

## 7 大学における知的財産の創造、保護及び活用に関する諸問題についての調査研究

本調査研究では、大学の知的財産の創造、保護及び活用に関する諸問題について広範な観点から検討を行った。第一に、大学における知的財産管理の意義を整理するとともに、効率的かつ実効的な知的財産管理の在り方について、大学の具体的取組の事例を紹介するとともに、知財専門人材育成の面からも検討を行った。第二に、大学における知的財産管理により発生する会計処理の諸問題について、予算上の検討事項や会計上の体系を整理するとともに、特許権譲渡・技術移転等に関する税務上の検討事項を整理した。第三に、特許制度に関連した諸問題として、新規性喪失の例外規定利用上の問題点、大学における研究成果の帰属の問題を検討した。最後に、共同研究に関連した諸問題として、共同研究における企業と大学の問題、学生等の守秘義務契約の問題、外国企業との円滑な契約の在り方について検討を行った。

### I. 序

大学の知的財産の管理・活用に取り組む環境は徐々に整備されつつある。

全国の多くの大学では、知的財産ポリシー及び関係規則を整備し、発明が生まれた段階で、その発明に関する特許を受ける権利を発明者から大学に承継する旨の規定を定めるとともに、学内に知的財産の管理を行う体制を整備することにより、知的財産の一元管理を図っている。さらに、TLO等と連携しながら大学の研究成果の活用を促進している。

本調査研究では、このような大学の知的財産をめぐる環境整備の現状を踏まえつつ、以下の広範な観点から大学の知的財産の創造、保護及び活用に関する諸問題について検討を行った。第一に、大学における知的財産管理の意義を整理するとともに、効率的かつ実効的な知的財産管理の在り方について、大学の具体的取組の事例を紹介するとともに、知財専門人材育成の面からも検討を行った。第二に、大学における知的財産管理により発生する会計処理の諸問題について、予算上の検討事項や会計上の体系を整理するとともに、特許権譲渡・技術移転等に関する税務上の検討事項を整理した。第三に、特許制度に関連した諸問題として、新規性喪失の例外規定利用上の問題点、大学における研究成果の帰属の問題を検討した。最後に、共同研究に関連した諸問題として、共同研究における企業と大学の問題、学生等の守秘義務契約の問題、外国企業との円滑な契約の在り方について検討を行った。

本報告書やその他の様々な議論の場を通じて、大学が自ら定めた知的財産ポリシーに基づいた主体的な取組をより実効的なものとし、知的財産の創造、保護及び活用を促進していくことを期待したい。

### II. 大学における知的財産管理の意義及び知的財産管理の在り方について

#### 1. 大学における知的財産管理の意義

##### (1) 大学の研究成果を権利化することの必要性

大学における研究は特許権等の取得を本来の目的として行われるものではないが、研究成果として得られた新規の発明の特許等により権利化することは、研究成果の社会的な活用を図るとの観点から極めて重要である。

さらに、発明が特許等により保護されていれば、特定の企業に実施権を付与して産業化を促すことや、汎用的な技術について複数企業に通常実施権を与え幅広い分野での産業化を図る等、当該技術の内容に応じた多様な選択を行い得る等、発明の権利化により、公益性の観点を考慮しつつ発明の産業化促進を図ることも可能となる。

##### (2) 大学における知的財産管理の取組の必要性と課題

機関帰属原則への政府の方針転換により、多くの国立大学がこれを採用し、法人化に合わせて就業規則あるいは職務発明規定の改定を行い研究者の知的財産を大学に帰属させる措置(例えば、特許権については、発明に関する特許を受ける権利を発明者から大学に承継させる。)を講じている。

しかしながら、従来の個人帰属原則を機関帰属原則へと変更し、創出された知的財産が所要の手続を経た後に原則大学に帰属するようにならただけで、知的財産が社会で有効に活用されるという目的が達成できるわけではない。機関帰属させた後の大学による適切な知的財産管理が不可欠であり、そのための仕組み(制度、体制等)が構築され能動的な管理が行われて初めて知的財産の社会における有効活用といった目的が達成される。

## 2. 大学における効率的かつ実効的な知的財産管理の在り方

### (1) 大学の知的財産取組状況の進化の度合いに応じた知的財産管理の考え方

東北大学の知的財産管理への取組について、現在に至る経緯と現状の問題点、今後の改革案について具体的に説明する。

大学自身の発展と我が国の産業発展に対する大学の役割を論じるときに、自らの研究成果を知的財産化して組織的に活用することは非常に有効な戦略性を発揮する可能性がある。その際にそれぞれの大学の実情に合った段階的な管理手法を選択することは効果的であろう。

各大学はそれぞれが役割として実現すべきミッションを明確なポリシー(大学の理念、産学連携ポリシー、知的財産ポリシー等)として持ち、個々の研究者・学生の独自性を尊重しつつ、ミッション達成に向けて組織力を生かした活動を行うことが求められている。

したがって、各大学法人が大学法人そのものの新たな道を模索している現在の段階では、大学における知的財産管理は各大学のポリシーに基づく研究支援活動と一体で論じられることが必要である。

### (2) 大学における知財専門人材の育成の在り方

産学連携を推進していくに当たって、知的財産を担当できる人材の不足が大きな問題となっており、大学における知的財産を管理・活用するための専門人材について、外部人材の活用、大学内部での人材の養成を含めて整理・検討を行う。

知財管理の活動パターンは、大きく二つの業務に分けられ、①知的財産を創造し、権利化し、それを維持活用するまでの業務、及び②知的財産権を運用・活用するまでの業務に分けられるが、それぞれの段階で求められる資質、知識、能力は異なる。①では目利きと言われるような事業的なセンスが重要であり、②では、営業センス、経営センスが重要となる。

発明発掘から権利取得・維持を行う知的財産の管理を主とする業務、並びにその権利の活用・運用の業務においては、企業の実務経験者や弁理士、弁護士等、大学外の人材を即戦力として確保するのが効果的だと思われる。

また、大学内での人材の活用については、事務管理を主体とする管理業務において大学職員、院生、学生の活用が可能である。その場合、望ましくは、経験者のOJT等による実務経験が必要である。また、学部・大学院卒業生等の活用に当たっては、学部なり大学院での知的財産の基礎・基幹領域に関する知識の修得が前提となる。

## 3. 医科系大学の知的財産管理の在り方について

### (1) 医科系大学の知的財産・その現状

医療分野は一般に研究資金が潤沢で研究も活発だが、人体にかかわるがゆえのハードルの高さがあり、実用化には有効なビジネス化戦略が必須となる。戦略の核になるのが特許権だが、それに関しては研究当事者と制度のそれぞれが問題を抱えている。研究当事者側の問題は、特許意識の低さである。(医薬、医療機器関係を除き)特許に頼る必要性が低かった経緯によるが、まず研究者の意識改革から取り組む必要がある。制度面の問題は、治療方法特許がいまだに認められず、再生医療や遺伝子治療など先端技術の有効なビジネスモデルを描けない点にある。結果、医療技術の開発や実用化が海外中心に行われる状況を招いている。

### (2) 医科系大学の知的財産管理・その課題

(i) 医科大学の規模や設立趣旨からも、知的財産管理システム構築に当たっては合理性が要請されるが、例えば小規模な学内TLOに知的財産管理機能を包含させたり、医療知財戦略を研究する小部門を作って大学院生の教育や事務システムの監督を任せる、などの方法が解決策となろう。各分野に所属する大学院生の知財認識を向上させることが重要であり、そのような努力の中から知財と医療技術の両方に明るい専門家が育つことも期待できる。

(ii) 基礎研究の権利化等費用捻出には特に工夫が必要である。より優れた研究成果(特にその成果に対する知的財産)が、より多くの政府・民間資金の呼び水となり、更に研究の発展を加速していく研究サイクルこそを重視し活用する必要がある。また特許の獲得等に要する資金を研究費に含めて確保する体制の確立も重要となる。

(iii) 技術移転には、他の大学や試験研究機関、企業、行政、技術移転機関等との連携を推進するための人脈・ノウハウの蓄積が重要である。医科系技術を専門とするコア的TLO等の有効活用も選択肢の一つとなる。また周囲の環境整備が進む中、特に有力な技術については、ベンチャー化が今後ますます重要な活用化戦略となろう。

## III. 知的財産の管理により発生する会計上の諸問題についての整理

### 1. 知的財産の管理に関する大学における予算上の検討事項

#### (1) 知的財産管理の収支構造

ある国立大学法人の実例を挙げて検証を行う。

#### (2) 財政上の課題と対応策

知的財産管理の活動において、人を継続的に雇用できないことは致命的な損失となる。

知的財産管理を強化している大学において、現在他の機

関から大学に派遣されている知的財産管理担当者の人件費の確保や、知的財産本部整備事業の補助金がなくなった時点で、その財源を充てている人件費、経費の確保は喫緊の課題である。財源確保の方策として、(i) 予算編成への影響力の強化、(ii) 紐付けできる収入の獲得、(iii) 総収入の増加、が考えられる。また(iii)について、現時点で収入源として期待できるものには①ロイヤルティ収入、②株式のキャピタルゲイン、③ベンチャー・ファンドの活用、④間接経費(オーバーヘッド)の四つがあり、これらをどう組み合わせ、どう伸ばしていくかが各大学の戦略となる。

## 2. 知的財産管理に関する会計上の体系整理

企業会計、学校法人会計、国立大学法人会計における特許権の取扱いの相違を整理する。

### (1) 特許権の会計上の資産性

特許権は当然に資産性を有すると言える。

### (2) 企業会計

財務会計上の特許権の評価額について整理を行う。多くの企業で知的財産権が費用処理されており、財務諸表から企業の知的財産に関する情報を読み取ることができない。投資家等ステークホルダーに開示する役割を果たす手段として「知的財産報告書」を作成する企業が増えてきており、今後ますます重要性が高まっていくことが予想される。

### (3) 学校法人会計

財務会計上の特許権の評価額について整理を行う。会計上、過去の会計慣行から資産計上を行わない私立大学がほとんどであるが、今後は、特許権の重要性や売却可能性から資産計上することも考えられる。ただし、資産計上金額基準は、各学校法人によってバラつきがあり、外部取得、内部自己創設にかかわらず、取得価額(出願料や弁理士費用など)が経理規程に定められた金額以上であるときにのみ資産計上することとなる。

### (4) 国立大学法人会計

財務会計上の特許権の評価額について整理を行う。会計上、外部取得、内部自己創設にかかわらず、取得価額(出願料や弁理士費用など)が50万円以上であるときにのみ資産計上される。

## 3. 特許権譲渡、技術移転等に関する税務上の検討事項

(1) 個人帰属の特許権に基づいて受け取るロイヤルティの税務上の扱い、及び個人帰属の特許権を大学へ譲渡した場合の税務上の扱いを整理する。

(2) 大学帰属の特許権に関し、教職員が受け取る職務発明の対価やロイヤルティの税務上の扱いを整理する。また、大学帰属の特許権を譲渡する場合についての整理も行う。

(3) 新日米租税条約では、特許権の使用料や実績払いの職務発明対価は、源泉地国において免税になり、受取側の居住地国でのみ課税することに改められた。

## IV. 特許制度に関連した諸問題の整理・検討

### 1. 新規性喪失の例外規定利用上の問題点

制度としては新規性喪失の例外規定が設けられており、平成11年改正がユーザー・フレンドリーの観点から行われているが、依然として以下のような問題点がある。

(i) 外国出願を考慮しなければならない場合が多いと思われるにもかかわらず、国により新規性喪失の例外の適用を受ける内容が異なる。

(ii) 発明者が新規性喪失の例外行為をしたところ、別途発明した第三者の特許出願があり、その出願後に発明者が新規性喪失の例外の適用を主張して特許出願した場合は、新規性喪失の例外の適用を受けるので新規性、進歩性は有するものの、第三者の後願に当たるので、特許されない。

(iii) 別個になされた第三者による新規性喪失をさせる行為との関係

新規性喪失の例外の適用対象行為後に、第三者が別途に新規性の喪失をさせる行為を行い、その後新規性喪失の例外を適用して特許出願した場合は、第三者による行為により新規性を喪失する。

(iv) いまだに解釈の余地の有る部分がある。

(v) 権利取得上あるいは権利行使において新たな争点を作ることになる。

したがって、新規性喪失の例外規定は利用しないで済むのであれば利用せずに済ませる方が望ましい。

意に反する場合は別として、発表、掲載時期はあらかじめ明らかな場合が多いのであるから、特許出願前にあえて発表、掲載することなく事前に極力特許出願を済ませておくことが望ましい。

例えば、研究集会で発表と並行して出願手続を進行するなどすれば、対処可能である。

### 2. 大学における研究成果の帰属の問題について

大学教員が大学内で行った発明に関する権利の帰属関係、学生が大学内で行った発明に関する権利の帰属関係、企業出向者が大学内で行った発明、及び大学教員が兼業先で行った発明に関する権利の帰属関係の三点について、検討を加える。

① 大学教員が大学内で行った発明に関する権利の帰属関係

教員の大学内での発明を包括的に職務発明ととらえることには問題がある。大学内における研究を、教員個人の自主

性が可及的に尊重されるべき通常の研究活動の領域と、「知的財産の保護・活用」を任務とした特別な研究活動の領域とを分けて、前者を自由発明として、後者を職務発明として取り扱うという運用が望ましいと考えられる。大学による組織的な統制下・庇護下で教員が研究活動に従事し、その結果生み出された発明こそ、大学の職務発明と呼ぶにふさわしい実体を備えていると言えよう。実務における機関帰属への方針転換を積極的に評価するものであるが、大学の知的財産の有効活用という上記の方針転換の目的を達成するためには、何よりも、大学が教員の発明を管理・運用することについて、個々の教員が納得できるような体制を整えることが大切であると言えるだろう。

#### ② 学生が大学内で行った発明の権利の帰属関係

学生が大学内で行った発明は、学生の完全な自由発明になると解さざるを得ず、大学が学生の発明に係る権利を承継するためには、学生と個別に契約を締結するしかない。その際は、事前の定めにより権利を承継することができないので、権利の承継は、発明完成後の個別契約によることになる。また、学生の発明の学問的利用の自由（研究成果の公表の自由）や、権利の譲渡対価の点に特に注意すべきである。権利の譲渡対価の合理性を担保するためには、教員の職務発明における相当の対価と同様の取扱いをなすことが望ましいと言えよう。

#### ③ 企業出向者が大学内で行った発明、及び大学教員が兼業先で行った発明に関する権利の帰属関係

企業出向研究者の大学内における発明や教員の兼業先での発明が大学の職務発明となるかどうかは、ケース・バイ・ケースの判断にゆだねられることとなる。したがって、大学がこれらの発明について機関帰属の方針を採ったとしても、そのとおりに事が運ぶとは限らない。したがって、大学が機関帰属を実現するためには、いずれにせよ、出向元あるいは兼業先の企業との間で一予防的な意味も込めて一事前に契約的な処理を行っておくことが望ましいと言えるだろう。

## V. 共同研究に関連した諸問題の整理・検討

### 1. 共同研究における企業と大学の問題

#### (1) 電気通信大学

共同研究の推進を主眼に置き、問題の解決に向けた様々な対応策を検討している。一つには共同研究契約書の改定を進めている。現在の共同研究契約は、共同出願契約や実施許諾契約を含んだ複雑な内容になっており、締結をスムーズに行うためには、それぞれの契約を体系的に構成した上で、個別に締結する必要がある。また、発明者の認定が適切に行われていないといった問題がある。発明者認定の基準を徹底し、共同発明であるかどうかの判断を適切に行う必要が

ある。さらに、多くの場合、大学側は共同研究に必要な費用を企業に請求できていない。共同研究推進のためには「企業が大学に支払う共同研究費」と「大学が企業に引き渡す研究成果」のバランスを保たなければ、信頼関係の構築は難しくなる。

また、実施許諾契約の交渉に当たっては、①共同研究の内容、②発明・特許の適用範囲、③発明・特許のポテンシャル、④実施料の設定、⑤独占実施期間の設定、といった項目について、個別の共同研究ごとに評価をした上で妥協点を探ることが重要となる。

#### (2) 山口大学

国立大学の法人化を契機に、企業の大学に対する意識がどのように変わったのかを調査することを目的とし、企業へのアンケート及びヒアリングを実施した。企業は「大学の知」というものに期待を寄せている。産業界のニーズを大学が受け止めて、win-winの関係を構築し、成果を我が国の産業競争力強化につなげていくには、双方が協力して課題の解決を図っていくことが重要であろう。

また大学は、税金によって運営される社会財であり、社会に対する説明責任がある、ということも忘れてはならない。今まで十分に検討されてこなかった共同研究費用の在り方については検討をしていく必要がある。今後の大きな課題の一つである。

## 2. 学生等の守秘義務について

産学連携を行う企業にとって、共同研究開発の成果その他共同研究開発に係る秘密の保持は、一つの重要な問題であろう。産学連携においては、教員はもちろん、学部生や大学院生も実験等の事実行為を通じて共同研究開発に係る秘密を知り得る立場に置かれるため、学生等に対しても秘密保持義務を負担させるべく、企業が学生等との間で守秘義務契約を締結することを求める場合が出てくるものと思われる。

しかし、学生等は、企業との間で守秘義務契約を締結することにより、共同研究開発の成果を発表する機会が奪われたり、自らの実習の成果を就職活動等でアピールすることができなくなるなどの不利益を被るおそれがある。学生等の本分が学習及び研究の効果を上げること等であること、学生等は企業の研究員(従業員)のように報酬を受け取って役務を提供する者ではないこと等にかんがみれば、必要性及び合理性が認められないにもかかわらず学生等に守秘義務を課す契約は、公序良俗(民法第90条)に違反し、無効と判断される可能性があるだろう。

産学連携の推進は重要な国家的課題であり、その過程で企業と学生等とのかわり合いが不可避となる場面も想定し得る。しかし、飽くまで学生等の本分は、教育を受け、研究を行うことであり、特定の企業のために安価な「労働力」を提供

することではない。企業が学生等との間で守秘義務契約を締結し、学生等を守秘義務の制約の下であたかも自らの従業員のように利用することは、産学連携の理念から程遠いものであることは疑いのないところである。しかし、企業が学生等に守秘義務を課す場合、当該学生等を自らの従業員であるかのように利用する意図がないとは言いきれないのが実情ではないだろうか。学生等及び大学の本分と企業の本分とをわきまえた上で産学連携を推進することが、我が国の知的財産立国に資するというのを、企業も大学も忘れてはならない。

### 3. 外国企業との円滑な契約の在り方について

日本の企業との契約においても言えるが外国企業との契約を円滑に進めるには、まず、目的の明確化が重要である。時として目的達成よりも得られる報償が大事との姿勢(雛形に拘泥した陣取り合戦)が見られるが、何のために契約を行うのかを最重要課題とすべきである。次に、事前準備をしっかりと行うことである。普段からの情報発信、情報収集・分析により、自らの力で共に研究開発するにふさわしい相手を探すことである。また、相手との関係を一步深く進める前に、自己の固有の情報と相手の情報とのコンタミネーションを防ぐため、自己の資産について公証を得たり、特許出願したりすることによって資産の囲い込みを図ることも自衛手段として必要である。

契約書においては、資金・リソース・設備など研究開発に踏み込むことができる状態を確保するために必須の項目を優先させ、次に知的財産条項を考えるという流れが好ましい。逆から始めると肝心の課題の合意まで至らない場合、必要以上に時間が掛かる場合があり、契約当事者にとって共に取り組む目的が薄められるおそれがある。また、肝心の信頼関係が築けないままの共同研究開発のスタートになり、好ましくない。

大局的には、契約によって生ずる権利と義務の大小をしっかりと意識して交渉を行い、契約書をチェックすべきである。権利ばかり追うとその裏返しの義務を過小評価しがちである。外国企業は義務条項違反には厳しい。損害賠償責任を負うことがないようにきちんとした契約管理体制をもって臨むべきである。少なくとも、守秘義務が徹底できなければ外国企業との契約はリスクが大きい。また、外国企業とどこで共同研究開発するかにより契約内容、チェック項目が変わる。米国で研究開発をすれば、米国の法律・判例等に適合した契約が求められるので注意を要す。

(担当:研究員 平岩 敬浩)

