

# 特許法第35条が大学教員の発明の円滑な活用に与える問題点について

札幌医科大学医学部助教授・同大知的財産管理室長

会員 石埜 正穂



## 目次

1. 大学教員の社会貢献
2. 特許法第 35 条による大学帰属化スキームの問題点
3. 大学帰属化スキームの脆弱性
4. 教員の発明が自由発明なら大学帰属にできないのか
5. 教員の発明の対価の在り方
6. まとめと考察

.....

## 1. 大学教員の社会貢献

国家戦略としての知的財産権重視の中、わが国の産業競争力の向上においての大学の役割が強調され、大学においても教員の発明の積極的な保護・活用を図るための体制づくりが進められている。このような流れにおいて、大学における研究成果の帰属を透明化し、組織的でスムーズな技術移転を図るため、特許法第 35 条を活用して大学教員の発明を積極的に大学に帰属させるスキームが推奨されている<sup>(1)</sup>。社会の援助(税金や民間の寄付など)によって進めた研究の成果が社会の共通財産であるという意味からは、確かに大学教員の発明も社会に対する広い意味での「職務発明」といえるだろうし、そうである以上、「使用者」である社会にその発明を還元するのは理にかなっている。過去においても、大学の研究者は、自らの研究成果を論文という形で公表することによって、そのような社会還元を行ってきたのだが、これらの研究成果についても、積極的に知的財産権を取得して活用を図ることの重要性が認識されてきているわけである<sup>(1)(2)</sup>。

しかし、現在各大学で進められている、特許法第 35 条に基づいた教員の発明の機関帰属化のスキームについては、どこかボタンの掛け違いが存在しているようにも見える。すなわち、教員の発明が社会に対する広い意味での「職務発明」と考えるならば、その「職務発明」を承継するのが大学というのも奇妙な話ではある。大学は発明の実施主体でもないし、教員の研究に具体的方向性を与える立場にもない(またそうある

べきでもない)。つまり税金や寄付金として研究資金の相当部分を実質的に提供しているのも、その研究の成果を必要としているのも社会であれば、予約承継や専用実施権、あるいは法定通常実施権の対象となるべきなものも第一義的には社会そのものである<sup>(3)</sup>。事実、過去には教員自身の論文発表によって図らずも教員と社会の(職務発明的に)良好な関係が具現化されていたともいえる。

ただ、昨今のように研究成果の効果的な社会活用を第一に考えると、やはり大学が具体的な権利の帰属主体として社会を代表し、発明の権利化を図って、それを社会に仲介(還元)するのが妥当ということになる。学会や論文でのみ発表された成果は、誰もが広く使える技術となる。しかし、大学で生まれる研究成果ですぐに実用化できるものは少なく、時間と労力をかけてさらに開発をしなければならない。ところが誰でも使えてしまうような技術では開発に資本を注ぎ込むインセンティブを持ち得ないので、研究成果をまず権利化しておいてから社会還元する必要がある。特許をビジネスモデルの中核となして、技術の実用化開発を誘発するのだ。問題は、権利化したものをどう技術移転するかにある。過去にも一部の研究成果については国等に帰属させて、(少なくとも制度上は)技術移転を行っていたのだが、そのような権利は民間にとっては極めて使い勝手が悪く、あまり有効に活用されなかった。これは、技術移転の根拠が財政法<sup>(4)</sup>などにあり、産業競争力の向上とは趣旨がちがっていたためでもある。結局、実用化開発は民間の手に委ねざるを得ないのだから、それに適した技術移転スキームが必要になる。そこで、技術が生まれる現場である大学自身が技術移転の先端に立って働こうというわけだ。いずれにしても、このようなスキームにおいては、教員の「職務発明」の誕生から活用までの流れの中で、大学の役割はあくまでも教員と社会との「仲介者」にす

ぎないということになる。

このような視点から改めて見直すと、教員の職務発明の対価についても、本来的にはその発明が社会にもたらした経済波及効果や雇用の創出に対する評価としてとらえるのが筋ということになる。つまり、結果としての社会的効果が大きければ、大学としてロイヤリティー収入が得られなかったり、極端な場合成果が特許化されていなくても（特許を受ける権利を承継した社会が権利化まで必要としないこともあり得る）、正当に評価されて然るべきだし、一方で特定企業を大いに潤わせても、社会にとっては特に大学に期待される役割を果たしていなかった場合、評価は小さくてよいはずである。もちろん大学自体も単なる「仲介者」ではなく、優れた研究者の輩出や研究環境の整備に尽力し、あるいは社会的視点に立って自己の利益を度外視した技術移転等をするなどの努力が認められるのなら、社会から積極的な評価が与えられてよい。しかし少なくとも、そのような努力に対する対価が「仲介手数料」ということでは、いかにもさみしい。

以上は建前論にすぎないかもしれないが、基本的な背景として極めて重要ではないだろうか。

## 2. 特許法第 35 条による大学帰属化スキームの問題点

現実に目を向けてみると、最初に述べたごとく、教員の発明に対する特許法第 35 条の適用を根拠とした大学帰属スキームが推奨され、最近では多くの大学でこれを採用するに至っている<sup>(5)</sup>。しかし、当面このような状況を緊急避難的に容認するにしても、そのスキームの根底において、重大なポイントに対する配慮が欠落していることだけは認識しておく必要がある。つまり、職務発明について規定する同条はそもそも企業（利益追求主体である生産事業者）の旧来の実態を考慮した趣旨と構成になっており、大学の教員の「職務発明」はまったく想定外にあるという点である。すなわち同条は、発明の承継や実施権の設定、対価の算定などについて、企業の利用者と従業者の間の力関係に配慮しつつ、両者の良好なバランス関係を保つことによって、発明を奨励し、もって産業の発達を図るにふさわしい環境を形成することを想定したものである<sup>(6)</sup>。従って、そのような趣旨と構成の法律を、企業とは設立趣旨の異なる大学や<sup>(7)</sup>、そこに所属する「全体の

奉仕者」（教育基本法第 6 条）としての教員にそのまま適用することについては、妥当性を欠くといわざるを得ないだろう。

教員保護の立場から職務発明を適用する必要性についても疑問である。職務発明規定の理念としては、力関係として使用者より弱い従業者を保護する必要性を基本のひとつとしている<sup>(8)</sup>。確かに大学の教員は組合保護という側面で恵まれているとは言い難い場合もあるが、流動性という側面ではきわめて高いものがあり、優秀な研究者が終身同じ大学に留まるケースはむしろ少ない。

法律的な技術論としても、大学教員の発明のどこまでが特許法第 35 条の職務発明に該当するかということに関し、適当な判例がなく、見解が定まっていない<sup>(9)</sup>。昭和 52 年の学術審議会答申にもあるように、そもそも大学教員の研究は学校教育法における「教授研究」<sup>(7)</sup>の一環としての行為であり、一定の場合を除いて、発明を生み出すこと自体が教員の当然の「職務」とまではいえない。ただ、最近の社会的要請<sup>(10)</sup>もあるので、社会に発明を提供する研究の遂行を教員の重要な職務の一部と捉えるのならば、あるいはそれも可能かもしれない。しかし、どの範囲の教員について、どこまでの発明を職務に係るものと捉えることができるかという問題になると、微妙になってくる<sup>(11)</sup>。

また、職務発明であるためには、その発明行為が大学の「業務範囲」に属することが要件とされる。大学の業務範囲といっても漠然としているが、少なくとも研究者の所属する部門の業務範囲を職務発明における業務範囲として捉えるのが適当と考えられる<sup>(12)</sup>。ただ、技術分野としてはそうであっても、質的には「社会に役立つ研究成果の提供」というような漠然とした業務範囲を観念せざるを得ないであろう。このような業務範囲は、職務発明について、当該発明者の所属する使用者の実施行為との関連性において一般的に想定されている範囲<sup>(13)</sup>とは次元が異なるため、業務範囲に属するか否かの判断について、少なくとも個々の発明で微妙なケースが出てくるかもしれない<sup>(14)</sup>。

一方、職務発明か否かの認定に関わる疑義を払拭するため、大学が職務発明として扱う範囲を狭く限定することも技術的には可能である。しかしそもそも教員の研究に関しては、企業の場合と異なり、基本的に研究者の自主性に委ねられており、逆にそのことこそが

自由闊達な発想を源泉とする大学研究の真髄ともいえ、社会が大学に期待している部分でもある。職務発明にこだわるばかりに、研究成果に対して徒に限定的な捉え方をするなら、それは大学にとっての自殺行為にも等しいだろう。

### 3. 大学帰属化スキームの脆弱性

以上のように、まず第一に、職務発明規定を大学教員に適用することは立法趣旨の想定範囲を超えており、妥当ではない。例えば、そもそも職務発明規定は発明を使用者に承継させた従業者の権利を主に金銭的な側面から保障するものであり、職務発明として認定する以上、当然に対価の問題が生じてくる。すなわち、特許法第 35 条における「相当の対価」を強行規定としたオリンパス事件<sup>(15)</sup>や、高額の対価認定で話題になった青色発光ダイオード事件<sup>(16)</sup>に倣い、大学の教員が同条第 3 項を根拠に多額の対価をめぐって事後的に大学と争うことも可能になる<sup>(17)</sup>。大学がそのような訴訟に巻き込まれる状態は、ある意味で「進歩的」といえなくもないが、社会にとって好ましいこととも思えない。

次に、大学教員の発明のどこまでが職務発明に該当するかどうかについて不透明なままといえるため、職務発明を根拠として大学に承継された特許の基礎は脆弱なものといわざるを得ない。つまり、たとえ大学の業務範囲を定めて発明規定をつくっても、具体的な発明について職務発明であるとの認定が覆される可能性が潜在していることになる。つまり、予約承継自体が無効になることも想定され、そうなると、特許権の権利関係が崩れ、特許自体の有効性までもが脅威にさらされかねない<sup>(18)</sup>。

このように考えると、現行法規下において、大学教員の発明に特許法第 35 条をそのまま適用することに関しては、かなり慎重にならざるを得ないだろう。むしろ基本的スタンスにおいて大学教員の発明を最初から自由発明として扱ったほうが無難ということもあり得る。ただ、たとえ自由発明として扱うにしても、いくつかの問題点は残る。たとえば、自由発明である以上、発明の処分権は特許法上教員に帰属する<sup>(19)</sup>。そうすると、大学教員の発明を機関帰属として効果的に活用しようという政策に反し、大学教員の発明の有効な活用に支障を来す可能性も考えられる。また、たと

え自由発明のつもりでいても、結果として職務発明として認定されれば、対価の問題等が生じて来ることに変わりがない。以下、これらのことについてもう少し詳しく検討する。

### 4. 教員の発明が自由発明なら大学帰属にできないのか

まず帰属の問題であるが、もし教員の発明を自由発明として扱うとすると、発明の処分権が教員に帰属することになり、せっかくの大学の技術移転システムが空洞化するとの懸念もあり得る。しかし、おそらくそのような心配は杞憂というか、むしろ本末転倒であろう。大学の技術移転システムは、あくまでも大学教員の発明を効果的に活用するためにある。従ってそのようなシステムは、スムーズな権利化と技術移転を図るべく、発明が生まれる過程から一貫して研究者のフォローを行なうべきで、その存在によって何よりも発明者である教員自身がメリットを享受できるはずである。すなわち彼らは余計な雑用から開放されて研究に集中できるし、研究成果の最適な技術移転が実現すれば、結果として社会から注目され、共同研究等が活発になって研究費も潤い、新たな研究主題も提供される。

従ってもし大学の技術移転システムがそれに相応しい技量を備えており、かつ教員の側にもこれを活用するメリットについての意識が浸透していれば、大学への権利移転を特に義務化する必要もない<sup>(20)</sup>。むしろ自由発明であるからという理由だけで教員が使わなくなるようなシステムの存在価値は低いといわざるを得ず、当初行なわれていたように外部 TLO などの技術移転システムを直接利用の方がましということにもなりかねない。また、教員個人が優れた活用の方策を有していれば、そもそも機関帰属に拘泥する必要もない。大学当局としては、機関帰属に対する無理な強制よりも、いかに知財管理における信頼性（当局の中立性、秘密管理能力、法律および技術に関する諸問題への対応レベルなど）を高め、どのようにしたら教員に利用してもらい易いシステムになるか工夫することこそを課題とすべきだろう。

一方、そもそも特許法上支障がないからといって教員が自由に自分の発明の処分をしてよいかといえば、そういうことにもならない。たとえもし自由発明として特許法上個人帰属に該当するとしても、個人的な判

断によって出願せずに研究成果の発表をするなど、教員が何の合理性もなく権利取得を放棄したり、あるいは拙速な判断によって発明を不適切な企業に移転させ、活用への道を閉ざしてしまったとすれば、社会通念上問題があるといわざるを得ない。知的財産推進における国家戦略を是とする以上、教員の勝手な判断により社会的な損失に繋がるような結果となった場合は、むしろその教員自身の責任が問われてもおかしくない。つまり、社会的な責任云々は特許法とは別次元の問題なのである。

以上のように、大学教員の発明の円滑な技術移転はバックアップシステムの良し悪しに依存するところが大きい。また、特許法以前に、大学からの成果物を公正的確に活用することを要請する社会的な背景が存在しており、大学や教員がこれを無視することはできない。従って、大学教員の発明を大学に帰属させるだけのために、敢えて特許法第 35 条を持ち出す必要性が高いとは思えない。

## 5. 教員の発明の対価の在り方

次に対価の問題であるが、教員の発明が職務発明であるなら当然のこと、たとえ自由発明に準じて扱っていたつもりでも、職務発明と認定されれば、特許法第 35 条の規定に従うこととなる<sup>(21)</sup>。ところが、同条における対価ベースの理念をそのまま大学教員のケースに敷衍すると、いわばものさしで温度を測るような不条理が生じてくる。

たとえば、職務発明規定の適用を想定し、利益配分に関する法的利害関係の側面から対価の額について議論しておくことが必要であるとしても、企業の従業者における発明の対価でさえ（特許法第 35 条が改正されたとはいえ）予測不能性が高いのに、大学を使用者とする教員の対価となると、新たな論点までもが発生し得る<sup>(22)</sup>。それどころか、そもそも教員の発明の対価に関しては、自由発明、職務発明であるにかかわらず、本来的に複雑な要因が絡んでくる。すなわち、大学の社会的な立場と、公金を使用し業務の一環として行なった研究であることを考慮すれば、自由発明として扱う場合でさえも、教員が自由に企業と契約するなどして金銭的成果を独占することが許容されている環境にあるとは考えられない<sup>(23)</sup>。従って、例え職務発明であっても、教員の発明の対価を発明による利益およ

び貢献度のみと関連づけて扱うことには限界があり、職務発明的な対価とは別次元のルールをも参酌する必要があると思われる。これらの問題は、利益相反の問題などと考えあわせながら慎重に検討する必要がある。

一方、あくまでも対価ベースで利害関係を調整する特許法第 35 条のスタンスは、大学教員の価値意識と相容れないものがあり、対価の算定自体がナンセンスとなる場合も考えられる<sup>(24)</sup>。また、特許法第 35 条の趣旨に拘らず、本来的に大学としていかに教員のインセンティブを高めることが出来るかという議論が必要と思われるが、それを対価の問題ばかりに帰着できないことは企業の場合であっても既に議論されているところであり、ましてや大学の場合にはなおさらであろう。基礎的・先端的な研究への駆動力は、経済原理や金銭的な代償とは次元の異なるところにある。そのような領域の研究の高度化・活発化を図るためには、むしろ教育の充実化や大学の研究環境の最適化に関する政策的な工夫のほうが重要かもしれない。

## 6. まとめと考察

大学の知財を活用するシステム構築にあたっては、常に「大学の発明を有効に社会還元する」「教員の発明に対するインセンティブを高める」「大学における研究の自由度を損なわないようにする」などの基本的な社会的要請の原点に立ち返りつつ議論する必要がある。学問の自由と発明の権利化活用との間には矛盾する局面が生じることもあろうが、改善方法や妥協点は存在するはずである。例えば研究成果の公表という側面では、発明が生じる前から教員が積極的に相談できるような環境を大学当局がつくっておけば、学会発表前までに出願や技術移転に関して道筋がついてしまう可能性もある。要は研究成果の有効活用という視点から、教員、大学当局、あるいは社会が協力し、ポジティブな姿勢でより良い方法を見出していくことが重要なのではないだろうか。

ただ、いずれにしても特許法第 35 条の扱いが重大な法律的課題として残る。以上に検討してきたように、大学教員の発明に対し、企業における職務発明の論理に従う同条をそのまま用いることは適当でない。それどころか、同条の抱える問題を大学の現場に持ち込むことになるため、かえって混乱を招くだけともいえる。しかも、そもそも同条を大学教員の発明に適用する必要

性自体、決して高いものではない。つまり、大学教員の研究を活用するスキームにおいて、少なくとも現行の同条の存在はむしろ邪魔ですらある。大学から生じる知的財産を政策上重視していく以上、その根幹に関わる職務発明規定を中途半端な状態のまま放置している現状には問題があり、少なくとも大学教員等の発明については、早急に法律的な手当てをする必要性がある。

具体的には、大学教員等の発明を別途取り扱うための新しい職務発明規定を策定することも可能だが<sup>(25)</sup>、それよりも、これらの発明については同条の適用外とする程度で十分なのではないかと考える。もし大学における発明の権利化を担保することが必要なら、税金を使用して研究をしている教員や大学に対する社会的な責任等を背景とした別のアプローチを図ったほうがよい<sup>(26)</sup>。むしろ重要なのは、上述のように、大学における効果的な権利化・技術移転システムや、教育研究環境の整備であろう。一方、インセンティブという点では、そもそも教員には社会に役立つ研究に対するインセンティブがある。それをさらに増強しようというならば、特許法という狭い枠組みの中の「対価」としてではなく、研究成果の社会的効果について知的財産国家戦略の枠組みの中で積極的に評価するための制度を別途設けるほうが合理的かもしれない<sup>(27)</sup>。

## 謝辞

本論文は、知的財産研究所 2004 年度「大学における知的財産の創造、保護及び活用に関する諸課題についての調査研究」委員会での報告および議論における情報を一部参考にしています。委員会関係者の皆様に感謝いたします。

## 注

- (1) 2002 年科学技術・学術審議会技術・基盤部会産学推進委員会「知的財産ワーキンググループ報告書」
- (2) 知的財産基本法第 7 条、知的財産推進計画 2004 第 1 章
- (3) 職務発明上の実質的な使用者の判断においては、誰が中心的な援助をなしたのか、という点から判断するのが妥当と考えられる（中山信弘・工業所有権法（上）第二版増補版 p.69）。すると、教員に対する金銭的、物的援助（給与、研究資金、研究資材、研究施設、研究補助者等）の提供者は直接的には大学であっても、実質的にそれらの多くは税金や寄付金で賄われているわけだし、そもそも大学は具体的な研究内容に対する指揮命令関係ももたない。教員が自らの発意のもとに行なう研究のテーマは、社会において研

究することが期待されているテーマであり、大学自身が少なくとも直接または具体的に望むテーマではない。従って職務発明上、教員の実質的な使用者は社会であり、大学は自主性の極めて高い研究主体である個々の教員と社会とを結ぶ「仲介者」にすぎないともいえる。

- (4) 財政法第 9 条第 2 項「国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。」
- (5) 文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課の産学連携実績報告（平成 15 年度大学等における産学連携等実施状況について）によると、平成 15 年度の調査時点で原則機関帰属としている大学等が 187（38.2%）、原則個人帰属としている大学等は 45（9.2%）であり、知的財産の機関帰属、管理活用体制の整備が着実に進行している旨記載されている。
- (6) 中山信弘「注解特許法（上）」青林書院 p.334-335（中山）
- (7) 学校教育法第 52 条は、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」としている。
- (8) 中山、前掲（注解特許法）p.335
- (9) 職務発明にすべきとの意見に属するものとして玉井克哉「大学における職務発明制度」知財管理 53（3）p.443-455（p.449-450）（2003）、反対意見に属するものとして、竹田和彦「特許の知識（第 7 版）」ダイヤモンド社 p.318-319（2004）；高林龍「標準特許法」有斐閣 p.76（2002）など。
- (10) 知的財産基本法には「大学等は、その活動が社会全体における知的財産の創造に資するものであることにかんがみ、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする」（第 7 条第 1 項）などと規定されている。
- (11) 大学全体として「研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努める」（知的財産基本法）ことが社会的使命であるとしても、個々の教員に直ちに研究義務が生じるわけではなく、例えば研究をせずに教育に打ち込んでいる教員がいるとしても社会的使命に反するわけではない。研究テーマの選択のみならず、研究するかどうかさえも個々の教員の自主性にある程度委ねられている中、個々の教員に対してまで研究を職務と決め付けるのには問題がある。
- (12) 例えば国などの場合、行なっている事業の全てを国の業務範囲とすると、その範囲が漠然と広くなりすぎるので、当該公務員の所属する機関の業務範囲を国の業務範囲ととらえるのが、民間とのバランス上妥当と解されている（吉藤幸朔＝熊谷健一「特許法概説（第 13 版）」p.229-230（1998）；中山、前掲（注解特許法）p.338-339）。一機関とは言っても、大学の場合、さらに限定的な業務範囲の観念が必要な場合もあろう。たとえば医学部であれば「医療」に関する研究が業務範囲として一応観念できるだろうが、「食糧生産」や「環境保全」に関する研究までもが業務範囲とは考えにくい。
- (13) 竹田和彦「特許の知識（第 7 版）」ダイヤモンド社 p.318-319

- (14) 大学教員の発明に特許法第 35 条を適用させる根拠となっている 2002 年の報告書 (1) においては、大学が承継するものの範囲について「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」とし、例えば「大学の施設を利用して行なった研究の結果生じた発明」を承継対象の一例に挙げている。そのような研究成果の少なくとも一部につき世の中に技術移転することを大学の業務範囲と解することは確かに可能かもしれないが、該当する発明のすべてが職務発明に属するわけでないことは明らかである。報告書の該当箇所に注釈されているように、このような範囲の設定は、発明届出の範囲に関する解釈の齟齬を最初から想定し、これを防止するために意図的に広く網羅しておくものにすぎないので、結果、本来職務発明に属しえないものを職務発明として大学が承継するケースも生じ得る。
- (15) 2001 年 5 月 22 日東京高裁判決、2003 年 4 月 22 日最高裁判決。「職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継させた従業者は、使用者があらかじめ定める勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法第 35 条第 3 項及び 4 項所定の相当の対価の額に満たないときは、その不足額を請求することができる」とされた。
- (16) 発光ダイオード事件 (東京地裁, 2004 年 1 月 30 日判決) では、1 件の特許に基づく発明の対価について実際上約 600 億円という破格の認定がなされて注目されたが、後に東京高裁において一連の発明の対価につき約 6 億円ということで和解が成立した。
- (17) 横山久芳「大学における研究成果の帰属の問題について」大学における知的財産の創造、保護及び活用に関する諸課題についての調査研究委員会報告書、知的財産研究所 (2005) などに指摘されている。
- (18) 発明を大学が承継する場面で改めて任意譲渡契約を結んでおけば、権利関係についての後の心配を回避できる可能性がある。ただ、もし教員が、職務発明として義務的に承継するという認識のもとに、本来自由発明であるものを譲渡していたとすれば、そのような契約の効力については問題が残る。
- (19) 日本の特許法の特徴は、発明が「職務発明」に該当しない場合 (つまり自由発明の場合) においても、特許法が強行法規として働き得ることであろう。つまり、職務発明に該当しない発明は、特許法の存在により、予約承継 (発明が生じた場合は特許を受ける権利を使用者に帰属させる約束を予めしておくこと) に関する契約等が無効になり (特許法第 35 条第 2 項)、将来生まれる自由発明の帰属についての使用者と従業者の間の契約は本質的には意味をなさない。このような法律を持たない国では、自由発明の帰属についても当然契約ベースとなる (但し全く自由になるかどうかは別問題である)。
- (20) たとえば慶應義塾大学においては、慶應義塾理事長が契約当事者である共同研究・受託研究による発明および研究テーマを指定して義塾から受けた研究助成による発明については原則機関帰属と定めているが、その他の発明については、原則機関帰属を謳っているわけではない (本人が譲渡を申し出ない限り機関帰属とはならない)。
- (21) たとえもし教員に対し、研究成果の積極的な権利化と活用を促すようなポリシーが大学にあった場合、教員から承継された発明につき自由発明とする大学の主張が (教員に「相当の対価」を保障する側面などから) 認められなくなることもあり得る。
- (22) 玉井 (前掲) p.451 は、大学の怠慢で有効な技術移転ができなかった場合、相当対価請求権が縮減されるいわれはない、と指摘している。そのほかでも、社会的な見地から極めて安価に実施契約が結ばれたりした場合等について、教員の対価の算定における適正な評価は困難となろう。
- (23) 今まで個人帰属としてもあまり問題にならなかったのは、教員の実用的発明の大部分が企業に引き取られていたためにすぎない。この場合、教員への実質的な見返りは、個人的な報酬としてではなく、おそらくほとんどのケースにおいて奨学寄付金として支払われていたため、純粋に研究関連経費として使用されていたことになる。一方、1967 年、国立大学の教授グループが大学の技術の特許出願、譲渡を扱う会社を設立したところ、新聞に「税金で研究、特許は独り占め」との見出しが出るなどマスコミで非難されたという (竹田 (前掲) p.318 に紹介されている)。大学の研究成果の活用が盛んに奨励される現在の環境下においても、一步間違えば同様な問題が顕在化しない保証は無い。
- (24) 横山 (前掲) は、教員の立場から見た場合、職務発明の対価を与えられることの代償として、大学に対し発明の承継を余儀なくされる点を強調し、教員が自己の研究成果を広く社会に公開すべきだという学問的信念を有している場合には、大学が研究成果の特許化・実用化を断念しない限り、教員に「相当な対価」を支給することはたいした意味を持たないだろうと指摘している。
- (25) ドイツでは最近大学教員用の職務発明規定を新たに整備したが、その是非については今後明らかになっていくであろう。ドイツの職務発明規定については、日本感性工学会 IP 研究会「職務発明と知的財産国家戦略」第 7 章第 1 節 1 ドイツの職務発明制度、現代産業選書 (2002)、および前掲玉井などを参照。
- (26) これに関しては、利益相反の問題も含めた大学ごとのルールをきちんと定めておくだけでも有効であるように思う。
- (27) 「評価するための制度」といっても、例えば何らかの権威ある賞のようなものを設ける程度で充分と考える。インセンティブとして金銭的な対価を望む場合は、対価の額の高そうな企業の研究所に移るか、むしろベンチャーを起業する方法がある。そうになると、ベンチャーを興しやすくするための環境整備や適切なルールづくりのほうが重要な課題となる。

(原稿受領 2005.4.21)