

企業内弁理士が身につけるべきスキルと、そのための方策

平成 27 年度企業弁理士知財委員会 スキルアップ広報チーム・研修企画チーム⁽¹⁾

正司 武嗣, 田中 秀幸, 渡邊 豊之, 畑崎 昭, 大竹 健一, 永井 秀男,
撫佐 郁夫, 吉田 真, 増元 洋美, 佐々木 健一, 片岡 眞

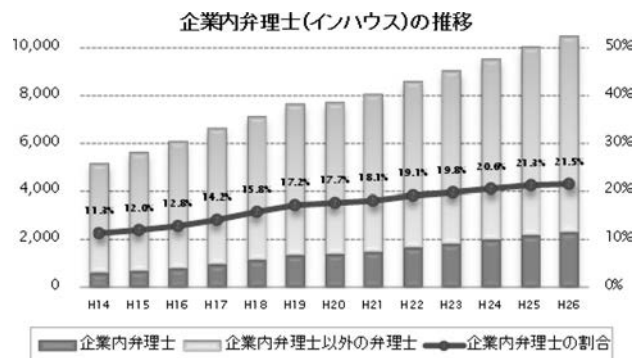
要 約

企業内弁理士の役割は千差万別であるが、担当業務と役職に応じた成果が求められる。そのために必要なスキルは、戦略、管理、および専門・一般の実務能力から、プレゼンテーション力のような実務に付随するスキルまで幅広い。一方、企業内弁理士自身が求めているスキルは、求められているスキルと重複する領域にとどまらず、知財資産評価、企業法務等、日頃従事している業務範囲を超えるものも含まれる。これらのスキルを身につけるためには課題も多い。企業弁理士知財委員会では、企業内弁理士のスキルアップに必要なツールへ、体系的にアクセスする際の道しるべとして「スキルアッププログラム」の提供と既存の研修を補強すべきテーマに係る研修企画を行っている。

目次

1. はじめに
2. 企業内弁理士に求められる成果とキャリアプラン
3. 企業内弁理士に必要なスキル
4. 企業内弁理士が求めるスキルと、目指す方向性
5. 企業内弁理士が必要なスキルを身につけるための課題
6. 解決のための方策
 6. 1 体系的なスキル向上プログラム
 6. 2 企業内弁理士のスキルアップに資する研修の企画
7. まとめ
8. <参考> 企業内弁理士向けスキルアッププログラムの読み方、使い方

役割と成果、必要なスキルは立場によって異なる。また、個人として目指す方向性によっても身につけるべきスキルは異なってくる。これらを俯瞰した後に、企業内弁理士が必要なスキルを身につけるための課題と解決のための方策について考察したい。



(図1：企業内弁理士の推移)

1. はじめに

本稿では、企業に勤務する弁理士（以下、企業内弁理士）が身につけるべきスキルと、そのための方策について考察したい。企業内弁理士にとっては、自身の能力を向上させ、結果として所属する組織の力を高める一助に、ビジネスパートナーである特許事務所に勤務する弁理士（以下、事務所弁理士）にとっては、企業内弁理士の実情等を知る機会になれば幸いである。

現在、企業内弁理士の割合は、日本弁理士会会員の20%を超えている（図1）。また、近年の弁理士試験の新規合格者の約半数は企業所属である。しかし、企業内弁理士は、任じられている役職、所属する組織の規模、業務内容等、多種多様な立場にある。求められる

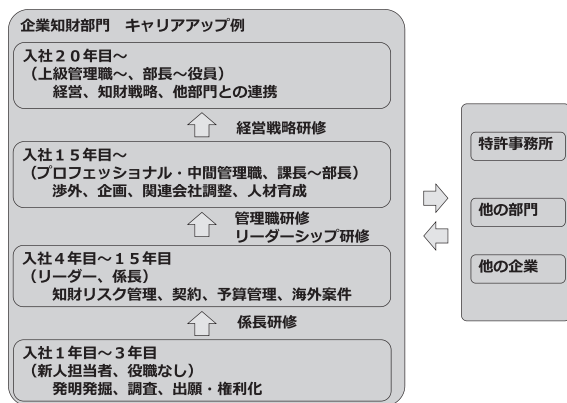
2. 企業内弁理士に求められる成果とキャリアプラン

企業内弁理士の役割はそれぞれの経験年数やキャリア、ポジションによって異なり、一律にその役割について規定することは難しいが、一般的には企業人としてその担当業務と役職に応じた成果が求められることになる。役職が上位となるにつれ、上位部門および他部門（地域本部、事業本部、営業本部、開発本部、研究部、開発部、資材部、経理部、総務部、法務部、な

ど)との連携, 予算管理, リスク管理等の知財業務と関連した広い範囲の種々の要素の検討が求められるようになる。また, 組織規模によっても, 求められる成果は大きく異なる。一般に組織が大きくなれば, 専門的な対応能力についての成果が, 組織が小さければ, 知財業務全般の幅広い能力についての成果が求められるであろう。知財部員に期待されている主な役割を挙げれば, ①知的財産創出の支援, ②出願権利化, ③権利活用, ④他社特許監視, ⑤自社固有の知財戦略の構築, などがある。これらの業務がその役職や組織の規模に応じて各知財部員に割り当てられることになる。

知財部員の仕事は, キャリアが浅いうちは上司に命じられた業務の遂行であり, 任せられた業務を円滑に実施することが大切である。そして, 予め設定された目標の達成度の評価によってその成果が計られる。企業内弁理士は知財部門の中で専門的知見を浸透させ, メンバーをリードしてゆくことを求められる。

そのようなキャリアを積んで役職が上位となると, 所属する組織の問題点を積極的に発見するという役割, そして, 発見した問題点について法的問題を指摘するとともに, その問題を解決するための具体的なプランの策定・実行・評価・改善を, 社内の各部門との調整を行いながら実施するという役割が期待される。このように「発見」と「解決」について, 能動的に業務を遂行しその明確な成果が求められることになる。



(図2：企業知財部門 キャリアアップ例)

3. 企業内弁理士に必要なスキル

では, このような成果を得るために, 企業内弁理士に必要なスキルとは, 何であろうか。表1は, 平成18年度 経済産業省委託事業「知財人材のスキルの明確化に関する調査研究」報告書に基づき, 企業弁理士知財委員会(以下, 当委員会)が考察を加え, 「企業内弁理士に必要なスキル」と「弁理士であることが望まれ

るスキル」についてまとめたものである。

企業内弁理士に必要なスキルは, 特に必要だと思われるものを◎, 必要だと思われるものを○で表した。また, 弁理士であることが望まれるスキルを○および●で表した。なお●は, 後述する, 当委員会作成の「企業内弁理士スキルアッププログラム」への収録項目を示す。企業内弁理士に必要なスキルは, 戦略, 管理から, 実務能力まで幅広いことがわかる。

さらに加えて, 以下のスキルを高めることで, 表1のスキルを, より活用することができる。

- ① プレゼンテーション力：あらかじめ決まっている台本を一方的に話すのではなく, 聞き手の背景知識, 立場, 理解度などを事前情報や相手の反応を見ながら判断し, 相手に通じる言葉で, 効果的に理解をさせるためのスキル。また, 服装, 表情, 仕草, 声など, 一見, 無関係と思われがちな事項も本スキルの効果を高める要素になりうる。
- ② コミュニケーション力：相手との良好な関係を作り, 必要な情報を効果的に聞き出したり, 理解してもらうためのスキル。そのためには相手に関心を持っている分野での共通の話題づくりなど, 本題とは直接関係のない会話(雑談)もコミュニケーション力を向上させる上で役立つ。
- ③ ネゴシエーション力：相手に対して一方的に自分の条件を押し付けるのではなく, 相手の立場や状況などを把握し, 双方がWIN-WINと認識できる条件を探り出して, 交渉をまとめてゆくスキル。

企業内弁理士は, 代理人として特許庁や裁判所に対して発言をする場面や, 他社との交渉において見識を求められる場面などで, 会社を代表する立場で業務を行うことがある。このような場面において, 上述の①～③などのスキル, そしてこれらのスキル強化に関連する表現力, 共感力, 観察力なども求められる。

企業内における弁理士は, 知的財産部員として知的財産に関する知識, 実務遂行能力を当然, 保有していることを前提に, 対外的な活躍も期待されていることを認識して, スキルの獲得, 向上を重ねることが必要である。

また, 自身がスキルアップするだけでは所属する組織への貢献は限定的である。真に組織の力を高めてゆくには優れた人材を教育し成長させてゆくことが必要

		企業内弁理士に必要なスキル	弁理士であることが望まれるスキル			企業内弁理士に必要なスキル	弁理士であることが望まれるスキル		
戦略	企画・プロデュース	A. 企業戦略	○		企画・プロデュース	E. 知財戦略	◎	●	
		B. 事業戦略	○			F. 研究開発戦略	○		
		C. 生産戦略	○			G. コンテンツ開発戦略	○		
		D. 販売戦略	○			H. 標準化戦略	○		
管理	法務	A. 営業秘密	○		アウトソーシング	A. 調査会社	◎	○	
		B. 規程	○			B. 特許事務所	◎	○	
		C. 法的審査	◎	●		C. 法律事務所	◎	○	
		D. 法令情報収集・分析	◎	●		D. 翻訳会社	◎	○	
	人材	A. 教育	◎	●	情報	A. 情報開示	○		
		B. インセンティブ	◎	○		B. 情報収集・分析	○		
	リスクマネジメント	A. 係争対応	◎	●		C. システム	○		
		B. 他社権利監視	◎	●	予算	A. 策定	○		
		C. 他社権利排除	◎	●		B. 管理	○		
		D. ブランド保全	◎	●		C. 資金調達	○		
	実務	調査	A. 先行資料	◎	●	技術保護	A. 国内特許権利化	◎	●
			B. 他社権利	◎	●		B. 外国特許権利化	◎	●
C. パテントマップ			○	●	C. 国内事務		○		
創造支援		A. ブランド創出支援	◎	●	D. 外国事務		○		
		B. 発明支援	◎	●	E. 品種登録申請		○		
		C. コンテンツ創造支援	◎	●	価値評価	A. 定量評価	◎	●	
		D. デザイン創造支援	◎	●		B. 定性評価	◎	○	
デザイン保護		A. 意匠権利化	◎	●		C. 棚卸	◎	○	
		B. 事務	○		委託・共同研究	A. 商標権利化	◎	○	
契約		A. 交渉	◎	●		B. 事務	○		
		B. 権利処理	◎	●	知的創造	A. 研究・開発	○		
エンフォースメント		A. 侵害判定	◎	●		B. デザイン開発	○		
		B. 侵害警告	◎	●		C. コンテンツ開発	○		
		C. 国内訴訟	◎	●	ブランド保護	A. 研究・開発委託	○		
		D. 外国訴訟	◎	●		B. 共同研究	○		
		E. 模倣品排除	○		コンテンツ保護	A.申請	○		
					B.事務	○			

(表1：企業内弁理士に必要なスキルと、弁理士であることが望まれるスキル)⁽²⁾

である。教育する対象は、知財担当者だけではなく、発明者や経営幹部も含まれる。特に、経営幹部への知財教育によって、知財に関する適切な見識を持ってもらうことは組織内の知財マインドを向上させることとなり、ひいては事業戦略に直結するため重要である。企業内における知財教育は知財部門の必要不可欠な使命であり、専門的知識を持っている企業内弁理士が活躍できる場面である。そして、専門的知識への深い理解を有するからこそ企業内弁理士に求められているのは、発明者や経営幹部に対して専門用語を使わずにわかりやすく説明する能力である。

4. 企業内弁理士が求めるスキルと、目指す方向性

一方、企業内弁理士自身が求めているスキルには、どのようなものがあるのだろうか。当委員会において、特に「企業内弁理士が求める能力」に焦点を当てた過去のアンケート結果や調査情報の収集および分析を試みた。その結果、「出願等の手続、書類作成能力」、「知的財産に関する紛争への対応能力」、「産業財産権法に関する知識・知見」、「専門分野の技術の深い知

識・知見」などが挙げられた。これらは上記の企業内弁理士に必要なスキルと重複する。

また、これらは特許事務所に勤務する弁理士の求めるスキルと大きく異なるものではないが、出願処理・中間処理を特許事務所の力を借りて処理しつつ、企業人として対峙しなければならない固有業務として、「契約」「交渉」「紛争」「紛争の防止」に重心を移した傾向と考えられる。

あるいは専門知識として「会社法」「独占禁止法」を重要項目に挙げる場合もあり、さらに、「身につけたい能力」としては「経営」、「財務」という項目も挙げた。企業内弁理士の中には高度な知財実務、法知識等の専門性とともに企業法務、企業経営、企業財務の知識を求めている人々も存在する。

日々変化する市場に身を置き、競争にさらされている企業人は、日頃従事している業務範囲を超えて、他部門のスタッフと協力しながら、新たな問題を発見し・解決してゆくべきである。上述の拡大した業務範囲においては、特許事務所の弁理士だけでなく、法律事務所の弁護士の力も借りて、現状の課題の明確化

(見える化)と、これに対する選択肢(オプション)をメリット・デメリットを示しながら提示・誘導する必要がある。そのような、視野・能力を有した上で、他部門の協力を仰げば、知財部門の力を大いに発揮することができ、自身と所属部門の存在感を高めることにもつながる。

5. 企業内弁理士が必要なスキルを身につけるための課題

これまで述べた企業内弁理士に必要なスキル、求めるスキルを身につけるためには、どのような課題があるのだろうか。

専門性の高いスキルを身につけるためには、外部の研修や独自の学習により習得することが不可欠であり、個人が選択的に学習している場合が多い。このような状況においては、例えば日本の産業財産権法などは、既存の研修が充実しており、日頃の実務に関わることも多いことから、すでに理解度が高い内容について繰り返し学習しがちである。専門性を高めるという観点からはこれらは重要であるが、例えば会社法、独占禁止法、知財リスクマネジメント、景品表示法、ブランド戦略等のスキルについての学習を、多くの企業内弁理士が後回しにしがちではないだろうか。今後の企業内弁理士としてのキャリアを見据えたときに、本当に必要となるスキルを習得できているのかという疑問がある。その背景には、企業内弁理士向けに特化した体系的なスキル向上プログラムがないことが挙げられる。

さらに、企業内では、図2の矢印左側に示すように、係長研修や管理職研修等、階層別の様々な研修が用意されていることが多い。これらの研修により組織マネジメント、リーダーシップ等について学ぶことができる。しかし、対象が知財部門に限定されない一般社員向けであるので、研修目的が特化されているわけではなく、企業内弁理士に求められる専門性の高いスキルとはならない。すなわち、社内研修と企業内弁理士に必要なスキルとのギャップがある。

加えて、組織が小さければ、社内にOJT(On-the-Job-Training)による指導を行える人材がない場合も少なくない。他方、組織が大きい場合においても、業務の細分化・固定化により他領域の専門性を身に付けることは、必ずしも容易でない。もちろん試行錯誤により、また先駆者として、身につけるスキ

ルも大切ではあるが、産業構造が刻一刻と変化し、スピードと効率性が求められる企業内においては、できるかぎり早く高度な能力を身につけることが、強く求められる。

6. 解決のための方策

企業内弁理士がスキルを向上させる手段としては、社内におけるOJT、社内外における研修、日本弁理士会などが提供するeラーニング、国内外の事務所におけるトレーニー制度の活用などさまざまな手段がある。これらの手段は向上させようとするスキルに応じて使い分けられる。

これらの中でも、集合研修及びeラーニングは、短い期間で比較的安価にスキルを手にすることができる点に特徴がある。そして、5節であげた課題を解決するための方策の一つとして、適切な集合研修及びeラーニングを系統立てて選択的に受講してゆくという方法がある。特に、日本弁理士会の弁理士義務研修支援システム(eラーニング)には、多くの有用なコンテンツがあり、どのコンテンツにアクセスすれば良いかが明確になれば、企業内弁理士にとって非常に大きなメリットがあると考えられる。そこで、当委員会では、企業内弁理士のスキルアップに必要なツールに体系的にアクセスしうるスキルアッププログラムの提供、加えて既存の研修を強化すべきテーマについての研修企画を行っている。

6.1 体系的なスキル向上プログラム

当委員会では、企業内弁理士のスキル向上の一助として2015年2月に「企業内弁理士スキルアッププログラム(初版)⁽³⁾(以下、テキスト)」を会員全員に送付した。また、活用の機会を広げる為、日本弁理士会電子フォーラム内の「業務支援データベース、実務用データ、その他」⁽⁴⁾にPDFデータを掲示している。

専門性の高い知識を学ぶための各論の具体的な内容については、詳しい参考書、eラーニング等があるため、これらに委ねる。ここでは、企業内弁理士が、できるかぎり短い時間で、適切なスキルを身につけるための道しるべとなるようなテキストを目指した。すなわち、多く存在する資料のうち、どこに当たれば知識が習得できるのかというインデックス的側面、企業内弁理士として何故そのスキルを身につけるべきなのかについてのガイダンス的側面を有するものとした。ま

た、このテキストの活用場面としては、自分自身の自己啓発、新たに身に付けなければならないスキルが発生した場面のみならず、上司が部下の適性をみながら教育支援、育成計画を立てる場面にも適用できる。

企業内弁理士のタイプ別のテキストの読み方、使い方については8節で紹介する。

6. 2 企業内弁理士のスキルアップに資する研修の企画

企業内弁理士のスキルアップに資する研修として実施した研修について、テーマごとに企画の意図と内容について触れ、さらに今後の展開について述べる。過去に実施した研修の一部はeラーニングに収録されており、現在でも受講することができる。また、要望の多いテーマについては、今後も視点を変えて同様の研修を行う予定である。これらは、いずれも既存の研修を強化するものであり、かつ受講要望が強いテーマであることから、自身のスキルアップの参考にしていただければと思う。これまで実施した研修一覧を表2に示す。

① 知財リスクマネジメントに関するスキル向上

企業においてはさまざまな知財リスクが存在する。企業内弁理士は、それらのリスクに対応できるスキルを持つことが期待される。

そこで、「企業における知財リスクマネジメント」研修として、企業知財実務で直面する可能性の高い「共同開発時に発生する営業秘密侵害リスク」、「発明・ノウハウが創作された際に発生する職務発明リスク」、「製品を販売した際に発生する特許権侵害リスク」について学ぶ研修を実施した。

② 知財戦略に関するスキル向上

企業の知財部門においては、知財戦略の立案なり提言が求められる場合が多く、また企業内弁理士には専門家として知財人材育成を期待されることが少なくない。

そこで、「三位一体など他事業部との連携について」、「人材育成について」、「知財戦略の概要」、「事業に貢献する知財戦略とはどのようなことか」、「知財で事業を守れることができてきているか」、「海外展開の戦略」についてパネルディスカッション形式で学ぶ研修を実施した。

③ 独占禁止法に関するスキル向上

企業が活動して行くうえで重要な知識であるにも関わらず、身につける機会が多いとは言えない。

そこで、「特許ライセンス、共同開発などの場面における注意すべき独占禁止法について」、「知的財産権のライセンス契約」、「共同開発契約」、「パテントプール」を題材に、事業部から相談され、知財担当者として独占禁止法の観点からどう助言すべきか」について学ぶ研修を実施した。

④ 訴訟対応に関するスキル向上

企業が事業を行う上で、特にメーカーや通信関連企業では、知的財産については訴訟に対応せざるを得ない場面は少なくない。さらに、知財訴訟の対応においては、日本における訴訟だけでなく、知財訴訟の主戦場ともいべきアメリカにおける訴訟に対応する必要がある。訴訟においては主導的に働くのは弁護士である。一方、企業内弁理士は知的財産に関する法律知識を持ち、また社内の事情にも明るいことから知財訴訟において弁護士と協働した働きが期待される。

そこで、「裁判官がどのように事案に関する技術を理解し結論に至る心証を形成するのか」、「弁護士、弁理士、付記弁理士の違いなど」、「ディスカバリー制度」「企業内弁理士と秘匿特権」について学ぶ研修を実施した。

⑤ M&A と知的財産に関するスキル向上

グローバル化の進展にともなって近年日本の企業も積極的に企業の合併や買収(Mergers and Acquisitions, M&A)を行うようになってきた。

そこで、M&Aにおいて、知財に関連する「デューデリジェンス、その中でも知的財産の評価」、「知的財産関連取引における関連する税法」について学ぶ研修を実施した。

⑥ 今後の展開

今後も同様の趣旨で研修を実施予定である。今年度は、「交渉学」及び「知財紛争における企業弁理士の役割」についての研修を実施した。来年度以降も、アジア圏における模造品に対して対応を学ぶ「模倣品対策」に関する研修、新規立ち上げ・新製品立ち上げなどの際にグレーな他社権利をどのように扱って事業を進めて行くかなどを学ぶ「知財戦略」に関する研修、

実施年度	研修タイトル、講師(敬称略、役職等は研修実施時点のもの)	
2012年	「知財経営層が語る知財戦略・人材育成」 講師： 板東正男 (弁理士、元ユニコムノルタ㈱ 常務取締役 知財部法務部事業部長) 井上昌三 (弁理士、日東電工㈱ 知的財産統括部 部長) 木越 力 (弁理士、㈱トムソン技術研究所 特許部長) 千田拓也 (弁理士、ダウケミカル日本㈱ 知的財産部 部長) 酒井将行 (弁理士、㈱国際電気通信基礎技術研究所 経営統括部担当部長) 碓氷裕彦 (弁理士、元㈱デンソー 知的財産部 部長) 上柳雅誉 (弁理士、セイコーエプソン(株) 知的財産本部 業務執行役員常務 知的財産本部長) 加藤恒 (弁理士、三菱電機㈱ 役員理事 知的財産渉外部長) 内山務 (弁理士、エーザイ株式会社 知的財産部 統括部長)	「企業における知財リスクマネジメント」 講師：末吉互 (弁護士)
2013年	「知財部経営層が語る企業の知財戦略」 講師： 板東正男 (弁理士、元ユニコムノルタ㈱ 常務取締役 知財部法務部事業部長) 井上昌三 (弁理士、元日東電工㈱ 参事知的財産部長) 原田正樹 (弁理士、ウシオ電機㈱ 知的財産部長) 上柳雅誉 (弁理士、セイコーエプソン(株) 常務取締役 知的財産本部長) 井上二三夫 (システックス㈱ 知的財産部長) 長澤健一 (キャノン㈱ 取締役 知的財産本部長) 糸賀道男 (元リコー(株) 知的財産部長)	「企業弁理士のための独占禁止法(入門編)」 講師：細井大輔 (弁護士) 「知財訴訟における裁判官の心証形成の過程とその示唆・開示等について」 講師：塚原朋一 (弁護士、元知的財産高等裁判所所長) 「米国訴訟に対する企業内弁理士の対応」 講師：土井悦生 (弁護士・弁理士、ニューヨーク州弁理士) 「知財訴訟から学ぶ知財戦略と訴訟実務」 講師：後藤昌弘 (弁護士・弁理士) 三木浩太郎 (弁護士・弁理士)
2014年	「米国紛争における日本弁理士の役割」 講師：一色太郎 (カリフォルニア州/ワシントンDC弁理士) 「米国ディスカバリに対する日本弁理士の対応」 講師：土井悦生 (弁護士・弁理士、ニューヨーク州弁理士) 「企業内弁理士向けスキルアッププログラム開発」 講師：当委員会メンバー 「企業内弁理士から見た情報通信および創薬に関するパテントプールの調査報告」 講師：当委員会メンバー	「知財法務とは何か(企業における 知財リスクマネジメント)」 講師：末吉互 (弁護士) 「弁理士が知っておくべき独占禁止法」 講師：細井大輔 (弁護士) 「知的財産が関連した企業間取引において期待される弁理士の役割と実務」 講師： 長谷部智一郎 (デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー㈱) 知的財産グループ シニアヴァイスプレジデント 公認会計士 小林 誠 (同 シニアヴァイスプレジデント K.I.T虎ノ門大学院客員教授)
2015年	「企業内弁理士から見たパテントプールとパテントロールの調査報告」 講師：当委員会メンバー	

灰色の網掛けは、e-ラーニング配信中のものを示す(2015年10月1日現在)
(表2：当委員会が実施した研修)

さらには「ブランド戦略」, 「プレゼンスキル」, 「会社法」, 「研修スキル」など、企業内弁理士がスキルを向上して、企業内で元気を出して活躍できるようニーズに即した研修等の企画を推進してゆく予定である。

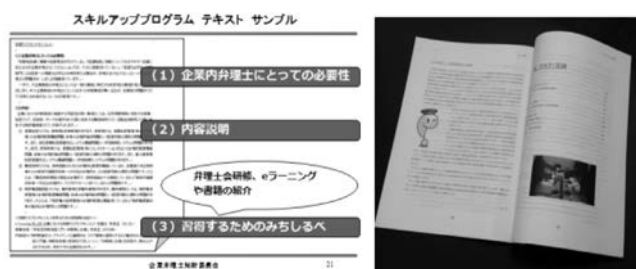
また、研修については、座学形式、受講生がグループに分かれディスカッションを行う形式など種々の受講形式があり、研修の内容に応じて効果的な形式を採用している。当委員会が実施した研修のアンケート結果などから、日常経験が少なくかつ高い専門知識を学ぶ研修については、質疑応答を伴う座学形式が好ましく、受講者が日常の仕事を行う上で必要な知識やスキルを学ぶ研修については、事前課題が与えられるものの、講義がディスカッション形式で行われるものが効果的である傾向がうかがえる。そこで今年度実施の「交渉術」では、特定の場面を設定してロールプレイング形式で模擬交渉を行う形式を採用する予定である。今後も、当委員会の研修では積極的にこれらの形式を取り入れ、得るものが多い研修の企画を行いたい。

7. まとめ

企業内弁理士が身につけるべきスキルと、そのための方策について考察した。企業内弁理士の立場は多岐に渡り、スキルアップには課題が多い。当委員会は、これらの課題を解決し、弁理士自身と所属する組織の存在感を高め、さらには知財業界の活性化のために、今後もスキルアップのための手段、機会を提供していきたい。

8. <参考> 企業内弁理士向けスキルアッププログラムの読み方、使い方

- ① 企業内弁理士向けスキルアッププログラムの読み方
今回のテキストでは、企業内弁理士に必要なスキルを32項目抽出し、種別ごとにまとめている。各スキルは、(1)何故そのスキル・知識が必要か、(2)その概要と、(3)それらを身につけるために役立つ講座・書籍について記載した。



(図3：「企業内弁理士スキルアッププログラム (初版)」)

目次に抽出された 32 項目のスキルが 6 つの種別に分かれて一覧になっている。6 つの種別とは、「A. 戦略・人材」, 「B. 調査・分析」, 「C. 保護」, 「D. 外国」, 「E. リスク・交渉」, 「F. 法律」である。各スキルについて「(1)なぜそのスキル・知識が必要か」と「(2)概要」を読めば挙げられたスキルと自身の業務への関連性が理解できよう。関連性を理解したうえで自身にとって必要だと考えるなら、「(3)それらを身に付けるために役立つ講座・書籍」を通じてスキル・知識の習得に進み、必要性を感じる順に取り組んでいけば、時間のかかる e ラーニングや参考になる書籍の調査・書籍の読解にかかる時間を効率化できる。

今回のテキストはそれぞれのスキル自体についての解説資料ではない。企業内弁理士にとってどのようなスキルが重要かを示し、また、その重要と考えられるそれぞれのスキル自体を学ぶための手がかりを探すためのものである。そして、各スキルについて説明があるので、企業知財を担当し始めて間もなく、どのようなスキルが必要なのか、また、そのスキルを向上させるには何を学ばばよいかかわからない場合であっても、順番に確認してゆくだけで自身の業務との関連を把握でき、それぞれのスキルを向上させる手がかりがつかめるように構成されている。

企業内弁理士の業務は多岐にわたる。企業の規模によって担当する業務の幅も異なる。自身の成長に伴って担当する業務の幅が広がってゆくこともあれば、上司からの指示や外的要求によって新たなスキルを身につけることが必要となることもあるだろう。テキストを読む際には、自身の関心がある分野、自身の業務に関連する分野について目を通し、それ以外の分野については必要になった時に参照して自身のスキルアップにつなげるといった使い方もできる。迷ったときに手軽に開けるレファレンスツールとしても活用できる。

② 企業内弁理士向けスキルアッププログラムの使い方
このテキストは通読して全体を俯瞰して読むことも、一つの読み方であるが、必要な項目に選択的に目を通してゆくことも有用である。学びたいスキルがすでに決まっている場合には、直接その項目を参照するという使い方もあるが、限られた時間内で少しでも視野を広げるためにも、企業内弁理士のタイプ別に下記の使い方をお勧めしたい。

想定する企業内弁理士のタイプ

- (1) 出願権利化系：発明発掘から特許事務所との打合せ、中間処理等を経て権利化を主に担当するタイプ
- (2) 調査・分析系：出願可否調査、クリアランス調査、動向調査、他社製品分析調査等を主に担当するタイプ
- (3) 意匠・商標系：意匠又は商標について、出願、中間処理、権利維持要否判断を主に担当するタイプ
- (4) 渉外・ライセンス系：権利の活用に関して、他社との交渉を主に担当するタイプ
- (5) 戦略企画系：知財戦略の立案、職務発明制度の整備等を主に担当するタイプ
- (6) 知財管理系：各国で出願・取得した知的財産の維持管理を主に担当するタイプ

いずれのタイプでも、「A. 戦略・人材」の「1. 知財戦略」は参考になると思われる。その項目の冒頭に記載しているように、企業内弁理士には、各企業における経営理念（目的）からブレイクダウンされた事業目標を達成すべく、経営者に対して「知的財産戦略」を立案し、自らが中心になり、組織を動かして、「知財経営」を実現することが求められているからである。なお、弁理士のみならず技術系に共通する特徴ではあるが、専門分野の深堀りのみでは、知識が偏りすぎて視野が狭くなる傾向があるため、視野を広げるために、「A. 戦略・人材」の「1. 知財戦略」以外の他の項目を読むこともお勧めする。さらにはタイプに応じて以下のような使い方が考えられる。なお、知財管理系以外のタイプの方は、「A. 戦略・人材」の項目は一通り項目を確認頂ければよいと思われる。

(1) 出願権利化系

グローバルな権利保護の観点から、「D. 外国」の項

目が非常に重要である。また、取得した権利の活用に関連して、「E. リスク・交渉」の項目も重要である。実際の権利活用を想定して権利化することが肝要だからである。さらに発明の性質等によっては、出願をせずに、発明を秘匿しておくことも想定されるが、出願しないものに関連しては、「C. 保護」の「8. ノウハウ」と「9. 公証実務」の項目を参考にし、身に付けることをお勧めする。先使用权の担保等に有用だからである。また、審査に関して、発明内容の十分な意思疎通を図るために面接審査が有効であるが、このために、「C. 保護」の「10. 面接審査」の項目を参考にし、身に付けることもお勧めする。さらに、「コラム 1. コミュニケーション・ワーク（通訳としての知財担当者）」や、「コラム 4. 特許事務所との連携」も参考になると思われる。

(2) 調査・分析系

「B. 調査・分析」の各項目を参考にし、身に付けることが有用である。直接的に関連する項目だからである。また、調査業務の意義を再確認するためにも、E. リスク・交渉を参考にし、身に付けることをお勧めする。その中でも特に、「18. 知財リスクとマネジメント」と「23. パテントコントロール」の項目が重要である。

(3) 意匠・商標系

意匠については「C. 保護」の「12. 意匠」、商標については「C. 保護」の「11. ブランド保護」を参考にし、身に付けることが有用である。それぞれの業務に直接的に関連する項目だからである。また、意匠・商標のグローバルな保護という観点から、「D. 外国」の各項目（13を除く）も重要である。

(4) 渉外・ライセンス系

渉外・ライセンス系には様々なスキルが要求されるが、特に、「E. リスク・交渉」を参考にし、身に付けることが最重要である。また、米国権利が関係するのであれば、「D. 外国」の「15. 米国訴訟」の項目も参考にし、身に付けることをお勧めする。米国特有の事情があるからである。さらに、「F. 法律」の「31. 独占禁止法」の項目を参考にし、身に付けることもお勧めする。ライセンス契約の際に問題となる事例もあるからである。なお、ライセンスのローヤリティーに関しては、「F. 法律」の「32. 税法」の項目を確認することをお勧めする。ローヤリティーには当然税金がかかるからで

あり、国際的なライセンス契約となれば、租税条約なども関係するからである。

(5) 戦略企画系

まず、「A. 戦略・人材」の「1. 知財戦略」の項目をより深く理解するとともに、リスク管理の観点から、「E. リスク・交渉」の各項目も確認していただきたい。また、経営層への説明の機会も多いと考えられることから、「コラム 3. 経営層に響く言葉、受ける説明」も参考になると思われる。なお、経営に深く関連し、幅広い視野が求められるタイプの特性上、「B. 調査・分析」および「D. 外国」の各項目が重要なことは言うまでもない。

(6) 知財管理系

グローバルに綿密な知財管理をすることが想定されることから、各国制度に精通するためにも、「D. 外国」を参考にし、身に付けることをお勧めする。また、知財研修、知財人材育成などを担当する場合には、「A. 戦略・人材」の「2. 知財人材育成（若手・中堅向け）」、「3. 人材育成（幹部・役員向け）」および「4. 研修のスキル」の項目も重要である。

ここで、企業内弁理士のタイプとその知財経験に応じたお勧めの項目を表にすると表3のようになる。

- ：知財をはじめ担当する方が読んでおいたほうが良い項目
- ◎：知財を担当して3年未満の方が確認しておいたほうが良い項目
- ：知財を担当して5年未満の方が確認しておいたほうが良い項目
- △：知財を担当して7年未満の方が確認しておいたほうが良い項目

見方を変えて、それぞれのタイプについて初めて担当する方を基準にすると、表の中の●は必須項目、◎はその次に重要な項目、○は余裕があれば確認しておいたほうが良い項目、△はさらに余裕があれば確認しておいたほうが良い項目となる。

	記載頁	出願 権利化	調査・ 分析系	意匠・ 商標系	渉外・ライ センス系	戦略 企画系	知財 管理系
A. 戦略・人材							
1. 知財戦略	9	●	●	●	●	●	●
2. 知財人材育成(若手・中堅向け)	11	△	△	△	△	○	●
3. 人材育成(幹部・役員向け)	13	△	△	△	△	○	●
4. 研修のスキル	15	○	○	○	○	○	●
B. 調査・分析							
5. 特許調査	19	◎	●	△	◎	●	○
6. 特許分析	20	◎	●	△	●	●	○
7. 発想法	22	●	◎	●	○	○	○
C. 保護							
8. ノウハウ	26	●	○	●	○	○	○
9. 公証実務	27	●	○	●	○	○	○
10. 面接審査	28	●	○	●	○	○	○
11. ブランド保護	29	○	○	●	○	◎	○
12. 意匠	30	○	○	●	○	◎	○
D. 外国							
13. 効率的なPCT出願の利用	34	●	○	△	○	●	○
14. 外国代理人との連携	35	●	○	●	○	●	○
15. 米国訴訟	36	●	○	●	○	●	○
16. ASEAN知的財産	38	●	○	●	○	●	◎
17. インド知的財産	39	●	○	●	○	●	◎
E. リスク・交渉							
18. 知財リスクとマネジメント	42	○	◎	○	●	●	◎
19. コンプライアンス(侵害防止編)	44	◎	○	○	●	●	●
20. 交渉学	45	○	△	○	●	◎	△
21. M&A	46	○	△	○	●	◎	△
22. ライセンス契約	47	○	△	○	●	●	△
23. パテントトロール	49	◎	◎	◎	●	●	○
24. 警告・協議・交渉	50	○	○	○	●	●	○
25. 特定侵害訴訟代理人	51	◎	○	◎	●	●	○
26. 知財デューデリジェンス	52	○	○	○	●	●	○
F. 法律							
27. 民法	55	◎	△	◎	△	◎	△
28. 民事訴訟法	56	◎	△	◎	△	◎	△
29. 刑法	57	△	△	△	○	○	○
30. 不正競争防止法	59	◎	◎	◎	◎	◎	◎
31. 独占禁止法	60	○	○	○	●	●	◎
32. 税法	61	△	△	△	○	○	○

(表3：企業内弁理士のタイプとその知財経験に応じたスキルアッププログラムの使い方)

(参考文献)

- (1)平成 18 年度 経済産業省委託事業「知財人材のスキルの明確化に関する調査研究」報告書
- (2)平成 26 年度第 3 回研修フェスティバル『企業内弁理士向けスキルアッププログラム開発とテキスト作成の報告』資料

(注)

- (1)本稿は、企業弁理士知財委員会の調査分析結果とそれに基づく委員の見解を述べたものであって、各委員の所属先及び日本弁理士会の見解ではないことを、お断りする。また、本稿で述べた見解は、調査結果に基づく一つの意見に留まり、

何らの法的助言等を構成するものではないので留意されたい。

- (2)平成 18 年度 経済産業省委託事業「知財人材のスキルの明確化に関する調査研究」報告書をもとに、当委員会が考察を加えたものである。
- (3)企業内弁理士向けスキルアッププログラムは、今後も隔年での改定版の発行を予定している。
- (4)https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=106&br_sub_serial=202&sortOrder=0&view_id=9497

(原稿受領 2015. 10. 21)