

2021年度 専門委員会 特許流通委員会



2022年3月10日

特許流通委員会 委員長

小幡 正人

(理光（中国）投資有限公司)

0. 2021年度 特許流通委員会の概要

1. 活動体制 23社26名

東麗繊維研究所(中国)有限公司

奥林巴斯(北京)販売服务有限公司

富士通(中国)有限会社

本田技研工業(中国)投資有限公司

安川電機(中国)有限公司

柳沈律師事務所

IP FORWARD法律特許事務所

林達劉知識產權代理事務所

ソニー(中国)有限公司

三菱電機(中国)有限公司

理光(中国)投資有限公司 *委員長

電装(中国)投資有限公司 *副委員長

本田技研科技(中国)有限公司

昱路(上海)知識產權服务有限公司

日本西村朝日律師事務所駐上海代表処

上海金天知識產權代理有限公司

日立(中国)有限公司

東芝(中国)有限公司

コニカミノルタ(中国)投資有限公司

富士電機株式会社

JETRO香港事務所

NGB株式会社

万慧達知識產權代理有限公司

2. 活動背景

中国では一般的に他国と比べて売買等による特許流通が盛んであると知られている。昨年度は譲渡・ライセンスの仲介実務を行っている有識者からヒアリング・意見交換を行って特許流通状況に関してある程度の知見を得ることができた。

今年度はいくつかのテーマに分け、テーマに関連したヒアリング・意見交換を実施して、より深く中国における特許流通状況を理解する。

活動1: 専門家ヒアリング・意見交換

今年度は特に下記の②～④に関して理解するために重点的にヒアリング・意見交換を実施する。

- ①全体概要・動向
- ②具体的な事例(ex目的毎に買手/売手の行う具体的な準備・作業、注意点)
- ③価値評価(PFでの価値評価方法、資産価値評価会社による評価方法など)
- ④流通方法(譲渡・ライセンス以外の知財の証券化、知財担保融資などの手法)

活動2: 実案件による特許価値評価

参加企業の特許を実際に評価機関で評価することで、評価プロセスの実情を把握すると共に、評価結果を元に評価先にヒアリング・意見交換を行う事でどのような評価が行われているのかを理解する。

2. 2021年度 特許流通委員会 活動結果

活動1：専門家ヒアリング・意見交換

- 6月9日 柳沈法律事務所様ヒアリング・意見交換
- 7月7日 上海知識産権交易中心様見学、ヒアリング・意見交換
- 9月8日 北京知識産権運営管理有限公司様ヒアリング・意見交換
- 10月13日 日本不動産研究所様ヒアリング・意見交換
- 3月9日 Patsnap様ヒアリング・意見交換

活動2：実案件による知財価値評価

- 12月 調査仕様書検討
- 1月～2月 仕様修正・発注・評価
- 3月 評価結果受領・意見交換会実施予定

柳沈法律事務所様ヒアリング・意見交換

【目的】 中国における特許流通の全体概要・動向の把握、仲介での実情把握

【わかったこと】

●中国専利流通の現状

- ・近年、特に2019年より、専利ライセンス・譲渡の件数が明らかに増加傾向
- ・中国東南部の都市の専利譲渡の件数は内陸都市より多い
- ・専利譲渡はほとんど中国人(中国企業、大学、科学研究機構、個人)同士で実施
- ・専利譲渡の半分以上に技術マーケット・仲介機構が利用されている

●中国専利流通の事例紹介

1)ライセンス事例

- ・注意点: 目標達成についての保証／ロイヤリティの上限／ロイヤリティの回収／販売先の限定／ライセンス契約の知的財産権局への登録
- ・業界のプレーヤーの中で欲しい技術を開発し、有用な権利を持っていて、かつ、ライセンスしてもらいやすいプレーヤーを探し、潜在的な譲渡人とする。事務所で協力が可能

2)特許譲渡事例

- ・注意点: 契約書／譲渡特許の安定性などの確認／譲渡特許の譲渡人へのライセンス／取引金額の支払い方法
- ・譲渡金額はケースバイケース

3)特許流通での基本的な注意事項

- ・ライセンサー・譲渡人の立場／ライセンシー・譲受人の立場

上海知識産権運営管理有限公司様ヒアリング・意見交換

【目的】 中国における特許流通プラットフォームでの特許流通の概要把握

【わかったこと】

●概要・事例の紹介

契約額は数十万元から数千万元。対象は専利だけでなく、ノウハウ、商標、著作権いずれも譲渡の実績がある。また中国内企業間だけではなく、外国企業との間の取引もサポート

●取引実務の要点

売り手： 譲渡・許諾(許諾のタイプ)を明確にする／買い手： 導入の目的を明確にする

価格交渉・協議： 売り手が見積り⇒買い手が評価⇒交渉の流れ

国有企業の場合、事前に価値評価が必須。国有企業でなければ価値評価・交渉・市場価格で決めることも可能

価値評価は、技術的価値/法的価値/経済的価値/戦略価値/市場的価値、といった指標を取引目的・専利種類・技術分野などで重みを変えて行う

売り手が最低価格を設定。2社以上超えたらオークション方式で高い方に売却。買い手の競売・入札の価格はおおよそ資産評価報告書に基づく

●取引の流れ

売り手：リスト作成、状態確認、価格の決定、取引の方式(譲渡・ライセンス)

買い手：最初のステップのみ違う(必須技術かどうか、周辺特許の一括購入要否などの確認)

取引所は買い手を探すときにサポート(オンライン・オフラインセミナーなど)、また相手が見つかりと契約のサポート

取引所は契約後は契約履行サポート：権利の移転、支払い・精算(一次預かり・移転・送金の流れ)など

●取引手数料

センターは公益的に事業しており、知財運用の活性化のため手数料は政府から制限されている

手数料は成約金額によって変動。売り手・買い手からの両方納付が基本、一方が両方費用を負担することも可能

北京知識産権運営管理有限公司様ヒアリング・意見交換

【目的】 中国における特許融資、証券化、債券化などの概要・動向の把握

【わかったこと】

●特許抵当融資に関して

譲渡との違い: 譲渡の場合は権利が他人のものになるが、証券化・融資では権利が自分の手元に残したまま行える

抵当融資にかかわるプロセス: 価値評価・融資・リスク分担

抵当融資の課題: リスク発生後の質の対象物の現金化(価値評価)、事前の価値評価

特許証券化についても手続きプロセスは似ている

米、ドイツ、日本、シンガポールでは抵当融資は、中規模・大規模企業が対象だが、中国において知財抵当融資は中小企業をサポートする政策。特に数を求めている。13次5年計画では1800億RMBの融資目標額

●特許抵当融資にかかる価値評価について

価値評価と取引は密に関連する。取引に関係しない価値評価はあてにならない

3つの手法: コスト法、市場法、収益法があるが金融機関は参考にしているレベル

価値評価書・報告書が抵当融資の認定基準ではない。金融機関が重視するのは通常通り経営をしているときに返済可能かどうか

* リスク発生後はIP処分となるが、ほとんどは債務の弁済にはならない。そのため企業の経営者に連帯責任を課す

SEPの場合は別だが、実務上は質物となるIPが主力製品・業務と関係しているかを主に判断している。言い換えればこのIPが無ければ企業の経営に支障をきたすのかどうか

●専利の等級・区分分類サービスにおける特許の価値判断に関して

高価値特許は、技術ニーズ、新技術・新商品開発。審査関連では特許の解決課題・効果、引用回数、審査データなどで判断。市場、技術、法律から18項目の評価を行う。18項目の重要性は評価ニーズによってその都度変わる

不動研(上海)投資諮詢有限公司様ヒアリング・意見交換

【目的】 中国における無形財産の価値評価方法の概要把握

【わかったこと】

●無形資産の概要

- ・会計上の定義:無形資産:企業が所有または支配する物質的実体のない識別可能な非貨幣性資産
- ・無形資産の構成と特徴(非実体性・独占性・不確実性・共有性・高効率性)、分類(形成方法、使用寿命、識別度)
- ・無形資産の価値評価の応用場合:出資、譲渡・競売・訴訟・賠償、抵当担保、許可使用、減損テスト、企業合併等
- ・無形資産に適用する価値評価方法

市場比較法:マーケットにある同様或いは類似資産の直近の取引価格を収集して、評価対象と直接或いは間接的な比較、分析を行う方法

収益還元法:将来予想収益の現在価値を求める方法

原価法:評価対象資産の再調達価格を求め、評価対象資産の減価等を考慮して、価値を求める方法

●価値評価の実例

- ・収益還元法では収益予想は権利者と買収者の両方を考慮。権利者は未使用でも、購入要望者は特許を用いた将来計画がある。これに基づく収益を評価。なければ原価法など使用
- ・収益予想には対象領域の技術進化スピード、特許維持の年数を考慮。技術更新速度が5年、特許権利維持年数も5年の場合、5年後は特許の製品への貢献度は無視
- ・特許の製品への貢献率を考慮。技術進歩に応じて年逓減率を設定して貢献度を減らす。コア技術・周辺技術の判断は困難。関連技術をまとめて技術パッケージとして価値評価を実施
- ・知財担保融資の無形資産評価では企業が借金の返済能力を持っているかどうかによって融資額を判断。企業の経営規模、過去の経営データを参考に総合的に判断する。

実案件の価値評価

【目的】 実際に価値評価を実施して、そのプロセスの実情を知る

【実施内容】

- 評価対象: 3特許ファミリー(最終的には予算の関係でファミリー個々/全体ではなくCN特許のみ評価)
- 評価機関: 2か所(最終的には予算の関係で1か所は3特許、1か所は1特許のみ評価)
- 評価内容:
 - ・対象特許をライセンスする場合の予想ライセンス収入
 - ・対象特許をライセンスする先として想定される業界
 - ・対象特許をライセンスする先として想定される各業界における、対象特許のライセンス期待値(ライセンスが成立する可能性の高さの評価)

【わかったこと(中間)】

- ・特許番号だけでは特許の価値評価はできない。様々な資料(下記参照)が必要。資料が出せない場合には、評価結果の精度が下がる、または評価そのものができなくなる。※3か所から評価辞退の申し出あり。
 - ・企業営業証コピー
 - ・既に製品化されている場合、製品の簡単な紹介資料(販売地域、販売単価とか公開できる範囲の資料)
 - ・権利者が今まで中国でその特許を用いたライセンスや譲渡、保険、知財権による融資がある場合の関連資料
 - ・業界で受賞した場合の情報。(必須ではない)
 - ・特許製品の中国における応用ビジネス企画書(必須ではない)
 - ・特許技術の先端性、新規性、技術製品の競争優位性などの紹介
 - ・技術製品が中国で販売される場合の技術製品の粗利率(重要)
 - ・(権利者)の当該特許製品のこれから5年の収入の見込み(製品名称、販売数、単価、売上額)(重要)
- ・費用がかなりかかる。(当初計画の評価を行う事は難しく、評価内容を簡略化)

1. 知財金融化

知財の金融化には様々な手段がある。それぞれの特徴を理解し、金融化の目的に応じて、手段を選択をする必要がある。

譲渡・ライセンスに関して、譲渡・ライセンサー側、譲受・ライセンシー側共に契約に関して中国の法律・規則を理解して押さえておくべき点が存在するので注意を要する。

2. 価値評価

知財の価値評価については詳細は不明な部分がある。ただし当然ではあるが事業との結びつきの要素が考慮されている。譲渡・ライセンスを行う場合には、仮に自社では使用しないとしても譲受者・ライセンシーの目的はその知財を使用して例えば事業を行う事なので、市場動向からみて価値がありそうかどうかという観点を持って案件を選定しないと成功はしないと考える。

特に知財抵当融資・証券化等では事業との結びつきの要素が強く考慮され、その知財を用いてどのような事業を行うのかが見られ、その事業に対して金融価値が判断されている。知財そのものの価値が判断されているわけではない。利用する際にはしっかりと事業計画を立案することが必要である。

5. 2021年度 特許流通委員会 積み残された課題

1. メンバー間の情報交換・共有

専門家へのヒアリング・意見交換は多く実施できたが、参加メンバー間での情報交換・共有（事例紹介、価値評価の考え方、悩み事・・・）はできなかった。企業にとっては他の企業の考え方とも参考になると考える。

2. ヒアリング・意見交換先

今年度は、特許流通・価値評価を提供する側へのヒアリング・意見交換のみで、利用する側にはヒアリング・意見交換できなかった。利用する側の声を聞くのも参考になると考える。

3. 特許流通に関連した支援策

特許流通に関しては様々な支援策がある。日系企業でも利用可能な支援策をまとめた情報なども有益と考える。

以上