

2022年度 専門委員会 特許流通委員会



2022年9月8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)

【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。中国での特許流通の実情やその中で行われる価値評価に関しての実態を調査。

【FY22参加メンバー】 23団体、35名 *塗りつぶしは今年度から新規参加

理光（中国）投資有限公司	北京	東麗繊維研究所（中国）有限公司	上海
矢崎（中国）投資有限公司	上海	JETRO香港事務所	香港
本田技研工業（中国）投資有限公司	北京	昱路（上海）知識産権服務有限会社	上海
富士電機株式会社北京事務所	北京	林達劉グループ	北京
富士通（中国）有限公司	北京	西村あさひ法律事務所	上海
日立（中国）有限公司	北京	上海駿麒知識産権服務有限公司	日本・上海
電装（中国）投資有限公司上海技術中心	上海	上海金天知的財産代理事務所	上海
長谷川工業株式会社	日本	NGB株式会社	日本
鐘化企業管理（上海）有限公司	上海	IP FORWARD法律特許事務所	上海
三菱電機（中国）有限公司	北京	SINOFAITH IP GROUP	上海
三菱重工業（中国）有限公司	上海	森・濱田松本法律事務所	北京
欧姆龙（中国）有限公司上海分公司	上海		

【活動内容】

- 1 年目：特許流通の全体概要・動向把握、仲介の実情やその中で行われる価値判断手法
- 2 年目：仲介方法（事務所・交易PF）、売買以外の手法（融資・証券化）に拡大
- 3 年目：更に多様化（親子間・支援策・開放特許・企業内の価値評価）

年度	FY20	FY21	FY22
目的	①全体概要・動向把握 ②具体的な事例 ③価値評価	①全体概要・動向把握 ②具体的な事例 ③価値評価 ④流通方法 ＊仲介以外も対象	①流通方法・各流通方法の実情・取引フロー調査（17社26名） ②企業内における知財価値評価方法（10社14名） ③日中親子間の知財取引の注意点（7社7名） ④特許流通の支援策のまとめ・実情調査＆開放特許の実態調査（8社10名）
活動	仲介を行う3事務所へヒアリング・意見交換	(1)事務所、交易PF、金融化業務、価値評価会社、価値評価ソフト会社など5か所にヒアリング・意見交換 (2)実案件の価値評価及び評価先との意見交換	(1)目的別に応じたチーム活動 ＊次頁以降で詳細報告 (2)各チームで得た知見の委員会内での共有

1. テーマ

流通方法・各流通方法の実情・取引フロー調査

2. 今年度の活動内容(目的)および9月までの活動実績

目的:

- ①中国での特許の売買・ライセンスの状況や実情
- ②潜在購入者・ライセンシーの探し方
- ③特許の市場価値の評価方法・対価設定の指針(対価設定の妥当性判断)
- ④評価会社、取引所などの専門機関とのコネクション作り

活動実績:

- ①活動方針の決定⇒実務者へのヒアリング・意見交換の実施
- ②質問事項議論・決定 * 次頁参照
- ③10月に第1回目のヒアリング・意見交換を実施(IP FORWARD様)

3. 今後の活動予定

- ①ヒアリング・意見交換先候補 5社の情報収集⇒ヒアリング・意見交換先決定(3社程度の予定)
- ②ヒアリング・意見交換の実施

2022年度 特許流通委員会 第1チーム活動報告

質問1	どのような業界・企業・地域で、どのくらいの量（特許件数、取引額等）、取引されているか。中国企業間、中国内外企業間、どちらが多いか。そのうち親子間の取引についても件数はわかるか？具体的にはどのように？
質問2	貴所における取引の成功事例、失敗事例※個社が特定できない形式でお願いします。 及び取扱件数・成約状況・日本企業の有無
質問3	譲渡やライセンスをする場合、特許等の知財権の価値をどのように算定しているか。どのような算定方法があるか。具体的にどのくらいの対価（金額）で取引されているか。出願前、出願後、登録後で評価額がどの程度変わるか？
質問4	特許権は販売する際に、特許番号のみ通知すればよいのか？特許の評価書など、その他準備すべき書類はあるか。
質問5	取引金額の支払い方法について、前払い、後払いで、取引双方でもめると予想されるが、その場合に他に何か良い方法があるか。そもそも契約締結して、費用支払い面でどんなトラブルが起こっているのか？
質問6	技術交易所等の公的取引機関もあるが、取引実態について把握したい（個社間取引よりも多い？どの地域の公的取引機関が取引が多い？等）。個社間取引と比較した場合のメリット・デメリットはあるか。
質問7	日本の技術を中国に売り込む際の留意点について（価値算定方法、法令の観点等から）
質問8	自社の死蔵特許を第三者に販売したい場合の留意点について
質問9	技術移転を行う場合のプロジェクトの進め方を知りたい（ステップバイステップの形に落とし込んだ全体イメージをしたい）
質問10	価値評価はそもそも意味あるのか（金額が算出された場合、技術移転の中でどこまで役に立つのか）
質問11	特に仲介を利用した場合に、知財の購入目的（例：自社休眠特許の売却、新規事業参入時の知財力補強のための購入など）に応じた実際の取引のフロー及びそのフローにおいて企業が実際に行う事を作業レベルで詳細に理解したい（具体的な売買のイメージや、どの程度の負荷がかかるのかを理解したい）。またそれにかかる費用（仲介の手数料（アワリ？ Or 成功報酬？）など）をできれば具体的に理解したい。
質問12	中国企業の知財権を海外企業に移転する際の法的な制限について知りたい。（安全保障などの観点を含む）
質問13	売り手側は買い手側のニーズに合わせて、知財にどのような物事（例えば開発支援など）を付帯しているか？
質問14	交渉先を如何に見つけるか？そんなことを協力してくれるagentは中国にあるか？ 売り手と買い手のマッチングはどうやって起こるのか。 例えばある技術を買いたい人がいた場合に、特許調査などを行って特許の権利者にコンタクトする？
質問15	日系企業から中国企業に知財権の譲渡やライセンスした後、 ・譲渡した特許、またはライセンスした特許以外にも勝手に使用していた ・その他ライセンス契約に違反する行為があった などの問題に遭遇したことがあるか。その場合にどうしたか。

1. テーマ

- ・企業内における知財価値評価方法

2. 今年度の活動内容(目的)および9月までの活動実績

- ・目的: 実案件に適用可能な簡易かつ論理的な評価方法の検討・分析
- ・活動実績: 自社の知財価値評価方法の共有(理光、鐘化、三菱電機、三菱重工業、日立)

3. 今後の活動予定

- ・自社の知財価値評価方法の共有(欧姆龙)
- ・他社の知財価値評価方法の調査
 - ・他社ヒアリング: 2社 中勤资产评估有限公司(9月予定)、他1社(1チームと合同で実施予定)
 - ・外部調査: 外部コンサル会社(今後決定)

#ヒアリング/調査内容は次頁

・ヒアリング/調査内容

- ① 社内での知財価値評価の活用方法(権利人の求める活用可能な知財価値の評価方法)
 - ・権利要否判断や競合・協業先が保有する知財との強み・弱みの評価等をどのように行っているか
 - ・知財の譲渡/ライセンス、棚卸、特許調査等での知財価値評価をどのように行っているか
 - ・具体的にどのような要素を考慮すべきか、また、そのそれぞれの要素が占める比率がどのぐらいか
- ② 市販の各種知財分析ツールにおける評価スコアが使えるものなのかどうかの活用可能性
- ③ 知財価値を向上するために何か実務において実施しているか
- ④ 中国企業は、ISO56005(知財価値評価部分)及び「专利评估指引」(<http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=E116673ED203A3B7E05397BE0A0AC6BF>)、「企业知识产权合规管理体系(代替;2013企业知识产权管理规范)」(<http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=E116673ECA4EA3B7E05397BE0A0AC6BF>)に対応しているか
- ⑤ 高価値專利増加や質の高い発展を目指す中国政府の政策が中国企業の行動にどのような影響を与えているのか
- ⑥ 特許の譲渡に際し、ノウハウやアフターサービスも含めたパッケージでの評価の仕方(事例など)

1. テーマ

「日中親子間取引の注意点の研究」

#親子間譲渡 #移転価格税制 #譲渡対価

2. 今年度の活動内容(目的)および9月までの活動実績

(目的)移転価格税制のリスクを伴う親子間の知財譲渡について

「法令・法規面」・「税務面」・「譲渡対価面」での制度・リスク・実態の調査を行い、低リスクで移転を実現できる方法を見出す

(活動)(1)親子間取引の実態調査(委員会内でのアンケート実施)→ニーズ・事象を確認

(2)「①法令・法規面」・「②税務面」・「③譲渡対価面」での調査着手

→①関連法令法規抽出完、②税務ヒアリング先調整、③取引実態ヒアリング4社

3. 今後の活動予定

- ・②③の調査継続(外部インタビュー中心)

- モデルケースに対する「リスク」と「リスク低減/回避案」の検討

- ・結果を「親子間の知財取引のケーススタディ」として整理(手続きフロー・留意点を整理)

・ヒアリング/調査内容

(1)親子間の知財取引の実態及び課題の調査

- ・特許流通委員会の参加企業14社からアンケート回答(日系企業10社／準会員4社)
 - 中国(子)⇔日本(親)では主に「特実意」の取引あり
 - 課題)「譲渡価額設定」「移転手続き」「移転価格税制のリスク」が不明瞭

(2) 課題調査推進

調査テーマ	調査内容
①法令法規	・専利法、実施細則、輸出入管理条例、対外譲渡の作業便法、民法典、最高裁解釈、等から知財譲渡に関連する条文を調査 ・技術移転に対する「商務部への届出」の実態と実務対応について調査
②移転価格	・会計事務所(2-3社)を対象に「親子間取引の移転価格リスクとその対策」についてヒアリング予定
③譲渡対価	・知財譲渡にかかる譲渡価額設定、譲渡プロセス、課題等について企業ヒアリング(数社) ・「親子間の移転」の譲渡対価の設定のあるべき方法、自社設定の場合のリスク等について法律事務所、会計事務所等にヒアリング予定

1. テーマ

「特許流通支援策・開放許諾の実態調査」

2. 今年度の活動内容(目的)および9月までの活動実績

◆目的:

中国重点地域の特許流通支援策・開放許諾について支援策情報と運用実態を明確にし、
外資企業の活用できる情報を洗い出す

◆活動実績:

重点地域を絞り、対象地域の政策情報を抽出し、内容を分析した。

3. 今後の活動予定

- ・年度末まで引き続き政策更新の情報をモニタリングし、収録する
- ・運用実態を把握するため、政府機関・法律事務所などにヒアリングする予定

・ヒアリング/調査内容

(1) ヒアリング対象者選出

交流会実施	質問書面回答レベル	候補
2社(取引中心・地方知識産権局)	3社(地方知識産権局、事務所)	1社(事務所)

(2) 課題調査推進

①「特許流通支援策」に関する確認ポイント

・支援策の条項に対する解説（具体的施策措置）
・プラットフォームの紹介（現状登録済のユーザ、譲渡実績、等）
・外資企業に対する影響（政策の対象内か？）

②「開放許諾」に関する確認ポイント

・特定政策に対する解説
・実態確認（申請の企業、実績、等）
・手続き面の確認（審査基準、注意点、等）
・料金減免や補助金などの制度利用インセンティブ
・成功事例の紹介

各チーム順調に活動は進んでいます。

チーム活動にした結果、
参加者の興味に沿って様々なことを研究できるようになった良い点もある反面、
活動日程の増加・ヒアリングの日程調整煩雑化などの課題もあり・・・。

下期以降も各チームリーダーの力をお借りして、参加されている皆様の目的が達成
できるよう委員会活動を盛り上げていきます！

10月以降もよろしくお願いします！