

知財信託を活用した 大田区の地域知財戦略

技術の移転と活用の現状

Technology
Utilization

財団法人大田区産業振興協会企業支援グループディレクター
伊東 博巳

1. はじめに

国においては、2002年知的財産基本法成立に伴い、翌2003年内閣府に知的財産戦略本部が設置され、知財立国へ向けた取り組みが強力に進められています。大田区においても、区内中小企業の知的財産権の創造、保護、活用への取り組みを進めようと、同じく2003年より(財)大田区産業振興協会内に「知財プロジェクトチーム」を立ち上げました。チームでは、「知財信託」を中心に据えて、中小企業の知的財産権への侵害に対する抑止力を確保するとともに、保護・活用を行うための「地域知財戦略」の枠組み構築へ向け様々な取り組みを進めてきましたので、ここにその経過と現状をご報告します。

2. 大田区産業の特徴

大田区は、約5,000の工場を数える東京23区中最大の工業集積地です。区内工場の多くは、いわゆる町工場と呼ばれる小規模なもので、従業者数10人未満の工場が8割、機械金属加工関係業種が8割を占めています。規模は小さくとも、各々の製造・加工分野に専門特化して、狭い分野ながら各社独自の技術を深耕して高い技術力を誇っています。各工場は、互いの技術を使い合い、あたかも一つの工場のように機能する製造・加工が連携した「横請けネットワーク」を形成しています。金属加工に関する技術ならフルセットで揃い、大企業の系列に属さず、試作・開発・多品種少量生産に適しており、産業における「公共財」の機能を果たしているともいわれます。

3. 区内中小企業の知財への取り組み

このような地域の特性から、大田区の中小企業は、大企業からの試作・開発、また大学や研究機関からの試験研究機材や精密測定機器の開発・製作など、先端技術分野での共同研究・開発に携わる機会が増えてきています。先端技術分野での研究開発や自社技術を活かした製品開発、製造技術開発などに取り組むことから、中小企業とはいえ特許等の知的財産権の創造にも熱心に取り組んでいます。しかし、実態を調べてみると、区内中小企業は特許取得には熱心なものの、模倣や流用などによる特許権の侵害や、大企業などとの間での特許登録申請や特許実施契約等において不利な状況に置かれていることがわかりました。また、中小企業においては、知財を担当する人材を社内に確保する余裕がなく、多くの場合、知財の創造から保護、活用までも経営者自らが直接取り組まざるをえない状況にあります。

4. 大田区産業プラザPiOにおける知財関連施策

財団法人大田区産業振興協会は、大田区の産業振興と中小企業従業者の福利厚生の実現を目的に、1995年8月大田区の100%出資により設立されました。大田区では、変化の早い産業経済情勢に臨機応変に対応するため、区産業経済部が地域産業政策の企画立案、当協会が施策の実施部門として、車の両輪のような協力態勢を組んで地域産業振興に取り組んでいます。

当協会は、羽田空港から私鉄で7分の京急蒲田駅前にある大田区産業プラザPiOを拠点に活動しています。PiOは、東京都との合築により1996年4月にオープンした、展示場、会議室や経営・技術支援機能を備えた総合

的な産業支援施設です。PiOには、区の産業経済部をはじめ、(財)東京都中小企業振興公社・城南地域中小企業振興センター、商工会議所、地域の商工業団体等も立地する総合的な地域産業支援拠点となっています。

当協会では、これまで知財関連事業として区内弁理士による特許取得に関する相談を中心に行ってきました。前述したように区内中小企業は、特許取得には非常に熱心であり、初めて特許出願をする方から、自分で明細書等の出願書類を作成する方まで幅広い相談実績があります。その他(社)発明協会の派遣事業を利用した模倣品相談も行ってきました。

また、PiOにある(財)東京都中小企業振興公社・城南地域振興センターには、東京都知的財産総合センターの城南支援室が置かれ、主に特許流通相談の一環としてライセンス契約等の相談に応じています。秋葉原の東京都知的財産総合センターの本部では、弁理士・弁護士による知的財産権に関する創造・保護・活用の全般にわたる相談事業を行い、知財セミナー開催やマニュアル作成等の啓発事業、外国特許出願費用助成や外国侵害調査費用助成といった海外特許支援事業等が実施されています。

5. 大田区における知財への取り組み

当協会職員をメンバーとした「知財プロジェクトチーム」(以下、PT)では、当初職員対象の知財セミナーなど内部での知的財産権理解の促進や、大田区として中小企業に対する知財支援施策をどのように構築していくのかなどの検討からスタートしました。外部への活動としては、まず区内中小企業への啓発として、2003年10月国の知的財産戦略本部荒井寿光事務局長による講演会を比較的大規模に開催しました。講演会終了後、特許取得・活用に熱心な区内中小企業経営者による意見交換会を開催し、各企業の具体的な取り組み状況や知的財産権施策に対する意見・要望等を伺いました。翌2004年12月にも同様の会議を開催しましたが、その間にも知財関係セミナーや当協会の広報誌テクノプラザでの知財関連情報の提供などの啓発活動を展開しました。

当協会では、それまで大田区および東京都の知財関係支援策を組み合わせ提供してきましたが、協会事業以外のサービスは、関係機関の窓口を案内する程度のサービスに過ぎませんでした。PTによる検討の中で、大田

区中小企業の知的財産権に関する権利取得、侵害対策、権利活用の各場面に応じて、当協会がより積極的な窓口機能を果たしていく必要があるとの結論を得ました。そこで、それまで行われていた特許取得を主とした「特許相談事業」を「大田区知的財産総合相談事業」へと強化し、区内中小企業からの知的財産権に関する相談のファースト・ステップとして位置づけ、当協会が知財の創造・保護・活用に関するワンストップ相談窓口機能を担うこととしました。そのため、知財関係の経験を持つ民間企業出身者を新たに職員として配置しました。

相談窓口の担当職員は、相談者へのヒアリングを十分に行った上、弁理士や弁護士などの専門家、関係各諸機関へとつなぐために必要となる第一次的な情報収集と調査・確認を行います。これにより、相談者のニーズに合った支援サービスを効率的に提供することが可能になります。区内企業には、知財に関する困りごとや相談ごとなど知財に関して何かあったら、まず第一歩目として大田区産業プラザPiOにアクセスしてほしいとPRしています。当協会は、区内中小企業の知的財産権に関するファースト・ステップの機能を担いたいと考えています。

6. 地域知財戦略構築への取り組み

一方、PTによる中小企業の知財に対する保護・活用施策の検討を進める中、2003年12月UFJ信託銀行(当時)の企画担当者が当協会を訪ね「近く信託業法が改正され、知的財産権の信託が可能になるので、中小企業の資金調達に活用できないか」との提案とニーズの照会がありました。PTでは、この信託のスキームが、中小企業の知的財産権の管理・保護にも大きな効果が期待できるのではないかと検討が行われました。早速、翌2004年1月から同信託銀行の担当者と「知財信託研究会」(以下、研究会)を立ち上げ、まずは中小企業の知的財産権の信託に関する勉強からスタートしました。

信託銀行としては、知財信託のスキームを利用して、土地などの信託と同様に信託財産から得られる資産価値を分割して投資家に販売し、資産所有者(信託委託者)が短期間に資金回収ができる効果など、知財の活用と運用について中心に研究を行いました。一方、当協会としては、地域の中小企業の知財の管理・保護とライセンス

契約等の知財活用に知財信託のスキームを利用する仕組みとその効果について研究を進めました。その後、法律や手続き面からの検討も必要となり、弁護士と弁理士が連携して知財案件に取り組んでいるTM総合法律事務所も研究会に加わりました。

PTでは、当協会の区内中小企業の知財保護への取り組みの一環として、侵害事案への具体的な対処の必要性、および侵害を抑止するための担保としての権利主張の具体的な実行力を当協会自身で持つべきであると考えました。そのため、弁護士・弁理士等の専門家の協力を得る必要があると判断し、同法律事務所と業務協力協定を結び、区内中小企業への知財侵害事案について協力して対処することとしました。一方、研究会では、区内企業のヒアリング等を行いながら相互に研究を重ね、2004年夏には、信託銀行、法律事務所と当協会の三者が相互に知財信託に関する共同研究・事業開発についての業務提携契約を締結しました。

この間、区内企業向けの小規模な知財及び知財信託セミナーや職員向けの同様のセミナー等を開催、また知財への関心の高い企業へのヒアリングを行い、知財や信託に関する啓発と中小企業側のニーズ把握、職員への理解・周知を進めてきました。

PTでは、このような研究、検討と並行して、具体的な事業展開を進めることにより、区内中小企業の知的財産権に対する侵害や契約における不平等を無くしていこ

うとする総合的な取り組みとして「大田区地域知財戦略」を位置づけました。

7. 大田区地域知財戦略の基本スキーム

大田区の地域知財戦略の基本スキームは、区内中小企業の持つ知的財産権を保護・活用するためのシェルターを構築しようというものです（図1）。一地方自治体、あるいは一中小企業支援機関としては、財政的、人的な制約も大きいため、知恵を使った支援スキームを構築することにより、地域の「知財力」向上を目指しています。

前述の大田区知的財産総合相談は、知財活用のファースト・ステップ機能を果たすとともに、大田区産業プラザPiOは、知財に関するワンストップ・サービスも目指しています。当協会では、区内中小企業の知的財産権の創造・保護・活用にわたり幅広く対応するため、専門家・他機関との連携を強化し、関係諸機関から提供されているサービスを効果的に組合わせて中小企業に提供することにより、予算や人材の制約の壁を乗り越えたいと考えています。今後も、特許庁をはじめ、発明協会、JETRO、日本知的財産仲裁センターや弁理士会、弁護士会の知財部門等々の協力をいただきながら連携を深め、区内中小企業への知財ワンストップ・サービスを提供していきたいと考えています。

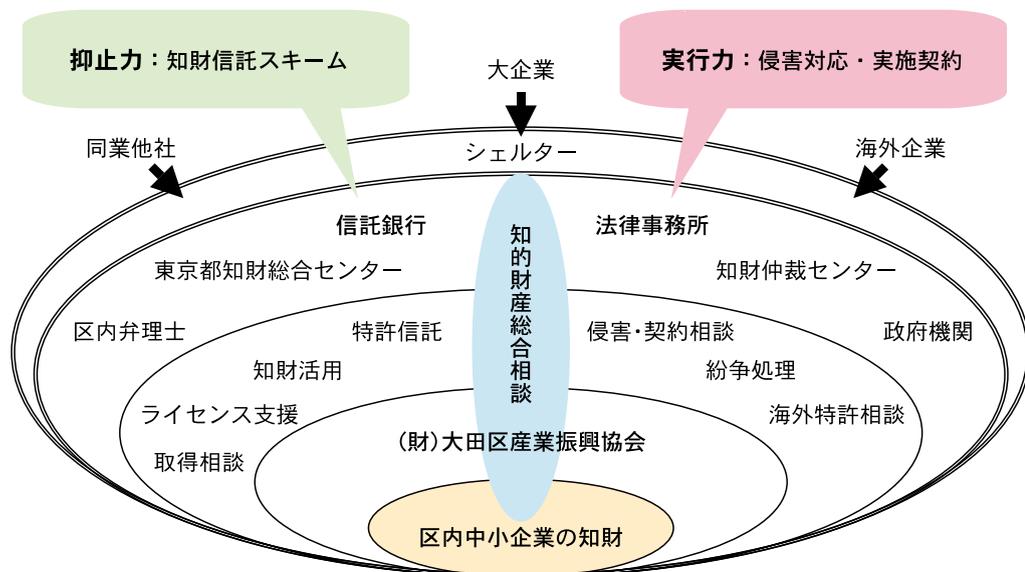


図1 知財侵害への「抑止力」と「実行力」

8. 知財信託による侵害に対する「抑止力」

知財信託スキームは、中小企業の持つ特許権を信託銀行に信託することにより、その特許権を信託銀行が自らの財産として管理・保護・運用する仕組みです。つまり、中小企業が知的財産権を信託することにより、その財産権が信託銀行の自己の財産となり、これを誠実に管理・運用する義務が受託者である信託銀行側に生じます。仮に受託した信託財産に対して侵害行為があった場合、信託銀行の名義でこれを排除し、財産権の保護を行わなければならない。受託した特許権に関して侵害行為があった場合、信託銀行は侵害に対する警告や訴訟を自己の名の下に行うことになります。

中小企業の特許権が侵害された場合、侵害を行った者は、まず警告を受けることとなりますが、これが一介の中小企業からのものであった場合と、信託銀行からであった場合とでは、その受ける衝撃が異なるのではないのでしょうか。PTでは、このような発想から、知財信託による中小企業の権利保護についての効果を分析し、信託スキームの活用方法を検討しました。

また当然に、信託スキームを利用した資金調達の一環として、特許実施権のライセンス契約についても研究しています。ライセンス契約においても、契約に関する知識や人材、資金力の弱さから、中小企業が公平な契約を締結できていない状況を改善する必要があります。PTでは、知財信託スキームによる信託銀行の自己名義による契約が、中小企業の知的財産権に対する市場における正当な価値を見出すことが可能となる契機になると考えています。このスキームをPRし、産業界に広めていくことにより、「大田区中小企業の知財は守られている」とのアピールを行い、知財侵害に対する「抑止力」の発揮を狙っているのです。

9. 知的財産総合相談事業による「実行力」

一方、知財に関する「抑止力」を発揮するためには、侵害や不公平な契約に対処する「実行力」を持つていなければならない。このため、それまで行われていた特許相談事業を「大田区知的財産総合相談事業」へと強化して、単なる相談業務から、実行力を伴った総合的な窓口業務へと発展させています。本総合相談事業の特徴は、相談者からの第一次ヒアリングの重要性が十分に認識さ

れている点にあります。

研究会での検討の中から、知財侵害、ライセンス契約に関する案件処理においては、依頼者（相談者）の権利内容や主張を十分に把握し、周辺情報を把握するのに相当の時間と労力が必要となることが指摘されました。特に特許侵害事案では、侵害側ならびに被侵害側の権利内容を客観的に調査することにより対応策の方向性が短期間に決定できます。本総合相談窓口には、この調査能力を有する人材を配置することが重要であるとの判断に至り、当協会では2004年8月から新たに知的財産権の保護・活用に経験の深い職員を配置し、実行力を伴った総合相談窓口としての機能強化を図りました。

業務提携を行っている総合法律事務所には、当協会から第一次ヒアリングによる所要の情報を提供するため、事案に対する対応方法の方向性提案の迅速化が可能となります。それだけではなく、法律事務所の専門家が調査作業が軽減されるためコストの点でもメリットが生じます。なお、本事業では、弁護士・弁理士との第一回目の相談は方向性の提案までとして無料、その後の具体的対応行動については、相談者と法律事務所との個別契約に基づき行うこととしており、警告書の作成・発行や訴訟、契約書の作成・アドバイス等については、通常のクライアントとして有償で行うこととしています。

このように、中小企業の負担する時間とコストを削減し、中小企業の侵害事案等に対する「実行力」を強化することにより、中小企業の知財に対する「抑止力」の強化を図りながら、権利保護の実効性を高めようとする戦略です。

10. 知財信託のスキーム

大田区の地域知財戦略の中心となる知財信託のスキームについて、図を使って簡単に説明します。(図2・3) 信託とは、文字通り「信頼して託する」という意味で、金銭や不動産など財産の運用や管理を、信頼できる他人に委託することです。当協会の知財信託スキームでは、中小企業の特許権を信託財産として信託銀行に信託します。知財信託のスキームは、中小企業の知財活用の進展に伴うフェーズの進行を意識して、現在「管理・活用スキーム」と「流動化スキーム」に大別しています。

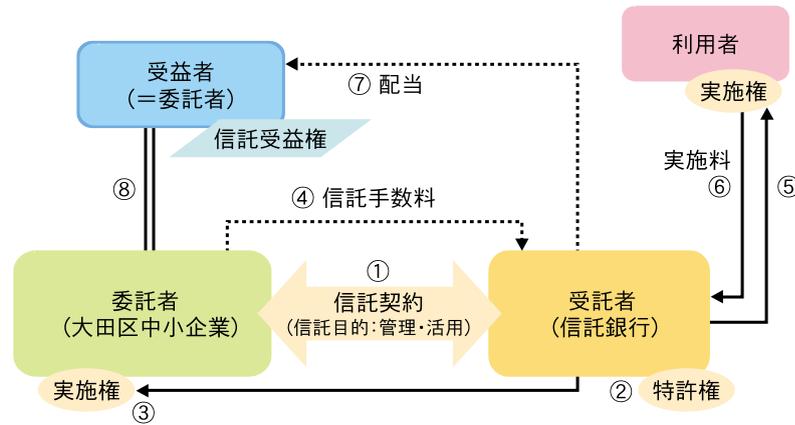


図2 管理・活用スキーム

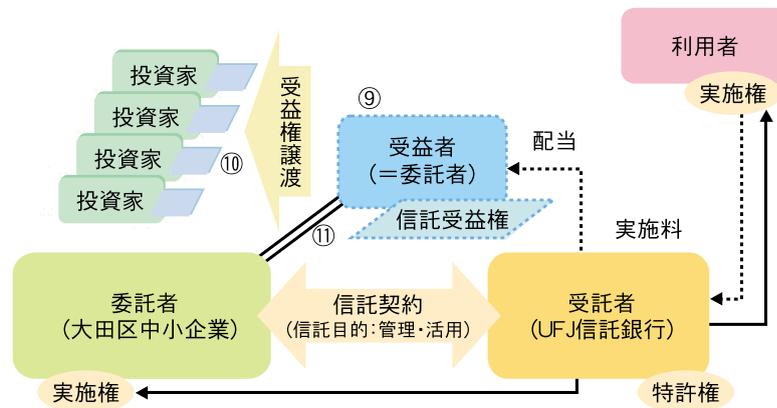


図3 流動化スキーム

第1・第2フェーズの管理・活用スキーム（図2）における「管理」の段階では、①委託者（大田区中小企業）と受託者（信託銀行）が信託契約を結びます。②契約に基づいて、委託者の発明した特許権を受託者に信託します。特許権は、受託者の財産になります。③委託者には、特許の実施権が与えられ、引き続きその特許を使って生産など事業を実施することができます。④委託者は、受託者に対して信託契約に基づく信託手数料を支払います。委託者は、信託手数料を支払いますが、特許権維持などの管理を受託者にアウトソーシングすることができます。

次に、特許の実施権を他の第三者にライセンスして、実施料を徴収する「活用」の段階になると、⑤委託者の指図に基づいて、受託者が、特許の実施権を第三者である利用者に与えます。⑥利用者は、受託者に特許の実施料を支払います。⑦受託者は、実施料から必要な手

数を差し引いて受益者に配当を支払います。⑧このスキームでは、受益者は委託者と同一ですので、大田区中小企業は実施料の収入を得ることができます。

受託者は、自己の財産として、特許権を管理・保護した上で、運用した利益を受益者に配当します。委託者である中小企業は、実施許諾契約の締結や実施状況の検査、実施料の徴収などの事務をアウトソーシングできます。加えて、受託者は、信託された特許権に対する侵害があった場合、委託者の指図に基づいて、警告や訴訟を提起します。また、実施契約に当たり、不利益とならないように運用する義務を負います。中小企業である委託者は、これらの事務のコストを負担しますが、特許権の保護が徹底した上、特許実施による運用益を得ることができます。

第3フェーズの流動化スキーム（図3）の段階になると、特許から生まれる利益を早期に回収する「資金調達」

が可能となります。市場性の高い特許の場合、実施による実施料収入が見込めると、当初受益者（大田区中小企業）に信託受益権を設定した後、この受益権を分割して、投資家に譲渡（販売）します。投資家は、受益権を購入した後、特許実施料による収益を配当として受取ることにより資金を運用します。元々の権利者である委託者（中小企業）は、特許実施に先駆けて投資家からの受益権収入を得て、短期間で資金回収ができ、次の技術開発に向けた投資資金の調達が可能となります。

1.1. 特許信託「第一号案件」

2004年12月30日に改正信託業法が施行され、区内企業の協力の下、同法適用による知的財産権信託のわが国初の「第一号案件」が2005年4月特許庁に登録されました。中小企業と信託銀行の信託契約締結に際して、当協会としては、中小企業が不利にならないよう専門家の知恵を借りながら、大企業である信託銀行にさまざまな意見を出して信託契約書を作り上げました。

対象となった特許は、大田区で建機等の油圧配管用継手を製造するトキワ精機株式会社（<http://www.tokiwa-seiki.com/>）木村洋一社長（従業員約50人）の愛称「まるみ君」というエルボ型継手の製造方法です。「まるみ君」は、2002年度第14回大田区中小企業新製品・新技術コンクールで最優秀賞、翌年2004年第2回新機械振興賞・中小企業庁長官賞を受賞するなど、技術の優秀性は広く認められています。

この特許は、屈曲のある配管継手の製造方法をそれまでの鍛造品から削り出す方法とは異なり、厚肉管を独自の極小曲げ技術で曲げ、最小限のネジ切等のみを切削加工するという新しい製造方法です。成熟した技術とされていた油圧配管継手の製造方法を変革すると同時に、さらに材料の歩留まりを押さえ、エネルギー効率も高めるなど環境面でも優れた製造・製品に革新するというプロセス・イノベーションの可能性を示しました。

特許信託に前後して、他分野の配管継手の製造に「まるみ君」の特許技術を応用して製品化したいという要望が大手メーカーからあり、ライセンスの交渉が始まりました。優秀な賞を獲得する技術を持っているトキワ精機ですが、特許の実施許諾には不慣れな中小企業です。製造技術に関する技術指導やノウハウの提供は、開発担当や社長自らが行うことができますが、契約締結交渉は

特許権者であるUJF信託銀行が主に行いました。この間、契約における不利や不平等がないよう協力者としてTMI法律事務所と当協会がバックアップして半年以上の交渉期間を経て2005年11月に信託特許権の実施契約締結に至り、ライセンスにおいても「第一号案件」となりました。

1.2. 大田区地域地財戦略の現状と課題

大田区における特許信託を活用した地域知財戦略はまだスタートしたばかりであり、これからも第二号、三号案件へと対象を広げ、事業手法の確立を図っていく必要があります。そのためには、中小企業経営者の信託制度への理解が不可欠です。中小企業にとっては虎の子である特許権を他者、それも大企業である信託銀行の名義としてしまうことに対する不安は、非常に大きなものがあります。当協会では、協会広報誌やホームページを使った情報発信、セミナーや相談会などの事業を粘り強く続け、知的財産権や信託制度の啓発を行いながら、地域知財戦略の地元企業への理解を進めていきます。

一方、三菱UFJ信託銀行は、2005年11月に九州大学発のベンチャー企業が保有する「特許を受ける権利」の受託に向けた基本合意書が関係者間で締結されたと発表しました。大学発特許の知的財産権信託案件として、また「特許を受ける権利」の受託案件としてもわが国初の案件ということになります。今後、知的財産権信託事業では、信託特許の経済的価値評価や受益権の流動化手法等々の課題を克服しながら、中小企業の新たな資金調達に道を拓く「第3フェーズ」にも挑戦していくことになるでしょう。

1.3. 「大田ブランド」の発信

現在、当協会では、地域知財戦略の一環として「大田ブランド」発信事業の開始に取り組んでいます。最近、全国で地域ブランド構築の機運が高まってきています。2006年4月の改正商標法施行に合わせて、国を挙げて地域ブランド化支援が始まっており、各地域の名称を冠した商品やサービスが続々と登場してきています。大田区においても、工業集積を基盤とした中小企業の高い技術力とそれを実現する人材である職人の技を地域ブランドとして全国、海外に向けて発信する事業の取り組みを

始めました。

機械金属加工業の集積地である大田区の産業は、過去から営々と積み上げた高度な技術・技能が高く評価され、イメージとしての地域ブランドは構築されてきました。しかし、明確な「形」を伴った「ブランド」として発信されてきたわけではありません。むしろ、日本の産業発展を支える基盤ではあるものの、黙々と顧客の要望に応える地味な存在として、対外的なアピールなどは苦手としていました。そのため、当協会と、社団法人大田工業連合会、東京商工会議所大田支部が呼びかけ人となり「大田ブランド」発信に向けた「大田ブランド推進協議会」の組織化を進めています。本稿が発表される頃には、実際にその活動を始めていることでしょう。

協議会では、「大田区の工業集積の強みやモノづくりに対する真摯な職人氣質を継承し、未来に挑戦する企業活動」を「大田ブランド」として定義しています。「大田ブランド」の表象として「O.O.Q. (Only Ota Quality)」を設定して、2005年11月に「OOQ」のロゴマークと「未来職人」のコピーを商標登録し、2006年2月からのブランド発信事業開始に向け、現在参加者の募集を行っています。

大田ブランド発信事業の特徴は、上述の定義のとおりブランドの対象を「企業活動」としており、ブランドの趣旨に賛同する企業が、ブランド登録して賛同の意思表示を行った上で、自らもブランド発信事業に参加するところにあります。他の工業・技術系の地域ブランド事業のような個別製品の技術や品質の高さを審査し登録するのは異なります。大田区の中小製造業者の多くは、自社製品を持っている者は極めて少数であり、多くは受注型の部品製造業や機械加工業として事業を営んでいます。これらの中小企業は、以前から技術力や開発力を基にブランドを形成してきたのであり、本発信事業はそれを具体的な表象とともに新たにアピールしようというものです。

このため、ブランド使用の登録に当たっては、「コミュニティ・クレジット」ともいべき地域企業間の信頼関係に基づいた使用権付与の条件を定めています。表象使用希望者は、大田ブランド発信事業の趣旨に賛同した上で、地域内の複数のブランド賛同企業、または上記3団体のうちの1つから推薦を受ける必要があります。つまり、大田ブランド推進に賛同するメンバーの推薦がなければブランド推進に参加できないのです。

Profile

伊東 博巳 (いとう ひろみ)

1979年 大田区役所入庁、厚生部、土木部
 1989年 産業経済部産業振興課にて新製品・新技術コンクール、優工場認定制度、工場アパート・テンポラリー工場建設等の新規事業開拓を担当
 1995年 衛生部管理課総括係長
 1997年 蒲田西特別出張所長
 2000年 特別区競馬組合開催管理課長
 2002年～現職

元々、大田区の中小製造業は一社単独では事業が成立しないネットワーク型の分業構造を基礎としています。日常から相互に受注・発注を行う「仲間回し」や「横請け」の関係を濃密に築いてきた結果として、地域としての技術力、開発力の向上が図られてきました。本発信事業は、この大田区産業集積の特徴そのものをブランドとしていこうという発想です。また、大田区の産業は、製造業だけで成り立ちえるものではなく、これを支える様々な業種の産業とともに発展してきました。本発信事業では、製造業だけではなく「モノづくり」をキーワードにそれを支える産業に従事する事業者もブランドの趣旨に賛同することにより、事業に参加することができます。

大田ブランドは、他の地域ブランドとは異なった発想で創り上げていく新しいタイプのブランドといえるでしょう。特許信託を中心とした大田区地域知財戦略も、新しい発想から生まれてきました。

当協会では、知財信託や知財総合相談、大田ブランドなどの取り組みが、中小企業の集積するモノづくりのまち大田区からスタートし、全国中小企業の知的財産権の保護・活用と、地域の活性化に役立つよう広く各地域へ展開していくことを願っています。