

発明等の承継・維持判定基準等について

平成 19 年 3 月 30 日
産学連携推進本部長 裁定

改正 平成 22 年 11 月 17 日
改正 平成 23 年 10 月 18 日
改正 平成 26 年 6 月 18 日
改正 平成 29 年 12 月 28 日
改正 平成 31 年 3 月 14 日
改正 令和 元年 9 月 10 日
改正 令和 2 年 12 月 21 日

【1】目的

研究成果としての発明等から生じる特許権等の「知的財産権」は、研究成果を広く社会に実装し、さらにその価値の還元によりさらなるイノベーションへと発展させる「OU エコシステム」を実現するために不可欠なツールである。そして、知的財産権の活用により、研究成果の市場価値評価、信頼できる企業との確実かつ強固な連携、他者の追随を阻止する環境形成等が可能となる。

OU エコシステムをより良く循環させるためには、出願費用を回収するのはもちろんのこと、さらなる新たなイノベーションを進める基盤を構築するための研究資源を実施料等の形で得ることが重要となってくる。

そこで、このような理念のもと、本基準では、本学がどのような特許を出願すべきかを定めるものである。また、公平性・透明性の観点から、これを周知し、発明者、支援者等の理解を深め、当事者間の認識を共通化することを通じて、健全な OU エコシステムの構築を目指す。

【2】発明の承継について

発明等の評価（様式 1 参照）

特許性・権利の強さと、市場性・活用発展性の二面について総合評価を実施し、一定の評価（A、B、C）を得たものを承継し、当該評価を得ることができなかったもの（D）は非承継とする。

評価にあたっては、評価等を委託する外部機関による評価を参考とし、共創機構が判断する。

また、上記にかかわらず、特別承継及び特別非承継について下記のように定める。

i) 特別承継

ベンチャー起業のための出願、ライセンス先や譲渡先がある場合等は、特別承継可。特別承継の出願であっても、維持などの際には他案件と同様の維持判定基準に基づいて判断する。

ii) 特別非承継

市場規模あるいは市場ニーズが極めて小さい場合に加えて、権利範囲が極めて狭い場合は、他の評価点にかかわらず非承継。

なお、当該発明実施企業が共同出願企業しかない場合や当該企業にとって防衛的な発明の場合など、発明時点で企業への譲渡が相応しいと判断される発明については、積極的に出願前有償譲渡を検討する。

承継判定基準（様式 2 参照）

- (A) 特許性・権利の強さ、市場性・活用発展性ともに高い
 - (B) 特許性・権利は極めて高い、市場性・活用発展性が明確でない
 - (C) 特許性・権利の強さ、市場性・活用発展性ともに中程度
 - (D) 特許性・権利の強さ、市場性・活用発展性ともに低い
- (A・B・C) : 承継し出願
→ (D) : 非承継

なお、「活用発展性」については、出願戦略や事業化までの期間等に関する分野特性に応じた知財戦略を重視して、(短期的のみならず)長期的な視点で、イノベーションへ発展する可能性についても、十分に検討する。

また、「市場性」については、先進的な技術ほど出願段階で市場が形成されていないことについても考慮する。

【3】発明の維持判定について

[3-1] 維持判定の基本的な考え方

承継判定基準に加え、以下の維持判定基準Iまたは維持判定基準IIに合致するもの、及び共創機構で特別に必要と判断したもの（ベンチャー起業や大型の国家プロジェクト等獲得のために必要な出願等）を維持する。これらを満たさない場合には共創機構予算での維持は行わないものとする。

維持判定基準I（最初の出願日から6年が経過する日の前日まで）

- 以下の基準①～⑥のいずれかに合致するもの。
- ① 既に実施権許諾したもの、又はオプション契約中のもの
 - ② 実施権許諾、譲渡又はオプション契約が決定しているものや技術移転活動中であるもの
 - ③ 具体的な実施権許諾先、譲渡先又はオプション契約先候補があつて、その契約がほぼ確実なもの
 - ④ 共願企業等が費用（公的費用、弁理士費用全額）を負担するもの
 - ⑤ 先進的技術に関する発明であつて、発明者の事業化への意欲が高いもの
 - ⑥ 科学技術振興機構の外国出願支援中のもの

維持判定基準II（最初の出願日から6年が経過した日以後）

- 以下の基準⑦～⑨のいずれかに合致するもの。
- ⑦ 実施権許諾、譲渡又はオプション契約が締結済のもの
 - ⑧ 共願企業等が費用（公的費用、弁理士費用全額）を負担するもの
 - ⑨ 科学技術振興機構の外国出願支援中のもの

維持判定時期

- ① PCT国際出願
- ② ①に基づく各国内移行段階
- ③ 審査請求（日本出願は出願後2年半以内、外国出願は各国特許法による）
- ④ 中間処理・拒絶応答（案件発生時）
- ⑤ 維持年金・特許料支払い（経費発生時）
- ⑥ 出願取下げ（案件発生時）

[3-2] 国際出願の判定について

先進的な技術シーズであるほど国内出願時には市場性が明確でない場合が多いが、一方で、国内段階から1年以内に到来する国際出願時に技術移転活動を行う等市場性を高めていく努力がされていなければ、特許出願から原則20年という特許期間を考慮すると、たとえ先進的な技術シーズであっても社会実装される見込みは薄い。さらに、国内出願時から30カ月以内に到来する各国移行段階においては、実際に企業等に対して技術移転の実績がなければ、社会実装の可能性は著しく乏しい。

よって、限られた予算の中で、将来市場を席捲しうる本学の研究シーズを社会実装へつなげるため、また、研究者に対して、実用化のための研究や技術移転活動へのインセンティブを喚起するため、国際出願の各段階における維持基準を次のとおり定める。

(1) 国内出願に基づく優先権主張を伴うPCT国際出願

次の項目を総合的に考慮して判定する。

- ・前記「維持判定基準I」①～⑤のいずれかを満たすもの、なお、⑤については、例えば、技術移転活動状況や社会実装に対する研究者の姿勢、ベンチャー等による事業化に向けた実質的な活動等を重視。
- ・外国における市場形成を目標とするもの。
- ・将来的に先端技術分野で海外を含めた市場をリードしうる技術。

(2) 直接PCT国際出願（国内出願に基づく優先権主張を伴わないPCT国際出願）

直接PCT国際出願の判定基準は、前記「承継判定基準I」を準用する。さらに、外国における市場形成が必須であって、事業の特性上早期の権利化がのぞましいものに限る。

(3) 上記(1)、(2)いずれかのPCT国際出願の各国移行段階（PCT条約非加盟国・地域含む）

次の項目を総合的に考慮して判定する。

- ・前記「維持判定基準I」①～④のいずれかを満たすもの。なお、②の「技術移転活動」の実績等については、例えば、企業等の一千万円以上の共同研究や、設立目前である企業等がベンチャーキャピタル等により出資可能と判断された等の実績を重視。
- ・外国における大きな市場形成の見込みが高いもの。
- ・外国企業との連携が活発なもの（例えば、秘密保持契約や共同研究契約を締結したもの等）。
- ・将来的に先端技術分野で海外を含めた市場をリードする蓋然性の高い技術。

【4】その他

〔4-1〕発明届出書提出時期と取扱いについて

発明届出と特許出願までの期間が十分でないと、特許出願のための書類作成に十分な時間がとれず、特許化の可能性が低下する。従来の、学会発表・学会抄録公開や競争的資金・科研費等申請・報告書のWeb公開・ホームページ公開（以下「公開等」）、論文投稿又は発明者が希望する出願日等より2ヶ月前を期限とすることを原則としつつ、特例として以下の措置を講ずる。

1) 大阪大学の単独発明、または、他機関との共同発明で明細書作成は大阪大学が担当

ケース①：発明届出書の提出が、公開等の1ヶ月前までの場合

速やかに、その取扱いについて、発明者が共創機構に相談すること。

ケース②：発明届出書の提出が、公開等の1ヶ月前を過ぎた場合

自動的に承継し、大阪大学を出願人として出願する。大阪大学で必要な出願費用は発明者が属する研究室が負担する（部局等の負担も可）。

2) 他機関との共同発明で、明細書作成は他機関が担当する場合

公開等の1ヶ月前を、3週間前までに緩和し、1)に準ずる。

3) 学会等で公表した内容を出願する場合

通常の判定を行い、承継の場合は、大阪大学で必要な出願費用は出願国にかかるわらず発明者が属する研究室が負担する（部局等の負担も可）。

〔4-2〕 研究室（部局）負担による出願・維持について

- 1) 上記【2】、【3】の基準を満たさない場合でも、発明者が属する研究室（部局等も含む）が、当該事象以降の経費を負担する場合は、出願・維持する。
- 2) 上記【2】、【3】の基準を満たす場合でも、発明者の事由により本学が推奨する技術移転活動を一定期間停止せざるを得ない場合は、発明者が属する研究室（部局）の負担であることを通知の上、当該期間の経費を研究室（部局）負担とする。

〔4-3〕 発明者個人による出願・維持について

- 1) 上記【2】の基準を満たさず、発明者が属する研究室（部局等も含む）も当該事象以降の経費を負担しない場合（つまり非承継の場合）は、発明者個人の裁量において出願・維持することが出来る。但し、当該発明等に追加等がある場合（実証データの追加等を含む）は、その都度発明届を提出するものとする。
- 2) 上記【3】の基準を満たさず、発明者が属する研究室（部局等も含む）も当該事象以降の経費を負担しない場合であっても、発明者個人への名義変更は行わない。但し、発明者個人が、それまでに本学が費やした特許出願・維持費用を対価として支払う場合は、この限りではない。なお、この場合の名義変更等の経費は発明者個人が負担するものとする。

【5】適用日について

この基準は、平成19年4月1日から適用する。

附 則

この改正は、平成22年9月1日から適用する。

附 則

この改正は、平成23年11月1日から適用する。

附 則

この改正は、平成26年7月1日から適用する。

附 則

この改正は、平成30年1月1日から適用する。

附 則

この改正は、平成31年4月1日から適用する。

附 則

この改正は、令和元年9月1日から適用する。

附 則

この改正は、令和3年1月1日から適用する。