

独立行政法人科学技術振興機構
知的財産戦略委員会提言

～ 特許の効率的な管理と特許群による活用に向けて～

平成22年6月30日

独立行政法人科学技術振興機構
知的財産戦略委員会

目 次

．はじめに	1
．開催実績	1
．提言	2
1．JST が保有している特許の管理と活用について	2
2．大学等における特許の管理と活用について	4
3．外国企業との連携のあり方について	7
別紙 知的財産戦略委員会委員名簿	9

．はじめに

科学技術振興機構（JST）知的財産戦略委員会（委員長：阿部博之知的財産戦略センター長）は、JSTにおける知的財産に関する基本的事項や知的財産戦略の構築・提言発信に関する基本事項等を調査審議するため、JST 理事長の諮問機関として設置されている。本委員会の検討課題として、第一に、JST が保有する特許の取扱いが挙げられる。また、JST は自身の特許の他、大学等の知的財産活動の支援も行っていることから、大学等が保有する特許についても審議の対象とした。さらに、JST は特許保有機関として、また、ファンディングエージェンシーとして、国費による研究成果の海外企業への技術移転についての考え方の整理が必要である。そこで、以下の3項目について審議を行い提言としてまとめたので報告する。

- （１）JST が保有している特許の管理と活用について
- （２）大学等における特許の管理と活用について
- （３）外国企業との連携のあり方について

なお、提言内容には JST のみで対応することができない範囲も含まれていることから、政府や大学等に対する提案も行うこととした。

．開催実績

- 第1回：平成22年1月18日（月）
- 第2回：平成22年2月25日（木）
- 第3回：平成22年4月15日（木）
- 第4回：平成22年5月31日（月）

・提言

1 . JST が保有している特許の管理と活用について

(1) 基本認識

JST は、長年にわたり大学等の研究成果の特許出願とその事業化の支援を行ってきた。

大学等の特許は事業化までに長期間を要するものが多い特性はあるものの、単に長期間保有することは合理的ではないため、数年かけ保有特許の棚卸しを進めてきた。

しかしながら依然として、未利用の特許の割合が約 90%あり、その中には長期間保有しているものもある。

これらの未利用特許については、保有件数の一層の削減を進めるとともに、新たな活用方策の導入が必要である。

(2) JST がとるべき対応

JST がとるべき対応として、次のことを提言する。

JST は、保有する特許に関して、継続的に見直しを行う。これにより、特許に係る維持管理費用の一層の負担軽減を図る。

JST は、H22 年度新規施策の科学技術コモンズを活用して、保有特許の活用促進を図る。また、株式会社産業革新機構（以下、産業革新機構という）等の外部機関からも特許の活用促進への支援を得るように連携を進めていく。

(3) 具体的対応

具体的には、次のことを進めるべきである。

既にライセンス契約等が成立して実際に活用されている特許約 1,100 件については、引き続き維持管理する。

未利用特許については、削減についての数値や期間の目標を定めた上で、継続的に見直しを行い、利用可能性の高いものが残るよう努める。

保有を継続する特許について、次の通り活用の促進を図る。

- ・ 研究フェーズにおいて自由に利用させることが可能な特許の場合には、JST の科学技術コモンズを活用して特許の活用促進を図る。

科学技術コモンズとは JST が保有する特許に加え、大学等から未利用特許の提供を受け、これらの特許を研究フェーズにおいて自由に利用できる環

境（実用化フェーズではライセンス契約が必要）を構築するとともに、特許の価値を向上させるために特許マップ等の提供や特許のデータ強化のための試験費等の支援を行うものである。

- ・ JST は、科学技術コモンズにおいて、大学等から提供された特許情報と JST が保有する特許情報のデータベースを構築し、インターネット上で自由に閲覧、検索できる環境を整備する。これらの特許について、技術分野、要素技術や用途等の視点で分類し、特許マップや特許群として情報を提供する。また、大学等や企業に対して、特許強化のために必要なデータを取得するための試験費や試作品の製作費の支援を行う。
- ・ JST が自ら手がけるライセンス活動については、特許のポートフォリオ化や特許をパッケージ化して特許群とし利用価値を高めてライセンスを促進する試みを行い、戦略的なライセンス活動を積極的に展開する。
- ・ さらに、これまでのライセンス活動に加え、産業革新機構等の外部機関との連携関係を構築し活用の方策を探る。連携策としては、特許群として形成した JST 保有特許の産業革新機構等への提示、産業革新機構等のニーズに従った特許群の形成等が想定される。連携に向けて、まず具体的なケーススタディに着手する。産業革新機構等の外部機関との連携の際には、あらかじめ JST 保有特許について、JST と発明者や発明者の所属機関との権利義務関係の整理を行うこととする。

2. 大学等における特許の管理と活用について

(1) 基本認識

産業技術力強化法第 19 条（日本版バイ・ドール条項）の施行、国立大学の法人化および大学知的財産本部整備事業等の施策により大学等の特許出願は大きく増加している。この結果、大学における特許の維持管理費用は増大している。一方、特許権の利用率は約 20%にとどまっている（特許行政年次報告書 2009 年度版【特許庁】）。

大学においては、大学特許の特性、すなわち、先進的であるが事業化までは長期間を要するという点を認識した特許の維持管理・活用戦略が重要となると考えられる。

大学により年間の発明件数や特許の出願、維持管理体制整備等の状況が異なっている。このような中で、文部科学省のイノベーションシステム整備事業大学等産学官連携自立化促進プログラム機能強化支援型において、複数機関が連携して産学官連携活動に必要な機能や人材を共有する取組も行われてきており、それぞれの状況に応じた産学官連携体制の最適化に向けた検討が必要である。産業技術力強化法第 19 条の改正により、特許権等の移転等に係る国の事前承認が規定されたが、承認可否判断の方針が明確でないため大学等の現場では対応に苦慮している。このため、個々の事例に対応できるようにするために、承認可否判断の方針の一層の明確化が待たれている。

(2) JST がとるべき対応

JST がとるべき対応として次の通り提言する。

発明および特許評価の支援

- ・ JST は、JST 特許化支援の枠組み中の大学特許強化支援制度（専門家派遣の人的支援）により、大学からの特許相談、特許性評価の依頼に迅速に対応する。
- また、大学からの要請に応じて、大学内の発明委員会への委員の派遣を行う。
- これにより、質の高い特許の確保や維持がなされるよう努める。

外国出願の支援

- ・ JST は、外国特許出願支援制度により、大学の外国特許出願について支援を行う。

JST は、新技術説明会を開催し、大学保有の知的財産が活用される機会の増大を図る。

大学等から要望がある場合には、JST は大学に協力しライセンス活動を行う。

特許の活用促進

- ・ JST は大学に対し、科学技術コモンズへの特許の提供を求め、特許ポートフォリオの充実を図り効果的な運用を行う。
- ・ JST は大学等の承諾を得た上で、産業革新機構等の外部機関との連携を協議して活用の方策を探る。連携策としては、科学技術コモンズの特許を基に形成された特許群の産業革新機構等への紹介、産業革新機構等のニーズに従った特許群の形成等が想定される。

JST は、ファンディングエージェンシーとして大学に研究資金を提供し、この結果生まれた特許は大学の機関帰属となっている。産業技術力強化法第 19 条の改正条項に係る承認基準について、JST は大学等からの問い合わせ（承認申請）に対応する必要があるため、JST として政府の承認可否判断の方針を踏まえつつ運用指針を策定する。

（ 3 ） 大学等への提案

大学等においては、個別事情にあわせて独自に自立した活動を行うことが基本であると思われるが、十分に対応できない部分もあることを考慮して、JST は大学等に対して、次のことを提案すべきである。

利用可能性が高い特許を生み出すために

- ・ 発明の将来性を見通し、基本特許、応用特許、特許群や外国出願等について十分調査を行った後に出願することが望まれる。年間の発明件数等の個別事情に合わせて大学等自身の特許戦略を策定する必要があると思われる。その際に、大学等において発明や特許について調査や評価のリソースが不足する場合には、JST の大学特許強化支援制度の活用が可能である。
- ・ 研究の初期段階から企業と連携することも企業での特許の利用を促進するための一つの方法であると思われる。ただし、その際、生まれた発明が連携した企業との共同出願になる場合には、企業の事業方針がその後の特許の活用、展開に影響を及ぼすことがあるので留意する必要がある。

特許の活用促進

大学等は、自ら保有する特許のうち研究において自由に利用させることができるものについて、JST の特許活用施策である科学技術コモンズに提供し、積極的な活用や展開を図ることが可能である。

特許の維持

国境を越えた企業活動の広域化を考えた場合、外国に出願することは非常に重要となってきた。外国出願の費用面で困難な場合には、JST の外国特許出願支援制度の積極的な活用が考えられる。（この制度は、年間約 1,400 件の申請があり、概ね 65% の採択率である。）

(4) 政府への提案

知的財産推進計画 2010(以下、推進計画 2010 という)で指摘された事項や産業技術力強化法第 19 条の改正内容には、大学等や JST に影響を及ぼすものがあるので、次の事項について、JST は政府に提案すべきである。

推進計画 2010 の詳細施策に、「既存の大学知財本部・TLO の再編(ネットワーク化、広域化、専門化) 知的財産マネジメント人材の質的強化により産学連携機能を強化する。」とある。大学により年間の発明件数や特許の出願、維持管理体制整備等の状況が異なっているため、それぞれの状況に応じた産学官連携体制の最適化を検討することが必要である。

大学特許は先進的ではあるが事業化まで長期間を要するため、現在未利用の特許の中にも利用可能性が高い特許は存在すると思われる。推進計画 2010 の詳細施策に、「大学や公的研究機関の特殊性(研究成果の社会還元を目的とする)を踏まえ、大学や公的研究機関がより利用しやすいものへと特許制度を見直す。」とあるとおり、大学が将来の可能性の高い特許を重い負担となることなく長期間維持することが可能となる特許制度が必要である。

産業技術力強化法第 19 条の特許権等の移転等に係る国の事前承認に関して、JST や他のファンディングエージェンシー機能を持つ機関において円滑な運用が図れるよう、早急に承認可否判断の方針の明確化が必要である。

3. 外国企業との連携のあり方について

(1) 基本認識

大学等の研究成果が国内外を問わず広く利用されることは、世界規模の社会還元として意義のあることである。

推進計画 2010 には「外国企業・機関からの研究資金の拡大に向けて、国費により大学や公的研究機関が獲得した知的財産を基にした共同研究や受託研究における外国企業・機関との連携のルールを明確化する」との記載がある。このように、大学等と外国企業との連携のあり方について、ルールの明確化の必要性が認識されている。

大学等の現場では、外国企業から大学等の保有する特許に関する引き合いや問い合わせがあり、対応を求められている。

大学等にとっては、外国企業へのライセンスは特許の有効な活用のための一つの方策であるものの、国費による研究成果の外国へのライセンスに対する説明責任に懸念を感じている。

このように大学等と外国企業との連携のルールについては、共同研究や受託研究の範囲にとどまらず、大学等や JST が保有する特許のライセンスの範囲まで広げたルールの明確化が必要である。

(2) JST がとるべき対応

JST がとるべき対応として次の通り提言する。

JST は、政府が行う大学と外国企業・機関との連携のルールの策定作業に関して、政府（文部科学省）に外国企業・機関とのライセンス事例についての情報提供を行うとともに積極的に協力する。

JST は、自ら特許のライセンス業務を行っている。外国企業・機関との連携のルールについては、JST のライセンス業務に大きな影響が出ることが予想される。JST は、政府のルールの明確化を待って、早急に JST としての具体的な運用指針を策定する。

(3) 政府への提案

推進計画 2010 に記載された「外国企業・機関との連携のルールの明確化」の結果は、大学等や JST に影響を及ぼすので、次の事項について、JST は政府に提案すべきである。

大学と外国企業・機関との連携に関して早急にルールの明確化をお願いしたい。

外国企業の定義、ライセンス等についても、大学等や JST に対して基本方針を示すことが必要であると思われる。この場合、自ら発明を実施する者か否かにより、ライセンス、特許の譲渡あるいは専用実施権の設定等について、対応が異なると考えられるので、この点を考慮する必要がある。

以上

知的財産戦略委員会委員名簿

(50音順、敬称略)

氏名	所属・役職
阿部 博之 (委員長)	独立行政法人科学技術振興機構 知的財産戦略センター長
秋元 浩	知的財産戦略ネットワーク株式会社 代表取締役
碓氷 裕彦	株式会社デンソー 知的財産部長
生方 眞哉	株式会社生方製作所 代表取締役会長
久保 浩三	奈良先端科学技術大学院大学 知的財産本部長・先端科学技術研究調査センター教授
渋谷 善弘	独立行政法人工業所有権情報・研修館 人材育成部長
嶋野 邦彦	特許庁 総務部 企画調査課長
高倉 成男	明治大学法科大学院 専任教授
寺西 豊	京都大学産官学連携本部 特任教授
富山 和彦	株式会社経営共創基盤 代表取締役 CEO
本田 圭子	株式会社東京大学 TL0 取締役
前田 裕子	全国イノベーション推進機関ネットワーク 事業総括 早稲田大学 客員教授
渡部 俊也	東京大学先端科学技術研究センター 教授
渡邊 裕	岡山大学 研究推進産官学連携機構 副機構長