

公的試験研究機関 知的財産管理活用ガイドブック

- 公設試における知的財産管理活用の手引き -

平成28年3月

1. はじめに

公的試験研究機関は、独自の研究開発を行うことによる地域への技術シーズ発信機能と、地域企業との共同研究等による技術ニーズ対応機能の両方を兼ね備えた地域の重要な研究開発拠点であり、大学とともに、地域産業の活性化に繋がる知的財産創造やイノベーションの源泉となるところです。

公的試験研究機関の独自研究（シーズ）や地域企業等との共同研究から生みだされる知的財産は、その母体となる自治体の重要な「財産」の1つです。したがって、例えば、特許権を取得するなどして正しく財産管理をすれば、他者の特許権取得を阻むことができるだけでなく、地域産業に有利な条件で特許発明の実施を許諾することができるようになります。

しかしながら、仮に論文として発表するのみで特許権を取得しなければ、他地域の企業等や諸外国もその発明を自由に実施できるようになるため、それは自治体としての財産を消失させることとなり、自治体に損失を与えることになるとの声もあります。

特許権はビジネスの道具であり、あるいは技術の普及を妨げるものであるとして、人事考課において特許の数よりも論文の数を重視するという古い考え方が未だ多くの研究機関に見受けられますが、特許権を取得しても、一定の人に無償で実施を許諾して普及を図ることも可能（権利者の自由）です。むしろ競争の源泉である特許権を取得しないで、そのようなイノベーションの創出に貢献していないすべての他の自治体住民あるいは外国企業等に自由に開放してしまうことによってもたらされる弊害の方が大きいと考えられます。自治体の財産を守り、技術の普及を促進するためにこそ財産として権利化するあるいは秘密として管理する知的財産戦略を公的試験研究機関においても考慮することが必要な時代に来ていますが、そのような認識は十分には浸透していません。

こうした状況のなか、特許庁では、公的試験研究機関における知的財産管理活用を支援するため、2013 年度（平成 25 年度）から「**公的試験研究機関知財管理活用支援事業（平成 25～27 年度）**」（以下、「本事業」という。）を実施しました。

本事業は、最長3か年度を限度として、知的財産に関する専門的知識を有する者（以下、「**公設試知的財産アドバイザー**」という。）を公募で選ばれた全国5か所の公的試験研究機関へ派遣し、知的財産管理・活用体制の整備を総合的に支援することにより、自治体の固有の財産を「知的財産」として的確に管理し、公的試験研究機関における研究成果の事業者への円滑な移転を促進し、新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上等を図りました。

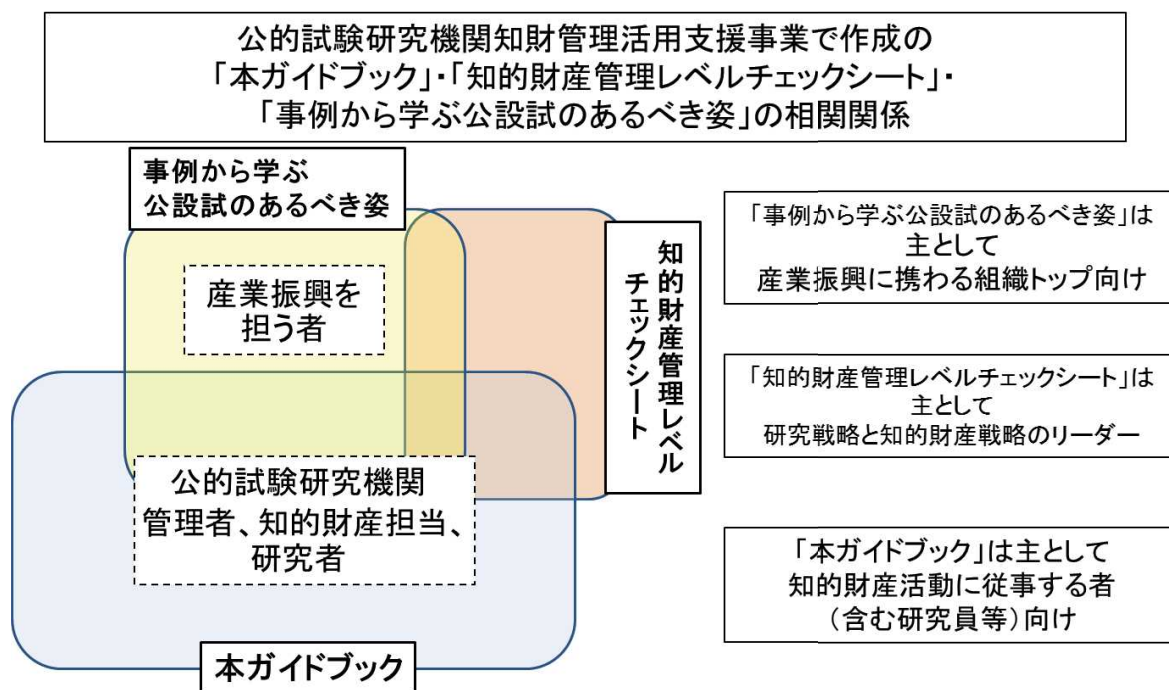
本冊子は、もともと公設試知的財産アドバイザーの派遣終了後に、公設試知的財産アドバイザー派遣を受けていた公的試験研究機関の知的財産業務を所管する部署・部門が知的財産面で自立化する手助けとなる書（マニュアル）を残すために企画されました。

しかしながら、本冊子を作成して行く過程で、本冊子はマニュアルという形式ではなく、公的試験研究機関の規模や形態等にかかわらず全ての公的試験研究機関の研究企画部や企画部等の知的財産業務を所管する部署・部門で、適切な知的財産の管理を行う手引書とし、「公的試験研究機関知的財産管理活用ガイドブック」（以下、「本ガイドブック」という。）として発行することになりました。

また、本事業においては、公的試験研究機関における知的財産管理・活用の度合いを測るツールとして「知的財産管理レベルチェックシート」を作成しています。

さらに公的試験研究機関のトップ・管理者を含む地域振興に携わる者に対する冊子の作成にも取り組み、知的財産活用にとどまらない広い視点で捉えた「事例から学ぶ公設試のあるべき姿」を作成しています。

これら3つの冊子の相関関係は、次の図の通りです。それぞれの冊子の対象が重なっているところに特徴があり、本ガイドブックの他、他の2つの冊子も公的試験研究機関の知的財産活動の参考となります（2016年（平成28年）4月以降、特許庁ホームページ等で掲載予定）。



2. 本ガイドブックの特徴と使い方

(1) 知的財産活動に携わる人の特性に応じた情報を収録

公的試験研究機関において独立した知的財産部門を設けている機関は少なく、また、知的財産担当として組織を設けているところであっても、同担当を公的試験研究機関全体の企画を担当する部門（企画部）に所属させ、又は研究部門の中の企画部門（研究企画）に所属させるなど様々です。

知的財産の創造・蓄積・管理・活用に係わる者は、

- ①公的試験研究機関活動に責任を持つ公的試験研究機関の長であり（公的試験研究機関を管轄する自治体の特定部門の責任者を含む）、
- ②公的試験研究機関における知的財産を創造し、蓄積し、管理し、技術移転に関わる者全て（企画部門長、研究部門長、活用を担う部門長）であり、
- ③知的財産業務を担う知的財産担当者、並びに、
- ④知的財産創造の源泉を担う研究員等です。

したがって、本ガイドブックは、上述のような知的財産の創造・蓄積・管理・活用に係わる者が、本ガイドブックを参考に、それぞれの立場で現状の役割を確認し、次に発展させるべき目標を確認できる情報を収録したものです。

【研究企画部や企画部等で知的財産業務を所管する部署・部門の方に】

新任の知的財産担当者が本ガイドブックを通じて、知的財産業務の全体像、基本業務の構成、およびその目的や考え方を把握し、知的財産活動の重要性を理解すれば、着任後、速やかに公的試験研究機関のあるべき姿を支援する知的財産活動業務に従事できると考えられます。したがって、本ガイドブックを知的財産活動の導入書として活用ください。

また、知的財産活動に複数年携わっている知的財産担当者には、知的財産活動を推進する施策等の改善検討や規程類の見直し・改訂を行う際の手引き書として活用ください。

【研究員等の方に】

これからの公的試験研究機関における研究員等は、研究企画から技術移転・事業化の各段階において、各公的試験研究機関における知的財産戦略に主体的に取り組むことが求められます。本ガイドブックを通じて、知的財産業務の全体像、基本業務の構成、およびその目的や考え方を把握して研究活動・中小企業等の事業化支援の幅を広げる参考書として活用ください。

(2) 公設試知的財産アドバイザーが派遣された公的試験研究機関において取り組んだ手法を収録

公設試知的財産アドバイザーは、派遣先の公的試験研究機関の知的財産管理成熟度に応じ、計画的にステップアップを図る手法をアドバイスしてきました。本ガイドブックは、各公的試験研究機関の参考となるよう、派遣先の公的試験研究機関が公設試知的財産アドバイザーの助言に基づいて実施した内容を、「公設試知的財産アドバイザーの支援を受けた公設試活動」として、該当する項目に枠囲いで示しています。

掲載事例は、公設試知的財産アドバイザーの派遣を受けた各公的試験研究機関が、公設試知的財産アドバイザーという専門家の指導を受けて達成したものです。

公設試知的財産アドバイザーの指導は、

- ①課題を関係組織内で確認し、
 - ②それに対してどのような手段で解決を図るかを関係組織で検討し、
 - ③その結果（どのように変わったか）を関係組織でフォローする、
- ことが中核になっており、派遣を受けた各公的試験研究機関は、これを実践してきました。

各公的試験研究機関の組織形態が異なり実務条件が異なるため、そのまま掲載事例を実践とすることは難しいと考えられます。したがって、各公的試験研究機関の知的財産管理の向上のための一手法として、公的試験研究機関内であるいは関係行政機関と一緒に分析・検討ください。

公設試知的財産アドバイザーの支援を受けた公設試活動

事例1 知的財産を管理・活用する際の基本方針となる知的財産ポリシーの策定

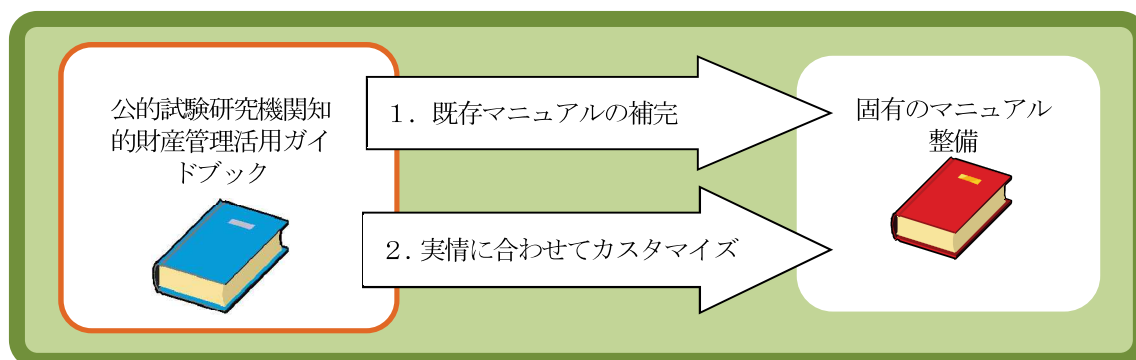
当公的試験研究機関は、法人化に伴い各試験場が統合されたが、知的財産管理運営に関しては、各試験場個別対応にとどまっていた。当機関として統一した知的財産の取扱方針を策定し機関内で共有化を図るため、外部有識者からなる知的財産ポリシー検討委員会、研究本部職員からなるワーキンググループを設置した。

・・・

(3) 知的財産業務（実務）を意識した章立て

本ガイドブックは、知的財産活動の実務を念頭において作成しており、大きくは「1. 体制整備及び普及・啓発」、「2. 技術相談からの事業化支援フェーズにおける知的財産活動」に分けて、全十六章から成っています。

したがって、自機関の知的財産の管理活用に関する規程やマニュアル類の整備に不足を感じた場合、本ガイドブックを参考に、既存マニュアル類の内容の補完、又は新規に作成することを検討ください。



（４）公的試験研究機関における知的財産管理・活用の度合いを測るためのツールとしての「知的財産管理レベルチェックシート」（付録に収録）

本ガイドブックを通覧した方、もしくは本ガイドブックの内容は熟知していると考えている方でも、自機関の知的財産管理の成熟度測定ニーズがあると考えられます。

実際、公設試知的財産アドバイザーを派遣した機関からも、「自機関の知的財産管理の成熟度はどのような位置にあるのか、今後目指すべき目標は何か」を知る方法を提供して欲しいとの声がありました。

「知的財産管理レベルチェックシート」は、そのような声に応えるツールとして作成し、付録に収録したので、活用ください。

【公的試験研究機関のトップ並びに知的財産業務を所管する部署・部門が所属する研究企画部や企画部等の長の方に】

知的財産業務を所管する部署・部門の担当に、付録に収録した「知的財産管理レベルチェックシート」を使って自機関の知的財産業務の充足度をチェック（自己評価・一次評価）するよう奨励ください。

次に、その一次評価を基に、管理者自身で二次評価を行えば、自機関の知的財産活動がどのレベルにあるのか、積み残している知的財産活動とは何かが理解できます。

さらに、知的財産業務を所管する部署・部門の担当者が、日常的に知的財産活動としてできていないことを把握又は積み残している知的財産活動項目を把握した後で、再度本ガイドブックの該当部分を精読いただき、知的財産活動の向上を目指してください。

2016 年（平成 28 年）3 月

本ガイドブックに記載されている製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。
なお、本文中では、TM、®マークは基本的に明記していません。

公的試験研究機関知的財産管理活用ガイドブック

目次

公的試験研究機関知的財産管理活用ガイドブックの全体構成図

第一章 自組織の知的財産活動調査・診断.....	1
I. 調査・診断の留意点	1
1. 調査・診断の目的	1
2. 調査・診断基準	2
II. 知的財産の管理状況の調査・診断に係る留意点	3
1. 調査・診断する場合の着眼点	3
2. 管理対象の診断方法	3
III. 取り組みの評価	4
1. 知的財産管理・活用における公的試験研究機関内の評価・チェック体制	4
第二章 知的財産ポリシー	7
I. 知的財産ポリシーとは何か	7
II. 知的財産ポリシー策定および見直しの留意点	8
第三章 知的財産活動計画の立案	10
I. 知的財産活動計画と知的財産ポリシーとの関係	10
II. 中期活動計画書作成の留意点	11
III. 年度活動計画書作成の留意点	13
第四章 組織	15
I. 組織体制構築の留意点	15
II. 機関の規模に見合った知的財産組織体制	17
1. 小規模機関（50名以下）の知的財産組織体制	17
2. 中規模機関（51～200名）の知的財産組織体制	20
3. 大規模機関（201名以上）の知的財産組織体制	21
III. 知的財産活動体制	21
第五章 人材	23
I. 知的財産担当者の教育	23
1. 教育内容	23
II. 知的財産担当者の異動を前提とした業務のあり方	24
1. 業務マニュアル	24
2. 業務記録	24
III. 外部知的財産専門家の活用	25
1. 外部委託する知的財産業務の内容	25
2. 外部知的財産専門家の選択	26
3. 外部知的財産専門家とのコミュニケーション方法	27
第六章 知的財産制度の普及啓発と効果的な研修手法	30

I. 知的財産制度の普及啓発.....	30
1. 知的財産管理・活用における普及啓発の工夫	30
2. 普及・啓発活動の効果測定について.....	33
II. 効果的な研修手法.....	34
1. 研修・セミナーを実施する意義	34
2. 体系的な実施計画の策定および実行.....	35
3. セミナー・研修実施の留意点.....	40
第七章 知的財産に関する予算立案.....	42
I. 知的財産に関する予算立案.....	42
第八章 規程類の整備.....	45
I. 必要な規程類.....	45
1. 守秘管理規程.....	45
2. 受託研究取扱規程	46
3. 共同研究取扱規程	47
4. 職務発明規程.....	49
5. 知的財産評価規程	49
6. 営業秘密管理規程	49
7. 成果有体物取扱規程	51
8. 自治体等の公的試験研究機関の財産管理規程との整合性	52
第九章 調査から係争までの実務の留意点.....	54
I. 特許情報調査.....	54
1. 調査のタイミングと調査の種別	54
2. 調査種別ごとの調査のポイント	54
3. 調査ツール（データベース）	57
II. 発明評価	58
1. 各段階における評価内容と評価基準.....	58
2. 評価者	61
III. 知的財産価値評価.....	62
1. 評価方法.....	62
2. 報奨制度.....	62
IV. ライセンス活動.....	65
1. ライセンスポリシー設定の観点	65
2. ライセンス対象の特定方法.....	65
3. 契約書の確認事項.....	65
4. ライセンスに関する外部委託について.....	66
V. 知的財産係争への対応	66
1. 他者から警告状が届いた場合	66
2. 自機関の保有特許を他者が侵害していそうな場合	68
第十章 知的財産の管理.....	69
I. 知的財産管理・活用面からの知的財産管理体系	69

1. 知的財産ポリシー、知的財産活動計画等の周知方法	69
2. 知的財産管理の管理項目	69
II. 知的財産管理の各局面における留意点	70
1. 出願前の知的財産管理	70
2. 出願後の知的財産管理	71
3. 特許情報管理	74
4. 契約管理	74
第十一章 技術相談および受託研究等の留意点	75
I. 技術相談時の留意点	75
1. 相談企業に関する情報の確認	75
2. 相談目的の確認	75
3. 秘密情報の取り扱い	75
4. 知的財産について	76
5. 職員（研究員等含む）教育	76
II. 受託研究・共同研究についての留意点	77
1. 知的財産権の帰属	77
2. 知的財産権に関するリスクの説明	78
3. 受託研究・共同研究契約について	78
第十二章 研究開発テーマ検討	82
I. 個別テーマの知的財産創出・保護戦略	82
1. 開発ロードマップと知的財産管理状況（見直し）の留意点	82
2. 知的財産活動計画策定上の留意点	84
II. 技術動向調査とその結果のまとめ方や活用方法	86
1. 技術動向調査の流れ	86
2. 技術動向調査に便利な検索ツール	88
3. 特許分析ツール	96
4. 特許情報以外の調査	96
5. 技術動向調査のまとめ方と活用方法	98
6. 知的財産に関する戦略会議	99
第十三章 革新的技術シーズの収集と発明の発掘	100
I. 革新的技術シーズの収集方法	100
1. 概要	100
2. 収集方法	100
3. 発明発掘方法	101
第十四章 研究開発時の留意点	106
I. 成果の取り扱いについて	106
1. 成果の報告について	106
2. 出願かノウハウ秘匿かの判断	109
II. 標準化について	111
III. 1次産業研究員等向け特許等による保護について	114

1. 戦略的知的財産活用	114
2. 農業分野における知的財産	115
IV. 海外出願について	120
1. 海外出願の可否検討	120
2. 海外出願する場合の留意点	120
3. 海外出願の方法	121
4. 海外の産業財産権侵害に関して	125
5. 外国特許の活用例	125
V. 共同出願について	125
VI. 特許以外の知的財産の活用について	126
VII. 審査請求料及び特許料等の出願費用と軽減措置の活用について	127
第十五章 研究開発成果についての留意点	128
I. 成果の発表	128
1. 外部発表前の知的財産の確認	128
2. 効果的な広報	128
3. シーズ技術の説明資料	128
II. 技術支援レポートの客観的評価	129
III. 成果の活用に関する基本的な考え方	130
IV. 技術移転先の調査方法	130
1. 技術移転先の絞り込み	131
2. 技術移転先の調査	132
V. 技術移転交渉の留意点	134
1. 交渉の準備	134
2. 交渉の実施	137
3. 交渉の詰め	138
VI. 契約について	138
1. 秘密保持契約	138
2. 共同研究契約	138
3. 実施許諾契約	140
4. 譲渡契約	141
第十六章 外部機関との連携	142
I. 企業との連携の方法	142
1. 地域企業とのネットワーク作り	142
2. 企業との情報交換	142
II. 地域産業支援機関や大学等の知的財産関係者との情報交換	143
1. 情報交換の意義	143
2. 連絡会等の運営	144
3. 地域産業支援機関との連携	145
公的試験研究機関における知的財産管理活用のための主な各種支援施策・事業連絡先一覧	147
索引	154

(付録) 公的試験研究機関の知的財産管理レベルチェックシート	159
I. 作成の狙い.....	161
II. 本チェックシートの特徴.....	162
1. 組織的知的財産活動の測定要素	162
2. 簡易採点方式と自己採点方式.....	162
3. 留意点	162
III. 本チェックシートの使い方.....	163
1. 自機関の知的財産管理能力を測定する	163
2. 自機関の管理能力の不足を是正する	164

公設試知的財産アドバイザーの支援を受けた公設試活動 目次

事例 1	知的財産を管理・活用する際の基本方針となる知的財産ポリシーの策定	9
事例 2	知的財産ポリシーに基づく研究マネジメントの導入.....	11
事例 3	知的財産活動三か年計画および年度計画のブラッシュアップ	14
事例 4	知的財産担当部門の全職員に対する知的財産出願から知的財産活用への動機付け（朝礼の活用）	16
事例 5	組織内に知的財産活動を浸透させるためのリエゾン担当者会議.....	16
事例 6	弁理士の評価と知的財産マネジメントに係る体制の構築	18
事例 7	知的財産実務の業務プロセスの見える化を目指した知的財産実務マニュアルの編纂.....	19
事例 8	「研究開発戦略」を具現化する「ステージゲートシステム」の構築.....	22
事例 9	意思決定合議体の定義化と設置.....	22
事例 10	弁護士への契約業務の委託	28
事例 11	知的財産業務に必要な知識とスキルレベルのマップ化	29
事例 12	研究成果発表会における「知的財産の権利化と活用」に関する講演の企画と実施.....	31
事例 13	「知的財産戦略&マネジメント」研修後の受講者への効果の把握とフォローアップ ..	34
事例 14	知的財産活動研修の再開	36
事例 15	一次産業系研究機関に対する啓発・研修活動.....	36
事例 16	自治体との連携を促進する自治体職員向け知的財産研修	37
事例 17	知的財産集合研修計画の策定と実行	40
事例 18	知的財産担当者や研究員等のための知的財産研修予算の確保.....	44
事例 19	年度事業計画の達成をサポートする知的財産予算実績管理の仕組み作りと実行.....	44
事例 20	知的財産活動が初めての農業技術系組織に対する知的財産管理規程類の整備.....	53
事例 21	ワークショップ形式による知的財産関連規程・ルール改訂.....	53
事例 22	研究評価書への事業と知的財産関連項目の追加（研究員等への事業意識・知的財産意識向上）	58
事例 23	企業の事業に活用できる特許出願支援	61
事例 24	特許事務処理フローの作成による特許出願処理全体把握	70
事例 25	特許権利化業務プロセスの充実「拒絶理由通知対応における審査官面接の活用」	74
事例 26	特許情報検索セミナー実施による研究員等の知的財産活動活性化.....	82
事例 27	事業化を見据えた研究課題届出書フォーマット改定（知的財産検討を追加）	85
事例 28	特許権利化業務プロセスの充実「強い特許を意識した特許出願明細書検討」	85
事例 29	「特許マップの活用」と「節目毎の発明評価導入」による活用できる特許（権利幅が広い強い特許）の取得活動.....	101
事例 30	発明発掘と研究員の技術成果をきっかけとした中小企業への知的財産啓発	103
事例 31	研究企画段階での発明発掘活動.....	103
事例 32	果実ブランド保護プロジェクト.....	119
事例 33	重点農産物の出口戦略を実行するための地域連携構築	119
事例 34	重要発明の発掘と適正な保護に向けた外国出願の決定に係る業務プロセスの構築....	120
事例 35	県産素材に関する技術シーズ活用の活性化	134

事例 36	特許戦略会議の設置・運営によるライセンス戦略立案とライセンス交渉	136
事例 37	県内中小企業・生産者の事業化の橋渡しとして機能したことによる技術移転.....	137
事例 38	特許ライセンス契約の標準化活動と、活用に係る留意点	141
事例 39	工業系交流会ネットワーク活用による農業系公的試験研究機関活動機会の拡大.....	143
事例 40	企業の事業化支援に向けた地域の各支援機関の連携.....	144

公的試験研究機関知的財産管理活用ガイドブックの全体構成図

1. 体制整備及び普及啓発・研修等

自組織の知的財産活動調査・診断	第一章	自組織の知的財産活動調査・診断(pp.1-6)
知的財産ポリシー	第二章	知的財産ポリシー(pp.7-9)
中期計画及び年度計画の立案	第三章	知的財産活動計画の立案(pp.10-14)
組織	第四章	組織(pp.15-22)
人材	第五章	人材(pp.23-29)
普及啓発と効果的な研修	第六章	知的財産制度の普及啓発と効果的な研修手法 (pp.30-41)
知的財産に関する予算立案	第七章	知的財産に関する予算立案(pp.42-44)

2. 技術相談から事業化支援フェーズにおける知的財産活動

知的財産管理・活用活動フェーズ	技術相談	企画	研究開発・技術指導	知的財産の活用
第八章 規程類の整備	1. 守秘管理規程 (pp.45-46) 2. 受託研究取扱 規程(p.46-47) 3. 共同研究取扱 規程(pp.47-48)		4. 職務発明規程(p.49) 5. 知的財産評価規程 (p.49) 6. 営業秘密管理規程 (pp.49-51) 7. 成果有体物取扱規程 (p.51)	1. 守秘管理規程 (pp.45-46) 8. 自治体等の公的試験 研究機関の財産管理規程 との整合性(p.52)
第九章 調査から係争 までの実務の 留意点		I. 特許情報調査(pp.54-58)	II. 発明評価(pp.58-61)	III. 知的財産価値評価 (pp.62-64) IV. ライセンス活動 (pp.65-66) V. 知的財産係争への対 応(pp.66-68)
第十章 知的財産の管理	I. 知的財産管理・活用面からの知的財産管理体系(pp.69-70)			
			II. 知的財産管理の各局面における留意点(pp.70-74)	
第十一章 技術相談および 受託研究等の 留意点	I. 技術相談時 の留意点 (pp.75-76) II. 受託研究・ 共同研究の留意 点(pp.77-81)			

知的財産管理・活用活動フェーズ	技術相談	企画	研究開発・技術指導	知的財産の活用
第十二章 研究開発テーマ検討	I. 個別テーマの知的財産創出・保護戦略(pp.82-85)			
	II. 技術動向調査とその結果のまとめ方や活用方法(pp.86-99)			
第十三章 革新的技術シーズ収集と発明の発掘			I. 革新的技術シーズの収集方法(pp.100-105)	
第十四章 研究開発時の留意点			I. 成果の取り扱いについて(pp.106-110)	
			II. 標準化について(pp.111-114)	
			III. 1次産業研究員等向け特許等による保護について(pp.114-119)	
			IV. 海外出願について(pp.120-125)	
			V. 共同出願について(pp.125-126)	
			VI. 特許以外の知的財産の活用について(p.126)	
			VII. 審査請求料及び特許料等の出願費用の軽減措置について(p.127)	
第十五章 研究開発成果についての留意点			I. 成果の発表(pp.128-129)	III. 成果の活用に関する基本的な考え方(p.130)
			II. 技術支援レポート客観的評価(pp.129-130)	IV. 技術移転先の調査方法(pp.130-134)
				V. 技術移転交渉の留意点(pp.134-138)
				VI. 契約について(pp.138-141)
第十六章 外部機関との連携	I. 企業との連携方法(pp.142-143)	II. 大学や地域産業支援機関等の知的財産関係者との情報交換(pp.143-145)	I. 企業との連携方法(pp.142-143)	