

クライアント紹介

イノベーションそしてその先へ 半導体分野における知財の管理と保護

オントウ・イノベーション (Onto Innovation) は、マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く米国第4位の半導体製造機器メーカーです。トランジスタや半導体部品を測定するためのツール、製造プロセス中にベアウエハや基板の欠陥を検出するためのツール、アドバンスド・パッケージングのためのリソグラフィーツールなど、さまざまな製品を製造しています。また、半導体製造向けのAI対応ソフトウェアソリューション一式を開発・提供するソフトウェア事業部門も有しています。半導体メーカーは同社の製品を利用することで、歩留まり、デバイス性能、品質、信頼性等に関する最も困難な課題を解決することができます。オントウ・イノベーションは、よりスマートで、より迅速で、より効率的な製造運営を可能にすることで、顧客の重要な進歩の道を最適化しようとしています。

同社は知的財産管理に関しても、よりスマートに迅速に業務を進められ、かつコスト効率の高いソリューションを求めています。アナクアは、オントウ・イノベーションのアシスタントゼネラルカウンセル兼チーフIPカウンセルを務める**ベンジャミン・ブラウン (Benjamin Brown) 氏**に、チームとどのようにこの課題に取り組んでいるのかについて話を聞きました。

昨今、多くの企業知財チームが、「より少ないリソースでより多くのことを行う」ことを求められています。オントウ・イノベーションの知財チームはどのように対応していますか？また、優先事項は何ですか？

ベンジャミン・ブラウン氏：その通りです。重要なのは、持っているリソースを使って、よりスマートに、より効率的に仕事をすることです。私は現在、唯一の知財弁護士であり、2人のパラリーガルと仕事をしています。1人は知財専任で、もう1人はより広範な法務チームの業務も担当しています。

アナクアの**AQX®知的財産総合管理プラットフォーム**は、当社のスリムな知財チームがより生産的かつ効果的に作業できるようにするのに役立っています。初期の主な焦点は、案件情報管理を確実に行うことでした。適切な文書や適切な情報がすべて適切な場所にあり、そのような状態を維持するための堅牢なシステムを備えているかどうか、私たちの当面の優先事項でした。現在は費用管理の改善にも力を入れており、**AQXファイナンスモジュール**を使用して、どこでどのくらい支出しているかを追跡できるようにしています。この機能をさらに強化するために、アナクアの**グローバルIPエスティメーター®**を追加導入しました。これにより、世界各国における特許および商標出願の将来コスト見積りを生成できるようになり、今年の予算策定プロセスが大幅に容易になりました。



コストの管理と計画は、世界中の企業知財実務家にとって大きな課題であり、今後もそうあり続けるでしょう。そのため、コスト効率のために内部プロセスとリソースを見直すとともに、外部事務所を含むベンダーを精査して確かな価値が提供されていることを確認することが重要になっています。約3年前にオントウ・イノベーションに入社した際に、知財に関する全プロセスを形式化するための見直しを開始し、コスト削減の機会を探しました。最終的に全体のコストを20%以上削減することができました。その見直しの一環として、年金業務もアナクアに委託しています。これにより、それまで利用していた2つの外部ベンダーでの大幅なコスト削減を実現し、大きな成功を収めました。

現職、そして世界的な半導体メーカーであるアナログ・デバイスズ (Analog Devices) で知財を担当した7年半を含む半導体業界全体での豊富な経験から、知財に関する業界特有の課題は何だと考えますか？

ブラウン氏: アナログ・デバイスはチップを製作する企業でしたが、現在はチップを作るための装置を製造する企業に勤めています。ですから、私はかなり広い視野で市場を俯瞰できていると考えています。

私が思うに、最大の課題は、半導体チップの側でも半導体製造装置の側でも、特許取得、侵害、ビジネス価値の検出可能性に関連しています。この業界では、多くの場合、競合他社による自社特許の侵害を証明することは極めて困難です。また、侵害を示すために十数人をリバースエンジニアリングに従事させるなど、訴訟の提起には多大なコストがかかることもあります。また、企業は非常に多くの特許を保有しているため、訴訟を起こせば逆に訴えられることがほとんどです。

しかし、確立され、適切に管理されたポートフォリオを持っている限り、通常は比較的平穩にそして自由に営業を行うことができます。特許は、営業の自由を維持し、売上を押し上げる独自の特徴を競合他社が模倣できないようにするために重要です。侵害を発見することは困難な場合があるため、企業秘密を明け渡すことなく侵害を発見しやすい形の高品質な特許を取得できるように、保護、請求項の作成、発明者との協力をどのように行うかを、戦略的に判断する必要があります。

もう1つの課題は、半導体業界に特有のものではありませんが、ビジネス価値に関するものです。どのようなテクノロジーが利益をもたらすかを予測することは、常に困難を伴います。初期段階の研究開発では、どんな発明も有望で素晴らしく見えるものです。知財ライフサイクルを通じたモニタリングや、適切な選定実施を入念に行う必要があります。しかし、これは長いゲームとなります。企業が特許の価値を見極めるのに10年もかかることもあります。価値があれば、特許権が満了するまでに10億ドルを生み出す特許になるかもしれないのです。

ビジネス価値について言えば、あなたはアナクアのクライアントワーキンググループと深く関与してきました。このワーキンググループは、アナクアがお客様のビジネスに価値を付加するための方法の1つです。そこでどのような経験をして、どのようなものが得られましたか？

アナクアのクライアントワーキンググループは素晴らしい取り組みです。フィードバックを提供し、継続的な製品開発に貢献するための重要なフォーラムをクライアントに提供しているからです。この取り組みは、アナクアが私たちクライアントの課題を理解し、対処し、私たちのニーズをより十分に満たすことを可能にします。その結果、クライアントは業務を改善し、自社のビジネスにより大きな価値をもたらすことができるのです。

私は主に費用管理のアナクアの**クライアント・ワーキンググループ**に関わってきました。前述したように、私にとって重要な焦点は支出管理であり、アナクアはこの分野で大きな進歩を遂げ、既存のファイナンスモジュールを改修してコスト追跡機能を大幅に強化しました。また、近年アナクアが**グローバルIPエスティメーター®**を買収したことは、AQXにおけるこの機能の開発を加速させることを可能にする、良い選択だと考えています。

私が強く求め続けていたことは、知財コストの見積もりに関する過去のデータと平均データの両方を使うことです。これにはさらなる検証が必要になりますが、より多くのデータプールを使用すれば、さらに正確な見積もりが得られると思います。予算を立てるためには予測が重要であり、それらは共に経営にとっても重要なものです。

予算を増やす必要があることを示すためには、データと見積もりのベストプラクティスに基づいたツールを用意することが、予算要求を満たすための最も効果的な方法であると考えます。これを使えば、例えばCFOに次のように提案することができます。「さまざまなシミュレーションを実行したところ、このような結果が得られました。特許取得件数を15%増やしたいなら、これが今必要な予算であり、これが今後5年間で必要になるものです」。

私は当社の特許取得レベルの向上に取り組んでいるので、この予測モジュールを導入することは非常に重要なことでした。

クライアントワーキンググループと共に取り組んできたAQXのロードマップの他の分野で価値を持つと感じているものはありますか？

ブラウン氏: はい。定量化された指標を使用して、外部事務所や知財弁護士・弁理士、さらには内部の知財弁護士の仕事をより明確に把握し、タイミングなどの他の要因と組み合わせることでコストを深く理解することです。これは私たちが力を入れてきた重要な領域であり、その一部はアナクアの**ハイパービュー (HyperView™)** で利用できるようになりました。

また、私たちはポートフォリオ管理とユーザーインターフェースにも注目しており、さまざまなユーザーグループに合わせて柔軟にカスタマイズできるようにしようとしています。今のところ、パラリーガルと弁護士、それ以外の人のためのインターフェースは1つしかないのも、役割によって異なるボタンやウィンドウが表示されても、人によってデータの表示が異なるわけではありません。特に戦略的な意思決定を行う場合は、弁護士はたとえばパラリーガルとは異なる点に注目するため、よりカスタマイズされたアプローチを持つことが重要だと思います。同様に、パラリーガルが自分のニーズに合わせて最適化されたツールを持っていることも重要です。

アナクアが開発した**ワークスペース**はこの点で大きな助けとなると期待しており、社内で進展させたいと考えています。ワークスペースのさらなる強化が、今後アナクアが先へ進むにあたり集中すべき重要な点でもあると個人的には考えています。

仕事以外で楽しんでいることを教えてください。

ブラウン氏: 娘の陸上部のコーチをしているのですが、これがとても良い経験になっています。私自身もランナーなので、娘がランニングに興味を持ち、レースを楽しんでいるのを見ると私も楽しくなります。最近、下の息子も興味を持ち始めています。

また、最近MITでMBAを取得しましたが、これは興味深くやりがいのある経験であっただけでなく、特に政府関連の業務により深く関わるなど、新しい方法で事業をサポートできるようになりました。

032023