

## はじめに

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）では、「大学における知的財産管理体制構築支援事業」を展開しており（特許庁により平成14年7月から実施。平成19年1月に特許庁から業務移管）、現在まで、全国中小規模の国公立大学（累計52大学）に大学知的財産アドバイザーを派遣してきています。大学知的財産アドバイザーは、企業における知的財産部門のマネジメントや実務を長年経験した者で、その豊かな知的財産及びマネジメントに関する知識・経験をベースに、それぞれの大学の特徴に応じた体制造りをお手伝いしています。大学の設立理念、規模、学部構成、立地等さまざまですので、その特徴を踏まえた体制造りに大学関係者の方々と一緒になって取り組んできています。

一方、我が国の知的財産戦略は第3ステージを迎え、知的財産戦略本部が取り纏めた第3期『知的財産推進計画』（2009～2013年度）においては『イノベーション促進のための知財戦略の強化』や『総合プロデュース機能の抜本的強化』が強く謳われています。大学の知的財産活動に関しては、この方針に従って従前にも増して、ますます期待が高まっていくものと思われれます。

このような中、今後大学としては、どのように知的財産活動に取り組んでいけばよいのでしょうか。多くの大学においては5年ほど前から、産学連携や知的財産関連の部門を設置し主に外部からの専門人材を投入するなどして活動に注力してきています。各種規程や仕組みなどは整備されたものの、外部人材の入れ替えや事務職員の定期異動などもあり、まだまだ活動が定着してきているとはいえない状況にあるようです。企業などからの専門人材は長年企業に居たこともあり、企業と同じような流儀で活動し問題が生じているケースもよく耳にします。中小規模の大学では、このような外部人材の配置が困難なケースも多数見受けられます。また、内部人材である事務職員も定期異動のため、この種の業務についてまったく知見がない職員が配置され、対応に苦慮していることもよく耳にするところです。

そこで、2009年度版『大学における知的財産管理体制構築マニュアル』は、これら外部人材や大学事務職員の方々の参考に供すべく、大学知的財産アドバイザーの日々の活動の中で寄せられる種々の質問などをアドバイザー自身がQ&Aの形でまとめたものです。

今回の本マニュアルにおける、『Q&A』に記された考え方は中小大学のみならず、大規模大学でも参考にし得ると考えられます。是非、大学経営幹部の方も含め関係者の方々に一読していただき、今後の活動の参考としていただきたいと思います。また、本マニュアルを片手にいろいろな場で戦略的知的財産活動に関する議論の輪が広がればと願っています。

## 目 次

### 第1章 知的財産管理体制について

#### 【知的財産管理体制構築】

- Q01：知的財産管理体制構築を行う場合には、まず何に取り組みばよいでしょうか。 - 8
- Q02：知的財産管理体制構築の計画はどのように立てたらよいでしょうか。 ----- 10
- Q03：知的財産部門の体制構築状況をどのような観点で評価してレベルアップしていったらよいでしょうか。 ----- 12
- Q04：活動を円滑に進めるためには、知的財産部門と産学連携部門の位置づけをどのようにすればよいでしょうか。 ----- 14

#### 【知的財産ポリシー・規程】

- Q05：新たな知的財産ポリシーの策定や既定ポリシーの見直し、これらの周知にはどんな点に留意したらよいでしょうか。 ----- 16
- Q06：学生の発明や秘密保持に関する規程を制定する場合の注意事項は何でしょうか。 ----- 18
- Q07：ある教授が特許出願した後、自分が発明者になっていないと学生が抗議してきた。どのように対応したらよいでしょうか。 ----- 20

#### 【知的財産活動】

- Q08：発明発掘の推進体制や活動はどのようにしたらよいでしょうか。 ----- 22
- Q09：費用と要員等を投入して知的財産活動を進めてきたが成果に繋がっていない。活動をレベルアップして成果をあげるにはどうすればよいでしょうか。 ----- 24
- Q10：知的財産ポリシーや規程を制定して委員会も開催し活動しているが、それ以上の発展が無い。どうしたらよいでしょうか。 ----- 26

Q 1 1 : 特許出願件数が段々増加して期限や補償金等の管理に手間がかかるようになりま  
した。これらを管理するためのよい方法があれば教えてください。 ----- 28

Q 1 2 : 発明補償金の税の取り扱いについて、発明者はどうすればよいでしょうか、また  
大学はどうすればよいでしょうか。 ----- 30

#### 【予算】

Q 1 3 : 大学の規模や特徴に応じた適正な知的財産予算規模の決め方や、増大する費用抑  
制のための具体策はあるでしょうか。 ----- 32

#### 【体制の権限・意思決定】

Q 1 4 : 大学の規模や特徴に応じた知的財産運営方針は、どのような要素を考慮して決定  
すべきでしょうか。また小規模大学での注意点はありますか。 ----- 34

Q 1 5 : 知的財産部門長の役割と権限、最終決裁者からの権限委譲、大学機関としての意  
思決定プロセスはどのようにすればよいでしょうか。 ----- 36

#### 【発明の評価】

Q 1 6 : 発明評価委員は各学科の代表が任命され、必ずしも適任者ではない。どのような  
人が適任者でしょうか。 ----- 38

Q 1 7 : 発明届出の評価、その後の審査請求等の要否検討のための発明評価委員会の運営  
上の問題点と留意事項は何でしょうか。 ----- 40

Q 1 8 : 発明評価委員会等で、発明評価を合理的に行うためのよい方法があれば教えてく  
ださい。 ----- 44

Q 1 9 : 医薬系の発明は商品化されるまでの期間が長く、事業化の可能性評価が困難と思  
われますが、どのように評価すればよいでしょうか。 ----- 46

Q 2 0 : 発明評価を大学独自で実施できるようにしたいと思いますが、どのような（人的）  
体制を組み、どのような判断基準を設けたらよいでしょうか。 ----- 48

Q 2 1 : 小規模大学での知的財産管理に際して費用対効果のバランス面で気をつける点は  
何でしょうか。 ----- 50

【大学独自での技術移転活動】

Q 2 2 : 技術移転活動には、T L O を起用する場合がありますが、大学独自で活動するに  
は、どのように活動したらよいでしょうか。成功事例があれば教えてください。  
----- 52

【情報共有】

Q 2 3 : 学内の知的財産関係者間で情報の共有化を図りたいがどのようにしたらよいでし  
ょうか。また他の大学の知的財産関係者と情報交換できる場はないでしょうか。  
----- 54

Q 2 4 : 大学幹部との対話が重要といわれていますが、具体的にどうすればよいでしょう  
か。また大学幹部層への話題提供のためのよい方法はあるでしょうか。 ----- 56

【アウトソーシングマネジメント（外の専門家の活用）】

Q 2 5 : 小規模大学のため専任人材を配置できないのでアウトソーシングを活用したいが、  
どのようなリソースがあり、どのように活用、管理したらよいでしょうか。 --- 58

Q 2 6 : 地方大学で近くに弁理士や弁護士がいません。必要な分野の弁理士や弁護士はど  
のように探せばよいでしょうか。また専門家への相談で気を付ける点は何ですか。  
----- 60

Q 2 7 : 特許出願代理人と付き合う際の留意点があれば教えてください。 ----- 62

Q 2 8 : 特許出願が済んだので外部に公表して活用先を探したいのですが、特許公開前に  
出願内容を公表する場合の注意点を教えてください。 ----- 66

【兼務者の体制】

- Q29：部門の責任者及び担当者が兼務で知的財産の業務に専念できていない場合があるが、効率的な方法はあるでしょうか。-----68

第2章 人材について

【スタッフ・担当者等専門人材の育成】

- Q30：知的財産関連スタッフの専門性を高めたいが、よい方法があれば教えてください。  
-----72
- Q31：知的財産担当者の育成に悩んでいます。どのような人材を配置して、どのような人材に育てていけばよいでしょうか。-----74
- Q32：知的財産担当者のスキルアップの成功例があれば教えてください。-----76

【ローテーション（人事異動）】

- Q33：大学の事務担当者には定期異動がつきものです。知的財産についての教育実施をどうしたらよいでしょうか。-----78

第3章 教育について

【学生への知的財産教育】

- Q34：学生や院生に特許の関心をもたせ、その重要性を認識してもらいたいが、どのような方法があるでしょうか。-----82
- Q35：学生の知的財産マインドを高めたいのですが、具体的な方法を教えてください。  
-----84

【講師】

- Q36：知的財産教育を計画しているが、講師はどのような人に頼めばよいでしょうか。また学生（一般技術者）向けのテキストはないでしょうか。-----86

【教員への知的財産教育】

- Q37：教員（研究者）に対して知的財産や産学連携に関する啓発や教育をしたいが、どのように行ったらよいでしょうか。-----88

【意識改革・啓発】

Q38：意識改革や啓発を目的に知的財産・産学官連携セミナーを開催したいが、どのような点に留意したらよいでしょうか。-----90

第4章 特許以外の知的財産

【特許以外の知財】

Q39：特許以外の知的財産権にはどのようなものがあるでしょうか。またそれらについての管理のポイントは何でしょうか。-----94

Q40：デザインの保護は、著作権法、意匠法のどちらですか。また著作物を大学が利用するときに留意すべき点は何ですか。-----98

【意匠・商標等】

Q41：大学の名称を商品に付すことについての大学の責任や商標出願の要否などについて、どんな注意が必要でしょうか。-----102

Q42：地域貢献の一環で「ふるしき」のアイデアを募ったところ、よいものがあり「大学グッズ」として商品化したいが、気をつける点があれば教えてください。----106

第5章 連携について

【共同研究・受託研究】

Q43：共同研究／受託研究を始める際に企業と対等に契約交渉を進めたいが、そのコツを教えてください。-----108

Q44：大学は多くの共同研究契約などを締結していますが、研究者が異動する際には、どのように対応すればよいでしょうか。-----110

【大学間の連携】

Q45：大学間における知的財産管理面での連携のメリット及び留意点を教えてください。  
-----112

(空白ページ)

# 第 1 章 知的財産管理体制について



# Q 01

知的財産管理体制構築を行う場合には、  
まず何に取り組みればよいでしょうか。

**A** まず体制構築の計画を立てる必要がありますが、具体的な計画を立てる際には、現状についての調査、分析が大変重要です。大学の知的財産への取り組み全般についての現状を把握し、課題等を明確にする必要があるでしょう。

現状の調査・分析は、規模や構成等が類似している大学等と比較することで非常に判りやすくなります。その場合の主な調査項目としては、定量的に数値化して把握できるものとそうでないものがありますが、数値化して比較できるものとしては次のようなものがあります。

- ・ 外部資金（科研費、共同研究費、受託研究費、寄附金等）の獲得額や知的財産の実施料等収入、発明届出件数、出願件数、外国出願／内国出願、出願権利件数
- ・ 研究者一人当りの外部資金獲得額、発明届出件数、出願件数
- ・ 知的財産関係担当者数、知的財産関係予算等の数値の各年度の推移
- ・ 研究分野の研究者数

少なくともこのような数値データを比較・分析していけば、自己の大学の実態がある程度見えてくる筈です。（ただし、表面的に数値のみを比較することに終始しないよう十分留意する必要があります。）

したがって、これらに加えて、運営体制、知的財産ポリシー、産学官連携ポリシー、関連する規程等の有無、内容、学内外への周知度等も調査・分析する必要があります。

その結果、大学トップや研究者の知的財産への意識は高いか、独創的な研究はなされているか、企業との結びつきは強いのか、社会貢献はなされているか、知的財産管理体制のどこに問題があるのか等がわかってきます。

例えば、ポリシーや規程が整備されているものの実態はそのとおり運営されていないような場合には、その原因を分析した上で、現状に即したポリシーや規程

等の整備が課題となるかもしれません。また、外部資金が多いのに知的財産面の成果が少ない場合は、研究レベルは高いが知財マインド（知的財産に関する関心・意識）が低い、知的財産の体制が不十分、あるいはもともと知的財産に結びつき難いような基礎的研究が多い等の原因が考えられるので、原因をよく分析した上で、それに見合った体制構築の計画を立てる必要があります。出願件数については発明が期待できる研究者数（発明が創出される可能性のある学部や研究室の研究者数）を算出し、その一人当たりの年間の出願件数を比較すれば、各大学のレベルや自己の大学の位置づけがある程度わかります。

これらの調査・分析結果を基に知的財産体制構築の計画案を立て、大学トップに説明し、大学のトップと共に計画案を策定していく必要があるでしょう。つまり、体制構築には、①大学の第三の使命である「研究成果の社会への普及」についての方針、②経営資源、すなわち活動経費や要員投入についての方針、③効果として何を期待して取り組むか等、まずは経営レベルからの検討が必要ですので、大学トップと共にあるいは大学トップの理解と支持のもとで、進めるべきでしょう。

また、知的財産をうまく活用すれば、外部資金の獲得が期待できる面もあり、研究者のモチベーションを上げることができます。その結果、研究成果による社会貢献もでき、大学のブランド力を上げ、大学の経営を安定させることもできます。このように、知的財産は大学経営の重要な要素であり、この点を大学トップに十分ご理解いただく必要があります。表面的で形式的な体制構築計画を策定しても、実効はあがらないでしょう。

## Q 02

知的財産管理体制構築の計画はどのように立てたらよいでしょうか。

**A** 現状の知的財産管理体制全般について、まずは調査・分析を行い課題を抽出する必要があるでしょう（Q01参照）。大学として取り組むべき課題をすべて挙げ、それらについて優先順位をつけて全体的な取り組み計画を立てる必要があるでしょう。体制をある程度のレベルまで整備するには早くとも数年はかかりますので、数年先を見据えた中期計画として仕上げたらよいでしょう。これは、今すぐにはできなくても、将来は実施していくべきであるという、知的財産部門から大学トップや関係者へのメッセージにもなるでしょう。

取り組むべき課題としては、以下のようなものがあります。

- ・ 知的財産戦略の策定・見直し、出願計画の策定・見直し
- ・ 知的財産ポリシー・各規程の整備
- ・ 発明の審査・評価会議の整備
- ・ 知的財産人材の確保・育成
- ・ 知的財産啓発活動・広報活動の推進、ホームページの整備
- ・ 発明等知的財産発掘体制の整備
- ・ 先行技術調査の推進
- ・ 発明相談（ヒアリング）体制の整備
- ・ 各種契約書雛型の整備
- ・ 産学官連携の推進等
- ・ 知的財産の活用体制・整備、若しくはTLOとの連携体制の整備

また、中期計画作成時にコンセプトを明確にしておくことも大切です。どういうイメージの体制を考えているのか、それが達成できたらどういう形やシステムになり、どういう効果が出るか等々を明示しておくこと、さらに訴求力が上がります。例えば、手っ取り早く「出願件数計画」を指標のひとつとして盛り込むことも考えられますが、より直接的且つ実効的な指標として「大学における産学連携

活動による全収入」等を盛り込む方が時宜に合っていると思われます。

ちなみに、2009年4月に公表された「第3期知的財産戦略の基本方針」(知的財産戦略本部)には、「知的財産の主要な創造拠点である大学の特許出願件数、特許実施件数とも着実に増加しているものの、社会ニーズを踏まえた研究テーマの設定支援、有用な技術の評価・選定、権利取得・管理、企業への新しい事業コンセプトの提案など、大学の知的財産を産業界へ効果的に移転させるための総合的な機能は未だ弱い。」との認識が示されています。その上で、活動の評価指標として「大学における産学連携活動による全収入(特許権実施料、著作権使用料、共同研究費、受託研究費を含む。)や大学の研究成果を活用した事業化の件数・事例」等が掲げられています。

上記のような取り組み課題の中から、まず初年度にすべきことを年度計画としてまとめます。あまり多くの課題や取り組みを挙げても総花的になり、大学トップや関係者への訴える力も弱くなってしまいます。したがって、特にキーとなる課題を重要なものから挙げ、重要度の高いものから順次取り組むような計画を立てます。数字であげられるものは、具体的な数値目標としてあげた方がより具体性が増します。

# Q 03

知的財産部門の体制構築状況をどのような観点で評価してレベルアップしていったらよいでしょうか。

**A** 大学における知的財産部門の構築状況をみた場合、組織図はきれいにでき上がり、運営／推進委員会などの教員組織もあり、専任の担当者も配置され、出願件数もある程度確保されるなど、一見するとすでに構築が完了しているような大学もあります。しかしながら、現状をよく確認してみると、必ずしも十分に機能していないケースも多々あります。このような大学について、組織の有無、専任者の有無等について機械的な評価を行うと、実態とは異なる評価をすることになるので、組織の中で知的財産活動に携わっている方々の実感を評価に取り組みすることも必要です。活動状況全体を実感レベルで数値化するのは困難ですが、ここでは下記の6つのポイントに分けて考えてみます。

- (1) どのような大学を目指すか？
- (2) 大学の目指す方向に向けて、知的財産活動への取り組みに対する基本的な考えがあるか？
- (3) 責任をもって知的財産への取り組みを検討する教員組織があるか？
- (4) 知的財産管理ができる事務組織があるか？
- (5) 知的財産活動のための予算手当てがされているか？
- (6) 知的財産に対する教職員の理解があるか？

以下、この6つのポイントを説明します。

一口に大学といっても、総合大学や医療・看護系、工学系、文系、等の単科大学があり、またその規模、立地する地域もそれぞれ異なっていますので、それぞれの大学には「どのような大学を目指すか」(上記 1) という独自の理念がある筈です。漫然と知的財産活動に取り組んでも成果は期待できませんので、知的財産活動は、それぞれの大学独自の理念に沿って行うことが重要であり、それが「知的財産活動への取り組みに対する基本的な考え」(上記 2) になる筈です。この

基本的な考えを実現していくためには、教員が主体となってその方策等を検討する組織（上記3）が必要になります。なぜならば、これらにより今後の大学の方向付けをすることにもなりますので、教員が主体となって検討すべきでしょう。次に、施策があってもそれを実行するにはしっかりした事務組織（上記4）も不可欠です。また実際に活動を行うには予算処置（上記5）がなされていることが必要です。精神論では成果が得られるはずはありません。さらには知的財産活動を持続的で実効的なものにするには、教職員の意識（上記6）も必要になります。

このような観点からの一つの提案ですが、上記の6項目に、例えば、（1）、（2）を各10点、（3）～（6）を各20点とし、100点満点で評価する等、ある程度数値化して評価することもできます。この場合、数値が一人歩きしないよう十分留意する必要がありますが、各項目の評価は、現場を熟知している方々が感覚を加味して点数をつけることでよいでしょう。上記の各項目について、感覚的に評価しても項目を分けて評価することにより、かなり実情を反映した評価が可能と考えます。評価者が異なるために大学間の比較は誤差が大きくなり難しい点がありますが、同じ大学においては、継続的に時間を追って評価していくことにより、組織の活動状況の変化をとらえることもできると考えられます。

以上は、体制構築状況の評価のための一つの提案ですが、もう少し評価のポイントを細分化することにより、種々工夫すれば、体制構築状況を継続的に評価することができ、レベルアップすべき点もより明確になります。

## Q 04

活動を円滑に進めるためには、知的財産部門と産学連携部門の位置づけをどのようにすればよいでしょうか。

**A** 大学の研究成果を社会（地域や産業界等）に普及していくことが大学の新たな責務とされています。このため大学には関連するいろいろなセンターや機構、推進本部等が設置されています。これらの組織の業務内容を整理してみるとそれらの主な業務は以下のようになります。

- （１）発明等知的財産の発掘、保護（出願、権利化等）、管理（知財系）
- （２）共同研究、受託研究の受入、契約、管理（研究協力系）
- （３）競争的資金の申請、管理（研究協力系）
- （４）ベンチャー育成、研究インキュベーション（技術移転系）
- （５）技術シーズや特許の学外技術移転、ライセンス契約（技術移転系）
- （６）技術相談・高度技術研修・セミナー実施（産学連携系）

これらの業務を担当する組織は国の施策との関係で、当初、第1期科学技術基本計画により「地域共同研究センター」が創設され、その後大学等技術移転促進法により「TLO」が、さらに知的財産基本法や知的財産推進計画により「知的財産本部」が整備されてきた経緯があります。これらの組織の設立と統廃合は、そのときの大学の状況や将来構想によりいろいろな形に発展し現在に至っています。このため、現在の各大学の産学連携部門の名称や組織はいろいろですが、実質的な業務内容は概ね上記の6つに類別されます。

これらの基本業務は、相互に関連すると同時に、一面では高度に専門化しているとも言える業務です。このため、できるだけ一つの組織体の中で一貫した対応が受けられれば、そのサービスを受ける教員や学外の地域社会や企業としては利用しやすいこととなります。

しかしながら、複数の組織が対応する場合、いわゆる“組織間の壁”が生じ、業務が円滑且つ迅速に進まない、という話もしばしば耳にします。特に、日本の

特許制度は先願主義ですから、発明届出、承継、出願にはできるだけ迅速に対応する必要があります。また、企業との共同研究契約交渉等においても、相手との交渉の場で実質的なやり取りをし、円満且つ迅速に交渉を完了することが必要になります。

このようなことから、知的財産部門と産学連携部門の位置づけを明確にしてこれら業務を円滑且つ迅速に進める必要があるわけですが、一番大切なことは、業務フローと意思決定プロセスの明確化であります。

上記（２）の共同研究を例にとりますと、共同研究の申込みを誰が受け、その適否を研究面及び契約面の双方から誰がどのような観点で検討し、契約書を誰が起案しその内容を誰がどのような観点で確認し、相手先と誰が交渉し、誰が決裁するのか、というような業務フローと意思決定者及びその権限を明確にしておく必要があります。加えて、それぞれに関与する意思決定組織（部門、チーム）や人間（担当者、責任者）が、一定の専門性と責任権限を持つ必要があることはいうまでもありません。

いずれにせよ、知的財産部門と産学連携部門の名称や組織間の分担はさておき、業務の具体的なフローに応じて、両部門が車の両輪のように動く必要があり、またそれらを統括する組織の長に対して大学としての実質的な決裁権限を付与しておく必要があります。



## Q 05

新たな知的財産ポリシーの策定や既定ポリシーの見直し、これらの周知にはどんな点に留意したらよいでしょうか。

**A** 知的財産ポリシーを策定あるいは見直す際には、「何のために大学で知的財産を取得するか」という議論を行うことが一番重要と考えます。その場合、学内の一部のみで議論をせず、できるだけ全学的なレベルで行うことが重要です。その議論の結果が、すなわちそれぞれの大学の実態に即した本音レベルの知的財産ポリシーである、ということになります。これを形式や体裁にこだわらずに、率直に文書化したものが真の知的財産ポリシーである筈です。当然、学長・理事長等のトップが知的財産やその活動に対する“想い”をもっていることが必要であり、学長自らが知的財産に対する考え方を自らの言葉で話せることが必要です。（「大学における知的財産管理体制構築マニュアル」2008年版の第1章、第2章、第3章が参考になります、特に第3章の52から56ページには大学経営のトップ層の役割が示されています。）

したがって、「文書化したから終わり」というわけではなく、知的財産ポリシーを学内に周知し議論するために、繰り返して説明会や意見交換会を行う必要があります。これらを通してさらに知的財産やその活動に対する認識や意識を高めることが期待できます。

また、研究者の流動性が高まってきている昨今、ほとんどの大学では毎年新たな教員を受け入れているわけですが、これら新任の教員に対する受入れ時、あるいはその後の定期的、継続的な啓発活動も重要です。トップ（学長・理事長等）の交替等がある場合には、新たなトップへの説明も必要であり、その際には、トップの考え方等を把握する必要があります。（トップが替わった結果、知的財産やその活動に対する考え方が大きく変わってしまったという事例もあるようです。）上記の新任教員に対する説明会・意見交換会ですが、新任教員が少ない場合には各教員の都合を調整し集合説明会を開催すればよいですし、また、新任教

員が多く集合が難しい場合には、できるだけ個別に資料等を配布したほうがよいでしょう。（ホームページ等にアップしてあるからと言って、実際に該当部分を読むとは限りません。）集合説明会や個別の資料配布時には、知的財産ポリシー等の解説を行えばより効果的です。

また、新任教員数が少ない場合には、新任の教員毎のデータベースを事前に作成するのも一つの方法です。独立行政法人工業所有権情報・研修館（以下 I N P I T という）の特許電子図書館（IPDL）を利用して、発明者の欄に新任教員名を入力して検索し、その教員による出願状況を把握しておくこともできます（但し、同位置氏名には注意が必要です）。教員自体も自分の出願を把握していない場合が多く見受けられます。そのデータを利用して、新任教員に対する知的財産ポリシー等の説明会の場で、各教員に対して上記データを提供することで、最初のサービスを受けた、活動実績という印象を持ってもらう事もできます。また、各教員の知的財産に対する理解度を見ることも可能でしょう。

## Q 06

学生の発明や秘密保持に関する規程を  
制定する場合の注意事項は何でしょうか。

**A** 学生に関わる権利や責任は、さまざまな法律や規則により保護されています。この権利や責任は学生個人、学生対大学、学生対企業などとの関係で発生し、さらに大学対企業などの学外機関という組織同士の関係を介して発生する可能性があります。そこで、学生等の発明や秘密保持に関する取り扱い規程や運用手順を設けておくことが好ましいと言えます。しかしながら、学生等は教職員とは異なり大学に雇用されている立場にはないため、種々留意すべきことがあります。規程を制定する際にはまずこれら学生の立場を十分理解した上で対応すべきでしょう。

### (1) 学生の発明について

学生等が指導教官等の研究に参加した場合、学生が発明をする可能性があります。その研究が他の機関との共同研究である場合には、共同研究契約等に従い、たとえその発明が学生等によるものであっても、それを大学や他の機関に承継せざるを得なくなる場合も想定されます。しかし学生等は大学と雇用関係になく、学生等のなした発明は特許法第 35 条に規程される「職務発明」ではなくその発明の承継を強制することはできません。

そこで、学生を研究に参加させようとするときは、発明の取り扱いについての誓約書を学生等に提出させ対応することが考えられます。その際には、発明を承継した場合としない場合のメリット、デメリット等を、学生等の立場に立ってきちんと説明し、決して強制とならないよう十分な配慮が必要です。

### (2) 学生の秘密保持について

学生が大学の指導教官等の研究に参加した場合には、さまざまな秘密情報に接する機会が生じます。そして、その研究が他の機関との共同研究等の場合には、共同研究契約等に定められた「秘密保持義務」をその学生等も負うことになりま

す。しかし学生は学費を払って教育を受ける立場にあるわけですので、学生による発表の自由を阻害しないよう十分注意が必要です。

そこで、学生を研究に参加させようとするときは、秘密保持についての誓約書を学生等に提出させ対応することが考えられます。その際には、誓約書を提出した場合のメリット、デメリット等を、学生の立場に立ってきちんと説明し、決して強制とならないよう十分配慮する必要があります。現実的には学生には法的な責任を追及することは困難と思われるので、不必要な秘密情報を提供したりその取扱いを秘密として指導する教員が適切に管理する体制を整備することが重要となります。

以上、学生の発明と秘密保持について簡単に説明しましたが、学生は大学と雇用関係にある教職員とは基本的に異なる者でありますので、学生を規程で安易に拘束すべきではないことに十分留意が必要です。

# Q 07

ある教授が特許出願した後、自分が発明者になっていないと学生が抗議してきた。どのように対応したらよいのでしょうか。

**A** この問題は「発明者の認定」（発明者はだれか）に係わる問題ですので、まずは、知的財産部門等で事実関係の把握に努めるべきでしょう。その後、必要に応じ、専門の弁護士または弁理士等に相談し対応していくべきです。事実関係の把握に際しては、学生がどのような理由から発明者であると主張しているかを確認する必要があります。具体的には、出願書類を示しその中に記載されている発明のどの部分（請求項以外の部分も含む）を発明したか確認し、その証拠を提示してもらう必要があります。これらを発明者である教授等と吟味し、次のように対応していくことが必要です。

## （１）実験結果（データ等）を出したのが自分であると主張する場合

その実験結果を出したのが自分である、という主張であるときには比較的明確に整理が可能です。教員等発明者の指導のもとで実験結果を出した者は、単なる実験補助者であり、通常発明者とは認定されないからです。この点をその学生にきちんと説明し対応していけばよいでしょう。

## （２）実験の手法、方法を考え出したのが自分であると主張する場合

この場合には、まずその実験手法や方法が発明か否かを評価します。既に公知となっている手法等を補強するようなものであれば、これは新規な発明とはいえないので、この点をその学生にきちんと説明し対応していけばよいでしょう。しかしながら、その手法等が確かに新たな発明であると思われる場合には、次の（３）と同様に対応していけばよいでしょう。

## （３）教授が出願した発明について、自分も発明者であると主張する場合

この場合には、学生がその発明にいたった証拠を提出してもらいます。それがラボ（実験）ノートのような書類であればベストですが、その他考え方等が記載されている書類でもよいです。これらを発明者である教授等に見せ意見を聞くこ

とが必要ですが、発明者である教授等がその学生は発明者ではないと主張することもあるかもしれません。ここではケースを次の3つに分けて考えます。

#### ①発明者である教授等が学生の言い分を全面的に認める場合

この場合には、まず学生の発明への寄与率を決め、学生にも確認した上で学生から譲渡証書を貰わなければなりません。その後、出願した発明に関して発明者の追加を出願手続き担当の特許事務所等に依頼することが必要です。上記の一連の経過や確認結果に関しては、後日のために覚書にして大学と学生との間で保管しておくことも必要です。

発明の寄与率の決定方法は、厳密に考えると大変難しいですが、一つの便宜的な方法として、請求項と明細書に記載されている発明の数を確認し、発明の総数がNで学生がしたと認められる発明数がnであれば、 $n/N$ が学生の発明への寄与率の最大値と考えることもできます。この場合、発明作業全体を統括している立場にある指導教官としての寄与を別途考慮して、学生の発明への寄与率は $(n/N - \alpha)$ と考えることもできます。

#### ②発明者である教授等が学生の言い分を一部認める場合

この場合には、話が若干複雑になります。発明者である教授等が、その学生が一部については発明者であると認める場合には、認めた範囲において上記①と同様な取扱いになります。また、発明者である教授等が学生は発明者ではないとの見解を示し、それを学生が認めない場合には、その認めない範囲において次の③と同じ対応が必要となります。

#### ③発明者である教授等が、学生は発明者ではないとの見解を示し、それを学生が認めない場合

この場合には、お互いが主張する意見に関してより専門的見地からの判断、評価等が必要です。この時には両者が一堂に会して弁護士、弁理士等の専門家の主導のもとにお互いの意見の確認からスタートして専門的評価を加えて判断することが必要です。

これらの話し合いの結果、合意が得られれば、覚書等として取りまとめておくことが必要です。これらの話し合いが不調な場合には訴訟等へ発展する場合も想定されます。

## Q 08

発明発掘の推進体制や活動はどのようにしたらよいでしょうか。

**A** 発明発掘は大学の知的財産管理で最も重要な活動の一つです。しかしながら一般に大学の研究者にとっては論文がもっとも重要と位置付けられているのが現状です。それは、大学での教員評価や研究者社会においては、やはり権威のある論文等での早期公表が評価に繋がるという現実からくるものです。

したがって、多くの場合、特許出願しても評価されず、たとえ将来の収入に繋がったとしても何年先になるかも分からず、苦勞の割には研究者としての評価に繋がらないという錯覚に陥るのも理解できます。そのため、特に最先端研究を争っている研究者は特許出願処理に時間をかけるよりも、論文発表で先を越されたくないという理由から特許出願というステップを経ずして、論文発表をしたがる傾向があるのも事実です。さらに、それに加えて特許出願を通じた社会貢献活動に対する理解不足や、特許制度に関する知識の不足、組織体制の不明確さ、日頃の知的財産部門とのコミュニケーション不足等が重なることにより、結果として積極的な発明届に繋がっていないものと思われます。

このような認識のもとで、発明発掘の推進体制についていえば、適切な特許専門家を組み入れた組織体制作りが最優先の課題です。この特許専門家は知的財産担当者と同一であることが理想ですが、弁理士あるいは弁理士ではなくても特許法を理解し、さらに経営や研究開発マネジメント経験を有した視野の広い外部からの専門人材が望ましいでしょう。

究極的には特許専門家、知的財産担当者、発明者との密な連携が図れ、大学の理念、産学連携・知的財産方針、研究方針及び出願戦略の上に立って発明発掘等の活動が適切に実行できる組織体制を構築することが何よりも重要です。

組織体制が構築できたら、発明相談から出願までの業務フローの明確化、担当窓口の一本化等により発明が生まれたら直ぐに気軽に相談できる体制をとるこ

とが重要です。また、発明相談会を案件の有無に係らず定例化することも相談の気軽さと信頼感を得るためのよい方策です。

さらに、日頃からの発明者とのコミュニケーションの一環として、知的財産担当者と特許専門家及び知的財産担当事務が定期的に研究室へ訪問することを、大学の定常業務に積極的に組み入れることも効果的です。研究室訪問の趣旨は「知的財産活動をスムーズに進めるため研究内容の概略を簡単に教えて欲しい」等としてその中で、最近の知的財産トピックスや学会発表前の発明相談・発明届出の方法などの話題を提供すればよいでしょう。このような訪問の結果を基に、発明発掘の当たりを付けておき、2度目の訪問時には的を絞った形で具体的な発明の発掘をするなど、2段階構えで対応することもよいでしょう。

また、知的財産担当者は日ごろから学内情報公開や学会情報、競争的資金応募状況等を通して研究情報収集活動を推進し、発明に繋がりそうな研究をマークしておくのが理想です。中々限られたマンパワーの中できめ細かい発明発掘準備を行うのも難しいと思いますが、一歩ずつ根気よく進めていくことが重要です。



# Q 09

費用と要員等を投入して知的財産活動を進めてきたが成果に繋がっていない。活動をレベルアップして成果をあげるにはどうすればよいでしょうか。

**A** 大学にとって、知的財産活動の“成果”とは何かということですが、以下のようなものが考えられます。

- (1) 特許ライセンスや実施料収入など、権利活用による具体的な収入に繋がる成果
- (2) 共同研究や受託研究の件数増など、外部研究資金獲得に繋がる成果
- (3) 特許出願の届出件数、知的財産相談件数増など、内部的な知的財産関連活動の活性化に繋がる成果

(1) は、たしかに目標とすべき成果の一つであり、実現すれば大きな利益をもたらす可能性が高いものですが、大学での基礎的な研究が、実用化され事業として利益をあげる商品に直結するものは少なく、また、事業化するにあたっては企業が主体となってこれを行うものであることから、マーケティングや技術移転といった大学研究と企業を結ぶ活動が必要となり、TLOなど外部機関の力を借りて実施しているケースが多いようです。

(2) は、ライセンスや実施料収入までには至らないが、研究内容に興味を持った企業から研究資金という形で資金を得ることができるものです。組織的活動としては、産学連携イベントや技術説明会などでの研究成果発表などの情報（シーズ）発信やTLOなどの技術移転機関に共同研究企業の探索を委託して行っているケースもあります。

(3) は、研究によって創造された知的財産を、組織として適切に保護・活用するための仕組みが組織内で定着し、有効に機能していることを確認する基本的な指標と考えます。

これら(1)、(2)、(3)で述べた成果は、研究者や知的財産担当者を含む学

内関係者が、定められた産学連携ポリシーや知的財産ポリシーを十分に認識し、何のために産学連携や知的財産活動に取り組むのか、ということをも十分に理解して取り組むことにより、初めて達成できるものと考えます。

加えて、具体的な手続きなどを定めた発明取扱規程、共同研究規程などの制定趣旨や内容、機関帰属の意義なども十分に理解し、機関（組織）として活動する必要があるでしょう。

知的財産活動をレベルアップし、より実効性を高めていくためには、

- ①「何のために産学連携や知的財産活動に取り組むのか」という視点からの理念・方針の明確化
- ②自己の大学の強み、弱み、特徴を踏まえた産学連携・知的財産戦略の立案・検討
- ③関連ポリシーや規程の整備・見直し、意思決定・業務プロセス等の明確化、等を含めたいわゆる知的財産管理全般についての仕組みの整備
- ④上記①から③を遂行し得る人材の育成

特に人材育成上の課題としては、知的財産管理部門、知的財産管理担当者の戦略立案、戦略的業務遂行や知的財産実務（特許出願、契約実務、技術移転など）支援などの能力向上が挙げられます。そのためには、これらの担当者への組織内外からの適切な業務評価などを通してのインセンティブ付与が大変重要になると考えます。

## Q 10

知的財産ポリシーや規程を制定して委員会も開催し活動しているが、それ以上の発展が無い。どうしたらよいでしょうか。

**A** それは、委員会に参加している大学の教職員にとって、「これは何のための活動であるか？」という意識が希薄であるからです。他の大学がやっているからうちも実施しているという考えでは活動の発展は望めません。また、大学幹部がその活動に無関心なまま担当者だけで局所的に知的財産・産学官連携活動を実施していませんか？

まず、大学幹部が集まり、「本学では何のために知的財産・産学官連携活動を実施するのか？」ということ話し合ってみて下さい。大学幹部の問題意識は通常それほど高くない場合が多いので、担当教員等がその会議で世の中の動き等の情報をインプットすることが肝要です。その会議の結論をポリシーに落とし込み、知的財産・産学官連携活動の目的を明確にしたらよいでしょう。

大学のおかれている状況によってその目的は変わります。例えば、①収入（大学への収入を増やす）、②大学評価（評価を上げ大学の生き残りのための一つのツールとする）、③社会貢献（大学の社会貢献活動の一環）、④教職員の視野拡大（社会へ目を向けさせる）、⑤大学改革（大学改革の一環）、⑥受け皿（大学の教員や学生から発明が生じたときのための受身対応）等が挙げられます。

大学としての目的が明確になれば、それに沿った活動に具体的に、しかも効率的に取り組むことができ、その目的に見合った成果も一層“みえる”状態になるでしょう。

上記①から⑥は、相互に絡み合っていますが、まず、上記①大学への収入を増やすことを例に説明しましょう。知的財産活動だけをみると、その収支は赤字になるケースが多いようです。日本の多くの大学では、知的財産に係わるライセンス収入は、特許等の出願・維持費用（人件費含む）より少なく、マイナスです。このように狭い視野から採算だけをみると、活動を継続していくことは事実上不

可能となってしまいます。しかしながら、特許等をうまく活用し、共同研究等を増やし外部からの研究資金の増加を目指すこともできます。このように少し視野を広げて採算を検討することも必要でしょう。また、支出を抑えるために、出願検討、審査請求検討、権利維持等の各ステップでの発明評価をより適正に行うべきことは、いうまでもありません。

大学のポリシーとして、上記③社会貢献に重点をおくのであれば、知的財産の活用（技術移転を含む）や地域で役立つ人材の育成等に活動のスタンスを少しずつ移していくべきでしょう。これら活動は、なかなか理解されない場合も多いので、具体策を企画した段階で、その狙いや内容等を大学幹部に十分説明し、議論して、理解と承認を受けることが肝要でしょう。

結論として、担当教員等が理事長や学長等大学幹部へ現状の説明をし、少なくとも年2回程度は知的財産・産学官連携活動の成果報告をすること、それに対する幹部からの活動へのコミットメントが発展の鍵となるでしょう。

# Q 11

特許出願件数が段々増加して期限や補償金等の管理に手間がかかるようになりました。これらを管理するためのよい方法があれば教えてください。

**A** 特許の出願数が徐々に増加し、出願中を含めて100件程度になると各種期限管理や補償金の計算や支払手続等色々な面で業務量が増えてきます。当初は表計算等のソフトを利用して管理を行う場合が多いと思いますが、徐々にこのような簡単なものでは対応しきれなくなるので、保有特許の増加に伴い管理ソフトの導入を検討する必要があります。特許管理の市販ソフトは多数あり、大規模なものから、スタンドアロンのパソコンで行う管理ソフトまで色々市販されています。参考までに、下記に代表的なものを例示しますが、他にも多数あります。

市販特許管理ソフト

ソフト名	メーカー・販売者	ソフト HP
特許帳 v e r 10	アルトリサーチ	<a href="http://www.patentsearch-japan.com/tk110/tk110dm01.htm">http://www.patentsearch-japan.com/tk110/tk110dm01.htm</a>
TL 王	イースト	<a href="https://www.est.co.jp/tlo/index.html">https://www.est.co.jp/tlo/index.html</a>
MASYS/TL	日本アイアール	<a href="http://www7a.biglobe.ne.jp/%7Esystemblt/">http://www7a.biglobe.ne.jp/%7Esystemblt/</a>
ATMS/PM2000	富士通	<a href="http://glovia.fujitsu.com/jp/products/atms/pm2000/">http://glovia.fujitsu.com/jp/products/atms/pm2000/</a>
P M e X	富士通長野システムエンジニアリング	<a href="http://jp.fujitsu.com/group/fns/services/plm/pmex/">http://jp.fujitsu.com/group/fns/services/plm/pmex/</a>
D B - B O Y	中央光学出版	<a href="http://www.cks.co.jp/html/m-1.htm">http://www.cks.co.jp/html/m-1.htm</a>
P A T A S	中央光学出版	<a href="http://www.cks.co.jp/html/m-3.htm">http://www.cks.co.jp/html/m-3.htm</a>
PALNETMC5	日立製作所	<a href="http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/app/tokkyo/mc5/">http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/app/tokkyo/mc5/</a>

どの管理ソフトを選ぶかは充分検討する必要がありますが、次のような点をポイントにして大学の状況に合ったものを導入するのがよいでしょう。

- ① 今後10年程度の出願数の推移
- ② 管理範囲（国内／外国、特許／実用新案／意匠／商標）
- ③ LAN対応／単独パソコン
- ④ 購入金額、メンテナンス費用等

これらの管理ソフトの管理項目や出力できる書類等はほぼ同様の内容ですが、サンプルソフト(体験版)を取り寄せて確認するとよいです。また、これらを導入すると期限管理や発明者管理等の工数はかなり軽減されますが、導入当初は累積データの登録等で手間が掛かります。

そして、管理ソフトの活用には十分な習熟が必要です。担当者以外は誰も操作できないのは不都合ですし、簡易操作マニュアル等の準備や誤入力防止のチェック体制の検討・整備が重要です。また、発明者の個人情報の管理には十分な注意が必要です。

# Q 12

発明補償金の税の取り扱いについて、発明者はどうすればよいでしょうか、また大学はどうすればよいでしょうか。

**A** ご承知のように、大学が職務発明について特許をうける権利を発明者から承継すると、発明者は、特許法第 35 条の規定に基づき、大学から相当の対価すなわち補償金の支払を受けることとなります。補償金の支給方法は大学によって様々ですが、一般的には、①大学が発明等の知的財産を承継し出願したとき（出願時）、②前述の知的財産について法令で定められた権利の設定登録を受けたとき（登録時）、③大学が承継した知的財産または知的財産権の運用や処分により収入を得たとき（実施時）、のうち少なくとも 1 回以上のタイミングで支給されています。

これらの補償金に係る税の取り扱いについて説明します。

まず、発明者にとっては、所得税の確定申告の必要があるのかどうかを判断するために、支給された補償金が給与所得、譲渡所得または雑所得のいずれになるのかを知る必要があります。

発明者における税の扱いは、上述のタイミングによって異なり、次のようになります。なお、何故そうなるのかの説明は末尾に掲げた資料に記載されているので参考にしてください。

①出願時補償金：譲渡所得（長期譲渡所得） [資料 1、2、3]

②登録時補償金：雑所得 [資料 1、2]

③実施時補償金：雑所得 [資料 1、2]

一方、大学にとっては、補償金が源泉徴収の対象あるいは課税仕入れに該当するのかを知る必要があります。大学における税の扱いは、上述のいずれのタイミングの補償金についても、次のようになります。

①居住者に支払う補償金：源泉徴収不要 [資料 4]

：課税仕入れに該当 [資料 7]

②非居住者に支払う補償金：源泉徴収必要 [資料 5、6]

：課税仕入れに非該当

なお、大学の職務発明規程やその運用内容によっては、また、法律改正や新たな通達等が出された場合、税の取り扱いが上述の説明と異なることがあります。各大学の規則・運用等に合致した税の取り扱いを所轄の税務署に確認をし、また、発明者に渡す補償金支給明細書に、受給した補償金の税の取り扱いについての注意書き[資料 8]を記載しておくことが必要です。

《参考資料》

[資料 1] 国税庁 HP> 広島国税局> 文書回答事例> 職務発明等に係る報奨金の所得税の取扱いについて

[資料 2] 所得税基本通達 法第 23 条から第 35 条まで (各種所得) 共通関係 (使用人等の発明等に係る報償金等)

[資料 3] 国税庁 HP> 税について調べる> タックスアンサー> 譲渡所得> 土地建物以外の資産を売ったとき> No.3152 譲渡所得の計算のしかた (総合課税)

[資料 4] 国税庁 HP> 税について調べる> 質疑応答事例> 源泉所得税目次一覧> 居住者に支払う職務発明の対価

[資料 5] 国税庁 HP> 税について調べる> 質疑応答事例> 源泉所得税目次一覧> 非居住者に支払う職務発明の対価

[資料 6] 所得税法第 161 条 (国内源泉所得) 第 7 号イ

[資料 7] 消費税法基本通達 11-2-4 (使用人等の発明等に係る報償金等の支給)

[資料 8] 記載例 : 「出願時の補償金は譲渡所得 (長期譲渡所得) になり、その年の譲渡所得の合計額が 50 万円を超える場合は、課税対象になります。また、登録時及び実施時の補償金は雑所得になり、その年の雑所得の合計額が 20 万円を超える場合は、課税対象になります。課税対象になる場合には、翌年の確定申告時期に給与所得に合算して確定申告する必要があります。」



# Q 13

大学の規模や特徴に応じた適正な知的財産予算規模の決め方や、増大する費用抑制のための具体策はあるでしょうか。

**A** 大学の規模と特徴に応じた適正な予算の策定方法については、明快な決め方があるわけではありません。規模は大きくても発明案件が少なかったり、逆に規模は小さいものの社会で活用されそうな特徴ある研究が多く発明案件が多かったり、各大学で事情は全く違うからです。しかしながら、ひとつの目安として、例えば「大学の総予算の何%」あるいは受託研究等で確保した「外部研究資金の何%」というように知的財産予算の枠をざっくりと設定することも考えられます。受託研究は30%程度の間接経費、共同研究は10%程度の間接経費を徴収している大学が多く、これらの間接経費の何割かを知的財産予算に充当するような考え方もできます。ちなみに、企業では、産業領域や企業の考え方にもよりますが、おおむね研究開発費の数%程度を知的財産関係費用に充てているようです。

このように予算の大枠を決めた上で、次にその予算枠の中で具体的にどの程度の知的財産活動ができるのかをシュミレーションして確認してみる必要もあるでしょう。

例えば、発明届出数を100件、この内の90%の90件について国内出願、さらにこの内の30%の30件について3年後に審査請求、その30%の10件が登録され、外国出願については、独立行政法人科学技術振興機構（以下JSTという）の支援制度に国内出願の10%の9件を申請し、その内支援許可が出るのは2件と仮定する。これに以下に示す単価を乗じ積算すれば、概略の費用を算出できますので、これが上述の予算の大枠に収まるのかを確認すればよいでしょう。

（1件当たりの費用算出データ案）

- ①日本出願（含弁理士費用） 約52万円（実際は40万円以下が多い）

② J S T 支援外国出願 約 1 0 万円

但し出願当初は約 6 0 万円の費用発生

世界知的所有権機関（W I P O）費用分の差額を後日 J S T に請求する。

③ 審査請求 約 3 2 万円（含む弁理士費用）

④ 登録後費用 約 1 5 0 万円

3 年で登録、1 7 年間維持 但し、原則的に費用は特許収入で負担

確認の結果、予算枠に対し積算した費用が少ない大学は、出願件数や各ステップの割合を引き上げられるし、逆の場合は出願件数や各ステップの割合を引き下げざるを得ません。

知的財産費用を抑制することに関しては、発明または特許自身が収入を上げられる案件は問題ありませんが、当面収入を上げられない数多くの案件についてどの案件を維持し、どれを捨てるか等、大学の方針が大いに影響するところであろうと考えられます。その他、登録後権利維持するのは特許自身で維持費用を賄えるものに限定して、企業との共同出願については企業に費用負担させ、そのかわり実質的に権利は企業のものとし、事業化した場合はロイヤルティーを貰うようにする等、費用を抑制することも考えられます。

## Q 14

大学の規模や特徴に応じた知的財産運営方針は、どのような要素を考慮して決定すべきでしょうか。また小規模大学での注意点はありますか。

**A** 大学の使命は教育、研究、社会貢献の3つです。これらのいずれに重点を置き、どのようにバランスさせるかは個々の大学の方針によって異なります。

建学の精神、設立の目的、存在意義、国や地域社会からの要請や期待、その大学を特徴付ける要素、大学の価値を高めている要素等を勘案し、それぞれの大学毎にバランスを決定すればよいでしょう。

したがって知的財産への取り組み方やその優先度も各大学で違い、大学の知的財産運営方針も大学に探っていく必要があります。

例えば高いレベルの研究成果を目指す大学や、研究成果を産業界に移転することで大学の知を社会に還元することを目指す自然科学系大学では知的財産の重要度は相対的に増します。

知的財産権のなかで著作権は権利取得に手続きも費用も不要ですが、産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）の取得には出願が必要であり費用がかかります。特許庁への出願の際には一般的に弁理士を使いますのでこの費用も必要です。産業財産権の取得に大学としてどの程度の重要度や優先度を与え、どの程度の予算を割り当てるのが適正かという一般的な回答は前述の通りありませんが、いずれにせよ大学の経営状態を無視することはできません。

特に小規模大学では予算規模も小さいことから過大な経費負担を負わないような運営が必要です。そのためには出願した特許の早期の活用を計り、さらなる研究の進展に繋げることが必要です。ここで活用にはロイヤリティー収入や譲渡益ばかりでなく外部資金獲得、産学連携による研究資金獲得などの各種金銭的メリットを含みます。さらに大学の知的財産の効果は金銭的メリットばかりでなく非金銭的メリットも合算したトータルのメリットと考え、このトータルのメリッ

ト相当分が投入した費用を上回ることが一つの目標となるでしょう。

大学の規模にあった身の丈経営をするには出願時、審査請求時、拒絶理由応答時等の節目毎に出願中の権利に対して、現在及び将来価値を評価して引き続き権利化を目指すのか断念するのかを決めて、常に予算規模に見合った件数にコントロールする意識が大切です。価値判断に当たっては大学側の論理だけでなく活用する側である産業界（企業）の評価を参考にすることが重要と考えます。

大学の知的財産運営方針は経営に関する事項ですので、各大学によって定まったプロセスに従って決定され、（例えば役員会、経営協議会、理事会などによる決定）オーソライズされる必要があります。決定した方針は学長など大学のトップから教授会などの組織を通じて周知することが必要です。徹底には学長など大学トップ層の強いリーダーシップが必要です。新しい教員が赴任した場合は必ず大学の経営方針、知的財産の運営方針を説明する機会を設ける事も方針の徹底に重要です。同時に職務発明規程等の説明も行うとよいでしょう。

# Q 15

知的財産部門長の役割と権限、最終決裁者からの権限委譲、大学機関としての意思決定プロセスはどのようにすればよいでしょうか。

**A** 国立大学の場合、国立大学法人法第20条の規定によれば、経営に関する重要事項の決定は経営協議会の審議を経ることが義務付けられています。公立大学も基本的にこれに準じています。また、私立大学の場合は学校法人法第40条、同第41条に、経営に関する重要事項の決定は評議員会の意見を聞いて、理事長が行うと規定されています。

したがって、本来、大学の大きな資産、またはそうなる可能性のある知的財産権の取得、ライセンス、売却などの処分については、大学の受ける広い意味での利益、リスクや費用負担、収入額等の大きさによって経営協議会または評議員会に諮るべき重要事項に該当するか確認すべきでしょう。重要事項に該当することならば、経営協議会または評議員会の審議を経て学長または理事長が決裁するのが意思決定プロセスということになります。そのうち、特に知的財産権の取得については出願段階でその発明についての資産価値が見え難い状況の中で、種々の意見やデータを集め精度の高い把握を試みる必要があります。そのため知的財産や対象分野研究の専門家等によって構成された発明委員会を別途設けて、職務発明や機関帰属に関する審議を行うといったプロセスをとる大学がほとんどです。大学によっては特許価値評価（目利き）の客観性を高めるため、外部機関に評価を依頼する場合や委員として外部有識者が参画している場合もあります。

上記の発明委員会では、学長が委員長となっている大学もあります。特に小規模大学では、学長自身が発明委員会での審議を踏まえることにより、質の高い意思決定ができ、一つの理想形ともいえます。しかしながら、多忙な学長がその都度発明委員会に参画するとなると、日程等の関係で迅速性が損なわれ、意思決定

の遅れによるリスクも想定されることから、ほとんどの大学では知的財産部門に責任者を置き、実質的に権限委任しているのが一般的です。この場合、責任者は教員が兼任の形で任命される場合が多いようです。

では、知的財産分野での責任者である知的財産部門長はどのような役割と権限を持てばよいのでしょうか。まず、知的財産部門長は、知的財産の専門知識と研究経験を併せ持つ高度な見識者として学長が指名することを大前提に考えると、基本的に学長に代わって大学としての案件毎の知的財産方針と戦略案の策定、そしてそれに基づく第1次の意思決定を行い、経営協議会または評議員会で審議すべき重要事項に当たるか否かの判断や第1次の意思決定案について各関連審議機関での噛み砕いた説明と十分な理解を得ることが第1の役割となります。次に知的財産部門長は、学長に代わって大学全体の知的財産活動の基本方針案や知的財産戦略案を策定し、学長に提案するとともに、知的財産部門メンバーや事務の協力の下、学長に方針発表してもらう場を演出することが第2の役割となります。そして、第3の役割は学内の知的財産啓発のためのイベントを企画し、年間計画を立案することです。知的財産部門が産学連携部門を兼ねている場合は第4、第5の役割として研究資金獲得のための企業からの委託や共同研究、官公庁の競争的資金獲得活動支援、そして企業への技術移転のための展示会出展支援等を統括して大学全体でバランスがとれる様調整すること等が加わってきます。

以上のように、大きくは知的財産部門長は、まずは知的財産案件について、重要事項に当たるか否かの判断を行う権限を与えてもらうことが必要となります。また上記以外の重要事項に当たらないと判断した事項についても、学長に代わって、意思決定をして学長印の押印を許可する権限を委譲してもらうことが必要となります。

## Q 16

発明評価委員は各学科の代表が任命され、必ずしも適任者ではない。どのような人が適任者でしょうか。

**A** 発明の承継、出願するかどうかなどを知的財産本部長が決める大学もありますが、多くの大学では選定された評価委員で構成される評価委員会で決定する大学が多いようです。

多くの大学では評価委員として各部局の代表が、形式的に選ばれている例が多いと思います。各部局の代表で構成される場合は、部局の立場から意見を言うことになり委員個人としての意見が言えない、他人の研究が評価できない（評価したくない）、評価できるが真の結果を言えない、・・・など多くの課題があります。そもそも知的財産活動、産学連携活動に関心がない研究者が選ばれているケースも多いようです。

また、評価委員に対して知的財産・産学連携等に対する大学としての考え方等を説明していないケース、知的財産についての基本的知識がない評価委員に必要な最小限度の知的財産教育もしていないケース、評価基準が抽象的で評価が難しいケースなどもあります。

一部の大学では、市場性などの評価を外部機関に依頼している例がありますが、学内の教員や研究者のみで構成しているケースもあります。特に市場性などについては、外部の有識者など第三者の意見を聞くことも大切でしょう。

特に問題が無い（承継しない理由が無い）から承継（出願）する」との判断も多いと聞きます。研究の自由を掲げる大学で他人の権利を判断することに抵抗があるようですが、出願し特許になった時にどう活用するかなど大学機関としての検討が十分になされていないケースも多いようです。

本来ならば、出願後であっても、例えば審査請求、審判請求、権利維持段階などには請求や維持の要否を評価すべきですが、出願段階のみしか判断していない例もあるようです。「せっかく出願したのだから（費用をかけたものを）ここで

放棄するのは・・・」の考えはあってはなりません。

では、どのような人に評価委員になってもらい、どのような点に留意したらよいのでしょうか。

(1) 産学連携に経験や関心のある教員(研究者)、外部の専門家(弁理士、アドバイザー等)も加えること、さらには大学の財産を扱うことから法人(経営層)もメンバーに加えることが必要です。またその発明に関する技術をよく理解している研究者に必要なに応じ参加してもらうのもよいでしょう。

(2) 大学機関としての知的財産に対する考え方、知的財産の一般的な知識などを評価委員へきちんと伝えておくことも大切になります。評価委員会の場のみならず、定期的に評価委員に対し知的財産や産学連携等に関する情報を提供する場を設定することも有効でしょう。

(3) 評価にあたっては外部の評価を参考にすることが重要で、評価委員に外部の有識者、例えば関連する産業(企業)の動向を把握している人を加え、その人の意見を参考に判断することなども必要でしょう。

(4) 評価基準については、大学機関としての考え方に基づき明文化しておく必要があるでしょう。さらに審査請求等の権利化段階、権利維持段階の評価基準や次の段階までの活動、例えば出願時には次の審査請求時まで何を行うべきかなどを明確にしておくことが必要でしょう。審査請求段階では、それまでの間に活用の可能性を高めるためにどのような活動をしたかなども判断材料にするなど、常に権利の活用を意識した評価も必要でしょう。



# Q 17

発明届出の評価、その後の審査請求等の  
要否検討のための発明評価委員会の運営  
上の問題点と留意事項は何でしょうか。

**A** 多くの大学においては、知的財産部門が発明届出を受理し一定の評価、検討等を行った後、発明評価委員会等を開催し、大学機関としての発明の評価を行い、その発明を承継するか否かを決定しています。その後も審査請求、外国出願、権利維持、譲渡等の各段階で発明評価委員会等を開催し、発明の評価をしているのが一般的です。

このような発明評価委員会等の運営について従来から種々の問題点が指摘されていますが、以下に3つの問題点と留意すべき事項を紹介します。

問題点 1 何のために発明を評価するのか発明評価委員会の委員間でコンセンサスが得られていない

何のために発明を評価するかは、発明の承継、審査請求、権利維持等の事案により異なりますが、知的財産ポリシーを基本とすべきであり、産学連携や利益相反のポリシーとの観点で発明を評価することが必要な場合もあります。これらの理解が発明評価委員会の委員の間で理解されていないことにより、委員会での議論がかみ合わないということがあります。知的財産ポリシーに関しては、大きく以下の4つの類型に区分されます。

- (1) 教育に重点を置く
- (2) 研究の深耕に重点を置く
- (3) 研究成果の技術移転に重点を置く
- (4) 外部資金の獲得に重点を置く

そして、知的財産ポリシーが明確となっており、さらには発明評価委員長はじめ他の委員が知的財産ポリシーを個別発明に適用して評価できる状態になっているかどうか重要です。

特に、弁理士、技術移転機関からの委員、その他の外部委員は、大学の知的財産ポリシーを理解していない場合があります。この対策としては、知的財産ポリシーを発明の評価表として展開して発明評価委員会の中で活用することも有効な手段となります。なお、評価表に関しては、Q18において解説します。

問題点 2 発明評価委員会では、発明評価委員が発明を評価するための準備ができていない

発明評価委員会の運営手順は、以下の流れで行われるのが一般的です。

①発明届出→②発明者へのヒアリング→③特許性、活用性等の調査→④発明者から発明内容の説明と質疑応答→⑤発明者退席の後に上記③の説明→⑥評価会での審議決定。

大学によっては、この基本ケースに対して発明評価委員会前に、②③の事前検討が行われず、発明評価委員会で発明者の発明説明に基づいて必要に応じて調査を行う場合がありますが、かかる場合は、発明者のプレゼンの方法や発明に対するの思い込みが重視される傾向となり、結果的に特許性や活用性で問題となる場合が多い傾向があります。また、再度の発明評価委員会での審議が必要となるという問題もあります。

発明の価値は、特許が取得できる権利の広さによっても決まるものであるために、発明の評価審議は、少なくとも発明者の発明の権利範囲を先行技術調査から想定した議論が最低限必要となります。事前調査する者については、主観に走らず、先行文献等と発明の比較を論理的、客観的に調査し報告する能力があるかどうか鍵となります。

進歩性の判断基準は、難しいといわれていますが、先行文献と発明者の特許を受ける発明との一致点と相違点を明確にした上で、効果の相違点を配慮した表を作成し、どの範囲であれば、特許が取得できるかの議論ができる状態にして発明評価委員会で議論することが重要です。

外国への特許出願の判断に関しては、費用が国内に比べて格段に大きくなるにも係わらず審査が曖昧となっている大学が多いのが現状です。発明者の意向と政府資金の支援のみを重視する傾向がありますが、政府機関から支援が受けられない場合であっても、将来の大学の研究基盤となるような発明を発掘し、外国特許を選別する力が大学の発明評価委員会には期待されます。そのためには、国内出

願から国内優先で国際出願の準備に入るまでの期間の約9ヶ月前までに外部機関への発明の評価（活用性）を積極的に行うこと、特許性に関しては、国内出願の早期審査請求を行い国際出願前に特許取得性の判断資料を得る方法も考えられます。

### 問題点3 発明評価委員会において発明評価が十分に議論できていない

前述の発明評価委員会運営手順の流れにおいて、④と⑤とが一体となった発明評価委員会、すなわち、発明者が評価の同席の上で承継の審議がなされている大学があります。かかる場合には、発明者がどのような経緯で発明が評価されたのか透明性が高まる点で利点はありますが、発明評価委員としては、発明や研究の内容についての率直な意見を陳述し難い面もあり、本音での議論ができないおそれがあります。発明者との質疑応答の後は、発明者退席の後に大学の責任として十分な議論が尽くせる環境とするのが望ましいと考えます。

発明評価委員会のメンバーの選定にも留意する必要があります。発明の評価ではなく、研究内容や技術内容にのみ関心がある発明評価委員は、かかる発明評価委員としては、ふさわしくありません。少なくとも、特許を技術移転する関係者、産学連携関係者、知的財産の法律管理に知識、経験を有する者が発明評価委員の大半を占めていてよいでしょう。

義務的に各学部代表者を中心とした委員での発明評価委員会は、適切な発明評価ができない場合が多いように見受けられます。また、学外弁理士が発明評価委員として加わっている大学も多いですが、かかる弁理士が発明の委任代理となるような場合には、利益相反の懸念が生じ、委員の発言に影響がでる恐れがあります。したがって、発明評価委員会において専門家として期待する弁理士は、委任代理人とは別に考え、客観的な意見が述べられる者とするのが望ましいと考えます。

審査請求、外国出願、特許維持、譲渡等の評価においては、必ず特許請求の範囲についても議論する必要があります。発明の要約や補正前の特許請求の範囲で議論しているケースも見られますが、発明の評価は、特許請求の範囲での発明に関して、その利用性、特許性が議論される必要があります。



# Q 18

発明評価委員会等で、発明評価を合理的に行うためのよい方法があれば教えてください。

**A** Q17に説明したように、発明評価委員は、大学の知的財産ポリシーや職務発明規程等を十分理解しているとは限らず、発明の承継や審査請求等様々な段階で発明の評価に対しての議論がかみ合わないことが多々あります。また、委員によっては、発明の技術の細部のみに関心を持ち、承継判断の議論からそれる傾向が見られ、承継の議論が散漫となる場合もあります。加えて最終的に下した判定の理由も曖昧になり、評価の決定の理由が書類として残らないこともあります。したがって、発明評価委員会で承継判断に必要な議論を誘導し、適正な評価を行う工夫として、発明の評価表を導入している大学も多くあります。しかしながら、評価基準の項目が多くその煩雑性から実際は機能していないケースも見られます。このような観点から、以下に簡易な評価表をその例として紹介します。

具体例は右記のとおりであり、利用方法としては、以下のように発明評価委員会で簡便に利用できるよう工夫をしています。

評価の基準を特許指標、ビジネス指標、技術指標の三項目に区分し、いずれかの項目ひとつでもC評価に該当する場合には、承継しないと判定します。例えば、進歩性が否定される可能性が高い発明、侵害の発見が容易でない発明、ノウハウとすべき発明等については、C評価としています。また、C評価がない発明である場合に、ひとつでもS評価に該当する発明に関しては、原則として承継することにします。上記2つのケースに該当しない場合は、A若しくはB評価の観点から各項目をA若しくはB評価として議論し、承継判断の参考とします。

なお、これら評価表の利用にあたっては、評価表が一人歩きしないように利用すべきであり、あくまでも評価の議論のためのツールとして位置づけ試行運用し、事例を積み重ねて適宜修正していくことも必要ではないかと考えます。

## 大学の承継基準の事例

Cが一つあれば、承継しない。  
Sが一つあれば、原則として承継

	特許指標(P)		技術指標(T)			ビジネス指標(B)	
	特許性、権利の広さ	侵害発見性、侵害回避性	戦略的必要性	発明完成度	基本技術か改善か	技術移転可能性、経済規模	他者実施可能性
S			大学の研究基盤として重要である。		将来の基幹技術(基本)技術となる可能性が高い	移転先が決まっている。共同研究等大きな外部資金獲得が予定されている。企業が費用を負担する。	他社が実施する可能性が極めて高く、経済的価値も高い。
A ~ B	<ul style="list-style-type: none"> <li>強いクレーム作成が可[+]</li> <li>適用範囲(用途や技術手段)が広い[+]</li> <li>他者特許に抵触しない[+]</li> <li>先行特許調査がされている[+]</li> <li>30条適用[-]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>実施の確認が容易[+]</li> <li>侵害回避が困難[+]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>将来重要となる可能性が高い[+]</li> <li>外部資金獲得の研究テーマとなる[+]</li> <li>発明者持分の大半が学生である[-]</li> <li>発明者が「退官」の予定である[-]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>未解決課題が多い[-]</li> <li>再現性や安定性など実用化には多くの検討が必要[-]</li> <li>メカニズムが解明されている[+]</li> <li>具体的な用途が明確[+]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>代替技術が他にない[+]</li> <li>従来技術の延長[-]</li> <li>他の解決すべき課題小[+]</li> <li>社会的課題、環境、安全、健康[+]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>移転先の可能性がある[+]</li> <li>ベンチャーでの活用予定がある[+]</li> <li>国際性がある[+]</li> <li>ビジネスの展開性[+]</li> <li>市場規模が大[+]</li> <li>ライフサイクルが長い[+]</li> <li>周辺特許[-]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>実施される可能性が高いか[+]</li> <li>公開されれば、代替技術の種類となる[-]</li> </ul>
C	進歩性が否定される可能性が大 実施例がない、用途不明	第三者の実施を発見することは、非常に困難である。	教員の研究課題と遠い発明である。	実施例がない アイデア段階である。	課題の解決効果は、通常の改善程度に留まる	移転先の可能性がない。 防衛特許である。 ライフサイクルがきわめて短い	実施される可能性は見込めない。 ノウハウとしておくべきもの

## 発明の評価(審査請求)

技術指標、ビジネス指標がSとなった場合、他の指標のA~Bを参考にして判断

Cが一つでもあれば、審査請求しない。

	特許指標(P)	技術指標(T)			ビジネス指標(B)		総合指標(O)
	特許性、	戦略的必要性	研究の継続性	基本技術か改善か	技術移転可能性、経済規模	他者実施(到達)可能性	発明者の意向 企業の意向
S		研究テーマの外部評価が高まった。大学の基幹研究テーマとなった。	派生した研究が大学内で多く展開されている	将来の基幹技術(基本)技術となる可能性が高くなった。	技術移転先が決まっている。共同研究先、資金獲得が予定される。企業が審査請求費用を負担する。	実施される可能性が極めて高い。 特許ライセンス等の申し込みの可能性が生じた。	発明者から権利化の強い要請があり、その理由の合理性がある。
A ~ B	出願後に関連発明を出願しているため、権利化の重要性が高まったか？	大学の研究基盤として価値評価の変化は？	未解決課題が生じ研究の方向を変えたか？実用化に多くの検討が必要となったか？出願後、研究がケ族されているか？	代替技術が生じた。技術課題の要因が低下した。社会環境の変化により発明の評価が低減した。	移転先の可能性？ ベンチャーでの活用予定？TLOの評価が高いか？ ビジネス展開の可能性？市場規模が大きい？ ライフサイクルが長い？	実施される可能性が高いか 出願後に他者から権利範囲に属すると思われる特許出願があった。	発明者、共同出願人から審査請求しないの意向があった。
C	進歩性が否される可能性が高くなった。他者特許に抵触する可能性が生じた。	特許出願により、権利化の意義がなくなった。	新たな技術課題が発生し、その解決見通しが無い。		活用に向けて努力したが、企業等からの関心が示めされず、今後も期待できない。	実施される可能性は見込めない	企業費用負担の出願案件に関して企業が審査請求しないの意志が示された。

# Q 19

医薬系の発明は商品化されるまでの期間が長く、事業化の可能性評価が困難と思われませんが、どのように評価すればよいでしょうか。

**A** 大学では、国内出願、審査請求や外国出願の要否を判断するために、発明の産業上の利用可能性や市場での有用性などを評価し、一定の基準を満たしていない場合は、出願や請求をしないとするルールを定めているところが多いようです。特に外国出願については手続き費用が高額となるため、内部評価を行った上で、企業や公的機関からの手続き費用等についての支援を受けることを必須の条件としているところも多く見られます。そこで、企業や公的機関からの支援を受けるために、事業化の可能性や市場性などを企業や公的機関に十分理解していただくかが大きな課題となります。

製薬企業は、一般に、特許出願に対する投資効率を考慮して、周辺技術を含めて広く権利保護をすることよりも、大きな市場が予想される社会的ニーズの高い分野を中心に、かつ、基本的技術に関する発明に対して重点指向的に保護・活用を図る傾向が強いといわれています。また、大学の基礎研究段階の医薬品の発明は、当初から共同研究しているもの以外は、企業からの支援対象とはなり難いと考えられます。したがって、支援を受けるためには、「検査薬」や「研究用試薬」としての利用可能性なども探り、企業にアピールするなどの方策も有効な場合もあります。

また、JSTの支援制度を利用しようとする場合、出願準備段階から、JSTにおける発明評価基準のクリアを意図して特許出願明細書の作成を目指すという考え方もあるのではないかと考えます。すなわち、特許出願明細書を作成するに際して、産業上の利用分野や実施例の記述内容の充実を図り、また、従来技術に対する発明の優位性をより明確にするなど、発明者のみならず事務局や特許事務所などが協力して質の高い（高い評価が得られる）明細書を作り、支援を受

けることができるよう積極的に対応することも価値あることと考えます。ちなみに、JSTでの外国出願支援の評価項目には、新規性、進歩性は当然のこととして、「用途の具体性」、「技術的優位性」、「市場規模と占有率」、「社会的ニーズの大きさ」、「産業基盤形成の可能性」、「既存技術向上の可能性」、「他者特許の利用」、「侵害発見の容易性」、「回避可能性」などがあります。

いずれにしても、研究者や事務局は、日ごろから、製薬業界や研究テーマ関連分野の特許出願動向分析など情報収集活動に努め、自らの発明価値評価能力の向上を図ることが必要と考えます。



## Q 20

発明評価を大学独自で実施できるようにしたいと思いますが、どのような（人的）体制を組み、どのような判断基準を設けたらよいでしょうか。

**A** 「特許性」、「実施・ライセンス可能性」についての判断を大学独自で行うには、当然のことですが、それらを判断できる人材が必要となります。

「特許性」を判断するためには、①発明の技術的把握ができる、②先行文献の適切な検索ができる、③新規性、進歩性の評価ができる、④特許の実質的効力を損なわないで特許請求の範囲の補正ができ、その上で拒絶理由の克服策の作成ができる、などのスキルが必要とされます。①と②は技術的判断が主体となるので、大学の研究者もそれなりに達成は可能でしょうが、③と④は技術的判断と特許的判断とを融合させて行うものであるため、技術と特許両方の知識・判断力が必要なので大学の研究者では難しいと考えられます。

したがって、大学独自でこのような判断を行うには、大学内に技術的判断と特許的判断とを融合させて行うことができる人材を用意しなければなりません。そのためには、

（１）大学内の技術的バックグラウンドを有する人材に特許的知識を身につけてもらう。

（２）技術的判断と特許的判断ができる大学外の人材を雇う。

（３）技術的判断と特許的判断ができる大学外の人材に評価を依頼し、それを基に大学内の組織で決定する。

などの方法が考えられますが、このいずれを採用するかは大学の長期的視野に立った方針決定が必要でしょう。

個人的には、大学の発明に愛着と熱意を持って知的財産活動をするためには、（１）の方法が最善であると考えますが、大学の人事政策から難しければ、（２）または（３）を採用することになります。しかし、これらの方法は適切な人材が

いつも供給される保証がないので、常に人的体制に不安定さが残ります。

次に「実施・ライセンス可能性」についてですが、この判断を大学独自で行うのは実質的に不可能でしょう。すなわち、大学からのライセンスを受けてその発明を実施するのは、企業であり、大学には事業化判断のための情報が少ないからです。したがって独自に、または技術移転機関を経由して早めに企業に打診して「断念すべきものは英断を持って断念する」ことが必要になるでしょう。発明者はその発明を実施する可能性のある企業をある程度推測できるものです。したがって、それらの企業に打診してみて採用されなければ、「実施・ライセンス可能性」はないと結論するしかないでしょう。企業でも「事前の正しい判断」は不可能で、結果を見て正しかったかどうか確認するしかないものです。どの程度断念するかは、Q13の項で述べたような管理方針で決定することになるでしょう。

# Q 21

小規模大学での知的財産管理に際して費用対効果のバランス面で気をつける点は何でしょうか。

**A** 大学は特許権として成立する可能性が高いというだけの理由で多くの出願をしていくと費用対効果のバランスを崩すことになりかねません。活用が図れない特許は、大学に金銭的なメリットをもたらさないばかりか、何らかの手を打たない限り、そのまま権利期間満了までただ権利維持のための経費を発生し続けることとなります。

大学は活用することで少なくとも経費を上回る金銭的メリットが得られると予想されるものを選別して出願し、出願後においても、そのような視点から、例えば審査請求時や権利維持年金支払い時等において、活用の可能性をチェックしていくことが必要です。そして、これらメリットを研究者に研究費などとして早期に還流する事によってさらなる研究の促進を図り、学術の進展や社会への貢献を果たし、大学の価値を高めていくことが重要です。

特に小規模大学では多額の経費負担に長期間耐えることは難しいため、出願等の権利取得経費を早期に回収することも重要です。自らが事業活動して直接利益追求をなし得ない大学が、権利取得費用を回収するには、企業への技術移転等を通して間接的に事業を行う以外に手はありません。したがって、特許の価値は大学の論理ではなく産業化を志す企業が判断することになると考えることもできます。企業が対価を払ってでも実施権の許諾や権利の譲渡を望むような内容の特許で無ければ資金の回収はできないこととなります。小規模大学では特に以下の点に注意する必要があります。

(1) 知的財産管理経費の抑制のための適正な保有件数管理

①出願件数の抑制：金銭的、非金銭的メリットの総和が経費を上回ることが予測されるものだけを選別して出願件数を抑制する。

②出願中件数の抑制：権利取得活動を継続するか否かの判断を、得られる権利の価値を予想して節目毎に行い、保有件数を抑制する。

③権利の件数抑制：権利の現在的将来的価値を予測して権利維持要否判断（維持年金支払い要否判断）を節目毎に行い、保有件数を抑制する。

## （２）経費の早期回収

①早い時期から活用を考えて行動を開始する。（技術移転等の契約締結までには多くの時間を要します。）

②実施権の許諾、権利の譲渡などによる金銭的メリットを早期に得て研究費に還流充当して研究の促進や発展を図る。

③特許権などを核に共同研究や受託研究などの産学官連携や学学連携に早期に結びつけ、早い時期に非金銭的メリットを含む多角的なメリットを得て研究の促進や発展を図る。

## Q 22

技術移転活動には、TLOを起用する機会が多いですが、大学独自で活動するには、どのように活動したらよいでしょうか。成功事例があれば教えてください。

**A** 一般的には工学系の発明は事業化に結びつきやすく、事業化までの道のりも比較的に近いといわれています。農学系などの発明は動植物そのものの発明であれば、着想から発明の完成までが長期にわたり、事業化までには相当の時間がかかるものと推察されます。動植物そのものでなくてそれらから分離された物質の発明であれば、天然物であることもあって比較的に事業化への障壁も少ないと推察されます。医学・薬学系の発明は、治療薬に関する発明の場合、事業化までには相当の道のりがありますが、治療器具などの発明の場合事業化までの道のりは比較的短いものと推察されます。

技術移転活動には、このような産業分野毎の特質を踏まえた活動も必要となります。以下に、大学が独力で取り組んだ事例を参考として紹介します。

### (1) 発明の概要

発明は、医薬のスクリーニング方法に特徴のある発明であるがスクリーニング方法自体とそのための細胞、ベクターなどの部材等に係わる発明も特許請求の範囲に掲げた。また、スクリーニング方法として優れていることを示すために具体的に効果が発現した物質の実施例を基礎に、医薬自体の発明についても特許請求の範囲に掲げ、さらには、米国出願も念頭において治療方法の発明についても特許請求の範囲に掲げた。

### (2) 技術移転活動

まず国内出願を済ませ、直ちに移転先企業の調査を開始した。国内外の製薬企業をリストアップし対応窓口を確認し、平行して発明を紹介するためのプレゼンテーション資料を作成した。これは発明の目的、効果が良く分かるように、対象疾患及びそれに対して治療効果が発現することが十分に予測できる

in-vitro 実験結果について、図表を用いて説明したものである。プレゼン資料は守秘義務を課さずに送付するので、発明の構成が読み取られず、しかも発明の目的と効果はよく理解できるように注意して作成した。

その後、上記リストアップ製薬企業に対し、興味があれば技術説明を行う旨の回答期限付きの手紙を送付した。(プレゼン資料同封) 回答期限内に5社から興味があるので技術説明を聞きたいとの回答があった。

回答企業との間で、技術説明の日程調整と秘密保持契約の調整を開始した。秘密保持契約の締結にあたっては、企業側は一度情報開示を受けると自社の研究活動に大きな制約を受けることになるので、事前に自社の研究活動とのバッティングが無いか確かめたいところであるが、一方そのために自社研究活動を明示するのは避けたいところである。この辺りの確認作業はなかなか微妙な作業であった。また、発明がスクリーニング方法を主体とする発明であるので、秘密保持契約違反の場合のペナルティーについても十分留意する必要があった。違反の場合は金銭的補償及び全成果の大学への譲渡を約束してもらった。郵便などでは時間がかかるので、責任能力のある人と電子メールを用いてやり取りした。

初めはこちらから説明に出向く予定であったが、出張費もかさむので大学に来てもらうことにした。企業の研究者は互いに面識がある可能性があるなので、出会うことが無いように日時調整した。説明にあたっては冒頭に発明の主題を開示し、再度自社研究とのバッティングがないことを確認してもらってから、発明者による詳細な説明に入った。この段階では全ての質問に回答した。説明後、共同研究をする場合の大学側の条件(頭金、成果の取り扱い等)を提示し、期限を決めて「共同研究の意思」の有無の回答を待った。大学は非独占契約でもよかったが、全企業が独占契約を望んだ。

1社からは大学の条件を受諾して共同研究に入るとの回答、もう1社は条件の緩和の提案があった。必然的に前者と契約を結ぶこととなった。

契約締結後、JSTに外国出願支援申請を行った。発明の内容の評価と企業との共同研究中であることが評価されスムーズに支援を受けることができた。

以上が成功事例の紹介ですが、できるだけ試作品を作成する等して、極力内容を充実させて出願するようにしている。出願後、試作品を持って直接企業にアプローチすると共に、展示会へ出品し、支援機関にもお願いするよう心がけている。

## Q 23

学内の知的財産関係者間で情報の共有化を図りたいがどのようにしたらよいでしょうか。また他の大学の知的財産関係者と情報交換できる場はないでしょうか。

### A

＜学内（関連部門）での情報共有化＞

知的財産部門が積極的に活動している大学であっても、上層部に必要な情報が伝わっていない（経営サイドとの情報の共有化ができていない）こともあり、大学の重要な会議で全く知的財産が話題とならないことも多く、さらに知的財産部門内での教員と事務職員間での情報共有ができていないこともあります。また学内の関係者間で情報の共有化ができている場合でも、活動状況が学外に情報発信されていないこともあります。

定期的に大学の幹部層（執行部）とコミュニケーションの場を設定すること、知的財産部門と大学の執行部がよい情報や悪い情報も含め基本的な情報を共有し、大学評議会、部局長会議、教授会等あらゆる場面で知的財産活動状況の報告をして話題とすることが大切です。

日常の活動状況（活動実績）を毎日記録しネット上で共有することも効果的です。そのためのツールは何でもよく、Excel等を使用し項目、内容、相手、宿題事項、改善が必要な点など何でも書き込むことが大切です。関係者全員が同じツールのデータベースに書き込むことで情報の共有化が図れます。

＜他の大学等の知的財産関係者との情報交換＞

大学の知的財産活動をより活性化するためには他大学の取り組み例などは非常に参考となります。組織体制や規模が同じような大学と連携してそれぞれの活動状況等の定期的な情報交換も有効です。自らが情報を発信すると、自然と種々の情報が集まってきます。

さらに単なる情報交換だけでなく事前にテーマを決め、これに合わせて参加者

が簡単なレポートを提出、さらに講師を招き最新情報に対する解説・説明を受け、業務改善について議論する研修の場としてもよいでしょう。また担当者のみでなく責任者も参加するシンポジウム形式もより効果的です。責任者が自ら報告してまた直接情報を得ることなどで幹部層の意識改革も進められます。

(1) 大学知的財産アドバイザー派遣事業でも地域によって地域単位で知的財産関係者(責任者、管理者、担当者)の連絡会議を定期的を開催しています。

(2) 各地域の経済産業局等が知的財産や産学連携等の責任者、担当者会議などを行っている例もあります。

(3) 環境の同じ大学(国立・公立・私立)、同じ学部、同じ学科構成の大学、同じ地域の大学等で連携することもよいかでしょう。すでに知的財産以外で連携が進められている大学とは知的財産面での連携も簡単に実現されます。

(4) 地域によっては金融機関等が中心となって同一地域の大学及び企業の関係者の集まりも開催されています。



## Q 24

大学幹部との対話が重要といわれていますが、具体的にどうすればよいでしょうか。また大学幹部層への話題提供のためのよい方法はあるでしょうか。

**A** まず、知的財産部門または知的財産本部を統括する立場に大学幹部を据える必要がありますが、副学長クラスの大学幹部が知的財産本部長もしくは知的財産を統括する部門長である場合も多いようです。組織的にそのような形にすれば、知的財産活動全体を大学幹部が把握することになり、それらが自然に大学幹部の間で話題にあがっていくことが期待されます。

定期的な運営委員会を開催することもよいでしょう。この会議に担当副学長に必ず出席をしてもらい、その会議の中で、知的財産に関する種々の課題に関して話し合みましょう。例えば、次のようなテーマがあるはずです。

- (1) 大学の知的財産に関する維持または放棄に関する話題
  - ① 発明審査委員会等で大学帰属になった発明案件の報告
  - ② 審査請求期限が迫っている時に審査請求を行うかどうかの議論
  - ③ その他、具体的案件についての拒絶査定、登録料支払対応の議論
- (2) 国の施策に関する話題
  - ① 各年度における政府知的財産戦略
  - ② 上記知的財産戦略に伴う文部科学省、経済産業省施策
  - ③ 定例の産学官連携推進会議（京都）における内容
  - ④ 定例のイノベーションジャパンに関する出展内容等
  - ⑤ 知的財産学会、国際特許流通セミナー等に関する話題
- (3) 知的財産法の改正、変更等に関する話題
- (4) 大学知的財産に関する全国的、または世界的な動向に関する話題
- (5) 大学での知的財産意識啓発に関する話題
- (6) 地域の連携大学におけるトピックス

(7) 技術移転戦略に関する議論

(8) 地域の大学との連携や地域社会との知的財産連携に関する話題

以上のとおり、日常的にいろいろな話題があることが解ります。

特に、学内、地域での様々な知的財産に関係するイベントがあった場合には、幹部の挨拶時間を設けましょう。これにより、学内全般の知的財産意識の維持に重要な影響を与えます。また、特に毎年、京都で行われている産学官連携推進会議や東京で行われているイノベーションジャパン等には大学幹部へ参加をはたらきかけ、産学官連携活動及びそれに伴う知的財産活動を肌で感じてもらうと効果的でしょう。特に、両会議は文部科学省、経済産業省を含む国の大きな流れを象徴するものであり大いに刺激になるでしょう。

さらに、地域のイベントには、担当副学長に必ず出席を要請して、企業、行政等と情報交換の場を持つことも効果的でしょう。

上記のような活動により、大学幹部への意識の浸透、情報の浸透を図ることができますが、他の方法として、担当副学長にお願いして、毎年少なくとも1回程度、学長への活動報告会を企画することをお勧めします。その報告内容は最小限、次のような内容となるでしょう。

- ①当年度の発明届出数と出願実績
- ②当年度の出願の特徴
- ③技術移転状況
- ④予算執行状況と収入状況
- ⑤当年度出願発明で今後期待される案件
- ⑥イベント等への参加状況と出展状況及びその反応
- ⑦学内セミナー開催状況とその反応
- ⑧当年度の活動における課題と今後の対応、その他

以上のような報告会を行うことにより、大学幹部の認識を新たにすることができると同時に、今後の活動を活発化するための“バネ”となります。

## Q 25

小規模大学のため専任人材を配置できないのでアウトソーシングを活用したいが、どのようなリソースがあり、どのように活用、管理したらよいでしょうか。

**A** 小規模大学では、全てを学内で賄うことは人材面・費用面で難しくまた非効率なので、外部リソースを活用する必要があります。しかしながら、全て外部に依存という訳にもいきませんので、兼任等で構いませんが少なくとも事務担当者は決めておくべきです。具体的なアウトソーシング先として 2008 年版の「大学における知的財産管理体制構築支援マニュアル（139頁）」に、以下のような支援が受けられる専門家が挙げられています。

- ・産学官連携コーディネータ（文部科学省）
- ・特許主任調査員（JST）
- ・特許情報活用支援アドバイザー（INPIT）
- ・特許流通アドバイザー（INPIT）

さらに上記マニュアルの148頁には承認・認定TLO、152頁には地方の経済産業局等特許室一覧も記載されていますので参考にしてください。これ以外にも対象は個人・中小企業の支援がメインですが、特許庁の産業財産権専門官、社団法人発明協会の出願アドバイザーがいます。中小企業との共同研究の際には利用することが可能です。また、都道府県のアドバイザー・コーディネータの利用も考えられます。各自治体毎に組織・組織名が異なりますが、地域力連携拠点ネット（<http://www.smrj.go.jp/chiiikiriyoku/>）を参考に状況を把握し、適切な人材等を見出してください。さらには、原則有償ですが弁理士（特許事務所）の利用も欠かせません。各県での包括提携を結んでいる場合もありますので、日本弁理士会を通して確認してください（<http://www.jpaa.or.jp/>）。

なお、大学の知的財産活動に馴染みがない弁理士も予想されますので、各弁理士の特性に合わせた活動が必要です。

また、弁護士連合会の支援の下に「知的財産関連業務における地域密着型の司法サービスの充実と拡大を目指し、専門人材の育成や司法サービスの基盤確立を目的とした弁護士知財ネット」もあります。全国規模のネットワークですので、各地域会の連絡窓口にご相談してみてください。(http://www.iplaw-net.com/)

以上のとおり、アウトソーシング先も種々あり、各地域・各分野でも特色があります。そして、他大学や他機関での経験等も参考にするためには、県内・地域の各機関とのネットワーク作りも重要となります。「この件はあの人に聞こう」という情報網構築のためには、例えば、産学連携実務者ネットワーク（UNITT）等での情報収集や意見交換に積極的に参加することも望まれます。

## Q 26

地方大学で近くに弁理士や弁護士がいません。必要な分野の弁理士や弁護士はどのように探せばよいでしょうか。また専門家への相談で気を付ける点は何ですか。

**A** 弁理士に出願を依頼する場合、発明を充分理解して適切な権利範囲を取得するために、発明に係わる技術的知識を有した者を起用する必要があります。近くにある特許事務所という理由だけで出願を依頼するにしても、技術的な理解に時間がかかり発明者に多大な労力をかけたり、適切な権利範囲を取得できないことも考えられます。

発明の技術的バックグラウンドと適合する弁理士を探索するために、特許公報が活用できます。

発明と同一技術分野の公開特許公報や特許公報を見ると出願代理人（弁理士）名が記載されているので、技術分野毎にどのような弁理士が代理をしているかが分かります。弁理士名をインターネットで検索すると所属する事務所、経歴や技術的バックグラウンドを知ることができます。企業の場合は事業上競合関係にある企業を代理している場合等には断られますが、大学の場合は事業上の競合関係がほとんど無いので多くの場合受けてもらえるでしょう。ただし同一分野で極めて類似した内容の特許出願を既に代理している弁理士の場合は断られることもあります。出願代理を打診すると特許事務所側で上記のような支障の有無を調査（コンフリクトチェック）して諾否を回答してくれます。また、多くの特許（弁理士）事務所や法律（弁護士）事務所ではインターネットのホームページによって事務所内容を紹介しています。そこには所属する弁理士や弁護士の経歴、得意分野、事務所の方針などが掲載されており、これらの情報を事務所選定の手掛りにできます。

また、出願に際しては、発明者と弁理士と知的財産担当者が直接会って出願の打ち合わせをするのがベストですが、遠隔地の場合にはテレビ会議システムを活

用するのも合理的です。弁理士は出願代理のみならず種々の知的財産問題に精通している人も多いため、契約上の問題、知的財産権に関する大学の正当な利益確保のための交渉上のアドバイスも相談できます。その他、弁護士にも相談できますが知的財産が得意でない者もいることから事前に調査しておくことが必要ですし、また、相談料は時間による従量制が一般的ですから問題を整理したうえで相談することが必要です。

なお、専門家に相談する際にはまかせっきりにせず大学自身が大学の利害得失を主体的に考えることが必要です。弁理士や弁護士はあくまでも法律や手続き上のアドバイスをする立場で当事者ではありません。当事者はあくまでも大学です。さらに大学特有の複雑な事情は当事者以外にはなかなか理解できないので外部専門家のアドバイスを鵜呑みにせず、よく聞いてその内容を理解した上で大学が主体性をもって判断することが大切です。

## Q 27

特許出願代理人と付き合い際の留意点があれば教えてください。

**A** 大学が承継した発明に関しては、通常は弁理士当の出願代理人に明細書の作成を依頼し、権利化までの業務も委任することになります。したがって、権利の取得可能性、権利範囲、費用等に関しては、代理人に大きく依存することとなります。また、代理人の力を十分に引き出すためには、発明者と知的財産関係者が代理人とどのように付き合いかにも影響されることとなり、知的財産管理としては、重要な課題のひとつでもあります。したがって、以下に代理人を選定する場合の調査方法、選定基準と付き合い方を参考事例として記述します。

(1) 代理人を選定する場合、どのように代理人を調査したらよいでしょうか。  
○IPDL若しくは弁理士ナビで調査することにより、その代理人の主要クライアント（大学も含めて）、得意な技術分野、代理人事務所の規模等を把握することができます。（特許管理が優れている企業をクライアントとして実績を長期間維持している代理人であれば、信頼できるひとつの目安となります。）

○弁理士の調査に関しては、その代理人が作成した出願明細書からも把握することができます。弁理士登録番号で経験年数を推察することも可能です。

○公開されている情報のみでは、選定の判断が得られない場合もあるので、代理人へのヒアリングを行うことにより情報を入手することができますし、また、実際に具体的な案件を依頼して試行評価する方法もあります。（評価できる体制を確保することが前提であるが）

(2) 代理人を選定する場合、どのような基準で選定すればよいでしょうか。

○大学の案件処理の経験の有無はどうか

大学の発明を取り扱った経験がない代理人には、特に大学の発明の特徴や管理に関しての大学側の知的財産ポリシーや教職員向け発明規程等の事情説明をして理解を得ておくことが重要です。大学は、発明者の特性、事務管理、活用の仕組み等が企業とは異なります。

○大学と代理人の交通の便は、どうか

可能な限り近隣の代理人が好ましいです。交通費や日当を請求されることとなるために、纏まった出願依頼ができない場合には、面談による発明の聞き取りができず、発明の内容を十分把握できない場合も生じうるからです。

○代理人事務所の規模と弁理士の人数、専門分野に関しては、どうか

総合大学の発明は、あらゆる分野の発明を依頼することとなるために、可能な限り広い分野の発明を処理できる代理人事務所が望ましい。技術が複合化しているので、代理人事務所内に多分野の技術専門家がいるのが望ましい。医学や薬学の単科大学の場合は、代理人の技術分野が明確であるために優秀な代理人であれば、人数に拘る必要はありません。

○外国特許の対応が可能かどうか

国際特許の重要性が増しており、国内出願を外国出願として展開する場合に、外国出願に手馴れた代理人であることが重要です。出願実績を把握すると共に、少なくとも代理人として10年以上の経験者が望ましいでしょう。

○発明者の友人が弁理士であるという単純な理由で発明者の希望に従いその代理人を起用すると、将来にわたり非常に数多くの代理人とお付き合いすることとなるので可能な限り発明者に理解を求めることも必要です。

○費用に関しては

事前に標準費用を確認しておく必要があります。アカデミックプライス、クレーム加算、成功報酬等です。なお、コストダウンに応じてくれたという理由のみで代理人を選定すると品質等で問題をきたす場合があるので、総合的に評価する必要があります。

○弁理士の選定は

一般に代理人に業務を依頼するとその事務所内での担当弁理士の選定は、代理人の一任となるのが一般的です。したがって、担当弁理士選定に関しては、担当された明細書の品質に関しての事後評価を大学側で行うことが必要です。明細書や中間処理の対応に関して大学側の専門家が担当弁理士の業務評価を行い、質を高めるための評価を事務所に還元ができる体制を整備することが望ましいでしょう。

(3) 代理人、弁理士と付き合う場合の注意事項はありますか。



○代理人や弁理士との付き合い方により、大学の知的財産管理、特に明細書の品質、納期、費用管理が大きく影響されるので、大学側の知的財産スタッフがうまく付き合うノウハウを身につけることが重要です。

○大学事務職員は、発明者と弁理士のコーディネーターでもあります。発明者の知的財産についての対応は、様々ですから、発明者と弁理士両者からの要望を適切に把握して円滑な両者の協力関係をうまく築くことが重要です。コーディネーターとしては、自分の手元に業務を抱かえ込むことが無い様に「何を何時までに」を明確にして、代理人若しくは発明者に的確なアクションの指示を心がけます。法律事項に関しては、代理人に確認しつつ指示をまっして処理することも必要です。大学側の重要な判断事項（権利にかかわる事項）は、必ず管理責任者に情報と確認をとりつつ、必要に応じて発明委員会の協議事項として処理することに心がける必要があります。

○大学としては、例えば年度毎、代理人毎に、明細書の品質、納期、費用に関してレビューできるような管理をしていくことが望ましいでしょう。これにより代理人や大学側の事務所との付き合いの課題を明確にして改善活動することが重要です。



## Q 28

特許出願が済んだので外部に公表して活用先を探したいのですが、特許公開前に出願内容を公表する場合の注意点を教えてください。

**A** 情報は鮮度が大事ですので、特許出願したらできるだけ早期に公表し活用先を探すことは非常に重要です。特許出願を公表する手段としては、大学の技術シーズ等を公開しているホームページ以外にも色々あります。代表的なものにINPITの特許流通データベースとJSTのJ-STOREがあります。両者とも出願から登録までの技術シーズを登録し公開することができます。手続も簡単ですし、費用もかかりません。

しかしながら、公開前の内容は重要な秘密情報ですので、出願公開される以前に出願内容を公表すると次のような不利益を蒙ることがあります。(1) 関連出願や優先権主張出願の内容や成立が制限を受ける。

日本は先願主義ですから、できるだけ早期に出願を行う必要があります。そのため、より早い出願日を確保すべく発明全体の完成を待つことなく個別の発明が完成した時点で特許出願をして、その後1年間の優先期間内に先の出願を基礎として新たな出願を行うことができる「国内優先権制度」が多く利用されています。しかしながら、出願公開される以前に出願内容を公表してしまうと、改良発明が取得できにくくなります。

具体的には、発明者や出願人が同一の場合には、優先権期間を過ぎても先の出願が公開される前までは、「特許法第29条の2」の規定（先の出願の明細書に記載された発明と同一の発明は拒絶される）が適用されないため、後からの出願も特許として成立しやすくなりますが、先の出願の内容が公開されてしまうと公知情報となり、先の出願に関連する後からの出願を特許として取得できにくくなります。

(2) 他社がその情報からヒントを得て、類似の出願をしたことにより今後の研

究が制約される。

出願公開前の内容を不用意に開示すると、その内容を元に他者が研究を始めたり、類似の特許を出願しその後の研究や事業化に支障が出る場合もあります。

このような不利益等を蒙る可能性があるため、出願公開前に出願内容を公表することには慎重であるべきですが、その一方ある程度の中身を公表しないと、外部の活用先等の興味を引かないことにもなります。このため以下のような点に留意しながら、公表内容を検討するとよいでしょう。

- ①物質が新規な場合は物質名称等を公表せず、使用目的や効能などを開示する。
- ②物質が公知の場合は物質名を公表してもよいが、具体的な効能や使用目的が判らないようにする。物質名も上位概念等で示した方がよい。
- ③発明の名称しか開示しない場合は、出願明細書に記載した発明の名称だけでは内容が判断できないので、内容が分かる程度に名称変更することも検討する。

ところで、出願中の特許を公表した場合に、学外から興味がある等の打診があることを想定して、次のような対応方法を事前に検討しておく必要もあります。

- ①秘密保持契約を締結して、発明内容のポイントを開示する。

企業からの問い合わせを知的財産本部等で受けて、大学としての情報開示の方法・スキームを説明する。また、ある程度質問等にも応じて、秘密保持契約に導き、発明のポイントを開示する。

- ②オプション契約を締結して、出願内容を開示し発明者との情報交換等を行う。

相手が興味を示した場合は、検討期間を定めた（有償）のオプション契約を結び、出願内容の開示や発明者との情報交換を行い次段階への進展を促す。

- ③ライセンス契約、共同研究契約等の可能性を検討する。

大学のシーズや発明は直に事業には結びつき難い面もあるため、ライセンス契約だけでなく実用化に向けた共同研究や受託研究も視野に入れ交渉する。

特許出願後できるだけ早期に情報開示を行うことは必要ですし、同時に技術移転活動を開始し、審査請求期間中に何らかの糸口を得ることが重要です。そのため、発明者と今後の研究方向を充分検討して、開示する内容を決める必要があり、技術移転活動の方向性等も同時に検討するとよいでしょう。

## Q 29

部門の責任者及び担当者が兼務で知的財産の業務に専念できていない場合があるが、効率的な方法はあるでしょうか。

**A** 知的財産担当として専任者をおけない大学は、基本的には小規模大学と考えられます。このような場合には専任者がいる場合と同様に、業務を行うことはできないと割り切ることも必要です。

小規模大学においては、見方を変えると、大学全体として目指す方向に活動のベクトルを合わせ易いと考えられることもできます。この特徴を生かして大学の知的財産政策を明確にし、行うべき業務、外部に委託する業務及び行わない業務等を選別することにより、兼務でも対応できる業務内容にすることが必要です。

例えば、信頼のできるTLOや近隣の大規模大学に多くの業務を委託し、担当者は、教員と委託先との窓口を徹するというのも一つの方法です。特許事務所等を活用する方法もあるでしょう。大学における知的財産活動は、発明の相談や発掘、発明を用いたプロジェクトの立案・運営、特許事務所等の外部機関とのやり取り、特許等の管理（書類管理、期限管理、費用処理等）、特許活用（研究助成応募、ライセンス活動等）に分けて考えることができます。このうち、特許等の管理については、全てを外部に委託することが困難な業務ですが、パターン化された部分が多い業務でもあり、マニュアルをしっかりと作り上げることにより、兼務の担当者でも対応可能であると考えられます。この管理業務は大学内部で行い、他の業務については、基本的に外部者あるいは機関の活用を考えるべきでしょう。ある程度の費用は必要ですが、人手をかけないための方法の一つであると割り切るべきです。

また発明の相談や発掘、プロジェクト関連、特許活用等の業務について、協力いただける教員を見出すことができれば、その役割を担ってもらうことも重要なポイントです。

整理すると下記の3点に集約できると考えます。

- ①知的財産活動に取り組む姿勢を明確にし、大学が担う業務を絞り込む。
- ②大学に取り組むのが困難な業務は、できる限り外部機関を活用する。大学と外部機関を結びつけることは知的財産部門の重要な役割になります。
- ③産学連携／知的財産活動の核となる教員グループをつくりあげる。



## 第2章 人材について



# Q 30

知的財産関連スタッフの専門性を高めたいが、よい方法があれば教えてください。

**A** 知的財産の専門性とは、非常に広い概念で自分が専門家であると自負できる人がどの程度いるのか疑問なところでは。特許法をはじめ産業財産権の他に著作権、種苗法、不正競争防止法等が関係し、契約も関係するので民法や契約実務、技術移転では、交渉力も視野に入れる必要があります。取扱対象が知的財産ですから技術理解力もということになってしまい「専門性を高めるよい方法」という難題にどう答えるか悩ましいところですが、以下にお答えします。

まず一番重要なことは、大前提になりますが、該当スタッフ本人に自ら専門家として育っていく強い意志があるか否かということです。

次に大切なことは、大学組織としての意思方針に係わりますが、中長期的にそのような専門性をもった専門スタッフを育成・処遇する業務体制を整備する意思があるか否かということです。3年程度で定期異動する体制では、専門性を高めしていく議論をしても期待される成果は得られないでしょう。また、競争的資金で時限的に配置した外部人材の集団にのみ依存しては、スタッフの専門性を高める機運も生まれません。

具体的には、スタッフの専門性を高めるためには、必要な知識や経験は何かを明らかにして業務に取り組むよう指導することが重要です。

## (1) 専門性を高めるために必要な専門事項

特許法関連では、権利の取得や処理に関する法律事項や規則が重要です。代理人へ委任可能な事項は後回しにしてでも優先順位をつけて、次に掲げるような事項について専門性を高めることが必要です。

①学内の職務発明の規則と特許法との関係：特許法第35条、特許を受ける権利の承継、共有の特許第33条

②特許性（進歩性）の判断手法と先願の拡大された地位：第29条と同条の2

- ③新規性喪失の例外に関する要件と手続き：第30条
- ④出願手続きに関しての重要事項；国内優先権主張と国際出願：第41条等
- ⑤出願審査の請求：第48条の3
- ⑥特許発明の技術的範囲の理解：第70条
- ⑦共有の特許権：第73条
- ⑧共同研究にかかわるポリシーや契約雛形の理解、不実施補償、共有特許の持分の意義、費用負担の問題
- ⑨知的財産の対象と発明者に関する理解：第2条、第29条

以上の事項に関しては、専門家による研究会等で十分な理解を得ると共に臨機応変に応用できる力を、実務を通して身につける必要があります。

#### （2）実務を通じた専門性の強化

実務に関しては、アドバイザー等知的財産管理の専門家と情報交換をしつつ業務を遂行することが必要です。優れた専門家から適切な事務処理や判断に関する指導が業務遂行の過程で得られるよう配慮することが必要です。

その例としては、以下の方法が考えられます。

- ①週に1回程度の業務フォローを行い、知的財産スタッフの業務の進行に関して専門家を含めて議論する場を設ける。
- ②年度計画の中に、スタッフの専門性を高めるための教育計画を盛り込み、対象となるスタッフの上司等関係者の理解の下で、スタッフの専門性向上を支援していく体制をとり、成果がどうであったかをレビューして評価するPDCA（plan-do-check-act）サイクルをまわす。

#### （3）研修会への参加とそのフォロー

専門性を高めるために、外部の研修会や情報交換会等へ積極的にスタッフを参加させることが重要です。そして、各種の研修会に参加した場合は、研修の結果に関して学内関係スタッフに対して報告会させることも大切です。

#### （4）自己啓発と待遇

幅広い知識は、知的財産業務を効果的に進めるための基礎になります。将来他大学等の学外でも活躍できるよう弁理士や知的財産検定に挑戦していくという職場雰囲気を作ることや、資格取得者には何らかの職位上もしくは給与面等でのインセンティブが働くような配慮も重要でしょう。

# Q 31

知的財産担当者の育成に悩んでいます。  
どのような人材を配置して、どのような  
人材に育てていけばよいでしょうか。

**A** 大学に知的財産管理体制が構築され始めてから日が浅いため、知的財産管理担当者の確保及び育成が多くの大学において大きな悩みの一つになっています。既にある程度のスキルを有する担当者が配置されている大学においてさえも、定期的な職員のローテーションが行われることがあるため、新しい人材の確保及び育成が必要になってきます。

知的財産人材に限らずどの職種においても人材育成は容易ではありません。人材は育成するものではなく自ら育っていくものであるとの考え方もあります。仕事に対する「使命感」と自らが成長しようとする「向上心」を常に持ち、そしてそれらの達成に向けての「たゆまぬ努力」を続ける人であれば、その人のそれまでのキャリアとは関係なく、有能な人材に育っていくでしょう。逆に、「使命感」、「向上心」または「努力」のいずれかが欠落している人に対しては、いくら育成を図ろうとしても難しいと思われれます。

その一方、知的財産人材の育成に力を入れていくとのことであれば、大学としても、志を有する人を知的財産部門に配置することやこれらの人たちが有能な知的財産人材に育ち易いように環境を整える必要があります。育成すべき知的財産人材像や大学側がとるべき方策そして整えるべき環境は、大学のおかれた状況（総合大学/単科大学、技術分野など）やその大学の知的財産戦略によって必ずしも同じではありませんが、共通して次のようなことが言えるではないでしょうか。

## 1. 求められる知的財産人材像

### 【知識】

- ①知的財産制度全般（国内外法制度、独禁法等の関連法）：国内外での権利取得や契約実務

- ②学内教員の研究シーズ：発明発掘、技術移転、産学連携
- ③政府等の科学技術政策・施策：公的支援策の効果的な活用

#### 【能力】

- ①技術理解力：知的財産活動の対象である「技術」の理解・評価は活動の基本
- ②判断力（技術的、経営的、社会的）：戦略的知的財産活動
- ③コミュニケーション能力（説得力、交渉力）：研究者や外部機関との折衝
- ④情報収集・活用能力（特許情報、非特許情報）：戦略的知的財産活動
- ⑤語学力（日本語、英語など）：グローバルな知的財産活動

#### 2. 大学がとるべき方策・環境整備

- ①企業の実務経験者の採用：OJTによる人材育成指導者の確保
- ②学内の若手人材の確保：外部人材依存体制からの脱却、内部人材の戦力化
- ③定期的なローテーションから除外：中長期的視点に立った人材育成
- ④各種研修プログラムの整備・活用（講義、セミナーなど）[資料1、2]
- ⑤検定試験・資格試験等の活用：育成レベルの確認 [資料3～5]
- ⑥学内外人材ネットワークの構築：情報交換や相互研鑽によるスキルアップ

大学の知的財産活動にさらなる高度化が要求されている昨今、知的財産人材の質的向上が今後の大きな課題であります。多くの大学では、スキルを有する企業OBを採用し、OJTを中心とした人材育成が進められています。企業における人材育成に関して、知的財産で一人前になるには少なくとも5年必要と言われております。このように、知的財産人材は一朝一夕に育成できるものではありません。大学においても、中長期的な視点から知的財産人材の育成を図ることが大切です。

#### 《参考資料》

[資料1] 特許庁 HP>学校・大学向け支援情報：学校・大学の知的財産に関する研究・啓発・教育

[資料2] I N P I T HP>人材育成>IP・eラーニング

[資料3] 経済産業省 HP>政策別に探す>経済産業>知的財産の適切な保護  
>知財人材スキル標準

[資料4] 特許庁 HP>弁理士試験

[資料5] 有限責任中間法人知的財産教育協会 HP>知的財産管理技能検定

# Q 32

知的財産担当者のスキルアップの成功例があれば教えてください。

**A** 知的財産担当者（教員を含む）が、あらゆる局面で手（頭）を使って“経験”をして、それを積み重ねることによってのみスキルアップが可能であるといっても過言ではありません。担当者は、“座学”だけでは理解を深められず、そのスキルをほとんど身に付けることができません。

例えば、担当者は、

（１）発明の届出（届出書フォーマットの作成や修正、大学の教員とのヒアリング等）

（２）発明者の特定（ラボノート等をチェックする）

（３）発明の評価（先行技術文献の調査、事業性検討のための情報収集、発明評価委員会等での審議資料の起案等）

（４）特許等明細書の作成と出願（弁理士事務所等との打ち合わせ及び依頼、完成した明細書のチェック等）

（５）特許庁からのオフィシャルアクションへの対応等

（６）それらの資料（電子データ及び紙）を“厳秘”として管理する等の実務をこなしていく必要があります。

また、それらを産学官連携活動に生かすという観点で、知的財産の活用（技術移転）活動を実施している人たち（TLO 等に所属）と日常的に連携をとっていかねばなりません。さらに、自ら実務に従事するだけでなく、学内外の他の部門との調整や弁理士事務所等への連絡等の業務があります。

したがって、知的財産の実務担当者の目配りは多岐にわたっており、1～2年のできるようになるものではありません。そこで、知的財産担当者のスキルアップを短期間（2～3年）で達成しようとする場合（それら日常業務は短期間で全てを経験できない場合が多いため）、実務に係わる関係者が一同に集まり、意識を合わせ、お互いに“経験”を共有する場が必要になります。

例えば、平成16年度からスタートした三重大学における Mip 特許塾は、知的財産に関心のある大学の教職員、地域の弁理士や中小企業の社員、地方自治体の職員等が半年間（毎年開催、週1回1から2時間程度、参加者15から20名）一同に会してお互いにその活動について“経験”を共有する（学ぶ）場でありま  
す（詳細は2008年度の「大学における知的財産管理体制構築マニュアル」の第122頁を参照のこと、またインターネットで Mip 特許塾と打ち込めば最新の活動状況を知ることができます）。

そのような場で“経験”を積み重ねますと、知的財産担当者にとって、まずその世界の“言葉”に慣れることができます。さらに、日常業務で抱く疑問点がより明確になってきます。その場で“経験”をした後、地方の経済産業局、INP  
IT、地方自治体及び出先機関等が主催する知的財産に係わる講習会やセミナーへ参加させます。するとその疑問点が解消され、知的財産活動に対する理解がより深まりますので、多数の担当者のスキルアップを短期間で図ることができるようになります。

## Q 33

大学の事務担当者には定期異動がつきものです。知的財産についての教育実施をどうしたらよいのでしょうか。

**A** 多くの大学においては知的財産本部等が設置され、規模や人数の違いはあるものの、事務職員が外部からの専門人材と協働する形で産学連携や知的財産関連業務に携わっています。

このことから、「外部からの専門人材が配置され続けているならば、定期異動がつきものの事務職員が、知的財産の教育を受ける必要はないのではないか」との考えが生じてくるわけですが、この点に関して以下に解説します。

(1) 産学連携や知的財産に関する専門機能は、大学にとって必須不可欠の機能

専門人材や事務職員という職種からの議論はさておき、今後の大学において必要となる組織機能という視点でみると、産学連携や知的財産に関する専門機能は必須不可欠な機能です。ご承知のとおり、知的財産基本法や国立大学法人法等には、教育、研究に加えて研究成果の普及が大学の第三の使命であるとされています。大学の研究成果を社会に普及していくべきことが社会から要請されているわけで、大学としては、何らかの形でこの要請にこたえていく必要があります。研究成果を社会に普及していくためには、企業等の「産」とどのように連携していくのか、研究成果をどのように特許権等で保護していくのか、様々な課題に対し、大学としてどのように取り組むべきか、真摯に検討し対応していく必要があります。このようなことから、産学連携や知的財産に関する専門機能は今後の大学にとって必須不可欠な機能です。

(2) 産学連携や知的財産に関する専門機能を充足させるには種々の方策がある

これらの専門機能が大学にとって必須不可欠の機能であることは、上記のとおりですが、この機能を大学としてどのように充足させたいのでしょうか。

①規模の大きな大学ならば、産学連携や知的財産の専門家を雇用する手もあるで

しょう。理想的には、技術分野や産業分野に専門家を雇用する必要があります。一例ですが、例えば、電子・半導体分野と医薬分野とでは、同じ「産」といっても産業分野に産業構造や文化、知的財産上の慣行等が異なりますので、実効をあげるためには、これらに習熟した専門人材の配置が必要です。

このように考えますと、規模の大きな総合大学であっても産業分野に専門人材をきちんとラインアップすることは大変難しいと思われれます。

②比較的規模の小さな大学ならば、上記①のように、専門人材を雇用することすら大変難しいので、それらの機能を外部に求めざるを得ないと思われれます。近隣大学の産学連携や知的財産部門に業務を委託するとか、他の専門機関に業務を委託する等、いわゆるアウトソースする必要があるでしょう。

### （３）事務職員等に対する知的財産についての一定の教育は必要である

今後の大学にとっては、これら専門機能を充足するためには、専門人材やアウトソース先である専門機関との協働が必要になります。協働に際しては、専門人材やアウトソース先は、必ずしも大学の実情に精通しているわけではないので、この点注意が必要です。すなわち、専門人材やアウトソース先に専門業務を丸投げして委託すると、委託者である大学の意向や意志が反映されない結果になってしまいます。そのようにならないためには、大学側固有の人材である事務職員等はどの程度の専門知識等を身につければよいのでしょうか。

### （４）必ずしも、専門家と同じようなレベルの専門知識を身につける必要はない

知的財產業務に取り組むためには、相当の広さと深さの専門知識が必要となりますが、必ずしも専門家と同レベルの知識を身につける必要はありません。専門家と協働でき、大学の意向や意思を専門家に伝達できる程度の知識があれば足りります。すなわち、知的財產業務をマネジメントできる程度の一定の専門知識を習得していく必要があるということです。

### （５）定期異動への対応については、複数担当制が効率的である

ある大学の例ですが、やはりこの大学でも事務職員の定期異動があるため、ここでは、産学連携や知的財産の事務担当者を専任ではないのですが、2名配置し、1年程度の時間差をもって、2名のうちの1名を異動させるような配慮をしています。2名が重複して配置されている間に、後任者が前任者から必要な知識や経験を引継ぎ、定期異動に伴う効率の悪さをカバーするよう対応しています。





## 第3章 教育について

# Q 34

学生や院生に特許の関心をもたせ、その重要性を認識してもらいたいが、どのような方法があるでしょうか。

**A** 一般的には、知的財産教育というと知的財産とは何か？から始まり、発明の定義、新規性、進歩性、産業上の利用可能性等の順序で進めていきます。これは知的財産法を体系的に教えるものであり、効率的な教え方のひとつです。しかし、知的財産に関する知識や関心のない人にとっては、関心を持つ動機がないですから、まず、世の中でどんな知的財産が、どんな所で、どのように活かされ、どんな問題を生じさせているか等を教える必要があります。また、学生の将来の職業を考えると、知的財産を創出する発明者の立場、権利化する専門家の立場、使用する技術者の立場、活用する経営者の立場等、様々な立場を意識する必要があります。このような考え方から企画されたカリキュラムを以下に紹介します。

## (1)【入門講座】A大学での例

### <講義内容>

### <講師>

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ① え！こんなところにも知的財産が？（知財の概要、意義）   | 理工教授  |
| ② 特許は使える？ 特許・実用新案制度の概要         | 元審判官  |
| ③ こんな商品にも知的財産が？ 商標・意匠制度概要      | 弁理士   |
| ④ 他人の創作物は使えない？ 著作権制度概要         | 企業知財部 |
| ⑤ 知財が世界を動かしている？ 世界動向と日本の知的財産戦略 | 特許庁   |
| ⑥ デジタル・ネットワーク時代、個人でも情報発信が      | 文化庁   |
| ⑦ ソフトウェアとビジネスモデル特許 新ビジネスでのトライ  | 元審判官  |
| ⑧ ブランド戦略で企業は生き残る ブランド、意匠、商標    | 弁理士   |
| ⑨ 『知的財産』そのものが商品に 知的財産の評価、運用    | 元審判官  |
| ⑩ 知財でライバルを引き離せ 戦略的技術開発と企業間競争   | 企業知財部 |
| ⑪ 知的財産係争が企業を強くする               | 弁理士   |
| ⑫ 知的財産は私達を豊かにできるか？ 企業の国際競争、貿易等 | 教授    |

【一般知的財産講座】 A 大学での例

< 講義内容 >

- ① 知的財産概論
- ② 知的財産関連法と概論
- ③ 知的財産の動向
- ④ 企業における知的財産戦略 1
- ⑤ 大学における知的財産の活用
- ⑥ ソフトウェアの知的財産
- ⑦ 知的財産と係争
- ⑧ 企業における研究開発と知的財産
- ⑨ 企業における知的財産戦略 2
- ⑩ 事業と知的財産
- ⑪ 知財戦略と日本経済
- ⑫ 大学発ベンチャー企業の実例

< 講師 >

- 理工学部教授
- 元審判官
- 特許庁
- 企業知的財産部
- 理工学部教授
- 弁理士
- 企業知的財産部
- 企業知的財産部
- 企業知的財産部
- 理工教授
- 経済産業局係長
- 教授（起業）

(2) 事件を中心としたカリキュラム構成例

NO	事件例	教育のポイント
1	御木本発明（真珠養殖）	○発明とは
2	千葉大学落合教授の製薬会社の提訴事件	○発明者問題
3	中村修二氏の青色発光ダイオード訴訟問題	○発明者問題 ○職務発明問題
4	C教授の30条適用問題	○新規性問題
5	ips細胞研究発表同時性問題	○新規性 ○進歩性問題
6	再生医療の特許での取扱	○産業上利用性問題

(3) 特許に親しむことを前提にした教育例

さらに特許内容に直に触れることから親しみながら特許を理解する方法として、市販の特許データベースや特許電子図書館（IPDL）を用いて、特許マップを実際に作ってみる、という方法があります。この特許マップ作成授業の内容としては、グループ単位でテーマに沿った検索を行い、抽出された特許に関して、要約または明細書から各発明の内容を把握させ、技術内容を分類し、分類した技術項目等における時系列マップをまとめ技術動向を把握するものです。

# Q 35

学生の知的財産マインドを高めたいのですが、具体的な方法を教えてください。

**A** 社会がますます高度な情報社会に向かい「モノ」から「知」（情報）の価値へのシフトが急激に進む中、今後社会に巣立っていく学生の知的財産マインドを高めることは大変重要なことです。その方法のいくつかを紹介します。

## （１）授業の中に知的財産に関する講義を盛り込む

授業の中に知的財産に関する講義を盛り込むことを知的財産部門が提案しても直ぐには実現が図れないと思われませんが、まずはカリキュラム等を検討する委員会等に積極的に働きかける必要があるでしょう。新しく独立して知的財産の講義をもうけることが困難な場合でも、多少なりとも関連する既存の講義の中に知的財産関連の講義を盛り込む方法で、少しずつ授業の中に展開していくことは可能と思われます。この場合、知的財産部門が自ら講義の内容を企画する等、具体的な提案と実行を図ることが必要です。

地方国立大学において、既存の事業の中に、工学部と人文社会系の学生に対して年間 20 回程度の知的財産に関する授業を企画推進した事例もあります。

知的財産マインドは、いきなり法律論から入ると学生の興味を削ぎ、挫折する可能性があります。学生に興味をもたせつつ、知的財産の本質に入る内容や、実務のスキルを身につけさせる実習などを盛り込むことも必要でしょう。

授業内容に関しては、法律論に終始することなく、学部、学科に合わせてます。例えば、工学部であれば、「イノベーションと知的財産」、「産業政策と知的財産」、「物づくりと知的財産」など、人文系の学部であれば、「情報社会における著作権」、農学部は、「農業と知的財産」、「種苗法」に関してもテーマとなります。医学部や薬学部においては、バイオ関連特許や知的財産の保護活用を通じた「創薬とイノベーション」も学生への興味を引きつける授業テーマとして考えられます。

## （２）学内の知的財産関連セミナーに学生を参加させる

産学連携や知的財産部門は、学内向けに知的財産に関するセミナーを企画する

ことが多く、学生に対してもこれらセミナーへの参加を促すことが重要です。セミナーには、学生が興味を引くような工夫も必要です。例えば、元日亜化学の中村先生の発明者対価の問題があった頃には、当事者である中村先生や日亜化学の知的財産部長に講師として招いた大学もありました。

学生の参加を多くするには、授業参加のインセンティブが働くように工夫する必要もあります。例えば、知的財産に限らず学内セミナーに学生が所定の回数以上参加し、感想文を提出すれば単位を付与する方法をとっている大学があります。

### (3) 将来のキャリアとして知的財産業務を認識させ、資格取得を挑戦させる

就職は、学生の大きな関心事項で、首都圏のある大規模大学では、知的財産検定、著作権検定等をはじめ、弁理士に挑戦する学生も多くなっているようです。

地方大学の場合、勉強させる機会に恵まれないことから、某地方大学において「弁理士挑戦サークル」をもうけて指導した事例があります。10人程度の参加でしたが、特許事務所、大手企業の知的財産部に就職したり、弁理士の合格者もできました。このような機会をもうけることも学生の知的財産マインドを高めるよい機会でしょう。

### (4) 知的財産のインターシッップを学内外で行う

特許事務所や企業知的財産部門でのインターシッップが考えられます。この場合には、秘密保持の問題があるので、学生にそれなりの指導が必要となりますが、知的財産マインドを高めるためのよい機会となります。学生が所属する研究室での発明に関して、代理人にインターシッップの受入れを依頼した事例もあります。また、知的財産部門の中で特許調査や明細書の作成に関してインターシッップをするという考えられます。インターシッップではないが、学生に一定の学内資格を付与してアルバイトさせている大学の事例もあります。

### (5) 学生サークル活動での知財支援や学生ベンチャーへの啓発

大学には、「ロボットサークル」、「人工衛星を飛ばそう」というような学内サークル及び学生ベンチャーがあり、サークルやベンチャーへの知的財産支援を通して学生への知的財産マインドを高めることも必要でしょう。

## Q 36

知的財産教育を計画しているが、講師はどのような人に頼めばよいでしょうか。また学生（一般技術者）向けのテキストはないでしょうか。

**A** 大学での学生・院生向けの知的財産教育は、5年後10年後の日本を考えると非常に大切であり、特に理系（工学系）の学部では知的財産教育は必須科目として実施する必要があるように考えます。学部学生には知的財産に興味を持たせ、将来の職業、例えば研究開発職を意識させつつ知的財産を教え、大学院生には自ら行う研究の中で知的財産の活用の仕方などを教えるなどの教育体系が必要と考えます。このためには教員である研究者自身が知的財産に関心を持ち、自ら学ぶ必要もあります。

学生・院生向けの知的財産教育の体系化については、次のような体系化が考えられます。

（1）大学生になったばかりの新入生には

企業等の事例を中心に知的財産に関心を持つ様に、社会で（企業等で）知的財産がどのように役立ちまた問題となっているかを教える。

（2）将来の職業を考え始めた学生には

知的財産制度の基本的な制度や仕組みなどの基礎知識を学べるカリキュラムをつくり教える。

（3）自ら研究活動を行う大学院生には

自らの研究のプロセスの中で、研究の各段階で知的財産として何をどうすればよいかを教え、習得させる。

そのためには医薬、半導体、情報、環境などそれぞれの事業分野での生きた知的財産をテーマに講義ができる講師も必要であり、また大学の教員が自ら行う授業の中で関連の特許などを例として講義を進めることができるテキストなども必要でしょう。

講師については、もちろん知的財産の専門家（審査官、弁理士、企業の特許技術者など）による法律・制度、手続き等も重要ではありますが、それに加え、まず知的財産の専門家というよりは、企業の開発者等具体的な経験による「知的財産の話」の方が興味を引くと思われます。それぞれの業務（仕事）の中で知的財産がどう関係し何が問題になっているかを興味深く話せることが重要です。企業等で知的財産の苦い経験をした責任者が最適ですが、大学のOB、OG等で企業経験者（事業の責任者、研究所長、知的財産部門の責任者）、ベンチャー企業の創業者（経営者）等がよいでしょう。

テキストについては、当該技術分野（医薬、半導体、情報、環境など）での実例（うまくいった例はあまり参考にはなりませんので失敗例）をベースにして学生・院生向けに知的財産に関心を持たせるテキストが効果的でしょう。

しかしながら、残念なことに知的財産担当者向けの法律・制度の解説、手続きの解説などが多く、実例（失敗例）はあまり公表されず書物等にはなっていないのが現状です。なお最近では知的財産教育に関心のある一部の大学などで上記の観点でテキストが整備されつつあります。



## Q 37

教員（研究者）に対して知的財産や産学連携に関する啓発や教育をしたいが、どのように行ったらよいでしょうか。

**A** 教員（研究者）には、基本的には、大学において学生等を教育すること、研究することですが、これらに加えて、大学の第三の使命である「研究成果の社会への普及」に取り組むことも求められています。

「研究成果の社会への普及」を図る際には、知的財産や産学連携についても十分考慮する必要がありますので、教員（研究者）に対し知的財産や産学連携に関する啓発や教育をすることは大変有意義なことです。

以下に、教員（研究者）に対する啓発や教育について解説します。

（１）なぜ、知的財産や産学連携が必要なのか

教員に限らず誰であっても、なぜ大学にとって知的財産や産学連携が必要なのか理解しない限りは、これに関する知識等を吸収する意欲がわいてきません。ましてや大学教員は、大変忙しい上に、研究分野においては一国一城の主ですので、なおのことその必要性をきちんと理解できるよう働きかける必要があります。

また、大学の第三の使命として教育、研究に加えて「研究成果の普及」が知的財産基本法や国立大学法人法に掲げられていることについて、まだまだ無頓着、無関心な教員が多数見受けられます。その原因のひとつとして「大学にとって知的財産や産学連携がなぜ必要なのか」等をきちんと理解する努力が不足していることも否めないでしょう。

例えば、大学が「研究成果の普及」に取り組むべきであるとする背景には、①地球人口が爆発的に増加している中、資源の少ない日本はより一層産業競争力を強化していく必要があること、②新興国の台頭もあり旧来型の産業では産業競争力を維持できないこと、③より一層の産業競争力強化には、産業界の努力のみならず、大学の研究成果を基にした新たな産業や新事業を起こしていかざる得ない状況下にあることをもっと理解を深める必要があります。

## （２）教員（研究者）の立場に立って、教育内容やその方策を吟味する

教員（研究者）の立場に立って、何に困っているのか、何を知りたいのか等をよく分析した上で、啓発や教育をしていくべきです。教員（研究者）は、知的財産の専門家になるわけではないので、専門家が必要とするレベルまでの知識等を習得する必要はありません。知的財産全般の知識について、詰め込み方式での教育はあまり効果が期待できません。まずは上記（１）のような全般的な必要性を認識させた上で、その教員が現実に困っていること、興味を持っていること等を切り口にマンツーマン方式で啓発していくようなきめ細かな対応が理想です。

例えば、その教員が外部資金の獲得に興味を持っているならば、企業等との共同研究や受託研究の進め方や留意事項等を話したらいいでしょう。大変ユニークな研究成果を創出しそれを発展させるための研究開発に興味をもっているならば、その成果の保護（特許出願等）の方法や留意事項、相手先企業の探索や交渉方策等を話したらいいでしょう。

## （３）外部人材の手を借りる

日本における大学知的財産や産学連携は、２００３年頃から急速に進展してきていますので、大学と産業界双方の事情に通じた専門人材も増加しています。その中から信頼できる専門人材をピックアップし、講義を依頼することもよいでしょう。その際には、先に述べたように、自分の大学の実態を率直に説明していかなるカリキュラムの教育が適当か、事前に十分協議して進める必要があるでしょう。

また、特許庁やＩＮＰＩＴ、文部科学省やＪＳＴ等において適宜研究者向けの研修会を催していますので、これらの場を活用する手もあります。

## Q 38

意識改革や啓発を目的に知的財産・産学官連携セミナーを開催したいが、どのような点に留意したらよいでしょうか。

A セミナーは教職員を対象としたものと、大学院生、学生を対象としたもの、また、広くは地域社会や企業、全国の知的財産関係者、産学官連携関係者まで対象を広げたものに分かれていますが、知的財産や産学連携を専門とする教職員以外の教職員を対象とした、意識改革、啓発目的のセミナーの場合、まずは知的財産や知的財産権等の技術移転による社会貢献活動に興味を持ってもらうことが重要になります。そのためには、知的財産基本法をはじめとした知的財産関連法等についての理解を深めてもらうことは必要ですが、それらに加えて、参加者自らに関係する話題や実例を多く盛り込んだ講義や講演がより効果的です。そのような観点で演題や講演者を選定し、あるいは知的財産担当者自らが講演内容を組み立てる必要があります。

また、より理解を深めるためには、環境条件を整えば双方向型でコミュニケーションを取りながら進める形式等の様々な工夫も大変有効な手段と言えるでしょう。

学外の講演者を招聘する場合、全く面識のない識者に講演を依頼することもあります。大学のOBやOG等あるいは同じ研究分野に関わる識者を探し出し依頼する方がベターでしょう。いずれにしても、講演者にはセミナーの趣旨と主催者側の要望を事前に伝え、できるだけ早い段階から予約を入れておくことが鉄則です。また、同時に挨拶をするセミナー主催者側の責任者との日程調整、場所確保等の調整の必要がありますが、基本的に学内外との調整に長けた事務担当の協力を得て進める方がスムーズにいくことが多いようです。遠方の方に講演依頼をする場合は、展示会やイベントと合わせて時期を設定することにより、講演者が出向きやすい状況を作る配慮もよいかもしれません。

講演開催要旨、つまり具体的な日時、場所、対象者、講演者、演題等の概略

が決まったら、対象者へポスターや WEB、電子メールをフルに活用して抜け目なく案内して周知徹底します。それでも実際には都合で参加できない人もかなり出ますので、教職員等主たる対象者の何割かの参加が得られればよいとの割り切りも必要でしょう。

教職員等対象セミナーについては、対象者が授業やゼミで出席できない、特に医系等では臨床に出る教員医師も多いため、開催時間帯は業務が終わってからの 17 時以降の開催にせざるを得ません。学外参加者をメインにした開催の場合は、遅くとも 15～16 時までの開始に設定することが必要でしょう。

また、学外を含めた一般車を対象にする場合、特許庁や各地域の経済産業局、地方自治体、連携大学との共催も考えることにより、講師などの選定の幅も広がり、そのような開催形態も検討に入れるとよいでしょう。ただし、対象者が広がることから、セミナーの目的などが達成されない場合もあり注意が必要です。いずれにしても、開催実績だけが残るといったことの無いよう最適な形態を選び実効を挙げていくことが大切です。

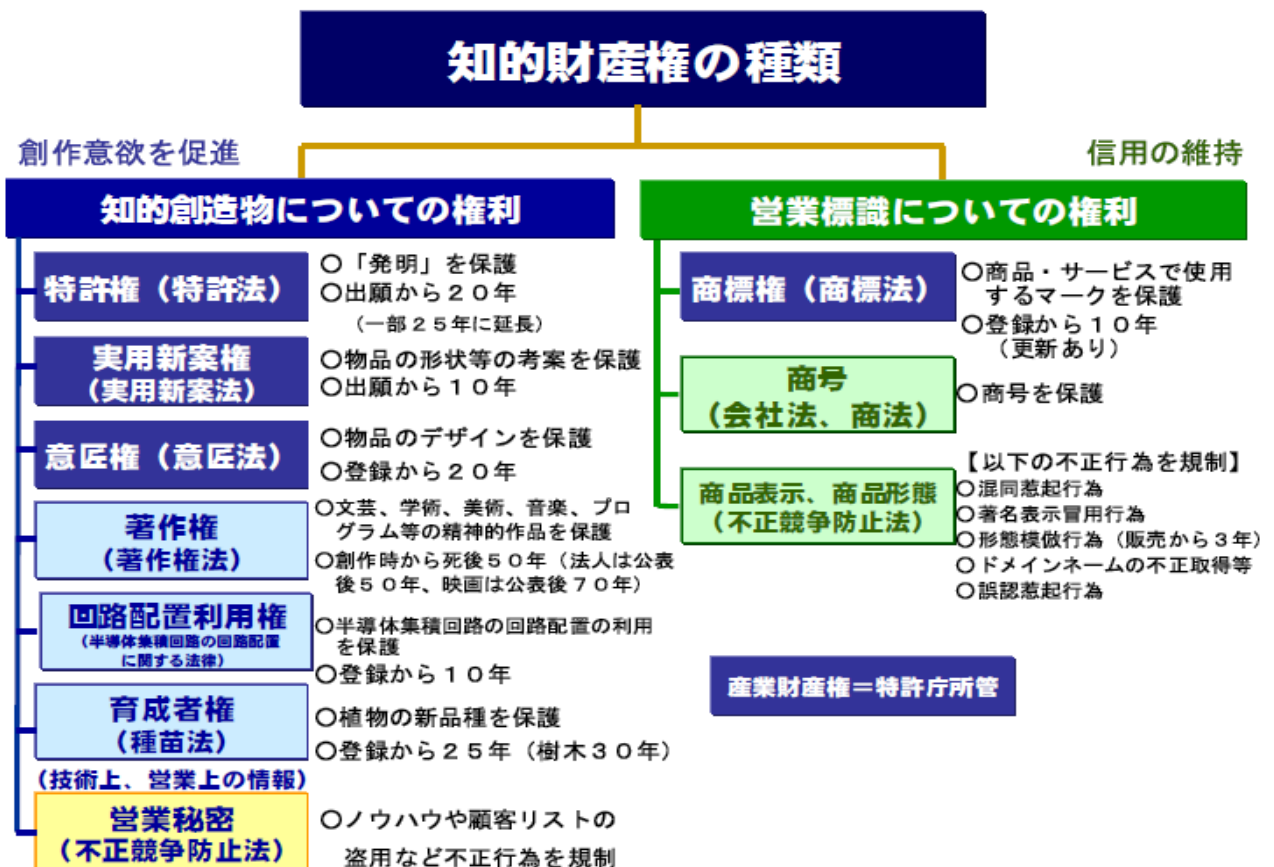


## 第4章 特許以外の知的財産

# Q 39

特許以外の知的財産権にはどのようなものがあるでしょうか。またそれらについての管理のポイントは何でしょうか。

**A** 知的財産権は、大別すると、知的創作物についての権利と営業標識についての権利の二つに分けられます。前者に属するものとしては、特許権（特許法）、実用新案権（実用新案法）、意匠権（意匠法）、著作権（著作権法）、回路配置利用権（半導体集積回路の回路配置に関する法律）、植物新品種（種苗法）、営業秘密（民法）があり、後者には、商標権（商標法）、商号（商法）、不正競争防止法関連（不正競争防止法）があります。また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権については、これら4つの権利をまとめて産業財産権と呼ばれています。



ここでは、大学に関連の深い知的財産権のいくつかについて、概説します。

## 各知的財産権の概要

### ①特許権は、「発明」を保護

知的財産権の中で一番よく知られているのが特許権です。そして、特許法第2条第1項には、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されており、大学で生まれる知的財産の多くは、この特許権になりうる発明と考えられます。金融保険制度・課税方法など的人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの（例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見）は保護の対象とはなりません。さらに、この創作は高度のものである必要があります、技術水準の低い創作は保護されません。

特許権は、審査請求を受けて特許庁が審査し、拒絶理由のないものは登録され、その権利は出願から20年間有効となります。

### ②実用新案権は、物品の形状や構造に係わる小発明を保護

実用新案法の保護の対象となるものは、実用新案法第1条により「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されています。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。実用新案権は、無審査であり一定の手続要件を満たしていれば登録されます。しかし、権利行使時に於いて技術評価書が必要となり点が特許法とは大きく異なり、その権利は出願から10年間有効です。

### ③意匠権は、デザイン等を保護

意匠法で保護される意匠とは、意匠法第2条1項に「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」と規定され、一般に、保護される意匠とは「デザイン」を指します。このデザインは、人間の創造的な活動の成果としての創作という点では、特許法、実用新案法と共通しています。しかし、発明や考案が自然法則を利用した技術的思想であり、特許法、実用新案法はそうした面から保護しているのに対し、意匠法は美観の面から創作を把握し、保護しようという点で異なっています。

意匠法では審査請求制度がないので、原則として全ての出願が審査されます。



拒絶理由のないものは登録されて公報によりその内容が公表されます。拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知受理後、意見書、補正書などで対応し、それでも拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定が確定しますが、査定不服審判請求をすることもできます。

登録査定後は設定登録料を年金制で納付し、これにより登録が確定して意匠公報が発行されます。意匠権の権利存続期間はこの設定登録日から20年間です。

#### ④商標権は、ブランド等を保護

商標法で保護される商標とは、商標法第2条1項に「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合であって次に掲げるもの

(ア)業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの。

(イ)業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの。」と規定されています。

商標法は、特許法などと違って、人間の創造的活動の成果である「創作」を保護することを目的とするのではなく、商標を使用する者の業務上の信用（品質、出所、混同等）を図ることを目的としています。

商標出願は、審査請求無しで審査官により実体審査がされ、拒絶の理由がないものは、登録査定され、10年分ないし5年分の分割登録料を納付することによって登録されます。

#### ⑤著作権は、文芸、美術、音楽、ソフトウェア等を保護

著作権法は、独創性のある文芸、美術、音楽、プログラム等の精神的著作物を著作者の死後50年間（法人著作等は公表後50年間）保護します。ここで著作物とは、著作権法第二条第一項第一号に思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと定義されています。これら著作物の著作権とは、複製権、上演権・演奏権、放送権・有線放送権、口述権、展示権、上映権・頒布権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次著作物利用権を含んでいます。

特にコンピュータ・プログラムなども著作権法の保護の対象になっていることに注目していただきたい。プログラムとデータベースは、著作権法第2条第1項

第10号の2と3に、それぞれ次のように定義されています。プログラムとは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたもの」をいい、データベースとは、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」をいいます。

著作権の保護期間については、著作権法第51条第1項に著作物の存続期間は著作物の創作のときに始まる、第二項に著作権はこの節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後五十年を経過するまでの存続する、とされています。

⑥回路配置利用権は、半導体集積回路の回路素子等を保護

半導体集積回路の回路配置に関する法律で、半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターンを登録日から10年間保護するものです。回路配置の創作をした者で、設定登録を受けようとする者は、その回路配置について回路配置権の設定の登録申請を経済産業大臣に提出しなければなりません。

⑦植物新品種権は植物の新品種を保護します。

種苗法は、農産物、林産物、水産物の生産のために栽培される植物の新品種について登録日から25年間保護する。品種登録の要件を備えた品種の育成をした者で、品種登録受けようとする者は、願書を農林水産大臣に提出しなければなりません。

なお、デザインの保護等に関してはQ40の項に、商標等に関してはQ41の項に詳しく解説しています。

## Q 40

デザインの保護は、著作権法、意匠法のどちらですか。また著作物を大学が利用するときには留意すべき点は何ですか。

**A** デザインは、広義には、設計デザイン、意匠デザイン、工業デザイン、パッケージデザインというように広く把握されています。

「工業デザイン」や「パッケージデザイン」は、図面に関しては著作権で保護、その形態の作品に関しては意匠法でのみで保護され、比較的明確であります。

しかし、近年、生活と芸術の融合化が進み、応用美術と言われるジャンルのデザインが美術品として著作権で保護されるのか、産業財産権としての意匠法で保護されるかが大きな問題となっています。どちらの法域で保護されるかによって、保護の範囲が大きく相違するからです。

意匠法では出願による登録が保護の要件ですが、著作権法では出願は要件となりません。

存続期間に関しても意匠権が登録の日から20年であるのに対して、著作権は、原則として著作者の死後50年であり、権利存続期間の相違が極めて大きく、さらには著作権法には、著作者人格権があるのに対して、意匠法にはかかる創作者人格権がない点で、その取り扱いが大きく異なるという相違もあります。

著作権法では、第2条1項1号に「著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されており、同法2条2項では、「美術の著作物には、美術工芸品を含む」とする規定があります。

例えば、博多人形事件では、「応用美術であっても純粋美術と同様な美術鑑賞の対象となるものであれば、単に量産されたかという理由で意匠の保護が拒絶されることはなく、美術の著作物としても保護される」とされました。

しかし、工業製品としてのデザインの多くは、このような純粋美術の著作物の対象とはならず意匠法のみでしか保護対象にならないと考えられています。

フィギュア人形のようなケースでは、判例でも著作物性が認められたケースと認められていないケースがあり、実際にどのような基準で応用美術の著作物性を判断するかは、明確な基準がないのが現状なので、具体的な案件に関しては、判例の積み重ねを参酌して判断しなくてはならないのが現状です。

次に著作物を大学が利用するときの留意すべき点について解説します。

法人著作であれば、大学が著作者となるので、大学がその著作物を自由に利用することができます。法人著作が成立するためには、[1] 著作物の創作が法人その他の使用者（法人等）の発意に基づいていること、[2] 法人等の業務に従事する者が創作したものであること、[3] 職務上著作物が創作されたものであること、[4] 法人等が自己の名義の下に公表するものと4つの要件を具備する必要があります。

学生作品集を大学が編集して大学名義で発行する場合のように、法人著作であってもその著作物がその素材として学生の著作物を利用する場合には、学生には、法人著作が適用されないので、学生の利用許諾が必要となります。

映画の著作物に関しては、著作者と著作権者の例外規定があるがここでは割愛します。

法人著作や映画の著作物ではない場合の一般の著作物を大学が利用する場合の留意点を以下に列挙し、説明します。

①著作者から利用許諾を得ること、若しくは、著作権を得たとしても著作者人格権は、原則著作者に残るので注意が必要です。また、大学が学生の著作物の作品を利用した場合、その保管責任が問われます。利用した後は、速やかに返還等する、また管理をしていない場合、卒業後にもその作品が残っていたり、保管中に破損したりした場合の責任が生じるので留意が必要です。利用許諾は、利用の範囲を限定して契約や許諾を与えるのが一般的ですので、その利用範囲を超える利用となる場合には、改めて利用許諾が必要となる点に留意する必要があります。

②著作権には、著作者財産権と著作者人格権があり、著作者人格権には、氏名表示権、同一性保持権、公表権があり、かかる人格権は譲渡できないとされています。したがって、教員や学生から著作権を得てもその作品を公表する場合には、許諾を得ると共に著作者の名義を表示し、同一性を保持した形での利用が必要となります。

氏名表示権は、氏名を表示するかしないかの選択、どのような表示をするかも著作者の権利であり表示の方法についても著作者からの確認が必要であり、勝手に表示方法を決めると問題になる場合があります。

③同一性に関しては、作品が破損したり変色したりした場合に、それが原著作家の作品かの如くに利用すると著作者から同一性侵害とされた判例があるので留意する必要があります。

著作物利用の許諾や譲渡を得たとしてもその著作物を二次利用する場合には、原則としてその旨の契約が必要となります。著作権の譲渡を受けてもその編集、二次利用に関して特別の契約がない限り、かかる権利は原著作家に残るとの規定があるからです（法第61条2項）。

大学が学生等他人の著作物を利用する場合に、その著作物が他人の著作権を害していないかどうかの確認が必要となります。学生の作品が優秀なので善意で教員が大々的に賞賛して公表したが、実際は、その作品が他人の著作物の盗作として学生や大学が社会的非難を浴びた事例があります。

④大学が学生の著作物を買取り、保管することが考えられますが、作品を購入したから著作権を有するという訳ではないので、その作品を利用する場合や公表する場合には、許諾が必要である場合がある点に留意する必要があります。優秀な作品のみを有償で買取り、卒業学生の作品は利用しないとする大学、全ての作品を無料で大学に残す大学等、大学の著作物の利用は様々ですが、学生の著作物の利用と著作者の権利保護の観点から適正な利用を行う体制を整備することが望まれます。



# Q 41

大学の名称を商品に付すことについての大学の責任や商標出願の要否などについて、どんな注意が必要でしょうか。

**A** 大学のイメージ戦略や産学連携戦略の展開に伴い、大学名称を使用する範囲や頻度が増加し、宣伝効果や信用力の付与などの付加価値を生むことから大学グッズ等の商品に付すことも行われています。しかし商品に付すことは一方で大学の社会的責任を伴うので、使用する態様や使用できる範囲などについて一定のガイドラインなどを定めることが好ましいと考えられます。

大学名称の表現方法としては以下のものが考えられます。

- ① 法人として登記されている正式名称
- ② 略称、英文字名称
- ③ 学章、校章
- ④ ロゴマーク、ペットマーク、ハウスマーク

また、大学の名称を付す対象としては、商品を広くモノ・サービスとして捉えると以下が考えられます。

- ① 大学が公式に使用する名刺、封筒、レターヘッド等
- ② 大学が公式使用する大学旗、学校案内、ポスター、紙袋、ユニフォーム等
- ③ 役員、教職員、学生が、研究室、サークル等で使用するモノ・サービス等
- ④ 大学生協、民間企業などの機関が取り扱うモノ・サービス等

そして、商品に付する場合には商標法上の取り扱いが重要な問題となります。まず、大学自体を表示する標章で著名なものは他人の商標登録が排除されています（法第4条1項）。正式名称、略称、学章、校章については、大学自体が商標登録しなくとも使用できなくなる可能性は比較的小さいと考えられます。しかし、大学自身が商標登録することは許容されています（法第4条2項）ので商標登録をしておくことも考えられます。その場合でも登録商標の使用権を他人に付与することは認められていません。（法第31条1項但書）

大学として商標登録をする場合でもしない場合でも、大学自体を表示する標章で著名なもの、正式名称、略称、学章、校章そのものを大学以外のものが商標的に使用することは安易に認めるべきではないと考えられます。大学関係者が非売のモノ・サービスに使用する場合は一定の基準を設けておいて、これに従えば認可不要とし、それ以外は認可制にしておくなどの措置が考えられます。

一方、ロゴマーク、ペットマーク、ハウスマークについては著名とは言えない場合があるので、他人が独占できないように教育関係などの分野において大学で商標登録を行なう場合が多いようです。

また、さらに積極的に、生協で取り扱う分野や共同研究した分野において大学で商標登録を行ない、大学生協の商品や共同研究から生まれた製品等に対する使用を認める例もあるようです。その場合でも、あたかも大学が責任をもって製造や販売を行っているような印象を与える使用は避けるべきであると考えられます。すなわち、商標の機能には、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能がありますが、特に品質保証機能の点で注意が必要です。具体的には大学が品質保証責任を負うことのないよう、製造者や販売者等と品質管理や保証についての取り決めをしておく必要があるでしょう。

具体的な商品や製品の例としては、商標的使用かどうかは微妙ですが、大学名称やロゴマークを付けた文房具、Tシャツ、タオル、ワイン等の酒類、クッキー、煎餅等の菓子類など、いわゆる大学グッズを生協等で販売しているのをよく見かけます。使用許諾を有償とするのか無償とするのかあるいは商標の維持費用程度とするのかについてはケースバイケースと考えられます。

また、これも商標的使用かどうかは微妙ですが共同研究先の企業から、共同研究成果に係る製品に、広告宣伝のために「大学の名称を使用したい」との申し入れがあった場合は、その製品や包装、カタログ等に、略称を含む大学名等を記入することを契約書で取り決めることができます。大学にとっては、社会貢献をアピールでき、企業にとっては、大学名等を記入することにより製品の信頼性を高める効果が期待できます。

例えば、知的財産の実施許諾契約書中に「当該企業は、当該製品、及び／又はその包装、カタログ等に、本製品は〇〇大学△△研究室の成果に基づいて開発されたことを明記できる」とのような事実関係を示す文言を付け加えることが考えら



れます。

なお、技術相談と称して製品の性能評価を持ち込み、その評価結果を全く別の製品について記載したり、具体的な共同研究が行われなかったにもかかわらず共同研究の成果として大学の名称を勝手に商品に使用する詐欺商法まがいの企業もあり得ます。使用の許諾を検討する際に企業の定款や過去3年間の決算報告書の提出を求める程度の信用調査が効果的でしょう。また、勝手に使用されてしまった場合には、不正競争防止法第2条などの条文に照らして、虚偽の表示を行ったために大学の営業と混同を起す危険性があるなどとして、先方に使用の中止を申し入れるなどの対応が考えられます。



## Q 42

地域貢献の一環で「ふろしき」のアイデアを募ったところ、よいものがあり「大学グッズ」として商品化したいが、気をつける点があれば教えてください。

**A** 以下に示すように、知的財産に関連して種々の対応が必要になる場合があります。

- ①発表前に、商品価値があると考えられるアイデアについては、実用新案、意匠等の出願を済ませておくべきでしょう。そのとき、類似のアイデア等が公知になっていないかどうか先行技術の調査が必要です。また、学生等が考案者や創作者となる場合において大学の権利とする場合に、学生等には職務発明の規程が適用できないことに注意が必要です。企業関係者が考案者や創作者となる場合において、企業関係者との共同考案や創作ならば、共同出願の手続きが必要となることにも注意が必要です。
- ②協力企業との秘密保持や知的財産に関する契約の有無の確認が必要です。契約がある場合には、大学としてどのような義務を契約上負っているのか等の確認も必要となります。
- ③商品化する対象を決定するとき、それが第三者の知的財産権（実用新案権、意匠権など）を侵害していないかの調査が必要です。
- ④商品として売り出す以上、事業上のリスクが発生します。いろいろなリスクについて、大学トップの意思決定と、それに沿った協力企業との契約（取引形態、責任の範囲など）の締結が必要です。大学ブランドの商標登録の検討も必要でしょう。

## 第5章 連携について

## Q 43

共同研究／受託研究を始める際に企業と対等に契約交渉を進めたいが、そのコツを教えてください。

**A** 何事にも「絶対にうまくいく」というコツはありませんが、交渉を成功に導くために役立つと思われる点をいくつか列挙します。

### (1) 交渉相手との信頼関係を構築する

どのような仕事であっても、まず協働する人たちとの信頼関係を構築することは仕事を円滑に進めていく上で非常に大切なことです。

信頼関係を築くためには、誠実に対応することが一番大切なことです。そして、遠距離の場合には交通費等が嵩みますが、電話や電子メールよりも直接会って話をするほうが効果的です。電子メール等の文章でやり取りする場合はよほど言葉を慎重に選ばないと誤解を招き、交渉がこじれる恐れもあります。一方、面談の場合は、表情や言葉の調子などでニュアンスが伝わり、こちらの意図や誠意が相手に伝わりやすくなります。また、ときには相手の立場に立って相手の主張に耳を傾けることや、こちらの主張に対して相手が理解や譲歩を示したときには素直に謝意を表することも、信頼関係を築くうえで大切なことです。

### (2) 共同研究／受託研究の内容をよく知る

交渉ごとは、双方ともどこかで譲歩しないと決着がつきません。大学にとって譲歩できる部分とどうしても譲れない部分はどこかを念頭に置きながら交渉を進めることが必要になります。そのためには、案件の概要を把握し、案件に対する研究者または大学の意思を確認し、交渉のゴールをイメージすることが重要です。

まず、研究者へのヒアリングを行い、共同研究の目的、目標、内容、役割分担、研究終了時の姿やその後の展開、双方のポジション、などを当事者である研究者に確認しましょう。次に、契約書案の条文に、その意味や意図、権利、義務または制約について研究者に説明し、その妥当性や履行可能性等も理解してもらおうと

同時に研究者の意思（契約条件の許容範囲）を確認します。さらには、契約条件等が全体として双方にとってバランスがとれているか、等の確認が必要です。一方のみに利するような内容では、バランスが崩れているわけで、まとまる話もまとまらなくなります。

### （３）交渉や契約の目的を見失わない

契約交渉をまとめることは、共同研究／受託研究の目的ではありません。本来の目的は、共同研究や受託研究自体を円滑かつ成功に導くことです。そして交渉は、大学に有利な条件で契約を締結することが目的でもありません。研究成果が実用化に向けたさらなる段階に発展することや大学内の教育・研究の活性化が図られること、言い換えれば双方が利益をバランスよく享受できるような取り決め（契約内容）を目指すことが交渉の目的になります。

### （４）学内規程等を活用する

共同研究規程などの学内規程においては、研究経費や知的財産の取り扱いなどに関し大学にとって望ましいあり方等が定められているはずです。相手が強硬な姿勢を崩さないときには、これら規程、学内規則や文部科学省が提示している「共同研究契約書（様式参考例）」[資料1]を持ち出し相手側の理解と譲歩を求めることが有効な場合があります。また、相手の横暴な要求には、独占禁止法の「不公正な取引方法」[資料2]に該当する恐れがあるか否か確認する必要もあります。そのため、独占禁止法について理解を深めておくことも必要でしょう。

以上のことに留意して、妥当な条件(Win-Win)での合意を目指し誠意をもって交渉に臨めば、最良の結果を招くのではないかと考えます。どちらかが相手に不平等な契約を強いるのであれば、共同研究／受託研究本来の目的は達成されないように思われます。

参考資料 [資料1] 文部科学省HP > 政策について > 告示・通達 > 共同研究契約書及び受託研究契約書の取扱いについて > 様式表示

[資料2] 公正取引委員会 HP > 独占禁止法ホーム > 法令ガイドライン等 > 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針（平成一九年九月二八日公正取引委員会）

## Q 44

大学は多くの共同研究契約などを締結していますが、研究者が異動する際には、どのように対応すればよいのでしょうか。

**A** 契約を締結して共同研究を遂行することを大学として相手先に約束しているわけですから、研究者が異動するからといって、勝手に共同研究（契約）を中止することは、基本的には避けるべきでしょう。

しかしながら、異動を容認せざるを得ず、またその異動者に替わり得る新たな研究者の投入も困難であることが想定される場合には、なるべく早く、誠実に相手先に事情を説明し、相談すべきでしょう。この場合、あくまで大学の事情で、変更なり中止を申し入れることになるので、研究の続行を要求される場合もあり得ます。この点きちんと認識しておく必要があります。

共同研究契約書には、通常次のような規程がありますが、これらを根拠に安易に「新たな研究者の参加」（異動者の替わり）、「共同研究の中止、変更、解約」等を相手先に申し入れることは避けるべきでしょう。一番大切なことは、研究契約期間中にも拘わらず、なぜ担当研究者が異動することになったのか、誠実に相手先に理由を説明し、対応策を協議することです。

○第〇条 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知し、相手方の書面による承諾を得るものとする。

○第〇条 甲及び乙は、自己の都合により本契約を解約又は変更しようとするときは、1カ月の予告期間をもって相手方に文書で通知し、その同意を得なければならない。

○第〇条 共同研究の遂行が著しく困難と認める事由が生じたときは、甲乙は協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。

なお、研究成果がすでに得られており、大学が権利者として持分を有する知的財産権などが発生している場合には、やはり共同研究契約や共同出願契約に定め

られた知的財産権の取り扱いに関する規程に沿って、共同研究を継続する場合と中止する場合にわけて、相手方と十分協議しながら取り扱うことが必要であると考えられます。

また、少し問題が異なりますが異動することとなった研究者が異動先で上記共同研究と同様な研究を行う場合には、秘密保持の取り扱いや、共同研究の成果である知的財産権の異動先での使用に関する問題も、異動する研究者に十分確認をとっておくことが大学機関としては必要になります。また異動先の機関から異動者の発明や契約に関する問い合わせの要請などがあった場合には、上記共同研究の相手先企業と十分話し合いを行なった上で対応することも必要でしょう。



# Q 45

大学間における知的財産管理面での連携のメリット及び留意点を教えてください。

**A** 大学全体では各地域レベルで定期的に種々の連絡会が持たれ連携が進んでいるようですが、知的財産の面では、大学間で十分な連携がとれているとはいえないようです。しかしながら、知的財産管理面での連携には多くのメリットが期待でき、特に都道府県単位や各地域単位で適時、複数大学の知的財産部門が連携すると、以下のようなメリットがあります。

- ・ 成功例・失敗例紹介等の情報交換や悩み・相談の場として活用できる。
- ・ 知的財産関係者の教育や意識改革の場として活用できる。特に連絡会の幹事校の場合、大学のトップをはじめ多くのスタッフが出席でき、効率的に全体のマインド向上が図れる。
- ・ 自校の知的財産管理レベルが相対的に確認でき、課題が明確になる。
- ・ 地域に人的ネットワークが広がり、孤立しない。
- ・ 距離的に近く、交流が持続し易い。
- ・ 地域的に共通な課題について議論し易い。
- ・ 大学間・学部間の「学学連携」や複数の大学と企業の産学連携に進む可能性がある。

但し、知的財産管理部門同士での大学間連携を開始し持続させていくためには、以下の点に留意すべきでしょう。

- ・ はじめにコアとなる2～3大学の知的財産責任者等が集まり、共通認識を得た上で他の大学に提案する。
- ・ 連絡会を持つ場合は知的財産管理レベルの近い大学同士が集まるのがよい。各地域では、中心となる国立大学の知的財産管理体制が他の大学よりかなり進んでいて、他大学との連携に消極的な大学もありますが、そのような場合には、その大学を除いた大学間で連絡会を持つことも考えられます。

- ・連絡会を持つ場合は、まずその目的を明確にする。例えば、知的財産スタッフの連携、情報交換、課題の抽出と解決、地域での産学官連携推進等。
- ・通常の連絡会の開催は、知的財産スタッフに過剰な負担のかからないよう年1～2回程度の頻度が望ましい。1回は都道府県単位で、他の1回はさらに広い地域で持つなど工夫してもよい。
- ・一方的に聴くようなセミナー形式だけでは大学間の交流は図りにくいため、できるだけ各大学の知的財産責任者・スタッフが発言できるような会合形式がよい。
- ・議題はできるだけ各大学共通の課題にする。事前にアンケートをとることも必要となる。議題について各大学が事前にまとめてくるようにする。
- ・マンネリにならないように議題や内容を工夫する。何年かすると議題もなくなってくるので、旬の話題を議論するとか、産学官連携の現場を見学するとか、工夫してみる。もちろん、連絡会の休憩時間や終了後の交流も大事でしょう。
- ・大学の場合、職員の内部異動がある場合が多いので、知的財産スタッフが交替しても、大学間連携の情報や人的ネットワークも引き継ぐ仕組みにしておく。

## 大学における知的財産管理体制構築マニュアル

### 編集委員（五十音順）

浦田 雄次 新潟薬科大学 客員教授  
小野寺 徳郎 技術研究組合BEANS研究所 知財プロデューサー  
吉田 公生 愛知県立大学 顧問、北見工業大学 客員教授

### 執筆者（五十音順）

飯野 顕 埼玉医科大学 医学研究センター特任教授  
宇都宮 洋一 愛知学院大学 客員教授  
浦田 雄次 新潟薬科大学 客員教授  
大西 雅雄 福岡大学 客員教授、大阪市立大学 顧問  
岡田 隆三 東京工芸大学 客員教授  
小野寺 徳郎 技術研究組合BEANS研究所 知財プロデューサー  
兼久 秀典 神戸学院大学 知的財産特別顧問、  
バイオテクノロジー・開発技術研究組合 知財プロデューサー  
北川 秀雅 旭川医科大学 客員教授  
丞村 宏 青森県立保健大学 客員教授、岐阜薬科大学 客員教授  
田中 義行 佐賀大学 客員教授、長崎総合科学大学 客員教授  
野口 正弘 兵庫医科大学 顧問  
橋野 憲親 浜松医科大学 顧問  
三浦 康 秋田大学 客員教授  
三島 健 関西医科大学 顧問  
吉田 公生 愛知県立大学 顧問、北見工業大学 客員教授