東北大学法人化後、そして東日本大震災後の
東北大学における知財活動の成果について

東北大学 産学連携機構
知的財産部長 塩谷 克彦

目次

- 特許制度
- 特許権の活用
- 企業の大学知財に対する考え
- 大学における研究成果の、特許権としての活用
- 出願・権利化戦略
- 東北大学の知財活動の成果
- 2015年度知財活用事例紹介

特許制度

発明の保護と利用を図ることにより、
発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する

新規で進歩性ある発明をした者に、
その公開を代償として、
その発明を独占排他的に実施する権利を、
国家が付与

特許権を取得した者は、

- ・特許発明の事業としての実施(生産、使用、譲渡、
輸出入 など)を独占
- ・特許権の財産的活用(譲渡、実施許諾)
- ・被侵害に対して、民事的救済。侵害者には刑事罰

特許権の活用

- ・自らが独占実施
企業、企業グループ、コンソーシアム(パテント・プール)
- ・権利を譲渡(譲渡対価を得る)
- ・ライセンス
自らも実施／自らは不実施
独占許諾／非独占許諾
イニシャル・ペイメント(手付金、頭金)／
ランニング・ロイヤリティ(売上個数、売上額に応じた支払)
優先交渉権
マイルストーン・クリア毎に対価支払 など
- ・クロスライセンス(相互相殺で、無償が多い)
競合者同士の知財バランス、
後発者が先発者に優位に立つため など

特許権の活用(参考)

- ・無償で公開、独占しない

学術の振興

標準化技術の拡散(例:QRコード)

公共での利用(例:被爆物質の除去方法)

※技術を公表し、だれでも実施できるようにすると、

独占実施できないことから価格競争を嫌う企業の興味が薄れ、
結果として事業化されないこともある

- ・防衛的出願(自分は権利不要だが、他人にも権利を取らせない)
- ・防衛的特許(自分は実施しないが、他人にも実施させない)
- ・ノウハウとして管理

製品を解析しても製法や原料がわからない

侵害発見、侵害停止が困難

社内の秘密管理体制が十分整っている

特許権の存続期間を超えて独占権を確保したい

(例:コココーラの配合)

企業の大学知財に対する考え

・産学連携の推進

基礎技術の大学への期待(オープン・クローズ戦略)

委任経理金から共同研究へ

寄付講座の開設

クロスアポイントメント制度の利用

・大学知財への一般的考え

→ 大学単独特許は、技術的に回避、改良発明を出願

→ 共同出願に持ち込む 特許法第73条第2項

(大学との共有知財は、大学の同意無く実施できる)

→ 大学に黙って実施

どうせ大学は訴えてこないだろう

大学の特許権は弱いだろう

大学の知財管理組織は弱いだろう

(しかし、大学知財がいわゆるパテント・トロールに渡ると困る)

大学における研究成果の、特許権としての活用

- ・譲渡対価、ライセンス収入の獲得 → 研究費へ還元
 - ・大学の基本発明と、企業の改良発明、応用発明による、大学を中心としたコンソーシアムの形成
 - ・ベンチャーを起業し、自ら事業実施
 - ・研究内容、研究成果を世間に周知
→ 共同研究契約、受託研究契約、競争的資金の獲得
 - ・研究者としての名誉、教員評価の向上
- (・知財教育、知財人材の育成、産学間の人材交流)

出願・権利化戦略1

・広い権利

回避実施されない

出願後でも、他社製品が含まれるように補正

上位概念請求項、複数のカテゴリー、多面的保護(多項制、特許群)

企業では失敗事例も出願

一発登録特許は狭い権利

例; ボンディングワイヤーのボビンの発明でも、請求項には金線を含める
部品の発明でも、完成品の請求項とするなど、
ライセンスの際の対象製品が、高価なほど良い

・強い権利

特許庁の審査、審判に耐える

競合他社からの情報提供、異議申立、特許無効審判に耐える

契約交渉を有利に導く

・長い権利

時期をずらして改良発明出願

出願から1年以内、1年6月以内、で再検討、一連の出願で技術を繋ぐ

出願・権利化戦略2

- 企業との共同出願よりも大学だけの単独出願
共有知財は、企業が実施しても対価を期待しにくい
持分譲渡しても、対価が低い
共有権利はあとで揉めることが多い
→ 基本技術は単独、応用技術は共願で
- 権利取得コスト
特許は高コスト、しかも、取得に年数かかる
著作権、マテリアル、ノウハウは、登録手続きが不要
意匠権は、比較的 low コスト、早期取得で、長い権利

出願・権利化戦略3

- ・大学発明の実施例は、チャンピオンデータのみが多い
 - 境界領域(比較例)のデータ、思いつく、バリエーションのデータ
 - ×但し、データのねつ造、実験データの使い回しは、研究不正
- ・ノウハウまでは記載しない
 - 必要十分なデータの開示で広い権利を
- ・技術分野ごとの出願戦略
- ・真の発明者で出願を
 - 冒認出願、共同出願違反は拒絶理由、無効理由
 - パワー・ハラズメント等の排除

出願・権利化戦略4

だれに使ってもらうか？

- ・大企業、中小企業、地域企業、ベンチャー、海外企業・・・
- 向こうから買いに来てくれる成果／
- 売り込まなければ買ってくれない成果
- 時代遅れの成果／時代を先取りしすぎた成果
- だれも関心を示さない成果／海外でも注目される成果

だれに評価してもらうか？

- ・製造販売事業者
- ・金融機関、投資家
- ・ファンディング・エージェント
- × パテント・トロール
- × 特許庁 △学会
- ・技術移転機関
- ・政府、地方自治体

出願・権利化戦略5

出願・権利取得・知財の活用を、誰に委ねるべきか？

- ・企業

技術の囲い込みで受け入れるが、対価が期待できない
実施してくれるとは限らない

- ・大学

収入配分に上限なし

学内評価の向上

権利化予算に限り、帰属判断に時間と手間

- ・ベンチャー

事業に即したきめ細かい出願戦略が可能

内部に知財専門家がいることが理想的

事業が軌道に乗るまで資金が必要

出願・権利化戦略のまとめ

- ・特許制度を熟知し、ルールを最大限活用すること
 - × 研究不正、× ルール違反
- ・研究成果の「出口（事業化、知財の活用先）」を見据え、研究戦略と知財戦略をセットで策定
 - まずは、研究者が立案
- ・市場動向、競合動向を意識した出願と権利化
 - 研究の前に、技術動向調査、先行文献調査
 - 事業化の前に、市場調査、他社権利調査
 - 状況に応じて、方針変更、戦略修正
- ・広く、強く、長い、単独権利の取得、特許以外の権利も検討
 - 適切な請求項、補正、多項制、特許群、海外展開
 - 著作権、意匠権、ノウハウなど

東北大学の知財活動の成果 (省略)

2015年度知財活用事例紹介 (省略)

研究成果の適切な活用で、
社会貢献の実現を！

ご清聴ありがとうございました