

# 知財担当者のためのライフハック～知財の人生を軽やかに過ごす～

## (Life hack for the intellectual property personnel ~Lightly spend a life of intellectual property division～)

岩永総合法律事務所

岩永 利彦 Toshihiko Iwanaga 弁護士・弁理士

抄 録 本稿では、知財の人生を軽やかに過ごすためのライフハックを述べる。

昨今、知財や特許が、小説やテレビドラマ等で扱われ、大きな話題を呼んでいる。その一方で、現実の企業の知財部等に所属している知財の担当者は、いささか困惑気味とも思われる。現実には小説やテレビドラマ等と異なり、様々な面があるからである。

そこで、本稿では、現実の知財の仕事に日々立ち向かっている、知財の担当者、そして、知財部で働きたい未来の知財の担当者の方々などに向けて、心得の一例を述べることにする。

### 目 次

1. はじめに
2. 企業の知財担当者の仕事のやり方
  2. 1 拙速でよい
  2. 2 自分で出来ることの限界を考える
  2. 3 期待と現実
  2. 4 知財戦略も自分で考える
3. 発明者が求める知財担当者の役割
  3. 1 発明者との関係
  3. 2 モンスター発明者から身を守れ
4. 弁理士の力を最大限に発揮させるための知財担当者の役割
  4. 1 弁理士との協働
  4. 2 適切な距離を
5. 知財担当者として求められる素養，自己研鑽
  5. 1 基本的スキル
  5. 2 応用的スキル
6. これからの知財部と知財部員
  6. 1 本当に風通しの良い組織とは

6. 2 専門性を高める
7. おわりに

### 1. はじめに

昨今、知財や特許が、ビジネスの面だけに留まらず、小説やテレビドラマ等でも大きな話題を呼んでいる。そのためか、知財戦略や特許戦略という言葉までも、普段知財や特許とはあまり縁の無いと思われる方々にも知られるようになってきている。

その一方で、知財や特許を扱う、本当の最前線と言って良い、現実の企業の知財部等に所属している知財の担当者は、実はそのような状況に困惑気味ではないだろうか。勿論、自らの職業に関することが広く周知になることは誉れあることと思われ、大きな問題になることも無さそうである。しかし、何事にも光もあれば影もあり、様々な面があるのである。それ故、影の面にもきちんと向き合うことが大切である。

そこで、本稿では、現実の知財の仕事の様々な面に日々立ち向かっている、知財の担当者、そして、知財部で働きたい未来の知財の担当者の方々などに向けて、知財の人生を軽やかに楽しげにそして面白げに過ごすためのライフハック（なお、ライフハックとは、主として IT 業界で使われている、ちょっとした仕事術、工夫の意味。）を述べることにする。

## 2. 企業の知財担当者の仕事のやり方

### 2. 1 拙速でよい

#### (1) 61 点を目指す

通常の知財担当者にとっての最大の懸念事項・日々の宿題とは何であろうか。それは、期限である。

各国特許庁の指定する、60 日、3ヶ月、30 日、3年などの、様々な期限との戦いこそが、知財担当者の最大の敵と言って良いのではないだろうか。

一つの出願の期限をこなすと、すぐに次の期限がやって来て、常に終わることのない波のように期限に追いまかれるというのが、知財担当者のあり得る日常と思われる。

そのため、この期限というものをうまくクリアしていかないと、軽やかな生活などとても送れないことになる。

さりとて、そのようなものに対し、一つ一つを完璧にこなそうとすると、とても続けていくことなどできない。勿論、この1ヶ月だけ2ヶ月だけの全力投球などという場合は別であるが、知財の仕事に限らず普通の仕事というのは、数年や数十年単位での繰り返しを前提としているものである。したがって数十年きちんと続けられるペースで仕事を行う必要があるのである。

それゆえ、仕事の目標は 61 点を目指すこととしたい。勿論、喩え話ではあるが、合格点・

及第点が 60 点で、それより 1 点多いくらいという意味である。

こう言うと、随分低い目標のように思えるが、果たしてそうであろうか。実は、この目標はどんなに低いときでも 61 点であるということである。すなわち、気分が乗らず、さらには体調も悪く、見たこともない技術で、特許事務所の担当者等と思うようなコミュニケーションも取れず、上司が新任で何のアドバイスも受けられず、発明者や同僚とトラブルを抱えているようなときでも、仕事としての最低ラインは必ずキープするということである。

とは言え、所詮合格点ギリギリのレベルである。それで良いなら、通常は、非常に楽な気持ちで、かつ短時間で仕事ができるのではないだろうか。

そして、それで良いのである。早さを目指せば質は自ずと低くなるのである。80 点、90 点を目指して期限を徒過するようでは何にもならない。

素早く次の出願、次のファミリーとこなしていくためにも、個別の仕事は 61 点を目指すくらいのレベルで丁度良いのである。

#### (2) 余裕が生まれる

拙速な方が余裕を生むという、一見逆のように思えることであるが、実はそうなのである。

例えば、60 日期限の中間処理の応答について、発明者からのコメント等を元に、15 日目くらいまでに、61 点程度の意見書・補正書案のドラフトを仕上げたとする。勿論、この程度では、そのまま特許庁や特許事務所に提出するのを憚れる程度のもものかもしれない。

しかし、その時点でまだ 45 日（3/4 の割合）の余裕がある。他の出願の検討等に時間を振り分けることができるし、同様に他の出願も拙速に処理しているのであれば、急ぎの仕事もなくなっているかもしれない。そうであれば、ワー

クライフバランスから、早い時間に家路につくというもあり得る所である。

また余裕は、遊びゴコロと楽しさの源である。実際イノベーションの多くは遊びゴコロと楽しさから生まれるのではないだろうか。だとしたら、イノベーション自体を扱う知財の仕事から遊びゴコロと楽しさを奪ってよいはずはない。

その上、緊急で突発的な仕事が入った時にも十分対応できる。

さらに、残りの 45 日で見直すことも可能であるし、結局見直せなくなったときにでも、合格点は超えているのであるから、そのまま特許庁や特許事務所へ提出してもよいわけである。

このように拙速は余裕の裏返しと言ってもよいのである。

### (3) 腰が重いときは

とは言え、次々に素早く処理するために 61 点でよいと意識していても、どうしても腰が重いときもある。そのような場合にどうするかという問題は残る。

そのような場合は、まずは目次や見出しなどの形式的なものを取り敢えず書き出してみるとよい。裏紙などに手書きでも全く構わない。

そうすることで、自分が何に詰まっているか、そして、形式的なものの重要さに気づくと思う。

さらに、そういうことすら手を付ける気にもならないときもある。人間誰もそういうときはある。

そのような場合は、思い切って放っておくのも手である。61 点でいいのだから、期限当日のやっつけ仕事で済ませても十分賄えるはずである。気が向かないのに気が向かないまま仕事をしたとしても 59 点レベルに終わることもあり得る。何事も無理をしないのは人生を軽やかに過ごすライフハックの一つといえる。

## 2. 2 自分で出来ることの限界を考える

### (1) 何でも自分でやらなくてもよい

知財の担当者の多くは理系出身者ではないだろうか。理系出身者は真面目な人が多く、それは良いことでもあるが、一方で堅苦しく何事も窮屈に考えがちな面もある。

例えば、人には得手不得手がある。A さんは英語が得意だが、漢字はダメだとか、B さんは日本の法制度に詳しいが、EP には興味が無いようだとか、それである。一人だけでできる、個々の能力に濃淡があることは当然である。

また、自分の不得意な場合等に、潔く諦めるということは極めて大事である。

そして、そのような、自分ではよくわからなかったり、よくできなかつたりした場合でも、気分を変えて人に聞いたり頼めばいいだけの話である。どんな国の言葉や法制度やありとあらゆる技術にも詳しい人など居ないのである。知財部の同僚や、発明者、更には特許事務所の弁理士、それ以外の外注先など(近い将来には AI)、TPO に応じて、適宜使えばよいのである。

これに対して、任せきれず諦めきれず一人で抱えこんでしまうと、61 点レベルでも素早く処理できなくなってしまふ。したがって、タイミングのよい仕事の手離れこそ、61 点の秘訣でもある。

### (2) 手抜きでもよい

何事も自分でやらなくてよいとなると、手抜きのススメとも捉えられがちである。しかし、古今東西、イノベーションの多くが手抜きを目的にしたものという面もあるため(重い荷物を運ぶのに、仮に今も人力や牛馬だけだったらどうだろうか。)、手抜き自体は悪いことではない。筆者も手抜きは大好きである<sup>1)</sup>。

とは言え、あまりに手抜きが過ぎると一番面白くコアな仕事までも他人任せになってしまう可能性がある。これでは本末転倒である。

折角のイノベーションの一丁目一番地と言ってよい知財の現場に居るのだから、そのメリットを最大限に利用して、面白さを追求した方が良いのではなかろうか。

したがって、手を抜ける所はどんどん手を抜き、他方、我を忘れて時間も忘れてやってしまうような所は自分で、メリハリをつけて仕事に向かうのがよいだろう。

### (3) やるやらないは自分で考える

上記のとおり、知財の仕事は他人に任せてもよいものもある。また必ずしも、自分でやるのがベストとも限らない。だからこそ、どれをやりまたやらないかは自分で考えるしかない。

勿論、企業に属している以上、企業の指揮命令を受けるため、考える範囲もその中でということになるが、それでも自分で考えるのだ。他人に言われたままの仕事など、楽しくも面白くもないはずだからである。

## 2. 3 期待と現実

### (1) 知財担当者の実際

本稿を読まれるのはその殆どが現役の知財の担当者であると思われる。しかし、一部には、これから知財の担当者となりうる方も居ると思う。そのため、ここでその方に向けて若干の説明を行う。

まず、知財担当者の仕事の中には多くのものがある。しかし、最大公約数的に述べると、各企業の特性に応じて、特許（実用新案はほぼ無い）、意匠、商標、著作権、ノウハウ（不正競争防止法）などの各知財のうち、それぞれの軽重をつけながら、権利等の取得を行い、取得後の権利等の管理を行う仕事ということになる。

つぎに、その中で多数決的に比重の大きい仕事というと、これは特許権の取得つまり特許出願に纏わるエトセトラ、ということになる。

それ故、普段の知財担当者の仕事は、一日中自分の机に張り付いて、特許の明細書（外国のものも含む。）を読んだり、特許庁からの応答文を読んだり、クレーム案や意見書案を作成したりという極めて地味な事務仕事ということである。海賊品や侵害品を探索したり、リバースエンジニアリングを行ったり、熱い議論を戦わせたり、そういうことも無いことはないが、例外的な事柄である。

それ故、知財担当者の仕事は、一人でじっくりと考えるタイプのものであって、煮詰まりやすいものである。したがって、その上に、上記の理系気質が加わったら、どうなることになるのか。見やすい理である。

だからこそ、ライフハック＝意識的に軽やかに過ごすことが重要となるのである。

### (2) 意外と大きいその権力

多くの場合、知財の担当者の配置・担当は、事業部ごと、つまり開発の大括りごとではないだろうか。勿論、特許出願数が多い電機業界等に関しては、部単位、或いは場合によっては課単位の場合もあろう。

兎も角も、そうすると、知財の担当者が謂わば「見る」範囲は、事業部や部という、事業部長や部長が「見る」範囲と変わらないこととなる。したがって、或る事業部や部に関し、何を出願し、それをどこの特許事務所に依頼するかということは、その知財の担当者の裁量に依る所が大きいということになる。実はこれはかなりの大きな権力である。

そして、大きな権力であればある程人はその権力ハマりやすいことも確かである。よく言われているように、深淵を覗く時、深淵もまたこちらを覗いているのだ。

したがって、権力には気をつけた方がよい。それに、そもそも権力を求めるのではなく、面白さと楽しさを求めての知財の仕事だったはず

である。

## 2. 4 知財戦略も自分で考える

### (1) 何のために特許をとるのか

知財の担当者が所属している企業は何故特許をとるのか。ある意味根源的な話である。

特許を取れば、格好良いから、消費者への印象が良いから、特許庁の職員や特許事務所の食い扶持確保から、コンサルにそう言われたから・・・果たして何の理由からであろうか。

私見にはなるが、それはお金のためである。特許取得にかかるコストよりも、特許取得により得られる利益の方が大きいと思えるからこそ、企業は特許を取得しようとするのである<sup>2)</sup>。

それ故、特許取得の目的はイノベーションそれ自体ではない。確かにイノベーションを起こすと儲けにはつながりやすい。しかし、イノベーションを起こさずに儲かる方法も無いことはないはずである。

そうではなく、この出願やその出願で、現在・将来の自社の儲けが確保・増大できるかどうか、特許取得の意義はそれだけと言って差し支えない。

それ故、知財の担当者も、現に出願を進めている案件や発明提案書（発明報告書）が提出された案件については、そのような視点から見直してみるとよい。

とは言え、これは私の考え方である。これを読んでいる知財の担当者の方々も、どうぞ自分の頭で同じ問いを考えてみてはどうかという話である。

それに、こういう根源的な問いは、特許出願に限らない。何かの折につけ、今やっているこの仕事は何のためにやっているのだろうか、何の意味があるのだろうか、そういう問いかけは重要だと良いと思われる。なぜなら、物事は深く考えた方が、単純に面白いからである。

繰り返しもなるが、言われたことをそのままやって面白いはずがない。この出願が重要だと言われ、はいそうですかとやるだけのことに何の意味があるだろうか。

他方、自分で考えるということは所属している企業のためにもなる。昨今の厳しい経営環境の中、単なる防衛出願に回す予算はないはずであるし、死蔵特許など許されないはずであるし、ましてや特許事務所とのお付き合いの出願など許容できるはずがない。

### (2) 価値ある特許とは

特許取得の目的も自分で考えるのが基本であるが、上記のとおり、取り敢えずは、お金儲けの促進が目的だということにしておく。

そうであるならば、具体的にどのような特許を取っていけばよいのだろうか。どんな特許がお金儲けに関し価値あるものだと言えるのだろうか。

それは、自社・他社が現に実施・実施予定の特許である。特に、自社の実施・実施予定の特許が最も価値のある特許と言って良い。

特許は上記のとおり、自社のお金儲けを促進するためのものなのであるから、自社の事業さえ守れれば事足りるわけである。そうすると、その目的に対し、最も効率的なのは、自社で実施・実施予定の技術の特許出願するということになるのは見やすい理であろう。

それ故、学術的に高度だとか（ノーベル賞級の発明）、他社も出願しているだとか、牽制的にだとか、先回りのだとか、そのような基準は上記の目的にそぐわないことになる。

華麗にパスを繋いでもゴールに入れなければサッカーでは勝てない。それと同様、目的に向かってシンプルに動くということが理想である。

また、自分なりに考えた理想の特許戦略像みたいなものがあれば、事業部の手強い発明者やその上司とも多少は渡り合えるはずである。

### 3. 発明者が求める知財担当者の役割

#### 3. 1 発明者との関係

##### (1) 良い聞き手に

発明提案書（発明報告書）を提出する事業部等の発明者は、知財の担当者にとって、「お客さん」ということになる。上記のとおり、知財の仕事の過半が特許出願に纏わるエトセトラなのであるから、そもそも発明者からの発明提案書（発明報告書）が無ければ何も始まらないというわけである。

そうなる「お客さん」なのだから、その付き合い方というのも、自ずと定まってくる所がある。何しろ、発明者とは、ざっと考えただけでも、出願、中間処理、権利行使、相当利益の評価と、様々なステージでのお付き合いが想定される。それ故、発明者との良好な関係を構築できるに越したことはない。

では良好な関係を構築するには何が肝腎なのであろうか。これは知財の仕事に限らず、他人との接触到大きな比重を置く仕事に従事している人が皆抱く疑問である。

それは聞くことに徹することである。

これはよく言われることでもあるが、やはり一番効果がある。というのは、こちらの情報をいくら発明者に伝えても発明者にはあまりメリットがないからである。例えば、このような発明が審査に通りやすいとか、あのような法律があるから気をつけた方がいいとかいう知財の担当者のアドバイスも、発明者からするとピンと来ないはずである。なぜなら、それらは発明者の仕事ではなく、知財の担当者の仕事に見えるからである。

したがって、そうではなく、発明者からの情報が必要であり、その情報に価値があるのだから、なるべく発明者に喋らせるなどして、多く

の情報を引き出すことに重きを置くわけである。

とは言え、理系出身者の多いだろう知財の担当者には、かなり荷の重い話とも言える。しかし、本稿は、軽やかに過ごすためのものであるから、ここで荷を重くするなどはそれに反する。

したがって、このように考えるといかがだろうか。例えば、知財の担当者であるあなたは、腕利きのインタビューアで、今日は有名な発明家の取材にやってきた、聞き出せば聞き出すほど、特ダネになりお金になるという風に。このように演じること、ゲームのように考えることで心理的負担は減っていく。

興味のある人には、ソーシャルエンジニアリング<sup>3)</sup>の手法を用いてみるなど、そのシチュエーションを更に楽しんでみることをお勧めする。

##### (2) 適切な距離感

上記のとおり、発明者は「お客さん」であるから、大切にすることは当然である。しかし、適切に距離を保って接することはそれ以上に重要なことである。

上記のとおり、良好な関係というのが望ましいのであるが、それは馴れ合いの関係とは異なる。適切な距離が無い馴れ合いの関係だと、何かの拍子に関係が悪くなったときに修復のしようが無くなってしまふ。その場合、大変な厄介ごとを抱え込むことになる。

発明者とのトラブルは、最終的には職務発明の相当利益の請求事件という形になることが多いが、こうなると時間もお金も非常に消費する。馴れ合いではない良好な関係の構築に努めたい。

では、馴れ合いの関係かどうか判断する基準であるが、それは発明者にとって耳の痛いとも言えるかどうかである。それには恐らく2つの場合があると思われる。

一つが、①発明提案書（発明報告書）が提出されたものの、結局出願しないことに決定した場合である。そして、もう一つが、②出願した

ものの拒絶確定となり登録に至らなかった場合である。

双方とも、発明者との思惑とは大きく異なる想定外の事象と思われるため、このような事を伝達した場合でも関係が悪くならないか、実に判断し甲斐のあるシチュエーションである。

このように耳の痛いこともきちんと言え、発明者に阿ることのないというのが、発明者との理想の関係と思われる。

### (3) 情報が重要

発明者とのトラブルは様々な原因で起こりうるが、その元となるのは、発明者の疑心暗鬼である。上記の①と②のシチュエーションは、まさに発明者が疑心暗鬼を生じやすい状況と言える。

では何故このような状況で、疑心暗鬼が生じるかという、それは発明者にとってブラックボックスの中で不利益なことが行われているように映るからではないだろうか。何だかわからないけど出願できないと言われた、何だかわからないけど特許は取れないと言われた、という風にである。

そうすると、発明者が疑心暗鬼になるのは、情報のなさ・知識のなさに起因していることがわかる。

このうち、知識のなさを補う方は、より時間がかかることから<sup>4)</sup>、地道に研修や情報提供を行うなどによって補うしかない。

他方、情報のなさを補う方は、連絡等を蜜にすれば、容易に補える話である（例えば、同じ事業部の違う発明者による重複出願があった、20年前の実用新案に同じ発想の記載があった等の連絡を適時的確に行うのである。）。連絡をこまめに行い、発明者との良好な関係を保とう。

### (4) 利益相反にならないように

適切な距離感とも通じるものであるが、利益

相反にならないように気をつけたい。

この利益相反とは、複数の当事者の間に立つ場合に、一方の当事者の利益と他方の当事者の利益が相反し、矛盾するような場合のことである。

発明者との関係でいうと、職務発明の相当利益の評価等の場合に、この利益相反状況に陥りやすいと言える。例えば、発明の評価を高く、相当利益を高くすれば発明者には有利であるが、会社の持ち出しは多くなるため、会社には不利である。他方、発明の評価を低く、相当利益を低くすれば会社は持ち出しが少なく有利となるが、発明者の取り分は少なくなるため発明者には不利である。要するに、両方に良い顔はできないということである。

ではこのような状況に陥りそうになった場合、どうすればよいかという、それは会社側の利益を重視するしかない。知財の担当者は、あくまで会社の知財を管理する部署に居るわけであり、会社のために動くのが原則である。とは言え、これは、極端な例外状況であろう。

## 3. 2 モンスター発明者から身を守れ

### (1) モンスター発明者とは

発明者とは、上記のとおり、知財の担当者にとっては、「お客さん」である。

ところが、「お客さん」というものの、中には色んな方がいるものである。勿論、多くのお客さんとは良好な関係を構築することができ、付き合い方に頭を悩ませることは無いと思われる。

しかし中には一筋縄ではいかない、独特な価値観を持たれている方がおり、知財の担当者が対応に非常に苦慮する場合もある。これがモンスター発明者である<sup>5)</sup>。

このモンスター発明者については、知財の部署に多大な影響を及ぼすのは当然であるが、依

頼をした外部の特許事務所・弁理士に対しても、牙をむくこともある。そのため、企業のレピュテーションリスクの問題にもなりかねず、断固たる対策が必要である。

## (2) モンスター発明者対策

モンスター発明者は厄介な存在であるが、防御等が全く不可能なものではない。そこで、種々の対策を検討する。

### (事前策)

上記のとおり、発明者とは良好な関係を構築したいものであるが、特定の発明者については知財の担当者や外部の弁理士を小馬鹿にする等をはじめから態度等が悪く、良好な関係どころではない場合もある。かかる場合は、モンスター発明者である可能性がある。

そのような人物は、典型的に以下のようなプロフィールであることが多い（以下のプロフィールの方が必ずモンスター発明者であるということではないので、ご留意願いたい。）。

- ・中高年、男性。
- ・管理職ではない。
- ・過去の発明提案書（発明報告書）の数は多い。
- ・エースエンジニアではない（主観的能力と客観的能力との齟齬が大きい）。

かかるプロフィールの発明者から発明提案書（発明報告書）が提出された場合にはその扱いに注意が必要である。また、知財部内で、モンスター発明者の情報を共有していることも多いと思われるから、そのような発明者からの発明提案書（発明報告書）が提出されたということを、知財部内でも周知した方がよい。やはり事前の準備ができたに越したことはないからである。

### (事後策)

モンスター発明者かどうかは、上記のプロフィール等に加え、過去の事例等で予め知ることできる（上記のとおり、知財部内で情報共有

がされていることも多い。）。

とは言え、注意していてもモンスター発明者とのトラブルが発生してしまうこともある（それ故のモンスターだとも言える。）。その場合、一人での対処は厳に避けるべきである。

そもそも、ある程度の年齢になった発明者というものは、モンスター化していなくても、若い知財の担当者が一人で太刀打ち出来るような相手ではない（そもそも歳をとった人は頑迷になりやすく、昨今荒れるシニアということでも話題になっているくらいである。）。それが、更にモンスター化しているのであるから、一人での対処など不可能である。知財部全体での対処が必要である。

トラブルが発生した場合、早急に上司や他の知財の担当者に連絡し、情報を共有化した上で対処法を練ることになる。そして、ここで重要なのは、対処法それ自体ではなく、部署全体を巻き込み、複数人で立ち向かうということである。

兎に角一人で対処しようとしめないこと。既に述べたが、そもそも一人でできることには限界があるのである。後で多少の組織論も述べるが、普段から風通しの良い組織にしておくと、このような緊急事態にも慌てることもなく対処できよう。

さて、対策と言いながら、やれる具体的な対策は実は殆どない。モンスター発明者については、開発等の所属の部署でも持て余していることが殆どであろうから、所属の部署に善処を求めても無駄に終わるだろう。勿論、本人に何らかの忠告等をして聞かせる耳を持たないからこそそのモンスターであって、功を奏するはずがない。

したがって、モンスター発明者の対策は、ほとぼりが冷めるのをじっと待つということくらいである。それ故重要なのは繰り返しもなるが、担当者は一人で対処せず、部署全体で対処するという事に尽きる。



## 4. 弁理士の力を最大限に発揮させるための知財担当者の役割

### 4. 1 弁理士との協働

#### (1) 明細書等作成以外に何を任せるか

本人出願として、明細書を所謂内製している企業の場合、外部の弁理士と協働する機会はあまり無いと思われる。しかし、そのような企業はいまだ例外的だと思われる。

多くの企業は、程度の差はあれ、外部の特許事務所に対し、ある程度の案を作成してから出願や中間処理の代理を依頼すると思われる。

その場合、最終的な明細書(クレームも含む。)や最終的な意見書・補正書については、依頼先の弁理士が作成することになる。

したがって、ここで問題となるのは、それ以外のどこを内部で処理するかということである。

まず、先行技術調査である。理想的には、むしろ発明者の担当としたいものである(3. 1の(2)の①の論点参照。)。しかし、現実はなかなかそうもいかない。そうすると、少なくともあらあらの所は知財の担当者で行っておくしかない。外部の弁理士に本格的に依頼をすると相当のお金もかかるし、そうかと言ってあらあらでも調査を行わないと重複出願の場合の費用の無駄などが怖い。

また、依頼した弁理士に明細書作成に集中してもらおうということも重要であるから、なるべく先行技術調査は社内内部で処理したい所である。

つぎに、明細書に対する関与である。発明提案書(発明報告書)の技術的な修正・追加部分等については、発明者に任せるとして、問題はクレームである。

これについて、ある程度細かい部分は当該弁理士に任せてもよいとしても、その骨子は是非

とも知財の担当者でコントロールしておきたい。

やはり特許の肝はクレームであり、それは2. 4の(2)でも述べたとおり、実際の自社の事業との一体化を図らねばならないものである。そのような大事なことが、外部の弁理士に本来分かるはずもないのである。

知財の担当者にとって、最重要な仕事がこのクレーム骨子の作成と言える。発明者から十分ヒアリングをして、事業部の意向を最大限活かした権利範囲に設定するのである。

勿論、後の審査にて、思いがけない引例により初めの目論見が崩れ去るということがないわけではない。いやむしろそういうことは頻繁に起きる。しかし、だからと言って、権利獲得の目標もないまま、取得しやすく拒絶されにくいクレーム範囲の設定でお茶を濁すのでは実に勿体無いことである。

さて、その骨子作りの具体的手法であるが、各企業、そして技術分野でもまちまちであろうから、一概には言えない所である。

そして、一般的には、広いクレームから狭いクレームまで、一般的抽象的なものから個別的具体的なものまで、相応の網羅が必要であろう<sup>6)</sup>。

また、中小企業と異なり、大企業にとっては、単に特許が登録されただけでは意味の無いことが多いだろうから、チャレンジングなクレームも考えていた方がよい。

そして、この骨子以外の点については、ある程度、当該弁理士に任せてしまってもよいだろう。後の5. 1(1)で詳細に述べるが、作成後のチェックの方がより重要だからであるし、その方が弁理士にとってものびのびとでき、よりイノベティブであることが期待できるからである。

最後に中間処理での応答について述べる。

これも上記のクレーム案と同様、骨子を作成するに留め、細部は当該弁理士に任せてよいだ

ろう。何事も管理し過ぎ、口を出し過ぎでは萎縮してしまう。後々の作成物の結果等で確認できるし、そこでの確認に当該弁理士が従わないようであれば、今後の依頼をやめる等の事後的な対策で十分なはずである。

## (2) 評価は公正・厳格に

日本での特許出願数は、リーマン・ショックを境に大きく減少し、いまだ回復の見込みも見えない<sup>7)</sup>。そう言った状況下では、特許事務所にとっては大口取引先である大企業の特許出願数次第で、事務所経営が左右されることになる。

そのため、知財の担当者が、特許事務所ごと弁理士ごとに行っているであろう評価も、即時的に公正・厳格に行うべきである。

特に、特許出願後、早めのフィードバックは、企業と特許事務所間での良好なコミュニケーションの前提である。また、従来継続して依頼してきた等の情実や、逆に初めて依頼した等の偏見に陥ることなく、公正・厳格に評価したい。それは特許事務所での励みにもなり得るし、明細書の質が上がる一助ともなろう。

## 4. 2 適切な距離を

改めて指摘するまでも無いことであるが、特許事務所、外部の弁理士との距離は適切に保ちたい所である。

発明者が、知財の担当者の「お客さん」ならば、特許事務所から見れば、今度は知財の担当者が「お客さん」である。

従前、日本での特許出願数が世界一であったころは、大企業知財部 OB の謂わば天下り先が特許事務所であり、特許事務所の方もそのコネクションにより当該企業からの依頼をキープしていたような所が無かつたろうか。ある意味 Win-Win の関係というやつである。

しかしながら、様々な議論のある所ではある

が、株主に対し、きちんと説明できない不適切な出捐がもはや許される時代ではない<sup>8)</sup>。また、そもそも自社で実施・実施予定の無い特許に価値を見出すのは難しい所でもある。

限りあるリソースを適時適切に配分するという知財の担当者の手綱捌きが試されるのが、特許事務所、そして弁理士との関係である。

これ以上多くは述べないが、胸を張れる仕事だからこそ軽やかに過ごせるという面もあるのではないだろうか。

## 5. 知財担当者として求められる素養、自己研鑽

### 5. 1 基本的スキル

#### (1) 明細書を評価できること

知財の担当者として、何のスキルが最も重要かと言えば、この明細書の評価のスキルに尽きるだろう。

これが不十分では、発明者から提出される発明提案書（発明報告書）が理解できず、評価できるわけがない。

そしてここでいう評価とは、A ランクだとか C ランクだとか 10 点だとか 1 点だとか評価付けすること自体のことではない（勿論、それも必要ではあるが）。何が足りない、何が間違っている、だから何を補充し、何を修正すべきということが理解でき、指摘できるということである。

例えば、従来技術の説明が足りないのか、応用例が貧弱なのか、貧弱ではないが数が足りないのか、クレームと思しき骨子と詳細な説明での発明に対応関係がないとか、それともそもそも技術的に間違っているなど、具体的な問題点とその対策が提案できるかどうかということである。

これは、弁理士に依頼した明細書についても

同じことである。発明者に対する視点よりも更に高度なレベルで、何が足りない、何が間違っている、だから何を補充し、何を修正すべきということが理解でき、指摘できるということである。

評価とは単にケチだけを付けるということではない。ケチを付けてもいいのであるが、どうすれば良くなるということを示すことが、ここでいう評価の意味である。それには、評価対象である明細書を正確に理解できることが大前提である。これは、技術的な素養に加えて、法的な素養も必要であろう。

なお、従前、明細書評価の基準を特許庁の審査官・審判官に置くことが前提であったと思われるが、これは良くない（外部の特許事務所にも猛省を促したい）。なぜなら、特許性についても（特許法 178 条 1 項）、権利行使についても（民事訴訟法 6 条 1 項など）、最終的な判断は裁判所が行うものだからである（憲法 32 条）。

それ故、明細書の評価は、目先の審査官ではなく、最終段階の裁判官がこの明細書を読んだら分かるだろうか、どう思うだろうか、このような視点から評価すべきである。

そうすると、機械翻訳とどっこいどっこいの明細書など日本語の表現として未熟なものは、いくら正確でも低い評価に留まることになる。逆に、一読了解、技術的バックボーンが無い者にも理解できるよう分かりやすく書かれた明細書は高評価になる。

このように、誰の視点で評価するかということは大事な観点である。知財の担当者は留意して頂きたい。

## （2）弁理士に負けないこと

上記のとおり、外部の弁理士からすると、知財の担当者は「お客さん」ということになる。これは強い立場でもあるが、言い換えるとお金を払う方とも言うこともできる。つまり、仮に

お金を払う方に十分な評価能力が無ければ、お金をもらう方からすると、それはただのカモだということだ。

卑近な例で考えてみればすぐに分かる。例えば、家を建てる段になり、工務店の言うとおりに、あの高級部材、この上級素材、ここは特注仕上げで、あそこは別注扱いで、などとベンダーである工務店の言うがままであればお金がいくらあっても足りない。更に、それだけでは単に予算外の高級な家が建つだけであるが、実は、部材や仕上げが値段不相当の通常品・粗悪品等であった場合を想定して頂きたい。

このような例を考えてみれば、知財の担当者がいかにきちんとした目利きである必要があるかよくわかる。勿論、特許事務所や弁理士が値段不相当のものを供給することなど殆どないことは確かであろう。しかし、そのような外部の善意に期待するのではなく、どのような悪意・害意に対しても、十分に対応できる能力、ベンダーから舐められないだけの能力を有することの方が重要である。

そのためには、まず、法制度の理解は最優先である。特許法での現時点までの最新の改正は平成 27 年改正である。しかし、本年（平成 28 年）も、TPP 批准のための改正が予定されている。また、特許庁の審査基準は、平成 27 年の秋に大改正されている。そして、単に改正があるということだけではなく、どの条文の何が変わり、それより自社が具体的にどうすべきかという所まで分かって初めて理解したと言えるのである。

なお、法制度については、特許法だけではなく、他の知財法や民法等の理解も必要であることは言うまでもない。

次に、技術の理解である。知財の担当者は、理系の出身者が多いと思われるため、あまり苦労はしないかもしれない。しかし、技術の進歩は、大々的に広告されることもなく、ひっそり

と行われていることも多く、分かったつもりになっていて痛い目にあう。最新の技術は、発明者や発明者の部署とも頻りに連絡を取るなどして、常に最新の知識を入れて対応するようにしたい。技術というのは、専門性が高いため、ベンダーがお客を言いくるめるのに実に適した領域だからである。

最後にスタンスである。

距離感が重要であることは既に述べたが、知財の担当者は、あくまでも所属している会社のために行動しているわけである。そのため、発明者のとき以上に、対弁理士、対特許事務所関係では、利益相反状況を検討すべきであろう。

判断に困る状況になった場合は、くれぐれも会社にとって利益となるのはどっちだという観点から考えてみるとよいだろう。その方が、公正・厳格な明細書の評価ということにも合致するし、将来結果的に自らを首一枚で助けることにもつながるだろう。

以上のことをきちんとできるようにすれば、知財の担当者は外部の特許事務所や弁理士からも一目置かれる存在になるだろう。それは明細書の質の向上に繋がるし、知財の担当者自身の知財部での生活を何より楽しく面白げにしてくれることと考える。

### (3) 法的な考え方に慣れる

多くの知財の担当者は理系出身者であろうが、法的な考え方というものに慣れるのに、相当苦労しているのではないだろうか。

まずは法律文書の固い表現（例えば、契約書の文言など。）に面食らうことと思われる。例えば、「遺言」は「ゆいごん」と読まない。これは「いごん」と読むのである。また、法律文書には、「意志」は出てこない。「意思」という表現のみである。

ただ、これは慣れの問題であって、要するに

業界用語・専門用語の類である。ザギンでシーサーや、ダイバーシティにコアコンピタンスと同レベルのものであって、相応の概念が思い浮かぶようになれば、恐れることはない。

これとは異なり、なかなか慣れないのが、原則／例外という考え方ではないだろうか。要するに、例外というのは多くの場合、救済策であり、抜け道なのである。このことは根が生真面目で融通の効かない理系出身者には、なかなか割り切って理解できないものである。

しかし、世の中そうそう一本調子で行かないものである。昨日まではこうだったけど、明日からはそうなるということも多い。自分で決めた妙な基準に縛られ、進退窮まっては元も子もない。軽やかに緩やかにやっていくには、割り切りと諦めが重要であり、それは別に悪いことではない（61点で良いというも、まさにこのことである。）。そして、そのことが次の覚悟へ繋がるということもあるのである。

## 5. 2 応用的スキル

応用的スキルは、企業ごと、業種ごとによって様々だと考える。

これはもはや筆者の手には負えない所であるので、各自、「自分で考え」、身に付けるようにして頂きたい。

## 6 これからの知財部と知財部員

### 6. 1 本当に風通しの良い組織とは

#### (1) 何でも聞く、何でも答える

最後に僭越ではあるが、組織論的なものを多少述べる。

格言的、箴言的によく言われることに、人に尋ねるにはその前にまず自分で調べてから、というものがある。

しかし、筆者はこの格言というか、箴言というかは本当に妥当なのだろうか、むしろ不当ではないだろうかと考えている。

この箴言は、筆者が司法修習生だったころには非常によく聞かされた。裁判官や弁護士等からである。本誌を読んでいる方の中には法曹の方も多だろうから、頷ける方も多いことと思われる。

でもしかし、この箴言、常に上から下への方向で聞かされるものである。

他方、部長や課長や部総括やボス弁らが、課員や陪席や書記官やイソ弁や事務員らに、エクセルでのインデントの仕方や添付資料のダウンロードのやり方を尋ねるときに、課員や陪席や書記官やイソ弁や事務員らから、まず自分で調べてから尋ねてください、などと言われているのを聞いたことがない。これは実におかしなことである。自分のやっていることは価値があるが、エクセルの知識などには価値がないと思われるのだろうか。

また、調べろと言われても、どれくらい調べればいいのか全くわからない。グーグルで一回だけ検索すればいいのか、それとも国会図書館に足を運び、該当箇所を隈なく探し、さらにその引用元などもすべて探し、1ヶ月くらい調査に費やした後なら、尋ねてもよいのだろうか。

こう考えるとこの箴言のナンセンスさが実によくわかる。つまり、そもそもこの箴言の前提には特定の考え方が入り込んでいるのである。それは恐らくパワハラやセクハラの温床となる考え方であり、イノベーションとは真逆の考え方であろう。

それ故、風通しの良い組織には、要らない箴言である。

すなわち、この箴言とは逆に、どんな些細なことでも、仕事とは全く関係ないことでも、数分前に既に説明したことですらも、兎に角誰に対しても尋ねてよい、という方針にするのである。そうすれば、いちいち、これは聞いていいのだろうかなどと迷うこともなく、こんな尋ねては恥ずかしいなどということもなく、実に気

軽に尋ねられるのである。自分でやると数時間かかっても、人に聞けば一瞬ということはよくある。

勿論、そういうのは相手にできないということもあるだろうが、この方針で重要なのは、尋ねられた方は、兎に角何をやっても相手にする、ということである。仮に断れるのだったら、まず自分で調べてからということと変わらない。それ故、尋ねられた方に答える義務を課すわけである。

その実、そのような義務を課されても、負担ではない。尋ねられて分からなければ分からないと答えればよいし、分かるのであれば答えればよい。分からないことに関しては一言で済むし、分かることの説明は容易いことではないだろうか（本当に分かっているのであればの話ではあるが。）。

この結果、何でも尋ね、何でも答えれば、組織は活性化すると思われる。そして、これは実は特許制度と同じ原理なのである。

発明が公開されれば、俺ならこうやる、自社ならここをもっと良くするという風に多くのイノベーションは起きるのである。それと同様、ある人がある人に尋ねると、それは自己の考えの公開である。尋ねられた人は、公開された発明に対するのと同様、改善策を思いつけるだろう。指摘された方は、さらなる改善策を考えつくかもしれない。その会話を横から聞いていた別の人は、また違った改善策を閃くかもしれない。

また、何事も自分で常に考えるようにすると、非常に多くの疑問、非常に多くの何故が湧いてくるであろう。それを自分で処理するのもいいが、人に聞くというのもよい方法である。

それ故、今後本当に風通しの良い組織にしたいと思うならば、どんな些細なことでも、仕事とは全く関係ないことでも、数分前に既に説明したことですらも、兎に角誰に対しても尋ねて

よい、という方針にすることである。

## (2) 失敗上等

更に、風通しの良い組織にするには、失敗を歓迎するような組織にすることが大切である。

この場合、失敗を許容するだけではなく、更に歓迎までするのである。やはり失敗を許容するだけでは、さすがに萎縮してしまうものである。例えば、みんなは許してくれたが、逆にもう失敗はできないと追い込まれてしまうような場合等を考えてみればよい。

しかし、失敗が歓迎までされるようになると、状況も一変するだろう。少なくとも、何もしない方がいい、変化など起きない方がいい、このままじっとしているのが一番という体質からは大きく離れることができると思われる。

一人でやれることには限界がある以上、組織全体がイノベティブになることは今後の大きな課題である。

## 6. 2 専門性を高める

### (1) NEVER MIND THE BOLLOCKS<sup>9)</sup>

専門性を高めることは2つの観点から非常に重要である。

一つ目は、その方が面白いということである。

例えば、スマホのアプリ、機能はよいが、配色が気に入らないということなどないだろうか。そのときに、アプリのソースコードを修正し、自分の気に入った色に変えてしまうということまで自分で出来ると世の中の見方は変わる筈である。ここをタップし次の画面でこうやってというマニュアル的状态から、ソースコードの修正ができる状態までは、専門性に大きな差があるが、この専門性を高めることで、広い視点を身につけることができるわけである。

二つ目は、専門性を高めておけば、どこでも行けるし、今居る所にしがみつかなくても良く

なる。

今まで様々な個人の資質に関する事、組織に関する事を述べたが、やはり一人一人の能力には限界があり、健闘がすべて無駄に終わることもある。理解力の乏しい上司に、志の低い同僚、歳をとり退職金と年金を待つだけのモンスター発明者の大群、古き良き時代が忘れられない古参の弁理士、これらのような **BOLLOCKS** に囲まれては、心身を害するし、そのような職場で周りと一緒に沈没していくというのも酷な話である。

では、そのようなときにどうするかであるが、職場が変わるといのは実に良い方法である。

とは言え、何らのスキルの無い人を雇って教育してやろうという企業は多くはない。そのため、専門性を高めて、転職してもどこに行っても大丈夫なようにしておくというのは、最大のライフハックと言えるかもしれない。今居る所に固執せず、合わなければ軽やかに立ち去る、いつでもそれができるようにしておくのである。

## 7. おわりに

知財の仕事は本来ウキウキとし、楽しいものである。それは新しい技術に触れ、これまでにない権利を一から構築し、それでお金儲けまでできるというものだからである。

それ故、そのような仕事にもかかわらず、日曜の夜は気が重い、金曜日の夜はウキウキする、というのでは、どこかに間違っている部分があるはずである。

それ故、本稿では、金曜日の夜は気が重く、日曜の夜はウキウキする、勿論そう簡単なものではないことは重々承知しているが、それでも多少そのようなものを目指し、知財の仕事に勤んでいる同輩への応援になればと思い、勝手な駄文を縷縷つづった次第である。

本稿に対しては、種々文句をつけたくなる所

も多いと思われるが、人の考えは様々で、様々な人が居るということを確認すること自体も軽やかに生活するための一助と考える。

何事も杓子定規に捉えず、ときどきは緩く適当に考えてみてはどうだろうか。そして、最も重要なことは、何事も（本稿の当否も含めて）自分で考えるということである。

#### 注記（引用文献，参考文献）

1) この点について、拙著「キャリアアップのための知財実務のセオリー」（レクシスネクシス・ジャパン）p18の「(4) 他人任せにしないこと」の記載と矛盾しているのではないと思われるかもしれない。

しかし、拙著の該当部の趣旨は、手抜きが多くなることへの問題提起であって、程々の手抜きまでも問題とするものではない。

2) この点に関し、近時定量分析をした調査報告書が、(財)知的財産研究所から発表された。「平成27年度 我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査報告書」である。特許を取得すると、企業にとってどのような良いことがあるのか、この根源的な問いに一定の回答を得たものであり、その意義は極めて大きいものと思われる。

3) ソーシャルエンジニアリングについては、クリストファー・ハドナジー著・成田光彰訳「ソーシャル・エンジニアリング」（日経BP社）が詳しい。

4) 例えば、「特許法29条第2項の規定により、拒絶査定となりました。今後不服を求めるには121条の拒絶査定不服審判を請求することになりますが、これを請求する

と、\*\*円の経費がかかります。また、特許法162条の規定により補正することになると、審判請求書と同時に提出しなければなりませんので、その補正案もすぐに作成しなければなりません。」と発明者に告げた所で、そのまま理解できる発明者が何人いるだろうか。

そのような知識ギャップは、知財の担当者と発明者との間の大なる溝であり、躓きの石である。

5) 学校を悩ませることで有名になったモンスターペアレントに倣ったものである。

Wikipediaによれば、このモンスターペアレントとは、「学校などに対して自己中心のかつ理不尽な要求をする親を意味する。」となる。したがって、モンスター発明者も、知財の担当者などに対して自己中心のかつ理不尽な要求をする発明者という意味になる。

この点に関して、「(新)産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会」の第5回（平成26年5月14日）議事録で述べられている「エキセントリックな方」「エキセントリックな人」というのも、モンスター発明者と同趣旨と思われる。

6) ただし、知財高裁大合議平成27(ネ)10014号（平成28年3月25日判決）での、均等第5要件に関する判示に従えば、A広いクレームかつ様々な応用例を数多く記載した特許が補正により狭いクレームになった場合と、B最初から狭いクレームかつ明細書にもその狭いクレームの具体例しか開示しない場合とを比較すると、結果として登録時に双方とも同じ範囲のクレームになったとき、Bの方が後々の均等が認められやすいと言える。非常に悩ましい所である。

7) 例えば、特許庁ステータスレポート2016

p10 など。

8) 東京証券取引所では、2015年6月1日から、コーポレートガバナンスコードが施行された。このように、企業に纏わる様々な事象について、**Comply or Explain** として、ルールに従うか、さもなければ従わない理由を説明するよう求められるようになった。

9) 言わずと知れた **Sex Pistols** の唯一のオリジナルアルバムタイトルである (1977年)。