

## より一層の知的財産部門の交流を

牧 虎 彦\*



### はじめに

未曾有の世界同時経済危機の中、会社によっては研究開発費や特許関連費用を圧縮する動きもあり、知的財産ビジネスに従事する者としては忸怩たる思いである。我が国の特許出願件数は年間40万件近くに達するが、出願特許の内、審査請求まで行く特許出願は65%程であり、また審査請求された内半数が拒絶となる事実を見ると、必ずしも研究開発の全てが特許出願に結びつくわけではないが、多額の研究開発費が無駄に費やされ、また権利化を意図した発明が、審査請求されなかったり拒絶された場合、結果としてそのまま公知技術として技術漏洩に繋がる事を考えると、厳しい経済環境でもあり、研究開発課題の選択及び特許出願に関してより慎重になるべき時期が到来しているのではないかと。

### 業界による知的財産への取り組みの違い

私の属する月島機械株式会社は、創業104年、東証・大証1部の「機械」に上場する機械メーカー兼エンジニアリング会社であり環境とエネルギーを主たる事業としている。それ以前は、他のエンジニアリング企業で石油、石油化学、ガス関連のライセンス・ビジネスに従事していた。

企業によって技術の特許として権利化するか、ノウハウとして秘匿するかは大きく考え方が異なり、また知財の活用であるライセンスに関しても、特許係争の回避、解決を目的とする特許ライセンスが中心である業界と、技術移転を目的とした技術移転ライセンス（ノウハウ・ライセンス）が中心の業界がある。

機械、エンジニアリング業界では、技術を企業秘密、ノウハウとして秘匿することが専らである。特許を取得する場合でも、ある技術や製造プロセスに対し少数の特許を出願するのが一般的であり何を何処まで特許として権利化するかは、常に悩む処である。

この業界の技術には製造プロセスが多く、これにより生造販売された石油製品や化学品を分析してもその製造方法が明らかになるわけではない。一方特許として公開すると、その公開技術を第3者が実施しても特許権者がその事実を認知する手段が少なく、権利行使は困難である。また、注文生産品である産業機械やプロセス機器についても、製品自体が市場に流通するものではなく、且つ工場やプラントの内部に設置されているので、侵害の事実を容易に判定できる状況にはない。

\* 月島機械株式会社 取締役兼執行役員 Torahiko MAKI

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

### ライセンス契約における相違点

この業界のライセンスは、「技術移転」という考え方が中心である。ライセンシーは自分が保有しない技術の提供をライセンサーから受けるということで、まだライセンサーが技術的優位性を保つことからライセンサー、ライセンシーの関係は継続的且つ友好的である。

この業界の特徴はライセンス契約の条件にも現れる。例えば、ライセンサーがライセンシーに対しライセンス技術に関する他社特許の非侵害の保証（但し、制限付き）や性能保証（製造プロセスのライセンスであれば、製品の量、品質、原料原単位の保証）も珍しいことではない。

一方、家電や、PC関連、あるいは精密機械分野では、製品が市場に出回るため、特許で製品を保護することが肝要であり、特許で保護されない技術/製品は直ぐ模倣の対象となる。またライセンス契約も相手方の侵害を発見した結果の損害賠償に代えての特許ライセンスが中心となる。よって、ライセンサー、ライセンシーの関係は上記と比して敵対的である。この業界では、他者による特許権行使を回避するためライセンス契約を締結するのであり、ライセンシーの立場から見れば、安定したビジネスの継続の為に致し方なくライセンスを受諾することとなる。この業界では、特許ライセンスが中心となり技術移転という発想は少ない。

私は、エンジニアリング企業出身の為、技術はノウハウで保有し、ライセンス契約は、技術移転を目的とすることが通常のビジネスであると長い間思い込んでいた。またこの業界では特許係争はそれ程頻繁ではなく、それよりも秘密保持義務抵触や技術の公知公用化の証明、改良技術の所有権が課題となっている。

### 知財交流の勧め

最近、知財関係学会の活動（知財協各委員会、日本ライセンス協会、国際特許流通セミナー、東京理科大学大学院等）を通じ、各社の知的財産部門の責任者と交流する機会が多いが、特許に対する考え方、理解に大きく差があることに驚く。前述した業界による方針の相違に現れたように、知的財産担当者間でも、特許やライセンスに関する考え方、姿勢に違いがあり、他業界の知財担当との交流を通じその業界の考え方に接する機会が多く、非常に勉強になる。またこれらの活動を通じ大学教授、弁護士や弁理士の方々、TLOトップ、ベンチャー企業経営者の知己を得たが、これらの方々から得られる知識は常に新鮮であり、研修の後のネット・ワーキング等に於ける会話においても得るところが大きい。どの方々も真面目であり、知識習得に熱心で人格的にも優れていらっしゃる実感する。

これらの優秀な方々との付き合いが、私のかけがえのない財産であり、知識の源泉であり、「知的財産」である。

企業活動のグローバル化、事業活動の拡大、技術/商品ライフの短縮化、知的財産意識の高揚等を考慮すると多方面からの知的財産への考察が求められ、故に知的財産部門の責任者として幅広い知財関連の知識が必要であり、各業界との交流の必要性を痛感する。

当協会員はその活動を通じ他社の知財部員との交流の機会も多いと思うが、その折りに他社の知財への考えや姿勢に接する機会を積極的に持ち、自分の知財スキルを高める事をお勧めする。