

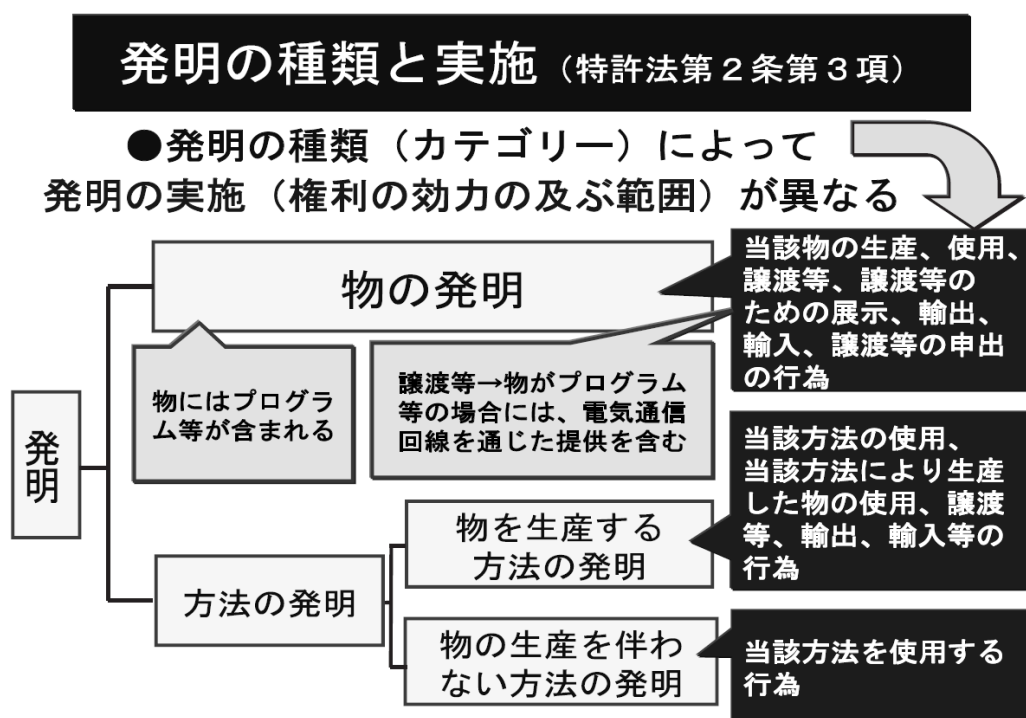
# 特許権

## 1. 「発明」とは？

「発明」というと、エジソンの白熱電球や、蓄音機といったいわゆる大発明を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、知的財産というとらえ方をした場合、技術的な課題があつて、それを従来にない新しい装置や方法で解決できたら、それが発明であると考えても実務上は問題ありません。従って、論文等に発表される大学の研究成果には発明が含まれる可能性が大いにあります。教員・学生のみなさまが論文を執筆される際には発明が含まれていないか確認することをお勧めします。

「発明」について特許を受けるためには特許出願をしなければなりません。特許性は、特許出願の日を基準に判断されるので、特許出願をする前に論文を発表したり学会発表したりしてしまうと、自分が発明したにもかかわらず、自分の発表した内容で特許が取れなくなってしまいます。「新規性喪失の例外」という救済規定がありますが、それに頼るのはあまり好ましいことではありません。発表前の事前確認が重要です。

特許法では、権利の及ぶ発明の実施として、「業として」（事業として）行うことを対象として、「発明の実施」について「物の発明」と「方法の発明」に分類し、その実施の形態を規定しています（下図参照）。



『知的財産権制度入門』（2019年特許庁）より引用

個人的に、あるいは家庭内で実施する場合や他人の特許発明を参照して、そのアイデアを更に改良したりすることは自由ですが、他人の特許発明を無断で事業として実施することはできません。

## 2. 発明者とは？（その1）

「発明者」には、発明をした人がなります。数人が共同して発明をした場合は、全員が発明者となるのが原則といえます。しかし、発明に協力した人であっても、発明者とならない人がいます。

それは、特許法では、発明は技術的思想の創作と考えていますので、思想の創作自体に関係した人だけが発明者となるからです。

例えば、つぎの(1)及び(2)のような人は、共に共同発明者となります。

(1) 今までに知られていない技術的課題又はその課題解決の方向付け（着想）を提供した人（着想の提供者）。

(2) その着想を具体化した人。

ただし、着想がすでに公知となっている場合は、その着想を提供しただけの人とその着想を具体化した人との間に協力関係はないので、着想を具体化した人だけが発明者となります。

これに対し、つぎの①～③のような人は、発明者となりません。

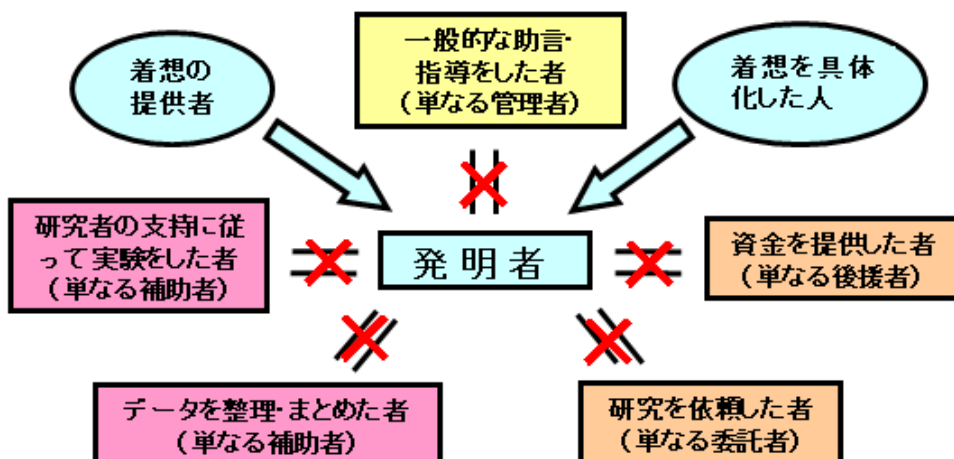
① 部下の研究者に対して、具体的な課題や方向付け（着想）を示さないで、単に通常のテーマを与えただけや一般的な助言・指導をしたにすぎない単なる管理者。

② 研究者の指示に従って、単にデータをまとめたり、実験をおこなったりした単なる補助者。

③ 研究を依頼したり、発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えたりすることにより、発明の完成を援助した単なる後援者・委託者。

特許出願において、真の発明者が願書に記載されていない場合は、特許が無効等となることがあります。また、真の発明者でない人が願書に記載されている場合は、真の発明者の補償額が少なくなることがあり、国によっては特許が無効等となることもありますので、発明者の特定には注意が必要です。

なお、「発明者」の記載は発明者の特定とその名誉のためであり、「出願人」の記載は特許権を要求する人を特定するためのもので、両者は異なります。



### 3. 発明者とは？（その2）

今回は真の発明者のお話です。産学協創推進本部のHP「発明の提出手続きについて」では、発明届提出で重要な発明者の確認につき注意をお願いしています。

<http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/ip/gakunai/procedure.html>

ここでは、発明者について、「発明は技術的思想の創作なので、思想の創作自体に関与した人が発明者となります。従って、発明のための新しい着想を提供した者、その着想を具体化した者、別の新しい着想を加えて発明を完成した者などは発明者です。教員、学生の区別はありません。しかし、思想の創作自体に関係しない、単なる管理者、補助者、後援者などは発明者ではありません(以下省略)」とあります。

例えば、A教授は甲会社と共同研究を行っているとします。A教授は、甲会社の技術者Bさんと研究について話し合い、研究結果を発明に結び付けるヒントを得ました。

得られたヒントをもとに、さらに研究を続け、その結果、良い発明が生まれたので特許出願することになりました。

A教授は、発明者は自分と、再三打ち合わせをした技術者Bさんの二人だと思いました。ただ、献身的に研究補助をしてくれた学生C君も入れてあげたいと思い、三人の名前で申請しました。この場合、C君を発明者に含めても構わないのでしょうか？

#### 発明者以外の人が発明者として入っていると；

- ・米国では権利が無効になる可能性があります。
- ・特に、学外の人でそのような人が入っていると、本来、本学単独の特許であったものが学外機関との共有特許となり、将来それを用いる研究の自由度を大幅に制限したり、相手機関が実施した際の実施料が支払われない可能性があります。

では逆に、本来Bさんも発明者であるはずなのに、A教授のみを発明者とした場合はどうでしょうか？

#### 発明者であるのに発明者として入っていないと；

- ・日本では共同出願違反で特許権が取れなくなる可能性があります。
- ・発明者として入らなかった人と法的な争いになるおそれがあります。



このように発明者の登録を誤ると様々な問題となる可能性があります、届け出には注意が必要となりますので

す。

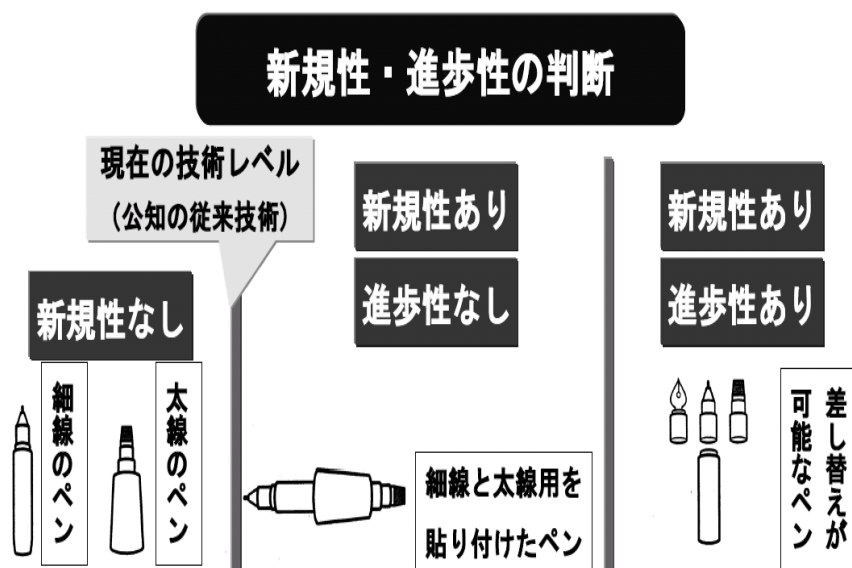
## 4. 「新規性」「進歩性」とは？

新しく考えた発明について特許を取得するためには、その発明が「新規性」と「進歩性」を有している必要があります。

新規性は、今までにない新しいものであることをいいます。自分では新しい発明だと思っても、よく調べてみると同じ発明がすでに存在していたということがあります。この場合、その発明は新規性がないとして特許を取得することができません。これは、既存の発明と同じ発明は、何ら新しい技術を提供してくれるものではなく、特許を与えて保護する価値がないからです。

自分の発明でも、特許出願前に学会や論文などで発表すると新規性を失うことになります。この場合でも、例外的に新規性を失っていなかったとみなされる制度はあります。しかし、中国や欧州などのように、このような制度がない国などもありますので、これらの国などでは新規性がないとして特許を取得することができなくなるので、発表前に特許出願することが最善です。

進歩性は、すでに知られている発明からは容易に考えられないものであることをいいます。新規性であっても、既存の発明を少し改良した程度の容易に考えつく発明は、進歩性がないとして特許を取得することができません。これは、少しの改良は日常的に行われるので、技術の進歩に役立つとはいえ、特許を与えて保護する価値がないからです。下の図は、ペンを例に、新規性と進歩性の判断をイメージしたものです。



『知的財産権制度入門』（平成 22 年度特許庁）より引用

## 5. 出願から特許化までの流れ

特許を取得するためには、特許出願をして特許として登録されることが必要です。出願から特許化までの流れは下図のようになっています。下図の番号は本文中の番号と対応しています。なお、本学では出願人の手続きを学外の代理人（弁理士）に依頼しています。

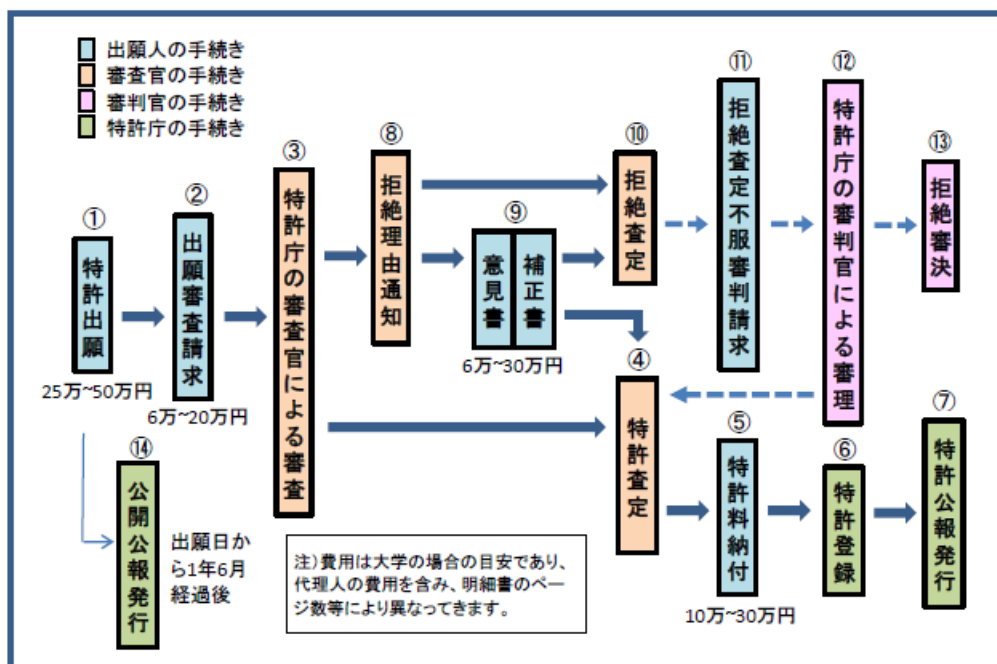
①特許出願は、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面（必要な場合）を添付した願書の特許庁へ提出することにより行います（通常は、インターネットを利用して出願します）。

特許出願日から3年以内に②出願審査請求をして、③審査官による特許性等の審査を受けます。審査の結果、拒絶理由がない場合は④特許査定となり、⑤特許料を納付すると⑥特許として登録され、特許権が発生します。特許を維持するためには、維持年金の納付が必要で、登録からの年数により維持年金の額が変わります。また、特許の内容を公表するために⑦特許公報が発行されます。

多くの場合、審査官により⑧特許性がない等の拒絶理由通知が出されます。これに対し、⑨意見書及び補正書を提出することができ、拒絶理由が解消されれば④特許査定となります。拒絶理由が解消されない場合は⑩拒絶査定となり、特許になりません。

⑩拒絶査定に対しては⑪拒絶査定不服審判を請求することができ、⑫審判官が審理し、拒絶理由が解消されれば④特許査定（特許審決）となります。また、拒絶理由が解消されなければ⑬拒絶審決となり、特許になりません。

また、審査とは無関係に、特許出願日から1年6月を経過すると発明の内容を一般に公開する⑭公開公報が発行されます。



## 6. 特許出願は論文・学会発表の前に！

今回は、論文・学会発表を行う内容に発明が含まれている場合のお話です。

発明について特許を取得するためには、特許出願された発明に新規性がないと特許が取得できません。つまり、特許出願より前に発明の内容を論文発表や学会発表等で公表してしまうと、自分の発明であっても新規性を失い、特許が取得できなくなってしまうので、注意が必要です。



えっ！  
もう発表しちゃいました…。

救済制度によって、新規性を失うことが救済される可能性があります。救済制度には時間的制限があり、日本では発表後1年（新規性喪失の例外規定）、米国でも1年（グレースピリオド）の間に出願する必要があります。なお、欧州、中国など救済されない国もある等の制限もありますので、最初からこの制度に頼るのは避けましょう。



発表前に出願するには、どのくらいのスケジュールを考えればよいですか？

発明を行った場合は速やかに発明届を提出していただきますが、学内手続（発明届の提出から承継判定）、その後出願準備を合わせると2ヵ月程度は必要です。発明の内容を公表する予定がある場合は、できるだけ早期に発明届の提出を行うようにしましょう。なお、どうしても発明届の提出が遅れそうな場合は、産学連携法務課知財管理チームまたは(株)東京大学 TLO に、前もってご相談下さい。



学内手続を待っていたら、発表前の出願が間に合いません！

特例として、学内規定（東京大学発明等取扱規則第22条）により対応できます。この規定は、公表等の理由により承継判定結果が通知される前に出願を行う必要がある場合、「迅速な処理を必要とする申立書」を提出して頂くことにより、発明者自らの責任において発明者の名義で出願の手続きを開始することができるというものです。



上記のように救済制度や特例規定はありますが、なるべく使わずに公表前に出願ができるように心がけましょう。特に、外国への出願を考えている場合は、救済されない国があるので注意が必要です。



## 7. 国際的に特許をとるには

国際特許、あるいは世界特許という言葉をも、みなさん、聞いたことはありませんか？

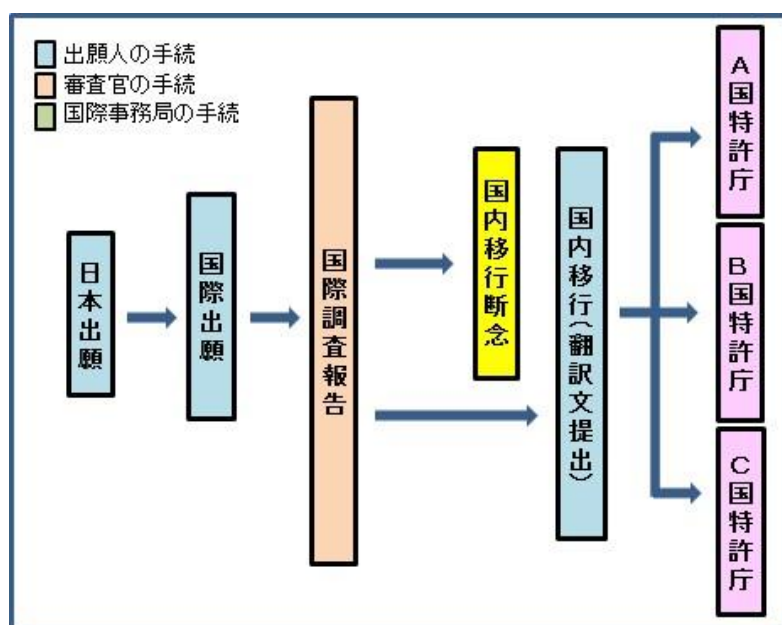
実は、ひとつの特許権で全世界に効力が及ぶような特許は、現時点において実在しません。意外に思われるかもしれませんが、各国における特許制度の共通化は進んではいるものの、相違点が多いため、このような制度は今のところ、あくまでも構想にしかすぎないのです。

特許権は国ごとに成立します。そして、その効力は特許権が成立した国にしか及ばないため、世界的に特許権を取得しようとする場合は、世界の各国において、それぞれの国の言語で出願する必要があります。

しかし、世界の各国に出願することは、出願や翻訳の費用等を考えるとほぼ不可能。そこで、出願手続を国際的に統一し、自国の言語で自国に出願すれば、世界の各国に出願したのと同様に扱われるようにしたのが、国際出願（PCT出願）と呼ばれるものです。

ただ、この国際出願は出願手続が統一されたものにすぎず、特許権は各国ごとの審査を経て成立します。国際特許や世界特許といった制度が成立する見込みは、残念ながら今のところありません。しかし、今後、ヨーロッパでグレースピリオド（発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間）が認められ、日米欧でルール統一が図られたり、先進国と発展途上国における特許に対する考え方の統一化が図られるようになると、世界特許につながる可能性もあるでしょう。

国際出願の手続きの流れは下図になります。

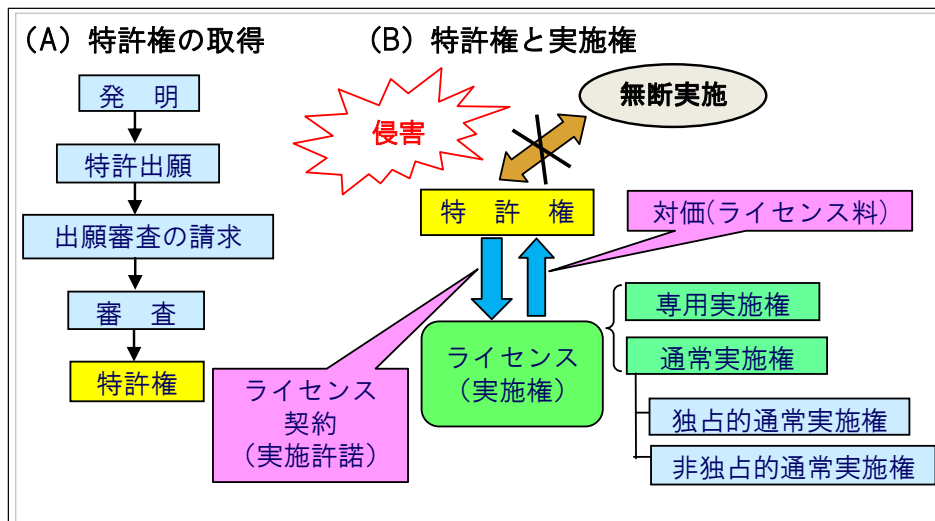


最初の出願の出願日から16～17カ月頃に、新規性、進歩性、産業上の利用性等の特許性に関する特許庁審査官の判断が示された「国際調査報告」が出願人に送られます。また、「国内移行」した後は、最初からその国に出願したのと同様に、その国での審査が始まります。

## 8. 特許権と特許ライセンス

特許権を取得する手続きの概略は、図 (A) のとおりで、特許出願の後、出願審査の請求、特許庁審査官による審査を経て、所定の要件（新規性、進歩性等）を満たす場合には、特許権が付与されます。特許権は、他人の無断実施を排除できる強い権利です。このため、他人が無断で特許発明を実施すると特許権を侵害することとなり、特許権者から差止請求、損害賠償の請求等について提訴される場合があります。また、悪質な場合には、侵害の罪として刑事罰を受けることになります。このことから、特許権を取得することは、極めて優位な立場になりますので、研究によって得られた発明を早期に特許出願し、特許権を獲得する必要があります。なお、特許権の存続期間は、特許出願の日から原則20年間であり、権利維持のために維持年金を支払う必要があります。

以上のことから、特許権を保有しない者は、特許発明を実施することができませんので、実施する場合には、特許権者からライセンスを得る必要があります。特許ライセンスとは、一般に、特許権者が、ライセンスを受ける側（ライセンシー）に対して、対価（ライセンス料）の支払いを条件として実施権を許諾することをいい、諸条件を記載したライセンス契約を締結します。



本学に帰属する知的財産権を企業等へ特許ライセンス契約（実施許諾）する場合、上図 (B) に示すとおり、「専用実施権」と「通常実施権」があります。

「専用実施権」は、専用実施権を設定された者が独占的に発明を実施することができる権利で、特許権者による特許庁へ設定登録が必要です。設定登録することにより、特許権者自らも当該発明を実施できなくなります。（本学では原則許諾していません。）

「通常実施権」はさらに「独占的通常実施権」と「非独占的通常実施権」に分かれています。

「独占的通常実施権」は、実施許諾を受けた実施権者及び特段の定めが無い限り特許権者も発明を実施できます。独占的な実施許諾の期間中は、基本的に実施許諾先以外に実施許諾を行う事はできません。



「非独占的通常実施権」は、実施許諾を受けた複数の実施権者と特許権者が当該発明を実施できます。これは、非独占的な実施許諾の期間中であっても、新たに実施許諾を受けたいという者に対して実施許諾を行う事ができるということです。

実施許諾した発明を利用して、学外研究機関、または実施許諾先以外の企業と新規に共同研究を開始する際には、相手先機関等と当該発明等の実施に関する調整が必要となる場合があります。独占的/非独占的な実施許諾に限らず、実施許諾に関する情報は秘密情報ですので、取扱いには嚴重注意が必要です。

本学に帰属する知的財産権の企業への技術移転は、株式会社東京大学 TLO にて行なっています。技術移転に関する情報等は、株式会社東京大学 TLO のホームページ(<https://todaytlo.com/>)に掲載されております。