

---

# 特許流通のノウハウ

－ 特許流通講座「実務編」－

2008年9月11日 / 10月30日

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長・教授

弁理士 久保浩三

(0743-72-5601      kubo@rsc.naist.jp)

主催 独立行政法人 工業所有権情報・研修館

## 目 次

1. はじめにー自己紹介を兼ねて
2. 特許流通の現状
3. 発明発掘のノウハウ
4. 権利化のノウハウ
5. 評価のノウハウ
6. マッチングのノウハウ
7. 交渉のノウハウ
8. 契約のノウハウ
9. まとめ

## 1. はじめにー自己紹介を兼ねて

- ・1987年 弁理士試験合格
- ・1988年～1994年 大阪府立産業技術総合研究所(TRI)  
研究管理、特許管理、技術移転に従事。  
TRIは、ライセンス収入において、全国都道府県一。
- ・1995年～1997年 大阪府研究開発型企业振興財団(FORECS)  
産学官共同研究、インキュベータ、特許評価に従事。  
FORECSは、日本で初めてベンチャー企業への間接投資を行った団体。
- ・1998年～2002年 大阪府立特許情報センター(OPIC)  
特許企画、特許情報管理、特許流通に従事。  
OPICは、日本で唯一の知的財産集合インフラ。
- ・2003年4月～ 奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)  
知的財産に関する研究、教育、技術移転に従事。  
NAISTは、教員一人当たりのライセンス収入で全国一となった。

# 奈良先端科学技術大学院大学 (NAIST)について

- ・独立大学院大学
- ・重点3分野の研究科

情報科学

融合領域

物質  
創成

バイオ  
サイエンス

研究

- 国際的先端研究 -

教育

- 国際的人材育成 -

産学連携と社会貢献

- 1991年設立より18年で創出する膨大な  
知的財産の社会への還元 -

17年度スーパー産学官連携本部(全国6大学)

20年度国際的産学官連携推進体制(全国16大学)

に採択された実績

## 本学の理念

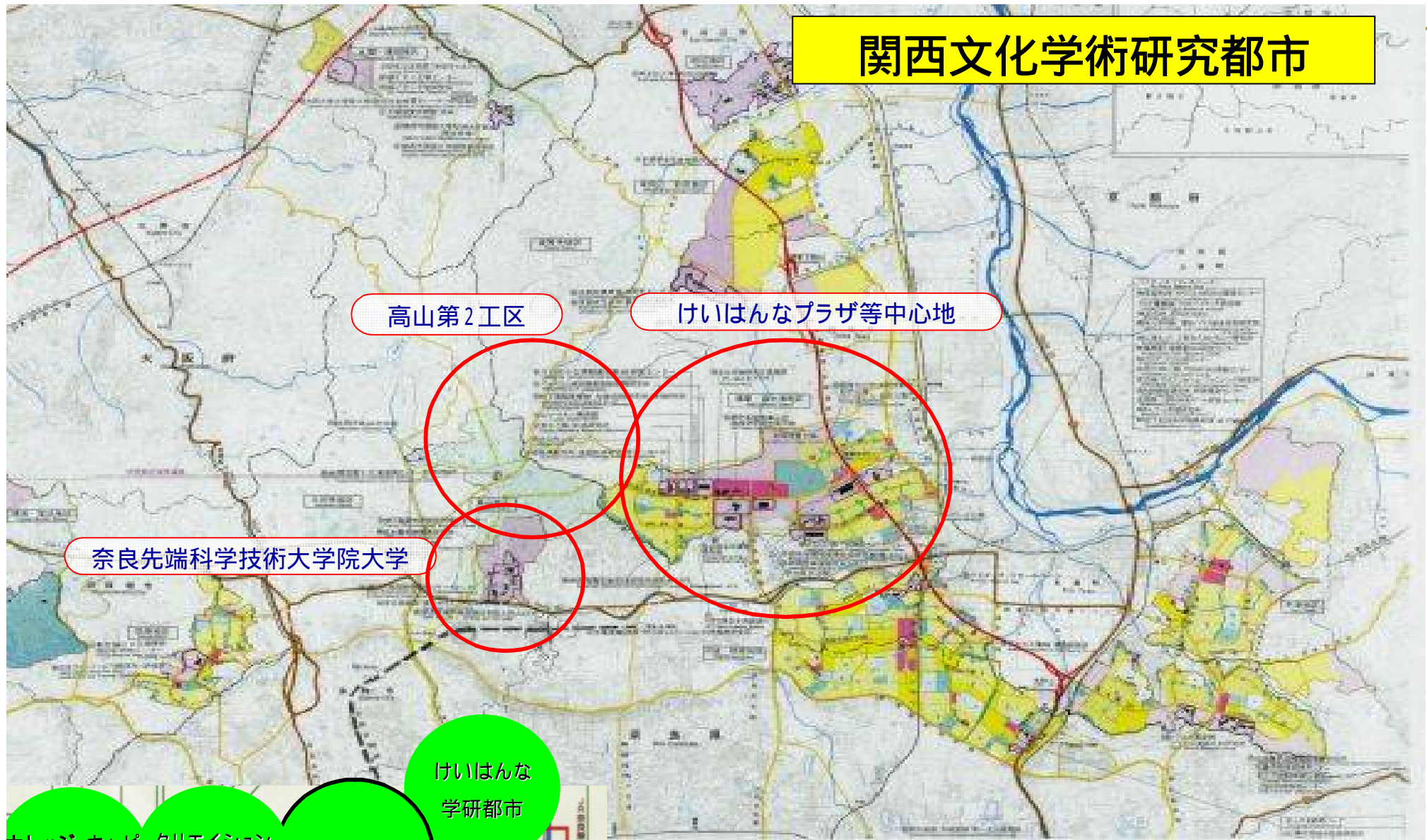
先端科学技術分野に係わる高度な研究の推進

国際社会で指導的な役割を果たす研究者の育成

社会・経済を支える高度な専門性を持った人材の育成

社会の発展や文化の創造に向けた学外との密接な連携・協力の推進

# 関西文化学術研究都市



高山第2工区

けいはんなプラザ等中心地

奈良先端科学技術大学院大学

けいはんな  
学研都市

ナレッジ・キャピ  
タル・コア  
クリエイション  
コア東大阪

奈良先端大学

ゆめはんな線

ゆめはんな産学官連携

# 全体配置図

1991年10月1日開校 1993年4月学生受入れ開始



## 学生数 (2008年4月1日現在)

博士前期(修士)課程	745名
博士後期(博士)課程	285名
合計	1,030名

## 土地 (2006年4月1日現在)

132,108 m<sup>2</sup>

## 建物 (2006年4月1日現在)

建面積: 27,880 m<sup>2</sup>

延面積: 104,393 m<sup>2</sup>

# NAISTの紹介 総合科学技術会議調査結果

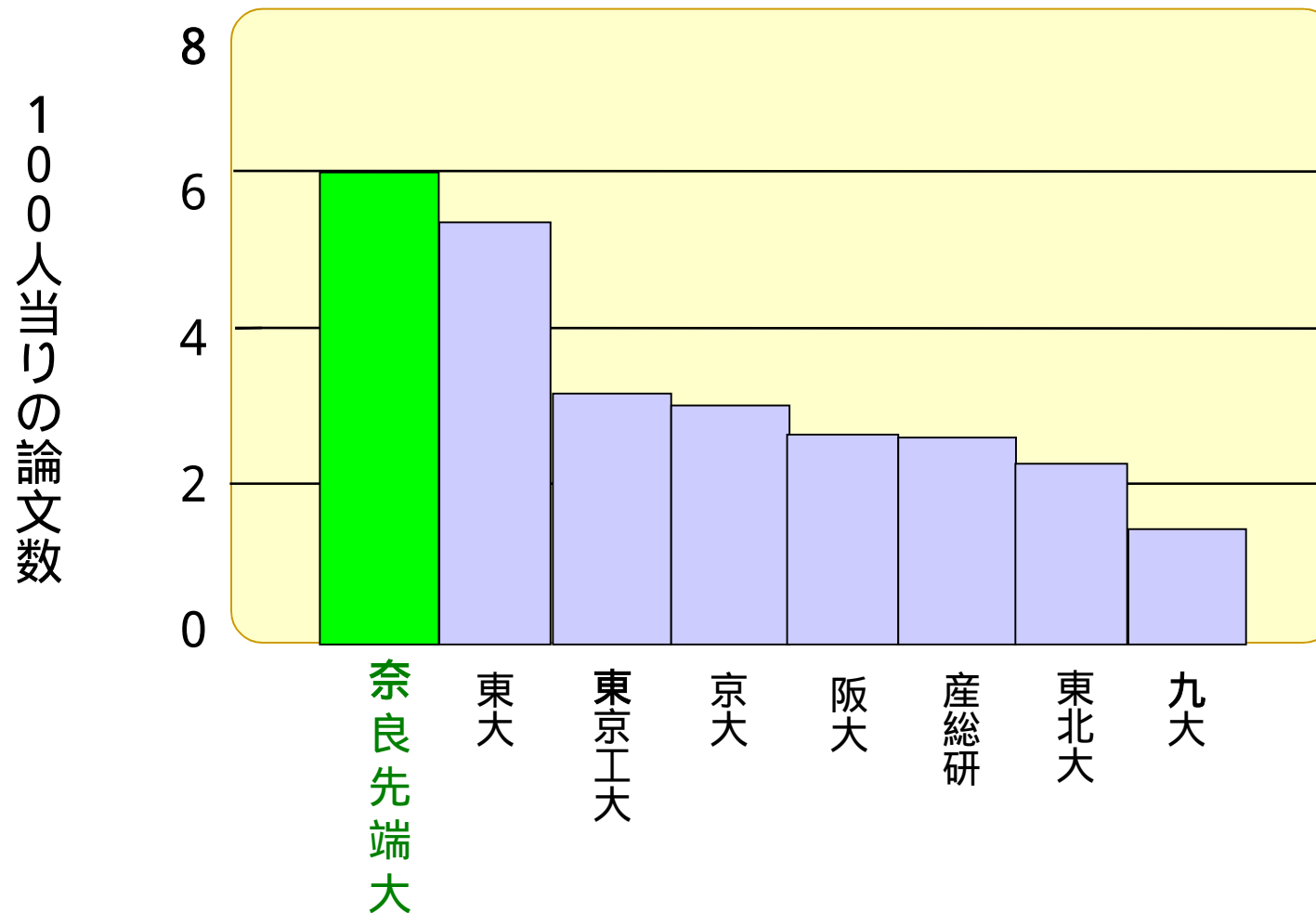
第71回総合科学技術会議 (開催日)2007年11月28日

国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査結果 (平成18事業年度)

主要データ(NAISTが上位20位以内の項目のみ)

大項目		小項目		順位
A	研究費	1	研究経費(教員一人当たり)	2位
		2	科学研究費補助金(教員一人当たり配分額)	3位
B	産学連携	1	共同・受託研究(教員一人当たり受入額)	3位
		2	共同・受託研究(教員一人当たり件数)	5位
		3	外部資金比率	5位
C	教員	1	若手教員比率	1位
D	知的財産等	1	特許出願件数(教員一人当たり)	1位
		2	実施料収入(教員一人当たり)	1位

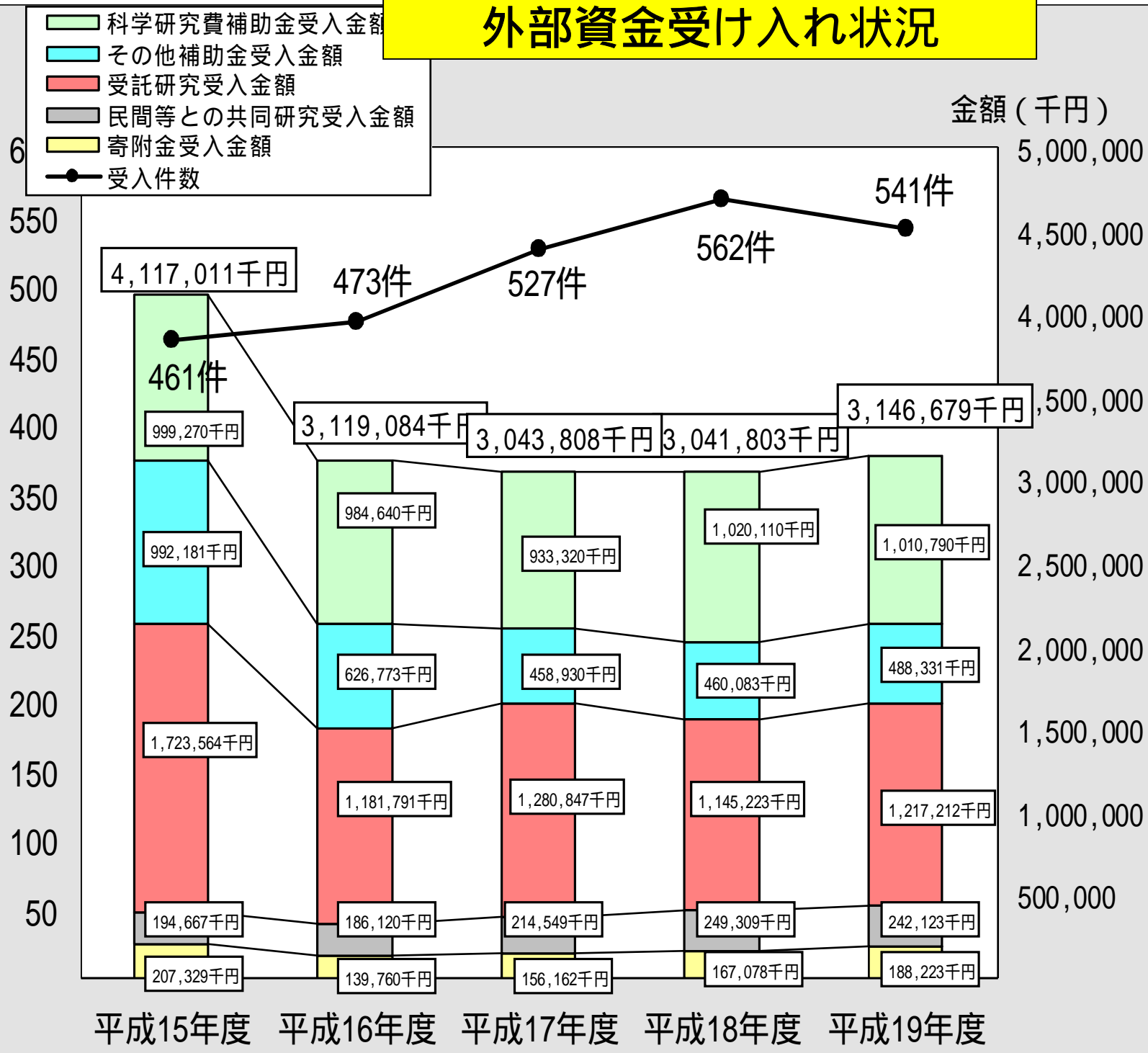
## NatureとScience論文掲載数



(1999-2004, 参考「大学ランキング2006年版」(朝日新聞社)) 2006年3月現在



# 外部資金受け入れ状況



## 産官学連携ポリシー

### 研究教育に加え、産官学連携が本学の重要な使命であることを明記

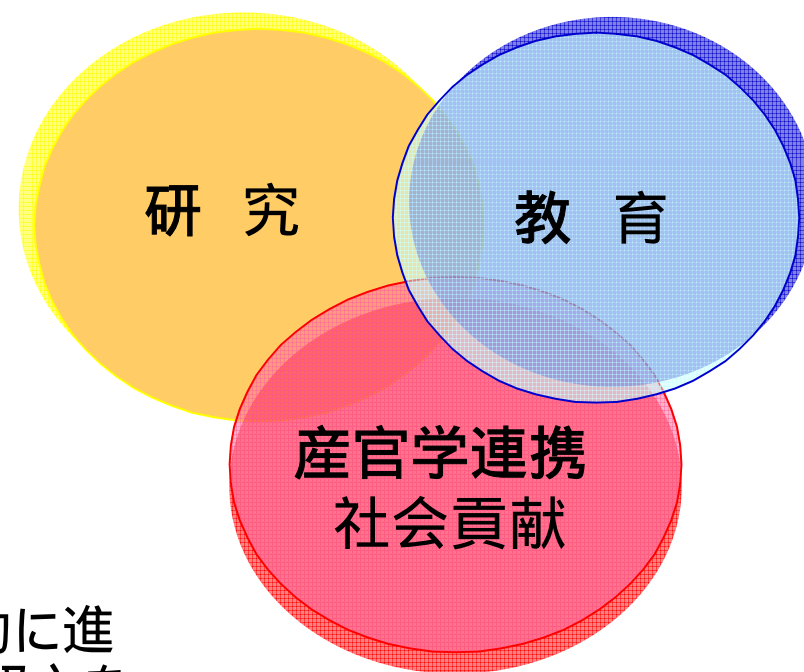
本学は、研究及び教育に加え、本学の研究成果を産業界に技術移転し、産業技術の発展・向上に貢献すること(社会貢献)が本学の重要な使命であることを明確にする。

➡ 新産業創出・雇用創出

### 産官学連携の目的

産官学連携を核にした「知的創造サイクル」を効果的に進めることで、企業等からの研究費やロイヤルティ等の収入を本学の研究資金とすることが期待でき、また、産官学連携による経験が大学にフィードバックされて、本学の研究及び教育を刺激し、その活性化・発展に資する。

➡ 研究・教育の活性化



### 産官学連携組織の目的

1. 教育、研究に刺激を与える場を設定し、活性化を図る。
2. 大学成果を普及することによって、社会にイノベーションを起こす。
3. 大学のリスクマネジメントを行う。

## 知的財産ポリシー

職務上創作された  
知的財産は、  
大学帰属



発明者への補償金  
出願補償  
6千円  
実績補償  
大学への収入 × 40%

### 対象となる研究成果物

論文等

知的財産

特許、実用新案、意匠、商標

プログラム、データベース

回路配置、種苗、ノウハウ

研究試料

試薬、試料、実験動物、植物

細胞株、菌株、遺伝子、化学物質等

### 対象者

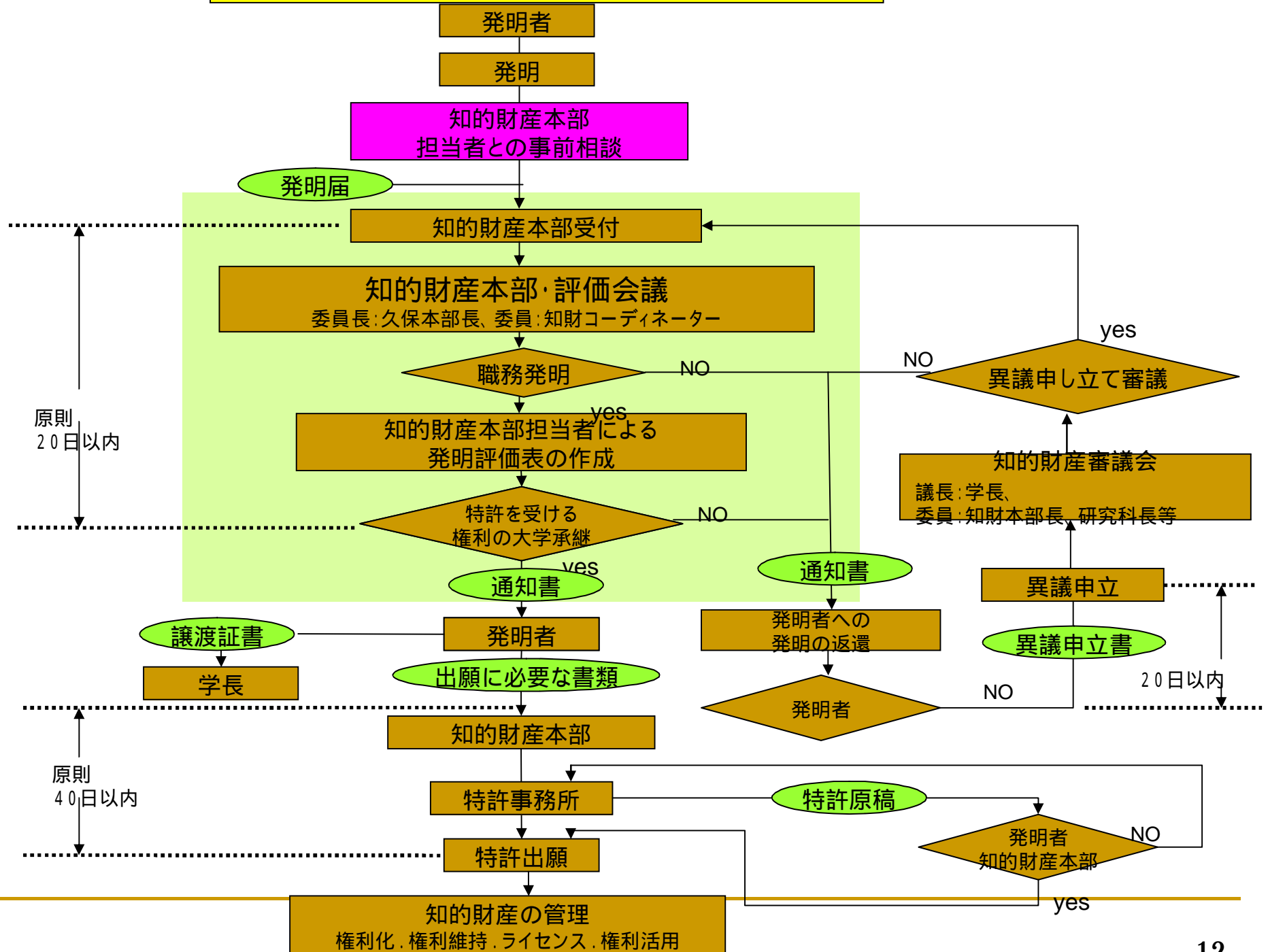
職員

教員の指導の下、

契約を条件に

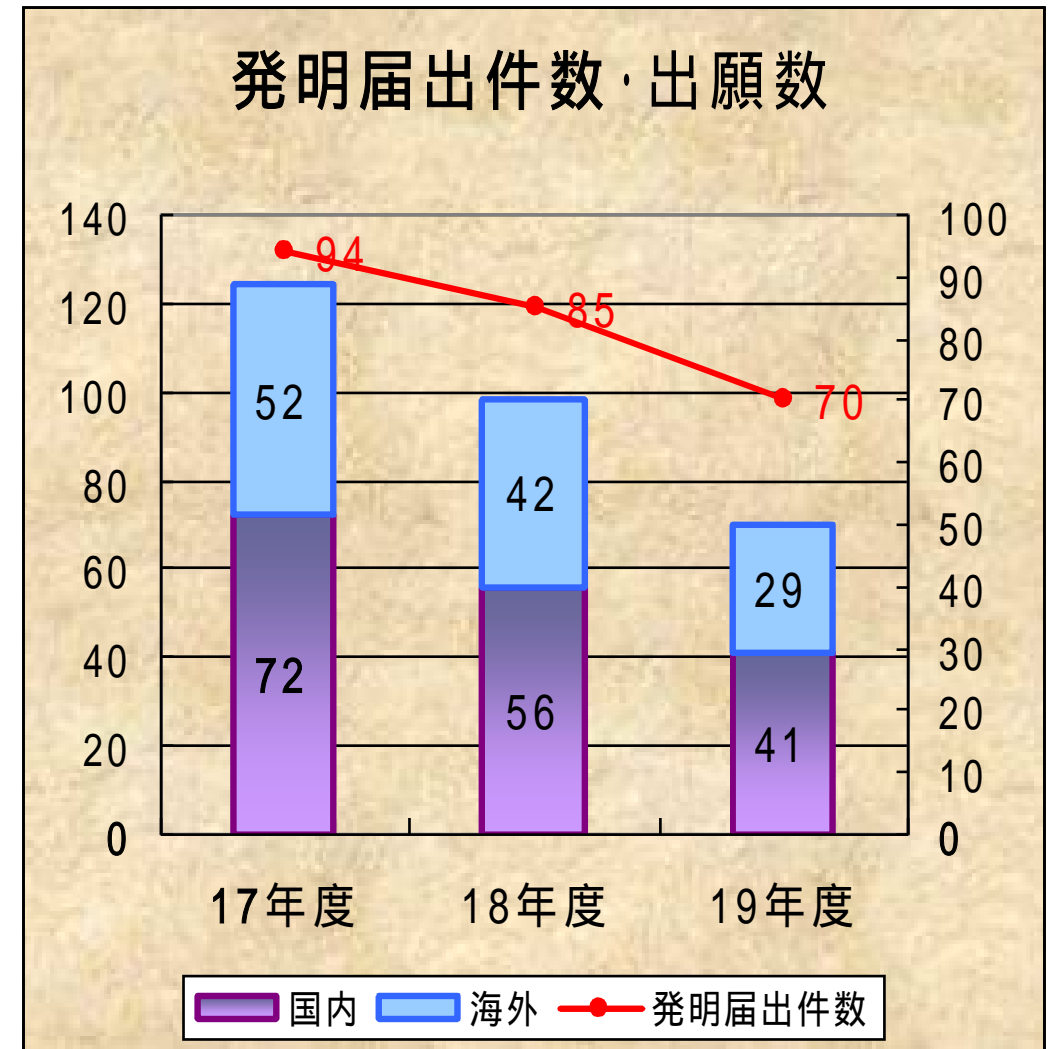
学生も対象

# 特許出願・評価制度 運用フローチャート



## 活動実績

活動実績						
	17年度		18年度		19年度	
発明届 出件数	<b>94</b>		<b>85</b>		<b>60</b>	
評価・ 特許戦 略会議	<b>103</b>		<b>100</b>		<b>86</b>	
	国内	海外	国内	海外	国内	海外
出願数 (内共同出 願)	75 (26)	52 (23)	56 (26)	42 (15)	41 (30)	29 (12)
登録数	12	3	12	2	12	1

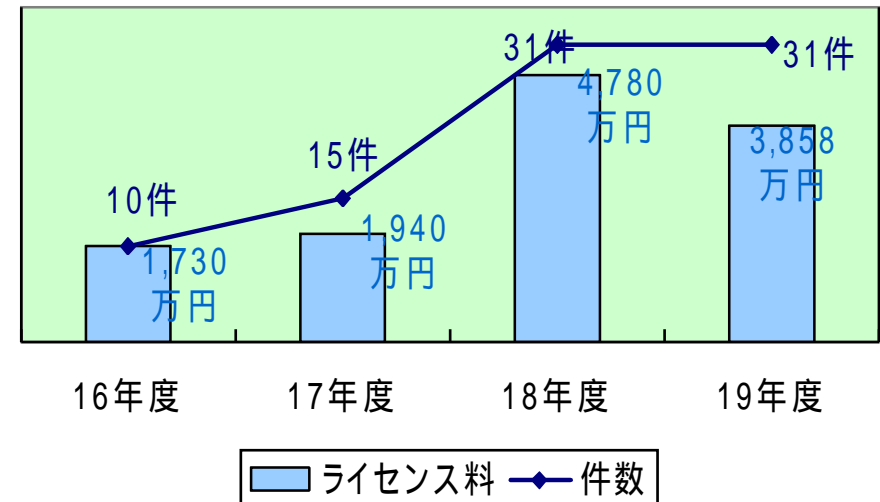


# ライセンス契約詳細

種別	特許・技術内容	金額	相手先	
<b>国内企業</b>				
1	実施許諾	特許	11万円	ベンチャー企業
2	実施許諾	特許	74万円	ベンチャー企業
3	実施許諾	著作権	53万円	中小企業
4	実施許諾	著作権	100万円	大企業
5	実施許諾	特許	105万円	ベンチャー企業
6	実施許諾	特許	21万円	大企業
7	実施許諾	特許(ノウハウ)	473万円	大企業
8	実施許諾	特許(ノウハウ)	420万円	大企業
9	実施許諾	特許(ノウハウ)	263万円	中小企業
10	実施許諾	特許(ノウハウ)	251万円	中小企業
11	実施許諾	特許(ノウハウ)	250万円	中小企業
12	実施許諾	著作権	76万円	中小企業
13	実施許諾	著作権	32万円	中小企業
14	実施許諾	著作権	16万円	中小企業
15	実施許諾	ノウハウ	105万円	中小企業
16	実施許諾	ノウハウ	105万円	中小企業
17	実施許諾	ノウハウ(評価)	21万円	中小企業
18	譲渡	特許	142万円	ベンチャー企業
19	譲渡	特許	105万円	大企業
20	譲渡	特許	59万円	大企業
21	譲渡	特許	36万円	大企業
22	譲渡	特許	35万円	大企業
23	試料提供	試料	32万円	大企業
24	試料提供	試料	5万円	大企業
25	試料提供	試料	2万円	大企業
26	試料提供	試料	2万円	中小企業
<b>小 計</b>			<b>2,794万円</b>	

種別	特許・技術内容	金額	相手先	
<b>海外企業</b>				
1	実施許諾	特許	204万円	米国ベンチャー企業
2	実施許諾	特許(ノウハウ)	650万円	米国ベンチャー企業
3	実施許諾	特許(ノウハウ)	200万円	ドイツ企業
4	試料提供	試料	8万円	ドイツ大企業
5	試料提供	試料	2万円	ドイツ大企業
<b>小 計</b>			<b>1,064万円</b>	
<b>総 合 計</b>			<b>3,858万円</b>	

ライセンス収入の推移



(2008.4月現在)

# 知的財産の取組の特徴

## 第1ポイント(Communication)

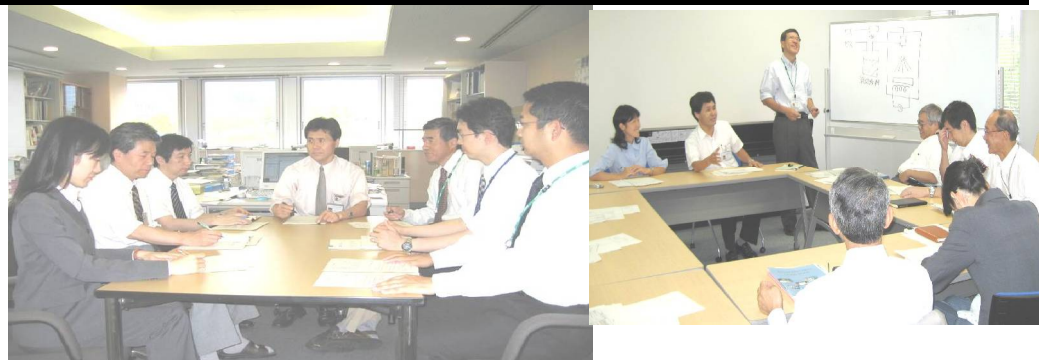
- ・教員との密接なミーティングによる意識改革
- ・全研究室・全知的財産の把握

講座数	相談講座数	特許出願講座数	著作権移転契約講座数	試料契約講座数
59	59	47	6	12

## 第2ポイント(Quick Response)

- ・迅速なレスポンス
- ・早期の把握と相談から10日以内の判断

事前相談 会議	発明者 コーディネータ	発明の把握、 市場の把握	年60～100回 程度
------------	----------------	-----------------	----------------



## 第3ポイント(Marketing)

- ・厳格な評価体制 ・必ず出口(ライセンス・共同研究・競争資金獲得等)のある特許出願

評価会議	知的財産本部員	最終の出願可否	年50回程度
------	---------	---------	--------

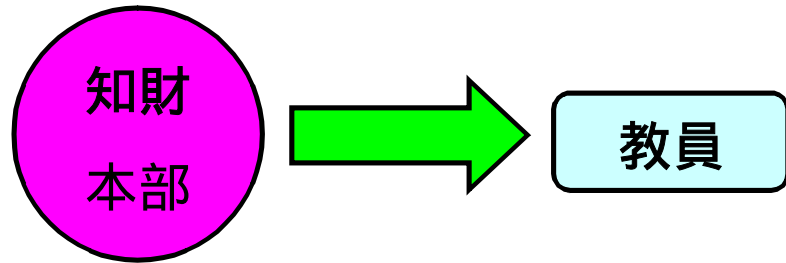
## 第4ポイント(Creation)

- ・創造性・展開性ある技術移転
- ・発明者とコーディネータの密接なコラボレーションによる市場開拓

特許戦略 検討会議	発明者 知的財産 本部員	発明のブラッシュアップ 特許請求の範囲と市場性、 応用性のディスカッション	年60回程度
--------------	--------------------	---	--------

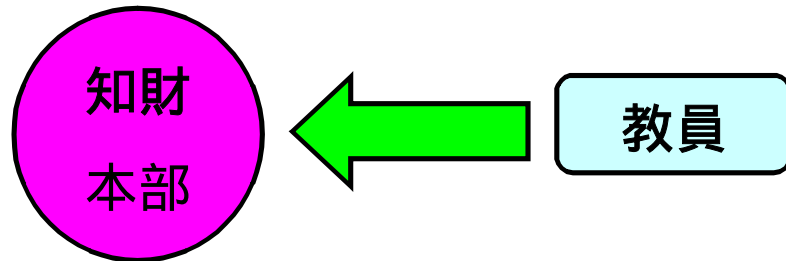


## 技術移転に至るまで・その後の取組の特徴



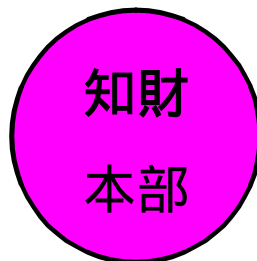
### 第1ステージ (Communication)

- ・教員との密接なミーティングによる意識改革
- ・新産業創出・雇用創出の重要性
- ・知的財産の重要性



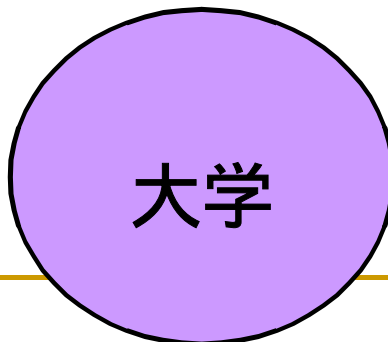
### 第2ステージ (Quick Response)

- ・教員へのアクセスがあったときの、後の迅速なフォロー



### 第3ステージ (Professional)

- ・経験豊富な専門家 専門家としての交渉・契約
- ・交渉 = 合意と相違を明確にし、粘り強く説得



### 最終ステージ (Goal)

- ・ライセンス収入により実力見せ、さらなる産学連携へ
- ・ブランド力の向上により、教育、研究へのフィードバック
- ・新産業創出・雇用創出 日本活性化へ



# 産官学連携推進本部の組織

## 産官学連携推進本部

### ・先端科学技術研究調査センター

産官学連携に関する企画立案、  
研究、科学技術動向調査  
知的財産・技術経営教育

1名

産官学連携推進本部長  
理事・副学長

7名  
(兼3名)

センター長兼教授（専任教員）  
/ 准教授 / 教務職員 / 文科省  
コーディネータ / マスコミ出身  
者 等

### ・知的財産本部 知的財産部

知的財産調査・評価・権利化・管理  
ビジネスイノベーション部  
海外・地域連携・ベンチャー創出

1名

知的財産本部長(センター長兼務)

2名

NEDOフェロー等

3名

開発出身者等

### ・TLO部

新規顧客開拓、交渉・契約、技術移転

5名

弁理士 / 開発出身者等

### ・産官学連携室

リエゾン、イベント、事務管理  
・NAIST技術インキュベーター / VBL  
・東京オフィス / 東大阪オフィス  
・けいはんな新産業創出・交流センター

6名

大学職員

22名

合計

## 産学連携の戦略的展開

1. 国際的な成果を生むため、**教育、研究に刺激**を与える場を設定する。

産学連携 知融合

2. 日本に**イノベーション**を達成するため、事業創出を積極的に行う。

新産業創出・雇用創出

最先端を走ると同時に、点から面への展開(地域活性化)

3. 持続的な発展を目指すための**リスクマネジメント**を行う。

### <リスクマネジメント>

- ・利益相反マネジメント  
[http://ipw.naist.jp/conflict\\_of\\_interest/index.html](http://ipw.naist.jp/conflict_of_interest/index.html)
- ・安全保障貿易管理 <http://ipw.naist.jp/compliance/index.html>
- ・生物多様性条約 //
- ・守秘義務 //
- ・市販品の使用に関する注意 //
- ・技術流出規制
- ・リサーチツール・試料等提供時の注意
- ・データ捏造等(論文、特許出願)及びそれに基づく不正資金獲得
- ・個人情報管理
- ・労務管理

### <技術移転>

- ・ライセンス契約後の継続的ノウハウ提供によるイノベーション達成

### <ベンチャー創出>

- ・技術系教員を凌駕するアントレプレナーネットワーク
- ・ベンチャーキャピタリストの育成

## 2. 特許流通の現状

## 特許流通(技術移転)の沿革

### 米国の状況

- 1979年 カーター大統領の技術革新教書 技術の移転促進、特許制度の強化
- 1980年 バイドール法、技術革新法
- 1982年 連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)
- 1985年 ヤング(ヒューレットパッカート社長)レポート 研究開発成果を財産として位置付け
- 1986年 連邦技術移転法
- 1992年 中小企業技術移転法
- 1995年 国家技術移転促進法
- 2000年 連邦技術移転促進法
- 2004年 パルミサーノ(IBM会長)レポート イノベーションのために人材育成・投資・インフラ

...

### 日本の状況

- 1985年 日本テクノマート設立
- 1995年 科学技術基本法
- 1996年 科学技術基本計画
- 1997年 特許流通促進事業スタート
- 1998年 大学等技術移転促進法
- 2000年 産業技術力強化法
- 2001年 第2期科学技術基本計画
- 2002年 知的財産戦略大綱
- 2003年 知的財産基本法
- 2004年 国立大学法人化
- 2005年 知的財産高等裁判所
- 2006年 第3期科学技術基本計画
- 2007年 長期戦略指針「イノベーション25」

## 特許の利用率

	国内全体の件数			教育機関(大学等)・TLOの国内の推移		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
国内特許所有件数	990,272	998,417	1,015,183	1,251	1,676	2,991
うち利用件数	482,746	480,421	491,490	262	247	671
うち未利用件数	507,526	515,996	523,693	898	1,429	2,320

出所「平成18年知的財産活動調査の概要」特許庁 2007年

## 特許流通の市場規模

我が国のライセンス契約交渉主体別の市場規模(推計値)

(単位:億円)

	大企業	中小企業	大学・TLO	公的研究機関	合計
ライセンス先との直接交渉	2,009	244	3.68	7.50	2,264
ライセンス先との直接交渉以外	233	206	1	3	443
大学や公設試などの承認TLOを介した交渉	215	37	0.98	0.98	255
民間の特許流通業者を介した交渉	0	19	0.00	0.00	19
特許事務所を介した交渉	18	19	0.00	0.33	37
自治体や国等の社外アドバイザーやコーディネーターを介した交渉	0	131	0.25	1.63	133
合計	2,242	450	4.90	10.44	2,707

## 我が国の特許権の売買契約交渉主体別の市場規模(推計値)

(単位:億円)

	大企業	中小企業	大学・TLO	公的研究機関	合計
ライセンス先との直接交渉	70.1	1.93			72.03
ライセンス先との直接交渉以外	20.3	3.87	0.07	0.16	24.40
大学や公設試などの承認 TLOを介した交渉	20.3	1.93			22.23
民間の特許流通業者を介した交渉	0	0			0.00
特許事務所を介した交渉	0	0			0.00
自治体や国等の社外アドバイザーやコーディネーターを介した交渉	0	1.93			1.93
合計	90.4	5.8	0.07	0.16	96.43

工業所有権情報・研修館HP 特許流通市場の育成状況に関する調査研究報告書 平成19年6月 野村総合研究所より引用

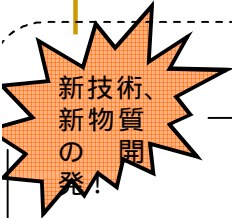
# 特許権の変動

特許権の変動に関する統計表(1990～2007年)

種別\年		90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
権利の移転	相続・合併	693	629	593	512	630	1,361	429	1,189	4,767	1,632	1,858	18,987	4,298	27,917	14,214	6,254	5,175	15,540
	相続・合併以外	1,450	1,571	1,654	2,400	1,975	1,700	2,409	4,244	4,503	6,506	7,069	7,689	8,985	9,270	8,386	10,847	11,174	9,056
実施権の設定	専用	79	73	86	208	125	92	123	147	119	481	235	205	164	200	158	160	265	230
	通常	110	120	103	97	162	105	128	168	202	145	191	273	169	204	227	305	249	442

特許庁HP 特許行政年次報告書より引用

# 特許流通の流れ (技術移転人材育成OJTプログラム)



各種知的財産法 (担当 野利本)

- ・特許法、意匠法、商標法
- ・著作権法
- ・種苗法
- ・不正競争防止法等

1

2005年度 [http://ipw.naist.jp/cast/\\_chizai/ojt2005.html](http://ipw.naist.jp/cast/_chizai/ojt2005.html)  
 2006年度 [http://ipw.naist.jp/cast/\\_chizai/ojt2006.html](http://ipw.naist.jp/cast/_chizai/ojt2006.html)  
 2007年度 [http://ipw.naist.jp/cast/\\_chizai/ojt2007.html](http://ipw.naist.jp/cast/_chizai/ojt2007.html)

発明の把握

発明の権利化 (特許出願、審査、登録後)

マッチング

交渉

契約

4

5

発明の把握 (担当 岡島)

- ・上位概念化
- ・補正のための中位概念

発明の単一性 (担当 伊藤)

- ・三極の単一性の要件
- ・PCTの単一性の要件

出願人適格 & 出願の方式 (担当 矢倉)

- ・日米の主体的要件
- ・出願書類の説明

中間処理 (担当 伊藤)

- ・補正の要件

出願の種類 (担当 塚本)

- ・特殊な特許出願

新規性喪失の例外 (担当 川田)

- ・Grace Period

外国出願ルート (担当 嘉新)

- ・パリルート
- ・PCTルート

特許権の性格 (担当 塚本)

- ・独占排他的
- ・排他性の例外 (特69条)
- ・ライセンスの種類
- ・民法における財産権保護

財産権の保護 (担当 吉田)

- ・民法における財産権の保護

米国特許制度の特徴 (担当 吉田)

- ・日本制度との相違点

補講

技術移転の経緯 (担当 川田)  
 (戸所先生の講義より)

- ・大学における技術移転
- ・NAISTの技術移転活動

企業訪問 (担当 川田、吉田)  
 企業の技術移転戦略

3

英文特許解釈 (担当 吉田、高畑)

- ・クレーム解釈の原則と例外
- ・解釈のポイント

交渉の準備と実務 (担当 松下、小出)

- ・準備事項
- ・交渉時の注意点

交渉 (担当 吉田)

- ・公共政策における合意形成の紹介

契約の種類 (担当 角、溝口)

- ・ライセンス
- ・秘密保持契約

英文契約 (担当 宮本)

- ・実務の注意点

英文契約 (担当 吉田)

- ・約因の意味

2

特許調査 (担当 吉村)

- ・調査のポイント
- ・調査マニュアル
- ・特許調査の必要性

非特許調査 (担当 澤田、三浦)

- ・学術論文DB
- ・バイオ系学術DB

特許評価 (担当 秋津)

- ・評価のポイント



### 3. 発明発掘のノウハウ

## 特許流通の市場動向(どこにどんな特許が眠っているか)

#### 1)公設試験研究機関・大学

##### ポイント

市場化されていないものがたくさんある。但し、基礎的な技術が多くさらに研究が必要。

公設試験研究機関・大学技術活用の利点

自社にないテーマ、人材育成

中立性

将来のコネクション

巨額の資金負担の軽減

契約する前の注意点(一般的注意点以外の注意点)

相手方の技術力

相手方に開示する技術資料とその秘密保持の必要性

第三者所有の特許発明等との権利関係

研究成果の発表

研究成果の取扱い 共有特許の場合の相手側への実施料の支払い

#### 2)大企業

特許の大部分を保有(90%以上)

市場規模100億円は目指すので、市場規模が小さくても有望なものが眠っている。

#### 3)個人・中小企業

ベンチャー・研究開発型中小企業は自ら事業化する。

だから未利用特許はないことはないが、効率は悪い。 個人特許の持ち込みの多さ。

## 4. 権利化のノウハウ

### 発明の把握

発明がどのような要件から成り立っているか？  
(特許請求範囲のブロック図)

例

- A. 画像を圧縮する特徴ある方法
- B. 圧縮した画像を転送する特徴ある方法
- C. 転送された画像を解凍する特徴ある方法
- D. 解凍方法Cに特有の個人識別方法

特許請求の範囲

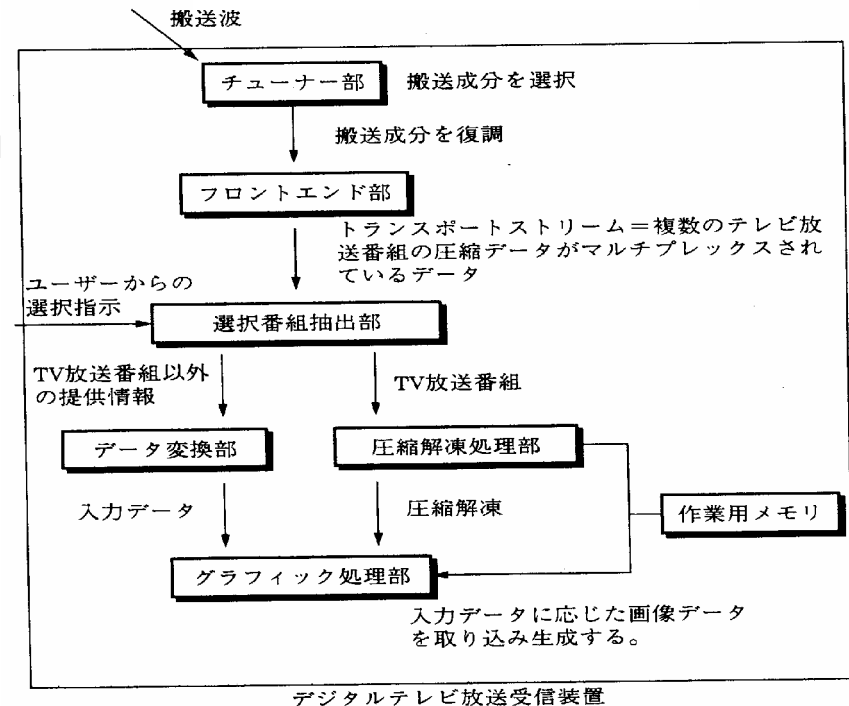
1. 画像圧縮、転送、解凍方法    2. A    3. B    4. C    5. A+B    6. A+C  
7. B+C    8. A+B+C    9. C+D    10. A+C+D    11. B+C+D    12. A+B+C+D

(19)【発行国】日本国特許庁(JP)  
 (12)【公報種別】公開特許公報(A)  
 (11)【公開番号】特開平11-239305  
 (43)【公開日】平成11年(1999)8月31日  
 (54)【発明の名称】デジタルテレビ放送受信装置  
 (51)【国際特許分類第6版】H04N 5/445 H04B 1/16 H04N 7/08 7/081  
 【F1】 H04N 5/445 Z H04B 1/16 M G H04N 7/08 Z

【審査請求】未請求  
 【請求項の数】5  
 【出願形態】OL  
 【全頁数】13

(21)【出願番号】特願平10-41994  
 (22)【出願日】平成10年(1998)2月24日  
 (71)【出願人】【識別番号】000002185【氏名又は名称】ソニー株式会社  
 【住所又は居所】東京都品川区北品川6丁目7番35号  
 (72)【発明者】【氏名】井上 肇  
 【住所又は居所】東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内  
 (72)【発明者】【氏名】古居 素直  
 【住所又は居所】東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内  
 (74)【代理人】【弁理士】【氏名又は名称】佐藤 正美

特許請求の範囲のブロック図



(57)【要約】

【課題】 コストアップを招くことなく、デジタルテレビ放送により提供される提供情報を利用するための新たな機能を受信装置に搭載する。  
 【解決手段】 デコード14は、圧縮解凍処理時などに作業領域として用いられるDRAM142と、MPEG圧縮されたデータを圧縮解凍する機能を有するとともに、OSD処理部145を備え、EPG(電子番組表)などを表示するようにするグラフィックス機能を有するMPEGデコード部を有する。制御部30は、デジタルテレビ放送により提供される提供情報から表示用データを作成し、MPEGデコード部142のOSD処理部145およびDRAM142を用いて、提供情報を表示するようにする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ユーザにより選択指示された放送番組の信号が含まれる搬送波成分を選択するチューナ部と、前記チューナ部で選択された搬送波成分を復調し、トランスポートストリームを出力するフロントエンド部と、前記フロントエンド部からの前記トランスポートストリームからユーザの選択指示に応じた放送番組の圧縮データを抽出する選択番組抽出部と、前記選択番組抽出部により抽出される前記圧縮データを圧縮解凍し、放送番組を提供するための信号を出力する圧縮解凍処理部と、入力データを予め用意された文字、図形、記号などの表示データに変換して、前記入力データに基づく画像を提供するための信号を生成するグラフィックス処理部と、前記圧縮解凍部と、前記グラフィックス処理部とにより兼用され、少なくとも1画面分の画像データの蓄積が可能な記憶容量を有する作業用メモリとを有するデジタルテレビ放送受信装置において、前記選択番組抽出部は、ユーザからの選択指示に応じて、前記トランスポートストリームに含まれる提供情報を抽出することができるものであり、前記選択番組抽出部により抽出された前記提供情報の供給を受けて、前記提供情報を前記グラフィックス処理部に入力可能な形式の入力データに変換して、前記グラフィックス処理部に供給するデータ変換部を備え、前記グラフィックス処理部は、前記作業用メモリを作業領域として用いて、前記データ変換部からの前記入力データから前記提供情報に応じた画像を提供するための画像データを生成することを特徴とするデジタルテレビ放送受信装置。



## 従来技術は何か

従来技術について、必ず特許調査を行うこと。

直近の従来技術がわからなければ、判断のしようがない。

調査して、A・Cがあれば × 2. A 3. B × 4. C 5. A+B 6. A+C 7. B+C  
8. A+B+C 9. C+D 10. A+C+D 11. B+C+D 12. A+B+C+D

特許電子図書館 (<http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl>) の公報テキスト検索を使用する。

調査は、いきなり件数を絞り、一度で終わらせようとしないこと。

調査は人により、いろいろなやり方があるが、いずれにしろ、件数を絞り、一度で終わらせようとしないこと。タイトルだけなら500件～1,000件程度はすぐに見ることができるので、どの程度従来技術があるのか判断し、全体を概観する。

キーワードの掛け算は、類義語をできるだけたくさん入れ、

$(A1 + A2 + A3) \times (B1 + B2 + B3 + B4) \times (C1 + C2 + C3)$  のようにする。

1000件を超えた場合は、年数で絞り(20010101: )、何件か公報を見て、キーワード、国際特許分類 (IPC)、FI、Fターム (パテントマップガイダンスで意味を調査) 等を検討。適当なFI、Fタームがある場合はそれらを使用する。

調査は一人で行うと独り善がりになるので、誰かに一度みてもらう方がよい。

(1) 調査の内容と意味

侵害・事業遂行の障害調査

先行出願調査(技術評価調査)

研究開発内容がまだどこにもないか従来技術を調査すること  
(平成15年より関連文献公知発明の記載の必要性)

調査内容に客観性があること

技術動向調査(開発前調査)

パテントマップ(patent map)により開発の穴を見つける

開発のヒントにつかむ

(2) 調査の時期と費用・時期・回数

1テーマにつき理想は4回、現実には2回程度

・依頼した場合の費用

1テーマにつき5万円～15万円程度 上限は果てなく

	対象物	比較対象
事業遂行の障害調査	自ら行う事業	特許された特許請求範囲(公開又は出願された特許請求範囲)
独占権取得の調査	自らのアイデア	公開された明細書全体(出願された明細書全体)
新規アイデアのヒント抽出	課題	他分野・異分野の明細書全体

## 市場性の検討

### マーケット性は見込めるか

競合製品と従来技術は異なる。

従来技術は、発明の構成が類似するもの。競合製品は、構成が全く異なっても同じ効果をあげれば該当する。インターネットにより競合品の価格、販売数量等状況を調べる。

効果は、従来の1桁上の達成を目指す。通常、ベンチャーキャピタルが投資する場合の目安は、効果が1桁上を達成する場合だと言われているので、それを目標とする。

事業を実際に行う際には、ビジネスプランが必要となる。

内容は、

- ・事業コンセプト(新規性、実現性、競合性、市場性、成長性)、
  - ・事業スケジュール(販売活動、購買活動、生産活動、設備投資計画、人員計画、研究開発活動)
  - ・財務計画(利益計画、資金計画、長期計画)
- 等であり、詳しくは、(財)中小企業ベンチャー振興基金のホームページ  
(<http://www.newtec.or.jp/management/index3.html>)の「事業計画書の書き方」に、  
記載例、記載様式等が掲載されているので、見ておくと事業化をイメージする際の参考になる。

## 現在のTLO等の出願状況概略

	日本	米国
発明提案	100件	100件
実施例レベルまで限定した場合の特許性	100件 × 90% = 90件	100件 × 90% = 90件
TLO等での出願採択率	100件 × 40 ~ 60% = 50件	100件 × 30 ~ 40% = 40件
ライセンス契約	50件 × 20% = 10件	40件 × 60% = 25件
売上につながるケース	10件 × 10% ? = 1件 ?	25件 × 20% ? = 5件 ?
米国での民間技術移転会社での採択率	5 ~ 10%	



## 6. マッチングのノウハウ

### どのようなときに申し込むか

- 1) 自社にないものを“未利用特許”から探す  
技術経営戦略として展開(技術導入か自社開発か)  
永続的なものならば自社開発 切られる恐れがある  
コスト比較  
例えば自社開発費用の10%以下ならば受ける。
- 2) “未利用特許”を活かした開発の進め方  
まず回避 1,000 ~ 2,000件の特許公報を徹底的に繰り返し読む  
切れた特許 20 ~ 50年前の特許を読む  
共同開発  
ライセンス交渉

### どのようなときに受け入れるか

- 1) 自社の特許公開のメリットとデメリット  
収益を上げるには 技術指導力 訴訟力 必要  
ノウハウを出すか

## 仲介をどのようにして頼むか

- 1) どのような機関に公開すれば良いか  
自社の顧客、代理店、販売業者  
各種商業誌、広告誌、技術新聞  
各種団体((社)発明協会...)
- 2) 仲介業者の選定とその留意点  
商社  
公的機関・公設試等研究者  
技術コンサルタント・技術士・中小企業診断士  
経営コンサルタント・公認会計士・税理士  
弁理士・特許事務所  
特許流通アドバイザー

## 仲介をどのようにして行うのか

### 1) 仲介業務の事業性

流通業としての必然性があるか？

### 2) 仲介者に必要な能力

技術移転・特許ライセンスを熟知しており、技術の利用可能性、プロジェクトの進行具合をイメージできること

知的財産権に対する理解

人的ネットワークを持っていること

できるだけ多く、200社は必要

仲介者同志のネットワークも必要

資金調達能力

### 3) 今、両方から仲介料を取るためには、それに見合った仕事をするしかない。

紹介するだけならば、データベース使用料？

仲介すること + 自分が動くことによって実際に儲けを生み出す。その儲けの中から取り分を取る = コンサルタント

全てを代行する ベンチャーキャピタル

### 4) どこまで踏み込むか

紹介だけでは儲けにならない。

しかし、手取り足取りしなければいけない者が事業化できるか？というジレンマ

### 1) 通常実施権の実施料の種類

- 定額法 (一括払い、一時金 (頭金、過去の実績補償) 前払い (ランニングフィー償却))
- 従量法 製品当たり
- 料率法 %
- 逦減法 沢山売れば下げる
- 逦増法 沢山売れば上げる
- 最低実施料 製造販売しなくても一定金額
- 最大実施料 一定以上売れば、売上は実施権者のもの
- 対象 (工場原価、工場出荷価格、定価、販売価格、純販売価格)

### 2) 通常実施権の実施料の額

- 業界慣行実施料 販売価格  $\times$  3 ~ 5 %
- 超過利益 1 / 3 法 (資本力、営業力、特許力) 1 / 4 法 (資本力、営業力、労働力、特許力)
- 国有特許算定方式 = 販売価格  $\times$  基準率  $\times$  利用率  $\times$  増加率  $\times$  開拓率
- 国税庁方式等 相続税等 自ら実施 (超過利益  $\times$  営業年数) 実施料 (各年分の利益の積み上げ)
- その他 複数特許 利用発明

### 3) 実施料の理論的考察

- 研究開発投資に対する収益 (ex. 土地 - 地代、労働 - 賃金、資本 - 利子)
- 独占状態による利潤
- 懲罰としての損害賠償
- 結論 - いずれにしろ支払うのは需要者であって、市場で受け入れられる分しか価格に乘せられない。

# 特許権の経済的価値

売 上	
経 費	利 益

売 上		
経 費	利 益	
	特許以外 の貢献度	特許の貢献 度

売 上			
経 費	利 益		
	特許以外 の貢献度	特許の貢献度	
		使用 者等 の貢 献度	従 業 者 等 の貢 献度

## 交渉について1

### 1) 他人の特許を使うには

特許利用にはノウハウの提供があるものを探せ。  
特許明細書の誌上だけでは実施できないことが多い。  
特許についてある程度のマーケット性の判断ができているものが望ましい。  
玉石混交ではわからない。  
発明者の積極性を活用せよ。  
自分の技術を世に出したい。  
できれば、いきなり知的財産権部にアタックしないこと。  
トラブルはできるだけ避けたい。売れば、自分たちの見込みが誤っていた。  
公的機関を巻き込むこと  
大企業の知的財産部を相手に対等の契約を結ぶのは難しい。

### 2) 自分の特許を売りたいとき

共同研究を持ちかけよ。  
企業は研究費は出せるが、ライセンス料を出すことには抵抗がある。  
あなたでないとできない、というように売り込め。  
広く提供しますはうまくいかない。誰でも使えるものは、魅力がない。  
中小企業者に売り込め。  
大企業では、社内の合意に手間がかかりすぎる。  
起業者の場合、事業化能力が問題。特許だけでは事業にならない。  
アプリケーション、コスト問題等、後の方の問題が山積み。

## 交渉について2

### 3) 仲介を行いたいとき

汗をかけ。

アイデア1 試作10 マーケット100、特許だけでは儲からない。

内容について知悉して、儲けを適切に分配せよ。

単なる紹介では後が続かない。

### 4) 大学の技術を扱いたいとき

大学の場合、特許周辺調査から(発明者検索から)始めよ。

特許が取られていないことも多い。

大学の場合、産学共同研究のコーディネートを行え。

基礎研究が多く、マーケットまで数年かかる。

### 5) 総合

相手の立場に立って、相手がお金を出しやすいように工夫をすること。

ライセンス交渉案を事前に作成すること。

特許調査と権利保護は必須である。

儲かる特許はみんな潰しに来る。

資金集めとマーケット探しが最大の問題である。

### 1) 特許実施契約の位置づけ(国内か国外か)

共同研究契約、研究委託契約、特許共同出願契約、特許権譲渡契約、秘密保持契約、オプション契約、特許実施契約、ノウハウ実施契約、特許及びノウハウ実施契約、クロスライセンス契約、パッケージクロスライセンス契約、ソフトウェアの外使用契約 等

### 2) 実施契約

実施許諾者(ライセンサー)が実施権者(ライセンシー)に対し、ある技術につき、実施権を許諾する契約

### 3) 実施契約の対象である実施権の種類

専用実施権  
通常実施権  
独占的通常実施権

### 4) 契約の前提として交渉会議

発明者、出願人

権利範囲

契約対象                      権利化、ノウハウ、技術指導、設備導入等

実施料

契約業務分担

契約の適法性の検討 独占禁止法

共同研究開発に関する独占禁止法上の指針 <http://www.jftc.go.jp/dk/kyodokenkyu.html>

役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針 <http://www.jftc.go.jp/dk/itakutorihiki.html>

知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 <http://www.jftc.go.jp/dk/chitekizaisan.html>



## 実施契約の項目

表題 特許 公開 出願

前文 当事者を正確に表示、登記簿上と一致させる 設定登録申請

定義 疑義をなくし繰り返しなくす ex.「許諾技術」「製品」

実施許諾 専用、独占的通常、通常...

技術情報の開示

技術者の派遣と受入れ

輸出

下請実施 ex.第三者に下請製造させてはならない、甲の承諾の後

下請の3条件 契約の存在 指揮、監督 製品全て納品

再実施許諾 ex.事前承諾を得た場合のみ再実施権を許諾することができる

譲渡 許諾者の譲渡 - 原則自由 実施権者の譲渡 - 原則承諾

実施権設定登録

実施料

実施料の報告、支払い

品質管理

優先的選択権

帳簿の保管、検査

許諾特許の維持 特許料の支払い ex.費用は全て許諾者の負担とする

実施上の責任

実施義務 ex.製造販売のため最善の努力を払う、6月以内に販売開始

改良技術 グラントバック アサインバック

原材料、部品の購入 ex.ライセンサーの指定する者から購入する義務課す

競争品の取扱制限 ex.競争品、類似品の制限禁止

研究開発の制約

不争条項

秘密保持 知りえた相手方の営業上、技術上の秘密条項について

侵害条項 許諾特許が第三者に侵害された場合

許諾特許の実施が他人の権利侵害した場合 通知、調査、報告

流用禁止

保証

特許表示

最恵待遇 ex.契約の写しを送付 後発を一括受託するか選択

解約

契約期間及び更新

契約終了時の処理 ex.在庫品の取扱い

協議

仲裁

法律による修正及び分離性

準拠法

不可抗力

完全なる合意

言語

商標使用許諾

末尾

## 契約の履行と管理

契約内容の周知徹底

契約書の管理

実績報告、監査、実施料の管理

改良発明

侵害

## 9.まとめ

### 前提

- ・将来の市場予測が誰にも正確にできない以上、未利用特許は必ず存在する。
- ・資金、土地、株、金等永久権と異なり、特許権が有期限の権利である以上、全く利用されずに消えていく権利があるのも、仕方がない。
- ・市場で受け入れられない特許を、どんなに利用しようとしても無理がある。

それなら、どう対応するのか？

市場を考え、

必要な技術、特許を作る。

必要な技術、特許を求める。

技術、特許から

PRをする。

今までと異なる市場への展開を考え出す。

市場に合わせ、アレンジする。

市場を作り出す。

**特許**は手段であって、目的ではない。市場で儲け、独占することが目的。特許は、その目的の一手段。同様に、**特許流通**は手段であって、目的ではない。新産業により、イノベーションを起こし、雇用を創出し、社会を豊かにすることが目的。特許流通は、その目的の一手段。ただし、オープンイノベーション化に伴い、その重要度は今後も増していく。