

M&P Legal Note 2015 No.3-3

事業上の優位性を構築する特許権の創出活動及び事業上の優位性を守る特許権の活用

2015年7月1日

松田綜合法律事務所
弁理士 飯村 重樹

1 特許を取り巻く環境の変化

いうまでもなく、特許権は排他的な独占権であることから、ある発明について特許が付与されると、第三者は、原則として、その発明に関する技術を用いた事業の実施をすることができなくなります。したがって、市場を占有できるような事業を構築し、この事業について特許権を取得して防壁を作ることができれば、第三者はその事業の実施をすることができなくなり、特許権者のみが実施をすることができることから、事業上の優位性を構築することができます。

しかし、発明が完成したら五月雨式に特許出願を行って、まずは権利化を図るというこれまでの権利化業務では、権利化はしたものの事業に活用することができない、あるいは特許出願をすることによって発明の内容が開示されてしまって無益な技術流出につながるといった事態が生じることとなります。このように、牧歌的に特許出願を行っていたのでは、特許権によって事業上の優位性を構築することはおよそ困難です。

すなわち、技術主導で特許権を取得して特許網を構築するといった従前の手法では、特許権を取

得しても事業上の優位性を構築することができなくなってしまったのです。

これは、特許を取り巻く環境が、技術のデジタル化及びネットワーク環境の充実化といった事業環境の変化によって、この10年ほどで大きく変化したことによるところが大きいと考えられます。

そうであるならば、事業上の優位性を確保するためには、製品開発、出願及び中間処理の各段階において、デジタル化等の事業環境の変化も考慮したうえで、権利化後の特許権の具体的な活用の場面を想定した権利創出活動が必要であり、権利化後においても、構築した事業上の優位性を保持するためには、特許権を活用していくことが必要となります。

2 製品の技術開発の際に事業上の優位性を構築するために考慮すべき事項

例えば、プリンタの製造販売を事業とする事業者が、そのプリンタに適合するインクカートリッジの製造販売も併せて行ってインクカートリッジで利益を獲得することを事業の進行方向として設定した場合において、インクカートリッジによって利益を獲得するために策定する方策が、事業戦

略（ビジネスモデル）となります。

この、プリンタに加えてそのプリンタに適合するインクカートリッジの製造販売も併せて行ってインクカートリッジで利益を獲得する事業を例にしますと、インクカートリッジの互換品を他社が製造販売してしまうと、自社のインクカートリッジが競争に晒されてしまうことから、かかる事態が生じることを阻止すべく、プリンタ本体とインクカートリッジとの接合部分であるインターフェース部分に何らかの技術的な障壁を設けることが考えられます。これが事業戦略であって、事業戦略に市場を占有する力がないと、インクカートリッジで利益を獲得することができません。

このような事業戦略に基づいて、製品の技術開発は行われるべきものであり、例えば、

- ①事業戦略を実現する上で必要な技術を開発あるいは調達することを検討する
 - ②上記①での検討に基づいて、その必要な技術に関する他社の特許出願の状況や動向に応じた製品開発テーマを選定する
 - ③当該技術分野で必須特許となり得る技術であるか否かを検討する
- 必要があります。

上記の事業戦略において、インターフェース部分に設ける技術的な障壁について開発を検討する際に、上記①～③の検討を行うこととなります。

①の検討によって、インターフェース部分について技術開発を行う、あるいは他から技術を調達することを検討します。

②の検討によって、インターフェース部分の技術に関して、他社の特許出願の状況や動向に応じた技術開発テーマを選定します。仮に他社の既存特許が多数存在している場合は、市場規模を拡大することが困難となることから、技術開発の方向性の変更、あるいは事業戦略の変更も含めて検討する必要があるでしょう。

技術開発の結果物を特許出願する場合においては、③の検討を行って、この結果物について特許権が付与された場合にこの特許は当該技術分野において必須特許となり得るか否かの検討を行います。この検討により、必須特許とならないと判断できる場合は、技術開発の結果物をさらに改良して、必須特許を取得しうるように練り直すことも一策でしょう。

このように、製品の技術開発の段階において、事業上の優位性を確保するために、権利化後の特許権の具体的な活用の場面を想定することが必要となります。

3 特許出願の際に事業上の優位性を構築するために考慮すべき事項

上記の検討に基づいた技術開発の結果物を特許出願する場合においては、例えば、

- ①特許権を取得せずにノウハウとして保護することが適しているか否かを検討する
 - ②権利化とノウハウ化との切り分けを行うオープン/クローズ戦略を適用できるか否かを検討する
 - ③標準化と特許権との組み合わせによって事業規模を拡大できる可能性があるか否かを検討する
 - ④外国で事業を行う予定があつて外国での権利化を考慮している場合において、外国の制度や実情に適した権利化が可能か否かを検討する
- 必要があります。

上記した、インクカートリッジの製造販売で利益を獲得することを狙う事業では、①及び②の検討によって、例えば、プリンタ本体とインクカートリッジとが接合するインターフェース部分の技術において、インクカートリッジの外部的な構造については特許出願をし、プリンタ本体とインクカートリッジとの接合によってそのプリンタにとって最適なインクの量を噴出するように設計された機能的な構造については、特許出願をせずにノ

ノウハウとして保護するといった知財戦略を構築することが考えられます。

特に、②の検討によって、インクカートリッジのインターフェース部分の外部的な構造について取得した特許権に関する特許発明については、第三者による自由実施を認めて自社技術の普及を図る一方、ノウハウとした機能的な構造は秘匿して他社との差別化を図るいわゆるオープン/クローズ戦略の適用の可否を検討することも考えられます。

このオープン/クローズ戦略を適用する場合には、インクカートリッジのインターフェース部分の外部的な構造について特許権を取得するに際して、他社が使いやすい権利の内容とするように作り込んでいくことも、特許権の活用を考慮した上での権利創出活動であるといえます。

③の検討によって、インクカートリッジのインターフェース部分の外部的な構造について、技術標準として例えば国際標準化する一方で特許出願を行い、標準必須特許（SEP）とすることも考えられます。このように、標準化する技術に特許権を取得して標準必須特許とすることで、インクカートリッジのインターフェース部分の外部的な構造について、代替技術が出現することを抑制することが可能となることから、この技術の進化する方向をコントロールすることができるようになります。

なお、この場合であっても、プリンタにとって最適なインクの量を噴出するように設計された機能的な構造についてはノウハウとして保護することが必要でしょう。

一方、外国でプリンタ及びインクカートリッジの製造販売を行う予定がある場合は、④の検討によって、その外国での使用環境に応じて変更された製品仕様に併せた特許出願を行う必要が生じるものと考えられます。さらに、当該外国の特許制

度に知悉した弁理士に特許出願の依頼をすることも、上記④の検討の内容に含まれます。

このように、特許出願の段階においても、製品の技術開発の段階と同様に、事業上の優位性を確保するために、権利化後の特許権の具体的な活用の場面を想定することが必要となります。

4 特許権の取得後に事業上の優位性を保持するために考慮すべき事項

上記の検討によって、市場を占有することができる事業を実現する技術について特許権を取得した後は、技術の進化や事業内容の変更に応じて自社技術の改良及びそれに伴った新たな特許出願の検討を継続的に行う必要があります。すなわち、これまでみてきた検討を絶えず行っていく必要があります。

このような絶え間のない検討を行う一方で、獲得した事業上の優位性を保持するためには、取得した特許権を活用していく必要があります。具体的には、特許権侵害行為を適切に検知してその対処を行うという、いわゆるポリスファンクションの充実化を図ることです。

例えば、インクカートリッジのインターフェース部分の外部的な構造について特許権を取得している場合において、他社がこの構造を無断で実施していないかどうかの市場調査を定期的に行うことが必要となります。具体的には、競合他社の製品カタログを入手したり、業界の展示会や業界関係者の会合に出席したり、インターネットで検索したり等、種々の手段で情報を集めて市場調査を行うこととなります。市場調査の結果、他社が無断で当該構造を実施している場合は、権利行使を検討することになります。このとき、権利行使の対応を適切に行うことのできる弁護士、弁理士に依頼をすることも、ポリスファンクションの充実化を図ることに含まれます。

その反面、競合他社が、自社の特許に係る技術とは異なるインクカートリッジのインターフェース部分の外部的な構造について特許権を取得している場合、すなわち、方式の異なるインクカートリッジのインターフェース部分の外部的な構造に関する技術が併存している場合において、必須特許及び必須特許の周辺を固める周辺特許も含めてこの競合他社と特許権侵害訴訟を繰り広げることは、経営的な実益はないと考えられます。このような場合はむしろ、技術以外の別の競争要因（品質、アフターサービス、価格等）で勝負を行っていくことに経営的合理性が認められるとの指摘もなされております¹。

もともと、このように必須特許を保有する事業者間において訴訟が展開されている場合には、アウトサイダーとして第三者が当該分野に参入しにくくなるという、事実上の参入障壁が構築されるといったことも考えられます。

このように、特許権を取得した後においても、絶え間ない技術開発及び改良を行う必要があるとともに、事業上の優位性を保持すべく、ポリスファンクションの充実化を図っていくことが必要となります。

¹鯨島正洋（2014）「技術法務のススメ／事業戦略から考える知財・契約プラクティス」

5 むすび

以上、概括しましたように、事業上の優位性を構築するには、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とともに、この事業に関する技術を適切に保護する特許権が必要となります。このような特許権を取得するには、製品の技術開発の段階、特許出願の段階、及び、具体的には触れませんでしたが出願後の中間処理段階においてそれぞれ、権利化後の特許権の具体的な活用の場面を想定することが必要となります。さらに、権利化後においては、構築した事業上の優位性を保持するためにポリスファンクションの充実化を図っていくことが必要となります。

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
（特定侵害訴訟代理業務付記）
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われまいようご留意下さい。