

大学知財の活用戦略（2）

UCIP参加大学の個別特許評価からのアプローチ

本件個別特許に引用された後願特許（後方特許）を調査



本件個別特許 Vs 後方特許の比較検討



本件個別特許との関係性（応用関係、代替関係・トレンド）

- ・ 後方特許の企業の技術動向のチェック
- ・ 本件個別特許と当該企業の技術動向、製品等の調査
- ・ 本件特許と当該企業の技術動向との関連性が認められれば、ライセンス交渉

Stadheim & Gear特許法律事務所（米国シカゴ）

ライセンス交渉委託方式

- ◆ 成功報酬制（収入の32%）、但し、旅費、分析経費等の実経費は依頼人が別途支払う
- ◆ 途中で依頼人の都合でライセンス委託を解消するときはそれまでの実経費を補償
- ◆ 経費は1件当たり100万円程度、但し、案件の状況で大幅に変動

実績

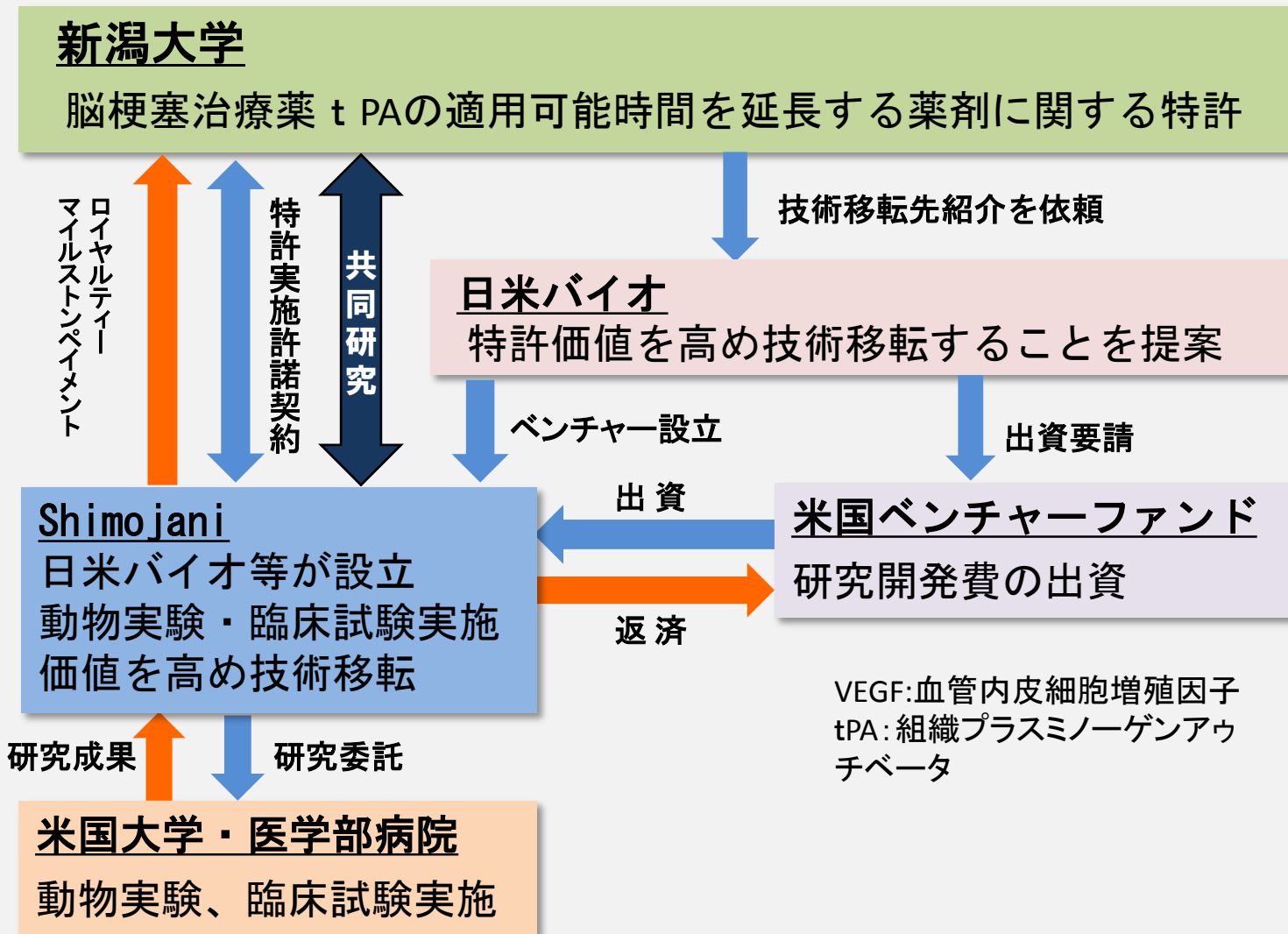
米国大学特許（ウィスコンシン・アルムニ研究財団（WARF）、ニューメキシコ大学技術移転機関（STC. NMU）で、十数億円の特許ライセンスの実績



Wrigley Building
(Stadheim & Gear Law Office)

大学知財の活用戦略（3）

UCIP参加大学の特許を用いたベンチャー企業の創設



海外でのベンチャー創設のリスク管理

～バイオ・医薬分野の知財について～

1. ベンチャー設立での課題

大学知財＝アーリーステージ（試験管レベル、小動物レベル）

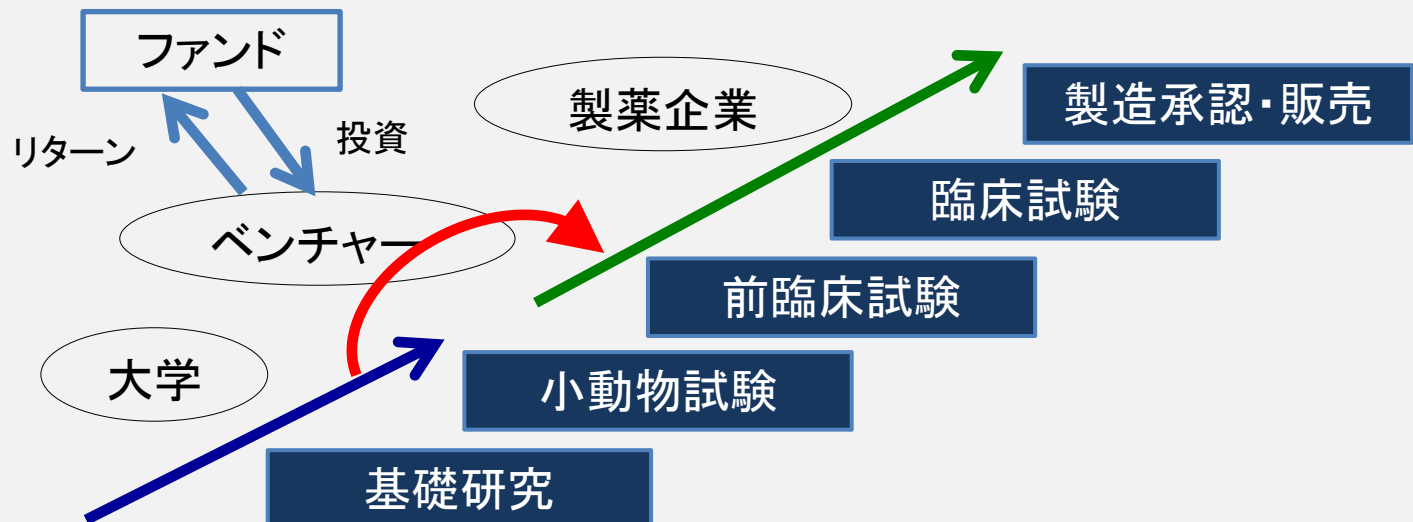
製薬企業は、アーリーステージのもの評価しない

ベンチャーは、大学の知財を企業へ橋渡。リスク（投資）とリターン。

ベンチャー設立者の確保→ファンドの説得、研究開発の推進が出来る人

2. 研究開発の進展に伴う課題

ベンチャー、製薬企業で開発が進むと、**大学知財の権利相対的に減少**
研究開発で得られた新たな知財における大学の貢献度



大学知財の活用戦略（４）

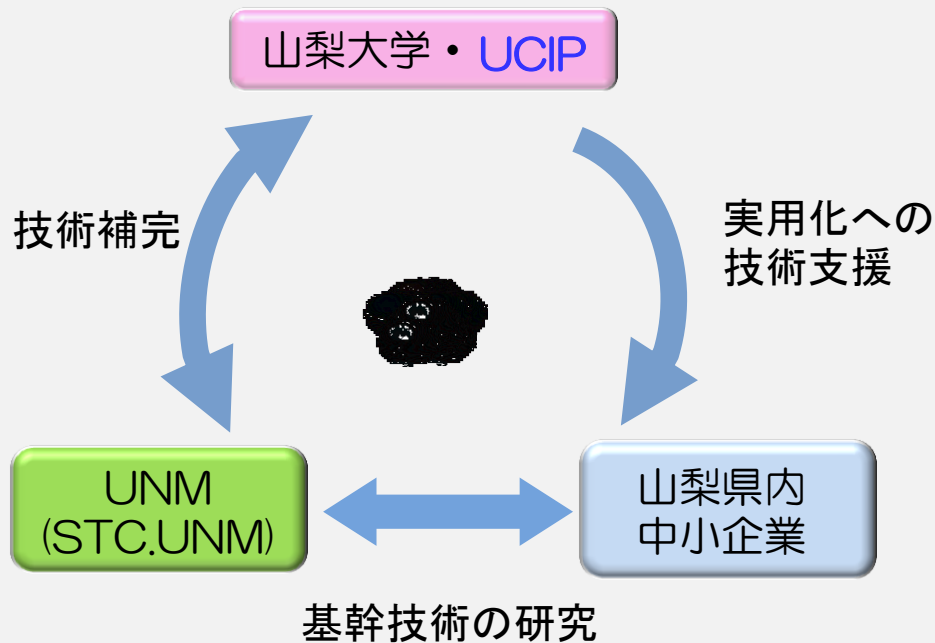
海外大学との連携によるフェムト秒パルスファイバーレーザーの共同研究開発

フェムト秒パルスファイバーレーザーは輸入品に頼るが、日本の高温多湿下の対応がなされておらず、不具合が多発

高温多湿下でも安定動作するファイバーレーザーの研究開発

- ・プロトタイプの開発
- ・高温多湿下での不具合発生状況の調査・解析
- ・量産のための生産プロセスの確立
- ・プロトタイプのフィールド試験

- 関連先行技術の調査
- 先行特許の抵触を回避



※STC.UNM : UNMの技術移転機関

共同研究契約 : ニューメキシコ大学(米国)/山梨県内中小企業
秘密保持契約 : ニューメキシコ大学/山梨県内中小企業
/STC.UNM(米国)

研究ステージ別研究連携フレームワーク

研究ステージ別法的リスク評価例

| | 研究・契約形態 | 想定リスク | 関連法令等 | キャッチアップ型 | フロントランナー型 | オープン型 |
|----|----------------|-----------------------|-------------|----------|-----------|-------|
| 国内 | 学内教育研究 | 学生の悪活による情報漏洩 違法コピー | 不載法 著作権法 | | ○ | |
| | 国内学会発表・展示会 | 発明の新規性喪失 | 特許法 | | ○ | ○ |
| | 国内共同研究 | 不実態情報 情報漏洩 | 契約 不載法 | | ○ | |
| | 国内特許ライセンス | 契約条件 | 契約 | | | |
| | 国内特許ノウハウ・ライセンス | 契約条件 機微技術 | 契約 外為法 | | | |
| 国際 | 留学生受入 | 機微技術 | 外為法 | ○ | | |
| | 海外留学 | サンプル国外持ち出し | 米国経済スパイ法 | ◎ | | |
| | 海外学会発表・展示会 | 発明の新規性喪失 | 特許法 外為法 | △ | | |
| | 国際共同研究 | 契約条件 コンタミ 機微技術 | 外為法 | ○ | | |
| | 国際特許ライセンス | 契約条件 | 契約 | △ | | |
| | 国際特許ノウハウ・ライセンス | 契約条件 技術保証 機微技術 | 特許法 外為法 | △ | | |

(C) 2009 Sachio Matsubara

輸出管理法だけでなく
様々な法規制をクリア
しなければならない

研究連携の基本的な考え方

キャッチアップ型
(バイオ等)

海外研究機関との研究連携を積極的に進める。
米国経済スパイ法、米国特許法、中国特許法等の相違点に注意する。

フロントランナー型
(IT等)

アールステージでは研究助成金を活用し、可能であれば大学単独で研究を検討する。
企業との共同研究は、相手方を精査し、参加者を絞り込む。
国際共同研究は、契約条件、コンタミネーション、秘密管理等の点で十分な注意が必要。
外為法による規制に注意する。
法的リスクがある場合、国内企業との連携を優先して検討する。
ハイテク分野で、機微技術に該当するおそれがある場合の海外展開は、共同研究、特許ノウハウライセンス等は避け、非独占の特許ライセンス契約等を検討する。

オープン型
(環境・食料問題、
医療、福祉、
公益事業関連)

発展途上国を中心に全世界を対象とし、合理的かつ優遇した契約条件で、技術指導、研究連携を進める。
先進諸国とも、広く研究連携し、研究開発の迅速化を図るとともに、知的財産が技術移転の障害とならないようなIPポリシーを策定する。

(C) 2009 Sachio Matsubara

キャッチアップ型かフロントランナー型かで、技術提携のあり方は異なる

UCIP国際共同研究契約書式集

国際共同研究契約チェックリスト

.....

40. 大学の教育・研究目的への配慮

- (1)大学の教育・研究目的を契約書で明文化
 - 明文化する 明文化しない
- (2)研究成果の公開・公表
 - “自由性”を明文化する
 - “合理的な協力Reasonable cooperation”得ることの明文化(SF,UEC)
 - 双方が協力することを明記する
 - 共同研究期間終了後の“一定期間後”など期間を明文化(東大、東工大)
 - 共同研究の相手先に文書などで確認することを明文化(東大)
 - その通知期間の明文化(東大、東工大)
 - 米国特許出願の検討期間を明文化(MIT)

41. 成果の非保証

- (1)共同研究の成果の非保証の明文化
 - 非保証(否認)を明文化する 明文化しない

42. 類似研究参加の自由

- (2)類似研究参加に係る明文化
 - 参加自由を明文化する(SF,UEC) 明文化しない
 - 第三者間との共同研究であっても参加自由の明文化する(UEC)
 - 企業寄りになっていないか 企業寄りともいえない

43. 安全保障貿易管理

- (1)安全保障貿易管理の明文化
 - 明文化する 明文化しない
 - 日本の管理法の確認 研究者の所在国の管理法の確認
 - 研究テーマと禁止製品の関係の確認 相互に確認 自国の確認
 - テーマによる「輸出許可書」の取得について規定の明文化(UEC)

.....

- UCIP法務調査部門では、平成20～23年にかけて国際共同契約の契約書式、タームシート、チェックリスト、マニュアル、条文集を整備し、ホームページで公開
- 国内外の主要大学、研究機関の共同研究契約書式の関連条文対比表を作成し、契約構成のチェックに役立てる