

■ 平成 27 年度 第 5 回「近畿知財塾」合同会合

次第

1. コーディネータによる開会あいさつ、話題提供（才川伸二郎先生）
2. ゲスト企業による講演「中小企業とその経営理念に沿った知的財産戦略のあり方とは」
内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士・弁理士 鮫島正洋氏
- 休憩（10分） —
3. グループディスカッション「自社における知財戦略、体制の構築のあり方とは」
4. その他連絡事項など

当日の様子



鮫島正洋先生



才川伸二郎先生

コーディネータによる話題提供

「経営理念に沿った知財戦略のあり方」

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

事業と知財の戦略的な発想

企業では、経営理念をもとに事業ビジョンや事業戦略が作りだされる。また、開発行為から各社の強みが生み出され、その中のコア技術として知財が生み出される。

各企業には何かしらの業界に身を置いて事業活動を営んでいる。その業界には、商品を納めたり購入したりする取引先もいれば、ライバル会社も存在する。今は接触していない潜在的な取引先もいるだろう。そのような状況下にあつて、企業が事業ビジョンのもとに事業戦略を構築し、具体的な計画に落とし込んで実践していくには、自社の知財と強みを自覚することが重要である。

また、事業戦略と知財戦略を一体的に打ち出すことは、経営者の責任のもとに行わなければ、効果的な戦略にならない。

企業が事業戦略を組み立てる上で知財担当者が担う重要な役割

自社の事業戦略を実現するために何をすべきか。つまり、取引先や潜在的な取引先とどのような関係を築いていくのか、または業界の中でどのような立ち位置で発展していくのか。これらを考えるときには、自社の強みは何とするのが重要であり、この場合の強みとは、知財に止まらず、独自技術、開発人材、営業力、営業ルートも大きく関係してくる。

また、事業戦略と知財戦略を一体的に打ち出すことは経営者の責任のもとに行われるが、その際、経営者だけが考えることでは決してない。ここで、知財担当者の知恵が必要になってくる。自社の知的財産の強みを事業計画でどのように役立てるのかについて、アイデアを出すのは知財担当者である。知財担当者は、企業が事業戦略を立案し、それを実践していくための経営者の良きパートナーであると言えるだろう。

知財活動の企画・提案に必要不可欠なこと

知財活動は、一般的な事業計画の企画・提案も同じで、ヒト、モノ、カネ、トキ（時）が重要となる。

特に、トキ（時）として「1年でどこまでやるか」が重要で、これがない計画は計画とは言えない。知財の取組はすぐに結論が出ないことは、皆さん身に沁みてわかっていると思うが、3～5年後のあるべき姿を描いた上で、1年後にどうあれば3～5年後を想定した計画に太鼓判を押せるのかという、1年ごとのマイルストーンを落とし込むことが重要である。

また、実現できたかどうかを判定する評価方法を計画に明記しておくことも重要になる。1年間に行う取組をリスト化し、その評価方法も合わせて提言しなければ、知財の計画とはいえない。

卒塾レポートの作成を自分自身の将来のために

知財という職種は、知財の法律と技術、経営のいずれにも通じた専門職であり、個々の業務から戦略立案までを取り組むので、個々の企業に止まらない普遍性がある。その反面、成果が見えにくくトップに理解されにくい一面もある。

また、知財活動の企画・立案を行うことは、知財人材としての成長を考えることにもつながる。具体的に言うと、現在の立場、仕事、能力、知識、責任、権限などを客観的に見て、将来、自分自身がどんな人間若しくは人材になりたいかについて、1年ごとの自分の成長目標を立てて実行していくことになる。成長目標に合わせた知財企画を自分で立案し、自分で実践できれば、会社の成果になるのに加えて、自分自身の大きな財産にもなる。

卒塾レポートでは、自社の知財の問題点に着目し、自分はどうなりたいか、どうありたいかを考え、1年先の目標を明記することになる。目標は少々風呂敷を広げるぐらいの方が、低い目標を立てて達成感を味わうよりも良い。達成できなかつたら反省して次のアクションを起こしていき、達成できれば自分にご褒美をあげると良いだろう。

卒塾レポート作成に関する質問

ここからは、事前質問についてお答えする。まず、レポートの整理の仕方に関する質問があった。

「今後の取組内容をどのようなイメージで書けばよいのか」については、自分の身近な問題意識、その解決策、努力目標でもよいと思う。発表することで、自分自身の今後の活動を制約することにもなると思うので、自分自身がどうするかを書けばよいだろう。

また、「思いつきのようなアイデアはあるが、発表すべきかどうか悩んでいる」という質問もあった。こちらは、ぜひ発表してもらいたい。思いつきのようなアイデアの中には必ずキラリと光るものがある。発明発掘と同じで、他の人からアドバイスをもらって、さらにアイデアが固まっていくこともある。他社でも同じことで悩んでいる人がいるかもしれないので、遠慮なく発表してもらいたい。

さらに、「事業所の位置づけが他のメンバーとかなり違うので理解していただけるか。発表にピンときていただけるか」という質問については、聞いている方々には参考になることもあると思うので、わかりやすく問題点を発表していただくと良いだろう。

次に、レポートでまとめる内容について、「グループの親会社が一元で知財管理をしているが、今後、知財管理をしていきたいと考えている。どのような点について注意すべきか」という質問があった。こちらは一元管理から個別管理に切り替えることがよいとも悪いともいえないので、難しい。今の時点で、ご自身が思う範囲、それこそジャストアイデアでどうなのか。メリット・デメリットを整理するだけでも、現時点での自分の立ち位置の確認になるだろう。

ゲストによる講演

内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士・弁理士 鮫島正洋氏

中小企業の知財戦略は「知的財産推進計画 2015」の一丁目一番地に！

2004年に小泉首相が知財立国を宣言してから、特許庁は中小企業に対する知財戦略の啓蒙を本格的に進めていくようになった。私は、中小企業の知財戦略啓蒙に向けた委員会の委員長として2004年に任命されてから、足掛け12年、委員会の名称は変遷したが、その座長を引き続き務めている。

日本再興戦略 2015 には、これまで地域経済を支えてきたのは、中堅・中小企業や小規模事業者であり、激化する国際競争の影響を大きく受ける大企業に対し、大企業と下請という従来の系列取引関係等も崩れつつある今は、「ポイントは「自力」での市場開拓への挑戦である」との記載がある。

これには、「中小企業それぞれの技術は、大企業の生産のために使うのではなく、自社で製品開発を行い、自分のマーケットで立ち上げてください」というメッセージが込められている。下請企業であるうちは知財との関わりは薄いですが、自社製品を企画した途端に企業の知財戦略が必要になる。そのため、日本再興戦略 2015 のこの文面からは、「日本の国家戦略では、今後、中小企業の知財経営に対して注力していくとうたっている」と読み取ることができるだろう。

その後、日本再興戦略 2015 を受けて、日本国家としての知財戦略「知的財産推進計画 2015」が制定された。この計画作成の合議体の座長は安倍首相である。

この計画には、重点 3 本柱と重要 8 施策が記載されており、中でも重点 3 本柱はより重要度が高いものとして位置付けられる。また、重点 3 本柱の 1 つ目の柱として「地方における知財活用の推進」がある。こちらの「地方における」とは、行政言葉では「中小企業における」という意味であり、中小企業の知財活用の推進は、ようやく日本の知財戦略の最重点の柱に躍進した状況だと言える。そして、知的財産推進計画の一丁目一番地にあげられたということは、今後、知財の世界では、助成金や補助金が潤沢になる可能性が高い。

知財塾に来られている方々は、まさに日本政府が底支えをしようという、「自力」で市場開拓に挑戦しようとする中小企業のレイヤーに位置しており、今日のテーマである「中小企業に知財戦略を定着させる」ための知財コンサル的な業務が極めて重要である企業におられるものと考えられる。また、知財コンサル的な業務は、国家的にも大変重要である。

そもそも、特許で市場独占はできるのか？ — 必須特許ポートフォリオ論 —

ここからは、知財と企業経営の関係について論じていきたい。

企業において発明が生じたとき、どのようにして特許出願までつなげていくか。マニュアルや職務発明規程など知財活動を実践する仕組みは色々あるが、それらを作っただけでは、企業の知財活動が形としては回ったとしても魂は入らない。なぜなら、会社である以上、全ての知財活動は経営戦略に基づいて行わなければならないからである。

そうすると、知財担当者は知財活動を経営者に対して説明できるようにならなければならない。説明できなければ、「知財はコストがかかる。そのコストにどのようなリターン（＝収益）が得られているか、よくわからない」と経営者に判断され、知財関連の費用が削られるようになるかもしれない。

そもそも、知財活動のリターンは何なのか。なぜ特許を出願し、取得する必要があるのか。「特許を取得すると、市場を独占できることがリターンである」と偏に言えるのであれば話は簡単だが、特許の取得が市場独占に直結する訳ではない。では、なぜ特許を出さなければならないのか。

それは、特許を出しておかないと市場から追い出されるし、市場参入もできないからである。何でも良いから特許を出しておけばよいという訳ではなく、ある製品を生産する際に使用せざるを得ない特許、すなわち必須特許を保有することが市場参入の前提条件であると私は考える。

例えば、ある製品の市場があり、その中に、一定規模のシェアを有する A 社と B 社、A 社や B 社ほどのシェアを有さない C 社の 3 社がプレイヤーとして製品を販売しているが、D 社はまだ参入できていないというケースを考える。

パソコンを例にすると、シェアが大きい A 社、B 社は共に液晶ディスプレイの必須特許を保有し、搭載している液晶ディスプレイを製造販売している。そのため、A 社、B 社は共に自社の必須特許を活用すると同時に、他社の必須特許も活用せざるを得ない状況にあり、実際にそのようにしている。このとき、A 社、B 社は共に特許を侵害し合っている関係であるため、両社とも特許を侵害しているからといって訴訟を起こすことはない。仮に A 社、B 社のいずれかが訴訟を起こした場合、喜ぶのは

C社が喜ぶだけで、A社、B社共に起こしても意味がないからである。

一方、D社はベンチャーで、明るさは従来の2倍、消費電力は3分の1の液晶ディスプレイをつくる優れた技術を有するとしても、液晶ディスプレイを製造する以上は、必須特許を使わざるを得ない。商品が上市され、D社の製品は素晴らしいからと言って多くの消費者が買ったとしても、液晶ディスプレイの必須特許を勝手に活用していれば、当然、A社とB社から警告が来ることになる。そうなる、必須特許を保有していないD社は特許リスクが高いため、最終的には市場から撤退せざるを得ない状況に陥るだろう。

このように、A、B、C、Dの関係でいうと、必須特許を保有していれば市場に参入できるが、保有していないと参入できない。つまり、必須特許を保有すること、イコール市場参入の前提条件である。これが特許を取得する意味であり、なぜ特許を取得するのかと経営者に聞かれたときの答えになる。しかし、皆さんご存じのとおり、必須特許は簡単には取得できないものである。

次に、特許に年間1千万円のコストをかけていて、ロイヤリティはほとんど入っていないが、複数の必須特許を保有しているおかげで、侵害警告を受けたり訴訟になったりすることなく、事業が継続できている年商10億円・利益率10%の中小企業の例を取り上げる。

利益に一定の掛け率を乗じた数値が、知財による無形的なリターンとして評価できると考えると良い。私は3割掛けを推奨しており、このケースの場合、1億円の利益に対して3千万円が知財による無形的なリターンに相当する。3千万円がリターンでコストは1千万円であれば、もう少し知財に費用をかけてもよいのではないかと社長に主張できる。今まで、知財の世界は定量的に論じられてこなかったが、これが非常に重要なことである。

A社とB社の関係で言うと、かつて訴訟を起こした人たちがいる。それは、青色LEDについて、日亜化学工業と豊田合成が必須特許を持ち合っていて、日亜化学工業が豊田合成よりも半年前に上市したので、日亜化学工業が豊田合成に提訴した案件である。その後、豊田合成も必須特許を持っていたので逆提訴した。

必須特許同士で提訴をしているときに裁判を勝訴に導く方法は、特許無効の主張だけである。実際、訴訟において、お互いに特許無効を主張して必須特許がつぶれていき、6年かけて和解した。

この訴訟の攻防は、知財経営としてはあまり意味がなかったかもしれない。しかし、事業戦略としては、必ずしもそうとは言えないと私は思っている。例えば、皆さんがC社の青色LEDの事業部長であれば上市するだろうか。上市すると、2週間後ぐらいに両社から提訴されることが優に想像できるので、事業部長はあらかじめ訴訟コストを設定しつつリターンを得ることを考えなければならない。

青色LED業界としてそのような意識が働いたからか、長らく3社目、4社目が参入しなかった。その間、日亜化学工業は年商300億円程度の中堅企業から、訴訟終了時には年商5千億円の「世界の日亜」になっていた。

日亜化学工業は、一説には弁護士費用に数十億円を要したと言われているが、そのコストに対し、企業の規模を十数倍、利益を数十倍にすることができ、大きなリターンを得た例であると考えられる。

こういうことをきちんと論じることが、これからの知財屋には必要だと私は考える。

では、必須特許を特定するにはどうすればよいか。

必須特許は何を特定するのは大変だが、必須特許の権利者を特定するのはそれほど難しくない。ある分野の特許を集めて整理すれば、例えば2千件を何十分の1に減らすことができる。具体的には、出願日を横軸、特許庁の被引用回数を縦軸として、自社と競合する特許マップを作成すると、引用回数が多く出願年次の古い位置にある特許ほど、基本特許の可能性が高く、その特許を保有する企業は必須特許を保有しているものと結論づけられる。

整理して分析することで2千件から100件に絞り込むことが出来れば、大半は自社の分野の特許になるので、1つずつ読み込むのはそれほど大変ではない。知財活動には、こういう作業が重要である。

二軸マーケティングと知財化を貫き通すことが重要 — 知財経営モデル —

必須特許を取るには、「必須特許が取得できるかどうかという観点からの特許調査を含んだマーケティングを受けて、技術開発を行う」とこと、「研究開発の成果として、知財を取得・保護すること」の二軸が必要不可欠であり、これらが通っていない企業の知財経営は成功しない。

ここで言うマーケティングの概念は、通常概念とは異なる。通常マーケティング概念は、主に市場規模の見込みを指すが、知財経営上のマーケティング理論は、市場規模に加えて、必須特許が取得できるかどうかという概念が入ってくる。

特許出願の多い分野は、多くの企業が研究開発費を投資していることを意味する。なぜなら、市場が大きくて魅力的だからである。多くの企業が研究開発費を投資し、既に特許を取得している分野に今さら特許出願しても、普通は狭い範囲の特許しか取れず必須特許は取得できないので、投資をすればいずれは市場撤退せざるを得ない事態に陥るのは目に見えている。

では、特許が出ていない分野に参入するのはどうか。誰も出願していない分野であることは、暗にその市場に魅力がないことを示している。ここから先は、事業戦略を立てる上での分かれ目となる。

例えば、10億円の市場規模程度しかないが、自社の事業戦略が10億円のニッチ市場を10個集めて100億円の売上を出すことであれば、市場規模が小さくても構わない。この場合、その市場において特許が出ていないのであれば、これから特許を取得していくと、かなりの確率で必須特許になる。必須特許を自社で全て押さえることができれば、シェア100%となり市場を独占できるかもしれない。これがニッチトップというビジネスモデルである。そういう戦略は当然ありうる。

一方、年商300億円の企業であれば、10億円の市場を30個も集めるのは大変なので、最低50億円の市場を狙うとすると、他社にある程度は手をつけられている分野で勝負をすることになるが、機能に着目して開発して特許出願すれば、もしかしたら必須特許を取れるかもしれない。

よい製品ができて市場に参入しても、必須特許がなければいずれは撤退する事態に陥る。そのため、必須特許の取得が市場参入の大命題となる。ニッチ市場を目指すのであれば、知財担当者が分析して分野を提案する。これは、知財部門における研究開発事業への関わり方の一例である。

知財活動は経営課題を解決するものであるべき — 知財経営定着モデル —

中小企業における知財経営の面白いところは、知財担当者が社長と直接話ができるところだと思っている。大企業であれば、知財部長が執行役員会議の中で社長と直に話すことは少ないが、中小企業であれば、社長と知財担当者が直接話すことはよくある。

例えば、今は年商20億円であるが、現在の利益率20%を維持したまま、3年以内に年商50億円までアップさせたいと中小企業の社長が意思表示したとき、この目的に向かって知財部門は何ができるのか。3年間で売上を2.5倍に伸ばすには、自社の技術を使って他分野へ展開したり、販売地域を拡張したりするなど、思い切ったことをやらないと達成できないだろう。

このうち、分野への展開を考える場合、どういう分野に自社の技術は水平展開できるのか、流通の優位性はあるか、コストの優位性はあるのかなどを検討する必要がある。半導体関連の企業を想定するのであれば、事業部から半導体の技術を医療分野でも応用できないかという提案があったとき、その提案を採用しても良いかどうかの判断が必要になる。ここで、知財部門では、特許調査を行い、参入可能な分野かどうかを特定するという形で関与できる。

また、特許調査によって参入可能な分野を特定した結果、残念ながら、どんな事業分野を想定しても必須特許が取れないとわかったらどうするか。その場合は、必須特許を保有していないと市場参入ができないのだから、特許を買うことになる。

どこの特許をどう買うのか。東京には、知財アナリストという知財分析に関する講座がある。私はその講師を担当しており、いつかは関西に進出しなければならないと思っている。

よい特許明細書の条件とは

私たちの事務所では、ものづくりの中小企業から知財経営の相談を日々受けている。先ほど、二軸マーケティングのお話をしたが、必須特許を取得するにはこの要素だけではなく、実務的な能力が必要であるので、ここからは特許取得のテクニックのお話をする。

以前、「特許事務所に特許明細書を作成してもらったところ、技術的に間違っていないので、これで出願しようと思っているが、この内容でよいのか」という相談が私たちの事務所にあった。明細書としてよいかどうかと、技術的に記載内容が間違っていないかどうかは別の話である。私たちの事務所では、権利行使をしたときにどういう問題があるかという、法律的な観点からレビュー（＝検証）していくことにしている。

よい特許明細書の条件とは、特許請求の範囲においては、①非本質的な限定がないこと、②文言が明確であること、③検出不能・立証困難な構成要件が存在しないこと、④実施主体の単一性があることがあげられるし、明細書・図面においては、⑤特許法 36 条の要件を具備すること、⑥ノウハウの流出がないことがあげられる。これら 6 点をレビューすることで、私たちは実務を定型化している。

明確性から見たクレーム・明細書作成の留意点

私たちの事務所では、クレーム（＝特許請求の範囲）をレビューする際には、お客さんの特許を模倣する場合を想定してどう逃げられるのかを徹底的に議論する。

例えば、「1 木材の中心に炭素からなる芯材を配置し、先端を削り、芯材を円錐状に露出させて筆記する、筆記具。2 請求項 1 の筆記具であって、その断面が六角形であることを特徴とするもの。」という鉛筆のクレームがあるとすると、これは、鉛筆の説明としては正しいが、クレームとしては正しくない。気になるところは、例えば以下のように修正できる。

まず、「木材」は単なる最適例なので、「切削可能な第一の材料」とする。鉛筆として、材料が木材である必要はないが、切削できないと機能しない。

また、「芯材」は炭素である必要はなく、摩擦によって定着さえできれば書くことが可能なので、「媒体との摩擦によって媒体に定着可能な第二の材料を具備し、」とする。

さらに、2つの材料の位置関係や形状を示すために、「前記第二の材料が前記第一の材料中に配置された、一定長を有する筆記具」とする。このように書くと回避できない。

また、ライセンス交渉において、クレームの文言が不明確なために問題になることは多い。不明確なクレーム文言があると議論が始まり、両当事者が紛争になって折り合わずに訴訟へと発展し、お金も時間も浪費することになる事態に陥る可能性もある。そうならないためにも、クレームの文言は明確に書かなければならない。

私たちの事務所では、クレームの文言について、どんな方法でチェックをしているか。例えば、「なめらかな表面を有しており」というクレームの場合、文節ごとに斜線を引いて区切っていき、文節だけで内容が明確かどうかを確認する。「なめらかな表面」という文節は、明確ではない。明細書を読み込んで「なめらかな」が定義されていればよいが、定義されていなければ修正を施す。

また、物性値等については、測定の方法や条件がクレームに記載されていることを確認する。例えば、体重などの重さは複数の測定方法で同じ測定値を出すことができるが、測り方によって数値が変わるものは問題になるので、クレームを読んで確認する必要がある。

知財ビジネス評価書について

最近の仕事で2つほど例を紹介したい。まずは、「知財ビジネス評価書」という、銀行が融資先の中小企業の知財ビジネス評価書を作成することで、その企業をもっと知ろうという取組である。

なぜ、この取組が必要とされるようになったのか。ものづくり系の中小企業からすると、銀行から融資を受ける際に、過去3年間の決算書と社長の人物評価を提出してほしいと言われるが、特筆すべきなのは技術なので、その技術を審査してほしいという不満がある。一方、銀行側からすると、技術

は評価できない。

そういった両者のギャップを埋めるべく、知財を介して、技術系の中小企業と銀行とのリレーションをよくしようというプロジェクトである。

新市場創造型標準化制度の例

次に、新市場創造型標準化制度を紹介する。

大成プラスという中小企業では、接着剤を使うことなく、金属と樹脂を非常に強い強度で直接接合する技術を開発した。この技術は、今まで金属だけだった部材の一部を樹脂に置き換えることで、軽量化することが期待できるため、自動車や航空機では非常に有用な技術である。しかし、そういう分野に新たに参入しようとしても、簡単には参入できない。

そこで彼らが考えたのは、樹脂・金属接合に関して、こういう条件で評価をすると、当社製品は JIS の A ランクの接合であるという説明ができるようにするため、規格づくりを始めた。

ところが、業界団体は大手企業の集まりが多いので、大成プラスのような従業員が 100 名にも満たない中小企業が規格づくりを先導していくのは、かつては難しかった。しかし、経済産業省が昨年より運用している「新市場創造型標準化制度」により、業界団体主導で規格づくりを行うのではなく、日本規格協会が規格づくりの原案を作成し、国際的にコンセンサスを形成していく方式を採用した。

その結果、大成プラスの接合方式は昨年 7 月に ISO 規格 (ISO19095-01) になり、現在では自動車や航空機に対しても、問題なく使えますよと営業できるようになった。

規格標準化は非常に大きな力を持っており、政府主導で支援していることを皆さんも覚えておいていただきたい。

質問に関する回答

「下町ロケット」の神谷弁護士は、事ある度に勝率 8 割、残り 2 割は勝ちに等しい和解と言っているが、「こういう弁護士は、負けるとわかったら訴訟を受けてくれないのか」という質問があった。

まず、原告は勝つと思っているから仕掛けるのであって、負けると思って仕掛ける人はいないと私たちは考えている。私たちの場合、勝てる訴訟は勿論受けるし、負ける訴訟については、「裁判をしてもこういう理由で負ける」とまず伝えるようにしている。

負ける訴訟をすると、その報いは知財担当者と弁護士が受けることになる。知財担当者は配置転換になるなど、あまりよくないことが起きる可能性もあるので、勝てない理由を伝えて、その代わりに別の方法を提案する。

他方、被告の場合は、負けるとわかっている、負けるから受けないと一概には言えない。

次に、「権利行使をされて負けると知財担当者としてはわかっている訴訟に対し、経営者からはそんな弱気だから負けるのだと言われたことがあるが、どうすればよいか」という質問があった。

その場合の訴訟は避けるべきである。経営者は、その訴訟で負けた場合、「知財が悪い。何をやってたのか」と自分の前の発言は忘れて言うことが想定される。

また、「裁判は裁判官が判断するもので、勝てるときは勝てるし、負けるときは負ける」と言う弁護士は使わないことをお勧めする。わかっているから、そんなことしか言えないのである。

私たちの場合、「この事案はこういう理由で負ける」と伝える。勝てるときも、私は「明確に該当性があり、特許調査をするとこういう要因が挙がってきた。副引例がこの程度であれば有効性がある。だから勝てる」と言うようにしている。

それでも負けることもあるが、その場合、言った責任を取るのが、私たちのスタイルである。負けそうでも受けなければいけない場合は、私ならば社長に会って説得する。これは、知財担当者にはできない。その役割を担うのが弁護士の仕事だと思っている。

ゲストによる講演

【第1グループ】

塾生によるまとめ

- まず、複数の人から知財教育についてお話があった。その中では、知財教育として最初に行うのは経営者の理解を得ることであり、その分野でのパイオニアを目指すというスローガンを活用して、社長の説得、社長の教育を一番に掲げていくことについて整理したいという意見があった。
- また、ベンチャー企業で、研究開発した商品を事業化していく段階において、ブランド化や標準化を含めて、うまく知財を活用していくことをテーマに整理したいという意見もあった。
- さらに、現状は親会社で特許を一括管理しているが、自社で管理した方がよいのか、それとも親会社に任せたままでよいのか最適解を見つけないといけないという課題をあげる人もいた。才川先生からは、レポートとしてはメリット・デメリットの洗い出し程度で良いだろうというアドバイスがあった。

議論の内容

- 開発担当なので、知財体制についてどう整備するのかをまとめて社内で提案するのは難しい。ただ、本日の鮫島先生のお話の中であった「必須特許」の考え方を聞き、特許があまりないところを探し出して、そこを狙って進出していきたいという提案は可能だと思ったので、その点についてまとめようと思う。当社の取扱商品は、形状や構造がシンプルだけに特許取得が難しい。
[才川先生] 確かに、御社の商品は安価なものがたくさん上市されている。しかし、特定の職人さん向けのものなど多種多様なので、探せば見つかる可能性は高い。
- 知財塾を通して、知財教育が必要だと実感した。そのため、まずは経営層への理解を深める取組を進めたいと思っている。当社は経営層にも話しかけやすい社風なので、まずは意思確認を行ったうえで、当社のスローガンである「〇〇機器のパイオニアたれ！」の「パイオニア」という言葉と「特許」の親和性を主張し、もっと活発な知財活動を展開するよう、提案しようと思っている。
[才川先生] 経営層の教育を考えていくのは大変良いことだ。まずは社長を教育しなければならない。知財担当者として自社がどのように見えているのかを説明した上で、知財教育を行うと良いだろう。ただ、知財を積極的に取り組むことになれば、仕事を増やしていくことになるかもしれない。
- 当社は、ベンチャー企業として基本的な技術開発を進めてきて、今は事業化の段階なので、他にはない技術であることをアピールするためのブランド化や標準化が必要だと考えている。また、標準化と言っても、どこにフォーカスして規格づくりを進めていくかはまだ決められていない。
[才川先生] 確かに、それらは大きな問題であり、大事なことである。また、標準化における規格の決め方としては、メーカーにとって一番重要なのは出荷の際の検品で合格できるかどうかなので、まずはその際に重要となる基準を元に、規格づくりを行うとよい。そして、1つずつ前の行程に戻りながら、必要な規格として何があるかを考えて規格を増やしていくのが良いだろう。
- 私は、少し取り組みつつある社員の知財教育についてレポートで取り上げたいと思っている。私自身は、研究員でありながら営業担当でもあるという変わり種なので、社長も含め、いろんな社員に向けた知財教育について考えてみたい。具体的には、こんな時はどうするのかを追って分かってもらうようにするため、知財活動における対応の仕方をフロー図に落とし込んでみたい。
[才川先生] フロー図は作成者自身も理解を深められるので良いだろう。知財教育の対象は何人位か。
- 従業員 80 人程度のうち、その半分の 40 人ほどを対象に考えている。そのうちの 1 割程度でも、私の仲間になってくれるといいなと思っている。
- 当社は 1 年半前に設立した企業で、製造工程の一部に特化している。現在のところ、親会社が知財管理しているが、このままで良いか、自社管理するのが良いかについてレポートで取りあげたい。
[才川先生] レポートでは、分かる範囲でメリット・デメリットを整理して、今後の展開をまとめると良いだろう。大手の企業グループでも、一元管理から独自管理にして失敗したところもあるし、独自管理しているところもある。独自管理しているところは、各事業体における事業の独自性が高いという特徴があると記憶している。ただ、正解はないし、どこも苦労している印象を受ける。

【第2グループ】

塾生によるまとめ

- このグループでは、社内に知財を浸透させるという課題をレポートでまとめたいと考える人が多かった。例えば、新規事業を開発する中で産学連携も視野に入れた知財活用を提案したい、特許に関心のない社員が多いので数少ない味方から少しずつ普及させていきたい、という方向性が出てきた。箱田先生からは、まずはアクションプランの作成が大切であるというアドバイスもいただいた。
- また、知財を浸透させる際に、まずは社内のキーパーソンを見つけて、そこから社内に浸透させていくようにしたいという意見もあった。

議論の内容

- 自社製品の特許をまとめたものがないので、マップ等で可視化したい。さらに、まとめることで特許の穴のあいた部分を提案できたら理想だと思っている。当社には出願一覧表はあるが、製品と特許の関連が見えるものになっていない。これを実践できれば、自分のためにもなると思う。
- [箱田先生] 確かに、そのようなマップを作成すると後々の業務が楽になるだろう。この際、特許の整理に加えて、今後の整理ルールや社内体制のあり方も合わせて検討するべきである。過去の整理だけをして、この先同じことを繰り返すことになる。アクションプランの作成が必要だろう。
- 私の企業には知財部署がなく、私が技術開発者として、知財について自主的に取り組み始めたところである。現在は、将来的な事業展開に向けて、技術開発と市場開発を並行して取り組んでいる。そのため、私自身は知財を活用した新規市場の開発をテーマにしたい。
- [箱田先生] 新規事業を立ち上げる際に、産学連携で取り組むことは想定しているか。
- そのつもりである。できるだけ、自分の技術開発の延長として、知財活用に取り組みたい。
- 私の企業にも知財部署がない。社員の知財への関心は低く、経営計画書にも「知財」という言葉が一切出てこない位である。知財塾三期生の上司が職務発明規程を作ったものの、社員の知財への関心が低いままなので、出願件数は増えないのが現状である。
私自身は、社内における知財への関心度をアップさせることを実践したい。いきなり全員を対象にするのは難しいので、まずは身近な技術部員 20 人から取り組みたい。しかし、技術部員は研究へのプライドが高く、ゼロベースで耳を傾けられない。どうしたら話を聞いてくれるのか悩んでいる。
- [箱田先生] 新商品開発には発明が生じるものである。プライドが高くて耳を傾けられないというのは、どういうことか。例えば、同業他社の特許の事例を見せると良いのではないか。
- 発明についてノーベル賞をとるようなイメージを持っているようで、特に 40 代以上の技術者には聞いてもらえない。また、同業他社の事例を見せたとしても、相手は大企業だから特別だと思っているようだ。技術者の半分以上が明細書を見ていないのが現状である。
- [箱田先生] 賛同者はいないのか。
- 卒塾生の上司がけん引役である。
- [箱田先生] 1 年で仲間を 10 人増やせれば、それで十分だろう。
- 味方は何人かいるので、数を増やしていくしかない。今は 3～4 人なので、増やしていきたい。
- 当社では、製品デザインをフリーランスのデザイナーに依頼しているが、商品販売後に、意匠登録の話があがってきたり、デザイナーに権利について話ができなかったりして、問題が発生することがいまだにある。集合研修で知財の重要性について説明しても、なかなか浸透しない。
そのため、まずは各部署のキーパーソン、特許に関心がある人に説明して、そこからまわりに伝えてもらって、知財がネットワーク状に広がっていくよう、普及啓発を進めたいと思っている。
- 当社は創業者が開発熱心だったが、代替わりした 2 代目は生産部の人で、一転して「開発は金がかかる」というスタンスである。パテントマップの回を参考に、簡単なマップを作って上司に自社技術を説明すると関心を持っていただいた。知財教育による知識の底上げや、上司への働きかけを行いたい。生産部は開発が発生する部署なので、そこでも特許の重要性を訴求していきたい。

【第3グループ】

塾生によるまとめ

- まず、知財部門とその他の関連部門との連携が大事であるということが、話し合いの中で見えてきた。例えば、研究開発部門と知財部門の関係をよくするためには、研究者を褒めることや、共同開発で知財を取得するとどんなメリットがあるかを説明することが大事であるし、営業部門との関係をよくするためには、営業部門が把握しているニーズ情報を吸い上げることが大事である。
- 私自身としては、新しい技術はできたが、それを自社の事業分野の中で活かしかれていないのでどうすればよいか悩んでいることについて、「特許情報を見れば、発明の活用方策や技術課題などが見えてくるので、マーケティング材料としても活用できる」というアドバイスを鮫島先生からいただき、有意義なディスカッションだったと思っている。

議論の内容

- 研究開発の担当者が知財制度をよく理解していないことが悩みであり、担当者の意識を変えるような働きかけをしていきたい。研究開発の担当者の多くは、よい開発であれば特許が取れると思っていて、先行出願があるかもしれないという発想はないような印象を受ける。
[鮫島先生] 人間は、経験のないことはやりたがらない性分がある。10人の担当者に、1度で良いので出願前の特許調査から請求項を実際に書く作業をやってもらうことが第一歩だ。
私は、エンジニア時代に社内の発明相談窓口をつくり、「あなたの研究について聞かせてください」と投げかけたことがある。開発者は自分の研究の話聞いてもらえると嬉しいので、喜んで聞かせてくれる。開発のどこが新しいのかを尋ねると、その内容は発明が解決しようとする課題になっている。そして、「それは特許が取れる」と言えば、協力する可能性が出てくるだろう。
- [知財窓口] 発明者は「すごいですね」と持ち上げながら話を聞くと喜ぶし、出願について協力的になることが多いようだ。たくさん褒めて、気持ちを乗せていく位でちょうどよいのではないかな。
- 従来の印刷業界は媒体がデジタル化する中で、どんどん縮小しているのが現状である。当社では、デジタル化に応じながら、自社の領域を開発しようとしているところである。
[鮫島先生] 御社は新規参入型になるため、まずは先行特許がないかどうかを確認するなど、自社の市場を開拓するためのマーケティング作業が必要だろう。そして、事業計画とどう知財を結びつけるかの検討も必要だ。
- 当社は、強い特許を複数持っていたため事業領域を確立できたが、その権利期間がいくつか切れつつある。現在、成熟した分野において、どのように事業展開していけばよいかを検討している。
[鮫島先生] 強い特許の権利期間が切れると、商品のコモディティ(均質)化が課題になる。成熟分野であっても市場ニーズは重要であり、顧客と常に接している営業担当者がニーズを把握している。営業担当者と知財担当者がちょっとした会話をする中で、次のアイデアが出てくる可能性はある。
- 画期的な機械が開発できたものの、当社では実用しづらいものになっている。そこで、今まで進出していなかった領域で使えるのではないかと探索している。
- 当社は取引先が固定されており、改良発明が中心になるため、当社も新しい分野を開拓していかないと、経営陣が望むような次の強い特許は取得できないのではないかと考えることがある。
[鮫島先生] 直感的には、F IやF タームの組合せでクロスして探してみると、自分達が思ってもみなかった業界で、同様の発明があり、ニーズを持った相手がいることを把握できるかもしれない。特許情報は他社の開発動向の把握や、先行技術の把握のためだけに使うものではなく、マーケティングでも使うことが可能である。視点を変えて活用すると良いだろう。
中小企業にとって、知財情報は「宝の山」である。パテントマップもただつくるのではなく、事業とつなげてどう提案していくかが重要である。その際、営業等との対話により、新たなニーズを引き出すことが必要になってくる。
シーズ志向だけでなく、一流のニーズを捉まえるための特許情報の活用が重要だ。

【コーディネータ・講師からのご意見】

<才川先生>

次回に卒塾レポートを発表するというタイミングで、今日は活発な意見が出たと思う。まだまとまってはいなくても、整理する方向性は見えてきたのではないかと思われる。

鮫島先生のお話にあったように、新しく事業を立ち上げる際にどのように考えるのか。また、新しい取組を提案する際には、トップ層にどう伝えるか。貴重なヒントが色々とあったと思うので、それらを活かして卒塾レポートを作成していただきたい。

<箱田先生>

私は、会社員時代には所属部門の改革を提案してきた。私の経験では、100%の目標を持ち、それに従い計画やアクションプランを策定しても、実際には自分の考えていることが企業で100%通ることはまずなかった。そのため、私自身は、自分の考えていることが60%通れば自分の中ではOKとし、残り40%については、それをどう実現していくかを改めて考えることで、最終的に100%達成するように持っていく形で計画づくりを行ってきた。

こういった考え方も参考にしながら、卒塾レポートを作成し、自社に持ち帰って実行していただきたい。

<鮫島先生>

知財業界に身を置く者としては、弁護士や弁理士、企業の知財担当者といった知財の専門家だけが知財の重要性を理解しているのではなく、企業の経営者に浸透させることが重要だと考えている。

私自身、今は企業に所属していない者として、経営者だけではなく銀行の人にも知財は重要だと思ってもらえるよう、誰もが知財を理解でき、受け入れられる説明方法を作りだそうと思い、10年かけて作成したのが今日の資料の前半部分である。ここでは知財の専門用語は一切使っていない。

この資料は、相手がエンジニアや社長、営業担当など、誰に対しても説明できるものとして作成したので、企業で知財の重要性を理解してもらうときに、こちらを参考にして皆さまなりに知財の重要性を訴えていただくだけでも、今日私がここに来た意味があると思っている。

どうもありがとうございました。

以上