

3-2 知的財産の帰属に関する問題と提言

3-2.1 知的財産帰属と研究者の流動化

大学で創出される知的財産の社会的活用を図るためには、外部機関からみた大学の窓口と手続き等を一本化し、また明瞭かつ透明にすることが必要である。この目的のために、国立大学の法人化を一つの契機として、大学において創出された知的財産は発明者に相当の対価を支払うことを前提として大学が承継すること（機関帰属）が望ましいとされ、具体的な内部規程の整備は各大学に委ねられている。

しかし、全ての大学において、科学技術・学術審議会の報告書等に基づいた措置が採られているわけではない。科学技術・学術審議会の報告書等では、大学で創出されたすべての発明は学内の知財本部等で評価され、最終的にはほとんどの発明を大学に帰属させることとなっているが、その一方で研究の成果の個人帰属を認める大学もある（調査結果参照）。

一方、柔軟で競争的な研究開発環境の実現に向け、「研究者の流動化」の促進を図るべく法律も制定され（いわゆる任期法）任期制を導入する試験研究機関や大学が増加している。

本調査結果によれば、任期が定められている教員は、教授 10%、助教授 25%、助手 43%、研究員・技術員は 92%であった。特に、大学における先端的研究推進の中心的に役割を果たし、発明者となり得る可能性の高い助手及び研究員・技術員の流動化が進んでいることが分かる。

そこで、問題となるのは「権利の機関帰属」と「研究者の流動化」の2つの事情を考慮しつつ、いかに大学の「知」の有効活用が図れるかということである。

大学等間で研究者が移動する機会が多くなっていくなかで、発明等の取扱いに関し大学間、研究者の間で混乱が生じたり、不公平性が生じることが心配される。それにもかかわらず、現時点で研究者が移動した際の知的財産の取扱いを定めている大学は極めて少ないという現状が今回の調査により明らかになった。

各大学の「職務発明」の定義や研究者の認識が統一されておらず、曖昧なままにしておくと、研究者の移動に伴う知的財産の帰属等に疑義を生じることになりかねず、研究成果の社会還元が十分に行われ得ないおそれがある。研究者の移動と知的財産の帰属に関する問題は避けて通ることができない課題であり、適切な対応を見いだすべく検討を行った。

研究者の移動に伴う知的財産の帰属を決定する際には、研究活動をいかに円滑に

継続可能とするかを第一に考慮すべきであり、さらに参酌すべき事項として、(1) 従業者(職務)発明の概念、(2) 大学が受ける利益、(3) 大学の貢献度、が挙げられる。

(1) 従業者(職務)発明

大学における「従業者(職務)発明」について、各大学ではそれぞれのポリシーに従って定義をしているが、おおむね、大学に所属する研究者等が大学の設備・資金を使用して行った研究の成果たる発明であるといえる。

(2) 大学が受ける利益

上記従業者発明を大学に帰属するものとしたとき、「大学が受ける利益」とは何であろうか。企業における職務発明とは異なり、大学自身が職務発明を実施することはないといってもよい。したがって、大学が受ける利益とは、発明を実施することにより獲得し得る利益を指すのではなく、企業や他の研究機関等に発明を使用させることにより得られる利益ということになる。あるいは、その発明をきっかけとして企業等との共同研究、共同開発が行われ、より有用な技術を社会に提供することによって得られる利益を意味する。

(3) 大学の貢献度

従業者発明に対する大学の貢献は、発明完成前の事情と完成後の事情とが考えられる。完成前の事情としては、大学設備や使用された研究資金、及び永年にわたり継承され蓄積された研究室の営業秘密等の提供等が挙げられる。一方、完成後の事情としては、大学が行なう発明の権利化やそれに付随する管理業務、発明活用のための努力等が挙げられる。

3-2.2 研究者が移動した場合の特許(実用新案、意匠)の帰属

研究者の流動化が促進されつつある状況の下、アンケートの結果によれば、8割以上の研究者が、移動前に行っている研究プロジェクトを移動後も継続する、あるいは継続する可能性がある」と回答している(問4-3 回答参照)。したがって、研究者が移動前後になした発明に関する権利の帰属が問題になる場合があると予想される。

研究者が所属機関を移動した場合、その研究者の研究成果である発明等の取扱いは、原則として、発明が完成した時点において発明者が所属する機関の取扱いルールに基づく。よって、特許を受ける権利の帰属は発明完成時の所属機関のルールに則って判断されることになる。

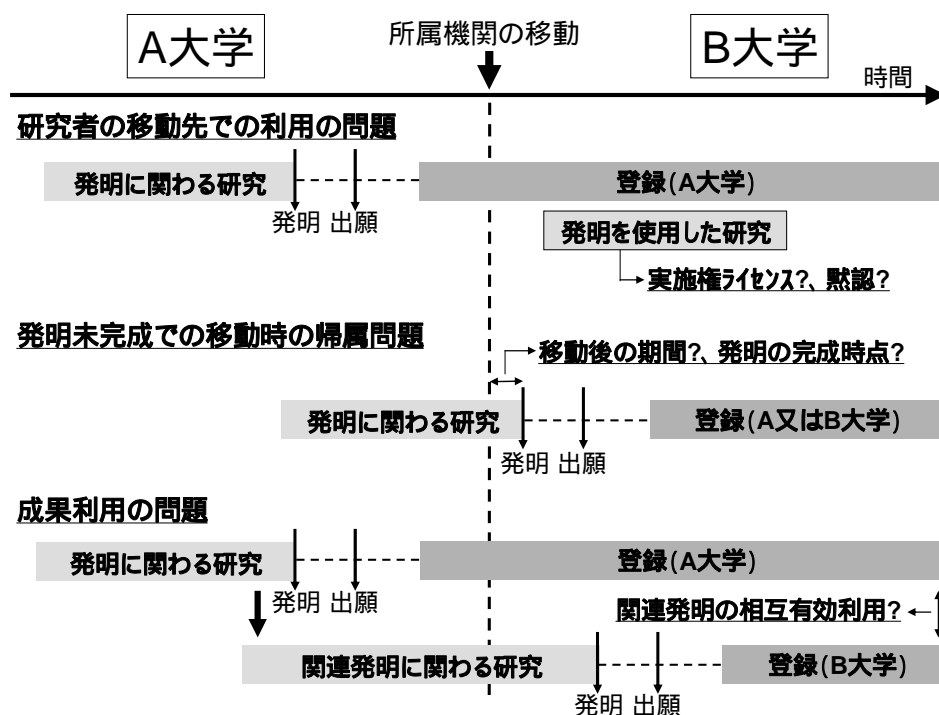
このとき、当該発明完成時の所属機関が、発明の完成が移動直後である場合など、移動前の機関の貢献を考慮すべきと判断する場合もあると思われる。両機関で協議

が行われ、移動前、移動後の機関で共有にすることも考えられるが、現在のところ、どのように移動前の機関の貢献度を評価し持分比率等を決定するか、統一的な取決めがなされておらず各大学の判断に任されている。このように、各機関（大学）によって異なる取扱いがされることになれば、研究活動の継続や研究者の流動化を阻害する要因にもなりかねない。

移動前の機関の寄与度を考慮し特許を受ける権利の帰属・持分を判断する場合、A．発明者の研究継続の自由度を制限せず、B．大学が社会貢献たる使命を果たし、C．研究者が発明者としての適切な還元を受けられ、かつ D．発明完成に至るまでの両機関（大学）の貢献度を比較考量し、利益の衡平を担保するよう最大限の配慮をもって行われるべきであろう。

以下、いくつかのケースに分けて検討する。

図表 3.2.1：研究者の移動と特許



のケース：発明者が移動前の A 大学において発明を完成し、出願された場合。

当然、特許を受ける権利は移動前の A 大学に帰属する（特許法第 34 条第 1 項）。

また、後にその発明を創出した研究者が B 大学に移動しても、その発明の帰属は A 大学から B 大学に変動させないことが好ましい。研究者の移動に伴い研究成果たる発明等の知的財産権の所有者が転々と移動することは、研究成果の有効活用が妨げられるからである。例えばライセンス契約においても、特許の所有者が交代するたびに再契約をせざるを得ない等、実施機関の事業活動を脅かすことにもなりかねないからである。

のケース：A 大学で行っていた研究を移動先の B 大学でも継続し、発明を完成した場合。

発明完成時、発明者は B 大学に所属する。したがって研究成果の取扱いは、B 大学の発明取扱いルールに従うものとする。B 大学が「機関帰属」というルールを定めている場合は、通常、特許を受ける権利は B 大学に帰属する。

しかし、発明の完成が移動後間もない時期であった等、発明完成に A 大学の貢献が無視できないと B 大学が判断したとき、特許を受ける権利の帰属を A 大学に一部認めることも一つの解決策と思われる。そこで、A 大学が権利を共有すべきか否か判断するにあたり考慮すべき事項を以下に例示する。

発明がなされた過程を「着想の提供」と「着想の具体化」とに分けて考え、発明者は各過程に至ったとき、いずれの機関に所属していたかを考慮する。

着想自体が新規な発明の場合、着想時に所属する機関も共有者となり得ると考えられる。発明者が新しい着想の提供に至った際、所属機関は発明者に対し着想を得るきっかけとなった研究活動の機会や研究施設・資金、環境を提供し、発明完成に不可欠な貢献を果たしたといえるからである。

一方、着想自体の新しさより着想の具体化こそが発明完成に大きなウェイトがおかれる場合は、たとえ着想の提供が移動前の機関でなされたとしても、発明完成時に発明者が所属する機関に帰属させることが好ましい。移動前の機関が発明完成に実質的に貢献したと言い難く、共有者とすべき根拠に乏しいからである。

着想の提供時や発明完成時の認定、着想（Conception）から発明完成までの勤勉さ（Diligence）及び発明完成における各大学が提供した施設・資金の出所及び額に基づき貢献度を判断する客観的資料として、実験ノートを利用することも一つの有効な手段である。実験ノートは研究の進捗等が時系列に沿って記録されるものであるため、米国におけるインターフェアレンスでの先発明の根拠になり得よう導入する大学もあるが、研究者が移動した際の発明にかかる権利の帰属や持分決定の根拠としても有効に利用できるであろう。

あるいは、あらかじめ大学間で、研究者が移動後一定期間（例えば 6 か月～12 か月）になされた発明は、移動前後の機関で協議を行なう旨、あらかじめ取決めておくのも迅速な処理・手続きを担保する一つの方策であると考えられる。

さらに、発明者は、特許を受ける権利を機関に承継させる代わりに対価を受ける権利を得るため、発明者の利益の尊重及び研究活動に対するインセンティブが損なわれないよう、両機関で共有にしようとする場合には大学（機関）間の協議のみで決定されるものではなく、発明者の主張や意見も尊重すべきと思われる。

なお、移動した発明者以外にも発明者が存在する共同発明の場合にも、権利は A 大学と B 大学の共有となるケースもあるであろう。その場合の持分比率を定める場合にも、両大学間であらゆる事情を勘案し弾力的に判断することが好ましい。

のケース：改良発明のケースである。

移動前の大学で出願・権利化した基本発明があったとしても、改良発明の権利の帰属に関しては個別具体的に、 に従って判断することが、迅速な帰属決定や事務手続きの簡略化を図るためにも適当である。

ただし、同一人の研究成果が多機関に帰属する状況を生み出すことになるため、発明を利用する立場の産業界等から見ても分かりやすく、特許等の有効利用の機会が損なわれることのないよう、発明の利用について特別の配慮が必要と思われるが、それについては後述する。

なお、我々の調査によると、研究者の半数以上(55%)は海外留学経験者であり、国際的な移動も少なくないことが分かった。特に、任期を定めて雇用された研究者は、国内での移動に代えて海外留学し、キャリアアップを図る傾向がみられることが明らかになった。

したがって、今後、任期制を導入する大学の増加と、研究者の国際交流の促進からも、機関帰属の原則を前提としつつ、その取扱いルールをできる限り諸外国の大学や研究機関との調和を図ることが必要であると思われる。

3-2.3 研究者が移動した場合のいわゆる営業秘密・ノウハウの帰属

大学における研究に関わる「営業秘密」とは、例えば製造方法、規格、考案、工程といった大学所有のもののうち、同分野の研究者やそれを営利目的で実施する機関に対し優位的現状の維持を目的として、それらの利用・製法などを公にせず秘密にされたものを意味する。

営業秘密は、先に述べた特許等とは、内容が公開されないものである点で異なるが、実施契約や譲渡等、技術移転の対象となる点で共通し、大学の貴重な知的財産の一つとして取扱われるべきである。したがって、原始的には研究者に帰属するものであるが、発明等と併せて取扱われることも多く、そのより効果的かつ有効活用を図る目的から、雇用契約、勤務規則その他の定めにより、最終的には機関に帰属させるのが適当である。

このようなことから、営業秘密を機関帰属とする大学が多い。しかし、通常、公開されることがないという性質上、研究者の移動に伴う営業秘密の取扱いまでを管

理することは極めて困難であるといわざるを得ない。米国の大学も、ほとんどが営業秘密の帰属は大学であるとしながらも、研究者の移動の際、その持出しに関し、措置しないとすることが実情のようである。

営業秘密も大学の研究成果の一つであって、産業界への利用が可能な財産であるが、秘密独占が可能な代りに法的排他独占権が認められていない。したがって、大学がこれを保全する努力を怠れば、研究者の移動が加速する状況のなかで、いつしか雲散したり、国外へ流出していくおそれもある。その一方、研究者の研究の自由度を阻害する程の営業秘密の持出し・開示に厳しい制限を課することは、大学本来の使命を逸脱するおそれもある。

そこで、例えば、大学の営業秘密開示による受益者が企業である場合等に備え、研究者と機関との間で例えば「確認書」を取交わし、大学の許可なく営業秘密を開示することを制限する等の方策を採ることが考えられる。これと併せて、大学は営業秘密の活用に基づく補償金の支払いを約束する等により、発明者たる研究者のインセンティブを向上させる方策を講じることが好ましい。

ノウハウは、個人が持つ技量等、有形化困難な知識であるため、機関に帰属させて管理することにそぐわないことから、ノウハウも知的財産の一つであるが、個人帰属とすること適当である。したがって、研究者が移動する際、ノウハウの持出しも自由である。ただし、活用の対象にもなり得るため企業等から利用の要請が出た場合、発明者はそれに関する大学からの協力要請に応じる旨、約束しておくことが望ましい。

3-2.4 研究者が移動した場合の有体物（マテリアル）の帰属

大学の研究成果としての有体物（微生物、実験動物、細胞、菌株、植物品種等の生物資源、化合物や材料のサンプル、岩石資料、図面、試作品、機器類等）の帰属について考えるとき、民法の所有権の規定に照らすと、所有権は原則として材料の所有者に属するが、工作を加えた事によってその価値が著しく材料の価値を超えるような場合は加工者が所有権を取得する(民法第 246 条第 1 項)、とあることから、研究マテリアルの原始帰属は研究者であるとすることもできる。

その一方、企業における従業者等の労働の成果物と同様に扱うとすれば、機関に帰属するとも考えられる。

マテリアルの原始帰属をどちらに認めるとしても、大学の研究成果物たる研究マテリアル等の有体物は、研究開発の場での広い利用の促進、産業利用等に供するべく、機関がその管理を行うことが望ましいと考えられ、調査結果によれば、雇用契約、勤務規則その他の定め等により最終的には機関に帰属させるのが適当と考える

大学が多いことが分かった。

その一方、研究者が他の機関に移動する場合、有体物の一部または全部を移動先に移したいと回答した割合は全体の6割強であった。

米国の大学では、研究マテリアルについて機関帰属としながらも、研究者が移動の際、移動先に持ち出すことにつき措置しないとすることが少なくないことが分かった。その大きな理由は、大学がすべての研究マテリアルについて、管理下におくことは不可能であるということにあるが、研究者による自由な利用を認めて研究活動の発展を促すべき立場から選択された方策であるとも考えられる。

国内の大学についての調査結果や米国の事情をかんがみると、マテリアルの機関帰属を理由に研究者の移動・退職の際、本人が自ら創出したマテリアルを持っていくことを厳に制限することは研究の進歩・発展を妨げる要因になりかねない。そこで、例えば、大学は移動してくる研究者の雇用の際、持ち込まれるマテリアルに関し、前所属機関等からの移動物を「確認書」に明記するなど、簡易かつ適正な対応が必要と思われる。

また、研究者が移動の際マテリアルを持ち込んだとしてもその帰属自体は変動させないことが適当である。3-2.3でも述べたが、研究者の移動に伴って研究成果たるマテリアルの所有者が転々と移動することは、マテリアルの有効活用が妨げられるおそれがあるからである。例えばMTAにおいても、所有者が交代するたびに再契約をせざるを得ない等、実施機関や研究機関の事業活動や研究活動を停滞させることにもなりかねないからである。

しかし、マテリアルの管理・保存に関し、それを創出した研究者にしか扱い得ないような場合(例えば特殊な菌学的性質を有する微生物であるといった場合)等は、契約等によりマテリアルの帰属の移転を認める等の柔軟な対応も必要である。このとき、広く研究を進めるため必要なマテリアルを公的研究機関者間で移転する場合と、民間企業等に移転し商業的に利用する場合の双方があることに配慮し、民間企業等を実施許諾又は譲渡した場合に得られた対価は、研究者に一部還元することがよいと思われる。

3-2.5 研究者が移動した場合の著作権(データベース及ソフトウェア)の帰属

著作権法は、第2条第1項第2号において、著作者を「著作物を創作する者をいう。」と定義している。「創作」とは、思想感情を整理統合し、独自の表現として具体化する行為をいい、本来、自然人のみがなし得るものである。しかし、大学で創出されたデータベース、ソフトウェア等は、研究者等によるそれらの開発、作成及

び利用（頒布）を促進し、学内外における円滑かつ適切な利用に資するため、発明に準じて扱うことが望ましい。

一方、その他の著作権（論文、教科書など）は、原則どおり個人帰属とすることが好ましい。