

知財マネジメントにおけるノウハウ管理の課題と対策

知的財産マネジメント
第1委員会第2小委員会*

抄 録 近年、特許と並ぶ新たな競争力の源泉としてノウハウが注目を集めており、その創出、管理、活用等を重視した経営方法やビジネスモデルの構築がますます重要になってきている。このような観点から、不正競争防止法上では「営業秘密」と認められない「ノウハウ」であっても、競争優位の源泉となる知的財産と認められるノウハウについては、適切に管理し活用すべきものであることは、言うまでもない。本論説では、企業価値の向上に資するノウハウの管理の目的の整理を試み、先進会社へのヒアリングを通じてその管理目的毎にノウハウ管理の留意点や実務上の課題とその対策を検討した。

目 次

1. はじめに
2. ノウハウ管理における留意点
 2. 1 対象技術の特定
 2. 2 管理目的とその留意点
3. 実務レベルでのノウハウの課題と対策
 3. 1 ノウハウ管理の目的
 3. 2 管理主体・組織
 3. 3 選別基準
 3. 4 顕在化の手法
 3. 5 発掘方法
 3. 6 報奨制度
 3. 7 ノウハウ管理の効果とその見える化
 3. 8 文書化・DB化による漏洩リスク
 3. 9 経営資源としての有効活用の仕組み
 3. 10 秘密管理方法
 3. 11 ノウハウ情報の活用
 3. 12 先使用权主張の証拠収集の現状
4. 提 言
 4. 1 先使用权制度の国際的相互承認
 4. 2 技術ノウハウの管理への関与
5. あとがき

1. はじめに

知的財産基本法¹⁾(2003年3月1日施行)第2条で、「営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」、所謂「ノウハウ」も「知的財産」と定義されている。一方、不正競争防止法²⁾第2条第6項で「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又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。」と定義されている。これらの定義からすると、知的財産基本法における「ノウハウ」は、図1に示されるように不正競争防止法における「営業秘密」よりも対象とする情報の範囲が広がっている。

そこで、不正競争防止法上の営業秘密の定義よりも広い定義が2003年3月1日に施行された知的財産基本法で採用されたことに鑑み、2003年以降の国によるノウハウ関連の取組を調べて

* 2010年度 The Second Subcommittee, The First Intellectual Property Management Committee

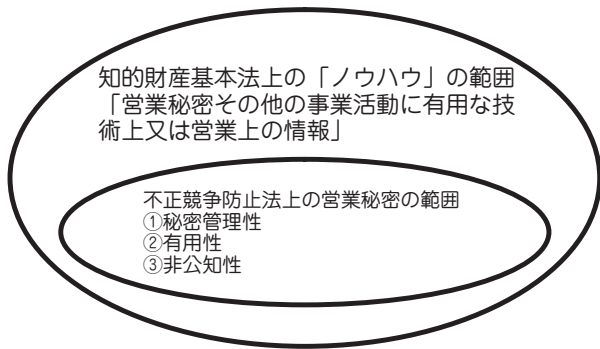


図1 ノウハウと営業秘密の範囲

みた。

2003年7月8日に発行された「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」³⁾では、「特許やノウハウ、映画・ゲームソフトなどのコンテンツといった知的財産を国富の源泉として、これを最大限に活用することにより、一刻も早

い「知的財産立国」の実現を目指すことこそが、我が国経済が持続的成長を続けていく上での喫緊の課題」とし、ノウハウに関連して、種々の取組が掲げられた。知的財産推進基本計画におけるノウハウ関連の主な取組を表1にまとめたので参照されたい。

知的財産推進計画における取組を通じて、表2に示すように、不正競争防止法⁴⁾や知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針⁵⁾の改正、営業秘密管理指針⁶⁾の改訂、先使用権制度の事例集⁷⁾や知的資産経営の開示ガイドライン⁸⁾や中小企業のための知的資産経営マニュアル⁹⁾等が公表された。

知財管理誌にも多くの調査・研究成果が掲載されている。表3は代表的と思われる調査・研究成果をまとめた表である。①営業秘密管理の観

表1 ノウハウ関連の取組

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
創造	産学官連携に関するルールの整備を支援し、契約締結の柔軟性を確保する 研究マテリアルの使用を円滑化する		共同研究・受託研究のルールを明確化する 大学等の秘密管理を推進する					
保護	金型図面等の意図せざる流出を防止する 証拠収集手続を拡充する 世界特許システムの構築に向けた取組を強化する	営業秘密保護強化と技術流出防止を徹底する 金型図面等の管理保護等を徹底する ノウハウ等の海外への流出を防止する 特許制度の国際的な調和を促進する	特許出願による技術流出を防止するための新たな制度を整備する 特許の出願・審査請求構造改革を推進する 情報開示制度における営業秘密の保護を確保する		ノウハウ等の意図せざる流出を防止する 戦略的なノウハウ管理のための環境を整備する	グローバル化・情報化の進展による技術流出リスクに対応する 大学等における輸出管理を強化する	営業秘密侵害の抑止力を高めるための法制度を整備する 企業等における適切な営業秘密管理を促進する 海外アウトソーシングにおける技術流出防止等のためのガイドラインを策定する	
活用	知的財産重視の経営戦略を推進する パテントプール形成を支援する			CIPO等の設置を促す 企業のライセンス活動を円滑化する	特許・ノウハウガイドラインを改定し、周知を図る 国際的なライセンス活動を円滑化する 知的財産を事業に活用する事業者を支援する 先使用権制度の中小・ベンチャー企業への普及・啓発を推進する 大企業からの事業の切出しやのれん分けを促進する	中小企業等に対するノウハウ管理マインドの向上を図る 企業グループ内における国際的なライセンス活動を円滑化する 農林水産分野における知的財産活用を強化する		知的財産戦略の普及啓発 営業秘密管理の浸透 AI(アグリインフォマティクス)システムが生み出す知的財産の管理手法の検討

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 ノウハウ関連の取組の成果

～2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
不正競争防止法改正 特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針	知的財産戦略大綱 不正競争防止法改正 金型図面や金型加工データの意図せざる流出の防止に関する指針	推進計画 知的財産基本法 不正競争防止法改正 営業秘密管理指針 技術流出防止指針	知的財産推進計画 裁判所法改正 不正競争防止法改正 知的財産、企業秘密保持への指針 大学等における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン 知的財産情報開示指針	知的財産推進計画 個人情報保護法 不正競争防止法改正 改訂営業秘密管理指針 知的資産経営の開示ガイドライン	知的財産推進計画 不正競争防止法改正 先使用権制度の円滑な活用に向けて	知的財産推進計画 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 知的資産経営リーフレット中小企業のための知的資産経営マニュアル 戦略的な知的財産管理に向けて<知財戦略事例集>	知的財産推進計画 安全保障貿易に掛かる機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用) 食品産業の意図せざる技術流出対策の手引き	知的財産推進計画 不正競争防止法改正	知的財産推進計画 改訂営業秘密管理指針 改訂安全保障貿易に掛かる機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)

表3 知財管理誌掲載の成果

～2006	2007	2008	2009	2010	2011
知的資産経営時代における知財部門の担うべき役割 56巻/3号/529頁	技術流出と知的資産 57巻/7号/1095頁	ノウハウと特許の群管理による技術流出の対応 58巻/7号/899頁	営業秘密管理における実務的課題 59巻/6号/649頁	ノウハウとその保護について 60巻/5号/831頁	営業秘密の特定とプログラムの著作物の著作権侵害訴訟における主張・立証 61巻/1号/67頁
安定経営のための知財リスク管理 56巻/9号/1379頁		国際技術移転に伴う技術流出対策－中国への技術移転……－ 58巻3号359頁	中国法における技術流出への法的保護手段と問題点 59巻/8号/1009頁	中国法人との技術契約とその関連法規に関する考察と留意点 60巻/4号/587頁	
ノウハウライセンスに関する留意点についての調査研究 56巻/11号/1737頁		ノウハウライセンス契約におけるライセンスの責任に関する一考察 58巻/8号/1073頁	独占禁止法ガイドライン改正に伴うライセンス契約への影響に関する研究 59巻/9号1141頁	知識経済化における知的資産経営の促進策 60巻/10号/1751頁	
企業における知的財産情報開示の在り方 55巻/2号/207頁		先使用権とその立証準備 58巻/4号/483号		平成21年改正不正競争防止法について 60巻/11号/1851頁	
		不正競争防止法関連の最近の判例について 58巻/1号/89頁		不正競争防止法関連の最近の判例について 60巻/2号/265頁	

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

点では「営業秘密管理における実務的課題」¹⁰⁾、②技術流出防止の観点では「ノウハウと特許の群管理による技術流出の対応」¹¹⁾、③先使用权制度の観点では「先使用权とその立証準備」¹²⁾、④知財情報開示の観点では「企業における知的財産情報開示の在り方」¹³⁾、⑤知的資産経営の観点では、「知的資産経営時代における知財部門の担うべき役割」¹⁴⁾、⑥不正競争防止法の観点では「平成21年改正不正競争防止法について」¹⁵⁾、⑦紛争処理の観点では「営業秘密の特定とプログラム著作物の著作権侵害訴訟における主張・立証」¹⁶⁾、⑧ライセンスの観点では「ノウハウライセンスに関する留意点についての調査研究」¹⁷⁾などが掲載された。

平成22年に改訂された営業秘密管理指針¹⁸⁾でも述べているように、無形の経営資源である技術やノウハウなどの知的資産の創出、管理、活用等を重視した経営方法やビジネスモデルの構築がますます重要になってきており、それらを最大限に活用した知的資産経営を実践していくことが重要である。自らの競争優位の源泉である「ノウハウ」については、たとえ、不正競争防止法上では「営業秘密」と認められない「ノウハウ」(例えば、不正競争防止法上の営業秘密と認められるための秘密管理性を満足しない態様で管理されている「ノウハウ」)であっても、知的財産基本法上の知的財産と認められる「ノウハウ」であるならば、適切に管理すべきであるように思われる。

しかしながら、会社の知的資産として管理すべきノウハウを体系的にまとめ、そのような「ノウハウ」に着目してノウハウの管理や活用を行うことについて述べたガイドライン・マニュアル・論説は見当たらなかった。

そこで、当小委員会では、そのようなノウハウを正確に把握し、自社の強みや企業価値の向上の源泉として最大限に活用するために、①会社の知的資産として管理すべきノウハウの管理

目的、及び②管理目的毎の留意点の整理を試みることとした。併せて、③ノウハウ管理の実務レベルでの課題と対策についてノウハウ管理を知財部門も関与して行っていると考えられる研究開発部門を有する先進会社へのヒアリングを通じて検討することとした。

なお、この検討に際しては、ノウハウ保有者の頭の中にあって管理できない情報や、顧客情報等の営業情報を除くため、以下、本稿で取り上げる「ノウハウ」とは「文書化された秘密の技術情報(顧客情報等の営業情報は除く)」と定義する。

2. ノウハウ管理における留意点

2.1 対象技術の特定

ノウハウ管理の対象とする重要な技術や事業化で実施した技術の特定を容易にするためには、特許発明の明細書レベルのノウハウ特定文書やノウハウブックを作成する必要がある。

2.2 管理目的とその留意点

知的財産基本法上の知的財産と認められる「ノウハウ」(但し、本稿では営業情報は除く)で企業価値向上に資するノウハウの管理目的として、図2に示す①～⑪を想定した。これらの管理目的の概要とその留意点は以下のとおりである。

＜リスク対応＞

① コンタミネーション防止

技術導入の検討などで秘密保持契約に基づき導入先から秘密情報の開示を受ける場合や共同研究などで共同研究先から秘密情報の開示を受ける場合がある。導入先や共同研究先の秘密情報と自社の技術情報を区別できるように、日頃から非公開の自社技術(ノウハウ)の範囲を確定しておく必要がある。導入先や共同研究先から開示を受ける技術と自社技術とのコンタミネ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

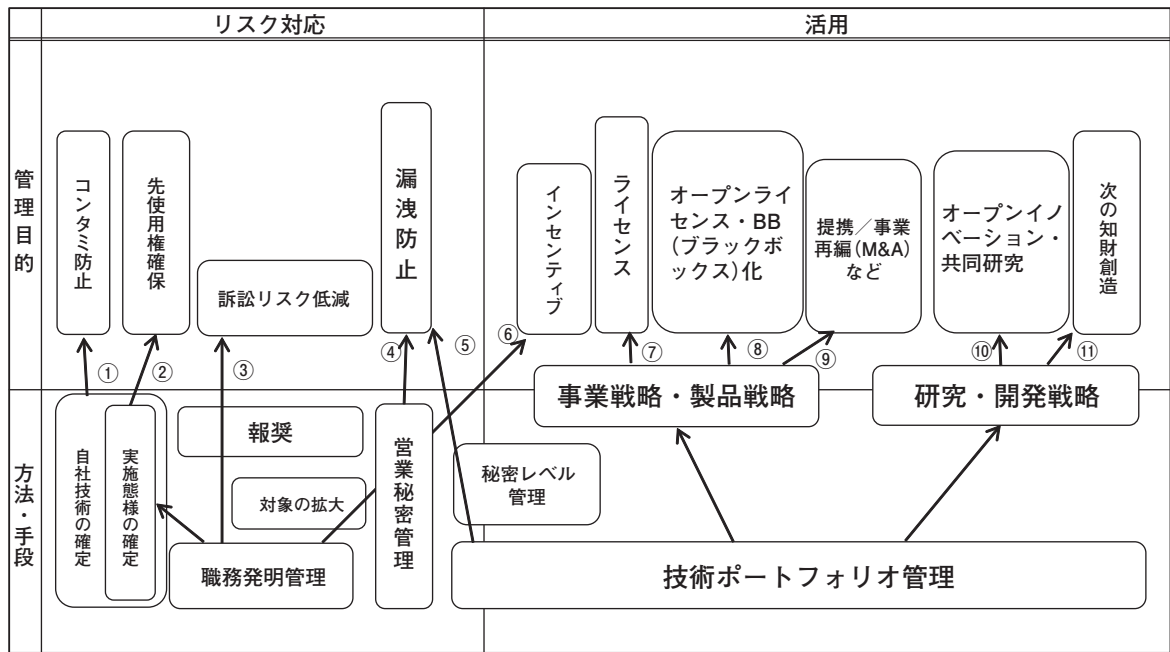


図2 ノウハウの管理目的

ーションを防止するために、自社が導入先や共同研究先から秘密情報の開示を受ける以前から自社技術を所有していたことを証明可能とする目的である。

留意点としては、共同研究開発、技術提携、業務委託等、技術の交流が行われる場合には、自社技術と他社技術のコンタミネーションの他、秘密保持義務を課されて受領した他社Aの技術と他社Bの技術とのコンタミネーション、各当事者の保有技術や提供技術の事前確認、進捗途中の相互確認、途中清算時や終了時成果の取り扱いやその帰属、自社技術の他社による出願や逆に他社技術の自社による出願有無等について注意する必要がある。

② 先使用权確保

自社技術を出願権利化せず、ノウハウとした場合、当該ノウハウにかかる事業を他社特許から防衛（自社実施の確保）するためには、先使用权の確保が必要である。特許性のあるノウハウを実績報奨の対象とし、実績評価の際に自社実施の証拠収集を義務付けることにより、先使用权立証のための証拠確保を兼ねることができ

る。特に管理目的①の対象の中で、実施しているノウハウを特定して管理すれば先使用权の立証のための確保ができるであろう。

留意点としては、先使用权の要件となる事実に関する証拠を、確保可能な時点ごとに収集し保管することが最も確実な手法であることから、研究開発段階から実施形式などの変更の段階（改良段階）の流れがわかる固有識別番号等を取り決め、それぞれの段階の時期を明確にし、証拠力を高めるため、社内確認印、確定日付、電子スタンプ等で時期を特定する必要がある¹⁹⁾。

③ 職務発明にからむ訴訟リスク低減

会社が職務発明にかかる特許を受ける権利を承継したがあえて特許出願しない場合、その承継の対価について定めが無いことにより、発明者が特許出願した場合との差について不満を抱く可能性がある。特許を受ける権利を承継した発明をノウハウとした場合についても積極的に報奨することにより、発明者の不満を解消し訴訟リスクを低減することができる。

留意点としては、職務発明規程において、ノ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ノウハウと特許との間で、評価基準や報奨基準が相違することによる不公平感、また、発明者が会社に帰属させるべき発明を会社に無断で自身を出願人として出願してしまう、いわゆる逆帰属に注意を要する。

④ 漏洩防止（悪意による漏洩からの保護）

競争優位の源泉となるノウハウを通じて独占利益を享受するには、そのノウハウの漏洩防止が欠かせない。ノウハウを不正競争防止法上の営業秘密の要件を満たすように適切に管理することにより、漏洩の抑止及び救済の効果が期待できる。ノウハウの管理方法に重複する点があれば、他の管理目的と同時に漏洩防止の管理目的も達成できる可能性がある。

留意点としては、不正競争防止法上の営業秘密と認められるためには秘密管理性を特に意識する必要がある。ただし、裁判において、不正競争行為の態様によっては、秘密管理性の要件の認定レベルが下がることもあるので、秘密管理性に疑念が生じたとしても諦めない。

⑤ 漏洩防止（意図しないノウハウ開示防止）

合弁、提携先などへの生産移転・技術移転などに際して、目的達成に必要な範囲（製造等に必要技術ノウハウ）以外の重要なノウハウまで相手先会社に開示することのないように、ノウハウの内容や重要性でランク分けして（秘密レベル管理）、相手先（子会社など）や地域・国によって開示するレベルのコントロールを行う必要がある。つまり、生産移転等に必要かつ十分な技術の移転（開示）が行われるようにコントロールすることにより意図しないノウハウ開示防止につながる。

留意点としては、技術情報や知財情報を見える化し、これらを集中管理する必要がある。開示先の地域や相手の実情に合わせて提供する技術情報の開示レベルや内容を適正化（例えば、一世代前の技術に関する情報、すなわち重要性の低い技術に関する情報を提供する等）するた

めに、事前に確認しておく必要がある。

<活用>

⑥ インセンティブ

会社が職務発明について特許を受ける権利を承継したが、出願せずにノウハウとした場合についても積極的に報奨することにより、出願発明との差が解消され、発明者の不満を生じさせず、多少のインセンティブにもなると考えられる。そして、その報奨対象を、特許性のあるノウハウ⇒特許性の低いノウハウ⇒発明に該当しないノウハウと拡大することにより、研究者のインセンティブとすることができる。例えば、管理目的③での管理であっても、報奨の対象を拡大することによりインセンティブを高めるという側面を大きくすることができる。

留意点としては、発明者や技術者等から積極的に申告できるような雰囲気とわかりやすい制度とし、会社側からの発掘作業は製造レベルのノウハウも含めて分け隔てなく幅広く行うことが望ましい。

⑦ ライセンス

ノウハウを管理しておくことにより、技術ライセンスや製品ライセンスなどにおいて、ライセンス対象を明確にすることができる。また、ライセンス対象を容易に特定できるので、ライセンスに利用するノウハウブックも容易に作成可能となる。更に、対象が明確になることにより権利主張が容易になり、ライセンス料を高く設定することができる。

留意点としては、提供したノウハウが不正競争防止法上の営業秘密と認められるための管理方法を構築しその管理方法を遵守する義務を、ライセンス先に課すことが必要である。

⑧ オープンライセンス・ブラックボックス化

ノウハウに限らず技術をポートフォリオ管理することは、製品に関連して、どこをノウハウとして隠し、どこをオープン（特許化とライセンス化）にしていくのかブラックボックス戦略

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を立てる上で重要な情報となる。

留意点としては、前節2. 1で述べたように、ライセンス対象ノウハウの特定が重要である。また、管理目的⑤と同様に、秘密レベル管理が重要で、ノウハウの本当のコア部分、他社が容易に到達又は再現できる部分の区別をして管理する必要がある。

⑨ 提携／事業再編

ノウハウに限らず技術をポートフォリオ管理することにより、自社技術のどこが強いのか、どこが弱いのか把握することができる。弱い部分については、社外の技術を買ったり、提携したり、買収したりするなど事業戦略に役立てることができる。また、合併や被買収の対象となった際に、自社の技術力を高く主張する根拠として示すことができる。

留意点としては、コア事業に必要なノウハウ、ノンコア事業にのみ利用可能なノウハウ、補完すべき技術ノウハウを層別するために、ノウハウを含めた自社の全ての知的財産や知的資産²⁰⁾について戦略的な分析、例えばSWOT分析等を行う必要がある。

⑩ オープンイノベーション・共同研究

管理目的⑨で述べたように、ノウハウに限らず技術をポートフォリオ管理することにより、自社技術の強み弱みを把握することができる。弱い部分については、社外の技術を取り込んだり、社外と共同研究を行っていくなどの研究戦略に役立てることができる。

留意点としては、ノウハウブックやノウハウマップによるポートフォリオ管理において、自社技術についてSWOT分析等ができることが必要である。市場性や自社の事業戦略も絡むため、部門横断的に行うことが望ましい。

⑪ 次の知財創造

ノウハウをデータベース等で管理・共有することにより、自社研究（新たな知財創造）のために利用することができる。社内他部門の成果

を自部門に転用・流用することも可能となり、データベース化されたノウハウは、新しい技術を産み出す重要な資産となる。

留意点としては、社内の暗黙知を形式化して全社で共有し、形式知化した暗黙知も活用した新たな知財の創造につなげるためにナレッジマネジメントの考え方を全社で共通理解する²¹⁾ことが必要である。また、共同化、表出化、結合化、内面化のプロセスというSECIモデル²²⁾を、知財部門だけでなく、研究開発部門の技術者を含め全社で共有することが必要である。

3. 実務レベルでのノウハウの課題と対策

3. 1 ノウハウ管理の目的

前節2. 2に挙げた11種の管理目的を想定して、ノウハウ管理の先進会社15社にヒアリングを行った。これら11種の管理目的はリスク対応に関する管理目的①～⑤と、活用に関する管理目的⑥～⑪に大別される。

今回のヒアリング会社においては、リスク対応に関する管理目的を掲げている会社が殆どで、活用に関する管理目的を掲げている会社は少なく、ノウハウ管理の先進会社であってもノウハウを活用するまでには至っていない事実がわかった。

リスク対応に関する管理目的の中でも、最も多くの会社が掲げている目的は④と⑤の漏洩防止であり、その他としては、管理目的①のコンタミネーション防止、管理目的②の先使用权確保、管理目的③の職務発明にからむ訴訟リスク低減を掲げている。ノウハウを対外的に非公開とすることにより「独占利益の享受」を期待する一方で、非公開により生ずる、自社固有技術の特定、他社特許侵害、及び職務発明紛争というデメリットを回避するために管理目的①～③が掲げられ、「独占利益の享受」のメリットが

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

失われるリスクを回避するために管理目的④と⑤が掲げられていると思われる。

一方、活用に関する管理目的については、管理目的⑥～⑪以外に「技術の蓄積」、「対価回収」、「海外製造拠点への技術移転」、「独占利益の享受」を掲げている会社があった。「技術の蓄積」を掲げている会社においては、製造条件等のノウハウを技術標準（製造レシピ）として管理し、これをグローバル競争力の源泉として活用している。

3. 2 管理主体・組織

各会社ともノウハウ管理の対象の特許性があるノウハウ（ノウハウ発明）又は特許性のないノウハウ（技術ノウハウ）としている。

ノウハウの管理主体としては、殆どの会社では、ノウハウ発明を知財部門で管理し、技術ノウハウを技術部門で管理している。知財部門とは別に、ノウハウを管理する専門部署を設けている会社があった。この会社では技術ノウハウやノウハウ発明を含む多くの技術情報、すなわち設計基準、図面、金型、生産関係情報等の他、特許情報をも含めてデータベース化して管理を行っている。

なお、ノウハウの管理目的として、オープンライセンス・ブラックボックス化、提携／事業再編などの活用を掲げる場合は、ノウハウ発明と技術ノウハウとを纏めて群としての活用を検討し、従って、両者を知財部門などで一元管理することが考えられる。

3. 3 選別基準

ノウハウの選別基準として、ノウハウ発明と特許（特許出願）とを選別するための基準と、ノウハウ発明と技術ノウハウを選別するための基準があるように思われる。

ノウハウ発明と特許とを選別するための基準として、ヒアリング会社では、他社キャッチア

ップ性、侵害立証性、特許出願しないことのリスク有無を主な選別基準としており、その他、事業戦略、秘密保持性等を選別基準としている会社もある。また、ノウハウの戦略的活用を目的として、事業戦略上ノウハウとして秘匿している会社もある。

ノウハウ発明と技術ノウハウとを選別するための基準（会社によっては、技術ノウハウとしての管理とは別にノウハウ発明としての管理を行う基準といえる）としては、特許性、自社実施性・実施規模・実施国などの事業的重要度を主な選別基準としており、他社優位性、顕現性を選別基準としている会社もあった。

3. 4 顕在化の手法

ノウハウ発明の顕在化については、特許出願明細書並みに詳細に文書化している会社が多く、これらの会社では知財部門が主体となって文章化を行っている。

但し、ノウハウの管理目的①や②（コンタミネーション防止や先使用権確保）などを掲げている場合は詳細な文書化が必要になるが、管理目的④（漏洩防止）を掲げている場合は意図的に詳細な文書化は避けている会社もある。

3. 5 発掘方法

殆どのヒアリング会社は、特許提案のしくみの中でノウハウ発明の発掘を行っている。

開発のワークフローの中にノウハウを提案してくることが組み込まれている会社もある。この会社では、技術部門がワークフローに従って公開したくない技術を抽出し、知財部門の指導のもとノウハウの管理を行っている。また、発明提案時のワークフローでは、研究者と知財担当が協力して、ノウハウ管理する目的、対象、封印する技術範囲を明確にすることをやっている。さらに、契約書の審議の際には、特許出願されているかノウハウとして秘匿化されている

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

かを確認するプロセスがワークフローに入っており、そこで判断しフォローすることを行っている。具体的には、研究開発（研究ノート）／技術成果報告書／事業計画書・設計図・仕様書・見積書／事業開始決定書・請求書等の必要な情報を当該部門が収集し、それをまとめてCD-ROM等の媒体に落として、私署認証を行っている。

3. 6 報奨制度

ノウハウの報奨について、特許性を要件とするか、報奨内容は特許と同程度としているかについてヒアリングを行った。

出願を原則としている会社においては、ノウハウは（基本的に特許性のないものとして）報奨の対象にしない会社が多かった。ノウハウとして特許性のある発明を積極的に秘匿化する場合には、ヒアリング会社の殆どは、特許と同様の報奨（出願時報奨や実績報奨）を行っていた。また特許性が微妙な（例えば新規性はあるものの進歩性が低い）場合であっても、特許と同様の報奨とする会社があった。職務発明に特許性が無い場合には会社の受けるべき利益も無いとの考えから、報奨すべきノウハウにも特許性を求め、発明者への公平性にも配慮していた。実績報奨を設ける場合には20年を上限とする会社が殆どであった。

3. 7 ノウハウ管理の効果とその見える化

ノウハウの秘匿管理を行っている会社においては、競合会社に対し参入障壁が形成される等の競争上の優位性を保つ効果があるとみている。例えば、「秘匿することで技術を独占できることは利益になる」、「技術流出防止の効果がある」、「秘匿情報が参入障壁そのもの」、とする会社があった。また、「秘匿により後発の参入を1～2年遅らせることが出来れば効果がある」、「事業部は必要性を認識しているので見え

る化は不要である」、という会社もあり、秘匿の効果を自明と考えているか、あるいは効果に関し社内の合意形成がなされている会社もあった。「既存システムの範囲内で行っていてノウハウ管理に費用をかけておらず、費用対効果の問題は問われていない」、という会社に代表されるように、ヒアリング会社では、費用対効果について見える化、つまり定量化をして経営に提示しているという例はなかった。

「秘匿をすると米国で先発明の主張もできない」、と秘匿の効果そのものに懐疑的な考え方も聞かれたが、知財部門あるいはノウハウ管理部署が秘匿すべきノウハウを特定して管理することによって、ノウハウであることが客観的に明確になり、流出がより確実に防止されるという考え方、すなわち形式知化することで、このノウハウは秘密管理しているとの意思表示になる、という考え方が代表的であった。

ノウハウ発明と出願発明との報奨の差に基づく発明者の不満等に対応するために、ノウハウ発明の管理制度の設計をした会社も多かった。これらの会社ではノウハウ発明の管理制度の効果がその制度設計の目的そのものであるためか、効果の有無や定量化に関しては改めて言及はされなかった。

先使用権確保を実施している会社においては、現実に係争等で活用できた例はないものの、他社の権利に基づく警告、差止等に対する備え、という点において一定の効果があるとの認識であった。例えば、「社内的に『備えをしている』と言えるので役立っている」、「対外的に役に立ったことはないが社内の備えとして割り切って実施している」、とする会社があった。定性的な効果に留まり、見える化に言及した会社はなかった。一方、積極的に先使用権確保を行っていない会社もあった。これらの会社においては、管理や立証の難しさに加えて、「長年に渡る経験から、準備しても当たったためしがなく、他

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

社の特許が出てきてから準備することでよい」に代表されるように、費用に見合った効果が期待できない、あるいはそもそも効果が期待できないとする意見が多かった。先使用権確保のためのノウハウ管理に関しては実施会社と非実施会社で意見が分かれているが、国内での実施が大半であるという会社がある一方、海外ビジネスに適用できないとする会社があり、先使用権の効力の及ぶ範囲が日本国内に限られることも影響しているようである。

3. 8 文書化・DB化による漏洩リスク

知財部門に届出された発明提案を秘匿化する場合には、秘匿すべき発明を文書化し、何らかの形でDB化して集中管理している会社が殆どである。文書化やDB化による漏洩リスクに関しては、いずれの会社も文書化による漏洩リスクの増大はあると認識しているが、その評価については考え方が分かれた。

文書化による漏洩リスクよりもノウハウと認識しないことの方が大きい、つまり漏洩リスクが高まるというデメリットをノウハウの文書化によるメリットが上回ると考える会社がある一方で、ノウハウが意図的に漏洩されることへのリスクを考慮し、集中管理よりも分散管理させた方が意図的な漏洩を最小限に止めることができるのではないかと考える会社もあった。更には、退職者による漏洩リスクを考慮し、ノウハウを独自管理せず、他の技術と混在させておき、ノウハウの範囲を明確にしない方がよいと考える会社もあった。

文書化・DB化に伴う漏洩リスクには、紙管理を基本とする、技術内容の重要度によって保管場所を限定する、DBへのアクセス権限でアクセス制限を行う、及びその組み合わせで対応している。発明提案で届出されたがノウハウと認定された場合には、特許よりも厳格な管理を行うケースが殆どであった。例えば、DBには

書誌事項のみを登録し紙の発明提案書をロッカーに施錠管理する、秘匿レベルや技術内容に応じてDBへのアクセス制限をする、特許と同じDBで管理するものの知財部員だけがアクセス可能とする、などである。

3. 9 経営資源としての有効活用の仕組み

技術ノウハウを含む知財が参入障壁になるとの考え方の下、社内的に技術を蓄積するために社内「技術標準」を競争力の源泉として文書管理システムで管理している会社があった。また、製品仕様書の形態で全ての技術情報（特許やノウハウ含む）をまとめてライセンスしている会社もあった。海外の製造拠点への技術移転の際の技術情報漏洩防止を目的としてビジネスの動きに合わせたフェーズ毎にルールを決めて管理している会社もあった。

3. 10 秘密管理方法

顕在化（形式知化）したノウハウは蓄積し営業秘密として管理することが必要であるが、一方で活用を考慮すると厳密すぎる管理は障害となる。

図3に示すように、ノウハウ発明の蓄積は、約8割の会社（9/13社）が特許管理システムを活用しており、会社内の他のデータベースを活用している会社（3社）を加えると、ほぼ全ての会社がシステムを活用している。システムを

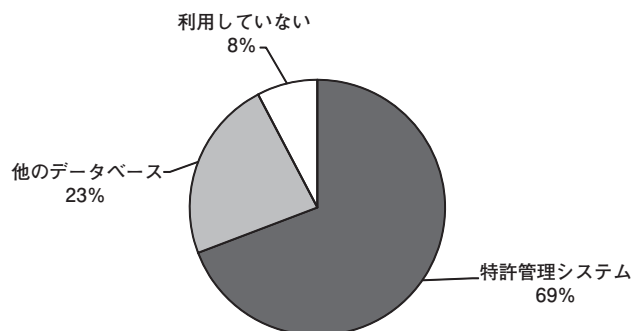


図3 データベースの利用状況

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

利用していない会社（1社）は、知財部内でさえ情報をオープンにしないポリシーであることから、システム化の必要はないと思われた。特許管理システムを利用している理由は、特許出願とノウハウを群として管理しやすいメリットやノウハウ発明者への補償金支払いを特許管理システムで行えることなどが挙げられる。

特許管理システムへのデータの蓄積程度は会社によって相違があった。発明に係る情報の全てにタイムスタンプを押して全情報を特許管理システムに包袋として保管する会社もあれば、特許管理システムには書誌情報とキーワードのみを登録して後日検索等の活用ができる程度に留める会社もあった。また、特許管理システムへのアクセス制限は、全ての会社で実施されていたが、知財部員のみアクセスを許可する会社と、ビジネスユニット単位で社員にアクセス制限を課す会社の2種類があった。これらの管理レベルの相違は、ノウハウとして管理する件数の多寡や蓄積後の活用や先使用権への備えの考え方にも拠るところが大きく、会社のノウハウへの考え方が反映された仕組となっている。

蓄積するノウハウの情報は、明細書の形式で作成することが望ましいと回答した会社が多数を占めた。その理由は、発明の外延の明確化にあり、先使用権の主張や発明者補償を考えたときに、その外延が不明確であると争点となる可能性があるからである。簡略化のために、請求項と実施例のみにまとめる会社もあったが、後に状況の変化により特許出願への切り替え等を考慮すると、作用効果を含め明細書の形式で登録することが望ましいと考えられる。

なお、業種によるノウハウ管理の特徴も見られた。製薬では、製品の特徴からある程度の情報を公開する必要があるが、また薬の販売をするためには薬事法に基づく製造販売承認を得る必要があるため、製造方法を含めて一定の範囲で情報を開示することになる。そのため、ノウハウと

して秘匿する部分が少ない。また、製造承認申請資料の元となる記録については、研究や開発関係の資料を保管する義務があり、さらに製造記録等の保管も義務付けられているため、これらの資料が先使用権立証に役立つ場合も考えられる。

3. 11 ノウハウ情報の活用

蓄積したノウハウ情報は、知的資産価値の向上を図り、経営資源として活用することが求められている。ノウハウの活用には、アライアンス会社へのライセンス、技術伝承ノウハウブック、および次の発明を生むためのアイデアデータベース等が考えられるが、何れの活用も一部の関係者に情報を開示して共有する必要があり、営業秘密管理と相反する中で対策が必要である。

例えば、ノウハウを社内に公開せずに他部門の研究者の課題解決に利用できるアイデアとしては、秘密管理性が保たれる範囲でどういったノウハウがどの部門にあるかだけを社内に公開し、他部門で自部門の課題解決に使えるようなものがあつた場合に、該当部門へ連絡をして課題解決に使えるかを話し合うしくみや、また、課題を社内に公開しノウハウを持っている人からアドバイスを直接もらうといったしくみなどは、営業秘密管理と相反する中でノウハウを活用していく第一歩となるのではないだろうか。

ノウハウのライセンスアウトは、各社で実績はあるものの、ライセンスに含まれる情報とノウハウ発明との関連付けまでを行っている会社は無かった。

なお、グループ会社での活用まで視野に入れた積極的なノウハウ情報の管理・活用を検討している会社があつた。

3. 12 先使用権主張の証拠収集の現状

先使用権を確保するためには、発明の完成、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

即時実施の準備または実施の事実、および継続実施等の立証が不可欠である。しかし、顕在化したノウハウ情報を蓄積しただけでは、発明の完成が立証できるに過ぎず、継続性まで含めると多大な労を要する。

先使用権の証拠収集は、約4割の会社が対応していないことが明らかになった。理由は、1製品当たりの特許件数が多い事業を手掛けており全ての要素技術について先使用権を立証するのが困難であるという背景があると考えられた。また、一部の会社からは、ノウハウ管理の目的が発明補償対応のみであり、先使用権まで考えていないという説明もあった。

一方、証拠収集をしている会社でもその対応レベルは3段階に層別されて、図4に示すように、事業部主体の会社が15%、知財部主体の会社が46%あった。知財部主体の会社のうち、公証人を活用している会社が全体の31%と多く見られた。公証に比較してタイムスタンプの活用が少ないのは、タイムスタンプを活用した先使用権の判例が無いことが理由のようである。

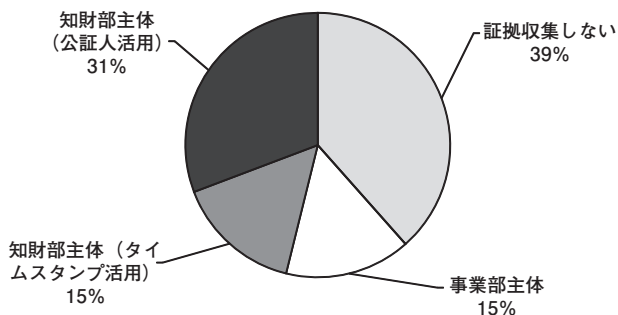


図4 先使用権証拠の収集状況

しかし、判例は無いもののタイムスタンプの証拠能力を否定する主張が困難であると予想されることから、タイムスタンプの活用は今後進めるべきではないかと思われる。今後、効率化を考えるとタイムスタンプの活用を増やすと答えた会社が多かった。

継続性の立証は、2社(15%)が対応してい

るのみであり、継続的な証拠収集の困難性が表れた結果となった。1社は、技術説明書、製造日誌、製造機器の納品書・仕様書、カタログ・パンフレットおよびISO9001認定時の書類等を保管しているが、ノウハウの件数が増えた時の対応に不安があるとのことであった。また、証拠収集のタイミングも、製品の季節性等の特殊環境により収集のタイミングが一律で良いとは限らない点について課題として指摘をしていた。他の1社は、個別のノウハウ発明について証拠を収集するのではなく、年1回全製造プロセスの操業条件を電子媒体に複製して私署認証を行うことにより、効率的な証拠収集を図っていた。先使用権の立証条件が厳しい現行法の下では、各社とも、証拠収集に苦慮しているのが現状である。

証拠収集を社内実施補償調査のタイミングで行うことも考えられるが、他部署との連携が重要であり、特に実施部署の協力が必須である。「草の根運動」と名付けて製造部門と知財部が連携を取り、知財部の指導の下、現場が証拠を収集するという活動を展開している会社もあった。これらの証拠収集には、複数の部署間が連携して対応する必要がある、知財部は証拠収集の調整役を担う必要があると思われる。

また、ノウハウの発掘にも言えることだが、証拠収集時の協力者に対する奨励金の検討も有効であると思われる。

4. 提 言

4.1 先使用権制度の国際的相互承認

事業分野による違いはあるものの、競争力に資するノウハウ化(非公開)領域の形成が可能であるなら、多くの会社は、かかる領域におけるノウハウ管理を進めることが有益であるとの認識は持っている。

一方、先使用権制度の法的対抗力の及ぶ範囲

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が日本国内に限定され、海外には及ばない²³⁾。このことから、グローバルな事業活動を行う場合には他国で先使用権を主張できず、また日本の特許出願公開を参考に自社技術開発を行う中国・韓国等の新興国企業が中国・韓国等で取得する特許権に対抗できない。先使用権制度を積極的に活用できず、会社がノウハウ化に積極的になれない、延いては出願件数を抑制できない、その大きな理由の一つとなっている。

先使用権制度を海外への事業展開を行う会社にとっても実効性ある制度とするために、三極特許庁長官会合等において、先使用権の国際的相互承認に向けた積極的な議論を期待したい。

4. 2 技術ノウハウの管理への関与

多くの会社の知財部門は自らの所掌範囲として扱う対象を特許性のあるノウハウ（ノウハウ発明）としている。特許性のないノウハウ（技術ノウハウ）をも有用な知的財産として積極的に取り扱い、経営資源として管理、活用していないようである。しかし、製造プロセス等には発明に該当しなくとも他社製品に対する優位性を発揮しうる優れた技術ノウハウが少なからず含まれている。

どの会社においても特許化（公開）とノウハウ化（非公開）の利害得失、例えば特許化しないリスクとノウハウ化のメリットを比較考量している。この特許化（若しくはノウハウ化）の評価には知財部門の特許性判断能力および有用性評価能力が要求され、特許化しない（若しくはノウハウ化する）場合のリスク評価には特許法その他の法律に関する専門的な知識及び実務遂行能力並びにその対象技術の理解力が要求される。また、そのノウハウ化の対象技術を含む製品にかかわる事業部門が複数ある場合や対象技術を複数の分野の製品に生かし複数の事業部門が係わる場合にはその事業部間の利害を全社的な視点で調整することが必要となる。

さらに、活用の観点からは、技術ノウハウだけにとどまらず、自社の特許と合わせた技術ポートフォリオ管理も重要となってくる。技術ポートフォリオ管理では、特許の権利範囲の問題やその活用の場面では他社の権利範囲の問題など知財部門の専門性が必要となる。また、活用の場面が増えてくれば、その活用目的も増え、活用する部門も複数となり、このような視点からも部門間の利害を全社的な視点で調整することが必要となる。

このように、技術ノウハウを含めた全ての知的財産の取扱い・管理や見える化の仕組みの検討に際しては、前述した知財部門の専門能力を活かすべく、知財部門の関与を進めて行くことが今後の知的資産経営上の課題と考える。

5. あとがき

本論説では、ノウハウ管理の先進会社及び有識者へのヒアリング結果を基に、11種類の管理目的における留意点及びノウハウ管理の実務レベルでの課題と対策方法について述べると共に、先使用権の国際的相互承認と知財部門による技術ノウハウ管理への関与を提言した。

この論説をお読みの会員会社において、自社のノウハウ管理の在り方や実務を考える際の一助となれば幸いである。

当小委員会では「社員の頭の中にあるものまでは管理できない」として文章化されていないノウハウを検討から外したが、中には製造現場における地道な業務改善の積み重ねや熟練者が永年の経験で培った技能や勘なども貴重なノウハウとなっていて、形式知でないノウハウがその会社の競争力の源泉になっている例もあった。

そういった現場の暗黙知や熟練者（つまり人材）も知的資産経営という観点からは重要な知的資産であり、それらを維持し、継承するために知財部門がどのような役割を果たし、どのよ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

うな仕組みを構築すべきかについては、今後の検討を待ちたい。

最後に、本論説をまとめるにあたり、梅ヶ枝中央法律事務所の中世古裕之弁護士に多大なるご助言を賜った。

なお、本論説は2010年度知的財産マネジメント第1委員会第2小委員会の加藤義宣(小委員長、富士通)、村松健一(小委員長補佐、武田薬品工業)、岩崎秀人(JFEスチール)、熊坂浩範(豊田中央研究所)、高橋祐二(リコー)、長谷川智久(シャープ)、秦貴清(ドコモ・テクノロジー)、平井幸男(日本ゼオン)、松本洋一(クラレ)、宮浦宏之(オムロン)、鎗居龍太(パナソニック電工)、吉田隆治(不二製油)、渡辺正(サトー)が執筆した。

注 記

- 1) 知的財産基本法
<http://www.ipr.go.jp/suishin/kihonhou-j.pdf> (参照日: 2011.4.8)
- 2) 不正競争防止法
<http://law.e-gov.go.jp/htldata/H05/H05H0047.html> (参照日: 2011.4.8)
- 3) 「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(知的財産戦略本部, 2003年7月8日)
<http://www.ipr.go.jp/suishin/030708suishin-j.pdf> (参照日: 2011.4.8)
- 4) 経済産業省, 不正競争防止法説明資料
<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/unfair-competition.html> (参照日: 2011.4.8)
- 5) 公正取引委員会, 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針
<http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.september/07092803-tenpu.pdf> (参照日: 2011.4.8)
- 6) 経済産業省, 営業秘密管理指針
<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#himitu> (参照日: 2011.4.8)
- 7) 特許庁, 先使用権制度ガイドライン(事例集)「先使用権制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノ

ウハウ管理のために—」について

http://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/senshiyouken.htm (参照日: 2011.4.8)

- 8) 経済産業省, 知的資産経営ガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/pdf/2-guideline-jpn.pdf (参照日: 2011.4.8)
- 9) (独)中小企業基盤整備機構, 中小企業のための知的資産経営マニュアル
http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/pdf/01_1-3.pdf (参照日: 2011.4.8)
- 10) フェアトレード委員会, 知財管理, 「営業秘密管理における実務的課題」, 59巻(2009年)/6号/649頁
- 11) 知的財産マネジメント第1委員会第4小委員会, 知財管理, 「ノウハウと特許の群管理による技術流出の対応」, 58巻(2008年)/7号/899頁
- 12) 窪田英一郎, 知財管理, 「先使用権とその立証準備」, 58巻(2008年)/4号/483頁
- 13) 知的財産管理第2委員会第1小委員会, 知財管理, 「企業における知的財産情報開示の在り方」, 55巻(2005年)/2号/207頁
- 14) 知的財産管理第2委員会第1小委員会, 知財管理, 「知的資産経営時代における知財部門の担うべき役割—知的財産マネジメントのすすめ—」, 56巻(2006年)/3号/529頁
- 15) フェアトレード委員会, 知財管理, 「平成21年改正不正競争防止法について」, 60巻(2010年)/11号/1851頁
- 16) 松村信夫, 藤原正樹, 知財管理, 「営業秘密の特定とプログラムの著作物の著作権侵害訴訟における主張・立証」, 61巻(2011年)/1号/67頁
- 17) ライセンス委員会第2小委員会, 知財管理, 「ノウハウライセンスに関する留意点についての調査研究」, 56巻(2006年)/11号/1737頁
- 18) 経済産業省, 営業秘密管理指針, 平成22年4月9日改訂
<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/hontai0409.pdf> (参照日: 2011.4.8)
- 19) (財)東京都中小企業振興公社, 中小企業経営者のためのノウハウの戦略的管理マニュアル
<http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/manual/documents/2010nouhau.pdf> (参照日: 2011.4.8)
- 20) 経済産業省, 知的資産・知的資産経営とは
http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/teigi.html (参照日: 2011.5.8)
- 21) 知的財産管理第1委員会第3小委員会, 知財管

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 理, 「知的財産管理におけるナレッジマネジメントの適用—知識創造プロセスを活用した新しい知的財産活動のあり方—」, 53巻(2003年)/1号/55頁
- 22) @IT情報マネジメント, SECIモデル
<http://www.atmarket.co.jp/aig/04biz/seci.html>
(参照日: 2011.5.8)
- 23) (財)知的財産研究所, 「先使用権制度の円滑な利用に関する調査研究報告書」第二部 諸外国における先使用権制度 (第二分冊), 平成19年3月
<http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/chousa/pdf/zaisanken/180902all.pdf> (参照日: 2011.4.8)

(原稿受領日 2011年4月11日)

