

# 中小企業を支える弁理士の役割

会員 杉村 純子



## 要 約

弁理士が中小企業の支援を行うためには、中小企業特有の事情を把握し、大企業とは異なる知的財産サービスの提供が必要である。様々な知財問題を抱える中小企業に対し、弁理士が適時的確なアドバイスを行うためにも、経営者又は知財担当者と弁理士（特許事務所）が連携して関与する体制の構築が不可欠である。相互の信頼関係を築くためにも、弁理士側が十分な説明を尽くすこと、経費については特に事前説明を徹底することが、極めて重要と考える。

## 目次

1. はじめに
2. 中小企業の知財活用の特徴
  - (1) 中小企業特有の事情
  - (2) 知財活用の場面での中小企業の特异性
3. 知財戦略の担い手
  - (1) 誰が知財戦略を構築するのか
  - (2) 弁理士（特許事務所の役割）
4. 中小企業（経営者・知財担当者）と弁理士との信頼関係の構築
  - (1) 説明を尽くすこと
  - (2) 経費の事前説明の徹底
5. おわりに

予算も極めて限定されるのが一般的である。

このように、大企業と異なる中小企業の特异性や、各中小企業の経営状態も千差万別であることなどを考慮すると、知的財産を活用した対応も決して一律的なものではあり得ない。

以下では、個人的な経験を踏まえ、中小企業を知的側面からサポートする際に、どのようなことを考え、どのような心構えで対処することが望まれるのかを、紹介したい。

## 2. 中小企業の知財活用の特徴

### (1) 中小企業特有の事情

一昔前の中小企業では、特許が果たす役割は、自社の応接室に特許証を飾ることであり、自社技術に対して国からお墨付きをもらった事実を企業内外に示すことであつたと聞く。しかしながら、知的財産に関する情報が溢れ、知的財産権制度に関する理解が深まるにつれ、従来のような特許証に対する希少価値は相対的に低下し、現在の企業活動における知的財産の役割は、大企業でも中小企業でも基本的には同じとなっている。

では、中小企業が知的財産を活用する上で、大企業と異なる部分とはどのような点であろうか。

知的財産が企業の事業活動を支えるものである以上、当然、中小企業が製造している製品の特异性からも大きな影響を受ける。例えば、製品が少品種で少量生産であつたり、最終製品よりも中間製品や部品が多かつたり、さらには特注品であつたり、このような製

## 1. はじめに

中小企業が我が国の経済・産業の発展を担う大きな牽引力の一つであることは論を待たない。この牽引力をより強固なものとするためには、中小企業の事業展開をより活性化することが必要であり、その一助として知的財産の活用が期待されている。

企業活動における知的財産の役割は、大企業でも中小企業でも基本的には同じである。しかしながら、個々の知的財産をどのように扱うかという点になると、中小企業の特异性やそれを取り巻く環境の違いにより、大企業とは異なる対応が求められるケースが多い。

例えば、中小企業が提供する製品は、少品種・少量生産であつたり、最終製品よりも中間製品であつたりする場合が多い。さらに、知的財産に関わる経費は予め予算化されていない場合が多く、知的財産に割ける

造する製品に応じて、知的財産を活用する戦略は大きく異なってくる。これらの知財戦略については、本年度の日本弁理士会の新規事業である「知財キャラバン事業」や知財ビジネスアカデミー等の研修でも多く取り上げられているため、ここでは深く説明しない。

そして、中小企業特有の事情として最も特徴的なことは、知的財産に掛ける予算が極めて限定されるという点である。知財関係の予算を別途確保している中小企業は殆どなく、年間に知財関係費として支出される予算規模も、中小企業の特許出願件数が一社当たり年間1~数件程度であることを考慮すると、数十万円~数百万円であることが想定される。このような限られた予算であっても、中小企業にとっては厳しい財政事情から捻出される虎の子の予算であり、弁理士が中小企業を支援する際には、このような予算事情を考慮して費用対効果を最大限に引き上げる工夫が求められる。

次に、中小企業特有の事情として挙げられることは、知的財産権を企業の事業展開に直結させる必要があることである。当然、大企業においても、知的財産を事業戦略の中で位置付け・活用することは重要な事項であるが、中小企業にとっては、限られた予算の中で数少ない知的財産権を扱うこととなるため、知的財産権に関わる一つ一つの権利が事業展開と強力に結び付き、これをサポートするものであることが求められる。

例えば、事業の展開スピードと特許等の権利取得のタイミングを合わせることが必要である。事業展開が進んでいるのに特許権がまだ得られていない、事業の準備段階が長く、将来的な展開に不確定要素が多い中で、海外出願を積極的に進めるなど、事業の展開状況を無視した知的財産権の管理・運営では、事業戦略への知財活用は期待できない。

## (2) 知財活用の場面での中小企業の特異性

以下では、知財活用の場面として、権利取得等の場面や紛争処理の場面を取り上げ、中小企業における知財活用ではどのような配慮が必要であるかを具体的に説明する。

### ①権利取得等の例

発明等が創出された際には、特許権等の権利取得を行うべきか、営業秘密として秘匿すべきかの判断が求められるが、いずれの場合であっても、限られた予算

の範囲で、どのように対処すれば費用対効果を最大限にできるかを考慮することが必要である。

例えば、初めて特許出願を行う中小企業の経営者からは、1件の特許権を取得するだけで他社よりも有利に事業展開できる、そのような魔法のような特許取得が期待されることも、往々にしてある。しかも、化学分野だけでなく、機械・電気分野であっても同様である。大企業の特許担当者であれば、経験上、一つの特許権で守られる範囲は、極めて限定的であることは熟知している。しかしながら、中小企業には、それは通用しない。なぜなら、経営者から見ると、特許取得に利用される予算は、自社の限られた予算の中から捻出された貴重な費用であることから、それは、企業の事業を助ける有効な手段でなければならないのである。

このような期待に応えるためには、事業展開の中でどのように特許権を利用していくのか、事業のコアとなる技術は何か、さらには、競合他社との比較で自社の優位性をどこに置かなど、多方面の観点から権利取得すべき発明を描き出し、特許出願書類に盛り込んで行くことが必要となる。

企業の費用負担を軽減するためには、出願料等の減免制度や国・自治体等の助成金・補助金制度、あるいは、日本弁理士会が実施している特許出願等援助制度の活用も検討すべきである。

さらに、事業展開のスピードに合わせた権利取得等を図ることが重要であり、特許権の取得に際して早期審査制度を活用することは極めて有効な手段である。事業展開スピードとの関係で特に判断が難しいのは、外国での権利取得を行うか否かである。国内出願日から1年という期間は、事業を立ち上げたばかりの時期と重なり、将来展開が予想し難い。しかも、外国出願に係る費用は、現地のオフィシャル・フィー、現地代理人費用、翻訳費用などを含めると、経費も国内出願と比較し格段と大きくなる。当然、特許庁等の外国出願補助金を使うにしても、自社の支出をゼロとすることはできない。得てして、外国出願は行ったが権利取得まで膨大な経費を掛けたのに、事業は一向に立ち上がらないという事態もある。敢えて、「海外出願はしない。」という勇気ある選択も必要な場合がある。

### ②紛争処理の例

知財紛争に限らず、紛争は中小企業にとって重大な影響を及ぼす。訴訟に対する備えをしていない中小企業は多く、訴訟費用も十分に備えていない企業も多

い。仮に、被告として訴訟に巻き込まれた場合には、対外的な信用も毀損され、裁判には勝ったが、事業の信頼回復が難しいといった状況も出現し易い。

中小企業にとって、紛争処理は、迅速な解決が最も重要な要素である。当然、訴訟費用等の経費を抑制することは大切であるが、訴訟前の交渉や訴訟時の和解など、あらゆる紛争解決手段を駆使し、妥当な結論に迅速に到達することが不可欠である。

また、中小企業では、貴重な予算を使って折角取得した特許権等であるが故に、権利範囲を過大解釈し、競合他社へ安易に権利行使等を行なおうとする傾向がある。例えば、競合他社の顧客に、「あの製品は、うちの特許権を侵害している」という発言を平気で流布するなど、逆に信用毀損行為に抵触するような状況も発生する。

中小企業の経営者や知財担当者には、知財紛争に関しては、どんな些細なことでも必ず相談して欲しいと伝えること、そして事件性がある場合には、訴訟等に精通した弁護士と連携しながら、訴訟が長期化しないように和解等を含め、訴訟だけではなく、仲裁センターの活用も考慮して、迅速に事案の解決を図ることが肝要である。

### 3. 知財戦略の担い手

#### (1) 誰が知財戦略を構築するのか

##### ①経営者への知財活用の重要性を意識付けること

知的財産を企業の事業活動に生かすためには、企業の事業戦略の中に知的財産を組み込むことが重要である。

大企業の多くには、知財部が設けられ、知財担当役員を備える企業も存在する。これらの組織・役員が、自社の事業活動を担う知的財産の活用を意図し、知財戦略を構築し、日々の知財の管理・運営を行っている。

これに対し、中小企業には、知財部も知財担当役員も存在しない。知財担当の従業員さえも設けていない中小企業が殆どであると言っても過言ではない。

このような中小企業において、どのようにすれば、事業活動を支える知財活用を実現できるのか。

まず、第1に必要なことは、中小企業の経営者が、企業の事業活動における知財活用の重要性を意識することである。中小企業の事業活動は、経営者の意向が直接反映されていること考慮すると、経営者自らが、知的財産の有用性に気づき、それを経営手段の一つと

して理解することが、中小企業が知財活用を行う第一歩となる。

##### ②企業内に知財担当者を育成すること

第2に必要なことは、知財担当者を設けることである。中小企業では、経営者自らが知財の管理・運営を直接行うケースが多く見られるが、中小企業の経営者が扱うべき事項は、製品企画・開発から営業活動、資金管理や労務管理など企業活動のあらゆる場面に及ぶ。このため、経営者自らが、多種多様な知的財産権を理解し、適時に、かつ、的確に知財活用を行うことは、多くの困難が伴う。仮に、知財戦略の最終判断を経営者が行う場合であっても、知財管理を企業内の業務の一つとして位置づけ、それを担う知財担当者を設けることは、事業活動の中で知財を安定的に管理・運営を行い、事業戦略を知財活用の側面から支援できる体制を構築することに繋がる。

中小企業における知財担当者は、知財に精通したスペシャリストであるに越したことはないが、そのような専門スタッフを従業員として確保できる中小企業は殆どない。むしろ、後述するように、中小企業の知財の管理・運営は、弁理士などの外部専門家と二人三脚で行うのが現実的である。この知財担当者は、社内では、自社の知的財産の状況を把握し、企業の事業戦略の中で知財活用の側面から検討し、経営者に知財戦略について進言できる、知財の管理・運営の担当責任者であり、社外に対しては知財の窓口責任者のようなものである。

また、このような知財担当者は、最初は知的財産に関する全くの素人であっても、弁理士との付き合いが長くなるに応じて、徐々にスキルアップして行くものである。

#### (2) 弁理士（特許事務所）の役割

多くの弁理士が関与している大企業からの特許出願の依頼は、その殆どが、企業自らが知財戦略を持ち、その一つのパーツを任される場合が多い。これに対し、中小企業が自ら知財部や知財担当者を備えることは殆どない。

このため場合によっては、弁理士には、企業の事業展開の中で知的財産をどのように活用するかといった、知財戦略の立案から関与することが必要となる場合もある。しかし、弁理士が企業の中に入って、知的財産の側面から事業戦略を積極的に提案することま



で、企業側が求めることは少ない。しかも、企業の知的財産の管理・運営を弁理士や特許事務所に全て任せられることもない。

弁理士は、発明相談などの特許出願時、優先権を利用した外国出願や国内出願時、特許庁からの通知に対応する中間手続時など、限られた機会を最大限に利用し、現在の企業の事業や経営状況の中で、知的財産をどのように活用できるかを、常にアドバイスし続けることが肝要である。

このような細切れな対応の中で、切れ目のない支援をタイムリーに行うためには、企業内に知財担当者を育成することが不可欠である。それは、当初は経営者本人であっても良いが、将来的には上述したような経営者以外の知財担当者を設けることが望ましい。

弁理士（特許事務所）と知財担当者とは連携して、企業の事業活動を知的財産の側面から支援を行う。弁理士と知財担当者との間には、知的財産に関わる事項か否か不明であっても、気軽に連絡を取り、アドバイスを求める。そのような緊密な連携体制の構築が求められる。例えば、「気になる他社の製品が出てきた」、「製品パンフレットに特許についてどこまで開示すべきか」など、どんなささやかな疑問でも、気兼ねなく問い合わせができる環境を醸成すること、そして質問に対して弁理士が知恵を絞って最善の答えを提供することが必要である。

「うちの事務所は御社の知財部です」、このようなことが言えるくらいの厚い信頼関係を構築することを目指すべきである。

#### 4. 中小企業（経営者・知財担当者）と弁理士との信頼関係の構築

##### （1）説明を尽くすこと

中小企業にとって、知的財産は全くの未知の領域である場合が多い。このような中小企業の経営者等に対しては、平易な言葉で素人でも分かり易く説明を尽くすことが不可欠である。

弁理士としては十分に説明していたとしても、ともしれば、「そのようなことは聞いていなかった」、「そのようなリスクがあることを教えてくれなかった」と、企業側から弁理士が叱責させることも多い。

十分に説明を尽くして、尽くし過ぎることはなく、中小企業の経営者等が「そのような状況であるなら、これをしよう」と自ら判断するまで、本人が理解でき

るレベルの言葉で丁寧に説明を尽くすことが重要である。その結果が経営者等の信頼に繋がることは、明らかである。

##### （2）経費の事前説明の徹底

弁理士が行う中小企業へのサービス提供は、慈善事業ではない。仮に、弁理士が提供するサービスに対し、報酬を受けなければ、中小企業に対し、中長期に渡り継続的かつ安定的なサービスの提供が困難となる。

例えば、特許出願、中間対応、審判・訴訟など具体的な手続や作成書類などのサービスに対しては、企業側への費用請求がし易いし、その料金設定も、大企業などでの経験を生かすことができる。しかしながら、中小企業が抱える様々な知財問題に対する相談については、何でも気軽に相談して下さいとお願いしている手前、相談料を設定し請求することは容易ではない。しかも、このような相談料の発生は、企業側にとって大きな負担となることが予想される。これにより、相談料を気にして、相談を躊躇することにもなり、企業の事業活動の中で知的財産を生かすタイミングを逸失する原因となることが危惧される。一案としては、個別の相談料を設定するのではなく、顧問料のように月単位の定額請求とすることも考えられる。また、相談が殆ど無い月の顧問料は、新規特許出願の経費の一部に充当するなどの柔軟な対応も検討すべきである。

また、国内外での特許権の取得には多くの経費が掛かる。しかも、基礎となる出願から1~2年以内に、多くの経費が集中することが多く、企業の事業が軌道に乗る方が遅い場合も往々にして起きる。さらに、事業立ち上げの初期段階では、設備費等の費用が高むことも多く、知的財産に掛ける経費も限られ、知的財産関係の支払が後回しになることも予想される。

このように中小企業から支払いが滞ることを避けるためには、企業側に、手続き等に係る費用を事前に十分説明することである。そして、その手続等による効果やリスクも十分に説明し、中小企業の経営者等が自らの判断で、その費用負担を覚悟して、その依頼を弁理士に行ったと言える状況を準備すべきである。

#### 5. おわりに

以上では、特許を中心に説明を行ったが、「中小企業の知財部」といえるような弁理士（事務所）になるた

めには、営業秘密を含め様々な知的財産権について適切にアドバイスでき、取り扱うことが求められる。このような場合においては、自分の専門外の知的財産に対し、他の弁理士や専門家から知見を借りたり、支援を求めることも必要となる。中小企業からの依頼事項は、自分や自分の特許事務所を起点としたワンストップサービスを提供するよう、心掛けるべきである。

そもそも、大企業の知財部においても、全て自前で

処理するばかりではない。必要な状況に応じて専門家にアドバイスを受け、そのアドバイスや得た情報を基に、知財部において最終判断を行っているのである。「中小企業の知財部」となる弁理士（特許事務所）にも同様の柔軟な発想や責任感が求められるのは、言うまでもない。

以上

(原稿受領 2015. 12. 10)