

■ 平成 29 年度 「近畿知財塾（第 7 期）」第 1 回通常会合

次第

1. 開会あいさつ、今年度の趣旨説明、アドバイザーによる話題提供（内藤浩樹先生）
2. ゲスト講義「中堅・中小企業と企業経営や事業に貢献する知財の活用戦略
～企業に利益を生むための知財戦略～
サン・グループ代表／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
4. その他連絡事項など

当日の様子



藤本昇先生



内藤浩樹先生

アドバイザーによる話題提供

「グローバル展開を見据えた事業戦略・知財戦略」

内藤浩樹先生 大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

自己紹介

私は、3年前より大学で知的財産について教鞭を執っている。

工学部のマスターを出て企業へ入社し、9年ほど半導体デバイスの研究開発をしていた。技術部門で知的財産について学びつつ、事業化も含めて担当していた。自ら開発したものが製品化され、特許になった発明もある。

その後、10年が過ぎて知的財産部に移り、弁理士の資格を取得して知的財産の取得・活用・管理などの活動を担当するようになった。日本知的財産協会の役員として活動することもあった。

海外では、必ずしも日本でのビジネスが通用する訳ではない

海外で事業展開する際には、必ずしも日本でのビジネスが通用する訳ではない。例えば、ロゴや商標については、地域の言葉、つまりスペイン語圏であればスペイン語で表記し、アラブはアラブ語で表記し、それぞれ権利を取得する必要がある。

ユーザーの年齢層でも同様のことが言える。例えば、日本は世界一の長寿国であり、年齢層が高いマーケットである一方、ネクストイレブン（N-11）※など新興国は平均年齢が日本の半分ぐらいに止まる。日本で字が大きく見える高齢者のためのスマートフォンが売れたとしても、新興国に多い20歳そこそこの若者のニーズにはマッチしない。使いやすさよりも、ファッションブルでクールなデザインが求められるはずである。

また、商品を購入してもらうには、各国の人たちがお金をどれだけ持っているかは重要である。一人当たりの平均年収額は、アメリカは1ドル100円とすると500万円強、日本は300万円強、中国は発展したと言われながらも100万円弱、インドはそれよりもさらに下回るなど、経済格差があ

る。日本の工場で生産した価格の商品を新興国の人たちが買うだろうか。富裕層は買えるのである程度の市場は見込めるが、ボリュームゾーンには売るのは難しい。

※ BRICs に続く経済大国予備軍 11ヶ国の総称（イラン、インドネシア、エジプト、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、メキシコ、大韓民国）

知財ミックスのあり方も国や地域によって考える必要がある

WIPO※のデータでは、世界で現在有効に継続している知的財産権として特許権と商標権を比較すると、ほとんどの国で特許よりも商標が多く、とりわけ新興国は商標の方が断然多くなる傾向が見られる。知財ミックスのあり方も先進国と新興国では異なってくる。

会社の事業戦略として、マーケティングやデザイン、研究開発、ブランドなど様々な戦略があるが、新興国ではブランド戦略が中核になる。まずは、企業の名前を新興国に知ってもらうことが重要である。企業名が知られていないと、宣伝しても商品は売れない。だからこそ中小企業は商標が特に重要であり、商標を基軸に知財戦略を組み立てていく必要がある。

例えば、家電メーカーでは、国や地域ごとに商品を作り変えている。

インドネシアでは、洗濯機は一槽式よりも二槽式が売れるし、白色が好まれる日本とは異なりオレンジ色が売れる。こすり洗いして汚れを落としたいというニーズがあるので、天版にギザギザをつけるなど、ニーズに沿った製品開発が求められる。デザインについても、国ごとにカスタマイズしている。

また、知的財産についても、国や地域ごとに権利化が必要になる。前出のインドネシアの洗濯機の技術では実用新案で十分保護できる。日本の特許や高度な研究開発技術は不要である。

日本は特許が中心になるが、新興国では商標や意匠、実用新案に目を向けて戦略を立てるのが妥当であり、地道な積み重ねにより海外で事業を伸ばしていただきたい。

※世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization の略）

ゲストによる講演

「中堅・中小企業と企業経営や事業に貢献する知財の活用戦略 ～企業に利益を生むための知財戦略～」

サン・グループ代表／藤本昇特許事務所 所長・弁理士 藤本昇氏

企業にとって、特許や知的財産はなぜ必要か

みなさんが知財塾で学びたいこととして、知財戦略、社内の知財意識の向上、ブランディングの3つが多かったようだが、いずれについても会社によって手法は異なる。知財部に何百人もいる大企業と中堅クラスでは、おのずと知財活動は違ってくる。

弁理士になって47年目になるが、「知的財産はビジネスに貢献しないと価値がない」という基本的な考え方は変わらない。

ビジネスに貢献する知財とは何か。例えば、私が関わった事例で、ある中小企業が審判までして権利化した特許があり、「よく似た商品が出ているから、警告書を出して何とかしてほしい」と当初の弁理士にお願いしたものの、「権利を取るまでが仕事で、それ以上はできない」と言われたそうで、弁理士会近畿支部を通して私が引き継いだ案件がある。結局、相手方がその特許の権利範囲をうまく回避していて、使い物にならなかった。

知財の使い方が上手なところもあれば下手なところもある。例えば、中小企業の社長が「たくさん特許が取れた」と応接間に並べた額を見て喜んでいたとしても、それらの特許が会社の事業にどれだけ貢献しているかが勝負になる。どのように知財を活用すべきなのか。

1つには、知財の「可視化」が有効だと言える。裁判所でも特許庁でも「可視化」という言葉がよく使われる。意見書を書くときも違いを可視化する。意匠であれば、写真などを用いてデザインの違いを可視化して、類似していないことを審査官や審判官にアピールする。特許であれば、コア技術や作用効果を写真で見せる。

裁判でも、可視化して裁判官にアピールすることがある。過去にあったパチスロ特許侵害事件では、裁判所にパチスロを持ち込んで裁判官に説明した。実際に見せて技術やデザインの本質を理解してもらおう。そのためには、頭を働かして手段を駆使することはとても大事なことだ。

知的財産をめぐる日本企業の大きなテーマ

中小企業にとって、「知的創造」は大変重要である。新しいものを創造し、差別化するための技術・デザインを開発していく。

また、「プロパテント」(＝特許を重視し、発明や技術を強く保護すること)の時代になって久しい。数十年前であれば、中小企業の社長が模倣品を販売してしまった場合、判決では損害額は3～5%で推移していたが、今ではいくら払えばよいかと聞かれても損害額は明言できない。なぜなら、【特許法第102条：損害の額の推定等】によれば、損害額は権利者の利益、あるいは侵害者の利益を基準とすることになっているので、分野や商品によって異なり、商品によっては利益率が高くなる場合がある。

また、「危機管理対策」も中小企業にとって重要なテーマである。知的財産権の侵害に加えて、最近では不正競争に関する訴訟が増えており、中でも不正競争防止法の第2条1項のうちの1号(周知商品等表示において他人の商品等と混同を生じさせる行為)と3号(形態模倣)が争点となる事件が顕著である。

最近の知財戦略の動向

最近の知財戦略の動向として注目すべきテーマとして、「知財の保護化から武器化戦略」がまずあげられる。従来型の知財に対する考え方は、「特許で技術を守る」ことだと言えるが、仮に特許を取得した商品にもかかわらず類似した商品が出てきた場合、企業はそれを認めるのかどうか。

企業は商品開発に相当な額を投資している。自社商品によく似たものが出てきたら排除できるよう、知財で守る。そのためには、1件の出願で守られる場合もあるかもしれないが、重要な技術やデザインに関しては外堀や内堀を考えてガードすることが必要になる。そういう意味で、知財の「武器化戦略」が市場を独占する上で極めて重要になってくる。他社の模倣防止はもちろん接近行為の防止となる。

2つ目のテーマとして、「知財ミックスの活用戦略」がある。特に、新興国をはじめとする海外では、日本や欧米のような特許重視型よりも、ブランド・デザイン重視型で取り組む方がメリットは大きいと私は思う。後ほど、具体例を挙げて説明する。

3つ目として「知財障壁の打破による市場の独占化への参入」をあげる。これは、私たちのところにも、今年になって大手企業も含めて相談が増えているテーマである。

例えば、ある経営者から「50億円のマーケットをA社がほぼ独占している。何とかならないか。2割の10億円でも取りたい」と相談があった。商品開発は済んでいて技術的にはクリアできたものの、特許と意匠で守られているため実施できない。基本特許も周辺特許もとられており、その抜け穴を分析しているところであるが、そのような依頼が複数ある。すなわち、経営陣は売れるかどうかが大事であり、マーケットに知財を絡ませて独占して収益を上げることが望んでいるはずである。それには市場規模、売れ筋商品、市場性の分析が重要であり、そのために社内の知財部で分析を試みるべきである。

経営戦略に沿った企業独自の知財戦略に必要なこと

従来型の知財戦略は、戦略的な思想が欠けており単発的である。とりわけ、中小企業は開発した商品を、単発的に権利化する傾向にある。

企業が企業経営とマッチした独自の知財戦略を構築するには、まずは社内における知財マインドの醸成がポイントになる。最近では企業内での講演依頼が増えている。開発部門を対象としたものが多いが、最近では営業部を対象としたものも増えてきた。営業担当が出願前について先走って営業先で技術についてお話ししてしまうと、特許の新規性が喪失される場合もあり得る。

また、経営陣や役員クラスが知財の重要性を認識しているか否かも重要である。中小企業で伸びているところは社長自身が発明者であることが多い。しかし、その場合も、社長が発明を続けることができればよいが、社長が高齢になったときに若い社員が育ってなければ続かない。いくら特許があるといっても、特許の存続期間は出願後 20 年しかない。単発で儲けて喜んでいても、次の年には倒産してしまうこともある。

中堅・中小企業の中には、知的財産権に対して無頓着で、特許を取得したことで目的を達成したと思っているところがある。権利を取得した後、事業とどのように絡めていくのが重要で、そのためにも、社内での知財戦略は知財担当者に任せきりにするのではなく、商品の性能や事業性、マーケット、他社動向情報を踏まえて構築するのが望ましい。特に、営業と特許のリンクづけが重要である。実際のところ、営業は営業だけ、知財部は知財だけを見ていて、双方への関心が薄いケースが多い。

また、知財戦略を構築していく中で、競争相手をマークすることも極めて重要だ。日本に競争相手は何社あるのか。仮に、競争相手が全国に 6 社ある中で自社が 3 位であり、次は 2 位、そしてトップになるという目標を持つとすると、上位の企業と比べてコストや技術、営業など、どこで負けているのか。そして知財の取得状況やブランド戦略はどうなっているか。いろいろと比較分析していくことで、知財戦略のあり方を考えていくのが望ましい。

技術の戦略的な管理

出願、発明の公開（技術公開）、ノウハウとして秘匿のいずれを選択するのか、戦略的な管理が重要である。新しくても特許として登録性が弱いと思えば、他社が特許化しないよう発明を公開するのも一策である。

また、ノウハウについては注意が必要だ。例えば、重要な図面に「マル秘」の判を押してノウハウとしていたとしても、「マル秘」と押印された書類が社内のあちこちに見える状態で置かれているのはよくない。法律上、ノウハウの要件は未公開であることと、会社にとって有用であること、ノウハウとして管理しているかであり、中でも管理しているかどうか（＝管理性）が重要である。

企業の元役員が営業秘密を持ち出して元の企業と同じ商売を始めたので、その元役員を訴えたところ、裁判所は未公開であることと有用性は認めたが、管理性を満たしていないことからノウハウではないと判決を下し、その企業は裁判に負けた。

管理には、物的管理と人的管理がある。例えば、マル秘の図面を開発部長の施錠されたロッカーに保管していたとしても、誰でもわかる場所に鍵があれば管理性は認められない。鍵を持っている部長以外は開けられない物的管理の状況であれば管理性が認められる。また、パソコンであれば、暗号化しアクセス制限をかけていて特定の人しか見られないという人的管理の状況であれば管理性が認められる。ノウハウの場合は一定の厳しい条件が必要となるので注意していただきたい。

ちなみに、3 年前、ある企業に依頼されて 4 件の特許出願をしたが、1 カ月後に「4 件とも取り下げしてほしい」と言われたことがある。なぜ 4 件も出願したのに取り下げるのかを聞くと、新しい知財部長が「これはノウハウだから出願を取り下げろ」と命じられたためだからだという。念には念を押して取り下げたが、社内の事情や経営陣の考え方によって、管理の考え方も様々である。

発明の評価基準とその活用例

発明の評価は、様々な手法がある。具体的には、技術的評価（今までにない技術なのか、単一部を改良した技術なのか、など）、法的評価（権利範囲を広く取れるのか、無効性がないのかなど）、経済的評価（企業にとって大事なマーケットなのか、どのくらいの売上を予測しているか、など）があげられる。

例えば、ある発明を商品化した場合、5年先、ライフサイクルが早いものでは3年先までの売上を考えて、会社にとって有益かどうかをトータルで予測し判断する。今までにない技術なのか、単に今までの商品の一部を改良して便利にした程度のものなのかなど、徹底的に事前分析した上で出願前に考えて出願戦略や出願態様の戦略を構築する必要がある。

また、海外はコスト高になるので、企業としてのコストマネジメントが重要になる。多くの国や地域に出願し権利取得できたとしても、利益を生まなければ、経営陣から「経費をかけて出すだけ出して何をしているのか」と指摘される。コストと内容のバランスを考えて的確に出願していく。但し、抑えすぎると後になって出願しておけば良かった、と後悔する場合もあるので注意してほしい。

商品形態の種類とその価値評価

形態、機能、材料など、商品の特徴によって、有効な権利は特許、実用新案、意匠、商標、あるいは著作権になる場合もある。もしくはノウハウ秘匿が有効な場合もある。

これからの時代は総合的に考えるべきである。形態が重要な場合はデザインが重要視される。技術は特に重要ではないが、同様の形態で自社も他社も実施する可能性が高ければ、意匠でガードするのも手段として有効である。

ブランド先行で展開していく海外戦略の一例として「丸亀製麺」のフランチャイズ方式の事例が挙げられる。焼き鳥屋から事業転換し、社長が丸亀育ちである訳でもないのに店名を「丸亀製麺」と名付けて大ヒットし、今では日本国内だけで1000店近く展開している。海外でも数を増やし、うどんだけではなくラーメンやレストランも展開している。

海外ではブランドを売っていけば、消費者は「この商品なら買おう」となる。そういう戦略も特に新興国に関しては重要であることは間違いない。

また、商品形態の周辺として、パッケージも重要である。例えば、ペットボトルの中身である水が商品であるが、容器が意匠や特許として登録されることで、商品がブランド化されることもある。

知財に関する判断とそのポイント

知財について判断する上で最低限わかっておくべきことは「特定」「対比」「評価」「結論」で、特に「特定」が重要である。

例えば、これから特許出願をしたいA発明があった場合、A発明を何で特定するのか。図面なのか、あるいは発明者の届出書で特定するのか。特定しないと特許の場合は文章が書けず対比できない。発明が特定されたら、それに最も近い従来技術はあるか、J-PlatPat で調べる。Bという従来技術が近いのであれば、どこが違うのか、AとBを対比しなければならない。共通点と相違点を確認し、特許性の有無を判断した上で目的に応じて評価する。

A発明を出願した後、審査官が引用した。引用発明1・2・3がある場合、特許は特許公報が引用例の8割なので特定しやすい。

ところが、意匠の場合、意匠公報が引用例で使用されるのは十数パーセント、あとはカタログやチラシとなることが多い。カタログには6面図は載っておらず、1面図が多い。側面は見えないのに正面だけを見て特定できるのか。人間でも、正面を見ただけでは鼻が高いかどうかはわからない。さらに、意匠の場合、不鮮明な写真で引用されることもある。

みなさんには、「特定」「対比」「評価」「結論」が大事で、これは侵害かどうかを判断する上でも

重要であるということを入念に入れておいていただきたい。

知財ミックスの活用戦略

知財ミックスを実践する企業は増えてきた。

一般的には、特許を補完するものとして意匠出願したり、意匠と商標を相互に補完する意味で出願したりするという考え方で捉えられているものと思うが、私の考え方は違う。知財ミックスは出願する権利のいずれからも攻めていくことができる。なぜならば、それぞれの保護範囲が違うからである。例えば、特許の保護範囲は特許請求の範囲であり、意匠は図面・写真である。

また、特許の存続期間は出願後 20 年、出願してから権利化されるまでは 1 年数カ月、審判まで行くと 3～4 年かかる場合もある。一方で意匠の存続期間は登録日から 20 年、出願から権利化までは 6 カ月ほどかかる。早期審査制度を利用するともっと早くなる。

ちなみに、訴訟で問題になるのは特許請求の範囲に記載の文言の 3～4 文字である。私に関わった裁判では、特許請求の範囲にある「三角形状」が争点になった。相手方は「台形」だった。三角形と台形は明らかに異なるが、「三角形状」では三角の頭を切ると台形になるので類似と見なせると、大阪地裁が認めてくれたので勝った。“状”がなければ負けていた。特許の場合、文言がとても大事になる。

知財ミックスの実施例

某企業のペットボトルでは、ボトルを軽量化し、なおかつ強度を保持しているものがある。このペットボトルのくびれ部分について、特許の明細書では、「くびれ部は多角形状、非くびれ部は円形を有し、くびれ部の上下の中央位置に凹状の周リブを有し、リブは円形である」と記載されている。同時に、くびれ部分について部分意匠を取得している。

特許は文章なので、「くびれ部は円形である」としたら円形でなければ原則権利主張できないが、意匠は見た目なので、見た目が共通すれば類似とみなされる。権利範囲は意匠と特許で解釈が異なる。

ちなみに、意匠に関して裁判になった場合は相手方の弁護士や弁理士が意匠に精通しているかどうかで勝負が決まる。相手方から警告が来た場合は、相手方の弁護士や弁理士をチェックする。本を書いている有名な先生だから訴訟に強いとは限らず、実務経験があり、裁判を経験している人は強いと言えるだろう。

スーパーの台形のカゴで実際に私に関わった裁判の事例がある。従来品は、センターラインに対してまっすぐ平行に穴が開いていたので、端の部分が薄くなって割れてしまうし、穴のピッチが同じなので鉛筆のような小さい商品は落ちてしまう。そこで発明品は中央のラインに対して斜めに穴を開けた。穴と側面が平行になるので、強度が出る。また、穴の径は上が大きくて下は小さい。

このカゴは、旧の実用新案(存続期間：出願後 10 年)と、旧の意匠(存続期間：登録後 15 年)で権利保護されていた。意匠については、戦略的に関連意匠(当時の類似意匠)を 7 件ほど登録した。

東京の会社が、発売後に同様の製品を販売した。この製品を対象に意匠権侵害訴訟を大阪地裁に提起した結果、勝訴した。

しかし、それから 1 年後に大阪の会社が同様の製品を販売したため訴訟を提起したが敗訴した。なぜ負けたのか。昭和 42 年の自転車の前カゴの実用新案が出てきた。中心から見ると斜めになっている。スーパーのカゴではないが、公知資料であるため、カゴの意匠権の権利範囲を狭く解釈された。公知資料を参酌した上で意匠の権利範囲を縮めた結果、非類似と判断された。

特許の世界は、公知例が一つ出るとひっくり返ってしまう。これが知財の怖さで、リスクである。

取得した特許で守れるかが重要 —おにぎりの事例から—

おにぎり包装用フィルムの事例は、取得した権利範囲が大事なことがよく分かる事例である。裁判を行った当時でも、コンビニエンスストアのおにぎりは 1 日約 85 万個が売れていた。大量に売れる商品なので、特許侵害や意匠権侵害になると損害額が大きくなる。

現在のおにぎり包装用フィルムは、外側と内側シートを重ね、且つ内側フィルムの間のポケットに海苔が入っており、その上におにぎりを乗せているので海苔とおにぎりは接触せず、海苔が湿ることはない。フィルムをカットテープを介して破ることで、おにぎりを食することができる。

大手コンビニエンスストアがある企業に実用新案権で訴えられ、私のところで対応した。訴えてきた相手方の実用新案の登録請求の範囲には、「ミシン目」という記載がある。一方、大手コンビニエンスストアの商品包装は「カットテープ」である。その文言以外の記載内容はほぼ同じである。最終的には裁判となった。「カットテープ」であればテープを介して破ることができるが、相手方の「ミシン目」では外装フィルムを半分まで開いて均等に力を入れないと破れないため、相手方は「均等論の範疇だ」と主張したが、裁判所はそれを認めなかった。

権利を取っただけで喜ぶのではなく、権利の中身が大事である。なぜ相手方は「ミシン目」と書いたのか。もっと広い範囲のクレームにしていれば、この実用新案権は約 100 億円の価値があったかもしれない。ところが「ミシン目」と書いたために何の価値もない。ここが怖いところで、特許を取っただけで喜んではいけない。権利をとっても知財にはリスクがあることも覚えておくべきだ。

商標をめぐる最近の動き

商標は時代とともに変遷してきたので、ブランド戦略には気をつけなければならない。

例えば、登録商標と実際に使用している商標とが同一でなければ、不使用取消審判の対象になってしまう。登録商標と使用する商標が同一でなければならない。類似使用であれば禁止権で排除することはできるが、積極的に使用が認められている訳ではない。

また、商標がロゴ化しているケースも増えており、同じ読み方のものでも一部の文字がロゴ化されていると、簡単にはその文字が読めないので非類似と判断されるケースがある。

最近では、商標が意匠化する例と、意匠が商標化する例が多く見受けられる。

商標の意匠化に関する裁判事例としては、商標の意匠的使用と認定して商標権侵害を否定した例がある一方で、商標の意匠的使用と自他商品識別標識としての使用は両立するものであり、排他的なものではないとして商標権侵害を肯定した事例がある。ルイ・ヴィトンのカバンに型押しされている図柄を模したカバンについては、商標の使用にあたるとして商標権侵害とされた。

ディスカッション

企業や社員に知財の重要性を理解させるには

○ 藤本先生のお話の中で、「知財はうまく活用しないと意味がない」という言葉に同感した。当社では、全般的に知財への意識が低く、権利化できればそれで満足している傾向があり、活用まで考えられていない。会社に知財の重要性を理解させる「劇薬」はないものか。

[小倉先生]模倣品が出てきた時が、社内の知財意識を醸成させる「責め時」なのかもしれない。

[藤本先生]模倣品が出てきて訴訟になれば、確かに「劇薬」になるだろう。ただ、訴訟を起こすことになった場合も、そのスタート地点において事業部と連携することが重要である。

○ かつては大企業からの委託によりODM（委託者のブランドで製品を設計・生産）開発していたが、最近では自らのアイデアで事業展開することも増えてきた。しかし、今のところは社長の判断で事業展開を進めているのが現状である。他の社員にも知財の理解を深めさせたいと思い、勉強会を実施することもあるが、出席率が低い状況にある。

○ かつては大企業からの委託によりODM（委託者のブランドで製品を設計・生産）開発していたが、最近では自らのアイデアで事業展開することも増えてきた。しかし、今のところは社長の判断

で事業展開を進めているのが現状である。他の社員にも知財の理解を深めさせたいと思い、勉強会を実施することもあるが、出席率が低い状況にある。

- 開発担当者のアイデア出しが少し停滞気味である。
- 経営者をはじめとする社員に対し、知財への理解を深めていくのはまだこれからという状況。
- 知財戦略と事業戦略がリンクしていない。様々な好例を知り、社員に知財に関心を持ってもらうよう、働きかけていきたい。

[内藤先生]社員への働きかけは各々で創意工夫が必要になるが、共通するのは「仲間づくり」は有効だということ。知財をめぐる業界は広いようで狭い。異業種の話も参考になることが多い。

効果的な明細書作成のポイントとは

- 開発部門から出てくる発明はすべて、できるだけ自社で明細書を作成し出願していく方針。最近、異分野での発明を出願したが、拒絶通知が来て、「大変だ」という印象を持った。また、効果的な明細書を作成できているかどうか判断できない。判断のポイントを知りたい。

[藤本先生]明細書を作成することは、知財を深く理解する良い機会になるので、発明者に1回やらせてみるのは良いことだ。また、明細書が効果的に作成できているかどうかの判断ポイントは「何のために出願するか」という目的意識による。

共同契約を締結する際の注意点

- 最近では共同開発案件が増えてきたが、お客様主体で知財処理が進んでしまっている。また、共同開発や売買契約など、各種契約文書の文言もお客様主体で決められている状況にある。

[藤本先生]共同開発契約書について、最近では中小企業の意向を組み入れる大手企業も増えてきている。

また、契約書については、同じような相談も私のところに来ている。ある材料メーカーから、「共同開発していた完成品メーカーが、途中から当社商品を購入しなくなった。どうすればよいか」という相談があったが、問題点は「材料はその企業から買う」との規定を契約書に記載していなかった点である。契約書はポイントを押さえて取り組むべきである。また、契約書のひな形を持つておくのがよいだろう。

[小倉先生]逆に、ある中小企業では契約文書において不利な条文が含まれている場合、「そのような契約は大企業であっても取り交わさない」という強固な姿勢を取っているという。

[内藤先生]契約文書については、最初に文案を提示するなど自ら発信していく姿勢が重要だ。

特許取得による差別化のポイントとは

- 特許取得による差別化のポイントとして、今ある商品との優位性をどのようにアピールすることができるのかが知りたい。

[内藤先生]特許をマーケティングに活用できると、社長も知財の重要性を理解しやすい。例えば、研究開発を進めていく段階で、競合他社における知財ポートフォリオ（＝出願、登録案件リスト）を比較し、研究開発や営業などの他部門とリンクして情報活用できるようにすれば、アピールしやすいのではないか。

[藤本先生]高品質、コストダウンなど、具体的な観点での作業効果の相違点を示せるとよいだろう。

大手企業に対抗する術

- 競合の大手企業はクロスライセンスしない意向のため、当社独自の知財戦略が必要だと考えている。また、知財担当者からは、「関連特許を出してほしい」と指示されることがあるが、開発者にとっては難しい。開発者同士で検討すると機能を重視してしまう。他の人とも交えて議論するのがよいかもしれない。

[藤本先生]例えば、分割出願で基本特許の「子ども」を多く作ったり、国内優先権を主張して新たに出願したりすれば、競合他社が根負けするかもしれない。また、全く別の用途を考えてみるのも一策だろう。

[小倉先生]私が企業の研究員だったときに、他部門や他社と新しい技術について徹底議論したことがある。新たな血を入れて考えるのは一策である。

新分野進出における取組ポイント

○ 質のよい特許をどう出すべきか。従来の市場であれば一定のリサーチができるものの、自社にとって全く新しい分野についてはどう判断するべきかが難しい。また、リサーチ会社のデータだけでは経済価値も含めた評価が難しく、経営陣の判断材料には十分でない。

[藤本先生]リサーチ会社の報告はあくまでも参考資料として扱うべきである。

○ 思い切った新しい発明が生まれにくい状況。最近では、フィルム会社が下着を新たに開発する例も見られるが、どうすればそのような発想が生まれるのか。

[小倉先生]色々なアンテナを広げることが重要だ。そこから得た情報を元に、自社製品を横展開、縦展開を図るべきだ。

[内藤先生]技術の応用分野を検討することは、知財担当者の重要な仕事の1つだと言える。知財について、自社の使い道と他業界を含む他社の使い道を比較しながら、「どの会社がどのように使っているか」を整理する必要がある。

アイデア出しの手法は、技術の先端性など様々な要素によって異なる。一方、発明の評価には一定のルールを設ける必要がある。但し、ルールを厳しくしすぎると、新たなアイデアが出にくくなるので良くない。

権利放棄する際の注意点

○ 登録している知財の年金が経費の負担になっていることもあり、知財は出願を多数するよりも絞って出願し、年金管理でも絞っていくという方向で取り組んでいる。

○ 保有していた特許を放棄した際、営業部門から「なぜその特許を放棄したの？」という苦情が出たが、開発部門の2名と社長で知財の取捨選択を判断しているのが原因ではと考えている。

[小倉先生]アメリカでは、一旦放棄した場合でも手数料を支払えば復活できるケースもある。

○ 最近、出願件数を減らしているが、10年前、20年前に出願した特許、意匠を放棄し、それが新たな発明の公知として扱われる状況が増えたためである。期限切れの知財についての延命措置もうまくいっていない。そのため、「一つの製品には一つの知財しか出願しない」方針になっている。

[藤本先生]特許や意匠を放棄した際に、将来についての「ヨミ」が不十分だったのが問題だ。また、知財部だけで権利放棄を判断するのではなく、事業部や開発部の確認も必要だ。特に、意匠は商品形態そのものなので、権利放棄の際は慎重に検討する必要がある。

[内藤先生] 権利放棄する際、「この知財に関する事業はしない」という事業部、開発部の確認必要だ。

[小倉先生] 業務フローの中に、複数部署での棚卸しを入れておくべきだろう。

商品サイクルの短期化による知財対応の問題

○ トレンドがあり、そのサイクルが極端に短い製品を扱っている。サイクルが3か月レベルのものもあるので、知財対応が難しい。簡単に模倣されてしまう。

[藤本先生] その場合、不正競争防止法で保護するのは難しい。極端な形が作りづらい商品であれば、権利化しても別の製法で同じ形のものが再現できる可能性もある。

海外展開における知財マネジメントについて

○ 当社では、人員を多く割けないこともあり、技術力と知財の融合が少し停滞気味になっている。その代わりに、ブランドで勝負していくという方針で知財活動を実践しているが、海外に数多く出願しており、非常に費用がかさんでいる点が問題となっている。

○ 主力製品は、高齢化社会の進展に伴い、ニーズが増えてきている。また、台湾など、海外でも高齢化の波がやってきており、今後の海外展開にあたって、どの国や地域にどこまで出願するべきか、もう少し感覚を研ぎ澄ましていきたいと思った。