

意見整理

(ケース 1)

対象となる特許発明	動物の成長ホルモンを生成する特定遺伝子を発現させた細胞
発明者	A 大学教授 ○ ○ ○ ○
特許権者	A 大学 (原則として機関帰属ルールにより)
原資	国からの補助金
使用の形態	この細胞を培養し、細胞が生成した成長ホルモンを使用して、動物の成長に関する研究を行う。
使用者	B 大学助教授

(Q 1) 特許法上、以下の実施に特許権の効力は及ぶか。

この細胞を培養する

この細胞から成長ホルモンを生成する

この成長ホルモンを使用して動物の成長に関する研究を行う

特許庁見解

・ 特許法上、 は「生産をする行為」、 は「使用する行為」に当たる。

・ は特許発明 (細胞) そのものの実施には当たらない。

・ のための 及び の行為には特許権の効力が及ぶ。

(理由) は「動物の成長に関する研究」であり、細胞自体に関する試験研究にはあたらない。

ただし、 と が「細胞自体に関する試験研究」のための行為ならば、特許法第 69 条の規定により効力は及ばない。

(Q 2)

この使用について、どのような取り扱いをすることが妥当か。

この使用について、特許権者の許諾を得ることが必要か。許諾を得ていない以上、B 大学助教授は研究を行うべきではないと言えるか。

使用許諾契約を締結する必要があるか。

使用について、使用料を支払う扱いが妥当か。

意見

・ と に特許権の効力が及ぶと解釈した場合、原則として何らかの使用許諾は必要であり、許諾を得ないで実施してはいけないのではないか。

・ 特許庁の見解に立つと、法律的には許諾を得ないといけないケースだが、純粋なアカデミックユースにとどまっている場合には、許諾を得ていない (許諾を得られない) 場合であっても、研究の差し止めは認められない (権利濫用) としていいのではないか。

- ・ と は原則なんらかの許諾が必要ではないか。 についてはライセンス料フリーとすべきだが、その場合でも覚書等の簡単な契約を結ぶべきではないか。
- ・ 何らかの許諾を得るという行為は、それ自体で研究に対して非常にブレーキをかけることになる。特許権者が大学である場合には、この大学がアカデミックユースに関して一定の条件での使用許可を宣言してしまうことで解決できるのではないか。
- ・ 契約締結の場合、特に特許権者が海外の企業である場合、「研究成果の開示」「研究成果に対する権利」が求められることが多いが、その場合には、技術の海外流出が懸念されるのではないか。

(Q 3)

Q 1 の の前段階で、最初の細胞を購入した場合には、Q 1 での実施に特許権の効力は及ぶのか（契約等で特段の定めがないことが前提）。また、上記 ～ の取り扱いについてはどのようにすることが妥当か。

意見

- ・ この細胞を販売（ビジネス）している人がいる場合でも、大学 - 大学間で覚書を取り交わした上での独自調達が可能ではないか。逆に覚書がないと、どこまで許諾があるか不明確となり、混乱を来すのではないか。
- ・ 大学はアイデアを出し合いながら一切の許諾なしに研究を行えるようにするべきではないか。
- ・ 細胞は増殖することを前提としているので通常は成果有体物提供契約という形で使用权を得ているので大学も同様ではないか。通常は第 3 者に対する再分与はできないのが妥当ではないか。

(Q 4)

この特許権者が、民間企業である場合に、上記 ～ の取り扱いについてはどのようにすることが妥当か。

意見

- ・ 一度大学の機関帰属になったものを民間企業に譲渡する場合は、条件付きで譲渡すればよいので、特許権者が大学の場合と同様に考えればいいのではないか。
- ・ 従来の考え方で個人帰属になったものを民間企業に譲渡した場合は、どう考えるのか。純粋な民間企業の権利と同様に考えるべきではないか。
- ・ 原則的にはアカデミック・ディスカウントなどの形でライセンス料を徴収すべきではないか。
- ・ 簡単なフォーマットの許諾契約を作っておいて、それを使用するようにガイドラインで取り決めておけばいいのではないか。
- ・ Q 1 と同じく、アカデミックユースの範囲にとどまっている限り、許諾を得ていなく

とも（得られなくとも）研究の差し止めは認めるべきではない、と考えてよいのではないか。

・アカデミックユースというものの定義を明確にすべきではないか。ガイドラインには、アカデミックユースの考え方を整理しておくべきではないか。その考え方としては、

- ・大学内での使用かどうかで区別する

（この定義では、企業の研究者がみんな大学に来て研究するという抜け穴として使ってしまうおそれがあるのではないか、との懸念あり。）

- ・バイオ研究においてスクリーニング前後で分ける
- ・研究者の属性で区分する
- ・それが利益を生み出す（産業応用）かどうかで区別する

等が挙げられる。

（アカデミックユースとノンコマーシャルとの違いも明確化すべき。）

（Ｑ５）

この使用者が、民間企業の研究者である場合に、上記 ～ の取り扱いについてはどのようにすることが妥当か。

意見

- ・使用者が民間企業の研究者であるので、通常のライセンス料とすべきではないか。

（Ｑ６）

原資について、一部民間資金が含まれている場合には、上記 ～ の取り扱いについてはどのようにすることが妥当か。

意見

- ・一部民間資金が含まれていても影響しないのではないか。
- ・一部民間資金が含まれる場合としては委託研究が想定されるが、その場合には、当該企業に優先実施期間が設定されることがある。その場合でも、アカデミックユースに関しては認める形にしなければならないのではないか。

（Ｑ７）

原資について、一部運営費交付金等が含まれている場合には、上記 ～ の取り扱いについてはどのようにすることが妥当か。

意見

- ・結論を左右しないのではないか。

特許法の解釈を変更しうるとした場合

(意見)

- ・ライセンサー（特許権者）とライセンシー（使用者）がともに大学の場合であり、ケース１の範囲の試験研究であれば、特許法６９条１項に該当し、問題なしとすべき。
- ・ライセンシーが民間企業の場合であっても、試験研究全てに権利が及ばないという解釈となった場合には、特許をとるインセンティブが全くなくなってしまう。
- ・特許法６９条１項について、特許庁の見解をとらない場合であっても、「試験研究全てに権利が及ばない」ことはあり得ない。

(今後検討すべき事項)

ライセンサーとライセンシーがともに大学であり、その試験研究がアカデミックユースでない場合、どう取り扱うべきか。

また、ライセンシーが大学で、ライセンサーが民間企業の場合、その試験研究に特許権の効力が及ぶかどうかについては、その試験研究がアカデミックユースであるか、そうでないかで、判断がどう影響されるのか。

ライセンシーが民間企業であり、その試験研究がアカデミックユースの場合、その試験研究に特許権の効力が及ぶかどうか。研究の差止めは認めるべきか。ライセンス料（実施料）はどう考えるべきか。

大学と民間企業の共同利用の場合は、民間企業の場合と同様でよいのか。

使用 者	特許権者	利用形態	特許権の効力	差止め	実施料
大 学	大 学	アカデミック	及ばない（自由）	なし	なし
大 学	大 学	コマーシャル			
大 学	民間企業	アカデミック			
大 学	民間企業	コマーシャル			
民間企業	大 学	アカデミック？（注１）			
民間企業	大 学	コマーシャル	及ぶ（注２）	あり	あり
民間企業	民間企業	アカデミック？（注１）			
民間企業	民間企業	コマーシャル	及ぶ（注２）	あり	あり

（注１）民間企業の場合もアカデミックユースがあり得るかは議論があるので「？」を付した。

（注２）コマーシャルの場合でも特許法６９条１項に該当する場合は、及ばない。