

# 大学における知財にかかる 取り組みと職務発明制度の問題

早稲田大学は、他大学に先駆けて技術移転機関としての承認を受け、技術移転活動、知的財産管理等を積極的に展開してきた。また、昨年7月には、文部科学省の委託事業である「大学知的財産本部整備事業」の採択を受け、学内に知的財産本部を設置した。同大学で実務に当たられているお三方に、大学における職務発明制度のあり方、課題について、おうかがいした。



**勝田正文氏**

早稲田大学知的財産本部副本部長  
研究推進部産学官研究推進センターセンター長  
理工学部教授



**牛木護氏**

早稲田大学知的財産本部参与  
弁理士



**橋本幹夫氏**

早稲田大学研究推進部  
学外連携担当部長

## ロイヤルティの配分

早稲田大学の職務発明制度に関する取り組みの概要についてご説明ください。

**勝田** 1999年に、産学官研究推進センター(承認TLO<sup>1</sup>/当時、教務部学外連携推進室)は、「大学等技術移転促進法」に基づき技術移転機関として承認を受け、特許化、技術移転活動を推進してきました。また、2003年には、大学における知財の戦略的な創出、取得、管理、活用体制の整備推進を目的に、文部科学省の委託事業として知的財産本部を設置しており、現在、ここが中心となって、

知財にかかる事業を推進しています。

職務発明の権利についてはどのように扱われているのでしょうか。

**勝田** 2000年5月に職務発明規程を制定しています。「教職員が行った発明につき、発明者の権利を保障し、発明および研究意欲の向上を図る」を目的とし、また権利の帰属については「大学は、職務発明に係る知的財産権の全部または一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、特別の事情があると大学が認めるときは、発明者に帰属させることができる」とする内容です。

個人発明として認める可能性もあるということでしょうか。

**勝田** 原則的には、研究のプロセスで生じた発明はすべて大学に報告してもらい、審査を経て大学が承継することになっています。受託研究<sup>2</sup>の発明についても同様で、権利の割合に重みは付けませんが、大学が承継します。

手続きのフローとしては、月1回、発明審査委員会を開催し、外部の専門家として、ここにいらっしゃる弁理士の牛木先生などにもご参加いただいて、技術評価をします。そこで価値があると判断すれば、理事会にかけ、大学が権利を承継するという流れです。発明審査委員会では、1回につき約20件について議論していますが、最近、増加傾向にあります。

1 TLO[technology licensing organization]: 技術移転機関。大学の研究者の研究成果を発掘・評価し、特許化および企業への橋中地点を行う法人で、いわば大学の「特許部」を果たす機関。

2 受託研究: 企業から依頼された課題に取り組み、企業の研究開発を支援していく研究。

発明の対価は、どのように設定されているのでしょうか。

**勝田** 金額ごとのロイヤルティ<sup>3</sup>の配分を規定しています。実は配分の比率について、発明者の側に重みを付け過ぎているのではないかと、との意見もあるのですが、今のところ、収入の15%を管理費として控除した上で、残余金額が200万円以下については、発明者と大学とで7対3、200万円以上1,000万円以下は5対5、1,000万円超過分については4対6という割合です。

外部からの研究開発投資の現状は。

**勝田** 早稲田大学の産学連携は高く評価していただいております。外部からの資金が相当入っています。企業からの受託のほか、科研費<sup>4</sup>なども含めた競争的研究資金<sup>5</sup>が年間20億円から25億円入っています。研究を進めるに当たっては、本学理工総研が用意している契約書のひな型をベースに交渉して、契約を交わすことを義務付けています。また、1,000万円以上の契約金額のプロジェクトについては、それとは別に、研究内容に関して、全学のガイドライン委員会の審査を通すことになっています。このように、金額に応じたハードルを設けているわけです。

事後的なトラブルが発生する余地は、まずないということでしょうか。

**勝田** それでもプロジェクトの不履行といったリスクがあることは否定できないわけで、そのリスクについていかに対処するか、現在、理工総研に委員会を設けて議論しているところです。一つは、保険をかけるという方法があるでしょう。

研究開発投資と研究成果とをリンクさせるというお考えは。

**勝田** 本学には助手まで含めて教職員

が1,500人ほどいますが、それに対して、個人研究費とプラス特定課題で一人当たり年間80万円から100万円ほどのお金が自動的に支払われています。つまり、トータルでは、外部資金とほぼ同規模で、大学内部の研究開発投資が行われているということです。現在、科研費の応募と個々の業績を結び付けて研究費を配布することを検討しています。年間の業績を報告してもらい、その研究成果を次の年の個人研究費に反映することを考えているわけですが、それに対して、文系学部の先生などの間では反対意見もあります。「大きい著作を仕上げるまでに10年を要することもある。毎年切り刻んで成果が現れるものではない」といった理由をもって反対される方がいます。なかなか難しいところではありますが、われわれとしては、やはり外部の競争的資金との連動なり、成果主義を取り入れたいと考えています。

大学教授は、これまで特許より論文という意識が強かったということを感じますが、変化は見られますか。

**勝田** 工学系の先生方はかなり興味を示されるようになっていますが、私が見る限り、理系と文系との間に温度差があり、また理系の中でも、理学と工学の間に温度差があります。特許という仕組みから、致し方ない面もあるでしょう。しかし、文系にも、例えば計量経済学のソフトを開発されているような方がいるわけで、それを知財として扱うなど、視点を変えれば、文系の学部も宝の山なのかもしれません。

**橋本** 私たち研究推進部の役割は、まず先生方に研究成果を知財として権利化することの意義を理解していただくことです。もちろん研究は自由であるべきですし、100人が100人とも同じ理解を

共有していただくのは難しいでしょう。しかし、そういった状況を踏まえても、早稲田大学の自由闊達な校風を活かすためには、積極的に取り組もうとされる先生が、できるだけ動きやすい環境を整備することが重要になると思っています。

## 大学における係争の可能性

最近、職務発明制度をめぐる裁判で、多額の対価の支払いを命じる判決が続いています(3頁・資料2参照)。大学のお立場からはどのようにご覧になっていますか。

**勝田** これまで特許にあまり興味を示されなかった教職員には、インパクトが強かったのではないかと思います。ただ私としては、対価の額の妥当性には疑問があります。そもそも裁判で処理できる性格のものなのか。裁判は証拠に基づいて争うわけで、被告側の企業は、基本特許の内容は開示しても、事業化のために固めていった応用特許、防御特許、ノウハウは訴訟の場に出したくないものもあるはずで、いきおい原告に有利な判決になりがちではないでしょうか。

国会で特許法の改正案(3頁・資料3参照)が提出されました。

**牛木** 改正法案を見ますと、現行法の仕組みを活かしつつ、労使の主体的な取り決めをより重視するかたちです。これについて、訴訟の歯止めになる、とする論者もいれば、労使がなかなか合意に至らず、結局は、裁判所の判断を仰ぐケースが頻発するだろう、という論者もいらっしゃいます。両論ありますが、私は、今までの規定より一歩前進であり、ある程度、訴訟の歯止めになると思います。ただ大学ということに関して言えば、一般企業とは違う環境にあるわけで、今回

3 ロイヤルティ[Royalty]: ライセンスによる特許の実施承諾に対して支払う対価、報酬、特許権料。従来、大学の研究者の研究成果は、研究者と密接な関係にある一部の企業等に譲渡・特許取得され、研究者に還元される対価は謝礼金のみ等、特許の取り扱いが適正とは言い難かった。現在TLOを経由して技術移転を行い、「ロイヤルティ」が研究者に還元され、新たな研究開発に結び付き、好循環が生まれる可能性が出てきている。

4 科研費: 科学研究費補助金のこと。大学などにおける科学研究の助成を目的として文部科学省から交付される補助金。

5 競争的資金: 資金配分主体が、広く研究開発課題を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による、科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金をいう。

の改正の折、教育機関は一般の民間企業の発明と一律には扱うことができない旨を明確にして、できれば別途、基準を設けていただきたかったと思っています。

今後、ますます大学の経営は厳しさを増していくと思われませんが、その中で、もしあのような訴訟が頻発するようなことにでもなれば問題です。特に大学の場合、教育にも影響が出ますから、経営を不安定にする訴訟は極力避けなければなりません。幸い今のところはなにも、将来にわたって皆無であるとは言い切れません。もちろん研究者に対する励みという観点からは、できる限りのインセンティブは与えていくべきだとは思いますが。

大学に対して同様の判決が下る可能性についてはいかがお考えですか。

**牛木** 大学は一般の企業とは違いますから、一連の判例がそのまま当てはまることはないと思います。大学で想定できるケースとしては、例えば、ある先生が早稲田大学に在籍中に発明をして大学の名で特許を得た後、他大学に移った。ライセンスを受けたときは、確かに規定のロイヤルティで納得したものの、その後、大学の交渉があまりにも弱腰で、ライセンス収入が予測していた額より大幅に少なかった。自分のコネクションで交渉していればもっと好条件だったはずだ、とか、大学が勝手に権利を売却してしまった、というようなケースの訴えがあり得るでしょう。対策としては、譲り受けた特許

のライセンスを外部に供与したり、特許を売却したりするとき、きちんと契約を交わすということに尽きると思います。

職務発明の紛争が裁判に馴染まないとすれば、法学部と連携するなどして、学内でADRを実施すれば、自治的に処理することも可能なのではないのでしょうか。

**牛木** 発明者と大学との合意は最重要事項ですから、発明審査会の規定でも、職務発明が特許として認定されなかった場合、不服を申し立てる機会を設けています。とはいえ、ライセンス収入の配分比率は決めています。絶対額については、大学が一元的に企業と交渉して、発明者はタッチできないわけです。そのような苦情処理を引き受け、学内でコミュニケーションできる何らかの場を用意してもよいのではないかと個人的にはそのように考えます。

**勝田** 学部間の連携ということでは、法科大学院の先生との間で、学生がTLOや知財本部に入って、リーガルクリニック<sup>6</sup>を行うというカリキュラムを考えています。それを発展させる方法が考えられるかもしれませんが。

学生による発明についてはどのように扱われていますか。

**勝田** 現在の発明規程で扱っているのは助手までですが、外部資金を取っている教職員が大学院生を助手やリサーチアソシエイトとして使い、報酬を与えていることがあり、ファイナンシャルのサポートをしていることもあります。実際、発明の届出のうち何割かは、学生が貢献したものです。そのような場合、一種の職務発明として学生が権利を持つことを承認できるようにしています。ただ理工学部は、グループを組んで研究しますので、学生単独の発明ということはほとんど皆無です。教職員が与えたテーマがきっかけ

になるため、大抵、教職員とともに発明の報告をしてくることになります。

**牛木** 先日、米国のスタンフォード大学やカリフォルニア州立大学バークレイ校を視察しましたが、そこでは教職員や学生との間で契約を取り交わしていました。

**勝田** 米国では、学生が大学院の研究室に入るとき、大学と契約を結び、守秘義務に拘束されます。われわれとしても、ある企業の受託研究にかかわった学生が、その後、競合他社に就職するといったことから係争が生じる可能性を考え、米国のような制度を導入できないか検討しているところです。

今回の巨額な発明の対価の判決について、学生はどのように受け止めているのでしょうか。

**勝田** 共鳴を示す学生はいます。理系の学部は、企業との信頼関係による大学推薦が主体でしたが、最近、学生の就職は自由応募が増えています。そのとき、プロ野球の契約金のように、発明した学生に契約金が出る仕組みが出てくるとすれば、おもしろいと思いますが。

米国のようにリスクを負って自ら起業するような意識が弱いのでしょうか。

**勝田** 早稲田大学は、ベンチャーでは全国最多の成果を上げています(資料参照)。政府は「大学発ベンチャー1,000社計画<sup>7</sup>」という構想を打ち出していますが、本学は100社を目標にしており、すでに50社以上が立ち上がっています。中には学生が主体になっているものもあります。本学の進取の精神は健在ですが、起業に関しては、文系の学生の方に意欲的な傾向があるようです。

## 独立行政法人との競争

今後の取り組み、課題について

### 資料 大学別ベンチャー数ベスト10(2004年1月)

順位	大学名	ベンチャー数
1	早稲田大学	50
2	慶應義塾大学	34
3	大阪大学	28
4	東京大学	21
4	京都大学	21
6	東京工業大学	19
7	東北大学	18
8	高知工科大学	17
9	神戸大学	17
10	九州大学	15

抜粋：日本工業新聞

6 リーガルクリニック：臨床法学教育。学生は、弁護士教員とともに、さまざまな法的問題を抱えた依頼者と接し、そこで弁護士がどのように仕事をしていくのか、法律家の心構えや考え方、責任のとらえ方などを学ぶ。研究と実務を両立し、最先端で最良の法サービスを提供しながら学生が各々目指す専門分野を学ぶ。

7 大学発ベンチャー1,000社計画：わが国の産業競争力を強化し経済活性化を図る観点から、大学等における研究成果の事業化を積極的に努めていく方針を示したもので、平成14年度から16年度までの3年間に大学発ベンチャー企業を

1,000社創出することを目標としたもの。既存の大学発ベンチャー企業の経営支援として、資金支援や企業設立後の販路開拓支援などが行われている。また、新規大学発ベンチャー企業の創出に向けての支援措置としては、現状や課題等に関する啓蒙・普及や大学内のコーディネーターとの連携強化、また、教官と産業人材の出会いの場(ビジネスパートナーマッチング)の創出、大学発ベンチャーに対する支援策の紹介などが行われている。

かがいたいと思います。

**勝田** さまざまな課題があります。知財に関するポリシーを決定すること、発明規程について見直しを図ること、あるいは、学生を含めた情報のセキュリティ、インキュベーションの推進もあり、共同研究や受託研究に関する契約や成果の取り扱いもさらにより仕組みを追究していきたいと思います。今、もろもろの取り組みを進めるための基本指針をまとめる作業に当たっているところです。

**橋本** 大学の役割としてMOT<sup>8</sup>など知財にかかわる人材の育成も大切な役割です。多様な課題がありますが、リスクの面ばかりに気をとられると、どうしてもべからず集のような細かい規程を寄せ集めたものになりがちならず、むしろポジティブに研究に取り組むことができるような環境を整備しなければならないという認識を持って、お手伝いさせていただきます。

スタートが早いこともあり、契約などについて先行しているようですが、独立行政法人(7頁・註6参照)の動向をどのようにご覧になっていますか。

**勝田** 強力なライバルとして大いに注目しています。一説によれば、授業料収入より外部資金やロイヤルティの方が多くなるところも出てくる、とも言われ、それに対抗するには、われわれもいっそう努力し、きちんとした枠組みを構築しなければなりません。

**牛木** その際、発明の権利の帰属という大きな違いについて、どのように考えるのか。国立大学法人の場合、機関帰属の原則が明確になりましたが、私立の早稲田大学の場合、職務発明規程で、例外的に「発明者に帰属させることができる」としています。個人的には、それに関して先生方のコンセンサスを得つつ、再

検討するべきではないかと思います。

そもそも大学における「職務」とは何かという問題があるということでしょうか。

**橋本** 法人化された国立大学の場合、その役割は、「教育」と「学術研究」だけでなく「社会への貢献」の3本柱とされ、そうでなければ、国から金が入らないというかたちになったため、否応なく意識変革に迫られています。国立大学はこれまで3年かけて徐々に改革を進めてきています。研究費についても、できるだけ傾斜配分しているとか、一部分をプールして学内の研究委員会で特定の課題の研究費を配分するなどのシステムなどについては私学に先んじて動き出しています。その点、早稲田大学は自由です。研究を個人的活動と見なし、論文を発表するだけで満足されている方もいらっしゃるでしょう。このままでは、国立大学法人化した大学に一気に逆転されるかもしれない。そのような危機感を持っていたかと思っています。

ただし同時に、2~3年で生まれる発明は小手先のものになりがちで、10年、20年かけなければ実現しないものもあることも事実で、長い流れで見ていく視点も一方で必要です。

企業は自前で研究開発費を賄うことが難しい時代となり、大学への期待を高めているようです。

**橋本** 日本企業の共同研究費が米国に流れている現実があります。それを日本でうまく循環させるような環境をつくっていかねばならないと思います。

**勝田** これまで企業の方に、このように言われていました。われわれが、日本の大学に数百万円のオーダーで受託研究を依頼するのは真剣勝負ではない。その研究でトレーニングを積んだ学生さん

に入社してもらえればよい。真剣勝負をするときは、数千万、億単位の研究費を用意して、米国の大学に依頼する、と。ところが今、そのような意識が様変わりし、日本の大学に期待するようになり、基礎研究は願います。応用の特許、防御の特許はこちらで取る。そのような役割分担の発想になっています。

産学の連携が進めば、産業界からの情報がフィードバックされますね。

**勝田** 産業界との間で知財が取り持つよい循環をつくりながら研究を強化、推進する。それこそがTLOの意義であり、知財本部の役割もそこにあります。技術移転によって得た資金を、次の知財創出のために活用する、といったサイクルをしっかりと確立していきたいと考えています。

早稲田大学知的財産本部副本部長  
研究推進部産学官研究推進センターセンター長  
理工学部教授

## 勝田 正文(かつたまさふみ)

1974年早稲田大学大学院修了後、1977年東京電機大学勤務。1982年早稲田大学専任講師(理工学部機械工学科)、1989年から理工学部教授、工学博士、2002年12月研究推進部産学官研究推進センターセンター長、2003年9月知的財産本部副本部長に就任し、現在に至る。専門は熱工学、伝熱工学、冷凍空調工学。

早稲田大学知的財産本部参与 / 弁理士

## 牛木 護(うきまもる)

1964年早稲田大学卒業後、日本コロムビア株式会社入社。1971年同社退社後、牛木一男特許事務所勤務。1975年弁理士試験合格後、弁理士登録、特定侵害訴訟代理業務付記弁理士登録。弁理士会常議員、副会長、工業所有権審議会委員、発明協会評議員、新潟大学客員教授、新潟工科大学非常勤講師、早稲田大学理工学総合研究センター客員研究員、牛木・染川国際特許事務所所長を務める。2003年11月早稲田大学研究推進部参与に就任し、現在に至る。

早稲田大学研究推進部学外連携担当部長

## 橋本 幹夫(はしもとみさお)

1968年文部省入省、1994年から岡崎国立共同研究機構管理局長に就任。1997年お茶の水女子大学事務局長、2000年新潟大学事務局長、2002年財団法人日本国際教育協会常務理事を経て、2003年4月より早稲田大学研究推進部学外連携担当部長に就任し、現在に至る。

読者の皆様のご意見・ご感想をお寄せください。

[h-bunka@lec-jp.com](mailto:h-bunka@lec-jp.com)

8 MOT[ Management of Technology ] : 技術経営。もともと1980年代に米国で始まった、研究開発、技術開発において必要な専門的経営能力向上を目指す教育プログラム。MIT(マサチューセッツ工科大学)スローンスクール(MIT Sloan School of Management)が1982年に創設したMOTプログラム(Management of Technology Program)が語源と言われている。