

技術をビジネスに結びつける知的財産マネジメント —INPITの知的財産マネジメント専門人材派遣事業を通じた 知的財産活用の現状と課題等について—

Intellectual property management linking technology to business

独立行政法人工業所有権情報・研修館 活用促進部長 **杉江 渉**

PROFILE: 1994年特許庁入庁、1998年審査官、2008年審判官、2012年主任上席審査官。この間、工業所有権制度改正審議室、文部科学省研究振興局（専門官）、企画調査課（課長補佐）、東北大学（准教授）等を歴任し、2013年4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4月から第3期中期計画として、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を目的とした「知的財産情報の高度活用による権利化の推進事業」を開始し、これまで約2年半にわたり実施してきた。

本事業の主な取組としては、大学や産学官連携の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、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ものである。具体的には、公的資金が投入された研究開発プロジェクトを実施する研究開発コンソーシアムや大学等に「知的財産プロデューサー」を派遣し知的財産マネジメント等を支援する「知的財産プロデューサー派遣事業」、海外展開をしようとする中堅・中小企業等に「海外知的財産プロデューサー」を派遣してビジネスの形態に合わせて知的財産マネジメント等を支援する「海外知的財産プロデューサー派遣事業」、地域又は分野別の複数の大学等の知的財産連携組織である広域大学ネットワークに「広域大学知的財産アドバイザー」を派遣し広域大学ネットワーク及びその参加校における知的財産マネジメント体制の構築等を支援する「広域大学知的財産アドバイザー

派遣事業」を本事業の中核として行ってきた。

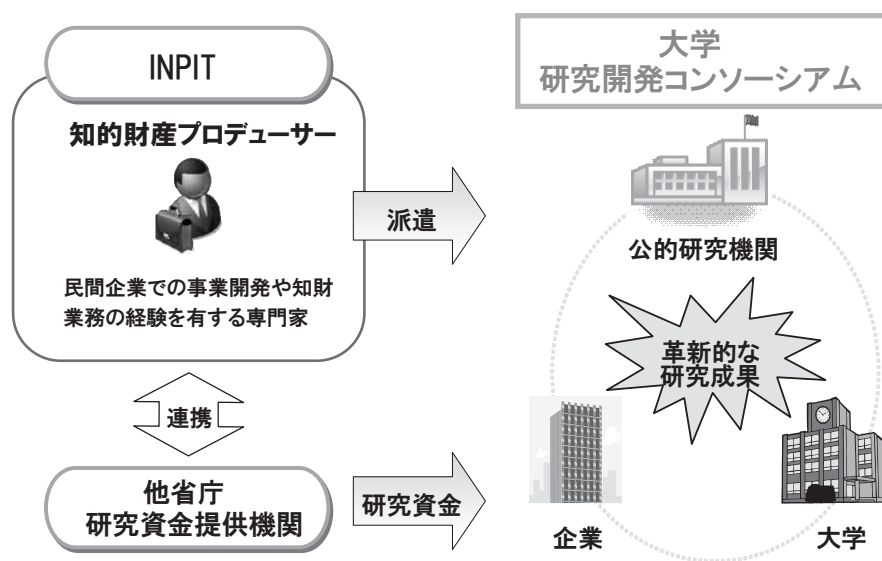
ここでは、これら各事業の概要、これまでの活動状況、今後の課題等について簡単に紹介していきたい。

2 知的財産プロデューサーによる支援

公的資金が投入された研究開発プロジェクトを実施する研究開発コンソーシアムや大学等には革新的な研究成果が創出されることが期待され、ひいては、研究開発成果の事業化による国際競争力のある産業の創出、雇用の創出、税収の増加、さらには新たな研究開発への投資に繋げていくことが重要である。また、研究開発成果を事業化・産業化に繋げるためには、研究開発戦略、事業化戦略を踏まえて研究開発プロジェクト全体の知的財産戦略を策定するとともに、知的財産戦略の下に、知的財産管理基盤の整備、知的財産管理・活用規程類の策定、特許出願・特許権の取得、頑強な特許網の構築等を研究開発プロジェクトの進捗状況に応じて、適切に実施していくことが必要である。

しかしながら、研究開発コンソーシアムや大学等においては、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た。

そこで、INPITでは、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コンソーシアムや大学等に対し、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



【図1】知的財産プロデューサー派遣スキーム

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（図1）。

現在、知的財産プロデューサーは18名であり、その派遣先研究開発機関等は24機関（平成25年9月現在）となっている。主な派遣先は、国からの公的資金が投入された研究開発プロジェクトを実施している研究開発コンソーシアムや大学等である。

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も多様であることから、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、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行っている。

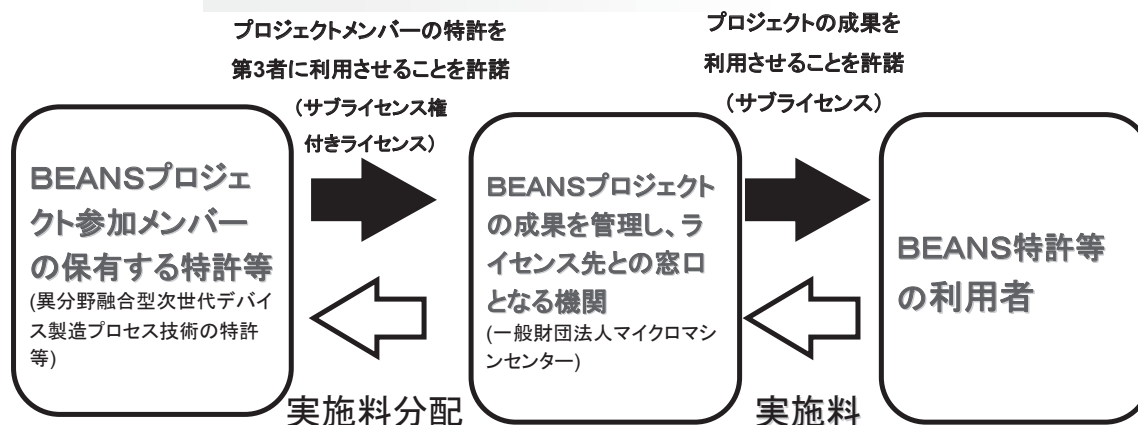
過去の派遣事例では、プロジェクトの戦略プランニングスタッフであるべき知的財産プロデューサーが有効に機能しないケースも若干存在した。そのようなケースの中には、プロジェクト発足後、すでに知的財産マネジメント方針等がプロジェクト参加メンバー（企業・大学等）

間で決定・合意された後に、知的財産プロデューサーが派遣されたため、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再認識された。同時に、研究開発コンソーシアムとして、研究開発成果を事業化に向けて最適化するためには、参加メンバーを招集する際に、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ておき、プロジェクトの参加メンバーはそれに納得した形で参加することが望ましい。したがって、知的財産プロデューサーによるプロジェクト企画段階からの関与・支援が重要と考えられる。

一方、本事業の開始時からの公募要件として、「公的資金（競争的な資金）が投入されている研究開発プロジェクトを実施している・・・研究開発機関等であること」と、

BEANS成果(特許等)の利用の仕組み



【図2】 BEANSプロジェクトにおけるプロジェクト終了後の知財活用体制

「公的資金（…）が既に投入されている」ことが前提となっている関係で、公的資金投入決定前の企画段階のプロジェクトは公募の対象外となっていた。

そこで、平成24年度から、プロジェクトの企画段階の時点で知的財産プロデューサーを派遣し、知的財産情報を活用した研究開発テーマ選定支援や知的財産マネジメント方針の大枠の策定支援等を行うスキームを試行的に開始した。さらに、本事業の周知や知的財産プロデューサーによる支援効果の向上を目的として、既に公的資金が投入されて研究開発が推進しているが本事業による公募をしていない研究開発プロジェクトに対しても、知的財産プロデューサーをスポット的に派遣し、直近の公募の時期までの間、知的財産ポリシーの策定等の支援を行う支援スキームも試行的に開始した。現在では、これらの試行的なスキームにより17機関の支援を行っている（平成25年9月現在）。今後はこれらのスキームの本格実施に向けた検討を行っていく予定である。

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、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。一元的に集約すべき知的財産が分散・散逸していると知的財産権毎に相手を変えて交渉する必要がある等、知的財産の活用が限定的なものになり、研究開発成果の事業化が適切になされないことが懸念される。

研究開発成果である知的財産を有効活用するための方法として、本事業の支援先であるBEANSプロジェクトでは、プロジェクトの研究開発成果である知的財産を一元管理しライセンス先との窓口になる機関を設けて、事業化の可能性を拡大した例がある（図2）。

一方、プロジェクトの内容によっては、一元管理を行うよりは、プロジェクト参加機関等による知的財産の相互利用を可能とするシステムの方が適切な場合もあろう。また、大学が主体となる研究開発プロジェクトの中には、研究開発成果の事業化までに相当の時間を要するものもあり、この場合は、次期の研究開発プロジェクトに繋げるための知的財産管理をしていくことが必要となろう。

本事業の中で、プロジェクト終了後における知的財産の取扱いについての課題にチャレンジしながら実績を積み、研究開発コンソーシアムや大学等の研究開発成果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。今後も、研究開発プロジェクトの目的に応じて、知的財産の一括管理や知的財産の相互利用を行う仕組み等を構築し、知的財産の活用を推進する等、研究開発成果が広く活用されるような事例・モデルを多く積み上げていきたい。

3 海外知的財産プロデューサーによる支援

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。国内市場が将来的に頭打ちとなってしまうおそれがあるため、海外の市場に目を向け、製造拠点を海外に設けたり、現地販売や技術提携を行って事業拡大を図ろうとしていることが考えられる。

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。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。

しかし、中堅・中小・ベンチャー企業の多くは、目先

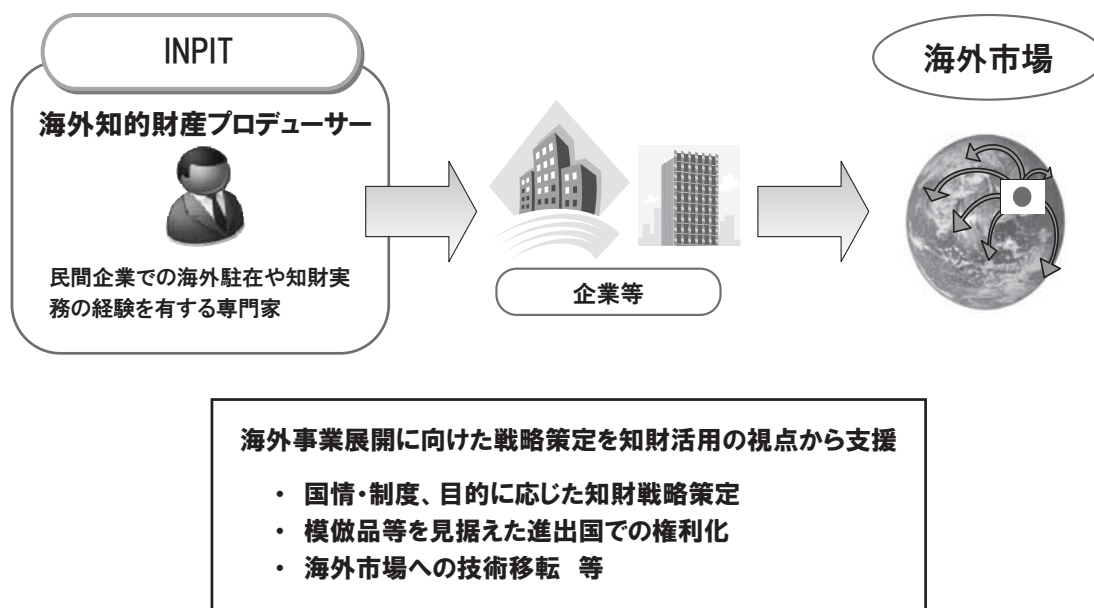
のビジネス上の課題に対応するのに精一杯であり、表面化し難い知的財産面へのリスクにまでなかなか目が行き届かなくなってしまうというのが現状であろう。知的財産面での無防備な海外進出は、ビジネスの撤退や多額の損害賠償等のトラブルに繋がる可能性があり、進出先国の状況を的確に把握し、事業戦略にリンクした知的財産戦略を構築し、対策を立てておくことが重要である。

そこで、INPIT では、海外ビジネス展開を目指している全国各地の中堅・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・活用等の知的財産マネジメントに関する支援を行っている(図3)。

また、「海外知的財産プロデューサー」による、海外ビジネスにおける知的財産面でのリスク等について、全国各地でセミナーを開催している。

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。

初年度である平成23年度の支援企業数は112社であ



【図3】 海外知的財産プロデューサー派遣スキーム



り、海外の事業展開における知的財産の活用についてのセミナーを21回行ったが、平成24年度は、他の政府系・地方自治体系の中小企業等の海外展開支援機関、都道府県の商工会・商工会議所、金融機関等との新たな連携又は連携の強化・拡大を図ったことで、支援企業数は191社、セミナーの開催回数は他の機関からの依頼によるものも含めて86回と大幅に増加した。

これまで支援してきた中堅・中小・ベンチャー企業が支援依頼をするに至った背景をみると、①海外での商談会、展示会等へ出展等を行うことになった、②海外企業との秘密保持や共同開発・委託開発、ライセンス等の国際契約を締結することになった、③既に海外進出をしているが、進出先での現地従業員への技術指導や、ライセンス先・合併先への技術移転に伴うノウハウ管理、技術流出に対応する必要性が出てきた等がある。また、いずれの場合も、支援企業が自発的に海外展開を企図した場合もあるが、海外の企業等から話を持ちかけられて、海外展開を検討する場合も多い。

したがって、海外知的財産プロデューサーによる支援の内容は、上記のような背景やビジネスの形態に応じて多様なものとなるが、支援の視点を例示すると、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、どの権利（特許・商標・意匠等）を取得するのがよいかを検討すること等）に関するアドバイス
- ・自社製品・ブランド等が進出先において他社の権利侵害となる事態を防ぐための先行技術調査（進出先の商標や特許の調査）の実施に関するアドバイス
- ・自社の技術情報を整理することで、公開してもよい情報と必ず秘匿しておく情報とを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ための情報管理の検討に関する支援
- ・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等）に関する支援
- ・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等）に関する支援
- ・生産上のノウハウの秘密管理の徹底に関する支援

- ・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等）に関する支援
- ・経営ビジョンに合わせた知的財産戦略の構築に関する支援

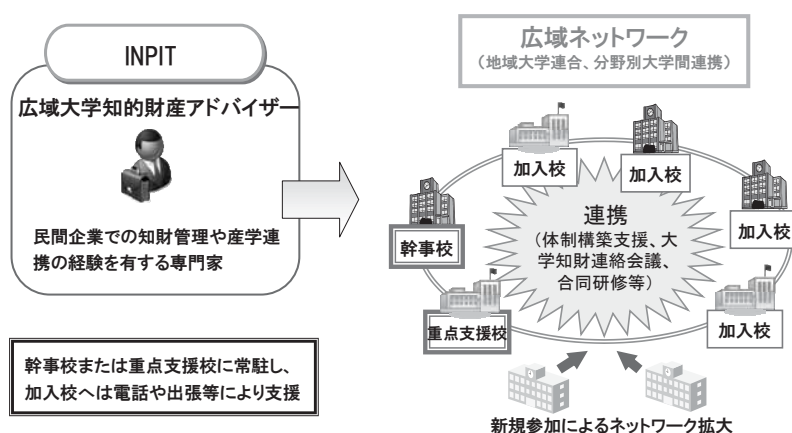
しかし、支援企業の中には、そもそも海外進出の際のビジネス目的や進出形態が明確でない、海外進出の目的と海外への進出形態が一致していないケースもあった。そのような場合は、ビジネスの目的、想定される進出形態のメリット・デメリットの検討・判断、ビジネスの活動の内容の明確化等を再考することからアドバイスした例もある。また、これまで知的財産という視点が十分に意識されておらず、現実に問題が発生してから支援の要請を頂くケースもある。そのような場合は、採られる対策が限られてしまい、対症療法的な対応しか採れないこともある。

一方で、ある企業では、海外知的財産プロデューサーによる支援要請が早めのタイミングでなされ、支援を継続的に行った結果、進出国における知財の権利化・活用の方針や知的財産のリスク回避の具体的方法等のアドバイスの他、社内での情報管理体制や契約書ドラフト案を作成する体制の構築の支援まで行うことができたケースもある。

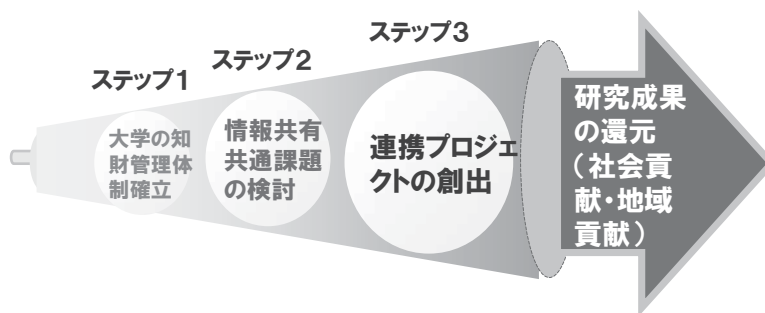
今後も海外展開をしようとする中堅・中小・ベンチャー企業が増加していくと考えられるが、そのような企業の中には知的財産についての問題意識を全く持ち合わせていないこともある。したがって、海外展開をしようとするできるだけ多くの企業に、技術・ノウハウ流出やブランドの毀損といった知的財産についての問題意識を持ってもらうことが今後の課題の1つであり、引き続き、他の中小企業等の海外展開支援機関や地方自治体、金融機関等との連携の強化を図りながら本事業を推進し、知的財産管理の重要性について周知を図っていきたい。

4 広域大学知的財産アドバイザーによる支援

大学は「知の拠点」であり、大学において創出される産業化に有用な「知」を確実に把握し、活用していくこ



【図4】 広域大学知的財産アドバイザー派遣スキーム



【図5】 広域大学知的財産アドバイザーによる支援のステップ

とがイノベーションの創出に重要である。そして、大学の「知」を技術移転、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には、創出された研究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、広域大学ネットワーク（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大学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・運用の支援を実施している（図4）。

現在の広域大学知的財産アドバイザーの派遣先広域大

学ネットワークは8箇所（平成25年9月現在、地域別ネットワーク2箇所、分野別ネットワーク6箇所）であり、その参加大学等は総計69校にのぼる。

それぞれの派遣先広域大学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の管理・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。最初のステップ1では、個々の参加大学内の知的財産管理体制を整備して派遣先広域大学ネットワーク全体の底上げを図り、次のステップ2では、派遣先広域大学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では、派遣先広域大学ネットワーク内の各大学間による、さらには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（図5）。

平成24年度は、事業開始2年目ということで、大部分の派遣先広域大学ネットワークで、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・検討を行った。また、新たなネットワークとして、「美術・デザイン系大学ネットワーク」に対する支援が開始され、ネットワーク内で知的財産や産学連携活動の基本的姿勢を示す社会連携ポリシーや知的財産ポリシーのモデルの作成等を行った（図6）。平成25年度は、事業開始3年目となり、大部分のネットワークで、研究成果の社会還元を目的とした連携プロジェクトの推進が期待される。

また、広域大学知的財産アドバイザーによる広域大学ネットワークや参加校に対する支援とは別に、全派遣先広域大学ネットワークで発生している共通の課題の検討も行っている。

平成24年度は、①学生の取扱いとして、企業との共同研究等に参画させた学生の守秘義務や学生がした発明の取扱い等の課題に対する対応について広域大学知的財産アドバイザーの見解をまとめた「学生対応指針」、②大学等が訴訟当事者となった判例から大学における知的財産管理上の問題点を整理するとともに、知的財産リス

ネットワーク(NW)名	幹事校	重点的に取りくんだ共通課題
北海道地域中小規模大学NW	旭川医科大学	学内事務職員の知財有識者を増加させるため知財検定3級レベル実務担当者研修を実施した。
異分野融合デザインNW	八戸工業大学	各大学の実態や研究方法、研究分野の別に課題や契約を整理し、契約書雛型を議論した。
医学系大学産学連携NW (IP-med)	東京医科歯科大学	課題解決のためのタスクフォースを設置し、大学発ベンチャーに関するモデル規程等を策定した。
新潟県大学連携知財管理NW	新潟薬科大学	高等教育コンソーシアム新潟産学連携部会との連携を図り、シーズ発表会を実施した。
信州知財管理体制構築NW	信州大学	信州大学を中心とした信州産学連携推進機構と連携を図り、シーズ発表会を実施した。
近畿地域広域大学知財NW	大阪産業大学	体制整備が遅れている大学の状況に合わせた制度整備(規程類・契約雛型・実務運用)を実施した。
近畿・中部医系知財管理NW	奈良県立医科大学	共同研究先を探索するため、単独で開催することが出来ないJST新技術説明会を開催した。
西日本教員養成大学知財NW	大阪教育大学	知財担当者マニュアルワーキングを立ち上げて知財管理・契約管理に関する検討を実施した。
美術・デザイン系大学NW	女子美術大学	知的財産、産学連携活動の基本的姿勢を示す社会連携・知財両ポリシーモデルを作成した。

【図6】各広域大学ネットワークにおける主な取組（平成24年度）

クマネジメントについてまとめた「大学関連の知的財産判例にみる大学知的財産リスクマネジメントについて」、③大学の知的財産関連スタッフの人事異動による実務の谷間解消に資するように知的財産関連の事務手続をマニュアルとしてまとめた「大学事務職員向け知的財産管理業務マニュアル」を策定した。

平成25年度は、①各大学支援機関が提供する大学における知的財産活用に有益なツールを整理したもの、②大学における知的財産管理実務上の課題とその対応について整理したもの、③芸術系・生活化学系の大学の産学連携・知的財産管理実務に必要な産学連携の契約書の作成の仕方等を整理したものを検討・作成していく予定である。

5 最後に

以上、INPIT で実施している知的財産マネジメントの専門人材派遣事業の概要、活動状況及び今後の課題等について簡単に紹介させて頂いた。

今後も各事業を推進していく中で、新たな課題を的確に把握することに努めるとともに、より一層我が国の産業の発展の一助となるよう、事業の見直しや新たな事業の検討を行っていく所存である。