

1-5 特許取得の手続き

概要

現在日本の大学では知的財産について規定を整備しつつある。大学における知的財産がクローズアップされるに至った背景には、2004年に「産業活力再生特別措置法」が制定され、公的資金を投入して得られた大学などの成果を各機関に帰属させ、それらを積極的に活用することにより産学連携を活発化させ、最終的には経済の発展へ結びつけるという狙いがある。大学の研究と教育において得られた研究成果である知的財産の帰属や取扱を明確にし、その管理や活用を戦略的に行うことが求められており、近年では公的資金を獲得する上でも大学にしっかりとした知財マネジメント態勢があることが大学のひとつの評価項目となっている。本章では、学習院大学における知的財産としての規定と研究活動において得られた「発明」をどのような手続きによって特許化するのか、時代背景とともに簡単に説明する。

1. はじめに

これまで大学の使命は、研究と教育であると広く認識されてきた。さまざまな研究を行うことによって新しい知見を得るわけであるが、その成果は学会や学術論文で発表することで、お互いに切磋琢磨してきた。そして、一般的には、学会に参加したり学術雑誌を読んだりすることによって、ほかの研究者がその新しい知見を知ることとなり、さらに新しい研究へと繋がってゆく。こうして、次の研究へフィードバックされることにより、更なる新しい知見や発見に繋がってゆくという連鎖があって、研究分野は発展してゆく。このように、大学は研究を行うことで、その成果を教育に結びつけてきた。最近では、「研究成果の社会への還元」ということがいわれるようになってきた。多くの大学では、公開講座や出張授業などという形で地域社会に還元している。

もう一つの社会還元の方法として、理工学系で新しく見出された発見や技術などの研究成果を特定の企業を通して社会へ提供するという考え方があつた。多くの大学では、その研究費の多くを国民の税金から交付されている。従って、そのような公的研究費によって補助を受けた研究の成果を特定の企業に譲り渡すことは、矛盾しているように思われてきた。しかし、見方を変えると、仮に特定の企業に大学の研究成果を提供しても、その企業から何らかの形で資金を大学にバックできれば、大学における研究と教育がさらに進むことになり、その大学が持つ公益性や公共性などといったものに必ずしも反しないのではないかと考えられるようになってきた。また、その企業が大学の研究成果によって発展してゆけば、その地域の雇用が増大してゆくことにも繋がり、むしろ公共性が高まるとも考えられる。

このように、特定の企業に大学の研究成果を提供する場合、その研究成果を何らかの形で保護して上で提供する必要がある。その保護手段として知的財産制度、特に特許制度を利用

することになる。学習院大学でも、21年度から研究支援センターが設立され、日常の研究・教育活動により見出された新しい知見に対して、それらを知的財産として保護するための制度が整備されつつある。本章では、最近の大学における発明と産学連携、そして本学における「発明」に取り扱いについて解説する。

2. 産学連携

大学では、基礎研究が多いが、商品に結びつくまでには、応用研究・実用化研究という流れになる。そういう流れの中で、大学で生み出されたさまざまな研究成果を特許化して、それを企業へライセンスしてゆくことになる。この仲介を行うのが TLO (Technology Licensing Organization) という組織である。このように、高度な技術を持った頭脳集団である大学のポテンシャルを学内に閉じこめることなく、社会での活用・展開を推し進め、一法人として高い競争力を持ち、敬意の対象となる大学となるための柱が「産学連携」である。

「産学連携」活動では、主に大学の先生と企業との共同研究を行うという形式が多いが、それには多種多様な契約が必要となってくる。大学が、その研究成果を元に企業と共同研究を行う際、いろいろなノウハウを企業に教えることになるため、まず「秘密保持契約」を結ぶことになる。その他に、「共同研究契約」を結ぶことになるが、ライセンスをするときは「ライセンス契約」といったようにいろいろな形で契約を結ぶことになる。図1に産学連携の形態について簡単に示す¹⁾。

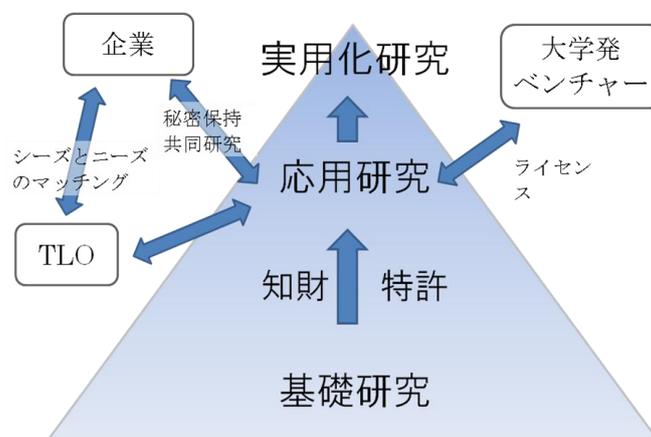


図1. 産学連携体制

3. 知的財産としての規定

現在日本の大学では知的財産について規定を整備しつつある。大学における知的財産がクローズアップされるに至った背景には、日本の長年の経済不況の下、2004年に「産業活力再生特別措置法」が制定され、公的資金を投入して得られた大学などの成果を各機関に帰属させ、それらを積極的に活用することにより産学連携を活発化させ、ひいては国際競争力のある知

財を日本に根付かせ、最終的には経済の発展へ結びつけるという狙いがあったようだ。このような動きをもとに知財の機関帰属を実現させる目的で大学の法人化という大きな改革が行われた訳である。大学には研究成果である知的財産の帰属や取扱を明確にし、その管理や活用を戦略的に行うことが求められており、近年では公的資金を獲得する上でも大学にしっかりと知財マネジメント態勢があることが大学のひとつの評価項目となっている。

まず発明では、基本的には発明した人から大学に特許を受ける権利を譲渡することが義務付けられており、これは企業における職務発明の規定と同じである。特許法第 35 条に職務発明についての定義があります。これによると、特許を受ける権利および特許権は従業者に帰属するが、この発明が職務発明によって生じた場合、使用者側（会社など）はその実施料を払わずに発明を実施できる通常実施権（法定実施権）を有することである。大学の先生の発明がこの定義に該当するか否かという問題はあがあるが、大学では企業の職務発明規定と同じような規定を作成している。つまり、「大学で発明したときには、その発明を大学に譲りなさい」ということである。

特許法第 35 条
(職務発明)

第三十五条 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の条項は、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. 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

著作権法第 15 条

(職務上作成する著作物の著作者) 第 15 条 法人その他使用者（以下この条において「法人等」という。）の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物（プログラムの著作物を除く。）で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時ににおける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時ににおける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

特許法第 35 条と著作権法第 15 条

一方、著作物に関しては、基本的にはその著作した人が権利を持つことが当然であるという考え方が根付いているため、大学帰属の著作物というのは非常に限られている。実は大

学が一番多い知的財産は著作物であり、講義をするときのレジュメ、本や教科書などの著作権はすべて個人に属します。それ以外にも、芸術学部や教育学部などの先生が作成した絵や学楽、写真などのような伝統的な著作物も著作した個人が権利を有している。ただ、著作権法第 15 条には、職務著作の規定があり、企業・使用者等の発意に基づいて、その人の職務として作成した著作物はその法人・会社のもので定められており、大学案内のパンフレットなどは大学帰属ということになる。その他にもコンピュータープログラムやデータベースといったものは、発明と非常に関連しているので大学に帰属するものと考えられる。

学習院大学では、平成 12 年に 4 月 1 日から、「学習院大学における発明の取り扱いに関する規定」が施行されている。これによると、院長または学長が契約当事者である共同研究および受託研究、あるいは研究テーマが指定され、本院から研究助成を受けて行った研究による発明に関して、特許を受ける権利を学習院が継承すると定められているが、どこまでの範囲の研究を対象とするのか、まだ不明瞭な部分がある。大学等の知的財産活動への支援は、特許庁ホームページより発信されているので参考にすると良い²⁾。

学習院大学における発明の取扱いに関する規程

(趣旨)

第 1 条 この規程は、学校法人学習院（以下「本院」という。）が設置する学習院大学（以下「大学」という。）の教員がした特定の発明に関する取扱いについて定める。

(本院が特許を受ける権利を承継する発明)

第 2 条 大学教員が次の各号に規定する発明をした場合、当該発明についての特許を受ける権利は、本部がこれを承継する。

一 院長又は学長が契約当事者である共同研究を及び受託研究による発明

二 研究テーマを指定され、本院から研究助成を受けて行った研究による発明

2 大学教員のした発明が前項各号のいずれにも該当しない場合であっても、発明者は、当該発明についての特許を受ける権利を本院に譲渡することができる。

(発明の届出)

第 3 条 発明者は、前条第 1 項各号に該当する発明をした場合、所定の様式によって速やかに院長にと届け出なければならない。

2 前項の規定は、前条第 2 項に該当する場合に準用する。

(覚書の締結)

第 4 条 大学教員が第 2 条第 1 項第 1 号に該当する研究を行う場合、院長と当該教員との間において、当該研究によって生じる発明の取扱いについて、予め覚書を締結しておくことができる。

(権利承継の決定)

第 5 条 第 3 条による届出があった場合、院長は、当該発明について本院が特許を受ける権利を承継するか否かを決定する。

(譲渡証書の提出)

第 6 条 前条の規定により、本院が特許を受ける権利を承継すると決定した発明（以下「本院に帰属する発明」という。）については、発明者は譲渡証書を院長に提出することにより、当該発明についての特許を受ける権利を本院に譲渡しなければならない。

(特許の出願)

第 7 条 前条の規定により、発明者から特許を受ける権利の譲渡を受けた場合、本院は、遅滞なく特許の出願に必要な手続きを行うものと

する。

(発明者の協力)

第 8 条 第 6 条の規定により、特許を受ける権利を本院に譲渡した者は、特許の出願から設定登録に際して、当該特許権の取得のために、本院に協力しなければならない。

(特許を受ける権利を承継しない場合)

第 9 条 第 5 条の規定により、本院が特許を受ける権利を承継しないと決定した発明については、発明者が当該発明についての特許を受ける権利を行使することができる。

(補償金)

第 10 条 本院に帰属する発明については、本院は、以下の基準に基づく補償金を発明者に支払う。

一 特許を受ける権利の譲渡を受け、特許を出願した場合 出願 1 件につき 5,000 円

二 前号の出願により特許権を付与された場合 特許 1 件につき 10,000 円

三 本院が取得した特許権についての権利を譲渡し、または実施許諾することにより本院が収入を得た場合 当該収入の 100 分の 10 に相当する金額

(共同発明)

第 11 条 本院に帰属する発明が、複数の大学教員による発明である場合には、本院は、前条に規定する補償金を、共同発明者間で合意した割合に応じて支払う。

2 本院に帰属する発明が、学外共同研究における学外者との共同発明である場合には、本院は、前条に規定する補償金を、本院と共同研究の相手である学外機関との特許権の持分割合に応じて支払う。

(退職後の補償金の支払い)

第 12 条 本院は、第 10 条に規定する補償金を、発明者が本院を退職した後も支払う。

(守秘義務)

第 13 条 発明の取扱いに携わる者は、発明の内容等について、必要な期間その秘密を守らなければならない。

(その他の工業所有権)

第 14 条 この規程は、大学教員が行った考案についての実用新案権、意匠の創作についての意匠権その他の工業有権について準用する。

(改正)

第 15 条 この規程の改正は、学部長会議の議を経て、科長会議の議により院長が行う。

附則

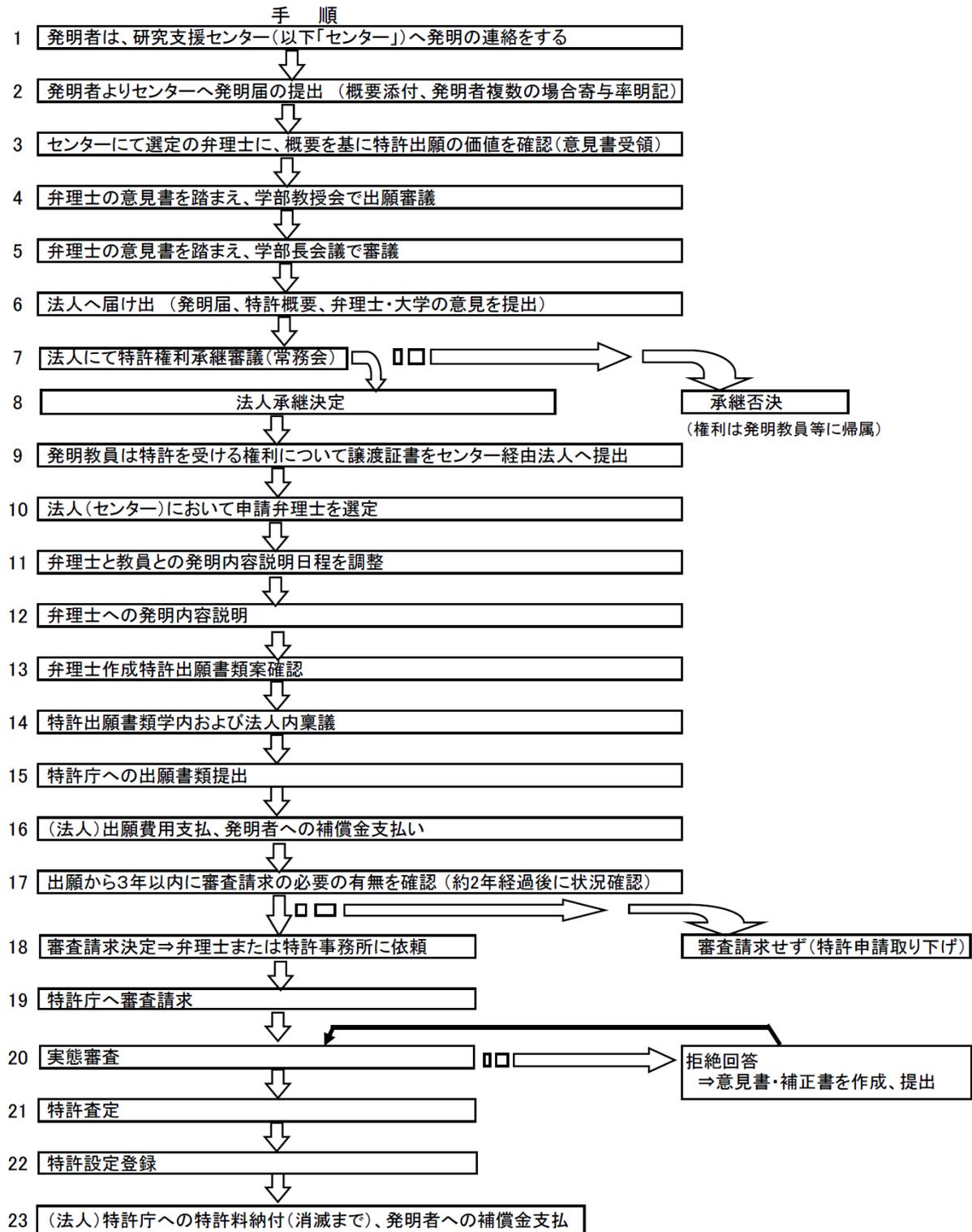
この規程は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。

学習院大学における発明の取扱いに関する規定

4. 学習院大学における発明手続き

学習院大学では、平成 21 年 4 月に研究支援センターが発足し、大学における発明等はこのセンターが窓口となり手続きを進められるようになった。図 2 に示すように、23 段階におよ

ぶ手続を踏むことになっている。まず、大学での研究において「発明」を行った場合、発明



☆ 出願から20年で特許権は消滅

☆ 法人は取得した特許権についての権利を譲渡し、または実施許諾することにより、法人が収入を得た場合、当該収入の100分の10に相当する金額を補償金として発明者へ支払う

図2. 学習院大学における発明の手続き³⁾

者は、「学習院大学における発明の取り扱いに関する規定」により研究支援センターへ発明届けを提出する義務がある。その後、弁理士にその発明の「特許出願」する価値があるかどうか審査され、その意見を踏まえて学部教授会で出願するか否かが審議される。その両者の審議・審議結果を踏まえ、学部長会議で審議される。こうして、提出された発明届け・特許概要は、弁理士ならびに大学の審査・意見を添えて、法人へ届け出られる。法人は、常務会にて特許権利継承審議を行い、最終的に法人が継承するか否かを決定する。学部教授会審議から学部長会議、そして常務会を経てから初めて法人が指定した弁理士と特許出願書類を作成することになるので、数ヶ月の時間が必要になることを念頭に入れておく必要がある。

参考文献

- 1) 知的最前線からのメッセージ， 知財プロフェッショナルを考える研究会 著，（経済産業調査会，2007年）
- 2) 経済産業省特許庁ホームページ「学校・大学向け支援情報」を参照。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/daigaku_shien_01.htm
- 3) 学習院大学研究支援センターにより作成いただいた。