

## 産学連携活動の落とし穴 ～専門家に相談、トラブル回避～

### 社会実装へ活発

米国に遅れること約20年、日本では1999年に、「国の公的資金による研究開発から生じた知的財産を、国の所有ではなく、受託者に帰属させる」という日本版バイ・ドール制度が導入された。また、国立大学法人法により2004年に国立大学が法人化され、研究成果の社会還元が大学の使命として求められるようになった。

しかし、大学は自らビジネスを行うことはできないため、企業（大学発スタートアップ含む）とタッグを組んで研究成果を社会実装するという事業化モデルが求められる。そのための「産学連携活動」は活発になっているが、その過程で知的財産をめぐる“落とし穴”にはまるケースは少なくない。

### 3つのケース

#### ①特許出願する落とし穴

特許出願すればその内容は公開される。侵害発見できないような発明をやみくもに特許出願することは、貴重な情報を公開するだけということもある。ビジネスを想定し、出願するかノウハウとするかの判断が必要である。

#### ②共同研究・契約の落とし穴

秘密保持契約を締結したからといって、情報が漏れない保証はない。実験データや試料の製法、検査方法など、本当に大事な情報はむやみに開示しない注意が必要である。

大学と共同研究先企業の共有特許を大学が第三者にライセンスするには、企業側の合意が必要となる。企業側が正当な理由なく事業化を行わない場合には大学が第三者にライセンスできるよう、共同研究契約などの中で担保しておくことが求められる。また、企業に特許をライセンスする場合、基盤的な技術の特許を独占的ライセンスしてしまうと、他の分野に適用して社会実装できなくなるため、注意が必要である。

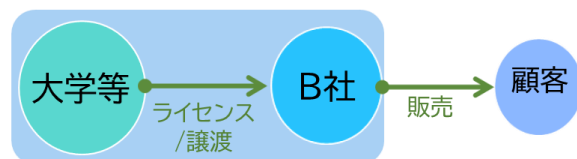
### 研究開発時



◆特許第XXXXXX号(大学単独)  
特願YYYY-ZZZZZZ(A社共有)



### 社会実装時(別の企業で事業化の場合)



### ライセンス/譲渡する場合

大学単独特許:自由  
共有特許:A社の同意必要(特73条1項&3項)

#### ③知財戦略なきスタートアップ起業の落とし穴

研究成果を基に研究者自身が起業するケースでは、核となる発明については起業前に特許出願し、その後の早い時期に特許ポートフォリオを構築しなければ、資金調達時などに企業評価が低くなる。工業所有権情報・研修館(INPIT)は起業後2～3年してから特許出願できないかという相談を受けることがあるが、この時点では多くの情報が公開済みで、特許性のある発明の抽出に苦労する。

また新しいビジネスが第三者の特許を侵害しないよう、起業前に侵害予防調査をしっかりとっておくことも大事である。

### 企業側も努力を

大学にはこれらの“落とし穴”にはまらないよう、INPITなどの専門家を活用し、戦略的に産学連携活動を行ってもらいたい。また企業側も産学連携という言葉通り、大学と連携し、価値ある研究成果の社会実装に努めてもらいたい。

### 著者プロフィール

#### INPIT知財戦略エキスパート 平出 高久

国内自動車メーカーで17年間の設計業務後、同社とその関連会社で特許、商標、契約、社内規程などの知財業務に16年間従事。この間、社会人向け大学院（知的財産研究科）を修了。INPITでは大学及び大学発スタートアップの知財支援を9年半担当し、現在は中小企業の知財支援にも携わる。

