

## 発明等の取扱い手続き

以下、平成 16 年 4 月以降の新規則による発明等の取扱いについて、手続きの概要を説明します。

### 1. 発明届出～出願までの手続き

- ① 発明者は、「発明等の届出書」の原案を知的財産部門に提出します。学内便等を利用するのではなく、Eメールまたは直接手渡しの方法により行います。「発明等の届出書」の様式は、『埼玉大学職務発明規則』に別紙様式 1 として規定されています。知的財産部門は、届出の連絡を受け付けた後に、届出書の処理についてフォローします。
- ② 知的財産部門は、発明者または出願者から発明等の届出内容について確認します。さらに、発明者の貢献度、並びに出願者の確認とその権利の持分比率を確認します。
- ③ 発明等の届出書は、職務発明等に関する事項を審議するために研究機構長が設置した『知的財産評価委員会』（以下、評価委員会という。）に上程されます。
- ④ 評価委員会は、発明等の届出書に基づき当該発明を職務関連発明として大学が承継するかを、発明者へのヒアリングにより判定します。判定は、新規性、進歩性、実用化の見通し、産業上の利用価値、ライセンスの可能性について検討します。結果は知的財産部門を通して各発明者に通知されます。
- ⑤ 評価委員会において職務関連発明と決定された案件は知的財産部門へ送付されます。
  - ・大学の機関帰属と判定された場合は大学に権利が承継され、出願手続きがなされます。他方、機関帰属と判定されなかった案件は個人帰属となり、その後の処理は発明者に委ねられます。
- ⑥ 大学が承継すると判定した案件については、知的財産部門が発明者に権利の譲渡書の提出を依頼し、発明者が作成・提出します。
- ⑦ 知的財産部門は、出願手続きを行う特許事務所を選定し、出願明細書の作成を依頼します。
- ⑧ 特許事務所は、発明者と技術事項について協議のうえ、双方が協力して明細書を作成します。
- ⑨ 作成した出願書類は、発明者ならびに知的財産部門が確認の後、特許事務所を通じ特許庁に出願されます。

### 2. 発明等の届出書の記載事項

発明等の届出書の主な記載事項と注意は以下の通りです。

- ① 発明等の名称
  - ・発明の内容がわかるよう 1～2 行程度に要領よく記載します。
- ② 発明者
  - ・発明者が複数の場合は、学外共同発明者等の有無、全ての氏名、所属を記載します。
  - ・発明等の貢献度合いに応じて複数の発明者の持分比率を定めます。単独発明の場合は 100%。
- ③ 研究に要した経費の種類等
  - ・職務関連発明についての公的研究資金で行った成果か、大学が資金その他の支援をして行った成果か、共同研究の成果か、明確にします。
- ④ 研究に使用した設備等
  - ・大学の管理施設を利用して行った成果は職務関連発明となります。
- ⑤ 出願の緊急度
  - ・論文発表、学会発表等の理由から緊急に出願を行う必要がある場合は、その理由を付して出願の期限を記入してください。

・発表予定のある場合は、できるだけ早めに発明等の届出書を提出してください。(通常、出願することを決定してから特許庁への出願書類提出まで1~2ヶ月が必要です。)

⑥ 発表の状況

・過去に発表したことのある発明は、発明の条件に欠けることがありますので、知的財産部門に相談してください。

・未発表の場合は、発表予定の有無を記入し、詳細について記入してください。

⑦ 出願審査請求の時期

・特に指定がなければ、出願後3年以内に知的財産部門から評価委員会に審査請求について判断を図ります。

⑧ 外国出願

・外国出願を希望する場合は、必要な理由と出願希望国名を記載してください。承継された場合、追って知的財産部門より連絡します。

⑨ 発明等の要点

・発明の特徴部分を簡明に記載します。

⑩ 発明等の内容

発明等の技術的説明や詳細な実施例などを記入してください。

i. 発明が該当する産業上の利用分野

ii. 発明に近い従来例の特徴と問題点

iii. 発明がなされた技術的背景及び発明の特徴

iv. 発明の実施例についての具体的な説明

v. 実施例の具体的な作用（作動）

vi. 実施例の構成に基づく特有の効果

vii. 図面の簡単な説明

viii. 先行技術調査の有無と結果

⑪ その他付帯事項

ix. 共同出願者の有無

・出願者が大学単独であれば、大学の権利持分は100%になります。

・他と共同で出願する特許であれば、共同出願者の名前、権利持分等を明示してください。

x. 実施希望企業の有無

・企業からの費用を含めた権利化支援の申出、発明等の実施希望、企業が興味を抱く可能性等の情報を記載してください。但し、企業の費用負担があっても、出願が譲渡されるとは限りません。また、実施希望に関しては、有償、無償の情報も記載してください。

xi. 優先権主張に関する申告

xii. その他有用と思われる情報

xiii. この発明は職務関連発明ではないと考える場合は、その理由を文章にして評価委員会に提出します。

xiv. この発明は職務関連発明ではないと考えるが、その出願権を大学が承継することを希望する場合は、大学の承継を希望する理由を文章により大学に提出します。

### 3. 共同研究における発明等の取扱い

発明等の届出書にその旨記載して提出し、基本的に職務関連発明として大学承継の決定を行います。大学が承継する案件の出願については、大学、企業のいずれからの出願とするか、および費用負担、権利の持分について、相手先企業との共同出願契約において明記し、締結後、これにもとづいて今後の処置を行います。