

中小企業における知的財産権の有効利用と 留意点



森特許商標事務所
弁理士 森 博

本日の内容

1. 自己紹介
2. 知的財産権及び中小企業における特許等出願の動向
3. 共同開発時の留意点（中小企業の視点から）
4. おわりに

1. 自己紹介

森 博

森特許商標事務所 代表弁理士

QIPビジネスサポート合同会社 代表

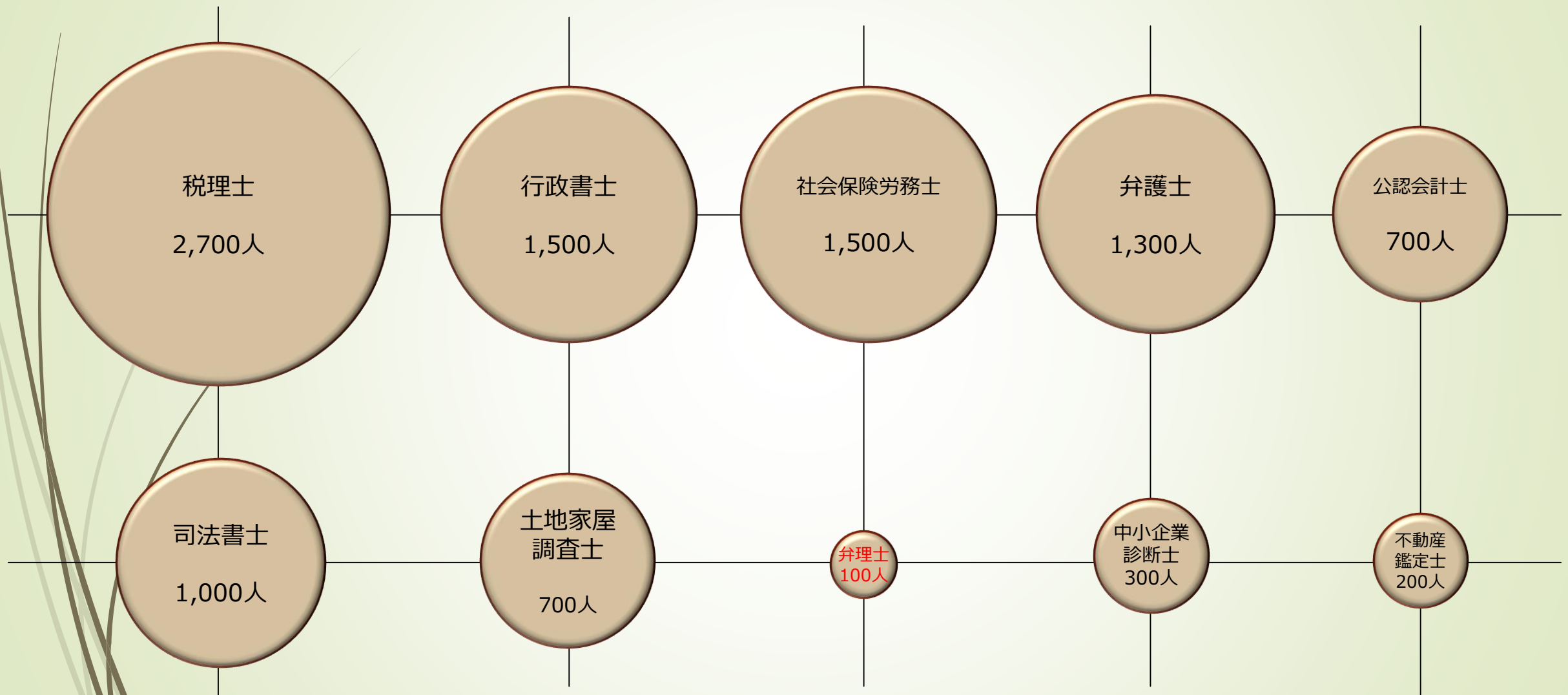


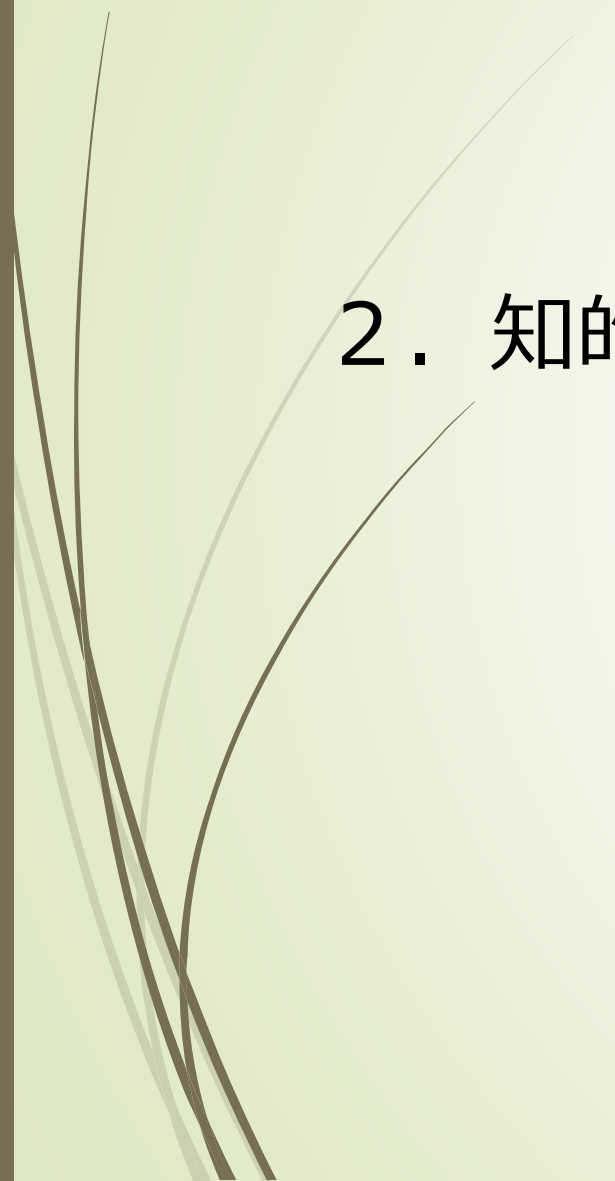
福岡県飯塚市 出身

- 1993年 福岡県私立久留米大学附設高等学校 卒業
- 1998年 早稲田大学 理工学部 応用化学科 卒業（電気化学に関する研究）
- 2003年 東京大学大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻
博士前記課程修了（光触媒に関する研究）
- 2003年 東京大学大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻
博士後期課程修了（固体電気化学、燃料電池に関する研究）
- ～2007年 財団法人ファインセラミックスセンター（水素分離膜に関する研究）
- ～2016年 特許事務所勤務
- 2017年～ 「森特許商標事務所」を設立

九州大学学術研究員（非常勤）
所属 次世代燃料電池産学連携研究センター

各士業の登録数（福岡県） ※ 平成30年





2. 知的財産権及び中小企業における知的財産活動の動向

知的財産権、知的財産、知的資産

知的資産… 知的財産、
人材、技術、組織力、
顧客とのネットワーク、ブランド等

知的財産… 発明、商標、意匠、著作物、営業秘密等

⁶
知的財産権… 知的財産に基づく権利（特許権、商標権等）

知的財産権の種類

創作意欲を喚起

知的創造物についての権利等

特許権

- 「発明」を保護
- 出願から20年
(一部最大5年まで延長)

実用新案権

- 物品の形状等の考案を保護
- 出願から10年

意匠権

- 物品のデザインを保護
- 登録から20年

著作権

- 文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護
- 死後50年（法人は公表後50年、映画は公表後70年）

営業秘密の保護 (不正競争防止法)

- ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制

⋮

信用の維持

営業上の標識についての権利等

商標権

- 商品・サービスに使用するマークを保護
- 登録から10年（更新あり）

商品等表示の保護 (不正競争防止法)

- 周知・著名な商標等の不正使用を規制

⋮

その他関係する法令

製造物責任法

- 製品に欠陥があった場合の製造業者等に対する賠償を定める

景品表示法

- 不当表示や過大な景品類から一般消費者の利益を保護

知的財産権とは

人間の幅広い知的創造活動の結果生み出されたものについて、その創作者に与えられる権利の総称。

特許権

- リチウムイオン電池に関する発明
- 画面操作インターフェイス（ズーム・回転等）に関する発明
- ゲームプログラムの発明

実用新案権

- 電話機の構造に関する考案
- ボタンの配置や構造に関する考案

意匠権

- 美しく握りやすい曲面が施された携帯電話機のデザイン
- 携帯電話機の操作に用いる画面デザイン



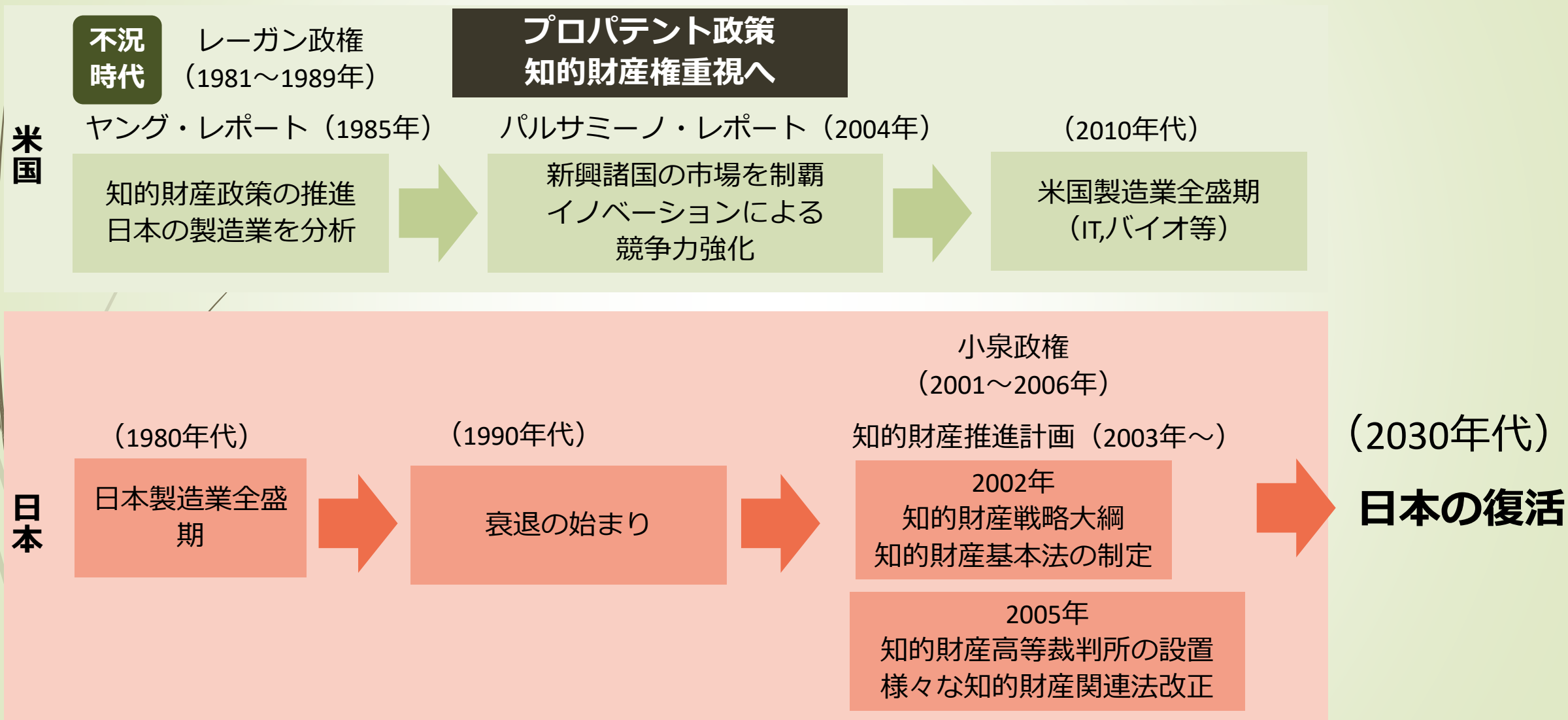
商標権

- 電話機メーカーやキャリア各社が自社製品の信用保持のために製品や包装に表示するマーク

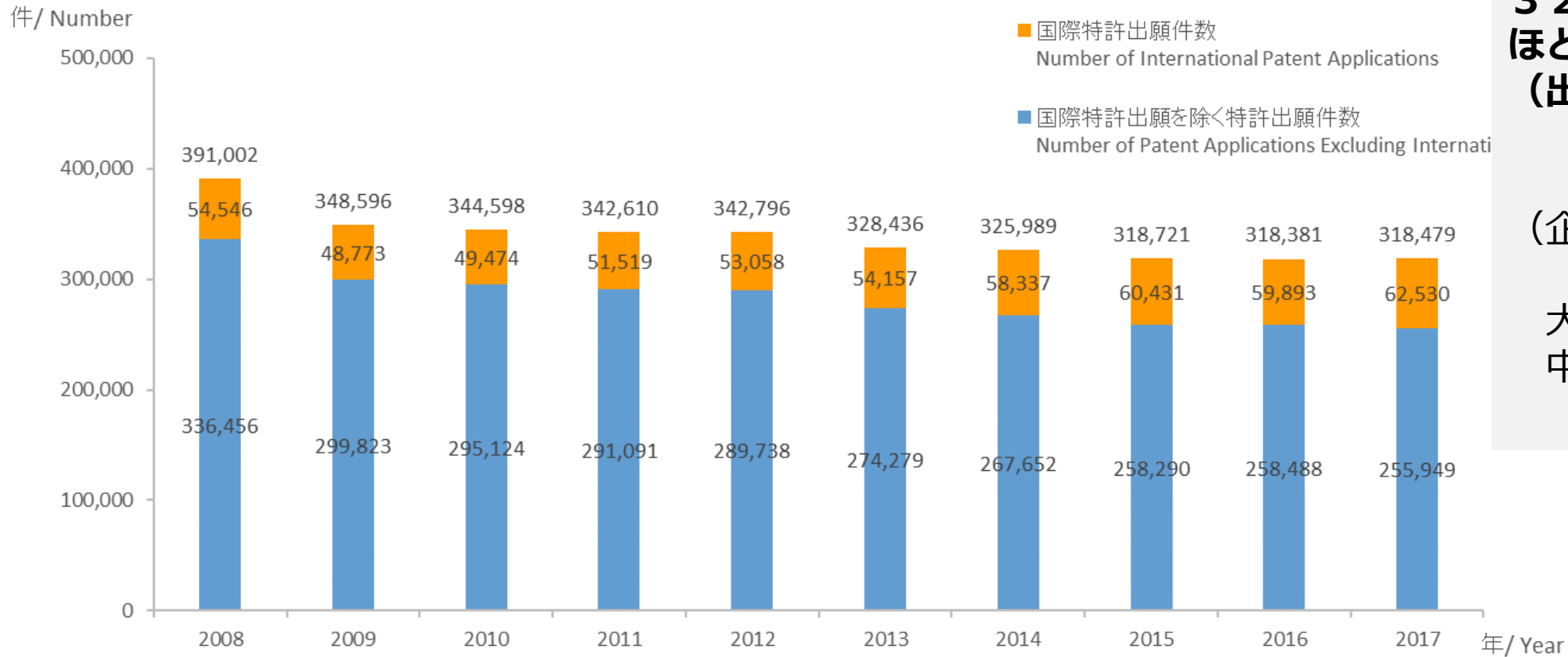
著作権

- キャラクター、ゲーム、音楽などの創作（表現）

知的財産権に関する日米の比較



日本の特許出願の推移



32万件（2017）
ほとんどが大企業の出願
（出願の約85%）

（企業数：約382万社）

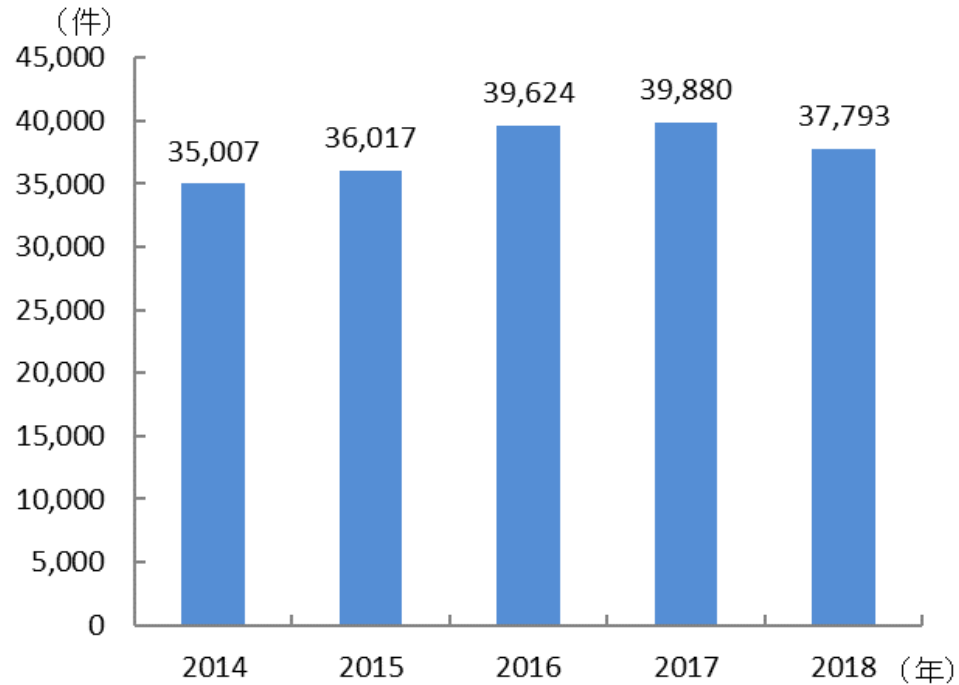
大企業：0.3%
中小企業：99.7%

引用元：特許庁ステータスレポート2018

中小企業の特許出願件数の推移

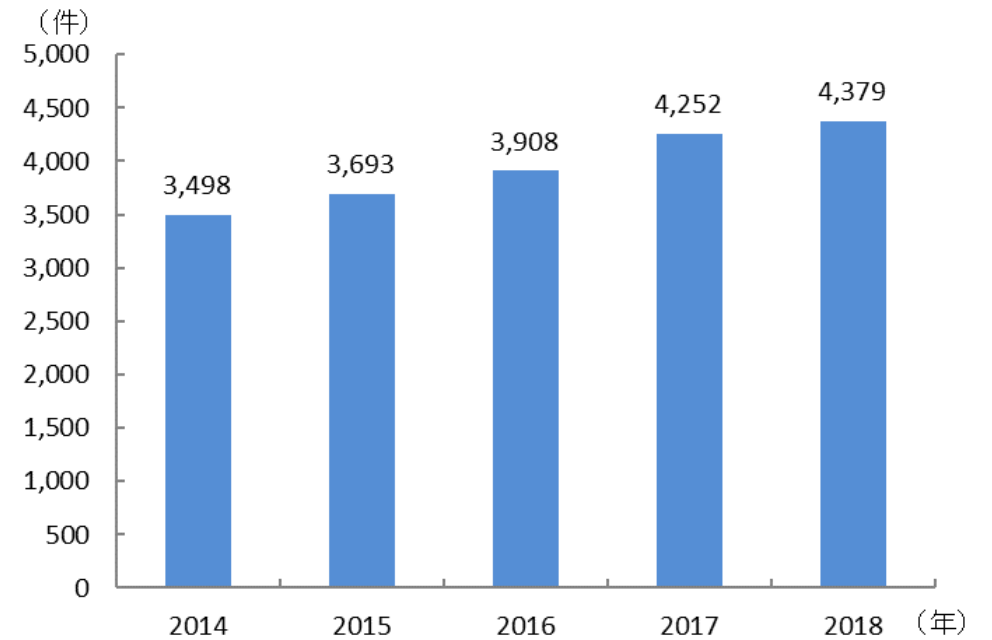
日本国内

出願数約3.8万件（2018）

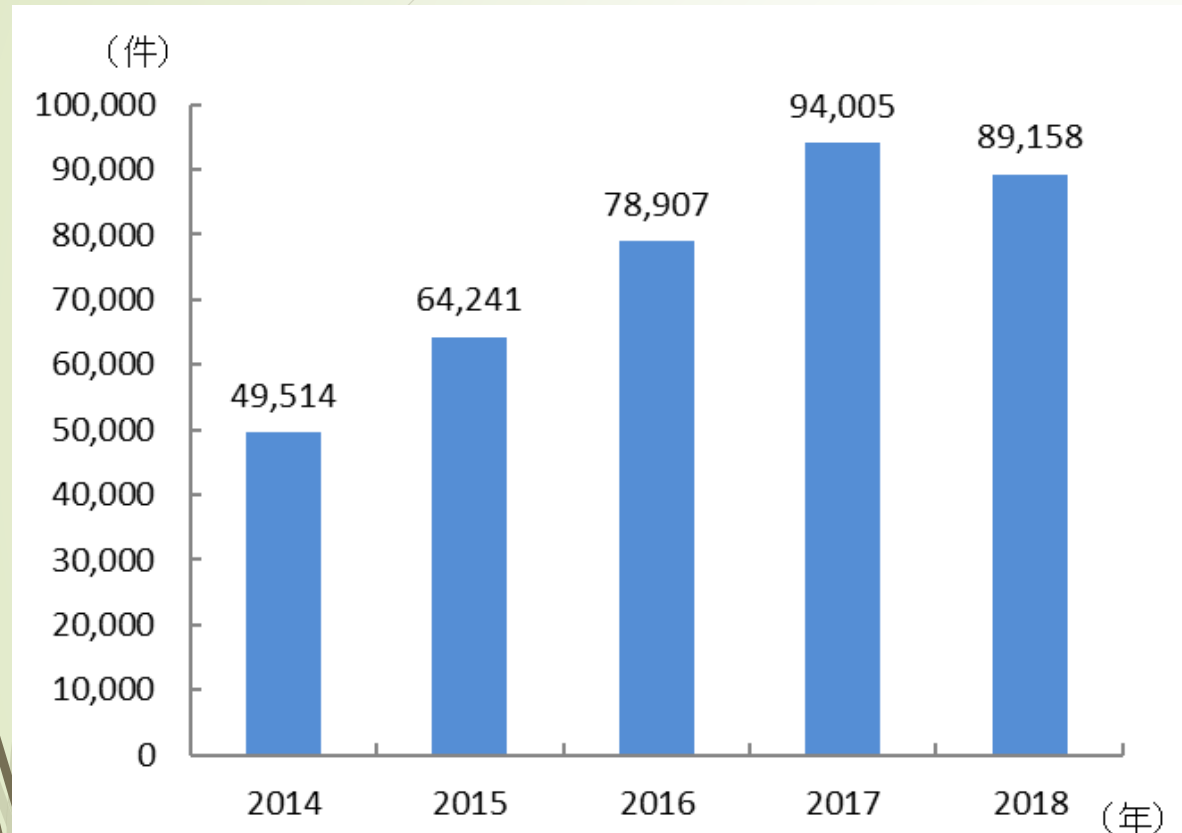


PCT出願(海外)

出願数約4.4千件（2018）



中小企業の商標出願件数の推移



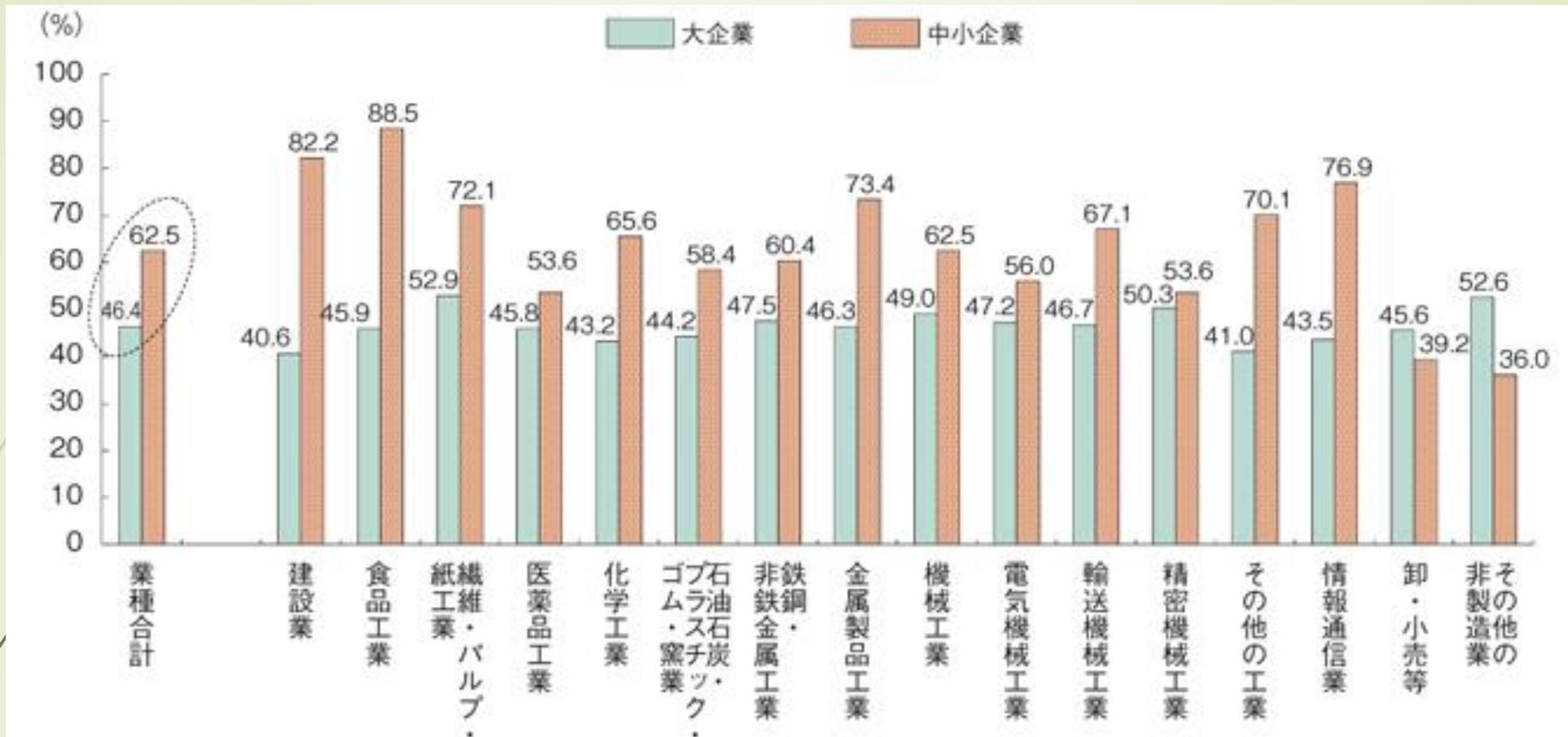
引用元：特許行政年次報告書2019

商標出願件数（2018）

全体 約16.5万件

中小企業 約9万件

- ・特許と比較して中小企業の比率が高い
- ・年々増加傾向



資料：特許庁「平成19年知的財産活動調査」再編加工(2008年)

- (注) 1. 利用件数とは、国内保有権利数のうち、現在、「自社実施(使用)している」及び、「他社に実施(使用)許諾している」件数の合計をいう。
 2. ここでいう大企業とは、中小企業基本法に定義する中小企業以外の企業をいう。

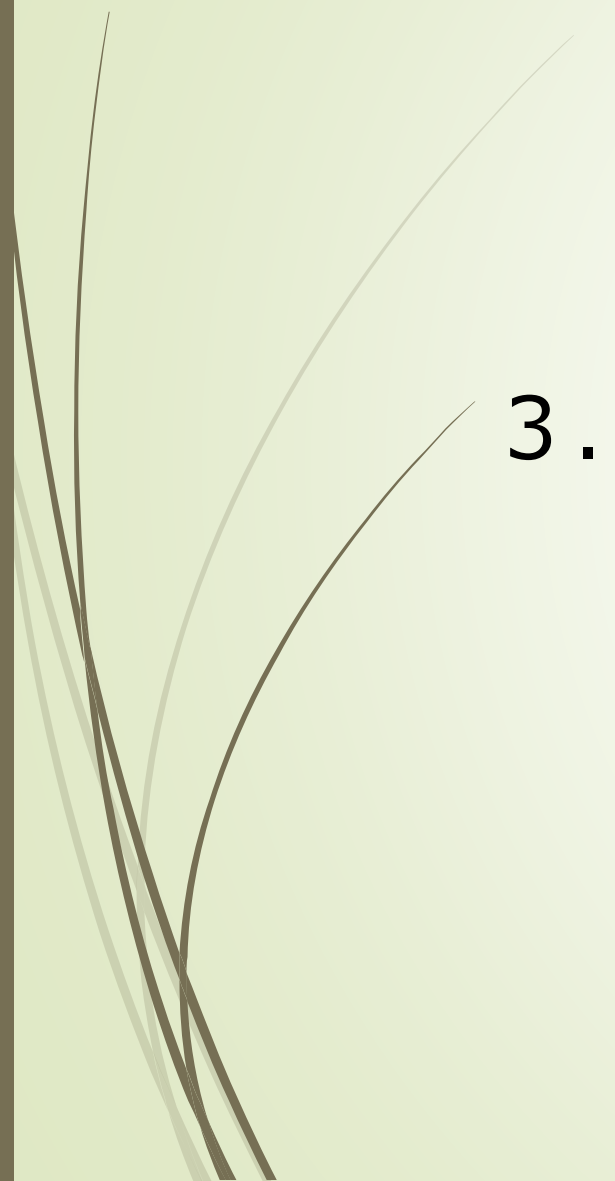
中小企業は大企業と比較すると、保有権利の利用率は高い傾向にある。
 また業種別に見ると、卸・小売業等、その他の非製造業以外の業種において大企業よりも特許利用率は高くなっている

- 中小企業の特許出願件数、商標出願件数は近年増加傾向
→ 知財に対する意識が向上しているといえる。

しかし、中小企業は、ヒト、モノ、カネが不足気味

知財活動についても留意すべき点も多い

共同開発時において留意が必要



3. 共同開発時の留意点（中小企業の視点から）

共同研究実施件数（件）

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
民間企業	16,925	17,881	19,070	20,821	23,021	25,451
国	89	46	62	101	113	153
独立行政法人等	1,634	1,845	1,927	1,796	1,897	2,065
地方公共団体	360	382	400	450	491	532
外国政府機関、外国企業	272	265	264	291	287	351
その他（大学等）	867	917	1,032	1,158	1,185	1,354
合計	20,147	21,336	22,755	24,617	26,994	29,906

（資料）文部科学省「平成29年度 大学等における産学連携等実施状況について」を基に作成

共同開発の類型

企業間連携

- 1-1. 中小企業 – 大企業
- 1-2. 中小企業 – 中小企業

産学連携、産官連携

- ・中小企業 – 大学、研究機関（地方公共団体）

1-1. 中小企業 – 大企業

大企業に、自社技術を開示して共同開発

典型的 トラブル例

- ① **技術・アイデアの流用**
 - ② **共同特許として権利化**
→ 持分に関係なく、実施可能（大企業の販路力）
 - ③ **改良発明を特許取得**される
→ 自社製品が侵害となる場合もあり
- ・ 自社技術の**共同開発前の知財保護**（特許化、ノウハウ）
 - ・ 早期の**共同開発契約**（契約書の精査も）

対策

1-2. 中小企業 – 中小企業

典型的 トラブル例

- ① 技術・アイデアの流用
- ② 共同開発・契約にかかる人材やノウハウ不足
- ③ 担当者の退職、代表の引退
→ 共同開発以後も考慮

19

対策

- ・ 早期の共同開発契約、**契約の定期的な見直し**
- ・ 外部機関（大学等）、専門家と連携することも考慮

2. 中小企業 — 大学、研究機関（地方公共団体）

日本経済新聞

2020年(令和2年)1月9日(木曜日)

産学研究、学外の会社で

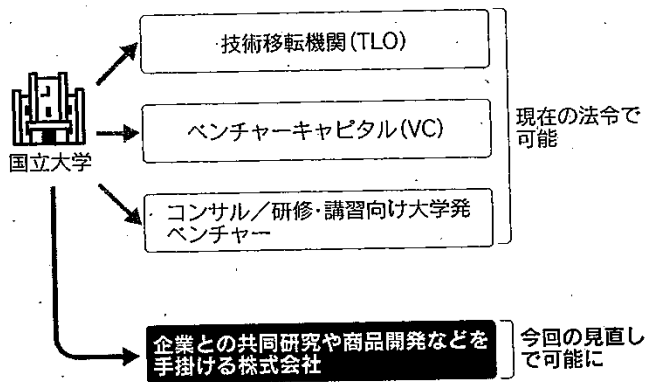
産学連携が活発な海外では大学が外部に研究組織を設けている例が少なくない。例えば米スタンフォード大学から独立した研究機関「SRIインターナショナル」は、政府機関や世界中の企業と組んで研究開発を請け負っている。日本企業ともトヨタ自動車や大林組などと共同でプロジェクトに取り組んできた。年間の収入は5億ドル(約500億円)程度で、約1700人の職員を抱える。ベルギーのルーベンカトリック大学を中心に設置されたIMECはナノテクノロジーの研究拠点として有名だ。IMECは2019年にパナソニックと組んで、固体の電解質を使った電池の開発を発表した。

一方、日本では大学の研究者が企業と共同研究を実施することはできるが、小規模なものが多い。大学内の研究組織では、給与や人事制度など大学全体のルールを守らなくてはならない。画期的な開発をしても適切な報酬を支払えなかったり、研究計画の承認などの事務手続きが煩雑だったりする問題があった。

新たに設置できるような外部の研究組織では、大学全体の給与体系から切り離れた処遇が可能になる。任期や成果報酬なども自主的に設定でき、研究開発の成果に応じた報酬の支払いも可能になる。国内外から優秀な研究者を呼び込む効果が期待される。

国立大が出資できる範囲も、現在は知的財産権を商用化する技術移転機関(TLO)やベンチャーキャピタルに限られる。このほか、指定された一部の国立大学法人は民間のニーズと大学の研究成果をマッチングするコンサルティングなどを

出資範囲拡大で研究成果を最大化



報酬や手続き柔軟

国立大の出資規制、政府が見直し

政府は国立大学や研究開発法人の出資規制を見直し、企業と共同研究する株式会社を大学外に設立できるようにする。現行の産学連携の仕組みでは大学の規則に縛られ、資金や人事面で制約を受ける。研究者に適切な報酬を支払えないといった問題が生じ、共同研究を促進するうえでの障害となっていた。規制見直しで海外と比べて出遅れている産学の協業を増やす狙いだ。

2020年1月9日記事

国立大学が、
企業との共同研究、商品
開発を行う「株式会社」
を設立可能に

専門、チャ、るが、して、る組、同研、大学、今、を、資、に、や、特、自己、の、部、の、投、想、定、企、業、民、間、ど、本、に、認、外、約、が、自、メ、従、公、す、よ、提、の、れ、の、

2. 中小企業 – 大学、研究機関（地方公共団体）

典型的 トラブル例

- ① 技術・アイデアの流出
- ② 中小企業の負担が大きい（人材、コスト、販路）
- ③ 担当者の退職、移動（発明者、産学官連携スタッフ）

21

対策

- ・ 中小企業の負担の低減
- ・ 大学、研究機関（支援者側）が積極的にサポート（情報提供や仲介）

<参考> 日本弁理士会HP 「社長の知財」

あるあるシーンシリーズ



- ・ 特許出願忘れて大きな経済損失に！
折りたたみ介護ロボット事業融資の悲劇とは
- ・ アイデア＝著作権と勘違いしてしまった！
せっかくの新しい自社製品が他社に真似されることに
- ・ 同じ商品名で販売する先事業主が存在
その結果、高額な損害賠償等を請求する警告通知がきた！
- ・ 自社の発明を大手企業と共同特許に
ところが、改良商品を独自に製造されてしまった！
- ・ 従業員の退職で、発明内容が流出！
早めの特許取得を後悔してももう遅い
- ・ えっ、特許に重要事項が入ってない！
製品開発フローと特許出願の同期化は重要
- ・ 意匠権を取得せず、自社製品がヒット商品に！
ところが他社がすぐに低価格ソックリ商品を販売
- ・ 「知らなかった！」では済まされない。
商標権の侵害は、大きな損失を生む可能性があります
- ・ 広告代理店と組んで新商品の販促活動！
ところが企画書に掲載したアイデアが盗まれた！
- ・ 何でも特許を取得するのは合理的！？
弁理士がお勧めする最適な特許出願とは
- ・ 特許は前後左右も押さえるべき
改良発明を他社に取られたらアウト！

出典：日本弁理士会HP 「社長の知財」
<https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/>

4. おわりに

- 中小企業の知財戦略は、今後ますます重要になる。
- 中小企業の知財戦略は、企業規模や経営資源により様々であり、実情に合わせて検討することが肝要。
- 共同開発のトラブルの類型は様々。自社だけでなく、外部のサポートを積極的に利用が望ましい。