



特集

パネルディスカッション 知的財産活用マネジメント ～営業秘密を主とする知的財産の保護と活用～



玉井 誠一郎 氏
大阪大学産業科学研究所
客員教授



市川 桂介 氏
タイムビジネス協議会
普及促進WG主査



下出 一 氏
株式会社サビエンティスト
代表取締役



清野 正哉 氏
会津大学文化研究センター
上級准教授



北村 光司 氏
Seiju 国際知財事務所
所長弁理士

司会進行役



パネルディスカッション風景



理事長
伊東 一良

開会挨拶

生産技術振興協会 理事長 伊東一良

生産技術振興協会の理事長を務める大阪大学の伊東でございます。本日は第3回のフレンドシップサロンですが、今回のテーマ「知財」のように、中堅・中小企業のためになる企画を今後も進めていきたいと考えております。本日のサロンは、次から第2部に入りますが、知財に関する日頃の疑問などがあれば、気軽に質問をしていただき、中身のあるディスカッションになるように期待しておりますので、よろしくお願いいたします。

(北村) 私は生産技術振興協会のアライアンス委員会の委員長を務めています北村です。今回の企画を担当させていただきました。本日のテーマは「知的財産の活用」。そのポイントは玉井先生の講演の中にあつた「知財の氷山モデル」だと思います。開示知財の水面下に守秘知財が隠れていますが、ここの境界をどう考えたらよいのか。これが知財経営にとって重要なことであり、その辺りを主に取り上げていきたいと思っています。先ほどの講演にあつたように、タイムスタンプの利点は簡易にできるということですが、まずは市川さんに、境界を定める観点について説明していただきたいと思っています。

■分析が容易でない部分はタイムスタンプで守る

(市川) その視点について、生々しい問い合わせをいただくことがあります。下出さんが講演した資料の中に、(ブラックボックスの)「対象とすべきでない技術」として4つの視点が挙げられています。その中で「分析が容易でない技術」として、例えばペイント業界がまさにそうで、食品や化粧品の配分、配合の成分ノウハウなど、分析が容易でない部分がタイムスタンプで守ることができるのではないかと思います。さらに「商品から把握できる技術」、つまり外から見て分かるものも対象になると思います。ライセンスの対象となる技術もそうです。私は以前開発者でしたが、開発者側からは特許の文書を書くために非常に手間がかかりました。外部の専門外の人に立ち会ってもらいと、意思疎通ができないという状況でした。コストという視点が元々ないのです。特許の価値に対して、どれくらいのコストがかかるのかの見積もりが必要だと思います。そういった面からの評価があつてゴーサインが出る。そんな切り分けがほしいと思います。

(北村) 今の資料をまとめた下出さんは、どのように考えていますか。

(下出) この資料に書いていないケースでは、進みすぎている技術というか、市場が形成されていない早い段階で特許を出してしまうというデメリットについて考えているところです。

(北村) 例えばそれはどんなケースですか。

■特許取得をしばらく待つことも

(下出) 先月、インターネット書籍事業を展開する



アマゾンが中古書籍に関する特許を取得したというニュースが流れました。これはアメリカ国内だけだということです。日本でも電子書籍端末「Kindle」が発売され、楽天は「コボ」を出したりして、電子書籍は今後かなり普及するのではないかと思います。ただ電子書籍とは、販売しているだけでなく本を読む権利をお客様に与えているだけです。ですから、中古書籍という概念はなく、そのような市場が成り立つのか疑問に思われます。将来的には変わってくるかもしれませんが、そうした業界は1年くらいで形成されるものでないし、市場ができる頃には特許の残存年数が残っていないということも考えられます。あまり飛躍せずに、特許取得をしばらく待つことも必要かと思っています。もう1つの事例では、東京の食品会社のヒット商品に「特許出願中」と書いてあるので、その理由を聞いたところ、切れかかったら改良品を出し続けて維持しているそうです。出すか出さないかの部分で、マーケットを考慮することも大事だと思います。

(北村) 企業での経験が豊富な玉井先生から見ていかがでしょうか。

■知財は利益のドライバー 出願の判断基準とは

(玉井) 出願には確かにお金がかかりますが、目的は活用にあるわけです。その活用とは、利益の確保ということです。すなわち、知財は利益のドライバーです。次に出願の判断について言えば、中小企業が特許を出願して、国内で裁判するとなると1千万円程度が必要となります。それがアメリカで裁判すると、億円単位になります。特許権を保有したとしても、権利行使費用、つまり裁判費用を担保していないのは空鉄砲のようなもので、自己満足でしかない

ということです。更に、侵害発見が容易でないものは出願しなくてよいと思います。すなわち、私の講演の中で説明したように、プロセスなど後の製品に形跡が残らないものについても、侵害発見が難しいため守秘知財にすべきであると考えます。守秘知財にしたものは、原則として新規性を喪失していませんから特許出願はいつでも可能です。例えばココロですが、公然と商売をしています、混ぜ方等は秘密にしています。こういうものは新規性の喪失をしていないから出願できます。新規性の喪失とは、公然とその発明情報をどの程度開示しているかによって判断されます。私が言いたいのは、特許出願するものは、原則として権利行使費用（裁判費用など）を確保し、且つ侵害発見が容易なものに限るということです。これが出願か守秘かの判断基準です。大学に関しても、アメリカの大学は潤沢な裁判費用を持っていますので強い特許交渉力を持ちますが、日本の大学は持っていないので極めて弱い状況です。**(北村)** 利益のドライバーという話が出ましたが、清野さんは営業技術に絡むライセンスなども扱っていると思いますので、意見を聞かせてください。

■事業構築上で必然な権利化なのか

(清野) この問題について自分の講座で相談を受けたらどのように答えるかを考えていました。私ならまず、「お宅の会社にとって特許取得や知財の権利活用はどんな必然性があるのか」と聞きます。ある

いは「基本中の基本なのか」、「事業構築の上で必然的な権利化なのか」。そのようなことを聞くとと思います。業界によっては権利化していないところもあります。技術革新が急速な、例えばIT業界などは特にそうだと思います。逆に私は現在の社長によく相談します。「なぜ取らないのか」「取ってもすぐに革新されるから意味がない。逆に経費のことを考えたら負担がかさむ」ということになります。質問に対する答になっているのかは分かりませんが、各企業の事業の方向性の中で権利化する必然性があるのかないのか。例えばその知財は収益性にとってだめなのか、場合によっては戦略上で考えられる提案を権利化のためグラフとしてとっておく。裁判を起こすか起こさないかは別にしても、権利化しておき、相手にグラフとして使う。こうした話をするとう評価が下がってしまうかもしれませんが、そういう意味での使い方もあるのではないのでしょうか。さきほど玉井先生が指摘したように、日本の大学の知財本部は出願して取得するだけで、防御のことまでは考えていないと私も思います。

(北村) それを改善するような提案はないでしょうか。

(市川) 先ほどの講演の中で私が紹介していなかったことがありました。それは私が開発者だった頃の話ですが、商品開発に伴う特許申請がノルマのようになっていて、先輩に、こんなくだらないものまでをなぜ特許出願するのかと聞いたら、件数対抗をしているからだと言われました。また、実装している



機能1つ1つ見たら他社の特許を抵触してそんなものもあるので、大丈夫なのかと聞いたら、競合他社とは互いに抵触しながらも、特許件数で均衡が保たれているので件数を稼げとも言われました。パネラーの皆さんのご意見を聞きたいと思います。

■文明の日本語で書く

(玉井) 日本の成長時代には談合があって、曖昧な表現の方が都合がよかった。両者の間で売上に応じてクロスライセンスと金銭で解決していた。現代はこのやり方は通用しません。日本語の曖昧さも中国やエジプトの人には通用しません。やはり言葉が重要です。特許文書には法律用語が必要であるなどというのは、全く間違った考え方です。技術用語で技術者がわかるように開示すればよいのですが、技術者が書いていないため正確でフェアな開示ができていません。実施可能要件とって、その道の専門家の人がそこに述べてあるとおりに実施して、実施できなければ開示違反であり、裁判では負けます。都合のよいところは隠しておいて、権利だけはくださいというのは、ギブ・アンド・テイクになっていないわけです。極端な例ですが、ある著名な機関がLPGガスを注入するやり方で特許をとった。その経路にヒーターがあるのですが、私がよく見たところ実施できるように発明を開示していません。どんなヒーターで、何ワットで何時間熱するのか、それらが一切書いてない。それに対して日本のガスメーカーは特許料を払っているのです。とんでもないことです。ただ、現在の特許明細書のように書かないと特許権として認めてもらえないといった誤った勘違いがあります。技術報告書と特許明細書は構造が一緒ですから技術者自らが文明の日本語によって書



いてもらいたいと思います。

(北村) 文明の日本語を普及、浸透する方策はありますか。

(玉井) 大学の言語系の方々と連携し、教育の一環として取り組む必要があります。アメリカのプレゼンテーションやライティング技術はしっかりしていますが、日本はそこまでっていない。技術者は、事実のことを書くだけだから、決して難しいことではないはず。文章の書けない技術者は、技術者失格です。これからの基本教養として体系的に教育をしていく時期にあると思います。

(清野) 大学での体系的な教育の話は私もそのとおりだと思います。中国での特許でも日本語ではなかなか取れません。そういった意味では、言葉の問題の抜本的改革に取り組まなければならないと思います。私の大学では外国人の先生が約半分を占め、外国人の先生は英語教育を徹底したいようですが、私に言わせると、日本語もできていない学生に英語教育を徹底するのはどうかと思っています。先ほど言い忘れたことですが、知財の権利化の関連で、最近文部省や経産省は大学に対して特許をいくつ持っているのかを調査しています。別の視点で企業側から見たときに、金融機関も知財を資産として評価する方向にあります。そうすると、中小企業の現場では特許を取らなければならないのかという、ジレンマに陥るのではないかと感じています。

■守秘知財もカウントすべき

(玉井) 私の知財の冰山モデルは、まさにそのことを言っています。特許はいくつでも書けるし、いっぱい取れます。そうではなくて、本日の主題である「守秘知財」もカウントし、開示知財と守秘知財のトータルで何件あると言わなければなりません。今までは守秘知財を登録するシステムがありませんでした。それを可能とする機関が知財ブランド協会(SIR)です。ぜひ活用していただきたいと思っています。

(北村) 登録のメリットはどこにありますか。

(玉井) 秘密知財ですから、技術や発明の名称と情報コードだけを登録することになります。期限がなく、コストも安い。発明者としては特許証がもらえなくても、知財コード情報に関連してネット上に公開されます。開発者や企業のモチベーションも上

がります。今後企業はこういう費用対効果の高いものに対して前向きに取り組むべきだと思います。

(北村) 守秘知財の登録を見ている市川さんは、どのように思われますか。

■評価システムの広がり

(市川) パブリックな登録制度で評価される時代が来ると思います。私が相談を受けた中で、ペイント関係の会社は知財のより分けをやっていて、社員に対しての評価規定を作ってやっているということでした。ペイント業界に限らず、企業全般にそうした評価システムが広がればよいと思いました。

(下出) 玉井先生がご提案しているシステムはすごいと思います。こうした第三者機関によって管理するケースはなかったことです。ゲームソフト業界の場合はソフトが特許になじまなくて、権利化に時間がかかります。ソフトハウスなどは、大半が開発後の1年程度で売り切って終わりなのです。開発者のモチベーションは大事なことです。経営者にはそれがなかなか分かりにくい。件数がないと経営者に成果が伝わりにくいので、そうした意味においても、外部の機関に登録できるのはよい仕組みだと思います。

(北村) 質問の方向を少し変えてみたいと思います。特許にするか守秘にするかと切り分ける時に、社内でどんな順位付けをするかという課題があると思います。また、環境条件というか、競合先や海外の法制度の違いもあります。その辺りの判断基準を含め、中国などでの経験を踏まえて、清野さんの意見を聞かせてください。

■切り分けには経営視点が必要

(清野) 定説、方程式のようなものはないと思います。例えば海外の提携先との関係では、どれだけ特許を持っているのか、どれだけ顕在化されているのかが重視されます。事業提携先としてはその権利を武器にして交渉していけば評価を高めることになります。そういった面からは権利化は重要なことであるため、社内でも優先的に対応していく。一般的にはそういえるわけですが、事業が動いている中では事業戦略、事業の方向性の中で、どう棲み分けしていくのか、また、権利に至らないものはブラックボックスの形で武器としてどう使っていくのかなどについて、社



内で話し合うべきです。経営的視点から明確に提示できるような仕組みが必要になると思います。

(北村) トップが判断できる仕組みということですね。

(清野) 私の講演の中で紹介した知財事例のケースですが、例えば社長が弁理士と絶えず話し合い、特許問題を経営戦略の中に取り入れて成功している会社もあります。そうした観点から、経営トップとの関わりの中で判断することが重要だと感じました。

■利益は事業者が決める

(玉井) 知財経営が成功しているかどうかは、知財による参入障壁を築くことで、利益にどれだけ貢献しているのかの問題だと思います。知財権とは、次のように考えてください。例えばものづくり会社の場合なら材料代、工場設備や営業経費、これらは全てコストで例えば100円としましょう。それに対してこの商品は発明品だとしましょう。お客さんに利便性を提供する発明品だとすると、そのコスト100円に対して利益は自由に決められるのです。利益は誰が決めるのか、それは事業者が決めたらいいわけです。そうした視点が今までは全くなく、利益の中に占める知財貢献度という意識も全然なかった。ある会社はたくさんの特許を持ち、出願も多いというのに、なぜ1兆何千億円もの赤字になるのでしょうか。おかしいではないですか。別のある会社は、数年前に売上が2千億円でその半分が営業利益でした。なぜかと言えばライセンスをせず独占的利益にしていたからです。

■知財貢献度を明確にする

別の事例ですが、知財部の社員が社長から「お金ばかり使っている。お金を稼いで来い」と言われ、

「分かりました」と答えた。社員はどうしたかという、恩賜賞まで受賞した特許を全部のライバル会社にライセンスした。それでライセンス料として20億円くらいを得たということです。しかし、そんな利益はすぐに吹き飛び、行き着くところは価格競争です。考え方が本末転倒しているわけです。ライセンスするというのは、自社がその事業から撤退したもの、あるいは自社の製品が知財に抵触しているからクロスライセンスを結ぶ場合しか考えられないはずで、自社の虎の子のものを、「はいどうぞ」と渡してしまうのは、知財戦略経営どころではありません。だから知財経営に成功している会社であれば、利益に占める知財貢献度を明確にすべきです。予算や出願件数のことばかり言っているのでは何の発展もありません。その辺りを日本企業は改革しなければならぬと思います。中国では、知財係争でソニーをはじめ日本企業のほとんどがやられました。中国という国はアメリカ的で、きわめてデジタルです。曖昧な戦略なんてありません。中国は戦略的な法治国家になりつつありますから、大変なことになります。

(北村) タイムスタンプの費用はどれくらいかと会場から質問が出ています。

(市川) 本日は協議会の立場から出席したので、市場価格を表現しづらいところがあります。認定制度が始まった2005年頃の値ごろ感として1スタンプ8円。それ以前は20円程度の時がありました。知的財産で使うのなら8円程度でしょうが、例えば大量に利用するとなると見合わないかもしれません。各社はいろんな工夫をしていて、年間使い放題のようなメニューもあります。一例で言えば初期飛込みで15万円程度。年間使い放題の維持で7万円程度



という実例があります。ただそれは大量に高速にまわすような仕組みではありませんが、一方で、システムチックに1年間回していくようなメニューでは百数十万円。そんな値ごろ感です。

(北村) 1スタンプとは1ファイルのことですか。

(市川) そうです。

(北村) ここで会場の皆さんからの意見や質問を聞いてみたいと思います。

(会場) 開示知財と守秘知財の関係性はないと考えてよいのでしょうか。開示された知財に所属する守秘知財ということですか。

(玉井) それぞれが独立しているということです。

(北村) パネラーではないのですが、さきほど講演していただいた新田さんにお聞きします。講演資料の中に、産業技術総合研究所の共有特許の図がありますが、産技研では開示知財と守秘知財の関係をどんな基準で線引きしているのでしょうか。

(新田) 公的研究機関ですから、一般企業が特許を取得する場合とは目的が異なっています。まだ線引き以前の企業が多く、私達と一緒に開発する中で競争力のある発明を生み出すことに注力している段階だと思っています。

(北村) まずは競争力ありきということですね。そうした企業に対し、パネラーからのアドバイスはありますか。

■知財ROIを考える

(玉井) 守秘知財というのは新しい概念です。従来からのノウハウ、例えば職人技や技能というのは、文章にすることが難しかったようですが、それを何とか文章や図面などにして、証拠としてタイムスタンプを押して知財管理しておくことです。今後はそれができるようにすべきだということです。

更に、出願やタイムスタンプなど知財ROI (Return on investment、投資収益率) を考えなければなりません。何をやるにもリターンを考えなければならぬということです。例えば、あの特許がけしからんから潰したいと思っても、裁判費用がかかったというだけではだめです。裁判のことだけでなく、やはり儲ける手段として知財をどう活用するかということです。出願の投資したものが商品利益としてどう還元されたのかを測ることです。

(北村) まずはテーブルにあげて、儲ける材料にす

るということですか。

■証拠を残すタイムスタンプ

(玉井) 裁判費用や出願費用などとゲイン (利益) とを比較してどうなのかということで、難しいことではありません。ここでも知財 ROI です。裁判投資に対してどれだけのリターンがあるのかを評価する。しかし、今まではリターンのことは全然考えていなかった。知財という資産を持っているから強い会社と言われたようですが、全く間違っていることがはっきりしています。それは関西の大手電機メー

カーを含め事実として言えることです。知財 ROI の考えもなく、その数値も極端に悪いはずです。そうでないと言いたいのなら、明確に論破しないといけません。話を元に戻して、裁判をすとしても証拠がないと勝てません。推定有罪もあり得ません。グレーはシロです。証拠を残すためにもタイムスタンプというシステムはきわめて有効だと思います。

(北村) まだまだ議論は尽きませんが、この続きは交流会の場に移していただくということで、パネルディスカッションを終了したいと思います。

