

内閣府 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想に関する有識者会議 資料

スタートアップ創出促進のための知財戦略

2024年3月8日 16時～18時

高島国際特許事務所

同志社大学／神戸大学科学技術イノベーション研究科 客員教授

弁理士・法務修士・博士（薬学）

駒谷 剛志

Takeshi S. Komatani

【利益相反（COI）等開示】

- **発表に関連し開示すべきCOI関係にある企業などはありません。**
- **本発表の内容は、所属事務所、組織または大学の見解ではなく、個人見解を述べたものです。当然乍、あり得るべき誤りは全て発表者の責任です。**
- **本講義の内容は一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な事件に対して法的助言を与えるものではありません。したがって、所属事務所、組織、大学および発表者は、本発表の情報に基づいて行動された方に対して責任を負うものではありません。**

人物紹介

バックグラウンド

博士（薬学）、グローバル法務修士
弁理士（付記） [実務経験27年]
薬剤師（認定）、製薬医学認定士 [R&D経験5年]
高島国際特許事務所弁理士
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科客員教授
同志社大学（生命医科学）客員教授



東京大学薬学部（92）修士（94）博士（薬学）（98）、慶應法学部（18）、法務修士（20）、仏CEIPI（21）



現在のミッション

- 1) 知財・起業実務：日本・海外／企業・アカデミア・中小企業
知財ポートフォリオ策定、出願・権利化 [対知財庁]
権利行使（訴訟・ライセンス） [対裁判所]
- 2) 教育・研究（実業）：人材の育成 アントレプレナーシップ・知財戦略論
大学等での講演・実務・教育支援活動（アントレ・後期博士課程学生指導を含む）
- 3) 研究（アカデミア）：社会への問いかけ 知財法・薬事法（薬機法）・競争法
研究活動・論文執筆・講演・教育（法学）
- 4) 各種委員役員：プロボノ活動：日本弁理士会、アジア弁理士協会（APAA）、国際知的財産保護協会（AIPPI） WIPO 特許庁IPAS 厚生労働省MEDISO
委員会活動・啓蒙活動

大学、生かせぬ「富の元」 日米特許収入の格差50倍 起業支援、整備欠く

2024/3/3付 | 日本経済新聞 朝刊

大学の「知」が埋もれたままだ。日米の有力大学の特許取得数は2倍も差がないのに、特許から得る収入は米国の方が50倍多い。日本の大学は研究成果をビジネスにつなげる専門組織や人材が少なく、せっかくの種を开花できない。国の支援を研究現場だけでなく、事業化への仕組みづくりにも回し、眠る富を経済成長に生かす必要がある。



日本経済新聞2024年3月3日より引用



日本のアカデミアの
イノベーション・シーズの
社会実装に欠けているもの？

真の知財戦略がない
知的財産戦略の意味が勘違いされている

真の知財戦略を 「創る」には

知財の意味を理解して戦略を作る必要がある。

「知財」の意味？

知的財産制度の背景 市場経済制度では 自由競争原則 (cf 独禁法)

*参考資料：

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/001_08_00.pdf

知的財産権の本質

- 本質は独占 (monopolization) ではなく

排他権(exclusivity, 他を排除)
= 他をコントロールする(control)権利

にある

知財戦略でやってはいけないこと①

「共有」と言った瞬間 GAME OVER！

コントロールできなくなる
→「共有」は忘れる！

知財戦略でやってはいけないこと②

「他人の禪」はNG 身ぐるみ剥がされる

ライセンスインはNG。権利自体を単独保有

知財戦略でやってはいけないこと③

「共有」の罠 邪魔されるしかない

特許法73条の罠 共有でなく権利単独保有

共同研究の落とし穴

NIHのデータ管理・共有ポリシー

・基本的に「召し上げられる」

- ・ 科学データの管理・共有のために、先を見越して計画する
- ・ DMS（データ管理・共有）計画を提出する
- ・ 承認された計画を遵守する

→NIHの助成を受けた研究者全員に対し生成された研究データの共有を要求

<https://sharing.nih.gov/data-management-and-sharing-policy>



発明者認定の難しさ 本庶事件

- 日米で異なる発明者基準
- 国境を越えての共同研究は、発明者認定でももめるリスク
- Dana-Farber Cancer Institute v. Ono Pharmaceutical Co., Ltd., No. 19-2050 (Fed. Cir. 2020)
→発明者は「広く」（プロジェクト関与者？）
- 知財高判令和3年3月17日・令和2(ネ)第10052号
→発明者は、「進歩性」に寄与？

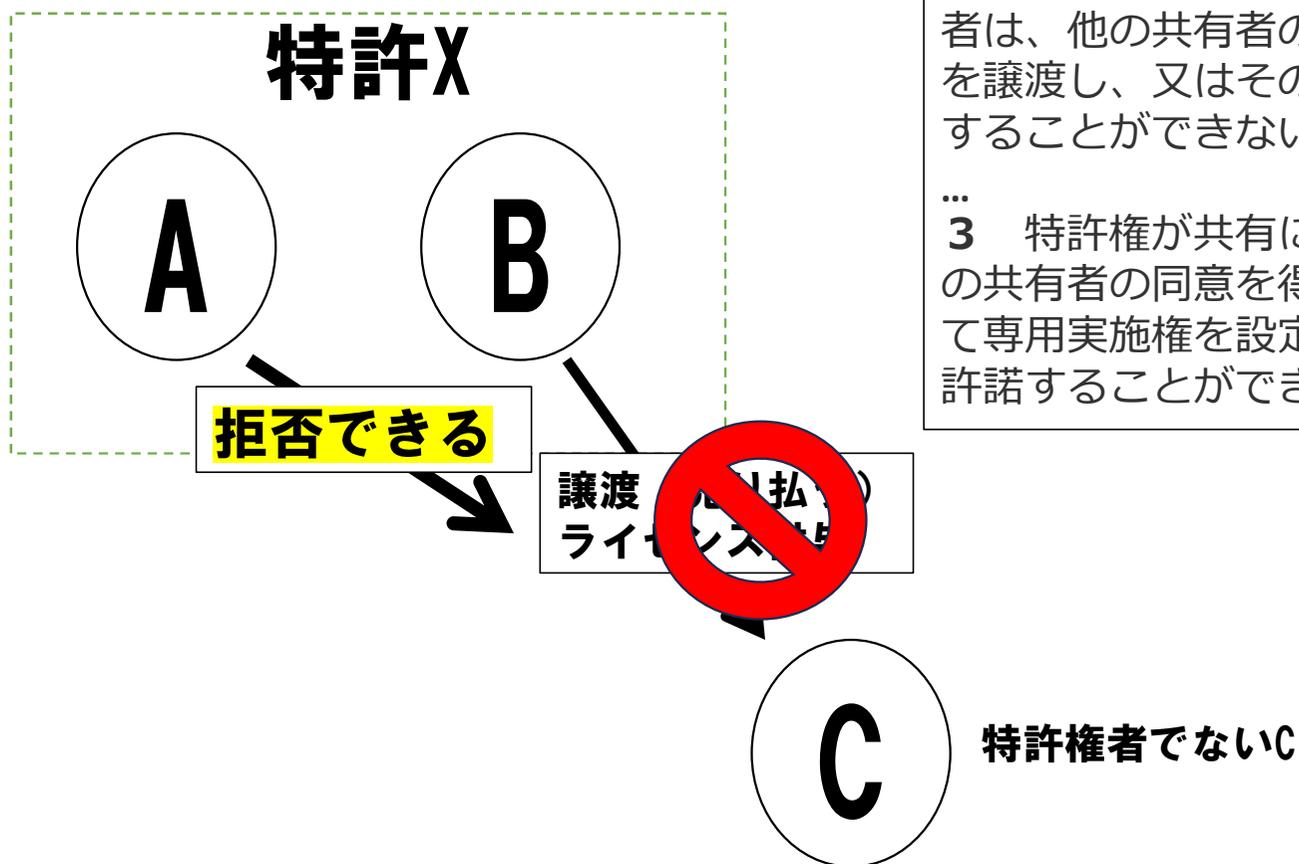
経済安全保障

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)
(令和4年法律第43号)

- **経済安全保障**: デュアルユース技術の問題、資金源や留学生の問題
- 四大政策
 - 安定供給確保
 - 特定社会基盤役務
 - 特定重要技術研究開発
 - ライフサイエンス関連も多数関連
 - 特許出願非公開制度
- 研究開発体制を整備する際に避けて通れない問題
- 知財・情報の**コンタミ問題**・産業スパイ

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/index.html

特許法73条の罠：共同特許権者A, B



第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

…
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

権利は一か所に

「コントロールすべき者に集約する」

日本企業との共同出願 NO!

外国企業との共同出願 NO!

外国アカデミアとの共同研究・共同出願 NO!

外国由来研究者 要注意

塩漬けになる

体よく盗まれる

体よく盗まれる、そのシーズの発展形も難しくなる

やるなら、知財戦略を装備してから

身体検査（権利分散のリスク）

知財戦略を創る？

経営方針・事業方針が前提
(社会実装の仕組)

ディープテック のスタートアップ の問題点

- 特許出願を後回し
→発表してしまっていて、基本特許が取れない
- データが足りない
→意味ある特許が取れず類似品によりマーケット獲得できない
- 最終製品がレギュレーションや標準・規格に合致しない
→そもそも「売れない」
- 製品仕様（例CMC）の問題
→そもそも「製品にならない」
- マーケットの問題
→「売れる商品・サービスになっていない」
- 産業用製造の問題
→コストがかかりすぎる
- データ保護管理の問題
→種々の問題をクリアできず途中で頓挫
- デューデリ・セキュリティ対策
→種々の問題をクリアできず途中で頓挫
- 最終製品が標準化されていないため使われない
→そもそも売れない
- SDGs? サーキュラーエコノミー?
→最近のトレンドに合わないと「売れない」

社会実装の成功に必要な要素？

経営方針→何をするの？を明確化 ビジネスモデル



Preparing IP Strategy

知彼知己、百戦不殆 孫子

If you know the OTHERS and yourself; in a hundred battles you will never be in peril.

不知彼而知己、一勝一負、. 不知彼不知己、 每戦必殆

If you know yourself but not the others, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the others nor yourself, you will succumb in every battle.

--- Sun Tzu, The Art of War, 5th Century BC



知彼知己者百戦不殆

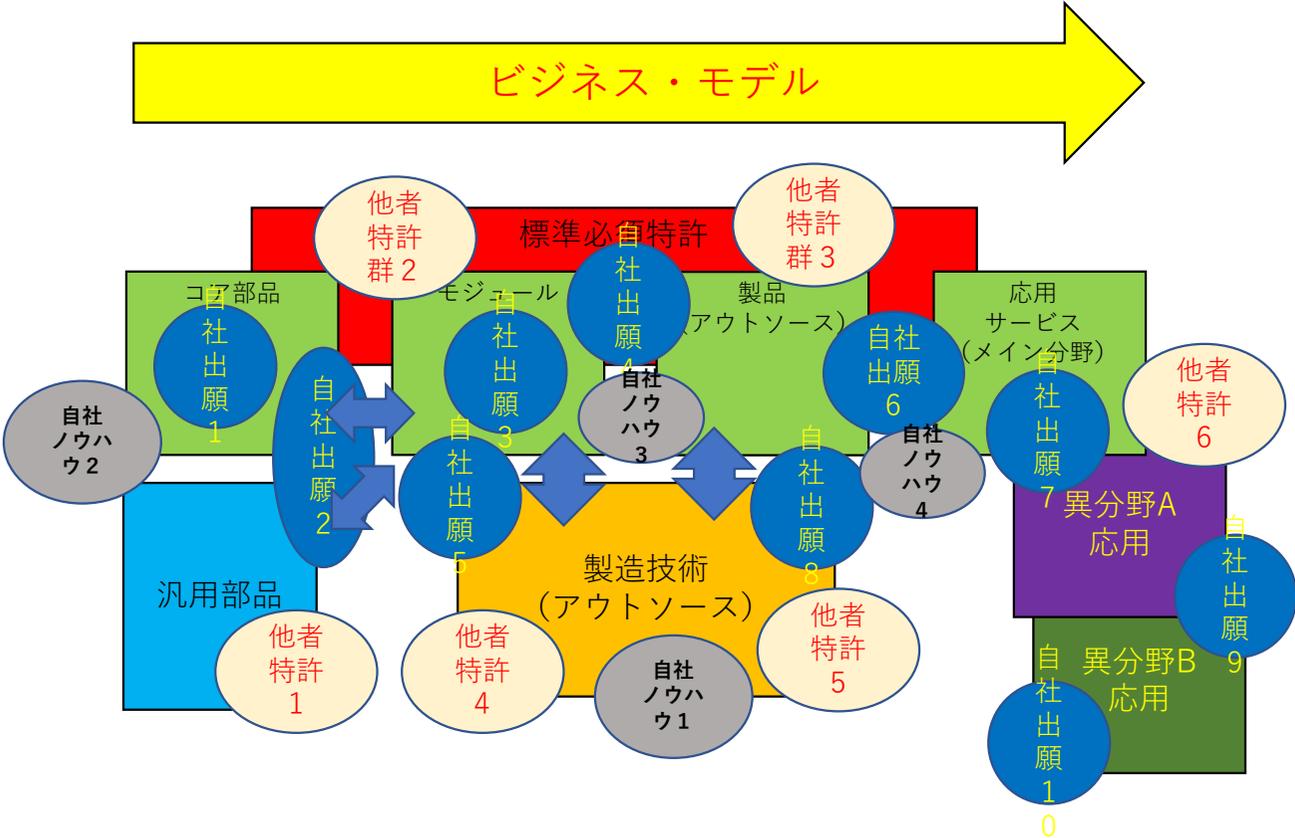
- **知財のランドスケープ・ポートフォリオの重要性：知彼知己者百戦不殆**
- **知財のランドスケープ＝地形図。自分の立ち位置、他社の立ち位置、ステークホルダの状況、種々の情報を収集し、分析する。**
- **知財のポートフォリオ＝知財資産・武器の構成。自分のもつ知財をどのように作りこむかが重要。たんに特許出願をする、だけではなく、マーケット、ライセンス、ノウハウ、ルール作り、（SEP、規制標準関連（＝承認、安全保障等））などが重要。**
- **しっかり作りこむことにより、ビジネスをうまく進める。**

知財戦略の立て方

- **ルール作り (Rule Making) = 規格・標準**
 - マーケットに入る・作るには、「ルール」が重要
 - イノベーションには、「既存ルール」はない
 - (自分に有利な) 「ルール」を作ったものが勝つ

cf. 電気自動車、VHS vs. β

自社出願をしっかりと確保したポートフォリオ



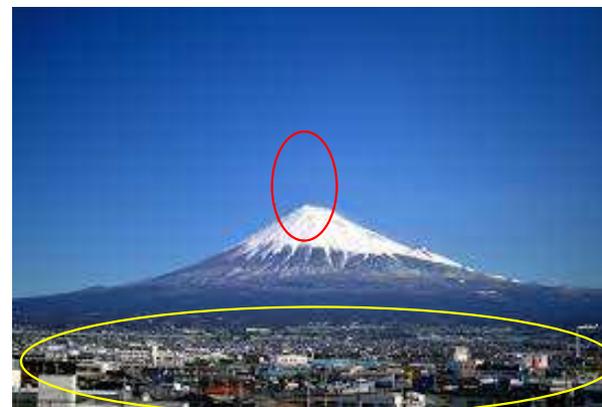
知財ポートフォリオ

- **知財戦略はビジネス全体を見据えてポートフォリオ化するのが鉄則**
 - **知財ポートフォリオとマネジメント**
 - **自社保有技術に関する出願・放棄・秘匿等の戦略策定を通じた知財ポートフォリオの構築**
 - **技術動向や競合の特許出願状況、市場におけるルール形成等の動向を勘案した、時機を得た全社的知財ポートフォリオの評価・見直し**
 - **知財ポートフォリオや知財戦略パッケージにおけるコスト・リターンの分析・評価**
 - **ポートフォリオ分析に基づいたR&Dテーマ及び社外からの調達が必要となる技術の評価・提案**
 - **過去の知財戦略に関するエビデンスに基づく成果評価・検証**
- (経済産業省、知財人材2.0より)**

とるべき排他権とは？

知財は「創る」べきもの

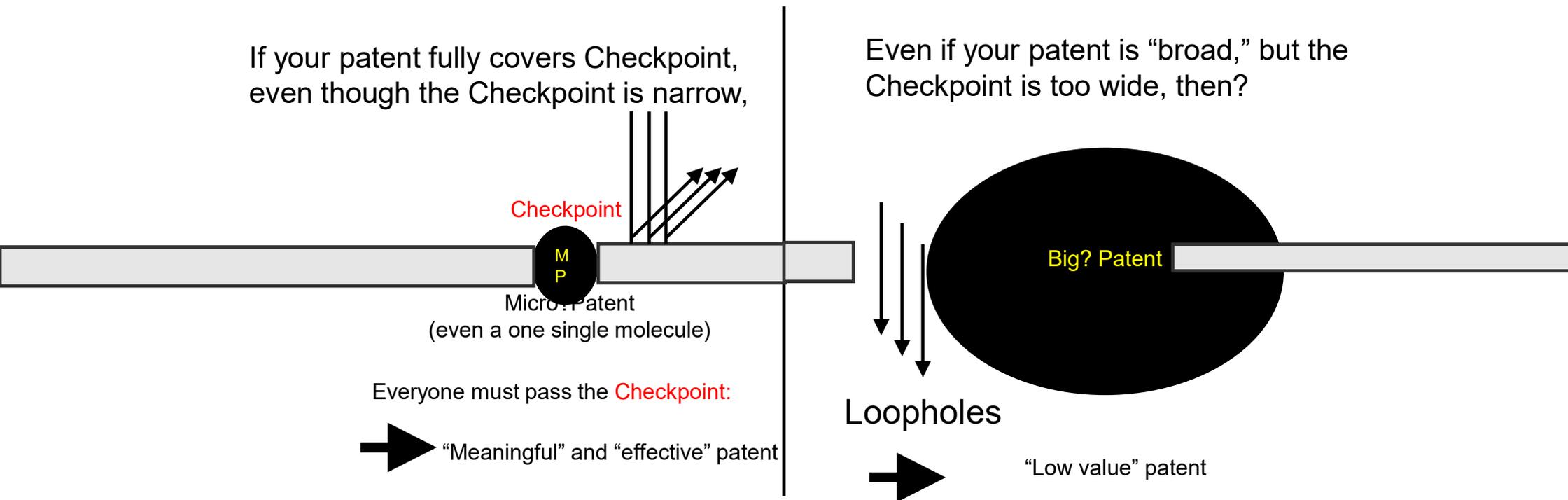
アカデミアシーズで陥りがちな罠を克服するために



- 知財は「創る」もの
- 特許出願は研究結果を「出す」ものではなく、戦略的に「創る」ものである。
 - アカデミアでは、どうしても、研究**成果**をベースに特許出願が作られることが多い。
 - しかし、アカデミックな研究成果は、富士山の「**頂上**」を目指すのに対して、
 - 特許出願は、他人がビジネスをするところまで「**降りて**」来ないといけない。すなわち、主戦場は富士山の五合目、否、麓の街である。
- 他人がビジネスをするところ（技術的競争優位性のみならず、マーケ、生産、規制、標準をクリアするもの）の権利をとるためには、論文用のデータでは足りないことが多い。研究結果が出てからでは特許用のデータが取れないかとるのに種々コストがかかる。
- 「創る」ための戦略が必要

IP strategy: broad or narrow?

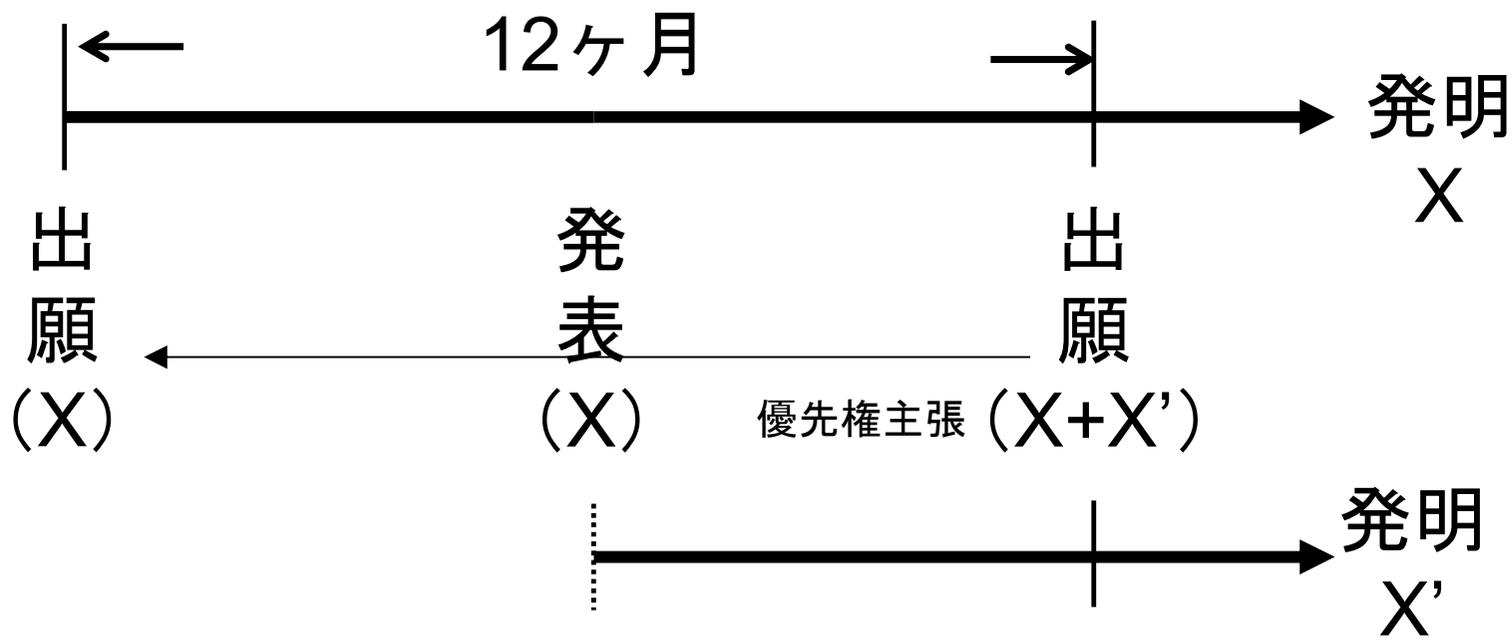
That is not an issue, but essential or not?



とりあえず出願のリスク

出願すると「安心して」出願内容Xを発表してしまう。
優先権主張出願で、Xとは異なる本命X'（改良版等）追加
本命X'は特許になりますか？

日本・欧州等の場合

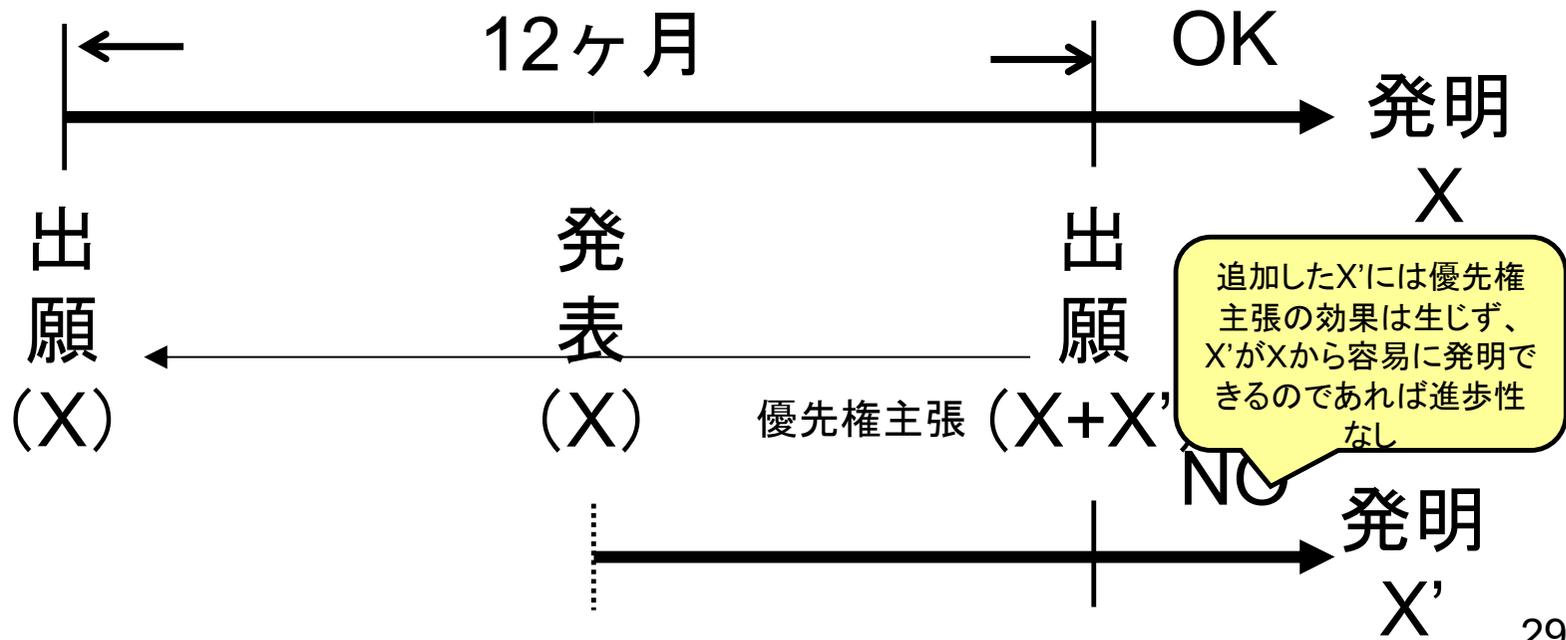


とりあえず出願のリスク

本命X'は特許にならない

→優先権主張するくらい「近しい」ものでありX'がXから進歩性があることはまれ
情報コントロールができない=知財戦略の欠如

日本・欧州等の場合





知財ポータルフォー
リオをプロ
デュースできる
人材

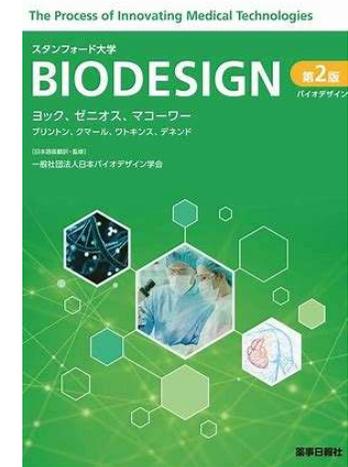
弁理士は、それだけでは、能力担保さ
れていない

人材育成



神戸大学大学院
科学技術イノベーション研究科
Graduate School of Science, Technology and Innovation, Kobe University

- 知財の観点からSU育成に必要な人材及びその育成方法
- 海外機関でのOJT等は市場を考慮しないとうまくいかない



論点整理

- **日本の研究発SU創出・育成に係る特許の観点からの現状・課題**
 - 知財戦略の欠如 [本日の説明]
- **以下の場合について、SU創出にプライオリティを置いた場合の特許の帰属、ライセンス活動、ロイヤリティの在るべき姿**
 - 結局「共有」は避ける。自己で事業を確立したら、「高く」売る・貸す
- **知財の観点から見た特許化からSU育成に必要な人材及びその育成方法（海外機関でのOJT等を含む）**
 - 海外OJT:マーケットにアジャスト・フィット系には向かない→日本における人材育成拠点を確立し、そこを起点に海外との交渉・交流
 - バイオデザインは「頭脳ゲーム」に過ぎず、「インサイト」を軽視するためSU育成としては不十分
- **キャンパス拠点での知財戦略の在り方**
 - 単独保有、SU設立と同時にSUに移転（コントロール権の確立）
- **上記の各事例を踏まえてのキャンパス拠点への政策提言**
 - キャンパスに知財戦略をプロデュース・管理できる受け皿を早急に作る

日本の研究発SU創出・育成に係る特許の 観点からの現状・課題

- **知財をプロデュースするという意識がない**
 - 論文をそのまま特許にしても意味がない
 - 経営戦略・事業戦略を意識していない
 - 真の知財戦略・知財ポートフォリオを創るということをしてしない
- **グローバルに戦うという気概がない**
 - 予算が1桁から2桁違う
 - 1特許3000万円～1億円かかるのに、300万円の支援しかない
 - 当然、経済安全保障にも無頓着
 - 国際的な動きにも無頓着（e. g. 遺伝資源由来の配列のはく奪）
- **特許自体、他人の物を自分の物という意識がない**
 - E. g. 米国の特許の書き方と日本の書き方（cf. 米国特許法105条）

「共有」は避ける！

- **国からのファンディングによる大学での研究**
 - 一か所（SU企業！）知財管理をするところを決める cf. HeartSeed福田氏
- **大学間共同研究**
 - 決められないことによるリスク
- **企業からの委託研究、産学共同研究**
 - 塩漬け←決められない
 - 体よく盗まれる
 - 自己の知財をまず固めてから共同研究
 - 社会実装にストップがかからないような契約にする
- **海外機関と共同研究**
 - 体よく盗まれる
 - 「共有」はあり得ない。搾取されます。
 - 自分たちを固めて、少なくとも50:50になるように体制を確立させてから共同研究

大学知財の問題点

- 「論文そのまま型」・「とりあえず」出願の特許が多すぎる
 - 戦略の欠如
- 経営戦略がない
 - 知財プロデュースできない・しない→人財が不足している。
- SUから「搾り取る」大学が多すぎる
 - 「特許収入」を焦る大学が、過度な負担をSUに押し付け
 - SUが大学への支払いで知財戦略に資金を割けない
- 大学は、長期的な視点をもって、SU育成を行うべき

TAKE HOME MESSAGE

- **真の知財戦略の重要性**
- **最初から知財人財も伴奏すべき**
- **共有は避け、自己で知財をコントロールする**
- **大学は、シーズを社会実装できるように「育てる」ことに注力し、刹那的利益を求めない [必要に応じて法制度も整備する]**
- **大学は、人財育成にも注力**

御清聴ありがとうございました。