

第1回知的財産取引検討会

～特許庁の取組と本検討会への期待～

令和2年7月22日

特許庁

中小企業知財戦略支援総合調整官



中小企業の抱える問題

中小企業の置かれた立場	具体例
<ul style="list-style-type: none">・長年、下請け（製造受託）をしてきた企業には、自社独自の技術という自負はあるものの、発注をこなすことが最重要視され、自社ノウハウの権利化意識が希薄。・取引関係を背景として、中小企業は大企業による知財・ノウハウの吸い上げに直面している。 	<ul style="list-style-type: none">・取引関係の継続を重視するため、大企業の短納期発注等に対応すべく、同業他社にもノウハウを共有。その結果、価格競争へと突入する羽目に。（鑄造部品）・大企業からのトレーサビリティや品質保証等の要求を断れず、自社の製造ノウハウ等を大企業にすべて開陳。（自動車部品精密加工）・納期遵守をすることを重視し、権利化する暇がないとって製造に追われる。（石油用膜製造）・試作品開発を大企業から提案され、必要な機器や資材等のお金を提供されるため、開発成果について特許の共有化を約束させられる。（金属加工）・自社の技術を取り込んで大企業が特許を出願したため、自社の技術改良ができなくなると言う結果につながった（計測送致製造）
<p>✓ 知財戦略を意識する「気づき」を与えられるかが課題。</p>	
<p>ものを売る（製造受託）から、ことを売る（技術ライセンス）ビジネスへの契約意識の改革</p>	
<p>✓ 大企業による不当な知財の吸い上げを防止する取引環境の整備が課題</p>	
	
<p>⇒ ここを特許庁と中小企業庁で一緒に取り組む必要性があるのではないか。</p>	

うまく研究開発型へ転換できている企業

	きっかけ	
受注減をきっかけとして、新たな市場開拓を目指す企業が伸びている。	<ul style="list-style-type: none">➤ 下請けから脱却するため、メンテナンスなどで、蓄積した技術を駆使してオリジナル製品を開発。現場の顧客のお困りごとを踏まえ、新たな技術を開発。それを売りに行く際に、特許取得を実施。➤ 自社技術の強みを見いだす過程で、知財戦略を重視するという方向へ転換。ものを作って売るビジネスから、設計力（特許化しうる能力）重視のビジネスへの転換。➤ 知的財産権で技術を守ることで、他社との差別化を図りマーケットの拡大につなげ、価格競争からの転換を図る。	金属加工機械製造業 精密加工事業 金属加工機械製造業 オフィス・文化施設 関連設備の製造販売

中小企業の知財戦略支援の方向性

中小企業庁のイノベーション支援に知財を意識させる*2ことで、強い中小、ベンチャーを育てていく。

従来の施策*1を確実に企業につなげ、知財について考える経営者、知財担当を育てる。

- *1 各種補助金、各種セミナー、INPIT・専門官・知財室の相談対応
- *2 よろず支援拠点等支援機関との連携、地域未来やサポインとの連携

Tier 1

知財の気づき

適正な取引環境

・中小企業は、知財の意識・認識が低いところがある
・取引関係を背景に、大企業による不当な知財の吸い上げが発生している

知財施策の活用

Tier3

(新規)
ハンズオン支援

> 知財専門家である特許庁職員等が“稼げる企業”*の知財戦略を重点支援し、強い特許等知財権の取得、活用につなげる。

*地域未来やサポインなど、研究開発型企業

Tier2

中小企業に、知財の重要性や意識・認識の変革を促すのが大事！

中小企業向けに、効果的なツールを提供

- ・巡回特許庁
- ・知財支援策まるわかりガイド

中小企業は、知財の意識・認識の底上げを図る

企業の知財ステージに応じた中小企業支援の在り方 (赤字は今後の課題)

企業の知財に係るステージと具体的な課題

無関心
Tier 0

- 知財の重要性が認識されていない。
- 知財等に関して、公正な条件での適切な契約を締結できていない。

気づき
Tier 1

- 施策・支援機関に対する認知度が低い。
- 知財活用の目的が明確化されていない。

活用
Tier 2

- 知財経営・知的財産権ミックスの実践ができていない。
- 中小の知財活動を支援できる外部専門人材が少ない。

知財経営の
実践・定着
Tier 3

- 知財を取り巻く新たな情勢への対応が不十分。
⇒OIガイドラインなど

課題への対応方針

- 下請企業に気づきを与える。

- 大企業による不当な知財の吸い上げを防止する取引環境の整備することによって、中小企業側の知財・ノウハウを保護する。

- 従来の方策を確実に企業につなげ、知財について考える経営者、知財担当を育てる。

- 知財専門家である特許庁職員等が“稼げる企業”^{*}の知財戦略を重点支援し、強い特許等知財権の取得、活用につなげる。
- 中小企業庁のイノベーション支援に知財を意識させることで、強い中小、ベンチャーを育てていく。

^{*}地域未来やサポインなど、研究開発型企業

効果的なツール

- 取引適正化ガイドライン・契約ひな形等？

- 巡回特許庁

- 各種補助金
- 各種セミナー
- INPIT・専門官・知財室の相談対応
- よろず支援拠点など支援機関との連携

- 弁理士等の中小企業支援スキルの見える化？

- 特許庁によるハンズオン支援

(参考) 知っておきたい特許契約の基礎知識

- 契約の基礎知識や特許契約の実務について分かりやすく解説した「知っておきたい特許契約の基礎知識」(2010年9月21日改訂)を掲載(独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)作成)。

知っておきたい特許契約の基礎知識



独立行政法人工業所有権情報・研修館

<http://www.inpit.go.jp/>

概要

- 契約(特許契約含む)に関する基礎知識
- 海外とのライセンス契約
- 契約雛形
 - 特許実施許諾契約
 - 特許及びノウハウ実施許諾契約
 - 共同研究契約
 - オプション契約
 - 特許権譲渡契約
 - 特許専用実施権許諾契約
 - 特許共同出願契約
 - 秘密保持契約
- 各種契約チェックリスト 等

オープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0のポイント

- オープンイノベーションの阻害要因の一つとして、**大企業と共同研究開発等を行う、スタートアップの技術取引契約における法務面の理解不足**が指摘されている。
- **本契約書は、契約交渉で論点となるポイントを明確にしつつ、公取のスタートアップ実態調査の中間報告で明らかになった問題事例に対する具体的な対応策を示したもの。**

契約種別	問題事例	モデル契約書の解決提案
秘密保持契約	<ul style="list-style-type: none">• 自社の重要資料を取引先が他社に開示• 秘密保持期間が短いなど、大企業だけに一方的に有利な条項	<ul style="list-style-type: none">• 開示範囲を契約の目的に照らして限定する• 契約終了後も一定期間の秘密保持義務を課す
PoC契約 (技術検証)	<ul style="list-style-type: none">• 追加作業を求められるも、契約書が提示されず、対価もなし• PoC後の契約をほのめかされて、無償のPoCを続けるも、その後の契約なし	<ul style="list-style-type: none">• PoCとして実施する作業とその対価を明確化• 共同R&Dに進むことの努力義務を懲憑
共同研究契約	<ul style="list-style-type: none">• 自社ノウハウによって生まれた発明であっても、その権利が相手側（大企業）に帰属する• 製品試作に関連する特許を無断で特許出願された	<ul style="list-style-type: none">• 研究成果の知財はスタートアップ帰属、事業会社の関心事業領域は期間を限定して独占的ライセンス• 研究の過程で発明を取得した場合の相手方への通知義務
ライセンス契約	<ul style="list-style-type: none">• 製造や販売に関して、不利益を被るような独占契約を結ぶように何度も迫られた• ライセンスの無償提供を求められた	<ul style="list-style-type: none">• 期間や地域を限定してライセンスを許諾• イニシャルフィー、ランニングロイヤリティ等の複数の対価設定によりリスクを極小化

ご清聴有り難うございました。

