

企業の知的財産部門を活性化するには



会員 原田 正純[※]

要 約

私は、2013年10月までの約20年間に化学メーカーで過ごした。その間の最後の6年半、知的財産部門に所属していたが、それまで多くの職種を経験したこと及び自己啓発で企業マネジメントを学んだことから、客観的に知的財産部門はどうあるべきかを考えるようになった。特に、今話題のことばではあるが、日本人が苦手とする「多様性」を受け入れる文化については、私が多くの国の人々と接した2年間の欧州駐在経験から、知的財産部門にどのように取り入れるべきか、考えさせられることも多い。

本稿は、何かの正解を求めて記載したわけではなく、読者の皆さんの「多様性」から企業の知的財産部門のあり方を考え、企業の知的財産部門がより活性化され、企業経営に資する知的財産活動に繋がっていくことを願うものである。また、企業の知的財産部門のみならず、特許事務所、研究機関、官公庁などにおいても組織が活性化されるヒントとして利用していただければ幸いである。

目次

1. はじめに
2. 知的財産部門の業務内容
 - (1) 調査
 - (2) 発明発掘から特許出願
 - (3) 中間処理から特許化
 - (4) 商標
 - (5) 渉外
 - (6) 企画管理
 - (7) その他
3. 知的財産部門のグループ分け
 - (1) 例1 (知的財産部門で業務を幅広くカバーする場合)
 - (2) 例2 (調査業務をアウトソースする場合)
 - (3) 例3 (渉外業務を法務部門と知的財産部門との共通部門とする場合)
4. 知的財産部門担当役員及び知的財産部門長の役割
 - (1) 知的財産部門の力を最大化する
 - (2) 経営者に知的財産部門の存在意義を植え付ける
5. グループリーダーの役割
 - (1) グループの力を最大化する
 - (2) 各グループリーダーが切磋琢磨する
 - (3) グループで習得すべき知識を明確化する
6. 知的財産部門担当者の心構え
 - (1) 何でも屋になるよりも、まずは専門分野を極める
 - (2) 自己啓発で専門分野以外を補強する
 - (3) マーケティングの観点を持つ
7. 人材の流動化
 - (1) 研究者ばかり集めない
 - (2) 文系人材を有効に活用する

- (3) グローバル化へ対応する
- (4) 知的財産部門を会社人生の墓場にしない
8. 法務部門との連携
 - (1) 著作権法や不正競争防止法の取扱い
 - (2) 交渉や訴訟における役割
9. おわりに

1. はじめに

私は、大学の工学部工業化学科を卒業後、1993年に宇部興産株式会社に入社し2013年10月まで約20年間勤務をした。その間、工場の開発部門、欧州の営業部門、本社の環境安全部門、本社の知的財産部門など、様々な職種を経験している。本格的に知的財産の仕事に携わるようになったのは、2006年の弁理士試験合格後であり、それ以降、自己啓発も含めて経営管理の視点から企業の知的財産部門について考えることが多かったので、本稿では、企業の知的財産部門をどのように活性化し、企業経営に資する知的財産活動を行うべきかについて論じていきたい。

また、今回の論述のきっかけとして、「企業の知的財産部門をどのように構成すべきかがあまり論じられていないこと」及び「経営管理（特に組織論）の観点から知的財産部門が深く洞察されていないこと」が挙げ

[※] Office IP Edge 代表

られる。

なお、本稿の知的財産部門は、概ね 20 名以上の人員で構成され、特許出願を積極的に行っている製造業を前提としている。

2. 知的財産部門の業務内容

知的財産部門のあり方を考える前に、まず、一般的な知的財産部門の業務内容及び誰がその業務を行っているかについて挙げてみたい。

(1) 調査

調査業務には、「研究テーマ探索の際の技術調査」、「特許出願前の先行技術調査」、「自社技術が他者特許権に抵触していないかの調査」、「他者特許権の無効化調査」などが挙げられる。調査業務を誰が行うかについては、例えば、「①簡単な技術調査は研究者や発明者が行う。」、「②詳細な先行技術調査は知的財産部門の特許技術担当者が行う。」、「③無効化調査などの難易度の高い調査は知的財産部門のサーチャーが行う。」というような振り分け方が考えられる。

また、調査業務は商用データベースを使用するなどの特殊な能力を要求される業務であるため、知的財産部門以外で調査業務を行う部門を社内保有する、あるいは、調査専門の子会社で調査業務を行うことも考えられる。

さらに、調査業務を外注することについては、例えば、外国の技術調査で自社内に調査ノウハウが蓄積されていない場合などの特殊なケースが考えられる。

(2) 発明発掘から特許出願

発明者から発明の内容を聞き取り、明細書に落とし込むことは社外弁理士にとっても重要な仕事ではあるが、知的財産部門の特許技術担当者にとっては最も重要な仕事と言えるであろう。なぜなら、自社の技術及び明細書作成技術いずれにも詳しいのは、知的財産部門の特許技術担当者に他ならないからである。

明細書完成に至るまでを自社内で済ませるか、あるいは、社外弁理士に頼むのかについては企業の方針によって様々であろうが、例えば、外国出願が予想される将来の事業の核となるような案件については社外弁理士に頼み、国内のみに複数の類似案件を多数出願するような場合は費用面も考慮して自社内で済ませることが考えられる。

(3) 中間処理から特許化

発明発掘から特許出願を自社内で済ませた場合は、拒絶理由通知対応なども自社内で行うことが多いと思われるが、拒絶査定後の拒絶査定不服審判の対応から社外弁理士に頼むという場合も考えられる。

また、発明発掘から特許出願を社外弁理士に頼んだ場合は、特許化までの対応を引き続き社外弁理士に頼むことが一般的であると考えられる。

(4) 商標

商標に関しても上記特許で述べたことと概ね同様と考えられるが、企業名称や製品名称の使用方法和絡んで、広報部門などを含めた知的財産部門以外の部門が関与する商標管理が必要になってくると考えられる。

また、技術と比べて容易に外国での模倣対象になるため、海外子会社との連携の必要性もある。

(5) 渉外

「ライセンスイン・アウト」、「特許権の購入・売却」、「共同研究開発」などがある。知的財産部門の業務の中で、最も他者との連携を必要とする業務である。自社内の法務部門、事業部門などや、社外の弁護士、弁理士などとの協力が不可欠である。特に外国企業を相手とする渉外業務の場合は、社外専門家の力がより必要となる。

また、渉外に関しては、社外の専門家に依頼するだけでなく、自社内で契約書の起案やチェック業務が発生するが、案件によりどの程度注意深く行うかなど、悩ましいところである。

(6) 企画管理

ここでは、便宜上「企画管理」ということばを使用しているが、以下のような業務を「企画管理」の範疇に入れている。

(6)－1. 知的財産部門の目標作成及び進捗管理

知的財産部門長をサポートするスタッフとして、知的財産部門の目標を作成、その後の進捗を管理し、知的財産部門長と連携を密にしながら適切に知的財産部門を運営していく。さらには、やるべき業務ではあるが、現状取り組めていない業務について、優先順位をつけながら中長期のスケジュールを作成する必要がある。

(6)－2. グループ会社を含めた知的財産の管理

ある程度の企業規模になると、海外を含めたグループ会社において、本社が知的財産を管理していく必要が生じる。その際に職務発明規程を整備し発明者の会社への貢献意欲を高めること、グループ間での特許技術に関するライセンス方針策定などを進めていく必要がある。

(6)－3. 特許を中心とする期限管理

出願審査請求、中間処理、年金などの期限管理は、地味な仕事ではあるが、期限を過ぎると回復不可能なものもあるため、大変重要である。期限管理を自社内ですべて行うかどうかは企業による判断が分かれるであろう。外国特許に関しては、各国の法制度が異なり管理が難しいため、基本的には外注先に管理を任せる方がよいのではないかと考えられる。国内特許については、自社で管理することも十分可能であるが、外国特許と合わせて外注し、期限管理については完全にアウトソースするやり方もある。

(7) その他

(7)－1. 実用新案

大企業ではあまり考慮されていないが、中国における積極的な利用など、戦略的に活用することも考えられる。

(7)－2. 意匠

業種によっては、意匠の業務も特許と同様に十分管理して行っていく必要がある。

また、実用新案と同様、中国における積極的な利用も考えられる。

(7)－3. 著作権

一部の企業を除いては、それほど著作権に関する業務量が多いわけではないと考えられるが、社内のあらゆる部門でちょっとした問題が生じやすい。例えば、業務上書籍をコピーして配ってしまう、営業資料に引用の範囲を超えて他者の著作物を使用してしまうなどである。

著作権問題に関する対応は、企業によって、法務部門が行う、知的財産部門が行う、法務・知的財産両部門が行うことが考えられる。

また、ネットワークにおける著作権の問題について

は、不明確なことも多いため、外部の専門家に見解を求めることも必要となってくる場合がある。

(7)－4. 営業秘密

ノウハウの管理など、発明が生じた際の取扱いを社内の職務発明規程などにおいて決めておく必要がある。

(7)－5. ヒヤリハットやミスへの対応

出願審査請求の期限を過ぎてしまいそうになった、社外弁理士とのコミュニケーションがうまくいかず出願日が予定より遅れてしまった、営業部門が秘匿すべき資料を顧客に渡しそうになったなど、日常で生じるヒヤリハットやミスへの対応策を考える必要もある。

(7)－6. 教育

知的財産部門のメンバーに対する教育や発明者などへの教育がある。知的財産部門のメンバーに対しては、OJT や社外セミナーなどが一般的ではないかと考えられる。発明者に対しては、社外セミナーもさることながら、知的財産部門が率先して、自社の発明を明細書に落とし込んでいくやり方を教えていく必要がある。

また、新入社員、新人管理職、経営層などの階層別に知的財産教育を行うことも考えられる。

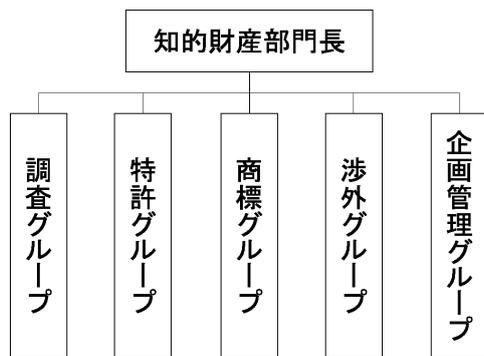
3. 知的財産部門のグループ分け

上述した知的財産部門の業務内容を踏まえると、以下のように知的財産部門を分けることが考えられる。

なお、各グループの人数については、統制範囲の原則 (span of control) から概ね 10 名以下が望ましいと考えられ、大企業で業務が多様化し、グループの人数が 10 名を超えて多くなる場合は、さらにチームに分け、組織の最少単位を 10 名以下とすることがよい。

(1) 例 1 (知的財産部門で業務を幅広くカバーする場合)

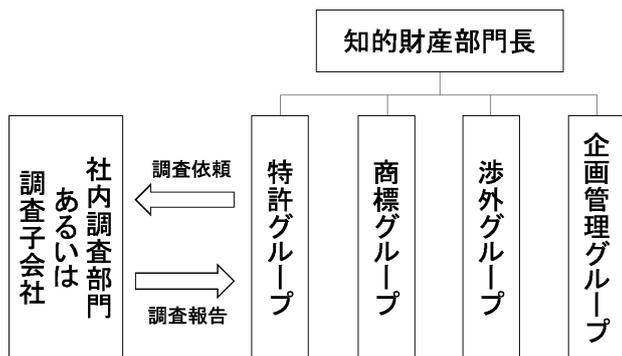
図 1 のように知的財産部門を「調査グループ」、「特許グループ」、「商標グループ」、「渉外グループ」、「企画管理グループ」に分けることが考えられる。企業規模が大きくなるにつれて、「特許グループ」は事業別や地域別などのチームにさらに分けていくことになる。



(図1：知的財産部門で業務を幅広くカバーする場合)

(2) 例2 (調査業務をアウトソースする場合)

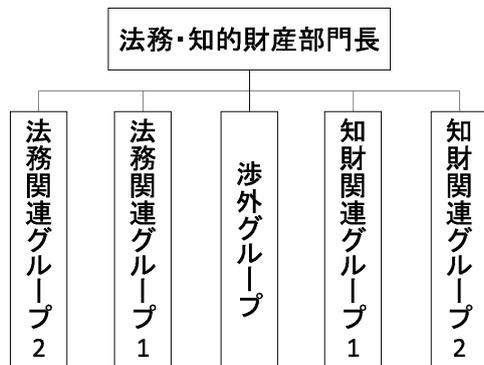
図2のように調査業務を知的財産部門から切り離し、社内外にアウトソースすることが考えられる。調査業務を知的財産部門のコア業務ではないと考えている場合に有効であるが、知的財産部門と調査担当者との密なコミュニケーションが必要なことは言うまでもない。



(図2：調査業務をアウトソースする場合)

(3) 例3 (渉外業務を法務部門と知的財産部門との共通部門とする場合)

図3のように渉外業務を法務部門と知的財産部門との共通部門とすることが考えられる。渉外業務に関して、法務・知財の壁を越えて活動しやすい体制である。



(図3：渉外業務を法務部門と知的財産部門との共通部門とする場合)

以上のように知的財産部門の組織例を挙げたが、正解があるわけではなく、企業の実情に応じて柔軟に組織づくりをしていく必要がある。また、知的財産部門は、コストセンターとして捉えられるため、人員をスリム化し、削減したコストの範囲内で外注を増やすという考え方もある。例えば、大企業の管理職が1人減ると1,500万円/年以上の経費が削減できると思われるため、その分を明細書作成などの外注費に回すことができる。

ここまで述べてきた「2. 知的財産部門の業務内容」及び「3. 知的財産部門のグループ分け」については、各企業がそれぞれの特性に応じてそれなりに行っていると考えられるが、この先述べる内容については、本気で取り組んでいる企業とそうでない企業とで、知的財産部門の活性化の具合や企業経営に資する知的財産活動に繋がっているかの差が、大きく出ているものと思われる。

4. 知的財産部門担当役員及び知的財産部門長の役割

(1) 知的財産部門の力を最大化する

どのような組織においても、組織の長たる者は、部下の力及び組織の力を最大化することが最も重要な役目である。過去自らが行ってきた担当者レベルの仕事にいかにも長けていても、部下の力及び組織の力を最大化できない人は組織の長となるべきではない。したがって、私は、組織の長に対しては、「あなたは、部下が最も幸せになることを考えて仕事をしていますか。」と問いかけたい。この「幸せ」には私生活も含めた充実感や会社でのやりがいなど、多くの意味合いを含有するものである。部下が「幸せ」であれば会社への貢献意欲も高まり、自ずと知的財産部門の組織力がアップする。

(2) 経営者に知的財産部門の存在意義を植え付ける

知的財産部門の業務は、会社の利益にどのように貢献しているかがわかりにくい。「知的財産価値評価」などのことばに代表されるように、知的財産を金銭的に視覚化する試みはあるが、知的財産の現在価値を評価することが極めて困難なため、その評価に時間をかけてある手法で算出したとしても、それがどこまで正解に近いかは誰にもわからない。そうしたことから、

私は、各企業において、まず、知的財産部門の業務の表現方法を工夫することを提案したい。経営者に説明できる形で何でもトライしてみることからスタートし、経営者に受け入れられたものについては、継続して見直していくことにより、知的財産部門の業務が経営との繋がりを強く持てるようになるのではないかと考えている。

(2)－1. 知的財産部門の業務の表現方法 例1

《自社のポジションを知的財産により明確化する》

パテントマップは、特許出願戦略において、研究者や開発者に多く利用されているが、経営者に競合他社と自社との知的財産戦略の違いを見せるために利用することが考えられる。また、パテントマップのデータ以外に、競合他社の研究開発資金、研究開発人員、製造規模、営業拠点などのデータを経営管理部門や事業部門などから入手し、自社データと比較することで、知的財産のみならず他の観点を含めた自社の強み及び弱みがわかると共に、今後取るべき事業戦略も見えてくると考えられる。

(2)－2. 知的財産部門の業務の表現方法 例2

《必要な知的財産、不要な知的財産を真剣に議論する》

各企業で、例えば、年に一度年金を維持すべき特許、不要な特許を選別していると考えられる。しかし、何となく毎年同じ数の特許を不要にしている、会社の業績が不振だからコスト削減の観点から多めに不要にしているというようなことでは、将来に渡って知的財産を有効活用していくことは難しい。例えば、各特許に関して、最も精通した数名が集中的に議論し、特許の必要・不要を判断するようにすれば、持つべき特許の質が高まっていくと考えられる。そして、議論の結果から必要・不要となった特許の説明を事業ごとに経営者に行うようにすれば、経営者は特許と事業との関わりをより深く感じられるようになる。

(2)－3. 知的財産部門の業務の表現方法 例3

《何が何でもキャッシュ化する》

特許出願から権利化までは非常に一生懸命になるが、特許取得後は持っているだけで満足することになりがちである。したがって、自社では実施しないが価値がよくわからない特許について、とにかく売却先や

ライセンス先を模索することが考えられる。ただし、国内での特許流通の実情からして国内特許すべてについて売却先やライセンス先を探すことは困難と思われるため、訴訟費用が高額で判決を得る前段階での売却やライセンスが盛んな米国特許のみを対象として活動することも一案である。自社で実施しない特許をただ権利放棄するだけではなく、少しでもキャッシュ化することで、知的財産の有効利用に関する経営者の理解が深まると考えられる。

5. グループリーダーの役割

(1) グループの力を最大化する

「4. 知的財産部門担当役員及び知的財産部門長の役割」でも述べたようにグループリーダーも組織の長である以上、部下の「幸せ」を追求していくことが重要なのは言うまでもない。

また、これに加えて、各部下の特徴を把握した上で、知的財産部門の業務目標に沿った具体的な実務を各部下が遂行できるよう、丁寧な指導の下、進めていかなければならない。

(2) 各グループリーダーが切磋琢磨する

グループリーダーは次の知的財産部門長候補である。したがって、一定の権限移譲を知的財産部門長から受けた上で、各グループリーダーが切磋琢磨し、知的財産部門の組織力向上に努めていく必要がある。知的財産部門長が常に他の部門から配属されるような会社では、知的財産部門メンバーの士気は後退し、組織の活性化を阻害する最も大きな要因になり得る。

(3) グループで習得すべき知識を明確化する

知的財産部門各担当者の仕事は、専門的なことが多く、なかなか他の人にわかりやすく説明することや後任に業務の引継ぎを行うことが難しい。そのため、グループリーダーは各グループの仕事をできるだけマニュアルなどにより明確化する必要がある。また、恐らく、多くの企業でなされていないと思うことは、担当者が外部セミナーで得た知識を他の担当者にもある程度伝わる形で見える化することである。これは、作業量を考えるとなかなか困難であると考えられるが、このレベルまで行うことができれば組織として高いレベルで継続的に業務を遂行することができる。

6. 知的財産部門担当者の心構え

(1) 何でも屋になるよりも、まずは専門分野を極める

どのような組織の仕事でも同様の傾向にあるが、知的財産部門の仕事も多様化が進んでいる。担当者として配属されれば、まずは自分に与えられた専門分野の仕事を極めるべきである。1つのことの高みに達すれば、自信も深まり、次の業務へも好影響を及ぼす。ただし、知的財産部門には、勤続年数の長い人が配属されることも多く、知的財産の業務が、必ずしも、担当者レベルからではない人がいるため、その人は他部門で得た知識を総動員して、知的財産部門をより活性化する意気込みを持たなくてはならない。そのような気概がない場合、若い担当者の士気にも影響し、組織発展の阻害要因となる。

(2) 自己啓発で専門分野以外を補強する

少しでも早く自分の能力を向上させ、諸先輩と堂々と仕事の議論ができるようになるためには、自己啓発が不可欠である。社会人として働いている人は常に何事をするにも時間が足りないと感じるはずなので、ちょっとした細切れ時間をうまく使えるかが鍵となる。通勤時間、休憩時間、出張の移動時間など、使える時間をフル活用すべきである。私自身の経験からも、本社の環境安全部門勤務時代の弁理士試験合格、弁理士試験合格後の TOEIC 自身最高点獲得などは、細切れ時間の活用に心血を注いだからにはほかならない。

(3) マーケティングの観点を持つ

発明者へのヒアリングや渉外案件において、マーケティングの観点を持っているとよりレベルの高い仕事がこなせる。例えば、発明者に発明の内容をヒアリングする際に、発明者を自分の顧客と考え、いかに発明者が持っているアイデアを気持ちよく引き出してもらえるか、さらにはこの発明の恩恵を被る実際の顧客は何を望むのかまで考えれば、明細書に書くべき内容も膨らんでくる。また、渉外案件においては、自社技術をライセンスする際、ライセンスすることにより自社技術のシェアが広がり業界標準となることがマーケティングの観点から最重要であれば、ライバル企業にライセンスすることもあり得る。

7. 人材の流動化

ここでは、知的財産部門の人材について述べてみたい。

(1) 研究者ばかり集めない

知的財産部門の人員としては明細書作成などを業務とする特許技術者が多いため、研究職出身の人材が多く集まりがちである。知的財産に関する業務が多様化していることを考えれば、人材も多様化するに越したことはない。例えば、技術系でも工場勤務の人、技術営業の人などが知的財産部門に配属されれば、技術系人材にも幅が広がる。なお、新入社員を知的財産部門に配属させるか否かについては、様々な意見があると思われるが、私個人は、新入社員はできるだけものづくりなどの現場に配属し、その経験を踏まえて知的財産部門に来る方が知的財産に関する業務の洞察力が深くなるものと考えている。

(2) 文系人材を有効に活用する

知的財産部門に技術系人材が多く集まると、各自が持っている技術に関する特許技術の知識は高まり、良い面もあるが、技術系人材は組織全体を見通して仕事を行うことが不得意であるという弊害もある。そこで、上述した知的財産部門の中の「企画管理グループ」のような仕事には、特に文系人材も入る方が望ましい。文系人材には、技術系人材が猪突猛進に仕事を進めていくことを全体最適の観点などからコントロールしながら組織運営を行っていく能力が期待される。

(3) グローバル化へ対応する

グローバル化への対応は様々な企業において課題だと思われるが、例えば、以下のような取り組みが考えられる。

(3) - 1. 海外拠点に知的財産担当者を配置する

このような対策ができるのは人員が豊富な企業に限られるが、海外での模倣品対策などには効果を発揮する。また、現地採用の人材で現地語での特許調査能力があれば、日本語及び英語以外の調査業務に苦しんでいる日本企業にとって、大変な力となる。さらに、現地の専門家発掘などの際にも現地事情に精通していることで威力を発揮する。

(3)－2. グローバルな知的財産管理

様々な海外拠点で知的財産が発生すればその管理が煩雑となるため、日本の本社が率先してグローバルな知的財産管理体制を構築する必要がある。また、国際的な契約の問題、移転価格税制への対応など、知的財産部門だけで解決することが困難な問題も多いため、他部門や外部専門家とのコミュニケーション能力も必須である。

(4) 知的財産部門を会社人生の墓場にしない

私は、知的財産部門に長く籍を置くと、他部門に異動する機会が少なくなるのではないかと感じている。知的財産部門の業務の専門性が色濃いため、知的財産部門に長く在籍することにより、他部門では新たに働くことができないと思われがちである。誰もが皆、知的財産部門長を目指すわけではないので、知的財産部門でしか働けない人が多くなってしまふのは、会社としてもよいことではない。したがって、多くの人々が知的財産部門に長くいるのではなく、経営管理部門、事業部門、研究部門などにある段階で異動することも念頭に入れるべきである。このような異動が行われれば、受け入れ先も多様性のある人材構成になり、組織の活性化に繋がると考えられる。また、他部門を経験した後、再度、知的財産部門に配属されれば、より広い視野を持って知的財産業務を進めることができる。

8. 法務部門との連携

上述した「3. 知的財産部門のグループ分け」にあるように、法務部門及び知的財産部門は企業によって分けて組織化したり、一体化して組織化したりしている。ここでは、法務部門及び知的財産部門が共通して取り組むべき問題について述べる。

(1) 著作権法や不正競争防止法の取扱い

これらの法域の問題については、どちらの部門が行うべきというはっきりした線引きはないと考えられる。そうであるがゆえに、対応があいまいになっている企業も存在しているのではないだろうか。いずれにしろ、社内の窓口を一本化し、対応する組織を明確にすることで、社員からの問い合わせに迅速に応じられるようにする必要がある。

(2) 交渉や訴訟における役割

交渉や訴訟においては、契約書に関することを含めて、法律の知識や法的な判断を要求されることが多い。そのため、知的財産部門だけで対応することは通常不可能であり、法務部門と密な連携をとりながら業務を進めていく必要がある。また、最終的には、経営者の判断を要する案件が多いため、いかに法律的な事項を経営者にわかりやすく説明するかが重要である。また、信頼できる社外専門家とのコミュニケーション向上に努めることも問題解決の大きな手助けとなる。

9. おわりに

以上、知的財産部門を活性化し、企業経営に資する知的財産活動を行うために考慮すべきことを述べたが、これらすべてを追求するのではなく、外部環境の変化も考慮した上で、各企業のスタイルにあった組織を構築し、自社にふさわしい取り組みから進めることが重要である。「何もしないことは失敗することよりも悪い。」という意気込みを持って、各企業の知的財産部門が活性化し、企業経営をリードしていくことを願っている。

また、本稿では、知的財産部門の人員が概ね20名以上の大企業を前提に論じたため、別の機会で中小企業に合う知的財産への取り組みについて述べてみたい。

以上
(原稿受領 2014. 1. 19)