

自社技術を護るために

平成28年1月27日

弁理士・弁護士 加藤 光宏



特許法律事務所 樹樹
Patent and Law Firm JuJu



〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目9番16号 丸の内YSビル 5F-B
TEL 052-212-8100 / FAX 052-212-8111

自己紹介

略歴

昭和63年 3月 京都大学工学部航空工学科卒業

昭和63年 4月 川崎重工業株式会社航空宇宙事業本部

平成 9年 1月 弁理士登録

平成16年 4月 名古屋大学法科大学院入学

平成21年12月 弁護士登録、弁理士再登録、特許法律事務所 源 開設

平成23年12月 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等

日本弁理士会東海支部

知的財産制度推進委員会 委員長(2014年)

東南アジア委員会 副委員長(2014年)

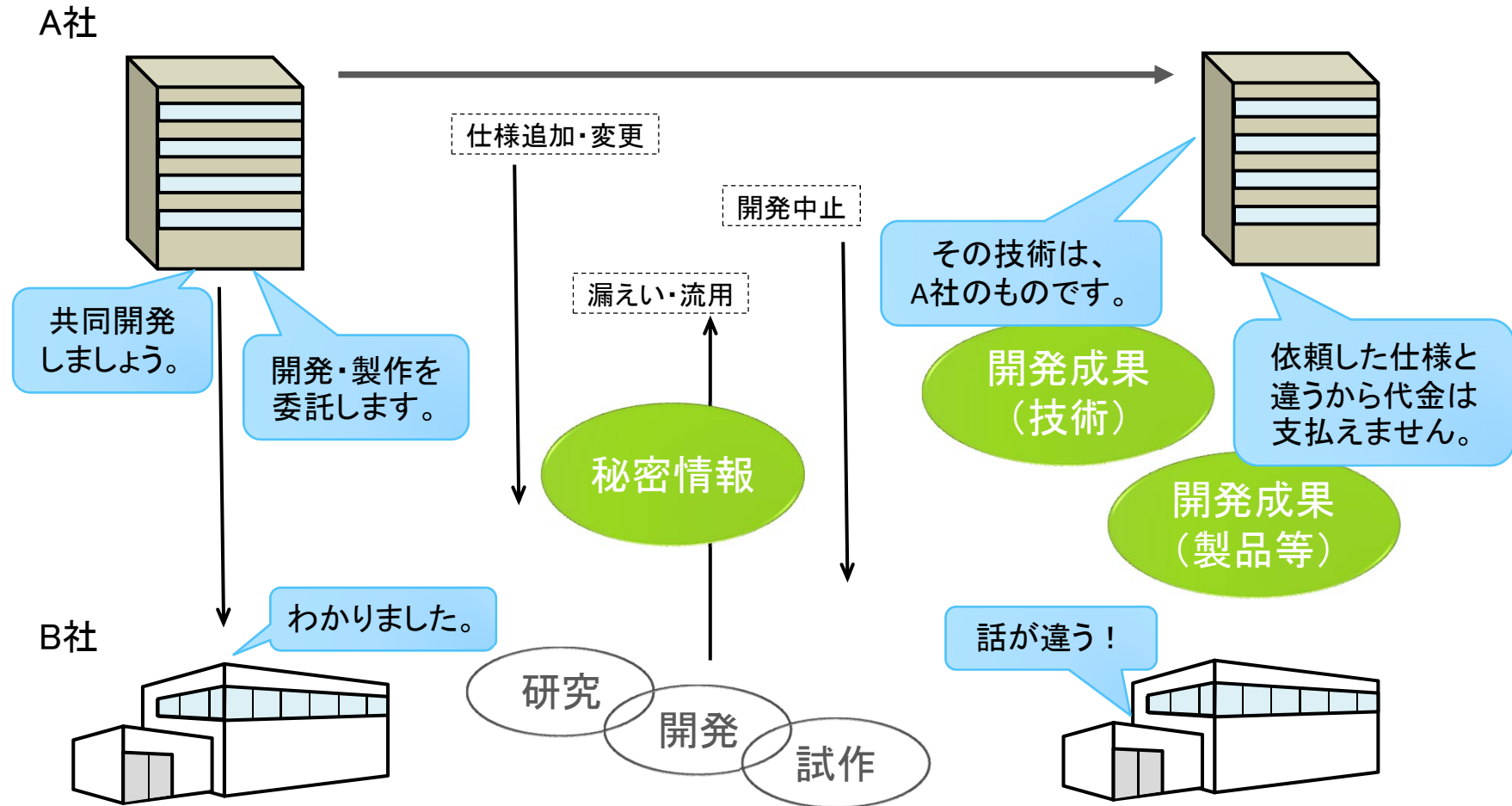
知的財産支援委員会 副委員長(2015年)

副支部長(2016年)

愛知県弁護士会

情報問題対策委員会副委員長

共同開発・請負で起きる紛争例



法律上の問題

| 紛争パターン | 法律上の問題 |
|---|---|
| 秘密を漏洩・流用された | <ul style="list-style-type: none">✓ 秘密保持契約違反 秘密保持契約の実効性確保は難しい。✓ 不正競争防止法違反(営業秘密の漏洩等) 不正の利益を得る目的等の有無が問題となる。 |
| 共同開発した技術を相手に独占されてしまった | <ul style="list-style-type: none">✓ 共同開発・共同出願契約違反✓ 共同出願違反(特許法他) 共有者と共同でなければ特許出願することができない。違反すると特許が拒絶、無効となる。 |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 業務を完了したのに支払いをしてもらえない➤ アウトプットが依頼した内容と異なる・不具合がある | <ul style="list-style-type: none">✓ 請負契約 請負で費用を請求するには、仕事の完了が条件。どこまでやれば「完了か」が問題となる。✓ 瑕疵担保責任 不具合については請負業者に責任があるが、不具合なのか、追加仕様等の要求なのかが問題となる。 |

技術情報の流出パターン

◆ 営業機密等の不正取得による流出

<東芝技術流出事件>

- ・東芝のNAND型フラッシュメモリの研究データが韓国のSKハイニックス社に流出
- ・従業員(杉田)が東芝のコンピュータから研究データを無断でコピーし転勤先に提供(2008年)
- ・東芝は元従業員、SKハイニックス社に約1000億円の損害賠償請求、330億円で和解
- ・元従業員(2014年逮捕)は、不正競争防止法違反により懲役5年罰金300万円

<新日鉄事件>

- ・新日鉄の方向性電磁鋼板(変圧器などに用いられる特殊な鋼板)の技術が韓国のポスコに不正流出した事件(2012年)
- ・新日鉄がポスコを不正競争防止法違反で1000億円の損害賠償請求、300億円で和解
- ・1990年代に新日鉄を退社した開発担当者を含む数人が関与

◆ 情報開示要求を通じた流出

- ・資本提携、技術提携、共同研究などを通じて流出

◆ 人材流出とともに流出

- ・従業員の転職、退職および再就職等による流出
- ・経営戦略に関する情報、製造に関するノウハウなど

↓

<対策>

入社時および退職時に秘密保持に関する契約締結、誓約書作成
競業禁止契約(競業他社への再就職を牽制)

秘密保持契約(NDA)の特徴

1. 比較的早い段階で必要とされる

- 秘密保持契約を締結しないと共同研究・開発を進めるか否かの検討もできない
- 比較的安易に締結しがち
- 口頭で認められるか？ →

2. 契約の内容及び法的性質

甲及び乙は秘密情報について第三者に開示又は漏洩してはならない

- 甲、乙それぞれに義務を課しているが、交換条件になっている訳では無い (双務契約ではない)
- 甲が漏洩等したからと言って、乙もしてもよいということにはならない

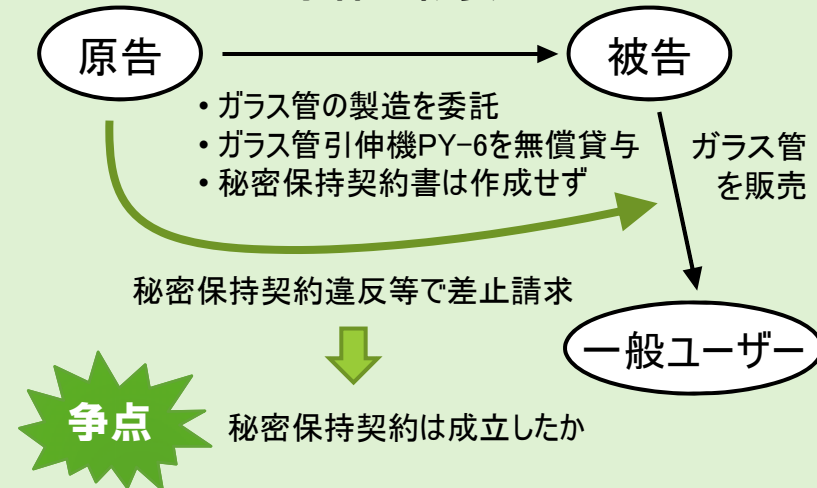
3. 実効性には疑問あり

- 相手による契約違反の立証は困難
- 締結する相手をよく選ぶ
- 秘密保持契約に続くビジネス面のメリットで契約遵守のインセンティブを確保する

秘密保持契約は口頭でも認められるか？

[判例]東京地判平成16年8月30日

事件の概要



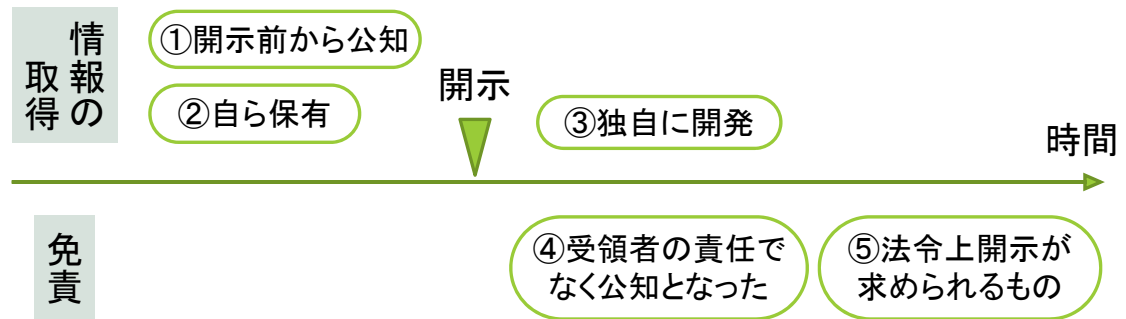
裁判所の判断

- 書面は全く交わされていない
- 契約締結の時期、場所、状況等につき具体的な詳細が明らかにされていない
- 保持義務の内容、範囲等が明らかにされていない
- PY-6は市場に流通する市販品である

秘密保持契約(NDA)の内容(1)

1. 秘密情報の特定

- 秘密情報＝秘密であることを明示して開示された情報
(有用か否かは問わない)
- 一定の情報は秘密情報から除外



2. 秘密保持

- 第三者への開示・漏洩だけでなく目的外使用にも目を光らせる
甲及び乙は、情報開示者の事前の文書による承諾なくして
第三者に秘密情報を開示または漏洩してはならない。
また、秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。
⋮
(例)秘密情報を用いて新製品の開発など
- 違反時に備えて、損害賠償の予定を入れておくことも有効

秘密保持契約(NDA)の内容(2)

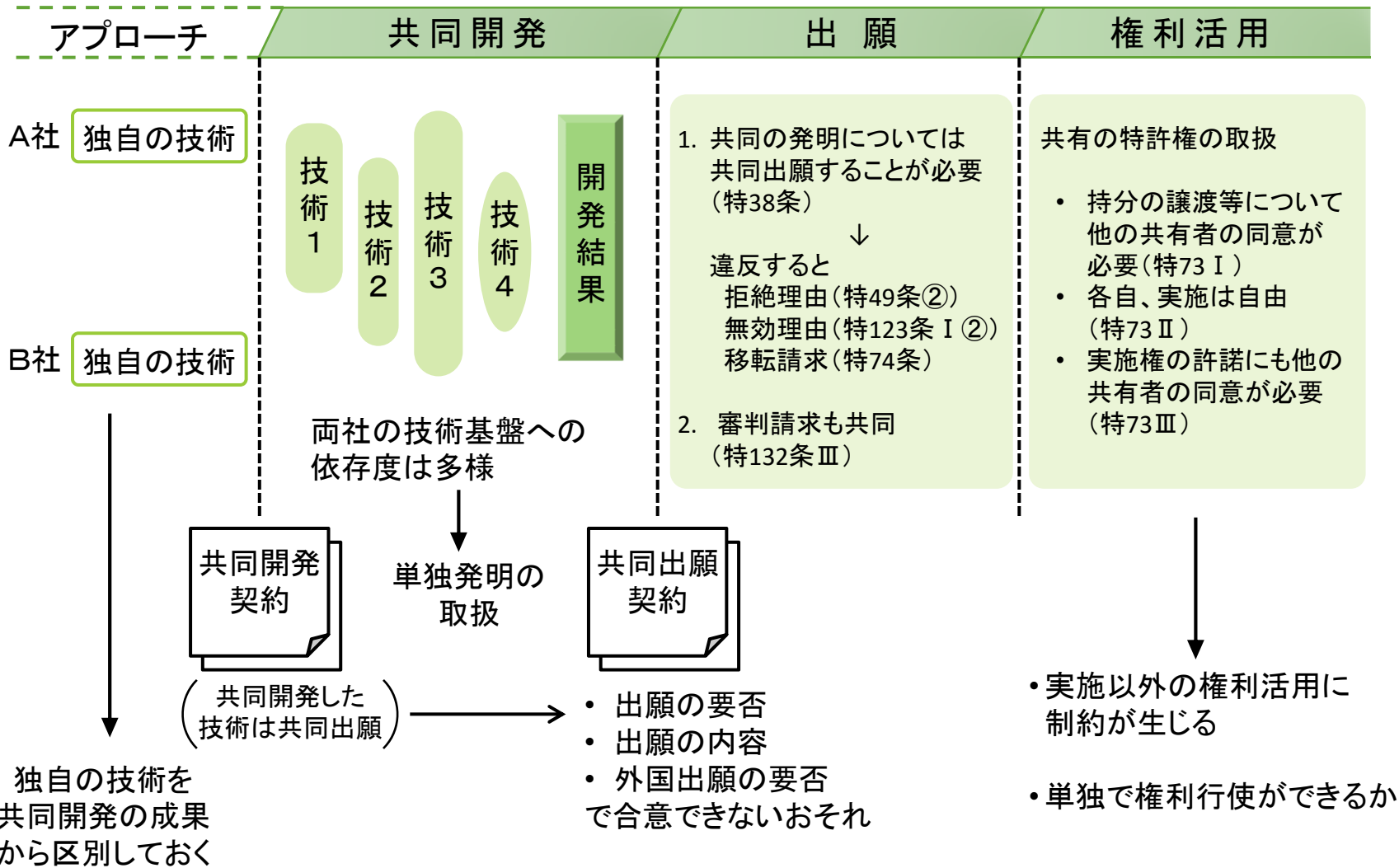
3. 秘密の管理

- 秘密が漏洩等しない体制を求める
- 秘密情報にアクセスできる者(役職)、秘密情報の管理方法、秘密情報を取り扱う者の誓約書の提出など
- 相手方から委託先、関連会社への流出に予め釘をさしておく

4. 契約終了後の扱い

- 契約終了後は秘密情報の返還、破棄、消去を求める
- 破棄証明書の交付を求める
- 契約終了後も秘密保持義務を継続させる
(但し、不当に長い期間を設定すると無効とされる)

共同出願契約～共有の問題点



共同出願契約の注意点

1. 共同開発契約と 一体又は付属する契約

共同開発の際に、出願以降も見据えておく必要がある

- 全て共有にしても良いか
- 開発中の独自開発技術をどう確保するか

2. 共同開発前の独自技術 の確保

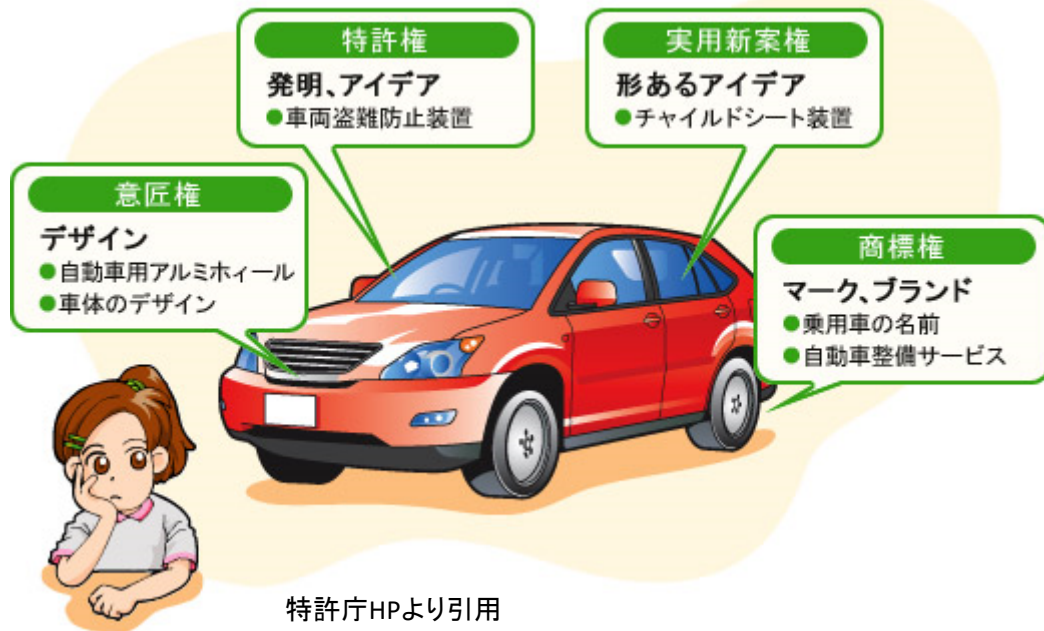
- 開発開始前に独自技術は出願しておく
- 相手方に知らせておくことが好ましい

3. 意思決定方法の確認

共同出願、共有の権利には他の共有者の同意を要する行為があるため、意思決定方法を定め、これに従えない共有者は離脱する旨の取り決めが重要

出願、拒絶査定不服審判請求、審決取消訴訟、持ち分の譲渡、実施権の許諾、権利行使、無効審判への応答 など。

知的財産で護る～制度概要



商標登録の例

G-SHOCK
(登録2424099)

加圧トレーニング
(登録5099742)

善光寺
(登録1413859)

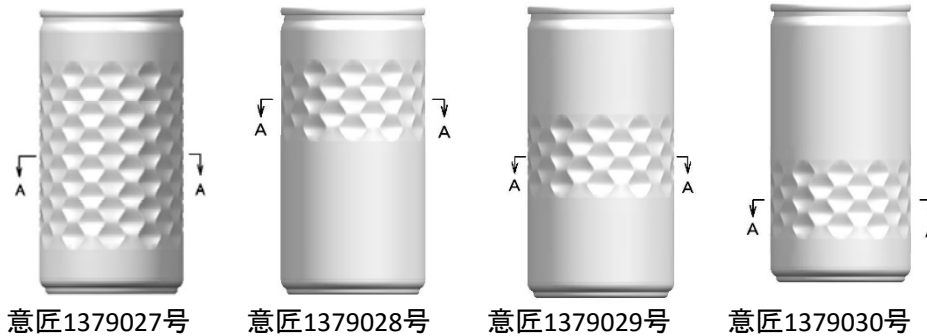


ドアラ
DOALA
(登録4442419)



(登録5674666)

意匠登録の例



出願から登録
(3年分まで) ▶ 権利期間10年
特許権よりも手続、金
額の面で取りやすくなってい
ます。

知的財産で護る～制度比較

| | 特許 ▶ | 実用新案 ▶ 実用新案権は、権利期間10年 ですが特許権よりも手続、金 額の面で取りやすくなってい ます。 | 意匠 ▶ | 商標 ▶ | 著作権 |
|--|--------------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|
| 保護対象  | 物、方法、物 を生産する方 法の発明 | 物品の形状・構造に関する考案 | 物品のデザイ ン | 商品・サービ スのマーク・ 名前 | 著作物 (プログラ ム) |
| 審査  | ある | なし | ある | ある | なし |
| 権利の 続く期間  | 出願から最長 20年 | 出願から最長10年 | 登録から最長 20年 | 登録から10年 更新が可能 | 50年 |
| 費用 ▶ 出願から登録 (3年分まで) | 約15万円 | 約2万円 | 約4万円 | 約5万円(登録 10年分まで) | |

※平成24年4月現在の特許関係料金

特許庁HPより引用

知的財産で護る～特許権取得までの手続

出願

明細書(文章や図)と願書(住所等)を書きます。

特許庁の出願窓口申請します。(郵送やパソコンでの出願も可能です。)
※弁理士に手続を頼む方法もあります



<ポイント>

出願は他人に知られる前にすべし!

公開

刊行物(公開公報)で出願の内容が公開されます。

※インターネットでも掲載されるので今までどんな発明が出願されたかを簡単に調べることができます。
※出願しただけでは特許は取れません!



<ポイント>

出願内容は公開される!

審査

「審査請求」という手続をして出願内容の審査を受けます。
審査に合格すると登録の通知(特許査定)が送られてきます。
※不合格の場合には拒絶理由が通知されるので、指摘された部分を直せば合格することもあります。



<ポイント>

拒絶理由が通知されても諦めない!



登録

特許料を納付

「特許原簿」に登録

「特許権」発生、「特許公報」発行



拒絶



審査官の審査に不服があれば、
審判を請求することができます。

特許庁HPより引用

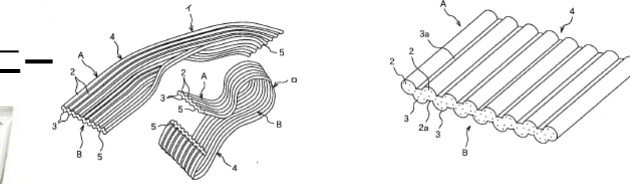
身近な特許・実用新案事例1

特許1537351号
被覆台菓およびその製造方法
株式会社ロッテ



ロッテHPより引用

特許3975183号
ラーメン snack 菓子
株式会社おやつカンパニー



おやつカンパニーHPより引用

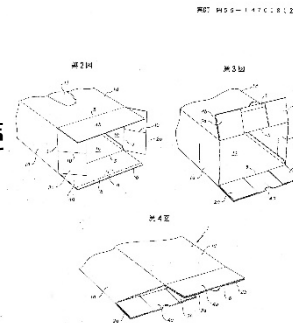
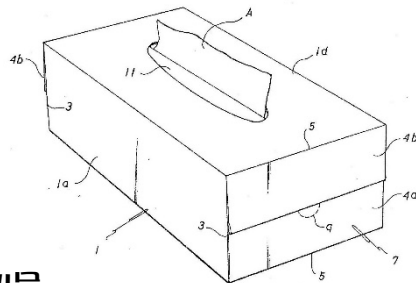
特許3065480号
カレーの調理方法
ハウス食品株式会社

日清製粉HPより引用

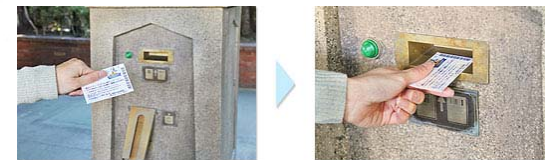


特許3153424号
揚げ物用熱処理小麦粉及びその製造方法
日清製粉株式会社

実用新案1699106号
紙箱
王子ティッシュ販売株式会社



特許3700833号
アトラクション入場管理システム
ディズニーエンタープライゼス
インコーポレイテッド



東京ディズニーリゾートHPより引用

身近な特許・実用新案事例2

特許第4566400号

【発明の名称】 ソイルセメント合成杭の
造成方法及びソイルセメント合成杭

【特許権者】 旭化成建材株式会社
株式会社テノックス

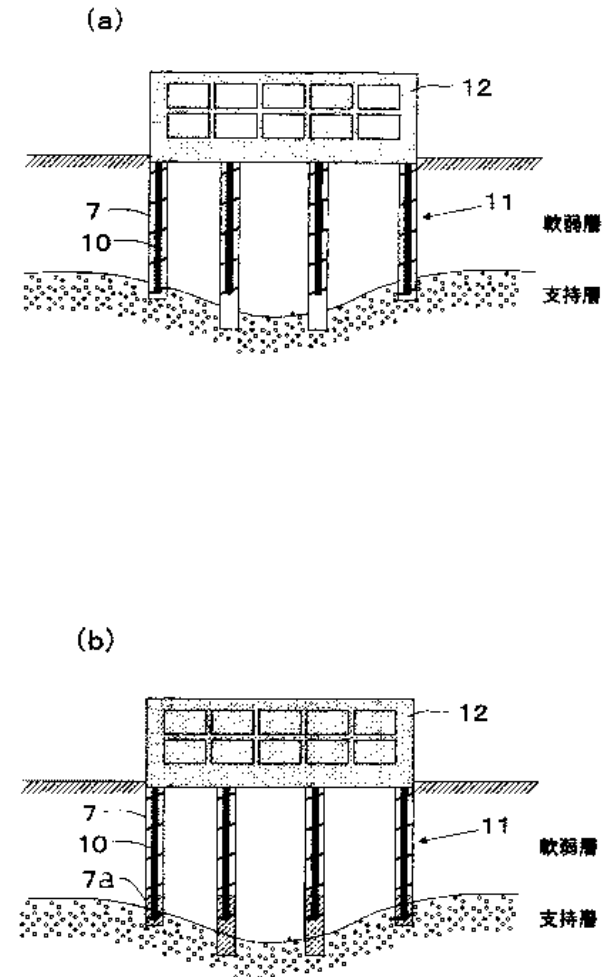
【出願日】 平成12年12月28日

【登録日】 平成22年 8月13日

【請求項1】

支持層の深さが一定でない地盤において、掘進抵抗値の変化により先端が支持層に到達していることを確認してソイルセメント柱を構築した後、

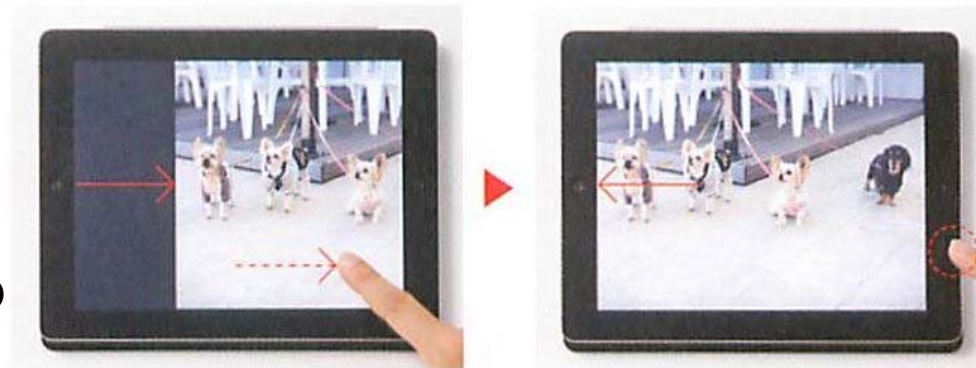
少なくとも頭部付近、先端部付近及び中間部に翼部を有する翼付きの鋼管杭をソイルセメント柱中に挿入し、支持層の浅い場所ではソイルセメント柱と鋼管杭が共に支持層に到達し、支持層の深い場所ではソイルセメント柱が支持層に到達し、鋼管杭は支持層に到達していないソイルセメント合成杭を造成する
ソイルセメント合成杭の造成方法



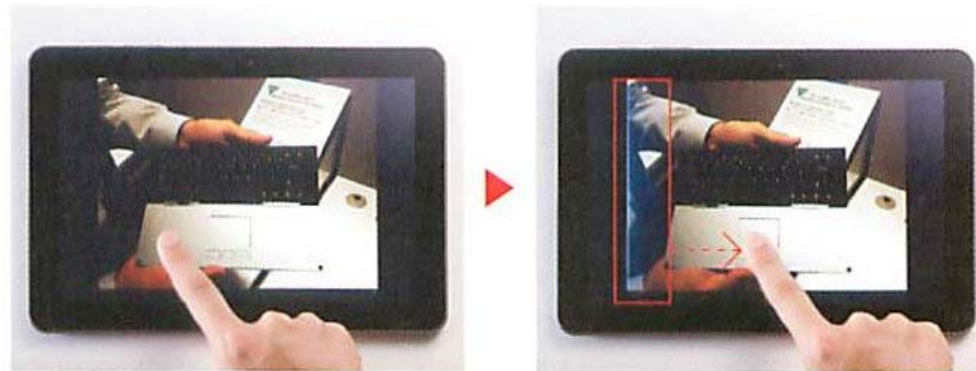
身近な特許・実用新案事例3

- ・Appleの特許は、画面の操作性に関するものが中心。
- ・製品の機能面では必須とは言えないが、使い心地としては、どうか？
→デザイン的な特許権は、「経験値化」に大いに寄与する。

US7,469,381 (通称を
381特許と言う)
最後のページは、スク
ロールの指を離すと画
像が元の位置に戻るもの



Samsungは、Galaxy
Tab 10.1で、最後の
ページでは、端が青く
光るようにソフトウェア
を改修した。



「アップルのデザイン」より

身近な特許・実用新案事例4～切り餅事件

2009年4月 越後製菓がサトウ食品工業を提訴

2010年11月30日 東京地裁判決

サトウ食品勝訴

「特許は、切り込みを側面に限定するもので、上下面に切り込みがあるサトウ食品工業の製品は特許侵害に当たらない」

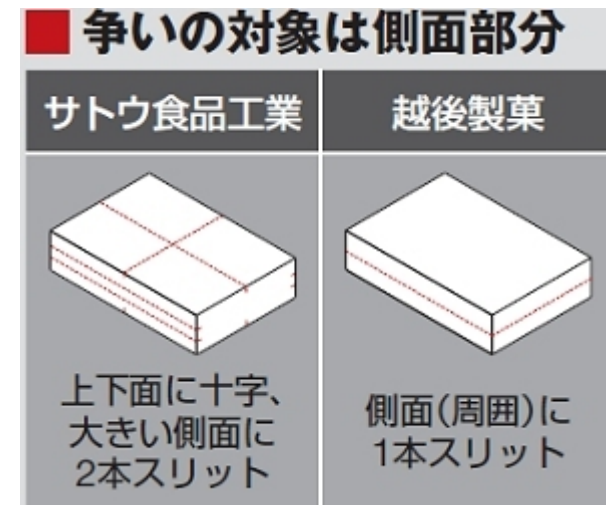
2011年9月7日 知財高裁判決

越後製菓勝訴

「側面に切り込みがあれば、越後製菓の発明の範囲に含まれる」として約8億円の損害賠償を命じる。

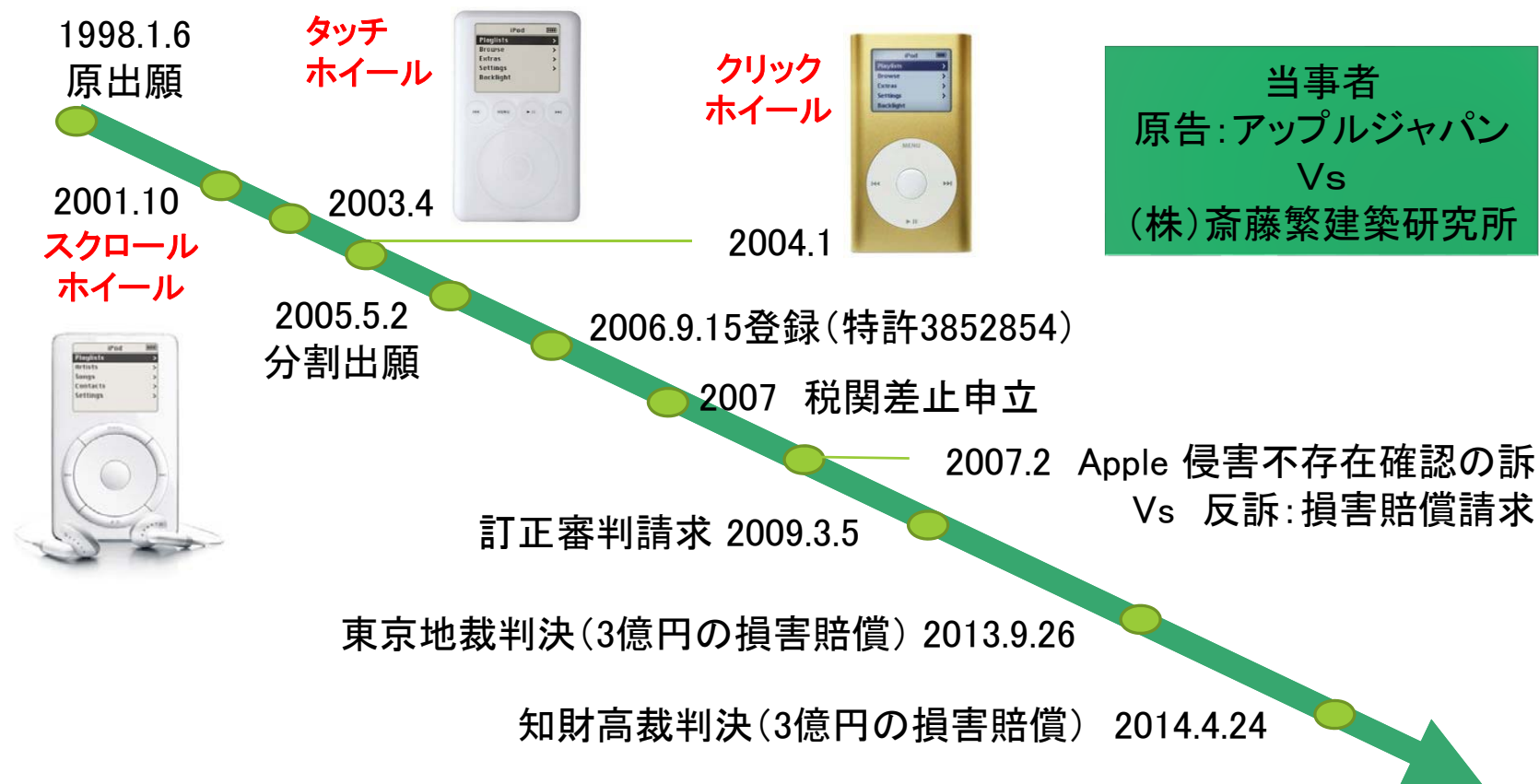
2012年9月20日 最高裁

サトウ食品工業の上告を退け高裁判決確定。



<http://hytool.org/archives/797>より

身近な特許・実用新案事例5～クリックホイール事件



Apple Japan 「iPod のモデルを調べる方法」(<http://support.apple.com/ja-jp/HT1353>)より画像引用

身近な特許・実用新案事例6～燃料電池自動車

2014年12月 MIRAI(トヨタ自動車(株))発売

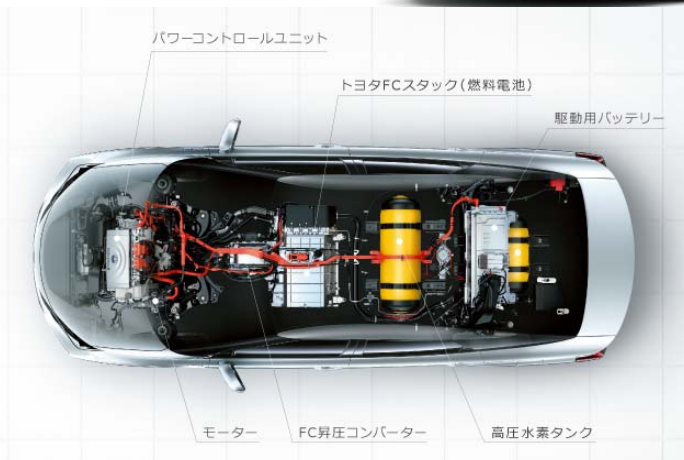
- 世界初の量産型燃料電池自動車(Fuel Cell Vehicle)
- 水素充填(約3分間)で約650km走行可能



水素ステーション

- 20箇所未満(東京、神奈川県、兵庫、福岡、埼玉、千葉、愛知)
- 5億円弱の建設費

MIRAIの内部構造



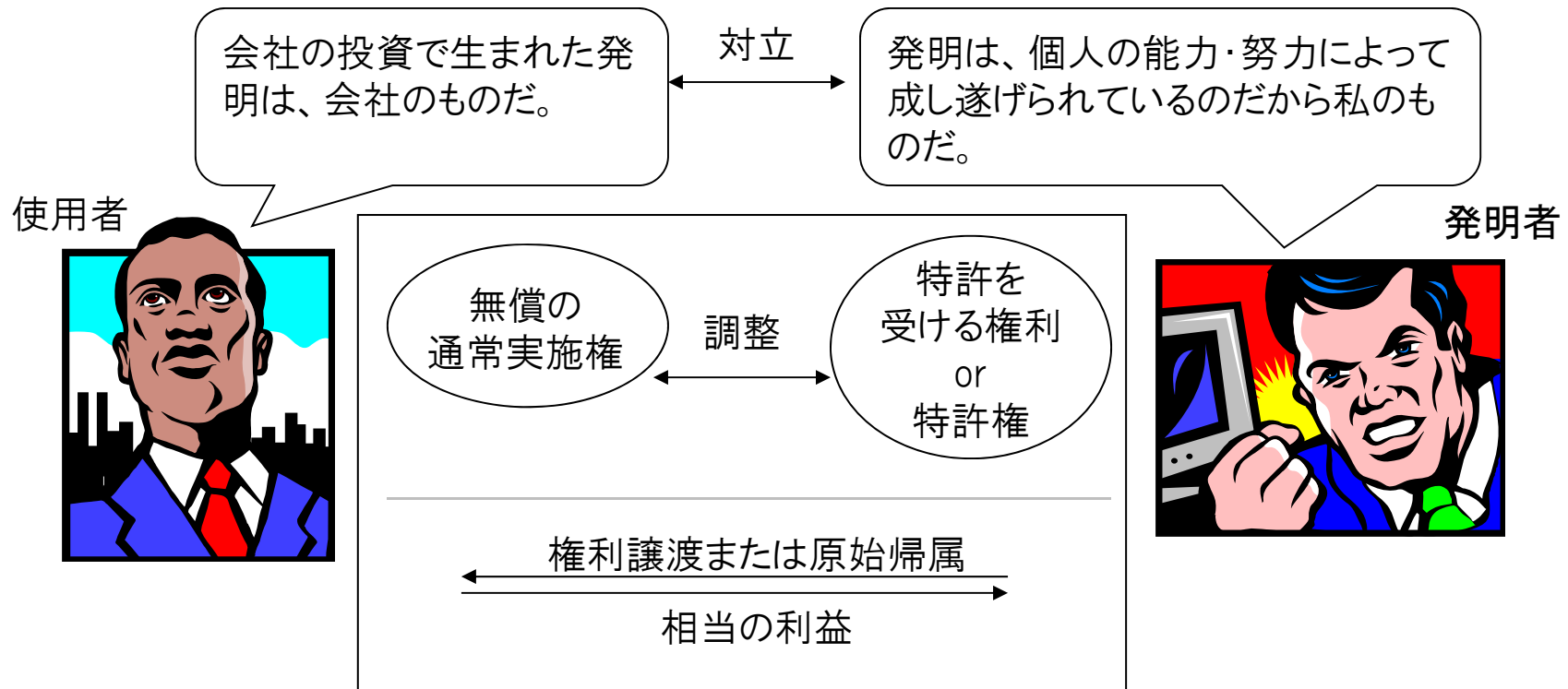
トヨタが保有する特許

- FCスタック 1970件
- 高圧水素タンク 290件
- システム制御 3350件
- 水素ステーション 70件

トヨタMIRAI <http://toyota.jp/mirai/>より各画像引用

職務発明制度の概要

発明について、使用者と従業者の利害関係を調整(特35条)



職務発明・・・会社の業務範囲に属する発明

&

従業者の現在又は過去の職務によってなされた発明(特35条1項)

補償金額の調査結果

| 時期 | 回答数 | 最大 | 平均 | 最小 |
|------------------|-----|---------|--------|--------|
| 発明時 | 5 | 12,000 | 3,300 | 500 |
| 出願時 | 129 | 150,000 | 7,388 | 2,000 |
| 登録時 | 120 | 70,000 | 15,908 | 3,000 |
| 実施許諾時 | 0 | - | - | - |
| 譲渡時 | 2 | 20,000 | 13,000 | 6,000 |
| 実績補償時 (自社実施時) | 4 | 300,000 | 97,000 | 18,000 |
| 外国出願時 | 22 | 24,000 | 7,409 | 3,000 |
| その他 | 4 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |

- 一般社団法人 発明推進協会による平成9年の調査結果
- 平成7年度の特許出願公開上位800社からランダム抽出された300社を対象としたもの
- 上表は一律定額の補償金額の結果を示したもの