

知的資産戦略 ①

ビジネスモデルの特許関連の報道などによって、企業の知的財産法への関心が高まっている。ただ同時に、極めて多くの誤解が生まれている。誤解の多くは、知的財産がなぜ法律によって守られるのかという法原理が無視されている。この誤解を正して、その原因があるところが多い。

▼まねの野放しを防ぐ

ここで、まず、知的財産の法原理を簡単に説明してみたい。法原理を理解すれば、知的財産に対する「動」が働くようになる。自社の戦略を「これからどうしなければならぬか」を考えるヒントになると思われるからだ。

知的財産法というのは、自由競争をすれば、価格が安く品質の高い商品やサービスが誕生する方向に向かっていく自由主義経済の中で必然的に生まれた制度といえる。品質を高めたり、新しい商品を生み出すには、研究開発費をかけたければならない。研究開発費をかけた商品販売する場合は、価格に開発費相当分を回収したいと思うのが企業である。ところが、その商品を買わずに会社が企業でない分けが安くなるのが可能になる。まねをする会社を野放しにすれば、開発費をかけた会社が価格競争で負けてしまう。まねの会社も研究開発をしなくなり、新しい商品が開発されなくなり、社会の停滞を引き起こしかねない。

▼本質はリスク回避

ここで、自由競争を不当に制限するとなれば、研究開発費を回収できるようにするため、所定期間の独占的な製造、販売の権利を認めるという特許法が誕生した。なお、大まかに言えば、前出の「研究開発費」を「宣伝広告費」と置き換えたのが、商標法の立法趣旨である。「デザイン」と置き換えたのが、意匠法の立法趣旨である。「まねをする」という行為は自由主義経済法においては許される行為だ。特許法という言葉を保持する一般的なイメージは「一攫千金」に近いようだが、本質はまねられないための「リスク回避、保険」といった意味合いが強いといえる。

特許に限らず、法律は、その国の保護、発展を目的に制定される。特許の対象を何にするかは、その国において定めればよい。特許による独占を許すことがその国のためになる、と考えられる場合には、特許の対象と外すこともあられる。例えば、医療行為は独占の対象とすることが好ましくないという世界的考えられており、医療行為を特許の対象とする先例はないのである。計算方法(いわゆる公式)や、経済法則についてもほぼ同様の扱いをしている。

▼国ごとに異なる所定条件

ここでコンピュータプログラムはどうか。コンピュータプログラムは計算方法の一種と考えられるが一般的である。しかし、計算方法だからという理由で特許の対象から外してしまったりするのはおかしい。プログラム製作者会社において、まねばりが横行し、新しいプログラムが作成されなくなったり、コンピュータ業界が萎縮しなくなればならない。

そこで、先進国ではコンピュータプログラムについて、所定条件つきで特許の対象とすることを認めるようになった。ただ、この「所定条件」は、各国の政策で微妙に異なっている。プログラム政策の下での条件を緩めた結果、米園を筆頭に誕生したのが「ビジネスモデル特許」と呼ばれている。おぼろげな理解がない。

(の場特許事務所 井理士 的場成夫)



まとは・しげお 87年青学大理
工学 知的特許事務所(現
らひ国際特許事務所)入所。91年
井理士登録。99年の場特許事務所
を設立。36歳。



知的財産法の原理 自由主義の必然的ルール

知的資産戦略 ②

「まね」をした製品を生産・販売してはいけない理由は、先行者が研究開発の投資を回収するためである。言い方を換えれば、他人の投資分にはたかりしてはいけないということだ。ただ、「まね」をしたわけではなく、独自に研究した結果として似てしまったとしても許されないのが特許権である。特許法は、「早い者勝ち」をルールとして、一番の者に独占権を与え、競争を刺激する仕組みを採用しているためだ。

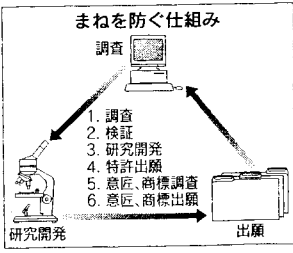
▼米国外き先願主義

米国外き先願主義とは、同じ技術については、一番先に申請した者に特許を付与しているから、「独自に開発した」という抗弁は許されないのが原則である。独自開発である旨の抗弁を許してしまえば、特許が有名無実化してしまうからだ。換言すれば、技術開発競争の中では、独自に開発したのなら「なせ特許出願をしなかったのか」が問われる。したがって、何を始めるにも、他社がやっていないかどうかが調査し、確認してから取り組むことが肝要である。

調査するには、「何を調査するのか」を決定しなければならぬ。これを取り組むと、既に取組んでいることを調査対象として、技術キーワードと競業他社の社名などを用いて検索する。特許調査は、日本特許庁のホームページの中にある「情報図書館」を便覧は無料で行える。調査の手法、調査結果の検証法などには専門性があるので、自信がなければ専門家(弁理士または弁護士)に依頼することも有力な選択肢である。

▼他社特許の回避を

調査の結果、先行している特許出願あるいは特許が存在した場合には、その技術を回避するのが無難だ。知的資産戦略の観点からみると、他社の特許技術を回避することこそが研究開発であるといえる。なお、回避できない技術を使いたい場合には、ライセンス交渉をするか、その出願が特許にならないよう、または特許が無効となるように手続きをしなければならぬ。いずれにしても、時間や力を含めてかなりの労力が必要となることを覚悟しなければならぬ。



まねを防ぐには まず調査そして出願



▼経営資源の確保を

技術が完成し、商品化の段階になったら、外販デザインに関しての意匠登録出願の先行出願調査、商品のネーミングに関しての商標登録出願の先行出願調査が必要だ。また、技術に終わりはないので、常に改良改善が必要である。さらに、改良改善したら、特許出願に値するかどうかの検討が必要になる。

なお、調査、特許出願といったことを日常業務に組み込んでいくことも、経営資源(ヒト・モノ・カネ)が必要である。まず、ヒト、すなわち特許担当者を確保し、その特許担当者を中心、モノ・カネを確保していくことがポイントである。

(の場特許事務所 井理士 的場成夫)

株式会社 夢 屋
的場特許事務所

代表取締役 的場成夫
弁理士

〒260-0006 横浜町田市 野原2-12-6
スタービル7F 的場成夫事務所
TEL045-517-6006 FAX045-517-6846

知的資産戦略 ⑥

「何かをやっている」だけでは他社の知的財産を侵害するところにならないか。明日の打ち合わせで顧客に対してプレゼンテーションしようとする中で特許出願をしておかなくてはならないかといった「知的財産」を、研究者・商品開発担当者、営業担当者、全社員身に付けてもらい、といった社内教育の徹底が、企業における知的財産の管理を戦略において極めて重要である。

▼制度への理解の重要性

顧客会社へ営業担当者が提案したビジネスコンセプトが、顧客会社によって裏切られ、特許出願されてしまったというケース以前からあったが、最近では特に増えている。このような場合、もし営業担当者が特許制度に理解があれば、提案する前に特許出願するところを出願できなかったかもしれない。一方、顧客会社に特許出願されてしまったら、最悪の場合、自社ではそのコンセプトに基づいた事業が行えなくなってしまうのである。

販売した商品に対するクレームに基づき、研究者が改良品を開発するといったこともよくある。その改良品が、以前の商品よりも技術的に優れているのなら、特許出願すべき場合もある。

しかし、研究者がそういった感覚を持っていないければ、競業他社に真似された改良品が出回ってしまっただけで終わってしまうことになる。社内教育を通じて知的財産の管理や戦略が大事であるというごまを理由として理解しても、「今まで何もなかったのだから」「金を掛けたら即効性がないから」といふ気持ちが、全社的に浸透してしまえば、特許教育の効果がなくなる。

▼社長の意識改革がカギ

第一段階の知的財産戦略は「拡大戦略」ではなく「リスク戦略」に重点を置くため、営業圏を拡大したり、売り上げや利益を拡大する方向には動きを止め、出費がかさみ、時間をとられる方向に活動がないという大きな原因だ。前述した営業担当者の例にしても、研究者の例にしても、今まで通りやるよりも時間や力がかかると特許出願という手続き的な仕事が増え、全社的にはお金の時間もかかる。そういった一時的なマイナス面に目をつぶら、全社員の意識改革を成し遂げ、知的財産戦略を推進しなければならぬのは、勿論「社長」である。社長の意識改革が進まない企業では、社員の意識改革を進めようという自明の理である。社長は、知的財産に関する教育が、経営資源の中の「ヒト」をレバレッジアップするための必要経費であるという認識を持って全社的に推進すべきである。

▼管理職の認識不足

ただ、現在の若い社員は、知的財産の重要性と重要性を理解していても必ずしも土壌はあてなう。また、世のビジネスモデル特許ブームのお陰で、社長の意識改革も以前よりは進んでいる。しかし、それでもうまくいかないケースは、たいてい「副社長、中間管理職の不理解にある」とが多い。営業部長が、顧客へのプレゼンテーションを前に、「これは特許出願してから提案しましょう」と営業部長に進言したところ、「そんなの後回しに、今からでもお客様のところへ行って来い」と却下され、特許出願のタイミングを逃す例は、よく聞かれる。

特許教育および意識改革の力をいれ、業務フローやマニュアルの中に知的財産のチェック項目を入れるべきである。中間管理職が多い会社では、守らなければならないペナルティもあるといった徹底が求められる。(の場特許事務所 弁護士 的場成夫)

【第三種特許事務所】

組織の体制 重要な特許マネジャー

知的資産戦略 ④

社内教育が進んだ段階で、必要になるのが知的財産関係の業務を統括する事務局(特許マネジャー)である。既に設置している会社は、知的財産部、特許課などと呼ばれている。以前は研究開発部門の補助的な位置づけにある会社が多かったようだが、知的財産を重視する会社では、社長室に近い中核的の位置づけに要している。中小企業では、総務部の一部か、技術部の管理部門などとして位置づけられることが多い。

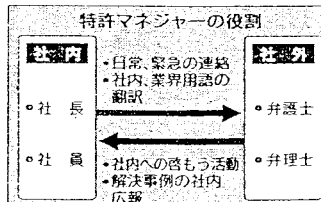
▼社内の疑問に答える

社内の特許教育による啓もう活動が進むと、その活動によって触発された社員からの相談窓口担当が必要になる。換言すれば、相談窓口が必要とならないようには、社内の啓もう活動が不十分であるといえる。

啓もうされた社員にとって、今やっていることや、これからやろうとしていること(知的財産権の見地から問題があるかどうか)という判断が業務の第一歩である。「特許調査」「特許出願」や商標出願の必要があるのではないかと疑問に感じている。早急な啓もうしてくれる部署が業務効率の面から言っても必要である。その窓口窓口の担当者が「特許マネジャー」である。

▼社内と社外をつなぐ

特許マネジャーでは処理できない事例は、社外の専門家を使って処理することになる。社外専門家との連絡が重要なことになる。しかし、社外の専門家は、社内用語や業界用語に習熟していないことが多い。そこで、特許マネジャーは社内と社外専門家との通訳としての役割を果たさなければならない場面が出てくる。



▼緊急時の対応が重要

知的財産についての理解が高まると「緊急事態」が発生しやすくなる。特許や商標の調査あるいは出願を急いで行わなければならない。特許マネジャーが判断する事態が増えるからである。したがって、社外専門家を確認する場合には、突然の呼び出しや事態解決に即応できるタイプが求められる。

なお、顧問契約した弁護士や弁理士がいるという点で安心してしまう会社が多いが、単に顧問がいるというだけでは、対応が手回りに回ることが少なくない。緊急事態を招き上げ、顧問弁護士などを高用して即応できる体制を整えておくということが、特許マネジャーに求められる重要な役割の一つである。(の場特許事務所 弁護士 的場成夫)

【第三種特許事務所】

所有権の在りか 会社員でも個人に帰属

知的資産戦略 ⑤

ある員が、会社の業務に關する発明をした場合、その発明は誰のものになるのか。結論からいうと、社員個人に所有権が発生する。民法の雇用の原則からいえば、社員が生み出した発明は会社が生み出したことになるが、発明は個人の責任で生み出したことになる。民法の原則に従って会社の功績にしてしまうと、発明者が欲求を失う可能性があるという懸念で、日本の特許法では発明者のものとして、これを職務発明制度と言っている。

▼社員と会社で契約を

したがって、会社の名義で特許出願するには、その社員と会社との間で譲渡約を交わす必要がある。更に、特許法には、譲渡約を交わす際に給与以外の金銭を支払うように定められている。この発明譲渡のための金銭の支払いは、発明者奨励金制度と呼ばれている。

発明者奨励金制度は、中小企業に企業が成長するための有効な道具になると考えられる。社員の発明意欲を高め、優秀な人材を確保し、定着させるために機能するからである。

▼財産権に目覚めた個人

従来は、社員が自らの名義で特許出願することは稀(まれ)だった。「発明者奨励金よりも出願費用のほうが高額」「社内手続きが面倒」「社員も経営者も職務発明制度を知らなかった」ためだ。中小企業では最後の理由がほとんどであった。しかし最近では、サービス業などの特許出願の経験のない会社の社員が、自らの名義で自費を切つて出願するケースが出てきた。よくあるのは会社への譲渡を申し入れたが、社内に出願制度や発明者奨励金制度が存在しないために発明者が社内手続きを待たず自ら出願するケース。また、たいてい発明を完成した時、それを持って会社を辞めて独立しようという場合などもある。後者の場合は、そもそも社員が会社から与えられた職務とは無関係な発明であることも多く、会社が職務を受けないメリットがない、というケースもあるようだ。会社に勤務する社員が自ら特許出願するケースが増えたのは、起業ブーム、ビジネスモデル特許活動などによって知的財産権への関心が高まったことが影響している。

▼報奨金制度の効用

社員の発明意欲を向上させ、優秀な人材を確保・定着させるため、発明報奨金制度は拡充される傾向にある。例えば、会社への譲渡時だけでなく、特許成立時点や事業化・製品化した場合の業績への貢献度に応じた特許実施報奨金の支払いを制度化したり、報奨金の上限を引き上げる会社が増えている。

米国のベンチャー企業におけるインセンティブ(動機付け)向上の手法としてストックオプションも簡単に導入できる発明報奨金制度も、同様の効果を得られると考えられている。情報技術(IT)革命が進む中、事業スタイルも少なくない。あるいは変更せざるを得ない企業も少なくない。その中で、職務発明制度や発明報奨金制度は、事業スタイルの革新を推進するための社内インセンティブとして、極めて重要であるという認識を認識していただきたい。(の場特許事務所 弁護士 的場成夫)