

平成17年2月

## 中小・ベンチャー企業の知的財産に関する意見

知的財産戦略本部本部員  
森下 竜一

### 1. 中小企業・ベンチャー支援の拡充

大学・国研においては知的財産戦略はかなり充実してきたが、中小企業・ベンチャーなどにおいては海外特許出願費用など企業経営に負担になるため重要性は理解されてはいても、実際の知的財産確保に苦労している。このような状況を改善するため、中小企業やベンチャーに対する知的財産取得の補助を充実する。

#### (1) 中小・ベンチャー企業に対する国内・海外特許申請費用・知的財産訴訟に対する補助制度の創設

我が国産業の国際競争力を維持・強化するためには、中小・ベンチャー企業においても積極的に国内・海外の特許を取得することが重要であるが、特許申請費用が高額なため、出願を断念せざるを得ないケースが見られる。そこで、国内特許はもとより国際特許の大幅増加に向け、バイオ・ITなど今後の戦略産業分野を中心に、中小・ベンチャー企業の海外特許申請費用の補助制度を創設する。また、知的財産訴訟に関しても特許費用の捻出が困難であるため、中小・ベンチャー企業では泣き寝入りするケースも多いため、知財訴訟に対する補助制度も要望する。

#### (2) 特許料等減免措置の適用を全ての中小企業に拡大

我が国が知的財産立国として発展していくためには、経済を支える中小・ベンチャー企業の特許取得を奨励し、技術の権利化を促すことが重要である。そこで、現在の特許料等減免措置の適用条件を大幅に緩和し、中小企業基本法で規定する全ての中小企業を対象とする。

#### (3) 中小・ベンチャー企業に対する拒絶査定不服審判費用減免制度の導入

特許などの知的財産権を拒絶査定された場合、不服審判費用が高額となるため、中小・ベンチャー企業においては不服審判請求を断念するケースが見られる。そこで、当該費用にも特許料等減免措置に準じた制度を導入する。

#### (4) 米国のような一部継続出願制度の導入

米国においては一部継続出願が存在し、期間上の制限なく実施例追加やクレームの拡張/変更が可能であり、ベンチャーや大学などが大企業と肩を並べて競争できる一

助となっている。このため、米国のような一部継続出願制度の導入が望ましい。

( 5 ) 拒絶理由通知への応答期間の延長

欧米では実験実施などの reasonable な理由をもとに応答延期願が提出された場合、期限延長が容易に認められている。我が国においても、同様の柔軟な対応をするか、応答期間を少なくとも内外一律 3 ヶ月に延長すべきである。

( 6 ) 外国語書面出願の出願費用の減免と翻訳期間の延長

外国語書面出願；¥26,000 であり、日本語出願；¥16,000 と比べ、62.5%増しと高い。出願費用については、特許庁にとって特に手間はかからないので、国内出願と同料金、あるいは高くとも¥20,000 以内に安く設定すべきである。

また、審査請求しない限り、特許庁は審査等作業着手しないので、国内優先期間に合わせ 1 年以内に延長すべきである。( 審査請求された場合を除き、翻訳文提出期限を 1 年まで延長する )

( 7 ) 図面の代用となるカラー写真の利用

現状では、白黒 BTM / GIF 形式あるいは JPEG 形式(グレースケールのみ)に限定されており、カラー写真は認められていない。特に、遺伝子発現に関してはカラーでないと効果を判断できず、白黒(グレースケール)化すると効果不明になる。このため、ライフサイエンス分野においては、図面代用カラー写真を認めるべきである。

( 8 ) リサーチ・ツール特許に関する費用補助

リサーチ・ツールの開発は高度な専門技術を有する大学やベンチャーが担っているが、研究・特許出願に要する多大な費用を支えることが困難であるため、欧米に権利を取られるケースが多い。また、リサーチ・ツール特許に高額なライセンス料を要求されると、大学における自由な研究が阻害されるおそれがある。このため、リサーチ・ツール開発申請のあったプロジェクトに対し、相手を問わず成果を Low Royalty で開放することを条件に、一定期間研究費用を補助すると共に、国内の特許出願費用・審査請求費用・特許維持料を免除する。また PCT 出願費用、国内段階移行費用、各国特許維持料を補助すべきである。

( 9 ) 特許法第 35 条 ( 職務発明規定 ) の改正とガイドラインの明示

企業における知的財産の創造・活用を促すため、従業員の職務発明により生じた特許を受ける権利などを従来どおり企業に認め、産業利用の利便性を確保するとともに、発明報酬については、企業が従業員と予め契約・勤務規則等により自由に設定できるよう特許法第 35 条を改正する。

また、法改正に際しては、職務発明制度取り扱い上の混乱を避けるため、企業と従業員との契約などに関するガイドラインやモデル事例を示されたい。

( 10 ) 事業の将来性に着目した中小企業向け融資・保証制度の拡充

中小企業においては、有望な事業シーズとなる知的財産を創造した場合でも、土地

など従来型担保の提供に限界があるため満足な資金調達ができず事業化を断念することも考えられる。そこで、政府系中小企業金融機関が率先して、事業の将来性や経営者の資質、あるいは知的財産を担保にした融資・保証制度を拡充する。

#### (11) 税制上の優遇措置

知的財産の流通・活用を促進するため、知的財産を譲渡する際の所得課税を軽減するとともに、買取り費用の一定割合を税額控除または特別償却できる制度を創設する。

#### (12) グレースピリオド（発明公表後の出願猶予期間）の延長

大学研究者などは、特許の取得より学会・論文等での発表を優先する場合が多いため、我が国では公表後6ヶ月のグレースピリオド（発明公表後の出願猶予期間）が設けられている。しかし、創薬などの分野では、臨床データの蓄積などに時間を要するため、6ヶ月の猶予期間内に出願するのが困難なケースもあることから、現在のグレースピリオドを米国並みの12ヶ月に延長されたい。

#### (13) 知的財産報告書に関する費用補助

投資先としてハイリスク・ハイリターンでもあるベンチャーにおいては、大企業以上に、その存在基盤である特許(技術)情報をより適切に開示する努力が求められる。特許の専門家以外の人にも、会社の知的財産に対する方針や現状を簡潔かつ的確に伝える必要があり、特許資産分析などの作業に加え、グラフや各種イメージ作成などビジュアル化の工夫が必須となる。情報ビジュアル化のためのソフトウェアも市販されているが、より効果的なものを作成するには、例えば広告代理店など専門家の協力が不可欠である。知的財産報告書を定着させるためにも、大学やベンチャーを対象に一定期間、知的財産報告書作成に要する費用を補助すべきである。

## 2. 産学連携の推進

独立行政法人化に伴い大学からの知の創出が更に期待されるが、この動きをより促進するために下記の制度を要望したい。

#### (1) 大学からのベンチャーへの出資

現行制度では、TLOを除き大学からの企業への出資は禁じられているが、知的財産の対価として当該企業への出資について1000万を上限として認める。このことにより、大学が早期に資金回収も可能になり、産学連携の推進が促進されることが期待される。

#### (2) ライセンス料の目安、事例の公開・調査

企業と異なり、大学における知的財産の価値の算定が経験の不足などから困難である。そのため、不当に高額であったり、廉価であるケースが想定される。また、ライ

センス料の折り合いがつかず、知財が眠ることも想定される。そこで、大学の知財本部やTLOの事例を集め、ライセンス料の相場形成や目利きの育成を図る。

(3) 大学と中小企業・ベンチャーの連携のガイドラインの提示

大学と大企業の連携はかなり拡充してきたが、中小企業やベンチャーとの連携は不十分である。大学と中小企業・ベンチャー企業の連携を図るためのガイドラインを提示する。特に、大学の研究形態は複雑でわかりにくいので、受託・今日研究、奨学寄附金など形態によった知的財産の割合などの明示を含むガイドラインを作成する。

(4) TLOに対する海外特許申請費用に対する補助制度の創設

TLOの保有する先端技術の海外特許取得を促進するため、海外申請費用の補助制度を拡大する。

(5) ポスドクに対し弁理士などの知財関連職への転進を促す奨学金などの制度の新設

技術のわかる弁理士などのダブルメジャーの充実が期待される一方、ポスドク一人計画で生まれた過剰のポスドクの職が不足しているというミスマッチングが生じている。このような状況を改善するため、ポスドクに対し弁理士など知財関連職への転進を促す奨学金などの制度を新設する。

以上