

特集《大学と知財》

近畿大学の産学連携活動における 知財取組みについて

近畿大学 リエゾンセンター 伊藤 博之



要 約

本稿では、まず本学の産学連携活動ならびに知財活動について、実績データを示しながら説明します。その後、産学連携の取組みに対して、知的財産の側面からその考え方・取組みについて、特に、大学知財獲得と企業知財獲得の知財戦略の出願アプローチの違いの観点から述べます。

そして、知財業務の推進において現状抱えている知的財産権の権利化に対する課題を示し、出願から登録までの諸手続、権利維持などにおける特許事務所とのやり取りにおいて実際に発生した事例を挙げつつ、手続での課題・疑問と感じている部分、弁理士への要望について述べます。

目次

1. はじめに（近畿大学について）
2. 近畿大学リエゾンセンターの活動
 - (1) 位置づけ
 - (2) 活動内容・実績（産学連携への取組とその実績）
3. 知的財産を核とした産学連携への取組み
 - (1) 産学連携における知財の位置づけ
 - (2) 大学知財活動における特許出願の位置付け
 - (3) 知財業務推進の現状と課題、弁理士の役割
4. おわりに

この「実学教育」の代表例であり、養殖魚専門料理店の開業はじめ、次世代バイオ・リサイクル燃料バイオコークスの開発、クローン技術を用いたマンモスの再生、文理融合（異分野融合）でのプロダクト・イノベーションの推進、産業用 3D プリント開発の国家プロジェクトへの参画など、様々な分野で社会貢献の責務を果たしています。

2. 近畿大学リエゾンセンターの活動

まず、筆者が所属している、本学リエゾンセンターの位置づけと活動内容（実績）について紹介します。

(1) 位置づけ

近畿大学リエゾンセンター（KLC：Kindai University Liaison Center）は、産官学連携・交流の円滑な推進を目的として、2000年2月に設立されました。本学の研究成果、実績、ポテンシャルを有効に活用し、社会に寄与する中で中心的存在としてその役割を担っています。

KLCは、近畿大学全学にかかわる組織で、産業界と近畿大学を結ぶ役割を果たし、単一組織でワンストップ・ソリューションを実現しています（図1）。

1. はじめに（近畿大学について）

「これまでにない独創的な研究に挑むこと。そして、その研究成果を社会に生かし、しかも収益を上げることである。」近畿大学創設者、世耕弘一初代総長の提唱した「実学」を基礎とし、近畿大学は発展してきました。

近畿大学は、この建学の精神である「実学教育」を学びの根幹に据えて、理系・文系のバランスのとれた学部を有しています。2016年現在、14学部48学科、法科大学院と大学院11研究科を持ち、私立大学として唯一、医学部、薬学部、農学部をすべて備え、さらに17の研究所、2つの短大、併設学校18学園、大規模な3つの総合病院を持つに至っています。

そして、「実学教育」の精神を持つ日本有数の総合大学として、他大学に先駆けて産業界や自治体などとの連携による研究や知的財産の創造を図ってきました。

世界で始めて成功を取めたクロマグロの完全養殖は

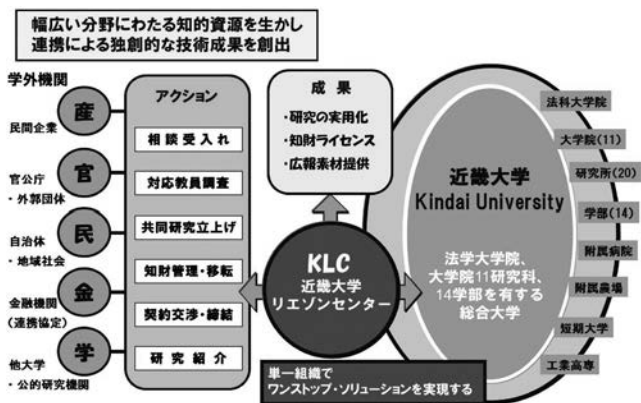


図1：KLCの位置づけ

専属所員（コーディネーター：CD）に加え、広範で多様なニーズに対応するために、各学部にはKLCの兼任所員としての教員を配置。さまざまな分野にまたがる多様な課題に対して、学部や学科の枠を超えたシステムのもとで学際的なアプローチが可能となり、産官学連携（実際には産官民金学）による研究・開発を進める上で、大学の総合力をいかに発揮しています。

本稿では、「大学における知財」、特に、「大学知財と弁理士」という切口とのおことですので、以下では「産学連携」という表現にて記載することにします。一般的に「産学連携」とは大学・企業間において研究者同士の技術指導の提供や情報交換を基に、技術的課題を解決するための共同研究、大学に帰属する知的財産の企業への移転、新規技術の開発を行う業務を指します。

（2） 活動内容・実績（産学連携への取組とその実績）

産学連携の入り口の一つは、大学の研究シーズを企業関係者に知ってもらうことです。そのための活動として、1)近畿大学研究シーズ発表会（毎年、東大阪市・大田区の2箇所で開催）、2)展示会等での研究シーズの発表（H27年度は32の展示会場で発表）、3)金融関係機関との連携（14機関の金融関係機関との協定締結済。その他連携関係のある金融機関3機関）、4)学学連携（H28年9月13日宮崎大学産学・地域連携センターと連携協定締結）を行っております。

一方、企業関係者様のご相談から始まる産学連携も重要となります。図2は、企業等からの相談件数の推移を示したものです。

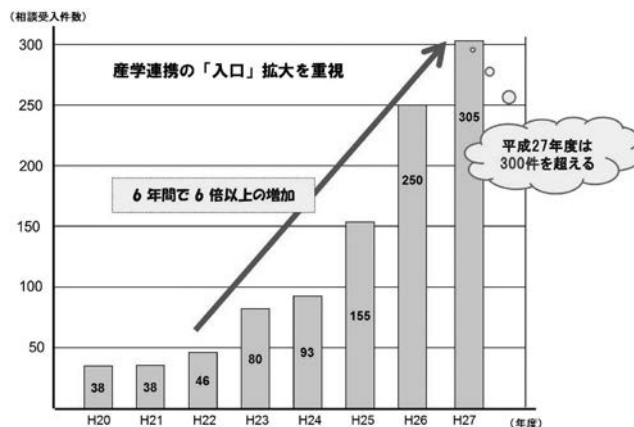


図2：相談件数の推移

6年間で6倍以上の増加となり、平成27年度は300件を超えました。

そして、企業と研究者のマッチングを推進し、社会に役立つ大学を目指し、民間企業からの共同研究・受託研究を積極的に実施しています。

詳細については後述しますが、学部や学科の枠を超えた取組の一例として、平成28年2月に商品発売に繋がった、文理融合によるプロダクト・イノベーションの展開について少し触れておきます。

薬学部・文芸学部・経営学部3学部の文理融合（異分野融合）産学連携の取組みとして、近大マグロの皮から抽出した希少なコラーゲンを使用した新商品を共同開発しました。企業様からのオファーを受け、プロジェクトを立ち上げてから5ヵ月間で発売にこぎつけ、企業のビューティケア新ブランド商品「美はお口から研究所」を立ち上げ、商標登録（登録第5881158号）を行っております。開発に関わった学生総勢22名という、大学としては大規模な産学連携を展開し、学生にとっても各専門分野の実践的な教育・研究の場となり、TVの密着取材等により本学の産学連携の知名度アップにもつながった一例となります。

次に、外部研究資金の推移について触れておきます。

図3は、民間企業からの受託研究実施件数の推移を示したものです。全国の大学でもトップクラスの実績となっております。

また、図4に示しますように、建学の精神として掲げる「実学教育」が高い評価を受け、科学研究費採択件数、受託研究実施件数の増加につながっています。

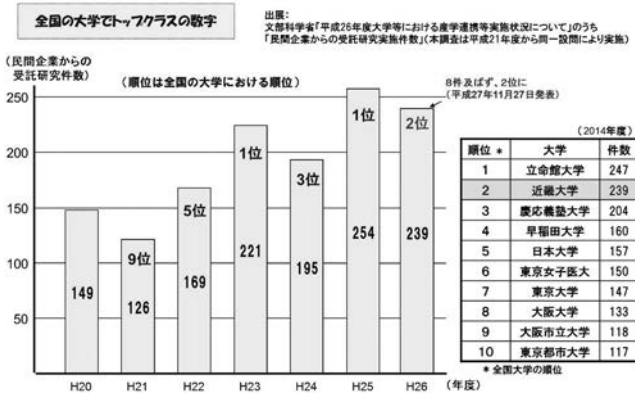


図3：受託研究件数の推移

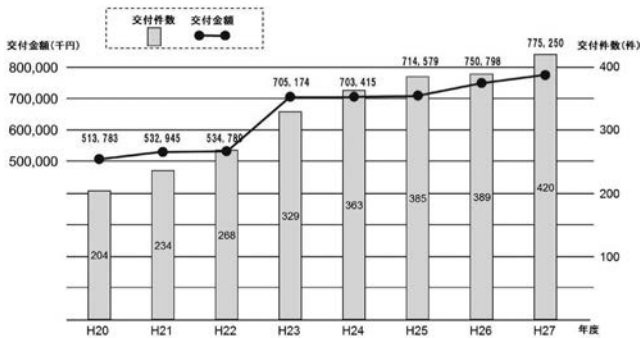


図4：科学研究費助成事業採択状況

最後に、本学の知的財産の創出ならびに利用状況についても触れておきます。図5は特許の出願（公開）ならびに登録件数を、図6は知的財産（特許等）の利用状況の推移を示したものです。

特許出願・特許保有状況等については、関西地区私立大学ではトップとなっております。また、成果有体物は年度により変動が激しいですが、特許等の使用件数は右肩上がりに伸びてきており、収入金額は1,000万円台となっております。

特許出願・登録件数(累積数)とも関西地区私立大学でトップである

特許出願・登録数(累積数)

大学	出願数	登録数
近畿大学	691	314
立命館大学	683	265
同志社大学	577	261
関西大学	461	181
龍谷大学	182	35
関西学院大学	110	74
常翔学園	104	41
大阪産業大学	73	32
甲南大学	42	13
京都産業大学	41	6

H28年9月末「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」にて検索
※出願数は、検索時の公開特許公報件数

(大阪工業大学、摂南大学、広島国際大学)

(実用新案、意匠、商標、TLO出願は除く)

図5：知的財産の創出（特許件数）

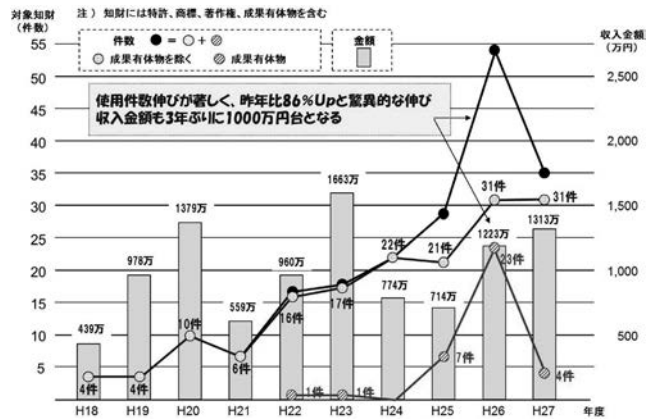


図6：知的財産（特許等）の利用状況

3. 知的財産を核とした産学連携への取組み

前述のKLCの産学連携の取組みに対し、知的財産の側面からその考え方、取組みについて述べ、現状抱えている知的財産権の権利化に対する課題について以下に述べます。

(1) 産学連携における知財の位置づけ（研究と産学連携の共鳴）

産学連携を推進する目的のひとつは、企業が事業展開（新規事業含む）を推進する上での課題に対し、大学教員の研究シーズ・知見からその課題解決・具現化を行い実用化することです。そして、図7に示すように、この推進過程において、大学は企業との「共同・受託研究」と「知的財産活動」という2つのスパイラルに対し、実用化を促進するプラス（正）の方向にまわすことにより、収益、即ち、研究費や特許料等の獲得を得る、まさしく正のダブルスパイラルにより成り立っています。

「共同・受託研究」での実用化により、研究知名度が向上し、その結果新たな連携機会が増え、ひいては社会ニーズの把握を教員自らが行えることにより、研究費獲得につながる新たな研究シーズへの取組みが行えることとなります。また、実用化に通じる「知的財産活動」は、ビジネスにおける権利補償（特許権取得による保護）すなわち企業の事業貢献の一役を担い、大学は自らビジネスを行わないことからライセンス（不実施補償含む）により企業より成果の還元を受けます。大学の教員は、職務発明が企業にライセンスされて実施料収入の一部が還元されることを歓迎するし、本学法人も同様です。すなわち、教員の創作（発明）の誘因となり、研究力の強化につながることになりま

す。

大学研究と産学連携の共鳴の正のダブルスパイラルが重要となる訳です。

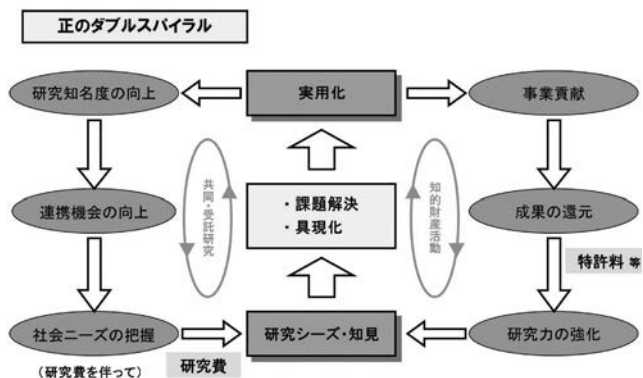


図7：研究と産学連携の共鳴

(2) 大学知財活動における特許出願の位置付け

ここでは、大学知財獲得と企業知財獲得の知財戦略の出願アプローチの違いにフォーカスを当て述べることにします。特に、特許出願について述べ、意匠・商標出願については、本稿では割愛いたします。

筆者は、長年総合エレクトロニクスメーカーで国家プロジェクト(AI)、プロセッサ開発等に従事し、その間、特許国内出願56件(登録15件)、外国出願17件(登録3件)、採択論文：IEEE ISSCC Feb-2001, Feb-2002(アジア地区最優秀論文賞)という経歴であり、2013年より現職KLCにて主に、知財管理・契約関係を担当しています。また、現在、技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構(TRAFAM)の知財審議会委員を兼務しています。自身の登録特許の特記事項としては、Microsoft Office等にGUIとして必須機能となっている特許第1995905号や、データ管理の特許第2104103号などの発明者です。

そして、企業時代の知財への取組みと、現職の大学における知財への取組みはかなり違ったものであるとの印象を強く持っております。

まず、以下の2つの観点

A) 知財戦略としての、単独発明・他大学との共同発明と、企業との共同発明の違い

B) 研究活動費・競争的資金調達の有無、学会発表を伴う発明の有無(知財意識の違い)

を示し、企業における権利化特許(防衛特許含む)の考え方と、大学教員の知財確保の位置づけ・価値基準の違いについて考察します。

大学の責務は「教育」「研究」「研究成果の社会還元」であり、企業が行う出願とは異なる面が存在します。例えば、大学では企業のように事業戦略・研究開発戦略を伴う研究が行われることは希で、その結果、大局的な知財戦略を伴わない単発的な特許出願が多くなるを得ないのが実態です。

したがって、A)の観点においては、“大学の単独発明・他大学との共同発明”においては、戦略的な知財出願が必要と認識した場合も、その多くは、いくつかの単発出願(先行出願)を行った後に、そのビジネス価値の検討、企業へのライセンス活動(大学発ベンチャー含む)を実施するため、企業から見てこの先行出願が特許としての魅力的な要因(本稿ではこれを「特許明細書品質」と呼ぶ。)を満たすのが困難な場合も少なくはありません。これは、大学が自らビジネスを行う主体ではないことから、ある意味仕方ないことではありますが、現実的とは言わないまでも想定されるビジネスモデルの提示、周辺特許、利用関係になる特許の把握などの必要認識が希薄であることに起因しています。

したがって、大学の研究成果の社会還元には、研究成果を事業という形に変える企業との連携が必要であり、大学は社会のニーズに合致した研究成果を生み出すためには、企業との連携をより一層重視すべきなのです。そして、知財戦略の観点からも、先行出願に対し研究のなるべく早い段階での産学連携が望まれ、そのためにも特許明細書品質が重要となるのです。一方、“企業との共同発明”の場合では、企業要望を考慮した先行出願の構築が可能となり、その位置づけ・価値基準に企業の意志が入ったものとなり特許明細書品質も良いものになります。

大学教員の個々の研究者は自らの研究活動を行うためには、競争的資金や企業からの共同研究費など、外部資金を自ら積極的に獲得していかなければなりません。特許出願はこのような外部資金獲得に一定の役割を果たします。例えば競争的資金のなかには特許出願を必須とするもの、あるいは特許出願を実績として重視するものも少なくありません。

また、大学教員においては、学術研究の評価の中心が学術雑誌や学会での発表にあるという現実から、研究者の殆どは、自身の研究成果をいち早く論文・学会等で公表し、その実績により新たな研究費を獲得し、

自らの研究活動を回していくことを優先します。

自己の研究成果を研究業績として公表することが主要な目標であり、さらにその研究が業績として世の中に認識されるためには、最先の公表であることが重要だと考えられています。そしていかに他者よりも早く、より評価の高い専門誌に公表されるかが、その後の研究者のキャリア形成に重要な意味を持つことになります。したがって、B)の観点では、特許はどちらかという二の次の問題として扱われがちであり、特許を含めた知的財産に関する意識はまだ十分なものとは言えません。企業では研究開発に携わる研究者には特に知財研究などを通して、知財意識の高揚を図りますが、教員においては特段そのような研修はなく、産学連携等を通じ、我々がその重要性を説くという状況が少なくありません。発明者からの依頼で出願の為の手続きを開始したところ、すでに学会で公表済みであったという事案も少なくないこともその実態を示しているといえます。

また、発表前に特許出願を完了させたとしても、多くの場合、実施例は初めに得られた研究成果そのものに留まり、広い権利範囲をサポートするデータを伴わないケースが殆どです。しかし、優先権主張の1年間で実施例補充を考える場合は多いのですが、人的・資金的リソースが限られている研究者に学術的価値の低いデータ追加を強要することは、研究促進の観点からすれば却って弊害になりかねない場合もあります。

対策の一つとして、基本概念の発明で特許出願を先ず行い、発明を上位概念化するためのデータ補充は企業のサポートを得て共同研究のもとで行う連携を構築することが挙げられます。すなわち、大学が特許出願を行うことには、ライセンス収入獲得という役割以上に企業との連携促進や外部資金獲得のためのツールとしての役割に意義がある、との認識が存在するのである。

また、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の研究開発最速展開支援プログラム（A-STEP）等に採択された案件でも、その研究開発戦略は本プログラムにおいて研究開発計画を策定し推進しますが、採択前に出願している発明（先行出願）はその技術戦略にマッチした知財戦略とはなっていない場合が少なくないのも事実なのです。

一方、企業は実用化による収益確保が目的であるた

め、事業戦略・研究開発戦略をプロジェクト立上げ時に綿密に行います。特許戦略においても、特許マップを作成し、出願時期・出願明細書品質（実施例記載の充足等）を十分検討した上で出願手続を行います。学会発表を伴う場合においても、防衛特許を除き特許出願完了が前提となっています。もちろん、企業においては研究費の調達見込みが得られた上で研究開発に取り組むため、大学教員のような研究活動費や資金調達を行いながらのアプローチとは異なっていることにまず留意する必要があります。

すなわち、大学教員の知財意識と企業研究者のそれとは、研究成果の公表と特許出願の優先順位、特許明細書品質（**特許明細書品質**）への考え方など、全く逆となりうるのです。

では、この知財確保の位置づけ・価値基準のギャップを埋め、産学連携を通じ「研究成果の社会還元」という責務を果たす上で、どのように大学における知財への取組み（プロセス）を行うべきか。以下、この観点について述べます。

企業との連携において、やはり特許出願は重視されます。権利化可能性が高い発明は、権利化後に独占的に事業を展開できる可能性があることから、企業から見ても魅力があるからです。加えて、大学知財により競合先の参入がコントロールされていることは、企業にとってその利用が安心して受け入れられるといえます。

また、技術供与の現場で、明細書に記載された内容であるからこそ、教員は企業担当者とオープンディスカッションができ、企業側も権利化プロセスを経ることで権利範囲に対してその先の実用化に向けた検討が行えることとなります。

ただ、「大学知財をライセンスして収入を確保する」という産学連携の典型的な手法のみでは、いわゆる新たな知識の創出とその保護・活用によって、更に次の新たな知識の創出が促されるという知的創造サイクルを回して行くには現実的には限界があります。そのため、研究成果を創出する段階から共同研究費等の外部資金を獲得することが、大学の自立的運営のために必要な手段となり、図7で示した研究と産学連携の共鳴の正のダブルスパイラルにおける左下の矢印で示す研究費の獲得のプロセスが非常に重要となると感じている。

ます。

この場合においても、先行出願における前述の特許明細書品質が重要となります。したがって、特許明細書品質を考慮した、大学には独自の価値基準に基づいて、特許明細書品質を考慮した出願判断をすることが要求されているといえます。この観点については、次節の知財業務推進の現状と課題、弁理士の役割にて述べます。

また、オープンイノベーションの名のもとに外部に技術シーズを求める企業が最近は多くなっています。イノベーションの創出における大学等の位置づけは、民間（企業）では生まれにくい基盤技術や新たな知見を創出する「知」の拠点であり、そこからは長期的な価値を形成する革新的な研究成果が生み出されるものと期待されているからだといえます。ただ、この場合、現実には企業が求めるシーズはある程度完成されたものであって、研究開発の初期段階に位置する大学シーズがそのまま受け入れられるケースは少なく、この意味でも、共同・受託研究ありきのこのプロセスは重要となります。

ただ、大学の「研究」の一要素である『基礎研究』に対する取組みにおいては、この共同・受託研究ありきのプロセスの存在は必要ではなく、この場合は大学知財戦略が非常に重要となります。大阪大学 URA チームの高尾氏は URA の「研究目利き」と「事業化目利き」という観点から、『研究目利きは人材発掘（人探し＝“白眉”を求める）が主であり、基礎研究を目指す研究は、特定の人、即ち“白眉”の全人格によって実施されるものであり、基礎研究は人に研究テーマが付く。ゴールが見えなくても人に賭ける。』と述べられています⁽¹⁾。この考えも一理あり、また、基礎研究志向で産学連携に関心のない／余裕のない研究者に無理矢理協力を求めるのは双方の不幸であるし、「研究」という大学の責務に反することにもなります。したがって、この場合の知財戦略はこの特定の人に依存することとなり、この観点の議論は重要ではありますが、本稿の趣旨からは外れるため、ここではこれ以上の考察は進めないこととします。

（3）知財業務推進の現状と課題、弁理士の役割

KLC は現在 4 名の専属所員（コーディネーター：CD）に加え、非常勤の知財 CD として 1 名の弁理士に

より業務を推進しています。4 名の CD は産学連携活動として、図 1 に示したように、企業からの技術相談受入れ・対応教員調査、受託・共同研究立上げ・契約交渉と締結、展示会等での研究紹介等の多岐にわたる業務を一手に担っています。ここでは、多くの出願案件で数々の特許事務所との権利化に対する取組みを行ってきている中で課題・疑問と感じている部分、新たに加わった知財 CD と連携した取組みを通じての、弁理士に期待することや、弁理士が担い得る知財専門家像について述べることにします。

大企業との共願の場合は、知財部門を有し、企業内弁理士や事業戦略に基づいた検討・判断を伴った対応となるため、大学側は教員の研究内容・結果そのものに注力した取組を行えばよく、特許明細書品質が問題となる場合は少ないといえます。

一方、前述のように、中小企業・他大学との共願や大学単独出願の場合は、特許明細書品質が問題となります。以下では、大学単独出願の場合を例として述べます。ただ、以下で述べる内容は、中小企業・他大学との共願の場合も、しいては大企業との共願の場合にもあてはまるものと思っております。

まず、発明者の教員が企業人研究者（企業出身の教員もおられますが）ではなく「学問研究者」であることより、発明者から提示される発明の内容を明細書に仕上げる際に、論文とは違い、特許法という法律のフィルターを通して発明として仕上げる必要があります。また、新規性とか進歩性の知識を正確に身につけている教員は多くはありません。したがって、我々の発明を弁理士が育ててくださっていると感じる場面もありますが、逆に、弁理士としての意識に疑問を感じる場合も少なくありません。

以下では、出願から登録までの諸手続、登録後の権利維持に関する手続、優先権主張出願手続など、特許事務所とのやり取りにおいて実際に発生した事案（対応方法）を例に挙げつつ、特許明細書品質が特許事務所の権利化の考え方に大きく依存する点、手続での課題・疑問と感じている部分、そして、弁理士への要望について述べます。

出願検討・手続時：

<事例 1> 発明者の教員が説明した通りの明細書を作成。結局、「こうやったらいい権利が取れるとか、ここはこう書いたほうがい

い、といった専門家としてのアドバイスが全然ない」

次に示すような対応を頂くと、流石弁理士だと思います。

- ・従来の技術と比べてさほど進歩性もないのだけれども、それを何とかうまく進歩性を出し、明細書に仕上げていただいた場合。
- ・単に発明を聞き出すだけでなく、たとえ権利範囲が狭く、代替技術により容易に回避できる特許であっても、発明者の足元に転がっている発明を発掘し、発明者にヒントを与え、さらに周辺を固められる何が特許になるのか、あるいはどのようにしたら強い特許になるのか。発明した技術をきちんと取り上げ、強い特許明細書に仕立てていただけた場合。
- ・物質特許ではなく、方法（唯一無二の方法ではなく）の発明で、権利侵害の発見や立証が困難であり、事実上権利行使の可能性が低い特許を、方法の実施に必要な試薬等や、方法の実施に必要な装置特許としての特許化を提案していただけた場合。
- ・プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合）のように、新たな最高裁判決の判示内容までを踏まえた、請求項の作り付け、対策案を提示していただけた場合。特許事務所の中には、特許法の改正や新たな判例が出た場合に、その内容を説明に来て頂ける場所もあり、これらの対応は非常にありがたいです。
- ・商標登録出願で、指定役務の明確化の局指令が発行された際、単なる対応についての問合せ（質問）ではなく、本学の対象内容について、HPや活動内容の調査をし、指定役務として具体的な記載内容まで明示した提案をしていただいた場合。

基礎出願・優先権主張出願に対し：

＜事例2＞教員が学術雑誌や学会での発表に際し、発表前に特許出願を完了させる必要性より、特許出願を完了させたとしても、多くの場合、実施例は初めに得られた研究成果そのものに留まり、広い権利範囲をサポートするデータを伴わないケースが少なくない。そこで、優先権主張の1年間での実施例補充をも視野にいたした出願を行うが、「発明の単一性の要件を満た

しておらず、37条により拒絶された」、
「開示が十分でなかったために、36条4項1号により発明が拒絶されオシャカになった」、「新規事項の関係により中間処理で最後の拒絶理由通知をもらい、もとのクレームに戻せなくなった」。（「クライアントは承諾したでしょ」と、よそ事みたいな言い訳ではなく、出願のときにある程度きちんと明細書に組入れておいて欲しかった）

代理人の担当弁理士を補佐されている技術担当者の方（補助員）との場合に多いような印象をもっており、このような対応だと、代理人の弁理士が明細書、補正書等の最終確認をされているのかという不安を抱いてしまいます。

- ・上記のような理由の審査官指摘を受けることは、発明者もしくは出願人による対応ではありうとは思いますが、特許法のプロである弁理士として、最終確認に止めを指し、受任した業務の最終的なアウトプットに責任を持って頂きたい。
- ・優先権主張時に開示が十分できない場合に、対応請求範囲を削除し、また29条の2での対応として先願の出願公開までに発明者同一または出願人同一で対応することを提案していただいたこともあり、このような示唆を受けると、きちんと明細書を確認頂き、代理人の弁理士としての対応を頂いていると感じます。

中間処理時：

＜事例3＞特許庁の審査官の拒絶理由通知に対し、
「代理人である弁理士も同じような態度で接してきた」

このような提案だと、まず弁理士を説得しなくてはならず、その説得が終わってはじめて、審査官を説得できるフェーズに進めるわけです。

- ・弁理士というのは、我々の方の立場に立ってもらって審査官に反論して、反論の可能性について提案型で対応策を示唆して頂きたい。
- ・過去、技術的反論が困難となった場合に、技術的範囲とかの対応に留まらず、特許法に基づいた審査官の審査過程の瑕疵の指摘までを検討し、権利化に導いて頂いたことがあり、この時は、流石特許法に精通した弁理士だと感動しました。

<事例4>特許法第37条に規定する要件を満たしていないとの理由で、特許請求の範囲に配列37種類の対象記載に対し、最初に記載された対象を選択した発明のみを審査対象とするという審査官指摘に対し、「配列1については権利化の可能性はあり、もし配列2~37に対する権利化を望む場合は、別途、分割出願する必要があるとのコメントバックであり、38もの出願に分割するなど非現実的で、安易な分割出願の提案である」

審査官の主張を鵜呑みにした、また、顧客の視点に立った検討・議論ではなく、当事者意識を持って頂いていないと感じます。

- ・配列1~37に対し、発明の単一性の要件を満たす技術的關係を有する分類を検討し、最低限の分割出願に抑えられるような提案など、顧客視点（この場合は、経費削減）に立って検討頂きたい。

<事例5>拒絶理由通知に対し、拒絶理由がかかっていないクレームがあると、「請求の範囲を減縮すると権利化可能であるというコメントだけが返ってきた」

これは初めから審査官の言っていることに負けている。態度・姿勢が負けており、粘りが無いと感じます。

- ・権利化とは、特許性確保のみならず有用性確保まで配慮したものであるといえます。
- ・専門性の高い研究成果を適切に権利化する特許技術ポテンシャルが必要で、大学にとっては知的財産の専門家として、企業の知財戦略と対等に渡り合うために弁理士の存在意義があるといえると思います。

<事例6>意見書等の対応で当方の対応案を提示し検討を依頼すると、「貴学の案で意見書・補正書を作成しました。ご確認下さいと返ってくる」

何か納得できないですね。ここでも次に示すような対応を頂くと、流石この弁理士は違うと思います。

- ・当方の案でのリスクを説明し、さらに良い対応案を提示して頂き、ついにはちょっと審査官に聞いてみますよ、と言われ、聞いて頂き、審査官もこれで通すといっている/審査官からこう示唆がありと、というようなやり取りを行って頂ける。やりとりが、

生きている訳です。

- ・審査官に発明のポイントを理解していただくため、審査官面談が有効である旨を示唆頂き、特に補正については、まずファクスを流し審査官に見ていただいたり、弁理士自ら説明に行き権利化に向け取り組んでいただけたら。また、企業との共願において、事業活動の観点から特許性が高い低いにかかわらず負けたら審判まで持っていかなければならないものと、審査で駄目ならあきらめられるものでは対応が異なる場合など、その補正のタイミングまで含めた対応を提案頂ける。
- ・弁理士からは拒絶理由通知への先を見据えた対応（審査官、審判官の立場に立ったらどのように判断するかという第三者的な客観的判断判を加味）をして頂いていますが、中には、例えばこの審査官は〇〇という傾向の拒絶をされるので、こういう査定が出るのではないだろうかということも想定した意見書・上申書の作成を提案して頂ける弁理士の方もおられます。

その他（期限管理など）：

<事例7>特許庁への提出期限の管理に対し、「今回のご案内が最終のご案内となります。従いまして、期限までに手続の要否に関するお返事がない場合には、手続はなさらないものと判断させていただきます」「本来であれば封書にてお送りすべきところではございますが、ペーパーレスを推進するためメールにてご容赦下さい」と担当者に1本のメール発信のみで連絡を頂き、メール認識がなく期限切れで、見なし放棄となってしまった。

全く、顧客視点がない対応と感じます。志の違いです。

- ・多くの特許事務所では、たとえメールのみの連絡であっても、期限管理に対しては、顧客と連絡が取れていることを確認すべきとして電話をして下さいます。言うまでもなく、特許事務所のアクションが出来ていることでその責務が完了するのではなく、クライアントの期待に応えられているか（customer satisfaction）が重要だということを理解されているか否かの違いです。
- ・期待は顧客により異なります。この”顧客”は発明者

/出願人であり、この“期待”とは権利化範囲ですから“顧客”の立場で考えることが重要で、不満足は一瞬で決まります。上記のような事態が発生すると、二度とその特許事務所は使いたくないと思います。

以上7つの事例を提示しました。

『当事者意識』を持つことの重要性を汲み取って頂けたでしょうか。

また、上記に加えて、対応弁理士が企業経験者であるかどうかで、その対応にかなり差があるように感じています。『当事者意識』の違いがそこに感じられるからです。

KLCの知財CDも企業出身の弁理士であり、様々な対応案件で議論しますが、先日、学内弁理士の立場と、事務所弁理士との違いについて話をしました。弁理士として“クライアント側にどこまで踏み込んで良いのか迷う”という話題が挙がりました。“学内（企業）内弁理士は（クライアントの）内情を知っているので迷わなくて済む”とのこと。即ち、『当事者意識』が持っているかという問題意識があるということだと思ふのです。

また、次のような話題も挙がりました。

- (1) 企業との共願知財：権利化したい部分（必要権利範囲）は企業が判断する為、弁理士は権利化に専念できる。
- (2) 大学知財：活かし方まで意識した権利化が必

要となる。

- (3) 大学が占有すべき知財：権利化した知財を広く産業界で利用できるような権利化が必要（一企業に占有、特に塩漬けされると、業界みんなが困る）。

学内弁理士としての取組み姿勢・考え方が簡潔に整理されています。

4. おわりに

いろいろと述べてきましたが、大学が弁理士に求めること、それは、如何に『お客様視点に立った』検討・議論が行えるか。この一言に尽きます。

「代理人」というよりも「当事者」的な視点に立ち、発明の評価、経済的側面も考慮した出願戦略や中間処理への対応の提案などを我々は期待しております。

親身になって面倒をみていただいている弁理士の方々には、本稿は荒唐無稽な期待も含まれているかも知れず、また、当たり前なことばかり記載した内容かも知れませんが、直面している課題を踏まえ、大学の研究成果の保護に求められる特異点を理解した対応として弁理士に期待する部分を述べさせて頂きました。

(参考文献)

- (1) 高尾 正敏:大阪大学大型教育研究プロジェクト支援室 URA チームメールマガジン 2014.7

(原稿受領 2016. 10. 6)