

■ 平成 25 年度 第 3 回「近畿知財塾」

次第

1. 開会あいさつ、コーディネータによる話題提供（才川先生）
2. 企業事例研究－1
[ゲスト講師] 株式会社パトライト 開発本部技術管理部知的財産チーム 吉川貴之氏
[塾生発表1]
[塾生発表2]
－ 休憩 －
3. グループディスカッション「企業事例研究についての質問、感想、参考になった点」
4. その他連絡事項など

当日の様子



才川伸二郎先生



吉川貴之氏

コーディネータによる話題提供

才川伸二郎先生 大阪工業大学大学院知的財産研究科

知財担当者の日常業務と事業活動

知財担当者の日常業務としては、発明の発掘から権利の手続き、アイデアの検討、出願中の管理、特許取得後の年金管理、他社の権利調査、他社製品の検討などがあげられる。

また、事業活動としては、利益確保に向けて製品開発・製造・販売が進められる。昨今では、かつての「技術の自前主義」から、他社との協業・分業など「多様化」が進みつつある。

実際のところ、知的活動と企業の事業活動との関係はどうなっているのだろうか。

知財活動の目的とは

知的財産の機能としては、他社による模倣や追従を抑制するための「独占的排他権の活用」があげられる。一方、自社製品の侵害により様々なダメージを受けるような「他社権利のリスク」もある。これら両方の知的財産権の機能を考えながら、企業は知財活動を行っている。

また、知財活動の目的としては、まず、出願により自社開発成果・製品・ブランドの権利を確保することであり、その結果、製品競争力を高め販売・利益の増加を狙うことにつながる。また、他社製品を調査して権利回避または権利の無効化を行うことで、事業リスクの低減と自社における事業の自由の確保につながる。

一方、知財担当者としては、今の知財活動はその時々の問題に対処しているだけではないか。また、知財活動は事業に役立っているのか。そんな気づきや自問を持って業務に取り組むことがあるだろう。

知財活動の困難な一面

事業責任者からみた知財活動の困難な一面として、まず、知財の取得と管理には多額の費用がかか

るが費用をかけた割に効果がわからないことや、調査や検討に時間がかかり結論を出すまでに時間のかかること、知財担当者の育成や処遇がよくわからないことがあげられる。

一方、知財活動は、お金をかけても「権利の保有」による直接的な効果が見えにくい。また、知財活動単独では事業成果が出しにくく、知財と事業成果の結びつきがわかりにくい。さらに、法律的な判断を伴うため、白黒がつけにくい。このように、知財活動ならではの限界、宿命があると言える。

知財活動を事業にリンクさせるには

知財担当者の立場から、知財活動をどのように事業にリンクさせるか。

1 番目は、事業実施の判断を知財課題の判断とともに行うことがあげられる。事業を起こすとき、製品が出るときにはいくつかの節目があり、それぞれで事業判断をしなければならない。

事業判断の責任は事業責任者にある。例えば、パナソニックであれば、デジタルカメラの事業部長は、知財の責を負うし、裁判で負けた場合も責任を負うことになる。事業性ははっきりしているの、その事業に関するあらゆる責任が事業部長にある。

また、事業責任者が知財課題に結論を出せるよう、知財担当者と関係者が協力して準備をしなければならない。具体的には、技術者や知財担当が判断できる資料を準備して最終判断を求めるか、あるいは知財担当者が出した判断に承認をもらうように進めるのが望ましい。

さらに、事業判断に加担した知財担当も責任を追及される。これは覚悟しなければならない。そうでなければ、事業の中で、知財活動のプレゼンス、知財の地位を高めることはできない。

2 番目は、知財活動を他部門との協働の取組にすることがあげられる。知財担当者は選手兼監督でチームプレーを牽引する役割を果たすものである。「知財は専門家に任せろ」と孤高の仕事をする、人の心が離れていき、結局は協力者がいなくなる。

また、知財の成果は他部門の成果としていくことも有効だ。他部門が知財担当の事業貢献を認めてくれるようになるからだ。ちなみに、私は会社から何度か社長賞をいただいたが、いずれも他部門からチームとしてお世話になったからということであっている。

3 番目には、情報公開を積極的にすることがあげられる。事業責任者や技術の人は、知財は難しいと思っている人が多い。だからこそ、専門用語を減らした分かりやすいプレゼン資料で報告しなければならない。

また、説明する局面はいろいろある。例えば知財部門の長は 30 分くらい話を聞いてくれるかもしれないが、事業責任者は忙しいので 5 分しかないかもしれないので、資料の分量も変えていく。このように、同じ資料で説明するのではなく、説明する局面によって、資料で変えていくことも重要だ。

4 番目は知財人材の育成があげられる。3 年後、5 年後の「自分の姿」と「やりたい仕事」を上司と確認して、1 年ごとの自分の成長目標を立てる。パナソニックでは、人事制度の中で実施していた。なりたい自分を意識して 3 年後の姿を描いていた。例えば、知財であれば、3 年先には検定を合格したいし、ライセンスの仕事もできるようになりたい。海外出願ができるようになりたい。そういった目標を、上司と確認して 1 年ごとに設定していくことが大事だ。

知財の仕事は狭いと言われる。特殊な村のように、集まって専門用語だけで会話をしているように錯覚されているところもあるだろう。

専門の狭い範囲で過ごすのは楽であり、それも一つのやり方であるが、知財で鍛えられたマネジメント人材を目指すのなら、事業判断に積極的に加担するのが近道である。自分で責任をとる覚悟をすること。それによって知財人材を育成していくことができると私は思っている。

株式会社パトライトについて

株式会社パトライトは、昭和22年に創業された。資本金は現在3億円で、売上高は昨年度91億円、営業利益6億円、従業員は国内420名、海外の子会社を合わせると740名になる。

本社は大阪市にあり、知財部門のある開発拠点と工場は兵庫県の三田市にある。国内の販売拠点は9拠点、海外拠点は5拠点で、その他に駐在事務所がある。

当社の商品は、有名なものではパトカーの赤色灯（散光式警光灯）があり、最近、立体商標登録を行った。その他では、コンビニの入口にある防犯灯、メッセージの表示器、電車の駅構内にある乗り越し精算機の点滅灯、AEDについているLED点滅灯、エスカレーターの音声案内、耐油性・防水性などが求められる特殊環境でも使用できるLED照明装置、工場の稼働状況を見る信号灯連携のワイヤレスデータ通信システムなども扱っている。

知財部門の体制と取組

当社は、開発、営業、製造など本部体制であり、知的財産チームは開発本部に所属している。開発部門には、各開発部と技術管理部があり、各開発部はプロジェクト体制で製品開発を行っており、技術管理部は各開発部や各本部に対し横串の活動をしている。

知財チームは現在2名体制で進めている。知財部門の活動指針は、投資回収機会を獲得し、将来の足かせを排除し、事業を継続、拡大することを支援することとしています。

知財部門の主な活動は、①発明発掘から出願・権利化、②製品開発活動での情報支援、③特許・意匠マップの制作と分析の3点である。

知財活動を進める上で意識すること

知財活動を展開する上では、事業活動を意識していないと始まらない。事業活動を成功させるには、ヒト、モノ、カネ、情報など、利用可能なツールを適切に選択し、活用することが必要だ。まず、「魅力的な市場には競合する第三者が台頭してくる」ことである。魅力的なマーケットには誰もが興味を持つもので、競合他社も同時期に同じようなことを考えていると捉えている。

また、「お客さまに対し継続的に満足感を与えることができなければ、お客さまは自社顧客から第三者製品・サービスに移行する」こと。こういった、自社のブランドを保つことを日々意識している。

そして、「余分な事業活動の制約は競争力を低下させることにつながる」こと。事業活動を行う上で制約を受けないよう、排除できる仕組みづくりや取組を進めることが事業活動では重要である。

知財活動のあり方

知的財産権の取得、知的財産全般の活動は、事業を成功に導くツールの一つであり、投資活動の一つである。知財が重要であると同時に、経理や営業活動、開発活動も重要である。あくまでも、知財活動は事業を成功に導くためのツールの一つである。

また、知財部門単独では成果をあげにくいので、他部門との協働が必要である。事業部門や製造部門の連携に加えて、委託開発を受けるケースではお客さまとの協働活動も必要になってくる。

また、知的財産部門としては情報のマネジメントが重要である。

この3点を実現していくために必要なものとして、①有用な情報／制度の活用、②優秀な人材の育成、③優秀な人材が活躍できる場づくりが必要だと考える。

こういった考え方のもと、事業の成功に向けて、具体的な知財活動の施策として、当社では、① I

Pリーダー活動、②知的財産の情報展開、③知財周辺分野での運用ルール策定と展開、④知的財産デザインレビュー、⑤権利獲得・維持判断の5点を実行している。

具体施策－① I Pリーダー活動

I Pリーダー活動は、開発・企画メンバーだけではなく、営業などによる企画メンバーの意識の底上げを図るために行っている。I Pリーダーは、Intellectual Property Promotion リーダーの略である。事務局を知財部門に置き、人事組織とは関係なく技術カテゴリーごとにメンバーを選任し、月に1回I Pリーダー会議を行っている。現在I Pリーダーは10名程度になる。I Pリーダーは入社2～3年目以降から10年目までの人が就任し、何年かすると交代する。

I Pリーダー活動では、まず、知財のインフラに関する意見交換を行っている。また、意見交換会とは別に、技術カテゴリーごとにメンバーが出ているので、自分たちのカテゴリーの中で気になる他社の特許出願を紹介してもらい、メンバー間で意見交換を行う。

I Pリーダー活動は2000年頃からスタートし、毎月1時間から1時間半程度の会合を行っている。そのため、少なくとも社員の知財に対する意識向上につながっていると思われる。

具体施策－②知的財産の情報展開

開発本部全メンバーと企画系メンバーが出席する開発本部会議が6～7年前より毎月開催され、その中で知財部門として20～30分の枠を与えられて、知財のホットな情報を伝えている。また、知的財産に関する情報展開と、出願・登録・実施による補償金明細書を知財担当役員から各発明者に渡している。

私自身、開発契約や秘密保持契約等の一部にも携わっており、契約書の締結までの流れや、取引先に対してどの段階で何をするのか、次のステップでは何を行うのかといった話もしている。

具体施策－③知財周辺分野での運用ルール策定と展開

例えば、当社にはパトライトという商標がある。登録商標を維持していくため、商標権者としての義務を果たすために周辺部門を巻き込んで、ブランドを使用する際の取り決めを行っている。

当社は、アメリカやドイツ、シンガポール、中国、韓国、インドネシアに工場があり、マレーシアやタイには駐在員がいる。活動がグローバルになる中で、現地で使われているロゴを調べてみると、一部崩れていたり汚くなっていたりしていた。経営企画のメンバー、開発メンバー、広告宣伝、海外事業本部のメンバーを集め、ロゴマニュアルを策定・運用を開始した。

具体施策－④知的財産デザインレビュー

製品開発を行うステップとして、マーケティング、企画を行ってから製品開発、リリースという流れがあると思うが、リリースの前に一つの関門として、「知的財産デザインレビュー」を設けている。

具体的には、権利獲得、第三者侵害回避、競争力の有無や差異化ができていないか、などから製品を検証していく。例えば、競争力の有無や差異化の検証に関しては、第三者も同じことを考えるので、それに対する対応策が十分にとれているか、逆に足りない部分はないかなどを、知的財産の視点で検討・判断するために障壁を設けている。

知的財産デザインレビューは、知財部門長の承認がないと出荷承認につながらないようにしている。知的財産デザインレビューのステップ設置前には、出願をせずに上市するケースや、調査や契約が不十分なケースがあったが、この点を改善できたと考えている。

具体施策－⑤権利獲得・維持判断

出願するかどうかは、それらの発明・権利を使って自社のビジネスを強化できるかどうか。

維持判断に関しては、製品や事業の中で権利が活かされているかどうかを判断材料にしている。
知財活動にはお金がかかる。お金を使うかどうか、メリットがあるのかどうかを判断するため、関係部門に事業計画を出してもらっている。

事前質問への回答

「特許を取得してよかったと思うか」という質問について。良かったというよりも、特許・意匠がなければ今のように会社は存続していなかったのではと知財担当としては思う。

まとめ

事業目的を達成するには、お客さまの潜在的・顕在的にかかわらずニーズを満足させていく。営業の販売網にしても様々な契約にしても、それができる事業環境の構築が重要だと思っている。

お客さまの満足感、さらに従業員の公私にわたる満足感を得ることが、知的財産活動を含む全事業活動を継続実施する上で必要なことと考えている。

私は知財部門を10年間、少人数体制で取り組んできて、こういう思いを強く持っている。知財が重要だとは思っていないが、知財がなければ、事業目的は達成しない可能性が高いと私は考える。

塾生発表1「多数の海外諸国に向けた特許出願の苦労話」

※掲載可能な内容のみ

企業について

当社は、創業から60年ほど経つ金型製造の社員10名程度の小さな会社である。

金型はあらゆる産業で使われている。モノをつくるためには必要だが、下請けなので、自分でつくことはほとんどなかった。お客さまから仕事を依頼されなければどうにもならない。そのため、いつかはメーカーになりたいと思いつけていた。

特許取得・申請について

当社の製品に関する特許を、平成22年4月に日本国内特許を取得した。現在、PCTも申請済で、海外の特許審査請求を30カ国以上に行っている。ちなみに、申請書は、アメリカ分だけで約150ページ、他国のものを合わせると約1500ページにも及ぶ。

また、申請費用のうち、経済産業省の特定研究開発等計画の認定を受けているため、出願経費の助成や、登録後の当初6年間は特許料が半額になっている。材料を買うのに助かっている。

情報発信への注力

小さい会社なので、発明大賞やものづくり日本大賞など、いろんな賞にエントリーし、受賞することで知名度アップを図っている。

また、依頼された寄稿は拒まずに行っている。その冊子が全国の都道府県の図書館に置いているので、全国の人々の目に留まる機会をつくることができる。実際、寄稿した冊子を見て製品を知ったのをきっかけに、注文してきた企業もある。

いろんな形で情報発信を試みると、人の目に留まるものである。今朝も新しいメールが入ってきた。

最後に

特許を取ってよかったと思っている。取得することで、今までは相手にしてくれなかったところが新たな取引先として確保できた。これが一番の収穫である。

塾生発表2「特許等の知的財産情報の調査・検索」

※掲載可能な内容のみ

企業について

当社は、大阪市東淀川区にある社員 200 名程度の水処理薬剤をはじめとする環境ソリューション企業であり、創業 100 年以上に及ぶ。

特許保有件数は国内では約 130 件で、最近 10 年はこの数字で推移している。海外は約 30 件で、最近、新規事業を立ち上げたので増加している。商標保有件数は国内で約 150 件、海外は約 15 件である。

社内における知的財産の評価

当社では、特許申請時、審査請求時、年金納付時に特許をどうするか、評価を行っている。

特許申請時は大きく 3 段階に分けて評価を行い、重要度に応じて出願している。審査請求時及び年金納付時は料金が発生するので、必要か不要かの判断を行う。例えば、市場ニーズがなかったり、製品がなかったりするなど、将来的にビジネス展開の見込みがないと判断すれば不要になる。

報奨金制度

当社では、職務発明規定を昭和 51 年に作成している。その当時、発明者に支払われた報奨金は、出願時は 1 件あたり 2000 円、登録時は 5000 円であった。

現在の規定の元となる報奨金の算定方法ができたのが平成 5 年で、特許製品の売上に応じた報奨金の算定方法を導入し、その際に登録時報奨金は廃止している。現在では、出願時の報奨金は 3 段階評価で、2 万円、1 万円、5 千円となっている。

実績補償金は特許製品の売上に応じた設定であり、1 億円の売上があれば発明者に数万円の実績補償金を出している。ただし、売り上げが 1 千万円に満たない製品は対象外になる。

特許などの知的財産情報の調査・検索

知財部門は現在 4 名であるが、調査に負担がかかるので、研究者にも一部負担してもらうため、資料を用いて説明して、調査の負担を分散している。

まず、「なぜ調査をするのか」。これは、顧客に安心して製品を提供するため、他社の開発動向を把握するため、自社での製品開発をスムーズに進めるためである。

また、「誰が調査するのか」。調査のプロが行えば信頼性は高いが、分野が多岐にわたるとサーチャージの負担が大きくなる。他社の開発動向や製品開発をスムーズに進めるためには、技術開発部門に状況を把握してもらう必要がある。

このような投げかけをして、研究者にも調査をしてもらうよう、取り組んでいる。

当社では、自社製品や開発テーマ選定に関する調査、他社の開発動向を知るための調査については、技術開発部門で定期的に行ってもらうよう、某商用データベースを用いて検索式をつくり、定期的に行っている。研究者が穩便に調査できるようにするため、知財部門で検索式の作成及び作成のアドバイスをを行う。また、新たなアクションを起こす際の事前調査については、知財部門が対応する。

調査のコツ

調査のコツについて、私自身は、特許検索競技大会で 2009 年に優勝した株式会社ネットス調査部の田中さんが翌年 2 月に行った説明会でいただいた資料をバイブルにして、この資料の内容を念頭に置きながら調査を行っている。今日は、その一部を紹介する。

まず、「調査内容を把握することが重要だ」ということ。重要なのは、検索式の作成ではなく問題把握であり、依頼内容、調査内容を特定し、構成要件に分解することが最も重要である。

また、「ポイントになる構成要件に正しく分解することが重要」だということ。構成要素を表わすキ

ワードや分類を特定する。検討してスクリーニングをする。これは、調査経験を積み養われていく部分だと思うが、まずは取りかかりの部分をしっかりと把握して検索を行うことが重要である。

さらに、これは私の目標でもあるが、「調査・検索を行う上での最終目標は、優れたサーチャーになることも重要であるが、調査で得られた情報を具体化（マップ化）し、さらに経営陣に対して知財戦略を打ち出していくこと」であり、最も重要だと念頭に置きながら、調査を進めるよう心がけている。

その他の取組

私は、特許検索競技大会には毎年参加している。調査の基本を理解する上では、有用な大会だと思っている。今週の土曜日に開催される。調査のスキルを上げるという意味でも、大会に参加するのはいいと思うので、関心のある方は、機会があれば参加すると良いと思う。

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 : **知財部員以外の社員を知財活動に巻き込む** **知財担当者が研修者を訪問**
調査や依頼の内容を正確に把握することが重要 **特許検索競技大会**

○ ゲスト講義については、企業の知財活動の協力者として「IPリーダー」を知財部署以外の社員を任命し、社内の知財活動を推進する上でのシステムとして組み込むことで技術者から協力を得られるということが、とても参考になった。

また、個人的には、技術者への開発段階での情報支援として、知財担当者が社内研究会などへ積極的に行き、情報収集されているという話が参考になった。

○ 塾生発表1については、素晴らしい技術があれば、いろいろな人が協力するようになり、良いビジネスが展開するのだということを実感した。

○ 塾生発表2については、特許調査では調査や依頼の内容を正確に把握することが重要だということなど、忘れそうになることを改めて思い出すことができ、勉強になった。また、自身の調査における実力に対する一般的な評価がどんなものか分からないので、特許検索競技大会にもチャレンジしてみようと思った。

【第2グループ】

塾生によるまとめ

Keyword : **知財担当者が各種社内検討の場に参加**
プロジェクト責任者が知財の責任を持たせる **特許調査を技術部門と分担**

○ ゲスト講義については、このグループでは「知財デザインレビュー」に興味を示す人が多かった。また、知財デザインレビューに至る段階でも知財担当者が検討に参加するなど、あらゆる段階で知財との関わりが意識されていて、知財の重要性を会社全体で認識されていることを実感した。

さらに、才川先生から、パトライトでは事業ごとにプロジェクトを組んでおられるが、プロジェクト側に知財の責任を持たせ、知財担当者はアドバイス役となりプロジェクトリーダーに恩を売るという形にすると、プロジェクト全体で知財に関わってもらいやすくなるし、知財担当が開発者から敬遠されないようになるというアドバイスがあり、このことは私も参考になった。

○ 塾生発表1については、特許を取得することで、企業の認知度がアップし、国内外からの引き合いが増えたという話を聞き、特許の効力の高さを強く感じた。

また、特許出願をしても、多くの部分はノウハウとして保有しておられるので、今後、従業員への秘密保持教育や機密リストの作成などを取り組むという、企業内の体制整備についても検討されているということも参考になった。

- 塾生発表2については、特許調査の分担として、何か新たなアクションを起こすための特許調査については知財部門で、技術詳細に関する調査は技術部門でそれぞれ行われていて、社内の知財活動の仕事量が分散されているのが良いと思った。

また、特許調査依頼書を社内で作成・発行する仕組みがあり、特許調査をした上で技術相談を行うという流れがあるとお聞きして、特許調査が会社の中で根付いているように思った。

【第3グループ】

塾生によるまとめ

Keyword : **外部人材の有効活用、秘密保持の対応** **海外の事業展開も想定した特許出願**
若手開発者に特許調査を分担させる **報奨金制度**

- ゲスト講義については、知財担当者2人で取り組んでいるため、担当者は大変しんどい思いをなさっているようだが、その中でも、深く知財に関わる場所や対応しきれない部分は、弁理士や調査会社、インターンシップ生といった外部人材を活用して、知財活動を進めているところが良いと思った。また、外部人材を活用する場合、秘密漏洩の対応もしっかりなされているという話についても参考になった。
- 塾生発表1については、発明が国内よりも海外でまず注目されて、いろんな展開へと進んだところに感銘を受けた。特許を出願する段階では、日本国内に止まらず、海外での事業展開も想定して出願を検討することも必要であると、改めて考えさせられた。
- 塾生発表2については、特許調査を開発者にも担当させていることとして、主に若手の開発者に特許調査を担当させることで若いうちから知財に興味を持たせるようにすることと、知財部署が検索式を作成し開発者に提示するなどして、調査作業をサポートしておられるところに感銘を受けた。また、報奨金についても詳細のお話を伺うことができ、大変参考になった。

【総括コメント】

<箱田先生>

- 各社でどういう取組をされているかについて講演していただき、その内容について、各参加者が自社の知財活動と比較しつつディスカッションを行うことは、知財担当者にとって非常に勉強になることだと、ファシリテータを行う中で実感した。
- 今後も、企業間において、このような機会を増やしていくと良いと思う。