

技術をビジネスに結びつける 知的財産戦略・マネジメント

—INPITの知的財産マネジメント専門人材の支援活動を通じた知的財産活用の現状と課題—

独立行政法人工業所有権情報・研修館 活用促進部長 **伊藤 隆夫**

PROFILE

1993年特許庁入庁、1997年審査官、2008年審判官、2011年先任上席審査官。この間、特許情報利用推進室長補佐（電子情報管理室）、総務課長補佐（情報技術企画室）、審判課長補佐（審判企画室）等を歴任し、2011年5月より現職。

1 はじめに

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）では、平成23年3月に第2期中期計画の期間が終了し、平成23年4月から第3期中期計画として新たに事業をスタートさせた。

この第3期中期計画での新たな取り組みとして、「知的財産情報の高度活用による権利化の推進事業」を約1年半にわたり実施してきたところである。

本事業の狙いは、我が国の産業競争力の強化に資するべく、「知的財産情報の高度活用」という視点から、革新的な有望技術を効果的に事業化に結びつけ、我が国のイノベーションを促進していくことにあり、本事業で起用する知的財産マネジメントの専門人材は、我が国が持続的な経済成長を成し遂げるためのひとつの基盤整備として、産学官各セクターにおける研究開発の成果である知的財産をビジネスに最大限活用するための仕組みを構築支援する。

そのため、大学、研究開発コンソーシアム、中小・ベンチャー企業等に対して、ビジネスと知的財産活用を熟知した知的財産マネジメントに関する専門人材を派遣し、知的財産情報の高度な活用が活発に行われるための基盤整備を支援している。

具体的には、知的財産マネジメントの専門人材である「知的財産プロデューサー」、「海外知的財産プロデューサー」、「広域大学知的財産アドバイザー」を研究開発機

関等に派遣し、事業化を見据えた知的財産戦略の策定支援を事業の中核として行ってきた。

ここでは、これら知的財産マネジメントの専門人材の活動状況と、その活動を通じて顕在化してきた課題について述べる。

2 事業化を見据えたプロジェクトの知的財産戦略・マネジメント ～知的財産プロデューサーによる支援より～

多額の公的資金が投入され、革新的な技術の創出が期待できる研究開発機関等においては、その成果から、国際競争力のある産業が創出されることが強く望まれるところである。また、グローバル経済において、国際的な競争力を持ったイノベーションを創出していくには、研究開発により産み出される革新技術の事業化・産業化を見据えた世界的な知的財産戦略を策定することが重要である。

しかしながら、こうした研究開発機関等であっても、知的財産情報を高度に活用した研究開発戦略や、事業化を見据えた知的財産戦略を策定できる専門人材の不足等の理由により、知的財産に関する戦略的な取組が不十分になっているケースが多く見受けられてきた。

そこで、INPITは、公的資金が投入された革新的な成果が期待される研究開発プロジェクトを推進する研究開発機関等に対し、知的財産マネジメントの専門家である「知的財産プロデューサー」を派遣し、当該研究開発プロジェクトの研究の初期段階より知的財産の視点から成

果の活用を見据えた戦略の策定や研究開発プロジェクトの知的財産マネジメント等を支援している。

現在の知的財産プロデューサーの派遣先研究開発機関等は 20 機関（平成 24 年 10 月現在）であり、主に技術研究組合や大学の実施する国家的な研究開発プロジェクトを支援しているところである。

各派遣先の研究開発プロジェクトは、その性格や進行段階等が多様であり、知的財産支援ニーズにも個性があることから、知的財産プロデューサーは、プロジェクトリーダーの補佐または参謀として、各プロジェクトの現状を十分に把握した上で優先度の高い課題について、順次、知的財産マネジメント方針策定や知的財産戦略策定の支援等を遂行している。

しかし、昨年度の事例においては、事業開始当初ということもあり、プロジェクトの戦略プランニングスタッフであるべき知的財産プロデューサーが有効に機能しないケースも若干存在した。プロジェクト発足後、すでに知的財産マネジメント方針等がプロジェクト参加メンバー（企業・大学等）間で決定・合意された後に、知的財産プロデューサーが介入した場合等は、本来の知的財産プロデューサーの活躍の場が限定される場面が少なからず見受けられた。

「研究開発コンソーシアムにおける知財プロデューサーの在り方に関する研究会報告書」（平成 22 年 3 月 INPIT）においても指摘されているが、研究開発プロジェ

クトの企画段階から、事業化に繋がる成果の出口イメージを意識して研究開発テーマを選定する必要があり、特にこのタイミングでの特許マップ等の知的財産情報の活用が有効であることがこれまでの派遣を通じても再認識された。知的財産プロデューサーによるより早期のプロジェクトへの関与・支援が必要と考えられる。

同時に、コンソーシアムとしての成果を最適化するためには、参加メンバーを招集する際に、バックグラウンド IP やフォアグラウンド IP の取扱い、参加メンバーや第三者へのライセンス供与の考え方、知的財産の管理（一括もしくは分散管理）等の知的財産マネジメント方針の大枠を示し、それに納得した形で参加することが望ましい。

このようなコンソーシアムの知的財産マネジメント方針策定には、知的財産に対する専門的な知見をもち、中立の立場から意見できる知的財産プロデューサーのアドバイスや、関係者との調整が奏功することも、これまでの派遣の成果から判っている。

今後の派遣形態に関して、例えば、特に重要な時期である企画段階からの関与には複数名の知的財産プロデューサーを集中的に派遣することや、支援業務がルーチン化された後のプロジェクト推進期等においては、ひとりの知的財産プロデューサーに複数のプロジェクトを兼任させ、各プロジェクト状況に応じた支援内容の調整を行う等、様々な検討すべき課題がある。限られた人員を有効に活用して、個々の知的財産プロデューサーが、

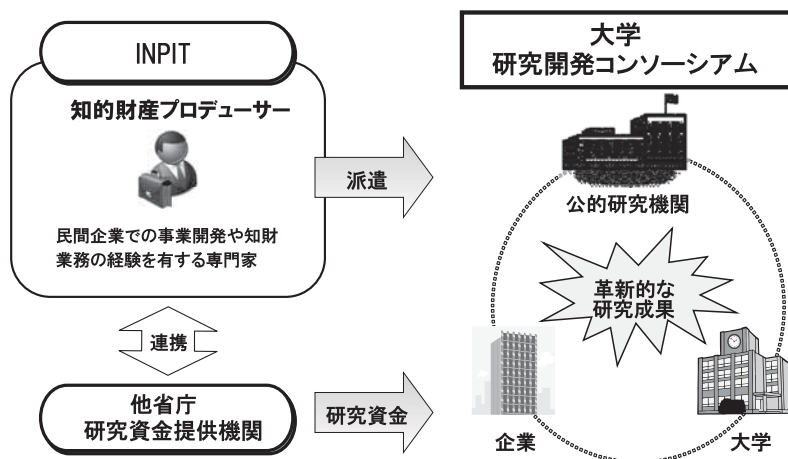


図1 知的財産プロデューサー派遣スキーム

できるだけ多くの研究開発プロジェクトに効果的に関与するためには、事業全体として、柔軟な対応を検討することが必要であり、現在、そのための試行的な取組も進めているところである。

そして、研究開発プロジェクトの成果である知的財産活用のあり方については、特にプロジェクト終了後における知的財産の取扱いのルール・方法に関して、コンソーシアムが抱える最大の課題がある。

すなわち、研究開発プロジェクト終了後は、プロジェクトの主体である技術研究組合等が解散し、結果として参加企業等に知的財産が分散してしまうケースが多い。

この場合、知的財産を持ち帰った個々の参加企業等により更なるイノベーション創出のための活動がなされることになる。しかし、公的資金が投入されたプロジェクトの成果活用の観点からは、(国の) 共有の資産として、参加企業以外の第三者による活用が、産業発展に寄与する場合も想定される。一元的に集約すべき知的財産が散逸していると知的財産権毎に相手を変えて交渉する等、活用が限定的なものになる場合が懸念される。

研究成果である知的財産を有効活用するための方法として、一括管理や相互利用を行う仕組み作りを行っているケースもあるが、各所との調整や予算措置等、難題も多い。

このような課題へのチャレンジを進めながら、本事業の中で実績を積んでいき、コンソーシアムの知的財産

の活用モデルとして提示できれば、大きな事業成果となりうる。今後は、コンソーシアムの目的に応じ、必要な場合には、このような一括管理や相互利用を行う仕組み作りを推進する等、公的資金が投入された研究開発コンソーシアムがイノベーションの起点・拠点となり、その成果が広く活用されることで、我が国の産業競争力の強化に繋がるような事例・モデルを多く積み上げていきたい。

3 海外ビジネスに向けた準備 ~海外知的財産プロデューサーによる支援より~

近年、アジアを中心とした海外へのビジネス展開を積極的に行う企業が増えている中で、中堅・中小・ベンチャー企業がいざ海外へ進出する際には、資金面や人材面、海外ビジネス経験等、数々のハードルが待ち構えている。しかし、それら以外にも進出先国においてビジネスを成功させるためには、ビジネスの目的・形態に合わせて、特許や商標、ノウハウ等を含めた知的財産の的確な保護・活用の重要性を認識することが、重要なカギとなる。

そこで、INPIT では、海外ビジネス展開を目指している中堅・中小・ベンチャー企業に対して「海外知的財産プロデューサー」を派遣し、海外での事業内容や進出国の状況、制度に応じた権利取得及び管理・活用等の知的

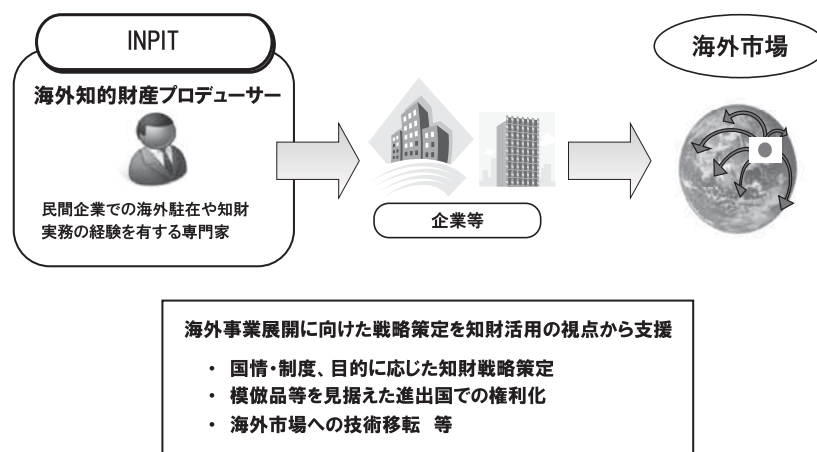


図2 海外知的財産プロデューサー派遣スキーム

財産マネジメントに関する支援を行っている。

この海外知的財産プロデューサーは、民間企業等において長年、知的財産実務に従事し、海外駐在の経験豊富な者であるから、そのアドバイスは経験に基づいた実践的なものである。

昨年度の支援企業は112社にのぼり、事業周知を含め、初年度として順調なスタートを切ったところであるが、これまでの支援内容から、現状の中堅・中小・ベンチャー企業が抱える海外進出の際の知的財産面の課題は、概ね以下のような形態のものに分類される。

- ・海外での商談会、展示会等へ出展等を行う前に必要な自社の知的財産権（商標や特許・実用新案）の確保といった出願に関する課題
- ・海外企業との秘密保持や共同開発・委託開発、ライセンス等の知的財産関連の国際契約に関する課題
- ・進出先での現地従業員への技術指導時や、ライセンス先・合併先への技術移転に伴うノウハウ管理等、技術流出に対応するための社内ノウハウ・マネージメントに関する課題

特に中堅・中小・ベンチャー企業において、海外ビジネス展開に向けて、上述したような知的財産面の課題への対策が後手に回っているケースが多々見受けられ、こうした企業の課題抽出や、課題に対しての具体的な対応策等について支援を行っている。

震災に伴う電力リスクや、昨今の長期的な円高傾向、親企業の海外進出等に伴い、中堅・中小・ベンチャー企業も、国内での成長は見込めず、世界に目を向け、積極的に海外に製造拠点をシフトさせたり、現地販売や技術提携を行って事業拡大を図らなければならない状況に立たされているところ、目先のビジネス上の課題に対応するのに精一杯であり、表面化し難い知的財産面へのリスクにまでなかなか目が行き届かなくなっているというのが現状であろう。

また、海外事情に詳しく経験豊富な人材が不足している場合や、知的財産の保護・活用に精通している者が不足している場合等、まず何から手を付けたらよいのか見当がつかないというケースも多い。

知的財産面での無防備な海外進出は、ビジネスの撤退

や多額の損害賠償等のトラブルに繋がる可能性があり、進出先国の状況を的確に把握し、事業戦略にリンクした知的財産戦略を構築し、対策を立てておくことが重要である。

事前に検討すべき項目として、以下のようなものが挙げられる。

- ・海外進出の目的、進出形態を明確化するとともに、目的・進出形態と自社体力に応じた知的財産の確保（どの地域で特許・商標・意匠等、どの権利を取得するのがよいのかを検討すること等）
- ・自社製品・ブランド等が進出先において他社権利侵害となる事態を防ぐための先行技術調査の実施（進出先の商標や特許の調査）
- ・自社の技術情報を整理することで、公開してもよい情報～必ず秘匿しておく必要がある情報等と、仕分けすることにより、自社技術の強みやブラックボックス化すべき部分を的確に把握する情報管理の検討
- ・安易に技術開示しないような情報漏洩対策（図面、データは提供しない）
- ・技術者の意識付け（合併企業等への余計な技術指導は行わない）
- ・生産上のノウハウの秘密管理の徹底
- ・契約書の内容チェック（安易な契約を行わないように事業構成の確認と十分な契約内容の精査）
- ・経営ビジョンに合わせた知的財産戦略の構築

しかしながら中堅・中小・ベンチャー企業において、海外ビジネス先の状況に応じた知的財産管理・活用等を行える体制の構築は容易ではない。先にも述べたとおり、人材が不足している、知的財産面での専任の担当者を置くことが困難である中堅・中小・ベンチャー企業が多数あるためである。

そこで社内全体での知的財産に関する普及啓発や知的財産リスクに関する意識の醸成を行い、体制構築・人材育成を行うことや、進出前にしっかりと問題点の発掘、準備、検討を重ねておくことが重要である。

こうした社内の底上げ支援も海外知的財産プロデューサーの支援メニューの一つである。

4 広域ネットワークにおける共通課題 ~広域大学知的財産アドバイザーによる支援より~

我が国最先端の「知の創造拠点」である大学において創出される研究成果を最大限活用することがイノベーションの促進の近道である。

そして、技術移転、共同研究、委託研究やベンチャー創出といった形で産業の発展に寄与するため、創出された成果を知的財産として管理し、これらを核として産学連携を推進していく必要がある。

そこで、INPIT では、大学の知的財産管理体制の構築を支援する専門家である「広域大学知的財産アドバイザー」を広域ネットワーク（北海道地域、近畿地域等の地域別ネットワークや、医科系大学、芸術系大学等の分野別ネットワーク等の、3以上の複数の大学等から構成される知的財産に関する連携組織）に派遣し、地域または技術分野等の特徴を踏まえた広域ネットワークとしての知的財産に関する課題解決のための支援、参加する大学等の知的財産管理体制構築・運用の支援をすることにより、知的財産を核とする産学官連携推進の基礎を築き、我が国のイノベーション創出に資するものである。

（この広域ネットワーク事業は、平成14年度から平成22年度まで個別大学の知的財産管理体制構築支援を

目的として推進された大学知的財産アドバイザー派遣事業（累計60大学支援）を背景としている。）

現在の広域大学知的財産アドバイザーの派遣先広域ネットワークは9箇所（平成24年10月現在、地域別ネットワーク4箇所、分野別ネットワーク5箇所）であり、その参加大学等は総計74校にのぼる。

それぞれの広域ネットワークにおいて、広域大学知的財産アドバイザーは、3ヶ年を目処に、参加大学等が自立的に知的財産に管理・活用を行えるよう、3段階のステップで支援を進めている。

そのステップアップ過程としては、最初のステップ1で個々の参加大学内の知的財産管理体制を整備して広域ネットワーク全体の底上げを図り、次のステップ2では、広域ネットワーク内の共通課題の検討を行うことにより情報・認識を共有し、最後のステップ3で、広域ネットワーク内の各大学や、企業を含めた共同研究を実施する等、産業の発展に資する連携プロジェクトを創出することを目指している。

現状では、事業開始2年目ということで、大部分の広域ネットワークで、主として知的財産管理体制構築の側面から共通課題の抽出・検討を行っているところである。

その中で、個別の広域ネットワーク内のみならず、全広域ネットワークで発生している事業全体の共通の課題

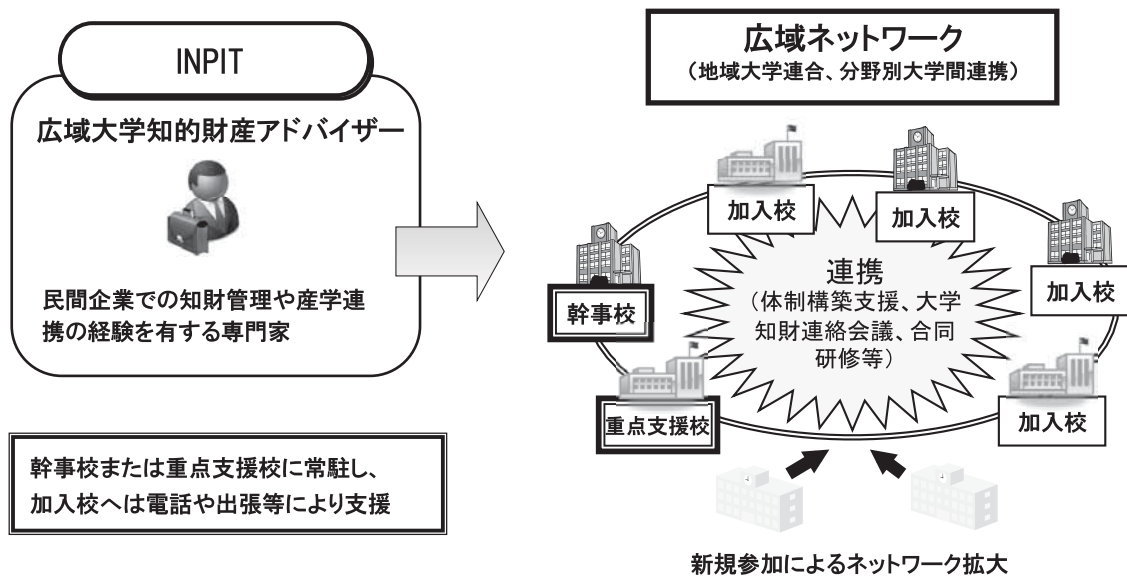


図3 広域大学知的財産アドバイザー派遣スキーム

が明らかとなった。

その共通課題として①学生に関する取扱い、②大学が訴えられたケースやその対処、③知的財産関連スタッフの共通マニュアルの整備が挙げられる。

①学生の取扱いとして、研究等に参画させた学生の守秘義務の厳格性や企業側に損害が発生した場合の求償、学生がした「発明」の取扱い等を多くの課題が存在する。

②大学が訴えられたケースやその対処方法について、知的財産管理と大学責任との関わりについて判例を紐解き事前に知的財産リスクマネジメントを行う必要がある。

③知的財産関連スタッフの共通マニュアルの整備について、知的財産関連スタッフは多くの大学で人事異動となるため蓄積された知見やノウハウがうまく承継されず、知的財産体制の弱体化を懸念される。この谷間を埋めるため知的財産関連の共通マニュアルを整備しておく必要がある。

今後これらの検討により、それぞれの広域ネットワークにおいて参加大学の知的財産管理体制構築がなされた段階においては、産学連携を推進することに伴うシーズ発表、技術移転、共同研究への展開、プロジェクトの創出等、知的財産活用の側面から共通課題に取り組む必要がある。

以上、簡単ではあるが、知的財産マネジメントの専門人材の活動状況及びその活動を通じて顕在化した課題について述べさせてもらった。

今後も INPIT では、新たな課題を的確に把握することに努めるとともに、我が国産業の発展の一助となるよう、新たな事業展開を検討・実施していく所存である。

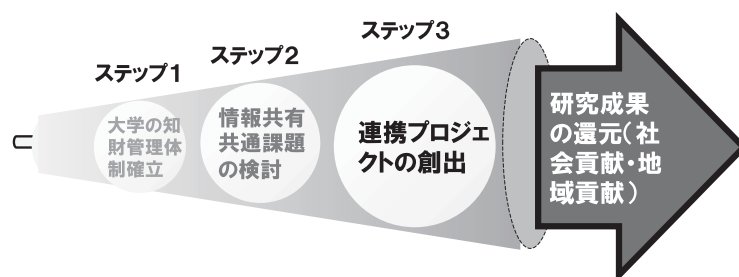


図4 広域ネットワークの狙い