

# 大学の知的財産活動における特許権・ 著作権・商標権の管理と活用



会員・東京大学 知的財産部 知的財産統括主幹 時田 稔

## 要 約

本稿は、東京大学を中心に、大学の知的財産活動における特許権・著作権・商標権の管理と活用について説明するものである。

特許権については、発明委員会等を設けてそこで承継の決定をしている大学が多いようであるが、東京大学では、技術評価・技術移転等の専門家集団による客観的な判断を通じて承継の決定を行っている。そして、承継した発明の活用については、技術移転等の専門家集団がプレマーケットすることで、特許のライセンスの成功率が格段に向上することを説明する。また、学生が大学の発明の発明者として加わってることがあるが、職務発明の適用を受けない学生の発明の取扱いについて検討する。

また、著作権については、東京大学では、職務著作物とその他の著作物の中間的な職務関連著作物（ソフトウェア著作物等）という著作物を設け、大学がこの職務関連著作物の著作権を承継することで、特許権と共に著作権のライセンスも可能にしている。

さらに、商標権については、東京大学では、商標を大学商標、部局商標及び成果商標の3つに分類してそれぞれに合った管理を行っている。また、商標の活用の観点から、大学が所有する商標のライセンスについて検討する。

## 目次

1. はじめに
2. 大学の特許の管理と活用
  - (1) 東京大学における発明等の届出から特許出願までの手続
  - (2) 大学の研究室の技術アドバイザー、リサーチアドミニストレータとしての弁理士
  - (3) 学生の発明の取り扱い
  - (4) 大学の特許のライセンス
3. 大学の著作物の管理と活用
  - (1) 東京大学におけるソフトウェア著作物等の取り扱い
  - (2) 職務著作物、職務関連著作物（ソフトウェア著作物等）、その他の著作物の区別
4. 大学の商標の管理と活用
  - (1) 東京大学における商標の種類
  - (2) 東京大学における商標の届出から商標出願までの手続
  - (3) 大学の商標のライセンス
  - (4) 商標法4条2項の適用を受けた商標のライセンス
5. まとめ

## 1. はじめに

このところ、大学の研究成果である知的財産への関心が高まってきている。例えば、平成25年度の「知的財産活用に資する大学の組織的取組に関する研究報告書」<sup>(1)</sup>には、大学には、大学の優れた研究成果を迅速かつ

効果的に産業界に移転してイノベーションにつなげる役割が期待されており、産学連携の重要性がますます高まっている旨が指摘されている。特に、大学と企業との間で大型の共同研究も推進され、その成果である知的財産の取扱いについて注目されている。

また、大学には、比較的小規模の単科大学から大規模の総合大学まで様々あり、その規模に応じた形で大学の知的財産に関する管理と活用がなされている。このようなさまざまな規模の大学があるなかで、一概に大学の知的財産に関する管理と活用を説明するのはむずかしいが、本稿では、大規模総合大学である東京大学の特許権・著作権・商標権を中心に、大学におけるこれらの知的財産の管理と活用について説明し、大学特有の問題についても簡単に検討してみた。

## 2. 大学の特許の管理と活用

大学では、大学の発明を企業にライセンスしたり、大学と企業とを結びつけるための産学連携本部等が設置されている。

東京大学では、学術成果を踏まえた新たな価値創造を推進し、これを広く社会に展開するための本部機構

として、産学協創推進本部が置かれている。産学協創推進本部には、イノベーション推進部と知的財産部の2つの部がある。

イノベーション推進部は、主に、産学官公連携プロジェクトの創出、大学発ベンチャー支援、アントレプレナーシップ教育・イノベーション人材教育、イノベーションマインド・ベンチャーマインドの醸成を行っている。

知的財産部は、発明、商標、著作物、成果有体物及びノウハウ等を扱っており、例えば、発明等の届出の承継判定、発明等の出願と権利化、発明等の知的財産の活用、知的財産・研究関連契約の審査・協議、関連規則類・契約書雛型の整備等を行っており、筆者はこの知的財産部に所属している。

### (1) 東京大学における発明等の届出から特許出願までの手続

大学の教職員等が完成した発明は、特許法第35条の職務発明に該当する可能性があると考えられる<sup>(2)</sup>。そこで、多くの大学では、大学の教職員等が発明を完成させた場合、原始的には特許を受ける権利は発明者である教職員等に発生させるが、発明の届出等をさせて、大学がその発明（正確には「特許を受ける権利」であるが、単に「発明」ということがある。）を承継するか否かを判断している。そして、教職員等が完成した発明を大学が承継するか否かを決定するため、学内の教員、知的財産担当者及び外部の弁理士等から組織された発明委員会等を設けて判断している大学が多いようである。

しかしながら、東京大学では、このような発明委員会等は設けず、図1の東京大学の発明承継のフローに示すような方法により、教職員等が完成した発明を大学が承継するか否かを決定し、特許権の管理を行っている。

以下、図1に基づいて東京大学の発明承継のフローを説明する。まず、①教職員等が発明をした場合、自分が所属する工学系研究科（工学部）、医学系研究科（医学部）、生産技術研究所等の部局へ「発明等届出書」を提出する。そして、「発明等届出書」の提出を受理した部局は、その発明が職務関連発明か否かを決定し、職務関連発明であると認定されたものを知的財産部に送付する。なお、大学の教職員等の職務とは何か、またその範囲はどこまでか等むずかしい判断を強いられ

る場合があるので、東京大学では、この判断を回避するため東京大学発明等取扱規則において「職務関連発明」という概念を採用し、「公的研究資金若しくは大学法人が資金その他の支援をして行う研究等、又は大学法人が管理する施設を利用して行った研究等に基づき、教職員等が行った発明等」と定義している。この定義は、「実務解説 職務発明」の「職務発明規程例（大学向け）」の「職務発明等」の定義<sup>(3)</sup>と同じである。

また、平成27年度の特許法改正により、特許を受ける権利が原始的に使用者に帰属することも可能になったが、多くの大学では、原始的に発明者に帰属する制度を採用しているようであり、今後も東京大学は、原始的発明者帰属の制度を採用していく予定である。

そして、②知的財産部に送付された「発明等届出書」を基に、知的財産部が技術評価・技術移転等の専門家集団である株式会社東京大学 TLO（以下単に「東大 TLO」という。）<sup>(4)</sup>にその発明の評価及び意見を求めている。③発明の評価及び意見を求められた東大 TLO は、担当者が発明者にヒアリングをする。④ヒアリングの結果、東大 TLO は、その発明を東京大学が承継した方が良いか否かの評価及び意見を付した評価報告書を知的財産部に提出する。⑤知的財産部はその評価報告書を基に、その発明を東京大学が承継するか否かの最終決定をしている。

なお、東大 TLO は、新規性及び進歩性等の特許性、活用可能性（ライセンスの可能性）、出願・権利化の費用等を考慮して、その発明について評価報告書を作成している。例えば、特許性があっても、その発明の代替技術が容易に予想される場合、その発明を導入して効率が上がることが予想できたとしても、コスト等から設備全体の変更が必要になる等の場合、ライセンス収入があっても特許出願・維持管理費用に満たないと予想される場合は、活用可能性（ライセンスの可能性）が低いと判断し、その発明を承継しないことを推薦する評価報告書が提出されることになる。

ときとして、東大 TLO の評価報告書と東京大学の知的財産部の判断とが食い違う場合があるが、このような場合は、東大 TLO と知的財産部とが話し合って判断の統一を図るようにしている。

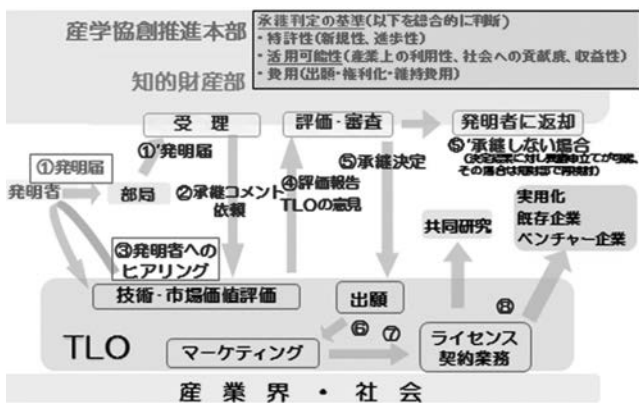


図1 東京大学の発明承継のフロー

東京大学が発明を承継した後は、東大 TLO（一部は、一般社団法人生産技術研究奨励会<sup>6)</sup>）に⑥出願から特許までの手続を依頼している。東京大学では、単独発明と共同発明の合計で、年間約 600 件前後の発明等の届出がなされており、このうち東京大学が承継して特許出願する件数は、単独発明と共同発明を合わせて年間約 470 件前後である。

さらに、これと並行して、⑦東大 TLO（一般社団法人生産技術研究奨励会）は、その発明をライセンスするためにマーケティング活動をし、⑧ライセンス契約に結び付けている。

このように、東京大学では、発明者等の意向に影響される可能性がある発明委員会等による決定ではなく、技術評価・技術移転等の専門家集団である東大 TLO という外部機関による客観的な判断を通じて、発明の承継・非承継を決定している。

発明の数があまり多くない大学では、このような方法を用いることはむずかしい場合もあると思われるが、発明委員会等においても、技術移転の専門家も交えて将来のライセンスの可能性を考慮して教職員等の発明を承継するか否かを決定することが好ましいと考える。

(2) 大学の研究室の技術アドバイザー、リサーチ アドミニストレータとしての弁理士

大学の大きな研究室になると、技術アドバイザーやリサーチアドミニストレータ等（以下「URA 等」という。）がいる研究室がある。例えば、弁理士が URA 等となっている場合、弁理士はその研究室で生まれた発明について、発明自体の優位性を見出したり、発明を限定して特許性を見出す努力をしたり、強い特許とするために多くの請求項を提案したりすることがある。

このようなことは発明者のインセンティブを高めることにもつながり良いことであり、大に行うべきであるが、その発明が大学が承継して特許出願をするか否かという点から考えると少し異なる視点から考える必要がある。

例えば、発明自体がいかに優れたものであったとしても、発明が実施される可能性が 15 年以上先と予想される場合、ライセンス先が見つかりそうもなくライセンスの可能性が低いと判断される場合、ライセンス可能であったとしても、ライセンス収入が特許出願・維持管理費用に満たないと予想される場合は、大学としてはその発明を承継しないという決定をする場合がある。この場合、発明者である教職員等は、研究室の弁理士が特許出願をするべきと主張している発明をなぜ大学が承継しないのかと大学の決定に納得しないことがある。

しかしながら、大学としては、特許出願をして特許権を取得するのが目的ではなく、多くの企業にライセンスしてその発明を実施してもらい、それにより産業を発展させ、さらなる技術の向上を目指すということを目的としている。すなわち、研究成果を特許出願という形で確保することや、国からの補助金や委託研究の申請のために特許出願することもないわけではないが、大学としては、企業にライセンスをして得られたライセンス収入を発明者及び大学に還元することで、発明者にはインセンティブを与え、大学には、研究・教育環境の質を向上させ、さらに良い研究・教育を行ってもらうことが目的ということになる。

将来のライセンスについては、予測することがむずかしく、大学が承継した発明もライセンスにつながらない場合も多く、逆に、大学が承継しなかった発明がライセンスにつながることも否定できない。これは、ライセンス活動の程度が大きく影響していることも事実である。

しかしながら、限りある出願費用等をいかに効果的に用いて特許出願をするかを考える知的財産部は、ライセンスの可能性も重要な承継理由と考えて、発明の承継を決定している。このことを URA 等となった弁理士は十分に理解し、特許性だけでなく、その発明のライセンスの可能性を十分に考慮して発明者にアドバイスして頂きたい。



### (3) 学生の発明の取り扱い

最近では、大学の教職員等の他に学生が発明者として加わってくる場合がある。当然ながら、学生は大学の教職員等ではないので、大学の職務発明に関する規定の適用はない。現在、東京大学では、学生が研究室に所属する際に、あるいは所属した後に、学生が完成した発明を東京大学に譲渡する旨の契約・覚書等を交わすことは義務づけていない。

東京大学では、東京大学発明等取扱規則上、学生が自ら単独で完成した発明を大学に譲渡したい旨の意思表示をした場合は、教職員等の職務関連発明と同様に取扱って、知的財産部がその発明を譲り受けるか否かを決定している。

また、学生が教職員等と共同で発明を完成した場合、教職員等の発明が職務関連発明に該当するときは、教職員等は部局に「発明等届出書」を提出することになっている。この場合、学生は、その発明の自己の持分については自由に処分することができるものであるが、学生も東京大学に発明を譲渡することを希望することが多いようであり、学生の意思を確認した上で、教職員等の職務関連発明と同様に取扱っている。

この点、「特許法第35条第6項の指針（ガイドライン）」には、学生の発明の取り扱いについて、「大学と雇用関係にない学生については、一般的には、従業者等には該当しないため、このような学生がした発明は、職務発明には該当しないと考えられる。ただし、特定の研究プロジェクトに参加する学生の中には、大学と契約を締結し、雇用関係が生じている場合もあり得る。このように大学と雇用関係が生じている学生が当該研究プロジェクトの中でした発明は、職務発明に該当すると考えられる。」<sup>(6)</sup>とあり、一般的には、学生の発明は、職務発明に該当しないが、大学と雇用関係にある場合は、職務発明となり得ることを示している。

また、学生の発明と職務発明の関係について、影山光太郎弁護士は、「学生の発明につき、大学職員と共同で行った発明、大学の施設設備を用いて行った発明または大学から資金援助を受けて行った発明等大学の関与（寄与）が深い発明について、職務発明規程に従う旨の学生の同意を要件として同規程を『用いる』ことが妥当である。その結果、大学は安定的に学生の発明を取得することができ、学生も、大学職員と同様な保護を受けて発明が・権利化・実施化され、対価を取得

できるようになる。この意味では学生にとって制約とはいえない。」<sup>(7)</sup>と説明している。

しかしながら、学生が研究室に所属する際に、学生が完成した発明について、大学が希望した場合は大学に譲渡しなければならない旨の契約・覚書等を締結させることは、このような契約・覚書を締結しないと研究室に所属できないという制限を加えることにもなりかねない。また、教授等が、学生に対して研究テーマを与える際に前記のような契約・覚書等を締結させるというも、研究テーマの選択の自由を奪う可能性があり、アカデミックハラスメントにもなりかねない。

この点、大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会の「大学等における職務発明等の取り扱いについて」では、「所定の研究プロジェクト（例えば、共同研究）において、学生等がした発明を大学等機関側に承継することに関する同意を、大学等が学生等に対して予め求めることは、学生等が研究テーマを自由に選択して、教育の一環として研究が適切に行える環境であること、その研究に係る特定の目的達成のために合理的な範囲での適切な譲渡契約内容となっていること、学生等に対して発明の取り扱いについて十分に説明がされていることが満たされていれば、必ずしもアカデミックハラスメントに該当するわけではないと考えられる。」<sup>(8)</sup>と説明されており、前記の研究テーマの自由選択等の条件を前提に、共同研究、受託研究、研究プロジェクト等（以下、「共同研究等」という。）に参加する際に、学生と大学との間で、発明の大学への譲渡の契約・覚書等を締結するようにすれば、アカデミックハラスメントにはならないと考えられ、企業も学生の発明が第三者に譲渡される心配をしないで済むことになる（企業との共同発明の場合は特許の移転の同意をしなければ同様の効果が得られることにはなる（特許法第33条第3項）。特に、国等の受託研究の場合には、通常、「産業技術力強化法第19条第1項各号」、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条第1項各号」等の日本版バイドール条項の制限がかかっているため、受託研究に参加する際に、発明の大学への譲渡の契約・覚書等を締結する必要があると考える。

なお、共同研究等では、学生を研究補助者として研究に参加させることを禁止していない場合が多いと考えられるが、学生を研究補助者として参加させることを禁止する、又は研究補助者として参加はできるが発

明者にはなれないというような共同研究等も存在する。この場合は、学生が研究補助者や発明者にならないように注意することが必要である。このような場合、指導教員は学生が共同研究等の研究テーマに関わらないようにしたり、発明者にならないようにしたりするコントロールすることが必要となる。特に、弁理士がURA等となっている場合には、担当教員と共にコントロールしていくのが良いと考える。

また、例えば、国立研究開発法人科学技術振興機構の平成28年度戦略的創造研究推進事業JST AIP ネットワークラボ (ACT-I・さきがけ・CREST) 研究提案募集のご案内<sup>9)</sup>のACT-Iにおいて、修士以上の学生も当該研究提案に応募できるようになった。

このACT-Iでは、生じた発明は原則として大学が承継して特許出願することになっており、学生が発明者である場合は、別途、大学と学生との間で発明の譲渡に関する契約・覚書等を締結しておく等の処理が必要がある点に留意する必要がある。

さらに、学生は、そのまま大学の教職員になり、大学と雇用関係を生じることもあるが、多くの場合は、企業や官公庁等に就職することが多い。このような学生時代に完成した発明を就職後に大学単独又は大学と企業の共同で特許出願をする場合は、就職後に発明者(発明当時の学生)にコンタクトを取り、発明の内容を確認して明細書を作成することがあるが、その明細書には、就職後に得た企業や官公庁等の秘密情報が入らないように注意する必要がある。学生が発明者となっている場合は、可能な限り企業や官公庁等に就職する前に特許出願しておくことが好ましい。

#### (4) 大学の特許のライセンス

特許出願をする目的は、企業であれば自社の技術や製品を保護するためであり、当初からライセンスを目的として出願する企業は多くはない。

これに対し、大学は、前記したように、大学の技術や製品を保護するために出願するのではなく、ライセンスをしてその発明を広く社会に普及させ、さらなる技術の発展を図ることを目的とすることが多い。

東京大学での特許権の活用は主にライセンスによるものであり、前記したように、主に、東大TLOにライセンス活動(マーケティング活動)を依頼している。ここで、東京大学の単独特許のライセンス状況については、産学官連携ジャーナル7月号<sup>10)</sup>に記載されてい

るが、これらについて以下簡単に説明する。

2004~2014年度に出願された単独特許の技術分野別のライセンス成功率を図2に示す。この図から、ライフサイエンス分野では平均31%のライセンス成功率となっており、ライフサイエンス以外の分野の平均14~16%に比べて高くなっている。これは、ライフサイエンス分野の技術は単一の特許で製品を保護することができることも多いが、ライフサイエンス以外の技術分野では、ひとつの製品に多くの特許が関わっていること、及び代替技術などが影響し、発明の承継決定時に活用可能性(ライセンスの可能性)があると判断しても、ライセンスに結び付きにくいことが考えられる。

なお、2004~2005年度のナノテク・材料分野のライセンス成功率が58%前後と非常に高くなっているが、これは、大学法人化直後に大学発明の技術移転が活発に行われた結果であると考えられる。

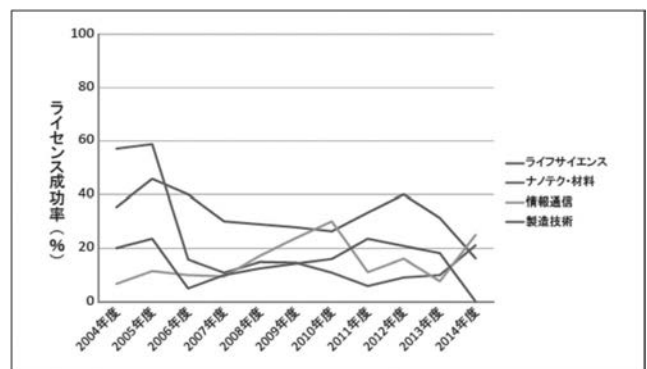


図2 単独特許の技術分野別ライセンス成功率

また、単独発明の承継判断前に、東大TLOがライセンスの可能性のある候補企業に、その発明への興味の有無を事前に確認するプレマーケティングを行うケースがある。このプレマーケティングによる候補企業がある場合とない場合のライセンス成功率の相違を図3に示す。この図から、ライフサイエンス分野では、承継判断前に企業がその発明に興味を示しているケースは、承継した発明のうち約45%を占めていることがわかり、他の分野においても同様の傾向がみられる。プレマーケティングによる具体的なライセンス候補企業の有無とライセンス成功率の関係は、技術分野によって異なるが、候補企業がある場合とない場合では2~3倍の違いがあり、プレマーケティングは、ライセンスの可能性を確かめるには有効な方法である。ただし、特許出願前では、発明の内容を詳しく企業に開示することができないので、プレマーケティングは

慎重に行う必要がある。

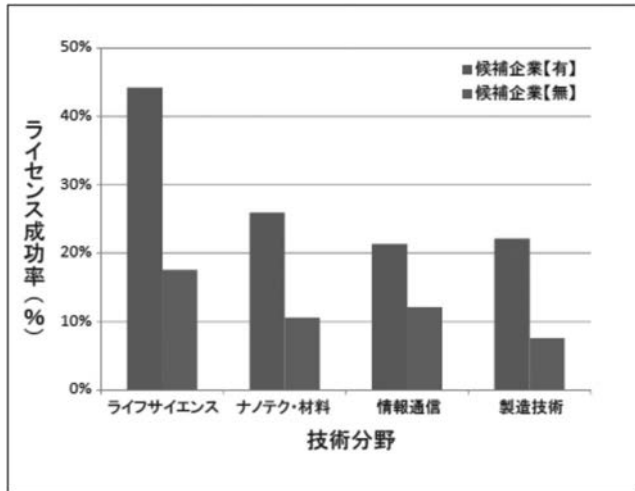


図3 単独特許のプレマーケティングによる候補企業の有無

さらに、単独発明について、特許出願後、ライセンス成功までにどの程度の期間がかかっているのかを図4に示す。図4は、ライセンス成功案件中のそれぞれの区分期間にライセンス契約できた案件の割合を示したものである。特徴的なのは、早期にライセンスに成功している案件が多いことである。例えば、出願から1年未満にライセンスに成功しているものが全ライセンス成功案件の40~80%を占め、出願から2年未満にライセンスに成功しているものを合わせると70~80%の成功率である。これは、東大TLOがプレマーケティングと併せて、早期に積極的にマーケティング活動を行っている結果であると考えられる。なお、出願から3年以上かかってライセンスに至るケースも少なからずあるが、これは、企業が発明の有用性を調査していることで、ライセンスまでに時間がかかっている可能性がある。

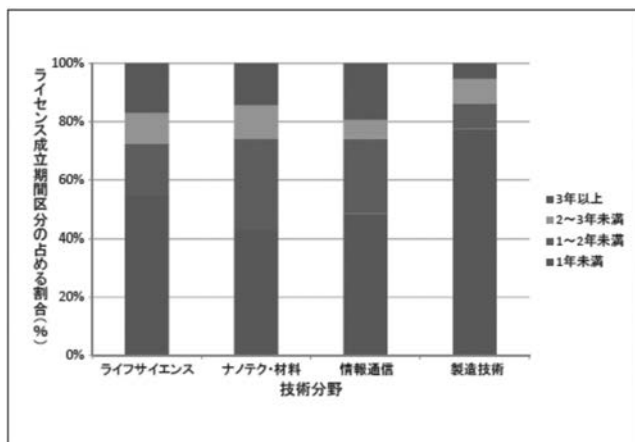


図4 ライセンス成立期間区分の占める割合

### 3. 大学の著作物の管理と活用

大学では、著作物について、職務著作物とその他の著作物の他に、プログラム等のソフトウェア著作物という概念の著作物を設けているところがある。

東京大学でも、東京大学著作物等取扱規則において、著作物を職務著作物、職務関連著作物、その他の著作物に分けて管理している。職務著作物<sup>(11)</sup>は、著作権法第15条の職務著作物と同趣旨であり、例えば、東京大学入試の試験問題や東京大学のホームページ等が該当する。また、職務関連著作物<sup>(12)</sup>とは、公的研究資金等を用いて作成したソフトウェア著作物等<sup>(13)</sup>が該当する。さらに、その他の著作物とは、職務著作物及び職務関連著作物以外の著作物が該当する。

#### (1) 東京大学におけるソフトウェア著作物等の取り扱い

東京大学では、論文、書籍等の一般的な著作物とソフトウェア著作物等とでその取扱いを異にして管理している。これは、教職員等の論文、書籍等の著作物は職務著作物とは言いがたく、また、東京大学約140年の歴史のなかで、これらの著作権は伝統的にその著作物を作成した作成者に帰属するという運用をしてきていることから、前記のその他の著作物に該当するものである。他方、ソフトウェア著作物等は、比較的新し著作物であり、これらは、特許の技術移転等と共に移転等の対象となることが多いことから、ソフトウェア著作物等については、前記の職務関連著作物として、職務著作物とその他の著作物との中間的な著作物として規定しているものである。

職務関連著作物は、ソフトウェア著作物等に限定して適用されるものであり、第三者に有償で提供若しくは利用許諾する必要が生じた場合には、教職員等から部局に著作物等届出書を提出してもらうようにしている。著作物等届出書の提出があった後は、基本的に前記図1の発明承継のフローと同じであり、東大TLOの評価報告書を基に知的財産部がその著作物の著作権を東京大学が承継するか否かの最終決定をしている。

そして、東京大学が職務関連著作物の著作権を譲り受けると決定した場合（ライセンスが決定していることが多いので、通常承継すると決定する。）は、東京大学は教職員等からその著作権（著作権法第27条、第28条の権利を含む。）を譲り受け、著作権の活用として、企業等にライセンスしている。なお、東京大学は、



ソフトウェア著作物等についても基本的に東大 TLO にライセンス活動を依頼している。

## (2) 職務著作物, 職務関連著作物 (ソフトウェア著作物等), その他の著作物の区別

コンピュータの発達により, 最近では, 職務著作物, 職務関連著作物 (ソフトウェア著作物等), その他の著作物の区別がむずかしくなっている。

まず, 職務関連著作物 (ソフトウェア著作物等) か, その他の著作物かの区別について, 例えば, コンピュータを用いて文書を作成した場合, コンピュータに格納されている文書はデータとして保存されており, このデータをメールに添付して送信したり, USB メモリで第三者に提供したりする場合, これらの文書はデータとして保管されているので, ソフトウェア著作物等の提供とみることも可能であるが, これは, 紙と鉛筆の代わりにコンピュータを用いているにすぎないので, ソフトウェア著作物等ではなく, その他の著作物と考えるのが自然である。なお, これらの著作物は, 東京大学著作物等取扱規則の職務関連著作物の定義の「かっこ書き」で除かれている。

また, コンピュータを用いて 3 次元グラフィックスを作成した場合は, 紙に印刷したものは図形の著作物であり, これも紙と鉛筆の代わりにコンピュータを用いているにすぎないので, その他の著作物と考えられる。しかし, 3 次元グラフィックスのデータはソフトウェア著作物等と解されるので, 有償でこのデータを第三者に提供する場合は, 著作物等届出書を教職員等に提出してもらっている。

次に, 職務著作物か, その他の著作物かの区別について, 大学の教職員は一般に, 教員と事務員に大きく分けることができる。事務員は, 上司の命令等により文書, 図画等の著作物を作成することが多く, この場合は職務著作物として著作権は東京大学に帰属する。他方, 教員は, 自己裁量により学術論文などを作成することが多く, この場合はその他の著作物として著作権は教員に帰属する。

しかしながら, このような教員, 事務員で職務著作か否かを分けることに合理性はなく, 職員であっても, 職務著作に該当しないものもあり, 教員であっても, 大学の指示の下, 作成した文書等は職務著作になるので, 個々のケースに応じて判断せざるを得ない。東京大学では, 職務著作物か否かの争いを避けるため

に, 職務著作物の範囲を狭く解釈し, その他の著作物と認定しているケースが多い。

最後に, 職務著作物か職務関連著作物 (ソフトウェア著作物等) の区別について, 東京大学では, 前記したように, 職務著作物か否かの争いを避けるために, 職務著作物の範囲を狭く解釈し, 職務関連著作物の範囲を広めに解釈している。

この点, 中山信弘教授は, 「15 条は著作物の種類に関係なく一律に規定されているが, 現実の事例の解釈としては, 絵画・音楽等のように人格的要素の強い著作物と, 多数の者が関与し, あるいは部分的に外注をしてパーツを組み合わせて完成するような著作物 (例えばプログラム) とを比較するならば, 後者のほうが職務著作として認められ易いであろう。」<sup>(14)</sup>と説明している。

この点, 大学の研究室における研究では, 大学の「発意」があるとは言いがたいので, 東京大学ではその研究成果であるソフトウェア著作物等は, 職務著作物ではなく, 職務関連著作物としている。

また, 北見工業大学事件<sup>(15)</sup>によれば, 大学規則に則り締結され, 双方協力して研究成果をまとめる旨の規定のある共同研究においては, 大学が共同研究先に提出する報告書等については, 大学の職務著作物である旨が判示されている。

したがって, 共同研究等の先に提出する報告書に, 研究成果であるコンピュータプログラムを添付した場合, そのコンピュータプログラムは職務著作に該当するとも考えられるが, 現実には, 報告書に研究成果であるコンピュータプログラムを添付することはないと考えられるので, 職務著作物か否かはほとんど問題にならない。

なお, 研究室で学生が何代にもわたり, コンピュータプログラムを作成している場合は, その時々の学生 (元学生) が著作権を有することになる。このような著作物を研究室で使用する場合には, 個々の学生 (元学生) は少なくとも黙示の使用許諾をしているとみることができるが, その著作物を第三者に利用許諾する場合は, 個々の学生 (元学生) の承諾を得る必要があるが, 元学生の所在が不明な場合があり, この場合にどうするかは今後検討していただく必要がある。

## 4. 大学の商標の管理と活用

このところ, 各大学とも他者から商標権侵害である

として、商標の使用ができなくなることを防止し、自己が安心してその商標を使用できるように、大学の名称や略称、大学のマーク、共同研究のプロジェクト名等について、商標登録出願をしているケースがみられる。

東京大学も国立大学法人化後に多数の商標登録出願をして、現在約100件の登録商標（出願中のものを含む。）を保有している。

### （１）東京大学における商標の種類

東京大学では、東京大学商標取扱規則上、商標を大学商標、部局商標、成果商標の3種類に分類して商標権を管理している。

大学商標とは、「東京大学」、「東大」、「UNIVERSITY OF TOKYO」、「UTokyo」、及び次の東京大学のマーク等の東京大学を示す商標が該当する。



東京大学のマーク



旧東京大学のマーク

また、部局商標とは、部局若しくはその内部組織を示す商標又は部局若しくはその内部組織がその業務に関して継続して使用する商標である。部局等を示す商標としては、「東大病院」及び次の部局のマーク等が該当する。



医学部付属病院(東大病院)のマーク



新領域創成科学研究科のマーク

また、部局等がその業務に関して継続して使用する商標としては、本部の「アントレプレナープラザ」、工学系研究科の以下のようなマーク等が該当する。



さらに、成果商標とは、大学商標及び部局商標以外の商標であって、研究成果について大学の業務に関連して教職員等が使用を希望する商標である。この成果商標は、教職員等の研究成果に関して、教職員等が個人的に商標権を取得することを許容するものである。また、教職員等が研究成果に関係しない商標を出願する場合は、もはや成果商標にも該当しないので、東京大学商標取扱規則には拘束されず、その教職員等が自由に商標登録出願をすることができる。

なお、学生も東京大学商標取扱規則には拘束されないで、自由に商標登録出願することができる。

### （２）東京大学における商標の届出から商標出願までの手続

大学商標は、通常、東京大学の名称等を管理している本部事務の総合企画部広報課から知的財産部長に、出願しようとする商標が記載された「出願手続き依頼書」が提出される。そして、広報課と知的財産部とが、商品及び役務の区分、指定商品又は指定役務、登録可能性、その他商標登録に関する事項を協議して、広報課が出願すると決定した場合は、商標登録出願をし、広報課の責任で商標登録までの手続を行うことになる。なお、知的財産部は、商標登録出願から商標登録までの手続に関し、適宜アドバイスを行っている。

部局商標は、部局から知的財産部長に、出願しようとする商標が記載された「出願手続き依頼書」が提出され、その後の手続は大学商標の場合と同様である。

成果商標は、教職員等から所属部局に、出願しようとする商標が記載された「成果商標の届出書」が提出され、所属部局は、その成果商標をその教職員等の商品又は役務に使用したとき当該商品又は役務が部局の商品又は役務であるとの誤認を生ずるおそれがあるかを判断する。これは、まず、部局が使用している商標等（商標登録されているか否かを問わない。）との混同が生じないような成果商標であるかを判断する。例えば、新領域創成科学研究科の教授が新領域創成科学研究科のマークとある文字の組み合わせたものを成果商標として商標登録出願を希望してきた場合、新領域創成科学研究科のマークを使用している以上、東京大学の新領域創成科学研究科の商品又は役務と混同することになるので、商標登録出願することは認められないと判断することになる。そのような混同が生じないと判断されると、「成果商標の届出書」が知的財産部



に送付される。

送付された「成果商標の届出書」を基に、知的財産部は、その成果商標をその教職員等の商品又は役務に使用したとき当該商品又は役務が東京大学の商品又は役務であるとの誤認を生ずるおそれがあるか否かを判断する。例えば、工学研究科の教授が「東京大学」の文字とある文字の組み合わせたものを成果商標として商標登録出願を希望してきた場合、「東京大学」の文字を使用している以上、東京大学の商品又は役務と混同することになるので、商標登録出願することは認められないと判断することになる。そのような混同が生じないと判断されると、商標登録出願の許可の通知が教職員等になされ、その教職員は、自己の費用負担で商標登録出願をすることができる。

### (3) 大学の商標のライセンス

大学が商標登録出願をする理由は、前記したように、他者から商標権侵害であるとして、商標の使用ができなくなることを防止し、自己が安心してその商標を使用できるように商標権を取得するものと考えられるが、最近では、商標権の活用として、大学が所有する商標をライセンスすることも生じてきている。

例えば、多くの大学では、キャンパスライフが充実したものとなるように、大学のキャンパス内に大学消費生活協同組合等（以下「大学生協等」という。）が存在しており、その売店で、大学の名称やマークを付した商品を販売している。東京大学でも、東京大学消費生活協同組合（以下「東大生協」という。）の売店で「UTokyo」等のロゴを付した商品を販売している。これらの商品は、自己の所属する大学のアイデンティティの主張やお土産として利用したりするもので、東大生協のみで購入できるものであり、他の店で購入することはできない。そこで、東京大学では、例外的に、大学商標である「UTokyo」の商標について、東大生協にライセンスをしている。

また、部局商標については、一部、商標のライセンスをしている例があるが、基本的には積極的なライセンスは行っていない。

しかしながら、一般に、大学の信用は大きいので、大学が所有する商標を積極的にライセンスして、大学の収入原とすることを検討していく必要があると考える。

例えば、特許のライセンスと共にその特許の対象で

ある商品の名称等についてもライセンスを希望する企業があったり、医薬品分野において、研究段階で使用している医薬品の名称をそのままその医薬品を表示する名称として使用したいと希望する企業もある。

東京大学は、現時点では、このような希望があっても、多くの場合、商標のライセンスはしていないが、今後は、ライセンスすることを検討する必要があると考えている。

### (4) 商標法4条2項の適用を受けた商標のライセンス

各大学は、「〇〇大学」のような自己の大学名の商標を大学生協等にライセンスをしたいと考える場合がある。

しかしながら、その大学の名称が著名商標の場合には、商標法4条2項の適用を受けた商標に該当する可能性があり、ライセンスの制限がかかってくる可能性がある（商標法31条1項ただし書き、30条1項ただし書き）。

例えば「東京大学」という商標は、商標出願時及び査定時において著名な商標であると考えられることから、商標法4条2項の適用のある商標と考えられる。

この点、著名な団体の商標について、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説の商標法4条1項6号の説明では、「六号の立法趣旨はここに掲げる標章を一人に独占させることは、本号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義の上から好ましくないという点にある。なお、本号は八号と異なり、その承諾を得た場合でも登録しないのであるから単純な人格権保護の規定ではなく、公益保護の規定として理解されるのである。本号の例としては、YMCA、JETRO、NHK、結核予防会のダブルクロス、大学を表示する標章、都市の紋章等がある。」<sup>(16)</sup>とあり、商標法4条2項の説明として、「一項六号に掲げる商標についてその団体自身が出願した場合には、他の商標登録要件が充たされる限り商標登録を受けられるという規定である。その理由は、一項六号の立法趣旨がその者の権威の尊重といった意味なのであるから団体自身が使用するのならば商標登録をしても一向に差し支えないばかりか、逆に団体が業務を行う場合には未登録のものであれ他人のその商標の使用を排除する必要があるから、商標登録を受けられるようにすることが必要だからである。」<sup>(17)</sup>とある。

また、商標法4条2項の適用を受けて登録された商標の使用許諾が認められない理由として、網野誠博士は、「公的機関や公益事業の商標は、これらの者のみに使用させる建前の下にのみ登録が認められているからである。」<sup>(18)</sup>と説明し、田村善之教授は、「4条2項により登録が認められることになった場合にも、当該国、地方公共団体以外の者が商標を使用する場合には、4条1項6号による登録阻却の趣旨が損なわれるので、使用権の付与が禁じられている(31条1項・30条1項)。商標権者が公益に関わる者なので、使用許諾の自由を認める必要はないと判断されたのである。」<sup>(19)</sup>と説明している。

しかしながら、ライセンスの制限が、その団体の公益保護や権威の尊重であるとしても、その団体が適切に商標管理をしてライセンスするのであれば、その団体の公益性や権威が損なわれるとは考えられない。

例えば、その団体がある企業にその団体の名称をライセンスすると、需要者はその企業とその団体とが何等かの関係を有していると認識する。しかしながら、その団体が、ライセンス先の企業と何等かの関係を有していると認識されることを自覚しながら、ライセンスをするのであれば、その不利益はその団体が負うことになるので、法律で制限することまでは必要ではないと考える。

また、その団体自身が販促品やお土産品を製造し、それにその団体自体を表示する商標を付して販売する場合は、第三者に商標のライセンスをするわけではないので、許されるが、第三者に製造・販売を委託する場合は、その第三者に商標のライセンスをすることになり、これは許されないということになってしまう。

例えば、その団体を示す商標を付した商品が粗悪品であった場合、その団体の信用が失われたとしても、その不利益を受けるのは、結局その団体であり、商標権者としては十分に信用できる者に対してのみライセンスし、ライセンシーが提供する商品の管理には十分に注意するだろうと考えられる。また、需要者はその団体又はその団体に関係する企業等がその商品を販売していると考え、特に出所混同の問題は生じないと考える。

特に、その団体が自己を表示する商標の商標権を有していない場合は、商標法31条1項ただし書き及び同法30条1項ただし書きは適用されないので、ライセンスの対象となるロゴ等が知的財産といえるのかは

問題となるが、実質的にそのロゴ等のライセンスをすることができることになる。

このように、商標権を有している場合はライセンスできないが、商標権を有していない場合はライセンスできるという状態は好ましい状態とはいえない。

また、大学についてみると、文部科学省の「国立大学法人等が実施することのできる『収入を伴う事業』の考え方について」には、大学関連商品(いわゆる大学グッズ)を作成・販売することは、「現在すでに多くの法人が大学グッズを有しており、その際、商標権の設定等により、民間企業等が作成・販売する商品の売上の一部を大学に還元させる仕組みをとる法人が多いが、制度上、法人自らが大学グッズを作成・販売することが禁じられているわけではない。」<sup>(20)</sup>と説明されている。

前期文部科学省の「考え方について」では、大学を設置し、運営する上での附帯的な取組の内容として言及するものであるが、特に大学が商標のライセンスを行うことを禁止することまでは言及してないので、大学の広報活動や資産の有効活用等を目的として、大学法人が民間企業等に商標のライセンスをして、その商品の売上の一部を大学に還元させることも認められるものと解される。

したがって、著名な団体の商標についてライセンスの制限をしている商標法31条1項ただし書きの「第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権」及び同法30条1項ただし書きが削除されればより好ましい状態になると考える。そうなれば、著名な商標と考えられる「東京大学」や「東大」について、ライセンスをすることも考えていけるようになる。

## 5. まとめ

以上、大学の知的財産活動における特許権・著作権・商標権について、東京大学の管理と活用を中心に説明してきた。

特許権については、東京大学では、発明の承継は、発明者等の意向に影響される可能性がある発明委員会等による決定ではなく、技術評価・技術移転等の専門家集団の客観的な判断を通じて決定している。そして、承継した発明の活用については、技術移転等の専門家集団がプレマーケティングすることにより、特許のライセンスの成功率が格段に向上することを説明した。

また、弁理士がURA等として活躍する際には、将来のライセンスの可能性という観点から発明をとらえる必要があることを指摘した。

さらに、学生の発明は、基本的には職務発明ではないが、大学がその発明を承継する必要があることを考え、今後、大学の発明における学生の取扱いについてさらに議論をしていく必要があると考える。

著作権については、東京大学では、職務著作物とその他の著作物の中間的な職務関連著作物（ソフトウェア著作物等）という著作物を設け、大学がこの職務関連著作物の著作権を承継することで、特許権と共に著作権のライセンスを可能にするものである。

商標権については、東京大学では、商標を大学商標、部局商標及び成果商標の3つに分類してそれぞれに合った管理を行っており、大学が所有する商標のライセンスについては、今後、さらに検討していく必要がある。

#### (参考文献等)

- (1)株式会社三菱化学テクノロジーサーチ 平成25年度特許庁大学知財研究推進事業「知的財産活用に資する大学の組織的取組に関する研究報告書」2014年2月
- (2)深津拓寛他『実務解説 職務発明 平成27年特許法改正対応』株式会社商事法務 2016年, p.184-186
- (3)前記2) 深津, p.228
- (4)「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(TLO法)に基づき事業計画が承認された技術移転事業者であり、東京大学100%子会社である。
- (5)TLO法に基づき事業計画が承認された技術移転事業者であり、東京大学生産技術研究所の研究者が承継後の発明の取り扱いを東大TLO又は生産技術研究奨励会を選択することができる。
- (6)[https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/files/shokumu\\_guideline/guideline\\_02.pdf](https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/files/shokumu_guideline/guideline_02.pdf)
- (7)影山光太郎「学生の発明と職務発明」『パテント』Vol.60 No.9 2007年, p.50
- (8)科学技術・学術審議会 産学連携・地域支援部会 大学等における産学官連携リスクマネジメント検討委員会「大学等における職務発明等の取扱いについて」2016年3月31日,

p.15

- (9)<http://senryaku.jst.go.jp/teian/koubo/h28youkou.pdf>
- (10)大辻聡「東京大学における単独特許の活用可能性判断とライセンス実績」『産学官連携ジャーナル』Vol.12 No.7 2016年, p.33-36
- (11)「職務著作物」とは、大学法人の発意に基づいて教職員等が職務上作成する著作物（プログラムの著作物を除き、データベースの著作物は含む。）であって、大学法人の著作の名義の下に公表するもの、並びに大学法人の発意に基づいて教職員等が職務上作成するプログラムの著作物及び半導体集積回路に組み込まれる電子回路ブロックを記述するデータ、半導体集積回路に組み込まれる回路素子や導線の配置パターンを表現するデータをいう。
- (12)「職務関連著作物」とは、公的研究資金若しくは大学法人が資金その他の支援をして行う研究、又は大学法人が管理する施設を利用して行った研究等につき、当該教職員等が作成したソフトウェア著作物等（ただし、学術論文、個人名義の出版物、講演及びそれらに付随する実験データの図表等は除く。）であって、職務著作物以外のものをいう。
- (13)「ソフトウェア著作物等」とは、著作権法第10条第9号に掲げるプログラムの著作物、同法第12条の2に掲げるデータベースの著作物、その他デジタルデータによって構成された映像、画像等の表現物であって本条第1号の著作物（筆者注：著作権法第10条第1項各号の著作物）に該当するもの、半導体集積回路に組み込まれる電子回路ブロックを記述するデータ、半導体集積回路に組み込まれる回路素子や導線の配置パターンを表現するデータ及びそれらの取扱いを説明する文書をいう。
- (14)中山信弘『著作権法』第2版 株式会社有斐閣 2014年, p.207
- (15)知財高裁判決平成22年8月4日 平成22年(ネ)10029号
- (16)特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』第19版 発明推進協会, p.1286
- (17)前記16) 特許庁編 p.1293
- (18)網野誠『商標』第6版 株式会社有斐閣 2002年, p.831
- (19)田村善之『商標法概説』第2版 株式会社弘文堂 2003年, p.58-59
- (20)平成28年3月31日付の文部科学省の『国立大学法人等が実施することのできる「収入を伴う事業」の考え方について』, p.3

(原稿受領 2016. 9. 27)