

## 2-5 裁判例からみた権利帰属と研究者の移動との関係

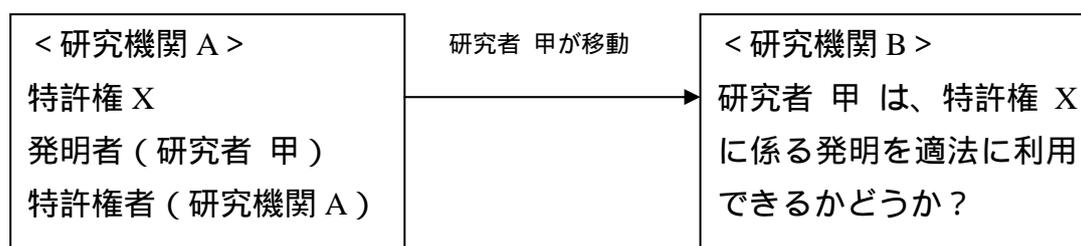
### 2-5.1 判例調査方法

調査材料としては、知的所有権判決速報（発明協会）の平成 12 年 3 月～平成 17 年 1 月までを用い、抄録に基づいて選び出し、そこで選ばれた判例については最高裁判所ホームページ <http://www.courts.go.jp/> で判決内容を検討し、さらなる絞り込みを実施した

### 2-5.2 移動後の研究者が特許発明を利用する場合の問題

研究者がある研究機関（大学、公的機関等）に所属しており、その研究機関に所属している間に発明を完成した後、それを当該研究機関が承継して特許出願し、特許権を取得した場合、その研究者がその研究機関に所属している間は、当該研究機関の実施とされる限りにおいて研究者がその特許発明を用いることは可能である。これに対し、その研究機関を退職した後にその特許発明を用いる場合には、研究者自身がなした発明であるにもかかわらず、特許権の侵害となるおそれが生じる。

例えば、下記の図のように、研究機関 A に所属していた研究者（甲）が、そこで発明 X を完成し、その特許を受ける権利を研究機関 A に譲渡した後、研究機関 A が発明 X を出願して特許権 X を取得した。その後、研究者（甲）は、研究機関 A を退職し、別の研究機関 B に移動した場合、研究者（甲）は、以前に所属していた研究機関 A が所有する特許権 X に係る発明を適法に利用することができるかどうか問題となる。



上記のようなケースにおいて、研究者が特許権に係る発明を利用できなくなると、研究者は、移動後の研究機関において自己の研究テーマを継続することが困難になる。これでは、特許権の存在がかえって研究の萎縮を招き、発明を奨励するという特許法の本質（特許法第 1 条）に反する事態をもたらしかねない。研究者の移動が活発化しつつある今日においては、かかる問題はより深刻化するおそれがあると言

える。

### 2-5.3 移動後の研究者が特許発明を利用するための方策

移動後の研究者が、以前に所属していた研究機関でなした発明を利用しようとする場合、前記 1.のような問題が生ずるところ、研究者自らが何らかの方策を講じることができるのであろうか。

これに関し、発明に関する権利（特許を受ける権利等）の帰属などが問題になった裁判例を調べた。その結果を添付資料 5 に示す。添付資料 5 から見てもわかるように、別の研究機関に移動した研究者が自己のなした発明（前の研究機関に帰属する特許発明）を適法に利用するための現実的な方法はなく、また、それが実際に認められたような裁判事例もない。

もっとも、前記の裁判例（特に、特許を受ける権利の承継が問題になったケース）の多くは、研究者と研究機関との信頼関係が崩れたからこそ訴訟に発展し、なおかつ研究者にとって不利な結果で終わっているものが多い。このことは、研究者による発明の利用は、両者の信頼関係なくしては成り立たないことを示唆していると言える。

このため、研究者が特許発明を適法に利用できる途を確保するためには、研究機関と研究者との間の信頼関係がきわめて重要なポイントになる。これは、研究者に利益になることはもとより、研究機関がその特許発明を研究又は実施する際にその研究者から協力が得られるという点で研究機関にとってもメリットがある。

そこで、そのような信頼関係あるいは協力関係を維持するために、契約書というかたちで事前に明文化しておくことが望ましい姿と言える。例えば、研究機関と研究者との間で、その特許を受ける権利の承継時において 1) 研究者に一定条件下で実施権を与える等の手当をしておく一方で 2) その発明について研究者は研究機関に協力（技術的なアドバイスなど）するというような契約を取り交わしておく等の方策を講じておくべきである。

このように、研究者と研究機関が信頼関係を互いに維持することができれば、無用な係争を回避することができ、これによって研究者が抱く不安を払拭できるとともに研究の自由度を確保することもできるはずである。

### 2-5.4 まとめ

移動により研究に支障が生じるおそれがあることを不安に思う研究者は多いが、その不安は現実的なものになりつつある。特に、知的財産を研究機関の所有とする

流れが加速化している大学にあっては、アカデミックな研究までも障害をもたらされるおそれがあることから、大学の研究者の不安もかなり大きなものとなっている。

したがって、このままでは、研究活動の萎縮を招くだけでなく、場合によっては発明の秘匿化も誘発する危険性もある。

このため、研究者と研究機関とが互いの信頼関係の維持に努めることを前提としつつも、特に研究機関側が主体となって、研究者が移動後も安心して研究に打ち込めるような環境づくりに取り組むことが極めて重要と言える。