

2016年3月16日

政策研究レポート

今後の中小企業における知的財産戦略について

知的財産コンサルティング室 [東京] 研究員 三浦 拓也

1. 中小企業の知的財産戦略の強化に向けて

我が国の全企業に占める中小企業の割合は99%に達している。そのため、中小企業の活性化が、我が国産業の発展の重要なカギとなる。また、中小企業が独自技術・ブランド等の知的財産を磨き上げ、これら知的財産を権利化し、標準化し、または秘匿化等して、ビジネスにおいて活用していくことが、中小企業の事業、ひいては我が国の産業を発展させるものであると考えられる。

一方で、現在の我が国における、特許出願等の産業財産権の出願状況を見ると、大企業からの出願が圧倒的に多くを占めており、権利化を行っている中小企業は、全中小企業数の1%にも満たない。これは、上記のような権利化等の先にある、「ビジネスにおいて知財を活用する」という意識が、中小企業において十分に浸透していないことを示している。

「ビジネスにおいて知財を活用する」という意識が、中小企業において十分に浸透していない理由としては、中小企業では知財の権利化等に充てられる人員・資金が限定されている、販売活動・製造活動等の課題解決が優先されている、そもそも中小企業において知財を活用したビジネスを想定できない等が挙げられる。

また、特許出願等を行い、積極的な権利化を行っている中小企業であっても、権利化自体が目的となっており、これら権利が有効にビジネスに活用されていない場合も見受けられる。上記のような、知財の権利化自体が目的となってしまった場合、やみくもな特許出願等によって、例えば、ビジネスに活用されていない権利の維持費によって、却って経営が圧迫されたり、本来であれば秘匿化すべき製造方法等に係る技術が流出してしまう、といったリスクをはらむ。

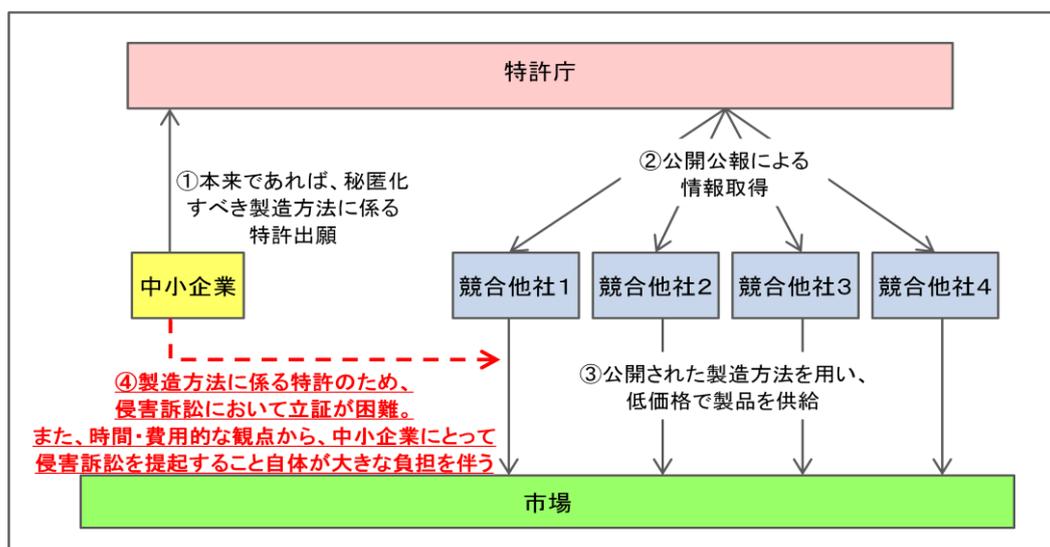
やみくもな特許出願等によって、秘匿化すべき製造方法等に係る技術が流出してしまうリスクについて

全ての特許出願は、一定期間の経過後に、世間に公開されることになるため、第三者は公開特許公報等に記載の発明を知得し、実施することが可能となる。特許出願は、このように自社技術が他社に模倣されてしまうリスクをある程度はらんでいるものの、特許権の設定登録がされた際は、特許権者は許諾を得ずに実施している第三者に対して、差止請求権や損害賠償請求権等の権利行使をすることができるため、自社技術を適切に保護することができる。

ところが、下図のように

- ① 秘匿化すべき製造方法に係る技術の特許出願が行われた場合、
- ② 公開特許公報等の発行によって、第三者に自社技術が知得され、
- ③ 許諾を得ていない第三者が同方法を実際に用いて特許権の侵害行為を行っていたとしても、
- ④ 同行為は通常、工場内等で秘密裏に行われるものであるため、侵害行為の立証が極めて困難である。加えて、膨大な時間・訴訟費用を伴う特許権の侵害訴訟を提起することは、特許権者にとって大きな負担となる。

すなわち、やみくもな特許出願等は、秘匿化すべき製造方法等に係る技術が流出するおそれがあることに加え、第三者による侵害行為の排除を行うことも容易でない、というリスクをはらむ。



上記内容に鑑みれば、「ビジネスにおいて知財を活用する」という高い意識を持ち、そのうえでの確かな知財活動を展開していくことは、知財に係る知見・経験が浅い中小企業にとっては困難である。よって、中小企業の事業戦略を踏まえた知財戦略の策定支援や、中小企業の限られたリソースの中で実行可能なアクションプランの策定支援を行う、公的支援が必要となろう。

この点、我が国では、中小企業が知財に係る様々な公的支援を受けられる体制が整備されている。中でも、各都道府県に設置されている、知財に係るワンストップ支援拠点「知財総合支援窓口」は、中小企業に対する公的な知財支援の最たるものであり、同窓口が提供する支援内容は、出願関係のみならず、社内体制の構築、契約、海外展開等、多岐にわたっている。さらに近年は、国の知的財産推進計画に基づいた、支援窓口の機能の拡充が図られているが、平成 25 年度から、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングが全国の窓口を統括支援する事業を受託し、支援機能の積極的な強化に取り組んでいる。

知財総合支援窓口で強化されている支援機能の 1 つには、弁理士や中小企業診断士等といった様々な専門家を直接中小企業に派遣し、中小企業が経営の中で抱える課題の解決に向けて支援を行うものがある。同支援では、中小企業の支援に精通した専門家が、中小企業が経営の中で抱える課題を、部分的な「点」として捉えるのではなく、様々な角度から「面」として捉えた支援を提供しているため、総合的な経営課題の解決支援を可能としている。

よって今回は、知財総合支援窓口の機能強化事業の中で実施している専門家派遣において、中小企業支援を実際に行っている、弁理士の押久保政彦先生を交え、同専門家派遣を利用し、積極的なビジネスにおける知財の活用に取り組む、モノづくり企業「株式会社ミヤゲン」の宮元社長に、専門家派遣を利用するに至った経緯、支援の中で取り組んだ内容、支援を踏まえた展望についてのお話を伺い、今後の中小企業における知財戦略の参考とさせていただいた。

次節でそのインタビュー内容を収録している。インタビュアーは、当社研究開発第 2 部(大阪)主任研究員の美濃地研一が務めた。

2. インタビュー：株式会社ミヤゲンが取り組んだ知財の活用

■ 「ミヤゲン」が専門家派遣を利用するに至った経緯について

美濃地 株式会社ミヤゲンは、包装材料、ポリ袋、家庭用品の台所用の水切りごみ袋等の製造・販売を行っており、積極的なアジア進出も果たしていると伺っております。また、専門家派遣を利用する前から、いくつか特許を取得していたそうですね。順調にビジネスを展開しているように思えるのですが、今回、どのような経緯で専門家派遣をご利用されたのでしょうか。

宮元氏 まず、海外進出に関してなのですが、弊社は15年前に中国に製造拠点を設置致しました。この拠点の設置によって、生産能力が拡大し、競争力が向上致しましたので、当時の経営は比較的順調でございました。しかし、人件費の高騰や、税制等の優遇政策の廃止、さらに近年は、3.9%も関税がかかるようになったことから、非常に苦しい状況に追い込まれることになりました。そのため、現在は、生産拠点を少しずつベトナムへとシフトしております。

また、特許に関しましては、当時はビジネスに活用できないものでも、「持っていれば良い」と考えており、多く取得することを目的としていました。そのため、取得した特許のうち、実際の製品に係るものは、水切りごみ袋の製造方法に係る1件のみでございます。現在は競合他社によって、この特許権を回避するような製品も次々と製造されております。

このように、価格競争で太刀打ちできない状況の中で、生き延びていくにはどうすればいいかという、やはり技術優位性を担保するために、ひと工夫した技術を権利化して、他社と差別化を図るしかないのではないかと考えるに至りました。

そのような折、福井県の知財総合支援窓口のご担当者様からご連絡をいただき、「同業者が面白い商品を作っている」旨を伺いました。その商品は、「ポリ袋に、飲み物を入れるための穴の空いた台紙が予めセットされているもの」でございます。その商品は、袋を開けますと、そのままコーヒーカップ等をセットすることができます。

私は、この紹介していただいた商品よりも、利便性が高いポリ袋とするにはどうすればよいかを考えました。具体的に申しますと、「ポリ袋のコーヒーカップ等をセットする台紙部分を、フィルムで代替し、カップ保持一体的なポリ袋とする」ものでございます。現在、弊社の出願を担当していただいている弁理士の先生に、このアイデアを初めて相談した際は、「従来技術なので、特許を取得することは難しい」と言われました。しかし、権利化を図るための助言を先生からいただきつつ、試行錯誤を重ねていくうちに、このような複雑な構造をもつ製品を1枚フィルムで作製することが可能になり、「これならば」と、特許出願を行いました。

このように、新製品の開発を手掛け始めていた折、知財総合支援窓口のご担当者様から再度ご連絡をいただき、今度は機能強化事業で実施している専門家派遣制度をご紹介いただきました。新事業を始めていくにあたり、是非ご支援していただきたく思い、ご利用させていただいた次第でございます。

■ 支援内容について

美濃地 「ビジネスにおいて知財を活用する」という意識が薄かった過去の反省から、新たな事業では、「積極的にビジネスに知財を活用する」といった意識が生まれた、ということですね。ご支援を受けるにあたっては、最適な状況だったかもしれません。実際のご支援の内容は、どのようなものだったのでしょうか？

宮元氏 ご支援では、押久保政彦国際商標特許事務所所長弁理士の押久保政彦先生と、ティージェイコンサルティング代表である中小企業診断士の東條寮先生のお二人に、半年間で5回ご訪問していただきました。

具体的な支援内容についてなのですが、先生方には、特に「ビジネスをどのように形にしていけるか」についてご支援をしていただきました。例えば、ビジネスモデルを検討し、誰に、何を提供するのか、どうやって利益を獲得するのか、どんなコストがかかるのか等を俯瞰し、これらを個別戦略へと落とし込んでいきました。

個別戦略では、設備投資に係る資金調達が困難でございました。我々製造業は、製品の売り上げが伸びるに伴い、設備投資を行わなければなりません、この資金をどう調達するか、が大きな課題となるためです。今回は、この資金の調達にあたり、特許権を獲得したメリットが活かされたと考えております。すなわち、特許権を取得できるような、他社との差異化技術であることを顧客に理解してもらうことができたのです。さらに、今春、手作りの段階だったのですが、弊社の販売店がコンビニエンスストアに製品を持っていったところ、「これは良い」ということになり、商品の量産化以前だったにも関わらず、商談が進んでおります。

頭の中ではぼんやりとはできていた、ビジネスモデルですが、今回の支援では、具体的な個別戦略まで落とし込むことができました。これが支援における最大の成果だと思えます。

美濃地 「ビジネスにおいて知財を活用する」というのは、イメージすることは出来ても、実際に実行しようとすると、「具体的に何をすればよいのか」と、困惑される企業さまが多く存在すると伺っております。今回の支援では、その具体的内容まで落とし込むことができたということですね。

実際に支援を行う立場であった、押久保先生は、今回の支援を行うにあたって、どのような点を、意識なされたのでしょうか？

押久保氏 私が今回の支援で、特に意識したのは、「知財を中核としたビジネスプランをどうやって組み立てるか」でございました。この組み立てを行うにあたり、まず、ヒアリングをすることで、宮元社長の想いを「引き出し」、次に、ビジネスモデルの検討により、全体像を「整理し」、さらに、宮元社長がお話されたように個別戦略への「落とし込み」を行いました。最終的には、アクションプランの作成まで行うことができ、「誰が、いつまでに、何をするか」を明確化することができました。

支援終了後のお話ですが、宮元社長と一緒に、本支援に取り組んだミヤゲンの専務から、「特

許という敷居の高い分野のテーマを、身近に感じることができ、また事業の進め方の大きなヒントを頂戴することができ、大変有難く存じます」とのお言葉を頂戴いたしました。今後のミヤゲンのビジネスにおいて、道筋を示すことができたのではないかと考えております。



今回のインタビューに応じていただいた宮元社長



支援を行った弁理士の押久保先生

■ 今後の展望について

美濃地 最後に、今後のミヤゲンにおける知財戦略の展望を、お聞かせいただけますでしょうか？

宮元氏 これまで弊社は、「ビジネスに活用すること」を前提とした、特許出願を行っておりませんでした。具体的に申しますと、拒絶されることをあまり想定せずに出願を行い、拒絶理由が通知された際は、安易に権利範囲を減縮した補正を行って、権利化を果たしていたのです。そのため、結局はビジネスに活用できないものも多く存在していました。しかし、現在、弊社の出願を担当していただいている弁理士の先生は、冒頭でもお話をさせていただいたように、ビジネスを意識した助言、すなわち弊社の技術に対して、どのような新技術を加えれば、活用可能な特許権を獲得できるのか、を助言していただきます。今後は、このような助言を活かし、今回の専門家派遣によって作成することができた「弊社のビジネスモデル」に資するような、特許権の取得を行っていきたいと考えています。

また、事業に必要となる知財をさらに抽出し、ビジネスをより強固なものにしていきたいとも考えております。具体的に申しますと、意匠出願、商標出願、及び国際出願を行い、多面的な知財の保護、そして国際展開を図っていきたいと考えております。

さらに、従業員に対する知財教育も重要であると考えております。知財総合支援窓口のご担当者様に説明会を開いてもらう等を想定しています。

3. 今後の中小企業における知財戦略の方向性

株式会社ミヤゲンは、「ビジネスにおいて知財を活用する」という高い意識をもった中小企業である。今回、長時間にわたり宮元社長からお話を伺い、「今後の中小企業の知財戦略における方向性」に関する、有益な示唆を得ることができた。

最後に、本論のまとめとして、今回のインタビュー内容から得られた示唆を踏まえ、「今後の中小企業における知財戦略の方向性」について、以下に整理した。

■ 方向性1: 知財の重要性の認識

- 近年は分析技術の発達により、市場に流通している自社製品が解析され、競合他社による模倣品の製造が容易な状況となっている。また、経済のグローバル化に伴い、このような競合他社は、国内企業のみならず、海外企業となることも少なくない。これらのような場合、特許権等を有していなければ、独自技術に基づいて展開したはずの事業が、価格競争に巻き込まれることになり、中小企業の経営体力を衰退させてしまうことになる。
- また、事業の国際展開を行う場合、我が国で権利侵害とならない製品であっても、対象国では権利侵害となる可能性が存在する。対象国で権利侵害となるような場合、対象国への輸出が差止められてしまう、といったトラブルが生じるほか、アメリカでの侵害訴訟では、三倍賠償(米国特許法 284 条)が課される可能性も想定され、知財の重要性を認識しない状況での、安易な国際展開は、大きな損出を生じさせてしまうリスクをはらむ。
- 以上のようなリスクに鑑みれば、人的な制限があったり、販売活動・製造活動等が優先されていたとしても、中小企業は知財活動を疎かにすることはできない。そのため、中小企業は事業における、知財の重要性を認識する必要がある。

■ 方向性2: 事業の初期段階における専門家・公的支援等の積極的活用

- 一方で、知財リスクを網羅的に洗い出し、的確なオープン・クローズ戦略を実行し、さらにライセンス先を検討するといった知財活動を、中小企業単独で行うのは困難である。また、やみくもな特許出願等の知財活動は、本来であれば秘匿化すべき技術の流出に繋がり、却って事業活動の足かせになりかねない。
- よって、中小企業は、事業活動において、トラブルが生じた後でなく、事業を展開しようとする初期段階から、地域の専門家や、公的支援等を、積極的に活用することが望ましい。

■ 方向性3: 事業戦略を踏まえた知財戦略、実行可能なアクションプランの策定

- 現在、中小企業における知財活動は、事業とは独立したところで行われていることも少なくない。しかし、「知財は事業を発展させるための手段」であることから、知財戦略は、必ず事業戦略を踏まえて策定しなければならない。すなわち、「誰に、どのような製品を、どのように提供し、どのように利益をあげ、どのようなコストが生じるのか等」を考慮し、「どの局面で、どのような知財が必要になるか、その知財をどのように取得し、どうやって活用するか等」を、定める必要がある。

- さらに、策定された知財戦略を具体的なアクションプランに落とし込むことが重要である。「絵に描いた餅」でなく、策定された知財戦略を達成するための、しっかりとした道筋を示すことが、中小企業における知財戦略強化に向けた、第一歩ではないだろうか。

以上

<インタビュー先の会社概要>

名称及び代表者	株式会社ミヤゲン 代表取締役 宮元 武壽
本社所在地	福井県敦賀市山泉 7-15-3
資本金	3,000 万円
従業員数	35 名
事業内容	包装資材、観光物産、水産資材の製造・販売
電話番号	0770-21-0038
URL	http://www.miyagen8.co.jp

<知財総合支援窓口>

URL	http://chizai-portal.jp
-----	---

— ご利用に際して —

- 本資料は、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
- また、本資料は、執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社の統一した見解を示すものではありません。
- 本資料に基づくお客様の決定、行為、及びその結果について、当社は一切の責任を負いません。ご利用にあたっては、お客様ご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。
- 本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず出所：三菱UFJリサーチ&コンサルティングと明記してください。
- 本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡下さい。