

## 平成 27 年度 第 2 回 medU-net ケーススタディワーキング 議事録

テーマ「改正特許法施行後のアカデミアにおける運用について」

開催日時：平成 27 年 11 月 30 日（月）13 時～14 時 30 分

会場：東京医科歯科大学 M&D タワー11F 大学院講義室 3

モデレータ：石埜 正穂（medU-net 委員長/札幌医科大学附属産学・地域連携センター 副所長）

ゲスト：深津 拓寛 氏（特許庁総務部総務課制度審議室法制専門官）

特許庁深津氏から特許法改正に関する説明があった。

### 特許庁への質問

- ◆ 受託研究、共同研究、自主研究などにおいて、大学に初めから帰属・承継するしないを判断する等、個々の条件を変えてよいのか。またその際の対価も変更可能か。
  - （特許庁）条件を各機関において変えることは可能。その場合、教職員と相談の上で職務発明規則等を変更する等整えること。
- ◆ 始めから使用者帰属とする場合対価は帰属時点で支払う必要があるのか。
  - （特許庁）必ずしも帰属時点で支払う必要はない。いつ支払うかは法律で縛るものではないため、職務発明規定に則って決定してよい。
- ◆ 出願・中間手続きに要する経費の負担を研究者の研究費から支払うことに何か問題があるか
  - （特許庁）何も問題はないと思う。
  - （アカデミア）財団から貰う個人の口座を使用した研究費を指しているのだったら問題になるのでは。
  - （特許庁）大学が承継したにも関わらず個人の口座に入った財団等からの資金で支払うことについて、法律で違法だと決められてはいないし、承継が無効になる等もないが、合理性が否定されることはあり得ると思う。
- ◆ 発明者が学生である場、かつ、大学との間で発明等取扱規程の適用に合意している場合において、「その他の経済上の利益」として、奨学金の授与や授業料の免除などは適当か
  - （特許庁）学生との関係では職務発明が該当しないので、学生から職務発明を受けるとしても任意となり、法で規定するものではない。学生が関与する発明において、職務発明と同じ扱いをするものに関しても、奨学金の授与や授業料の免除などを相当の対価・経済上の利益として扱うかどうかは法律の枠外であり自由。
- ◆ 退職時に、保守的に相当の利益を算定して、相当の利益を支払うことについて
  - （特許庁）相当の利益を、研究者の異動後も支払続けるのは非常に大変だと思うので、その機関を退職する際に、予測した相当の対価を先に一括払いお支払いすることは、特許庁としては問題ないとしている。
  - （アカデミア）退職者の行方が分からない時、大努力をして追えない場合は支払わなくてよいのだろうか？
  - （特許庁）権利を行使しない者には応じる必要はないと考える。大学は、探す努力は義務ではなくサービスで異動後も追いかけているが、どこにいるか分からなく支払えない時は、放置しても

よい。通常であると10年の消滅時効が成立した後、大学は請求されても支払う必要はない。理系の大学の先生は公の身分を持っているので簡単に見つかると思うが、基本的には、職務発明規程に、異動後は連絡の取れる連絡先をきちんと知らせる、または、研究者から機関に連絡することを定めてよい。

- ◆ 1人の発明者がクロスアポイント制度により2つの機関に所属して研究をしている場合において、一方の機関が原始使用者帰属でもう一つが予約承継になっている場合、どちらかで不利になる事がないようガイドラインに記載してほしい
  - (特許庁) クロスアポイント制度について、両機関で一人研究者の職務発明に関する特許を受ける権利がどのように取り扱われるかという事について、詳細をきちんと分析したものはないが、28年に出版される私の著書には明記してある。
  - (特許庁) 公ではなく私個人が分析していることではあり、特許制度小委員会で京都大学の山本先生とも同様の話をしていたのだが、どちらの職務発明にも該当する場合は両方の機関に帰属するものと考え。一方が原始従業者帰属で一方が原始使用者帰属の場合、私の法律上の解釈としては、原始従業者帰属の機関に予約承継を定めていれば、一種の二重譲渡のような権利関係になると考えられる。その際、原始使用者帰属したA機関と原始従業者帰属をしたB機関のどちらが勝つかという事だが、現在の特許法では定められていない範囲なので、先に出願をした方が勝つという結論にならざるを得ない。二重譲渡にそもそもならないという解釈をする方もいるので、あくまで私的な解釈。仮に二重譲渡した場合は、どちらかが一方的に不利になる事はない。
  - (特許庁) ガイドラインにはクロスアポイントについての記載をする予定はないが、皆様の意見は現在パブコメで募集しているので、申請してほしい。ガイドラインに反映するのはなかなか難しいと思うが、パブコメで申請していただければ我々も正面から取り組める。
  - (特許庁) クロスアポイントの協議のポイントまで書くのは、ガイドラインそのものの目的から外れていると思うが、どのように手続きをすれば裁判で否定されないかの協議ポイントがガイドラインには明記されているので、そちらを参照されたい。
  - (モデレータ) 発明者の各機関での業務エフォートの割合に合わせるのが平和的だと思う
  - (特許) その理解でいいと思う。従って、クロスアポイント協定の中で、帰属の割合や決定方法等を事前に決めておくべき。そして、定めた割合がきちんと機能するように職務発明規程を定めておくことが重要。
  - (事務局) 帰属をめぐる小競り合いが増えているため、実務をしている立場としては、今後、特許庁からその点についてガイドライン等で言及していただき、ある種の考え方のポイントだけでも示していただければスムーズになる。
  - (特許庁) ガイドライン内への記載はやはり難しい。
  - (事務局) Q&Aを充実させ、そちらにクロスアポイントの事を反映させることは可能か？
  - (特許庁) 考え方の選択肢を示すだけでも意味はあるかと思うが、クロスアポイントによる職務発明の権利関係がどうなるかまでは特許庁では書かない。
  - (アカデミア) 発明者が2機関で研究を行い、片方だけで出願した場合、原始使用者帰属だとしても発明者の同意を得て出願したということになるのか？
  - (特許庁) 法律上の解釈と特許庁の実務上の解釈があるが、特許庁の実務上の解釈で言えば、も

しそのような状況で一方の機関から出願があっても、そういった背景があることは特許庁としては知る由もないので特許審査を行う。法律上の解釈としては、二重譲渡類似の関係でどちらもフルの権利を持っているので、どちらか一方でも有効にできるが、クロスアポイント協定の中で職務発明が生まれた時の権利の割合帰属についての合意があれば、共同出願違反となるし、無視された側の機関としては、自機関の持ち分を移転するよう請求することが出来る。ただ、二重譲渡類似となるかどうかについては、裁判上そういった例はないので確定的な答えは難しい。

- (アカデミア) 最初から持ち分の比率を決めるのは実際には難しい。エフォートについては明確なことが言えるが、成果については協議するのが実際に、クロスアポイント協定も、通常は、ある特定の研究領域に関して発明が出てきた時には予め通知すると謳っておくのが現実である。
- (特許庁) どの機関の協定書を見ても、やはり持ち分の割合については、その都度協議するとしか書いていない。持ち分の割合についてどうするか、時間とかお金等の考慮要素を盛り込むことは出来ないのか。実際に協議する時はそういった要素を基準に決めているのだと思うが。
- (アカデミア) もちろんそういった要素を含めて協議するが、予め全て列挙する自信はない。

◆ 新規喪失の例外規程について、原始使用者帰属とした場合、その後に研究者が発表した場合、それは30条1項に該当するのか2項に該当するのか

- (アカデミア) 原始使用者帰属と決めた大学においても、ほとんどの場合が従業者の意志で発表をすると思う。その場合はどうなるのか？
- (特許庁) 特許庁の実務者から聞くと、予約承継した後に先生方が大学の指示とは関係なく発表することは、法改正に関係なく起きている問題である。30条1項は権利者の意に反して、公知になった場合で、30条2項は、権利者が自分で公表したり、権利者の依頼を受けて研究者が公表した場合の例外規定である。やはり、大学の発明者の先生が大学の意に反して勝手に発表したというのは中々言いづらい事もあり、特許庁の実務としては、2項で処理をしている。原始使用者帰属になっても、そういう建前を取り続けるのだと思う。使用者帰属になった場合の新規性喪失の例外の取扱については、現在特許庁で整理をしているので、そちらを確認してほしい。
- (モデレータ) 原始従業者取得だと、承継する段階で、発表に対する発明者の意識も高まると思うが、原始使用者取得となると、機関が取得したことさえも研究者が分からず学会発表をしてしまう例も増えるのではないかと懸念する。その場合、もし30条1項で処理が出来るなら手続きが要らなくて簡単とは思う。
- (アカデミア) 現状では、PCT出願に2項の処理をした事実が記載されることになり、不利益なので、1項で処理できるような検討も是非してほしい。
- (特許庁) 1項扱いとする場合、「本学の研究者が大学の意に反して勝手に公表してしまったので新規性喪失の例外の適用を願いたい」と(審査等の場面で)大学が申し立てる形になり、難しい部分もある。日本では新規性喪失の例外があり、TPP協定の中で新規性喪失の例外について期間を長くするという話も出ているが、欧州では非常に厳しく扱っている。世界を狙う職務発明なら、新規性喪失の例外を使わずに慎重にやってほしいと思う。

- ◆ 今回の法改正により原則使用者帰属になったとしても、外国における特許を受ける権利は従来通り発明者から法人に承継する必要があるか
  - (特許庁) 特許を受ける権利の帰属は国毎に違い、それぞれの国のルールに従う。外国における特許を受ける権利については、発明者帰属としている国の場合は、その国毎に特許を受ける権利を承継する必要がある。原則発明者に帰属するのか使用者なのかは、各国の法律に寄るので注意する必要がある。日本国の特許を受ける権利については、特許法 35 条に従い、使用者か発明者に帰属し、米国であれば全て発明者、スイスは使用者帰属。
  - (アカデミア) 海外の原則発明者帰属の国に出願する時は、承継をした方が安全ということか。
  - (特許庁) 実際に米国で出願する場合は、譲渡証と一緒に提出する必要があるかと思う。日本が使用者帰属になったところで外国実務は変わらない。
  - (モデレータ) 規定や契約において海外での発明の帰属も予め決めておけばすむ、という理解で良いか。
  - (特許庁) それで良いと思う。

### 他アカデミア機関への質問

- ◆ 発明者に対する補償の対価はどのように設定し、どのタイミングで支払われているか
  - (事務局) これらのヒアリングは他でも取られていると思うが、必要であれば medU-net でアンケートを実施することも可能。
- ◆ 職務発明制度の法改正に伴い、特許を受ける権利をはじめから法人帰属とするよう規程を改正するか
  - (アカデミア) 改定することを既に決定している大学はこの場にはいないようだが、大学にメリットはあるのか？
  - (モデレータ) 共同研究やプロジェクト研究の時に、相手が安心して共同研究が出来る。資金をつぎ込んで共同研究しているということであれば、発明者帰属となってしまったら大変なことである。予約承継でもよいが、原始使用者帰属の方が確実である。
  - (特許庁) 法律上大学にメリットにあるかと言われると、あまりないと思う。ただ、産業界の声を聞くと、大学は承継帰属について約束してくれないことに不満を持っている。少なくとも共同研究に関しては法人帰属として欲しいという強い意向を聞いている。
  - (モデレータ) 企業としても、大学がそういった発明規程を持っている方が共同研究を組みやすい。
- ◆ 金銭以外の経済的利益を検討しているか
  - (特許庁) 職務発明したことがポイントになり、それが昇格して給与が上がる仕組みが見いだせるのであれば、相当の利益として設定できるといえるが、現実にそういうシステムを作るのは非常に難しいと思っている。
  - (アカデミア) 論文の数や取得したグラントの数を部局の評価としているが、全体の評価までには響いていない。
  - (アカデミア) 相当の利益については、従業者帰属であっても職務発明で規定した方がいいのか。
  - (特許庁) 使用者帰属であるか従業者帰属であるかで、相当の利益に違いはない。発明者帰属で

あれば、承継を受けて初めて相当の利益を与える必要があるが、使用者帰属の場合、発明が生まれた瞬間に使用者が権利を取得するので、相当利益を寄与する必要が生じる。職務発明規程に取り込むかどうかは、各機関の任意だが、書いておかないと後々トラブルになりがちである。

- (アカデミア) 相当の利益の付与に関する手続きとして、協議・基準の開示と意見の聴取を、使用者と従業者の間で行った方がいいか
- (特許庁) 大学レベルの組織であれば、必ずやっておくべきことだと思う。仮に職務発明規程の中で一定額を定めていても、裁判で覆されることもある。弱みがあると紛争に持ち込まれる場合もあるので、手続きを踏んで隙を作らないようにした方がよい。
- (モデレータ) 現行規定において、協議の場を設けた大学は？
- (アカデミア) 本学は、平成 16 年の改定に準じて、発明補償金に関する規定の改定も、労務上の規程の改定と同様の手順を踏んだ。
- (アカデミア) 本学も同様。発明規程の改定は、必ず従業員代表者と協議することになっている。出願補償金や登録補償金を出すのは今はやめており、実績補償金しか出していないが、そういった改定も含めて従業員代表者と協議している。本学は、実績補償金から経費を差し引いてパーセントで決定しているが、パーセンテージを決めることが協議となるのか、それとも、1千万なり2千万円の定額で譲渡するのかで発明者の貰う利益が変わってくる。特許庁に伺いたい、それ自体が協議の対象になるのか？
- (特許庁) 協議は、事前のルール作りをするときに行うものなので、ライセンスのパーセントの基本ルール等、職務発明の基本ルールを作る時に行うもの。一方、意見の聴取は、職務発明に対して具体的な金額や内容を決める時に行うもの。
- (アカデミア) そうすると、職務発明規程で収入の何パーセントと決めていても、相手企業へのライセンス対価によって、その時毎に意見の聴取をしなくてはいけないということか。
- (特許庁) そういうことになる。ただ、意見の聴取は受け身なもので良いので、制度として、向こうから意見があれば受付できる体制を作っておくことが大事である。
- (アカデミア) 異議申し立ての制度があれば良いということか。
- (特許庁) そういうことになる。
- ◆ 金銭以外の相当の利益を設けるか
  - (アカデミア) 特許が活用されて、非常に大きな利益を生み、また、ベンチャーを立ち上げた先生に関して昇進に結びついた例はある。ルール化されている訳ではないが、相対的な評価に知財が影響した例はある。
- ◆ 共同研究契約で、生まれる知財に関して個人帰属の選択の余地を残すことに付いて
  - (アカデミア) 個人帰属になる可能性を全て排除するような契約の変更の協議をすることが年に何度かある。
  - (モデレータ) 共同研究ということなら、成果を機関帰属させることが当然だと思われる。共同研究での知財を個人に戻す規程に固執することで、共同研究を企業から断られた経験がある機関はあるか？
  - (事務局?) 医学系大学では断られることは殆ど無いと思うが、NEDO 等の技術研究組合やコンソーシアム等の多数の企業が入った事業系の契約の際は、経産省の方針で個人帰属は排除する契約書を作っている

→ (モデレータ) 企業との共同研究には、企業から大学への共同研究経費供出がなかったり僅かだったりする場合もあってケースバイケースなので、個人帰属になる可能性を全て排除する契約が不合理なことも確かにあるかもしれない。

◆ 企業との共同研究で、複数の発明者の同意を取っているか

→ (アカデミア) 相手企業から、全ての発明者の同意を取って欲しいと依頼されたことはある

→ (アカデミア) 最初に全発明者にメールで確認し、後から同意書を貰っている

→ (アカデミア) 今回の法改正で、複数機関に共同発明者がらばっている場合、互いの発明者の同意を取らなくても良いという文面があったが、片方が使用者帰属でもう片方が従業者帰属の場合、やはり同様に同意を取る必要があるか

→ (特許庁) 自機関が使用者帰属であれば、自分の従業者から承継することが無くなるため、他機関に所属する共同発明者から同意書を取得する必要が無くなる。ただ、相手方が発明者帰属の場合、相手の機関がこちらに同意をくださいと言ってくることになる。