

M&P Legal Note 2015 No.1-3

事業上の主導権を獲得するための知財マネジメントについて

2015年1月7日

松田綜合法律事務所
弁理士 飯村 重樹

1 知財マネジメントの重要性

20世紀の後半から、21世紀は知的財産（知財）が事業のカギを握る時代になるだろうといわれてきました。実際に、このような時代の流れを受け、2012年には、我が国の特許出願の件数は世界第3位、特許件数は世界第1位となりました。

しかし、現在の我が国は、特許件数では世界第1位を誇っていても、事業者の設備投資が増えておらず、モノが売れていない状況にあり、特許という知財を事業に活用できていないといえます。

特に、近年のデジタル技術やネットワーク技術の進展に伴い、これらの技術を用いた製品は汎用化（コモディティ化）し、他社との差別化ができなくなって価格競争に突入し、利益が出にくい構造になっているといえます。

一方で、国際的なレベルでは、近年、多機能型携帯端末（スマートフォン）に関するアップル対サムソンの標準必須特許を巡る紛争が話題となりました。この紛争では、標準必須特許という知財を中心として、スマートフォンの世界的な市場における事業上の主導権が争われたとみることができます。

ここで注目すべきは、アップルやサムソンは、我が国の事業者と比べて、保有する知財の数が圧

倒的に少ないという事実です。知財の数は我が国の事業者よりも圧倒的に少ないのに、我が国の事業者が介入することができないスマートフォンの主導権争いを外国の事業者同士が行っているという事実は、もはや知財の数のみで事業上の主導権を獲得することはできないのだということを物語っています。

そうであるならば、事業上の主導権を知財で獲得するためには、知財の数を競うのではなく、知財の使い方、すなわち知財マネジメントを駆使する必要があります。

2 知財マネジメントとは

知財マネジメントを駆使するには、まず知財が何であるかを知る必要があります。

知財とは、一般的には、人間の精神的な活動の所産であって、情報として伝達可能であり、法的には、特許権、意匠権、商標権及び著作権等のように、国家から権利が付与される、あるいは権利の発生が認められるといった、いわゆる知的財産権を中心としつつも、営業秘密、技術情報、ノウハウ等も含むものです。

このような知財を用いて行われる知財マネジメ

ントとは、①事業戦略に沿った知財の権利化あるいは非権利化の選択、②訴訟によるポリスファンクション機能の充実化、及び③ライセンスマネジメントであるといえます。

事業上の主導権を獲得して事業を成功に導くには、これら①～③を事業戦略に合わせて用いる(複数を組み合わせて用いることも含む)ことが有用であると考えられます。

3 知財マネジメントのモデル

ここで、知財マネジメントのモデルをいくつか見ていきましょう。

(1) 特許化とノウハウ保護の切り分け

リバースエンジニアリングが可能な技術や、将来的に事業から切り離されたり変更されたりする可能性のある技術については特許出願を行い、リバースエンジニアリングが不可能な技術や、将来的にも継続される事業に関する技術、あるいは陳腐化しにくい技術については、ノウハウとして保護することが得策であると考えられます。

具体的には、例えば、他の機器と接続されるインターフェース部を有する機器について、このインターフェース部については特許出願をし、機器を制御するプログラムについては特許出願を行わずにノウハウとして保護することが考えられます。

このように切り分けると、特許出願した部分の技術については、1年6か月後の出願公開によりその内容が開示されるとともに、権利化後にはこの部分を他社にライセンスすることによって、インターフェース部の技術が普及し、このインターフェース部を有する機器の市場が形成されます(オープン化)。

一方、ノウハウとして保護したプログラムは他社に知られることがなく、かつこのプログラムを

用いることができるのは自社のみであるから、このプログラムが自社の事業の参入障壁を築いているのであれば、参入障壁が構築されたプログラムから自社のみが収益を上げることができるのです(クローズ化)。

このように、特許化とノウハウ保護を切り分ける①のマネジメント、及び①のマネジメントに③のマネジメントを適用することによって、事業上の主導権を知財で獲得できる可能性があります。

(2) 特許化と意匠化の切り分け

例えば、インクの乗りがよいサインペンの発明をしたとします。このサインペンは、特殊な機能性素材が芯として使用され、かつ芯のインクの先端形状が所定の角度でテーパ状とされることによって、インクの乗りがよくなるという効果を生じるものです。

このサインペンが事業戦略の中核とされる場合には、例えば、その芯の機能面や素材の特性を技術的に把握して特許出願を行い、テーパ状となった先端形状については意匠登録出願を行うことが考えられます。

意匠権の効力は登録意匠と類似する範囲にまで及ぶ(意匠法第23条)ことから、他社が、テーパの形状が多少異なった芯を用いた場合であっても、登録意匠と類似する範囲に属している限り、意匠権の効力を及ぼすことができます。さらに、テーパの形状が登録意匠と類似する範囲を超えており、意匠権の効力が及ばないとしても、他社の芯が自社の芯の機能を備えていたり、自社と同じ機能性素材を使用していたりする限りは、特許権の効力を及ぼすことができます。

一方、テーパの所定の角度といった具体的な数値や実験結果については、ノウハウとして保護しておくことで、技術流出を抑制することができます。

このように、ある製品の技術的な特性について

は特許やノウハウで保護するとともに、技術的な特性ではあっても、外部から視認可能な形状については意匠で保護するというように、事業戦略に合わせて保護対象の異なる複数の知財権を取得するという①のマネジメントを適用することも、事業上の主導権を知財で獲得していくにあたっては考慮すべき事項であると考えられます。

(3) 事業を守る知財権の防衛

市場を占有することができるような、自社の事業の中核となる製品の特徴的部分については、自社の事業を他社から守るために知財権を取得しておく必要があります。

したがって、このような知財権が他社に侵害された場合は、積極的に訴訟を仕掛けていって自社の事業を守るという、②のマネジメントが必要となります。

訴訟を仕掛けてでも守らなければならない知財権の場合は、権利化をする段階から、権利化後に訴訟になった場合のことを考慮して、潰れ難くかつ強い権利とすることに留意する必要があります。さらに、権利化後も、競合他社や業界の動向に注視して、自社の知財権が侵害されていないかを十分に監視していく必要があります。

(4) その他の知財マネジメントのモデル

上記の知財マネジメントはあくまでも一例であり、例えば、事業戦略上、製品アーキテクチャの

一部に技術標準を組み込んだ場合の知財マネジメントが、昨今、世間から高い関心を寄せられておりますが、紙面の関係上、項目の紹介のみにとどめさせていただいて、詳細は別の機会に譲りたいと思います。

4 むすび

以上、概括しましたように、我が国の事業者が他国の事業者に先んじて事業上の主導権を獲得するには、自社の事業が市場で受け入れられる価値を有しており、市場の占有性が高められることが必須であることは当然であるとしても、上記①～③の知財マネジメントを駆使していくことも等しく必須であるということをご指摘しておきます。

この記事に関するお問い合わせ、ご照会は以下の連絡先までご連絡ください。

弁理士 飯村 重樹
iimura@jmatsuda-law.com

松田綜合法律事務所
〒100-0004
東京都千代田区大手町二丁目6番1号
朝日生命大手町ビル7階
電話：03-3272-0101 FAX：03-3272-0102

この記事に記載されている情報は、依頼者及び関係当事者のための一般的な情報として作成されたものであり、教養及び参考情報の提供のみを目的とします。いかなる場合も当該情報について法律アドバイスとして依拠し又はそのように解釈されないよう、また、個別な事実関係に基づく具体的な法律アドバイスなしに行為されないようご留意下さい。