

■ 平成 26 年度 第 2 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（箱田先生） |
| 2. ゲスト講義「企業の知的財産の保護・活用戦略と侵害リスク予防対策（企業経営戦略と具体的知財戦略の実践）」
藤本昇特許事務所 所長・弁理士 藤本昇氏 |
| — 休憩（10分） — |
| 3. グループディスカッション「企業の知的財産の保護・活用戦略と侵害リスク予防」
【検討テーマ】◎知的財産の保護・活用戦略について
◎侵害リスクを予防する対策とその効果について |
| 4. その他連絡事項など |

コーディネータによる話題提供

「知財の使い方の事例」 箱田聖二先生 大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

今日は、実際の事例を使って特許権の使い方と知財教育の難しさをご紹介したい。

ドラッグストアを巡回しているA社の営業担当者が、栄養ドリンクが入った取っ手のついたビニール袋を見て、自社の製品に同じ構造のビニール袋を適用して販売した。A社では知財教育はしているが、知財部署に権利関係について相談せずにドラッグストアに卸してしまったようだ。

当該ビニール袋の特許権者であるX社から、A社に対し、特許権を侵害しているとの通知があった。結果的にはA社の知財部長がX社の社長と話し合い、争いには至らず、A社のビジネスにX社が協力するという形で決着した。

X社は、従業員 15 名程度のプラスチック製品のメーカーである。社長自身が知財に関して理解があり、工夫を凝らした独創性に富む製品開発を奨励している。

独創性のある製品は必ず特許出願を行い、自社製品について全従業員に知財教育をしている。また、社員は、ドラッグストアに行くと自社の製品がどのように販売されているかを見ると同時に、似たような製品が並んでいたら、その情報を持ち帰り、会社の特許担当者に報告するようになっていた。

商品売ってなんぼ、商品を販売して収益が入って会社は成長するので、訴訟ばかりではなく、訴訟の前段階で権利を上手く使って自社のビジネスチャンスを拡大していく。こういう知的財産の活用方法もZ社では実践している。

侵害した側のA社は知財教育を行っているが、なぜ失敗事例が生じたのか。特許担当者は知財が大事である。しかし、営業担当者は販売が、製造担当者は製造がそれぞれ大事であり、知財の優先順位が下がるため、教育を受けたときに知財は大事だと理解しても、時間がたつと忘れてしまったと考えられる。

みなさんも、知財教育の場では、こんなことをすると会社に損害を及ぼします、こういうことをすれば会社にメリットが生じると、本業に対してのメリット・デメリットを示しながら教育していくと、他部署の人にも知財の重要性が伝わりやすいものと思われる。

講演

「企業知的財産の保護・活用戦略と侵害リスクの予防対策（企業経営戦略の具体的知財戦略の実践）」 藤本昇先生 藤本昇特許事務所 所長・弁理士

日本企業の8大テーマ

私が講演する際には、必ず「日本企業の8大テーマ」を挙げている。

1番目は「知的創造時代」である。日本の企業は、常にチャレンジして新しい技術・デザイン・ビジネスモデルを創出していくべきである。

但し、特許出願を目的にしてはいけない。知財教育として、「研究者はもっと特許を出しなさい」と言うこともあるが、特許はあくまでも結果である。それよりも、全社的に新しいものを創造することが大事だ。これは、QC活動の延長でかまわない。経理の担当者でもかまわない。ネットや電子媒体を使えばもっと効率的に経理が処理できる。新しい方法で、会社にとって有益になれば知的創造になる。

2番目の「三位一体の組織化」は、専業部門と研究・開発部門と知財部門との三位一体化である。

3番目は「高価値化権利」、すなわち、発明・デザインの本質に沿った権利化である。特許や権利を取っても価値のないものが多い。良い技術であっても、特許の取り方がまずいと相手に回避されて、簡単に設計変更されてしまう。取った特許にどれだけ価値があるか。特許請求の範囲（claim）をどう書いているかが問題で、そこが訴訟のときに争いになる。

例えば、セメント会社がパラメーター特許を出したとする。Aという物質を30～50%入れると記載した場合、相手の製品が20%、60%であれば回避できることになる。しかし、必ず他社製品が30～50%の範囲に入るのであれば、決して狭い権利ではなく、価値のある権利になる。相手を見て技術をよく理解して、その範囲に入る特許を取る。それが価値のある権利となる。

特許や知財は、企業のビジネスに役立たなければ何の価値もない。これが私の考え方である。

4番目は「プロパテント時代」、強力な権利、ライセンス、損害額が重視されるようになっている。訴訟件数は増えていないが、紛争は多い。警告書を出したりもったりというケースは増えている。

5番目は「企業価値」、無形資産に企業価値があり、知財の活用ビジネスも重視されるようになってきた。無形の価値とは著作権等も含めた知的財産権である。

6番目は「危機管理対策」、すなわち、知的財産権と危機管理、営業秘密の管理が大事だということで、これは本日のメインテーマでもある。企業には、様々なリスクがある。知財に関するリスクでは、他人の権利を侵害しないことと、営業秘密、自社のノウハウが流出することの2つに分けられる。

事務所の弁理士4名が昨日から中国に行っている。例えば、広州の製造工場では元電機業界にいた日本人が指揮命令をしており、日本企業のノウハウが中国企業に流出しているのが現状である。

また、ネットからの情報が漏れていることも多い。大企業において、毎日ではないが研究者が自宅勤務をしていて、自宅のパソコンがウイルスに感染し、重要情報が流出してしまったという例がある。

特許出願の前の段階で、重要な技術やノウハウが流出すると大変なことになるので、そういう面でも危機管理が重要となる。

7番目は「グローバル化」、すなわちBRICSなど新興国の台頭による知財のグローバル化対策が重要である。

8番目の「知的人材育成化」は、特に国際人材が重要になってきている。知財の分野で重要な人材は、知恵のある者である。知識はネットも含めていくらでも得られるが、知識を得るだけではなく知識を活用しなければならない。活用できる人間が知恵者だと言える。

不正競争防止法による訴訟

最近、訴訟で増えているのは不正競争防止法で、同2条1項3号の形態模倣が多い。例えば、特徴のある形状で、調べると特許も意匠も登録されていないので、安易に模倣してしまったが、相手が販売してから3年未満だったので、不正競争防止法の2条1項3号で訴訟が起きたという事例もある。

また、同2条1項1号のパッケージデザインの問題も多い。パッケージデザインは、商品の顔になる。中身は見た目にはわからないが、パッケージデザインがよかったから売れることも多い。

企業経営戦略と知財戦略のあり方 —トップや各部署の意識改革、知財の知識と戦略が重要—

私自身、多くの企業を見てきたが、「企業トップの意識改革」が重要である。知財なんてどうでもいいという会社は、一時的に商品は売れるかもしれないが、長い目で見るとそうはいかないことが多い。

また、知財戦略は会社の規模や周辺環境によって異なる。一括して、知財は中小企業ではこうあるべき、大企業ではこうあるべきと定義できない。例えば、競争相手が1社だけの会社と競争相手が10社ある会社では事情が異なる。また、製造場所が国内なのか海外なのか、あるいは販売だけなのかといった業態によっても異なる。「企業の規模や業態に応じた知財組織と戦略」があると考えべきだ。

また、「企業全員の知財知識とマインドづけ」も重要である。しかし、非常に難しい。例えば警告書をもって製品が売れなくなった、製造販売を中止しなければならないという事例があればわかりやすいが、紛争がない会社の場合、知財の重要性をどうアピールするか。この場合、競合会社を見ることは一策である。競合会社からこういう製品が出たが、自社にはその製品ができなかったのか。そういう方向で知財を考えると分かりやすい。

まずはトップの意識改革、次に開発部隊や営業部隊の意識改革、そして、経営戦略では知財の知識と戦略が重要である。

知財部員（担当者）の役割と使命

では、知財部員は何をするべきか。

特許事務所に依頼を依頼して、出願の原稿ができるとチェックをする。チェックをするのはよいが、チェックの中身が問題である。私は、40年間で130件の侵害訴訟を経験してきたが、争点になるのはコアの部分である。知財部の役割、特許事務所の役割がおのずとあるはずである。

まず、知財部は「社内の情報発信基地」であると言える。ここで言う情報とは、特許情報、意匠情報、商標も含めた知財情報である。

競合他社の動向をウォッチングする。どんな特許が出願されているかを追いかけると、この新製品は以前に特許を出していたものだ、この技術で特許を出しているということは半年後か1年後には新製品が出てくる可能性があるということが、ウォッチングすることで読めてくる。

また、競合他社の動向を徹底的にマークしていく。例えば、日本または世界の3番手で、1番手を抜かなければならない。抜くためには、営業力なのか。技術力なのか。特許力なのか。それを精査・分析し、その中に特許力があるならば知財部員の仕事になる。社長に向かって、「今は3番手で、相手の特許に当社は負けている。技術的にはここを追いかけるべきだ」と言わなければならない。

さらに、いまだに大手企業は縦割りで横との連携がないところが多い。「部署を横断する連携プレーができる体制づくり」も、知財部では重要になってくる。

特許情報の有効活用、開発型企業の知的創造と新技術・新製品開発のあり方

今は、何でもかんでも技術開発をする会社は減ってきた。伸びている会社は自社の優位性技術の開発に特化し、その技術は日本一、世界一となっている。選択と集中により、自社のオンリーワン技術を目指していく。当たり前のことであるが、もう一度、そのことをみなさんに理解していただきたい。

その際、特許情報の活用が有効になる。

例えば、「サイテーションマップの活用事例」がある。サイテーションマップとは引用特許マップで、自社の特許出願がどのように他社に引用・応用されるかを示したものである。ベースになる技術を利用

してステップアップを図るのは技術の進歩になるのでよいことだが、その一方で、特許侵害の有無をチェックする必要もある。それがサイテーションマップである。

また、技術動向を用途分野別に見ることも有効だ。例えば、バネの技術として、バネがどこで使われているか。かつては、ピストンやシリンダーや真空装置など工業的な装置の中に使われることが多かったが、技術が進んで医療機の分野、ペースメーカーにもバネが使われるようになった。このように、技術が他の用途に使えないか、あるいは用途を特定して特許で押さえることはできないか。特に、部品・部材メーカーは、「自社の技術は他の用途で使えないか」という観点で商品開発などを行ってほしい。

特許情報の有効活用として、市場ニーズの調査・分析と技術開発も重要である。

以前、クライアントから依頼を受けて、数年間、ある技術について分析を行ったことがある。その際、5年後の市場規模はどの程度で、どれだけ売れるのか。また、特許としてはどれだけの価値があるか。優位性を判断してクライアントに報告した。

このように、市場と技術をドッキングさせて検討する際には、情報を活用することが重要となる。

技術開発と発明の創出　－発明とは技術思想である－

技術開発や発明の創出パターンとして、集中型の技術開発、標準型技術開発、用途型技術開発、将来のシーズ開発、ビジネスモデルの開発、共同研究・委託研究などがあげられる。

モノがなくても特許出願は可能である。最高裁判所が昭和 61 年 10 月 3 日に判決した際、「発明の完成とは」として、このように定義がなされた。

「物の発明については、その物が現実に製造され、あるいはその物を製造するための最終的な製作図面が作成されていることまでは必ずしも必要ではない。その物の具体的な構成が設計図等によって示され、当該技術分野における通常の知識を有する者がこれに基づいて最終的な製作図面を作成し、その物を製造することが可能な状態になっていれば、発明としては完成しているというべきである」

発明発掘のための事前活動

例えば、Gillette 社の特許戦略として、昔のヒゲソリ一つをとっても、スプリング、角度が自由に動く。カートリッジの取り替え、取っ手など、多くの知財が絡んでいて、特許は 22 件、意匠は 5 件、商標は 2 件に及ぶ。

何でもかんでも特許にする必要はなく、自社にとってどこが重要かどうかを判断することが重要である。相当な投資をして売れ行きも見込んでいる商品には、出願する前に徹底的に特許戦略を考えるのが望ましい。その際、技術開発は会社が行い、弁理士が入って特許開発会議を行う。特許開発会議を行えば、より一層、社内における知財部署と他部署との連携プレーをスムーズに図ることができる。

創造活動の活性化

改善提案やQC活動から発明が生まれてくる場合もある。改善・改良案のブラッシュアップが発明につながってくるので、新しい発明が出てこなければブラッシュアップを図る。

ある化学系の会社から研究者を 100 人ほど集めるから講演をしてほしいと依頼があった。よい発明が出てこない。研究者は実験データを出せば出すほどよいものが出てくる。ベストなものになってから出願しようとするが、すでに他社が出願している。それでは手遅れになる。

まずは、基本になるアイデアを出して、国内優先権を使うか。周辺特許を出願するか。出し方のテクニックはいくらでもある。基本を先に出しておかないと負けてしまう。先に発明していたとしても、先に出願したところが勝つ。それが先願主義である。

技術開発と特許開発

出願前に技術的評価を行う。技術的評価とは、この技術は既存の製品を一部改良した程度なのか、それとも今までなかった技術なのかという技術レベルを評価することである。

次に、特許的評価、すなわち特許になれば広い範囲の権利が取れるのではないかという予測を行う。

これは、従来技術がわかっているので読みやすい。

技術的評価と特許的評価はあまり難しくはないが、経済的（市場）評価、マーケット評価は難しい。5年先を見据えて、事業部はどの程度の売り上げ予測をしているか。50億円のマーケットを狙っているのか。5千万円のマーケットなのか。商品の技術開発にどれだけ投資をしているのか。トータル的に考えて、生まれてきた技術を経済的に評価する。

インパクトを与える特許なのかという「他社への影響度」や、「事業貢献度」は、経済的評価の指標となる。

特許のスケールアップ

I BMが、吸水性の高い物質を発明し、工業用として特許出願をしようとして特許開発会議を行った。会議に参加するのは知財担当者、発明者、社内にいる弁理士、この三者で議論を行うが、この三者以外にもう1名を入れた。

それが、ビジネスセンスのある社内のビジネスマンで、そのビジネスマンが吸水性が高いのなら紙おむつで特許を取ろうと発言した。そこで、紙おむつで特許を出願した。I BMが紙おむつを作るわけではない。特許のライセンスの対象で、紙おむつのメーカーにライセンスすると爆発的に売れた。

I BMは年間数百億円ものライセンスフィーが入る。物質で特許を取るのも一つの方法であるが、アイデアを膨らませて他に使える用途を発想するのも重要だ。

同様に、P & Gでも、重金属を除去する下水処理剤を、油田掘削用の潤滑剤やコンタクトレンズのクリーニング剤などの用途にも使っている。

ある釣り具メーカーでは、開発した釣り竿から、ゴルフクラブのシャフトの事業を立ち上げた。

一つの技術であっても、頭を使って考えれば可能性は無限大にある。「発明者はもっと考えろ！」と発破をかけないと、会社は伸びないものである。

発明（特許）とノウハウ（営業秘密）

法律上、不正競争防止法では、ノウハウ（営業秘密）の定義は、会社にとって有用かどうかという「有用性」と「非公開性」、「管理性」の3点が要件となっている。例えば、図面でもよいが、**秘**のものがあちこちにある。これは管理性があるとはいわない。

例えば、ある会社の取締役が会社を辞めて、情報を持ち出した。その会社が訴えて、地方裁判所でノウハウ（営業秘密）かどうかで争われた。裁判所の判決は、有用性と非公開性は問題ないが、書類や図面は管理性がないという点でノウハウ（営業秘密）ではないとされた。

法律上での管理性については、物的管理と人的管理の2つに大きく分けられる。物的管理とは、開発部長のロッカーに入れているだけではなく、ロッカーに鍵がかかっている部長しか開けられないことである。また、人的管理に関しては、社内の誰もが見られるパソコンに図面を入れているのではノウハウ管理をしているとはいえず、営業秘密として扱うのなら暗号化して特定の間人しか見られないようなアクセス制限をかけることが重要である。

これが管理性で、そこまでしないと法律上は営業秘密とはみなされない。工場の製造ラインはノウハウだと言いながら、守衛の了解を得たら誰でも入れる場合はノウハウではない。

あなたの会社の技術は特許で保護されているか、振り返ることが必要である。

ノンスリップ用ブロックの意匠保護戦略の例

意匠やデザインを重視する会社は、部分意匠も重要である。意匠は1件出願するだけで全て保護するのは難しいので、出願前にどういう戦略でデザインを保護するのか、デザイン戦略を組み立てるのが望ましい。最近、出願が多いのは、画像デザインで、初期画像をデザインで押さえている。

駅のプラットホームに並んでいるノンスリップ用ブロックは、以前はゴム入りブロックを敷き、その後一定のピッチで白線状ブロックを敷いていたので、2回施工することになっていた。そこでタイル会社が1回で施工できるブロックを発明し、この発明に対し特許ではなく意匠権を取得した。

その際、他社が模倣することを懸念して、ゴムの本数や白線との関係などいろんな形状を想定し、類似意匠として5件ほど出した。

このブロックを多くの鉄道会社が使うようになり、そのタイル会社はそのブロックの製造販売を独占し、多大な利益を得た。これが意匠権の最大の活用効果である。

商標・ブランド活用の一例

日本では有名なアパレルメーカーの商標が中国で模倣されている。日本では有名でも中国では販売していない。作っているだけなので、そういう場合は周知・著名性を理由に中国の商標を潰すことができない。さらにその他の理由で潰せないとなると買い取り交渉しかない。自社のブランドを中国人が登録し、それを多額の費用で買い取らなければならないというケースは多数みられる。

また、商標登録した後に一部変更した商標を使っていると、登録した商標と使用商標が不一致のものと認識されて、登録商標を使用していないという「不使用商標」と判断されて、取り消されるという事態に陥る場合もあるので、注意が必要だ。登録後、3年以上継続して不使用だとそのように判断される。

取得した特許で守れるかが重要 – おにぎりの事例から –

特許は取得しただけで満足しては良くない。取得した権利範囲が大事である。

例えば、おにぎり包装用フィルムは当初、昭和 53 年に引っ張って開けるパラシュートタイプが発明された。それが今では6千億円のマーケットになっている。

パラシュートタイプは、おにぎりにサラダオイルを塗っているからおいしくないとのクレームが発生。

現在売られているのはシートタイプ。知財担当者は食べた後に広げてどうなっているかを見ている。表のシートと裏のシートがあってポケットに海苔が入っている。おにぎりに直接当たらないので海苔が湿らない。ここにカットテープがある。フィルムの4隅をカットしていないと抵抗力があるから破れない。カットしているから破れる。これだけでも特許、意匠、全部関わっている。これで売り出した。

当時、大手コンビニエンスストアがこの形態で売り出した。そしたら、しばらくすると、大手コンビニエンスストアが東京地方裁判所に訴えられて裁判になった。訴えられた相手の権利は実用新案で、当時は審査があった。

大手コンビニエンスストアはカットテープである一方、相手の実用新案はミシン目で権利範囲の中に開いて破るという記載がある。カットテープは包装のままでも破れるという点で異なる。ここが大きな違いで、結局、大手コンビニエンスストア側が勝訴となった。

特許の怖さはここにある。特許を獲得したからと喜んでいるのではなく、権利の範囲はどうなっているのか。他社がそれを実施した場合にどうなるのか。そこまで先を読んで出願しなければならない。これが知恵者としての結論である。

グループディスカッション「企業の知的財産の保護・活用戦略と侵害リスク予防」

【第1グループ】

塾生によるまとめ

- ◎ まず、顧客の依頼によって開発する場合、力関係によって自社での権利化が難しく、顧客なので主張することができないという話があった。その対処法としては、いろんなところと自由に契約できるような自社の技術を開発することが一番であるという先生のアドバイスがあった。
- ◎ また、顧客からの要望によって製作したが、顧客から出されたもの自体が他社のものであり、侵害になるので一から作り直しになったケースもある。この点については、契約時に責任分担を明確にすることで、そういうことを防げるのではないかという意見があった。
- ◎ さらに、特許ではなくノウハウとして保護する場合で、他社が後で権利化したときに、先使用权として自社がいつから実施・開発していたかを確定させていくのかという話があった。こちらについては、公証役場を利用するなどの先生のアドバイスがあった。
- ◎ それと、知財部において、社内の今後注力したい技術分野を把握するのが難しいという悩みを持つ人もおられた。

意見例

- 当社における知財戦略をどのように立てればよいのかが分かりにくいのが悩み。どういう点に注力して特許を押さえるべきかがわからない。数社程度しかないが、競争相手の出願を調査し、他社の特許を設計変更等で逃げられる形で真似しているが、逃げなくてもよい方法を考えたい。
[平松先生] 自社開発している領域での特許が重要になるだろう。また、競合他社の情報が分かっている、どのような攻めができるかが見えていないように思う。競合他社の技術よりも、もっと良い結果が出る技術を探すことができるが一番よい。技術者が出席する、しかも偉い方がおられる会議で問題を提示し、より良い技術を獲得する重要性を主張することが重要だ。
- 当社の製品が組み込まれた完成品が販売されたとき、その販売が差し止められると、多大な損害が生じる恐れがある。その損害の上限をこちらが決めることを求めても、お客様が聞く耳を持たない。完成品として売られるとき、どのように折り合いをつけていくべきか。
[平松先生] 対等な契約関係であればありえない話だが、この問題は、沢山起こっているような気がする。また、日本の部品メーカーがいろんなところと自由に契約し、大きくなるためには、ある程度、脱却しなくてはいけないと思う。そのためには、失う覚悟で強く出るという準備も必要ではないか。
- 最近、台湾で事業展開したいのだが、知財の方はどうなっているかという質問が社内から言われている。どのように対応すればよいのかが分からない。
[平松先生] 現地事務所に協力依頼するとよい。そして台湾に強い日本の特許事務所を選ぶとよいと思う。
[知財総合支援窓口] 知財だけでなく、中国を含めて、リスクをどのように調査するか。そういう面に強い事務所や調査会社を早めに見つけておく必要がある。早くするほど経費は安くなるだろう。
- 当社は部品メーカーとして、ある自動車メーカーから「この図面の製品を作ってほしい」と言われたので、そのまま作り、自動車メーカーで完成品を作ってエンドユーザーに納めたところ、自動車メーカーにエンドユーザーから「オリジナル製品を作ってほしい」というクレームが来た。これは、最初の図面が別メーカーの図面だったために、意匠侵害となってしまったからである。現在、新しく製品を作り変えている。この件で、もっと侵害リスクへの配慮が必要だと思った。
[平松先生] 今後、依頼を受けたときには、図面についても調査していく必要があるだろう。
- 受注時に、そういう形で権利侵害する場合の責任は注文者側にあると決めておくのが良いだろう。
- 当社では、分析されればすぐに分かるものは出願するが、新規性がないものに関しては、社内の営業秘密として出願しないことにするという戦略をとっている。すると、他社がもし同じ配合について出願してきたとき、その権利を守る方法として、どのように社内で整備していくべきかを悩んでいる。
[平松先生] 国では、先使用权に関するガイドラインを出している。たとえば、確定日付を取るために公証役場で受け取ること等が記載されている。

【第2グループ】

塾生によるまとめ

- ◎ まず、「知的財産の保護・活用戦略」については、経営者にもっと知財への意識を持ってほしい、若手の知財教育を充実したい、創業者は知財への意識が高いが会社全体に反映できていない、法務部所属のため知財以外の業務が多すぎるといふ、体制整備を課題に挙げる人が多く見られた。
- ◎ また、研究開発がメインとなる企業なので、開発したものはほぼ全て特許出願を行い、PCT出願も多いため、知財に関する費用がかさみ、権利放棄をどうするかを判断するのが課題である、という意見もあった。
- ◎ 「侵害リスクを予防する対策とその効果」については、事業ベースで、また国内権利に関しては技術に関する技術者の考えをベースに、権利を維持するかどうかを決めているという意見があった。また、海外での侵害リスクに関しては、特許よりも意匠・商標の方が有効であるという意見もあった。

意見例

- 当社では、職務発明制度の中で、知財審査会を行い、その中で発明者に知財があるかどうかを話すことを義務付けている。しかし、知財への知識は、経営層の中でも一部のみで、他は意識が高くないため、知財審査会では、一部の人の意見だけで物事が決まってしまうことが多い。
また、技術部員の知財への意識が低いので、若手部員の教育から進めていくよう検討している。
- 知財を保有する部署では知財への関心がある一方、そうでない部署は全く関心がない。本日の先生のお話を聞いて、ちょっとしたアイデアが知的財産につながることで良くなったので、業務改善などを指導する中で、知財に対する意識や発明意欲を芽生えさせるようにできると良いと考えている。
- 当社では、最近では、出すかどうかの決断は全て知財担当者にかかっている、経営層はハンコを押すだけになっている。
[藤本先生] 今後の経営戦略を検討する際に、知財戦略も考えるようにと提案することは一策であろう。
- その通りだが、「知財についてはあなたが考えなさい」と、人任せになってしまう懸念もある。
- [藤本先生] それならば、逆手にとって「知財戦略の絵を描きたい」と、こちらから提言していくと、うまくいくのかもしれない。
- 私自身は法務部に在籍しているため、知財だけでなく、法務に関する業務も多く担当しており、大体、法務が8割、知財が2割といったところだ。
- 当社は研究開発がメインとなっているため、そのプロジェクト毎には必ず何らかの特許があるはずだという意識を持っていて、出すか出さないかをその都度決めている。また、海外でPCT出願することも多いが、基礎研究が多いためライセンスとして回収できず、また、商品につながるかどうか分からず手放せないため、ただ費用がかさんでしまうという問題がある。今後、どこまで出願するか、出している特許をどういうルールで手放すかを、独自に考えなければならないと思っている。
- 当社は、トップが「知財戦略」という言葉が好きだが、現場の開発部員に浸透していない。
- [事務局] 社員に、社長による知財への意識が伝わらないのはなぜか。
- 社長の大きな理想論を、社員へうまく降ろしていくことができていないように思う。
- 当社では取組内容が多岐にわたり分野もバラバラであることもあり、各自で知財を出すようにしている。企業自体では、知財に投資することには全く口を出さないが、知財マインドがあまりないので、みんなで進めていこうという意識がない。
- [藤本先生] みなさんの会社では、出願するか否か及び権利維持するか否かを誰が判断しているか。
- 当社では、日本で出願してからPCTで欧米と中・韓・台に出している。日本の出願案件については、技術は技術に関する技術者の考えも踏まえて判断ができる。また、国内外とも事業展開の状況を踏まえて判断する。海外の模倣品は意匠・商標で見つけやすいので有効だ。
- 最近、社内に知財部を作らなくても良いのではないかと、という思いを持つようになってきた。
- [事務局] 確かに、かつては知財部を設けていたが今は解消してしまった企業や、開発部員数十名が知財部員を兼任している企業もある。企業によって、やり方はいろいろあるのではないかと。

【第3グループ】

塾生によるまとめ

- ◎ 今回から知財塾に参加することになった。まだまだ知財については勉強中である。
- ◎ 他社の方の知財に対する考え方を聞くことができたので、それを参考にしつつ、取り組めるところがあれば取り組んで、上の方にこういう戦略があると言えるようになりたいと感じた。

意見例

- 当社の業界は狭いので、同業他社にかなり配慮している。客との共同開発の際に出願することがあるので、権利主張して同業他社を排除することはあまりない。共願が多く、他社からの侵害リスクはない、これは特許で押さええている、ということを保証する意味で出願することが多い。
- 当社は、以前は積極的な特許出願をしていたが、その特許は大半が期限切れである。今は商標メインであり、社長も代替わりしてあまり意識が高くないので、開発にも積極性がない。本当は、新素材など開発する必要があるが、何から手を付けていいのかわからない。
- [箱田先生] 経営トップの教育が一番難しい。社長など経営トップには、特許を使ってのビジネスチャンス拡大、収入増加といったことの積み重ねで教育していくしかない気がする。
- 当社では、知財管理技能検定を知財教育として活用し、社員の知財への知識を高めさせることから始めている。会社から検定料も支払われる。検定取得した人は考え方が変わる。例えば、設計では他社特許をどう利用するかという考え方ができるし、営業マンも取引上で契約の話にも敏感になる。
- [知財総合支援窓口] 窓口へ相談に来る人を見てみると、「その人がキーマンになろうとする意志がある」「上司が比較的自由にさせている」の2つが揃わないと知財活動が上手く進まない印象がある。
- 設計と知財を兼任にすれば、効率がいいのか。
- [箱田先生] 技術を解っている人が出願する方が効率的である。知財と技術は近い。開発製品を特許・意匠出願する、特許庁とのやり取りをすることは、面倒だが技術者も面白いと感じるかもしれない。
- 当社の社長は開発出身であることもあり、発明は好きにやってほしいというスタンスとなっている。今年上司が変わり、新しく変えていきたい風潮があり、さらに追い風ではある。
権利維持の判断を今は開発部門の管理職がやっていて、知財部門ではその基準を今は持っていない。今後は、特許群で管理していないので、この群の中に競合他社のどんな権利があるかなど、全体をみて考えて出願していくような取組を進めていきたい。
- [知財総合支援窓口] それならば、パテントマップなどで見える化した方が良い。他社のものを含めて見える化しておけば、侵害されている、侵害しているという双方ともが把握しやすくなる。
- 当社の社長も、知財への意識が高いように思う。従業員100名ほどだが、年間4～5件はコンスタントに出して行こうという方針であり、営業担当も意識は高い。これは、過去に痛い目、良い目、両方とも味わっていることがそうだった理由だと聞いている。しかし、知財教育は不足している。
- 当社では、売る前に調査し、侵害しないことを確認した上で売っていても、調査漏れで侵害していることに気付いたことがある。その際、会社の中でどう対応すべきか揉めて、最終的には相手に謝りに行き、安い金額で事が済んだ。みなさんは、こんな場合はどう対応しているのか。
- [知財総合支援窓口] 「権利を使わせてください」と申し出るのは一策。それほど気にしなくてもよい。
- [箱田] 私の会社時代では、調査した結果、侵害しそうな出願が見つかった場合、徹底的に調査した。潰せる点があれば潰して、そのまま進める。どうしても潰せない場合は開発撤退をした。
- 侵害対応はルーチンではないと思うが、対応できるような知財体制を整えている会社はあるのか。
- 社内ルール化してはいないが、担当者レベルで決められないことは責任者のしかるべき会議等で判断してもらうようにしており、弁護士や弁理士に相談しながら進めている。また、法務だけでは侵害を見つけるのは難しい。営業や商品企画の人にも、気づいたら連絡してもらうようにしている。
- [知財総合支援窓口] 知財全体の責任者が誰かを決めておくべき。何かあったときはその人に持っていくという組織体制にするのが良い。また、企業のリスク管理としてフローを持つところは多いはず。知財についても、地震や情報漏えいと同様に、会社としてフローを作っておく必要がある。

【コーディネータ・講師からのご意見】

<平松先生>

- ◎ 今日の第1グループでは、部品メーカーのような委託生産をしている企業の持つ悩みが多く出たと思っている。
- ◎ 部品メーカーは過度なリスクを負っている。例えば、部品をセットメーカーに供給して、セットメーカーが訴えられた場合、セットメーカーと部品メーカーの契約では、知財侵害は部品メーカーの責任になっている。そうなるリスクが大きい。また、新しい発明が出たら発注側のセットメーカーのものとなり、訴えられたら部品メーカーの責任であるという、契約をのまざるをえない状況になっている。どうすればよいのか。ぜひ藤本先生に聞きたいという希望があった。
- ◎ 弱い立場の部品メーカー、委託を受ける側はどうすれば防御ができるか。ぜひ藤本先生より最後にコメントをいただきたい。

<箱田先生>

- ◎ 私のグループで記憶に残ったのは、知財管理技能検定を社員の3分の1の方が取得している企業があるという話で、勉強する前と後では、社員の知財に対する姿勢や考え方が変わるということだった。当然、その会社の社長さんが知的財産への関心が深いようだ。
- ◎ 知的財産に興味のない社長に対し、個別に知財は大事だと訴えても分かってくれない。ただ、これは個人的な考え方であるが、社員の特許・知的財産に対する関心やスキルが高まれば、残るは社長だけであり、社員全体で社長を意識啓発し、最後に陥落できるのではないかという感想を持った。

<藤本先生>

- ◎ 各社それぞれ事情が違うので、知財に関する意識も異なる。私のグループでは、知財部は必要なのかという意見も出たが、各社それぞれ事情が違うので、各社のニーズに応じた知財活動があるだろう。ここにいる方たちがそれを認識し、トップも含めて、自社に合った戦略をどのように作り上げていくかが重要なポイントになると思う。
- ◎ ご質問では、委託者である大手が、部品メーカーである受託者に一方的な契約書を持ってきたということであるが、それに対し、「ここを修正せよ」と主張すれば、決して100%ではないが了承してくれるものだと私は思う。今の時代では、自分の主義主張はすべきだと思う。
- ◎ また、責任については、寄与率の問題がある。仮に、完成品は100円で供給していて、部品は20円だとすると、侵害しているものが部品そのものであれば20円単価で計算すべきだ。100円単価で計算させられるのであれば、その取引はしない方がよい。

以上