

平成17年度大学知的財産本部整備事業

文部科学省 平成17年度
21世紀型産学官連携手法の構築に係る
モデルプログラム事業

全国124大学のアンケート調査による

**「産学官連携推進のために知的財産を運用する上
で生じる特許法等の問題点と課題」
に関する調査報告書**

平成18年3月

山口大学知的財産本部

はじめに

本報告書は、文部科学省から「平成 17 年度文部科学省 21 世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム」の委託を受けた山口大学知的財産本部が、学外の有識者を含む委員会を設置して、「産学官連携推進のために知的財産を運用する上で生じる特許法等の問題点と課題」を調査・検討した結果を取りまとめたものです。

改めて言うまでもないところでありますが、平成 15 年 3 月に施行された「知的財産基本法」や、それを受けて制定された「知的財産戦略大綱」において、研究成果を社会に還元し、我が国の国際競争力の強化につなげるため、知的財産の創造、保護及び活用を戦略的に実施することが大学にも求められ、それを背景に、大学知的財産本部整備事業が平成 15 年 7 月に開始されました。

更に、平成 15 年 7 月に制定された国立大学法人法に基づき、大学には、教育、学術研究に加え、第三の使命として研究成果の普及及び活用の促進が課せられました。各大学はこれを受け、法人化に伴い、産学官連携の推進や知的財産の整備・活用を大学運営の中期目標・中期計画に掲げています。

法人化までの大学は、これまで、ややもすると、知的財産法に関しては、治外法権的な領域であったことは否めず、近年上述した背景があったとはいえ、いきなり「特許だ知財だ」といったことの舵切りは、多くの困難を伴う事業であったことは窺い知れるところです。

知的財産の整備・活用は、産学官連携を促進するものでありますが、一方、産学官連携が促進されることに伴い、知的財産を運用する上で、実務上解決すべき課題が表面化する可能性が出て来ています。特に、創造を保護する特許法を学内に導入し運用するにあたり、問題点があるのかないのか、あるとすれば、それは法律自体の問題なのか、運用する側の問題なのか、或いは大学の環境・文化に起因する問題なのか等といったことが大きく懸念されます。

そこで、まずは、こういった問題点や問題の所在を把握するため、大学にアンケートをお願いしました。アンケートの回答をしていただく過程で、いくつかの大学からは、「大学の発明に学生が加わると特許費用の減免措置が受けられなくなることや、大学での試験研究にも特許権の効力が及ぶ等の問題点があることを、初めて認識した」との感想を頂き、今回のアンケートの効果も出ているようです。このアンケートの設問は、関係する法律の条文ごとに整理されていますので、一通り目を通していただければ、現在、大学において起きている知的財産問題の大半が把握できる構成にもなっております。

アンケート先としては、知的財産や産学官連携等に取り組んでいる部署がある大学から選定し、国立 86 校、公立 71 校、私立 26 校に送付しました。回収率はそれぞれ国立 85%、公立 39%、私立 89%で、公立は今後法人化を迎えるところも多く、知的財産はこれからの問題として捉えているのか、回答率が低くなっていますが、一方、国立、私立では関心の高さが窺えます。

最後に、本研究会の実施に当たり、ご指導ご協力を頂いた有識者委員等の皆様および御多忙中、長く複雑なアンケートにも拘らず、最後まで真剣にご回答下さった各大学の皆様に、この場をお借りして厚く御礼申し上げるとともに、本研究会の機会を与えて下さった文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室の方々に、心から感謝を申し上げます次第です。

平成 18 年 3 月 吉日

山口大学知的財産本部
本部長 杉原 美一

文部科学省 平成17年度

21世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム事業

**「産学官連携推進のために知的財産を運用する上で生じる特許法等の問題点と課題」
に関する調査・検討委員会**

【委員長】

杉原 美一 国立大学法人山口大学 教授 学術研究担当副学長
知的財産本部本部長

【委員(五十音順)】

石川 正樹 (執筆者) 国立大学法人宮崎大学 客員教授 知的財産本部

奥 登志生 国立大学法人山口大学 客員教授 知的財産本部ディレクター

沖田 哲雄 国立大学法人山口大学 客員教授 知的財産本部ディレクター

金崎 雄三郎(執筆者) 国立大学法人鹿児島大学 客員教授 知的財産本部

木村 友久 国立大学法人山口大学 教授 大学院技術経営研究科

高橋 哲郎 (執筆者) 久留米大学 学長特命教授 知的財産本部

殿岡 裕樹 (執筆者) 国立大学法人山口大学 産学公連携・創業支援機構
産学連携コーディネーター

中村 邦彦 (執筆者) 国立大学法人九州工業大学 教授 知的財産本部

安田 英且 (執筆者) 国立大学法人長崎大学 客員教授 知的財産本部

【オブザーバー】

齊藤 真由美 国立大学法人山口大学 客員教授

【事務局】

佐田 洋一郎 国立大学法人山口大学 教授 知的財産本部本部長

田村 理恵 国立大学法人山口大学 研究協力課 知財・産学公連携支援係

目次

【1】発明者について（特許法29条1項柱書, 33条3項, 49条7号, 123条1項6号）	1
【2】共同発明時の発明者認定について（特許法38条, 49条, 123条）	4
【3】新規性喪失の例外規定について（特許法30条）	7
【4】自ら発表した論文を拒絶理由での「頒布された刊行物」から除外することの検討について （特許法29条, 30条）	19
【5】職務発明について（特許法35条）	21
【6】実施料の扱いについて（特許法35条）	26
【7】試験研究の例外が適用されない大学での研究（特許法69条1項）	30
【8】利用発明とリサーチツール（特許法1条, 72条）	38
【9】マテリアル移転について（民法契約法）	40
【10】共有特許の実施について（特許法73条）	46
【11】先使用权の拡大について（特許法79条）	54
【12】学生発明の取り扱いについて（産業技術力強化法16条, 同法附則3条, 57 同法施行令2条, 5条, 特許法109条, 同法施行令14条）	57
【13】産業技術力強化法の中での特許等の取扱いについて（産業技術力強化法16条, . . . 61 同法附則3条）	61
【14】審査請求期間の延長について（特許法48条の3, 1項）	66

※()内は関連する法令

【参考資料】

各種職務発明規定のうち特徴的なもの	70
大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた 知的財産権についての研究ライセンスに関する指針	73
関係法令	77

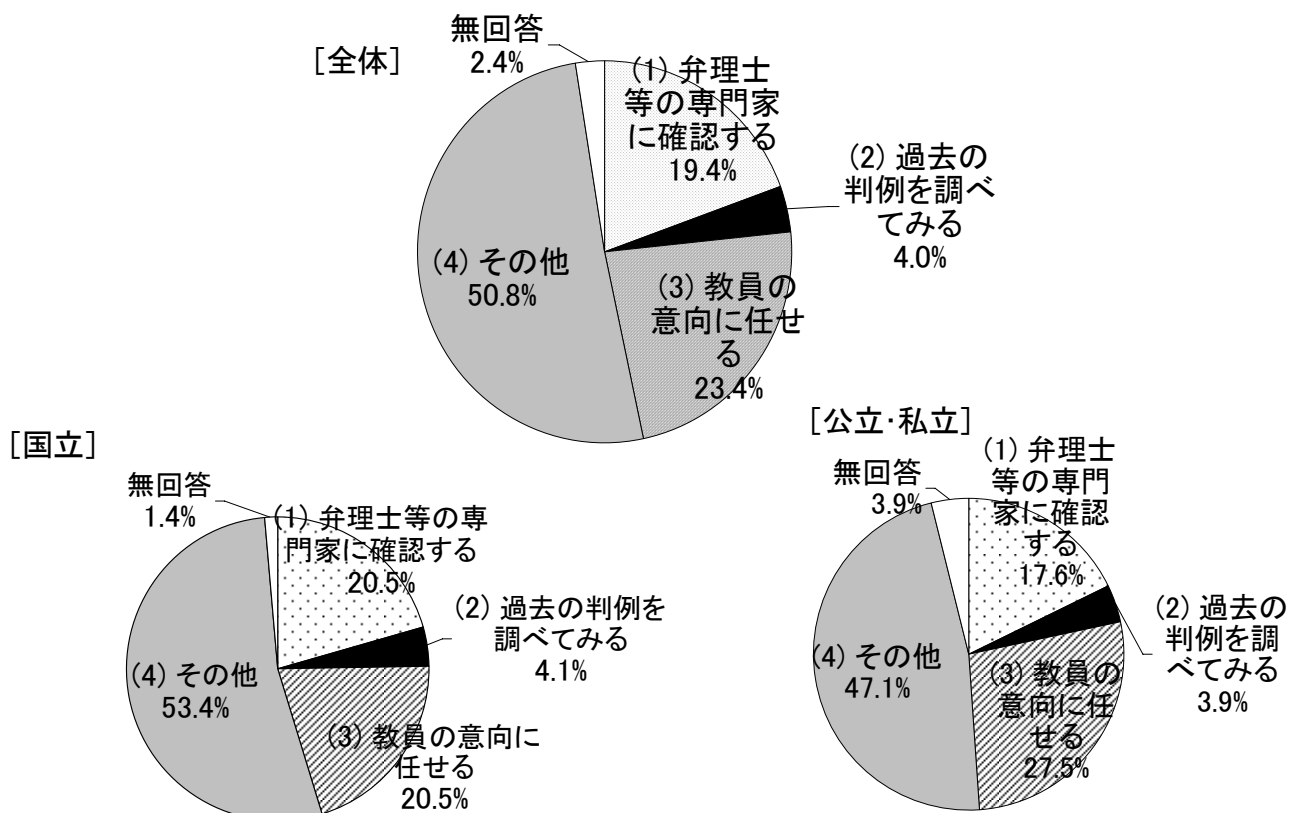
【1】発明者について（特許法29条柱書, 33条3項, 49条7号, 123条1項6号）

設問の目的、背景

大学における知的財産活用体制の整備に伴って、発明者に関する問題がクローズアップされてきました。「誰が発明者か」という問題は、下に述べる通り特許権を考える上では重要な要素を構成し、発明者認定をめぐる裁判が提起されるなど大学関係者もこの問題と無縁ではいられなくなっています。更に大学特有の問題として、研究活動で主力となる院生等に職務発明規定を適用できない点(院生は職員ではないため)、そもそも「発明者」という考え方が大学の現場に馴染んでいない点などがあり、現在は認識されていなくとも、将来問題に発展する可能性があります。今後の対応を検討する上での判断材料として、大学における発明者認定がどの様に行われているかについての調査を行いました。

1. 特許法で出願できるのは、発明者(または承継した者)が原則であって(特29条, 33条)、もしも発明者でない者が出願すると拒絶(特49条)か無効(特123条)となります。教員から、「手伝ってもらった学生も発明者に加えたいが構わないか」と相談されたとした場合、何を基準に回答されますか。(因みに、特許法には発明者の定義はありません)

【1】-1	全体 (校) 選択率		国立		公立・私立	
(1) 弁理士等の専門家に確認する	24	19.4%	15	20.5%	9	17.6%
(2) 過去の判例を調べてみる	5	4.0%	3	4.1%	2	3.9%
(3) 教員の意向に任せる	29	23.4%	15	20.5%	14	27.5%
(4) その他	63	50.8%	39	53.4%	24	47.1%
無回答	3	2.4%	1	1.4%	2	3.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【1】1. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

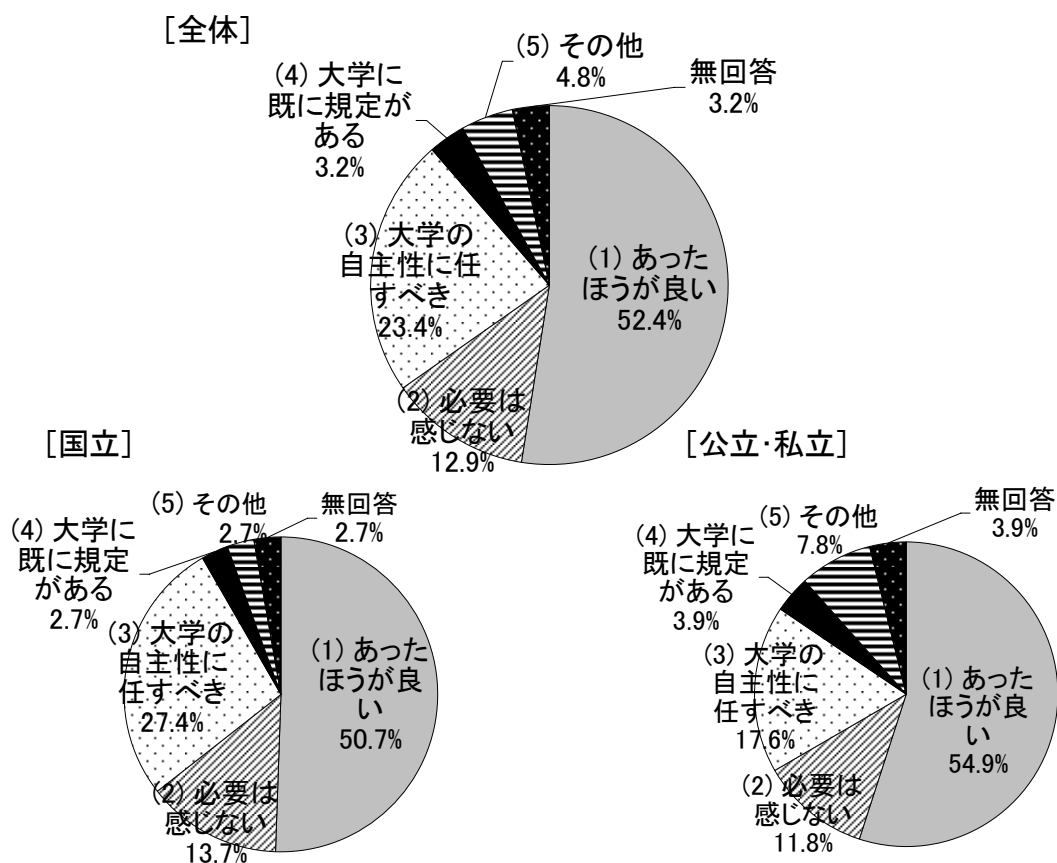
研究開発における院生等の学生の寄与度が一律ではないという背景もあってか、「相談があつてから個別に対応を決める」という意見が多く見られ、回答の半数近くが「その他」という結果になりました。この中には、大学内に知的財産マネージャーや知財専門の担当教員を置き発明者の認定を行うケースや、専門の委員会を設けて審議するケースがありました。また、知財本部のスタッフが「発明者と補助者の違い」などを教員に説明するなど、啓蒙活動に取り組んでいる様子もうかがえます。「教員の意向に任せる」は国立大学で約20%、公・私立大学で30%弱であり、公・私立の方がやや自由裁量に任されている様です。一方で弁理士などの専門家に相談する、という回答も2割近くあり、既に大学がこの問題を「専門性の高い問題」としてとらえはじめた様子もうかがえます。過去の判例に当たるというケースも、少数ですがありました。これまで学術論文においては、実験を担当した学生を「共著者」として加えてきた伝統もあり、共同発明者と共著者の線引きをどこにするかなど、今後の課題も多いと考えられます。

その他、特徴的な意見としては以下のものがありました。

- ・ 発明に対して学生の具体的な寄与度が本当にあるかを教員に確認している。
- ・ 知的財産権法質疑応答集等を参照する。
- ・ 特許法の解説書などの、発明者に関する解説を参照している。
- ・ 自治体の知財事務担当者と協議して決めている(公立大学)。
- ・ 発明者でない者が発明者として記載された場合のリスクも説明し、その上で教員の判断に委ねる。

2. 発明者の認定に際して、大学間での差が生じることを防ぐために、せめて大学で共通の何らかの統一見解的なもの(ガイドライン等)があつたほうが良いと思いますか。

【1】-2	全体		国立		公立・私立	
(1) あつたほうが良い	65	52.4%	37	50.7%	28	54.9%
(2) 必要は感じない	16	12.9%	10	13.7%	6	11.8%
(3) 大学の自主性に任すべき	29	23.4%	20	27.4%	9	17.6%
(4) 大学に既に規定がある	4	3.2%	2	2.7%	2	3.9%
(5) その他	6	4.8%	2	2.7%	4	7.8%
無回答	4	3.2%	2	2.7%	2	3.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【1】2. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

発明者の認定をどうするかという問題の解決策の一助として、「大学間で共通のガイドラインを策定する」ことの是非を尋ねました。その結果、何らかのガイドラインがあった方が良い、という意見が半数以上の大学から寄せられました。一方で「策定の必要なし」「大学の自主性に任せるべき」という意見も多く、公立・私立(29.4%)に比べて国立(40.7%)の方がその意識が高いようです。既に規定がある大学は全体の3%前後と非常に少ないですが、知財体制の整備に伴い、この数字は増加する可能性があります。全ての大学に共通の規定を作るというのは現実的ではありませんが、何らかの基準となるようなものがあってほしい、という担当者も多いようです。

特筆すべき「その他」の意見としては、以下のものがありました。

- ・ 企業間でもその様な統一見解は現在のところ無い。
- ・ 大学だけの問題ではないので、大学にのみ適用されるガイドラインの必要性には疑問(全体の問題)である。
- ・ 特許庁等、しかるべき公的機関で「発明者」の定義付けを行うべきである。
- ・ ガイドラインとしてあった方が良いが、細部の運用については、大学の自主性に任せるべきである。
- ・ 発明者の認定は、発明自体が拒絶・無効となる場合があるため、極めて大事なことである。一方、大学は論文発表等に学生等を比較的簡単に共著とする習慣がある。その違いを認識してもらうためにも、ガイドラインは必要である。

【2】共同発明時の発明者認定について（特許法38条, 49条, 123条）

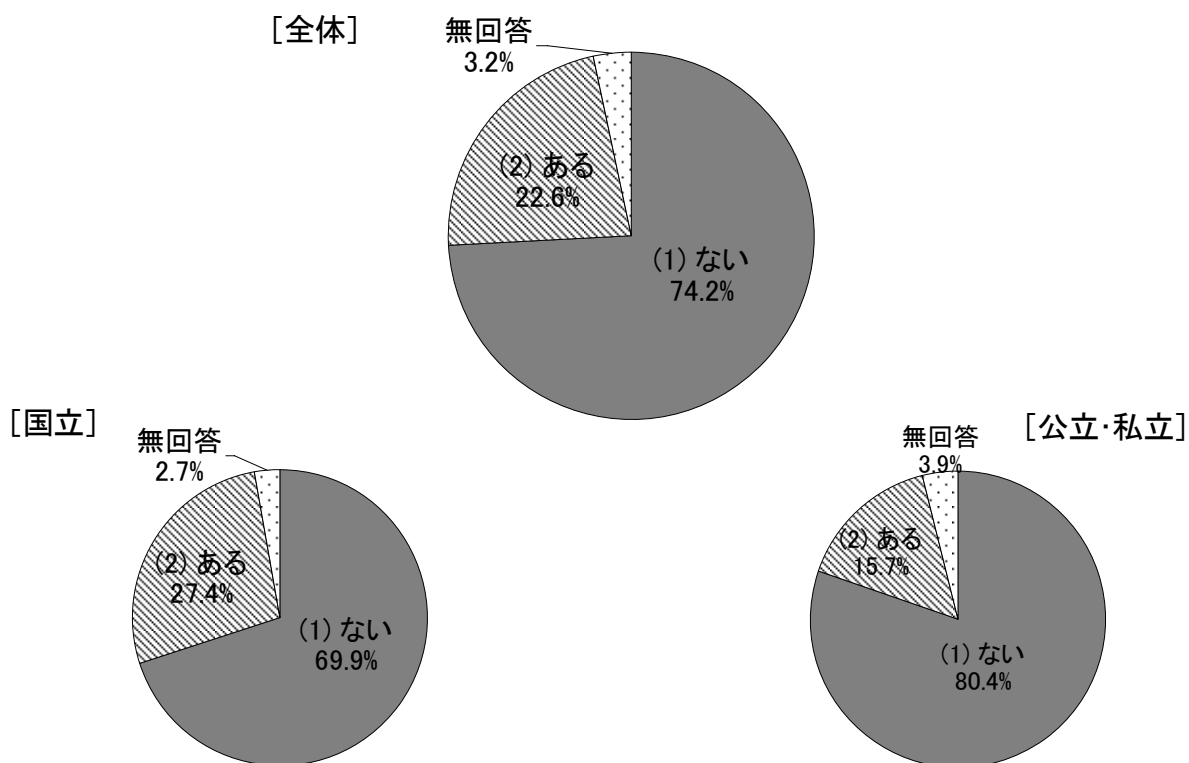
設問の目的、背景

産学連携の気運が高まる今日、大学と企業、大学と大学、大学教員と院生等、大学教員の関わる共同研究も増加してきています。共同研究で生まれた成果の取り扱いについては、共同研究契約できちんとした定めをしておくのは勿論ですが、「誰が何をどこまで明らかにしたのか」等、研究者レベルでしか分からない事柄が多くあるのも実状です。これらの共同研究における発明者の認定について、現状を把握するために、共同発明における過去のトラブルの有無、その解決策などについて、以下の質問を設定しました。

1. 共同発明の場合、共同で出願しなくてはならず(特38条)、もしも違反すると拒絶(特49条)または無効(特123条)となり、発明者問題はかなり重要な要件となっています。これは大学と企業の共同研究が典型ですが、その他、教員と教員、教員と院生等の間でも生じる問題です。

これまでに共同研究等で、発明者問題や持分比率等を巡って、何かトラブルが生じたことはありますか。また、何と何の間で生じたトラブル(例えば、大学-企業など)か、確認されている範囲で結構ですので、ご記入下さい。

【2】-1	全体		国立		公立・私立	
(1) ない	92	74.2%	51	69.9%	41	80.4%
(2) ある	28	22.6%	20	27.4%	8	15.7%
無回答	4	3.2%	2	2.7%	2	3.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



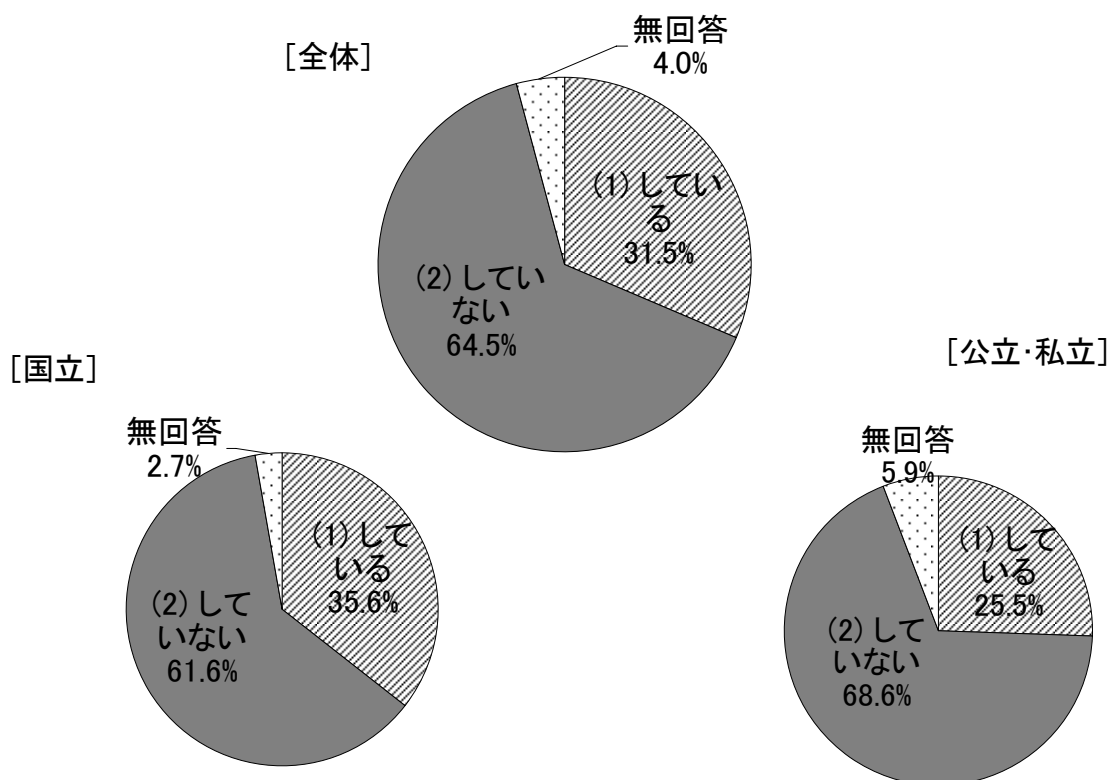
【2】1. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

共同研究も基本的には相互の信頼に基づくものであり、発明者の認定や持分の比率(寄与度の算定)でこれまでにトラブルが「無かった」という回答が全体の7-8割にのぼりました。一方で「あった」という回答も2-3割はあり、公立・私立に比べて国立の方がやや多い様です。【1】でも取り上げられている通り、発明者の問題は特許を考える上で極めて重要な問題であり、知財関係者の啓蒙活動によりこの認識が徐々に広がっている事もあって、これまで認識されていなかった問題が表面化したケースがあるかも知れません。これまで共同研究経験の無かった研究者が、共同研究の文化を受容するための過渡的な状況を反映しているのでしょうか。

2. 共同研究等複数者で研究を進めていると、発明に結びつくアイデア等を誰が出したのかわからなくなることがあるようです。特に、共同研究終了後は独自研究と共同研究の成果等が混雑され、それぞれの思い込みで勝手に出願した場合に問題が発現しがちのようです。

その際、研究ノートのような証拠力のある記録が威力を発揮することになりますが、学内で教職員等に対して、研究ノート等の活用を推奨していますか。

【2】-2	全体		国立		公立・私立	
(1) している	39	31.5%	26	35.6%	13	25.5%
(2) していない	80	64.5%	45	61.6%	35	68.6%
無回答	5	4.0%	2	2.7%	3	5.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%

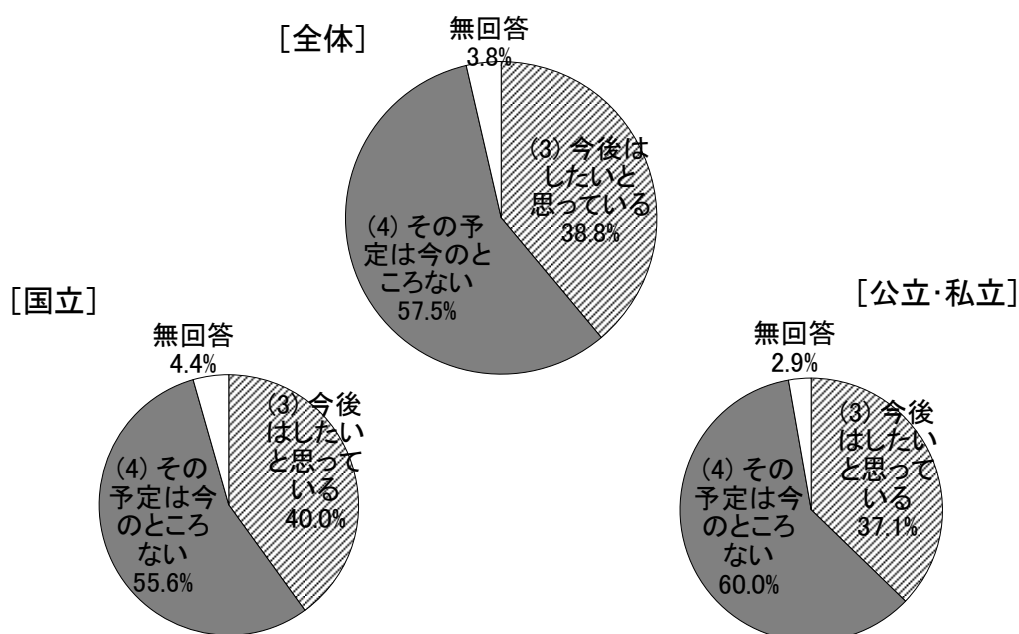


【2】2. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

発明者認定のために、研究ノートを活用することは実に有効な手段ですが、運用の手間もあってなかなか普及は進んでいない様です。寄せられた回答の中にも、「必要性は感じているが、幾つかの制約があり日常的に用いるには課題も多い」という意見があり、また「教員に強制はできない」「推奨しているがあまり積極的に活用している様には見えない」といった知財担当者の苦労を反映した意見もありました。よほどの事が無い限り、研究者はノートをつけているものですが、日付や承認などいわゆる「証拠能力」まで備えたものをつける事はやはり手間のかかることであり、研究者側もその必要性を十分に感得することが普及のためには必要であると考えられます。他の意見としては、「研究ノートで無くても、証拠を作るよう勧めている」というものもありました。

現在のところ、学内で研究ノート等の活用を推奨していないと答えた方《今後の予定》

今は推奨していないが	全体		国立		公立・私立	
(3) 今後はしたいと思っている	31	38.8%	18	40.0%	13	37.1%
(4) その予定は今のところない	46	57.5%	25	55.6%	21	60.0%
無回答	3	3.8%	2	4.4%	1	2.9%
計	80	100.0%	45	100.0%	35	100.0%



【2】2. 「(2)していない」の回答に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

「研究ノートを定着させるのは現実には困難と思う」という意見に見られるように、知財担当者の働きかけだけでは如何ともしがたい部分があるのもまた現実である様です。現在研究ノート等の活用を推奨していないという回答の中で、今後もその予定が無いと答えた担当者が全体では6割前後ありました。一方で今後はしたいと考えているとの回答も4割程度あり、この問題が広く認識される様になればこれらの数字は今後変わってくる可能性があります。【2】に関して寄せられた「研究ノートの紹介等にとどめ、実際に活用するか否かは各教員の判断に委ねる」という意見が象徴するように、研究者側の意識の変化に委ねられている部分も大きい様です。

【3】新規性喪失の例外規定について（特許法30条）

設問の目的・背景

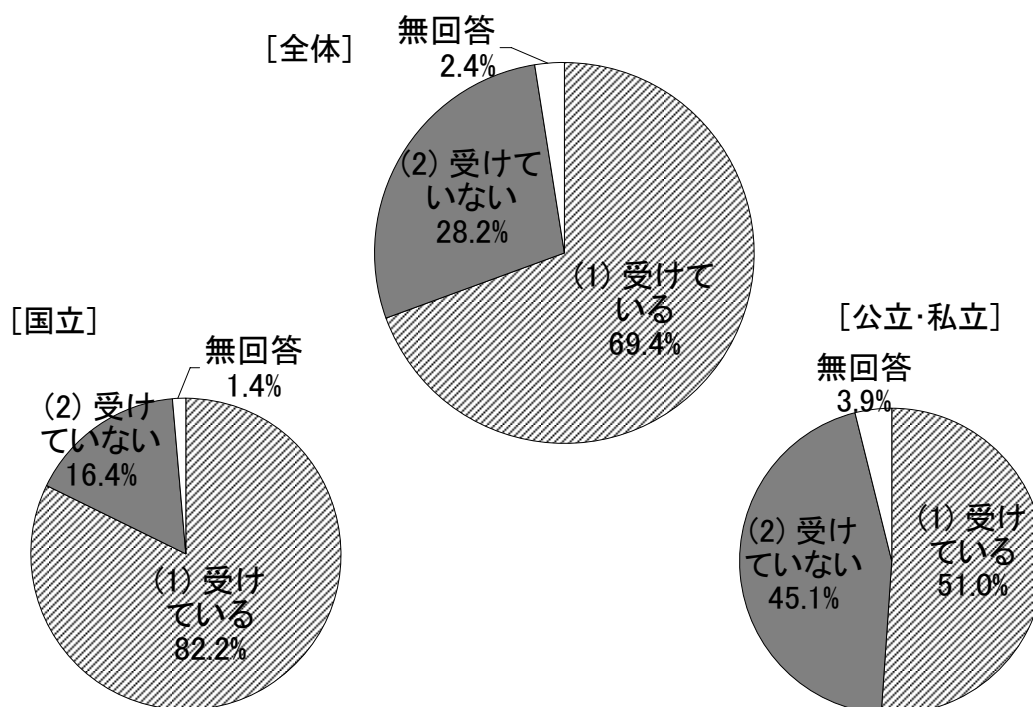
従来、大学の使命は教育と研究であったことから、研究成果を論文として学会や専門誌に発表することが、盛んに行われてきました。

発表された論文にはすぐれた発明が数多く含まれていたと想像されますが、いかにすぐれた発明であっても、一旦、発表されますと公知になり、新規性を失ってしまうこととなりますので、特許になることはありません。特許性判断の重要な要件であるこの新規性は、出願の時を基準とし、その前に公知になったものはすべて新規性がないとされるのが原則です。しかし、この原則を貫くと、必ずしも産業の発達という観点から妥当でなく、また発明者に酷すぎる場合もあるため、例外を認めることも必要と考えられました。但し、例外を認める場合でも、適用期間を一定の短い期間に限定することによって、発明者への過大な保護を防止し、第三者に不測の不利益を与えないよう配慮されています。現行法では、特定の学会で文書をもっての発表等により、新規性を失った発明について、新規性を失った日から6ヶ月という猶予期間内にした出願に限って、例外として取扱うこととしており、特許法第30条が、この規定に該当します。

本設問では、第30条を適用する場合の各大学の現状についてお伺いすると同時に、その際の問題点等について調査しました。

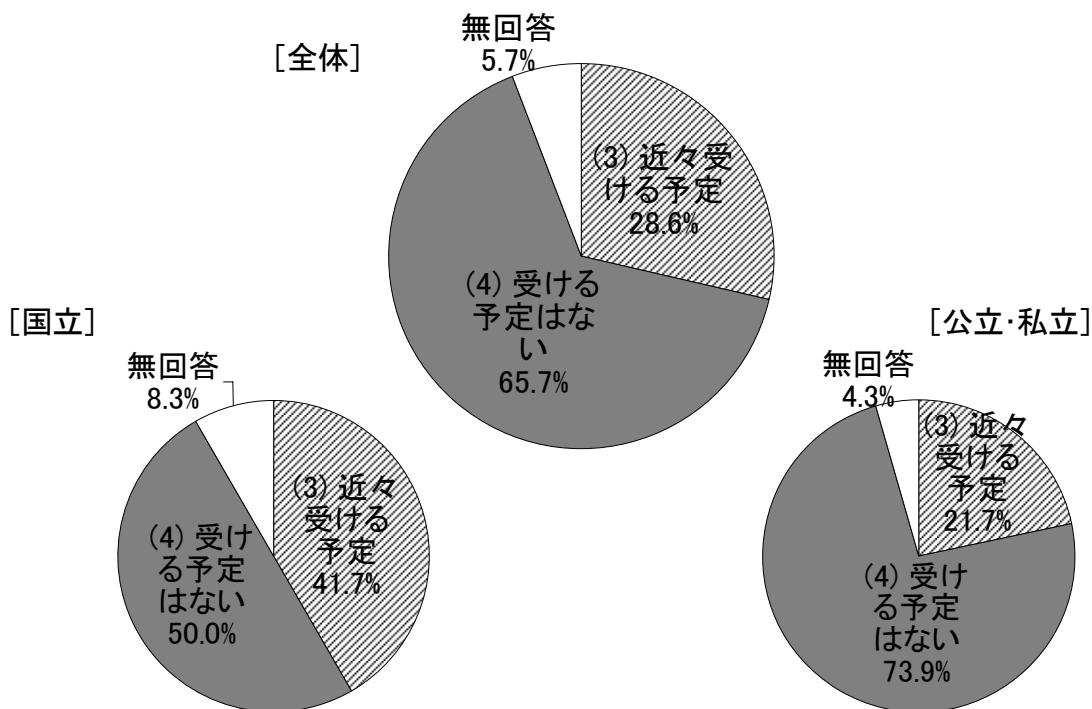
1. 大学の出願では、産業界と際立って新規性喪失の例外規定(特30条)が使われています。大学自身も平成13年12月18日から、当該規定が適用できる「特許庁長官が指定する学術団体」として申請が可能となりました。貴大学ではこの認定を受けていますか。

【3】-1	全体		国立		公立・私立	
(1) 受けている	86	69.4%	60	82.2%	26	51.0%
(2) 受けていない	35	28.2%	12	16.4%	23	45.1%
無回答	3	2.4%	1	1.4%	2	3.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



「特許庁長官が指定する学術団体」の認定を受けていないと答えられた方

今は適用を受けていないが	全体		国立		公立・私立	
(3) 近々受ける予定	10	28.6%	5	41.7%	5	21.7%
(4) 受ける予定はない	23	65.7%	6	50.0%	17	73.9%
無回答	2	5.7%	1	8.3%	1	4.3%
計	35	100.0%	12	100.0%	23	100.0%



【3】1. に関する概説

大学においても、卒論・修論・博論発表会が行われ、この中で発明内容の開示が行われています。このような研究集會も「特許庁長官が指定する学術団体」として認定されると、特許法第30条の適用が受けられることになります。

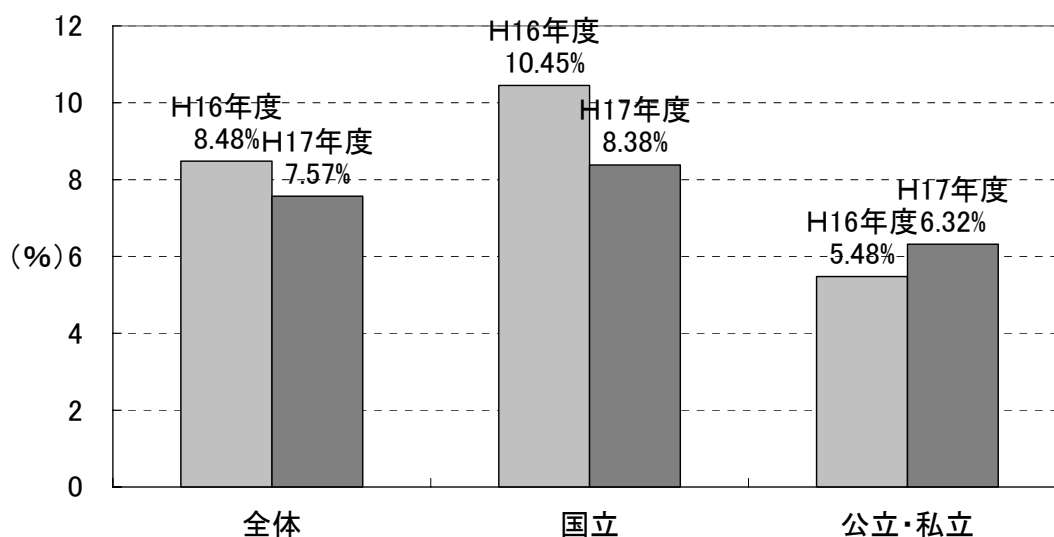
適用のためには、大学から特許庁に対し、申請書を提出し、特許庁長官の認定を得る手続きが必要です。認定が得られると、大学で行われる卒論・修論・博論発表会等の研究集會において、大学が主催して行ったことの証明書を学長が発行することで、当該研究集會で文書をもって発表された発明について、特許法第30条の適用を受けることができます。

アンケート結果によると、国立大学で82%が特許庁長官の認定を受けており、公立・私立大学では51%が受けていることを示しています。両者を統合すると、全体で69%の大学が認定を受けていることになります。また、現在受けていないが、近々受ける予定(10校)を含めると、近い将来70%が認定されることになります。学内の研究集會にも特許法第30条を適用できる体制は、ほぼ整ってきたといえるでしょう。

但し、卒論・修論・博論発表会で発表された発明を、30条を適用して出願するという状況が問題ないのかといえ、そうともいえません。理想的には、発表前に特許出願すべきです。しかし、現実的には、発表直前にならなければ実験データがそろわないなどの理由のため理想通りにはなっていません。30条を適用しなくて済むよう、発表会を非公開にするなどの対策がとられている大学もあるようですが、発表会の公平性や透明性が保たれない、との理由で公開されている大学も多いようです。この問題は大学ごとに検討されるべきでしょう。

2. 貴大学の過去の当該規定適用件数は何件ですか(出願全体に占める割合)。

全体	
H16年度 101校(無回答の23校含まず)の平均	8.48%
H17年度 104校(無回答の20校含まず)の平均	7.57%
国立	
H16年度	10.45%
H17年度	8.38%
公立・私立	
H16年度	5.48%
H17年度	6.32%



【3】2. に関する概説

特許法第30条はあくまで例外的な救済措置であり、これを常時使って出願することになると出願人がかえって予測しなかった不利益を蒙ることにもなりかねないので、注意が必要です。

すなわち、30条は新規性を失ったものを新規性を失っていないとみなすことであって、出願日の遡及を認めるものではないこと、つまり、新規性を失った日に出願したものとみなす規定ではありません。また、例外規定の適用を受けるためには、「一定の手続」が必要であり、この手続をきちんとしないときは、特許を受けることができないことになります。

また、一年間の猶予期間がある米国以外の外国では、実質的に権利化し得ないということも大きな留意点です。

従って、30条適用の出願はなければならないに越したことはありません。

アンケート結果によると、30条を適用した出願の割合は、全体では平成16年度約8%、平成17年度約8%となっており、全出願に対して占める割合は多いとはいえません。

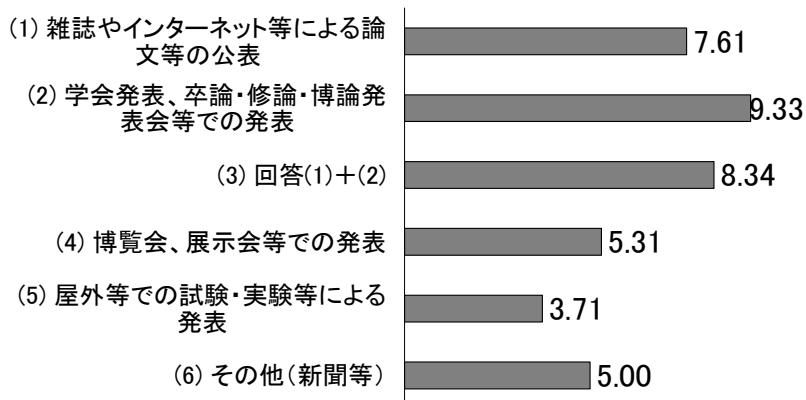
また、国立の方が公立・私立に比較して適用例が多いといえます。一方、年度毎の適用率の変化については、全体としては平成17年度の方が、平成16年度に比べて減少してきていますが、公立・私立では、逆にわずかですが増加しており、一般的傾向として適用率が下がっているとはいえない現状です。

3. 当該規定を適用しなくてはならなくなった原因は何ですか。おおよそで結構ですので、多い順に番号を記入して下さい。

【3】-3 [全体] (当該質問の回答校 84校)								
記入順位	1	2	3	4	5	6	合計点	平均点
(1) 雑誌やインターネット等による論文等の公表	8	25	18	0	0	0	388	7.61
(2) 学会発表、卒論・修論・博論発表会等での発表	53	19	3	0	0	0	700	9.33
(3) 回答(1)+(2)	23	2	16	0	0	0	342	8.34
(4) 博覧会、展示会等での発表	0	8	4	11	3	0	138	5.31
(5) 屋外等での試験・実験等による発表	0	1	2	5	6	0	52	3.71
(6) その他(新聞等)	0	1	0	0	1	2	10	5.00

合計点・・・1位=10点、2位=8点、3位=5点、4位=4点、5位=2点、6位=0点として計算

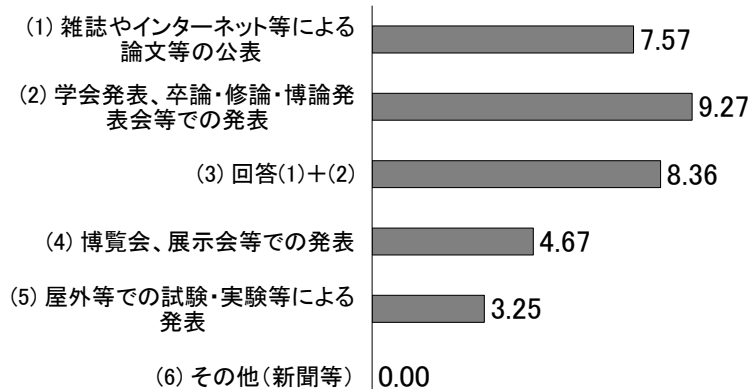
平均点・・・合計点数÷【3】-3回答校数



【3】-3 [国立] (当該質問の回答校 55校)								
記入順位	1	2	3	4	5	6	合計点	平均点
(1) 雑誌やインターネット等による論文等の公表	7	15	15	0	0	0	280	7.57
(2) 学会発表、卒論・修論・博論発表会等での発表	32	16	1	0	0	0	454	9.27
(3) 回答(1)+(2)	16	1	11	0	0	0	234	8.36
(4) 博覧会、展示会等での発表	0	6	2	26	2	0	168	4.67
(5) 屋外等での試験・実験等による発表	0	0	1	3	4	0	26	3.25
(6) その他(新聞等)	0	1	0	0	0	1	8	0.00

合計点・・・1位=10点、2位=8点、3位=5点、4位=4点、5位=2点、6位=0点として計算

平均点・・・合計点数÷【3】-3回答校数



【3】-3 [公立・私立](当該質問の回答校 29校)								
記入順位	1	2	3	4	5	6	合計点	平均点
(1) 雑誌やインターネット等による論文等の公表	1	10	3	0	0	0	108	5.68
(2) 学会発表、卒論・修論・博論発表会等での発表	21	3	2	0	0	0	246	12.95
(3) 回答(1)+(2)	7	1	5	0	0	0	108	5.68
(4) 博覧会、展示会等での発表	0	2	2	2	1	0	38	2.00
(5) 屋外等での試験・実験等による発表	0	1	1	2	2	0	26	1.37
(6) その他(新聞等)	0	0	0	0	1	1	2	0.11

合計点・・・1位=10点、2位=8点、3位=5点、4位=4点、5位=2点、6位=0点として計算

平均点・・・合計点数÷【3】-3回答校数

(1) 雑誌やインターネット等による論文等の公表	5.68
(2) 学会発表、卒論・修論・博論発表会等での発表	12.95
(3) 回答(1)+(2)	5.68
(4) 博覧会、展示会等での発表	2.00
(5) 屋外等での試験・実験等による発表	1.37
(6) その他(新聞等)	0.11

【3】3. に関する概説

当該規定を適用しなくてはならなくなった原因について、アンケート結果によれば、学会発表や卒論・修論・博論発表会での発表が最も多く、雑誌や、時代を反映してか、インターネット等による公表がそれに次いでいます。国立および公立・私立にかかわらず、その傾向は同じといえます。

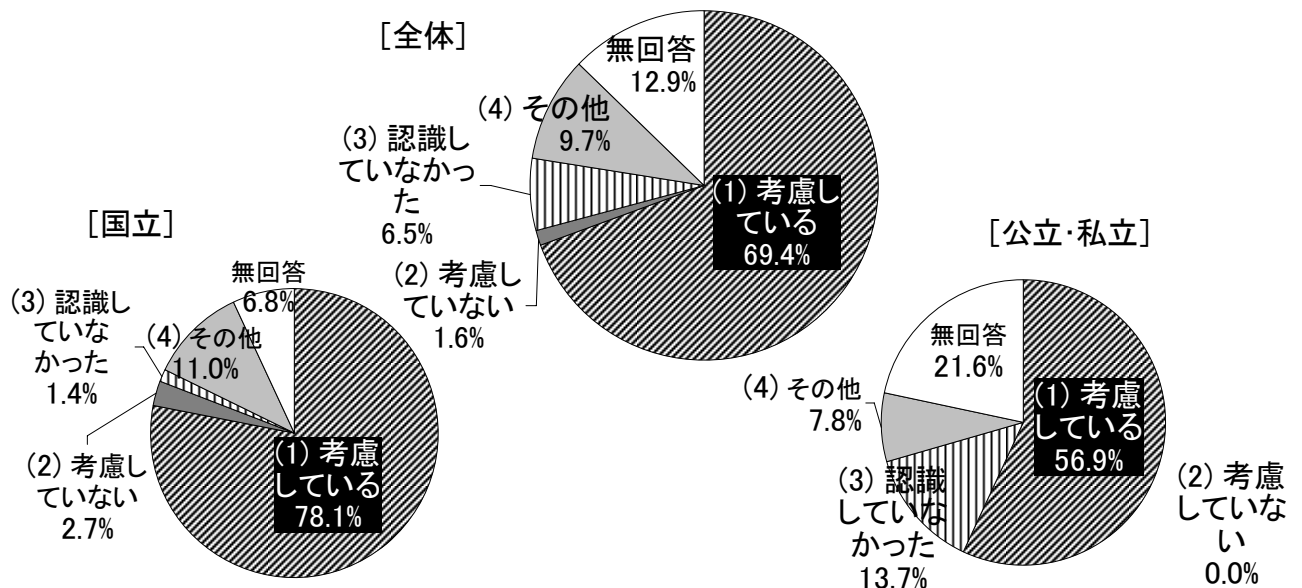
いまだに大学の研究者は、特許出願より学会発表を重視する傾向の表れといえます。長年やってきた大学の習慣でしたから、この文化が切り替わるのには少し時間が必要なのかもしれません。30条を適用すれば特許出願は支障なくできる、との認識の誤りもようです。

前述のとおり、30条は発表時に出願日を遡及させるという効果を有するものではなく、新規性を失った発明を、新規性を失ったとみなさないという規定にすぎません。そこで、場合によっては次のような危険性をはらむことを是非知って欲しいものです。

- ①甲が自己の発明Aを学会で文書をもって発表した後、5ヶ月目に30条を適用して特許出願をした。ところが、その学会発表をもとに乙が同じ発明Aを、甲の発表から3ヶ月目に出願した。甲の出願は30条により新規性を失わないが、乙の出願が甲より早いので、この発明と同一発明として甲の出願は拒絶されるであろう。もっとも、乙の出願も甲の学会発表により新規性ない発明として拒絶され、結果として誰も特許は取れなくなる。
- ②甲が自己の発明Aを学会で文書をもって発表した後、5ヶ月目に30条を適用して特許出願をした。その発表を聴いた乙が、甲の発明に自己のアイデアを付け加えて発明A+ α を、甲の発表から3ヶ月目に出願した。甲の発明Aは乙の先願発明A+ α に開示されたAと同一の発明とみなされれば拒絶されるであろう。一方乙の発明A+ α は、甲により発表された発明Aと比較して、進歩性があるとみなされれば特許されるであろう。甲は特許を受けられないが、発表を聴いた乙の発明は特許を受けられる可能性があるという、皮肉な事態になる。この事例は決して少なくない。
- ③甲が自己の発明Aを学会で文書をもって発表した後、5ヶ月目に30条を適用して特許出願をした。その発表を聴いた企業丙が同じ発明Aを、甲の発表から3ヶ月目に出願した。丙は、自社では使用する予定はないが、競合する他企業が甲から実施許諾を受けて事業化するリスクを避けるために、特許されないのを承知で出願したもの。前記①とおなじ経過をたどり、甲・丙ともに特許を受けられず、丙の目的は達成できるのである。

4. 新規性喪失の例外規定は、日本や米国など限られた国でのみ認められており、欧州ではこれを認めていないため、欧州には出願できなくなります。新規性喪失の例外規定を使う場合には、これらのことを考慮した上で出願を行っていますか。

【3】-4	全体		国立		公立・私立	
(1) 考慮している	86	69.4%	57	78.1%	29	56.9%
(2) 考慮していない	2	1.6%	2	2.7%	0	0.0%
(3) 認識していなかった	8	6.5%	1	1.4%	7	13.7%
(4) その他	12	9.7%	8	11.0%	4	7.8%
無回答	16	12.9%	5	6.8%	11	21.6%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【3】4. に関する概説

日本の特許法第30条に相当する法律は、外国では米国他、少しの国にあるのみで、欧州には国際博覧会への展示に対する救済規定以外はありません。正確には、次表の通りとなります。

日・米・欧におけるグレースピリオドの(救済期間)比較

	猶予期間	基準日	適用対象	関連条文
日本	6月	日本出願日	(1) 本人による開示 ① 試験 ② 刊行物発表 ③ 長官指定の学術団体による研究発表会での文書発表 ④ 長官指定の博覧会、パリ条約同盟国・WTO加盟国での国際博覧会への出品 (2) 本人の意に反する開示	特許法30条(1), (2), (3)
米国	12月	米国出願日	制限なし	米国特許法102条(b)
欧州	6月	欧州出願日	国際博覧会への展示のみ	欧州特許条約55条(2)

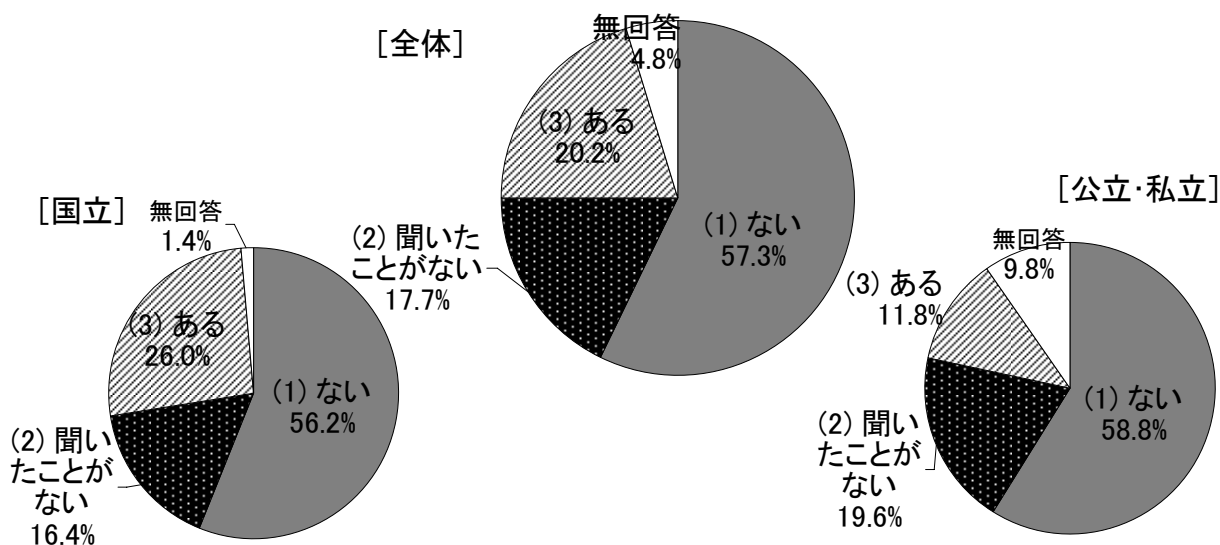
従って、特許法第30条を適用して日本に出願した発明を、外国出願しようとする場合は、日本と米国では権利化することが可能ですが、欧州で権利化することはできないことになります。

そこで、例えば医薬品のように、製品として販売するまでに膨大な研究開発コストを要するものは、グローバルな権利化を図ることにより、製品販売等により研究開発コストの回収をしなければならないわけですが、欧州で特許権がとれないとすれば、そこで独占的排他権をもつことができませんので、模倣品が出てきても、それを排除することが出来ず、事業戦略上大きな支障を来すことになります。

アンケート結果では、約70%が特許法第30条を適用すると外国出願が制限されることを考慮した上で出願を行っているようですので少し安心です。しかし企業としては、研究開発コストの回収のためにグローバルな権利化を希望することは明らかであり、それができない特許については興味を示さなくなることも考えられます。大学の特許を企業に実施許諾する場合には、この点も十分に考慮しておく必要があります。

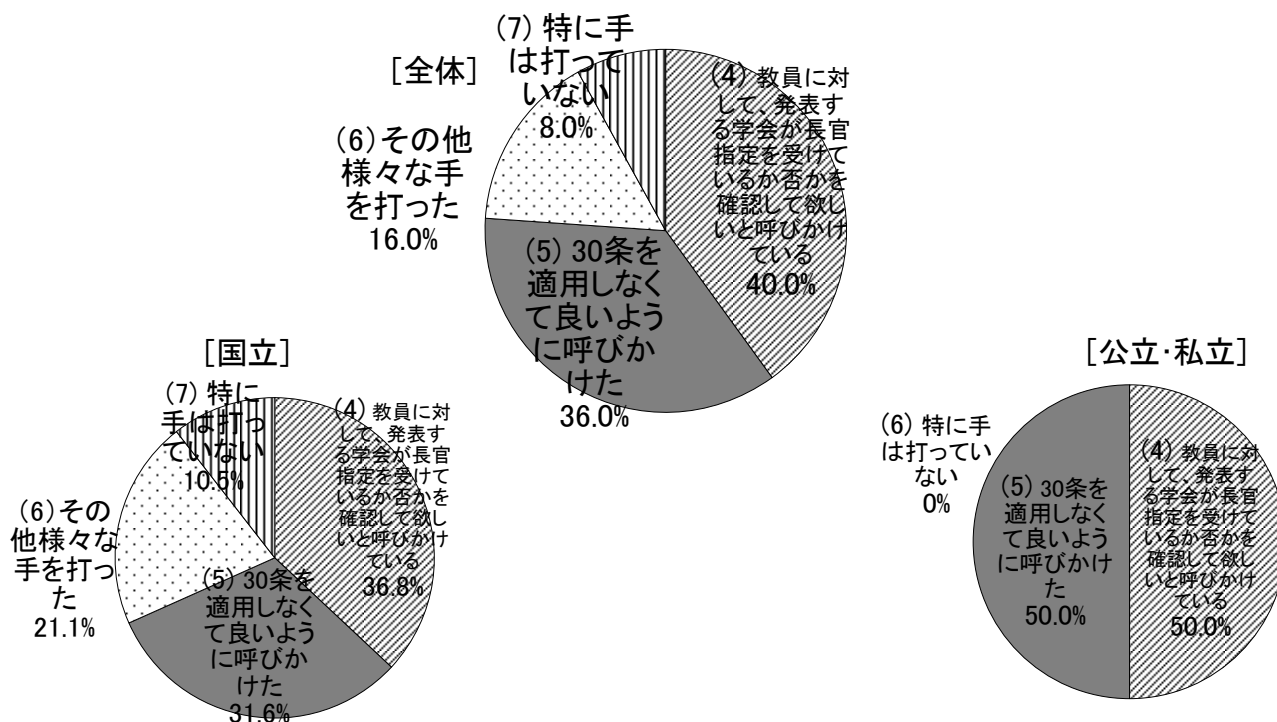
5. 発表した学会が長官指定を受けていないことが後に判明し、出願を断念せざるを得なかったことがありますか。

【3】-5	全体		国立		公立・私立	
(1) ない	71	57.3%	41	56.2%	30	58.8%
(2) 聞いたことがない	22	17.7%	12	16.4%	10	19.6%
(3) ある	25	20.2%	19	26.0%	6	11.8%
無回答	6	4.8%	1	1.4%	5	9.8%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



出願を断念せざるを得なかったと回答した方《その後、どのような手段を講じましたか》

出願を断念した後	全体	国立	公立・私立			
(4) 教員に対して、発表する学会が長官指定を受けているか否かを確認して欲しいと呼びかけている	10	40.0%	7	36.8%	3	50.0%
(5) 30条を適用しなくて良いように呼びかけた	9	36.0%	6	31.6%	3	50.0%
(6) その他様々な方法で手を打った	2	8.0%	2	10.5%	0	0.0%
(7) 特に手は打っていない	4	16.0%	4	21.1%	0	0.0%
計	25	100.0%	19	100.0%	6	100.0%



【3】5. に関する概説

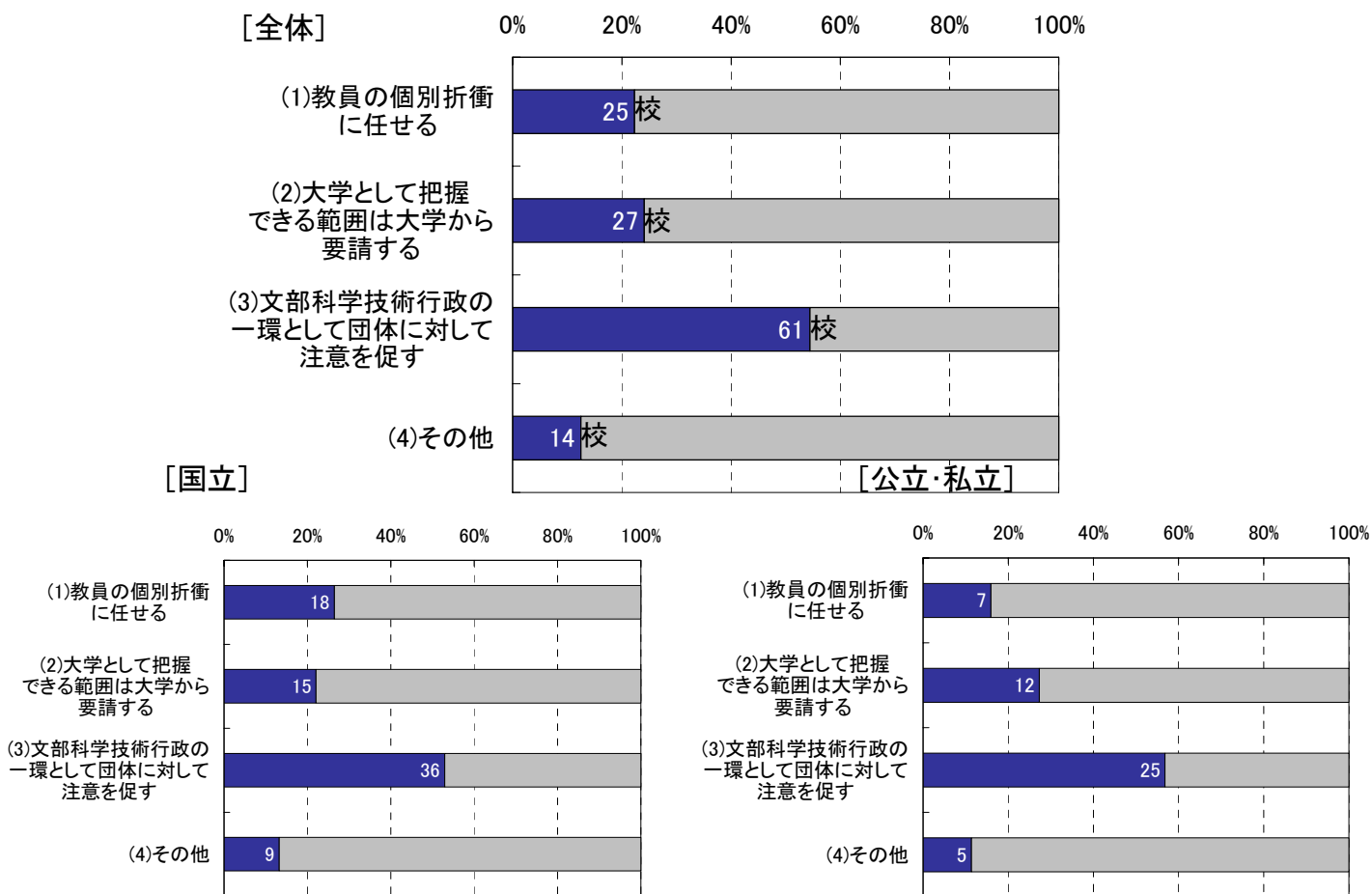
発表した学会が、長官指定を受けていないことが後に判明した場合、特許法第30条第1項に該当しないこととなりますので、救済措置は受けられません。その場合は出願を断念せざるを得なくなります。アンケートによれば、約20%の大学が、このような経験をしたことを示しています。発表前に長官指定の学会であるか否か、確認することが極めて重要です。

出願を断念した場合、その後どのような手段を講じたかについては、「教員に対して、発表する学会が長官指定を受けているか否かを確認して欲しいと呼びかけている」、「30条を適用しなくて良いように呼びかけた」、「その他様々な方法で呼びかけた」を合せると実に92%となっており、担当者として失敗をなんとか繰り返させまいとする努力が表れています。

言うまでもなく30条を適用しなくて済むように学会発表前に出願しておくことが最良の方法であり、もしも適用せざるを得ない場合は、発表前に長官指定の有無を確認し、指定を受けている学会を選んで発表するように心掛けることも必要となります。

6. 前項5の出願断念は、結果として大学の知的財産を放棄したこととなります。未申請団体に対して、できるだけ長官指定の学術団体になってもらうよう促すには、どのように対応したら良いと思われますか。(回答者の個人的見解で結構です。複数回答可。)

【3】-6	全体		国立		公立・私立	
(1) 教員の個別折衝に任せる	25	22.3%	18	26.5%	7	15.9%
(2) 大学として把握できる範囲は大学から要請する	27	24.1%	15	22.1%	12	27.3%
(3) 文部科学技術行政の一環として団体に対して注意を促す	61	54.5%	36	52.9%	25	56.8%
(4) その他(団体の自主性に委ねる 等)	14	12.5%	9	13.2%	5	11.4%
無回答	12		5		7	
計	112		68		44	



【3】6. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

未申請団体に対して、長官指定の学術団体になってもらうよう促す方策として、アンケートでは、「文部科学技術行政の一環として団体に対して注意を促す」が約55%と最も多く、次いで「大学として把握できる範囲は大学から要請する」が約24%、「教員の個別折衝に任せる」が約22%となっています。

また、その他の意見として主なものに、下記があります。

「特許庁から或いは内閣府から学会等に対して要請を出して欲しい」

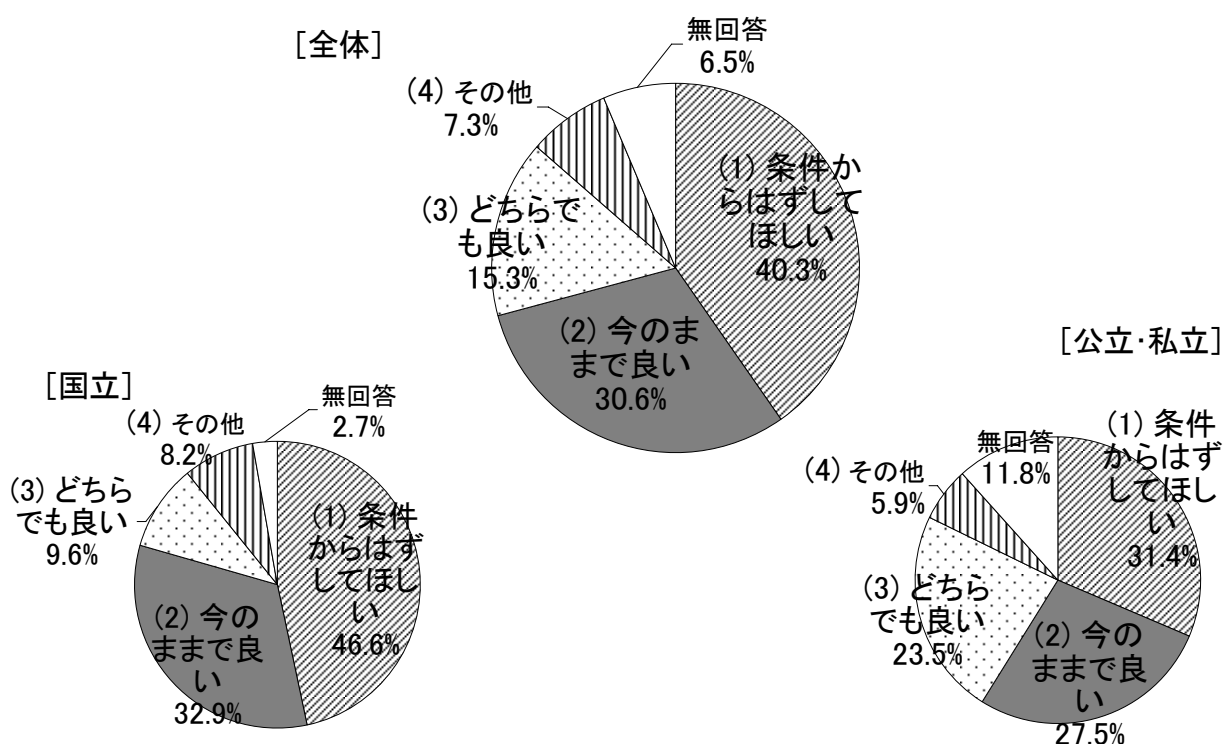
「外部発表会等について、事前のチェック機構を学内に構築すべきである」

本来、学術団体は、学術に関する発表を主催する団体なのですから、発表される論文の中で発明が開示されることを団体自身が認識しているはずですが、知財立国を標榜するわが国において、最先端技術が集結する学術団体としては、自ら特許庁長官に申請して、指定団体となるべきだと考えられます。しかし、それをしていないのであれば、行政側から働きかけるのも一案でしょうし、出願人当事者となる大学側から働きかけることも一案でしょう。要は、発明の開示される可能性のある学術団体はすべて、指定団体となっていることが望ましいといえます。

今回のアンケートにはありませんでしたが、海外の学会で発表する機会の多い大学の研究成果について、その対策をどうするのかも今後の課題になると考えられます。

7. 学術団体については、長官指定を受けることが新規性喪失の例外規定を受けることの必須条件になっています。学会で発表した事実があれば、どの学会であろうと区別をつける必要はないように思われ、しかも必要書類を整える手間はかなり大変な場合もあります。できれば長官指定の条件をはずすべきだとの意見がありますが、それに対してどのように思われますか。
(回答者の個人的見解で結構です。)

【3】-7	全体		国立		公立・私立	
(1) 条件からはずしてほしい	50	40.3%	34	46.6%	16	31.4%
(2) 今のままで良い	38	30.6%	24	32.9%	14	27.5%
(3) どちらでも良い	19	15.3%	7	9.6%	12	23.5%
(4) その他	9	7.3%	6	8.2%	3	5.9%
無回答	8	6.5%	2	2.7%	6	11.8%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【3】7. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

学術団体に対して、長官指定の条件をはずすべきか否かについて、アンケートでは、全体の約40%が「はずしてほしい」としています。一方、「今のままで良い」との意見も約30%あります。条件からはずしてほしいとの意見は、国立が公立・私立より多く、約47%を占めています。

その他の意見として、下記があります。いずれも尤もな意見と考えられます。

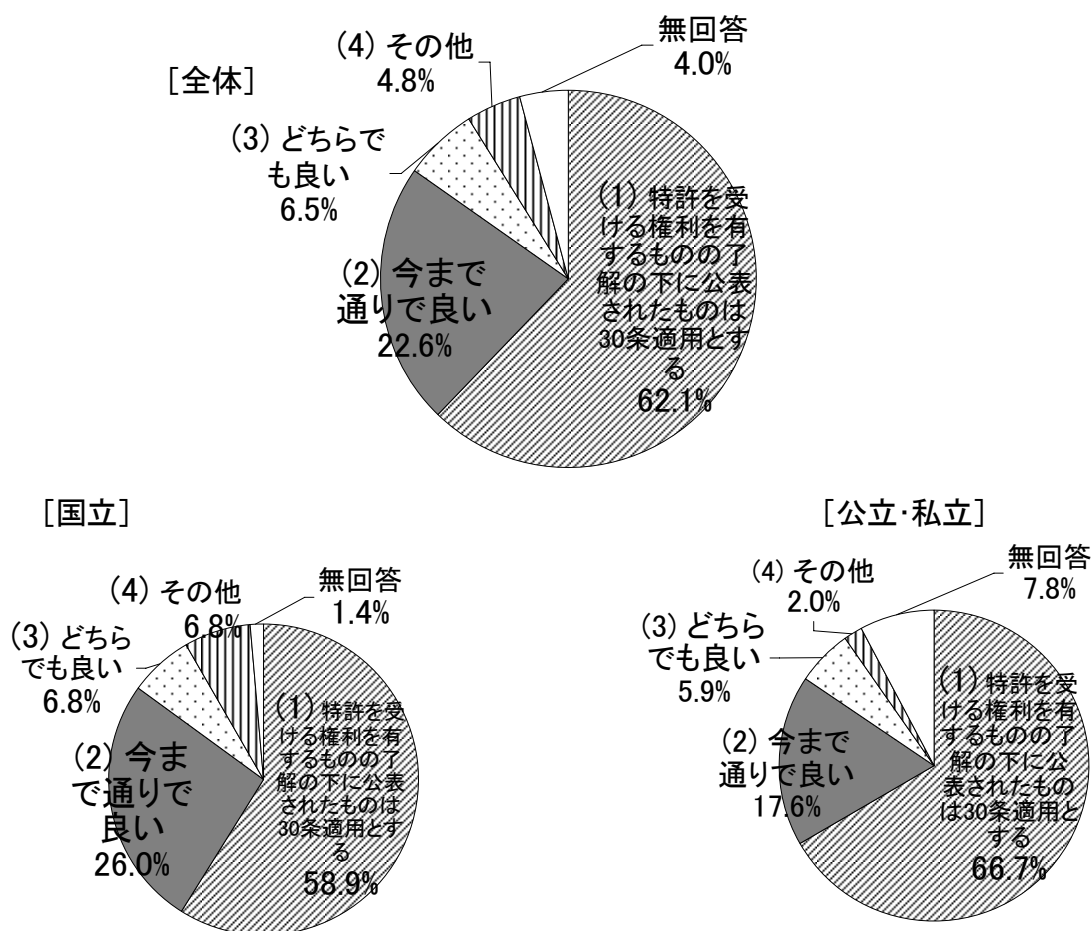
「正体不明の学会が出現する可能性がないとは言えないため、現状で良い」

「優れた研究成果ほどまず海外の学会で発表することが多くなっており、その際、日本の特許庁の指定を受けていることは必ずしも多くない。各海外学会に指定を受けるよう要請することは現実的には困難な問題が多いと考えられるが、これらの状況を踏まえて、総合的に判断すべきことだと思われる」

8. 研究内容の公表については、研究者自身が発表するもの以外、外部資金獲得のための申請書、産学連携活動の報告書、マスコミでの報道等々、色々な場面で公表される機会も多くあり、特に世間で注目される研究者ほどその傾向が強くなっているようです。これらの場合、発表を研究者本人が了解しているにもかかわらず、発表者が研究者自身ではないために、特許法30条の規定のいずれにも該当せず、みすみす特許出願を断念せざるを得ないのが現状です。

そのため、特に大学においては、研究者自身が発表しなくても、研究者の了解の下での公表であれば特許法30条の適用をすべきだとの意見がありますが、それに対してどう思われますか？(回答者の個人的見解で結構です。)

【3】-8	全体		国立		公立・私立	
(1) 特許を受ける権利を有するものの了解の下に公表されたものは30条適用とする	77	62.1%	43	58.9%	34	66.7%
(2) 今まで通りが良い	28	22.6%	19	26.0%	9	17.6%
(3) どちらでも良い	8	6.5%	5	6.8%	3	5.9%
(4) その他	6	4.8%	5	6.8%	1	2.0%
無回答	5	4.0%	1	1.4%	4	7.8%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【3】8. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

特許法第30条の適用のためには、以下の6つのケースのいずれかに該当する必要があります。

- ①特許を受ける権利を有する者が試験を行ったこと
- ②特許を受ける権利を有する者が刊行物に発表したこと
- ③特許を受ける権利を有する者が電気通信回線(インターネット等)を通じて発表したこと
- ④特許を受ける権利を有する者が特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表したこと
- ⑤特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法第29条第1項各号の一に該当する(新規性の喪失)に至ったこと
- ⑥特許を受ける権利を有する者が政府等が開設又は許可する博覧会或いは特許庁長官が指定する博覧会に出品することで特許法第29条第1項各号の一に該当するに至ったこと

上記以外のケースについては、30条の適用を受けることができません。外部資金獲得のために公的機関等に申請した結果、公表されますと、上記のいずれにも該当せず、特許出願を断念せざるを得ないケースも発生します。産学連携活動の報告書、マスコミでの報道等も同様な部類に入らないうでしょう。

アンケート結果によると、このような「特許を受ける権利を有する者の了解の下に第三者によって公表されたものは、30条適用として欲しい」と希望する回答は約62%に及んでいます。大切な研究成果を霧散させてしまわないためにも、改善をしてほしいものです。

その他、学会発表等で注意すべきことがあります。特に大学において、発表者が必ずしも発明者ではないというケースは珍しいことではありません。と言うのも、卒論・修論・博論発表会では、研究を発明者(教授等)から指導を受けた院生等が発表することがほとんどであるからです。この場合、発明者と発表者が一致していませんので、30条適用を受けることができません。

しかしながら、適用が受けられる方法があります。まず、「真の発明者を特定する宣誓書」を作成し、この宣誓書に発表者(複数の場合には全員)が押印して「発明者は〇〇〇である」ことを認定をします。そして、その認定された発明者から発表者に対して委託或いは命令によって発表するものであるという「納得できる説明をした書面」を提出すれば、30条適用の出願とすることが可能となります。

もちろん、発表前にきちんと出願していれば、このようなややこしい手続きをすることが必要ないことは言うまでもありません。

また、学会発表等で気をつけなければいけないことがもう1つあります。学会でよく見かける現象ですが、文書やスライド等によらず発表したもの、例えば投稿後の知見に基づいて書いていないことを口頭で発表したものや、質疑応答でうっかり最新の成果を口頭で発表したものは、30条の救済規程が働きませんので注意を要します。

【4】自ら発表した論文を拒絶理由での「頒布された刊行物」から除外することの検討について

(特許法29条, 30条)

設問の目的、背景

特許法第29条では、「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」については特許を受けることができないとしています。刊行物とは、公衆に対して公開する目的で複製された文書等をいい、頒布とは、不特定多数の者が見得るような状態に置くことをいいます。法律によれば頒布された刊行物に記載された発明は、たとえ発明者本人のものであっても特許を受けることが出来ません。

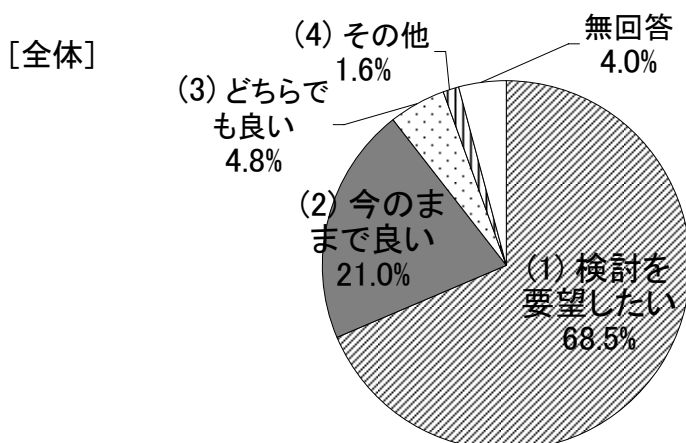
設問は、出願の審査において、自らの論文(頒布された刊行物)が拒絶理由に引用された場合の救済策についてアンケートしたものです。

特許法では、たとえ自ら発表した場合であっても、その後から出願したものは特許が取れない規定(特29条1項)となっています。

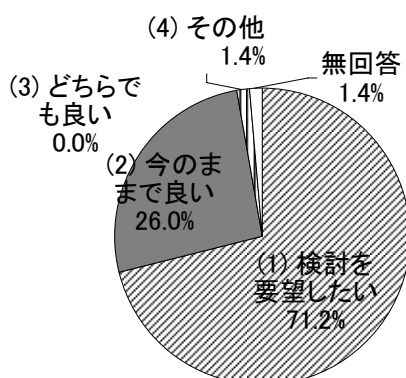
これまで研究者は、論文発表を第一としてきましたが、特許出願をにらんで出願コンセプトが固まるまでは成果物を秘密にしようとする傾向が一部に出始めてきています。特に、卒論、修論において、一定期間公表しないとする大学も現れ始めています。(新規性喪失の例外規定があるので、それに対応すれば済むという意見もありますが、その例外規定を受けようとすると、かなり煩雑な作業が(大学、学術団体、教員等を含めて)強いられるため、出願を諦めるという教員も、実は少なくありません。)

大学の使命の一つである知の伝承に、ややブレーキが掛っていると懸念する声も聞かれ始めています。このようなことから、解決策として、出願の審査において自らの論文が拒絶理由に引用された時点で、発表から一定期間に限り、自らが発表したものであることを証明すれば拒絶の理由からはずすという方策も考えられます。それに対してどのように思われますか。(回答者の個人的見解で結構です。)

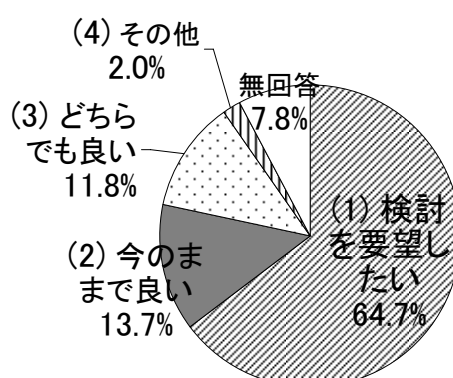
【4】	全体		国立		公立・私立	
(1) 検討を要望したい	85	68.5%	52	71.2%	33	64.7%
(2) 今のままで良い	26	21.0%	19	26.0%	7	13.7%
(3) どちらでも良い	6	4.8%	0	0.0%	6	11.8%
(4) その他	2	1.6%	1	1.4%	1	2.0%
無回答	5	4.0%	1	1.4%	4	7.8%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



[国立]



[公立・私立]



【4】に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

特許法30条適用の場合は、出願しようとする前処理の手続きが煩雑になるので、そのような手続きをすることなく、「自らの論文が拒絶理由に引用された時点でのみ、発表から一定期間内に出願したことを証明すれば拒絶の理由で引用文献として提示されていたものから外す」という考え方について、アンケートで意見を求めています。

米国特許法には、自分の発明を公表してから1年以内に特許出願すれば拒絶されないという猶予期間(グレースピリオド)があり、この制度と似通った考え方といえます。

アンケートの結果は、「そのアイデアについて検討を要望したい」が69%で多数を占めており、「今のままで良い」の21%をはるかに上廻っています。

しかしながら、この考え方に対しては、以下のような慎重論もいくつか出ています。

- ・ 自ら発表した論文を特許法29条から除外した場合、結果的に特許法30条を適用しようとする教員が増え、外国(ヨーロッパ)出願がほぼ不可能になるので、現行のままで良いと思う。ただし、外国でも、日本でいう特許法30条の適用を認めてくれるようになるのであれば、検討を要する。
- ・ 国内でしか通用しない救済策をしても、国際競争力のある発明は生まれない。発表内容からヒントを得て発明した者との公平が保てない。

上記の意見は、国際的に通用しない救済策を講じたところで、外国出願が制限されるのでは問題があるとの指摘です。現在日本では6ヶ月、米国では1年の救済制度がありますが、欧州その他の国ではそのような救済がされないため、救済制度のない外国での権利化は不可能となります。外国出願が制限されるようでは国際競争力があるとはいえません。もっともな指摘といえるでしょう。この問題は、国際的に通用する制度にするためには、さらなるハーモナイゼーションを進める必要があるといえるでしょう。

【5】職務発明について（特許法35条）

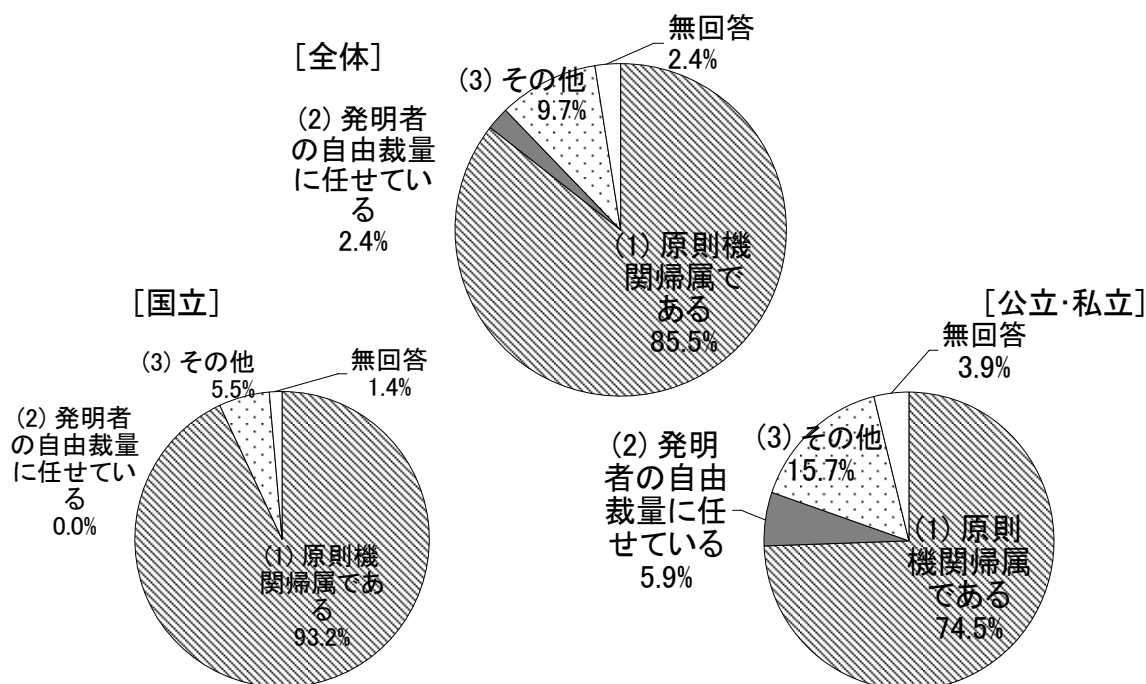
設問の目的、背景

現行法は、使用者および従業者が果たすそれぞれの役割・貢献等を公平に比較考量し、産業の発達という公益的立場から両者の利害の調和を図ろうとして制定されたものです。

以下の本設問では、独立法人化した国立大学のみならず公立・私立大学においても、企業におけるのと同様の問題を考慮し、従業者である大学教職員の知的財産創出に対し、使用者である大学における職務発明上の各種の取扱いについて問うものです。

1. 国立大学の法人化後、大学の教職員の職務発明は機関帰属とする大学が増えてきていますが、貴大学の職務発明は機関帰属ですか。

【5】-1	全体		国立		公立・私立	
(1) 原則機関帰属である	106	85.5%	68	93.2%	38	74.5%
(2) 発明者の自由裁量に任せている	3	2.4%	0	0.0%	3	5.9%
(3) その他	12	9.7%	4	5.5%	8	15.7%
無回答	3	2.4%	1	1.4%	2	3.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【5】1. についての概説、意見および「その他」の意見の中で紹介したいもの

今回のアンケートでは、大学全体では85%において職務発明は機関帰属とされ、特に国立大学ではその率は93%にも上ります。他方、公立・私立大学では職務発明を機関帰属とする大学が75%にとどまっているのは、まだ知財管理体制、特に知財ポリシー等の各種規約の整備が十分に進んでいない大学が多いのではないかと推定されます。それは、大学から寄せられた意見においても、「原則個人帰属である」、「機関帰属と発明者(個人)帰属の判断ルールがある」、「平成18年度から法人化され、その後検討する予定」ということから理解されます。特に、公立大学は国立大学に若干遅れて独立法人化移行を進めており、アンケート結果にはそのことが表れているようです。

2. 貴大学における職務発明の定義が作成されているようでしたら、その定義を示して下さい。

2003年4月に科学技術・学術審議会産学官連携推進委員会により発表された「新時代の産学官連携の構築に向けて」の報告書で、大学の職務発明についての考え方が示されています。「今日の時点での最善の道を選択するとすれば、大学の社会貢献への要請の高まりや国民の理解を得る必要性、近年の大学における体制整備の進展等に鑑みると、職務発明に係る特許権等のうち、大学が承継するものの範囲について見直しを行い、『機関帰属を原則とする』ことが適切である」とされています。そして具体的には「大学や公的に支給された研究費を使用して大学で行なった研究、あるいは大学の施設を利用して行なった研究によって生まれた発明」を職務発明の定義の外縁とし、その範囲内において各大学が自らのポリシーに基づいて承継する権利を決定することが明示されています。また、特許庁も、2003年8月に大学の職務発明の定義について、「特許法35条の職務発明の定義に対して一致させるか又は狭くして定義を作ることが望ましい。なぜなら広く定義した場合には、自由発明の予約承継契約を禁止した特許法35条2項の規定に抵触する恐れが生じるので注意を要する」と大学に向けてアナウンスしています。このような流れを受けて、各大学では法人化後の教職員等による発明は機関帰属が原則となるという考え方を踏まえ、大学において生まれた知的財産について一元的に管理・活用を図るための準備が進められ、2003年末から2004年にかけて、知的財産ポリシーとともに職務発明規程が作られたのです。

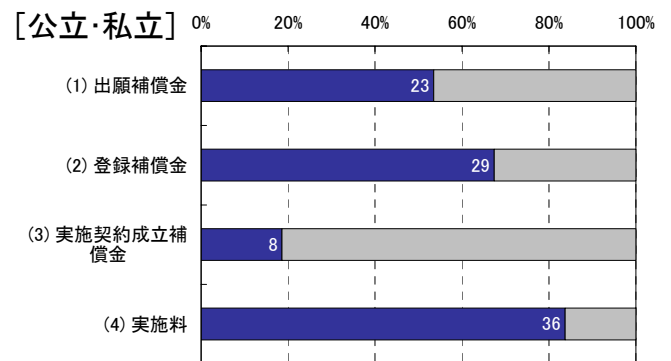
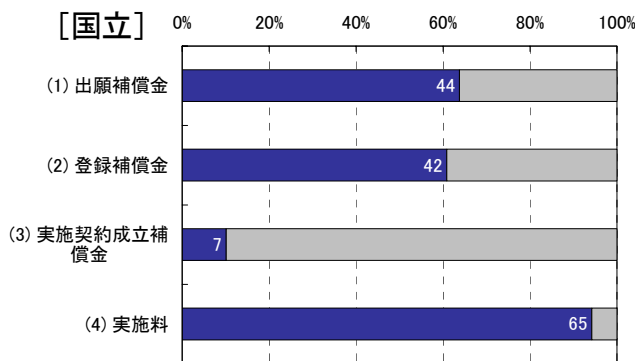
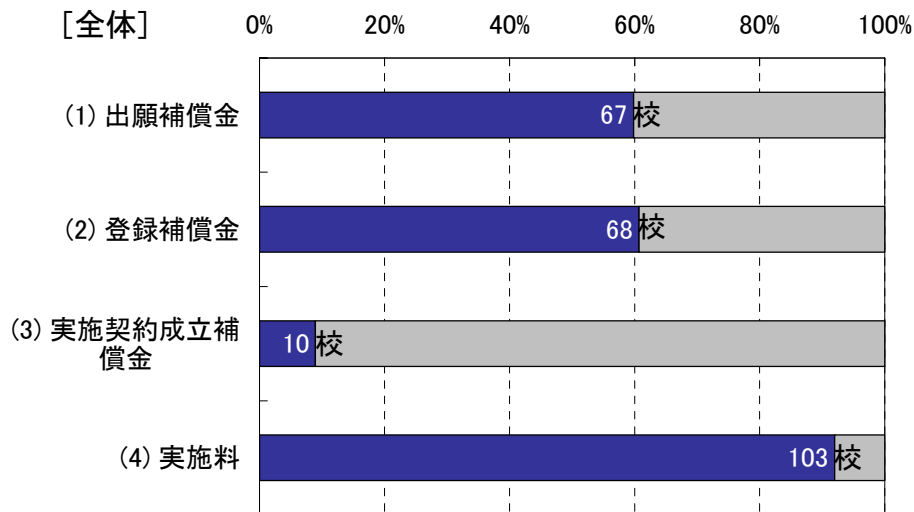
本設問に対して、いくつかの大学から職務発明規程をご提示いただきましたので、巻末に【参考資料】として掲載させていただきました。

【5】2. についての概説、意見および「その他」の意見の中で紹介したいもの

職務発明の定義として「職員等が行なった発明等であって、その内容が発明者が所属し、又は所属した本学の所掌する業務の範囲に属するもののうち、その発明等をするに至った行為が本学におけるその職員の現在又は過去の職務に属し、かつ、研究経費又は研究設備を用いて行ったものをいう」に代表されるように、①教職員であること、②公費および大学の施設・設備を利用した研究成果であること、③内容が大学の業務範囲および職員の現在又は過去の職務に属するものであることのうち、少なくとも2つの項目を含む内容を共通項として職務発明の定義をしている大学が非常に多いようです。他方、学生や学外研究員を教職員等に準ずる形で扱っているケースもありますが、大学の研究に携わっており、契約に基づいた上での発明の帰属であれば特に問題はありませんが、彼らの発明を無条件に大学に帰属させる規定例も見られますので、特許法35条或いは特許を受ける権利の発生と在学関係等の関連で、今後、見直しが必要になってくるのではないかと思います。

3. 職務発明について使用者(大学)に承継した時には、「相当の対価」を支払うことが決められています。この対価として発明者に支払っている(支払おうとしている)ものは何ですか。(表現が異なる場合、それに近いものを選んで下さい)

【5】-3	全体		国立		公立・私立	
(1) 出願補償金	67	59.8%	44	63.8%	23	53.5%
(2) 登録補償金	68	60.7%	42	60.9%	29	67.4%
(3) 実施契約成立補償金	10	8.9%	7	10.1%	8	18.6%
(4) 実施料	103	92.0%	65	94.2%	36	83.7%
無回答	12		4		8	
【5】-3 回答校数(総数-無回答校数)	112		69		43	



【5】3. についての概説、意見および「その他」の意見の中で紹介したいもの

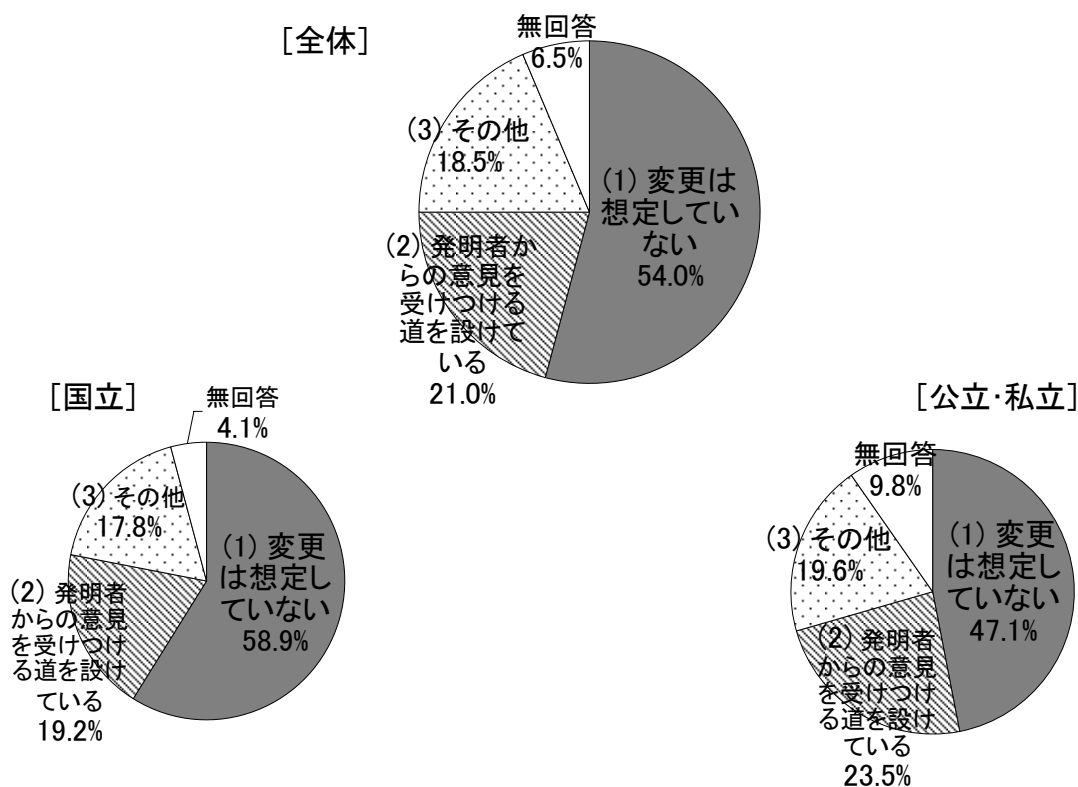
発明者に支払う「相当の対価」の種類としてあげられたもののうち、前3者は所謂奨励金に相当するもので一般的には少額です。一方、実施料(実施補償金)については、この数年、企業の退職者が、在職中に発明者として十分報われなかったとして高額な対価を請求して企業を提訴するケースが相次ぎ、その後押しもあってか平成17年4月に職務発明に関する法改正がなされ、契約・勤務規則等により定められた対価が不合理でない限り、そのまま「相当の対価」として認められることになりました。即ち、平成17年4月の法改正では、『対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。(特許法35条4項)』との規定が追加され、対価額決定に関して正当な手続きを経ることが求められるようになっています。

今回答では、90%以上の大学が実施料を発明者に支払うとしており、これは実質的なリターンで高額が期待されるものなので、知的創造サイクルの実現のためのインセンティブとして期待していることがわかります。ただ、ここでも、国立大学と公立・私立大学間で多少の温度差が見られますが、学内研究者の目を知財活動に向けさせようとする努力がされているのは確かであろうと思います。ただ、この原資は、企業からの実施料等の収入が中心となりますので、実際に発明者に還元されるまでにはかなりの時間を要するであろうことは覚悟しておかねばならないでしょう。

4. これまで「相当の対価」は、最終的には裁判所が決定する額が、いわば、「相当の対価」であるとされてきました。改正された職務発明規定では、正当手続を経て契約等により定められたものが不合理でない限り、その対価がそのまま「相当の対価」として認められることとなりました。

その場合、額の策定に際して不合理性はないことの証として、発明者から意見を聴取できる道を設けておくこと等が求められています。一方で、学内規則等で配分比率を定めている場合、それを変更する要求等を認めることは公平性を欠く事態にもなり、事務処理も煩雑となることから、意見聴取をしないところも少なくはありません。貴大学では何か手段を講じていますか。

【5】-4	全体		国立		公立・私立	
(1) 変更は想定していない	67	54.0%	43	58.9%	24	47.1%
(2) 発明者からの意見を受けつける道を設けている	26	21.0%	14	19.2%	12	23.5%
(3) その他	23	18.5%	13	17.8%	10	19.6%
無回答	8	6.5%	3	4.1%	5	9.8%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【5】4. についての概説、意見および「その他」の意見の中で紹介したいもの

集計結果では、配分比や額の変更要求について発明者から意見聴取する等の道を設けずに変更を想定していない大学が大半で、少し気になる場所ですが、しっかりと意見聴取する道を設けている大学が20%近くあることは、少しは安心できる情報です。しかしながら、実態は「大学当局が決めた規定に不満が出されるかもしれない」等といったことを想定したというよりも、特許法の改正職務発明規定の条文の趣旨を学内の職務発明規定に一律に盛り込み、運用の自由度を持たせたというのが真相かもしれません。しかし、たとえそうであっても、研究者の意見が表明できる場が用意されているということは、法の趣旨に照らしても喜ばしいことには違いありません。この質問項目にお

いて、公立・私立大学では無回答が約10%もあり、また、大学から寄せられた「現行規定は暫定的なものであり、今後、必要に応じて意見聴取等しながら実情に即して改定する用意がある」等の意見を見ると、この問題は、これから対応しようと考えている大学も少なからずあるようです。いずれにしても、大学と研究者との間でのトラブルを発生させないように努めることが極めて重要なことです。

ポイント:職務発明に関する留意点

大学における職務発明規定は、知財管理体制自体まだできたばかりの中で試行錯誤しながら作り上げているところが多く、しかも、一番関心の高い「実施料」の原資は企業からの実施料収入を100%充当している関係上、基本的には発明者や発明者所属の研究室への配分比を合わせて50%前後にして大学への配分は極力抑え目にしていきます。大学の研究者は、企業の研究者と比較して実施料に依存する相当の対価額が手厚く保障されていると考えることもできます。しかしながら、多数ではないものの少くない数の大学が、配分比や額の変更要求について発明者から意見聴取する等の道を設けていることは、改正特許法35条4項の規定に沿った処理を目指しているという意味で注目できるところです。また、無回答を含めアンケートの回答が分散しているのが特徴ですので、職務発明に係る相当の対価の取扱いについては、大学における規定類の整備がまだ進行形のところが多いものと思われます。

このように、多くの大学では職務発明規定で各種補償金、特に実施料の配分比率を発明者を尊重して規定を設け、職務上の発明へのインセンティブを担保していますが、現実的には実施料収入に至るまでには相当長い時間を必要としますし、その金額もどの位になるのか予測もつきません。将来、もしかして億単位の収入が見込める可能性もありますが、それは今現在から見ると、あくまでバーチャルマネーであることは直視せねばなりませんし、そういう点で大学の知的財産管理体制構築の基本でもある、各種規定類の整備に今一步積極的になれないのかも知れません。他方で、大学経営が厳しい現状で研究費が年々削減される現実に直面している研究者は、国からの科学研究費や各種の競争的資金、或いは使途に柔軟性のある、企業との共同研究費や奨学寄附金等の現実的なマネーに魅力を感じるのは本音でしょう。その意味では、研究者への啓発活動において、上述の各種補償金が用意されてはいますが、大きなインセンティブにはなりにくいことが理解されます。そうなりますと、各大学での人事施策の中で、知的財産活動を業績評価にどう反映させるかが極めて重要で、大学運営(経営)をからめたトップマネジメントの判断が求められる時が、今まさに来ていると言えるでしょう。

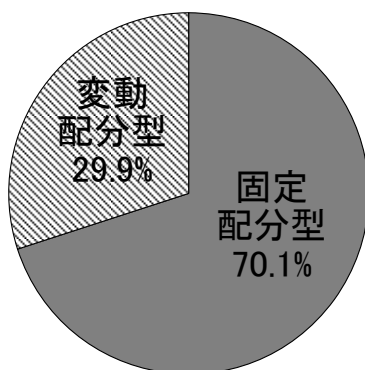
【6】実施料の扱いについて（特許法第35条）

設問の目的、背景

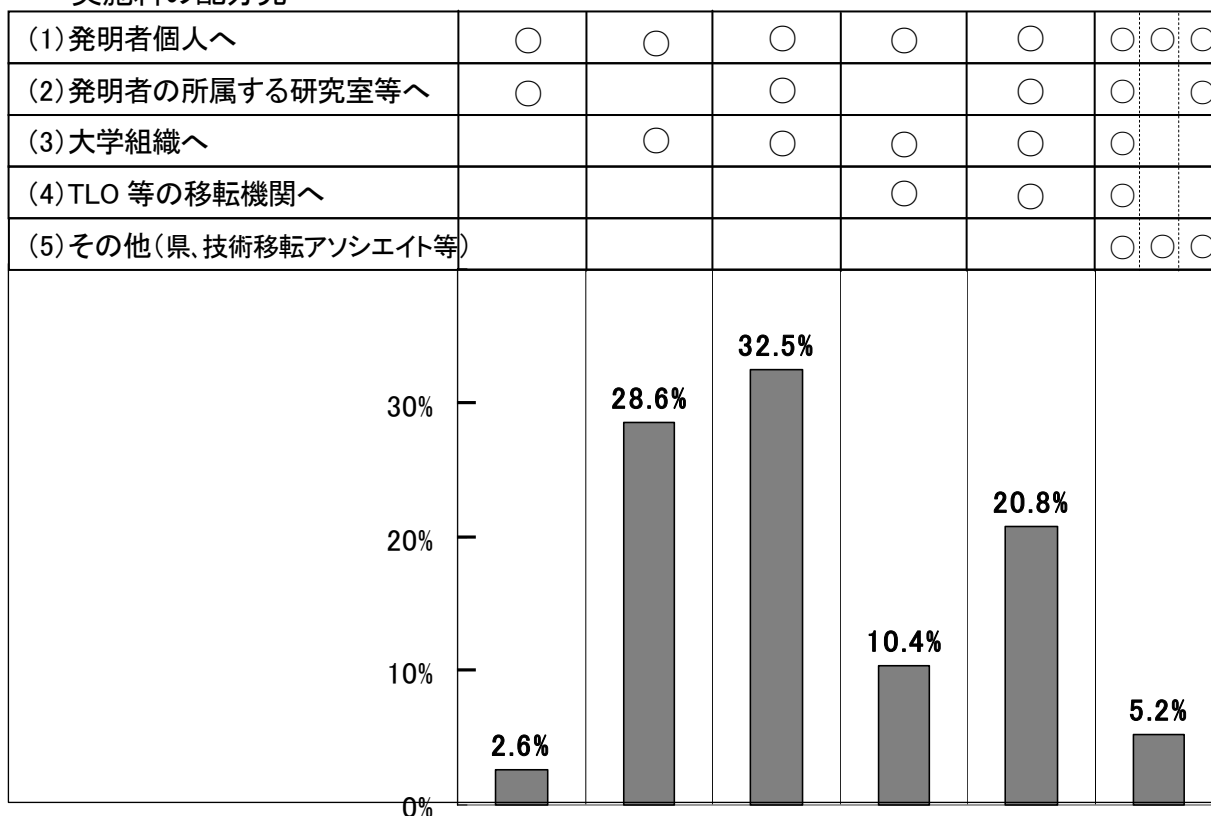
2003年3月に施行された知的財産基本法では、大学の責務として、知的財産の創造、保護および活用が明記されています。大学は、知的財産を創造するだけでなく、保護、活用することにより、実施料や研究費等の獲得に繋げることができ、それにより大学の研究はより一層活性化し、次の知的財産の創造への循環、所謂知的創造サイクルを廻すことができます。大学に実施料が入ってきた場合は、特許法35条と発明者へのインセンティブの付与の観点から発明者に配分し、次の知的財産の創出のために研究室や大学の組織にも配分し、技術移転活動を行ったのがTLO等の移転機関であれば、その対価としてTLOにこれを配分することが考えられます。各大学の産学連携組織や方針により、この配分の仕方は実に様々です。そこで次の質問を設定しました。

1. 大学に実施料が入ってきた場合の配分の仕方について、それぞれ工夫をされているようですが、差し支えなければご記入下さい。また条件等があれば、それをご記入下さい。

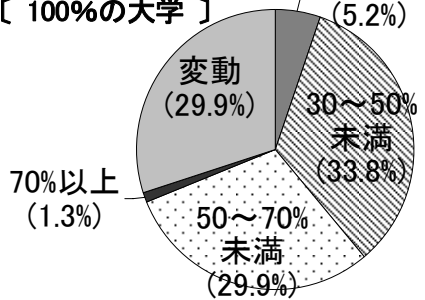
実施料配分の仕方



実施料の配分先

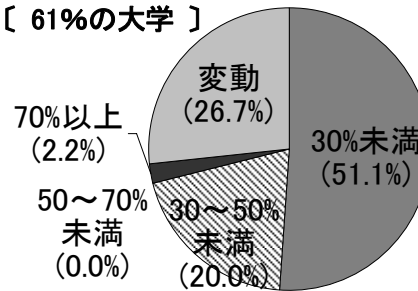


(1) 発明者個人へ
〔100%の大学〕

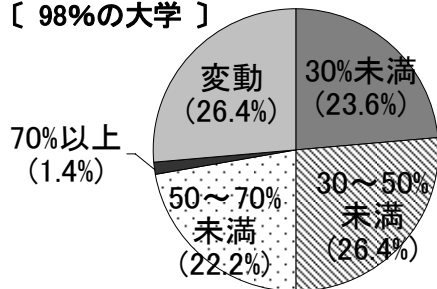


〔円グラフは、それぞれに配分した中での配分率を表している〕

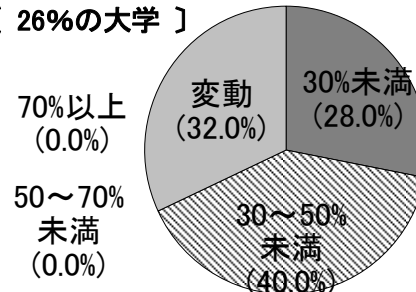
(2) 研究室等へ
〔61%の大学〕



(3) 大学組織へ
〔98%の大学〕



(4) TLO等へ
〔26%の大学〕



【6】1. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

配分については、固定制が70%、収入の額やその他の要因により変動する制度を採用している大学が30%でした。

全ての回答から発明者個人に配分していることが確認でき、その割合は、極めて少数(1.3%)ですが、70%以上も配分する大学がありました。また、逆に少ないところでは30%未満という大学もありましたが、平均的には50%前後(30%以上70%未満)のようです。

このように、発明者個人への配分は、研究室、大学組織、TLO等への配分よりも高い傾向が見られます。企業がライセンスによって実施料収入を得た場合、発明者である従業員の貢献度は、最近の職務発明に関する裁判所の判決で、日立製作所事件では10%、味の素事件では5%、オリンパス事件では5%程度という判例が相継いで出ていますが、それと比較すると、大学では発明者個人に非常に厚く配分していると言えるでしょう。

研究者の所属する研究室と大学組織への配分は、次の知的財産の創造へ資するという観点では、個人への配分と目的は同じであると思われます。研究室および大学ともに分配するというのが53%と最も多く、次に大学組織には分配するが研究室には分配しないという大学も39%あり、概略この二通りに分かれるようです。配分率については、研究室よりも大学組織への配分が多い傾向が見受けられます。これは、大学として知的創造サイクルの正常な運営を行う上で、相当の経費が必要であり、そのためには、こうした実収入からも回収する必要があるとする強い認識を抱いていることが再認識されたとと言えるでしょう。

なお、研究室への配分は、研究者の意向により、研究者の配分の中から行えるようにした大学もあり、いろいろと工夫がなされているようです。このような研究者から研究室への還流もあり、大学組織としてそれなりに配分を受けることは当然であると言えます。また、「研究者の意向」がいわゆるパワーハラスメント(アカデミックハラスメント)による強制されたものにならないよう、大学知的財産本部等がヒアリング等行うことによって公正さを担保しなければなりません。

以上により、発明者個人、大学組織、研究室への配分を比較すると、配分率が高い順に、発明者個人>大学組織>研究室となっている実態が明らかにされました。

一方、TLO等の移転機関に対しては、26%が配分すると回答しており、その場合の配分率は30~50%と回答したのが40%と最も多く、次いで変動型で支払うというのが32%ありました。

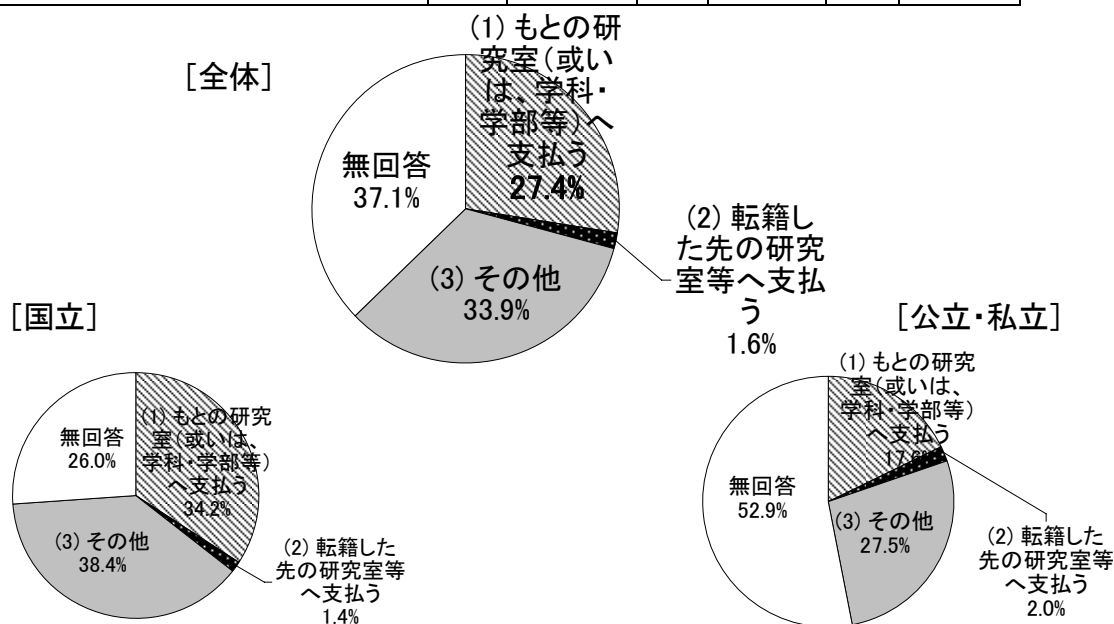
このように、固定配分型と変動配分型の数値が拮抗している理由としては、昨今のTLOによる技術移転活動に対する大学現場から厳しい批判も原因の一つかと考えられます。今後は、TLOとの包括委託契約の見直しも含めて、個々の成約案件毎にTLOの貢献度に応じた配分が行われるような方向に動いていくものと考えられます。

なお、知的財産本部は設置したが、TLO等の移転機関がない、または連携できる移転機関がない大学も相当数あるようで、その場合には学内に産学官連携推進本部を設置するとか、外部技術移転機関と連携していくとか、またはその両方を活用する等の体制整備が発明者への還元観点からも必要になり、学内ではとりわけ関係機関の密接な連携がより一層具体的な内容をもって実現・実行していくことが望まれています。

2. (2)発明者の属する研究室等への配分についてお尋ねします。

もし、発明者が他大学へ転籍した場合、どのように対応されますか。

【6】-2	全体		国立		公立・私立	
(1) もとの研究室(或いは、学科・学部等)へ支払う	34	27.4%	25	34.2%	9	17.6%
(2) 転籍した先の研究室等へ支払う	2	1.6%	1	1.4%	1	2.0%
(3) その他	42	33.9%	28	38.4%	14	27.5%
無回答	46	37.1%	19	26.0%	27	52.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【6】2. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

移転した先の研究室等に支払うと回答したのは、2%以下と極少数派でした。移転した先の研究室等に支払わないことの原因として、転籍した先の研究室は当該発明の寄与は何も無いので、支払う必要は無いという意見を示した大学がいくつか見られました。

もとの研究室(或いは学科・学部等へ支払う)と回答したのも全体で27%でしたが、この問題については「まだ決めていない」、「想定もしていなかった」と回答した大学もありました。無回答が多かったのも、そのためであることが考えられます。

転居先の研究室に支払うか否かの直接の意見は、想定されていなかったためか、あまり出て来ていませんでしたが、研究室そのものへ支払うことに対しての意見がいくつかの大学から示されていたので、参考までにご紹介いたします。

- ・ 転籍するしないに関らず、研究室への配分は、発明者個人への配分した範囲で発明者の意向に任せている。
- ・ 発明者が複数いる場合は、あらかじめ配分順位を決めて研究室へ支払い、発明者が全員転籍した場合は、研究室への配分を停止する。
- ・ 発明者が指定した研究室に配分する。指定がなければ知財部門の収入とする。

今後、教員、研究者の流動化が激しくなる状況を鑑みれば、大学は早期にこの問題の対応について考えておく必要があると思われます。

【7】試験研究の例外が適用されない大学での研究（特許法69条）

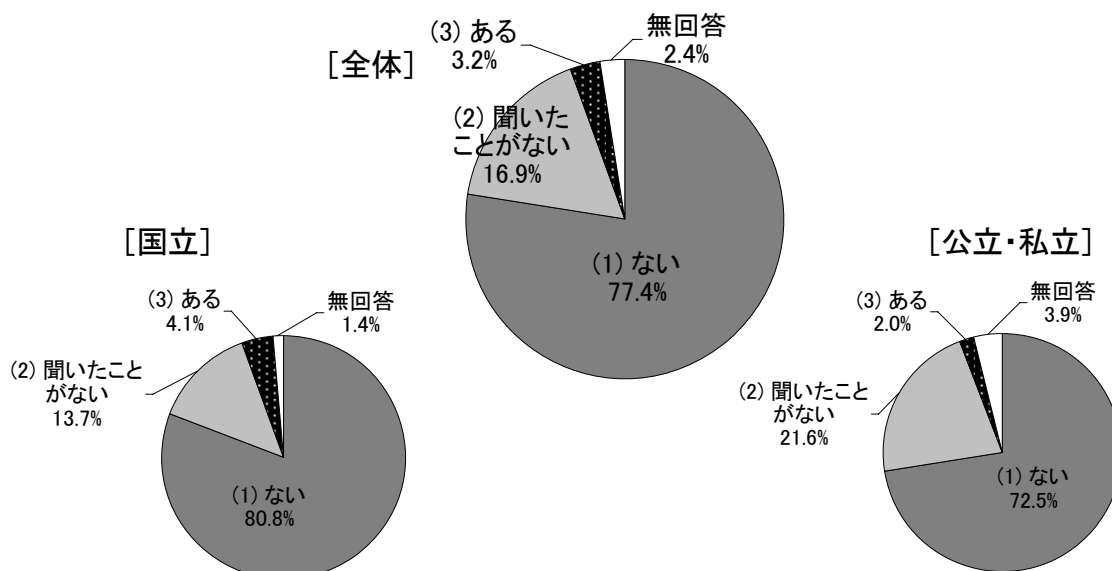
設問の目的、背景

特許法では、取得された特許権は独占権として他人の実施を排除することが出来ます。しかし、あまりにもすべての行為を排除しようとする、たとえば、特許技術を次の段階へ進歩させようとする場合等に対して、特許権の効力を及ぼそうとすると却って特許法の目的である産業の発達に寄与しないことになりかねません。そこで、試験研究については、以下の設問に提示しましたような例に限って特許権の効力が及ばないとされ、大学での試験研究もその範囲で自由に行えることとされています。

本設問では、大学における研究について、特許権に基づいて第三者からクレームをつけられたり、警告状を受け取ったり、さらには訴訟を受けた事例の有無、有る場合には、当該特許権は誰が所有していたか、逆に大学特許権に基づき、第三者への権利行使の有無、ある場合には、その相手方を調査しました。これに関連して、大学所有特許権について、第三者への実施許諾に対する使用料についても伺いました。

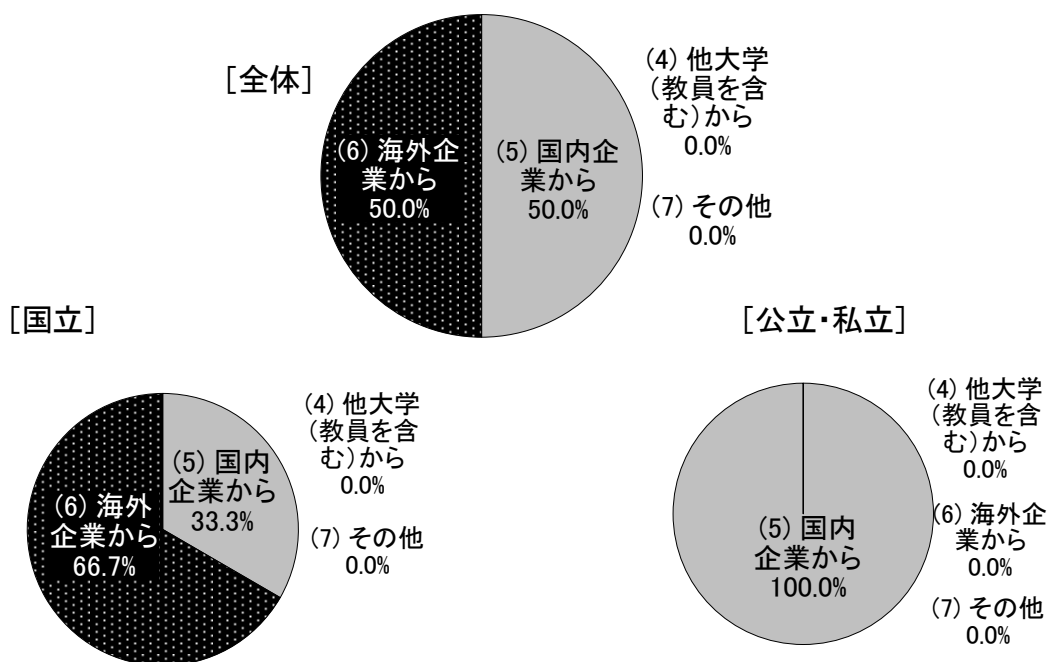
1. 試験または研究のためであれば、第三者の特許を無断で使っても権利侵害とはならない(特69条)という規定があります。これに関して、大学の研究全てが、特許法で言うところの「試験または研究」に当ると信じている教員が多いようです。しかし、厳密には、この権利侵害の例外とされる「試験または研究」は、今のところ、以下の3つに限定されていると解釈されています。
 - a. 当該発明の改良発展を目的とするもの
 - b. 当該発明が発明者の主張するような効果等が実際にあるかの確認を目的とするもの
 - c. そもそも当該発明が特許を取得できるだけの条件を満たしているかの確認を目的とするもの
 これまで、教員の研究に対して、第三者から特許権をもとにクレームや警告、或いは差し止め・損害賠償などを受けたことはありますか。

【7】-1	全体		国立		公立・私立	
(1) ない	96	77.4%	59	80.8%	37	72.5%
(2) 聞いたことがない	21	16.9%	10	13.7%	11	21.6%
(3) ある	4	3.2%	3	4.1%	1	2.0%
無回答	3	2.4%	1	1.4%	2	3.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



クレームや警告、或いは差し止め・損害賠償などを受けたことがあると答えた方
《それはどこからですか》

どこからクレーム等を受けたか	全体		国立		公立・私立	
(4) 他大学(教員を含む)から	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(5) 国内企業から	2	50.0%	1	33.3%	1	100.0%
(6) 海外企業から	2	50.0%	2	66.7%	0	0.0%
(7) その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	4	100.0%	3	100.0%	1	100.0%



【7】1. についての概説、意見および「その他」の意見のなかで紹介したいもの

大学における試験研究が特許侵害に当たるかどうかについては、いわゆる浜松医科大学事件や、米国ではデューク大学事件が知られています。このように、過去の事例でも大学が特許侵害で訴えられた例は極僅かであり、本アンケートでも、80%近くが警告や提訴を受けたことがない、また、約17%が聞いたことがないとの回答がありました。

警告や提訴等を受けたことがあると回答があった4大学(国立大学法人3校、公立・私立1校)での相手先は、国内企業2件、海外企業2件であり、大学同士での係争は報告されませんでした。

浜松医科大学事件では、日本の製薬会社が開発している新薬について、浜松医科大学にガン転移に対する動物実験を依頼し、浜松医科大学が作製したガン転移モデルマウスが特許侵害にあたるとして特許権者である米国ベンチャー企業が製薬会社および浜松医科大学を訴えたものです。被告となった浜松医科大学(当時国立大学であったため、実際の被告は国)は、前記行為は特許法第69条第1項にあたるとして非侵害を主張しました。これら原告および被告の主張を判決文から紹介します。

○ 原告(特許権者)の主張

「浜松医大は、メタマウスモデルを使った研究報告において、日本の製薬企業の抗癌剤としての開発候補品の評価をもっぱら行っているにすぎない。学校教育法上の学校である浜松医大の目的からしても、特定の製薬企業の開発中の医薬品の評価を、大学の研究室が無償で行う理由はどこにもない。同医大の行っていることは、製薬企業の行う医薬品開発と何ら異なるものではない。それを試験研究の名で許せば、本件特許発明のように、効果確認のための実験動物に対する発明は特許によって全く保護されないことになってしまう。このような浜松医大の行為は、特許法69条1項によって保護されるものとは到底いえない。」

○ 被告(国)の主張

「同医大のモデルマウスを用いての研究は、製薬企業との研究等と異なり、病気のメカニズムの解明及び治療開発の研究であって、何ら特許権者に経済的不利益を与えないものである。同医大は、医学の理論及び応用を教授研究し、その深奥を極めて、医学の進展に寄与することを目的として研究活動をしている医科大学であり、同医大外科学第二講座は、癌転移のメカニズムの解明の必要性、癌転移予防及び治療方法の開発等の重要性を痛感して、ヒト消化器腫瘍株の樹立及びヒト消化器癌転移モデルの作成を目的に研究に着手し、これに成功した。同講座では、上記モデルを用いて癌転移についての機構の解明をはじめ、有効治療の検証・発見の実験を行っており、医学研究者としての当然の責務として、上記研究の成果を広く社会に公表し、さらなる研究の進展を期待すべく、医科大学としての社会的責任を果たしているものである。

そのうえ、大学医学部による病気のメカニズムの解明の研究は、これまでに発表されているあらゆる研究成果を参考にし、これを追試研究し、これに新たな研究成果を加え、これを発表し、多くの研究者らに情報を与え、研究者らによるさらなる追試研究にさらして、これをさらに進歩させるという作業を繰り返すことにより、優れた医学理論の確立を図られるものである。したがって、このような医学理論の確立を図っていく研究の中には、特許権の侵害の概念は入り込む余地はないし、そうでないとしても、これを追試研究することは合法化されるというべきものである。」

両者の主張は、それぞれ傾聴すべきものがあり、裁判所の判断が期待されましたが、浜松医大のモデルマウスは特許発明の技術的範囲に属しないとして、特許非侵害とされ、「試験研究」に関する論点については判断されませんでした。本事件は東京高等裁判所に控訴され、最高裁判所まで上告されましたが、棄却され、特許非侵害が確定しています。

一方、米国でのデューク大学事件では、元教授がレーザー装置に関する自己名義の特許に対して、デューク大学が侵害しているとして、使用差止を請求しました。

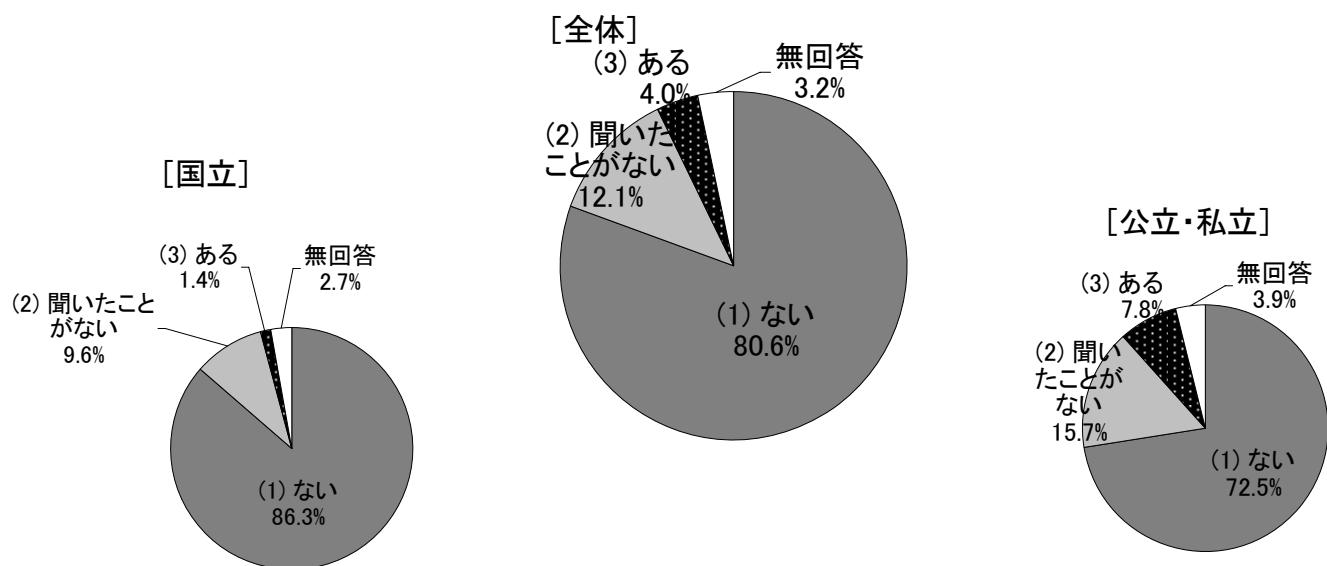
米国地方裁判所では、大学は教育活動を行う非営利機関であって、当該装置の使用は試験的使用の例外に当たるとして特許非侵害を認めましたが、控訴審では、米国での試験的使用の例外とは、判例上「娯楽のため、単なる好奇心を満たすため、又は厳密に哲学的な探求のため」に限定されることから、デューク大学の行為は大学の正当な行為としては認められるものの、それはこれら指針に当てはまらないとして差止請求が認められました。

今回の調査では、極僅かとは言え、回答のあった124大学中、4大学も警告または提訴を受けている現実が浮き彫りにされましたことから、大学における試験研究と言え、決して知的財産権を無視しては実施できないことを留意すべきでしょう。

今後、この4例について、フォローし、具体的な事例としてサーベイすることは、多いに意義のあることと思われます。

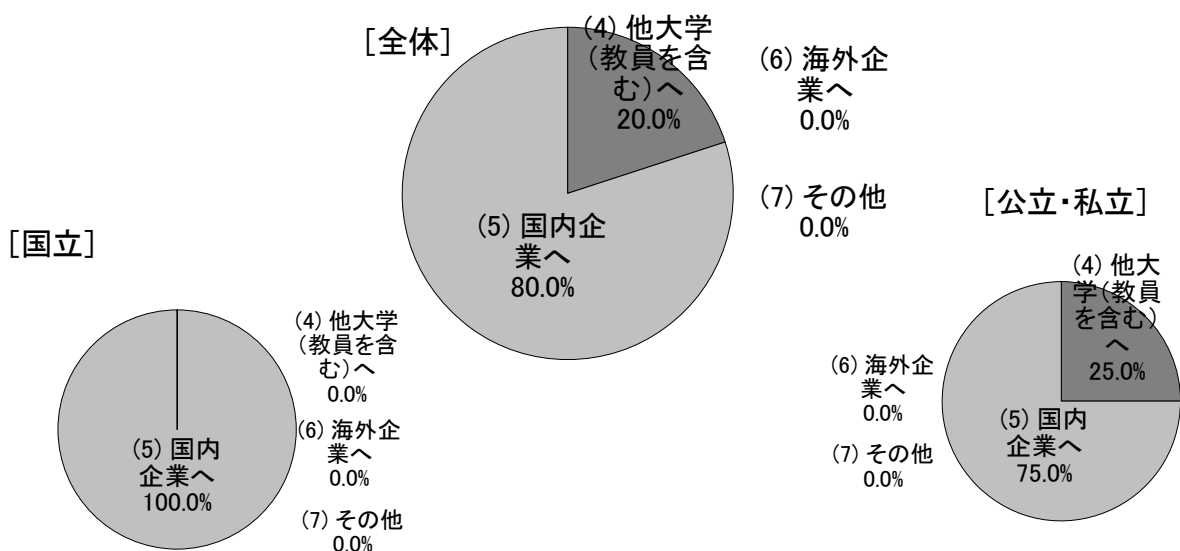
2. 大学(教員)から、第三者へ特許権をもとにクレームや警告、或いは差し止め・損害賠償などを発したことはありますか。

【7】-2	全体		国立		公立・私立	
(1) ない	100	80.6%	63	86.3%	37	72.5%
(2) 聞いたことがない	15	12.1%	7	9.6%	8	15.7%
(3) ある	5	4.0%	1	1.4%	4	7.8%
無回答	4	3.2%	2	2.7%	2	3.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



クレームや警告、或いは差し止め・損害賠償などを発したことがあると答えた方
《それはどこに対してですか》

どこに対してクレーム等を発したか	全体		国立		公立・私立	
(4) 他大学(教員を含む)へ	1	20.0%	0	0.0%	1	25.0%
(5) 国内企業へ	4	80.0%	1	100.0%	3	75.0%
(6) 海外企業へ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(7) その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	5	100.0%	1	100.0%	4	100.0%



【7】2. についての概説、意見および「その他」の意見のなかで紹介したいもの

上記の設問1とは逆に、大学特許権に基づき、第三者を特許侵害として警告または提訴したことの有無を調査しました。

回答中90%以上が、「ない」および「聞いたことがない」でしたが、国立大学で1校、公立・私立大学で4校が警告または提訴をしたとの回答がありました。この5例中、1例は他の大学に警告または提訴しているとのことであり、国内企業への警告、提訴の4事例とともに、今後の係争経緯に注目していく必要があると考えます。

なお、「回答としては(1)選択であるが、現実的には実施権をもたない大学が、訴訟費用もあり、負けた場合や、逆提訴にそなえるなど執行部が許すはずがない。無意味であり、これは大学の限界であり、そもそものプロパテント政策の失策の根源となる問題であると考えている。」との意見をいただきました。

上記係争中の5例の実例解析が必要ですが、この意見のように、実施することができない大学が弁護士費用等多額の費用を要し、また相当なマンパワーを必要とする係争を仕掛けることは大学の本来の使命である教育研究および社会貢献に合致するか否かについては、多くの意見があろうかと考えます。大学の限界との意見も首肯せざるを得ない状況にあると考えます。

しかし、プロパテント政策が失敗かということ必ずしもそうではないと考えます。2002年の小泉首相による知的財産立国宣言以降、知的財産の創造源として大学、公的研究機関等は国民から多くを期待され、また、大学、研究機関等も知的財産本部を設置し、必要人材を確保する等して知的財産管理体制を構築して、すぐれた創造成果を機関帰属として確固たるマネジメントのもと、特許等出願し、権利化し、活用され、いわゆる知的創造サイクルが稼動しつつあります。

こうした状況のもと、わが国の知的創造サイクル構築のためには、特に、大学や公的研究機関等が所有している知的財産権の有効利用が必要となります。その一環として第三者が無断で大学等の特許権等を実施している等、知的財産権が侵害を被っている場合には、それを排除することが重要になっています。

政府としても、このような事態に対してはいずれの大学やTLOにおいても、その対応を行うことが急務になってくるという認識を持っており、大学等の権利保護と適正な権利行使を支援するために、独立行政法人科学技術振興機構(JST)の技術移転支援センターに試行的に相談窓口が開設されています。

このように、国としても大学等の権利保護策について、強力な支援体制を敷いていますので、取得した知的財産権についての正当な権利保護は積極的に取り組むべきでしょう。

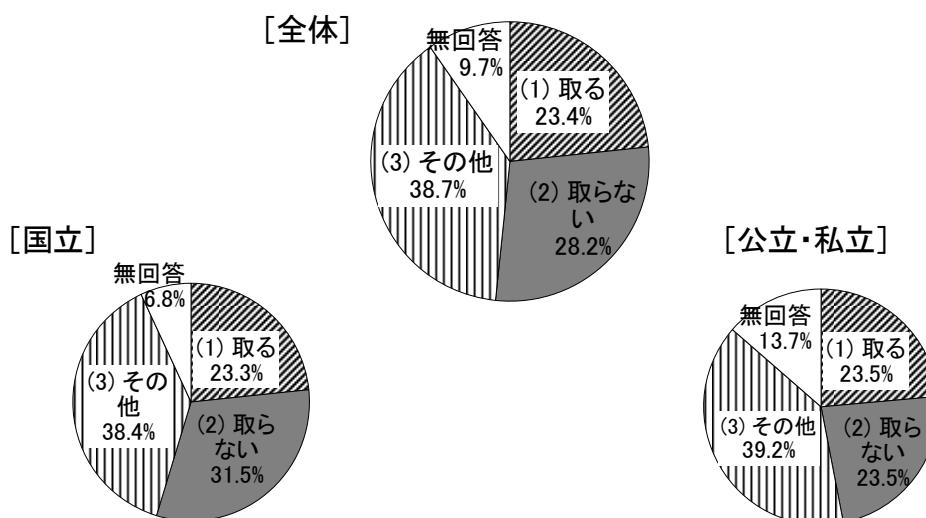
海外企業への警告、提訴については「ない」との回答であり、現状としては、海外で権利化されている件数が少ないことも考えられますが、今後、海外企業や大学等との連携を深めていくと同時に権利保護体制の構築強化が必要になると考えます。JSTにおいても大学の外国特許について更なる保護支援策を期待したいところです。

3. 大学が取得している特許について第三者から実施の申し込みがあった場合、使用料は取りま
すか。(決定していない場合、回答者の個人的見解で結構です。)

大学単独の特許の場合

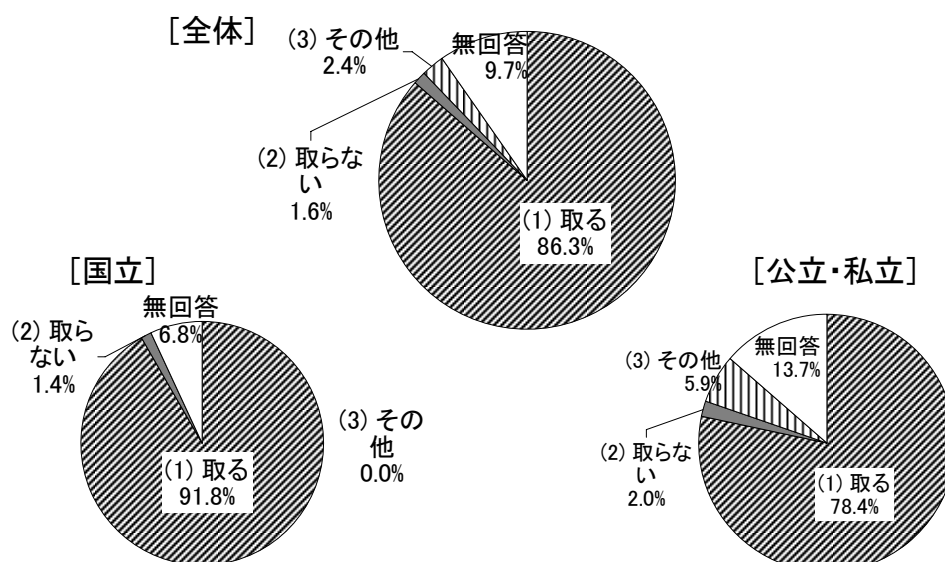
(イ) 大学研究者

【7】-3	全体		国立		公立・私立	
(1) 取る	29	23.4%	17	23.3%	12	23.5%
(2) 取らない	35	28.2%	23	31.5%	12	23.5%
(3) その他	48	38.7%	28	38.4%	20	39.2%
無回答	12	9.7%	5	6.8%	7	13.7%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



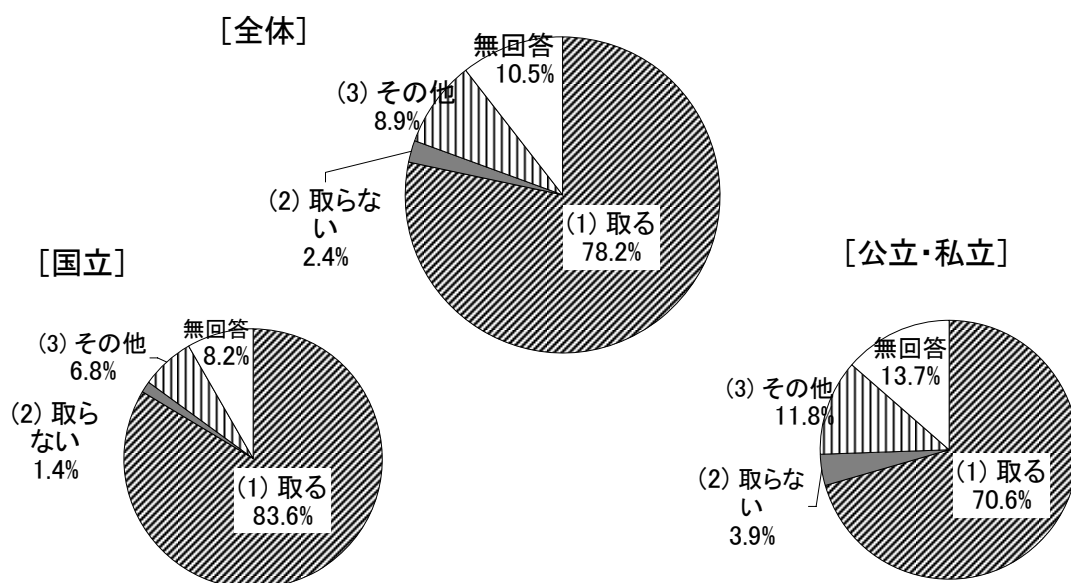
(ロ) 企業

【7】-3	全体		国立		公立・私立	
(1) 取る	107	86.3%	67	91.8%	40	78.4%
(2) 取らない	2	1.6%	1	1.4%	1	2.0%
(3) その他	3	2.4%	0	0.0%	3	5.9%
無回答	12	9.7%	5	6.8%	7	13.7%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



(ハ) 大学研究者＋企業
(企業から)

【7】-3	全体		国立		公立・私立	
(1) 取る	97	78.2%	61	83.6%	36	70.6%
(2) 取らない	3	2.4%	1	1.4%	2	3.9%
(3) その他	11	8.9%	5	6.8%	6	11.8%
無回答	13	10.5%	6	8.2%	7	13.7%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【7】3. についての概説、意見および「その他」の意見のなかで紹介したいもの

本設問では、大学単独名義の特許権について、第三者から実施許諾の申し出があった場合に、使用料(対価、ロイヤリティ、一時金、マイルストーン方式による対価)を要求するかどうかについて、許諾先が、(イ)大学研究者、(ロ)企業、(3)大学研究者と企業であって、企業に対してはどうかということに分けて調査しました。

その結果、(イ)大学研究者への譲渡に当たっては、30%近くが要求しないと、要求するとの意見を5%ほど上回りました。しかし、回答件数からみますと、わずか6件の差であり、要求する、しないは拮抗していると言えるでしょう。その他の意見が40%近くあり、これを詳細に見ますと、「研究目的なら要求しないが、販売等営業行為を行うのであれば、要求する」、「詳しい事情を把握して、個別に判断する」等の意見であり、大学研究者からの申し出が研究目的であるならば、無償提供するというこれまでの慣行が確認できました。

約25%を占める有償譲渡の意見については、受取側が大学であって、事業化できないことから、これまでも行われていた大学等研究者をいわばトンネルにして企業に移転される虞について、大学知財当局の危惧が示されているのではないのでしょうか。

申し出者が(ロ)企業の場合でしたら、「前例がない」、「詳しい事情を把握のうえ、個々に判断する」との意見がありましたが、明確に使用料を要求するとの回答が90%近くを占めました。今後は、この方針を個別の譲渡契約または使用許諾契約にどのように反映させていくか、また、譲渡等により生じた成果の取扱いをどのように規定するかが重要であり、モデル契約のみならず、チェックポイント集等の作成・提供が望まれると考えます。

申し出者が(ハ)大学研究者と企業の連名であって、窓口が企業の場合についても、上記(ロ)と同様に約80%が使用料を要求するとの回答でした。

「完全な第三者であれば、使用料を取るが、大学教官が(企業に)関与する場合には優遇措置に値する」との意見は刮目に値すると考えます。この場合の企業とは大学教官が創出した大学発ベンチャー企業を想定しているのかもしれませんが。大学に機関帰属させた知的財産権を社会に還元するために、既存企業への実施許諾に加え、教官自らが事業化のためにベンチャーを設立することが奨励され、すでに1000社を超えています。成果の事業化に加え、地域社会への貢献、雇用の増大等からも、大学として大学発ベンチャーを適切な範囲で支援すべきであり、前述のような意見はまさにそれを具現化させようという考えが示されたものと考えます。

その他の意見のなかで、「大学における研究は法的に例外としてほしい」との要望意見が出されています。大学における試験研究についての考え方は、【7】1. のコメント欄にて紹介したとおりですが、最近開かれた総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会 研究における特許使用円滑化検討WG(第3回)では、大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権の研究ライセンスに関して検討され、以下のような基本的指針が提示されました。

(1) 研究ライセンスの供与

大学等の知的財産権者は、他の大学等から、非営利目的の研究のための知的財産権の非排他的な実施許諾(以下、「研究ライセンス」という。)を求められた場合、当該研究を差し止めることなく、その求めに応じて研究ライセンスを供与するものとする。なお、研究ライセンスの供与等に関しては、別紙に示す留意点に配慮するものとする。

(2) 研究ライセンスの対価

研究ライセンスに対する対価については、原則としてロイヤリティ・フリー(実費を除き無償)または合理的なロイヤリティとする。ここでいう「合理的」の判断にあたっては、非営利目的の研究が対象であることを考慮に入れるものとする。

(3) 研究ライセンスの遵守と管理

研究ライセンスの供与を受けた大学等は、研究ライセンスの対象が非営利目的の研究であることを認識し、知的財産権を尊重する観点から、研究ライセンスにより研究を行う者が、研究ライセンスの範囲や条件等について遵守するようその管理に努めるものとする。

(4) 簡便で迅速な手続

大学等は、研究ライセンスが、簡便で迅速な手続により行われるよう努めるものとする。この場合、研究ライセンスのための簡便な書式を活用することや、大学等の間での相互の包括的な研究ライセンスを活用することが望ましい。

(5) 有体物の提供

大学等の間における有体物の提供については、「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドライン」(平成14年7月31日)の基本的な考え方を参考とし、研究の自由度の確保のため、引き続きその円滑な使用に努めるものとする。

今後、この指針に沿って、適正で、簡便な手続によって研究成果の活性化が図られていくと期待されます。

参考までに、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権の研究ライセンスに関する指針」を参考資料として本報告書の巻末に添付しますので是非ご一読下さい。

【8】利用発明とリサーチツール（特許法1条, 72条）

設問の目的、背景

特許法は、新しい技術を公開した者に対して、一定の期間、条件下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対しては、この公開された発明を利用する機会を与え、「更なる発明を奨励してもって産業の発達を促す」という目的を掲げています。したがって、当該第三者は、公開された特許(登録されていてもよい)をたとえば、改良して新たな特許権を取得することが出来ます。具体的には、先願特許権が化学物質発明で、後願特許権が当該化学物質の新規な医薬用途である場合や、先願特許権が機械の部品で、後願特許権がその部品を組み入れた装置(竹田和彦著「特許の知識第8版—理論と実際」第92ページ、2006年3月ダイヤモンド社発行)などが該当します。

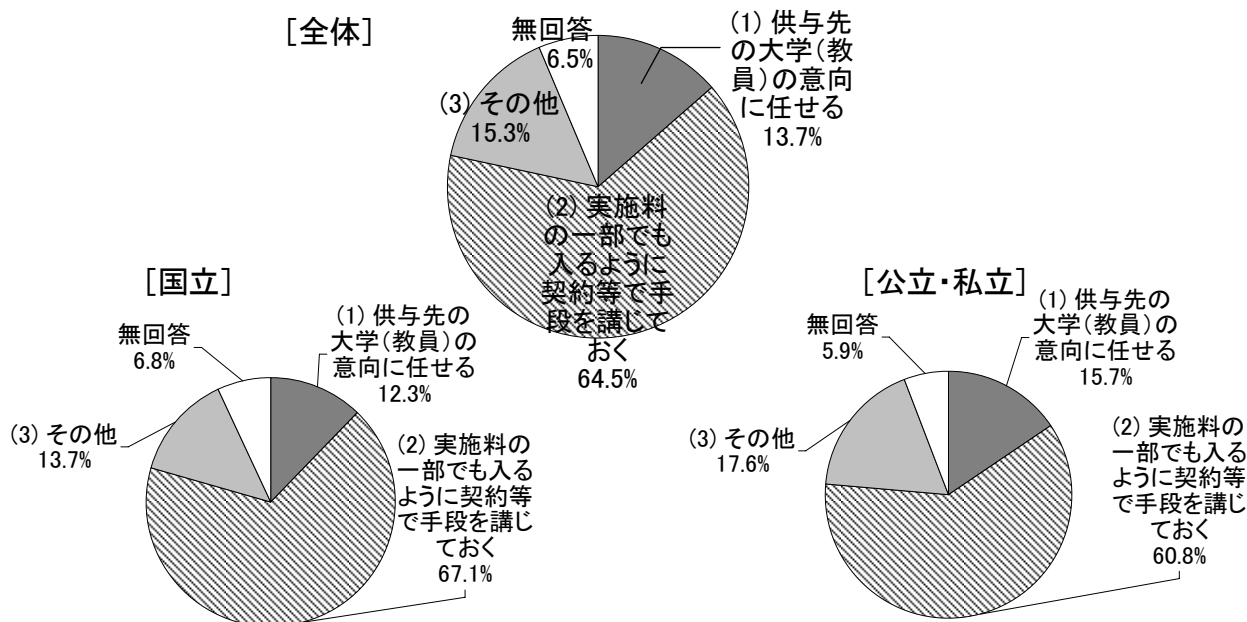
後願特許権者が、当該特許発明を実施しようとする場合には、先願特許発明を利用しない限り、実施できず、先願特許権者の承諾(実施許諾)を得る必要があります。

本設問では、大学で取得した特許権によってカバーされている、特にリサーチツールや有体物(細胞、遺伝子、試作品等)を他大学教員に無償供与した結果、得られた成果が収益を上げた場合に関する取扱いについて、伺いました。

特許法では、原特許権者の発明を利用して更なる特許が取得できます。但し、それを実施する場合、原特許権者の承諾が必要(特72条)とされています。

他大学に無料で供与した特許を研究手段(リサーチツール)として使ったり、或いはその特許を改良すること等により、更なる特許が生まれて実施料収益が上がった時には、どのように対応されますか。(決定していない場合、回答者の個人的見解で結構です。)

【8】	全体		国立		公立・私立	
(1) 供与先の大学(教員)の意向に任せる	17	13.7%	9	12.3%	8	15.7%
(2) 実施料の一部でも入るように契約等で手段を講じておく	80	64.5%	49	67.1%	31	60.8%
(3) その他	19	15.3%	10	13.7%	9	17.6%
無回答	8	6.5%	5	6.8%	3	5.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【8】についての概説、意見および「その他」の意見のなかで紹介したいもの

アンケートからは、供与時に供与先が得た収益を還元するよう、契約等により対応を講じておくとの意見が60%と多数意見を占めました。

提供先の意向に一任するとの意見も14%弱あり、従来のアカデミアにおける慣行にて処理できると期待する意見も根強いものがありました。

(3)を選択した、その他の意見の中でも、無償の場合はアカデミック使用に限定し、ビジネスとしての使用は協議するとの意見に代表されるように、実施化される場合には、還元を求める意見が大多数を占める結果となっています。

これら意見は、国立および公立・私立とも共通しています。

ポイント:利用発明の実施許諾契約に関する留意点

特許ライセンスを行う場合、独占禁止法との関係に留意する必要があります。平成11年7月30日に公正取引委員会から公表されました「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」では、特許権者(ライセンサー)が実施許諾者(ライセンシー)に対して、ライセンシーによる改良発明、応用発明等について、ライセンサーへの非独占的なライセンスを許諾する義務を課すことは原則として不公正な取引方法に該当しないとされています。裏返して言えば、独占的なライセンスを強要すれば、不公正な取引方法に該当し、独占禁止法違反となります。

従って、契約交渉に当たっては、ライセンサーの主張が不公正な取引行為に該当するかどうか、精査し、少しでも疑問がある場合には、公正取引委員会 (<http://www.jftc.go.jp/jizen/index.htm>) に問合せることが望まれます。

また、その他として、「大学間で連携し、基本発明、利用発明をパッケージにして技術移転を図るようにしたい。」との意見をいただきました。たとえば医工連携のように、大学学部間または大学間で基本発明、その応用発明を出願、権利化することによって強力な特許網(パテントポートフォリオ)を大学で作り上げ、標準技術として技術移転可能なシステムが構築できれば理想的です。そこまでできなくても、まずはコア技術だけでも大学単独で固めておくと、その後の戦略は有利に展開するはずです。

【9】マテリアル移転について（民法契約法）

設問の目的、背景

本設問では、前設問の【8】とは異なり、特許権が存在していない、すなわち特許保護されていない実験成果物(化学物質、微生物細胞、ヒト癌細胞、遺伝子、試作品等)等に対して、譲渡の申し入れがあった場合の対応策(小設問1)および当該特許保護されていない実験成果物に基づき、譲受側が特許を取得して、実施化した場合の対応策につき、現状および考え方(小設問2)を伺いました。

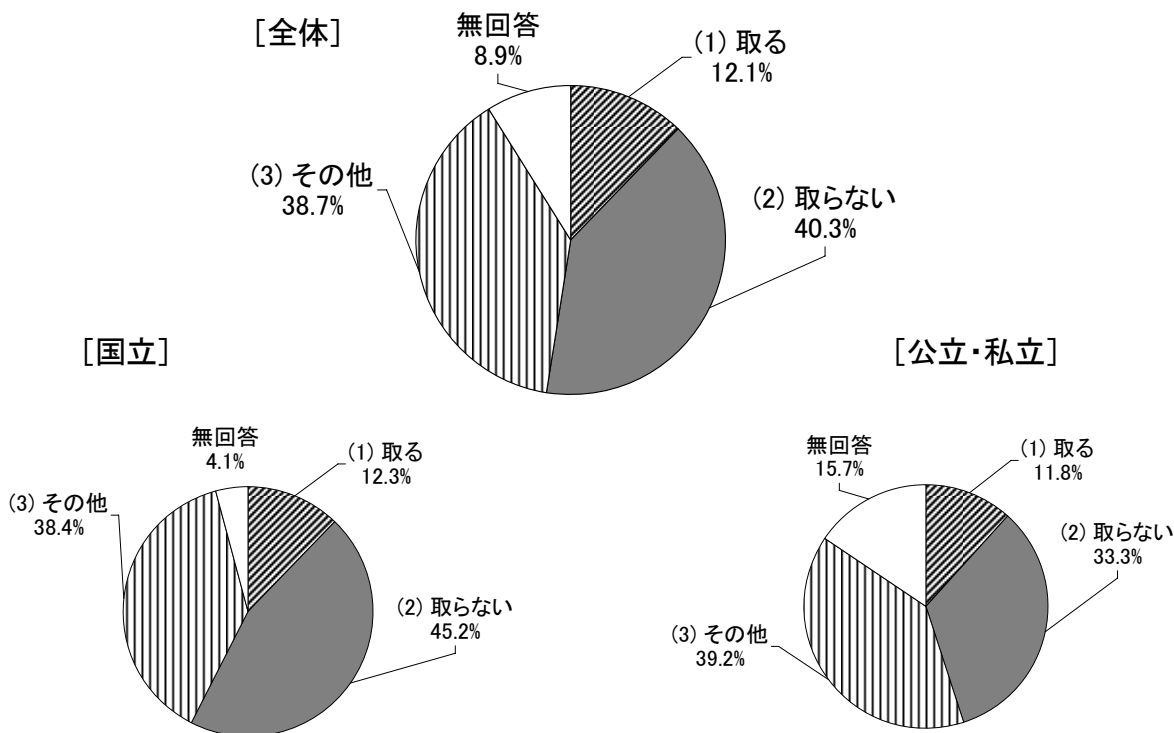
すなわち、小設問1. では、特許保護していない実験成果物の譲渡申し入れに関して、申込者が(イ)大学研究者(公的研究機関を含む)、(ロ)企業および(ハ)大学研究者と企業であって、窓口が企業から譲渡の申し入れがあった場合の対応について伺いました。

小設問2. では、このようにして譲渡した実験成果物に基づいて、譲受側にて特許を取得し、また、当該特許によって収益が得られる場合を想定して、契約等にて何らかの補償が得られるよう、対策を講じているかについて、伺いました。

1. 特許権等が存在していない実験成果物(マテリアル)に対して、譲渡等の申し込みがあった場合、料金は取りますか。

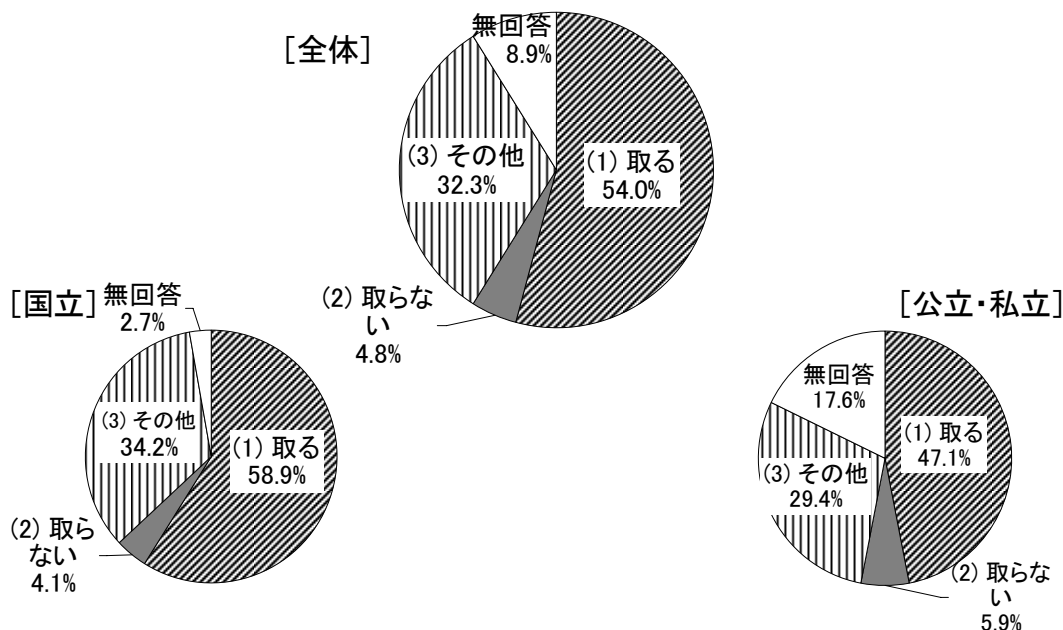
(イ) 大学研究者

【9】-1	全体		国立		公立・私立	
(1) 取る	15	12.1%	9	12.3%	6	11.8%
(2) 取らない	50	40.3%	33	45.2%	17	33.3%
(3) その他	48	38.7%	28	38.4%	20	39.2%
無回答	11	8.9%	3	4.1%	8	15.7%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



(ロ) 企業

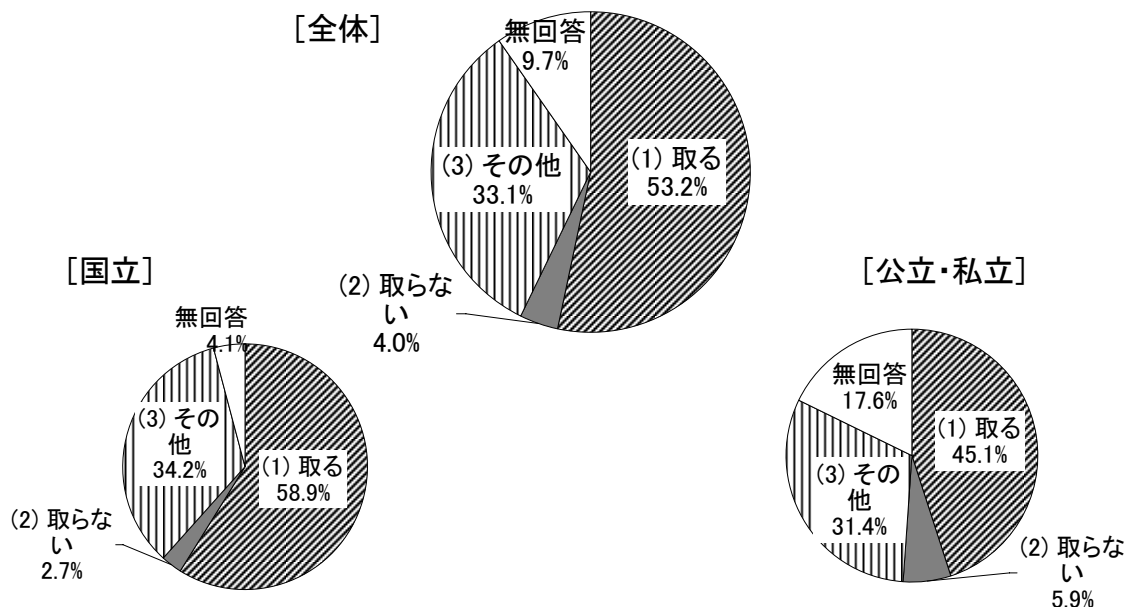
【9】-1	全体		国立		公立・私立	
(1) 取る	67	54.0%	43	58.9%	24	47.1%
(2) 取らない	6	4.8%	3	4.1%	3	5.9%
(3) その他	40	32.3%	25	34.2%	15	29.4%
無回答	11	8.9%	2	2.7%	9	17.6%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



(ハ) 大学研究者+企業

(企業から)

【9】-1	全体		国立		公立・私立	
(1) 取る	66	53.2%	43	58.9%	23	45.1%
(2) 取らない	5	4.0%	2	2.7%	3	5.9%
(3) その他	41	33.1%	25	34.2%	16	31.4%
無回答	12	9.7%	3	4.1%	9	17.6%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【9】1. のアンケート結果についての概説

- ・ 譲渡申入れ者が、大学研究者である場合には、無償で提供するとした回答が、国立で40%に対し、公立・私立では三分の一でした。有償とする回答が、国立、公立・私立とも12%前後を占め、特許保護されていない実験成果物でも対価を要求する傾向が現れてきています。
- ・ 譲渡申入れ者が企業の場合には、全体の50%強の大学が有償とする一方で、5%弱が無償とする方針であることが明らかになりました。
- ・ (ハ)の大学研究者と企業であって、窓口が企業から譲渡の申し入れがあった場合の対応については、上記と同様有償とする考えが過半数を占め、特に国立では、60%近くを占め、無償とするとの回答は3%弱ときわめて少数意見となっています。
- ・ 本アンケートでは、公立・私立で回答があった51大学中、8～9大学が無回答となっており、国立の回答に比べ、多くなっていることが特徴です。対応が未確定という状況なのかもしれません。

【9】1. についての「その他」の意見のなかで紹介したいもの

本小設問では、無償、有償のほかに「その他」とする意見が(イ)、(ロ)および(ハ)のすべてにおいて、30%台を占めていますので、以下意見を紹介します。

(イ) 申入れ者が大学研究員の場合:41件の意見がありました。

- 提供条件を決めていると思われる意見(9例)から
 - ◇ 学術目的の場合に限り無償
 - ◇ VB:営利目的は取る。
 - ◇ 物品は原則有償、非物品は規程なし。
 - ◇ 必要経費は考慮する。
 - ◇ マテリアルの性質により有償、無償の扱いは変えている。
- 事案に即して検討する、使用目的により判断、MTA契約交渉による等、ケースバイケースとする回答(16件)。
- 研究者との話し合いにより対応を検討する等研究者の意向によるとする回答(3件)。
- 現状では取決めなし、前例なし、未検討とする回答(13件)。

(ロ) 申入れ者が企業の場合:36件の意見がありました。

- 提供条件を決めていると判断できる意見(10件)から
 - ◇ 研究開発成果有体物売買契約により有償で提供する。
 - ◇ 共同研究先との相互提供の場合は無償とする。
 - ◇ 知的財産としての価値により決める。
 - ◇ 学術・研究開発を目的とする場合は取らない、それ以外は有償
 - ◇ 実費程度をもらう。
- 個別に判断、譲渡する成果物や契約内容による等ケースバイケースとする回答(10件)
- 研究者の意向および原材料費等を考慮して決定等、提供研究者の意向によるとする回答(2件)
- 現状では取決めなし、前例なし、未検討、検討中とする回答(14件)。

(ハ) 申入れ者が大学研究者と企業であって、窓口が企業である場合:35件の意見がありました。

- 提供条件を決めていると判断できる意見(8件)から
 - ◇ 学術・研究開発を目的とする場合は取らない、それ以外は有償。
 - ◇ 知的財産としての価値により決める。
 - ◇ 実費程度をもらう。
- 個別に判断、譲渡する成果物や契約内容による等ケースバイケースとする回答(10件)
- 研究者の意向および原材料費等を考慮して決定等、提供研究者の意向によるとする回答(2件)
- 現状では取決めなし、前例なし、未検討、検討中とする回答(14件)。

【9】1. のアンケート結果に基づく大学の現状、課題

上記アンケート結果から、受領側が大学等公的研究機関および企業に関わらず、学術目的とする場合には、無償とするが、産業化目的であれば有償とするとのポリシーが確定している一方、個々に判断する、または規程がないとする意見も多く、早急に実験成果物の管理体制を整備構築する必要性が浮かび上がりました。

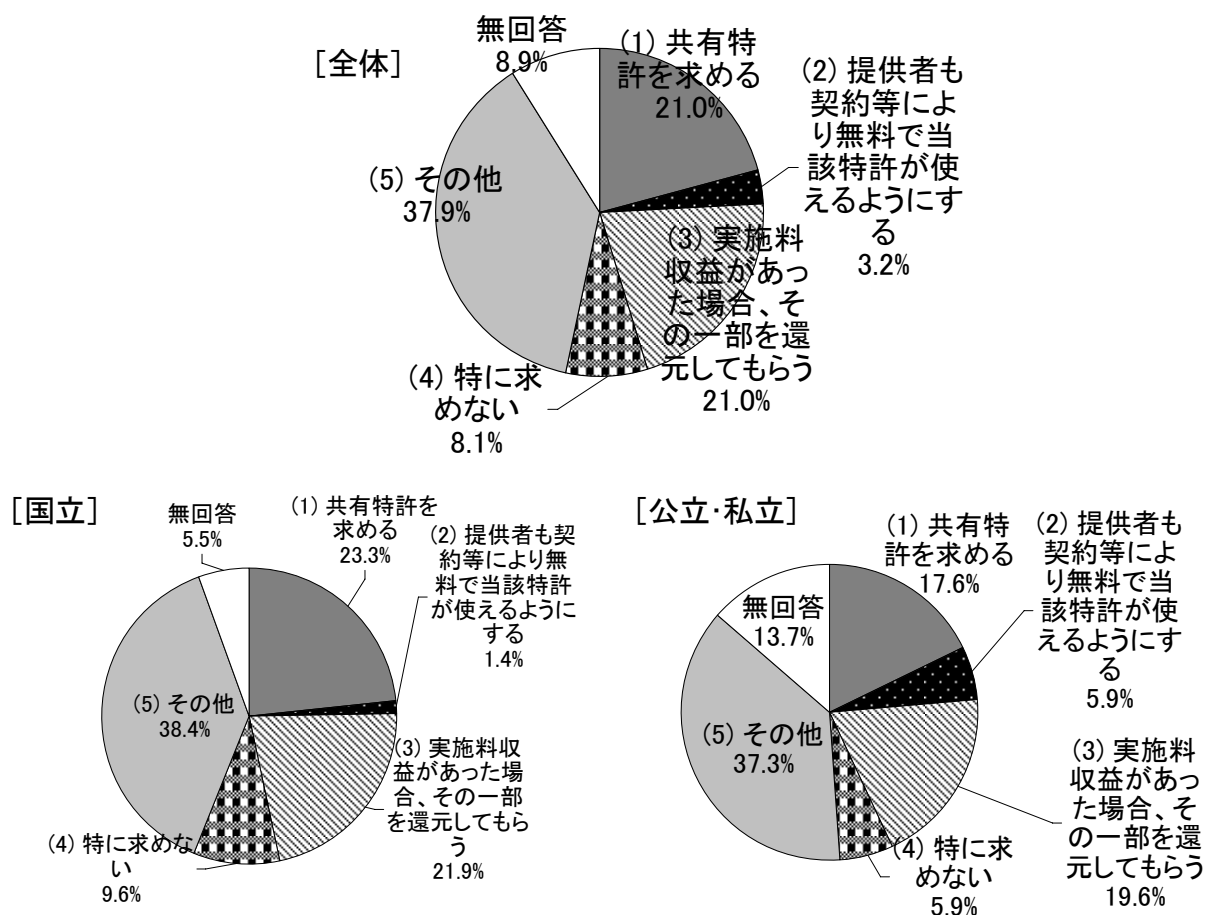
また、少数ですが、依然として研究者の意向によるとする意見もあることから、実験成果物に関する取扱いに明確な指針を作り、実効ある体制の整備を構築する必要があるようです。

成果有体物を提供する場合のモデル契約としては、上記意見に示されていますように、平成14年7月31日付けの文部科学省からの14振環産第22号「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて」*に添付されていますので参考にされると良いでしょう。

* http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/sangakuc/020901.hhm

2. もし、当該実験成果物から特許が生まれ、それを実施する場合(前項で示した利用発明のような特許法上での規定はありませんが)、何らかの補償等がもらえる手段(民法上の契約等)は講じていますか。

【9】-2	全体		国立		公立・私立	
(1) 共有特許を求める	26	21.0%	17	23.3%	9	17.6%
(2) 提供者も契約等により無料で当該特許が使えるようにする	4	3.2%	1	1.4%	3	5.9%
(3) 実施料収益があった場合、その一部を還元してもらう	26	21.0%	16	21.9%	10	19.6%
(4) 特に求めない	10	8.1%	7	9.6%	3	5.9%
(5) その他	47	37.9%	28	38.4%	19	37.3%
無回答	11	8.9%	4	5.5%	7	13.7%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



[9]2. のアンケート結果についての概説

- ・ 「(1) 共有特許を求めるとする意見」が21% (国立の方がこの考え方が多い)、「(2) 提供者も契約等により無償で特許が利用できるようにするとの意見」が3% (公立・私立の方がこの考え方が多い)、「(3) 実施料収益があった場合、一部を還元してもらうとの意見」が21% (国立、公立・私立の間に大きな差はない)であり、全体として、何らかの補償を請求する意見が40%を超え、大多数を占めています。
- ・ 一方、「(4) 特に求めないとする意見」が国立で10%弱、公立・私立で6%弱を占めています。
- ・ 「(5) その他とする回答」も40%弱 (47件)を占め、以下に主な意見を紹介します。

[9]2. の(5)「その他」の意見のなかで紹介したいもの

- ・ 提供時の契約により条件を定めると判断される意見 (18件)から
 - 出願前に権利の帰属又はその取扱について協議して決定する。
 - 特許出願前の報告を成果物譲渡時に要求し、創出された特許や実施などの状況により判断する。
 - 協議の対象としておき、実験成果物の貢献度にもとづいて判断する。
 - 成果物が生じたらその取扱について協議することの規程を入れる。
 - 提供を受けた者が自ら実施した場合も、提供を受けた者が第三者に実施許諾した場合にも実施料を還元してもらう。
- ・ 現時点では定めていないが、(3)または(1)が適当とされる意見 (3件)

- ・ (1)～(3)を含め個別に対応する等、ケースバイケースとされている意見(5件)
- ・ 現状では、規程が整備されていない、該当事例なし、今後検討するとの意見(19件)

マテリアル移転についての大学の現状と今後の課題

その他の意見も含めて、第三者に提供した大学が特許を取得していない実験成果物から特許が生まれ、第三者が実施する場合については、前項で示した利用発明のような特許法上での規定はありませんが、何らかの補償等を要求する考え方が大多数を占め、現に民法上の契約等にて対応策を講じている大学もありました。

一方で、企業相手での交渉は難航している現状を窺い知ることができました。

また、こうした対策を講じていない大学もあり、大学における知的財産管理体制の構築推進を図る必要性が浮かび上がりました。

なお、特許を取得していない実験成果物から新規に得られた成果について、共有特許とすること、第三者が単独で特許を取得したとしても、無償で使用できるようにすること、および実施料収益があった場合、一部を還元してもらうことについては、それが独占的であったり、過剰な要求である場合には、当該成果を創出しようとする第三者の研究開発意欲を削ぐこととなり、ひいては公正な競争を阻害し、独占禁止法上問題があるとする考えもあるかもしれません。特許等知的財産権のライセンスと独占禁止法との関係については、設問【8】にでも詳述しましたように、平成11年7月30日に公正取引委員会から公表されました「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」にしたがって、判断されなければならず、不明な場合には、必ず契約前に公正取引委員会の該当部署に相談した方が良いでしょう。

設問【7】のコメント欄にて紹介しました総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会 研究における特許使用円滑化検討WG(第3回)での「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権の研究ライセンスに関する指針(案)」(参考資料として本報告書に添付)では、研究ライセンスに関する留意点として以下の点が特記されています。

「(前略)大学等の間における研究ライセンスにおいて、後続する研究開発の成果に関して義務を課す条項(注)は、できる限り控えることが望ましい。(中略)

(注)こうした条項の例としては、以下のものが想定される。

- ① 研究ライセンスに基づく研究開発の結果、知的財産権を取得した場合は、元の知的財産権者に対し非排他的なライセンスを供与すること。
- ② 研究ライセンスに基づく研究開発の結果として知的財産権を取得し、その知的財産権のライセンスや事業化により収益を得た場合は、その収益の一部を還元すること。」

この指針において、「政府資金を原資として得られた研究開発」に基づく研究ライセンスであって、当該研究開発とは、契約の形態を問わず、その直接経費が政府資金のみからなる研究開発を指します。この場合の政府資金には、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)や独立行政法人科学技術振興機構(JST)等を通じて間接的に資金配分される委託事業費等も含まれますので、この点今後総合科学技術会議での論議の行方に留意していく必要があります。

【10】共有特許の実施について（特許法73条）

設問の目的、背景

大学と企業が特許を共同出願する場合、企業はその特許技術を実施する目的で特許を出願しますが、特許技術を研究の手段として用いる場合を除いて、ほとんどのケースでは大学はその特許技術を実施することがありません。特許を実施することがないのに大学が特許を出願する理由は、大学知財インフラの整備や知財を活用した産学官連携の推進、そして特許を活用した外部資金の導入です。そこで大学は、特許を共有する企業が特許技術を実施するとき、大学の貢献に対する対価の支払いを企業に要求しています。

平成10年6月に特許庁長官通達として示された、大学等の国有特許に関する「特許権等契約ガイドライン」や、文部科学省により作成された法人化前の国立大学共通の共同研究契約書雛型には、企業との共有の特許技術を実施する場合であっても、大学に実施料を支払うことが明記されており、当時は特に問題視されていませんでした。

ところが国立大学の法人化以降、国立大学法人は、従来の文部科学省作成の国有特許のための共通雛形から離れて自由な内容で契約を締結することができるようになりました。

法律では特許法73条2項において共有特許の実施(「もの」)の発明であれば、製造、販売、販売のための申し出等が該当します。大学における「試験・研究」も特許の実施に該当するという考えがあり、設問【7】を参照ください)について、『別段の定め』をしない限り、共有者は他の共有者の承諾なく自由にその特許を実施できることが規定されています。

そこで、大学と企業が共同研究契約書や特許共同出願契約書を締結する場合、この「別段の定め」について対立が生じるケースが起きています。大学が特許法に規定する「別段の定め」をして実施料の支払いを企業側に要求する主な根拠は、大学は収益を得るためにその特許を使わない、使えないという制限を受けていることにあります。そのためこの「別段の定め」に基づく実施料については、企業間の通常のライセンスにおける実施料と区別し、また、大学の不実施を補償するという意味で「不実施補償」とも言われています。

企業側を代表する日本知的財産協会は“特許を共有する企業が特許技術を独占的に実施する場合のみ実施料を支払い、独占的实施を希望しない場合は、大学側は第三者への実施許諾により収入を得ることができるので、実施料を支払わない”とする「独占的实施補償」を提唱しました。

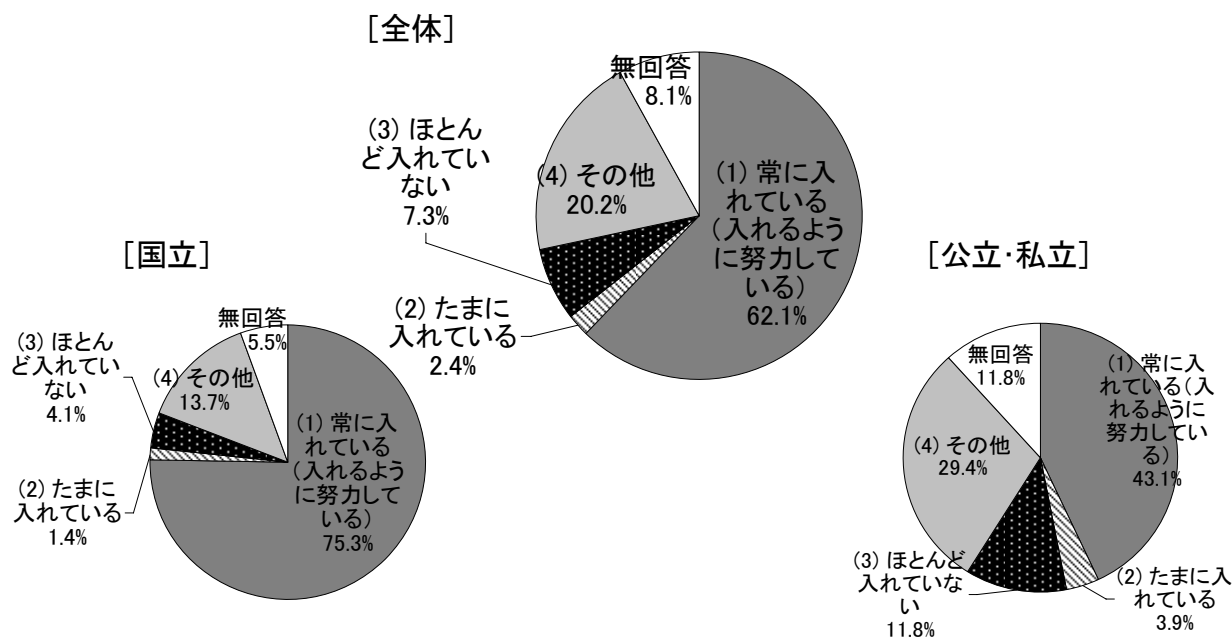
しかし、独占的であれ非独占的であれ、企業が特許技術を実施する際には、不実施補償を要求したいとする大学と、独占的に特許技術を実施する場合のみ独占的实施補償を支払うと主張する企業の間では、契約交渉が難航する事態が頻発し始めており、この不実施補償問題は、産学官連携の推進にあたり、のど元に刺さったトゲのようなものと表現する人もいます。そこで次の質問を設定しました。

1. 共有特許の実施については、双方自由に実施できると規定(特73条2項)があるため、それを盾に、実施料を支払う必要はないはずだと企業から主張され、自ら実施できない大学は苦境に立たされているところです。

ところで、法律ではもう一步踏み込んで、実施に関する契約を結ぶ際、「別段の定め」を設け、実施料の支払や実施に際しての同意が要ること等を取り決めてよい(特73条2項)ことになっています。しかし、大学の希望を加味した「別段の定め」を入れようとすると、企業の強力な抵抗に合い、これをなかなか入れることができないのが現実です。

企業との実施契約に際して、「別段の定め」を契約に入れたことがありますか。

【10】-1	全体		国立		公立・私立	
(1) 常に入れている(入れるように努力している)	77	62.1%	55	75.3%	22	43.1%
(2) たまに入れている	3	2.4%	1	1.4%	2	3.9%
(3) ほとんど入れていない	9	7.3%	3	4.1%	6	11.8%
(4) その他	25	20.2%	10	13.7%	15	29.4%
無回答	10	8.1%	4	5.5%	6	11.8%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【10】1. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

「別段の定め」を常に入れている(入れるように努力している)と回答したのは、全体で62.1%であり、ほとんど入れていないと回答した7.3%に比較して、圧倒的に多くなっています。大学がこの「別段の定め」を結んで収入を得ようとする理由として、次のような意見が出ています。

- (1) 大学は、時として企業のニーズに基づく研究を行い、そこから得られた成果を自らは実施しないことは承知で特許として出願している。
- (2) 大学は企業との共同研究において研究費は企業から提供されているが、大学の研究者の人的費や設備費はほとんど考慮されていなく、不足分は交付金等が充てられており、出願する場合にも、ほとんど大学の経費でまかなっているのが実状である。
- (3) 特許を共有する企業が、企業に所属する発明者に対して特許補償を行う場合でも、大学は企業から実施料収入を得なければ、大学に所属する発明者に対して同様に相当の対価等の特

許補償することが出来ない。

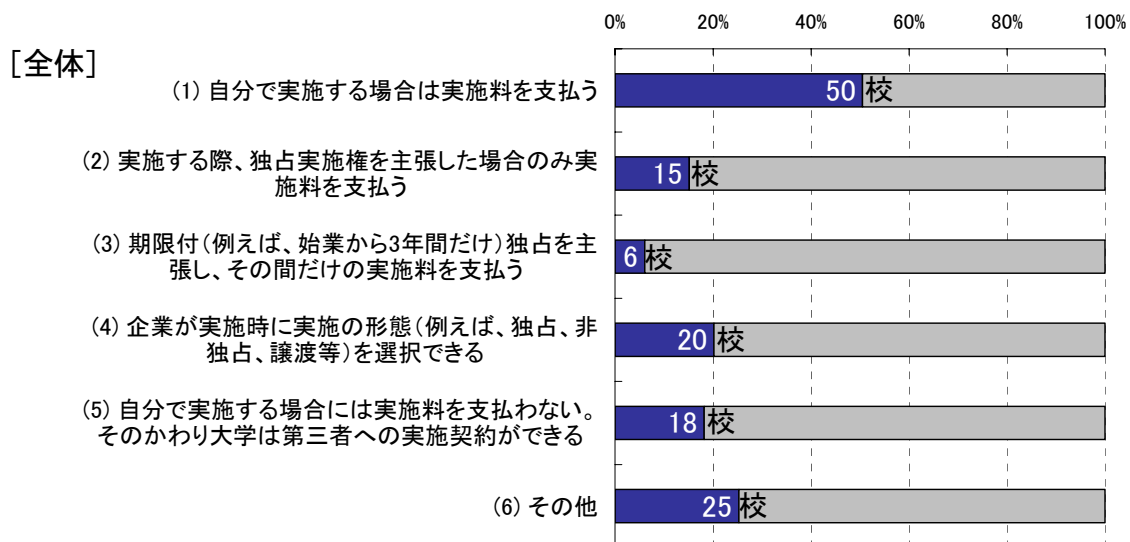
- (4) 大学が政府の施策である科学技術立国、知的財産立国を実現するためには、知的創造サイクルを確立する必要があり、そのためには特許により収入を得る必要がある。
- (5) 大学の教職員は、特許出願するためには、本来業務である研究成果の論文発表を犠牲にしていることがある。
- (6) 大学が無償で知識や情報を提供することは、大学は人件費が要らない企業の一研究機関として利用されることになってしまう。

回答による契約の中身を見てみますと、国立大学では「別段の定め」を常に入れていた(入れるように努力している)と回答したのは、75.3%であるのに対し、公立・私立大学では43.1%とかなり低くなっています。この公立・私立大学で低い理由として考えられるのは、国立大学が法人化前に使用していた文部科学省作成の雛形に「別段の定め」があり、それをそのまま担当者が使っているが、公立・私立大学においては、すでに従来の契約方式(雛形)から脱却して、契約自由の世界にいったのではないかと指摘する人もいます。また、契約交渉において、公立、私立大学に比べて、国立大学の方が強気で来る人が多いという企業担当者もいますが、はたしてこうした交渉現場での状況がどこまで今回のアンケート結果に影響しているのかは不透明なところではあります。

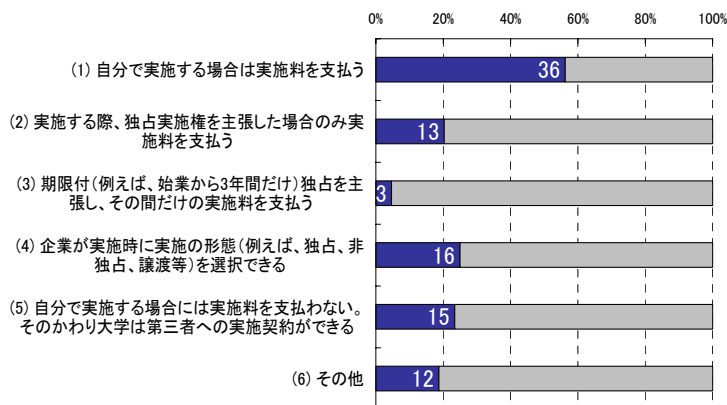
ただ、国立大学法人の場合、法人化後の案件については、今まさに戦いの火蓋が切って落とされたところであり、この「別段の定め」をなんとか入れようと努力している交渉現場の様子が75.3%という数字となって表れているようです。しかし、その他のコメント等も勘案してみると、「別段の定め」を入れることができたという結果を示したものではないようです。むしろ、大学の知財活動では、早くから実戦経験を持つ私立大学の43.1%の数字の方が現実的であって、そんなに甘いものではない、と言っているようにも思われます。

2. これまでに締結した「別段の定め」の具体的内容はどのようなものでしょうか。ほぼ該当するものに○印をつけて下さい。

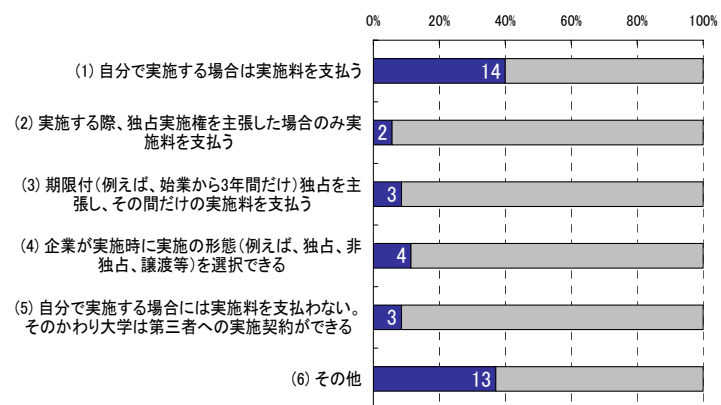
【10】-2	全体		国立		公立・私立	
(1) 自分で実施する場合は実施料を支払う	50	50.5%	36	56.3%	14	40.0%
(2) 実施する際、独占実施権を主張した場合のみ実施料を支払う	15	15.2%	13	20.3%	2	5.7%
(3) 期限付(例えば、始業から3年間だけ)独占を主張し、その間だけの実施料を支払う	6	6.1%	3	4.7%	3	8.6%
(4) 企業が実施時に実施の形態(例えば、独占、非独占、譲渡等)を選択できる	20	20.2%	16	25.0%	4	11.4%
(5) 自分で実施する場合には実施料を支払わない。そのかわり大学は第三者への実施契約ができる	18	18.2%	15	23.4%	3	8.6%
(6) その他	25	25.3%	12	18.8%	13	13.1%
無回答	25		9		16	
【10】-2 回答校数(総数-無回答校数)	99		64		35	



[国立]



[公立・私立]



[10]2. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

全体として、回答者の50%が(1)自分で実施する場合は実施料を支払う、を選択しています。実施するのはほとんどの場合、共有企業ですから、その企業が実施する場合は、独占、非独占を問わず、大学に実施料を支払うということは、大学にとって望ましい契約形態であると思われます。国立大学で56%、公立・私立大学で40%と、国立大学の方が(1)の選択率が高いのは、前述したように、法人化前の全国立大学共通の雛形がこの形態であった為、引き続きこの契約形態を承継している大学もあって、この数字として表れているのかもしれませんが、むしろ、44%の国立大学法人では(1)を選択していないということは、法人化後の劇的な変化を求められたことが窺えそうです。

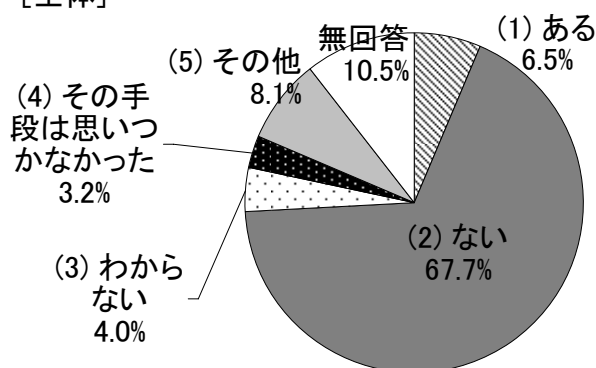
ところで、(2)実施する際、独占実施権を主張した場合のみ実施料を支払う、を選択したものが15%、(5)自分で実施する場合には実施料を支払わない。そのかわり大学は第三者への実施契約ができる、を選択したものが18%となっています。日本知的財産協会が提唱した前述の「独占的実施補償」における独占希望の状態を(2)、非独占希望の状態を(5)とすることができますので、この(2)と(5)を合わせると33%、特に国立大学では44%となっており、いわゆる「独占的実施補償」方式が浸透しているようです。

また、国立大学で、(4)実施の形態(例えば、独占、非独占、譲渡等)を選択できる、を選んだ大学が20%あり、契約自由の原則に則って、双方が新しい契約形態を模索している結果とも言えるようです。

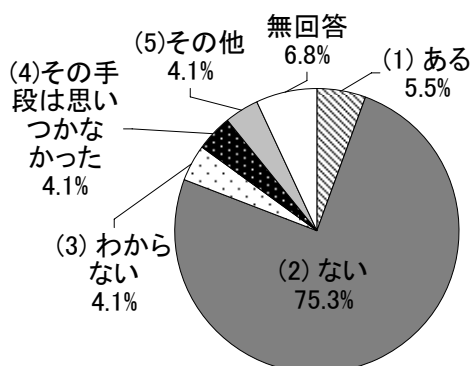
3. 「別段の定め」を結ぶことは、実は容易なことではなく、特にさしたる交渉手段(武器)を持たない大学にとっては、防戦一方の状況です。その中で、共同発明の場合、「出願することに同意しない」という手段は、前出設問【2】の理由(共同発明の場合、共同でなければ出願できない)からも明らかなように、特許を取りたい相手(つまり企業)にしてみると、それなりのプレッシャーになるようです。これまでの交渉において、「別段の定めを結べないのであれば特許を出すことには同意できない」云々といった手段を行使した経験はありますか。

【10】-3	全体		国立		公立・私立	
(1) ある	8	6.5%	4	5.5%	4	7.8%
(2) ない	84	67.7%	55	75.3%	29	56.9%
(3) わからない	5	4.0%	3	4.1%	2	3.9%
(4) その手段は思いつかなかった	4	3.2%	3	4.1%	1	2.0%
(5) その他	10	8.1%	3	4.1%	7	13.7%
無回答	13	10.5%	5	6.8%	8	15.7%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%

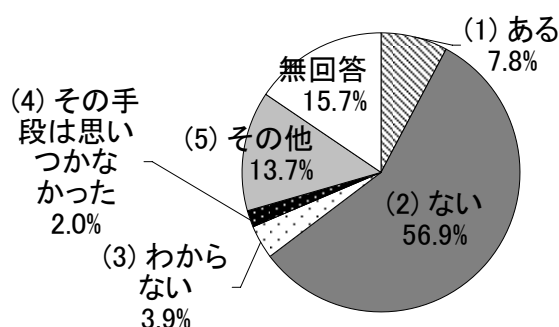
[全体]



[国立]



[公立・私立]



【10】3. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

「出願することに同意しない」という手段を行使したことがあると回答したのは、全体で6.5%(国立大学で5.5%、公立・私立大学で7.8%)で、僅かとは思われますが、そのような対抗手段が実際に行われていることに少し驚きました。実際に「本学が頻繁に用いている手段である」や「(交渉の)時間切れで公表に至って、企業側が損失をして、大学の小勝ちとなった場合。(論文になった)」という意見をいただきました。

これに「その手段は思いつかなかった」を加えると10%近くの大学がいわゆる不実施補償に企業側が応じなければ、特許出願することに同意しない対抗手段を実行していく可能性があります。

一方で、そのような対抗手段を講じたことが無いと答えた大学は全体で70%弱と圧倒的多数です。ここで、国立大学では四分の三であるのに対し、公立・私立大学では57%と大きな差が表れました。しかし、「その他」、「無回答」が公立・私立大学では30%近くに上り、これら前例がないことからの選択と思われる事例も加えますと、国立大学とほぼ同等の数値を示しました。

大学と企業が共同研究する目的は、研究成果を企業に技術移転して、大学が社会に貢献することにありますので、企業が特許を出願することを希望しているにもかかわらず、大学がそれに同意しないというのは、本来の共同研究の目的に反し、Win&Winの精神に反するという意見も考えられます。

しかし、特許法73条は、大学のような不実施機関にとっては明らかに不利な条文であるため、大学側の要求を何とかしてもらおうとすれば、当該設問のような手段を取らざるを得ないわけです。特許出願は本来、排他的独占実施権を獲得する為のものですから、企業が独占的实施を希望しない場合は、経費をかけて特許を出願しなければならない理由は希薄なはずですが、もしあるとすれば、特許出願のもう一つの目的である第三者へのライセンスが考えられます。大学が特許共同出願に同意しないと、第三者からのライセンス収入の可能性も捨ててしまうことになりかねません。

大学の使命の一つに研究成果の論文発表があり、研究者の業績評価としては一番重要な項目です。しかし論文発表をすると、新規性が喪失され、特許出願には特許法30条を適用しなければなりませんし、30条適用出願では外国出願の制限等の種々の問題が発生する(前出設問【3】参照)ので特許出願前の論文発表は出来るだけ回避しなければなりません。そのために、大学の研究者の中には、特許を出願するまでは論文発表を犠牲にしているという人もいるくらいです。従って、大学としては、企業が非独占的实施を希望し、実施料を支払ってくれないというのであれば、特許出願するメリットは希薄になります。そういった場合、無理をしてまで特許出願をせずに、論文発表するという選択肢を、教員が自然と取るようになるかもしれません。

しかしながら、多くの場合、共同研究契約時にノウハウ守秘義務を約束するため、企業側の秘密情報ばかりか、大学が創出した秘密情報、成果までもが守秘義務の対象とされ、論文化もそれほど簡単には行かないでしょう。

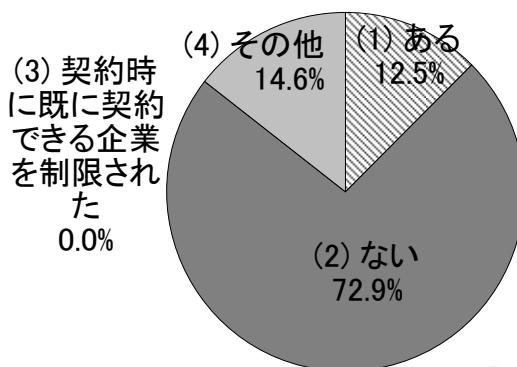
いずれにせよ、共同研究推進下での特許出願をするかしないかという選択肢を、大学がある種の武器として使わざるを得ない状況になることだけは、できるだけ避けるべきであり、本問題に対する大学の考え方へのより一層の理解を企業側に期待したいものです。

4. 《前出2の問いで(5)の回答を選択された方にお尋ねします》

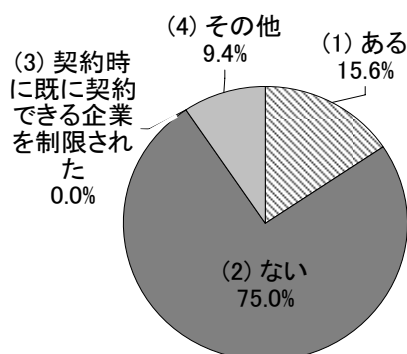
いざ実施契約を第三者と交そうとすると、企業から、特許法第73条3項を理由に、例えば競合会社に対して実施契約は同意できないと主張された、というケースが実際に起きたようです。貴大学において、このように第三者への実施許諾を拒否されたケースは今までにありますか。

【10】-4	全体		国立		公立・私立	
(1) ある	6	12.5%	5	15.6%	1	6.3%
(2) ない	35	72.9%	24	75.0%	11	68.8%
(3) 契約時に既に契約できる企業を制限された	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(4) その他	7	14.6%	3	9.4%	4	25.0%
計	48	100.0%	32	100.0%	16	100.0%

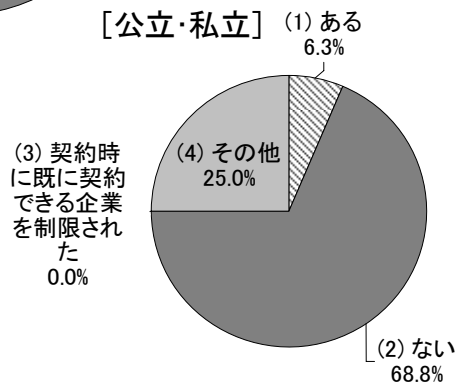
[全体]



[国立]



[公立・私立]



【10】4. に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

別段の定めにおいて、「(5) 自分で実施する場合には実施料を支払わない。そのかわり大学は第三者への実施契約ができる。」と契約にしたにもかかわらず、いざ実施契約を第三者と交そうとすると、企業から、特許法第73条3項を理由に、例えば競合会社に対しては実施契約は同意できないと主張されたケースがあると回答したものが全体で12.5%、国立大学で15.6%ありました。「現在、1件交渉中である」、「今後は発生する可能性がある」との意見をいただき、交渉が進行形または進行する可能性がある状況が明らかになりました。

共有企業が実施しない場合、その特許の持分について第三者に譲渡や、特許権について専用実施権の設定、通常実施権の許諾をして収入を得ようとしても、特許法73条1項および3項により、共有企業の同意を得なければなりません。特許法73条2項の「別段の定め」も、特許法73条1項および3項の「同意」も契約書に盛り込むことが出来なければ、その結果、大学は共同出願した特許により収入を得る機会が閉ざされてしまうこととなります。

契約書において「自分で実施する場合には実施料を支払わない」ことの見返りとして、「そのかわり大学は第三者への実施契約ができる。」と規定したことは、「企業の同意の必要なく」ということを前提にしていると大学は考えがちです。しかし、企業としては、大学の第三者への実施許諾について原則として同意するものの、当該第三者への実施許諾が、特許を共有する企業にとって大きなダメージになる場合は、拒否権を発動したくなるでしょう。このような問題の発生は、契約の文言解釈に違いがあるためではないかと思われます。

この点に関しては、その他、各大学のコメントとして、以下のようなものがありました。

- 第三者への実施許諾に際しては共有特許権者の同意は不要との条件でない限り、「自分で実施する場合には、実施料は支払わない。そのかわり大学は第三者への実施契約ができる」という条項は入れないようにしている。
- あらかじめ許諾できない特定の企業を指定したうえで、その他の企業には自由に実施許諾できるようにした。
- 一定期限後は自由に実施許諾できることとした。

等

この問題に関しては、企業が第三者にライセンスする場合は大学の同意が必要という意味では対等な関係です。企業間のクロスライセンスの場合も同様です。法人化前の国立大学共通の共同研究契約雛形では、大学は企業の実施許諾に同意することが明記されていますので、多くの大学の契約書ではそのままの文言になっているのではないのでしょうか。企業が第三者に実施許諾するとき大学が同意することを、73条2項の別段の定めや大学が第三者に実施許諾するとき企業が同意することと、取引することも可能なわけですが、しかし、現場を担当するものとしては、このような取り引きやかけ引きをしなくてもよい関係が、大学と企業との間で早く構築できることを願って止まないところではあります。

【11】先使用権の拡大について（特許法79条）

設問の目的、背景

先使用権は、公益上の必要から先願制度における形式上の欠陥を是正する法定実施権であり、条文の上では通常実施権とはいうものの、特許権に対する抗弁権であるとされます。

以下の本設問では、大学にとっては先使用権の問題は一見対象外と思われませんが、大学の研究業務は特許法69条の「試験・研究」ではないとの特許庁見解も出ており、一定の範囲では企業と同等とも言えますが完全ではありません。したがって、この問題を公平の原則に照らして考慮し、先使用権の拡大の是非について問うものです。

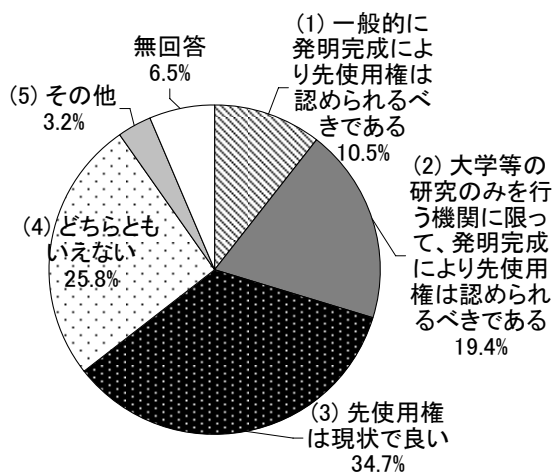
発明はしていたのに特許出願できなかった人を例外的に救済する制度として、先使用権というものがあります(特79条)。この先使用権の要件として、「自らその発明をし、…特許出願の時に実施である事業をしているか、その事業の準備をしている者」と規定されており、更に事業の継続性も必要とされています。

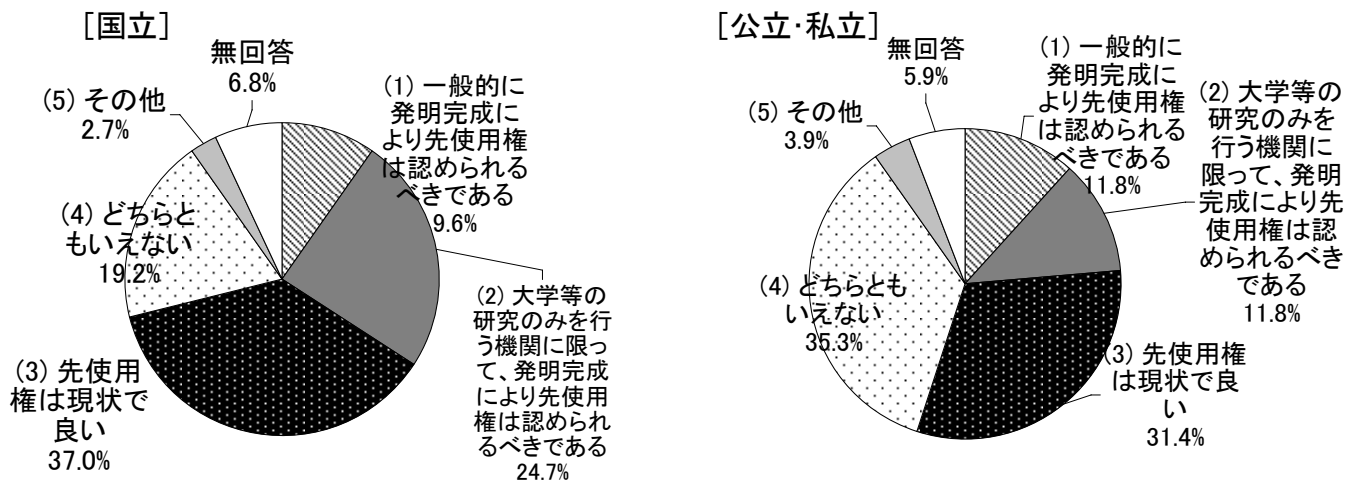
大学は所謂「事業」をしませんから、いくら相手特許の出願より前に発明が完成していても、先使用権は認められません。研究のみを行い、自ら事業を行うことができない大学等にとっては極めて不利です。大学等にとっては、発明が完成している事実の証明だけで、先使用権が得られるという制度が望ましいとも考えられますが、他方で、世界の趨勢になりつつある先願主義に逆行しかねないとの意見もあります。

大学等の立場からどのように考えますか。(回答者の個人的見解で結構です。)

【11】	全体		国立		公立・私立	
(1) 一般的に発明完成により先使用権は認められるべきである	13	10.5%	7	9.6%	6	11.8%
(2) 大学等の研究のみを行う機関に限って、発明完成により先使用権は認められるべきである	24	19.4%	18	24.7%	6	11.8%
(3) 先使用権は現状で良い	43	34.7%	27	37.0%	16	31.4%
(4) どちらともいえない	32	25.8%	14	19.2%	18	35.3%
(5) その他	4	3.2%	2	2.7%	2	3.9%
無回答	8	6.5%	5	6.8%	3	5.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%

[全体]





【11】に関する概説、意見および特筆すべき「その他」の意見

アンケート回答は大きく3つに分かれています。(1) (2)「発明完成で先使用権を認めるべきである」、(3)「今のままでよい」、(4) (5)「わからない」、がほぼ30%ずつです。認めるべきだとする意見の背景には、大学の研究業務が特許法69条でいう「試験・研究」ではないと解釈され、場合によっては大学といえども企業の特許を侵害することになり、研究の自由度を奪われるのは困るとの思いがあるからでしょう。しかしながら、もしも発明完成が先行し、それを基に研究が継続しているのであれば、先使用権により研究は継続できますので、心配はいらぬはずですが、どうもこのことが知られていないのではないかとと思われる節があります。ただ注意を要しますのは発明完成後それをほっておいたものは、発明の実施が継続されていることにはなりませんので、先使用権発生の条件は満たさないこととなります。本設問(1)が、大学は研究目標到達後、新たな研究テーマに挑戦するという傾向があるため、そんな状況を鑑み仮に継続がなくても、先使用権を認めて欲しいとの意味合いであったとすれば、もう少し当該設問の説明を丁寧にすべきではなかったかと思われます。一方、今のままでよい、或いはわからないとする考えは、仮に制度化されても大学では営利事業をしないし、そのメリットを享受できない、或いは立証等の負担が重いとの意向が働いていることと思われます。要は研究の自由度が確保されることが重要で、それは大学から寄せられた意見には「大学の研究が阻害されないのであれば現状で良い」ということが多いことにも表れています。

この設問を通じて大学の研究行為と先使用権なる制度の関係を、理解していただけることを期待したいところです。

ポイント:先使用権の拡大に関する留意点

先使用権の意義および根拠としては、沿革的に「経済説」から「公平説」に推移し、後者の考え方が現在の通説とされています。従って、公平説では、善意の先使用事業者を犠牲にすることは特許権者の過保護につながり、著しく公平の観念に反する点を主眼としており、営利事業をしない大学等にとっては、その研究が継続できるというだけの現行法の世界では、先使用権による経済的な利益を受けることはできにくくなります。このように、大学にとっては経済的なメリットを受けにくい現行法を見直して、当該先使用権としての継続して実施ができるということのほか、例えば「ライセンスができることを認めてもらえる」よう改正したらどうか、という声の一部の有識者からでています。

一方、法の成立経緯から見て、大学にそのような特例措置を認めるのは筋違いであり「今のままでよい、もし改正するなら一般にも広く適用できる形にすべきである」という意見もあります。

今回のアンケート調査で、「大学等の研究のみを行う機関に限定して発明完成をもって先使用権

を認めるべき」との回答を寄せた大学からの積極的なコメントはありませんでしたが、その背景を分析すると次のようなケースが考えられます。但し、現行の先使用権は、「実施の事業とともに譲渡する」等の一定の条件下でしか、つまり大学においては研究行為の譲渡しか出来ませんので、先使用権を基に通常の実施許諾ができるライセンス権付き先使用権があればという仮定の下で、期待値を盛り込んで、大学というやや特殊な状況を加味した上で、話を展開してみたいと思います。

1. 研究成果をあえて特許出願しなかったが、その後A社が特許化していることが判明したので、当該研究成果を社会に生かすことが研究を先行した大学の使命であると考え、先使用権または先使用権者の地位をB社に有償で移転したい
2. 先使用権者としての地位を利用して、第三者(企業)にその実施の事業をさせて相応の利益配分を得たい
3. 第三者の特許出願に先行して発明を完成させた先駆者としての立証確定のツールとして研究ノートを広く普及したいので、研究者を対象に強い説得材料がほしい
4. 出入りの業者に対する研究成果の不用意な漏洩を防止し、その業者による改良特許出願(利用発明)や技術の流用等への対抗要件としたい

これらを考慮した場合、特に1, 2のケースについては、大学は出願せずに「権利」の有効活用ができることになり、限りある大学予算をセーブすることが可能になるメリットがあります。また、第三者が特許出願しているということは、第三者にとって事業性ありと推定できるので、その競業者に技術移転もしくは実施許諾して実施料収入が期待できる可能性が高いというメリットがあります。また、3のケースで示すように、研究者の研究成果は研究の先駆者としての名誉だけでなく、バーチャルではあるが活用できる「財産」として保有でき、大学の経営資産の形成に貢献できるので、その証として研究ノート等を残すことが必要であるとの認識が強まり、その普及が加速化するメリットも期待できます。一方、1のケースでは、法的には権利者の許諾が前提条件となりますので、競業者への移転が容易に適うとは思えません。むしろ、2のケースの方が現実的と言えるでしょう。

また、4のケースは、特にバイオや医薬系の研究でその効果を求めることができます。すなわち、製薬会社や医療機器メーカーが奨学寄附金等のつながりで研究室に出入りしている関係で、教員の研究実態を容易に把握できる状況にあります。そして、中には、いわゆる冒認出願ストレスの抜け駆け出願をされてしまうことがあると聞きます。そこで、大学が権利者として第三者に実施させたりしておけば、抜け駆けの特許権者に対抗することが可能となるかもしれません。

それにしても、上述した「先使用権の拡大」の議論は、法律改正の議論と言うよりも、この議論を通じて守秘管理の甘さを突かれ、有用情報の垂れ流しとなっている現状の大学の情報管理体制の改善への警鐘と捉える方に意義があるのではないのでしょうか。また、このように先使用権付与の適用を拡大することは、特許法30条の例外規定と同様な救済規定を設けることでローカルルール of 乱発につながり、知財戦略の国際化に支障をきたすという意見もあります。このように、確かに立法時とは大幅に世の中が様変わりし、政府が知財立国の実現と産業力の回復をめざして「知的創造サイクル」を実現すべく大学にその役割を期待する以上、企業と比べて経験やインフラの面でも大幅に劣勢の大学が、知財面で企業等と共通の土俵で勝負でき、次世代型の産学連携のモデルを実現するように、さまざまな視点から慎重に検討することが必要でしょう。

いずれにせよ、設問【3】の特許法30条の例外規定のところでも述べましたように、研究成果の中に、発明が創出できたと認識した時点で、出願してしまえば、これらの例外規定に頼らなくて済むわけですので、大学はできるだけ王道を進んでほしいものです。

【12】学生発明の取り扱いについて（産業技術力強化法16条、同法附則3条）

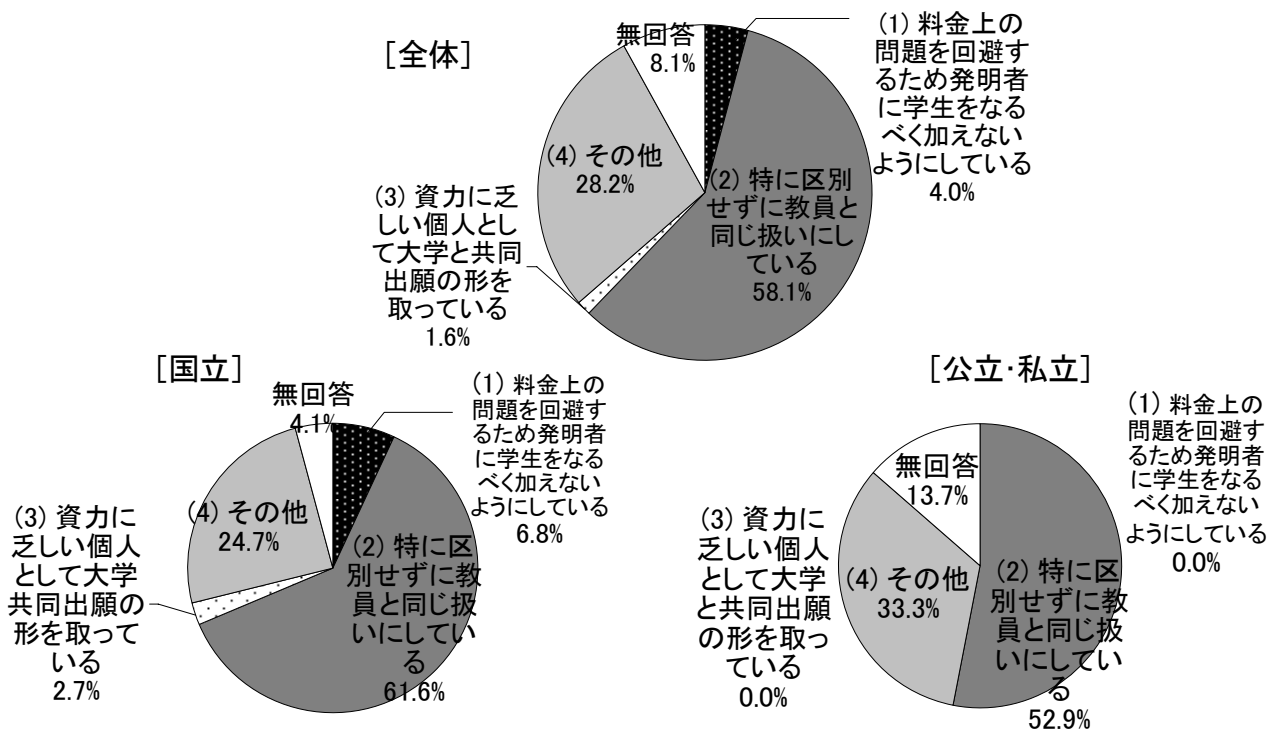
設問の背景

ポスドクや院生等（いわゆる学生）は、大学法人の構成員である研究者等と異なり、教育サービスを受ける立場にあることから、特許法35条第1項に定める職務発明の発明者になることが出来ません。この関係で学生発明はいろいろな問題を伴いますが、現行法上特許料や手数料の減免措置を受けることが出来ないことについてアンケートするものです（設問1）。

また、現実の大学における研究の態様およびその成果に基づく発明に対する学生の寄与度・貢献度の状況に鑑み、併せて、現行法令を見直すべきかどうかについてアンケートするものです（設問2）。

1. 大学の研究者からの出願において、審査請求料、初回の登録料について減免措置が取られています（但し、国立大学については平成16年4月～19年3月まで特別措置により全て無料）。この場合、大学の研究者とは助手～教授と限定されており、その中に1人でも学生が加わると、この減免措置が受けられなくなります（産業技術力強化法16条、国立大学は19年4月以降）。ところで現在、学生が発明者に加わっている場合、どのように対応していますか。

【12】-1	全体		国立		公立・私立	
(1) 料金上の問題を回避するため発明者に学生をなるべく加えないようにしている	5	4.0%	5	6.8%	0	0.0%
(2) 特に区別せずに教員と同じ扱いにしている	72	58.1%	45	61.6%	27	52.9%
(3) 資力に乏しい個人として特許法上の免税制度（特109条）を学生に適用し、教員と切り離し、大学と学生との共同出願の形を取っている	2	1.6%	2	2.7%	0	0.0%
(4) その他	35	28.2%	18	24.7%	17	33.3%
無回答	10	8.1%	3	4.1%	7	13.7%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【12】1. に関する特記事項

〔学生が発明者に加わっている場合の対応に関する傾向〕

- ・料金上の問題を回避するため発明者に学生をなるべく加えないようにしているのは、現時点で国立の約7%(5校)だけで、公立・私立でその様にしていないところはありませんでしたが、この問題が明らかになるにつれて、今後は増えることが懸念されています。
- ・全体の約58%、国立の約62%、公立・私立の約53%は、特に区別せずに教員と同じ扱いにしていますが、この状態で特別措置や減免措置を受けることは、問題を孕むことになります。
- ・特許法109条の減免制度を活用しているのは、国立で2校ありました。恐らく、大学と共願となっていると思われませんが、発明者に学生が加わった際の対応策の1つでもあります。しかしながら、手続きが大変で、以前から改善が求められています。

〔各大学からのコメント〕

各大学からのコメント31件のうち「事例なし」が15件ありましたが、そのほか次のようなコメントがありました。(なお、同種のコメントが他にもあります。)

「減免適用条件の解釈」:学生が加わっていても教職員が含まれていれば全学免除という説明を受けたことがあるが、それは間違いなのか。「学生が1人でも加わると、減免措置が受けられなくなる」ということは明記されていないと思うが。

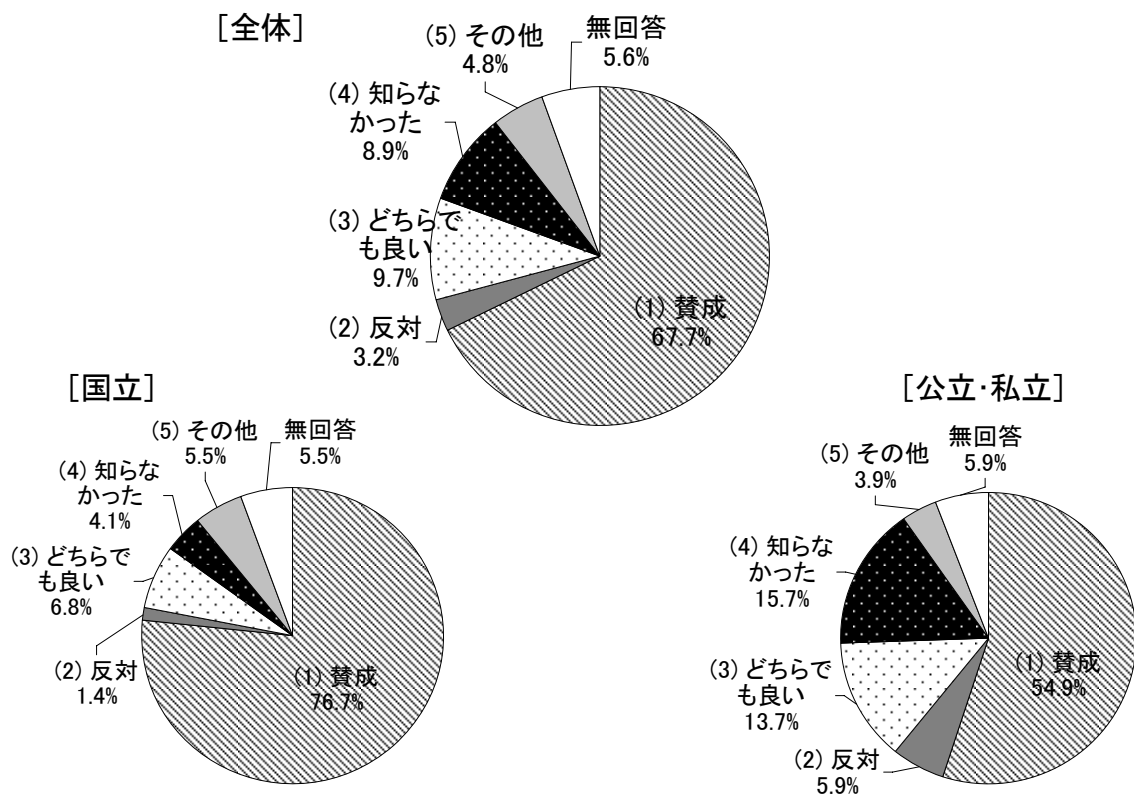
「教員と同様の扱い」:発明者には学生が入っていても、特許を受ける権利を大学に譲渡してもらい、出願人は、大学としているので、このまま減免措置を受けているが、これは間違いなのか。

:発明者の中に、助手～教授が含まれていれば、たとえ学生が1名加わっても、同法の対象から除外されないとして法解釈をしている。

「TL0への譲渡」:基本的にTL0に譲渡し、大学として出願しないようにしている。

2. 産業技術力強化法の制定に際して、大学の発明にはそもそも学生が想定されていなかったきらいが窺えますが、実際には、大学の発明は大学院生等の学生の貢献に依拠しているところが大きいようです。しかし、これらの学生が加わったというだけで大学の特許枠外の取り扱いにすることは、実状にそぐわないところと思われます。つまり、産業技術力強化法で言う大学研究者に、学生を含めることについてどう思われますか。

【12】-2	全体		国立		公立・私立	
(1) 賛成	84	67.7%	56	76.7%	28	54.9%
(2) 反対	4	3.2%	1	1.4%	3	5.9%
(3) どちらでも良い	12	9.7%	5	6.8%	7	13.7%
(4) 知らなかった	11	8.9%	3	4.1%	8	15.7%
(5) その他	6	4.8%	4	5.5%	2	3.9%
無回答	7	5.6%	4	5.5%	3	5.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



[12]2. に関する特記事項

〔産業技術力強化法で言う大学研究者に、学生を含めることに関する傾向〕

- ・産業技術力強化法で言う大学研究者に学生を含めることについて、全体の約68%、国立の約77%が賛成しているのに対して、公立・私立の約55%と低くなっているのは、もしかして、この問題を現行の国立大学に対する特別措置(無料)と誤解されているのではないかと思います。
- ・制度について知らなかったとするものは、全体の約9%、国立の5%、公立・私立で約16%となっていますが、その他のコメント等を斟酌してみますと、この数字は実際にはもっと大きいのではないかと思います。

〔各大学からのコメント〕

各大学から次のようなコメントがありました。(なお、同種のコメントが他にもあります。)

「賛成」: 賛成だが、大学と関係した発明と関係のない発明は区別すべきと考える。また、区別の規程を作成すべきと考える。

: 職務発明規則において、教職員の定義の中に、大学生や研究員を含めているので問題ないと思っていた。学生も大学の研究者に含めるべきと考える。

「反対」: 全てが発明研究ではないから、学生全てを含める必要はない。又、当該しない学科、講座もある。

「別途の軽減措置」: 現行の産業技術力強化法で、軽減措置を受ける条件に職務発明であることが要件となっているが、この要件をはずしてもらい、大学が出願人となっている場合には軽減措置が適用できる制度を望むところである。

「制度上の問題」: 学生の持分がほんの数%だけでも、軽減措置がまったく受けられなくなるという事態には、少し理不尽なものを感じている。

〔設問1および設問2をあわせた検討のポイント〕

・学生の共同発明への関わりの現状

多くの大学における研究は、教育と一体でなされる傾向にあり、院生等が担当教授・助教授等と具体的研究テーマについてディスカッションしながらなされる傾向にあります。その結果、成果としてなされる発明についても、真の発明者という観点からみて共同発明に値するものも多数あります。このような場合、多くの大学では、当該院生等を共同発明者として認定した上で、担当教授・助教授等の職務発明とあわせ大学の権利として出願しています。

・現行法令下に基づく減免措置

現行法の下で、公立・私立大学の特許発明については、審査請求料と初回の登録料について二分の一の減免措置がとられています(産業技術力強化法第16条第1項・第2項、同施行令第2条・第5条)。この減免措置においては、その対象者は、職務発明を成した学長・副学長・学部長・教授・助教授・講師・助手に限定されており、院生等は対象とされていません。なお、国立大学については、平成19年3月まで、出願料、審査請求料、初回の登録料はいずれも無料とされています(産業技術力強化法附則第3条)。

・現行法令の適用

大学からの特許出願の発明者に院生等が共同発明者として加わっていた場合、上記現行の規定を厳格に適用すると、大学は、現行法の減免措置を受けられないこととなります。国立大学に関しては、平成19年3月までの無料が、院生等の加わった出願については通常料金となり(特殊な回避策はありますが、本題からはずれますので、ここでは省略します)、平成19年4月以降は、二分の一の減免措置が効くところの当該出願についても通常料金が課せられることとなります。公立・私立大学に関しては、既に現時点において、二分の一の減免措置が効くところ、院生等が加わったために通常料金が課せられることになり、今後も継続されることとなります。

・法令制定時の想定

上記減免措置の制度は、関連法令制定時において、大学における発明が、大学法人の構成員としての研究者等による職務発明のみが主たるものであるとの想定に立ち、院生等が研究者等による職務発明と並んで共同発明者になる事態を予測していなかった状況の下で制度設計されたのではないかと思います。

・今後の課題

現行法の解釈については、大学サイド・省庁間でも認識の違いがあるだけでなく、特許庁の窓口実務においても統一的解釈の基で運用されているかどうか、やや疑問が感じられるという人もいます。大学研究者に学生を含めることについて、全体の約68%、国立の約77%、公立・私立の約55%が賛成としていることを踏まえ、大学における発明創出と活用のための支援という観点からも、院生等が共同発明者として加わっていた場合の減免措置に関する法的手当も、是非お願いしたいところです。

【13】産業技術力強化法の中での特許等の取扱いについて（産業技術力強化法16条，同法附則3条）

設問の目的、背景

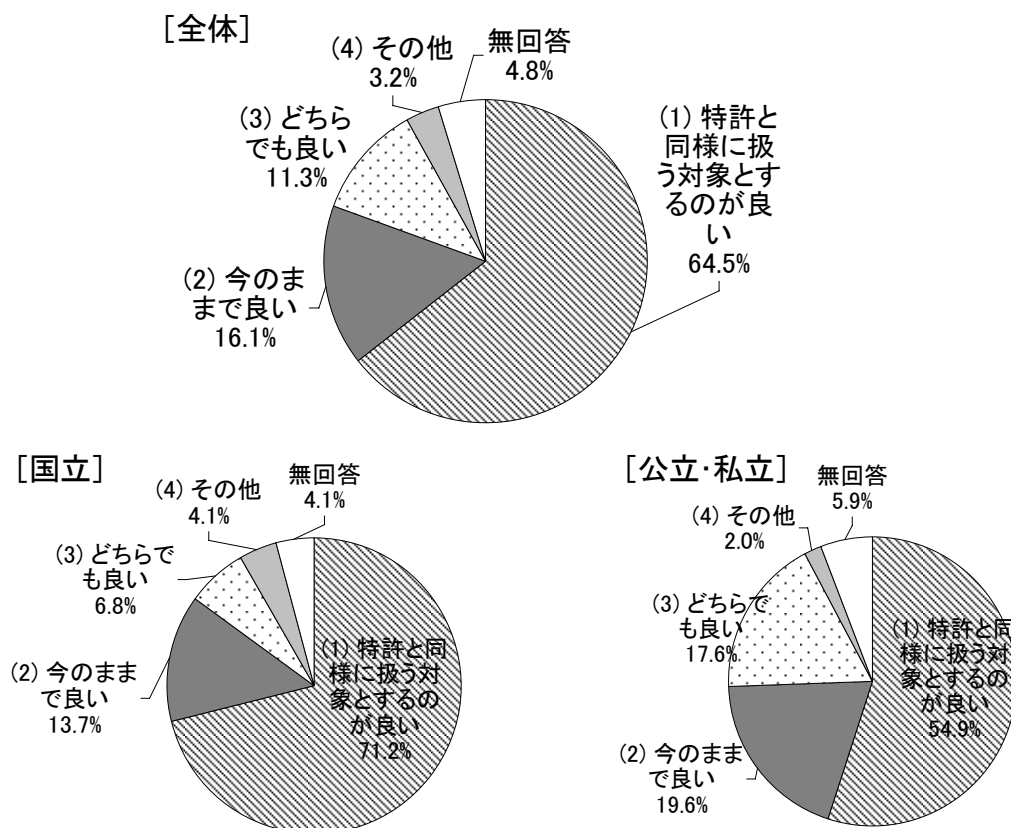
各大学において、特許以外の知的財産活用に関する認識が高まり、大学ブランドグッズの販売等にも力を入れている状況にある中で、実用新案、意匠、商標についても、特許と同様の減免措置がとられるべきかどうかについてアンケートするものです（設問1）。

また、国立大学の知的財産管理体制構築がまだ途上にあることを考慮し、平成19年3月までの出願料、審査請求料、初回の登録料いずれも無料という特例期間を延長すべきかどうかについてアンケートするものです（設問2）。

1. 産業技術力強化法で減免措置の対象は、現在なぜか特許だけとなっています。大学においても、総合的な知的創造サイクルの構築にあたり、実用、意匠、商標も十分に活かすことが好ましいと思われるのですが、これらは特許と別枠扱いとなっています。

そこで、実用、意匠、商標においても特許と同じ扱いにすればいかがと思いますが、それに対してどう思われますか。

【13】-1	全体		国立		公立・私立	
(1) 特許と同様に扱う対象とするのが良い	80	64.5%	52	71.2%	28	54.9%
(2) 今のままで良い	20	16.1%	10	13.7%	10	19.6%
(3) どちらでも良い	14	11.3%	5	6.8%	9	17.6%
(4) その他	4	3.2%	3	4.1%	1	2.0%
無回答	6	4.8%	3	4.1%	3	5.9%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%



【13】1. に関する特記事項

〔実用、意匠、商標を特許と同様に扱うことに関する傾向〕

- 全体の約65%の大学は、実用新案、意匠、商標も特許と同様に扱うことを求めており、国立では、その割合が約71%にまで及んでいます。
- 今のままで良いとする大学は、全体の約16%あり、公立・私立の方が国立より約6%高くなっています。
- どちらでも良いとする大学は、全体の約11%あり、公立・私立の方が国立より約11%高くなっています。

〔各大学からのコメント〕

各大学から次のようなコメントがありました。(なお、同種のコメントが他にもあります。)

「実用新案」「意匠」: 大学から実用新案はほとんど出ないが、実用新案や意匠は特許からの出願変更があるので対象として欲しい。

「商標」: 商標まで適用して良いかは疑問である。

〔検討のポイント〕

• 大学において創出される実用新案、意匠、商標

大学において創出される知的財産で権利化になじむものは、特許だけではなく、実用新案、意匠、商標も十分あり得ます。現に各大学とも、特に国立大学は平成16年4月1日の法人化を契機に、研究過程での器具の改善、事務管理部門での機器の発案、大学ブランドのグッズの販売等に力を入れて取り組み始めています。大学の総合的知的創造サイクルの構築という観点では、今や特許と実用新案、意匠、商標を有機的に活用することを特許庁も推奨しており、特許とそれを区分する理由はなくなりつつあります。

• 現行法令に基づく減免措置

現行法の下で、大学等の研究者の特許発明については、審査請求料と初回の登録料について二分の一の減免措置がとられています(産業技術力強化法第16条第1項・第2項、同施行令第2条・第5条)。その上で、法人化後の国立大学については、平成19年3月まで、以前の国立大学と同じ扱いで、特許については以前通り、出願料、審査請求料、初回の登録料いずれも無料となりました(産業技術力強化法附則第3条)が、実用新案、意匠、商標については、その対象からはずれてしまいました。

• 法令制定時の想定

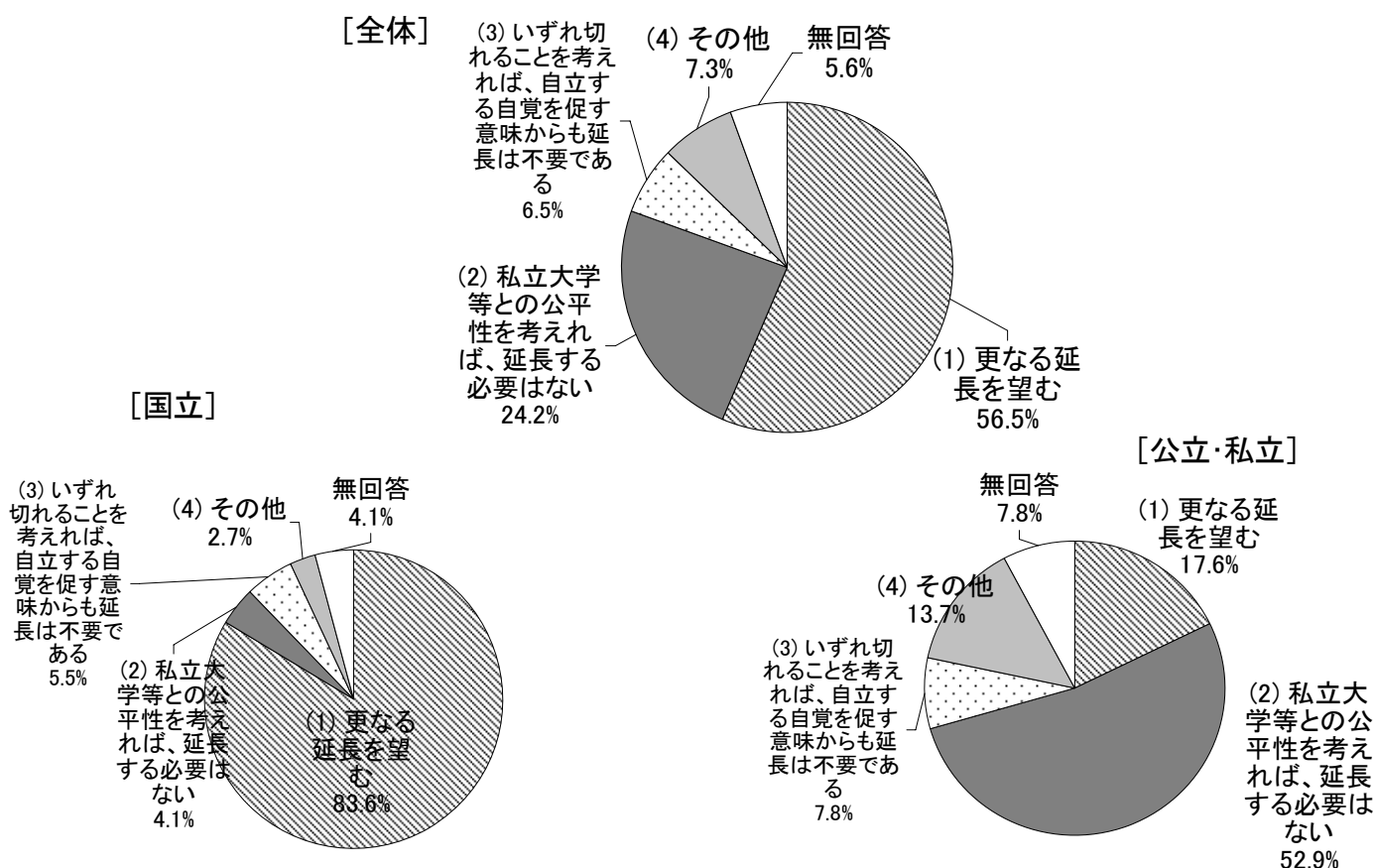
現行法令に基づく特例措置の対象が特許のみであり、実用新案、意匠、商標が対象とされていなかったのは、法令制定時、大学において創出される知的財産で権利化になじむものは特許だけとの認識によるものと思われます。

• 今後の課題

全体の約65%の大学が、実用新案、意匠、商標も特許と同様に扱うことを求めており、国立では、その割合が約71%にまで及んでいることを踏まえ、大学における総合的な知的創造サイクルの推進および知的財産管理体制の確立の観点から、制度改正の検討が課題になると思われます。なお、商標に関し大学間に認識に差があることについては(上記各大学コメント参照)、大学における大学の名前、校章等も含めたブランド戦略の展開状況等を見極めてその扱いを検討すべきものと思われます。

2. 平成19年4月以降の国立大学法人の特許出願に対して、産業技術力強化法中の特例措置はなくなり、料金(通常料金の半額)がかかるようになります。平成16年4月以降、法人化に伴ってようやく取組み始めた大学がほとんどで、大学への交付金の減額や、知的創造サイクルのインフラ整備が始まったばかりで、しかも法人化後大学への交付金の厳しい削減が毎年行われており、平成19年4月以降の知財経費の捻出はかなり困難だと予想されています。そこで、この特例期間を延長して欲しいとの声が関係方面から上がっていますが、これに対してどう思われますか。

【13】-2	全体		国立		公立・私立	
(1) 更なる延長を望む	70	56.5%	61	83.6%	9	17.6%
(2) 私立大学等との公平性を考えれば、延長する必要はない	30	24.2%	3	4.1%	27	52.9%
(3) いずれ切れることを考えれば、自立する自覚を促す意味からも延長は不要である	8	6.5%	4	5.5%	4	7.8%
(4) その他	9	7.3%	2	2.7%	7	13.7%
無回答	7	5.6%	3	4.1%	4	7.8%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%

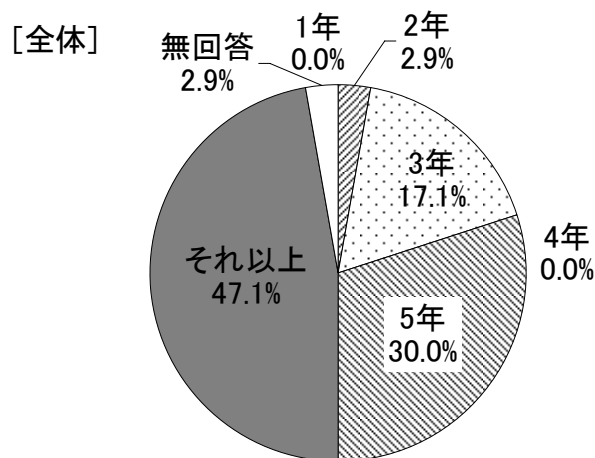


[特例期間延長に関する傾向]

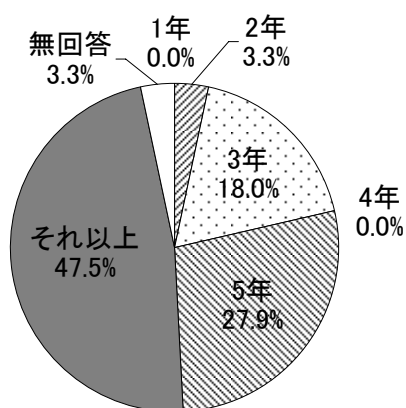
- 全体の約57%の大学は、特例期間の延長を望んでおり、そのうち国立は約84%の大学が延長を希望しています。
- 公立・私立の約53%の大学は、公平性の観点から延長不要としています。
- 国立の中でも11%の大学は、公平性・自立の観点から延長不要としています。

特例期間の更なる延長を望むと答えた方《その延長期間は》

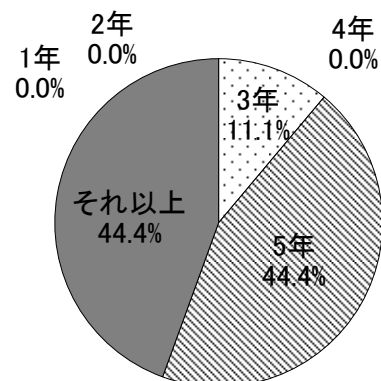
希望する延長期間	全体		国立		公立・私立	
1年	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2年	2	2.9%	2	3.3%	0	0.0%
3年	12	17.1%	11	18.0%	1	11.1%
4年	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5年	21	30.0%	17	27.9%	4	44.4%
それ以上	33	47.1%	29	47.5%	4	44.4%
無回答	2	2.9%	2	3.3%	0	0.0%
計	70	100.0%	61	100.0%	9	100.0%



[国立]



[公立・私立]



〔延長期間に関する傾向〕

- ・6年以上の希望は、全体の約47%、国立の約48%、公立・私立の約44%です。
- ・5年の希望は、全体の約30%、国立の約28%、公立・私立の約44%です。公立・私立の方が、国立より多くなっています。
- ・3年の希望は、全体の約17%、国立の約18%、公立・私立の約11%です。
- ・5年以上をあわせた希望は、全体の約72%、国立の約75%、公立・私立の約89%です。

【13】2. に関する特記事項

〔各大学からのコメント〕

各大学から次のようなコメントがありました。(なお、同種のコメントが他にもあります。)

「延長希望」:今まで、どちらかと言うと創出活動に重きを置いてきたが、技術移転はこれからであり、知的創造サイクルは、現にまだ多くの大学で実現していない。自己負担が増加することによって、大学の知を社会に還元することは、危ぶまれる(知的財産を失ってしまう)ことにつながるため、従って知財立国を目指すのであれば、特例措置が強く望まれる。

「延長不要」:私立大学との公平性もある上、いずれ切れることを考えれば、自立する自覚を促す意味からも延長不要。

「公立・私立への配慮」:公立も私立も同じ扱い。どちらかに一本化すべき。

〔検討のポイント〕

・国立大学における状況

国立大学は、平成16年4月1日の法人化を契機に、教育と研究に加え社会貢献もその使命と認識し、自立した運営を目指しています。知的財産に関しても、知的創造サイクルを推進することにより、研究資金や管理費用の還元を試みる大学が増えているようです。しかし、現実には、一部を除き大多数の大学では、当初目指していた状況には程遠く、更に法人化後の運営交付金や、総定員の削減等、厳しい運営環境にあります。

・現行法令に基づく特例措置

本設問の1.〔検討のポイント〕で記したように、平成19年3月までは、出願料、審査請求料、初回の登録料が無料ですが(産業技術力強化法附則第3条)、それ以降は、公立・私立大学と同様に、審査請求料と初回の登録料について、二分の一の減額措置(産業技術力強化法16条)が適用されることとなります。

・現行法令制定時の想定

国立大学について、法人化後3年間特許料および手数料を無料としたのは、この間で国立大学における知的財産管理体制が構築され、知的創造サイクルが円滑に推進されることにより、知的財産管理費用の面でも、各大学が自立出来ると想定されていたことによるものと思われる。

・今後の課題

国立大学の約84%が延長を希望していること、更に希望する延長期間が5年以上という大学が多数であることを踏まえ、また三分の二近くある国立大学法人の知財未整備な大学に対して、知財インフラ整備を導入し易くする観点からも、制度改正の検討が必要ではないでしょうか。

ただし、検討するにあたっては、公立・私立との公平性の問題をどのように扱うかも課題になると考えられます。

【14】審査請求期間の延長について（特許法48条の3、1項）

設問の背景

現行の特許審査請求期間は、特許出願が平成13年10月1日（2001年10月1日）より前のものについては7年、平成13年10月1日（2001年10月1日）以降のものについては3年となっています。

大学における研究成果は、もともとサイエンス志向型が多く、テクノロジー志向の実用型は少ないため、出願から3年以内で市場での活用性（マーケットビリティ）を的確に判断することはかなりの困難を伴います。

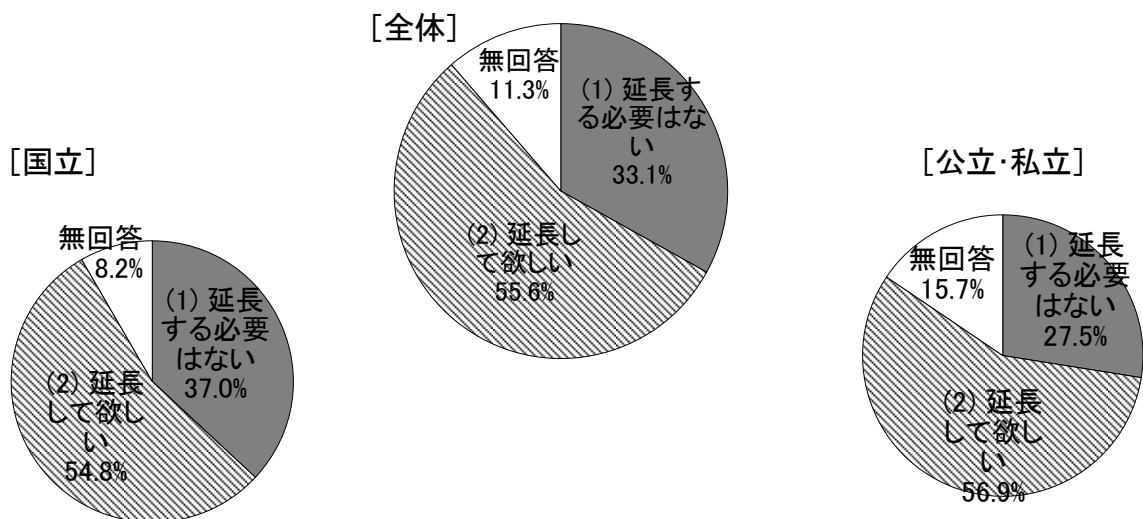
他方、3年に短縮したことにより、権利化を図るか否かの見極めを早い時期で迫られることとなります。そのため、時間が経てばもしかしたら権利化を図らなくてもいいかもしれないものまで取り込む結果、勢い企業等からの審査請求率の上昇を招き、それによる審査遅延につながるという問題もあります。これらの問題を解決する方法として現行の審査請求期間の延長を検討すべきかどうかについてアンケートするものです。

大学からの出願の手続き処理を見ると、無駄な特許を抱え込まないためにも、また、審査請求料軽減化のためにも、企業等に実施許諾できたもの、つまり産業界に生かされるものについて審査請求をしようとする傾向にあるようです。

しかし、かつては請求期間が7年間あったために、その間に実施契約を成立させれば良かったものが、現在は3年間に短縮されてしまい、その間での成約はかなり困難な状況となっています。特に、大学の特許は基礎的な研究が多く、実施にこぎつけるまでには長期間を要しています。教員にとっても、大学にとっても、3年間で契約がまとまらないものを放棄することには抵抗があることから、勢い全件を請求せざるを得ないのが実状となりつつあります。

そこで、審査請求期間を延長すれば、このような問題も解決することになり、しかも、企業等からの出願の審査請求率の上昇にも歯止めがかけられ、審査遅延の防止にも繋がるのではないかと言われています。審査請求期間の延長に対して、どう思われますか。また、延長を望まれる場合、審査請求期間として何年が良いと思われますか。

【14】	全体		国立		公立・私立	
(1) 延長する必要はない	41	33.1%	27	37.0%	14	27.5%
(2) 延長して欲しい	69	55.6%	40	54.8%	29	56.9%
無回答	14	11.3%	6	8.2%	8	15.7%
計	124	100.0%	73	100.0%	51	100.0%

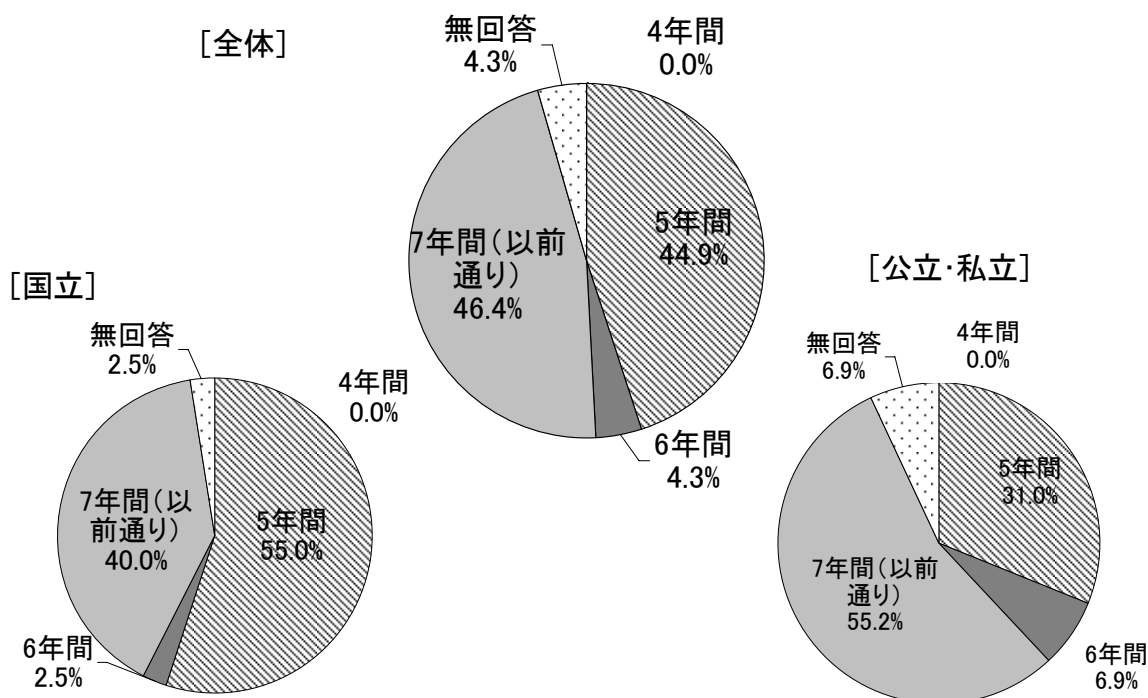


〔延長希望に関する傾向〕

- 全体の約56%の大学は、審査請求期間の延長を希望しています。
- 延長希望大学のうち、公立・私立の方が国立より若干ではありますがその割合が多くなっています。
- 全体の約33%の大学は、延長不要としています。
- 延長不要とする大学のうち、国立の方が公立・私立より約10%その割合が多くなっています。

審査請求期間を延長して欲しいと答えた方《その延長した結果の審査請求期間は》

希望する審査請求期間	全体		国立		公立・私立	
4年間	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5年間	31	44.9%	22	55.0%	9	31.0%
6年間	3	4.3%	1	2.5%	2	6.9%
7年間(以前通り)	32	46.4%	16	40.0%	16	55.2%
無回答	3	4.3%	1	2.5%	2	6.9%
計	69	100.0%	40	100.0%	29	100.0%



〔延長期間に関する傾向〕

- ・全体の約46%の大学は、法改正前と同じ審査請求期間7年を希望しており、また全体の約45%の大学が5年を希望しています。
- ・7年と5年とでは、国立は5年を、公立・私立は7年を希望している大学の割合が多くなっています。
- ・4年か6年を希望する大学の数は少数です。

〔各大学からのコメント〕

各大学から次のようなコメントがありました。(なお、同種のコメントが他にもあります。)

「延長希望」:大学の技術は実用の見通しがすぐには立たないものが多いので、従来の7年の方が適していると思う。

「延長不要」:審査請求期間を3年までとした背景である特許の質向上を考慮すると、現行のままが良い。延長しても企業等からの出願の審査請求率の上昇に歯止めがかかるとは思えない。いつまでも、権利未確定のものがあること自体、産業活力再生の観点からも問題である。

「条件付新制度」:条件付(一定の維持手数料を課す等)で延長できる途を設ける。

「国際的配慮」:審査請求期間の再延長は国際協調の観点からも問題で逆行は不可能と思われる。

〔検討のポイント〕

・審査請求期間が改正された理由

審査請求期間を7年から3年に改正する理由として、長期間にわたり権利の帰趨が未確定な出願が大量に存在することによって次のような不利益を第三者に与えると指摘されておりました。

- ①審査請求を未だ行っていない段階では、明細書の範囲内で特許請求の範囲を自由に変更できるが、事業を進める第三者にとっては未請求案件が膨大であり、その発明の詳細な説明に記載された技術内容まで精査することは不可能なため、特許権をいつ何時侵害することになるか、わからない。
- ②不当に広い特許請求の範囲であっても特許侵害をおそれるあまり、製品の設計変更をすることになったり代替手段の準備を強いられることになる。
- ③審査請求や補正の有無を常に監視する必要がある。(詳しくは、中山:工業所有権法逐条解説第16版160～162頁参照)

・審査請求期間改正に対する国際的圧力

審査請求期間の改正(平成11年(1999年)の特許法一部改正)に至るまでの間に、次の国際的政府間交渉がありました。

- ①1990年の日米構造協定で、米国は我が国に対し、5年以内に特許審査期間を24ヶ月とするよう要求してきた。
- ②同年末に作成されたWIPO特許調和条約(草案)でも、出願から3年以内に審査を始めて2年間で最終決定を出すとする条項案(第16条)が提示された。(竹田:特許の知識第7版182～183頁、494～495頁参照)これらが、審査請求期間改正の国際的圧力になったことは否めません。

・大学における審査請求判断の実情

大学における特許出願と審査請求の判断は、多くの場合、大学の教授や学外の弁理士等の有識者で構成される発明委員会等において検討されるシステムになっており、その評価基準の一つに新規性、進歩性等とともに、市場での活用性(マーケットビリティ)が挙げられます。国立大学の場合、平成19年3月までは、審査請求料が無料ということもあり、知財文化の普及や職務発明の機関帰属定着化を図る観点からも、とりあえずは新規性および進歩性に重点を置いて判断して、量的拡大を図るため数多く出願する傾向になりがちではありますが、平成19年4月以降は、少ない判断要素の中で市場性も加味して審査請求の可否を判断せざるを得ません。

・審査請求件数の激増に伴う審査遅延

審査請求期間が7年から3年に改正されたことに伴い、ここ数年企業等からの審査請求件数が激増し(7年を期限とする特許出願の審査請求と3年を期限とするそれとが重なることによるもので元々想定されておりました。)、特許庁の審査能力を大幅に超過する状況にあります(平成17年度審査請求件数40万件、特許審査能力24万件:特許庁発表データ)。政府は、審査期間の短縮を国際的にも公約にしていることから(知的財産推進計画2005、32頁参照)、このための諸施策(審査請求料の高額化も含めて)を立案し、企業等にも審査請求案件の厳選を要望するなど審査遅延の改善に努めております。

・今後の課題

アンケートに対する回答から、60%弱の大学が、現状の審査請求実務に照らし、現行の審査請求期間3年の延長を希望しており、延長期間も、5年や7年と長期にわたることを希望しています。その反面、30%強の大学が審査請求期限の本来の意義に照らし延長不要としていることも明らかになりました。更に、条件付の新制度や国際的統一ルールという観点からも配慮すべきである等のコメントもありました。

市場や産業界の波動が加速化している今日、審査請求制度の本来の意義やあり方、大学における現状および国際的統一ルール相互のバランスをどのようにとって制度設計するか、ということが課題になると思われます。

【参考資料】

【5】 各種職務発明規定のうち特徴的なもの

1. ①教職員であること、②公費および大学の施設・設備を利用した研究成果であること、③内容が大学の業務範囲および職員の現在又は過去の職務に属するものであることの3要件をすべて満たす規定例

A大学. 職員等が行った発明等であって、その内容がその発明等を行った職員等が所属し、又は所属した大学の所掌する業務の範囲に属するもののうち、その発明等を実施するに至った行為が本学におけるその職員等の現在又は過去の職務に属し、かつ、特別な研究経費又は特別な研究施設を用いて行ったものをいう。

B大学. 職務発明とは、職員等が行なった発明等であって、その内容が本学の業務の範囲に属し、且つ、当該発明を行なうに至った行為が、本学における当該職員等の現在または過去の職務に属するものをいい、職員等が、本学の資金、施設、設備その他の資源(人材を含む)を使用し、研究を行なう過程で創出された発明等は、原則として職務発明に該当するものとし、必ず届け出なければならないものとする。

C大学. 「職務発明」とは、教員が、その職務に関してした発明をいう。「職務発明」とは、「勤務発明」であって、その内容が本学の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が、当該教員の現在又は過去の職務に属する場合をいう。※勤務発明:教員等がその勤務に関連してした発明。

(用語の定義)第2条この規程において、次の項に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)「勤務発明」とは教員がその勤務に関してした発明をいう。(2)「職務発明」とは、勤務発明であって、その発明が本学の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属する場合をいう。(3)「発明者」とは、勤務発明をした教員をいう。

D大学. 職務発明等規程の制定 ・「職務発明」とは、次の各号の一に該当し、かつ当該発明を行なった行為が当該教員の現在又は過去の職務に属する場合をいう。(1)応用開発を目的とする特定の研究課題の下に本学から研究経費を受けて行なった研究の結果生じた発明等 (2)本法人が特別の研究目的のために設置した設備・装置によって応用開発を目的とする研究が行われた結果生じた発明等 (3)研究受託契約及び共同研究契約に基づいて研究が行われた結果生じた発明等 ・「発明」とは工業所有権法上の発明・考案及び意匠をいう。 ・「本学教員」とは次の者 ①本法人の教育職員②本法人の教育嘱託③本法人の客員教授

E大学. 職員等が行った発明であって、その内容が本学の業務の範囲に属するもののうち、当該発明等をするに至った行為が、本学における現在または過去の職務に属するもの。①本学の研究費を用いて実施された研究②本学の施設、設備もしくは装置を利用した研究③本学の業務として認定された活動に基づき行なわれた発明。

F大学. 公的な研究資金を利用した場合。学内の特別な研究資金を利用した場合。

教職員が行なった発明等であって、その内容が本大学の業務範囲に属するもののうち、当該発明等するに至った行為が、本大学における当該教職員等の現在又は過去の職務に属するものをいう

(解説)A大学の規定は要件すべてを満たし、コンパクトに規定しています。B大学の規定は最もオーソドックスなもので、その規定の中で届出を義務付けています。C大学では、用語の定義を明確にし、「勤務発明」の1つとして「職務発明」を位置づけており、大変きめ細かく教職員の発明を切り分けています。D大学は「研究」「発明」「教員」の Kategorie をきちんと定義しており、「発明」の種類も各種研究に応じた形で場合分けしています。E、F大学の規定は3要件を満たす平易な表現でまとめられています。

2. ①教職員であること、②公費および大学の施設・設備を利用した研究成果であること、③内容が大学の業務範囲および職員の現在又は過去の職務に属するものであることのうち2つの要件を満たす規定例

G大学. 4.この規定において「職務発明」とは発明等の発明考案において、当該発明考案がその性質上本法人での業務範囲に属し、かつ、その発明考案に至った行為又は発明考案に至る行為が、本法人における職員等の現在又は過去の職務に属する発明等をいう。5.この規定において「発明者」とは、発明等をなした本法人の職員等をいう。6.この規定において「職員等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 本法人の職員(1年以内の期間を定めて雇用する者を含む。) 二 共同研究員、受託研究員、日本学術振興会特別研究員その他本法人と発明等の取扱いにつき契約がなされている者 三 研究室に配属された学生、大学院生等で、発明等の取扱いについて本法人と契約を交わす者 7.この規定において「所属部局等の長」とは、発明者の所属する部局等の責任者をいう。

H大学. 本学若しくは公的機関等から支給された研究経費(外部機関等との共同研究、受託研究、奨学寄附金、政府からの研究資金等を含む。)により行う研究及び本学が管理する施設設備を利用して行う研究に基づき、教職員等が創作した知的財産をいう。

J 大学. 本学が費用その他の支援をして行う研究等又は、本学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき、職員が創造した発明等をいう。ただし、特許法、実用新案法、意匠法、著作権法、半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する職務発明、職務考案、職務意匠、職務著作、職務上の回路配置及び職務育成品種に当たる場合には、それぞれの法令において定義されたものに限る。

(解説) G大学では、大学と契約を交わした学外者や学生等を職員扱いとして将来起こるかも知れないトラブルを未然に防止しています。H大学は、研究費の出所を明確にしています。これらの資金は一旦大学に納入されて各研究室に配分されるルールがあるようです。J大学では、職務上の創作行為を各法令の射程内で規制しています。

3. ①教職員であることが要件であるにもかかわらず、学生や学外者を教職員扱いとしている例

K大学. 教職員等が、本学の研究経費又は公的に支給された研究経費を使用して本学において行う研究等、本学の施設を利用して行う研究等に基づき行った発明をいう。※教職員等 職員(非常勤職員を含む。)、学生、共同研究員、受託研究員その他本学の教育・研究に携わる者をいう。

L大学. 公立大学法人L大学知的財産権取扱規定より(権利の帰属) 第3条教職員、在籍研究者及び学生(以下「教職員等」という。)の発明に係る知的財産権は、この規定の定めるところにより法人に承継するものとする。第4条 教職員は、理事長が別に定める職務に関連する研究により生じた発明等(以下「職務発明」という。)のうち産業財産権、回路配置利用権及び育成者権(以下「産業財産権等」という。)に係るものについて、理事長に対して、その旨を速やかに届け出なければならない。その他要領により規定

(解説) K、L大学ともに学外者や学生を教職員扱いとしていますが、たとえ大学の施設等を利用してできた発明としても職務発明とするのは現行法では無理があります。何らかの対策を用意しておく必要があると思います。

4. 公立大学、地方公共団体の規定例

M県. M県職員の職務発明等に関する規定(抜粋) (定義)第二条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 発明等 特許法(昭和三十四年法律第二百二十三号)

第二条台以降に規定する発明、実用新案法(昭和三十四年法律第二百二十三号)第二条第一項に規定する考案及び意匠法(昭和三十四年法律第二百五号)第二条第一項に規定する意匠の創作をいう。二職務発明等 発明等で、その性質上県の業務範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

職員がその勤務に関してした発明で、その内容が当該発明等をした職員が所属し、又は所属していた機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が、当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

N大学. 特定の応用研究の目的のもとに県から特別の経費をもって行った発明。

大学から支給され、若しくは公的に支給された研究経費を使用して大学で行った研究の結果生じた発明、その他市長が特に必要と認めた発明。

学長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出のあった発明が次の各号のいずれかに該当するときは、当該発明を訓令第2条第2号に規程する職務発明として認定し、当該発明について県が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定するものとする。(1)応用開発を目的とする特定の研究課題の下に、県から特別の研究経費を受けて行なった研究の結果生じた発明 (2)応用開発を目的とする特定の研究課題の下に、県により特別の研究目的のために設置された特殊な研究設備を使用して行なった研究の結果生じた発明

(解説) K大学を含め、いずれも地方公共団体の首長が絡んでくる特殊な例かと思えます。特に、公立大学は、学長と首長の連携関係が知財活用面で大学格差として現れることが予想されます。

5. 職務発明の範囲を規定上やや広げて解釈している例

O大学. 職務発明とは、大学の管理する研究資金又は研究設備を用いて教職員等が行った発明等及びこれらに該当しない場合であっても、その内容が本大学の業務範囲に属するもののうち、当該発明等をするに至った行為が本大学における教職員等の現在または過去の職務により創作された発明等をいう。職務外発明とは、前号に該当しない発明等をいう。

P大学. 大学が費用その他の支援をして行う研究又は大学が管理する施設設備を利用して行なう研究等に基づき教職員が行なった発明等 (発明審査委員会の見解) 上記本学の行なった職務発明には、当該職員の担当する一定範囲の教育研究領域における発明を含み、経費や施設等の利用の有無のみではない。

(解説) 職務発明規定は、法に基づいて規定されるのがノーマルな決め方ですが、O、P大学でもそうであるように、大学の持つ特殊性を生かす上では、多少の拡大解釈は学内での関係者間協議がしっかりとされていて自由発明を取り込まない限り問題にはならないと思えます。

6. 職務発明に該当しない発明を規定した例

Q大学. 職務発明認定細則(職務発明と認定されない発明等) 第2条 次に掲げる場合は、本学の職員等の届け出た発明等を職務発明規則第2条第2項に定める職務発明として認定しないものとする。(1)職員等がその発明等を創作するに至った行為が、その時点での当該職種の職務に係る規程に明記された具体的な業務以外のものであって、かつ、本学の職務命令(本学と第三者との契約における業務行為者の指定を含む。)によらない場合。(2)職員等が創出した発明等のうち著作物においては、法人としての本学の発意によるものではないか、又は法人としての本学の名義で発表するものでない場合。(3)その発明等に係る権利の全てを正当に承継すべき第三者が存在する場合。

7. 特許法を援用して規定した例

R大学. 「職務発明」とは特許法(昭和34年法律第121号)に定める職務発明をいい、職員等の職務に属する研究等、大学が費用(給与等の報酬を含む)その他の支援を行う研究等及び大学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき、職員等が行った発明等をいう。

S大学. 特に定義はありません(特許法に準拠するのみ)。

T大学. 特許法第35条1項に準じた定義としている。

【7】および【9】

大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた 知的財産権についての研究ライセンスに関する指針

1. 基本認識

- (1) 知的財産は、その創造、保護、活用を図ることによって、産学官連携や研究開発成果の事業化を促進し、イノベーションを通じてその成果を国民、社会に還元するための重要な役割を果たすものであり、大学等(注1)においても、知的財産の管理、活用のための体制やルール整備が進められてきたところである。
- (2) こうした知的財産制度は保護と利用のバランスにより適切に運用され、さらなる知的財産の創造活動を活性化することが重要であり、事業活動のみならず、研究活動に携わる者であっても、他者の知的財産権(注2)を尊重し、適正な配慮のもとに知的財産権を活用することが求められる。
- (3) 大学等は、知的財産を創造した権利者であると同時に、研究活動において他者の権利を使用する者でもある。大学等における研究活動が多様化し、特許権の効力が及ぶ研究活動も想定される状況(注3)においては、両者の立場から知的財産権の管理や活用を図ることが必要となっている。
- (4) 知的財産の創造、保護、活用からなる知的創造サイクルは、活力ある創造活動を前提としており、我が国の知の創造拠点である大学等はその根幹を担っている。こうした重要な役割を担う大学等は、知的財産権を活用して事業化等を促進するだけでなく、知的財産権を円滑に使用し、自由な研究活動を推進することについて、認識共有を進めることが必要である。

2. 本指針の目的

- (1) 本指針は、政府資金を原資として得られた研究開発(注4)の成果に基づく大学等の知的財産権について、他の大学等が非営利目的の研究(注5)においてそれを使用する場合の基本的な考え方を示すことにより、知的財産権の使用の円滑化を図るものである(注6)。
- (2) 大学等の知的財産権者や研究においてその知的財産権を使用する他の大学等の者は、本指針に沿った実務運用を確立することにより、知的財産権に関する紛争を未然に回避し、知的財産権の使用を相互に円滑化し、研究の自由度を確保することが望まれる。
- (3) 本指針は、研究コミュニティに広く周知され、研究における知的財産権の円滑な使用についての認識共有が進むことが望ましく、大学等のみならず、本指針の対象外である民間企業等であっても、この基本的な考え方に賛同できる場合は、自らの判断でこの指針に沿った運用が行われることが期待される。
- (4) なお、本指針の基本的な考え方に沿った契約とするか否かは、個々の契約における事情を踏まえた当事者の判断に委ねられる。

3. 研究ライセンスの基本的な考え方

政府資金を原資として得られた研究開発の成果に基づく大学等の知的財産権について、他の大学等が非営利目的の研究のためにその知的財産権の使用を求める場合は、知の創造拠点である大学等の役割や大学等における研究の自由度の確保の重要性を踏まえ、以下の考え方に基づくものとする(注7)。

(1) 研究ライセンスの供与

大学等の知的財産権者は、他の大学等から、非営利目的の研究のための知的財産権の非排他的な実施許諾(以下、「研究ライセンス」という。)を求められた場合、当該研究を差し止めることなく、その求めに応じて研究ライセンスを供与するものとする。なお、研究ライセンスの供与等に関しては、別紙に示す留意点に配慮するものとする。

(2) 研究ライセンスの対価

研究ライセンスに対する対価については、原則としてロイヤリティ・フリー(実費を除き無償)又は合理的なロイヤリティとする。ここでいう「合理的」の判断にあたっては、非営利目的の研究が対象であることを考慮に入れるものとする。

(3) 研究ライセンスの遵守と管理

研究ライセンスの供与を受けた大学等は、研究ライセンスの対象が非営利目的の研究であることを認識し、知的財産権を尊重する観点から、研究ライセンスにより研究を行う者が、研究ライセンスの範囲や条件等について遵守するようその管理に努めるものとする。

(4) 簡便で迅速な手続

大学等は、研究ライセンスが、簡便で迅速な手続により行われるよう努めるものとする。この場合、研究ライセンスのための簡便な書式を活用することや、大学等の間での相互の包括的な研究ライセンスを活用することが望ましい。

(5) 有体物の提供

大学等の間における有体物の提供については、「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドライン」(平成14年7月31日)の基本的な考え方を参考とし、研究の自由度の確保のため、引き続きその円滑な使用に努めるものとする。

4. 研究ライセンスの普及等

(1) 本指針の周知等

関係府省は、本指針の基本的な考え方を、大学等に対し広く周知し、大学等の研究の場において適切な運用が行われるよう、その普及に努めるものとする。また、必要に応じて研究ライセンスのための簡便な書式のモデル例や先行事例集を作成し公表する。

(2) ライセンスポリシー等の整備

大学等は、紛争の予防や円滑な手続の実施の観点から、研究者に対し、本指針を広く周知するとともに、研究ライセンスに関するポリシーや手続・管理規程の整備、研究ライセンスのための簡便な書式の作成とそれらの公表に努めることが望ましい。

(3) フォローアップ

関係府省は、大学等における取組の進捗に応じて、大学等における研究ライセンスに関するポリシーや規程の整備状況、研究ライセンスの利用や管理の状況について調査し、その結果を総合科学技術会議に報告するものとする。

(4) 特許情報等の活用

大学等は、紛争の予防及び重複研究や重複出願の防止のため、研究者による事前の特許情報等の調

査を推奨することが望ましい。

(5) 特許情報等の検索環境の整備

関係府省は、大学等における特許情報等へのアクセス環境を高めるため、特許情報の検索システム等の整備を進める。

(6) 紛争への対応

大学等は、知的財産権に関する紛争を未然に防止するとともに、紛争が生じた場合の円滑な解決のため、法務機能の強化や専門家への相談体制の整備に努めることが望ましい。

[注釈]

(注1) 本指針において「大学等」とは、わが国における大学、大学共同利用機関、高等専門学校、研究開発を行っている国の施設等機関、公立の試験研究機関、研究開発を行っている特殊法人及び独立行政法人をいう。

(注2) 本指針において「知的財産権」とは、特許法、実用新案法、意匠法、種苗法及び半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく権利である、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権及び回路配置利用権をいう。

(注3) 特許権の効力と試験研究の関係については、特許法第69条第1項に「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定されているが、その場合の「試験又は研究」の範囲については、特許発明それ自体を対象とし、改良・発展を目的とする試験に限定されているとの解釈が示されている。また、実施者が企業であるか大学であるかの相違によって特許権の効力が及ぶ範囲が異なるものでもないといわれる(産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ報告書「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」(2004年11月)参照)。この解釈を前提とすれば、非営利目的の研究であっても、特許権の侵害を問われ、研究が差止めの対象となる可能性も否定できない。一方で、大学等の試験研究に対し特許権が及ぶか否かについての判決は出ておらず、本規定に関する判例は確立していない。また、非営利目的にとどまる研究については差止めの権利行使は認められるべきではないとの意見や、いわゆるリサーチツールのように新たな研究に不可欠な特許発明は広く研究に利用できるようすべきとの意見、特許法の規定の見直しを検討すべきとの意見など、研究に対する権利行使を巡り多様な見解がある。

(注4) 本指針において「政府資金を原資として得られた研究開発」とは、契約の形態を問わず、その直接経費が政府資金のみからなる研究開発をいう。この場合の政府資金には、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)や独立行政法人科学技術振興機構(JST)等を通じて間接的に資金配分される委託事業費等も含まれる。

(注5) 本指針において「非営利目的の研究」とは、大学等において行われる基礎研究や事業化段階に入る前の研究をいう。ただし、研究の自由度の確保という観点から、大学等の間での合意により、本指針の考え方を非営利目的の研究を超えて適用することを妨げるものではない。

(注6) ライフサイエンス分野における汎用性が高く代替性の低いリサーチツールに係る特許については、その特許発明の原資が政府資金であるかに関わらず、研究における特許の使用の円滑化に関する諸問題について、今後更なる検討が必要である。

(注7) 本指針における研究ライセンスは、大学等が所有する知的財産権を対象とし、大学等以外の者が一部又は全部を所有する知的財産権は含まれない。

研究ライセンスに関する留意点

- (1) 大学等の知的財産権者は、研究開発成果の実用化その他の有効活用を図るために、排他的なライセンスを供与する場合においても、可能な範囲で、他の大学等に対し研究ライセンスを供与する権利を留保しておくことが望ましい。
- (2) 大学等の研究者が他の大学等へ異動した場合、その異動先において自己の非営利目的の研究が継続できるよう、その研究者の発明に係る大学等の知的財産権者は、当該研究者の求めに応じて速やかに研究ライセンスを供与することが要請される。
- (3) 大学等の知的財産権者は、研究ライセンスに対するロイヤリティの支払の如何に関わらず、その知的財産権の対象となっている有体物の作製・提供に要する費用その他の合理的な対価の支払を求めることができる。また、大学等の知的財産権者は、有体物の使用に関し、再分譲の制限などの制約を課すことができ、これに反する行為に対する差止めは妨げられない。
- (4) 研究ライセンスにより研究を行う者には、後続する研究開発の成果の公表の自由が原則として認められるべきであり、公表に対する制約は、未公開の発明を保護する必要がある場合など、合理的な理由がある場合に限られる。
- (5) 研究ライセンスに対する対価については、3. (2)に示す考え方を尊重するものとし、大学等の間における研究ライセンスにおいて、後続する研究開発の成果に関して義務を課す条項(注)は、できる限り控えることが望ましい。なお、こうした条項に限らず、研究ライセンスにあたり義務を課す場合には、「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(平成11年7月)を踏まえ、独占禁止法上の問題が生じることのないよう留意する。

(注)こうした条項の例としては、以下のものが想定される。

- ① 研究ライセンスに基づく研究開発の結果、知的財産権を取得した場合は、元の知的財産権者に対し非排他的なライセンスを供与すること。
- ② 研究ライセンスに基づく研究開発の結果として知的財産権を取得し、その知的財産権のライセンスや事業化により収益を得た場合は、元の知的財産権者に対しその収益の一部を還元すること。

関係法令

【特許法】

第1条(目的)

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

第29条(特許の要件)

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

1. 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2. 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3. 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

第30条(発明の新規性の喪失の例外)

特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものにより出品することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、第1項と同様とする。

4 第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が第1項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

第33条(特許を受ける権利)

特許を受ける権利は、移転することができる。

2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

第35条(職務発明)

使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

第38条(共同出願)

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

第48条の3(出願審査の請求)

特許出願があつたときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

第49条(拒絶の査定)

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

7. その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

第69条(特許権の効力が及ばない範囲)

特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

第72条(他人の特許発明等との関係)

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

第73条(共有に係る特許権)

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

第79条(先使用による通常実施権)

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

第109条(特許料の減免又は猶予)

特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

1. その特許発明の発明者又はその相続人
2. その特許発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

第123条(特許無効審判)

特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

6. その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。

【特許法施行令】

第14条(資力に乏しい者)

特許法第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。

2. 特許法第109条第2号に掲げる者にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあつてはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書をいう。))を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ、ロ及びニ)のいずれにも該当すること。

イ 資本の額又は出資の総額(資本又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が3億円以下の法人であること。

ロ 設立の日(合併により設立された法人にあつてはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあつてはその事業を開始した日)以後10年を経過していないこと。

ハ 法人税(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(次条第3項第2号において「居住者」という。))にあつては、事業税が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人(次条第3項において「外国法人」という。))にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)

ニ イからハマまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。

【産業技術力強化法】

第16条(特許料等の特例)

特許庁長官は、特許法(昭和34年法律第121号)第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を納付すべき者が次に掲げる者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

1. その特許発明(職務発明(特許法第35条第1項に規定するものをいう。以下同じ。))に限る。)の発明者である学校教育法第1条に規定する大学(以下この条において単に「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、助教授、講師若しくは助手、同法第1条に規定する高等専門学校(以下この条において単に「高等専門学校」という。)の校長、教授、助教授、講師若しくは助手又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人(以下単に「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者(以下「大学等研究者」と総称する。)
 2. その特許発明が大学等研究者がした職務発明である場合において、その大学等研究者から特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
- 2 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者が次に掲げる者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
1. その発明(職務発明に限る。)の発明者である大学等研究者
 2. その発明が大学等研究者がした職務発明である場合において、その大学等研究者から特許を受ける権利を承継した当該大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人

【産業技術力強化法付則】

第3条(国立大学法人等に係る特許料等に関する経過措置等)

次に掲げる特許権又は特許を受ける権利について特許法第107条第1項の規定により納付すべき特許料、同法第195条第1項若しくは第2項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第40条第1項の規定により納付すべき手数料に関する特許法第107条第2項の規定、同法第195条第4項及び第5項の規定(これらの規定を特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第18条第4項において準用する場合を含む。)又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第3項及び第4項の規定の適用については、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構(以下この条において「国立大学法人等」という。)は、国とみなす。

【産業技術力強化法施行令】

第2条(大学等研究者等に係る特許料の軽減)

特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

第5条(大学等研究者等に係る出願審査の請求の手数料の軽減)

特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。