

学生の発明と職務発明

会員，弁護士 影山 光太郎



目次

1. 問題の所在
2. 発明者の認定
3. 職務発明
 - (1) 特許法第 35 条
 - (2) 特許法第 35 条の適用
4. 学生の発明に職務発明規程を用いるか
 - (1) 大学職員の発明と学生の発明の比較
 - (2) 大学における発明と職務発明規程
5. 職務発明規程を用いることの学生についての得失
6. 不利な点についての妥当な対処
 - (1) 対処の要点
 - (2) 検討
 - ①発明の範囲について，②学生の同意について，③学生の特質，或いは大学，教職員の後見的役割との関係から
 - (3) 結論
7. 学費を支払うことの検討
 - (1) 学費
 - (2) 教育内容
 - (3) 結論
8. 学外との共同研究に学生を参加させようか
 - (1) 学外との共同研究と学生の参加
 - (2) 学生の同意
9. 学生についての職務発明規程の例とその検討
 - (1) 発明を承継する方式等による分類
 - (2) 譲渡証授受時の権利の状態
 - (3) 検討

大学において，教職員による発明は，特許法第 35 条が定める職務発明となるが，学生によってなされた，或いは学生が加わった発明につき，大学との間で，その帰属・処理について，職務発明との関係でいかに扱うことができるかについて検討する。

1. 問題の所在

大学の研究において，学生は有力な戦力となりうる。そこにおいて，大学の研究室所属の学部（工，理，医，

農，薬等）（4 年），大学院修士課程，同博士課程の学生が（共同）発明者となることがある。

大学における発明については，近時，国立大学も法人化し，私立大学とも合わせ，その教職員の発明を，職務発明規程を整備することによって大学帰属とすることが容易となった。この職務発明規程では，発明を大学に届け出て，その帰属を審査し，大学帰属とした場合の対価（補償金）の支払い方法等が整理された。

ところで，また近時，大学の研究について産学連携の推進が求められ，大学と企業との共同研究のケースも増大している。この場合，企業については職務発明規程が整備されていて従業員の発明を企業帰属としているが，大学については，学生について，その発明を大学帰属とできないと多くの不都合を生ずる。

即ち，共同研究契約の当事者は，大学と企業であるが，研究の成果である学生の発明を大学帰属とできないと，その成果の利用に不安定さが生ずる。例えば，その発明の移転，その発明についての実施権の設定につき学生の同意を得なければならず，また，学生の共有持分割合を早期に定める必要を生ずることがあり，更に学生は短期間で卒業し，場合により競合企業等への就職も考えられる。そして，これらにより，大学との共同研究・産学連携の推進が妨げられることにもなりうる。

他面で，学生は本来，大学において教育を受ける立場にある。但し，この教育は，教職員の指導を受けた研究を通じてなされることも多く，学部，大学院修士課程，同博士課程と進むにつれて独立した研究者性は強くなる。

そこで，学生の発明について，どのように大学が権利を取得し，その対価を払うか等の合理的なルールの策定が必要とされる。

本稿では，学生について職務発明規程を用いること

(準用等)が可能か、可能とすると、どのような範囲・条件でか、その根拠はどうか、特に配慮すべき点があるか等について、現在用いられている職務発明規程の上記点についての分類・整理と合わせて検討を行う。

本稿の論理展開の基本的な縦糸は「大学の要請」等であり、横糸は教育を受ける立場にある「学生の保護」である。

2. 発明者の認定

職務発明について検討して行くに当たって、発明者の認定について触れる。詳しくは、拙稿「発明者の認定と収益への特許発明の寄与－職務発明にも関連して－」⁽¹⁾中の「発明者の認定」(同論文 832 頁～835 頁)を参照いただきたい。その要約は次のとおりである。

① 発明の成立

(イ) 着想の提案

- (i) 単なる思いつき
- (ii) 原理を考えた着想

(ロ) 着想の具体化

- (i) モデルの設定 (機構を含む)
- (ii) 実験・計算
- (iii) モデルの修正
- (iv) (i)～(iii)の繰り返しによる完成

「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(特許法第2条1項)。特許発明が技術的思想の創作である以上(これが特許請求の範囲として凝集される)、モデルの設定(ロ)(i)が最重要なことは論をまたないし、また発明が自然法則を利用した創作である以上、原理を考えた着想(イ)(ii)も重要である。

② 発明者

上記(ロ)(i)、(イ)(ii)のいずれかに加わった者を基本として認定されるべきことになる。同時に、発明者は、発明が技術的思想の創作である以上、特徴的な構成要素に関与した者ということになる。構成要素について特徴的とは、従来の技術に比し、特に効果への寄与に対して、の意味である。

複数の者による発明の場合も、上記(ロ)(i)、(イ)(ii)のいずれかに寄与し、同時に特徴的な構成

要素に関与した者が共同発明者となる。そして、その寄与、関与の程度によって共同発明者間の持分が決められる。

後に5(3)②で述べるように、学生は教職員との関係で立場が弱いことから、上記基準に従った適正な評価に基づく発明者の認定がなされるよう留意されなければならない。

3. 職務発明

(1) 特許法第35条(一部読み易く整理)

- 1項 使用者は、従業者が、使用者の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為が使用者における従業者の職務に属する発明(職務発明)について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
- 2項 職務発明については、あらかじめ使用者に特許を受ける権利…を承継させる(いわゆる予約承継)…契約、勤務規則(いわゆる職務発明規程)等を定めることができる。
- 3項 従業者は、契約、勤務規則等により職務発明について使用者に特許を受ける権利…を承継させ…たときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
- 4項 契約、勤務規則等により前項の対価を定める場合には、対価を決定する基準の策定に際して使用者と従業者との間で行われる協議の状況、策定された基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者からの意見の聴取の状況等を考慮して、対価の支払いが不合理であってはならない。
- 5項 前項の対価の定めがない場合又はその定めにより対価を支払うことが、同項の規定により不合理である場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者の受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者が行う負担、貢献及び従業者の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

4項及び5項は、平成16年5月に改正され、同17年4月1日から施行されている。相当対価について、先ず、4項で、不合理でない私的な職務発明規程があれば、これにより、次に、これがないか、あっても不

合理であれば最終的に裁判所が5項の事情を考慮して決める、という構成である。

特許法第35条は、従業者（労働者）保護の側面を有し、その点で強行規定である。従って、特許法第35条の具体化である職務発明規程は、その最低基準において特許法第35条を充たすものでなければならない。

(2) 特許法第35条の適用

大学においても、大学が使用者、大学職員は従業者として、大学職員の発明について特許法第35条は適用されると解される。

大学職員の職務発明に関係し、大学職員による学生の教育指導と深く関連して学生の研究から発明が生ずることがある。

しかし、学生は、大学（使用者）における従業者ではなく、従って学生の発明が、大学における学生の「職務に属する」とはいえず、解釈上、学生の発明は職務発明とはならない（特許法第35条1項）。学生の発明に特許法第35条は直接は適用されない。

大学における研究は、一般には、研究室でチームとして成果を上げることが多いと考えられ、この場合、次に4で述べるように、学生が発明の重要部分に関与して共同発明者の一員となることもある。

なお、近時、ビジネスモデルも特許化が可能となって来たので、本稿の議論は、大学の理科系学部でない、例えば、経済学部、経営学部の学生にもあてはまる議論である。もっともビジネスモデル特許は、その取得、維持（無効審判請求に耐えられるか）、権利行使（侵害を抑えられるか）のいずれにおいても相応の困難を考慮せねばならないと思われる。

4. 学生の発明に職務発明規程を用いるか

(1) 大学職員の発明と学生の発明の比較

学生の発明に特許法第35条が適用されないことは、前述の通りであるが、大学職員、学生から発明の生ずる状況を、日常の給付、対価、研究との関係から構成すると、次のように考えられる。

表1	a. 対価	b. 給付	c. 研究	d. 発明
大学職員	給与受領(受)	日常業務の遂行(与)	→ 研究	→ 発明
学生	学費支払(与)	教育を受ける(受)	→ 研究	→ 発明

即ち、大学職員では、日常業務の遂行に対し給与が支払われ、日常業務の遂行は研究と同視できるとして、その研究から発明が生まれる。学生においては、教育を受けるために学費が支払われ、受けた教育指導（設備の利用を含む）に関連して研究を行い、そこから発明が生ずる。

つまり、職務発明は、使用者が給与、利用設備費用等の対価を支払った研究の中から生じた発明なので、衡平の観点から従業者に特許法第35条2項の「制約」（予約承継）を課しうるとしたものである（特許法第35条は使用者と従業者の調整の規定）。しかし、学生においては、（イ）対価はむしろ学費として学生が支払っており、（ロ）その反対給付として受けた教育に関連して自ら研究を行い、発明が生ずる。従って、学生の発明について、職務発明規程を用いるなどして、特許法第35条2項と同様な「制約」を課し得るかが問題となる。

学生が研究補助者或いは研究プロジェクトへの参加のため等により大学と雇用関係にある場合には、特許法第35条2項が適用される（雇用関係の程度によっては、検討を要する）。

なお、大学には、ほぼ無給であるが学費なども払わない者もいる。本稿の議論との関係では、職員と学生の間に位置付けられよう。

学生の学費の支払いが相対的に少額であって（職員の給与に比しても）、学生の発明の帰属を考えるにあたって、これを主たる根拠とするのでは不十分なことの詳細は、後出7に述べる。

(2) 大学における発明と職務発明規程

大学の役割として、教育、研究の他に社会貢献が強調されるようになった。そして、大学の職務発明規程は、大学のこの役割を踏まえ、大学における研究の専門家としての研究者の特性も考慮したものとなっている。

他方、大学という組織体の中に教職員と学生という、特許法35条の適用があるグループ（前者）とそうでないグループ（後者）がある。しかし、大学、教職員、学生も、研究の進展、そこからの発明、その実用化、それに伴う企業からの対価の取得、その分配という目的を共通にすることができる。そして、大学は、人的・物的・資金的に種々負担を負う以上、学生の発明

を含め大学内の発明をできる限り一元的効果的に取得して取り扱うこと（管理・運用）を要請することになる。

そこで、学生の発明を大学が管理・運用するについて、大学において既に制定されていて実例も多く、定型化している職務発明規程を、合理的に学生に合わせるように、内容・手続において必要な変更・付加をして用いることが妥当と考えられる。

そして、この変更・付加は、大学と学生との衡平にかない、学生の保護も図られているかという視点から検討されなければならない。

5. 職務発明規程を用いることの学生にとっての得失

(1) 不利な点

- ① 職務発明規程によって学生の発明を大学帰属とすることは大きな制約となる。
- ② 職務発明規程の制定に学生は参画していない。従って、これに拘束されることは不利とならないかと考えられる。

(2) 有利な点

- ① 前記4(2)のように、職務発明規程は定型化していて分かり易い。
- ② 職務発明規程は発明者保護が図られているので、学生についてもこれを用いられれば有利である。
- ③ 職務発明規程に従って、学生の発明が汲み上げられ、権利処理手続に乗せられ、実用化し、学生が相当対価（補償金）を取得することも考えられる。

(3) 上記不利な点を生ずる原因は、次のように考えられる

- ① 上記(1)①の不利な点の原因は、前記4(2)で述べたように、大学が学内の発明を一元的に管理・運用しようとするためである。これについては、その限度、手続が妥当であれば合理性は認められる。
- ② 上記(1)②の不利な点の原因及び学生の保護を含めて学生に職務発明規程を用いるにあたって配慮すべき学生の特質は、次の通りである。

学生は、学費を支払い、実社会へ出る前の教育

を受ける主体である。これに対し、大学職員は、教育を受け終え、労働力を提供して対価を得る実社会人である。

従って、個人として、学生は職員に比し、より未完成で、交渉社会における独立当事者としての能力が十分でないと考えられる。また、組織的に、職員には大学との交渉力に資する職員の組合があるが、学生には同様のものは存しない。

上記から、発明の帰属・処理との関係で、学生について配慮すべき点として、具体的に次のようなことが考えられる。(イ) 学生は、研究室での研究活動において、教職員の指導を受けて卒業するために、教職員との関係で立場が弱いこと、(ロ) 大学での所属期間が短く、就職先が不明なこと、(ハ) 組合などはなく、大学との交渉がし難いことなどである。

6. 不利な点についての妥当な対処

(1) 対処の要点

前記4(2)の大学の要請（大学との衡平）、学生の保護を考慮し、妥当な対処として、次のように考える。

- ① 前記5(1)①に対し、発明の範囲を画する。
職務発明規程においては、職務発明は、「職務に属する」ものとして発明の範囲が画されている。職務発明規程を学生に用いるためには、対象となる学生の発明を一定の範囲に限定する必要がある。例えば、(i) 大学職員と共同で行った発明（いわば人的要件）、(ii) 大学の施設設備を用いて行った発明（いわば物的要件）、(iii) 大学から資金提供を受けて行った発明（いわば資金要件）等に限定することである。従って、実際には、研究室に所属しない或いはこれと無関係で行った発明については、職務発明規程を用いることは考え難い。
- ② 前記5(1)①②に対し、学生の同意を要件とする。
前記3(2)のように、特許法第35条は、学生には適用なく、従って職務発明規程も適用されない。同規程を用いるためには、同規程に従う旨の大学に対する学生の同意が必要である。
- ③ 前記5(1)②に対し、大学及び教職員の後見

的（教育を含む）役割に期待する。

大学及び教職員は、学生に職務発明規程を用いるについて良く学生の理解を得、また学生が職務発明規程の制定に関与していないところから、その制定にあたっては、前記5(3)②のような学生側の事情が配慮されたものでなければならない（前記3(1)であげたように、特許法第35条4項は職務発明規程の制定について、使用者と従業者との間の協議が、その合理性判断の一要因とする）。逆説的ではあるが、学生に職務発明規程を理解させることは、それが実社会で重要性を増していることから、学生の教育の一環ともなる。

(2) 検討

① 発明の範囲について

大学から研究資金の提供を受けた場合には、それは労働力提供の対価ではないが研究推進のためのものとして、大学の設備を利用した場合と共通するところがある。そして、これらの場合になされた発明及び大学職員と共同で行った場合の発明については、大学の関与（寄与）が強いと考えられる。

上記のような場合には、大学と学生との衡平な調整という視点から、特許法第35条の従業者と会社との衡平な調整と同様に考え得よう。

② 学生の同意について

学生には、職務発明規程を用いることにつき、その得失・対処等について考慮する機会が必要と考えられ、同規程を用いることについて学生の同意があることが問題を生じさせない。そして、この同意を得る段階で、職務発明規定を用いることに一応のチェックも加わることが期待できる。

この同意を得る時期について、(i) 入学時、(ii) 研究室配属時、(iii) 学外との共同研究契約がなされる場合はその締結時、(iv) 発明を生じてその譲渡時等が考えられるが、(i) は事実上困難であり、現実には(iv)が多いとも考えられる。(iv)であれば、次に述べる譲渡証の提出時と同時期となり、同意（契約）書は、譲渡証と合わせて発明の取り扱いについての合意が判断されることになる。しかし、(ii)、少なくとも(iii)であれば大学と共同研究をする企業にとってより安全であろう。

学生の発明を大学に移転（承継）するについて譲渡証が作成される（米国出願では、発明者しか出願し得ないので、譲渡を受けることが不可欠）。譲渡証に職務発明規程に従う旨の文言を加えたような場合は、上記の事前の同意がなくとも事後の同意があるといえる。

③ 学生の特質或いは大学・教職員の後見的役割との関係から

(イ) 学生は、教育を受ける立場であることによる弱さがあるので、単に学生と大学との間の契約関係にまかせるのではなく、むしろ職務発明規程を用いて、これをより合理的なものにして行くことが妥当と考えられる。

これについて参考となるのが、特許法第35条を廃止し、すべて会社と従業員との契約で処理せよとの考え方⁽²⁾である。しかし、これについては、立場の強い従業員はそれで良いとしても、立場の弱い従業員が会社と対等に交渉して合理的な結論が得られるかという問題がある。特に入社間もない従業員においてはそのようにいえない。そのため、今回の特許法第35条の改正においても、前記3(1)のように、相当対価について、第1段階として当事者自治の尊重、第2段階として最終的な裁判所の判断という構成となった。

学生は、入社間もない従業員よりも更に弱い立場であると考えられる（学生は、労働力を売る従業員が転職しうるようには、転学できない）。

(ロ) 職務発明規程が、一般的に、その最低基準において特許法35条を充たすものでなければならぬことは、前に3(1)で述べた通りであるが、具体的に、職務発明規程は、特許法第35条2項の勤務規則である就業規則の一内容をなす。就業規則については、労働基準法第89条（作成及び届出の義務）、第90条（作成に労働組合または労働者代表の意見聴取）、第92条（法令及び労働協約に反し得ない）等に労働者保護の規制が明示されている。

従って、大学の職務発明規程は、就業規則の一内容であるから、大学職員の発明の取り扱い

について発明者（職員）の保護が図られている。

これに対し、学則は、大学が一方的に定め、学生はこれに従うものである。職務発明規程中の学生の発明に関する部分は学則であるとも考えられるが、それが職務発明規程中に設けられることにより、学生について職員と同様な保護が及びうると考えられる。

(3) 結論

以上述べたところから、学生の発明につき、大学職員と共同で行った発明、大学の施設設備を用いて行った発明または大学から資金提供を受けて行った発明等大学の関与（寄与）が深い発明について、職務発明規程に従う旨の学生の同意を要件として同規程を「用いる」ことが妥当である。その結果、大学は安定的に学生の発明を取得することができ、学生も、大学職員と同様な保護を受けて発明が権利化・実施され、対価を取得できるようになる。この意味では学生にとって制約とはいえない。

ここで、上記「用いる」の意味について、次のように考える。

職務発明規程に従う旨の学生の同意が要件とされるという点からは、「適用」の意味合いも出る。しかし、同規程を学生に用いるにあたっては、規程の一部をはずし或いは加えたり、学生に合うように規程の文言を読み替える必要を生じうる。そこで、分かり易さも考慮して、「準用」という語を用いても良いと思われる。現に後出9で述べる職務発明規程の例においては、職務発明規程「による」、「を準用」、「を適用」等区々の語が用いられているようである。

7. 学費を支払うことの検討

従来、前記4(1)でも触れたが、学生については特許法第35条を用い難いとする考えの端的な根拠として、大学職員では給与を受領しているのに学生は学費を払っているのではないかという視点がある⁽³⁾。次にこの点を、学費及び教育内容との関係から、より定量的に考察する。

(1) 学費

- ① 一例として、東京大学、東京工業大学及び早稲田大学の授業料等の要点は次の通りである⁽⁴⁾。

(イ) 東京大学

表2	学部学生	大学院生		
		修士課程	博士課程	
入学金	282,000円	282,000円	282,000円	
授業料	447,600円	447,600円	447,600円	平成7・8年度入学者
(年額)	469,200円	469,200円	469,200円	平成9・10年度入学者
	535,800円	535,800円	520,800円	平成11年度以降入学者

(ロ) 東京工業大学

表3	学部学生	大学院生
入学金	282,000円	282,000円
授業料	535,800円	535,800円

(ハ) 早稲田大学 (2004年入学者)

表4	学部学生		大学院生	
	理系	文系	修士課程	博士課程
入学金	290,000円	290,000円	260,000円	260,000円
授業料(上段)・1年	1,045,700円	716,200円	688,000円	579,000円
施設費(中段)	235,000円	145,000円	150,000円	80,000円
計(下段)	計1,280,700円	計861,200円	計838,000円	計659,000円
2年	1,061,300円	726,900円	693,000円	588,000円
	235,000円	145,000円	150,000円	80,000円
	計1,296,300円	計871,900円	計843,000円	計668,000円
3年	1,077,200円	737,800円		596,000円
	235,000円	145,000円		—
	計1,312,200円	計882,800円		計596,000円
4年	1,093,400円	748,900円		
	235,000円	145,000円		
	計1,328,400円	計893,900円		

- ② ここから次のことが言えよう。

(イ) 国立大学法人である東京大学、東京工業大学について、学部学生（1～4年）と大学院生（修士課程・博士課程）において、しかも文系・理系を通じ、また両大学間も含めて、授業料・入学金が同額である。なお、東京大学の平成11年度以降入学の大学院生博士課程のみ、授業料が学部学生、大学院生修士課程に比し幾らか低額となっている。

(ロ) 早稲田大学については、授業料は、学部学生・大学院生とも、学年が上がるにつれて若干増す（施設費は不変）。学部学生、大学院生修士課程、同博士課程と上級に進むにつれて授業料はむしろ減ずる（施設費、入学金も。学部4年と修士課程1年の授業料・施設費合計で約37%減ずる）。

理系・文系の比較では、学部学生では、授業料・施設費とも理系の方がかなり高いが、

大学院生では同額である。

(2) 教育内容

大学においては、1, 2年は大教室における授業が中心で、理系・文系とも大きな差異はなく、特に4年になって卒業論文にとりかかるあたりでは、理系・文系に差異が出てくる。大学院においては授業のウェイトは減じ、教員の個別の指導・大学の施設（実験・測定等のため）の利用が多くなり、修士課程・博士課程と進むにつれこの傾向は増す。

そして、学生の研究者性は、学部4年、修士課程、博士課程と増すので、学生の研究によって発明が生ずる可能性は、学部では低く、修士課程から幾らか増し、博士課程で更に増す。

(3) 結論

上記を総合すると、授業料は基本的に大教室で授業を受ける対価程度であり、大学院では授業料が減じることがあることからそのように考えられる。

そして、学生の発明につき、大学教員から指導を受けて共同研究を行ったり、大学の施設設備を利用したり、大学から資金の提供を受けて生じたものについては、指導・設備利用・資金提供等の対価が授業料で足りるものではない。

従って、学生が授業料を支払っていることを主たる根拠として、職務発明規程を用いないとする議論は採り得ない。

8. 学外との共同研究に学生を参加させるか

ところで、本稿では、学生が行った発明の帰属・処理について述べてきたが、この発明が生ずるについて、学外との共同研究においてなされることも多い。この場合、そもそも学生を学外との共同研究に参加させるかということが問題となるので、この点について触れておく。

(1) 学外との共同研究と学生の参加

大学の役割である社会貢献の一つとして産学連携による研究とその実用化があげられる。これは、大学が社会の需要を知り、社会に対して研究成果を提供するものであるが、そこにおいて、社会から研究のための資金も得て、次の研究に充てるが生ずる。このように大学の学外との共同研究においては、大学の経済行為的側面がある。

すると、学費を支払って教育を受ける主体である学生に、この共同研究に参加させて良いかということが問題となる。

これについては、学外との共同研究の対象となるような研究は、その実用化が目的とされ、むしろ産業界との連携は研究に資するものであることがあり、また産業界の状況を知ることは学生の教育上もプラスになりうる。筆者は工学系大学院（修士課程）出身であるが、筆者の経験でも、研究が実用化されることは、むしろ楽しみ・励みであった。ここにおいても、学部学生、大学院生修士課程、同博士課程では、前者程教育を受ける主体性が強く、後者程研究者性が増す。従ってここで検討されている事項の配慮の必要性は前者ほど強くなる。逆に共同研究参加の必要性は前者ほど弱い。

(2) 学生の同意

上記のような問題もあるところから、学外との共同研究に参加することについて、学生の同意を得ることが問題を生じさせない。学生の研究テーマの選択の自由も配慮されなければならない。この場合、前に5(3)②、6(1)③等で述べたように、学生の社会人としての能力が十分でないこと、教職員との関係で立場が弱いこと等から、学生の同意を得ることについて、教職員は、後見的立場から十分に学生の利益を配慮するようにせねばならない。例えば、あるA企業との間の共同研究に加わったために、学生の意に反して卒業後A企業に就職せねばならなくなり、別のB企業に入ることができなくなるというような事態は極力避けなければならない。

なお、学生が学外との共同研究に参加するにあたっては、①上記参加の同意の他に、②秘密保持の合意は必ず求められ、③これに本稿で問題とされる大学の職務発明規程に従う旨の同意が求められよう（6(2)②参照）。

9. 学生についての職務発明規程の例とその検討

平成19年2月9日時点で、インターネットで調査した範囲（別に筆者の調査例1）で、学生についての職務発明規程の例（国立大学24件、私立大学2件、文部科学省⁽⁵⁾⁽⁶⁾）を、大学が学生の発明を承継する方式、職務発明規程と学生の同意との関係、発明の範囲

を基準として分類し、検討をする。但し、この分類は、上記調査範囲で、かつ截然とは分け難いところから、一応のものであることをお断りしておく。

(1) 発明を承継する方式等による分類

① 定めが明確でない例

職務発明規程は見られるが、大学が学生から権利を承継する方式について定めが明確でない例がある。

これには、(イ)「学生」の語はなくても、「発明につき契約」、「この規則の適用を受けることに同意」、「大学からの費用等の支援、大学の設備を利用した発明に関し契約」した者に職務発明規程を用いる旨の定めがある例(4件。「費用等の支援」「設備」は、それぞれ後出②Bbの(イ)、(ロ)に相当。なお、後述②Aの職務発明規程と同意の関係方式ではc(以下、c方式と示す))があり、(ロ)そのような契約、同意も示されていない例(3件)がある。

② 定めがある例

学生に職務発明規程を用いるについて、これまで論じて来たように、対象となる発明の範囲と職務発明規程に従う旨の学生の同意の有無が問題となることから、この点を基準として事例を整理した。

A. 同意と職務発明規程との関係の定め方

整理すると3つの方式が見られる。但し、学生の同意を得て職務発明規程を用いる点で基本的に効力に差異はない。

a. 職務発明規程は、学生とは無関係に制定されており、別に学生の同意があった場合。同意の内容は別文書で示される。

例えば、学生から大学へ発明の「譲渡」、「移転契約」などがなされた場合、職務発明規程に「則って」、「職員に対する取扱いに準じて」処理されたとする(2件)。

b. 職務発明規程の末尾に学生の扱いが明示される場合

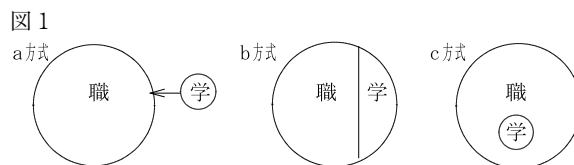
例えば、学生から大学へ「権利譲渡」、「発明の取扱いについて合意」されると、「この規則の定めるところにより」、「本規則の適用」、「学生に準用」などとされる(5件)。

c. 職務発明規程の「教職員等」、「職員等」の定義に、学生を加える場合

例えば、「発明について契約」、「職員の指導

下にあって契約」した学生(9件)の他、「職員の学外との共同研究に参画している学生」(1件)の例がある。

上記方式を模式的に図示すれば、次のようになる。



「職」は職務発明規程。「学」は学生の扱い。

B. 発明の範囲

a. 限定がない例(3件。上記Aにおけるa方式1件、c方式2件)

単に大学の業務、職員の職務などとのみある例もこれにあたる。

b. 限定がある例

限定として、(イ)大学からの資金提供、(ロ)大学の設備の利用、(ハ)教職員との共同研究が基本である。

この組み合わせにより幾つかの例に分かれる。

b1. (イ)のみの例(1件。c方式)

b2. (ロ)のみの例(1件。a方式)

b3. (ハ)が基本で、(ニ)自身での大学での研究成果に関わる発明、(ホ)現在所属する、または過去に所属した研究室における研究に関する発明が加わる例(1件。b方式)

b4. (イ)または(ロ)の例(9件。b方式3件、c方式6件)

b5. (ロ)または(ハ)の例(1件。b方式)

この例では、(ロ)または(ハ)の学生に準用されたとするが学生の同意は明示されていない。但し、(権利の)譲渡証に「職務発明規程を遵守し」と記載されており、これは、同規程に従う旨の事後の同意(または確認)といえる。

b6. (イ)、(ロ)または「職員の指導下で行った発明で大学帰属の契約をした」((ハ)に近いと見る)例(1件。(イ)、(ロ)では学生の同意不要、(ハ)では学生の同意必要と

区別しているようである。c方式)

b7.「職員の学外との共同研究に参画」((ハ)の一種と見る)として、(イ)または(ロ)の例(1件。c方式)

この例では、学生の同意は明示されていない。

以上につき、仮に単純に(イ)、(ロ)、(ハ)を要件とする例を合計すると、(イ)を要件とする例12件、(ロ)を要件とする例13件、(ハ)を要件とする例4件となる。

これについて、c方式で、職務発明規程の対象となる人に学生を加えるのみだと、職務発明規程が本来職員を対象とするものであるため、学生について(ハ)の場合が欠けてしまいがちである。学生に用いるについて、(ハ)を明瞭に加えるとすると、例えば、対象となる学生について、「(イ)、(ロ)または(ハ)による発明を行い、発明の取扱いについて大学と合意(契約)をした学生」とする。或いは対象となる発明につき、「学生については((イ)、(ロ)の他)、(ハ)による発明を加える」などとする。

上記A、Bを関連付けた整理の仕方として、Aを横欄、B従ってa、b(イ)、(ロ)、(ハ)を縦欄として表とすることができる。しかし、横欄のa、b、cは基本的に効力に差異はなく、縦欄も(イ)、(ロ)、(ハ)のみでなく、それらの組み合わせもあり複雑化する。

(2) 譲渡証授受時の権利の状態

上記(1)のいずれの方式においても、譲渡証は授受されると考えられる。そして、その授受時に権利移転(承継)の合意(契約)がなされるが、前記(1)の分類との関係で、権利の状態は次のように考えられる。

① (1) ①の場合

移転後の権利処理については、あらかじめの取り決めがないため、別異の合意が必要。

② (1) ②の場合

移転後の権利処理については職務発明規程に従ってなされる。「承継後の実施料等の支払いは職務発明規程による」とする例(1件)も、実質は同様と考えら

れる。

前記(1)Bb5の例のような譲渡証を提出した場合も同様であるが、b7の例では学生に職務発明規程を認識しこれに従う旨の意思が認めうるようなときは、黙示の同意があったと言い得よう。

(3) 検討

以上について、前記6(3)の結論からは、発明の範囲について(1)②Bbで述べたように、(イ)、(ロ)または(ハ)でこれを画し、学生の同意について、(1)②で述べたような(事前の)(学外との共同研究に参加する場合にはその時点での)同意、少なくとも(1)②Bb5で述べたような譲渡証の提出による(事後の)同意が得られていることが妥当でないかと考えられる。

なお、職務発明規程自体存在しない例があるが、この場合、問題が生じうることは前記1(1)に述べた通りである。

注

- (1) 影山光太郎「発明者の認定と収益への特許発明の寄与」知財管理56巻6号831頁
- (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」186頁、関水信和「学生の発明と特許権に関する一考察」パテント56巻10号31頁等にその趣旨の記述がある。
- (3) 知的財産国家戦略フォーラム第1次提言、知財管理52巻1号5頁
- (4) 東京大学、東京工業大学、早稲田大学の各HP参照。
- (5) インターネットで、職務発明規程及び学生の同意について、そのHPを調査した大学は次の通りである。詳細は各HPを参照いただきたい。
岩手大学、大阪大学、お茶の水女子大学、鹿児島大学、北見工業大学、京都大学、高知大学、神戸大学、佐賀大学、島根大学、信州大学、筑波大学、東京大学、東京工業大学、東北大学、富山大学、北海道大学、宮崎大学、山形大学、山口大学、横浜国立大学、早稲田大学、慶應義塾大学
- (6) 文部科学省の方針については、文部科学省HPより産学連携高度人材育成推進委員会議事次第(第1回)配付資料6を参照。

(原稿受領2007.4.2)