

中小企業の知財活用における 弁理士の関与について

会員 長野 正紀



目次

1. はじめに
2. 仮想ケース
3. 特許の活用により融資を受けるに至る具体的作業内容のポイント
4. 弁理士の関与する具体的作業
5. 弁理士に要求される能力
6. 弁理士にとっての課題

1. はじめに

中小企業が知的財産を積極的に流通・活用する場合において、弁理士がその知財活用を充分理解し、具体的にどのように関与していけば良いかを理解するには、抽象論で考えるよりも、実務家である弁理士にとっては、知財の流れについての簡単な仮想ケースを具体的に想定し、その想定された具体例を通じて、まず、知財流通のイメージを描くことが大切だと思います。そこで、その仮想ケースの中で、我々弁理士がどのように関与することができ、或いは関与していった方が良いかを考えていきたいと思っています。そして、仮想ケースによって知財の流れを把握し、知財流通の流れを色々な観点から検討し、その検討結果から得られた知識をベースにして、色々な問題点を抽出し、その問題点を可能な限り解決していくことになります。

そこで、以下知財流通の仮想ケースを作り、それをベースに、知財流通に弁理士がどのように関与していったら良いかを考えていきたいと思っています。

2. 仮想ケース

(1) 経過

① 東京都大田区にあるX社は、資本金1億円、従業員10人の小規模な会社で、小型金属製品の加工を主な業とする中小企業である。X社は、技術には自信はあるものの、取引先からの値引き要求と注文の激減とにより、資金繰りに困難を来し、倒産寸前であった。

② X社の高橋社長は、技術者でもあり、権利化された10件の金属加工に関する特許を所有していた。高橋社長は、この10件の特許と現在特許出願中の多くの発明を活用し、運転資金を含めて約5千万円の資金が得られないかと思い、いつも特許出願を依頼している鈴木特許事務所の所長鈴木弁理士のところへ相談にいった。

③ 相談を受けた鈴木弁理士は、長年の高橋社長との関係から、何とか協力しようと思ったが、特許出願業務を除けば、特許の売買、資金調達等についての知識や経験がなく困ってしまった。

④ すると、鈴木特許事務所の従業員である佐藤弁理士が、「自分の知人である大林弁理士が、特許流通を商売にしているY会社にいるので、そこに相談をしたらどうですか。」とアドバイスしてくれたのであった。そこで、高橋社長、所長である鈴木弁理士、佐藤弁理士の3人は、特許流通会社Yを訪れて、特許の活用、資金調達について相談をすることにした。

⑤ 特許流通会社Yの大林弁理士は、Y会社の営業担当の野口氏と共に、高橋社長等の話を聞いた結果、営業担当の野口氏は、高橋社長に対して、「貴X社の事業内容、経営方針、X社が所有している特許の価値評価等の調査をしないと、特許の売買を含めた知財の活用や、資金調達の話をすることが困難である。」と回答した。また、そのための調査をするには、所定の費用が必要であるとも述べた。

⑥ 高橋社長の「その調査費用はどの位ですか。」との質問に対して、営業担当の野口氏は、「調査費用の見積もりは、追って、お送りいたします。」とのことであった。

⑦ その一週間後、営業担当の野口氏は、X社の高橋社長に対して、見積書を送った。その内容は、「ヒヤリングを含む事業内容を調査する費用が30

万円、X社が所有する既に権利化された10件の特許についての有効性の調査に要する費用が150万円であり、合計180万円である。」というものであった。

なお、調査に要する日数は、営業日15日であるとのことであった。また、現在特許出願中の発明について、特許される可能性についての調査費用は、更に必要であるとのことであった。

- ⑧ Y社の野口氏からの見積もりを聞いた高橋社長は、180万円の調査金額を了承し、上記調査を特許流通会社Yに正式に依頼することにした。そして、特許流通会社YとX社との間で調査契約書が締結された。

(2) 調査

- ⑨ 早速、特許流通会社Yの内部で、大林弁理士と営業担当の野口氏が、X社の調査方法を打ち合わせた結果、大林弁理士が10件の特許の有効性についての調査、技術者の山田氏が技術調査、財務担当の大野氏がX社の財務内容の調査、営業担当の野口氏が報告書の作成とX社との窓口担当とすることにし、また、野口氏は、今後予想される投資先との折衝を担当することに決めた。
- ⑩ 特許流通会社Yは、営業の野口氏、技術者の山田氏、並びに、財務担当の大野氏の3人が依頼人であるX社を訪問し、高橋社長と従業員等から、営業の野口氏が営業全般について、技術者の山田氏が技術全般について、財務担当の大野氏が会計についてのヒヤリングを行なった。
- ⑪ 一方、大林弁理士は、まず、10件の特許明細書を精査し、また、出願から特許に至る経過も調べ、先行技術調査も行なった。その結果、3件の特許には、無効とされる可能性のある文献が発見され、残りの7件の特許には特許無効とされる可能性のある文献は発見されなかった。但し、文献の調査は費用の観点から日本国内に限定した。大林弁理士は、10件の特許の特許調査結果を営業の野口氏、技術者の山田氏に説明した。

(3) 調査結果

上記ヒヤリングを含む調査の結果、主に次の事が判明した。

イ. 会社の経営方針

→今まで受注生産が主だったので、取引先の注文どおりの製品を造ってあればよく、特に特別の経営

方針はなかった。

ロ. 技術開発方針

→注文に応じてコストダウンの観点からの研究は、高橋社長が中心となって行なっていたが、依頼された技術以外についての新製品についての開発にはあまり関心はなかった。

ハ. 製品の販売先

→製品の納入先の大部分が、長年の特定の取引会社であったため、その取引会社以外に新しい販売先を開拓することをしていなかった。

ニ. 同業他社の技術との相違

→製造技術には他社にはないような優れている技術があったものの、あまり同業他社の技術には関心がなかった。これは、同業者が多すぎることで、特定の取引会社からの注文に応じてさえいけばよかったのが大きな理由であった。

ホ. 保有している特許、並びに、特許出願中の件数

→X社の費用で特許出願をしているにもかかわらず、特許権者の名義はすべて、高橋社長の個人名であった。また、現在、高橋社長の個人名での特許出願中のものは、10件あった。

上記のように高橋社長個人名で特許出願等を行なうことは、会計上問題があるばかりでなく、権利行使の場合にも問題が発生する可能性が指摘された。

すなわち、個人出願に要する費用を会社が負担するのは、公私混同の問題があり、また、第三者が権利侵害をした場合には、X社がその第三者を訴えることができないのである（社長個人が、民法第703条による不当利得損害賠償を請求できる位である）。

ヘ. 今後の特許出願の予定の有無

→出願可能性のある発明がありそうである。高橋社長は、経営者というよりも、技術者・発明家であった。

ト. ノウハウの有無

→高橋社長自身、自社の技術にノウハウがあるのかどうかの意識があまりなく、当然ノウハウ発明としておくべき発明も、すべて特許出願をしまったようであった。

チ. 会計について

→会社のお金と高橋社長個人のお金とが一部混在しているようであり、会計帳簿にも不備があった。

リ. 特許の有効性の調査結果

→3件の特許は、特許無効とされる可能性が高く、

残りの7件には特許無効とされる根拠が発見できなかった。但し、その7件の特許の経済的評価は、調査費用の関係で、今回の調査では行なわないことにした。

(4) 特許流通会社 Y による X 社への報告内容のポイント

- ① 企業経営戦略を作ること。
- ② 研究開発戦略を作ること。
- ③ 知的財産戦略を作ること。
- ④ 新しい販売先、新しい用途を見つけることにより、将来の展望を具体的に示すこと。
- ⑤ 経理をきちんとすること。個人の出費と会社の出費を区別すること。
- ⑥ 特許等の名義は、X社とすること。
- ⑦ 10件の特許評価を示した（但し、経済的評価は行っていない）。
- ⑧ 権利化された無効理由が発見できなかった特許と、出願中の発明の活用を積極的に検討すること。
- ⑨ 特許発明の内容、並びに、ノウハウを含んだ製造技術には見るべきものがあり、融資先に発明や技術をきちんと説明することにより、資金調達は可能であること。
- ⑩ 上記⑨に基づき、特許流通会社 Y は、しかるべき融資先を紹介する用意があること。但し、融資方法については、さらに特許流通会社 Y、X 社、融資先との間で契約を結ぶ必要があること。

3. 特許の活用により融資を受けるに至る具体的な作業内容のポイント

- ① X 社が相談相手を探すこと。
- ② 鈴木弁理士が、中小企業全体の面倒を見てくれるところを探すこと。
- ③ 特許流通会社 Y が、中小企業の相談に乗ること。
- ④ 特許流通会社 Y が、特許評価をすること。
- ⑤ 特許流通会社 Y が、技術評価をすること。
- ⑥ 特許流通会社 Y が、経済的評価をすること。
- ⑦ 特許流通会社 Y が、X 社の営業の相談にのること。
- ⑧ 特許流通会社 Y が、X 社の財務・会計のチェックをすること。
- ⑨ 特許流通会社 Y が、X 社に資金を投入できる融資会社を探すこと。
- ⑩ 特許流通会社 Y が、X 社の技術に基づいた新しい製品の開発方針の支援をすること。

- ⑪ 上記に伴い、特許流通会社 Y が新しい製品の販売先を探すこと。

4. 弁理士の関与する具体的作業

- ① 社長に信頼される作業を、すべての面で、常に心がけること。
- ② 弁理士が積極的に関与すべき作業
 - ・特許されている発明、出願中の発明についての法的評価
 - 主に発明に新規性・進歩性があるかの鑑定
 - ・特許されている発明、出願中の発明についての技術評価
 - 主に発明を実施した場合、その発明に経済的、商業的な利用価値があるかどうかの判断
 - ・これから出願予定の発明の発掘
 - その発明の先行技術調査の実施
 - その発明を更に補強すべき技術の方向性や、実施例の追加の指示
- ③ 弁理士が積極的に関与した方が良い作業
 - ・中小企業に対する理解と経験
 - ・今後の研究開発の方向性の相談
 - ・現在所有の技術をベースにした新しい用途・分野の開発
 - ・新しいユーザの開拓

5. 弁理士に要求される能力

- ① 弁理士にとって絶対に必要な能力
 - ・短時間でクレームをきちんと書いたり読んだりし、また、関係者に対して、発明、技術、特許法等について、客観的、かつ、わかり易く説明する能力
 - ・的確に先行技術調査を行なう能力
 - ・新規性・進歩性の客観的な判断能力とその説明能力
 - ・特許の侵害・非侵害の客観的な判断力とその説明能力
 - ・出願を依頼されても無条件で出願をする前に、まず相談される雰囲気を持つ能力
 - ・重要な判例や審査基準を分かりやすく説明できる能力
- ② 弁理士がなるべく備えたほうが好ましい能力
 - ・異業種の人や、協力者を獲得し、チームワークで作業ができること。
 - ・財務諸表を理解すること（特許権による利益を算出する場合、売上金額、仕入れ価格、変動費、管理費

等を帳簿から読み取ることが必要になる)。

- ・交渉能力を有すること。
- ・中小企業の経営方針，研究開発方針等の相談に乗れて，社長の信頼を得ること。
- ・自己の知的サービスには，必ず適正な報酬を得ること。

6. 弁理士にとっての課題

- ① 弁理士にとって，特許評価を含む知財流通の業務を商業ベースに乗せる迄には相当の時間が掛かり，しかも当面，困難な仕事でもあること。
- ② 弁理士が新たな業務を拡大していくには，弁理士自身，相当の能力アップが必要であること（最初の内は，能力アップに要する時間，努力に対して，利益が得られにくいこと）。
- ③ 特許評価を含む知財流通の業務は，弁理士単独で

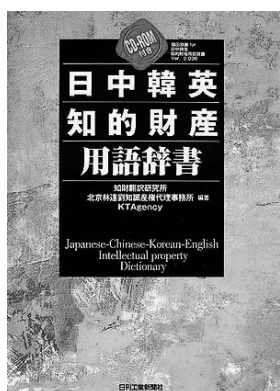
はできない部分が相当あるので，会計士，弁護士，中小企業診断士，社会調査士等の異業種の人と共同作業が必要であるが，その共同作業を実際行なう場合，意思の疎通の回り方に難しい面があること。

- ④ 弁理士が一人だけでは，対応が困難であり，複数の異なる能力を持った人がチームを組んで業務を遂行することが必要であるが，弁理士にとって，スムーズにチームを組むことが難しい。
- ⑤ 新しい知的・情報サービスに適正な手数料が得られにくいこと。
- ⑥ 共同作業を行なう場合の適正な報酬を得る場合，弁理士は単なる下請けにされてしまう可能性があること。

以上

(原稿受領 2007.7.23)

書籍紹介



『日中韓英知的財産用語辞書
— CD-ROM 付き —』

知財翻訳研究所，北京林達劉
知識産権代理事務所，

KTA Agency 編著

日刊工業新聞社 発行

A5判 586頁

6,720円(税込)

近年，米国や欧州と並び，アジアの国々の知的財産対策も重要視されてきており，中でも中国や韓国の知財用語を把握することの必要性が高まっています。本書は，そのような中国及び韓国の知財用語を，英語の訳語とともに，約7,000語の日本語と対応させて，収録してあります。

本書は，見開き2ページにわたって表が作成され，対応する知財用語が，日本語，英語，中国語，韓国語の順で横一列に並べられており，各言語の対応が一目で分かるレイアウトになっています。

また，収録される知財用語は，単語のみならず「特許権の効力」「特許権の設定の登録を受ける者」等，実務で使用する一連の用語がそのまま掲載されており，実務で利用しやすいように工夫されています。

更に，巻末には英語の索引があり，英語に基づいて，対応する日本語，中国語，韓国語の知財用語を検索することもできます。

加えて，付録としてCD-ROMが付いているため，お手持ちのコンピュータにインストールすれば，日本語や英語の知財用語に対応する，中国語，韓国語訳を，即座に検索をすることができます。

このように，本書は使い易さについて様々に工夫されており，外国実務を円滑に進める一助となるものと思います。

(パテント編集委員：岩田 啓)