

■ 平成 26 年度 第 1 回「近畿知財塾」

次第

1. 主催による開会あいさつ、今年度の実施概要・趣旨説明
2. コーディネータによるあいさつ、事務局の紹介
3. 参加者の自己紹介（所属している企業概要、ご自身の知財歴など）
4. オリエンテーリング「企業の競争力強化に向けた知財活動及び活動環境とは」
 - ・事前アンケート結果の概要の報告
 - 「知財活動の意義」才川伸二郎先生（大阪工業大学大学院知的財産研究科教授）
 - 「企業活動と知的財産・標準化」平松幸男先生（大阪工業大学大学院知的財産研究科教授）
- 休憩 —
5. グループディスカッション「知財塾で学びたい・議論したい、知的財産業務のテーマについて」
6. その他連絡事項など

当日の様子



才川伸二郎先生



平松幸男先生

オリエンテーリング「企業の競争力強化に向けた知財活動及び活動環境とは」

講師（コーディネータ）による講演

「知財活動の意義」

才川伸二郎先生 大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

塾活動の成果は交流から！

知財の担当者は、部署外の人たちからは、「専門職のカラーが強すぎる」「特別な用語ばかり使っている」「会社と他の仕事の関係がよくわからない」という風に見られているケースが多いかもしれない。

一方、部署内からは、「もっとやるべきことがあるのではないか」「知財の仕事は会社の役に立つはずだ」という声があるのではないだろうか。

知財という世界は、範囲は狭いが終わりが無い。また、知財の仕事は普遍的である。企業の規模や、業種により、多少の違いはあるが、知財活動における問題点はそれほど変わらない。

企業の知財活動で大事なことは、どの会社でも多かれ少なかれ似たような課題を抱えているので、皆さんが知り合いになり、大いにディスカッションしていただきたい。仕事柄、社内の秘密についてはガードの固い方ばかりだと思うが、ガードしながら、考え方や方法については自身の成長のヒントがあるかもしれないので、交流を深め、親しくなっていくのが塾活動の大きな成果だと思っている。

私の場合、長らく知財で渉外担当をしていたこともあり、社内の友だちよりも、社外の同業他社の友

だちの方がはるかに多い。時にはテーブルの向こうとこちらに座って厳しい交渉もしたが、悩みは同じなので、ある意味会社を越えたお付き合いも多かった。

知財活動の目的とは

知的財産権の機能を考えた時、独占的排他権の活用と、他社権利のリスクの2つがある。

知財活動とその目的についても、1つは、権利取得し、自社開発成果・製品・ブランドを保護することにより製品競争力を高めて販売や利益の増加につなげること。また、他社権利を調査し、権利回避または権利無効化対策を行うことで、事業リスクの低減や自由確保をしていくことの2点がある。

ただ、知財担当者が企業の知財活動を進めていく上で、「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?」「知財活動は事業の役に立っているのか?」という疑問を抱くことがあるだろう。これは、経験の長い人も経験が少ない人も、心当たりがあるだろう。

事業と知財の戦略的な発想とは

『自分の会社はこの分野で世界一になる、あるいはシェアナンバーワンを目指したい。』企業には、そういう「事業のビジョン」が必ずある。

メーカーの場合、開発行為を通じて知的財産を生んでいく。そこで会社の「強み」が出てくるはずだ。自社の知財とその強みを自覚しなければならない。例えば、これから権利を取得していくものや、商標、長年やってきたことでの信用などが、強みとなる企業もあるだろう。

さらには、会社には毎年の「事業計画」がある。取引先や業界との関係を睨みつつ、自分たちの会社はどのようにプレイをしていくのかを考えている。

そういった背景を踏まえて、事業戦略と一体的に「知財戦略」を打ち出していく。これは、経営者の責任である。皆さんの責任ではない。これを理解していない経営者が多く、知財担当者に「知財戦略を立てろ」とトンチンカンなことを言う人も中にはある。

また、事業戦略、技術開発戦略、知財戦略という三つの丸が三角形になっていて、企業の戦略は三位一体でやるべきだと書いている図がよくある。これは、大学の中で学者が考えた机上のウソ物語とも言える。企業活動を見れば、事業戦略、開発戦略、知財戦略の三位一体なんてあるはずがない。

知的財産をどう活かすか、イコール知財戦略である。社長が事業戦略を決めて、その中で知財をどう扱うかどう活かすかを考える。そこで初めて、その会社の知財戦略が明確になる。皆さんは、事業戦略を決めるための情報や案を出す役割を担っているのである。

事業戦略と知的財産の関係

自社の事業戦略の実現のために何をすべきか。これは、事業経営者が方針をたてて決断しなければならない。例えば、今の取引先と潜在的な(将来の)取引先とどのような関係を築いていくのか、業界でどんな会社になっていきたいのか、また、その方針を実現するために活かすべき自社の強みは何か、自分たちの知的財産の強みは何かを自覚し、その自覚を元に、事業戦略の中へ活かしていくことになる。

そして、知財担当者が知恵を絞り、知的財産を評価して活用しなければならない。「評価する」とは、自覚することである。自社の知的財産には価値があるのか。自社の知的財産の強みはどこにあるか。それを自覚した上で、知的財産を権利化することで独占排他するのか、それともアライアンスを組むのか、オープンにするかノウハウ秘匿するのか、こういった具体的な活用の案を知財担当者が考え、事業計画の中に入れてゆくのである。

また、第三者の権利による事業リスクについては、対策が必要かどうかを判断し、必要な場合は対策を施さなければならない。

知財担当者は、単なる事業企画や製品企画に止まらず、立案して行動しなければならない。行動を起こすことで事業戦略実現のよいパートナーになり、社内で信用を得て仕事はかどるようになるだろう。

「知財活動を事業戦略視点で見直し、行動!」、これを今日の結びの言葉とする。

「企業活動と知的財産・標準化」

平松幸男先生 大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

標準化とは

標準化とは、過去には、主として「ユーザーの利便性のために製品やサービスの規格を合わせる」として定義されていた。例えば、ユーザーが不便を被らないように、紙の大きさを統一する、ボルトとナットを合わせるなど、種類やサイズを限定することで選びやすくするということであった。

ところが、近年では、企業が戦略として自社技術を積極的に標準化し、市場に普及しようという戦略的な動きが出てきた。例えば、自社製品やサービスを市場が成熟していないうちに早く出せば、自社ビジネスの長期優位性を確立することができる。こういった意味合いが追加されるようになってきた。

したがって、標準化組織による標準化から、企業が単独もしくは共同で仕掛けるデファクト化まで、「標準化」と見ることができるため、標準化活動は、企業にとって必須・最重要の活動となってきたと言えるだろう。また、標準化は、大企業、中小企業とも同様に重要であることを認識いただきたい。

標準化の事例

IT分野を例に標準化とは何かを説明する。

まず、IT分野では、「インタフェース」、すなわち双方間のつながり方や関係が重要である。具体的には、コネクタの形状に限らず、電気、通る信号の意味、論理的条件も含め、つながり合うことで相互に動作ができるということである。

2番目は「機能」がある。例えば、二つのボックスがあって、ボックスそのものの機能が合っていないと、暗号や音声の符号化、映像の符号化といった機能は、暗号を送る側と受ける側が同じアルゴリズムで理解しないと伝わらない。

そして、「品質や性能」も重要である。品質や性能が一定値以上になることで、消費者が安心して商品やサービスを使うことができる。

このようなIT分野における標準化を一般的に説明すると、1つは「相互動作を保証するための標準化」、すなわち、インタフェースと機能があり、もう1つは「安心・安全のための基準化」、すなわち、安全基準、性能・品質基準、あるいはそれを測るための試験方法などの2つがあると言える。

技術標準化による市場拡大効果

企業活動においては、どんなビジネスで収入を得るかという「事業戦略」と、そのためにどんな研究をして、どんな製品を作るかという「研究開発戦略」、それを知的財産で守り、どう活用するかという「知財戦略」に加えて、「標準化戦略」を進めていくことが重要である。

知的財産は成果を守り競争相手を市場から排除する一方で、技術標準は逆に市場を拡大することであり、反対の考え方ではあるが、両方をうまく使えば企業収益が最大化することも可能である。

例えば、円盤が市場だとすると、円盤を一人占めするには、知的財産を一人占めすれば理論的には可能である。一般の産業分野は競争しているので、特許を取り合うことになる。条件が同じならば、理論的には特許に比例してシェア（＝円盤の角度）が広がる。これが知的財産の効果である。

一方、技術標準化の効果は、市場自体（＝円盤の半径）が広がることにある。そして、自社のシェアである三角形の面積は、円盤の確度と半径、すなわち特許の取得と技術標準化の両方をやらないと大きくならないことがよくわかるだろう。

技術権利化と標準化の戦略例

企業の中で開発成果が出た際、まずは「出願するかしないか」という判断を行う。ノウハウとして管理してそれを強みにしたいときは出願しない。出願後1年半がたつと公開され、世界中の競合他社がそれを知ることになるということをわきまえておかなければいけない。

その後、「標準化として積極的に広めるか。独自技術として競合他社を排除するために使うか」とい

う棲み分けの判断が必要である。多くの日本の企業では、これが認識されていない。

優れた企業は、新しい研究開発をするときから、何を特許にして、何をノウハウにして、何を標準化にするかを決めていることになる。保護するだけでなく普及も考えなければならないし、他社を排除するだけでなく他社と手を握らなければいけない。こういった考え方が重要である。

また、対象技術について、「標準化」技術にするのか、他社の製品と差別化できる「強み」の技術とするのか。この2つに当初より分類しておくことも重要である。

標準化戦略とは

標準化戦略は、製品・サービスの市場を拡大するというミッションのもと行われるものであり、ビジネスにおける様々なパートナーを探すこととほぼ同じ意味を持つ。

また、標準化に含まれる特許をはじめとする知的財産については、パートナーの間ではあまり主張しないことが重要であるが、製品・サービスにかかわる標準化対象の技術以外の分野において、十分な数の知的財産を取得していなければ、パートナーとしてふさわしい存在にはなれない。

標準化組織では、規格ごとにどんな特許が宣言されているか、どの会社がどんな特許を持っているか、全部ウェブサイトで公開している。それらの技術は、標準化組織に属するメンバーであれば、自社の戦略立案に活用することができ、標準化組織による活動に参加することはメリットの1つにあげられる。

そして、技術だけでは商売ができないので、営業やマーケティング、販売、アフターサービスなど、総合的な取組が必要で、これを行うパートナーも必要になる場合もある。

印象として、日本企業の動きは、海外企業の動き方に比べてゆっくりしている。もっとダイナミックに業界再編や海外企業との再編が必要だと私は考える。例えば、韓国も中国も2社しかなくて、その2社がいずれも世界的に強い企業となっている。そういった動きが日本には足りないのではないか。

しかし、近年は国も標準化戦略に関心を持っている。今年には経済産業大臣の下、標準化戦略に関する審議会が開催された。また、今年11月には日本でIEC（国際電気標準会議。電気工学や電子工学、それら関連技術を扱う国際的な標準化団体）の総会が開催される。標準化を研究している私にとっては追い風なのかもしれないとも捉え、もっと標準に関する講座や勉強会を増やしていこうと思っている。

まとめ（企業に求められること）

企業は、標準化を戦略的なツールとして活用することが重要である。その際、標準化の必須特許、すなわち標準を実施するときに避けられない特許を、積極的に取得する必要がある。また、競争と協調のメリハリを利かせて自社の競争力を確保することも重要であり、そのためには自社のノウハウについても強みを持っておく必要がある。

標準化活動を進める段階では、関連の標準化活動に高度専門家を派遣し、企業としての意見を発言する、あるいは継続的に動向をフォローし、柔軟に方向転換をすることが必要である。

そして、中小企業の場合、経済産業省で実施されている「トップスタンダード制度」のような、国の支援策を積極的に活用することが有効であると考えられる。

最終的には、ビジネスモデルに基づき、製品・サービスのラインナップを整備し、なるべく少数にすること、そして、お客さんを限定されたラインナップの製品・サービスへと誘導することが、標準化戦略の目的である。

標準化は、海外では当たり前のように企業が取り組んでいることを、今日の講義を通じて覚えて帰ってほしい。

知財総合支援窓口とは

知財総合支援窓口は、中小企業が抱える知的財産に関する悩みや課題をワンストップで解決する窓口で、各都道府県に設置されている。大阪府の場合は、大阪発明協会が窓口を近畿経済産業局特許室より受託し、無料で相談対応している。

例えば、検索について教えてほしい、出願について教えてほしい、契約書の作成の仕方や契約交渉について教えてほしいなど、いろいろな悩みがあると思うが、そういった場合は、知財担当者により、全てワンストップで支援を行うのがこの事業の特徴である。また、権利侵害や契約など、高度な知識が必要な場合は専門家（弁理士や弁護士など）や大手企業の知財OBなどが対応している。

ただし、民間の特許事務所とは異なり、出願人の代わりに出願書類の作成や権利化に向かった手続きなどの代行は行わない。例えば、他社権利を調査したいという意向がある場合、窓口担当者が相談者に代わって調べることはできないが、調査ツールの一つである特許電子図書館（IPDL）の使い方や調べ方については、窓口担当者が説明することになる。このように、できるだけお役に立つアドバイスを実施していきたいと考えている。

また、基本は窓口でのサービス提供であるが、訪問支援も実施している。窓口に直接来られる場合は、約1時間、訪問支援を行う場合は2～3時間ないし半日、それぞれ対応させて~~て~~いただいている。相談は予約制となっており、予約専用ダイヤルに電話をして、ご予約いただくことになる。

そして、原則として「1案件5回まで」という制約がある。ただ、例えば、調査の相談が5回、権利化対策についての相談で5回、登録後に権利侵害等が発生した場合に5回というように柔軟に対応しており、別テーマであれば別案件としてカウントしている。

知財総合支援窓口による支援例

ここからは、支援事例集について説明させていただく。

まずは、「初めての自社商品となる発明品を大学と共同開発したので、特許取得に向けて支援してほしい」という相談内容に対し、当初は特許のみで権利化することを想定していたが、内容をお聞きするとデザインに特徴があるため、特許と合わせて意匠出願の支援も行った。

また、「社外の個人発明家の発明を継承し特許出願を行ったが、後でもめるのは避けたいので支援してほしい」との相談内容に対して、基本的に契約は口頭ではなくて書面で交わすのが基本であり、専門家と一緒に契約書作成までのアドバイスを行った。

また、「新規開業にあたって自社ブランドを確立したいので、商標出願から登録、権利化までの一貫支援をお願いしたい」との相談内容に対し、出願支援と、出願後にきた拒絶通知の対応策をアドバイスして登録、権利化まで運んだ。

また、「新しく知財担当者になり、社員の知財のスキルアップを図りたいがどうすればよいか」という相談に対し、企業訪問による知財教育を計3回開催し、特許電子図書館を使った検索の仕方を実演し、公開特許公報の正しい読み方などのアドバイスを行った。

その他には、特許出願書類の書き方のアドバイスや、海外での商標取得や特許の外国出願支援など、さらに実施許諾契約の支援などの事例がある。

近畿経済産業局が発行している冊子に各都道府県の窓口担当者の顔写真が掲載されているので、こちらも確認いただき、ぜひ知財総合支援窓口をご活用いただきたい。

グループディスカッション「知財塾で学びたい・議論したい、知的財産業務のテーマについて」

【第1グループ】

塾生によるまとめ

Keyword： **権利化するかノウハウ秘匿するか** **営業秘密の管理** **大学との共同開発時の契約交渉**

- ◎ まず、技術等を特許として権利化するか、ノウハウ秘匿するかについての判断が難しいという、塾生の意見が多かった。この話について、先生からは、知財マンが判断することは重要であるが、権利化よりもノウハウ秘匿の方が後々の管理は面倒なケースが多い、2～3年程度の進歩性しかない技術であればノウハウ秘匿にするという判断基準もある、などのアドバイスをいただいた。
- ◎ また、先生から、ノウハウと似た性質の社内情報である営業秘密についても、裁判で企業側が管理不十分であるために負けてしまうケースもあるので、管理は重要であるという話も教えていただいた。
- ◎ さらに、大学との共同開発における契約について、大学側から「これが標準仕様だから」と言って契約書を突きつけられて、そのまま契約したという塾生の話があった。この話について、先生からは、大学の言いなりになってしまうのではなく、契約内容が自社の事業方針に近づくよう、知恵を絞って大学と交渉することも時には必要だというアドバイスをいただいた。

意見例

- 現在、当社で保有している特許は少ない。しかし、会社の中には、独自の技術がもっとあるはずであり、技術の掘り起こしが不十分なのではないかと私は思っている。
[窓口] 特許として権利化するか、ノウハウとして秘匿するかは、企業における知財活動として課題になることが多い。例えば、技術をノウハウ秘匿する場合は、先使用权を主張することで証明できるが、先使用权としてどのように記録しておくかも重要である。
[才川先生] 先使用权を後に主張できるよう、資料収集する作業は大変である。例えば、大企業において、出願案件が毎年10000件で、ノウハウ秘匿するのは100件程度であったとしても、その100件の資料管理の方が、出願するよりもずっと大変な作業になる。
- 当社の場合、化学系メーカーであるためか、特許かノウハウかを判断する場合、見た目ではまず分からないのでノウハウにすることが多い。
[才川先生] 特許かノウハウかの判断基準は様々であり、業界によって異なる。正解がある訳でもない。例えば、5年10年、時代をリードしていけるような発明であれば権利化して、せいぜい2～3年程度の進歩性だと思うのならノウハウ秘匿するのがよい、という考え方も1つある。
- 当社では、研究開発部門における知財の掘り起こしが不十分であるように感じている。
[才川先生] 事例集などの他社事例は、企業における知財の取組を一步進めるために、上司をはじめとする社内を説得する材料として有用であるので、活用すると良いだろう。
- 当社では、大学の共同研究を進めており、大学と企業独占契約を行った。契約の際、「これが大学の契約書の標準なんです」と言われたので、出されたままの状態に契約締結した。
[才川先生] 最近、大学と企業の共同開発が増えているように思う。各大学は契約書の標準仕様を持っているが、その契約の仕様を全て守らなければならない訳ではなく、条件変更すればよい。但し、条件変更するには、企業側が知恵や知識、そして「自分たちは事業をこう展開したい」という指針を備えていなければならない。例えば、交渉の際に「NO」と言われたとしても、「代わりにこれを変更してほしい」と、「事業をこうしたい」に近づくための知恵を絞らなければならない。
- 当社では長年、技術を権利化せず営業秘密として大企業に製品納入していたが、今後は権利化するべきではないかと考えている。顧問弁護士にこの件を相談した際、「権利化するにも、まず何が特許で何が営業秘密かを洗い出すことが必要」という指摘を受けて、知財の洗い出しを進めている。
[才川先生] 出願できるものは出願していけばよいが、相手の企業から得た営業秘密はきっちり守らなければならない。営業秘密も先使用权も根本は一緒に、社内管理が大変重要である。ちなみに、営業秘密とその持ち出しに関する裁判では、以前は企業側の秘密管理規定と運用が不十分との理由で、企業側が負けるケースが多かったが、最近、企業が勝つケースが出てきた。

【第2グループ】

塾生によるまとめ

Keyword： **知財の保有・放棄の方針** **発明の掘り起こし** **納品する部品の知財保証** **経営層の理解**

- ◎ まず、このグループでは、特許や商標を沢山保有していて企業で保持していくのが大変だという塾生がいる一方で、企業全体のモチベーションがあがらず発明をどうやって掘り起こしていくかが難しいという意見もあり、知財の創出・活用状況は様々だと思った。
- ◎ また、製造業としては、部品を納品する際、どうすれば知財について全世界で保証することができるのか、若しくはどういうリスク対処の方法があるのか。製造に特徴があるものについて上手く権利を押さえしていく方法があるかという問題意識を持っている人がおられた。
- ◎ さらに、知財について社内で係争事件について決裁をあげていっても、経営層に理解がないのでどうやって理解させるのかという話もあった。
- ◎ その他では、パテントトロールへの対処、共同開発時における特許が生じた場合を見越した契約条項の設定などのお話があがった。

意見例

- 当社は昔から知財に力を入れてきたため、特許も商標もたくさん取得してきたが、そのうち現在も必要なものが何なのかが理解できていない。また、特許が有効なのか有効じゃないのか、発明対価としていくらか渡しているが、その評価額は正しいのかが、うまく評価できていないのも悩みの1つ。
- 発明の掘り起こしができていない。発明した本人は「大したことはない」という意識があるのかもしれないが、出願の数が少ない。こうやれば上手くいったという話があれば、この塾で聞いてみたい。
[支援窓口] 例えば、商品ができた段階で、弁理士などに客観的な目で見ってもらう方法がある。
- 当社では、特定の間人は知財への意識が高いが、組織全体では意識が低いために彼らのモチベーションが上げられない。組織全体の意識を高めるためにどんな取組ができるのかを知りたい。
- 私自身は知財の権利化に向けて色々実践してきたが、その中では、全世界に広がる特許を全て調査することが、時間的にも一番難しいと感じている。他社と契約する際に、「知財を保証しなさい」という条項があり、当社では十分調べてはいるものの、ワールドワイドに広がる特許を全て保証できるわけではない。そのような場合、我々は特許についての契約をどうすればいいのか。
[平松先生] 特許調査には、過去に誰か同じことをやっているかどうかを調べる先行技術調査と、世界中にある特許に自社の製品は抵触しませんということを証明するものの2つがある。後者は難しく費用もかかるので、ある程度絞って目的を明確にして調べる、2年前の知財塾では調査に特化した弁理士が講演したのだが、そういう方をお願いするなどの方法が考えられる。
- 当社は化成品の原料をつくっている。開発段階で、製造技術を発明することがあるが、それがうちのものと証明することが難しい。また、先行技術調査をするにも、化合物で探すのは難しい。
- 知財活動の社内調整が難しい。最近、弊社では海外のパテントトロールにやられたことがあり、その際に痛感した。例えば、経営層に「この対応には1億円以上の経費がかかる」と助言しても、社員の話は信用してもらえないし、3つの法律事務所から話を聞くようにと言われた。その一方で、経営層は、知財とはどういうものか、商品と商標の関係すら分かっていない状況にある。私自身は、以前、大企業で知財業務に携わっていたこともあり、大企業と中小企業のギャップを感じている。
- 社長など、経営層にセミナーや講演会に出てほしいと思うことがある。
- 当社では、社長を含めて知財の重要性を理解していない。自分自身が会社における知財の先導役になりたいが、もっと全体的なベースアップを図るためのいい方法があれば、ここで学びたい。
- 最近よく秘密保持契約書が回ってくる。知財のことも含めて、両社で協議する旨が書いてある。しかし、以前、揉めて客と協議した際に、客の立場が強いため、特許を持って行かれたことがある。
[平松先生] 確かに、契約書で出来ることは限られているし、あまり書き込むと合意できなくなることもあるが、逐一確認することが必要だ。喧嘩するつもりで強く出れば、その場合は客を失う覚悟も必要になる。失った客はもう不要とし、新しい客を開拓することも、事業戦略の1つである。

【第3グループ】

塾生によるまとめ

Keyword： **知財教育** **ブランド戦略の構築** **社内での明細書作成**

- ◎ このグループでは、多くの人が、開発や知財担当など立場は違うものの、どうやって社員に知財活動へのモチベーションを植え付け若しくは保っていくかということと、企業のブランド戦略の構築についての悩みを持っていた。
- ◎ また、知財担当者の人で、出願件数を増やすべく、社内で明細書をどうやって作成していくのかを悩んでいる人がおられた。これに対し、技術者に明細書を書かせるための書き方のポイントを書いたマニュアルを整理することが一策ではないか、という意見があった。
- ◎ これから、この知財塾で学んだことを、少しでも社内の知財活動に反映させていくようにしたい。

意見例

- 自社にあったやり方で、特に知財戦略面に取りくんでいきたいと思っている。私自身は、知財担当は兼任で行っている。経営陣は知財に対する理解がある。
- 当社は小さな会社だが、警告書を当方が出し、相手から来ることもある。警告書の対応について、ケースに応じた対応事例を学びたい。
- 社内での知財教育の方法について、苦勞された企業から学びたい。こういうことが有効だったとか、できれば失敗例も含めて知りたい。
- 当社の場合、製品名は有名になってきたが、会社全体のブランド戦略について学びたい。
- 当社は、発明好きな社風があるように思う。社長も発明好きである。しかし、製品ありきで出願しており、権利化はできていても、営業がどのように戦略的に動くべきなのか、方針が明確になっておらず組織的には活動できていないように思う。また、出願できるか否かの判断、維持するか否かの判断をどう戦略的に行うかも課題だと思っている。
- 私は開発担当者であり、知財は人任せという感覚を以前は持っていた。最近、知財担当として弁理士が入社し、会社では開発段階で知財を検討する体制をつくらうとしている。検討のポイントを学びたい。
- 当社では、知財の取得への判断が場当たりのになっているので、取得をどう判断するかという基準を社内につくっていききたい。また、当社は専任の知財担当者が3名いるため、恵まれた体制だと思うが、開発担当者にもっと知財への意識を高めてもらうことも課題だと考えている。
- 当社では、主要な特許の権利期間が終了しており、次の開発に向けて取組を進めたい。また、権利の更新・維持の見極めの判断をどう行うかについても知りたい。

[支援窓口] 私が企業に在職していた際、社内の知財の啓蒙活動をしようと思い、発明大会を開催し、その中で知財表彰も行った。また、職務発明に報奨金を出すように制度化した。この発明大会が、知財に関するマインドを高めるのに結構役に立った。また、「知財デイ」という旗をつくり、毎月1回、開発担当者はその旗が机に置かれると、明細書を書くということにした。

- 当社が知財を意識したのは、弁理士の先生との打合せに同席したときに、何を話しているかがさっぱりわからず、これではいけないと思ったのがきっかけである。当社では、社員の多くが知財検定の資格を取得している。以前は新製品ができてから知財のことを検討していたが、現在では、製品開発段階から、他社権利を侵害するものはつukらないという意識を社員が持つようになった。
- 開発担当者に知財の意識を持ってもらいたいのだが、どうサポートすればいいか、秘訣が知りたい。

[支援窓口] 明細書の書き方について、技術の構成、効果をきちんと書いているかなどのチェックリストをつくり、明細書を書く技術者に渡して確認してもらっていた。これは効果があった。また、出だしの文書が入っている書き方の雛形をつくったところ、明細書を書くのが楽になったようだ。

また、特許の明細書作成の参考資料として無効審判の審決書は極めて論理的に書かれているので、これを読むと、権利のどこが無効の対象になっているのか、どういう理由で審決されたかがよくわかる。出願の明細書だけでなく、審判の文書を読むことをお勧めしたい。

【コーディネータ・講師からのご意見】

<才川先生>

- ◎ 皆さんの話をお聞きして、知財に対する意識の高さや、目的意識を持って参加いただいていることを実感した。
- ◎ 今後も、皆さんと一緒に勉強していきたい。

<平松先生>

- ◎ 皆さんから、企業の知財活動における問題点を沢山出していただいた。知財塾において、企業間で話し合い、その対処法を話し合うニーズは高いものだと実感した。
- ◎ 今日の話も含めて、今後のディスカッションや講義のテーマを、事務局とともに相談して、ニーズに沿った内容にしていきたい。