

秋田県県有特許等関連業務の 手引き

平成27年3月

秋 田 県

目 次

はじめに	1
第 1 理念及びその実現に向けて	2
(1) 理念	2
(2) 理念の実現に向けて	2
第 2 ステージごとの対応の実践	4
(1) 研究ステージ	4
(ア) 企業ニーズ等に対応した研究開発等の推進	4
(イ) 適正な共同研究の推進	4
(ウ) 産業支援機関等との連携強化	5
(2) 出願・出願公開ステージ	6
(ア) 「目的別県有特許等管理方針」に基づく出願等の検討	6
(イ) 戦略的な特許出願の推進	10
(ウ) 適正な共同出願の推進	11
(エ) 出願公開による「補償金請求権」の有効活用	12
(3) 審査・登録ステージ	12
(ア) 審査請求の適切な実施	12
(4) 活用ステージ	13
(ア) 積極的かつ効果的な情報発信の推進	13
(イ) 積極的かつ効果的な技術移転の推進	14
(ウ) 共同出願特許の適正な技術移転の推進	14
第 3 業務において全般的に留意すべき事項	16
(ア) 知的財産関連業務実施スキルの向上	16
(イ) 特許専門家の有効活用	16
(ウ) 発明審査体制の整備	17
(エ) 特許管理体制の整備	17
(オ) 特許関連予算の確保	17

(カ) 共同研究企業・技術移転先企業等の満足度向上	18
(キ) 権利の維持・処分の計画的な推進	18
(ク) 「特許を受ける権利」の適正な取扱い	19
◆ 特許のとらえ方について	20
◆ 目的別固有特許等管理方針	20
◆ 知的財産関連主要業務の標準的な実施方法フロー図	22

はじめに

研究開発等を行う公設試験研究機関（以下「公設試」という。）、事業部局及び知的財産業務の統括部局等の、知的財産関連業務に従事する全ての職員は、質の高い知的財産を豊富に生み出し、適正に権利化するなど保護し、知的財産権等を積極的に技術移転して本県産業の振興等を図るため、次に示す事項に留意し関連業務を推進する。

なお、特許権及び特許を受ける権利を中心に記述するが、県有の実用新案権及び実用新案登録を受ける権利並びに意匠権及び意匠登録を受ける権利についても、原則、これに準じるものとする。

※業務の実施に当たっては、別に定める「秋田県知的財産活動推進指針」及び学術振興課ウェブサイトに掲載している「県有特許業務マニュアル」も併せて活用いただきたい。

【参考】

秋田県知的財産活動推進指針

- 県全体における知的財産活動の活発化による県内産業振興等を目指し、①県、②大学等、③企業における知的財産活動の推進指針等を示すもの

秋田県県有特許等関連業務の手引き

- 知的財産関連業務を担当する県職員を対象に、業務に従事するに当たっての①理念、②各ステージにおける対応方針、③業務全般に関する留意事項等を示すもの

県有特許業務マニュアル

- 知的財産関連業務を担当する県職員を対象に、関連する要綱・要領等に基づく事務処理の手順について、詳細に示すもの

第1 理念及びその実現に向けて

(1) 理念

- ・ 県は、知的財産関連業務の推進に当たり、次の理念を掲げるものとする。

県有に値する特許は、①本県産業の振興を推進する力を持ち、かつ、②企業の競争力又はその経営基盤の強化に資するものであること。
また、質の高い特許を豊富に生み出し、適正に保護して権利化し、積極的に技術移転して本県産業の振興等を図ることは、県の重要な責務であると認識すること。

(2) 理念の実現に向けて

- ・ 理念の実現に向け、県有特許関連業務に携わる職員は、次の事項を基本的認識として共有するものとする。

- 県有特許は、基礎研究・応用研究成果のいずれであれ、最終的には本県産業の振興等に資するものであること
- 県有特許は、防衛目的で保有する特許を除き、「実施」されて初めて価値を発揮するものであること
- 県内企業等のニーズの適切な把握・分析に基づく研究活動が技術移転可能な成果につながるものであること（※）

※ そのため、公設試は、公益財団法人あきた企業活性化センター（以下「企業活性化センター」という。）等の産業支援機関や「秋田産学官ネットワーク」等と連携して県内企業等のニーズ把握・分析を行い、特許（研究成果）が県内企業等の経営にどのように貢献できるか、具体的にイメージしながら研究開発等を推進する。

- ・ なお、技術移転可能な特許を生み出す研究開発等を推進することは重要であるが、厳しい情勢が続く県財政にあっては、県有特許の「量」については適正な規模を検討しつつ、「質」については更なる向上を図るなど、知的創造サイクルの強化と財政負担軽減の両立が一層求められる。

従って、県は、特許権化の手続きを進めていく際は、必ず出願の目的を明確にした上で、その後の管理の最適化を図っていく。

【参考】特許のとらえ方について

- ・ 県単独出願又は共同出願特許のとらえ方については20ページに示すとおりであるが、例えば、県単独出願特許の主たる顧客ターゲットは、「新技術等の活用により、その競争力や事業基盤の強化を図ろうと考えている不特定多数の県内企業等（マス・マーケティングの思考）」である一方、企業等との共同研究による共同出願特許の場合は、「公設試との

共同研究を希望する県内企業等（ワン・ツー・ワン・マーケティングの思考）」であり、異なるアプローチが必要となる。

- また、マーケティングとは、「Product（製品）」「Price（価格）」「Place（流通）」「Promotion（販売促進）」の4要素から構成されるが、顧客ターゲットが異なれば、当然マーケティングの考え方も異なってくる。
県は公共団体であり、民間企業と立場や考え方を異にする部分があるものの、「県の顧客＝県民」に対して、いかに付加価値の高い「行政サービス＝県有特許」を提供できるかというサービス業としての姿勢と、企業経営におけるマーケティング理論の趣旨を十分に踏まえ、取組を推進していく必要がある。

（注1）マス・マーケティング

同質の価値観を持つと思われる一般大衆を、量的な「マス」ととらえて展開するマーケティング。

（注2）ワン・ツー・ワン・マーケティング

顧客ニーズを的確に把握し、顧客一人一人に対して個別に適切なアプローチを行うマーケティング。

第2 ステージごとの対応の実践

- ・ 特許は、(1) 研究テーマが設定され、将来的な権利化も念頭に置きながら研究成果が生み出される段階(研究ステージ)、(2) 研究成果の出願及びその公開により一定の権利が生み出される段階(出願・出願公開ステージ)、(3) 出願審査請求の実施と、それに基づく審査の結果、独占的・排他的権利である特許権化が図られる段階(審査・登録ステージ)、(4) 特許権の活用を行っていく段階(活用ステージ)の4つの段階があり、それぞれの段階を適切に意識した対応を行っていく必要がある。

(1) 研究ステージ

(ア) 企業ニーズ等に対応した研究開発等の推進

- ・ 公設試は、県内企業等に対する技術支援・普及業務等を通じて、企業ニーズ等を積極的かつ的確に把握する。
また、既存技術や先行技術の有無、製品市場の川下に位置するユーザーや消費者のニーズ等についても積極的に情報収集して、それを反映した研究開発業務を推進する。
- ・ 併せて、技術移転が可能な特許を豊富に生み出すため、県内企業等が現在直面している経営課題にとどまらず、将来の経営課題の解決等に資する研究テーマを検討するなど、適切な研究開発マーケティングに取り組む。
- ・ 加えて、現に県内で事業を営んでいる企業等を対象とするもののみにとどまらず、将来において本県産業の牽引が期待できる新事業の創出や企業誘致の促進等につながるものも意識するなど、短期・長期双方の視点に立ち研究開発等を進める。

(イ) 適正な共同研究の推進

- ・ 多様化・高度化する企業ニーズ等に対応し、顧客満足度の高い製品やサービスを提供するためには、顧客一人一人のニーズを的確に把握し、個別に適切なアプローチを行う必要がある。
そこで公設試は、研究開発当初から技術移転予定先の確保ができ、かつ、企業等の現場ニーズを的確に把握できる共同研究を積極的に推進する。
共同研究の定義は次のとおりとする。

【 共同研究の定義 】

公設試とそれ以外の者が「対等の立場」で共通の課題について、技術情報を交換することにより共同して行う研究

【 「対等の立場」の定義 】

責任・負担・権利を明確にし、適正に共有すること

- 責任 共同研究における両者の役割分担
 - 負担 共同研究及び特許に係る費用、実施許諾における実施料等
 - 権利 特許の持分及び実施許諾者（ライセンサー）としての権利等
-

- ・ なお、共同研究は大きなメリットを有するものの、①特許法の規定の存在（共同発明は単独出願ができない、共有特許の譲渡・実施許諾等に際して共有者の同意が必要等）、②出願時の持分の決定、③出願及び審査請求や、権利化後の権利維持に係る費用負担の決定、④将来の研究成果の実施に関する取扱いの決定（実施許諾の実施料率等）等、研究成果の管理・活用に関する業務は複雑化するというデメリットもある。
関係職員は、それらの点に留意しつつ、手続きの推進に当たっては、相手方企業との信頼関係に基づき、十分に協議の上、お互い合意の上で手続きを進める必要がある。
- ・ 共同研究を効果的かつ円滑に推進し、後々の紛争を予防する観点から、①研究成果を共同出願する際の持分・費用負担、②実施許諾時の実施許諾契約の締結と実施料の徴収等については、共同研究着手前に合意の上、「共同研究契約書」又は別途締結する「共同出願契約書」等に明記することとする。
- ・ 県内企業等との共同研究の推進に当たっては、共同研究者と相対する機会をできる限り確保するとともに、研究員が積極的に企業等を訪問し、①技術者や研究者にとどまらない経営者や工場長等との面会、②生産現場の見学、③製造工程の確認等を通じてニーズ把握を行い、それを技術指導等に反映するよう努める。
- ・ 共同研究の相手方が県外の企業や大学等であっても、将来的に本県産業の振興等に寄与しうる共同研究であると判断できる場合は、積極的に取り組むものとする。

（ウ）産業支援機関等との連携強化

- ・ 公設試及び事業部局は、県内企業等が抱える技術分野の経営課題や行政機関への支援要望等の情報を得るため、県内企業等に関する情報を

豊富に有する企業活性化センター等、産業支援機関等との密接な連携体制の構築や、「秋田産学官ネットワーク」の積極的活用を推進する。

- ・ また、産業支援機関等が行う各種事業に積極的に参画するとともに、公開可能な研究成果については産業支援機関等に積極的に発信し、共同して県内企業等への情報発信を推進する。

(2) 出願・出願公開ステージ

(ア) 「目的別県有特許等管理方針」に基づく出願等の検討

- ・ 研究成果については、その目的に応じ出願又はノウハウ化のいずれが適当かの検討を行うが、①日本の特許制度は先に出願した者を優先する「先願主義」を採用していることから、出願する場合は速やかに出願する必要があること、②出願した内容は、遅くとも出願から1年6か月経過後には公開されることから、ノウハウとして内部で管理するものは出願してはならないことに留意する。
- ・ 研究開発等の成果である知的財産については、原則として21ページに示す「目的別県有特許等管理方針」に基づき出願の判断及びその後の管理方針を決定する。
その解釈・運用方法は次のとおりである。

(1) 「出願できない」場合

- ・ 単独研究・企業等との共同研究にかかわらず、研究開発等の成果が特許法に規定する新規性、進歩性、産業上の利用可能性等の各要件を明らかに満たさないと判断される場合、特許出願は行わない。

(2) 「出願できる」場合

- ・ 特許法に規定する各要件を満たすと判断される場合であるが、その際も、「秋田県職務発明に関する要綱」に基づき、厳密に職務発明認定を行う。
 - ・ また、共同出願の場合には、その持分・費用負担はもちろん、特許権（「特許を受ける権利」を含む）実施の際の基本的事項等についても事前に協議し、お互い合意の上で出願を行う。
- ・ 研究開発等の成果を特許出願できる場合は、その目的に応じ、「非出願戦略」又は「出願戦略」のいずれかを選択することとし、最終的な意思決定は、公設試の内部審査会等において十分に検討の上で行う。

(1) 「非出願戦略」

- ・ 特許出願可能な場合に、あえて出願しない手法である。
その目的に応じ、次の2つがある。

(a) 公知公用戦略【競合他者の独占排除】

- ・ 特許法が、既に国内外で公然に知られた発明・公然に実施されている発明(公知公用発明)を特許として認めないことを踏まえ、①公知公用になっていない新たな発明を、積極的に学会で発表し又はウェブサイト上で公開するなどにより「公知」とする、②県内企業等に幅広く実施させ「公用」とする等の対応を行い、後に競合他者が同一内容で特許を取得し、市場を独占することを排除するものである。
- ・ 競合他者の独占を防ぐことのみで目的が達成できる場合に選択できる対応であるが、競合他者による特許出願が「公知公用」より早かった場合、競合他者の出願は有効であり、特許登録後に、それを把握せず県内企業等を実施させた場合は、その企業等が権利侵害となる可能性があることに十分留意する必要がある。

(b) ノウハウ戦略【特定企業のみへの技術移転】

- ・ 特許法では、出願内容が出願から1年6か月後に公開されることから、発明を出願すると他者に模倣される危険性が高くなり、特許出願が自己の利益を大きく失わせる場合がある。
そこで、あえて特許出願せず、内部秘匿のノウハウとして企業等に技術移転するものである(例えば、特定の企業等と共同研究し、画期的な製造方法を発明した場合に、秘密保持契約を締結の上、共同研究企業等に技術移転するなど)。
- ・ 上記のとおり、共同研究企業等のみに発明を開示し、学会での発表等により公知としない点が「公知公用戦略」との違いであり、研究開発等の成果について、特定の県内企業等のみに実施させることで目的が達成できる場合に選択できる対応である。
- ・ なお、後日同一内容の特許が他者から出願され特許権となっても、特許出願の際、日本国内で現に事業として実施又は準備している者には、特許法第79条により「先使用による通常実施権」が認められるため、権利侵害には該当しないが、競合他者の特許出願がノウハウによる実施より早かった場合、特許登録後に、それを把握せず県内企業等を実施させた場合は、その企業等が権利侵害となる可能性があることに十分留意する必要がある。

- ・ また、不正競争防止法の保護を受ける「営業秘密（秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの）」について、近年、企業等において流出が明るみになるケースが増加していることを踏まえ、技術支援等を通じたノウハウの開示において、予期せぬ技術流出等を防ぐため、各機関に最も適合するノウハウ制度の整備を検討していく必要がある。

（２）「出願戦略」

- ・ 特許出願可能な場合に、「戦略特許」・「戦術特許」に区分して出願し、その後も異なる管理を行っていく手法で、「戦略特許」・「戦術特許」の２つがある。

（a）戦略特許

- ・ 県における「戦略特許」の定義は、「現在又は将来の県内企業における主要製品に関して、県内外の企業ともに使わざるを得ない基本的又は必然的特許」であり、競合他者に独占されたときは、本県産業に著しい不利益が生じる特許を指す。

戦略特許は、「基本特許」と「防衛特許」の２つがある。

I）基本特許

- ・ 「基本特許」は、様々な要素技術、周辺技術の核となる基本的で不可避の特許であり、特許権を取得・維持して競合他者の独占や実施を確実に防ぐとともに、中長期的な視点においては県内企業等に独占、実施させることを目的とするものである。
- ・ その重要性を踏まえ、「基本特許」は弁理士に依頼して権利化の手続きを進め、確実な権利取得を目指すとともに、登録後は特許料の納付により、原則権利を維持していくこととする。

II）防衛特許

- ・ 「防衛特許」は、出願を出願公開後に取り下げる（※審査請求期間内に審査請求しないことによる取下げ擬制）ことにより、競合他者の独占を排除することを目的とするものである。
- ・ 「防衛特許」は、出願によりその目的を達成するものであり、原則として電子出願で対応し、また審査請求は行わないなど、コスト削減に留意した対応とする。
ただし、確実に独占を防ぐため、特に必要があると認められる場合は、審査請求や権利登録までの手続きを進めるものとする。

- ・ なお、特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には及ばないため、公設試が自ら行う研究開発等を保護する目的で特許出願する必要はないものと考えるが、特に必要があると認められる場合は出願を行うこととし、その際は、原則として電子出願で対応するものとする。

(b) 戦術特許

- ・ 「戦術特許」は、戦略特許との対比による県の造語で、「戦略特許」が出願又は登録後の権利維持で一定の目的を達成しうるのに対し、特許権化に加え、比較的短期間のうち県内企業等に実施許諾又は権利譲渡により技術移転することを目的とする。

I) 許諾特許

- ・ 「許諾特許」は、比較的短期間のうち県内企業等に実施許諾し、技術移転することを目的とする。
- ・ その重要性を踏まえ、「許諾特許」に関しては、弁理士に依頼して権利化の手続きを進め、確実な権利取得を目指すとともに、登録後は特許料の納付により、原則権利を維持していくこととする。
ただし、社会経済情勢の変化等により技術移転が困難となった場合は、新たな技術移転先に係る情報収集・企業への働きかけ等に努めるとともに、「県有特許権等処分要領」に基づく手続きを実施の上、維持が不要と判断される場合は、特許料不納により権利を消滅させるものとする。

II) 譲渡特許

- ・ 「譲渡特許」は、比較的短期間のうち特定の県内企業等に譲渡し、技術移転することを目的とする。
- ・ その重要性を踏まえ、「譲渡特許」に関しては、弁理士に依頼して権利化の手続きを進め、確実な権利取得を目指すとともに、登録後は特許料の納付により、原則権利を維持していくこととする。
ただし、社会経済情勢の変化等により技術移転が困難となった場合は、新たな技術移転先に係る情報収集・企業への働きかけ等に努めるとともに、「県有特許権等処分要領」に基づく手続きを実施の上、維持が不要と判断される場合は、特許料不納により権利を消滅させるものとする。

なお、社会経済情勢の変化等に対応するため出願後に管理方針を変更することは妨げられないが、実施許諾・譲渡を前提とした「戦術特許」を、技術移転先の確保が困難であることを主な理由に管理方針を変更し、権利の維持を図ることは避けることとする。

(イ) 戦略的な特許出願の推進

- ・ 公設試は、各事業部局の施策目的との整合性、本県産業の振興への貢献といった観点を踏まえつつ、必要に応じ弁理士等専門家を活用し、研究機関の設置目的、研究対象等の性質に合致する、質・量ともに適正規模を意識した、戦略的な特許出願を進める。
- ・ 公設試は、出願に係る次の制度について理解を深め、状況に応じ有効に活用することとする。

なお、活用の検討に当たっては、その条件及び期間等に十分留意する。

(1) 国内優先権制度

- ・ 先の出願を基礎に、その出願から1年以内に限り、その出願の内容を拡充した出願を行うことができる制度。

新たな出願に係る発明のうち、先の出願と同じ発明については、先の出願の出願日を基準に審査されることとなるため、改良発明・関連発明を行った際に活用を検討できるものである。

(2) 出願の分割

- ・ 2つ以上の発明を含む出願の一部について、新たな出願とすることができる制度。

①発明の一つについて拒絶理由通知を受けている場合に、それを除いた出願とする、②当初の出願においては、明細書の「発明の詳細な説明」や図面にのみ記載し、「特許請求の範囲」に記載していなかった発明を権利化するため別出願とする、といった活用が検討できるものである。

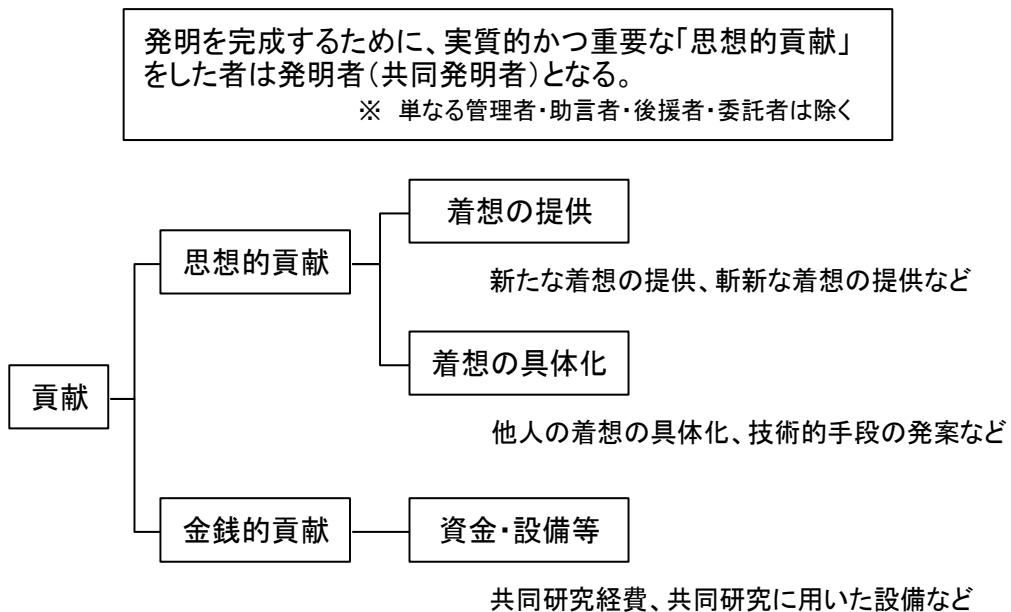
(3) 出願の変更

- ・ 特許、実用新案及び意匠の出願について、出願内容の同一性を保持しつつ、相互に出願形式を変更することができる制度。
- ・ ①出願を急いだ結果、出願形式の選択を誤った場合、②最終的に特許の取得を目指す場合に、先願の判定が特許（発明）及び考案（実用新案）を対象に行われることを踏まえ、まずは実用新案を先願とし、後に特許の出願に変更する場合等に活用を検討できるものである。

(ウ) 適正な共同出願の推進

- 共同研究成果の出願については、特許法上、他の共有者と共同でなければ行うことができないとされていることから、県は企業等との共同出願に当たり、その持分については、①発明への貢献度、②負担した共同研究費用等に基づき十分協議し、お互いに合意の上、事前に「共同出願契約書」を締結して行うものとする。
また、持分の決定後は、原則として出願費用、審査請求費用及び特許料等を、自らの持分に応じ負担するものとする
- なお、民法第250条により、「各共有者の持分は、相等しいもの」と推定されるが、契約自由の原則により、持分の定めがあればそちらが優先されることから、互いに正当な権利主張をしないなど、十分な協議を経ずに安易に持分を五分五分とすることは避けるものとする。

共同発明者及び持分の基本的な考え方



思想的貢献に金銭的貢献を加え、共同研究の前から積み重ねてきた基礎技術等やそれらの投資額等も考慮し、相手方と十分協議して、持分の決定を行う。それが困難であるときは、民法の定めに従い、持分を五分五分とする。

(エ) 出願公開による「補償金請求権」の有効活用

- ・ 出願公開後は、その発明が模倣される危険性が高まる。
そこで公設試及び事業部局は、模倣者への対応方法の一つとして、出願人が、出願公開された特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示し警告をした場合（※実施者が出願公開に係る発明であることを知っている場合は警告がなくとも）、その警告後から特許権の設定登録までの期間、業としてその発明を実施した者に対し、実施料相当額の「補償金請求権」を請求できる制度の活用を、必要に応じ検討する。
なお、補償金請求権は、特許権の設定登録後でなければ行使できないことに留意する。

(3) 審査・登録ステージ

(ア) 審査請求の適切な実施

- ・ 日本の特許制度は、出願人等からの審査請求があつて初めて実体審査が開始される「出願審査請求制度」を採用していることから、特許権化を進める場合は、出願から一定期間内（3年以内）に、特許庁に対し審査請求を行う。
なお、出願によりその目的を達成するものについては審査請求を行う必要がないので、目的に応じて審査請求の必要性を適切に判断する。
- ・ 公設試は、21ページに示す「目的別県有特許等管理方針」に基づき、次のとおり審査請求を行うか否か及び行う場合のタイミングを決定する。
 - 「基本特許」については、原則として特許出願と同時に審査請求する。
 - 「防衛特許」については、出願により目的を達成するため、原則として審査請求しない。
 - 「戦術特許」については、次の対応とする。
 - （1）技術移転が出願公開を待たずに予定されている場合は出願と同時に審査請求する。
 - （2）技術移転が出願公開後に予定されている場合は、出願公開時に改めて先行技術調査等を行い、特許権取得及び技術移転の可能性を再確認した上で審査請求する。
 - 現在、既に出願中で審査請求を行っていないものについては、「目的別県有特許等管理方針」に基づき、利害関係者と十分協議した上で、必要があると判断されたものについては、速やかに審査請求する。

- ・ 審査請求、審査過程における拒絶理由通知への対応や特許料の納付等は定められた期限内に行う必要があり、期限を経過した場合、権利化を進めることができない又は権利が消滅してしまう等、県有特許を活用した施策の推進に深刻な支障が生じうることを踏まえ、関係職員は、適切な時期に確実な対応ができるよう、適宜弁理士等の支援を活用するとともに、期限の管理には、特に留意するものとする。
- ・ 審査請求により特許査定がなされた場合は、期限までに特許料の納付を行い、特許権の設定登録を完了する。
 なお、第1年から第3年までの特許料については、特許査定の際の本が送達された日から30日以内一括して納付する必要があり、この期間内に納付しなかった場合、出願が却下されることに留意する必要がある。
 また、公設試については、審査請求に係る費用及び第1年から第10年までの特許料について軽減措置の対象となることから、必要な手続きを実施するものとする。

(4) 活用ステージ

(ア) 積極的かつ効果的な情報発信の推進

- ・ 県は、県有特許の技術移転による本県産業の振興等を図るため、次の事項に留意の上、積極的かつ効果的な情報発信を行う。
 - 幅広く県内企業等を対象とした情報とすること
 - 迅速に提供すること
 - 経営者（トップ）にとってわかりやすい形の情報とすること
- ・ 県有特許の情報を県内企業等に情報発信する際は、県有特許等を掲載した冊子・パンフレットを作成するなど、わかりやすい形で行うとともに、県のウェブサイトにも情報を掲載し、広く周知する。
 また、例えば、「中小企業月間」に開催されるイベントにおいて情報発信を行うなど、県内企業に、県が保有する特許技術を積極的かつ直接的に情報発信する機会の確保に努める。
- ・ 企業等が容易に県有特許に関する情報を入手できるよう、企業等との共有特許で共有者の同意が得られないなど特段の事情がある場合を除き、次に掲げるデータベースや制度を積極的に活用し、情報発信を積極的に行う。
 - 独立行政法人工業所有権情報・研修館の「開放特許情報データベース」
 民間企業や大学等が保有し開放の意思がある特許に関するデータベース（インターネット上のウェブサイト）

- 独立行政法人科学技術振興機構の「J-STORE」
大学や公的研究機関等の技術移転可能な特許情報等を掲載しているデータベース（インターネット上のウェブサイト）
- 特許の権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨の特許公報掲載
本制度を利用するためには、特許査定後、特許料納付と同時又は納付から1週間以内に、特許庁に申込書を提出することが必要

(イ) 積極的かつ効果的な技術移転の推進

- ・ 関係職員は、県有知的財産とは、①公金を原資として生み出された県民の財産であること、②防衛目的で保有する場合を除き、本県産業の振興等に寄与して初めてその価値を発揮するものであることを踏まえ、積極的かつ効果的な技術移転は、果たすべき最も重要な責務の一つであると認識して取り組む。
※国内における特許権の利用率が近年50%前後で推移しており、更なる利活用が全国的な課題である。
- ・ 関係職員は、県有特許の技術移転の相手方が、それぞれ独自の経営戦略・風土を有する企業等であることを理解した上で、事前に相手方と十分に協議して技術移転を行い、その信頼関係を損ねないよう留意する。
- ・ 技術移転は、その目的に応じて「専用実施権」や「独占的通常実施権」・「非独占的通常実施権」の設定（「県有特許権等実施許諾等要領」に基づく対応）及び「権利譲渡」（「県有特許権等譲渡要領」に基づく対応）を使い分けるなど、効果的に行うよう努める。
なお、いずれの場合においても、内部に秘匿すべき技術情報が不透明に流出しないよう留意する。

(ウ) 共同出願特許の適正な技術移転の推進

- ・ 企業等との共同出願特許は、共有者以外の者への実施許諾・譲渡などについて共有者の同意が必要であるなど、県の考え方のみで運用方針を決定することができないものの、持分部分は「公有財産」に該当する。
従って、共有者又は第三者への実施許諾（※共有者に対しては、正確には「実施の同意」）・譲渡による技術移転に当たっては、県の諸規程に基づき、契約締結の上で、適正な対価を得て行う必要があることに留意するとともに、その旨を企業等に十分説明の上、理解を得ておく必要がある。

- 共同研究の相手方企業に対する技術移転は、特に積極的に推進する必要があるが、共有者の実施に同意又は共有者に権利譲渡する場合も、原則として有償とする。

なお、特許法上、共有者の自己実施は「契約で別段の定め」がなければ自由に行うことができるとされているが、「県が公金を共同研究に投資した分、相手方企業は効率的な研究ができ、その研究成果の実施には、応分の負担を求める」との考えに基づき、あえて契約に別段の定めをし、実施料相当額を徴収する取扱いとしていることに留意するとともに、企業等と共同研究を行う際は、事前にその旨を十分説明の上、理解を得ておく必要がある。

第3 業務において全般的に留意すべき事項

(ア) 知的財産関連業務実施スキルの向上

- ・ 知的財産業務の統括部局は、業務に関連する研究員や事務職員が適正かつ効率的に業務を進めることができるよう、知的財産に関する研修会の開催、職員向け業務マニュアルの充実、時宜にかなった情報提供等、関係職員のスキル向上を支援する。
- ・ 事業部局及び公設試は、知的財産業務の統括部局が開催する研修会、国や大学等が開催する知的財産制度に関するセミナーに自主的に参加するなど、知的財産の管理・運用に係るスキルの向上に努める。

【参考】平成26年4月からの知的財産関連業務実施体制

(22ページも参照)

① 知的財産業務の統括部局

- ・ 知的財産関連業務の統括（職務発明審査会、秋田県知的財産活動推進指針、関係要綱・要領、業務マニュアル等の所管）

② 事業部局・公設試

- ・ 事業課 知的財産の所管、公設試等と連携した知的財産管理・運用等業務の実施
- ・ 公設試 事業課等と連携した知的財産管理・運用等業務の実施

(イ) 特許専門家の有効活用

- ・ 知的財産業務の統括部局は、公設試及び事業部局が実施許諾等の技術移転を行う際の相手方との交渉、県有特許権等の侵害と思われる事例への対応、企業から特許権侵害として警告を受ける事例への対応等に当たり、適宜、弁護士や弁理士の助言を求められる体制を整備し、多様化・複雑化する知的財産関連業務の適正な実施を支援する。
- ・ 公設試及び事業部局は、特許の出願から登録までの対応、特許料（特許維持年金）の納付等、知的財産関連業務の推進に当たり、必要に応じ弁理士の活用や企業活性化センターの「知財総合支援窓口」の助言を受けるなど、適正かつ効率的な業務の実施に努める。

(ウ) 発明審査体制の整備

- ・ 公設試は、知的財産の所管・管理を行う事業部局との連携を密にするとともに、発明に関する重要事項を審査する内部審査会の在り方に適宜検討を加えるなど、発明審査体制の整備を図る。
- ・ なお、次に掲げる事項には、特に留意して事務手続きを進める。
 - 発明判定における職務発明性、権利の有効性、発明の価値・発展性の解釈
 - 複数の研究員が発明した場合又は企業等と共同で発明した場合における、各々の発明への貢献度、持分の解釈の適正化
 - 国内出願、外国出願、PCT国際出願等、出願種類の検討
 - 手続きの、県の財務規則・業務マニュアル等の各種規定に対する適合性
- ・ 公設試においては、研究員と知的財産業務担当者が円滑な意思疎通を図り、実施している研究開発等の進捗状況を組織として随時把握する。
また、研究員は発明完成時の速やかな報告に、知的財産業務担当者は発明完成時期の予見に努め、適正かつ迅速な発明審査を行う。

(エ) 特許管理体制の整備

- ・ 知的財産業務の統括部局は、各部をまたぐ県有特許の情報について一元的に管理し、適切に情報共有を図ることで、審査請求期限や特許料支払期限など、権利の発生・維持に係る重要な業務にミスが生じない体制整備を促進する。
- ・ 公設試及び事業部局は、職務発明認定や特許出願・審査請求、特許権の運用やその維持・処分の判断等、関連業務の推進に当たっては、「秋田県知的財産活動推進指針」の趣旨を踏まえつつ、本手引きの他、各種要綱・要領及びウェブサイト上に公開している「県有特許業務マニュアル」に基づき、適正な事務処理を行う。

(オ) 特許関連予算の確保

- ・ 公設試及び事業部局は、研究成果として特許権化すべき知的財産を生み出した際、出願及び審査請求等に係る費用を措置できないことのみを理由に権利化を断念することのないよう、権利化の可能性・登録時期を見据えながら、必要な予算の確保に取り組む。

- ・ グローバル化の一層の進展に伴い、今後は海外での特許取得のニーズがより高まることが予想されることから、本県の産業振興のため必要な外国特許獲得に係る費用等については、確実な確保に取り組む。
 なお、外国特許獲得に要する費用総額は、時に百万円規模になるなど極めて高額なケースもあることから、「県有特許取扱要領」に基づき、県内企業等における国際競争力の強化に寄与するか、費用対効果が優れているか等を十分検討するとともに、各公設試等における知的財産管理コスト全体の規模・見通しも勘案して判断する。
- ・ その他、知的財産関連業務の適正な実施に向け、研修費等関係職員の資質向上を図るための費用についても確保に取り組む。

(カ) 共同研究企業・技術移転先企業等の満足度向上

- ・ 公設試は、共有特許を共有者である県内企業等に技術移転した場合、当該企業における製品化や販売実績等の状況を追跡調査し、当該特許が企業の競争力・経営基盤の強化に寄与したかどうかを検証の上、その結果を今後の研究計画等に反映するとともに、当該企業等の新たな経営課題や支援要望等の把握に努める。
- ・ 公設試は、県有特許の実施許諾先企業に対し、その満足度向上を図るため、特許活用商品の更なる付加価値向上に向けた技術相談の実施、共同研究の検討など、懇切丁寧な対応に努める。

(キ) 権利の維持・処分の計画的な推進

- ・ 公設試及び事業部局は、21ページに示す「目的別県有特許等管理方針」及び別に定める「県有特許権等処分要領」に基づき、本県産業の振興等を図るために必要な特許権とそうでない特許権を選別し、前者は確実に維持し、後者は計画的に消滅させる。
 なお、特許の維持に係る特許料は、第7年目から及び第10年目からのタイミングで、大きく上昇することに留意する必要がある。

【参考】特許1件（請求項1個の場合）の維持に係る特許料年額

※金額は平成26年4月1日時点のもの

第1年から第3年まで	2,500円
第4年から第6年まで	7,600円
第7年から第9年まで	23,100円
第10年目以降	66,400円

- ・ 特許権の処分にあたっては、権利維持が必要な特許権とそうでない特許権の選別が重要であり、その判断の基準は、対象となる特許権が事業部局の施策目的に合致しているか否か、実施許諾・権利譲渡を希望する県内企業等が存在するか否かとなる。

そこで、各機関は独自の情報収集に努めるほか、企業活性化センター等関係機関と十分に連携することが必要であり、また、公設試においては、権利維持対象の選別を行う際は、当該機関等と十分に意見交換を行う必要があることに留意する。

- ・ なお、企業等との共有特許権については、各機関が共有者等と協議し、技術移転の可能性を十分検討した上で選別を行う。

(ク)「特許を受ける権利」の適正な取扱い

- ・ 「特許を受ける権利」とは、発明後、特許登録までの権利であるが、地方自治法上の「公有財産」には該当しないと解釈されている。

一方で、人員・資金・時間等を投入して生み出した研究成果は一定の価値を有する「財産権」であることから、県では、「特許を受ける権利」を公有財産に準じて取り扱うこととしている（※公有財産を使用させる際は、原則有償とすることに準じ、「特許を受ける権利」の使用も、原則有償とし、「適正な対価」を徴収する）。

- ・ しかしながら、「特許を受ける権利」についての解釈は、その立場により相当に異なっており（※）、近年、「特許を受ける権利」の実施に係る実施料については、その支払いに企業が難色を示すケースが確認されている。

- ◆ 「特許を受ける権利の財産的価値に対して対価を受けるのは当然」
- ◆ 「特許を受ける権利の段階での対価は企業にとって受け入れられる話ではなく、権利化後に実施分の対価の支払いをすることが適当」
- ◆ 「特許を受ける権利でも、情報提供・ノウハウ提供の対価を受けるべきだが、その料率については、特許権の場合より低くする」

- ・ 県では、国の示したガイドラインや他自治体の取扱いを踏まえ、これまで一貫して原則有償での取扱いとしてきたが、県顧問弁護士に対価の取扱いについて相談したところ、①財産的価値があれば対価徴収が普通で、無償で使用させることは住民監査請求等の対象になり得る、②ただし、特許権に比し対価を低く設定することは考え得る、との見解が示されたことを踏まえ、これまでどおりの取扱いについて企業に理解を求めていくこととするが、企業への円滑な技術移転の観点から、交渉が難航するケースの実績も踏まえつつ、必要な検討を行っていくこととする。

＜ 特許のとらえ方について ＞

～県は、県有特許を通じて、「誰」に対して「どのようなサービス」を提供するのか～

出願形態	主たる顧客ターゲット	行政サービスの内容
県単出願特許	新技術等の活用により、その競争力や事業基盤の強化を図ろうと考えている不特定多数の県内企業 【マス・マーケティング】	現在又は将来の企業ニーズ等に基づく研究成果を、ネットワークを活用して迅速に、わかりやすく県内企業等に提供するとともに、必要な特許は確実に維持・管理する。
企業等との共同出願特許	公設試との共同研究を希望する県内企業等 【ワン・ツー・ワン・マーケティング】	共同研究企業等の現在又は将来ニーズを的確にとらえ、企業等と公設試が対等の立場で結びつき、生み出された研究成果を共同研究企業等に確実に移転する。

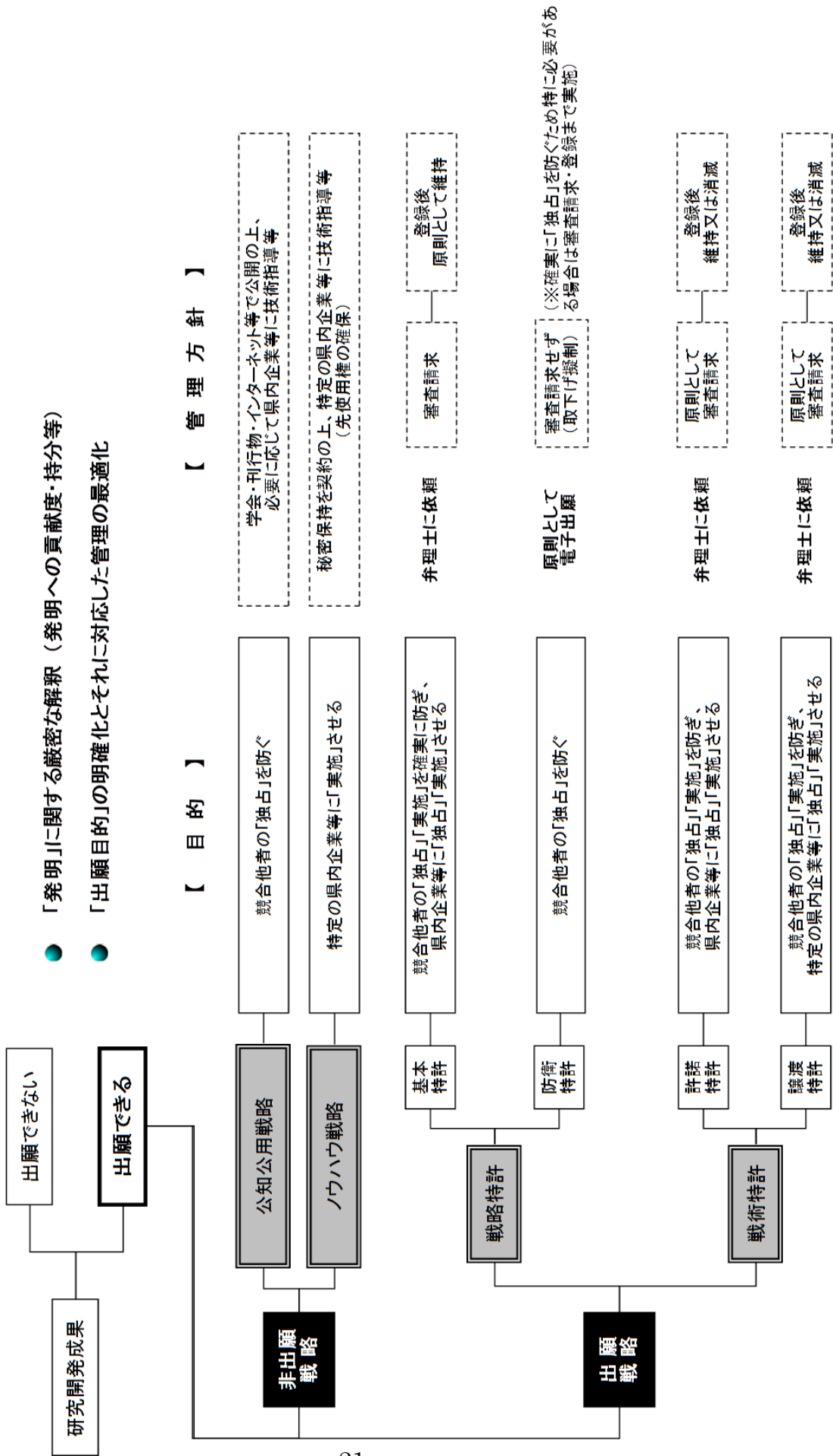
【 マーケティングの4要素 】

	県有特許における意味	企業経営における意味
Product (製品)	特許の内容。産業振興、企業支援に対して果たす役割。	製品の機能、品質等のことで、マーケティングの最重要要素。
Price (価格)	特許の有する経済的価値。実施許諾時や譲渡時の価格。	製品価値を示す価格。
Place (流通)	特許の情報発信の際の地域設定や媒体設定、及び実施許諾、譲渡の行為。	流通のこと。端的にいえばどこで販売するのか、その販売チャネル。
Promotion (販売促進)	特許の効率的・効果的な情報発信。	公告、キャンペーン等の販売促進活動。

【 県有特許のマーケティング 】

	県単出願特許 【マス・マーケティング】	企業等との共同出願特許 【ワン・ツー・ワン・マーケティング】
Product (製品)	現在又は将来の企業ニーズ等に対応した特許であり、産業振興を推進する力をもつもの。	共同研究企業等の現在又は将来ニーズに対応した特許であり、企業の競争力又はその経営基盤の強化に資するもの。
Price (価格)	無体の財産である特許の経済的価値は、有体の財産と異なり、実施許諾先企業や譲渡先企業によって変動する要素を多分に含むものである。	
Place (流通)	幅広く県内企業等に対して情報発信し、実施許諾等を行う。	共同研究企業等の意向を尊重した上で実施許諾又は譲渡等を行う。
Promotion (販売促進)	幅広く県内企業等を対象とし、各ネットワークを活用して情報発信を行う。	共同研究企業等の意向を尊重した上で情報発信を行う。

目的別県有特許等管理方針



知的財産関連主要業務の標準的な実施方法フロー図



秋田県県有特許等関連業務の手引き

平成27年3月

秋田県企画振興部局学術国際局学術振興課

〒010-8570

秋田県秋田市山王四丁目1番1号

電話：018(860)1262(直通)