

■ 平成 28 年度「近畿知財塾（第 6 期）」卒塾会合

開催日：平成 29 年 1 月 26 日（木） 14 時～17 時
場 所：NSE 梅田店 会議室 B

次第

1. コーディネータ（才川先生）、ファシリテータ（小倉先生）による開会あいさつ
2. 塾生による卒塾レポートの発表、採点
- 休憩（10 分） —
3. 発表にあった「現在の悩み」「今後の課題」について意見交換
4. 卒塾式、卒塾レポートの表彰、コーディネータ及びファシリテータによる総評
5. その他連絡事項など

塾生による卒塾レポートの発表、採点

- 各塾生が、レポート提出時に申告した発表時間を基準としてレポートを発表。（出席者 13 名）
- 出席した塾生、コーディネータが上位 3 位までを決定。（3 位に限り 3 名まで）
- 第 1 位：20 点／第 2 位：10 点／第 3 位：5 点で点数付けし、コーディネータ及びファシリテータは 3 倍で計算して、参加者の合算で採点。
- 採点基準は、①発表内容がわかりやすかったか、②塾で学んだ内容の中から、実際に日々の業務に活かすことができたか、③今後の取組に具体性があり、かつ企業の経営力向上が期待できる内容であるか、の 3 点。

意見交換「社内の知財活動に関する現在の悩み、今後の課題について」

他社特許を侵害する可能性があるかどうかの判断

[小倉先生]卒塾レポートの中で、他社特許を侵害する可能性があるかどうかの判断の仕方についての話があった。他社侵害の可能性のあるかどうかの判断は難しく、同じような悩みがある方も多いと思うので、皆さんの取組状況についてお聞きしたい。

- 当社では、知財担当者、営業担当、技術担当、研究所所長で話し合い、判断できなければ弁理士に聞くという形で他社侵害の可能性を判断している。

[小倉先生]特許として登録されているものは特許請求の範囲が、そのまま権利侵害の範囲に該当するので内容が明確だが、出願中の案件は難しい。出願中の案件についてはどう判断しているのか。

- 実施例にどこまで書かれているか、技術者を交えてケースごとに判断していくしかないと思っている。判断に迷うものは弁理士事務所に鑑定してもらった結果をその時点での見解としている。

[小倉先生]鑑定についても、文書鑑定と口頭鑑定がある。文書鑑定は高額になることもあるので、まずは専門家に相談し、鑑定するのが良いのかもしれない。

[才川先生]侵害の可能性の判断は、簡単に白黒はつけられない。特にアウェイで戦う場合は難しく、審判役によって結果は異なる。サッカーに例えれば、アラビア半島でアラブのチームと戦う時、審判全員がアラビア人というようなもの。自社に不利な審判役であっても、負けない戦略を立てるのが重要だ。また、戦略を立てるには経験豊富で優秀な弁護士も必要になる。他者の出願中の特許の場合は判断しにくいいため、危ないと思ったら弁理士に鑑定書を書いてもらって持つておく。とにかく、何でも簡単に判断してしまうのはよくない。

職務発明規程の策定におけるポイント

[才川先生]職務発明規程のポイントは、ノウハウ秘匿したのもの特許と同じ報奨金を払うことである。

これを原則にしてほしい。会社の都合で特許出願せずノウハウとした場合でも、発明者にとっては、同様に知恵を出して労力をかけているのだから、出願と同様の扱いをすべき。また、後々証拠とするために、ノウハウも特許と同様に明細書を作成し、文書化するのが良い。これらの対応により、発明者間の不公平感がなくなるだろう。

但し、ノウハウは3年もたつと使わないことが多いが、使わなくなった時点で報奨金は切れればよい。これは特許も同じで、その製品を使わなくなった時点で切ることになる。

E-Learning について

[小倉先生]E-Learning でよいものを知っていたら教えてほしいという話も出ていた。

○ 個人的に数例、E-Learning を試してみたが、一般性に欠けていたように感じた。もっと、浅く広くという教材があると良いと思った。例えば、知財管理技能検定の2級・3級のような内容であれば良い。

[小倉先生]過去に、特許庁が簡単な内容の特許や意匠に関する冊子や、技術者向けの冊子を発行していた。そういった内容のE-Learning 版があると良いのかもしれない。

実用新案について

[才川先生]卒業レポートの中で、実用新案を含めた知的財産権ミックスをされているという話があった。

実用新案については、他社に警告するにも特許庁の評価書を取らねばならず、結局手間がかかり、相手も評価しないので使うべきではない。特許で出願するべきだ。

[小倉先生]実用新案は早く権利化できるという点ではメリットがある。登録後3年以内であれば、実用新案から特許に権利変更することはできる。但し、良い技術であれば、やはり特許で出願するのが望ましい。

知財データベース管理ソフトの活用について

[小倉先生]無料の知財データベース管理ソフトを活用しているという話があったが、実際の使い勝手はどうか。

○ 完璧ではないが、無料と考えるとかなり充実したサービスだと思う。ある特許事務所が作成したものであるが、特許事務所のHPからダウンロードしてインストールするだけで済む。

[小倉先生]有料の知財データベース管理ソフトで優良なものの中には、特許庁のデータベースから自動ダウンロードしてくれるものもある。こちらであれば、しっかり管理することができる。

[才川先生]年金管理の一元化に向けて、知財関連のデータベースをエクセルで作成していると情報が飛んでしまうこともあるので、有料ソフトを使った方がよい。決して高額ではない。出願から年金管理までトータルでできるソフトを導入した方がよい。無料ソフトがあるのは知らなかったが、有料ソフトの方が安全だろう。

知財に関する社内相談窓口の設置について

[小倉先生]今後の取組として、誰でも気軽に相談できる社内の窓口を開設しようとしている話があった。

1週間に1回、窓口で知財の相談に乗るのは良いことだと思う。

○ 当社の知財担当者は3人で、そのうち2人は幹部でもある。一般社員の私が窓口になれば、相談しやすい環境づくりに貢献できていると思う。

○ わざわざ聞くのは恥ずかしいと思う人も多いので、当社でもそういう機会を設けたいと思った。

[小倉先生]知財の問口を広げるのはよいことだと思う。知財担当者としても、開発者が忙しいのにわざわざ聞きにいくと、迷惑になることもある。

[才川先生]時間を区切って行うのはよい発想だ。月1回、2週間に1回、この時間帯に相談を受け付けますというルールを作れば、相談する側も仕事を抜けて聞きに行くという後ろめたさがない。また、シートを作成して相談内容をマニュアル化しておけば、よりアドバイスしやすくなるだろう。

英語の契約書への対応について

[小倉先生] 社長と2人で、英語の契約書を解析しているという発表もあった。

最近の翻訳ソフトは、グーグルでもかなり精度が上がっていて、特許明細書も読みやすく翻訳できるようになっている。それでも、英語の契約書は関係代名詞が多く、理解しづらい文章になっている。但し、ページ数の多い英文契約書であっても、必要な箇所だけを押さえておくとよい。

[才川先生]英文の契約書を読むのは本当に大変だ。しかし、パターンが決まってくることは多い。自社用に簡単な英文の契約書を作成し、それを標準パターンとしてアレンジしていくようにすれば、読みやすくなる。最初は多少の経費が必要になるが、後のことを考えると有用だろう。

○ 現状では、弁護士が作成したひな形を相手先によって書き換えている。

[小倉先生]英文に限らず、契約書に対する知識レベルを上げることも重要だろう。

ものづくり企業における工場見学のポイント

[才川先生]レポートの中で、ノウハウを形にして知的財産にしたいという話があった。これはどういう意図で書かれたのか、お聞きしたい。

○ 金型は市場に出るものではないので、特許を侵害したとは絶対に言えないし、いつまでもブラックボックス化できる。その点を自社の強みとしてアピールしたい。

[才川先生]ノウハウを商談時にアピールの材料として使うのは難しい。例えば製造方法でノウハウがあったとしても、しゃべる訳にも、見せる訳にもいかない。

○ 商談が上手であれば仕事が取れると一時は考えたこともあったが、そうではなく、工場見学が大事であることが知財塾で分かった。今までは全く気付かなかった。

[才川先生]工場見学は、見学を依頼する人にとっては非常に大事な検査ポイントである。工場がきれいかどうか確認できるし、発注した金型は決して他社に漏れてはいけないので、管理できるかどうかは工場を見れば判断できる。工場見学において、自社がノウハウをきっちり保護していることをアピールしたいのであれば、注文を受けたものは見せられるが、見せられないところは区切って他社に漏れないよう管理していることを証明しなければならない。

卒塾レポートに対するコーディネータの総評

当日の様子



小倉啓七先生



才川伸二郎先生

<才川先生>

- 今日の発表の中で嬉しかったのは、ここで学んだことを始めているということである。これは大変大事なことだ。
- また、折角始めたことが滞らないよう、仲間づくりをしてほしい。取組みをサポートしてもらえる人をつくっていかないと、続けていくのは難しい。
- 周りにサポートしてもらえる人をつくっていくために、次回の知財塾に参加してもらうのも一策だろう。

<小倉先生>

- 企業において知財に携わる人は、他の人とは違う技術を有するスペシャリストである。その点について自信を持ち、なおかつ、企業のためになる活動として周りの人たちを引き込むようにできれば、知財活動がもっと実になっていくだろう。
- みなさん有難うございました。お疲れ様でした。

【近畿経済産業局・コメント】

- 塾生の皆さんには、多忙な業務の中、短い期間ではあったが、近畿知財塾にご参加いただいたことに対し御礼を申し上げたい。今期は出席率がとても高かった。
- 本日の発表を通じて非常に笑いがあったのが特徴的であった。これは、ファシリテータを務めた小倉先生のキャラクターによるところが大きいように感じている。
- また、才川先生、箱田先生、内藤先生をはじめ、講師等でご協力頂いた先生方及び事務局にここで御礼を申し上げたい。
- 近畿知財塾は次年度も実施する予定である。皆さんは今回で卒塾となるが、近畿経済産業局で行っている講座や、年に1回開催している卒塾会合に参加いただくなどして、継続して支援施策をご活用いただきたい。

以上