



産学・地域連携推進機構

知財部門ニュース

2008年1月1日

(第10号)【通番39号】

発行：鳥取大学
産学・地域連携推進機構
知的財産管理運用部門
(旧知的財産センター)
電話：0857-31-6000(内2765)

目次

1月の特許相談会	1
研究発表前には必ず特許出願	1
鳥取・島根発新技術説明会報告	2
日本特許庁に対するインターネット出願手続きについて	3
Q&A：「知的財産の活用評価推進プロジェクト() - 知的財産権の活用について -」	4~7
2007年を回顧すれば！	8

1月の特許相談会

今月は鳥取地区で2回開催されます。相談をご希望の方は予約をお願いします。

【鳥取地区】相談員：滝本智之弁理士（電機・機械関係他）

日時：1月16日（水）13：30より

場所：産学・地域連携推進機構2階 会議室

相談員：田中光雄弁理士（医獣・バイオ関係他）

日時：1月18日（金）13：30より

場所：産学・地域連携推進機構2階 会議室

➤ 今後の特許相談会予定（2/12は米子地区で開催）

滝本弁理士 2/14(木)、3/11(火)

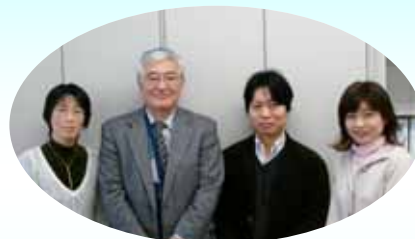
田中弁理士 2/12(火)、3/13(木)

研究発表前には必ず特許出願

卒論発表・研究発表等の前には必ず特許の出願をしましょう。

相談は、上記の定例相談会以外でも随時受け付けています。（連絡先は8頁記載）

疑問な点はなんでもお尋ねください。



明けましておめでとうございます。
2008年もよろしくお願ひ致します。

知的財産管理運用部門一同



鳥取・島根発新技術説明会 報告

「鳥取・島根発新技術説明会」が、12月7日に独立行政法人科学技術振興機構「STホール(東京)」で開催されました。

この説明会は、鳥取県(鳥取大学4件、鳥取県産業技術センター1件：発表者とテーマを下部に掲載)と島根県(島根大学3件、島根県産業技術センター2件)が、研究成果の実用化を促進する目的で、このたび初めて4機関が連携して開催したものです。



参加者：145名

関西地区を主体に多くの企業が参加し説明に熱心に耳を傾けていました。また、各技術説明後の個別の相談にも多くの企業が参画し、今後の共同研究や技術移転に結びつくことが期待されます。



鳥大医学部
植木賢医員

内視鏡や腹腔鏡手術に便利な把持クリップ



鳥大農学部
南三郎教授

ケロイドを生じない生体に対する皮膚再生剤



鳥大工学研究科
小幡文雄教授

超高精度位置決めを実現するハイブリッド型直動案内



鳥大工学部
長島正明助教

高強度アルミナ透光材の開発と次世代型高輝度放電ランプへの展開



県産業技術センター
高橋祐介研究員

魚ウロコの高分子コーゲンを高い効率で抽出する技術

日本特許庁に対するインターネット出願手続について

【パソコン電子出願】

特許庁では、平成2年からISDN（総合デジタル通信網）を利用した特許電子出願のオンライン受付を開始しています。これは、パソコン電子出願端末と特許庁の受付サーバ間をISDN回線（INSネット64）で繋ぐ方法です。

【インターネット出願】

更に、平成17年10月からはインターネットによる電子受付を開始すると同時に、受付時間を延長し24時間365日出願の受付を行っています（一部の保守時間を除く）。

インターネット出願を利用することによる利点は、大容量（10倍）の出願データを高速に送信することが可能になる、通信料の地域間格差が無くなるだけでなく、若干安くなる（ISDL出願で東京から月100件の手続きを行った場合と、インターネット出願で電子証明書費用とADSL常時接続費用との比較）、情報の暗号化と電子証明により安全性が高い、ことです。

現時点では、パソコン電子出願も継続して受け付けられていますが、将来的にはインターネット出願への一本化が実現されます。

【電子現金納付の利用】

インターネット出願と同時に、財務省歳入金電子納付システム及びマルチペイメントネットワークと連携することで、ユーザがインターネットバンキングを利用して特許出願等の手数料を支払うことができるようになりました。

現行の予納制度を利用して特許印紙で納付する方法や、現金納付制度を利用して現金で納付する方法も継続して利用が可能です。

【PCT国際出願のインターネット出願】

2007年1月4日午前9時より新たにPCT国際出願のインターネット出願（PCT-ROインターネット出願）の受付が開始されました。これは、XML形式で作成した出願書類の電子データを、インターネット回線により提出する出願方法です。

【最近の動向】

ある1つの特許事務所から、本学に送付される各種報告に添付される電子データがインターネット出願用のものになる、との連絡がありました。今後、他の特許事務所からも同様のことが行われると予想されます。従来と比較してもあまり相違は無いと思われそうですが、疑問や不明なことがありましたら、産学・地域連携推進機構知的財産管理運用部門にご連絡下さい。



Q&A：「知的財産の活用評価推進プロジェクト() - 知的財産権の活用について - 」

前月の知財部門ニュース9号(平成19年12月刊行)にQ&A前半「知的財産の活用評価推進プロジェクト() - 知的財産権活用評価の必要性について - 」を掲載しています。

Q：前月号で知的財産権活用評価の必要性を教えてくださいました。次に評価後の知的財産権の活用のことを詳しく教えてください。

A：一般的に知的財産権活用の主要項目については、大きく分けて以下のような方法があります。

(1) 特許販売(特許の有償開放)・売り込み

特許の一般有償開放による活用

()権利者である大学等の研究機関等が保有する特許を有償開放の形で企業に解放する場合、()権利者である大手企業が保有する特許を有償開放の形で開放し、中小企業等の希望者にライセンスを与える場合、()逆にベンチャー企業が大手企業に対して斬新なビジネスモデル特許を持ち込み、ライセンスを与える代わりに新ビジネス事業への資金援助を求める場合等々……、「事業」に対して「知的財産権」を担保した形で知的財産権の活用が図られるケースが「特許の開放活用」と言われるものです。

特に企業間の場合、基本的なライセンスのあり方は、事業を有利に展開するためのものであり、自社製品を全て自主開発技術では賄うことが難しい場合に、如何に自社の技術を補完してもらえる提携先がないのか、あるいは主要部品をOEM供給してもらえる提携先はないのか等の選択が、重要な鍵となる。また、その事業規模によっても包括的ライセンスあるいは包括的クロスライセンス、さらに場合によってはM&A(合併、買収)まで視野にいれた展開が図られる場合も発生します。

デ・ファクト・スタンダードの特許ライセンス解放による活用

この方式は、特に大手電機企業で実施されている例が多く、大学等の研究機関ではまだ実施されていないと思われます。

電気業界では、製品が複雑化し企業単独で自社製品のために権利を独占的に活用させることができる機会は皆無と言って良い状態にあります。そこで、以前VTRであったVHS(日本ビクター)とベータマックス(ソニー)との熾烈なデ・ファクト・スタンダード(事実上の技術標準)化競争があったのですが、同一の製品を開発している企業集団がファミリー化契約をして、そのファミリー内ではお互いの特許を無償で使用します。の活用は、このようにファミリー企業があたかも一企業として独占的に権利を活用する形態です。即ち「知的財産権」に対する「知的財産権」の相互無償乗り入れ方式と言えます。

(2) 共同研究・開発と共同出願での活用

大学と大学、大学と企業、あるいは企業同士においては、それぞれの独自研究や得意技術を生かした様々な連携(共同研究や共同開発)が増えています。所謂、産学連携による研究開発のあり方が脚光を浴びています。その場合に生まれた特許は、通常は両者以上の共同出願になり、特許について第三者にライセンス(実施権を許諾)するには、共有権利者の同意が必要であるとはいえ、その共同出願の特許は、共有権利者が夫々自由に使うことができることが法律で規定されています。そこで、具体的には、共同出願契約等を締結し、その契約に基づき活用の仕方を決定するのが一般的であり、本学の場合もそのような方法での活用事例が多い状況にあります。

(3) 単独保有権利の活用の仕方

以下に示す活用の仕方は、一般的に企業に限られます。

自社製品への実施

企業にとって一番シンプルな形で基本的に強い知的財産権を活用することができるのは、「製品」それ自身を対象とした「知的財産権」保有していることです。即ち、先行的かつ戦略的研究開発で取得された自社保有権利の独占使用により、他社の製品の模倣を排除し、その製品分野でのマーケットシェアの拡大が果たせることが、理想的な活用の仕方と言えます。

自社保有特許による競合他社製品に対する<侵害調査・摘発>活用

侵害していると思われる他社に対して自社の特許権を行使する方法です。この場合、大切なことは、特許が侵害されている証拠を捉えることにあります。そのためには、他社の製品やカタログ等の収集から自社特許が使用されているとの具体的証拠を固めるとともに、関連する特許群の中から特に有効と思う特許を峻別し、それら特許と侵害の証拠資料を比較検討する等の大きな労力が必要となります。

競合他社保有特許による自社製品に対する<他社特許侵害予防>活用

防御の場合の基本姿勢としては、競合他社の権利は尊重するが、強引な攻撃には安易な妥協(和解)はせずに毅然とした態度で臨むべき点にあります。防ぐ場合の特許交渉・訴訟の流れは、一般的に警告を受けてからの対応策が主体となり、警告を受けた後の対応策はケースバイケースで異なりますが、基本的には迅速(場合によっては慎重)かつ臨機応変な対応が必要となります。その対応策と一つとして自社が保有する特許を活用することが必須となります。

Q : 大学における知的財産権の価値評価とはどのように捉えたら良いのでしょうか？詳しく教えて下さい。

A : 知的財産権の価値は、「図 1 知的財産価値の不確実性」(6 頁)に示すように、ある想定される製品を研究開発する場合の一般的手順である 技術動向研究 研究開発テーマ決定 研究開発 製品化 販売(市場化)に連動した形で、かつその不確実性の高い領域(=評価リスクの高い領域)から不確実性の低い領域(評価リスクの低い領域)に移行すると考えることができます。

即ち、不確実性の高い領域から順番に、

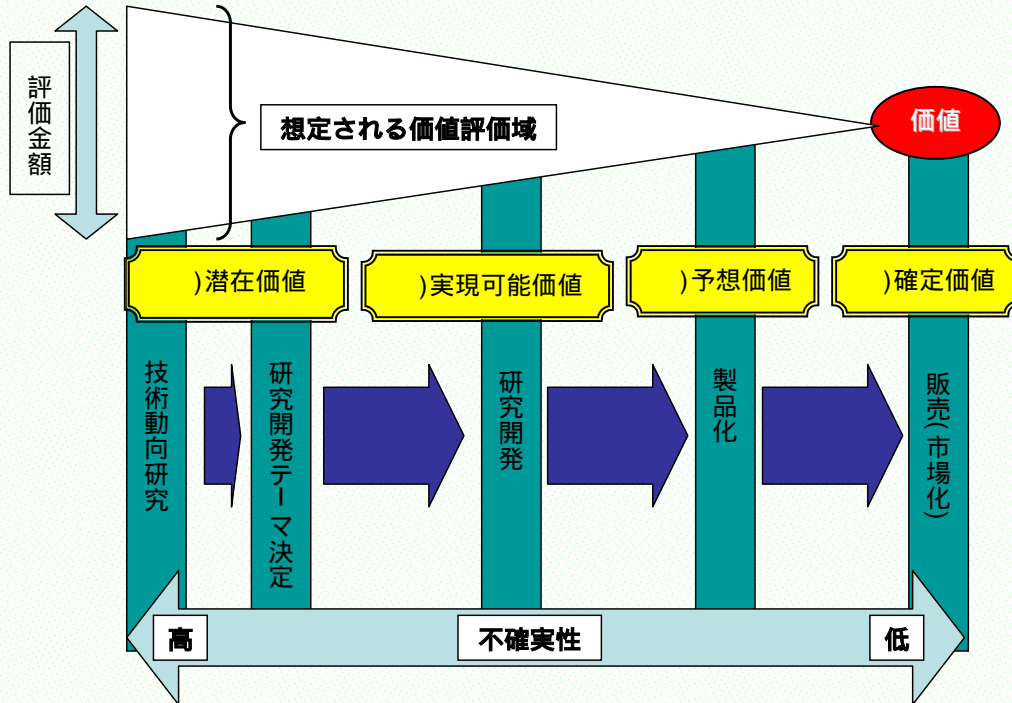
-) 潜在価値領域 = 知的財産そのものがまだ存在しない段階、あるいは出願してもアイデア段階であるため、評価が不可能あるいは評価が非常に不確実な領域、
-) 実現可能価値領域 = 評価そのものが曖昧な点が多いとともに、法的な問題や事業・市場でのリスクが非常に高く残っている領域、
-) 予想価格領域 = 締結した契約や事業化の可能性が高い一方、法的な問題や事業・市場でのリスクがまだ残っている可能性の高い領域、
-) 確定価値領域 = 製品価格として既に世の中で実現している価値であり、ライセンサーが技術移転料金のインカムやライセンシーがコスト削減を達成している領域、

の大きく 4 つの領域に分けることができると言われています。

以上の領域において注目すべきことは、知的財産価値がきちんと製品価格に反映されている) 確定価値から) 潜在領域に遡及していくにつれ、図 1 に示した通り、「想定される価値領域」の幅が広がることとなります。即ち、知的財産価値についての評価が、様々な要因を抱え込むため、不確実になっていくことを意味します。

また、大学における「研究領域」としては、稀に開発研究の領域に立ち入る場合があるかもしれませんが、基礎研究からその応用研究の領域が主体になると思われます。この研究領域を知的財産価値の領域に置き換えると、)潜在価値領域 あるいは)実現可能価値領域に相当することになるため、その観点からも大学における知的財産価値評価を難しくしている原因と言えます。

図 1 . 知的財産価値の不確実性



Q : 大学における知的財産権の価値評価を行うことは大変難しそうですが、何か良い方法はあるのでしょうか？

A : 大学は企業の場合と同様に、知的財産を戦略的に活用するためには、大学が出願・取得している財産の経済的価値を把握する必要があります。

しかし、知的財産は、

事業体（事業・経営）との密な連携で発生する価値であり、知的財産そのものが独立した価値を持つことはほとんどないこと、

特許を保有するランセンサーによる活用能力や活用方法の違い、あるいは当該事業での競合度合等の市場環境・動向によって知的財産の価値が大きく変動すること

が生じるため、知的財産その自体が収益を決めることは極めて稀なことです。

従って、) 知的財産を活用する事業分野全体の収益評価 = 事業価値を基本とした算定の実施

) 上記) 記載の算定を実施した後に当該事業に活用される知的財産個々の価値を振り分ける作業の実施、

の二段階評価が行われるが一般的です。

具体的に、上記) を算定するにしても、未だCFリターンを生んでいない事業を取り巻く知的財産の価値評価は、技術・特許権等の売買や実施許諾等を行う際に、事業化がされていないために知的財産の価値評価となる事業価値が不可能なことから、一般的には、過去の実績データ等に確率的なアプローチになる必要がある。勿論、CFリターンを生んでいない技術・知的財産についても、将来の事

業プランの確実性があると考えられる範疇においては、既にCFリターンを生んでいる場合と同様に事業価値評価を基本とした知的財産の価値評価ができると考えられます。

しかし、過去の実績の蓄積に乏しい現状では参考価格の設定がしにくく、各評価手法による知的財産の価値評価結果に対する妥当性の検証にも大きな影響を与えるため、そのデータ蓄積を図るとともに、例えば本学における個別の具体案件を試験的に価値評価していく必要があります。

Q：鳥取大学ではこの活用と価値評価について、どのようなことをされる予定ですか？

A：「出願済み特許の活用評価推進プロジェクト」を発足して進行中です。

その目的として、

本学が保有している知的財産の価値を定量評価できる可能性の拡大

本学保有の知的財産の戦略的な活用を図り、知的財産の収益拡大

特許自動評価システムの適用による知的財産活用分野の専門家人材を育成

を掲げています。具体的には、

本学から出願中の特許や登録された保有権利について棚卸しの実施

活用されていない休眠特許の活用できるか否かの可能性判断について、市販の特許自動評価システムを活用して特許毎の評価を数値化

上記 の数値化された特許案件とベテランの目利きが評価し、ライセンス契約締結を実現した特許案件との相関性の検証

上記 の数値化された特許案件とベテランの目利きが評価し、ライセンス契約締結を実現した特許案件との相関性の検証

を実施して行きたいと考えています。

Q：このプロジェクトの検証成果は大きな成果をもたらそうですか？

A：正直なところ、まだ分かりません。と言いますか、簡単に短時間で良い結果が出るとは考えていません。知的財産に係わる様々な情報を捉えながら、時間を掛けて見聞きをしていくことになると思います。

また、先程紹介した市販の特許自動評価システムも、どうも学習効果があるようです。この学習効果の意味とは以下のことをいいます。評価しようとする大学の当該案件が、例えば特許庁からの拒絶理由を受けたとしましょう。その場合、一般的に大学が、その拒絶理由に対する意見書や補正書の内容を記載し、特許庁に送付することになります。そして、それらの内容が当該案件の履歴に追加されますと、特許自動評価システムは、その履歴内容も考慮・判断した評価結果を出すことになります。

即ち、特許自動評価システムは多くの情報があると評価精度が上がる傾向になります。逆の言い方をすれば、当該案件にあまり情報が入っていないと、評価精度が下がることになります。

従って、特許自動評価システムはあくまでも目利きをするための参考として取り扱うのが妥当ではないかと考えています。

Q：どの位の件数を評価するのですか？

A：本学の教員が独自研究している様々な技術分野について評価してみたいと思いますので、当面の目標として40件強を「評価分析」しようと思っています。場合により発明した教員の方にも一緒に評価に加わってもらうのも一考かと思っています。その場合にはご協力をよろしくお願いいたします。

2007年を回顧すれば！



規程類の整備

「実施許諾規則、ノウハウ管理規則 商標管理規則」の平成 18 年度作成案を環流（4 月）

セミナー等の開催

特許微生物寄託制度説明会を開催（5 月）

知的財産セミナーを開催（9 月）

利益相反セミナーを開催（11 月）

イベント等の開催

「C I C 東京新技術説明会」で発表 2 件、展示 2 件（7 月）

「イノベーション・ジャパン 2007・大学見本市」で発表 1 件、展示 2 件（9 月）

「産官学連携フェスティバル 2007」で発表 4 件、展示 1 2 件（10 月）

「鳥取・島根発新技術説明会」で展示 4 件（12 月）

定例特許相談会

毎月 2 回開催。うち偶数月には、医学部への対応のため米子地区で開催。併せて先行技術調査も実施。

知財有効活用・ライセンス支援

特許・ノウハウライセンス契約交渉支援他（通年）

知財教育

前期主要科目「技術と知的財産」受講生 11 名（4～8 月）

MOT イノベーションスクール前期（技術経営論）「知的財産マネジメント論」受講生 107 名（6 月）

MOT イノベーションスクール後期（技術経営応用研究）「知的財産戦略論」受講生 20 名（12 月）

中小企業産学連携製造中核人材育成事業 実証講義「イノベーションと知的財産」受講生 11 名（11 月）

知的財産インターンシップ実習 実習生 2 名（8～10 月）

知財部門ニュース等の発行(Q&A)

知財ニュース（通番）

1 月号(29 号)：「産官学連携と知的財産の有効利用」

知財部門ニュース（通番）

4 月号(30 号)

5 月号(31 号)：「地域ブランド」

6 月号(32 号)：「商標」

7 月号(33 号)：「知的財産推進計画 2007」

8 月号(34 号)：「改正意匠法・改正特許法(2006)の要点」

9 月号(35 号)：「鳥取大学における特許情報検索方法」

10 月号(36 号)：「つなぐしくみ」

11 月号(37 号)

12 月号(38 号)：「知的財産の活用評価推進プロジェクト（ ）
- 知的財産権活用評価の必要性 - 」

知的財産管理運用部門パンフレット

知的財産管理運用部門パンフレット作成（6 月）

（1 頁の写真）

- ✦ 知的財産管理運用部門スタッフ一同
(左から順に氏名記載)
矢部美恵事務補佐員(編集担当)
佐々木茂雄部門長
山岸大輔 NEDO フェロ(コーディネーター)
押田信嘉事務補佐員
- ✦ 部門室：産学・地域連携推進機構 2F
- ✦ 電話：0857 - 31 - 6000(直通)
(又は 内線 2765)
- ✦ F A X：0857 - 31 - 5474(専用)
- ✦ メールアドレス：
知財部門メーリングリスト/
chiteki@adm.tottori-u.ac.jp