

首都圏北部4大学連合

茨城大学 * 宇都宮大学 * 群馬大学 * 埼玉大学

4u 知財実務マニュアル

平成25年3月

本マニュアルは、知財管理体制が十分に完備していない大学において、知財担当の事務職員の学内ローテーションに伴う知財管理レベルの変動を少なくすることを目的に、知財管理経験のない事務職員の役に立つものとなるよう取りまとめた。

本マニュアルの作成に当たっては、首都圏北部4大学において、独立に行われている知財管理を確認し、共通性の高い知財管理とするとともに、発明者（教員）、知財事務担当者、知財技術担当者等の果たすべき役割としてまとめた。

なお、本マニュアルでは知財管理経験のない事務職員が担当することを前提にして、各作業の目的、意義、根拠がわかるように、知的財産教本（山口大学知的財産本部監修、以下「教本」という。）、特許法条文、特許庁HP資料等を引用した。

本マニュアルの添付資料（書式）は、宇都宮大学が平成25年1月現在使用しているものとした。各大学の実情、実務の変更に合わせ、随時修正することを想定している。マニュアルは固定的なものでなく、随時よりよいものに改定すべきものである。

－ 目次 －

第1章 特許出願

1. 発明届の作成～確認・・・・・・・・・・ 3
2. 発明承継要否の決定・・・・・・・・・・ 5
3. 特許出願依頼等・・・・・・・・・・ 6
4. 出願書類案の出願前確認・・・・・・・・ 7
5. 出願書類の確認と手数料の支払い・・ 7
6. 国内優先権主張出願・・・・・・・・・・ 8

コラム1：代理人選定にあたっての留意事項

コラム2：出願等に係る費用の概算

第4章 特許査定対応と拒絶査定対応

1. 特許査定対応・・・・・・・・・・ 17
2. 拒絶査定対応と審判請求・・・・・・ 17

第5章 特許の活用と維持

1. 特許の広報活動・・・・・・・・・・ 18
2. 競争的資金の獲得・・・・・・・・・・ 18
3. 特許の維持・・・・・・・・・・ 18

第2章 外国出願（PCT出願）

1. JSTへのPCT出願支援申請・・ 12
2. PCT出願・・・・・・・・・・ 12
3. 国際調査報告対応・・・・・・・・・・ 13
4. 各国移行・・・・・・・・・・ 13
5. 各国での審査・・・・・・・・・・ 13

第6章 契約・交渉

1. 共同研究・・・・・・・・・・ 19
2. 共同出願・・・・・・・・・・ 20
3. 実施許諾・・・・・・・・・・ 20
4. 特許権等譲渡・・・・・・・・・・ 21
5. 研究成果有体物譲渡・・・・・・・・ 22

第3章 審査請求要否決定と拒絶理由通知対応

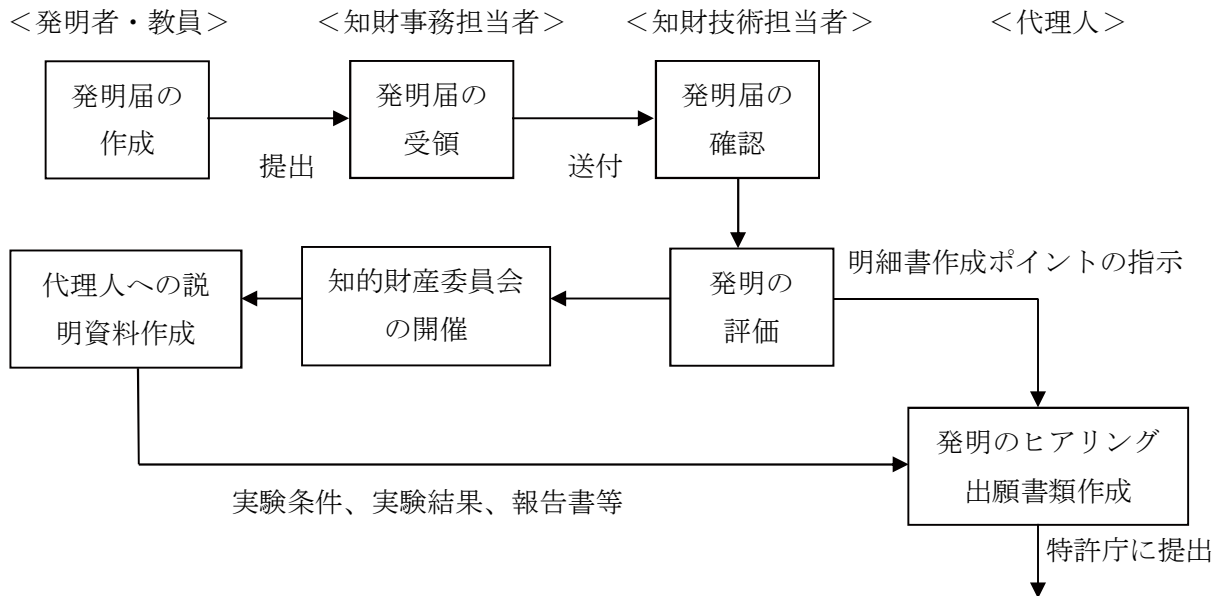
1. 審査請求要否の決定・・・・・・・・ 14
2. 審査請求要否の決定（共同出願）・・ 15
3. 拒絶理由通知対応・・・・・・・・ 15

索引・・・・・・・・・・ 23

添付資料一覧・・・・・・・・ 24

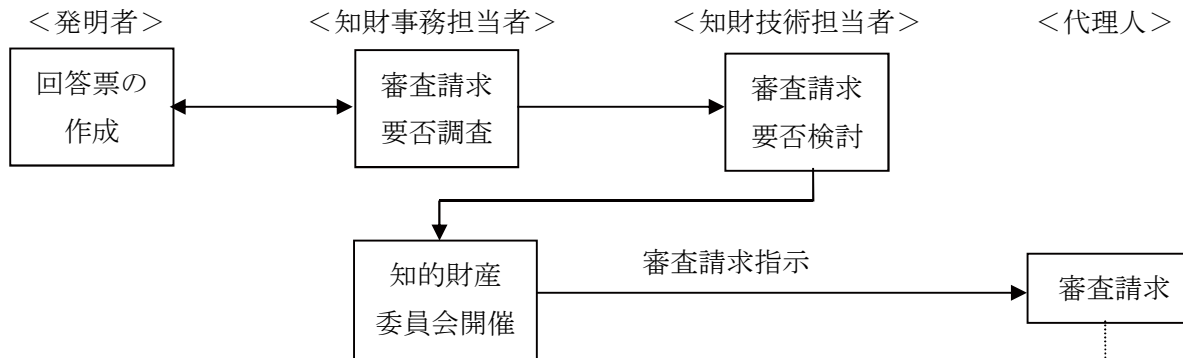
特許出願から特許までのフロー

I) 特許出願（第1章）

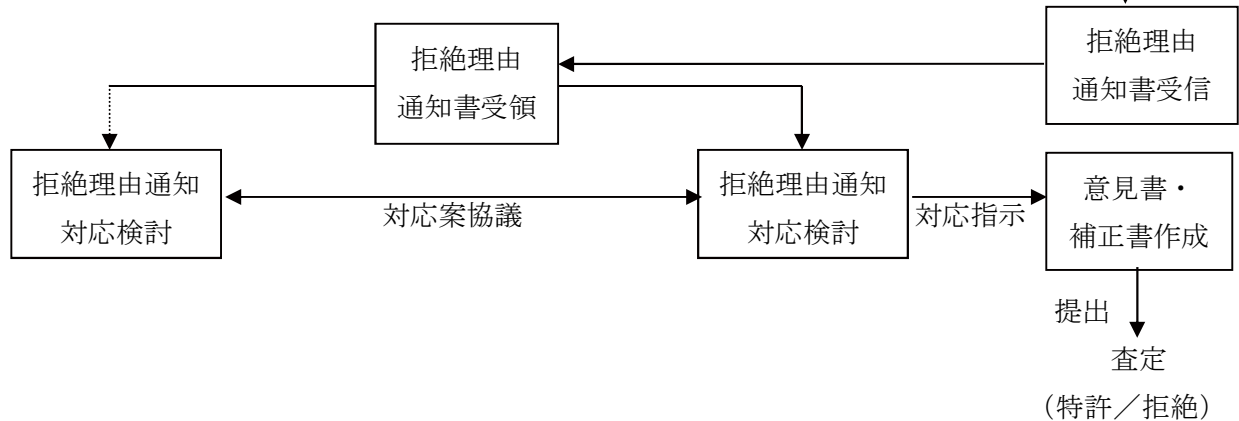


II) 出願日から6ヶ月以内：JSTに外国出願支援申請（第2章）

III) 出願日から約2年6ヶ月後：審査請求要否検討（第3章）



IV) 出願日から3年～5年：拒絶理由通知対応（第3章）



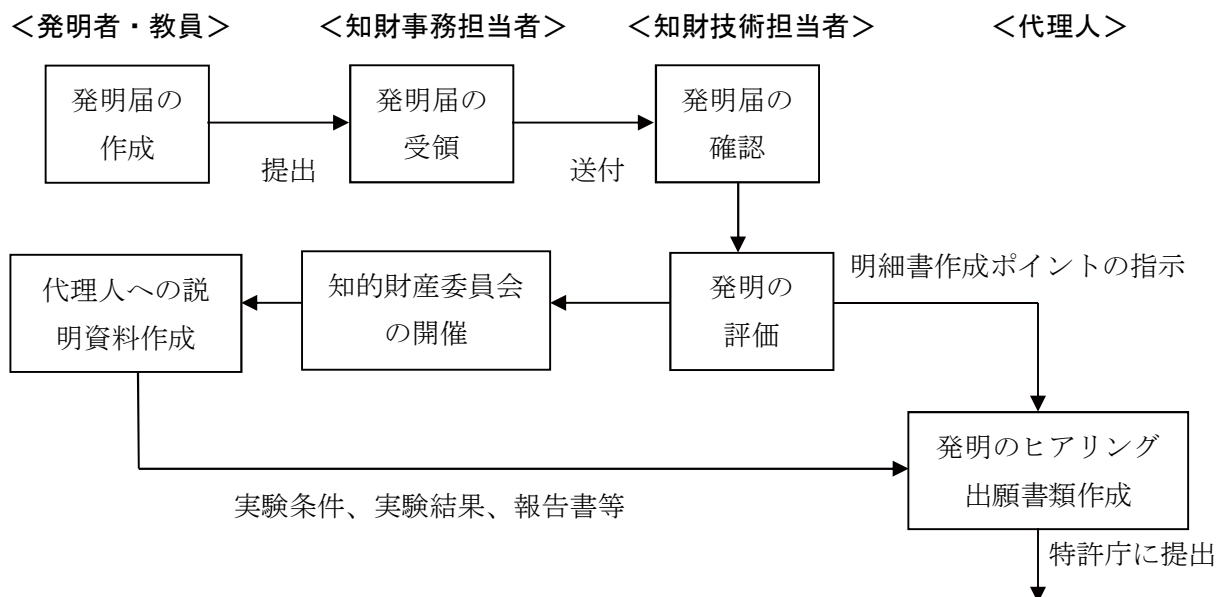
第1章 特許出願

2004 (H16) 年4月の国立大学法人化により各国立大学は大学を出願人として特許出願できるようになった。それまでは教員が発明した場合、教員自身の費用で出願するか、企業等の出願に発明者として名前を連ねるのが普通であった。

特許を受ける権利は発明者（教員等）にある（教本、p.38～41）。したがって、大学が特許出願人となるためには、教員から特許を受ける権利を承継する必要がある。一方、職務発明については、大学は教員から特許を受ける権利を承継する旨を予め定めることができる（特許法35条；教本、p.48～51）。したがって、職務発明規程を有する大学等においては、その規程により職務発明とされる発明については、教員は大学にその内容を届け出る義務がある。

発明について特許を受けるためには、所定の書類を作成し、特許庁に出願書類を提出する必要がある（教本、p.80～81、86～95）。この書類作成はかなり複雑な作業であり、間違いも許されないので、職業代理人（弁理士）に依頼するのが普通である。弁理士によって技術的知識・理解力、明細書作成能力、法的知識は相当に異なるので、弁理士の選定が大事である。

また、出願日から1年以内には、実施例を充実させたり、複数の出願を1本にまとめて別途出願することができる。これを国内優先権主張出願という（教本、p.114）。国内優先権主張出願は、もとの出願とは別個の出願であり、別個に料金等も発生するので、特別の注意が必要である。



1. 発明届の作成～確認

(1) 発明者：発明届の作成

①教員等は、発明したと思ったら発明届（添付資料1）を作成し、知財事務担当者に提出する。

特許出願できるかどうか不明なとき、発明届の書き方がわからないときは、知財事務担当者または知財技術担当者に相談する。

②学会発表等外部発表の予定があるときは、発表要旨が公開される２ヶ月前をめどに発明届を提出する。

学会発表に先立ってインターネット公開が行われるときはその２ヶ月前をめどとする。
なお、２ヶ月とは、発明を職務発明として大学が承継することを決定し、代理人（弁理士）に明細書作成を依頼し、発表要旨公開前に出願完了するために一般的に必要な期間である。

③特許出願が学会発表後（要旨公開後）となることは極力避ける。

特許出願が学会発表後（要旨公開後）となっても新規性喪失例外規定（特許法 30 条）の適用を受け、特許出願が可能である。しかし、以下の不利益がある（教本、p.70～71）。

- i）学会発表後（要旨公開後）、他人がその内容を自己より先に出願した場合、自己の出願は拒絶査定となり、特許を受けられない。
- ii）外国において特許を受けることが困難となり、外国出願について J S T の支援を受けることが困難となる。ただし、米国のみは発明の新規性喪失の例外を広く認めているので、特許を受けられ、J S T の支援を受けられることもある。

なお、特許法 30 条は、平成 23 年に法改正され、新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大され、また提出書類の書式等も一部変更された（特許庁ホームページ：平成 23 年 9 月 20 日「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」）。

④共同研究等において共同研究相手から共同出願の提案があったときは、速やかに発明届を知財事務担当者に提出する。

⑤発明の事前評価会や知的財産委員会等の説明のための資料（パワーポイント等）を準備する。

（２）知財事務担当者：発明届の受領

①発明届を受領したら、記載事項を確認し、整理番号を付与した後、写しを知財技術担当者に送る。

②発明届の記載事項中、特に以下の点に注意し、必要な対応をとる。

- ・共同研究等の有無：共同研究の成果であれば、共同研究契約書等の有無を確認する。共同研究契約書がある場合、その内容（通知義務、共同出願義務、共同出願の場合の費用負担、手続きの主体等）を確認する。契約書がない場合、共同研究契約締結要否を判断する。
- ・学外発表の予定：発表予定があれば、出願を急ぐ等の対応をとる。
- ・発明等に使用した外部資金の有無：外部資金を使用した旨願書に書く旨定められている場合があるので注意する。

③国等の委託研究の成果に係る発明については、国等との契約書中の特許出願に関する条項を確認する。

特許出願が国等の委託研究の成果に係る場合、受託者（大学等）は一定条件を満たせば特許出願できる（産業技術力強化法 19 条）。この場合その旨を願書に記載する必要がある場合【例えば N E D O の委託研究；戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）】と必要がない場合（例えば J S T の A－S T E P）がある。いずれにしても出願した旨の報告義務はある。

④関係者に連絡し、発明の事前評価会や知的財産委員会等の準備をする。

(3) 知財技術担当者：発明届の確認

①発明届を受領したら記載事項（共同研究等の有無、学外発表の予定、発明等に使用した外部資金の有無等）を確認する（(2) ②参照）。

②必要により先行技術調査を行う。

発明の新規性に疑いを持ったときは特許庁のHP上の特許電子図書館（IPDL）で特許検索を行う。「特許・実用新案検索」の「テキスト検索」で適当なタームを入力することで、過去の特許出願を検索できる（教本、p.82～83）。ただし、このデータベースで検索可能なのは公開特許で平成5年以降のものであることに注意を要する。

③共同出願については相手先と協議の上、共同出願の条件を決定し、出願前に共同出願契約を締結することを原則とする。

共同出願契約の条件としては持分比率、費用負担、主として手続を進める者、発明実施の条件、第三者への実施許諾可否等である。共同研究契約がある場合はそれを参照する。

2. 発明承継要否の決定

(1) 知財技術担当者：発明の評価

発明者と面談（ヒアリング）する等して発明を承継し、大学として特許出願するに値するかどうか判断し、結果を発明評価シート等に記入する（添付資料2）。承継可否の判断基準としては、例えば発明を技術面（特許性、技術性、侵害発見容易性）及び事業面（実施可能性、市場性）から評価し、評価点から承継要否を判断する方法がある。さらに判断にあたり、共同出願か否か、競争的資金獲得に役立つかな等を総合的に考慮するのが好ましい。

大学発明では、発明者（教員）自身の学会発表、論文発表が先行技術となって進歩性が問題になることも多いので、これら発表の有無を確認する。新規性の喪失の例外規定の適用（特許法30条）を受ける出願については、最先の学会発表等だけでなく、その後の関連した発表がないか確認する。30条適用出願については、出願前の全ての公表行為につき適用を求める手続きが必要だからである（特許庁HP「発明の新規性喪失の例外規定適用を受けるための出願人の手引きについて」平成23年9月20日、p.13、“4.公開された発明が複数存在する場合”参照）。

<参考>大学における職務発明

大学教員のした発明が職務発明に該当するか否かは特許法35条の規定から当然に導きだせるものではない。「大学から、あるいは公的に支給された研究経費を使用して大学で行った研究又は大学の施設を利用して行った研究の結果生じた発明」を職務発明の最大限ととらえ（科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会・研究基盤部会2003年4月28日答申「新時代の産学官連携の構築に向けて」）、知的財産ポリシーや職務発明規程が制定されている例が多いようである。

(2) 知財事務担当者：知的財産委員会の開催

大学として発明を承継し、大学として特許出願するかどうかを決定するための全学会的

議（以下、「知的財産委員会」という）を招集する。この際、知財技術担当者等による評価結果や発明の概要説明書、先行技術調査報告書、市場調査報告書を提出する。場合により、テレビ会議、持ち回り審議（メール等）とする。

＜参考：承継要否の決定等＞

	A大学	B大学	C大学	D大学
事前ヒアリング	実施	実施	適宜実施	原則実施
承継を決定する 会議の特徴	TLOが発明を 説明し、知財評 価委員会で決定	知的財産委員会 の持ち回り審議 で決定	発明者が発明を 説明し、知的財 産評価委員会で 決定	発明者が発明を 説明し、発明委 員会（TV会議） で決定
承継判断基準	○（有）	○（有）	○（有）	○（有）

3. 特許出願依頼等

（1）事務担当者：関係者への連絡

- ①知的財産委員会の結論を受け、大学として承継するか否かについて学長決済を得る。
- ②大学として承継する旨の学長決済があった場合には、その旨を発明者及び外部代理人（以下、「代理人」という）に連絡する。早急に特許出願するため、発明者、代理人及び知財技術担当者に面談の機会を持つよう依頼する。なお、これらの連絡は原則としてメールとする（複数人に同時に連絡するため）。
- ③発明者への連絡の際には、譲渡証書（添付資料3）を添付し、譲渡証書に発明者全員の署名をもらう。発明者に学生がいる場合には大学の職務発明規程を理解した上で譲渡することを明確化するため、別途契約書（添付資料4）に署名をもらう。学生は職員ではないので、原則として権利の譲渡については学生の同意が必要であり、強制が出来ない事に注意すべきである。企業等との共同出願については、出願人全員を譲受人とし、発明者全員を譲渡人とする譲渡契約書を別途作成する（添付資料5、特許法33条3項参照）。
- ④30条適用出願の場合、「発明の新規性喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書」に学長印をもらう。この「証明書」の提出は特許出願後30日以内でなければならないことに留意する（特許法30条4項）。
- ⑤大学として承継しない旨の学長決済があった場合には、その旨を発明者に連絡する。その際、個人の費用負担で特許出願でき、また第三者（例えば企業等）に発明を譲渡等できる旨を発明者に連絡する。

＜参考＞発明者（教員）個人による特許出願についての軽減処置

大学教員個人で特許出願した場合でも審査請求手数料、特許料の軽減措置が受けられる（アカデミックディスカウント）。しかし特許出願料（特許印紙代）そのものの軽減措置はない。特許出願手数料（印紙代）は、1万5千円に過ぎないが、代理人手数料は通常30万円程度となる。その後の手続きにかかる費用は章末のコラム2に記した。

（2）知財技術担当者：代理人の決定

- ①特許出願を依頼する代理人を知財事務担当者に連絡する。発明の事前評価をした場合には、その際に代理人を決めておくのが好ましい。代理人は専門分野ごとに料金、能力、迅速性等を勘案して決める。代理人選定についての留意事項を章末のコラム1に示す。
- ②事前評価で得た特許出願についての留意事項を代理人にメール等で伝えるか代理人と発明者の面談に出席して伝える。
- ③共同出願の相手先が代理人を決定する場合にはそれに従う。この場合でもメール等により、事前に出願内容をチェックする。

(3) 発明者：代理人説明資料の作成

- ①ヒアリング前に出願書類作成に必要な資料・情報を代理人に送る。
- ②新規性の喪失の例外規定の適用（特許法30条）を受ける出願については、最先の学会発表等だけでなく、その後の関連した発表についてもその事実を伝える。30条適用出願については、出願前の全ての公表行為につき適用を求める手続きが必要だからである（詳細は2（1）参照）。

<出願書類作成に必要な資料・情報>

- ① 学会発表、論文投稿予定日；それに関連した資料（要約、論文草稿等）
- ② 実験結果、実験方法、関連する学士・修士論文等（あれば）
- ③ 先行技術調査結果（あれば）、その他発明に関連する資料

4. 出願書類案の出願前確認

(1) 発明者

主として明細書（教本、p.90～91）、図面（教本、p.94～95）等の内容・用語等を科学・技術的観点から確認し、必要により記載を補充する。

(2) 知財技術担当者

主に特許請求の範囲（教本、p.88～89）の記載を確認する。具体的には、特許請求の範囲が簡潔かつわかりやすく書いてあるか、権利範囲は適切か、明細書・図面との対応が適切か等である。願書の記載（出願人、発明者等）も確認する。

なお、代理人や発明者とのやりとりはメールであることを原則とする。複数の関係者に同時に送付可能であり、状況の確認が容易だからである。メール送付にあたっては、パスワードをかける。

(3) 知財事務担当者

願書（教本、p.86～87）に発明者、出願人の名称・住所等が正しく記載されているか確認する。なお、発明者の住所は、自宅住所でなく、大学（キャンパス）の住所とする。個人情報保護のためである。

5. 出願書類の確認と手数料の支払い

(1) 知財事務担当者

出願書類の再確認、請求書の確認を行う。請求書については、請求項加算の有無、タイプ（印書）代等、適切か確認する。確認したら書類を学内回覧し、関係部署に費用支払い

を依頼する。

(2) 知財技術担当者

知財事務担当者同様、出願書類の再確認、請求書の確認を行う。

6. 国内優先権主張出願

国内優先権主張出願（教本、p.114～115）は、その基礎となった出願とは異なる別個の出願であり、代理人手数料等も別個に発生する。代理人から発明者（教員）に直接国内優先を薦めるケースも時として起きる。また企業との共同出願でさして必要のない国内優先の提案が来ることもある。以上から、国内優先権主張出願における注意点を列記する。

(知財事務担当者の留意事項)

- ① 国内優先権主張出願は基礎として出願とは別個の出願であるので、譲渡証書は別にとる。
- ② 同様の理由から発明届も別途作成してもらう。
- ③ 国内優先権主張出願の審査請求期間は国内優先権主張出願から3年であって、基礎とした出願の出願日（優先日）から3年ではない。同様に存続期間も国内優先権主張出願から20年であって、優先日から20年ではない。
- ④ 代理人によっては国内優先権主張出願の手数料を通常の出願と同じ額で請求することがあるので留意する。出願依頼時にあらかじめ確認しておくことが好ましい。同様のことは分割出願にもいえる。

(知財技術担当者の留意事項)

- ① 国内優先権主張をする理由、追加、変更事項をまとめた資料を作成するのが望ましい。
- ② 国内優先権主張出願では、基礎となる出願に追加した部分は国内優先権主張出願時を基準として新規性、進歩性が判断されるので、基礎となる出願後にした発明の公開行為がなかったか確認する。必要により発明の新規性喪失例外規定の適用を申請する。また基礎となる出願から削除した事項はみなし取下げになることにも留意する。

コラム1：代理人選定にあたっての留意事項

1. 技術分野ごとの代理人選定

技術分野ごとに明細書等の書き方は異なり、また必要な技術知識も異なるので、分野ごとに代理人を選ぶのが適切である。分野としては、例えば化学・バイオ・農学、機械・物品、電気・電子といった分野が挙げられる。

2. 担当弁理士の選定

事務所のいかんでなく、担当弁理士のよしあしによって明細書等のよしあしが決まることに留意する。例えば名の通った大手事務所であっても弁理士個人の力量は異なる。また名の通った大手事務所であっても無資格の技術者に明細書作成を任せる例もある。一方、弁理士一人の個人事務所では事務処理能力に限界がある。特定の事務所を選定した場合であって、事務所に複数の弁理士がいる場合、1件ずつ明細書をチェックし、担当弁理士個人の力量を確認する。

3. 好ましくない代理人の例

(1) 発明把握のできない代理人

発明把握とは、発明の本質を理解し、明細書としての話の流れを構築し、適切な特許請求の範囲を提案することである。特許事務所に新規に採用された弁理士等によっては、発明の把握が適切にできないケースがある。

(2) 期限を守れない代理人

個人経営の代理人では時として期限を守れないケースがある。一方、このようなケースを未然に防ぐため、代理人に仕事を依頼するときは、特許庁への最終期限でなく、当方への回答・提案期限を指定するのが好ましい。

(3) 付加価値を提案できない代理人

明細書案のチェックや中間処理における意見書案・補正書案のチェックにおいて修正を指示すると、その指示どおりに修正を反映させた清書を返してくるだけの代理人が時としてある。指示した内容に関連して他の箇所の修正が必要になる場合や、よりよい修正案があればそれを提案できる代理人でないと価値がない。

4. 好ましくない代理人による出願事例

以下は、明細書等が適切に作成されておらず、拒絶理由通知対応に苦慮し、拒絶査定となったか、あるいは狭い範囲の権利しかとれなかった事例である。これらは教員（発明者）からの明細書作成のための資料提供が不十分だった可能性もある。しかし、職業代理人としては、明細書作成に必要な資料提供を適切に要求する能力が求められると考える。

(1) 技術が明細書に適切に記載されていなかった事例

焼却灰を焼結して多孔質の造粒物とし、防草材として用いる発明につき、焼成条件や造粒条件が当初明細書に適切に記載されておらず、先行技術との差を明確に主張できずに拒絶査定となった事例。

(2) クレーム自体は広く記載されていたが明細書に裏付けとなる記載がなかった事例

ポリビニルブチラール、可塑剤（トリエチレングリコール系可塑剤、ひまし油、エポキシ化大豆油）及びエタノールを含有するネイルエナメルにつき、先行技術との関連で可塑剤をトリエチレングリコール系可塑剤に限定せざるを得なかった。しかし、トリエチレングリコール系可塑剤については、トリエチレングリコールビス（2-エチルヘキサノエート）が実施例に例示されているのみであり、上位概念や他の例示はなかった。そのため、トリエチレングリコールビス（2-エチルヘキサノエート）に限定せざるを得なくなった。この物質は化粧品としての使用前例がない。特許はとったものの、実用化の見込みはほとんどないものとなった。

(3) 技術が正しく認識されておらずその旨審査官から指摘された事例

「紫外線発光性を有する顔料を含有させて成形した合成樹脂フィルム」を用いたカラス等の鳥害防止のためのごみ袋に関する発明につき、「紫外線発光性を有する顔料」とは、実施例等によれば蛍光顔料のことであり、実際には紫外光で励起されて可視光を発する顔料であると審査官から指摘された。明細書では、紫外光を発すると説明されていた。これに対し、請求項のみを補正したが、記載不備により拒絶査定となった。

本件は発明者（教員）による発明の把握が不適切だったものであるが、職業代理人であればこの程度のことは気付いて欲しい。

コラム2：出願等に係る費用の概算

以下は、大学の単独出願であって特許庁に対する手数料等（印紙代）と代理人手数料の合計である。特許庁に対する手数料は、アカデミックディスカウントを受けた場合とした（通常手数料等の半額）。

1. 出願時：約30万円

特許印紙代、特許事務所費用

2. 審査請求時：約9万円

出願後2.5年頃（出願後3年以内）、特許庁審査請求料、事務所手続き費用

3. 中間処理時：15万円～30万円

審査請求後2.5年以降（特許事務所費用）特許庁の拒絶理由に対する対応として、意見書や補正書の提出、審査官との面接のために要する費用

4. 特許登録時：約2万円

中間処理後0.5年後頃（特許料、特許事務所費用）、1年目～3年目分の特許料

5. 成功報酬：6万円～20万円

特許査定となった場合に代理人に払う報酬（要求しない代理人もいる）

6. 4年目～6年目の特許料：約6万円

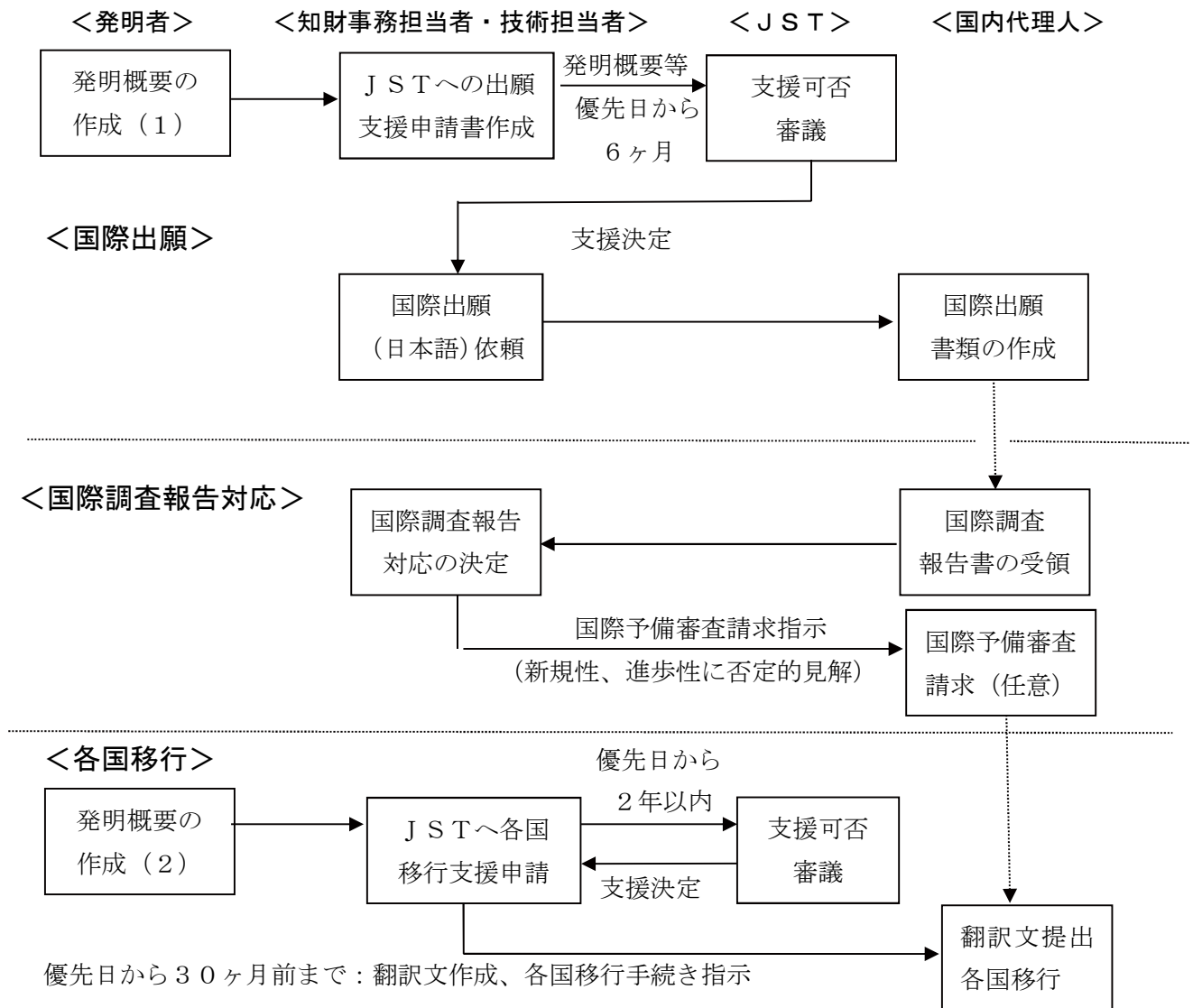
登録後3年後（特許料、特許事務所費用）

第2章 外国出願（PCT出願）

日本に出願し、日本で特許をとったとしてもその特許権の効力は日本国内にしか及ばない。外国でも製造、販売等の見込める技術については各国毎に特許出願し、権利を取得するのが好ましい（教本、p.246～247）。一方、外国出願では、各国ごとに出願しなければならず、各国ごとに維持費用を要し、さらに翻訳料も高額である。また日本代理人を通じ、現地代理人に手続を依頼することが多いので、代理人費用も高くなる。

これらの状況から大学の出願については科学技術振興機構（JST）が外国出願の権利化までの費用の大部分を負担する支援を行っている。この場合、国際出願（PCT出願；教本、p.250～251）によるのが原則とされている。そこで本章では、JSTの支援を受けてのPCT出願を中心に手続きを説明する。詳しくは、JSTのHPで「JST外国出願支援制度」を参照されたい。

PCT出願は、日本国特許庁に日本語で出願する。その後特許庁審査官が新規性、進歩性等についての予備的調査を行い、結果は国際公開される。その後優先日から30ヶ月以内に各国に翻訳文を提出する等して各国ごとの審査に移行する。



J S Tの外国特許出願支援制度についての主な注意事項を以下に挙げる。

1) 毎年「特許出願支援制度 募集のご案内」が4月に公表されるので、申請書式等は最新のものに従う。

2) 支援は、権利化までである。

国際調査、国際予備審査、各国移行（翻訳文提出等）、国内審査についての支援はあるが、特許になった後の年金支払い等の支援はない。また、出願後、3年ごとに支援の適切性を見直される。したがって、外国での実用化に向けた努力を継続して行う必要がある。

3) 支援には一定の範囲がある。

例えば、審査書類の翻訳費用は支援対象だが、引用例の翻訳費用は支援対象外である。したがって、引用例が英語以外の外国語（例えばドイツ語）であった場合、英語や日本語で書かれた対応特許を探すのが賢明である。また、分割出願、継続審査請求等に関する費用は協議対象とされている（平成24年現在）。

1. J S TへのP C T出願支援申請：知財事務担当者

（1）J S Tへの支援申請

外国出願希望のあるものにつき、日本での特許出願が完了したら発明者（教員）に「発明概要」フォームを送り、記入を要請する。この際、J S Tへの申請は日本出願（原出願）から6ヶ月である旨を伝える。記入の終わった「発明概要」を受領したら「申請書」に必要事項を記入し、「発明概要」を添付してJ S Tに電子申請する。

（2）申請後の手続き

申請が受理されると通常、J S Tの主任調査員がヒアリングに来るので、発明者に連絡し、ヒアリングの日程調整等をする。

J S Tから審議結果が来たらその結果を発明者その他関係者に連絡する。

2. P C T出願

（1）P C T出願依頼：知財事務担当者

原則として日本出願を担当した事務所にP C T出願を依頼する。

（2）P C T出願での留意事項：知財技術担当者

① 日本出願の内容に変更を加える場合

P C T出願では優先権主張（教本、p.248）するのが普通であるので、日本出願後に新たな知見が得られた場合にはそれも盛り込むようにする。P C T出願は全指定が原則であるので、全指定として日本国も指定した場合には、国内優先（教本、p.114～115）と同じ効果が得られる。この場合、原日本出願はみなし取下げとなり、日本への「国内移行」が必要となる。

② 日本出願の内容に変更を加えない場合

日本出願の内容に変更を加えない場合には、日本を全指定から外すのが料金面・手続面から好ましい。全指定とすると日本への国内移行手続きが必要となり、料金面・手続面で不利になる。一方、全指定とした場合には各国移行の時期が同じとなり、各国ほぼ

同時に審査が進行するというメリットがある。

3. 国際調査報告対応：知財技術担当者

国際調査報告（教本、p.250）で新規性、進歩性等について肯定的結果が得られないと、各国移行にあたって J S T の支援が受けられないので、この場合には国際予備審査を請求し、主要な請求項について肯定的結果を得られるようにする。このときポイントになるのは請求項の補正であるので、補正の仕方について国内代理人、発明者と相談する。

なお、国際予備審査の費用も J S T の支援対象である（平成 24 年現在）。企業では国際予備審査請求はしないのが普通であるので、企業との共同出願の場合、企業の理解と協力を求める。

4. 各国移行

（1）J S T への支援申請：知財事務担当者

日本出願日（優先日）から 2 年後に J S T に各国移行についての支援を申請する。この際、発明者に「発明概要」の記載を要請する。「発明概要」の書式は出願支援時と同じなので、出願時に作成したものを送り、追加、修正を要請する。国際予備審査請求中のものはその旨を発明概要に記載する。

（2）各国移行：知財事務担当者、知財技術担当者

J S T の支援が受けられたら知財事務担当者は、日本代理人に各国移行を依頼する。知財技術担当者は個別の事案において国際段階でした補正を各国移行の際にするかどうか決定する。国際段階でした補正（19 条補正、34 条補正）を各国移行の際にするかどうかは出願人の自由である。なお、E P ではサーチレポート公開から 6 ヶ月、中国では国際出願日から 3 年が審査請求期間であり、米国では審査請求不要である。

5. 各国での審査：知財技術担当者

各国審査にあたっては、日本代理人に以下の書類を送るよう要請する（外国出願に慣れていない代理人では、必要な書類を送って来ないことがある）。審査関係の書類が英語以外の場合、翻訳文の添付も要求する。なお、これら翻訳の費用も原則として J S T 支援の対象である（平成 24 年現在）。

① 各国官庁による拒絶理由通知書とその翻訳文（英語以外の場合）

英語以外の場合、現地代理人に英語への翻訳文添付を義務づけさせるのが好ましい。現地代理人が日本語に堪能な場合（例えば中国人）は日本語への翻訳文を添付させる。

② 日本代理人から外国代理人に向けた指示レター

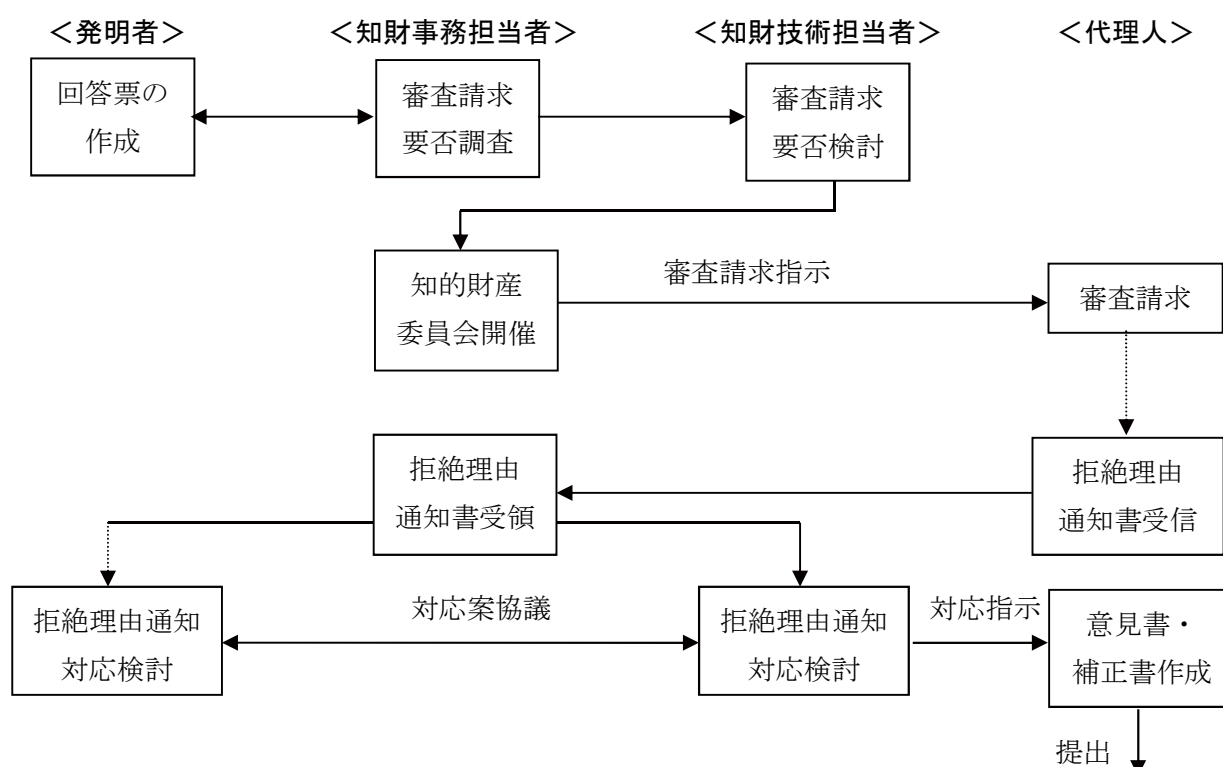
外国代理人への指示内容については予め日本代理人と相談し、決定する。

③ 現地代理人が各国官庁に提出した意見書、補正書とその翻訳文（英語以外の場合）

第3章 審査請求要否決定と拒絶理由通知対応

日本では、特許出願しても審査請求しない限り審査は始まらない。審査請求期間は出願日から3年であり、この間に審査請求をしないと出願は取り下げられたものとみなされる（教本、p.102）。国内優先権主張出願にあっては、審査請求期間は国内優先権主張出願から3年以内であって、基礎となる出願の出願日（優先日）から3年ではない（教本、p.103）。

ほとんどの出願については、進歩性なし等を理由に拒絶理由通知書が出される。拒絶理由通知に対しては、意見書、補正書を提出する等して拒絶理由通知を回避する（教本、p.106～113）。



1. 審査請求要否の決定：単独出願の場合

（1）審査請求要否の調査：知財事務担当者

出願日から2年6ヶ月程度経過した出願につき、発明者に審査請求判断情報回答票（添付資料6）を送り、審査請求要否の希望等について回答を求める。回答が来たら知財技術担当者に送り、審査請求要否検討委員会開催の準備をする。

（2）審査請求要否の検討：知財技術担当者

発明者の審査請求希望、発明の実用化の検討状況、特許性等を総合的に勘案し、審査請求要否を検討する。この際、審査請求要否検討委員会等で検討し、結果を審査請求評価シート（添付資料7）等に記録し、知的財産委員会に参考資料として提出するのが好ましい。

審査請求しても、審査着手には現在2年程度かかるので、既に実施している発明、ライセンスしている発明については、早期審査（教本、p.84～85）の申請も検討する。早期審査によれば数ヶ月で決着がつく。なお、大学、TLOについては、改めて先行技術調査を行

うことは求められない（特許庁「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」参照）。

（３）審査請求要否の決定の関係者への通知：知財事務担当者

知的財産委員会を経て審査請求要否が決定したら結果を発明者に通知する（添付資料 8～10）。教員研究費で費用負担することを条件に審査請求する旨を決定したときは、教員（発明者）に教員研究費コード通知書（添付資料 11）を提出してもらう。

（４）審査請求依頼：知財事務担当者

審査請求する旨が決まったら速やかに代理人に審査請求を依頼する。

審査請求料については軽減措置が受けられるので、学長名の職務発明認定書（添付資料 12）を作成し、学長印をもらって代理人に送る。共同出願の場合は、持分証明書（添付資料 13）を作成し、代理人に送る。

2. 審査請求要否の検討：共同出願の場合

審査請求の要否を大学として決定することは単独出願と変わらない。ただし、以下の点に留意する。

- ① 相手方から審査請求要否の問合せがあったら速やかに大学として審査請求要否を決定する。
- ② 相手方が審査請求希望の場合には、特段の理由がない限り知財技術担当者としては審査請求を提案する。
- ③ 相手方が審査請求を希望しない場合であって発明者も審査請求を希望しない場合には、知財技術担当者としては特段の理由がない限り審査請求不要の提案とする。逆に発明者が審査請求を希望した場合には、発明の価値（特許性、実用化の可能性）を慎重に検討する。

3. 拒絶理由通知対応

（１）拒絶理由通知書の受領：知財事務担当者

拒絶理由通知書を代理人から受け取ったら、引用文献とともに写しを発明者に送付し、原本を知財技術担当者を含む関係者に回覧する。

（２）拒絶理由通知対応の検討：知財技術担当者

拒絶理由通知が来たら、共同出願か否か、代理人のコメントがついているかどうか、拒絶の対象となっていない請求項はないか等を検討する。意見書、補正書作成手数料にコメント作成の料金も含まれている場合には予め応答のためのコメントを求めるのが好ましい。

共同出願であって、主担当が共同出願人である場合には、原則として共同出願人に対応を任せる。ただし、対応が適切かどうか、意見書、補正書案が適切かどうか確認する。

代理人のコメント（対応の提案等）がある場合にはそれが適切であるかどうか確認する。適切であれば意見書、補正書案の作成を指示する。

拒絶の対象となっていない請求項があり、それを審査官が明記している場合には、その請求項のみで特許化してよいかどうか発明者に確認する。全ての請求項が拒絶の対象となっているときには発明者に技術的違いについての説明を求める。技術的違いがある場合に

は、それをどう請求項に反映させるか、補正を検討する。

意見書、補正書等の作成を代理人に指示するときは、期限を示す（2週間程度）。特許庁への応答期限ぎりぎりにならないと検討を開始しない代理人がいるからである。期限ぎりぎりになると、意見書、補正書が不適切な場合、修正の時間がなくなる。

なお、これらのやりとりはメールであることを原則とする。複数の関係者に同時に送付可能であり、対応状況の確認が容易だからである。

重要案件については、審査官に面接を求め、技術説明や引例との違い、発明の重要性を訴えるのが有効である。この際、発明者、代理人、知財技術担当者の3名で行くのが好ましい。

（3）拒絶理由通知対応後：知財事務担当者

拒絶理由通知への対応が終了し、意見書、補正書等が来たら写しを発明者に送付し、原本を関係者に回覧し、ファイルする。請求書が適切であるかどうか確認し、適切なら財務または支払担当者に支払いを依頼する。

第4章 特許査定対応と拒絶査定対応

拒絶理由通知に対応して意見書、補正書を提出すると数ヶ月から半年程度経過した後、さらに拒絶理由通知書が出されるか、審査官の最終判断である特許査定または拒絶査定がなされる。特許査定があったときは特許料を納付しないと特許権の設定登録がなされない。また、拒絶査定がなされたときは、謄本送達日から3ヶ月以内に審判請求しなければ拒絶査定は確定する。

1. 特許査定対応

(1) 特許査定対応：知財事務担当者

特許査定謄本（教本、p.124）を受領したときは、写しを発明者に送付し、原本を関係者に回覧し、料金の支払いを財務または支払担当者に依頼する。

特許査定謄本の送達があったときは、送達日から30日以内に1～3年分の特許料を納付しなければならない（特許法108条）。この期間内に特許料を納付しないと特許権は設定登録せず、出願却下処分となる。この危険を回避するため、特許査定謄本の送達があったときは、自動的に特許料を納付するよう代理人に予め指示しておくことが好ましい。共同出願の場合等に特許料納入要否の問合せがあったときは、ただちに納付するよう指示する。

(2) 特許査定対応：知財技術担当者

平成19年4月1日以降の出願については、特許査定謄本の送達日から30日以内に分割出願できるようになった。したがって、補正により狭くして特許を取得したような場合には分割出願を検討する余地がある。しかし、このような場合は拒絶理由通知対応時に分割出願（教本、p.116～117）を検討すべきであろう。30日という期間は短く、機を失する可能性があるからである。

2. 拒絶査定対応と審判請求

(1) 拒絶査定対応：知財事務担当者

拒絶査定謄本（教本、p.118）を受領したときは、写しを発明者に送付し、原本を知財技術担当者を含む関係者に回覧する。

(2) 審判請求要否の検討：知財技術担当者

拒絶査定を受けた場合、審判請求要否を検討する（教本、p.50）。この場合、①現に実施しているかライセンスしている技術に関する発明であるかどうか、②補正等により拒絶査定を覆せる可能性があるかどうか等を考慮すべきである。拒絶査定そのものは不適切であっても、審判では、さらに先行技術調査を行い、新たに拒絶理由通知が出される可能性があることも考慮する。

審判請求にあたっては、原則として補正をすべきである。補正をすると前置審査に移行するため、早期に特許される可能性が高いからである（教本、p.120～121）。

第5章 特許の活用と維持

特許権の存続期間は出願日から20年であり、この間特許料（年金）を払い続けないと特許権は消滅する（教本、p.172～173）。一方、特許料は年を経るごとに高くなる。したがって、不要な特許は特許料の納付をやめ、経費増大を防ぐ必要がある。

1. 特許の広報活動

特許の広報としてはJSTの新技术説明会での発表が最も効果的に思われる。聴衆は全国から集まり、大企業の参加も多い。さらに、発表内容はJSTのHPに公開されるので、ネット検索でヒットし、問合せが来ることも多い。したがって、タイトルは、発明の名称にとられることなく、わかりやすく魅力的なものにする必要がある。

問合せ先は、発明者でなく、知財部門またはTLOとすべきである。

2. 競争的資金の獲得

ある出願発明に関連して、国等の競争的研究資金の申請がなされたり、あるいはその資金を用いて研究プロジェクトが継続中の場合があり、こうした場合も広義な意味で特許が活用されているとし、その維持費用は大学が負担を継続すべきであろう。

3. 特許の維持

特許料（年金）は年を経るごとに高くなるので、年数を区切って（例えば特許後3年経過毎）特許料の納付を継続するか否かについて知的財産評価委員会等で審査するのが好ましい。あるいは、ライセンスしていない特許については、年限を区切り（例えば特許後6年）、年金の支払いを中止するよう定める方法もある。知財部門またはTLOでライセンスを一元的に管理することにより、ライセンス対象となっている特許を容易に把握できる。

なお、特許料についても審査請求手数料と同様、減免措置（アカデミックディスカウント）が受けられる。

第6章 契約・交渉

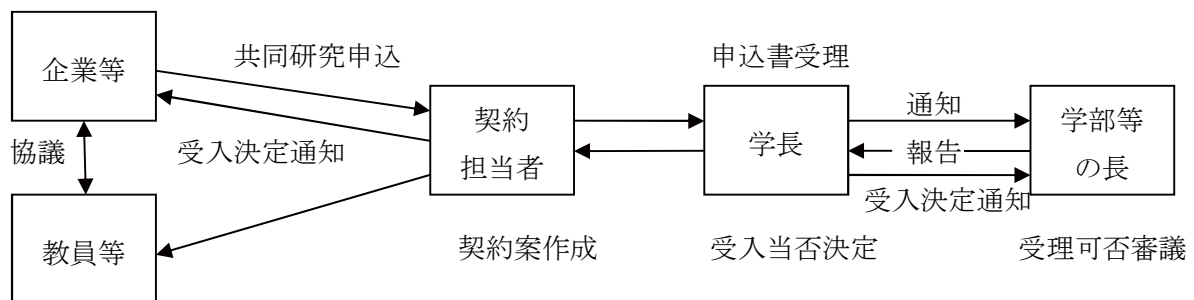
第1章～第5章では、知的財産（発明）を特許出願し、特許にするまでを述べた。この知的財産を生み出す活動としては、他大学、公的研究機関、企業等との共同研究もある。また共同研究の結果得られた成果を共同出願することもある。さらに特許化した後には、発明を実施許諾（教本、p.156～165）したり、特許権を譲渡（教本、p.156）することもある。

これらは通常、金銭の授受を伴うものであり、立場の異なる機関等が協力し、それぞれの利益になる関係を築くべきものである。またお互いの責任や金銭負担について交渉・合意し、契約書として文書化する必要がある。

本章では、これら知財に関連した契約や交渉の進め方や留意事項について述べる。契約書作成については、豊富な文例が掲載され、しかもCD-ROM付きの「大学と研究機関、技術移転機関のための知財契約の実践的実務マニュアル」が参考になる（雨宮則夫、佐田洋一郎監修、経済産業調査会、2011年）。

1. 共同研究

（1）共同研究開始までの流れ



- 1) 教員等は企業等と協議して共同研究テーマ、共同研究経費等を決定し、共同研究申込書（添付資料 14）を契約担当者に提出するよう依頼する。
- 2) 契約担当者は共同研究申込書を学長に送付する。
- 3) 学長は共同研究申込について学部等の長に通知し、受理可否の審議を依頼する。
- 4) 学部等の長は受理可否の審議結果を学長に報告する。
- 5) 学長は共同研究の受入れを決定したときは、学部等の長及び企業等に共同研究受入決定通知書（添付資料 15 及び 16）により通知する。
- 6) 契約担当者は企業等に契約書案を提示し、契約を締結する。

（2）共同研究契約締結にあたっての留意事項

- 1) 共同研究契約締結にあたっては、共同研究契約書雛型を予め定めておき、企業等に早期に提示する。
- 2) 共同研究の成果として共有となる知的財産が生じた場合の取扱いは共同研究契約書雛型に予め定めておくのが好ましい（添付資料 17）。その際、企業等にいくつかの選択肢を提示し企業等が選択できるようにしておくことが好ましい。例えば、①大学から企業等への知的財産権持分の譲渡、②大学による第三者への通常実施権付与の禁止（企業等への独占

的通常実施権付与)、③大学による第三者への通常実施権付与の同意等である。各選択肢のいずれかを選択した場合の取扱いも定める。例えば、②企業への独占的通常実施権付与を選択した場合には、出願費用は企業等が負担する等である。

2. 共同出願

(1) 知的財産の取扱いを共同研究契約書等で定めていなかった場合

この場合、共同出願契約書で定めるべき主な項目は以下のとおりとなる(添付資料 18)。

- 1) 共同出願となる対象の特定(発明の名称、整理番号等)
- 2) 権利の持分
- 3) 手続の主体(大学がするか、企業等がするか)
- 4) 手続に関する費用負担(権利の持分と同じ比率になることが多い)
- 5) 持分移転の制限
- 6) 持分の放棄(持分放棄により費用負担を免れる等)
- 7) 発明実施の条件
- 8) 発明の第三者への実施許諾の条件
- 9) 外国出願についての事前協議
- 10) 秘密保持
- 11) 有効期間

(2) 知的財産の取扱いを共同研究契約書等で定めてあった場合

例えば、企業等が大学による第三者への実施権付与の禁止を選択した場合、共同出願契約書で定めるべき主な項目は以下のとおりとなる(添付資料 19)。

- 1) 共同出願契約の基礎とした共同研究契約書の特定(契約書名、契約締結日等)
- 2) 共同出願となる対象の特定(発明の名称、整理番号等)
- 3) 権利の持分
- 4) 手続の主体(企業等が主体)
- 5) 手続に関する費用負担(企業等が負担)
- 6) 発明実施の条件(企業等から大学への補償等)

3. 実施許諾

(1) 実施許諾契約書で定めるべき主な項目

実施許諾契約書で定めるべき主な項目は以下のとおりとなる。添付契約書例は、大学単独出願のもの(添付資料 20)、及び実施企業と共同出願のもの(添付資料 21)である。

- 1) 対象となる特許・特許出願
- 2) 実施許諾の内容(非独占的通常実施権等)、範囲
- 3) 対価
- 4) 報告義務
- 5) 支払いの時期、方法
- 6) 支払い済み対価の不返還

- 7) 実施上の責任（免責）
- 8) 契約内容についての秘密保持
- 9) 契約の解除
- 10) 有効期間（特許を受ける権利の消滅または特許権の消滅を終期とするのが普通）

（２）実施料

実施許諾契約でもっとも問題になるのは実施料及び実施料率である。実施料は、契約締結時に一括して受け取る分（一時金）と発明の実施に応じて受け取る分（ランニングロイヤルティ）に分けられる。

1) 実施料率

実施料率を定めるにあたっては、以下を考慮する。

- i) 発明の係わる部分が該当商品の全体か一部か
- ii) 該当商品の属する産業分野
- iii) 実施料率算定の基礎とする価額（工場出荷価額を基礎とすることが多い）

産業分野ごとの実施料率については、「実施料率」発明協会研究センター編、発明協会、2003 年、「ロイヤルティ料率データハンドブック」経済産業省知的財産政策室編、経済産業調査会、2010 年）が参考になる。

2) 一時金

ランニングロイヤルティとは別に契約締結時に一時金として一定の実施対価を受けることが広く行われている。ランニングロイヤルティが一時金の額に達するまでランニングロイヤルティの支払いを免除する（充当する）ことが多い。発明の実施にあたってライセンスからライセンシーへの技術援助が必要な場合、これをノウハウ料等として一時金に含めることも多い。

4. 特許権等譲渡

（１）特許出願前における持分譲渡契約

共同研究等の成果として企業等と大学の共有となる知的財産が生まれ、企業等が希望した場合、大学は対価の支払いを条件に知的財産権の持分を企業に譲渡できる。共同出願するのとくらべ、出願費用等を節減できる利点がある。国立大学法人化前に一般的だった方法に近い（国立大学法人化前は、教員個人が企業等に持分譲渡するのが一般的だった）。

この場合に契約書で定めるべき主な事項は以下のとおりである（添付資料 22 参照）。

- 1) 対象となる特許を受ける権利の特定（発明の名称等）
- 2) 出願手続、費用負担（企業等の負担）
- 3) 対価の額及び支払い方法等
- 4) 報告義務（企業等）
- 5) 免責（大学）

（２）特許を受ける権利、特許権の譲渡

大学単独で特許出願した後、企業等に特許を受ける権利や特許権を譲渡する場合がある。発明の産業的实施を独占的に実施する場合には、実施許諾よりも企業等にとって安心感の高い手段である。

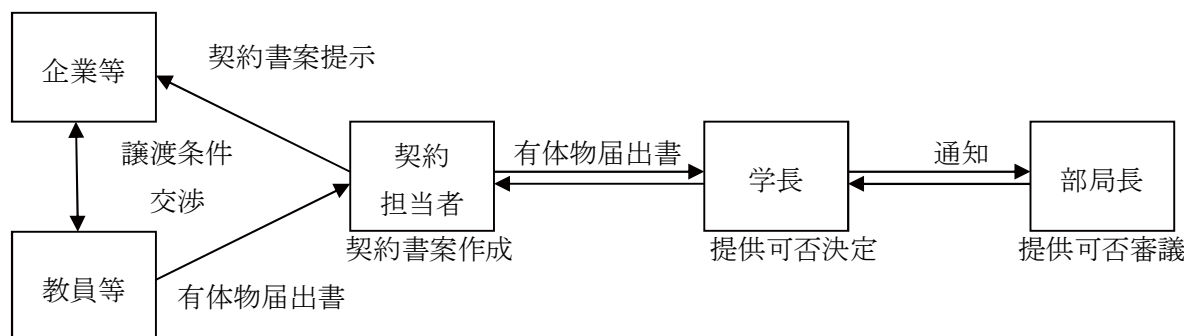
特許を受ける権利の譲渡の場合、契約書で定めるべき主な事項は以下のとおりである（添付資料 23 参照）。

- 1) 対象となる特許を受ける権利の特定（発明の名称、出願番号等）
- 2) 出願手続、費用負担（企業等の負担）
- 3) 対価の額及び支払い方法等
- 4) 免責（大学）

5. 研究成果有体物譲渡

教員等が大学の設備を使用する等して創作した有用な研究成果有体物を企業等に譲渡する場合には有償譲渡が一般的である。以下では、このような譲渡について説明する。

（1）有体物譲渡までの流れ



- 1) 教員等は研究成果有体物譲渡の対価等につき、企業等と協議する。この際、コーディネータが仲介するのが好ましい。
- 2) 譲渡の条件が決まったら、研究員等は、研究成果有体物届出書（添付資料 24）を契約担当者を通じて学長に提出する。
- 3) 学長は部局長の審議を経て提供可否を決定する。
- 4) 提供可の場合、契約担当者は企業等に研究成果有体物譲渡契約書案を作成し、企業に提示する。

（2）研究成果有体物譲渡契約締結に当たっての留意事項

研究成果有体物譲渡契約書に盛り込むべき主な事項は以下のとおりである（添付資料 25 参照）。

- 1) 譲渡する研究成果有体物の特定（名称、数量、管理者等）
- 2) 譲渡対価、対価の支払い方法
- 3) 成果物の引渡し及び受領書の提出義務
- 4) 目的外使用の禁止（研究目的外使用等）
- 5) 第三者への転売・分譲等の禁止（生物試料の場合重要）

6) 成果物引渡しの費用負担

7) 免責 (大学)

<索引>

J S T外国出願支援制度	4、11	新規性喪失例外規定	4、5
P C T出願	11	審査請求	14
意見書	14	図面	7
外国出願	11	先行技術調査	5
科学技術振興機構 (J S T)	11	前置審査	17
願書	7	早期審査	14
競争的資金	18	代理人	3、6、8
拒絶査定	17	特許権の譲渡	19
拒絶査定不服審判	17	特許権の存続期間	18
拒絶理由通知	14	特許査定	17
国等の委託研究	4	特許請求の範囲	7
軽減措置 (審査請求手数料等)	6、15、18	特許を受ける権利	3
国際出願	11	発明届	3、4、5
国内優先権主張出願	3、8、12	分割出願	17
国立大学法人化	3	弁理士	3
実施許諾	19	補正書	14
譲渡証書	6	明細書	7
職務発明	4、5	優先権主張	12

＜添付資料一覧＞

以下の添付資料はマニュアル本文の理解を容易にするために付したものである。宇都宮大学で現に使用している書式・雛型及び実際の契約書例を示した。個々の内容の妥当性については4大学間で議論はしていない。あくまで参考として添付するものである。

なお、契約書については、「例」「雛形」として挙げたとしても、標準的なものと誤解されかねないので、4大学・文部科学省限りの資料とし、非開示とした。

（開示）	頁
1. 発明届・・・・・・・・・・・・・・・・	25
2. 発明評価シート・・・・・・・・・・	28
3. 譲渡証書・・・・・・・・・・	29
4. 契約書：学生用・・・・・・・・・・	30
5. 譲渡証書：共同出願用・・・・・・・・	31
6. 審査請求判断回答票・・・・・・・・	32
7. 審査請求評価シート・・・・・・・・	35
8. 審査請求について届者への通知：請求・・・・	36
9. 審査請求について届者への通知：条件付き請求・・・・	37
10. 審査請求について届者への通知：不請求・・・・	38
11. 教員研究費コード通知書・・・・・・・・	39
12. 職務発明認定書・・・・・・・・・・	40
13. 持分証明書・・・・・・・・・・	41
14. 共同研究申込書・・・・・・・・・・	42
15. 共同研究受入決定書：学部等の長宛・・・・	43
16. 共同研究受入決定書：共同研究相手宛・・・・	44

（非開示）

17. 共同研究契約書雛型
18. 共同出願契約書例1：共同研究契約書有
19. 共同出願契約書例2：共同研究契約書無
20. 実施許諾契約書例1：単独出願
21. 実施許諾契約書例2：共同出願
22. 特許権等譲渡契約書例1：出願前の持分譲渡1
23. 特許権等譲渡契約書例2：出願後譲渡・
24. 研究成果有体物届出書
25. 研究成果有体物譲渡契約書雛型

様式 1 (第 4 条関係)

発明等の届出書

平成 年 月 日

宇都宮大学長 殿

所 属

職 名

氏 名

印

下記の発明等をしましたので、「国立大学法人宇都宮大学職務発明規程」に基づき届け出ます。

記

1. 発明等の名称 (必須)

2. 発明等に関する事項 (必須) (該当箇所にレ点又は必要事項を記入ください)

発明等の実施状況	☐ 理論的完成 (実証実験必要)		☐ 試作中
	☐ 理論的完成 (実証実験不要)		☐ 試作完了
	☐ 実験中		☐ 工業化中
	☐ 実験完了		☐ 工業化完了
学外第三者との関係	☐ 関係なし		
	☐ 関係あり	当該第三者名 ()	
		共同出願の要否	☐ 要 ☐ 否
		☐ 共同研究の成果	☐ 研究成果の取り扱いに関する契約あり ☐ 研究成果の取り扱いに関する契約なし ☐ 研究成果の取り扱いに関する契約作成中
		☐ 受託研究の成果	☐ である ☐ でない
☐ その他			
学外発表の予定	☐ 未発表		
	☐ 発表済み	発 表 日 (年 月 日) 原稿提出日 (年 月 日) 発 表 先 ()	
		☐ 発表予定 発表日予定 (年 月 日) 原稿提出日 (年 月 日) 発 表 先 ()	

3. 発明等に使用した研究費（必須）

使用した研究経費	研究経費総額	発明に要した金額	使用年度
教員基盤研究費			
指定寄附金			
共同研究費 (相手方：)			
受託研究費 (委託元：)			
国費等の研究費 ()			
そ の 他 ()			
合 計			

4. 使用した研究施設及び設備（必須）

5. 権利の帰属に関する代表発明者の所見（必須）

6. 発明者・権利者等（必須）

発明者等		氏名・所属・職名	持分 割合	権利者 (出願者)	権利 持分
本学に権利を 譲渡する者	代表発明者		%	国立大学法人 宇都宮大学	%
	共同発明者		%		
			%		
			%		
本学に権利を 譲渡しない者	共同発明者				%
					%
					%

※持分割合は、本学に権利譲渡する者の全体の割合を100とした場合の各発明者の持分割合(%)を記入ください。

7. 発明者の貢献・役割内容（共同発明者がいる場合は必須）

発明者	発明への貢献・役割

8. 発明等の説明（該当箇所にレ点又は必要事項を記入）

i) 発明等の目的、構成、特徴（発明等の概要）（必須）

※代表図面、参考資料があれば添付して下さい。

ii) 従来技術の課題・問題点

iii) 発明の効果（必須）

iv) 従来技術文献名（必須）

（出願しようとする発明等に最も近い本人又は他人の特許・学術論文等）

v) ☐ 基本発明、 ☐ 第三者又は自己の発明等の改良、 ☐ 代替技術有り

vi) 発明等の属する技術分野（必須）（複数選択可、最も関係の深い分野に■）

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ☐ 電気・電子 | ☐ 情報・通信 |
| ☐ 機械・加工 | ☐ 輸送・エンジン |
| ☐ 土木・建築 | |
| ☐ 化学・材料 | ☐ 繊維・紙 |
| ☐ 環境・エネルギー | |
| ☐ 農業・園芸 | ☐ 食品・バイク |
| ☐ 医薬・医療 | ☐ 健康・介護 ☐ 生活・文化 |
| ☐ その他 | |

vii) 産業上の利用分野（例：自動車産業、複数可）

viii) 考えられる用途、対象企業および市場規模

ix) 技術移転の状況（必須）

- ☐ 技術移転が確実（技術移転先： ）
- ☐ 技術移転の交渉中（技術移転交渉先： ）
- ☐ 技術移転の可能性が高い（技術移転先候補 ）
- ☐ 技術移転の可能性が低い
- ☐ その他

x) ライセンス許諾の場合の技術フォロー（必須） ☐ 可 ☐ 不可

9. 外国出願希望国

国名：

理由：

10. その他の参考事項（例：社会的インパクト、任意譲渡の有無等）

発明評価シート (発明評価検討会 年 月 日)

受付番号		受付日	
発明の名称			
代表者氏名 (所属)			
評価者	☐ ○○教授、 ☐ ○○CD、 ☐ ○○客員教授		
単独／ 共同発明	☐ 単独 ☐ 共同（ ）		
発明者の外国 出願希望国			
◆◆◆◆◆以下 の項目について評価をお願いします◆◆◆◆◆			
A) 技術面	: 評価	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	
A-1 登録性 (公知例との差の大きさで判断) 得点 ☐ 10点 ☐ 5点 ☐ 0点 10 : 先行技術から容易想到ではない 5 : 先行技術から容易想到ではない可能性有り 0 : 先行技術から容易想到または先行文献未調査			
A-2 技術性 (基本/改良、代替技術の有無で判断) 得点 ☐ 20点 ☐ 15点 ☐ 10点 20 : 基本技術または代替技術無し 15 : 従来技術よりも大きく改善されている 10 : その他			
A-3 侵害発見容易性 (侵害発見の可能性で判断) 得点 ☐ 10点 ☐ 7点 ☐ 5点 10 : 市場の商品の外観 (色、形、など) から可能 7 : 市場の商品を分解・分析することで可能 5 : 市場の商品の分析からは困難、その他			
B) 事業面	: 評価	☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1	
B-1 実施可能性 (確実、可能性の有無で判断) 得点 ☐ 50点 ☐ 30点 ☐ 10点 50 : 実施確実 (会社名) 30 : 実施可能性大 (会社名) 10 : 可能性あり、不明、その他			
B-2 市場性 (10億円以上、・・・0.1億円以下) 得点 ☐ 10点 ☐ 5点 ☐ 3点 10 : 10億円以上 5 : 1億円～10億円 3 : 1億円未満または不明			
評価結果	A+B () 評価 7点以上、または 得点合計 (点) 総得点60点以上は承継する		☐ 承継する ☐ 条件付きで承継する* ☐ 承継しない
コメント	(社会的インパクト、実施予定状況、事業領域など)		
外国出願	☐ 出願 (国名 :) ☐ 不出願 (理由 :		

※教員研究費で費用負担することを条件に承継する（帰属は大学）

様式 2-1 (第 6 条第 1 項関係)

譲 渡 証 書[職務発明等用]

平成 年 月 日

宇都宮大学長 殿

住所(居所)

所 属

職 名

氏 名

㊦

知的財産委員会において職務発明等と決定された下記の発明等に関し「国立大学法人宇都宮大学職務発明規程」に基づき、日本国及び諸外国で知的財産権の登録又は申請をする権利及びそれにより取得される一切の知的財産権を国立大学法人宇都宮大学に譲渡したことに相違ありません。

記

1 発明等の名称 ○○○○○

2 職務発明等の決定通知文書番号及び通知日

決定通知文書番号 宇大知第 P○○-○○○号

決定通知日 平成 年 月 日

3 持分割合

発明者等氏名	住 所	持分割合
		%
		%
		%
		%
		%

※単独発明等の場合も記載する。

※氏名は必ず自著して下さい。

※持分割合は本学に譲渡する者の全体の割合を 100 とした場合の各発明者の持分割合(%)を記入下さい。

様式 3（第 2 条第 5 号関係）

契 約 書

平成 年 月 日

宇都宮大学長 殿

住所（居所）

所 属

学 年

氏 名

（氏名は自著）

私は、国立大学法人宇都宮大学知的財産ポリシー及び国立大学法人宇都宮大学職務発明規程を十分に理解し、私が国立大学法人宇都宮大学において行う又は行った発明等を「国立大学法人宇都宮大学職務発明規程」第 2 条第 2 号に基づく職務発明等として、国立大学法人宇都宮大学に譲渡することに同意いたします。

譲渡証書

平成 年 月 日

住所 ○○○○
譲受人 ○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○

住所 栃木県宇都宮市峰町 3 5 0
譲受人 国立大学法人宇都宮大学
学 長 ○○○○

居所 ○○○○
○○株式会社内
譲渡人 ○○○○

印

居所 栃木県宇都宮市陽東 7 - 1 - 2
国立大学法人宇都宮大学内
譲渡人 ○○○○

印

私共は、下記の発明に関する特許を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。

記

発明の名称 : ○○○○

(出願番号 : 特願)

○○○株式会社整理番号 :

宇都宮大学整理番号 :

審査請求判断情報回答票

回答者氏名 (印またはサイン)回答者所属:

宇都宮大学ケース番号:

出願番号:

出願日: 年月日

審査請求期限日: 年月日

発明届者:

発明の名称:

回答期限: 発信後 1 ヶ月

回答先: 知的財産センター

上記発明について、ご意見を下記項目に従って、ご回答下さい。

本回答票に基づいて、知的財産委員会で審査請求の可否を決定します。

(1) 審査請求の希望について (該当する項目の番号に○を付けてください)

- 1) 大学の特許出願等経費での審査請求を希望する
- 2) 大学の特許出願等経費または教員研究費での審査請求を希望する
- 3) 共同出願人の経費での審査請求を希望する (共同出願の場合)
- 4) 審査請求を希望しません

理由を記入してください

()

審査請求する場合には、審査請求料 (2007. 4. 1 以降の出願)、特許維持費 (2007. 4. 1 以降の出願)、弁理士費用等や登録のための諸手続きが必要になります。また、出願後 3 年以内に審査請求しない場合には、出願した発明は「みなし取り下げ」となり、特許権が発生しません。このため、価値の高い発明のみを審査請求することになります。

(2) 本学が審査請求をしない場合には、本発明の譲り受けを希望されますか

譲り受けにかかる費用は貴職の負担になります。

(該当する項目の番号に○を付けてください)

- 1) 譲り受けを希望します。
- 2) 譲り受けを希望しません。

発明届提案者に譲り渡した知的財産権は「仮に（一時的に）」発明者に返還することを意味しており、発明者またはその発明者からの譲受人が審査請求や拒絶理由書対応を行い、且つ判断材料の変更等により当該知的財産権の価値が変更された場合には、大学帰属に戻すことがあります。この場合には、この間に要した審査請求費用、中間処理費用、特許料等の費用は大学が負担する。

以下の項目について、回答してください。

(3) 特許登録性（該当する項目の番号に○を付けてください）

1) 評価

i) 登録性高い

ii) 登録性低い

理由を記入下さい

()

iii) 登録性不明

2) 新たな先行文献、先行技術が見つかった場合には、記載してください。

※ 拡大先願性調査（出願日～公開日までの先行技術調査）は必ず行うこと。

()

(4) 技術性の高さ（該当する項目の番号に○を付けてください）

1) 評価

i) 代替技術無し

ii) 従来技術よりも大きく改善されている

iii) 従来技術と大きく改善されていない

2) 従来技術を記載してください。

()

3) 従来技術に比べた主な改善点を3点以内で記入下さい

()

()

()

(5) 実施可能性

1) 評価（該当する項目の番号に○を付けてください）

i) 実施確実

企業等からのオファーの状況（実施許諾、共同研究・受託研究等の状況、打診
中も含め）を記入下さい。

（ ）

ii) 実施可能性大

可能性のある企業名及び状況を記入下さい。

（ ）

iii) 実施可能性有り

可能性のある企業名及び状況を記入下さい。

（ ）

iv) 実施可能性無し

(6) 当該技術・商品の市場性

評価（該当する項目の番号に○を付けてください）

i) 10億円／年以上

ii) 1～10億円／年

iii) 1億円未満

(7) 審査請求時の補正の必要性（該当する項目の番号に○を付けてください）

i) 有り

ii) 無し

審査請求評価シート (審査請求評価検討会 年 月 日)

受付番号：P		
発明の名称：		
代表者氏名（所属）：		
評価者： ○○先生 ○○先生 ○○先生		
単 独 / 共 同出願	☐ 単独 ☐ 共同（共同出願人： ）	
評価項目		
A) 技術面 ：評価 ☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1		
A－1 登録性（公知例との差の大きさで判断） 得点 ☐ 15点 ☐ 10点 ☐ 0点 15：先行技術から容易想到ではない 10：先行技術から容易想到ではない可能性有り 0：先行技術から容易想到または先行文献未調査		
A－2 技術性（基本／改良、代替技術の有無で判断） 得点 ☐ 10点 ☐ 8点 ☐ 5点 10：基本技術または代替技術無し 8：従来技術よりも大きく改善されている 5：その他		
A－3 侵害発見容易性（侵害発見の可能性で判断） 得点 ☐ 5点 ☐ 4点 ☐ 3点 5：市場の商品の外観（色、形、など）から可能 4：市場の商品を分解・分析することで可能 3：市場の商品の分析からは困難、その他		
B) 事業面 ：評価 ☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1		
B－1 実施可能性（確実、可能性の有無で判断） 得点 ☐ 60点 ☐ 50点 ☐ 30点 60：実施確実（会社名 ） 50：実施可能性大（会社名 ） 30：可能性あり、不明、その他		
B－2 市場性（10億円以上、・・0. 1億円以下） 得点 ☐ 10点 ☐ 5点 ☐ 3点 10：10億円以上 5： 1億円～10億円 3： 1億円未満または不明		
評価結果：A＋B （ ） 評価 8点以上、または 得点合計 （ ） 総得点65点以上は請求する。		☐ 請求する ☐ 条件付き請求＊ ☐ 請求しない
コメント：社会的インパクト、実施予定状況、事業領域など		

＊教員研究費で費用負担することを条件に審査請求を行う（帰属は大学）

宇 大 知 第 P - 号
平成 年 月 日

殿

宇都宮大学長
進村 武男

審査請求（通知）について

平成 年 月 日出願の下記案件について、知的財産委員会の議に基づき、
審査請求を行うことに決定しましたので通知します。

記

発 明 等 名 称	〇〇〇〇
出 願 番 号	特願 ー

宇 大 知 第 P - 号
平成 年 月 日

殿

宇都宮大学長
進村 武男

審査請求（通知）について

平成 年 月 日審査請求（審査請求料納付繰延制度利用）の下記案件について、知的財産委員会の議に基づき、教員研究費で費用負担することを条件に審査請求を行う（帰属は大学）ことに決定しましたので通知します。

つきましては、権利化を進める為の経理処理を行いますので、ご自身の研究費を管理している所管コードを別紙通知書にてお知らせ下さい。

記

発 明 等 名 称	〇〇〇〇
出 願 番 号	特願 ー

理 由：権利範囲は狭くなる可能性があるが、発明者が事業化に強い意欲をもっているので条件付き請求とすることが妥当と思われる。

宇 大 知 第 P - 号
平成 年 月 日

殿

宇都宮大学長
進村 武男

審査請求（通知）について

平成 年 月 日出願の下記案件について、知的財産委員会の議に基づき、審査請求を行わないことに決定しましたので通知します。

記

発 明 等 名 称 ○○ ○○
出 願 番 号 特 願 ー

理 由：主担当の○○株式会社が審査請求を希望しておらず、事業化して収益を上げる可能性は低いと思われる。本学発明者も○○株式会社の意向を優先。

所 管 コ ー ド 等 通 知 書

平成 年 月 日

宇都宮大学長 殿

所 属
氏 名

知的財産委員会において「教員研究費で費用負担することを条件に審査請求を行う（帰属は大学）」と決定された下記の発明に関し、権利化を進める為の経費処理に必要な所管コード等を通知致します。

記

1 発明等の名称 ○○○○
管理番号 P○○—○○○
出願番号 特願○○○○—○○○○○○○

2 所管コード：

3 所管名称：

※氏名は必ず自著して下さい。

職 務 発 明 認 定 書

平成 年 月 日

1. 軽減申請に係る特許出願番号 特願 ー
2. 使用者 下記（証明する者）のとおり
3. 発明者

(1) 大学等の研究者（職務発明をした者）

氏名

住所又は居所 栃木県宇都宮市陽東 7-1-2 国立大学法人宇都宮大学内

氏名

住所又は居所 栃木県宇都宮市陽東 7-1-2 国立大学法人宇都宮大学内

(2) 上記以外の者（職務発明者以外の者）

氏名

住所又は居所 栃木県宇都宮市陽東 7-1-2 国立大学法人宇都宮大学内

4. 発明をした日 平成 年 月 日

5. 当該発明をした当時の発明者（職務発明者）の所属及び職務内容

所属

職務内容

上記のとおり、相違ないことを証します。

（証明する者）

栃木県宇都宮市峰町 350 番地
国立大学法人宇都宮大学

学長 ○○ ○○

持分証明書

平成 年 月 日

特許出願の番号 特願 ー
発明の名称

上記の特許を受ける権利の各々の持分を

国立大学法人宇都宮大学は 33/100、
〇〇株式会社は 34/100、
株式会社〇〇は 33/100 と定め、
共有としたことに相違ありません。

特許出願人

栃木県宇都宮市峰町350番地
国立大学法人宇都宮大学

学長 〇〇 〇〇

特許出願人

北海道札幌市〇〇区〇〇丁目〇番地
〇〇株式会社

代表取締役社長 〇〇 〇〇

特許出願人

東京都〇〇区 ー ー
株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇 〇〇

様式 1 (第 4 条関係)

平成 年 月 日

宇都宮大学長 殿

民間機関等

所在地

名 称

代表者

印

(職名・氏名)

共 同 研 究 申 込 書

「国立大学法人宇都宮大学における民間機関等との共同研究取扱規程」に基づき、下記のとおり共同研究を申し込みます。

記

- 1 研究題目
- 2 研究の目的及び内容
- 3 研究の方法 (共同・分担の別)
- 4 共同研究教員所属氏名
- 5 民間機関等研究員氏名
- 6 研究期間
- 7 研究に要する経費
- 8 共同研究実施場所
- 9 その他参考になる事項
(共同研究題目等の公表の可否)

担当者連絡先

住所

部署名

担当者名

電話・FAX番号

E-mailアドレス

(共同研究申請書等必要な書類を添付)

様式 2（第 5 条関係）

宇大 第 号
平成 年 月 日

（学部等の長） 殿

学 長

共 同 研 究 受 入 決 定 通 知 書

平成 年 月 日付け宇大○第○○号で申請のあった下記の共同研究について，受入を決定したので通知します。

記

1 研究題目

2 民間機関等の名称及び研究員氏名

様式 3（第 5 条関係）

宇大 第 号
平成 年 月 日

（民間機関等の長） 殿

宇都宮大学長

共同研究受入決定通知書

平成 年 月 日付けで申込みのあった下記の共同研究について、受入を決定したので通知します。

ついては、本学契約担当役と当該共同研究に係る契約を締結してください。

記

研究題目

4u知財実務マニュアル

発行者 首都圏北部4大学連合
(茨城大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学)

編集者 宇都宮大学知的財産センター
近藤三雄

印 刷 2013年3月4日

