

## 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

#### 1. 知的財産ポリシー、知的財産活動計画等の周知方法

職場における知的財産ポリシー、知的財産活動計画等の周知を図るために、公的試験研究機関内ホームページで知的財産ポリシーが閲覧できる環境が構築されているかを確認します。

#### 2. 知的財産管理の管理項目

##### (1) 知的財産創造・保護における管理項目

①知的財産創造においては、年度毎の外部からの相談目標件数、公的試験研究機関内の申請目標件数を設け、定期的にその達成度を確認します。また、相談目標件数、申請目標件数は、技術分野毎に設ける必要性についても確認します。

相談目標件数、公的試験研究機関内の申請目標件数の実施状況については、各機関の知的財産アドバイザーや外部審査会に定期的に報告する環境が構築されていれば、年に2回以上報告する機会を設け、今後の活動の在り方をレビューします。

このとき、資料として、目標と実績を対比しグラフ化したものを作成し、また、目標に対して未達の場合には、未達理由を報告します。

今後の在り方のレビューには、目標と実数値が異なる環境の構築の有無も対象とします。

相談目標件数と申請目標件数に対する実績のグラフを職場に掲示し、又は公的試験研究機関内ホームページで閲覧できる体制を整備して、職員（研究員等含む）に公的試験研究機関の知的財産活動の周知化を図ると、公的試験研究機関内の知的財産マインドの醸成につながります。

②外部からの相談、公的試験研究機関内からの申請により出願した案件については、所定の期限管理を行っているかを確認します。

③知的財産保護においては、出願した案件についての所定の期限管理を行っているかを確認します。具体的には、「本章Ⅱ. 2. 出願後の知的財産管理」で説明します。

##### (2) 知的財産活用面における管理項目

外部からの相談に対して、公的試験研究機関が保有する知的財産をリスト化し、迅速に情報提供できる環境が構築されているかを確認します。また、公的試験研究機関の外部向けホームページにおいて、公的試験研究機関が保有する知的財産を公表し、活用の活性化を図っているかを確認します。

### 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 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

特許出願から権利化までの事務処理は公的試験研究機関側担当部門と本庁側担当部門の双方で行っており、それぞれの事務取扱要領は揃っていたが、発明者（研究員等）、公的試験研究機関、県、及び弁理士事務所とのやり取りで多くの無駄が生じていた。また、公的試験研究機関及び本庁の担当者は、兼務で知的財産業務を行っており、2～3年で異動するため知的財産経験も浅く、十分な引継ぎができていない状況であった。

特許事務処理の効率化を喫緊の課題と設定し、関係者で出願から権利化までの現状業務の流れ・業務内容・業務分担を確認し、特許事務処理の全体と分担している業務の見える化のために「出願から権利化までの特許事務処理フロー」を作成した。

公的試験研究機関と本庁で、特許事務処理に必要な書類を共通で保管する体制となったが、事務所より公的試験研究機関と本庁へ必要となる情報が不足なくタイムリーに提供されることで円滑な特許事務処理が可能となった。また、完成した「見て分かる特許事務処理フロー」は、新任者の特許事務処理の全体像把握と自身の担当業務の理解にも役立っている。

発明提案から出願審査までと、権利化後の知的財産管理と活用が次なる取組み課題である。

## II. 知的財産管理の各局面における留意点

### 1. 出願前の知的財産管理

- (1) 外部からの相談案件、公的試験研究機関内から申請案件については、出願の有無を問わず、まずは、ノウハウとして管理しているかを確認します。このノウハウの管理は、営業秘密に準じた取り扱いで管理するのが望ましいです。特に秘密管理性、非公知性を満たす管理を行っているかを確認します。なお、出願しなかった案件のうち、重要な案件については引き続きノウハウとして管理することとなります。
- (2) 前記相談案件、申請案件については、データベースとして知的財産管理台帳を作成し、一元管理される環境を構築しているかを確認します。管理に際しては、知的財産管理台帳において、前記相談案件、申請案件について全件管理番号を採番し、案件受領日、案件名、処理内容として出願又はノウハウ、出願後の法定期限等の項目を管理しているかを確認します。
- (3) 外部からの相談案件、公的試験研究機関内から申請案件のうち、出願対象となる案件については、外部への発表の有無、発表予定について確認する必要があることに留意します。外部へ発表している場合には、出願に際して新規性喪失の例外の適用を受けて出願する必要があることに留意します。

(4) 関連事項

他の章で解説されていることと重複するため、上記の他にチェックすべきポイントの項目を記載します。

- ①先行技術調査の徹底・・効果的（強い）知的財産を取得するために実施しているか
- ②出願前もしくは出願公開前の発明の取扱い・・秘密情報として管理するために、第三者に発明の技術を開示する場合、もしくはライセンス契約をする場合は、相手に守秘義務を課しているか

## 2. 出願後の知的財産管理

(1) 出願後の知的財産管理については、知的財産を管理する部門を定めているかを確認します。また、知的財産の申請部門と管理部門が異なる場合には、管理部門から申請部門に期限管理等の連絡をする環境を構築しているかを確認します。

(2) 期限管理

- ①発明については、出願審査請求の要否を確認する時期を設定し、管理しているかを確認します。
- ②出願後に拒絶理由通知や登録査定を受けた場合、外国出願の要否を決める場合、又は登録後の年金の手続する場合、法定期間内に対応しているかを確認します。
- ③公的試験研究機関の知的財産担当者は短期間で異動するため、期限管理については、外部の特許事務所にも期限管理を依頼し、公的試験研究機関および特許事務所の二重の管理体制を構築する方法があります。

(3) 出願後の知的財産管理に基づいて発生する費用については、特許事務所と連絡を取り、適切に処理できる環境を構築するかを確認します。

(4) 出願した案件について公報が発行された場合には、公的試験研究機関の成果物として、ホームページ等において、公開番号等を発表できる環境を構築しているかを確認します。

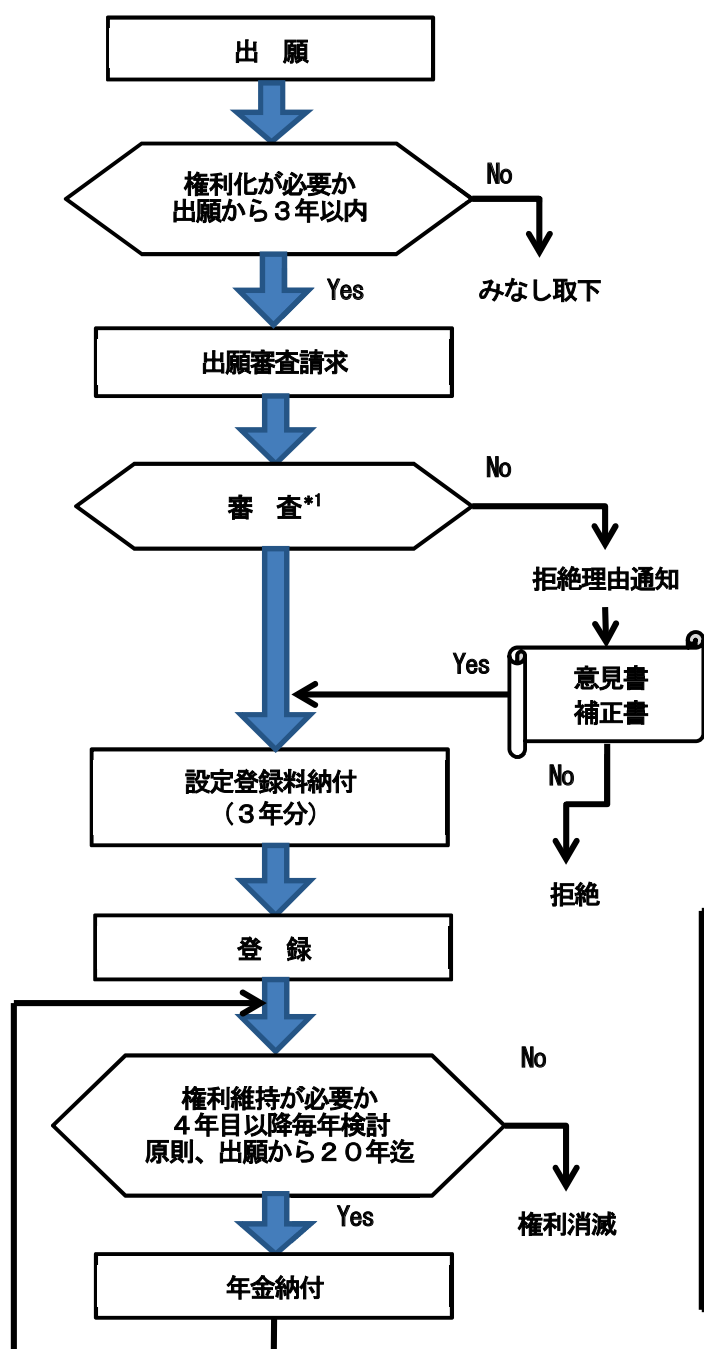
(5) 公的試験研究機関が保有する知的財産をリスト化し、容易に棚卸しできる環境を構築しているかを確認します。類似技術については、予め付加価値を高めるためにパッケージ化しておき、個別の処分が行われないように留意することが重要です。また、棚卸しに際して、外部審査会を活用し、棚卸しした知的財産の有効活用を図る環境を構築しているかを確認します。

(6) 出願した案件の発明者である研究員等が異動した場合には、当該案件の後任者を知的財産管理部門に連絡する環境を構築しているかを確認します。

(7) 出願審査請求時、特許料等の納付時には、軽減申請の適用についても確認します（「第十四章 VII. 審査請求料及び特許料等の出願費用の軽減措置」を参照）

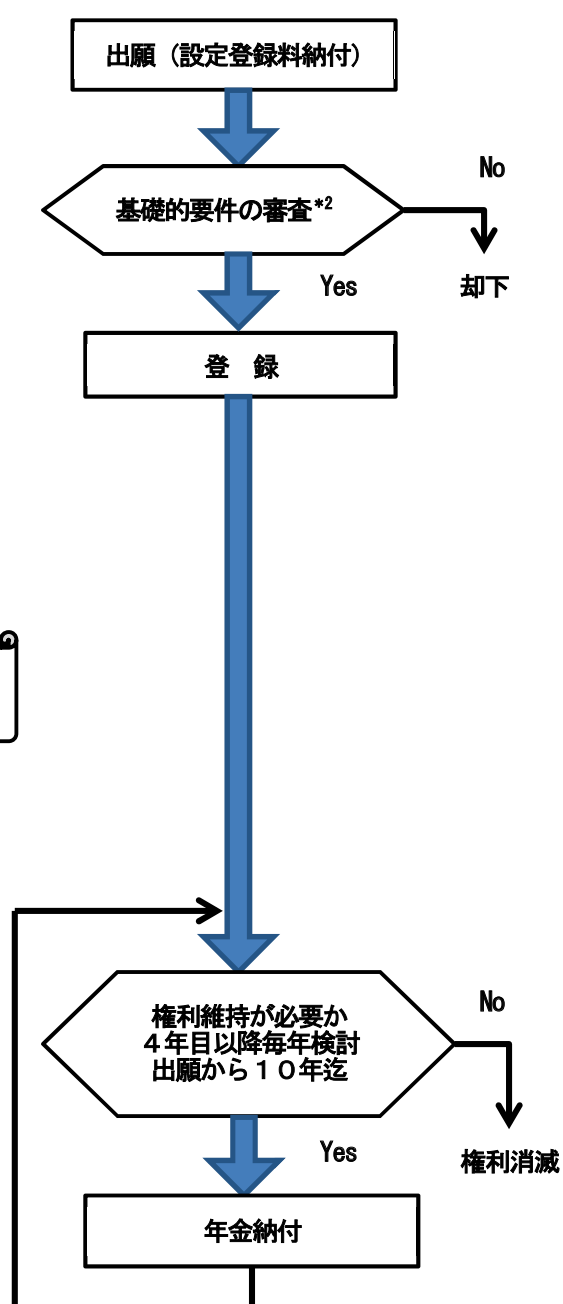
(8) 特許、実用新案、意匠、商標の手続の概要は、以下の通りです。

【図7 特許の手続】



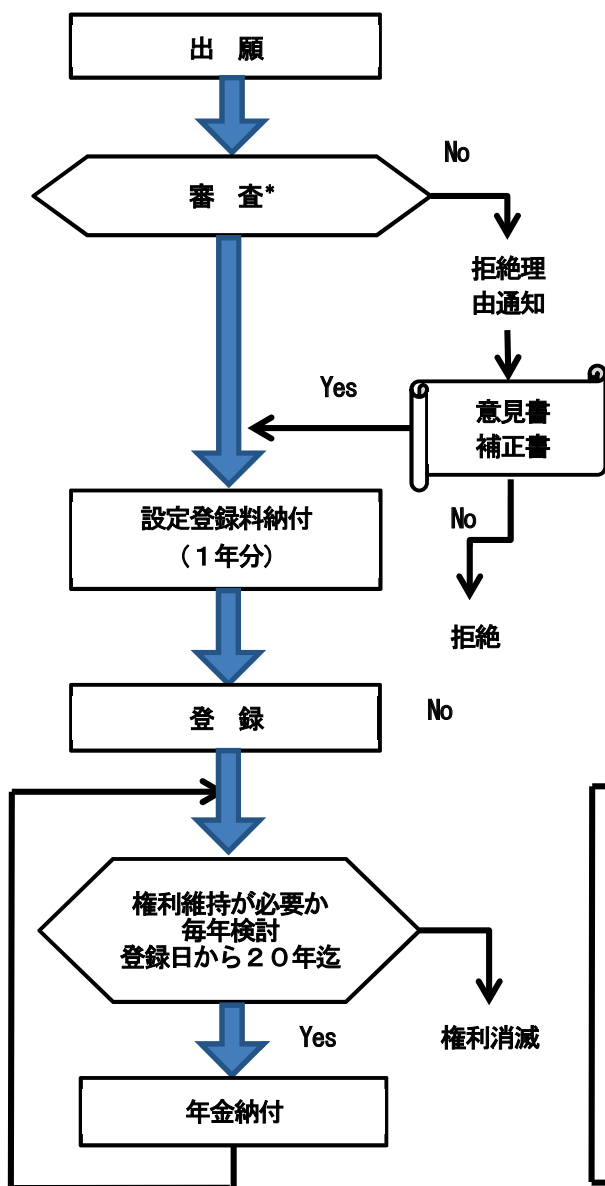
\*1 意見書、補正書を提出し、拒絶理由を解消できれば、特許査定がされます。

【図8 実用新案の手続】

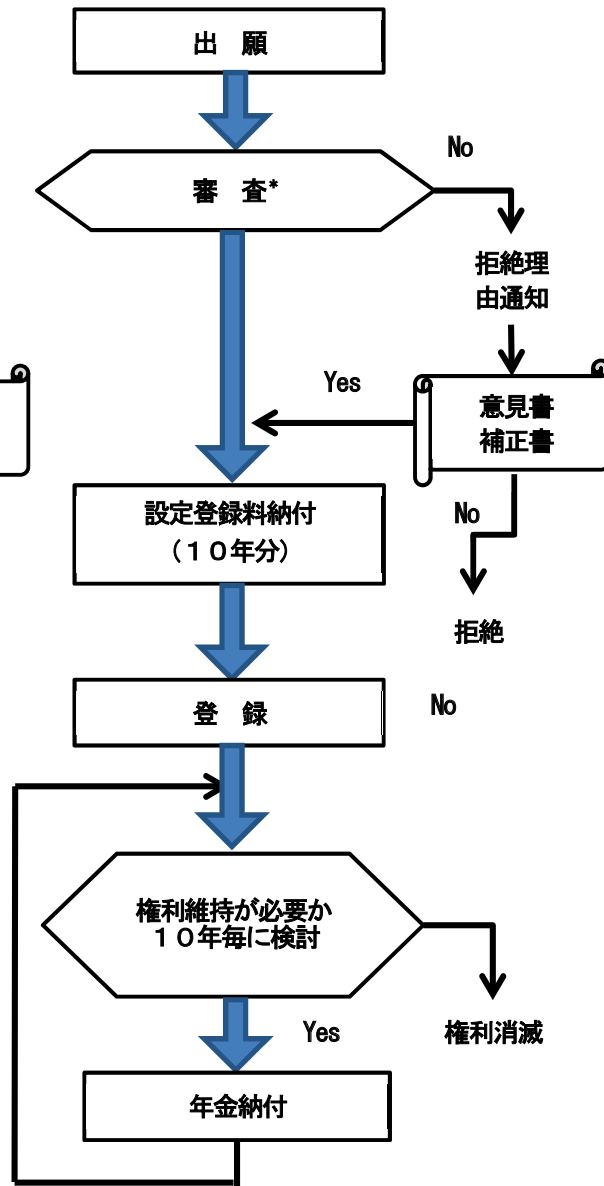


\*2 実体的要件の審査は行われません。

【図9 意匠の手続】



【図10 商標の手続】



\*意見書、補正書を提出し、拒絶理由を解消できれば、登録査定が得られます。

### 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 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」

当公的試験研究機関では、発明の権利化に重点を置いていたものの、弁理士への指示や意思疎通が不十分であり、拒絶理由通知に対する意見書・補正書によって公的試験研究機関の意図が反映されていないこと、また拒絶理由通知対応に関し有効な特許庁審査官との面接が選択肢になかったことで、強い権利を取得できていない傾向があった。

当公的試験研究機関は、この課題を解決するため、次の策を導入し、実務指針として文書化した。

- ①弁理士を交えて拒絶理由通知対応を協議すること：自分達が権利を取得したいポイントを外さず、努めて広い特許請求の範囲をとるための策を検討し、結果を整理して弁理士へ指示する。
- ②重要案件は特許庁審査官との面接を行うこと：研究員等により審査官に対して、発明の成果物や実験結果に基づく自己の出願の技術的課題と効果を分かりやすく説明する。また、後日弁理士により面接結果を反映した意見書・補正書作成し、特許庁へ提出する。
- ③知的財産担当者は、面接時に同席し、特許庁審査官の着眼点や審査のポイント等を理解し、実務経験を蓄積する。

### 3. 特許情報管理

#### (1) 外部からの相談案件、公的試験研究機関内から申請案件における特許情報管理

相談案件、申請案件における先行技術調査、知的財産の評価のために特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）を活用して、知的財産の調査を行います。知的財産の調査に基づいて、出願の要否等を検討しているかを確認します。また、知的財産の調査結果は、案件資料とともに保管しているかを確認します。

#### (2) 相談案件、申請案件に基づく出願における特許情報管理

研究開発企画、開発中、開発終了時においては、前記各時系列における書類等に必ず、管理番号を記載するとともに、出願の有無を記載し、公的試験研究機関内における知的財産として位置付けを明確にする環境を構築しているかを確認します。また、知的財産管理台帳に基づいて公的試験研究機関内の知的財産の書誌的事項を公的試験研究機関内ホームページに掲載して、関連情報を提供しているかを確認します。

### 4. 契約管理

契約管理台帳を作成し、契約書を管理している環境を構築しているかを確認します。契約管理台帳の項目として、契約の種類（例えば、共同研究、受託研究、実施許諾、共同出願等）、受任日、契約者名、契約書名、進捗状況、締結日、契約満了日等を含んでいるかを確認します。