

ガイドラインに関する論点の整理

本資料は、「研究における特許使用円滑化に関する検討プロジェクトチーム」第5回会合において配布された資料3「政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産の研究目的のライセンスに関するガイドライン」(たたき台)をもとに大学の実務関係者にご意見を頂いた結果を整理し、その中からガイドライン案との関係で論点となる事項を整理したものである。

I. ガイドライン全般について

1. 大学関係者からの意見

(ガイドラインに賛成する意見)

- (1) 国がガイドラインを出すことは歓迎であり、それを基に大学のガイドラインを作成していきたい。本問題については、大学でも検討が必要と考えていた。
- (2) 大学における研究などの非営利目的の研究のために知的財産を使用できるようにするこのガイドライン策定を歓迎する。
- (3) 研究者や産学連携の実務者の間で、研究活動に対する権利行使次第で研究活動自体が制限され、ひいては我が国全体としての知的創造活動の促進を阻害する恐れが生じることによる不安と懸念が広がっているところであるので、大学等が研究活動の自由度を確保するためにガイドラインを定めることは、大変好ましい。
- (4) アカデミックフリーダムの観点から大学は(民間企業、大学どちらが権者でも)他者の特許を自由に使えるようにすべきであり、一般的にこの内容で賛成である。
- (5) 本ガイドラインで特に過不足はない。本ガイドラインに基づくライセンスポリシーは、各大学の知的財産ポリシーやガイドラインによって周知することが必要である。

(ガイドラインに対する懸念)

- (6) 本ガイドラインは、特許制度における公益優先の視点、中小ベンチャー企業を育成する視点、諸外国を含めた制度整合の視点、パテントの持つ意味を問はず視点(プロパテントVSアンチパテント)から慎重に検討する必要がある。現状はこれらの状況が混乱しており、本ガイドラインの持つ意味合いはさほど大きくなく、逆に無用の混乱や誤解を招く恐れがある。
- (7) 大学の研究といえども差し止めの対象となり得ることが大学研究の現場に周知されるという観点ではガイドラインの意義はあるが、リサーチツールの強い特許を持っているのはガイドラインが及ばない外国企業であり、研究の自由の確保に対するこのガイドラインの実効性はあまり期待できない。
- (8) このガイドラインが対象としている特許権者には、リサーチツールの強い特許を持っている外国企業が含まれていないので、このガイドラインが大学の研究の自由を守るという実効性は少ない。
- (9) 大学は発明者(先生)の意見を尊重して特許を取り扱っており、「非営利」の解釈やライセンスに関する考え方が先生によってまちまちであり、ガイドラインに従って一様の取扱をすることは困難である。

2. 論点

- (1) 本ガイドラインは、大学関係者意見(1)～(5)にあるように、69条の解釈により生じた問題に対応するための考え方を示す意味で必要であるが、他方、意見(6)に指摘される混乱や誤解を避けるため、本ガイドラインの位置づけをより明確化すべきではないか。
- (2) その場合の位置づけは、これまでに進めてきた大学による知的財産の創出、管理、活用施策を変更するものではなく、現行69条の解釈を前提として、研究の自由度を確保するためのベストプラクティスを提示するものであること、という理解でよいか。

・「非営利目的」の範囲

1. 大学関係者からの意見

(「非営利目的」だけでなく、「大学等の研究」全般を対象とすべきとの意見)

- (1) 「非営利目的」は定義が困難であり、大学等 = 非営利目的の研究、企業 = 原則、営利目的の研究と割り切らざるをえないので、大学等の研究の中でさらに「非営利目的」という限定はするべきではない。
- (2) 強制力を持たないガイドラインならば、より大胆にしてもよいと考えるので、「大学等の非営利目的の研究」と限定せずに、「大学等の研究」としてもよいと思う。
- (3) 大学が民間から委託を受けた研究でも、その研究成果を民間が市販品として生産するまでは実質的な実施料が発生しないから、自由に使用できるようにすべき。

(「非営利目的」だけを対象とすべきとの意見)

- (4) 大学であっても他者の特許権を全ての活動で自由に使ってよいということではない。当大学保有の特許権を他大学が無断で使用して受託加工を行っていることに対して警告をしたことがある。

(「非営利目的」の定義が不明確とする意見)

- (5) 大学も実学重視で、基礎的な研究であっても実用化を視野に入れて行っており、営利目的と言うこともでき、研究を非営利 / 営利で線引きできないとの意見がバイオや獣医などの先生から出ている。大学の研究を非営利、営利に分けるのは難しい。
- (6) 大学が産学連携活動に参加することで、大学における研究活動がどこから営利活動にあたるのかが、きわめてあいまいである。「非営利目的の研究活動」の定義があいまいなので再検討が必要である。

(企業が関係する場合の意見)

- (7) 「大学等における研究活動」は実施場所を意味すると理解されるので、大学内で研究活動を行っている大学発ベンチャー企業が含まれてしまう。大学発ベンチャー企業を対象から除外するためには、「大学等による研究活動」と修正すべき。
- (8) 機関一元管理について、異動先での「研究目的」での特許使用は制限なしとすべきだが、元の大学において企業との共同研究で産み出された特許を異動先で別の企業との共同研究に使用することは制限すべき。
- (9) 企業にも非営利目的の研究はあり得るとしておくべき。

2. 論点

- (1) 本ガイドラインの対象を、意見(1)～(3)にあるように、「大学等の研究活動」全般に拡大すべきか。あるいは、これまでのPTでの議論や、反対の意見(4)等も踏まえ、これまで通り「非営利目的」に限定すべきか。

(留意点)

研究ライセンスに対する対価を「原則としてロイヤリティ・フリー又は合理的なロイヤリティ」としている点。

第 章の民間が含まれる場合との関係。

- (2) 上記論点(1)において、本ガイドラインの対象を「非営利目的」に限定するとした場合、意見(5)(6)にあるように、その定義を明確化するべきか。厳密な定義は困難であるとしても、例えば、以下のような注釈を追加してはどうか。

「本ガイドラインにおいて「非営利目的の研究」とは、大学等において行われる基礎研究や事業化を前提としない研究を念頭に置いている。ただし、本ガイドラインの性格上、これを厳密に定義し区別することは重要ではなく、研究の自由度の確保という観点から広範な意味に解することを妨げるものではない。」

・研究ライセンス

1. 大学関係者からの意見

(ライセンス負担が大きいとする意見)

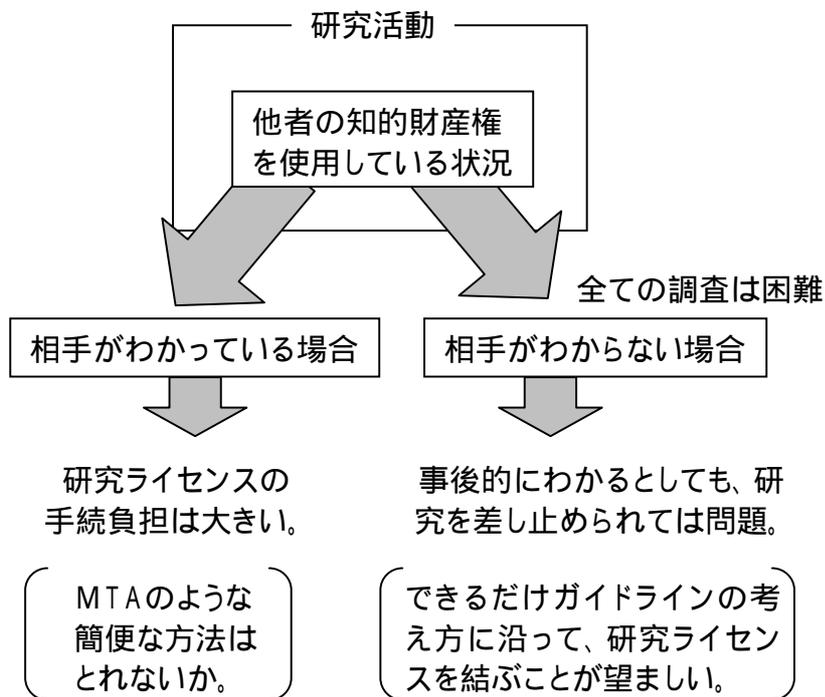
- (1) 従来から、大学間では研究ライセンスを結んでいる例はほとんど無い。非営利目的の研究にライセンスを結ぶことが必ず必要になるとすると、手続きが極めて厄介であり、研究の柔軟性や意欲、研究活動に関して足かせになるから、研究ライセンスを結ぶことは避けたい。
- (2) 通常、大学間で特許ライセンス契約を結ぶことはしていない。特許ライセンス契約を結ぶべきということになると、作業負担で大学はかなり大変な状況に陥るので、特許ライセンス契約を結ぶことは避けたい。
- (3) リサーチツール等には複数の機関の特許が関係しており、全ての特許権者との間で研究ライセンスを締結するのは困難であり、負担も大きい。
- (4) 現在、大学間では研究ライセンスなしに問題なく研究材料の提供が行われており、契約という手間を増やす必要はないと考えるので、大学間で「研究ライセンス」を締結することを奨励すべきではない。

(ライセンスを適正に行うべきとの意見)

- (5) 大学の研究であっても他者の知的財産権を尊重し、使用を希望する場合には許諾を求めることが必要である。そのために、大学の研究においても他人の特許等を調べた上で研究すべきである。

2. 論点

- (1) 意見(1)～(3)のように、研究ライセンスを結ぶ負担が大きいこと、また、全ての特許調査を行うことは現実的ではないことを踏まえると、下図に示すような場合に分けた整理が必要ではないか。
- (2) 「相手がわかっている場合」には、本来予め研究ライセンスを結んでおくことが望ましい。しかし、手続き負担を軽減するためにMTAの実務のような簡便な方法は採れないか。
- (3) 本来、重複研究や侵害予防のために特許調査は推奨すべきだが、それでも、「相手がわからない場合」は生じうる。こうした場合に、特許権者側からの指摘などにより、事後的にわかったとすれば、ガイドラインに沿って研究ライセンスを締結することが望ましいと考えてはどうか。



・権利不行使の宣言

1. 大学関係者からの意見

(権利不行使の宣言に賛同する意見)

- (1) 大学の研究者は実際には他の大学の研究者にも特許等を自由に使わせているので、特許等の使用の要望に対して大学間では無償で提供すべきであり、大学は「大学等間では試験研究に係わる特許紛争を起こさないこと」を宣言してはどうか。
- (2) 国内の大学で、互いの特許権を研究手段として自由に使用できるという協約を締結すればよいのではないか。
- (3) 研究ライセンスの手間とその対価を考えると不行使宣言の方向で、大学同士が相互に使いあえるルールが好ましいが、自ら宣言をするというより、相手との関係で問題が生じた場合に対応する。

(発明者との関係に配慮した意見)

- (4) 先生(発明者)が Open Source にすべきと判断したら従う方針である。
- (5) 大学のなかには、権利者の先生の意見、利用する立場になりそうな先生の意見、大学当局の意見、事務方(財務)の意見、知財サイクルを学内で推奨している知財本部の意見と様々であり、1つにまとめるのは困難である。
 - ・出願経験の無い教員:無償とすべきと主張。
 - ・出願経験のある教員(全教員の10%):無償で使い合うことに抵抗がある。
- (6) 今回の問題は69条の改正または運用の変更で対処すべきであるが、ガイドラインを作成するとした場合には、国は、発明者の貢献に報いる方策の手当、大学保有知財の管理協会設立(音楽著作権方式)の手当、を講じるべきである。

2. 論点

- (1) 権利不行使宣言は、研究ライセンスに代わる簡便な手続きではあるが、相手先が不在のままで一方的に宣言することは発明者との関係(意見(5))もあり、現実的でない場合があるのではないか。
- (2) むしろ、意見(2)(3)にあるように、不特定の相手に宣言をするのではなく、特許権を相互に使用する包括的な相互協定と捉え、これについても推奨してはどうか。

. MTAについて

1. 大学関係者からの意見

(大学間でのMTAに関する意見)

- (1) 大学、国研などの公的な研究機関との間で、研究目的でリサーチ・ツール(成果物)を移動(受け渡し)する場合は原則無償とすべき。既に適用例あり。
- (2) 大学間の有体物提供については、提供を受けた機関が(その提供物による研究で)特許を生み出し、その特許によって提供者の研究活動が制限されないことがないように、事前に手当することが必要である。

(民間企業とのMTAに関する意見)

- (3) 民間企業とのMTA締結の際、以下のようにすべきである。
 - イ) 民間企業が大学成果物を活用して研究する場合: 原則有償
理由: 「国立大学法人が民間企業に成果物を無償で提供できない」との考え方からだが、法律的に問題なければある範囲の研究目的なら無償とすることも可能。
 - ロ) 民間企業が商用を目的とする場合は、有償で実施許諾
 - ハ) 民間企業が、本学との共同研究等を検討する前段階としてスクリーニング等に成果物を利用する場合は無償とする。

2. 論点

- (1) 有体物の使用については、ガイドライン(案)では、「研究ライセンス」の中で、有体物の作製・提供費用その他の合理的対価と、再分譲の制限についてのみ言及されているが、項目を独立させて、大学等の間では原則無償とすべきことをも明記すればどうか。

. 民間企業の特許

1. 大学関係者からの意見

(民間企業の特許も対象にすべきとの意見)

- (1) 政府資金を原資とする研究開発の結果、大学と企業等がその成果である知的財産を共有する例は近年、非常に多いので、民間もガイドラインの対象に加えるべきである。
- (2) 大学は(民間企業、大学どちらが権者でも)他者の特許を自由に使えるようにすべき。
- (3) ガイドラインに民間企業を含めることが望ましい。大学では、企業と大学とが共同研究等を行う際にはその成果としての知的財産を他大学の研究に無償で使用許諾する条項を契約等に盛り込むべきとのガイドラインを作成していきたい。実際の実務では、契約等の内容は個別の状況に依存するので、実現までには時間がかかるとの懸念はあるが、まずすすめることが大事である。
- (4) このガイドラインがおよぶ範囲を「企業が共同で入っているものはもちろん、政府資金と関係ない知的財産など、全ての知的財産」にまで拡大してほしい。

(企業、ベンチャーの反対を懸念する意見)

- (5) 大学と民間を区別して考えることは困難なので、このガイドラインに民間企業を加えざるをえないと考えるが、既存の民間企業およびこれから大学等の成果を活用してベンチャーを起こそうとする人々は反対すると懸念する。

(政府資金提供の際に制限をつけるべきとの意見)

- (6) 研究資金として政府資金を受けた大学や企業は、研究活動を活性化し、その成果である知的財産を効率的に活用する責務があるため、政府資金提供の時点で、大学等の研究に対する権利行使に制限をつける約束事を盛り込むことも選択肢の1つとして賛成である。

2. 論点

- (1) 大学関係者からは、民間企業の特許も対象にすべきとの意見が多いが、企業側には反対の意見が多い。こうした状況で以下の考え方についてどう考えるか。
- (2) 本ガイドラインでは、個々の契約等における最終的な判断は当事者に委ねられることを前提に、知的財産権者に民間が含まれる場合も、大学間と同様に、本ガイドラインに含まれるとしてはどうか。
- (3) 政府資金を原資とするものが対象であり、かつ、我が国全体の知的創造活動の推進という観点から、民間企業であっても、本ガイドラインに配慮すべき旨を最小限記載してはどうか。
- (4) 意見(6)にあるように、政府資金を原資とする研究開発の応募の段階で、その研究の公共性等を踏まえ、大学等のみならず民間企業に対しても大学の非営利目的の研究活動に対する条件付けをすることはどうか。

. その他

1. 大学関係からの意見

- (1) 大学であっても差し止め等に対する法的体制を整備すべきである。当大学ではすでに法律事務所との顧問契約をおこなうなどの準備済み。
- (2) 大学を訴えるメリットは一般的には少ない。前もって対策をとるコストを考えると、事態が発生してから対処するほうがよい。
- (3) 他人の特許を学会発表、新聞発表等できちんと引用することが重要である。
- (4) リサーチツールの問題はバイオ等のごく一部の領域以外では、研究道具は研究費で市販のものを調達することで解決できている。