

7-5

ブラックボックス化と特許出願の選択基準

ブラックボックス化（ノウハウ秘匿）する場合も特許出願する場合もメリットとデメリットがあるので、その発明ごとにいずれを選択するか（それとも公開や放置を選択するか）を検討する必要があります。その選択基準はいくつか考えられますが、本書では主なものとして3つの観点を挙げて説明します。詳しくは参考文献(6)を参照して下さい。

● 「製造方法の発明か、物の発明か」の観点

ブラックボックス化するか、特許出願するかは主な選択基準として「製造方法の発明か、物の発明か」という選択基準が挙げられます。

この選択基準は、つまり、製造方法の発明は他社の侵害行為を見つけにくいいため、特許出願せずに技術的営業秘密としてブラックボックス化（ノウハウ秘匿）すべきという考え方に基づいています。

● 「自社はその市場で先発か、後発か」の観点

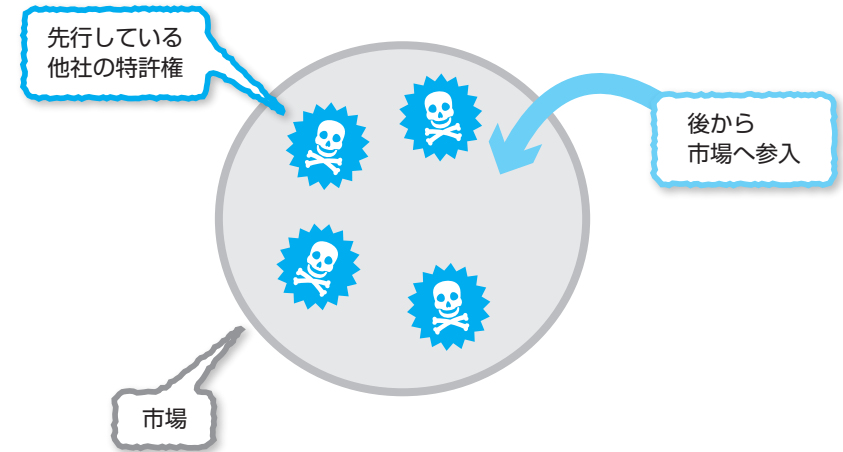
例えば自社がその市場で先発の場合、特許出願することで後発の会社に技術開発のヒントを与えてしまう可能性があります。具体的には、例えば後発の競合他社が自社と同レベルの製品を開発できるまでに、あと4年かかると予測される場合、自社が特許出願してしまうとその発明の内容が出願日から1年6経過後に公開されますので、それを見た競合他社が4年後ではなく3年後とかに、自社の技術レベルに追い付いてしまって、その後、さらにそのレベルを超える技術を開発してしまう可能性があります。

このような場合は特許出願せずにノウハウとして秘匿しておき、例えば2、3年後に、そろそろ競合他社が技術開発に追いついて来たようだと考えた時期を見計らって特許出願するという戦略が妥当と思います。

逆に、例えば、自社がその市場で後発の場合、先発の競合他社の特許権がいくつかあるでしょうから、これを侵害してしまったときにクロスライセンスに持ち込んで市場撤退を回避するために、なるべくたくさんの特許権を取得しておいた方が良

いとも考えられます。

自社がその市場で後発の場合（7-10）



● 「コア技術か、周辺技術か」の観点

コア技術についてはノウハウとして秘匿し、周辺技術については積極的に特許出願して公開していくという戦略を取る企業があります。

例えば、ある会社（自社）が「組成に特徴がある合金を効率的に製造する方法」および「その合金を用いた製品」を発明したとします。また、ここでその合金は、その製造方法でしか効率的に製造できないとします。

この状態において「組成に特徴がある合金を効率的に製造する方法」をノウハウとして秘匿し、「その合金を用いた製品」を公開したとします。

そうすると、後から他社が「非効率な製造方法」で「その合金を用いた製品」を製造したとしても高コストになります。よって、「その合金を用いた製品」を製造したい者は、原料（合金）を自社から購入せざるを得ない状況になります。自社は「組成に特徴がある合金を効率的に製造する方法」をノウハウとして秘匿し、「その合金を用いた製品」を公開することで、自社が利益を得る構造を作り出すことに成功したことになります。