

ハイテク産業における特許戦略と戦略提携

楊 千 旻*
孫 友容(訳)

I はじめに

今日のハイテク産業を担う各企業は、戦略提携を特許戦略の手段として頻繁に用いている。最近の有名な戦略提携は鴻海と日本のシャープの提携である。両社は、この提携を通じてLCD市場に参入し、将来的にアップル社からのiTVの受注を目指している¹。また、半導体産業においては、ウェハのOEM (original equipment manufacturer) 工場のトップ企業である台積電会社(台湾積体電路製造会社(訳者注))には、数多くの戦略提携パートナーがある。それゆえ、このような提携は、各企業の特許戦略に関わるのみならず、提携パートナー等に販売経路や会社の信用などの他の商業的な付加価値を加えることができる。もっとも、戦略提携を決める際には、様々な背景的要素が成敗の鍵を握っていることも無視できない。例えば、ある産業のビジネスモデルは、しばしばこの産業の発展の形態に影響を与え、さらに各企業の間での発展の目標までをも主導する。一方、現在の特許訴訟の趨勢を見ると、各社の競争相手や市場ともに国際化の傾向があり、特許訴訟もグローバル化の風潮に従っている。よって、当面、科学技術に関わる企業は、ビジネスモデルを考える際に、国際特許訴訟のリスクを改めて評価する必要がある。上記の2つの要素に鑑みて、近年、多くの企

* 國立清華大學科技法律研究所副教授。貴重な意見をいただいた交通大学電子工程學系・楊家驥教授に、この場を借りて感謝申し上げる。

¹ http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnID=&id=0000277415_S305NQZC0XDX716G-GNHSW (最終アクセス: 2012年7月5日)。

業は、従来の消極的な特許の組合せの累積という戦略を一変させ、積極的に戦略提携を求めることによって、特許戦略の効果を得るようになった。本稿はまず、半導体産業におけるビジネスモデルの変化による、ハイテク産業における戦略提携の需要の増加を紹介する。第二に、目下の戦略提携の形態及びその重要性を紹介する。第三に、異なる特許戦略の方法及び戦略提携の形式とその適応性を詳細に検討する。最後に、戦略提携による特許戦略において現れる可能性がある問題点を総合的に評価し分析する。すなわち、戦略提携における特許戦略は、国際特許訴訟の趨勢に関する問題、戦略提携パートナーが提携関係から競争相手へと変化するという問題を解決できるか否かを論じる。

II 半導体産業のビジネスモデル

1. 垂直統合型デバイスメーカー（Integrated Device Manufacturer, IDM）の垂直統合

半導体産業のビジネスモデルが進化し続けていることは、世界各国の科学技術企業の特許戦略に影響し、各社にとって重要な発展の指標でもある。半導体産業の初期においては、一般的なビジネスモデルは垂直統合型デバイスメーカーであった。企業の構造としては、半導体生産過程における集積回路（IC）の設計、製造、テストからパッケージなどが含まれている。このタイプの企業の多くは、資金力が強い大型の科学技術企業であり、各部門が垂直的かつ緊密的な形で配置されている。これがいわゆる垂直統合モデルである。インテル社は最も代表的な企業であるが、韓国のサムソンは標準的なIDMビジネスモデルであり、近年になって各半導体企業にとって恐ろしい競争相手になってきた。IDM企業は、その内部の構造が明らかであり、各部門間の繋がりが緊密であり、技術の発展に統合性があり、知的財産権が自由に流通し、取引コストが低いため、管理面において企業があらゆる製造過程における知的財産権とりわけノウハウを集中的に所有しコントロールできる。一方、IDM企業の製品製造過程における技術の互換性の問題が少なく、製品が世に出るまでの時間が迅速で安定している。よ

って、IDM企業は競争上の相対的な優位に立っている²。

2. 専門分業による水平統合

もともと、1980年代以後、新しいビジネスモデルが現れた。半導体産業の企業はウェハー工場を有することを前提としなくなった。このような進展の原因は、もっぱらウェハーを製造するOEM企業の台頭にある。その重要な代表例として、すでに世界第三位の半導体企業³になった台積電が挙げられよう。このような市場構造の変化の影響を受け、ICデザインに注力する企業は雨後の筍のように発展してきた。これによって、半導体産業の新たなビジネスモデルが成り立った。また、ICデザイン企業の単独の発展の恩恵を受け、単独のウェハー工場とパッケージテスト企業も相次いで設立された。特に前者は、全世界の半導体生産能力を有し、いくつかのICデザイン企業ないしIDM企業のためにウェハーを製造できる工場になることを目指している。半導体産業の垂直統合モデルが崩壊し、水平統合モデルが現状になっていることは、IDM企業の各部門が続々と単独の企業になったように見える。半導体産業チェーンの各々のレベルの企業が増えてくることによって、半導体産業は各自発展して百家争鳴の状況になった。この状況はアメリカで「西部開拓時代」(wild west)と呼ばれている。もともと、水平統合のビジネスモデルの下で、ICデザイン企業は、先進的な技術を有しているものの、製品の製造やパッケージ、ウェハー工場との交渉過程、部品の互換性問題の排除などを効率的にコントロールすることができない。その結果、時間や品質の管理に大量の資源を投入することが必要になり、コストが相対的に高まった。このビジネスモデルは、ICデザイ

² 「IDM企業は、半導体製造業にとって全ての必要な資源に対して全般的な所有権やコントロールを有する…」。p. 139：「最も革新的な製品の多くは、工場を持たない企業に由来する。このような組織は生産チェーンに対して直接的なコントロールを有していないが、それが提供する製品は、自ら製造施設を有しかつ管理する企業(IDMs)と同じ品質と信頼性基準を満たすことが期待されている」。George S. Hurtarte, Evert A. Wolsheimer & Lisa M. Tafoya, *Understanding Fabless IC Technology* 8, 139 (2007).

³ <http://news.chinatimes.com/tech/171706/122012051600389.html> (最終アクセス：2012年7月19日)。

ン企業の自由な発展をもたらす一方で、市場競争力においてIDM企業に匹敵する能力を欠かしめる。上記の背景を踏まえ、各半導体企業は、IDM企業のような製造効率に到達し、互換性問題を解決するために、如何に統合するのかを考え始めた。

3. 専門分業の潮流の継続的な発展及び戦略提携の成立

近年、多くの企業は、様々な戦略提携を成立させることによって、IDM企業の垂直統合に似たような効果を求めている。ここで言及する必要があるのは、近年、ウェハー工場を建てるコストを削減するために、大手IDM企業とりわけ多くの日米欧のIDM企業が、それらの膨大な規模を維持する傍ら、垂直的な専門分業の解体を続けており、企業の部門の中の専門性を強調するとともに、一部の部門の業務を外注するようになった、ということである。これによって、製造コストの削減が期待される。最近の例を挙げると、2011年に日本の半導体大手の東芝は、先進的な製造過程の外注を拡大することを表明した。台湾の台積電、韓国のサムソン電子及びシンガポールのグローバルファウンドリーズ（Global Foundries）等はその提携パートナーになった。これがいわゆる「ファブライト戦略」（fab-lite）である。すなわち、ウェハーの設備や投資を徐々に削減し、外注の方式に乗り換えていくとともに、積極的に台湾の部品や材料のサプライヤーを探し始めるようになった。

以上の背景の下で、半導体産業における専門分業と戦略提携の潮流は各企業の発展の方向を決定づけている。すなわち、産業チェーン間の提携を強めなければ競争力を高めることができない。もっとも、戦略提携が成立する際に、これによって独占をもたらしたか否かに留意しなければならないと学者に指摘された。なぜならば、このような独占はあえて市場の競争をなくして科学技術の発展を遅らせるおそれがあるからである。とはいえ、戦略提携の形成はいまだに発展し続けている。SEMIの台湾兼東南アジア区域総裁曹世倫氏によると、台湾は、半導体産業のサプライチェーンが完備されており、製造技術と支援能力においても世界をリードしているため、各国の半導体製造大手にとって外注製造と技術提携の最適な選択肢とな

っている⁴。したがって、国外の企業は、戦略提携の成立の必要性を考えているだけではなく、台湾のサプライチェーンの業者は、産業チェーンの集中化の長所を利用して自らの国外産業に対する競争力を引き上げることをより積極的に考える必要がある。

この戦略提携の形成の趨勢は、半導体産業においてのみならず、各電子製品大手及びパネル等の産業においても似たような状況にある。それゆえ、本稿は半導体産業に限定せず、かかる電子科学技術産業の発展を総合的に検討することによって、戦略提携における特許戦略問題を説明する。

Ⅲ 戦略提携

1. 戦略提携の定義

戦略提携を講じた企業のほとんどが双方の営業収入を上げることができることは、ある研究により示された⁵。特に当該提携が同じ性質を有する部門間の相互協力である場合、規模の経済性が生じるため、一般的には当該部門の利益率が高くなる。これに対する反対意見も存在する。すなわち、最適な戦略提携の目的は、相手方の有しない技術を補うことにあるべきである。相補的な関係であるほうが、戦略提携の成功率がより高くなる。よって、学術上、戦略提携は垂直統合を採るべきか、それとも水平統合を採るべきかという問題について一致した見解が存在しないことが分かる。戦略提携の定義には分岐点が存在しており、最も広義の定義は「ある企業は、他のある企業と合意してある協力関係を結びつけることによって、双方にとって有利な結果を求める」⁶ということである。この定義によると、知的財産権に関するクロスライセンス・パテントプール・株式取得・合併・買収等が全て含まれる。

通常、学者による法律用語としての戦略提携の定義は、企業の所有権を

⁴ http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnId=13&id=0000249200_ZTC358FOLQZY18127XUEU&ct=1 (最終アクセス：2012年7月19日)。

⁵ Koen Heimeriks, *Developing Alliance Capabilities* 12-13 (Palgrave Macmillan, 2008)。

⁶ Jordan D. Lewis (陳俞君＝楊素真訳)『透視策略聯盟』(遠流出版・1995年)10頁。

取得する場合を含まない⁷。例えば、上記の最後の3つ、すなわち株式取得・合併・買収がこの場合に属する。これは、法律の視角からすると、企業の所有権または経営権の取得の有無が、法律上の権利義務に対する影響にとってあまりにも大きいからである。この基本理論は、「合併」と「協力」それぞれが、企業の価値システムの中心行為としての統合や再編に与える、異なる効果を区別して考量することを重視している。具体的に言えば、「合併」の考量は双方の核心技術の統合により集中する。企業の所有権または経営権を取得することにより、完全な戦略の効果が求められる。これに対し、「協力」は、企業の所有権を取得しないため、戦略に対する主導権が弱く、企業の戦略に対する影響にも限界がある。本稿における検討のテーマは特許戦略であり、企業の所有権または経営権を取得するか否かにかかわらず、特許戦略の目的が達成されうるため、最も広義の解釈を採用してより全般的な検討を行いたい。

2. 戦略提携のハイテク産業に対する重要性

(1) 規模の経済性の影響

戦略提携は、その重要性に鑑みたくえで、ハイテク産業の企業にとって重要な競争手段になった。戦略提携に対する深い研究を行った学者のFreidheim氏は、戦略提携の重要性について次のように述べた。すなわち、戦略提携により成り立つ規模の経済性は、当該提携企業の競争力を強化させる効果がある⁸。Freidheim氏の言う「提携」はある意味極端であり、全ての資源をある主要な領域に集中させ、産業総体を再編し、全世界範囲の拡張を行うとともに、譲歩や妥協を避けるために関係企業まで成立させることによって、「大資本企業」をつくり出すことを指す。よって、業界において戦略提携の手段を通じて企業の規模を拡大しようとしている。Freidheim氏は、規模の経済性でしか市場競争上の優位を得られないと信じている。もっとも、Freidheim氏のこの意見は激しい攻撃を受けた。すなわち、このような主張は、企業間において巨大な企業怪物をつくることを唱えている。その結果、市場には不公正な競争が現れ、少数の業者が独占企

⁷ Cyrus Freidheim (譚天翻訳)『策略聯盟』(智庫出版・2000年)27～31頁。

⁸ 前掲注7・103頁。

業になる。上記のように批判された行為は現在の公正取引法により規制される行為でもある。しかしながら、Freidheim氏の主張する経済効果、すなわち規模の経済性がもたらす産業間の互恵の効果は、現在多くのハイテク産業により受け入れられた。したがって、戦略提携の主な目的は、規模の経済性をつくり出すことによって企業等のコストを削減し、競争力を高めることにある。半導体産業にとって、再統合のビジネスモデルを採ったうえで、規模の経済性を達成するために如何に規模を拡大し、市場における強力な競争者になるために如何にしてあらゆる必要な資源を統合するかということが、当面の急務になった。

規模の経済性の目的を達成するための戦略提携の統合は、実際には、多くの場合において産業チェーンの垂直サプライヤー間の協力を指す。例えば、最近大きな話題になった鴻海によるシャープの株式取得について、戦略提携の背後の動機はともかく、技術とビジネスの観点から見れば、鴻海はシャープのパネル技術と鴻海の組立能力を統合した。これによって鴻海は、規模の経済性を達成し、製造コストを削減し、競争力のある製品を発売することができるようになった。戦略提携は垂直統合の方式を採用する場合以外、双方が共同の顧客を有するため水平統合の方式を採る場合もある。アップル社は鴻海とシャープの共通の顧客であるため、当該規模の経済性は双方の顧客であるアップルにも利益をもたらすことができる。興味深いことに、半導体産業のトップ企業である台積電のビジネスモデルは、垂直統合を目的とせず、ウェハー技術の発展に注力している。なぜならば、垂直統合を行うと、台積電はIDM企業に近似したビジネスモデルへと転換せざるをえないことになり、顧客の競争相手になるからである。こうしたビジネスモデルは、本稿後半で検討する問題すなわち協力相手が競争相手になってしまう問題を避けられる。台積電は、自らのビジネスモデルに誇りを持ち、これが勝利を収める鍵であると考えている。しかしながら、近年、台積電はIDM企業と戦略提携をし始めた。例えば、世界の大手企業であるインテル社やルネサス社は、続々と台積電との製造過程に関する統合を始めた。

(2) 特許戦略を共同発展目標に

戦略提携の成功の前提条件は、企業間の共同発展目標を確立することである。この目標は相互の長所により設定され、双方の貢献により利益を分

配する必要がある。一般的には、双方の関係は相補的な関係であれば、成功の可能性が高い。したがって、ハイテク産業の産業チェーンにおいて、企業間が相補的な関係であれば、戦略提携を組むことは企業等の発展に有益である。共同の発展目標は、双方が有効かつ長期的な提携関係で結びつくことにとって肝心な問題である。このような共同の発展目標を確立できなければ、提携の安定性は低く、共同の目標を達成できない。

半導体産業における提携の目的は、主として共同設計と共同開発に集中する。これはデザインや研究開発の時間を短縮するだけではなく、製品の品質と技術の安定性をも保証できる。製造にかかる時間は科学技術企業の競争力に影響する一方、製品の品質は製品の販売経路や企業の利益に関わっている。この両者とも半導体産業の企業にとって重要な提携目的であり、結果でもある。また、提携の要素は共同の顧客により良い製品とサービスを提供することである。例えば、台積電は多くのEDA企業と結びつき、それらの共同の顧客にICデザインにおける利便性を高めるとともに、ICデザインの品質を保証する。

もともと、ハイテク産業に見逃されやすく重要な1つの共同目的がある。すなわち、如何に戦略提携を通じて有効に特許戦略の目的を達成するかである。日進月歩の技術によって、科学技術系の製品市場の趨勢は変わりつつあり、技術を速やかに統合する需要も日増しに増えている。このように迅速に変化している産業の環境に直面して、累積性という科学技術の本質は企業等の間で特許組立の競争を展開させる⁹。現在単独に製品を生産しようとする企業は1つも存在せず、特許は却って技術の進歩の障害になっている。具体的に言えば、本来、特許制度は技術の発達を促す主なインセンティブであるが、ハイテク産業において、特許の排他性が技術間の協力のチャンスを逃し、産業の困難やコストを増やした。よって、技術の協力にある困難を乗り越えるために、多くの企業はクロスライセンス等のような戦略提携の確立を通じて特許戦略を果たす。また、特許は、取引コストを高めるのみならず、競争相手の製品の市場参入を阻害する致命的な武器でもある。

⁹ Browyn H. Hall & Rosemarie Ham Ziedonis, *The patent paradox revisited: and empirical study of patenting in the U.S. semiconductor industry, 1979-1995*, Vol. 32, No. 1 *RAND Journal of Economics* 101-28 (2001).

現在、各科学技術の大手企業が特許訴訟を操る状況に鑑みると、特許訴訟が競争相手の製品の市場参入を遅らせる手段になっていることが分かる。よって、戦略提携を利用して必要な特許技術を手に入れば、科学技術の累積性という本質による侵害訴訟を避けられる一方、企業間の協力を通じて自らの特許訴訟の武器を得られる。ハイテク産業の企業にとって解決する必要がある問題とは、技術面において技術の協力の際に特許がもたらす消極的な効果のみならず、競争相手が特許権を行使する際に強力な排他権による積極的な効果でもある。したがって、企業は戦略提携を選ぶ際に、特許戦略の重要性を見落としてはならない。

3. 統合式及び非統合式戦略提携

上記の戦略提携の定義は主にビジネスから考量した広義の概念である。もっとも、特許戦略の角度から見ると、企業の所有権の取得の有無にもかかわらず、いずれの提携の方式をとっても特許戦略の目的の達成は可能である。本稿での検討の完全性に配慮し、ここでは所有権取得の方式を排除せず、あらゆる提携の方式を対象とする。これは、経済学者の言う「統合(Integrated)」または「非統合(Non-integrated)」的な戦略提携方式¹⁰である。「統合式戦略提携」とは、2つの会社の統合であり、その多くが経営権あるいは会社の所有権を取得することによって行われる。例えば、会社の株式取得・合併と買収・共同出資による新会社の成立等はこれに属する。一方、「非統合式戦略提携」とは、会社の経営権を取得する必要のない協力の方式である。例えば、推薦・ライセンス・協力契約の締結などはこれに属する。本稿は上記の異なる形式に基づいて特許戦略を検討する。通常、統合式戦略提携を採用するか否かにあたって、ハイテク産業の企業は下記の3つの要素を考量する必要がある。

(1) 取引コストの考量

Teece教授は、企業が戦略提携の形を判断する際に、まず同戦略提携の

¹⁰ Deepak Somaya & David Teece, *The Technology Transfer and Licensing of Know-how and Intellectual Property* 123-145 (World Scientific Publication, 2009).

取引コストを考量しなければならぬと主張する¹¹。取引コストが株式取得や合併と買収のコストより高ければ、企業にとって統合式戦略提携を採用するほうが経済的な高収益を得られる。そうでなければ、非統合式戦略提携を採るべきである。ハイテク産業の専門分業というビジネスモデルの下で、本来分業に注力する企業は続々と再統合を求めているが、その取引コストは、双方の企業の技術レベル・技術そのものの価値・法律文書・交渉のコストを含み、様々な要素にかかっている。したがって、統合式または非統合式を判断する際に、取引コストは最も重要な考量要素となる。

(2) 特許の組合せの中のノウハウの多寡

知的財産権の保護の視点から見ると、企業の有する特許の組合せ (Patent Portfolio) にかかるノウハウが少ない場合、技術を移転する難度は高くないため、取引コストは相対的に低いだろう。さらに、知的財産権が流出する潜在的な確率が相対的に低い場合、企業による所有権取得を通じて企業の利益や知的財産権を保護する必要はない。よって、この場合、非統合式を採用すれば十分である。逆に、提携に関わる技術が上位の技術であれば、または特許技術に大量のノウハウが含まれている場合であれば、企業にとって統合式戦略提携を主として採用すべきである。

(3) 設備のコスト

また、技術を適応させるための設備も考量すべき要素である。本来、設備のコストは取引コストの一部として考量すべきであるが、ハイテク産業において、半導体産業におけるウェハー工場のような多くの設備は高価であるため、これについてここで単独に検討を行う。ウェハー工場を建造するコストは、初期の90ナノメートルの20億ドルから、現在の28ナノメートルの70億ドルにまで増えてきた。このような膨大なコストは全てのハイテク企業にとって自ら負担できるものではない。たとえIDM企業であっても、自らの会社の構造を分解し、自らのウェハー工場の建造をやめ、専門のウェハー工場のサービスに頼るようになった。このような経済的な考量に基づき、多くの企業は統合式の戦略提携を採用する。現在世界第三位のウェ

¹¹ 前掲注10・p. 126.

ハー工場である¹²グローバルファウンドリーズが例として挙げられよう。グローバルファウンドリーズの成立は、Advanced Micro Devices 社 (AMD) とドバイにあるアラブ首長国連邦の Advanced Technology Investment Company 社 (ATIC) の共同出資、その後シンガポールの特許半導体企業である Chartered Semiconductor を合併することによるものである。これは、ウェハー工場の建造の高コストや技術の複雑性に鑑みたくえで、多くの企業が統合式戦略提携を採用することを証明できる。よって、自らの会社に対する経営権や所有権を保証するとともに、提携相手に必要な費用を支出させ、リスクを共に負担させることを保証できる。

もっとも、興味深いことに、2012年に台積電の28ナノメートル技術の生産量が緊迫しており、多くの企業が台積電の生産力を確実に獲得することができなくなったため、半導体企業の間でパニックが起こった。企業等は台積電に優先的に製造してもらう順番を獲得するために、積極的に努力している。これは明らかに市場参入の主導権を獲得するためである。なぜならば、製造してもらう順番が下位になれば、最終的に製品を世に出すとき、すでに商機を見逃していたおそれがあるからである。今回の経験を受け、クアルコム社 (Qualcomm) が予定どおりに製品を発売するために、自らのウェハー工場を建造するという情報が広まっている。これによって、半導体産業の専門分業のビジネスモデルの趨勢は再び変化する可能性がある。

IV 特許戦略

特許戦略とは、主に特許権者が特許権の積極的な価値と消極的な価値を利用して、自ら得られる利益を最大化させることを指す。1999年に、スウェーデンの技術戦略経済学者である Ove Granstrand 氏は、6種類の特許戦略の形¹³を紹介した。これらの戦略は、経済的考量や技術的運用に分析の

¹² ここでグローバルファウンドリーズを第三位のウェハー工場であると言うのは、主な比較対象が他のウェハー工場のみであることによる。これと異なり、前記の第三の半導体企業である台積電の比較対象には、IDM・ウェハー工場・他の混合式の半導体企業の売上が含まれている。

¹³ Ove Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property* (1999), 6種

重点を置き、特許戦略の基本態様を構築したため、各大手企業に求められる手段になった。特許戦略に言う特許は、単一の特許、または特許の組合せ、ないし企業全体を検討の単位としうる。しかしながら、Granstrand教授の検討の前提は特許の組合せによる戦略である。この前提は、折よく半導体産業における特許戦略の検討に相応しい。なぜならば、多くの企業は特許の組合せの形でそれらの有する特許を管理するからである。具体的な紹介と分析は以下のとおりである。

1. 特定のプロッキング特許と迂回発明 (Ad hoc blocking and inventing around)

(1) 特定のプロッキング特許

迂回発明と比べると、特定のプロッキング特許の戦略の特徴は、「意図的」に何らかの技術を発明して他人の使用を「プロッキング」し、これによって自らの技術と発明を保護するところにある。特定のプロッキング特許とは、特許権者が自らの発明を保護するために研究開発する特許である。その目的は、自らの製品の品質または技術を促進するためではなく、もっぱら競争相手の特許をブロックするためである。このような特許の技術性は高くないため、特許権者の目的は、これによって競争相手が新技術の内容を詳しく理解することを遅らせ、競争相手が市場に参入する条件を高め、競争相手の製品が発売される時間を遅らせるためにすぎない。迂回発明の重要性はアメリカにおけるグリーンパテントの促進について特に強調される¹⁴。このような技術の多くは企業自らによって研究開発され、ある技

の特許戦略に関する中国語訳は、洪永杰「微型可稀釈燃料電池応用專利探勘與創新設計系統之建構」を参照。<http://140.138.40.170/OptimalWeb/articlesystem/article/compressedfile/> (最終アクセス：2005年5月31日)。

¹⁴「グリーン・カンパニーやグリーン企業にとって、有効なグリーン・パテントという資産を創造して管理することや、これによって他人の特許を迂回または他人の特許から利益を得ることは重要である。上記のような手段には迂回設計戦略の採用が含まれており、これにより、第三者の特許権への侵害を防ぐとともに、第三者の特許権に学び、これに基づいて改良を行うことができる」。Aspatore Special Report, *The American Recovery and Reinvestment Act of 2009: An Immediate Look at the Legal, Governmental, and Economic Ramifications of President Obama's Stimulus Package*

術を狙って発明されるため、企業が、特定のブロック特許のために他の企業と協力することはない。よって、戦略提携が行われる可能性は低い。もう1つの方式の迂回発明とは、意図的にある技術を発明することによって、相手の技術の利用を迂回しながら同じような技術的効果を得られるものである。その内容について以下均等論を検討する際に詳しく説明する。

(2) 迂回発明と均等論による侵害認定の不確定性

特定のブロッキング特許と対応しているのはいわゆる迂回発明である。迂回発明の目的は、目標の特許に対応するために、市場競争力がありかつ侵害にならない製品を製造、販売することにある¹⁵。一般的に、競争相手は特許技術を理解したうえで、裁判所が特許権侵害を判断する基準、すなわち文言侵害または均等論を用いて当該特許を分析する。このような分析に基づいて、特許権を侵害しないように意図的に特許を迂回して発明を行う。しかしながら、上記の分析過程において、競争相手は仮想的な特許申請範囲を画さなければならず、この範囲を目的特許の範囲と比べ、目的特許の権利範囲から逸脱 (escape) するか否かを判断する。迂回発明は権利侵害にならないというものの、均等論による仮想的な権利範囲が抽象的であるため、競争相手が特許侵害になるリスクはないわけではないことに留意しなければならない。迂回発明の技術は先行技術を参照しているため、より良い機能やより低いコストという特徴があるかもしれない¹⁶。しかしながら、迂回発明の技術は目的特許に対してある程度の進歩があると言えるが、このような進歩は通常さほど重要ではないため、これをもって特許を申請しても必ずしも特許権を取得できるとは限らない。ハイテク産業において、現在までの技術に累積性があり、すなわち多くの発明の使用が、他人の特許を利用しなければ、自社の製品を完成させることができないため、迂回発明を通じて目的特許を迂回するチャンスが大きい。この問題は、特許界において注目されている問題でもある。

同じように、迂回発明の戦略を採用する際に、技術性が相対的に低く、

(2009).

¹⁵ 羅炳榮『工業財産権論叢—專利侵害與迴避設計篇』(翰蘆出版社・2004年) 176頁。

¹⁶ 前掲注15。

研究開発のコストが低いため、目的特許と同じような機能を達成する手段は極めて多い。多くの企業にとって自らの研究開発部門で完遂でき、過度な精力やコストは必要ではない。したがって、特定のブロック特許または迂回発明の技術のために、他の企業と戦略提携を行う企業はほぼ存在しない。

2. 戦略的な特許サーチング (Strategic Patent Searching)

(1) 強力な排他的特許は先進技術と基礎技術を含む

戦略的特許サーチングとは、企業が自ら強力な排他的特許を有することである。Granstrand氏の言う強力な排他的特許とは、主に技術性が高く、企業の競争力の発展に関わっている特許を指す¹⁷。この場合、一般的に、競争相手が迂回しながら設計するのは難しく、コストが高い。各企業はそれらの市場競争力を保つために、このような戦略的な特許を持つべきである。企業は技術の先進性の維持を重視するとともに、ビジネス利益や法律訴訟の戦略、マーケティングなどの要素をも特許戦略として考えるべきである。例えば、戦略的な特許の市場における利点、産業チェーンにおける主導性、及び同特許技術を商品化するにかかるコストなどの要素を評価し、同戦略的な特許を如何に利用するかを総合的に考量することによって、企業の利益最大化を求める¹⁸。戦略的特許は、一般的に、競争相手が市場参入することを妨げることができる。さらに、特許権者は、同特許を独占し、他人に通常実施権または専用実施権を与えないことができる。

もっとも、近年の特許訴訟に鑑みると、上記のような戦略的な特許サーチングは、技術性の高い特許に限らず、科学技術分野における基本特許をも含むようになった。一般的に、基本特許の技術性は競争相手にとってさほど困難ではないが、その基本性があるため、他の企業の商品は同基本特許を利用しなければならない。このような戦略的な特許は、市場において強力な排他性がある。基本特許の技術性が低いため、多くの企業は、ある基本技術が特許法の保護を受けていることすら知らないまま、これを利用して製品を発売した場合、特許権者に禁止されることがある。多くの人は、

¹⁷ 前掲注13・pp. 218-222.

¹⁸ 馮震宇「技術授權發展趨勢與新興授權模式」全國律師10卷12期42～43頁(2006年)。

このような基本的な技術が、特許申請段階において如何にして進歩性要件を満たしたと認定されたのかについて、疑問を抱いている。実際、このような基本特許のほとんどは、ある企業が早期に配置した特許である。すなわち、他の同業企業がまだ市場の需要のある製品を完成させていないうちに、かかる技術の特許申請する。申請の際に他の企業がこのような技術を発明していなければ、進歩性の要件を満たすことになる。このような特許は十数年を経て初めて役に立つ場合がある。このような発展モデルが形成された理由は以下のとおりである。すなわち、特許権の保護期間は20年であるが、科学技術分野の製品が発売されてから淘汰されるまでの周期は非常に短いため、基本特許は数年後に特許権者の有力な武器になる可能性が高いからである。

(2) 戦略提携の際に動的能力や技術の流出(スピル・オーバー)の可能性を考量する必要がある

戦略的な特許には強力な排他性があり、市場競争力があるため、交渉の際の有利なカードになり、特許権者により高い交渉力を持たせられる。戦略提携の角度から見れば、上記のとおり、特許権者は、統合式あるいは非統合式の戦略提携方式を選べる。統合式の戦略提携の場合、このような強力な戦略的特許を持っているため、企業には目的企業の所有権または経営権を手に入れる機会がある。企業は戦略提携を成立させる意欲がない場合、戦略的な特許は、競争相手の製品の市場参入を阻止する有力な武器である。また、クロスライセンスのような非統合式戦略提携の場合、戦略的な特許は、特許権者に交渉に有利なカードを握らせ、企業が有利なライセンス条件を得ることに資する。

もっとも、確かに、戦略的な特許権という独特な資源を有する企業は優越的な地位に立っており、戦略提携において人気のある提携相手になる。しかし、経済学者は、戦略提携の成功には、独特な資源のみならず、「動態能力」問題¹⁹をも考慮する必要があると唱える。アメリカの学者によると、いわゆる動態能力とは、企業の統合・設立・内部と外部の再建の能力であり、急速に変化しつつある環境に目をつけることである。動態能力は、

¹⁹ 吳克『策略聯盟の兩難』(聯經出版・2011年)115～120頁。

ある組織の能力が、経路依存と市場地位からなる、新たなかつ革新的な競争優位を達成していることを示している²⁰。動態能力論を支持する学者は、資源そのものが資源を創造し、組み合わせることができないと主張する。逆に、環境の需要に適応する能力こそ、競争上の優位をつくり出すことが可能である²¹。そのため、戦略的な特許サーチングを通じて戦略提携を行う際に、戦略的な特許の強い排他性のみを考慮し、企業とその技術が市場環境の変化に対する対応能力、すなわち企業とその技術の弾力性（flexibility）を無視してはならない。

また、ノーベル経済学賞受賞者であるコース氏の理論によると、取引コストを減らせば減らすほど、取引双方が最も効率的な協力関係に至ることが簡単になり、法律規範や契約の規定に依存する必要はなくなる。よって、取引コストが低ければ低いほど、双方が協力する確率が高いと言えよう。そのため、取引コストの低減は、戦略提携の効率性を向上させるための主な考量要素となる。もっとも、あらゆる取引にはコストがかかるため、協力の効率を向上させるために、通常、協力の双方は共に取引コストを低減することを目標とする²²。ハイテク産業において、取引コストは一般的にかかる特許に属するノウハウの数によって決められる。特許権に属するノウハウの数が多ければ多いほど、企業は、技術の流出問題を気にかける傾向にあり、実施権者に特許を理解して実施するようトレーニングすることを内容とするサービス契約を結ばなければならない。このように、様々な要素が取引コストを増加させる。一方、実施権者の角度から見れば、学習コストが増加し、時間が先延ばしになり、契約を結ぶ際に、自ら戦略的な特許を手に入れることを確保するために、法的効力のある契約内容を多く加えなければならない。

取引コストの高低は、戦略提携の方式についての企業の決定にも影響を及ぼす。戦略的な特許は企業にとって価値が高く、多くのノウハウを伴う

²⁰ David J. Teece, Gary Pisano & Amy Shuen, *Dynamic Capabilities and Strategic Management*, Vol. 18, No. 7 Strategic Management Journal 509-533 (1997).

²¹ Kathleen M. Eisenhardt & Jeffrey A. Martin, *Dynamic Capabilities: What are they?*, Vol. 21, Issue 10-11 Strategic Management Journal 1105-1121 (2000).

²² 前掲注7・27～32頁。

ため、多くの企業は、非統合式の戦略提携を行いたくない。クロスライセンスでの技術の移転を例として挙げよう。クロスライセンスにおいて、ノウハウが漏えいすることで、企業は競争上の優位を失いやすい。また、提携の相手がノウハウを理解していないため、許諾された技術を完全に利用できないこともありうる。したがって、戦略的な特許に関わる戦略提携は主に統合式を採用する傾向にある。

3. 包括的な(氾濫式)特許戦略(Blanketing or Flooding Strategy)

(1) 特許組合せの競争に対応するための特許戦略

包括的な特許戦略とは、文字どおり、包括的な大規模の戦略として、ある領域の技術についてシステムチックに特許を申請することである。競争相手が市場に参入しようとする際に、自らの戦略に属する特許によって、その市場参入を阻止し、あるいはその参入障壁(entry-barrier)または参入コストを増加させる。通常、包括的な戦略には大量の特許が必要とされ、重要な特許も拙劣な特許も共に含まれる。このような戦略はコストが高いが、特許権者にクロスライセンスする際の交渉カードを与えることができる。もっとも、システムチックに特許を申請することができない場合は、氾濫式特許戦略と呼ばれる。

包括的な特許戦略は、現代科学技術の累積性の特質についてのアメリカの学者の議論に端を発する²³。1980年代、各大手半導体産業の企業は、積極的に特許を申請したが、積極的に権利を行使しなかった。(学者は、)このような矛盾している行為に対して調査を行い、企業の特許申請のインセンティブを見つけ出そうとした。その結果、半導体産業と電子製品産業のような、科学技術産業の技術に累積性がある場合、当該産業における科学技術の累積性によって、企業間が相互にホールドアップする(mutual hold-up)という現象が頻繁に現れた。すなわち、両方の企業とも相手に許諾せず、両方とも技術を実施することができない。これによって、科学技術の発展が停滞することになる。ホールドアップすることを防ぐために、企業は、自ら所有する特許の数を累積させ、特許の藪(patent thicket)を建て始めることによって、他人を排除できる特許権を増やし、許諾の交渉

²³ 前掲注10・pp. 101-105.

過程における自らの地位を上げる。また、大手企業が積極的に特許を申請し始めると、圧力を感じた競争相手も、それに従って積極的に特許を申請し始める。これによって、一連の特許組合せの競争が展開される²⁴。このような特許組合せの競争がもたらす影響について多くの学者が批判している。すなわち、このような競争は社会の資源を浪費し、科学技術の発展を停滞させる。もっとも、現在まで、科学技術産業における特許組合せの競争により科学技術の発展が停滞することの根拠はいまだに見当たらない。逆に、科学技術は、相変わらず急速に進歩しており、科学技術企業は、相変わらず大量の特許を申請している²⁵。検討する必要があるのは、科学技術企業等は、その間、大規模な提携関係を成立させることによって、自らの特許の組合せを増大させ、特許組合せの競争における優位性を向上させる、ということである。例えば、バイオ科学技術企業は、学界または非営利組織と協力して、大量のバイオ材料のデータベースを設立する。また、半導体産業における共同研究開発計画、及び消費者電子製品に関するパテントプールなども例証となるだろう。上記の例から、業者等は様々な協力方式を通じてこの競争に参加し続けることが明白であろう。

包括的な特許戦略は多くの学者に批判される。すなわち、企業が、新しい製品の研究開発という方向ではなく、重要ではない特許の購入に大量の資源を使っていることは、科学技術の発展を阻害する²⁶。また、アメリカ最高裁判所のKennedy判事は、eBay事件において、包括的な特許戦略に属する多数の小さな特許がもたらした訴訟上の現象を指摘した²⁷。すなわち、多くの生産者は、より優越した許諾交渉の地位に立つために、訴訟を提起する時間を意図的に先延ばしして、被告が権利侵害の可能性のあることを

²⁴ Samuel Kortum & Josh Lerner, *Stronger Protection or Technological Revolution: What is Behind the Recent Surge in Patenting?*, 48 Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 247-304 (1998).

²⁵ Jonathan M. Barnett, *Property as Process: How innovation markets select innovation regimes*, 119 Yale L.J. 384 (2009).

²⁶ William E. Kovacic, *Intellectual Policy and Competition Policy*, 66 N.Y.U. Ann. Surv. Am. L. 421 (2011).

²⁷ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 388 (2006).

知らず、製品の開発を完成させ、相当な投資や努力を行った後、最後の一刻になって初めて訴訟を提起する。しかしながら、注意深く観察すると、原告が主張する特許は、被告製品の中の極めて小さな部品にすぎず、主要な発明ではないものの、同様の排他権を有し、したがって被告製品の予定どおりの発売を差し止めることができる。そのため、多くの学者はすでに、進歩性要件の審査をより厳しくすることや、無効審判の過程に第三者の参加を許すことなどを含めて、特許制度の改革が必要であると主張し始めた。

(2) 特許訴訟に対応するための統合式戦略提携

包括的な特許戦略を達成するための戦略提携について議論する際には、通常、統合式戦略提携と非統合式戦略提携という2つの場面に分けて議論がなされる。統合式戦略提携は通常、特許の所有権の取得を目的とする。その最も大きな優勢は特許について訴訟を行う権利を取得することである。多くの企業は、第三者の特許を大量に購入することを通じて、反訴の力を強化することを期する。例えば、宏達電 (HTC) は S3 Graphics の特許を購入してアップル社の反訴に対抗しようとする。また、現在、各大手企業は、包括的な特許戦略に関する競争を行い、これをもって信用を確実に守り、訴訟に対応できる武器を整備し、クロスライセンスする際の交渉カードを強化する。もっとも、購入した特許に核心的技術である特許がなければ、このような購入は、交渉や訴訟にとってさほど役立たない。ゆえに、特許を購入する際に、対象特許の質及び当該購入の目的を妥当に見積もらなければならない。

(3) 提訴されない権利を取得するための非統合式戦略提携

包括的な特許戦略の場合には特許の数が多いため、訴訟を提起しようとしなければ、非統合式の戦略提携を通じて目標を達成できる。非統合式の戦略提携は、特許のクロスライセンス (cross-license)、パテントプール (patent pool)、及び標準化特許技術などを含む。クロスライセンスとは、両方の企業が、自ら所有している特許の組合せと相手企業が所有しているそれを相互にライセンスすることである。通常、これによって実施料のための支出が減少ないし免除され、使用権のある特許の範囲が拡大し、設計上の自由すなわち提訴されない権利 (right not to be sued) を獲得できる。

パテントプールとは、異なる企業が、自らの特許を条件付きで放出することを通じて、許諾と取引コストの低減という二重の目的を達成することである。パテントプールは、特許を利用する企業が、通常、一定の価格の実施料を支払う必要があるという点について、クロスライセンスと異なる。クロスライセンスとパテントプールのいずれも、企業に提訴されない権利を与え、その多くの場合の目的は防御にあり、企業としては訴訟を提起する資格がない。したがって、統合式あるいは非統合式を採用するかを考量する際に、まず企業自らの特許組合せの強さ、及び産業競争者がその戦略に属する特許をもって、自らに対して訴訟を提起する確率を評価しなければならない。

4. 障壁式特許戦略 (Fencing Strategy)

障壁式特許戦略とは、あるシリーズの特許を利用して研究開発 (Research & Development, R&D) の発展を阻止することである。このような戦略の動機は、包括的な特許戦略に類似するが、その目的が包括的な特許戦略よりさらに明確であるため、広範囲に行われることなく、ある特別なシリーズの発展に対して行われる。例えば、化学式における分子の設計や、その幾何図形、温度及び気圧等の一連の要素を利用して、相手の研究開発の方向を阻害する²⁸。一般的に、いくつかの異なる技術で同じ機能を果たせる場合、競争相手が迂回設計を行うことを防ぐために、障壁式の特許戦略を採用する。戦略提携の角度から見れば、障壁式の特許戦略には、統合式も非統合式も採用できるが、その考量すべき要素について包括的な特許戦略に類似するため、ここで贅言しないことにする。

5. 包囲的な特許戦略 (Surrounding Strategy)

(1) クロスライセンスのために、特許を利用して基礎特許を包囲する

包囲的な特許戦略とは、ある重要な基礎特許に対して、競争相手等は、いくつかの特許を組み合わせると同基礎特許を包囲することを通じて、その応用を阻止し、同基礎特許を麻痺させる、ということである。具体的に言うと、一般的に、基礎特許が前述の戦略的な特許のように強いものの、競

²⁸ 前掲注13・pp. 218-222.

争相手は、この先進的な技術を有しなくても、基礎特許に基づき、利用特許 (application patent) を研究開発して製品化し、基礎特許を利用したあらゆる技術について特許申請を行う。これによって、基礎特許権者が強い特許権を有するものの、同特許技術を利用できないため、同基礎特許の発展は阻害される。同様に、利用特許を取得した企業は、利用特許権を有するものの、基礎特許に「提訴されない権利」を取得していないため、自らの技術を利用できない。よって、双方は相互にホールドアップする (mutual hold-up) ことになる。なぜならば、特許権は排他権であるからである。すなわち、基礎特許権者は、利用特許権者が基礎特許を実施することを排除できるのに対し、利用特許権者も、基礎特許権者が利用特許を実施することを排除できる。当初、日本の企業は極めて創造的であり、応用技術について非常に鋭敏であったため、多数の利用特許を申請した。このことは、アメリカの多くの基礎特許の商品化に多大な困難をもたらした。効果的に基礎特許を包囲した場合、競争相手は、基礎特許権者に対してクロスライセンスを要求する力が十分である。よって、戦略の目的を達成した。もっとも、留意すべきなのは、包囲的な特許戦略を採用する場合、利用特許の特許権者が、基礎特許を効果的に包囲することを確保しなければならない、ということである。さもないと、基礎特許権者が他の利用方法を発展させた場合、ホールドアップされる確率が低くなるため、利用特許権者は、クロスライセンスを取得する可能性が低くなり、逆に自ら一方的に基礎特許権者に許諾を求めざるをえない状況に陥ってしまい、交渉カードを失う。

戦略提携から考量すれば、このような特許戦略の目的は、一般的に、基礎特許権者がクロスライセンスすることにやむをえず同意するという結果にあるため、非統合式の戦略提携は十分であろう。効果的に包囲するために、競争相手間で協力して基礎特許を包囲することもありうるが、その目的はあくまでも基礎特許権者に技術を放出させ、クロスライセンスを行うことを強いるため、統合式の戦略提携を採用する必要はないだろう。

6. 組合せ的な特許戦略

上記のような特許戦略を運用して最大の利益を求められるが、実際に、多くの企業は、ただ一種の特許戦略のみを採用するのではない。各企業は、自らの特別な需要から、適切な特許の組合せを総合的に評価することを通

じて、特許権の保護を強化し、交渉力を向上させ、取引コストを低減させることを求める。

7. 料金所戦略 (Toll Gate Strategy)

Granstrand教授による上記の6種の特許戦略形態以外に、台湾の馮震宇教授はもう1つの戦略——料金所戦略 (Toll Gate Strategy)²⁹を紹介した。料金所戦略の主な特徴は、直接に次世代の技術を開発することにある。また、厳密な特許戦略を通じてあらゆる潜在的なまたは関係する改良技術について特許申請を行う。同次世代技術が産業により受け入れられた際に、同特許戦略は、企業に産業全体の発展をコントロールする力をもたらす。最も有名な例として、クアルコム (Qualcomm) が厳密な戦略を通じて第三世代の通信技術 (3G) を手に入れたため、現在3G業務に関わる全ての業者はクアルコムの許諾を求める必要がある。これは高速道路の使用により徴収される料金に類似している。このような戦略を採用する者は、通常自らによる研究開発を望んでおり、技術が相当に先進的であり、先を見越す力を持っていない。そのため、このような戦略の成功は決して容易ではない。戦略提携において、他の企業も同様の先進技術や先を見越す力を有しなければ、提携を結ぶ可能性が低い。戦略提携の成功は双方の共同の目的に依存しているのに、同戦略提携の目的が、いまだに公衆や産業に受け入れられていない次の技術の研究開発にあれば、志が同じ仲間を見つけるのは簡単ではない。

V 総合分析

上記のとおり、特許戦略は戦略提携を通じて完成しうる。もっとも、実際に、戦略提携は世界中の特許訴訟に如何なる影響を及ぼすか。戦略提携の仲間で後に競争相手になってしまった場合、如何に対処すべきか。本部分は上記の2つの課題についてそれぞれ総合的な分析を行う。

²⁹ 馮震宇『鳥瞰21世紀智慧財産從創新研發到保護運用』(元照出版・2011年) 52～57頁。

1. 世界特許訴訟の危機

ハイテク産業において、特許訴訟は普通のビジネス競争手段になった。特許訴訟の風潮は全世界を席卷しており、各国の科学技術企業はいずれも不安にかられている。国際特許訴訟が興っている主な原因は、ハイテク産業チェーンにある各企業が、欧米亜各州にあまねく分布しており、それらの競争相手はもはや国内企業ではなくなり、国際的な企業になったことである。また、特許訴訟がグローバル化したもう1つの原因は、特許地雷が世界中の異なる市場にあまねく分布しており、かかる特許権者が、その所有する特許権の輸入権をもって競争相手の製品の市場参入を禁止できることである。特許訴訟に対応するために、アメリカでは、多くの企業が戦略提携を行い、特許戦略という方法で自らの特許を放出するのに対し、他の企業の特許を利用する権利を取得し、したがって特許訴訟のリスクを低減させている³⁰。このことから、訴訟で防御するためだけに、すでに多くの企業が防御的な特許連盟(Defensive Patent Aggregators)を設立したことが明白である³¹。同特許連盟のメリットは以下のとおりである。すなわち、あらゆるメンバー企業は、特許訴訟に臨む際に、同特許連盟を通じて、特許権を取得して原告に反訴する、またはかかる特許の許諾をもらって権利侵害から免れることができる。多くの企業は、このような戦略提携が企業にとって特許訴訟の保険であると考える。同特許連盟は、一般的な競争相手に効果的であるが、パテントトロールにはほぼ効かない。なぜならば、パテントトロールは通常、製品を生産していないため、反訴という脅威をおそれない。これに鑑みると、多くの企業が、戦略提携の方法で特許訴訟に対抗することを考え始めたことは明らかである。さらに、企業が同連盟に参加する主な目的は、訴訟の際の優勢を増加させるためである一方、世界銀行やいくつかの基金会のような、特許訴訟への不安がない組織の主な目的は、利益の分配にある、という見解がある³²。同連盟はいまだ発展途

³⁰ Allen W. Wang, *Rise of Patent Intermediaries*, 25 Berkeley Tech. Law Journal 159 (2010).

³¹ 最も有名な例はアメリカのRPX社である。同社はIBMやCisco等大手企業によって設立された。

³² Robin Feldman & Tom Ewing, *The Giants Among Us*, Stan. Tech. L. Rev. 1 (2012).

上にあるため、その効果をなお観察し続ける必要があるだろう。

現在、特許訴訟に対し、実務において、統合式の戦略提携を採用することが主な対応である。すなわち、他の企業の特許権を購入することで相手に反訴するという目的を達成する。もっとも、多くの場合、これは、被告とされた後初めて積極的に求める方法である。

各企業が特許戦略を行う際に、まず特許訴訟のリスクを考慮する必要がある。製品の核心的な基礎特許を明確化し、迂回発明で権利侵害と訴えられることを防げるか否かを判断しなければならない。要するに、迂回発明のコストが高すぎる場合、戦略的な特許を開発し、または障壁式特許戦略を採用すべきであり、並びに前もって統合式の戦略提携で準備を進めるべきである。なぜならば、核心的な技術は他人に共有されるべきではないからである。核心的な技術ではない場合、包括的な特許戦略を採用し、非統合式の戦略提携を行えば十分である。また、包囲的な特許戦略は、その目的が基礎特許のクロスライセンスを得ることにあるため、反訴のような威嚇の効果がない。しかしながら、同特許戦略は、相手がその基礎特許を実施することを妨げられるため、訴訟を提起した相手の営業収入を減らす方法の1つであり、特許訴訟の際にも和解を促す動力と呼んでよいであろう。

2. 提携仲間が競争相手になった場合

(1) 技術の流出

戦略提携を通じて特許戦略を行う際に、提携仲間の将来業務の発展方向、及び競争相手になる可能性に留意する必要がある。ある研究によると、戦略提携の失敗の最も重要な原因は不当な提携仲間を選択し、提携関係を楽観視しすぎることにある³³。よって、提携仲間は将来の競争相手になる可能性が高い場合、統合式の戦略提携を行うべきである。その理由は、統合式の戦略提携を採用すると、技術流出のリスクを低くすることができるからである。

統合式の戦略提携によって、企業は技術に対するコントロールまたは所有権を保有するため、技術の流出が効果的に制限される。これに対し、非統合式の戦略提携の場合、提携関係が存続する間、双方が許諾するのは

³³ 前掲注7・172～175頁。

元々のライセンス契約の内容に限られており、技術流出の可能性が高いため、知的財産権の保護は完全であるとは言えない。例えば、現在のアップル社とサムスン社は長年の提携仲間であった。サムスン社は、アップルに対し、フラッシュメモリー等チップを提供する。しかしながら、サムスン社は、多面的に発展し始めた。LCDやOLEDはともかく、その研究開発したスマートフォンの売上は、一気に世界一になった。このことは、提携仲間であるアップル社のiPhone市場に大きな圧力を与え、元々の垂直的なサプライチェーン関係を、水平的な競争関係に転じさせた。そのため、アップル社はサムスン社に対して一連の特許権侵害訴訟を提起した。サムスンのスマートフォンの発達の原因は、アップルにチップを提供する際に、流出した技術を取得したことであるか否かはともかく、上記のような関係に鑑みると、これから戦略提携の仲間を選ぶ際に考量すべき要素を考えざるをえなくなった。さらに、提携の初期に、特許組合せにある各特許の重要性を整理しなければならない。

(2) 公正取引法と特許申請の範囲

競争相手になる可能性があるあらゆる提携仲間を統合するのは、経済上も、法律上も現実的ではない。経済上、統合式の戦略提携は、一般的な企業が負担できないほど高額な投資に関わっているため、効果的ではない。法律上、いくつかの異なる提携仲間が統合式の戦略提携を行うことは、公正取引法上の結合行為に該当し、または独占になり、反競争的な結果になりかねない。また、以下のような見解も存在する。すなわち、科学技術の発展やビジネス利益を増進するための戦略提携を促すことは、特許申請書の書き方に希望を託せる。特許申請のクレームを画定する際に、特許権の範囲を過度に拡大すると、当該技術が累積的になりやすい。大きな特許権の範囲は他の技術を含みかねず、相互にホールドアップする状況を生み出す。したがって、特許権を申請する当初に、特許権の範囲を合理的に縮小(tailoring)すれば、相互にホールドアップする現象を減少させ、累積性という本質から脱却するため、戦略提携の目的は、科学技術の進歩やビジネス利益の考量に注目することとなる。相互に技術をホールドアップする原

因で、やむを得ず戦略提携を成立させることはなくなる³⁴。しかしながら、科学技術の発展は、法政策上の問題であり、産業界にある企業の主な考量ではない。したがって、多くの企業はやはり、特許権申請の範囲をできる限り拡大することを通じて、相手をホールドアップする特許を有することを確保し、競争力や交渉力を向上させる。

多くの場合、提携の初期において提携仲間が将来の競争相手になる可能性を明白に判断できない。このような提携関係の下で、核心的な技術を保護するため、一般的な技術や設備のみを共有し、核心的な製造技術や製造設備の要求を安易に漏らしてはならない³⁵。よって、提携関係において、系統上の統合優勢を獲得できる一方、競争力を維持するための核心的な技術を失うことはない。

(3) 特許ライセンス契約

特許ライセンスをする際には、実施の目的を限定すべきである。これによって提携仲間が自らの技術を競争製品に用いることを防げる。電子製品の急速な発展に鑑みれば、時間を限定する特許ライセンスも、技術を保護する方法である。また、共同研究開発の技術がある場合、その所有権の帰属について明白に規定すべきである。特許権を共有することには様々な不便がある。例えば、特許法12条によると、特許の申請と取消し等の手続は、特許権者が共同して行われなければならない。実務上、このような規定を実行するのは、極めて煩雑である。特に提携仲間が競争相手になった場合、共同義務が履行されるか否かについて不確定であり、共有の権利が双方の交渉カードになる。したがって、所有権を設定する際に、特許権の共有を避けるべきである。また、技術の所有権の設定はその技術が属する基礎発明によるべきである。技術の流出は、その範囲が抽象的であり確定しがたいため、戦略提携における難題である。企業は、自らの技術が流出しやすい性質を持っていると判断した場合、戦略提携を採用するか否かについて慎重に考量しなければならない。

³⁴ Robert P. Merges & Richard R. Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 C.L.R. 4 (1990).

³⁵ 前掲注6・109～126頁。

VI 総括

本稿はまず半導体産業のビジネスモデルの変化を紹介した。1980年代のウェハー工場の出現が、従来の垂直統合型のIDM企業の解体を引き起こしたため、半導体産業のビジネスモデルは専門分業の傾向にあり、様々な科学技術企業は雨後の筍のように次々に現れてきた。また、産業チェーンが垂直的なものから水平分散的なものに変化し、技術が多岐的になり、ハイテク産業はいわゆる西部開拓時代に入った。専門分業してきた企業は、技術の統合とコストについて大手IDMに匹敵できないため、戦略提携の需要が現れた。最近の5年に、ハイテク産業の間に、一連の国際特許訴訟の戦争が起こった。その主な原因は、基礎技術が少数の企業にコントロールされていることである。そのため、各企業は、技術上重なっている製品を製造していることを知らないまま、他の企業の特許権を侵害してしまう。このことも、企業間が戦略提携を行うことで対処することを促した。

戦略提携の需要の増加に鑑みれば、戦略提携の成功を確保することが重要な目標になった。そこで、戦略提携の成功の鍵は、双方の共同の目標を見つけ出すことにある。ハイテク産業において、共同研究開発を目標とする場合が多いが、特許戦略の重要性が見逃されかねない。また、現在、ハイテク産業における技術の累積性の特徴に鑑みると、特許は、技術の統合や製品の市場参入を阻害する武器になる。したがって、戦略提携を利用した特許戦略は、技術の統合を促進するのみならず、製品が競争相手に排除されることを避けられる。本稿では、戦略提携は、統合式の戦略提携と非統合式の戦略提携という2種類の形態を含んでいる。前者は、企業の株式取得・合併と買収・共同出資等の方法によって、企業の所有権とコントロール権を取得することが要である。これに対し、後者は、クロスライセンスや特許戦略等のような、企業の所有権またはコントロール権の取得を目的としない提携関係である。

次に、特許戦略の形態について、本稿は7種類を紹介した。これらの目的と手段は異なる。その中では、戦略的な特許サーチング、包括的な特許戦略及び包囲的な特許戦略は最も代表的である。戦略的な特許サーチングに属する特許は、技術が進んでいる特許のみならず、排他性の強い基礎特許をも含んでいる。したがって、統合式の戦略提携を採用するか否かを判

断する際に、技術の流出という要素を最優先に考量すべきである。包括的な特許戦略の下で、特許組合せの競争は多くの学者及び業界に批判された。すなわち、このような競争は、社会資源を浪費し、多くの技術性の低いかつ産業に実益のない特許を組合せに含ませ、発明を奨励することによって技術の進歩を促すという特許法の趣旨から脱却した。eBay事件において、アメリカ最高裁判所は、技術性の低い特許をもって競争相手の製品を排除し、さらに、競争相手が相当な投資を行った後初めて提訴し、競争相手をジレンマに陥らせ、したがって交渉力やライセンスのチャンスを増加させる、という業界の現状を批判した。また、統合式の戦略提携で包括的な特許戦略を行うか否かを判断する際に、一般的に、特許訴訟を考量に入れる。なぜならば、包括的な特許の組合せは通常、反訴において用いられるが、反訴を行う者が特許権者でなければならない。ゆえに、このような場合に、統合式の戦略提携が必要である。相対的に特別なのは包囲的な特許戦略であり、その目的はクロスライセンスをするよう相手に強いることである。したがって、この特許戦略にとって、非統合式の戦略提携は十分である。

また、特許戦略を目的とする戦略提携は、国際特許訴訟において如何なる役割を果たしているか。現在、アメリカにおいて、特許訴訟に対抗する戦略提携がすでに存在しているが、その役割についてはなお観察する必要がある。したがって、実務上、依然として統合式の戦略提携で国際特許訴訟に対応する。この場合、戦略的な特許サーチング、包括的な特許戦略及び包囲的な特許戦略を共に採用できる。また、提携仲間が競争相手になることを、提携の初期から考慮に入れる必要がある。これとともに、自らの技術を保護するために、技術の流出や結合行為及び特許ライセンスに関する特別な制限等の規定をも妥当に処理する必要がある。要するに、戦略提携を通じて特許戦略という目的を達成することは、企業間において無視できない考量要素になった。変化し続ける環境の下で、最後の勝者になるためには、自らの特許の価値及び産業の構造を用心深く分析し、正確な提携形態を採用し、様々な特許戦略を機敏に運用しなければならない。