

知的財産本部長の苦悩

企業弁理士知財委員会、会員 西野 卓嗣



要 約

日本弁理士会の会誌編集部から「企業の知的財産部門における人材育成」について執筆依頼を受けた。筆者は昨年まで、ある企業の執行役員で知的財産本部長であったことから、本稿の依頼がなされたのであろう。

このテーマについては、日本の代表的な企業が多く加盟している団体の会誌などに、多数の報告が掲載され、また数多くの企業が自社の人材育成について発表しているため、このテーマの網羅的で体系的な解説はこれらに譲ることとする。

ここでは、必ずしも普遍的に妥当しない部分もあるかもしれないが、主人公の仁科隆が、現実にはどのような必要性からどのような知財教育をしていったらよいのか、を模索しつつ知財活動を実行していく姿を追った。

なお、本稿は小説と解説に分け、※には筆者なりの簡単な解説を加えた。

また、本稿と同時に、巻末に記載の参考資料を一読してもらえれば、小説についての理解がより深まるであろう。

目次

1. プロローグ
2. 会社勤務弁理士
3. 発明発掘教育
4. 仁科が受けた教育
5. 教育の限界
6. 転 職
7. 知財部員への教育
8. 商標教育
9. トップマネジメント教育
10. グレーの場合の OJT
11. 当たり前のこと
12. 技術者教育
13. 訴訟時の OJT
14. エピローグ

前からいわれ続けており、ここ 10 年は一段と声高になってきている。特に最近は、「経営に資する知財活動を遂行するための知財人材には戦略的思考が求められるので、そのための人材育成が必要」とよく言われている。彼も最近この戦略的思考という言葉をよく口にするが、周りがいうのでその受け売りで、実は彼自身にもよく理解できていない。

もっとも、戦略的思考を云々したところで、その企業の中で実績をあげねば単なるお題目である。その点、戦略的思考の意味がきちんと理解できていない仁科には実績という自負があり、結果として知財部門では比較的少ない役員にまでなったのである。わが国で独立した知的財産部門を持つ企業は少なくとも 1000 社はあるであろうから、部門長も 1000 人はいることになる。その中で役員ははたして何人か。20 名はいるのか。

仁科は、紆余曲折があったものの、自分はそれなりに成長できたと思うが、永久に自分がこの仕事を続けるわけではない。現にもうすぐ大和川電子を去ろうとしている。

やはり、後に続くメンバーの人材育成がきちんとできていないことには、自分の職責は果たしたことはない。つまり、人材育成は彼の最も重要な責務

1. プロローグ

仁科隆は悩んでいた。彼は、もうすぐ大和川電子（ヤマトガワ電子）の取締役特許法務本部長を退任するのだが、どうしても気がかりなことがある。彼がこの会社に入社したころの知財部員は 4 名だったが、彼の退任が近づいたころには 40 名に膨れていた。人数は増えたものの、今まできちんと人材育成ができてきたのだろうか。

企業において、知財人材の育成は、もう 30 年以上も

だったのである。

※リーダの役目

一般に、社員教育全般は企業内の教育担当部門で行われ、知財教育については知財部門で行われることが多い。この場合、知財部門でOJTが行われることが多く、中堅社員の中からOJT担当者が決められる。ここで問題となるのは、リーダ（部門長）やマネージャは部下の教育をそのOJT担当者に任せきりになり、自分は直接関与しないことである。

重要なことは、リーダ自身が部下の教育を自分の重要な責務だと考え、OJT担当者のみに任せるのではなく、自分自身も大いに関心を持つべきである。

※OJTとOFF-JT

実際の仕事の場を通じて行う教育をOJTといい、仕事の場を離れて行う集合教育などをOFF-JTといわれている。また、それ以外に、社員が自己成長を目的に行うのを自己啓発といわれ、弁理士試験や知的財産検定のための勉強がこれにあたる。

2. 会社勤務弁理士

仁科は、日本経済がまだ急成長を続けている1960年代の終わりに、年間売上が1兆円にも達しようかという東京の大手通信機器メーカーの五洋電気工業に就職した。

入社当時の彼は、テープレコーダを製造する工場の技術部に配属になり、まずは順調なサラリーマン人生のスタートを切ったかに見えた。

しかし、仁科が入社して数年が経った頃、彼の所属する部署全体が栃木県の、とある田舎町に移転するという話が突然持ち上がったのである。営業マンなら転勤もあたりまえだと思っていた仁科にとって、技術者が遠くに転勤するなど全く予想もつかなかった。

サラリーマンというのは、辞令一本でいやおうなしにどこへでも飛んでいかなければならない。それを痛感した仁科は、いざというとき会社を辞めても使える武器が何かないかと考えた末、大学時代にちょっと耳にした弁理士資格を思いだし、弁理士試験の受験勉強を始めた。それと同時に、上司に頼んで仕事の内容を特許関係に変えてもらった。

それから3年経ったある日、仁科は上司に会議室に呼び出され、東京本社の知財部への異動が告げられた。

知財部へ来た仁科は、仕事を通して実務を学ぶと共に、弁理士試験の受験勉強にも精を出した。

そして1980年代の初めのことである。その頃の弁理士試験は、短答式が50問、それに合格すると論文試験だ。一般の受験生にとって基本的に免除科目はなく、必須が5科目と選択が3科目の合計8科目である。論文試験は梅雨明けで、毎日のようにその年の最高気温を更新していく暑い盛りに、1週間かけてやるのである。受験会場はクーラーなし、ではなくエアコンの設備はあっても動かさない。エアコンの設備のある会場とない会場とで、不公平があってはならないという配慮があったから、と聞いている。おかげで仁科の斜め前の若い女性受験生の真っ赤なタンクトップ姿が目障りにちらついて仕方がなかった。

その年はなんとか合格した。最終合格率は3%前後であった。

それに比べて最近の弁理士試験は受験生にとって楽になったな〜、と近年弁理士試験の試験委員をしている仁科には思えた。

話は飛ぶが、近頃になって、仁科は弁理士会に会社勤務弁理士だけの委員会があるという話を聞いた。試験が簡単になっているのだから優秀な奴はいないだろう、一度覗いてやろう、という野次馬根性からその委員会に参加した。メンバーは確かに彼よりはるかに若くフレッシュであるが、さすがに弁理士試験に合格した人たちである。みんな論理に筋が通っていてなかなか優秀だ。会合では年上だということで偉そうな口をきいていた仁科であるが、内心タジタジであった。しかしこの点を彼らに気取られてはならぬ。仕方がないから、できるだけ黙ってボロを出さないようにすることにした。

ただ、彼がちょっと気になったのは、特許事務所勤務の弁理士に比べ、大人しいというか、あまり元気がないような気がした。仁科と違って、みんな紳士淑女で上品だからか。

※企業勤務弁理士の研修について

特許庁の発表によると、最近の弁理士試験の合格者の半数近くが企業勤務者で占められている。彼等の中にはその後、特許事務所を開業したり、特許事務所に勤務する者もいるであろうが、大半はその企業に残って企業勤務弁理士となっているようだ。もっともこの小説の主人公が試験に合格した30年前は、8割程度の合格者が特許事務所の勤務者で、自分で開業したいから弁理士になる、という人が多かったのだろう。従って、概ね事務所の経営者となっているが、定年まで企

業勤務を続けた弁理士はあまりいないのではないかと思う。そういう意味ではこの主人公は異色である。

弁理士の本来の業務は、出願代理を代表とする代理業を主務としているが、企業勤務弁理士はその職務の内容から「代理人」というよりむしろ「本人」に近い。もとより代理人と本人が対立するものではないが、委任者と受任者とではその職務やスキルは大きく異なるはずだ。

企業勤務弁理士と弁理士でない知財部員とでは、その職務内容が変わることはない。ただ筆者が部下を見て感ずることは、全てではないが、弁理士はそれなりの自覚をもって仕事をしているようである。一方そうでない部員は弁理士に負けてなるものか、と頑張る者もいて、相乗効果があるようにも思える。

しかし弁理士資格を有する以上は、そうでないものよりも優れていなければならない、はずである。弁理士でない者から相談をうけると、知らないでは済まされない。それゆえ企業勤務弁理士も日夜勉強を続け力をつけなければならない。

今後も増加し続けるであろう企業勤務弁理士の質や能力が向上してこそ、弁理士会全体のレベルが上がろうというものだ。そこで、弁理士会でも企業勤務弁理士を対象とした、「代理人」とは異なる観点からの研修がなされるべきである。また、日本知的財産協会が実施している大変有意義な委員会制度を見習って、弁理士会独自の委員会ができることを期待する。ただしこの場合、委員を派遣する企業の理解が重要だ。企業がそこに勤務する弁理士の会費を支払い、企業内弁理士として認めるなら、この委員会活動を出張扱いにするなどの配慮がなされることを願う。

3. 発明発掘教育

話はおどるが、仁科が本社の知財部に異動になる少し前に、栃木で次のようなことが起きていた。

彼の隣の席に座っている村中太郎という技術者が、ぶつぶつ呟いているのが聞こえた。何を呟いているのか、耳をすましてみると「オレが開発した半導体製造装置はなかなか商品化されない・・・。」と製図板に向かってぼやいているのである。

村中のボヤキを聞いた仁科は、今は事業化できなくてもせめて特許を取っておくべきだと考え、自身が書類を作成し、特許出願をした。彼の初仕事である。

それから数年が過ぎ、その発明はめでたく特許に

なった。が、五洋電気工業では、未だにその半導体製造装置は事業化されていなかった。

しかし幸か不幸か、その特許権を侵害するメーカーが現れたのである。その会社は下村機械といって、半導体製造装置をメインの事業とする中堅企業である。その会社はそれまで特許的に平穏であったせいも、あまり第三者の特許を調べようとはせず、特に半導体製造装置を事業化していない五洋電気工業の特許は、調査対象外だった。

そこで五洋電気工業はこれを好機として、下村機械を攻めることにした。仁科が中心メンバーとなって下村機械に権利行使をした結果、最初はぐずぐず言っていた下村機械もついにギブアップした。特許権が満了するまでに、当時としては破格の10数億円もの実施料を五洋電気工業にもたらしたのであった。

五洋電気工業は実施料だけでは飽き足らなかった。下村機械が村中の発明した半導体製造装置で商売を成功させているのなら当社も、ということで、村中を社長にすえてその半導体製造装置を生産する子会社をつくったのであった。この子会社は、後に年間売上が200億円を超えるまでに成長した。

一方、下村機械が五洋電気工業の特許をきちんと調査していたら、もっと違う方向にいただろう。

いずれにしても、栃木の地で仁科がもし村中と離れたところに座っていたら、もし村中がぼやいていなかったら、もし彼が村中のボヤキを聞いていなかったら、仁科は特許出願をしていなかったにちがいない。

そして、彼が特許出願をしなければ、五洋電気工業は永久にこの半導体製造装置の業界に参入していなかったであろうし、村中も子会社の社長になりはしなかった。

※明細書の作成と教育

出願明細書の殆どを社内で作成する企業と、逆に特許事務所に依頼する企業がある。主人公が最初に勤務した五洋電気工業では90%を社内の知財部員が処理し、主人公が転職し役員をしていた大和川電子はその逆であったようである。いずれが適しているかはその企業によるが、両社では知財部門の新人教育はその内容がおのずと異なるであろう。

前者の明細書を社内で作成する企業では、新人にひたすら明細書の作成や中間手続きに関する指導をすることになり、特許事務所とあまり異ならないであろう。後者の企業では発明の把握や発掘が中心となる。

ただ、後者の場合、社内で明細書を作成しないといっても、特許事務所からの原稿を評価できないようでは困る。従って、一応自分でも明細書が作成できる能力を身に付けさせるべきであり、そのような観点から、筆者が在籍していた企業でも配属されて3年間位は知財部に明細書を作成させている。

一方、知財部員には、知財部員でしかできない仕事をさせるべきである、という考え方もある。その場合、明細書作成に力を入れさせるよりも、むしろ技術者とのコミュニケーション力をつけさせたり、出願戦略を考える能力をつけさせるべきで、そのための教育をすべきである。

※発明に対する目利き

注目すべきは、1件の特許で、10数億円の実施料を得ることができ、更に年間売上が200億円の会社の礎を築くことができる場合があり得る、ことである。しかもその発明は会社の意思で開発されたものではなく、一技術者の思いつきというか、アンダーグラウンドに近い状態で創作される場合がある、ということである。

日本を代表する著名な電機会社では、このアンダーグラウンドの研究開発を大切にしたらこそ画期的な製品が生まれ、大きな飛躍を遂げた。しかし会社が大きくなり組織の硬直化が進んだ結果、このアンダーグラウンドの研究開発が認められなくなると共に、新製品が生まれず、業績不振に苦しんでいる、とマスコミは伝えている。

ここで、発明についての目利きがいかに重要かということ意識し、特許担当者はもとより技術者自身に対して、この「目利き」を磨く教育を行わねばならない。

この技術者教育の重要性については更に後でも述べる。

4. 仁科が受けた教育

仁科が五洋電気工業の知財部に異動したころ、彼は既に30歳になっていた。その頃その会社では、新入社員は入社と同時に知財部に配属になり定年までそのままいる、という今では考えにくい形態をとっていたが、それが普通であった。

五洋電気工業では通常は入社と同時に、OJTとOFF-JTが並行して行われる。即ち、新人を外部の団体の講習会に参加させ、先輩格の社員が実務について教育をするのである。

仁科は、栃木で、発明の発掘と権利行使のできる明細書の作成という点では良い仕事をした。しかし、こ

れはたまたまうまくいっただけで、特許法についてはさておき、実務の面ではまだまだであった。仁科は焦った。知財部には、入社時期は同じだけれど実務では先輩格の同期がいる。8年も実務をしている同期は当然もう独り立ちをしている。

そこで同期前後の若い人からOJTを受けることになるが、彼らは法律よりも実務から入っているから話が合わないことがしばしば起こる。例えば、当時の特許法には「特許請求の範囲には、発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」と規定されていたが、その指導者は「構成だけじゃよくわからない。作用も記載しなければ。」というのである(今では特許法が変わってこの問題は生じないことになったが)。これの是非についてはここでは割愛するが、そのようなことがよく起きると、仁科も頭を抱えることになる。

そのような悩みを抱えながらも、彼は実務をコツコツ片付けつつ弁理士試験の受験勉強も続け、前述のように30歳半ばで弁理士試験に合格した。

その後、彼は問題の上司の今塚部長からOJTを受けることになるのである。

今塚は五洋電気工業の知財部長で、仁科よりも20歳程度年上の痩身に神経質そうな男であった。今塚は、確かに頭は切れ、それなりに実績を残していたが、問題はその性格である。

ある案件について彼自身がすぐにピンとくることがあっても、部下がそれに気づかないと、他の部員の面前でその部下の人格を否定するような言葉で口汚く罵倒するのである。

仁科自身も被害者の一人である。ある日、仁科が風邪で高熱にうなされ自宅で寝ているとき、今塚から自宅に電話がかかり、「見たいファイルがあるが見つからない。すぐ出社してそのファイルを持ってこい！」と怒鳴るのである。仕方がないから、ふらふらしながら出社しそのファイルを今塚のところへ持っていくと、それを机の横にポンと置いて、見ようもしない。後でわかったのだが、そのファイルはそのとき必ずしも必要としなかったらしい。今塚は、その日は単に機嫌が悪かっただけのようであるが、彼は弁理士資格をもっておらず、仁科に対する嫉妬心もあったのかもしれない。

このような状態だから、今塚の部下たちは常にびくびくして自分の仕事どころではなかった。

そこで仁科は思った。今塚は反面教師だ。この反面

教師もある意味で素晴らしい教育者である。今後少なくとも部下が上司の顔色を窺って仕事する環境だけは作らまい、と決心した。

※ OJT と OFF-JT の効果

OJT は一般に上位者が指導者となって下位者の教育を行うものである。OJT では一見下位者に対するきめ細かな指導ができるようであるが、その教育効果は指導者によって大きく異なる、という課題がある。企業によってはしっかりしたマニュアルがあり、指導者はそのマニュアル通りに下位者を指導すると一定の効果はある。しかしながら、企業によっては、そのようなマニュアルの必要性すら感じておらず、全面的に指導者に任せられるところが少なくないようである。

そうすると、指導者自身の能力や指導の仕方の良し悪しによって、教育効果に大きなバラツキが生じることになる。そこで誰が指導者になってもその教育効果に差が生じないようにするためのマニュアルの作成が推奨される。

OFF-JT では、本文中にもあるように、講義を聴きっぱなしだと、受講生は理解したつもりになるが、身に着きにくい。そこで、受講した知識を本人に定着させる意味からも、上司は、受講レポートを出させ、OJT を行う際に下位者が受けた OFF-JT を思い出させて、反芻させるようにすべきである。

※問題の上司

今塚部長のような上司はどこ企業にもいるものである。この上司が知財部門長だと、その部門はよい成果をあげられるはずがない。このような場合、部下が主人公のように反面教師と割り切って対応できればあまり問題は生じない。しかし、上司にあまり激しく罵倒されると、最近問題になっている新型鬱を発症する者も増え、知財活動そのものにブレーキがかけられるおそれがある。

最近、このような上司の行為はパワーハラスメントと呼ばれ問題視されているが、その人間の人格に依るところが多く、この問題を教育によって解決するのは容易なことではない。その部門長の上司や人事部門と連携を取って対処するしかないであろう。

5. 教育の限界

仁科が課長になって1年が経過した4月、彼のところに佐田信夫という新入社員が配属になった。その頃の五洋電気工業では、新入社員に、入社式のあと一般

的な社会人教育をし、その後直ちに所定の部署に配属していた。従って、その新人の適性と配属先の職務とのマッチングが取れているかどうかは、あまり検討されていなかった。

そのようなこともあってか、佐田は仁科の下に配属されてくるなり「僕は知財部には来たくなかったのです。」という。仁科は啞然とした。とはいえ、部下として配属されてきた以上はなんとか仕事をさせねばならず、教育もしなければならない。まずは OFF-JT として日本知財協議会の初心者コースを受講させると同時に、OJT として明細書の書き方を懇切丁寧に教えた。

しかし、「僕は文書を書くのが苦手で、明細書なんかとても書けません。」と泣き言をいう。現実には簡単な明細書を書かせてみたが、1週間たっても原稿ができてこない。やさしく「どうなの？」と聞いてもまだ1行も書いていないという。これには仁科も頭も抱えてしまった。

こうなると、佐田の資質や適性と特許業務とのミスマッチングは明らかである。仕方がないので、仁科は上司の部長と相談の上、佐田の希望も聞いて他部署に異動させた。

後に聞いた話によると、佐田は異動した部署で生き生きと仕事をしているらしい。あのまま知財部で飼い殺しのような状態にしておいたらどうなっていたか、と心配していた仁科は、その話を聞いてほっとした。

※教育の限界

教育は万能ではない。基本的な部分でミスマッチングがあると、もはや研修や教育では修正できない。それを無理に OJT で治そうとすると、体調を壊したり鬱になったりすることがある。筆者の部下にも現実にはそのような人が複数人いた。

従って、そのような場合にはなるべく早くより適性のある部署に異動させることが、本人のためであり、会社のためにもなる。

6. 転職

今塚部長からの厳しい OJT を受けつつも、新製品ののための大量の特許出願やいろんな案件処理に明け暮れていた仁科に、あるとき見知らぬ男から電話がかかった。自分は山田というヘッドハンターで社外で会いたい、という。山田は身なりに一部の隙もなく、言葉たくみで、仁科もつい彼の話に関心した。もちろんその頃の仁科は、五洋電気工業の課長という待遇に

何の不満もなく、やりがいも感じていた。そう簡単に山田の話に乗れるものではないが、心の底で何か引っかかっていた。

山田が初めて接触してきて1年が経過しようとする初夏のある日、山田は仁科に、横浜に本社のあるプリンタのメーカ、大和川電子を紹介してきた。

その会社は、レーザープリンタのトナーや、インクジェットプリンタのインクとは、全く異なる性質の粉末インクを利用した第三のプリンタを開発し販売している。この第三のプリンタは、大和川電子のオリジナルではなく、その原理は米国に本社があるモバイル社が開発したものである。大和川電子がこのプリンタを発売して数年間は、モバイル社の後塵を拝していたが、品質の良さで追撃中であった。

山田が接触してきたころ、大和川電子は未上場で、売上高が200億円程度の中堅企業であったが、まだ知財部はなかった。彼は、仁科を知財部の部長として迎え、年収1200万円を約束するののでぜひ、と言う。少し心が動いた。

あとで知ったことだが、ヘッドハンターの成功報酬は、転職を成功させた場合に依頼を受けた転職先の会社から、その人の最初の年収の30%~60%程度になるらしい。

仁科の場合、大和川電子が未上場で、五洋電気工業の50分の1程度の規模の会社であることは、ある程度割り引かなければならないが、やはり部長のポストと年収アップがそれなりの引力になったことには違いない。

ヘッドハンターが仁科に近づいてきたちょうどその頃、わが国では大規模な特許制度の改正が実施されようとしていた。仁科は、友人の勧めもあって、弁護士等と共にいち早く改正に関する解説書を出版した。この本の内容は、いい意味では改正法の活用といえるが、うがった見方をすると抜け道の紹介ということになるかもしれない。彼がその本の中で提案した新しい制度の活用法について、賛成派と反対派が現れ、反対派が仁科の勤務先の五洋電気工業に圧力をかけてきたのである。

その頃の上司は例の反面教師ではなかったが、彼にその本の内容について文句を言われた仁科は、ここで「表現の自由を侵された」とさわりでも始まらないことはわかっており、彼は五洋電気工業に見切りをつけた。

仁科隆、46歳の転職であった。

※転職のきっかけ

人が転職するには、一般に反発する力すなわち斥力と、引き付ける力すなわち引力の両方がある。あるサラリーマンが、現在勤務している会社を「イヤダ、イヤダ」といくら思っている（斥力が働いていても）、他に行きたい会社がない（引力が働かなければ）、そう簡単には転職できないであろう。この主人公の場合の引力は年収と部長の地位か。

また、現在の会社の居心地がよい場合は（斥力が働かず）、他に魅力的な会社があったとしても（引力が働いたとしても）、そう簡単に転職はできないものだ。主人公の場合、彼の著作物についての軌轍が斥力となったのか。

現在の会社がいやで、他におもしろそうな会社が現れると、転職はすんなり実行されるのではないか。

従って、社員、特にマネージャークラスの他社への転職を防止するためには、会社は第三者からの引力に対しては不可抗力であるが、少なくともその会社に対して斥力を働かさないようにすべきである。

これは教育や研修で何とかなるものとも考えにくい。

なお、主人公は弁理士であったから転職が成功したと思われる。もし弁理士でなかったら46歳の転職は考え難かったであろう。即ち、ここにも企業勤務弁理士の有利な点が見られるであろう。

7. 知財部員への教育

仁科が大和川電子に入社してから数年が経ち、知財部長として仕事をしていたある日、技術者がバタバタと足音をたてて目の前に現れた。聞いてみると、米国の商売敵のモバイル社が、大和川電子の粉末インクの特許を使用したプリンタを製造し、世界中に輸出している、日本でも販売しているらしい。

仁科は、これは実務に即した最高のOJTの教育材料として使える、と感じた。大和川電子とモバイル社は世界中で苛烈なシェア争いをしている。彼は部下である下村課長に、特許を戦略的に使ってモバイル社の勢いを食い止められないか、と指示した。

そこで、下村らはモバイル社の粉末インクを入手して分析し、それが自社特許の技術的範囲に含まれるかどうかを調査した。その結果、その粉末インクの成分は、大和川電子の特許出願の特許請求の範囲には入らないが、明細書の記載の中にあることを発見した。

次にやることは一つである。モバイル社の粉末インクが特許請求の範囲に入るような分割出願をすることである。大和川電子の特許出願は米国と日本だけにしかなかったが、モバイル社は、そのプリンタを米国で製造し、日本を含め世界中に輸出していたので、戦うには2か国の特許だけで十分である。その分割出願は日米で特許になった。

仁科は部下たちに、分割出願が特許されたとして、それだけではモバイル社の勢いを食い止めることはできないであろう、そのために次に打つ手は何があるか、と更なる命題を与えた。

当然、下村らは権利行使を考えた。権利行使には差止請求と損害賠償金や実施料を得る金銭がらみのものがあり、その一方もしくは双方を選択できる。この場合どれが適しているかを検討する必要がある、これも命題の一つである。

商売敵を徹底的に痛めつけるなら、差止請求が有効であるが、当然のことながら相手は必死になって抵抗してくる。特に先輩格のモバイル社としては、そのメンツにかけても全力で争ってくるだろう。そうすると、ひょっとしたら大和川電子の分割出願が違法だということで、訴訟になった場合には負けてしまうかもしれない。訴訟は避けたい。

そこで、仁科は、まずはモバイル社に実施料を支払うならライセンスをする、というレターを送った。

レターを送って2か月ほどして、モバイル社とライセンス交渉をすべく、仁科は米国に渡り、アトランタにある亜熱帯植物がうっそうと茂ったモバイル社の本社を訪ねた。

モバイル社の会議室で待つこと3分、そこに現れたマネージャは銀髪で温厚そうな眼差しの紳士だった。もう少し戦闘的な人物を想像していた仁科にとって、それは意外だった。

彼は仁科の名刺を見て少しホオーっと軽く感心するようなしぐさを見せた。仁科の名刺には、大和川電子での肩書の他に弁理士であることが表示されていたからだ。もちろん彼も特許弁理士の肩書を持っていた。アメリカでは有資格者が多いからさほど不思議ではないのかも知れないが、日本人では珍しかったのであろう。どちらも有資格者ということで話合い自体はスムーズに運んだ。これも会社勤務弁理士の有利な点であろう。

ここで仁科はふと前年のミュンヘンのヨーロッパ特

許庁での特許異議申立事件の口頭審理を思い出した。この異議申立では大和川電子は特許権者即ち被申立人で、申立人は米国の企業であった。この審判廷には、大和川電子側のベルギー人の女性弁理士と共に仁科も出席した。彼女が審判官たちに仁科を紹介する際に、彼が弁理士であるということを告げたら、審判官等も納得顔でうなずいた。仁科はその時、やはりここでも会社勤務弁理士として尊重されたのだと思った。

話がそれてしまったので、元に戻すと、モバイル社は最初から侵害を認めることはなく、モバイル社のプリンタは大和川電子の特許を実施していないし、その特許は無効だという。お定まりの回答が返ってきた。

モバイル社は、大和川電子の発明は、その特許出願の前にモバイル社の技術者の実験ノートに記載されている材料と同じものだから、米国ではその特許はモバイル社のものになるのだ、と主張してきた。まだ特許にはなっていないが、モバイル社も大和川電子の発明と同じ内容の特許出願を米国にしているというのだ。

モバイル社はインターフェアレンスの手続きを示唆してきた。これは同一の発明について2以上の出願や特許が競合した場合に、最初の発明者は誰かということを決める手続きで、そこで決定された発明者が、最終的に特許権者になるという従来の米国法独特のものだ。

仁科がその汚らしい実験ノートのコピーを見たところ、確かに大和川電子の出願よりも早い日付が記載されているページに、粉末インクの成分のようなものが、走り書きされていた。しかし彼には、どうもそれが証拠資料になるとは思えなかった。とはいえ本気で争ったら負けるかも知れないし、米国でのインターフェアレンスの手続きにも、侵害訴訟と同様に数千万円の費用がかかることがあるから、そこは思案のしどころである。

当時の米国では、出願から何年経とうが、特許権が成立してから17年間は満了しなかった。従ってその大和川電子の特許権は、日本では満了まであと5年程度しかなかったが、米国ではまだ12年もあった。そう簡単に米国特許をあきらめるわけにはいかない。

インターフェアレンスをした場合、モバイル社にも数千万の費用がかかる。彼等だって、あんな実験ノートでほんとに勝てると思っているのかどうか。もし自分がモバイル社のマネージャなら、そんな危険なことはしないであろう、と考え、仁科はとにかく金銭解決を急ぐことにした。

そこで粘り強く交渉を続けた結果、日本では売上高の5%、米国は2%に落ち着いた。それでも実施料の総額は、契約終了までに10億円を超えた。

※権利行使

権利行使については、OFF-JTのための講演や研修会は数多く開催されているが、出願に比べ発生する頻度はそれほど高くないので、知財部員がOJTを受けるチャンスはなかなかない。従って一度そのような機会があったなら、その内容をできるだけ多数の知財部員に伝え、実務知識の共有化を図るべきである。

例えば、一般に知財部員はOFF-JT的に出願分割の知識はもっているが、それが特許になった段階で安心してしまう。その結果、分割出願は何のためにしたのか、またどのように権利行使をすればよいのかについて、深く考えない者も少なくない。そこで、具体的な事案について、できるだけ多くの知財部員に「君ならどうする？」という命題を与え、考えさせる習慣を付ける必要がある。

また、権利行使をする前に、まずは自社のその特許が無効にならないことを確認しなければならないが、一般にその点が甘く、権利行使をしたらたちまち特許が無効にされた、というケースも少なくない。

権利行使については、知財部員にその成果を体感させることによって上質のOJTになる。

※海外留学

企業における事業のグローバル化は、そのまま知財活動のグローバル化につながる。そこで多くの企業では知財部員に外国の知財制度を学ばせているが、これもOFF-JTではなかなか身につかない。やはりOJTが必要であるが、インターフェアレンスなどは費用も掛かるのでこの事件に携わる機会は殆どない。

そのようなことから、比較的若手の社員を米国の法律事務所などに留学させ、語学と米国の知財実務を勉強させている企業も多い。しかし、筆者が見聞きするところ、日本の企業には知財部員を米国に留学させれば自動的に教育効果があがる、と勘違いしている向きも多いようである。

留学していても、ゴルフばかりしている者からパテントエージェント試験に合格することを目的として勉強したり、更にはロースクールに通って可能なら米国の特許弁護士の資格を取ろうとする者までいろいろである。そこで、企業としては留学の目的をきちんと定め、その目的に合致するように指導すべきである。

一般に、米国に留学する場合、3年くらいは現地で学ばせないと使いものにならないといわれている。しかし、同一の知財部員を3年間留学させるのと、毎年異なる知財部員を1年ごとに交代させて留学させるのでは、その企業にとってどちらが有意義か、よく検討する必要がある。

その企業内で、特定のスペシャリストを養成したいなら前者が適しているであろう。個々のメンバーの知識は必ずしも充分でなくとも、部員間で広くその知識が共有されることを望むなら後者である。ただ主人公も経験しているように、転職の機会が増えている昨今、時間と費用をかけて特定のスペシャリストを養成することがよいかどうかはよく考える必要がある。

8. 商標教育

モバイル社への権利行使をする前から、大和川電子の粉末インクの偽物が中国、台湾その他アジア各国で出回っていた。これらの偽物の外観は本物そっくりで、大和川電子の営業マンが見てもなかなか見分けがつかないほどである。プリンタのユーザから、機械がよく故障するとかプリント品質が悪いとかの苦情が出て、よくよく調べてみると粉末インクが偽物だった、ということがしばしば起きた。

日本国内であれば、商標法違反や不正競争防止法違反で比較的簡単に偽物販売業者を押えることができるが、中国や台湾では状況が異なる。国が変わればどれほど制度や実務が変わるのか、体感してみないと想像もつかない。

大和川電子では、商標や不正競争防止法の担当は特許担当者とは別の部員が行っていた。そこで、仁科はその商標担当者とその上司の課長とに命題を与えた。このアジアでの偽物対策である。これも一種のOJTにあたるが、彼自身や課長も未経験であり、商標担当者に対し実務を直接指導することは不可能である。

その担当者がいかにうまく現地の弁理士、弁護士を使い、コストも考慮しつつ成果を上げるか、がポイントとなる。これは仁科自身や課長のマネジメント能力が試される案件でもある。

未経験の事件に遭遇したときは、まずは経験者に聞いてみることである。仁科はまず、日本知財協議会の委員会で顔見知りとなった人脈をたどり、台湾や中国での偽物対策についての経験者に、その実態を聞くと共に有能な代理人を紹介してもらった。そんなに難し

くない、という経験者の言葉は強い。勇気もわいてきた。そこで部下と共に事件への対応策を開始した。

これらの国では、現地の弁護士や探偵事務所を使って先ず証拠品としての偽インクを入手する。それを、中国なら工商行政管理局に持ち込んでその機関に偽物業者の摘発をしてもらい、台湾なら刑事訴追をすることになる。

中国の場合、工商行政管理局は、行政機関であって司法機関ではないが、事実上司法機関と同様の働きをしてくれる。

極め付きは台湾である。偽インク業者を被告人として告訴し、刑事事件として処理されることになっている。しかし、他の凶悪事件が多いせいか、商標法や不正競争防止法違反については検察がなかなか動いてくれない。そこで被害者側である大和川電子の弁護士が、検察の役を果たす「自訴」をするのである。従って、刑事事件でありながら民事事件の原告と被告のような形になるのである。

大和川電子の弁護士は、日本の地方裁判所にあたる桃園地方法院に偽インク業者を起訴した。

桃園地方法院は、当時の名称で中正国際空港と台北市の都心との中間あたりに位置し、仁科も担当者と共に法廷に入った。

商標権侵害事件は刑事事件であるから、刑事法廷である。先ず驚いた。いろんな被告人が手錠、足錠を掛けられ、係官に引っ張られて裁判所の中庭を歩いているのだ。中にはなぜか手錠を掛けられた腕に布団を持たされている者もいた。面白いのは、2人の被告人が右手同士に手錠を掛けられている光景である。右手と左手なら二人三脚のように逃げやすいが、右手同士なら2人は相互に反対方向に向くことになり、そう簡単に逃げられない。一人の係官が2人の被告人を効率よく引っ張っていくための方法である。妙なことに感心した仁科であった。

仁科らが法廷の傍聴席で自分たちの事件の審理の開始を待っているとき、突然右隣にドサッと誰かが座った。よく見てみると、そこには足に重りをつけられた男が係官と共に座っているではないか。これを驚愕と言わず、なにを驚愕というのか。

そして左側を見てみたら、最初は気が付かなかったが、これまた凶悪そうな顔つきの男が座っているではないか。唾然とした。逃げ出したかったが仁科らの両側が被告人で固められ身動きできない。どうもその法

廷では、被告人は自分の事件の審理まで傍聴席で待機させられているようである。冷汗が噴き出した。ほんとは、冷汗は脇の下を冷たく流れるものであるが。

法廷では、これは日本と同様であるが、午前中数件の事件が連続的に審理される。法廷の入り口に貼ってある紙片には、仁科らの商標権侵害事件の前に放火事件、婦女暴行事件、後に過失致死事件、窃盗事件などが記載されていた。

このような凶悪事件に交じって仁科らの商標権侵害事件が審理されるのである。しかも一人の裁判官だ。この裁判官は商標のことをわかってくれるのだろうか、仁科はちょっと不安になった。

そのうち仁科らの弁護士が、検察側の席に座って審理が始まった。その内容についてはここでは割愛するが、後日、日本にいる仁科の下に、台湾の弁護士から「無罪」の連絡が届けられた。彼の不安は的中したのである。

そこで、仁科らが日本の高等裁判所に当たる台北の高等法院に控訴する準備をしていたら、被告人から和解の提案があり、彼らが商標権侵害となるような商標を使用しない、ということで決着した。

仁科はこの事件を契機に、商標教育を積極的に行うことにした。

知財教育というと、一般に特許が中心となって、技術者や特許担当者を対象に行われることが多い。しかし、商標についてはその教育の対象者が特許と異なることもあって、大和川電子ではあまり積極的に行われてこなかった。とはいうものの、商標も知的財産の中で重要な位置を占めていることは明らかであり、仁科はこの商標教育にも力を入れることにした。

この教育の対象者は、ネーミングやカタログの企画などを行う営業企画部や、顧客と接触し競業者の動向を把握しやすい営業本部のメンバーで、本社だけでなく各支社、支店に出かけて行って研修を行った。また海外の現地法人や代理店を訪ね研修を行った。

研修内容は、営業マン等に登録商標、未登録の商標、普通名称の違いなどの基礎的なことを教えると共に、商標に関する大和川電子が関連した事件を紹介した。海外では特に偽インクに関する事件を中心に話した。最初は眠そうな受講者も、事件についての話になると結構興味を示し、真剣に聞いてくれた。そこで仁科は思った。商標研修を受けた営業マンと受けない営業マンでは、直ぐでなくともそのうち差が出るであろう

と。彼はやはり商標研修をやってよかったと思った。

※未経験事件

長年、知財の仕事をしていると、たまに未経験の事件が起きる。このときに大切なことは、いかに外部の力を利用するかである。この外部には、当然弁護士や弁理士も入るが、もっと重要なことは同業種や異業種の人脈である。

知財業界では、例えば日本知的財産協会や弁理士会などの団体を介して、仮に競業者であっても、情報交換をすることが可能になることがある。

しかし、ただ自社のデスクに座っていただけでは人脈はできない。リーダたるものドンドン外部に出てゆき積極的に人脈をつくっていかねばならない。このようなことが性格に合わない人もいるであろう。しかしこれはリーダの重要な職責であって、これが無理ならリーダを降りるべきである。

また人脈形成にはギブアンドテイクが原則である。ただ宴会で一緒に酒を飲んでいるだけでは、まあこれも無意味ではないが、良質な人脈はできない。情報交換は、情報をもろうことだけではない、ことを肝に銘じるべきである。

9. トップマネジメント教育

大和川電子は、白黒のプリンタではその事業化で成功をおさめていたが、その次はやはりカラープリンタである。しかし大和川電子のカラープリンタの粉末インク材料であるカラー粒子を製造するには、高度のノウハウが必要で、自社ではなかなか製造することができなかった。

そこで世界中のカラー粒子のメーカーを探した末に、やっとの思いで、大和川電子のプリンタにマッチするカラー粒子のメーカーを、イタリアのトリノで見つけた。大和川電子はそのメーカーから必要なカラー粒子を購入することにした。

しかし、一つ大きな問題があった。そのカラー粒子の原料は生物から抽出した特殊な原料を使用するもので、この材料についての基本特許を、フランスのキラン社が持っていたのである。

キラン社は研究開発型の企業で、自社特許に基づいて権利行使を強行することで有名であり、世界中から恐れられていた。

大和川電子がカラー粒子の購入を考えているのはイタリアのアルマン社である。その会社は何が何でもカ

ラー粒子を大和川電子に売りたいがためか、そのカラー粒子について完全なまでの特許保証をした。

そのカラー粒子に起因して、大和川電子が第三者から特許権侵害で訴えられ、訴訟費用や損害賠償が発生した場合にはそれらを、さらに実施料の支払いを請求された場合にはその実施料を、アルマン社がすべて負担するというものである。原材料メーカーがここまで保証するのは珍しい。

大和川電子のカラープリンタの開発者も、性能がいいので是非ともアルマン社のカラー粒子を採用したいという。

仁科は若干不安を感じていたが、アルマン社がそこまで保証するなら、また大和川電子の開発者も望むなら、キラン社の特許があるものの、そのイタリアの会社から原料を購入することを認めるより他はなかった。

大和川電子は、懸案のカラー粒子も入手できたし、ここでモバイル社に一気に追いつき追い越すことができると、大きな自信を持ってカラープリンタの製造販売にのり出した。

大和川電子がカラープリンタを発売して半年が経ったころ、東京に事務所がある弁護士から警告書が舞い込んだ。彼はキラン社の日本での代理人である。彼からの警告書の内容は、大和川電子の粉末インクのカラー粒子はキラン社の特許権を侵害するから、直ちに製造販売を中止せよ、という強烈なものである。

ここでまた、部下に対する OJT のための格好の教材が出てきた。とはいっても強烈な内容の警告を受けたのである。呑気に「部下の勉強になるから」とはいってられない。

大和川電子としては、今さらこの特殊なカラー粒子を他のものに変更することは技術的にできなかった。それに今まで販売してきたこのカラープリンタのユーザに、消耗品である粉末インクを届けられなくなると、大変な迷惑をかけることになる。

それだけではない、最大の問題は、この粉末インクの生産を中止すると、大和川電子はカラープリンタ事業から撤退することを余儀なくされる。それはこの事業にかかわる 180 名の社員が不要になることを意味している。

しかしながら、いずれにしても大和川電子は、アルマン社の特許保証をよりどころに、粉末インクを生産し続ける以外に選択肢はなかった。

仁科が警告書を受領してから 1 年近くが経過したあ

る日、大和川電子に東京地裁から訴状が届いた。問題の粉末インクの製造販売を中止せよ、という内容である。

1件の特許が、180名の社員の生殺与奪権を握ることに気付いた彼は、身震いした。しかし立場上、その身震いを部下たちに見せるわけにはいかない。いかなる窮地に陥ってもリーダーたる仁科としては顔色を変えてはならない。その動揺が部下たちに伝わると、先ず部下たちが不安に襲われる。クビがかかる従業員も落ち着いて自分の仕事に精を出せなくなり、それだけでも大和川電子は大きな打撃を受けることになる。

しかし、ものは考えようで、最終的には仁科が責任をもって判断し解決しなければならないが、更にアップグレードされたOJT教材が出現したと考えることもできる。

この事件の帰趨が大和川電子の経営に与える影響がこれほど大きくなると、中堅の知財部員の手には負えない。仁科が中心となり、マネージャクラスと一丸となって訴訟対応をしなければならない。

マネージャは、訴訟の中身について議論できなければならないことは当然であるが、それよりもむしろ部下をどのように戦力化することができるか、また他部署とどのように連携して、この訴訟を有利に展開できるか、が試される。

一方、リーダーである仁科が先ずやらねばならないことは、社長を含むトップマネジメント達への説明である。もちろん提訴されるまでにある程度の報告はしてあっても、一般にトップマネジメント達は比較的楽観的に考える傾向にある。

特に、仁科は以前から社長の信頼を得ていたもので、その事件の報告をしても「仁科さんに任せておけば安心だ。」と涼しい顔である。

彼もこれにはちょっと困った。信頼してくれるのはいいけれど、結構厳しい事件なのだから、そう簡単に決着がつくと思われたら心外である。

トップマネジメント達への報告で難しいのは、彼らを「脅かさず、安心させず」である。脅かして過剰反応をされるとその後の社内の手続きがスムーズにいかなくなり、逆に安心させて無関心になられるのも困る。

事件対応は大変であるが、このような事件はトップマネジメント達の教育に使う絶好の機会といえる。仁科は常日頃から役員会で知的財産の重要性を説いているが、それだけではOFF-JTと同じで、あまり理解してもらえない。その点、事件が関係するとOJTと同

じ教育効果を奏する。

トップマネジメント達への報告後、彼は知財部員をはじめ、技術者はもちろん法務担当者、事業推進担当者そして購買担当で訴訟対応チームを結成して、この事件に対処していくことにした。

大和川電子は、アルマン社から全面的な特許保証を得ていたはずであるが、大和川電子がキラン社から訴えられるやいなや、アルマン社は突然「特許保証はできない」と言い出した。訴訟対応のための資金や能力がない、というのである。業績が芳しくないアルマン社は「ない袖はふれない」と言うばかりである。

カラー粒子の成分などはアルマン社にしかわからないので、技術的に難しいところがあって、これを他社のものと変更することもできない。

大和川電子が裁判所でキラン社と戦い、事業を続けていくには、アルマン社の協力は不可欠である。仁科は苦々しい思いのなかで、特許保証条項の変更に同意した。

アルマン社との特許保証についての交渉が難航している間も、それとは無関係に、東京地裁でのキラン社との裁判手続きは進行していく。いずれにしても、大和川電子がキラン社の特許権を侵害していることは明らかで、これについて反論することはできなかった。

戦うための残された手段は、日本でその特許を無効にすること、だけである。

しかし世界中で争われた末に、各国で有効と判断されたキラン社のその特許を、日本で無効にすることは容易なはずがない。

仁科は絶体絶命のピンチに立たされた。しかしここでもその顔色を部下たちに見られてはならない。静かに下唇をかんだ。

キラン社の特許に何か欠陥はないか、彼と弁理士試験で同期合格の奥町弁理士を訴訟代理人として選任し、奥町と共に知恵を絞った。仁科等は、その特許をあらゆる角度から検討した結果、実施可能要件が十分開示されていない、という結論に達した。

仁科は「ようし、この点を突こう。」と鉢巻をぎゅっとしめた。

結果は「窮鼠猫をかむ」となった。

特許庁の無効審判で、「実施可能要件の欠如」を理由として特許を無効にされたキラン社は、東京高裁に審決取消訴訟を提起するも、認められなかった。そして最高裁への上告も棄却された。

裁判の現場では、大和川電子にとって相当厳しい局面も何度かあったが、最終的に勝利したのである。この判決は特許庁の審査基準を変えるほどの画期的なものであった。

そして180名の社員のクビはつながった。

※マネージャ教育

マネージャは先ずはその人自身が高度な実務能力を有していなければならないことは当然である。しかし、大きな事件が起きた場合、その人だけでは対処できない。そこで、先ず事件の全貌を見極め、それへの対応策を戦略的に考えねばならない。次いでその戦略に基づいて部下たちの能力をその事件へ集中的に発揮させるための方策を検討しなければならない。

マネージャは、第三者から特許権の侵害警告を受けた段階で、侵害か否かの判断はもちろん、訴訟になった場合を想定して対応策を検討しなければならない。

また、それを素人であるトップマネジメント達に過不足なく説明し、理解してもらわねばならない。リーダーやマネージャにはこのような能力も要求される。

※リーダーの資質

リーダーの資質や育成については、巷で縷々論じられているが、ここで筆者が重要だと思うことを一つだけあげるとすれば、何が起きても動転しない胆力である。ただこの胆力を鍛えることは簡単ではない。元々その人物の資質によるところが大きいからである。しかし持って生まれた資質を嘆いても始まらない。そこで少なくともいろいろな事件に対する判断力を磨く必要がある。

そのためには自分で判例を勉強するなどの自己啓発をしたり、例えば弁理士会が実施している研修などでOFF-JTを受けたりして、高度な問題対応能力を身に着けることである。そうすることによって、しっかりした判断力が養われ、突然起きた重大事件でも余裕をもって対処できることになる。

しかし最も悪いタイプのリーダーは、事件が起きたときに、仮に動揺しなくても、判断能力もないのに、自分勝手に判断してしまうことである。蛮勇を振るうのはいいが、後で取り返しがつかなくなることもある。

主人公が所属する会社が特許権者から受けた警告に続く訴訟では、一事業の浮沈、具体的には180名の従業員のクビがかかり、原料メーカーからは屋根に上って梯子を外され、更に問題の特許は世界中で有効と判断されるなど、主人公にとっては不利な材料ばかりである。

このような状況の中で、彼は動揺することなく、冷静に友人弁理士と特許を無効にする根拠を考え出したのであり、これがこの事件の勝因となった。

もし、主人公が動揺して冷静な判断力を欠いていたならこの事件は完敗となっていたであろう。

※トップマネジメント教育

どの企業でも、最も難しいのがトップマネジメント教育であるといわれている。彼らは非常に忙しく、社内での研修会には殆ど出席してくれない。本文に出てくるような事件が起きれば知的財産に興味を持ってくれるが、なかなかそうはいかない。

そこで、トップマネジメント達に、知財に対する興味を持たせるために、できるだけ多くの会議に知的財産をテーマとする議題を上程することである。要するにいわゆるサブプリミナル効果を狙うのだ。しかしあまり執拗であると会議の事務局ではねられるおそれもある。従ってそう簡単ではないであろうが、これも知財部門のリーダーの仕事である。

次いで、少しでも効果的であると思われることは、外部講師、しかも日本経団連とか商工会議所のような経営者の集まる団体で開催されるOFF-JTである。しかし黙っていても彼らが自ら進んでそのような研修を受けようとはしないので、知財部門のリーダーは常日頃そのような研修の情報をトップマネジメントに知らせるようにすべきである。

10. グレーの場合のOJT

キラン社との訴訟事件が勝利に終わり、東京での祝勝会で機嫌よくシャンパングラスを傾けていた仁科の胸ポケットがブルブルと震えた。

法務部長からのその電話は、本社に大阪地裁から訴状が届いた、というものであった。

大和川電子はカラープリンタのほかに、携帯できる超小型プリンタも販売しており、それはその超小型プリンタの発売から1年が経過したところだった。

超小型プリンタを開発するにあたっては、当然のことながら開発部や知財部で、第三者の特許が綿密に調査された。その結果、4件の問題特許がピックアップされていた。そのうち3件は回避困難で、それを迂回していたら開発に相当な時間がかかり、事実上そのプロジェクトは中止を余儀なくされる。その3件の特許権者はそれぞれ英国、ドイツ、米国の会社であり、仁科はそれらの会社からライセンスをもらうことにした。

ライセンス交渉はスムーズに進み、結果的に目的の3社とうまく締結することができた。実施料は各社5%で、3社で15%に上るが、これらのうちの2件は、2年以内に存続期間が満了する特許であり、この超小型プリンタの開発に着手した。

問題は4件目の特許である。その特許は、仁科の見たところ進歩性に問題がありグレーである。争えば勝てるかもしれない特許にも実施料を支払っていたら、ビジネスは成り立たなくなる。彼は決断した。4件目の特許は無視しよう、相手が何か言ってきたらそのときに対処しよう、その特許は進歩性がないから特許無効で対抗できるであろう、と。

大和川電子が突然大阪地裁で訴えられたのは、その4件目の特許を持つレイン社であった。その会社は大和川電子に警告書を送ることなく、突然訴えてきたのである。

キラン社との壮絶な争いがやっと決着したと思ったら、また事件である。社内はちょっと騒然となったが、仁科は落ち着いていた。突然訴えられたといっても、その特許を初めて見たわけではなく、既に検討済みで、グレーといえども最終的にはしのげるだろうと考えていたからである。

一番困るのは、調査漏れのために、第三者から、見たこともない特許が提示されて警告を受けたり、訴えられたりすることである。そのような場合は、まさに不意打ちを食らうことになるわけで、冷静に対応することができず、結局相手の思うつぼにはまってしまう。常日頃、仁科が部下には調査漏れは絶対するな、と厳命している理由がそこにある。しかし、実はこれは当たり前のようにでなかなか難しい。

その裁判では、裁判長が、冒頭から原告のレイン社と被告の大和川電子に和解をさせようとしてきた。

裁判長は、原告と被告を交互に法廷に呼んだ。

その場で、大和川電子に対して「この特許は無効にならないから、お金を出して和解する気がありますか。」と尋ねた。

一方、レイン社に対しては「この特許には問題があるから、低額でも和解する気がありますか。」と尋ねていた。

ここで単に「尋ねられた」といっても、仁科にはその奥に強要が潜んでいるのを見て取った。

彼は直ちに裁判長に「お金を支払わなくていいなら、和解する気があります。」と言い切った。するとそ

の裁判長は「無償の和解なんて聞いたことがない。被告は危険な判決を覚悟するのですね。」と語気を強めた。

仁科はそこでちょっと躊躇したが、静かに「はい。」と答えた。

傍聴席にいた大和川電子の超小型プリンタの開発者は、法廷から出てくるなり「仁科さん、よくあんな答えをしましたね。私はビビりましたよ。」と、言い寄ってきた彼の顔面は蒼白であった。

結果として、この事件はその開発者にとって最高のOJTとなった。

実は、仁科にもそれほど自信があったわけではないが、その特許に無効理由があると考えていたことから、この段階ではそう答えるしかなかった。それと、この事件はキラン社との事件と異なり、最悪でも金銭的解決ができることがわかっていたからである。

その後、数週間が過ぎ、一緒に戦っている弁護士から電話が入った。「原告は無償で和解したい」と言っているという。裁判長が、特許に無効理由があるから、と原告を説得し、彼等はそれに応じたのであった。

※特許調査

主人公の所属する会社では、技術者に特許調査の重要性について説き、その教育も充分行っており、知財部員もこれには時間をかけていたらしいので、問題の第三者特許を見逃すことはあまりないようである。

従って、警告をうけることなく突然訴えられても主人公は焦らなかったが、もしこれが調査漏れをしてしまったがために未検討の特許であれば大変であったであろう。

主人公が、常日頃、部下には調査漏れは絶対するな、と厳命しているが、実はこれは当たり前のようにでなかなか難しい。

これから開発しようとする技術や製品は、まずは技術者の頭の中で創作される。当たり前であるが、知財部員がそれを知るのは技術者が知財部員にその内容を伝えてきてからである。そのようなことから、発明が技術者の頭の中で発生したと同時に第三者特許を調査できればベストである。

特許調査は、本当はそうではないが、あまりスキルを必要とせず地味で退屈な仕事であると思われるため、技術者にとって当たり前の職務であるにも関わらず、これに積極的取り組む者はあまり多くはない。

それゆえ、特許調査に関する教育では、可能なら自社の侵害事件の実例を交え、特許調査の重要性を技術

者に解くと効果が上がる。自社に具体的な事件がなくとも、判決例などからテーマを引っ張り出すことは可能であろう。

※グレーな案件

一般に、明確に「白」や「黒」の案件はよほど単純なミスを犯さない限り、判断を間違えることはない。問題はグレーな案件で、またこれが実際には多く、グレーといっても「白」に近いものから殆ど「黒」というのまで種々あるが、やはり一番判断に窮するのは「50%：50%」のグレーであろう。

本文では4件目の特許が一番問題になったようである。主人公は彼自身の判断に基づいて、最初からこの特許については実施料を支払う気はなかったようだが、できればこのような場合、一般に鑑定と言われていて第三者の意見を聞くことが望ましい。

この場合に重要なことは、その鑑定結果ではなく、その結論に至る論理構成である。その第三者が自分には気づかない論理を持ち出して「侵害」「非侵害」の判断をしてくれば、これから行おうとする自分の判断に有意義となるからである。

このように、リーダーやマネージャには、第三者に意見を聞くことの重要性をわからせるOJTが必要である。

余談であるが、海外の代理人に、特に商標の類否判断を求めた際に「50%：50%」という回答をもらうことが時々あるが、これでは判断したことにならない。

11. 当たり前のこと

レイン社との訴訟がうまく解決し一段落した大和川電子は、超小型プリンタ用の特殊インクの開発に乗り出した。仁科は、例によってまずは技術者に先行技術の調査をさせた。

その結果、大和川電子が開発しようとしている材料に関して国内の田山化学が基本特許を取得していることが分かった。この特許は大和川電子のメンバーが調査しただけでは、時間の関係もあって無効になりそうにない。かといって設計変更をしていたのでは製品にならない。仕方がないので仁科は田山化学からライセンスをもらうことにした。田山化学はその1件の特許だけで売上の20%という高額な実施料を要求してきたが、背に腹は代えられない。その実施料率をのまざるを得なかった。

仁科は腹の底では、まだ「無効資料が出てくるのではないか？」と根拠のない自分のカンを信じていた。

田山化学はあまりライセンス契約に慣れていないのか、契約書のドラフトの中に「田山化学が訂正審判や訂正請求をしようとする際に大和川電子がこれについて承諾をするものとする。」との条項が入っていなかった。仁科はしめしめと思った。

田山化学が第三者から特許無効の審判を請求された場合、特許請求の範囲をちょっと訂正するだけで無効理由を解消できても、実施権者である大和川電子が首をたてにふらなければ、そのような訂正はできない。そうなるとう田山化学の特許の命運は、ある意味で仁科が握ることになる。

そのライセンス契約も無事締結され、特殊インクの開発も順調に進んだ。

そんなある日、仁科のところに、田山化学と競合関係にある山内化学の知財部長から電話がかかり、至急会いたいという。仁科はその知財部長とは以前から面識があったので会うことにした。

彼は仁科に、田山化学のその特許を無効にするための資料を見つけたという。そして、無効審判を請求するつもりだが、その際田山化学が訂正請求をしようとしても大和川電子はそれを承諾しないでほしい、と続けた。

これは仁科にとって都合のいい話である。もし山内化学が田山化学の特許を無効にしてくれたら、高額な実施料を支払わなくて済むからである。

※契約と訂正請求

「特許権者が訂正審判や訂正請求をしようとする際に、実施権者はこれについて承諾をするものとする。」という一文が入っているライセンス契約書を、筆者はあまり多くないと感じている。筆者が特許権者である場合には実質的にそのような一文を入れさせている。ただ、独禁法とのからみもあるので、文章表現に一工夫はいるが。

「特許権者が訂正審判や訂正請求をしようとする際に、通常実施権者の承諾がいる。」ということは、ちょっと特許法を勉強した者ならだれもが知っている。にも関わらず、実務の中にあまり生かされていないことが多い。

ここでも、単なる知識と、実務とがうまくリンクされていない例を見てとれる。やはりOFF-JTだけでは、本質はなかなか理解されない。

12. 技術者教育

今までいろいろな事件に遭遇した仁科であったが、なんとか解決してきた。もちろん彼一人で解決できたわけではない。部下やその事件に関連する多くのメンバーの総力によってである。

仁科は、これまで、あらゆる人材育成に取り組んでそれなりの成果も上がってきたと思っている。部下たちの能力も向上してきたと思っているが、最近になって、知財部員の教育はもちろんであるが、技術者教育がいかに大切であるかということに気がついた。いくら知財部員を教育したところで、技術者を教育しなければ、知財に関する人材育成は片手落ちになる。

そこで、彼は、まず、技術者自身の発明に対する「気づき」の大切さを教育すべきであると考えた。

仁科は、自分がまだ五洋電気工業に勤務していた時代に起きた半導体製造装置に関する事件を思い出していた。その時はたまたま彼が村中のボヤキを聞いていたから出願し、ひいては権利行使にまで至った。しかし仁科が傍らにいないければ、村中自身に自分の発明を気づいてもらわねばならない。技術者教育を受けていない村中にそれを期待できるか、はなはだ疑問である。

事件、特に被警告事件に関与した技術者なら、特許の重要さがしみ込んでいるはずである。仁科は、問題はそのような経験のない者や新人である、と強く感じている。

日本知財協議会では、このような技術者に対しても多様なカリキュラムを組んで研修を行っている。仁科も以前からここでいくつかの講座の講師をしており、彼の部下や技術者も多数受講しているが、はたして仁科の話がどの程度彼らの頭に残っているのか？

ある調査によると、講義を聞いて数か月後に講義内容を思い出せる人は2%、キーワードなら思い出せる人は30%だそうだ。しかし仁科は、大切なキーワードなら一つ覚えて帰ってくれたら御の字だと納得している。

大切なことは、記憶に残ったキーワードを企業でどう生かすかである。もしそれが使われなければ、そのうち完全にその人の頭から抜けていくだろう。

そこで大事な存在は先輩技術者や知的財産部員である。彼らが常に未経験技術者のそばで特許の大切さや、発明についての気づきを示唆すべきである。即ち講義を受けてきた者へのフォローが大切であるということである。

五洋電気工業の村中の場合、傍らに特許担当者の仁

科がたまたまいたので、重要な発明を見逃すことはなかった。しかし、技術者と特許担当者が一対一で肩を並べている企業は皆無であり、まずは技術者自身に自分の発明に気付いてもらわねばならない。

また、下村機械の技術者が五洋電気工業の特許に気づいていたら、その特許権を侵害するような製品を開発しなかったであろう。仮にそのような製品を開発するとしても、まずは五洋電気工業からライセンスを取得するなどして、少なくとも製品が世の中に出てしまってから交渉よりは有利に運べたであろう。

しかし、果たして仁科自身やOJT担当者達はきちんとそのような教育をしてきたのだろうか、何とも心もとない。

そこで、仁科は、大和川電子の技術者の発明把握力を育成する目的で、数名ずつのグループに分けて研修をすることにした。各グループに自社の比較的簡単な製品を渡すか、もしくは文房具を渡して、その製品に含まれている発明をピックアップさせる。

そしてグループ毎にその中にどのような発明があるかを発表させ、最後に実際にその中に含まれている発明についての特許公報（公開公報を含む）を示すようにしている。そうすると技術者は他のグループの発表や特許公報の内容を見て「な～るほど」と感心し、発明把握のコツを体得することになる。

仁科が驚いたことに、自社製品の中に出願をしていなかった発明を見つける技術者もいて、知財部員の刺激になることもあった。

発明の発掘の次は問題特許の把握である。

技術者が特許公報を調査せずに開発をすることは、下村機械のように、暗闇の道を、ライトを携行しないで突っ走るようなものだ。そこで、技術者に特許公報を読ませることが必須であり、これをきちんと読ませるように指導することが技術者教育の第一歩である。

下村機械の事件は、仁科にとってラッキーであったがこれが逆であったら、と思うとゾオーッとする。

技術者の中には、新人でなくとも、出願時の先行技術としての発明と、権利侵害の対象となる発明をきちんと区別できない者も少なくない。

先行技術の対象となるのは明細書、図面であるのに対し、権利侵害の対象になるのは主として特許請求の範囲であることを叩き込む必要がある。中には自分の開発したものは、ある特許公報に記載されている実施例とは異なるので、権利侵害の問題は起き得ないと

思っている技術者も少なくない。特許請求の範囲には含まれるのに、である。

※これについてはこの後の事件にも出てくる。

13. 訴訟時の OJT

横浜で開催されていたオフィス機器の展示会に参加していた大和川電子の技術者が、モバイル社のブースの前で、突然目をとめた。業務用の、特殊なファクシミリに内蔵されている高速給紙装置が、どうも大和川電子の特許を実施しているように思えた。

給紙装置というのは、カセットの中に積み重ねられている多数の用紙を1枚ずつ取り出して、受信内容をプリントする部分に送る装置である。ファクシミリの外部からは見えないのだが、そこは有能な技術者のカンか、「怪しい」と思ったのである。

実は、彼は技術者に対する知財教育の中で大和川電子の主要な特許を教えられ、それが頭の中に入っていたからピンときたのである。

そこで彼はモバイル社の展示説明員に中を見せてくれ、と頼んだ。しかし、その展示説明員は、客がぶら下げているカードケースに入った大和川電子の名刺にチラリと目をやるや、表情がこわばり、開けかけた装置のカバーをさっさと元に戻してしまった。

その給紙装置の特許は、高速で用紙を供給するために、カセットから直接プリント部分に用紙を送るのではなく、一旦用紙を別の部分にプールしておき、そこから高速で送り出そうとするものである。

大和川電子の技術者が展示会では中を見ることができなかった業務用の特殊なファクシミリは、高価で一般の小売店には売っておらず、仁科が簡単に入手することもできない。従って、そのファクシミリが大和川電子の特許発明を実施しているかどうかは、なかなか確認できなかった。

しかしながら、実際にモバイル社のそのファクシミリを直接見なければ権利行使はできない。そこでそのファクシミリを使っていて仁科らに見せてくれる施設を探し回った。やっとの思いで見つけた会社は、シカゴにあった。仁科は部下の一人に、サービスマンの格好をさせて、その会社に送り込んだ。

やはりモバイル社は、大和川電子の特許発明を無断で実施していた。

仁科は、その頃すでに旧知となっていたモバイル社の銀髪のマネージャに、手紙を書いた。

モバイル社からの回答は、彼らの給紙装置は、特殊なファクシミリに使っているのに対して、大和川電子の特許発明はプリンタの給紙装置だから、その特許とは無関係だ、というものだった。

大和川電子の特許公報には、一実施例としてプリンタが記載されているだけであったが、モバイル社はプリンタ専用の給紙装置と勘違いし、ファクシミリに使っても問題ないと判断したのである。

しかし、その特許公報には、プリンタ専用の給紙装置であるとは書かれていない。ファクシミリであろうがプリンタであろうが、また郵便局で使われる郵便物の仕分け装置に使われようが、その給紙装置の技術を実施すれば侵害なのである。

このような誤解は、モバイル社の技術者教育が不十分で、かつ知財部員の能力不足があったからであろう。もし技術者の特許教育が十分されていたら、彼等は設計段階で大和川電子の特許公報を見つけていたであろう。また、知財部員が大和川電子の特許発明の技術的範囲をきちんと理解していたら、その給紙装置がプリンタに限定して使用される、という解釈は成り立たないはずである。

しかしモバイル社はなかなか侵害を認めず、交渉はこう着状態に陥っていた。

仁科としては、問題はなるべく早く解決したい。その特許は、日本はもちろん米国やヨーロッパにもあった。モバイル社はそのファクシミリを米国で製造し日本や欧州にも輸出をしていた。

そこで、まずは東京地裁で提訴し、ついでドイツとフランスで提訴をする準備を進めた。モバイル社は米国の会社である。従って本来は米国で提訴すべきであるが、米国で争うとなると「地の利、人の利、我に利あらず」である。米国は最後にまわすことにした。

ドイツの弁護士から、デュッセルドルフの裁判所は迅速に審理してくれる、と聞いた仁科は、まずはデュッセルドルフの弁護士を訪問し、その裁判所で提訴すべく準備を整えた。次いでパリの弁護士の事務所へ寄って、パリでも提訴することにした。

仁科は、パリのシャンゼリゼ通りに面した瀟洒な弁護士の事務所を訪問して、あきれた。デュッセルドルフの弁護士の作成した英文の訴状を見せてほしい、その訴状をそのままフランス語に翻訳して、パリの裁判所に提出したい、というのだ。本来であれば、フランスで提訴するからには、フランス法や実務に則った訴

状があるはずで、パリの弁護士の値打ちはそこにあるはずである。

仁科らは、東京地裁で提訴し、ドイツとフランスでの提訴の準備は概ね整えた。しかし裁判が長引くことも考えられる。

そこで短期決戦のために、日本の税関での輸入差し止め的手段も併用することにした。それまで、税関での輸入差し止めは、外国から違法に輸入される偽ブランド品が主で、商標法、意匠法や不正競争防止法が主役であったが、少し前に関税法が改正され、特許権の侵害品にも使えるようになっていたのである。

そこで、仁科は大和川電子の本社にほど近い横浜税関に特許権侵害を理由とする輸入差し止めの手続きをおこなった。

大和川電子が、突然日本の税関で輸入差し止めの手続きを開始したことに驚いたモバイル社は、和解を申し込んできた。米国の国際貿易委員会への提訴をイメージして、こりゃ大変だと思ったのであろう。大和川電子が東京地裁に訴状を提出してから、4か月後のことであった。

モバイル社の特殊なファクシミリは、まだあまり世の中に出まわっていなかったもので、和解金は3億円に落ち着いた。

※技術者教育

前にも述べたが、技術者に対する攻撃防御についての特許教育の大切さは極めて重要である。

先ず、本文の大和川電子の技術者が自社の特許教育で自社の特許を把握していなければ、侵害発見の困難性から、ひょっとするとモバイル社の侵害を永久に見落としていたかも知れない。また、モバイル社の技術者が十分な特許教育を受けていたら、競業会社である大和川電子の問題の特許公報を見つけていたであろう。更に、特許請求の範囲の記載と実施例の記載内容を読み違えず、侵害事件は起こらなかったであろう。

この事件は、大和川電子とモバイル社の特許教育の優劣がそのまま事件の結果につながったことを明らかにしている。

モバイル社は、技術者の特許教育が不十分であったことを痛感し、今後これに力を入れていくに違いない。

※権利行使の場所の選択など

主人公の所属する会社は、輸出を主力とする最近のメーカー一般にみられるように、まずは日米欧で特許を取得しており、最近では更に中国、台湾での権利取得

が不可欠となっていて、今後インドも重視しているようである。

このように同一発明にかかる特許権が複数国に存在し、競業会社もこのような国に輸出する場合、どの国で権利行使をするか、どのような手段で権利行使をするか、また同一国ならどの裁判所に訴えるか、が重要な判断ポイントとなる。

そのためには、マネージャークラスに対して、各国の特許制度や実務をOFF-JTで学ばせるだけで不十分である。自社に有利となる訴訟戦略をたて、これを遂行する高い能力を取得させるためのOJTが重要で、更に彼等に自己啓発もさせねばならない。

具体的には、人脈形成や海外留学も有効であろうが、なによりも重要なことは、どのように戦うのが自社にとって最も有利となるか、大局的な見地から戦略を策定する能力が必要になるが、これはリーダーからのOJT以外には不可能である。

本文の事件では、主人公の所属する会社の特許が米国にあり、競業会社は米国で製品を生産し各国に輸出しているのであるから、米国で根っ子を押さえればいい、という単純な話ではなかったのであろう。もちろんそれで勝てればいいことはないが、日本の企業が、米国で米国法に則り米国の企業を訴えることの難しさや費用を考えると、やはりここは何処の国のどの裁判所に訴えればいいのか、十分に検討する必要がある。また手段は訴訟だけではなく、税関での差止めなど他の手段も考えねばならない。

このようなことについてOJTできるのはリーダーだけであるので、当然ながらリーダー自身も日ごろから自己研鑽しなければならぬことはもちろんである。

14. エピローグ

春とは名ばかりの頬をなでる風がまだ冷たいある夜、仁科隆は大きな花束を抱え、横浜の中華街にある黄龍楼から出てきた。彼の送別会である。

仁科は22歳で五洋電気工業に入社後、35歳で弁理士試験に合格し、46歳で大和川電子に転職、そして65歳でサラリーマン人生を終えたのであった。最後は、大和川電子の役員で特許法務本部長であった。

その間、仁科は、知財に関するあらゆる仕事をしてきた。それらの仕事を通して、技術者教育、新人研修、中堅社員教育、マネージャヤリーダーに対する教育、そして自己研鑽に励んできたつもりである。

企業における人材育成は何のために行うのか。もちろん、法令を遵守させることは当然で、セクシャルハラスメントや昨今問題になっているパワーハラスメント、新型鬱の防止など、人として最低限のことは企業においても教育しなければならない。

しかし企業における人材育成の本質は、やはり学校教育における「立派な人格形成」ではなく、その人間をいかにその企業に貢献できるようにするかである。

巷では何のために人材育成をするのかということを引きちんと考察せず、人材育成の具体的手段ばかりに走る論文などが多く、仁科はこれを嘆かわしいと思っている昨今である。しかし、果たして彼自身は部下の育成がきちんとできたのであろうか。

仁科自身は「そこそこできた」と思っているが、人

材育成には終わりはない。どこまでできれば十分か、どこまでなら不十分か、わかったような気がするが、実は誰にもわからないものである。

仁科の苦悩は、今も苦悩のままである。

おわり

(この小説部分はフィクションで、登場する会社や人物は実在のものとは全く関係ありません。)

<参考文献>

日本ライセンス協会 Vol.53 No.3, September, 2012
p159~174「サラリーマンは気楽な稼業」

(原稿受領 2012. 11. 2)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 須藤 浩

記

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上厳守～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又はFAXにて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただきますので、予めご承知ください。