

## 知財コンサルティングセンター（PCIP）勉強会

開催日時	: 2020年7月4日土曜日AM9:30 – 10:35
対象	: PCIP会員
会議形式	: web会議（zoomを使用）
会費	: 無料
テーマ	: 知財コンサルタントの苦労話
講師	: PCIP顧問 落合克弘（電気電子）

内容：講師が独立後にコンサルタントとして某メーカーの知的財産部門のアウトソーシングをされていて、実際に経験した苦労話などをお話しします。

概要：web勉強会は最初の試行であるため、PCIP会員に限定して開催しました。参加は講師を含めて13名と、会員限定としては多くの方が参加されました。Web会議ということで参加しやすかったと考えています。事例など講師の経験を踏まえた点が好評でした、また、開催日時についても、土曜の午前中の開催も受け入れられやすい日時だったようです。質問もいろいろと活発でした。

以下、勉強会の発表資料の一部を掲載いたします。

2020年度 web勉強会（試行）

## 知財コンサルタントの苦労話

知財コンサルティングセンター 顧問

落合克弘

技術士（電気電子） 登録番号40419号

# 本日の内容

- 今の私の仕事
- 知財コンサルタントの苦労話
  - 知財コンサルタントの感想
  - まずは道具立て
  - 啓蒙活動
  - 深く入り込む
  - 困ったことはいっぱい
  - 事例
- まとめ



# 知財コンサルタントの 苦勞話

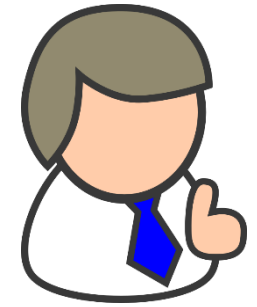


# 知財コンサルタントの感想

- 特許は大事とみんな思っている、
- だけど、技術者は出願に消極的、仕事が忙しい！
- しかも、特許ってわかりにくい！  
請求の範囲って？ 拒絶理由通知って？
- **大事なのは・・・**  
旗振り役の上司がいること！  
ボトムアップができていること！  
それに応える知財がいること！



# まずは道具立て



- 特許調査のデータベース（DB）
  - 月額制のDBを新規に導入
- 競合特許の監視
  - 新DBでSDIとウォッチで監視報告
- 特許管理がEXCEL。更新できている？
  - 社内管理用のDBを導入し、期限管理を開始
  - EXCELは経過状況の一覧表
  - 共有フォルダで書類の管理
- 帳票類はそろってる？使っている？
  - 権利の譲渡、報奨金、年金納付、国内優先、外国出願、審査請求、出願依頼書、業務依頼書、職務発明制度などなど



# 啓蒙活動

- 草の根運動、仲間を作る
  - SDIの要約を技術者全員に配信
    - 配信特許についての技術者からの問い合わせに分かりやすく説明する
  - 発明打ち合わせは事務所に出向く
    - 発明者のモチベーションアップ、特許との距離感を小さくする
    - 途中の交通機関でよもやま話で仲良くなる
    - めったに会えない遠方の技術者も呼び出せる
- 深く入り込む
  - 技術部会議に同席する
    - ミニセミナーでワンポイントレッスン
    - 技術者の発表の後に「それって特許で出せるんじゃない？」と背中を押す

# 困ったことはいっぱい



- 公開特許と登録特許の**区別がついていない**
  - 競合の公開特許で大騒ぎ
- 拒絶理由通知と拒絶査定**の区別がついていない**
  - 拒絶理由通知で大騒ぎ
- 出願人と発明者の**区別がついていない**
  - 発明者じゃないのに・・・
- 困らないと**相談に来ない**
  - 競合と同じものをデッドコピーして売り出すけど大丈夫？
- 出願しない
  - **なにが発明かわかっていない**
  - 発明のすべてを発明打ち合わせで話さない



# 事例：僕が設計したから大丈夫です！

- デッドコピー品の販売直前に
  - 技術者「競合の設計を丸写ししたんですけど大丈夫でしょうか？」
  - 切羽詰まらないと聞いてこない
- 「僕が設計したから大丈夫です！」
  - 私「先ほどのものは調査したけど大丈夫でしょう」
  - 私「ところで本体の方は競合特許を調べたんですか？」
  - 技術者「僕が設計したから大丈夫です！」
  - 私「絶句」
- 他に「モノタロウで売っているから大丈夫です！」



# 事例：請求の範囲の理解不足

- ひとつの ●
- 少なくとも一つの ● ● ● ●
- 複数の ● ● ● ● ● ●



- 開発した製品は1台から設置できるが複数台設置できることもウリにしていた。（特許を出したから安心・・・）
  - 請求の範囲には「複数の」と記載
  - 当面は1台の設置の販売が主流 ➡ 権利範囲に入らない
  - 国内優先で「少なくとも一つの」と変更
- 発明者に特許を読む力がなかったため、**主力製品が権利範囲に入っているか**分かっていなかった。

# 事例：発明者は出願に不慣れ

- 発明のすべてを発明打ち合わせで話さない
- a、b という材料を C、D という形でつなげていく
- (a, C) - (b, D) - (a, C) - (b, D) - (a, C)  
私「となりますよね？」  
発明者「いえ、」
- (a, E) - (b, D) - (a, C) - (b, D) - (a, E)  
発明者「でも特性は変わりません。」  
← 最終稿の確認での、発明者の発言



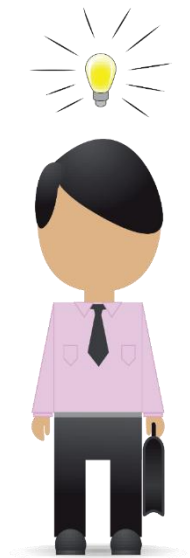
# 事例：出願依頼書の赤ペン先生

- 出願依頼書（発明の説明書）が書けない
- 書かなくてよいから、**出願をさせて慣れさせる**
  - 発明打ち合わせ前に報告会資料を出させる
  - 発明打ち合わせで質問攻めにする
  - できあがった明細書案を読み込ませる
- 慣れてきたら出願依頼書を書いてもらう
  - 最初は中身ぼろぼろ（ほとんど空白）
  - 赤ペン先生しながら書き方を覚えてもらう
- 特許調査はスキルがないので、先行技術調査は専門家に依頼
  - 業界の初歩的な添付資料もつけて出願依頼書を弁理士に送る
- 知財用語（上位概念など）を説明して**知財頭になってもらう**



# 素人には補助者が必要

- 特許法に則った指導や明細書作成より、愛想の良いなんでもはいはい引き受ける弁理士がありがたがられる  
そもそも、特許がわからないので出願されれば安心  
さらに、特許査定になれば万々歳
- でも、その特許使えるの？という視点がない
- 特許の質、弁理士の質を見分けることは重要
- 社内の目利き（私）は大事
- 技術分野ごとの事務所の体制とした



# まとめ

# 心がけていること

- 技術部以外の特許を出願する人を大事にする
  - 事業に直結する発明を持っている
- 私の社内知名度を上げる
  - デッドコピー時に問い合わせがある
  - 開発初期に特許や意匠の相談がある
  - 製品輸出時に特許、意匠、商標の外国出願の相談がある
  - 出願前の特許調査、競合特許の評価、無効化の依頼がある
  - 契約書の相談が来る
- お金を使う習慣をつける
  - 弁理士の鑑定を身近にする
  - 必要な外国出願をする
  - 重要部品の特許調査を外部委託する



# コンサルタントで気づいたこと

- できるだけ正確に、わかりやすく丁寧に、根気よく、説明することの大切さ
- 体制は急には変わらない、小さなきっかけを利用してひとつひとつ改善していく
- 一度話をすると、気軽に質問してくれる
- 知財マインドの高い人材を育てると周囲へ影響しグループ全体の知財マインドが高くなる
- 継続こそ力なり





# コンサルタントの目標

- 知的財産の管理体制ができあがっている
  - コンサルタントが居なくてもまわる体制ができている
- 知的財産の実務ができる人材が社内に育っている
- 技術部、事業部とも知財マインドの高い人材が育っている
- 特許事務所との協力関係ができている
  - 発明を滞りなく、正確に出願してできている
  - 中間処理も滞りなく、対応できている
- 競合に引けを取らない出願数となっている
- 知財で競合をけん制できている
- 知財で利益を得ている

