

6-5 特許戦略とブラックボックス戦略

滋賀大学 産業共同研究センター

客員教授 山本 卓

【1】はじめに

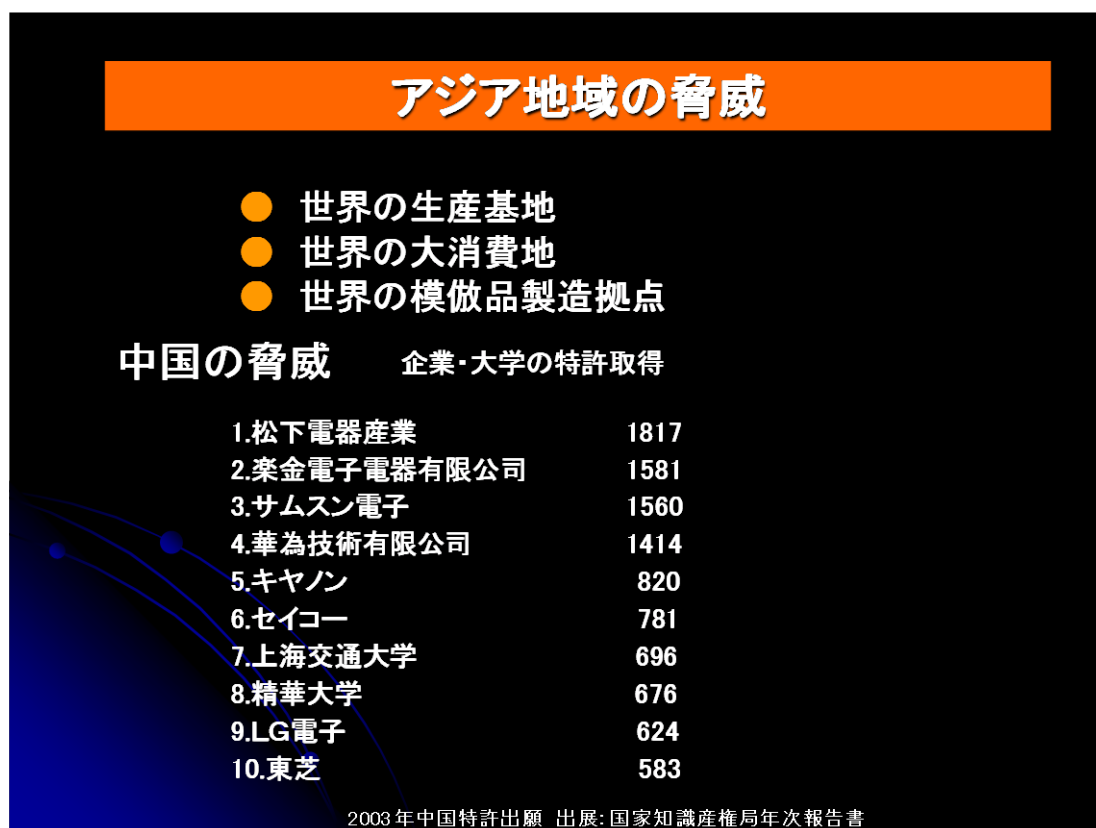
近年、企業の技術戦略、知財戦略の中で、その企業の独自技術をブラックボックス化する動きが出てきました。

ブラックボックス化とは技術をノウハウとして秘匿し、期限なしに技術を守る方法です。

今、韓国、中国、東南アジア等のアジア地域は、世界の生産基地かつ世界の大消費地であると同時に、世界の模倣品製造拠点となっています。アジア地域の技術者が日本の特許電子図書館(Web ページ)を通じて、日本の特許技術情報に注目しています。日本に出願された特許のうち、海外へ出願される海外出願率は10%で、欧米での30%強に比べて低く、技術の権利化をせずに重要技術を過剰に開示しているとの反省もでてきました。特許を出願するには、その技術内容を開示することが義務付けられていますので、模倣を防ぐ観点から、特許出願せずに技術をブラックボックス化する方法が注目されてきました。

それでは模倣されない視点だけでこれからの知財戦略を考えていけばよいのでしょうか。そうではありません。次図に示すように、現在、中国では企業のほかに大学までもが、日本の大企業並みの膨大な数の特許を出願しています。10年先には、中国は特許大国になっていると考えられます。近い将来、逆に日本が模倣品の製造拠点と非難される事態があるかもしれないのです。これら知財を取り巻く状況から、「特許化」と「ブラックボックス化」の戦略的な選択が求められています。

ここでは「特許化」と「ブラックボックス化」に関して、情報公開、模倣防止、権利保護の面で比較するとともに、戦略選択の判断基準、およびブラックボックス化に特有の課題と対策について報告します。



【2】ブラックボックス化について

海外現地生産のケースで、製造に必要な部品・材料等に関する情報を全て海外現地で開示していた結果、その情報をもとに模倣品を製造されてしまったというケースが報告されています。そこで、コアとなる部品・材料に関する情報については営業秘密としてブラックボックス化し、現地の者にはアクセスさせないようにするなどして情報管理を徹底することが重要となります。また、半導体製造装置に代表されるように、製造設備自体に技術ノウハウが埋め込まれている場合もあり、自社と資本関係のある関係会社で設備を生産するなど、製造設備の移転や輸出に際して技術ノウハウが流出しないよう対策をとることが考えられます。

シャープの液晶テレビの場合は、製造装置図面を複数分割し、複数の会社に分割して製造委託することで製造設備のブラックボックス化を図り、製造設備からの技術流出を防いでいます。また、松下電器産業では、基幹部品のLSI化により、映像技術などのノウハウをブラックボックス化しています。

人材は真似できないので、人材こそが最高のブラックボックスとの考え方もなされています。

【3】「特許化」と「ブラックボックス化」に関する法的保護

知的財産権とは、知的生産活動の成果であり、財産的価値を有するものであり、法的保護の対象に値するものをいいます。知的創作物についての権利としては、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、回路配置権、植物新品種、営業秘密があります。ブラックボックス化の対象となる技術ノウハウは、営業秘密に含まれます。また、営業標識についての権利としては、商標権、商号権、著名表示等があります。これらをまとめて下図に示します。



〈1〉特許法

特許とは、特許法で保護された知的財産権のことです。特許法は、民法の特別法としての位置付けがなされており、特許法等に規定されていない事項は、民法にもどり判断されます。特許法は発明の保護および利用を図ることにより発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としています。

特許制度は、発明者の利益と社会の利益をバランスさせて、最終的に産業の発達を目指しています。このために発明者の利益として独占を許可して創作意欲を引き出す一方で、社会の利益を実現するために公開を義務付け、第三者の利用を図ります。これまで人類は、模倣することでたくさんの発明や技術進歩を獲得してきました。全くマネできなくなってしまうと、産業全体から見ればその創造性を低下させてしまいます。マネを放任してしまえば、何のために研究開発に時間、資金を投入して苦勞したのか疑問となり、開発や創造意欲を減退させてしまうこととなります。いずれも産業の発達を阻害することになってしまいます。

そこで、条件付きで模倣から保護するという考え方にたどりつきました。これが特許制度の理念です。その条件とは、特許要件と情報公開が主たる条件です。特許要件を満たすものを保護対象とし、何でもかんでも保護の対象にはしない。また、保護対象とするかわりに、その発明内容を一般公開することを義務付けます。このことから、公開したくない技術については、あえて特許出願しないというブラックボックス化の戦略を選択するケースも出てきます。

〈2〉不正競争防止法

ブラックボックスに関係する不正競争防止法の概要について、以下に説明します。

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争およびこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止および不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

営業秘密を第三者が不正に取得する行為などを不正競争行為として、裁判所は不正競争を行った者に対して営業秘密を利用してはならないとか、第三者へさらに漏洩してはならないと命じたり(不正競争行為の差止め)、被害者への損害賠償を認めたりします。このような措置を設けて、不正競争行為が行われることを防止し、企業間でフェアな競争がなされることを促進しようとしています。

企業においてブラックボックス化した情報を保護する上で留意しておかなければならないのは、ブラックボックス技術を不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するような方法で管理しておかなければ、法的保護が受けられないということです。

不正競争防止法の条文で、「営業秘密」は「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。したがって、ブラックボックス化した技術が「営業秘密」と認められるためには

- ① 秘密として管理されていること（秘密管理性）
- ② 企業にとってその情報が事業活動に有用な技術上、営業上の情報であること（有用性）
- ③ その情報が公然と知られていないこと（非公知性）

の3つが要求されます。このうち秘密管理性が中核的な要件となっており、単に情報の持ち主がその情報を秘密とする意思を持っているというだけでは足りません。従業員や外部の人から見ても秘密として管理されているとわかるように、客観的に管理することが要求されます。

具体的な技術的管理、法的管理、組織的管理方法については、紙面数の関係で省略します。

【4】特許戦略とブラックボックス戦略

〈1〉特許とブラックボックス(ノウハウ)の比較

技術上の秘密情報をブラックボックスとして管理しておく方法と、特許権として管理しておく方法とが考えられます。これらを情報公開性、漏洩対策、権利の保護、権利の譲渡移転に関して比較した結果を次図に示します。

これまで述べてきたことをわかりやすくまとめたものです。図中、ブラックボックス技術の譲渡移転のところで、

技術の品質に不安と記述しましたが、これは特許のように正式な技術審査の過程を経由したものでない点を指摘したものです。

特許とノウハウ(ブラックボックス技術)		
	特許	ブラックボックス技術
公開・秘密	<ul style="list-style-type: none"> ■ 情報を公開(出願後1年半で公開) 公開特許の調査分析によって、後続企業からキャッチ・アップされやすい。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 永久に秘密 (代表例: コカコーラ) 研究開発動向を他社に察知されない。
漏洩対策	<ul style="list-style-type: none"> ■ 必要なし 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 秘密情報の厳重な管理が必須
権利の保護	<ul style="list-style-type: none"> ■ 他社の特許侵害に対し権利行使(差止請求・損害賠償請求)ができる。(出願後20年期限付き) ■ 権利を取得していない国においては、何の効力もない。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 模倣があっても侵害提訴できない ■ 漏洩に対しては、不正競争防止法で罰則がある <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> 法的要件 </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. 秘密として管理 2. 秘密の表示 3. 非公知の有用性 <ul style="list-style-type: none"> ■ 逆に他社に特許化されると製造停止に追い込まれるリスクを持つ
譲渡移転	<ul style="list-style-type: none"> ■ 可能 ■ ライセンス供与やクロス・ライセンスによる事業拡大手段 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 可能 ■ 技術の品質に不安 ■ アライアンスの妨げとなる可能性

〈2〉 特許戦略とブラックボックス戦略の選択判断の基準

同業他社が商品进行分析しても容易に技術がわからない場合や、特許出願で技術を公開しなければ他社が独自に技術開発することが困難な技術の場合、このことがブラックボックス化を選択する判断基準のひとつになります。

また、特許権を得たとしても侵害品の入手が困難であったり、侵害を裁判において立証することが困難であったりする場合は、ブラックボックス化を選択する判断基準となります。

一般的に製造方法、製造ノウハウ、治具など、他社の製造現場のことを侵害摘発の対象とすることは困難です。特許化ではなくブラックボックス化の戦略を選択すべきと考えられます。構造・構成など外見で侵害が判断し易い物は特許化し、逆に外見で侵害が判断できないものは特許出願しないとの思い切った考え方も重要です。

また、接着剤、封止剤、コーティングなどは、配合組成物の分析が困難であり、代替成分で逃げられる可能性も大きいので、特許化するよりもブラックボックス化するほうが賢明と考えられます。

一般に侵害摘発が難しいものは特許化せず、ブラックボックス化することが得策と考えられます。実際には特許ライセンス供与による事業拡大策などの事業戦略上の判断が加わるため、特許化戦略かブラックボックス化戦略かの判断基準は明確ではありませんが、判断の目安を次図にまとめました。

特許戦術かブラックボックス戦術かの判断の目安		
	特許戦術	ブラックボックス戦術
判断の目安	<ul style="list-style-type: none"> ● 侵害品が入手しやすく立証が容易な製品技術 ● ライセンス供与やクロスライセンスが自社の事業拡大につながると判断できるような技術 ● 会社信用力の向上策 ● 社員モチベーションの向上策 	<ul style="list-style-type: none"> ● 侵害の立証が困難な製造技術 ● 商品を分解してもわからないもの ● 他社が独自に技術開発することが困難な技術
例		接着剤、封止剤 製造ノウハウ、治具 製造装置 基幹部品のLSI化

【5】ブラックボックス化の課題と対策

ブラックボックス化とは、特許出願せずに技術をノウハウとして秘匿し、期限なしに技術を守る方法ですが、秘密が流失するリスクや、他で特許化されてしまうリスクに備えた対策が重要となります。

〈1〉流失リスク対策

ブラックボックス技術の不正な流失に対しては、適正な機密管理を行えば、不正競争防止法が守ってくれることは既に説明しました。ただし、秘密情報を不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するような方法で管理しておかなければ、法的保護が受けられないということに注意が必要です。

やっかいなのは人を通じた技術流出です。頭の中の情報までは企業において管理不能であることから、重要なノウハウを有する従業員の転職を防止するため、インセンティブを与えることが必要となります。現状ではブラックボックス化では特許のような報奨金制度もなく、モチベーションを高める方策が模索されている段階です。

また退職、転職に対する対策としては、従業員の採用時や退職時の契約において守秘義務を課し、違反した場合にはペナルティを課すなどしていくことが基本とされています。

〈2〉「特許」と「ブラックボックス」の混在

企業が持つ重要技術というのは、特許とブラックボックス(ノウハウ)で明確に分離されたものでなく、それらが絡み合って構成されています。ここでは特許のライセンス契約に焦点を当て、「特許」と「ブラックボックス」の絡みあう様子を概観します。

特許のライセンス契約でも、明細書に書いていないライセンサー側のノウハウがなければ、実際には製品を製造できないことがほとんどです。その意味で、特許ライセンス契約ではノウハウのライセンスもされているようなものです。このようなノウハウを守るために、不正競争防止法の「営業秘密」要件を充足させる必要があります。

特許のライセンス契約において秘密保持義務条項を設けています。また、ライセンス契約締結時にイニシャルペイメントとして、ノウハウ開示料を一括支払いさせることが普通です。特許ライセンスといっても、必ずノウハウ提供が付随したものとなっているからです。さらに、特許が無効審決された場合でもライセンス料を返還しない旨の条項が明記される場合が少なくありません。ノウハウの存在が実質的根拠となっています。この例からもわかるように、企業が持つ重要技術というのは、特許とブラックボックスで明確に分離できるものではありません。ブラックボックス化すべき技術の切り出しには、技術的判断のほかに経営的判断が不可欠となります。この点がブラックボックス戦略を推進する困難さの原因と考えられます。

〈3〉 他で特許化されてしまうリスク対策

ブラックボックス化していた技術を他で特許化されてしまうリスクには、どう備えればよいでしょうか。この問題に対しては、「先使用権制度」を活用して、自己実施を保証する対策が考えられます。

「先使用権制度とは、他者が特許出願をする前から、事業やその準備をしていた者については、他者が特許権を取得したとしても、例外として事業を継続できる制度」であり、特許法第79条に定められています。この適用を受けるためには、先使用権を立証することが必要であり、そのための証拠を確保しておく必要があります。具体的には、先使用している技術の内容を明確化するため、技術成果報告書、設計図、製品仕様書等の証拠書類を確保しておくことが必要です。また、事業関連書類としては、事業計画書、事業開始決定書のほか、製造設備機器の納品書等が、事業を開始またはすでに準備していたことの証拠となります。これらの証拠力を高める手段として、これらの証拠書類に関して、公証人役場で確定日付を刻印しておく方法が、費用も少なく、裁判でのリスクを小さくできる方法として推奨されます。

【6】 まとめ

ここでは「特許化」と「ブラックボックス化」に関して、情報公開、模倣防止、権利保護の面でメリット、デメリットを比較するとともに、それぞれの戦略選択の判断基準、およびブラックボックス化戦略に特有の課題と対策についてまとめました。企業が持つ重要技術は、全てが特許とブラックボックスで明確に分離できるものではなく、ブラックボックス化すべき技術の切り出しには、技術的判断だけではなく経営的判断が不可欠となります。また、開発の成果を公開が前提となる特許権として守るのか、ブラックボックス化して秘匿するかを経営戦略的に選択する必要があります。特許は、一部の技術者と弁理士に任せておけば良いという時代ではありません。企業競争力の源泉が、生産設備等の有形資産から、技術力などの無形資産へと変化する時代において、特許戦略やブラックボックス戦略を含む、知財技術経営の重要性はますます大きくなると考えています。

【参考文献・資料】

- 〈1〉 経済産業省 「営業秘密管理指針」〔2005〕
- 〈2〉 特許庁 「先使用権制度の円滑な活用に向けて」〔2006〕