

Risk Management of Intellectual Property

Naoki KYOMOTO, Tokimori TOMITA

Abstract

With the movement of optimizing the value of intellectual property, risks (intellectual property risks) which are caused due to intellectual property as seen in the patent infringement litigations claiming a huge amount of money are increasing greatly. Minimizing such intellectual property risks is extremely important to the stability of corporate management. Particularly, for the entry into business, the following measures are indispensable :

- (1) Technology trend survey and introduction of some actions for avoiding the risk that will infringe a patent of a third party in the entry into business ;
- (2) Monitoring an infringement of its own patent by a third party and introduction of some actions for excluding the infringement ; and
- (3) Taking appropriate actions for a patent infringement, etc.

Key words : intellectual property, risk management, infringement, litigation

¹ Department of Industrial Engineering and Management Tokyo Institute of Technology

² Fujitsu Limited Intellectual Property Group IP Planning Office

Received : June 23, 2004

Accepted : August 3, 2004

知的財産リスクのマネジメント

京本直樹¹、富田祝守²

知的財産の価値を最適化する動きが高まる中、高額な特許侵害訴訟が提起される等の知的財産により生じるリスク（知的財産リスク）が益々大きくなってきている。このような知的財産リスクを最小限にすることは企業経営の安定性にとって極めて重要であり、特に事業参入に際しては、下記の対策が必要不可欠である。

- (1) 事業参入に伴う他社特許侵害リスク回避のための技術動向調査および施策実施
- (2) 自社特許の他社侵害監視と侵害排除の対策実施
- (3) 特許侵害訴訟等への対応

キーワード：知的財産、リスクマネジメント、侵害、訴訟

知的財産の価値を最適化する動きが高まる中、高額な特許侵害訴訟が提起されるなど知的財産により生じるリスク（知的財産リスク）が益々大きくなってきている。このような知的財産リスクを最小限にすることは企業経営の安定性にとって極めて重要であり、このための種々の対応策の導入が強く望まれる。

1. 企業活動におけるリスク

企業活動に伴い起こりうるリスク全般としては、下記に列挙するリスクが想定できる。

- 1) 各種法律の遵守（コンプライアンス）に関し生じるリスク
- 2) 社会的責任（CSR）に関し生じるリスク
- 3) 環境問題から生じるリスク
- 4) 雇用差別、セクハラにより生じるリスク
- 5) 製造物責任（PL）に関し生じるリスク
- 6) 知的財産リスク

例示したように、企業を取り巻くリスクには様々なものがある。法律を犯せば企業の信頼はたちまち失墜する。また、最近では企業の社会的責任（CSR）が強く求められている。換言すれば、社会的な公正性や環境への配慮が必要不可欠であ

る。米国でのエンロン社の破綻に伴う不正事件、日本での雪印食品の起こした牛肉偽装事件（事件後、雪印食品は解散に追い込まれた）、最近の三菱ふそうバス・トラックによるリコール隠し事件等企業の不祥事に対して社会的責任が強く求められている。このような社会的責任追及の高まりとともに、人権、雇用、企業統治、情報開示等についてのCSRも注目されている。

一方、企業における企業価値の最適化に向けた知的資産の活用強化の取組みが活発になるにつれて、特許侵害リスクおよびこれに伴う訴訟リスクも高まっている。

2. 企業活動における知的財産リスク

以下では、これらのリスクの中で知的財産リスクにつき企業の事例を取り入れながら説明する。

2.1 知的財産リスクの拡大：

図1から分かるように、特許訴訟件数は年々増加しており、2000年（約180件）では、1993年の約80件と比較し倍近い訴訟件数となっており、知的財産リスクが急増している（図1）。

このように、研究開発の成果である製品の開発に伴い生じる知的財産リスクは年々高まっている。このため、研究開発戦略と知的財産戦略との連携を強化し実行する企業が増加している。この製品開発にあたっては、特許権や著作権等の知的

¹東京工業大学 経営工学専攻

²富士通株式会社 法務・知的財産権本部知的財産戦略室
受付：2004年6月23日
受理：2004年8月3日

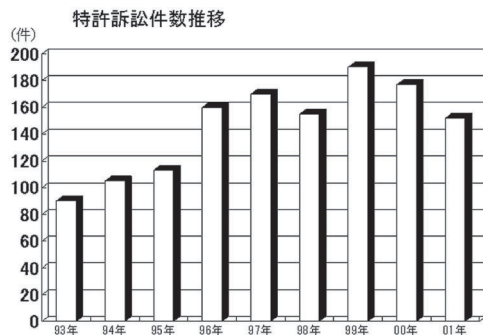


図 1

財産権を取得し、活用するとともに知的財産リスクを除くための戦略的なマネジメントを行うことが極めて重要である（京本，2003）。

2.2 製品開発に伴い生じる知的財産リスクの例示

- 1) 事業参入に伴う他社特許侵害リスク〔以下、「ア」とする〕
- 2) 自社特許の他社侵害リスク〔以下、「イ」とする〕
- 3) 著作権侵害リスク〔以下、「ウ」とする〕
- 4) 営業秘密と技術流出リスク〔以下、「エ」とする〕
- 5) 知的財産情報開示に伴うリスク〔以下、「オ」とする〕

等が挙げられる。

特に、「ア」の侵害リスクに関し、これまでレメルソン氏やハイヤット氏の米国の個人発明家により非常に高額な損害賠償が要求された例（図 2 参照）がある。このような賠償金の支払いによる解決が可能な場合（すなわち、ライセンスの許諾を受けられる場合）ならまだしも、権利者が特許ライセンスの許諾を受けたいと考える企業の重要技術（製品）に関しライセンスを許諾しないという方針（排他戦略）を採る企業である場合は、ライセンスの許諾を希望する企業の製品の製造・販売が不可能になることがある。また、権利者と契約条件等で合意ができない場合は、訴訟による解決を余儀なくされることもしばしば起こりうる。

ここで、高損害賠償額が請求された主要な特許訴訟事例を図 2 で示す（図 2）。

「イ」のリスク、すなわち、自社が保有する特許を他社が無断で実施し、ビジネスを展開するようなことがあると、当然自社ビジネスの展開に支

ジャイロ스코ープ （リットン：ハネウエル）	1 3 2 0 億円
半導体 I C （T I：各社）	6 0 0 億円
自動焦点カメラ （ハネウエル：ミノルタ、キヤノン他）	4 0 0 億円
画像処理装置 （レメルソン：各社）	5 0 0 億円
マイクロプロセッサ （ハイヤット：各社）	1 1 0 億円

図 2

障が生じる。このため、他社侵害の排除も必要になってくる。

これらリスク「ア」、「イ」に対しては下記のような対策が必要不可欠である。

- ①事業参入リスクに伴う他社特許侵害回避のための技術動向調査等の実施と対策実施
- ②自社特許の他社侵害状況監視と侵害排除のための対策実施
- ③特許侵害訴訟等への対応

3. 上記「ア」および「イ」のリスクと対策

3.1 事業参入リスクに伴う他社特許侵害回避のための技術動向調査等の重要性

新規事業に参入する場合、企業の投資リスクを最小にするためには、事業参入前の技術動向調査および製品開発の早い段階で行うクリアランス調査が必要不可欠である。

図 3 に示すように、企画段階における技術動向調査は非常に重要である。競合他社がどのような技術を先行開発し、どの技術分野に注力しているのか、また、その分野で特許出願をしているのか、特許権を取得しているのか、特許取得をしている場合、権利の強さや及ぶ範囲はどうか等について、十分な調査が必要である。このような調査を怠ったり、軽視したり、時期を失すると後で取り返しのつかないことになる（図 3）。

また、研究開発企画に当たって事業戦略を立案する際に、技術の流れや業界動向、他社参入状況を調査し、他社特許の存在等を確認する必要がある。具体的には、特許情報検索を行い、パテントマップを作成、検討することが有効である。この調査結果は、リスク回避の他、重複研究や研究開発効率向上にも有効である。

パテントマップの一例として、ロボットの二足

歩行技術についての技術の変遷図（図4）を示す。技術の変遷図は、新製品開発に先立って製品仕様が決まっていない段階で、特定技術の特許出願傾向を把握するのに適している。対象技術分野において強い企業がどこなのか、今まで比較的研究されていない技術分野がどこなのか等を把握することができる。従って、企業が事業参入する際に、事業に見合う利益を生み出せるのか等の事業戦略決定のためにも利用できる。当然ながら、ライセンスを受けられる技術は許諾を受けることで重複

研究の無駄をなくし効率的な研究開発を行うことができる（図4）。

相関図も有効である。技術用語や関連するキーワードから相互の関連度合いをビジュアルに確認することができる。最近では特許公報や論文から自動的に作画する概念検索ソフトも出現している。図5は、相関図の一例であり、＜ロボット＞というキーワードを中心に、特許公報に出現する技術用語の相関を表したものである（図5）。

研究開発の企画段階でブレン・ストーミング等でアイデアを集中的に抽出し特許出願したり、考えられる商標を他社に先駆けて出願することも結果的にリスク回避につながる。すなわち、これらの権利化を行い、競合企業からの特許権の行使に対抗的に使用したり、それら企業とのクロスライセンス等に活用し、事業の安定維持を行うことができる。

また、設計段階におけるデザイン・レビュー時にも考えられるアイデアを網羅的に出願すること

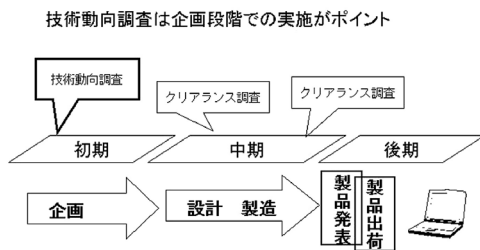


図 3

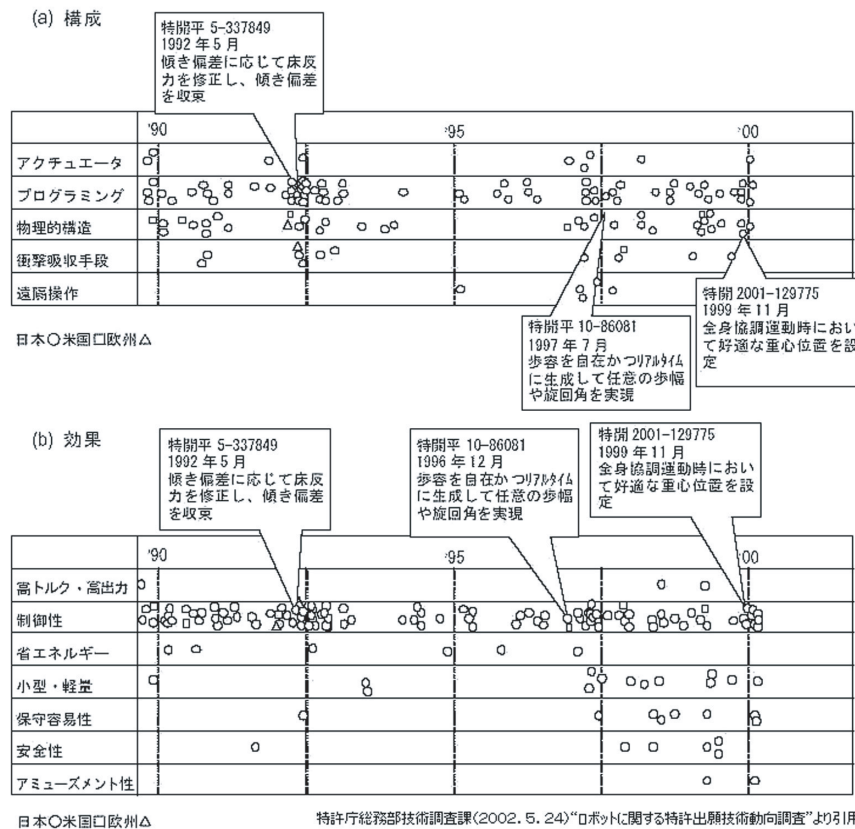


図 4

る他社特許がないか調査する「クリアランス調査」は、他社特許を侵害しない製品を顧客に提供するために、非常に重要である。特に、製品の開発段階でのクリアランス調査の実行は単純ではないので、図の初期、中期における「仕様などの検討の前後」と「設計のレビュー前」に特許情報を把握することが重要である。設計のレビューや出荷判定会議、またはシステム設計レビュー等の段階には他社特許をクリアしておくことが必須である。

米国市場での事業参入の場合は特に注意が必要である。プロパテント政策を採る米国では、損害賠償額が高額化していることに加え、裁判におけるエンタイヤ・マーケット・バリュー・ルール（すなわち、部品の特許であっても損害賠償の算定の根拠として製品全体の価格を基準として認める理論）に基づく逸失利益算定や被告の故意侵害認定による懲罰的な三倍賠償制度等の適用により、より高額な損害賠償額の支払いを余儀なくされる可能性がある。特に、訴訟相手が企業でなく個人発明家や特許管理会社である場合は、自社特許による対抗的な措置が効かないため、対応が難しく、訴訟が長期化すれば多額の弁護士費用が発生するというさらなる厳しい面もある。

以上は電子・通信産業における事業参入におけるリスクマネジメントについて説明したが、化学・製薬等の素材系産業についても触れておく。

化学・製薬等の素材系産業においては、電子・通信産業と異なり、独自技術による事業形態をと採る企業が多く見られる。このため、競合する他社を完全に排除して競合する製品のない事業や、同一製品を競合他社が製造していても、異なる製造技術による事業を行い、技術的に各社が棲み分けをしていることが多い。この場合、唯一の物質または製法特許の存在により事業化を断念することも、既存事業から撤退することもあり得る。また、このような素材系産業においては、一つの研究開発テーマに巨額の研究開発費を投入している。2002年2月4日付化学工業日報によれば、一つの新薬の開発に必要な費用の平均は8億200万ドルである。開発期間も10年近い場合も（医薬品なら特許期間の切れるころに製品化という例もある）。さらに、開発中に目標とする性能を発現する製品が得られるとは限らず、実施態様に移り変わっていくことがあるため、開発当初から綿

密な他社特許調査をすることが困難な事業もある。そこで、開発の諸段階で、他社特許を何度もチェックすることが必要となる。また、事業化後も、他社の改良特許出現の脅威にさらされており、事業継続中は日常的に他社特許に関する特許公報の監視とチェックが必須である。

3.2 特許調査手段

以前は特許公報や抄録の手めくりによる調査が一般的であったが、最近では各種特許情報データベースを検索して該当する特許文献を絞ってから、特許の全文を詳細にチェックする方法が一般的である。以下に代表的な調査手段につき概説する。

3.2.1 企業内データベース

企業内に特許調査用データベースを用意して、技術者が自由に利用できるようなものである。企業独自のデータや検索ツールが利用でき、効率的な調査ができる。

3.2.2 各国特許庁のインターネット特許情報サービス

各国の特許庁が、ホームページで提供している無償の特許情報検索サービスである。すなわち、世界の主要国・機関のインターネットによる特許情報の公開ホームページを介した調査が可能である。以下に概略を述べる。

1) 日本：「特許庁 特許電子図書館」IPDL (Industrial Property Digital Library)

URL : <http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl>

IPDLでは、明治からの特許情報の検索が行える。具体的には、次のような情報が取り出せる。

①特実公報データベース：1885年以降の特許・実用新案公報の番号での照会／公報表示

②公報テキスト検索：1993年以降の特許・実用新案公報および公開特許公報の書誌、要約、クレーム検索／公報表示

③公開特許公報フロントページ検索：1993年以降の公開特許公報フロントページの検索／公報表示と審査情報出力

④PAJ (Patent Abstracts of Japan) 検索：1976年以降の公開特許公報の英文抄録検索

⑤FI (File Index)、F (File Forming Term) ターム検索：1885年以降の特許・実用新案公報のFI,Fターム分類検索／公報表示

⑥IPC (国際特許分類) 検索：1885年以降の特

許・実用新案公報のIPC分類検索／公報表示

⑦外国公報データベース：米、欧、WIPO（世界知的所有権機関）、英、独、仏、スイス特許の番号照会／公報表示

⑧パテントマップガイダンス：IPC分類表、FI分類表、Fタームリストと解説等のガイダンス

以上の他に、意匠検索、商標検索、審判検索、経過情報検索などがある。初心者向けの簡易検索機能も提供されている。ただし、操作性は必ずしも良くない。例えば、公報を印刷させるにも1頁ずつ表示・印刷の操作を行なわねばならない。

2）米国：

URL：http://www.uspto.gov/patft/index.html

米国特許庁では、米国特許の全文検索/明細書全文出力ができる。但し、公報イメージを取り出すためには特別なプラグイン・ソフトウェアが必要になるので、一般的には使いづらい。

3）欧州：URL：http://epespacenet.com/

esp@cenetというサービスでEPO（European Patent Organization）、WIPO、PAJおよびWorld-Wide（50ヶ国以上。但し、収録データの範囲や期間については国によって差がある）の特許検索ができる。また、公報取得が頁単位ということも他の国の公開ホームページと同様である。

4）世界知的所有権機関（WIPO）：

PCT（特許協力条約）ガゼット（国際出願公開抄録—書誌的事項、発明の名称、発明の要約と主要図面）の検索ができる。また、PCTパンフレット（特許出願公開明細書）の全頁を表示・印刷させることができる。但し、同様に頁単位である。

3.2.3 商用データベースサービス

操作性や機能性をよくした有償のデータベース・サービスが特許情報サービス業者より提供されている。主に日本特許を収録したPATOLIS（株式会社パトリス提供）と世界の特許および実用新案を収録したDWPI（Derwent World Patent Index）等がある。このPATOLISは、株式会社パトリスが提供している日本における特許および実用新案に関する商用（有料）データベースであるが、その他にも意匠や商標のファイルなども利用できる。また、世界の主要国の特許情報（発明の名称と要約文が対象）を英語で検索できるダーウエント社提供のデータベースであるWPI（World Patent Index）ファイルもある。この他に、マイク

ロパテント社が提供しているPatent Webなどがある。いずれも利用契約をして利用することになる。

3.3 企業における知的財産リスクマネジメント例

3.3.1 他社特許の監視：

電気通信事業を行うF社では、他社特許調査会を組織し定期的に関係する他社特許を吟味することにより実行している。この調査会は、事業部門が主体となり、他社問題特許回避を目的に定期的に行っている。他社特許調査会は、主に特定の技術分野毎に設置され、手順はおおよそ次のように行われる。1）まず、特定の技術分野について、毎週発行される特許公報を事業部の担当者に配布し、1件1件の特許について自社製品が侵害していないか調査を行う。2）次いで、定期的に開催される他社特許調査会において、個別特許の調査結果を持ち寄り、抵触性についての判定を行う。ここで、重要と判定された特許に対しては、特許無効化と設計変更による侵害回避等の対策も協議する。この特許無効化のための特許無効審判は、登録された特許は無効である旨特許庁に対し申し立てる制度であり、特許無効の根拠となる公知資料の提示をして審判の請求を行う必要があるので、他社特許調査会の調査結果を受けて、別途無効化のための公知例調査を行うことになる。

3.3.2 クリアランス調査：

1）F社では、全技術者がイントラネットで提供されている同社開発の特許情報検索サービスを自由に利用することができ、特許出願前、審査請求前の公知例調査等にも広く利用している。F社では、さらに、知的財産関係グループ子会社にクリアランス調査を委託している。子会社では、①F社内データベース、②各国特許庁が提供する無料特許情報データベース、③有料商用データベース（PATOLIS／WPI等の外部の専門調査機関）3種類のデータベースを利用して、クリアランス調査を実施している。社内データベースは、企業内で構築、運用されているもので、F社の例では日本特許情報を対象とするATMS/Pasnetと、米国特許情報を対象とするATMS/Pasnet-USとがあり、技術者はアカウントとパスワードを登録することにより自由に利用することができる。外部調査機関の調査結果は主に代表図面付の抄録リストで提供

日本製品の海外での模倣の実態

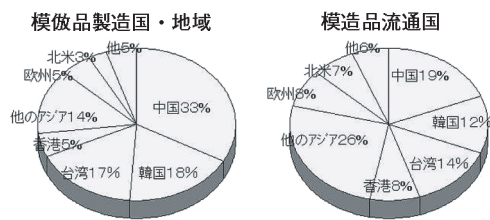


図 6

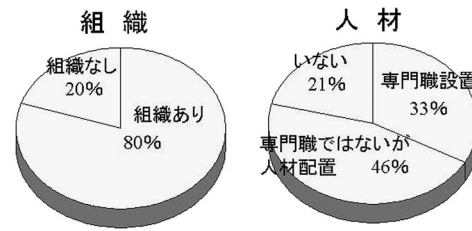


図 7

される。クリアランス調査を外部に依頼するには費用が発生するので、予算の確保も大切である。また、製品が他社の特許を侵害するかどうかについては、微妙な判断を伴う。特に、公開公報の場合には、必ずしも公報に記載された特許請求の範囲のまま、特許権が成立するとは限らない。また、特許公報であっても、特許請求の範囲の文言だけでなく、微妙な権利解釈が必要となる場合があることから、知的財産部門や弁理士等専門家の判断を求めている。社内資料とはいえ不用意に「抵触」「侵害」等の記述は避け、「専門家判断要」等と記述することも配慮する必要がある。なお、要注意特許に対する対応は、主に権利化阻止、設計変更および使用許諾・権利購入の3通りである。

2) 次に、素材系産業T社のパテントクリアランス制度の例を紹介する。

T社にあっては、パテントクリアランス制度を会社の開発工業化規則と一体的に運用される制度として整備している。この開発工業化規則とは、T社において、研究開発着手から、中実験、試製造、工業的生産まで、段階的に経なければならないプロセスを定めた規則である。その諸段階で、他社特許との権利関係を整理することが定められている。これは新規技術開発検討時だけでなく、技術導入時や販売地域の変更時にも実施される。

3.4 自社特許の他社侵害リスクと監視

自社が保有する特許を他社が無視してビジネスを展開するようなことがあると、当然自社ビジネスの展開に支障が生じる。自社ビジネスを脅かす他社製品は特許で代表される知的財産権を最大限に利用して排除すべきである。そのためには自社の持つ権利を把握したうえで組織的な他社製品の監視を行ない、侵害の確認をする必要がある。その上で、損害賠償請求、差止請求等を行うこと

になる。米国にあっては、製品に自社特許表示をすることなどが有効である。特許表示がないと侵害警告または提訴前の侵害行為については賠償請求できない。

図 6 は日本製品の海外での模倣の実態を示している。左は模倣品製造国、右は模倣品流通国の分布である。いずれも中国を筆頭にアジア諸国の模倣が顕著である (図 6)。

模倣については、国家レベルで侵害品に対する水際措置の強化や、新外国の取り締まり要請の強化が行なわれている。

3.5 特許訴訟リスクと対応

上述のように、特許訴訟件数は年々増加している。1980年代の米国のプロパテント政策を受けて、日本企業の知的財産、特に特許意識の高まりから侵害訴訟事件が増えている。知的財産活用による収益増大をビジネスに掲げている企業も出てきている。特許実施料収入で年度末決算が益転じた会社もあれば、高額の特許実施料の支払で一気に赤字に転落した企業もある。このように、特許訴訟等特許係争事件は事業損益を直接脅かす要因となる。特許裁判の長期化により事業機会を失うことこのリスクも大きい。

2003年9月東京工業大学社会理工学研究科経営工学専攻が実施した「企業のR&D戦略と知的財産戦略に関する実態調査」(大手企業41社対象)に関するアンケート結果によれば、「企業のR&D戦略と知的財産戦略に関する実態調査」から特許訴訟を扱う組織と人材について分析したものである。訴訟対応の組織を80%の企業が有している。また、専門人材を有している企業は33%となっている (図 7)。

同アンケート「企業のR&D戦略と知的財産戦略に関する実態調査」から特許訴訟経験の有無を

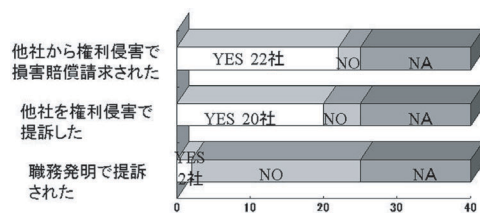


図 8

分析したものである。他社から提訴あるいは他社を提訴した企業は全体の半数以上にのぼる。職務発明で元従業員から提訴された企業も2社ある（図8）。

3.6 企業における訴訟対応の一例：

F社では、訴訟に強い会社を目指すこと、第三者から攻撃し易いと映るようなウィークターゲットになるな、を合言葉にリスク管理を行い、訴訟戦略を展開している。数年前に世間の注目を集めた「キルビー特許訴訟」について、以下概要を紹介する。

1）ここで紹介する特許訴訟事例は、特許非抵触確認請求訴訟で、原告がF社、被告がTI社である。このキルビー・275特許訴訟は東京地裁で最大の特許訴訟と言われている。

2）図9は、キルビー・275特許の権利範囲を概略的に説明したものである（図9）。

3）①まず、特許交渉では、両社数十件の特許を代表的に提示し、バランス評価を行った。これら特許の内、キルビー・275特許については、TI社は高額の実施料率を適用すると主張し、これに対し、F社は検討結果に基づき、非抵触を確信し、両社合意のもとに、キルビー・275特許を除外して、クロス契約を更改することにした。

②次に、訴訟合戦がスタートすることになった。同じ東京地裁にて、F社側から提起した債務不存在確認請求事件と、TI側から提起した特許権仮処分申立事件が並行して審理されることになった。仮処分は製造、販売の差止めを求めるもので、認められるとなると、被害は甚大である。なお、仮処分の手続きは非公開であるため、訴訟戦術上の方策として考慮に価するものであろう。

③一審の東京地裁では、技術判断を重視して判決が書かれており、技術者には納得性の高いものとなった（④・⑤の判決の概要参照）。

④高裁判決では、無効の蓋然性が極めて高いと判断された。本来、特許の無効は、特許庁での無効審判を経て確定されるものであるが、裁判所では、完全公知以外の理由でも、無効とされる蓋然性が極めて高い場合の権利行使は、権利濫用に当たると判断した。これも画期的な判決である。

⑤最高裁は、高裁判断を支持し、侵害事件を審理する裁判所において、特許無効の審決が確定する以前でも、無効理由が存在することが明らかであるか否かについて、判断できるとして、この範囲での明治以来の判決例を変更すべきとした。これもまた画期的な判決である。なお、提訴から最高裁結審まで通算9年の歳月を要した。以上に鑑みて、これから特許訴訟を提起する時は、権利濫用に該当するものでないか、事前に十分検討しておく必要がある（図10）。

⑥F社が同裁判に勝訴した理由を整理したものである。特許等の裁判に勝訴するためには、図11に掲げるような強靱な姿勢と周到な対応が求められる（図11）。

4. 上記知的財産リスク他のリスク「ウ」、「エ」および「オ」と対策

4.1 著作権侵害リスク

知的財産権には、特許権で代表される産業財産権の他に、著作権がある。コピー時代と言われて久しいが、いろいろなものがわれわれの身の回りに著作物として保護されている。悪質な著作権侵害行為は摘発され、高額な賠償金を請求されることがある。例えば、ジャストシステム等がパソコンスクールに対して約6億円の損害賠償を請求した事件（社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会（ACCS）発表）や米国で海賊版CD販売会社に対して罰金163億円の陪審判決があった事件（全米レコード協会（RIAA）発表）等が挙げられる。著作権侵害の未然防止をはかるには、まず企業、組織の全員が著作権を理解し、他人の著作権を尊重することである。啓蒙のためのパンフレットなどを作成し配布し、定期的に教育を実施することが効果的である。管轄部門を置き、気軽に相談できる仕組みを作ることも大切である。

4.2 営業秘密と技術流出リスク

最終製品から判断できない企業内の加工成形技

特許(Kilby '275)請求の範囲大略:

「複数の回路素子が、半導体薄板内に離間して配置され、
薄板の表面の絶縁膜上に接続導体が被着されている
電子回路用の半導体装置」

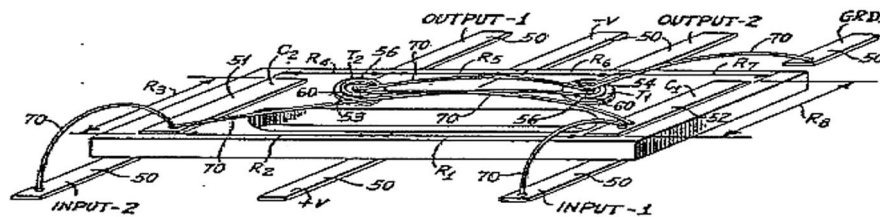


図 9

判決内容

1) 地裁判決 当社主張を入れた技術判断(非抵触)

- ・本件特許での回路素子は全て基板内に含まれている必要があり、FJのDRAMのキャパシタは基板外にあり、該当せず。
- ・距離的離間とは、バルク抵抗を利用した絶縁・抵抗接続を意味し、DRAMでの隣接したFET素子は一部重合し、離間していない。

2) 高裁判決 無効の蓋然性が高い(権利濫用)

- ・分割不適法で、無効とされる蓋然性が極めて高い。
- ・そのような特許の権利行使は、権利濫用として許されない。
- ・要件(c)の被着は、密着を含まずと判断。

3) 最高裁判決 高裁判決の容認(権利濫用)

- ・無効審決の確定以前でも、無効理由が存在することが明らかであるかについて裁判所が判断できる。
- ・その場合は、差止めや損害賠償等の請求は、権利濫用に当たり、許されない。
- ・この範囲で明治以来の判決例を変更。

図 10

術などは、ノウハウで管理する方がよい場合がある。特許出願して技術が外部に公開されるリスクよりも、ノウハウで守秘管理をするほうが真の競争力を発揮できる場合である。

中国など海外に生産拠点を移す企業が増えていく。このとき、生産のための技術情報や製造ノウハウが人やマニュアルなどを通して社外に流出する。ある程度の流出は仕方ないが、管理マニュアルを作成し関係部門に周知するなど最低限の対応をとっておくべきである。

図12は東京工業大学の上記「企業のR&D戦略

と知的財産戦略に関する実態調査」に関するアンケートから技術流出リスクに対する対応策について回答結果を分析したものである(図12)。

4.3 知的財産情報開示に伴うリスク

経済産業省を中心に、投資家に向けて企業の知的財産関係情報開示の動きが高まりつつある。開示は任意であるとしながらも、1) 中核技術と事業モデル、2) 研究開発セグメントと事業戦略の方向性、3) 研究開発セグメントと知的財産の概略、4) 技術の市場性、市場優位の分析、5) 研

特許訴訟に勝つためには

- ・ 弁護士の卓越した能力と本特許訴訟への自信と情熱
- ・ 訴訟チームの熱意と協力そして、徹底的な討論
- ・ 社内関係部門の全面的なバックアップと会社トップの信頼
- ・ 説得力ある理論構成をつくる
特に主張点が議論になる点については、それをサポートする証拠、判例を見つける
- ・ 裁判官によく判かってもらうための詳細な説明
- ・ 社会正義があることの説得

図 11

究開発・知的財産組織図、研究開発協力・提携、6) 知的財産の取得・管理、営業秘密管理、技術流出防止に関する方針、7) ライセンス関連活動の事業への貢献、8) 特許群の事業への貢献、9) 知的財産ポートフォリオに対する方針、10) リスク対応情報が求められている。しかしながら、そのような知的財産関係情報は企業の経営戦略に関わるものも多く、開示には細心の注意が必要である。例えば、出願件数情報および特許実施料収入額の情報の開示を例にとると、含める知的財産権の種類によっても数字の持つ意味が大きく異ってくる。また、それらの数字の持つ意味は、医薬と電気の分野においても異なり、扱いと開示には慎重な対応が求められる。

5. まとめ

知的財産に関わるリスクマネジメントには、組織、体制作り、責任の明確化というハード的側面と、全員が他人の権利を尊重する風土作りというソフト的側面の両方が必要である。また、リスクマネジメントを行うにあたり、他人の権利を尊重するだけでなく、自ら積極的に権利を取得、

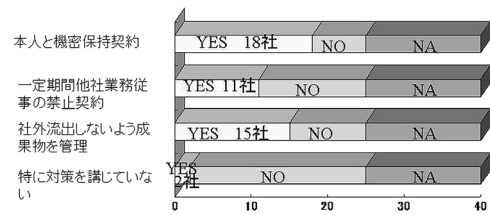


図 12

活用することが結果的に強力なリスク回避になることを心がけるべきである。

また、知的財産戦略と R&D 戦略および事業戦略との密接な連携のもと、企業経営に与える影響を最小限にするような管理を行うことがこれからのリスクマネジメントの重要な鍵であることを留意すべきであろう。

一方、知的財産制度は、時代の流れを受けて、変化していくため、このような動向を敏感にとらえてその変化に迅速に対応することが求められる。必要があれば、法改正への対応を積極的に行うべきである。

参考文献

- 京本 直樹 (2004) “知的財産リスクのマネジメント” 「日本知財学会 第2回年次学術研究発表会講演要旨集」 pp.314-315.
- 京本直樹 (2003) “企業の知的財産戦略と知的財産マネジメント” 「知財マネジメント研究第1巻」 pp.3-8.
- 特許庁総務技術調査課 (2002.5.24) “ロボットに関する特許出願技術動向調査”, <http://www.jpo.go.jp/shiryou/pdf/gidou-houkoku/robot.pdf> (2004.6.23 参照).