

弁理士・税理士としての業務



会員・税理士 岩下 卓司

要 約

筆者は、弁理士と税理士を兼務した特許会計事務所を主宰しています。一般にはなじみの薄い業務形態だと思いますが、技術開発を手がける企業の経営という視点から見れば、相互の関連を生かしたクライアントへのサービスを提供することができるものと考えています。

具体的には、弊事務所が知財兼財務管理の部署として機能することにより、出願や知財管理のほかにも、財務内容を織り込んだ知財戦略の策定をサポートすることができます。また特に、中小企業の資金調達という局面においては、知財を活用した資金調達を積極的に提案するなどして、企業の知的財産を最大限に活用することを心がけています。

1. はじめに

今回のパテント誌の企画の内容が「様々な環境・業務に従事する弁理士」ということで、“特許会計事務所”という一風変わった看板を掲げている私にお声がかかり、弁理士・税理士としての業務内容等についてご紹介させて頂くことになりました。

複数の資格を取得して開業されている士業の方は格別珍しいわけでもなく、また税理士と弁理士では一文字しか変わらないものの、弁理士は数少ない技術系の資格であることから、財務を扱う税理士との組み合わせは非常に稀なようで、“特許会計事務所”と書いた名刺を差し出すと大変珍しがられます。

その際よく聞かれるのが「どちらが本業ですか?」といった質問です。私自身はどちらも本業と考えているのですが、思うに、弁理士と税理士の業務の関連性があまりにも希薄で、相容れない異質なものというイメージが先行し、弁理士兼税理士といえ、あたかも魚屋と八百屋を兼業しているかのように見られているようです。

確かに法律上認められた専権事項という視点で両者を比較すれば、各々特許庁と国税庁という全く異なる対庁手続きを担っていることから、弁理士と税理士の業務の関連性は認められません。しかし、企業経営という視点から見てみれば、両者はともに密接な係わり合いがあり、相互の関連を生かしたクライアントへ

のサービスを提供できるものと私は考えています。

特に私の事務所では、技術開発系ベンチャー支援という方向性を定めており、こうした企業を支援する以上、知財と財務に関する諸問題は避けることのできない事項となります。

昨今の弁理士界も、本格的な中小企業支援に取り組む機運が盛り上がりつつあるようですので、本稿がこうした取り組みをされる先生方の何らかのご参考になれば幸いです。

2. 税理士の業務について

弁理士と税理士の相互の業務を説明するにあたり、まずは税理士の業務について簡単に解説しておきたいと思います。

当然のことながら税理士の本分は税務に関する業務です。大雑把に言えば、日常の取引を記録した帳簿を元に決算書を作成し、年に一度の税務申告を行うというものです。

弁理士は大手企業を対象とした業務が多々あるわけですが、税理士の場合は、稀に大手企業の関連子会社に関与する程度で、ほぼ100%中小企業を対象とした業務となります。

ちなみに公認会計士は会計の専門家ですが、上場企業の会計監査など、主として監査が法定されている企業を対象にしている点で、税理士とは似て非なる職業

です。またクライアントとの関係においても、公認会計士は一線を隔したスタンスが求められますが、税理士の場合はよりクライアントの利益に近い立場にあるといえるでしょう。

また、通常の税理士は、月に一度程度クライアントを訪問しますので、弁理士という職業に比べると外回りが多い職業でもあります。こうしてクライアントの財務内容を定期的に把握しつつ、企業の適正な税務申告を遂行しているのですが、その一方で、企業の経営上のコンサルタント的立場にもあります。これは、財務という企業の重要な部分に関与しているという理由もありますが、やはり毎月企業を訪問し経営者と様々な打ち合わせをしていることも大きな理由でしょう。

特に中小企業では、経営者が従業員と肩を並べて働いているように見えても、経営上の厳しい問題に直面した際には、多くの場合、経営者自身が独力で解決していかなければならず、そんな時に親身に相談ののってくれる上司も居ない中小企業の経営者の多くは、実は非常に孤独な立場にあります。したがって、頻繁に訪れる税理士に対して税務以外にも様々な相談を寄せることが多いのではないかと考えています。

実際に私自身も、クライアントを訪問した際には、経営者とできる限り親身になって対話することを心がけていますが、税務に関する話題に割く時間はほんの僅かであり、その他はありとあらゆる相談事項に時間を割いています。

そんなわけで、税理士には財務を企業との接点として、非常に広範な相談が寄せられますので、コンサルタントというより、もっと身近な相談相手として存在しているようにも思えます。

3. 弁理士の業務と中小企業のニーズ

では、税理士が全ての相談に対応できるかということ、そんなはずも無く、一般的には技術的な局面にはカシキ弱いといわざるを得ません。

税理士に多くの相談が寄せられるのは、経営者と対話をする機会が多いという理由が主ですから、そうした機会を持ちさえすれば、出願以外の局面においても、弁理士としてお手伝いできることは相当あるものと思います。

そんなわけで、私は弁理士にとって、中小企業を対象とした業務は、多大な潜在ニーズがあるのではないかと考えています。

企業を経営するうえで重要なのは、「人・物・金・情報」だとよく言われるところですが、「知財」はこのいずれにも密接に係る横断的要素であるといえます。したがって、オンバランスの財産が少なく、オフバランスの「知財」の存在価値が相対的に高いといわれる中小企業にとって、本来的に有している知的財産の潜在価値を覚醒させることが経営上きわめて重要であるといえます。

そこで私が現在最も力を入れているのが中小企業支援、それも特に技術開発系企業に対する取り組みです。

こうした企業では、当然ながら技術に関する相談を寄せられることが非常に多くなりますので、弁理士こそ適役で、クライアントの利益に大きく貢献できるはずです。

但し、そのためには、特許等の出願の外注先という立場から、より一層クライアントの懐深くに立ち入って行かなければなりません。そこで私は弁理士事務所を中小企業の知財部門として積極的に活用して頂こうと考えています。

私が現在顧問契約を締結してお付き合いさせて頂いている企業は、年商数百万円程度のアーリーステージベンチャーから、年商数百億円に上る企業まで様々ですが、何れも知財部門を完備している企業は殆どありません。やはり登録件数を100件単位で抱えているような企業でなければ、企業内に知財専属の人員を配属するのは費用対効果上難しいのではないかと思います。してみると、弁理士事務所を中小企業における本格的な知的財産部門として継続的に活用したいという企業は、潜在的には相当量あるのではないかとみています。

なお、私の場合はこれに加えて財務部門としての活用も考えます。

創業間もない技術開発系のベンチャーの経営者などから出願に関する相談をうける機会はとても多いのですが、こうした方は、財務については正直なところ関心が低いのが実情です。しかしながら資金繰りに窮してしまうことは未然に防がなければなりません。本来的には、こうした企業の経営者は、技術開発・知財・資金繰りから営業まで、ありとあらゆる素養をバランスよく身につけておくことが望ましいのですが、こうした場合には、特に経営者の不得手な部分を補うようにアシストします。

具体的な業務内容は後段で説明しますが、目指すと

ころを今風に言えば“知的資産経営”の実践です。私的には格別の理論を確立しているわけではありませんが、企業は生き物ですから、経営の現場で生じる問題はケースバイケースであり、教科書的な回答が得られるものではないと感じています。

但し、明確にいえることは、企業経営とは既にある財産を動かして利益を上げるという経営資源投入のタイミングの采配という意味合いがあり、知的資産経営によって、多くのオフバランスの知的財産を経営資源として活用できるということに気づくことに極めて重要な意義があるということです。

4. クライアントへの関与

まとまった数の出願依頼がある大企業とは異なり、中小企業ではその数も少なく、一件あたりの出願に費やす時間も多くなりがちであるため、単なる出願報酬のみでは、事務所経営上のパフォーマンスの低下を危惧する向きもあるかと思えます。

特に初めての出願の依頼を受ける場合は、自らが技術内容を正確に把握するのに時間を要するほか、依頼者が特許制度に関する知識を持ち合わせていない場合も多く、そうした場合には、特許法の基礎講座的解説から始める必要があるうえ、そこから生じる疑問に丁寧に対応していれば相当の時間を費やすこととなり、業務の効率が著しく低下するということだと思われま

す。また実際問題として、報酬の回収にも不安が残り、時として貸倒れの憂き目にあう場合もあるなど、金銭上のトラブルが発生する場合もあると思えます。

そこで、中小企業とお付き合いするためには、継続的な経営支援をしていくためにも、顧問契約を締結することをお勧めします。但し、せっかく顧問契約を結んでも、たまに出願依頼を引き受ける程度では、やはりクライアントの経営状態や技術開発動向を正確に把握することは難しいでしょうから、最低でも月に一度程度は顧客を訪問したいところです。

税理士の場合は、基本的にはクライアントと顧問契約を結ぶのが通常で、毎月クライアントを訪問して帳簿の整理等を行いますので、私の場合は、このスキームに便乗して、クライアントの技術開発動向を把握するようにしています。

また、顧問契約を結ぶことにより、経営者との間で十分なコミュニケーションをとることができますので、より質の高いサービスを提供することができるよ

うになります。いっぽうでクライアントには、月々の顧問料の負担が発生することにもなりますが、その分特許等の出願料金は割安な価格設定としています。また、その方が事務所の経営上もメリットが多く、何よりも継続的な関与によって経営者と信頼関係を培うことができます。

私の場合、顧問契約をお願いする際には、以下のようなメリットを相手にご説明しています。

- ①特許・実用新案・意匠・商標出願から、財務・会計・税務業務まで全てお引き受け致しますので、個別に専門家へ依頼するよりコストパフォーマンスが優れている点。
- ②年金の納付や審査請求の期間管理といった基本的な事項をはじめ、税務申告に必要な各種届出書・申告書の提出など、知財・財務に関する期間管理・手続を漏れなく任せることができる点。
- ③所長もしくは職員が毎月定期的に訪問するため、常に顧客の経営状態を把握したうえでの知的財産戦略を策定することができる点。
- ④常にクライアントの技術開発動向が把握できるので、常時クライアントの特許実用新案・意匠・商標の出願戦略等に対して、迅速・的確かつ最優先にて対応できる点。
- ⑤他社の知的財産侵害や侵害の警告などに対し、クライアントを取り巻く状況を常時把握しているため、知財トラブルの発生リスクを極力低減することができ、また、不幸にしてトラブルが発生した場合においても、慌てることなく当事務所に対応を委ねることができる点。

特に⑤の問題は、中小企業においても知的財産権をめぐる侵害トラブルに巻き込まれる可能性は高く、社内に知財部を持たない中小企業の知財リスクマネジメントは非常に手薄な状態ですので、積極的な活用を期待しています。

5. 中小企業支援の具体的活動内容

ここでは、私が日頃行っている具体的な活動内容や注意している点等についてご紹介したいと思います。今風に知的創造サイクルに従って(1)知財の創造(2)知財の保護(3)知財の活用という三つのステージに従って解説したいと思います。

(1) 知財の創造

①組織の強化

知的財産を精力的に創造しようとした場合、知財を司る組織の強化はとても重要です。大企業であれば相当な人材を擁した知財部を設置することができますが、中小企業の場合は費用的な問題からもそれを望むことは困難でしょう。したがって、社内に知的財部門を設置することが叶わないのであれば、先に述べたように弁理士事務所自身が知財部門の機能を担えばよいと考えています。

とはいえ、社外でサポートできる範囲には限界がありますので、やはり社内に知財に関する職務上の決定権を持つ知財担当者を設置することも必要です。従業員数が数人程度の企業であれば代表者自身が担当することでも良いと思います。

いっぽうで、社内全体に知財への重要性を啓蒙する必要がある場合は、定期的に社内でセミナー等を行うこともあります。日頃から各種セミナーの講師を引き受けていけば比較的容易なことです。

このようにして知財の管理体制を整えることができれば、知財の戦略的活用を行う下地ができるわけで、また自社技術の秘密管理体制を整備することもできるようになります。

②職務発明規程等の整備

中小企業の場合、技術開発の現場における発明の発掘作業も、弁理士が担うべき非常に重要な役割ではないかと思えます。

社内ですら当たり前と考えられている技術の中に非常に重要な発明が埋没している場合もありますので、弁理士として注意深く観察するようにしています。

また、弁理士ばかりでなく、従業員の方々が、常日頃こうした視点を持って社内を見渡すようにできればいっそう望ましいと思います。

そのためにも、中小企業にとってこそ、職務発明規程の整備は非常に重要なのではないかと考えています。つまり職務発明規程の整備により、従業員に対して対価を支払うことが明示されれば、それがインセンティブとなって、より積極的に現場の中から発明を掘り起こすことが期待できるわけです。

但し、注意しなければならないのが対価の額で、あまりに高額な対価は中小企業の経営を圧迫しかねませんので、財務内容と関連付けたキャップを設けたりするなどして負担を軽くする工夫を凝らしています。ま

た職務発明規程の整備とともに、発明届けがスムーズに提出されるように、書式を整備するようにもします。

③先行技術調査とパテントマップ

中小企業にとってパテントマップは、クライアントの経営資源の選択と集中を遂行するためにも是非とも作っておきたいものです。

いきなり本格的なパテントマップを作成しようと思えば実際は非常に骨の折れる作業となりますが、定期的にクライアントと接触しておけば、大まかな技術開発動向は把握できますので、最初に簡単なものを作り、その後次第に手直ししながら熟成させていけばよい訳なのでそれほど難しいことはありません。

通常は依頼があつて初めて出願の準備をするわけですが、こうして作成したマップをもとに議論すれば、いっそう説得力のある攻めの出願戦略を提案することもできるわけです。

④他社との共同研究・出願について

研究費用や出願料金を節約するために、中小企業では他社との共同研究・出願をする機会も多いと思いますが、私はきわめて慎重にアドバイスしています。

将来にわたり友好関係を順調に維持できれば何ら問題は無いのですが、中小企業の場合は、得てして事業の途中で利害が対立するなどして協力関係が反故になる事例も多く見受けられます。

こんなとき共同出願したことが非常に厄介な事態を招きます。特に後述するような知財を活用した資金調達を前提とした場合、共同出願ではほとんど活用することができなくなってしまうので注意が必要です。

(2) 知財の保護

特許を活用するためには、多数の特許を出願し特許群を形成することで、初めてその効力が維持できるということはよく言われることです。

確かに大量の出願を賄う財力があればそうでしょうが、特許1件を例にとってみても、その1件の特許権を取得し維持するためのコストは中小企業にとって非常の負担の重い投資です。ましてや特許群となれば中小企業の体力では賄いきれないほどの出費となる場合もあります。こんな場合は、どの程度まで知財に資金を投下してよいのかについて検討するわけですが、これは非常に悩ましい問題です。

そこで、常に心がけているのは財務戦略と一体となった出願戦略の策定です。つまりはコストパフォーマンスで、必要最小限の経費で最大限の効果が得られ

るような出願計画を策定することです。

知財に関する費用は段階的に発生しますので、事業の進捗と財務内容を睨みながら段階的な出願計画を策定していくことを心がけています。こうした配慮は、一時的には事務所の売上の減少に繋がってしまうわけですが、これも顧問契約を結んでいればこそできる判断かも知れません。

また、外国出願の要否も、その費用対効果を十分に考慮しつつ判断しなければなりません。これは、私の持論に過ぎませんが、目安としては知財に要する全ての支出は、当該知財が将来もたらすであろう年間予想売り上げの5%程度以内に収めるべきではないかと考えています。そのためにも自社製品の国外における需要等がある程度を予想したうえで、必要最小限の出願に留めなければ、本来経営資源となるべき知財自体が不良債権化し、経営を圧迫することになりかねません。

さらに、中小企業でよく遭遇するトラブルは、発明の内容を展示会等で発表したり、パンフレット等を配布した後に特許の出願を依頼してくるケースですが、こうしたトラブルも日頃から関与していれば容易に防ぐことができます。

いっぽう、中小企業では、コストの問題から少ない出願件数で権利範囲を賄おうとするあまり、明細書がとて内容の濃いものになってしまう傾向があるかと思えます。したがって、出願公開のリスクを十分に検討しておくことも重要だと考えています。つまり、非常に基本的なことですが、公開制度がある以上、出願によって得られるものもあれば、失うものもあるということを十分承知して頂く必要があるということです。

したがって、場合によっては無出願という提案をする場合もあります。幸いに中小企業の場合は人員も少なく秘密の保持が比較的容易ですし、社内の整備をすすめて秘密保持体制を確立できれば、無出願という知財戦略もまたありうるのではないかと考えています。

(3) 知財の活用

①収益化と資金調達

知財の収益化には幾つもの手法があります。このうち、他者へのライセンスを目論もうとした場合、基本特許のみでは有効とはいええず、資金的にも多数の出願が困難な中小企業においては、ライセンスに耐えうる特許群をいきなり形成することは中々難しいのではないかと思います。したがって、パテントトロールの手

法を除けば、他社へのライセンスや特許権を売却して収益化を達成することは、あまり効率がよい作戦ではないと考えています。

してみると、最も確実な収益化の手法は、オーソドックスながらやはり自己実施ということになります。その際に、設備投資を賄える資金に恵まれていれば問題ないのですが、事業を成功に導くためには、どうしてもまとまった資金の調達が必要となります。この資金調達こそが最大の障壁となり、多くのベンチャーがこの段階で挫折を味わうこととなります。

ここで、一般的な資金調達の手法について簡単に触れておきます。

中小企業が資金調達をする場合、多くは金融機関から融資を受けることを考えます。但し、融資の場合は、代表者個人が保証人になることが求められるほか、通常は会社及び代表者一族が保有する不動産等を担保に入れたうえで、担保の極度額を設定し、その枠内で融資を受けなくてはなりません。また、信用保証協会などの保証を受けたうえで、融資を実行することも多いようです。

金融機関には民間の銀行などのほか、国民生活金融公庫・中小企業金融公庫・政策投資銀行などの政府系金融機関が存在します。

政府系金融機関は、民間の金融機関に比べて金利も安く、中小企業にとっては非常にありがたい存在ですが、保証人や担保が求められるという原則は民間金融機関と同じですので、手軽に融資が受けられるというものではありません。また、無担保無保証人といった制度融資が実施される場合もありますが、通常は上限5百万円程度と設備投資に必要な金額にはほど遠いものです。

さらに、保証人や担保といった条件をクリアしてもなお、創業間もなく実績に乏しい企業がいきなり多額の融資を受けられることは極めて難しいのが現状です。したがって、融資を受けるためには、相当の実績が必要となり、商品の販売ルート等が確立されていることなども求められ、この壁を乗り越えられるか否かが企業発展の最初の分水嶺といっても過言ではないでしょう。

融資以外の資金調達手法としてVC (Venture Capital) からの投資という手法があります。VCは、将来投資した企業が上場した場合に株式を売却し、その株式の売却益 (キャピタルゲイン) で投下資金を回

収します。したがって融資とは異なり、投資を受ける企業にとって返済義務の無い魅力的な資金です。しかしながらエンジェルといった個人投資家などとは異なり、機関投資家であるVCの審査は非常に厳しいものがあります。

そのうえ昨今の日本の新興株式市場の不振から、VCは投資に対して非常に慎重になっており、上場直前に投資して1年以内に売却しキャピタルゲインを獲得するというケースが多く、早くても上場に5年程度要する現状では、アーリーステージベンチャーにとって敷居が高いようです。また外部からの投資を受けるということは、創業者の資本持分が低下することでもあり、経営の舵取りに議決権を持った他人が乗り込んでくる恐れもあります。

技術開発系ベンチャーの場合自分が好きな技術開発を進めるために創業した方が多いのではないかと思いますので、こうした点からもVCからの投資を活用するかどうかについては慎重な検討を要します。

このほか社債の発行という資金調達手法もあります。

上場企業の発行する社債は、債券市場で流通しますが、非上場企業の発行する社債はいわゆる私募債というかたちで、金融機関等を通じて特定の引受者に向けて発行されます。

ここでよく用いられるのは転換社債という手法です。これはVCなどが、はじめから資本金として巨額の資金を投資すると、VCの資本持分が極端に増加してしまうという悪影響を避けるために、一旦は社債という形を採用し、将来上場した際に社債を株式に転換できる転換社債というかたちで資本を注入するというものです。

当然ながら将来株式に転換すれば返済義務は無くなるのですが、上場を果たせなかった場合には通常株式への転換はなされませんので、一度に返済しなければならないことになり、非常に過酷な結末を迎える可能性があるので注意が必要です。

②知的財産を活用する資金調達（知財担保融資）

こうしてみると、たとえ優秀な技術や特許権等を保有している企業であっても実績がなければ、既存の手法では容易に資金を調達することが難しいことがわかります。そこで活用すべきは、知的財産を活用した資金調達はないかと私は考えています。

その代表格といえるのが、次に説明する知財担保融資で、主として政策投資銀行が率先して行ってきた融

資の手法です。

この融資は、文字通り知的財産を担保として、譲渡担保若しくは質権を設定して融資を行うというスキームで、返済がデフォルトした際には、知財を売却することによって債権を回収するということになっています。

この点に関し、私が2年前より参加しております弁理士会の知財流通流動化検討委員会では、政府系金融機関に対するインタビューを含めた詳細な調査を行っておりますが、知的財産の担保価値の評価もさることながら、デフォルトの際の知的財産の処分も困難であるとの理由から、最近では新株予約権付融資に切り替わりつつあるようです。

新株予約権とは、あらかじめ決められた低廉な価格で将来株式を購入できる権利のことであり、一般的には株式に対して付与されるもので、VCなどの投資のインセンティブとして用いられます。新株予約付融資とは、融資の見返りにこの新株予約権を付与するという、融資と投資を折衷したような融資形態ですので、上場を目指すベンチャーなどには有効な手法といえるでしょう。

③知的財産を活用する資金調達（九州技術開発ファンド）

最近では、投資ファンドによる知財への投資がなされるようになってきました。

私の地元の九州でも、昨年より「九州技術開発ファンド」が立ち上がり、私の関与するクライアントのF社が当該ファンドの第2号案件として資金獲得に成功しました。

このファンドスキームは、社外にSPC（特別目的会社）を設立し、SPCに資金を投入するという特殊な手法を用いるものです。ファンド自体はまだ立ち上がったばかりなので、収益化の成果については今後を見守っている段階ですが、このような知財に対してその価値を積極的に評価しようとする投資ファンドは今後も益々増加して欲しいものです。

九州技術開発ファンド（九州技術開発1号投資事業有限責任組合）の概要

【投資対象】優れた技術開発企画や特許を有する中小企業あるいは事業

【無限責任組合員】(株)パテント・ファイナンス・コンサルティング

【投資規模】1件当り50百万円～200百万円程度

【設立年月日】平成19年3月

【ファンド総額】10億円

【投資先支援方法】無限責任組合員によるビジネスマッチング、技術評価、事業管理

【ファンド期間】7年間(投資期間3.5年、回収期間3.5年)

④知的財産報告書

先に述べたように、知財担保融資は主として政策投資銀行が積極的に取り組んでいるわけですが、知財流通流動化検討委員会の調査では、同行に対するインタビューの結果などから、このスキームは、原則として実用化を達成し既にキャッシュフローを創出している知財を対象としていることも明らかになりました。

したがって、基本的には知的財産に対して積極的な資産価値を認めて資金を融資するには至っておらず、事業化の計画段階にある知財に対しての融資は難しいように感じられました。しかしながら、知財の効力はきわめて重要視しており、融資の判断をするうえで積極的に評価をしたいという金融機関の前向きな姿勢は強く感じられます。

但し、金融機関は技術や知財の評価は専門外であり、知財の専門家である弁理士による積極的な情報提供を期待していることも明らかかなようです。

そこで、今後私が取り組んでゆきたいと考えているのが、中小企業の知的財産報告書の作成です。

この知的財産報告書についてご存知の方も多いと思いますが、こうしたものが取り上げられる背景には、昨今株式市場における株価の時価総額と会社の純資産額との乖離が増大する傾向が大きくなり、その経済的説明として、知的資産の寄与が大きいと考えられ始めてきたという事情があります。

本来こうした知的資産に関する情報は、融資や投資の判断をするうえでの重要な情報であるわけですが、決算書類等の財務データ以外は十分に公表されてい

なかったという今までの経緯があります。したがって、こうした知財に関する情報を企業側が積極的に開示すれば、融資や投資の判断をより合理的にするとともに、それまで知的財産が十分に評価されていない企業にとって、債権者や投資家の評価を引き上げるという効果を期待することができます。

そこでこうした要請に基づき、平成16年1月には経済産業省より「知的財産情報開示指針」が公開されました。「知的財産報告書」は、この指針に基づいて作成される知財に関する報告書のことで、オンバランスの財務内容が決算書として報告されるのと同様に、オフバランスである企業の知的財産を外部に対して積極的に発信するための報告書です。

知的財産報告書は、平成16年6月より、一部の大企業を中心に開示が進みつつありますが、中小企業レベルでは殆ど活用がなされていないのではないかと思われます。

なお、上記の「知的財産情報開示指針」に類似するものですが、平成17年10月には同じく経済産業省から「知的資産経営の開示ガイドライン」も公表されています。但し、こちらは、知的資産の名称のとおり、知的財産権に捕らわれず、より上位の概念から企業を広範に捉えようとするものであり、弁理士が単独で作成するには少々手に余る内容のようです。

⑤知財関連税務

知財を活用するうえで、知的財産に関連する税務上のアドバイスも極めて重要です。経営者個人や関連会社との間で特許権を不用意に移転させたり、無償で使用させたりすれば、思わぬ課税が待ち構えている場合があるからです。

本稿では詳しい内容の解説はできませんが、特に注意したいのが、知財取引に関する寄付金課税です。そのためには知財の価値評価という作業が必要となります。

また、昨今では比較的小規模の企業でも、中国などの新興国に現地子会社を設立することが行われていますが、こうした現地子会社等に対して特許権等を無償で使用させると、移転価格税制という寄付金課税とよく似た非常に過酷な税制が待ち構えていますので注意が必要です（詳しくは「パテント誌2007年10月号」において、流通流動化検討委員会連載企画「知財を活用できる弁理士になろう—弁理士が知っておきたい知財の流通と課税関係」をご参照下さい。）。

その他の知財に関する取り扱いに関しても特殊な税

制が多く、特に技術開発系ベンチャーには、試験研究費特別控除などの各種優遇税制や助成金の活用なども積極的に提案・実行するよう心がけています。

⑥新興国における知財戦略

前述のような新興国への進出に伴い、それらの地域における知財戦略も重要性を増してきています。以前はこうした地域における知的財産権の効力を疑問視する向きもありましたが、新興国の技術力と経済力が目覚しく向上してきたことに伴い、中国がWTOに加盟するなど各国の知的財産保護制度の整備が急ピッチで進んだ結果、差し止めといった真正面からの効力はさておき、少なくとも正規の交渉や契約の局面においては、知的財産権の存在が一定の効力を発揮できるようになり、こうした新興諸国においても、知財が経営資源として活用できるようになってきたように感じます。

いっぽう、日本企業にとっての新興国進出の動機も、単なる生産拠点としてではなく、研究開発段階から現地メーカーとの協力体制を構築することに移りつつあります。

その結果、製造ノウハウや営業秘密といった、知的財産法では保護が難しい重要機密が社外に流出してしまう事態も頻発し、こうした企業では、情報のセキュリティシステムの構築という新たな知財戦略に取り組むべき時期に来ているのではないかと思います。

情報流出の形態は様々ですが、新興国では現地採用の人材を通じて流出するケースが多く、それに対応した契約書の作成など、様々なアドバイスが求められます。

6. 最後に

以上、はなはだ手前味噌な内容となってしまいましたが、上述したようなサービスを実際に提供することは非常に骨の折れる仕事です。しかしながら、将来自分手がけた特許権等が有効に活用され、応援する企業の成長を経営者とともに実感できるということは、また非常に楽しいことでもあります。正直なところ成功事例はまだまだ少ないのが実情ですが、今後も弁理士兼税理士として精力的に中小企業の支援を行っていきたいと思っています。

(原稿受領 2008.3.3)

