



知的財産NEWS 2024

発行/2024年4月 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町二丁目8番地2 Tel: 03-6381-0805 https://www.daiichi-ipo.or.jp

VUCAの時代における知的財産権



Volatility(変動性)
Uncertainty(不確実性)
Complexity(複雑性)
Ambiguity(曖昧性)

- 気候変動問題の深刻化、技術の複雑化・融合化とAI技術の急速な発展、多様性の促進等の様々気候変動や資源価格の高騰、国際的な軍事衝突の危機等、我が国を取り巻くビジネス環境は急激に変化する中、知的財産をはじめとした無形資産を戦略的に活用することが重要となっています。
- 技術開発の成果は、そのまま特許化すればよいというものではありません。出願の段階から、権利の活用策、ビジネス上の価値戦略を十分検討することが必要です。

オープン・イノベーションにおける共同出願のポイント

共同研究開発やオープン・イノベーションの成果として共同出願を行うことが多くなっています。しかし、共同出願には、単独の出願とは異なる様々な留意点があるのをご存じですか？

1. 共同研究を開始する前に、貴社に固有の研究成果(Background IP)が特定できていますか？

共同研究が進展すると、成果に対して共同で特許出願行うこととなりますが、この中に、共同研究を行う前の貴社の開発成果(Background IP)が共有のものとして取り込まれていないでしょうか。

共同研究が開始されると、お互いにどこまでの研究開発成果を持ち寄ったのかが不明確になり、成果の帰属をめぐってトラブルになりがちです。

このため、共同研究を開始する前には、それぞれの固有の研究成果をきちんと確認し、保存しておくことが必要です。

(タイムスタンプを押して証拠として確定しておくのがポイントです)

また、相手と打ち合わせなどを行なうたびに、記録を残して、共同開発の成果についても双方の貢献度を確認しておくことも重要です。

2. 共同出願による共有の特許権は、他の共有者の同意がなければ、自己の持分を他人に譲渡したり、他人に実施権を許諾することができません！

共有の特許権は、他の共有者の同意がなければ、自己の持分を他人に譲渡したり、他人に実施権をすることができません。(特許法第73条)

このため、権利化後の取扱いについて、自社の権利の活用方針や、これに対して相手方がどのような対応を取るか、十分に事前検討を行うことが重要です。

3. 外国出願について検討していますか？

開発成果を共同出願として日本特許庁に出願したままではよかつたのですが・・・。

日本特許庁に出願してから1年以内に優先権を主張することができる外国特許出願の取扱いはどうでしょうか？

外国出願は、翻訳費用や外国の代理人費用を要するため、日本国内の特許取得の数倍の費用(1か国当たり数百万円)を要することがあります。

外国出願を行う段階で共同出願同士の出願方針、権利化方針にずれ生じ、両社間のトラブルの元となることがあります。

このため、共同出願を行う際には、日本国内だけでなく、外国特許の取扱いについても事前に十分協議しておくことが重要です。

4. 本当に共同で研究開発をしていますか？

共同研究開発契約を締結していても、実体は、一方当事者は、単に研究開発の環境を提供しているだけであったり、納品先にすぎない場合があります。このような場合には、共同出願とせずに、貴社の単独出願とできるように契約内容を精査することも重要です。



公共の知的財産支援ツール (J-Plat-Pat、IP BASE)

・特許庁やINPITでは、無料の知的財産支援ツールを豊富に用意しています。

◆無料の特許情報検索「J-Plat-Pat」

特許、意匠、商標の出願を検索するには、INPITが提供している無料の検索サイト「J-Plat-Pat」が便利です。

調査したい相手企業の名称や、技術用語を入力するだけで簡略な調査が可能です。



◆スタートアップの知財コミュニティ「IP BASE」

特許庁では、スタートアップを支援するための情報サイトとして、「IP BASE」を開設しています。このサイトでは、知財の基礎知識、支援策、知財専門家の派遣など、様々な支援ツールを準備しています。



Japio中小企業等特許先行技術調査助成

「Japio中小企業等特許先行技術調査助成事業」の2024年度受付が、**4月1日(月)より開始されました。**

・中小企業、大学、TLOおよび個人の方々の特許出願を対象とした、先行技術調査の助成事業です。調査料金の大半をJapioが負担し、審査請求を行うか否かの判断材料を、ローコスト(1件:16,500円)で得ることができます。



《制度改正ニュース》



5月1日、経済安全保障推進法に基づいて、特許出願非公開制度が開始

本制度は、特許出願の明細書等に、公にすることにより、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ大きい発明が記載されていた場合には、**保安指定**という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するものです。

特許出願を非公開にするかどうか(保安指定をするかどうか)の審査は、特許庁による第一次審査と内閣府による保安審査(第二次審査)の二段階に分けて行われます。

また、本制度開始後は、一定の場合に**外国出願(PCT出願も含む)が禁止されます**ので、**外国出願禁止の対象となるか事前に特許庁長官に確認を求め**る制度(外国出願禁止の事前確認)も新設されます。

貴社の知財戦略をサポートします

- ◆ 知的財産権による開発成果の保護
 - ✓ 第一国際特許事務所は、**特許庁審査官、審判官の経験を有するベテラン弁理士**を多数擁し、国内外の特許出願、審判事件、訴訟案件等について、専門性の高いサービスを提供しています。
- ◆ デザイン・ブランドの確立
 - ✓ 当所では、意匠、商標について、それぞれ**専門の弁理士が担当**します。いずれも意匠、商標において特許庁審査官、審判官を経験したベテラン弁理士です。
- ◆ 発明表彰の申請サポート、社内研修のサポートも行います
 - ✓ 社外の発明表彰(全国発明表彰など)を受賞することは、研究開発の出口戦略として有効な手段です。
 - ✓ また、発明者に対してOJTによる発明発掘・提案の研修も実施しています。

2人体制による入念な検討

第一国際特許事務所では、重要案件について、2名の弁理士・特許技術者を担当者として指名し、協働しながら、発明の発掘、ブラッシュアップを行います。

企業における開発の経験を有する弁理士と、特許庁の審査実務に通じた弁理士が議論しながら出願内容を検討することにより、貴社のビジネスに有効な特許を、スムーズに権利化することが可能となります。貴社に適した弁理士を指名して担当させることも可能です。

弁理士・特許技術者 採用募集中



当所では、弁理士・特許技術者を募集中です。**知的財産の世界を活かしてみませんか。**

経験は不問です。ベテランの弁理士が、丁寧に指導します。履歴書なしの力ジュアル面談も実施しています。弊所までお気軽にご連絡ください。