

# 大学知財の取扱いに関する一考察

北海道大学 産学連携本部／会員 一入 章夫<sup>※</sup>  
金子 真紀<sup>※※</sup>

## 0. 要約

大学の責務は「教育」「研究」「研究成果の社会還元」であり、自らビジネスを行う主体ではない。大学の特許出願は「使えない」との問題点が指摘されているところであるが、これは企業の特許出願とは背景や趣旨が大きく異なることに起因するものであり、大学には独自の価値基準に基づく出願判断が要求されている。大学に所属する弁理士である我々は、このような状況から、特許事務所や企業に所属する弁理士とは異なる役割を担っている。北海道という地域が有する特殊性も踏まえ、我々の現状と今後に向けた取り組みをご紹介します。

なお、本稿の内容は筆者の私見も含まれており所属機関としての見解ではない旨、あらかじめ申し添えておく。

## 1. 北海道大学の概要

最初に、我々が所属する北大の概要をご紹介します。

- ◆1876年に創立された大学である
- ◆12学部・20大学院と30研究所／センターを擁する総合研究型基幹大学である
- ◆研究者は約2,200名、学生数は約18,200名を数える
- ◆ライフサイエンス系の研究活動が多い
- ◆複数の先端研究プロジェクトが進行している  
21世紀COE：2件、グローバルCOE：3件  
医薬・医療系プロジェクト：3件 他
- ◆論文引用係数は世界トップクラスであり、ノーベル賞受賞者も輩出している

## 2. 北海道の産業

北海道はその広大な土地・自然と本州とは異なる冷涼な気候から、一次産業（農業、水産業）および三次

産業（観光などのサービス業）が盛んである。特に、北海道と言われたら、カニ、ウニ、ジャガイモ、トウモロコシ…と「食」をイメージされる方も多いのではないだろうか？ 確かに北海道には美味しい食が多いが、実はその多くは生鮮品である。つまり、食べ物が美味しいとの評価は素材そのものの美味しさに向けられたものであって、素材に付加価値を付けるための加工技術や加工品（料理）への評価は、十分であるとは言い難いようである。これは食品に限った話ではなく、製造品の付加価値が低く、そのため事業規模に応じた利益を得にくいというのは、北海道の産業が抱える共通の課題である。

上記課題を解決するため、大学や公設試験研究機関等の有する研究シーズを活用して新産業につなげる取り組みとして、近年北海道でもさかんに唱えられているのが、産学官連携活動の活性化である。

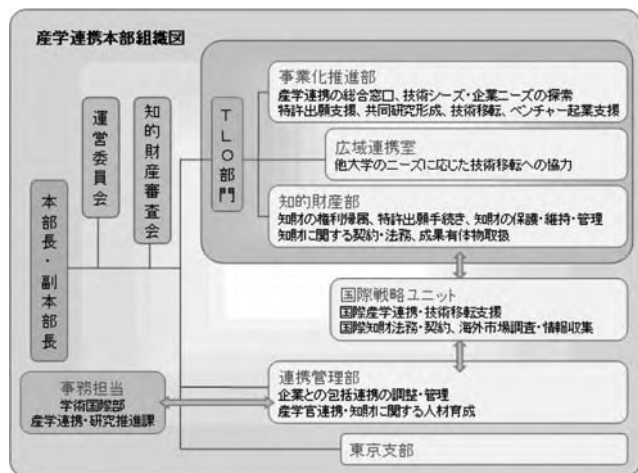
## 3. 北海道大学の産学官連携

北海道大学は、平成15年から始まった「北大リサーチ&ビジネスパーク構想」のもと、北海道大学の北キャンパスエリアに連携施設を集約するとともに、産学官11機関が集まった推進協議会を設置して、効率的な産学官連携を図っている。我々が所属する産学連携本部も、北海道大学の産学連携窓口として北キャンパス内の北大創成科学研究棟に入っている。なお、この北キャンパスは北大の敷地の北端にあり、JR札幌駅から北大の正門までは徒歩5分程度であるのに、産学連携本部までは徒歩だと30分を超えてしまうというロケーションにある。学内循環バスも利用可能ではあるが、ご来訪頂くお客様にはご足労をお掛けしていることをお詫び申し上げます。

産学連携本部は以下の体制で業務を行っている。

※ 国際戦略ユニット 国際戦略マネージャー

※※ 知的財産部 産学連携マネージャー



総数 27 名の人員のバックグラウンドは次の通りである（重複有り）：

- 博士号取得者 10 名，弁理士 3 名，弁理士資格者 1 名，外国弁護士資格者 1 名
- 企業出身者 24 名（食品，医薬品，重電，化学品，出版，銀行，電機，エレクトロニクス）
- 研究者・研究職経験者 11 名
- 知的財産業務経験者 5 名
- 北海道出身者 17 名

筆者のうち一人は国際戦略ユニットの国際戦略マネージャーとして，金子は産学連携マネージャーとして，産学連携本部での業務に従事している。

#### 4. 北海道大学産学連携本部のマネージャー業務

国際戦略マネージャーはより国際連携案件に重点化した活動を行っているものの，我々の業務の根本は共通しており，主には下の内容である。一読してご理解頂けるように，我々の業務は，特に事務所勤務弁理士と比較して，内容が大きく異なっている。

企業知財部的な役割

- ・ 発明相談，ヒアリング
- ・ 先行技術調査，特許性判断
- ・ 学内の知的財産審査会でのプレゼンテーション
- ・ 出願・中間処理

法務部，ライセンス部的な役割

- ・ 共同研究，共同出願，実施許諾等の各種契約の交渉，条項のチェック

技術営業的な役割

- ・ 各種展示会や個別企業訪問による研究シーズの紹介

その他

- ・ 知財とは直接関係のない様々な相談事（よろず相

談）への対応

#### 4-1 特許事務所勤務弁理士との違い

我々は大学内で，いわゆる弁理士（代理人）業務は行っていない。依頼者の指示ではなく，自ら組織内の発明を発掘，出願検討，権利化，活用を目指す点では，むしろ企業勤務弁理士に近い。

#### 4-2 企業勤務弁理士との違い

我々の業務は自らの属する法人として行うものという点で企業勤務弁理士が行う業務と共通しているが，大学は自らビジネスを行わないことから，企業勤務弁理士が行う業務と異なる面もある。例えば，大学では企業のように事業戦略，研究開発戦略を伴う研究が行われることは希であり，その結果として大局的な知財戦略を伴わない単発的な特許出願が多くならざるを得ない。こうした特許出願にあっては，我々は個々の事案に沿って，企業とは違う価値基準で出願の是非を判断している（後述）。なお，一部の国家プロジェクト研究では研究計画に沿った知財戦略を策定し，戦略的に出願を行うこともあるが，この点は後述する。

#### 4-3 大学における「弁理士」の意義

北海道大学では基本的に出願明細書を内部で作成せず，外部の特許事務所に依頼しているため，マネージャーは業務遂行にあたって弁理士資格や明細書作成能力の有無が問われることはない。

とはいえ，知的財産の専門家として，特許事務所や企業と対等に渡り合うために弁理士の存在意義があることは実感している。実際，大学は特許事務所の言わぬで出願・中間手続きを行うことがしばしばで，不十分な内容の特許出願や不要な費用が発生するケースも少なくないという話も耳にしている。

さらに，大学への運営費交付金の削減に伴い，大学の特許関係予算も削減が予想される中，特許取得・維持費用の適正化に努め，さらに自ら可能な手続き（書誌事項の補正等）は自身のオンライン出願端末を活用して行うことで経費を削減し，重点化すべき発明に資源を注力する努力も求められている。

#### 5. 大学における「特許出願」の意義

少し「北海道」路線から外れて，大学がなぜ特許出願を行うのか，我々が日頃考えていることを述べたい。

特許権の本来の意義は，産業の発達に寄与しうる発明の創作者に公開の代償として独占排他権を付与し，

その事業領域における他者の参入を排除することであるのは言うまでもない。それでは自らビジネスを行わない大学にとって、特許はどのような意義をもつのであろうか？

大学知財をライセンスして収入を確保するというのが、一つの回答である。しかし、この思想に基づいて全国に大学知財本部や TLO が整備され、ライセンス収入による自立化が促されたものの、ほとんどの大学・TLO は支出が収入を上回ってしまった。特に大学という母体を有さない TLO ではその影響は顕著であり、設立から 5 年間続いた補助金制度が終了したことによって経営が行き詰まり、解消、統合や大学知財本部への吸収が進められているのが現実である。こうした TLO の多くの例を見ると、大学知財をライセンスして収入を確保するという観点のみで言うならば大学にとって特許は必ずしもペイするものではなく、特許出願は不要ではないかと言えなくもない。

これに対して、我々は日々の業務を通じて、大学が特許出願を行うことには、ライセンス収入獲得という役割以上に企業との連携促進や外部資金獲得のための一ツールとしての役割に意義がある、との認識を強めている。

独立行政法人化後、国立大学に配分される文部科学省からの運営費交付金は減少の一途をたどっている。少子化の影響で入学者数も減っている昨今、大学を取り巻く経済的環境は極めて厳しいものになりつつある。個々の研究者は自らの研究活動を行うため、競争的資金や企業からの共同研究費など、外部資金を自ら積極的に獲得していかなければならない。

特許出願はこのような外部資金獲得に一定の役割を果たす。例えば競争的資金のなかには特許出願を必須とするもの、あるいは特許出願を実績として重視するものも少なくない。企業との連携においても、やはり特許出願は重視される傾向がある。

少なくとも北大では、上述のような企業とは異なる特許出願の意義を認識しており、大学独自の価値判断で出願の是非を決定している。

## 6. 大学における「特許出願」の問題

大学の特許出願が「使えない」特許になるケースは、残念ながら多い。「使えないブアな内容の特許出願は却って邪魔になる」、という企業側のご意見もよくいただく。

これは大学に課された責務によるところが大きい。大学の責務である「教育」「研究」に「研究成果の社会還元」が追加されたのはごく最近である。そうした歴史的背景や、学術研究の評価の中心が学術雑誌や学会での発表にあるという現実から、研究者の殆どは、自身の研究成果をいち早く論文・学会等で公表し、その実績により新たな研究費を獲得し、自らの研究活動を回していくことを優先する。加えて、学生の教育的観点から、こうした発表は不可欠であると言わざるを得ない。従って、企業等の様に研究成果を外部発表することを禁ずるあるいは許可制とすることは不可能であり、発表で新規性を喪失して権利化が困難になる、権利範囲が狭くなるといったケースが多くなるのは、ある意味自然のなりゆきと言える。

こうした状況の中でも発表前に特許出願を行うことが我々の役目の一つではあるが、その実行には困難が伴う。まず、大学には企業のような明確な指示命令系統は存在しない。研究活動の単位である研究室は教授を頂点とした集合体で、良くも悪くも大学の本部と離れた独自の活動を展開していて、本部が何らかを指示する・命ずるということはできないし、研究者にも強制された義務はない。その意味で大学は「中小企業の社長の集まり」に他ならず、大学が法人としての統率のもとに研究活動を行ったり、特許出願に向けた協力を強制したりすることは難しい。「特許に関する理解を深める啓蒙活動が不十分である」との指摘もよく受けるが、その啓蒙活動に意識を傾注することすら強制することができないし、特許出願に異を唱える考え方は根強く残っている。

さらに、仮に発表前に特許出願を完了させたとしても、多くの場合、実施例は初めに得られた研究成果そのものに留まり、広い権利範囲をサポートするデータを伴わないケースが殆どである。しかし、優先権主張の 1 年間で実施例補充を考えても、ヒトも金もない研究者に学術的価値の低いデータ追加を強要することは、研究促進の観点からすれば却って弊害になりかねない。大学の研究者は自らの自由な発想で研究活動を行い、最先端の優れた研究成果を得ている。基礎研究志向で産学連携に関心のない／余裕のない研究者に無理矢理協力を求めるのは双方の不幸であるし、「研究」という大学の責務に反することにもなる。



## 7. 産学連携における問題点への取り組み

こうした状況下で我々が採っている一つの対応は、産学連携に協力的な研究者を優先的に対象として、可能な限り研究者への負担を軽減した産学連携活動をするというものである。例えば、基本概念の発明で特許出願を先ず行い、発明を上位概念化するためのデータ補充は企業のサポートを得て共同研究のもとで行う連携を構築しようとしている。しかしながら、不況による企業の研究開発投資削減により企業側の共同研究に対するハードルは年々上がってきており、昨今このモデルが成立しにくくなってきている。また、オープンイノベーションの名のもとに外部に技術シーズを求める企業は多いが、現実には企業が求めるシーズはある程度完成されたものであって、研究開発の初期段階に位置する大学シーズがそのまま受け入れられるケースは少ない。

一方で国内企業の海外大学との共同研究は増加していることを考えると、国内大学との共同研究が減少している理由は、日本の大学が有する独自の体質である点も否定はできない。大学は特許を受ける権利は持ちたがるし、特許法73条にも関わらず不実施補償を要求してきて困る、という企業の意見を良く聞く。

こうした状況や産の要望に配慮して、我々は画一的かつ無謀な主張を行うことなく、連携成立に向けて技術分野や開発ステージなどの個別具体的な事案に応じた柔軟な対応に努めるようにしている。ただ同時に、企業側には、大学は自らビジネスを行わない研究機関である点を勘案し、大学が創出した知的財産に対する適切な評価を期待したいところである。

## 8. これからの大学のあるべき姿（私見）

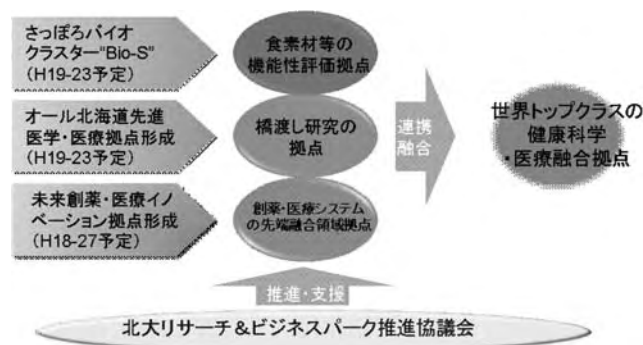
大学は、教育・研究に加えて、研究成果を社会に還元することによる社会貢献を使命とする組織である。そして、研究成果の社会還元には、研究成果を事業という形に変える企業との連携が必要であり、大学は社会のニーズに合致した研究成果を生み出すべく、企業との連携をより一層重視すべきであると考えている。

ただ、前述の状況から、「大学知財をライセンスして収入を確保する」という産学連携の典型的な手法のみでは、いわゆる知的創造サイクルを回して行くには現実的には限界がある。そのため、研究成果を創出する段階から共同研究費等の外部資金を獲得することが、大学の自立的運営のために必要な手段の一つとなると

考えている。

また、研究開発の計画段階から事業化を見据えて企業と連携する「プロジェクト」の実行も、上述のような問題を克服するための一つの手段となり得ると期待している。北大では、基礎研究から事業化までつなげる下記のプロジェクトが進行中である。

- ① 未来創薬・医療イノベーション拠点形成（文部科学省科学技術振興調整費）
- ② さっぽろバイオクラスター“Bio-S”（文部科学省知的クラスター創成事業第Ⅱ期）
- ③ オール北海道先進医学・医療拠点形成（文部科学省橋渡し研究支援推進プログラム）



いずれもライフサイエンス系のシーズ育成プロジェクトであり、①が基礎～応用、②が応用・開発～試作、③が製品評価である臨床研究を主とする。基礎研究を行うのは①のプロジェクトだが、研究の初期段階から成果の取扱方針もあらかじめ定めた上で企業と連携した研究活動を行っている。このような連携では、長期的な視野に立った基礎研究を行うという企業側の覚悟、企業との連携方針に沿った研究を行うという大学研究者側の覚悟の両方が必要であるので、それらを適切に醸成する触媒的な役割を我々産学連携本部が果たすことで、プロジェクトの成功と産学連携の既存の問題点の克服を達成していきたいと考えている。

## 9. 大学とつきあう弁理士のあるべき姿（私見）

大学には、大学発の特許出願には大局的な知財戦略を伴わない単発的な特許出願が多いこと、発明者が企業人研究者ではなく「学問研究者」であること、知財担当部門が特許出願等の専門家集団ではないこと、などの特殊事情がある。代理人となる弁理士には、こうした事情を踏まえ、対大企業クライアントとは異なる関わり合いをお願いしたいところである。具体的には、「代理人」というよりも「当事者」的な視点に立ち、

発明の評価、経済的側面も考慮した出願戦略や中間対応の提案などを積極的に行って欲しい。そうした「当事者」的代理人は、大学の知財担当部門から信頼と依頼とを勝ち取れると考えている。もちろん、そうしたサービスが代理人業として成立する必要があるので、大学側も信頼の置ける代理人に対して過度なダンピングを要求することなく、十分な報酬を用意する必要があることは言うまでもない。

### 10. 最後に～なぜ北海道？

北海道大学に所属する弁理士は、いずれも本州の企業や特許事務所での勤務経験を持つ。また、産学連携マネージャー全体で見ても、北海道大学とは縁がなかった道外出身者が半数を占める。これらの者が北大

で仕事をしている理由は、北海道に帰りたい、北海道に住みたい、北海道大学の持つポテンシャルに惹かれ北上したなど様々だが、共通するのは北海道への愛であるようである。

我々は、北海道大学という一組織に留まらず、北海道という地域全体の可能性を日本全国、引いては全世界にアピールするべく、大学、企業、特許事務所といった組織の垣根を越えた連携を目指した活動を目指している。こうした活動に皆様の温かいご支援、応援をお願いして、筆を置くことにしたい。

以上

(原稿受領 2010. 10. 20)

## バックナンバーのご案内

ご希望のバックナンバーの在庫をご確認の上、ゆうちょ銀行(00170-0-0059868 日本弁理士会)にて送付先を明記し、代金をお支払いください。ご入金を確認次第、「**パテント**」をお送りいたします。

宛先：日本弁理士会 広報・支援・評価室 パテント担当 1冊 840(税込) + 送料 100円 = 940円

年	月号	バックナンバー内容
2007年	12	特集《地方自治体の知財への取り組み》
2008年	1	特集《環境技術》
	2	特集《知財を取り巻く世界情勢》
	3	特集《既登録弁理士の継続研修》
	4	特集《様々な環境・業務に従事する弁理士》
	5	特集《第13回知的財産権誌上研究発表会》
	6	特集《中国の知的財産制度》
	7	特集《良い明細書の作成方法》
	8	特集《平成19年度著作権・コンテンツ委員会》
	9	特集《農林水産分野における知的財産》
	10	特集《知財コンサルティング》
	11	特集《審査・審判実務の実施》
	12	特集《事務所経営》
2009年	1	特集《国際出願 弁理士制度110周年に寄せて》
	2	特集《支部の活動紹介(前編)》
	3	特集《支部の活動紹介(後編)》
	4	特集《知財流通・海外の審査動向》
	5	特集《第14回知的財産権誌上研究発表会》
	6	特集《弁理士会の新しい取り組み》
	7	特集《バイオ・ライフサイエンス委員会》
	8	特集《著作権》《第14回知的財産権誌上研究発表会質疑応答の部》
	9	特集《中国》
	10	特集《欧州》
	11	特集《ビジネス関連発明》
	12	特集《特許審査手続における意見書と補正書》
2010年	1	特集《海外で活躍する知財プロフェッショナル》
	2	特集《日本弁理士会知的財産支援センター10周年》
	3	特集《日本弁理士会の附属機関及び委員会の紹介》
	4	特集《不正競争防止法》
	5	特集《第15回知的財産権誌上研究発表会》
	6	特集《座談会「進歩性判断の問題を探求する」》
	7	特集《バイオ・ライフサイエンス》
	8	特集無し
	9	特集《著作権》
	10	特集《新興国における模倣品対策(商標・不正競争防止法等を中心に)》
	11	特集《地方(西日本)における知財》