

戦略的発明管理ガイドライン（事例集）＜仮称＞の作成について

1. 作成の背景

- グローバル、ボーダレス時代となり、かつてのキャッチアップ型からフロントランナー型に転換してきた日本企業にとって、その競争力は、事業の「選択と集中」をいかに具体的にスピーディーに進めるかで決まると言われている。そのため、事業戦略や研究開発戦略において、知的財産戦略を如何に活かしていくかが重要であり、三位一体で進めることが必須の時代となっている。
- そのような状況下、企業においては、研究開発成果である発明を、個々に単体で捉えるのではなく、商品やテーマ等との関係で「群」として、すなわちポートフォリオ化して捉えていくことが重要となっている。そして、その上で、「群」の中で各発明をどのように管理していくのかについて、フェーズ（例えば、発明が生まれた時、出願後 1 年経過時といったタイミング）毎に、戦略を持って採り得る選択（例えば、発明が生まれた時、特許出願するのかノウハウ秘匿するのか）をしていくことが求められている（別紙 1）。また、その際、現状においては、特許権の取得は 1 つの国・地域に限定されたものであるのに対し、その内容の公開は、瞬時にして世界的なものとなることも念頭に置くことが肝要となっている。
- しかしながら、「群」で管理している、あるいはしようとしている発明について、現実に、各フェーズにおける選択にあたり、その判断の観点やチェックすべき項目をどのように網羅的に捉えればよいのか、また、その選択のためや、事業戦略、研究開発戦略への知財の関与のために、どのような体制や環境を確立したらよいのかについて苦労しているとの声が多々聞かれる。
- そこで、技術が生まれた後、知的財産権を取得・活用するまでの各フェーズにおける判断の観点・留意点等について、国内外の企業から広くその実態についてヒヤリングを実施し、各企業が、自社に最適な発明の戦略的な管理体制・手法を確立することに資する「事例集」を作成することとした。

2. 作成の現状と今後の予定

（１）ヒヤリングの現状

現在、国内企業約 100 社に対してヒヤリング実施済み。今後も欧米企業を含むヒヤリングを実施予定。

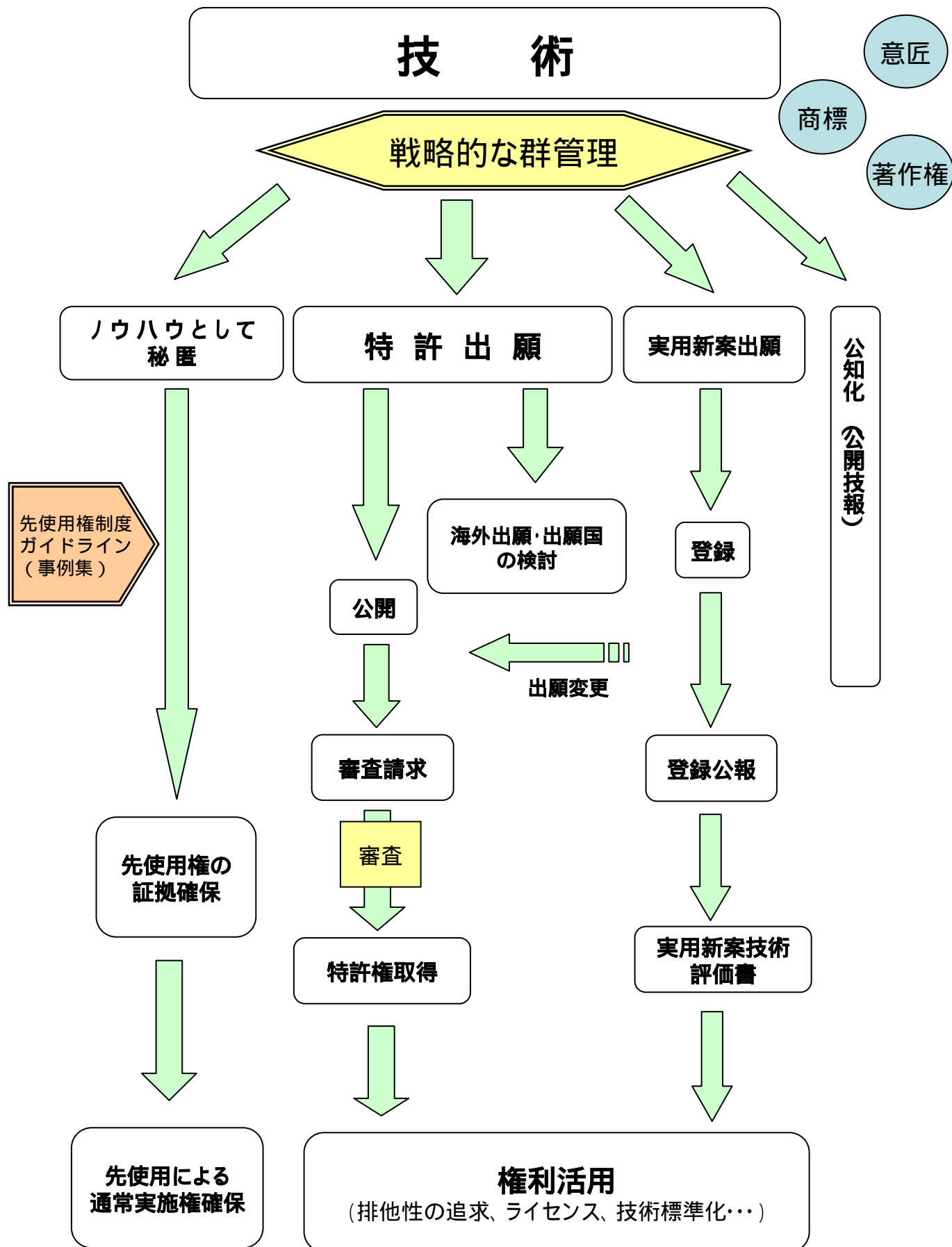
（２）現在の検討状況

（財）知的財産研究所において「戦略的な知的財産管理に関する調査研究委員会」を設置し（別紙 2）、現時点までに 2 回の検討を行い、別紙 3 のような骨子案をもとに「事例集」（案）を作成中。

(3) 今後の予定

引き続き「戦略的な知的財産管理に関する調査研究委員会」において検討を行い、その結果を踏まえ平成 1 8 年度末までに特許庁として「事例集」(案) を取りまとめる。その後、産業構造審議会知的財産政策部会での検討を経て、1 9 年度の早い時期に公表する。

技術の戦略的な管理について



戦略的な知的財産管理に関わる調査研究委員会 委員名簿

平成19年1月

委員長

猪之詰 毅 (株)本田技術研究所 四輪開発センター マネージャー
内川 英興 三菱電機(株) 知的財産センター センター長
加藤 浩一郎 金沢工業大学大学院 工学研究科 教授・弁理士
神杉 和男 日本知的財産協会 理事長
上柳 雅誉 セイコーエプソン(株) 知的財産本部 業務執行役員
北川 和弘 東陶機器(株) 知的財産部 部長
後藤 晃 東京大学 先端科学技術研究センター 教授
鮫島 正洋 内田・鮫島法律事務所 弁護士・弁理士
高橋 紳哉 ユニ・チャーム(株) 知財法務部 執行役員
伴野 国三郎 (株)村田製作所 知的財産部 部長
永田 晃也 九州大学大学院 経済学研究院 助教授
長浜 裕 J F E スチール(株) 知的財産部 理事
長谷川 暁司 三菱化学(株) 知的財産部 理事
松沢 隆嗣 根本特殊化学(株) センサ事業部兼開発センター 常務取締役

戦略的発明管理ガイドライン(事例集) <仮称> 骨子(案)

第1章 . はじめに (作成趣旨)

- 日本を取り巻く環境の変化
(人口の減少、中韓等の台頭、イノベーションによる経済成長の必要性)
- 知的財産戦略と事業戦略、研究開発戦略の連携が一層重要(三位一体の深化)
- 具体的には、以下のものがキーとなる
 - ・知財戦略の目的の明確化
 - ・知財(発明)を群として管理(ポートフォリオ化)
 - ・個々の発明の創造 - 保護 - 活用のサイクルにおける戦略的な管理
 - ・体制(組織、予算等)・環境(情報活用、報奨、人材育成等)の整備

第2章 特許制度を戦略的に活用することが求められる時代

- 特許制度を何故、利用・活用するのか? その目的は何か?

第3章 . 持続的成長に資する発明の戦略的創造に向けて

- 【1】研究開発の開始前における知財部門の貢献(テーマ選定、共同研究、ライセンスイン)
- 【2】研究開発中における知財部門の貢献(研究開発の方針決定・レビュー、優れた成果創出)
- 【3】研究開発の継続・拡大への貢献(周辺技術、上流・下流技術への展開)

第4章 創造された発明の戦略的保護に向けて

- 【1】創造された発明の発掘・ブラッシュアップ
- 【2】発明の評価(発明の創造以降の各段階における評価)
- 【3】発明管理ルートを選択(特許出願、ノウハウ秘匿、実用新案登録出願、公知化)
- 【4】海外への出願(海外出願・出願国の選択)
- 【5】権利化までの管理(公開前取り下げによるノウハウ秘匿、国内優先、審査請求(早期審査、特許審査ハイウェイの活用を含む))

第5章 特許発明の戦略的な維持・活用に向けて

- 【1】何のために、どのような特許を維持・活用するのか
- 【2】事業の維持・拡大への貢献（排他性の追求、ライセンスアウトによる市場拡大、自社事業の自由度の確保）
- 【3】特許による収入獲得への取組（ライセンス活動、権利の売却、損害賠償請求訴訟、知財信託制度の活用）
- 【4】新規事業・新商品戦略への知財部門の貢献（新規事業参入、新商品開発、新規事業領域の模索）
- 【5】海外特許の活用のための取組（現地との連携、海外侵害調査、市場開拓）
- 【6】特許権の放棄（権利放棄のタイミング、放棄する案件の特定スキーム）

第6章 特許群（発明群）の戦略的な管理手法

- 【1】群管理の必要性
- 【2】群管理のパターンとその有益性（商品単位、事業部単位等）

第7章 戦略的発明管理に資する体制・環境

- 【1】組織体制（知財部門の組織・構成、知財部門と他部門の関係、C I P O ・ C P O の役割）
- 【2】知的財産関連の予算管理
- 【3】標準戦略との連携（必須特許の獲得、自社技術の標準化戦略、標準担当部署との連携）
- 【4】特許情報等の戦略的発明管理に資する情報の活用
- 【5】人材の育成・確保（社員への知財教育、知財部員の育成、代理人の確保）
- 【6】報奨・表彰制度

付録

各種資料