

東北大学の知的財産の取扱いに関する Q & A集

**東北大学産学官連携推進本部
知的財産部**

URL : <http://www.rpip.tohoku.ac.jp/>
お問合せ先 022-795-3216 ~ 3218

平成19年2月1日改訂

東北大学における知的財産の取扱いに関するQ & A集

【目次】

：大学における発明について	4
(1) 法人化により新制度が導入されてどのように変わったのか？	4
(2) なぜ知的財産を機関帰属にするのか？	4
(3) 大学で取り扱う知的財産の範囲は？	4
(4) 国立大学法人には公開の義務があると思いますので、権利化せずに発表した方が公共の利益になるのではないのでしょうか？	4
(5) 自分の発明は、特許として出願せずに論文発表したいのですが？	5
(6) 学生は特許を受ける権利があるのか？	5
(7) 学生の秘密保持の取扱いは？	5
：発明の届出手続きについて	6
(1) 届出はどのようにすればよいのか？	6
(2) 発明者をどのように決めることが妥当か？	6
(3) 発明等届出の時期は？	7
(4) 出願前に発表してしまったら？	7
(5) 発明等届出申請から特許庁への出願までの留意事項を教えてください	8
(6) 学内手続きはどうなるのですか？	9
(7) 知的財産審査委員会の審査基準はどのようなものですか？	9
(8) 大学の知的財産評価部会、知的財産審査委員会の構成は？	9
(9) 産業で活用できる特許を創生するため、特許に関するレベルアップを図る戦略はあるのか？	10
(10) 帰属に関して不服があった場合はどうすればよいのか？	10
(11) 知的財産審査委員会で審議するには時間が必要で、論文発表が遅れてしまうことが考えられるが対応できるのか？	10
：知的財産の活用について	10
(1) 大学が出願した特許はどのように技術移転・活用されるのですか？	10
(2) 大学帰属になった発明の実施・移転先に対して発明者が意見を出せますか？	10
(3) 過去に発明を創生し企業に譲渡して特許出願手続きを行っていました。法人化後、こうしたやり方や既に出願した特許はどうなりますか？	11
(4) 民間等との共同研究で生じた共同発明の扱いについて教えてください	11
(5) 特許実施の対価は、どのような手順で発明者にいくら支払われるのか？	12
(6) 共同発明の特許について対価の配分はどのようにするのか？	12
(7) 出願・維持費用はどうなっていますか？	12
(8) 自分が発明し、大学が特許出願した技術を使ってベンチャーを起業したいのですが、大学とのライセンス契約はどうなりますか？	13
(9) 兼業またはベンチャーで発明を行ったときの取扱いは？	13
(10) 他者が東北大学保有特許を無断実施している場合	13

：知的財産全般について	13
(1) 特許法上の発明とはどのようなものですか？	13
(2) 発明が特許になるかどうかはどのように判断されるのですか？	14
(3) 発明が特許権を取得できるか調査したいが、どのようにしたらよいのか？	14
(4) 特許権と特許を受ける権利、発明者の権利について教えてください	14
(5) 研究室のゼミ（非公開）、卒論発表会などで発表すると新規性は喪失するの ですか？	14
(6) 大学で、他者の特許された技術を研究に使用することはできるのですか？また、 特許が大学帰属になったことによって、発明者が研究機関を移動した場合は その特許技術を使った研究が続けられなくなったりするのですか？	15
(7) 特許係争に備え、ラボノートに記録するように言われるのですが、どうすれば よいのですか？	15

東北大学における知的財産の取扱いに関する Q & A 集
大学における発明について

(1) 法人化により新制度が導入されてどのように変わったのか？

法人化前の東北大学発明取扱規程では、大学教官の発明は、90%以上が個人帰属で残りの10%未満が国帰属でした。これは、特殊な研究設備の使用、一定額以上の研究費を使用して、研究した結果から出された発明が国帰属として認定されたために、それ以外については教官個人に帰属する仕組みでした。法人化によってこの取扱いが改定され、大学の教職員がなした発明は原則として大学に帰属するとされ、大学の知的財産審査委員会がその発明を大学帰属とするか研究者個人帰属かを判断することになりました。法人化前までは大学研究者が発明を行い、大半が企業に譲渡されて企業から出願されるというルートが多かったと推定されます。法人化後は審査委員会にて機関帰属の是非を判断することになります。発明者である研究者が、個人的に企業などに「特許を受ける権利」を譲渡することはできません。

(2) なぜ知的財産を機関帰属にするのか？

大学の発明は昭和52年の学術審議会答申に基づき、昭和53年の文部省通知により、「国帰属の原則」から、「個人帰属」に変更されました。その後、平成12年の文部科学省審議会の「今後の産学連携の在り方に関する調査」を受けて審議を続けた結果、平成16年4月から、原則、大学機関帰属になりました。

企業では知的財産を組織として管理しているのに対して、従来大学では、研究者個人が管理していました。しかも、個人帰属の場合、活用されずに死蔵化されるケースが多く、発明者が市場開拓や契約などの雑用で煩わされることで、研究時間を圧迫されることもあります。大学が組織として一元管理することで、教員の教育、研究への時間確保や活用先の開拓、契約業務の一元化などの多くのメリットが考えられます。また、大学の第三の役割として教育、研究の他に社会貢献が加えられました。国立大学の法人化により、大学が独自で知的財産を管理活用し、その対価収入や共同研究につなげることにより、さらなる知の創造に活かす「知的創造サイクル」を形成することで社会貢献が可能となります。

(3) 大学で取り扱う知的財産の範囲は？

知的財産には、発明、考案、意匠、商標、著作物、半導体回路配置、不正競争防止法上保護されるもの、などが含まれます。東北大学の発明等規程の中に、それらの知的財産のうち、発明・考案・意匠と、データベース著作権、プログラム著作権、ノウハウ、成果物を、当面は大学が扱い、管理・運用する対象としています。成果物とは、研究の成果として、または研究の過程で得られた、試薬、試料、実験動物、菌株、試作品および実験装置などをいいます。成果物の場合は、外部に提供する事態が発生したときに、大学はそれらの移動に関する契約(MTA)・交渉などをサポートします。学術論文や書籍などの著作物については対象外としています。

(4) 国立大学法人には公開の義務があると思いますので、権利化せずに発表した方が公共の利益になるのではないのでしょうか？

学術研究全般の発展という見地からすれば、早い段階で論文として公開した方が公共の

利益になるとの考え方もできます。

学術研究の成果を社会貢献につなげるためには、発明を権利化して保護しておく必要があります。もしもその発明が特許で保護されていない場合、最初に製品化を手がける企業は実用化のために膨大な開発コストを負担するばかりでなく、せっかく開発しても他の企業にそれを模倣されてしまうことを制限できず、後発企業や、よりコストダウンを図れる大企業が利益を得ることになります。すると、苦勞して開発を行う企業はなくなり、また、発表して公知となった発明に基づいて誰かがその発明の実用化に向けて改良発明の特許として出願し、産業化に対する権利を得てしまうことも想定されます。しかも、オリジナルの発明者の意図とは別の活用に至る可能性があります。大学の発明が特許によって権利化されていれば、開発に情熱を傾ける企業に専用実施権を与えて産業化を促すこともできますし、あるいは多数の企業に対して安く通常実施権を与え幅広い普及を図るなど、発明の社会への貢献と公共の利益のバランスを図ることが可能となります。このために、大学でも特許権を取得するということが大切です。

(5) 自分の発明は、特許として出願せずに論文発表したいのだが？

論文発表とすべきか特許出願すべきかの判断は、発明者に委ねています。従って発明を届出せずに発表を行うことに拘束はありません。ただし、東北大学の教職員は、東北大学の資金、インフラなどを使用して行った研究により生じた発明に対し、大学に無断で自身が出願人となって特許出願を行う、或いは、他人や企業に特許を受ける権利を譲渡することはできません。

(6) 学生は特許を受ける権利があるのか？

発明者は「発明を完成させた人」で、自然人であること以外の制約はありません。発明が完成した時点でその発明者が原始的に「特許を受ける権利」が生じます。学生が発明したのであれば、その学生に特許を受ける権利があります。

発明者である学生から、大学に特許を受ける権利が譲渡された場合は、大学の規程に則って処理され、発明者個人に対してなされる対価還元等も、大学の教職員と全く同じになされます。共同で行った発明の場合には、学生に限らず、各人が当該発明にどの程度関与したのかを明確にして、権利の「持分」を決める必要があります。

(7) 学生の秘密保持の取扱いは？

学生は就業規則の適用外であり、秘密保持の必要な研究に関与した場合は、指導教員が責任を持つことにしています。また、東北大学では、学部学生はそのような研究には関与させないことにしています。大学院生は教育上の観点もあって秘密保持の必要な研究を担当させることもあります。この場合はなんらかの雇用契約を締結するなどして、教職員と同等の資格を持たせる場合もあります。いずれにしましても、修了時に個別に秘密保持に関する誓約書を提出していただきます。

発明の届出手続きについて

(1) 届出はどのようにすればよいのか？

「発明等届出書」はwネットワーク上から届出が可能です。以下の手順で必要な事項を入力して知的財産部に申請していただきます。発明等届出申請で申請者がMacユーザーの方はログイン、入力作業が困難な場合があります。Windowsでの申請を推奨します。

東北大学ホームページより知的財産部ホームページへログイン

<http://www.rpip.tohoku.ac.jp/>

左側メニュー：発明届出フロー：発明等届出書 学内専用をクリック

利用者登録

受付確認後、ユーザID、パスワードをシステムより送信

知財管理システム「TOPAM」へログイン

パスワードの変更 暫定パスワードから個人が管理できるものへ変更願います。

「依頼案件条件指定」画面左側：新規作成：発明等届出書クリック

発明等届出書画面へ入力

セキュリティ上の設定から、作成中に未入力の時間が長いとエラー状態となり、既に入力した情報が記録として残らない状態になります。入力作業においては約20分を目処に、その都度保存するようにしてください。(画面上部、左側メニューの「保存」をクリック。)

* 保存しておけば、途中で作業を止めてログアウトしても、次にログインした時に続きから始められます。

作成終了後、画面上部「届出書申請」をクリック

届出書が知財部へ送信され、受付されます。

届出にあたっての留意点

学内発明者に学生が含まれる場合

学生は、利用者登録をしてから発明等届出書を作成してください。

学生の権利持分も入力します。

企業の方が含まれる場合

大学単独出願：企業の方は大学へ譲渡となり、利用者登録が必要です。その際、職員番号空欄で申請します。

「発明等届出書：学内発明者情報」に入力し、

「詳細」欄に、会社名、会社住所、電話番号、eメール、権利持分を入力します。

発明等届出書（明細書がある場合）

発明の内容：発明の特定

特許明細書の一番後にある「要約書」のところをコピーして貼り付けてください。その他の項目は入力をお願いします。

(2) 発明者をどのように決めることが妥当か？

発明者とは、発明を着想し、具体化して完成させた者です。発明創生に貢献をした人に限定されます。単なる管理者、単なる補助者、単なる委託者などは発明者とはいえません。単にデータをまとめた者など、発明者の関係者という立場の方は、発明者から除かざるを

得ません。

(3) 発明等届出の時期は？

発明は、産業上利用できることが要求されますので、全くのアイディアのみではなく、実験データの裏づけが必要です。とはいえ、先願主義の下、他者に先に出願されたのでは元も子もありません。今までにない新しいデータが得られ、新規性があると思われた時点で届出てください。ある程度のデータが揃っていれば、新規性、産業上の利用性を判断し、出願手続きをとります。後日、実施例のデータ追加、補正した箇所を訂正することで1年以内に先の出願にもとづく、国内優先権主張出願をすることができます。ただし、実質的に優先権主張の効果が得られず拒絶になった判例もありますので、この制度を利用する際には注意が必要です。

また、学会発表、論文発表すると新規性を失いますので、その前に届出・出願することが必要です。新規性喪失の例外の規定の適用を受ける場合は、学会発表により公知となる基準日にも注意して下さい。学会開催日の数ヶ月前にWebに掲載されたり、発表前に予稿集が発行・発送され、第三者に開示され公知となる場合もあります。これらについては主催学会事務局にお問い合わせください。なお、論文の投稿日、受理日、印刷日等は、公知となる日ではありません。

(4) 出願前に発表してしまったら？

研究者が自分の発明の出願前に、その発明に関する論文を刊行物に記載して公表したり、学会などで発表したり、展示会に出品した場合、これらの行為により発明の新規性が失われ、特許取得ができません。

ただし、産業振興、学術研究奨励の観点から、日本国特許法第30条では、新規性喪失の例外規定を定め、一定の条件を満たせば、新規性を喪失しないものとみなします。

以下に、公表後に出願する場合の留意点をあげておきます。

権利化できる国が少ない。

日本（第30条適用範囲）、韓国（日本国特許法第30条に似た制度）、オーストラリア（6ヶ月以内の学術誌への発表）、米国（1年以内）

特許法第30条（新規性喪失の例外規定）が適用できる場合。

- ・ 発明者が刊行物（新聞等）により発表した場合。
- ・ 発明者が特許庁の指定する学術団体の開催する学会等で文書をもって発表した場合。（東北大学も特許庁指定の学術団体ですが、30条を適用するためには研究集会が東北大学の主催あるいは共催となっている必要があります。大学部局レベルの開催では30条適用を受ける事ができません。詳しくは、部局の知財担当にお問い合わせ下さい。<http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/dantai.htm>）
- ・ 発明者が電気通信回線等を通じて発表した場合。
（研究室のHP掲載が該当）
- ・ 発明者が公共団体などの主催する特定の博覧会に出品した場合。

特許法第30条適用の留意点。

- ・ 発表を見た第三者が、発明の内容を知って特許出願する恐れがあります。この場合、発明者も第三者も特許を受ける事ができなくなります。
- ・ 論文誌の発表者と特許出願の発明者とが異なる場合、発明者を特定する宣誓書を提

出する必要があります。

以下に特許法第30条適用に関するQ & Aが掲載されています。

<http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/reigai-6.htm>

<http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/reigai-7.htm>

(5) 発明等届出申請から特許庁への出願での留意事項を教えてください

発明等届出時における留意することとして、以下の点をご確認下さい。

1) 特許庁への出願までの流れ

知財部で発明等届出書を受付けて記載内容の確認を行います。共同研究契約が締結されており、活用先が定まっているものを除き、(株)東北テクノアーチに評価依頼を依頼します。(株)東北テクノアーチの担当者が発明者に都合を確認し発明等届出の発明内容について、ヒアリングを行います(原則2週間以内)。

ヒアリングの結果を基に、週1回開催される知的財産評価部会で帰属判定案が出されます。この評価部会案をもとに、月1回開催される審査委員会で、発明の大学への帰属/非帰属が判定されます。その後、特許事務所に明細書作成を依頼します。明細書の完成まで、標準で1ヶ月程要します。よって、発明の届出から出願まで、標準で2ヶ月程かかります。

ただし特別な事情があって出願時期が迫っている場合、簡易本出願、臨時審査委員会などによって時間を短縮する事もできます。詳しくは知的財産部までご相談下さい。

2) 発明者の特定

発明者とは、目的とする課題解決に向け具体的な解決手段の提供、実験、設計、試作などを方法、技術を使った者であり、単に目的や課題を与えただけの者、言われるままに手や機械を動かしただけの者、一般的なアドバイスや技術思想のみを与えた者などは、発明者とは見なされません。学内学生や他機関の者も含め、全ての発明者を決定しておいてください。また、出願までに発明者の間で発明に寄与した割合(権利の持分)を決めておく必要があります。

3) 研究経費分類

民間等との共同研究や独立行政法人からの受託研究、科研費や国のプロジェクトの予算などの経費から生じる発明については、あらかじめ契約により研究成果の持分割合や出願に係る費用の財源などが決められていることがあります。発明創生に際して、どの経費を使用したかを記入する欄があります(発明を行った研究費の種類)。

該当する項目の箇所にチェックを入れてください。

4) 先行技術調査について

先行技術文献情報は発明の新規性や進歩性を判断するために必要なもので、発明者が先行技術文献調査を行い、その情報を特許庁審査官に開示することで、審査の迅速化に寄与できます。発明等届出申請の前には、あらかじめ可能な範囲で先行技術調査をお願いします。先行技術の中には、学術雑誌の文献検索以外に、公開特許公報で既に申請が行われていないかどうかを、特許庁HPの公開特許公報フロントページ検索などを実施して下さい。

特許情報検索について、相談、不明な点がございましたら、知財部へご相談願います。

5) 発表の状況について

論文投稿や学会発表を行い発明の内容が公知になると、特許権を取得することができなくなります。そのため、学会発表の予定がある場合は、出願期限日(学会発表の場合は、

発表当日ではなく予稿集の発行日、発送日が公知日になります)に十分な注意が必要となります。学外発表を考えている発明者は予稿集の発行日、発送日を考慮したうえで、発明等届出の申請をお願いします。

もし、仮に、既に学外発表をしてしまった場合には、特許法第30条適用による新規性喪失の例外規定を適用できる場合があります(特許庁のHPを参考願います。)。

特許法第30条適用を受ける場合には特許庁への申請手続きが必要となります。その際には、知財部へご相談をお願いします。

尚、東北大学は特許庁長官の指定する特許法第30条適用の学術団体となっています。東北大学内で開催される学会にて、発表の予定がある場合においても、事前に主催学会事務局へ確認をお願いします。

(6) 学内手続きはどのようなのですか？

発明等届出が申請され知的財産部で申請内容確認し申請受付をすると、大学が発明評価を委託している(株)東北テクノアーチの担当者が発明者に対し発明についてヒアリングを行い、発明内容を評価します。評価結果をもとに先行技術調査や技術移転の可能性の調査などを行い、評価報告書が作成されます。その後、知財評価部会で、当該発明を大学として承継し出願するかどうかの審議を行います。その審議結果は案として、知的財産審査委員会にて審議決定されます。大学帰属と判定されると、発明譲渡契約書(発明者から特許を受ける権利の譲渡)に発明者の押印(学生はサイン)をしていただきます。その後、特許事務所に特許出願明細書原稿作成依頼を出します。

尚、知的財産審査委員会、大学として承継・出願を行わない、と判定された発明については発明者にその旨の通知を行い、発明者個人の帰属となります。

(7) 知的財産審査委員会の審査基準はどのようなものですか？

技術移転機関である(株)東北テクノアーチに業務を委託して、発明者からの発明等届出書に開示された発明内容の検討、また、発明者にヒアリングを行い評価します。評価のポイントは、産業上の利用性、新規性、進歩性、公序良俗に該当しない(以上は特許法の特許要件)、発明の価値(大学の使命として重要な分野に属する基本発明等、発明の市場性、技術移転の可能性、などです。東北大学では、「研究成果の活用を第一義とする」というポリシーの元に、を重要視しています。

(8) 大学の知的評価部会、知的財産審査委員会の構成は？

知財評価部会は、知的財産部長、これまで技術移転や特許流通業務における実績を有する技術移転機関である(株)東北テクノアーチの役員、企業の知財業務経験者、学内見識者等により構成されています。また、知的財産審査委員会は、知的財産部長を委員長として、研究所代表、文系代表、理系代表および知財関係見識者からなる7名で構成されています。

(9) 産業で活用できる特許を創生するため、特許に関するレベルアップを図る戦略はあるのか？

本学の方針は「研究成果の活用を第一義」と考えています。その意味でも、件数の多さではなく企業などから活用されるような質の高い特許を期待しています。知的財産部では、特許出願明細書原稿の書き方や特許情報検索の仕方の講習会を開催して、発明者の先生方

が、明細書原稿の記載内容を充実させるためのヒントやノウハウを習得できる支援をいたします。

また、事前の特許相談会開催や弁理士の先生との打ち合わせの要望に応えるようにしています。

(10) 帰属に関して不服があった場合はどうすればよいか？

所定の用紙に不服の内容について記述して、知的財産調整委員会に提出していただきます。知的財産調整委員会は学内の教員の他に、弁護士・弁理士から構成されていて、公正な判断がなされることとなります。

尚、申請用紙が必要な場合には知財本部に用紙がございますので、ご連絡をお願いします。

(11) 知的財産審査委員会で審議するには時間が必要で、論文発表が遅れてしまうことが考えられるが対応できるのか？

大学単独発明として発明等届出書で申請された発明案件は、原則2週間以内に技術移転機関の(株)東北テクノアーチによる発明評価(ヒアリング)が行われ、発明評価報告書、見識者の意見、討議のうえ大学として発明の機関帰属の是非を判断します。その後の特許事務所に依頼して特許出願明細書原稿作成手続きとなります。学会などでの発表を控え特急で出願したい場合など、大学として承継すべきと判断した場合は、「簡易本出願」を行って、優先権を確保しておき、10ヶ月以内に実施例のデータを補強することも可能です。この場合は正式評価が済んでいないため、ひとまず研究費などで出願費用を負担していただき、正式に大学承継が決まった時点で、その費用を知的財産部からお返しするという方法もあります。基本的には迅速に処理することを方針としておりますが、個別に知的財産部へのご相談をお願いします。

企業との共同出願の場合で、相手先企業が出願費用を全額負担し、その特許を実施したら実施料を支払う場合は、(株)東北テクノアーチによる発明評価は省略されます。また、特許出願手続きは相手先企業に依頼しますので、企業側の処理スピードに左右されることとなります。

・ 知的財産の活用について

(1) 大学が出願した特許はどのように技術移転・活用されるのですか？

発明等届出に記載されている内容を確認し、発明条件によって技術移転機関である(株)東北テクノアーチに評価依頼し、技術移転・実施先を検討します。活用が見込める有望な発明案件は、特許出願手続き終了後に、(株)東北テクノアーチが移転先候補企業に売り込みを行います。条件交渉がまとまったら、相手先企業と(株)東北テクノアーチとで、技術移転契約書を作成、締結することとなります。対価は、(株)東北テクノアーチ経由で大学に収められ、規定に基づいて発明者等へ配分されます。(別途、知的財産の活用について、(5)に概要説明があります)

(2) 大学帰属になった発明の実施・移転先に対して発明者が意見を出せますか？

技術移転の際には、発明者の意向を尊重することになります。発明者は、当該技術を最もよく知っており、技術の活用先や移転先についても心当たりや希望があるはずで、東北大学では、発明届出書の中で、実施先についての情報があれば記入することをお願いしております。技術移転機関である(株)東北テクノアーチでは、その情報も参考にして技術移転活動を開始します。

(3) 過去に発明を企業に譲渡して特許出願していました。法人化後、こうしたやり方や、既に出願した特許はどうなりますか？

大学が承継することになった案件は、東北大学の研究者が個人的に特許を受ける権利を譲渡することはできなくなり、大学が特許を出願して企業と実施契約、譲渡契約を結ぶ形となります。個人帰属と判定された場合は従来のやり方も可能です。

また、法人化前（H16年3月31日まで）の発明で、いかなる形でも既に出願手続きをしている場合は、それに対して大学が権利を主張することはありません。

(4) 民間等との共同研究で生じた共同発明の扱いについて教えてください

企業と共同研究を行い創生された発明で、双方に発明者が存在する場合、企業と大学とで発明を共有することになります。特許出願する場合の条件などは、共同研究契約書に知財の扱いについて取り決めがありますので内容を確認する必要があります。特許出願においては、発明案件毎に共同出願契約書を取り交わし、双方が合意する必要があります。出願手続きは原則として共同研究先の企業で行っていただきます。

共同研究契約書第20条にある関連条文を以下に記載しました。

甲は大学、乙は相手先企業をいいます。

(共同出願等契約)

第20条 乙は、第14条第3項の共同出願等契約に際し、以下の第1号から第5号の少なくとも一つを選択するものとする。

- 一 甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に有償で譲渡すること。この場合、甲乙共有の当該発明等に係る出願等の費用、出願後登録までの費用及び登録後の権利の維持管理に要する費用（以下、「出願等の費用」という。）は譲渡を受けた乙又は乙の指定する者が負担すること。
 - 二 甲は、自己の持分について乙又は乙の指定する者に有償で専用実施権を設定し、又は独占的通常実施権もしくは再実施許諾権付き独占的通常実施権を許諾すること。この場合、甲乙共有の当該発明等に係る出願等の費用は設定又は許諾を受けた乙又は乙の指定する者が負担すること。
 - 三 乙が当該発明等を実施する場合、乙は甲へ実施料を支払うこと。この場合、甲乙共有の当該発明等に係る出願等の費用の負担、及び乙が当該発明等を実施しなかったときの乙の甲に対する補償については甲乙が協議して定めること。
 - 四 乙が当該発明等を実施することにより乙に当該発明等が貢献したとみなされた場合、甲は、乙の甲への実施料の支払いについての協議を、乙に申し入れることができること。この場合、甲乙共有の当該発明等に係る出願等の費用は乙が負担すること。ただし、乙は、乙が負担した出願等の費用の一部を当該支払い又は供与から控除することを定めることができる。
 - 五 乙は、甲が第三者に甲の持分を譲渡し又は通常実施権を許諾することに同意すること。この場合、甲乙共有の当該発明等に係る出願等の費用は甲乙が持分に応じて負担すること。
- 2 第14条第3項の共同出願等契約には次の第1号及び第2号を定めるものとする。
- 一 甲は、研究目的を除き、当該知的財産権を実施しないこと。
 - 二 乙は、甲の同意を要せずに、当該知的財産権を自ら実施できること。
- 3 第14条第3項の共同出願等契約には次の第1号から第5号を定めることができる。
- 一 甲及び乙は、当該知的財産権について有する自己の持分を本条第1項第1号に定める乙の指定する者を除く第三者に譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することを希望するときは、予め書面により

- 相手方にその旨申し出て相手方の事前の書面による承諾を得るものとする。
- 二 甲及び乙は、当該知的財産権に関する自己の持分を放棄しようとするときは、相手方に文書をもって通知するものとする。
 - 三 甲は、本条第1項第5号の規定によって実施許諾する場合を除き、当該知的財産権に関する自己の持分について第三者に通常実施権の実施許諾をしようとする場合には、乙に事前に通知し、甲乙協議の上、その可否及び条件等を決定するものとする。
 - 四 乙は、当該知的財産権に関する自己の持分について、甲に事前に書面で通知することによって、原則として甲の同意を要せずに、第三者に有償で通常実施権を許諾することができる。
 - 五 本条第1項第5号の規定によって実施許諾する場合を除き、本項第3号又は第4号の通常実施権の実施許諾により第三者から徴収した実施料は、甲乙それぞれに持分に比例して配分するものとする。

(5) 特許実施の対価は、どのような手順で発明者にいくら支払われるのか？

その特許を活用して、大学が収入を得た場合には、対価等支払細則の定めに従って知的財産部から発明者に通知し振込み口座を連絡してもらい、その口座に振り込むこととなります。収入金額から評価費用、出願費用（特許事務所費用など）、TLOの市場開拓費用などを差し引いた後に、発明者個人に30%、発明者の研究室に30%、大学本部に40%の比率で配分します。発明者個人分を一部または全部を研究室に配分することもできます。また、大学へ配分された収入は、他の特許の出願・維持費用や産学連携の運営経費に充てられたり、基礎研究部門などへも還元されたりして使われます。なお、支払い時期は年2回程度を考えています。

(6) 共同発明の特許について対価の配分はどのようにするのか？

共有特許の場合に相手先企業が実施する場合は、(株)東北テクノロジー(TLO)が企業の実施形態に応じて、別途実施許諾契約書や譲渡契約書を締結します。その中で定めた実施料などにより得られた収入を、大学の対価等支払細則に則って発明者、発明者の研究室へ配分します。従って、大学単独保有特許の場合と全く同じ枠組みです。

(7) 出願・維持費用はどうなっていますか

特許庁に収める費用と代理人（特許事務所）に支払う費用の2つがあります。以下に概算を示します。

出願時費用

- (a) 特許事務所費用 15万円～40万円
- (b) 特許庁費用 1.6万円(国立大学の場合は、H19年3月までは無料)

特許成立時費用（審査請求、拒絶理由対応、特許成立）(注； 出願3年後頃に発生)

- (a) 特許事務所費用 40万円
- (b) 特許庁費用 20万円

特許権利維持時費用（注； 権利有効期間一杯の20年間維持したものとして）

- (a) 特許事務所費用 15万円
- (b) 特許庁費用 120万円

外国出願 登録まで 1国 100万円以上

また、最初に大学で出願し、途中で代理人に受任する費用は10万円ほどかかります。従って、活用して費用以上の収入がないと、保有し続ける意味がないと判断し、途中で放棄、取下することもあります。

(8)自分が発明し、大学が特許出願した技術を使ってベンチャーを起業したいのですが、大学とのライセンス契約はどうなりますか？

研究者の中には、自らが開発した技術を用いてベンチャー企業を興したいと考える方もいます。そうしたときに、自身の発明をそのベンチャー企業で使うのに、特許が大学帰属となっているために大学とライセンス契約を結ぶ必要があります。東北大学では、発明者が関わる東北大学発ベンチャー企業がライセンスを希望する場合は、TLO東北テクノアーチが実施許諾形態、実施料等について相談に乗ります。

(9)兼業またはベンチャーで発明を行ったときの取扱いは？

兼業先(ベンチャーを含む)は、就業規則の適用範囲外であるために、非帰属扱いとなります。ただし、大学内の施設やインフラを活用した場合は単純に兼業先の発明と判断することはできません。当該発明が東北大学の職務発明の範囲か否かの判断が必要になります。発明届を提出していただき、所定の手順で評価し判定します。もし、届出がなく特許が公開され、当該特許が職務発明と判定された場合には、本人と所属部局長が問題視されることも考えられます。

(10)他者が東北大学保有特許を無断実施している場合

発明者その他の方が、東北大学の出願した特許技術を他者が、無断で業として実施(製造、使用、販売等)しているのを発見した場合、知的財産部にお知らせ下さい。

・ 知的財産全般について

(1)特許法上の発明とはどのようなものですか？

特許法では、発明を「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」と定義しています。以下は、特許法の解説書から抽出したものです。

1)自然法則の利用

「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいいます。また、「利用」とは、一部に利用しないものがあったとしても全体として利用していればよく、同一結果を反復できることを言います。人為的な取り決め(ゲームのルールなど)、商売方法や経済法則、永久機関のような自然法則に反するもの、自然法則自体(万有引力の法則、エネルギー保存の法則など)などは、特許法上の「発明」には該当しません。

2)技術的思想

「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用でき、知識として伝達できるものをいい、個人の熟練によって得られる昨日とは異なります。フォークボールの投球方法などのいわゆる「技能」、単なる情報の提示は、特許法上の「発明」には該当しません。

3)創作

「創作」とは、新しいことを作り出すことを指すので、エックス線の発見や蝶の新品種発見など「発見」は創作とは見なされません。エックス線装置ならば特許がとれます。また、天然物から人為的に分離した化学物質は、「発明」に該当します。

4) 高度

「高度」といっても、必ずしも産業界に大変革をもたらすものには限りません。従来にない新しい機能を発揮し、産業上利用できるものであれば、改良品でも立派な特許となります。

尚、米国では「人間が作った新規かつ有用な製品・プロセス」、欧州では「技術的なもの」とされています。

(2) 発明が特許になるかどうかはどのように判断されるのですか？

特許になるかどうかの要件としては、特許法上の発明であること 産業上利用できるもの 出願前に公然と知られていないこと(新規性) その分野に関して一般的に知識のある者が容易に考え出すことができないもの(進歩性) 先に出願されていないもの 反社会的でないもの 出願書類の記載に不備のないこと、が挙げられます。

「産業上利用」できないものの例としては以下のようなものがあります。

- ・医療行為(人間を手術、治療または診断する方法)
- ・個人的にのみ利用される発明(喫煙方法など)
- ・学術的、実験的にのみ利用される発明
- ・實際上、明らかに実施できない発明(オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐため、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法など)

(3) 発明が特許権を取得できるか調査したいが、どのようにしたらよいのか？

特許出願のためには、先行特許及び技術の調査と評価を行って新規性を確認する必要があります。知的財産部では、学内で利用できる特許検索システムを検討中です。当面は、特許庁HPで検索をお願いします。

(4) 特許を受ける権利と特許権、発明者の権利について教えてください

特許権とは自らその発明を独占的に実施することができ、あるいは他者がその発明を業として実施することを許諾したり、無断で実施している者に対しその実施を差止めたり賠償を請求が行える権利です。研究成果として発明が創生されると、発明者には原始的に「特許を受ける権利」が生じます。特許を受ける権利は、その発明についての特許を出願し、そして特許を受けて特許権者となることができる資格です。東北大学の教員が行った発明が原則機関帰属であるといっても、大学は発明者から「特許を受ける権利」を譲り受け(承継し)なければ出願することはできません。特許を受ける権利を大学に譲渡すると、その後発明者である教員には、その特許を技術移転先が実施した場合に、対価収入を得たならば、発明等対価支払細則(別途、知財財産の活用について、(5)に概要説明があります)に従い発明者に対価が支払われます。

(5) 研究室のゼミ(非公開)、卒論発表会などで発表すると新規性は喪失するのですか？

非公開のゼミがあれば喪失はしないと考えられますが、不特定多数の人が出席する場での発表は喪失になります。特許法30条の適用が考えられますが、これが例外規定であり新規性を喪失するリスクがあります。学位論文の発表などの際は、参加者に対してNDA(秘密保持契約)の合意をお願いしておいた方が好ましい、と考えます。

東北大学が主催、または共催となる学会において、30条適用になる場合もあります。

事前に部局知財担当、もしくは知的財産部へ問い合わせ願います。

(6) 大学で、他者の特許された技術を研究に使用することはできるのですか？また、特許が大学帰属になったことによって、発明者が研究機関を移動した場合はその特許技術を使った研究が続けられなくなったりするのですか？

近年、プロパテント（特許権の効力が強い）の流れは大学における自由な研究を阻害するのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。しかしながら、他者の特許発明について、発明の効果を試験するため、あるいはそれをステップにしてよりよい発明を研究するために実施を行うことは、「産業の発達への寄与」という特許法の理念に合致するものであり、特許法でも試験又は研究のため他者の特許発明を使うことは認められています。特許は、「業として」発明を実施する行為に関わるものですので、大学での研究は他者の特許発明を実施することが可能です。例えば、当該特許の発明者が元の研究機関を移動しても、そこが大学のような試験研究機関であれば実施を行うことができます。

注意しなければならないのは、民間企業との共同研究において他者の特許技術を使い、それを共同研究先の企業が業として製造・使用・販売などを行うことで、特許侵害に当たる可能性があります。また、特許の発明者であっても大学から民間企業に就職した場合などは無断で業として特許を実施することはできません。

特に研究マテリアル（成果物）については、有体財産ですので、研究者はその取り扱いについて東北大学発明規程の定めに従わなければなりません。

(7) 特許係争に備え、ラボノートを記録つけるようにと言われるのですが、どうすればよいのですか？

1) ラボノートとは何か？

「ラボノート（Laboratory Notebook；実験ノート）」とは、研究者等が、実験データや発想（アイデア）等を逐次記録し、発明が、いつ、誰によって完成されたかを証明するためのノートです。

2) ラボノートは何のために使うのか？

研究の進捗を記録する他、発明が、いつ、誰によって完成されたかを証明するために使います。発明日の立証に使えるため、先発明主義を採用する米国では一般的に利用されています。

共同研究契約締結においては、契約前の発明の帰属が立証でき、契約当事者間の無用の争いが防止できます。

3) ラボノートはどのように使うのか？また、管理はどうするのか？

研究の課題、仮説、実験データ（目的、計画、手順、使用する装置・材料・試料など、実験結果）、考察、そして発想（アイデア）などを手書きします。日付を必ず記入し、自ら署名する他、同僚や上司などにも署名（認証）してもらいます。また、施錠できるところに保管し、入出庫を管理する必要があります。

4) ラボノートの形式は？

改竄を疑われないよう、バインダー形式（ルーズリーフなど）ではなく、糸綴じなどの

綴じ込み式ノートを用います。

5) ラボノートはどこで入手できるか？

専用のノートが1冊1,000円程度で市販されています。大学内、生協の各売店でも、数種類扱っています。

6) 電子化された実験データもラボノートで扱えるか？

ラボノートは通常手書きで記入しますので、電子化データは直接的には扱えません。電子化データの厳密な保管は、電子透かしなどで改竄を防止したり、第三者に電子公証してもらうことになるでしょう。

7) 東北大学知的財産部では、ラボノートについてどのように考えるか？

ラボノートは、施錠できるところで保管する、毎日の入出庫を管理するなど、厳密に導入するには困難が伴います。しかし、研究者自らがラボノートを用いる習慣を身につけることは、先願主義の我が国においても重要である、と考えます。

大学の権利や発明者らの権利を守るためにも、当部ではラボノートの使用を推奨いたします。

以上