

少数の知的財産部の運営

村 上 雅 英*

抄 録 本誌では近年少数規模の知的財産部を対象とした論説が掲載されている。こうした会員企業では部内の人数が少ないがため活動にいろいろな制約が伴い、思うような活動をしたくても手が回らないという実情がある。同知的財産部に役立つ情報が提供されることは、かかる会員企業自体はもちろん、協会としても有益だと思料する。本稿では特許出願に関連する業務に絞り、同知的財産部の悩みと対応について概観した。特に特許出願関連業務について、業務の重複を極力排除し効率的で効果的な分担を行う方策を例示した。もちろん多種多様な状況で各社なりに創意工夫して知的財産業務に取り組まれているので、本稿で挙げたタイプはその一例に過ぎない。しかし少ない人数で知的財産に関する業務を一通りこなさなければならないという課題について各社変わりはない。今後本稿とは別のタイプの運営についても知りたいところである。

目 次

1. はじめに
2. 少数知財会員とは
3. 少数知財会員の問題・悩み
 3. 1 全体的な問題
 3. 2 組 織
 3. 3 要 員
 3. 4 業務範囲と取り組み具合
 3. 5 小 括
4. 対応案
 4. 1 全体的な問題点への対応案
 4. 2 組織への対応案
 4. 3 要員への対応案
 4. 4 業務範囲と取り組みへの対応案
5. おわりに

1. はじめに

本誌では近年知的財産部員の人数が少数規模の知的財産部を対象とした論説が掲載されている¹⁾。以前はあまり見かけなかった種類の論説である。またあまり聞きなれない言葉であるが、一般社団法人知的財産協会（以下単に「協会」という。）の活動で「中少数知財会員」または「少

数知財会員」という言葉を耳にする。これは知的財産部門の組織、つまり知財部や知財課でその構成員が10名以下の組織（以下、「本知財部」という。）を擁する会員企業のことである²⁾。こうした会員企業では人数が少ないため活動にいろいろな制約が伴い、思うような活動をしたくても手が回らないという実情がある。

一方本誌で委員会の論説を見ていると、優れた報告がなされている。中には本知財部の活動状況に触れたものもある³⁾。しかし委員会の論説を本知財部の部長や課長が読めば、自社が世間から置き去りにされると受け止め悩みを深めることになりかねない。

ところで協会の正会員は900社を超える⁴⁾が、その半数以上が本知財部に該当する⁵⁾。そうしたことから、本知財部向けの論説が数多く発表され本知財部に役立つ情報が提供されると、かかる企業自体はもちろん、協会としても有益である。そこでこうした論説を誘発するために、

* 山陽特殊製鋼株式会社 研究・開発センター
Masahide MURAKAMI

恥を顧みずまずは自ら示すことにした。

なお以下の小考は筆者の経験だけでなく20数年協会で見聞きした内容を織り交ぜ本知財部の運営方法を独自に再構築したものであり、筆者の所属企業とは直接関係するものではない。

2. 少数知財会員とは

筆者が「中少数知財会員」という言葉を初めて耳にしたのは2009年2月のことである。協会の総合企画委員会から召集があり、協会の関西事務所に4、5社ばかりが出席した。この席で冒頭中山委員長（後の協会専務理事）から知的財産部の人数の多い会員企業では部員を委員会に派遣し専門知識を深めるとともにマネジメントの経験を積み人脈も成形してメリットを得ているが、片や知財部員が少ない会員企業では委員をあまり派遣せずそうしたメリットを受けていないので、こうした会員企業にもメリットを得られるよう協会がどのような方策を取るべきか意見を聞きたいとのことであった。この説明で初めて「中少数知財会員」との言葉を聞き、上のおり課題化されていることを知った。

この「中少数知財会員」の言葉が気になり委員会に参画してみた。確かに宿題もあり勉強にはなるし、若手でも小委員長等に指名され組織を切り盛りするので良い体験ができると実感した。しかしその負荷を鑑みると本知財部の会員企業には相当な負担だと体感した。単純に言えば知財部員が1名しかいない会員企業が委員を派遣することは、50名の会員企業が50名派遣することに等しいからである。知財部員が10名を超える知的財産部の会員企業（以下「多数知財部」という。）の中には多数の委員を派遣している会員企業はあるが、例えば半数の部員を派遣する企業はあるのだろうか。いくら役に立つと分かっている、身の丈を超える活動は社内の事情もある。それでも派遣するなら相応の負担を覚悟しなければならない。

協会活動のため一人でも抜けると、他の部員に社業の負担が増す。とりわけ5名以下の知財部なら顕著になる。一人であれこれと立ち回っていて代役も少ないので、不在すると社業が停滞することになりかねない。もっと言えば、本来やった方が良い活動とは、敢えてしなくても何とかなると自答し見切っている。これが多くの本知財部の実情だと想像する。

3. 少数知財会員の問題・悩み

本知財部に焦点を当てた論説が少ないことを鑑み、まずは本知財部の抱える問題点について概観する。なお本稿では5名以下の知財部を念頭に置いた。

3.1 全体的な問題

知的財産部の業務の種類を概観する。まずは特許等の出願・権利化の業務、更には実施許諾や警告等の権利行使の業務、これらのための特許調査業務がある。更に昨今注目を集める営業秘密管理の業務もある。また技術契約や著作権に関する業務も法務部門が担当するとは限らない。更に経営層や各部への報告業務も必要だし、知財部員や研究開発者への社内教育を実施する必要もあろう。ではこれらを1～5人の要員でこなさきれるだろうか。先の論説でもOJTをしっかり取り組むよう説いているが⁶⁾、そもそも部内にしっかり教えられる人材がいるかどうかという問題がある。特許はまだしも著作権なんて…となれば、著作権に関する業務は法務にたらい回しするのか。著作権はまだしも特許権侵害で警告状が届いたときまで法務に丸投げでは済むまい。

ここで2016年の日本人による国内での特許出願件数は約26万件⁷⁾であるのに対し、同年の特許に関する出訴件数は査定系と当事者系を合わせて186件である⁸⁾。つまり訴訟の発生頻度は特許出願1,400件につき1件の割合である。片

や会員企業の出願件数の中央値は年間50件足らずと耳にした⁹⁾。するとこの中央値の会員企業でさえ特許関連訴訟は28年に一度ということになる。これはベテラン知財部員でさえ前回の訴訟は自分の着任前という頻度である。これではOJTをしようにも人材がいないか、仮にベテラン知財部員が体験していたとしてもそれは昔の話である。記憶は曖昧だし、法制も大きく変化している。しかしそうした環境であるにもかかわらず、持ち込まれる諸々の業務を避けて通れない。しかも相手が人材も経験も豊富な多数知財部の企業であっても同じ土俵に上がらなくてはならないのである。

本知財部はこのような要員の少なさとそれに伴う経験値の不足や偏りといった状況の下、何とか生き抜くよう苦心を強いられている。しかしそんなことばかり言っても今日も社内の相談に応えていかなければならない。

3. 2 組 織

そもそも知的財産部とは社内でどの組織に配置するのが良いのであろうか。もちろん知的財産部として独立した部であればそれに越したことはない。しかし本知財部なら人数的に独立した部であることは少ないはずである。するとどの部門に配置するかという問題がある。

配置される部は大きく分けて、研究開発、企画、技術、法務になると思われる。契約や係争の比重が高いと法務になるだろうが、多くの場合は残りの3つである。特許出願業務を知財活動の主体と見る企業では、研究者や開発者との連携を図ることを重視して研究開発部に配置されることになる。一方ノウハウの管理も含め成果の管理や運用に主眼を置けば技術部に、研究開発の方向性を企画する上で自社や他社の出願動向を解析し役立てようと期待するなら企画部に配置することになる。

(1) 研究開発部に所属する場合

まず研究開発部に配置する場合を見てみる。本知財部の活動が特許出願を主体とするのであれば部内で業務が遂行できるので効率的である。研究開発者と知財部員はデスクを並べているので気軽に相談もしやすい。しかし同じ部内にいるが故の問題点もある。

研究開発側と知財側で衝突する場面でトップがどう判定するかという点である。例えば特許出願の目標件数を増やそうとした場合、研究開発者は抵抗する。知財課長が研究開発部長に裁定を申し出ればどうなるか。意見聴取は多勢に無勢。裁定は対等な立場で協議した結果と同じになるとは限らない。

(2) 技術部に所属する場合

研究開発とは独立するという点からは技術部に配置することは一考される。更に製造部門で創作されたノウハウにも関係しやすい部であり、営業秘密を管理する上でも適した部と言える。またライセンスアウトするにしても、その技術が自社の競争力の維持のためどのくらい必要か判断しやすい立場と言える。これはライセンスインについても同様である。

(3) 企画部に所属する場合

企画部に配置する場合はどうか。理念としては社の研究開発の方向性を確かなものにするという点で社への貢献が高いケースだと思われ最も適切に見える。しかし限られた人数でどこまで対応できるかは不明である。特許マップ程度ならまだしも、ポートフォリオとなると市場動向も分析していくことになる。経済的なスキルを持ち合わせた知財部員がいるか、またスキルのある部員がいても工数を割けるかという現実の問題がある。少数とはある意味、活動はそこそこでいいから人も割り当てないということである。大人数であれば何人かを割り当てればこ

なせるが、少ない人数では出願業務等をこなせば余力は限られる。

3.3 要 員

次に要員の観点からその問題点や悩みについて挙げてみる。

(1) 総 論

要員に関する問題点としては、要員数の不足が真っ先に挙げられる。しかし本知財部においては、会社は知財部門に対して少人数で業務をこなすよう求めているのだから、増員を求めても解決は期待薄である。

次に知的財産部の在り方として中央集権型か分散型かという問題がある¹⁰⁾。多数知財部では顕著である。しかし本知財部、こと5名以下の少数の本知財部では自ずと中央集権型になる。二人や三人しかいない要員を分離することは組織運営上困難なためである。本知財部は、従業員数は大企業でありながら知財部のみ見れば中小企業と変わらない。むしろ中小企業のような減免制度や助成制度といった恩恵¹¹⁾が受けられない分つらい立場ともいえよう。とはいえ現実5名以下しかいない以上、この人数で業務をこなさなければならない。

(2) 要員の変動

1) 計画的な要員の変動

冒頭に挙げた論説にもあるように、新たな知財部員を迎えたときの教育は大きな関心事である。特許出願が主体となる企業では研究開発の部署から異動して来るケースが多いとみられ、まず特許法の勉強から始めるようである。そして協会で会員企業から聞くところでは、上の勉強と共に明細書や請求項の書き方を教え、実際に弁理士への依頼や出願原稿のチェックを担当させ、これらの勘所をベテラン知財部員が横から指導し習得させる方法を採用しているようである。

しかし導入教育として特許出願の話は出て、その他の業務ではどのような教育をしているのか意外と話題に上らない。それはなぜか。勝手な憶測ではあるが、各社の知財業務のノウハウが絡んでくるため外部に開示できないのだと推量する。例えば審査請求の要否を決定する業務では、各社なりの判断基準があると思われる。そして個々の出願につきこの基準に当てはめて要否を判断することになる。教育では知財部員にこの当てはめをやらせ、これをベテラン知財部員が確認して指導する。ここで判定基準とは何かと訊きたくなる。しかしこれこそが各社のノウハウである。チェック項目の取捨選択や重みづけに各社の指向が入り込むし、中には自社独自のチェック項目もあるはずだ。だから触れたくても開示できない。審査請求要否決定以外の業務についても同様だと思料する。

ところでなぜこうした伝授が可能となるのか。それは一旦知財部に着任したら定年まで長年知財部で従事することを前提としているからだ¹²⁾。数年で部外へ異動したり、部内でも出願から調査、更に企画と横滑りをする場合には、一から十までOJTという手法は使えない。習得し自立する頃には異動してしまうからである。しかし本知財部では転出が少ないうえ、出願から調査や企画まで一人で担当する状況が続くからである。

このようにOJTは一見、文書化の必要もその改正の必要もない分、業務が簡略化できて良いように映る。一人一人が業務を習熟し、文書による確認を要さないからである。しかし次のようなケースを考えると危険な対応と言わざるを得ない。

2) 突発的な要員の変動

定年退職に伴い後任者が着任する際にはそれなりの引継ぎ期間があてがわれ、OJTが一通りなされるといった配慮が可能である。また本知財部でも他部に異動することがあるが、この場

合にも同様の配慮や異動後も前任者に相談する等のサポートがあり得る。

しかしいつでもそうした計画的な交代ばかりとは限らない。生身の人間である。ある日突然入院を余儀なくされ、翌日から出社しないケースもあり得る。突然退職を申し出るかもしれない。こうしたケースでは引継ぎも何もない。とりわけ一人や二人の本知財部の場合には大打撃となってしまう。このように本知財部こそOJTに特化することは危険な手法と解する。

3. 4 業務範囲と取り組み具合

最後に業務範囲と取り組み具合について見てみよう。業種によって違いがあるが、製造業においては特許に関する業務が中心となる。一般消費者に近ければ意匠や商標に関する業務も重要となる。著作権に関する業務や技術契約に関する業務はどうか。法務部門が請け負ってくれるなら負荷が減るがそうではない企業も多いものと思料する。となれば著作権法や民法の知識もそれなりのレベルで必要となる。

特許に関する業務について、本知財部の知財部員はどのように取り組んでいるのだろう。発明発掘から出願して中間処理を経て最後年金管理までの業務をすべて知財部員が社内の中核者となって対処している会員企業もある。もちろん発明の概要書の作成ぐらいは発明者に委ねることはあっても、出願案のチェックは知財部員もする。中には拒絶理由への応答は全て知財で検討する企業もあると聞く。特許調査はどうか。もちろんサーチャーはいないし、同じ知財部員といえどもサーチャーに匹敵するスキルもない。かといって研究開発者から頼まれ調査を請け負っているケースも相当あるものと推量する。更には他社特許への対応について相談が寄せられる。既に実施をしているというが、イ号の確認をしようとする口頭では説明してくれても、書面に記載するよう求めたら忙しいと引

っ込んでしまう。

そうした業務の合間を縫って出願等々を定期的に報告している。本誌を読めば経営に資する知財と称し全社横断的な立場から経営層に意見具申するよう説く論説が多数あるが、そこまで気持ちが回らなければスキルも追い付かない。それでも具申しようものなら、分析が甘いとか綺麗ごとだと非難を受けかねない。

こうしてみると業務の種類としては本知財部の企業では一人や二人で多数知財部の企業と同様の仕事をしているように見えてしまう。では違いは単に件数が少ないだけか。いやそれだけではない。なにぶん深さが違う。上でも少し触れたように、特許調査をするにしても精度や処理速度は多数知財部の足元にも及ばない。定期報告も多数知財部の報告に比べて簡易なものに留まる恐れがある。

3. 5 小 括

以上本知財部の活動の概略を見てきた。結局のところ、本知財部の活動とは中途半端な活動でしかないと思えてしまう。中でも業務範囲と取り組み具合において中途半端な状況が顕在化しているのではないかと思料する。過去に本知財部の活動について言及した論説が少ない原因は、この中途半端な点に尽きるのではなからうか。何を書いても本誌の委員会からの先進的な論説を前にしては、読むに値せず紙幅の無駄との烙印を押されることになってしまうからだ。

しかしだからと言って何もなくて本当にいいのだろうか。中途半端な活動かもしれないが、1社1社、自社の実情に合わせて何は注力し何は簡略化するのか、その匙加減に創意工夫があるのではなからうか。もしそうだとしたら、特に簡略化するにあたり、どのような状況ならどういう理由でどのように簡略化するのか、その取捨選択のポイントは重要なノウハウである。闇雲に簡略化したのでは業務が不備だらけにな

り知財活動に支障をきたしてしまうからである。簡略化の要点を知りその弊害を最小限に抑えつつ自社に取り込むことは、本知財部にとって有益なことである。そのためには本知財部の取り組みについて多くの論説がなされる必要があり、それは意義のあることと考える。そこで次章以降では本知財部の抱える問題点につきどのように取り組んでいけばいいのか、私案を提示したい。

4. 対応案

ここからは前章で挙げた問題点につき、私見ではあるが対応案を述べてみたい。なお協会内で見聞きした点も織り交ぜて考案したものであるから、個々については既に実践中の会員も少なからずあるはずだ。今更の感もあるだろうが、その点をご寛容のほどお願いしたい。

4.1 全体的な問題点への対応案

前章では、全体的な問題点として要員の少なさや要員の経験値の不足や偏りを挙げた。これらについて対応案を考えてみる。

まず要員の増加については前述したとおり期待薄である。となると自助努力で対処するしかない。一つは知財部員のスキルをアップさせる。せめて社外研修は手厚く受講できるよう認めてもらうことである。もう一つは社外の専門家を頼ることである。弁理士はもちろん、特許調査ならデータベースの運営会社等の企業を頼っても良い。仕事が完結するなら社員に限る必要はない。“社外の知財部”と割り切って積極的に活用したい。

また外部へ依頼することは、もう一つの問題点である経験値の不足や偏りに対して有効である。知財部員の育成は他の部門に比べて長い期間を要する¹³⁾。配属して暫く教えればという訳にはいかない。特に中核的なベテランが1名だけという場合や2名いても年齢が近い場合に

は、定年退職後暫くはスキルの不足に見舞われやすい。こういう時にこそ、後輩のスキルが向上するまでの間、外部のサポートを受けて乗り切りたい。

ところで外部に業務を依頼すると費用が発生する。費用はどのようにして確保したらよいのであろう。前章で例示した28年に一度の訴訟等は社内に対応し難い最たるケースだから弁護士費用も突発で認めてもらい易い。しかし日々の業務についてはどうするか。社内で増員し育成する固定費用を育成期間中外部委託で変動費化の方が費用の柔軟性やスキルの即効性の点でメリットがあると説くことをお勧めしたい。

4.2 組織への対応案

前章でみたとおり、いずれの部に配置しても一長一短がある。そうした中で、本知財部が活動する上でのポイントは次の点だと考える。

まず研究開発部に配置する場合、部長に知財の立場にも立ち研究開発側を客観的に見てもらえるかどうかである。そのためには手始めに、折に触れ部長と研究開発の方向性や業務の進め方について“外部の声”を提示し意見を交わすことから始めることを提案する。これを契機に研究開発の立ち位置を離れて研究開発活動を思考してもらえるようになると期待したい。

次に技術部にあれば製造現場とのつながりを生かしたい。出願可否の判断を研究開発に任せず、部内の声も取り入れノウハウとすべきか慎重に判断するようにしたい。これにより不用意な技術流出が減少すると期待できる。また研究開発部へも研究開発の方向性等につき客観的な立場で意見を交換したい。

企画部にあるのであれば、出願等の日常業務と工数を切り分け企画業務に工数を確実に割り振ることが成功のポイントであると考え。兼務しているとどうしても日々の業務を優先しがちだからである。そこで例えば何曜日は企画業

務の日と設定することを提案する。また人材が限られることは視点や切り口が限定されることに繋がる。よって外部講習等で視野を広げ視点を増やすことは研究開発部や技術部に置くとき以上に重要性が増すと考える。もちろん経済動向の調査方法なども含め広い観点で受講することが望ましいと考える。

なおいずれの部かを問わず、知財部員はせめて一人、中堅社員か若手社員としたい。研究開発者は若手社員がそれなりにいる。知財部員が年配者ばかりでは、研究開発者は相談をしにくいだろう。知財部員が少ないところではあるが、何とかしたいところである。

4. 3 要員への対応案

前章で要員の変動に対しOJTで人材育成をしているのではないかと述べた。そして末尾でそれは危険な対応であると述べた。それではどのようにして要員の変動に対応すればよいのであろう。

対応としては書いて残すしかないと思う。つまりOJTは理解を助け成長を促進するための方策と捉え、基本はあくまで書き物で伝承すべきものとする。とはいえ例えば出願可否を判断するには進歩性の評価が必要になるが、審査基準は難解だし標準書にもしにくい。しかし要点のみ簡潔に示すとなると道も開けてくる。

発明提案書に対するベテラン知財部員の着眼点と処理の仕方を想像する。若い発明者が自分や先輩が以前に書いた発明提案書を参照して書いた発明提案書には、進歩性につき自社で頻繁に見られる不備がある。ベテラン知財部員はこれらが頭の中で事例集として蓄積されていて、これから同書へのチェックポイントを整理して記憶している。新たに同書が届くと頭の中でこのポイントと照合し、問題なければ出願可と判定する。もしこのように対処しているのであれば、そのポイントを用紙に列挙すればよい。そ

うすれば若手知財部員が早く独り立ちできるようになる。

またポイントは列挙するよりフローにした方が視覚的で理解しやすい。(この点は審査請求の要否判断を例に次節で述べる。)ベテランが思考回路の可視化を実践することで、後輩も将来これに倣ってくれればと期待できる。こうした波及効果も合わせ、文書化に取り組むことをお勧めしたい。

4. 4 業務範囲と取り組みへの対応案

最後に業務範囲と取り組みへの対応案について考える。ただし本稿では紙幅の関係で特許出願や権利化、またこれらに関連する業務に絞り、方策を挙げてみたい。

本知財部は要員に制限があることから、本節で述べる対応案について総じて言えることは、業務の重複を極力排除し、効率的で効果的な分担を行う点である。本知財部の知財活動がうまくいくかどうかは、この分担の適否がポイントと考える。なおこの節は少し長くなるので、発明の創造・権利化に関する業務、特許に関するその他の業務、知財部員の役割の3つに分けて述べる。

(1) 発明の創造・権利化に関する業務

1) 発明発掘

発明を上手く発掘するにはどのようにすればいいのだろうか。一般には研究開発者と知財部員で発明発掘会議が開かれている。しかしこうした会議を持つことは研究開発側にとって負担となっている可能性がある。本分たる研究開発の推進以外のことで時間を取られるからである。このため会議の日時をセットすること自体一仕事である。それならば発明発掘会議を廃止し、別の場を活用してはどうだろうか。

研究開発側では研究開発テーマの進捗を管理するため、報告会や報告書の提出を定期的な実

施している。そこで報告会に知財部員が出向くのである。研究開発者がよい成果であると説明したら、横から新規か訊いてみる。彼らとしては自分の成果が新規なものかキャッチアップかと問われれば極力前者と説明する。新規と公言すれば自ずと出願に繋がる。会議に同席しなくても、報告書やリスト等の資料を入手してもよい。そこに記載された成果を読んで新規性を謳っていたら照会すればよい。これなら効率的に発掘できる。

2) 出願面談と出願案のチェック

特許出願するとなると発明の概要書を研究開発者が作成し、続いて弁理士を招聘し研究開発者と知財部員との三者で発明の説明と請求項の検討がなされる¹⁴⁾。いわゆる三者面談である。しかしこれも本知財部では弁理士と研究開発者の二者面談にしてはどうだろう。現にそうした企業はある¹⁵⁾。

そもそもなぜ出願面談に知財部員が同席する必要があるのだろうか。三人寄らば文殊の知恵。発明者と知財部員と弁理士が集まればよい特許が取れると期待できる。しかしそれだけか。思うに二者では発明の構成等が意図せぬ方向に走りかねないから監視しているのではないか。弁理士が議論を主導すると上位概念化で公知例を含み拒絶理由の回数が増えたり、下位概念をいたずらに請求項に仕立てコストアップにつながりかねない。またサポート要件を気にする余り必要以上に実施例を求めて研究開発者に負担をかけたりする。一方研究開発者が主導すると回避容易な請求項や、減縮補正の根拠を盛り込まない明細書で出願をしかねない。ときには審査基準を知らぬがため、弁理士から発明を否定されたとか請求範囲を意図せぬものに変えられたとの不満を持つこともある。そこで知財部員が同席し議論をコントロールする必要がある。だから「三者」となる。

しかし本当に同席は必要か。面談後弁理士に

結果を確認すればよい。方向違いがあれば発覚する。その際にはその場で修正をかければよい。またこの場で見逃しても、原案作成の際に請求項を先に入手したらよい。一目で方向違いに気が付く。弁理士としても全文を作成してからひっくり返されるより徒労が少なくて済む。むしろ「三者」のせいで、知財部員が横から口を挟んで両者の議論の腰を折ることも考えられる。そうした弊害も起こり得るので、ここは両者に任せたい。

次に出願明細書のチェックも簡略化する余地がある。本知財部か多数知財部かを問わず、知財部員と研究開発者の双方で全文チェックを行っているケースが多いと推察する。これを全文チェックは研究開発者に委ねてしまうのである。では知財部員は何をするか。請求項のチェックに留めるのである。発明の多くは自社の技術の延長線上にある。弁理士は自社の先願を参考にして、今回の依頼内容に沿って出願案を作成している。特に特許公報をベースにして書けば記載要件不備のリスクは低いと割り切り易い。よってチェックは請求項に特化するのである。

なお出願面談を設けず、書面だけで出願案を作成依頼する企業もある¹⁶⁾。面談なら情報開示が舌足らずでもその場で弁理士が質問し理解した上で作成してもらえが、書面で依頼すると弁理士が質問を控えて発明者の意図を誤解し得る。よって書面のみの場合には、知財部もせめて補正の根拠となりうるどころ位はチェックしたい。

ところで製造業だと特許出願は知財活動において最も重要な活動であり出願面談は特許の成否を左右する要所だから、これを外部に委ねるなど以ての外と感じた読者もいると思われる。しかし現に米国では面談どころか出願に至るまでを全て代理人に委託する企業もあるという¹⁷⁾。無謀と決めつけず、まずは一考して欲しい。

3) 審査請求および年金納付の要否判断

前述したように審査請求要否については各社

で判断基準があるだろうから、その対応は一概には述べられない。とはいえ各社なりにチェックポイントや重みづけがあるはずだ。するとこのポイントを各部への問い合わせ用紙に盛り込めばよい。このとき各部で可否を結論できるよう、設問はフロー形式とし最後は要か否に至るようにするとよい。そうすれば知財部の思考と同じプロセスで判定され、可否を巡る各部への確認や協議といった作業が軽減される。更に各部でこのチェックを繰り返せば、発明発掘の時点で発掘した発明が審査請求に値するかを自分達で判断するところまで各部の意識が高まると期待したい。

なお審査請求の時期についても割り切れればよい。多数知財部の出願の経過情報を見ていると出願と同時や出願公開の前後に審査請求をする案件が見られる。事業性や外国出願との兼ね合いで請求時期を使い分けているものと推察される。しかし本知財部ではこうした戦略的な審査請求まで手が回るとは限らない。それならば判断は通常1回だけにする。他社の類似品が出てきたと相談が寄せられたり、外国出願もするから審査ハイウェイ（いわゆるPPH）を使おうといった特別な事情が生じたときには例外扱いにすればよい。更に言えば可否判断は半年分とか1年分を一括で判定すれば効率的だ。1件1件問い合わせるとあれもこれも必要だと返ってくる。しかし部内で横並びにし優先順位を付けて貰えば、自ずと必要性の低い案件があぶり出される。また各部にしても不定期に1件1件対応していたものが一度で済む。よって双方効率的である。

これは年金納付可否についても同様である。違いとしては、審査請求のように時期を気にする必要はない反面、実施有無を精査し不実施の場合何年目に見切りを付けるか決めておくことである。基準を示さないと何年経っても維持したいと求められる。

4) 中間処理での応答

拒絶理由通知が来た場合、応答要否と応答可否を確認し、応答するなら意見書や補正書を提出することになる。この作業は誰が主体となるのか。協会で見聞きした限り、知財部員が主体という企業もあれば出願を担当した各部が主体という企業もある。応答には審査基準に照らした高度で複雑な方策を講じる必要があるとの専門性を重視する企業は前者となる。しかし本知財部では可能な限り後者を採りたい。単に専門性なら弁理士に頼んだ方が早い。それにも拘らず知財部員どころかむしろ審査基準に最も疎い各部に委ねる理由は何か。出願の目的は特許証ではなく自社の技術の専有である。自社の製品をカバーするにはここまでしか譲れないとか、そもそも審査官が技術内容を誤解しているといった点は自社の技術に精通した者が一番的確に判断できる。一方弁理士に補正を依頼すると、拒絶理由は解消しても自社の製品は“空振り”ということになりかねない。それゆえ各部に任せた方が最善の結果につながるものと考えられる。

尤も例外もある。特許法第36条違反の場合には請求項や明細書の記載不備を手当てするだけである。弁理士の提案を知財部員が承認すれば大抵事足りる。それでも各部に確認することはある。前述した“空振り”や、他社が回避し放題になるといった技術的な事情を加味するためである。特に出願後に最良の実施の形態が変化している可能性があり、出願当時の情報のまま補正をするのは危険である。なお念のために確認に過ぎないので、各部にはさしたる負荷とならない。

(2) 特許に関するその他の業務

続いて発明の創造・権利化に付随する周辺業務を見てみよう。

1) 特許調査

特許調査は大きく分けて①研究開発に着手す

るとき、②特許出願をするとき、③事業に支障となるまたはなりうる他社の特許の無効化等を検討するときの3つのケースで必要となる。

まず①と②については研究開発者に任せたい。特に①の研究開発に着手するときには、日頃から学术论文をネットで調査し、そこから研究開発に有益な文献を検索する習慣がある。当然のことながら、その技術分野に通じ、論文を読みこなし、自らの研究開発に活用する能力を所持している。それなら特許公報も学术论文と同様と理解してもらおう。また②についても創作された新規な発明を一番把握し、当該技術分野にも精通しているのだから、新規性を判断するには最適と言える。

ただ研究開発者はいわゆるサーチャーではない。往々にして検索式は怪しい。例えばIPCなどは馴染みがないので見向きもしないという研究開発者もいる。よって検索式の相談には乗った方が良く考える。更に踏み込んで、知財部員が調査対象をヒヤリングの上で検索式を立て抽出し、そこから研究開発者に注視すべき特許をスクリーニングしてもらおうことも考えられる。

一方③の無効化等を検討する場合についてはどうか。こちらは根こそぎ調べないといけな。自ずと専門家の出番である。しかし本知財部の知財部員ではサーチャーの足元にも及ばない。そこで外部の調査会社を活用したい。高度な知識と豊富な経験で的確な検索式を構築し、漏れなくそれでいて相応の件数で絞り込んでもらえる。ただ頭が痛いのは費用である。特に無効化等の証拠調査であれば最低料金でも50万円とか100万円と言われてしまう。そこで一工夫してみたい。警告されていて訴訟のリスクが顕在化している場合には形振り構ってられない。数百万円をつぎ込むことを厭わない。しかし特許庁に情報提供したい場合なら、知財部員が検索式を構築すればよい。審査官も別途調査をするのだから、ある程度の調査で割り切ってしまうお

う。またこれらの中間として、調査会社に新規性の調査を依頼する手もある。これなら10数万円と安価である。もちろん無効化等の調査より精度は劣るだろうが、知財部員の検索より信頼性は高いと期待できる。このように状況の深刻度に応じて調査手段を使い分ければよい。

以上みてきたように、知財部員が検索式を構築する場合、出願業務の弁理士と同様に専門知識を持つ者として知財部員の責任は重い。このため特許調査に関してはサーチャーに及ばないまでも、それ相応の調査能力を確保しておきたい。

2) 他社特許対応

他社特許対応については本稿で唯一例外として業務の簡素化はできないと考える。勝つか負けるか、社業に与える影響が大きい。そのため法務部門も含め関係各々が一致団結して全力投球をしなければならない。このため他の業務と同列には扱えない。もちろん役割分担はある。研究開発部門には技術的な判断を、製造部門には回避の可否を、営業部門には売り上げの算定と取引先への対応を分担して貰うことになる。本知財部は弁理士への鑑定依頼や法務部門と一緒に弁護士と訴訟対応を検討することになる。いずれにせよ相手には総合力で挑まなければならないので、簡素化を論ずる場面ではない。

3) 定期報告

協会で見聞きするところ、定期報告については各者各様である。各部を集めた会議体、経営層への報告会、あるいは月報や年報として資料配布やイントラネットへの掲載といった方法がある。いずれの方法にせよ、定期報告では特許の出願や登録といった情報に加え、他社特許への対応として特許庁への情報提供や他社からの警告といったデリケートな内容も盛り込まれる。また個々の事案の他にも、件数の推移も報告される。

ここで出願や登録を個別に報告するのは出願件数が少ないからこそ出来ることである。この

ように出願され登録されたと社内で公表すると、研究開発者が課題を克服したことが研究報告の場とは別のところで再度知れ渡ることになる。彼らは再び名誉を感じると思われる。またそうなるよう本知財部が発明者を称えるべきである。こうした点で個別案件を報告することは発明者に特許出願をより身近な業務にするものと考えられる。

なお知財の会議体がある場合、せっかく各部への情報発信や各部との協議の機会があるわけだから、これを有効に活用したい。例えば近年注目を浴びる営業秘密管理について説明会を催そうにも、参加者の調整に手を取られかねない。そこで定期報告の場で定例事項の他に時事ネタとして議題に採り上げるのである。これによって説明会を別途開催する労力から解放され、また参加者もいつも通り会議に出席すればいいだけなので負担の増加は少ない。

(3) 知財部員の役割

以上業務の簡略化についていろいろ挙げてみた。簡略にしても一定の成果が確保されるのであれば、その活動は効率的と言える。しかしこうした簡略化に取り組むと、単に知財部員の手抜きを押し進めているに過ぎないと、各部や役員から怪訝な顔をされる危険もある。そこで次の点を挙げておきたい。

まず組織の形態として自社では知財部員は最小限とする以上、それに見合った活動に留まらざるを得ないことを社内ではっきりさせることである。即ち、大きな政府と小さな政府の両方のスタイルがあるように、自社は後者として知財には社員を少なく充てて活動するとの方針の下に導き出された活動であることをはっきりさせることである。更に新たに創作された技術を理解し説明するのは発明者やその上司、つまり各部が最も適していると社内で確認することである。このようにして手抜きではなく政策であ

ると説明し社内でコンセンサスを得ることが肝要である。

次に知財部員が注力する点は、各部から寄せられる相談のうち特に困っていることに懇切丁寧に対応することである。各部任せと言っても各部には知財部員のような知識や経験がない。何かにつけて知財に相談が寄せられる。例えば拒絶理由が来たときに、新規性とは何かといった簡単なことなら上司の指導に任せればいいとしても、ぐうの音も出ないような進歩性違反を突きつけられ活路が見いだせないというときは知財部員の出番である。審査基準に照らしてどう切り返すのか、実施製品の保護や他社が回避防止を念頭に各部の補正案への代替案を提示できるのか、あるいは妥協案で分割出願しつつ本願は意見書のみで勝負をかけるのか。あらゆる手段を駆使し、その結論を相談者にアドバイスをする。ときには弁理士からこれでは無理だと忠告されることもあるが、無理を承知で進めたいと弁理士を説得することもある。このように駆け込み寺となり、また事務所と各部の調整を図り、各部から上手くいったと喜んでもらえるようにする。これに徹してこそ本知財部の存在が認められることになる。そうでなければ知財部は廃止し全て特許事務所に任せてしまおうということになりかねない。

5. おわりに

以上のように本稿では本知財部の悩みと対応について概観してみた。もちろん多種多様な状況で各社なりに創意工夫をして取り組まれているので、本稿で挙げたタイプはその一例に過ぎない。しかし本知財部の会員企業であればどの企業においても少ない人数で知的財産に関する業務を一通りこなさなければならないという課題について各社変わりはない。別のタイプの運営についても知りたいところである。また本稿は紙幅の関係で特許に関連する業務の運営につ

いてしか触れなかった。商標や契約，著作権での対応についても悩みと工夫があると思う。これらについても他の論考を待ちたい。本稿を読んでこんな愚考ですら掲載されるのならもっと役立つ対応を提言しようと奮い立つ方が次々登場されることを期待する。そしてそうした論説を読み本知財部の活動が効率的で効果的なものになることを望む次第である。

注 記

- 1) 中少数知財会員フォローアップ研究会，知財管理，Vol.66，No.7，pp.836～844（2016），石川浩，知財管理，Vol.67，No.2，pp.140～151（2017），なお後者はp.150で「5人から15人程度…を想定」とあるように本知財部でも比較的恵まれた組織での論考である。一方本稿は3章で触れたとおり5名以下を想定している。
- 2) 中少数知財会員フォローアップ研究会，前掲注1），p.837，なお2017年度より「中少数知財会員」は「少数知財会員」と改称されたので，本稿では2016年度までの出来事については旧名称を用いた。
- 3) 例えば次の論説では1088頁に年間20件出願するモデルを解説している。
情報システム委員会，知財管理，Vol.63，No.7，pp.1083～1094（2013）
- 4) 日本知的財産協会，協会概要
<http://www.jipa.or.jp/syokukai/gaiyou.html>（参照日2017.8.13），ここには2017.6.7現在で正会員946社とある。因みに前掲注2）と同時期の会員数は，同協会HPの会員専用ページにある2015年7月の東西部会の会務報告資料によると正会員は937社である。
- 5) 知的財産経営に関する実態調査 日本知的財産協会 2015.8.前掲注1）Vol.66，No.7の注記より。
- 6) 石川，前掲注1），pp.143～144
- 7) 特許庁，特許行政年次報告書2017年版，p.2及びp.15（2017），2016年の日本出願は318千件強で，その内外国人による出願は58千件強とある。
- 8) 特許庁，特許行政年次報告書2017年版統計・資料編，p.67（2017），2016年は査定系で77件，当事者系で109件とある。
- 9) 筆者が中山専務理事（当時）から時と場所を変え何度か聞いた話である。なお中央値とは会員企業約900社を出願件数の多い順に並べたとき，約450番目の会員企業の出願件数のことである。
- 10) 経済産業省特許庁，戦略的な知的財産管理に向けて-技術経営力を高めるために- [知財戦略事例集]，p.186，p.196（2007）
- 11) 波多江重人，知財管理，Vol.65，No.10，pp.1316～1324（2015），減免制度や助成制度を各種紹介している。
- 12) 協会内で少なからず見聞きした範囲では，近年は知的財産部から他部への異動も耳にするが，少なくとも2000年頃までは知的財産部へ異動するとそのまま定年まで在籍するのが一般的とのことであった。その一因は後掲注13）に記載。
- 13) これも協会内での話であるが，知財は10年やって一人前という言葉で以前は何度も耳にした。
- 14) 神山公男，特許，Vol.61，No.7，p.31（2008）
- 15) 保科敏夫，鯨田雅信，原田洋平，宍戸充，二間瀬覚，吉延彰広，丸山真幸，本田淳，特許，Vol.64，No.3，p.12（2011）
- 16) 保科等，前掲注15），p.6，原田，二間瀬，鯨田，宍戸によると全件面談するわけではないらしい。もっとも4人とも面談には肯定的である。
- 17) 阿部豊隆，知財管理，Vol.65，No.4，p.503（2015）

（原稿受領日 2017年9月13日）