

# 会員企業と業界における 知財戦略と特許取得の必要性について

情報技術専攻・早原特許技術事務所 所長  
弁理士(特定侵害訴訟代理)・技術士(情報工学) **早原 茂樹**  
<https://hayahara.com>



特許取得のメリットとして、以下の点で有利な事業展開ができる、と一般に言われています。

- 権利侵害に対する法的措置
- 類似品の市場参入の牽制
- ライセンスによる事業拡大

しかしながら、1件の特許権を取得しただけで、他社に法的請求をすることができるのでしょうか？特許訴訟の件数は、1年間で100件もありません。知財戦略や特許取得の必要性については、長い業務経験を持つ弁理士であっても、その答えは持ち合わせていません。

## 「知財戦略や特許取得の必要性は、 経営方針であって、自社で決める！」

知財戦略として、何が成功で何が失敗かもわからないし、特許取得の効果も計ることができません。結局、研究開発の中で創出された発明をどのように扱うか？は、自社の経営方針であって、自社で決めるしかありません。

## 「特許は、自社の製品やサービスの裏に 隠し込んでおくものである」

革新的な発明であっても、自社の製品やサービスと絡まない特許は、その価値がありません。特許は、自社の製品やサービスの価値を高めるものです。そもそも、「発明」とは、自社の製品やサービスの中から、「創造の魂」を抽出したものです。例えば「大仏」の中には、彫り師が「写経文」を隠し込んでいます。その大仏を拝んでも、その写経文は見えませんが、その大仏の魂はその写経文にあります。自社の製品やサービスを「大仏」とした場合、隠し込まれた写経文が、実は発明であり「特許」です。

## 「特許は、他社との不利な交渉を 有利にするものである」

「戦略」とは「戦(いくさ)を略する」と言われます。知財戦略とは、「他社と争うことなく、不利な交渉を有利にするもの」と考えるべきです。特許交渉の本質は、ライセンスのロイヤリティを得ることではなく、他社との不利な交渉を強いられた際に、カウンタとして持ち出すことにあります。特許とは、他社に対する攻撃力ではなく、他社からの攻撃に備えた防衛力と考えるべきです。

## 特許相談窓口開設ご案内

JASAでは、特許無料相談窓口(期間限定)を開設することといたしました。

主に特許に関する発明相談、出願相談、契約書、鑑定、訴訟等について、弁理士が無料でご相談に応じます。担当弁理士は、IT分野の特許を専門としておりますが、商標等についても相談可能です。

- 無料相談期間 2023年3月31日まで
- 担当弁理士 早原 茂樹 氏

「弁理士(特定侵害訴訟代理)」「技術士(情報工学)」  
情報技術専攻・早原特許技術事務所・所長  
株式会社Orbis Brain・代表取締役CEO(JASA会員)  
<https://hayahara.com/staff.php>

## 相談を受ける際の手順

- ① ご相談を希望される会員は、以下アドレスへ、相談日時調整のメールを送付ください。  
To: info@hayahara.com  
メールヘッダ: JASA特許無料相談の日時調整希望  
メール内容: ※貴社名 ※ご担当者お名前  
※ご相談内容の概略  
※希望日時(候補日時: 3程度)
- ② メールを受信いたしましたら、返信させて

いただきます。

面談内容を予め理解するために、大凡の発明提案資料を送付してください。IT分野を専門とする弁理士です、技術的な説明で問題ありません。守秘義務は、弁理士法及び技術士法によって担保されています。

- ③ Web会議のツールは、企業のシステム(zoom、Teams等)に対応いたします。

## 「強い特許とは、その発明の内容を 知っている第三者が多い」

自社の特許公報は、マーケティングの広告宣伝機能として使うべきです。革新的な特許であっても、その発明内容を知る人が少ないほど、その価値はありません。自社の特許の内容は、様々な場面で、その発明内容を周知することが好ましいです。一方で意外と、自分達が知らないところで、他社の社員がその特許公報をよく読んでいます。笑い話のようですが、自社の特許公報を一番よく読んでいるのは、他社の社員である場合も多いです。

## 「知的財産に関する費用は、 広告宣伝費と考える」

出願から特許取得までの費用は、弁理士に依頼すると、印紙代も含めて、80万円以上かかってきます。その経費は、経営上、ロイヤリティを期待した投資か？ 設備購入のための研究開発費か？ 単なる土業に対する支払報酬か？ 経営方針の考え方(実際の勘定科目ではなく)としては、「広告宣伝費」と捉えるのが適切ではないか、と考えます。広告宣伝費は、例えば売上金額

に対する数%で、一律の必要経費と捉えている場合が多いと思います。知財戦略にかける費用は、例えば売上金額に対して1%と考えてもいいかもしれません。広告宣伝費の場合、費用対効果を導出することが難しいですが、知財財産に関する費用もそのようなものとなります。

## 「出願を依頼する場合、専門性を持つ 弁理士を探すことに注力する」

弁理士は、自らの専門分野では能力を発揮してくれます。依頼企業は、自社の専門分野に強い弁理士を探すことに注力してほしいと思います。特許事務所に単に丸投げした場合、本当に自社に最適な弁理士が選択されるかどうかはわかりません。なぜなら、優秀な弁理士ほど単価の高い仕事に取りかかるためです。具体的には、特許庁のJ-PlatPatデータベースから、自社発明に類似する公開特許公報を検索し、その代理人へ直接依頼することが得策かもしれません。

JASA会員企業様も、経営方針として「知財戦略や特許取得の必要性」を、是非一度検討していただければ、と考えております。

【参考文献】 (1)「特許事務所ランキング(AI・人工知能編、2020年)」(早原特許技術事務所・全国17位) <https://chizainews.com/ai-patent-firm-2020>  
(2)特許庁「漫画審査基準 ～AI・IoT編～」[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/comic\\_ai\\_ilot.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/comic_ai_ilot.html)  
(3)特許庁・知的財産「契約書ひな形」<https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html>