

=====

知財経営（特許、実用新案、商標等の利活用）について

8回シリーズ 第7回 自社の強みを如何に守るか（その2）

著者：知財経営コンサルタント

弁理士 鈴木 康裕

=====

現在「事業性評価」が金融機関からの資金調達や非財務情報の「見える化」によって、自社の真の“強み”を発見することが脚光をあびています。

むしろ、この経営環境の中で不動産等の財務数字よりも「企業力」を計る重要な指標になってきています。

今回から8回にわたって皆様の企業の「知的資産」を見直していただく一助になりますよう解説いたしますので、ぜひご活用してみてください。

=====

第7回 自社の強みを如何に守るか（その2）

知財経営コンサルタント 弁理士 鈴木康裕

前回では、強みを秘密にして守っていくかについて解説しましたが、今回は、強みが公開されても守られる方策を取って、強みを有効利用することについて解説します。

① 営業秘密か特許かを選択

・技術開発を行っている企業では、設計図、試験データ、製造方法などの情報資産を多数保有しています。

この情報資産の中には、技術的に工夫をし、今までにない新しいものを創作したことも含まれている場合もあるでしょう。このような場合には、所謂発明を行っている場合もあり、そうすると、特許庁に特許出願した場合、所定の条件が満たされれば、独占権である特許権を取得することも可能になります。

しかし、特許出願をすると発明内容が出願から1年6ヶ月後に特許庁から公開されるため、その発明は他社に知られてしまいます。

したがって、自社での技術的な工夫を出願していくのか、ノウハウとして秘密管理していくのかを適切に判断していずれかを選択する必要があります。

・いずれを選択するか判断にはいくつかの要素があり、それら要素の総合的な判断になることが多いです。

すなわち、他者にオープンすることによるデメリットと、特許出願して他者の使用を防止できるメリットとのバランスにより判断します。営業秘密として管理すると、理論的には永久に秘密状態の情報となるので、永久にその強みを保持することができます。コカ・コーラのレシピが有名ですね。

• Wikipedia によれば、コカ・コーラのレシピは金庫の厳重に保管されており、それを知る人物は重役 2 名だけで 1 名が突然事故などに遭遇しても存続するために 2 人が同じ飛行機に搭乗しないという都市伝説があるくらいです。コカ・コーラのレシピは、100 年以上経っても秘密状態が徹底されており、他者がその作り方を完全にまねすることができていません。

ただし、営業秘密として管理することを選択した場合に気を付けることがあります。

それは、その他者が同じ内容の技術を生み出し、その技術内容で特許出願を行うと、その技術内容は、その他者の特許権（独占権）となる可能性があることです。そうすると、自社が最初に生み出した技術を製品に埋め込んで出荷していたとしても、その他者の特許権のために、自社は差止請求を受けてその製品を出荷できなくなる可能性があります。

② 先使用権とは

さらに、出荷をそのまま継続していると、その他者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。そのようなことになったことを考慮して、特許権に対抗できる権利（先使用権）を主張できるように、予め資料を整えておくことが重要です。

• 具体的には、その技術内容を示す設計図面に加え、その技術内容を含む製品を事業開始に向けて準備をしていることを示す設備発注書面や、実際に事業を行っていることを示す見積書や発注契約書などの証拠を、紙や電子データとして保管しておく必要があります。そして、その他者の特許出願より前に自社ではそのようなことを行っていたことを客観的に示すために、確定日付を取っておくことが重要です。

• 先使用権について、より詳細に知りたい場合には、下記の特許庁のリンク先に資料がありますのでご覧ください。

https://www.ipa.go.jp/seido/tokkyo/seido/senshiyou/pdf/index/senshiyouken_kanryaku.pdf

• また、同じ技術内容を、物の観点からはノウハウを記載しないようにして特許出願し、ノウハウは別途秘密管理することも考えられます。もしもこのように発明とノウハウと切り分けて管理できるような技術内容である場合には、最もこのやり方がよいと言えるでしょう。以下に、営業秘密か特許かを見極めるための指標の例を述べます。

• 模倣容易性：

他社が製品から技術内容を認識することが容易な技術か否か出荷する製品に基づき技術的に模倣が容易である場合には、競合他社に模倣され易くなります。

一方、内容を公開しなければ競合他社は認識できず、発明に到達困難であり、独占権が無くても市場優位性を確保できると考えられる技術である場合は、模倣困難となります。模倣容易である場合には特許権の取得が有効であり、模倣困難である場合には秘密管理が有効です。

• 模倣発見容易性：

他社によって技術内容が模倣されていることを発見することが容易か否か他社の製品を見てもその技術内容を模倣していると認識できるものは、模倣発見容易性が高くなります。

たとえば、技術内容が物の形に関するものである場合などです。一方、物の製造方法は、その物から製造方法が認識できない場合他社の工場に立ち入らないと発見できないので、模倣発見容易性は低くなります。

物の製造方法の特許は、その製造方法により製造された物自体の製造販売に対しても差止等ができる強い特許なのですが、このような欠点もあります。ご興味ある方は、下のリンクをご覧ください。

製造方法を特許出願した時の落とし穴（経済産業省中国経済産業局）

<http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/61/>

これらの要素は、技術自体の容易性／困難性ではなく、技術の模倣や代替が容易か否かです。上記の判断要素に加え、技術内容を代替（回避）することが困難な技術か否かの代替（回避）困難性、既存特許との相関／補完関係、ライセンスの可能性、市場規模、市場成長率などを検討し、総合的に判断を行い、特許出願を行うのか秘密管理を行っていくのかについて判断するとよいでしょう。

・特許権と営業秘密とでは、それぞれ一長一短があり、情報の公開性という面だけではなく、取引先との力関係や信頼関係も考慮して、総合的に判断することが肝要です。たとえば、取引先との関係で特許保証を求められたり、秘匿し続けることが難しかったりする場合には、上記判断要素では秘密管理が望ましいとされても特許出願することになります。経営戦略上、単に特許をとれば良いというものではないことがお分かり頂けたでしょうか。

強みの源泉となる情報資産を公開してでも特許権を取得しなければならない場合と、隠し続けることができるのなら隠し通さなければならない場合とをしっかりと見極めて使い分けることが、重要です。

◆明細書作成技術として、弁理士は、特許出願する場合、明細書が公開されるため、模倣発見容易性を上げる（模倣の発見を容易化する）工夫をします。たとえば、クラウド上で稼働するサーバ側の構成要素（たとえば、プログラムのステップ）を特定することは困難ですが、サーバにアクセスするクライアント側（パソコン側）に表示される画面や入力項目に基づくとサーバ側の構成要素が認識できるような工夫です。このような工夫をしておくことで、せっかく特許権を取っても差止できないなど取った意味がなくなることがないようにします。特許権について、ご興味ある場合は、以下のリンクをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/beginner/beginner_06.html

また、先使用权も含め、具体的な内容についてご質問ある場合は、以下までお問い合わせください。

<http://suzukipatentfirm.com/content/inquiries/>

さて、今回は、最終回となりますので、いままでの解説をまとめたいと思います。

===== お知らせ =====

収益力 UP! 成長力 UP! 公的資金・利活用でスピード UP!
ビジネスドックを受診するとこんな成果を約束いたします。

- ◆かかりつけ医が、ワンストップで補助金・助成金等（その①②③）の手順を設計！
- その①厚労省系助成金が、基本助成金プラス生産性 UP で加算の可能性！！
- その②経営計画策定で、20 万円（2/3）が受けられます！（補助金）
- その③3 年間固定資産税が半額に！！（経営力向上 認定）

詳しい補助金、助成金の受け方は、

URL ; http://xn--fiqztj72ae5m.net/wp/wp-content/uploads/2017/05/HosBiz_BDC170524.pdf

を参照ください。

■■「中堅・中小企業“かかりつけ医”ネットワーク＝MSDN」対応 HP 開設■■
“かかりつけ医”とはどんなお役立ちなのかを是非知って、ご活用ください。
新設しましたので、ご高覧いただければ幸いです。

<http://xn--fiqztj72ae5m.net/>

中小企業。Net

*スマホでもご覧いただけます***

リンクは。会員オンリーですので、ご連絡ください。

*中堅・中小企業“かかりつけ医”ネットワーク＝MSDN」のねらい
私達は、80%以上の人が働いている中小企業、小規模企業が「進化・発展、持続」しなければ、世の中は良くなることはないとの信念で、経営者との信頼関係のもとで育成経営支援に取り組んでおります。

◆目的◆

イノベーションの時代・中小企業の「進化・発展・持続」の実現！

◆“かかりつけ医”とは、中小企業・小規模企業の育成経営支援を使命とし
経営者を親身になってサポートする専門家（税理士・診断士・社労士等）で、
3Winの実現を推進する企業の主治医（ビジネスドクター）です。

*3Win＝経営者・育成経営支援家・地域がお互いに繁栄する＝

<http://xn--fiqztj72ae5m.net/> 中小企業。Net

経営環境の創出・適応して「安心・安全」の企業経営ができる、お役に立ちますように
「中堅・中小企業“かかりつけ医”ネットワーク＝MSDN」を構築推進しております。

◆企業経営の「安心」とは、いつでも経営者が使えるキャッシュが手許にあることです。
「安全」とは、企業経営のカジ取り（行き先・アクセル・ブレーキ）を、先を見通した
マネジメント会計情報（注）をもとに、行うことです。

（注）経営者の意思決定に役立ち、キャッシュフローを「安心」の状態に保ち、収益力を高めるための、部門別（部署別・商品別・得意先別・仕入先別等）の管理会計のことです。税務会計との違いは、税務会計は過去の実績にもとづく納税計算が目的なのに対して、マネジメント会計は、現在・未来を見通して刻々と（即時に）経営情報を経営者に提供して、未来のビジネスチャンスの獲得やリスクに備えることができる点

配信解除URL：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。

<https://1lejud.com/stepmail/delf.php?no=300444>