

◎特集

知財論談

臼井 清文

本稿では、知財の有識者にインタビューし、コンパクトに要点をまとめて掲載していきます。今回は、企業の知財戦略や模倣品対策等、知財コンサルタントとして活躍中の臼井清文氏に、「対等な契約」「費用をかけない知財活用術」等について伺いました。



臼井 清文 氏

うすい知財コンサルタント(株) 代表取締役社長

Profile

主な経歴

1971年：信州精器／エプソン（現・セイコーエプソン）に入社。知的財産の管理兼情報画像事業本部の開発設計管理部長後、本社知的財産本部・部長（企画担当）。

2005年：同社を退社。

同年：現・うすい知財コンサルタントを設立、知財戦略、模倣品対策等のコンサルタントや講演等で活動中。

主な公職

日本経団連・知的財産部会委員、産業構造審議会・知的財産政策部会・特許制度小委員会臨時委員、ビジネス機械・情報システム産業協会・模倣品対策小委員会委員長、国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）・企画委員会委員、同フォーラム官民合同ミッション参加

〒399-0705

長野県塩尻市広丘堅石59-7

TEL 0263-54-1076

E-mail: k-sunny@nifty.com

http://homepage3.nifty.com/usui-ip/

中小企業の衰退——技術流出

——現在、中小企業が抱える問題について、知財コンサルタントという立場からどのようにお考えですか？

大きな社会問題の一つとして、技術流出の問題が挙げられます。現在、技術やノウハウの流出という、対諸外国との問題と思われがちです。

もちろん、模倣品対策も重要であることに間違いありませんが、実は国内にもさまざまな課題が山積しているのです。

今回、「知財論談」のインタビューを受けるにあたって、あえて中小企業を対象とさせていただき、ポイントを絞って

お話ししたいと思います。なかには極論と思われる表現もあるかもしれませんが、大企業、中堅企業の方々も参考にさせていただける部分があれば大いに参考にしてください。

——技術流出の具体的事例とは？

取引先への技術流出を指しています。

例えば、大企業から精密部品の発注があり、中小企業は精巧な金型を製作して部品を納品していた。しばらくすると、その注文が突然途絶える。その中小企業は契約時に金型図面も提示していたため、大企業は自社設備または外注先で大量生産していた……。中小企業は受注生産する弱い立場ですから、事実上の泣き寝入りです。

実は以前からこうした問題は起きていたのですが、これは大企業だけの責任ではありません。中小企業においてもアイデアや図面等の権利をガードして、主張すべきところを主張してこなかったという責任があると考えています。

発注側と受注側が互いの立場を理解することが双方の利益につながっていくと思うのです。いずれにせよ、中小企業の衰退は、日本の技術力全体の衰退につながる大問題です。

——企業格差の問題は、契約で解消できるのでしょうか？

契約は対等に

大企業と中小企業の契約では、大企業のほうが強いのは当たり前です。ですから、大企業はあえて対等な契約を締結すべきです。なぜなら「この企業は弱い者いじめをしている」ということがメディア等で取り上げられたら、企業は大きなダメージを受けるからです。傷ついたイメージを払拭するには相当の時間や労力がかかることはいうまでもありません。契約が対等でなければ、コンプライアンスの問題も生じてくるのです。

さらに、公正取引委員会が勧告を出す可能性もあります。契約も実態も対等でなかったとしたら、もう逃れようがないのです。

——対等な契約交渉として、何か具体的な事例でご説明いただけますか。

私がエプソンに在籍していた時ですが、IBMとプリンタのOEM^{*1}契約を担当したことがあります。その際、契約の本文に変更を求めるのではなく、アタッチとして条文の後ろに当方の要望を付記することを認めてもらい、先方の体面を保ちながら、ほぼ対等に近い内容の契約を締結することができました。契約書の条文を変更するのは困難だと思いますが、そこで交渉を諦めてはいけません。

ちなみに欧米企業というのは、理由が通れば対等に契約してくれますし、交渉相手の肩書は関係ありません。当時、私は係長でしたが、その案件の責任者とし

て、また、対等な交渉相手として認めてくれました。これは日本の企業も見習うべきではないでしょうか？

——IBMとの契約では、正当な主張をされた以外にも、何か理由が存在したのではないのでしょうか？

確かにそれは否定できません。契約後に聞いたところによると、エプソンのプリンタは、他社よりも圧倒的に薄型・コンパクトで、IBMのシステムにマッチングしていたとのことでした。

しかし、それがすべてともいえません。やはり、エプソンの権利について、相手の気持ちを損なわないように配慮しながら（笑）、正當に粘り強く交渉した結果だと思っています。

——契約に関連してほかに重要なことはありますか？

例えば秘密保持契約において、一般的には甲の秘密情報はたくさん記載があり、乙はそれを守りなさいという書式が多いのが現状ですが^{*2}、乙の営業秘密^{*3}についても記載すべきだと思います。

なお、日本金型工業会^{*4}では、技術流出問題に対して積極的にアプローチしています。同会の図面は、契約当事者間の営業秘密として第三者に漏洩しないようスタンプが押されているのです^{*5}。

今後は日本金型工業会の取り組みを見習って営業秘密の重要性を再認識し、図面や仕様書等には©マークを表示して、あえて著作権があることを自ら主張していくことが重要だと思います。

※1) OEM

Original Equipment Manufacturer。相手先ブランドで販売される製品を製造すること。OEMで製品の供給を受けたメーカーは、自社ブランドとしてその製品を販売する。製造委託を受けたメーカーは、相手先のブランド力と販売力を利用して生産量を向上させることが可能となる。

※2) 経済産業省が2006年に出したひな型でも甲乙の秘密情報の特定はしているが、乙の営業秘密についての規定はない。詳細については経済産業省HP「知的財産、企業秘密保持への指針 改訂版」を参照。

<http://www.cluster.gr.jp/himitsusanko.pdf>

※3) 営業秘密

「営業秘密」とは、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をいう。

※4) 日本金型工業会

金型製造業者を中心とする社団法人。プレス用金型、プラスチック用金型、ダイカスト用金型、鑄造用金型、鍛造用金型、ゴム用金型、ガラス用金型等に関する各種の事業を行うことにより、金型工業および関連産業の健全な発展を図り、わが国経済の繁栄と国民生活の向上に寄与することを目的としている。

〒113-0034

東京都文京区湯島2-33-12

金型年會館1階

TEL 03-5816-5911(代)

※詳細については以下のHP参照。

<http://www.jdma.net/>

※5) 日本金型工業会の「マル秘マーク印」。同会の会員は金型図面流出防止に利用することができる。





※6) 知的財産マークの一例（臼井氏推奨）。

本〇〇は、当社の知的財産が含まれており、無断の使用・利用は禁止します。さらに、営業秘密としての管理をお願いします。

※7) 事業者が保有する営業秘密の一層の保護を図るため、営業秘密の刑事的保護について、その対象範囲の拡大等の措置を講じる。

主な改正の内容

●営業秘密侵害罪の目的要件の変更
営業秘密侵害罪における「不正の競争の目的」を改め、不正の利益を得たり、保有者に損害を加えたりする目的をもってなされる行為を処罰の対象に含める。

●営業秘密の領得自体への刑事罰の導入

営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密を領得する行為を新たに刑事罰の対象とし、処罰の間隙をなくす。

※詳細については以下の経済産業省HPを参照。

<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/kaiseigaiyo.pdf>

さらに、営業秘密等の知的財産を含んだ内容であること、無断利用の禁止等を加えて表示することもお勧めします^{※6}。

それから、加工図面や成型図面の所有権について、例えば絵画を購入した場合、所有権は移転しても著作権は移転しません。図面の場合も同様です。つまり、その図面をコピーして利用するような場合、別途契約が必要になります。著作権表示をした図面をコピーすれば、それは「故意か悪意」ということになります。その表示がなければ、「過失」で済んでしまう可能性があるのです。

これによって、訴訟内容は相当異なってきます。不正競争防止法（以下、不競法）の場合、著作権も同様ですが、アクセスしたということが重要です。

著作権や営業秘密の表示がされていれば、偶然似たものができたと言い訳することが極めて困難になります。営業秘密としてきちんと管理することにより、不競法が強力な武器となるのです。不競法は2009年4月の改正で（2010年施行）罰則が強化され、今後ますます意味合いが重くなっていくでしょう^{※7}。

——中小企業における営業秘密の管理で、何か留意点はありますか？

非公開が前提であり、それを自己管理しなければならない点が挙げられます。

逆に、きちんと管理することで技術流出の防止につながり、うまくすればロイヤルティーが生じる可能性もあります。取引先に拒否されたら独占すればいい。

無視されたら、秘密保持契約違反や不競法違反となります。大企業における特許権侵害は、イメージダウンにはなるものの、あくまで権利範囲での争いです。

一方、営業秘密の無断使用によって大企業が受けるダメージは、特許権侵害よりもはるかに大きいのです。

そうはいつても、実際には自社のホームページ等で秘密情報を公開してしまう中小企業もあるようです。これでは不競法の対象にはなりません。自社技術を誇示したいという気持ちは分かりますが、自ら公開すればパブリックドメインになってしまいます。

逆に、組織が大きい企業ほど営業秘密の管理は難しいといわれています。この点では中小企業のほうが有利なのですから、積極的に営業秘密を利用すべきともいえますね。

お金をかけずに秘密を保持するという意味では、公証人役場の確定日付も良い方法です。わずか700円のハンコで法的な確定日付が保証されるのですから。

これらの取り組みは、発注側への牽制であると同時に受注側の意識変革も要します。わが国の中小企業は世界に類のない高いレベルのモノづくりを実現しています。こういった企業をないがしろにすることは、産業の発展を阻害することと同義です。社会全体として、意識を変えていく必要があると考えています。

——「費用をかけない知財活用術」について詳しくお伺いしたいのですが……。

中小企業は実用新案を活用せよ

まず、他社と差別化できる価値を見だし、次にその価値を守るために見合った法体系は何かという選択をすることが必要です。と同時に、なるべくお金をかけずに知的財産を守る方法を模索することが中小企業にとって重要です。

中小企業が頑張っただけで外国出願をしても、年金の支払いができずに途中で放棄するケースも少なくないでしょう。そして、1件の特許を外国出願することに何の意義があるのでしょうか。

また、中小企業が基本発明を権利化したとしても、大企業にその周辺を押さえられ、事実上使えなくなるケースもあります。そもそも、大企業にとって特許侵害訴訟はそれほど怖くありません。1件の特許を無効にしたり、回避するのはたやすいと考えているのです。大企業同士の特許の戦いはポートフォリオ戦略です。相手の弱いところを突き、強いところも穴を探して突いていく……。しかし、中小企業の戦いは全く異なります。

中小企業は割り切って、お金をかけずに保護する政策を採るべきであり、特許に固執する必要はないのです。

——もう少し具体的にお願いします。

中小企業の戦略として、外から見えるところは最低限、権利を取れるものは取っておく、そして、見えないところについてはあえて特許出願する必要はないということです。例えば、目に見えない

方法特許を取ったところで、中国の工場でその方法が使用されているかどうかは確認のしようがない。これは営業秘密として管理すべきです。

また、部品でも何でも、外から見えるものはノウハウになりませんから実用新案や意匠で権利化すればよく、あえて特許を選択する必要はないと思います。

——中小企業が大企業と共同で特許出願するケースがありますよね？

中小企業の場合、大企業に譲渡してしまうのも一つの方法です。共同で出願する場合、中小企業にあまりメリットはありません。維持するだけでも費用がかかります。共同で特許権を持っていても、ライセンスには両者の許諾が必要であり、中小企業単独では許諾できません。

ですから、中小企業は無償で特許権を譲渡して、大企業から無償で通常実施権をいただく。「無償」が交渉をスムーズに進めるキーワードです。

——共通部品になるような発明の場合、将来性を見越して共有にすべきでは？

いや、通常実施権があれば問題ないでしょう。中小企業は必ずしも権利を持っている必要はないと思います。

そして、中小企業が単独で出願するような場合は、実用新案を活用すべきというのが私の持論です。中小企業の場合、そんなに広い権利範囲は必要ないでしょう。権利存続期間は10年もあれば十分です。原理的な発明でなければ、実用新案でいいのです。

※8) 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決（第37条第1項第6号に掲げる理由によるものを除く。）が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方と与えた損害を賠償する責めに任ずる（実用新案法第29条の3）。

実用新案をお勧めするのは、理由があります。もちろん、特許よりも費用が安いことが挙げられますが、実用新案法を現行法に改正するとき、産業構造審議会の実用新案制度ワーキンググループで、私は経団連を代表する委員だったことも理由の一つです（笑）。

そして、中小企業にとっては権利になっていることが重要です。「特許出願中」では意味がありません。その後の審査で権利化される保証はないからです。

そしてこれは私の体験談。以前、ドイツ企業との訴訟で、最終的に有効だったのは特許ではなく、実用新案でした。

特許がたくさんあっても、有効なものが意外と少ないという経験は大企業の方でもあると思います。さらに、「これは実用でもよかったかな？」という特許が、いざというときに非常に有効だったりするのです。なぜだと思いますか？

——特許は構造が複雑で侵害の立証が困難だからでしょうか？

そうです。逆に実用新案は構造がシンプルですから、模倣品等のデッドコピーやそのものズバリだった場合、相手は回避のしようがないのです。さらに、判事も技術をすべて理解しているわけではありませんので、訴訟では実用新案のほうが有効なケースもあるということです。

——外形的なものだと、著作権か不正競争か、実用新案でいくか、どう使い分ければいいのでしょうか？

外見上、ドンピシャだった場合、実用新案できちんと押さえるべきです。実用新案で権利化していれば、日本の税関で止めることもできますから。

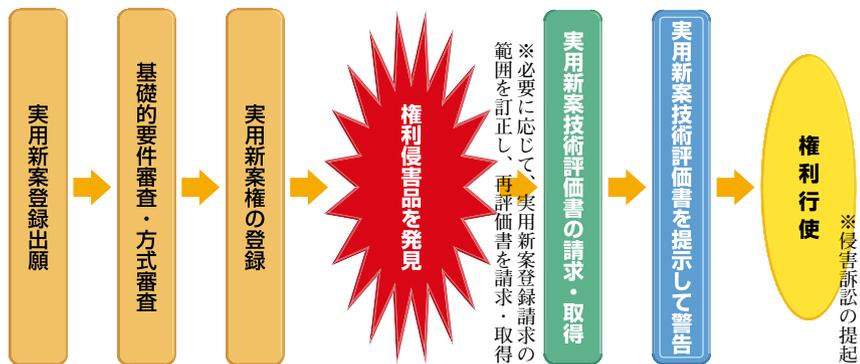
特許の場合、ポートフォリオで権利行使しなければいけませんが、類似品を押さえたい場合には、実用新案は非常に有効な権利となります。

もし、デッドコピーのような侵害品が出たら、クレームを減縮してそれに照準を合わせ、技術評価請求書を請求して権利行使するのです。

ただし、権利行使した実用新案の権利が無効となった場合、逆に損害賠償責任が生じますので注意が必要です^{※8}。

そういった意味からも、中小企業は攻撃するためではなく、守るための知財でいいと思います。そもそも知財とはプロフィットセンターではありません。知財は事業を守るためのものであり、知財で儲けようとする必要はないのです。

【実用新案権の取得、権利行使までのフロー】



注) 実用新案権の権利行使にあたっては、特許庁が作成する実用新案技術評価書が必要。実用新案権に基づき侵害訴訟提起など権利を行使する場合、特許庁が作成する実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者等に権利を行使できない。
 ※特許庁HP『改正実用新案制度の概要』から作成
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_tokkyo/chizai04.htm

知財は事業を守るために

知財で儲けることが主目的になると、事業と知財が乖離してしまいます。さまざまな知財戦略があるとは思いますが、「知財は事業を守るため」という本質を見失ってははいけません。

知財の本質的役割は、企業の価値を高め、それを保持することでもあります。そして、これにはマーケティングやブランド戦略も絡んでいきます。

商標でいえば中小企業の場合、特徴的なロゴを作成して製品に使用することが普通に行われているにもかかわらず、そのロゴを商標登録していないというケースが多いのも事実です。

中小企業が大企業と対峙していくには、創出した価値を保持することが重要であり、そのためにもロゴを権利化することは有効な手段となり得るのです。

——商標は標準文字で出願するケースが増えていると思いますが……。

それは大企業の場合でしょう。使うかどうか分からない商標も出願するために標準文字を使わざるを得ないのです。

中小企業は商標の件数もそれほど多くない、しかも、ロゴのほうが権利化しやすく、キャッチ・コピーとしても有効です。中小企業は見た目のインパクトが重要なのです。

企業の価値、そこには何らかの知財があるはず。権利化できるものは権利化し、また、営業秘密として管理する等、

どの法体系がベストなのかということを検討してください。

単純に商品の値段を安くすればいいと考えるのではなく、価値というものを認識したうえで、ユーザーにもそこをアピールしていくべきです。

現在、生き残っている中小企業は何かしらの強みを持っているはず。その強みを知財で守れたら最高ですよ。

経済不況の昨今ですが、こういう時にこそ、自社の価値を見いだしてほしいのです。なぜなら景気が回復してきたとき、企業が成長するための大きな糧となるはずだからです。

——自社の価値に見合った法体系を選択するというのが、中小企業には困難な気もしますが……。

いや、少なくとも自社の強みと弱みをしっかりと自前で認識することは絶対に必要です。そうすることで、課題もみえてくるでしょう。課題が分かれば対策を講じることもできるわけです。

知財セミナー同様、まして誌面で個別具体的な事例を挙げることは困難です。とにかく、まずは自社で検討いただくこと、さらに自社で実施可能な著作権表示、営業秘密の管理等を行うことに意義があると考えてください。

それでもどうしてもならない場合には、私のような立場の人間をうまくご利用ください（笑）。

（『発明』編集部）

