

知財活動の評価に関する成果物検証事業

平成 30 年度 知的財産経営センター 知財価値評価事業本部 価値評価第 1 事業部

大池 聞平, 藤川 敬知, 溝上 哲也, 吉田 淳, 伊藤 信和, 中井 正樹

要 約

中小・中堅企業向けの 2 つの評価ツール（知財活動の評価, 特許権による製品保護の評価）の各内容等について, 知的財産経営センターの知的財産価値評価事業本部における活動内容とともに紹介する。

目次

1. はじめに
2. 検証事業の概要
 - (1) スケジュールの概要説明
 - (2) モニター企業の募集
 - (3) 評価の実施（コンタクト, 準備, ヒアリング, 報告書作成, アンケート提示・回収）
 - (4) フィードバック
3. 知財活動の評価
 - (1) 概要
 - (2) 評価の改良
 - (3) ランク付け・総合評価の手法
 - (4) 改良した評価手法の特徴
 - (5) その他の参考資料
 - (6) 評価の活用可能性
4. 特許権による製品保護の評価
 - (1) 概要
 - (2) 評価手法
 - (3) 実際に使用したことで分かった事項
 - (4) 評価の活用可能性
5. まとめ

1. はじめに

本稿は, 知的財産経営センターの知的財産価値評価事業本部（旧 知的財産価値評価推進センター）において実施した成果物検証事業の活動を紹介するものである。

ここで, 成果物とは, 平成 27 年度に発行された『知的財産価値評価ガイド（以下, 「ガイド」という。）』に記載された 2 つの評価手法（知財活動の評価, 特許権による製品保護の評価）を指す。当事業では, モニター企業を募り, これら 2 つの評価手法の各々につい

てモニター企業に実際に使用することにより評価手法の内容や使い勝手等に問題がないか検証を行った。

なお, 知財活動の評価は, 文字通り, 企業の知財活動を評価するツールである。一方, 特許権による製品保護の評価は, 評価対象企業の特許権によりその企業の製品が保護されているか否かについて評価を行うものである。各評価についての詳細は後述する。

※知的財産価値評価ガイド：

https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=105&br_sub_serial=202&sortOrder=0&view_id=9564

2. 検証事業の概要

(1) スケジュールの概要説明

1 年目（平成 28 年度）は, 2 社のモニター企業に対し前年度発行の「ガイド」に沿って評価を実施した。2 年目（平成 29 年度）は, 1 年目の結果を踏まえて評価手法を改良した上で, 8 社のモニター企業に対し評価を実施した。3 年目（平成 30 年度）は, 最終のとりまとめを行った。

(2) モニター企業の募集

2 つの評価手法を試す無料モニターを募集するにあたり, 無料モニターの募集チラシを作成した。そして, 全国から 10 前後の都道府県を選び, 各県等の商工労働部, 知財総合支援窓口, 中小機構等に依頼して募集チラシを設置したり, 当本部のセミナーで参加者に募集チラシを直接配布したりした。さらに, 地域の経済産業局等のメールマガジンへ無料モニター募集に関する文面を掲載した。

図1 成果物検証事業のスケジュール
成果物検証事業

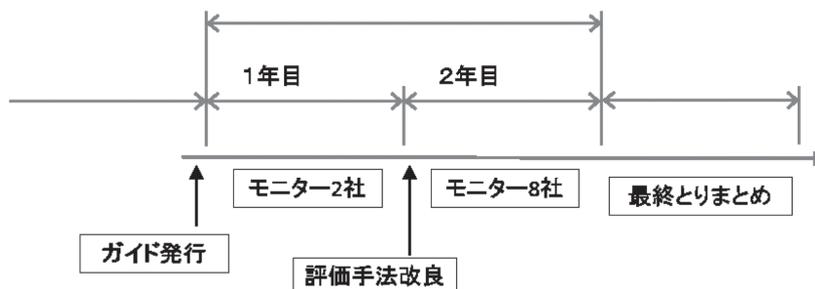


図2 準備～納品までの流れ

作業項目	1か月目	2か月目
ヒアリング準備 事前調査(HP、特許公報など) 資料入手(会社概要など) ヒアリングチェックシート準備	↑	
ヒアリング(2~3時間)	—	
報告書作成 (ヒアリングから1ヶ月を期限)		—
納品		—

必要に応じ、事前に質問内容を送付

(3) 評価の実施 (コンタクト, 準備, ヒアリング, 報告書作成, アンケート提示・回収)

委員会において選定した各モニター企業に対し、2~4名の評価人(委員会の運営委員)からなる評価メンバーにより評価を実施した。評価の流れについて説明を行う。

[モニター企業へのコンタクト]

評価メンバーの主担当よりモニター企業にコンタクトを取り、ヒアリングの日程調整を行った。日程調整と併せて、事業内容や製品保護の評価対象製品に関する資料の提供を依頼した。

[準備]

ヒアリング当日までの間、モニター企業のホームページを閲覧して事業内容の把握を行ったり、J-Plat Patを利用して特許の出願状況等の事前調査を行ったりした。知財活動の評価については事前調査の結果を踏まえて、後述するヒアリングチェックシートの中で重点的にヒアリングすべき項目を各評価人で検討した。また、製品保護の評価については、対象の特許公報を取得すると共に、モニター企業から提供された評価対象製品に関する資料の事前検討を行った。

[ヒアリング]

ヒアリング実施当日は、評価メンバー全員(2~4名の評価人)でモニター企業を訪問した。そして、知財活動の評価についてヒアリングチェックシートを見ながらヒアリングを行い、製品保護の評価について特許公報や実際の製品を見ながらヒアリングを行った。ヒアリングの合計時間は2~3時間であった。ヒアリングでは、各評価人が、各自担当分について交替でヒアリングを行った。

[報告書作成]

知財活動の評価については、ヒアリングチェックシートの各自担当分について評価対象企業の回答内容を記入すると共に、評価及びコメントの記入を行った。製品保護の評価については、特許公報、評価対象製品の資料及びヒアリング結果に基づいて評価を行った。そして、2つの評価をとりまとめた評価報告書の作成を行い、モニター企業に送付した。

[アンケート提示・回収]

各モニター企業に対し、評価報告書と共にアンケートを送付し、評価の感想についてアンケートへの記入を依頼した。モニター企業にて回答が記入されたアンケートを2~3週間を目途に回収した。

(4) フィードバック

成果物検証事業の運営委員全員で、実作業を行った感想、アンケートの記入内容の確認・検討を行った。

3. 知財活動の評価

(1) 概要

本評価は、上述したように、文字通り、企業の知財活動を評価するツールである。知財活動といっても、知財担当者が担当する知財業務（出願・権利化、調査、契約、交渉など）に関する活動だけを評価するものではない。“知財創造”や“知財活用”を含めた全社的活動について、知財を切り口として評価するようにしている。企業が知的創造サイクルを回して収益を上げるためには、知財業務に関する活動が優れているだけでは足りず、知財創造や知財活用も重要だからである。

本評価に用いる書類は、①評価結果を所定の様式にとりまとめる評価報告書と、②多数の質問を設けたヒアリングチェックシートからなる。評価人は、ヒアリングチェックシートを用いて、評価対象企業に対し2～3時間程度のヒアリングを行う。そして、ヒアリング後に、ヒアリングにおける評価対象企業の回答や、評価人のコメント・説明をヒアリングチェックシートに記入すると共に、ヒアリング結果を評価報告書にとりまとめて、評価報告書とヒアリングチェックシートとを評価対象企業に提出する。

(2) 評価の改良

1年目に用いたヒアリングチェックシート（改良前）は、簡易評価として作成していたこともあり、質問数は30程度であった（図示省略）。しかし、モニター企業から「(i) 知財活動について具体的に何を改善したらよいか分からない」との声があり、評価人から「(ii) 評価の良否が分かる指標が必要」との声があった。

また、2年目の申込み企業15社のうち14社は、応募用紙に列挙した申込み理由の中で「知財活動・体制について客観的な意見を聞きたい」にチェックを入れており、“知財活動の評価・改善”に一定のニーズが見えた。

以上を踏まえ、主に以下の改良を行った。

(i) に対する改良：評価対象企業にとって“できている／できていない活動”を把握できるように質問数を増やす。

(ii) に対する改良：ランク付けを導入する。ラ

ンク付けの導入に伴って、質問の分類を行う。

改良版について、図3に評価報告書のサンプルを示し、図4にヒアリングチェックシートの一部を示す。

改良版では、図3に示すように、大分類の中に複数の小分類を設け、小分類と大分類のそれぞれにランク記入欄を設けた。また、総合評価のランク記入欄も設けた。

また、図4に示すように、ヒアリングチェックシートでは、各小分類に対し複数の質問が準備されている。図4は、大分類【知財創造に関する活動】に属する各小分類の質問を示す。

なお、ヒアリングチェックシートには、図3に記載の大分類・小分類に属さない質問として、さらに(A) 評価対象企業の事業を把握するための質問、(B) 知財教育に関する質問、(C) 職務発明規定に関する質問、(D) 知財活動への経営者の関わりに関する質問も設けている。これらの質問は、評価報告書の「所感」の欄において、評価人がコメント・ランクを記入できるようにしている。

(3) ランク付け・総合評価の手法

ランク付け・総合評価は、次の手順に従って行う。

ステップ1：各小分類について、その小分類に属する質問の回答に基づいてランク付けを行う。

ステップ2：各大分類について、その大分類に属する全ての小分類の平均ランクに基づいてランク付けを行う。

ステップ3：全ての大分類の平均ランクに基づいて、総合評価の点数付けを行う。

本評価では、ヒアリング結果に基づいて全ての小分類のランク付けを行えば、後は平均ランクに基づいて大分類のランク付け及び総合評価の点数付けをそれぞれ機械的に行うことができる。

ここで、各小分類のランク付け（ステップ1のランク付け）は、図5に示す“考え方”に従って行う。例えば、小分類【マーケティング】の場合、『商品・サービスが売れるような知財創造（企画開発）ができているか』という考え方に従って、ヒアリングの回答に基づいてランク付けを行う。

なお、ランク付けに関し、本評価の開発過程で「ランク付けを行うための“基準”が必要では。」との意

図3 評価報告書のサンプル

	評価対象	ランク	評価項目		備考
			項目内容	ランク	
大分類	知財創造に関する活動	B	マーケティング	B	小分類
			知財創造に関する体制・仕組み	B	
			知財情報の把握・検討度合い	A	
	知財保護に関する活動	A	戦略的な保護活動	B	
			権利化に関する体制・仕組み	A	
			現事業に対する権利の整合性	A	
			知財権の管理	A	
			ノウハウの管理	A	
			知財契約への対応	B	
			製品の保護 (権利範囲の確かさ)	A	
知財活用に関する活動	B	知財情報の営業活用	A		
		事業を強化するための活用	B		
		ブランド・ネーミング・デザインにおける知財活用	B		
知財リスク回避に関する活動	B	他者の出願・権利情報の把握度合い	B		
		調査体制・仕組み	B		
		開発者の意識	B		
他部門との連携	A	知財創造に関する活動	A	ヒアリング結果から総合的に評価	
		知財保護に関する活動	A		
		知財活用に関する活動	B		
総合評価	総合評価	7 (1~10で採点)			
	所感	・ランク付けした評価項目に関するコメント ・改善事項の提言 <上表以外のヒアリングの項目> 知財教育：B 職務発明規定：B 経営者との関わり：B			

※小分類・大分類のランク：A～Cでランク付け。Aほどよい。
 総合評価：1～10で採点。数字が大きいほどよい。

図4 ヒアリングチェックシートの一部

小分類	質問
マーケティング	企画担当者・開発者が顧客ニーズ・市場情報を把握しているか？また把握する仕組みはあるか？
	企画担当者・開発者が競合情報(商品・サービス、特許)を把握しているか？
	企画担当者・開発者が自社の強み・弱み(主には技術における強み・弱み)を把握しているか？
	ターゲットを設定した企画がなされているか？
知財創造に関する体制・仕組み	アイデア出しをする場が設けられているか？
	出てきたアイデアをブラッシュアップしているか？
	学会情報や他社の特許情報などの技術情報を有効利用しているか？
知財情報の把握度合い	アライアンスの必要性について検討しているか？また、検討に際して必要な情報を他部門から入手しているか？
	企画段階において、ビジネス上脅威となる他社特許の有無を確認しているか？
	企画段階で有効な権利が取れそうか確認しているか？
	アライアンス候補の特許情報を把握した上で、アライアンスの判断がなされているか？

図5 小分類のランク付けの考え方

小分類	評価にあたっての考え方
マーケティング	商品・サービスが売れるような知財創造・企画開発ができていますか
知財創造に関する体制・仕組み	優れた知財を創造するための工夫がなされているか
知財情報の把握度合い	知財面から、事業に勝ち目があるかの判断をしているか

見があった。“基準”とは、具体的にどのような活動ができていればBランクにするといったものである。しかし、様々な業種・規模の企業が存在する中でランク付けの“基準”を設けることは困難である。ある企業にとっては良い活動が、別の企業にとっては良い活動とは言えない場合もある。また、本評価は、上述のニーズを踏まえ知財活動の改善に繋げることを主目的のツールとした。そのため、上述の“考え方”を決めるにとどめ、モニター企業には「企業活動の改善が主目的の評価で、ランクは参考材料である」との説明を行った。

また、大分類【他部門との連携】については、図3における上側3つの大分類に対応した3つの小分類が設けられている。この大分類【他部門との連携】は、各小分類に対し個別に質問を設けておらず、各小分類のランク付けは、対応する大分類に属する質問の回答内容から行う。例えば、大分類【他部門との連携】における小分類「知財創造に関する活動」のランク付けは、大分類【知財創造に関する活動】に属する質問の回答内容から行う。

(4) 改良した評価手法の特徴

従来から、知財活動についてのヒアリングツールとして、多数の質問をとりまとめた資料は既に存在しており、質問の分類もなされていた。しかし、質問数が膨大でヒアリングに長時間を要する。

それに対し、本評価の改良版では、ヒアリングで用いる質問は、ヒアリングチェックシートに記載の質問の中から、評価人が選択する形式にしている。また、評価人が新たな質問を追加してもよいことにしている。評価人が評価対象企業に合わせて質問をアレンジできる形式であり、また質問数によりヒアリング時間を調整可能である。業種・規模を問わず、限られた時間の中で、知財活動の改善に繋がる評価を実施できる。

また、本評価の改良版は、知的創造サイクルの観点で質問を分類しており、知的創造サイクルの創造・保護・活用の各々に対しランク付けがなされる。

また、本評価は、“評価”と言うものの、金銭的価値

評価のように将来予測が評価に入るものではなく、企業の現状を特定するツールである。コンサルティングの入口で利用可能である。

(5) その他の参考資料

2年目に改良版のヒアリングチェックシートを用いたところ、モニター企業のアンケート結果では、概ね好評価を得ており、「できていない活動が明確になり、今後改善していきたい」といった内容のアンケートを多く得た。

現在、当委員会では、実評価に際して評価人が選んだ質問に基づいてヒアリングチェックシートをさらにブラッシュアップして整理するとともに、評価の質を向上させるツールとして以下の2つの事例集を作成している。図6に事例集1の一部を示し、図7に事例集2の一部を示す。

事例集1：中小・中堅企業における典型的な問題点

事例集2：優れた知財活動の事例

事例集1によれば、評価人がヒアリングに先立ち当該資料を見ることで、ヒアリングで注視すべきポイントを予め想定することができる。

事例集2によれば、評価人がヒアリングで簡易的なアドバイスをしたりヒアリングチェックシートにコメントしたりするに際し、有用なアドバイス・コメントがしやすくなる。

(6) 評価の活用可能性

大企業では知財活動としての必要な活動が実行されている一方で、中小・中堅企業では知財活動に十分な人員を割り当てることができず、何ができていないのか明確に把握できていない場合が散見される。本評価は、知財活動が停滞する中小・中堅企業を支援する有効な手法であり、ヒアリングチェックシートはそのための実用的なツールとして活用できると考えられる。例えば、中小・中堅企業は、知財活動の評価結果を、現状の知財活動状況を把握し、改善方法を認識するための情報として用いることができる。また、報告書

図6 事例集1の一部

項目	問題点
知財教育	定期的な取り組みがない。
知財教育	営業部門への知財教育が手薄である。
知財教育	知財教育が開発者全体に行き渡っていない。
職務発明規定	提案制度、奨励策が無い。
職務発明規定	職務発明規定を設けていない。
職務発明規定	特許を受ける権利の譲渡に関する手続書式が無い。
経営者との関わり	知財予算が無く、費用は公的補助金に頼っている。
経営者との関わり	知財担当者と経営者との間で知財に対する考えの共有が希薄である。
マーケティング	開発テーマを作る時点で知財担当者は関わっていない。
マーケティング	営業部門と知財部門との間での情報共有が希薄である。
知財創造に関する体制・仕組み	仕組みはなく、個別の契約がモチベーションとなっている。
知財創造に関する体制・仕組み	技術を理解している人が、殆ど一人で対処している。社外弁理士の助力はある。
知財創造に関する体制・仕組み	知財担当者1人のみで出願検討をしており、組織として知財発掘する仕組みができていない。
知財創造に関する体制・仕組み	特定の人以外からほとんど発明提案がない。
知財創造に関する体制・仕組み	発明の発掘が実施できておらず、発明提案が挙がってくるのを待っている状態である。
戦略的な保護活動	出願、権利化を行う目的が明確になっていない。
戦略的な保護活動	権利化 or ノウハウ化の明確な基準が無い。

⋮

図7 事例集2の一部

項目	活動内容
知財教育	発明届出書や出願依頼書が明細書に準ずる形式となっている。知財法務部が、研究開発者に対して発明届出書や出願依頼書の記載を指導しており、この指導を通じて研究開発者の明細書への理解を深めている。
知財教育	競合他社の活動、知財に関する情報を定期的に報告としてまとめている。
知財教育	管理職に定期的、継続的に広く知財研修を実施している。
社内教育	社内で知財セミナーを定期的に開催している。
社内教育	知財担当が知財検定を取得している(費用は会社負担)。
経営者との関わり	経営者が知財費用の必要性について認識している。
知財創造に関する体制・仕組み	毎月1回の開発会議に知財担当が参加し、知財について議論している。
知財創造に関する体制・仕組み	毎月1回の会議で、企画部門と知財担当が情報交換を行っている。
知財情報の把握度合い	知財部が、研究テーマや製品別の関連公報のリストを研究開発部門に提供している。
権利化の体制・仕組み	特許提案の相談が開発部門の知財担当へ寄せられ、特許性の判断を知財担当が行っている。
ノウハウの管理	秘密情報を外へ出す際は、相手と守秘義務契約を交わすことを必ず実践している。
知財情報の営業活用	現有特許技術に基き、各種公的補助金を申請・獲得している。公的補助金を獲得した実績は、外部への信頼性や技術力のアピール・説明に役立っている。
知財情報の営業活用	他企業とのアライアンスの構築に現有特許技術を活用している。
他者の権利情報把握度合い	特定の競合他社の特許情報を常にウォッチングしている。
調査体制・仕組み	エスパスネットを用いて海外の特許を定期的にチェックしている。
他部門との連携	事業部、研究開発部門、及び知財部でテーマ別にグループを形成し、相互に情報の紹介・共有を行っている。

⋮

を、社内において知財活動の共通認識をもつためのコミュニケーションツールとして用いることも考えられる。また、弁理士としては、知財活動の評価の結果を用いて、知財コンサルタント業務につなげることや、新規顧客獲得の際の営業ツールとして用いることが考えられる。

4. 特許権による製品保護の評価

(1) 概要

本評価は、評価対象企業の指定する1つの請求項に係る発明に基づく権利を対象として、評価対象企業から提供される資料、評価対象企業へのインタビュー結果のみから特定される製品が、当該権利によって保護されているか否かを評価するものである。本評価に際しては、請求項の文言に基づいて対象権利の範囲を特定し、均等範囲は含まないものとした上で、対象製品の特定についても、上記資料やインタビュー結果以外の情報は考慮しない。本評価は、鑑定の簡易版と言えるものである。

(2) 評価手法

実際の評価に際しては、J-Plat Pat 等によって、対象特許権及び権利の存否を確認した上で、発明の詳細な説明や図面を参酌して、対象権利の内容を構成要件に分説し、その作用効果を把握する。一方で、上記資料やインタビュー結果により対象製品を特定し、対象権利に係る発明の構成要件と対象物品の構成とを対比する対比表(図8)に基づいて対比を行う。そして、

対比結果に基づき、(a) 対象製品は対象権利の技術的範囲に属する (b) 対象製品は対象権利の技術的範囲に属さない (c) 対象製品について対象権利の技術的範囲の属否に関する判断不能、の何れかから結論を述べ、その理由と所感を述べる。

(3) 実際に使用したことで分かった事項

本評価は、判断資料及び判断手法が限定されていることもあって、鑑定の簡易版という位置づけを有する。簡易なヒアリングと資料の対比作業で評価が可能であるため、安価で迅速な評価を得たい場合には有効である。依頼者が実際の製品や試作品などを提示するような場合は、対比が容易である反面、製造方法の発明の場合は、ヒアリングによって手順を特定せざるを得ないので、評価の信頼性には限界があり、この点を意識して取り組む必要がある。もっとも、複雑な特許権を対象とする場合や、侵害問題が生じているような場合には、通常鑑定を行うべきである。本評価を使用するにあたっては、評価結論の信頼性には限界があり、通常鑑定とは異なる結論となるおそれがあるので、あくまで簡易版であることを明確に伝え、誤解を防ぐ必要がある。知財活動に不慣れな中小企業の場合はなおさらである。

(4) 評価の活用可能性

本評価を行うことにより、その結論如何によっては、さらに詳細な鑑定の委託を受けたり、対象製品の権利保護が十分でない場合には、新規出願等の相談を

図8 対比表のサンプル

対象請求項の各構成要件	対象物品の構成	備考
イ. 少なくとも一組のテープ供給装置と	本構成要件を具備するものと思料する。	
ロ. ローラーからテープを引出す引出 ローラ装置とを具備した	本構成要件を具備するものと思料する。	
ハ. 〇〇装置。	本構成要件を具備するものと思料する。	

【結論】
 (a) 対象物品は、対象権利の技術的範囲に属する。
 (b) 対象物品は、対象権利の技術的範囲に属さない。
 (c) 対象物品について、対象権利の技術的範囲の属否に関する判断不能。

【所感】
 (1) 構成要件「イ」について、上位概念化して上手く表現されていると思料する。
 (2)

行ったりする機会になると思われる。また、「知財活動の評価」と合せて、顧問契約締結の切っ掛けとしての活用可能性がある。また、本評価は、自社出願をしている企業にとっては出願書類の作成レベルのチェックのツールとして活用することも可能である。

本評価を通して、対象特許権の発明特定事項と、対象製品の構成要素と、の間の対応関係を、評価対象企業は明確化することができると期待される。そして、評価対象企業は、請求項の記載や権利範囲についての理解を深めることができ、将来取得する特許権の内容の向上に結び付けることができるとともに、ひいては、評価対象企業における知財活動の質的向上を図ることもできると期待する。

5. まとめ

今回の成果物検証事業は、成果物の検証もさることながら、様々なモニター企業とのヒアリングを通して中小・中堅企業の知財活動の実態を知ることができたという点で、有意義であった。その中で間違いなく言えることは、知財に対し経営層の理解がある企業は、優れた知財活動をできているという点である。一方で、知財活動について、人員の不足や経営者による知財への理解など様々な悩みを抱えている企業もあった。中小・中堅企業における知財活動を支援することの必要性を認識するとともに、その際に経営層が知財の理解を深められるような支援が必要であると感じた。

以上

(原稿受領 2019.3.11)