

大学等の研究における他者の特許発明の使用円滑化について
(論点整理ペーパー)

1. 基本的認識

- (1) 第2期科学技術基本計画(平成13年3月30日閣議決定)の「第2章. 重要施策」には、その「II. 優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革」として、「我が国の科学技術活動を高度化し、その成果の社会への還元を一層促進するため、投資の拡充とともに、以下のとおり我が国の科学技術システムを改革する。すなわち、人材や基盤の充実がなされ、質の高い研究開発が行われ、世界最高水準の研究成果が創出されるようにするとともに、研究成果の産業や社会への円滑な技術移転や社会への積極的な説明が行われるようにする。」こと及び「大学は、優れた人材の養成・確保、未来を拓く新しい知の創造と人類の知的資産の継承、知的資源を活用した国際協力等様々な面から科学技術システムの中において中心的な役割を果たすことが求められている。」ことがうたわれている。
- (2) また、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(平成15年7月8日)の総論部分には、「今後とも我が国が持続的な経済成長を遂げていくためには、一刻も早く、イノベーションが持続的に生み出される仕組みを整える必要があり、そのために大胆な改革を早急に進める必要がある。」「『知識経済』という新たな環境の下でイノベーションやコンテンツを生み出し、それらを経済成長の糧としていくためには、まず、大学等における知的創造活動を刺激・活性化する必要があるが、それだけでは十分とは言えず、その成果を知的財産として適切に保護し、それを有効に活用することによって、初めて経済の活性化が図られる。」と記載されている。
- (3) これを受けて、当知的財産戦略専門調査会で取りまとめた「知的財産戦略について」(平成16年5月26日)には、「大学等から優れた知的財産が円滑にかつ継続的に生み出されてくるためには、自由な研究環境を確保する必要があり、権利の存在がその障害になることのないよう配慮すべきである。」との提言がなされている。

また、その具体的施策として、「平成16年度中に、特許権の効力が及ばないとされる試験・研究の考え方、及び研究を目的とする場合のライセンスの活用や、それを促すための指針、モデル契約等の作成など、特許権の効力が及

ぶ場合において特許発明の使用を円滑化するための方策を研究現場に対して周知する。その際、大学等における自由な研究の実施が妨げられることのないよう十分配慮する。」「平成16年度中速やかに国費を原資として得られた大学等の研究成果に関して、国と大学等との契約ガイドライン等を策定し、公表する。」とされている。

なお、この具体的施策については、「知的財産推進計画2004」(平成16年5月27日)においても同じ提言がなされている。

2. 特許法第69条第1項「試験研究」の解釈

- (1) 特許法第69条第1項に関しては、一般的な解釈を行った判例が存在しないこともあり、昨年11月産業構造審議会特許戦略計画関連問題WGにおいて検討した結果、従来から我が国で通説とされている解釈に特段問題はないとの結論に至った。
- (2) この解釈によれば、リサーチツールの使用等、試験・研究において他者の特許発明を実施する場合には、特許権の効力が及ぶ場合が存在する。
- (3) 他者の特許発明を実施する場合には、原則として、研究者は特許権者の許諾を受ける必要があり、大学等における試験・研究活動について他者の特許権の効力が及ぶ場合、その実施に関して制限がかかる可能性がある。

3. 必要性

- (1) 大学等においてできるだけ自由な研究環境を確保するためには、大学等の試験・研究活動における他者の特許発明の使用を円滑化する必要があり、そのため何らかの方策を講じる必要がある。
- (2) 特に、バイオテクノロジーの分野では、スクリーニング特許、リサーチツール特許等、その研究成果を使用しなければ大学等における研究活動に直ちに制限がかかるという状況も想定されることから、他者の特許発明の使用を円滑化するための方策はできるだけ速やかに講じる必要がある。

4. 論点整理

4-1. 対応策としてのガイドラインの妥当性

その方策として、特許法第69条の規定あるいは解釈・運用を見直すことも考えられるが、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループにおいて、欧米、アジア等諸外国における類似の規定や判例、学説等について調査したところ、この解釈は諸外国における解釈と比較しても特に限定的なものではない、との結論を得ており、またTRIPS協定第30条においても特許権の効力の例外は制限的に解釈されることから、少なくとも当面は特許法の改正は想定されていない。

このような状況を踏まえると、特許法第69条の規定あるいは解釈・運用の見直しについての検討とは別に、現行の特許法の解釈を前提とした措置を速やかに講じる必要があるのではないかと。

このため例えば、講ずべき措置としては、NIHの例を踏まえ、国費を原資として得られた大学等の研究成果に関する国と大学等との契約ガイドラインの策定をベースとして検討を開始することが適当ではないかと。

(意見等)

- ・学術研究を目的とする研究者が求めているのは、研究自由度の確保であり、特許法第69条の解釈の如何に関わらず、必要なときに必要なリサーチツールを活用できるという状況である。また、利用希望を申し込んでから承認を得るまでに時間がかかるのであれば、研究のタイミングを逸してしまう恐れもある。したがって、このようなガイドラインは、ぜひとも作成すべきである。
- ・OECDの場でも遺伝子関連発明の使用について議論しているが、解決策として試験研究の解釈よりもライセンス供与に関するガイドラインを作成する方がより実効性が上がるとの結論となった。今回も、ガイドラインが適当。
- ・特許法第69条の解釈の見直しだけを行うのは、受け入れにくい。まずは研究開発の現場に浮上する可能性の高い問題を回避するという視点からガイドラインを先に作って、土壌を作るべきではないか。
- ・TRIPSでは、特段の理由なしに特許権に穴を開けてはいけないという考え。また、大学だけを別扱いにするというのは、世界的にみても受け入れられない考え方である。特許法第69条の解釈を変更する場合は、TRIPSの場で説明する必要がある。
- ・特許法は、これまでその対象として大学等を想定していなかったのではないかと。今日知的財産の問題は、大学や公的研究機関をどう取り扱うかが重要な問題となっており、日本だけでなく世界中で問題になっている。特許法第69条の問

題も、ガイドライン作成と並行して世界レベルでの議論が必要。

(事務局案)

- ・当面の対策として、国費を原資として得られた大学等の研究成果に関する国と大学等との契約ガイドラインの策定を行う。
- ・引き続き、大学や公的研究機関における知的財産の創造が推進されるよう特許法の見直しを含め検討をしていく。

4-2. ガイドラインの対象

(1) 国費原資への限定の是非

本ガイドラインは、国としての基本的考え方を整理したものであり、関係府省が、本ガイドラインを参考にして、国費（政府資金）を原資として得られた研究成果の適切な取り扱いを定めるということによいか。

このガイドラインを研究コミュニティ全体に共有されるものとすべきか。

共有されるべきとした場合、

- (a) ガイドラインの内容が、国費を原資としない研究開発成果のライセンスに際しても事実上の参考となることにより、研究コミュニティ全体に共有されるとの考え方でよい。
- (b) それとも、国費を原資としない研究成果をガイドラインの対象に含めることにより研究コミュニティに広く共有されるガイドラインとすべきか。

(意見等)

- ・本ガイドラインは、研究コミュニティにおけるライセンス（ライセンサー・ライセンシーの両方の立場）のあるべき姿とすべきではないか。
- ・国費を原資とする研究開発活動の知的財産は極くわずかなのではない。国費原資分を対象としても得られる効果は限定的ではないか。
- ・対象を研究コミュニティ全体にしないと、対外的に実効性が図れないのではない。
- ・国費を原資としない研究開発成果についての実効性はどのように確保するか。また、対象を広くすることにより、内容がより抽象的になるおそれはないか。
- ・国が作成するガイドラインに国費を原資としないものまで含めることが一般的に受け入れられるか。それよりも、国費を原資とするものに限定し、ガイドラインの内容が、国費を原資としない研究開発成果のライセンスに際しても事実上の参考となることにより、研究コミュニティ全体に共有されるとの考え方の方が了解を得やすいのではないか。
- ・補助金の募集や資金配分時に、このポリシーを明記して運用することにより実効性が図られるのではないか。

(事務局案)

- ・本ガイドラインは実効性の観点から、国費を原資として得られた大学等の研究成果の適切な取り扱いを定めることとし、本ガイドラインの内容が、国費を原資としない研究開発成果のライセンスに際しても事実上の参考となることにより、研究コミュニティ全体に共有されるようにする。

(2) ガイドラインの対象とする研究開発分野

対象とする研究開発成果の分野を

- (a) 「リサーチツール」等ライフサイエンス分野に限定すべきか。
- (b) それとも、技術分野による限定はない方がよいか。

米国の NIH ガイドラインは NIH のグラントによるリサーチツールを対象とし、OECD で検討中のガイドラインは遺伝子発明（資金源を問わない）を対象としていることとの関係をどのように考えるか。

(意見等)

- ・対象を研究コミュニティ全体にしないと、対外的に実効性が図れないのではないかな。
- ・試験研究の問題は、ライフサイエンス分野で目立っているが、それ以外の分野でもリサーチツールのような問題が生じる可能性はあるのではないかな。
- ・「リサーチツール」という言葉を使用すると、その定義付けをしなければならないが、きちんと定義できるのかな。
- ・NIHは、ライフサイエンス分野への影響力が大きいので、NIHのグラントによるものを対象とするだけで足りるが、日本にはNIHに相当する組織がない。その中では、総合科学技術会議がガイドラインを出すことが最も効果的であると思われる。その際、分野に制限をかけると、影響力がますます小さくなってしまわないかな。

(事務局案)

- ・本ガイドラインは、対象とする研究開発分野を限定せず、研究コミュニティ全体に共有されるようにする。

4-3. ガイドラインを適用する国費原資による特許権等の範囲

(1) 対象とする研究機関（ライセンサー）

対象とする国費原資の研究成果に係る特許権等を保有する研究機関を

- (a) 大学・公的研究機関に限定すべきか。
- (b) それとも民間企業でも国費を原資とするものについては対象として加えるべきか。
この場合、日本版バイドール規定の適用を受けて権利者となった場合を含むということによいか。

(意見等)

- ・ライセンサーについては特に制限を設ける必要はなく、バイドール規定が民間の権利者に一定の条件を課しているように、民間企業が権利者である場合にも本ガイドラインを適用してよいのではないか。
- ・国費原資の研究成果のうち、商業化を目的とする民間企業所有の特許権等を有する研究成果は対象外とすべきではないか。
- ・ライフサイエンス分野では、最終製品以外は、広く使われるべきではないか。
- ・日本版バイドール規定は権利者が自由に権利行使するものであるのに対し、本ガイドラインは権利者に対して一定の制約を設けるものであるという点で、両者は相容れないものがあるのではないか。
- ・日本版バイドール規定は、技術に関する研究活動を活性化することやその成果を事業活動において効率的に活用することを目的としている。本ガイドラインも、研究活動における他人の知的財産の使用を円滑化させることにより、研究活動を活性化させ更に優れた研究成果を生み出すことを目的としており、目指すものに矛盾はないのではないか。

(事務局案)

- ・本ガイドラインは、対象とする機関を限定しない。

〔参考〕 ＜日本版バイドール規定＞（産業活力再生特別措置法第30条）

(1) 目的

日本版・バイドールの目的は、以下の2つ。

- ①技術に関する研究活動を活性化すること
- ②その成果を事業活動において効率的に活用すること

(2) 制度概要

日本版バイドールとは、政府資金を供与して行う全ての委託研究開発（特殊法人等を通じて行うものを含む。）に係る知的財産権について、以下の3つの条件を受託者が約する場合に、100%受託企業に帰属させることを可能とする制度。

- i) 研究成果が得られた場合には国に報告すること。
- ii) 国が公共の利益のために必要がある場合に、当該知的所有権を無償で国に実施許諾すること
- iii) 当該知的所有権を相当期間利用していない場合に、国の要請に基づいて第三者に当該知的所有権を実施許諾すること

産業活力再生特別措置法

第四章 研究活動の活性化等

（国の委託に係る研究の成果に係る特許権等の取扱い）

第三十条 国は、技術に関する研究活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、その委託に係る技術に関する研究の成果（以下この条において「特定研究成果」という。）に係る特許権その他の政令で定める権利（以下この条において「特許権等」という。）について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者から譲り受けないことができる。

一 特定研究成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者が約すること。

二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者が約すること。

三 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託者が約すること。

2 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究を行わせ、かつ、当該法人がその研究の全部又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究の受託者との関係に準用する。

3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。

(2) 国費の契約形態

国費を原資とする場合とは、

- (a) 契約形態や資金の種類を問わないとしてよいか。
- (b) それとも委託費、補助金、運営費交付金等契約形態の違いにより、その対象を変えるべきか。

(意見等)

- ・委託費や補助金等については、国の募集に対する応募という手続形態をとっており、本ガイドラインを了解したうえで応募してくるのであるから、採択の条件として本ガイドラインの遵守を求めても不合理ではないのではないか。バイドール規定についても、一定の条件を付している。
- ・委託費や補助金の中には、企業の営利目的のために利用して良いというものも含まれている。そのようなものまで含めて良いのか。
- ・補助金の場合は、得られた成果に基づいて利益が生まれた場合、国に収益納付する必要がある。本ガイドラインを運用することにより、収益納付額が減じる可能性があり、財務当局から合意は得られるのか。
- ・運営費交付金も含めたほうが良いのではないか。
- ・運営費交付金は、その制度の趣旨から用途に制限をかけてはならないことになっている。また、交付される側にとっては選択の余地なく交付されるものであり、本ガイドラインを了解した上で応募したと考えられる委託費や補助金とは異なるのではないか。

(事務局案)

- ・今後さらに検討

(1) ライセンス条件のための基準

(意見等)

- ・研究目的が非営利であることが重要であり、ライセンシー（利用者）については、特に制限を設ける必要はないのではないか。民間企業でもベーシックな研究の場合には問題ないのではないか。
- ・特許の持つ性質によって場合分けすることはできないのか。リサーチツールとして有用な特許については、社会的波及効果から高い倫理観を持ったライセンスを行うべきではないか。
- ・研究目的か商用目的かで分けるべきではないか。米国のバイオベンチャーでは、ベーシックリサーチと開発ライセンスと商品ライセンスでライセンス料を変えている。
- ・営利目的と非営利目的の定義を巡る問題をどう扱うかが問題ではないか。例えば、共同研究や委託研究の取り扱いをどうするのか。共同研究・委託研究の中には営利目的と考えられるものもあると思うが、そうでない場合も多いのではないか？
- ・最近では、大学でも創業に取り組むところが出てきている。
- ・営利目的／非営利目的という基準に代えて、あるいは、営利目的／非営利目的という基準に加えて、以下のような基準を設けてはどうか。

- ①「リサーチツール」であるか否か
②ライセンサー（権利者）の性格による基準（例：営利機関／非営利機関）
③①に代えて、

- ア) 最終需要者が消費者ではなく研究者であること
イ) 汎用性が高く、基礎的、
ウ) 追加的投資なく利用可能

- ・海外の研究機関が使用を求めてきたらどうするのか。

・今後さらに検討

(2) ライセンス条件の内容

ライセンス条件については、

- (a) 無償の非排他的ライセンスまで求めるか否か。
- (b) それとも非排他的ライセンスにより研究が可能になることで十分（有償であっても可）と考えるか。

また、非排他的ライセンスの許諾は相互主義を原則とすることによいか。

(意見等)

- ・研究目的での特許使用円滑化は重要であるが、国費による研究成果であることを理由に「無償のライセンス」を強制してしまうと、リサーチツールの開発意欲・特許化意欲が低下し、国費による研究の投資に対する成果の創出が低下してしまう恐れもある。研究の円滑化の観点のみならず、公的資金による研究開発を実施する政策的な観点とのバランスを考慮したガイドラインとすべきではないか。
- ・リサーチツールの開発がバイオベンチャーによって行われる状況において、本ガイドラインにより我が国のバイオベンチャーが窮地に追い込まれることのないよう、留意すべきではないか。
- ・大学や公的研究機関は、リサーチツールの開発を行う立場にある一方、リサーチツールを利用する立場であることから、大学・公的研究機関同士のライセンスについては無償の非排他的ライセンスが事務手続からみても効率的ではないか。その際には包括的なライセンス契約を結ぶことを推奨すべきではないか。

排他的ライセンスをどう位置づけるか。

- (a) 用途限定 (Field of Use) などの活用により必要最小限度とすべきか
- (b) 否か。

また、排他的ライセンスを許諾する場合であっても研究ライセンス（サブライセンス許諾権を含む）を留保すべきか否か。

(意見等)

- ・日本版バイドール規定の趣旨などを踏まえ、大学等の研究成果の排他的ライセンスを通じた実用化や技術移転を否定する趣旨ではないことを明確化すべきではないか。

(事務局案)

- ・今後さらに検討

4－5. ガイドラインの活用方法等

本ガイドラインの基本的考え方については、できるだけ多くの人に周知させる必要がある。その方策としてどのようなものがあるか。

国際的な展開についてどう考えるか。OECDで検討中のライセンス・ガイドラインの完成を待ち、NIH ガイドラインとも比較しながら、両者を参考にして作成を検討すべきか。

(意見等)

(事務局案)

・今後さらに検討

4－6. 他の方策の検討

有体物の取り扱いに関する文部科学省通知(平成14年7月31日)について、国立大学法人向けの同様のものを作成する必要があるのではないか。

他者の特許権を尊重することを含め、大学等の研究者が特許等知的財産について正しい認識を共有するように、積極的な普及啓発活動をすべきではないか。

(意見等)

(事務局案)

・今後さらに検討