

【研究論考】

- ・初めて知財を担当する人のための大学知財の基礎入門
(山口大学教授、産学公連携・イノベーション推進機構知的財産部門長 佐田 洋一郎)
- ・地域ブランドと地域振興 ―農産物関連の地域ブランドについての考察―
(関西学院大学総合政策学部教授 眞壽田 順啓)

【連載】

- ・新判決例研究(第90回) 立体商標における商標法第3条2項の適用
―使用商標と出願商標の同一性、とりわけ使用商標中の平面標章の評価― (弁護士 伊原 友己)
- ・新判決例研究(第91回) 意匠法第3条第3項第3号の類似する意匠 (弁護士 村林 隆一)
- ・米国特許判例紹介(第12回) 均等論と禁反言の法則
～従属クレームを独立クレームに書き換えた際の均等論の適用～ (弁理士 河野 英仁)
- ・知的財産権歴史探訪(シリーズ8) 意匠登録第1号～第100号の探訪(上) (特許庁審判長 小林 和男)

【知財あら・カルト】

- ・明治時代の知財訴訟(その2) ―刑事訴訟における付帯私訴その他― (弁護士 田倉 整)

初めて知財を担当する人のための 大学知財の基礎入門



山口大学教授
産学公連携・イノベーション推進機構
知的財産部門長 佐田 洋一郎

目次

1. はじめに
2. 大学知財の予備知識
 - 2-1. 大学における知的財産・産学連携に関する取り組みについて
 - 2-2. 大学で生まれた知財財産が機関（法人）帰属に変わった背景
3. 大学知財取扱いに際しての基礎知識
 - 3-1. 今更ながらではない出願人と発明者の関係
 - 3-1-1. 特許の権利者は出願人であって発明者ではない
 - 3-1-2. 発明者でも侵害者になるケースが
 - 3-1-3. 国内優先出願と発明者問題
 - 3-1-4. 発明者の認定には判例が頼り
 - 3-1-5. 発明者認定トラブルの2つのパターン
 - 3-1-6. 発明者問題を生じやすい大学の環境
 - 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
 - 3-2-2. 研究現場での職務発明の審査
 - 3-3. 180度法的扱いが異なる利用発明と共同発明
 - 3-3-1. 発明は生まれによって4つのパターン
 - 3-3-2. 共同発明の取扱いの注意点
 - 3-3-3. 利用発明の取扱いの注意点
 - 3-4. 特許出願のタイミング
 - 3-5. 特許は創造か実験か
 - 3-6. 理想的な出願後の論文発表に落とし穴
 - 3-7. 強い特許の取得法
 - 3-7-1. 企業の特許強化戦略
 - 3-7-2. 大学における対応策
4. 特許取得の基礎知識
 - 4-1. 特許取得の三番勝負
 - 4-2. 特許の核心、進歩性の話
5. 特許取得の実践ノウハウ
 - 5-1. 発明ポイントのとらえ方
 - 5-2. 特許取得の方程式
 - 5-3. 有効な特許取得には欠かせない先行技術調査

1. はじめに

【未知の世界】

平成16年1月、私の人生で全く予期していなかった事態に遭遇した。それは大学への赴任命令であった。霞ヶ関で33年間特許の世界に身を置いて来た。退職後は弁理士になって中小企業者のために一肌脱ごう(?)などと、漫然と考えていた時の異動命令であった。

当時は、それを跳ね返すだけの確固たる信念ができていなかったこともあり、この命令を何となく受けたというのが、正直なところであった。

特許庁に就任以来、霞ヶ関のオフィスで、大学のことが話題に登ることはほとんどなかった。そのため、職場が大学になるということは、私にとっては全くの想定外であった。学生時代になんとか単位を取っただけで、以来大学に足を踏み入れたことは一度もなく、私にとって、大学とはほとんど未知の世界であった。赴任してから何とか5年が過ぎ、大学という得体の知れないもののほんの一部がわかって来た、という程度である。このような状況でありながら、おこがましくも大学の知財の様子を語ろうとすることは、僭越の極みである。この5年間の大学での教壇生活が、人前で堂々と大学について語る図々しさをもたらせたのだから、環境とは実に恐ろしいものである。

【関心が広がった大学知財】

平成16年4月に大学が法人化し、産学連携が推奨されてきたこともあり、企業や地方行政を担当する方々から、大学の知財の様子についてよく質問を受けた。また、最近になり企業の知財経験者や研究者、行政官から、「退職したら地元の大学で、知財や産学連携関係のコーディネーターやアドバイザーの仕事をやってみたいので様子を聞かせてほしい」との相談も多くなった。インターネットが普及し、多くの情報が公開されているにもかかわらず、大学のことはあまり知られていないのが現実のようである。大学の仕事に携わるということは、ある意味「未知との遭遇」とも言えるであろう。大学関連の仕事に興味をお持ちの方は、その世界に飛び込む前に、ある程度大学の現状を知っておかれると、戸惑いは少ないと思われる。

大学が全国で約750校あり、知財に取り組んでいる大学は、約一割前後と推定され、今後取り組みたいという大学は現在その数倍はあるといわれている。この状況をみれば、大学に関心を持って頂き、支援をしてくれる人々が増えれば、大学にとっても非常に喜ばしいところであり、私の時間の許す限り相談等に応じるようにしている。

今回はこれまで教員等や関係者から、よく聞かれた内容や知っておかれたら良いと思われる内容を中心にまとめてみた。項目相互の関連は特にないので、関心のあるところからごらん頂きたい。

大学知財関係者や大学との連携を考えていらっしゃる方々のお役に少しでも立つことができれば望外の喜びである。

2. 大学知財の予備知識

2-1. 大学等における知的財産・産学連携に関する取り組みについて

【組織的産学連携の夜明け】

まずは昨今大学で話題となっている産学連携から話をさせていただきたい。

皆様もご存じのように、1980年頃までの我国においては、大学等が特定の企業と結びつくことが社会通念の面から許容されにくかったという状況もあって、大学等と産業界との関係の多くは

“契約によらない産学連携”の形がとられていた。そしてせいぜい学会等の場を活用した研究情報の交流、奨学寄附金等の制度を活用した研究面での協力、大学院修了者の企業への就職等を通じての知識や技術の移転など、個人単位による連携が主流という状態が永らく続いていた。こうした状況を打開する施策は1980年代から展開され始め、1983年には民間等との共同研究制度の発足、1987年には学内に共同研究センター設置開始などがあり、国立大学を中心に産学連携の各種制度や体制が順次整備され、組織的取り組みが開始された。

【大学とTLO】

一方、米国においては、米国政府の資金によって大学が研究開発を行った場合、大学側や研究者に特許権が帰属することを認める「バイドール法」（1980年：アメリカ合衆国特許商標法修正条項の通称）が制定され、イノベーションを切り拓く研究開発に何とか大学等の研究者を巻き込む体制が整備された。こうした米国の動きに対し、我国の大学知財の活用に関する取り組みは15～20年近く遅れることになったが、「大学等技術移転促進法」（1998年）及び「産業活力再生特別措置法」（1999年施行；2003年改正：日本版バイドール法と通称）が制定され、こうした法整備を背景に、主に大学の技術移転を取り組むTLOが逐次設立されるなど、大学における研究成果の民間等への移転システムの整備が急速に図られてきた。私が現在取締役兼任している山口TLOも1999年に教員の出資（無利子）とボランティアで設立され、現在勢力的な活動が展開されている。

このように、我国の大学等における産学連携・技術移転は、初期段階（20世紀の最後の四半世紀）においては、共同研究センターの整備に代表されるような研究面での産学連携の促進、兼業規制緩和によるコンサルタント活動等の推進などに重点があり、その後、インターンシップなど人材育成面での産学協働推進、TLOによる特許等の技術移転促進が進められることになったといえる。

【大学の責務】

21世紀にいと、2000年からの研究成果活用型役員兼業の承認開始、2002年からの大学発ベンチャーへ創出支援制度の創設など、大学等の研究成果や人材をもとにした「大学発ベンチャー支援」に関しても強化されることになった。また、2002年制定された知的財産基本法には、大学においても知的財産の創造、保護及び活用を図ることが責務とされた。次いで2003年には国立大学の法人化を前に、特許等の知的財産の機関帰属への移行を前提にして大学等における知的財産を戦略的に実施する体制整備を目的とした「大学知的財産本部整備事業」が全国43大学と機関で開始され山口大学もそのうちの一枚に採択された。

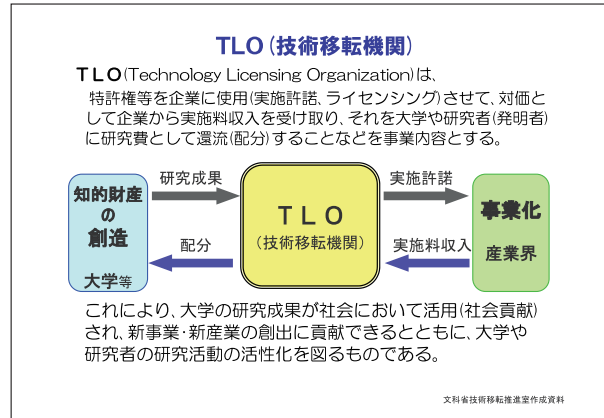


図 1

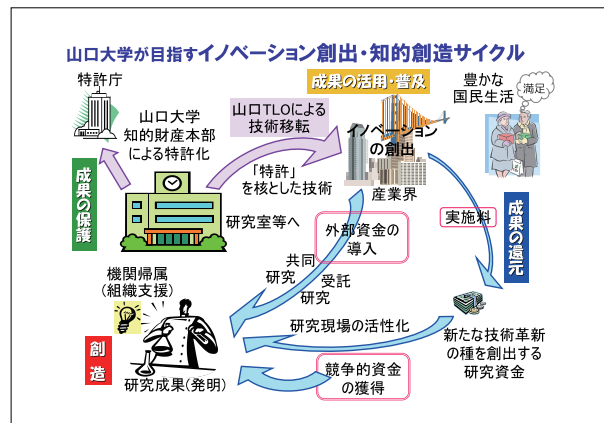


図 2

さらに、2004年には国立大学が法人化され、それに呼応して策定した「知財ポリシー」による知的財産の効率的な循環システムの構築をはかり、大学の社会貢献を推進し、もって教育・研究の向上を目指そうとする理念に基づいて、目下知的財産整備活動が推進されている。なお大学の社会貢献の推進については、その後改正された教育基本法や学校教育法においても標榜されている。

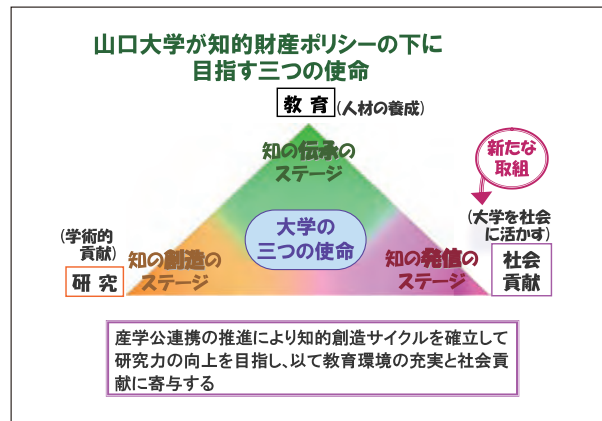


図 3

2-2. 大学の知的財産が機関（法人）帰属に変わった背景

これまで大学の知的財産は、昭和52年の文部科学省の指導で、国家プロジェクト等の大型研究等で生まれた発明を除いて、個人帰属であった。それが機関帰属に変更になったことは、国立大学が法人化したことに次いで、多くの教員等には驚きであった。

この状況の変遷についても、質問がよくあるので、大学の知的財産の取り組み、機関帰属に成った経緯等について、少し整理してみたい。

1) 「知的財産基本法」が2002年11月制定され、大学の責務として下記の事項が明示された。

第1条 (略) 知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために、(略) 大学等(略)の責務を明らかにし、(略) 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的にかつ計画的に推進することを目的とする。

第7条 大学や研究機関の活動が社会全体における知的財産の創造に資するものであることから、研究成果の普及に積極的に努めることは大学の責務である。

第12条 大学や研究機関における知的財産の創造が我が国の経済社会の持続的な発展の源泉である。

第13条 大学や研究機関における研究成果が産業技術の向上に有用であることから、産業界への円滑な移転ができる体制の整備等必要な施策を講じること。

2) 「国立大学法人法」等に国立大学法人として研究の成果を普及し社会貢献に寄与することが明示された。

【国立大学法人法】(2003年7月制定) 第22条 国立大学法人は、次の業務を行う。

(五) 号 当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進する。

(六) 号 当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資する(TL0への出資)。 等

【教育基本法】(2006年12月改正)

第7条 大学は学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する

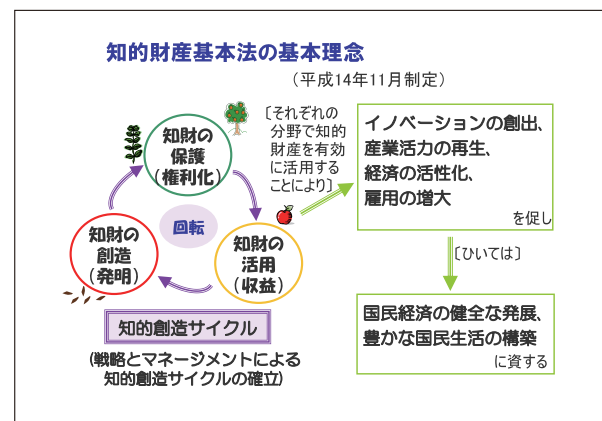


図 4

ものとする。

【学校教育法】（2007年6月改正）

第83条 大学は、その目的を実現するために教育研究を行ない、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

3) 科学技術・学術審議会、産学連携推進委員会は、「大学で生まれた職務発明は原則機関帰属とすることが適切である」との以下の答申を文部科学省へ提出（2003年4月）した。

「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て、「最善の道」を今日の時点で選択するとすれば、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。」

4) 特許庁は、文部科学省からの職務発明に関する照会に対し、以下の回答を2003年8月に示した。

① 大学規程における「職務発明」の定義を、特許法第35条の職務発明の定義に対し一致させ又は狭く定義することがポイントである。仮に、広く定義した場合には、自由発明の予約承継契約等を禁止した特許法第35条第2項の規定に抵触する恐れが生じることになる。

② 発明者に発明の届出義務を課すこと、職務発明については大学が権利を承継すること、承継に対し従業者へ対価を支払うこと等を規定しておくことが望ましい。なお、自由発明については、発明完成後に発明者の同意（契約）を経て権利を承継することは可能である。なお、大学職員に対して発明の届出義務のみを課し、発明完成後に職員との契約により権利を承継する制度を設けることは、法的には問題ない。 等

5) 文部科学省は、上記1)～2)等の状況及び2004年4月からの法人化への移行を踏まえて以下の考え方を各大学へ示した。

① 国立大学が法人格を取得し、権利義務の帰属主体となることが可能である。

② 国立大学法人の業務として、研究成果の活用を促進する業務が法律上明確に位置づけられたので、国立大学法人が主体的に技術移転やインキュベーション業務を行なうことが可能である。

③ 国立大学法人から研究成果の活用を促進する事業を行なう者、即ち「承認TLO」への出資が業務として規定されたので、大学が機動的、弾力的に技術移転事業を行なうことが可能である。 等

6) 文部科学省は、以上のような背景を踏まえて全国の国公私立大学において知的財産の創出・取得・管理・活用を戦略的に実施するための「大学知的財産整備事業」を2003年度からスタートした。山口大学も含めて国立大学25校、公立大学1校、私立大学7校、大学共同利用機関1機関、その他、準整備事業校9校、合計43の大学や機関が採択された。

7) これらの流れに呼応し、2003年下期から2004年にかけて多くの大学で以下の対応が講じられた。

① 知的財産ポリシーの策定とその周知

② 知的財産の「機関管理」を前提とした知的財産管理体制の構築 等

これらはいくまで大学の自主制にまかされた。

8) 総合科学技術会議及び文部科学省等は、2006年に策定され知的財産推進計画(以降毎年策定)において、大学の知財の取組みに関して、以下の考え方を示した。

「知的創造サイクルは、知財の創造から開始される。独創的かつ革新的な研究開発成果を生み出し、イノベーションを通じて社会に還元するメカニズムを抜きにして『知財立国』は実現しな

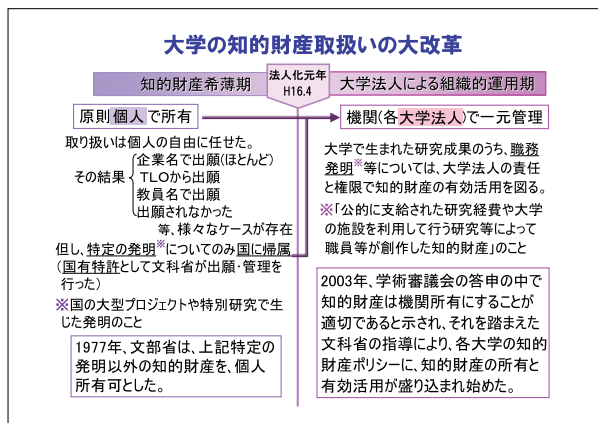


図5

改革された大学等の現場における変化を示している。

特徴的なのは、職務発明の規程が整備され、発明の承継に伴って、発明者への補償金の支払を大学が行うようになったこと、また、以前は大学外部に設置されたTLO等が出願人になるケースがあったが、職務発明の場合は、大学等機関が出願人となったことである。そのため、大学は発明者への補償金支払、出願に要する諸費用（弁理士費用や出願経費等）や年金を支払うことになり、従来大学にはなかった新たな経費が必要になった。大学の特許は基礎的なモノが比較的多く、すぐに実施化が図れるのは少ない。出願したものの、お金になるものはなかなか出てこないために、大学の財務当局はこんなはずでは・・・とと思っている大学は、実は少なくない。これを払拭し、図2に示すような知的創造サイクルが描けるような研究成果を、日々期待しているところである。

3. 大学知財取扱いに際しての基礎知識

これから、大学知財を取り扱うに際して、気を付けておきたいことを述べたい。最近では機会がある毎に産学公連携やその成功事例が華々しく取り上げられているが一方では知的財産を巡って、知らないが故のトラブルも増えている。知的財産を担当する者としては、華々しい光の裏にある影の部分に目と気を配って手当を講じて置く必要があると思われる。そのためには大学の研究現場での特許の取扱の実情やどんな問題があるのかを、事前に知っておくことが大切である。一般の産業界とはまた違った問題点があることに、当初は幾度も面食らった。これから説明する内容は、知財を初めて取り組まれたり、これから取り組もうとしている人のために、細かいことは省いて、ポイントを極力わかり易く理解してもらうことを第一にした。

3-1. 今さらながらではない出願人と発明者の関係

3-1-1. 特許の権利者は出願人であって発明者ではない

知財を扱う者にとっては、今さら言うまで

い。特に、我が国の研究資源の多くを有する大学等の役割は極めて大きい。各大学等においては、今後、一層本格的に知財活動に取り組み、契約、マネージメントの改善や各種ルールを整備を着実に進めるとともに、件数のみに偏らず質の重視を念頭に、基本特許につながる重要な発明を国内外で戦略的に権利取得し、活用することが必要である。また、国際的にも、活動を中長期的に維持・強化する体制と運用を確立することも重要である。」等

図5は、こうした政府の動きに呼応して改

研究現場で混同されている発明者と出願人

特許出願は、**発明をした者**、または発明をした者から**特許を受ける権利を承継した者**(法人等)に限られる。もしも、これ以外の者が出願すると、特許出願は**拒絶(登録後に判明すれば無効)**となる(発明者主義)。しかしながら特許発明の**実施やライセンス**等ができるのは、発明者ではなく**出願人**である(産業政策の一環。ほとんどの出願は発明者から承継した法人が出願人となっている)。

※大学や研究機関の発明(**職務発明**)は、発明者から承継した**法人**(大学)が**出願人**となり、法人の組織を挙げて発明者である研究者等に代り、**特許出願の権利化**、特許の**活用**などを図る体制を取っている。

図6

もないことであるが、大学においては標題の情報が新鮮と思う人が多いのには、正直驚かされた。

企業と共同研究をして、その成果は特許で押さえ、事業化できた。なのに企業から何の音沙汰もない。一体どうなっているのだろうかと教員等から相談があった。後生大事に持っている特許公報を見せてもらおうと、発明者には確かにその教員等の名があるが、出願人にはなっていない。「この状態だと先生は何も文句は言えないですよ。権利者は出願人であって、発明者は単なる名誉権だけですから」と説明すると、キツネにつままれた顔をする。これらのほとんどが法人化前の出願である。

これらを聞かされるたびに、教員等への同情を禁じ得なかった。何とかしなくては…。文部科学省による大学の知的財産本部整備事業が取り組まれて5年経ち、大学の知財状況が改善されてきつつある。しかしながら、知財の取組みをこれからしようとする大学にとって、これらの話は決して過去の話ではない。

ここで念のため整理しておく、発明した者は「特許を受ける権利」つまり出願できる権利がある。そしてこの特許を受ける権利は譲渡することができる（譲渡とは発明者を変えることかと聞かれることがあるが、発明した事実を表す発明者を変えることは当然のことながらできない）。機関帰属の運用がなされている大学では、発明者である教員等から権利が譲渡され、大学が特許出願して「出願人」となり、登録できた暁には、大学がその特許の「権利者」となる。企業に譲渡すれば、企業が権利者となる。譲渡がいくら繰り返されても、「発明者」はもちろん元のままである。

3-1-2. 発明者でも侵害者となるケースが！

もしも企業が出願人となっていれば、たとえ教員等が発明したものであっても、万が一企業との話がこじれた場合、特許に係る研究を教員等が行おうとして、クレームがつかないとも限らない。

以前の習慣から、法人化後も安易に企業に依頼し（発明者としてだけの形で）出願する教員等に対し、このような問題点を説明して、「とにかく大学から出願しましょう」と法人化直後はよく説得を繰り返した（このような場合、大学の規則だからと杓子定規にだけは言わない方が良い）。更に、大学の試験研究も、一定の条件以外は、特許の実施に当たる（特許法第69条。しかしながら試験研究について出されたこのような特許庁の見解は、研究現場の状況やその使命から見ると、「大学のことを理解してもらえていない」と強く感じるところである）と付け加えると、教員等は皆驚く。

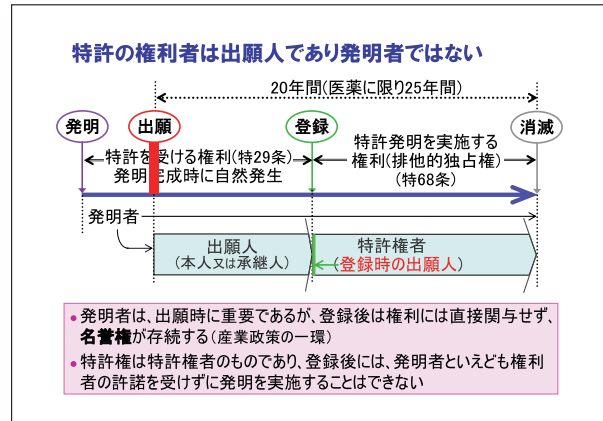


図 7

大学の試験研究でも特許権の侵害！

特許製品を権利者に無断で製造すれば特許侵害で罰せられる。但し、個人や家庭内のみで使ったり、試験または研究のために使用するのには、特許権の侵害にはあたらない(特許法第2条、同69条)。

- 1. 大学や研究機関での大きな誤解**
大学等での試験研究は全て上記の試験研究に該当し、特許権の侵害にあたらぬ！と誤解している研究者が多い
- 2. 侵害にならない「試験研究」とは、**
大学等での試験研究とは大きく異なり、以下の3つの場合のみの試験研究に限られている(特許庁見解 平成15年)
(1) 第三者特許の改良を目的とした試験または研究
(2) 第三者特許の効果や副作用等を確認するための試験または研究
(3) 第三者特許の特許性(特許の審査)に納得がいかないため、本当に特許を得る条件が満たされているかの確認のための試験または研究

図 8