

秋田高専第3回ICT研修会
特許技術・知財戦略(1)

特許業務法人創成国際特許事務所
副所長弁理士 加賀谷 剛

2015年03月17日



0. はじめに

1. 知的財産（知財）とは
2. 知財の重要性
3. 知財戦略～事例紹介を交えて～
4. まとめ

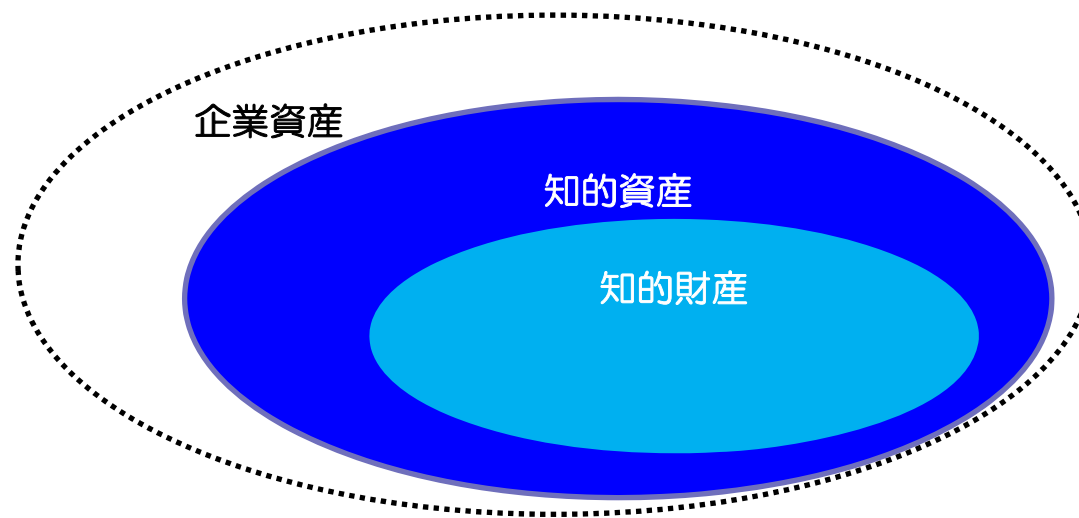


0. はじめに

本研修は企業活動における知的財産の重要性の把握を目的とします。

1. 知的財産とは

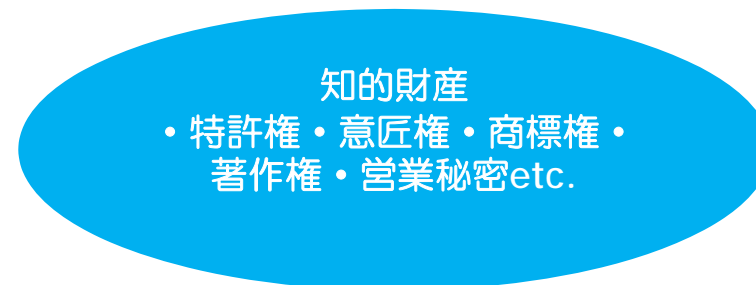
企業資産のうち人材、技術力、組織力をはじめとする「知的資産」は事業競争力を向上させるための源泉であり、「知的財産（知財）」は知的資産の一部に該当します。



1. 知的財産とは

知的財産には次のものが含まれます。

- (1) 特許権（特許法で保護されます）
 - (2) 実用新案権（実用新案法で保護されます）
 - (3) 意匠権（意匠法で保護されます）
 - (4) 商標権（商標法で保護されます）
 - (5) 著作権（著作権法で保護されます）
 - (6) 営業秘密（不正競争防止法で保護されます）
- など



1. 知的財産とは

(1) 特許権、(2) 実用新案権、(3) 意匠権および(4) 商標権は「産業財産権」と呼ばれ、特許庁が所管しています。

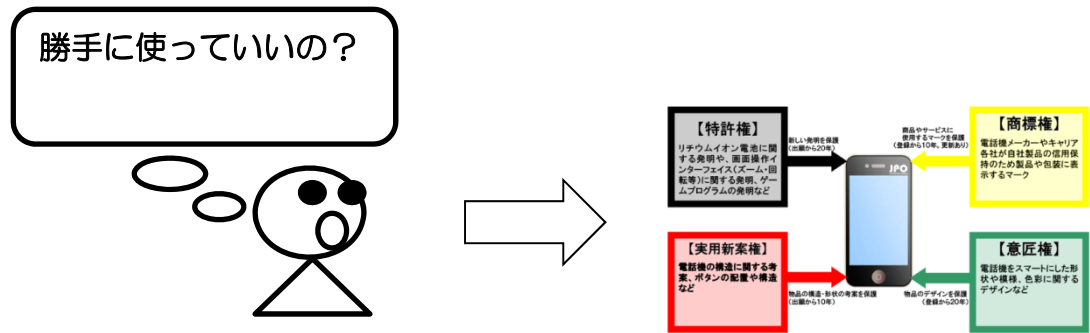


特許庁HPより抜粋

1. 知的財産とは

(5) 著作権法は文化庁が所管し、(6) 営業秘密は経済産業省が所管しています。

ところで・・・前のスライドの図は特許庁の著作物です。
勝手に使ってもよいのでしょうか？



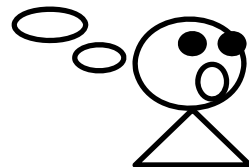
1. 知的財産とは

前記使用は、著作権法上の「引用」に該当し（同法第32条第2項）、違法ではありません。

（参考）著作権法第33条第2項

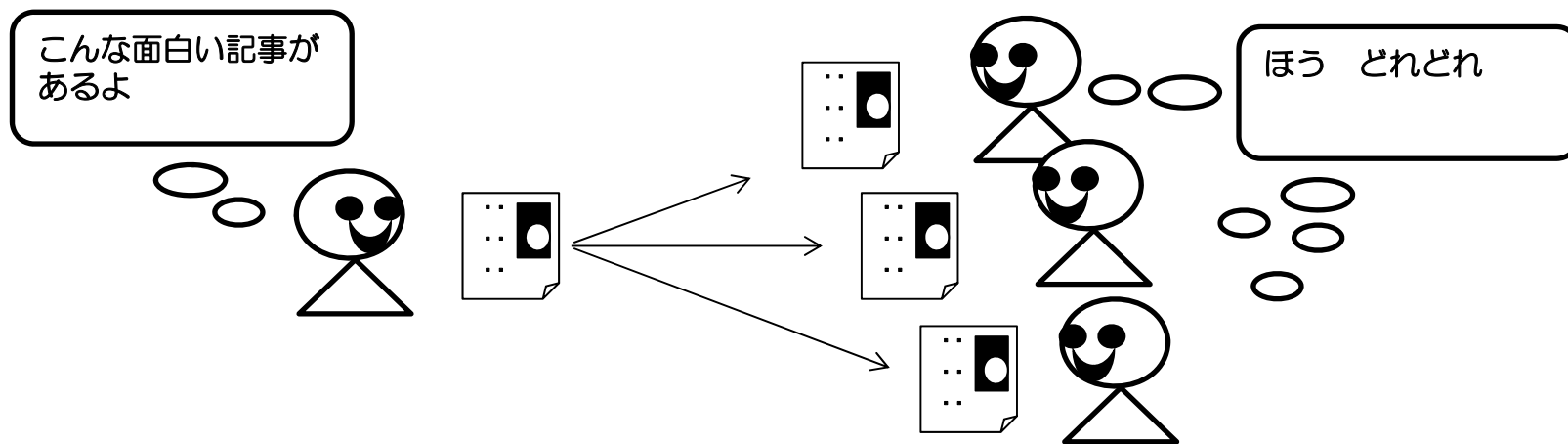
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

禁止表示がなければ
引用OKか…



1. 知的財産とは

書籍・新聞などのコピーを社内に配布することは著作権法上許されるのでしょうか？



..というように知財は皆様にとって身近なものです。

2. 知的財産の重要性

知的財産の重要性を理解するためにその本質を把握しておきましょう。

知的財産の本質とは？

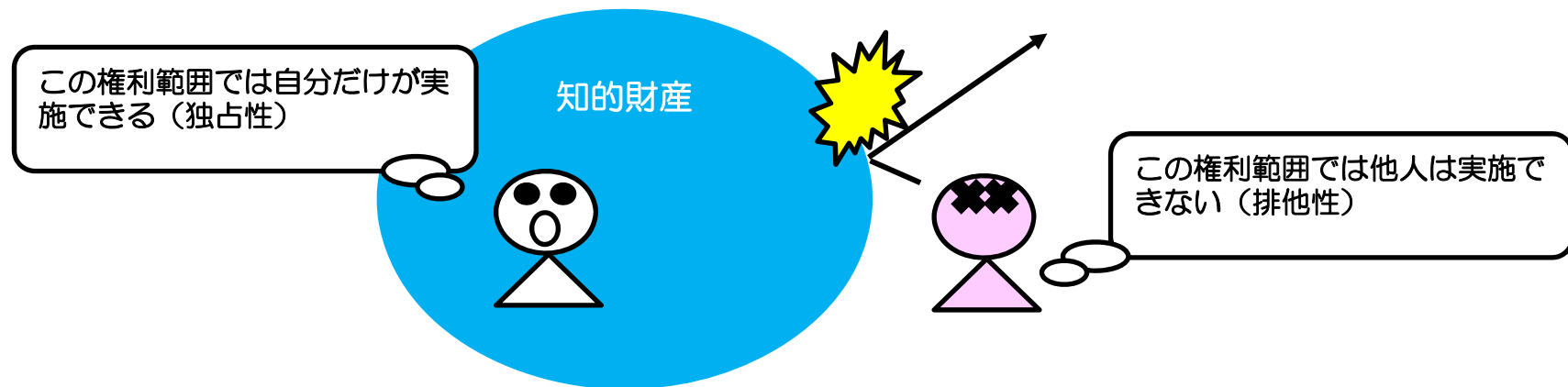


2. 知的財産の重要性

知的財産の本質は「独占排他権」です。

すなわち、知的財産は：

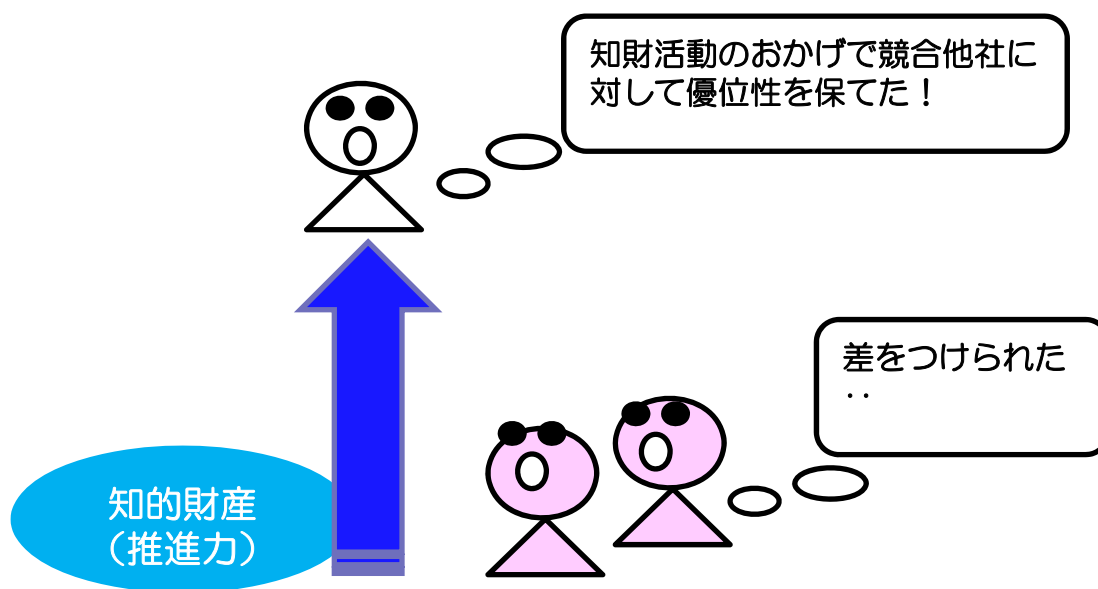
- (1) 独占性（自分だけが実施できる）；および
- (2) 排他性（他人の実施を禁止できる）；を有しています。



2. 知的財産の重要性

したがって、知的財産を自社で保有すれば他社に対して優位性を保て、これとは逆に他社に保有されれば自社が不利になります。

之から明らかなように、知的財産の創造および活用のための活動（知財活動）は事業競争力を強くする観点から重要です。

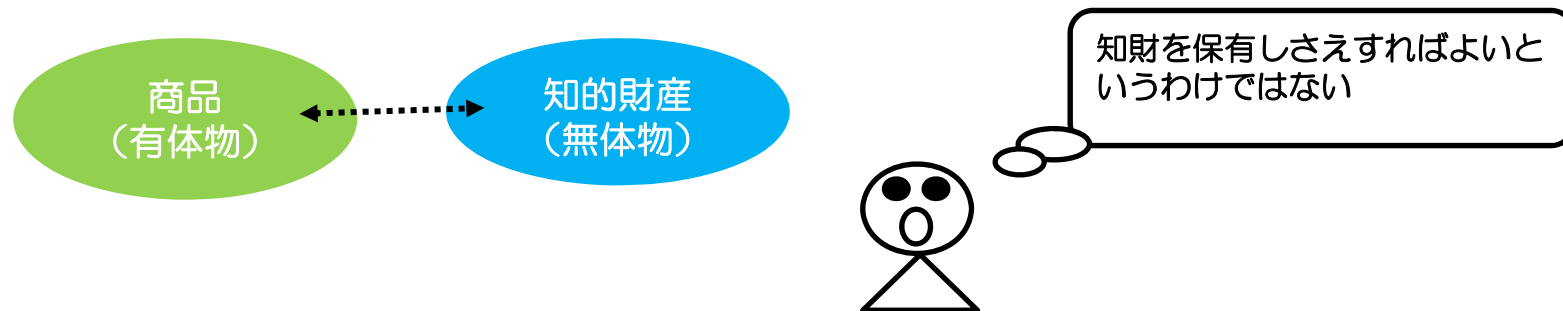


2. 知的財産の重要性

ただし、知的財産だけが重視されても無意味です。

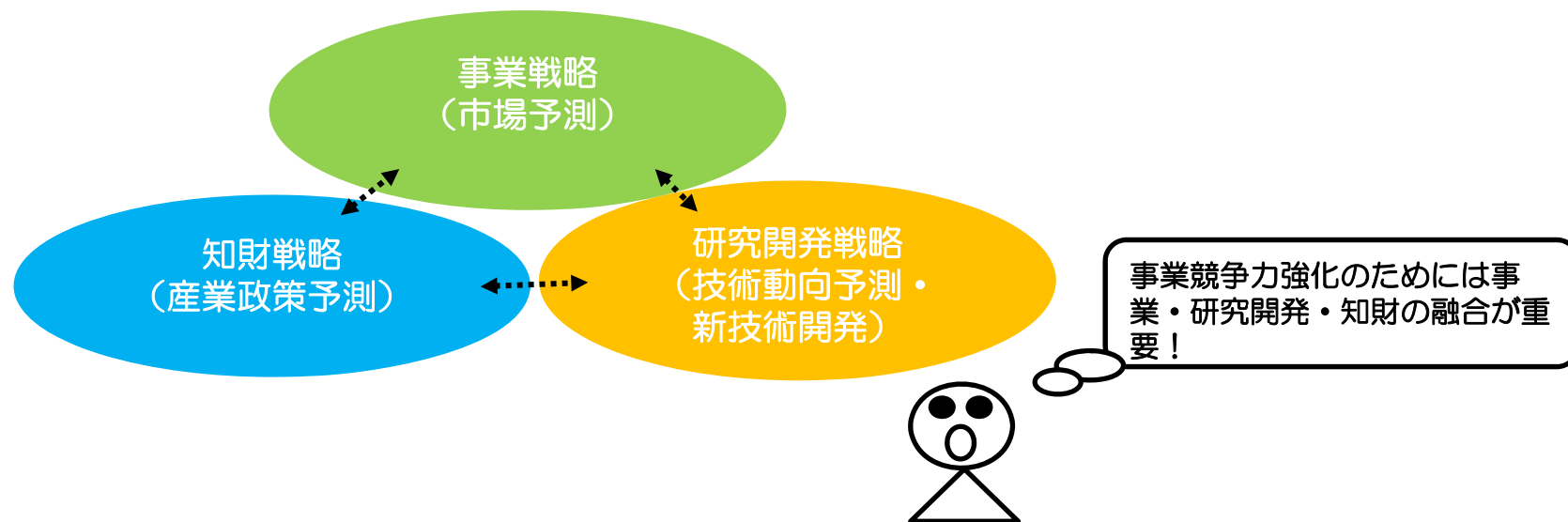
知的財産は「無体物」であり、単独で市場に投入されることはなく、単独での価値はほとんどありません。


知的財産は、単独で市場に投入される商品（事業）という「有体物（実体）」を伴ってはじめて大きな価値を発揮します。



2. 知的財産の重要性

したがって、事業強化のためには「事業」「研究開発」および「知財」の有機的な連携が必要です。





(参考) 知的財産の重要性を示す事件
コダックーポラロイド事例 (1970年代)

アメリカの事例ですが、そのインパクトの大きさゆえに知財の重要性を世界中に認識させました。

ポラロイド社 (P社) がインスタントカメラ (ポラロイドカメラ) を製造・販売していたところ、コダック社 (C社) が参入してきたので、特許権を侵害しているとしてC社を訴えて勝訴しました。

(参考) 知的財産の重要性を示す事件
コダックーパラロイド事例 (1970年代)

敗訴したC社は次の措置を余儀なくされました。

- 高額 (9億2500万ドル) の損害賠償
- 工場閉鎖 (15億ドル損失)
- 従業員解雇 (4000人)
- 1600万台のカメラ買い戻し (5億ドル損失)
- インスタントカメラ市場から完全撤退



事業壊滅状態・・・！！



(設問) 知的財産の重要性に関して

(設問1)
知財はなぜ重要なのでしょうか。

(設問2)
会社においてご自身はその立場上どのように知財に関わるべきでしょうか。



(設問) 知的財産の重要性に関して

(設問1)

知財はなぜ重要なのでしょうか。

独占性・排他性によって自社の事業競争力を高めることができるため。

(設問2)

会社においてご自身はその立場上どのように知財に関わるべきでしょうか。

(研究者) 研究開発成果を特許などの知財に結び付ける。



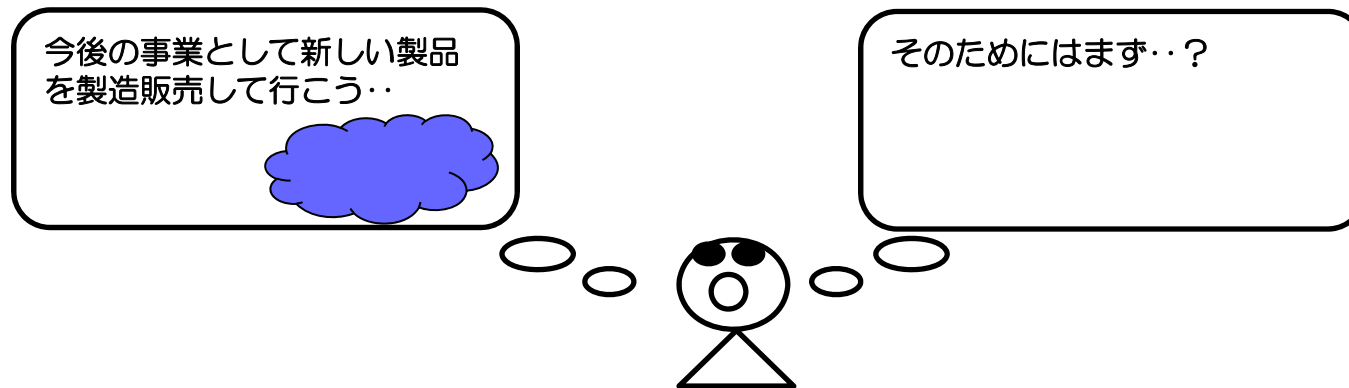
3. 知的財産戦略

企業の知財戦略のあり方について、事例をみながら考察してみましょう。

3.1 知的財産戦略事例その1

A社はある製品の市場に自社製品を投入することを検討していました。

A社はまず何をしたのでしょうか。

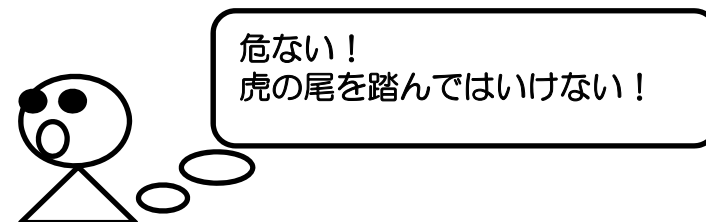
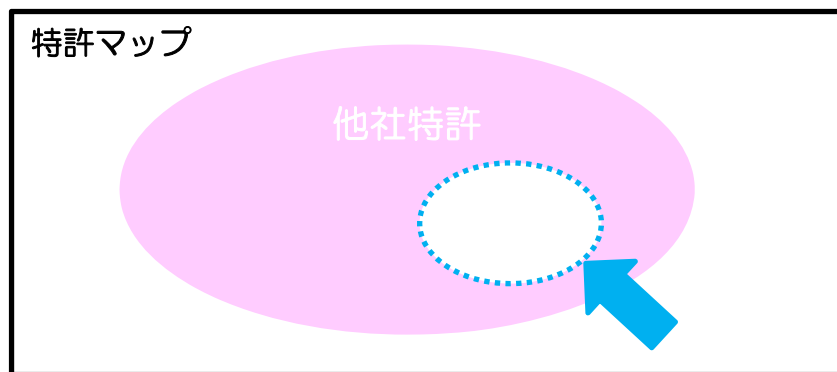


3.1 知的財産戦略事例その1

A社は製品の開発に先立ち、他人の特許および特許出願の内容を調査しました。

他人の特許権を侵害した場合、多額の損害賠償金の支払いなど、事業が深刻な打撃を受けます。

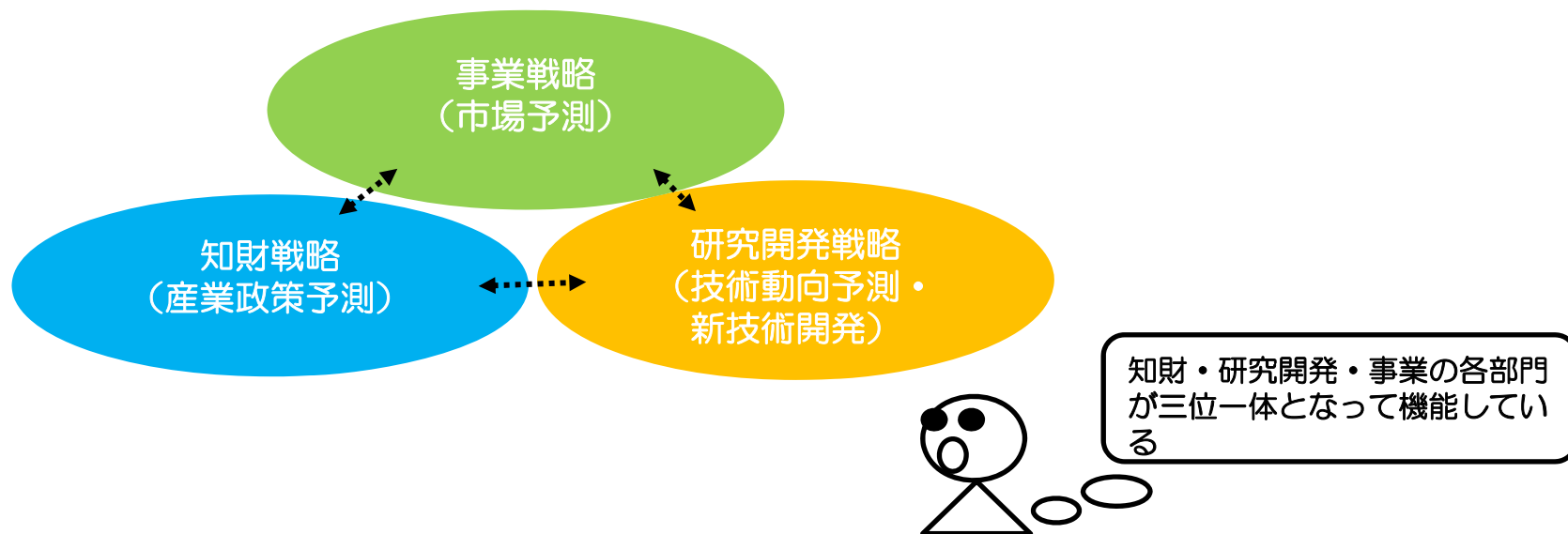
このような事態を回避するため、特許調査は「したほうがよい」というよりは「しなくてはならない」ものです。



3.1 知的財産戦略事例その1

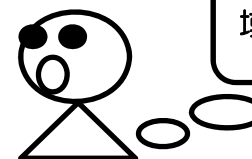
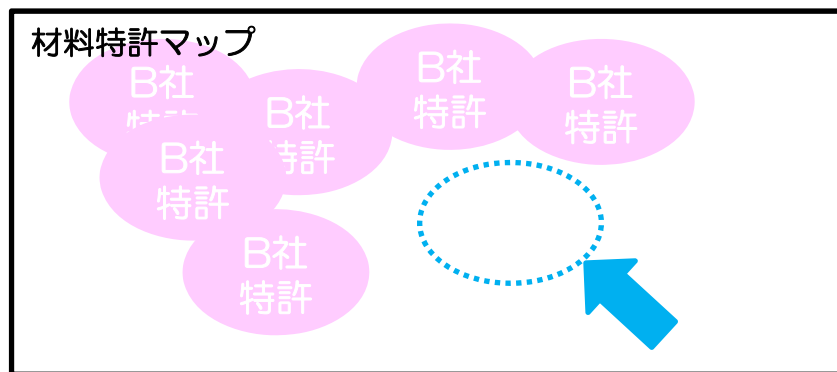
調査の結果、B社が開発予定の製品の材料に関する特許を多数所有していることが判明しました。

A社では「知財部門」の調査結果を踏まえ、「研究開発部門」は代替材料の採用を提案し、「事業部門」はその材料の将来性・採算性などを勘案して研究開発を決定しました。



3.1 知的財産戦略事例その1

特許調査の結果、誰も特許を取得していない領域があれば、その領域（新たな材料など）を目標として研究開発を進める、という研究開発戦略がたてられます。



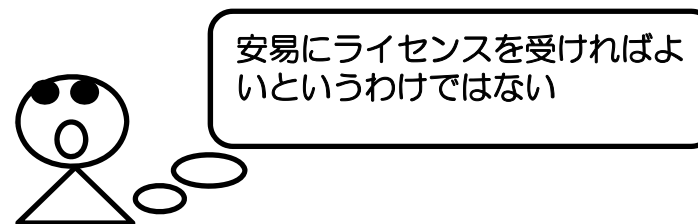
誰にも特許がとられていない領域で自社技術を開発してみよう

3.1 知的財産戦略事例その1

A社には、B社とライセンス契約を結ぶという選択肢もありましたが、これを回避しました。

安易なライセンス契約はお勧めできません。

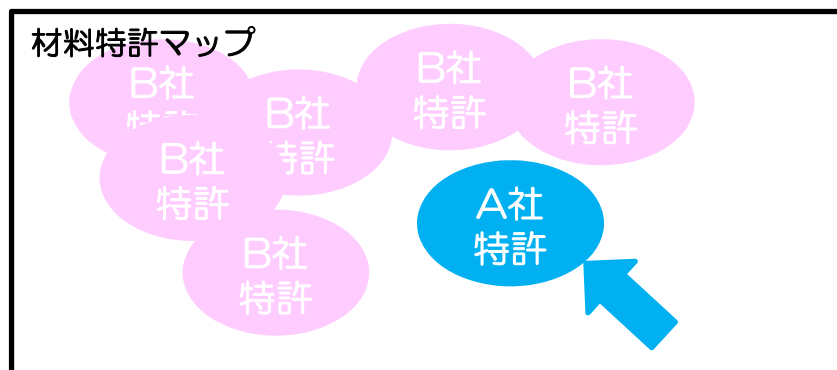
- (1) 相手方に自社開発動向を知られてしまうこと；および
 - (2) ライセンス費用の支払いによって自社製品の販売価格を高くせざるを得ないこと；
- など、事業の優位性を損なう場合が少なくないためです。



3.1 知的財産戦略事例その1

A社は、代替材料の開発に成功しました。そこで、A社は代替材料に関して特許出願し、特許権を取得しました。

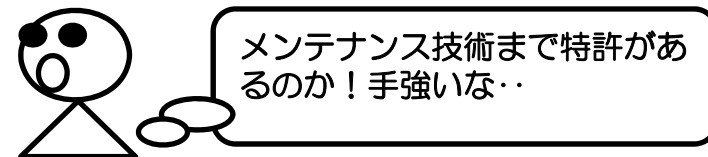
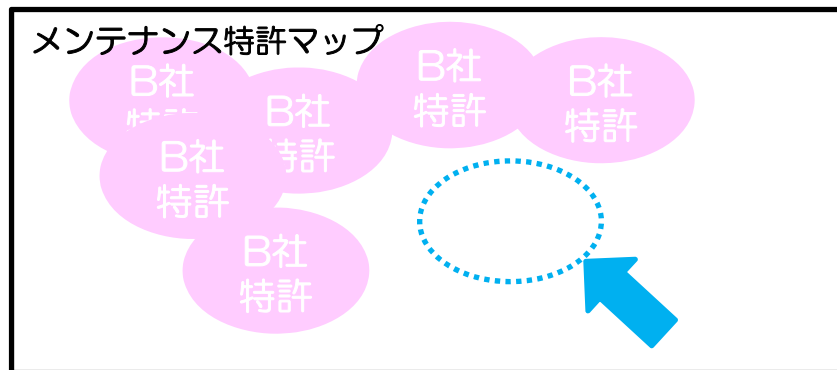
他社特許を回避できるような代替技術を開発できただけで事業の優位性を得ることはできません。
競合他社にその技術を模倣されないように、知的財産で保護することが必要です。



3.1 知的財産戦略事例その1

B社は材料のみならず、製品のメンテナンス技術に関する特許権を所有していました。そこで、A社はメンテナンス技術に関するB社特許の侵害を回避するため、代替材料の研究開発に着手しました。

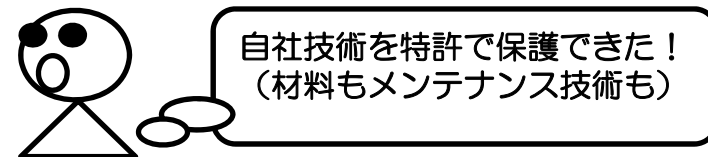
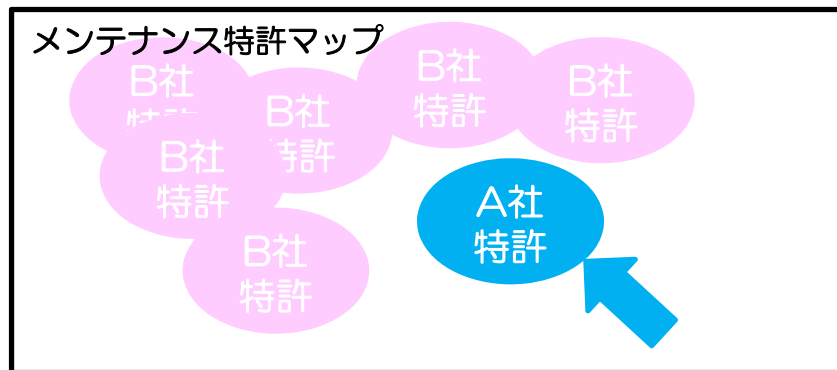
製品に関して複数の特許を取得しておくことで、たとえば競合他社に多数の代替技術の開発を強いることができるため、事業の優位性を高めることができます。



3.1 知的財産戦略事例その1

A社は、製品のメンテナンスに関しても代替技術の開発に成功しました。そこで、A社はこの技術に関しても特許出願し、特許権を取得しました。

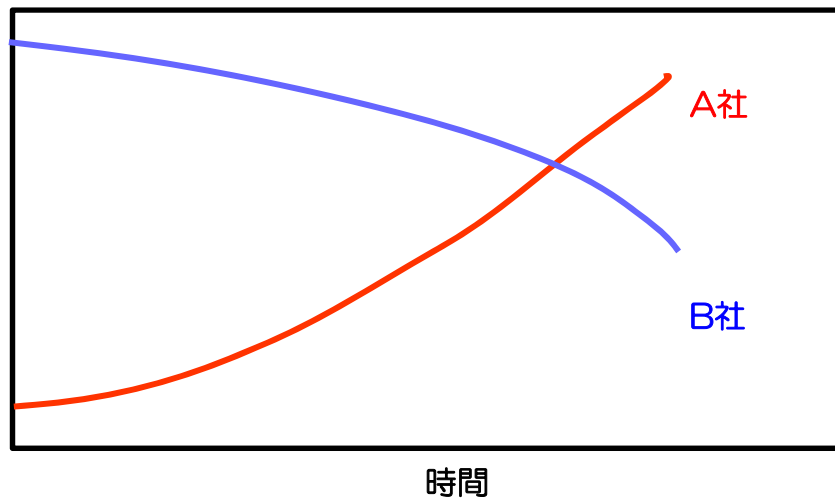
このように自社製品の製造・販売およびメンテナンスを含む事業に関して総合的な知的財産が創出され、競合他社と競争する基礎ができました。




3.1 知的財産戦略事例その1

B社は「知財」により事業の優位性を維持していましたが、A社が「知財」により事業を強化したことにより、その優位性が薄れる結果につながりました。

知財による事業競争力は時間の経過とともに変動するので、知財戦略も時系列的に検討することが必要です。



事業競争力は知財によって時系列的に変動する！

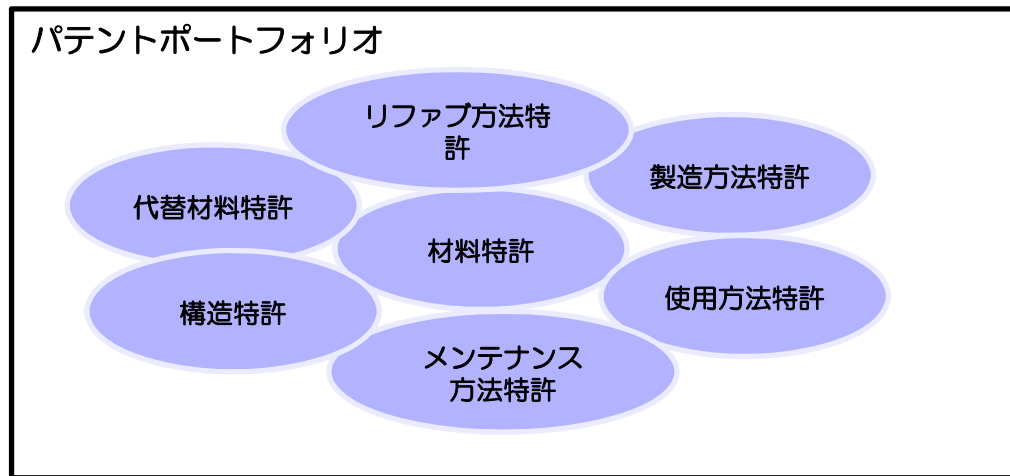


3.3 知的財産戦略事例その2

一般的に一つの製品に多数の知的財産が関係しています。
前記事例ではB社は製品の「材料」のみならず「メンテナンス方法」についても特許権を所有していたため、A社は代替技術を開発する必要がありました。

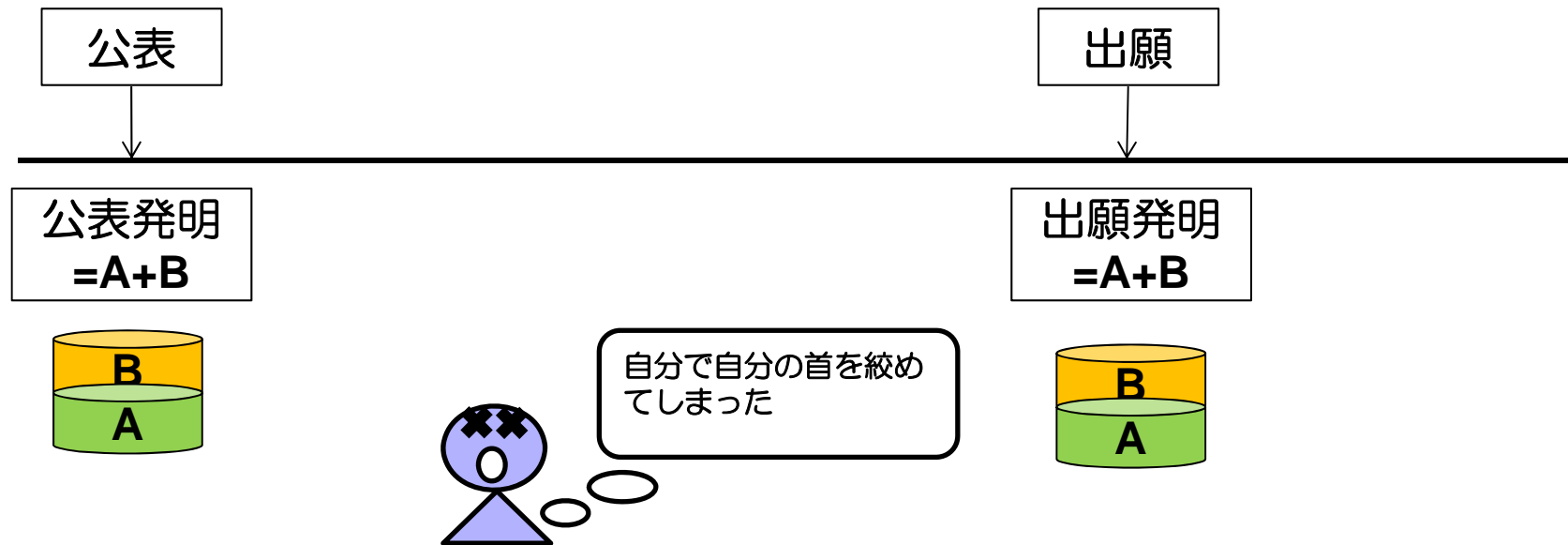
3.2 知的財産戦略事例その2

したがって、製品を保護するための特許網（パテントポートフォリオ）を構築することが事業競争力の強化につながるといえます。



3.2 知的財産戦略事例その2—時間軸の観点から—

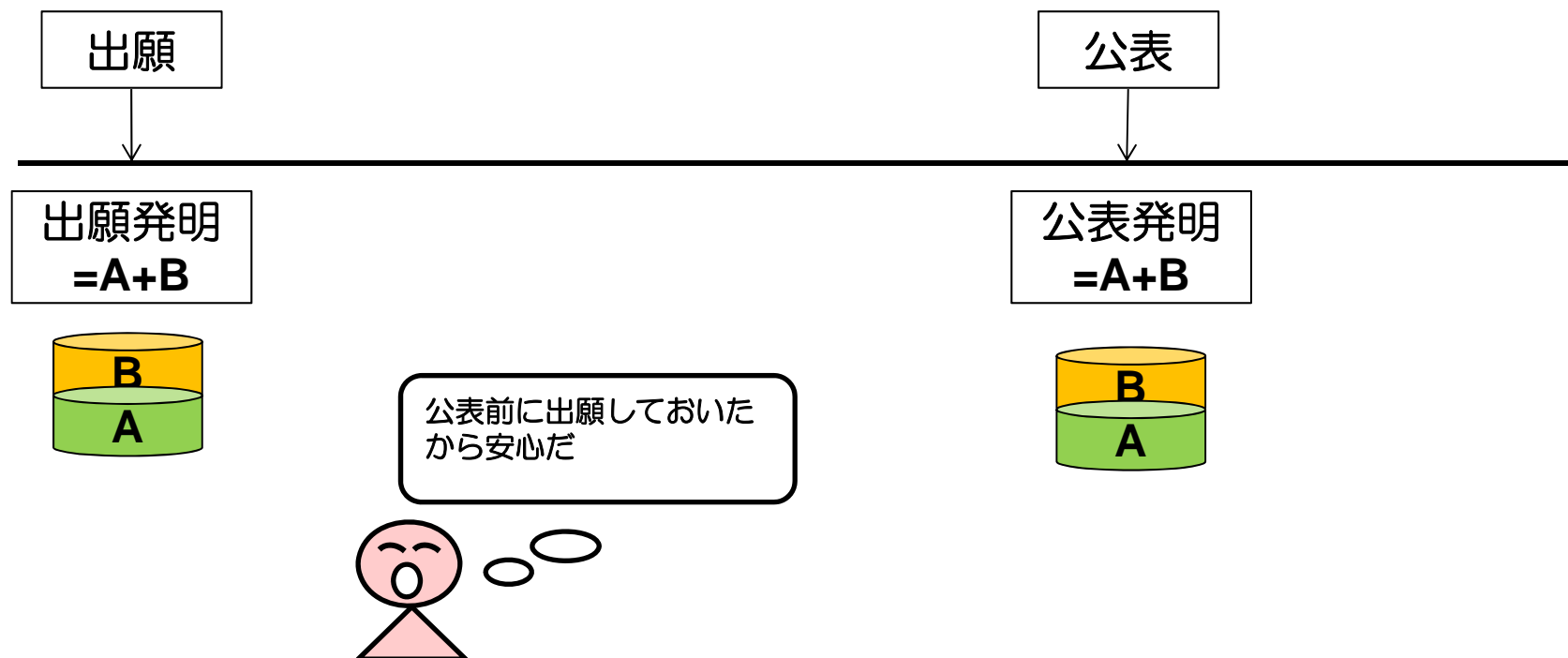
発明が新規性を有する（知られていない）ことが特許要件の1つとされています。研究開発成果を論文等で公表してしまうと、その成果による発明を出願するときに足かせ（先行技術）となって特許を取得できない可能性があります。



3.2 知的財産戦略事例その2 -時間軸の観点から-

研究成果を公表する前に当該研究成果に関する発明を出願することが知財戦略として重要です。

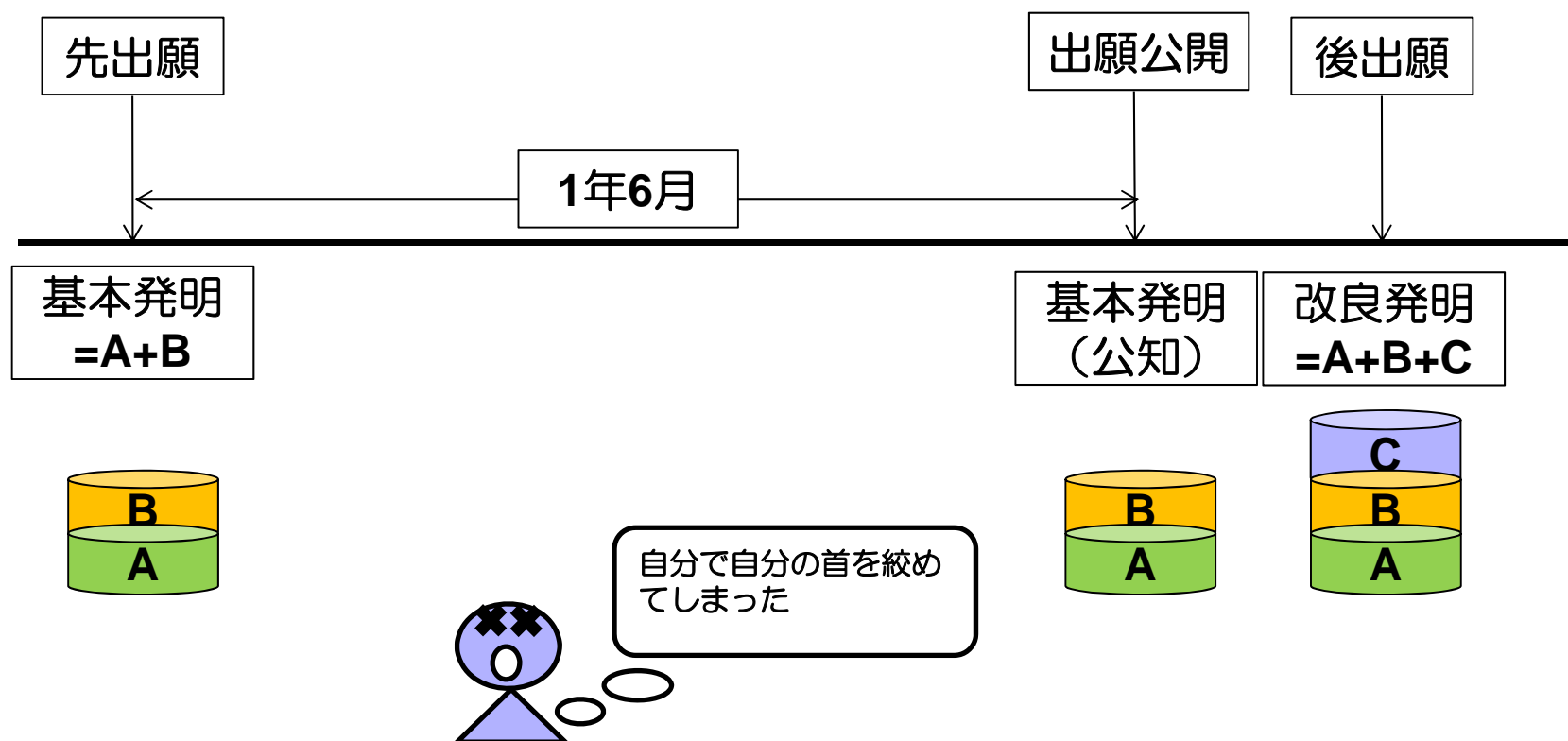
これを勘案して知財・研究開発部門が連携して情報共有を図ることが知財戦略のために重要です。



3.2 知的財産戦略事例その2—時間軸の観点から—

特許出願は、出願から1年6月後に公開されます。

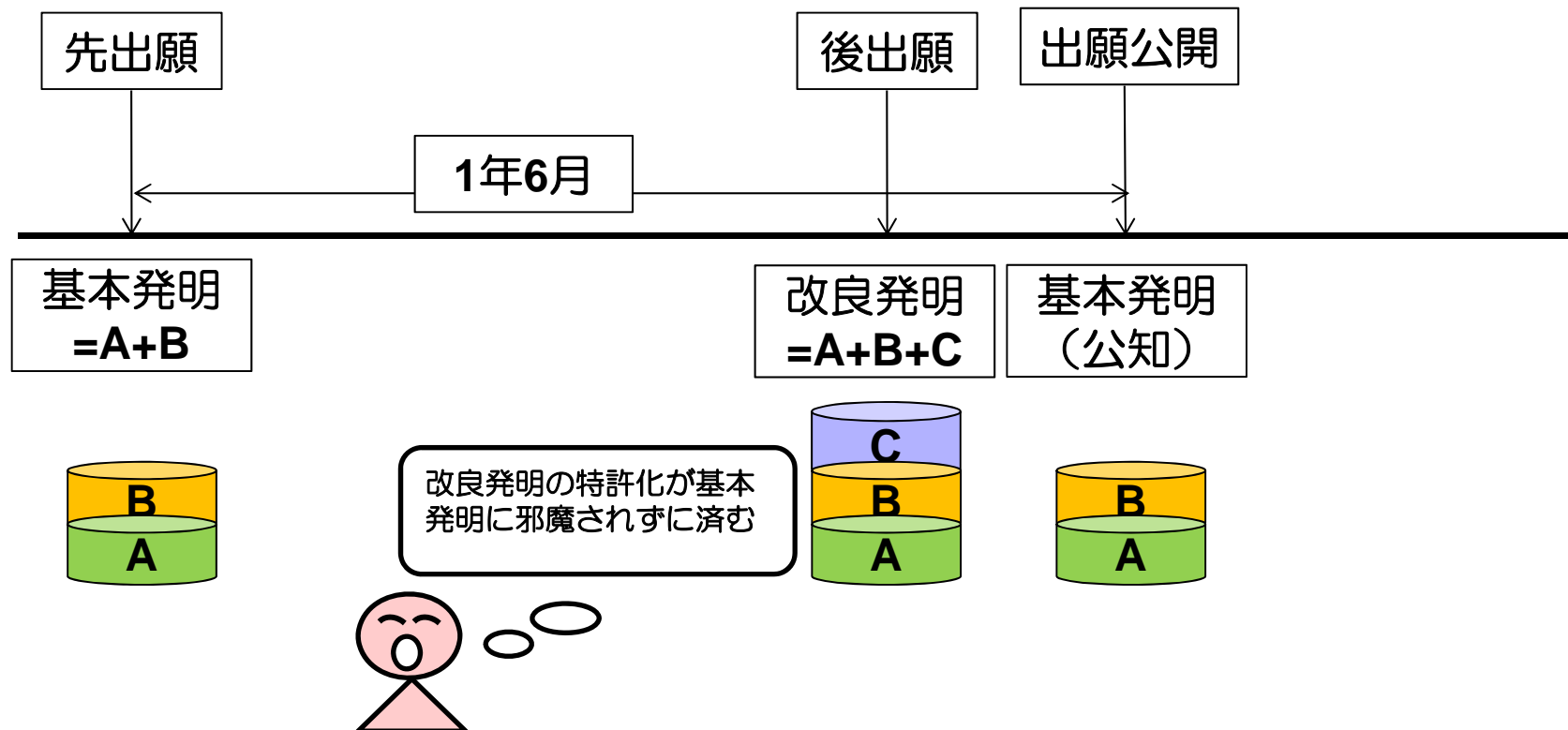
改良発明を出願するときに先の特許出願が公開されていると、これが足かせ（先行技術）となって特許を取得できない可能性があります。



3.2 知的財産戦略事例その2 -時間軸の観点から-

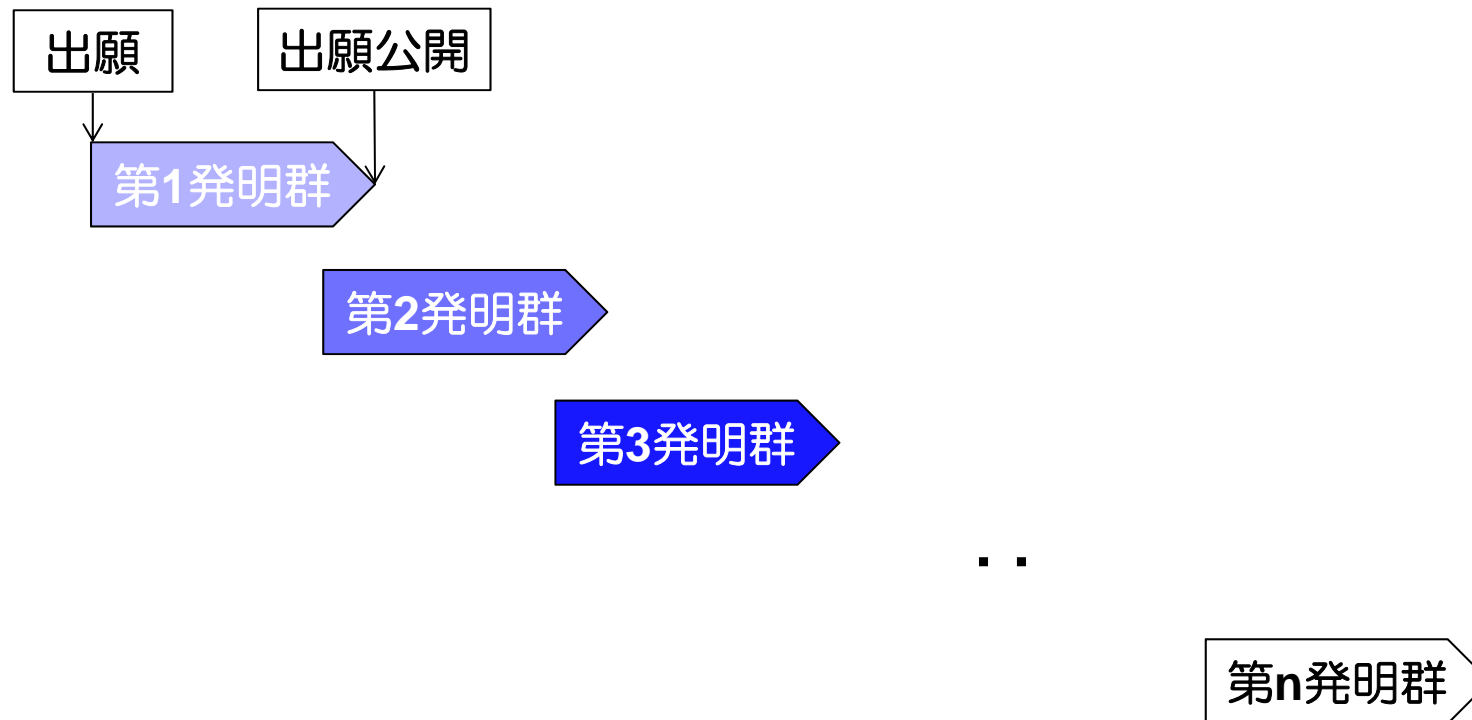
先の特許出願が公開される前に改良発明を出願することが知財戦略として重要です。

これを勘案して知財・研究開発部門が連携して情報共有を図ることが知財戦略のために重要です。



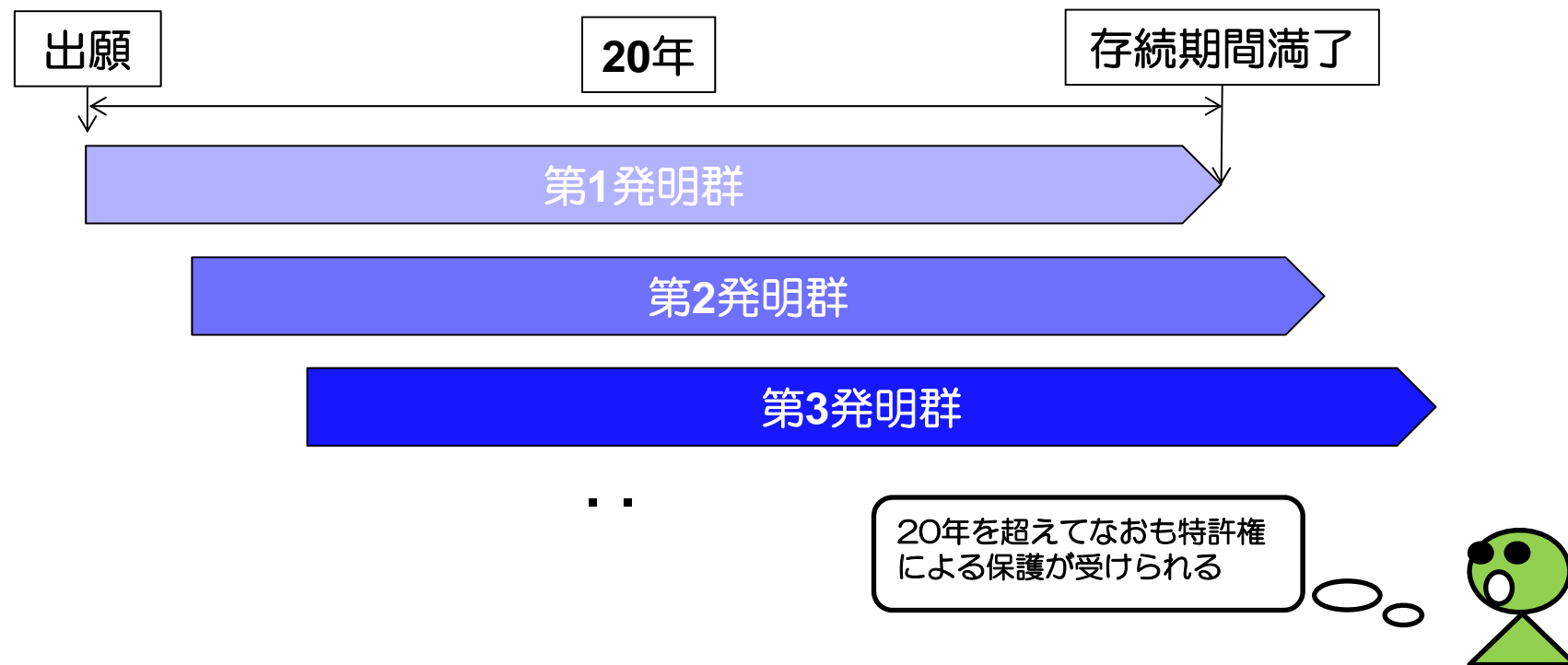
3.2 知的財産戦略事例その2 -時間軸の観点から-

先願公開前に改良発明を出願するというサイクルを繰り返すことが強い特許網の構築には有効です。



3.2 知的財産戦略事例その2 -時間軸の観点から-

特許権は原則的に出願から20年で存続期間が満了します。第1発明群の特許権が消滅しても、第2発明群の特許権が存続していることで、関連技術について保護期間を20年よりも実質的に延長することが可能になります。





(設問) 知的財産戦略に関して

(設問1)

研究成果を学会等で発表する際に、知財保護の観点からどのような点に注意すべきでしょうか。

(設問2)

先の発明について2014年3月3日に出願した後、改良発明について出願する際にどのような点に注意すべきでしょうか。



(設問) 知的財産戦略に関して

(設問1)

研究成果を学会等で発表する際に、知財保護の観点からどのような点に注意すべきでしょうか。

知財担当者に相談し、必要に応じて発表前に特許出願を完了させる。

(設問2)

先の発明について2014年3月3日に出願した後、改良発明について出願する際にどのような点に注意すべきでしょうか。

出願公開が予定されている2015年9月3日までに改良発明に関して特許出願する。

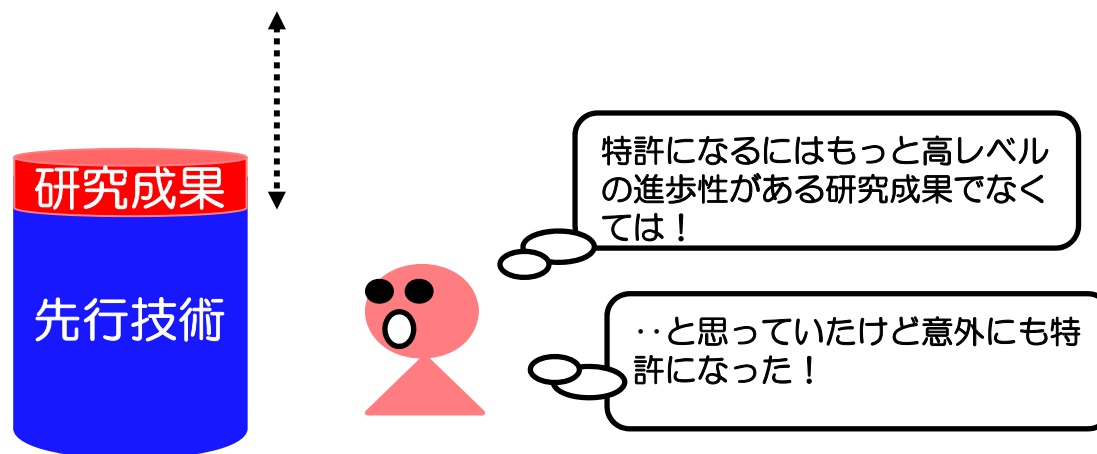
知財の創出に関して

研究者の方が陥りがちなのが「こんなものは（研究論文にまとめるほどのことでもないし）特許にならないだろう」または「これは特許になるだろう」という思い込みです。

しかし、新たな研究成果の研究としての優位性と、発明としての優位性とは相違します。

したがって、会社の事業競争力の強化のためには「発明としての優位性はないか？」という観点から研究成果をとらえることが必要になってきます。

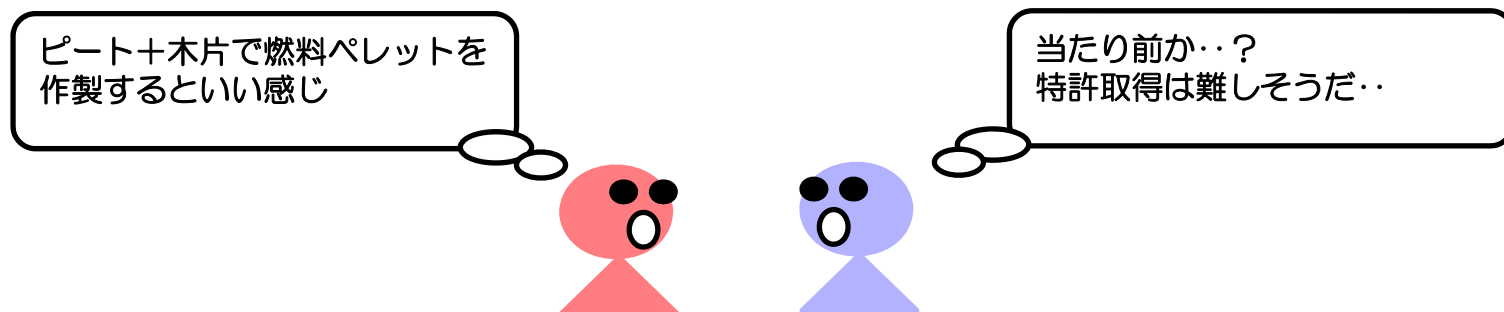
実際にあった例をみてみましょう。



知財の創出に関して一事例

発明者Xが「ピート（泥炭）と木片・木粉とを混ぜて成型し、乾燥させることで、ストーブ用の燃料ペレットを作製する」というアイデアについて、弁理士Yに特許出願について相談しました。

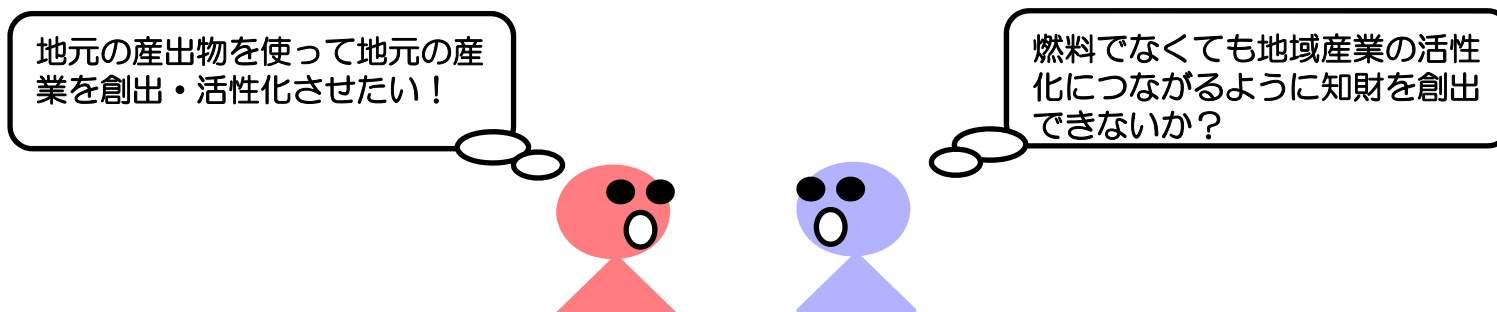
弁理士Yは「ピートおよび木ともに燃料として使用することはすでに知られていることであり、当たり前すぎるかな・・・？」という第1印象を抱きました。



知財の創出に関して一事例

発明者Xは「ピート（泥炭）が地元を流れる川沿いに大量に埋蔵されているので、その使い道を開拓して地元産業を活性化したい」という今回の研究の動機について、弁理士Yに語りました。

弁理士Yは、発明者Xの目的が「地元産業の創出」にあって燃料に拘泥しているわけではないことを理解し、何かほかに切り口はないか…？と考察しました。

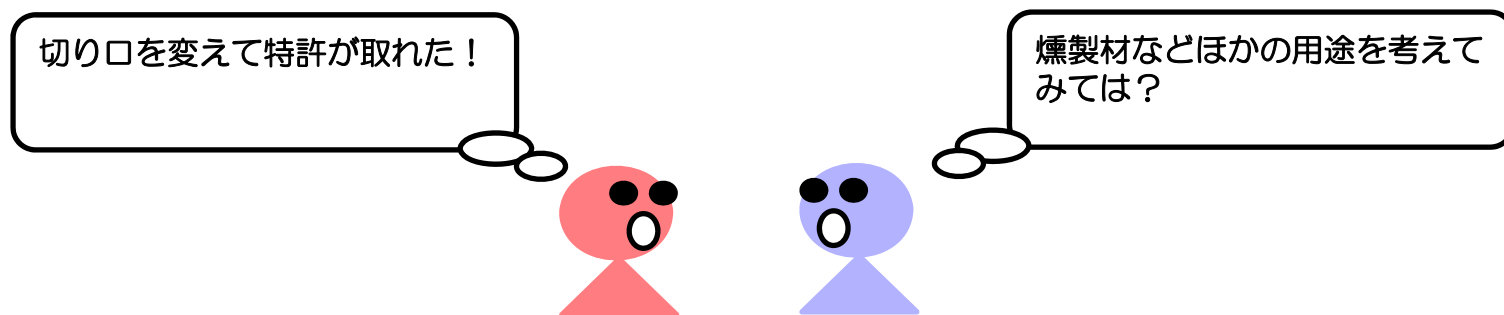


知財の創出に関して一事例

そこで、弁理士Yはピートを燃やして樽木を焦がすことでアイリッシュウィスキーの独特の薫香が生まれることを連想し、「食品用の燻製材として出願してみては？」と発明者Xに提案しました。

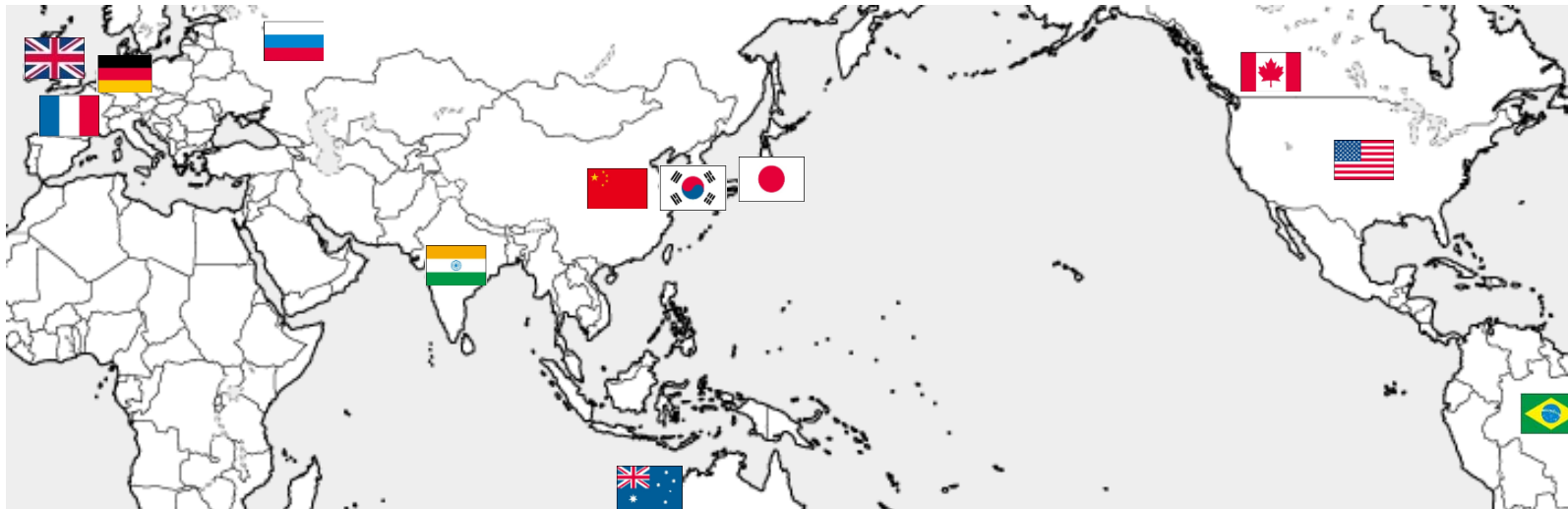
発明者Xはこの提案に応じてただちにペレットの組成をさまざまに変化させて食品を燻製し、その実験結果を踏まえて燻製材として適当な組成を見出し、その内容を特許出願しましたところ、特許を取得することができました（特許第4991003号「燻製材の製造方法及び食品の加工方法」）。

発明者Xが当初想定していた燃料ペレットについて特許出願していた場合、特許を取得できたか否かはわかりませんが、「研究成果をどのような発明としてとらえるか？」という観点が重要であることを示す事例であるといえます。



3.2 知的財産戦略事例その2 -地域軸の観点から-

わが国の特許権はわが国でしか効力を持たず、外国で発明保護を図る場合はその外国の特許権を取得する必要があります（属地主義）。



日本で特許権をとっていても外国では行使できない



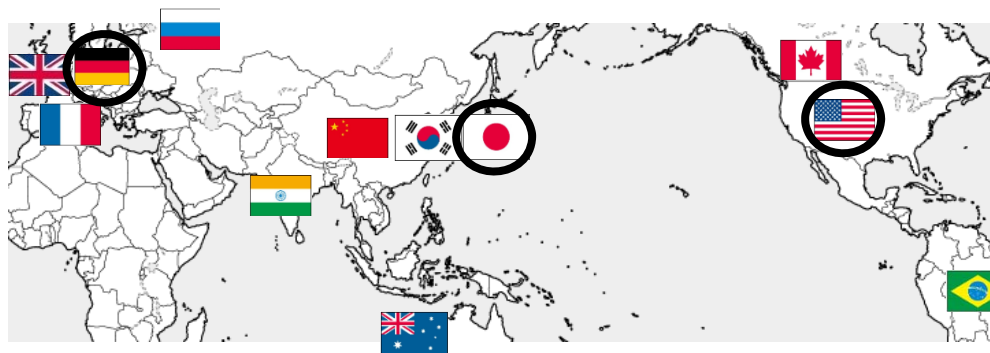
米・中・独・etc・・・
国ごとに特許取得が必要

3.2 知的財産戦略事例その2 -地域軸の観点から-

特許は事業の優位性を担保するための財産なので、外国での事業の現状・展開可能性などを勘案して特許を取得する国・地域を決定する必要があります。

外国での事業の将来像に関する事業部門の「目利き」は重要な決定要素になります。

どの国で特許を取得すれば
よいか

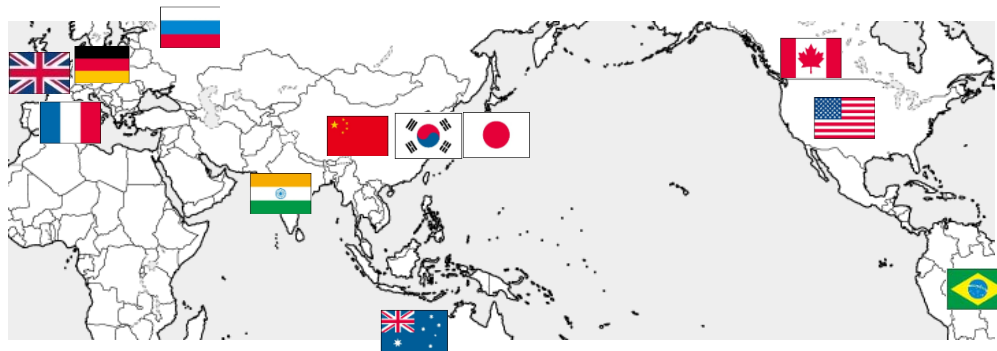


3.2 知的財産戦略事例その2 ー地域軸の観点からー

ただし、知財保護が不十分な国・地域も存在するため、事業展開国のすべてで特許を取得する必要性がない場合もあります。

外国での知財保護の法制度・実態に関する知財部門の「目利き」は重要な決定要素になります。

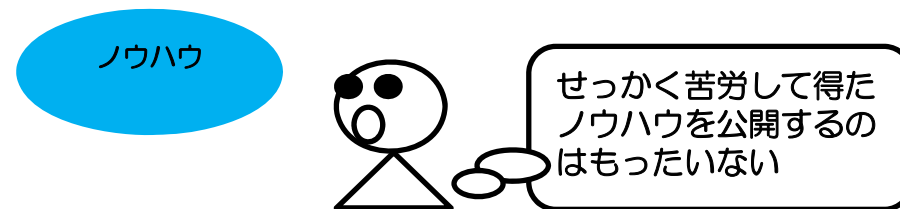
あの国では特許を取得しても実効性がない



3.3 知的財産戦略事例その2 -オープン・クローズ-

すべての開発技術に関して特許をとればよい、というわけではありません。

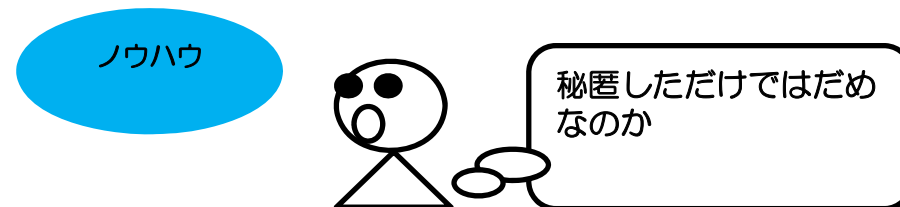
特許発明は公開されます。公開により第三者に模倣・迂回のヒントを与えることにもなりかねないため「ノウハウ」は「秘匿」したほうがよい場合があります。



3.3 知的財産戦略事例その2 -オープン・クローズ-

「ノウハウ」はただ単に「秘匿」するだけでは不十分です。

そのノウハウが漏洩し、第三者に知られてしまうこともあるからです。

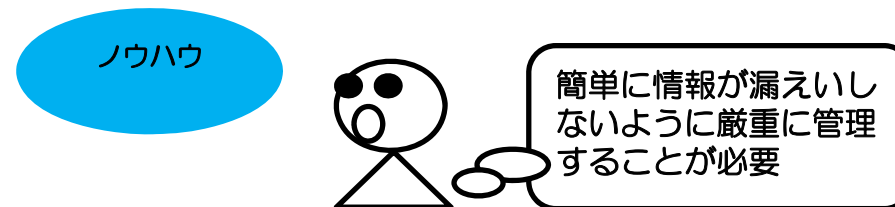


3.3 知的財産戦略事例その2 -オープン・クローズ-

そこで、ノウハウを「営業秘密」として秘匿することが必要です。
これにより、不正競争防止法による保護を受けることができます。

「営業秘密」として保護されるための要件は次の通りです。

- (1) 秘密管理性（秘密に管理されていること）
- (2) 有用性（事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること）
- (3) 非公知性（公然と知られていないこと）



3.3 知的財産戦略事例その2 –オープン・クローズ–

(参考) 秘密管理性について

営業秘密に触れる（アクセスする）ことについて制限を行います。あわせて、触れてはいけないことをわかるようにします（客観的認識可能性）。

アクセス権者

情報に触れる（アクセスできる）権利のある者を指定します。
重要な情報ほど、その情報にアクセスできる人数を制限します。



業務上やむを得ない場合は、許可制による持ち出し制限となるでしょう。この場合、しっかりとした取扱いルール（回収・廃棄等）を決めておきます。

物理的管理

触れてはいけない情報について、その情報が秘密であるようにします。



「秘密表示」や分離管理などで秘密であると従業員等に注意喚起します。

物理的にその情報に触れる（アクセスする）ことを制限します。



施錠管理や施設への立ち入り制限など物理的な管理を行います。

技術的管理

技術的にその情報に触れる（アクセスする）ことを制限します。

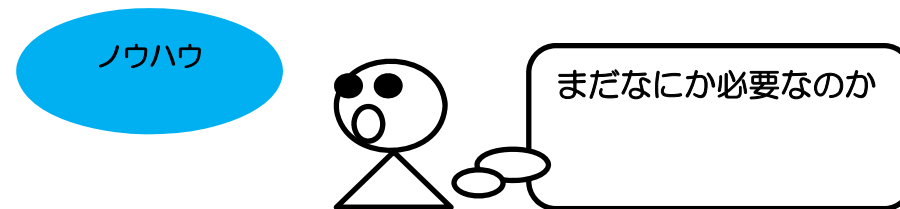


ID／パスワード管理、ウィルス対策等をはじめ、個人USB等の接続禁止、複製禁止等、各種の技術的な管理を行います。

3.3 知的財産戦略事例その2 -オープン・クローズ-

「ノウハウ」は「営業秘密」として秘匿するだけでは不十分です。

他人にそのノウハウの特許権をとられてしまう場合も想定されるからです。



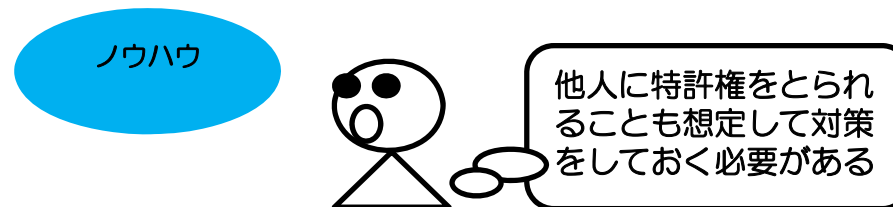
3.3 知的財産戦略事例その2 -オープン・クローズ-

そこで、ノウハウに関する事業またはその準備をしていたことを事後的に証明できるように、この事業に関する書類（日付が証明できるもの）を保管しておくことが必要です。

これにより、他人が特許権をとっても「先使用权」を有していることを主張して実施を継続することができます。

（特許法第79条）

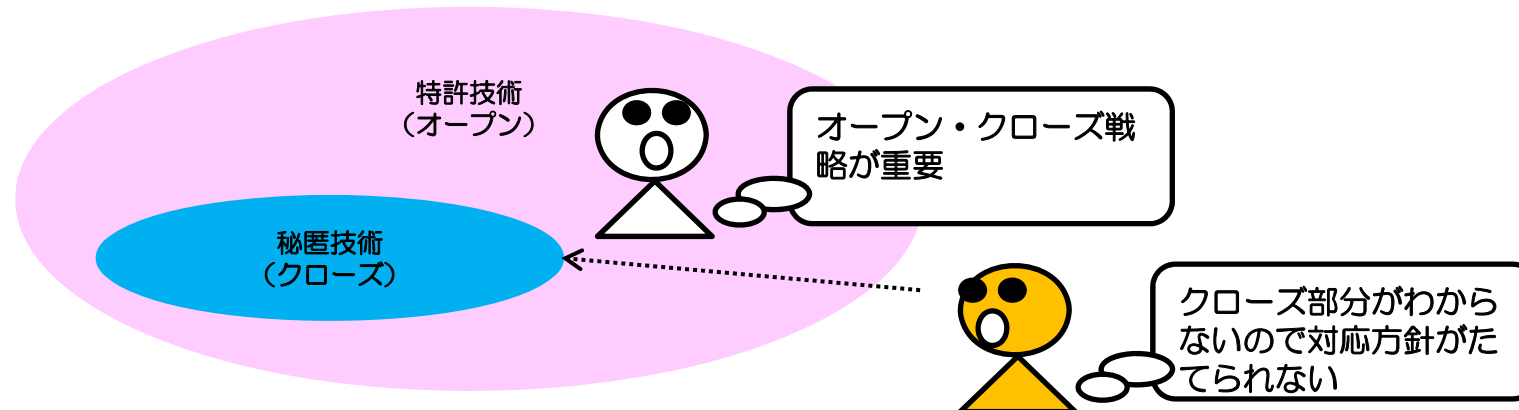
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。



3.2 知的財産戦略事例その2ーオープン・クローズー

第1のオープン・クローズ戦略：

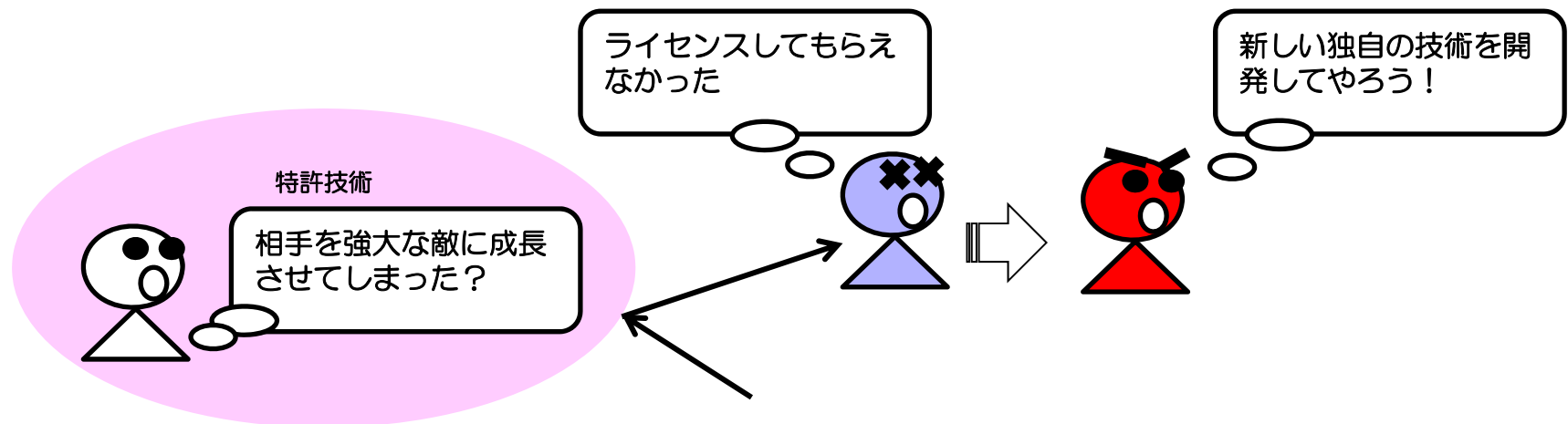
- (1) 特許を取得すべき技術（オープン）；および
 - (2) 秘匿にすべき技術（クローズ）
- を区別することが知財戦略上重要になります。



3.2 知的財産戦略事例その2ーオープン・クローズー

また、すべての特許について第三者の実施を排除すればとればよい、というわけではありません。

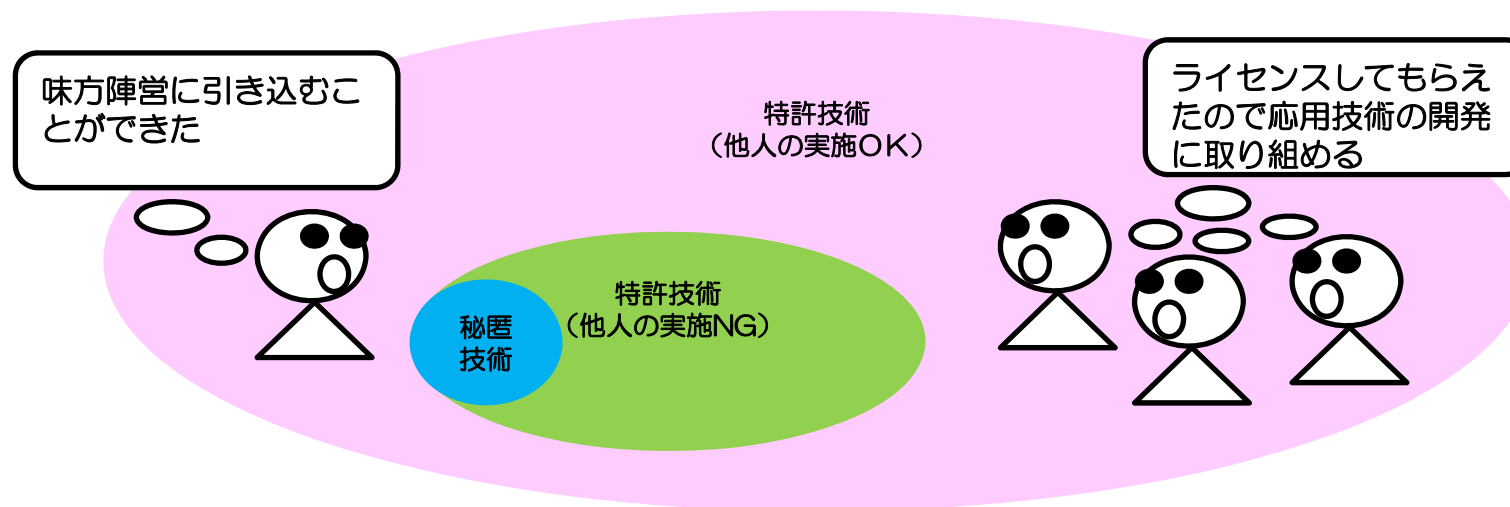
たとえば前記事例でB社がA社に対して安い値段でライセンスしていたとしたら、A社は代替技術の研究開発をせずにB社のライバルではなく味方にできたのではないかと考えられます。



3.2 知的財産戦略事例その2ーオープン・クローズー

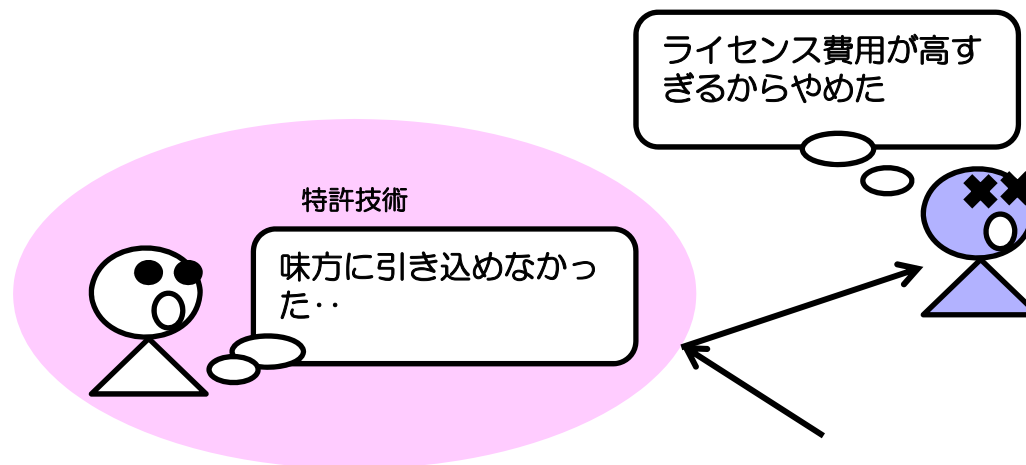
第2のオープン・クローズ戦略：

- (1) 他人に実施を許諾する特許（オープン）；および
 - (2) 他人の実施を排除する特許（クローズ）
- を区別することが知財戦略上重要になります。



3.2 知的財産戦略事例その2ーオープン・クローズー

第三者に実施を許諾する姿勢を示しても、ライセンス費用の高低によっては相手方がこれを受け入れない可能性があります。



3.2 知的財産戦略事例その2ーオープン・クローズー

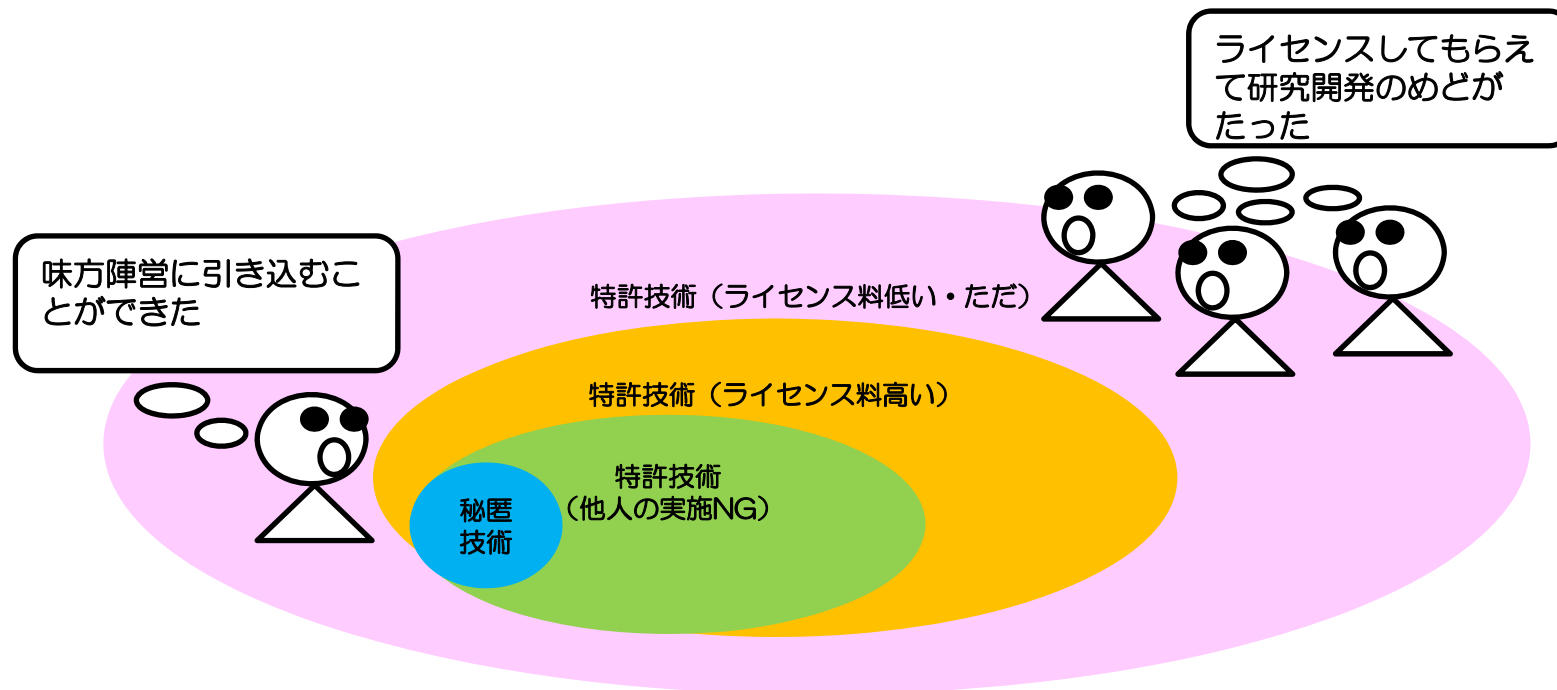
第3のオープン・クローズ戦略：


(1)低いライセンス費用を得る特許

他人に自由な実施を許諾する特許（オープン）；および

(2)高いライセンス費用を得る特許（クローズ）


を区別することが知財戦略上重要になります。





(設問) 知的財産戦略に関して

ノウハウを保護するためにはどのような点に注意すべきでしょうか。



(設問) 知的財産戦略に関して

ノウハウを保護するためにはどのような点に注意すべきでしょうか。

- (1) ノウハウが「営業秘密」として保護されるように秘密管理に努める。
- (2) 「先使用权」を確保するため、ノウハウに関する事業またはその準備をしていたことを事後的に証明できるように、この事業に関する書類（日付が証明できるもの）を保管しておく。



4. まとめ

事業競争力を向上させるためには、知財の定常的な創出および保護のための活動が必要です。

そのために、事業部門、研究開発部門および知財部門が一体となって活動することが重要です。

知財知識を有する人材が企業の知的資産の価値を高めます。



以上 ご清聴ありがとうございました。