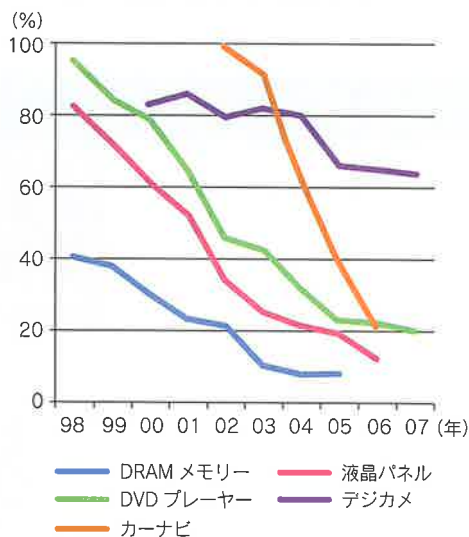


技術を守り、競争力を高めるために

～知財戦略を考える～



図1 日本の世界市場のシェア



資料：各統計を基に経済産業省作成

世界を席巻した「ものづくり立国日本」。あらゆる分野において「Made in Japan」は、世界がうらやむ高技术・高品質で自動車や家電製品を筆頭に工業製品・部品が日本の産業を支えてきた。その一方、海外から技術力が狙われ、ブランド力欲しさに模倣が増える結果となり、さらにバブル崩壊以後は国内の景気低迷や新興国の台頭

が昨今顕著な傾向にある。その結果、日本の競争力は低下し、海外からの技術移転や特許の侵害は増加した。その結果、海外からの発注依頼を受け、1000個を製造し納品した。すると半年後、同社の半値以下の価格でその製品を発売元である海外メーカーが生産し、さらに特許まで取得されてしまった。同社が開発したのにも関わらず、その製品を製造する際にパテント料を支払わなければならない事態になったのだ。

「新日鉄の鋼板技術が韓国のポスコに流用され、1,000億円の損害賠償を求めている」そんな記事が昨年新聞紙上を賑わした。「日本を代表する企業だから狙われたんだ」と他人事のように思っていないだろうか。次の事例は地方のある中小企業の話である。A製造会社では、長年の経験や研究開発によって製品の特殊技術や製造法を開発していた。その時点ではブラックボックスとして、特許の出願は見送った。その後、海外から発注依頼を受け、1000個を製造し納品した。すると半年後、同社の半値以下の価格でその製品を発売元である海外メーカーが生産し、さらに特許まで取得されてしまった。同社が開発したのにも関わらず、その製品を製造する際にパテント料を支払わなければならない事態になったのだ。



(資料) (独)中小企業基盤整備機構
「中小企業のための知的資産経営マニュアル」

「知的財産」とは知的財産基本法において次のとおり定義されている。「この法律で『知的財産』とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であつて、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他の事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」(知的財産基本法 第2条)

つまり、知的財産の特徴の一つとして「財産的価値を有する情報」であることが挙げられる。ノウハウや営業秘密がそれである。情報は、容易に模倣でき、利用されることにより消費されること

もあり苦境に立たされている(図1)。

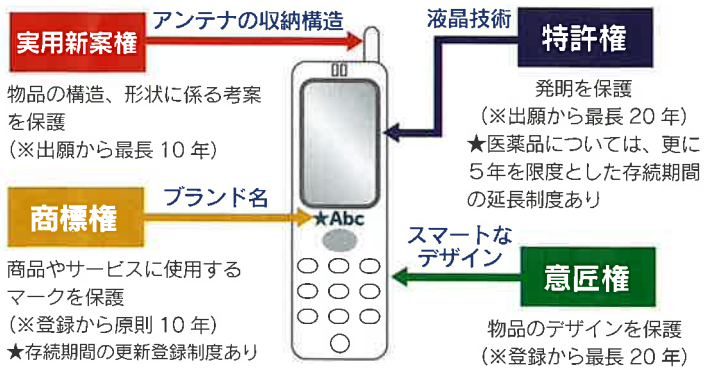
日本の強みでもあり、会社の財産とも生命線とも言うべき「技術力」。これを守り、活かしていくために「知財戦略」は大きな役割を占めてくる。そこで、今の特集では効果的に知的財産を活用する知財戦略について考えてみたい。

◎知的財産とは？

「知的財産」とは知的財産基本法において次のとおり定義されている。「この法律で『知的財産』とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であつて、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他の事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」(知的財産基本法 第2条)

つまり、知的財産の特徴の一つとして「財産的価値を有する情報」であることが挙げられる。ノウハウや営業秘密がそれである。情報は、容易に模倣でき、利用されることにより消費されること

産業財産権とは



() は産業財産権の権利期間

※出典：経済産業省特許庁 HP より

由を制限する制度だと言える。なお、産業財産権(2002年以前は工業所有権と呼ばれた)とは知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを指し、特許庁が所管している。

◎産業財産権とは？

産業財産権について羽鳥国際特許商標事務所の中村希望弁理士に解説していただいた。

左の図に示されているように、一つの製品を複数の産業財産権によって多面的に保護することができるので、まずは守りたいものが何か、またそれを保護するためにはどの産業財産権を取得すればいいのかを見極める必要がある。

特許権と実用新案権は、両者とも技術的なアイデアを保護する権利である。左の図でいえば「液晶技術」や「アンテナの収納構造」などを保護し

たい時に申請するものである。特許は物品の他、方法やプログラムも保護対象となるのに対し、実用新案は保護対象が物品に限られている点で特許とは異なる。

さらに、特許は「その発明が新しいか(新規性)」、「容易に思いつかないか(進歩性)」などの実体的な要件を満たしているか否か、特許庁の審査を経て登録されるのに対し、実用新案は無審査で登録される。つまり、実用新案は方式的な要件を満たしていれば登録され、侵害時の取り扱いも特許とは大きな差がある制度になっているので、実用新案登録だけでは他人の模倣を防ぐことはできない。したがって何を目的として権利を取得するのかを明確にした上で、特許・実用新案のどちらで出願するかを決定することが一つのポイントである。

また、出願前に特許調査を行うことで、権利化の見通しをつけることもできる。但し、特許は無駄な出費を抑えることもできる。但し、特許は通常出願から1年半は公開されず秘密にされているので、完全な調査はできないことに注意すべきである。

次に、物品の外観(デザイン)を保護するのが意匠権である。上の図でいえば携帯電話の形やボタンの配列、画面デザインなどを保護したい時に申請するものである。使いやすく、愛着の持てるデザインは購買意欲を高めるので、疎かにできない分野である。意匠も「そのデザインが今までのデザインと類似していないか」、などの実体的な要件が審査される。

物品の構造が外観に現れる場合、技術としては進歩性を満たさず特許出願を諦めるようなケースでも、その構造をデザインとして見た場合には、意匠としての登録要件を満たすこともあるので、意匠権からのアプローチでその技術を保護できないか検討することも重要である。



(資料) 経済産業省「営業秘密管理指針(改訂版)」

◎技術流出防止と営業秘密の管理

商品に付されるマーク(ブランド)は商標権によって保護することができる。商標も「内容を表すだけでないか」「他人の商標と類似しないか」といった実体的要件が審査される。良い商標は需要者の記憶に残り、その商品の知名度を向上させる。しかし良い商標は既に商標登録されている場合が多いので、まずは商標調査を行い、使用及び商標登録が可能か検討した上で商標名を決定する必要がある。仮に商標名を先に決定し、看板やチラシなどすべて作成した後で、他人が先に商標登録していたことが判明すると、すべてが無駄になるので注意が必要である。

このように、保護領域の異なる産業財産権を用いて一つの製品を多面的に権利取得すれば第三者による侵害が起きた場合でも安心だが、出願・登録・維持には多額の費用が掛かる。したがって、知財に費やせる予算内で優先して守るべきものを見極め、知財戦略を立てる必要がある。

しかし、産業財産権にもメリット・デメリットはある。特許を出願すれば、一定期間独占的に実施することができる(絶対的独占権)が、その技術が公開されることにより、国内のみならず海外企業にも模倣されるリスクが高まる。特に技術流出問題は製造拠点の海外移転等、新興国の接点をもつことにより、特許の出願有無に関

ならず、技術指導の側面や労働者の退職・転職などによりノウハウや技術が流出してしまうケースもある。

それを防ぐためには、「営業秘密」の管理が企業に求められる。先述の知的財産の条文にもある「営業秘密」とは、不正競争防止法で定められた次の3つの要件を全て満たしている情報である。

- ① 秘密管理性：従業員や外部者等が管理状況を見たと認識できる状態にあること。一般的に、アクセス制限や客観的認識可能性が必要。
- ② 有用性：事業活動に使用されていたり、使用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つもの。設計図や製造ノウハウ、顧客名簿、実験のデータ、販売マニュアルなど。
- ③ 非公知性：情報の保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。

以上の3つの要件が必須事項だが、「営業秘密」への侵害行為に対しては、差止や損害賠償等の請求ができ、侵害者に対しては罰則が科される場合もある。そこで、以下に営業秘密と知的財産権のメリット・デメリットを比較する。

表のようにメリット・デメリットがあるため、ケースバイケースで知財戦略を練らなければ

	営業秘密として管理	特許権等の知的財産権を取得
メリット	<ul style="list-style-type: none"> ・自社の事業戦略の方向性が他社に明らかとならない ・失敗した実験のデータ等特許になじまないノウハウも営業秘密として保護対象となり得る ・保護期間の制限もなく、製品等を分解することによって明らかにならない限り他社との差別化を図れる 	<ul style="list-style-type: none"> ・事前の審査を通じ権利の範囲が明確となる ・登録を通じ権利の存否が明確となる ・一定期間、譲渡可能な排他的独占権を取得できる
デメリット	<ul style="list-style-type: none"> ・適切に管理しない場合、法律による保護を受けられない 	<ul style="list-style-type: none"> ・内容が公開されるため、周辺特許を取得されたり、自社の開発動向が知られたりする可能性がある ・維持にコストがかかる

いけない。本特集冒頭のA製造会社の例では、営業秘密ではなく、特許によって権利を守る手段が正しかったと言える。そこで、技術流出防止のポイントについてグローストコンサルティング(株)橋本虎之助社長は次の通り挙げている(参照…日経ビジネス 2012年7月9日 No.1649)。

(1) まずは社内技術の棚卸し 社内で蓄積した技術、ノウハウ、そして企業秘密の棚卸しから始める。ただし、注意が必要なのは技術やノウハウはリスト化せず、大まかに把握しておくこと。リストにすることで、それ自体が流出する危険性がある。

(2) ノウハウと知財を分類
棚卸しをした後は、それらを知的財産として管理するものと、門外不出のノウハウとして社内に蓄積するものに分ける。外部に公開しても構わない技術は、特許として申請。逆に製造工程などのノウハウは決して社外に出さないことである。

(3) 管理体制は厳格に
次に物理的・人的側面から整備・管理する体制を整える。物理的な側面とは、例えば機密文書には「マル秘」などの刻印をつけ、機密情報であることを明示する。ただし、そうした資料が机の上に散らば

っているのは何の効果もない。人的管理とは「誰が、どの機密に触れるか」、アクセスや管理権者を限定する必要がある。

(4) 契約は細部までしっかりと

社内の機密情報に触れられる社員との雇用契約を見直す必要がある。「秘密保持契約」と「競合禁止契約」を再度取り交わす場合もある。前者は、社内に在籍している間に機密情報を持ち出すことを抑制し、後者は退職後の技術流出を防ぐ狙いがある。契約を取り交わす際に「何が企業秘密であるか」がポイントとなってくる。「契約は退職時だけでなく、社員の役職が上がることに結び直すことを推奨する」と橋本社長。具体的な作成に当たっては経済産業省「営業秘密管理指針」内に参考例がある。

<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chieki/trade-secret.html#himitu>

(5) 貢献者には誠意を尽くす

契約書によって、社員の機密情報に対する意識を高める一方で、自主的に秘密を守る気持ちに向かわせる施策も不可欠だ。秘密を把握できる立場にある社員の報酬を上げることが理想だが、現実には難しい。それでも、退職後も名誉職の肩書を授与したり、定例的なOB会などを開くなど、社員に誠実に接することが重要である。

(6) 意識改革は社長から

これらの施策は、形式的に導入しても全く意味が無い。大事なことは、トップが技術流出に対して真剣に取り組むという意識で臨むこと。ここまでの施策を最低限整備し、かつ社長自ら、社内に向けて発信する必要がある。

(5) (6)でも記載のとおり、経営者・社員の意識がとて重要である。例えば、自社で当たり前のように加工できる技術が、他社から見ればもの凄く優れた技術である場合もある。そのことに気付かなければ、悪意がなくても「こんなことくらいなら…」と軽々しく他社へ技術指導してしまうことも起こり得る。何が自社の守るべき強みで、何が会社の財産なのかを経営者・社員が共通認識を持つことが大切である。

また、最悪のケースを想定して、処罰等の罰則規定や再発防止の措置を事前に講ずることも検討材料の一つである。被害を最小限に抑え、損害賠償請求や法的処置を講じる姿勢が社内体制をより安全に、より厳格に整える効果がある。

◎知的財産を活用している企業の紹介

株式会社関東高压容器製作所

ガスボンベや容器、バルク容器の製造を手掛ける(株)関東高压容器製作所(前橋市鳥取町153-1)では、これまで特許と実用新案を出願している。開発・技術担当の滝沢史朗・技術部部长に話を伺った。「特許は拒絶されたものもあります。費用面を考慮して再審査請求はしませんでした。特許は当社の技術と直結する面もあるため、コア技術はブラックボックスとして絶対公開することはありません。それより当社では実用新案をPRツールの一つとして有効だと考えました。一つは当社の



ガス容器

製品の構造・形状を真似されないため、二つ目は他社をけん制できると思いました。実用新案の情報は一覧の方が見ても、ほとんど理解できないと思います。同業種の方が見れば、当社の技術水準がわかります。当社では「ここまで自社でできる」と同業他社へアピールする意味合いが強いです」。

企業の知財戦略をどのように考えているだろうか。矢端和之社長は「攻めと守りの側面があると思うが、気をつけるべきは守りの体制をいかに整えるか。当社の販売会社であるエスケイシリンドラ(株)が中国の上海へ事務所を構えた時、会社のマークを『上海SK』にしようと思ったが、既に商標登録されていた。こだわりがなかったため、さほど問題ではなかったが、これが国内では事情が異なる。技術や製品はもちろんだが名称についても知的財産をどう活用するか注意すべきである」と語る。

株式会社皆川製作所

また、精密部品の製造・販売を手掛ける(株)皆川製作所(前橋市池端町599-2)の皆川陽・代表取締役は、「以前と今では知的財産に対する考えそのものが変わってきた」と語る。「以前はパテント料(発明・特許などを商品化(権利譲渡)した時に発生する料金)をもらえれば技術提供をしても…、という考えもあったが、今は全く異なる。特にリーマンショック以降は価格競争が激化し、単価が下げられた。そのような中で受注を勝ち取るには技術力であり、それが会社の強みとなる。コア技術の周辺技術などは真似されてしまう恐れがあるため特許でカバーする必要があると思うが、ほとんどの技術は営業秘密として絶対公開はしない」という。研究開発部門である(株)統和タックスが開発した測定器では自動車部品50万個の測定で一つも不良品を出さなかったほど、高技術を有す



高精度測定器

る。「我々製造業は『知』と『技』のバランスが大切」と皆川社長。「数十年かけて研究・開発した技術。しかし、『知識』がなければあつという間に盗まれたり、無駄になったりするケースもある。とかく中小企業は技術力ばかり向上させる風潮があったが、これからはその技術を守り、活かす知識を身につける企業が生き残っていくのである」。

◎今後の知財戦略

技術流出問題、ヤフーとフェイスブックの訴訟、アップルと中国企業の商標問題など、企業活動の最大のリスクの一つが知財リスクである。また、現在日本が参加交渉に向けて調整しているTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)においても知的財産権への影響は大きくないと予想されている。(本原稿執筆時点)

そこで、中小企業の知財戦略はどのように考えるべきなのだろうか。「以前とは違い、特許はただやみくもに出すべきものではない。活用の仕方重点を置く必要がある」と特許コンサルタントの金井澄雄氏。一つの目安として「有形」なもので、製品として社外に出してしまうものは特許申請を行い、模倣や権利侵害を防ぐ。「無形」なものや、社内では使わない、特殊な製造装置のようなものはノウハウとして社内に蓄積し、厳密に管理する。その意識を常に持つていくことが重要である。ま

た、特許については維持費も考慮することが必要だ。申請から20年間の維持費は100万円、200万円程度と相当コストが掛かる。それだけの価値が商品・技術にあるのか見極めたうえで、なおかつ出願に関しては秘密裏に第三者の意見も取り入れながら行うことが求められるという。つまり、売れない製品の特許を出願すれば、特許費用だけがかさみ、逆に、出願せずにいて、製品が売れると分かっただけでは、新規性が喪失してしまい、出願出来なくなると言う相反する要件も事前に見極めなければならぬ。また、注意が必要なのは「特許を取得すると製品・技術が保証される」と思われがちだが、実はそうではない。特許を取得すれば、「排他権」と呼ばれる第三者の実施を阻止できる権利と、普通は自社で実施できる実施権が得られるが、その自社特許が、他社の特許を利用していれば、自由に実施できない事態も起こり得るし、その自社特許を使用して作った製品が、他社特許に抵触していれば、他社の排他権の影響を受け、権利侵害の問題が発生する。

また、基本特許を取得したからと油断していると、他社に多数の周辺特許を取得され、囲まれてしまえば、自由に実施できない事態も起こり得る。製品を開発する前には、出願時の調査よりも数倍もの厳密な特許調査が必要で、開発事前調査を専門とする調査会社に依頼するのが良い。その結果、他社特許を侵害する虞が出て来た場合は、進め方について、ライセンス交渉の経験豊富な専門家のアドバイスを仰ぐことが必要であると語る。

◎おわりに

失われた20年を回復すべく、昨年12月の政権交代以降、新たな経済政策、いわゆる「アベノミクス」が発動され、とりわけ「成長戦略」では産業競争力を高めるため様々な検討がなされている。

各国・地域の新しいタイプの商標の保護状況

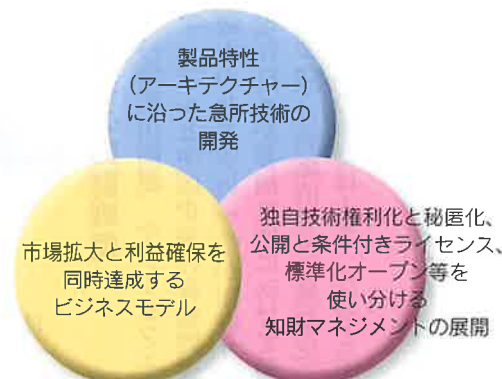
	米国	OHIM	韓国	豪州	日本
動き	◎	◎	◎	◎	×
ホログラム	◎	◎	◎	◎	×
色彩	◎	◎	◎	◎	×
位置	◎	◎	◎	◎	×
音	◎	◎	◎	◎	×
におい	◎	×	◎	◎	×
触感	◎	×	-	◎	×
味	◎	×	-	◎	×

◎：保護あり -：不明 ×：保護なし
OHIM：欧州共同体商標意匠庁
「平成24年度知的財産権制度説明会テキスト 産業財産権の現状と課題」より

この状況下において、従来日本のお家芸であった「改善による技術力」低コスト大量生産」では現在の市場において勝機は薄い。この改善力を高付加価値へ転用・応用していくことが必要である。とかく、中小企業は自社の強み、弱みを認識する時間と機会がない。しかし、自社の財産は何か。他社より勝っているところを分析（棚卸）することで、利益を確保する自社内の守るべき「要」をあぶり出し、知財戦略を練りながら強みをさらに強化して攻めと守りのバランスを取ることが、企業の存続に求められてくる。

事業競争力を高めるのは技術開発や製品企画であり、競争力の持続性を維持するのが知的財産である。一企業としての経営戦略を考えた時、「知財戦略」と「事業戦略」「技術開発戦略」を三位一体に連動することが成長の鍵となるだろう。グローバル社会に突入した今、特に海外展開に関しては細心の注意が必要であり、進出先の法的整備状況を見極めつつ、自社の技術をブラックボックス化し、周辺技術の特許等でカバーして進出国の企業と共生共存する手法も一つであろう。

国の経済基盤を固めるには、如何に製造業が復活・上昇出来るにかかっている。輸出をみても9割が製造業であり、今後も海外に売れる付加価値の高いものづくり、サービスを基軸に新たなビジネスモデルを構築することや成長産業への取り組みを強化することが、日本経済の真の回復につながるのではないだろうか。



(資料) 「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるか」ダイヤモンド社発行

なお、前橋商工会議所・前橋発明協会主催による「無料発明相談」を毎月第1・第3水曜日に開催しています。特許、実用新案、商標、意匠など知財に関する相談に対し専門家が無料で対応します。ぜひ、お気軽にお申込みください。

◎取材・資料協力
特許コンサルタント 金井澄雄 氏
羽鳥国際特許商標事務所 弁理士 中村希望 氏
グロースクストコンサルタント(株) 代表取締役社長 橋本虎之助 氏
経済産業省特許庁 (株)関東高圧容器製作所
(株)皆川製作所
前橋発明協会