

海外特許はどう取るべきか —海外特許の戦略的取得:考え方と実績—

産学連携本部 教授
知的財産部長
小蒲哲夫



基本的な考え方

- 国際産学連携推進ポリシー
- 活動の特徴と出願・権利化・維持の判断
- 外国出願の実運用

東京大学国際産学連携推進ポリシー

(<http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/jp/materials/pdf/kokusairenkeipolicy.pdf>)

(2007年9月制定)

- **海外特許出願・権利化・活用の推進** (外国出願の必要理由、条件)
 - 将来の技術革新あるいは国際標準化等に資する基本特許となり得る発明については適切にこれを保護・活用。
 - 実用化のためには国内市場だけではなく世界市場をも見据えることが必須な発明については、広く海外にも出願し技術移転を図ることにより当該研究成果の実用化を検討。
 - 短期に実用化・活用が期待されるものだけでなく、長期的な視点での成果の社会還元を前提に、顕在的・潜在的な産業上・公益上のニーズが存在する国への戦略的出願と活用。
 - 海外出願後の各種手続では、各国における特許制度や実務の相違点等、発明が属する技術分野の特性・技術動向および市場動向、TLOによる技術移転活動状況等を踏まえ、権利維持の要否につき随時見直し、効率的な管理・運用。

活動の特徴

- 東京大学TLOとの緊密な連携
 - 管理主体(大学)と運用主体(TLO)としての明確な役割分担(各々の組織の特徴を活かした運用)
 - 担当理事を交えた経営に関する定期的議論
 - 業務フロー、運用課題等の共同検討
 - 情報の共有と、個別案件の迅速な議論と対応

- 出願の戦略的判断と権利化・維持の見極め
 - 取扱案件の蓄積、情報収集、専門性を活かした判断
 - 費用発生時点ごとの権利化・維持要否の見極め
 - 実用的な報告書様式の設定と運用

- 出願特許の分析と出願・権利化判断へのフィードバック
 - データベースの整備・蓄積
 - 出願の多面的な分析と実運用へのフィードバック
(特許マップ、承継判定理由、出願分類、拒絶理由、ライセンス活動結果等)

外国出願と権利化の判断

□ 外国出願の判断

- 実用化・事業化(活用)の観点からの外国出願の必要性(ライセンスの可能性、企業の実用化意欲の大きいこと)。
- 出願国として、通常はPCT出願を基本(米国仮出願は時間的な制約がある場合の例外的な措置)。
- 共同出願相手機関、ライセンシーの意向を尊重して決定。
- 「優先権主張出願報告書」の採用(後出)。

□ 国内段階移行

- 基本的に、この時点までにライセンス契約、またはその合意ができていなければ移行しない。
- 審査請求の要否を合わせて「27ヶ月報告書」の採用。

権利化・維持の要否の考え方

□ 権利化・維持の見極めのタイミング

- PCT出願の国内段階移行(費用対効果、国毎の状況を考慮した優先順位等)。
- 拒絶理由通知の対応要否。
- 維持年金の支払時点。

□ 見極めのポイント

- 出願後の市場・技術動向の変化、ライセンス活動の結果、および見極め以後のライセンス可能性を反映。
- ライセンス済みのものはライセンシーの意向を尊重。

□ 外国出願と権利の活用

- 国内企業へのライセンスの延長である場合と、新たな海外ライセンス先を開拓する場合。
- 海外技術移転機関との連携の構築(ヘルシンキ工科大学等)。
- 海外からの問合せ(情報発信が重要)。

出願国の考え方(PCT移行国を含む)

□ 出願国

- 生産国 or 市場国？
- 生産国は移る可能性があるが、市場国は基本的に移らない(但し、将来の市場には不透明性がある)。
- 企業により生産国は異なることがある。

□ 市場国への出願

- 市場国で絞り込む場合は、各国のマーケットシェアの合計と出願国数の費用対効果(何%のマーケットシェアをカバーできれば事業として成立しそうか？ ライセンシーがいる場合は、その意向に沿って)

□ 具体的な出願国候補

- 直接外国企業へライセンスするとは限らない。
- ライセンシーがある場合は、その意向を尊重。
- 特に特定の出願に起因する事情やライセンシーの希望が無ければ
⇒日、米、EP、中国、……、(上記の考えで絞込み)。

外国出願の実運用

□ 優先権主張報告書

- 国内出願から10ヶ月を目処に、優先権主張出願、外国出願の要否に関する見解を、マーケティング状況、追加データの有無等を踏まえて、東京大学TLOより知財部に報告。発明者の同意の有無も確認。
- 企業との共同出願は、企業の意向を尊重。
- 知財部で、当該報告に基づき、優先権主張出願、外国出願の要否を決定。
- 基本は活用の可能性(権利として活用するため、何故外国出願が必要か)。

□ 27ヶ月報告書

- PCT国内段階移行と審査請求の要否を同時に検討・判断

優先権主張出願／27ヶ月報告書の内容

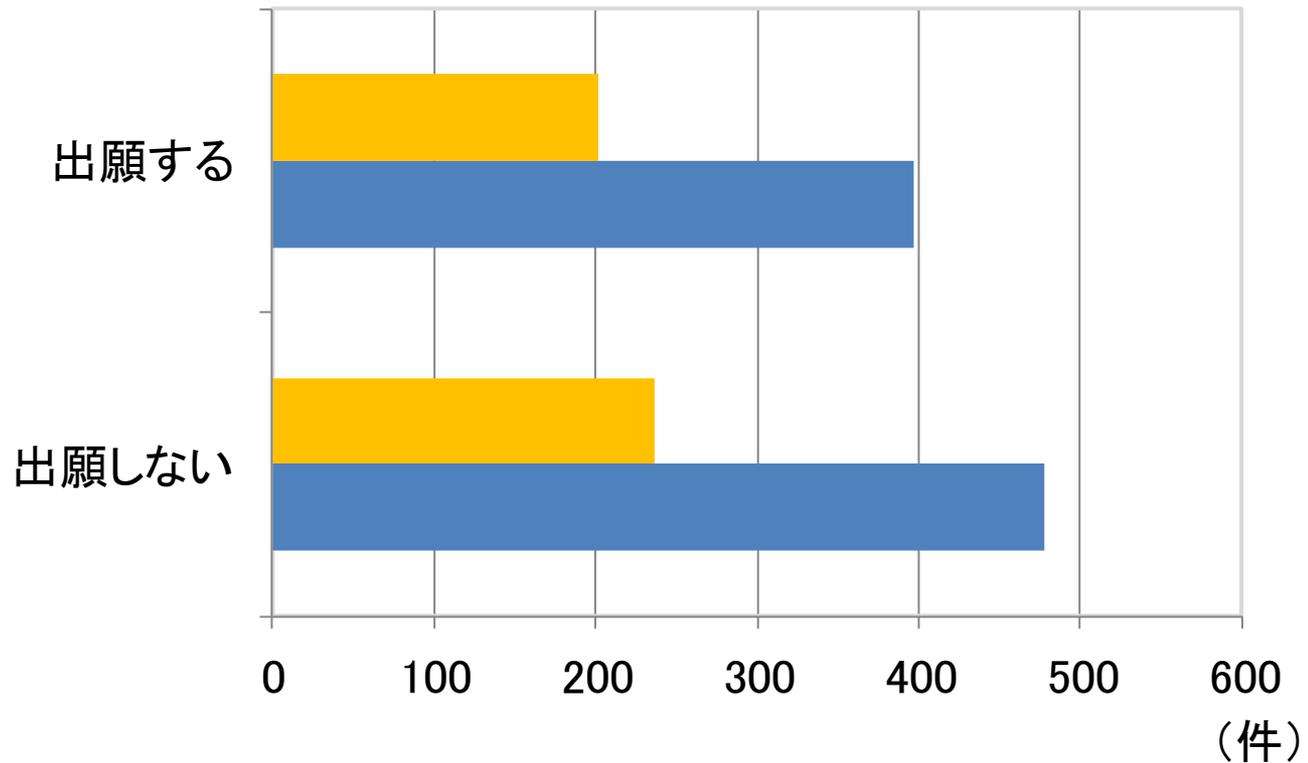
- 優先権主張出願報告書(外国出願、国内優先)
 - 対象出願(基礎出願国、新規性喪失の例外適用の有無、留意すべき出願後の発表等)
 - マーケティング状況(ライセンス契約等がある場合は契約企業名)
 - 優先権主張出願の要否(パリルートの場合は出願国、追加発明・データの有無、費用負担率、コメント)
 - 知財部回答欄

- 27ヶ月報告書(PCT国内段階移行、審査請求の要否)
 - 対象出願(出願国、指定国等)
 - マーケティング状況(ライセンス契約等がある場合は契約企業名)
 - PCT国内移行の要否(要の場合は移行国案)
 - 審査請求の要否
 - 費用負担率
 - コメント
 - 知財部回答欄

出願特許の実績と分析

- 外国出願
- PCT国内段階移行
- ライセンスとの関係
- 集計時期と単独／共同出願での比較

PCT等外国出願の判定

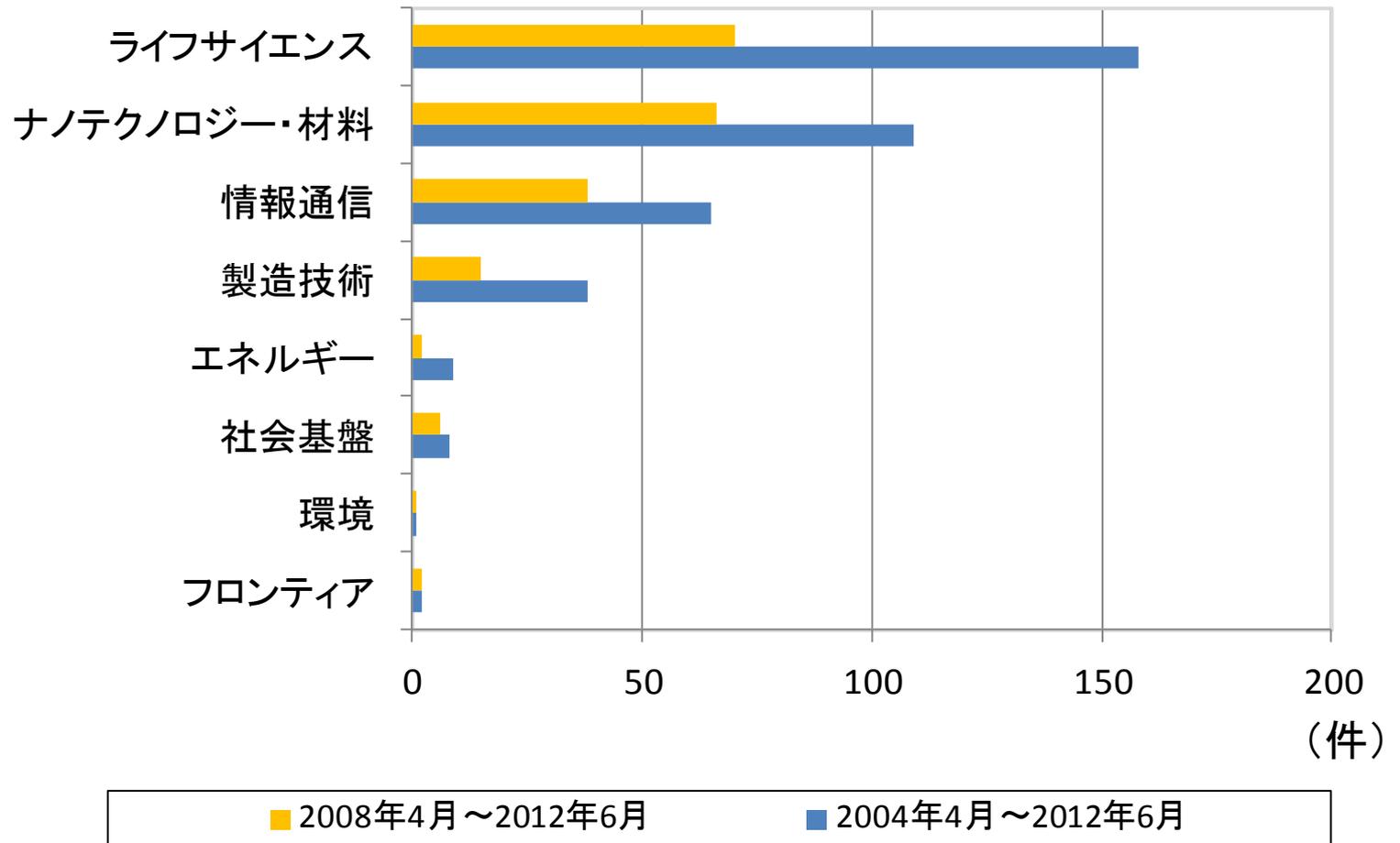


■ 2008年4月～2012年6月

■ 2004年4月～2012年6月

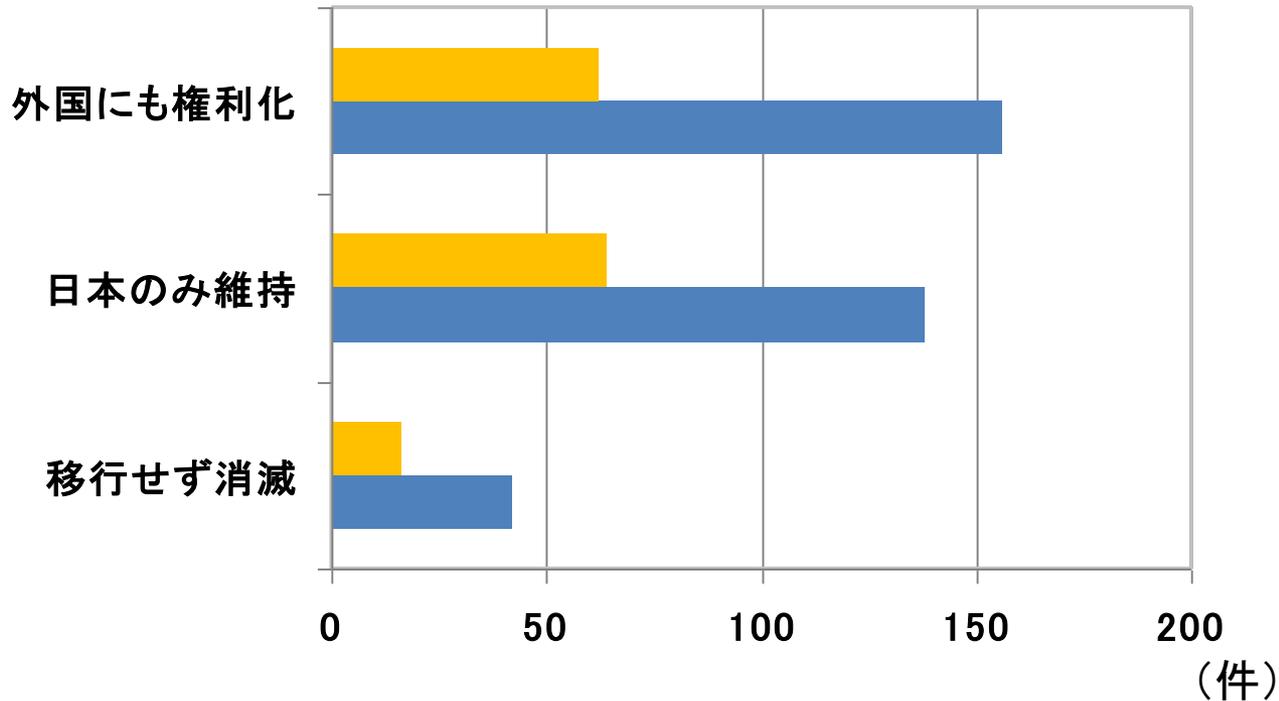
(パリ・ルート出願を含む)

PCT等外国出願の技術分野



(パリ・ルート出願を含む)

PCT出願の国内段階移行



(パリ・ルート出願を含む)

ライセンス成立案件

(単独出願(国内出願のみのものを含む))

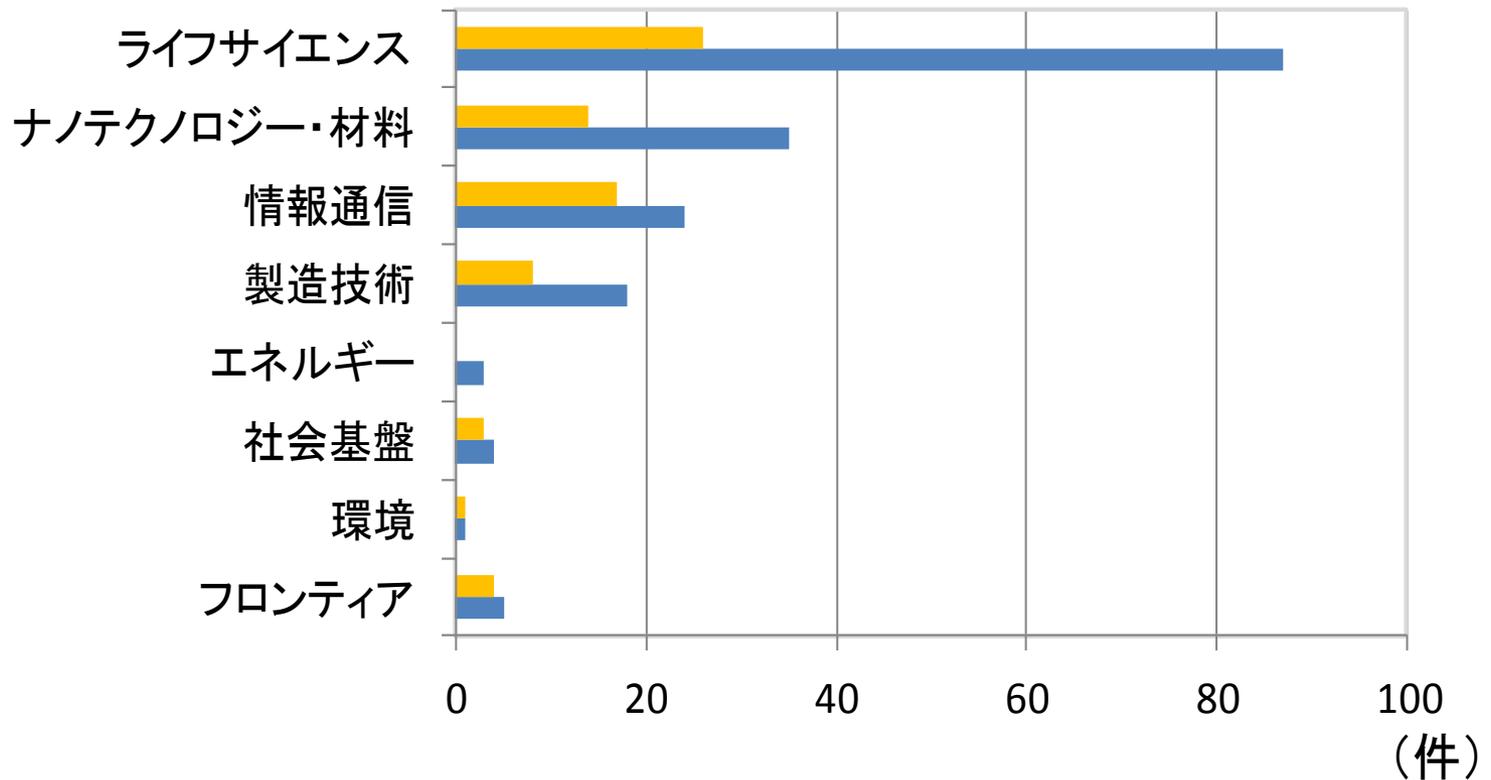
- ライセンス成立案件の比率
 - 基礎出願が2004年4月～2012年3月で約20%

- ライセンス成立案件の内、優先権主張報告時(約1年)までにライセンスが決まったもの
 - 2004年4月～2012年3月 約60%
 - 2008年4月～2012年3月 約67%

- ライセンス成立案件の内、外国出願したもので優先権主張報告時(約1年)以降にライセンスが決まったもの
 - 2004年4月～2012年3月
 - ✓ 検討中企業があるという理由で外国出願したもの:約17%
 - ✓ 活用が期待できるとして外国出願したもの:約10%
 - ✓ 上記の合計:約14%
 - 2008年4月～2012年3月
 - ✓ 検討中企業があるという理由で外国出願したもの:約14%
 - ✓ 活用が期待できるとして外国出願したもの:約6%
 - ✓ 上記の合計:約10%

ライセンス成立案件の技術分野

(単独出願(国内出願のみのもを含む))

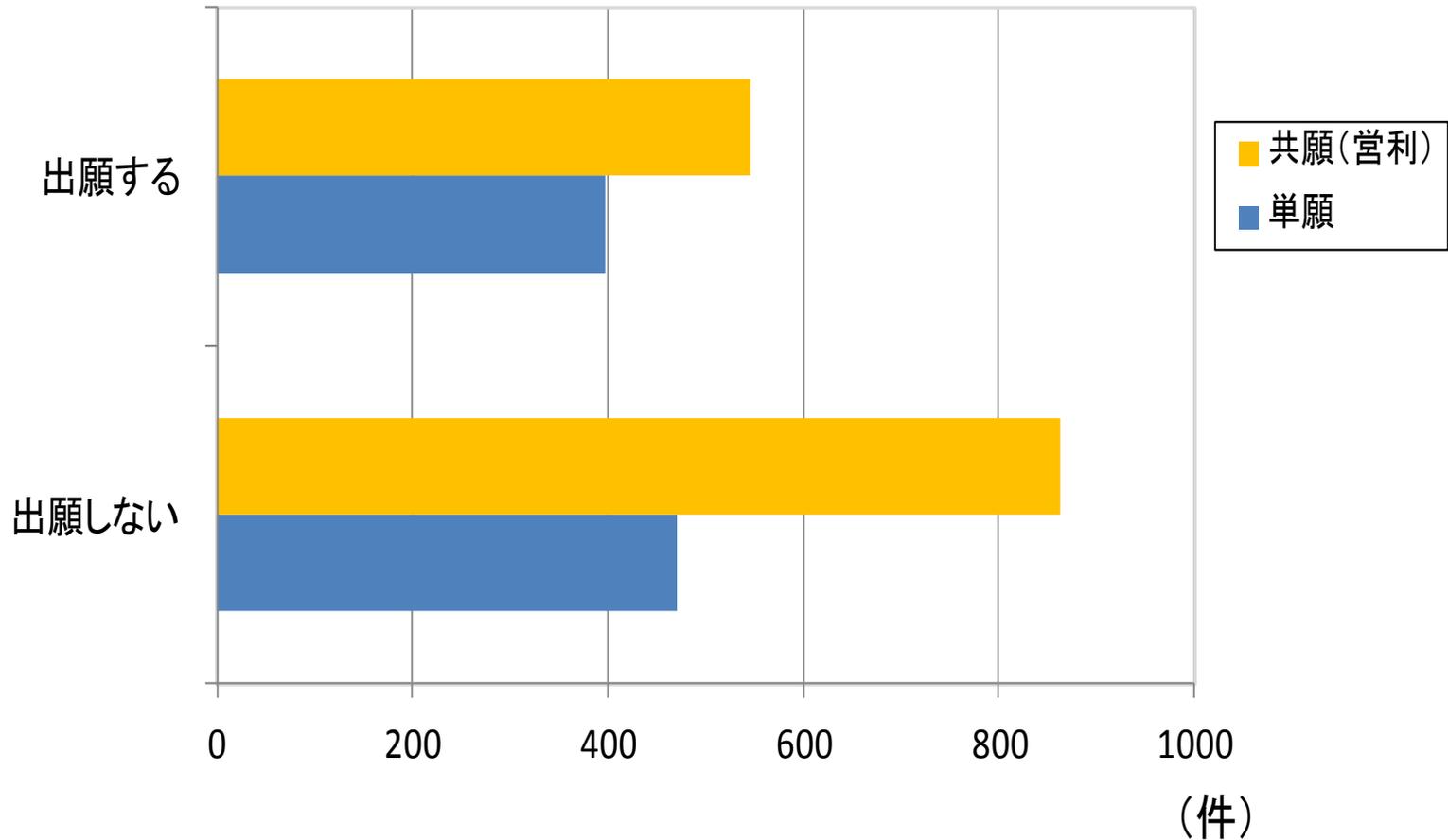


■ 2008年4月～2012年3月

■ 2004年4月～2012年3月

PCT等外国出願

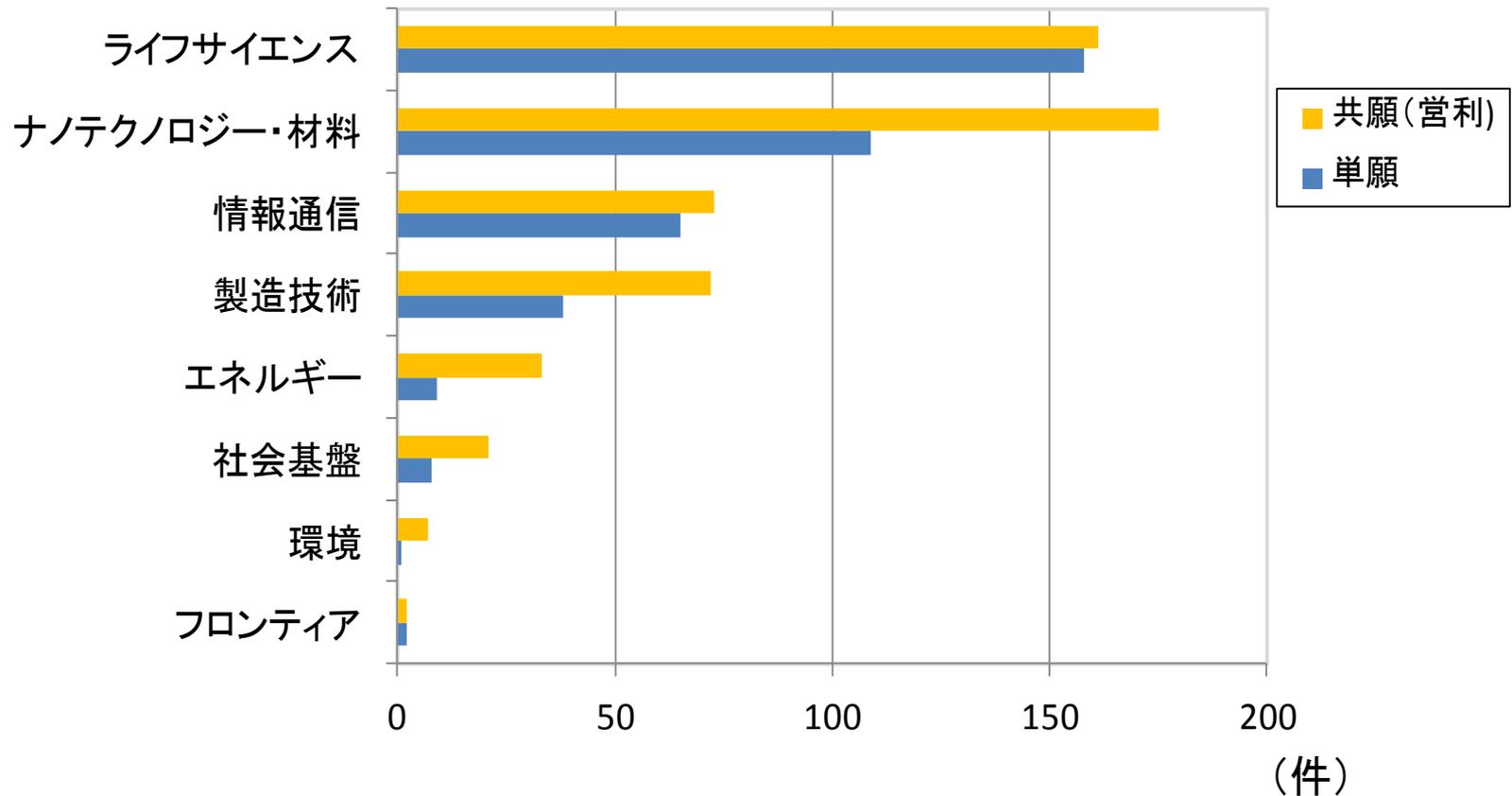
(単独／共同出願の比較)



(2004年4月～2012年6月、パリ・ルート出願を含む)

PCT等外国出願の技術分野

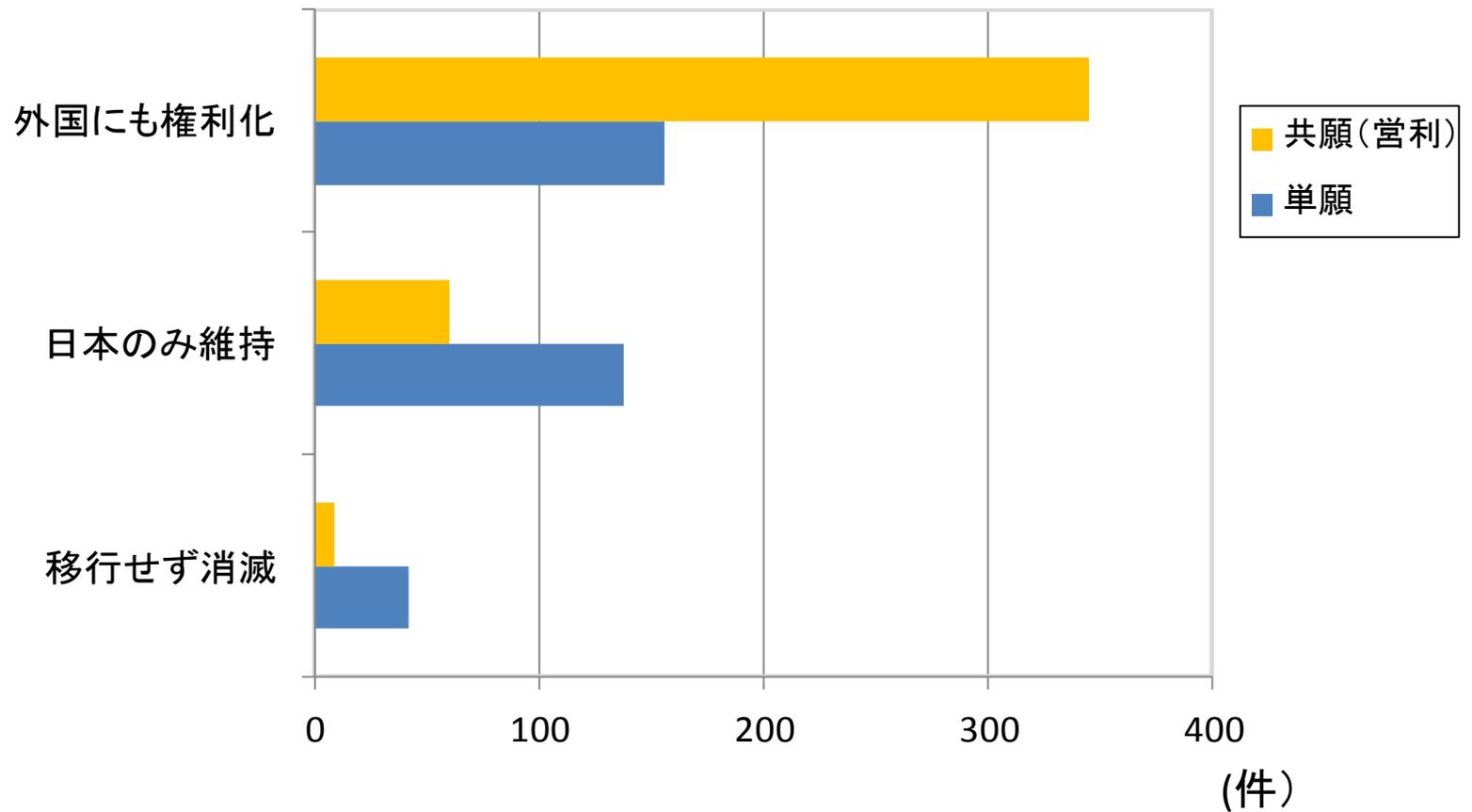
(単独／共同出願の比較)



(2004年4月～2012年6月、パリ・ルート出願を含む)

PCT国内段階移行

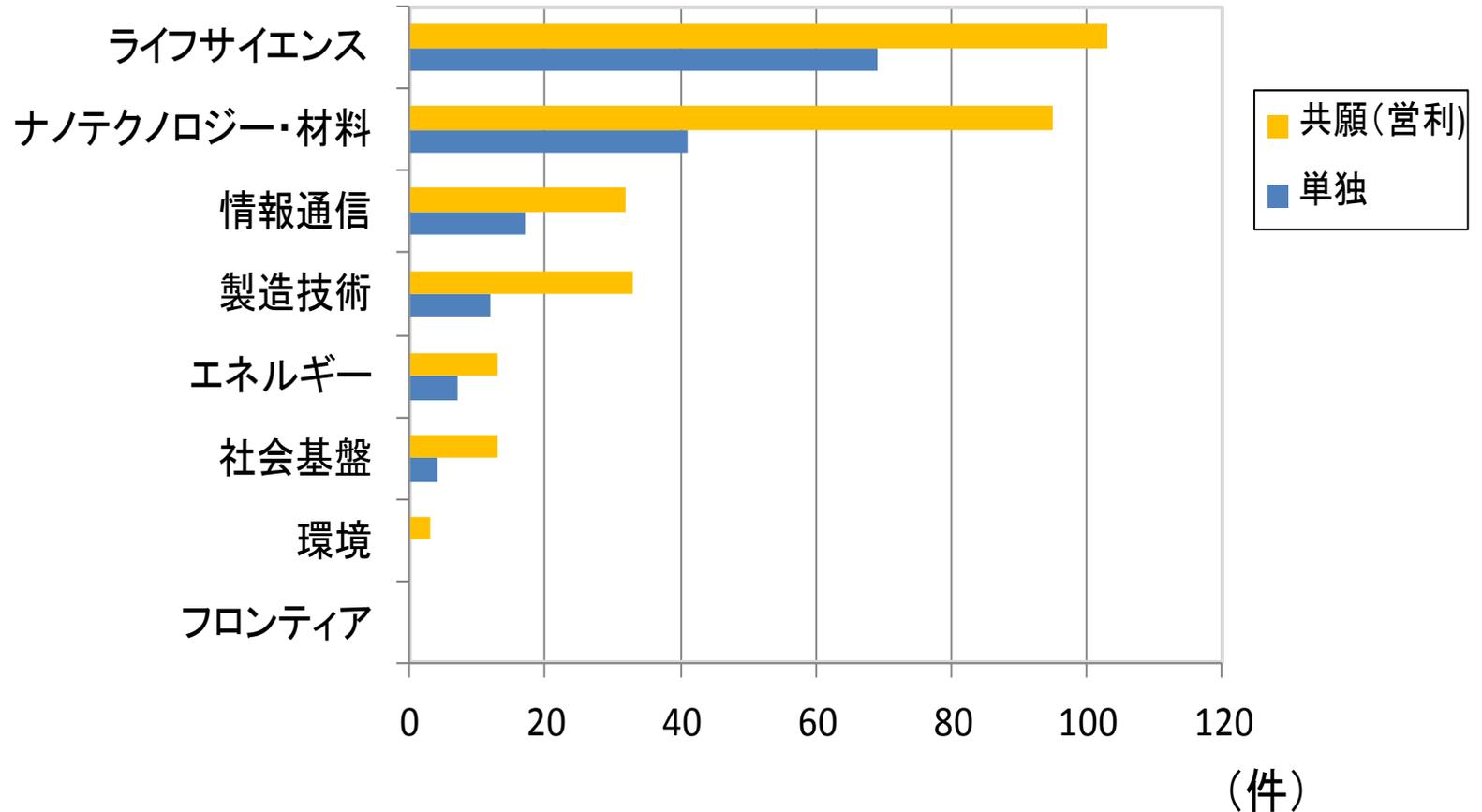
(単独／共同出願の比較)



(2004年4月～2012年6月、パリ・ルート出願を含む)

PCT国内段階移行の技術分野

(単独／共同出願の比較)



(2004年4月～2012年6月、パリ・ルート出願を含む)

ご清聴有難うございました。