

1. この指針の趣旨

2003 年に新たに施行された知的財産基本法において、大学の使命^{*1}は「教育」「研究」「研究成果の普及」であることが定められたことを受け、「研究成果の普及」のためには特許出願が不可欠^{*2}であるかの如くのと考え方が一部で唱えられた。これを受けて多くの大学ではこの十数年間特許出願に注力してきているが、毎年文部科学省から発表される集計データ等から推測する限り、実効が上がっているとはいえない状況にある。特許出願はあくまで手段であって、特許出願することを目的にすることなく、本来の目的である「研究成果の普及」に着目した着実な活動が望まれるところである。

このような背景から、この指針では、

① 先ず、届出された発明等に係る研究成果をどのような方策をもって普及するのか

② 次に、その方策の展開にあたり特許出願をどのように位置づけるのか

③ 加えて、届出された発明等が特許出願に際して必要な要件を具備するのか

等々について確認することとしている。

この指針は、上記の確認をもって、本学における研究成果の普及を促進するとともに、実効性の高い特許出願を増進することを目的とするものである。

(*1) 「大学の使命」について

知的財産基本法 第七条（大学等の責務等）には、次のとおり大学の使命が規定されている。

「大学等は、その活動が社会全体における知的財産の創造に資するものであることに鑑み、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。」

(*2) 「研究成果の普及のためには特許出願が不可欠であるとする考え方」について

この考え方は「大学の研究成果を社会に普及するに際し、先ず特許出願し研究成果を法的に保護した上で、企業等を介して有償ベースで社会へ普及する」との考え方である。従って、この考え方をもって社会への普及を実現するためには、次の 2 点を充足することが必須となる。

a) 研究成果を法的に保護すべく権利（特許権）を取得すること 及び

b) 研究成果の事業化を企業等が実現すること

a) にあつては、権利として成立する可能性（特許性）ならびに容易に回避されないような広い範囲の権利を確保できる否か等について事前に充分検討する必要がある。その際には、綿密な先行技術調査や当該分野における豊富な専門的実務知識や経験が不可欠となるので、大学がそのような機能を整備し充実することも考えられる。しかしながら、大学は企業等に比して出願等の頻度が低いこと、大学ではこの種の権利の存在が大学経営には直接関係しない（企業等では事業経営に直結）こと、担当者の定期人事異動があること等から、大学がこのような機能を整備充実することは現実的ではない。又外部に依存するにしても業務頻度が低いことからきちんとした対応を受けることができるか疑問のあるところである。

b) にあつては、企業等が事業化の意向を持つか否か等について事前に判断する必要があるが、研究開発上の事項ならまだしも事業化に関する事項となると、より上位の事業方針等にも関係することから、そもそも外部に位置する大学が的確に判断することは大変難しい。

2. 確認手順

①手順1 「研究成果の普及方策」の確認

◎まず、届出された発明等に係る研究成果を普及させるためには、如何なる方策をもって普及するのが適切であるのか、その方策等について確認し、最善な方策を採択する。

以下に限定されるものではないが、標準的な普及方策は次のとおりである。

- ア)「**発表**」：発明等に係る研究成果を学術論文、学術集会、シーズ集等により発表（公表）することにより普及を図るとの考え方であって、普及のためには発表（公表）することが得策であろうと考えられる場合の方策。
- イ)「**連携研究**」：発明等に関わる研究成果をベースにした共同研究や受託研究を企業等と連携しておこなうことにより普及を図るとの考え方であって、普及のためには企業等と連携して更なる研究開発を進めることが得策であろうと考えられる場合の方策。
- ウ)「**技術移転**」：発明等に係る研成果を企業等に技術移転しこれを企業等が事業化することにより普及を図るとの考え方であって、普及のためには企業等に技術移転することが得策であろうと考えられる場合の方策。

《解説》

- ・届出された発明等は、一般的に発明者自身が「これは発明であろう」と認識し届出するものであって、これがそのまま実効性のある権利になるとは限らない。従って、実効性のある権利になり得るか詳細な検討が必要となるが、大学が事前にきちんとした先行技術調査、特許性や権利の広さの検討、企業等の事業化意向を確認することはそもそも大変難しい。（前述の*2 参照）そのため、この指針では特許出願に優先して、先ずは「普及方策」を確認することとしている。
- ・又、連携研究や技術移転を模索する企業等は、特許出願の有無に拘わらず研究課題や研究成果の内容等に基づいて判断するのが一般的である。そして、事業を営む企業にとって特許出願による権利化は事業展開上大変重要であることから、自身の研究開発戦略や知財戦略に沿って改めて特許網を構築する等の対策を講ずる。又、特許網を構築するに際しては、他者による侵害や紛争を想定して徹底的な先行技術調査やその結果を踏まえた請求範囲の設定等をおこなって対応する。（厳しい見方をすれば、中途半端な内容の特許出願はほとんど用をなさない。）このようなこともあって、この指針では特許出願に優先して先ずは「普及方策」を確認することとしている。
- ・「発表」については、発表することにより原則的には特許出願が事実上できない*3 ことになる。そのため「発表」なる方策をもって対応するか否か判断がつきかねるような場合には、「連携研究」なる方策をもって対応することも一策である。又、発表に際し発明の肝となる部分を秘匿して対応することも考えられる。
- ・「技術移転」については、大学における研究は基礎的であることから、企業が大学研究成果の技術移転に関心を示したとしても、その研究成果を土台にした事業寄りの開発を改めて進めるケースも多い。従って、「技術移転」なる方策で対応するか否か判断がつきかねる場合には、「連携研究」なる方策をもって対応することも一案である。

(*3)「発表後の特許出願」について

発表後に特許出願したとしても特許法 30 条「新規性喪失の例外規定」により新規性を喪失しないがこれはあくまで例外的な措置であり、種々不利益が生じることもある。従って、原則的には、発表してしまったものについては出願しないことを原則とすべきであろう。

②手順2「特許出願の位置づけ」の確認

◎次に、上記①にて得策であるとした普及方策をそれぞれ展開するにあたり、「特許出願」をどのように位置づけるのか、確認する。

◎以下に限定されるものではないが、「特許出願の位置づけ」についての標準的な考え方は次のとおりである。

ア)「発表」による場合

：特許出願に優先して学会等やシーズ集等にて発表し普及を図ることとし、原則として特許出願は見合わせる*3。

《解説》

- ・発表が得策と考える以上、一般的には特許出願の必要はないものと思われる。

イ)「連携研究」による場合

：特許出願に優先して、連携研究の相手先となり得そうな企業等を探し契約締結の上共同研究や受託研究をおこない普及を図ることとする。特許出願は、連携研究の開始後に、相手先企業と連携しておこなう。

《解説》

- ・連携研究の相手先が見つからない限り連携研究はできないので、先ず相手先を探す。
- ・連携研究に具体的な関心を寄せる企業等が現われた場合には、守秘義務を課して発明等に関わる研究成果の詳細を開示する。その後、連携研究等の具体的条件等について協議し合意の上契約を締結して連携研究を推進する。
- ・特許出願については 連携研究を推進すれば種々の関連発明等が生じてくることに加え、事業を営む企業にとって特許出願による権利化は事業展開上大変重要であり、自社の研究開発戦略や知財戦略に沿って特許網を構築するのが一般的であることから、連携研究の相手先企業と連携して特許出願をおこなうのが得策である。又、相手先となり得そうな企業等が所定期間を経過しても現れない場合や協議が不調の場合等には、普及方策自体を推進できないことから特許出願は見合わせる。

ウ)「技術移転」による場合

：特許出願に優先して、技術移転の相手先となり得そうな企業等を探し契約締結の上技術移転をおこない普及を図る。特許出願は、技術移転の具体的条件等を相手先と協議する中で相手先の意向も確認して、相手先企業と連携しておこなう。

《解説》

- ・技術移転の相手先が見つからない限り技術移転はできないので、先ず相手先を探す。
- ・技術移転に具体的な関心を寄せる企業等が現われた場合には、守秘義務を課して発明等に関わる研究成果の詳細を開示する。その後、技術移転等の具体的条件等について協議し合意の上契約を締結して技術移転を推進する。
- ・特許出願については、事前に大学が特許出願していたとしても企業等は、特許性や権利の広さ等を徹底的に検討し、特許性が弱いものや範囲の狭いものについては、当然のことながら補強出願等をおこなうのが一般的であることから、連携研究の相手先企業と連携して特許出願をおこなうのが得策である。

又、相手先となり得そうな企業等が所定期間を経過しても現れない場合や協議が不調の場合等には、普及方策自体を展開できないことから、特許出願は見合わせる。

③手順3「特許出願」に必要な要件についての確認

◎上記に従って、研究成果の普及を推進するわけであるが、状況や事案によって、特許出願をおこなう必要が生ずることも想定される。

このような場合には、届出された発明等が次に示す要件を具備するか否かを確認した上で、権利化（特許出願）の要否について確認する。

- ・特許性（権利化の可能性）があること
- ・相応の広さを持った権利を確保可能であること
- ・企業等が、研究成果をベースにした連携研究、又は技術移転に興味を抱くものであること

《解説》

- ・特許出願する目的は、研究成果を法的に保護すべく権利（特許権）を取得すること及び研究成果の事業化を企業等が実現することであることから、権利化の可能性がないもの、範囲が狭く容易に回避可能なもの、ならびに企業等が事業化の興味を示さないものは、そもそも特許出願する意味がない。
- ・権利化の可能性検討や広い範囲の権利取得のためには、先行技術調査とその技術分野における特許実務上の知見が欠かせない。大学においては、先行技術調査体制や特許実務上の知見が不十分であるので、この点充分留意する必要がある。

3. その他

この指針は、必要に応じその都度適切な見直し及び改正を行う。

附則

この指針は、平成29年4月1日から施行する。