

# ベンチャー企業育成における 知的財産総合コンサルティングの役割

特集

ベンチャー企業における  
特許戦略

金沢工業大学大学院教授  
杉光 一成

## 1. ベンチャー企業の実情

(1) 特許権侵害で取引停止……その実態。

数年前の夏のことです。友人から電話があり、「知合いのベンチャーが特許のことで相談したいというので相談に乗ってくれ。」と依頼を受けました。当時はビジネス方法特許ブームの最中ということもあり、特許に関する相談というのは非常に多いものでした。

早速会ってみると先方のA社からは4人。そのうちの1人が説明し始めました。

「実は、2年ほど前に新しい部材を開発しましてその販売を開始して大口の取引先B社にも月あたり数百万円レベルの取引が日常的にできるようになっていました。ところが、数ヶ月前のことですが、Cという同業の会社から特許侵害であると警告され、話し合いの場を持ったところ、先方の顧問弁護士が立会いの下、200万円の賠償金の支払いを求められました。そこで、その特許の内容を確認したところ確かに当社の製品をカバーしていたので3ヶ月の分割払いで支払いました。しかし、C社はさらに弊社の大口取引先のB社に対してA社は特許を侵害している会社だから取引すべきでないと警告し、取引先のB社もトラブルは避けたいということから弊社（A社）との取引を全面的に停止し、C社との取引に全面的に切り替えてしまいました。

このような経験からわれわれも特許を出願できる材料があるのであればやはりきっちり出願しておかなくてはいけないと思いついたらよいのかご相談に来たのです。」

この話を聞いて一般の人の特許権侵害の判断に危う

いものが多いことを知っていたので、まずは本当にC社の特許を侵害していたのか、念のため質問しました。

「そうですか。それは大変でしたね。ところで、貴社の製品は本当に先方の特許権を侵害していたのですか？先方の特許権の特許公報が何かをお持ちでしたら見せて下さい。」

すると「これがそうです。」と言って見せられたのは「特許請求の範囲」らしきものだけが書かれた一枚の紙。

「え？！これは何ですか？資料はこれだけですか？特許番号は何番か分かりますか？」

このように質問すると、驚くべき答えが返ってきました。

「いえ。まだ出願したのが数ヶ月前ということでもらった紙はこれだけです。」

当然、この製品は数年前から販売しているものから数ヶ月前に他社が出願して特許権を得ること自体が通常は考えられません。

「そもそも出願しているかどうかすらこれじゃ分かりませんよ。」という、A社の1人がこう答えました。

「でも先方は弁護士が同席していたんですから間違いないと思いました。」

そこで私も「ちょっと待ってください。その弁護士さんに連絡取ってみてあげますよ。その弁護士さんというのは何と言う弁護士さんですか？」

「いや、実は会議の場では同席していただけで名刺交換をしなかったんです。」

「え？それじゃあ本当に弁護士だったかどうかすら分からないじゃないですか！」

これは実話です。もう一つご紹介しましょう。

(2) 1ヶ月以内に「最低」10件の特許出願をしたい！  
……でも「最低」の意味は？

これも数年前ですが、「今から1ヶ月以内にどうしても最低10件位は出願したいのでそういうことが頼める特許事務所を紹介して欲しい。」と相談に来たベンチャー企業がありました。そのベンチャー企業自体は数十億円の資本金を持っていましたから小さいベンチャー企業という訳ではありません。

「アイデアが随分とあるんですね。でも「最低」というのはどういう意味ですか？」と聞くと次のような答えが返ってきました。

「実は、これから株式公開（IPO）するのですが、株式公開するときに特許出願が1件もないと具合が悪い、と幹事証券会社から言われまして……。最低10件は特許出願中という状態にしたいんです。」

「……。それで発明はあるんですよね？」

「いや。あるかどうか分かりませんが、何でも良いのでとにかく形だけでも10件出願したいんです。こういうことを頼める特許事務所はありませんか？」

(3) これらは特異なレアケースと言えるのか。

さて、それでは以上のような話というのは滅多にない特異なレアケースに過ぎないのでしょうか。ほとんどのベンチャー企業ではもっと知的財産に対する意識が高いのでしょうか。

その答えは否だと思えます。実際、上にご紹介したケースはほんの一例であり、似たような話はむしろ枚挙に暇がありません。

「販売してみたらとても評判が良いからこれから特許を取りたい。」という話は驚くほど、本当に良くありますし、また耳にします。「新規性がなければ駄目というのは知っているがそれはあくまで他人が同じアイデアを先に公開していた場合の話してまさか自分のアイデアで自分で販売したことで特許が取れなくなるなんてことはないですよ。」という理解（誤解）が未だに多い気がします。

最近の知的財産業界では、知的財産権を単に取得するだけでは駄目でむしろ知的財産権の活用を意識した「戦略」がないといけなとか、事業戦略と研究開発戦略と知的財産戦略を三位一体で行う必要がある、とか色々な

ことが言われています。

しかし、そのような説明が心に響く会社というのは極限られた少数の意識ある企業でないかというのが心配です。知的財産部はもちろん知的財産担当者もあらず、これまで一度も特許出願をしたことのない会社というのは資本金が数十億円規模といったある程度大きいベンチャー企業ですら意外に存在するものです。

他方、そのような会社の全てが本当に知的財産権、特に特許に値する発明を持っていないかという決してそのようなことはない、というのが実感です。

繰り返しになりますが、販売したら評判が良かったので特許を取りたいという趣旨の相談の多くは販売前なら特許出願に値する内容だったのに……というものでした。

つまり、本来は特許権を取得できる可能性の高かった発明について特許出願もされていなければ当然の結果として特許権を取得できていない、という状況があります。

これは本来、日本発の特許権として（言い方は良くないですが）外貨も稼げるいわば日本の富の一つとなっただけかもしれないものが結果的にはなっていない訳ですから、その企業にとっても日本にとっても「逸失利益」というのはかなりの程度に及ぶものと考えられます。

更に、このことが意味するものは、知的財産業界の趨勢は、特許出願しているだけでは駄目で、権利としての活用が中心である、という印象ですが、実は、出願だけでもしているベンチャー企業というのはむしろ「先進的」な部類に属する、というのが当時の実感でした。

このような背景から、知的財産権が企業経営にとって重要な意味を持つことをベンチャー企業に認識してもらい、折角の知的財産を死蔵させないための最低限のマネジメント体制をベンチャー企業に整えてもらうことが重要であり、またそのようなニーズがある、という認識に至りました。このようなニーズに対応する役務の一つが3年ほど前に開始した「知的財産総合コンサルティング」です。

## 2. ベンチャー企業にとっての知的財産総合コンサルティング

(1) 知的財産総合コンサルティングとは何か

ここで、言葉の定義をしておきたいと思えます。というのも、知的財産のコンサルティングとは言っても正確

な定義がなく、論者によって内容が一致していないことが多いからです。例えば、弁理士業務のうちの中核を占めている出願代理業務（明細書作成業務）との関連で言えば、出願代理業務の際に付随的にアドバイスを行うことを「知的財産コンサルティング」と呼ぶ場合があります。また、出願代理業務と離れて、知的財産に関する個別の相談に乗ることを「知的財産コンサルティング」と呼ぶ場合もあります。

このような「知的財産コンサルティング」というのはいずれも基本的に「個別」の顕在的・具体的な問題・課題を中心とします。いわば「個別」の相談業務といえます。

これに対して、「知的財産総合コンサルティング」は、いわば「経営コンサルティング」の知的財産版というべきものです。すなわち、「企業の知的財産に対する取り組みの実態を定量的・定性的に調査・分析・評価し、知的財産管理・戦略上の問題点を抽出し、それに対する適切な改善策を作成し、助言を行うもの」が「知的財産総合コンサルティング」である、ということができます。

前述した一般の知的財産コンサルティングと「知的財産総合コンサルティング」との最も異なる点は、個別の相談業務があくまでも既に顕在化した問題点について先方の依頼に基づいてその範囲で（いわば受動的に）助言を行うのに対し、知的財産総合コンサルティングというのは、能動的な働きかけに基づいて潜在化している（すなわち現状としては表面化していない）問題点を含めて抽出し、助言を行う点にあるといえます。

## （２）知的財産総合コンサルティングの具体的内容

知的財産総合コンサルティングとは、前述したように企業の知的財産に対する取り組みの実態を定量的・定性的に調査・分析・評価し、知的財産管理・戦略上の問題点を抽出し、それに対する適切な改善策を作成し、助言を行うものをいいます。

このようなコンサルティングを実際にはどのように行うのかについて「知的財産管理を行っているもののその管理に不安があるので社内管理体制を整えたいという希望をしているベンチャー企業」のコンサルティング例をベースに説明したいと思います（以下のコンサルティングの具体的内容の説明部分はパテント2003年12月号拙稿「知的財産総合コンサルティングについて」を基礎に

加筆・修正したものですので、もし既にご存知の方は74頁（3）へお進み下さい）

もっとも、ここで説明するコンサルティング内容はあくまでも筆者独自の考えに基づくものであり、決して一般化されているものではないことを予めご了承頂きたいと思います。

まず、総合コンサルティングの内容は、内容に応じて知的財産管理（基礎編） 知的財産管理（応用編） 知的財産戦略の3つに分けています。そしてそれぞれのコンサルティング期間については1ヵ月を目安としています。クライアント企業が希望しているコンサルティングの具体的な内容、または現在のクライアント企業の管理体制の整備度によっても異なりますが、一般にはこれら3つのコンサルティング全てをワンセット3ヵ月で行っています。つまり、最初の1ヵ月は 知的財産管理（基礎編）であり、これは、管理体制の基礎作り（最低限のリスクマネージメント的管理レベル） 2ヵ月目の 知的財産管理（応用編）は一步進んだ管理体制作り（リスクマネージメント的管理レベル） 3ヵ月目の 知的財産戦略は、知的財産の活用に向けた戦略体制作りをそれぞれ支援します。

次に実際のコンサルティングを実施する際の方法論の話に入ります。

### 《1》総合診断フェーズ

このフェーズはクライアントである企業の知的財産に対する取り組みの実態を定量的・定性的に調査・分析・評価するためフェーズです。

具体的には、社内視察（秘密情報の管理体制等）、資料調査（その会社で管理している包袋やDB から得られる出願データ、その会社のパテントマップの作成等）、社長を始めとする経営層を含めた入念なヒアリング・インタビュー等を行います。

この最初の診断フェーズによって、クライアント企業の現状を十分に把握する必要があります。特に、その企業内で顕在化している問題点のみでなく、潜在化している問題点をどれだけうまく引き出せるかが重要です。

そのためのツールとしては、事前に用意したチェックリスト（例えば、発明提案の社内ルーチンの有無や職務発明規程の有無やその内容等、予め質問事項をまとめたもの）や有名なKJ法（川喜多二郎教授が開発した潜在的な問題を明らかにするための手法）が有用です。

## 導入手順

### step1

- ・ヒアリング
- ・導入計画立案等

### step2

- ・現状評価
- ・目的・目標及びプログラムの策定
- ・マネジメント及び戦略の作成等

### step3

- ・教育・訓練の実施
- ・運用管理の実施（監視等）
- ・内部監査の実施
- ・模擬審査の実施等

運用体制の継続的改善

## コンサルティング内容

### 第一段階（総合診断フェーズ）

- 企業の知的財産に対する取り組みを定量的かつ定性的に調査・分析・評価
- ・現状の管理体制・システムについて確認
- ・ヒアリングに基づいて、導入計画書を作成
- ・導入計画書に基づいて採用プログラムの決定

### 第二段階（改善策提案フェーズ）

- 総合診断フェーズにおいて発見された問題点に対する改善策の提案・検討
- ・現状体制の評価
- ・目的・目標・プログラム等各種施策策定
- ・文書サンプル（管理規定等）の提供

### 第三段階（改善策実行フェーズ）

- 新しい社内体制・業務ルーチン等の策定・実行
- ・管理・調査方法等各種指導
- ・運用状況についてチェック
- ・出願書類の管理状況
- ・開発戦略と出願状況の整合性等
- ・内部マネジメントへの立会いと是正処置の具体的な指導
- ・模擬開発会議等の実施
- ・社内啓蒙活動（セミナー等）

## 知的財産コンサルフロー

### 《2》改善策提案フェーズ

総合診断フェーズによって得た結果を基礎に知的財産管理・戦略上の問題点を抽出して、それを改善するための適切な策を提案するフェーズです。

具体的には、クライアント企業の目指すべき最適な社内体制の検討に入ります。この際には、現状の個々の問題点一つ一つをモグラ叩きの的に解決するのではなく、問題点をグループ化してその根本的原因を見出し、その根本的原因を課題化して、その課題に対する解決策を検討します。

具体例を挙げれば、知的財産権に関して営業で具体的なトラブルが起きている等の個々の問題についてそれをどう解決するかというのももちろん重要ですが、それは個別相談のレベルの話です。総合コンサルティングでは、むしろそのような現象群の根本原因が何かを見極めることが重要で、それが詰まるところ社員の知的財産権の知識や意識の欠如に由来していることが判明した場合には、課題は「社員の知的財産権の知識・意識不足の解消」とし、「社員に必要な知的財産教育を実施すべきである。」

という解決策に至る訳です。

このようにして課題や解決策がまとめられ、今度はどの順番で実行していくかを提案します。この提案をもって、クライアント企業と入念な話し合いを行い、具体的な改善策が設計され、次の実行フェーズに入ることになります。

### 《3》改善策実行フェーズ

改善策の提案にしたがって、新しい社内体制構築に必要な管理書式類や新しい社内ルーチンの策定などに入ります。これらは原案を提案して、その案に基づいてクライアント企業のスタッフとともに検討します。

そこで、それらを会社の事情に合わせた内容に修正していきます。さらに、知的財産権の問題は、決して知的財産部だけでなく発明を生み出す源泉である技術者、商標や著作権との関連が深い広報担当者、さらには営業等も無縁ではなく（特許の問題を無視して契約を取ってきてしまう事例は多い）、ほぼ全社員の意識改革が重要なので、社員全体の知的財産権に対する意識を高めるため

の社内セミナーを行います。

また、このような一連のコンサルティングの現状とそれまでの成果は、1ヵ月毎に中間報告書にまとめて提出します。

3ヵ月間の全てのコンサルティング業務が完了すると、最終報告書においてこれまでのコンサルティング全体の結果を報告し、同時に今後の運用方法などの提案を行うこととなります。

### (3) ベンチャー企業にとっての知的財産総合コンサルティングの効用

ベンチャー企業が社内の人材のみで自ら知的財産マネジメント体制を整えるのは難しいと思われます。他方、社内に知的財産の専門家を擁するようになるというのも非現実的です。

ですので、いわゆるアウトソーシングとして外部の専門家を活用して社内体制を整えることを考えるのが現実的ということになります。この意味において知的財産総合コンサルティングには意義があると考えられます。

知的財産総合コンサルティングによって企業経営者の知的財産に関する認識が変わり、また社内体制が整う結果、今まで埋もれていた出願案件が顕在化してくることになります。これはまさに折角の知的財産を死蔵させないための最低限のマネジメント体制が整ったことを意味します。

このような企業が増えれば、先に述べたような「逸失利益」がミクロ的な意味ではそのベンチャー企業にとって、マクロ的な意味では日本にとって逡減されると考えられます。

さらに、知的財産に関するリスクがあると多くのベンチャーが当面の目標としている株式公開（IPO）の障害となります。知的財産マネジメントの体制を整えることで知的財産に関するリスクを相当程度まで低減可能なため、そのような意味でも意義を有するといえるでしょう。

### (4) ベンチャー企業にとっての知的財産総合コンサルティングの課題

以上のように、ベンチャー企業にとって知的財産総合コンサルティングに効用があることはお分かり頂けたのではないかと思います。

しかしながら、知的財産総合コンサルティングにはいくつものしかも大きな課題があります。

まず、知的財産総合コンサルティングの成果がベンチャー企業の側にとって必ずしも明確でない、というのがひとつの課題です。経営コンサルティングの場合、例えば、人事コンサルなどであれば「リストラすることで人件費が30%削減できた。」などの数字的な成果というのが認識できます。

しかし、知的財産総合コンサルティングの場合、今までであれば社内で埋もれていたと思われる発明が社内体制の構築によって出願に至るようになったとか、新規事業の計画の早い段階で特許出願を検討できるようになったなどが比較的早い成果として現れるので企業経営にとってプラスであることに間違いはないはずなのですが、短期的に見れば「コストを増やす要因」になってしまいます。

したがって、この点をどうベンチャー企業が判断するかが重要になります。

次に、知的財産総合コンサルティングにかかる費用の問題です。具体的な出願案件と異なり、コンサルティングというのはまさに「無形」の「助言」が主たるものとなります。無形のものにあまり価値を認めない、無形のものにお金を払う習慣がない、というのはまだまだ肌身で感じるところです。

したがって、前述したように効果が数値ですら表せないものに対する「助言」にコストをかけようというのが困難なことは明らかでしょう。ましてや資金的に苦しいことが多いベンチャー企業ではなおさらです。

しかしながら、以上のような課題は知的財産に対して多少なりとも意識のあるベンチャー企業の場合の課題に過ぎません。

つまり、知的財産は事業活動上で留意すべき事項である、という「最低限の認識」があるからこそ知的財産総合コンサルティングを受けよう、という動機につながるものであり、そもそもそういう認識を持っていない企業にとってはそのようなコンサルティングを受けるきっかけがない訳です。

もっとも、そのような「最低限の認識」ですら持っていないベンチャー企業が多かったのも数年前までで、最近では、「知的財産立国」を目指すという政府の方針や新聞報道で知的財産の問題が多数取り上げられるように

なったこともあり、知的財産に関心がないという企業よりもむしろ「知的財産について事業活動の上で留意すべきというのは抽象的には何となく分かるのだが、その必要性の程度や何をどう留意すれば良いのかが分からない。」という企業が多数派を占めつつあるのが現状だと思えます。

### 3. ミクロ的コンサルティングからマクロ的コンサルティングへ

そのような時代背景の中、コンサルティングというのは個別企業の事業改善というミクロ的な解決にはつながるが、これをいくら繰り返しても知的財産立国の実現への貢献度合いは少ないし道のりも遠い（キリがない）と考えるに至りました。もっとマクロ的に知的財産立国の実現へ寄与する方法はないか、もっと知的財産の基本知識を普及させる方法はないのか。これまでの個別企業毎のコンサルティングをミクロ的コンサルティングと考えたとその実態は詰まるところ「知的財産の基本知識の教授」でした。それをマクロ的に行う方法として出てきた発想が、知的財産に関して何らかの試験を創設すべきではないかというアイデアでした。

試験と知的財産の基本知識の普及とが何か関係あるのか、と思われる方もいらっしゃると思います。

しかし、多に関係があります。何かについて一定の知識を得ようと思っても何か目標がないと続かなかつたり知識も定着しなかつたりするものです。

例えば、英語の学習について考えてみると、「米国人と日常会話がしゃべれるようになりたい。」とか「英文レターをすらすら書けるようになりたい。」と思ったときに、そういうあいまいな願望を基礎にして自分で学習を進めても「何となくしゃべれるようになった気がする。」とか「何となく英文レターの書くスピードが速くなった気がする。」という結果しか得られず、ましてそのような結果に到達すればまだ良い方で、勉強が進んでいるという感覚や達成感を感じることができないまま勉強を途中で断念してしまう可能性だってあるでしょう。

しかし、「英検1級合格を目指すとかTOEICで800点を目指す。」という目標設定があればそのための学習モチベーションというのは明確ですし、何よりもその目標に向かって英語を真剣に学習するプロセスが発生するはずで

これは、知的財産に関して何らかの検定試験を創設することでも同様のはずで。つまり、知的財産に関する検定試験があることによって「これを機会に知的財産について勉強してみよう。」という学習プロセスが発生すると考えられるのです。ここに一番の意義があると思えます。

このような背景があり、元・通商産業省事務次官の棚橋祐治先生や元・弁理士会会長の鈴木正次先生らにご相談し、協議を重ねて成立に至ったのが「知的財産検定」という試験です（<http://www.ip-edu.org/index.shtml>）。私は現在、この検定試験を実施する知的財産教育協会の事務局長をしております。この検定の詳細な説明は省略しますが、簡単に申し上げますと、著名企業の知的財産実務担当者や知的財産を専門にする弁護士や弁理士十数名に集まって頂いて「過去に遭遇あるいは見聞きしたトラブル・場面について全て教えて下さい。」とお願いをしました。その事例は同様のケースを統合するなどしてもなお400以上にもなり、試験問題は原則としてその事例集の中からケーススタディ方式で、その判断や次の行動について問う問題が出題されます。すなわち「取引先に警告された。さてあなたならどうするか……。」というタイプの問題ばかりが出題



知的財産検定パンフレットの表紙

されます。これは各企業のノウハウが詰まっている訳ですから知的財産に関する経験の少ないベンチャー企業にとっても有用なものばかりだと思います。

このような観点もあって現在では、上述したようなミクロ的なコンサルティングというよりもマクロ的なコンサルティングともいえる「知的財産教育」という分野に私の仕事の重点は完全に移行しました。

#### 4. 最後に

最後に、これまで述べてきたコンサルティングの話からはややそれますが、現在の私の取組とベンチャー企業との関係について触れて終わりにしたいと思います。現在、私は金沢工業大学の大学院（東京虎ノ門キャンパス）において今年4月に始まった知的財産プロフェッショナルコースの主任をしております。

実は、このコースでベンチャー企業経営者が複数入学しています。ベンチャー企業として知的財産についてどうやって学習しようか、と考えていたところに本学のコースを見つけてきたということでした。

その中でも特徴的なのは、「来年、うちの会社で知的財産部を作る予定になっているのですがその初代部長候補として学んできて欲しいと言われてきました。」と面接で語った方がいらっしゃいました。その方は見事に本学に合格され、現在は熱心に勉強をいらっしゃいます。

また、熟年の技術士の方で知的財産について学びたい、ということで入っていらっしゃった方もおられます。その方はすっかり知的財産の世界にはまってしまった、ということで「知的財産について大学院で学ぶことがとにかく楽しくて楽しくて仕方がない。」とおっしゃられています。

このように、社会人が知的財産を学べる大学院というのは本学以外にも今後増えていく予定ということでベンチャー企業経営者を始めとして知的財産の世界への間口が広がっていることを好ましく思っています。

冒頭でご紹介したようなベンチャー企業の話が「そんな時代もあったのだ。」という単なる昔話となる日が来ることを待ち望んでおります。

## Profile

杉光 一成（すぎみつ かずなり）

現職は、金沢工業大学大学院教授（工学研究科知的創造システム専攻）。知的財産教育協会事務局長。弁理士（平成3年登録）。東京大学大学院修士（法学）、法政大学大学院修士（工学）。東芝・知的財産部勤務、特許事務所勤務、経済産業省「産業競争力と知的財産を考える研究会」委員を経て、現在に至る。著書に「理系のための法学入門」「知的財産管理&戦略ハンドブック」（編著）などがある。日本工業所有権法学会、情報処理学会、日本知財学会の正会員。



金沢工業大学大学院  
（東京虎ノ門キャンパス）

