

# 大学等知財基盤強化支援(権利化支援)における評価判定の基本的な考え方

知的財産審査委員会事務局

## 目次

|   |    |
|---|----|
| 1. 大学等知財基盤強化支援(権利化支援) の目的.....          | 2  |
| 2. 評価判定の観点 (概説) .....                   | 2  |
| 3. 有用性に関する評価判定基準 .....                  | 2  |
| 3. 1. 市場性について .....                     | 3  |
| 3. 2. 権利化支援の趣旨から見た発明の位置づけについて .....     | 4  |
| 3. 3. 技術・製品輸出の可能性について .....             | 4  |
| 3. 4. 特記事項 .....                        | 5  |
| 4. 特許化可能性に関する評価判定基準 .....               | 5  |
| 4. 1. 新規性・進歩性について (参考資料 (1)(2)参照) ..... | 6  |
| 4. 2. 特許請求の範囲の記載について .....              | 6  |
| 4. 3. 明細書の記載について (参考資料(4)参照) .....      | 7  |
| 4. 4. その他の特許化可能性について .....              | 7  |
| 5. 社会公共性.....                           | 8  |
| 5. 1. 社会公共性に関する考え方 .....                | 8  |
| 6. 出願国に関する評価判定基準 .....                  | 8  |
| 6. 1 出願国に関する考え方 .....                   | 8  |
| 7. その他.....                             | 9  |
| 【参考資料】 法令・規定等 .....                     | 10 |

## 1. 大学等知財基盤強化支援(権利化支援)の目的

国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、「JST」という)では、平成 15 年度から大学等の外国特許出願支援を開始し、平成 26 年度には『重要知財集約活用(FS 型)』として、平成 28 年度には『大学等知財基盤強化支援(権利化支援)』(以下、「権利化支援」という)として大幅な見直しを行いました。平成 29 年度も引き続き、「第 5 期科学技術基本計画」の方針の下、大学等の特許の実施許諾契約件数を5割増加及び技術シーズを事業化につなげる橋渡しを推進するため産学連携活動の促進が図られるよう、大学等における知的財産戦略の策定及び知財マネジメントの強化に向けた総合的支援を行います。

本支援のうち権利化支援については、国公立大学・承認 TLO・大学共同利用機関・高等専門学校(以下、「大学等」という)の特許出願であって、大学等が保有することで将来的に技術移転活動及び特許利用の可能性が高いものについて、大学等保有のまま外国特許出願にかかる費用の一部を支援します。

## 2. 評価判定の観点(概説)

外国での特許取得及び維持に要する多額の費用を国費から支出する支援であることから、支出した費用に見合う収入が権利維持期間中に得られる可能性が高く、なおかつ、国内のみならず外国においても権利取得の可能性が高い特許出願を厳選するため、主に有用性、特許化可能性の観点から、厳しく評価判定を行います。

有用性とは、その発明が実際に利用され産業の発達に寄与する可能性であり、企業化に繋がる見込みが高い発明を選択するための観点です。特許法上の「産業上の利用可能性」とは異なる概念であり、市場性や技術製品輸出の可能性等を包含した、企業へのライセンスの見込みを総合的に評価するための観点です。

特許化可能性とは、その発明について特許権が成立する可能性であり、特許となる可能性の高い発明を選択するための観点です。PCT 出願時には日本の審査基準に準拠して JST が独自に調査し、指定国移行時には国際調査機関の見解書又は国際予備審査報告書の見解を尊重します。(なお、特許成立の可否については指定国移行後に各国知財当局により別途審査されます。)

いずれかの観点において一定の基準を満たさない出願については、支援の対象としません。以下に、それぞれの観点的詳細な内容について説明します。

## 3. 有用性に関する評価判定基準

発明が実際にビジネスとして利用され産業の発達に寄与する可能性に関する概念を、JST では「有用性」と称し、(3.1.)市場性、(3.2.)権利化支援の趣旨から見た発明の位置づけ、(3.3.)技術製品輸出の可能性、(3.4.)特記事項の項目により評価しています。

利用されない発明は、たとえ特許を取得できたとしても、ライセンスやそれによる研究開発資金の回収と再投資は不可能ですから、権利を取得する意味がありません。従って、実際に利用される見込みがどの程度あるかという観点から発明を評価し、有用性が認められないものについては、支援の対象と

しないこととします。指定国移行時の案件は、特に有用性の観点から厳しく評価します。

なお、有用性評価の対象は、特許化可能性があると判断される特許請求項のみとし、特許化可能性がないと判断される請求項については、有用性評価の対象としません。以下にそれぞれの評価項目について、詳述します。

### 3. 1. 市場性について

#### 【市場性】の評価基準

##### 市場の規模

大:特許費用を大幅に上回る実施料収入が期待できる(概ね数百億円以上の総売上が期待できる)

中の上:特許費用を上回る実施料収入が期待できる(概ね百億円以上の総売上が期待できる)

中の下:特許費用と同等程度の実施料収入が期待できる(概ね十億円以上の総売上が期待できる)

可能性有:市場規模の予測はできないが、新たなニーズの存在が推測されることから市場を創出する可能性がある

小:特許費用と同等以上の実施料収入が期待できない、又は、市場規模や市場創出の可能性を予測するだけの判断材料がない

#### 3. 1. 1. 市場性に関する考え方

市場性とは、発明を利用した製品の海外における売上の見込みを表すものです。発明が、特定の用途において実用化され、一定の売上を上げ、特許に要した費用以上の実施料収入が得られなければ、外国出願をする意味はありません。よって、発明の利用分野全体の市場規模、その用途に用いた場合の従来技術に対する優位性から予想される市場占有率等を中心として評価します。なお、新規性喪失の例外規定(30条)を適用した国内出願に基づく外国出願については、大多数の国で権利化が不可能であることから、市場が限定されることを厳しく勘案します。

#### 3. 1. 2. 市場性に関する具体的な評価判定例

| 類型         | 具体例  |
|------------|--|
| ① 用途の具体性   | <ul style="list-style-type: none"><li>・具体的な裏付けがないまま、応用の可能性を列挙するのみで、用途・利用分野が十分に具体的でないものは、原則として「市場の規模小」。</li><li>・ターゲットとする用途・利用分野において、技術的な必要性が十分に認められない技術は、原則として「市場の規模小」。</li></ul>  |
| ② 技術の優位性   | <ul style="list-style-type: none"><li>・特定の用途・利用分野において、従来技術(先行開発中の競合技術を含む)に対する優位性(性能、コスト等)が比較データをもって十分に示されなければ原則として「市場の規模小」。</li><li>・発明に関する研究が既に終了している場合には、必要なデータの補充等ができない恐れがあるので厳しく勘案する。</li></ul>  |
| ③ 市場規模と占有率 | <ul style="list-style-type: none"><li>・将来における世界の市場規模が、小さいものは「市場の規模小」。</li><li>・将来の市場の規模、その中での当該発明品の市場占有率を検討し、特許の出願及び維持費用相当の実施料収入が得られる見込みが得られていなければ「市場の規模小」。</li><li>・30条適用出願に基づく外国出願については、権利化不可能な国における自由実施により市場が限定されることを厳しく勘案する。</li></ul> |

### 3. 2. 権利化支援の趣旨から見た発明の位置づけについて

#### 【権利化支援の趣旨から見た発明の位置づけ】の評価基準

下記1)～4)のいずれかに該当する可能性を4段階にて評価する。

高:該当する可能性が高い

高中:該当する可能性がある程度高い

中:該当する可能性が中程度

低:該当する可能性が低い

- 1) 技術の大幅な進歩を促すことが期待される画期的な着想に基づく発明  
(高・高中・中・低)
- 2) 将来我が国の産業基盤を形成する可能性のある発明(高・高中・中・低)
- 3) 新規産業を形成する可能性のある発明(高・高中・中・低)
- 4) 既存産業技術を大幅に向上させる可能性のある発明(高・高中・中・低)

#### 3. 2. 1. 権利化支援の趣旨から見た発明の位置づけに関する考え方

権利化支援は、上記1)～4)のいずれかに該当するものを支援することをその趣旨としています。特に長期的視点で評価すべき発明については、解決しようとする課題の重要性および独創性を、「発明の位置づけ」として評価します。

#### 3. 2. 2. 権利化支援の趣旨から見た発明の位置づけに関する具体的評価判定例

| 類型             | 具体例  |
|----------------|--|
| ①1)～4)いずれかへの該当 | ・実用新案的な創意・工夫(考案)やノウハウに類するものについては、1)～4)のいずれにも該当しない。<br>・他人の権利化を阻止するためだけに依頼された、いわゆる防衛出願については、1)～4)のいずれにも該当しない。 |

### 3. 3. 技術・製品輸出の可能性について

#### 【技術・製品輸出の可能性】の評価基準

可能性あり(有力企業有):製品が輸出される可能性がある、又は海外で実施する可能性のある有力な企業がある。

可能性あり(起業化可能性):現状では技術・製品輸出の可能性は推測できないが、新規起業化を促す可能性がある。

可能性が低い:技術・製品輸出の可能性が低い、又は判断材料が少ないため可能性を予測できず、新規起業を促す可能性も見込めない。

#### 3. 3. 1. 技術・製品輸出の可能性に関する考え方

技術・製品輸出の可能性とは、国内外の企業が大学等からライセンスを受け、発明を利用した製

品を製造・輸出する可能性をいいます。市場やニーズがあったとしても、必ずしも製造・輸出されることは限らないことから、外国出願に値する程度に製造・輸出の可能性が見込めるか否かを評価するための項目です。「可能性が低い」ものについては、支援の対象としないこととします。

### 3. 3. 2. 技術・製品輸出の可能性に関する具体的な評価判定例

| 類型         | 具体例  |
|------------|--|
| ①ライセンスの可能性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・権利範囲が狭く代替技術により容易に特許回避ができそうなものは、ライセンスの可能性が低いと思われるため、厳しく勘案する。</li> <li>・方法の発明については、物の発明と異なり、権利侵害を発見し立証することが事実上非常に困難であるため厳しく勘案する。(注)</li> <li>・医薬分野でのスクリーニング特許については、侵害発見は一般に困難でありまた、スクリーニングされた物については特許権が及ばない(三極特許庁見解)ため、厳しく勘案する。ただし、発明者自ら有用物質をスクリーニングする可能性等はプラス要因として加味する。</li> <li>・技術移転活動が行われていないものについては、ライセンスの可能性を予測する上で厳しく勘案する。</li> </ul> |
| ②特許実施の可能性  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・発明を利用した現実的なビジネスモデルが提示できないものは「技術・製品輸出の可能性が低い」。</li> <li>・周辺特許の出願がない(期待できない)単発的な出願にかかる発明は、ビジネス展開の実現性を慎重に勘案する。</li> <li>・基本特許を利用した改良発明の場合、基本特許の許諾が必要であり、実施が制限される可能性があるため厳しく勘案する。</li> </ul>   |
| ③輸出の可能性    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・技術又は製品の輸出の可能性が低いもの(社会的環境の違いなどから、日本以外では発明利用の可能性が十分に見込めない等)は、原則として「技術・製品輸出の可能性が低い」。</li> </ul>   |

(注)「物の発明」とは、発明が一定の物に具体化されている場合をいい、「方法の発明」とは、発明が一定の方法に具体化されている場合をいう。(2条3項)

### 3. 4. 特記事項

既にライセンス契約が成立している場合、または特定企業とライセンス交渉中の場合には、実用化の可能性が高いことから、プラス要因として評価に加味します。

## 4. 特許化可能性に関する評価判定基準

### 【特許化可能性】の評価判定基準

- A: 主たる特許請求項が新規性、進歩性等の要件を十分に満たしており、特許取得の可能性が高い
- B: 特許化可能性が「A」または「C」以外のもの
- C: 主たる特許請求項が新規性、進歩性等の要件を十分には満たしておらず、有効な特許取得の可能性が低い

特許を受けるための要件は各国毎に異なりますが、多くの国では、新規性、進歩性が特許の要件とされています。そこで、JST では、(4.1.)新規性・進歩性を重視し、合わせて(4.2.)特許請求の範囲の記載、(4.3.)明細書の記載、(4.4.)その他の特許化可能性も考慮し、総合的な評価を行います。PCT 出願時には日本の審査基準に準拠して JST が独自に調査し、指定国移行時には国際調査機関の見解書又は国際予備審査報告書を尊重します。(なお、特許成立の可否については指定国移行後に各国知財当局により別途審査されます。)特許化可能性が「C」と評価された場合、支援の対象としないこととします。以下に特許化可能性の各項目について、詳述します。

#### 4. 1. 新規性・進歩性について(参考資料 (1)(2)参照)

##### 4. 1. 1. 新規性・進歩性の考え方

新規性とは、その発明がそれまでに知られていない新しいものであることを言います。また、進歩性とは、容易に想到しえない発明の困難性を言います。あくまでも特許上の進歩性を意味するものであり、研究の学術的な意味での進歩性とは異なる概念です。これらは特許の重要な要件であるため、新規性または進歩性が低い発明については、特許化可能性「C」と評価します。

##### 4. 1. 2. PCT 出願時の新規性・進歩性に関する具体的な評価判定例

| 類型       | 具体例  |
|----------|--|
| ①新規性欠如   | ・出願前に、論文、学会(予稿集発行やオンライン発表を含む)、新聞、学内発表会又はホームページ等で発表した場合は、特許化可能性「C」。(但し 30 条適用出願の場合は下欄を参照)             |
| ②30条適用出願 | ・30条適用出願については、多くの国で特許取得が不可能であるため、それによる影響を有用性(3. 1参照)の観点から厳しく勘案する。                                    |
| ③進歩性欠如   | ・単なる組み合わせ、最適材料の選択、数値範囲の最適化、均等物による置換、設計変更などであり、予測される範囲を超えた顕著な効果が比較データを用いて十分に具体的に示されていない場合は、特許化可能性「C」。 |

##### 4. 1. 3. 指定国移行時の新規性・進歩性に関する具体的な評価判定例

| 類型                               | 具体例  |
|----------------------------------|--|
| 新規性・進歩性に関する国際調査見解書又は国際予備審査報告書の見解 | ・主要な請求項について、国際調査機関又は国際予備審査機関の否定的見解が解消されていない場合は、原則として特許化可能性「C」。<br>・どの部分を上記主要な請求項とするかについては、委員会で判断することとする。 |

#### 4. 2. 特許請求の範囲の記載について

##### 4. 2. 1 特許請求の範囲の記載に関する考え方(参考資料 (3)参照)

特許請求の範囲は、権利化後の権利範囲を示すものであり、発明を特定する必須の構成要件が、

過不足なく記載されていることが必要です。

#### 4. 2. 2 特許請求の範囲に関する具体的な評価判定例

| 類型                      | 具体例   |
|-------------------------|---|
| ①記載の適否                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・発明を特定する必須の構成要件が過不足なく適切に記載されていないものは、特許化可能性「C」。但し、具体的かつ妥当な補正案が提示されれば、それを評価判定の対象とする。</li> <li>・不明瞭な記載があり、権利範囲が明確に把握できないものは、特許化可能性「C」。但し、具体的かつ妥当な補正案が提示されれば、それを評価判定の対象とする。</li> </ul> |
| ②PCT から指定国に移行する際の付加的な要素 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・正当な理由なく、PCT出願前に委員会から出された意見等をPCT出願時の明細書に反映していない場合には、厳しく勘案する。</li> </ul>  |

#### 4. 3. 明細書の記載について(参考資料(4)参照)

##### 4. 3. 1 明細書の記載に関する考え方

明細書は、発明の内容を詳細に開示するための書面であり、当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に記載されていること(実施可能要件)が必要です。また、特許請求の範囲を裏付ける実施例が不十分である場合、知財当局による審査では特許請求の範囲を減縮せざるを得なくなり、仮に減縮することなく権利化されたとしても特許無効の理由となります。そのため、特許請求の範囲に対応する実施例が十分に記載されているか、という観点で評価を行います。

##### 4. 3. 2 明細書の記載に関する具体的な評価判定例

| 類型                      | 具体例  |
|-------------------------|--|
| ①実施可能要件                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施するために、過大な試行錯誤を要する場合や要素技術の開発が別途必要な場合等、実施可能要件を満たさないものは、特許化可能性「C」。但し、具体的かつ妥当な補正案が提示されれば、それを評価判定の対象とする。</li> </ul>                       |
| ②実施例の不足                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施例が不十分であり、実施例追加の目処が十分に得られていない場合は、原則として特許化可能性「C」。</li> <li>・物質の性能予測が困難な分野(特にバイオ・化学分野)では発明が実際に成立することを示すための実施例(実験結果)の有無を重視する。</li> </ul> |
| ③PCT から指定国に移行する際の付加的な要素 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・正当な理由なく、PCT出願前に委員会から出された意見等をPCT出願時の明細書に反映していない場合には、厳しく勘案する。</li> </ul>   |

#### 4. 4. その他の特許化可能性について

①天然物の単なる発見、コンピューターによって実現されることを特徴としない単なるビジネス方法、計算方法、既に知られている現象のメカニズム解明、人体の手術・治療・診断方法等、「産業上利用す

ることができる発明」に該当しないものについては、特許化可能性「C」と判定します。

- ②その他の特許要件についても総合的に勘案し、主要な請求項について特許取得の可能性が低い又は係争に耐えられない瑕疵(真の発明者でない者が発明者として記載されている等/参考資料(5)参照)があると判断した場合には、特許化可能性「C」と判定します。

## 5. 社会公共性

### 【社会公共性】の評価基準

社会公共に対する技術の貢献度高:国民の安全又は環境、健康の確保に寄与する

〃 中:社会公共に対する技術の貢献度が「高」又は「低」以外

〃 小:国民の安全又は環境、健康を阻害する

#### 5. 1. 社会公共性に関する考え方

発明が社会の安寧に寄与する貢献度をJSTでは「社会公共性」と定義しています。海外の市場が期待できることを前提として、社会公共性が高い発明についてはプラス要因として評価に加味する場合があります。

## 6. 出願国に関する評価判定基準

### 【出願国】の選考基準

全て適当:支援希望国全てに対して支援することが妥当

一部修正要:出願希望国から一部削除又は追加して支援することが妥当

全て不適当:支援することは妥当でない

#### 6. 1 出願国に関する考え方

外国への出願・維持費用は高額であるため、いろいろな要素を総合的に勘案して出願国を決める必要があります。要素としては、外国での市場規模、発明を実施する可能性のある企業の有無、特許制度の安定性などの他、特許の強さ、予算の制約などがあります。また、発明の内容によって製造国(当該発明に係る製品の有力な製造企業がある国)への出願を支援する場合と消費国(当該発明に係る製品の消費量が多いとみられる国)への出願を支援する場合があります。特許ライセンスを行う場合、生産の現場を押さえることが効率的ですが、近年、生産の現場は安価な労働力を求めて移動する傾向があるため製造国へ出願しても後に権利行使ができなくなる恐れがあること、また、製造時点よりも販売時点の方が製品価値が高く実施料収入の点で有利であることから、原則的には消費国(特に、人口が多く購買力もあり、特許制度が安定な先進国)への出願を支援します。ただし、有力企業が主に自国で製造している場合や、消費国において権利行使が困難である等の場合には、製造国での権利化を支援します。

なお、発明を実施する業界における常識的な出願国や申請者から明確な理由が付されて申請された国については考慮します。



## 7. その他

本支援の趣旨に照らして総合的に勘案し、国費を用いて支援することが適当でないと判断した場合には、上記の個別項目の評価にかかわらず、支援対象としないことがあります。

## 【参考資料】法令・規定等

かつこの規定は、特に断り書きがない場合、日本国の特許法又は審査基準を指します。

### (1) 新規性に関する規定等

- ① 特許出願前に日本または外国で(i)公然知られた発明、(ii)公然実施された発明、(iii)刊行物やインターネット等で公表された発明は新規性がないとされ、特許を受けることができません(29条1項)。
- ② 出願前に、学会、論文、インターネットにより公開された発明、または不特定の者に秘密でないものとして知られた発明は、全て新規性を喪失しているものとされます(審査基準第Ⅱ部第2章1.2.2)。
- ③ 発明者自身の発表により新規性が失われた場合、発表から6ヵ月以内に出願すれば国内出願については、救済されるケースがあります(30条)が、同様の救済規定を持つ国は少なく、大多数の外国においては権利化が不可能です。
- ④ 出願人が知っている公知技術については、その文献情報を明細書に記載することが義務づけられています(36条4項2号)。

### (2) 進歩性に関する規定等

- ① その発明の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に発明することができたときは、たとえ新規な技術であっても、特許を受けることはできません(29条2項)。
- ② 進歩性の判断は、関連する公知技術(引用発明)に基づいて当業者が容易に想到できたことの理論付けができるか否かにより行われます(審査基準第Ⅱ部第2章2.4)。
- ③ 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。その結果、論理づけができた場合には請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合には進歩性は否定されません。(審査基準第Ⅱ部第2章2.4)。
- ④ 容易に想到される例としては、単なる組み合わせ、あるいは、最適材料の選択、数値範囲の最適化、均等物による置換、設計変更などが挙げられます(審査基準第Ⅱ部第2章2.5)。
- ⑤ 公知技術と比較した「有利な効果」を主張すると、進歩性の判断において参酌されます(審査基準第Ⅱ部第2章2.5)。
- ⑥ 一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであれば、進歩性が肯定されることもあります(審査基準第Ⅱ部第2章2.5)。

### (3) 特許請求の範囲に関する規定等

- ① 「発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」することが必要です(36条5項)。

- ② 明細書に記載された発明であることが必要です(36条6項)。
- ③ 特許請求の範囲は、明確かつ簡潔に書くことが義務づけられています(36条6項)。

#### (4)明細書の記載に関する規定等

- ① 明細書は、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載することが義務づけられています(36条4項1号)。
- ② 明細書は、特許請求の範囲に記載された発明を裏付けるものであることが必要です(36条6項1号)。
- ③ 出願の時に知っている公知技術については、その文献情報を明細書に記載することが義務づけられています(36条4項2号)。
- ④ 米国では、出願人は、知っている先行技術を審査官に開示する義務を負い(米国特許規則 §1.56)、この義務を怠った場合、その特許権の行使は不能とされることがあります(米国特許審査便覧 2016)。

#### (5)その他

- ① 発明者とは、技術的思想の創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる管理者、単なる補助者、単なる後援者は、発明者とはならないとされています(東京地裁平成16年(ワ)第14321号他)。
- ② 真の発明者以外の者が発明者として記載されている場合は、冒認出願として拒絶理由(49条7号)及び特許無効理由(123条1項6号)となります。