

65

講師用テキスト

中小企業における 知的財産について

中小企業における知的財産の重要性について

2011年直木賞受賞作池井戸潤氏著「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデルとなった、弁護士・弁理士の鮫島正洋氏が、中小企業における知的財産の重要性について語る。



考察

スタディーケースについて
以下の設問について考察しましょう。

1. あなたの会社にはどのような知的財産があるでしょうか

- 製品についての特許や技術ノウハウ
- 製品パッケージ・広告物等の著作物、商標
- パッケージの梱包設計における実用新案、製品パッケージや製品の外観における意匠。



鮫島正洋（弁護士・弁理士） 内田・鮫島法律事務所

2011年直木賞受賞作池井戸潤氏著「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデルとなった、弁護士・弁理士。1963年生まれ。東京工業大学金属工学科卒。1992年に弁理士登録。1999年に弁護士登録。株式会社フジクラ・金属材料開発部、日本IBM株式会社・知的財産部、松尾綜合法律事務所を経て独立。知財弁護士・弁理士として内田・鮫島法律事務所を設立。特許訴訟・ライセンス交渉・新リーガルサービス等を専門に活躍中。東京工業大学特任教授。主な著書に「特許戦略ハンドブック」(編著・中央経済社)など。

2. 自分の技術で独自商品を開発販売する企業が知的財産（例えば特許権や商標権）を意識しなければいけないのはなぜでしょうか。

- 他社に模倣されるリスクがあるから。模倣された場合であっても、権利化等の対策を予めしていないと、対応が難しい。他社が自社製品と類似する製品を販売等した場合に、差止請求をすることができるようにするため。
- 他社権利を使用しているリスクがある。侵害している場合には警告もしくは訴訟のリスクが存在する。差止請求により事業が止まってしまうおそれがあるから。
- 自社製品のブランディングによって、卸先（及びその先の小売店、消費者）に対して安心感・信用を与えるため。

3. 自社はどのような契約を誰と結んでいるでしょうか。それらの契約での知的財産に関する重要なポイントはどこにあるでしょうか。

- 特許ライセンス契約：実施料、支払条件、改良発明の取り扱い、have made 権
- 売買契約：第三者の権利に対する保証、第三者から権利行使を受けた際の通知義務
- OEM 契約：第三者の権利侵害をした場合の責任分担、商標等の使用条件、改良発明等をした場合の権利の帰属関係
- 共同研究開発契約：秘密保持義務、成果の帰属、不実施補償（一部の大学や研究機関）
- 業務委託契約：成果物の帰属、守秘義務、第三者の権利に対する保証
- 秘密保持契約：秘密保持の対象の特定、秘密保持の期間、流用禁止
- 雇用契約：職務著作や職務発明の取り扱い

MEMO

65

受講者用テキスト

中小企業における 知的財産について

中小企業における知的財産の重要性について

2011年直木賞受賞作池井戸潤氏著「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデルとなった、弁護士・弁理士の鮫島正洋氏が、中小企業における知的財産の重要性について語る。



考察

スタディーケースについて
以下の設問について考察してください。

1.あなたの会社にはどのような知的財産があるでしょうか

(参考事例) 製品についての特許や技術ノウハウ。製品パッケージ・広告物等の著作物、商標。
パッケージの梱包設計における実用新案、意匠。



鮫島正洋 (弁護士・弁理士) 内田・鮫島法律事務所

2011年直木賞受賞作池井戸潤氏著「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデルとなった、弁護士・弁理士。
1963年生まれ。東京工業大学金属工学科卒。1992年に弁理士登録。1999年に弁護士登録。株式会社フジクラ・金属材料開発部、日本IBM株式会社・知的財産部、松尾総合法律事務所を経て独立。知財弁護士・弁理士として内田・鮫島法律事務所を設立。特許訴訟・ライセンス交渉・新リーガルサービス等を専門に活躍中。東京工業大学特任教授。主な著書に「特許戦略ハンドブック」(編著・中央経済社)など。

2. 自分の技術で独自商品を開発販売する企業が知的財産（例えば特許権や商標権）を意識しなければいけないのはなぜでしょうか。

(参考事例) 他社権利を使用しているリスクがある。侵害している場合には警告もしくは訴訟のリスクが存在する。差止請求により事業が止まってしまうおそれがあるから。

3. 自社はどのような契約を誰と結んでいるでしょうか。それらの契約での知的財産に関する重要なポイントはどこにあるでしょうか。

(参考事例) 共同研究開発契約：秘密保持義務、成果の帰属、不実施補償（一部の大学や研究機関）。
秘密保持契約：秘密保持の対象の特定、秘密保持の期間、流用禁止。

MEMO