

○松田昌幸（テクノカルチャー）

## 1 緒言

昨年知的財産戦略大綱が決定され、日本も世界トップクラスの知財立国を目指す青写真が示され、さらに本年三月に知的財産基本法が施行され、いよいよプロパテント時代に入りました。知的財産権の高裁新設、職務発明の訴訟事件、休眠特許の積極的利用、特許侵害事件などの記事が頻繁に新聞紙上を賑わせている。

これらは十年以上も前から大企業は承知で、数百人も居る知財担当者に対策を練らせて既に十分に準備万端整っていると云える。然し、一番問題なのは「金が無い・人も居ない、明日の事で手一杯」といった中小企業、零細企業である。

相手が中小企業、零細企業だろうが容赦無く特許問題は襲いかかり待つてはくれない。

私は十年前に特許コンサルタントとして独立して今日まで十数社に関わった。

当初、大企業での自分の経験をバックに中小企業の特許管理、特許戦略のコンサルタントを行おうとしたが直ぐに立ち往生する破目になった。

得に何をしようにも「金が無い・人が居ない、明日の事で手一杯」と言う状態であった。

大企業の特許管理、特許戦略は中小企業には殆ど「絵に描いた餅」にしか過ぎなく中小企業には中小企業独特の特許管理、特許戦略を行うしかないことを知った。

今回はまだまだ途中であるが、この十数年間試行錯誤しながらなんとか辿りついた手法を紹介し皆様の批判、ご意見、アドバイスを頂き更に充実したものにしたいと願う者である。

## 2 組織

- a：最初に社長（社長が無理なら次期社長）・専務若しくは常務（将来知財担当役員に予定の者）に対して知財部門を充実すべき必要性を説く。  
講義内容は日本の特許制度の概要、特許侵害をした時の経費、費やす時間、敗訴したときの損害賠償、市場からの撤退などの怖さを裁判例で説明する。その一方で、特許を武器として成功した企業の例を話し知財部門を充実するよう鼓舞し元気を出してもらおう。  
社長・知財担当役員に理解して貰う特許、商標の条文30～40条を噛み砕いて説明する。
- b：次に実務を行う知財担当者を1名指名してもらおう。  
知財担当者は特許事務所を思い通りに動かす様にならねばならぬ。  
最初は知財担当者は当分の間は実際に書類を書けなくても良いが、特許戦術の評論家であり、特許戦術家でなければならない。

- c: 知財担当者が育ち上がった後、知財担当者と現場とを仲介するリエゾンマンを置く。

### 3 知財に関する社内規定

#### 3-1 職務発明に関する規定の設置

先ず「知財規定」を社内に設定すべきである。お金を掛けずに直ぐに手っ取り早く出来る「知財規定」から手掛ける。

「知財規定」は社員に発明の意欲を持たせ社員の能力を最大限に引き出す効果がある。しかし「知財規定」はその企業の規模、文化、伝統を反映した独自のものでなければ実際に運用は難しく結局飾り物になってしまうのがオチである。

「知財規定」のなかでも特に「職務発明の報償規定」は中村修二氏の青色LED、日立、味の素オリンパスなどの訴訟以来各社非常に神経を使う規定である。日亜化学の場合「社員の職務発明は会社に譲渡する」旨の明確な社内規定がなかったことが原因となったようだ。特に中小規模の企業の場合、報償金額を高くすれば良いというものではない。職場は本人の意思より会社都合で決められる場合が殆どで、社員には多かれ少なかれ不満があるところに、たまたま発明が生まれ易い環境に配属された者が発明をなし、それにより膨大な報償金を貰う者がいると羨望と妬みで、不満の空気が社内に蔓延し会社全体ガタガタになる恐れがある。

これは少ない社員の企業にとっては命取りになりかねない。このように「知財規定」作りには金は掛からないが相当な配慮を配らなければならない。

#### 3-2 特許出願システム。

##### 1 アイデアから特許出願までのプロセス

- ① アイデア提案の申出
- ② アイデア検討会開催

##### 2 職務発明適格の検討

- ① 職務発明適格→ランク評価→ランクにより公知例調査の程度及び方法の決定
- ② 職務発明外の認定→アイデア提案者の自由に任す

##### 3 発明提案書提出

- ③ 発明検討会

##### 4 発明の評価

発明の評価項目：

- (1) 新規性・進歩性、
- (2) 技術評価（独創性、信頼性、性能、機能付加、経済性）
- (3) 特許の評価（実施の可能性、基本特許の可能性？他社が権利化した場合？クロスライセンス？侵害発見？改良発明？他者特許と比較して？）
- (4) 企業への貢献度（開発の重要度、政策的要求の充足度、技術的要求の充足度、

製品化、成長性、製品の段階・量産？寄与率、ライフサイクル？ABC分析  
評点、特別な事情)

- (5) ランクにより出願手段の選択・決定  
自社電子出願→出願明細書作成報償制度  
特許事務所出願

### 3-3 特許権の評価：

- 1 登録継続の検討（特許の棚卸）
- 2 特許報償の検討

### 3-4 研究・開発における知財の役割

- 1 関連特許公報（公開公報、特許公報）の回覧
- 2 製品設計における他社特許侵害有無の事前検討及び対策

## 4 アウトソーシングの利用

- 1 特許事務所の選択及び活用
- 2 他社への特許ライセンスによる収入を図る
- 3 他社特許の活用による新製品開発促進

## 5 リエゾンマンの任命及び教育

- 1 自分の所属する職場の特許相談、発明発掘、調査を行い知財部門との連携を図る。

## 6 結論

人材の少ない中小・零細企業では社長若しくは経営に責任の有る者自ら特許の知識を持つべきである。特に、特許侵害問題が起こったり、出願費用の嵩む特許出願では直ちに経営を圧迫するため常に経営者が直接判断及び決断しなければならないからである。

発明評価票

整理番号:P

名称

項目	配点	評価点	項目	配点	評価点	項目	配点	評価点
[I]			[II]			[III]		
-1	(新規性) a b c d e 10 5 4 3 2 1 外国の又は公知(AWO)及び日本の公知公報 外国公報は権利帰属内且つ既知の従属 知見の全ての公知公報(特許・特許 公報)を調査 期間が権利帰属中 の新規出願と同様のもの(先行する特許)の存在は考えら れる ①公報以外の情報が存在する(他国・他社) 開示の公報 (進歩性:効果の観点で判定) 3件以上 2件 1件 0件		-1	(実施) 高い 不明・普通 低い 1.1 1.0 0.9 (基本特許) なる なりそう 不明・ ならぬ		-1	(開発の重要度) かなり高い 普通 低い 1.1 1.0 0.9 (特別な事情) 特に有り 不明・ 特に無し	
-2	1・2共に0点の場合、評価打ち切り		-2	(他社が権利化したら) 特許に照る 不明・ 全く やや照る 照る 照らぬ		-2	(技術的要求の充足度) 充分 ほぼ充分 不充分 1.1 1.0 0.9	
-3	(独創性) 開拓的 独自 やや独自 やや容易 進歩的 10 7 5 3 0		-3	(他社権利の利用) 不明・無し 有り 1.0 0.9		-3	(政策的要求の充足度) 充分 ほぼ充分 不充分 1.1 1.0 0.9	
-4	(従属性) 実証済み 設計図 発想の具体性 無し 困難 10 6 5 3 0		-4	(クロス・ライセンス) 成立つ 可能性有 不明・ 無し		-4	(製品の種類) 既実用・開発 見込有 不明・ 無し	
-5	(性能向上) +3以上 +2 +1 0 -1 -2以下 10 8 6 4 2 0		-5	(他社権利に対する実証的) 可 不明 不可 1.1 1.0 0.9		-5	(成長性) 大 見込有 不明・ ならぬ	
-6	(機能の付加) 高い 増加 変化無し 10 7 5		-6	(権利独占の可能性) 容易・不明 不明 困難 1.1 1.0 0.9		-6	(製品の種類の) 豊富・多様 試作 不明 1.1 1.0 0.8	
-7	(主要費低減) 10000円 1000円 変化無し 10 7 5		-7	(権利行使の容易性) わかる 不明 わからぬ 1.1 1.0 0.5		-7	(寄与度) 全部 普通 僅一部 1.1 1.0 0.9	
-8	(既存の有無) 1件以上 3件 2件 1件 0件 10 7 6 5 3		-8	改良特許の場合(周辺特許性・貢献性) ある 無し 1.1 1.0		-8	(ライフサイクル) 幼年期 普通 育壮年期 老年期 1.2 1.0 0.8 0.5	
			係数(項目[II][III]の評価点の積)					
項目[I]の評価点の和			積([和]×[係数])			評価		