

第五章 人材

I. 知的財産担当者の教育

1. 教育内容

(1) 対象となる知的財産権

企業への技術的支援が主目的の機関であることを考慮すると、特許権、実用新案権、意匠権、商標権から構成される産業財産権のうち、特許権について学ぶことが最も重要であると考えられます。

また、農業技術を扱う機関の場合、植物体の新品種の種苗を生産する権利である育成者権についても学ぶことが求められます。

外部セミナーに参加させたり、外部知的財産専門家に指導を依頼することにより教育する方法が考えられます。

(2) 新任者教育

特許制度の基礎知識を習得し、どのようなときに他者特許情報調査や発明発掘・出願が必要になるかを判断できるように教育します。そして、他者特許情報調査や発明発掘・出願が必要だと判断した場合に、外部知的財産専門家に委託し、外部知的財産専門家の業務内容を評価するに足りるだけの知識を習得させます。

(3) 知的財産担当者に求められる基本的能力

①他者特許情報調査

知的財産担当者自身が他者特許情報調査を行うことができるように、特許情報調査方法を習得させます。具体的には、特許データベースの利用方法を習得させるとともに、特許請求の範囲に記載の発明と実施技術とを対比する方法を習得させます。

②発明相談

知的財産担当者自身が研究員等からの発明相談に対応するための知識を習得させます。具体的には、相談を受けた発明の内容を理解して、その発明に新規性がありそうかどうかを判断することができるようにします。新規性の有無を判断できるようになるには、その技術分野で従来から知られている技術を把握しておくこと、既に公知になっている技術の調査（先行技術調査）をできるようになることが求められます。

③発明発掘業務

新規開発技術が行われている研究開発部門において、発明発掘をする必要があると判断するための知識を習得させます。発明発掘をする必要があると判断した場合に、技術分野と発明発掘の方向性を外部知的財産専門家に伝えて、事業に役立つ権利取得に結びつく発明発掘をできるようにします。

④出願業務

出願業務とは、弁理士に依頼して、特許出願、意匠登録出願、商標登録出願等を行う業務です。特許出願を例に挙げると、発明発掘業務において発掘された発明を特許出願することになった場合、弁理士に特許明細書の作成を依頼します。出願業務は、案件によらず同様の処理手順になりますので、業務マニュアルを作成し、それに沿って教育するとよいでしょう。

出願業務は、主として以下の流れで行います。

- ・特許明細書の原稿案が完成すると、特許明細書において発明の内容が適切に説明されているかを確認します。この際、発明者である研究員等にも内容を確認してもらいます。
- ・特許明細書の修正が必要であれば、修正内容を弁理士に伝えます。原則として、特許出願後に新たな内容を追加することはできませんので、発明の内容が漏れなく記載されていることを確認することが大切です。
- ・原稿案の確認が終了すると、弁理士に出願手続きを行う旨の指示をします。出願が完了したら、出願書類を保管します。

II. 知的財産担当者の異動を前提とした業務のあり方

1. 業務マニュアル

他者特許情報調査業務、発明発掘業務、出願業務のそれぞれについて業務マニュアルを作成します。業務マニュアルの使用中に、業務マニュアルの修正をする必要があることに気付いた場合は、修正をすることによりメンテナンスをします。業務マニュアルをメンテナンスすることにより、知的財産担当者の知的財産に関する理解が深まります。

2. 業務記録

他者特許情報調査業務、発明発掘業務、出願業務のそれぞれについて、業務記録を残します。具体的には、それぞれの業務における成果物を検索可能な状態で保管します。

特に、出願業務の成果物である出願書類は、権利化までの過程で数年後に必要になる場合があるので、他の担当者でも容易に検索できる状態にして管理します。

基本的な考え方は、出願した案件ごとに、出願書類をファイリングすることです。

具体的には、以下のようにして管理することをお勧めします。

①出願した案件ごとに、整理番号を付与する。

(例) 2014001JP (2014 年の 1 件目の日本出願)

②整理番号ごとに、出願書類を 1 つのバインダ又は封筒に入れる。

③整理番号の順番に棚に収容する。

最近では、出願書類の電子データ (pdf ファイル、htm ファイル等) を入手することもできますので、サーバに整理番号に対応するフォルダを作成し、フォルダ内に出願書類の電子データを保管する方法もあります。また管理ソフトも市販されています。

また、案件の概要を一覧できる一覧表を作成しておくことが望ましいです。一覧表には、整理番号、出願番号、出願日、発明者、発明の名称、発明の概要、審査請求をしたか否か、審査請求の期限等を記載します。

Ⅲ. 外部知的財産専門家の活用

1. 外部委託する知的財産業務の内容

(1) 小規模機関の場合

知的財産業務に関し、外部委託が必要な場合は、機関の規模と知的財産担当者の知的財産関連知識・経験のレベルによって異なります。小規模機関で、知的財産担当者の知的財産関連知識・経験が乏しい場合、ほとんどの実務を外部委託せざるを得ないことが考えられます。具体的には、他者特許情報調査業務、発明相談業務、発明発掘業務、出願業務の全てを外部に委託することになります。

この場合に重要なことは、外部知的財産専門家に一任するのではなく、外部知的財産専門家に委託する業務の目的と必要な成果物の内容を把握したうえで、適正な料金で目的に合致した成果物を得られていることをチェックすることです。日本弁理士会のサイトに、弁理士の費用のアンケート結果⁷が掲載されていますので、参考にするとよいでしょう。なお、特許出願費用は、特許請求の範囲の数、明細書のページ数、図面数等により増減します。アンケート結果の平均的な金額との差が大きい場合には、外部知的財産専門家に理由を確認することが大切です。

出願要否の判断においては、特許を取得する価値があるかどうかを検討することが大切です。公的試験研究機関又は他者が実施する予定がある発明、現時点で実施する予定はないが、将来は実施される可能性が高い発明は、出願する価値があると考えられます。例えば、販売が予定されている製品で用いられる発明や、既に販売されている製品を改良するために用いられる発明は、出願する価値があります。

ただし、発明を実施しているかどうかを確認することが極めて困難な発明の場合、特許を取得しても、他者に権利行使をすることが困難なので、出願する価値は低いと考えられます。例えば、「静電気による故障を防ぐために、製品を組み立てる前に特定の場所に触れる」といった製造時のノウハウに関する発明の場合、他者が、同じ方法を用いて製品を組み立てているかどうかを確認することが困難なので、出願する価値は比較的低いといえます。

⁷ 日本弁理士会「弁理士の費用について（報酬）」（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）、<http://www.jpaa.or.jp/?cat=310>

なお、製造時等のノウハウの特許出願については、特許出願すると内容が公開されることを踏まえ、上記で説明した権利行使の観点のみならず、無用な技術流出を防止する観点からも、慎重に検討する必要があります⁸。

出願をすることで事業にどのように役立つかを判断できない場合は、外部知的財産専門家に相談し、出願の意義を理解したうえで出願手続きの依頼をする必要があります。

(2) 中規模機関の場合

中規模機関で、知的財産関連知識・経験が備わっている知的財産担当者がある場合、他者特許情報調査業務や発明相談業務の少なくとも一部は、知的財産担当者が担うことが好ましいでしょう。知的財産担当者が他者特許情報調査の予備調査を行ったうえで、さらなる精査が必要だと判断した場合や、発明相談内容を聞いたうえで、弁理士に特許性の有無を確認すべきであると判断した場合などに、外部知的財産専門家に相談することが適切です。

また、出願業務は外部委託することになりますが、出願の可否については、出願の目的を明確にしたうえで、知的財産担当者が判断すべきです。

(3) 大規模機関の場合

大規模機関で、複数名の知的財産担当者の中に知的財産業務経験が豊富な人がいる場合も、中規模機関と同様に、他者特許情報調査業務や発明相談業務の少なくとも一部は、知的財産担当者が担うことが好ましいでしょう。また、出願の可否についても、出願の目的を明確にしたうえで、知的財産担当者が判断すべきです。

2. 外部知的財産専門家の選択

(1) 知的財産についてわかりやすく説明してくれる専門家⁹

知的財産担当者が3年程度で異動することを考慮すると、外部知的財産専門家のサポートが欠かせません。その際、知的財産についてわかりやすく説明してくれる人でなければ、知的財産担当者は、知的財産について理解しないまま業務を遂行しかねません。そこで、質問に対してわかりやすく丁寧に答えてくれることを確認することが必要です。

(2) 技術分野

機関内で行われている研究開発分野に関する知識を持っている外部知的財産専門家を選定します。研究開発分野が幅広い場合は、分野ごとに異なる外部知的財産専門家を選定してもよいでしょう。

⁸ 特許庁・独立行政法人工業所有権情報・研修館においては、営業秘密や権利化／秘匿化等の知財戦略について、弁護士等の専門家による無料相談／出張訪問サービスを提供しています。

独立行政法人工業所有権情報・研修館「営業秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密 110 番～（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）
<http://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradeseecret/madoguchi.html>

⁹ 巻末に問い合わせ一覧を掲載していますのでご参照ください。

(3) どのような案件を依頼するかによる選択

得意としている専門分野（たとえば、弁理士ならば意匠・商標や技術分野、弁護士ならば侵害鑑定やライセンス交渉）による使い分けに加えて、日常的な相談相手とする外部知的財産専門家と、交渉や訴訟を依頼する外部知的財産専門家の使い分けも考慮します。特に、大都市から遠隔地にある地方都市では、外部知的財産専門家の在籍数は極端に少ないですが、近隣の外部知的財産専門家にすべてお任せするのではなく、「特許事務所年鑑」や「全国弁護士大観」を参照して、大都市在籍の外部知的財産専門家に依頼したり、セカンドオピニオンを取得したりすることで、専門家の能力を最大限に活用することができます。

また、いずれの目的で活用する外部知的財産専門家であっても、時宜に応じたタイムリーな対応や、事業計画や予算状況まで考慮した対応ができることは重要なポイントで、知的財産で事業強化に成功している企業の経営者をして「代理人は鉄の草鞋（わらじ）を履いて探せ」と言わしめるほど、知的財産に精通した外部専門家の確保は企業にとってかけがえのない宝なのです。外部知的財産専門家の探索と育成は企業にとっては難しいことと認識されています。

公的試験研究機関においても、限られた予算で最大限の効果を発揮するためには、外部知的財産専門家に対する費用対効果は常に検証していく必要があります。例えば、特許出願を例とした場合、「第四章 組織 II. 機関の規模に見合った知的財産組織体制「表3 外部知的財産専門家のチェックポイント」について検証し、良かった点および悪かった点について、知的財産担当者どうしで共有します。また代理人に検証結果をフィードバックすることで、代理人との緊張感を持った連携および代理人自身による品質改善が可能となります。

3. 外部知的財産専門家とのコミュニケーション方法

(1) 定期的コミュニケーション

外部知的財産専門家と契約し、定期的（例えば、毎月1回×1時間）に知的財産に関する相談を行うとともに、調査要否や出願要否などの判断を行うための定例会を設けることが望ましいです。そのうえで、必要に応じてメールや電話で情報のやり取りをして、組織の課題と状況を外部知的財産専門家に十分に理解してもらうことが大切です。

また、弁理士・弁護士等の外部知的財産専門家は、特許庁や裁判所に対する書類の作成や手続の代理のみならず、コンサルティングや交渉の代理など、多岐にわたって活用できます。海外企業とのライセンス契約の交渉を含む知的財産分野全般に渡るサービスの提供を受けることも期待できます。

公設試知的財産アドバイザーの支援を受けた公設試活動

事例 10 弁護士への契約業務の委託

県有知的財産の許諾契約に関しては、許諾先に日本を代表する大手企業が多く現れ、これら企業の法務・知的財産担当部署及びその担当者と県の担当職員の間、知的財産及び契約法務に関する能力に大きな差があり、当公的試験研究機関の知的財産担当者に契約上の負荷が掛かり（交渉事項の増加、事務処理の遅延）、この状況を打開する策が望まれる状況にあった。

当公的試験研究機関の課題の打開策として、契約実務のレベルアップを図ること、実務を効率よく進める体制作りを目指して、知的財産担当による関係法令等の勉強会を開催し、最新の知的財産関連法と現行内部規程の違いの抽出と知的財産実務を効果的に進めるための規程改定を行った。

また同時に、大手企業との交渉における知的財産担当者の契約実務を補う必要性を認識し、公的試験研究機関を挙げて地元法律家との協力体制を構築する動きが始まった。

弁護士の選定方法・評価、法律顧問契約の作成は、県職員では困難なため、公設試知的財産アドバイザーの助言を得て法律顧問の採用にこぎ着けた。その後、知的財産担当者は、同法律顧問と週一度の割合で契約書の内容確認など、知的財産法務に関する相談を行っている。

(2) コンサルを受ける側の責任とスキル

しかし、知的財産担当者の知的財産に関する知識が全くないと、外部知的財産専門家の高度な専門性に基づく効果的なアドバイスや手続の提案も、「2階から注ぐビールを1階でコップを持って受け止めようとする」が如く、知的財産担当者が正當に評価できない可能性があります。かといって、手続を終わらせればよいというものではなく、外部知的財産専門家任せにはできません。当事者はあくまでも公的試験研究機関ですし、機関特有の複雑な事情は当事者以外にはなかなか理解できないので、知的財産担当者は外部知的財産専門家と十分なコミュニケーションを取ってそれらの内容を理解したうえで、公的試験研究機関の知的財産ポリシー、諸規程、管轄自治体の条例等に沿った判断を下すことが大切です。

外部知的財産専門家の能力を十分引き出すために、知的財産担当者が知的財産の知識やスキルを体系的に習得することは必要不可欠です。知識の体系的な習得には、学習テキストが整備され、検定受検によって知識やスキルを客観的に判断できる、知的財産管理技能検定¹⁰やビジネス実務法務検定試験¹¹等の資格試験を受検するのも効果的です。

なお、参考資料として、独立行政法人工業所有権情報・研修館がウェブサイトで公開している「大学における知的財産管理体制構築マニュアル 2009 年度版（「Q&A」の Q26）¹²」、

¹⁰ 知的財産教育協会「国家試験知的財産管理技能検定」（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）、<http://www.kentei-info-ip-edu.org/>

¹¹ 東京商工会議所「ビジネス実務法務検定試験」（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）、<http://www.kentei.org/houmu/>

¹² 独立行政法人工業所有権情報・研修館「大学知財管理体制構築マニュアル・便覧～2009 年度版知的財産担当者の悩みを中心とし

高崎充弘「中小企業における知財戦略対策の秘訣」『I Pマネジメントレビュー（2013年6月号）¹³』、西岡靖博「中小企業の知的財産活用-知財の生み方・育て方¹⁴」などがあります。

公設試知的財産アドバイザーの支援を受けた公設試活動

事例 1 1 知的財産業務に必要な知識とスキルレベルのマップ化

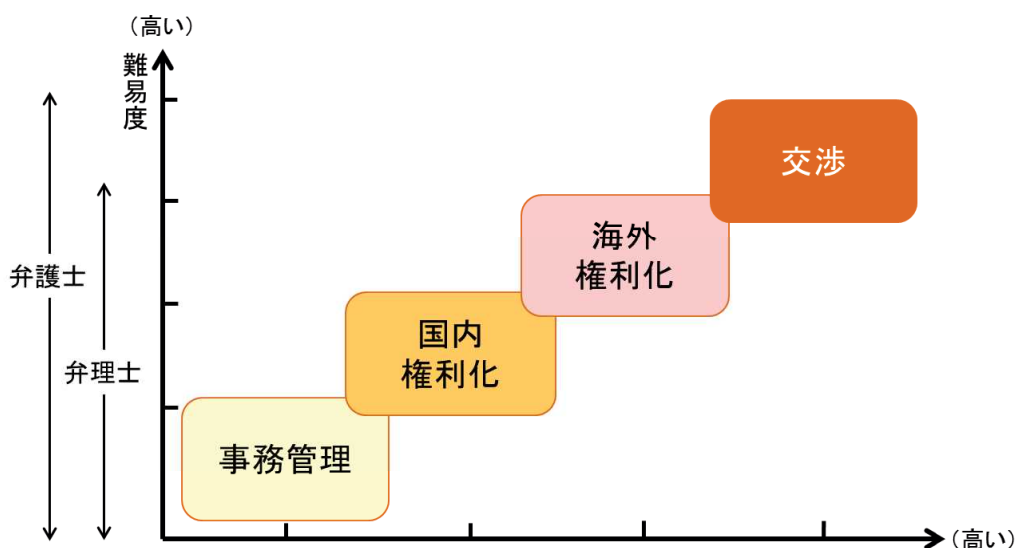
知的財産業務は実務（国内又は国外の出願、権利化、維持管理及び活用等）と事務（法定期限管理及び費用管理等）に分類されるが、当公的試験研究機関の知的財産業務は県庁内事務手続き、特許事務所・発明者との形式的なやりとりなどが主であった。

本来知的財産業務は実務を遂行するには専門的知識の蓄積が必要となるが、当該公的試験研究機関には、新任の知的財産担当者が修得すべき知的財産知識・実務レベルが作成されておらず、したがって発明者等への知的財産活動を指導するトレーナーも不在であった。

当該公的試験研究機関においては、知的財産業務に必要な知識・スキルを体系的にマップ化してまとめ、そのマップをもとに公的試験研究機関の知的財産担当部門関係者とともに現状の把握と今後取り組むべき内容と目指すべきレベルを設定した。

さらに、公的試験研究機関の知的財産管理のコントロールタワーとなるべき知的財産担当者の自己啓発の動機付けのために、国家検定の知的財産管理技能検定を受験することを奨励した。触発を受けた知的財産担当部門関係者は、知的財産管理技能検定（2級又は3級）突破を目指して自己啓発に着手した。

（知的財産スキルレベルマップ例）



た「Q&A～」(Q26、60頁)(最終アクセス日2016年3月1日)、<http://www.inpit.go.jp/katsuyo/unvipad/unvipad00003.html>

¹³ 高崎充弘「中小企業における知財戦略対策の秘訣」、知的財産管理技能士会『I Pマネジメントレビュー』16頁(2013年6月号、Vol.9)

¹⁴ 西岡靖博「中小企業の知的財産活用-知財の生み方・育て方」川崎市知的財産シンポジウム&知的財産交流会特別講演資料(2012年2月8日)