

# 大学と弁理士との関わり

—実務家の視点から—

会員 成瀬 重雄



## 目 次

1. はじめに
2. 大学における産学連携の意義
  - 2.1 産学連携とは
  - 2.2 議論の整理の視点
  - 2.3 産学連携における技術移転とは
  - 2.4 技術移転機関としての CASTI
3. 技術移転活動における弁理士の寄与
  - 3.1 技術移転活動の流れ
  - 3.2 発明の評価
  - 3.3 権利取得・維持
  - 3.4 マーケティング（ライセンス）
  - 3.5 侵害対応やライセンス管理
  - 3.6 その他
4. おわりに

.....

## 1. はじめに

近年、産学連携活動の活発化に伴い、大学で生まれた知的財産を、大学又はその関連組織において取り扱う事例が増えている。この傾向に伴い、大学発の知的財産の取り扱いに弁理士が関与するケースも増えている。

本稿は、大学関連の知的財産について筆者が業務を行う中で感じた留意点を、雑ばくな形式ではあるが、皆様に提示することを目的とするものである。

なお、弁理士として大学に関与する形態としては、教育や内部管理業務なども存在するが、本稿では、専ら、大学外部から関与する立場を前提として説明したい。

また、本稿における意見は、あくまで筆者独自のものであり、筆者が関係する機関、団体及び個人には一切関係ないものであることを明言しておく。

## 2. 大学における産学連携の意義

### 2.1 産学連携とは

産学連携とは実に多義的な言葉である<sup>(1)</sup>。しかも、場合によっては、その多義性すら意識されていないこともあると思われる。ある定義によれば、産学連携は、

次の7種類に分類される<sup>(2)</sup>。

- 1) 委託研究
- 2) 共同研究
- 3) コンソーシアム
- 4) 技術ライセンス（本稿では「技術移転」と称する）
- 5) 大学教員の雇用
- 6) 起業
- 7) コンサルティング

これらはいずれも相応の重要性を有する。そして、産学連携に関与する弁理士の立場として重要なことは、何が産学連携か、ということ自体というよりは、むしろ、関与する大学が目指す産学連携は何か、ということである。

日本には、規模や立場が相当に異なる国立、公立、私立の大学が存在している<sup>(3)</sup>。各大学が目指す産学連携は、筆者の印象としては、大学毎に非常に異なっている。このことはむしろ自然なことであろう。これからの大学は、自らによって自らを定義する作業を避けることはできないと思われる<sup>(4)</sup>。

このような大学間での多様性に加えて、大学特有と思われるのは、大学内の関係者間ですら、様々な立場が共存しているかに見えることである。このことは、学問の自由や大学の自治という、学問的な観点からは重要なことであろうが、産業界との連携を図る上では障害となりうる<sup>(5)</sup>。

産学連携に関して言えば、「産学連携の成功とは何か」を個々の大学が自ら定義する必要がある。もちろん、個々の大学に応じて成功の内容は異なる<sup>(6)</sup>。現実には、産学連携（特に技術移転）に関しては、日本あるいは米国等で、既に、いくつかの成功モデルが存在する。これらの成功モデルを個々の大学が消化して取り入れることが近道であろう。しかしながら、どのような成功モデルを選ぶかは大学が判断すべきことであろう。

## 2.2 議論の整理の視点

議論の見通しを良くするために、大学の機能を、本稿では、以下のように整理しておきたい。

大学の機能は、教育・研究部門と管理部門という二つの機能ブロックに分類できる。ブロック図にまとめると以下の通りである。

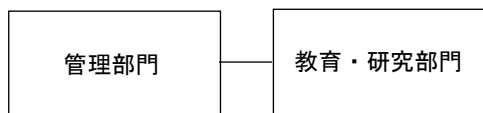


図1 従来組織の概念図

図1において、教育・研究部門とは、Faculty（教授団）を主要要素とし、教育や研究という、大学の最も重要な任務を遂行するブロックである。また、図1における管理部門とは、私立大学であれば理事長や理事会、大学法人であれば学長や役員会を中心とした、学内管理に重きを置くブロックである。

従来から、委託研究や共同研究などの、いわゆるリエゾニックな産学連携は、研究協力部課、共同研究センター、VBL等の組織を介して、あるいは、個々の教授の力量により行われてきた。そこでは、実際上の業務遂行は主にFacultyの機能に依存し、管理部門はまさに管理業務を行ってきたと思われる。

ところが、このような組織では、技術移転業務を行うことは難しい。大学主体で技術移転を目指すのであれば、下記図2のように、図1に加えて、ビジネスリレーションの機能が必須となる。なお、大学には当然他の機能もあるが、ここでは技術移転に焦点を当てる<sup>(7)</sup>。

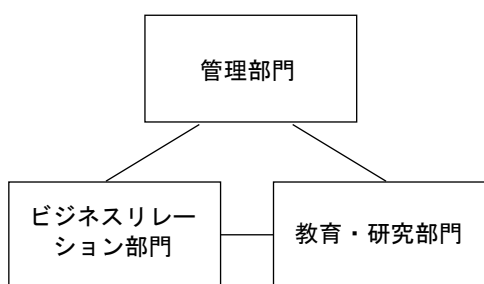


図2 ビジネスリレーション部門を組み込んだ組織の概念図

前記した通り、産学連携とは多義的な概念である。大事なことは、産学連携の中身により、関与すべき部門が異なり、大学における位置づけも異なるということである。産学連携を議論する場合は、どの部門についての議論なのかを整理しなければならない。

あえて言えば、技術移転は、基本的にはビジネスリレーションの話であって、大学の管理や教育・研究とは、直接は関係ないと言っても良いと思われる<sup>(8)</sup>。例えば、大学の教育研究部門にビジネスリレーション部門が従属するようなことがあれば問題である<sup>(9)</sup>。さらに言えば、技術移転が重要であるという風潮に乗って、ビジネスリレーション部門が教育研究の内容を制約したり強制するようなことがもしあるとすれば、深刻な問題となるであろう。管理部門は、大学全体の方針決定や、他の2部門における規則制定等の調整管理機能を持つが、個別の事案に深く関与することはなるべく避けるべきであろう。つまり、図2に示す三つの部門においては、それぞれ別個の価値判断を要する。

以下においては、主に技術移転に焦点を当てる。共同研究等のリエゾンは、筆者の整理によれば、第一義的には教育研究部門の問題であり、本稿では触れない<sup>(10)</sup>。

## 2.3 産学連携における技術移転とは

技術移転という言葉を正確に定義することは筆者には難しいが、ここでは、「大学発の技術を、企業等の力を『てこ』にして市場化し、技術の価値を極大化する活動」という定義を付しておこう。「技術の価値」を何で図るのかも難しいが、一般に、産学連携においては、製品の売上げ向上が指標とされてきているようであり、それを端的に表すものが、大学におけるライセンス収入となっている。例えば、米国の技術移転アソシエイトの団体であるAUTM（Association of University Technology Managers）の年次レポートでは、各技術移転機関のライセンス収入をはじめとした収支が細かく掲載されている<sup>(11)</sup>。

日本でも承認TLOについては、経済産業省から、技術移転の現状が報告されている。これによると、累計でのロイヤリティ収入は14億円近くになっているようである<sup>(12)</sup>。

当然のことながら、大学は営利を目的としてはいない。したがって、大学の一機関が収入を求めることに違和感を感じる向きもあるかもしれない。しかしながら、産学連携における技術移転とは、技術移転の果実（つまりライセンス収入）を大学に帰属させることで大学の積極性を引き出し、より大きいライセンス収入を得ようとする合理的活動が、産業界でのより高い売上げ（すなわちGNP増大や雇用増大）をもたらす、

技術の製品化（市場化）を通じて一般ユーザにも利益をもたらそうとする、いわば三方一両得を目指したシステムであろう。大学がその使命や倫理観を見失わない限り、このような技術移転活動は、社会貢献の一環として意義を持つであろう<sup>(13)(14)</sup>。

## 2.4 技術移転機関としての CASTI

本稿では、筆者の経験の制約上、技術移転機関としては、主に東京大学 TLO(通称「CASTI」)を念頭に置く。ここで、CASTI の概要について説明しておく。

CASTI は、東京大学に基礎を持つ技術移転機関である。2004 年 3 月現在での CASTI の実績としては、過去 5 年間のロイヤリティ収入総額が 4 億 2,022 万円（2003 年度ロイヤリティ収入が約 1 億 5,837 万円）、累計の契約件数が 169 件、累計の特許出願総数が 494 件（出願準備中の 102 件を含む）となっている<sup>(15)</sup>。

CASTI の特徴は、スタンフォード方式を基礎とした、比較的「純粹」と言っても良い技術移転機関である点にあると思われる。スタンフォード方式とは、マーケティング活動を主眼とした手法であり、そこでは、移転先を絞り込むライフショット・マーケティングが主体となっている。CASTI の概要については、CASTI の社内弁理士による紹介があるので参照されたい<sup>(16)</sup>。

## 3. 技術移転活動における弁理士の寄与

### 3.1 技術移転活動の流れ

まず、技術移転の流れは、弁理士に関係する範囲で述べれば、次のようなものである。

開示された発明等の評価→権利の取得・維持→マーケティング（→侵害等への対応）

以降においては、これらの各段階における弁理士の寄与について私見を述べたい。また、技術移転の対象は、発明には限らないのであるが、説明を簡明にするため、ここでの説明は、主に発明を対象とし、必要に応じて他に触れる。

### 3.2 発明の評価

技術移転における発明評価の主な要素は、「取得可能な権利の強さ」と「市場での当該技術の価値」である。もちろん、これら以外にも種々の要素があり得る（例えば発明者の状況など）。

「取得可能な権利の強さ」は、新規性・進歩性の有無、権利行使の可能性や容易性、権利の幅などによって決まる。このような判断は弁理士の日常業務とするところであり、この点における弁理士の寄与は大いに可能である。

「市場での当該技術の価値」は、主に市場性調査や当業者から収集したコメント等に基づいて判断することになる。NDA（Non Disclosure Agreement）を交わした上で第三者の評価を受けることもある<sup>(17)</sup>。大学では、一般に極めて広範囲な研究成果が生み出される一方、いくら優秀な TLO アソシエイト（技術移転担当者）でも限られたマーケットにしか精通できない。このため、事案に応じて臨機応変な対応が求められる。権利化前の市場性調査をプレマーケティングと称することもある。プレマーケティングの能力こそが評価者の能力を決めていると思われる。

発明評価の正確性は、経験に応じて徐々に向上すると思われる。しかしながら、この評価は、程度の差はあれ、どうしても主観的なものになりがちである。その点は事の性質上やむを得ない。無理に客観的であろうとして細かい評価要素を羅列してもあまり役には立たない。もちろん、評価は努めて公正であるべきことは多言を要しない<sup>(18)</sup>。

発明の評価における留意点を、以下にいくつか指摘する。

#### ・発明評価の目的の明確化

技術移転機関における発明評価の目的は、その技術が技術移転に適するかどうかを判断することであり、かつ、それで足りるはずである。発明評価の結果は、学術的価値とは無関係である。技術移転においては、その出口側から逆算して、発明を評価する必要がある。いくら素晴らしい発明であっても、出口が全く見えない場合は、技術移転における価値が著しく減殺される。発明奨励という名目で事実上無評価で特許を出願するようなことは慎むべきであると思われる<sup>(19)</sup>。

#### ・技術移転における特許の意味の明確化

一般企業と大学とでは、特許の意味が全く異なっている。企業における特許は、事業を守る道具である。ところが、大学は、教育や研究のための組織であって、本来的には、そこには、特許で守られるべき事業は存在しない。大学の技術移転における発明ないし特許の意味は、それ自体が商品として流通し、経済的価値を

持つところにある<sup>(20)</sup>。

企業においては、実施しない発明であっても、事業を防衛したり他社を牽制するために特許化を図ることがあり得る。しかし、大学の技術移転では、流通に適しない特許出願ないし特許権はまさに不良在庫であり、これらを持つことは極力避けなければならない<sup>(21)</sup>。新規性・進歩性が明らかに厳しい発明を大学が特許出願しなければならない理由は、通常はほとんどない<sup>(22)</sup>。大学独自の価値判断に基づいて、技術移転可能性と関係なく特許化を図ることもありうるが、それは、技術移転における本来の活動とは異なる<sup>(23)</sup>。

#### ・特許以外の保護を模索

技術移転の対象となる権利は、特許に限らない。例えば、ノウハウ、コンピュータソフトウェアの著作物、有体物（例えば研究試料）なども技術移転の対象となる。もちろん、「技術以外の創作物」も、産業界へのライセンスや移転の対象となりうるが、通常の技術移転機関は技術関連の権利のみを扱っているようである。ノウハウ移転においては、通常は、情報の秘密性が必要なので、研究者としての成果公表が制約されるおそれがあり、また、秘密管理も必要になる点に留意が必要である。職務ノウハウ、職務著作等の権利関係にも注意を要する。

#### ・評価主体とマーケティング主体の一貫性

端的に言えば、発明の評価が可能な者とは、すなわち、マーケティング能力がある者である。特許性の判断などは専門家の支援を容易に受けられる。マーケティング能力がある者は限られており、そのような者がマーケティングを行うべきである。したがって、発明の評価主体とマーケティング主体とは、極力、一致させるべきである。弁理士であっても、特許可能性などの判断は行えるとしても、発明評価の全体を行うことができるとは限らない。

ところが、いくつかの大学では、発明評価とマーケティングとを分離する傾向が見られる。これらの大学では、知的財産の管理部門である知的財産部が発明の評価や特許化を行っている。そして、特許化された発明を TLO が選別してマーケティングするシステムとなっている。この上下分離システムは、米国弁理士であるロバート・ケネラー教授が適切に指摘しているように<sup>(24)</sup>、既に米国の一部でかなり以前から採用され、種々の問題を生じている。

筆者の整理では、大学知的財産部に根本的に求められるべき機能は、前記した図 2 における管理部門の機能にある。つまり、知財の維持管理のシステムやルールを作り、関係各部門との調整や大学運営の支援を図る機能である。この機能はそれ自体極めて重要であり望まれるところであるが、しかし、この機能と、図 2 におけるビジネスリレーション部門の機能（技術移転機能）とは異質である。両者を兼務することは可能であるが、そうであれば知的財産部にマーケティング機能を備える必要があろう<sup>(25)</sup>。設立経緯からして当然かもしれないが、多くの大学知的財産部では、マーケティングに必要な人材というよりはむしろ、管理に適する人材が集められているように思われる<sup>(26)</sup>。言うまでもないことであろうが、弁理士や企業の知的財産部員が、大学に求められるマーケティング能力を持つとは限らない。むしろ、管理部門でなく、事業部門を立ち上げないし運営できるような人材のほうが、マーケティングには向く傾向があるように思われる。

#### ・特許のプール化や積み上げ

企業においては、自己の事業の展開や他社の動向に対応して、権利化部門が主導して、特許網を構築するという活動がしばしば行われる。しかしながら、大学においてそのような活動をするかどうかは、あくまで出口（マーケティング）から見て、その価値があるかどうかという判断による。一般には、大学で行える研究の範囲から考えて、大学発の発明は、基礎的な、基本的なものとなりがちであり、それを適切に権利化することが重要である。研究者に、特許出願のためだけの開発や実験を求めるようなことには、十分に慎重であるべきである<sup>(27)</sup>。

#### ・早期判断の要請

発明評価には、迅速な判断が求められる。東京大学が公表しているところでは、技術移転機関における評価期間は原則として 2 週間とのことである。

### 3.3 権利取得・維持

発明評価の結果、特許化を図ることになれば、そのための手続を行うことになる。弁理士は、多くの場合、そのための代理人として大学に関与することとなる。この場面は、まさに弁理士の本業である。以下、大学において特徴的と思われる事情をいくつか列記して、参考に供したい。

### ・発表状況の確認

まず、大学発明の特許出願を受任した場合は、発明者本人の発表状況を詳細に聞いておくべきである。経験のある技術移転機関であれば、既に詳しく調べてあるはずである。大企業からの受任においては、このような作業は不要であろうが、大学においては重要である。大学の研究者には、publish or perish という原則があり、早期に発表したいという要求がある。予め確認しておけば、新規性喪失の例外の適用も考慮できる。

### ・新規性喪失の例外

近年、外国学会での発表が非常に多い。筆者の知る限り、外国学会が、特許法 30 条における特許庁の指定を受けている例はない。もし、指定団体の発表であるとしても、複数回の発表のケースが多いので、全て確認すべきである。発表原稿が外国語である場合は、証明書作成のための訳文をどうするかも検討を要する。

加えて、大学の場合、学生、留学生、外国大学の学生や教員などが論文の発表者欄に記載されている事が多い。そうすると、発明者と発表者が不一致の場合に必要とされている宣誓書等<sup>(28)</sup>の手配も考える必要がある。既に帰国した留学生からサインをもらうのはかなり大変になりうる。

さらに、外国で発行された論文誌や雑誌には、多くの場合、発行日がない。特許庁の審査便覧によれば、刊行物発表の場合の発行日記載が必須であるから、どうやって発行日を知るか、また証明するかも問題である<sup>(29)</sup>。

### ・外国出願について

前記の通り、大学では、特許出願前に既発表であるケースが多い。この場合でも、グレースペリオドが1年である外国（例えば米国やカナダ等）への特許出願を行うケースは少なくない。したがって、代理人としては、これらの国への出願予定を確認することが好ましいであろう。

さらに、大学では、米国でのプロビジョナル出願を使うケースが多い。代理人としては、プロビジョナル出願の手続や効果（有利、不利を含めて）について考察しておき、必要に応じて依頼者に説明する必要がある。先願主義である日本では、プロビジョナル出願の利点は限定的であるが、無方式で（つまり発表資料等をそのままコピーして）出願日を確保でき、優先期間が1年あることの利点はやはり大きい。日本でも同

様の制度の導入を望みたい<sup>(30)</sup>。

また、米国出願においては、Small Entity（小規模事業者）の適用を受けるかどうか問題である。大学自体は、米国における Small Entity に含まれるようであるが、ライセンスが決まれば、ライセンス先の状況に応じて Status を変えて料金納付をしなければならない。また、大学の場合、特許取得に対する支援がなされているケースもあり、その支援が Status に影響するかどうか判断を要する。偽って Small Entity の利点を享受すると厳しい制裁となる可能性があるため、慎重に判断するべきであろう。

### ・研究スケジュールとの整合

大学発明では、国内優先を使うケースが多い。また、次の発表予定もある。したがって、研究者の研究あるいは発表スケジュールを必要に応じて確認しておくべきである。

### ・発明者の把握

発明者は正確に把握すべきである。当然のことであるが、研究室の管理者であっても自動的に発明者になるわけではないし、学生であっても発明者になりうる。学生が発明者であるのにそれを無視して出願し、特許法 38 条違反で特許無効ともなれば、ライセンシーとの関係が難しくなる。その他、利益配分等、種々の場面において問題が生じうる。技術移転機関の理解が足りないと思われるときは、発明者を正確に把握することの重要性を伝えておくべきであろう<sup>(31)</sup>。

### ・請求項の記載

弁理士は一般に配慮している事と思われるが、ライセンスの状況に対応できる請求項の構成が必要となる。例えば、新規遺伝子の特許出願において、スクリーニング方法のクレームを記載するかどうかということである。企業では、スクリーニング方法は公開せずに企業秘密とすることもあるようである。しかし、大学では、ターゲット遺伝子を有体物譲渡（マテリアルトランスファー）し、スクリーニング系技術をライセンスするケースもある。

### ・技術の離散性

大学発の発明は、様々な研究者から、比較的の間隔をおいて生み出されることが多い。したがって、通常は、関連性の乏しい発明が、いわば離散的に生み出される。代理人としては、一件ごとに必要な知識を取得しなければならない傾向がある。

### ・発明者との面談をする場合の注意点

出願の代理人となった場合、弁理士は、通常は、発明者と面談することになる。この場合、筆者が留意していることは、第1に、「発明そのものに敬意を払う」ということである。

発明が大学の研究の成果である場合に、もし軽々に発明を扱えば、研究者は、自らの研究を軽く扱われていると捉えかねない。これは、大学研究者との信頼関係を築く上で致命的である。発明に特許性があるかどうかはともかくとして、研究それ自体はきちんと受け止めるべきである。

第2には、「知財知識を振りかざさない」ということである。多くの大学研究者にとっての関心事は研究と教育であり、その一部が産業化に興味を持っている程度である。産業化の一手法に過ぎない知財の位置付けは、一般の大学人にとっては、決して高くはない。もちろん、大学人も常識程度の知財知識を持った方が、自己防衛の意味からも好ましいことは言うまでもない<sup>(32)</sup>が、大学の本分に照らせば、そうでなくても無理からぬことである<sup>(33)</sup>。

### 3.4 マーケティング（ライセンス）

マーケティングに必要な能力はビジネスセンスである。特に、ビジネススキームの企画立案能力とコミュニケーション能力が重要である。したがって、この場面では、弁理士であることは関係がないと思われる。もちろん、このようなビジネスセンスに長けた弁理士もいらっしゃると思うが、弁理士一般にそれを期待することは難しいであろう。さらに敷衍すれば、特許に関する経験・知識を持つ者（例えば企業知財部の経験者など）や、技術の専門家（博士号保持者や企業研究者）がこのような能力を持つとも限らない。特許や技術の能力も有用ではあるが、あくまでビジネスセンスが中核のスキルないし能力であるということは認識しておくべきであろう。

ただし、ライセンス法務の支援については、多くの弁理士が寄与できると思われる。もちろん、多くの技術移転機関では、顧問弁護士などの支援を受けているようである。しかしながら、技術移転に詳しい弁護士の数にも制約があり、弁理士による支援にも意義がある<sup>(34)</sup>。

### 3.5 侵害対応やライセンス管理

大学の特許の価値を維持するためには、特許権侵害への対応も必要である。故三宅正雄元判事によれば、「特許を取得することは火中の栗を拾うことである」とされている<sup>(35)</sup>が、これは事実であると思われる。また、ライセンシーとの紛争もありうる。つまり、特許権侵害などの係争に巻き込まれることは、大学にとっても、ある程度避けがたいことになってくる。

日本では、筆者は、そのような紛争事例を聞いたことはない。しかし、米国では、大学が原告として訴訟を提起することも現にある。日本でも今後は散発する可能性が大である。特許権等の侵害訴訟代理は、これからの弁理士業務における一つの柱であろうから、これも弁理士が寄与すべき場面であろうと思われる。

なお、余談であるが、大学が特許権を侵害するケースもありうる。例えば、いわゆるリサーチツールの特許発明を、その発明自体の試験研究以外の目的で大学が実施すれば、いくら非営利機関であっても特許権侵害となりうる。ただしこの解釈自体には大学関係者からの批判もある。また、リサーチツールをある大学で特許化すると、他の機関で自由に実施できず、大学研究者の移動を妨げるため、その特許化に消極的になるとの意見もある<sup>(36)</sup>。

また、言うまでもないことであるが、特許庁費用の減免にも注意を要する。

### 3.6 その他

技術移転組織の活動においては、前記以外にも多様なニーズがある。例えば、組織運営、規則制定、利益相反管理などは重要であるが、このような基本的問題に関与するためには、大学そのものや産学連携についての深い知識が必要になる<sup>(37)</sup>。

また、技術移転とは関係ないが、商標や大学のコンテナツを活用した大学ビジネスも検討されているようである。その方面での支援のニーズもあろう<sup>(38)</sup>。

## 4. おわりに

一般に、大学の事情は複雑である。最も単純なケースである、特許出願の代理業務についても、関係者として、大学管理部門（知財部など）、技術移転部門（TLO）、発明者、大学発ベンチャー企業やその卵、独占的ライセンシー、ベンチャーキャピタル、共同発明

者などがしばしば絡む。しかも、相互の利害が一致しないこともある。このような複雑な状況に惑わされず、依頼主は誰か、その意思は誰が代弁しているかを的確に判断し、対応することが必要である<sup>(39)</sup>。

仮に依頼主の意思が一見明確であったとしても、それに盲従してはならないことも当然である。前記したとおり、大学は、通常の企業とは全く異なる目的や価値判断の下で特許出願等の活動を行っている。その真の意図を的確に把握して業務を遂行することが必要であろう<sup>(40)</sup>。先に述べたことであるが、技術移転に関与する弁理士にとって重要なことは、どのレベルの業務であれ、発明そのものへの適切な敬意を持つことであると思われる。その敬意が、研究者との関係を円滑にし、さらには、発明者や依頼者への盲従を避ける事につながるのではないかと考えている。

最後になるが、筆者が感じるところでは、現在表出している問題の多くは、TLO 制度立ち上げの際に検討されてきているように思われる。先人の努力により、前記したように、技術移転の成功モデルは既にある程度は提示されているのであるが、現在は、それに対するチャレンジが行われている状況とも受け取れる<sup>(41)</sup>。したがって、技術移転機関の状況やニーズは実に様々である。

以上の通り、本稿では、大学における技術移転業務を主な対象として、弁理士としての留意点の抽出を、雑ばくな形式ではあるが、試みた。大学における技術移転事業の育成のためには、弁理士の専門的能力が大きく寄与しうると考える。本稿が、技術移転に関与する弁理士にいくらかでも参考になれば誠に幸いである。

## 注

(1) 産学連携そのものについての解説は既に種々のものが存在する。官庁が公表しているもの自体も種々存在するが、一例として、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：「新時代の産学官連携の構築に向けて（審議のまとめ）」([http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/03042801.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/03042801.htm))がある。

(2) 田中正男：「TLO と弁理士」パテント 2003 年 Vol.56 No.1 P26 参照。

なお、大学における知的財産の取り扱いについては、前掲産学官連携推進委員会知的財産ワーキンググループ：「知的財産ワーキング・グループ 報告書」([http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021101.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021101.htm))が一般的事項を整理している。

(3) 国立大学は既に国立大学法人となっている。公立大学

の一部も法人化される方向のようである。大学改革自体の解説も種々のものが発行されているが、一例として、天野郁夫「大学改革」（東京大学出版会）がある。

(4) 潮木守一：「世界の大学危機」中央公論新社 P227 は、教育と研究に関して“今や同一年齢層の半分が大学に進学してくる時代に、すべての大学が同じである必要はない。それぞれの大学が、それぞれの目的・目標・ミッションに従って、教育内容を組み、最もふさわしい学習スタイルを選び、それにふさわしい教職員を選び、その経営に必要な見識能力を備えた経営陣を選ぶことになる”と述べている。このことは産学連携にも当てはまると思われる。

(5) 前掲潮木には、各国における大学の自治の状況が概観されていて興味深い。組織体である以上、「同じ権限の管理者が複数いる状態」は避けるべきであり、「共に決する」ということは極めて難しい。それにも関わらず、大学行政においてこれを行おうとする傾向は時折見られる。その結果は、「会して議せず、議して決せず、決して行わず」ということになりかねない。大学の法人化はそれを避ける意味もあるのであろう。「目標を明確にし、結果に対して責任を取る」（日産自動車の CEO であるカルロス・ゴーン流に言えば「コミットメント」）という意識が重要になると思われる。

(6) 巷間言われるような産学連携とは全く異なる形態であっても良いと筆者は考えるが、大学は、大学評価や予算獲得等の関係で、所轄官庁の目も気にしているように見える。

(7) 図 2 のような整理は、米国大学の技術移転機関におけるアソシエイトから 1999 年頃に筆者が受けた説明に基づいている。

(8) もちろん、ビジネスリレーション部門と他部門との関連は、事実上又は制度上、生じてくる。

(9) 例えば技術移転先を発明者が指定するようなことは、一般的には避けるべきである。発明者が指摘した先がその技術を最大に生かすとは限らない。

(10) いわゆる技術移転機関のうちでも、技術移転自体ではなく、受託研究や共同研究に注力するところが多い。それは決して責められるべきことではないが、そのような活動を行っても、技術移転のための組織、人員を整備・育成することには直結しない点に注意を要する。リエゾンと技術移転とは、かなり性格の異なる活動である。また、共同研究等に注力する場合、研究テーマの設定や大学リソースの使用に関して、大学の独自性を維持する（下請化を避ける）配慮が必要であらう。

また、共同研究等のリエゾンにおける成果の管理や利用については、管理部門とビジネスリレーション部門の両者が関与することはありうるであらう。

大学によっては、産学連携の中心にリエゾンを置き、本稿で述べるような技術移転には重きを置かない場合もある。

(11) AUTM のサイト ([http://www.autm.net/header/frames/home\\_frame.html](http://www.autm.net/header/frames/home_frame.html)) からは、年次レポートのダイジェスト



- 版を無料で入手できる。会員になればフルレポートも入手できる。
- (12) URL は [http://www.meti.go.jp/policy/innovation\\_corp/tlo2/tlogyoukyou](http://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/tlo2/tlogyoukyou) (H16.03). pdf である。ただし、このデータは、各技術移転機関における特許件数を中心としたものであり、個々の機関における収支は記載されていない。
- (13) したがって、ごく少数の難病者のための治療薬のような技術を実現するための活動は、たとえライセンス収入につながらなくとも、大学それ自体の使命に照らして実践されていくものであろうと思われる。もちろん、そのための活動に技術移転機関の人的資源を活用する場面があってもよいであろう。前記したように、技術移転活動が教育研究機能を制圧してはならないのである。
- (14) 技術移転そのものについて簡明に説明するものとして、渡部俊也編「理工系のための特許・技術移転入門」(岩波書店)がある。また、技術移転を行うライセンスアソシエイトの活動を詳しく紹介するものとして、渡部俊也・隅蔵康一共著「TLO とライセンスアソシエイト」(BKC)がある。技術移転業務に関与する弁理士にはどちらも一読をお勧めする。
- (15) これらは全て CASTI のサイト (<http://www.casti.co.jp/about/performance.html>) から取得できるデータである。
- (16) 本田圭子 ; 「特集〈TLO〉(1)」パテント 2001 年 Vol.54 No.7 p.12-13
- なお、スタンフォード方式の要点を表すと筆者が考える言葉(技術移転の父と言われるニルス・ライマースによる)を紹介する。
- 「技術移転の成功に必要なのは 1 にマーケティング, 2 にマーケティング, 3 にマーケティングです」(出典は前掲「TLO とライセンスアソシエイト」p.110)
- このマーケティング・モデルは、それまで存在した「管理主導モデル」「法務主導モデル」に代わるものであった(同書 p.111)。
- (17) もちろん、先願主義である以上、NDA があつたとしても慎重な開示が必要である。発明者の意向を確認すべき場合もある。
- (18) 例えば、ベンチャー企業を立ち上げた教員が、当該企業にライセンスするからということ、発明の出願を大学に依頼することがある。これはどこまで大学として扱うべきであろうか。件数が増えてきた場合はどうか、ベンチャー企業の経営状況が不明(つまり収益が不明)な場合はどうか、新規性がないと思われても企業側が出願を要請する場合はどうか、等々、複雑な状況が生じうる。ベンチャー企業からのライセンスフィーがエクイティであれば、費用回収すらできないおそれがある。発明者が経営陣に加わっていると、なお複雑である。
- (19) 少なくとも大学においては、良い研究がなされた結果として良い発明が生まれるのであって、発明を特許化するから良い研究をするわけでも、良い発明が出てくるわけでもないと思われる。発明の発掘や権利の維持管理に要する内部費用(人件費や設備費等)・外部費用が学内予

- 算の一部でまかなわれているとすれば、それは、むしろ、貴重な研究・教育に犠牲を強いる事にもなりかねず、費用を正当化する根拠が問われることになる。技術移転機関には、研究・教育に負担をかけない程度の黒字化は、最低限求められることになる。補助金に頼って存続しているようではその存在意義が問われる。出願を断り続けると発明者との関係に支障が出るという意見もあるが、発明者との関係強化は、本来は、マーケティング情報のフィードバック等の意見交換によって図られるべきであろう。
- (20) もちろん、大学内でも、VBLなどを介してインキュベーション(育成)をしたり、ベンチャービジネスを立ち上げるケースもある。しかし、それとて、通常は、大学が発明の事業化そのものをするわけではなく、その支援をするということであろう。事業化そのものをするには、いうまでもなく、ファイナンス、経営者、技術開発等の問題に止まらず、リスク管理も必要になる。
- (21) 安易に不良在庫(流通に適しない特許等)を積み上げてから、それらをネットワーク(コンピュータ・ネットワークや人的ネットワーク)経由で処分しようとしても、うまく回らないようである。発明の母数が少ないとライセンスができないという考えもありうるが、本来は、発掘の努力や評価能力の向上によって「ライセンス可能な特許(発明)の増大」を図るべきであろう。したがって、特許出願数の大小それ自体は、技術移転活動の評価基準には不適切である。
- (22) 共同研究の相手方やライセンス先からの要望で、事情が分かっている出願する場合もありうる。ただし、大学からの技術ライセンスにおいては、新規性・進歩性が極めて厳しいことを知りながら、それを隠してライセンスすることは、好ましいことではないであろう。
- (23) よく言われることであるが、技術移転機関に出願の判断を委ねると、移転可能性のない発明の特許化ができなくなり問題であるという主張がある。移転可能性のない発明を特許化する意義が、大学として本当にあるのかどうかは疑問である。当然のことながら、特許とは、ビジネス面での発明の価値向上手段に過ぎず、学術的価値を意味していない。20年後に実用化される「かも」という技術に特許を取得する意味も薄い。大学のオリジナリティを主張する手段としても、特許に頼る必要はない。実際は、移転可能性の判断自体に大学管理部門として留保を付したい場合にこのような主張がなされるのではないかと思われる。
- (24) 日本経済新聞 2004 年 1 月 16 日朝刊「国立大学法人化と産学連携 技術移転妨げぬ工夫を」
- (25) 大学知財部がビジネスリレーション部門の一翼を担うのであれば、その目標管理も、例えばライセンス収入のような、ビジネス面を加味したものとなる。
- (26) 「大学知的財産本部整備事業」に関する所轄官庁は文部科学省のみである。一方、承認 TLO の所轄官庁は同省と経済産業省の両者である。



- (27) 企業では、知財戦略と技術開発とが有機的に連動し、場合によっては知財戦略が開発の方向を決めることもありうる。しかし、大学では、知財戦略の前に、大学としてあるべき研究という重要なフィルタがある。
- (28) 30条適用の要件に関する詳細は以下のURLを参照されたい。[http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/30jyou\\_list.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/30jyou_list.htm)
- (29) 特許法30条の規定と、その実際の運用は、大学にとってはあまりに厳しすぎると言わざるを得ない。大幅な要件緩和が必要である。筆者は、「自己の発表から1年以内の出願においては、特別の申立を条件とせずに、当該発表は新規性・進歩性の根拠から除外する」という程度の大幅な改正をすべきであると考え。この点に関しては、従来から、「SPLTなどの条約交渉のカードとして現状維持が必要だから緩和しない」というような説明がなされているようであるが、これはやや本末転倒であるように思われる。
- (30) 「日本でも国内優先を使えば同じであるから導入の必要はない」との議論があるが、使い勝手の点で、プロビジョナルと国内優先との間には相当の差がある。
- なお、プロビジョナル出願にクレームを入れるかどうか、日本語原稿のみである場合にどうするかなどは、弁理士が技術移転機関から受けやすい質問であろう。前者については、プロビジョナル出願において提出したクレームを正規出願において修正した場合に、その修正により、特許権の範囲の解釈が影響されうるとの懸念に基づいているようである。
- (31) 企業の知財部では、発明者の発明自体が不十分である場合、知財部員が脚色して発明を完成させたり、進歩性を具備させることも、ありえないことではないようである。しかし、大学においては、十分に配慮をすべきである。例えば、米国特許出願における発明者の宣誓書には、「この発明は私が行った」と記載される。万一、これが虚偽であるとして特許権行使不能になり、ライセンシーに損害を与えた場合のことも考慮すべきである。
- (32) 大学研究者のための知財教育は、大学知的財産部の主要な業務の一つであると思われる。そのために弁理士が寄与できる場面も多いが、本稿ではその点は省略する。
- (33) 知財特有の論点を研究者に説明するべきかどうかは状況による。例えば、「発明としては良いが知財としては問題である」というような説明は、状況によっては好意的に受け取られない場合もある。
- (34) 大学におけるライセンス法務は、色々と興味深い。企業側発明者との共同発明の場合、企業からは、「自己実施は特許法上認められた権利だから不実施補償は支払わない」と主張されるケースがある。特許法73条は不実施補償を否定していないと筆者は考えるが、このような議論も時には必要である。共同発明の扱いについて相手先企業と合意できない場合、「いくら職務発明であっても、大学側共同発明者の同意がなければ、使用者側へ譲渡することすらできない」というような法的主張（同旨として中山信弘著「工業所有権法上（特許法）第二版」（青林書院

p.87)を念頭に置いて交渉することも、もちろん場合によるが、ないではないであろう。その他、税務、商法等々に関係する事柄も多い。

また、企業によっては、特許として設定登録がなされる前はライセンスは法的にできない、という主張をすることすらある。一般には、設定登録前でもライセンスは可能と解されており（例えば「解説実務書式大系18 知的財産権Ⅲ 研究開発・ライセンス」（三省堂）p.192）、適切な対応が必要である。

- (35) 三宅正雄著「とっきよとトラブル」（発明協会）p2～17
- (36) これについては、大学側のポリシーとして、「大学が取得したリサーチツールの特許に関する、学術機関での使用には、権利を行使しない」という旨を制定し、それに即したライセンス契約を行うことが、現状での一つの選択肢ということになろう。
- (37) 利益相反についても、種々の解説が出されているところであるが、官庁による簡明な解説として、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 利益相反ワーキング・グループ：「利益相反ワーキング・グループ 報告書」（[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/toushin/021102.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/toushin/021102.htm)）を挙げておく。
- (38) 大学「支援」においては、同窓生による援助等、どちらかと言えばプロボノ的視点で語られる事が多いように思われる。このような無償あるいは非採算ベースでの支援も極めて貴重である。しかし、「弁理士業務」において大学と継続的に拘わる場合は、対価を含めてきちんとした関係を築くことが、結局は必要になるように思われる。ちなみに、米国大学の技術移転アソシエイトから聞いた話では、米国大学から正規出願をする場合の代理人費用は、7,000ドル～9,000ドルということであった。
- (39) このことは、弁理士に限らず、士業の基本的な問題であり、あえて述べるまでもないことであるが、少なくとも筆者の近辺では余り活発に議論されていないようなのであえて記載した。このような事柄を明確に記載するものとして、例えば、Robert H. Aronson, Donald T. Weckstein：「Professional Responsibility in a Nutshell Second Ed.」p.406等。
- (40) 例えば、新規性・進歩性が非常に厳しい発明の特許出願を依頼された場合、依頼主の真の意図を確認する作業は必要であろう。もちろん、このようなことは、多くの弁理士が行っている事と思われる。しかし、TLO関係者によれば、実際、大学側の担当者が知識不足で依頼してしまうケースもあるとのことなので、念のため記載しておく。
- (41) ある程度の成功モデルに達しえた一つの要因は、私見では、あくまで正論で、どこに出しても説明ができる制度、実務を作ろうとしてきたことにあるのではないかと考える。いくら技術移転業務が難しいからと言って、万人に説明できない、アカウントビリティのない業務は、大学の技術移転機関として行ってはならない。そのような業務には、弁理士としても協力してはならない。

（原稿受領 2004.12.21）