

# 大学における研究成果の有効特許取得のための 特許出願・権利化マニュアル

特許第2委員会  
第4小委員会\*

**抄録** 産学連携の強化に向けて、各大学では知的財産ポリシーの策定や知的財産本部の設置等大学の研究成果を特許化するための枠組みが急速に整備されているところであり、今後は効果的な特許管理の実践が期待されている。このような大学の特許管理の現状を考慮して、特許出願・権利化で実績のある企業の特許管理に関する実務ノウハウを整理し、大学の知的財産関係者のためのマニュアルとして纏め、産業界による産学連携の一形態として当協会のホームページ (<http://www.jipa.or.jp/katsudou/project/sangaku/sangakurenkei.html>) において公表している。

このように、本マニュアルは大学の知的財産関係者向けに作成したものであるが、企業においても参考となるものであることから、本誌に掲載して会員各位においても活用して頂くこととした。

## 目次

はじめに

第Ⅰ部 発明の発掘から出願まで

1. 発明の発掘
2. 研究テーマ管理と出願計画
3. 発明の評価
4. 発明の帰属
5. 先行技術調査
6. 出願手続
7. 新規性喪失の例外適用
8. 共同出願

第Ⅱ部 出願後から登録まで

1. 発明のバリエーション展開
2. 国内優先出願
3. 外国出願
4. 審査請求
5. 中間処理（拒絶理由通知等の対応）

第Ⅲ部 その他

1. 特許事務所の活用
2. 権利維持

はじめに

我が国産業の国際競争力の強化のためには、

『大学の知』と『企業の事業』を結び付ける産学連携が極めて重要である。産学連携強化のための取り組みとして、各大学では、機関帰属を原則とした知的財産ポリシーの策定や知的財産本部等の組織構築がなされており、特に、2004年4月の国立大学法人化に併せて知的財産管理システムの構築等の枠組み形成が進められているところである。一方、企業が大学の研究成果を利用して事業化を推進する場合に、大学研究成果が特許権等によって法的に保護されていない場合には、第三者が自由に事業参加できるために安心して事業化を進めることができず、その結果、大学の研究成果が企業で活用されないことになってしまうことから、大学研究成果を特許化することが必須である。従って、大学においては、知的財産ポリシーや知的財産本部等の骨格形成の次には、特許出願や権利化を実践するための仕組みや実務ノウハウ等の肉付けが

\* 2003年度 The Fourth Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

必要である。

そこで、2003年度の特許第2委員会第4小委員会では、特許出願・権利化で実績のある企業の特許管理に関する実務ノウハウを整理してマニュアル化を行った。本マニュアルは、大学の知的財産本部等で特許取得の実務を行う知財専門家を対象にしており、発明発掘から特許出願・登録までの実務ノウハウをリスト形式で整理するとともに、詳しい解説を行っている。なお、本マニュアルでは、企業との共同研究やラ

イセンス活動、技術移転等については対象としていないため、これらについては特許庁等から文献（特許庁企画「大学における知的財産管理体制構築マニュアル」（特許庁）、山口大学知的財産本部監修「大学と研究機関のための知的財産教本」（EMEパブリッシング））が出されているので、そちらをご参照頂きたい。本マニュアルが大学における特許取得のツールとして活用され、大学研究成果を活用した事業化が促進されることにつながれば幸いである。

## 第I部 発明の発掘から出願まで

### 1. 発明の発掘

<input type="checkbox"/> 発明の発掘を行う仕組みはありますか？	学内研究者の特許に対する意識を高め、埋もれている発明を発掘するために、大学内部に専門の特許担当者を置いたり、特許担当者や外部の弁理士等特許専門家による定期的な特許相談会を行う等の仕組みを設けることが大切です。
<input type="checkbox"/> 発明の発掘を積極的に行っていますか？	「相談窓口を設けたので、いつでも相談に来て下さい」と言うだけでなく、研究室を積極的に訪問する等して、発明を発掘する必要があります。研究者とのコミュニケーションを密にすることによって、「気軽に相談できる」環境を作りましょう。
<input type="checkbox"/> 「アイデア」と「発明」の違いを見極めていますか？	研究者とのやり取りの中から、「単なるアイデアや思いつき」と、特許要件（新規性、進歩性、実施可能要件等）を満たした「発明」とを見極める必要があります。発明については、次のステップとして、出願、権利化に向けた検討を速やかに行います。
<input type="checkbox"/> すぐには出願できない「アイデア」でも、次の出願へつなぐアドバイスをしていますか？	単なるアイデアや思いつきであっても、適切なステップ、例えば、公知文献調査やデータの取得等を踏めば、法律で保護される権利（特許権）になり得ることを研究者に伝え、次の出願へつなぐことが大切です。

### 2. 研究テーマ管理と出願計画

<input type="checkbox"/> どの研究者が何の研究をしているか全体像を把握できていますか？	誰が何を研究しているかを把握することは、出願を戦略的に行うための第一歩です。大学の研究内容全体を把握し、学術的ですがすぐには実用化し難いと思われるものと、実用化の可能性が高いものとを区別して、それぞれに適した出願戦略を立てることが大切です。更に、大学における研究のポートフォリオ分析に基づいて、他の大学と差別化できる特徴のある技術分野を設定した上で、大学全体を視野に入れた特許出願戦略を設定することが重要です。
<input type="checkbox"/> 別々の学内研究者による『同一発明』に気を配っていますか？	学内研究者は各々独創的な研究をしていても、発明としてみた場合、特に上位概念の特許請求の範囲で表現した場合に、類似したものになる場合もあります。同一発明とみなされるような出願（発明者はそれぞれ別の研究者）を重複して行わないように注意する必要があります。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

<input type="checkbox"/> 研究室内でのコンタミネーション (contamination) に気を配っていますか？	<p>一つの研究室に、複数の企業や国家プロジェクトから予算が出ている場合、その成果をきちんと切り分けることが難しい場合もあるため、その危険性（もめる可能性がある）について、学内の研究者にきちんと知らしめておくことが重要です。また、内容の近い複数の出願を、異なる出願人名義（例：共同出願相手の企業が異なる）で行うと、後の出願が拒絶されてしまうという問題も生じます。</p>
<input type="checkbox"/> 研究計画にそった出願計画を立てていますか？	<p>知的財産本部等の知財部門は、研究計画を把握して、これに応じて出願計画を立てる必要があります。発明に係る研究の最終目標（基礎研究で終わるか応用研究までか）や、改良発明、実施例等の追加につながる研究を更に行うのかどうか見通しを立てることができ、ライセンス活動の促進にもつながります。</p>
<input type="checkbox"/> 学会発表や論文発表等の予定を把握していますか？	<p>出願予定があるものについては、発表予定を把握して、発表前に出願しておく必要があります。また、研究者が出願に直接関係しないと判断して発表しても、後日に出願する時になって影響が出てくる場合もあります。このため、発表内容の管理も重要です。</p>

### 3. 発明の評価

<input type="checkbox"/> 発明評価の仕組みはありますか？	<p>限られた予算で、有効に特許権を取得するには、学内で生まれた発明について、特許出願の要否を念頭において発明評価することが必要です。学内に「発明評価委員会」等、大学（機関）として発明評価を行う仕組みを設けます。なお、出願しない発明についても、学会・論文発表の可否、発表のタイミング、ノウハウとして保護する必要性等を検討します。</p>
<input type="checkbox"/> 新規性・進歩性や市場性を評価して出願の要否を判断していますか？	<p>特許が成立するには、新規性と進歩性を備えている必要があります。また、特許で保護された技術に市場性がなければ、その技術が実施される可能性は低いため、特許を取得する意味が減じます。出願要否の判断は、必要に応じて、新規性・進歩性については特許専門家、市場性についてはTLOや調査会社等を利用して総合的に行います。なお、あまり厳しく評価しすぎると、研究者の出願意欲が減退する恐れがあります。</p>
<input type="checkbox"/> 発明の評価基準が明文化されていますか？	<p>発明の評価基準（具体的には、特許出願の要否や、出願しない発明についての公開可否等について、発明の取扱いを決める基準（考え方）と手順（手続き））を明文化します。明文化し公表することにより、学内の発明者や共同出願相手等における納得性が高まります。</p>

### 4. 発明の帰属

<input type="checkbox"/> 発明者の特定を正しく行っていますか？	<p>単なる管理者や補助者は発明者とはなり得ず、発明者の特定が正しくない場合、冒認出願の問題や、ひいては権利無効とされることがあります。また、2004年度から国立大学が法人化されたことに伴い、発明の帰属を大学等機関とした場合は職務発明となり、発明者に相当の対価を支払う必要があることから発明者の特定は正しく行うことが重要です。大学としての選定基準に従って、発明者を特定していく必要があります。</p>
<input type="checkbox"/> 特許を受ける権利の譲渡手続きが明確ですか？	<p>特許を受ける権利を大学が承継する場合は、発明者から大学への譲渡証書を取る必要があります。譲渡証書には各発明者の持分比率を記載させるようにすれば、後の発明者間の紛争防止に役立ちます。</p>
<input type="checkbox"/> 学内研究者がした発明の帰属についての規定がありますか？	<p>教官等大学と雇用関係にある研究者がした従業者発明（職務発明、業務発明、自由発明があります）の帰属についての規定が必要です。法人化後は教官のした職務発明は原則機関帰属とすることが望まれます。</p>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

<input type="checkbox"/> 学生が発明者である場合の規定がありますか？	<p>学生の発明についても、教官との共同発明や大学の施設を使った発明は、大学で一元管理することが好ましいです。通常、学生は大学と雇用関係が無いので、別途規則等を設けて発明の大学への届け出を義務付けた上で、譲渡契約により承継する等のルールを作っておくことが考えられます。</p>
<input type="checkbox"/> 発明補償制度は整備されていますか？	<p>発明者は、職務発明について特許を受ける権利を大学等機関に承継させたときは、相当の対価を受ける権利を有しています。従って、大学は発明補償制度を定めて、適切に運用する必要があります。転職者、退職者、故人（権利を承継した遺族）も相当の対価を受ける権利がありますので、連絡先を管理する仕組みも必要になります。</p>

## 5. 先行技術調査

<input type="checkbox"/> 特許等の先行技術調査を行っていますか？	<p>発明の新規性・進歩性の判断材料としては、学術文献だけでなく、特許文献も含めた先行技術調査が必須です。特許文献は権利文書であると同時に、有用な技術文書でもあります。また、特許庁審査の拒絶引例の大部分は特許文献です。特許庁のホームページ（特許電子図書館）を始めとするインターネット上の各種データベースや、外部調査機関を利用して、特許情報を収集し、有効に活用しましょう。</p>
<input type="checkbox"/> 先行技術調査を行う体制が整っていますか？	<p>研究者自らが先行技術調査を行う場合、身近に利用できる調査ツール等の環境整備と活用促進を図る啓蒙活動が必要になります。研究者は実際の調査活動を通じて、特許取得動向や研究に関する有益な情報に触れることができます。研究者自らが先行技術調査を実施できない場合には、外部の調査機関を活用するか、知的財産部門に専任の調査要員を確保することが必要です。</p>
<input type="checkbox"/> 研究段階に応じた適切な先行技術調査を行っていますか？	<p>先行技術調査の実施時期は、研究テーマ探索時、テーマ設定時、研究中、出願時、外国出願時、審査請求時等が挙げられます。研究の初期段階では技術情報収集が主目的であり、特許出願や手続きが進むにつれて権利調査の意味合いが濃くなります。また、長期的な研究テーマについては、決まった条件での定期的調査・情報蓄積が必要です。調査時期やその目的に合わせた適切な先行技術調査と情報の蓄積が必要になります。</p>
<input type="checkbox"/> 外国出願や審査請求の要否判断のために先行技術調査を行っていますか？	<p>特許出願は審査段階での特許庁への対応や成立後の維持年金等、多額の費用と労力を要します。更に、外国出願には国内出願の何倍ものコストと労力を要するため、得られる権利がそれに見合うか、厳格な判断が必要となります。国内出願の審査請求要否や外国出願要否の検討時には、それまでに実施した先行技術調査の範囲と内容を確認し、必要に応じて補足調査を行います。</p>
<input type="checkbox"/> 外国出願や審査請求に際し、調査結果を利用して特許性を判断する体制はありますか？	<p>特許出願を無駄にしないためにも、調査結果に基づいて、研究者と知的財産部門で権利化の可能性とその有効性を検討し、以後の手続きを進めるかどうかの判断を行う機会を設けます。なお、特許要件（特に進歩性）における微妙な判断には、高度の知識と経験が必要となる場合がありますので、必要に応じて、外部の特許専門家の意見も参考にしましょう。</p>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 6. 出願手続

<input type="checkbox"/> 実用化を念頭においた特許請求の範囲を記載していますか？	<p>大学の場合、自ら発明を実施することは少なく、企業へのライセンス等を念頭に出願することが多いと思われます。実用化を想定した形態（企業が実際に実施すると想定される形態）を研究者と知的財産本部やTLOで議論・検討して、基本思想を漏れなく含み、且つあらゆる実施形態を想定した特許請求の範囲を記載することにより、企業も安心してライセンスを受けられるようになります。</p>
<input type="checkbox"/> 先行技術を考慮して特許請求の範囲を作成していますか？	<p>特許は先行技術文献に照らして審査され、新規であり且つ進歩性がある場合に認められるものであるため、先行技術との相違点および先行技術より優れた効果を考慮して特許請求の範囲を記載する必要があります。特許請求の範囲を広く記載しようとするあまり、先行技術をも含んだような記載をしてしまうことがあります。狭い権利範囲しか主張できなくなったり、特許が無効にされる場合があるので、強い権利をとるためにも先行技術との対比に基づいた適切な特許請求の範囲を作成する必要があります。</p>
<input type="checkbox"/> 特許請求の範囲をバックアップするデータが十分に記載されていますか？	<p>大学の発明は基礎的で、その分野で初めてのものが多く、少ないデータに基づいて広い特許請求の範囲を記載することが多いと思われます。特許請求の範囲だけを広く記載しても、発明の詳細な説明にそれに対応する記載がなければ、広い権利範囲を主張できなくなるばかりか拒絶の理由にもなることから、特許請求の範囲の記載を満遍なくカバーするデータを準備して、発明の詳細な説明で十分に記載しておく必要があります。また、出願後に新たなデータが得られた場合は、国内優先出願を用いて補充することも考えるべきです。</p>
<input type="checkbox"/> 出願までの事務手続は迅速に行われていますか？	<p>日本をはじめ殆どの国では先願主義を採用しており、発明完成後は速やかに出願する必要があるため、学内の事務手続や出願手続を迅速に行う必要があります。特に共同出願の場合は、通常の出願手続に加えて、共同出願契約の締結や共同出願相手との調整等の煩雑な手続が必要のため、計画的な事務手続を行って出願が遅れることがないように十分に注意すべきです。</p>

## 7. 新規性喪失の例外適用

<input type="checkbox"/> 新規性喪失の例外適用のデメリットを理解していますか？ また、そのことを発明者に周知できていますか？	<p>新規性喪失の例外規定はあくまで、新規性・進歩性を判断する際の先行技術として扱わないという規定であり、出願日が発表の時点に遡及するわけではありません。発表を聞いた第三者が先に出願することもできる（発表された内容を基にして拒絶されない内容で出願することも可能）ため、新規性喪失の例外規程は原則的に利用するべきではありません。研究者は、「論文発表よりも出願を優先する」という意識を持つべきであり、研究計画と出願計画をリンクさせて、学会発表や論文発表の予定を考慮した出願計画を設定すべきです。</p>
<input type="checkbox"/> 複数回の発表をした場合の出願管理ができていますか？	<p>複数回の発表をした場合（学会発表や論文発表等）、最初に発表した日から6ヶ月以内に出願しなければ新規性喪失の例外規程の適用を受けることができません。発表原稿の予稿集が発表前に発行される場合は、予稿集の発行日から6ヶ月以内に出願する必要があります。また、原則として複数の発表それぞれについて新規性喪失の例外適用の手続きが必要です。</p>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

<p>新規性喪失の例外適用をした出願の外国出願期限の管理はできていますか？</p>	<p>新規性喪失の例外適用を受けた国内出願に基づき、優先権を主張して外国に出願する場合は、当該外国における法律に従う必要があることに留意すべきです。新規性喪失の例外規定を持たない国や、欧州のように文献公知の場合は新規性喪失の例外適用がない場合もあり、当該外国で特許を受けることができなくなるおそれもあります。また、米国では、グレースピリオドにより、発表から1年以内に米国に出願しなければならないので、日本出願の日から1年間の優先権主張期間を全て使えないこととなります。外国出願するような重要な発明については、新規性喪失例外の適用を受けるべきではありません。</p>
---	--

## 8. 共同出願

<p>共同出願契約は、雛形にとらわれず柔軟に対応できる体制になっていますか？</p>	<p>契約書の雛型を共同発明の形態によりいくつかのパターンを用意した上で、ケース・バイ・ケースで柔軟に対応できる余地があることが必要です。具体的には、権利の帰属や持分、費用負担等について交渉の余地があれば、企業側にとっても大学との共同出願を行いやすくなります。</p>
<p>費用負担や持分比率は明確ですか？</p>	<p>共同出願では、費用負担の割合や権利の持分比率を具体的に決めておく必要があります。特に、外国出願の場合には、大学と企業とで出願の優先順位が国ごとに異なることも予想され、出願国ごとに費用負担と持分を取り決めることが必要になる場合もあります。また、自己の持分を放棄する場合や持分の承継についてのルールも定めておく必要があります。</p>
<p>出願手続等の役割分担は明確ですか？</p>	<p>出願、中間処理から登録までの手続き等の役割分担を明確にしておく必要があります。特許においては、迅速な出願や、中間処理・特許料納付等の期限管理が要求されるため、手続きの主体が定まらなると無用な時間を空費し、最悪の場合は期限切れによる権利失効も生じ得ます。具体的には、特許事務所の決定や、出願や中間処理等の手続きをどちらが主体で行うか等を明確に取り決めておき、遅滞無く手続きが行えるようにしておくことが必要です。</p>
<p>実施許諾等についての取決めは明確ですか？</p>	<p>第三者へ実施許諾する場合のルールや、実施料収入を得た場合の分配方法についても取り決めておく必要があります。また、この場合も、案件に応じて柔軟に条件を決め得ることが望まれます。</p>

## 第Ⅱ部 出願後から登録まで

### 1. 発明のバリエーション展開

<p>基本発明を出願して安心していませんか？</p>	<p>発明のバリエーションは、強い権利の取得のために重要です。大学の発明は基礎的なものが多いと思われませんが、実際の実施技術は基本技術だけでなく、その周辺技術（基本技術を実施するときに必要になる技術や基本技術を支える技術）や改良技術によって支えられています。従って、基本技術の出願に安心することなく、その周辺技術・改良技術を発掘し、それらを出願することが大切です。</p>
<p>改良発明や周辺発明を発掘する仕組みがありますか？</p>	<p>改良発明や周辺発明を発掘するためには、研究者と知的財産本部やTLOの担当者が、実際の実施技術にとってより良い技術は何か、更に必要な周辺技術は何かについて、日頃から議論する機会を設けることが必要です。改良発明や周辺発明は、1年以内であれば、国内優先出願を利用して、基本発明に追加することもできますし、国内優先出願を利用できない場合は、別の出願として出願することもできます。</p>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

<input type="checkbox"/> 基本発明の「ブラッシュアップ」を行っていますか？	<p>「基本発明のブラッシュアップ」とは、基本発明を充実・豊富化することです。基本発明の出願は、その記載が不十分であったり、裏付けデータがなかったりすることがありますので、基本発明の出願後も研究を継続してデータを取得し、その内容を充実させていく必要があります。記載内容の補正やデータの追加は、国内優先出願を利用して1年以内に行うことができます。</p>
<input type="checkbox"/> 基本発明を核にした包括的で漏れの無い特許網を構築していますか？	<p>基本発明を核として、改良発明や周辺発明、異なる分野への応用等を含め、特許（権利）に隙間がないように、関連特許網を構築することが、権利行使やライセンスにとって有効です。そのために、関連特許を独自に分類し、それらの関係を整理しながら、特許網を構築します。そして、研究者と知的財産本部やTLOの担当者が、定期的にレビューし、議論する機会を設けることが必要です。</p>
<input type="checkbox"/> 改良発明や周辺発明の出願を、基本発明の出願公開日までに計画的に行っていますか？	<p>基本発明が公開されると、その後に出願する自身の改良発明や周辺発明に対する公知文献として取り扱われますので、基本発明の公開後に改良・周辺発明を出願する場合は、基本発明に基づく容易推考による拒絶を回避することが必要になります。すなわち、基本発明の公開前と後では、改良発明や周辺発明の権利取得可能な範囲が大きく異なり、権利化も難しくなります。よって、改良発明や周辺発明の出願は、基本発明の出願公開前に完了するよう、計画的な出願を行うことが必要です。</p>

## 2. 国内優先出願

<input type="checkbox"/> 国内優先出願の利点を理解していますか？	<p>国内優先出願を利用すると、基礎出願について記載の補完や誤記の訂正、また、新たなデータの追加等を行うことができます。従って、出願を急いだため、記載が不十分であったり、データが不足している出願等にとって、国内優先出願は有効な手段です。</p>
<input type="checkbox"/> 国内優先出願の要否を決定する仕組みがありますか？	<p>国内優先出願の期限は、基礎となる出願の出願日から1年以内ですので、出願管理台帳やデータベースを整備して、基礎出願の出願日から一定の期間経過後（例えば、3ヶ月後や6ヶ月後）に、基礎出願の記載の見直しやデータの追加について、国内優先出願の要否を検討する仕組みが必要です。</p>
<input type="checkbox"/> 新規性喪失の例外適用を受けた出願を基礎として国内優先出願をする場合のリスクを理解していますか？	<p>新規性喪失の例外適用を受けた発明の出願を基礎として国内優先出願をした場合、国内優先出願によって追加した発明については新規性喪失の例外適用を受けることができないので、学会発表等で公表した発明によって拒絶される恐れがあります。これを避けるためにも、やはり出願は学会発表の前に行っておくことが必ず必要です。</p>
<input type="checkbox"/> 国内優先出願において、発明の単一性を満たすようにまとめていますか？	<p>国内優先出願を利用して、基本発明に改良発明や周辺発明を追加する場合、発明の単一性が失われないように注意する必要があります。基本発明と改良発明や周辺発明の関係を整理して、単一性を満たす発明は国内優先出願を利用して基本発明に追加し、単一性を失う恐れがあるものについては、別途に出願します。</p>
<input type="checkbox"/> 国内優先出願を行う場合は、審査請求を控えていますか？	<p>国内優先出願の基礎となる先の出願について査定が確定してしまうと優先権主張ができないことに注意が必要です。従って、国内優先出願を利用する可能性がある場合は、出願から1年以内に審査請求をすることは控えた方が無難です。</p>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. 外国出願

#### 3. 1 外国出願（外国出願要否等の判断）

<input type="checkbox"/> 外国出願の要否を決定する仕組みはありますか？	<p>研究部門と知的財産部門とで発明の権利化可能性、実施可能性、市場規模等を検討し、外国出願の要否や出願国の選定について判断する機会（例えば外国出願検討会）を設けることが重要です。全ての出願を外国出願することは経済性に欠ける一方で、将来の事業化を考えた場合、外国出願をしておかなければ特許取得の意味がない場合も多いからです。</p>
<input type="checkbox"/> 外国出願の要否判断の基準を設けていますか？	<p>特許権の存続期間は出願から20年というのが一般的ですが、そのような長期間にわたる将来の状況までを予測した上で外国出願の要否を判断することは決して容易なことではありません。しかし、特許性や実施見込み、技術レベル等について詳細な評価項目を設定し、その評価点の合計を要否判断の目安とするといった方法もあります。</p>
<input type="checkbox"/> 外国出願の準備に必要な期間を確保できる時期に判断を行っていますか？	<p>外国出願の要否判断を行う時期としては、国内出願時や国内優先出願の要否検討時等があります。国内出願を済ませてしまうと安心してしまい、つい外国出願のことを忘れてしまいがちです。外国出願では、翻訳の他、多くの手続きが必要なため、出願準備に十分な期間が確保できるように、早めの判断が望まれます。</p>
<input type="checkbox"/> 外国出願の期限管理ができていますか？	<p>パリ条約を利用した外国出願（パリルート）の場合には、第一国出願の日から12ヶ月以内に外国出願を完了させるように期限管理をする必要があります。外国出願では、翻訳やそのチェック、発明者の宣誓書サイン等多くの手続きがあるため、データベース等を活用した的確な期限管理の体制が必要となります。PCTを利用した外国出願（PCTルート）の場合には、各指定国ごとに翻訳文の提出期限等の国内段階への移行手続の期限が異なります（多くの国では優先日から30ヶ月ですが、一部の国（例えば、ブラジル、スイス、フィンランド等）では優先日から20ヶ月）ので、個別に期限管理を行う必要があります。</p>
<input type="checkbox"/> 適切な出願国を選定していますか？	<p>出願国の選定の基本は、その発明を実施する製品等に関する活動（製造、販売等）が行われる国は出願国として検討の対象となるという点にあるでしょう。しかしながら、外国出願には多くの費用がかかりますので、当該製品の市場規模や製造拠点の有無等を理由に選定を絞りこむことがあります。出願国が多数になる場合にはPCTルートを利用するのも得策で、出願時点で出願国の選定に困るような場合でも、PCT国際出願の時には全てのPCT加盟国が指定（みなし全指定）されますので、その後の国内段階への移行期限まで指定国の決定に猶予が得られます。</p>
<input type="checkbox"/> パリルート、PCTルートの得失を考慮して使い分けしていますか？	<p>PCTルートを利用する場合は、パリルートを利用する場合と比較して翻訳のための猶予期間が長く得られます。しかし、国際出願時の開示の範囲を超える補正はすることができず、また、翻訳ノウハウとして、国内移行手続では国際出願時の開示内容の字句通りに翻訳を行うべきであり、翻訳の自由度という意味ではパリルートの場合に比べてゆとりがないと言えます。従って、国際出願の段階での基礎出願の充実が求められるということに留意する必要があります。</p>



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. 2 外国出願（出願の準備）

<input type="checkbox"/> 複数の出願を基礎にして外国出願することも検討していますか？	<p>関連する二以上の出願について優先権を主張して、一つの外国出願をすること（複合優先）も可能で、これによって外国出願の内容を充実させることもできます。その場合、最初の出願の日から1年以内に外国出願をする必要があります。</p>
<input type="checkbox"/> 十分な翻訳期間を考慮していますか？	<p>基礎出願の明細書のボリュームにもよりますが、翻訳会社に発注した場合、1ヶ月以上の時間を要すると考えた方が良いでしょう。更に、翻訳のチェックが終われば完了というわけにはいかず、パリルートの場合には各国別の法制や様式に合わせて（代理人などに依頼して）出願の体裁を整える必要があるため、更にそのための期間も考慮しておく必要があります。</p>
<input type="checkbox"/> 基礎出願について、適切に翻訳できるような内容になっているか確認できていますか？	<p>翻訳ノウハウとしては、基礎出願の明細書について、外国語に翻訳できないような文章になっていないかどうか（主語・述語・目的語が明確か、修飾語のかけりが明確か、長文すぎないか、単数・複数の別が分かるか等）について十分にチェックして修正しておくことが重要です。また、翻訳が容易になるように、あえてカタカナ書きの用語を使っておくなど、翻訳が困難な日本語の使用を避けておくことも有効です。</p>

### 3. 3 外国出願（出願後の手続き）

<input type="checkbox"/> 各国の特許制度を有効に利用できる体制になっていますか？	<p>米国出願の場合、出願係属中に新規事項を追加する必要を生じた時に、新たにそれを加えた出願をすることができます。特に、日本の国内優先出願のように出願から1年以内というような制限がないため、適切な活用ができると効果的です。この例のように、各国の特許制度を有効に利用するためには、高度の専門知識が必要になりますので、現地代理人等の専門家の意見も参考にすべきです。</p>
<input type="checkbox"/> 米国特許庁に先行技術文献を提出する仕組みはありますか？	<p>米国出願の場合、出願人は、特許性に関して重要であると認識している全ての情報を、それらを知った日から遅滞なく米国特許庁に提出しなければならないとなっています（先行技術開示義務）。この義務を怠った場合、この特許権の行使は不能とされることがあります。そのため、基礎となる国内出願および他の対応外国出願の審査で引用された文献や、発明者が知り得た重要な情報をもれなくチェックする体制と、それらの情報を速やかに提出できる仕組みを設けておく必要があります。</p>

## 4. 審査請求

<input type="checkbox"/> 審査請求の期限管理の仕組みはありますか？	<p>特許出願日から3年以内に審査請求を行わなかった場合は、出願は取下げられたものとみなされますので、出願管理台帳やデータベースを整備して、審査請求の期限管理を行う必要があります。期限管理は、出願日を基準にして、定期的実施するようにルール化しておきます。</p> <p>なお、分割出願や変更出願は、出願日が元の出願の日まで遡及しますが、分割・変更出願の日が元の出願日から既に3年を越えている場合でも、例外的に分割・変更出願の日から30日以内に審査請求することができます。</p>
<input type="checkbox"/> 審査請求のタイミングについて考慮していますか？	<p>審査請求を行うタイミングについて、出願と同時にまたは出願から1年以内に審査請求を行うとした場合、国内優先出願を利用したときは基礎となる先の出願は取下げられたものとみなされるために、先の出願について審査請求されているとこの審査請求が無駄になってしまいます。従って、通常は、出願から1年を経過した後に審査請求するのが無難と言えます。</p>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

<input type="checkbox"/> 審査請求の要否判断の基準はありますか？	<p>特許出願日から3年間の審査請求期限を利用して、出願した発明の事業性および登録可能性を検討した上で、真に権利取得が必要な出願についてのみ審査請求を行うよう、厳格な要否判断が必要です。実施の可能性や登録の可能性が少ないものについて、無駄な審査請求をすることがないように注意しましょう。</p> <p>登録可能性の判断にあたっては、特許請求の範囲に基づく先行技術調査を実施した上で、先行技術に対する新規性・進歩性を検討します。</p>
<input type="checkbox"/> 事業性の判断基準はありますか？	<p>基礎的な研究における発明の事業性の判断は困難な場合が多いと思われませんが、技術の汎用性や有用性、代替技術の可能性や技術進歩のスピード等が判断基準として考えられます。また、事業性の判断にあたっては、技術マーケティングに長けたTLOや共同研究相手の企業と一緒に検討を行う等の仕組みを設けることが有効です。</p>
<input type="checkbox"/> 審査請求時に特許請求の範囲や明細書の補正を行う仕組みはありますか？	<p>審査待ち期間（審査請求をしてから実際に審査着手されるまでに要する期間）は約26ヶ月（2003年末時点）ですが、審査請求の要否判断では事業性や登録可能性を検討することから、この検討結果に応じて特許請求の範囲や明細書の補正を行い、審査に備えておくことが効率的です。</p> <p>なお、明細書等の補正ができる時期には制限があり、最初の拒絶理由通知を受けた後は補正できる時期が制限されるため注意が必要です。</p>
<input type="checkbox"/> 早期権利化の手法を活用していますか？	<p>技術移転やライセンスを早く実現できるようにするために、早期審査の制度を活用することによって早期の権利化を図ることができます。実施発明に係る出願や外国に出願しているもののほか、出願人が大学や公的研究機関、承認・認定TLOであるものは早期審査の対象となります。早いものでは、公開前の時点で特許査定となる場合もあります。発明者が他の大学や研究機関に異動することが想定される場合に、この制度を活用して在籍中に権利化することも可能です。</p>

## 5. 中間処理（拒絶理由通知等の対応）

<input type="checkbox"/> 発明評価に応じて中間処理の対応を決めていますか？	<p>拒絶理由通知の対応等の中間処理の時点では、発明の重要性が出願の時から変化している場合があるので、中間処理の時点において発明評価を行い、その結果に応じた対応をすることが大切です。折角出願したのだから権利化するというのではなく、重要度が低下し実施の見込みがない発明に費用と時間をかけて権利化する必要はないため、発明評価に基づいた対応を決めておくことは有効です。</p>
<input type="checkbox"/> 発明者が公知文献と発明との対比検討を適切に行えるように工夫していますか？	<p>拒絶理由通知の対応を検討する発明者が、新規性・進歩性の判断のために、拒絶理由で引用された公知文献と発明との対比検討を適切に行えることが望ましいのですが、それが難しい場合は、知的財産本部の特許担当者または特許事務所の弁理士等特許専門家が発明者に検討してほしい要点を整理して検討依頼することにより、適切な対比検討ができるようにすべきです。</p>
<input type="checkbox"/> 発明者が新規性・進歩性の判断基準をおよそ理解できていますか？	<p>公知文献と発明との対比検討では、技術思想レベルでの対比が必要であり、単に具体的な技術内容が異なるとか、公知文献には詳細な記載がないというだけでは拒絶理由をクリアすることはできません。発明者に対して、これら特許性の判断について具体的事例を提示しながら、演習形式で新規性・進歩性の判断基準を学ぶ機会（研修会）を知的財産本部が定期的で開催することが必要です。</p>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

<p>発明者の対比検討の結果から、 <input type="checkbox"/> 特許請求の範囲の補正内容を適正に判断していますか？</p>	<p>発明者による対比検討の結果は貴重な情報となりますが、そのみで対応を決めてはいけません。現時点のみならず今後予測される実施状況も考慮した上で特許請求の範囲の補正内容を設定することが重要です。また、拒絶理由に対して常に特許請求の範囲を補正しなければならないわけではなく、補正せずに対応することができる場合もあります。拒絶査定されたら審判に移行してチャレンジすることも可能なので、重要な特許については安易に減縮補正することなく対応することも考慮すべきです。</p>
<p>発明者が退職等でなくなったときに中間処理ができる仕組みがありますか？</p>	<p>退職等で発明者がなくなったときに、その発明者に代わって対応できる研究担当者を明確にしておきます。しかし、代替りの担当者を選任できない場合には、特許の取得手続きに関して発明者に今後の協力を得ることについて、条件等を協議の上で確約をとっておくことが必要です。</p>
<p><input type="checkbox"/> 必要時に分割出願を適切に行っていますか？</p>	<p>どのような場合に分割出願することが適切か（発明の単一性違反で拒絶された場合や、補正の内容的制限がされている時期に特許請求の範囲を拡大補正する場合等）を明示したガイダンスを作成して、中間処理の都度に分割出願の検討を行うことも効果的です。</p>
<p><input type="checkbox"/> 面接審査等の対話型審査を活用していますか？</p>	<p>特許審査に関して出願人と特許庁審査官との意思疎通を図るために、審査官と直接会って面談（面接審査）を行うことにより、審査官の技術的理解を助けるとともに、適切な特許請求の範囲を協議することで、効率的な審査の促進につながります。</p>

## 第Ⅲ部 その他

### 1. 特許事務所の活用

<p>出願依頼している特許事務所は、信頼して継続的に任せられる事務所ですか？</p>	<p>出願を依頼する外部の特許事務所については、出願依頼しようとする発明の技術分野に関する専門知識を有しており、特許法や手続規則、審査基準に精通していることは勿論のこと、明細書作成や中間処理について高度な戦略・スキルを以て対応できる弁理士や特許技術者がいるとともに、特許手続の期限管理や提出書類等に関して特許法に基づいた確かな事務処理能力を備えた特許事務所を選定することが重要です。</p>
<p><input type="checkbox"/> 技術分野別に弁理士を使い分けていますか？</p>	<p>特許事務所の弁理士には、それぞれ得意とする専門分野がありますが、単に、電気、機械、化学等の分野だけではなく、例えば、化学であれば、有機化学、無機化学、医薬、バイオ、高分子等々まで考え、更に、弁理士の経験や実績も考慮した上で弁理士を選定することが必要です。また、特許出願に強い弁理士や訴訟に強い弁理士がいますので、依頼内容に応じて使い分けします。</p>
<p>特許事務所との間で費用や処理手続きに関する取決めがなされていますか？</p>	<p>取引先の特許事務所とは、研究テーマや発明に関する機密情報の取扱い、出願書類等作成費用・出張交通費・日当等の料金、出願から登録までの特許事務所と大学知的財産部門との間の処理手続フロー等について詳細な取決めを行っておく必要があります。費用については、全て依頼者と特許事務所との合意により決定されるため、料金をめぐるトラブルを避けるためにも、費用は細部まで取決めをしておくことが必要です。また、必要に応じて取引に関する契約書を結んでおきます。</p>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

<input type="checkbox"/> 共同出願の場合、特許事務所の選定について相手先との調整は済んでいますか？	共同出願の相手先が企業の場合、その企業と競合する他社が使用している特許事務所を避けることが多いので、特許事務所に確認し、且つ相手先の承認を得た上で特許事務所を選定する必要があります。
<input type="checkbox"/> 共同出願の相手先との出願書類のやりとりや意見調整について特許事務所の役割を明確にしていますか？	特許庁から受取った出願に関する書類を、誰が相手先に送付するのか等を明確にしておくことが必要です。相手先との意見調整も含めて大学の知的財産部門が窓口となるのか、それとも特許事務所に担当させて特許事務所から相手先に送付するのか等を決めておきます。これにより知的財産部門が負担する手間が変わってきます。
<input type="checkbox"/> 最新の技術動向や研究状況に関する情報を弁理士に提供していますか？	強く広い特許を取得するために、研究テーマに関する最新の技術動向や発明に関する詳細な技術情報を知ることによって特許請求の範囲に適切に反映させることができます。従って、大学側は、これらの情報を特許事務所の弁理士等特許専門家に積極的に提供することが有益です。

## 2. 権利維持

<input type="checkbox"/> 権利維持の要否判断を行う仕組みはありますか？	審査をパスして登録された特許の存続期間は出願日から20年ですが、新技術や代替技術の出現による技術の陳腐化、事業環境や市場の変化等によってもはや特許を維持する必要が無くなった場合は、権利放棄を行います。権利維持の管理には、出願管理台帳やデータベースを利用して、登録された特許の維持管理を行うとともに、定期的に権利維持の要否判断を実施します。また、長期間利用されていない特許（休眠特許）は、権利放棄を行ってオープンにすることも検討すべきです。
<input type="checkbox"/> 権利維持の要否判断の基準はありますか？	権利維持の要否判断は事業性を中心に行うこととなりますが、その基準としては、特許の実施状況のほか、実施されていない場合は将来の実施可能性や特許の適用分野の市場性、代替技術の有無等が考えられます。また、大学が保有する特許のポートフォリオ分析に基づいて、大学特有のコアコンピタンスとすべき技術分野を設定した上で、大学全体を視野に入れた権利維持の判断をする必要があります。
<input type="checkbox"/> 共有特許等の場合、相手企業等に権利維持の確認を行っていますか？	共同開発に基づく共有特許や技術移転・ライセンスの対象となっている特許について権利放棄する場合は、共同開発の相手企業や技術移転先等に権利維持の意向を確認することが必要です。その上で、大学側で権利維持不要と判断した特許については、相手企業等に権利譲渡することも検討すべきです。

(原稿受領日 2004年9月2日)