まれる。
- 外部の知財管理ソフトウェア&サービスを使っている。色々な機能があり、年金管理など、目的に応じて色々なサービスを利用している。
- 欧州、イスラエル、アイルランド、中国に特許弁護士を抱えているが、知財部の約9割は本社がある米国を拠点としている。

<知財サービス業者>

- 米国企業は知財管理について外部組織を積極的に利用しており、外部組織の利用に抵抗はない。
- 外部機関を多く利用する米国企業の知財部の場合、社内分析をきちんと行えるチームを有していない可能性があり、そこにコンサルティング・サービスの市場がある。
- 米国では、法律事務所と企業知財部との間の共同作業が多い。知財部は一般的に小規模であり、その主要なタスクは、外部の弁護士に全ての知財関連業務を任せ、それを管理することである。企業が利用する法律事務所は1つではなく、複数の法律事務所によるレポートやパフォーマンスを比較、評価し、費用体系（一律料金か様々な料金体系かなど）を検討する。この方がコンサルティング業務に関する予算をより容易に操作しやすいのかもしれない。
- 「革新的」を自負する大手企業の経営上層部は、企業がリスク評価を定期的に行うことを求める。その際、自社の特許ポートフォリオや慣行を点検し、客観的な助言をする外部の人間を必要とする。加えて、リスク評価には数多くのツール、経験、業界の知識が必要である。

2.2.2 外部組織の利用者の属性

企業における外部組織の利用担当者は、知財部の上層部や知財担当弁護士であることが多いものの、企業の規模や構造によって異なるようである。例えば、スタートアップなどの小規模な企業である場合は創立者やCEOが、中規模の企業の場合は経営陣や最高技術担当者となることが多いとの意見があった。

<知財サービス業者>

- 知財サービス業者とのやり取りは、知財部のトップが行うことが多い。企業によってその構造は少しずつ異なり、知財弁護士のトップ（Chief IP Counsel）や特許訴訟のトップである場合もあるが、一般的には知財トランザクションの責任者である。大企業の場合、知財部のトップではなく、外部組織や他社

との関係を管理する人物が担当者となる。

- 企業の知財担当弁護士である場合もあれば、知財部門の管理職である場合もある。財務担当者が関与することもある。
- 企業の規模によって異なる。スタートアップの場合は創立者やCEOで、小規模及び中規模の企業の場合は経営陣や最高技術担当者となることが多い。
- 一般的には企業の知財チームのトップか、知財法務部門のトップ、知財オペレーション・スペシャリスト（パラリーガル）、企業と提携関係にある法律事務所である。特許サーチの場合は、R&D部門や文献管理者とやり取りをすることが多い。商標の場合、文献管理者はおらず、商標実務担当者（一般的にはパラリーガル）となることが多い。

2.2.3 外部組織の活用方法と課題

本項では、リーガルサービス（主に法律事務所）、知財取引（主にブローカー）、訴訟資金ファンド、知財管理サービスに関する意見について取りまとめた。いずれも、利用する場合のメリットとデメリットとがあることに留意する必要がある。外部組織が提供する知財管理サービスや知財活用支援は様々であり、自社の目的に適う外部組織及びサービスを見つけることが肝要である。

a) リーガルサービス

<一般企業>

- 厳選した少数の法律事務所で構成される優先的プロバイダ・プログラムがあり、法律事務所の特性（技術専門性や法的専門性）に基づいて業務を振り分けている。例えば、訴訟を行う法律事務所、デューデリジェンスを行う法律事務所、出願の草案作成を行う法律事務所などである。
- 権利取得が目的であれば法律事務所に依頼する。社内の特許を社外へ持ち出す際に政府系のイノベーター・プログラムを活用することもある（米国ではあまりない）。
- 以前は知財管理が社内弁護士個人に大きく依存しており、その弁護士が辞めるとポートフォリオの内容などの重要な知識が失われるという状況が続いた。新たな弁護士がポートフォリオを効率的に管理できるようになるには数年を要する。また、個人依存の業務管理が原因で経験を積んだ人材の配置転換が困難になり、担当弁護士は特定の業務に長く携わり続けることになる。こうした問題を受け、担当者が交代しても参照できるようなシステムを作ることに取り組んだ。外部組織への委託、ソフトウェア・AIの試行などを行ったが、結局は、社内の全ての弁護士が力を合わせ、ポートフォリオを調査し、資産を分析し、それらが全て社内のドケットシステムに入力されていることを確実にすることが最良であり、その代替策は見出されなかった。この取組を成功させて現状に至るまでには数年を要した。

<知財サービス業者>

- 企業は「法律事務所に任せておけば安心」と考える傾向にあるが、法律事務所は代理業務の一部を外注している。法的手続の代理人としては必要であるが、弁護士でなくてもできる業務を依頼して、高コスト化させているおそれがある。
- 知財ビジネスを真に理解するプロフェッショナルが不足している。特許の権利化や訴訟の方法を理解している弁護士はいるが、知財に関する専門性を有しているとは限らない。
- 米国市場への参入を検討している日本企業が訴訟に関する不安を抱えている場合、米国内で先行技術調査や特許調査を行い、知財弁護士による法律的見解を提供するサービスを利用することも可能である。この法律的見解は、リスク軽減を約束できるものではないが、その技術で市場に参入する際のリスクがどの程度なのかについて知識を得ることは有益である。

b) 知財取引

<一般企業>

- 米国では、知財の売却先を探す場合やマーケット情報を入手するために外部のブローカーを利用することがある。産業界の変化に合わせて、ブローカーも自らの強みなどを活用して変化している。ブローカーは、米国中心といえども、グローバルに中国や欧州も注視しながら活動していると思われる。
- 自社内で関心がないか、自社の事業部門以外でライセンス化の可能性がある知財のライセンス又は売却先を探そうと、数多くのブローカーを使った経験がある。
- 知財ブローカーは米国内に数多くあるが、ブローカー活用経験がないため、アドバイザーから長年の関係があり、信頼できる企業・組織を紹介してもらうようにしている。
- 10年以上の涉外経験や売却経験から数多くのブローカーを試したが、信頼できないブローカーが多い印象がある。成功報酬で依頼することが多いが、そうなると対応が鈍くなる。
- 事業部門が特許放棄を決定し、会社全体としても特許放棄を決定した上で特許の売却をブローカーに依頼したことがあるが、このような場合にはブローカー側の対応が悪く、ブローカーとの関係が悪化する恐れがある。
- 成功報酬型のブローカーの場合、取引が成立しないと利益にならないため、知財の売却先を探すタイミングでは積極的に動いてくれない印象がある。その観点で、費用対効果が低い業者が多い印象もある。
- 売却に当たりブローカーを利用する場合にはブローケージ・アグリーメントを結ぶが、細かく規定することを嫌がるブローカーもいる。自社のビジネス

への影響も考慮して、ブローカーの言いなりにならないよう内容を細かく規定するのが自社の方針である。どのタイミングでブローカーが自社の承認を取る必要があるかという点などを細かく規定しており、このような個別の要求に応じるブローカーしか使わない。

- ブローカーによってはスタートアップ企業を対象に大企業への対応を働きかけるところもある。一部の知財サービス業者が運営している知財プラットフォームで売り込みをすることも可能と思われる。このようなプラットフォームは、大企業や先端技術開発を行っている企業も見ることが多く、そこで評価されれば取引のきっかけが得られるかもしれない。

<知財サービス業者>

- 一般的に、特許ブローカーは、個人やプラットフォームとして活動し、ポートフォリオの詳細を示さずに第三者への売却を提案する。具体的には、特許ポートフォリオを有していることやクレームチャートを示した上で、秘密保持契約（NDA）に署名するなら、売り手や価格に関する情報を提供するといった提案をする。
- 米国市場に参入しようとする企業、米国市場でビジネスをする企業は、訴訟リスク軽減に取り組む知財サービス業者の会員になることで、専用のデータベースにアクセスし、提訴されるリスクの軽減・回避に取り組むことができることに加え、流通市場でどのような特許が売買されているのかについて情報を得ることもできる。
- ライセンシングやマネタイズの専門家は、顧客がランドスケープで得られた情報を基に、ツールを使いながら、追求すべき策について顧客が判断することを手伝うことができる。

c) 訴訟資金ファンド

<一般企業>

- 原告訴訟の資金をサポートするファンドの利用を考えたことはあるが、訴訟をやめたいタイミングでやめられなくなったりするなど、自社の判断が制限されることがある。また、訴訟手続きの過程のどこでどれだけ経費がかかるかも分からぬため、経理上の手続も煩雑になる。
- 特許訴訟のファンドから融資を受けるためには、相応の賠償金が得られる可能性などについて、ファンドの審査を受ける必要がある。
- ファンドの利用を検討したことはあるが、ファンドからの要求が厳しく、他にも権利行使できる他者がある場合に、それらも提訴するよう求められるなどと聞く。訴訟提起したい特許を提示したところ、「この内容ではダメだ」と突き返されることもある。ファンドを活用している日本企業は数社程度であると考えられる。知財訴訟にかかる費用は事業部から出るが、知財部として

成果を確約できる事案でない場合は事業部も費用の拠出を渋るため、ファンドを頼る動きになる可能性がある。

<知財サービス業者>

- 訴訟の資金提供者は、直接又は法律事務所を介して、特許権者にアプローチして特許訴訟への資金提供を提案し、自らの利益のために活動する。
- 訴訟に資金を提供する業者や、そうした訴訟資金提供業者と協力する知財サービス業者もいる。訴訟に投資することに意欲を持つ投資家があり、部分的な成功報酬制度でこれらの訴訟に関与する法律事務所もある。
- 特許権者の関心事とファンドが目指す目標の間には不一致があり、ファンドが目指す資金の基準と特許所有者が目指す資金の基準が異なる場合がある。一般的には、特許所有者の目指す資金の基準の方が低く、この不一致が問題を引き起こすこともある。
- ファンドにとって価値があるのは、侵害されている特許である。すなわち、実際に使用されて訴訟の対象となった特許や、ライセンス供与が可能な特許である。侵害されている場合、米国内では6年前に遡って損害賠償を算出できることから、デューデリジェンスが可能である。
- ファンドの要求は厳しい (very picky)。1件の特許を保有しているだけでは足らず、ポートフォリオを有し、それがファンドの望む適切な分野のものでなくてはならない。また、契約する際には、顧客にとって最善の利益とはならない制約が付けられることがしばしばある。
- ファンドから資金を受けて訴訟を行った企業が数年間の訴訟を経て和解しようとした際に、ファンドから和解しないようにと提訴された事例がある。

d) 知財管理サービス

<一般企業>

- 知財サービス業者の分析・広報能力を利用してロビーイングを行う米国企業もあるという印象を受けている。
- 知財管理サービスは数多く存在するが、自社に合った業者を探すのは容易ではない。

<知財サービス業者>

- 一般的に、米国の大手企業が利用する知財管理サービス企業数は、業務内容により異なる。翻訳、出願、年金管理システムといった業務の多くは1社のサービスでカバーされ得る。一方、特許調査や先行技術調査といった業務については、調査結果を比較したい、特定のサービスにしかない独自情報があるといった理由で、複数企業のサービスが利用されやすい。
- 自社の目標や予算、スケジュールを明確にすることが必要である。そして、

どのようなサービスを求めるのか、すなわち、積極的に関与したいのか、外部組織に全面的に委託したいのか、知財に詳しくない経営陣が手厚い支援を期待するのか、知財に精通した者がデジタルによる迅速なサポートを求めるのかなどを認識することが大切である。将来的にどの方向へ進みたいのかも考えておいた方がよい。その方向性によっては、全てのサービスを一社の総合知財サービス業者から継続して受けられる場合と、複数の業者や法律事務所を使用する場合があり、後者は状況によって複雑化する場合がある。

- 知財管理業務の専門性を持っている、または領域専門家や技術の専門知識へのアクセスを有している知財サービス業者を見極める必要がある。戦略を検討する際には、市場の対象を国内に限定するのか、世界へ拡大するのかについても考慮する必要がある。戦略の対象を海外に広げる際には、その地で実際に活動している業者を見つけることが大切である。法的環境、市場環境は国や市場によって異なり、こうした違いを理解している知財サービス業者を探すことが肝要である。

2.2.4 外部組織の選定方法

様々な外部組織がある中で、自社の目的を達成するために最適かつ信頼できる外部組織を見つけ出すことは容易なことではない。知財を保有する企業は、オンラインの情報のみに頼らず、普段から接している知財弁護士などから信頼できる外部組織を紹介してもらうという手法を有力な選択肢としているようである。これは、知財サービス業者から、取引のある法律事務所から顧客を紹介してもらうことが多いとの意見が複数寄せられていることからも裏付けられる。

外部組織に関する情報は、知財カンファレンスなど、知財関係者間のネットワーキングイベントなどを通じて得られることも多い。知財関係者間での情報交換を積極的に行うことで、最適な外部組織に巡り合う確率が上がることが期待される。

<一般企業>

- 法律事務所の規模と弁護士への満足度とは必ずしも比例せず、大きな法律事務所であれば安心できるとは必ずしも言えない。信頼できる弁護士と知り合うために暗中模索を繰り返している。
- 相談先となる法律事務所の選定は慎重に行った方がよい。特に米国では、法律事務所によってはパラリーガルの対応に問題があり、手続きが遅延することがある。
- 訴訟を繰り返す中で良い弁護士に巡り合えた。特許権侵害の被告側代理人を依頼した弁護士が、原告訴訟の代理人としても活躍した。
- ブローカーを探すのは容易ではなく、情報を集めるためのネットワーキングを目的として様々な会議や企業間交流に参加する。以前有名だったブローカーが、最近では名前を聞かなくなったというような状況変化もある。情報源

として、Intellectual Asset Management (IAM)⁸ (専門誌) のランキングを参考にすることもある。一般的な知財シンポジウムよりは、知財取引に焦点を当てた会議に行くようにしている。

- 弁護士はブローカーやファンドとのつながりを有しているので、紹介してもらことがある。
- 弁護士に知財サービス業者を紹介してもらうと、良い業者を紹介してくれる蓋然性が高い。
- 日本の中小企業やスタートアップなど、弁護士への相談が負担となる場合には、日本の大企業などに相談することも考えられる。弁護士に依頼する場合、特許権取得後のライセンス契約など、事後手続での代理による弁護士の利益が見込まれる場合には、相談料を抑える可能性もある。

<知財サービス業者>

- 様々なカンファレンス、セミナー、パネルディスカッション、オンライン広告などにより自社サービスの情報が発信されている。伝聞による宣伝効果も大きい。(複数意見)
- 取引のある法律事務所などから自社サービスが(知財所有企業に)紹介されて、問合せを受けることが多い。(複数意見)
- 豊富な人脈や知財サービス業者との関係を有するコンサルタントが相談に応じている。
- 自社が作成した知財業界分析に関するレポートを読んだ企業や法律事務所から連絡を受ける場合がある。業界内での知名度の高さも顧客の獲得につながっていると思われる。
- 知財に関する豊富な経験がない知財サービス事業者を選ぶと、大きなリスクとなる。
- ①データやツール、コンサルタント業務が信頼できるものであること、②データの入手元などの情報が透明であること、③対応者の経験・関与・支援の程度を見極める必要がある。
- 業界や市場に初めて参入する場合や、新しいソリューションやプロセスを試してみる場合、それらをガイドしてくれる人物を確保することが重要である。ソリューションだけではなく、その提供者を探すべきである。
- 知財の専門性の有無、独自資本の有無、評判の3点が重要である。例えば、訴訟に資金提供する投資ファンドの多くは特許の専門知識を有していない。また、一見すると投資ファンドのようだがブローカーのような業者も存在しており、契約後に実際のファンドを探して資本を得ている。この場合、顧客は2階層で手数料を支払うことになり時間もかかる。さらに、知名度があり、人々が敬意を示すような誠実な組織であれば信頼できる。

⁸ <https://www.iam-media.com/info/about>

- 信頼できる人物、組織を見つけることが必要である。
- 知財管理に関する会議に参加して、正当なサービスを提供している業者や、過大広告をしている業者について知識を得ることは大事である。

2.2.5 知財サービスの利用コスト

知財管理サービス業者のビジネス・モデルは多岐に亘っており、会員制のサービスであればメンバーシップやサブスクリプション費用の支払いが求められる。また、複数のツールやサービスを提供している業者は、それらの個別のツールやサービスを独立して販売する場合もある。

サービスの利用料は、利用者の収入に応じて設定されることがあり、また、固定料金で設定される場合、基本料金+超過手数料というような二段構えの料金が設定される場合など、知財サービス業者によって様々な料金体系が採用されている。

<知財サービス業者>

- メンバーシップ制とサブスクリプション制を導入しており、非会員企業はツールやサービスを個別単位で購入できる場合もある。
- メンバーシップ制を採用している。年会費は会員の全世界での収入に応じて変動する。
- サービスに関する最低費用を設定しており、それを越えた場合は、時間とマテリアルに基づいて費用を請求する。例えば、専門家意見の作成であれば、まず最低費用を提示し、最低費用内で設定された時間を超過した場合は、プロジェクトの内容に応じて追加の請求を行う。
- SaaS ソリューションはほとんどの場合がサブスクリプション・モデルである。コンサルティング・プロジェクトや出願、翻訳といったサービスは、プロジェクト・ベースで請求する。年金支払いなどを管理する定期的なサービスもある。
- オンライン・ソリューションの主要なモデルはサブスクリプション制であり、チーム・ライセンス、個人ユーザー・ライセンスなどの種類がある。コンサルティング・サービスも提供している。
- ブローカーの一般的なビジネス・モデルは、特許の売却か購入かによって異なる。ブローカーが特許を売却する場合は、コミッショニング・ベース（歩合制）で、通常その歩合は高く設定される。なぜなら現在、特許売却の困難度が高まっているからである。かつて知財の取引は現在よりも多く行われており、その価値は現在よりも大幅に高かった。歩合は 20~30% と推測される。一方、特許を購入する場合は、プロジェクト・ベースが一般的である。ブローカーはできるだけ安い価格で購入できるよう顧客のために交渉する立場なので、歩合制だと利益相反が生じる。
- 法律事務所が提供する知財管理サービスの大半は、契約に基づいて実施され

ている。世界中どこでも一律料金で実施することを心がけており、1時間当たりの費用に基づく請求が行われることはほとんどない。ソリューションのみをライセンス購入することも可能としている。

- 知財に関する法務・管理サービスの費用体系は、顧客の希望に合わせてどのような形態にも対応する。業務について固定費を設定することもあれば、上限を設けてそれ以上の費用は発生しないようにすることもできる。時間単位で請求することも可能である。前払い制にして、その分の時間のサービスを提供する形態もある。この場合、顧客は予算を適切に管理することができる。

2.3 他社や業界との関係

他社や業界の知財の動向について把握しておくことは重要であり、知財部の幹部にとって極めて重要な業務であるとの意見もあった。また、知財関連の各種イベントに参加し、知財関係者間で良好な関係を築くことは、後の知財活用や知財取引を円滑化させることにつながり得る。

2.3.1 他社や業界との活動

自社の知財関連の活動を行う上で、他社や業界が知財に関してどのような活動を進めているかを把握しておくことは、自社の活動の質を高めたり効率化を進めたりする上で有効である。また、友好関係にある企業と協働したり、業界団体単位で活動したりするなど、個社の活動をより大きな組織での活動につなげていくことも想定される。他方、団体で活動するか、個社のみで活動するかは、そのメリットとデメリットとを比較衡量した上で選択する必要がある。

<一般企業>

- 業界内の競合企業との間でベスト・プラクティスを比較し、ベンチマークイングを行うことは、知財部の幹部にとって極めて重要な業務となっている。また、類似した業界で直接的な競合ではない企業とパートナーを組むこともある。他社の担当者、関係者と会い、情報交換を行い、そこで得た情報やヒント、慣行などを知財チーム内に拡散している。
- 一部の業界では、防衛的な目的などから、複数の企業が結集し、特許プールを形成する動きがある。特許プールに参加する価値があるか否かはメンバー企業次第であり、どのような企業が参加しているのかを注視している。競業企業がない特許プールに参加してもあまり価値はない。
- 知財関連のイベントに出席してネットワークを築き、情報交換を行っている。
- 会員制プラットフォームで開かれるカンファレンスでネットワークを築いている。例えば、後に特許の売買になった際、良好な関係にあった方が良いことは間違いないので、普段から気を付けている。

- 業界大手と切磋琢磨しながら知財管理を進めてきた。
- 各地域の専門家同士のネットワークも重要だと考えられる。日本であれば、日本知的財産協会⁹や弁理士会などによる会合がある。

<知財サービス業者>

- 知財は小さな世界である。地域で行われる公式又は非公式な知財専門家の会合で、ベスト・プラクティスや知財に関する経験を共有しあう。

2.3.2 ネットワーキング方法

一般企業間のコミュニケーションや、一般企業と知財サービス業者との間でのコミュニケーションに、知財関連の会合が大きな役割を果たしている。本調査において言及された主な会合は次のとおりである。(カッコ内は言及された回数)

Intellectual Property Business Congress (IPBC), IPBC Asia¹⁰ (7)
 Intellectual Property Owners Association (IPO) ¹¹ (5)
 IP Dealmakers Forum¹² (4)
 American Intellectual Property Law Association (AIPLA) ¹³ (3)
 Licensing Executive Society (LES) ¹⁴、LES 東南アジア会議¹⁵ (4)
 IP Counsel Café¹⁶ (2)
 International Trademark Association (INTA) ¹⁷ (2)

<一般企業>

- 企業の知財部幹部として IPO の会議に出席しており、AIPLA などの会議に出席している同僚もいる。企業の知財弁護士にとって最も価値のある会議は IPO だと考えている。IPO は企業の知財関係者を中心とした組織であり、AIPLA には数多くの法律事務所が出席している。

<知財サービス業者>

- IPBC は、IAM Media が開催している会議で、米国特許のライセンシングと収

⁹ <https://www.jipa.or.jp/>

¹⁰ <https://ipbc.iam-media.com/event/IPBCAsia2025/home>

¹¹ <https://ipo.org/>

¹² <https://ip.dealmakersforums.com/>

¹³ <https://www.aipla.org/>

¹⁴ <https://lesi.org/>

¹⁵ <https://les-singapore.com/>

¹⁶ <https://www.ipcounselcafe.com/>

¹⁷ <https://www.inta.org/>

益化に焦点を当てており、IPBC アジアなどの国際イベントもある。IP Dealmaker Conference は米国内で毎年開催されており、ライセンサー やプロ ライセンサー、訴訟ファンドなどが大勢参加する。

- IPBC は複数の異なる形態で会議を実施しており、グローバルの他、リージョナルの会議も行う。その他、IPO、LES などもある。Association of Corporate Patent Counsel (ACPC)¹⁸という、企業の知財部のトップ又はその経験者に限定された組織もある。更に、IP Counsel Café がある。
- IPO、LES といった大きな会議に出席している。最近の傾向として、カンファレンスの多くは、知財サービス業者に大きな焦点を当てており、一般企業の出席は多くないように感じる。LES は一般企業と知財サービス業者の双方が出席しており、一般企業が多く参加する印象があるのは IPO である。
- IPO、IP Counsel Café といった会議に参加し、トレンドや問題点などについて情報交換している。
- IPBC は毎年、世界で複数の会議を実施しており、最近はライセンシングやマネタイズへと議論の中心が移行しつつあるように感じる。また、専門誌の IAM¹⁹でも同じ傾向が見られる。IPBC はとても教育的なイベントだと思われる。IPO は極めて大きなイベントであり、様々な人が参加しているので、人脈を築いたり、取引につながる潜在的機会が得られると思われる。
- 学術的分野で調査したい場合は、大学の技術移転局向けに行われる AUTM²⁰がある。その他にも、ライセンシングを対象とした LES や商標向けの INTA があり、特定の業界に向けた知財イベントもいくつかある。
- 知財分野でビジネス寄りの大きな会議といえば IPBC と IP Dealmakers Forum である。法律寄りの会議では、AIPLA といった組織がある。
- 日本では、知財・情報フェア & コンファレンス²¹に毎年出席している。中国でも、China Intellectual Property Annual Conference (CIPAC)²²などの会議に出席する。他にも、LES の東南アジア会議、Asian Patent Attorneys Association (APAA)²³など、アジアで大きな会議はいくつかある。また、小規模な業界イベントも実施されており、こうした場では法律事務所よりも、一般企業がより多く出席している印象がある。
- 商標に関しては、INTA がある。国際組織で、主要都市で開催される。
- マッチメー キングのようなことを行うイベントもある。参加企業は自社の課題について記述したフォームを提出し、知財サービス業者が個別に支援策を

¹⁸ <https://www.acpcnet.org/>

¹⁹ <https://www.iam-media.com/info/about>

²⁰ <https://autm.net/>

²¹ <https://pifc.jp/2024/>

²² <https://english.cnipa.gov.cn/transfer/news/officialinformation/1142383.htm>

²³ <https://apaaonline.org/>

提案する。両社の意向が合えば、双方間で30分間の会合が実施されるという内容で、具体的な課題について直接協議できることから、実りが多い。こうした形式のイベントは増えており、知財サービス業者を選定する上で極めて注視すべきイベントであると考えられる。

3 知財の活用に向けた準備

知財の活用に当たっては、ライセンスや売却などをしやすい形で特許権を取得するというような事前の準備も必要である。本章では、権利化や、権利の維持管理に関する企業の取組を紹介する。

3.1 ポートフォリオ分析

本調査では、ポートフォリオ分析の重要性を訴える意見が多数あった。例えば、企業は、ポートフォリオ分析を通じて、地理的にどの国に出願を行うか、どの特許を放棄・売却すべきかなどを検討している。また、知財をマネタイズしたい場合には頑強なポートフォリオが必要だと知財サービス業者から言及されているとおり、特許権1件で権利行使を行おうとしても難しいという声が多く、特定の技術単位や製品単位などをカバーできる特許群を保有しておくことが必要である。加えて、特許権は事後に無効化され得ることにも注意すべきである。

<一般企業>

- 地理的にどの国に特許出願を行うかに加えて、知財を保有する理由と戦略的目標、すなわち、自社製品又は開発中の製品の保護に寄与するか、他の利用価値があるか、ライセンス化の価値があるかを検討する。知財の維持又は放棄を決定する際は、知財を保有している理由を参照し、維持すべきか、ライセンス化すべきか、売却すべきか、といった検討を行う。
- 出願を行う際は、欧州や日本、中国での各国特許庁への出願を念頭に置いて、グローバルで質の高い出願と認識されるよう心がけている。
- ポートフォリオを基にしたランドスケープ分析は、事業管轄のある地域を中心に行う体制としている。
- 特許ポートフォリオは3年ごとを目安に見直しており、不要となった特許は手放す。放棄するか売却するかを1件ずつ見ていくとキリがないので、一括でかなりの件数の特許を売却するといった選択肢を考える。
- 複数の関連発明を創出した場合、それらは1出願にまとめず、それぞれ出願するようにしている。その理由は、実施可能な特許件数に制限を設けた特許ライセンス契約である場合、そのライセンス契約で定めた件数のカウントルールによるが、関連発明を1出願にまとめてしまうと、契約相手方は1件の指定で多数の関連発明を実施可能になってしまいかねないためである。また、1出願にまとめる際のまとめ漏れが生じたり、後に分割出願を行うこととなった際に分割要件違反の該否が権利行使の際の争点となり得たりすることも、それぞれ出願する理由である。さらには、特許分析ツールによっては、保有している特許ポートフォリオの大きさをファミリー数でカウントする場合があり、1出願にまとめた場合に特許ポートフォリオのサイズが過小評

価されてしまう恐れもある。そのため、予算が許す範囲で関連発明を別出願とするようにしている。

<知財サービス業者>

- ポートフォリオを防衛的に利用するために特許の購入を望む企業に対して、必要な特許の探し方、真の価値評価の方法、取得に必要な資本を確保する方法などをアドバイスする知財サービス業者がいる。
- 日本企業は、一部のクレーム事項を防衛することに注力し、より広範で攻撃的なクレームを作成しようとはしない傾向があるように感じる。ポートフォリオを分析すると、防衛的能力しかないのか、攻撃的能力があるのかを理解できる。これは、ポートフォリオやクレームの範囲を拡大して攻撃的能力を付加する戦略の創造的な検討につながる。
- 企業が特許ポートフォリオの価値について理解を深めるために、次のような訓練を勧める。まずは自社が保有する特許ポートフォリオを把握する。これは簡単なようで難しい。次に、その特許ポートフォリオの中で侵害されている特許の特定と、それらの権利範囲を見極める。その後、侵害されている特許の中で、米国法に照らして有効性に問題がない特許を特定する。
- 米国内外を問わず、自社の特許ポートフォリオに関する真の理解が不足している企業が多い。1.5~2万件の特許を有する企業も数多くあるが、そうした企業の中には、特許ポートフォリオの幅広さを理解していないところもある。
- 大きなポートフォリオを有しているながら、その価値の理解を深めるための訓練が不足している企業が数多くある。ポートフォリオは急速に拡大する傾向があり、あっという間に数百件、数千件の特許が含まれるようになる。自社のポートフォリオの価値について把握することが最初のステップであり、それによりマネタイズに進むことができる
- 知財をマネタイズしたい場合は、頑強なポートフォリオに基づいて行われるべきである。USPTO の特許審判部（PTAB）における IPR のプロセスで特許の有効性について審理すると、無効化される確率が高い。特許数が 1、2 件の場合、特許権が無効化されてマネタイズできなくなるおそれがある。また、IPR の対応に要する費用は高額である。

3.2 知財の価値評価

知財を活用するに当たっては、その知財の価値を理解する必要がある。そして、知財の価値は、時と共に変化し得ることにも留意しなければならない。特許権の権利更新のタイミングで価値評価を行う企業が多いが、数年の間に発生した技術トレンドの変化や経済状況の変化などにより、通常、特許の価値は変化している。そのため、定期的に価値評価を行うことが推奨される。

知財の価値評価のために、知財サービス業者から様々なツールが提供されている。

これらのツールから得られるスコアやランキングに対する評価も様々であり、社内での知財に関する情報共有などのために積極的に使用する企業もあれば、知財担当者が把握している実態とのずれがある場合には参考情報程度に留めて利用されるケースもあることがうかがえる。

<一般企業>

- 知財への投資が回収されているか、知財が確実に市場価値を有しているかという観点で評価する。特許ごとのランキング、回収状況は常に把握している。訴訟で勝った特許は更なる活用につなげていくように活動している。
- 知財の売却や有償のライセンスを目的として行う価値評価は全て社内で行い、商業的に提供されている評価ツールは参考程度に利用することがある。価格の設定は一番難しい作業である。ケースバイケースであるが、特許が売却先以外の第三者により侵害されている場合は、その第三者の事業規模をベースに損害賠償を算出して売却するという手法がある。ロイヤルティ費用も含め、算出は社内で行っている。
- 特許の強弱を判断する際に、外部組織による特許のスコアリングを活用する場合もある。
- 解析システムで算出する特許の強弱に関する指標は、自社特許の更新の際の評価に必ずしも利用しないが、業界を俯瞰する際に使うことがある。特許の強弱を経営陣に言葉で説明するのは難しいので、このような指標を利用して可視化することで分かりやすくなることがある。
- 外部組織から提供される特許の価値評価のサービスは全く参考にならないとまではいわないが、自社内での認識とずれがあることも多く、そのまま利用することはできない。
- 知財権の更新を迎えるタイミングと、事業を廃止するタイミングにおいて、知財の評価・レビューを行う。
- 特許の更新が、特許の必要性を判断するタイミングとなる。事業部が判断して不要と判断された知財を知財部で再評価し、活用の可能性を検討する取り組みも始めている。
- 知財戦略は事業計画に沿って作成する。1年程度ごとのマイルストーンに基づき戦術を変えていく。
- ターミナルディスクレーマーは、売却時に二つの特許が別所有者になると活用に制限があることから、慎重に判断する。
- 特許関連のデータがすぐに古くなるという課題があったことから、特定の重要な時期に定期的にデータを見直すことにした。例えば、特許権が認められた際に、出願時の目的や情報が依然として正確かつ最新のものであるかを見直す。これは、特許権の維持に関する判断を行う際も同様である。最新かつ正確なデータの維持は、全ての企業に共通する課題といえる。例えば、買収

した企業が特許データに関する優れたプロセスまたはシステムを有していないかった場合、その特許データを収集、統合するには時間がかかる。

＜知財サービス業者＞

- 知財の価格を評価する際は、知財取引の有無、以前のライセンス協定の内容、M&A の有無、訴訟履歴など、様々な要素や数値を確認する。ただし、自発的なライセンス契約のための価値評価を行う場合、訴訟に重点は置かない。訴訟ではライセンス料が公平な価格よりも高くなる傾向があるからである。
- 会員向けサービスとして、クレームチャートの分析ツールを提供しており、特許の有効性の検証や、特許の強弱の確認に利用することができる。
- 知財の技術的な評価を行う場合、引用された時期で重要度が異なることから、最近の出願での引用か過去の出願での引用かをスコアに反映する。また、引用されている技術範囲が特定の技術領域のみか広範な技術範囲に及ぶか、自己引用か非自己引用かといった要素に加えて、ファミリー出願の数など、多くのパラメータを考慮して価値評価を行う。審査過程で新規性や非自明性に関する拒絶理由を解消させたか、先行技術として引用されて他社の特許出願の拒絶につながったなども評価要素となる。
- 知財を市場から評価する場合、例えば、海外市場へ拡大することが想定されているならば、それらの国の GDP も考慮する。米国で知財を取得している場合、GDP の低い他国で知財を取得した場合に比べて高スコアとなる。
- 単なる保有特許数ではなく、特許の強さ・影響力を示す指標を用いることで、知財担当者は自社の特許の相対的な強さを上層部へ示すことができる。また、実行している戦略が実際に実を結んでいるかどうかを客観的に示す指標としても利用できる。こうした指標には、ビジネス上重要な人口動態に関する数値なども反映されている。
- 外部組織から提供される特許の価値評価に関するスコアと、ライセンス料や権利移転料、賠償金などの知財の金銭的価値の間に関係性はあると考えられる。例えば、比較的大規模なポートフォリオを有していた企業が保有する特許について、ライセンスされた特許とライセンスされなかった特許を比較したところ、ライセンスされた特許のスコアが数倍高いことがあった。
- 業界には多くの不透明さがあり、特許出願に投じた資金の確認などは難しい。ある企業の慣行を深く掘り下げて調査し、客観的ツールを使って分析をしたところ、外部弁護士への支出が小さく、目的に見合う成果が得られていないとの結果を得たことがある。資金から最大限の利益を得られるような予算管理についてアドバイスを行ったことがある。
- 数年前に数か国で特許を取得したとして、その特許が年数の経過と共に不要となった場合、その維持管理費の支払いを止めることで多くの資金を節約できる場合がある。熱心な顧客は、ポートフォリオを定期的に点検し、利用し

ている特許、特定の特許が現在のビジネス目的に整合しているかなどを検討し、ポートフォリオを常に一定の規模と予算内に収めている。

- 知財の権利期間のモニタリングについて、世界中の特許庁の情報にアクセスし、重要な期限を見過ごすことがないように顧客へ更新情報を提供している。これらはオンラインのポータルサイトを通して世界的に行われている。
- 弁護士は、エコノミストを雇って知財の評価をさせるが、エコノミストによる知財評価のスコアは正しくないことがある。現実の世界では、例えば、融資を受けた企業が債務不履行となった場合に、融資元がポートフォリオを売却する時の価値が評価額となるのである。それは、エコノミストが現実の世界とかけ離れた所で行う学術的演習とは異なる性質のものである。

3.3 AI の活用

知財の管理という観点において、今後最も大きなトレンドとなるのは AI の活用であると考えられる。知財を所有する企業と知財サービス業者の双方が、様々な形で利用を進めており、調査対象のほとんどが、知財分野で注目すべき最近の動向の一つとして挙げている。その一方で、AI がもたらすソリューションが現時点では期待値に届いておらず、業務の効率化などに一定の貢献を果たしているものの、さらなる改善を期待する声も寄せられている。

<一般企業>

- 権利化段階での拒絶理由通知への対応や、侵害品の発見、無効化のレポート作成などに AI を搭載したプラットフォームの開発を行う企業があり、トライアルをしながら活用を検討している。AI による特許調査も進化しており、効率化が進んでいる。ただし、特許出願のドラフティングについては、未公開情報ということもあり、AI の利用がさほど進んでいないと思われる。
- 特許調査、マクロ分析などで AI を使用しており、マネタイズにも活用している。クレームチャートを自動作成するサービスもあり、購入すべき特許を検討する際の第一情報を得る手段として活用することができる。
- 特許のサマライズ、分析で AI を使っており、市場調査でも参考にしている。AI を使って報告書の素案を作ることもある。精度はそれなりに高く、特許侵害品の調査に AI を活用することもある。
- 商業的に一般が利用できる AI サービスのほか、社内で開発した LLM も利用している。
- 生成 AI の登場後、ソフトウェアに目覚ましい改善が見られる。検索機能は極めて効果的で、今まで多くの時間を費やしていた作業が大幅に効率化された。クレームチャートの草案作成にも AI を活用しており、第一稿としては充分である。これらは今まで外部の弁護士に依頼するか、社内で多くの時間を費やしていた作業である。このような状況変化を受けて、知財部内に、知

財を対象とした AI について調査・検討することを職務とする新たなポジションを作った。

＜知財サービス業者＞

- 長年に亘り機械学習による訓練を行ってデータベース作成に取り組んでいる。無理に AI を導入しているわけではなく、機械学習に取り組むデベロッパーを有している。機械学習の支援を受けたツールの方が、生成 AI によるツールよりも質が高く優れていると感じている。
- AI を活用してクレームチャートを作成するツールを構築した。このツールでは潜在的な先行特許を特定することができる。通信分野などの様々な技術標準がカバーされている。
- AI ベースのツールを使用することで、他のツールに比べて比較的早くかつ安価に、特許ポートフォリオの評価などができる。
- AI に関するハードウェア、ソフトウェアの双方の動向は興味深い。また、量子コンピューティングには大きな可能性があると思う。
- 商業的に提供されている汎用 AI を活用している。自社が提供するソリューションに AI を統合し、プロセスの改善に役立てている。AI が統合された知財弁護士向けツールは、オフィスアクションへの対応や、特許出願の草案作成などに利用されている。特許出願の草案作成時には未公開の情報であることから利用を躊躇する顧客もいるが、出願公開されて特許庁とのやり取りが始まれば AI 利用への心理的障壁が小さくなる。
- AI ツールの発展は、中国を拠点とした企業による米国特許出願の増加傾向を助長すると考えられる。中国企業はある意味で米国内の伝統的な出願者に取って代わりつつある。また、例えば、通信分野などでの中核的な標準に関して、中国企業全体での特許取得件数や成長速度は競争的になっている。
- AI によって人間がポートフォリオ業務に要する作業を合理化できるとの考えがあるが、AI の本来の性質を考えると、常に寄与するとは限らない。AI は極めて賢く、日ごとに進歩している一方、その背後にビジネス論理はない。AI と現実のバランスを取ることも必要である。
- 良質で満足のいく AI はまだ見つかっていない。AI ツールを利用することで、侵害されている可能性が最も高い特許を発見できるのではないかと考える者が多い。そのような状況に近づきつつあるが、現時点ではまだ実現できないと思われる。
- 米国においては、大手のグローバル企業を中心に、システムの活用やデータの統合、API (application programming interfaces)²⁴の共有を進めるように、知財部に強い圧力がかかっている可能性がある。デジタルへの移行が進む中、米国企業の方が知財分野での AI などの活用では他国を先行しているように

²⁴ <https://www.ibm.com/jp-jp/topics/api>

思われる。

- 今後は、AI を使うか使わないかで大きな差が出てくるだろう。そして、より小規模な競合会社や小規模な新興企業にとってはより厳しい状況となることが予想される。
- データという資産への理解も大幅に進んでいるように見受けられる。特に機械学習と AI の進展を受け、データはますます重要になっている。

3.4 その他の取組

知財の活用に当たっては、関連する情報を収集したデータベースを構築して、関係者がアクセスできるようにしておくなど、様々な準備を行っておくことが好ましい。また、外部組織のサービスを利用する際には、それらの性格を把握しておくことも必要である。

加えて、知財を担保とした事業資金の確保(知財金融)や知財関連保険の活用など、知財に関連した資金運用もしっかりと検討することが大切である。

○知財管理体制の強化

<一般企業>

- 知財部には専門人材や知識を集約させた複数の中核拠点があり、事業部からもアクセスすることができる。例えば、侵害分析(FTO 調査)²⁵の中核拠点や、合併・買収や取引業務に関連する知財関連課題の中核拠点などがある。
- 各事業部に筆頭知財弁護士を設け、知財部の中央一元化されたリーダーの管理下に置く体制としたことで、複数の事業部が独立した企業として事業を営んでいるかのような状況が解消された。
- 大企業を買収した結果として、各事業が独立した状態での効率的な経営が困難となった際、知財管理で有名な米国企業から招いた人物を最高知財法務顧問に置き、2つの知財部を統合させることに成功した。
- 参入予定市場の簡単な事前調査は行った方が良い。事前調査をする際は、専門の調査会社に比べると費用はかかるが、秘匿特権のある弁護士を代理人として利用するとよいと思われる。

<知財サービス業者>

- アイデアを創出するプロセスを開始する時点から、知財管理のワークフローを継続的に進化させる必要がある。市場化へ向けて適切に発明を見定め、それを保護し、活用していくという一連の流れにおいて、最初の一歩を構築する適切な方法が分からずにいる企業は少なくない。

²⁵ <https://www.jpaa-kanto.jp/intellectual-property/startup/index10/>

○知財を担保とする資金調達

<知財サービス業者>

- 特許を担保とする融資は大きなトレンドとなっている。特に中国で盛んに行われており、欧州と米国でも増えつつある。こうした資金調達モデルは拡大していくと考えられる。
- 最近は、負債管理 (liability management) と呼ばれる分野での活動も多い。近年の高金利が原因となって債務への対応を迫られている企業が知財を担保にして支払いのための資金を調達する戦略を実践しており、こうした企業への支援を行う知財サービス業者もいる。
- 最近増えている債務管理としての知財資産の活用支援は、資金を調達するために企業が利用できる資産のバスケットを作り出す助けとなっている。興味深い点は、このバスケットに常に特許が含まれているとは限らないことである。その理由の一つに、特許を融資元が理解しにくいという点がある。特許ポートフォリオの獲得は、それらの資産を基に訴訟する機会を得るという意味合いしかないこともある。融資元にとっては、特許よりも企業ブランドの方が理解しやすくマネタイズもしやすいと考える傾向がある。

○その他

<一般企業>

- トラストの活用や新しい欧州統一特許裁判所の活用など、時代にあわせて新しいことに先行的に取り組むことを意識している。

<知財サービス業者>

- 知財分野での保険も近年のトレンドの 1 つである²⁶。マネタイズ活動に保険をかけることで、一定の成果を守る。例えば、6 年間で 3,000～4,000 万ドルの収益を上げることができなかった場合に、保険会社が支払いをするというものである。この保険の仕組みに関する問い合わせも多い。
- 日本企業が米国内で知財の購入者やライセンシーを見つけるにはランドスケープを行うことが必要である。競合相手は誰か、未開拓分野に基づく技術は何か、他社のポートフォリオで抜けている技術に关心を持ちそうなのか誰かといったことを俯瞰する。
- ランドスケープはホットトピックであるが、一部のサービスツールは誤った方向を示す可能性もあり、評価・判断が難しくなっている。
- 無料の特許情報提供サービスの利用には、いくつかの課題や懸念点がある。第一に、無料サービスの場合、機密性が適切に保持されるのかが不明である。

²⁶ <https://www.iam-media.com/report/special-reports/q2-2024/article/us-trends-surrounding-four-prominent-ip-finance-insurance-types>

有償のデータベースでは基本的に機密性は保持される。また、有償のデータベースは、企業データなどの独自データを購入している場合が多く、「どの企業がどのような知財を保有しているのか」という問い合わせに回答することができる。これは簡単に回答できるように見えるかもしれないが、実際は、異なる名称が使用されている場合や、翻訳されていない場合もあり、複雑である。子会社の存在も状況を複雑にする。特許や商標を取り巻くメタデータは固有かつ重要である。

- 米国では営業秘密への依存度が日本よりもはるかに大きい。日本は、全てを特許として権利化する傾向がある一方、米国では、ソフトウェアの特許を中心に、米国の特許制度は機能していないとの認識があるよう感じられる。リバース・エンジニアリングができない技術を有している時、それを特許化する理由はない。米国において営業秘密による知財保護に強い関心を示した日本企業もあった。
- 大学の中には仮出願をするところが多い。大学は開発した技術のマーケティングに時間を費やし、特許取得に向けた手続きを継続するかどうか判断しようとする。

4 知財の活用事例

本章は、米国において優れた知財活用を行っていると評価されている企業の活動を紹介するものである。

なお、本章に記載された内容はいずれも他者に関する伝聞情報であることから、対応者について、一般企業と知財サービス業者との区別は行っていない。

4.1 知財活用全般

積極的に知財を活用している企業の事例として、テック系企業が多く挙げられている。また、近年では韓国や中国の企業が特許出願件数の上位に入っていることから、これらの企業が米国内でどのように特許を活用していくのかも注目される。

- 時代に合わせて事業を切り売りしながら、ポートフォリオの管理という点で興味深い動きをしている企業がある。
- 知財のマネタイズ又は価値の最大化で優れた企業としてテック系企業が数社思い浮かぶ、彼らはマネタイズに積極的であり、ある業界では好意的に受け入れられない可能性があるが、別の業界ではそうとも限らない。
- 近年、数多くの特許出願を行う手法から離れ、出願する特許の内容を重視し、ビジネスの目的に沿った形でより戦略的に活動することを発表した企業がある。
- 知財の収益化のリーダー的企業には、テック系が多い。これらの企業の一部は収益性がある良い製品を作っているが、時間の経過と共に、製品ビジネスが競争力を失うこともある。そうすると、企業はポートフォリオを収益化しようとする。ポートフォリオを自社ビジネスの防衛のために使う企業もある。ポートフォリオがあることで、より自由に標準化の取組に参加することが可能となる場合もある。このように、様々な理由、様々な目的のために、ポートフォリオは利用されている。
- 知財管理に対する考え方は企業によって様々である。知財のマネタイズに積極的な企業がある一方で、特許を購入して維持しつつ、ライセンスやマネタイズをしない企業、または独自の特許ポートフォリオを構築、成長させようとする企業もある。こうした企業は、「monetization」を良くない言葉と考える傾向にある。
- 特許購入件数が多く、契約面でも様々な工夫をこらしている印象があるのは一部のテック系企業である。
- 特許ポートフォリオを定期的に売却またはライセンスしている企業もある。こうした企業はライセンス販売を通じて収入を得ている。
- 政治的にマネタイズに極めて批判的で、訴訟のファンディングにも極めて批判的であった企業がライセンス供与を始め、マネタイズに転じた例がある。

これを受け、より多くの米国企業が、同じような取引に動く可能性がある。企業の知財を特別目的事業体（Special purpose vehicle: SPV）による管理へと移転させる方策である。

- 社内のR&D活動を通じて特許ポートフォリオを構築し、それをライセンスすることで収入を得ている企業がある。同社は、ポートフォリオに含まれる特許件数で競争せず、ポートフォリオに含まれる特許の価値の大きさを示すことで、大きなパフォーマンスを示している。
- 最近は中国企業の動きにも注視している。

4.2 特徴的な取組

トラストの活用や知財価値評価ツールの活用など、様々な活動が知財の活用事例として挙げられている。

○トラストの活用

- 特許の売却やライセンス化の提案を受けている企業が、それらを社外のトラストに対応させている例がある。それにより、知財部が購入やライセンス化に値するかどうかを分析、検討する業務が軽減されている。
- トラストを利用して知財取引の低コスト化に成功した企業がある。トラストを通じて行った知財取引を基にデータベースを作成し、訴訟で比較可能なライセンス（comparable license）²⁷を提示する際には、トラストから提供されるデータを活用している。
- トラストを活用して知財を売却するだけでなく、トラストのメカニズムを活用した訴訟リスクの軽減やポートフォリオのマネタイズにも取り組んでいる企業がある。

○知財価値評価ツールの活用

- 知財サービス業者が提供する知財の価値評価に関するスコアは、社内で知財価値の状況把握に利用される以外に、投資先・買収先としての魅力を外部組織に客観的に示すことにも使われる。小規模なスタートアップ企業が、自社の魅力を伝えるために、このスコアを活用して成功した事例は複数ある。
- 技術の価値評価を提供する知財サービス業者を利用し、技術の商業化ではなく、その技術に投資を継続する価値があるか、投資する資金が適切であるかを検討した企業がある。
- 自社の特許の価値評価を行った企業が、自社が保有する特許により、異業種の複数企業の特許出願が拒絶されていることを発見したことがある。知財サ

²⁷ 技術などの無形資産のライセンシングについて合理的なロイヤルティ料を決定するために使用されるライセンシング契約。特許侵害裁判で損害賠償額を決定する一助として使用される。

- サービス業者は、特許の価値評価だけでなく、特許技術のライセンス先の選定も支援した。
- 技術標準の分野では多くの特許取引が行われており、NPE は SEP を取得し、それらをライセンスしようとする。NPE が利用する特許は、総じて知財サービス業者が提供する価値評価に関するスコアが高い。NPE は大型のポートフォリオを購入するのではなく、極めて影響力の高い特許を購入する。

○その他

- 米国外へのポートフォリオ拡大を希望する企業が、知財サービス業者のソリューションを利用し、同社の技術などのランドスケープを基に、どこへ進出すべきかを検討した。その後、同社の弁護士チームが、世界中で特許出願などの手続きを行い、コンサルティングチームが買収に関心を持ちそうな企業の特定を行った。
- 知財管理サービス企業のコンサルティングチームと共に、ポートフォリオの分析を行い、知財の維持・拡大に取り組んだ企業がある。コンサルティングチームは、高価値の知財や、価値が低く維持すべきでない知財、売却の可能性がある知財について、顧客が理解できるよう支援した。

5 知財活用の今後

米国における特許出願件数は年間 60 万件超を維持しており、また、特許訴訟提起件数は年間 4,000 件程度あるなど、米国において知財が重視されていることは間違いない。知財が今後の技術開発や経済発展にどのように寄与していくのか、調査対応者から得られた見解を紹介する。

5.1 全体像

聞き取り調査を通じて、知財を活用して収入につなげることや、知財をビジネスに役立てることに注目が集まることが予想される。その一方で、知財に関するコスト管理にも一層の注意を払う必要が生じる可能性がある。

また、米国のポートフォリオが重要であることは間違いないが、ビジネスがグローバル化している中で、米国外の特許も含めた活用方法を検討していく必要が生じそうである。

<知財サービス業者>

- 企業が知財を活用して収入につなげることへの関心は高まっていると同時に、知財部の予算により厳しい目が向けられつつある。「特許を追求し続けるために数百万ドルを投じることで本当に恩恵を得られるのか」、「知財は価値をもたらしているのか」、といった評価が常に社内で行われている。
- 知財は今後ますますビジネスに重要なものとなることが予想される。知財機能は、コストセンターから真のビジネスツールへと変化し続けている。知財部は、R&D とビジネスの間に位置しつつ、様々な特許を通じた競争的なランドスケープが可能であるというユニークな視点を有している。より多くの企業が自社の知財部が真のビジネスアドバイザーになるよう推進しているか、知財部自ら又はそのトップが、社内における知財部の方向性を変えようとしている。
- 知財機能がよりビジネス性を備えていくようになる中で、①AI、②相互コミュニケーション、③持続可能性が 3 大トレンドになると考えられる。
- 知財部の習熟度が高くなっていることがトレンドとして挙げられる。彼らは知識を高め、情報に基づく判断ができるよう、更なるデータを求めている。また、常に自社のポートフォリオの状況を把握したいと考えており、透明性への要求は高い。
- 今後は、AI を使うか使わないかで大きな差が出てくるだろう。そして、より小規模な競合会社や小規模な新興企業にとってより厳しい状況となることが予想される。
- 米国の企業は現在、知財分析の活用を採用する段階にあるように感じられる。これに比べて日本、そして恐らく欧州は、より成熟しているように思われる。

米国では、「知財はコストセンターである」という会話が依然としてよく行われるが、その他の地域ではそうした発言はあまり聞かれない。

- 米国内の企業にとって米国のポートフォリオが最も重要であることは確かであり、それがあらゆる知財取引の原動力となっている。しかし最近は欧州の特許にも焦点が当たれつつある。また、日本、韓国、一定の中国と言ったアジアの国々にも注目は集まっている。
- オーシャン・トモ社 (Ocean Tomo) の無形資産市場価値調査²⁸によれば、S&P500 社の企業価値に対する無形資産の寄与は、1975 年頃に 15% だったのに対して現在は 90% 以上となっている。これはまさに無形資産及び無形資産の価値について理解することが企業にとって重要であることを示している。米国内で知財による寄与に関する理解は継続的に進化している。
- オーシャン・トモ社の無形資産市場価値調査において米国外での無形資産寄与率が相対的に低いのは、指標を構成する企業の性格が異なるからである。米国の S&P500 社には超大型のテック系企業が複数含まれており、これらは知財重視で物理的な資産が少ない。米国では、製造経済から情報経済への変革が進んでいる。一方、他国の調査対象には、製造や不動産、コモディティ産業などを事業とする企業が多く含まれており、有形資産の寄与が無形資産のそれよりも大幅に大きい。

5.2 米国政府の動向とその影響

2025 年に発足した新政権がどのような知財政策を行っていくのかが、知財関係者から大いに注目されている。特許権を重視するプロパテント政策を実施する可能性や技術開発を推し進める政策を実施することを期待する声もある。また、米中関係がどのようになるのか、それによって知財政策にどのような変化が生じるのかも知財関係者にとっての関心事項である。

<一般企業>

- 新政権による影響が出てくると予想される。プロパテントの方へ動くのではないかと考えられる。
- USPTO の手数料引き上げは、マネタイズよりは、特許の権利化戦略に影響する可能性があると考えられる。これまでよりも慎重に分割出願の必要性を再検討する必要があると考えている。
- 中国製品が米国に入るには障壁が高くなっている。米国特許を米国拠点から中国企業へライセンスする機会は減ってきてている。

<知財サービス業者>

²⁸ <https://oceantom.com/intangible-asset-market-value-study/>

- 新政権がどのような人物をUSPTO長官に任命するのかが注目される。また、政府の重役となったElon Musk氏が技術を優先事項としている点は重要と考えている。
- 法改正の動きに注目している。議会では現在、複数の知財関連の取組が進行している。
- 米国政府が、米国企業に対して各社製品に中国の技術を使用することを禁止する中、今後はどうなるのか注目される。関連性のある日本企業にとって明瞭なビジネス機会をもたらすだろう。

5.3 米国外の動向に対する評価

企業は、欧州統一特許（Unitary Patent: UP）の活用など、米国外における知財関連の動きについても敏感になっている。米国外でのイノベーションの進展、知財の売買を行う知財サービス業者が購入するポートフォリオの相手先の変化などを指摘する声もあった。また、日本の知財への取組に対してはポジティブな評価が多い。

<知財サービス業者>

- 主に日本企業は、戦略的に知財ポートフォリオを構築し、マネタイズやライセンスができるよう、そして防衛的になるよう、ポートフォリオの価値を真に高めることに取り組んでいる。日本では、知財に対する敬意が文化的に根付いており、それは米国よりもはるかに大きいと感じている。例えば米国の企業はエンジニアに特許を確認させようとせず、他者の特許を侵害しているかどうかを心配する必要はないと指示するが、日本企業は一般的に、製品を作り出す際に、他者の特許を侵害していないことを確認する。
- 欧州統一特許に注目している。その一方で、現在は多くの国がやや内向きになっており、どの国もこれまでほど国際化を目指してはいないかもしれない。
- 米国企業は欧州統一特許について詳しく知らないことが多く、欧州の法制度変更を受けて統一特許を出願すべきだろうかといった問合せを受ける。統一特許の場合、拒絶査定や無効判断を受けたら、欧州で全ての特許権を失う可能性があるため、慎重に対処する必要がある。業界によって異なる対応が必要になると思われる。
- 特許訴訟のリスク軽減措置として知財の売買を行う知財サービス業者においては、購入するポートフォリオの相手先として、近年はアジアの大学が増えている。また、半導体、ソフトウェア、自動運転、通信などが大きな分野となっている。技術分野での売買は毎年変化しており、最近はアジア発の特許が増えている。
- 多くのイノベーションは現在、世界の別の地点から発されている。中国や台湾、韓国などの企業の活動も注視すべきである。
- 複数の知的財産庁の特許審査過程において、様々な技術を取り入れることで

業務の効率化、迅速化に取り組む動きが進行している。

5.4 産業分野ごとの特徴

知財に対する考え方は産業によって異なる部分がある。その一方で、様々な分野に情報技術が取り込まれていったことなどにより、異業種間での知財に関する交渉も発生し、特定の業界の慣習が他業種に影響を与えることもある。

新たな産業分野で事業を行う場合には、知財に関して、その分野での競合相手の性格や業界固有の慣習などを把握しておくことも重要であると考えられる。

<一般企業>

- 特許というと製薬業界が注目されやすいが、その他の業界でも特許を巡る競争が激しく行われている産業はある。米国の企業が先導する産業分野で日本の競合数社がそれを追いかけ、対抗する形で激しい争いが行われることもある。このような競争を通じて特許取引のスキルを身につけていくことも可能である。
- IoT 技術が進展したことにより、電機分野と他分野の境目がなくなり、電機分野の文化が IoT 分野に入り込んできた感がある。当初は無償で進められていたが、無償の場合でも特許は必要との認識が生まれ、IoT に参画した企業が特許を次々と購入し、権利行使された際に対抗できるようなポートフォリオ作りに取り組んでいった。その影響としてスプリギング・ライセンスが発生したと言えるかもしれない。
- 事業の主軸を転換する必要があると感じているが、その場合、知財で競争する企業も変わるために、新たな事業で新たな知財管理について学ぶ必要がある。
- 製薬産業や医療機器産業などは、厳しく規制されており、知財管理が難しい分野であると感じている。例えば、巨額資金を投じて研究開発が行われ、知財権が付与された後、製品設計に大きな変更を加えることはできないケースがある。こうした点からも知財戦略は慎重に検討する必要がある。
- 米国において、製薬業界は訴訟も視野に入れて活動しているように見受けられる。
- 化学分野の場合、自社の事業と直接関係のない分野への技術応用があり得るため、利用価値のあるプラットフォームが多数存在する。この場合、自社の事業分野では排他的にしつつ、その他の分野でライセンスすることが可能で、マネタイズが比較的容易に実施できる。

<知財サービス業者>

- ソフトウェア中心の大企業の成長という観点では、特許適格性の判断が日に日に厳しくなっているように感じられ、それによりソフトウェアの多くの権利が奪われていないか懸念される。かつて米国ではあらゆるソフトウェアに

特許が付与され、米国以外の地域ではソフトウェアの特許に否定的であった。それが現在は逆転し、米国以外ではソフトウェアの特許を取得することが容易になりつつある。以前はメキシコでは出願さえできなかつたが、現在は可能である。このように状況は変化している。

- 特許を重要視しているように見せているだけで、実際には誰も特許を持たないことを望んでいるのではないかと思われる業界もある。
- 通信業界や携帯電話業界は、ここ十年間に巨費を投じて大きな展開を見せてきたが、最近は若干縮小してきたように感じる。そして半導体や AI が登場し、技術の最前線に立つようになっている。製薬業界にとっても特許は依然として重要である。しかし、いずれの場合も、極めて大規模な訴訟は以前ほど頻繁には起きていないよう感じる。

6 まとめ

本調査では、知財にはどのような活用手段があるのか（1章）、知財を活用するのは誰なのか（2章）、知財を活用するために準備しておくべきことは何なのか（3章）、各企業がどのような知財の活用を行っているのか（4章）、今後どのような知財の活用が見込まれるのか（5章）という観点で、企業や知財サービス業者から聴取した情報を取りまとめた。

知財の活用方法には、ライセンス、売却、そして訴訟などにより事業資金の獲得につなげるような活用手法と、ビジネスへの他者の参入を防止するような防衛的な活用方法がある。日本とは異なる法制度や文化を有する米国において、知財の活用を進めていくには、専門家からのアドバイスやサポートを得ることが必須であるが、その前に、米国でどのような知財の活用が行われているのかを知ることが大切である。

知財の活用方法として、ライセンスを行うのか、売却を行うのか、訴訟を行うのかは、ケースバイケースである。自社の事業が特許を必要としているならば売却よりもライセンスの可能性を探るべきであり、また、特許の維持管理コストが将来の特許の利用可能性に比して見合わないと評価されるのであれば売却を検討することも選択肢となる。また、米国では知財訴訟が数多く存在しており、米国企業が知財取引において訴訟を交渉のカードとして有していることを把握しておく必要もある。日本企業は訴訟を敬遠する傾向にあるとの評価もあるが、少なくとも米国においては、訴訟の可能性を意識した対策を講じておくことも重要である。また、訴訟資金を援助するファンドの登場など、米国における知財訴訟の動向も軽視できない。

知財を売却する場合、知財の有効性などに対する責任は購入者に移るため、過度に売却後の影響を懸念する必要はないとの声がある一方で、購入者による悪質な行為により売却元に悪影響が生じ得ることを懸念する声もある。特にNPEに売却する場合には、売却元のビジネス相手との関係を良好に保つことができるか、ブランドイメージが損なわれないかといった点に注意が必要であり、これらは売却時の契約条件の調整で対応できる可能性がある。他方、契約条件が厳し過ぎると売買契約が成立しにくくなったり、契約交渉期間が長くなったりする点にも留意する必要がある。売却先の選定には知財弁護士やブローカーなどの外部組織も活用できる。

米国でビジネスを行うに当たり、知財が重要な役割を果たすことは疑いようがない。米国の新政権による知財政策への関心も高まっているが、他国と比較しても数多くの米国特許を取得してきた日本企業がより有効に知財を活用し、米国でのビジネスを円滑に進めていくことが期待される。

參考資料

今回の調査では、米国企業が知財管理に利用しているツールや手法、及び、米国における知財管理の動向や注目点について、幅広く意見を得ることを目的に、知財所有企業だけでなく、知財管理サービスを民間企業や法律事務所に対して提供しているサービス業者に対しても、聞き取りを実施した。具体的に、今回の聞き取り調査の対象となったのは、米国企業における知財管理の状況に詳しい、以下の知財管理サービス業者である。

- Allied Security Trust (アライド・セキュリティ・トラスト)
- Dennemeyer (デンネマイヤー)
- LexisNexis Intellectual Property Solutions (レクシスネクシス知的財産ソリューションズ)
- Ocean Tomo (オーシャン・トモ)
- Questel (クエステル)
- Soryn IP Capital Management (ソリン IP キャピタル・マネジメント)
- Unified Consulting (ユニファイド・コンサルティング)
- Verispire (ベリスペイア)

以下に各社の概要をまとめる。

1 **Allied Security Trust (AST) (アライド・セキュリティ・トラスト)**

住所：100 Overlook Center, 2nd Floor, Princeton, NJ 08540

ウェブサイト：<https://www.ast.com/>

1.1 概要²⁹

2006年設立。米国では2000年代前半、企業が互いに特許を売却しあうか、パント・トロールやNPE (Non-Practicing Entity: 不実施主体)といった事業体へ売却することが多数行われていたが、HP、サンマイクロシステムズ (Sun Microsystems)、モトローラ (Motorola)、コダック (Kodak) の4社は、知財取引を進めつつ、技術分野を中心に、特許訴訟リスクの軽減を支援する何らかの事業体が必要であるとの認識を共有するようになった。これを元に、これら4社が創立メンバーとなり、ASTを設立した。

ASTは、非営利目的の独立系会員主導型共同組合 (independent, not-for-profit, Member-driven cooperative) の形態を取り、提訴される前に特許を合理的な価格で買収またはライセンス取得する機会を得ることを目的としている。

²⁹ 聞き取り調査

1.2 顧客層³⁰

AST は会員制である。会員企業は、グローバルなハイテク企業が多く、マイクロソフト (Microsoft) やグーグル (Google)、オラクル (Oracle) といったエンタープライズ・ソフトウェア企業の他、ディズニー (Disney)、ネットフリックス (Netflix)、コムキャスト (Comcast) といったコンテンツ配信サービス企業、スポーティファイ (Spotify)、フィリップス (Phillips) などの欧州企業も会員である。これらの会員企業の多くが 10 年以上メンバーシップを継続している。また、AST との取引経験がある担当者が他社へ移った後に、AST のサービスを新たに契約するというケースも少なくない。会費は、年間の世界売上が 40 億ドルを超える企業が 20 万ドル、同 10～40 億ドルの企業が 15 万ドル、同 10 億ドル未満の企業は 10 万ドルである。

1.3 サービス内容³¹

会員企業の特許訴訟リスクおよび費用を低減することを目的として、以下の 5 つの分野でサービスを提供している。

- 協調的な入札／IP3³²プラットフォームによる特許の売買：特許の売却を希望する特許所有者の提示を受け、その特許の購入に関心を持ちそうな会員企業数社へ声をかけ、資金を調達する。AST の会員企業は、どの特許を購入するか、各購入にどの程度資金を拠出するかを決定することができる。AST は、会員企業の代表として特許所有者と交渉して取引をまとめ、資金を拠出した会員企業にライセンス供与した後、そのポートフォリオを流通市場で再販売する (AST はこれを「キャッチ＆リリース (catch & release)」モデルと表現)。年間で約 40 件の取引が実施されている。AST によるライセンスは即時に会員企業へ提供される。AST 会員企業がメンバーシップを更新しない場合でもライセンス権は継続される。この特許売買のプラットフォームは一般には公開されていない。ただし、AST は、この手法は、一般的な知財ブローカー (特許所有者の代理人として、様々な事業体にアプローチして特許の売却・ライセンスを行う業者) とは異なるとしている。
- AST スタッフの専門性：会員企業は、自社の知財部門の延長として AST のスタッフの専門性を活用することができる。その業務内容には、秘密保持契約 (Non-Disclosure Agreement: NDA) やデュー・デリジェンス、技術レビュー、取引交渉などが含まれる。
- fAST-IP：流通市場における特許の販売やライセンシングに関する AST 独自のデータベース。会員企業はこの fAST-IP 特許ダッシュボードを通じて特許の検

³⁰ <https://www.ast.com/about-us/be-a-member/> 及び聞き取り調査

³¹ 聞き取り調査、同社提供資料、AST のウェブサイト

³² 期間限定で実施され、特許所有者が固定価格を設定するプログラム。2024 年秋に実施された同プログラムでは、56 件のポートフォリオを獲得した。

索を実施したり、AST からの「アラート」を受け取る。

- 各種報告：会員企業は、AST の全てのデータにアクセスすることができ、四半期市場洞察報告や訴訟、譲渡に関する分析、各ディールや価格付けの詳細、ライセンス取得した会員数について情報を得ることができる。
- 会員ネットワーキング：会員企業は AST 主催の理事会会合やイベントで交流できる。

1.4 サービス提供体制³³

社員は約 10 名。CEO は、通信会社で首席知財弁護士（Chief IP Counsel）や民間の訴訟弁護士を務めた経験を持つ。副社長はヤフー社（Yahoo）の知財部門トップなど知財分野で 20 年以上の経験を有している。その他には、パラリーガル、全ての特許のインテイク・プロセス管理担当者、マーケティング及びオフィス・マネジャー、イベント計画立案者、エンジニアがそれぞれ 1～3 名いる。エンジニアは会員企業の技術ニーズを理解し、会員企業が関心を持ちそうな特許を的確に見つける。この他にソフトウェア開発チームや、財務担当責任者（CFO）がいる。企業の知財担当者は少ない時間で多くの業務をこなさなくてはならないため、AST は、会員企業が限られた時間の中で関心のある特許を見つけられるよう支援している。

2 Dennemeyer（デンネマイヤー）

住所（本社）：（ルクセンブルク） 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg

米国拠点：230 W Monroe, Ste.2100, Chicago, IL 60606

その他の拠点（20 か所以上）：①米州（ブラジル／リオデジャネイロ）、②アジア太平洋（オーストラリア／メルボルン、中国／北京、インド／ベンガルール、日本／東京、フィリピン／マニラ、シンガポール／シンガポール、台湾／台北）、③欧州／中東／アフリカ（クロアチア／ザグレブ、フランス／パリ、ドイツ／ミュンヘン、イタリア／トリノ及びローマ、ポーランド／ワルシャワ、ルーマニア／ブランショヴ、南アフリカ／ヨハネスブルグ、イスラエル／テルアビブ、アラブ首長国連邦／ドバイ及びアブダビ、英国／ウォーキング及びストックポート）³⁴

ウェブサイト：<https://www.dennemeyer.com/ja>

2.1 概要³⁵

1962 年にルクセンブルクでジョン・J・デンネマイヤー氏（John J. Dennemeyer）が特許法律事務所を設立したことが現在のデンネマイヤー社（Dennemeyer）の始まりで、

³³ 聞き取り調査

³⁴ <https://www.dennemeyer.com/about/offices/>

³⁵ <https://www.dennemeyer.com/ja/about/> 及び聞き取り調査

以来、60年以上に亘り、知財を保護・保全するためのより良い手法の開発・提供に取り組んでいる。現在は、知財管理の信頼できるワンストップ・ショップとして、ルクセンブルクの本社以外に、世界で20か所以上のオフィスを持ち、顧客が有する300万件以上の知財を管理する、世界有数の知財サービス・プロバイダーとなっている。

知財関連のあらゆる側面の法務サービスに加え、知財戦略コンサルティング、包括的な知財管理ソフトウェア、知財維持管理サービス、最先端の特許調査及び分析ツールを提供している。専門分野は、特許年金管理、商標の更新、知財ソフトウェア、知財法務サービス、知財登録手続き、知財出願プロセス、知財出願、知財コンサルティングである³⁶。

2.2 顧客層³⁷

顧客には、民間企業や学術機関、法律事務所、政府事業体などがある。顧客の一例には、ボレアリス社 (borealis、オーストリアの化学企業)、ベーリンガー・インゲルハイム社 (Boehringer Ingelheim、ドイツの製薬企業)、FMC社 (米国の化学企業)、テリア社 (Telia、スウェーデンの通信会社)、エアバス社 (Airbus)、シドニー大学 (University of Sydney) などがある。知財管理サービスの対象となる業界は限定しておらず、あらゆる種類の知財に対応している。

2.3 サービス内容³⁸

知財のライフサイクル全般でサービスを提供する。ごく初期のアイデアを生み出す時点から支援し、法律事務所として情報開示陳述書 (Information Disclosure Statement: IDS) のプロセスや特許出願の草案作成、グローバル規模での審査、社内での特許の維持管理、知財のマネタイズや放棄など、全ての知財管理を支援する。

具体的には次のような知財管理サービスを提供している。

- コンサルティング：イノベーションと知財の創出、知財コスト対応、知財リスク軽減、知財の変革、知財の評価とマネタイズ。
- ソフトウェア・ソリューション：DIAMS ソフトウェア・シリーズ、DIAMS iQ、DIAMS U、デジタル・マーケット・プレイス（知財ラウンジ）など。
- 知財の維持管理：商標／特許／設計の保護、年金管理、欧州統一特許・統一特許裁判所 (Unified Patent Court: UPC) 対応、特許や商標の更新、ドケッティング、パラリーガル・サービス、データ検証、アプリ、アプリケーション・プログラミング・インターフェース (application programming interfaces: API)、データ・エクスチェンジ・サービス。

³⁶ <https://www.linkedin.com/company/dennemeyer/about/>

³⁷ <https://www.dennemeyer.com/> 及び聞き取り調査

³⁸ 聞き取り調査及び同社提供資料

- オクティマイン (Octimine) : AI を使った特許検索プラットフォーム、モニター、API など。同社の顧客は Octomine を無料で利用できる。また、Octomine はライセンス購入も可能。

サービスの大半は契約内で設定されたサービス料金に従って実施されている。

2.4 サービス提供体制³⁹

従業員及びアソシエイトの数は世界で 900 名以上。特許や商標の更新業務では、そのプロセスについて世界的な状況を熟知しているスペシャリストがおり、ソフトウェア・チームには、知財ソリューション・コンサルタントがいる。この他、カスタマー・サクセス・マネジャー・パラリーガルなどを擁する。同社所属の弁護士は、機械工学、電気工学、バイオ化学など 19 の法的実務に従事しており、グローバルに対応している。

日本の事務所は 1987 年に設立され、同社で最も古い歴史を持つ最大規模の事務所の一つである。中国の事務所は最近、10 周年記念を迎えた。インドや中東にもオフィスがあり、世界中で様々な言語に対応可能である。

3 LexisNexis Intellectual Property Solutions (レクシスネクシス IP ソリューションズ)

住所（本社）⁴⁰ : 7 Walnut Grove Drive, Horsham, PA 19044

その他の拠点⁴¹ : ワシントン DC、オランダ、ドイツ（ボン、ベルリン）、ロンドン、エジンバラ、中国（北京、上海、広州）、東京、ソウル、インド（ハリヤナ）、台湾
ウェブサイト : <https://www.lexisnexisip.com/>

3.1 概要⁴²

レクシスネクシス IP ソリューションズ社 (LexisNexis Intellectual Property Solutions) は、法律／規制／ビジネス情報及び分析を提供するレクシスネクシス・リーガル・アンド・プロフェッショナル社 (LexisNexis Legal and Professional) の一部門であるレクシスネクシス・リード・テック (LexisNexis Reed Tech) の傘下にある。レクシスネクシス社の親会社は、株式上場企業の RELX グループ (RELX Group)⁴³である。

顧客が様々な知財管理のベストプラクティスについて理解できるよう、また、知財

³⁹ 聞き取り調査

⁴⁰ <https://www.lexisnexisip.com/contact-us/#locations> 本社はリンクドインで確認

⁴¹ <https://www.lexisnexisip.com/contact-us/#locations>

⁴² <https://www.linkedin.com/company/lexisnexisip/about/> 及び聞き取り調査

⁴³ <https://www.relx.com/>

担当者がビジネス言語を理解し、経営部門の人々が特許言語 (patentese) を理解して、相互に対話ができるよう支援することを狙いとして「レクシスネクシス・パテントサイト+ (LexisNexis PatentSight+)」⁴⁴を開発しており、「レクシスネクシス・パテントサイト+」は現在、レクシスネクシス IP ソリューションズ社の代表的なソリューションとして利用されている。

3.2 顧客層⁴⁵

同社の米国の顧客は、主に法律事務所と企業の 2 つに分けられる。法律事務所は、AM Law 100⁴⁶の事務所から、弁護士が 1~2 名のいわゆるブティック系法律事務所（小規模）まで様々である。その他の顧客には、政府組織、学術・教育機関などがある。米国の顧客企業の業種としては、通信とソフトウェア技術が多い。

3.3 サービス内容

同社が提供する主なソリューションは下記の通り⁴⁷。

- 知財分析及びインテリジェンス：①レクシスネクシス・パテントサイト+ (LexisNexis PatentSight+) は、強力な IP 分析プラットフォームで、世界中の包括的な特許データを網羅しており、先端分析ツールや優れたビジュアル機能を通じてワークフローの合理化や戦略的意意思決定の強化を図る。厳選された特許データにより、競争的な知的情報の収集やベンチマー킹、ポートフォリオの最適化、技術スカウトを支援。②テック・ディスカバリー (TechDiscovery) は、AI に基づく特許検索ツールで、技術ランドスケープの迅速かつ直観的な探求が可能。シンプルなキーワードや簡単な説明などを入力することで、関連性のある特許ファミリーを迅速に見つけることができ、先行技術調査や競争的分析、技術スカウトを支援。③パテント・クラシフィケーション (Patent Classification) は、AI を活用した先端の特許分類ツールで、反復的な改良プロセスを通じて、常に領域専門家による管理を確実にする。高度な機械学習を活用して正確で世界的に認識された技術分類を自動的に割り当て、精度と効率性が大幅に強化される。④レクシスネクシス・IP リティクス (NexisNexis IPlytics) は、標準必須特許 (Standard Essential Patents: SEPs) や技術標準、寄書に関する広範なデータを統合し、特許ポートフォリオ管理やライセンシング、競争的分

⁴⁴ パテントサイト社 (PatentSight) (設立は 2008 年) は、企業が持つ自社の IP 保有に関する理解と一般的な技術ランドスケープに関する理解の間に溝があることを背景に設立された。レクシスネクシスは 2018 年にパテントサイト社を買収した。

⁴⁵ 聞き取り調査

⁴⁶ <https://www.law.com/americanlawyer/am-law-100/>

⁴⁷ <https://www.lexisnexisip.com/solutions/> 及び <https://www.lexisnexisip.jp/solutions/>

析における意思決定に情報を提供。ある特許が特定の標準に対してどの程度必須かを示す意義本質性スコア（Semantic Essentiality Score: SES）などの機能がある。

- 特許検索：レクシスネクシス・トータルパテント・ワン（LexisNexis TotalPatent One）は、1億6,400万点の文献、117億点の画像、9,800万件の特許ファミリー、110件の検索分野、154テラバイトの特許データで構成され、世界で最も豊富なアーカイブと最多国数の特許データに高性能技術を組み合わせたデータベース。
- 特許出願：レクシスネクシス・パテントアドバイザー（LexisNexis PatentAdvisor）は、特許権を取得するために最良の特許出願戦略を支援する特許分析ソフトウェア。
- データサービス：レクシスネクシス IP データダイレクト（LexisNexis IP DataDirect）は、網羅的な特許データへのアクセスを提供する一括データ配信プラットフォーム。正確かつ最新の特許データを大量に取得することが可能。各国の特許庁からデータを収集する複雑さを排除し、業務を合理化することで時間とリソースを節減する。

このうち、レクシスネクシス・パテントサイト+は知財に関する知識とビジネスの知識を融合させることを目的として開発されたツールである（その他の一般的な検索目的のツールやデータベースは、特許を見つけることを目的としている）⁴⁸。

ソリューションはサブスクリプション形式で、チーム・ライセンス、個人ユーザー・ライセンスなど複数の異なる形態で提供される。この他にコンサルティング・サービスも提供している⁴⁹。

3.4 サービス提供体制⁵⁰

レクシスネクシス IP ソリューションズは、米国に本部を置き、世界中に広がる専門家チームによって支えられている。こうした専門家には、経験豊富なコンサルタントやプロジェクト・マネジャー、特許サーチャー、データアナリストなどが含まれ、多様な業界に対応している。同社は、学術機関及び科学に根差し、商業知財部門で包括的な専門性を有し、USPTOとの間で50年以上の協力関係を有する特許組織によって支えられている。加えて、カスタマー・サクセス・チームは、顧客の戦略的目標や課題について深い理解を得ることを目的として、信頼関係の構築を優先付け、オープンな対話を育成している。

⁴⁸ 聞き取り調査

⁴⁹ 同上

⁵⁰ 同上

4 Ocean Tomo (オーシャン・トモ)

住所（本社）： 200 West Madison St., Suite 1020, Chicago, IL 60606

その他の拠点： サンフランシスコ、 ヒューストン、 オタワ、 中国

ウェブサイト：<https://oceantomo.com/>

4.1 概要⁵¹

オーシャン・トモ社（Ocean Tomo）は、 専門家証言の企業（expert testimony firm）として 2003 年に設立された。その後、2022 年 3 月に国際コンサルティング会社の J.S. ヘルド社（J.S. Held）に買収され、現在は同社の一部となっている。さらに J.S. ヘルド社は、オーシャン・トモ社買収の補完として 2023 年 9 月にテックパツ社（TechPats）（特許に焦点を当てた経営コンサルティング会社）を買収し、オーシャン・トモのブランドの下、包括的な知財コンサルティング・グループ「知的財産スペシャルティ・サービス（Intellectual Property Specialty Services）」を立ち上げた。関連会社には、オーシャン・トモ・インベストメント・グループ（Ocean Tomo Investment Group）、オーシャン・トモ・チャイナ（Ocean Tomo China）、テックネクサス（TechNexus）（ベンチャー・キャピタル会社）がある。

これまでに 1,000 件以上の知財案件に関与、その価値は 100 億ドルを超える。また、ディスラプティブな技術が重要な役割を担う取引の累積取引額は 15 億ドルに上る。更に、300 件以上の評価事案と財務損失分野における 500 件以上の専門家証言を実施した。

4.2 顧客層⁵²

顧客は、企業や法律事務所の他、組織（政府、研究所、大学技術）、投資家（機関投資家、ベンチャー・キャピタリスト）、クリエイター（アーティスト、デザイナー、発明家）と幅広い。また、どのような地域、産業にも幅広く対応できるゼネラリストであり、自動車や半導体、ソフトウェア、エネルギー、原子力、ソフトウェア、無線／通信を含む 150 以上の技術部門で専門性を有し、その時々のトレンドに応じて対応する。最近は通信分野で多くの活動を行っている。これまでに株式上場技術企業大手 100 社の 53%、米国の法律事務所大手 100 社のランキングである AM Law100 に記載されている法律事務所の 87% にサービスを提供した⁵³。

⁵¹ <https://oceantomo.com/> （日英語） <https://oceantomo.com/about/history-of-firsts/>

<https://www.linkedin.com/company/ocean-tomo/about/>

⁵² <https://oceantomo.com/clients/> 及び聞き取り調査

⁵³ <https://oceantomo.com/media-center-item/techpats-is-now-ocean-tomo-a-part-of-j-s-held/>

4.3 サービス内容⁵⁴

知財アドバイザリー企業として、提供するサービスは以下の 4 つで構成されている。

- 専門家証言：知財関連訴訟で専門家証言を提供。
- 管理コンサルティング及び評価：価値の最大化に基づく戦略についてコンサルティングを提供。
- ブローカー・ディーラー（トランザクション）：日々の市場で、技術及び知財重視企業に焦点を当てながら、企業による特許及び特許ポートフォリオの売買を支援。
- スペシャルティ・サービス：技術チームで、リバース・エンジニアリング⁵⁵などをを行い、侵害がないか、使用の証拠がないか、特許ポートフォリオが秘密のソースを含んでいないかを調査、報告する。

専門家証言は訴訟支援であり、その担当者は法廷内での状況について理解している。特許や特許の執行に関する新たな法的考え方が出てきた場合、それは管理コンサルティング及びトランザクションのグループへの情報提供として使用される。スペシャルティ・サービスのリバース・エンジニアリングなどで発見された情報も管理コンサルティング及び評価のグループへ伝達される。このように 4 つのサービスは互いに好循環をもたらしている。

業務実施にあたって、顧客との交渉により、業務に関する最低費用が設定されており、それを越えた場合は、業務に要した時間とマテリアルに基づいて費用を顧客に請求している⁵⁶。

4.4 サービス提供体制

従業員数は 200 名以下⁵⁷で、専門家証言、評価・管理コンサルティング、トランザクションの各チームは、企業の価値、知財価値の要素、会計などを理解する金融・経済の専門家により構成されている。スペシャルティ・サービス部門は、博士号取得者や、広範な技術の専門知識を持ち、具体的な分野での深い領域専門性を備えた人材を擁する。分野としては、工学、生命科学、通信が多く、技術的経歴と業界での実務経験の双方を有している⁵⁸。

⁵⁴ 聞き取り調査

⁵⁵ 専門家が実際に製品を物理的にリバース・エンジニアリングする。

⁵⁶ 聞き取り調査

⁵⁷ <https://www.linkedin.com/company/ocean-tomo/about/>

⁵⁸ 聞き取り調査

5 Questel (クエステル)

住所（本社）：（フランス） 23 Rue d'Antin, 75002 Paris, France

その他の拠点：米国（2331 Mill Road – Suite 600, Alexandria, VA 22314）、日本、中国、ドイツ、インド、台湾、シンガポールにオフィスがあり、中国、ブラジル、南米、韓国にパートナーを持つ⁵⁹。

ウェブサイト：<https://www.questel.com/ja/>

5.1 概要

クエステル社（Questel 社）は、1978 年にオレンジ社（Orange S.A.）（旧フランス・テレコム社（France Telecom S.A.））の子会社として設立され、2001 年にフランス・テレコム社からスピンオフして知財に特化した企業となった。日本では 1980 年代に代理店を通じて事業を開始し、2017 年に現地法人を設立した⁶⁰。欧州、米国、アジアに拠点があり、約 30 か国で 2 万件以上の組織、150 万件のユーザーにエンド・トゥ・エンドの知財ソリューションを提供している⁶¹。国際的であると同時にローカルにも焦点をあてており、例えば日本のオフィスでは、日本に特化した検索ツール（サイバーパテント・デスク（CyberPatent Desk））⁶²や知財管理システム（TOPAM⁶³）などがある⁶⁴。

5.2 顧客層⁶⁵

同社は、民間企業の知財チームだけでなく、企業の知財チームを顧客に持つ法律事務所も顧客とする。企業や業界を限定することなく対応しており、バイオテクノロジー、医療機器、自動車、輸送、通信などで業務を行った他、SEP の専門性も有している。

5.3 サービス内容

知財のエンド・トゥ・エンドのサービス・プロバイダとして、新しいアイデアの概念化やそのアイデアの保護（特許出願）、特許出願のための翻訳、出願書の作成、アイデアのマネタイズ、特許の更新、ブランドの保護などの支援を提供している。知財管理のワンストップ・ショップとして、AI などの新しい技術を利用した①特許検索・

⁵⁹ <https://www.questel.com/about-questel/offices/>

⁶⁰ <https://www.questel.com/ja/about-questel/history/>

⁶¹ 同社提供資料

⁶² <https://www.questel.com/ja/patent/ip-intelligence-software/cyberpatent-desk/>

⁶³ <https://www.questel.com/ja/patent/ip-management-software/topam/>

⁶⁴ 聞き取り調査

⁶⁵ 同上

商標調査／ウォッチ／分析、②知財プロセス管理、③技術主導型サービスで構成されるプラットフォームを提供している⁶⁶。

また、特許評価を専門とするチームがあり、顧客が知財を商業化しようとしている国で顧客のポートフォリオ評価を行う。それを金額で示し、そのポートフォリオの品質基準を提示している。

その他、専用の製品ニュース・ポータルを通じて、製品所有者や領域専門家による製品レポートを毎週更新している。また、カスタム E ラーニングプログラムとして、企業内の知財価値について学習できる映像資料も用意している⁶⁷。

同社が提供する SaaS (Software as a Service) ソリューションは大半の場合がサブスクリプション・モデルである。コンサルティング・プロジェクトや出願、翻訳といったサービスは、プロジェクト・ベースとなっている。この他に年金支払いなどの定期的なサービスもある⁶⁸。

なお、欧米において顧客が法務サービスを必要としている場合は、提携している法律事務所（米国ではコルソン法律グループ（Colson Law Group）⁶⁹（弁護士は 10 名程度）、欧州ではノヴァグラーフ（Novagraaf）⁷⁰ を利用している⁷¹。

5.4 サービス提供体制⁷²

クエステル社の従業員は世界で約 1,900 名おり、米国には約 250 名の従業員がいる。これには、翻訳者、翻訳コーディネーター、ソフトウェア開発者（その多くはフランス在住）、データサイエンティスト、パラリーガル、製品エキスパート、販売スタッフなどのスペシャリストなどが含まれる。

6 Soryn IP Capital Management（ソリン IP キャピタル・マネジメント）

住所：51 JFK Parkway, First Floor West, Short Hills, NJ 07078

ウェブサイト：<https://www.sorynipcap.com/>

6.1 概要

ソリン IP キャピタル・マネジメント社（Soryn IP Capital Management）の設立年は

⁶⁶ 同社提供資料及び聞き取り調査

⁶⁷ 同社提供資料

⁶⁸ 聞き取り調査

⁶⁹ <https://www.linkedin.com/in/thomas-colson-4183812/>

⁷⁰ <https://www.novagraaf.com/jp>

⁷¹ 聞き取り調査

⁷² 聞き取り調査及び同社提供資料

2021年⁷³。知財の投資管理会社として、知財を所有・管理する企業、法律事務所、大学に、柔軟な資金調達ソリューションを提供する。ソリンIPキャピタル・マネジメント社の戦略には、プライベート・クレジット、法務ファイナンス、特殊知財ファイナンスが含まれ、債務、株式、その他の金融契約の投資手段を通じて、多様かつユニークな知財を中心とした機会に投資する⁷⁴。

6.2 顧客層⁷⁵

同社の顧客は、知財重視型の企業、法律事務所、大学などである。知財窃盗の阻止または知財のマネタイズを希望している顧客が同社に協力を求めてやってくる場合がほとんどであり、それらの顧客は既に調査を行い、訴訟に関わることによる潜在的な風評リスクについても理解している。一般的に、民間企業が知財訴訟のファンド会社の利用を検討するのは、攻撃する時(知財から収入を得るために、訴訟を起こす時)や、知財の行使に伴うリスクと費用を戦略的パートナーと共有することを模索する時である。その他には、知財のライセンシングやマネタイズに関心はないが、知財ポートフォリオを融資の担保として資金を調達したいと考える企業がソリン社を利用する。

6.3 サービス内容⁷⁶

同社は知財訴訟ファンドとして、顧客企業の目的に合わせ、広範なポートフォリオのマネタイズや防衛的なポートフォリオの構築を支援する。また、知財の戦略的アドバイザーの役割も担うことができる。

米国内での知財のライセンシングが高額で複雑となる中、ソリン社が提供する資本に対するニーズが増えている。同社は、通常、企業に直接融資や助言を行っているが、法律事務所を対象とした融資も行っており、これにより、それらの法律事務所が、特許ポートフォリオを有する顧客に成功報酬型の弁護を提供することも可能となっている。また、特別目的事業体に企業が知財をスピントアウトすることを支援する場合もある。企業が持つ知財の価値を最大化するための支援を行ってきた経験を基に、各企業のニーズに応じて様々なソリューションを提供している⁷⁷。

⁷³ <https://pitchbook.com/profiles/investor/492997-96>

⁷⁴ <https://www.linkedin.com/company/soryn-ip-capital-management/about/>

⁷⁵ <https://www.sorynipcap.com/partners> 及び聞き取り調査

⁷⁶ 聞き取り調査

⁷⁷ 同上

6.4 サービス提供体制⁷⁸

一般的には金融出身者で、その他、知財ライセンシングを数多く実施する企業の元CEOや、ビジネス、財務、法律を中心とした人材で構成されている。

7 Unified Consulting (ユニファイド・コンサルティング)

住所：1921 Florida Avenue, Box 53179, Washington, DC 20009

ウェブサイト：<https://www.unified-consulting.com/>

7.1 概要

ユニファイド・コンサルティング社 (Unified Consulting) は、ユニファイド・パテント社 (Unified Patents) の一部であり、米国を拠点として、技術実装者 (technology implementers) のニーズに対応する様々な防衛的 IP ソリューションを提供する。ユニファイド・パテント社によるソリューションの中核は、世界中で無効な特許に挑戦することを目的として組織された技術固有の NPE 防衛ゾーンと、SEP ライセンス交渉で標準実装者 (standards implementers) の立場を強化することを目的とした SEP ライセンシング・プログラムである。これらのゾーン及びプログラムは、メンバーシップ制に基づいて技術・標準実装者に提供され、その年会費は企業の売上に基づいて算出される。ユニファイド・コンサルティング社は、国内外の顧客企業を対象に、知財問題に関して法的保護 (privilege) の下、助言を提供する。ユニファイド・コンサルティング社の請求は、顧客のニーズに応じて、時間ベースまたはプロジェクト・ベースで行われる⁷⁹。

7.2 顧客層⁸⁰

ユニファイド・パテント社の会員企業は 350 社を超え、極めて大きな会員基盤となっている。会員企業の業種は多岐に亘り、その拠点は世界中に及ぶ。例えば自動車業界で見てみると、日本、韓国、ドイツ、フランス、米国の自動車メーカーが会員となっている。法律事務所や、アジアや欧州の企業、業界団体も含まれる。これらの企業の多くが、ニーズに応じた助言やサービスをユニファイド・コンサルティング社に依頼する。ユニファイド・コンサルティング社のサービスは、あらゆる業界を対象とし、個人、法律事務所、企業が利用できる。

7.3 サービス内容

ユニファイド・コンサルティング社のサービスには、統計的特許ランドスケープ、

⁷⁸ 同上

⁷⁹ 聞き取り調査

⁸⁰ <https://www.unifiedpatents.com/faq> 及び聞き取り調査

経済的特許評価、知財戦略策定、先行技術調査、発明開示レビュー、第三者意見、発表前の提出、ライセンシング及び SEP データ専門家証言が含まれる。同社はこれらのサービスを顧客または顧客の外部法律事務所へ直接提供する。また、特許訴訟で顧客の専門家証言を行うことも多々ある。

ユニファイド・コンサルティング社はまた、数多くの機械学習ベースの特許ツールを構築し、特許の品質や費用、潜在的な必須性、特許価値の評価で顧客を支援している。これらのツールは、ユニファイド・コンサルティング社が提供するコンサルティング・サービスの一環として利用することができる他、別途費用を支払うことで利用可能である。顧客の多くは、ユニファイド・コンサルティング社のツールや助言を使って自社の特許を強化し、特許付与後の異議申し立てによって無効化されることを防止している。

7.4 サービス提供体制⁸¹

ユニファイド・パテント社の人員は約 25 名である。その約半分は法律部門に所属し、特許の有効性に関する審判手続、ツールや調査の支援、中核ビジネスに関する査定系審判手続への対応を行っている。法務顧問 (general counsel) が法務部門を管理する。また、4 名のデベロッパーがウェブサイトや機械学習ベースのツールの開発に取り組んでいる。この他に、3 名のコンサルタント、数多くのコントラクター、販売チームがいる。実質的にユニファイド社の全員が法学位を持っており、海外の資格を保有する者もいる。

8 Verispire (ベリスピア)

住所 : 4015 Majestic Ln, Fairfax, VA 22033

その他の拠点 : インド⁸²

ウェブサイト : <https://verispire.us/>

8.1 概要⁸³

2015 年設立。同社の専門分野は、知財分析、知財デュー・デリジェンス、先行技術調査、知財商業化、技術移転、知財法律業務支援、AI、スタートアップ、特許、コンサルティング、イノベーション管理、情報技術、サイバーセキュリティ、新興技術。バージニア州アレキサンドリアに拠点を構え、USPTO を含め、各種連邦政府機関に近い点は利点の一つで、ロビー活動に関与することもある。これまでに分析した特許件数は 110 万件以上、提供した製品数は 1 万 2,000 点以上、顧客数は 125 件以上で、

⁸¹ 同上

⁸² <https://verispire.us/contact-us/>

⁸³ <https://www.linkedin.com/company/verispire-corp/about/> 及び聞き取り調査

顧客の所在国は 30 か国以上に上る⁸⁴。

8.2 顧客層⁸⁵

顧客は、スタートアップや法律事務所、知財所有者、フォーチュン 500 社、大学、研究機関、プライベート・エクイティ・グループ、ベンチャー・キャピタリストなどである。これまでに対応した分野は、バイオテクノロジー、エレクトロニクス、化学、機械、石油、自動車、製薬、ジェネリックなど様々である。

8.3 サービス内容⁸⁶

同社が提供するサービスには、①イノベーション戦略開発、②知財製品の設計及び開発、③知財調査及び分析、④特許出願書類の作成と出願の支援、⑤知財戦略及びポートフォリオ管理、⑥知財商業化及び技術移転、⑦知財の執行及び訴訟支援、⑧知財支援サービス、⑨イノベーション及び知財（訓練と教育）、⑩オープン・イノベーション及び共同作業、がある。

サービスの中心は、特許の出願準備や審査の支援で、商標に関する業務も数多く行っている。交渉の側面から訴訟に関与することもある。かつては訴訟チームを内部に有していたが、現在は、複雑な案件やより難しい案件は、外部の法律事務所とパートナーを組む形式をとっている。

特許に関する法律業務以外でも、ビジネス・パートナーシップの構築、スタートアップ企業の資金調達、ベンチャー・キャピタル企業との引き合わせに加え、知財プロフェッショナルのような役割を担うこともある。

費用体系は、顧客の希望にあわせてどのような形態にも対応している。一部の業務について固定費を設定することもあれば、費用上限を設けて、上限に達した場合にサービスを停止し、それ以上の費用は発生しないようにする場合もある。その他、時間単位や前払いでの請求也可能である⁸⁷。

8.4 サービス提供体制⁸⁸

知財弁護士に加え、特許代理人（patent agent）や、図面作成や先行技術の調査などをを行うサポート・スタッフを擁する。それら代理人やサポート・スタッフの多くは、インド在住である。

⁸⁴ <https://verispire.us/>

⁸⁵ <https://verispire.us/about-us/> 及び聞き取り調査

⁸⁶ <https://verispire.us/> 及び聞き取り調査

⁸⁷ 聞き取り調査

⁸⁸ 同上

[特許庁委託事業]

米国における知財の活用状況に関する調査報告書

2025年3月

禁無断転載

[調査受託]

Washington Core LLC

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューヨーク事務所

(知的財産部)