

# 学生の発明と特許権に関する一考察



関水 信和\*

## 目次

### はじめに

1. 特許の帰属に関する発明者主義と学生の発明
2. 発明者の認定基準
  - (1) 学説
  - (2) 判例
3. 学生と教官との権利関係
4. 学生と大学との権利関係
5. 特別な研究費による学生の発明
6. むすびに代えて

.....

### はじめに

最近、我が国における産業の国際競争力をつけるために産学連携の重要性が強調されるようになり、それに伴って、大学・大学院の教官による発明にかかる権利の帰属に関する議論が盛んに行われている。ところが、学生の発明の取扱いに関しては、従来検討があまりなされていないようである。

しかし、2002年7月3日に知的財産戦略会議（開催、内閣総理大臣）が公表した『知的財産戦略大綱』に職務発明制度の再検討が謳われると共に「創造性を育む教育・人材養成の充実」の項目が盛り込まれ、2002年12月4日に公布された知的財産基本法において、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かんがみ、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（第7条）、国は大学等において研究成果の適切な管理及び事業者への円滑な移転が行なわれるよう、大学等における知的財産に関する専門的知識を有する人材を活用した体制の整備その他必要な施策を講ずるものとする（第13条）ように、知的財産に関する専門的知識を有する人材の活用及び知的財産に関する教育が重要な課題となっている。産学連携に関する理論的な問題の検討を深めるためにも、また、若手研究者の積極的な研究活動を支援するためにも、学生の発明の取扱いの問題は整理すべき重要な

事項であると考えられる。

## 1. 特許の帰属に関する発明者主義と学生の発明

特許法は「産業上利用することができる発明をした者は、……その発明について特許を受けることができる」（特許法29条1項）と規定し、「特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき」（いわゆる冒認出願）には特許出願は拒絶される（同49条7号）。また、そのような者に誤って特許が付与された場合は、その特許は無効とされる（同123条1項6号）。さらに「特許を受ける権利が共有に係るときは、……共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない」（同38条）こととされている。このように特許法は特許が当該発明を行なった発明者に帰属するとの考え方をしていることは明らかである<sup>(1)</sup>。しかし、具体的なケースにおいて発明に関与した者が複数いる場合にはそのうちの誰が特許を取得すべき発明者であるのかを判断することは必ずしも容易ではない。学生の身分を有する者が、教授を含め誰からも発明についてのアイデアや研究開発について指導を受けず、大学から設備利用や研究室の利用等の便宜も受けずに自宅にて一人で発明したというのであれば、学生の単独発明ということで学生に特許を受ける権利が帰属することは明らかである。ところが、学生の発明は通常大学の施設内において教官の指導の下で行う研究活動の中でなされることが多く、また、教授・助教授・助手・学生などで構成されるグループで研究が行われ、学生はその一部分に関与するという場合が普通である。従って、学生の発明と特許権の帰属という問題に関しては、これらの研究メンバーと学生との権利関係の分析に加え、施設等を提供している大学との権利関係の分析も検討を要する重要

\* 中央大学大学院法学研究科博士後期課程

な事項であると思われる。そこで本稿では、まず発明に関与した者が複数いる場合の発明者が誰であるかについての判断に関する学説と判例を検討し、次に学生が大学で行う研究活動の中で、発明が誰によって行われたのかについて検討し、更に施設等を提供する大学と学生との権利関係について検討する。

尚、国立大学における発明の取扱いについては文部科学省の方針に基づいた類似の規則が各大学において作られているのでこれに基づいて本稿においては国立大学の学生の発明を中心に議論することとする。

## 2. 発明者の認定基準

### (1) 学説

『特許法概説』（吉藤幸朔著；熊谷健一補訂、第13版、188頁）は、共同発明者であるか否かの判断基準について、次のように説明している。

「①判断基準 発明は技術的思想の創作であるから、実質上の協力の有無は専らこの観点から判断しなければならない。思想の創作自体に関係しない者、たとえば、単なる管理者・補助者又は後援者等は共同発明者ではない。

すなわち、④部下の研究者に対して一般的管理をした者、たとえば、具体的着想を示さず単に通常のテーマを与えた者又は発明の過程において単に一般的な助言・指導を与えた者（単なる管理者）、⑤研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者又は実験を行った者（単なる補助者）、⑥発明者に資金を提供したり、設備利用の便宜を与えることにより、発明の完成を援助した者又は委託した者（単なる後援者・委託者）等は、共同発明者ではない。

②発明の成立過程を着想の提供（課題の提供又は課題解決の方向づけ）と着想の具体化の2段階に分け、各段階について、実質上の協力者の有無を次のように判断する。

③提供した着想が新しい場合は、着想（提供）者は発明者である。ただし、着想者が着想を具体化することなく、そのままこれを公表した場合は、その後、別人がこれを具体化して発明を完成したとしても、着想者は共同発明者となることはできない。両者間には、一体的・連続的な協力関係がないからである。したがって、この場合は、公知の着想を具体化して発明を完成した者のみが発明者である。

⑥新着想を具体化した者は、その具体化が当事者に

とって自明程度のことに属しない限り、共同発明者である。」

また、中山信弘教授は特許法第38条の解説において、「共同発明者とは、実質的な発明過程に関与した者のみを指し、資金や資材の提供者、あるいは発明をするように指示をなしたにすぎない者や援助者、管理者は共同発明者にはならない」（注解特許法第3版上巻418頁）と説かれている。

### (2) 判例

①東京高等裁判所昭和51年4月27日判決（審議取消訴訟判決集昭和51年449頁）

麻雀のあがり手を組み入れたパチンコ機械の発明に関し、「特許法にいう発明は、技術的思想の創作であること勿論であるが、ここにいう創作とは単なる着想のみでは足りず、その着想が具体化されたものでなければならないことはいうまでもない。

本件のような機械の発明においては、ある技術的事項についてえた着想が具体的な形態をとった機械として実現しえないかまたはしていないものであれば、それは発明としては成立しえないかまたは未完成なものといわなければならない。そうだとすれば、着想に基づき機械を試作し、着想の具体化の可否を検討することは、発明成立の一過程であると解することができる。そして、数人が共同してこのような行為をした場合には、その数人は共同して技術的思想の創作すなわち発明をしたものというべきである」と判示した上、パチンコ遊技機に麻雀の上り手を組入れ、麻雀牌の模様を縦横に規則的に配列した表示部の表示を落下する打球により行わせ、一定の上り手を表出させようという発明の着想を有した者とこの着想を知らされ相協力して共同してその具体化を完成した者は、共同発明者であると認定している。

②東京地方裁判所昭和54年4月16日判決（判例タイムズ395号155頁）

穀物飼料の乾燥処理方法と処理装置に関する発明に関し、従前の処理方法ないし装置の有する欠陥を認識し、これを除去、改良すべく研究・開発を継続した者からの指示に基づいて発明にかかる装置の製作図面の作成等を担当したに過ぎない者は発明者ではない旨を判示している。

③東京高等裁判所平成3年12月24日判決（判例時報1417号108頁）

自動ボイルエビの成型装置に関する発明について、

考案の技術的課題（目的）を呈示したが、これを解決するための手段については当初に極めて素朴な形でアイデアを呈示しただけで、本件考案をするに当たって具体的着想を示すことがなかった者については創作過程において意見を述べたことがあったとしても、単なる製作依頼者としての助言にとどまり、本件考案はこれを具体化して産業上利用できるような構成にした者が技術的思想の創作として完成させたものであり、その者の単独の考案とみるべきで、両者を共同の考案者ということもできない、と判示している。

④大阪地方裁判所平成13年4月19日判決（判例タイムズ1094号270頁）

使い捨てカイロに用いる通気性フィルムの適正な通気度に関する発明について、ある者が依頼人から、使い捨てカイロに使う通気フィルムに係る通気度の指示を受けて、その条件に沿う通気性フィルムを開発し、依頼人は、その通気性フィルムをもとに、カイロとしての発熱温度、持続時間、袋体の膨張の有無等を試験した結果、適正な通気度に関する知見を得た場合には、この通気性フィルムを開発した者は使い捨てカイロの温度特性を左右する重要な要素である通気フィルムの製作、及び適正な通気度に関する知見の獲得に当たり、極めて重要な役割を果たしたものであるというべきであり、この者の果たした役割の重要性は、たとえ、通気性フィルムをカイロに用いた場合の発熱温度、持続時間、袋体の膨張の有無等を独自に試験していなかったとしても変わるものではなく、使い捨てカイロに用いる通気性フィルムの適正な通気度に関する当該知見は、依頼人と通気性フィルムを開発した者との共同発明であるというべきである旨判示している。

### 3. 学生と教官との権利関係

教官の指導の下で、学生が研究を行い、教官の指導内容が研究テーマの選択の方法・器具の使い方・論文の書き方など研究一般に関するもので、発明自体は学生によって行われたというのであれば、両者間には雇用関係などの特別な契約が存在するわけではないので、それは学生の発明と考えて問題なからう。特に昨今のコンピュータ・ソフトないしビジネスモデル特許などの新しい領域は教官などの指導とは直接関係なく、特別な設備を必ずしも必要とせず、学生による単独の発明と認定できるようなケースが十分想定できる<sup>(2)</sup>。具体的には、教官が漠然とした研究領域として問題解明

に必要なアイデアなどを学生に教えずに、従来の研究の未解明な部分を学生に示し、学生が研究を始め、その研究過程においてたとえ教官が研究方法についての一般的なアドバイスを行ったとしても、あくまで学生が問題解決の具体的な解明を行ったのであれば、学生の単独発明と言ってよいと思われる<sup>(3)</sup>。すでに大学のTLOの中には、学生の発明についても技術移転の対象に加えるところもあるようである<sup>(4)</sup>。

ただし一般的には、教官による指導の過程で行われる議論ないし研究活動等の中から教官と学生が共同して発明が行われるはずで、このような場合はその貢献度を考慮し、誰の発明であるのかを検討し、場合によっては共同発明と扱われるべきものが多いと考えられる。むしろ多くの場合は、(一般的なアドバイスの領域を超える)教官の指導下で学生の発明がなされる訳で、発明から生ずる権利が誰に属するのかという難しい議論が生まれるのである。学生と教官が各々独立して行動するような環境が整っていれば、難しい問題は生じにくいであろう。ところが、我が国においては、大学の教授と学生のように上下関係がある個人の間では、往々にして下位の学生の権利が軽視される傾向にあるのではなからうか。

つぎにグループ研究における学生の権利について、考えられる状況を上げ、検討する。

まず、グループ研究において学生が研究メンバーに加わり、そのグループにより発明がおこなわれた場合は、基本的には研究グループによる発明とならう。あるいは教官が出したアイデアに基づいて、学生が研究を展開し、その結果として特許になるような発明が行われた場合、学生の貢献度にもよろうが、実態としては指導教官等の研究・教育活動の中に組み込まれていると考えることが自然と言える場合が多いように思われる。つまり指導教官から見ると研究者の一員として十分評価でき、研究論文の共著者の一人として加わっていても、そもそも発明者ではないということもあるように思われる。特に国際的レベルの高度な研究が行われているような研究室などの場合は、学生の研究成果を一学生の発明と認定できるのは、稀なケースと思われる。

学生の発明で注意すべきは、発明が所属する研究室の先輩研究者の研究成果である資料・材料を利用あるいは成果である理論に立脚している場合には、それが学生の発明であるというには大きな問題があるという

点である。学生が発明にかかる権利を主張することにより、利用した先輩研究者の権利を侵害する恐れも出てくるのである。先輩研究者との共同発明とすべき場合もあるはずである。あるいは学生が特許申請することにより、先輩研究者ないし他のメンバーが行おうとする特許申請の新規性が失われるような場合もあろう。

ところで、通常研究グループにおける研究はリーダーの下で行われてきた研究成果に基づいて実施される。したがって、そこにおける発明はそのリーダーの貢献があるという見方が自然であろう。だからと言って、たとえそのリーダーが発明とは認めないものについてまで、そのリーダーの権利が及ぶのであろうか。大いに疑問である。一方、当初はそのリーダーが反対していたが、研究を推進する過程で、そのリーダーもその発明に賛同するという場合もあろう。このような場合は当事者による話し合いによることとなるであろう<sup>(5)</sup>。

最も議論の対象となり得るのは、特許となり得る発明そのもののアイデアを教官が気付かなかつたり、アイデアに対して異なる意見を持っていたりというような場合であろう。このような場合は、学生が単独で特許を申請し、教官はその特許に関する権利を有しないという主張もあり得るであろう。

このように学生の研究成果には、明確に学生の発明であると言えるものから、研究グループによる共同発明と考えるべきもの、あるいは学生の発明とは認定しにくいものなどいくつかのケースがあると思われる。そしてその判断は当事者間の話し合いによらざるを得ない場合もあるであろう。

#### 4. 学生と大学との権利関係

いずれにしても、学生が単独で大学において発明を行った場合、あるいはグループ研究のなかで行われた発明が学生のものであると認められた場合においては、続いて学生と大学との権利関係を議論する必要がある。多くの場合、学生の発明は大学の設備などを利用して行っているからである。この問題を検討するにあたり、大学の教授等の発明に関する従来の議論に着目したい。ここでは発明者が雇用者である大学などから発明の対価を受領しているのか、あるいは発明に一定の義務(ノルマ)が課せられているかという点が問題となるようである<sup>(6)</sup>。そして教授等の発明の議論を土台として学生と大学との権利関係を検討したい。

まず教授等の発明に関する従来の議論を確認しよう。まず国立大学の教授の発明は職務発明であるかどうかという問題がある。昭和47年の会計検査院からの発明の扱いが不明確であるとの指摘を受け、文部省(当時)は学術審議会に大学教育等の発明にかかる特許等の取り扱いについて諮問している。同審議会の審議委員の染野義信教授も審議の結果「明らかなことは、大学における教官の発明の性格づけは、今日まで、きわめて困難である」としていた<sup>(7)</sup>。大学教授の発明の法的位置付けに関して、古くは大学教授の発明も職務発明であるとする学説が有力であった。例えば、小林健男氏は、「……『教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する』ことを職務とする。したがって、学生を教授することのみを終始一貫して職務としているような特別な場合を除き、研究の指導またはみずからの研究の結果生まれた発明は、発明をするに至った行為がその職務に属する発明であると解される」として、教授等の発明は職務発明であるとしている<sup>(8)</sup>。また光石士郎氏は、「職務内容とポストから発明することが当然に予定されている」のかどうかによらし、理工系大学教授、講師等の発案は、「疑義があるが、職務発明を肯定すべき場合が多いであろう」としている<sup>(9)</sup>。また、紋谷暢男教授は、「『発明をするに至った行為』即ち研究遂行行為が『職務に属する』か否かに係る。……通常大学設置者の施設、物的設備(機器具、薬品等)および人的設備(研究助手、補助者等)等を利用してなされるものである。かかる事実においてすら、果たしてそれが使用者等たる大学設置者において、予定も期待もされていないと見ることができようか、甚だ疑問である」としている<sup>(10)</sup>。

一方、竹田和彦氏は、「国立大学の教授らの発明ははたして職務発明なのであろうか。学説も職務発明であろうとするものもある」が、「職務発明であるためには、第1にその発明をするに至った行為が職務に属することを要する。研究所の教授らの場合を除いて、発明することが義務として予定され期待されているとは断定できない場合が多いように思われる」としている<sup>(11)</sup>。発明することが教授等にとって当然の職務であると考えられる立場に立つと、教授の発明は職務発明となり、当然でも義務でもないという立場に立つと職務発明ではないこととなるのである。

次に、大学の教授などの発明は理想的には、職務発明を定めた特許法35条の枠外と考える見解がある。中

山信弘教授は、「大学の教員のなした発明については、それが職務発明に該当するか否かの判断は難しい。そもそも、大学の教員の職務内容は明確ではなく、また学問の自由という要請もあり、通常の企業の従業者と同一に捉えることは妥当ではない。ドイツの従業者発明法(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen) 42条1項は、大学の教員のなした発明は自由発明とされている。大学の目的は企業と異なり、資本を投入して利潤を上げることではなく、専門の学芸の教授研究をすることにあり(学校教育法52)、大学(または国)と教員の関係は、特許法35条の想定している使用者と従業員との関係とは異なる。従って、大学の教員の発明は、理念的には特許法35条の枠外とも考えられるが、形式的にはわが国の法制は大学教員の発明についても、通常の従業者と同一に扱っている」としている<sup>(12)</sup>。同様な立場として、吉藤幸朔氏は「大学の目的は、投下資本に見合う収益をあげるのではなく教育及び学術研究の発展を図ることにあるので」あり、「大学教員の発明に係る特許等の権利は、特別の場合を除き、原則として使用者等に帰属させないとする取扱いが妥当」としている<sup>(13)</sup>。また仙元隆一郎教授は「大学教員の発明は、一般的に職務発明という考え方に親しまない自由発明である」としている<sup>(14)</sup>。このように、従来の学説は大学の教授の発明を職務発明とするもの、職務発明ではないとするもの、そして特許法35条の枠外で考えるべきとする考え方に分かれている。

ところで前述した昭和52年の学術審議会の答申においては、企業における研究と学術研究との違いを強調し、教員の研究を一般的に「職務」と見ることに疑問を呈し、「大学教員の通常の研究活動」は、学術研究機関としての「特性にかんがみ、そこから派生する発明に係る権利は、原則として、特別の場合を除き使用者等に帰属させないものとするのが妥当である」と結論付けている<sup>(15)</sup>。昭和53年には同答申を反映して文部省通知(昭和53年3月25日文学術第117号文部省学術国際局長・大臣官房会計課長通知、国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて)が出され、教授等の発明は原則個人所有として扱われることとなった<sup>(16)(17)</sup>。そして、この文部科学省の方針を受けて各大学では、発明規則などを作成し、特許法第35条に規定する職務発明であっても、原則として教授などの個人所有としている<sup>(18)(19)(20)</sup>。もっとも昨今は、「大学は、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」(知的財産基本法第7条)とされたこと、及び国立大学の独立法人化の議論に伴ってこの原則を見直す動きがある<sup>(21)</sup>。

上記の教授等の発明の議論を学生の発明に当てはめるとどのようなことになるのであろうか。まず教授等の場合は、発明が教授の職務に属すると考えるか否かによって結論が異なってくると思われる。すなわち教授等の発明がその職務に含まれないという立場の下では職務発明ではないこととなる。そして学生の場合には大学に学費を払う立場にあり、雇用関係もない場合には、発明が職務でないことは明らかと言え、学生の発明は職務発明ではないこととなる<sup>(22)</sup>。また大学の教授等が行う学術研究はそもそも法35条の枠外であるという立場がある。同条の枠外であるという立場においては、教授などの場合は原則として使用者等に帰属させないとする取扱いが妥当としている。この立場を学生に当てはめると、学生の発明は当然に自由発明であるということとなる。さらに前述した文部科学省の国立大学の教官等の発明に係る特許等の取扱いについての通知に示された考え方から見ても、学生の発明を原則として自由発明と考えていることは明らかであると思われる。従って、将来大学側が学生が行った自由発明についての特許に関し、何らかの権利の取得ないし活用を考えるのであれば、学生との間でその旨の契約を作成しておく必要があると考えるべきである。

## 5. 特別な研究費による学生の発明

つぎに、特別な研究費による発明の場合を検討しよう。この研究費による発明は教授等の場合は一般的な教室などの運営費による発明と区別して特許の帰属関係が決まる。

国立大学等外部資金取扱事務研究会編著『大学と産業界との研究協力事務必携』によると、「国立大学等の学術研究に対し国の一定の研究計画に基づく協力依頼により投入される特別の研究経費、或いはビッグサイエンスといわれる分野に代表されるような国により特別の研究目的のため設置された特殊な大型研究設備を用いて行う研究のうち、明白に応用開発を目的とする研究については、当初から職務発明と同様と解される発明が生じることが十分予想されるとして特許に関する権利は国に帰属するとしている。

これらにより、国立大学等の教官等が行った発明について、

(a) 応用開発を目的とする特定の研究課題の下に、当該発明に係る研究を行うためのものとして特別に国が措置した研究経費（民間等との共同研究及び受託研究等経費のほか、科学研究費補助金を含み、教官当積算校費、奨学寄附金等のような一般的研究経費は除く。）を受けて行った研究の結果生じた発明

(b) 応用開発を目的とする特定の研究課題の下に、原子炉、核融合設備、加速器等のように国により特別の研究目的のため設置された特殊な大型研究設備（電子計算機等のような汎用的なものは除く。）を使用して行った研究の結果生じた発明

のいずれか一つに該当する場合には、発明に係る特許を受ける権利は国が承継することとしている<sup>(23)</sup>。

このように研究内容が特定され、且つ特別の研究費によるような大学の教授等の研究活動もある。これは当初から職務として発明が予定されていることから、前出の答申においても職務発明として扱うべきとしている。この答申の内容を受け、各国立大学においても国に帰属すべき職務発明としている<sup>(24)</sup>。（其種の規則を有しない大学における扱いは別途検討を要しよう。）特別な研究費による発明に関しては、学生においても区別して検討すべきであろう。もっとも学生の場合には、この発明規則に拘束されるのかという問題が生じる。この規則は、文部省（当時）の昭和52年の方針に基づいて各大学が策定したものである。この特別な研究費に関しては、学生も教授等の教官も権利関係は同等と考えたのであれば、学生の発明であっても「国に帰属すべき職務発明」となる<sup>(25)</sup>。もっとも、文部省（当時）の方針が決定の際の基準案の対象には、学生も含まれているとの考え方もあろうが、大学の職員を対象とした規則によって学生を拘束するのは無理なように思われる<sup>(26)</sup>。よって、学生が発明を行った場合、研究費の提供者との契約内容如何によることになるだろうが、特段の取決め（含む雇用契約）などがなければ<sup>(27)</sup>、学生の自由発明になると言えるのではなかろうか。もっとも、この特別な研究費を学生が単独で利用するケースはまれで、多くの場合、教授等の研究チームの一員として利用することとなるようである。そのような場合は、学生の発明に対する貢献度合いにもよるだろうが、基本的には研究チームが取得する権利関係の一部として（既述のグループ研究のメンバーの枠組みの中で）扱われることとなるだろう。

そして、学生の発明が自由発明となる場合にも問題になることであるが、特に「国に帰属すべき職務発明」と考えるべき場合に大きな問題になると思われるのは、発明を生み出した研究・開発に携わった複数の学生あるいは学生と教官のうち誰が発明者ないし共同発明者であり、特許を受ける権利を取得するのかという問題である。本稿の2.において、発明者の認定基準に関する学説及び判例を紹介したが、個別具体的な発明過程について誰を発明者として考えるべきかについて判断した判例は、筆者の調べた限りまだ殆ど集積されていないようである。しかし、近時における知的財産権の重要性に関する認識と理解の高まり及び権利意識の高揚、そして最近のオリパス事件（最高裁判所平成15年4月22日判決）、日立製作所事件（東京地方裁判所平成14年11月29日判決）、日亜化学事件（東京地方裁判所平成14年9月19日中間判決）等、職務発明に関する訴訟が急増していることを考え合わせると、大学における発明の帰属、特に職務発明と考えるべきか否か、また研究・開発に携わった複数の学生あるいは学生と教官のうち誰が発明者ないし共同発明者と考えるべきであるかという問題が顕在化するのでは時間の問題であろうと予想される。従ってこのような事態に対応する契約や規定の整備等が急がれるところであり、その際、また契約や規定の適用や解釈においては、本稿の2.において紹介した判例及び今後出される判例並びに学説を参考にして考えることが必須であると思われる。

また2004年度の国立大学の独立行政法人化の動きに向け、大学と学生の権利関係を見直すことも必要なことであろう。科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産官学連携推進委員会知的財産ワーキング・グループ報告書（2002年11月1日）は、「国立大学には法人化が目前に迫っている。法人化に伴い、各国立大学はこれまでの国内一律の諸制度のもとから解き放たれ、それぞれの個性と特色を活かした方針のもとで、自律的な運営を行っていくことになる。……各国公私立大学には社会への貢献を教育・研究に続く第三の使命として自覚し、それぞれの特色を活かしながら、知的財産の創出・保護と産官学連携による効果的な活用の推進に主体的、組織的に取り組んでいくことが期待されている」という問題意識の下に作成された報告書である。この報告書は「大学の学生、大学院生及びポスドク（以下「学生等」という。）は一般的には大学とは雇

用関係にないため、その場合には特許法第35条の適用はなく、学生等が行った発明は学生に帰属すると考えられる」という原則を確認した上、「大学が学生等の関与した発明に係る特許権等を承継する場合の取扱いは、発明者たる学生等が Research Assistant（研究補助者）等として、あるいは研究プロジェクトへの参加のために大学との雇用関係があるか否かによって異なってくる。学生等が大学と雇用関係にある場合には、発明に対する学生の寄与分も大学の発明規則等に基づき職務発明として取り扱うことが可能である。他方、大学との雇用関係がない学生等に対しては、特許法第35条に基づく職務発明としての取扱いは適用されず、大学との関係は在学契約の内容によることとなる」としている<sup>(28)(29)</sup>。

## 6. むすびに代えて

大学の研究室における発明が誰に属するか、という問題は明確に決められない場合も多い。しかし、教官の教育指導の下であっても、学生が大学において特許化されるような発明を行うことは十分可能である。学生の発明と認定できるようなケースにおいては、原則として教授の発明と同様に職務発明ではなく自由発明と言える。また、特別な予算・経費による研究ないし企業との共同研究のなかで学生が発明を行うような特殊なケースが生じた場合においても、自由発明と言えるケースがあるように思われる。重要なことは、予算・経費の内容ないし共同研究の契約内容により、発明の権利の帰属が合理的に決められるべきであるという点である。

さらに、研究グループに属する学生が、自分のアイデアを特許化すると他のメンバーの権利を侵害するような状況も発生する。このような問題について、教授などの研究グループのリーダーは利益調整を求められるが、現実的には極めて困難な作業を伴うはずである。研究グループにおける発明の権利帰属については、まずは当事者間の話し合いによるということとなるのであろう。そして当事者間で解決できない場合には、仲裁<sup>(30)</sup>などにより権利関係を明確にすることも一案である。

我が国においては、ともするとこのような個人の権利に関する議論を避ける傾向にあるが、大学における発明を企業に技術移転し、事業化しようとする場合には、この議論は避けることができないはずである。こ

の問題を明確にしておくことが、大学において生まれる新規技術の活用には欠かせないのである。

従来、学生の発明をどのように扱うかという議論は十分なされておらず、本稿がその発端となることを願うものである。

## 注

- (1) 竹田和彦『特許の知識（第6版）』ダイヤモンド社、平成11年6月、301頁によれば、「現行法においても直接の規定はないが、発明者主義がとられていることについては異論がない（特29条、33条）」としている。
- (2) 日本感性工学会・IP研究会『職務発明と知的財産国家戦略』、経済産業調査会、平成14年7月、145頁は、「ビジネスモデル特許では、ビジネスのアイデア自体が重要であり、研究者、技術者、システム・エンジニアなど技術系社員のほか、事業の企画、営業、広告・宣伝などに携わっている事務系の社員も含むいわば全社員が発明者になり得る」としている。
- (3) 吉藤幸朔『特許法概説 第13版』、有斐閣、平成10年12月、188頁参照。（単なる管理者）
- (4) 高林龍『職務発明についての権利の帰属と相当な対価額の決定に関する法律上の問題点』（『知財管理』、第52巻、平成14年7月）、946頁によると、早稲田大学のTLOでは「学生が完成した発明や、教職員の自由発明であっても、特許出願するには人的・資金的負担が大きいこともあるため、大学が特許を受ける権利の任意譲渡を受けて特許出願し、技術移転を図」っているとのことである。
- (5) 高林龍 前掲論文、943頁も「グループで発明を完成したような場合に、具体的に発明者を特定することは必ずしも容易ではない」としている。
- (6) 従業者の発明には、職務発明と自由発明の他に業務発明がある。（竹田和彦 前掲書300頁）本稿では、学生の発明を検討することから自由発明なのかあるいは職務発明なのかの検討を行う。
- (7) 染野義信「学術研究に対する職務発明基準とその基本的性格」（『日本工業所有権法学会年報』、第4号、昭和56年6月）、131頁
- (8) 小林健男『共同研究と職務発明』、開発社、昭和50年6月、165頁
- (9) 光石士郎『特許法詳説（新版）』、ぎょうせい、昭和51年11月、181頁
- (10) 紋谷暢男「大学教員の発明の法的処置について」（『成蹊法学』、第17号、昭和56年3月）、163頁
- (11) 竹田和彦 前掲書306頁
- (12) 中山信弘『注解特許法第三版上巻』、青林書院、平成13年7月、340頁
- (13) 吉藤幸朔 前掲書、233頁
- (14) 仙元隆一郎『特許法講義』、平成8年7月、悠々社、143頁
- (15) 昭和52年6月17日学術審議会答申第16号「大学教員等

- の発明に係る特許等の取扱いについて」, 22頁
- (16) 昭和52年6月の学術審議会の答申「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」で、文部省は大学教官の発明は原則として教官の私有とする立場をとった。また受託研究・共同研究など個別資金による発明は国有とし、各発明がどちらに属するかなどの判断は各大学に委ねた。この答申について、紋谷暢男 前掲論文, 179頁は、「答申は政策的観点を強調することにより、職務発明の規定の解釈をいたずらに制限し、大学教員の発明を原則的に所謂自由発明とする。しかし、自ら営業をせざる大学教員に発明に関する権利を認め、教員の自由に委ねて研究室に埋らせるよりは、それを職務発明とし、その発明に基づく特許の迅速かつ適確な有効活用を図ることこそ、それによって大学教員の実施料ないし研究奨励金の還元を確実にし、かつ同時に学術研究、科学技術の発展に貢献するものということができる」としている。
- (17) 中山信弘 前掲書, 340頁によると、「学術審議会は、昭和52年6月に『大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて』と題する答申を出し、これに基づいて文部省は会計課長通知を各国立大学に出し、発明取扱規定の整備を促した。これを受けて現在では、大多数の国立大学では、ほぼ文部省の会計課長通知のモデル・ローに従った規定が整備され、それによる運営がなされている」とのこと。
- (18) 例えば、東京大学発明規則第3条は、「東京大学の教官等が行った発明は、特許法第35条第1項に規定する職務発明に該当する場合であっても、原則として当該教官等に帰属するものとする。この場合において、国は、東京大学の教官等からの申出に基づき、この規則の定めるところにより、その行った発明に係る国内又は外国における特許を受ける権利又は特許権（以下『特許権等』という。）の譲渡を受けることができる」としている。
- (19) 各国立大学の発明規定細部には、差異が見られるようで、ここでは東京大学の発明規定を例として議論を行うこととする。国立大学の発明規定の差異については、江口順一「国立大学における発明規程の比較」（『日本工業所有権法学会年報』, 第4号, 昭和56年6月）, 146頁以下が詳しい。
- (20) この各国立大学の発明規定の拘束力に関して、北川善太郎「京都大学発明取扱規程について」（『日本工業所有権法学会年報』, 第4号, 昭和56年6月）, 173頁は、「規程を各大学が全国的に相当数作っているという事実をどう考えるか、規程は法律的に拘束力を持つかという問題になると、これ又意見が分かれる」としている。
- (21) 日本感性工学会・IP研究会 前掲書, 平成14年7月, 202頁は教官発明の帰属について「2004年度の国立大学の独立行政法人化にあわせて大学帰属に変更する方向にある」としている。
- (22) 服部敏夫『特許法要説』, 技報堂, 昭和43年8月, 221頁も「労務提供に対して一定の報酬が支払われるような場合には、特許法にいう『従業者等』に含めるべきである。ただし、無報酬の場合は別である」としている。

- (23) 『大学と産業界との研究協力事務必携<第四次改訂版>』, ぎょうせい, 平成14年1月, 68頁
- (24) 例えば、東京大学発明規則第3条第2項は、「国は、東京大学の教官等が次の各号の1に該当する発明（以下『国に帰属すべき職務発明』という。）を行った場合には、前項前段の規定にかかわらず、この規則の定めるところにより、その発明に係る国内又は外国における特許権等を承継することができる。
- (1) 応用開発を目的とする特定の研究課題のもとに、国から特別の研究経費を受けて行った研究の結果生じた発明
- (2) 応用開発を目的とする特定の研究課題のもとに、国により特別の研究目的のために設置された特殊な研究設備を使用して行った研究の結果生じた発明」としている。
- (25) 七田基弘「大学教員等の発明と特許」（『ジュリスト』, 第626号, 昭和51年12月）, 82頁によると、「東大では、『教官の職務発明に関する検討委員会』（委員長伊藤正己法学部教授）が設置され、……昭和48年3月28日に、同委員会から学長に対し、……現行法制上大学教官の行った発明がすべて自由発明であって職務発明に該当しないと断定することは困難である。例外的に科学研究費や受託研究費等をうけて、予め特定の研究テーマとそれに要する費用の大部分を与えられ、これを教官の職務として受入れて研究し、その結果発明を行った場合には、一定の審査機関における合理的審査によって職務発明としての扱いをする必要があると思われる、との報告を提出している」とのことである。
- (26) 紋谷暢男 前掲論文177頁によると下記の答申に添付の「基準案の人的適用範囲の問題である。基準案は教員の他、研究活動に従事する技術系職員等もこれに準ずるものとされている。問題は、大学院生および研究生等の取扱いである。かかる者も含ましめる見解もある」としている。
- (27) 総合科学技術会議が設置した知的財産戦略専門調査会が2002年6月13日に公表した『知的財産戦略について 中間まとめ』13頁によると特段の取り決めがあるケースとして、「学生が研究者又は研究支援者として雇用されている等特定の状況のもとで創造された場合にあっては、民法90条（『公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす』）の規定に配慮しつつ、当事者間（学生と大学の間）の契約等に基づいて機関帰属とすることを原則とする方向で検討を進める」べきと提言している。
- (28) 日本感性工学会・IP研究会 前掲書203頁も、国立大学の独立行政法人化によって「その権利関係は大学と学生との契約によることとなると考えられる」としている。
- (29) 吉藤幸朔 前掲書, 189頁も「産学共同の研究及び国が関与する委託研究や受託研究が活発に行われるようになってきているが、これらの研究の結果生じた発明等の成果につき、後日問題が生じないよう、あらかじめ契約で明確な取決めをしておくことが必要である」と述べている。
- (30) 日本知的財産仲裁センターなどの利用。

(原稿受領 2003. 8. 7)