

○倉増敬三郎(香川大学 社会連携・知的財産センター)

1. はじめに

国立大学の法人化以降、それぞれの大学は教員の研究成果を単独で、あるいは企業等との共同研究の成果として特許出願をしてきた。これらの特許出願について審査結果状況を把握し、登録された特許については権利範囲の広狭などを把握することは、それらの活用性の検討や新しい特許出願の明細書作成への参考とすることができる。それにより、より権利範囲の広い特許を取得することも可能となる。

本発表は、本学で出願された案件について登録、拒絶あるいは取り下げなどの最終結果が得られたものについて分析した結果を報告する。

2. 取組の内容

(2.1) 調査内容

本学で今までに出願した特許で、最終結果が得られている案件を99件抽出して、個別に企業との共同出願の有無、拒絶理由通知内容、最終結果を調べた。なお、共同出願は、企業とが殆どであるが、国や県の研究機関と行っている場合もある。この調査では、これらはまとめて共同出願に分類した。

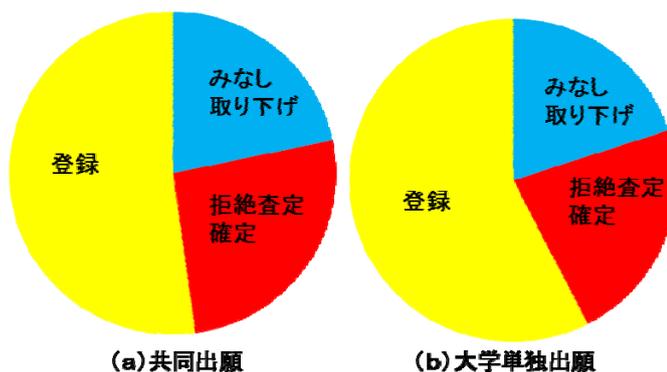


図1. 共同出願と大学単独出願との最終結果比較

(2.2) 調査結果

図1は、共同出願と大学単独出願の場合の最終結果の比較である。共同出願件数は69件であり、大学単独出願件数は23件であり、件数の差異があるので正確な比較にはならないが、大学単独出願の方が拒絶査定割合が少なく、登録件数の割合がその分多くなっているようである。これは、共同出願の場合、企業は拒絶理由通知内容を見て早い段階で権利化を諦める傾向があることによる。

図2は、それぞれについて最初の拒絶理由通知の内訳を示したものである。拒絶理由内容に関しては、共同出願も大学単独出願もあまり差異はみられない。ただし、大学単独出願では、29条1項（新規性）と29条2項（進歩性）の拒絶理由に比べてその他の拒絶理由の割合がやや多いようである。36条4項1号（いわゆる当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載する記載要件）、36条

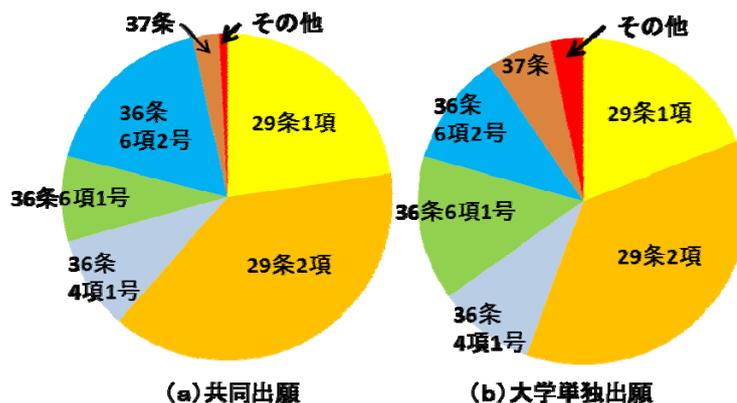


図2. 拒絶理由通知内容についての比較

36条6項1号（特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるという記載要件）、36条6項2号（特許を受けようとする発明が明確であるという明確性要件）は、発明を明確にし、発明のポイントを特許事務所に的確に伝えきれていないということが原因と考えられる。

図3は、特許出願を依頼する事務所による拒絶理由内容を比較したものである。29条1項と29条2項については、あまり差異はみられない。しかし、36条4項1号、36条6項1号及び36条6項2号の拒絶理由については、C事務所は他に比べてやや多いように思われる。

これは、C事務所の問題というよりも、大学の知財担当が発明者と一緒に丁寧に発明ポイントと先行文献との比較内容を説明し切れていないためと考える。このような分析を行うことにより、それぞれの事務所に対して的確な対応をしていくことができるようになるかと考えている。

特許査定を得るためには、時には拒絶査定不服審判を請求する場合もある。今回の調査案件では、9件について拒絶査定不服審判を請求している。その内訳は共同出願が2件、大学単独出願が7件である。共同出願の2件については、審判請求と同時に補正をした結果前置審査により特許査定となっている。一方、大学単独出願でも審判請求と同時に補正をしているが、1件のみ拒絶が確定している。

3. まとめ

大学教員の研究シーズをもととする発明は、企業の技術者による発明と比べると実験データが不十分なまま出願される場合が多い。このため、権利範囲を広くとるために特許請求の範囲の記載を拡げると、明細書の詳細な説明に発明内容が記載されていないという要件違反（36条6項1号）を受ける場合が生じる。同時に、請求項の記載が明確でない（36条6項2号）という拒絶理由も受けやすくなる。同様に、実験データが少ない場合には、実施可能要件（36条4項1号）の拒絶理由を受ける可能性も高くなる。今回の調査結果は、このようなことを裏付けるものであると考えられる。

今後さらに出願特許の分析を詳細に行っていき、出願明細書作成の問題点、拒絶理由通知に対する対応の課題、共同出願をして登録された案件や大学単独出願についてもそれらの殆どが活用されていないという課題についての原因を探り、今後の出願における注意点を指標として作成して行く予定である。

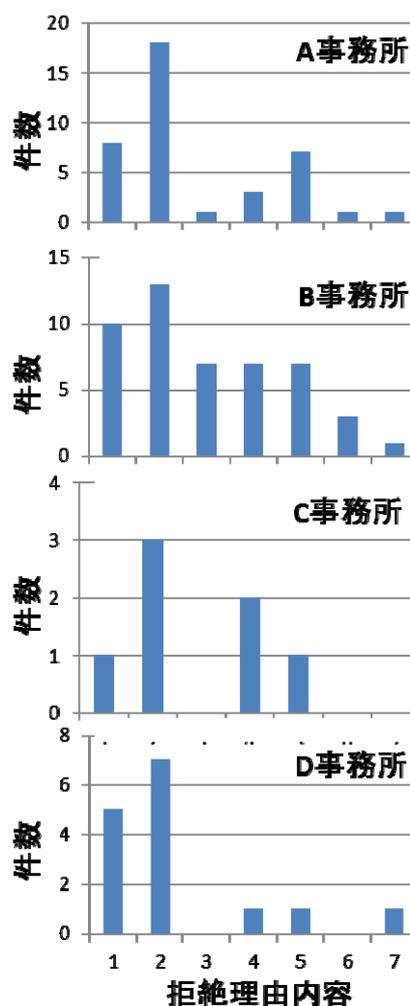


図3. 依頼先事務所による拒絶理由内容比較
 1: 29条1項、2: 29条2項、
 3: 36条4項1号、4: 36条6項1号
 5: 36条6項2号、6: 37条、7: その他