

発明承継

（権利承継の判断における基準）

職務発明に係る権利承継は以下を主たる考慮点として判断する。

1. 発明の特許性（新規性・進歩性）の有無
2. 市場性等（企業等との共同出願か否か、技術移転先の候補の有無等）
3. 産学連携促進等の観点での必要性の有無
4. その他学園が承継することを促す要因の有無

発明奨励の観点から職務発明を積極的に承継することを原則とするが、学園の単独出願、あるいは共同出願でも権利化等で大学に費用負担がある場合においては、当該発明の権利化・権利維持に係る経費に見合う利益の見通しが十分に説明しえない場合には、承継をしない方向での検討がありえる。利益の見通しは、当該特許に基づくライセンス収入等だけでなく、その特許に基づく外部資金獲得（共同研究等を含む）の実績・見込みを考慮する。「発明者が近々退職予定であり、当該研究が学内で引き継がれない」、「発明者の外部資金獲得意欲が低い」などは、承継をしない方向での検討要素となりえる。

（発明承継に関する流れ）

発明届の提出にあたって、発明者は、特許出願等を見越し、研究支援・社会連携センター（以下、「センター」という。）のコーディネータにより、届出内容の明確化等について支援を受けることが推奨される。

発明届を受理した後、センターでは必要に応じて科学技術振興機構（以下、JSTという。）の特許相談制度を利用し、当該発明に関する外部の意見を付し、事務局長を経由し、学長の判断を仰ぐ。学長は規定の定めにより、必要に応じて発明委員会の意見をきき、承継の可否を判断する。この流れにおいて、権利化等に要する費用に関連し、センター長は学長の命を受けて学部長等との協議を行うことがある。

承継された職務発明については特段の理由がある場合を除き速やかに特許出願を行う。

学園単独の発明について、外国の特許を想定している場合には、原則としてJSTの特許出願支援制度の活用を行うこととし、申請手続を行う。

承継をしないことが決定した職務発明に関する特許を受ける権利は発明者に帰属する。

(参考)

発明承継時の判断は上記のとおり行うが、参考としてその際の視点「技術面」「市場・活用面」「特許・権利面」を示す。

	技術面	
	発明の有用性	発明の完成度
高 ↑ ↓ 低	①産業的なニーズがあり、実用化が見込まれる ②代替技術がない、もしくは従来技術と比べて技術的優位性が高い	残る技術的課題が少なく技術的完成度が高い
	①産業的なニーズが期待できる ②代替技術はあるが、技術的に優位性がある	①発明が明確である ②実用化までの課題が明確で解決可能である
	①発明の具体的な用途がある ②代替技術があり、技術的優位性が同程度	実用化までに解決すべき課題が多い
	①産業上の有用性が極めて乏しい ②発明の用途が不明である ③従来技術との優位性が不明確	単なるアイデアの段階である

	市場・活用面	
	技術移転・他者実施	外部資金獲得
高 ↑ ↓ 低	実施先が決まっている。または実施される可能性が高い	—
	①市場規模が大きい（データから） ②国際性がある（データから） ③可能性ある候補先有	①競争的資金の獲得に有利かつ可能性がある ②発明を基にした共同研究・委託研究の可能性はある ③企業との共同研究・委託研究継続のため、その他、大学に有利な条件がある場合
	①市場性が不明確 ②技術移転の可能性が不確か（単独出願になる場合） ③防衛的な出願	①発明を基にした研究テーマで助成金の申請を行う ②発明者に外部資金獲得の意欲がある
	①ノウハウとして秘匿する ②技術移転の可能性が見込めない（単独出願になる場合）	①発明の内容が、教員の研究課題と遠い技術（発明）である ②発明者が退職予定であり、当該研究を引き継ぐ者が学内にいない ③発明者の外部資金獲得意欲が低い

	特許・権利面	
	特許性	権利の強さ
高 ↑ ↓ 低	第三者調査機関を利用した先行特許調査の結果、特許の可能性はある	①適用範囲（用途や技術手段）が広い ②排除性の高いクレームを構成できる ③侵害確認が容易 ④回避困難性が高い
	共願人または学内の先行特許調査の結果、特許の可能性はある	①適用範囲（用途や技術手段）がある程度広い ②排除性がある程度高いクレームを構成できる ③侵害確認がある程度容易 ④回避困難性がある程度高い
	①進歩性は不確かさがあるが主張できる ②先行特許調査が十分されていない	①クレームの範囲が選択的で改良的 ②侵害確認が困難 ③回避困難性が中程度
	①新規性なし、または特許性の主張が困難 ②産業上の利用性なし、または極めて乏しい	①狭い技術範囲でしか権利が見込めない ②侵害確認が事実上不可 ③回避困難性が低い

出願審査請求・PCT出願後の日本国移行手続

以下は典型的なケースを扱う。特殊な事案については、その都度判断するが、判断の基準は、以下に準ずるものとする。

（出願審査請求・PCT出願後の日本国移行手続の要否判断の基準）

考慮点は「発明承継」の記載に準じ、承継の判断を行った時点からの状況変化を考慮して、出願審査請求・PCT出願後の日本国移行手続を行わない判断をすることがある。

（出願審査請求・PCT出願後の日本国移行手続に関する流れ）

特段の理由がある場合を除き、日本国出願特許の場合には特許出願から2年9か月、PCT出願後の日本国移行出願については同出願から2年3か月を目途に出願審査請求・PCT出願後の日本国移行手続の妥当性を検討し、その要否を判断する。

これらの手続にあたっては、センターが発明者等関係者の意向を確認の上、事務局長を経由し、学長の判断を仰ぐ。学長は必要に応じて発明委員会の意見をきき、要否を判断する。

大学が出願審査請求を行わないことを決定したとき等、学園が特許を受ける権利を放棄する際は、発明者とその譲渡について協議する。

外国出願

以下では典型的なケースのみを扱う。特殊な事案については、その都度判断するが、判断の基準は以下に準ずるものとする。

・PCT出願（日本国出願特許を基礎とする場合）

（出願の要否に係る判断基準）

PCT出願後、日本国以外の指定国での権利化については、後述の2条件のいずれかに該当しない限り、行わないことを原則とするが、PCT出願の判断時点において、その条件を満たしていないことを以ってPCT出願を不可とはしない。ただし、指定国への移行期限までにその条件を満たす見通しが示しえない場合、PCT出願に関し日本国以外の指定国での権利化を行わないという判断をすることがある。

また、当該発明に係る環境変化を「発明承継」の判断基準に準じて確認し、PCT出願を行わない判断をすることがある。

（出願に関する流れ）

発明者等関係者は特段の理由がある場合を除き、基礎となる特許の出願後5か月以内に、PCT出願の意向をセンターに申し出ることとし、センターのコーディネータによる指定国の設定などについての発明者の意向確認等を踏まえ、事務局長を経由し、学長の判断を仰ぐ。学長は必要に応じて発明委員会の意見をきき、要否を判断する。

・PCT出願指定国移行（日本国以外）

（権利化の要否の判断基準）

原則として、次のいずれかの条件を満たすときに限り、日本国以外への移行手続を行うことができるものとする。

- ① 指定国への移行手続以降の権利化および権利維持の費用を全額負担する企業ほか、外部の団体等がある。
- ② JSTの特許出願支援制度に採択されている。

（手続に関する流れ）

上記の原則に合致する場合においては、発明者等関係者は特段の理由がある場合を除き、基礎となる国内特許の出願日から2年以内に、その意向をセンターに申し出ることとし、センターのコーディネータによる発明者の意向確認等を踏まえ、事務局長を経由し、学長の判断を仰ぐ。学長は必要に応じて発明委員会の意見をきき、要否を判断する。

上記の原則に合致しない事案については、事業化の見通しなどに特筆すべき状況がある場合に限り、

基礎となる国内特許の出願日から2年以内にその意向を、書面を以ってセンターに申し出ることにより、特例として扱うことの要否判断を求めることができる。その後、発明委員会での審議等を経て、学長が手続の要否を決定する。

大学が出願審査請求を行わないことを決定したとき等、学園が特許を受ける権利を放棄する際は、発明者とその譲渡について協議する。

権利維持

（権利維持の判断基準）

本学が所管する学園保有特許権（国内）の維持要否は、設定登録後、第4年目以降、毎年つぎの項目および当該年度分の特許料等を考慮して判断する。

日本国以外で成立した本学所管の学園保有特許権も、日本国の特許権と同等に扱うこととする。

1. 技術移転、実施許諾契約（オプション契約を含む）の有無および「有」となる見込みの有無
2. 外部資金（共同研究等を含む）獲得への寄与の有無
3. その他考慮すべき事項の有無

※共有特許権において、相手が権利維持に係る費用を全額負担する場合は、要否の審査は不要とする。

（処理の流れ）

センターは、権利維持に必要な特許料納付期限の3か月前をめどに、権利の活用状況等の確認、発明者を含む関係者からの事情聴取、意向確認を行った上で、事務局長を経由し、学長の判断を仰ぐ。学長は必要に応じて発明委員会の意見をきき、要否を判断する。

権利維持に係る大学の判断は、速やかに発明者に報告し、権利を維持しないと決定した際は、発明者と譲渡について協議する。

適用開始時期は、2022年9月8日（研究推進委員会承認日）とする。