

■ 平成 26 年度 第 6 回「近畿知財塾」

次第

1. コーディネータによる開会あいさつ、話題提供（箱田聖二先生）
2. ゲスト講義「企業事例研究－3」
 [卒業生発表] 株式会社ユニオン 開発設計部 大阪開発設計課 宮本尚幸氏
 [塾生発表]
- 休憩（10分） —
3. グループディスカッション
 (①知的財産のノウハウ管理について、②研究員(社員)の知的財産に対する意識改革について)
4. その他連絡事項など

当日の様子



箱田聖二先生



宮本尚幸氏

コーディネータによる話題提供

「製造物責任法（PL法）と特許」 箱田聖二先生 大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

製造物責任法いわゆるPL法は、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定められた法規で、民法第709条の特別法である。そのため、民法の原則にのっとり、製品使用時に損害が発生した場合、損害賠償の責任を原告が請求するには製造者の過失を立証する必要がある。

昨年末からタカタが製造したエアバックの欠陥が米国で話題になっている。問題となっているのは、タカタが自社で製造しているエアバックに欠陥があることを知っていたかどうかという点である。

今日の話の中で、例えば、特許の明細書の中で発明（＝製品）に欠陥があったことを書いていた場合、明細書の記載を証拠として、米国では2件の訴訟があり、製造側が負けている。

特許明細書に内容が記載されている場合とは、どんなケースか。多いのは、最初に出した製品を改良したことで特許性があれば、製品を保護するために改良発明として特許出願を行うケースが考えられる。

その際、明細書の中に従来技術の説明として、「改良前の製品にこういう欠陥があり、この欠陥を改良した」と記載すると、特許出願で保護されている製品にそういう欠陥があったことを、製造者側が自認していると裁判では判断される。そのため、「こういう従来品があったが、本願発明ではそれを改良してさらによくした」という記載にすることが重要である。

自社技術の欠点は記載してはならない。私は、特許部に配属された当初、当時の上司から言われたことがある。その当時、なぜ書いてはいけないのか、理解していなかったが、そういう訴訟が米国の中で発生していることがわかり、上司の指導内容が理解できたという経緯がある。

皆さんも、このことを肝に銘じてほしい。

講演

「ユニオンの知財戦略、新製品提案制度、知財教育制度」

株式会社ユニオン 開発設計部 大阪開発設計課 宮本尚幸氏

ユニオンについて

当社は、社員数が約 120 名で、ドアハンドルをはじめとした建築材料を扱っている。ファブレス企業で、国内には工場を持っていない。社員の大半は営業担当で、開発者は私を含めて何名かいる。

ちなみに、私はもともと開発部に所属し、2008 年から知財とデザイン業務を兼務している。当社の社長はデザインとブランドが大好きな人で、それが当社の戦略につながっていると考えている。

製品例について

当社はドアハンドルだけで 3000 種類のデザインがあり、オーダーメイドを得意としている。

また、「アルジャン」という商標で展開している消化器のケースも取り扱っている。オフィスビルの空間をスッキリ見せるよう、壁の中に消火器を入れてはどうかというアイデアをもとに製品化したもので、毎年、新しいデザインを出し続けることによって、今でも当社がトップシェアを獲得している。

昨年の当社における著名な物件のカスタムメイドとしては、東京新宿の百貨店や、東京日本橋の百貨店のドアハンドル、京都の高級外資系ホテルなどにも納めている。

そして、兵庫県のビールの工場の入口に採用されたドアハンドルは、上部にビールのホップをデザインしたものを施している。また、ホップのパーツは 3D プリンターで出力して塗装している。

当社ではオリジナルのドアハンドルが 3D プリンターで安く早くできると考えて、「3D 建材」という商標を考えて出願し、先月登録された。

ユニオンとしての 3 つのこだわり

知財戦略を考える前段階として、上位の会社方針や、自社の強みはどこなのかを考えるべきだと私は思うので、まず、ユニオンはこれまで何にこだわってきたか、3 つのポイントを挙げて説明する。

キーワード 1 は「デザイン」へのこだわりである。ドアハンドルの握る・開くという機能性にデザインを付加している。デザインへのこだわりは他社に比べて強いと自負している。

キーワード 2 は、「品質」へのこだわりである。例えば、アルミの押出し材にアルマイトをかける場合、押出し材を全て手で磨き、その上からアルマイトをかけているので筋が見えないようになっている。同じデザインでもかける手間が違うので、胸を張って高い製品を売っていきたいと考えている。

キーワード 3 は「ブランド」へのこだわりである。大阪のショールームは、倉庫として使っていた建物を著名な建築家の設計で 25 年前にリノベーションしたもので、今でも訪問者には良い評価をいただいている。カタログや Web に加えて、ショールームにもブランドへのこだわりがある。

これら 3 つのこだわりをどう守っていくかを考えて、その方法として知財戦略を立案している。

ユニオンのデザイン戦略

次に、ユニオンの強みであるデザインについてのポリシーを説明する。

デザインは社長とデザイナーの対話から生まれる。社長自らがデザイン部門の責任者となり、デザイン会議にも出席して議論を重ねながらデザインを創出する。ドアハンドルの国内シェアは 90% で、建築家から厚い信頼を得ているが、これは全社員がデザインへの情熱を共有していることに起因すると考える。

デザインについて、全ての部署の全社員が提案できる制度を設けている。また、デザインのモノマネは絶対に行わない。社長もこう常々言っている。オリジナリティのあるデザインの創作を目指している。

ユニオンのライバルは過去のユニオンである。毎年 30 件ほど意匠出願しており、出願前に弁理士とどう出せばよいか検討しているが、その際に自社のデザインで拒絶理由になることが多々あった。

そこで、現在保有している権利だけではなく、権利化されなかったデザイン、期限切れのデザインも含め、全てのデザインの一覧表を作成し、東京と大阪のデザイン部に配布して出願前にチェックしている。

知的財産戦略

当社では、開発部の中に知財担当者は所属している。その理由として、デザインとブランドを守る当社の知財戦略において、デザインとブランドは切っても切れない関係なので、身近なところで業務をすることが大事だと考えているからである。

また、開発部は社長の直轄で、社長が開発部長を兼任しており、私も社長と話し合いながら戦略を練っている。そうすることによって、社長に知財戦略が伝わるとともに、社長の意思が直接、知財担当者に下ろすことができている。スピードや正確性という面で非常に有益だと考える。

パテント会議

2カ月に1回、パテント会議という名称で、管理部、営業部、商品部、海外部の責任者が全員一堂に集まって会議をしている。パテント会議の目的は、会社方針に即した明確な知財戦略を立て、知財を担当しているデザイン部だけではなく、全社が知財に関わるという考えのもと推進している。

主な内容は、出願の要否検討、更新の要否検討、他社模倣品対策で、契約についてもパテント会議で決めている。また、会議の目標としてスピーディな意思決定と確実な情報提供を目指している。

更新の要否を決める基準

権利更新の要否を決めるかどうかについても、パテント会議で検討している。

まず、既製品かどうかを見る。毎年廃盤を出しているが、廃盤の権利は基本的に捨てている。

次に、既製品でも、それほど売れていない製品に関してはコストをかける意味があるかを考えるため、売上基準を設け、これを満たすか満たさないかで、権利を保持するか放棄するかを判断する。

売上規準で放棄と判断したものに関しては、売れていなくても、当社に必要なデザインである、または他社に抑制力が働いているデザインであると判断すれば、権利を更新し維持している。

2008年からパテント会議を開始したことにより、意匠も含めて特許費用を半分に削減できている。

社内提案制度

社内提案制度として、営業部、商品部、管理部の全社員が提案者になれる。提案者は新製品提案書を書いて提出し、提案審査会でふるいにかけ、その結果を全社に公開する。

提案審査会を通ると、デザインレビューのもとになるシートを提案者とデザイナーが共同作成し、デザインレビュー審査で新製品として開発する価値があるかを確認し、この結果も全社公開する。

そして、社長プレゼンテーションで最終判断が下される。

これらの厳しいステップを踏んで初めて社内で承認されて、開発を開始する。選考されなかったものは提案者に、必ず落ちた理由をつけて報告するようにしている。

社外提案制度とロイヤルティ契約

提案制度では、社外の約70社の協力工場からの提案も受け付けている。アイデアの対価として提案した協力工場が製造するよう、ルール決めをしている。

また、既製品だけでなく、オーダーメイドが当社最大の特徴であるため、建築家やデザイナーが使いたいデザインを共同で創作したオーダーメイドの製品で、特に優れたものは当社のカタログに掲載し、建築家やデザイナーとロイヤルティ契約を結び、意匠登録を受ける権利の譲渡について対価をお支払いしている。

知財教育制度

知財教育として、まず、2009年度に顧問の弁護士と弁理士を招き、経営者向けの知財講演会を実施した。それまでは、職務発明規定もなかったが、これを契機に整備を始めた。

2010年には、全社員向けの知財説明会を実施した。知財インターンシップ制度を活用して、派遣された学生とともに、特許庁の教育資料をもとに社内オリジナルのテキストを作成し、学生が説明役となり知財説明会を実施することで、興味も湧き、社内での知財意識が向上した。

ちなみに、学生にとっても、資料づくりやプレゼンテーションの勉強にもなったようで、学生たちに感想を聞くと、就職活動にプレゼンテーションが役立ったと言ってくれた人もいた。

まとめ

知財戦略を推進するうえで大事なのは、まず、自社の強みを自身が理解すること、次に、経営者から一般社員まで、全社員が知財意識を持つことだと私は考える。

一人で知財をやっているのは困難な点もあるが、経営者が知財に理解を示し、全社がそういう雰囲気になれば、大企業ではできないようなことを自由にできる。その反面、一人知財なので、管理をはじめとして全部自分でやることはできないので、弁理士とのお付き合いを密にしている。

一人知財なので社内に相談する相手がいなかったが、この知財塾で意見を交えることが知財戦略を進めるうえで有意義だったと考えている。

柳野先生からのコメント、発表者との質疑応答

柳野： 会社全体で取り組んでおられるのは良いことだと思った。社内で知財部だけが浮いてしまっている企業は多いが、社長から営業の方まで一貫して取り組んでいるのは素晴らしいと思う。

質問が2点ある。まず、社長は知財が好きとのことですが、好きになるきっかけは何なのか。

次に、オーダーメイドが多いようだが、1カ所か2カ所につくだけのものに意匠権を権利化すると、費用がかさむと思うが、費用対効果はどこまでとれるのか、教えていただきたい。

宮本： 1点目は、デザインが好きな経営者なので、それを権利化したいという気持ちが強いのだと思われる。また、意匠の活用で知財功労賞をいただいてから、より知財が好きになったようだ。

2点目は、オーダーメイド製品に関しては出願しておらず、「カタログに載せて売れる製品かどうか」を基準にして、出願の可否を検討している。

事前質問への回答

「知財意識が社内に根づくようにするため、何を優先的にすればよいか」について、私は、経営者の意識向上が大事で、意識向上に向けて知財担当者はうまくプレゼンテーションすることが重要だと考える。経営者は忙しいので、このコストでどういう結果になるかが伝わりやすいように常々工夫している。

「知財教育制度、社内提案制度のポイント」については、経験的に効果的だったのは必ず理由をつけて返すということである。採用にしても不採用にしても、こういう理由で採用しました、不採用になりましたと報告するのが、最低限必要ではないかと思う。

「ロイヤリティ契約を結ぶときの注意点」については、当社でも困ることがある。例えば、創作者の会社に職務発明規定が定められていない場合、創作者の権利が会社で承継されているかどうかが懸念されることがある。デザイナーは自己主張が強く、その会社を離れて独立することもあるので、そのときに「権利をユニオンに取られた」と言われると困るので、契約を結んだ相手の会社がどれだけきちりしているかを見極めながら、それをどう対処していくかが難しいと思っている。

最後に、ホームページやカタログを褒めていただいた質問もあるが、知財に関して意識している点として、カタログにパテント表示をしたり、Webに知財功労賞のことをしつこいくらいに載せたりと、競合企業に、「ユニオンは知財にうるさい会社」と思わせるように働きかけている。知財にうるさい会社と思われるのと思われたいのでは、相手の出方が変わってくると思うので、少しでもグレーな部分があれば警告書を出して、その先にも進んでいくという態度を示している。

塾生発表

※掲載可能な内容のみ

企業について

当社は、化学系の大手企業の研究所としてスタートし、その後、新設分割の形で独立した。

当社では、技術開発から品質管理、原薬の販売までを行う。また、製造については、いくつかの国内外企業に協力をお願いしており、大量生産においてはファブレス化を実現している。さらに、商業製造に向けた業界大手とのパートナー契約により量産化・低価格化を実現し、海外企業とのジョイントマー

ケティングにより、欧米での量産化ならびに商業ベースに乗るコストでの製造を実現している。

保有する知的財産について

当社では、複数の製法特許及び物質特許を保有している。また、ほとんどの特許出願案件について、PCT経由で海外出願を行っている。基本特許は自社で保有し、応用特許は海外企業等にライセンスアウトして製造受託している。

産学連携活動について

当社は、某大学教授の技術がもとになっており、産学官連携でスタートした会社だと言える。現在も、その教授に限らず、様々な大学や公的機関の方と共同研究を行っている。当社が保有する出願（パテントファミリー）は全部で26件あり、そのうちの19件が産学官連携活動の成果物としての出願である。

知財コストの削減、効率化

大企業の一部門から小規模企業になったため、知財コストの削減に向けて様々な取組をしている。また、特許数が多いので管理維持費が高く、知財担当者が専任1名と兼任1名と人員も少ないことから、効率化を図る必要がある。

知財コスト削減、効率化に向けて、積極的に減免制度を利用している。

まず、産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置では、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした減免制度で、申請することによって審査請求料などが3分の1に軽減される。

海外についても、米国出願では、出願人がSmall Entity（個人・小規模事業体、非営利組織など）に該当する場合、申請により、USPTO（米国特許商標庁）での手続きにおける一部手数料が2分の1に減額される。PCT出願では、ベンチャー企業や中小企業は、国際出願手数料の3分の2が交付される。

また、中小企業向けの外国出願の助成金も利用している。こちらは、補助事業者による審査を受けることで、外国出願経費の2分の1、基礎となる日本出願1件につき150万円を上限として助成を受けることができる。実績としては、2013年度、2014年度ともに2件申請し、2件とも採択された。

知財の管理・維持費用の見直し

知財コストを見直し、特許の管理・維持方法を検討して効率化を図っている。

まず、特許の維持要否について検討し、重要な特許のみを維持している。昨年までより2割ほど整理して、現在の特許の保有件数は約300件になる。今後も随時見直しをしていく必要があると思っている。

また、国内の代理人である弁理士と相談して海外代理人の見直しを行い、維持費用や年金等の管理を基準にヨーロッパ各国で適した代理人を配置することで、例えば、欧州における特許付与後の各国移行についての費用を3分の2に下げることができた。

現在、特許管理システムは導入していない。企業規模が小さく、逆に負担がかかる可能性もあるので、既存システムを使いやすく改良して対応することを考えている。一方、システムを導入せずに管理する上で特許事務所の協力は必須である。特許事務所に協力を仰ぎ、全てメールで報告してもらう。必要な情報がすぐにわかるよう、報告の書式を統一して管理を効率化している。

今後の取組

今後、実践したい取組として、まず、知財調査・分析による営業支援、経営陣・研究部門への情報提供がある。知財管理に追われる一方、調査や分析ができていないので、知財を使った営業支援等をしていきたい。具体的な対応策としては、私自身は知的財産アナリストの資格を取得したので、それを活用していくことと、また、調査に関する商用ツールの導入を検討している。

次に、社員の知的財産教育があげられる。当社では知財を多く保有しているものの、多くの社員が自社の知財について良く知らないなので、例えば、社内会議の際にワンポイントずつ知財の知識を入れたり、特許庁から受け取った通知書への対応の際にもある程度は社員に任せておいたりするようにして、社員が知財に触れる機会を増やしていこうと考えている。

そして、知的財産報告書の作成を計画している。知的財産に基づく経営方針を対外的にアピールすることで、自社技術の信頼性を高めたり、事業と知財とのヒモ付けを明確にしたりすることで、社員の知財意識の向上や、知財活動の目的の共有化を目指している。

企業における知財活動の課題

当社において、まず、「知的財産のノウハウ管理」は、ノウハウとして秘匿すべき知的財産が放置されている可能性があるため、それらを特定していき、どのように管理していくかが課題となっている。

また、「社員の知財意識の改革」として、ノウハウ、特許ともに、常に知的財産を意識して業務に取り組んでもらうにはどのような取組を実践すればよいかを課題であると考えている。

箱田先生からのコメント、発表者との質疑応答

箱田： 質問が2点ある。まず、御社の特許群は、いずれも製造技術に関する特許だと思われる。一般的に、製造技術は侵害管理探知が難しいと言われる中、製造技術に関して出願されているが、出願する場合とノウハウとして社内に秘匿する場合の基準があるのか。

2点目は、御社の技術は最終産物ではないが、製造技術を中核技術として持っている中で今後の事業展開はどのようにお考えなのか。

塾生： まず、ノウハウにするか出願するかは基準は、特許になりにくい部分は、現状の技術を少しだけ進化させたもので利用されやすいところなので、あえて権利化を進めている。一方、特許になりやすいところは、独創的なものが多いので、あまり重視していない。

また、おっしゃる通り、当社の取扱製品は最終産物ではないので、今後は原薬構成成分を中間体としてつくる、原薬を提供する形を考えている。

箱田： 低分子の光学活性体を作る優れた技術を持っている会社がある。それがないと光学活性体が作れない。そういう企業は強力な技術力を持っているので、御社もそれに近いお考えだと思われる。

塾生： 有難うございます。そのようになることを当社も目指している。

事前質問への回答

まず、「知財意識が社内に根づくようにするためには何を優先的すればよいか」という質問については、実際に知財に触れてもらい、できれば小さな失敗をしてもらうことだと考える。例えば、明細書の一部を書く、オフィスアクションの対応を考える、オフィスアクションの結果を見て、失敗したと感じる。そうやって進んでいけると良いと思っている。

「知財とノウハウ秘匿の線引き」については、大学との共同研究が多く、先生が論文を出すことで公知になることも多いので、基本は出願することになっている。ノウハウの線引きは、今後の課題と考えている。

「生物関連物質で特許を取得する際の苦労」については、物質を特定するのは難しいので、表現方法を工夫している。当社の場合、製造技術の出願がメインになるので、様々な角度から表現している。表現の幅を広げることで、目的の権利が取得できるようにしている。

平松先生からの総括コメント

ユニオンさんは本学の大学院のインターンシップを活用している。塾生の発表の中でも、知財業務が十分にできていないという話もあったので、将来的に本学の知財インターンシップを活用していただければと思っている。

大阪工業大学の知的財産学部は2003年、大学院は2005年から始まっている。知的財産に関する学部を有する大学は全国で一つしかなく、また、大学院でもそれほど多くはない。また、学部には「知財PR隊プロジェクト」を展開しており、地元の中小企業のお手伝いを知財面で行っている。このたび、その活動をもとに社会人基礎力育成コンテンツの近畿地区大会で初めて優勝した。2月26日には全国大会で発表する。

これからは、大阪工業大学はもっと企業の方と連携したいと思っている。お二方の発表を聞いて、本学の学部生、大学院生をお使いいただけるのではないかな。また、大学院生では社会人が多く、弁士もいる。スキルの高い人から若い人まで取り揃えているので、ぜひご活用いただきたい。

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

- ◎ まず、知的財産のノウハウ管理について、あまりできていない企業が多かった。例えば、電子データにはパスワードがあっても、書類は施錠されていないという例も見られた。
- ◎ 中小企業の限られた人材でノウハウ管理を進められるのか。例えば、ノウハウにも報奨金制度を導入してはどうかという意見があった。また、箱田先生からは、知財部でチームを結成し、工場現場確認をしながら、ノウハウや特許の掘り起こしを行ったご自身の例をご紹介いただいた。
- ◎ また、研究員の知的財産に関する意識改革について、あまりできていないという意見もある一方で、個人的に知財検定を受検し勉強する、月1～2回程度は部署内で知財の勉強会を実施するといった実践例もいくつかあった。また、箱田先生からのアドバイスで、研究開発者に特許明細書を書いてもらうことで知財の意識が変わるのではないかといったお話があり、参考になった。

意見例

①知的財産のノウハウ管理について

- ノウハウはあるが、経験の中でみんな知っているが管理は実践できていないのが現状である。社内で次の者にきちんと伝えていけるかどうか、どうすればいいのかわからない。
- 電子データは送付メールなどが規定に沿ってきちんと管理されている一方で、紙の書類は鍵のかかっていないロッカーに保管しているなど、総合的な管理ができていないという状況にある。
- 工事業者や外から来る人に対し、秘密保持に関する確認のサインをしてもらっている。また、今後は特性や関係ごと取引先の一覧表を作成し、適正に対応できるようにしたいと思っている。
- 当社では、営業と技術と開発の各部隊が月一回集まって、仕事の内容に対して、営業などで話しても良いか、ノウハウとして管理するべきなのかを話し合う機会を設けている。

[箱田先生]まず、ノウハウを漏れなく拾い上げていくことが必要だ。私が以前在籍していた会社では、知財部でチームをつくり、工場の製造現場を回って技術を調べたところ、特許出願していないノウハウが沢山あることが分かった。この後、それら製造法に関する技術については、例えば海外で製造していなかったら先使用件の主張ができないので、侵害探知との関係等を考慮し出願することにした。

また、当初は自社だけの技術であっても、後で新たな技術が出てくることは多い。事業内容により条件は変わるが、「一社しか考えられない技術はない」というのが、私の経験上の教訓である。

- ノウハウは権利化されないのが、かたちが分かりにくい。ノウハウに関しても社内報奨制度があれば、積極的に取り組むことができるのではないかな。

[箱田先生]社内で提案制度を採用している会社は多いが、それが報奨金制度の考え方に近いだろう。

②研究員の知財に対する意識改革について

- 3ヶ月に1回のペースで、社内全員にニュースレターの形で、先使用权についてなどの知財のトピックスや、権利化した特許の紹介などを実施している。分かりやすく伝えるよう心がけている。
- 会社としてはあまり取り組めていないが、個人的には知財管理技能検定の受検等を実践している。また、技術的な部署の社員が10数名集まって、月に1回、資料を用意して知財の勉強会をしている。
- 1～2ヶ月に1回程度、弁理士の先生を講師役に知財の勉強会を行っている。

[箱田先生]ちなみに、特許出願される場合の明細書は誰が書いているのか。最初は苦労することも多いが、発明者自身が明細書を書くようにすると、知財に関する意識が大幅に変わってくる。

- 最近の出願では、開発者がある程度、明細書の概要を書いて、詳細は弁理士の先生が書くが、一旦弁理士が書いた内容を開発者が書き直して仕上げた例はある。
- しかし、発明者となる技術者は明細書を書くテクニックを持ちあわせていない。

[箱田先生]それを書けるようにするのが教育だ。発明者が最初から完成まで全て受け持つ訳ではなく、最初の段階のストーリーを発明者が書いて、仕上げの段階は弁理士の先生と知財部とでブラッシュアップしていく。ブラッシュアップの過程で、発明者も書き方を学んでいくことができる。

【第2グループ】

塾生によるまとめ

- ◎ 知的財産のノウハウ管理について、まず、製造方法は特許にするかノウハウにするかを判断するのが悩ましく、権利化した後でも、立証が難しいと判断される内容に関しては公開しないように取り下げるのも一策ではないかという意見があった。また、ノウハウ管理の一環で、退職者にその時点で技術を文書化してもらって引き継いでいくという対策を講じているという意見も見られた。
- ◎ 次に、研究員等への知財に対する意識改革については、経営層と社員では、同じ会社で仕事をしても考えが異なるし、教育してすぐに理解する人もいれば何を言ってもわからない人もいるため、多種多様であるなど、教育は難しいという意見が複数見られた。
- ◎ さらに、一つの手法として、社内で改善点を挙げてもらうことも話題に上がり、改善提案を報奨金の対象とするという考え方や、社内提案についても弁理士など外部の専門家にも積極的に入り込んでもらってコンサルタント的な業務も行っていたと良い、という意見が見られた。
- ◎ そして、開発者は、日常業務を優先して特許や知財に関してはなごりにする人も多い意見があった。平松先生からは、開発と知財は同じベクトル線上にあるので、根気よく意識改革の取組を続けていくことが必要ではないかというアドバイスがあった。

意見例

①知的財産のノウハウ管理について

[知財総合支援窓口] ノウハウで問題になるのは、会社の従業員が辞めたとき、会社のノウハウの取り決めで会社と辞めた従業員の間で揉める場合と、辞めた従業員がノウハウを持ちだしてしまう場合がある。最近ではスピンアウトする社員も増えているので、今後留意すべきだと思う。

- 製法特許について、製造方法を明細書に書いたにもかかわらず、物の特許として権利化すると、製造方法を真似された時には立証できないのが問題である。
- ノウハウの流出を防ぐための管理が不十分である。10年ほど前から定年退職する人が出てきて、その際、化学物質の配合を別の社員に任せるとうまく継承できないという問題が生じていた。そのため、定年を迎える人はその2ヶ月前より、製品のノウハウや過去の不具合の解消方法・原因について紙に整理してもらうことで、ノウハウを蓄積している。

なお、製品で配合されている原料は複数であり、なおかつ各原料の化学構造全てが分からないので、化学系メーカーはあまり特許出願せずにノウハウ秘匿している企業が多いように思う。

[平松先生] 侵害されているかどうか分からないので、業界全体的に出願しない傾向があるのだろう。

- 技術をいろんな形で残すという話は非常に参考になるので、当社でもやってみたい。
- 当社では、外国との技術交流を行っていて、その外国の人がその技術をそのまま盗んで海外で起業し、現在は競合になっているというケースがよくある。最近では契約書を交わすなど、対策をとるようにしているが、後のフォローも含めてまだまだ問題は多い。

[平松先生] 特許はライセンス契約できるが、ノウハウの価値は契約の中で特許ほど明確には出しづらい。皆さんいろんな悩みがあり、ノウハウ管理は課題が山積している状況が良くわかる。

②研究員（社員）の知的財産に対する意識改革について

- 当社では、知財の初心者コースの研修に社員を参加させている。

[平松先生] 参加した人に対し、何を学んだのかというレポートは書いてもらうのが望ましい。

- 上司が意識改革を目的に改善提案制度や職務発明規定を作ったところ、提案する人は限られている。制度があれば反応があるだろうと期待したのだが、そうでもなかった。
- 明細書や技術調査等は進んでやる人とやらない人に二分される。やらない人にやる気にさせるよう啓発するのが難しい。

[平松先生] 小グループを組み、そのグループ全体の成果にする方法もある。連名提案でもよい。企業の将来にとって、知恵を生み出すことが大事であることを理解してもらわないといけない。全員が貢献してほしいということを、経営層が社員に伝えて、また、実践した人にはきちんと報償を与えるという明確なメッセージが出てくると、社員に理解してもらえるのではないだろうか。

開発の作業と知的財産の作業は、相反するものではなく同じ方向を向いていると私は思う。

【第3グループ】

塾生によるまとめ

- ◎ 出願・権利化した知財の管理については、書類を作成して判断する人に回して決裁を求めるパターンと、会議に決める人間を集めて議論をして更新するかどうか判断するパターンの2つがあった。
- ◎ 議論の中で、知財の管理においては、権利更新するか否かの判断の基準ポイントを決めておくことが大事だと思った。中には、使っている権利は「積極的に維持」、今は使っていないけれどもこれから使うかもしれない権利は「消極的に維持」、使う予定のない権利も「放棄」とするが1年間は知財部門が預かり、1年後に最終決断すると、慎重に更新するかどうかを決めているという意見もあった。
- ◎ また、ノウハウの社内登録制度があり、出願案件と同様に明細書を作成し、公証役場で公証を受けている、特許と同様に発明報奨金があるなど、しっかりと管理されている企業もあった。
- ◎ 次に、研究員等への知財に対する意識改革について、企画・開発の段階から知財担当者が開発部門に入り込んでいき、一緒にものづくりをしていけば、開発部門の知財意識が高められるし、特許取得につながりやすいのではないかという意見があり、私は非常に面白いと感じた。
- ◎ さらに、開発部門への知財教育だけではなく、営業や経営トップへの知財教育も重要であるという意見があった。経営トップへの知財教育の一案として、トップが目を通す知財関連の文書にコメント欄を入れて、何か書いてもらうようにすれば良いのではないかという、面白い意見もあった。

意見例

①知的財産のノウハウ管理について

- 出願・権利化した知財の管理は、以前は特許事務所に丸投げで行っていたが、最近は研究開発部署の中に知財活動グループを立ち上げて、定期的に会議で特許を継続するかどうかを判断している。
 - 権利を維持するかしないか、権利化するかどうかは、要否確認シートに主たる発明者とその人のセクション長が確認し、その後、知財部、技術本部長が確認した上で、社長が確認して捺印してから特許事務所へ返事する流れになっている。手間のかかる手続きになっている。
- [柳野先生]この進め方は、リスクを分散する形であると同時に、社内における知財部門の位置づけが少し弱いのかかもしれないという印象も受けた。
- 年初に、知財部より各事業部へ保有している知財のリストを配る。そのリストについて、事業部長が「積極的維持」「消極的維持」「放棄」の3つに分類する。「積極的維持」「消極的維持」は自動継続する一方、「放棄」は知財部で1年間預かり、年末に放棄するかどうかの検討会議を行い判断している。
 - また、ノウハウについても社内登録制度で管理している。具体的には、明細書を作成し、また、製品の仕様やカタログを集めて箱に詰めたものを公証人役場に持参してスタンプを押している。また、出願案件と同様に、ノウハウについても登録、実施などの各種報奨金を付与している。
 - 当社にはノウハウがない。基本的に、製品化を見据えて権利化を進めている。製品化しないで権利化した知財は、製品化の目途が立たなくなったら放棄している。
 - 権利化するかどうかは会議で検討する。会議には各部署の役員が参加する。会議を開催している中で判断のポイントを知財部で持つておくことが重要だと感じている。研究部門の研究ノートの付け方など、機密情報として管理していることを各自に意識付けさせることが、今後の課題である。

②研究員（社員）の知的財産に対する意識改革について

- 研究員の新入社員には知財担当が知財について研修を行っている。営業については、研修を行っている訳ではなく、各担当者が質問に来たら随時答えるようにしている。
 - 当社では、知財管理技能検定の受検を指示している。また、社長から知財関連のセミナーやワークショップに参加するよう、指示を受けるので、みんなで参加している。
 - 知財部が意識的に企画・開発段階から入るようにしている。「一緒にやりましょうよ」と開発へ気軽に話しかけていけば、相手からも「ちょっと調べてほしい」と声がかかってくる。
- [柳野先生]研究開発以外、例えば営業や経営トップに対する意識啓発を行っているところはあるか。
- 営業も参加する会議において、この製品にはどんな知財があるかを伝えるようにしている。
 - トップの知財への意識は分からない。書類に捺印しているだけではないかという印象を受ける。
 - 捺印している知財関連の書類に、コメント欄を入れて何か書いてもらうと良いのではないか。

【コーディネータ・講師からのご意見】

<平松先生>

今日の二つのテーマは中小企業にとって重要かつ深刻、かつ永遠のテーマではないかと思われる。各グループでのディスカッションの中には、ベストプラクティスなヒントもいくつかあった。そういう意味でも今日のテーマと議論は有意義だったと思われる。私自身も勉強になった。

<箱田先生>

今年度の近畿知財塾に、私自身が4回出席した中で、皆さんが知財担当者として多種多様な悩みを持たれることを実感した。皆さんの会社では、多くは知財担当者が1~数人程度で行っているが、決して1人で悩むのではなく、せつかく知り合えた塾生メンバーの間で情報を共有していけば、悩みを解決することができるものと思われる。

また、平松先生、才川先生、私も含めて、コーディネータ役の3名は知的財産の世界で何年も携わっている。内容によっては回答が出るかもしれないので、ぜひ積極的にご利用いただきたい。

<柳野先生>

今日は、普段、私のお客様となる企業の方々がどんな悩みを持っているか。それに触れることができ非常によい機会だったと思っている。

中小企業の知財活動における問題は、大卒のところでは共通しているところも多く、なおかつ取り得る手段もある程度、範囲が設定できるのではないかと思われる。折角の機会なので、積極的に共有していただき、よりよい知財活動ができるようになればと願っている。

今日はどうも有難うございました。

※コーディネータ役として、柳野嘉秀先生（柳野国際特許事務所 弁理士）を迎え入れて行った。

<宮本氏>

私は、昨年卒塾してひとり知財に戻った状況であるが、今日は久しぶりに知財塾に参加させていただき、皆様の悩みや先生たちのお話を聞いて刺激になったので、今後とも頑張っていきたいと思った。

また、これを機に、5期生の皆様とも交流していきたいと思います。有難うございました。

<塾生>

ユニオンさんのお話は参考になることがあって、会社として知的財産を大切にされていて、自社でも取り入れられるところがたくさんあったと感じている。

今回、ご提案した課題については、皆さんからいいヒントをたくさんいただいたので、社に持ち帰り、噛み砕いて活用させていただきたいと思った。

有難うございました。

以上