

大学等における職務発明制度の運用に関する論点整理（論点案）

論点1：

大学等における職務発明に該当する範囲について

論点2：

特許を受ける権利の帰属先（原始的個人帰属、原始的機関帰属）に際して、
大学等が留意すべき事項等について

論点3：

大学等における相当の利益の内容について

論点4：

学生発明の取扱いについて（学生等がした発明の取扱いに関し、アカデミック
クハラメントの該当可能性と機関帰属とすることの可能性に関する整理）

論点5：

その他（客員研究員、クロスアポイントメント等）

論点1： 大学における職務発明に該当する範囲について

大学等における職務発明の範囲について、少なくとも現時点において、我が国において判例・裁判例等で規範が示されたことはないが、平成14年報告書において示された方向性は現時点においても変更されることはなく、大学等から、あるいは公的に支給された何らかの研究経費を使用して大学において行った研究又は大学等の施設を利用して行った研究の結果生じた発明を職務発明の最大限としてとらえ、その範囲内で各大学等が自らのポリシーに基づいて取得・承継する権利を決定すべきである、というべきではないか。

組織的な知的資産マネジメントが求められる中¹で、大学等が保有する知的財産権についても価値を最大化する形で大学組織が適切にマネジメントすることが重要であり、知的財産権を適切に保護・活用する方策を、各大学等が検討する必要がある。その結果として大学等に権利を帰属させる場合には、発明者に対して「相当の利益」を適切に付与することが重要である。

他国の大学等においては、個々の特性に合わせた多様性のある知的財産ポリシーを各々明確にした上で、大学等の機関側が取得・承継する権利の対象等を決定していると解される。各国それぞれの法律の枠組みの中で運用されているため、他国の状況が我が国において必ずしも全て参考になるわけではないものの、我が国の各大学等においても、教職員の発明の取扱い（大学等の機関側が取得・承継する権利の対象、相当の利益等）は、各機関の特性に合わせた独自性があるべきものであり、各機関が知的資産マネジメント上の戦略的要素と捉えて、明確な知的財産ポリシー等を持つことが重要である、というべきではないか。

なお、原始的機関帰属とする運用を選択する場合においては、各機関が定める職務発明の範囲を明確にすることがより一層求められることには留意する必要がある。

¹ 科学技術・学術審議会 産業連携・地域支援部会 競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会「イノベーション実現に向けた大学知的資産マネジメントの在り方について ～大学における未来志向の研究経営システム確立に向けて～」(平成27年8月)(以下、競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会報告書という。)を参照。

(参考) 各国大学等における職務発明の運用例

	いわゆる職務発明の原始帰属等 ²	大学等の場合 ³
米国	従業者 に原始帰属 (特許法 101 条) ・補償に関しては原則、使用者、従業者間の契約に基づく。	各大学で規定。※
ドイツ	従業者 に原始帰属 (特許法 6 条) ・ただし、使用者の従業者に対する意思表示により権利請求可。ただし、使用者が発明届出の到達後 4 ヶ月の経過までに解放しなかったときには、権利請求したものとみなされる。 ・使用者の権利請求と同時に従業者は使用者に対し「相当の補償」請求権を有する。	大学における発明に対する特別規則がある (大学教員の発明を、自由発明から職務発明とする法改正を 2002 年に行った)。 大学は、雇用する従業者による発明を商業的に利用する権利を有し、代わりに従業者は発明から生じた全収入の 30% を受ける権利を持つ。
フランス	使用者 に原始帰属 (知的財産法 L611-7 条 1 項) ・従業者は「追加の報酬」を受ける権利を有する。	大学教員を含む公務員による発明は、一般ルール (L611-7 の規定) に従う。
英国	使用者 に原始帰属 (特許法 39 条 1 項) ・使用者に「著しい利益」をもたらしているとき、また裁定するのが適切であるとき、従業者は、裁判所又は特許庁長官に補償金裁定申請可。	原則、各大学で規定。※※ ・大学に雇用されている者が行った発明については、特段の定めがない限り、従業者発明に関する一般ルールが適用される。 ・大学等に雇用されている者以外行った発明については、大学規則において、予め取扱いを規定しておくことは可能。

※米国においては、雇用されている全ての教職員に対し職務発明の届出と機関帰属を義務付ける大学 (一例として、Stanford) から、大学が資金を提供する委託研究や大学の資金・施設を顕著に使用する場合に限って機関帰属とする大学 (一例として、MIT) まで幅がある。米国の大学においては、個々の大学でその活動によって生じた知的財産の取扱いについての考え方 (知的財産ポリシー) を定めており、これに基づき知的財産に関する活動が実施されている。

※※英国においては、雇用された者の発明を原則機関帰属とする大学が多くある (一例として、Oxford)。

² 平成 25 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「企業等における特許法第 35 条の制度運用に係る課題及びその解決方法に関する調査研究」より引用。

³ 平成 14 年 10 月 知的財産戦略会議(第 7 回)、平成 15 年 1 月 特許制度小委員会 (第 5 回) の会議資料等を参考にし、事務局作成。

論点2： 特許を受ける権利の帰属先（原始的個人帰属、原始的機関帰属）の選択に際して、大学等が留意すべき事項等について

特許を受ける権利を大学等に帰属させる場合においても、原始的な帰属先（特許を受ける権利が発生したとき、すなわち発明が生まれたときの帰属先）を、使用者等（機関）と従業者等（発明者）のいずれにするかについて、例えば以下のような種々の運用があると解される。

①原始的に発明者帰属

特許を受ける権利を原始的には発明者帰属とし、必要に応じて個別に発明者から機関に当該権利を選択的に承継する運用 <大学等における現行の一般的な運用>

②原始的に機関帰属

特許を受ける権利を原始的に機関帰属とする運用

③権利毎に原始的に発明者帰属・機関帰属（外形標準的に識別可能な一部の職務発明の特許を受ける権利のみを原始に機関帰属）

特定条件の特許を受ける権利（例えば、国の委託研究開発から生まれた発明、共同研究から生まれた発明に関する特許を受ける権利等のような、外形標準的に識別可能な一部の職務発明の特許を受ける権利）は、原始的に機関帰属とし、特定条件以外の特許を受ける権利は、原始的に発明者帰属とする運用（なお、発明者帰属の特許を受ける権利についても、必要に応じて個別に発明者から機関に当該権利を選択的に承継）

大学等が運用する際の上記①から③の各特長、留意点を整理する。特に、以下の観点について影響があると考えられるところ、各大学等においては、いずれの運用を採用したとしても、適切な知的財産マネジメントが実行できるよう配慮する必要がある。

（想定される留意点等）

- ・ 特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性
- ・ 二重譲渡による権利帰属の不安定性
- ・ 出願しない案件の取扱い
- ・ バイ・ドール対象案件の取扱い
- ・ 職務発明の特定、該当判断
- ・ 機関の権利取得の明確化プロセス（譲渡証等）
- ・ 発明者の納得感（原始的機関帰属とすることへの違和感）

	①原始的に発明者帰属	②原始的に機関帰属	③権利毎に原始的に発明者帰属・機関帰属
特長	<ul style="list-style-type: none"> 従前の運用と同様。 大学等が出願しない案件の取扱いが容易（発明者に帰属し、柔軟な選択が可）。 	<ul style="list-style-type: none"> 特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性の解消。 二重譲渡による権利帰属の不安定性の解消。 バイ・ドール対象案件が一律機関（受託者）に帰属するので取扱いが明確。 	<ul style="list-style-type: none"> 企業等との共同研究という外形標準的に識別可能な一部の職務発明については一律に特許を受ける権利を取得することになり、権利帰属の不安定性を解消し、知財管理事務の効率化を図ることが期待可。
留意点	<ul style="list-style-type: none"> 特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性。 二重譲渡による権利帰属の不安定性。 バイ・ドール対象案件で機関が非承継と判断したケースの権利帰属の問題。 	<ul style="list-style-type: none"> 大学等が出願しない案件への対応に係る知財管理事務の複雑化の懸念（発明者に譲渡する手続き等が必要）。 職務発明の対象範囲を予め明確化することがより一層必要。 機関が権利取得したことの明確化プロセスが必要（承継時の譲渡証に相当する確認書等提出の手續）。 発明者の納得感への配慮が必要（例えば、学術研究に係る権利に対する配慮）。 	<ul style="list-style-type: none"> 二重譲渡による権利帰属の不安定性。 原始的機関帰属とする職務発明が、外形標準的に識別可能なよう明確に設定される必要。 バイ・ドール対象案件で機関が非承継と判断したケースの権利帰属の問題。 原始的機関帰属の対象案件に該当することの個別判断が必要。 機関が権利取得したことの明確化プロセスが必要（承継時の譲渡証に相当する確認書等提出の手續）。

（参考）特許庁「大学等における特許法第35条第3項の適用について」より引用

ア 仮に、原始使用者等帰属を選択した場合（下記イの場合を除く。）、職務発明について一律に全ての特許を受ける権利が使用者等に帰属することになるところ、使用者等が不要と判断した一部の職務発明に係る特許を受ける権利についても、一旦使用者等に帰属した上で当該権利を発明者たる従業者等に承継させるという権利移転が発生し得る。そのため、使用者等が発明審査会等により一部の職務発明に係る特許を受ける権利につ

いて不要と判断した場合に、不要と判断した当該権利の帰属についてその帰趨が不安定化するおそれがあるとともに、不要と判断した当該権利の従業者等への承継に係る手続といった知財管理事務が複雑化する可能性がある点に留意が必要である。

イ 職務発明規程等の定め方次第では、外形標準的に識別可能な一部の職務発明の特許を受ける権利のみを原始使用者等帰属とすることも可能である。例えば、従業者等がした職務発明のうち企業等との共同研究を対象を限定して、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に職務発明について特許を受ける権利を取得させることを定めることにより、原始使用者等帰属とすることもできる。このような場合には、使用者等は、企業等との共同研究という外形標準的に識別可能な一部の職務発明については一律に特許を受ける権利を取得することになり、権利帰属の不安定性を解消し、知財管理事務の効率化を図ることが期待できる。他方、従業者等がその職務発明が原始使用者等帰属となるのか原始従業者等帰属となるのか認識できるように、使用者等は、従業者等に対し、どのような職務発明が原始使用者等帰属又は原始従業者等帰属となるのかにつき、丁寧に説明する必要がある。

なお、この場合においても一部の特許を受ける権利を発明審査会が使用者等に帰属させることは不要であると判断する可能性があるときは、上記アと同様の点に留意が必要である。

論点3： 大学等における相当の利益の内容について

職務発明をした従業者等に与えられる相当の利益には、金銭以外の経済上の利益も含まれるが、①相当の利益は、経済的価値を有すると評価できること（例えば、表彰状等のように相手方の名誉を表すだけのような、経済的価値を有すると評価できないものは含まれない）、②相当の利益の付与は、従業者等が職務発明をしたことを理由としていること（例えば、従業者等が職務発明をしたことと関係なく従業者等に与えられた金銭以外の経済上の利益をもって、相当の利益の付与とすることはできない）といった要件を満たす必要がある。上記要件を満たした上で、各機関は、特許法第35条第5項における適正な手続（協議、基準の開示、意見の聴取等の手続）を行う必要がある。

指針（ガイドライン）案⁴においては、金銭以外の相当の利益の付与として、以下に掲げるものが考えられると例示されている。

- ・ 使用者等負担による留学の機会の付与
- ・ スtockオプションの付与
- ・ 金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
- ・ 法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
- ・ 職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾

上記例示以外にも、上記要件を満たすことを前提に、各機関での創意工夫を発揮して種々の相当の利益を設定することが可能である。各大学等においても、相当の利益の内容を決定する必要がある（ただし、必ずしも、金銭以外の経済上の利益を設定する必要があるわけではない）。

大学等における金銭以外の経済上の利益として、例えば、研究費の増額、研究施設・研究環境の整備等（以下、これらを総称して「研究費の増額等」という。）が検討対象として挙げられるところではあるが、発明者個人にとって経済的価値を有すると評価できるかといった観点から、研究費の増額等が相当の利益に関する上記要件を満たすか否かについて、肯定的見解と否定的見解が存在するところである。⁵

このような、上記要件を満たすか否か一義的判断に困難を伴う相当の利益（例えば、上述の研究費の増額等。）を大学等において採用する場合、各大学等は、当該相当の利

⁴ 指針（ガイドライン）案については、平成27年度改正法が施行された後、経済産業省告示として公表する予定。

⁵ 例えば、大学特有ではない一般的な議論として、研究費の増額等は、研究者の研究開発活動に対するインセンティブになり得るものである一方で、使用者等にも一定の利益がある性質のものであり、従業者等個人の経済的価値を有すると評価できるものか否かといった判断について、種々の意見がある。その他、使用者等と従業者等との協議段階や、意見の聴取段階（相当の利益を従業者等に付与する段階）において、従業者等の同意をとる手続等が一例として考えられる。なお、大学等の研究者側が、敢えて研究費の増額等を望むケースも存在する。

益が上記要件を満たすかという一般的な評価や、各大学等の教職員の意向を、十分に勘案して検討した上で、教職員個人にとって納得感が高まるようなインセンティブとなるよう工夫することが重要であると考えられる。

また、相当の利益の内容を決定するための基準に定める相当の利益の内容が特定の方式で決定されなければならないという制約がないことを鑑みれば、特許登録時や退職時に相当の利益を一括して与える方法を各機関が採用することも可能である。すなわち、各機関に実施許諾収入があったときに所定の決まった割合を発明者に配分するような運用（多くの大学等が行っている運用）が、必須で求められているわけではない。

特に、退職者に対して相当の利益を退職後も与え続けることの負担等を鑑みて、退職時に相当の利益を一括して与えるような方法を採用することも可能である。

（参考）相当の利益に関する、特許制度小委員会での議論（第12、13回）

- ・研究費、研究施設とか、研究環境の整備といったものの取り扱いをどうするかということがある。結局企業の施設、設備になってしまい、発明者個人の利益にならないから、改正法にいう相当の利益たり得ないという意見もあると聞いているところ。一方で、発明従業者にとっては、むしろ研究環境の改善というのはすごくいいことと思料。相当の利益は、金銭ほどの明確性がないため、当然慎重に考慮する必要があると思うが、研究費などについては、従業者の適切なインセンティブとなると思うので、慎重な手続を要件とすることで対処できるのではないかと考える。研究費等については、相当の利益の要件からしてグレイゾーンになるかもしれないので、そういう特別な給付については、集团的合意と個別的合意という特別の手続を求めてもいいのではないか。
- ・個人の経済的利益に相当するかどうかは個人の考え方で大分変わってくると思料。研究費の増額についても同じで、それを糧としてさらに励もうという人もいれば、労働強化だと思える人も当然出てくると考えられるところ。研究費の増額と同様、金銭以外の相当な利益という場合には、本人の同意がないとなかなか難しいのではないか。

論点4： 学生発明の取扱いについて（学生等がした発明の取扱いに関し、アカデミックハラスメントの該当可能性と機関帰属とすることの可能性に関する整理）

一般的には、大学等と雇用関係にない学生等（大学等の学生、大学院生及びポストドク等）がした発明は、職務発明には該当しないと考えられる（従業者等に該当しないため）。そのため、特許法第35条の適用はなく、学生等が行った発明に係る特許を受ける権利は、学生等に帰属すると考えられる。

ただし、特定の研究プロジェクトに参加する学生等の中には、大学等と契約を締結し、雇用関係が生じている場合もあり得るところであり、大学等と雇用関係が生じている学生等が当該研究プロジェクトの中でした発明は、職務発明に該当し得ると考えられる。

大学等と雇用関係にない学生等がした発明は上述のとおり職務発明には該当しないものの、所定の研究プロジェクトで学生がした発明について、各大学等のポリシーに従って特許権等の活用の最大化が図られるよう、一元的に管理・活用することも含めて当該発明の取扱いを検討すべきである。

その際に、大学等が学生等に係る発明を承継するためには譲渡契約の締結が必要となる。学生等が特許を受ける権利の譲渡を拒否した場合は、アカデミックハラスメント⁶等の観点からも大学等は譲渡を強制することはできない。

しかし、所定の研究プロジェクト（例えば、共同研究）において学生がした発明を大学等機関側に承継することに関する同意を、大学等が学生等に対して予め求めることは、学生等が研究テーマを自由に選択して、教育の一環として研究が適切に行える環境であること、その研究に係る特定の目的達成のために合理的な範囲での適切な譲渡契約内容となっていること、学生等に対して十分に説明がされていることが満たされていれば、必ずしもアカデミックハラスメントに該当するわけではないと解すべき、ではないか。

7

所定の研究プロジェクトのひとつとして、企業との共同研究が想定される。企業との共同研究成果を、企業側が事業化する可能性を最大化するためには、特許を受ける権利を学生等個人が保有するよりも、大学等機関が保有することは合理的と考えられる。

また、その他に、所定の研究プロジェクトとして、日本版バイ・ドール規定の適用対象の研究も想定される。日本版バイ・ドール規定⁸は、受託者が特許を受ける権利を保

⁶ アカデミックハラスメントは、例えば、研究上、教育上又は職場での権限を乱用して、研究活動、教育指導若しくは労働に関係する妨害、嫌がらせ又は不利益を与えることを指す。

⁷ 例えば、その研究プロジェクトに参加せずとも、他の研究テーマを選択して研究を実施できる環境であること、発明に対する学生の寄与分・対価の額の決定方法・学生ベンチャーの起業時の扱い等が留意されていること、学生発明に対して不当に広範に譲渡を求めるものではないこと等が挙げられる。

⁸ 日本版バイ・ドール条項について、産業活力再生特別措置法第30条（国の委託に係る研究の成果に係る特許権等の取扱い）において、「国は、技術に関する研究活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、その委託に係る技術に関する研究の成果（以下この条にお

有することができるという規定であり、発明者個人が権利を保有することが許容されているわけではないことを鑑みれば、特許を受ける権利を学生等個人が保有するよりも、大学等機関が保有することは合理的と考えられる。

大学等と雇用関係が生じている学生等がした発明は、職務発明に該当し得るものであるが、教職員の職務発明と同様に、雇用ある学生等との関係においても、特許法35条第5項の要件を満たす必要があることには留意が必要である。

また、その他に、所定の研究プロジェクトとして、日本版バイ・ドール規定の適用対象の研究も想定される。日本版バイ・ドール規定⁹は、特許権等について国が受託者から譲り受けられないことができるという規定であり、直接の受託者（大学等）ではない発明者個人が権利を保有することが許容されているわけではないことを鑑みれば、特許を受ける権利を学生等個人が保有するよりも、大学等機関が保有することは合理的と考えられる。

また、産学官連携活動を教育の場として設定する際には、学生等という身分と矛盾が起きないようにマネジメントが必要である。その一方で、学生等は、大学等の研究活動や産学官連携活動を推進していく上で重要な存在であるところ、主体的な研究者として育成・処遇される必要があることが指摘されている（例えば、経済的報酬を得られる形での共同研究契約の締結等）。¹⁰

論点5： その他（客員研究員、クロスアポイントメント等）

米国の大学においては、外部からの訪問者等（例えば、客員研究員、ボランティア等）を含めた雇用関係にない者が発明に関与した際の取決め（例えば、**visitor participation agreement**）が整備されているケースもある。日本の大学等においても、各大学等の状況等を勘案して、必要に応じて、雇用関係にない者の発明の取扱いについても予め検討することは有用である、のではないか。

いて『特定研究成果』という。)に係る特許権その他の政令で定める権利（以下この条において『特許権等』という。）について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者から譲り受けられないことができる。」と規定されている。

⁹ 日本版バイ・ドール条項について、産業活力再生特別措置法第30条（国の委託に係る研究の成果に係る特許権等の取扱い）において、「国は、技術に関する研究活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、その委託に係る技術に関する研究の成果（以下この条において『特定研究成果』という。）に係る特許権その他の政令で定める権利（以下この条において『特許権等』という。）について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者から譲り受けられないことができる。」と規定されている。

¹⁰ 競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会報告書から引用。

なお、クロスアポイントメント制度に伴う発明の取扱いについては、他の産学官連携リスクマネジメント要素（例えば、営業秘密管理、利益相反マネジメント等）とも関連し、総合的に検討する必要がある、のではないか。