

## 第5回 知的財産取引検討会 議事要旨

日時：令和2年11月26日(木) 15:00～17:00

場所：経済産業省 302 会議室 及び Skype 会議室

出席者：

〈委員〉：寺岡座長、内原委員、近藤委員、坂本委員、関根委員、知念委員、名倉委員、山下代理、林委員、古川委員、別宮委員、渡邊委員

〈オブザーバー〉：日本商工会議所山内産業政策第一部長、全国中小企業団体中央会及川事務局長

〈関係省庁等〉：公正取引委員会、総務省、特許庁、経済産業省経済産業政策局、経済産業省産業技術環境局

〈事務局〉：中小企業庁、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

出席者による意見交換

### 1. 適正な知財取引の普及・実装について

- メーカー等の「中小企業の取引先」への周知も必要。基本委託契約を結んだ上での権利関係について、メーカー等に認知いただきたい。
- 中小企業に対しては、取引契約書には不平等な条項が記してあることを、周知いただきたい。
- 弁理士会向けに、今回作成したひな形・ガイドラインのセミナー開催やeラーニング受講を検討しており、弁理士会員約 11,000 人にアプローチできる。弁理士会には、大手企業の弁理士が約 2,200 人おり、その方々にもセミナーを受講いただくことで、中小企業側と大企業側の双方から普及が出来ると思う。
- 中小企業側への啓発だけでなく、大企業にも普及させる必要がある。「パートナーシップ構築宣言」の枠組みが策定され、そうした取り組みの中、ひな型の利用を大企業担当者に促すことも有効ではないか。
- NEDO や産総研と取引する際、中小企業側の立場としては知財の扱いに懸念がある NDA のひな形が提示されることがある。プロジェクトの中心となる大企業に自社の知財を搾取されかねないため、この現状を解決いただきたい。
- NEDO や産総研の提示する NDA ひな形は双務的なものだが、コンタミネーションの問題がクリアされていない状況であり、そのひな型では参画を断らざるを得ないケースもあった。なお、今回検討したひな形では、先端研究を想定していないために、コンタミネーションの問題はクリアしていないことには注意が必要。
- 国の技術開発プロジェクトに参加する中小企業に対し、重要な技術を提供する場合には「知財・技術提供料」を費用に計上できるようにしていただきたい。

プロジェクト予算が100億円規模であっても、大企業への人件費配分が多く、中小企業への配分は材料費のみという状況である。中小企業の知財価値が金銭的にも評価され、新たな項目などで資金拠出がなされる仕組みを検討いただきたい。既に、知財価値を評価する知財金融事業が特許庁で行われており、このように、知財価値評価の物差しを蓄積し続けることが重要と捉える。

- 公的予算に基づくプロジェクトにおいて、資金の大半は研究費や人件費として大企業に配分されてしまい、中小企業は知財を買いたたかれた上で材料費などが残るだけなので、中小企業に対するノウハウなどの対価を払うスキームが必要ではないかと捉えた。税金が原資である故に、知財の値段設定に根拠が求められることが壁になると想定される。

## 2. 中小企業における知財の重要性に対する認識向上について

- 周知に関しては、地道な活動が重要になる。例えば「知財セミナー」と謳っても中小企業はあまり参加しないと思われる。「儲かるセミナー」において、一つの切り口として知財に関する話が入っていると良い。
- 知財セミナーという表現は、企業にとって受講意欲の湧かない謳い方である。
- 「知財セミナー」や「ITセミナー」という、課題解決の後工程をタイトルにしたセミナーは往々にして集客に苦勞する。知財やIT等の課題解決手段のタイトルは「当社には関係ない」と思ってしまうからだと思う。「もっと楽に儲けよう」という経営者の悩みに刺さるキーワードは大切。「コロナ禍で生き残る事業見直しの『ツールとしてのIT』」であれば参加者は増える。事業者は課題が整理できていないため、経営者が悩む問題に対してピンポイントで刺さるアプローチをしつつ、どのように課題設定に誘導していくかが肝心である。
- 各地のセミナーを大きく区分すると、「経営者の気づき」と「担当者のノウハウ」の2種類がある。
- 経営者向けのセミナーは「自社の強みを見つめなおす経営セミナー」、「海外展開に係るセミナー」、「開放特許を活用した with コロナの対策製品セミナー」などがある。
- 担当者のノウハウに関するセミナーとしては、「営業秘密保護」、「経営デザインシートの作り方」などがあり、専門性の高いものと初心者向けのものと、2種類で行われることが多い。
- 興味深い事例として、宮古島市と商工会議所と弁理士会が、知財活用による産業振興のために知財支援拠点を作り、普及啓発や人材育成の活動に取り組んでいる。
- 今回検討したひな型やガイドラインについて、特許庁と連携する形で弁理士講師を派遣し、中小企業の経営者へと周知できないか。

- 中小企業の知財評価促進に関連し、大企業と中小企業の間で先端技術に関する取り組みがあった場合の「税制上の優遇措置」が検討されるべき。知財を保有していて開発委託費や研究開発費を支給されても、期間内に使いきれないケースがあると思われる。
- 知財活用に関して税制上のメリットがあると、中小企業にとって重要な相談先である税理士も巻き込むことになり、中小企業の意識喚起はかなり進むと思われる。こうした視点でも、継続的な検討をいただきたい。

### 3. 中小企業の知財経営・知財戦略を支える人材育成やネットワーク化について

#### (支援機関のあり方)

- 今回の検討会の成果物を普及させるに当たり、どのような規模・属性を持った中小・小規模事業者をターゲットにするか、どの支援機関がそこに関与してくるか、検討が必要と思われる。
- よろず支援拠点実施機関の多くを占める都道府県等中小企業支援センターは中堅製造業支援に強いが、同センターだけでは幅広い中小・小規模事業者への支援の行き届かない可能性がある。商工会・商工会議所の指導員との連携も重要。経営指導員が中小企業の強みを見える化する過程で、ノウハウや知的資産を整理し、知的財産に対する気づきを与えられる存在になることも促進すべき。
- よろず支援拠点における相談内容のうち、知財案件として区別できている案件は限定的であるが、広告デザインや販路提案などに潜在的に存在しているものもあると思われる。知財の気づきを与える専門家育成などを、よろず支援拠点でも強化する必要があると感じる。
- 支援者が知財の認識をしていないと、知財支援に繋がらないことに留意されたい。
- よろず支援拠点の利用者は小規模事業者が多い一方、中小企業支援センターや中小機構では比較的規模の大きい企業の利用がなされており、知財に関する相談内容は多い印象もある。
- 地方の弁理士に話を聞くと、意匠や商標の支援が多いとのこと。また、特許出願に比べて商標出願における中小企業の占める割合が大きい現状がある。知財支援を特許だけでなく商標や意匠なども含めたものとして捉えると、企業規模に関係なく、知財の支援が求められていると認識できる。

#### (専門家の在り方)

- 弁理士が出願業務ではなく経営コンサルのような助言をする場合、どのようなターンのあるのか。

- 弁理士・弁護士へのリターンは何かという視点は重要。出願手続きの対価ではなく、知財の知識を活かして経営に関する気づきを与えることで対価を得ることが理想的であり、契約書ひな形の提案などがその一例。
- リターンに関して、私の事務所では顧問契約があまり多くない。中小企業の2割程度が顧問契約で、それ以外は出願依頼などを頂いている状況。出願に結び付けるだけでなく、事業のアドバイスもしていかなければならないと思っており、タイムチャージが可能なお客様はタイムチャージとしている。
- ベンチャー的な企業から、中堅企業や大企業もコンサルティング対象としており、それぞれのコンサル料金は、企業規模や投入工数によって変わる。中小企業は、そもそも何が課題かを分からない場合がある。タイムチャージで、際限なく時間がかかるとなるとお客様も怖いと思われ、課題が見えるまでは、月に1~2回の定期ミーティングを実施することを念頭に置いた「顧問契約」によって、「課題を明確にする」ところから始めることが多い。最初は知財の話と噛み合わず、予定時間を超えた打ち合わせを行うケースが多くある。プロジェクト化された案件などへの支援は、1か月に費やす時間に応じてコンサルフィーを決める。
- 課題が分からない中小企業に対して、顧問契約はどのような経緯で結ぶのか。
- 知り合いであることがきっかけの場合や、ホームページを通じて連絡を頂く場合などがある。最初に話す段階で、「知財戦略と一口に言っても様々な種類がある」と説明する。問題意識はあるものの、課題を掴みきれていない方から相談いただくことも少なくない。
- 企業の立場として、様々な補助金を申請するにあたり知財が絡むことが多く、その結果、顧問契約をしていないものの、毎週のように知財の専門家へと依頼・相談をしている。産学官連携の補助金等を通じた共同開発をきっかけに、専門家の関与を必要とするケースがものづくり中小企業では多いと思われる。
- 経営に関する気づきを与えられる弁理士などの専門家はどの程度いるのか。また、増やしていくためにはどのようにすればよいか。
- 経営に関する気づきとして、クローズ戦略に関しては、弁理士でも対応可能だろう。一方、事業戦略でもあるオープン戦略については、経営コンサルタントの経験がなければ厳しいと感じるので、中小企業診断士などが担った方が上手いく可能性はある。
- オープン戦略の段階で契約ひな形が役に立つことを提示する必要がある。
- 知財支援の一連の流れの例として、「出願やノウハウ化の判断支援」の次に、戦略を描くための「調査(市場プレイヤーや特許・財務情報の調査)」を行い、その結果も踏まえて「戦略提案」を行う。この段階までは通常の弁理士が行える業務である。さらに次の段階として「知財取引」があり、ライセンスやアラ

イアンスなど、知財のオープン戦略に関するテーマが生じる。この段階では、事業開発そのもの、つまり、アライアンス戦略そのものの話となるので、弁理士よりも経営コンサルタントの領域となる。

- 小規模な事業者（例：1名の会社）であっても、月に何回程度ミーティングをするかお客様と相談をして支援に取り組んでいる。会社が小規模である故に外部専門家の有償サービスを利用できない、ということはない。
- 弁理士ナビにアクセスしてくる人は、少なくとも知財の認識はあると思われる。アクセス者の属性情報は確認できるのだろうか。例えば、ベンチャー・中小企業はどの程度か、地方からのアクセスはどの程度かなど。
- 地方からのアクセス状況については把握できおらず、アクセスしている事業者の規模感についても、アンケートは取っていないため不明。
- 民間の専門家（弁理士や弁護士）による有償のコンサル的なサービスがある一方、よろず支援拠点などでは、無料対応をされている状況下、「弁理士への相談は無料ではないのか」と思われる企業もあり、相談料をタイムチャージ等ていただくことが難しくなる面もある。専門家が良い仕事を継続していくためにも、民間の事務所の仕事としてやっていく分にはお金を頂きたい思いがある。
- 民間としてフィーが取れるかの議論に関して、「前捌き」と「後工程」で整理をして話をしなければならない。最初に事業の詳細を伺い、何を課題として設定するかを決めていくのが「前捌き」。公的機関に限らず、支援の初期段階では民間でも行われている。
- 前捌きも後工程も全てできる専門家は多くないだろう。前捌きをする人が、策定したひな形や知財活用（後工程）を理解できていることが重要であるとともに、前捌きの部分に弁理士が入っていくことも検討事項である。
- 知財から経営の領域までを一貫してコンサルティングするのは難しいとの話題があった。知財は、出願など土業としての業務はあるものの、それ単独でのマーケットは大きくないとも考えられる。弁護士が知財を切り口に依頼を受ける場合、M&Aや事業再生など、総合的な経営に関する内容で支援することがある。「知財」は、幅広い分野の中で必須分野であると伝えることが必要なのだと思われる。弁理士なども含め、これを専門家側が認識した上で、より企業の実態に近づくことを心がける必要がある印象を持つ。
- 弁理士も弁護士も付加価値があるはずのコンサル的業務ではフィーを貰いにくい現状であるとお話いただいた。中小企業が無料で知財支援を受けられるスキームがある反面、そこでは、弁理士会の持ち出しや、税金による支援機関が運営されている。無料の公的支援と民間の有償サービス領域が被っているようにも感じ、どこで民間の有償サービスに移行するのか、両者がどう棲み分

けたらいいのだろうか。無料の公的支援を手厚くして、まるごと税金で賄うのも1つの考え方かもしれないが、民間の有償サービス市場が育たなくなったり、財源に限りがあるなどの点で限界がある。どう考えたらいいかコメントいただきたい。

- 特許庁で実施している IPAS（知財アクセラレーションプログラム）事業のように、ビジネスの専門家と知財の専門家が一緒になって支援をしないと、事業戦略上の知財のアライアンスまではやりきれない。フィーについても、中小企業から料金をいただくのではなく、IPAS 事業のように公的機関から専門家費用を一定額出してもらおうとやりやすいと思われる。そのような類の活動を活性化させていただきたい。
- NEDO や JST における大学の知財を事業化することにも関わっており、そのプロジェクトでは公的資金を元にコンサル料や調査料を支払ってもらえるので、大学や中小企業からフィーをいただかない状況でも時間を費やしてコンサルティンクできる状況にある。まずは顧問契約の関係で課題をすり合わせ、課題の認識が合うと出願業務になって弁理士は費用請求できるようになるとともに、この中間部分（移行部分）について手当が必要だと思われる。
- さらにフェーズが進み、ベンチマークの調査などプロジェクト的な動きになると、金額が大きくなる。専門家が JST などのプロジェクトに入り、調査料を含めたコンサル料をいただきながら支援する流れが、どんどん創出されるとよいか。現状は、JST や IPAS など極めて一部にとどまる印象。そのような取り組みを活性化させると、事業に知財コンサルの支援が入ってうまく回ると思われる。

以上