

中堅研究開発型企业における知財活動とその課題

Activity for Intellectual Property and Assignment in R&D type Midsized Company

高嶋 清州

Kiyokuni TAKASHIMA

要 旨：近年、企業活動のグローバル化・海外進出に伴い、日本製品の海外輸出や現地生産・現地販売が大幅に増加している。それに伴う日本製品に関する技術流出、模倣問題や商標に関するトラブルが増加している。また、それは大企業に限らず、中堅企業でも同じ状況である。本報では、一中堅企業における知的財産権に係る活動を題材として取り上げ、その知財部門の業務や他社特許侵害回避への取り組み、事業の海外展開に伴う知財活動などについて、その取り組み方を俯瞰しつつ中堅企業にも及ぶ知的財産権に係る問題について報告する。それら問題への対処の仕方や考え方を整理する上での材料を提供し、現場を基点とした提言を行う。

Abstract : In recent years, with the globalization of corporate activities, the amount of Japanese products which are exported, as well as locally produced and sold, has dramatically increased. Besides, the number of reported incidents about outflow of the technology as well as imitation of trademark, has more and more increased in relation to these products. Incidentally, it is not only for a large company but also for a small or midsize one. In this report, we focus on an intellectual property related business activity in a midsize company, and report the actual activities in the intellectual property department, including the routine work, the activity for preventing our company from unconsciously violating other's patent property, and the overseas business strategy. Thus, we report some issues concerning the activity for the intellectual property of the midsize company. In addition, we provide opportunity for discussing how to deal with them and we propose some solutions for these issues.

キーワード：知的財産権、特許、商標、中堅企業

Keywords : intellectual property, patent, trademark, midsized company

著者 高嶋清州 綜研化学株式会社 知財戦略室 350-1320 埼玉県狭山市広瀬東 1-13-1

takashima@soken-ce.co.jp

2010.12.15 受付, 2011.5.10 受理

社会技術革新学会第4回学術総会(2010.9.30)にて発表

1. はじめに

近年、少子高齢化に伴う国内市場の伸びの鈍化・縮小とは対照的に新興国市場の伸張が著しい。それに対応して、企業活動のグローバル化が急速に進んでいる。又、大企業に限らず中小企業の海外進出も、同じように大幅に増加している。それに伴う日本企業の移転した技術が漏洩する問題、日本製品の模倣問題や商標に関するトラブルも紙面を賑わせており、読者の関心の高いところである。

これらの問題に対して、筆者としては以下のように考えている。即ち、海外進出した企業もしくは今後海外進出を目論む企業においては、企業規模に関わらず上記に掲げた問題についてはよく認識し対応しておく必要がある。しかしながら、それら問題点を認識し、充分対応できている企業は少ないのではないかと。特に、知的財産権（以下、「知財」と略す。）に係る業務に特化した組織を持ちにくい中小企業では、その傾向が一層著しい。その一因には、知財に関して、どのような業務があり、どう考えて取り組み、更に海外進出する場合にはどのように対処しておくかなどについて、より全体を俯瞰しまとめられた資料が少ないことが挙げられる。

そこで、本報では、研究開発型であり、日本及び中国に事業展開する一中堅企業の知財活動を取り上げ、その取り組み方を俯瞰してみる。それにより、大企業に限らず中小企業にも及ぶ知財関係の問題に対して、その対処の仕方や考え方を整理する上での材料を提供し、現場を基点とした提言を行う。

また、筆者は元々研究開発部門に研究者として在籍していた。その時には、新規開発品の他社特許抵触回避、新規開発技術や製品を保護する出願など、特許面での活動は極めて重要であると考えていた。そして、製品の完成度を測る指標として、確実に他社特許に対して回避されているかや特許権で保護されているかを一つの

方法としていた。即ち、特許面で問題のない製品開発は、その企業の開発力の大きな一要因である。一般論では知的財産面特に特許面での活動について種々の意見は出されるが、企業の知財活動は収益に直結している。

本報では筆者の所属する企業の知財活動を題材として取り上げ、報告する。筆者の所属する企業は、海外小会社4社を含むグループ企業7社を有する中堅企業であり、連結で839人を擁し、知的財産部門（以下、知財部門と記す）として知財戦略室を設置している。

2. 知財部門の業務¹⁾

知財部門における業務としては、①出願前もしくは研究開発着手前に行われる他社特許などの調査業務、②開発された技術の特許性の有無や他社出願特許の成立性、自社製品の他社特許への抵触性を判断する各種見解書作成業務、③発明の発掘及び明細書作成、出願実務や拒絶理由通知書への対応などの権利化に向けた業務、④情報提供や他社特許無効審判、ライセンシングや侵害訴訟などの他社特許対応業務、⑤新規開発製品に関わる競合メーカーの出願状況調査やそれに対応した自社出願手法考案などの特許戦略立案、⑥商標出願・権利化及び年金納付などの権利維持業務、⑦その他 契約書チェックなどの業務があげられる。（表1参照）

ここで問題となるのは企業の規模に対して、どのような規模で自社に専門担当部署を置き、自社内で業務を処理すべきかという点がある。特に特許で言えば、「攻めと守り」^{2) 3)} という言葉で表現されるが、自社開発品の他社特許への抵触回避に代表される「守り」と、他社開発阻止もしくは抑制や市場への新規参入抑制を狙いとして積極的に特許群として形成すべく出願する「攻め」とがある。この両方を見た場合に、少なくとも「守り」が重要である。その理由は、多大な費用をかけて開発したものが先行他社特許により販売できず開発コストが回収できな

表 1. 知財部門の一般的業務

○情報入手
・知的財産関連法令情報入手
・特許情報・審査情報の入手
・技術論文の調査・入手
○特許出願・権利化
・発明に対する特許性の判断
・特許出願明細書の作成・出願
・審査請求の実施・取り下げ
・審査における中間対応
・年金の払い込み
○他社特許対応
・他社特許成立性判断
・自社製品の他社特許への抵触性判断
・他社特許無効化のための調査
・特許回避策の提案
・公証人による先使用权の確保
○特許戦略
・他社特許のマッピング
・出願戦略策定と出願
○商標管理
・商標出願・中間対応
・商標管理
・年金の払い込み
○契約
・知的財産権に関する契約書のチェック

ったり、販売途中で他社特許により販売できなくなったりした場合の顧客に対する信用問題など、多大な経営リスクを抱えてしまうことになるからである。この点に立脚すれば、比較的小規模の企業であろうと、①他社特許調査、②他社特許の成立性や他社特許への自社製品抵触性判断、③自社開発製品もしくは技術を保護する出願という業務は、他社に出願・権利化されないためにも、開発速度に合わせて迅速に社内処理できることが好ましい。特許事務所に委託する手段も選択肢としてあるが、判断の早さや費用を考えると、製品開発技術者が、調査やある程度の抵触判断はできるようになる必要がある。開発体制及び経営リスクを視点に、迅速・的確に他社特許への抵触性判断などを実現する必要性の有無が、専任担当者を置くか否かの判断基準の1つとなる。

3. 他社特許侵害回避への取り組み

3.1 開発段階で他社特許を回避するための調査と確認・把握

特許に関しては他社特許への抵触を回避する策を構築することが必要である。他社特許が障害となって新規開発品が販売できなくなる事態を避けるためには、開発者が常に他社特許を念頭に置いた開発を行わなければならない。ここで問題となるのは、他社特許調査・探索及び開発品に関わる特許の洗い出しや、特許請求の範囲に記載された権利範囲の見極めが、開発者自身ですべて行えるかということである。関連分野の出願件数が少ない場合には、開発者がある一定の水準まで技術を向上させれば対応できるかもしれない。しかしながら、日々その開発の関連分野で多数の出願がなされている場合には、開発者のみに任せるのには限界がある。このような状況はやはり専任の知財部門が必要な場面と判断される。

ところで、関連する技術分野の調査では、「SDI 検索」が比較的多く導入される。SDI は 'Selective Dissemination of Information' の頭文字を取ったもので、「選択的情報提供」とも訳され、関連する業界やある分野の技術情報として特許情報を集約したサービスで、特許取扱業者から提供されているものである。⁴⁾ 特許取扱業者へ調査対象分野の情報と共に調査・検索を依頼しておく、依頼分野の特許情報が毎月送付され入手できる。これにより、公開された特許情報が比較的高い精度で漏れなく入手できる。これらの情報を、必要に応じて知財担当者が加工して開発者に提供し、問題となる特許をいち早く把握してもらうことが他社特許への抵触回避には効果的である。知財担当者の加工とは、取り寄せた情報の全文を提供するのではなくそれら明細書の抄録のみを取り出すことや開発テーマに関してより関係の強い特許群を更に抽出することや関係する業界企業毎の出願動向、明細書に書かれている発明が解決しようとする課題や解決手段毎のマッピングなどが挙げられる。また、開発者の水準によっては抽出漏れが発生する懸

念がある。このような場合には知財部門も障害の可能性のある特許の抽出に加わり、それら特許を読み合わせることで障害となり得る他社特許の検索・抽出漏れがより低減可能である。

定量的なデータは採取していないが、知財部門が加わった特許読み合わせの取り組みにより、特定分野での抽出漏れによる問題や紛争が、完全ではないものの激減した。

3.2 特許の監視

特許にあまり触れたことの無い開発者が陥りやすいのが、既に公開された特許出願の請求範囲が不変であるとの誤解である。この点は教育によりすぐに修正される。特許は公開されたあと審査を経て登録される。その過程で先行文献との比較がなされ、特許されるべき範囲が判断され特許になるが、公開された時点の請求範囲から大幅に修正、減縮される場合が多い。即ち、懸念される公開特許が登録時には減縮補正により問題とはならない場合がある。このような場合、その公開特許の経過、審査請求や拒絶対応の状況を追跡し、対応の状況によって情報提供などの対策を立てる必要がある。

3.3 自社製品・技術を保護する出願

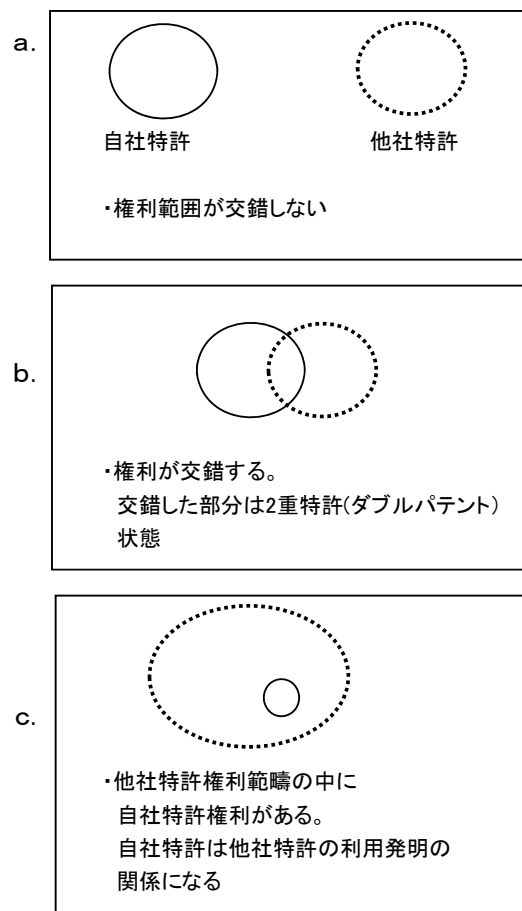
自社製品の販売開始後に、当該自社製品の製造・販売の障害となる特許が出願される場合がある。この問題の対策として、自社製品または技術を保護する特許を、他社に先んじて出願・公開し、権利化もしくは公知化しておく手段がある。このようにすれば少なくとも他社からは同じ請求範囲で出願されることはなくなる。開発した技術をノウハウ化する判断はあるが、機械製品であれ化学製品であれ、分析技術が高度化する現代において、ノウハウ化には常に模倣のリスクがつきまとう。また、製品が海外にまで輸出・販売される場合、日本では有効な権利保護手段として取り得る、例えば先使用权などの諸制度が必ずしも同様に整備されているとは限らない。各国での法制度をよく調査する必要

がある。

ここで間違えてはならないのが、出願・権利化と実施権確保は同じではないことである。この点については著作物もある^{5) 6)}。例えば、取得した特許が先行特許に対して利用関係にある場合、先行特許権者に対して許諾を求めない限り、取得した特許権を自由 to 実施することができない(図-1c)。当該許諾された権利範囲については、先行特許権者の側から後願権利者に対して許諾を求めることもできる。また、先願優位の原則により二重特許状態はあり得ないはずであるが、過誤特許により発生する場合がある(図1b)。

よく理解しておくべきこととして、独占的排他権に纏わる他社による自社製品の模倣防止のための特許権利化が、他社特許抵触回避には直結しないということである。特許の権利範囲は、複雑に交錯する場合がよくある。

図 1. 特許権利範囲の交錯



3.4 開発に先立つ先行出願

上述したように特許権は独占的排他権である。一旦、特許網により強固に技術が保護されてしまうと他社は同じ製品分野には事業参加ができなくなる。そのような製品開発と特許権による権利保護を実現するためには、いち早く開発すべき課題即ち開発テーマを入手して検討に着手し、その検討結果から開発の極初期段階で先行出願することが重要である。その権利範囲で製品化が実現されれば、競争力の高い製品開発の実現が見込める。

また、権利範囲を広く強固に取得するためには、必要に応じて複数の出願をすることが望ましい。この時、如何に早く解決すべき課題即ち開発テーマを入手するかということは、極めて重要な意味を持つ。日本企業が強みを有する部材や素材では、その川下製品に関わる特許の解決すべき課題を調査することによって、部材・素材にも要求される課題が掴めるのでは無いかという考えが成り立つ。例えば、新たに感圧性接着剤を開発・製造・販売するとする。その接着剤で接着されて部材が生産され、その部材が組み込まれて最終製品ができている。

この時、最終製品に関する特許や部材に関する特許の中での課題を調査すると、営業情報から得られる接着剤に要求される課題即ち開発テーマよりも、比較的早く捉えられるかもしれない。

この製品が使用される川下製品の特許調査と課題抽出を試みた⁷⁾。それらは各種フィルムの積層時に利用され、その積層されたフィルムは

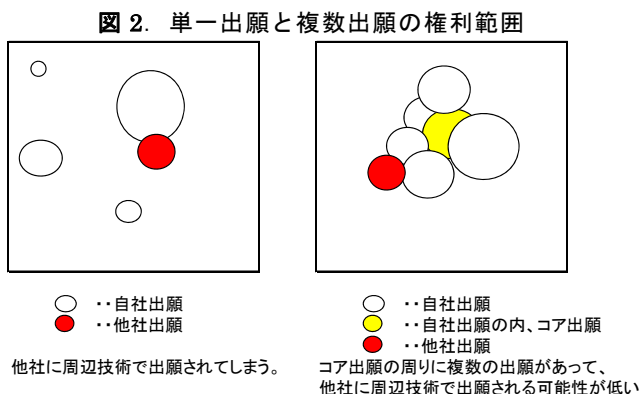
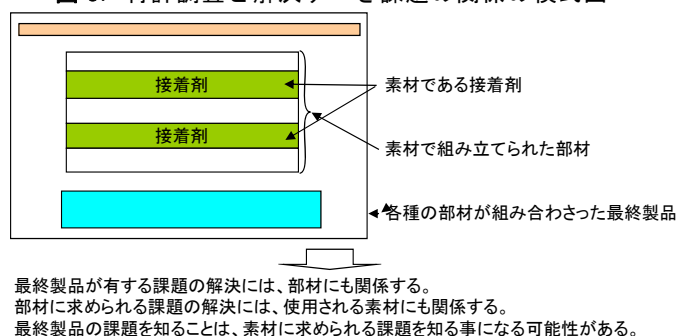


図 3. 特許調査と解決すべき課題の関係の模式図



多くの家電製品に利用されている。日々の新規感圧性接着剤の開発は、顧客であるフィルム加工メーカーから営業が入手してくる要求や課題に対するものである。この時、感圧性接着剤に求められる真の課題は、家電製品において利用される上での課題と関係するはずであり家電製品で利用される上での課題が把握できれば、フィルム加工メーカーを介して入手する課題即ち開発テーマよりも早く入手できる。

これは開発テーマ設定の一手法と言える。ただし、精度の点で検討すべき問題は多く、結論は未だ出せていないが有効性は今後も追求する意味がある。

4. 海外事業展開と知財活動

近年において新興国の市場が拡大しており、海外進出した中小企業は多い。その結果、中国などでは製品の模倣問題や商標の模倣問題が顕著になっている。したがって製品の販売先国における特許や商標の出願を考慮しておくことは極めて重要である。特に、日本企業は脇を固めるのが甘いとの指摘が多く聞かれる。

4.1 海外特許調査

事業・製品販売の海外展開増大に比例して販売先国での他社特許侵害リスクは増大する。そこで必要になるのは、海外各国での正確な特許調査である。費用面からしても、自社で調査できるのが好ましい。

海外特許調査の主な問題点として2点挙げる。1点は言語の問題であり、もう1点は各国での

表 2. 各国特許データベースインフラ整備状況

国名	整備状況
日本	◎
米国	◎
ヨーロッパ	◎
韓国	○△
中国	○
香港	△
台湾	△
インド	×
インドネシア	×
シンガポール	×
マレーシア	×
ベトナム	×
タイ	×

◎・・・よく整備されている

○・・・比較的良好に整備されている

△・・・応整備されている

×・・・データベースはあるが精度の高い検索は困難

データベースインフラの問題である。

特許調査においては、検索ノイズを少なくして漏れなく対象特許群を抽出できるのが理想である。現実には、キーワード検索による「検索ノイズは多いが対象特許群を漏れなく抽出」できるか、分類検索による「検索ノイズは比較的少ないが漏れがあるかもしれない（分類精度が良くない）」検索ができるかである。何れにおいても現地語が立ちはだかる国では、事実上、調査会社に依頼するしかない。

データベースインフラは、東南アジア諸国では整備が遅れている傾向があり、同時に現地語の問題もある。中国、韓国ではデータベースインフラが比較的良好に整備されているが、運用にはまだまだ課題がある。運用面での課題で具体的に挙げられるのは、法的な整備は済んだものの審査官の育成が追いつかず、審査がずさんになっていることなどである。整備が進んでいる先進諸国と比較した場合の各国特許データベースインフラ整備状況について、筆者の現時点での知見は、表 2 のようになる。

4.2 海外における他社特許無効審判

海外、特に EPO(ヨーロッパ特許庁)における無効審判において、技術者として現地へ出向いて審判に参加するに当たっては、2 つの壁がある。1 つめは言語の壁である。EPO はドイツのミュンヘンにある。通訳が設置されているとはいえ、ドイツ語と英語が使用される。2 つめは専門用語の壁である。特許上の専門用語が使用されるため、これになれておく必要がある。

又、現地の弁理士とは審判に臨む前によく意見交換しておく必要がある。他社特許が先行文献により公知技術の範疇であるとの意見を述べるに当たって、その論理性が問われる。ここで、よく意見調整、即ち現地弁理士がよく理解できていないと審判部での論理展開に不備を来す確率が高まる。

ここでも言葉の問題が発生する。通訳の重要性を見逃してはいけない。

更に、他国にも出願されている場合、EPO での審判結果が他国での審査結果に反映される。特に日本や EPO での審判結果は他国審査への影響が大きいため留意しないといけない。

5. 商標についての取り組み

昨今、日本企業が海外で商標問題を抱える事例は枚挙に暇がない。日本企業が有する商標や日本の地名を出願・登録する所謂冒認商標は、特に新興国で大きな問題となっている。この問題は、日本国特許庁や JETRO の活動により、やや解決、沈静化する方向となっている。とはいえ、まだまだ問題は多いし、新たに発生している。商標に関係するトラブルを抱える企業は多い⁸⁾。

5.1 中国における事例

特に中国における商標問題の中で着眼したいのは、中国企業又は個人の商標登録の仕方である。日本における商標は、標章毎に商品もしくは役務を指定し、出願・登録される。その指定

商品・役務は1類から45類まで45区分されている。たとえば「ABCD」という商標で、指定商品を食品として出願・登録した場合、他社が同じ「ABCD」という商標で指定商品を医薬品として出願しても、登録されるし問題とはならない。中国でもほぼ同じである。

通常では、使用する商標に対して自社が取り扱う商品や役務を指定して出願登録されるが、最近の中国では、1商標に対して45区分すべての商品・役務を指定して出願・登録する事例が増えている。自社商標に類似した商標が中国で出願・公告になり指定商品を確認したところ、自社商品とは異なるからと言って安心してはいけな。その後追加して、その他の商品・役務を幅広く指定して出願され自社商品を含む区分も含めて登録されてしまう事件があった。中国で長年使っていた商標が、突如使えなくなる事態を招かないよう、早期に出願、権利化しておく必要がある。

5.2 中国における商標対策

対策の基本は、商標登録することである。特に、製品を販売することに先駆けて商標出願・登録することが肝要である。そうすれば、よほどのことがない限り第3者に登録されることはない。そして登録した場合には積極的に使用することである。使用しない場合には3年不使用取り消し請求される場合がある。

中国で第3者に商標を登録されてしまった場合には、無効審判を請求する。この時には、法的にも制度的にも各国で日本とは事情が異なるので、現地の弁理士（専門家）を利用する必要がある。この場合には、JETROが情報を提供してくれるので活用するのがよい。

6. 中小企業における知財部門が抱える課題

これまで、一中堅企業の知財活動を事例として、一般論も交えながら種々述べてきた。今後、市場がグローバル化する環境下で、中小企業が

生き残るには知財経営が重要であることは言を待たない。最後に、中小企業における知財部門が抱える課題を述べる。

大企業と中小企業の最大の違いは経営資源の大きさである。この1点に尽きると言っても過言ではない。中堅・中小企業においては、知財活動に関わる人員に見合った形で出願件数や海外出願などを限定せざるを得ない。中堅・中小企業では、如何に限られた経営資源の中で、事業収益を守り拡大させるかが課題である。

まず、大企業では事業領域が広い。中小企業では事業領域が狭く、企業を支える収益源である主力製品も必然的に限られる。この場合、主力製品から得られる収益を確実に保護する必要がある。その手段として、知財面での保護も欠かせない。出願に関して、筆者の所属する企業では、主力製品に注力して行ってきた。更に、他社特許侵害回避のための調査についても、主力製品に関しては関連する川下分野まで海外特許をも含めて調査している。海外にまで事業展開する場合には、各国での他社特許の把握は不可欠である。製造ノウハウや侵害監視の困難なものは別として、経営資源の限られる中小企業といえども、特許調査は元より主力製品を保護する海外出願などをためらってはいけない。主力製品については、特許マップ作成・解析による業界での立ち位置の把握や関連分野の特許調査による開発促進など、色々な面で傾注することが重要である。

一方、効率という点で、製品ライフサイクルで述べられる「導入期」のもの、即ち新規に開発し市場へサンプルを提供し始めたものについては、事業優位性確保のための効果的・効率的な特許出願を意図して、特許網を構築する複数出願を検討することが有益である。特許制度を有効活用し、限られた出願件数で最大の事業収益を確保するという観点でみて、一般的な考えだが論理的に成り立つことである。

更に、中小企業では経営資源が限られるので、知財担当者や特許出願は限定される。知財担当

者が限定される結果、複雑な知財に関する制度の理解や情報入手が、社内に専任者や弁理士を抱える大企業に対して不利であり課題でもある。この点について、特許庁からの中小企業向け各種支援制度がある。大企業では利用できない種々の制度を利用することによって、中小企業としてのこのような不利な点を補うことは可能である。主力製品を保護する国内及び海外出願や上記のような複数出願について、これら制度を利用すべきである。社内に知財担当者の選任が困難な中小企業では、社外の弁理士の活用は極めて有効である⁹⁾。

経営資源が限られる中小企業において、知財上の経営リスクにどう対応するかは、重要かつ極めて難しい判断を必要とする。間違っただけの見返りは計り知れない。この判断を間違えないためにも、知財活動への投資は避けてはならない。

参考文献

- 1) 福田保夫, 赤塚賢次他; 会社を知的所有権で武装する実践手順, 中経出版 (1995) pp.15-32
- 2) 長谷川曉司; 御社の特許戦略がダメな理由, 中経出版 (2010) pp.92-102
- 3) 石川義雄, 石井正, 山賀敏雄; 特許への挑戦, 発明協会 (1991) pp. 137-159
- 4) 株式会社日立製作所知的所有権本部; 日立の知的所有権管理, 発明協会 (1995) pp. 98-99
- 5) 武田和彦; 特許の知識 第 6 版, ダイヤモンド社 (1999) pp.362-394
- 6) 三枝英二; 化学特許発明と侵害, 経済産業調査会, (2009) pp.158-182
- 7) 関東経済産業局; 知財コンサルティング活用事例集, 関東経済産業局 (2009) pp.55-69
- 8) 日高賢治; 真の知財立国に向けた制度改革のあり方, 社会技術革新学会第 4 回学術総会予稿集 (2010) pp.3-32