



令和元年 5月16日(木)
(2019年)

No. 14929 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆中小・ベンチャー支援の現場から見た
知財戦略の現状と課題(上)……………(1)

☆フラッシュ(特許庁人事異動)……………(8)

中小・ベンチャー支援の現場から見た 知財戦略の現状と課題(上)

弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 和田 祐造

第1 中小・ベンチャー支援の現場から見た 知財戦略の現状と課題

1 中小・ベンチャーにとっての現実

大企業からはイノベーションが起こりにくく、ベンチャーによりイノベーションを創出し、日本からもGAF Aのような巨大企業・産業を生み出す機運が高まっている。特許庁においても、知財の面からベンチャー企業を支援する様々な施策が

進められており、知財戦略を策定・支援するためのツールは充実してきている。

一方で、中小・ベンチャー企業にとりなぜ知財戦略が必要なのか、それら企業の経営者が認識されていないと感じることが未だに多くある。一因としては、目に見えず、その価値を可視化・数値化をすることも容易ではない、知財そのものの性質もあるが、経営者が自ら知財戦略の重要性を考

知的財産の内外権利化と権利行使

プライムワークス国際特許事務所

PRIMEWORKS IP Attorneys

【情報・電子】

弁理士 *森下 賢樹
弁理士 *村田 雄祐
弁理士 青木 武司
弁理士 *真家 大樹
弁理士 菅野 茂
弁理士 山本 泰
弁理士 高田 寛人

業務専任 村上 雄一

弁理士 小澤 勝己
弁理士 吉川 太郎

【化学・材料・バイオ】

弁理士 小澤 一郎
弁理士 田中 康夫
弁理士 吉澤 大輔
弁理士 *野田 裕子

【機械・制御】

弁理士 *三木 友由
弁理士 富所 輝観夫
弁理士 月成 俊介
弁理士 吉田 浩久
弁理士 岩井 広
弁理士 中田 洋二
弁理士 吉野 亮平

【通信】

弁理士 *宗田 悟志

【商標】

弁理士 長谷川 綱樹
弁理士 *木村 純平

【法務】

弁理士(顧問) 横井 康真

中国弁理士 張 嵩
弁理士(顧問) クレア ツOPP

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-11-12 グリュック代官山
TEL 03-3461-3687 FAX 03-3461-3688 URL: <http://www.primeworks-ip.com/>

*付記弁理士(侵害訴訟代理権付記)

えられる文献や機会も少ないように思われる。それ故、しっかりとした知財戦略のイメージを持つことができずに、突発的に良いアイデアをひらめいたと思った場合や、契約の締結などにおいて、場当たりの知財化や知財の取扱いを考えるような対応に終始してしまっていることも少なくない現状を知財戦略を支援する立場から日々感じる。

知財戦略の書籍は多数あるが、大企業向けのもが多く、中小・ベンチャー企業向けのもの数は少ない。大企業向けの戦略では、三位一体や、知財ポートフォリオ理論、オープン・クローズ戦略など、さまざまである。しかし、中小・ベンチャー企業では、組織が部門毎に分断される等の可能性が低いから三位一体は殆ど関係ないし、予算に乏しいため、知財ポートフォリオ理論など採りようもない。中小・ベンチャー企業にはノイズとなってしまう情報が多いし、忙しい中小・ベンチャー経営者にとって、大企業向けのセオリーを中小・ベンチャー向けにアレンジして読み替え適用することなど、不可能に近い。

経営者自らが、知財戦略の重要性を認識し、かつ、担当者に丸投げしない体制を持つことが、中小・ベンチャー企業にとり極めて重要である。なぜなら、経営者がコミットしないと、知財戦略を立てることが極めて難しくなるからである。知財戦略とは、経営戦略や事業戦略に沿い、企業の強みを見つめ直し、それをどのように知財として保護していくかをデザインしていくプロセスそのものであるが、企業の強みは事業と事業を実現するビジネスモデルを決定する経営者でしか分からないことが多いからである。

一方で、知財戦略は、特許や意匠などが新規なものに権利が付与されるという性質上、いったん開示してしまうと完全なリカバリーが困難になる点で、経営に習熟した企業のステージに至ってからは手遅れになることから、創業間もない段階から、一定の理解をしておく必要がある。

そこで、本稿では、中小・ベンチャーが抱える知財戦略の現状と課題に関し、具体例を踏まえつつ述べた上、当該現状と課題及びこれに対する解決案を提示する。これにより、経営者の方が自ら知財戦略の大事さを理解し、知財を積極的に道

具として使いこなし、知財戦略の立案を主体的に(専門家のサポートを得ながらも)考えていくことの一助になれば幸いである。

2 いつも持ち込まれる相談の問題点は同じ

これまで、ベンチャー企業を含む中小企業の知財戦略を支援する業務に携わってき思うことは、持ち込まれる相談における問題点はおおむね共通することである。

- (a) 特許を出願する前に、サービスをリリースして発明の内容を開示してしまった
 - (b) NDAを結ばずに、発明の内容を共同研究開発を考えている取引先に開示してしまった
 - (c) 技術系企業でない自社の製品・サービスが、特許になるようなものとは思わなかった
 - (d) 訴訟をする体力のない自社が特許をとる意味などないと思っていた
 - (e) 事業が軌道に乗ってユーザ数が増え市場が拡大してから、特許を買えば足りると思っていた
- (a) と (b) は、特許は内容が公開されてしまうと取得できなくなるという、新規性という要件がよく理解されていないことから生じる。(c) は、既に公開された内容から一定レベル以上のものがないと特許が取得できないという進歩性という要件の判断基準が正しく把握されていないことから生じる。(d) は、特許をとる目的やその効果を狭くとらえることによって生じる。(e) は、新規性という要件だけでなく、企業の成長ステージごとの特許の役割についての認識不足から生じる。

これらの問題点は、知財は見えないことから生じる。企業の経営指標や事業の成長を判断する指標は数値化することにより可視化される。アクティブユーザ数、月ごとの売上、利益などであり、成長は確認できるが、成長が存続するかは確認し難い。しかし、知財は、自社の事業に及ぼす影響を見ることはできない¹。したがって、経営者にとり、知財は後回しになるし、悪影響があってもそこに問題があることすら気づけないことが多い。

3 知財戦略のリカバリー

ベンチャー企業の資本政策においては、後戻り