

大学を巡る知財問題と発明者の問題

弁護士 三尾美枝子(キューブM総合法律事務所)

平成26年6月14日

産業界の意見

1. わが国の職務発明制度の現状

(1) 訴訟リスクのある予見性の低い制度である

(2) 国際競争上不利な制度である

2. わが国の職務発明制度の改正の方向性

「特許を受ける権利の法人帰属化」

【理由】

- ◆ 発明は、使用者の有する設備や情報(発明関連情報の保有・管理)を活用し、職務として行った業務の結果、成立する。
- ◆ 事業化に至るまでは、発明者以外の他の従業員の貢献も不可欠。発明者のみが「対価」を請求できる現在の枠組みは、従業員間の不公平感がある。
- ◆ 職務発明の法人帰属への改正は、企業が自らの創意工夫によって、発明者を含めた全ての従業員のモチベーション向上のための施策を充実させる契機となる。
- ◆ 二重承継の可能性と背信的悪意者の立証の困難性(法34条)

使用者による発明関連情報の保有と管理

使用者が蓄積した知見、研究成果、その技術分野の知識、データ、市場動向、他社の技術動向に関する情報など、使用者の保有する情報蓄積のもとで、技術的課題が定立、これを解決する新たな着想が生まれる。

従業員の発明は使用者の保有情報と、パブリックドメインに属する情報が基礎。

また、従業員の技術開発・研究開発をする過程において、試行錯誤が繰り返されることで、さらに、種々のデータが得られ、これらは使用者にフィードバックされ集積され、発明へとつながる。

この過程で得られた技術的知見の全ては原則として使用者に保有されて営業秘密として使用者によって、営業秘密として、保有・管理される。

従業者の発明(特許を受ける権利)の管理処分権限

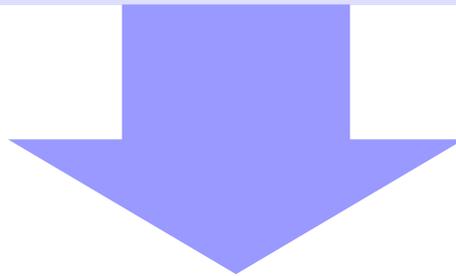
従業員の負担する義務

◆秘密保持義務

第三者に譲渡したりライセンスをすれば秘密の漏洩
使用者の意思に反し自ら出願すると、いずれ公開される

◆従業者の競業避止義務

◆労働契約上の義務



発明者である従業者の管理処分権限は限定的

大学の研究者と企業の従業者の相違

- 発明関連情報の保有と管理主体
- 秘密保持義務、競業避止義務等の負担
- 発明の実施の有無
- 大学の研究者と企業の従業者の研究活動
- 大学の研究者の研究成果公開の自由
- 大学の研究者の移動、兼務等

大学での研究成果の帰属について

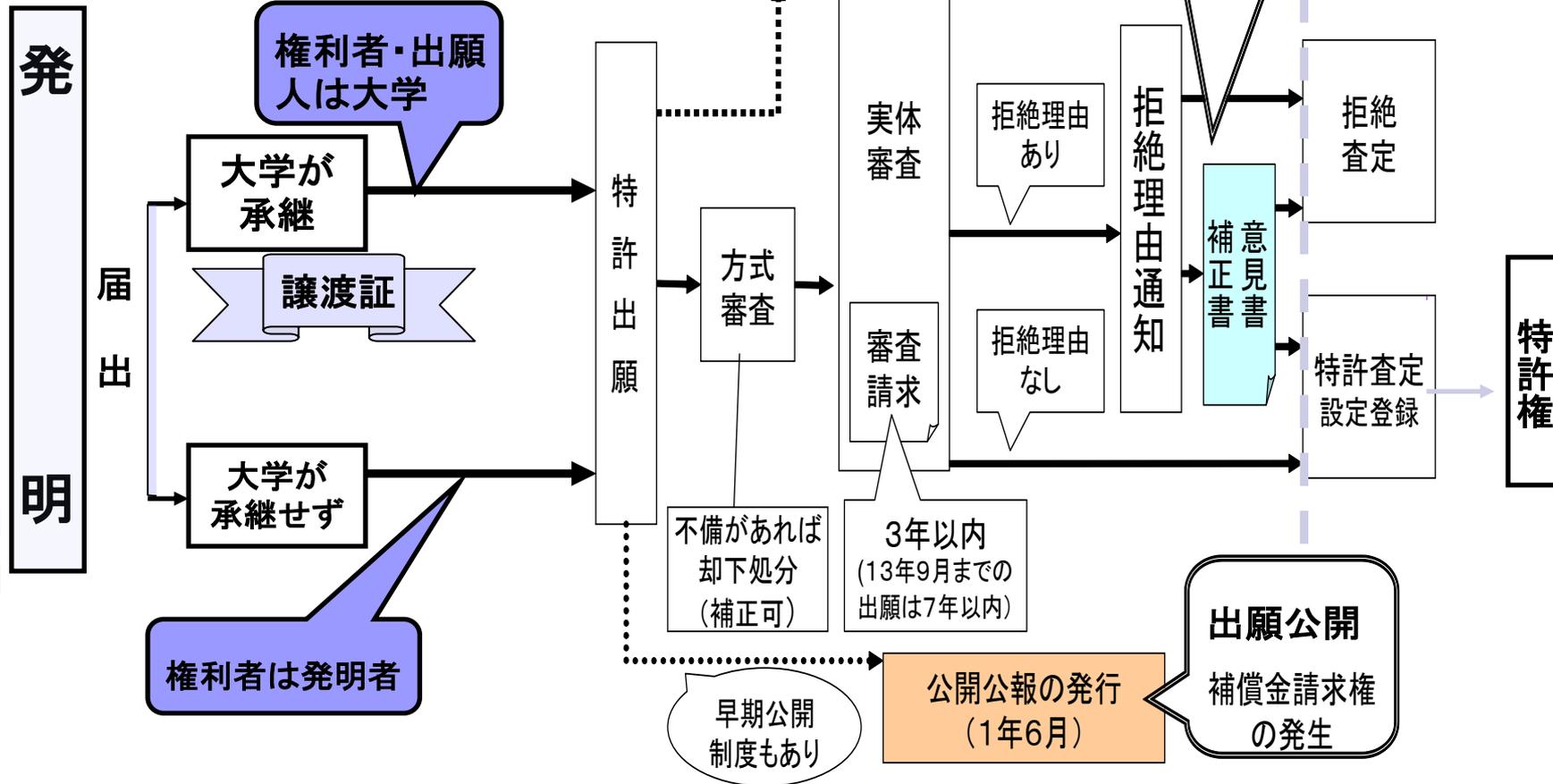
大学単独の研究成果等、権利の帰属

大学の知財ポリシーや職務発明規定によれば、大学における研究成果として発明が生まれた場合は、発明者は、所属する大学の学長に届け出なければならない。

そして、大学側は、発明者から届出のあった発明が職務発明に該当するかを判定し、職務発明である場合は、その特許性及び事業性等から大学として承継するかどうかを決定する。

大学が承継する場合、発明者は、理事長へ当該発明にかかる譲渡証書を提出する。

特許を受ける権利



特許法35条と大学の職務発明規定

①職務発明の要件

職務発明は、「従業者等」の発明であり、「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」を指すものと定義されている(法35条1項)。

なお、「従業者等」とは従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員を指し、「使用者等」とは使用者、法人、国又は地方公共団体を指す(法35条1項)。

②職務発明の効果

職務発明と認定された場合の効果としては、まず、使用者等は、職務発明につき無償の法定通常実施権を有し(法35条1項)、登録なく第三者に対抗できる(法99条2項)。また、職務発明につき「契約、勤務規則その他の定め」により予約承継をすることができる。

大学における職務発明規程は、大学が職務発明として承継する旨を通知すると当然に承継すると規定するとしつつ譲渡証書を提出する扱いが一般的である。

③他方、従業者等つまり研究者は、「相当の対価」支払請求権を有することになる。

大学が職務発明として承継した発明が特許出願された場合に報奨金を支払うと定めている場合がある(出願報奨金)。また、特許権を取得した場合に報奨金を支払う場合もある(登録報奨金)。また、大学が特許権などの運用又は処分により収入を得た場合に報奨金を支払う場合もある(実施報奨金)。

特許を受ける権利が共有である場合

- 各共有者は、他の共有者と共同でなければ特許出願できない（法38条）
- 共有者が審判を請求するときは全員が共同して請求しなければならない（法132条3項）
- 共有者は他の共有者の同意を得なければ持分を譲渡できない（法33条3項）。

共同発明の場合には、職務発明であっても、自己の使用者つまり大学に承継させるためには他の共有者、つまり共同研究者たる企業等の同意を取らねばならないことになる。そして、逆に、企業等が従業者から承継するには大学の同意が必要となる。

産学連携の実務の多くは、共同研究契約で、「双方の使用者（法人）が発明者から権利の承継を受ける旨、また、各当事者の持分を定める共同出願契約を別途締結し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行う旨」と記載しているため、共有者の同意は当然の前提となっている。

なお、共同発明における職務発明の対価の支払いは、それぞれの発明者が所属する使用者が各自にて行うことになる。

学生の発明の帰属

大学の学生、大学院生及びポスドク(以下総称して「学生」という。)は一般的には大学とは雇用関係にないため、その場合には法35条の適用はなく、学生が行った発明は学生に帰属する。

学生は教育を受けるために大学で研究し、その成果として発明が生まれたのであるから、職務に関連してという要件を満たさないからである。

大学においては教育と研究は密接不可分であり、教育は研究の成果を基礎に展開され、研究は学生への教授・研究指導と深い関連を持って行われるため、大学における研究から生じた発明に、学生が実質的に関与する事例が多くなっていることから、実は学生の発明についても、各大学が方針を決めて一元的に管理・活用することが望ましい。

学生の発明に関する、大学と学生間の契約の必要性

学生の発明の承継

学生の発明は職務発明に該当しないため、大学が学生の発明に係る権利を承継しようとするれば、別途当該学生との間で譲渡契約を締結する必要がある。

契約締結に際しては、発明に対する学生の寄与分、対価の額の決定方法、及び学生がベンチャーを起業する際の扱い等に留意する必要がある。

しかし、仮に適切な対応を整備していたとしても、あくまで学生が譲渡を拒否した場合は、これを強制することはできない。

なお、発明者たる学生がResearch Assistant(研究補助者)等として、あるいは研究プロジェクトへの参加のために大学との雇用関係がある場合は、発明に対する学生の寄与分も大学の発明規則等に基づき職務発明として取り扱うことが可能である。

学生の守秘義務について

① 秘密保持契約

産業上有用な研究で、秘密管理の必要性がある場合、または、企業等との共同研究などのために、学生に対しても秘密保持義務を課す必要がある。

秘密保持契約を締結する際、学生の教育を受ける権利や、就職する際の職業選択の自由や、研究論文発表等との関係で教育を受ける権利への配慮が必要。

例えば秘密保持契約の締結時期についても、学生にとって負担が少なく、また、秘密保持のメリットが最大限に得られる時期とすべきである。

各研究室において学生を研究室に受け入れる時点で、秘密保持契約締結する方法。

② 論文発表との関係

学生が共同発明者になっている発明について、その内容を学生が卒業論文発表会、または修士論文・博士論文発表会で公表するような場合がある。

当該発明に関し特許出願する予定がある場合は、研究成果を公知にしてしまうと、一般的には新規性を喪失し、特許を取得することができなくなる(法29条)。

【対策】

- ①研究成果を公表する前に特許出願をすることが考えられる。
- ②特許出願前に研究成果を論文発表会や研究会等で発表する必要がある場合は、新規性を喪失しないようは処置が必要である。

具体的には、発表内容のうちどの範囲が発明にあたるのかを明確に説明したうえで、参加者全員で研究発表会の内容に関する秘密保持契約を締結する。守秘義務を課す対象には発表会の配布資料も含め、配布資料については、発表会終了後、回収する等第三者に公知とならないような手段を講じることも重要である。

なお、法30条は、新規性喪失の例外を規定しており、権利者の行為に起因して公開された発明の公開日から6ヶ月以内に規定の手続きを以って特許出願を行えば、その発明は新規性を失わなかったとみなされる。

リサーチツールなど研究成果の共有化

「リサーチツール特許」、つまり、ライフサイエンス分野において研究を行うための道具として使用される物又は方法に関する日本特許、具体的には実験用動植物、細胞株、単クローン抗体、スクリーニング方法などに関する特許は、研究を行うための道具となり、汎用性が高く広範に使用されて研究の推進に資するものが多いため、利用を広く研究者間で共有化させ、研究開発をさらに推進させる必要性がある。

一方、法69条1項の例外規定をリサーチツール特許に適用し、これを自由に実施することは困難である。同条第1項の「試験又は研究」の範囲が、特許発明それ自体を対象とした改良・発展を目的とする試験に限定されると解釈されているからである。

そこで、リサーチツール特許やこれに係る有体物の利用を広く研究者間で共有化し、研究開発をさらに推進させることを目的として、ライセンス契約や有体物移転契約により、ライセンス等の供与や適切な対価・条件を定めるよう求められている。また、大学や企業等が所有するリサーチツール特許や有体物及びそのライセンス条件等に関する情報が、統合データベースによって、広く公開され、活用される必要がある。

リサーチツール特許のライセンス契約や有体物移転契約の整備