

13 企業の特許にかかわる活動の業績評価 — 特許部門の評価手法と評価基準 —

招聘研究員 マイケル D. カミンスキ^(*)

この研究の狙いは、企業が特許にかかわる法務部門の業績を評価するために利用できる評価基準又は評価手法を明らかにすることである。多くの企業経営者が特許にかかわる自社の業績について把握する方法に大きな関心を寄せている。さらに最近では、株主、市場アナリスト、投資家などの人々も同様の関心を持つようになってきた。IP部門の活動の寄与度をこうした人々に示す必要がある。この研究の狙いは、当初から、研究の成果として、特許に関する業務の報告に利用できる評価手法の一覧を作成することだった。各社のIP部門の条件に合った評価手法を選択し、業務報告に役立ててもらいたい。発行された特許の総数や過去に行った出願件数など、極めて単純な指標もある。しかしながら、こうした指標以外にも利用可能な指標は多く、中にはそれぞれの企業が置かれている状況に適したものもある。幾つかの要因について考慮すると、すべての企業にとって効果的な指標の組み合わせは考えにくい。指標によっては余りにも学術的なため、まだ実用的ではないものもある。しかしながら、例えば特許を活用することでリスクを回避できる利益を数量化するための方法など、今後重視すべき指標も取り上げた。また、特許部門の業績を評価するためには、何よりもまず企業の特許と製品との対応関係について把握しなくてはならないことを繰り返し強調した。

I. はじめに

総合的な事業目的の中で、IP全般に関する戦略計画や具体的な特許戦略計画を位置付けることの重要性について認識している企業の数が増えてきた。IPと特許は単なる法律問題ではなくなりつつある。IPと特許は企業の競争力の目に見える表現手段となりつつある。このため、企業では、IPの価値と影響力を高めることを、IPを創造、管理する場合と同様に非常に重視するようになってきた。事実、多くの優れた研究論文や文献が、企業に見られるこうした重点の移行について論じている。

一般にIPが重視されるに伴い、経営者の側でもIPにかかわる活動について、これまでよりも綿密に検討するようになってきた。IP戦略の見直しが進むにつれて、特許にかかわる活動報告に関心を持つ人々も増えてきた。こうした人々には企業組織内部の人間だけでなく、株主、投資家、そしてアナリストなど、外部の人々も含まれる。企業の特許にかかわる活動報告がこれほど多様な人々に注目されるようになったのは初めてである。

この研究の目的は、IP部門が自らの「特許に関する業績」について担当役員、役員会、又は組織内の他の関係者、さらには組織外の投資家やマーケットアナリストに説明するために利用できる客観的な基準、評価手法、そして又は評価基準について考察することである。読者は、自社のニーズやそれぞれの企業文化に最も適した評価手法や評価基準をその中から選択すればよい。それぞれの企業に適した指標を選

択することで、改善が必要とされる分野が明確になるだけでなく、さらに重要なポイントとして、業績向上のために実施すべき対策の正確な指針が得られる。

こうした数値データや評価基準が必要な理由ははっきりしている。企業の特許部門が収益の源泉となる戦略的資産ではなく、「人件費の掛かる」「管理部門」であるとしか見ていない経営者の数がまだまだ多いからである。企業がこれまで特許ポートフォリオを構築してきたのは、「単にそれが当たり前だ」と考え、また自社の技術者や科学者を満足させるためであったようにさえ見える。

事実、現在の米国では、企業の（「IP部門」に限定されない）法務部門の業績を評価する方法をめぐって活発な議論が行われている。Corporate Legal Times(企業法務タイムズ)(第14巻150号、2004年5月)の「Legal Departments Learn How to Measure Success(企業が法務部門の業績評価を導入)」という表題の記事では、Counsel to Counsel Forum(顧問弁護士フォーラム)の「How Do You Measure Up? Metrics and Measurements for the Law Department(業績をどう評価するか：法務部門の評価手法と評価基準)」という表題の会議記録を取り上げている。このフォーラムには、米国の大手企業数社の法律顧問や「最高法務責任者」を務める人々が参加した。このフォーラムで討議された内容はいささか意外だった。それは、多くの企業に自社の法務部門の業績を評価するための効果的な基準がないとする意見が出されたからである。このフォーラムの結論は、各部門に配分される予算が増えない今日の企業環境下で法律部門の業績を高めるには、

(*) FOLEY & LARDNER LLP (ワシントンDC 東京) パートナー 特許事務所共同経営責任者 IP事業部長

適切な評価手法や評価基準を導入することが決定的に重要であるというものだった。こうした評価手法や評価基準を利用すれば、経営幹部の信頼感を高めるのに役立つ。さらに、何よりもまず法務部門が企業内で果たす役割について明確に定義する必要があるとする意見が出た。またフォーラムでは、企業の特許部門も法務部門と同様の圧力にさらされていることが確認された。

本稿では、特許活動に関係する評価手法や評価基準のみを考察する。

II. 収集、考察した情報の説明

主に以下の情報を重視し、分析した。

1. 企業のIP部門に対する面接調査の結果。
2. 調査研究の過程で収集した参考文献。
3. 筆者のこれまでの経験。(筆者は過去に企業の特許担当者として重要な責任を負い、またそれ以外にも「社外の法律顧問」として企業の特許部門にかかわってきた)。

ほとんどの調査対象者には事前に「調査票」を配布した。この研究報告では、企業名や特定の企業の業務手法について一切説明していない。

III. 全般的な所見

大づかみに幾つかの所見を述べる。

まずビジネスを成功させる上で、特許が果たす五つの基本的な役割について確認しておく必要がある。企業がどのような評価手法や評価基準を選択するにしても、その企業の事業目標や以上で説明した特許の五つの効用に適合したものでなくてはならない。

第二に、どの企業にも使える評価手法や評価基準が存在しない。それぞれの企業の特許部門は、むしろ、利用可能なものの中からその企業特有の状況や資源に適合したものを選ばなくてはならない。こうした多様性が生ずる理由として幾つかの要因が考えられる。

第三に、余りにも多くの企業役員が(ロイヤリティ収入など)どの程度の収益を生み出しているかにこだわりすぎていることである。残念なことに、特許に対するこうした一面的な見方では、特許のポートフォリオを構築することから得られる上述のような収益以外のメリットが考慮されない。

第四に、担当役員に報告を行う方法も企業ごとに大きな違いがある。

第五に、評価手法や評価基準の一部は主観的に見え、実際には数量化が困難だと思えるかもしれない。しかしながら、こうした評価方法に実用性がないと考えるのは早計である。

IV. 評価手法や評価基準の一覧

上述のとおり、この研究の目的は、企業が自社の特許にかかわる活動について報告する場合に、選択可能な評価手法や数量化手法の一覧を作成することである。読者の企業に合わないものも多いであろうが、選択することが可能である。

1. 特許部門に関する「憲章」が存在するかどうか

それぞれの特許部門を、組織構造と権限の両面から企業構造の中で明確に位置付ける必要がある。こうした位置付けについて具体的に記載した「憲章」を作成し、自社の特許部門が所定の業績を上げているかどうかを評価するための基準について明記すべきである。この「憲章」には、特許部門の役割をめぐって役員の間に見解の違いが生ずるのを防止する効果もある。

IPの管理、保護、処分、ライセンス供与、そして放棄に関する意思決定は明らかに企業内で行う必要がある。しかしながら、特許に関係する機能の場合には、決定に伴う法律手続の管理が必要となるため、組織内で処理することも、外部の法律事務所にアウトソーシングすることも、その両者で分担することも十分に可能である。この「憲章」に基づいて組織全体と特許部門の説明責任を明確にする必要があり、権限を委任した場合には、承認及び報告手続を明確に定義する必要がある。この「憲章」の狙いは、飽くまでもその企業がIPを管理する際に従わなくてはならない原則をはっきりさせることにある。

特許に関するこうした憲章の内容は、企業によって大きく異なるはずである。こうした憲章を定めない企業もある一方、「人事」の一環としてごく簡単な憲章を定めている企業もある。憲章で方針を簡条書にしているだけの企業もあるものの、こうしたタイプの憲章では、「経営理念」に毛が生えた程度のもにすぎず、特許部門の実際の業務には余り貢献していないと思われた。また、方針書の中で詳細な手続について定め、やるべきことだけでなく代替手段についても説明している企業もあったものの、この程度の扱いでは余りにも情報量が少ないため、それほど利用者の役に立たないのではないかと。

効果的な憲章であれば、その企業の方針、これが守られているかどうかをチェックするのに必要な最低限の措置、そして方針を解釈し、これが守られるよう監督する責任の所在が明確になっている必要がある。

2. 標準的な評価基準

現時点では多くの企業が次の四つの評価基準を利用している。

(1)特許の発行件数

これは恐らく最も初歩的な評価手法であろう。これは一般

に単年度に企業に発行された特許の件数を単純に集計する方法である。

ある年度の発行件数と別な年度の実行件数とを比較することで動向を把握することができる。毎年の実行総数を棒グラフなどで示している場合がある。

また、特許件数を把握する方法にも幾つかのバリエーションがある。一つの方法はそれぞれの事業部門ごとの発行件数を示す方法である。もう一つの方法は中国で取得した特許の件数など、特許件数を地域別に示す方法である。また、意匠特許、ビジネスモデル特許、又は製造特許など、技術カテゴリー別に件数を示す方法や「偽造防止」目的の特許など、「用途」別に分類する方法も考えられる。もう一つの方法として、前年度の新規発行特許だけでなく、保有総数で比較する方法もある。総数やこれを加工した数字について説明する場合にも、グラフ又はイラストを使うとよい。

(2)特許出願件数

この評価手法は特許件数とかなり似ているものの、ある年度に企業又は企業グループが特許を出願した件数に着目する。出願件数についても特許件数の場合と同様のバリエーションが考えられる。

(3)報告を受けた発明の件数

以上と関連する(更に開発部門寄りの)評価手法として、科学者から報告を受けた「発明の件数」を考えることができる。

この場合も、「発行済み特許件数」と同様のバリエーションを考えることができる。

(4)自社が取得した特許件数とライバル企業が取得した特許件数とを比較する

この評価手法では、企業又は企業グループに発行された特許件数とライバル企業に発行された特許件数とを比較する。ライバル企業と企業規模が同じであるとは限らず、また製品の対象分野が完全に重なっているとは限らないため、有意義な比較を行うためには何らかの調整が必要になる。自社の特許件数をライバル企業との比較で評価し、その結果を極めて重視している企業もある。

3. 「製品中心の」評価基準

次の九つの評価基準は取得した特許ではなく、それぞれの特許の対象となる製品に着目している。

(1)特許又は出願の対象となっている製品又は技術を把握する

この評価手法の狙いは、発行済み特許又は出願と、商品化又は提案されている製品との対応関係を把握することにある。こうした特許の場合、特許を通じて製品を保護することが主な狙いとなる。

特許により、製品又は技術の周囲に排他的権利という「防護柵」を設けることができる。健全な利益率を維持する一つのカギは、企業の製品が陳腐化するのを防ぐことにある。そのた

めには必然的に技術革新に取り組む一方、自社で開発した革新的技術が他の企業に模倣されることのないよう、これを防衛する必要がある。この評価手法は、企業がこうした決断の必要性について認識し、製品及び製品を保護するための特許に優先順位を設定する契機になる。したがってこの評価手法では、その企業の中核事業の防衛に寄与する特許を重視する結果になる。

驚くほど多くの企業が、国内と海外の両方の特許と自社製品との対応関係を把握していない。いかなる特許戦略においても、こうした対応関係を把握することが最低限の条件だからである。この評価手法を実際に宣伝広告又はブランド普及キャンペーンで活用している企業もある。

この評価手法の次のステップは、特許と対象製品とが「どのように」対応しているかを把握することである。例えば、特許は製品の一定の特徴、製品のメーカー、又は製品の包装などを保護している。

この評価結果を説明する場合にも、説得力の高いグラフ又はイラストを使うことが望ましい。

(2)市場における独占的シェアの保護

ライバル企業が「追随製品」や模倣製品を販売できないよう防衛する意義は大きい。特許権者の市場シェアを一つあるいは複数の特許で防衛できるのであれば、こうした特許には通常、極めて大きな価値がある。

しかしながら、こうした評価手法を使って特許の価値又は業績について示している例は多くはない。特許権者とライバル企業とが特許紛争で対立している場合でさえ、こうしたポイントが意識されることは余りないようである。訴訟になった場合には、経済学や会計の専門家が市場シェアの低下や「価格の下落」による損失額、また「市場の参入が容易になること」によって侵害企業が不当に得た利益を計算する(米国の場合では、連邦訴訟手続の「専門家開示」と呼ばれる段階でこうした計算を行う)。これまでの特許侵害訴訟の例を見れば、市場シェアを保護する価値がかなり客観的に推定できることが分かる。一方、自社の特許についてライバル企業が考慮したかどうか、またその有効性を認めた結果、その市場に参入するのを断念したのかどうかを知ることはほぼ不可能なため、こうした推定は、あるいは余りにも仮想的に見えるかもしれない。しかしながら、一定の状況においてこうした利益を推定することは可能である。

製品の構想そして又はその特徴について営業又はマーケティングを担当する人々と話し合えば、その金銭的価値を評価するための情報を入手できる。特許の対象となっている製品と既に商品化されている他の類似製品とを比較することも有益である。

(3)特許の利用にかかわる指標

こうした指標を利用するのは、どの特許又は、審査中の出

願を現在(自社で、若しくは他社にライセンス供与する形で)利用しているか、また今後利用する可能性があるか、若しくは企業にとって価値があるかどうかを把握したい場合である。例えば自社の特許の何パーセントが製品として生かされているか(例えば自社の保有する特許の30パーセントが自社製品として生かされているなど)が一つの基準になる。特許の価値を測る一つの方法は、その特許の価値に対する評価や利用状況を調べることである。特許が利用されている場合には何らかの価値があると考えてよい。こうした手法を利用し、特許の価値の年ごとの変化を把握することもできる。

(4)特許製品化率

この比率は、その企業に発行された特許に基づいて製品化された数を特許件数で割ることによって求められる。ある大手米国企業の場合、こうした比率を使って自社製品がどの程度「画期的」であるかを組織の内外に宣伝していた。この評価手法では、「特許の産出」、つまり新製品に着目する。欠点があるとすれば、それはすべての新製品が等価ではないにもかかわらず、こうした基準では、ある年の極めて革新的な製品と別な年の平凡な製品とを区別できない点にある。

(5)売上／特許比率

この評価手法では、企業が保有する特許件数に対する売上額の比率を計算する。知的財産の価値について扱っている幾つかの学問的論文が、こうした評価手法について論じている。ただし、面接調査の対象とした企業の中には、こうした評価手法を採用している企業はなかった。この評価手法では、企業の特許の革新性、有用性、そして価値が企業の売上や利益に反映されることを前提としている。

(6)特許された革新的技術が市場に与える影響

この評価手法は、市場で製品が発売された時に市場シェア(又は企業の売上)に与える影響(パーセンテージの変化)に関するものである。特許又は特許の対象となる製品に対応するこうした変化を考えることができる。企業や市場調査会社は、新製品の販売が市場の構造や力学に与える影響について日常的に測定している。この評価基準は、上述の「市場シェア」要因と比べればある程度「量的な」基準である。新規かつ独占的な革新的技術の影響をはっきりと数量化するのが困難な場合もある。

(7)特許された機能に由来する製品の付加価値

この評価手法では、特許された技術が製品に付加される前と付加された後の価格や売上の変化に着目し、特許によって製品の付加価値が平均して何パーセント高められたかを検討する。特許の種類によっては、こうした分析が適している場合もある。

(8)特許によって保護されている売上の合計額

上述の幾つかの評価手法は、自社の特許と製品との対応関係を把握することが前提になる。こうした慣行が確立されれば、

特許により保護された製品から毎年生み出される売上の合計額を容易に計算することができる。これは比較的分かりやすい評価手法であり、保護された革新的技術から生み出された収入に着目することで、特許の有効性をはっきりと示すことができる。

(9)特許の失効が企業の業績に及ぼす効果

自社製品の特許が失効することは決して珍しいことではなく、企業の展開している事業にとって重要な特許といえども例外ではない。したがって、特許が失効する場合に企業の収益に及ぼす効果について、あらかじめ分析しておく必要がある。こうした分析を効果的に行うためには、その製品を扱う事業部と協力する必要がある。

この評価手法は必ずしも特許部門の業績の数量的な指標とはならないものの、特許に関係する不利な側面にあらかじめ備え、これに対処する特許部門の危機管理能力を示すことができる。

4. 「経費節減」効果に関係する評価手法

次の二つの基準では、ある種の特許の管理を打ち切ることでどの程度の経費を節減できるかに着目する。これによって自由になる経費が増えれば、その企業にとって明らかに利益になる。

(1)生産を終了した製品や、製品化のための開発努力を中止した製品に対する特許保護を放棄することで節減できる経費

企業にとって生産を終了した製品の特許を維持しても無意味な場合が多い。こうした問題について検討していない場合、自社の特許を更新するかどうかをめぐると判断が合理的に行われていない疑いがある。もはや重要性を失った特許を放棄することによる経費節減額を集計して示す方法もある。自社の売上が少ない場合でも、その国の特許を取得、維持することに意味がある場合も当然ある。

(2)質の悪い特許を放棄することによる経費節減効果

法律的な観点から実際には特許の「質が悪い」ことが判明した場合も、これを放棄する理由になる。特許の「質」は幾つかの方法で判定できる。次にこの決定の費用節減額を数量化すればよい。

5. 「ライセンス供与」にかかわる基準

次の三つの基準では、企業がライセンスを供与することで得られる様々な利益について検討する。「収入」と「経費」とを単に比較しただけでは測れない効果もある。

(1)ライセンスの供与による収入の集計

ライセンスの供与は、当然ながら収入を生むための一つの方法であり、平均して利益率も高い。この評価手法は、簡単に言えば特許のライセンス供与からどの程度の収入があるか

を集計する方法である。そのためには単純に企業のロイヤリティ収入の総額を計算すればよい。このバリエーションとして、多くの企業が「ロイヤリティ収入」と「ロイヤリティ支出」とを比較している。この評価手法のバリエーションとして、ライセンスの供与先別にロイヤリティ収入を比較する方法がある。収入額の内訳をグラフで示す方法が考えられる。

(2)ライセンス供与による非金銭的利益を数量化するか、少なくとも記述的に説明する

しかしながら、ライセンス供与による利益はロイヤリティ収入に限定されない。ライセンス供与によるこうした非金銭的利益を認めることは十分に可能である。こうした非金銭的利益としては、クロスライセンス、ライセンス取引の一環として実現した商談、株、その他の資産の取得などが考えられる。何らかの具体的な成果があった場合には、これも業績に含めるべきである。

(3)他の企業との特許提携に関する情報

複数の企業がIP／特許をめぐって提携する場合も多い。上述のようなロイヤリティ収入を目的とする以外にも、共同開発、一般的なクロスライセンス、合弁事業などを目的として提携する場合もある。こうした協力関係と、その形成にIP／特許が果たした役割について説明する方法もある。

6. リスク回避による利益の数量化

特許紛争の回避や解決など、リスク回避に対する特許の寄与度は、まだ十分に利用されていないものの、今後ますます重要になっていく評価手法である。特許紛争では通常、ある企業が別な企業による侵害を主張するが多い。こうした紛争の場合、反対に提訴した企業を自社の保有する特許に基づいて訴える(「訴えるのであれば、当社としても訴えざるを得ない」)、若しくはクロスライセンスに持ち込むなど、紛争を終結させるための防御用の盾として特許を利用することができる。

紛争が生じた場合には様々な分析方法が使われる。一つの分析方法は、リスクを金額で評価する方法である。もう一つの分析方法は、訴訟手続が始まった場合に支払わなくてはならない弁護士費用、その他の費用を試算する方法である。これはかなりの額に達する。

自社の保有する特許が紛争の解決に寄与した場合、特許がバーターに使われたと考えることができる。したがって、回避された損失額と同額を特許の価値として計上すべきである。

7. 特許引用にかかわる評価手法

次の三つの評価手法は、特許の「引用」について分析することが前提となっている。引用分析は特許データの分析手法として最近注目を集めている。

(1)引用された特許の「技術回転時間(Technology Cycle Time)」

この評価手法では、自社特許で引用した特許の発行後経過年数の中央値を計算する。既に研究者の間では、企業が新しい技術を開発するテンポの指標としてこの評価手法を使っている。この評価手法では、一つの技術から次の革新的技術が派生するのに必要な時間を示す。

(2)「技術力(technology strength)」に関する評価手法

この評価手法はやや難解な面がある。開発したのはCHIリサーチ社であり、その内容を一般に公開している。しかしながら、適切なデータベースを利用しなくてはならない。

二種類の指標を計算しなくてはならない。最初に「現在波及効果指数(Current-Impact Index)」を計算しなくてはならない。これは、その企業の特許が他の技術に及ぼす影響力を示す。この指数は、過去5年間に発行されたその企業の特許が、前年度に発行された他の特許に先行文献として何回引用されたかを調べる。この場合、平均値を1.0とする。

次に計算するのが「技術力(technology strength)」である。これは企業の保有する米国特許の件数に、その企業の「現在波及効果指数(Current-Impact Index)」を掛けることで求める。

(3)特許引用を使って特許の価値を計算する

企業の保有する特許の「重要性」を示す指標としての特許引用の有用性に着目し、その企業の無形の知的資産の株式市場における評価額との相関関係を調べる研究が増えている。この分析手法では、研究開発支出額／資産額、特許件数／研究開発支出額、そして引用件数／特許件数にいわゆる「トービンのq方程式」を適用している。こうした分析を加えた結果、一般的には特許1件当たりの引用数が市場価値に影響を及ぼすことが確認されている。しかしながら、一般の企業が特許を管理するためのツールとして、こうした分析方法を利用するには至っていない。

8. 「会計情報」に関する評価手法

次の四つの評価基準は、企業の経理部門が保有する情報が前提となっている。

(1)割引キャッシュフロー分析で計算した一つ又は一群の特許の価値

この評価基準では、割引キャッシュフロー分析の計算結果に基づき、一つ又は一群の特許を商品化した場合の経済的便益の金銭的現在価値を計算する。ベンチャーキャピタル、銀行、その他の資金の貸し手が特許技術の製品化計画に投資するかどうかを決定する際、こうした方法を使って特許の価値を推定するが多い。

分析には企業の財務情報データを利用する。多くの企業では、事業計画や予算の中で、開発又は製品化を予定して

いる製品から得られる予想キャッシュフローを計算している。

(2)無形資産の価値

この指標の場合、企業の基礎的な株式資本から総資産(固定資産、運転資本など)の簿価を差し引くことで、企業の無形資産の平均市場価値を計算する。これは、経理部門や株式市場のアナリストが企業の含み価値を計算するために一般的に利用している方法である。固定資産、流動資産、流動負債、長期負債の金額、株主資本の金額などのパラメータは企業の財務情報として公開されている。

この指標の問題点は企業のIPの価値だけでなく、無形資産全体の価値を扱っていることである。一定の無形資産は特許や商標の対象とはならないため、これを分離するのは困難である。

(3)普通株の発行総額を無形資産の評価額で割る

無形資産の価値を計算するもう一つの方法として、基礎となる貸借対照表の自己資本額(簿価)で普通株の発行総額を割り、無形資産の市場価値を求める方法がある。この指標を使って市場価値／簿価比率を判定している場合が多い。しかしながら、無形資産に関係する他の指標を使う場合と同様、こうした価値に寄与するのは必ずしもIPに限られない。さらに、株価の変動幅が大きく、また企業の保有するIPの価値とは無関係な要因の影響を受けやすい。

(4)無形資産収益率

無形資産についても、無形資産の総額を利益総額で割ることで資産収益率を計算することができる。

