

1. コーディネータによる開会あいさつ、話題提供（宇佐見先生）
2. ゲスト講義「企業の知的財産の保護・活用戦略と侵害リスク予防対策
（企業経営戦略と具体的知財戦略の実践）」
藤本昇特許事務所 所長・弁理士 藤本昇氏
- 休憩 —
3. グループディスカッション「企業の知的財産の保護・活用戦略と侵害リスク予防」
4. その他連絡事項など

当日の様子



宇佐見弘文先生



藤本昇氏

コーディネータによる話題提供

「知財（特許）係争とその対応」

宇佐見弘文先生 大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

知的財産権・業務・戦略とは

企業は知財（特許）係争にどのように対応していくべきか。知的財産業務とは、企業活動を支援・推進することであり、保護するは知的財産業務のひとつにすぎない。

20 年前の知財に対する考え方はまったく違った。このような言い方ができるようになったのは最近で、世の中の動きが変わってからである。

20 年前は企業の知的財産の保護が主体だった。それが知的財産業務の総てであったが、今は優れた新製品、即ち他社が開発した製品よりも優れた製品の創出をサポートするのが知的財産業務の一つだと言える。さらに、保護だけではなく他社の権利侵害をしない様にするのも知的財産業務の一つである。相手は何も言ってこないと思っても、言ってくるのが権利侵害、特許訴訟であり、それを避けるのも知的財産業務である。そして、知的財産業務を人的かつ経済的に効率よく行うのが知的財産戦略である。

知的財産業務の本質は、他社が現在開発中の製品よりも優れた新製品の創出を支援すること、そして市場を独占することにある。また、製品を出しても 2、3 年後に改良品が出現したのでは自社製品が売れない。改良品・競合品の出現を抑制するのも知的財産業務の 1 つである。また、契約の促進、製品の導出入の支援も重要な知的財産業務の 1 つである。特に、海外での委託販売においては非侵害保証が求められるが、その対応方法を準備する知的財産業務もある。さらに、自社の知的財産権を活用してライセンス収入を確保するのも知的財産業務のひとつである。

そして、他社製品よりも優れた機能・特徴を持った製品の創出を支援するには、研究開始前に先行技術調査を行うと共に他社の権利範囲を確認する。その範囲に入っていると、他社の権利を侵害する可能性があることから、研究開始前から対応策を検討していくことになる。

他社権利対応（侵害回避）の業務とは

他社権利対応（侵害回避）の業務としては、先行技術調査、新規制調査、関連他社特許調査、関連他社特許の有効性判断、関連他社特許の無効理由・証拠の調査と検討、ライセンス交渉要否の判断、契約締結条件の検討などがあげられる。

企業は他社権利の侵害を回避するために、いつから調査を開始すべきなのか。これは、研究開始前の先行技術調査の段階から始め、出願時の新規性調査、さらに開発と段階に沿って関連他社特許（出願）を調べて、必要に応じて関連他社特許（出願）の有効性（特許性）を否定する資料などを準備するのが望ましい。警告状を受け取った時点で、すでに対応策が準備されているというのが望ましい。警告を受けてからどうするかではなく、警告を事前に予測して対応策を準備しておく。この証拠と理由で戦っても勝てるとの確信の下に、新製品を出していく。

訴訟に勝てるか勝てないかを、他社の関連特許（出願）を徹底的に調べ、有効性（特許性）を否定する理由や証拠を事前に十分に準備しておく特許戦略が大事である。有効性（特許性）を完全に否定できなくても、権利範囲を減縮させることで、権利侵害を回避することができる場合もある。このように、特許戦略の方針を立てて、新商品を出すことにゴーサインを出していくのが知的財産担当者の役目であるというのが、私の考えである。

知財についての社員教育

すべての知財業務を知財担当部署のみでできる訳ではない。他の部署各々がその部署に必要な知財知識を学びその部署がすべき知的財産業務を実行することが必要である。従って、優れた新製品の研究・開発、他社権利の回避、重複研究の回避などのためには、社員教育は必須である。

リーマンショック以降、社内教育への投資額が削られている。企業の発展は、従業員の能力次第と言われており、従業員個人の能力の有無および能力発揮の有無に大きく影響される。そういう意味でも、社内で人材を育てる発想がない企業は伸びない。勿論、仕事をさせながら育てるのもよいだろう。

現状においては、知財の勉強を、大学ではなく会社に入ってからする人が大半である。企業内で知財教育を行うべきであり、また育まれた知財の能力や知識は後継者に受け継がれないと意味がない。知財は培われてきた能力が大事であり、その企業の持つ特定の技術についての知財関連情報や経験を確実に受け継いでいく必要がある。

ゲスト講義

「企業の知的財産の保護・活用戦略と侵害リスク予防対策（企業経営戦略と具体的知財戦略の実践）」

藤本昇氏 藤本昇特許事務所 所長・弁理士

知財創造時代における企業の知財活動とは—2つの企業事例より—

皆さんが知財担当者であったとしても、特許の取得を目的に活動する必要はない。企業の中で新しいものを創造するために、特許になるものは特許として出願して守ることが重要である。特許出願を目的にするとハードルが高くなる。

こんな例がある。従業員数 1000 名の上場会社で、特許の担当者は 3 名しかいない。その会社の専務から、若い者がたくさん入ったが、いいアイデアが出てこないから講演してほしいと依頼された。講演してアイデアが出るのならいつでも講演すると引き受けて、各事業部から人を集めて、若い人にアイデアはないのかと質問すると、アイデアを出しているのに部課長クラスが、昔からあったアイデアで特許にもならないと却下される。2 回も 3 回も却下されたら出す気が起こらない。

特許になるかどうかは知財のプロでも判断しにくい場合がある。それを簡単に部課長クラスが若い人のアイデアを殺してしまったら、若い人はやる気をなくすかもしれない。特許ではなく、そのアイデアが会社に役立つかどうかという観点で、考えてほしい。

次は中小企業の事例である。営業マンが得意先に商品を売りにいくと、得意先から競争相手のA社の特許だから買えないと言われて、会社に戻って社長にA社の特許を侵害しているから売れないと報告した。相手方の特許を調べると、この会社の商品とはまったく違う。商品は関連しているが、特許は侵害していない。それを知らずに戻ってきた。

つまり、最低限のことは社内全体で知っておく必要がある。知的財産に関する最低限の知識は知っておく。それが知的創造、新しいものを生み出すことにつながる。効率をよくするためにアイデアを出して変えていく。それが知的創造につながる。

知的財産にかかる危機管理体制

中小企業・中堅クラスの企業の経営者にとって、他人の知的財産の権利を侵害して損害賠償を払うことはたいへん怖いことである。

私のお客さんの例を紹介する。バンダイの「たまごっち」という商品は爆発的に売れた。大阪の玩具会社の社長が、たまごっちが売れているからと、似たような商品を考えて、時計がついているので、「たまごウォッチ」という名前にした。これは売れると持ってきて、パッケージもできている。案の定、3、4カ月後にバンダイから警告書が届いた。バンダイは意匠出願しており、警告書が届いた時点ではまだ登録されていなかったが、有名な商品形態なので不正競争防止法違反に該当した。

ただし、この社長の発想は面白い。たまごっちを見てたまごウォッチを考えた。皆さんの企業もこういう発想をしてほしい。模倣はいけませんが、こういう発想をする人から、いつか大ヒット商品が生まれるものである。

知的財産のグローバル化によるリスク対策の重要性

最近、中国での模倣が増えている。

あるアパレルメーカーでは、ブランドをそっくりそのまま先に登録された。中国では生産しているだけで販売はしていないが、販売しなくても、生産行為が商標権の侵害行為になる。日本では有名なブランドであるが、中国では有名ではないので、それを無効にすることができない。あとは買い取り交渉・値下げ交渉になる。自分のブランドを買い取らなければならない。

このような事例もあるので、これから海外へ出る企業は展開時のリスクを考えて予防対策を実行する必要がある。

不正競争防止法違反による対策　－最近の訴訟例から－

B社は、A社が販売している売れ筋商品をヒントに商品をつくることにした。特許・実用新案・意匠・商標を調査すると特に出でこなかったもので、一部を改良して商品をつくり販売した。一部は改良したが、似ているということで、販売後にA社から警告書が届いた。何を侵害しているかという不正競争防止法の2条1項3号、形態を模倣したという内容であった。

特許・実用新案・意匠・商標を取得していなくても、不正競争防止法が働く。同一のものはもちろん、裁判所は実質的同一性のものはダメだと判断する。実質的同一性の解釈が難しいが、実質的に同じ形をしているのは認められない。

不正競争防止法により、開発した商品は特許や実用新案・意匠がなくても3年間は保護される。オリジナル商品は問題ないが、売れている商品を参考にしてグレードアップする場合、法律上では実質同一であると判断される場合があるので、この点は注意しなければならない。

企業経営戦略と知財戦略のあり方

知財戦略を構築するにあたっては、企業トップの考え方が重要である。企業トップには「新しい技術を考えたら、それをきちんと特許で押さえ、独占できるよう競争相手が模倣できないようにしなければならない」という発想を持っておいてほしい。

また、中小企業にとっては、自社に合った知財戦略が必要で、数多く出すことが重要ではない。良いアイデアを出し、役に立つ特許を出すための戦略が大事である。そのためには、社内の全員が知財意識とマインドを持つことや、弁理士など社外ブレーンがきちんと指導を行い、外部との連携プレイがうまくできるよう、体制づくりを進めていくのが望ましい。

知財戦略の中でも、出願前の戦略が重要である。出願前に発明の本質は何かを把握する。明細書は弁理士に書いてもらっても良いが、技術開発は企業がすることであり弁理士にはできない。

開発型企業の知的創造と新技術・新製品開発のあり方

大きな会社とは異なり、中小企業であれば、知財担当者がリードして社内全体に情報を発信し、アイデアを出させるような組織をつくっていくことが重要である。

リスクマネジメントという観点では、開発のテーマが決まった段階で、まず予備調査を行い、事前に障害になる特許を調査することが重要である。まずは競争相手について、毎月調査するなどして徹底的にマークする。これは、侵害問題が起きるのは、競争相手の会社が特許を取っていた場合が圧倒的に多いからである。

徹底的に調査する例として、ある大手企業では、開発部隊が開発テーマを決定した後、知財部がそのテーマについて調査を行い、調査した結果、すでに数多くの特許があれば開発部隊はテーマを変更しなければならないという取り決めがある。開発部隊が勝手に走らないよう、初めの段階でリスクをカットしている。

逆に、他の大手企業では、すでに多くの特許が出ている領域であえて研究開発を進めていき、それらの特許を乗り越えた技術を開発することで大ヒット商品を生み出した例もある。しかし、中堅・中小企業ではこのアプローチは難しい。特許侵害のリスクの高いところには足を踏み入れない方が良い。リスクが高くても、どうしてもその商品を開発したいのであれば、慎重に進めなければならない。その場合にも、事前調査がたいへん重要になってくる。

また、特許創出が目的ではなく、新しいアイデアを創造することが新技術・新製品開発のベースになる。そのため、特許性のあるもの、企業のビジネスに役立つものを特許にしていき、費用対効果も考えて有効な権利を獲得する。発明が生まれたときは、この発明は技術的にレベルが高いか、あるいは一部だけ改良したものかという、技術的な評価を行う。

さらに、アイデアが出たときに、どういう中身を出願するかも重要である。特に、従来技術との違いや、何のために発明したのかという発明の課題、発明の効果は重要である。

取得した特許を理解し、守ることが重要 —おにぎりの事例から—

また、特許は取得しただけで満足しては良くない。取得した中身が大事である。

例えば、おにぎりの包装は当初、大手コンビニエンスストアからスタートし、爆発的に売れた。ところが大手コンビニエンスストアが東京地方裁判所に訴えられて裁判になった。訴えられた相手の権利は実用新案で、当時は審査があった。

大手コンビニエンスストアはカットテープである一方、相手の実用新案はミシン目で権利範囲の中に開いて破るという記載がある。カットテープは包装のままでも破れるという点で異なる。ここが大きな違いで、結局、大手コンビニエンスストア側が勝訴となった。

特許の世界はそういうもので、書き方ひとつで変わってくる。裁判で争うのは2文字か3文字であ

る。ミシン目とカットテープで大きく異なる。これが特許の怖さであり、権利を有効にするため、いかに広い権利を取るか、発想することが重要である。

デザイン重視型企业におけるデザインの模倣防止対策

デザインの模倣防止の例をあげる。ストレートの形状であったペンに、真ん中にへこみをつけるという新しい形態のデザインが出てきたとする。へこみをつけたことで滑らない。へこんだところだけで意匠を取る。これは部分意匠であり、全体ではなく特徴的な部分だけを押さえることで、ペンの形が変わっても、意匠を保護できる。意匠権は特許とは違う効果がある。

また、意匠は特許よりも審査が早いという利点がある。出願して2カ月で意匠登録された例もある。平均で6カ月程度だろう。ただし、意匠権が取りやすい商品や領域とそうでないものがある。

ノンスリップ用ブロックの意匠保護戦略の例

駅のプラットホームに並んでいるノンスリップ用ブロックは、以前はゴム入りブロックを敷き、その後一定のピッチで白線状ブロックを敷いていたので、2回施工することになっていた。そこでタイル会社が1回で施工できるブロックを発明し、この発明に対し特許ではなく意匠権を取得した。

その際、他社が模倣することを懸念して、ゴムの本数や白線との関係など、いろんな形状を想定し、類似意匠として5件ほど出した。

このブロックを多くの鉄道会社が使うようになり、そのタイル会社はそのブロックの製造販売を独占し、多大な利益を得た。これが意匠権の最大の活用効果である。

本日のまとめ ーこれからの中小企業に必要な侵害リスク予防対策とはー

皆さんに特にお願いしたいのは、安易な模倣と安易な侵害判断はしないこと。そして、事前の調査の徹底である。最近、不正競争防止法の違反事件が多いので、これから海外へ進出する企業、すでに進出している企業は、海外での紛争に巻き込まれないよう、事前の調査・対策を十分実施してほしい。

また、特許監視体制の見直しと強化策、特に、競合他社の技術・特許動向を知ることと、重要事業とその周辺特許の監視強化にも注力してほしい。

最近の日本の特許権侵害訴訟では、権利者が訴えても判決では8割が負けている。このうち、65%は特許の非侵害で、35%は権利無効の判断、すなわち、特許が無効になったり、後で無効にされたりしたということである。

そこで、2年ほど前から特許庁の審査基準が変わっており、これまでよりも進歩性の判断基準が厳しくなった。これは、特許を活用するには簡単に無効にされない方が良く、創出された権利を有効に活用できなければ、企業は何のために特許を取っているのかという疑問に感じられないこと、ひいては日本企業の生き残る道を閉ざしていくかもしれないという理由もあり、権利者にとって有利なように変わったものと推察される。

最後に ー今後の日本の中堅・中小企業への期待ー

成長している中堅・中小企業はアイデアを出している。それは技術であったりデザインであったり、新たなビジネスモデルも含めて思考力が強い企業である。これからの中堅・中小企業は、新興国も含めて進出し、技術を供与していかなければならない。

また、経営陣の意識改革も重要である。部下は知財や技術の重要性を認識しているのに、トップの意識が低いという会社はよくない。知財は担当者が知っていればいいのではなく、全社員が最低限のことは知っておく。そういうマインドを持ち、創造する企業をつくっていくことが重要である。

グループディスカッション

【第1グループ】

塾生によるまとめ

Keyword : **特許で戦うため知識と胆力** **アジア諸国の先行特許調査** **分割特許**
受注型メーカーの特許戦略 **特許請求範囲**

- 特許で戦う際には負けないだけの知識と胆力を持っていれば、大企業が相手でも勝てるという認識を共有できた。
- 藤本氏に以下4つの質問について、ぜひアドバイスいただきたい。
 - ・アジア諸国の先行特許調査において、合理的・経済的に実施するにはどのようにすればよいか。
 - ・分割特許のメリット・デメリットはどのようなものか？
 - ・受注型メーカーにおける、特許戦略について解説してもらいたい。
 - ・特許請求範囲は広くするべきなのか、それとも確実に特許を取得するべく範囲を限定するべきか、アドバイスをもらいたい。

<藤本氏コメント>

- ◎ アジアにおける特許調査について、特に中国・韓国・台湾あたりでは電子媒体による情報が入手できるので調査は容易だろう。ただし、部品名称の違いや言葉の問題など、検索などでは調査しきれない部分が出てくるので、その点については注意が必要だ。
- ◎ 分割特許を活用すると、ピンポイントで競合他社等の商品を狙うかたちで特許をたたくことができることがある。ベースとなる特許では範囲を大きくしておき、そこから子を作るような仕組みで、各会社への対策を検討しつつ分割特許を作っていく。ある企業では、14件の分割特許を作って対応した。これぐらいの数になると、費用面でも考えても潰されにくく、戦略的な活用もできる。
- ◎ 受注型企业に限らず、こちらのアイデアが勝手にクライアントで出願されるケースは多々ある。そのため、権利の帰属や権利の実施、誰が成果物を実施するのかは明確にするべき。また、職務発明において「誰が発明者なのか？」が厳しく問われるので、たとえ相手方が発明のヒントを与えたとしても発明者は皆さんがなるよう、契約行為を進めていくのが望ましい。
- ◎ 特許請求範囲はケースバイケースである。現在は審査基準が厳しいので、クレームや実施例がきちんとしていないと無効や拒絶理由となってしまう。また、訴状で焦点となるのは数や文字の問題。「三角形」ではなく「三角形状」として“台形”も範囲に入ることとして、勝訴した例もある。

意見例

侵害対応等にかかる各社の知財戦略、知財活動について

- 開発、ビジネスの前に徹底的な特許調査をしている。今時まったく他社の特許に無関係な商品を出しても売れないので、他社の特許を回避しながらも近い領域特許を取得するよう努めている。また、特許活用としては、特許が登録できると大きな会社に権利を無償に近い形でライセンスし、代わりに当社以外からは買わないように契約を取り交わしている。
- 知財戦略はあまりできてない。製品ができたなら特許の出願を進めていく、開発時にテーマが決まれば冥々で先行技術調査するという体制。体制づくりも含め考える必要があると思っている。また、知財の維持・放棄も、問合せがきたら随時、意見整理しているが、社内の評価基準は持っていない。
- 侵害については何年か前より、先行技術調査を徹底して実施している。先行技術調査は、まず社内内で実施し、危ないのが出てくると弁理士の先生に確認をとってやっている。また、当社の知財の保護に関して、以前は欧米主導だったが、流れがアジア市場に移り変わっているので、欧米ではあ

まり取らなくなった。ただ、標準化については欧州の方が力を持っている。

- 以前、他社の特許をつぶすよう、不正競争防止法と特許を絡めて、弁理士だけでなく弁護士も交えて取り組んだことがある。そのとき、相手の会社が最後は折れてくれた。不正競争防止法でも、とくに3年過ぎた事例でも大丈夫なものもある。

共同出願時の費用及び権利の分配基準について

- わが社は製品の8割方がOEMなので、以前は値段等が納入先の言いなりであった。しかし、知財に注力するようになってから、ある程度値段も通るようになってきたのが大きな成果だと思う。最近の悩みは、他社との共同出願にしようとする場合、費用分配をどうしたらいいかがよく分からない。出願等の経費負担と同様に権利も分配するのかなど、設定する際の注意点を聞いてみたい。
- わが社の場合、お客さんと共同出願すると、その発明品を他のユーザーに売ると、売るとき、共同出願した会社にその分費用を支払うようにしている。

権利化するかノウハウ秘匿するか

- 当社の場合、数十マイクロンというすごく微細な世界で競っており、特注品が主となっている。
- そういったものは、特許で公開するより内的な技術にして抱えておいた方がよいのではないかと。特許にするとその技術を公開しないといけない。ブラックボックス化した方がいいように思う。
- ノウハウが競合他社に取られて、特許で押さえられたときも、先使用权で押さえればよい。

特許請求範囲の設定の仕方について

- 知的財産は権利範囲が広いほうが有利である反面、範囲が広いと権利化は難しい。活用するうえでどのくらいの範囲の広さをとっておくべきか、その辺のさじ加減を聞きたい。
- わが社の場合、請求項第一項はダメもとで広くとる。そして、2項以降は細かくしておく。
- わが社の場合、上位概念から細かいところまで系統的に整理する。全く異なる業界から特許を引用例に引っ張られて、返って権利を狭くさせられることがある。その辺は本当に悩ましい。
[司会] 業態によって違ってくるのかもしれない。
- 海外に工場があり、その国の意匠や商標、特許を取得している。今のところ、弁理士さん任せでやっているのだから、請求範囲を狭めるべきか広げるべきか、どう考えるとよいかで悩んでいる。
- いま、わが社では弁理士を通すものと自社出願するものと両方がある。ビジネスが見えてきているものは弁理士を通し、アイデア段階のものは自社出願で出している。また、自社から出して、ビジネスが進み始めて途中から弁理士を通すパターンもある。商標は全部、自社出願している。

受注型企業における知財戦略について

- わが社は受注型企業なので、特許の取得は、たまたま開発して取ろうというケースが多く、戦略的にはできていない。受注型企業ができる戦略方法はどのようなものがあるか知りたい。
- 私が受注型企業に在籍していたとき、商品に新たに自分のアイデア、特許を埋め込んで先方に返すようにしていた。先方がわが社の商品を使っているかぎりには問題ないが、他社に浮気したとき催告できるように、準備しておくべきだと思う。
- わが社の業界では、お客さんと開発するにあたり、特許が絡んでくる場合は必ず共同出願にしましょう、という契約を結んでいる。その結果、和やかな関係を構築できている。

その他の藤本氏への質問内容

- 海外の調査について、具体的に我々が手軽に活用できるものがあるのかどうかを知りたい。警告書が来てから慌てるのではなく、事前に準備しておきたい。海外での侵害対応は人やお金をかけずにできるのかどうか。今後は、日本だけでなく海外でも売れる商品を作っていきたいので知りたい。
- 最近取得した特許について、弁理士事務所から分割特許にする方法もあると言われた。今日、藤本氏には、分割特許のメリット、デメリットについて聞いてみたい。

【第2グループ】

塾生によるまとめ

Keyword : **海外における出願国の決定方法** **ノウハウの掘り起こし方**
特許出願と放棄の判断基準 **侵害リスク回避には事前調査が重要**

- まず、外国出願の出願国をどのように決定するのかという議論があり、各社の販売や生産の動向に合わせて検討するという意見が出た。また、競合他社の動向をみて出願国を決めているという意見もあった。わが社ではユーザーの動向を見て判断していたので興味深かった。
 - また、知的財産保護では、製品は技術的に公知のものだが製造過程の中に技術があるという例があり、そのノウハウをどのように拾い上げていくのかという議論もあった。
 - さらに、特許出願と放棄の判断基準をどうすべきかという議論もあった。グループの中では、売上や販売数、将来性、必要性などの意見が出てきた。先生からは、技術レベルや経済的レベルの評価に加えて、他社がその技術を使う可能性、つまりその特許があることで嫌だと思いかどうかや、点数化などして基準をきっちり決めることが重要であるというアドバイスがあり、参考になった。
 - 侵害リスクに関しては、事前調査が重要という意見が多かった。先生からは、侵害が判明したり、審査官から指摘を受けたりするのは調査方法に問題があると認識すべきであり、調査方法の改善は勿論、後継の育成やレベル維持といった組織づくりも見直していくべきだというアドバイスがあった。
- <藤本氏コメント>
- ◎ 権利放棄に関しては、社長や事業部長、役員、知財委員会など、会社内で誰が最終決済するのかは重要であり、決めておくべきである。
 - ◎ また、ある企業が権利放棄をしたが、翌年競合他社から関連する商品が出たことがあった。自社では不要でも他社は必要としていることがあるので、動向を把握し、判断できる人が必要である。

意見例

侵害リスク対応に向けた特許等の調査について

- 特許調査は、製品化の前に社内で行っているが、発売後に他社特許を発見したり、侵害に該当したりする場合が出てくるなど、権利化された場合のリスク回避がうまく出来ていないのが実情。
[宇佐見先生] 調査後に侵害が判明するのは調査方法に問題があるだろう。また、調査に問題があるのか、商品の発表時期が早いなど広報に問題があるのか、その分析をしなければならない。
- 化学系の特許調査では特許の基本骨格だけでなく、それ以外の化合物なども対象になるので、化合物の構造式まで調査するとなると非常に多くの時間を要するので難しい。
[宇佐見先生] 特許調査における一番のミスは、審査官が拒絶理由通知書において引用してきた特許（出願）について調査できていない場合だ。この引用例が侵害に関わってくるのであれば、もっと調査に注力しなければならない。
- わが社は中小企業なので人材に余裕が無い。社内で調査担当を育てても人員が配置転換になると格段に調査能力が低下する。また、知財担当が一人なので調査能力などのレベル維持ができない。
[宇佐見先生] それは調査能力の問題ではなく、会社の組織的な問題。調査や検索する能力を向上させていくことと、人員を育てていく方法を確立させていかないと今後は非常に厳しいだろう。
- わが社では、営業マンが出先で侵害などの情報を仕入れてくる場合があるが、どの製品がどのような権利を持っているのかが分かりにくい。そこで、営業マンが品番入力すれば、該当製品が何年まで有効の権利を持っているかなど、調査できるシステムを開発中である。
[宇佐見先生] 知財担当一人だけでなく、営業マンが協力・管理するのは良いシステムだと思う。

出願、維持管理の評価の基準および体制について

- 景気が悪いこともあり、社内では知財の費用対効果が重視されている。権利の有効性について、

社長と経営部、技術部と一緒に、出願前に評価しているが、有効な評価判断の見極めをどのようにしていくのが課題。他社ではどのような体制で評価しているのかを知りたい。

- わが社では、出願を出す都度、評価を実施している。出願後は特に実施していない。
- 出願、維持管理については、まとめて年末に評価を実施している。また、2ヶ月に1回の割合で、弁理士を交えて更新の見直しを実施している。社内の手続きの流れとしては、権利放棄候補等を知財担当者が上層部へ提案し、そこから営業部と生産部、専務が最終判断をしている。
- 毎月、権利ごとに評価を実施。出願するかどうか、出願から1年後に国内案件もしくは外国案件のどちらを優先させるか、出願から3年後までに審査請求するかどうか、といった評価項目がある。
- わが社では、売上高や将来性、重要性を見て判断している。
- わが社は技術者と営業統括と本部長が判断。上層部の判断のみの評価になっている。

[宇佐見先生] いくつかある評価基準のひとつは技術評価だろう。その技術が陳腐化しているのかどうか、まだまだ将来的に利用できるものなのか。もうひとつは経済的評価。これに関しては各社各様、取り扱われている製品によって変化してくると思われる。また、今後の課題として、評価における点数化やその評価の基準を定めていくと良いだろう。点数評価すれば誰もが納得しやすい。

ノウハウの掘り起こし、知的財産化の手法について

- 自社のプラントにさまざまな創意工夫を加えており、工場自体がノウハウの塊のようにになっている。作る施設における創意工夫、プラントまわりの技術を知的財産としていきたいが、どう扱っていけばよいかが課題。視点を変えれば、古い工場でもアイデアとなることに気がついた。

[宇佐見先生] 発明の掘り起こしが大事。技術者にも基礎的な知財知識を知ってもらわなければならない。ひょっとして特許が取れるのではないかと、という発想ができれば道が開けると思う。知財担当者が研究者や開発者の会合に出向いていけば、研究や開発状況が分かるようになる。また同時に将来展望、このあたりで出願できるのではないかとという気付きが身につくようになる。

- 技術者の中には、当たり前のアイデアと自己判断し、埋没してしまう場合がある。

[宇佐見先生] そこは教育をしていかなければならない。発明はちょっとした改良であり、誰もがやっついそうな内容のもの。そういう発明を特許にすると非常に強い。

- わが社が扱う特許は工法特許になる。ノウハウなので特許を公開すれば、他社に真似されることになる。また単品ではなく、組み立てられた製品に関する特許出願をどうするかも課題だ。

[宇佐見先生] ノウハウ関連の特許を保有して得をする例もあり、特にライセンス料を貰える場合には、特許活用と同時に自社のノウハウ実施の保障に繋がるケースもある。

海外における出願国の決定方法について

- わが社の扱っているある商品は、日本、中国、台湾、ヨーロッパで作られている。またその商品が使われている市場はアメリカなどになる。そこで特許を取っておくべき国をどこにするのか、商品生産国に集中させるべきか、商品利用国にするべきなのか、その判断が課題となっている。

[宇佐見先生] どこの国で外国出願するかは基準作りに尽きる。基準作りは各社各様である。製品の性質、特許のカテゴリー、製造場所、市場はどの国かなどによって、特許を取得する国の選定は変化する。

社内における知財の掘り起こしに向けた取組

- 社内において発明案件が挙がってこない状況がある。社員からのアイデアをどのように見つけるのか、発明の取り扱いをどうしているのかが気になる。
- 2年前にわが社では特許庁の資料を参考に独自資料を作成し、全社で知財説明会を実施した。これによりどの部分で知財の権利が守られているのかなど、基本的な知財知識が全社で共有できた。これらの実施前と後とでは知財担当に届く情報量が大きく変化し、明らかに増えた。

[宇佐見先生] 知財塾に参加している企業で協力して、各社担当者が他社での説明会の講師で回られてはどうだろうか。競合企業同士でなければ、いいヒントが出るのではないだろうか。

【第3グループ】

塾生によるまとめ

Keyword : **侵害リスクの回避に向けた調査方法** **先使用権の確立**
情報提供の実践 **出願のタイミング**

- まず、侵害リスクの回避に向けた調査については、調査はするものの十分に活用されているかが疑問であり、どのように多くの社員に活用してもらえるよう工夫するかが問題である、という意見が多かった。中には、調査しても技術者は全然見ていないのではないかとという意見もあった。
- 藤本氏からの意見として、調査したい情報はネットで簡単に見られるが、調査結果を確実に見てもらうことを求めるのならば、上司にコメントをさせたり、読んだかどうかを集計したりすることが重要だというアドバイスをいただいた。
また、調査を何のためにやるのかという目的をはっきりさせて、的を絞りこむことや、調査を分業制にして1人で全部考えないようにする、というアドバイスもいただいた。
それと、社員が調査結果を読まない理由として特許に精通していないことも考えられるため、良い明細書の例を見つけて術者等に十分読み込ませることも教育になるというアドバイスがあった。
- 調査以外のリスク対策として、特許出願していなくても、先使用権を確立しておくという意見があった。電子公証で確実に押さえるなどで、発明の完成、事業の準備段階であることをしっかり整理しておくだけでも、訴訟になった場合勝てるケースがある。また、サンプルを出しているのであれば、その証拠を第三者にも証明してもらうことでも勝ったケースがあるという話もあった。
- その他では、これはこの見つけたら情報提供をしてとにかく特許を取らせないようにする、出願のタイミングを見計らって行うなどの意見もあった。

意見例

侵害リスクの回避等に向けた事前の特許・技術調査について

- わが社の工場は部品組み立て工場で、組み上げた段階の製品が競合他社で特許化された。わが社はクライアントから図面指示を受けて作業するため、今まで知財関連はクライアント側に任せていた。他社がどのように調査を実施しているのかが知りたい。
 - わが社では、競合他社の会社名や専門用語を用いて JP-NET を使って調べている。特許になったものや公開されたものについては、月1回程度、定期的に調べている。もちろん知財部署では随時調査しており、その調査によって月に200件ほどあがってくる。
 - わが社では検索式を作って、2週間に1度ぐらいのペースで特許事務所が調査を実施し、その結果が届けられ、自社データベースに取り込むようにしている。しかし、誰も内容を見ておらず、活用されていない。個人的には、現在のやり方の調査は意味がないので廃止にしたいと考えている。
- [藤本氏] なぜ調査結果が活用されていないと感じているのか。
- 知財に関する情報を読む能力が開発者に備わっていない。その点もわが社の課題だと思う。
 - わが社では毎月、検索式を用いて情報をピックアップしデータベースを作成している。また、経過など付随情報も追いかけており、それら情報を技術者がいつでも閲覧できるようにしている。
 - わが社では月に1回、外注で他社の知財情報を冊子化し、共有している。また、調査結果に図面を入れる、A4・1枚にまとめるなどして、閲覧してもらう工夫をしている。そのような理解しやすい形にしておけば、開発時にも参考にしてもらいやすい。

- わが社では知財調査は定期的には実施していない。過去には調査報告の冊子や CD-ROM が社内回覧されていたが、誰も見ていなかった。知財情報は日本語が難しく、閲覧するにはハードルが高い。
 - わが社には知財担当者はいないので、組織的な知財調査は実施していない。開発部長が個人的に月 1 回程度、PATOLIS などを利用して知財調査を実施し、これは情報共有すべきだという特許が出たときに、開発部へ情報を提供している。また、開発担当者は開発時に技術関連の知財調査をしているが、独自の調査方法で調査しているので、どれぐらいの精度の調査かが不明である。
 - 知財調査に関しては、メールマガジンによる知財情報をチェックして、自社製品に関連する案件を取り上げていくといった作業をしている。また、国プロに参画しているので、年 1 回知財に関して資料を提出しなければならないので、その際に保有特許や類似特許の調査をする程度である。
 - わが社では月 2 回 JP-NET を利用して検索式を用いて調査し、その結果を上司が個人判断でスクリーニング・要約作成して、開発部門へ情報提供したものがデータベース化される。検索結果の選定基準が個人の取捨選択に頼っているので、その体制が正しいのかどうか疑問には感じている。
- [藤本氏] 今は特許等がインターネットで簡単に調べられるので、検索式さえきちんとしていれば、ある程度情報が得られる。そのうえで組織内の体制作りが大事だ。

また、調査結果を多くの社員に見てもらうには、上司に閲覧の有無を確認させる、コメントを提出するなどの工夫が必要であり、調査を分野ごとに担当者を当てて分業化を図ることも有効だろう。

さらに、何のために調査をするかを吟味することも重要だ。特許公報に記載されている内容全部を読む必要はない。従来技術がどういったもので、本発明は何を意図して出願したのか、なぜ特許になったのか、その発明が自社に影響するかどうかなど、ポイントをきちんと押さえられればよい。

知的財産の維持・管理について

- わが社には未利用特許が沢山ある。去年経営者が交代した際、全ての保有特許をスクリーニングして半分以上を放棄した。残りの大半は年内で活用が目処が立たなければ放棄しようと考えている。
- わが社では商標や保有特許のたな卸しを半年ほど前に実施し、その際に知財管理が徹底できていないことを実感した。社内的な問題ではあるが知財管理が課題だ。
- 特許を取れても年金をどこまで払えるか。使う可能性があるのかどうか、どこで年金を支払うのをやめると判断するのか、今後は基準づくりをしないとイケないと思っている。
- わが社も、以前は何年か経った特許や実用新案を維持するかどうかの基準を設けていたようだが、承継されていない。過去のを参考に、いま新たに立ち上げるのも難しい。

[藤本氏] 一つの例として、企業がいらないと放棄したら、翌年に競争相手が待ってましたとばかりに商品化してきたというケースがある。これは、競合他社がその特許をずっとウォッチングしていたようだ。自社が要らないと思っても、競争相手がどう見ているかを考えることは重要である。

先使用権の確立について

- わが社では、折角開発し技術調査もしたものの、塩漬けの状態が出願等を怠っていたら、その間に他社に出願されてしまったことがある。先使用権の立証について悩んでいる。

[藤本氏] あくまでも先使用権は、相手方の出願日以前に発明が完成していること、事業の準備行為があったかということの二つが条件である。また、相手の出願の前に発明が完成してから商品化されるまでに継続性があったかどうかを示すことも重要だ。

証拠保全する手法としては、最近ならば図面や CAD、打合せ議事録などは電子媒体が多い。そのため、電子公証で認めてもらうようにするのが良いだろう。社内だけでは弱く、客観的資料が必要である。

- 他の会社サンプルを出していたなど、第三者からの証明は有効か。

[藤本氏] 実用新案の袋を中小企業が作って商品化したら、競争相手の企業から警告書が送られ、その後訴訟になった。5~6 年前の証拠を出さないといけなくなったが、すでに廃棄処分をしていた。

そこで当時見本を作ってお客さんに配っていたので、取引先会社の当時の担当者まで会いに行き、見せたという証拠として、地裁に証人として出してもらった。それが認められて証人尋問で勝ったという例がある。

物的証拠がない場合、人的証拠で補充するというケースもある。

【総括コメント】

<宇佐見先生>

- ◎ 問題点、話題になっている問題は共通している。特許・技術調査や侵害、社内教育、いずれの問題でも、結論としては、いかに実際の知財活動を改善できるかということ。ここが皆さん方の勝負です。ここで勉強して終わりでは話にならない。
- ◎ 持って帰っていかにかに生かすか。「聴いてよかった」で終わっては知財塾の成果は出ない。話を持ち帰ってから、少しでも上を動かして会社を変えるよう、努めてほしい。
- ◎ また、他の人の調査結果を社内の人たちが誰でも見られるよう、必ず残してほしい。そうすると二重調査もいらぬし、調査範囲が選択できるようになる。調査結果を共通できるように残していくために組織化することが大事である。

<藤本氏>

- ◎ 今日の話合った内容を実務に活かさないとなんの価値もない。知識だけ持っていては役に立たない。そういう見方で、それぞれの企業に応じた知識を実践化してください。