

グローバル知財戦略フォーラム2016

グローバル知財人材の素養

～海外で通用する交渉能力育成～

2016年1月25日

龍神国際特許事務所

弁理士・ニューヨーク州弁護士

龍神 嘉彦

知的財産の戦略的な活用とは

- ◆ ビジネスを強くするための知財
- ◆ 有利な技術提携を果たすための知財
- ◆ 円滑な資金調達を果たすための知財



知財の活用業務には必然的に他社との交渉・折衝が必要
＝「知財渉外」業務

「知財渉外」を拡大させる4つの力

1) 知財のキャッシュ化（知財を金に換える）

2) 他社とのアライアンスによる開発推進

3) 国際化

4) 係争の増加

多様化する知財の渉外業務

知財の
キャッシュユ化

国際化

特許
ライセンス

特許売買

知財
ファンド

パテント
ール

模倣品
対策
(中国等)

ノウハウ
ライセンス

知財の
価値評価

ブランド
戦略

共同研究

パテント
トロール
対策

産学連携

技術の
標準化

警告状・
侵害訴訟

他社との
アライアンス

競争増加

自分の話

- ◆なぜ渉外弁理士になろうと思ったのか？
- ◆画家はパリへ、弁理士はアメリカへ！
ー貧乏子連れロースクール留学ー
- ◆アメリカで働くということ

日本人と欧米人の契約に対する考え方

— どうして米国企業との契約書は分厚くて細かいの？

＊文化的・歴史的要因＋法的要因：

日本

- ・ほぼ単一民族
- ・農耕民族
- ・五人組、「家」、「和」
- ・「口約束も契約」
- ・信義則の原則
- ・「別途協議」で全て解決!?

米国

- ・移民の国、多民族国家
- ・狩猟民族
- ・個人主義、権利意識
- ・明確性の要請により、原則として書面化が要求される。
- ・途方もない損害賠償金

従来の知財渉外の問題点

(1) 専門家・経験者の不足

- ◆ 弁護士＝訴訟、弁理士＝出願
仕方がないから、社内の誰かにやらせる。

(2) 知財・法務部が、「評論家」に終わる

- ◆ 問題点の指摘だけでは、交渉はまとまらない。
- ◆ 現場が求めているのは、自ら動いて実際に解決してくれるネゴシエータ。
- ◆ 知財・法務部員も「ビジネスマン」であるべき。

従来の知財渉外の問題点

(3) アウトソーシングへの抵抗

- ◆ 秘密保持
- ◆ ビジネス判断がからむ業務

(4) Legal Budgetの不足

- ◆ 戦うべきときに戦える備えがない

(5) 交渉スピードが遅い

- ◆ 社内調整にエネルギーかけ過ぎ

優秀な知財ネゴシエータをいかに育成するか

— 社内で、そして業界で

- (1) ダイナミックな知財渉外業務の面白さをアピール
- (2) どういう教育が必要か

知財の渉外業務の魅力

(1) ダイナミックな知財渉外業務

- a) 知財渉外は、知財の仕事の集大成
戦略立案、マーケットリサーチ、技術評価、特許の分析、
財務分析、侵害調査、契約書作成・交渉、外国法と現地
情報収集、英語でのコミュニケーション

チームでやるべき仕事

リーダー、契約担当、特許担当、技術者
営業担当、財務部、現地法人
外部弁護士・弁理士・税理士、外国弁護士
調査会社、コンサル会社



ダイナミックな知財渉外業務

- ◆ ビジネス＋法律＋技術＋英語
- ◆ 論理的なかけひき
- ◆ 大人のゲーム
- ◆ 大きな金が動く(ロイヤルティは丸まる利益)
- ◆ 海外出張
- ◆ 特許庁に対する期限がない

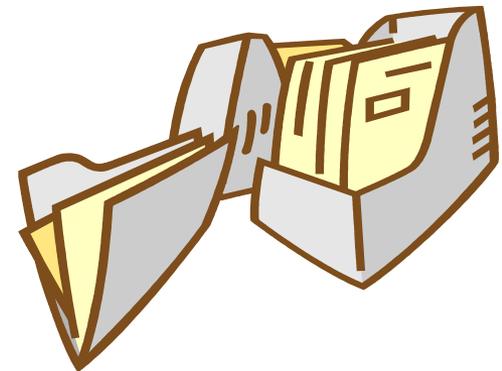
国際的に活躍できる知財ネゴシエータの素養

- 1) 専門能力＋バランス感覚＋コミュニケーション力
- 2) 先を読む力
- 3) 外国人の考え方、異文化・風習の理解、
経験、場慣れ

どういう教育が必要か

- a) 自社(クライアント)のビジネスを知る、技術を知る、業界の動向を学ぶ

- b) 市販のテキストよりも、自社の過去の契約ファイル(締結した契約書だけでなく、メールのやり取り、技術書類、ドラフト、報告書・稟議書等が入っている)で勉強する。
→ 生のビジネスの流れ、社内調整、交渉と妥協の経緯を学ぶ。



どういう教育が必要か

c) 成功体験を積み重ねる

◆ 小さくてよいから足跡を残せる仕事を託す。



◆ 1人で海外出張に放り出す。



どういう教育が必要か

d) 複数のスキル・経験を身につけさせる

法律家には、技術

技術者には、英語

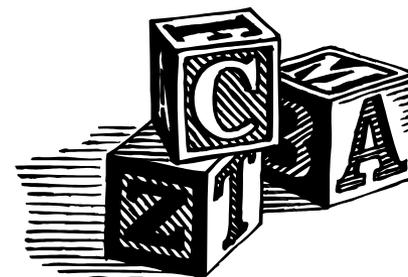
語学堪能者には、法律 etc...



部内ローテーション、社内ローテーションの活用
出願担当者をライセンス課に
ライセンス担当者が事業部に etc...

英語

- ◆ 日本人皆英語ができない — チャンス！
- ◆ ビジネスレターを訓練
簡潔に書く、ズバツと書く、直訳しない
米国の法律事務所からのレターが見本。
外人にチェックしてもらう。
- ◆ 流暢な英会話なんてくそくらえ！
とにかくしゃべる — 沈黙を恐れる欧米人
中身が勝負！
- ◆ わからない時、聞き返す勇気



留学、海外駐在について

- ◆ 交渉相手の懐にもぐりこむ
 - 一言語、文化、慣習、考え方がわかる
- ◆ 優秀なネゴシエータ候補のモチベーション
- ◆ 海外事務所等とのネットワーク強化
- ◆ 心に新しい風が吹く

何を目的として留学するか？

（留学した後、何をする？）

- ・ 外国法の勉強のみで帰る
- ・ 外国の資格取得
 - 受験資格チェック
- ・ 外国で働きたい
 - 駐在、外国事務所での無給のトレイニー
 - v. 外国企業・事務所に雇用される
 - 受け入れ先、労働ビザ問題
- ・ 命の洗濯！ 一大いに遊ぶ！

涉外弁護士・弁理士の育成 — 業界の問題として

- a) 企業経験をもった弁護士・弁理士の増強
- b) 涉外・コンサル業務で飯が食える環境整備
多様な報酬体系の容認
「書類1件いくら」の観念からの脱却
タイムチャージ制、成功報酬制 etc...
- c) 断片的なアウトソーシングから、プロジェクト立案段階からの参加

まとめ

1. 一歩踏み出す勇氣
2. 新しいことにチャレンジすることで人と社会が豊かになる！
3. 斜めにキャリアアップする！
4. 人とは違う「+@」を持った知財ネゴシエータ

人が動き、知財が動く！

日本の知財が動けば、歴史が動く！



龍神国際特許事務所のご紹介

知的財産権の活用・海外への技術移転を 支援するグローバルIPコンサル事務所

技術提携の戦略
立案、提携先の
探索・アプローチ

外国企業との
交渉代理

契約書の作成・
チェック・修正

ブランド戦略立案
商標権利化
(全世界)

知財の価値評価、
侵害調査、鑑定

最近の事例

中小企業の特許を
米国大手企業数社へ
ライセンス
(電気)

大手企業の特許数百件を
米国企業へ売却
(半導体)

ドイツ大手企業へ
技術ライセンス
(機械)

米国・欧州企業と
共同開発
(エネルギー)

海外現地法人との契約・職務発明規程の
整備とブランド戦略

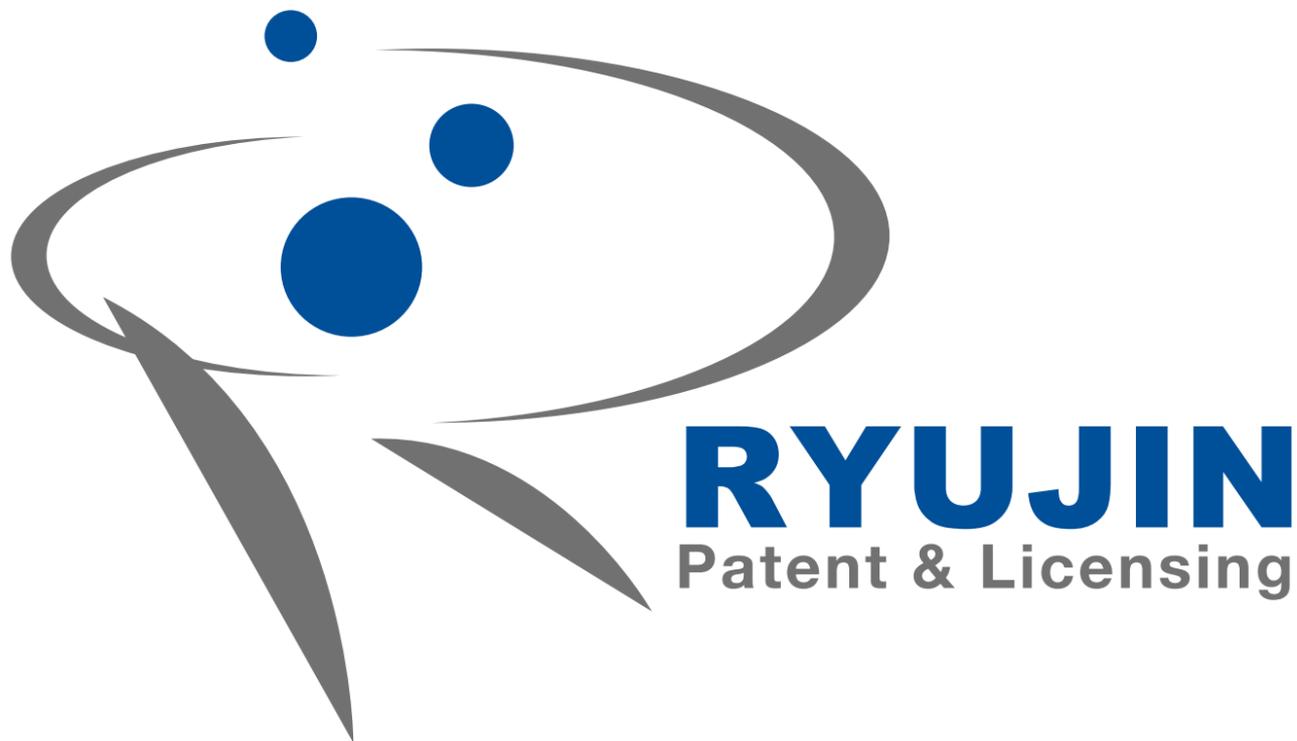
南米諸国での
商標侵害品対策
(化学)

中東、アフリカ、南米
諸国で商標権
取得

米国大学からの
特許ライセンス授受
(医療機器)

龍神嘉彦 経歴

- 1987年 早稲田大学法学部卒業、味の素(株)入社。特許部で8年間、バイオ、医薬、化成品の国際的な技術ライセンスや米国での訴訟業務を担当。
- 1992年 弁理士試験合格。
- 1995年 TMI 総合法律事務所入所。海外有名ブランドの保護業務等を担当。
- 1997年 米国サンタクララ大学ロースクールに留学。チザム教授に師事。
- 1998年 NEC USA(ニュージャージー州)入社。通信、半導体、ソフトウェア関連の特許・法務全般を担当。
- 2003年 帰国後、志賀国際特許事務所に入所。新規事業部長として、特許ライセンス、知財の価値評価等の新規サービスを開拓。経営執行会議、契約・意匠商標部門長歴任。
- 2006年 龍神国際特許事務所開設。現在に至る。
- 2014年 特許庁「未利用特許の知的財産取引ビジネス委員会」委員、等。
- 2012年～2013年 早稲田大学理工学部・大学院「企業経営のための知財マネジメントの応用講座」講師、等。
- 2013～2015年 3年連続でIAM300 Global IP Strategistsに選出される。



龍神国際特許事務所

RYUJIN Patent & Licensing株式会社

東京都中央区日本橋室町4丁目3番14号 日本橋北村ビル5階

Tel: +81-3-5203-1555 Fax: +81-3-6809-0375

URL: <http://www.ryujinpatent.com/>