

# 大学等における職務発明等の取扱いについて

平成28年3月31日

科学技術・学術審議会

産業連携・地域支援部会

大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会



# 大学等における職務発明等の取扱いについて

## 目次

はじめに	1
1. 特許法第三十五条（職務発明制度）改正と対応の必要性について	2
2. 大学等における職務発明制度の現状経緯について	4
3. 大学等における職務発明の範囲について	7
4. 大学等における特許を受ける権利の帰属について	8
5. 大学等における相当の利益について	12
6. 学生発明等の取扱いについて	15
7. その他の点について	17

## はじめに

知的財産を取り巻く環境は、経済のグローバル化やオープンイノベーションの進展などを背景にこの10年で大きく変化しており、平成14年に策定された知的財産戦略大綱に基づく「知的財産立国」の実現がより重要となってきた。こうした状況を踏まえて、発明の奨励と併せて企業の知財戦略の変化に対応した環境整備により、我が国のイノベーションを促進すること等を目的として、平成27年に特許法等について所要の改正が行われたところである。

また、大学等が、イノベーション創出に向けた経営改革や財務基盤の強化を進め、世界に伍する組織へと変革していくために、長期的な視野に立って、大学等有する研究経営資源をいかに効果的にマネジメントしていくかという視点が重要となってきた。そのような中で、各大学等は、研究経営資源のひとつである知的財産を戦略的に取得・活用するマネジメントを実行すると共に、アカデミアにおける資産の根源である研究者自身の研究活動が促進されることを図るマネジメントを実行することが、より一層強く求められてきている。

そのような中で、各大学等は、職務発明等の取扱いに関して、今後の運用を検討し、決定する必要がある。

そこで、本検討委員会においては、大学等の知的財産マネジメントの強化と研究者の発明創出インセンティブ向上を目指し、大学等における職務発明等の取扱いに関して、各大学等が運用上留意すべき事項を中心に検討を行った。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 本検討委員会「大学等における産学官連携活動の推進に伴うリスクマネジメントの在り方に関する検討の方向性について」（平成27年7月3日）においても、大学等における発明報奨に潜むリスクマネジメントに関して、さらなる検討事項とされている。

## 1. 特許法第三十五条（職務発明制度）改正と対応の必要性について

### （1）職務発明制度の趣旨について

職務発明制度（特許法第35条）は、「使用者、法人、国又は地方公共団体（使用者等）」が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造において大きな役割を果たしていることにかんがみ、使用者等が研究開発投資を積極的に行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（従業者等）」が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするものである。つまり、全体として我が国の研究開発活動の奨励、研究開発投資の増大を目指す産業政策的側面を持つ制度であり、その手段として、従業者等と使用者等との間の利益調整を図ることを制度趣旨としている。

### （2）改正特許法の概要について

職務発明に関する現行制度は、近年の企業におけるイノベーションの変化の実態に必ずしも対応していない側面があり、幾つかの問題が顕在化しつつあることが指摘されているところ、知的財産の適切な保護及び活用により我が国のイノベーションを促進するため、発明の奨励に向けた職務発明制度の見直しが行われた<sup>2</sup>。具体的には、平成27年改正の特許法第35条において、以下の事項が定められた。

- ① 権利帰属の不安定性を解消するために、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特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属（原始的機関帰属）するものとする<sup>3</sup>。
- ② 従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益（以下、「相当の利益」という。）を受ける権利を有するものとする。
- ③ 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の利益の内容を決定するための手続（相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等）に関する指針を定めるものとする。

<sup>2</sup> 具体的な改正の必要性の背景として、①職務発明について特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性、②職務発明について特許を受ける権利の二重譲渡が行われた場合の帰属の不安定性、③「相当の対価」の在り方に対する多様なニーズの高まり、④「相当の対価」に関する法的予見可能性の低下及び算定の複雑化に対する懸念が指摘されるところであった。

<sup>3</sup> 改正前は、職務発明に該当する発明についても、その特許を受ける権利は発生した時点において発明者に原始的に帰属し、あらかじめ定めたときに使用者等である機関は発明者から承継できる運用であった。

### (3) 特許法上の職務発明について

「職務発明」とは特許法第 35 条第 1 項において、従業者等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と規定されており、職務発明とそれ以外の発明（自由発明、業務発明）との区分けは、使用者等の業務と従業者等の職務から客観的に定まっているものである。大学等の教職員についても特則はなく、以下の原則が適用される。

#### (使用者等の業務範囲について)

企業においては、定款に定める「目的」に記載された事業（業務）を一応の基準とし、又、現実に行われている業務及び近い将来具体的に計画されている事業（業務）がこれに該当する。国、地方公共団体においては、当該公務員の属する機関の所掌に属する事項の範囲がこれに該当する。

#### (職務について)

国公立や企業の研究所において、研究をすることを職務とする者が、テーマを与えられ、又は研究を命ぜられた場合に生じた発明は明らかに職務上の発明となる。命令又は指示がない場合であっても、結果からみて発明の過程となり、これを完成するに至った思索的活動が、使用者等との関係で従業者等の義務とされている行為の中に予定され、期待されている場合をも含まれると考えられる。

### (4) 特許法改正への対応の必要性

特許法改正により、特許を受ける権利の原始的帰属先を各機関が選択し得る制度となり、また、職務発明をした従業者等に与える相当の利益は金銭以外の経済上の利益も選択し得る制度となった。従前の運用を変更しないことも可能であるが、いずれにしても、大学等においても、今後の具体的な運用を検討し、決定する必要がある。

そこで、本検討委員会において、大学等における職務発明等の取扱いに関して、各大学等が運用上留意すべき事項等を中心に検討を行うこととした。<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> 実用新案権及び意匠権については、職務上創出された権利の扱いに関し、特許法第 35 条の準用規定が設けられている。各大学等がこれら権利を管理する場合においては、職務発明に関する取扱いを準用することが適当である。

## 2. 大学等における職務発明制度の現状について

大学等における職務発明について、昭和52年学術審議会答申、昭和53年文部省通知時は、個人帰属とすることを原則とし、一部を機関帰属とすることとしていた<sup>5</sup>。

しかし、知財立国の実現を目指す平成14年知的財産ワーキング・グループ報告書において、発明者個人から大学等機関に承継することを原則とすべきという方向性が示されており、今日においても、この方向性に基づいて運用している大学等が多数である。

### (1) 平成14年知的財産ワーキング・グループ報告書

平成14年科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・グループ「知的財産ワーキング・グループ報告書」（以下、「平成14年報告書」という）は、知的財産戦略大綱が策定され、国立大学の法人化前である状況下において、以下に示すとおり、大学で生み出される知的財産等について、今後は、原則大学帰属とし活用するなど、各大学が自らのポリシーの下で組織として一元的に管理・活用を図ることが望ましい旨の方向性を示している。

- ・特許法上の職務発明規定における、大学の「業務範囲」や大学教員の「職務」の性質に関する理解については、昭和52年学術審議会答申の当時と基本的に変化はない。
- ・大学の第三の使命としての社会への貢献、なかでも「知的財産立国」の実現に向けて大学が自らの研究成果を主体的に育成し社会での活用を図ることが喫緊の課題として重要であり、そのための環境整備も進められるといった状況の変化を勘案する必要がある。
- ・このため、大学には、たとえ研究の企画・実施段階では必ずしも意図していなかつ

<sup>5</sup> 昭和52年学術審議会答申「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」では、大学における研究に基づく発明に係る権利は、原則個人帰属とするが、特殊な発明（大学において特別な研究費等が投入され計画的に推進されるプロジェクト研究の目的性に着目し、応用開発を目的とする特定の研究課題のもとに当該発明に係る研究を行うために国が特別に措置した研究経費や特別に設置した大型研究設備によって行われた研究の結果生じた発明）に係る権利のみ、限定的に国に権利を承継させることとしていた。同答申を受けて、文部省では昭和53年に学術国際局長・会計課長通知「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」（文学術第117号）を發出し、国立大学等の教官等の発明に係る特許等について統一的な取扱いを定めた。具体的には、教員等はその行った発明を（職務発明か自由発明かを問わず）大学等の長へ届け出る義務があること、国は職務発明に係る権利のうち一定の範囲を承継すること、権利の帰属については発明委員会の議に基づき大学等が決定すること等を定めるとともに、同答申の趣旨に従い、次のいずれかに該当する場合は、原則として国が承継するものとするとした。

ア 応用開発を目的とする特定の研究課題の下に、当該発明に係る研究を行うためのものとして特別に国が措置した研究経費（民間等との共同研究及び受託研究等経費のほか、科学研究費補助金を含み、教官当積算校費、奨学寄附金等のような一般的研究経費は除く。）を受けて行った研究の結果生じた発明

イ 応用開発を目的とする特定の研究課題の下に、原子炉、核融合設備、加速器等のように国により特別の研究目的のため設置された特殊な大型研究設備（電子計算機等のような汎用的なものは除く。）を使用し行った研究の結果生じた発明

たものであっても、研究から産み出され社会で活用可能な技術を社会に還元することが求められている。

- ・技術の社会への最適な移転を目指して、大学の研究から産み出された知的財産等を、教育・研究機関としての大学の立場を堅持しつつ、産学官連携のもとで主体的・戦略的に保護・育成しその活用を図ることは、大学にとって重要な役割である。
- ・施設設備や研究経費等、活動の基底部分を公的資金によって支えられている教員の研究活動の成果について、国民（納税者）の理解が得られるよう配慮する必要がある。

以上の前提に立って、学術研究の発展や科学技術の方向性、また知的財産等のより効果的な活用等の見地から、この時点の「最善の道」の選択として、以下の提言をしている。

- ・大学が知的財産等を保護・管理し、有効な活用を企画・推進する能力を有することを前提に、教員が大学で行った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。
- ・具体的には、「大学から、あるいは公的に支給された何らかの研究経費<sup>6</sup>を使用して大学において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」を職務発明の最大限にとらえ、このうち、研究成果の効果的・効率的な育成と活用推進の観点から各大学が承継すべきであると判断する範囲を、各大学がそれぞれ自らのポリシーにおいて明らかにすることが必要である
- ・知的財産に係る権利等の帰属については機関帰属を原則としつつ、その範囲の広狭等具体的な在り方については、大学ごとの合理的な判断に基づく多様性が尊重されるべきである。
- ・各大学の発明規則等において、特許法第35条の「相当の対価」を規定し、教員に対する補償やインセンティブの観点から、十分な対価の支払が必要であり、対価に加えて、教員又は所属研究室等への研究奨励金としての還元もありうる。

## （2）現在の状況（職務発明規程の整備状況等）

平成14年報告書及び平成16年特許法改正<sup>7</sup>を踏まえて、各大学等においては職務

<sup>6</sup> 「大学から、あるいは公的に支給された何らかの研究経費」としては、国や地方自治体等が大学に対し特別に措置した研究経費、共同研究・受託研究に伴い大学が契約に基づき受け入れた研究経費、寄附金、大学における経常的研究経費等、大学が何らかの形で教員に支給する経費及び科学研究費補助金等を指す。

<sup>7</sup> 平成16年特許法改正によって、「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。」という旨が規定された。



発明制度に対する対応は進展し、現在、380機関以上において職務発明規程が整備されている状況である。また、職務発明を機関に承継することによって機関帰属を原則とするような運用をほとんどの大学等が採用している状況である。<sup>8</sup>

ところで、特許法改正を見据えた職務発明の原始帰属先に関する検討に際しては、平成26年7月日本学術会議 科学者委員会 知的財産検討分科会「科学者コミュニティから見た職務発明制度のあり方と科学者に対する知財教育の必要性」において、「今後の具体的なあり方としては、大学等の研究者にとっては、職務発明と見なされるものであっても、今後も発明者帰属が維持されることが望ましい。」という方向性が提案された。

また、平成27年1月産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」において、大学等は、「特許を受ける権利の従業者等帰属を希望する法人」として例示されており、従業者等帰属を可能とするように制度設計すべき旨が言及された。

こうした検討経緯の結果、平成27年特許法改正により「あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から使用者等に帰属する」と規定されたところである。改正特許法下において、大学等を含む各機関は、改正法による原始的機関帰属とするか、従来どおり原始的発明者帰属を前提とする機関（承継）帰属とするのか、を選択することが可能になった。

---

<sup>8</sup> 文部科学省「平成26年度 大学等における産学連携等実施状況について」より引用。

### 3. 大学等における職務発明の範囲について

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、我が国で判例・裁判例等の中での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。

大学等には組織的な知的資産マネジメントの実行が期待される中で<sup>9</sup>、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、各大学等は検討すべきである。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、各機関の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。

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。

---

<sup>9</sup> 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。

## 4. 大学等における特許を受ける権利の帰属について

### (1) 権利帰属に関する現行の一般的な運用について

各大学等においては、例えば以下のように、発明の内容等に応じて承継の可否等を判断して、大学等に帰属させるべきかを個々に判断している。

- ①発明者からの発明届出
- ②発明評価
- ③帰属判定（職務発明該当性、特許性・事業化可能性等に基づく承継可否）
- ④承継手続（譲渡証受領）

### (2) 権利帰属に関する改正特許法施行後の運用について

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、①原始的には発明者帰属、②原始的機関帰属、③特定の場合のみ原始的機関帰属（それ以外は原始的発明者帰属）といった種々の運用があると解される。<sup>10</sup>

原始的な帰属先も含めた職務発明制度の運用を各大学等において検討するに際して、重要なことは特許権等を適切に保護し活用することである。また、研究者の研究開発活動に対するインセンティブを確保すること、権利帰属の安定性を担保すること、そして特許権等を活用しイノベーションに結び付けていくことが重要であり、それらに加えて制度運用手続の合理化という観点も勘案し、各機関で望ましい運用を決定すべきである。その際に、各運用に関するメリット、留意点を把握した上で、適切な運用を選択することが重要である。

特許法第35条第3項に規定されているとおり、原始的に機関帰属とする運用とするときには、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特許を受ける権利を取得させることを定める必要がある。例えば、職務発明規程等に「職務発明については、その発明が完成した時に、大学等が特許を受ける権利を取得する。」と規定した場合には、原始的機関帰属となると解される<sup>11</sup>。また、原始的機関帰属を職務発明規程等に定めた場合には、各大学等の機関としての方針として従業者等に対して開示していくことが重要である。

<sup>10</sup> 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」も併せて参照のこと。

<sup>11</sup> 深津拓寛、松田誠司、杉村光嗣、谷口はるな「実務解説職務発明 平成27年特許法改正対応」（2016年、商事法務）を参照のこと。

なお、職務発明規程等において、あらかじめ使用者等（機関）に職務発明に係る特許を受ける権利を原始的に取得させることを定めなければ、法改正前と同様、原始的には発明者帰属で大学等機関が承継取得すると定めことも可能である。

（原始的な帰属先の運用例と留意点）

①原始的には発明者帰属として大学等機関は承継取得する運用

権利を原始的には発明者帰属とし、権利ごとに帰属先を判断して、機関に帰属させるときは承継する運用である（大学等における現行の一般的な運用）。この場合、以下の事項等について留意する必要がある。

・特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性

共同研究などの場面において特許を受ける権利が共有に係るケースがあるが、この場合、各共有者は、他の共有者の同意を得ない限り当該特許を受ける権利の持分を譲渡することができない（特許法第33条第3項）。そのため、共同研究によって特許を受ける権利が他社等の従業者等（発明者）との共有に係る場合には、このあらかじめ定めた契約等だけでは足りず、当該他社等の発明者たる従業者等の同意を別途得ない限り、自らの従業者等の特許を受ける権利の持分すら自らに承継できないという問題が生じる。

・二重譲渡による権利帰属の不安定性

特許法第34条第1項の規定によれば、特許出願前における特許を受ける権利の承継については特許出願が第三者対抗要件となるため、例えば、使用者等（機関）が職務発明について特許を受ける権利に従業者等（発明者）から予約承継していたとしても、当該従業者等が当該使用者等以外の第三者にも当該特許を受ける権利を譲渡し、当該第三者が当該使用者等よりも先に特許出願をした場合には、当該使用者等は当該第三者に原則として劣後する。このように、使用者等が職務発明に係る特許権を自らが取得できない場合があり、使用者等の知的財産戦略に支障を生じ得る。

・日本版バイ・ドール規定<sup>12</sup>の適用対象案件の取扱い

---

<sup>12</sup> 日本版バイ・ドール規定（産業技術力強化法第19条第1項）として、以下の事項が定められている。国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、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、国が委託した技術に関する研究開発の成果に係る知的財産権について、以下の4つの条件を受託者が約する場合に、受託者から譲り受けないことができる。

①研究成果が得られた場合には遅滞なく国に報告すること、②国が公共の利益のために必要があるとして求めた場合に、知的財産権を無償で国に実施許諾すること、③知的財産権を相当期間利用していない場合に、国の要請に基づいて第三者に当該知的財産権を実施許諾すること、④知的財産権の移転等をするときは、合併等による移転の場合を除き、予め国の承認を受けること。

大学等機関に対する国の委託による研究開発の成果に係る知的財産権（特許を受ける権利を含む）は、大学等機関の職務発明の典型例であるが、日本版バイ・ドール規定適用により、所定の義務負担のもとで一律に、受託者（大学等機関）が取得することとされている。したがって、大学等の機関は、当該規定に則して運用できるよう留意する必要がある。

## ②原始的に大学等機関に帰属する運用

権利を原始的に機関帰属とする運用である。この場合、以下の事項等について留意する必要がある。

### ・機関の権利取得の明確化プロセス

職務発明の該当性、権利帰属先等について適切な手続を踏み、各権利の帰属先が、対外的・事後的に明確化にされるよう運用することが望ましい。例えば、職務発明に係る特許を受ける権利を大学等機関が取得・承継することを証明するため、譲渡証・確認証等を徴する手続をとることが考えられる。

### ・原始的機関帰属において出願しない案件の取扱い

現在、多くの大学等においては、発明審査会等で発明評価を行い、機関に承継帰属させることを前提として大学等機関側に帰属させるか否か（発明者等個人側に帰属させるか）という帰属判断を行っている。このような大学等において、原始的機関帰属を選択した場合、大学等機関としての出願は不要と判断した特許を受ける権利について発明者個人等に権利を譲渡することが必要になることもある。

### ・職務発明の特定、該当判断

大学等においては、職務発明と自由発明等の判別が困難な場合があるが、その場合、研究者が自己の判断でその属性を決定するのではなく、大学等の組織に対して発明を開示した上で、職務発明と認めるべきか否かについて検討する必要がある。特に、原始的機関帰属とする場合においては、職務発明の該当性をあらかじめ明確にするよう留意する必要がある。

### ・発明者の納得感（原始的機関帰属とすることへの違和感）

自由闊達な発想を源泉とする学術研究においては、テーマの選定や研究方法の選択等が研究者の自主性に委ねられており、企業等のような指揮命令のもとで発明創出が図られるような研究の在り方とは異なるといった指摘もなされることがある。そのような中で、創出された発明を原始的機関帰属とする

ことに対して違和感が呈されることもあるところ、大学等における研究者（発明者）の納得感も考慮した職務発明の取扱いを検討することは必要である。

### ③特定の場合のみ原始的機関帰属（それ以外は原始的発明者帰属）とする運用

特定条件の特許を受ける権利（例えば、日本版バイ・ドール規定適用対象となる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）については、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である。この場合、従業者等（発明者）がその職務発明が原始的機関帰属なのか原始的発明者帰属なのか認識できるように明確にし、使用者等である大学等は従業者等に対して丁寧に説明する必要がある。<sup>13</sup>

外形標準的に識別可能な一部の職務発明については、上記②と同じく大学など機関が原始的に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。この場合の留意点は、上記②と同様である。

特定条件以外の特許を受ける権利は、上記①と同じく原始的に発明者に帰属する。発明者帰属の特許を受ける権利について、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ことができることは、従来と同様である。この場合の留意点は、上記の①と同様である。

---

<sup>13</sup> 仮に、原始的機関帰属を選択した場合、職務発明の特許を受ける権利が、一律に全て原始的に機関に帰属することが原則であり、例外的に、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的に機関に帰属させ得るものと考えられる（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」参照）。職務発明について発明審査会等において機関に帰属させるか否かを選択的に判断するスキームでの特許を受ける権利の帰属先の選別は、外形標準的に識別可能なものと言えず、権利帰属の不安定化を招く恐れがある点に留意する必要がある。

## 5. 大学等における相当の利益について

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会において、特許法第35条第6項で規定されている指針（ガイドライン）について議論され、とりまとめ案が公表されたところであるが、大学等においても、当該指針が策定された後、当該指針に沿って適切な運用が行えるようにすることが重要である。<sup>14</sup>

### （1）相当の利益の内容について

大学等が特許を受ける権利を取得・承継する場合には、研究テーマの設定や発明創出の実現における発明者の貢献が大きいという大学等の実状も鑑みて、発明創出に対する発明者の貢献は十分に評価して「相当の利益」を付与することが非常に重要である。

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

---

<sup>14</sup> 指針（ガイドライン）案は、平成27年度改正法の平成28年4月1日施行後、経済産業省告示として公表される予定。

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。<sup>15</sup>

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。

その際に、企業等における研究者のインセンティブと、大学等における研究者のインセンティブは異なる可能性がある点も留意する必要がある。

また、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はない。したがって、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り、現在多くの大学等で行っている、いわゆる実績補償方式（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）は、選択肢の一つにすぎない<sup>16</sup>。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。

## （２）相当の利益の付与に関する手続について

大学等と企業との間で異なる特有の事情も存在するが、特許法第35条第1項では使用者等について大学等と企業を区別しておらず、大学等においても職務発明については同条の規定は当然適用されるため、各大学等は、相当の利益の付与に関する手続（協議、開示、意見聴取等）を、同条第6項に基づく指針（ガイドライン）に沿って行い、

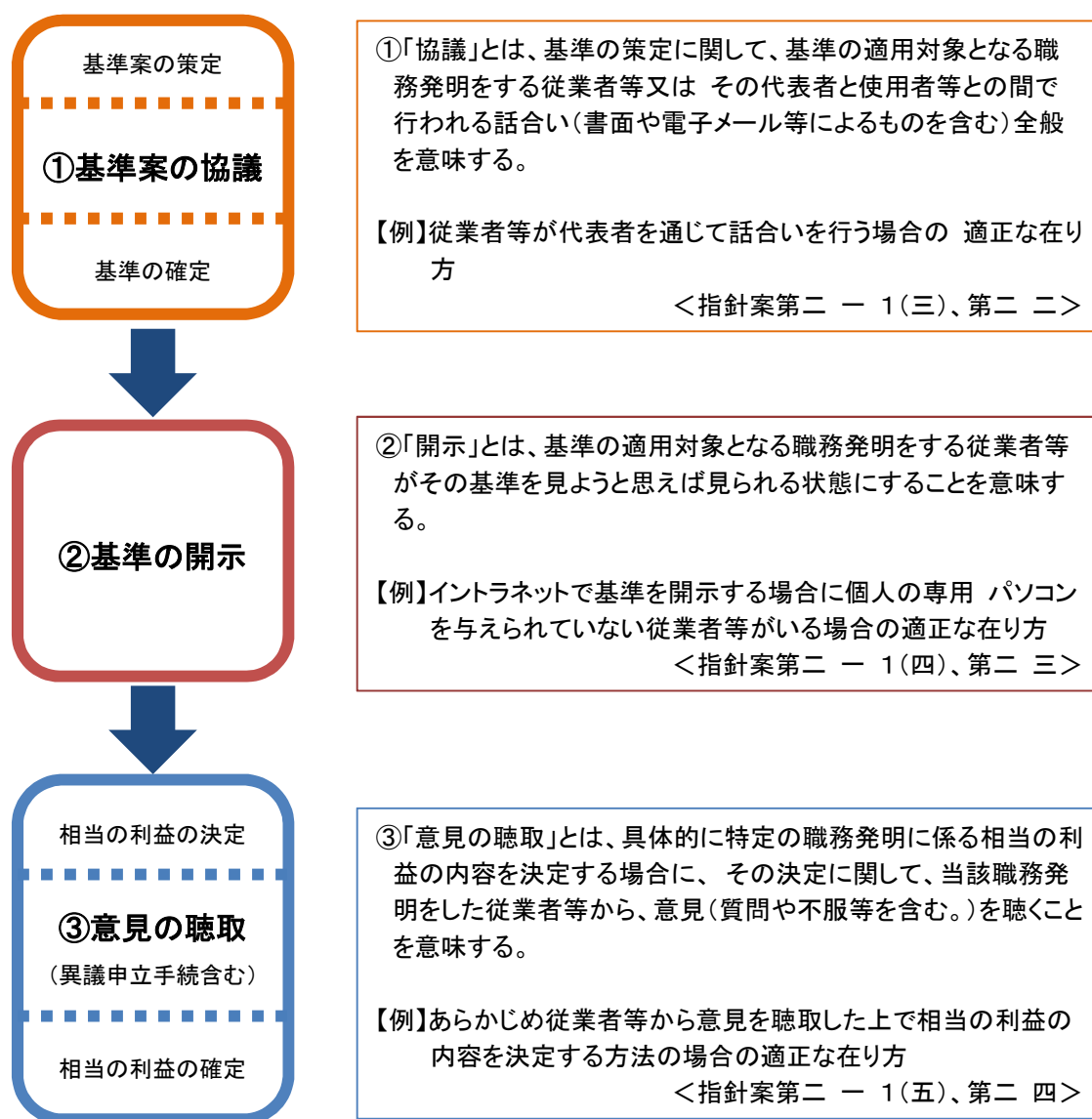
<sup>15</sup> 例えば、大学特有ではない一般的な議論として、研究費の増額等は、研究者の研究開発活動に対するインセンティブになり得るものである一方で、使用者等にも一定の利益がある性質のものであり、従業者等個人の経済的価値を有すると評価できるものか否かといった判断について、種々の意見がある。その他、使用者等と従業者等との協議段階や、意見の聴取段階（相当の利益を従業者等に付与する段階）において、従業者等の同意をとる手続等が一例として考えられる。なお、大学等の研究者側が、敢えて研究費の増額等を望むケースも存在する。

<sup>16</sup> 例えば、所定のタイミングで、一括して相当の利益を与えた上で、その後、機関が得た実施料収入が大規模であったときのみ、発明者に相当の利益として与えるような運用とすることも想定される。



相当の利益を与えることに係る不合理性が否定されるような運用に努めることで、訴訟等のリスクを低減することが重要である。相当の利益について契約、勤務規則その他の定めが整備されていない場合や、その定めるところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められる場合には、利益の相当性は、最終的には同条第7項の規定により裁判所の司法判断により定められることについて留意する必要がある。

### 【相当の利益の付与手続の流れ】<sup>17</sup>



<sup>17</sup> 特許庁「特許法第35条第6項の指針（ガイドライン）案の位置づけと概要」より引用。

## 6. 学生発明等の取扱いについて

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を含む。以下、同じ。）は特許法第35条に定める「従業者等」に該当しないため、学生等がした発明は職務発明には該当せず、当該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。

しかしながら、所定の研究プロジェクト（例えば、国の委託研究や企業との共同研究等。以下、同じ。）で学生等がした発明について、各大学等はそ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る必要がある。

したがって、各大学等においては、当該発明の取扱いについて、発明が創出された後に事後的に検討するよりも、事前に（例えば、研究プロジェクトに関与する前段階で）取決めをしておくことが望ましい。この場合、特にアカデミックハラスメントに留意する必要があるが、所定の研究プロジェクトにおいて学生等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あらかじめ求めることは、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、学生等に対して発明の取扱いについて十分に説明がされていることが満たされているれば、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考えられる。<sup>18</sup>

なお、研究プロジェクトの参加に際して、学生等と取り決めるべき事項は、発明の取扱いのみならず、秘密情報の取扱い等も含めて種々の事項があるので、それらを一体的に取り決めることが望ましい。

他方、雇用関係にある学生等（所定の研究プロジェクトに参加し、大学等と契約を締結して雇用関係が生じている学生等）が研究プロジェクトの中でした発明は、職務発明として取り扱うことが可能であり、特許法第35条が適用される。この場合、教職員の職務発明と同様に、雇用関係にある学生等との関係においても、特許法第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。

なお、雇用関係の有無は、発明創出が期待される研究プロジェクトに対する給与支払実態により評価される。研究プロジェクトと関係がない金銭付与（例えば、ティーチング・アシスタント等の謝金といった、発明が創出された研究プロジェクトとは特段関係がない謝金等）は、少なくとも職務発明制度上の雇用関係の根拠として認められないと解されることに留意する必要がある。

---

<sup>18</sup> 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、発明に対する学生等の寄与分・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適切であること、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。

なお、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が考えられる）。<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> 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。

## 7. その他の点について

米国の大学等においては、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、大学等と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、各大学等の状況等も勘案して、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あらかじめ検討することは有用である。

なお、クロスアポイントメント制度<sup>20</sup>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。

また、大学等が職務発明に関連する秘密情報（非公表情報等）を取り扱う際に、各大学等の技術流出防止マネジメント体制を強化していくことも重要となる。

---

<sup>20</sup> クロスアポイントメント制度とは、研究者等が大学、公的研究機関、企業の中で、二つ以上の機関に雇用されつつ、一定のエフォート管理の下で、それぞれの機関における役割に応じて研究・開発及び教育に従事することを可能にする制度のことである。