

特集 《日本弁理士会知的財産価値評価推進センター 10 周年》

# 日本弁理士会知的財産価値評価推進センター 設立 10 周年記念セミナー（北海道）

— 知財価値評価が企業の未来を拓く —

【会場】 ホテルさっぽろ芸文館 清流の間（札幌市中央区北 1 条西 12 丁目）

【日時】 2014 年 8 月 29 日（金） 13：30～17：00

【参加者】 84 名



## 要 約

知的財産価値評価推進センター設立の趣旨は、知的財産権の価値評価業務を行う弁理士の支援を行うことで同業務の改善進歩を促し、もって知的財産権の活用に寄与することである。

設立 10 周年となる本年、より多くの人に知的財産価値評価の必要性を知らせることを目的として、当センターの記念セミナーが全国 6 会場で開催された。

第 1 回は、北海道・札幌を会場として行われ、積極的な周知活動の甲斐もあり多数の方の参加を得た。

知的財産価値評価推進センターは、設立当初から行ってきた民事執行案件の金銭的評価（定量評価）に加え、中小企業の融資判断に活用できるような簡易評価についての活動も今後行っていく。

基調講演・パネルディスカッション共に先進的な内容であり、実務的・学術的価値が高いと考えられる。

以下の原稿は、基調講演及びパネルディスカッションについての議事録・考察であり、それらが、読者が知的財産価値評価に関する最新動向に触れることができる機会を提供することを期待する。

## 【考察】

### （1） 議論が及んだ範囲・議論の内容

知的財産価値評価推進センターは、知的財産権の価値評価業務を行う弁理士の支援を行うことで同業務の改善進歩を促し、もって知的財産権の活用に寄与することを目的として、平成 17 年 4 月に設立され、今年度で設立 10 周年を迎えた。

今回の 10 周年記念セミナーの目的は、より多くの

人に知的財産価値評価の必要性を知っていただくことであると説明された。

基調講演は、「裁判例にみる特許権の金銭的評価—損害賠償額と職務発明の補償金の算定」とのテーマで行われた。講演中、特許権侵害訴訟における相当実施料額の算定、FRAND 条件に基づくライセンス料額の算定、職務発明に係る特許権等の承継に対する補償金額の算定、についての解説があった。特に FRAND 条

件に基づくライセンス料額の算定では、Apple Japan vs. 三星電子の債務不存在確認請求事件の最新判例を交えた、IT産業における特許の課題についても踏み込んだ詳細な解説がなされた。

パネルディスカッションは、「知的財産価値評価による資金調達と起業・企業支援」とのテーマで行われた。パネルディスカッションの後には活発な意見交換や質疑応答が行われた。パネルディスカッションの内容が聴衆の関心に沿ったものであったことが窺える。

## （2）議論された知財価値評価

当センターが提案する、知財価値金銭評価書、事業・知財適合性、知財優位性判定評価書、事業・他社知財非侵害判定評価書との3つの評価書についての説明があった。

## （3）知財価値評価の現状

行政側から、北海道において中小企業の出願割合が1年間で10%伸びているといったことや、大手の金融機関からは積極的に知財活動を行っていることが原因でむしろ門前払いをくらっている、という厳しい意見を中小企業から受けたという話があった。

銀行系ベンチャーファンドが、株式公開を前提とせず優先株を保有するという斬新な手法を用いており、すでに19社の投資実績があることなどが紹介された。

また、ベンチャー企業が、医薬シーズをそのまま技術移転して製薬企業で製造してもらうという非常に独創的なビジネスモデルにより事業展開を行っていることが紹介された。

## （4）知財価値評価の課題

大学の特許出願が公開されたことによって逆に穴をつかれ包囲網が作られて大学は身動きが取れなくなったという事例が説明された。大学においても特許の出願戦略が重要になってくるものと思われる。

## （5）知財価値評価への期待・要望

金融機関からは、知財価値金銭評価書、事業・知財適合性、知財優位性判定評価書、事業・他社知財非侵害判定評価書のうち、知財価値金銭評価書が一番大事であるとの意見があった。当センターとしては事業・知財適合性、知財優位性判定評価書や事業・他社知財非侵害判定評価書の必要性及び重要性についても理解

してもらえるよう金融機関等への広報活動を今後も継続していくことが大切であると思われる。

## ○基調講演

■講師 田村善之氏 北海道大学大学院法学研究科教授

■テーマ「裁判例にみる特許権の金銭的評価—損害賠償額と職務発明の補償金の算定—」



## ■田村教授の講演内容（抜粋）

### [概要]

司法の場で特許権の価値評価が争われることは皆無に近いが、特許権侵害に対する損害賠償額、特に相当実施料額の算定、あるいは職務発明の補償金の算定に関しては裁判例の蓄積がある。本講演では、これらの論点に関する近時の動向を紹介し、特許権の価値評価に活用できるものが仮にあるとすれば何かを探る。

### [目次]

1. 序
2. 特許権侵害訴訟における相当実施料額の算定
3. FRAND条件に基づくライセンス料額の算定
4. 職務発明に係る特許権等の承継に対する補償金額の算定

### [講演内容]

#### 1. 序

- ・特許権の金銭的評価手法には、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチ等があり、一義的に一つの解があるわけではない。
- ・文脈（＝評価の目的）に応じて異なる手法が妥当となる。

- ・以下に説明する裁判例においてもいくつかの場面でそれぞれ文脈に応じて異なる手法が用いられている。

## 2. 特許権侵害訴訟における相当実施料額の算定

- ・特許権侵害について何故特許法第 102 条の特則が設けられているのかを踏まえる必要がある。
- ・知的財産権には所有権と異なる特殊性がある。また、知的財産権の保護範囲は不明確なため賠償額の適正な算定が必要となる。そのため特許法第 102 条の特則が設けられていると考える。
- ・1990 年代前半までの裁判例の傾向＝ライセンス契約の相場重視（実施料相当額重視）
- ・1998 年改正において、特許法第 102 条第 1 項が新設され、第 3 項の文言が改正（「通常」の文言が削除）された。⇒「実施料相当額」から「相当実施料額」へ
- ・ライセンス契約と侵害訴訟の違い
  - 契約の場面＝事前的に見て相当な実施料額。将来の実施に対して約定。対象となる実施行為による利益が確定していない。無効や非侵害のリスクを勘案した実施料算定。
  - 侵害訴訟の場面＝事後的に見て相当な実施料額。過去の行為に対して遡及的に算定。侵害が確定しており上記リスクを勘案する必要はない。
- 両者の相違に鑑みた修正が必要⇒結果的に賠償額を高額化させることが可能（侵害プレミアム）。
- ・現在における特許法第 102 条第 3 項の賠償額の算定は、事後的な判断となっていることが特徴的である。
- ・かつての特許法第 102 条第 3 項の実施料相当額の算定は、業界の相場を重視した純粋なマーケットアプローチであったといえるのかもしれない。現在の特許法第 102 条第 3 項の相当実施料額の算定は、侵害の適切な抑止という目的に沿ったものとなっている（マーケットアプローチ+侵害プレミアム。ただし、発明の特殊性に鑑みた修正あり）。

## 3. FRAND 条件に基づくライセンス料額の算定

- ・Apple Japan vs. 三星電子の債務不存在確認請求事件（知財高判平成 26.5.16 平成 25(ネ)10043）において、知財高裁は、FRAND（Fair Reasonable and Non-discriminatory）条件でのライセンス料相当額

を超える損害賠償請求は、原則として権利濫用になり、FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求は、原則として権利濫用にならないと判断した。

- ・IT 産業では、一つの製品の多数の特許が関与するアンチ・コモنز問題が発生している。このことを解決することを目的の一つとして標準化活動が行われてきている。
- ・しかし標準化活動はホールド・アップ問題を加速する。ホールド・アップ問題は、地位の非対称性が絡むとさらに悪化する（パテント・トロール問題）。
- ・標準化団体は、上記問題に対策するため FRAND 条項を設けている（FRAND 条項＝特許権者に公正、合理的かつ非差別的な条件でのライセンスを義務付ける条項）。
- ・ライセンス料の累積による高額化問題（Royalty Stacking 問題）が課題となる。このことに関連する判決が最近出始めている。
- ・知財高判平成 26.5.16 平成 25(ネ)10043 では、ライセンス料相当額の算出にあたり、UMTS 規格に準拠していることが売上に貢献している割合に、さらに累積ロイヤルティのシーリング（5%）が乗じられた。
- ・知財高判平成 26.5.16 平成 25(ネ)10043 では、特許法の目的、FRAND の目的を参酌して、ライセンス料相当額が算出されているといえる。

## 4. 職務発明に係る特許権等の承継に対する補償金額の算定

- ・特許法第 35 条の規律がどのような理念に基づいているのかを考える必要がある。
- ・技術革新が進んだ現代の経済社会では、発明をなすためには相当の投下資本と熟達したノウハウが必要となる。発明を奨励するためには、特許法第 35 条により従業者と使用者の利害の調整が必要。
- ・対価の額は、従業者に対するインセンティブとして十分なものであるとともに、様々なリスクを負担する企業が発展していくことを可能とするものであるべきである（東京高裁平成 17・1・11 和解勧告判時 1879 号 141 頁（青色発光ダイオード））。対価の絶対額が高くなれば、発明者である従業者の貢献度を低減させるべきという判断をなしていると理解すべきであると考えられる。



## ○パネルディスカッション（知的財産価値評価による資金調達と起業・企業支援）

### ■パネラー

千葉 慎二 氏

北海道経済産業局特許室長

末富 弘 氏

北海道大学産学連携本部 統括部 部長

宮内 博 氏

北洋銀行 地域産業支援部新事業推進室長兼ものづくり担当部長

高山 喜好 氏

株式会社エヌビィー健康研究所 代表取締役社長

下田 俊明 氏

弁理士・日本弁理士会 知的財産価値評価推進センター 副センター長

コーディネーター

井内 龍二 氏

弁理士・日本弁理士会 知的財産価値評価推進センター センター長

### ■テーマ

知的財産価値評価による資金調達と起業・企業支援



### ◆パネラー自己紹介

#### ■千葉氏

・北海道経済産業局の役割について

—北海道に根ざした国の機関として、現場を大事にしながら、地域に密着して、北海道経済にとって大きな相乗効果や付加価値を生み出す仕事に取り組んでいる。

—「国際競争力ある産業の育成」、「活力ある地域づ

くりの支援」、「社会の安全・安心の提供」を柱に活動している。

—国際競争力ある産業の育成：バイオ技術による食分野のイノベーション創出，バイオ産業・食品関連の機械製造業のグローバル化を推進している。

—活力ある地域づくりの支援：農商工連携・新連携で連携による新商品・新サービス開発や販売促進を支援している。コワーキングといった新しい働き方・小さな起業もサポートしている。

—社会の安全・安心の提供：再生可能エネルギーの導入，省エネの推進等の支援を行っている。

—補助金や税制のメニューをホームページで発信しているので，機会があればご覧いただきたい。

—ものづくり補助金について北海道でも多数の応募があった。事業計画等の実効性の確認をしていただいた認定支援機関の皆様には御礼を申し上げたい。また金融機関の皆様には短期の融資ニーズに対し引き続きご協力をお願いしたい。

・北海道の知的財産活動の状況

—北海道は特許出願数がごく僅かである（2013年は年間668件）。

—中小企業の出願割合が1年間で10%伸びている点が見える兆しではないかと考えている。

—中小企業の経営に知財をいかに取り込んでいただくかという観点で施策を展開している。

—北海道知的財産戦略本部では，平成26年～29年，中小・ベンチャー企業における知財マネジメントの確立と知的財産の活用促進，企業の海外展開に対応した知的財産の保護（知財リスク対策等），北海道の特産品を売れるものに仕上げていくため知財で付加価値をつけていく地域ブランド形成支援，専門家等の育成，等に取り組む方針である。

・知的財産支援事業の紹介

—具体的には，中小企業支援，ブランド形成，海外展開に関するセミナーを多数開催している。

—知財総合支援窓口を中心に関係機関と連携しながらサポートをきめ細かくやっていきたいと考えている。弁理士・弁護士，デザイン等の専門家を配置して直接の相談対応も開始したのでお気軽にご利用いただきたい。

—中小企業は出願料・登録料が相当程度軽減されるようになった。また，中小企業に対しては，海外出願，模倣品対策の支援も行っている。

## ・知財金融の実態

- 金融庁でも、金融機関向けの監督方針、金融検査マニュアルが見直されてきた。
- 知的資産を評価して融資・資金調達につなげていくという流れになってきている。
- 特許をうまく活用している中小企業の売上高営業利益率は、大企業の売上高営業利益率を上回っている。
- 一方で、中小企業の皆様からは、知的財産権は資産と言いつつ金融機関から評価してもらえていない、大手の金融機関からは積極的に知財活動を行っていることが原因でむしろ門前払いをくらっている、という厳しいご意見もある。
- 自社が保有する知的財産により金融機関からの融資で何らかの優遇を受けたという中小企業があるもののわずか2%というのが実態である。
- 金融機関の内部に知的財産の評価ができる専門人材が不足している。金融機関による中小企業への融資の際の評価項目のうち、知的財産に関連する項目の優先順位が低いのが実情である。
- 知的資産経営に関する活動を実施している金融機関が東京から西に集中しており残念。北海道でも積極的な活動を期待している。

## ・特許庁における新たな取組の紹介

- 知財ビジネス評価書作成支援事業、知的資産経営報告書作成支援事業を6月に開始した。二次公募もあるので積極的な応募を期待している。

## ■宮内氏

### ・北洋銀行の知的財産担保融資について

- 近年、担保・保証に依存しない融資についての取り組みが進んできている。
- 北海道における知的財産を担保にした融資の事例は、知る限りにおいては2件存在する。
- キャッシュフローを生むのかという観点で見ると、知的財産担保融資は現実的にはやりにくいのが実情である。そのため北洋銀行では、知的財産権に限らず会社の強みに基づいてファイナンスをしていくというスタンスで事業を行っている。
- 北洋銀行では、知的財産担保融資の他、ABL（アセット・ベースト・レンディング）、ファンド出資によるファイナンスを行っている。ABLにおける担保は、タコ、カツオ等の水産物、肉牛、野菜、

木製品、診療報酬債権、割賦販売代金、売電債権等多岐にわたっている。

- ・ファンド出資（北洋イノベーションファンド）によるファイナンスについて
  - 銀行は出資をするにあたって、独占禁止法上、国内の一般事業会社の総株主の議決権を、5%を超えて持てない。そこで北洋銀行は原則議決権のない種類株を保有している。
  - 株式公開を前提とせず、幅広くファイナンス市場を使ってみようという動機で始めた。
  - イノベーションというものを非常に幅広くとらえており、業種に制限はない。
  - ファンド総額は5億円で、銀行本体が出資している。そのため信用力は増すものと期待される。
  - 議決権のない株を保有しているにも関わらず配当としても特に条件は設けていない。金は出すけど口は出さないというのをモットーにしている。
  - 個別の投資期間は5年としている。
  - ファンド買戻期限までの一定期間北洋銀行が投資先の株式を引受け、企業発展のサポートを経て、投資額以上の株価での買戻を行うことで、投資先企業・北洋銀行双方のWIN-WIN関係を構築することがこのファンドの目的となっている。
  - 投資実績は19社で、北海道の成功事例をさらに作っていきたいと考えている。これらの会社は非常に特徴がある会社であり、このような会社をこれからも発掘していければよいと考えている。
  - 北洋銀行は、知的財産そのものもさることながら企業の強みやイノベティブな部分を把握しながらできるだけ目利き力を高めて、企業とともにどのような形でのファイナンスができるのかということ突き詰めていきたいと考えている。

## ■高山氏

### ・エヌビー健康研究所の戦略的事業領域

- 当社は、北海道経済産業局及び各自治体からご支援をいただき知的財産を裏に表に使いながらレバレッジをかけて8年間成長してきた。
- 知財というのは在庫にお金がかからない。それさえ持っていればテーブルだけでビジネスができる場合がある。それをどこまで実践できるのかというのが当社の今までの流れになっている。
- 当社は医薬品の開発を行っている。本来であれば

大手がやるビジネスであるがそれをどのように中小企業が組み込むかというのが課題であった。北洋銀行による取り組みの中ではこの取り組みが突出しているとの評価を受けている。

- 当社が唯一あるのは知的財産。昨年あいついで特許が成立した。
- 当社の事業の本筋は、自社シーズ、いわゆる医薬品の種を考えることにある。医薬品の種といっても5年から10年のスパンで開発をする必要がある。そこで、自社シーズに使う技術を先に売るという創薬支援事業で先行的に収益を上げるビジネスを考えた。
- 創薬支援事業そのものに特許はあまりないが、特許が成立すると企業は当社の技術力を特許で評価することになる。よって先に収益が上がることとなる。
- ・当社の知的財産取得方針
  - IT分野などでは、数百種類の特許があり、中小企業が1つの特許を握っても他社にあまり影響を与えない。しかし医薬品分野では、基本特許（設計図）さえあれば、中小企業でもマジョリティをとることができることとなる。基本特許（設計図）さえあれば当社で製造をしなくても大企業はこの基本特許を買って製品にしてくれる。
  - 当社は少ない人数でできる限り基本特許をとるという戦略をとっている。
- ・知的財産を中心に据えた当社ビジネスモデル
  - 第1ステージ：創薬技術を企業に技術移転する。企業はそれを使って自らの医薬シーズの特許にその技術を活用する。北洋銀行には融資という形で参画してもらった。
  - 第2ステージ：医薬シーズをそのまま技術移転して製薬企業で製造してもらう。試験等に数千万円から数億円のお金がかかる。資金調達を行う上で特許の評価が重要になってくる。成立した特許が将来的にどれくらいの価値を生むか、ライセンスビジネスにおいてどれくらいの収益を生むかという観点で、まだ一円も生み出していない特許が評価され、売買され、投資対象となっていることが実際に起こっている。北洋銀行には出資という形で参画してもらった。それが他社からの出資の呼び水になっている。
  - 第3ステージ：製薬事業。現在はちょうど第2ス

テージの完成の時期にあたっているが、これからはこの事業も展開していきたい。

#### ■末富氏

- ・大学の使命の変化
  - 平成16年、国立大学法人化により、国からくるお金が減り外部からの資金獲得の必要性が高まってきた。
  - 平成18年、教育基本法の改正により、大学の使命として、教育、研究に加え、社会貢献が大学の第3の使命として位置付けられた。
- ・大学の社会貢献
  - 産業競争力強化を目的に、新製品の開発、新サービスの開発、新産業の創出に取り組んでいる。これらの取り組みに特許が重要となる。
  - 健康の増進、食糧問題、エネルギー問題、環境問題などといった社会の課題解決や、基幹産業の衰退、少子高齢化、社会インフラの劣化、医療問題、コミュニティーの拡散といった地域の課題解決にも取り組んでいる。
- ・北海道大学の紹介
  - 北キャンパスでは新しい産学官連携の仕組みづくりを実践している。基礎的な研究、応用的な研究、開発、製品化、事業化という一連の流れのそれぞれを担う部門が集積されている。
  - 産学連携本部のなかの産業イノベーション部が技術移転活動を行っている。
  - 企業からの問い合わせに対しては産学連携本部にワンストップ窓口があり、企業はまず、そこに連絡すればよいようになっている。
- ・北海道大学の産学官連携実績
  - 2012年度の実績は、大学発ベンチャー企業は36件存在しており、実施許諾・譲渡、成果有体物、その他を合わせて年間5300万円程度の収入を得ている。
- ・大学の特許の課題と対応
  - 大学は事業化することは基本的にはない（不実施機関）。
  - 大学の研究は先端的であるがゆえに具体的な製品や市場を最初から想定しづらいため、事業化までの工程を描きづらい。そのため、特許の価値の算出が非常に困難となる。
  - 企業が事業化する場合には使いづらいと言われて



- いる。特許として出願して公開されたことによつて逆に穴をつかれ包囲網が作られて大学は身動きが取れなくなったという事例もある。
- 実施条件は画一的な事例が多い。最近では企業の要望に合わせて条件を変えることを行っている。
- 企業と当初から事業化を見据えた共同研究を推進していくことが必要であると考えている。
- 最初から企業の意向を反映し、企業が活用しやすい特許にしていくことも重要であると考えている。
- 特許の保有にこだわらず、出願段階から譲渡等の柔軟な対応を行う方向に進んでいくものと思われる。

### ■下田副センター長

#### ・知的財産価値評価推進センターが提案する知的財産価値評価について

- 当センターでは、10 年間にわたって知的財産の価値評価の手法の検討及び実践を行ってきた。
- 今まで裁判所からの依頼に基づく民事執行案件における評価を多く行ってきた。このような評価を行うためには、裁判官に評価の妥当性を認定してもらうために、市場調査、事業計画の妥当性の評価等を行う必要が生じ、その結果 1 件当たり 100 万円程度の評価費用がかかっているという実情があった。
- 弁理士が行う知的財産の価値評価は、特許権の中身、すなわち権利の強弱、無効化リスク、陳腐化リスク等を考慮して行っているため、どうしても工数がかかっていた。
- 金融機関へのヒアリングによって、もっと低廉な額で融資の際の知的財産価値評価を行ってほしいというニーズがあることが把握された。そこで当センターでは、昨年、そのような低廉な額による評価書例を作成した。
- 当センターは、特許庁の知財ビジネス評価書作成支援事業の評価機関として位置付けられている。
- ・当センターが提案する知財評価書について
  - 知財価値金銭評価書：金融機関等から提示される事業計画書や財務諸表については正しいという前提で評価を行うことで、工数を減らしコストを抑え、免除ロイヤリティー法により知的財産の評価額を算出するようにしている。

- 事業・知財適合性、知財優位性判定評価書：企業が販売する製品に改良を重ねることで、事業が取得知財でカバーされていないという事案が結構発生しているのが実情である。当評価書では、事業を知財がサポートしているのかどうかを判定している。また当評価書では、関連他社知財と取得知財とを比較し、市場調査も行って、技術的優位性、市場優位性の判定も行う。
- 事業・他社知財非侵害判定評価書：当評価書では、融資対象事業が他社知財の権利範囲内にあり、権利侵害として差し止めを受ける可能性があるかなどを判定している。いわゆる知財デューデリの中核をなす評価書と位置付けている。金融機関としてこのような評価をあまり重視していないようにも見受けられるが、当センターではこのような評価は重要であると考えている。

### ◆ディスカッション

#### ・井内センター長→千葉氏

- 特許庁としては今までとは相当毛色が異なる知財ビジネス評価書作成支援事業が始まったと考えているが、どのような経緯でこのような事業が始まったのか。

#### ・千葉氏

- 1995 年頃、日本政策投資銀行等が知財担保融資を導入したが、その頃特許庁においても、特許流通の観点から知財の価値評価の研究を行っていたと思う。
- 現在特許庁は、経営支援、技術支援に加えて、金融支援が連動したスキーム作りを行っていないかと本当の中小企業支援につながらないのではないかと、また技術力が競争力の源泉である中小企業の競争力を高めるためにも知財が適正に評価されることが重要なのではないかという意識から、このような事業を始めたと思う。
- 金融機関・中小企業双方のコミュニケーション手段として、金融機関による定性評価の部分を知財ビジネス評価書で補完することで金融機関の積極的な融資につなげていただきたいというのが当事業の趣旨であろうと思う。

#### ・井内センター長→宮内氏

- 北洋銀行が 2006 年からこのような取り組みを

行ってきたということを知ってたいへん驚いている。このような発想はどこから出てきたのか。

—北洋イノベーションファンドは現頭取である石井氏が始めた。

—石井氏が頭取になる6ヶ月前から、融資だけではない、出資を含めた幅広いファイナンスの方法を構築できないかという問題意識があった。平成21年～平成24年に北海道に本社がある中小企業が13000社減ったことを受け、北海道にある起業的なものを積み上げていかないと北海道の発展はないと石井氏は考えたと思われる。

—従来このような出資はベンチャーファンドが行っており、出口は株式公開だった。また銀行は独占禁止法により議決権のある株式を一定程度以上持てない。例えば3000万円の資本金の企業に対しては150万円しか出資できずあまり有効性がないことになってしまう。そこで株式公開を想定しない金融、また独占禁止法に抵触しない金融、との問題意識からこのファンドは生まれた。

—議決権のない株式を持つという発想はありそうだがそのようなことをやった金融機関が全くなかった。行内での抵抗もあったがこれは石井氏のリーダーシップで成し遂げることができたと考えている。

・井内センター長→高山氏

—弁理士としての目から見ても高山社長の知財戦略はすばらしいと思うが、どこからこのような知財戦略を勉強できたのか。

・高山氏

—製薬企業にいたというのはベースにあると思う。ただその当時はあまり知財を考えずただ取るだけという感覚だった。

—2007年から本格的に事業を始めたが、リーマンショックで痛い目にあい、なかなか臨床開発までの資金調達ができないという事情があった。そこで知財をビジネスに使えないかと真剣に考え、できるだけミニマムな投資で基本特許を守ることで開発期間をできるだけ短くして基本特許をビジネスにするというように発想を転換した。

—日本はものづくりにおいて非常に優れているというのは誰もが認めるところではあるが、知財戦略においては首を傾げる事例があると考えている。

—アメリカにいたときに、知財をうまく活用して成長する企業をまざまざと見ており、そのこともこのようなビジネスモデルを考える一因となっていると思う。

—経営者でもあるが特許をいかに強くするかということに対して細かく指示するようにしている。

—特許をある程度ゲームとしてとらえている。どこをとれば楽ができるかということに力を入れて考えている。

・井内センター長→宮内氏

—北洋銀行が高山社長を知財戦略も含めて見抜いたということだと思うのだが、北洋銀行はどういうお考えで高山社長に融資すべきと判断できたのか。

・宮内氏

—知的財産もさておきながら、全体的なバランス感覚とマネジメント感覚を評価して、できるだけ応援したいという思いで融資や投資をしている。

—エヌビー健康研究所の会社は「産学官金」の連携の典型的事例だと思っている。「産」はエヌビー健康研究所、「学」は北海道大学、「官」は北海道経済産業局であって、そこに北海道のこれからの発展を担うと思われるエヌビー健康研究所を考えると「金」が入らないわけがないと思う。

—北洋銀行はエヌビー健康研究所に対して投資ファンドと若干の融資とで支援しているが、融資の感覚と出資の感覚は少し分けたほうが良いと考えている。融資は、やらない理由はたくさん挙げられるがやる理由はあまりない。出資は、できるだけお客様のいいところを幅広く見ていこうという感覚で進めるのが大切であると考えている。

・井内センター長→高山氏

—北洋銀行と高山社長とはどのようにしてつながったのか。

・高山氏

—埼玉県川口市で実体的な創業をしてリーマンショック前後に資金調達をする必要があったが、そのころはバイオベンチャーに投資というのはかなり厳しい時代であった。そこで融資という手を使うこととした。

—ただ研究開発をしていますと言っただけで某大手



都市銀行はとりあってくれなくなった。特許を維持するために収益が上がる前にキャッシュがどんどん減る。また維持するための費用もかかる。そのため銀行の目から見ると特許がいつ収益として上がるのかが評価できない。その結果特許を持っていることがある種のリスク要因として銀行は評価するのが実情である。

—そこで北洋銀行に評価を依頼したところ、たいへんありがたかったのだが、研究開発をするのは構わないが売り上げの部分をしっかり保つように念を押されそれをもって融資するということとなり、そこから北洋銀行とのつながりが始まった。

・井内センター長→末富氏

—北海道大学は年間 5000 ぐらいの研究テーマがあるがその中から特許出願のテーマをうまく絞り込んでいるように思える。そこにはきちんとした評価戦略があると思うのだがそれはどのようなものか。

・末富氏

—ネガティブな側面：本学には職務発明規定があり教員が発明をなした場合には必ず産学連携本部に届け出ることになっている。発明であるか否かについての教員の判断によるのかもしれないが、残念ながら意識が徹底しておらず、すべて届出がされているのかという実態がある。

—ポジティブな側面：知的財産本部において、3 年前に特許の評価基準が事業化可能性と特許性の 6 項目ということで明確になった。

—事業化可能性：(1) 事業化される製品のイメージを持てるかどうか、(2) 製品の市場は今どれくらいあるのか、市場を作ることができるのか、優位性をもって市場を占有できるか、(3) 事業化のロードマップが描けるかどうか、という観点で評価している。民間企業よりも相当アールリーステージのレベルで評価している。

—特許性：(1) 新規性、進歩性、(2) 利用関係 (3) 侵害排除、の観点で評価している。

—大学は、お金、人材、出願までの時間が限られているので、この点を踏まえた上での基準となっており、この基準でも不十分だと考えているが、明確な基準がなかった頃よりは、出願の絞り込みはできているし、また実施料も上がってきていると

考えている。

—優先権主張、審査請求などのステージごとに絞り込みを行うことが重要であると考えている。

・井内センター長→宮内氏

—特許庁の知財ビジネス評価書作成支援事業の予算がかなり厳しいと感じている。当センターでは 3 つの知財評価書を提案しており、本来はこの 3 つの知財評価書における評価のすべてを行うべきと考えているが、現状の予算ではこれらのうちの 1 つしかお引き受けできないというのが現状である。銀行の立場から見て、銀行が重要だと考える評価はどれか。

・宮内氏

—銀行が自分たちで知財評価を行うことはなかなか難しいと思われる。そのためどの銀行でも、まずは金銭でいくらというのが数字で出てくるのが一番大事だと言うだろうと思われる。

◆質疑応答

Q 1. 北洋イノベーションファンドでは知的財産の価値評価がプロセスの中に入っているのか。

A 1. 知的財産を幅広く全般的に見ており、産業財産権だけでなく、新しい商品、新しい市場開拓、経営理念等、定性的なイノベティブな部分、企業の強みを評価するようにしている。(宮内氏)

Q 2. 企業の強みという意味では、事業・知財適合性、知財優位性判定評価書による評価も重要な意味を持つように思うのだがどのようにお考えか。

A 2. 組織の内部事情としてはやはり何らかの数字的な根拠がほしいというのが実態。コストを誰が負担するのかという問題があるように思う。ただし、事業・知財適合性、知財優位性判定評価書による評価も本当はしてもらいたいというのが本音である。(宮内氏)

Q 3. パテントマップや SWOT 分析などによる技術や特許権の集中と選択という観点がありませんように思うのだが。

A 3. 当センターでは中小企業向けに評価ツールをそろえており、中小企業に対してパテントマップを使った上で特許戦略を含めたコンサルティングレ

ベルの評価もしようとはしている。ところがパテントマップ等の単なる評価ツールによる知財分析では、中小企業が今後目指すべきニッチな部門までは出てこない。知財分析をした上で、社長が戦略を考える作業をサポートするということが大切だと考えている。（井内センター長）

Q 4. 知財戦略は国際的に重要になってきているのに日本は中小企業の支援がかなり中途半端だと考えている。中国は知財戦略で国際的な制覇をしようという政府の方針が出るとお金に糸目をつけないという姿勢で取り組んでいる。このあたりの日本の知財戦略についてのご意見を田村教授より伺いたい。（井内センター長）

A 4. 権利をたくさん取るという話ではなくどのようにイノベーションを進めていくのかという話が重要であると考えており、それは特許の数で計るべき問題ではないと考えている。

ついでに全体の感想を申し上げたい。質疑応答に対する宮内氏の回答が興味深かった。普通に考えると銀行は金銭評価ができ、事業・知財適合性、

知財優位性判定評価、事業・他社知財非侵害判定評価を弁理士に頼りたいはずなのに、金銭評価の評価書が一番ほしいとの宮内氏の回答があった。けれども宮内氏の発言の通りこれは組織の内部の問題で、融資先がいかにか優秀であるか担当者がわかっていても一旦外部に評価を出したいという話なのだと思う。そうするとそれを逆に利用して、宮内氏のような信頼できる担当者がある銀行ならばオーソライズしてぐっと安い金額で価値評価を行うというようなビジネスモデルもありうるのかなと感じた。（田村氏）

#### ◆おわりに（井内センター長）

このようなパネラーがそろっていて北海道はすごいなと改めて思った。セミナーに参加していただいた方がこれらのパネラーと連携をとっていただければ北海道の将来はかなり明るいのではないかと感じた。

以上

（作成者 佐藤 隆, 原田悦子）  
（原稿受領 2014. 12. 1）