

最近、大学の知的財産を、大学の財政状況や研究費のことを慮って、盛んに企業へ譲渡することが試みられてきている。このような場合に、特許法第69条の解釈が変わらない限り、少なくとも発明者である教員等の研究行為だけは契約等で継続できるようにしておくことが、契約時には必要となってくる。

3-1-3. 国内優先出願と発明者問題

出願後であっても1年以内であれば、最初の出願と改良出願（複数可）を包括できる（特許法41条）。これは、強い特許を創出できる便利な制度であるが、この制度が使える条件は、「出願人（発明者ではない）が一致していること」である。教員等に説明するとなぜ？と首をかしげる。そもそも企業においては、グループで研究開発を行い1つの発明の種が生まれたものを、それぞれの事業部等で応用研究が展開されて製品化が図られていく。そのため、もとの発明者と応用発明者が異なることは珍しくない。その場合でも、出願人が変わることはほとんど生じないので、出願人一致の条件でも不都合なことは生じない。

一方、大学では、最近、大学間での研究者の流動化が推奨される傾向にあり、発明者が他大学へ移ることにより出願人が変更される、ということが起きやすくなる。つまり、もとの発明を出願した後、転籍先で改良発明を国内優先で出願しようとしても、出願人が異なるため、この制度を利用できなくなる。企業は組織を重んじ、大学は個人を尊重する文化のため、同じ対応策では困難な場面も生じる。知財担当者は、このような問題が発生しても慌てないよう、予め対応策を考えておく必要がある。

3-1-4. 発明者の認定は判例が頼り

創作届を作成するときなど、教員等から時々、発明者の定義についての質問がある。また、各大学の知財担当者からも特許庁での基準等はないかと、問合せが来るので、この際まとめておく。発明者の定義については、特許法や特許審査基準には存在しない。そもそも、特許出願書類には、正しい発明者が記載されているとの前提で、出願が処理されている。発明者の争いは、登録後、特許の周りで金銭が動き始め、対価の分配を巡って「私も発明者である」と認定を求めてくるケースが多い。これについては、これまで判決が多く出ているので、それらを集めて判断基準の参考にしていく、というのが現状である（図9参照）。

発明者を定義しようとする、まずは発明なるものの定義が必要となる。発明の定義については、特許法第2条第1項に明示されているが、ややわかりにくいのか、最高裁が発明について改めて定義した有名な判決があるので、参考までに紹介しておくが、内容が特に変わった訳ではない。「発明とは、その技術内容が、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げる程度まで具体的・客観的なものとして構成された時に完成したと解すべきである」（最高裁昭和52年10月13日

第一小法廷判決民集31巻6号805頁）。また、発明者については、知的財産高等裁判所が、つい最近、大学の教員等間で争いになった発明者訴訟で判示した例があるので、参考にしていただきたい

発明者になれない人の例（特許法に規程はない、判例に依拠）

- イ. 研究テーマだけを提示しただけ、或いは、発明創作過程の一般的な管理をしただけなどの単なる管理者
- ロ. 発明が生まれた研究会のメンバーだったという単なる参加者
- ハ. 単に技術情報を提供しただけの単なる協力者
- ニ. 実験やデータをまとめただけの単なる補助者
- ホ. 研究のために設備や資金を提供しただけの単なる後援者

など発明を完成させた創作活動に参画していない人

真の発明者とは、発明の具体的着想や具体的解決手段を提供し、技術的思想の創作行為に現実に加担し、発明の完成に貢献した者をいう

（ファイザー発明対価訴訟 東京地裁判決より 2005.9.14.）

図9

い。

「発明者とは、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者、すなわち当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで、具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すと言うべきである」(平成19年(ネ)第10037号損害賠償請求控訴事件 平成20年5月29日判決言渡し)

つまり、発明とは、非常に簡単に言えば、「自然法則を利用した技術的思想の創作であり、従来技術から飛躍し、誰もが考え付かなかった着想である」と言える。故に、発明者とは、このような着想に「直接寄与した人」ということになり、その際、単なる願望の表明だけでなく、「具体的な技術手段の提供者」ということになる。裁判所で示された上記の例も、これをベースに考えれば理解しやすいのではないだろうか。

ところで、最近の産学公連携による共同研究では、学生または院生(以下、学生とする)が研究に加わるが多くなってきている。産学公連携を通じての研究は、いろいろな意味で刺激になり、知的財産の創出や取扱い等の実践が、将来必ず役に立つことから、教育としての効果も大きい。共同研究に携わることにより、学生自身が発明者であるかどうか、ということにも直面することになる。教育現場の最前線である大学として、発明者認定の問題について、学生への教育は欠かせないものではある。しかし、前述の例をあまり厳格に運用しすぎるのはどうかと私は思っている。前述の例示は法律でも規則ではなく、まして他の案件に対しての既判力があるものでもない。ただ論文の共著者を連記する時より、これらのことを踏まえ、やや厳密に考えてほしい、と伝える程度とし、学生の特許に対する意識を削がないようにしたいと考えている。

3-1-5. 発明者認定トラブルの2つのパターン

大学の発明は、企業の発明に比べ、いろいろな組織の複数の発明者が絡むことが、圧倒的に多い。複数人の発明者の場合に問題になるのは、大きく分けて次の二つのパターンである。

①は、学生が関係する場合に起こりやすい。学生のやる気考えた教員等が研究を補助した学生の名前を入れた、などである。この場合、法的には、真の発明者が表記されていないことから、出願は却下されることになる(特許法第36条1項2号、同17条3項2号、同18条1項)。

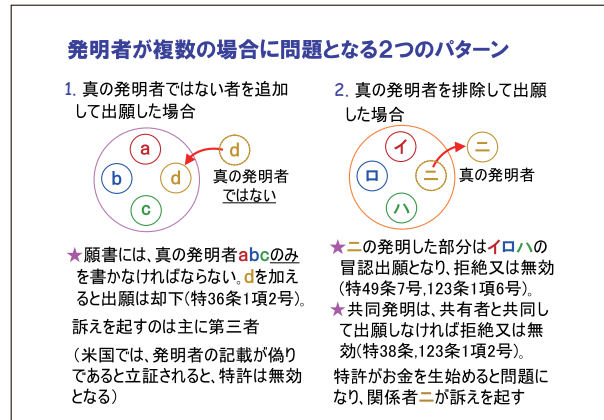


図10

しかし、現実には、特許庁の方式審査では真の発明者か否かの判断は困難で、その審査の段階では情報が未公開のため、第三者からのクレームも不可能に近い。また、現実的にはほぼ有り得ないが、万が一、部外者が「〇〇は真の発明者ではない」と言ってきて、特許庁より補正命令が来たとしても、補正をすれば出願が却下されることはない(因みに、この補正命令は、出願が特許庁に継続されている限りである)。いずれにせよ、①に対するペナルティーは、それほど大きなものではないと思われる。

問題が深刻になるのは②のケースである。

法的には、排除された発明者の部分に対する他の発明者の冒認出願ということで拒絶になり(特許法第49条7号)、登録後に判明すれば無効となる(特許法第123条1項6号)。このケースで

は、関係者や内部者が訴えてくる場合が多く、問題が生じかけたら、大学当局は、十分に当事者の話を聞き、適切な対応を図る必要がある。

知的財産未整備だった大学が、おぎなりの対応で済ませようとした結果、裁判にまで発展した事件が現に起こっている。こうなると大学あるいは教員等は、多額の裁判費用を負担しなければならなくなる。費用上の負担のみならず、精神的ストレスから、事件の当事者が、教育や研究といった本務の遂行に困難をきたすようになった、との話もよく聞かれる（訴訟経験者談）。このことから鑑みても、大学は、これらのことは軽く扱うのではなく、真剣に対処すべきなのである。これこそが大学の責務ではないだろうか。

3-1-6. 発明者問題を生じやすい大学の環境

企業ではほとんど顕在化することのない発明者の認定をめぐる争いについて、セミナーや講義で周辺の大学を回っていると、いろいろと耳に入ってくる。大学においては、企業に比べて研究は長期にわたり、マスター、ドクター、ポスドク、助教等の多くの人材が、微妙に関係してくることが多い。そのため、発明に係る研究を開始した時のメンバーと、完成した時のメンバーが異なることもまま生じる。特に、院生等を指導していた教員等が転任等で変わり、しかも研究は引き継がれた時などに、この問題は生じやすい。大学としては、誰が真の発明者であって誰がそうではないのか等、研究の流れや関わった人を把握しておくよう、教員等に意識を持ってもらい、しっかりと現場に目線を据えて確認しておく必要がある。これは大学が現在取り組んでいる研究推進活動には欠かせないことである。

また、大学で起こりやすい発明者問題に、研究途中での学会や論文等での発表である。注意しなければならないことは、発表した瞬間、その発表内容の技術（発明）は、万人共通の知識（財産）となってしまうことである。

つまり、秘密状態下にある発明A（発明者甲）があるとし、発明者乙が発明Aの情報を基にして、単独で発明ABを作り上げたとすると、この発明ABに対する発明者は、甲乙の両者ということになる。これは、時間の経過があっても、共同発明と考えることができる（乙が不法に入手しない限り）。

しかし、発明者甲が発明Aを既に公表していた場合には、どうなるか。発明Aは公知となっ

てしまっていることから、発明ABの発明者は、厳密に言えば乙だけで良いことになる。甲乙間には本件についての意志の疎通はないことから、発明ABを乙が単独で出願しても何ら問題はなく、実際、このような利用発明は単独で出願されていることがほとんどである。大学の研究者は、この意識が希薄である上、学会や論文等での発表に価値を置いているため、自身が発明者となり得る機会を無意識のうちに逃していることが多いのが実情である。

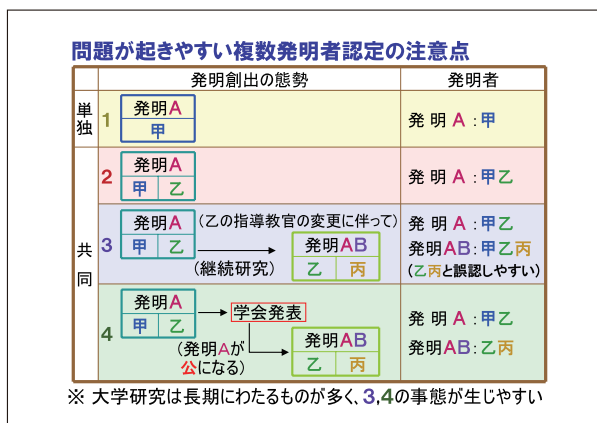


図11

3-2. 大学の職務発明について

3-2-1. 大学特有の職務発明の定義

特許出願は、私が審査を始めた昭和47年頃には、個人名での出願が目についていた。しかし、

今では、ほとんどの出願は、企業からの出願で、発明者が従業員、出願人が企業、という名義となっている。従業員が生み出した発明を、どのように保護し、活用するかは、産業政策上、最も重要な問題の一つである。

職務発明の取扱いは、企業と従業員との関係に直接絡む重要な問題である。地域貢献の一環として山口大学が行っている企業向けセミナーや講演会で、私も職務発明について質問を受けることが多い。

特許法で「職務発明」をどのように定義しているかと言うと、「職務発明とは、使用者の業務範囲であって、かつ発明するに至った行為が従業員の現在または過去の職務に属する発明である」とされている。更に、「特許を受ける権利」について、「会社が承継した場合には、発明者は会社から相当の対価の支払いを受ける権利を有する」ことになっている。一方、会社は、発明者である従業員が特許を取得し、会社がこの発明を実施できないとなると不合理であることから、「相当の対価を支払うことにより無償で実施できる権利(通常実施権)を有する」ことができる等々の規定がある。これらは、企業の知財担当者にしてみれば、極めて常識的な話である。

ところが、この常識を豊富に持つはずの知財専門家が、大学の知財業務に携わり、いきなり悩むべき問題に直面する。それは「大学の業務範囲とは?」「大学教員等の職務とは?」である。

特に最近、大学の社会貢献が言われて、いろいろな業務が発生しそれらが錯綜しているため、定義がややしづらくなっていることも事実である。そのため、大学の職務発明については、「特許法第35条の職務発明の定義」とは別に、「大学から、あるいは公的に支給された研究経費を使用して大学教員等が行った研究又は大学の施設を利用して行った研究の結果生じた発明」という独自の定義を作った。どうやら素晴らしい知恵者が大学関係者の中にいたようである(2003年4月 科学技術・学術審議会、産学連携推進委員会が審議のまとめとして発表した「新時代の産学官連携の構築に向けて」の中で提示)。

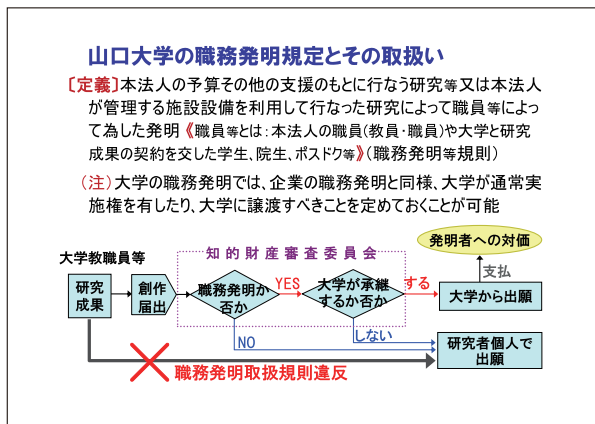


図12

山口大学でも2004年に定めた「知的財産ポリシー」や「職務発明規則」の中で、この考え方を取り入れ、大学における職務発明に対応するよう整備を進めてきた。今では、ほとんどの大学でも、このような定義が用いられている。そして、大学で職務発明として認定され、大学が承継した発明は、大学法人の責任と権限で組織的に支援し、知的財産の有効活用が図られ取り組まれるようになっている。

3-2-2. 研究現場での職務発明の審査

法人化後、多くの大学で「知的財産審査委員会」が設けられた。審査委員会では、まず、教員等から届出された発明(山口大学の場合は「知的財産創作届」)を審査する。ここでは明らかに大学の研究には似つかわしくないと判断されるもの以外は、原則職務発明と認定される。次に大学承継の審査を行う。この審査で、どの案件を大学が承継するか否かを審査することになるが、これがどの大学でも大きな課題となっている。弁理士費用も含め、出願、審査請求時にかかってくる費用は、大学にとって大きな負担である。また、登録後には年金もかかってくるので、維持するか否かの審査もいずれ行うことになる。従って、無制限に承継するわけにはいかず、よくよく考慮した上で、承継する案件を厳選しなければならない。

余談ではあるが、最近、この審査委員会に、専門家として知的財産のアドバイザー(AD)や、弁理士を招聘する大学が増えてきている。審査会場において職務発明の本来の定義を滔々と述べ、空気が読めずに信頼を落とした、という話も入ってきたことがある。前述した大学独自の職務発明の捉え方や判断基準を、情報として得ていなかったためと思われる。

また、大学特有の問題として、発明者に学生が加わることが挙げられる。学生は大学法人の職員ではないことから、発明者の中に入ると職務発明ではなくなってしまう。そうなると、大学の職務発明規則が適用できなくなるため、山口大学では、学生と契約を結んで職員とみなし、適用を図っている。

大学の職務発明を考える上で、特許出願に係る経費を軽視することはできない。特許出願をする場合、出願料と弁理士手数料で1案件35~45万円(技術分野や内容によって差がある)は準備する必要がある。審査請求料金は、産業技術力強化法により「大学の出願について審査請求料等は半額」という軽減策が決められている(特許法ではないことに注意)ものの1案件10数万円かかる。登録になれば4年目以降の年金費用も発生する(これには減額措置はない)。また、先に述べた学生に係る発明に関しては、審査請求料軽減策に適用される出願の条件、「大学の学長、副学長、教授、准教授、講師、もしくは助教の職務発明」(産業技術力強化法第16条(改正前))に入らないため、多額の費用がかかってくるようになっていた。実施することのできない大学にとって、負担経費の考慮なしに、職務発明の取扱いに対応することはできないと言っても過言ではない。

ただし、平成19年8月から、法律の改正が行われ、学生が発明者に入った発明であっても、特許料軽減措置の対象として認められるようになった。新しい法律であるため、まだこのことを知らない知財担当者も多くいるようなので、本誌によって、この情報がながれていくことを望みたい。

また、大学にとっての産業技術力強化法と同様に、TLOからの出願の取扱い等については、「産業活力再生法」があり、TL 0そのものに関しては、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」もある。

大学の知的財産の取扱いに関するこれらの法律については、特許法に精通した人でも知らない人が少なくない。少なくとも知財担当者は、一度は目を通し、これらについての知識を得ておくことをお奨めしたい。

3-3. 180度法的扱いが異なる共同発明と利用発明

3-3-1. 発明は生まれによって4つのパターン

発明は、誕生したプロセスによって4つに分けることができる。まずは、全て自前で創出した発明で、いわば「独創発明」である。次は、第三者の発明を活用して創出した「改良発明」である。この改良発明は、更に、第三者の発明に特許がある場合とない場合に分けられる。特許がある場合を「利用発明」と呼んでいる。最後は、第三者と共同しながら創出する「共同発明」である。参考までに付言させていただくと、政策立案者の言葉や文章に、「大学は基本発明を生み出

特許取得・維持に係る経費 (明細書10頁 図面6図 請求項9項 拒絶理由1回の条件で算出)

| 出願から登録まで | | 登録後(出願からの累計) | |
|---------------|---|--|--------------------------|
| 国への納付額 (a) | 出願 16千円 (16千円) | 審査請求 204.6千円 (102.3千円) | 登録料 13.2千円 (6.6千円) |
| | 審査請求 204.6千円 (102.3千円) | 審査請求 204.6千円 (102.3千円) | 登録料 13.2千円 (6.6千円) |
| 弁理士手数料 (b) | 基本 約360千円 180千円 印章代 5千円×10頁 図面 6千円×6図 要約書 4千円 請求項加算 10千円×9項 | 10千円 (審査請求手数料) 100千円 (補正書 50千円 意見書 50千円) | 10千円 (登録手数料) |
| 成功謝金(平均) | 約480千円 (100千円は除外) | 約480千円 | |
| 小計(a+b) | 約714千円 (約605千円) | 約714千円 (約605千円) | 約126千円 (約63千円) |
| 年金 | 約750千円 (約650千円) | 約880千円 (約770千円) | 約1,990千円 (約1,880千円) |
| 合計 | 約1,464千円 (約1,255千円) | 約1,594千円 (約1,375千円) | 約3,870千円 (約3,760千円) |

注) ()内は19年4月以降の大学(国立・公立・私立)の場合

図13

し、それを特許戦略の中心として…云々」とよく出てくるが、基本発明とは、ある技術や製品が関連するものも含め、次々と生み出される発明の全範囲をカバーするようなものをいう。従って、発明が生まれたプロセスや状況等（平たく言えば、氏素性）から判別するのは、特別な場合以外はかなり困難で、以降の発明に活用され、初めて基本発明と呼ばれる、いわば地位として確立されるものである。大学研究者は、独創発明を地位の高いものと捉えて重視し、改良発明を軽視する傾向にある。しかし、改良発明であっても、中には、基本発明と呼ばれるまでに出世（？）するものもないとは言い切れないのである。

本題に話を戻すと、大学研究者が重要視する「独創発明」であるが、レオナルド・ダ・ヴィンチやガリレオ・ガリレイのように、周囲に利用できる技術らしい技術もなく、必然的に独創となっていた時代に居るのならともかく、世の中に技術が満ち溢れている現在100%独創という発明を創出するのは至難の業である。また先にも述べたように、「改良発明」であっても決して程度の低いものではない。特許法第1条は、「発明の利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」とある。地球上に存在するあらゆる技術（発明）を活用し、更により良い発明を産み出すことは、極めて効率的な手法であり、かつ、特許法の本質でもある。研究者が発表する論文には、多くのリファレンスが記載されているが、改良発明はまさにこれと同じである。現在、年間約40万件の発明が出願されているが、その大半が改良発明に属するものである。これらは、基の発明より、ニーズを的確に捉えたものとなっているため、より着実に社会に受け入れられている。第3期科学技術基本計画（2006～2010）においても、社会に役立つ研究の還元加速がうたわれていることから、大学研究者も改良発明に対して、もっと関心を持って良いのではないと思われる。

次に、「共同発明」と「利用発明」について考えてみよう。

産学公連携がいたるところで推奨されている今日、大学においても共同研究数が右肩上がりとなっている（文科省作成・図15作成）。これに伴い、多くの共同発明や利用発明が産み出されるようになった。

大学がこれらの発明を特許出願するに当たり直面する問題について、大きく法的扱いの異なる「共同発明」と「利用発明」とを分けて説明していきたい。

3-3-2. 共同発明の取扱いの注意点

共同発明を完成させた場合、特許法の規定では、「特許を受ける権利が共有に係る」ことになり、「共有者と共同でなければ特許出願を行うことはできない」（特許法第38条）となっている。では、「共同発明」とはどのような発明をいうのだろうか。

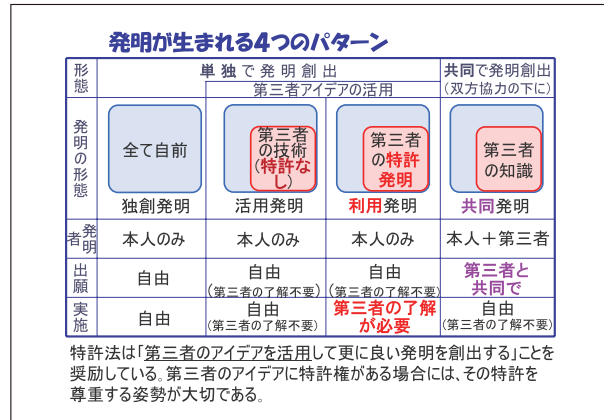


図14

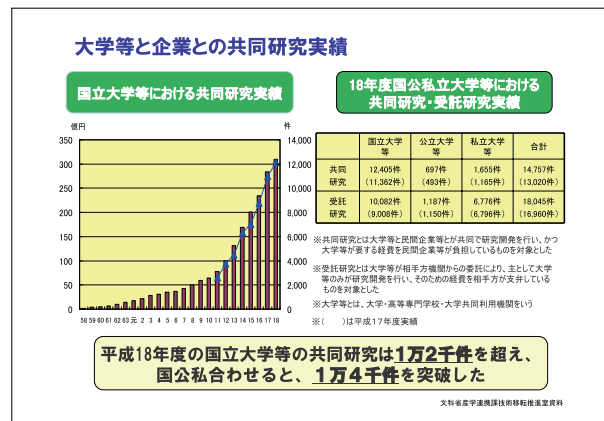


図15

共同研究とは頭をつき合わせて協同で研究したものであり、それぞれに研究の場所や時間等が違えば創出された発明は共同発明ではない、とと思っている人が少なからず居るようである。しかし、これは大きな誤解で、共同研究の成立ちに時空間のファクターは不要で、必要なのは、発明の完成に向けての「何らかの意思疎通があった」か否かである。もし疎通があれば、それは「共同発明」ということになる。

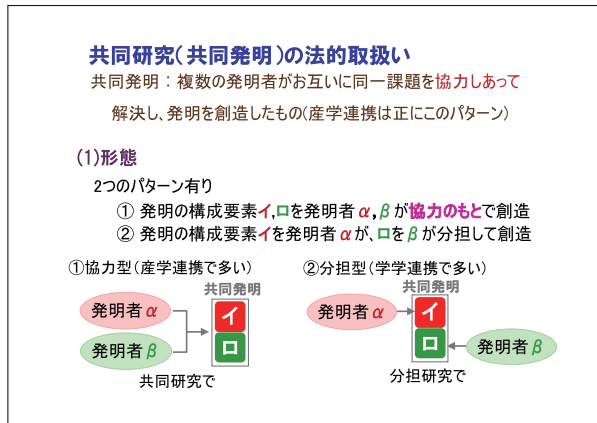


図16

そこで、大学がこういった交渉の際のささやかな武器として、この条文を匂わせてみる。少なくとも山口大学では、これまでにこの手法でかなり良い効果が出ている。

次に、登録になった後の実施についてであるが、特許の権利者は全て相手方の了解なしに自由に実施できることになっている(特許法第73条2項)。この条文は、大学、特に、国立大学法人法により製造や販売等が禁じられている国立大学にとって、かなり不利なものである。大学としては、共同出願人である企業に当該発明で利益が上がれば、少しは還元してほしいとの要求を出している、いわゆる不実施補償である。しかし、企業がこの要求を簡単に受け入れることはない。特許法をよく知るADやコーディネーター(CD)の中には、「条文の中に、別段の定めをした場合を除き、とあるのだから、契約時に別段の定めをすればよい」と評論家的に意見を述べる人もいるが、「別段の定め」の入った契約に合意する企業は、まずいない。従って、この意見は、現実的には通用しないものと言える。共同権利者からの還元が望めないとなると、大学としては第三者に実施してもらいたいところである。しかしながらそれに対しては共同権利者の同意が必要となるが、こちらも了解を得られることはほとんどないと言っている。

大学の知財契約関係者は、こういった八方ふさがりの状況下で、打開策を求め、粘り強く共同権利者との交渉を行なっているのが現状である。

共同研究の場合の特許出願は共同で行わなければならないのは先に述べたとおりであるが、一方が出願しない、と決めると、他方だけでは出願できない、ということになる。この条文は、大学にとっては有難い条文である。例えば、企業と海外出願をめぐる交渉の際に「大学には海外出願する費用はないのであれば、企業から出願してあげましょう。その代わりに、大学は出願(特許を受ける権利)を放棄しませんか」との要求が突きつけられたりする。これを飲むと、大学はもちろん、発明者である教員等への還元もできなくなる

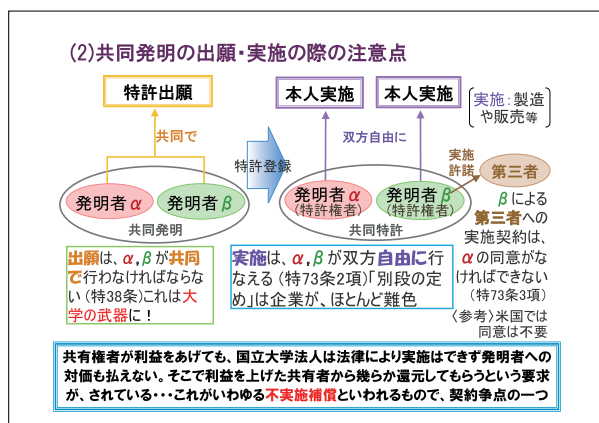


図17

3-3-3. 利用発明の取扱いの注意点

「利用発明」は、先にも述べたとおり、公知である発明を利用して創造した発明で、「共同発明」とは異なり、基本的には発明者相互に協力関係や意思疎通はない。公知になる状況としては、特

許公報に掲載、学会・論文発表、販売製品等がある。

ここで注意しておきたいのは、「利用発明」は、公知の特許発明を実際に見て改良したもののみならず、公知発明を見たわけではないが、偶然にそれを利用したと同じ状態になった場合も含まれる、ということである。大学の研究者には、ここがなかなか理解し難いようである。教員等が創作した発明に対して、知財関係者が「これは利用発明となります」とどんなに説明しても、教員等は「自分はその技術を見て発明したわけではない」との主張を続けることが多い。実際に見たか否かの問題ではなく、公知技術（発明）が存在する

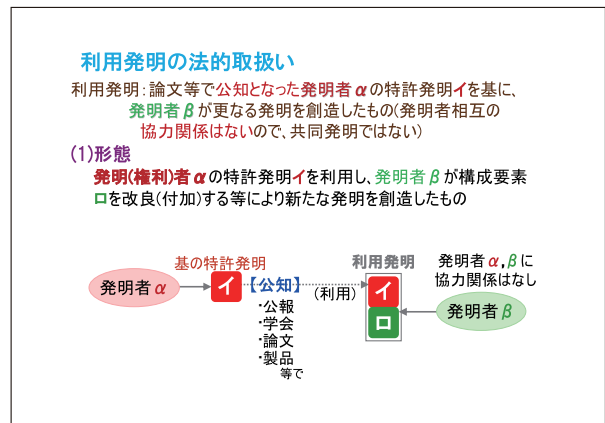


図18

か否かの問題であることを理解してもらうためには、時間をかけた説明が必要である。

さてここで、大学で起こりやすい「利用発明」における問題をご紹介します。ある教員が、最初にA企業と共同研究を行い、特許出願も済ませたが、実施までには及ばず、共同研究が終了した。その後、B企業からアプローチがあり、共同研究を新たに開始し、基の研究テーマを深化(改良)させ、その成果を今度はB企業と共同で出願した。こちらは実施するに至り、その時にA企業からクレームがついた、というケースである。教員は、「改良した発明で新たな特許を取ったのであり、A企業とは関係ない」と信じ込んでおり、もともと利用発明が何たるかを理解し難い教員等に、この状況を納得させるのは、知財担当者にとっても更に頭の痛いところである。

「利用発明」では共同発明とは全く逆で「出願は自由」に行うことができる。ところが「実施」においては、「共同発明」は「自由に実施」できるが、「利用発明」では、利用発明者は、たとえ特許を取得したとしても、「基の特許発明者(権利者)の了解がなければ実施できない」のである。つまり、特許を取得することが実施を保証するものではないことを教員等にしっかりと理解してもらう必要はある。更に、もし、発明製品が好評を博し、第三者に生産を依頼して実施してもらおうと「実施契約」を結んだとしても、この場合にも、第三者は「基の特許発明者の了解が必要」となる。従って、第三者による実施も想定し、予め、基の発明者から実施許諾をしても

らう際に、「再実施許諾権」を受けておくことが重要なポイントである。

余談であるが、紹介したケースを逆の立場(大学が相手方にクレームをつけた状況)で考えた場合、基の発明には特許がなければ、学会や論文発表等で、自分の技術(発明)が勝手に使われたとしても、何も主張することはできないことになる。大学(教員等)としては、社会貢献として太っ腹を見せる、という他はないのである。

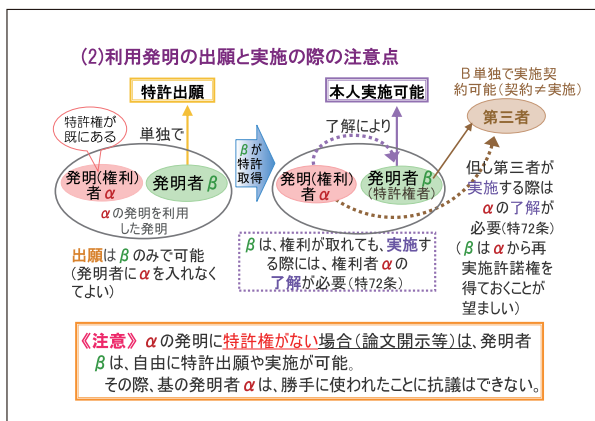


図19

3-4. 特許出願のタイミング

教員等からの質問で最も多いのは「出願のタイミングがわからない」ということである。年中