

■ 平成 29 年度 「近畿知財塾（第 7 期）」合同会合

次第

- | | | | |
|----|--|---------|--------|
| 1. | 開会あいさつ、卒塾生の自己紹介、アドバイザーによる話題提供（才川伸二郎先生） | | |
| 2. | ゲスト講義「新事業展開時の知財戦略」 | | |
| | 株式会社秀峰 | 代表取締役社長 | 村岡貢治氏 |
| — | 休憩（10分） | — | — |
| 3. | グループディスカッション「新規事業展開を立ち上げる際の知財保護・活用の重要性を学ぶ」 | | |
| | [ファシリテータ] 特許業務法人グローバル知財 代表弁理士 | | 小倉啓七先生 |
| | インテリクス国際特許事務所 所長・弁理士 | | 上羽秀敏先生 |

当日の様子



才川伸二郎先生



村岡貢治氏



上羽秀敏先生



小倉啓七先生

アドバイザーによる話題提供「企業経営における知財戦略～独自開発、共同開発」

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

自己紹介

私は大学を卒業してから企業に入り、すぐに特許部へ配属された。当初は、研究開発を希望していたので悩んでいたが、途中で面白くなり 30 年以上継続して知財業務に従事した。

企業の知財担当者としては、発明の発掘、特許出願、特許庁との対応といった基本的なところは勿論のこと、他社との係争案件も多数対応した。負けることもあったが、経験になったと思っている。社内のほぼ全ての技術分野を担当し、担当しなかったのは部品と白物家電ぐらいだった。

知財戦略の「あるある」から、事業と知財の理想的な発想、事業戦略のあり方を考える

経営者や研究開発部門と、知財部門が対等な関係で日々の仕事を進めていくことは現実にはあり得ない。知財部門から戦略を提案してもまず実現しないだろう。

企業には経営理念があり、ビジョンがあり、年度ごとの事業戦略がある。業界や取引先、ライバル会社との関係で事業戦略が決まる。また、一方知的財産としての特許や意匠、商標などの権利と、自社の開発力や技術力、営業力などの強みがある。

事業戦略と一体的に知財戦略を打ち出すことは、経営者の責任である。事業のかじ取りを行い、足固めをするためにどんな知財戦略を打ち出すのかは、決して知財担当の責任ではない。

また、事業戦略と一体的に知財戦略を打ち出すには、自社の事業戦略を考えることが重要だ。今の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。自社は業界内でトップシェアを目指すのか、リーダー、尊敬される企業などどのような存在になりたいのか。ライバル会社とは棲み分けるのか、共同事業を行うのか、買収するか、あるいはどう対峙し戦うのかなど。

さらに、事業戦略や事業計画を実現するためには、自社の強みと弱みを認識し、正直に社内で議論する。そこで、自社の知的財産の強みは何かを考える。正直に議論することは意外と難しいが、とても重要だ。最終的には経営者が責任を持つことになるが、経営者だけで考えるものではない。

「新たな事業へ進出する」事業戦略を打ち出した際に、何をすべきか

新たな事業への進出を考えている場合、事業戦略を実行する際に、自社の強みを把握することと、他社権利の調査、ロードマップの作成の3つを最初に行う。

次に実行手段として、自社の独自開発か、他社との共同開発かを選択する。まず、自社の独自開発の場合は、新たな出願を行うかノウハウ秘匿で強化し、独占的地位を目指すことになる。

一方他社との共同開発の場合は、自社の強みを活かせる相手と組むことになる。その際、契約には注意が必要で、自社の技術や知財、ビジネスの実施権を守るべく、秘密保持契約、共同開発契約、共同出願契約、実施契約など様々な契約を適切に結ばなければならない。

共同開発の打診時における注意点

共同開発について他社に話を持ちかける前に、二つ進めておくべきことがある。一つは自社の特許を出願する、あるいは相手には開示しないノウハウを確認しておくなど自社の強みを確認することと、もう一つは共同開発の責任者やメンバーを決めて社内の管理体制をつくることである。

他社への共同開発打診の際には、最初の会議で秘密保持覚書を持参し、その場で出席者全員にサインをさせるのが最も安全である。また、プレゼンでは秘密を見せない・言わない、サンプルは見せるだけで置いて帰らないなどと、秘密を守る姿勢が大事である。

共同開発契約の条項についての注意点

共同開発契約の条項は、契約期間が1、2年と短いという特徴があるからこそ、契約が終わってからどうするかについてしっかり考えることが重要だ。特に、秘密保持に関する条項については、秘密の漏えいを防止するため、共同開発に直接関係する人の名簿を両社とも作成して添付するのが良いだろう。

秘密保持義務の期間は、通常は共同開発契約終了後2年程度である。永久を求めてくる企業があるかもしれないが、実質的には困難である。秘密保持契約を結ぶのは大事なことで、これがきちんとできる会社は相手から信用される。

共同開発で生まれた知的財産の取り扱いは、出願前の協議により、各社の単一出願にするか共同出願にするか、共同の場合の持ち分や費用分担、保全の条件などを決める。共同出願となるケースは多いが、全て共同出願とするのは、企業規模が異なるケース等を考えると不平等やリスクとなる恐れがあるので、できるだけ単一出願にする方向で協議するのが良い。また、特許登録が共同開発契約の終了後なることが多いので、実施に関連する条項については別途の契約にした方がよい。

同様に第三者への実施許諾については、共同開発契約とは別に詳細な契約をする方がよい。ライセンスを付与するのは共同開発契約の終了後となるケースが多く、その時点の両社の事業や製品によって不都合が発生すること可能性もある。

事業終了後の知財の取り扱いは、共有特許は協議の上で、各社の単独特許は各社が自由に処分できるようにしておく。事業売却などで事業がなくなることや相手の会社が倒産することもあるので、そのケースを想定してどうするかも含めて協議し決めておかななければならない。アメリカ企業との契約の場合、「会社が倒産したらどう対処するのか」という項目が契約書に必ず入っている。

共同開発した製品の販売時に発生する損害賠償については、基本的な考え方や対処法だけを条項として入れておけばよい。実際にそのような事態が発生した際に、弁護士に確認してもらい、しっかりと対策を考えるとよい。

共同開発契約は、「自社の共同開発の成果を、安全に自社の事業へと活かす」ことが最終的な狙いである。契約を元に、事業計画や事業のビジョンをどう高めていくかを実践していくことになる。

企業設立にいたるまでのエピソード

これまで多くの失敗を経験してきたが、そこから脱却したからこそ今日があり、多くの特許の創出につながったと思っている。「辛抱しながら頑張れば、必ずチャンスは来る」こと、これが、本日もみなさんに一番お伝えしたいことである。

高校時代は、良い大学に行きたいという思いもあり、地元の進学校に通っていた。しかし、高校2年のときに父が病で倒れたのを機に大学進学を諦め、父からの勧めもあり、地元の信用金庫の試験を受け、入社することになった。

入社当時、「ここでナンバーワンになろう」と思い、10個の行動指針を立てて実践した。例えば、朝は誰よりも早く行ってトイレ掃除をする。新聞を広げて支店長の机に置いておく。先輩には手先になで気を遣い、あいさつをする。新聞は全国紙5紙をすべて丸暗記する。規程類集をすべて丸暗記するなど、それらを実践することで、19歳で業績ナンバーワンとなった。

その後、たくさんの先輩社員を抜き、24歳で支店長代理となり、30歳で支店長となった。

31歳で信用金庫を辞めて、メーカーに役員待遇で転職した。しかし、本当は税理士になりたいという夢を持っていた。入社後、5時に退社して税理士の勉強をしようと思っていたが、つい仕事に夢中になってしまい、税理士の勉強をする時間はなかった。入社してから半年経った時に、以前在籍していた信用金庫から業績の悪い眼鏡店の経営立て直しの支援を打診され、引き受けた。経営再建のために、眼鏡の新しい流通システムを構築し、その取組をヒントに、勤務していたメーカー社長からの勧めもあり、起業した。当時、横文字の名称の企業はよく倒産していた印象があったので、山のイメージで「秀峰」という日本語の社名を付けた。

企業設立後に犯した2つの失敗と、失敗からの立ち直り

眼鏡は、産地のメーカーが製造したものを産地の問屋に卸し、その問屋から他地域の問屋に卸し、店頭で並んで消費者が買うという流通経路を辿るため、その間に値段が上がっていく。創業当初に、眼鏡を消費者へ直接販売することを思い立ち、オフィス街で休憩時間に眼鏡を販売した。テレビ宣伝をしながらたくさん販売し、多大な収益を得た。しかし、しばらくしてから問屋に仕入れ先を止められてしまい、借金を抱えることになった。

当時はショックで半年ほどは何もしなかった。しかし、その時に、それまでの行動を省みることができたので、有用だったと思っている。

そして、新たなビジネスを立ち上げるべく、どんなニーズがあるかを考えた。子どもに眼鏡をかけさせたくないと考える親が多いと思い、視力が良くなる眼鏡を開発した。六角形の星形の透かし穴を光学的かつ正確無比に配置している。30年前に開発した製品であるが、今でも模倣品が流通している。思いを巡らすと新商品ができるものだ。

また、この際に初めて特許出願を行い、海外でも特許を取得した。出願の際に支援いただいた弁理士からの提案で、「対物観察用光学材」という名称で特許出願した。材料とすれば、眼鏡に止まらず、他の製品にも応用できる。この時、特許を取得することは、自社の製品を守る効果があると実感した。

その後、日本経済新聞にこの製品が掲載され、多くのマスコミ取材を受けた。売れ行きが好調となり、日本全国の300の代理店で販売され、借金も完済できた。

しかし、ある代理店が「この製品で目が治る」とテレビ宣伝をしてしまい、医者と眼鏡店から薬事法違反で訴えられた。四国の代理店は逮捕され、当社も事情聴取を受けた。

この時は、警察や地元のマスコミが当社の味方をしてくれた。そのため、「会社は絶対につぶさない、

もう1回やり直そう」と決意した。自分には何の能力があるのかを考えた。銀行員だった時から、人とコミュニケーションを図ることは得意だった。そして、ギフト関連の事業を思いついた。

失敗からヒントを得た曲面印刷

私が思いついたギフト関連の事業は、結婚式場とタイアップして、新郎新婦が招待するお客様の顔写真が入った盃をプレゼントするものである。

盃への印刷を大手印刷業者にお問い合わせすると、「盃のような曲面へ直接印刷することはできない」と断られた。当時は、フィルムに一旦落として転写するか、シールを貼る形でしかできなかった。

その後半年の間、機械を製造してくれる業者を探し、地元の機械メーカーに引き受けてもらうことができ、平成元年に曲面印刷ができる機械が完成した。再び借金をして、土地を買って印刷機を導入した工場を建設した。

その後、簡単には軌道に乗らず、3年間は手を真っ黒にして研究に従事し、やっと眼鏡店からの依頼を受け、しばらくしてから他社にも当社の曲面印刷技術が広く知られるようになった。そして、眼鏡の産地に貢献したことに対し、福井県より科学技術奨励賞をいただいた。

曲面に直接印刷できないかと考えて、曲面印刷できる技術を開発したのが特許のきっかけとなった。また、印刷に携わるようになってから、「印」という字がすぐに目に入るようになり、大手印刷会社がどんなことをしているか、気になるようになった。

特許出願の戦略

特許の取得は、ニーズを探るところから始まる。眼鏡をかけたくないというニーズ、曲面印刷というニーズを発端として、製品開発を行い、特許を権利化していった。

当社は規模の小さい会社ではあるが、これまでに約200件の特許出願を行い、100個以上を権利化してきた。私自身が発明している。特に、2008年、2009年は出願件数が多い。これは、2009年に大手商社と業務提携するようになり、第三者に迷惑をかけないよう、これまでの発明をこの時期に集中して出願したからである。現在でも、年に3~4件は特許出願している。他社より技術開発について優先していないと不安になる。その不安を和らげるために特許出願している。

また、外国出願については、費用対効果を考えて、国や地域を厳選して権利化している。

ちなみに、大手自動車メーカーの車のハンドルをつくるプリンター等の設備を充足するため、2009年に工場を移転してからは、眼鏡関係の取引は少なくなっている。一方、自動車の内装関係では複数の大手自動車メーカーと取引するようになった。また、大手自動車メーカーであっても、印刷している現場は一切見せないようにしている。

特許事務所の選び方も重要だと思っている。当社は東京の弁理士事務所に出願等手続きを支援いただいている。弁理士が20~30人在籍する事務所なので、いろんな先生から知恵をいただいている。拒絶査定を受けた時も、弁理士の方々から知恵をいただくことで、権利化の確率を高めてきた。

同時に、どんな特許でも一旦出願した以上は範囲を狭められても諦めないようにしている。これは、件数を確保するためである。当社の会議室には特許証が100ほど並んでいる。数個しか特許がなければ権利逃れされる可能性はあるが、多くの特許権があれば、大手メーカーでも、「これだけの数があれば、いずれかの特許権に抵触する可能性がある。この分野での権利化はやめておこう」と思いとどまる可能性は高いものと見ている。

特許をどのように創出するか

特許は製造の各工程を見直すことで生まれてくると考えている。工程を見直す、材料を見直すと、何らかのニーズにぶつかるものである。

また、新しい分野に展開することも、新たなニーズを掴むための一策になる。例えば、未来の自動車は、ハンドルがなくなり、ドアミラーがカメラシステムとなり、フロントのディスプレイは曲面のタッチパネルになると言われており、各社で開発が進められている。ディスプレイには配線が

必要となるが、配線を隠すための装飾が必要になる。今までは、塗装やレーザー加工で装飾していたが、当社技術であればダイレクトに印刷できる。

新たな機能が求められることで、特許創出の機会はある。私自身、曲面印刷に30年間ほど取り組んでいるが、今でも新たな開発を進めており、開発の面白さを日々感じている。

モノづくり戦略からフランチャイズ戦略へ

3年前に、大手自動車メーカーの自動車の内装一式を受け持つ仕事を引き受け、生産性向上のため、新たに30～50名の人員が必要となった。テレビや新聞などで求人募集しても集まらなかったため、そのメーカーから100人規模で人員確保し、工場に配置した。100人がビジネスホテルに泊まり、タクシーで工場まで来て仕事をするので、資金繰りが急速に悪化した。その他にも問題が発生したため、メーカーの人員は帰ってもらうことになった。

福井県は人手不足で、東京と1位を争うほどの求人倍率となっており、必要な人員を確保するのが難しい。そのため、3年前からフランチャイズ展開するようになった。日本では2社をフランチャイズ化している。フランチャイズ工場が当社より消耗品を購入し、ロイヤルティを支払っている。台湾には秀峰台湾がある。韓国や中国でもフランチャイズ展開が進みつつある。

今の時代、自動車は現地生産している。品質を安定させるには、同じ方法で現地生産できるのが理想である。そのため、将来的には全世界でのフランチャイズ展開を狙っている。

将来のビジネス展開

次のステップとして、ブラウン管から液晶、そして有機ELに変わることで、さらに厚みがなくなっていくテレビへの進出を考えており、印刷技術のさらなる応用分野として研究を進めている。応用研究を進める中で、さらに特許が創出でき、ブランド化へと推進できると考えている。そして、5年以内には上場を果たすべく、準備を進めている。

これまでは、自動車内装で曲面に印刷するには、水圧転写（水溶性のフィルムに印刷して水面に浮かべ、プライマーを塗ったところに押し当てて転写する）、インサート成形（印刷したフィルムを金型の中に入れて、樹脂を流し込んで成形する）、真空成型（金型の内部を真空状態にすることで、温めて柔らかくなったプラスチックの板を吸い付けて型を取る）などの技術が用いられていた。当社の曲面印刷は、ダイレクトに印刷でき、なおかつ位置決めが容易であることに特徴がある。

他社にないオンリーワン技術を持っていることで、当社は様々な場面で必要とされているのだと考えている。しかし、オンリーワンで喜んでいるだけでは仕事は来ない。もし秀峰がなくなってしまふとどうするか、地震が発生して事業継続できなくなると代わりにどこが事業を受け持つのか、という問題が出てくる。

必ずしも、オンリーワンが良い時代ではない。当社ではフランチャイズ化を図っているので、その点においても大手メーカーに評価されているのだと自負している。

グループディスカッション

2つのグループに分かれて、以下の点について話し合った。

◎新事業への進出・展開における問題点・課題

◎新事業展開時において知財担当者が取り組むべきこと、役割

◎企業経営者が知財担当者に求める役割とは

【第1グループ・塾生によるまとめ】

新事業展開時における課題、知財担当者が取り組むべきこと・役割

- * まず、参加者の中から、「新事業を立ち上げることのできる企業とは、社長がカリスマ的存在を誇るか、社内の風通しがよいかの二択に絞られるだろう」という意見があり、その意見にグループ全体で納得してから話を進めていった。
- * 次に、大きな組織は決定プロセスが複雑になってしまうので、新事業を進める上ではプロジェクトチームを立ち上げ、知財担当者に加えて、開発や営業、経営層など第一線に立つ人材が集まり、新事業を立ち上げる際に何が重要かを明確にしておき、事業計画の決定が遅れたり、後戻りして事態を悪くしたりすることがないようにするべきだという意見があった。また、社外コンサルタントなど、企業を客観視できる立場の人に関わってもらうことも重要だ、という意見もあった。
- * また、新事業を始めるために知財を先に押さえるのか、事業計画やマーケティングを優先するべきかが議論になった。私自身は、開発担当として、アイデアが出た時点で「いつか花が咲くはずだから」と出願しておくのが良いと考えた。営業がお客さんに開発した製品を早く見せたがる傾向があれば、商談できるようにするためにも、出願しておくのは有効ではないか、と思った。
- * さらに、知財担当者はどの段階から新事業に関わるべきかについても議論になり、事業が進んだ状況から参画し事業の妨げになるようでは困るので、コンセプトを決める段階から参画し、「知財担当者がいてくれて良かった」と思わせるよう、アクションを起こすべきだという結論に達した。

企業経営者が知財担当者に求める役割とは

- * まず、「日々の業務に発明のヒントがあり、日々考えていれば年に2～3件は発明できる。そのためにも、社員に知財マインドを植え付けることは重要」という村岡社長のお話があり、共感した。
- * 社内の発明モチベーションをアップさせるためにも、インセンティブの工夫が必要であり、知財担当者は精力的にインセンティブの提案を積極的に出すべきだという意見もあった。
- * また、「自社の特許発明の内容は全て把握すべき」という村岡社長のお話から、特許リストは発明のポイントを含めて整理すると把握しやすいのでよい、と小倉先生からアドバイスをいただいた。
- * その他に、年金管理を確実に押さえる、他社の動きをしっかりとウォッチしてより早く社内で情報共有して必要な対処は早めに行う、などの役割が知財担当者には求められるという意見があった。

【第2グループ・塾生によるまとめ】

新事業展開時における課題、知財担当者が取り組むべきこと・役割

- * まず、新事業展開時に他社と共同開発契約を締結していく中で、両社の利益追求や年金等の費用支払いなどの理由で、権利化した特許等の帰属が問題になることについて議論した。自社は権利放棄し通常実施権を設定するだけにして年金は支払わないようにする、権利使用の見込みはないが社員教育の一環と見なして共同出願等の手続きを進める、といった取組例についての意見があった。
- * また、知財担当者は、新事業展開時には、営業段階で他者に権利を持っていかれないようにするため、NDA（秘密保持契約）を結ぶのに加えて、秘密情報はきっちり特定するよう配慮する必要がある、という意見があった。

企業経営者が知財担当者に求める役割とは

- * 村岡社長が、各参加者の質問に対し、参考になる回答を沢山されたので、その一例を紹介したい。基本的なことも含め、改めて学ぶことができ、とても良かったと思っている。
- * まず、製造特許に関する特許出願するかノウハウ秘匿するかの考え方・基準については、「明快な基準はなく、担当者として現場を知っていれば、そのさじ加減が分かり判断できるはずだ」というアドバイスがあった。知財担当者として、判断ができるように現場を知っておかなければならないのだと思った。
- * また、「自社で基本特許を押さえた上で、その応用特許について共同研究相手に共同出願をお願いするとよいだろう」とのアドバイスもいただいた。自社技術に自信のある企業ならではの戦略なのかもしれないが、そのように取り組めると理想的だと思った。
- * そして、秘密保持の対策として、日付を確定する手段として日付入りで写真撮影しておく、ND Aを結んでも大事な情報は絶対に出さない、というアドバイスもあった。

【講師からのコメント】

村岡氏

- * これからの時代には、特許が大変重要になってくると考えており、これからも積極的に特許出願していくつもりだ。また、若い人にも、中小企業であっても特許は重要であることを社内で浸透させていきたいと思っている。みなさんも、中小企業として大手と対等の立場で事業展開できるよう、ぜひ頑張ってください。
- * また、当社では、海外との契約では必ず入金を確認してから事業を進めるようにしている。入金しなければ、機械、特許や取扱説明書、仕様書などは出さない。入金がない限り、ビジネスを進めていかない。海外ビジネスでは、お金の受け取りで失敗する企業が多いので、入金してから相手に情報を送るようにしてほしい。
- * 今回の講演が少しでもお役に立てれば幸いです。本日はありがとうございました。

上羽先生

- * 今日の才川先生の話提供や、村岡社長の講演を聞いて、企業の知財活動はトップダウンで取り組むべきだと痛感した。
- * その前提のもとで、知財担当者は何をするべきか。知財の創出・活用の仕方については明快な答えはない。村岡社長は、事業スキームを考えて、そのスキームをどうすれば儲かるかについてさらに考えて来られたと思うが、それでもなお悩んでおられる。その姿を見て、やはり悩むしかないのだと腑に落ちた。答えはないからこそ、知財には面白さがあると私は考えている。
- * 今回、知財塾に参加し、みなさんと議論して、ご自身の企業についてよく考えていると感心した。また、村岡社長にお会いすることができ、日々の業務の励みになった。みなさんもそう思われたのではないだろうか。

才川先生

- * 今日の参加者は、ご自身の企業についてよく考えておられ、自分のことのように考えているからこそ、悩みもあり、課題も見えつつあるのではないかと感じた。その課題は、長らく未解決の状況が続くかもしれないが、徐々に視野が広がり解決できる範囲も必ず広がっていくものと思われる。
- * また、皆さんがいま把握している課題は必ず経営課題と関わりがあるはずだ。お金がどれだけ必要か、どうマーケティングするかといった経営課題について、もう一歩・半歩進めていく、あるいは社内の協力者など誰かに相談すれば、視野が広がり皆さんの活躍の場面が広がると思う。
- * 村岡社長、今日はありがとうございました。一言アドバイスをするとしたら、中国進出されるのであれば中国から引き揚げる際の撤退方法をあらかじめ考えておいてほしい。駐在させた社員以外

の財産、資産を中国から引き揚げることは本当に難しい。例えば、大阪にいくつかある中国に強い弁護士事務所でコンサルティングを受けるなどして、ぜひ今の財産をなくさないようにしていただきたい。

小倉先生

- * 新事業は、知財担当者が最も活躍できる場ではないかと私は考える。知財担当者が、知財の知識を持ち、なおかつ事業や経営について勉強して理解するようになれば、勘も冴えるようになり、必ず新事業の舵取り役や企業のエンジンとして飛躍するだろう。
- * 今後は、ぜひとも事業戦略や経営にも目を配らせ、ベンチャー精神をもって、企業の中で活躍できる人材に育ててほしいと願っている。

以上