

## 論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨の公表

学位規則第 8 条に基づき、論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表する。

○氏名	鈴木 英明 (すずき ひであき)
○学位の種類	博士 (技術経営)
○授与番号	甲 第 913 号
○授与年月日	2013 年 9 月 25 日
○学位授与の要件	本学学位規程第 18 条第 1 項 学位規則第 4 条第 1 項
○学位論文の題名	ノウハウ保護のための特許制度と方法の発明の保護戦略 ー先使用権の法的解釈と方法の発明の保護戦略マトリクスの提案ー
○審査委員	(主査) 玄場 公規 (立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科教授) 小田 哲明 (立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科准教授) 高梨千賀子 (立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科准教授)

### <論文の内容の要旨>

わが国では特許出願が公開されるため、公開された技術が流出するという問題が起こっていた。これに対し、発明を秘匿するか特許出願するかという選択に迫られ、発明を秘匿するという戦略をとる企業もある。

本論文は、発明を秘匿するか特許出願するか戦略的な峻別に関する分析を行ったものである。

具体的には、考察を先使用権制度の法学的分析、方法の発明の特許権侵害訴訟分析、方法の発明の出願戦略分析、発明の特許化秘匿化が企業の収益性へ与える影響分析を行った。

これらの分析の結果、発明実施の事業（事業の準備）をしていることに尊重すべき、「産業の発達」という公益に資する価値が生まれるため先使用権を認めるのだという考え方を提案した。また、方法の発明の特許権侵害訴訟分析から、方法の発明の勝訴率に差がみられなかったことから、方法の特許は訴訟において不利とは言えず、特許明細書の記載内容を充実させて積極的に出願することも可能であると考察した。また、特許出願された「方法の発明公開率」と「方法の発明登録率」の分析から、企業がどのようにして方法の発明を特許権により保護しているのかを分析するマトリクスを提案し、各企業の方法の発明の特許戦略から、産業分野の特性や各企業の出願戦略を考察した。

### <論文審査の結果の要旨>

特許制度は公開を前提としており、特許権を付与されることの対価として技術内容が公開

されてしまう。したがって、全ての発明を特許出願せずに、秘匿するという戦略がとられている。また、秘匿された発明を保護するために、先使用権という通常実施権が特許法により設けられている。

本論文は、秘匿された発明を保護するための先使用権について、特許制度の観点から考察を行った。本論文では、先使用権の趣旨とされている「公平説」を見直し、特許制度の根本的な趣旨である「産業の発達」から紐説いて、新たな説を提案した。これにより、「公平説」では説明が難しかった先使用権の移転における問題を「産業の発達」の観点から解決することを提案した。

また、本論文では、従来ノウハウは物として具現化できない経験等に基づくものであり、特許出願する場合は方法の特許として出願されていたことから、方法の特許に着目した。従来、方法の特許は立証が困難であるとされ、ノウハウは方法の発明として出願すべきでなく、秘匿すべきと考えるのが主流であった。しかし、本論文では、方法の特許の勝訴率から、必ずしも方法の特許の立証困難性が敗訴につながるとは限らず、ノウハウも方法の発明として積極的に出願すべきとの新たな知見を与えた。また、本論文では方法の発明の出願戦略について、特許データベースなどのデータを用いて分析を行った。物の発明と方法の発明とを峻別して分析することで、ノウハウ保護戦略について考察している。具体的には、方法の発明の公開率と登録率を分析するマトリクスを提案し、各企業又は各技術分野における方法の発明の出願戦略から、ノウハウはただ秘匿するだけでなく、登録率が高い分野は積極的にノウハウを方法の発明として特許出願し、登録率が低い場合であっても、公開情報を制限したうえで積極的に方法の発明として特許出願すべきであるということを示した。また、公開率を詳細に分析すると各企業における戦略の差異が明らかになった。ただし、公開率に関する分析はより具体的な分析を要する。しかし、公開率と登録率を用いてノウハウ戦略を提案する研究はほとんどなく、本論文はノウハウ戦略を提案する指標について、理論的かつ実証的に研究したはじめての成果といえるものである。その点で、本論文は学術上及び実践上における寄与が少なくないと判断できるため、博士学位授与に値すると認める。

#### <試験または学力確認の結果の要旨>

本論文の主査は、学位申請者と本学大学院テクノロジー・マネジメント研究科テクノロジー・マネジメント専攻博士課程後期課程の全在学期間を通じて恒常的に研究討論を進めてきた。また本論文提出後、主査及び副査は審査過程を通じて、各々の専門的見地から論文の内容について評価を行った。

本論文の審査のために、2013年7月15日午後13時より午後14時30分までP109において論文審査委員会を開催した。この委員会では、まず学位申請者による論文要旨の説明を受け、その後、論文内容に対して口頭試問を行った。各審査委員より論文の学術背景、研究方法論、分析手法、論理展開など学術的深みを確認するための質問が投げ

かけられ、いずれの質問に対しても申請者の回答は技術と経営の両面から適切なものであった。また、学位申請者は、英語による査読付き学会誌に論文を受理及び掲載されており、博士号取得に十分な英語力を有していると評価できる。

また、2013年7月30日午後16時10分より午後17時10分までR201教室において公聴会を開催し、公聴会参加者より質問がなされたが、学位申請者の回答は適切かつ十分であった。

その結果、学位申請者は、本学学位規程第18条第1項該当者であり、先に行われた学力確認試験を通じ、技術経営領域における十分な学識を有し博士学位に相応しい学力を有していることが確認された。

以上の諸点を総合した結果、審査委員会は、学位申請者に対し、本学学位規程第18条第1項に基づいて「博士（技術経営 立命館大学）」の学位を授与することが適当であると判断する。