



# 知財パラダイム革命

⑤

公益社団法人 知財登録協会(SIR)

会長(兼理事)長

玉井 誠一郎 先生

製薬業界では、特許(物質特許)を金科玉条のごとくに扱い、特許切れ薬(ジェネリック)によって儲けがなくなると嘆く経営者がいます。しかし、米国での業界調査によれば、利益を専有する第1手段は、秘密(守秘知財)にすることで、特許はなんと第3位。もうそろそろ知財の保護活用についての通説を見直すべきです。

## 第5回 知財幻想(その3) 出願知財と非出願知財

### 非出願知財(出願によらない知財)の重要性

知財には、図1に示すように、特許庁に出願して産業財産権として保護する出願知財と、創造的な思想等の表現を著作知財として著作権によって保護することや設計・製造・ノウハウ情報を秘密管理して守秘知財として不正競争防止法で保護することの出願せずに保護する非出願知財の2種類があります。これらはいずれも排他独占権を持ち、独占的利益を確保する手段です。出願知財は、この知財を侵害する者を排除する攻撃的(絶対的)排他権を持ちます。非出願知財は、この知財を盗用する等の不正行為に対して防衛的(相対的)排他権を持ちます。

知財マネジメントの基本は、この2種類の知財について目的と費用対効果を考慮してバランス良く運用をすること

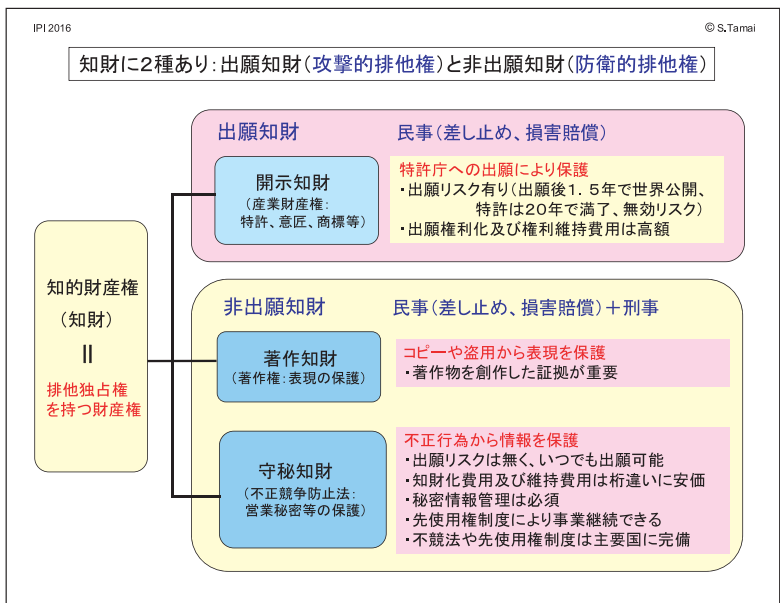


図1 知財には2種類ある

	出 願 知 財 (特許の場合)	守 秘 知 財 (設計・ノウハウ等)
特 徴	知財の攻撃的排他権による独占 (実体商品に関係なく権利のみの行使可)	知財の防衛的排他権による独占 (実体商品に即した不正行為の防止)
法 律(準拠法)	特許法	不正競争防止法 特許法第79条(先使用権)
権利行使力	差し止め+損害賠償	差し止め+損害賠償+刑事罰(懲役)
保護期間	出願から20年	制限無し
出願及び登録・維持コスト	大(数十万円~)	小(千円~)
権利行使コスト	大(侵害調査・裁判費用は出願費用の数倍以上、米国では数億円かかるが、中小企業や大学は確保が困難)	小(警察の協力が得られる等)
リスク	・出願後1.5年で世界公開(公開リスク、出願していない国では権利行使不可) ・無効化リスクや開発のヒントを与える	特にリスクなし(先使用権への対応)
その他	営業秘密管理が別途必要	開示していないのでいつでも特許出願可
総合評価	△	◎

守秘知財が極めて重要! → ドイツ企業の強さの秘密

図2 出願知財と守秘知財の比較

にあります。しかし現状は、開発すればまずは出願(知財)という出願パラダイムが強く刷り込まれ、非出願知財は極端に軽視されています。

知財立国の立役者である荒井元特許庁長官が昨年出版した『知財立国が危ない』で「日本企業の知財戦略の課題として、日本では特許、営業秘密、著作権等をバラバラに管理している企業が多い。そして技術開発に成功すると何でも出願する。しかし、今や事業化と特許の特性を見据えて出願を厳選すること、つまり特定の発明や技術はブラックボックス化し、ノウハウとして秘匿しなければならぬ時代になった。そうしないと外国企業やライバルに情報を公開することになる。」と非出願知財の重要性を明言しています。

### 出願知財のリスクとは(出願の可否判断)

そもそも出願知財の代表である特許

は何のために出願するのでしょか? それは特許侵害品を市場から排除して独占的利益を獲得するためです。この侵害品の排除は、最終的に裁判によって法的措置(差し止め・損害賠償命令)により執行されます。これを権利行使と言いますが、出願費用に比して十倍以上かかる侵害調査や裁判費用を準備しなければなりません。この費用を確保(担保)しない出願は、張子の虎・不発弾のようなもので権利行使できず意味をなしません。世界の特許裁判の90%が争われる米国で特許を取り侵害者を訴えると、その裁判費用は年間で億円単位から1年で終わることはありません。企業や大学はこの権利行使費用を確保して出願していきませんか? この費用を確保した特許のみが攻撃的排他権を行使できるわけで、侵害者から足元を見られないためにもこの前提に立った出願の厳正な可否判断が求められます。

ところで、裁判まではしないが競合相手に対して参入障壁を築くための出願もあります。しかし、この戦略にも出願費用に加えて『出願リスク』があります。

出願リスクとは、特許制度等の産業財産権制度が国ごとの制度であるため出願していない国では権利行使できない反面、出願すれば出願日から1.5年で特



玉井 誠一郎先生の略歴  
大阪大学工学部・同大学院卒。  
パナソニック(株)にて情報機器等の研究  
開発事業責任者として半導体知財戦略TF  
統括、大阪大学客員教授等を歴任。  
著書:知財インテリジェンス、知財戦略  
経営概論等。博士(学術)

許庁サーバーから全世界に内容が公開され、出願していない国では自由に実施できること、改善のヒントを与えること、無効にされるリスクがあること、出願から20年で特許権が満了になることを指します。日本の核濃縮技術に関する特許情報が世界に公開され軍事転用リスクになっていることも由々しき問題です。荒井元長官はこれらを出願リスクとして指摘しています。

### 開示知財(出願知財)と守秘知財の比較

設計・製造・ノウハウ等の技術情報は、創造的思想やアイデアの本体そのものであり、本体の表現を保護する著作権では保護されません。これを保護する方法

でも盗用された証拠があれば、裁判所が侵害を推定するように原告有利に変わりました。

守秘知財を保護する先使用権制度や不正競争防止法は、基本的に諸外国に備わっており(国によって多少運用が異なる点は注意)、人を通じた情報流出等の防止には守秘知財の実効的な運用が最も有効で、出願知財だけでは事業を守れません。

### 出願から非出願へのパラダイムシフト

解析によって容易に分かる発明の保護は出願しませんが、それ以外は守秘知財で保護する。出願知財と非出願知財の比率は、1:99位になるかと思えます。これまでの主従逆転、出願パラダイムから非出願パラダイムへの変革です。出願知財1件も非出願知財1件も同等に扱い、知財を出願知財と非出願知財のトータルでマネジメントし、商標や著作権等と組み合わせる統合的に保護活用すべきです。

ドイツ企業の強みはギルド制による技術伝承によって、技能やノウハウという商用化に必須の非出願知財情報が保護されているためと考えます。前回の特許品質問題を含めて、出願は厳選すべき時期にきています。

今回は、本稿の続編を論考します。

(以上)

は、出願知財の代表である特許(出願したものは公開されるので開示知財とも言う)や非出願知財の守秘知財(ブラックボックス化情報とも言う)です。

図2は、この比較表です。結論から言えば、**守秘知財は情報の秘密管理を適正にしておけば出願知財(特許等)に比べて格段にコストパフォーマンスが高いことです。**仮に守秘知財にして秘密にしていた発明を第三者が特許にしたとしても先使用権制度を活用すれば事業を継続できます。有名なのはコカ・コーラの製造方法ですが、事業を実施してい

もその作り方は公開してないので、いつでも特許出願することができます。大学を含めて先端技術成果は出願の時期が肝要です。また市場も無いのに特許出願しても費用や出願リスクのみがかかることになります。従って、開発成果はまずは守秘知財にして適正管理し、市場が開く時期に必要であれば出願するのが好ましいと考えます。

この守秘知財を盗用した場合は、不正競争防止法によって民事(差し止め・損害賠償)に加えて刑事罰(懲役)が科せられます。知財保護を合衆国憲法第1条に

明記する米国では、情報盗用には重罰が科せられます。近時米デューポン社のアラミド繊維技術を盗用した韓国クーロン社の関係者に民事に加えて懲役20年以上が科せられるとの報道がありました。日本でも新日鉄住金や東芝等同等の技術盗用事件を踏まえ、2015年に不正競争防止法が改正され、罰則強化や非親告罪になりました。これからは、**非出願知財の盗用に対しては、まずは警察に届け出て刑事訴追することが有効**と考えられます。全国の主要警察署に専門担当