

「知財立社」に向けての実務上の諸問題

Certain Practical Issues
for Creation of an Intellectual Property-based Company

牧 野 英 克

Hidekatsu MAKINO

相 澤 吉 勝

Yoshikatsu AIZAWA

はじめに

わが国が変動する内外の社会情勢の中で国際競争力を強化・維持していくためには、知的財産に重点をおいた政策の実施が必要であるとの認識の下で、2002年7月、当時の小泉内閣は知的財産立国（「知財立国」）を目指して、「知的財産戦略大綱」をとりまとめた。さらに同年11月には知的財産の創造、保護および活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的に「知的財産基本法」が成立した。また、その推進母体として同法第24条に基づき内閣に知的財産戦略本部が設置されている。

政府による知的財産戦略（「知財戦略」）は、知的財産基本法の制定から最初の3年間を第一期、2006年3月以降の3年間を第二期として、展開されている¹⁾。第一期では、知財高等裁判所の開設²⁾、大学における知財本部の設置³⁾、職務発明に関する特許法35条の改正⁴⁾などの成果があり、第二期では知的財産の活用が重要な局面に入っていくことが期待されている。国政レベルでの「知財立国」への取り組みとともに、産業界においては企業レベルで知的財産立社（「知財立社」）を目指していくことが要請されていることは周知のとおりである。知的財産基本法によると、活力のある事業活動を通じた生産性の向上、事業基盤の強化等を図ることができるよう、知的財産の積極的な活用を図り、また適切な管理につとめることを事業者の責務とするとともに、発明者などの職務がその重要性にふさわしい魅力のあるものとなるよう、創造的な活動を行う者の適切な処遇の確保に努めることを事業者に求めている⁵⁾。

こうした取り組みの中で、ややもすれば戦略面のみが過度に強調され、知財戦略を

立案すればすべてよしとする風潮もあるように思われる。言い換えると、特許等の知的財産の取得、管理、活用、そして紛争処理といった基本的な実務対応がおろそかにされ、戦略、マネジメントなどの言葉が一人歩きしているのではないかという疑問である。知財立社に向けての経営戦略の立案・実施が重要であることは言うまでもない。しかしながら、「見えざる財産」である知的資産を従業員一人ひとりに、どう理解させていくかという地道な日常活動なくして知財立社は実現しないであろう。そのような基本的な認識に立ったうえで、本稿は、日本電気株式会社（「NEC」）およびNECソフト株式会社（「NECソフト」）の知的財産部門から企業が抱えている知財立社に関する主要な課題について事情を聴取し、これを参考に、技術ライセンス戦略に関する実務上の諸問題につき考察しようとするものである。なお、この論稿で述べられている見解はすべて筆者らの私見であり、NECグループ関係各社の見解を示すものではない。

I. 知財立国と知財立社の基本課題

1. 知的財産基本法の枠組み

知的財産基本法によると、産業の国際競争力の強化と持続的な発展のためには、知的財産の創造、保護および活用に関する施策の推進が必要であるとされている。この場合、知的財産とは、発明、考案、意匠、著作物、商標、営業秘密などを含むものであり、法令等により、いわゆる知的財産権として定められた権利または法律上保護される利益に係る権利を意味している。創造性のある研究・開発の成果の円滑な企業化を図り、知的財産を基軸とする新たな事業分野の開拓、さらには経営の革新や創業を促進することが、企業における技術力の強化や経済の活性化につながるものと認識されている。

2. 経営資源としての知的資産の戦略的な創造・活用

上述の国家レベルでの知財立国に向けた基本的施策の推進を受けて、各企業において知財立社に向けての対応が行われている。イノベーション企業としての持続的な成長と発展を実現していくためには、事業の競争力を強化し、かつ収益力を向上させていく必要がある。そうした競争力強化や収益力向上を支える重要な経営資源としての知的資産の創造と活用が戦略的に展開されなければならない、知財戦略は経営戦略全体の中で中核をなすものである。こうした認識の下で、企業では事業戦略および研究開

発戦略のそれぞれのレベルにおいて連動し、またこれと一体化した（これを三位一体と称している）知財戦略の立案と遂行に向けた取り組みが行われている⁶⁾。2004年1月、経済産業省は任意の開示書面として「知的財産報告書」の持続的な作成、発行を提案し⁷⁾、大企業を中心に株主をはじめとするステークホルダーに対して「知的財産報告書」が発行されている⁸⁾。例えば、株式会社東芝の2007年3月期の「知的財産報告書」⁹⁾では、次のような項目について報告されている。これにより、代表的な日本企業が考えている知財戦略の大枠を窺い知ることができよう。

- I. 研究開発
 - 1. 事業構造と事業戦略の方向性
 - 2. 研究開発体制
 - 3. 中核技術分野と研究開発投資
- II. 知的財産
 - 1. 知的財産部門の組織体制
 - 2. 知的財産戦略
 - 2-1. 出願戦略
 - (1) 特許出願戦略
 - (2) 商標／意匠出願戦略
 - (3) 有力特許群
 - 2-2. 知的財産活用戦略
 - (1) 囲い込み戦略
 - (2) 標準化プール戦略
 - (3) クロスライセンス戦略
 - (4) ライセンスビジネス戦略
 - (5) 知的財産の有償公開
 - 2-3. ブランド戦略
 - (1) 東芝ブランド
 - (2) 東芝グループの経営戦略とコーポレートブランド
 - (3) ブランド管理体制
 - 3. 知的財産管理
 - 3-1. 知的財産に関するリスク管理＜模倣品対策＞
 - 3-2. 人材育成
 - 3-3. 職務発明補償制度
- III. 社外発明表彰

（株式会社東芝2007年3月期「知的財産報告書」目次から）

また、企業グループ内での知財戦略の共有と活動展開も不可欠のものであり、こう

した取り組みもグローバル化したものでなければならない¹⁰⁾。しかしながら、企業におけるこのような基本認識にかかわらず、知的資産の経営戦略化に向けた本格的な取り組みはごく一部の企業に限られ、わが国の多くの企業においては従来からの知的資産の出願、取得、維持管理、紛争処理などの実務対応に追われているとの見方がある¹¹⁾。

3. 戦略の重要性と実務対応

知的資産の創造およびその活用にあたって戦略性が重要であることは言うまでもない。従前から、知的財産権の取得・維持（「知的資産の蓄積」：権利化までの管理と権利の管理保全）や知的資産の活用（「流通の促進」：ライセンス活動と権利の売却等、「事業化」：新規事業、新商品）においても戦略的対応が必要とされてきた。また、知的財産権の侵害、すなわち、第三者による自社の有する知的財産権の侵害からの防衛（自分の権利を自分で守る）や第三者が有する知的財産権の自社による侵害の未然防止への対応、さらに従業員に対する啓発活動の展開に当たっても、当然のことながら、戦略的な対応が行われてきたことは明らかである。言い換えると、従来から知的財産の①権利化、②活用、③そのリスク管理等の側面を十分考慮しながら、事業運営が推進されてきたのである。

こうした旧来型の知財対応と現在言われているところの戦略的知的資産創造・活用との間には一体どのような差異があるのであろうか。実態がないにも拘らず戦略を立案することの重要性を説いたところで、魂の入った知財立社には結びつかないと思われる。知財立国や知財立社が叫ばれる中で、知的財産権分野で世間をにぎわす法律問題といえば、青色発光ダイオード、光ディスク、フラッシュメモリーなどに代表される職務発明に関する発明対価をめぐる訴訟であり、IT関係の特許・著作権・商標権の侵害訴訟であり、技術流失、違法コピー、模倣行為などの問題である。現代型の知的資産マネジメントに起因する法的紛争（例えば、不適格な知財評価や企業評価から惹起されるような問題）は少ないといえるのではなかろうか。

通常、企業内の研究開発部門での業務に従事する者を除いて、知的財産を創造することを主目的に日常業務にあたっている者は少ないはずである。しかしながら、いかなる業務に従事する者であっても（研究開発部門は当然として、技術部門、生産部門、生産管理部門、IT部門、営業部門、スタッフ部門なども含む）、日常業務への取り組みの中で創造された発明やアイデアについて権利化などを通じて法的な知的資産として保護し、これを活用していくという意識を持たなければならないということであ

る。経営者が経営戦略を策定するうえで、研究開発投資に戦略性を加えていくことは当然のことである。経営者から従業員一人ひとりに至るまでが、知的資産の重要性を的確に認識し、日常業務の中で、これを実践していかなければ、持続的な発展は望めない環境の中にいずれの企業も、事業規模の大小にかかわらず置かれているということであろう。

Ⅱ．知財立社と個別重要課題

1．創造活動と戦略

(1) 基本戦略

知的資産を創造していく側面では、量と質の追求を基本として概略以下のような取り組みが必要となろう。

- ① 知的財産権部門のR & Dマネジメントへの参画
- ② 特許の取得・保有に関するグランドデザイン（数値化目標の設定）に基づく特許創造活動の展開による強い特許ポートフォリオの構築（コア技術¹²⁾の権利確保と戦える特許網の形成）
- ③ 全体の量的指標の達成とともに、次世代事業・技術領域における標準必須特許，コア技術特許，製品関連重要特許の多数取得による質的指標の達成
- ④ 研究開発活動の各段階における特許取得活動を業務プロセス化，事業部門内の知財活動統括体制の強化
- ⑤ グローバルな事業展開を支える外国出願活動の強化（守りと攻め，両面での活用の視点から世界の重要地域で権利確保）

(2) 創造活動目標

知的資産の中で特許については、その特許の保有件数が企業の技術力を測る重要な尺度になっていることもあり、企業では積極的に特許を取得することを目標として特許推進活動に取り組んでいる（プロパテント政策¹³⁾）。多くの企業では具体的な活動指標（部門ごとの発明の社内届け出件数や特許出願件数）を年度ごとに定めている。当然のことながら、こうした知財活動は予算の処置が伴って初めて実現可能となるものであり、また業績の結果が色濃く反映されることも稀ではない。そうした中で戦略的な知財創造活動が求められ、重点的な特許推進目標の設定が必要とされる。具体的には、将来有望な技術分野における特許取得，他社からライセンス料を取得可能または

クロスライセンス可能な有益特許の取得，あるいは自社実施製品を保護するための実施技術に関する特許取得などが達成目標となろう。

上述にかかわらず，特許重視のプロパテント政策だけでは対応できない問題もあることにも注目しなければならない。IT企業においては，知財の中で特許の重要性が低下しつつある傾向がみられる。ソフトウェア関連技術の特許として権利化することは可能であるが，コンピュータ・プログラムは著作権法に基づき著作物としての法的保護が与えられており¹⁴⁾，無断複製などによる著作権侵害は，特許侵害よりも容易に起こる危険性がある。この面で，著作権侵害の未然防止のための対策は軽視できない¹⁵⁾。また，技術ノウハウなどの企業秘密は，不正防止競争法に基づく「営業秘密」としての法的保護の対象となっており，技術流出や情報漏洩問題¹⁶⁾などとも関連し，攻めの知財戦略の中でも，また守りの知財戦略の中でも，慎重に取り上げなければならないものとなっている¹⁷⁾。

（３）創造活動とその問題点

特許発明の創造活動の展開に鋭意取り組んでいる企業においても，その道のりは平坦ではなく，様々な問題に遭遇している。例えば，システム・インテグレーション（SI）事業においては，大規模システムが複数の機能モジュール¹⁸⁾から構成されることもあり，当該モジュールを自社内で時間・コストをかけて開発するよりも，オープンソースなどの外部の既存のものを利用する方が有利であるという。そこでは，特許の基となる新規な技術が出にくいという問題が発生する。また，自社開発よりもプロジェクトマネジメント¹⁹⁾を重視した開発傾向があり，開発請負型のSI企業は，委託（顧客）側の要望どおりの仕様に従って製造するため，独自の技術が開発されにくいことになる。これでは，基本コンセプトは委託側にあるため，自社での単独の特許出願は難しいことになってしまう。さらに，SI事業においては，システムの信頼性に鑑み，使用実績のある安定した技術を使用する傾向にあるといわれている。大きなシステムトラブルに巻き込まれると，SI企業の生死にかかわる問題に繋がる可能性があるからである。そうした中で，安全策と取ると，実績のある技術には既に公知であるものが多く，特許の取得は困難となることは自明である。加えて，開発現場には，日常業務への対応に追われて，知的資産の創造活動を行う時間がないという致命的な状況を抱えているのが多くの企業の実情であり，これを打破しない限り，知財立社はありえない。

2. 権利化対応と戦略

(1) 特許の重要性

多くの企業では、業務発明の奨励、特許の届出・出願等の管理を目的として諸々の社規類を定め、知的資産の権利化のための制度を確立している。具体的には、特許の届出、出願手続き、補償金の支払等を規定した「業務発明取扱規程」を制定している。繰り返しになるが、知的財産権の取得にあたって、企業がもっとも重要視するものが特許である。企業にとって、自社で創造された発明を他社に先駆けて出願し、その請求範囲（クレーム）をできるだけ広く確保し、またその内容においても、無効原因等が皆無で訴訟にも耐えられる強靱なものであり、大きな収益をもたらす特許の取得が最大の目標となろう。しかしながら、技術開発のスピードが速いにもかかわらず（ドッグイヤー）、特許が成立するまでには最低でも2乃至3年²⁰⁾を要することになり、特許で技術を有効に保護できないという現実がある。また、一時期ブームとなったビジネスモデル（ビジネスプロセス）特許²¹⁾は、特許審査の厳格化により特許取得が難しく、年間約1万件出願²²⁾されているということであり、その取得は容易ではない²³⁾。

(2) 従業員発明の分類

本研究にあたって協力してもらったNECソフトでは、従業員発明を次のように分類しているという。まず、従業員の発明を会社の業務範囲に属する「業務発明」と会社業務と関係のない領域での発明である「自由発明」に分類する。このうち、「自由発明」は会社の管理の対象外とし、「業務発明」のみを管理の対象とする。そのうえで、「業務発明」を、発明に至った行為が現在または過去の職務に関係する「職務発明」²⁴⁾と会社の業務範囲には属するが「職務発明」には該当しない「その他の業務発明」に区分する²⁵⁾。会社が発明者である従業員から発明についての特許を受ける権利を引き継ぐ対象となるのが「職務発明」ということになる。

「業務発明」に該当する発明がなされた場合には、所定の届出手続きが行われ、以下の事項が検討される。

- ① 職務発明への該当の有無
- ② 発明の重要度
- ③ 国内および外国における特許出願の要否

この検討の結果、特許登録の可能性、業務上の必要性、事業戦略上の観点等を考慮し、届け出された発明をさらに以下のように区分する。

- ① 特許出願するもの
- ② 公開技報²⁶⁾に掲載するもの
- ③ 非公開発明²⁷⁾とするもの
- ④ 上記いずれの措置も要しないもの

さらに、届け出された発明について、先行技術サーチを実施し、特許登録の可能性を評価するとともに、職務発明の該否の認定、特許出願・非公開発明としての管理・公開技報への掲載の要否が決定されるというプロセスを踏んでいくことになる。こうした一連の手続きは企業集団としてのNECグループ共通の特許統合管理システムを利用して行われるという。知財戦略の立案・実施にあたっては、企業グループ間での、知財情報の共有や出願支援体制の整備といった観点から、オペレーション業務としての特許情報サービス機能を分離し、子会社化しているところもある。

(3) 補償金制度

青色発光ダイオード（LED）の発明対価をめぐって発明者の中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授が以前に勤務していた日垂化学工業株式会社に対価の一部として201億円を求めた訴訟が、東京地裁における発明対価600億円との認定にかかわらず、2005年1月、東京高裁において発明対価6億8百万円と遅延損害金を含めて8億4千万円で和解が成立したことは周知の通りである²⁸⁾。

上述の係争案件の影響を大きく受けて、特許法第35条²⁹⁾が改正された（2005年4月施行）。特許法35条の改正前から従業員による職務発明につき特許を受ける権利を会社が承継するにあたっては「相当の対価」の支払いが義務づけられていたが、この法改正により、「相当の対価」に関する算定基準の透明性などがより一層、重視されることとなり、各企業の発明補償制度の見直しが行われた。本制度に基づく補償金とは、「職務発明」について特許を受ける権利を発明者（従業員）から会社が承継することに対する対価として支払われるものであり、前述の中村氏の場合には、わずか2万円だったという。しかし、見直しが行われた多くの企業における現在の補償金制度の下では、発明者への「相当の対価」からその上限が撤廃され、青天井で補償金が支払われるようになったとのことである。具体的には職務発明がもたらす事業貢献度（事業収益向上に対する貢献度）と発明者貢献度（発明者の発明完成貢献に対する程度）を組み合わせ、「相当の対価」が算出されるという尺度が採用されているという。

3. 活用推進と戦略

(1) 知財収支の黒字化

上述したように、わが国における知財戦略の第二期においては、知財の本格的な活用が期待されている。知財立社に向けての取り組みにおいても、多くの企業では知的資産の活用という面に重心をおき、収益への安定的な貢献を企図している。こうした取り組みの中で、なんといっても特許収支の黒字化（プロパテント政策の立案と実施）の実現が最大の課題といえよう。そのためには、つぎのような具体策が必要となる。

- ① グローバルな事業展開を支える外国出願活動の強化（守りと攻め、両面での活用の視点から世界の重要地域で権利確保）
- ② 保有する標準必須特許を活かした特許プールを通したライセンス・アウト³⁰⁾または個別ライセンス・アウト活動の展開による収益拡大
- ③ 重要企業とのクロスライセンス活動による事業の安定基盤確保
- ④ 対抗特許を活かした有利な条件でのライセンス・イン³¹⁾活動

(2) 知的資産渉外活動

知財立社に向けて、知的資産の有効活用を具体的に推進していく過程において、企業は、能動的に渉外活動を展開しなければならない。こうした取り組みの中で、自社の知的財産を守り、かつこれを利用して攻め、その上で収益につなげていくことが基本であることは自明である。そのためには、自社の権利を侵害している企業を早期に見つけ出し、これに警告を発し、タイムリーに適切な処置を講ずることが求められている。経営トップからスタッフ部門・技術部門・営業部門の従業員一人ひとりに至るまでが自社の知的資産の重要性を認識していなければ、第三者による権利侵害に対するモニタリング機能は完全には働かないであろう。

そうした知財意識を持たせるうえで、ライセンスに伴う利害得失を学習することが重要なポイントであると考え、下記のⅢ. 技術導入・技術移転と知財戦略を用意している。また、コア技術に係わらない知的資産については遊休（休眠）資産として抱えているような無駄を避け、第三者（異業種を含む）へのライセンス供与（ライセンス・アウト）あるいは売却、他社との共同による当該技術の事業化など、各種の戦略的な活用推進活動を日常化しておくことが肝要である。しかしながら、知的資産を円滑に流通させるシステムの整備は十分とはいえず、大企業においても、顕著な実効が上がっていないといえよう。

4. 知財管理（体制・インフラ等）と戦略

知財立社を実現していくためには、社内における組織としての知的財産部門の整備が必要であることは言うまでもない³²⁾。知的財産関係の組織体制やそのインフラなどをどのように編成していくべきかについては、企業の事業規模、事業内容などにより当然、異なるものであるが、その共通項としては下記を挙げることができよう。

- ① 特許の創造・活用活動を支える基幹インフラとしての特許管理システムのグローバルな構築と活用（先行技術調査、特許評価、出願支援体制など）
- ② 知財要員のスキルアップ
- ③ 全社員の知的資産意識を高め、現場の知的資産活動を活性化する教育活動、支援活動の展開（トップメッセージを含む³³⁾、情報提供活動
- ④ 特許活動費用の効率化
- ⑤ 紛争処理体制（知財部門、法務部門、事業部門との連携）

上記⑤の紛争については、いずれの企業も攻撃する側にも、また防御する側にもなる可能性がある。紛争処理は、法的リスクマネジメントの一環であり、対応の遅れはその後の事業運営に大きなネガティブインパクトを与えることになる。紛争については、これを未然に防止する努力が最優先であり、第三者の権利侵害の未然防止にあたっては、例えば発明については先行技術調査の実施、商標については商標先願調査の事前実施が必要であり、また、第三者からの権利侵害の防衛に当たっては、公開公報や登録公報のモニタリングによる他社出願の把握などが必要となる。今後は汎用的なビジネス方法につき、ビジネス特許を取得した者が、権利行使をする可能性があり、特に小企業、個人発明家、外国企業などが大企業から実施料を取得すべく、警告を乱発するおそれがあるともいわれている。とりわけ、対抗できる特許等がない場合には、ライセンス交渉の場において相当不利な立場に置かれることを認識しておかなければならないであろう。

Ⅲ. 技術導入・技術移転と知財戦略

1. ライセンス取引

上記Ⅱ 2において述べたように、多くの企業にとって知財戦略の最大の目標は知財収支の黒字化ということになる。戦後からの日本企業における技術導入や技術輸出の態様を概観してみると次のようになろう。

- ① 欧米先進大企業からの技術導入（ノウハウ込の特許ライセンス・インが主で、当時是一部の企業では、デッドコピーなどの模倣行為もみられ、欧米諸国からの要請により不正競争防止法の制定に繋がっていく）と自社改良技術の無償のグラントバック
- ② 欧米先進大企業との特許クロスライセンス（技術力の差がロイヤルティの額に反映され、同等であればフリークロスライセンス）
- ③ 発展途上国の企業に対する技術輸出（ノウハウ込の特許ライセンス・アウトが主）
- ④ 個人発明家を含めた先進技術の創造者からの技術導入（特許・著作権のライセンス・インが主）
- ⑤ 自社で事業化困難な知的資産（ノンコア技術を含む）のライセンス・アウトまたは売却

こうした技術取引に共通していることは、知財のライセンス（実施権許諾）である。以下ではライセンス実務の中で、経営トップから第一線の技術者に至るまでが知財立社に向けた「見えざる財産」である知的資産に対する意識をどのように高めて行くかを検討してみたい。検討にあたってはライセンス与える立場（ライセンサー）と受ける立場（ライセンシー）の両面からアプローチするのが筋であるが、本稿では主にライセンシーの立場からアプローチする。

2. ライセンスの端緒

ライセンスを受ける契機は様々であるが、その代表的なものを挙げると次のようになろう。

- ① 自社の商品が第三者の知的財産権を侵害しているとの警告を権利者から受けた場合
- ② 第三者から知的財産権のライセンスを受け、自社での事業化を企画しようとしている場合
- ③ 同業他社との間でクロスライセンスを行い、お互いに相手方の権利侵害の危険性から解放されたい場合

なぜライセンスを必要としているか、誰からのライセンスか、また、ライセンスの対象は何であることを明確に認識せずに、ライセンス交渉に入ると自社に有利なライセンス条件を勝ち得ることは極めて難しくなろう。

上記①の場合、相手方の権利は簡単に特定できるが、相手方に対抗できる自社の権利（防衛特許など）があるかどうかの一つのポイントである。対抗できる自社の知的資産があれば、ライセンス料策定の際の有効な武器になる。しかし、相手方が同業者でない場合には、有効に対抗できる権利がないことを認識しておかなければならない。また、②の場合には、必要とする権利が例えば、特許や著作権のみなのか、あるいはそれに加えて関連ノウハウも含まれるのかどうか大きなポイントである。特に②においては、最近の一つの流れとして「make or buy」の施策が安易にとられる傾向が見られ、その結果、自社技術が育ちにくい状況にあることは問題である。内製化や自製化の努力が不在では、知財立社の実現は難しいということになるのではないかと危惧される。

また、③のクロスライセンスにおいては、両社が保有している関連知的資産（研究開発能力を含めた知財ポートフォリオ）の比較が、フリークロスになるか、あるいはいずれかがライセンス料を支払うことになるのかを決定する上で、最も重要なファクターになることは言うまでもない。

3. ライセンスを受けるにあたっての経営者による動機付け

ライセンスを受けるきっかけが何であれ、企業が知財立社を目指すうえで、認識しておくべきことは、最終的な目標はあくまでも自社技術の開発を忘れてはならないということである。一般的に言えば、権利者から正規にライセンスを受け、ライセンス料の支払を行っていれば、安心して権利者のその知的資産を最大限活用しようとするのが、経済原理であろう。しかし、これでは自社技術は育たない。知財立社を目指す企業であれば、経営者には「ライセンス料は無駄になってもよい。ライセンスを受けた技術を使用せずに自社製品の開発に努めよう。ライセンス料は第三者から権利侵害の訴えを起こされないという安心料だと考えよう」³⁴⁾ という基本姿勢が必要ではなかろうか。

4. 導入技術の範囲

特許ライセンスとともにノウハウのライセンスを受ける場合、ライセンサー、ライセンシー双方にとってその範囲が極めて重要となる。ライセンサーはできるだけ供与範囲を狭くしようとするし、他方ライセンシーはこれをできるだけ広くしようとするのが一般的である。しかし、ライセンシーの立場で考えてみた場合でも導入するノウハウは必要最小限にすべきであろう。状況によっては、何段階かに分けて、ノウハウ

の供与を受ける方法も検討すべきである。知財立社を標榜する企業の目標は、前述のように自社技術の創造にある。広範囲な導入技術への依存は、自社における研究開発能力を確実に低下させる道につながるものである。他社技術への依存が大きすぎると、次世代新製品の開発にあたっても他社技術を必要とし、不利な条件下でのライセンス期間の延長を要請せざるを得なくなってしまう。これでは、変化の激しい競争状況の中で生き残っていくことは難しくなる。

特に先進技術の導入にあたっては、その技術が本当に役立つものかどうかは、開示を受けるまでわからないという危険性が伴う。開示を受けるノウハウの範囲が広がれば、当然のこととして支払いを求められるライセンス料も上積みされることとなる。受け取ったノウハウが役に立たず、結局自社開発に追い込まれるというワーストケースシナリオは避けなければならない。ライセンス料の支払い過多が事業業績に大きな影響を与えることも稀ではないし、広すぎた技術導入が、事業上の制約につながることも十分な配慮が必要である。

5. ライセンス交渉

知財立社に向けて知的資産の重要性を社内において適切に認識させるにはライセンス契約の交渉チームの構成が重要である。契約交渉を法務部門や顧問弁護士に任せるとのも一案であるが、ここでは企業内の関係各部門間の連携を中心とした国際契約交渉への対応について考えてみたい。一般的に国際取引においては、ライセンス契約のみならず、慎重な調査が必要である。これには相手方についての調査のみならず、相手国のカントリールリスクを含めた政治、宗教、経済、法制などについても事前調査が必要となる。次に契約交渉チームの構成としては、経営幹部、法務スタッフ（顧問弁護士を含む）、知財スタッフ、事業ライン・エンジニアおよび営業スタッフを柱に考えたい。

日本企業の契約交渉能力は、政府・外交官による外交能力と同様、通常低いと考えられている。とりわけ、外国語（主として英語）を使用しての交渉において日本企業が不利な状況に置かれることは否めない。こうした不利な立場を逆転できるとすれば、契約交渉団におけるチームワークであろう。多くの欧米企業においては、契約交渉団のメンバーは各人の専門領域についてのみ発言し、他のメンバーの領域には口を挟まないのが一般的である。他人の領域での議論に助け舟を出さないことが多いのである。これに対して日本企業の交渉団は、全員が契約ドラフトの全文を熟読して契約交渉に臨むことが多いので、チームを組んで主張を述べ、また相手方からの反論に対しても

一丸となって防戦することが可能である³⁵⁾。これに加えて、交渉リーダー明確化、詳細な契約交渉方針の策定、ネゴシロの確保、役割分担などを事前に検討して交渉に臨むことが肝要である。

6. ライセンス契約

本稿では、紙面の関係からライセンス契約のすべての条項について言及することはできないので、以下の3点についてだけふれてみたい。

(1) ライセンスの範囲

ライセンスの範囲に関連して注意したいのは、ライセンス地域や独占・非独占の側面ではなく、子会社や関係会社へのサブライセンスの権利が確保されているか、あるいは下請会社にライセンス技術を使わせることが認められているか（「have made」の権利）どうかという点であり、契約交渉時にこの点を明確にしておくことが望ましい。下請企業を含めた企業集団としての事業活動をグローバルに展開することが求められている現在の事業環境の下では、ライセンス範囲の前述の側面は見逃せないところである³⁶⁾。

(2) ノウハウの開示時期

ノウハウの供与は、技術資料の提供、ライセンサー側技術者派遣による技術指導、ライセンシー側技術者や研修生の受入れなど、その態様は様々である。特に技術資料については、その開示のタイミングが重要であり、ライセンサー側の該当製品の開発研究者の頭脳から設計図などの形に具現化された後、どの時点での開示が行われるかが、技術革新の流れが速い事業分野では、事業の生死にかかわる問題となる。この点を契約交渉時に明確に定めておくことが肝要である。また、口頭によるノウハウの供与は、必ず然るべきタイミングで文書化した形で供与されたノウハウを確認しておくことが、将来の両社間の認識のギャップを回避する意味で重要である。

(3) 技術保証を与える上での条件

発展途上国への技術供与（ライセンス・アウト）の場合に強く求められる条項の一つが技術保証である。例えば、次のような内容の保証を要求されることが多い³⁷⁾。

- ① ライセンスを許諾する特許・ノウハウについて、ライセンサーが正当な権利者であること
- ② ライセンシーが当該特許・ノウハウの使用につき第三者から一切のクレーム

(特許権侵害など)を受けないという保証

- ③ ライセンサーの製品と同品質の製品を製造できることの保証
- ④ ライセンサーが提供する技術情報が正確で、完全であることの保証
- ⑤ 許諾された特許・ノウハウを使用して製造した製品に関連して発生する虞のある問題（例えば公害、PL事故など）に関連する損失についての補償

上記のような要求は、技術移転をうける側の国の政策として突きつけられることも多く、避けて通ることは極めて難しい。しかしながら、その要求をそのまま受け入れては、将来の大きな負担となって跳ね返ってくることになる。特に技術革新の激しい先端技術事業分野では、ライセンサー自身が第三者からいつでも権利侵害のクレームを受けるという危険に晒されている。こうした状況下でリスクをミニマムにするため、技術保証を与える際の条件として次のような提案をしてみたい。

- ① ライセンサーが対象製品の製造にあたって使用する部品・材料の品質がライセンサーの指定基準を上回っていること
- ② ライセンサーの技術者の知識レベル（学力などを含めて）がライセンサーの求める一定水準以上であること
- ③ 製造現場の環境（水、電力などを含めて）がライセンサーの製造現場の環境と同等以上であること
- ④ 技術保証条項でのライセンサーの表明内容は、契約時点における最善の知識（ベストナレッジ）に基づくものであること
- ⑤ 技術保証に伴うライセンサーの責任には金銭的な限度を設定すること（例えば、受け取ったライセンス料の総額を上限とする）

Ⅳ. 知財戦略と共同開発研究契約における主要な問題点

知的財産基本法第9条においても謳われているように、産学連携の強化が知財立国のために必要であるとされている。その一環として今後は、企業間の共同開発研究のみならず、産学間の共同開発研究や企業から大学の研究機関への研究委託などが活発に行われることになろう。ここでは、共同開発研究契約上の主要な問題点につき簡潔にふれてみたい³⁸⁾。

(1) 研究・開発分担

共同研究・開発をすすめるにあたって、当事者それぞれの分担分野を明確にするこ

とが基本である。この場合、それぞれが単独で行う研究・開発行為と双方が共同で行う研究・開発行為を切り分けておくことが肝要である。また、共同で行う場合、どこで、誰が、どのような形態で共同作業に従事するのかについても詳細に取り決めておく必要がある。さらに加えると、開発スケジュールについての合意も必要であり、将来予想される開発の遅れが、どちらの当事者の責任にかかわるのか、明確にわかるようにしておくべきであろう。

（２）研究・開発費用の分担

次に、明確にしておかなければならないことは、共同研究・開発に要する費用をどのように負担するかである。その決定に当たっては、先行研究や先行投資に関する評価をどの程度斟酌するかということと、また次の項目で述べる「成果の帰属」とも密接に関連することになるので、慎重な配慮が必要である。研究開発費の支出については、その透明性確保と確証の保管についても合意しておくべきであろう。

（３）成果の帰属

共同研究・開発により得られた発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の成果ならびに成果に関する工業所有権、著作権およびその他の知的財産権の帰属の明確化（単独か共有かを含めて）が必要となる。ポイントは研究費の負担の大きい当事者を優先的に取り扱うか、あるいは成果への貢献度を優先して考えるかという問題である。契約交渉における重要な条項である。特に、成果をノウハウとして維持していく場合には、機密管理体制についての合意も必要である。

（４）成果の取扱

相手方の承諾や相手方への対価の支払を要することなく自由に実施し、または第三者に実施権を許諾することができるかという点を契約時に合意しておくことが肝要である。特に成果物である発明を両者の共有特許とした場合には、特許法第73条が適用され、その3項により、「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない」ことになり、将来足かせとなる可能性があることに注意したい。共有特許につき相手方の同意が得られないために、成果の活用ができないという事態を避けるためには、相手方による不同意の条件をあらかじめ特定しておくのも、有効な解決方法である。

（５）製品化や販売についての取り決め

産学間の共同研究・開発の場合には、成果物を利用した製品化や販売は、企業側に任されることが一般的である。しかしながら、大学側が、無条件で企業側に一任する

ことは稀で、事前の合意を明確にしておくことが望ましい。なお、同業他社との共同研究・開発の場合には、独占禁止法上の問題にも注意する（研究開発の共同化によって市場における競争が実質的に制限される場合もありうる）。このほか、共同研究・開発行為が終了した後の対応として、秘密保持義務についての合意も必要である。

むすび

欧米の先進企業から特許のライセンスの許諾を受け、あるいはノウハウの供与を受けて追いつけ追い越せと自主技術を蓄積してきた製造業を中心とした日本企業も、やがて発展途上国の企業に対して技術輸出をし、また、クロスライセンスを通して、かつての師匠である欧米企業と肩を比べるレベルにまできている。しかし、グローバル化が進展し、技術革新のテンポの速いIT時代を迎えて、技術を供与した弟子達が着実に力を蓄え、日本企業にとって大きな対抗勢力となる一方、ベンチャー企業や個人発明家が、コア事業に係る技術に関して有効な特許を振りかざして、大企業を脅かす存在となりつつある。本論稿では詳しく検討することはできなかったが、IT時代においては、特許のみならず、著作権、意匠権および商標権が知的資産としての重要性を増している。また、不正競争防止法上の「営業秘密」として法的保護を受けるトレードシークレットやノウハウについても、これを攻めの武器として使用していくことが、知財戦略の中で重要な位置を占めるようになってきている。知財防衛戦略の立案・実施とともに、知的財産で武装し、かつこれを武器として積極的に攻めの経営に転じなければ企業には持続可能な発展が見込めないということである。

最近の新聞報道によると、世界的な株安の中で、米国では知財戦略に優れた企業が株式市場での評価を高めているという³⁹⁾。もちろん、そうした企業に対してはM&Aによる買収対象としての危険もあるということであろう。知的資産の有効活用とその情報開示に積極的な米国企業に対して、日本企業は依然として特許の取得件数という量的な側面に関心が高く、リスク回避型の防衛的知財戦略に重点をおいているとの見方が強い⁴⁰⁾。海外では、特許を売買する知財オークションも開催され、知的財産の第三者機関による評価を通じて、企業の知財価値⁴¹⁾を明確にし、知財投資拡大の動きが活発化しているとのことである⁴²⁾。こうした市場の流れをみても、今世紀における生き残りをかけて、知財立社を柱に経営基盤を強固にしていくことが焦眉の急であることは明らかである。

しかしながら、夢物語の知財戦略を描き、これに安住しているだけでは知財立社へ

の道は拓かれないであろう。基本に立ち戻って、権利取得・管理保全活動の充実をはかり、第三者の権利侵害の未然防止に努め、また第三者からの権利侵害の防衛と自らの権利行使に注力し、その上で知的資産の収益性向上を図っていくことが肝要であると考えられる。そのためには、「見えざる財産」である知的資産について、経営者から末端の従業員一人ひとりに至るまでが、的確な意識をもって着実に日常業務に取り組んでいくことが求められているのではなかろうか。

以上

注

- 1) 日本経済新聞2006年2月18日(社説)
- 2) 2005年4月1日から「知的財産高等裁判所設置法」が施行されており、東京高裁の管轄に属する知的財産事件は、東京高裁内に設置された知的財産高等裁判所において取り扱われることになった。
- 3) 2003年度から文部科学省では、全国の知的財産戦略の体制整備を必要としている大学を支援するため、モデルとして選定された知的財産関係機関に対して支援を行う「大学知的財産本部整備事業」を実施している。
- 4) 後掲注(29)を参照。
- 5) 知的財産基本法第8条
- 6) 諸石光熙「経営戦略としての知的財産」ジュリストNo.1248(2003年)19頁
- 7) 経済産業省経済産業政策局「知的財産情報開示指針」(2004年1月)
- 8) 例えば、株式会社日立では4回目の知的財産報告書として「研究開発及び知的財産報告書2007」(<http://www.hitachi.co.jp/ICSFiles/afieldfile/2007/06/21/chizaihokoku2007.pdf>を参照)を発行している。
- 9) 株式会社東芝HP：http://www.toshiba.co.jp/tech/pat/pdf/IP_report2007.pdfを参照。
- 10) 最も知財戦略が進んでいるという日立グループの特許プールにつき、日経ビジネス2007年10月22日号(特集「カネになる知財」)33～34頁。また、日立グループの技術経営については、前掲注8)の「研究開発及び知的財産報告書2007」に記述されている。
- 11) 増山博昭『実践 知的財産戦略経営』(日経BP企画・2006年)105頁
- 12) 「コア技術」とは、会社の全事業の中で中核をなす事業のことを通常、コア事業と称し、そのコア事業に係る技術のことを指している。
- 13) 「プロパテント政策」につき、永田晃也編著『知的財産マネジメント—戦略と組織構造』(中央経済社・2004年)11頁以下。

- 14) 齊藤博『著作権法（第2版）』（有斐閣・2004年）95～97頁
- 15) 植松宏嘉『最新コンピュータ・プログラム著作権Q & A』（金融財政事情研究会・1994年）を参照。
- 16) 牧野英克・相澤吉勝「情報セキュリティ事故再発防止策についての考察」（中部大学産業経済研究所『産業経済研究所紀要』第17号（2007年）を参照。
- 17) 奈須野太『不正競争法による知財防衛戦略』（日本経済新聞社・2005年）を参照。
- 18) 大規模システムをひとまとまりの機能をもった部分品（モジュール）に分割し、それぞれ別個に開発すると、全体としての完成を早期化できるとされている。モジュール単位でテストしたり、モジュールの入れ替えで機能を向上させたり、あるいは補修したりすることが可能となる。
- 19) 「プロジェクトマネジメント」とは、情報システムの開発プロジェクトを遂行する際に進捗状況、コスト、品質などの管理手法（情報・通信新語辞典2003年版（日経BP社・2002年）219頁を参照）である。SI会社は、システムを構成するモジュールをプログラミングせず、協力会社や海外ベンダーなどを利用して開発しており、自らはプロジェクトマネジメントに専念するケースが多いと言われている。
- 20) 特許庁HP：http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toukei/nenpou_toukei_list.htmを参照。
- 21) 「ビジネスモデル特許」とは、新規なビジネスの手法を、コンピュータ・システムやネットワークなどの技術的手法を用いて具現された発明をいう。青山紘一『特許法（第7版）』（法学書院・2005年）91頁
- 22) 特許庁HP：http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htmを参照。
- 23) 中野潔『知的財産権ビジネス戦略（改訂2版）』（オーム社・2001年）236～237頁
- 24) 特許法35条によると、従業者のなした職務発明につき、使用者に法定で通常実施権を帰属させるとともに、契約、勤務規則等を定めることにより「相当の対価」（両者の間で協議）の支払いと引き換えに特許権や専用実施権を取得することを認める。なお、「職務著作」については著作権法15条で法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は勤務規則、契約等に別段の定めがない限り、その法人等となる旨、規定されている。なお、職務著作については、大阪大学法政実務連携センター編『企業活動における知的財産』（大阪大学出版会・2006年）1～67頁
- 25) 青山・前掲注（21）116頁
- 26) 「公開技報」とは発明協会が発行している刊行物である。特許要件の一つに「新規性」があり、特許出願前に、日本国内または外国において、①公然と知られた発明、②公然と実施された発明、③頒布された刊行物に記載された発明等は特許を受けることができない（特許法29条1項1号～3号）。
- 27) 「非公開発明」は、ノウハウとして企業内で保持されることになるが、不正競争防止法に基

- づき「営業秘密」として法的保護をうけるには「秘密として管理されている」ことが要件となる（不正競争防止法第2条6項）。ノウハウとして保有するか権利化するかについては、大阪大学法政実務連携センター・前掲注24）67～76頁
- 28) 渋谷高弘『特許は会社のものか』（日本経済新聞社・2005年）を参照。
- 29) 改正前の特許法35条4項は、「相当の対価」につき、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない」と規定しており、これに対して改正後の35条5項は「その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない」と規定している。
- 30) 「ライセンス・アウト」とは、ライセンスを許諾すること。
- 31) 「ライセンス・イン」とは、ライセンスの許諾を受けること。
- 32) 経済産業省・特許庁編著『戦略的な知的財産管理にむけて—技術的経営力を高めるために—<知財戦略事例集>』（経済産業調査会・2007年）245頁以下
- 33) 牧野・相澤・前掲注（16）74－75頁
- 34) 筆者の牧野は、以前に日本電気株式会社に勤務したことがあり、同社の中興の祖と謳われた故小林宏治氏（元社長・会長）から生前、技術ライセンスについての持論（「自助の精神」）を聞かされた。小林宏治氏については、小林宏治『私の履歴書』（日本経済新聞社・1988年）を参照。
- 35) 筆者の牧野は、以前に指揮者の小沢征爾氏は、ベルリンフィルやウィーンフィルの一流オーケストラと二流のオーケストラのサウンドに違いについて、「一流のオーケストラではメンバー全員がトータルスコア（総譜）を読むが、二流のオーケストラでは、それぞれが自分に関係するパート譜しか読まない」と語っているのをある音楽雑誌で読んだが、その出典は明らかではない。
- 36) 山本孝夫『知的財産・著作権のライセンス契約入門』（三省堂・1998年）66～68頁
- 37) 山本・前掲注36）94～98頁
- 38) ソフトウェアの開発委託契約の実務については、（社）情報サービス産業協会法的問題委員会契約部会編『新しいソフトウェア開発委託取引の契約と実務』（商事法務・2003年）を参照。
- 39) 日本経済新聞2008年2月20日「市場と知財戦略上」
- 40) 日本経済新聞2008年2月21日「市場と知財戦略中」
- 41) 企業評価モデルにつき、増山・前掲注11）61頁以下
- 42) 日本経済新聞2008年2月22日「市場と知財戦略下」

参考文献

- 稗貫俊文『市場・知的財産・競争法』（有斐閣・2007年）
- 経済産業省・特許庁編著『戦略的な知的財産管理にむけて—技術的経営力を高めるために—＜知財戦略事例集＞』（経済産業調査会・2007年）
- 渋谷達紀・竹中俊子・高林龍『知財年報2007（別冊NBL／No.120）』（商事法務・2007年）
- 鴨志田元孝編著・武信文『これからの知的財産実務』（税務研究会出版局・2007年）
- 久保利英明・内田晴康・横山経通『新版著作権ビジネス最前線（第3版）』（中央経済社・2007年）
- 田村善之『知的財産法（第4版）』（有斐閣・2006年）
- 増山博昭『実践 知的財産戦略経営』（日経BP企画・2006年）
- 大阪大学法政実務連携センター編『企業活動における知的財産』（大阪大学出版会・2006年）
- 二村隆重章編著『知的財産マネジメント』（商事法務・2005年）
- 相澤英孝・西村ときわ法律事務所編著『知的財産権法概説』（弘文堂・2005年）
- 青山紘一『特許法（第7版）』（法学書院・2005年）
- 太田大三『職務発明規程実務ハンドブック』（商事法務・2005年）
- 奈須野太『不正競争法による知財防衛戦略』（日本経済新聞社・2005年）
- 青山紘一『不正競争防止法（第二版）』（法学書院・2005年）
- 長内健『企業秘密保護法入門』（民事法研究会・2005年）
- 渋谷高弘『特許は会社のものか』（日本経済新聞社・2005年）
- 渋谷達紀『知的財産権法講義Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』（有斐閣・2004／2005年）
- 苗村憲司・小宮山宏之『現代社会と著作権法』（慶応義塾大学出版会・2005年）
- 藤井俊夫『情報社会と法（第2版）』（成文堂・2004年）
- 永田晃也編著『知的財産マネジメント—戦略と組織構造』（中央経済社・2004年）
- 斉藤博『著作権法（第2版）』（有斐閣・2004年）
- IT企業法務研究所（IT知財と法務編集委員会）編著『IT知財と法務』（日刊工業新聞社・2004年）
- 吉川達夫・森下賢樹・飯田浩司編著『知的財産のビジネス・トラブルQ＆A』（中央経済社・2004年）
- 田村善之『市場・自由・知的財産』（有斐閣・2003年）
- 田村善之『不正競争法概説（第2版）』（有斐閣・2003年）
- （社）情報サービス産業協会法的问题委員会契約部会編『新しいソフトウェア開発委託取引の契約と実務』（商事法務・2003年）
- 中野潔『知的財産権ビジネス戦略（改訂2版）』（オーム社・2001年）
- 角田政芳・辰巳直彦『知的財産法』（有斐閣・2000年）

田村善之『商標法概説（第2版）』（弘文堂・2000年）

山本孝夫『知的財産・著作権のライセンス契約入門』（三省堂・1998年）

植松宏嘉『最新コンピュータ・プログラム著作権Q & A』（金融財政事情研究会・1994年）

北川善太郎『技術革新と知的財産法制』（有斐閣・1992年）