

「特許かノウハウか、それが問題か？」

2018年8月8日

平成30年度技術情報保護テキスト作成委員会

弁理士・工学博士 平野 隆之

発明をした！

さあ！ 出願して特許を取ろう！

いや？ 待てよ？

最近参加したセミナーで、オープン・クローズド戦略というものを聞いたが、特許出願をするのではなく、ノウハウとして秘密にしておいたほうがいい場合もあると聞いていた。とすると、この発明はどっちにしたらよいのだろうか？

中小企業の社長の方々にとっては大変悩ましいこととなりますが、起業したてのスタートアップの社長の方々にとっては重要なことだとは思っていても考える時間なんて持てない、と思われるかも知れません。

しかし、スタートアップの企業こそ、将来の成長の芽を潰さないために、事前に考えていただきたい、ともいえるのです。

特許出願をお考えになる方であれば、オープン・クローズド戦略、という言葉聞いた方がいらっしゃるかもしれません。しかし実際、どのようにすればよいのか、ということはセミナーを聞いただけではよくわからない、という方も多いかと思えます。

実は、発明それ自体だけでオープンにするか、クローズにするか、というのは決定されるものではなく、また、特許出願したから全てオープンになってしまう、というわけではありません。さらに、ノウハウとして秘密にしたからといって、いつまでもクローズにできるわけではありません。

発明自体の性質のみならず、技術の性質、商品やサービスの形態、そしてそれを取り巻く環境、競合の状況、そしてビジネス上の戦略によってもオープンにするかクローズの切り分けが異なってくる、まさに千差万別と言えます。

そして、スタートアップの場合には、さらに、シードか、アーリーか、ミドルか、レイターか等のステージも考慮する必要があります。

さて、

「特許かノウハウか」？生まれた発明をどちらか一方にすべきなのでしょうか？

実は、特許のみ、ノウハウのみ、といずれか一方だけにするのではなく、特許とノウハウとを織り交ぜた方がビジネスを進め易くなったり、交渉力がアップしたり、保護を強固にしたりすることもあり得ます。

ノウハウのみの場合には、ビジネスを進める際、ノウハウの性質上中身を示しての売り込みが難しい、という問題があります。例えば飛び込み営業を考えた場合、“我が社は xxx に関してノウハウを持っています。”と言うだけでは相手にされません。どうしてもある程度中身を見せ、相手に関心を持ってもらう必要があります。このようなことを、勝手に真似されてしまうのではないのかと不安を抱えながら、個々の企業に対して行い、しかもそれぞれと交渉を行うことになるので、時間やコストがとてにかかってしまいます。

一方、特許は取得にコストがかかるものの、一旦権利が成立すると、特許になっているという事実を示すだけで、対象の技術が新しく進歩性がある、という信用と安心感を営業先企業に与えることができます。しかも、内容を説明して開示してしまっても、真似されてしまうことを独占排他権である特許権で牽制ができるので、内容を見せて売り込みを安心して行うことができるという第2営業部隊の機能があります。

特に、人手が足りない、アーリー期のスタートアップの社長の方々にとって、特許技術であるという看板を掲げた営業マンを雇ったようなもので、特許が助っ人になるでしょう。なお、出願しただけでも、将来特許になるかもしれないということで競合への牽制になったり、出願内容の範囲で開示して、サービスや商品の売り込み、資金集め、仲間集めがし易くなったりします。

次に、特許のみの場合を考えてみましょう。

特許の場合には、技術内容が世界中に公開されてしまうので、特許権を取得していない国では、簡単に真似されたり、技術戦略が知られたりしてキャッチアップされて、売上や利益が減ってしまうこともあります。各国で特許を取ろうとすると、莫大なコストがかかってしまいます。

また特許権が存続できる期間は、原則、特許を出願した日から20年で、それ以降は、誰でも実施できるようになってしまいます。

一方、ノウハウは、しっかりガードすれば、簡単には競合に技術内容が知られません。ノウハウは、特許のように各国に出願する必要がありません。また、しっかりとガードすれば、ノウハウは、特許のように20年で切れることはありません。

さて、上記のように、特許、ノウハウとも、それぞれ長所や欠点がありますが、特許とノウハウを組み合わせるとどうでしょうか？

特許にノウハウを組み合わせると、売り込みのケースの場合、交渉に厚みを持たせることができます。例えば特許内容を開示して交渉を進める際、ノウハウというカードがあると、交渉を優位に進められたり、ノウハウ分上乗せしたライセンス料になったりするかも知れません。

また、特許で公開されている技術の他にノウハウがあると、特許を取得していない国のケースでも、または、特許権が切れたケースでも、簡単に真似されないで参入障壁になります。

ノウハウだけでなく特許があると、特許を取得していない国において、ノウハウでコントロールしながら、特許技術を使った製品を生産することができ、加えて、自社のみが、生産した製品を、特許を取得している国へ輸出できるというメリットがあります。

オープン・クローズド戦略をビジネスに活用するためには、特許またはノウハウのどちらか一方を選択するのではなく、特許とノウハウとを組み合わせる方が、良い結果が得られると言える場合もあるでしょう。

一人で考えていると、悩みが増し、ハムレットの心境かもしれませんね。