

試験研究における特許使用の円滑化について（事例研究）

平成 17 年 4 月 27 日

■ 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

（ 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。

（ 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 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。

(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。

(Q 5)

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。

(Q 6)

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。

(Q 7)

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。

■ ケース 2

対象となる特許発明：	特定疾病抑制性候補化合物のスクリーニング方法
発明者：	C 大学教授 ●●●● T 株式会社（製薬メーカー）研究者 ＜共同研究による研究成果＞
特許権者：	C 大学（原則として機関帰属ルールにより） T 株式会社（製薬メーカー） ＜共有＞
原資：	共同研究（民間企業資金＋マッチングファンド）
使用の形態：	このスクリーニング方法を使用して、多数の化合物の中から活性のあるものを精製し、これから特定疾病治療薬の有効性及び安全性に関する研究を行う。
使用者：	D 大学教授 □□□□

（ Q 1 ）

特許法上、以下の実施に特許権の効力は及ぶか。

このスクリーニング方法を使用して、多数の化合物の中から活性のあるものを選別する

選別されたものを精製する

精製されたものを用いて特定疾病治療薬の有効性及び安全性に関して研究する

（ 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、D 大学教授 □□□□ 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。

（ Q 3 ）

スクリーニングの対象となる化合物を購入した場合には、Q 1 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。

(Q 4)

この特許権者が、単独（大学のみあるいは民間企業のみ）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。

(Q 5)

この使用者が、民間企業の研究者あるいは共同研究者（大学研究者と民間
企業研究者の共同研究の場合）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。

■ ケース 3

対象となる特許発明：	電子顕微鏡を利用した微細構造の測定分析方法
発明者：	E 大学助教授
特許権者：	E 大学
原資：	国からの委託費（バйдール規定適用）
使用の形態：	この測定分析方法を使用して半導体表面等の微細構造に関する研究を行う。（継続研究）
使用者：	F 大学助教授 （E 大学から F 大学に異動）

（Q 1）

特許法上、この使用に特許権の効力は及ぶか。

（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、F 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。

（Q 3）

この特許発明が、他の研究者との共同発明である場合に、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。

（Q 4）

この使用者が、他の研究者との共同研究での使用である場合に、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。

(Q 5)

この使用者の所属機関が、民間の研究機関である場合に、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。

(Q 6)

原資について、委託費ではなく、科学研究費である場合には、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。

■ ケース 4

対象となる特許発明：	特定の機能を有する遺伝子
発明者：	G 大学教授
特許権者：	J S T（ただし遺伝子そのものは G 大学所有）
原資：	国からの補助金
使用の形態：	この遺伝子を使用し、この遺伝子について全く新たな機能の可能性に関する研究を行う。
使用者：	H 大学教授 ▲▲▲▲

（ Q 1 ）

特許法上、この使用に特許権の効力は及ぶか。

（ 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、H 大学教授 ▲▲▲▲ 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。

（ Q 3 ）

遺伝子そのもの（マテリアル）の提供は、特許権の使用に当たるのか（マテリアルの提供は、G 大学から H 大学）。それは、有償と無償にかかわらずそうなのか。当たるとした場合、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。

（ Q 4 ）

マテリアルの維持管理は、特許権の使用に当たるのか（維持管理をしているのは、G 大学の 教授。当たるとした場合、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。

(Q 5)

この特許が、民間企業との共有特許である場合に、上記 ～ の取り扱い及びマテリアルの維持管理及び提供についてはどのようにすることが妥当か。

(Q 6)

この使用者が、民間企業の研究者である場合に、上記 ～ の取り扱い及びマテリアルの維持管理及び提供についてはどのようにすることが妥当か。