

# 大学の研究と職務発明制度

会員・札幌医科大学医学部教授 石埜 正穂

## 要約

平成15年のオリンパス最高裁判決以来、企業では発明者に支払うべき「相当の対価」の予見可能性の確保が困難になり、高額訴訟のリスクを抱えるようになった。この不都合を払拭するため、職務発明を原始的に使用者に帰属させる制度の新設が検討されている。しかしながら、大学等にこの新スキームを少なくともそのまま当て嵌めることは妥当でない。とはいえ、旧来の予約承継のスキームが大学等の事情に合っていたかといえ、決してそのようなこともない。オープンイノベーションの機運が高まる中、大学等で生まれる発明に大きな期待が寄せられている。本制度改正の議論を機に、大学等の発明の取り扱いの在り方についてきちんと検討し直すとともに、新制度がそれと齟齬をきたすことにならないよう、改正にあたって十分な配慮をする必要がある。

## 目次

1. 職務発明制度の新たな改正について
2. 大学教員の発明と対価について
3. 発明の法人原始帰属化に対する大学の反応
4. 教員の発明の性質と自由発明
5. 原始的帰属先の整理について
6. 自由発明としたら問題か
7. 大学が受け取るロイヤリティーについて
8. おわりに

## 1. 職務発明制度の新たな改正について

平成15年のオリンパス最高裁判決<sup>(1)</sup>は、「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。」とし、職務発明において発明者に支払うべき「相当の対価」の額を裁判所が事後的に独自に判断できることを示した。このため企業は、対価支払額の予見性を失うとともに、高額訴訟のリスクを抱えるようになった。そこで平成16年、当該課題の解消を図るべく、対価の決定における従業者との協議プロセスを重視する旨の規定を盛り込む特許法の改正がなされた(同条新第4項)。しかし、協議をいかに慎重にすすめても、また、実績報奨支払いの煩雑極まりない事務処理にいくら注力しても、見解の相違等による不備の指摘は免れ得ない。そしてその結果が不合理

と判断されれば、相変わらず裁判所が「相当の対価」の額を決める規程ぶりになっているため(同条第5項)、企業の不安は依然として解消していない。

現行制度は、発明者を含む社員の待遇をバランス良く管理している企業にとっては、迷惑な内部介入とも言える。成功の要因は発明以外の様々な要素にも大きく依存するところ、幸運にもヒットに至った対象の発明者ばかりにピンポイントで多額の対価を与える制度設計は、他の社員の不公平感の温床となって現場の統制を乱す。また、基本的な社会経済原理に従う限りハイリターンはハイリスクと表裏一体でなければならないのに、少なくともオリンパス最高判決以降定着した高額な対価算定の考え方は当該原理と矛盾しており、会社運営に歪みをもたらしていると言える。

こういった問題を受け、平成25年6月の閣議決定において、「現在発明者帰属となっている職務発明制度について抜本的な見直しを図り、例えば、法人帰属又は使用者と従業者との契約に委ねるなど、産業競争力強化に資する措置を講ずることとする」旨の「知的財産に関する基本方針」が打ち出された。これを受けて設けられた「職務発明制度に関する調査研究委員会」での調査・論点抽出を経て、平成26年3月、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会で職務発明制度改正に向けた議論が開始された<sup>(2)</sup>。

本改正議論において、産業界は、職務発明を原始的

に法人帰属とする制度を希望している。一義的には、不条理な高額対価発生の根拠を払拭できるのがその理由であろう。だが、発明を法人に原始帰属させることによって、研究による成果の扱いが一貫するメリットも大きいと言える。すなわち企業において、職務上生み出された成果であるデータ、ノウハウ、マテリアル、プログラムその他については、原始的に法人に帰属することが従来から当然の前提とされてきた。ところが、全く同列上にあるはずの発明のみが異なる扱いとされ、歪みがあった。職務発明の「法人原始帰属」によってこの歪みが払拭され、企業においては職務成果全体に渡る合理的な評価・管理が可能になる。

しかしながら、昨今はオープンイノベーションの流れから、大学その他の公共研究機関（以下「大学」と総称する）から創出される発明に期待が集まっている。従って、大学と職務発明制度との関係も重要な検討課題である。この点、上述の職務発明制度改正に係る議論はあくまでも企業活動を前提にしたものであり、大学の理念や実態に当て嵌まるものではない。大学は企業のような利潤追求組織ではないし、雇用されている研究者（以下「教員」と称する）は所属する大学のためではなく「社会国民」のために研究を行っているからである<sup>(3)</sup>。そこで、本稿では、職務発明制度改正の議論を機に、大学の視点から、教員の発明の位置づけや取扱いの在り方について改めて検討することにした。

## 2. 大学教員の発明と対価について

職務発明制度の趣旨は、企業における使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>(4)</sup>。しかし力関係について言えば、大学は企業と異なり、従業者（教員）の立場が使用者（大学）に対して「弱い」ということは決してない。教員は自力で競争的研究費を確保でき、機関間の移動も自由である。そもそも学長（総長）や理事の多くが教員である。一方、研究成果をあげることは多くの教員の本望であり、キャリアアップの必須要件でもあるので、法律で敢えて発明のインセンティブを担保する必要性にも乏しい。それなのに平成14年の文部科学省の有識者会議の提唱<sup>(5)</sup>により、大学教員の発明に職務発明制度を当て嵌めるコンセンサスに至ったのは、あ

くまでも大学に機関として技術移転を推進させるための便宜的な措置であったと言える。

教員の発明を職務発明と見做す場合、特許法第35条に従って予約承継が成り立つ一方で、「相当の対価」規定の対象になることをも意味する。その結果、いずれの大学においても、発明の対価が、収入実績と比例した報奨支払いとされているのが1つの大きな特徴となっている。またその配分率も高く、H25年に特許庁が全国の大学の産学連携推進本部相当組織を対象に行ったアンケート調査<sup>(6)</sup>の結果を見ると、配分率50%程度の大学が中心を占め、中には70%以上のところもある（報告書 p106～p108）。驚いたことに、高額になるほど発明者への配分率が上がる大学もいくつか存在する<sup>(7)</sup>。このような高い配分率は、研究者のインセンティブ重視の考えに基づくものである。しかも、各大学で職務（勤務）発明の規定が最初に整備された平成16年頃は、まさに前記オリパス判決の影響が世の中を覆っていた時期であり、日立製作所、味の素、日亜化学の各事件において原告が請求したり判決や和解で実際に勝ち取ったりした金額は「億」を超えるもので、高額な対価が世間的に当然視されていた。このことも、教員に対する高い配分率の定着に影響しているかもしれない。さらに、「大学は仲介するだけで開発への貢献部分が少ない」という考えも、教員への配分比を高くする根拠になっていると考えられる。このような、大学における教員への高い対価配分率は、ある意味で教員の「既得権」となっているのが現状である。

## 3. 発明の法人原始帰属化に対する大学の反応

ところが、今回の職務発明制度改正の議論は、基本的には、発明者への対価が実績報償とされて高額になりすぎることに対する危機感に端を発している。従って、今後、現状の「相当の対価」規定がなくなるか、合理的に制限される可能性がある。特に「法人原始帰属化」が実現する場合、予約承継に伴う「反対給付」を概念することができなくなる。そうすると、発明者に対する「相当の対価」規定の消滅に直結しないにしても、少なくとも青天井の報償金を与えるべき根拠は薄くなる。このため前述のアンケート調査<sup>(6)</sup>の結果では、当該改正に巻き込まれることによって教員の「既得権」が損なわれ、発明のインセンティブを担保できなくなるのではないかと、といった不安が大学の現場に色濃く存在していた。

このほか同アンケート調査では、法人原始帰属化に対して、教員の発明の人格権的側面や裁量性が失われるとの意見や、大学の事情に照らしたその他の様々な不都合等を指摘する意見があった。代表的・象徴的なコメントをピックアップして表1に整理する。全体としては、80大学の回答のうち現状維持を希望する意見が2/3に及ぶ一方、法人原始帰属が良いとする意見は1/5に止まっている（報告書 p182）。しかも、法人原始帰属に賛成した大学のコメントを調べると、「大学の研究費や施設を使っているのだから法人帰属が当然」等の漠然とした意見も多く、その点、現状でも予約承継の結果法人帰属となっているわけであり、結局これと区別して積極的に法人原始帰属への改正を望む意見は僅かであった。

表1 大学の産学連携担当者の意見（特許庁アンケート調査<sup>(6)</sup>より抜粋・一部表現を修正）

<p>(1) 「相当の対価」規定も含めた現状維持を希望する意見（多数意見）の例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現状で特段の問題がないので現行制度を変更すべき積極的な理由はない。（同意見多数）</li> <li>・発明者のモチベーションを維持するインセンティブとして対価請求権は必要。（同意見多数）</li> <li>・対価請求権が消滅した場合は、大学からの「報酬」に依存することになる。しかしながら、国立大学法人の給与は国の原資に基づくため、公務員に準じた制度が強く残っており、個人に柔軟に報酬を増額する仕組みを作ることは相当な困難が予想される。これらを考えると、収益の分配という規程の裏付けとなる「対価請求権」が失われるのは、国立大学法人職員にとっては大きな不満をもたらす可能性がある。</li> <li>・特許法第35条の対価請求権は、不実施機関としての大学が不実施補償を共願先に求める主要な根拠となっていることから、大学が企業から対価を得るためには必要と考える。</li> </ul> <p>(2) 人格権的側面や裁量性を理由に発明者原始帰属に賛成する意見（多数意見）の例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大学は基本的には企業のように特定の開発・事業目的のために研究や発明を行っておらず、各々の研究者の様々な学術・研究分野での活動の結果として発明が生じる。このように、大学で生じる発明は発明者個人の創意工夫の寄与が大きいケースが多いため、権利を発明者に原始帰属させる方が労使間でも理解を得やすいのではないかと。</li> <li>・大学に所属する研究者は、研究活動そのものは職務として含まれているものの、どのような研究を行うかは研究の自由として研究者個人の裁量の範囲が広く認められている。したがって、企業所属の研究者とは職務の設定や遂行方法</li> </ul>	<p>が異なり、法人に原始帰属させることには馴染まない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大学の研究者は、職務と言うよりも自身の探究心等から発明をすることが多く、発明は自身のものと考えている傾向が強いと思われるため、はじめから大学帰属とすることには抵抗があるのではないかと。</li> <li>・教員が創出する発明は、教員の自由な発想のもとに行われている。教員の研究成果、活用は教員のものであり、教員が決めることができる原則を維持した方が、インセンティブにつながる。</li> <li>・職務発明に係る権利をはじめから大学に帰属させてしまうと、大学の為の発明創出という意識が研究者に生まれることにより、教員の発明に対するやる気を減衰させる可能性がある。研究者の関心を「研究と知的財産権」に向けさせる今までの努力に対して、水を差す結果となることが懸念される。</li> </ul> <p>(3) 大学の事情に着目したその他の意見</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今は、実質的に出願すべきか発表すべきかの一次判断は原権利者たる教員が行い、出願する場合に届出を行っている。法人帰属となると、厳密には発表すべきかの判断を大学が行うことが想定されるが、現状では、全教職員の発表の可否を判断するのは不可能。</li> <li>・機関帰属としても活用のビジョンが描けないなかで、原始帰属を法人にする議論はない。</li> <li>・法人に原始帰属となった場合、発明者の権利（論文発表などの学問の自由）とコンフリクトが生じるような気がする。</li> <li>・企業では補償額を抑えられるため、多大な労力を掛けてもこのような変革を行うメリットはあると思うが、大学は営利追求を本質的なものとしておらず、本案件に対する立ち位置は異なる。</li> <li>・大学の研究者にとって、特許はお金を生むというより、研究振興の側面で役に立つという認識が一般的。</li> <li>・大学研究者の場合、発明に関しては、対価のみではなく研究者としての多様なインセンティブがあるので、特に法的に対価請求権のみを規定しなくても問題になることは少ない。</li> <li>・本来大学と企業を同列に扱うことはできないものであり、もし仮に法人原始帰属が企業と大学の双方に適用されるといことになるのであれば、当然大学教員に関して職務発明自体の再定義が必要となる。</li> <li>・研究者の流動性が求められる中、現状では大学間での有償譲渡が行えるような状況には至っておらず、（大学に帰属された特許の）費用の負担だけが残る。</li> <li>・共同研究・受託研究等、大学として学外機関から受け入れた研究テーマ、研究費等で研究を行う場合には、当然職務発明として大学が権利を有するべき。</li> </ul>
---	---

#### 4. 教員の発明の性質と自由発明

教員の発明は、当初から議論があったように、そもそも法的に職務発明と明言できるものではない。すなわち、昭和53年の文部省通知では、大学の研究成果に基づく発明に係る権利は「原則個人帰属とすることが

望ましい」とされていた<sup>6)</sup>。それが、前述のように平成14年の科学技術・学術審議会の報告を経て、「大学が知的財産等を保護・管理し、有効な活用を企画・推進するため」に、大学教員の発明を政策的に職務発明と見做し大学帰属として扱う運用としているものである。つまり、大学教員の発明（全てではないにしても）は、法律的に解釈すると依然として職務発明に該当しないのかもしれないが、その場合、予約承継の定め自体が無効である（特許法第35条第2項）。

もし教員の発明が事実職務発明でないならどうなるか。まず、制度改正の流れがどちらに向かおうが、特許を受ける権利は自由発明等として教員に当然に帰属することになる。そうすると、発明を大学に譲渡するにあたり、実績報償支払いの主張も当然可能になる。アンケート調査<sup>6)</sup>では、職務発明の対価請求権が法律的に担保されなくなれば発明創出のモチベーションに影響する旨の主張も大学から多く寄せられていたが、そのような心配も当たらないことになる。

一方、同調査では、発明を自身のものとする傾向が強い教員が大学原始帰属とされることに抵抗を感じるのではないかと、との危惧も目立った（表1(2)）。こういった懸念も、自由発明ということなら払拭される。ちなみに、現状でも教員は発明が大学に承継されることに納得しているわけだから、原始的に法人帰属としたところで、発明者まで法人としてしまわない限りこの点さして問題がないようにも見える。しかし、上述の懸念の源泉は、むしろ教員を主体とする研究戦略策定の枠組みが崩れることに対する不安に直結している。つまり、後でも議論するが、発明（技術）の真の価値や研究の流れの中での位置づけを理解しない第三者（大学経営陣を含む）に発明の扱いを委ねると、研究遂行の自由度に深刻な支障が生じる恐れが心配される。自由発明であれば、教員自らがその扱いをコントロールできるので、このような問題は生じにくい。

調査では特に言及がなかったが、冒頭で述べた発明以外の研究成果（論文、マテリアル、データ等）の帰属の問題も重要である。研究成果物は、企業においては前述のとおり法人原始帰属として厳密に管理されているが、大学では全く逆で、その扱いが基本的に教員の自由裁量に任ねられているのが現実である。教員それぞれの研究に密着したものなので、その価値を一番よく知っている当の教員が活用の基本戦略を研究全体の流れの中で練っていくことが本来最も望ましいから

である。教員の発明も、自由発明等として扱われれば、これらと全で一貫する。もっともここで「自由」というのは飽くまでも研究上のことであり、私物化できるかという問題は別次元の話として存在することに留意しなければならない（後述）。

イノベーション戦略において大学に期待されているのは、企業における直近の製品化への出口を見据えた発明と異なる、基礎的・先端的な発明の創出である。そういった発明は、当然ながら、技術として未成熟・潜在的なものが大部分と言える。従ってこれらを社会的に生かすための行為は、事業というよりは「挑戦」としての性格が強く、発明者である教員自身の判断や熱意に頼る必要性が極めて大きい。実用化戦略をベンチャーの起業に求めざるを得ないことが多いのもこのためである。大学組織の役割は、そういった教員の成果と意志を社会に最大還元できるよう、知財やビジネス、倫理、薬事その他の規制等における専門的な立場から教員の知識や経験の不足を補って有効に「橋渡し」することであり、自らが研究開発戦略を策定することではない。

## 5. 原始的帰属先の整理について

上の検討に従う限り、教員の発明については、可能であれば自由発明として整理したほうが良いように思われる。アンケート調査<sup>6)</sup>でも、大学教員の発明に関しては企業と同列に扱うべきでないとの意見が強かった（表1(3)）。従って、特に、改正論が法人原始帰属に向かう場合は、教員の発明を企業研究者の発明と切り分けるような整理ができれば理想的であろう。

そのような整理を実現させる技術的手段は、種々考えられる。例えば一案として、発明の原始的な帰属先（使用者か従業者か）を法人ごとに選択可能にする方法もあり得る。当該選択の必要性・妥当性をどう客観的に評価するかは難しいところであるが、大学に関する限りは、例えば法人原始帰属をデフォルトとした上で大学を一律除外するなど、比較的単純に整理できる。ただその結果、企業活動を想定してつくられたはずの従来の予約承継スキームがもし大学だけに残るようなことになるのであれば、全くナンセンスといえよう。

他の案として、発明の属性によって仕分けを行う方法もあり得る。具体的には、例えば、法人等の「発意」に基づいて生み出された発明を職務発明の対象とする旨の限定を特許法に設けることも可能ではないだろう

か。「発意」は著作権法の職務著作の規定に既に存在するところ、同規定上においては、これを広く解釈する説もある<sup>(9)</sup>。しかし、ここでは「業務範囲」に実質的な限定を加え、「工学の研究をすること」「分子生物学の研究をすること」のような漠然とした内容にならないようにすることを意図している。その結果、企業における研究者の大方の発明が法人帰属となる一方で、大学の基礎研究から生まれた発明は自由発明となる。しかし大学においても、共同研究等の具体的なプロジェクトに沿った成果は職務発明として大学原始帰属となり、合理的な整理が可能になる。職務発明の定義の在るべき姿に遡っても、このような考え方は理に適うのではないだろうか。

いずれにしても、大学と企業間の事情の違いに起因する職務発明制度適用上の課題は、こういった工夫によって解決を図ることが可能である。

## 6. 自由発明としたら問題か

大学教員の発明を自由発明とする可能性や利点について上で検討したが、そうすると大学は教員が生み出す発明の帰属に予め縛りを掛けることができず（特許法第35条第2項）、パテントロールを含む特許流通会社や海外等に発明がそのまま流れてしまう心配が生じるかもしれない。しかし、現時点でも、教員が大学に承継する前に第三者に特許を受ける権利を移転し、その第三者が特許出願した場合、大学は当該第三者に対抗することができないとされており（特許法第34条第1項）、自由発明としたところで状況が大きく変わるわけではない。それでも万が一を避けるために、教員の発明を網羅的に大学原始帰属として承継の安定を図る考えもあり得るが、それだけの目的で、自由発明等として扱うことによる上述の多くのメリットを全て犠牲にするのは、不条理である。

この点、むしろ産学連携サービスの充実や浸透を図ることが、現実的かつ積極的な解決手段と言えるのではないだろうか。なぜなら、上述のとおり、教員の発明はその教員の研究とその展開に密接しているので、技術移転して実用化するにも、大学に発明を譲渡して総合的に研究開発支援をしてもらえたほうが、教員本人の研究遂行にとっても有利だし、安心できるからだ。逆に基礎的研究成果に係る発明の権利をまったくの第三者に手渡せば、その後の応用技術の開発をコントロールできなくなるリスクを背負うことになる。一

方、教員が所属する大学に満足な産学連携サービスがない場合でも、自由発明なら、近隣の大学に発明を引き受けてもらうことが容易である。もっとも、大学の発明の未熟性・潜在性を考えると、どこの大学も他大学の教員の発明まで引き受ける余裕はないかもしれない。しかし、明らかに優れた重要発明について大学どうしの奪い合いになる心配はあるので、意識の高い大学では競って知財管理・技術移転のスキームの充実に努め、産学連携における大学間の好ましい競争原理が働く可能性もある<sup>(10)</sup>。

それでも、教員の意向次第で発明がパテントロール等に売り渡される可能性は心配されるかも知れない。しかし、その前に、そもそも公的資金を費やして得られた発明を個人的に売却すること自体、問題であることにまず留意する必要があると思う。つまり、発明を第三者に移転する場合は、大学がこれをいったん預かり、大学の判断等を介在させたうえで譲渡を行うのが当然といえる<sup>(11)</sup>。このへんの徹底は重要なことであるが、特許法の問題として扱うよりは、むしろ創出された発明の公的背景に照らした利益相反や倫理、あるいは横領・背任等の観点から捉えるべき内容ではないだろうか。前出のアンケート調査<sup>(6)</sup>のコメントや、「知的財産ワーキンググループ報告書」の検討からは、公的資金を使用しているがゆえに大学が「職務発明」として承継する、といった考え方が垣間見られるが、ここは区別して整理したほうが良いように思う。

ちなみに本原稿は（職務発明制度の議論であることから）大学発の発明をその職員である「教員」の発明に限定して論じてきたが、実際には、大学では大学院生や研究生、海外留学生等の多様な人材が発明の創出にかかわっている。それらの発明の帰属をどう担保するか、といった課題に対して、職務発明制度から回答を与えることはできない。こういった点も含めて考慮した上で、どうしても確実を求めたい、ということであれば、大学から生まれる発明を一貫して契約ベースで扱うようにする手段を考えるべきだろう。そのためには、教員の発明についても、完全に職務発明制度の枠外で扱える措置を法的に講じなくてはならない。大学の多様な人材から自由に生まれてくる発明にとって、実はその形が最も好ましい可能性もある。

## 7. 大学が受け取るロイヤリティーについて

ところで、大学が法人化したとはいえ、技術移転で

ライセンス収入を得ることを大学の「業務」と捉えることに問題があるのは明らかである。従って、大学が企業から受け取るロイヤリティーの位置づけに関しては、慎重な議論が必要である。

大学はそもそも公の機関であり、利潤追求組織ではない。教員は国民の税金を使って国民のために研究をしている。一方、教員は大学から直接・具体的にテーマを指示されるものではなく、自らの発意で社会に必要な研究を行って発明をなすのである。従って、技術移転のスキームにおける大学の役割は、教員の研究成果を社会に還元するための仲介者にすぎず、教員の発明を承継すべきは、大学というよりも、一義的には国民ということになる。その中で、大学が何故高額なロイヤリティーを受け取れるのか、その必要性・妥当性については、教員の発明を活用して成功した企業における受益者負担・社会還元の観点や、大学による社会的使命の遂行を期待する観点等を踏まえて、よく検討しておく必要がある。

この点、前出のアンケート調査<sup>(6)</sup>では、大学が企業からロイヤリティーを得るための説得材料として、特許法の対価請求権の存在が必要であるとの意見もあった(表1(1))。しかしそれでは本末転倒と言える。むしろ、大学の公的研究を一企業が使用して利益をあげた場合、何等かの受益者負担や社会還元は当然義務付けられるべきであり、大学へのロイヤリティー支払いはそちらからの要請と捉えた方が良いのではないか。この点、ロイヤリティーの形で大学に還元するスキームは、利益の大小を的確に反映できて合理的と言える。ただ、必ずしもロイヤリティーに固執する必要はなく、例えば寄付などの形態であっても、一定の還元がなされるのであれば問題なからう<sup>(12)</sup>。

それでは、その大学がロイヤリティー等として得た収入をどう使えば、社会的使命に照らして妥当なのか。この点に関しては、知財の観点から大学に向けられている期待を考えると、やはり新たなイノベーション創出に向けた投資として捉えられるような用途であるべきだろう。それは結局、教育や研究の充実といった内容になろうが、その具体的な運用方法は大学の裁量に任せれば良く、当該運用の手腕によって大学の評価も将来も左右されることになる。

現状では、大学はロイヤリティー収入の相当部分をそっくり発明者に還元する運用としている。勿論、教員のインセンティブを高めてイノベーション創出を促

す方向性自体は間違っていない。しかし、このような高額配分は、企業であれば倒産を招きかねない不健全な資金運用ともいえ、大学経営上、また社会に対しても、説明しづらいように思う。何より、研究自体が公的資金で賄われているのだから、その成果の果実の大半を教員への対価として消費してしまうのは疑問である。この点、大学は開発を行わない「仲介者」にすぎない、といった上述の理解も、厳密には当たっていない。何故なら、研究のサポートや技術移転には大学本体からも相当のコスト(施設や労働)が支払われているし、特に今回の職務発明制度改正議論の中核となっている医療分野においては、技術移転で求められるヒトでのエビデンスを得るために、臨床研究や、時に第I・II相の治験までも大学で行う場合さえあって、大学が費やす労力と公的資金の投入は甚大である。得られた収入をそっくり発明者に渡しておいて、新たな開発コストについては相変わらず税金から補充し続けるというのでは説明がつかない<sup>(13)</sup>。イノベーション創出に向けた教育・研究への投資やインセンティブ付与の在り方については、各大学において、総合的な観点からよく検討しなおす必要がある。

一方、一部の「スーパー研究者」にとって高額収入のインセンティブは夢の実現と重なるもので、決して軽視できないことも確かである。しかし彼らにはベンチャー企業を興してハイリスク・ハイリターンを狙う道があり、そこはむしろベンチャー支援や兼業の柔軟性に配慮した制度の充実を図るべきであろう。この点、自由発明等の扱いなら、当該ベンチャーへの移転もスムーズである。また、国民の利益の観点から考えた場合、大学発の発明の実用化自体が、前述のとおり事業というより「挑戦」であることから、発明者である教員が自らをなげうって困難な実用化の道に突き進むということであるなら、公費によって得られた発明だからといって、当該ベンチャーに有利な条件で活用させても公平に反しないであろう。

## 8. おわりに

大学における研究者の発明は社会貢献として位置づけられるべきものであり、職務発明の枠組みに閉じ込めるのではなく、社会・国民の利益の観点からもっと広い視点で捉える必要がある。大学の場合は、承継等に関する何らかの基準がもし必要であるなら、文科省等のガイドラインを設ける程度で十分なことも多く、

法律で敢えてこれを強制する必要性は必ずしも高くないことにも留意する必要がある。オープンイノベーションの潮流の中で、大学の側にも知財創出・活用の在り方に一層の合理性と戦略性が求められている。職務発明制度改正の議論を機に、大学教員の発明の位置づけや利益の扱いに関する議論の深まりを期待したい。また制度改正も拙速に走らず、大学等の発明の取扱いにも十分な配慮を加える必要がある。

## 注

- (1) 平成 15 年 4 月 22 日 第三小法廷判決 平成 13 年 (受) 第 1256 号 補償金請求事件
- (2) [http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/shingikai/tokkyo\\_seido\\_menu.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm)
- (3) 石埜正穂. 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. パテント. 2005;58:44-9.
- (4) 中山信弘「注解特許法 (上)」青林書院 p.334-335.
- (5) 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・グループ報告書」
- (6) H25 年度特許庁委嘱調査研究「知的財産活用に資する大学の組織的取組に関する研究報告書」
- (7) 石埜正穂・金子真紀. 産学連携学会第 12 回大会講演予稿集. 2014 ; p248-249
- (8) 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、大学など学術研究機関の「業務範囲」について、学校教育法第 52 条に規定された大学の目的に照らすと、職務発明の範囲を明らかにする業務範囲としては広義に過ぎる可能性がある」と指摘、また、大学教員の「職務」については、学校教育法第 58 条を根拠に、発明行為を大学教員の当然の職務であると解することに疑問を呈している。加えて、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、企業において指揮命令系統により特許につなげる

- ことを目的に行う研究の在り方とは大いに異なると論じている。
- (9) 知財高裁平成 18 年(ネ)第 10003 号 著作権存在確認等請求控訴事件では、「法人等と業務に従事する者との間に雇用関係があり、法人等の業務計画に従って、業務に従事する者が所定の職務を遂行している場合には、法人等の具体的な指示あるいは承諾がなくとも、業務に従事する者の職務の遂行上、当該著作物の作成が予定又は予期される限り、「法人等の発意」の要件を満たすと解するのが相当」と判事した。もし「発意」というタームの使用が不適切であれば、他の表現等を使用しても良いだろう。
  - (10) 逆に、現在では予約承継によって教員の所属大学に自動的に発明が帰属してしまうため、競争原理が働かないばかりか、大学が発明を囲い込むことで教員の流動性との間に齟齬も生じている。むしろ、大学は垣根を外しネットワーク全体として活用のサポートするのが本来在るべき姿ではないか。この点、過去の失敗と経験を生かして実力ある広域 TLO を新たに創設する考えも十分にあり得る。
  - (11) 発明を預かった大学の責任のもとで、知財権がパテントコントロール等流れないように配慮をすることもできる。一方、教員が発明を他大学に譲渡する場合、所属大学を取って介在させる必要はないかもしれない。この点、大学自体に対するインセンティブの意味から所属大学への一定のリターンを約束するという整理を大学間の協定で行うことも可能と思われる。
  - (12) 石埜正穂. 大学の研究成果に基づく知的財産の取り扱いについての課題と提言. The IPSN Quarterly No.7, Autumn 2011
  - (13) 青山紘一 (連載『産学連携と法的問題』第 3 回産学連携と職務発明の取り扱い. 産学官連携ジャーナル 2006;2(2)) は、実施補償 (発明の対価) を一律に何%と定めることは、その個別発明についての使用者 (この場合は大学) の負担、貢献等を考慮して算定すべきというのが法の趣旨からすると法令違反となる可能性が高い、と述べており、現行の扱いでは職務発明の対価としても問題があるかもしれない。
- (原稿受領 2014. 6. 11)