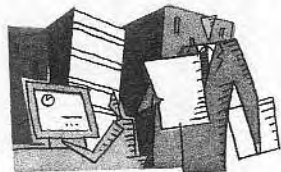


渉外担当者のための

特許

入門

弁理士 土生哲也



渉外担当者にとって取引先の持つ特許を知ることは重要。ただ、それ自体が目的ではない。最終回は特許をチェックする方法、情報の活かし方等について解説する。

政策投資銀行で知財担保融資制度の立上げを担当、新規事業投資術(政府系VC)でベンチャー投資に携わった後、2001年に土生特許事務所開業。著書に「知的財産のしくみ」(日本実業出版社)「よくわかる知的財産権担保融資」(金融財政事情研究会)。その他に金融・知財関連の論文出版多数。

最終回

特許をどう見ればよいか?

——ヒアリング等で「強みを維持できるか」を確認

これまで3回の連載で、渉外担当者が特許に注目すべき理由、特許制度の概要、特許権取得による

実質的な効果について説明してきました。最終回となる今回は、渉外担当者は取引先の特許をどのように見ていけばよいのかについて考えていきたいと思います。

事業計画の実現可能性等を判断する材料に

●特許に注目すべき3つの理由

第1回で説明した渉外担当者の特許に注目すべき主な理由について、今一度確認しておきましょう。

1つめは、融資審査などで取引先の事業計画を評価することが必要な場合に、売上や利益の計画の実現可能性を判断する要素の一つ

として、特許が関わってくるケースがあるということです。

事業計画において、高い市場シェアや高い利益率が維持されることとが前提となっている場合、競合他社にシェアを奪われたり、価格競争によって利益率が低下したりするのを見込んでいないということは、提供する製品やサービスに何らかの参入障壁が存在していることになるはずです。

そのような計画を評価する際には、将来にわたり優位性を維持できると考える根拠を確認すべきですが、その答えの一つが特許である可能性があります。特許ではないとするならば、何が他社の参入を抑制する要因なのか、取引先がその部分を十分に考慮して計画を作成しているかを確認することが

必要です。

2つめは、技術開発の成果を会社に帰属させるといった観点からも、特許を出願することには重要な意味があるということです。

会社に融資を行い、その融資によって会社が行った技術開発の成果は、会社の財産として蓄積されていくことが望まれます。それが社長や社員のノウハウとして個人に帰属している状態では、人材の移動によって技術開発の成果が社外に移動してしまうことになるからです。会社の名義で特許出願をするということは、技術開発の成果を会社の財産として会社に帰属させるといって重要な意味を持つものでもあるのです。

3つめは、これまでにない新しい技術を開発すると、特許侵害の

リスクが付いて回るといふことで、他者の特許を侵害したことが取引先の致命的なリスクとなるおそれがないかという視点からも、特許に注目することが必要になる場合があると考えられます。

差別化要因を守るための十分な対策がとられているか

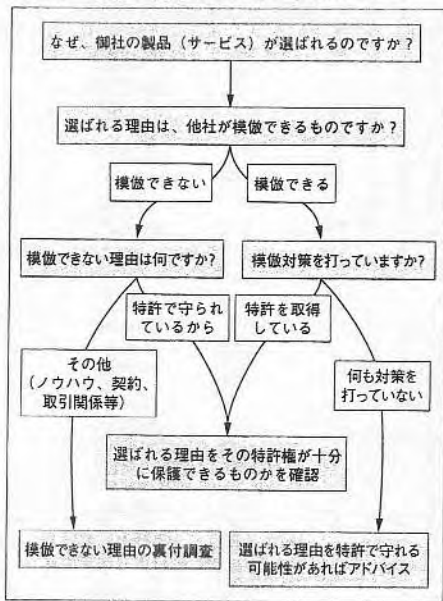
●取引先の特許を見る視点

では、これらの3つの理由との関係で、取引先の特許をどのような視点から見ればよいかを考えてみましょう(図表1参照)。

図表1 特許に注目すべき3つの理由と特許を見る視点

- ① 事業計画の実現可能性を検証する
 - ↳ 差別化要因は保護されているか?(特許は?)
- ② 技術開発の成果を会社に帰属させる
 - ↳ 会社名義で特許出願or営業秘密として管理?
- ③ 特許侵害のリスクを確認する
 - ↳ 特許紛争を抱えているか?

図表2 特許に関するヒアリングのフロー



2つめの技術開発の成果の会社

できるのか、などを見ていくとよいでしょう。

1つめの事業計画の実現性との関係では、高いシェアや高い利益率を生み出すような差別化要因について、それを守るための対策が十分に施されているかという視点が重要になります。

差別化要因が技術的な優位性である場合は、それが特許により保護されているものなのか、特許でないとすると、なぜ特許を取得しなくても優位性を維持することができるのか、などを見ていくとよいでしょう。

への帰属との関係では、研究開発活動によって得られた成果をしっかりと管理できているかという視点が重要になります。個人のノウハウという曖昧な形のままではなく、会社を出願人にして特許を出願しているか、あるいは会社の営業秘密として適切に管理しているか、などを見ていくことになります。技術開発の成果は、技術情報などの重要情報について所定の秘密管理を行うと、営業秘密として不正競争防止法による保護が与えら

れます。技術情報を法律の要件に基づいて秘密管理することも、技術開発の成果を会社に帰属させるための方法の一つといえます。

3つめの特許侵害のリスクについては、現実的にはなかなか難しい問題です。日本国内だけでも年間40万件程度の特許が出願されており、新たな技術開発を伴う事業においてある程度のリスクを負うことは避けられません。事前調査にはどうしても限界があるため、訴訟や警告を受けているなど紛争が顕在化していることがないかを確認するに止めざるを得ないのが実際のところでしょう。

「顧客から選ばれる理由」をまず聞いてみる

●取引先に対するヒアリング

このような視点からの具体的なアプローチとして、渉外担当者ができる効果的なヒアリングの方法について考えてみます。

ここで最初に確認しておきたいのは、渉外担当者にとって必要なのは、取引先の経営状態や将来性に関する情報であり、特許を調べ

るのが最終的な目的ではないという事です。そのためには、「御社にはどのような特許がありますか？」と問う前に、その取引先の経営状態において何を調べなければならぬのかを明確にしておくことが大切です。

図表2は、特許に関する効果的なヒアリングのフローを示したものです。涉外担当者の立場から知りたいことは、取引先の事業を支える強みや優位性がこれからも維持されていくかどうかということですから、最初にその強みが何であるかを把握しなければなりません。それをヒアリングでうまく引き出すためには、取引先の製品やサービスが顧客から選ばれる理由を尋ねてみるとよいでしょう。

次に、その強みは他社によって模倣される可能性のあるものかどうか。模倣できない理由が特許である、あるいは模倣できるけれどもその対策として特許を取得しているという回答が得られた場合には、対象となる特許がその強みをどの程度保護できるのかを検討していけばよいことになります。

模倣できるものだが何も対策を打っていないという場合は、涉外担当者としては事業計画を慎重に見ることに加えて、特許出願の可能性などを検討してアドバイスできるとなおよいでしょう。

このように、ヒアリングにおいては特許からアプローチするのではなく、事業を支える強みを把握するところから始めることが重要です。事業との関連性の薄い特許の内容を精査したところで、涉外担当者が求める取引先の経営に関する重要な情報は得られない可能性が高いためです。

●特許リストの作成方法と注意すべきポイント

一方で、取引先がどのような技術を得意としていて、技術開発の成果をどのように管理し、保護しているのかを把握するためには、保有する特許を一覧できるリストの提出を求めることが必要になります。リストには出願中（特許権成立前）のものも含めておくべきであり、図表3のような項目を設

図表3 特許リストの項目例と注意すべきポイント

項目	注意事項
出願番号	IPDLで存在を確認
*登録番号	IPDLで存在を確認
出願日	
*登録日	
出願人	IPDLで最新の情報を確認、出願後の名義変更に要留意
*特許権者	登録原簿等で最新の情報を確認、登録後の権利移転に要留意
発明の名称	
審査請求の有無	IPDLで確認、3年経過に要留意
*年金納付状況	IPDLで確認、納付忘れに要留意

*特許権が成立している場合

与信判断や

取引先との関係強化等に活用

●特許に注目して得た情報をどのように活かすか

さて、これまで説明したような視点から特許に注目して得た情報を、涉外担当者としては何らかの形で業務に活かしていかなければいけません。

その活かし方として、融資審査などの与信判断に活かす、特許に関するアドバイスを通じて取引先との関係強化に活かす、特許権を担保にとるなどして融資債権の保全に活かす、特許の対象である先進的な技術から将来の有力な取引先になり得る成長企業の発掘に活かす、といった方法が考えられます（図表4参照）。

・与信判断に活かす

新製品を展開するのに必要な資金の融資を求められた場合、その新製品が特許によって保護されていれば、全く何も保護されていない場合に比べ、事業が順調に推移して融資がスムーズに返済される可能性が高くなると考えられます。

す。特許さえあれば製品が売れるというものではありませんが、特許による保護がなければ他社との競争が激しくなることを織り込んで、与信判断を行うことが必要になってきます。

融資審査の場面に限らず、取引先の定期的なモニタリングで主要な製品の優位性の維持について確認することによって、競争環境が厳しくなっていくことを早めに検知することも可能になると考えられます。

・取引先との関係強化に活かす
取引先が中小企業であれば、新製品の開発や営業ルートの開拓に手一杯で、将来的な競合対策にまで目がいていないということも少なくありません。そのような場合には、他社から模倣されるおそれのある技術について、特許出願による保護を提案することが取引先との関係強化につながる場面も生じてくると思われます。

また、ノウハウを身につけた技術者が引き抜かれて技術が流出することに悩む経営者に対しては、特許出願や営業秘密の管理によつ

て技術を会社に帰属させることを提案することが考えられます。

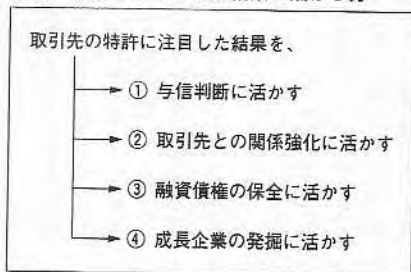
特に、リレーションシップバンクの推進がテーマとなっていく地域金融機関にとつて、特許は取引先との関係強化の一つの手段になる可能性があるものといえるでしょう。

有力な取引先となり得る成長企業を早い段階で発掘

・融資債権の保全に活かす

有力な独自製品があり業績は堅調だけれども、融資の担保になるような不動産等の資産がないとい

図表4 特許に注目した結果の活かし方



う会社に対して、その独自製品が特許により保護されていれば、特許を担保にした融資を行うことができる可能性があります。

特許などの知的財産権を担保にした融資については、対象の捉えにくさ、流通市場がほとんど存在しないために担保処分が容易でないこと、価値評価が困難であることなどから、未だ一般的な融資手法として普及するには至っていません。

特許権の担保のみに頼って融資を行うのは難しいのが実情ではありますが、実質的に無担保での与信が可能な取引先や他に担保財産がある取引先に対して、副担保としての位置づけや、あるいは取引先にとって重要な財産が処分されてしまうことを防ぐという目的から、特許を担保に取ることが効果的な場合もあると考えられます。

・成長企業の発掘に活かす

取引先の特許に注目する過程では、取引先の強みとなる技術を把握し、その強みが他社から模倣される可能性を検討することになります。優れた技術が強みとなつて

おり、かつその技術が特許により保護されていることが確認できたとすると、その取引先は将来大きく成長する可能性を秘めているということができそうです。

将来の有力な取引先となる成長企業を早い段階から発掘して関係を強化しておくことは、渉外担当者に求められるテーマの一つであると思います。また、こうした成長企業を系列のベンチャーキャピタルで紹介して、金融機関のグループで一体となって支援していく可能性も考えられるでしょう。

以上、4回にわたって、渉外担当者として身につけておきたい特許の基礎知識について説明してきました。特許はこれまで多くの金融機関がほとんど対応できていない分野であり、特許に注目することが金融機関の差別化要因となる可能性もあると考えられます。渉外担当者の皆様が特許に注目する新たな動きが出てくることを期待して、本連載を終えさせていただきます。と思います。