

特許ライセンス交渉に勝つ (その2)

植木正雄

特許ライセンス交渉を有利に進めるためには、侵害証拠資料を準備することが必須である。相手方に対し特許侵害の証拠資料を提示することで、真剣に交渉したいと明確に伝えることができる。さらに、その主張がそのまま特許ロイヤリティ請求の根拠を構成することになる。

もちろんこれは日本の半導体企業で特許ライセンス交渉に関わる方々には自明であり、しかも、まさにそのように準備したいとお考えのはずだ。しかし、半導体特許技術が対象となると、言うに易く行うに難し、という現実と直面する。集積技術が進展する中、相手方の最新製品を技術解析することが至難の業になっているためだ。これは、技術そのものの難度も関係しているが、それよりも製品解析のための専任技術者や専用ツールの不在が直接の原因といえる。知的財産部門では優秀なスタッフを多く抱え、交渉に使用できる自社特許の洗い出しや交渉先企業の特許調査を実施できる体制にある。しかし、具体的な侵害事実の把握となると容易ではない。特許技術に対応する技術分野の相手方製品の技術資料を収集、検討し対象製品範囲を狭めていっても、最終的に個々の自社特許技術がどの製品にどのように使用されているかを証拠付けるためには、チップ内部のリバースエンジニアリング解析がどうしても必要になるためだ。その解析のための体制を知的財産部門内で整備したいが、それは経営コストの面から見て難しい。極めて専門化された業務のためにビジネス化して利益を生み出す体制にしない限り、維持コストを捻出できない。ここに筆者が勤務するチップワークスのようなリバースエンジニアリング解析専門企業の価値が改めて見直されている理由がある。

当社では、リバースエンジニアリング解析を行うだけでなく、企業の保有特許技術を評価して、特許資産を有効活用する提案を行っている。図1に当社が対応可能な技術範囲の特許を300件と限定した場合の例を示す。

多岐にわたる解析結果の蓄積が様々な半導体やシステムの特許侵害調査を行う上で役立てられている。特に、リバースエンジニアリング解析を行っている技術者が

業務	特許分類	特許評価	特許・製品関連表
特許	300件	100-150件	30-50件
要員	2-4人	2-4人	2-4人
期間	2-3週間	4-6週間	4週間

図1 特許ポートフォリオ評価プロセス。(①「特許分類」、②「特許評価」、③「特許・製品関連表」の工程を追って、活用可能な特許を絞り込んでいく。①では、交渉先の製品技術分野を調査、当該技術分野に応じて自社特許を分類する。各特許のフロントページをレビューして、特許評価の対象となる特許を3割から5割程度（ここでは100～150件）まで絞り込む。②では、各特許明細書を精査し、特徴をまとめた上で、一般に使用されている可能性を検討しランク付けを行う。一般に使用されている可能性がある判断された特許が特許・製品関連表作成工程に送られる。③の工程では、②の結果に基づいて、具体的に交渉先のどの製品が自社のどの特許技術を使用しているかを、チップワークス社内に蓄積された解析資料や公開されている製品仕様書を始めとする技術情報などを参考にして推察する。その結果をマトリクスで表示、侵害証拠を見出しうる確度の高い解析プロジェクトを提案する)

個々の特許について、その技術が実際に使用されている可能性が高いか否かを経験を踏まえて評価することで、極めて実践的な調査が可能となっている。この評価プロセスを経て解析を実施すると、解析プロジェクトの3割を超える確率で特許侵害を見出すことが可能だ。社内リソースだけではイ号製品を絞りきれない苦悩を外部専門家に委託することで実利ある調査が可能となり、それが交渉の場における自社の立場を強化する結果に結びつく。



CHIPWORKS

植木正雄 / チップワークス代表取締役社長

同社 URL <http://www.chipworks.co.jp/>

お問合せ先 info@chipworks.co.jp