

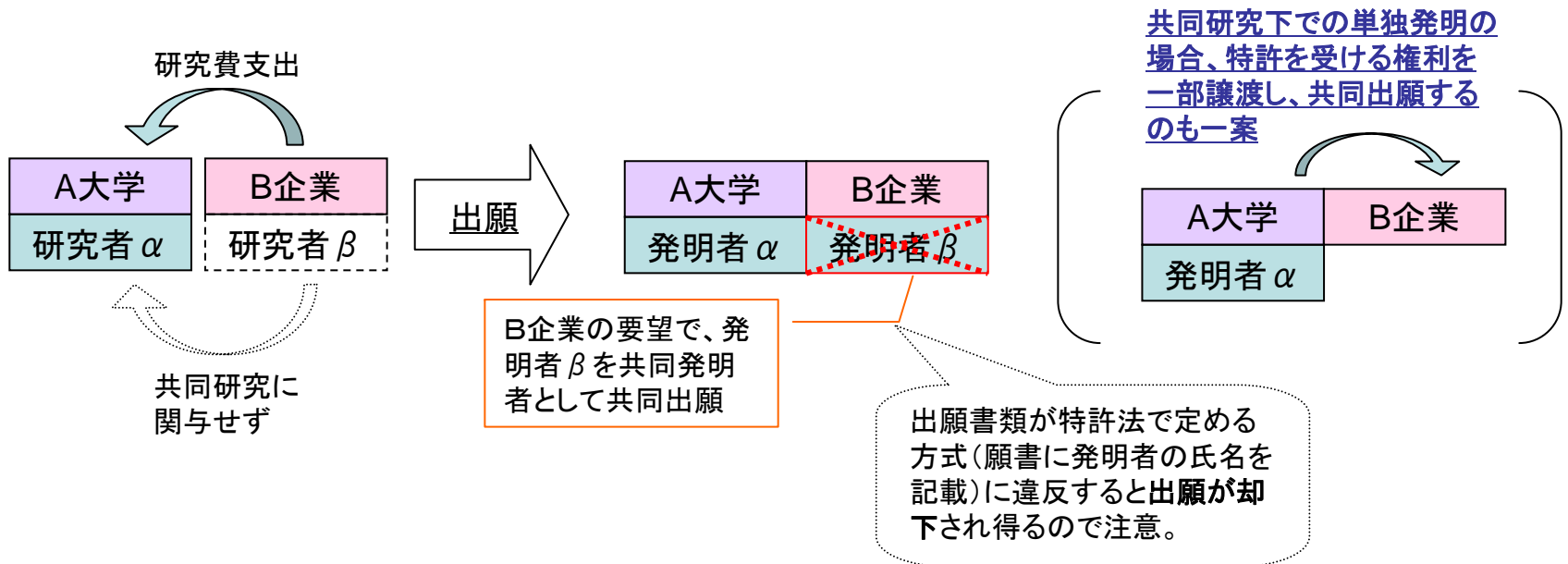
(想定例1)

A大学はB企業と共同研究契約を結んだが、企業側に担当する共同研究者がいない場合(派遣されてこなかった等)

共同研究者がいない(派遣されて来ない等)のに、研究相手の企業から提示された「研究担当者」名を共同発明者として記載し特許出願することが時にあるようです。これは企業から暗に要請される場合や、教員の自主的判断からもあるようですが、企業側は研究員の業績の確保、大学側は今後の研究費の確保の目的等があると聞きます。

現場の様々な事情や状況からこのようなことが生じているようですが、論文での共著者選定と異なり、発明者でない者を願書に記載することは特許法に違反し、最悪の場合、出願が却下される等のリスクがあることを認識しておく必要があります。

また、発明者と出願人のそれぞれの違いを教員・企業担当者によく知ってもらい、特許権を受ける権利の一部を企業に譲渡したり、通常・専用実施権の付与を行うなどの合法的な対応で、企業に十分なメリットがもたらされることを理解してもらった上で、特許権の取り扱いについて、双方で柔軟に話し合っていくのが好ましいといえます。



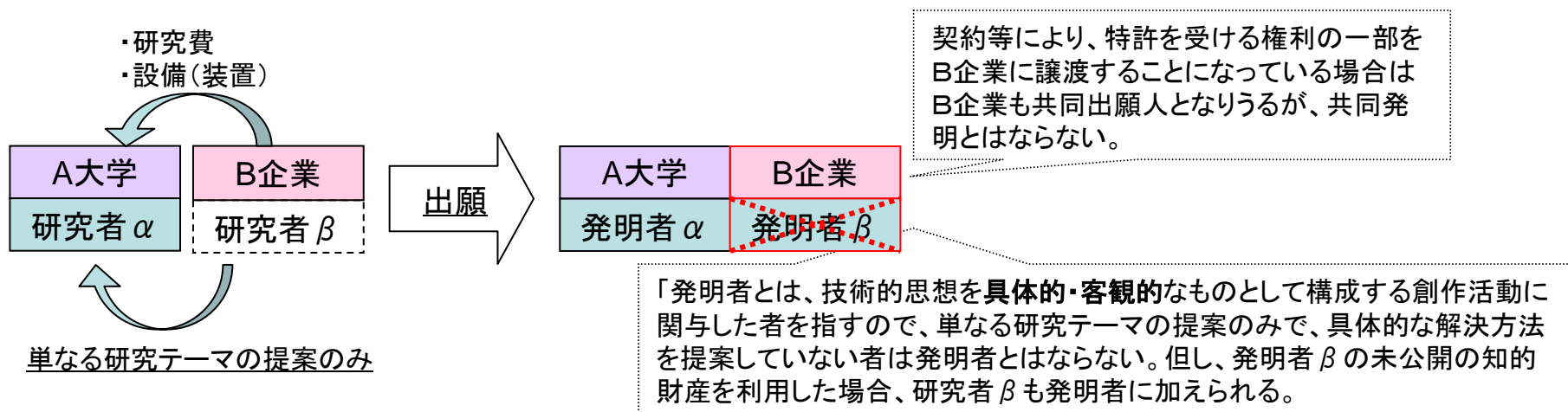
(想定例2)

B企業はA大学と委託研究契約を結び、設備(装置)、研究資金、研究テーマ等を提供したので、当然共同発明であり、共同出願にすべきとB企業は主張してきた...

教員側は、自分が提供した知識、知見、アイデアで委託者の企業が提案した課題を解決した場合、自分の単独発明と考えがちです。一方で、企業側は、設備(装置)、資金、課題(研究テーマ)等を提供しているので、その結果生まれた発明は共同発明であるから、出願は共同にすべきではないかと要請することがあります。

しかしながら、発明者とは、技術的思想を具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与したものをいうので、単なる研究テーマを提案しただけであったり、資金等の提供者・協力者であるだけでは発明者にはなれません。一方、特許を受ける権利は発明者にのみ生じますが、発明者から権利(の一部)を譲渡されれば、発明者以外でも特許出願人・特許権者になることは可能です。

したがって、発明者と出願人のそれぞれの違いを企業担当者に説明し、特許を受ける権利の一部を企業に譲渡したり、通常・専用実施権の付与を行うことにより、企業に十分なメリットがもたらされることを理解してもらった上で、どのような形態で特許権を取得することが最適か、柔軟に話し合っていくのが好ましいといえます。

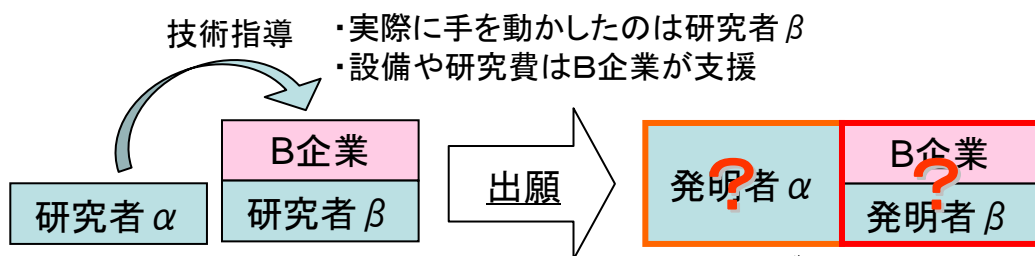


(想定例3) A大学の研究者 $\alpha$ はB企業に対し技術指導を行い、結果として発明が創出されたが...

教員によっては、企業等の相手先に出かけていき、企業の研究施設、設備、資金を使い、研究者、技術者の指導を通じて、企業が抱える課題を解決する場合があります。この場合、相手先の企業は単に委託研究費を提供する委託研究時よりも、企業の発明創出の寄与率が高いと思う傾向が強くなります。

他方で、教員は自分が持っている知見や技術で課題を解決したのであるから、発明創出はすべて自分一人の力であると考える傾向にあり、両者間で考え方に齟齬が生じ、トラブルになります。

実際、どのような指導を行ったのかを相手方の了承のもとに記録として残すことにより、後日トラブルが発生したときに、真の発明者やその寄与率を調べられるようにしておくとい良いでしょう。



- ・実際に手を動かしたのは研究者 $\beta$
- ・設備や研究費はB企業が支援

B企業の支援(設備や資金面等)がどれだけ多大であったとしても、誰が発明者(特許を受ける権利の保有者)であるかを検討する際には一切考慮されない。

発明者 $\alpha$ とB企業との関係で、発明の貢献分(特許権の持ち分)は、技術的思想を具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した割合で決まり、単なる協力・補助は寄与とは見なさないため貢献は0である。したがって、下記の点が重要。

- ・ $\alpha$ の技術指導が発明の創出に具体的にどの程度寄与したか?
- ・ $\beta$ が単に $\alpha$ の指示に従っただけか、自分なりの工夫をしたのか? その工夫が発明の創出にどの程度寄与したか?

(想定例4)

A大学の研究者 $\alpha$ はB企業から技術相談を受けた、又は、共同研究を持ちかけられたので、未公開の情報を開示したが...

(想定例5)

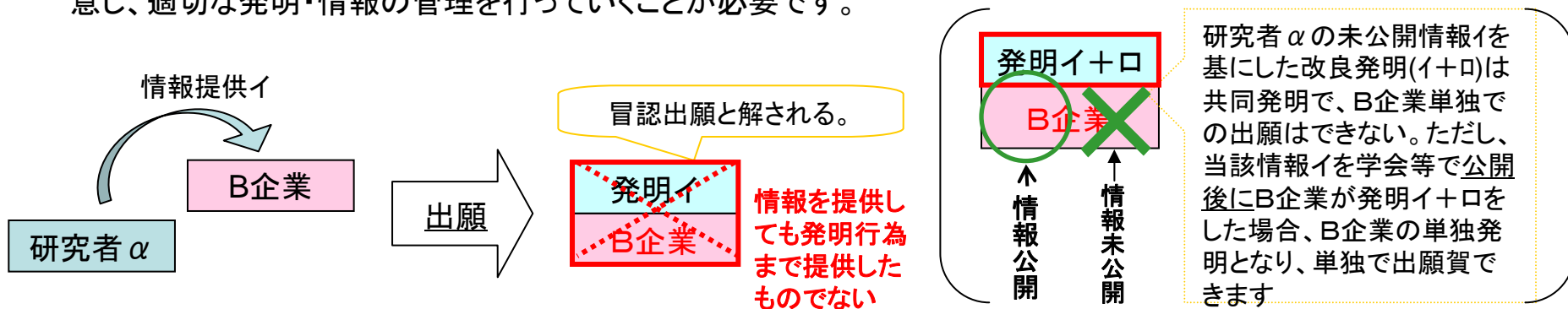
A大学の研究者 $\alpha$ はB企業から奨学寄付金を受けたので、定期的に研究レポートを提供していたら...

共同研究をほのめかされたので、研究中の情報を開示したところ、それ以降、企業からなんの音沙汰もなくなり、その後、その企業が勝手に特許出願をしていたのが判明するというケースが少なくないようです。

また、奨学寄付金を受けたので、寄付者に定期的に研究レポートで情報を提供していたところ、相手企業はそれらをまとめて、無断で特許出願をしてしまっていたことが判明するというケースもあるようです。

どちらのケースでも発明者は大学の研究者ですので、大学の研究者から正式に権利を譲渡されない限り、企業からの出願は冒認出願(他人の発明を自分の発明と偽ってした出願)となり特許が認められることはありません。

しかし、冒認であることを証明することは困難な場合も多いので、日頃から情報管理に気をつけることが重要です。また、学会発表を行うことにより発明を公知にしてしまうと、冒認出願となくなってしまう点にも注意し、適切な発明・情報の管理を行っていくことが必要です。



- ・資金援助の依頼のために、二、三の者に内示しただけでは公知とはならないとの判決があるものの(大判昭和3年9月11日民集7巻10号749頁)、秘密情報を提供する際には、必ず秘密保持契約を結ぶ習慣を付けることが望ましい。
- ・また、冒認であることを証明することは困難なことから、日頃から情報管理(研究ノートの利用等)に気をつけることが重要。

(参照)経済産業省「大学における営業秘密管理指針作成の為のガイドライン」

[http://www.meti.go.jp/policy/innovation\\_corp/tlo2/0600608himitu-sisin.pdf](http://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/tlo2/0600608himitu-sisin.pdf)

国立大学法人東京大学「大学における「研究ノート」の使用実態と今後への課題」

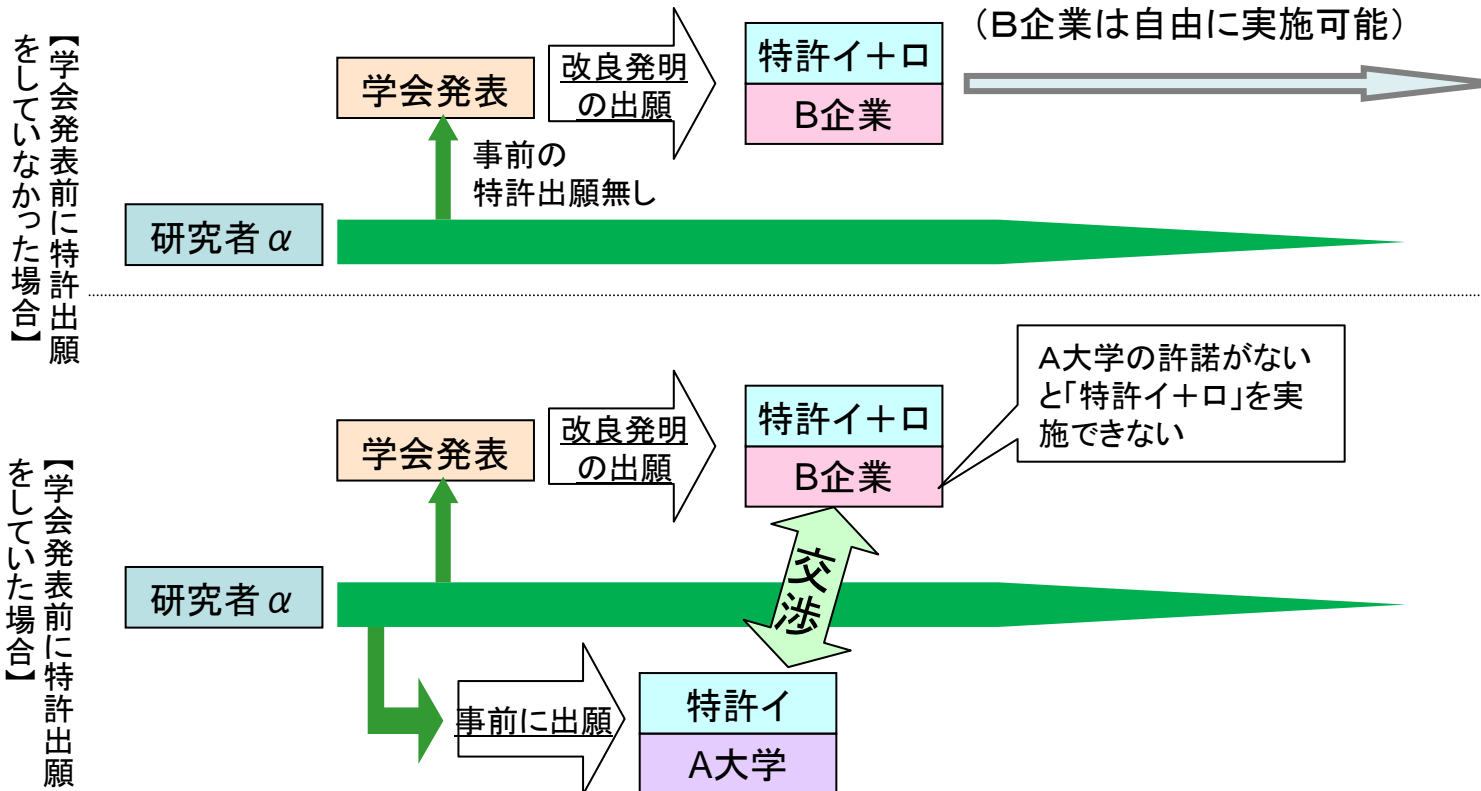
[http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/documents/2006report\\_mext.html](http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/documents/2006report_mext.html)

(想定例6)

A大学の研究者 $\alpha$ が学会発表をした。その発表したものを基にB企業は改良発明の出願をした...

大学教員が学会で自身の研究成果を発表し、広く社会に還元することは、重要な使命と考えられますが、発表により公知技術となると、それを利用して改良発明をした他者が特許出願をすることができ、発表技術に特許がないと、研究成果が使われたからとしても何も言うことができません。研究成果の社会還元という意味だけではそれで十分かもしれませんが、大学の研究者の貢献に対する正当な評価をしてもらうことが、産学官連携を発展させていく上でも重要です。

そして、事前に研究者 $\alpha$ が特許を取得していた場合、B企業の改良発明は利用発明となり研究者 $\alpha$ がした特許発明の権利者(大学等)の許諾を得ないと実施できないため、大学(研究者 $\alpha$ )はB企業に対して、様々な交渉を有利に進めることができます。

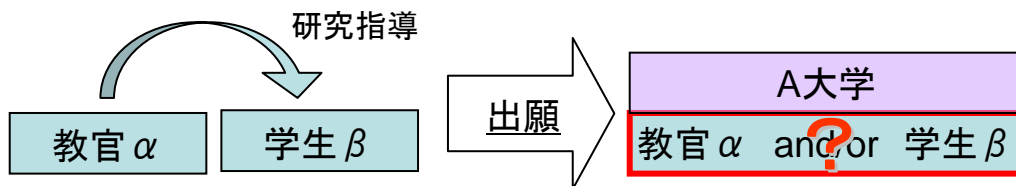


(想定例7) 指導している学生がよいアイデアを提案してきたので、指導教員名で出願したが・・・

最近学生が良いアイデアを提案することが多くなったようですが、提案したアイデアは、教員の指導の基に創出されたアイデアとの認識から、すべて教員の発明にしてしまう傾向があるようです。その時は、学生側もそんなものだろうと一応了承しているようですが、将来トラブルに発展する可能性もありますので、十分に気を付けて下さい。

基本は、誰を発明者と認定するのがふさわしいかということであり、客観的に発明者を認定することが重要です。そのためにも日頃からきちんと研究ノートに学生への指導内容を記録するとともに、学生に対しても実験内容等の記録を行うよう指導していくことが重要となります。研究ノートの記録は発明者の認定や発明への寄与度の確認に極めて有効ですし、学生にとって就職後重要な習慣となりますので、指導の徹底を図ると良いでしょう。

また、大学においては大学の職員ではない学生が発明者であった場合の知的財産権の帰属について事前に整理し、ルールを明確化して、教員や学生に良く理解をしてもらっておくことが重要です。



発明者には、単なる研究テーマの提案者や研究の管理者、実験を手伝ったもの等は含まれず、発明を完成に導いた技術思想は誰が出したのかが重要になる。したがって、どのような内容の指導をしたのか等を研究ノート等に記録して残しておくことが重要である。

(参考) 国立大学法人東北大学「学生等の知的財産権の帰属及び機密保持の取扱いに関する調査研究」

<http://www.rpip.tohoku.ac.jp/honbu/tohokuunvst.pdf>

契約書の様式例(東北大学提供:適宜改変してご利用下さい。)

<http://www.rpip.tohoku.ac.jp/honbu/form.doc>

(想定例8)

教員が新たな機器を発注する際、研究内容、試験手順等を受注業者に事細かに説明したところ、その情報に基づいて、業者が無断で特許出願していた・・・

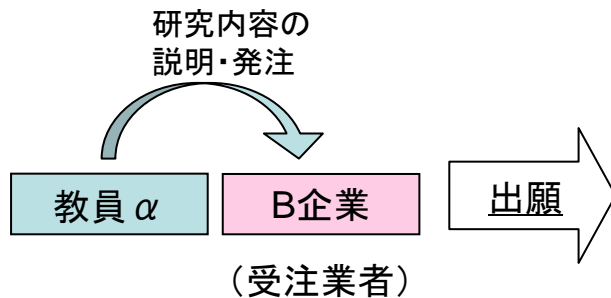
教員が研究に関する試験をするために機器を発注することになり、研究内容、試験手順等を受注業者にこと細かに説明したところ、その情報はほとんどが未公開であったため、その情報を基に、受注業者に特許出願をされてしまったというケースがあります。

企業に対して提供した未公開情報による企業の出願は冒認出願であり、企業が特許権を取得することは原則としてできませんが、冒認であることを証明することは非常に困難です。

未公開情報を提供する際には、事前に秘密保持契約を結ぶ習慣を付けることが何より大切です。

いずれにしても、外部の人に価値の高い未公開情報を提供する際は、十分に気をつけるようにして下さい。

【状況で変化する共同発明、単独発明】



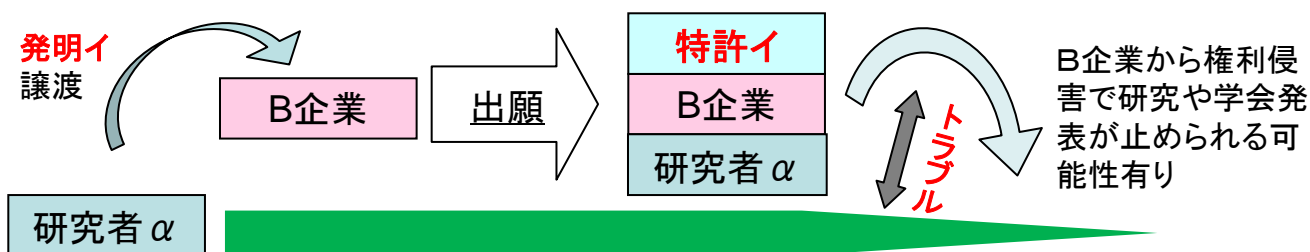
- ・教員 α の発注が「こういう機能が欲しい」という漠然としたもので、B企業が具体的な解決方法を創出した場合はB企業の単独発明となる。
- ・教員 α の指示が実質的・具体的である場合、共同発明となる。
- ・また、B企業は教員 α の指示に従って作業をしただけであれば、教員 α の単独発明といえる場合もある。

## (想定例9) 自分が発明したものだから自由に使えるはず……

企業と共同研究して得た結果を、大学が承継しなかったり、承継する仕組みがない大学においては、企業に直接依頼(譲渡)して特許出願が行われています。その際、発明者には研究者の名前が入っていることから、これで満足してしまう研究者がまだまだ多いと聞きます。

しかし、発明者は名誉権のようなものであり、出願人に入っていない以上、特許権の特典を得ることはできません。

そればかりか、大学の研究者も(例え発明者であっても)特許権の行使(研究の差し止め等)をされる可能性のある立場であるので、企業との関係がこじれた場合、研究を妨げられることもあり得ます。



**【対策】**  
発明イを譲渡する際には  
発明イを使つての研究の  
継続の補償を担保しておくこと

特許法では、特許権の効力が及ばない例外として「試験又は研究のための実施」が規定されている。

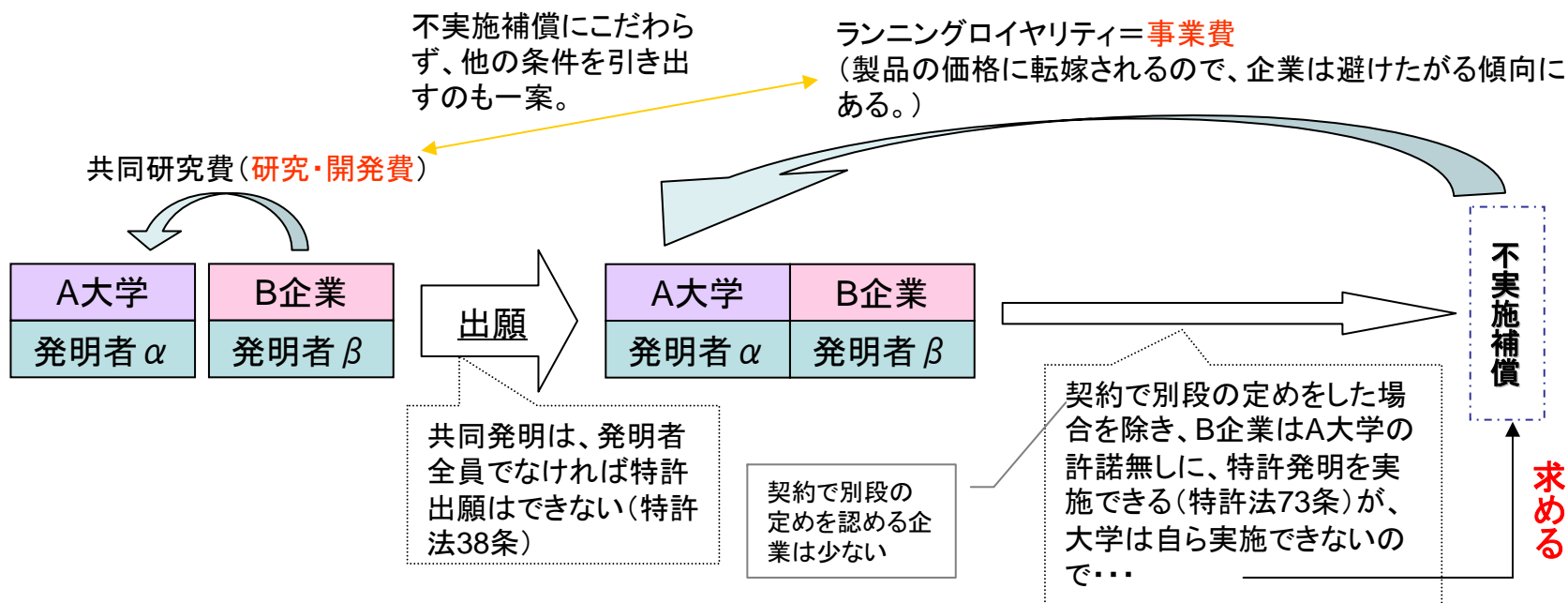
しかし、どのような「試験又は研究」が例外として扱われるのか、判決の蓄積が非常に少ない。そこで、特許庁は、学説を参考に、特許権の例外に当たる「試験又は研究」は、以下の3パターンに限定されるとの見解を示している。

- ・特許性調査(新規性・進歩性の有無を調査するための試験)
- ・機能調査(明細書に記載されているとおりの効果を発揮するか、副次的影響を生じないか等の調査)
- ・改良・発展を目的とする試験(特許発明を改良することにより、選りすぐれた発明を完成させるための試験)



(想定例10) A大学がB企業に不実施補償を求めたが、難色を示された・・・

特許法では、共有特許の実施は、原則他の共有者の同意を得なくても実施することができることになっており、企業は大学に断りを入れることなく実施をすることができます。大学も企業に断りを入れることなく実施をすることが可能ですが、大学が特許発明を実施して利潤を稼ぐことはないので、大学は特許権から利益を得る手段がありません。また、第三者にライセンスをすることにより実施料を得るためには、共有者全員の同意を必要としますが、ライバル企業へのライセンスを承諾する権利保有企業はまずいないでしょう。そこで、大学は特許の共有権者である企業に対し、企業が受ける利益の一部を大学にも還元してもらうよう求めることが多いです。そうでないと大学が発明者の教員に譲渡に対する対価を支払うことができません。これが「不実施補償」といわれるものですが、企業はなかなか認めてくれないという話を聞きます。この場合、不実施補償にこだわらず、他の条件を認めてもらうことにより、結果として大学に利益が入るように工夫することも一案ですので、柔軟に交渉に臨むことは大切です。



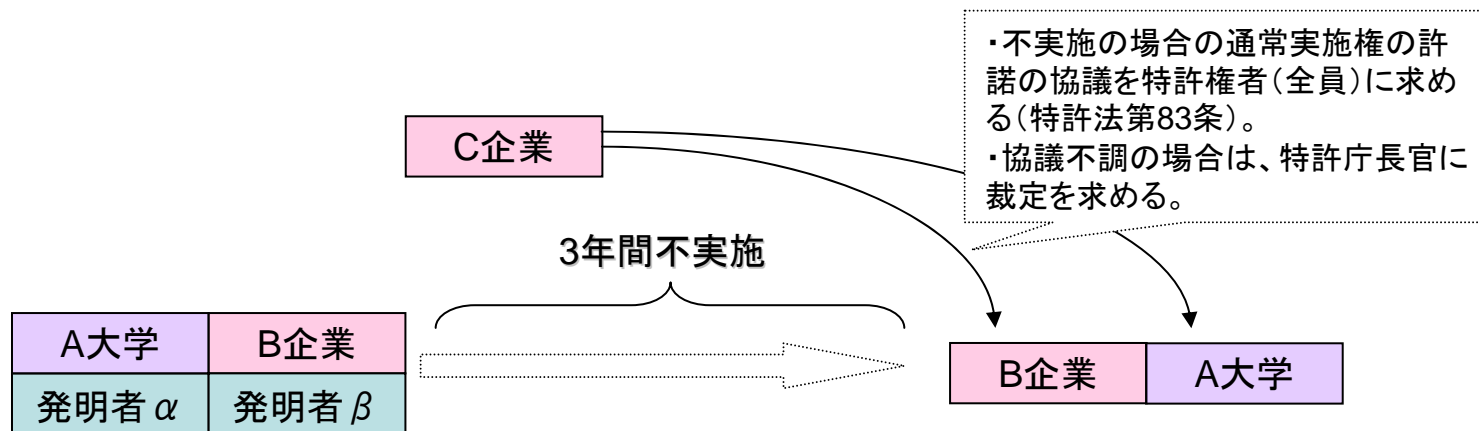
(想定例11)

共有特許について、B企業が実施をしないので、他の企業に実施権の許諾をしたいのだが・・・

共有特許について、共有者の企業が実施をしないと、大学の研究成果の社会への還元がストップされてしまいます。この場合、第三者へのライセンスができればよいですが、B企業のライバル企業へのライセンスは敬遠されるため、なかなか第三者へのライセンスは進みにくくなります。

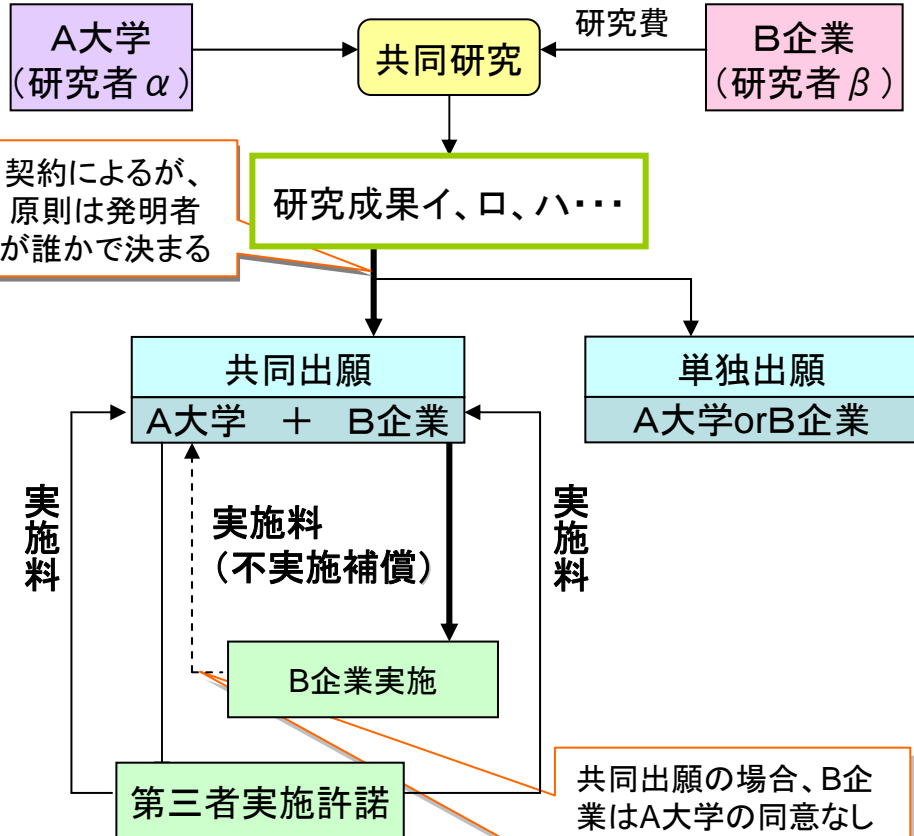
そこで、このような事態を打開する方策として、特許法第83条を活用することが考えられます。これは、特許発明の実施が継続して3年以上適当にされていない場合、特許権者に対して、第三者が通常実施権の許諾について協議を求め、仮に協議が不調の場合、特許庁長官に対して、裁定を求めることができる制度です。

なお、特許庁の資料によりますと、2004年11月の時点で、不実施に関する裁定請求が9件行われていますが、いずれも協議が整ったらしく、裁定に至る前に取り下げられています。



【共同研究】

【委託研究】



契約によるが、原則は発明者が誰かで決まる

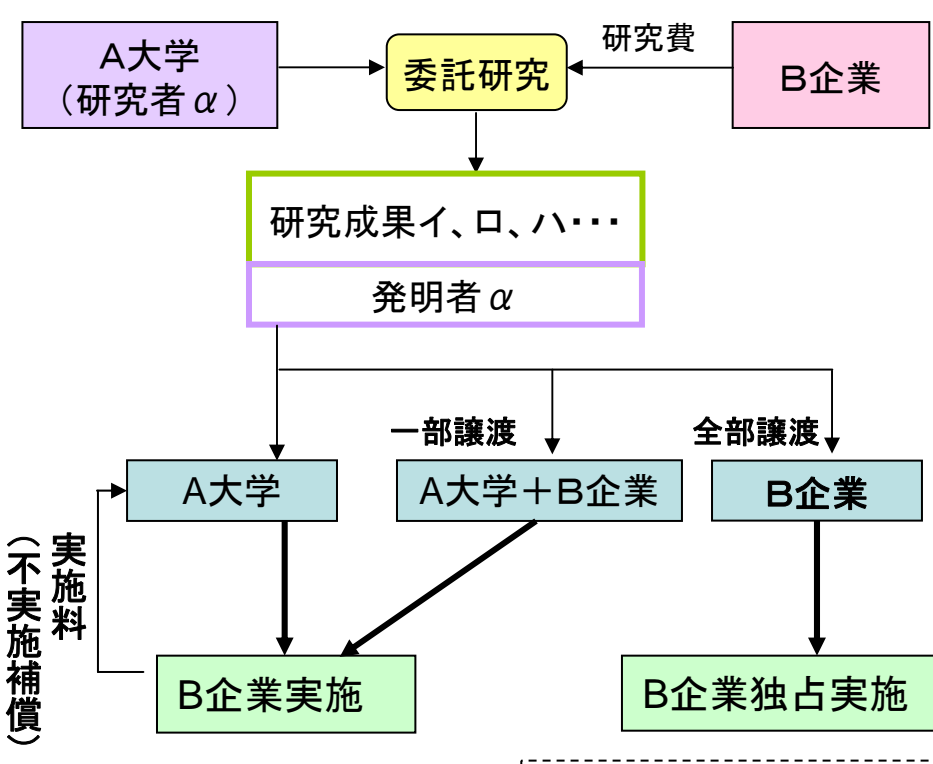
実施料

実施料  
(不実施補償)

実施料

B企業の同意があるが、B企業が実施していない場合は、第三者に実施許諾をするケースがある。この場合、A大学はB企業に不実施補償を求めないことが多い。

共同出願の場合、B企業はA大学の同意なしに発明を実施できるが、大学は発明を実施して利益を上げることができないので、不実施補償を求めることが多い。



(不実施料  
実施料  
補償)

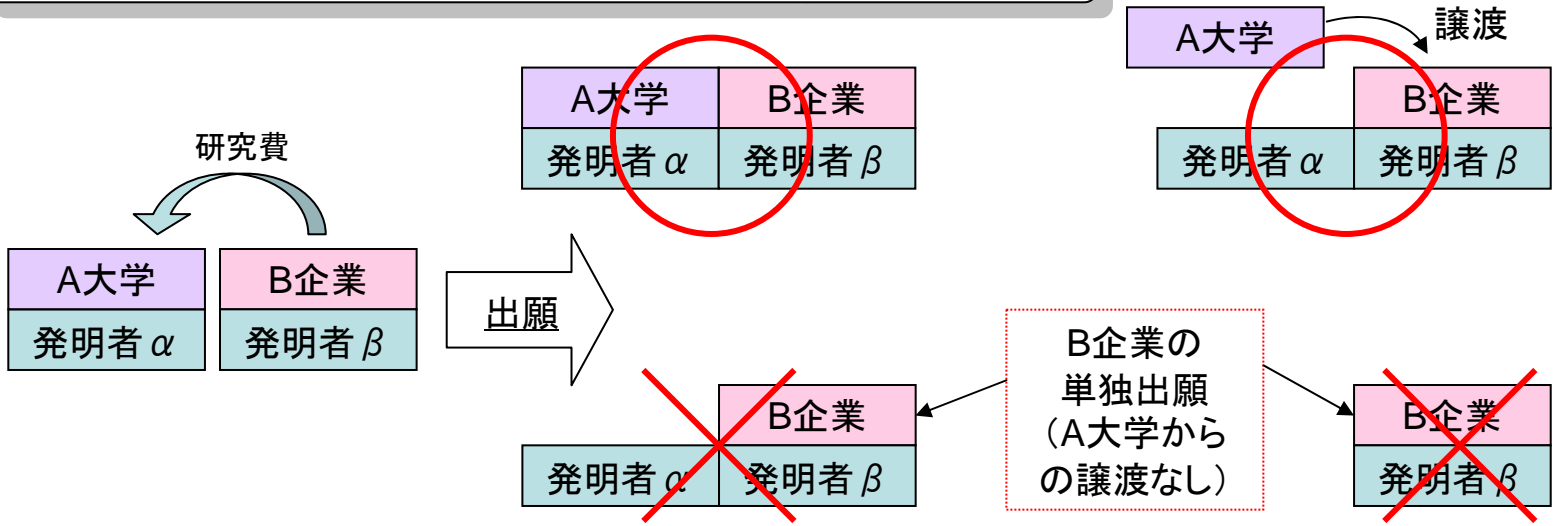
・共同出願の場合、不実施補償等要協議。  
・企業単独出願の場合、権利の譲渡時に一括で対価を受け取る等で対応。

発明者とは、対象発明の創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者、あるいは単に命令を下した者は、発明者とはならない。  
 また、共同発明の場合、発明者全員の同意がなければ特許出願することができない。

参考2

出願人  
 発明者

共同研究(共同発明)における発明者・出願人の考え方



(機関帰属が定められている場合、発明者αは直接企業に譲渡ができない。)

委託研究(単独発明)における発明者・出願人の考え方

