

## 知財に関する出願の学内手続きについて

発明審査委員会  
令和元年 11 月

本学の業務で発明(職務発明)などを行なった場合の手続き等は次のとおりです。

なお、以下では特許についての流れを示しますが、実用新案、意匠、商標、種苗法に基づく新種登録等については、研究推進機構の知財担当教員 ([chizai@ml.adm.tottori-u.ac.jp](mailto:chizai@ml.adm.tottori-u.ac.jp)) に連絡をお願いします。

### 1 特許の出願まで

#### (1) 特許に関する連絡

特許出願を行おうとした場合(企業等との共同出願を含む)や特許出願すべきか相談したい場合は、研究推進機構の知財担当教員に連絡してください。

その際に、知財担当教員から発明の内容や特許出願までの手続きについてお話を伺い、定例特許相談会への出席等今後の対応について打ち合わせをいたします。

#### (2) 定例知財相談会(旧名称:「定例特許相談会」)

毎月1回(2日間)、定例知財相談会を開催します。

この会には、知財担当教員と外部の弁理士が出席し、特許をはじめとする知財関連の相談ができます。例えば、特許出願したいのだが、内容を良いものにしたいがどのようにしたら良いか等の相談ができます。

発明相談会の日程連絡は、知財担当(事務担当)から案内します。

#### (3) 発明届の提出

特許出願を行う準備ができた(企業等々の共同出願の場合には、共同出願人との権利の持ち分等が決まった段階)、本学が出願人として、経費を負担し、その特許出願を行うため(「権利の承継」と呼びます。)に、発明審査委員会を開催し、その旨の決定を行いますので、同委員会で審議に必要な発明届の提出をお願いします。

発明届は、知財担当(事務担当)からファイルを案内し、必要な事項を記入の上、各部局の事務担当に提出をお願いします。

#### (4) 発明審査委員会

発明審査委員会は、原則として毎月1回開催します。

特許出願を希望する発明者は、同委員会に出席し、発明届けに記載の内容等について説明をお願いします(なお、共同研究成果に基づく特許等の申請であって、企業側が出願等経費を全額負担する場合に限り、発明者による説明を省略します(ただし、必要に応じて委員会の出席をお願いします))

する場合があります)。

そして、同委員会の審議により、権利の承継が決定されると、本学の経費により特許出願を行うことができますが、権利の承継について否決された場合には、本学名を用いた出願を行わず、本学による経費負担を行うことができなくなります。

なお、同委員会では、次の点を審議します。

(ア) 権利の成立性の説明

○先行技術調査等を行なっている場合には、技術説明等において、先行技術との違いについて、発明者から説明をお願いします。

○上記以外の場合には、従来ある技術との違いについての説明をお願いします。

(イ) 市場性や今後の展開に関する説明

○市場が形成されている場合、他の技術を代替可能なものであるのか、新規に市場を開拓し得るものであるのか等についての説明をお願いします。

○市場性が不明なものは、実装化に向けたロードマップが描けるか、適用される分野に関する展望があるのか等について説明をお願いします。

※市場性について、数値で表現できるのが理想ですが、数値で表現できない場合には、将来像が描けるのか等の説明をお願いします。

(ウ) その他

次のものの有無について説明をお願いします。

○AMED 等への公募要件として活用する見込みがある。

○今後の企業との共同研究等での活用可能性がある。

○本学の中期目標に掲げられる研究戦略(戦略1から3等)との関連性。

なお、発明の内容からみて大学の戦略との関連性が低いと判断されるものを除く。

○社会貢献性が高いと考えられる。

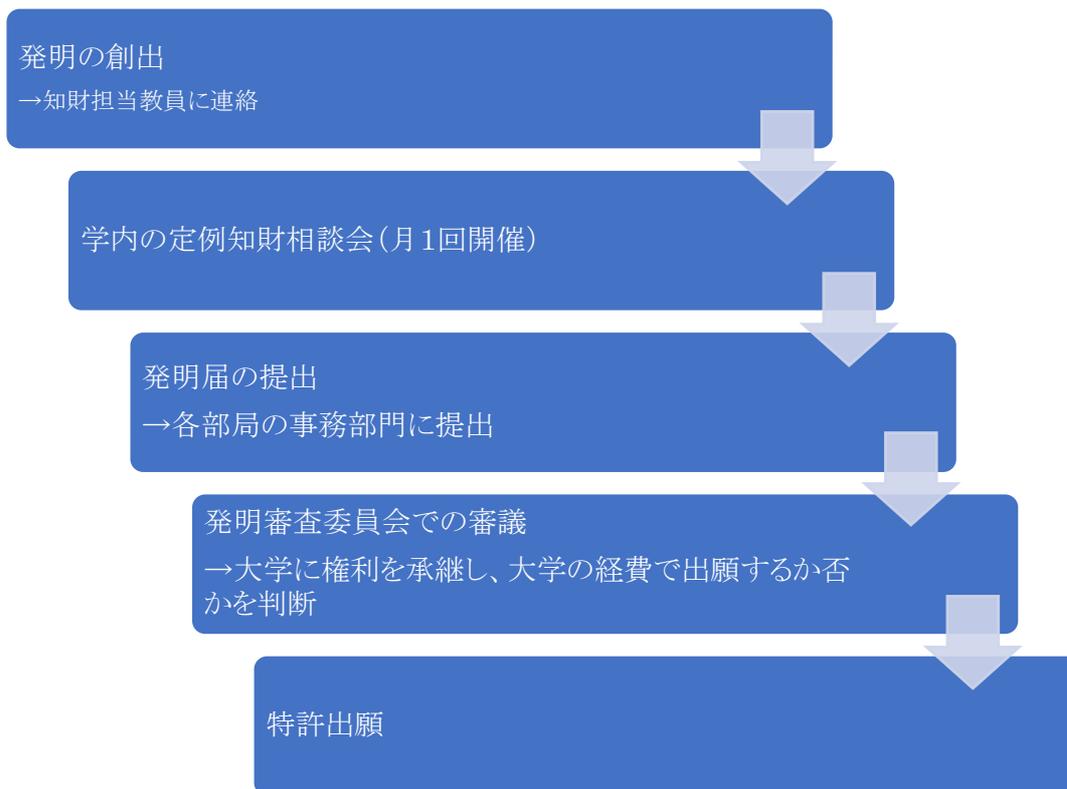


表1 出願までの流れ

## 2. 特許出願以降について

### (1) 外国出願

特許出願を行ってから1年以内に同内容の特許を外国に出願することができます。

所定の時期に、知財担当教員(または事務担当)からその旨の確認の連絡を行いますので、外国出願を希望される場合には、次の事項を知財担当に連絡し、ヒアリングを受けた後に、発明審査委員会に出席し、説明をお願いします。

○希望する国名

○今後、実施許諾の可能性やライセンスアウトできる可能性があるか。また、期待される市場性について

○大学の研究戦略との関係性

○外部資金獲得の条件として活用しているか

なお、本学が費用負担(一部または全部)する外国出願は、JSTによる支援制度(<http://www.jst.go.jp/tt/pat/syutsugan.html>)を利用することを原則とします。

また、外国出願としてPCT出願を行った場合には、基礎となる特許出願から30ヶ月までに他国への出願の移行を行わなければならないため、各国への移行を行う際にも、発明審査委員会での審議を行います。

## (2) 特許の審査請求

特許出願を行ってから3年以内に、審査請求を行わないと、特許の審査を行なってもらう機会を逸します。また、出願した後に技術の進展性が変わる等の状況変化も考えられ、特許の権利化の必要性が失われた場合には、審査請求を行わないという選択肢がありますので、発明審査委員会で、審査請求を行うか否かについて審議します。

同委員会では、発明者から、次の点について説明をお願いします(事前に、知財担当教員からのヒアリングを受けてください。また、共同出願案件であって、本学の費用負担がない場合は、委員会への出席を省略します。)。

## (3) 特許審査への協力

審査請求を行うと、特許庁の審査官による審査が開始されます。

その際に、そのまま、特許の登録がなされる場合もありますが、審査官の審査の結果、特許できない理由がある場合には、拒絶理由通知が届きますので、発明者のご協力をお願いします(原則として、外部弁理士による対応案をもとに、知財担当教員から相談させていただきます。)

拒絶理由が解消されると、特許の登録がなされます。

## (4) 権利維持

特許の権利を維持するためには、その維持費用を負担する必要がありますが、年数が経つごとに費用が増加しますので、権利の利用状況をみて維持すべき否かを発明審査委員会で審議します(通常は、特許の登録の際に3年分を収めますので、3年経過の手前から毎年、維持を行うかの審議を行います。)

審議の前に、知財担当から発明者に次の事項をヒアリングしますので、ご協力をお願いします。

なお、発明審査委員会への発明者の出席は、知財担当教員から連絡があった場合のみ対応をお願いします。

- 現在または今後の研究に有益な特許であるか(共同研究先の有無等)
- 今後、実施許諾の可能性はあるか。
- 大学の研究戦略との関係性
- 外部資金獲得の条件として活用しているか
- 社会貢献性が高いと考えられる。

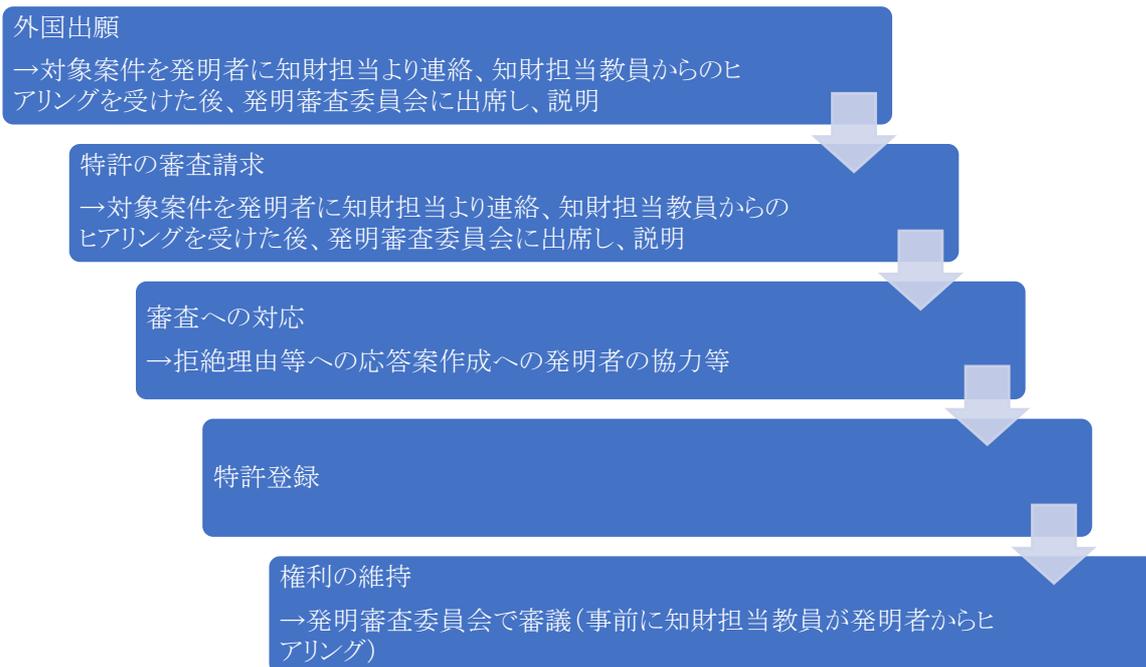


表2 特許出願移行の流れ

### 3. その他

本内容を含め、知財関係でご不明な点は、知財担当教員 (e-mail: [chizai@ml.adm.tottori-u.ac.jp](mailto:chizai@ml.adm.tottori-u.ac.jp)) へ連絡願います。