

特許維持要否の考え方

国立大学法人 新潟大学

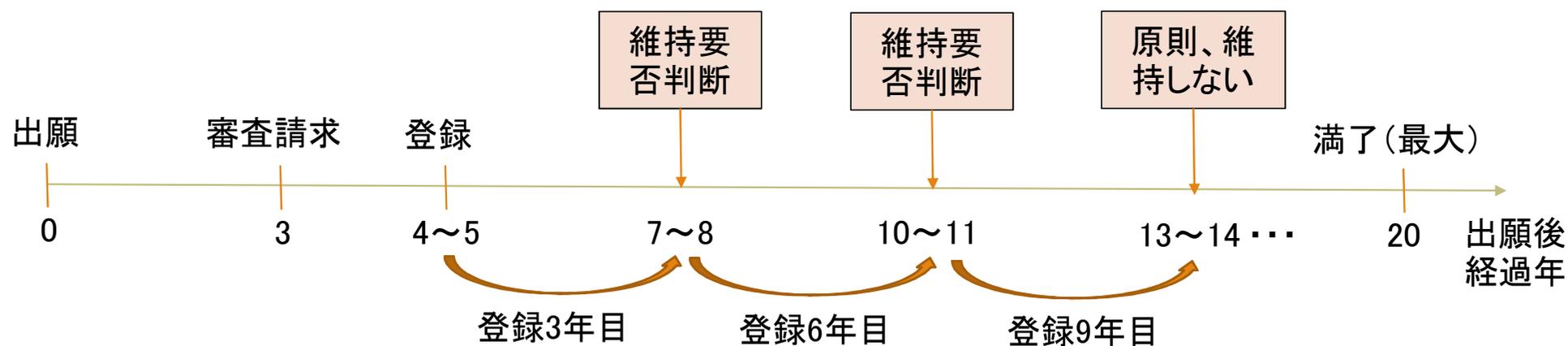
1. はじめに

- 平成19年3月31日までに特許出願した特許(産業技術力強化法附則第3条)または共有特許で共有相手が特許維持料を負担するものについては、大学で維持費用を負担する必要はない
- しかしながら、平成19年4月1日以降に特許出願し、登録された特許についてはアカデミックディスカウント(半額軽減)の適用対象(産業技術力強化法附則第17条)とはなるものの維持費用が発生することになる
- また、平成19年4月1日以降に特許出願し、登録される特許は、今後、件数が増加するに伴い、費用負担も増加することとなる
- そこで、今後、特許維持要否の基本的考え方およびその判断基準について整理を図る

2. 特許維持要否の基本的考え方

- ① 登録3年目、6年目に判断基準に従い、特許維持要否を見直すこととしたい（初回の特許維持料は3年分まとめて支払っており(特許法108条1項)、第4年以降の特許維持料は毎年支払うため(特許法108条2項))
- ② 登録9年目(出願後約13年以上経過)では原則として特許維持はしないこととしたい(第10年次超ではアカデミックディスカウントも適用されず特許維持料が高額となるため)

参考1: 特許法で定める特許維持料



3. 特許維持要否の判断基準

次のいずれかが肯定的な回答である場合には、特許維持をする(ただし、第10年次以降は特段の事情がない限り原則、特許維持はしない)

- ① 有効な技術移転契約の有無
 - ② 実施中または実施予定の共同研究における特許権の維持必要性の有無(共同研究相手による特許権の維持要望があり、特許権を本学で維持することが適当であること)
 - ③ 現存する起業の有無
 - ④ 上記①または③が1年以内に「有」となる見込み有無
 - ⑤ 共有特許で共有相手が特許維持料を負担する場合は、①～④のいずれにも該当しなくとも共有者が維持すると判断した場合には特許維持する
- JSTの外国特許判断基準を考慮 *1
- 大学の研究戦略等に配慮 *2

外国特許については、当該国において上記いずれかが肯定的な回答である場合には、国内特許と同様に扱う

*1: 「ライセンス活動報告に基づく支援継続の可否について」(平成26年1月17日 JST)

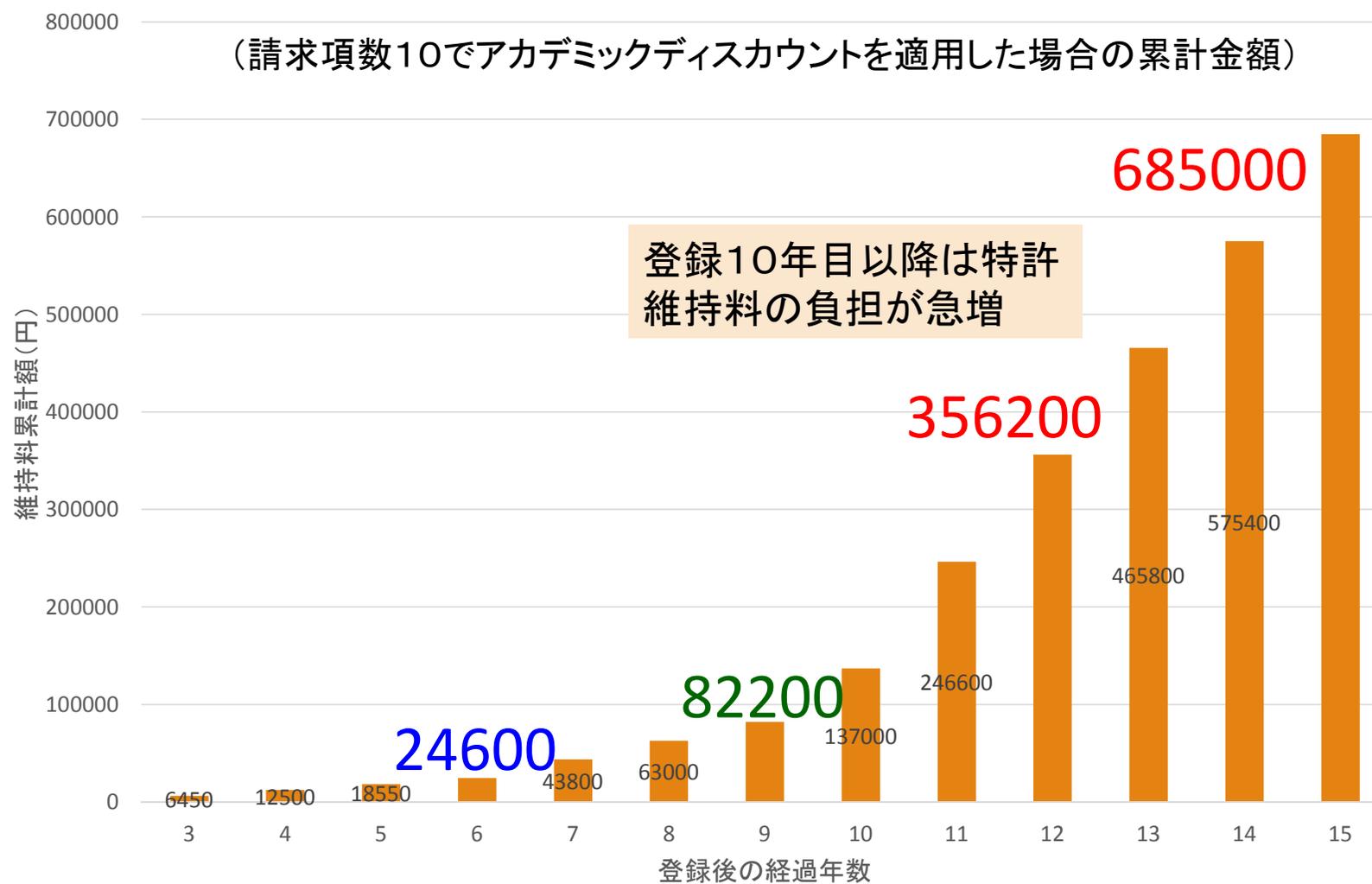
*2: 「平成25年度第2回発明審査委員会議事概要」5(4)外国特許権の維持の要否について(平成25年5月31日)

参考1： 特許法で定める特許維持料

- ① 特許権を維持するために特許庁へ特許維持料を納付する必要がある(特許法107条1項)
- ② 大学特許は、第1年分から第10年分の特許維持料がアカデミックディスカウントにより半額軽減可能

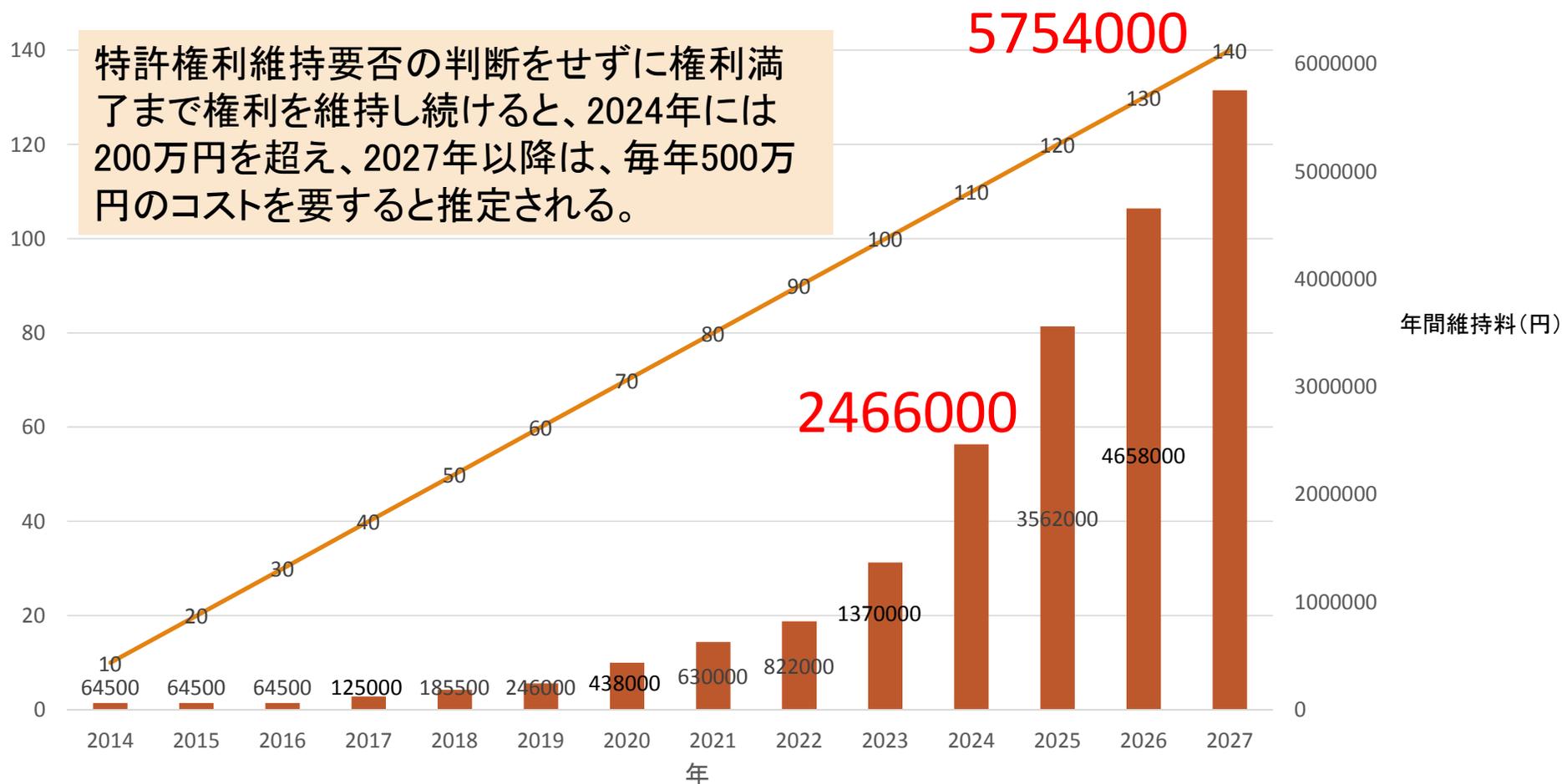
年次	特許維持料 (平成16年4月1日以降に審査請求をした出願)		目安額(請求項数10の場合) (カッコ内はアカデミックディスカウントを 適用した場合の金額)
第1年から第3年まで	毎年 2,300円に1請求項につき	200円を加えた額	3年分 12,900円 (6,450円)
第4年から第6年まで	毎年 7,100円に1請求項につき	500円を加えた額	毎年 12,100円 (6,050円)
第7年から第9年まで	毎年 21,400円に1請求項につき	1,700円を加えた額	毎年 38,400円 (19,200円)
第10年から第25年まで	毎年 61,600円に1請求項につき	4,800円を加えた額	毎年 109,600円

参考2: 特許維持料(累計額)のシュミレーション(単独特許1件分)



参考3： 特許維持料(単年度)のシュミレーション(単独特許全体①)

(今後、毎年10件単独特許が登録されるとし、権利満了まで維持し続けた場合)



参考4： 特許維持料(単年度)のシュミレーション(単独特許全体②)

(今後、毎年10件単独特許が登録されるとし、登録10年目以降は維持しない場合)

