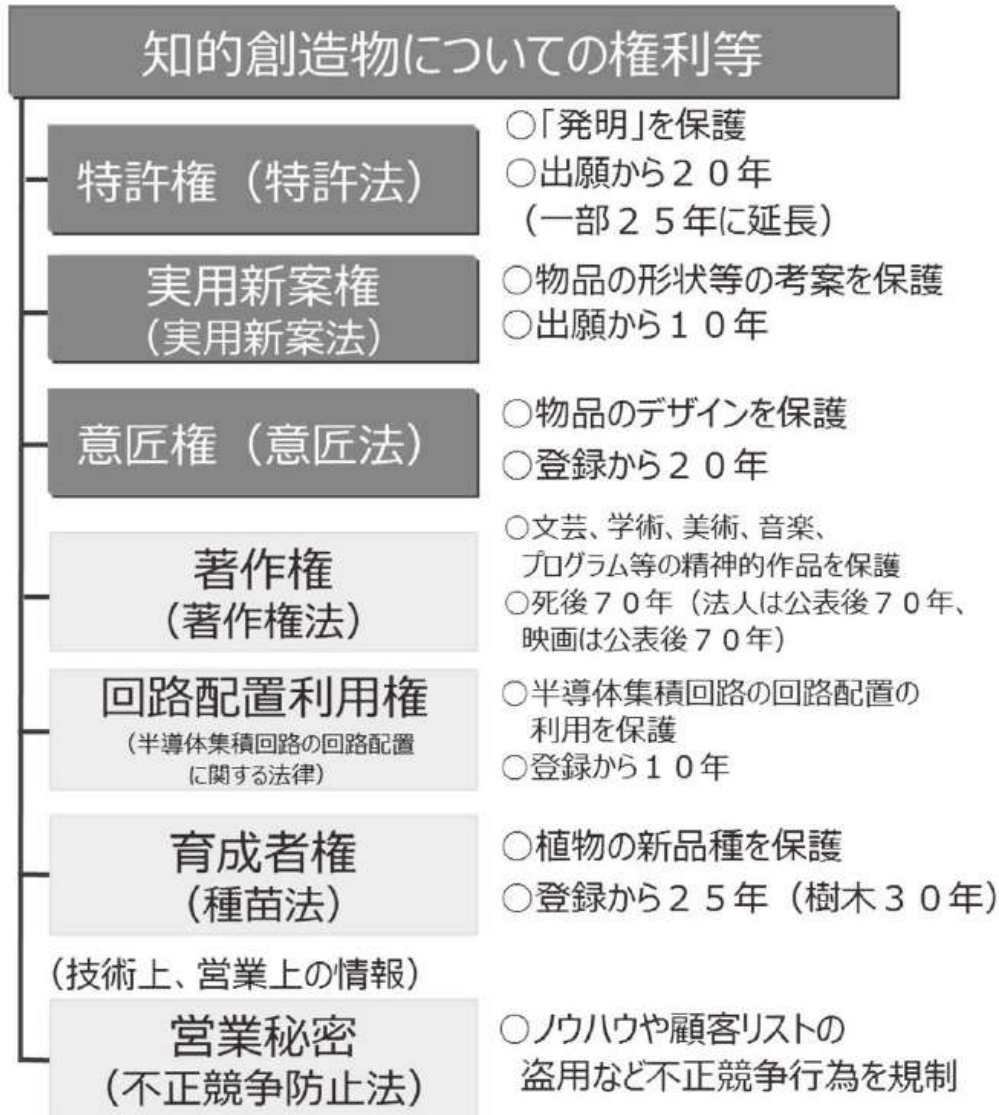




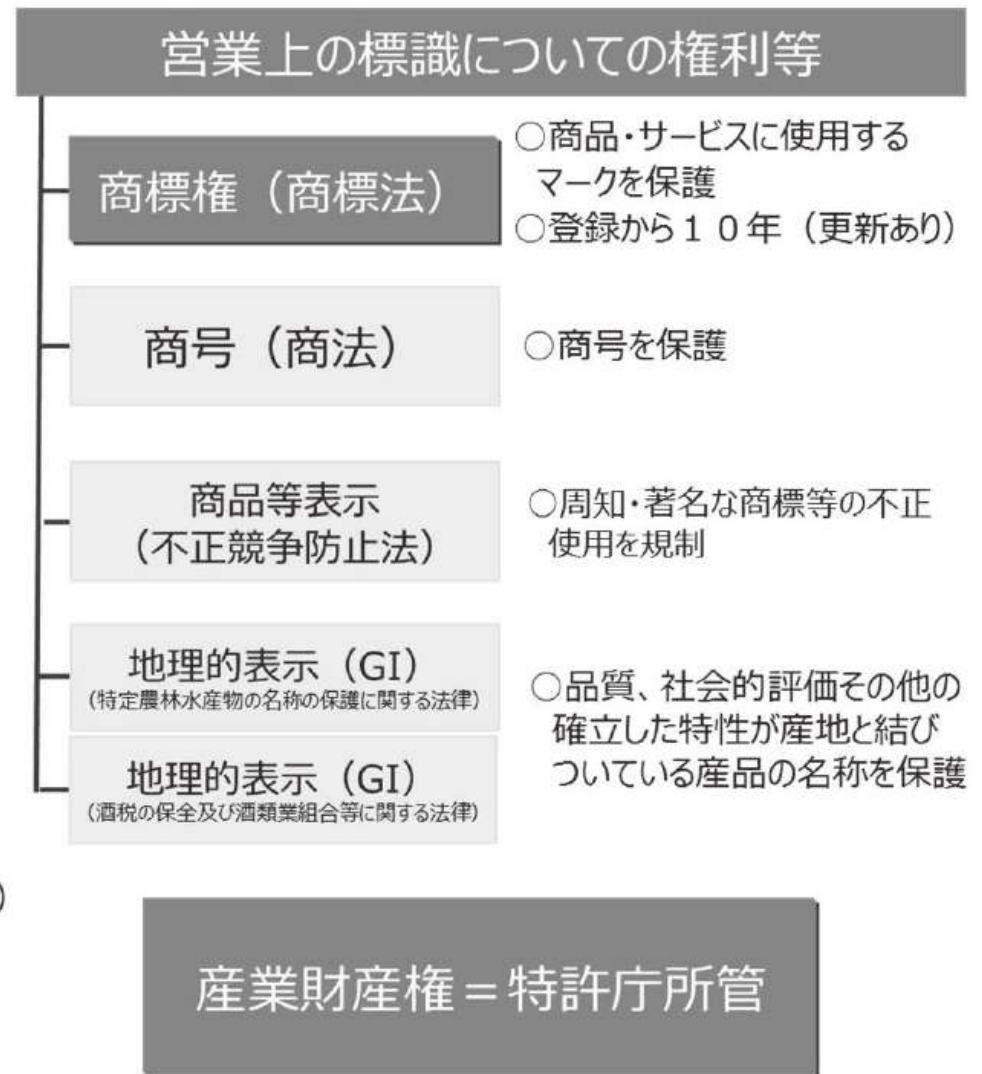
大学技術の事業化における知財戦略

知的財産制度の基本

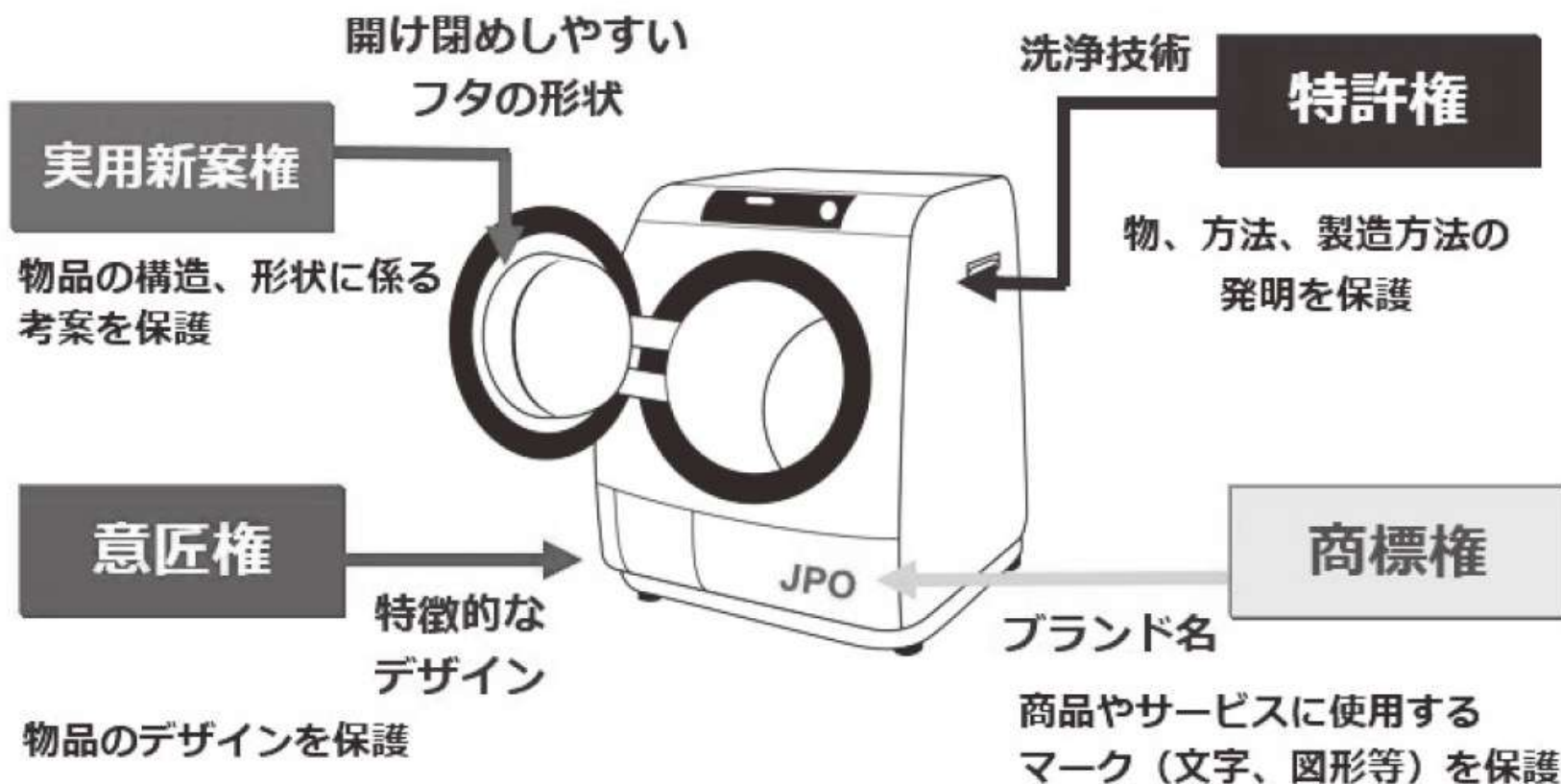
創作意欲を促進



信用の維持



産業財産権の例



【ご参考】これだけは覚えておいてほしい：特許制度2選 ～新規制創出の例外

公開態様に限定はない

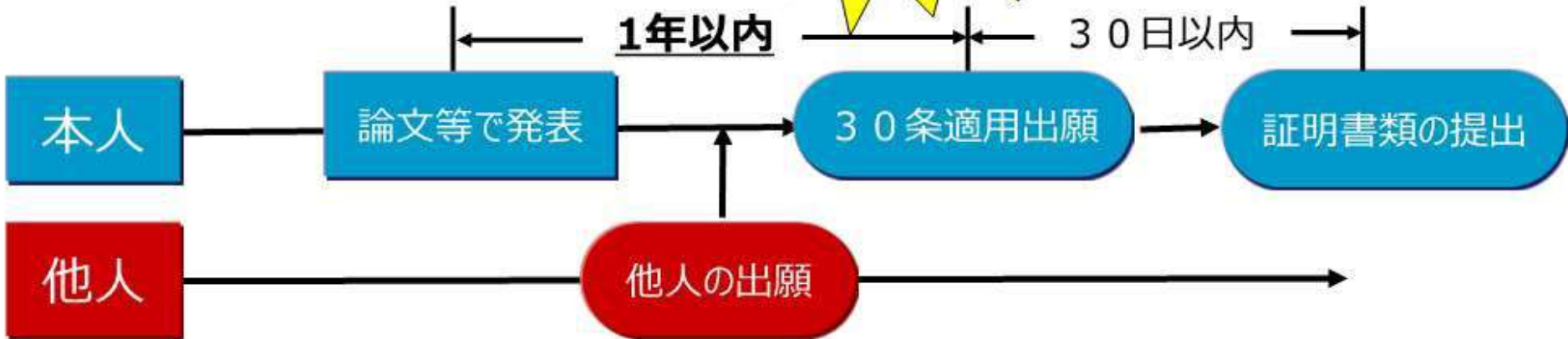
- インターネットで発表する
- テレビ・ラジオで発表する
- 集会（学会等）で発表する
- 記者会見する
- 展示会（博覧会等）へ出品する
- 刊行物に発表する
- 販売する
- 試験を行う

その結果

発明が初めて公知となる

発表と出願のタイミング

平成30年
6月9日施行



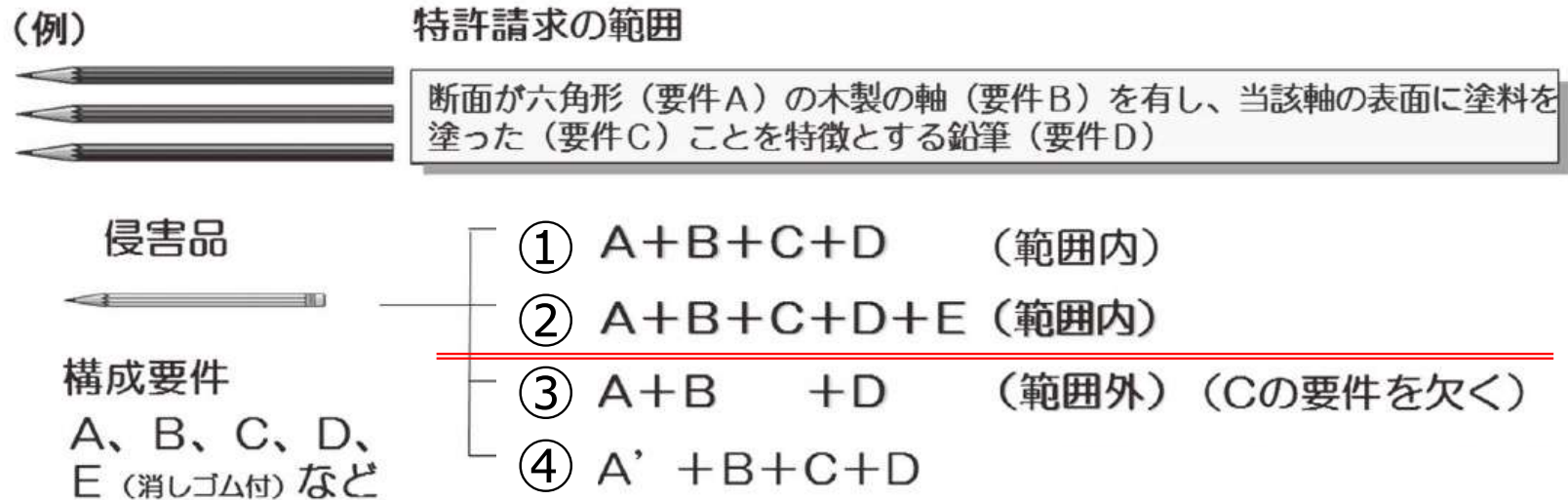
- 本人の出願→他人の先出願と同一であれば拒絶される
- 他人の出願→論文が公知技術となり拒絶される

【ご参考】これだけは覚えておいてほしい：特許制度2選 ～特許の使用（侵害）の判定基準

■ 技術的範囲とは、特許請求の範囲全てを利用したもの

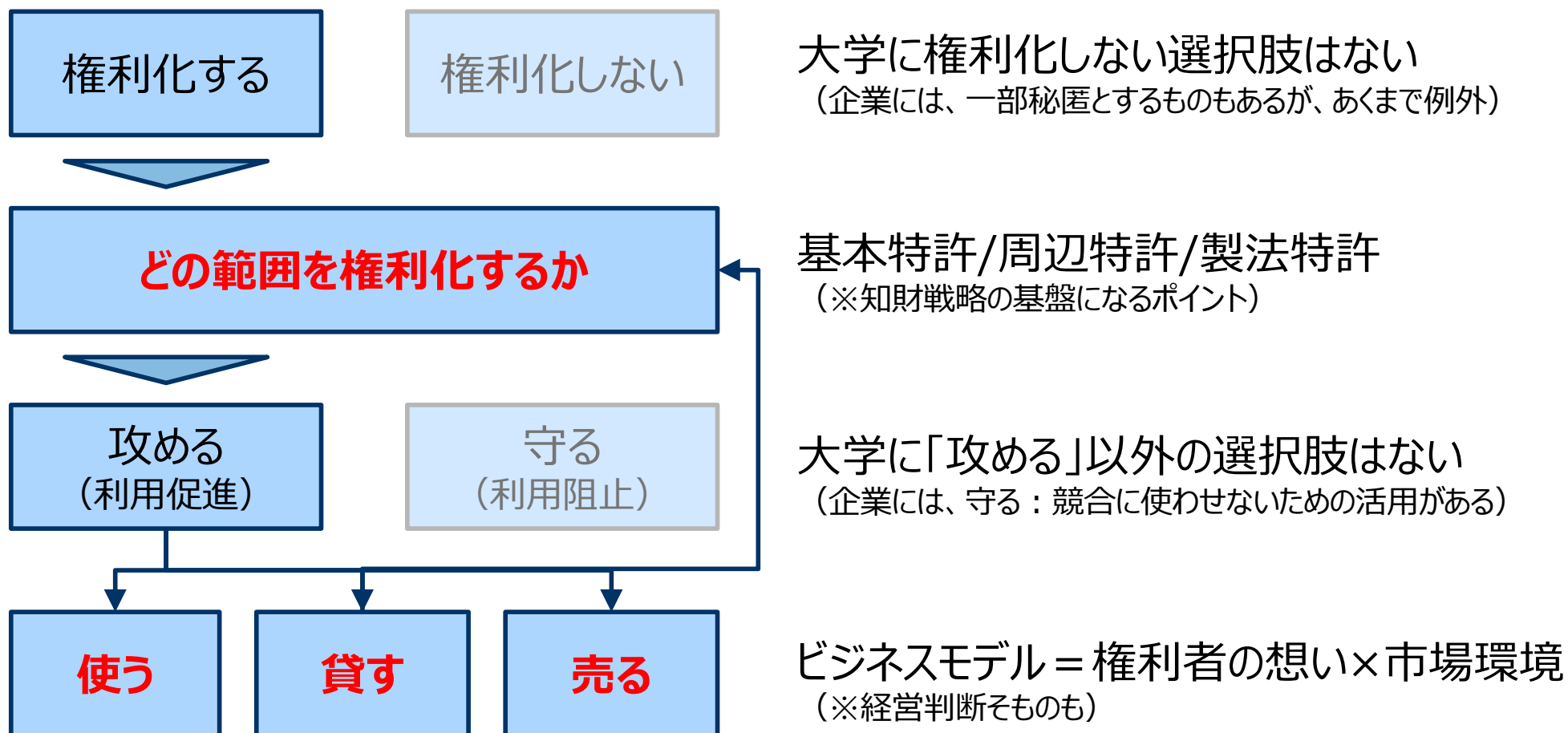
- ① 全ての要素で全く同じ要件であるもの：侵害（範囲内）
- ② 全ての要素を利用した上で、要素を追加したもの：侵害（範囲内）

- ③ 複数要素の内、一部の要件を欠いたもの：侵害ではない（範囲外）
- ④ 複数要素の内、一部が変更されているもの：侵害ではない（範囲外）



知財戦略とは

知財戦略とは、以下のフローで検討するものであるが、大学においては「どの範囲で権利化するか」および「ビジネスモデル」を考えることと言える。



どの範囲を権利化するか ～特許の種類とポートフォリオ（例）

基本特許

- 特定のジャンルでは使わざるを得ない技術（青色LED）
- 化学物質そのもの（新規の化学記号）

周辺特許

- 基本特許を利用した用途の実現（LEDディスプレイ）
- 化学物質の組み合わせ（疾患に応じた用途）

製法特許

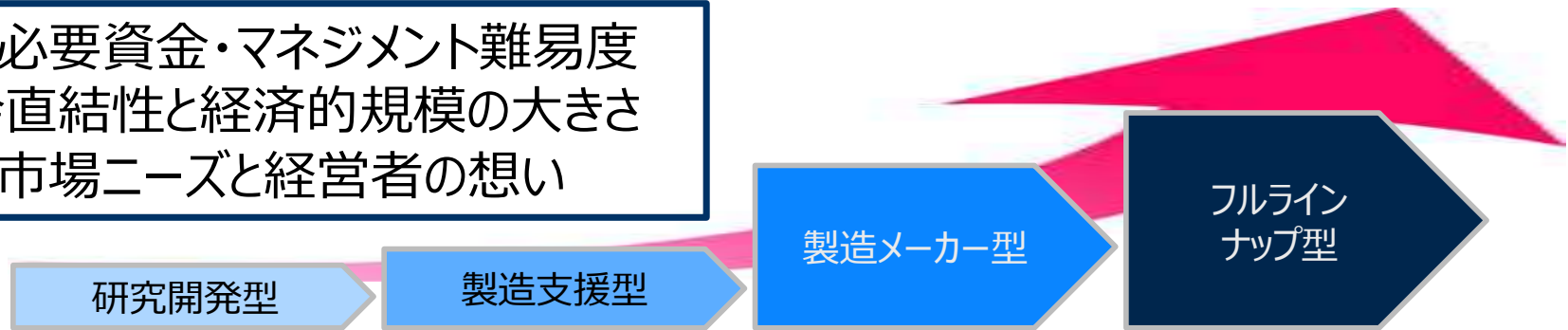
- 用途を実現するための製造方法（LED取り付け技術）
- 化学物質の組み合わせ方法（加熱・混練・攪拌方法）

※特許（独占権）は出願から20年：基本特許が切れた後も、周辺特許・製法特許で自らの製品が独占できる様に考えることも重要

どの範囲を権利化するか

～ビジネスモデル：経営者の想いと市場環境

型の成長：必要資金・マネジメント難易度
= 社会直結性と経済的規模の大きさ
型の選択：市場ニーズと経営者の想い



売り物	<ul style="list-style-type: none"> ● 特許(使用許諾) ● 委託開発 ● 検証結果報告書 	<ul style="list-style-type: none"> ● 試作品 ● 生産技術支援 ● 特許(使用許諾) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 完成品 ● 部品・材料 	<ul style="list-style-type: none"> ● 完成品 ● 部品・材料
顧客	<ul style="list-style-type: none"> ● 完成品・部材・素材メーカー (研究開発・企画部隊) ● 大学等の研究室 	<ul style="list-style-type: none"> ● 完成品・部材・素材メーカー (研究開発・生産技術部隊) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 卸・流通販売会社 ● 完成品メーカー (購買部隊) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 一般ユーザー、完成品メーカー※販売チャネル (小売店への販売を含む)
設備 (昨日)	<ul style="list-style-type: none"> ● PoCに必要な研究/試験設備 	<ul style="list-style-type: none"> + 試作品製造設備 (ミニ工場) 	<ul style="list-style-type: none"> + 生産設備 (工場・倉庫など) + 営業所 	<ul style="list-style-type: none"> + 店舗、販売及びチャネル管理
人員	<ul style="list-style-type: none"> ● 経営者 (CEO) ● 技術者 (CTO) ● 基礎研究開発者 	<ul style="list-style-type: none"> + 用途別研究開発 + 生産技術者 + 製造部隊 (少) 	<ul style="list-style-type: none"> + 製造部隊 (多) + 品質保証部隊 + 営業、本社管理 	<ul style="list-style-type: none"> + 販売員 (販売チャネル管理部隊)、 + アフターサポート他



どの範囲を権利化するか

～権利取得に向けた専門家への依頼タイミング（大学版）

① 研究テーマ（開発要素）を設定・企画した時

技術的に確立する方法（概念・仮説）が固まった段階＝基本特許となる可能性がある

② 研究成果として、用途を具体化した時（想定内）

研究テーマ（基本特許）の用途を思いついた段階＝周辺特許となる可能性がある

③ 研究成果として、意図しない成果が出た時（想定外）

先生方が、これまでに他者の論文や研究成果で見聞きしたことがない技術要素・実験結果＝特許性がある可能性がある

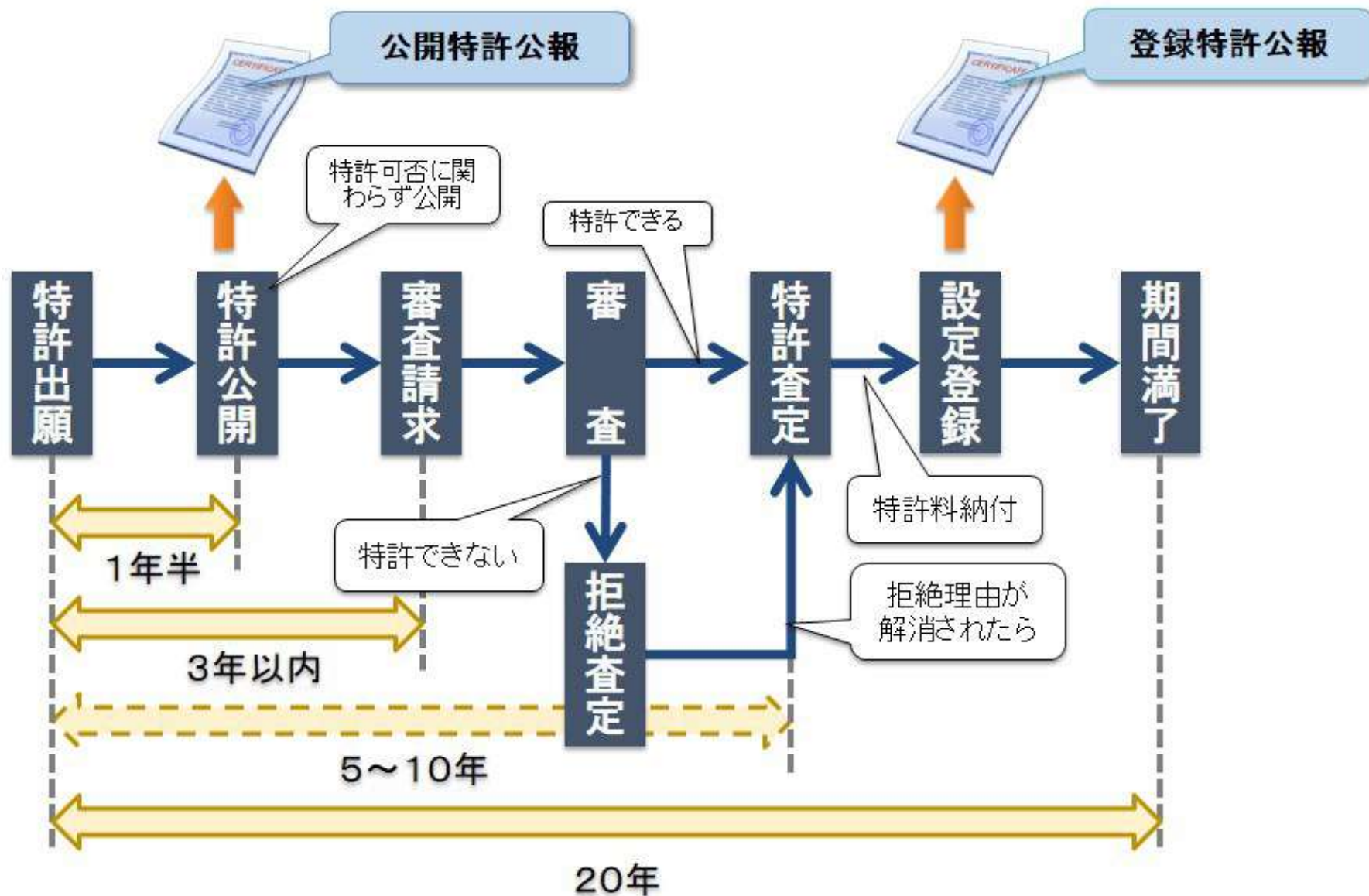
※特許とするための実験結果（明細書に記載が必要なサポート要件）は、弁理士に考えて貰えば良い
＝多くの場合、先生方の実験結果を活用（または足りなければ推論・解釈）して明細書を作成する

※依頼（相談）タイミング＝出願ではなく、出願のための要素を揃え始めるスタートとすべき

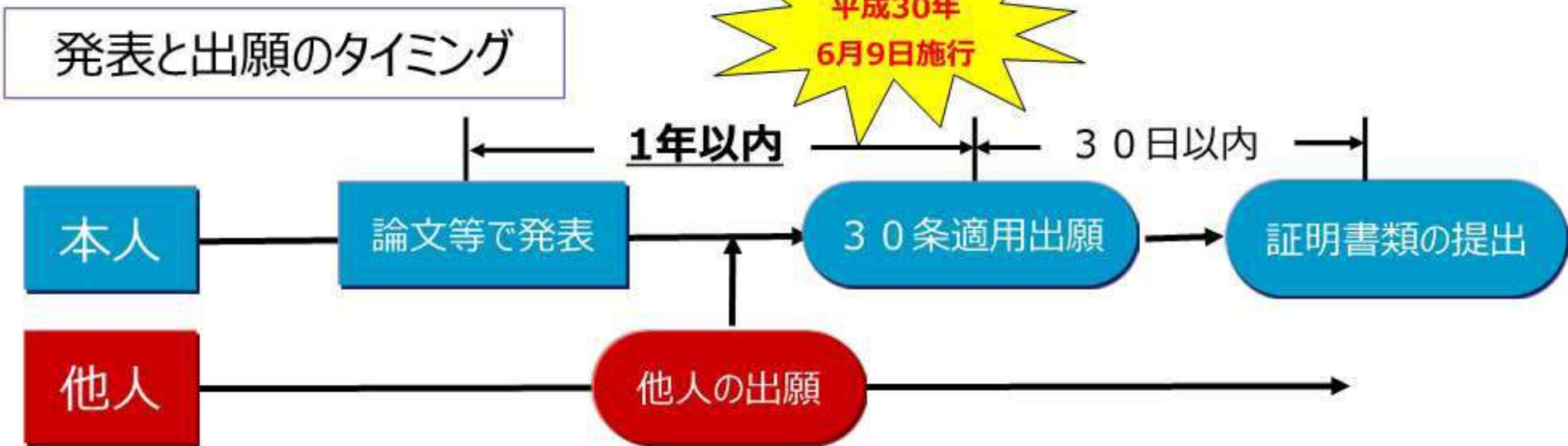
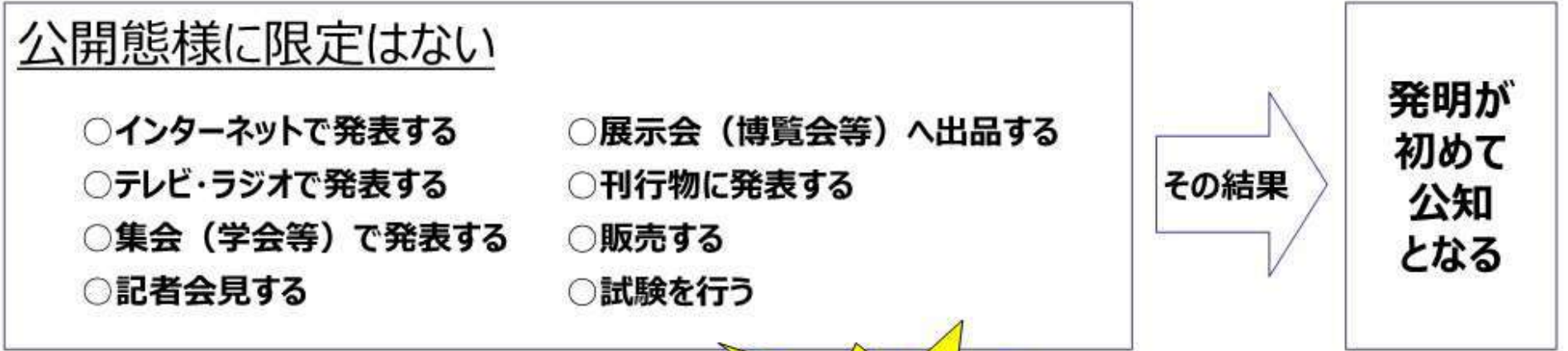
「十分な実験結果（実証）ができてから」でない方が良い（結果的に時間の無駄）

※アイデア（妄想）段階で専門家に相談することをおすすめします

どの範囲を権利化するか ～いつ権利化（出願）するのも重要な知財戦略



【ご参考】これだけは覚えておいてほしい：特許制度2選 ～新規制創出の例外



- 本人の出願→他人の先出願と同一であれば拒絶される
- 他人の出願→論文が公知技術となり拒絶される



どの範囲を権利化するか ～専門家（弁理士）にどう依頼すべきか

■レベル1

目の前の技術を純粹に特許化する：先行技術調査と明細書（申請書）作成
【単一用途での出願】

■レベル2

目の前の技術から派生する領域までを含めて特許化（周辺特許も権利化）する
：①に加え、対象技術とそのビジネスの将来像を考える**【複数用途での出願】**

■レベル3

目の前の技術の基本特許性を探り（コンセプト化）、どこまでなら広く・強い特許として成立させられるかを一緒に考える
：②に加え、着想・開発段階から相談&コンセプト化センス（能力）が求められる
【基本特許、または広い範囲/複数用途での出願】

- ※ ただし、その分費用（弁理士報酬・特許庁に支払う額）は高くなりますので、バランス感覚は必要です
- ※ なんでも特許化すれば良い、範囲は広い方が良いというものでもありません（今はそういう時代でもありません）ので、信頼できる相談相手を手にいれることが重要です

■ 技術的範囲とは、特許請求の範囲全てを利用したもの

- ① 全ての要素で全く同じ要件であるもの：侵害（範囲内）
- ② 全ての要素を利用した上で、要素を追加したもの：侵害（範囲内）

- ③ 複数要素の内、一部の要件を欠いたもの：侵害ではない（範囲外）
- ④ 複数要素の内、一部が変更されているもの：侵害ではない（範囲外）

(例)

特許請求の範囲



断面が六角形（要件A）の木製の軸（要件B）を有し、当該軸の表面に塗料を塗った（要件C）ことを特徴とする鉛筆（要件D）

侵害品



構成要件

A、B、C、D、
E（消しゴム付）など

- ① A+B+C+D （範囲内）
- ② A+B+C+D+E （範囲内）

- ③ A+B +D （範囲外）（Cの要件を欠く）
- ④ A' +B+C+D

【よくある例】基本特許の落とし穴 ～研究成果を活かした社会実装のプロセスに潜むトラブル

- ① 基本特許を取得する
- ② 基本特許を軸に、企業との共同研究を開始する



- ③ 共同研究による成果物が出来上がる
 - A) 資金提供を受ける代わりに、成果物（周辺特許特許等）は企業に渡した
その上で、他の企業と共同研究を開始したところ契約違反だと訴えられた
 - B) 共同開発契約に穴があり、企業側に持ち帰り開発され、単独で周辺特許される
 - C) 共同研究成果発表（またはネクストアクション獲得）のために、技術（基本特許）と、
想定される用途（周辺特許のたまご）をプレゼンしたら、そのアイデアを特許出願された

【ご参考】

基本特許を活用（改良）した、応用発明（特許出願・取得）を第三者に行われた場合、基本発明の権利者であってもその改良部分に関しては、応用部分の権利者の同意がないと使用できない＝当該用途は単独で使用（第三者への使用許諾）ができない

→ これをもとにクロスライセンス（権利を使い合う＝基本特許の利用料を下げにかかる）

※周辺特許（権利の状態）と応用発明（発明の手法）はほぼ同義と解していただいて構いません



【解決策】基本特許の落とし穴

～研究成果を活かした社会実装のプロセスに潜むトラブル

- 基本特許と周辺特許の存在（ポートフォリオの重要性）を理解する
＝想定できうるもの＆利用価値がありそうなものは「権利化」する
- 共同開発契約は、企業知財部門出身or得意なの弁護士・弁理士に依頼する（大学としての雛形を作っておくのも策）

※共同研究先の企業には知財部：儲ける＆損しないための戦略が作れるエキスパートがいる（彼らは自社の権利を強めてなんぼの部隊＆事業部隊はよくわかっていないので従う傾向にあり）

※大学にこのエキスパートはまずいない＝専門家（弁理士・弁護士）に頼るのが良い

※一般的な専門家も、多くは手続の専門であり、戦略の専門ではない場合が多い



安易に社会実装しようとせずor技術は世のためであれば良い＝想いを明確にし、
想いに必要な最低限の理論武装と、専門家（パートナー）を手に入れること

ここでご参加の皆様に質問です

質問①

「明確なビジネスモデル（ありたい姿）はありますか？」

※支援者の方は、支援先の先生方をイメージしてください

質問②

「質問①を達成するために必要な専門家（相談相手）は十分に確保されていますか？」

※支援者の方は、ご自身の支援/外部連携が十分であることをイメージしてください

質問③

「質問①の具体化、②の支援を充実するために、大学から支援して欲しい事柄はありますか？」

※支援者の方も同じく、支援すべきと考える事柄をお考えください



ワークシート

質問①

「明確なビジネスモデル（ありたい姿）はありますか？」

※支援者の方は、支援先の先生方をイメージしてください

質問②

「質問①を達成するために必要な専門家（相談相手）は十分に確保されていますか？」

※支援者の方は、ご自身の支援/外部連携が十分であることをイメージしてください

質問③

「質問①の具体化、②の支援を充実するために、大学から支援して欲しい事柄はありますか？」

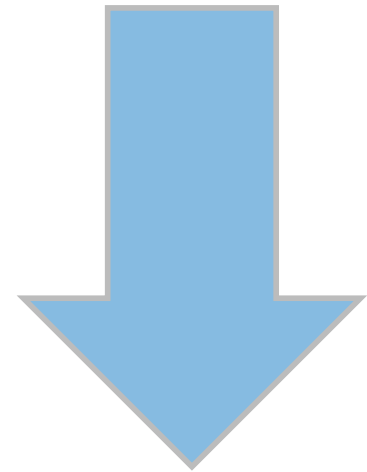
※支援者の方も同じく、支援すべきと考える事柄をお考えください

知財戦略とは、ご自身の想い（ありたい姿としてのビジネスモデル）を磨き、これを実現するための知財専門家を味方につけること。

- 知財戦略は、ビジネスモデルと密接に関係している
- 知財戦略の専門家は（基本的に企業にしかいない）、弁理士は権利取得の専門家（極めて一部に戦略ができる人がいる）
- 企業との共同研究・実施には知財の専門家が味方にいないと、先生方の思う様にいかないケースが多い

- 先生方は、技術の専門家であり、知財の専門家ではないし、ここを極める = 企業の知財部員に勝つ必要もない。
- ただし、何を気を付けておくべきか、何か起こる前にいつ相談したら良いか。この勘所だけ持っていたら、結果それが戦略を構築することにつながります。

- ① まずは学内で相談相手を紹介してもらう
※学内での制度を整えることが重要
- ② そこでダメならINPIT
- ③ それでもダメなら足を使う（いろんな弁理士と話をしてみる）



下に行くほど、ハードルは上がる
※関係構築
※相互理解（技術・ニーズ）
※費用

【ご参考】INPITのご紹介

知財総合支援窓口（無料相談窓口）

特許庁 INPIT 知的財産工業所有権情報・研修館

中堅・中小・ベンチャー企業の皆さんへ

知財支援は INPIT
INPIT は御社の知的財産活用を無料でお手伝いする公的機関です

INPIT 知財総合支援窓口

訪問支援可 相談無料 秘密厳守

Check!

- 商品名やデザインを考えただけ、この後どうすればいいの？
- 開発中の技術を権利化すべき？ノウハウとすべき？
- 新製品開発や製品改良のために他人の技術内容をヒントにしたい！
- 自社の技術情報を漏れないようにしたい！
- 他社との共同研究を予定しているが、どういうことに気をつけなければならないの？
- 海外展開を予定しているけど、どんな点に注意が必要なの？

ひとつでも当てはまる方は、ぜひご相談ください！

まずはお電話ください！
0570-082100

全国 47 都道府県に設置されたお近くの窓口におつなぎいたします

ポイント1

相談無料、もちろん秘密厳守です！

平成30年度
のべ約10.3万件のご相談
に対応しました！

ポイント2

経験豊富な企業OB等の窓口支援担当者が、相談内容に応じてアドバイスします！
訪問による支援も可能です。

ポイント3

専門家からのアドバイスも無料で受けられます！

弁理士（週1回以上は窓口にも配置）

出願手続や拒絶理由通知への対応の支援
オープンクローズ戦略についてアドバイス

弁護士（月1回以上は窓口にも配置）

警告を受けた場合の支援や契約案件での法的な
アドバイス
自社商標の侵害に対する対応策をアドバイス

中小企業診断士

販路開拓や資金調達、事業展開について
アドバイス

デザイナー

商品デザイン開発について、市場・ユーザー・生産・
コスト等の視点から多面的にアドバイス

ブランド専門家

商品やサービスの開発について、ブランド育成や
販売戦略をコンセプト作りから支援

法改正専門家（職務発明対応）

職務発明規程に関する説明や法改正の内容など
の説明を行い、規程の整備・運用を支援

海外知財専門家

海外企業との契約や海外展開に関する機軸点に
ついての解決策をアドバイス

知財総合支援窓口

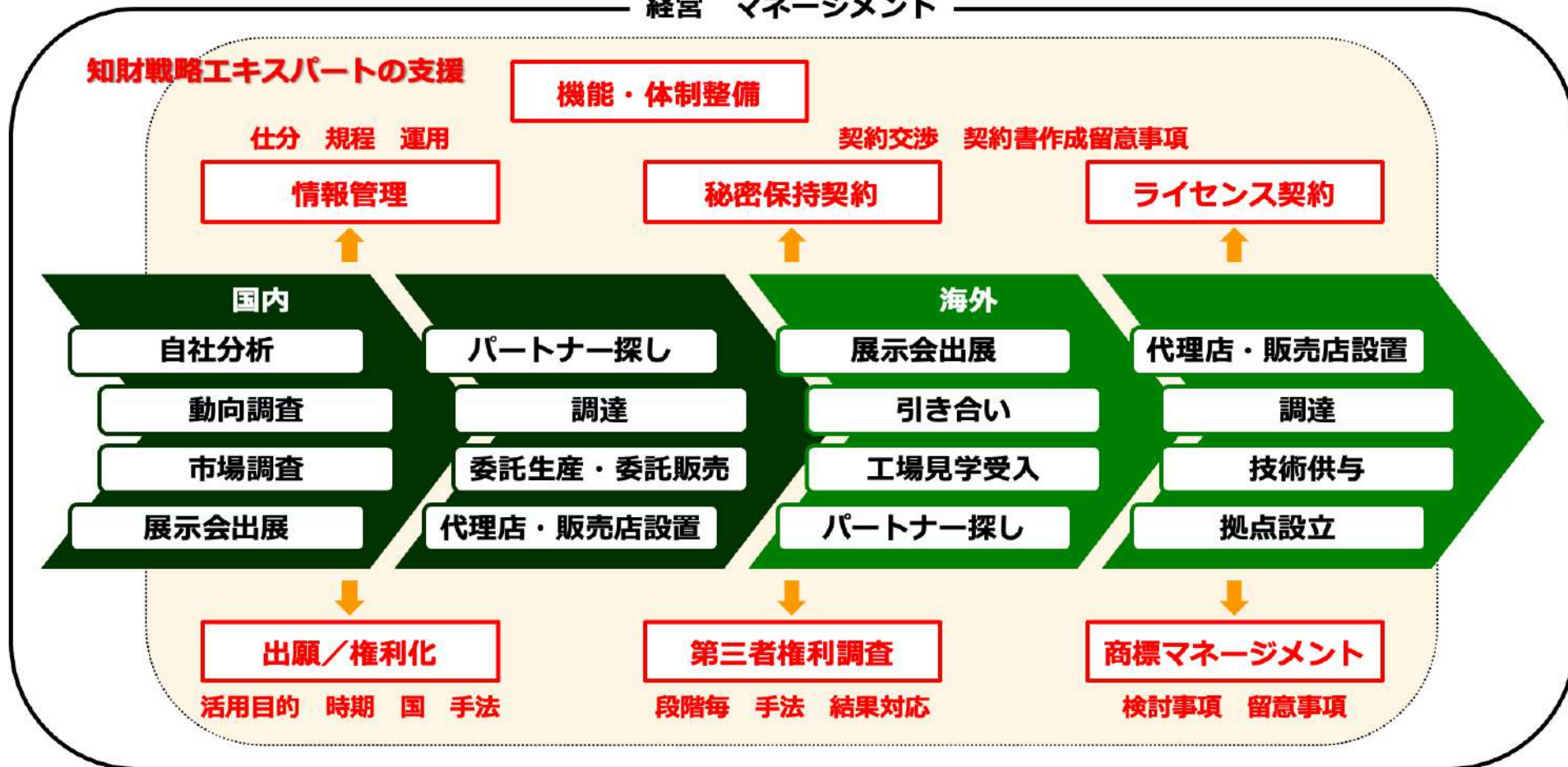


で検索！

【ご参考】INPITのご紹介：取り扱い業務



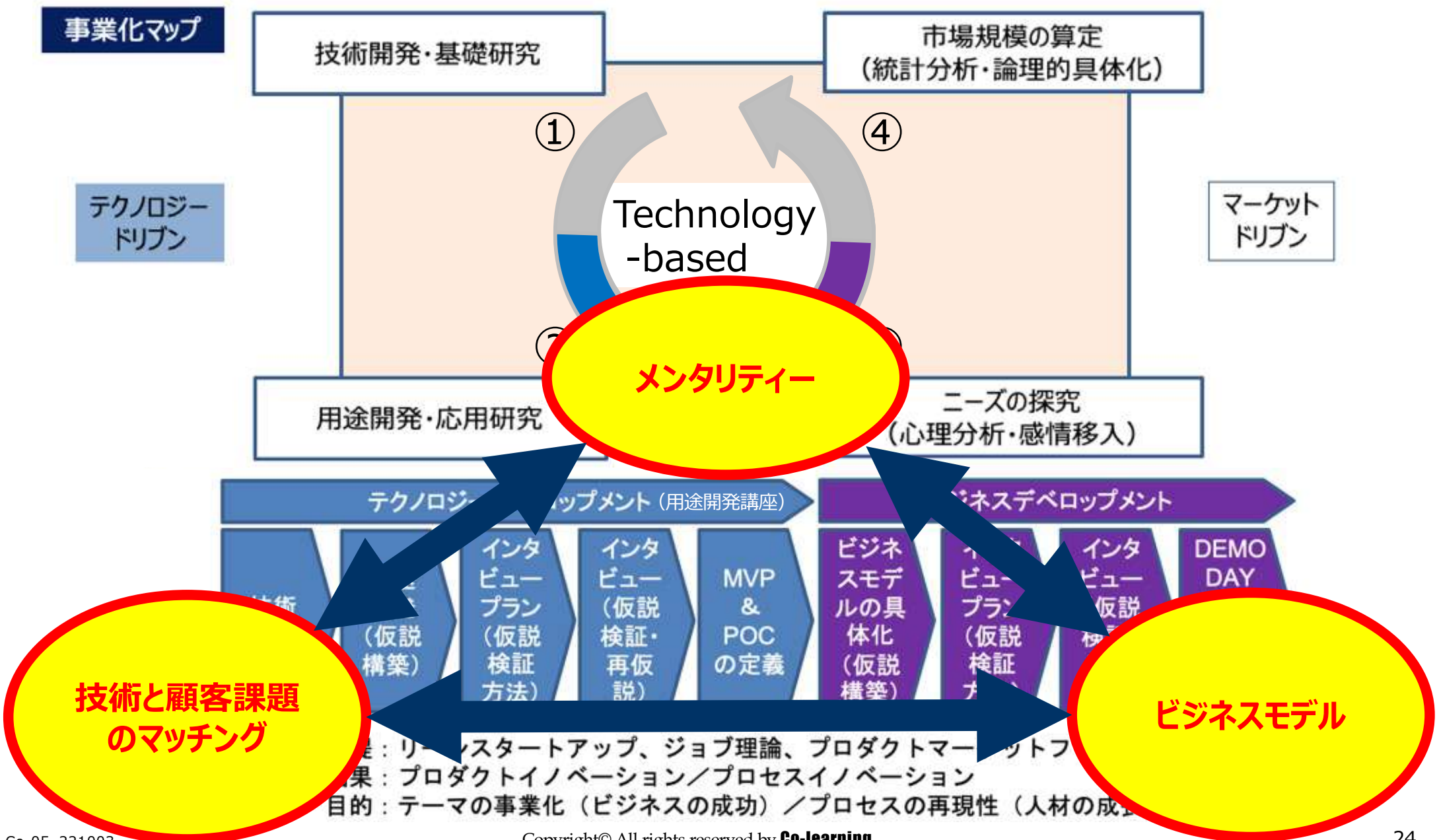
経営 マネージメント





Q&A







個別相談会に向けて

次の内容を簡素にまとめておいていただければ幸いです

① 顧客ターゲット（誰が顧客か）

② 顧客のニーズ（何が課題か）

③ ソリューション（その課題をどんな技術で解決しようとしているか）

④ ソリューションの優位性（代替手段にはどのようなものがあるか & 取れている特許はどのような特徴か）

⑤ ビジネスモデル（どういう仕組みで売ろうと考えているのか ※P14ビジネスモデル参照）

ご静聴ありがとうございました



「働くを楽しむ」ための「人」と「環境」づくり