知的財産権 Q & A

2024年7月

事業統括部知財課

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

目次

【出願・登録】 Go

【利用】 Go

【移転】 Go

【PMS関連】 Go

【その他】 Go

知的財産権Q＆A 【出願・登録】

No.	質問	回答
1	報告は、共願者が全員受託者の場合には全受託者がしなければならないのですか。	全受託者が提出してもよいですが、受託者の中の代表者を通じて１者のみの提出でも可としております。
2	外注先などのプロジェクトメンバー外の会社も出願人になれますか。	実際に発明に貢献した人が特許等を受ける権利を有しますが、プロジェクトメンバー外ということは、委託先でも再委託先でもないので、委託事業に関わる出願人かどうかをよく確認する必要があります。また、単に物品の購入などでは研究開発要素がありません。（事案が発生した場合は担当事業部に早めにご相談ください。）
3	登録研究員以外の者を発明者にしてよいですか。	登録研究員以外は発明に関わる業務に関わっていないと考えています。ただし、当該登録研究員以外の者が発明に貢献した者であれば特許等を受ける権利がありますので、そもそもの実施計画を見直す必要があると考えます。（事案が発生した場合は担当事業部に早めにご相談ください。）
4	受託者でもある共願者が既に報告しているかどうか知るにはどうしたらよいですか。	共願者に直接問い合わせて確認してください。

知的財産権Q＆A 【出願・登録】

No.	質問	回答
5	従業員や教授・学生などの個人も出願人になれますか。	職務で発明した場合、職務発明規程などにより、従業員や教授などの研究者個人の特許等を受ける権利は委託先・再委託先の企業や大学等に移ることになりますので、原則、個人など従業員や教授は出願人になりません。企業や大学等から権利を従業員や教授に譲渡することも可能ですが、従業員や教授は約款上の第三者になるため事前にNEDOの承認を得る必要があります。 （事案が発生した場合は担当事業部に早めにご相談ください。）
6	助成事業でも願書に「国等の委託研究の成果に係る記載事項」の記載は必要ですか。	「国等の委託研究の成果に係る記載事項」の記載は産業技術力強化法第17条が適用される委託事業が対象です。 交付要綱をご確認のうえ、不明な点は担当事業部にご相談ください。
7	出願通知書等の提出期限を大幅に経過（１ヶ月以上）した場合にはどうすればよいですか。	備考欄に「遅延理由」（遅延となった理由及び今後の改善策）を記載してください。
8	著作権（プログラム）の報告のタイミングはどうしたらよいですか。	著作権は出願ということがないので出願通知書の提出は不要です。作成または公表次第、出願後状況通知書を提出してください。 移転通知書及び利用届出書については、特許と同じ扱いになります。
9	PCT出願が各国に国内移行されたときの出願日はどうなりますか。	NEDOへの報告にはPCT出願時の国際出願日を記載してください。各国に国内移行しても出願日は変わりません。

知的財産権Q＆A 【出願・登録】

No.	質問	回答
１０	EP出願がEPC加盟国で登録されたとき、どのような報告が必要ですか。	EPの出願通知書を提出後、登録された国毎に出願通知書と出願後状況通知書を提出してください。ただし、統一効特許の請求を行った場合には、EPとしての出願後状況通知書を提出してください（改めて、統一効特許に関する出願通知書の提出は不要です。）。
１１	出願通知書にエビデンス（書誌的事項を確認できる書類）を添付する必要がなくなりましたが、特許出願以外も出願書類をNEDOに提示する必要はないということでしょうか。	令和6年5月から施行される特許出願の非公開制度に対応してPMSでは出願通知書に一切エビデンスを添付することができなくなります。それに伴い、特許出願については、出願公開後に出願後状況通知書に出願に係るエビデンスを添付して提出していただき、特許以外の出願については、出願後、速やかに出願後状況通知書に出願に係るエビデンスを添付して提出していただくこととなります。

知的財産権Q＆A 【利用】

No.	質問	回答
1	親会社が子会社に実施許諾したときも報告は必要ですか。	子会社も第三者（自己以外）になるので、親会社は利用届出書を提出してください。
2	実施許諾契約を締結したとき、契約相手が将来事業を行うか不明でも、利用届出書の提出は必要ですか。	実施許諾(契約)した時点で報告対象になりますので、利用届出書を提出してください。ただし、専用実施権を設定し、または移転する場合には、設定または移転の登録をしたら、利用届を提出してください。

知的財産権Q＆A 【移転】

No.	質問	回答
1	移転承認申請書、移転通知書は移転元と移転先のどちらが提出するのですか。	原則、委託先である受託事業者がNEDOに提出してください。 両者ともに受託事業者であるときはそれぞれの契約番号において、それぞれの移転承認申請書、移転通知書を提出するか、どちらかが代表して移転承認申請書、移転通知書を提出してください。 ※移転元、移転先が出願通知書等を提出していない場合は、改めて出願通知書等を提出し直す必要があります。
2	個人(大学教授)への移転は可能ですか。	教授個人への移転が事業成果の活用、技術の国外流出に当たらないことなどを示して、NEDOの事前承認を得られれば可能です。
3	「移転等届出書」、「放棄届出書」の提出は、どのような契約条件のときに必要ですか。	平成27年11月15日以降の新規契約については提出が必要です。それ以前の契約では提出の必要はありません。個別の業務委託契約書に当該届出書の規定があるかないかご確認ください。
4	出願前移転とは何ですか。	特許を出願する前の段階で、発明者から特許を受ける権利を譲渡された法人から、第三者に対して権利（の一部又は全部）を移転する行為のことです。 （説明資料P14）
5	移転の際に、持分の割合を報告する必要はありますか。	具体的な数値で持分の割合を報告する必要はありませんが、移転承認申請書の移転元と移転先の欄には、移転前と移転後それぞれの全権利者を記載してください。

知的財産権Q＆A 【移転】

No.	質問	回答
6	共有の特許権者がいる場合、移転元の権利者全員が移転承認申請書と移転通知書を各社毎に提出しなければなりませんか。共願に関し移転元が複数いた場合はどう申請すればよいですか。 ※【出願・登録】のNo.1及び【移転】のNo.1参照	2つの方法があります。 １） 権利の移転元の権利者全員が当該書類を提出する方法。 ２） 代表１者から書類を提出する方法。 事前に担当事業部と相談し、適切な方法でご対応ください。 代表者が他の移転元から移転に合意したことがわかるものをPMSの申請時に追加資料として添付していただければ、よりスムーズになります。
7	当社の持っている知的財産権をすべて子会社に移転したいのですが、どのような方法がありますか。	知的財産権移転等届出書をご提出ください。1つの契約内であれば一つの届出書で複数の出願又は権利を指定できます。また、特許庁等に対する移転の手続が終わりましたら、そのエビデンスを添付して知的財産権移転通知書を提出してください。 なお、PMS上は、一つ一つの知的財産権がどのような状態にあるかを管理していますので、移転される知的財産権を具体的に特定する必要があります。

知的財産権Q＆A 【移転】

No.	質問	回答
8	令和5年10月改正で「知的財産権持分放棄届出書」という手続が追加され、説明資料には「2009（平成21）年4月1日以降に締結した委託業務契約について、2023（令和5）年10月1日以降に適用」とありますが、令和5年10月1日よりも前に終了した事業についても適用されると言うことでしょうか。	知的財産権持分放棄届出書によって、共有に係る知的財産権について、自己の持分を放棄することができるのは、令和5年10月1日現在で委託事業が継続中の案件だけです。したがいまして、令和5年9月30日以前に委託事業が終了した案件については、知的財産権移転承認申請書を提出してください。
9	移転した特許出願が登録されたという通知を受けました。移転先から直接NEDOに報告をしてもらえばいいでしょうか。	一部の知的財産権を移転しても、NEDOとの業務委託契約を結んでいるのは受託者ですので、移転後も当該知的財産権が消滅するまで受託者が管理をして必要に応じてNEDOに報告する必要があります。

知的財産権Q＆A 【PMS関連】

No.	質問	回答
1	2019年9月以前に終了したプロジェクトについて、PMSで知財関係の書類を提出するにはどのようにしたらよいですか。	当該プロジェクトでPMSを利用するには、下記のリンクから「PMS利用申請申込み」を行い、登録することが必要です。　必要事項を記入して、手続をお願いいたします。 https://app23.infoc.nedo.go.jp/qa/enquetes/ou1u1f3k2pgd
2	過去の事業でもPMSで提出するのですか。	PMSに登録されている事業についてはPMSで提出してください。
3	PMS操作できる担当者を増やしたい。 他社の人でも知財担当者にできますか。	業務管理者が登録すれば可能です。ただし知財担当者は契約内のすべての知財情報にアクセスできますので、登録には十分注意が必要です。
4	出願後状況通知書を作成する時、「産業財産権設定」の項目で該当する出願番号が見つからないので、「無し」もしくは「出願通知書を未提出」を選択してもよいですか。 （PMS操作マニュアル P26）	出願番号の表現によっては検索にかからないときがありますので、いくつかパターンをお試しください。それでも表示されないときは出願通知書が未提出の可能性があります。 なお、出願通知書を提出済みで出願番号が見つからない場合には、お調べしますので chizai@ml.nedo.go.jp へお問い合わせください。
5	出願人が複数者いるのですが、「出願人情報」の一行にまとめて記載してもよいですか。	「出願人情報」には、会社名を正式名称で、一行に一件(１社)ずつ記載してください。行の追加は右側にある「追加」ボタンをご利用ください。 「権利者情報」も同様です。

知的財産権Q＆A 【PMS関連】

No.	質問	回答
6	技術研究組合の組合員でも各種書類を提出できますか。	通常は委託契約先である技術研究組合が提出しますが、「帰属届出書」を提出した場合は組合員からの提出も可能になります。個別に chizai@ml.nedo.go.jp へご相談ください。（PMS操作マニュアル P95-101）
7	PMSに対応していない委託契約に係る出願通知書等の提出はどのようにすればいいのでしょうか。	NEDO事業部宛てに指定された方法（メールや郵送）にて送付願います。その後、担当事業部が受領し、申請等、回答すべきものについては、NEDO内での処理が終了次第、メールや郵送にて、回答します。

知的財産権Q＆A 【その他】

No.	質問	回答
1	バイ・ドール調査に回答すれば、以後の報告等は不要ですか。	バイ・ドール調査に回答した場合でも、通知、届出等については別途報告が必要です。
2	古い事業のためPMSに登録されているのかわかりません。	NEDO担当事業部またはchizai@ml.nedo.go.jpへお問い合わせください。
3	バイ・ドール調査で回答しましたが、回答内容がPMSに反映されません。	バイ・ドール調査ではPMSに情報が反映されません。個別に当該通知書等をご提出ください。
4	社名が変わりましたが、知財の手続でNEDOに対して何かする必要がありますか。	契約上、そのような手続はありません。ただ、手続の際、旧社名が使われている時は、備考等に社名が変わったことを記載して、変更後の社名にて手続をしていただければ、混乱が少ないと思います。
5	委託先が解散等で存在しない場合は、再委託先から出願後状況通知書等を提出してよいでしょうか。またその方法を教えてください。	そのような場合は、再委託先から出願後状況通知書等の提出をしてください。ただし、PMSは利用できないので、個別にchizai@ml.nedo.go.jpへご相談ください。
6	知的財産権に質権を設定してもよいでしょうか。	質権の設定自体は禁止されていませんが、質権の設定によりバイ・ドール条項が遵守されない場合は、約款第37条、第43条により契約の解除や違約金が請求される可能性があります。