

「知的財産取引検討会」 第2回検討会発表資料

正林国際特許商標事務所
副所長 弁理士

日本知財標準事務所
所長 弁理士

齋藤 拓也



正林国際特許商標事務所



日本知財標準事務所

■ 大企業と中小企業との取引における知財トラブルの実態

- ・よく耳にする、よくある事例について
- ・実際相談を受けた案件の中で、特に印象的な事例について
(回答)
- ・金型の模倣と技術者派遣の抱き合わせ交渉（事実上の優越的地位が背景）
- ・裁判所における資金的優位性
- ・中小側の脇の甘さ（契約書なし、口頭契約、知財取扱規定不備）
- ・大企業による抜け駆け出願
- ・インキュベーションプログラムにおける大企業側の意思決定（上層部）遅延、コミット不足（飼い殺し）

■ 中小企業への知財支援の在るべき姿と実態

- ・中小企業への知財支援はどのような施策が効果的と考えるか
- ・中小企業へ知財支援をする人材に望まれる経験や知識について
- ・そういった人材の実態について（十分な人数がいるのか等）
- ・特許出願等が減っている現状における、弁理士等専門家が担っていくべき役割について

（回答）

- ・出願権利化に偏った支援から権利活用までカバーする支援へ
- ・半年程度の集中知財強化期間の設定（月1～2回知財経営会議）
- ・特許庁に対する代理人のみならず、ビジネス課題を解決する複数の知財活動メニューを提示できるバーチャル知財部長として、経営者と話ができること
- ・弁理士ポートフォリオの中では出願権利化+αの域を出ないことが多い
- ・とうに特許出願は数から質へ、国内減らしても外国重視に転換（大企業）
- ・国際的な視点（標準化も含む）に基づくアドバイスは必須
- ・クローズ（権利化）にオープン（新市場創造）を組み合わせる“同志企業”を集める（特にサービスプロセスの標準化はアイデア次第）
- ・最後のライセンス契約のところで知財のディテール理解が重要になる

スタートアップ向けスペシャルプラン
“知財・法務部シェアリングサービス”

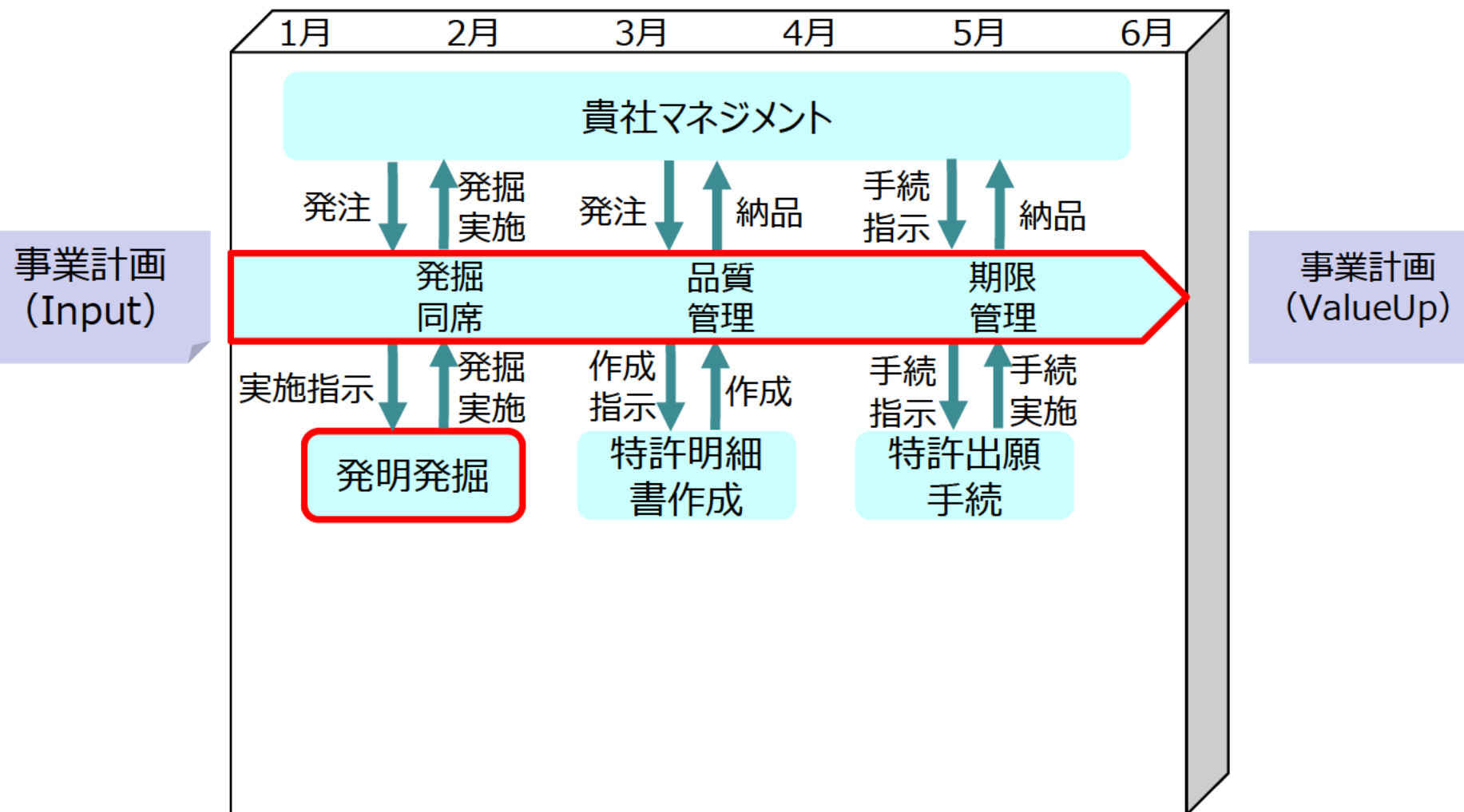
事業計画
(Input)



事業計画
(ValueUp)

スタートアップ向けスペシャルプラン

“知財・法務部シェアリングサービス”の権利化局面の業務イメージ



スタートアップ向けスペシャルプラン

“知財・法務部シェアリングサービス”の定例会議のイメージ

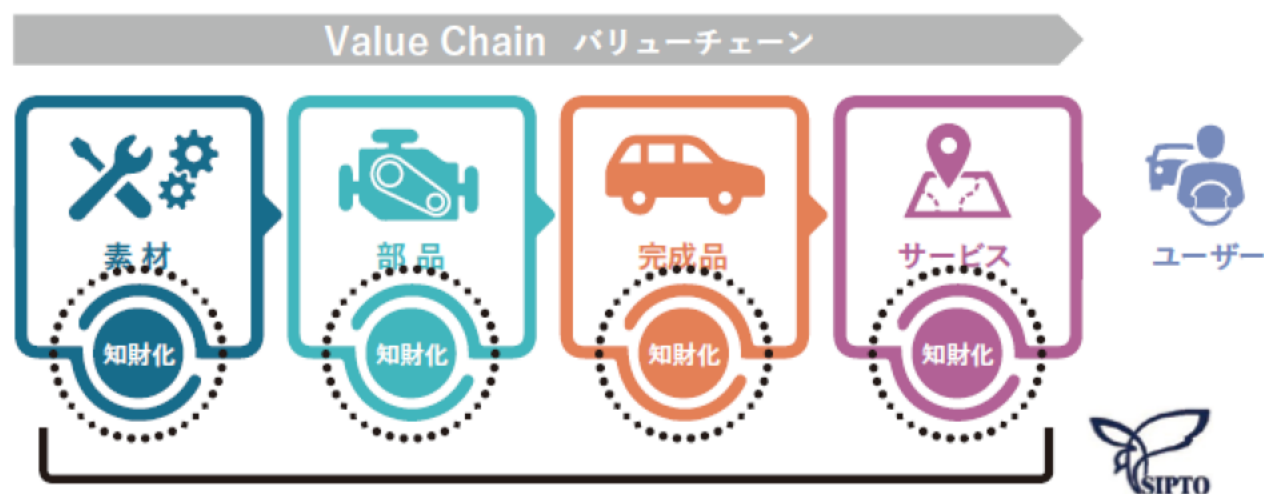
月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
定例会議	- キックオフ - 事業計画ヒアリング - 大方針決定 - フリーテーマ相談	- 発明発掘① - 契約書整備事項相談① - フリーテーマ相談	- 発明発掘② - 契約書整備事項相談② - フリーテーマ相談	- 発明発掘③ - 職務発明規定整備事項相談 - フリーテーマ相談	- 発明発掘④ - 標準規格開発相談 - フリーテーマ相談	- クローニング - 振り返り - 積み残し事項相談 - 更新要否相談 - フリーテーマ相談
決定事項	- 特許出願テーマ4件 - 商標登録出願テーマ3件 - 契約整備テーマ2件 - IPランドスケープ1件 - Web電子公証アカウント作成 - 職務発明規定整備1件 - 標準規格開発1件	- 特許出願準備① - 契約書整備事項①	- 特許出願準備② - 契約書整備事項②	- 特許出願準備③ - 職務発明規定整備	- 特許出願準備④ - 標準規格開発の実施	- 積み残し事項の実施方針 - 更新要否
持ち帰り作業	- 商標登録出願3件見積もり、出願手続き - IPランドスケープ1件見積もり、打ち合わせ設定 - Web電子公証アカウント作成、通知(運用開始)	- 特許出願①見積もり、明細書執筆開始 - 契約書整備事項①見積もり、作業開始、メールでコレポン・納品 - IPランドスケープキックオフ(スコープ、納期決定)	- 特許出願②見積もり、明細書執筆開始 - 契約書整備事項②見積もり、作業開始、メールでコレポン・納品	- 特許出願③見積もり、明細書執筆開始 - 職務発明規定整備事項見積もり、作業開始、メールでコレポン・納品 ※必要に応じてオンサイト導入支援 - IPランドスケープ中間報告会	- 特許出願④見積もり、明細書執筆開始 - JSA様とのお引き合わせ日程調整 - IPランドスケープ最終報告会	必要に応じて更新契約

知財で新市場を創造する日本初の「マーケット・クリエイター」



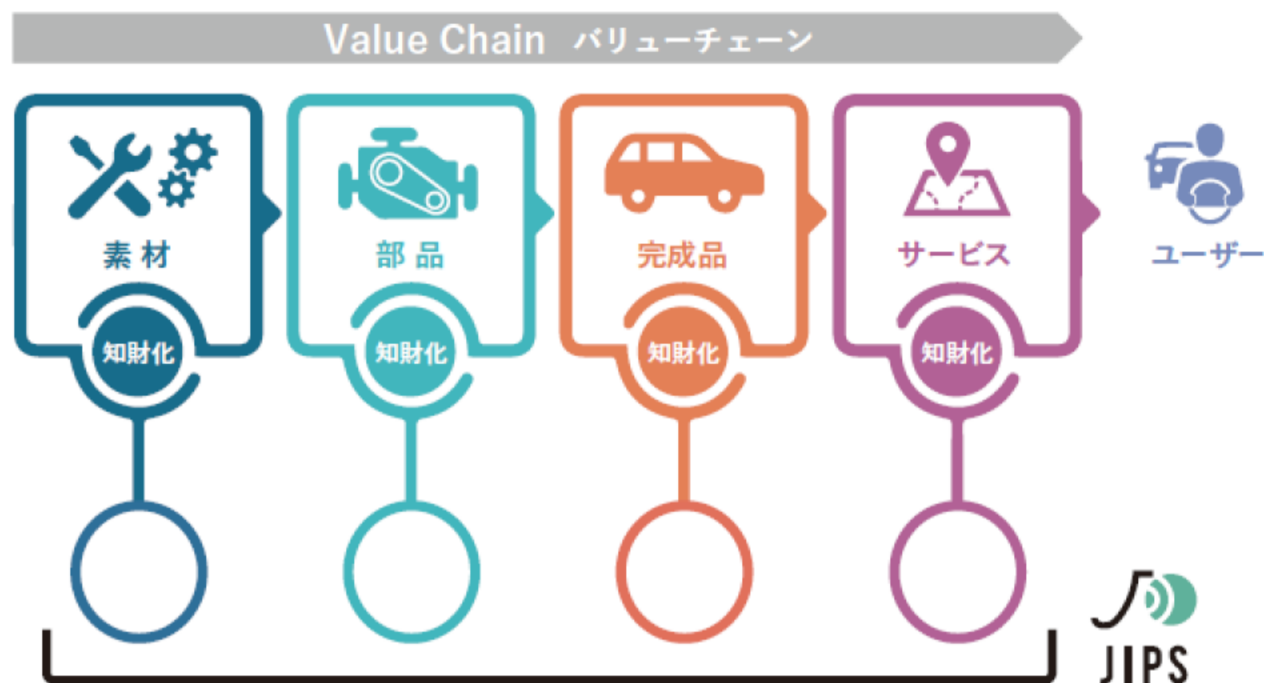
企業がもっている新しい技術やサービスなど

知財で新市場を創造する日本初の「マーケット・クリエイター」



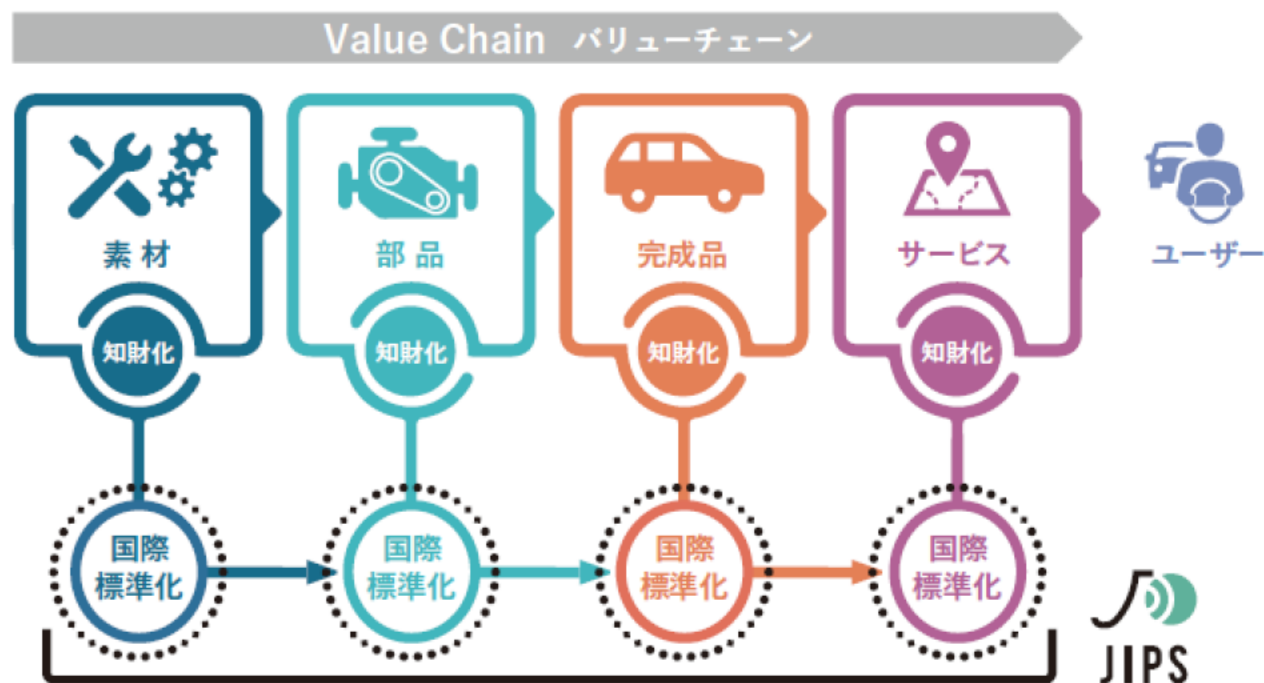
特許等にして知財化を行う（正林国際特許事務所）

知財で新市場を創造する日本初の「マーケット・クリエイター」



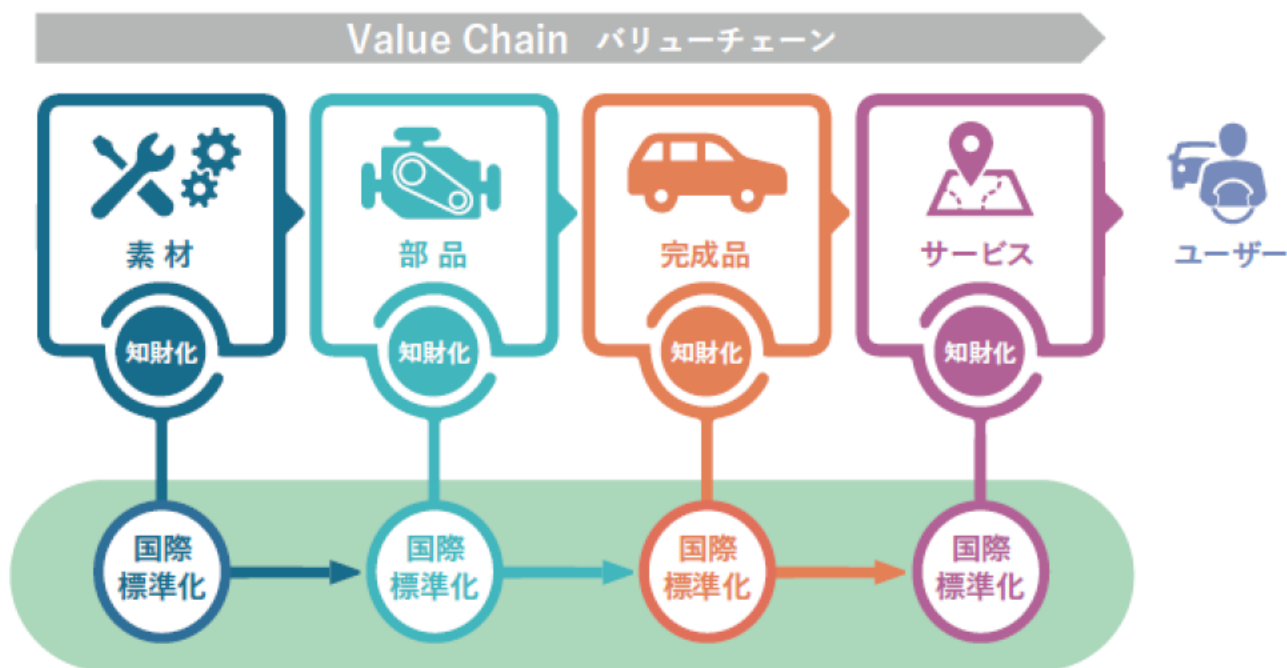
既存規格を調査し（標準化ランドスケープ）
新市場でのポジショニングを行う

知財で新市場を創造する日本初の「マーケット・クリエイター」



知財の国際標準化を行う

知財で新市場を創造する日本初の「マーケット・クリエイター」



国際標準化でのマーケットクリエイション

知財で新市場を創造する日本初の「マーケット・クリエイター」

知財の国際標準化 Ⅱ 新市場のルールメーカーに！

■ 中小企業へ知財支援を行う人材の確保のための方策についてのお考え

- ・知財支援を行う人材を増やすために、どのような方策が有効か
例) 弁理士に向けた経営支援セミナー、経営支援をする者に向けた知財セミナー等
- ・また、増えた人材をどのように中小企業とマッチングさせるのが有効か

(回答)

- ・専門家の寄せ集めでなく権利化も含めて組織内にワンストップ支援チームを養成する意欲のある専門組織を支援
- ・バーチャル知財部長、バーチャル法務部長を担う人材を育成（知財部経験を有する専門家組織）
- ・大企業との共同開発プロジェクトは絶好のトレーニング機会
- ・産学官連携、CVC、インキュベーションプロジェクトにバーチャル知財部長・バーチャル法務部長機能を提供



正林国際特許商標事務所

X



JIPS

日本知財標準事務所

ご相談・お問い合わせ：

正林国際特許商標事務所

<http://www.sho-pat.com>



副所長・弁理士 齋藤拓也

saito@sho-pat.com



日本知財標準事務所

<https://www.ipstandard.jp/>



所長・弁理士 齋藤拓也

takuya.saito@ipstandard.jp

