

# TLOにおける弁理士の関与についてのアンケート結果

パテント編集委員会 萩本 英二

## 目 次

### 始めに

1. アンケートの趣旨
2. アンケート内容
3. 考察

.....

### 始めに

#### 1. アンケートの趣旨

TLO (Technology Licensing Organization) は、1998年大学等技術移転促進法 (TLO 法) が施行され、2004年4月には、国立大学の独立行政法人化があるなど、紆余曲折を経て、7年が経過している。最近では、スーパー TLO の設置があるなど、産学連携の形態も更に変わっていく状況にある。

こうした産学連携における知的財産の動きに対して、TLO 又は大学教授等の発明者のために、弁理士がライセンス契約、特許出願等について積極的なサポートを行うことが期待されているが、その実態はどうなのだろうか、TLO における弁理士の関与についての現状の実態を少しでも明らかにしようと試みたのがこのアンケートである。

#### 2. アンケート内容

##### 2.1 アンケートの内容

現在知られている認定 TLO (42 機関) 及び承認 TLO (4 機関) 計 46 機関にアンケートを配布した。そのアンケート項目は、4 問あり、その詳細を資料に提示す。回答数は、承認 TLO が 17 機関、認定 TLO が 1 機関、計 18 機関であった (回答率 39%)。

##### 2.2 アンケートの質問と回答

4 問のそれぞれについて、以下にその結果を示す。

**問 1** 発明者・創作者からの知的財産 (発明, 考案, 意匠, 商標等) の移転について

質問 (1) 貴 TLO における発明者・創作者からの知的財産の移転状況についてお聞かせください。

- A: 勤務規則・就業規則等において、職務上発明・創作した知的財産を貴 TLO に譲渡する旨規定している。
- B: 勤務規則等には知的財産の譲渡についての規定はないが、職務上発明・創作した知的財産についての届出義務及び貴 TLO が当該知的財産について優先的に譲受交渉をする権利を有する旨を規定している。
- C: 勤務規則等には特段の規定はなく、発明者・創作者から依頼があったものについて、個別に契約を結んで知的財産を譲り受けている。
- D: その他 (可能であれば、状況をお聞かせください。)

#### 回答 (1)

回答	A: 勤務規則, 就業規則等有	B: 規則はないが優先譲渡の規定有	C: 特段の規定無, その都度	D: その他	未回答
件数	2	2	4	9	1

注: その他には、大学とは別法人として関係がないか、大学からの受託事業としての形態がほとんど。

質問 (2) 発明者・創作者からの知的財産の移転において、弁理士等の外部人材等は活用されていますか。

- A: 内部で処理しているので外部人材は活用していない。
- B: 個別の案件毎に必要であれば活用している。
- C: 現在は活用していないが、活用したい。

#### 回答 (2)

回答	A: 内部処理	B: 必要に応じて	C: 活用していない	未回答
件数	6	7	3	2

質問(3) 発明者・創作者からの知的財産の移転において、弁理士の支援に対するご要望はありますか。

- A：大いにある。  
 B：少しある。  
 C：ほとんどない。

回答(3)

回答	A: 大いにある	B: 少しある	C: ほとんどない	未回答
件数	3	6	5	4

質問(4) 弁理士の専門性、料金、処理スピード、対応等の面について、ご意見をお聞かせください。

- ・専門性（満足、やや満足、やや不満、不満）
- ・料金（満足、やや満足、やや不満、不満）
- ・処理スピード（満足、やや満足、やや不満、不満）
- ・対応（満足、やや満足、やや不満、不満）
- ・具体的なご要望等ございましたらお聞かせください。

回答(4)

	満足	やや満足	やや不満	不満	未回答
専門性	2	5	2	0	9
料金	1	3	4	0	10
処理スピード	3	4	1	1	9
対応	4	3	2	0	9

(注) 要望事項としてのコメント

- ・ちょっとした疑問に答えてくれる制度があるとよい。
- ・海外出願でのサポートを

## 問2 知的財産の発掘等について

質問(1) 貴 TLO における知的財産の発掘等の状況についてお聞かせください。

- A：定期的に発明発掘会を開催している。  
 B：発明提案書等による届出制度を設けている。  
 C：特段の制度はないが、発明者・創作者からの依頼・相談等があれば応じている。  
 D：その他（可能であれば、状況をお聞かせください。）

回答(1)

回答	A: 発明発掘会等を開催	B: 届け出制度を設けている	C: 特段の制度はなく、その都度	D: その他
件数	0	9	8	3

(注) 届け出制度を持ちながら、その都度も受け付けているケースが2件

質問(2) 発明発掘会や発明提案書等による知的財産の発掘等において、弁理士等の外部人材等は活用されていますか。

- A：内部で処理しているので外部人材は活用していない。  
 B：個別の案件毎に必要であれば活用している。  
 C：現在は活用していないが、活用したい。

回答(2)

回答	内部処理	必要に応じて	活用していない	未回答
件数	5	9	2	2

質問(3) 知的財産の発掘等において、弁理士の支援に対するご要望はありますか。

- A：大いにある。  
 B：少しある。  
 C：ほとんどない。

回答(3)

回答	大いにある	少しある	ほとんどない	未回答
件数	3	8	4	3

質問(4) 弁理士の専門性、料金、処理スピード、対応等の面について、ご意見をお聞かせください。

- ・専門性（満足、やや満足、やや不満、不満）
- ・料金（満足、やや満足、やや不満、不満）
- ・処理スピード（満足、やや満足、やや不満、不満）
- ・対応（満足、やや満足、やや不満、不満）
- ・具体的なご要望等ございましたらお聞かせください。

回答(4)

	満足	やや満足	やや不満	不満	未回答
専門性	2	4	2	0	10
料金	1	3	1	1	12
処理スピード	2	4	1	0	11
対応	3	4	0	0	11

(注) 要望事項としてのコメント

- ・複数の事務所へ依頼していて、満足度が夫々異なる。
- ・JSTの特許評価委員にお願いしている。低料金で包括的な支援を頼める近隣の弁理士がほしい。
- ・特段、活用していない。

**問3** 特許出願等の知的財産の権利化について

質問(1) 貴TLOにおける知的財産の権利化の状況についてお聞かせください。

- A: 公表時期, 事業化の時期, 重要性, 収益性等に応じた優先度・費用で権利化の処理を行っている。
- B: 知的財産の重要性をある程度考慮して権利化の処理を行っている。
- C: 発明者・創作者からの依頼に応じて権利化の処理を行っている。
- D: その他(可能であれば, 状況をお聞かせください。)

回答(1)

回答	A: 優先度, 費用で処理	B: 重要性を考慮した処理	C: 依頼に応じて, その都度	D: その他	未回答
件数	14	1	0	2	1

質問(2) 特許出願等の知的財産の権利化において, 弁理士等の外部人材等は活用されていますか。

- A: 内部で処理しているので外部人材は活用していない。
- B: 個別の案件毎に必要であれば活用している。
- C: 現在は活用していないが, 活用したい。

回答(2)

回答	A: 内部処理	B: 必要に応じて	C: 活用していない	D: 未回答
件数	1	15	0	2

質問(3) 知的財産の権利化において, 弁理士の支援に対するご要望はありますか。

- A: 大いにある。
- B: 少しある。
- C: ほとんどない。

回答(3)

回答	大いにある	少しある	ほとんどない	未回答
件数	10	5	0	3

質問(4) 弁理士の専門性, 料金, 処理スピード, 対応等の面について, ご意見をお聞かせください。

- ・専門性(満足, やや満足, やや不満, 不満)
- ・料金(満足, やや満足, やや不満, 不満)
- ・処理スピード(満足, やや満足, やや不満, 不満)

- ・対応(満足, やや満足, やや不満, 不満)
- ・具体的なご要望等ございましたらお聞かせください。

回答(4)

	満足	やや満足	やや不満	不満	未回答
専門性	4	6	4	0	14
料金	2	6	5	1	14
処理スピード	5	6	2	1	14
対応	8	4	1	0	13

(注) 要望事項としてのコメント

- ・複数の事務所へ依頼していて, 満足度が夫々異なる。
- ・事前に費用等を明示してほしい。
- ・専門的視点から, 特定弁理士に依頼が集中しがち。
- ・処理スピードに関して, 処理のデッドラインを予定しているようで, 案件に差がない。幅広い提案をしてくれることは減多にない。
- ・弁理士による質のばらつきが大きいにもかかわらず, 定料金, 質的な保証を。
- ・地方ということで, バイオ技術に強い弁理士が不足。

**問4** 権利化後の知的財産の活用について

質問(1) 貴TLOにおける知的財産の活用状況についてお聞かせ下さい。

- A: 事業化を進めている。
- B: 定期的に技術説明会等を開催している。
- C: ライセンス可能な技術についての資料を配布している。
- D: ライセンス・事業化等の申し込みがあれば対応している。
- E: その他(可能であれば, 状況をお聞かせください。)

回答(1)

回答	事業化を進めている	定期的な説明会等開催	案件の資料の配布	申込みあれば対応	その他
件数	6	4	10	13	6

(注) 重複回答あり

質問(2) 外部事業者等に対するライセンス等の知的財産の活用において, 弁理士等の外部人材は活用されていますか。

- A: 内部で処理しているので外部人材は活用していない。
- B: 個別の案件毎に必要であれば活用している。
- C: 現在は活用していないが, 活用したい。

## 回答 (2)

回答	内部処理	必要に応じて	活用していない	未回答
件数	7	8	3	0

## 質問 (3) 知的財産の活用において、弁理士の支援に対するご要望はありますか。

- A : 大いにある。  
 B : 少しある。  
 C : ほとんどない。

## 回答 (3)

回答	大いにある	少しある	ほとんどない	未回答
件数	3	6	6	3

## 質問 (4) 弁理士の専門性、料金、処理スピード、対応等の面について、ご意見をお聞かせください。

- ・専門性 (満足, やや満足, やや不満, 不満)
- ・料金 (満足, やや満足, やや不満, 不満)
- ・処理スピード (満足, やや満足, やや不満, 不満)
- ・対応 (満足, やや満足, やや不満, 不満)
- ・具体的なご要望等ございましたらお聞かせください。

## 回答 (4)

	満足	やや満足	やや不満	不満	未回答
専門性	3	3	0	0	12
料金	1	3	0	0	14
処理スピード	2	4	0	0	12
対応	3	3	0	0	12

(注) 要望事項としてのコメント

- ・ライセンス活動における、具体的な対応とは何を指すのか。
- ・複数の事務所へ依頼していて、満足度が夫々異なる。
- ・海外との交渉を低料金で受けられる体制を。
- ・将来の大学特許に対する侵害事件に弁理士会として対処法を示してほしい。
- ・活用していないので答えられない。

## 3. 考察

全体を概観する上で、回答率 39% は少し低いがそれを踏まえて考察してみる。

## 3.1 権利移転の状況

2004 年 4 月以降、文部科学省が大学に知的財産

本部を設ける事業を開始したことに伴う影響が強くていて、大学とは異なる独立した法人である TLO の活動が当初と比較して見えにくくなっている。大学の所有となった特許の管理や売り込みのような仕事を受託するケースも多い。産学連携は TLO と大学の知的財産本部の両方を見ていないと把握できないことがわかるものの、ある県の関係者は、「大学はいい特許は囲って出さない、どうしてもいいものをまわしてくる」と言っている。どうすみわけるのがいいのか等の検討が十分に進んでいないようだ<sup>(注)</sup>。

また、比較的内部処理が多いように見受けられる。

(注) 参考文献：NRI パブリックマネジメントレビュー、

Vol16,2004 年 11 月

(<http://www.nri.co.jp/opinion/region/2004/pdf/ck20041102.pdf>)

## 3.2 知的財産の発掘等

届け出制度を持ちながら、発明相談会や相談があれば、その都度も受け付けるなど、柔軟なやり方がとられているようだ。未回答もかなりあり、各 TLO の状況に合わせた態様があると考えられる。弁理士等への期待度は前問のステージよりも高い傾向がありそうである。

## 3.3 知的財産の権利化

ほとんどの TLO が、定めた優先度や費用の点を考慮して、出願の是非を決定している。例えばライセンスの見込みのある案件を出願審査の対象とするなど費用対効果を見るケースもある。本問における弁理士等への期待度は前問よりも更に上がり、このステージに集中しているように見える。

## 3.4 知的財産の活用

事業化を進める案件もある一方、技術説明会を開催したり、ライセンス案件の資料を配布したりするばかりでなく、積極的に潜在するライセンシーに売り込みを図るなどの積極的な取組みも見られる。しかし、弁理士等への期待度は、移転や発掘の段階と同じレベルに落ちてしまう。

## 3.5 弁理士のパフォーマンス

## (1) 場面別パフォーマンス

知的財産のステージ毎に各問を設けたので、そのス

ページでの満足度についてまとめたのが、表 3.1 である。

表 3.1 ステージ別の弁理士のパフォーマンス

ステージ	満 足	やや満足	やや不満	不 満	未回答
権利移転	10	15	9	1	37
知財の発掘	8	15	4	1	44
知財の権利化	19	22	12	2	17
知財の活用	9	13	0	0	22
総 計	46	65	25	4	148

これによれば、「満足」と「やや満足」の合計割合は、総回答数 288 (18 団体×4 ステージ) のおよそ 38%で、「やや不満」と「不満」の合計割合は 10%であるところから、概ね好意的であると考えられるが、未回答が 51%あるので、これらの数字を多いとみるか少ないと見るか、意見の分かれるところである。

弁理士の質の問題をいうコメントが散見され、特定のケースについての意見ともいえるが、これを減らす、あるいは全体への不満に繋がらないようにする努力を弁理士会でも継続して取っていく必要があるだろう。例えば、弁理士の職域が広がったのは喜ばしいといえるが、その業務内容や質の充実に向けて、研修を充実させるなどの方策が取られることが望ましいといえる。

満足度の高得点は、やはり知財の権利化に対する場面であり、逆に他の場面では、同じ程度となっている。

知財での活用場面でのコメントにもあったように、弁理士の具体的な活動のイメージをもたれていない。知財の発掘や活用場面では、まだ弁理士の活動を伸ばす余地があるといえそうだ。

## (2) 指標別パフォーマンス

弁理士の活動を表現する指標として、専門性、料金、処理スピード、対応の 4 つに分けて設問を設けており、パフォーマンス指標毎の満足度を、表 3.2 に示す。

表 3.2 指標別の弁理士のパフォーマンス

	満 足	やや満足	やや不満	不 満	未回答
専門性	11	18	8	0	35
料金	5	15	10	2	40
処理スピード	12	18	4	2	36
対 応	18	14	3	0	37
総 計	46	65	25	4	148

表 3.2 によれば、未回答分が 51% もあり、確かな傾向とは言いがたいが、料金を除き、専門性、処理スピード、対応とほぼ満足度が同じレベルとなっていて、特に突出して満足を与えている指標はない様に見える。一方、不満は料金と処理スピードにある傾向がみえる。それも料金>処理スピードで不満が高い。案件によるのだろうが、クライアントに丁寧に業務内容や状況を説明するなどの地道な活動が必要と考えられる。

(原稿受領 2005.11.15)

## 書籍紹介



『不正競争の法律相談』

寒河江孝充 編著

学陽書房 発行

A5 版 389 頁 3,800 円 (税別)

平成 14 年 7 月に策定された知的財産戦略大綱により、知的財産の保護において不正競争防止法はより重要な法律と位置付けられました。

本書は、この不正競争防止法について実務者向けに書かれたものです。「法律相談」という言葉が示すように、各項目はお客様の問合せから始まります。その後の解説の部分では各項目のポイントとなる事項が簡潔に記載されており、挙げられた項目も、不正競争行為の類型から、刑事罰、水際対策、米国不正競争防止法の基本にまで及んでいます。また、実務を行う上で欠かせない判例に関しては、基本判例のほか、最新の判例まで言及されていますし、営業秘密に関する書籍例が豊富であることも本書の特色といえます。

このように、本書は、「不正競争防止法」を扱う実務家のみならず、法律を学ぶ学生の方にも必須の一冊といえます。

(パテント編集委員 押鴨 涼子)