

知財戦略カスケードダウンと三方一選択

会員 石本 貴幸

要 約

発明に対して特許出願等の「権利化」有りきではなく、「秘匿化」及び「自由技術化」を同列に扱い、事業に基づいて何れか一つを選択することを三方一選択として本稿では提案する。この三方一選択の考え方によって、知財戦略を戦略的要素と戦術的要素に分けることができる。そして、知財の上位に位置付けられる事業及び研究開発に基づいて、知財目的、知財戦略、及び知財戦術を決定することを本稿では知財戦略カスケードダウンという。知財戦略カスケードダウンでは、事業戦術から抽出した技術要素毎に知財目的を決定し、知財目的に基づいて技術要素毎の知財戦略を決定する。知財戦略では、知財目的に基づいて技術要素毎に三方一選択（一種のオープン・クローズ戦略）を行う。知財戦術では技術要素に含まれる発明毎に知財戦略に基づいて三方一選択を行う。このような知財戦略カスケードダウンと段階的な三方一選択の組み合わせにより、事業がもたらす利益や企業価値が向上するように、発明に対して秘匿化、権利化、自由技術化の何れかを選択することになる。

目次

1. はじめに
2. 三方一選択
 - (1) 三方一選択の基本的な考え方
 - (2) 三方一選択の判断主体
 - (3) 三方一選択の経時変化
3. 知財戦略カスケードダウン
 - (1) 戦略カスケードダウン
 - (2) 知財戦略カスケードダウンの概要
 - (3) 知財戦略カスケードダウンにおける知財目的
 - (4) 知財戦略カスケードダウンにおける知財戦略
 - (5) 知財戦略カスケードダウンにおける知財戦術
 - (6) 他社の製品・特許を意識した知財戦術
4. 発明を秘匿化する場合の留意点
 - (1) 営業秘密について
 - (2) 秘匿化する発明の特定
 - (3) 発明に対する評価体制
5. まとめ

ら、まず特許出願を前提とした特許調査等を行い、特許出願を行うか否かを検討しているであろう。

しかしながら、知的財産は特許権等の権利化された発明のみならず、秘匿化（営業秘密化）された発明等の技術情報も含まれる。秘匿化された発明は特許出願のように公開されるものではないため、当該発明に係る技術を他者（他社）に知られる可能性が低く、また特許権のように存続期間という概念もない。このように、発明の秘匿化は、特許権等のように独占排他権ではないものの、自社の技術を守ることに對する利点が大きい。

そこで、本稿では知財戦略として発明の権利化と秘匿化とを同列に考える。なお、秘匿化する発明は、特許で言うところの進歩性が低い発明とする考え方もあるが、本稿でいう秘匿化する発明は、進歩性の低い発明だけではなく進歩性の高い発明も含む。もし、進歩性の低い発明のみを秘匿化するという固定観念を持ってしまうと、本稿でいうところの知財戦略は成り立たない。

さらに、権利化を伴わずに技術情報を積極的に公開することで他社による自社技術の使用を促すことが選択される場合もある。例えば、自社が行う事業の市場が小さいため、さらなる市場規模の拡大を期待して、自社開発の発明を取って自由技術化し、他社による当

1. はじめに

近年、知財戦略の重要性については広く認識されており⁽¹⁾、事業、技術開発、及び知財が各々連携し合う三位一体（図1）が一般的に知られている。

知財戦略を実践している企業の多くは、特許出願をその中心とし、発明者から発明届け出が提出された

該発明の使用を可能とすることで他社の参入を促すことも考えられる。また、オープンプラットフォームのように自社製品の使用を他社に促すために、ソースコード等を開示することも考えられる。このような権利化を伴わない積極的な技術情報（発明）の公開、いわゆる自由技術化も知財戦略といえよう。

このように、発明に対して特許出願等の「権利化」有りきではなく、「秘匿化」及び「自由技術化」も同列に扱いこれらの何れかを選択することは、知財戦略として取り得る“術”が増加することとなり、それにより知財戦略の幅は広くなり、知財戦略という概念も生じ得る。

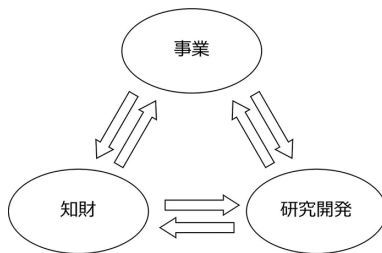


図1

2. 三方一選択

次に、発明に対して「秘匿化」、 「権利化」、 又は「自由技術化」の何れかを選択する、三方一選択について説明する。

(1) 三方一選択の基本的な考え方

発明に対する「秘匿化」、 「権利化」、 又は「自由技術化」の選択は何に基づいて、 又は何を拠り所として行われるべきであろうか。それは当該発明を使用する事業であると考えられる。図2は、本稿で提案する、事業に基づいて発明毎に「秘匿化」、 「権利化」、 又は「自由技術化」の何れかを選択する三方一選択を図案化したものである。ここでいう発明毎とは、具体的には研究開発部門から知財部門等に提出される発明届け出毎の発明を意味する。また、三方一選択は、当該事業がもたらす利益や企業価値を最大化することを基本的な目的（大目的）とする。

ここで、秘匿化は詳細を後述するように不正競争防止法でいうところの営業秘密に相当する。権利化は本稿では特許を想定するが、発明に応じて実用新案又は意匠が選択されてもよい。

自由技術化については考え方として2種類存在する。一つは、上述したように他社にも使用させるとい

う目的を有した積極的な情報公開であり、もう一つは、何ら対応をしないこと、すなわち放置である。放置の場合は、実質的に情報管理の対象としないため自由技術化と考える。なお、本稿では自由技術化を前者のような目的を有した積極的な情報公開として説明する。

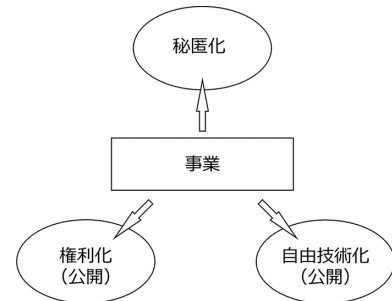


図2

(2) 三方一選択の判断主体

三方一選択の判断主体は知財部門と考えられる。この理由は、知財部門は言うまでもなく権利化についての専門家であり、秘匿化についても他の部門に比較して知見を有していると考えられるからである。なお、企業によっては、秘匿化する発明は研究開発部門で管理し、知財部門にはその情報を与えないとするところもある。しかしながら、そのような情報伝達では、知財部門において三方一選択ができない。このため、三方一選択を行う場合には、研究開発部門で創作された発明の全てが知財部門に報告される体制が必須とされる。

三方一選択を行う知財部門は、事業及び当該事業に使用される発明を理解すると共に、当該事業の先行きを予測（以下「事業予測」という。）し、事業の利益が最大化等するように、発明毎に三方一選択を行う。また発明毎の三方一選択は知財部門を構成する部員毎で同じ判断とするために、発明だけでなく、事業に関する情報及び事業予測も知財部門内で共有する必要がある。

一方で、知財部門の判断に異が唱えられる可能性もある。例えば、研究開発部門が特許出願をしたいと申し出たにもかかわらず、事業に基づく判断の結果、当該発明が秘匿化される場合もある。また、逆に研究開発部門が秘匿化したいと考える発明の特許出願したり、自由技術化する場合もある。そのような場合には意を唱える者に対して、納得させる説明が必要となる。さらには、特許出願をコストと考えるような一部の経営者からも、特許出願の必要性を問われる場合もある。

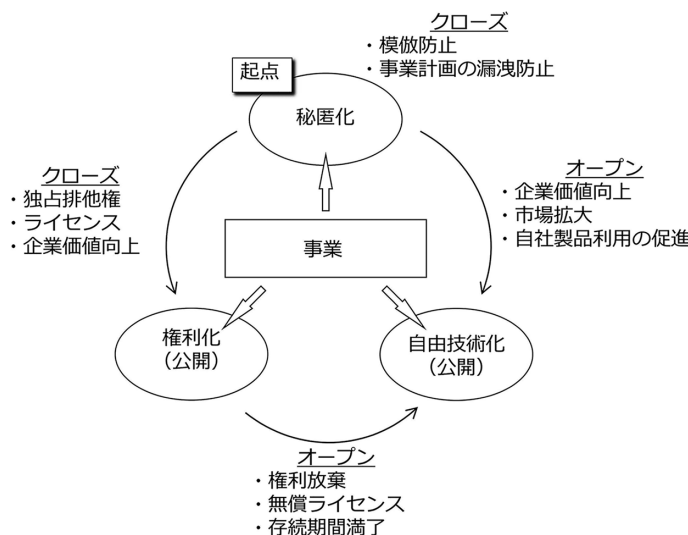


図 3

このような場合であっても、事業の利益を最大化又は企業価値を高めるといった目的に基づいて、三方一選択を行い当該選択に至ったとのように説明し易くなるであろう。換言すると、三方一選択では、事業に対する目的が明確でない選択、例えば単に発明届け出の提出がなされた、又は出願ノルマを達成するという理由の権利化（特許出願等）は存在しない。

(3) 三方一選択の経時変化

発明毎に三方一選択を一度行ったからといってそれで終わりではなく、事業予測を継続して行うことで、「秘匿化」から「権利化」、「秘匿化」から「自由技術化」、又は「権利化」から「自由技術化」への選択の検討が行われるべきである（図3）。すなわち、秘匿化した発明について必ずしも秘匿化を継続する必要はなく、事業の段階に合わせて特許化に移行したり、自由技術化に移行するという経時変化も常に検討すべきである。また、同様に特許化した技術を自由技術化へ移行することも検討すべきである。

例えば、発明の秘匿化又は権利化によって当該事業に係る市場を独占している一方で、市場そのものが拡大しないために利益が向上しない場合において、他社の参入障壁となり得る発明の権利化又は秘匿化がその原因となっている可能性もある。そのような場合に、権利化又は秘匿化されている発明を自由技術化することで、他社の参入障壁を排除して市場の拡大、ひいては当該事業の利益向上を図ることも考えられよう。この場合、事業に関連する発明の全てを自由技術化するのではなく、他社に比較して自社事業の強みとなる発明、換言すると自社に利益をもたらす発明については

自由技術化せず、その他の他社参入をし易くするとと思われる発明のみを自由技術化する等、自社事業の強みを正確に理解したうえで自由技術化を選択する。

一方で、市場規模は小さいものの、発明の権利化又は秘匿化によって市場を独占することで十分な利益が得られていると考える場合には、自由技術化によって自社のシェアが減少するというリスクを負うよりも、権利化又は秘匿化を継続するという選択もある。

すなわち、三方一選択の経時変化の考え方は、発明の権利化又は秘匿化後においてもそれで終わりとせず、当該発明に係る事業の動向を注視し、事業の動向に応じて経時変化の必要性の有無を判断することである。

ここで、三方一選択の経時変化は、「秘匿化」を起点として考えることができる。そもそも、権利化を選択する場合であっても、特許公開公報の発行等まで当該発明は秘匿化された状態であり、また自由技術化を行う場合であっても自由技術化する前段階では秘匿化された状態となっている。そして、経時変化において注意すべきことは、秘匿化した発明は一度公知化すると再び秘匿化することはできず、特許化した技術を権利放棄等により自由技術化した場合にも再び特許化することはできないということである。このように、経時変化には不可逆的な要素があることは注意しなければならない。

3. 知財戦略カスケードダウン

次に三方一選択を用いた知財戦略として提案する知財戦略カスケードダウンについて説明する。

(1) 戦略カスケードダウン

「はじめに」でも述べたように、発明に対する三方一選択を戦術として捉えることで、知財戦略をいわゆる戦略的要素と戦術的要素に分けることができる。

ここで、一般的な戦略・戦術論において、戦略は戦術の上位に位置する概念であり、戦術は戦略に基づいて決定される。具体的には、戦略は目的を達成するための資源配分の選択であり、戦術は戦略を実行するための具体的なプランと説明されたり⁽²⁾、戦闘部隊が有利な条件で戦場に挑めるように全体を構成する策略を戦略、戦場において戦闘に勝利する術のためのノウハウと指揮統率を戦術とも説明される⁽³⁾。そして、戦略は戦術の上位概念であるため、戦略が異なれば戦術も異なるものとなる。

図4は、企業における戦略カスケードダウン⁽⁴⁾の概念を示す図であり、上層の戦略・戦術が下層の目的となり、下層の目的に応じて下層の戦略・戦術が決定される。図4の例では、全社単位で目的・戦略・戦術が決定され、全社単位の戦術に基づいて部門単位の目的が決定され、部門単位の戦術に基づいて課単位の目的が決定され、課単位の戦術に基づいて従業員である個人単位の目的が決定され、最終的に個人単位の戦術が決定される。このように上位から下位へ段階的に目的・戦略・戦術が決定されることで、戦略が上位組織から下位組織、そして個人まで展開されるという概念が戦略カスケードダウンである。

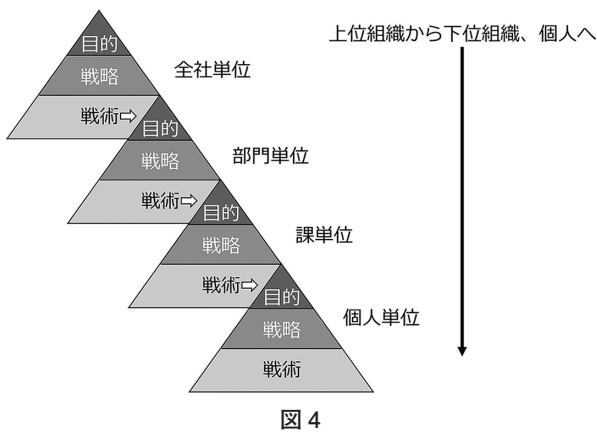


図4

(2) 知財戦略カスケードダウンの概要

戦略カスケードダウンを知財に応用したものが、図5に示す知財戦略カスケードダウンである。知財戦略カスケードダウンでは、知財の上位に事業及び研究開発が位置付けられる。そして、事業毎に目的（事業目的）、当該目的に基づく戦略（事業戦略）、当該戦略に

基づく戦術（事業戦術）が決定される。また、研究開発毎に目的（研究開発目的）、当該目的に基づく戦略（研究開発戦略）、当該戦略に基づく戦術（研究開発戦術）が決定され、研究開発戦術の成果物として発明が創作される。

この知財戦略カスケードダウンでは、事業と研究開発は相互にリンクしていると考える。その理由は、事業に基づいて研究開発が行われるだけでなく、研究開発によって創作された新たな技術（発明）に基づいて新たな事業が行われる場合もあるためである。

なお、他社の特許出願動向等が事業や研究開発に影響を与えることはあるため、知財戦略カスケードダウンは、知財が事業又は研究開発の下位にあるとしても、知財が事業又は研究開発に対して情報提供等を行うことで、事業や研究開発の内容に影響を与えることまでも否定するものではない。

そして、知財戦略カスケードダウンでは、知財目的が事業戦術に基づいて決定され、知財戦略が知財目的に基づいて決定される。知財戦術は知財戦略に基づいて、研究開発の成果物である発明毎に三方一選択を決定する。したがって、知財戦術である発明毎の三方一選択には事業の要素が含まれることとなる。

ここで、上記のように知財目的は事業戦術に基づいて決定されるものであり、研究開発に基づいて決定されるものではない。この理由は、知財は事業を成功に導くこと、すなわち事業の利益の最大化又は事業による企業価値の向上を大目的とするものであり、知財は研究開発の成果物である発明の権利化（又は秘匿化）を目的とするものではないためである。

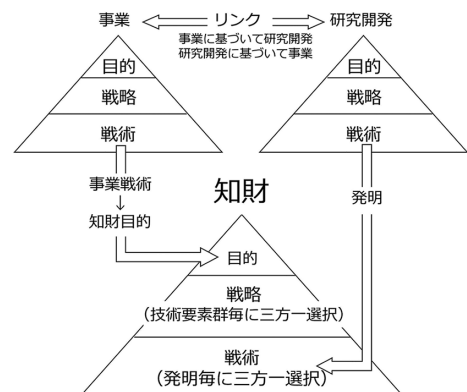


図5

(3) 知財戦略カスケードダウンにおける知財目的
知財目的は上述のように事業戦術に基づいて決定されるが、一つの事業において必ずしも事業戦術は一つ

ではなく、事業戦術は複数の戦術によって構成される場合もある。このため、知財目的を立案するためには、まず事業戦術がどのようなものであるかを見出し、さらに技術要素を含む事業戦術を見出す必要がある。技術要素を含んだ事業戦術が複数存在する場合には、事業戦術毎、換言すると技術要素毎に知財目的を立案することが考えられ、その後の知財戦略及び知財戦術も技術要素毎に立案することとなる。

ここで一例として、新たな自社製品の販売網を広げるといふ事業戦略に対して、EC（Electronic Commerce：電子商取引）サイトによる販売網の構築とこれに伴う新規なユーザインターフェースの提供を事業戦術とする場合を仮定する。

このような例において、知財目的を立案するために、まず事業戦術に含まれる技術要素の抽出を的確に行う。もし、ECによる販売網に関する広範な事業戦術、すなわちコンピュータシステムだけでなく、ユーザに対するサービスセンターの構築や、広告手法等までも知財目的に加味しようとする、ECによる販売網に関する技術要素を捉え難くなる。一方で、もしユーザインターフェースのみを技術要素として捉えれば、その他の技術要素、例えばECに関するサーバシステム等が抜け落ちる可能性がある。そこで、本例では、事業戦術における技術要素として新規なサーバシステムとユーザインターフェースとを抽出し、各々異なる知財目的を立案することが考えられる。

このように知財目的は、抽出した技術要素毎の事業戦術に基づいて立案されるが、その大目的は知財の上位となる事業による自社利益又は自社価値の向上であり、例えば特許出願そのものを目的化させることはない。

本例では、事業戦術として新規なサーバシステムが例えば強固なセキュリティシステムを実現するものである場合には、「強固なセキュリティシステムの実現」が知財目的となる。すなわち、強固なセキュリティシステムの実現により、ECサイトの利用者を惹きつけ、信頼性の高いサービス提供による自社事業の利益向上や企業価値の向上という大目的である。

また、事業戦術として新規なユーザインターフェースが利用者による商品購入の煩わしさを軽減させるものである場合には、「利用者による商品購入の煩わしさを軽減」が知財目的となる。

さらに、この新規なユーザインターフェースによってEC市場をより大きくするということが事業戦術に

含まれているとする。このような事業戦術は、新たなサービスが十分に普及促進していない場合には市場の拡大に有効と考えられる。そうであるならば、新規なユーザインターフェースという技術要素の知財目的は「利用者による商品購入の煩わしさを軽減」と「EC市場の拡大」となる。

（４） 知財戦略カスケードダウンにおける知財戦略

知財戦略は、上述のように技術要素毎の知財目的に基づいて立案される。すなわち、知財戦略は、事業の利益を最大化又は企業価値を高めるために、知財目的に基づいて決定される技術要素毎の方策である。具体的には知財戦略は、技術要素に対するオープン・クローズ戦略、換言すると技術要素に対する三方一選択ともいえよう。

上記例では、サーバシステムに関しては、強固なセキュリティシステムの実現という知財目的であり、技術要素がサーバシステムの構築やアルゴリズムの創作等であれば、自ら公知としない限り他社に知られる可能性は低い。このため、技術内容を公開しないほうが知財目的に合致すると判断したならば、知財戦略として秘匿化が選択される。

一方で、ユーザインターフェースは、画面デザイン等が主でありサービスの実施と共に公知となるため秘匿化が難しいと判断したならば、知財戦略として権利化又は自由技術化が選択されることになる。ここで、「EC市場の拡大」という知財目的を鑑み、新規なユーザインターフェースを他社にも使用させることでEC市場の拡大が促進されると判断した場合には自由技術化が選択される。一方で、自由技術化により自社の優位性が失われ、自社の利益の向上に寄与しない可能性が高いと考えるのであれば新規なユーザインターフェースに対しては権利化（特許出願等）が選択される。

ここで、事業戦術の段階で明確なオープン・クローズ戦略が決定されていれば、それに従い技術要素毎の知財戦略は立案されるが、ほとんどの場合では事業戦術の段階でオープン・クローズ戦略が行われることはないであろう。従って、多くの場合には知財部門が技術要素毎のオープン・クローズ戦略を知財戦略として立案することになると考えられる。

（５） 知財戦略カスケードダウンにおける知財戦術

図6は、事業、技術要素、及び発明の関係を示した

概念図である。図6に示す各技術要素は上述のように事業戦術に基づいて導き出されるものであり、各技術要素は複数の発明が含まれる場合が多いであろう。なお、技術要素に含まれる発明には、事業戦術の立案時に創作されたものだけでなく、事業戦術が立案された後であって、事業の開始後に創作されるものもある。

そして、知財戦略における三方一選択は技術要素毎のものであるため、技術要素に含まれる複数の発明全てに対して、知財戦略で決定した三方一選択が当てはまるとは限らない。このため、技術要素に含まれる発明に対して知財戦略を一律に適用することは適切でない可能性がある。そこで知財戦術では、知財戦略に基づいて技術要素に含まれる発明毎に三方一選択を行う。

例えば、知財戦略で技術要素Aを秘匿化すると決定したとしても、技術要素Aを使用した製品をリバースエンジニアリングすることで容易に知り得る技術（例えば発明a3）は営業秘密で言うところの非公知性を喪失することになるので、そもそも秘匿化に適さない⁶⁾。そこで、秘匿化に適さない発明a3は、知財戦術として例えば権利化を選択することになる。また、発明a3を他社にも使用させることで市場拡大が図れるのであれば、自由技術化するという知財戦術を選択する。

なお、知財戦略において技術要素に対して決定した三方一選択と、知財戦術において発明毎に決定した三方一選択とが大きく異なるような場合には、抽出した技術要素、知財目的、又は知財戦略が誤っている可能性がある。このような場合には、技術要素の抽出等を再度検討し直す必要がある。

以上説明したように知財戦略カスケードダウンにおける知財戦略・戦術は、事業戦術から導かれる技術要素毎の三方一選択と技術要素に含まれる発明毎の三方一選択との組み合わせであり、段階的な三方一選択といえよう。

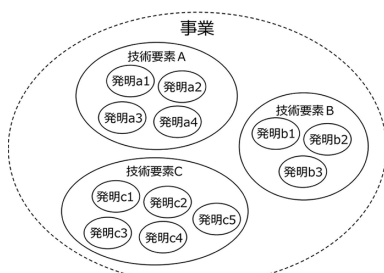


図6

(6) 他社の製品群・特許群を意識した知財戦術

上記では知財戦略・戦術として自社の事業に基づい

た三方一選択を説明した。しかしながら、特に特許出願等の権利化においては、自社の事業だけでなく他社の製品や特許出願動向を意識する必要がある。このため、図7に示すように、知財戦術において他社の製品や特許出願動向（以下「他社の事業」という。）を加味して発明毎に三方一選択を行うことも考えられる。

具体的には、他社とのクロスライセンス等を目的とする特許出願である。例えば、自社事業には使用しないものの他社が使用する可能性がある発明は、秘匿化せずに特許出願を行う。自社事業に基づく三方一選択では、他社の事業に対する意識が薄くなるため、クロスライセンスを可能とする特許出願が少なくなる可能性がある。このため、知財戦術において他社の事業も意識して発明毎に三方一選択を行うことが好ましい。

なお、図7では、他社の事業を知財戦術に加味する形態を示しているが、少なくとも知財目的に他社の事業を加味するべきではない。その理由は、自社の事業を立案する段階で実質的に他社の事業を加味している場合がほとんどであろうことから、知財目的の段階で他社の事業を加味すると2重に他社の事業を加味することとなり、知財目的から自社の事業の要素が薄れるためである。

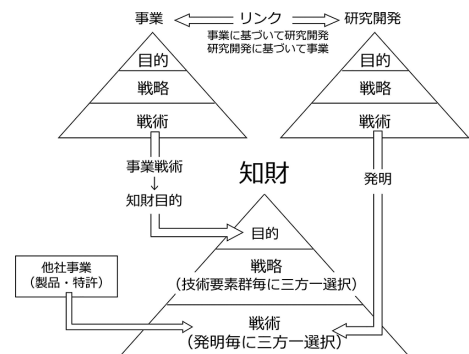


図7

4. 発明を秘匿化する場合の留意点

特許出願の留意点については広く知られており、それを本稿で述べるまでもない。一方で、発明を秘匿化する場合の留意点は未だ広く知られているとは言い難い。そこで、以下では発明の秘匿化に対する留意点について述べる。

(1) 営業秘密について

発明の秘匿化は、不正競争防止法でいうところの営業秘密と同義と考えるべきである。営業秘密は不競法2条1項6号で規定されており、秘密管理性、有用性、

及び非公知性の全てを満たした技術上又は営業上の情報である。

ここで、秘密管理性を満たしていないとして当該情報の営業秘密性が否定される裁判例が多々ある。経済産業省が発行する営業秘密管理指針⁽⁶⁾には、秘密管理性が満たされるためには「営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある。」とある。従業員等の認識可能性を確保するためには、例えば、紙媒体や電子媒体にマル秘の表示を行ったり、サーバへのアクセス制限、電子媒体のパスワード管理、紙媒体が保管されているキャビネットへの施錠管理等を行うことが挙げられる。取引先へ営業秘密を開示する場合には、秘密保持契約の締結により、秘密管理意思を開示先に認識させる必要がある。

また、有用性について営業秘密管理指針では「有用性」が認められるためには、その情報が客観的にみて、事業活動にとって有用であることが必要である。一方、企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する内容の情報は、「有用性」が認められない。」とされている。なお、営業秘密管理指針には「例えば、過去に失敗した研究データ（当該情報を利用して研究開発費用を節約できる）や、製品の欠陥情報（欠陥製品を検知するための精度の高いAI技術を利用したソフトウェアの開発には重要な情報）等のいわゆるネガティブ・インフォメーションにも有用性は認められる。」ともあり、一見して有用性は広い概念のものとも思われる。しかしながら、後述するように優れた効果が認められない場合には有用性（又は非公知性）が認められない可能性に留意すべきである。

非公知性について営業秘密管理指針では「非公知性」が認められるためには、一般的には知られておらず、又は容易に知ることができないことが必要である。」とされている。

（2） 秘匿化する発明の特定

上述のように営業秘密は秘密管理性、有用性、及び非公知性が満たされなければならないが、そもそも営業秘密とする情報が特定されなければこれらの三要件の判断にまで至らない⁽⁷⁾。このため、発明を秘匿化する場合には、その特定が重要となる。

ここで、発明を営業秘密とする場合には、当該発明

を特許請求の範囲と同様に特定することが提案されている⁽⁸⁾。また、特許庁オープンイノベーションポータルサイトにおいても秘密保持契約の締結時において営業秘密を定義する際に、弁理士に対して、特許請求の範囲を記載する要領で作成を依頼することが提案されている⁽⁹⁾。

このように秘匿化する発明を特定する場合には、特許請求の範囲と同じ態様で特定し、上位概念から下位概念へ段階的に表現することが好ましいと考えられる。なお、これに限らず、表形式や図面等、他の態様であっても当然よく、発明に応じて適切な態様で特定されるべきである。

さらに、秘匿化する発明を特定する場合にはその特定態様にかかわらず、当該発明の効果を意識する必要がある。具体的には、当該発明が従来技術よりも優れた作用効果を有する態様で発明を特定したり、当該効果を客観的に確認できるように特定するべきである。この理由は、営業秘密と主張される技術情報に対して、裁判所が公知の技術情報と比較して優れた効果を有しないと判断し、その有用性又は非公知性を認めなかった裁判例も複数存在するためであり⁽¹⁰⁾、このことは発明を秘匿化する場合に留意すべき事項である。

また、発明の非公知性についても留意すべきである。製品のリバースエンジニアリングによって容易に知り得る技術情報は非公知性を喪失しているとする裁判例も多数あるため⁽¹¹⁾、発明を秘匿化する場合には製品のリバースエンジニアリングによってどの程度発明（技術情報）を第三者が知り得るかを認識しなければならない。また、広告・宣伝目的で製品をホームページで紹介したり、カタログで紹介することは一般的であるが、その記述のなかで当該製品に使用する発明について触れられる場合もある。このような場合、当該発明は非公知性を喪失する可能性があり、秘匿化する場合には公知化の状態を認識しなければならない。このため、発明の三方一選択を行う場合には、製品の販売や宣伝広告等によって当該発明が非公知性を喪失する状態となるか否かを正確に認識しなければならない。

（3） 発明に対する評価体制

発明者に対する評価の一つとして特許出願の件数を用いている企業もあり、発明を特許出願するか否かの

判断を研究開発部門が担っている場合も多いであろう。一方で、これまで説明した知財戦略カスケードダウンでは、発明を特許出願するか否かの判断は知財部門を担うことになる。このため、研究開発部門で特許出願を希望したにもかかわらず、知財部門において秘匿化又は自由技術化が選択される場合もある。

このような場合、発明者に不満が生じないように、発明を秘匿化等しても特許出願と同様の評価を与える評価体制が必要となる。なお、特許法では第35条において発明者の権利保護が規定されている一方、不正競争防止法では特許法第35条と同様の規定はない。

しかしながら、知財高裁平成27年7月30日判決（事件番号：平成26年（ネ）第10126号）において裁判所は「使用者等は、職務発明について無償の法定通常実施権を有するから（特許法35条1項）、相当対価の算定の基礎となる使用者等が受けるべき利益の額は、特許権を受ける権利を承継したことにより、他者を排除し、使用者等のみが当該特許権に係る発明を実施できるという利益、すなわち、独占的利益の額である。この独占的利益は、法律上のものに限らず、事実上のものも含まれるから、発明が特許権として成立しておらず、営業秘密又はノウハウとして保持されている場合であっても、生じ得る。」（下線は筆者による）と判断しているように、事業者が発明を特許出願せずに営業秘密又はノウハウとしたときであっても、発明者に対して相当の利益を付与するべきと考えられる⁽¹²⁾。

以上のことから、三方一選択を実施するにあたり、発明を特許出願した場合だけでなく秘匿化した場合であっても同様の評価体制は必須であろう。また、三方一選択を発明者に不満を抱かせることなく行うためには、発明を自由技術化した場合であっても、特許出願や秘匿化した場合とで評価に差を設けるべきではない。

5. まとめ

本稿では、企業利益や企業価値を高めることを大目的として、知財戦略カスケードダウンと三方一選択の組み合わせを提案した。

ここで、三位一体は知財戦略にとって基本的な概念である。しかしながら、三位一体は上位概念過ぎ、どのようにして実践すればよいのか具体的に想定し難い。このため、三位一体の重要性を感じながらも、発明者からの発明届け出に基づいて漫然と特許出願を行っている企業（知財部門）も少なからずあると想定

される。そのような企業や知財部門にとって、本稿で提案した知財戦略カスケードダウンと三方一選択の考え方が一助になれば幸いである。

また、三位一体は事業部門と知財部門と技術開発部門とが相互に連携し合うものであり、これが理想形であることは否定しようがない。しかしながら、現実には企業体制の不備や企業体質等によりこのような連携が難しい企業も少なからず存在する。特に、企業規模が大きくなると各部門同士の連携が難しくなる傾向は強くなるであろう。これに対して知財戦略カスケードダウンは、上位である事業にしたがって下位である知財が独立して行動するものであり、必ずしも互いの連携は必要とせず、事業から知財への一方通行でよい。すなわち、事業部門と知財部門との連携が難しい場合であっても、知財部門が事業を理解して知財の視点から事業予測を行うことで、事業にとって最適な知財戦略・戦術を独自に実行することができる。

そして、三方一選択では、秘匿化、権利化、自由技術化の何れを選択する場合であっても、その目的が明確である。したがって、発明毎に三方一選択を行うことによって、漫然とした権利化業務が行われることはなくなり、その結果、無駄と思われる特許出願、換言するとノルマ達成のために自社開発技術を開示するだけの特許出願⁽¹³⁾も減ると期待される。すなわち、真に知的“財産”として価値のある特許出願が行われることになる。

さらに、特許出願を行う場合にはある程度の予算（特に特許事務所への支払い）を必要とするため、コロナ禍やリーマンショックのような大きな経済危機が生じた場合、予算削減により特許出願件数が大きく減少する。しかしながら、事業にしたがった目的を持った財産的価値のある特許出願を常日頃から行っていれば、予算削減を理由とする自社の特許出願の減少は目的のない行為であり、かつ自社の財産の減少に直結する。このため、経済危機が生じたとしても企業としては特許出願に要する予算を削減し難くなるであろう。

(参考文献)

- (1) 丸島 儀一, 知的財産戦略 技術で事業を強くするために, (2011), ダイヤモンド社, 久慈 直登, 経営戦略としての知財, (2019), 株式会社 CCC メディアハウス, 等のように知財戦略に関する文献が多数公表されている。
- (2) 森岡 毅, USJ を劇的に変えた, たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門, pp.110, (2016), 角川

書店

- (3) 久慈 直登, 経営戦略としての知財, pp.259, (2019), 株式会社 CCC メディアハウス
- (4) 上掲 (2), pp.115
- (5) 石本 貴幸, リバースエンジニアリングによる営業秘密の非公知性判断と自社製品の営業秘密管理の考察, 知財管理, Vol.68 No.12, p1670-p1680, (2018)
- (6) 経済産業省, 営業秘密管理指針 (最終改定:平成 31 年 1 月 23 日), <https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/h31ts.pdf>, 2021 年 1 月 10 日
- (7) 例えば, 大阪地裁令和 2 年 3 月 26 日判決 (事件番号:平成 30 年 (ワ) 6183 号・平 30 (ワ) 9966 号) 本判決文では裁判所の判断として「被告は, 営業秘密の内容として, 本件特許の特許公報記載のものを除くセルフイーの成分, 成分の含有割合及びそのバランスであると主張するものの, その具体的内容は明らかにしない。この程度の特定では, 当該情報の有用性その他「営業秘密」の要件の有無や, 当該情報と原告が取得等したとされる情報との同一性等を判断することは不可能又は著しく困難である。」とある。
- (8) 平成 27 年度不正競争防止法委員会委員長 北村 光司 第 2 小委員会第 2 グループ副委員長 盛田 昌宏 委員 西村 教光・岡田 全啓・神谷 十三和・家田 真吾, 技術情報を

営業秘密化して記録する場合の注意点—タイムスタンプを利用して営業秘密を保護する場合の注意点—, パテント Vol.70 No.3, pp.104, (2017)

- (9) 特許庁オープンイノベーションポータルサイト モデル契約書_秘密保持契約書 (新素材), pp.10, https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/document/index/himitsuhoji_chikujouari.pdf, 2021 年 1 月 10 日
- (10) 石本 貴幸, 技術情報が有する効果に基づく裁判所の営業秘密性判断, 知財管理, Vol.70 No.2, p159-p169, (2020) に挙げられている知財高裁平成 23 年 11 月 28 日判決 (事件番号:平成 23 年 (ネ) 第 10033 号), 大阪地裁平成 20 年 11 月 4 日判決 (事件番号:平成 19 年 (ワ) 第 11138 号) 等
- (11) 上掲 (5) に挙げられている知財高裁平成 23 年 7 月 21 日判決 (事件番号:平成 23 年 (ネ) 第 10023 号), 大阪地裁平成 24 年 12 月 6 日判決 (事件番号平成 23 年 (ワ) 第 2283 号) 等
- (12) 特許法第 35 条第 6 項の指針 (ガイドライン) 指針 (ガイドライン) に関する Q&A, pp.7, https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/faq.pdf, 2021 年 1 月 10 日
- (13) 渋谷 高弘・IPL 経営戦略研究会, IP ランドスケープ経営戦略, pp.20-26, (2019), 日本経済新聞出版社

(原稿受領 2021.1.12)