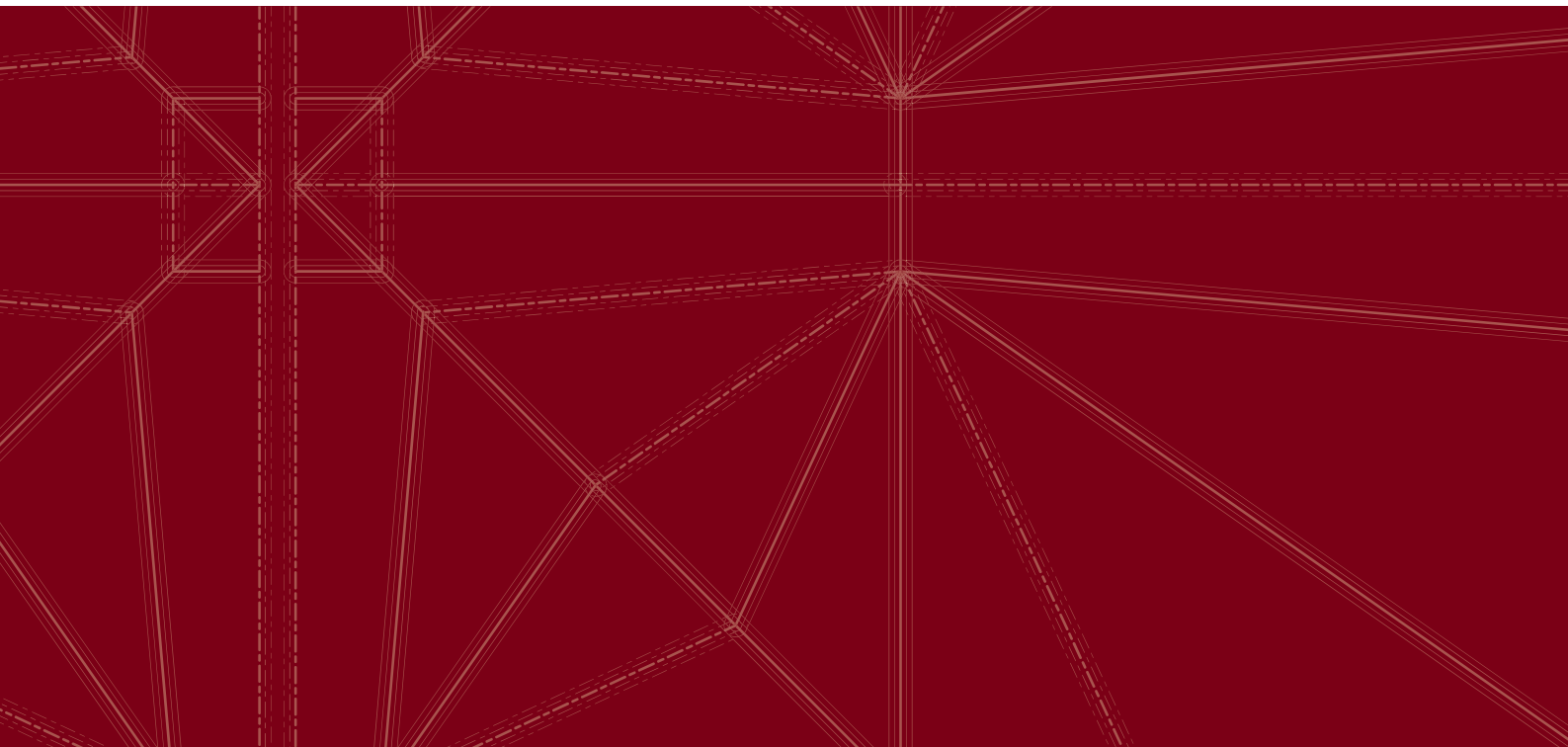


特許「仮出願制度」導入是非の論点

渡部俊也 東京大学



特許「仮出願制度」導入是非の論点

— 大学知財管理と研究者コミュニティの円滑な協力による産学連携体制の構築 —

渡部俊也（東京大学）

1. はじめに

論文形式のまま特許出願予約が可能な「仮出願制度」の導入の是非が議論になっている。大学側からの強い要望であるが、この制度が質の高い特許を生み出す努力と逆行するなどの理由で、産業界の一部からは反対の意見表明がなされている。大学の特許はそもそも産業界が利用するものであり、そのために有益な特許を創出しようとして提案されているはずなのに、この問題自身に産業界は後ろ向きに見える。議論がかみあわない原因は産業界と大学の側のいずれにあるのだろうか。

このような産業界の姿勢は、大学研究者の研究成果の機関帰属が制度化され、大学側に知的財産管理の組織ができたことによって(1)、研究者と特許という問題が、研究者と企業との利害対立だけでなく、研究者と大学の潜在的利害対立にも移行し、産業界の当事者意識が薄くなったことに起因する可能性がある。大学法人と研究者の関係を外から見るようになった産業界からは、「仮出願制度」の導入が、大学知財管理機関の負担低減を意図したものととらえる傾向もある。

しかしこの制度で解消しなくてはならない課題は、大学管理機関の負担軽減ではなく、研究者コミュニティの自由な研究活動と大学知財の機関管理を両立させることである。近年の知的財産重視政策を背景にして、知的財産制度を大学研究者と産業界の間に介在させたことで、大学研究の成果公開を遅らせるという状況が生じている。このことが研究者コミュニティと大学知財管理機関との間の潜在的利害対立を生んでいることが問題なのであり、これを緩和するための具体的施策の一つとして「仮出願制度」をとらえることが適切である。その点、大学知的財産の管理側もこの制度で労度低減ができると考えるのは間違いで、むしろより手間をかけた知財出願管理が求められることになる。

本稿はこのような視点で、「仮出願制度」が求められる背景と議論の整理を行ったものである。

2. 日本学術会議によるアンケート調査

日本学術会議科学者委員会知的財産検討分科会（藤嶋昭委員長）(2)が、日本の学術団体に対して知的財産制度の学術活動に対する影響に関して 2008年3月にアンケート調査を実施した。この調査によって機関帰属となった研究成果の取り扱い等についての問題点を見ることができる。アンケート調査は 1632 の日本の学協会へ郵送され、郵送又は電子メール

にて 734 団体より回答が回収された。回収率は 44.9%であった。

この調査で明らかになったこととしてまず重要なのは、現在の学術団体の活動に対して、知的財産制度の影響が確実に及んでいるということである。学術分野における活動（研究、教育、成果の公表など）に際して、知的財産制度との関わりの有無について問うた結果は人文社会系の学協会も含めた回答者の 88.2%、566 団体が、かかわりがあると答えている。さらにその知的財産制度との関わりが学術活動に及ぼす影響についてポジティブなのかネガティブなのかを問うた質問に対する回答が図 1 である。この図で明らかなように、知的財産制度の影響はポジティブ、ネガティブが拮抗しているという結果となった。この状況は学術分野全般に渡って同様の傾向を示しており、特定の学術分野で問題が生じているということではなく、学術分野全般に知的財産制度が及ぼす好ましくない影響が生じていることが分かっている。

図 2 には、このようなネガティブな影響が具体的にどのような事由によって生じるかについて示したものである。これをみると、研究成果の公表の遅れが最もポイントが大きく、これに続いて自由な研究活動を阻害する、あるいは研究成果の社会還元を制約するなどが主要な理由として現れたことが注目される。このような問題は何時発生したのであろうか。

同種の調査が過去行われていないために推測になるが、このような問題が顕在化したのは最近ではないかと思われる。前述した国立大学の法人化の以前、1998 年以降 TLO のみが技術移転を実施していた時点では、教員個人帰属の特許を対象とした移転が行われていた。この時期の TLO の技術移転に関する実証分析結果(3)では、研究者のエージェントとして活動する TLO のほうが大学機関のエージェントとして活動する TLO よりライセンス収入が大きい傾向があった。すなわち研究者側の利益に合わせた行動を行わないと、研究成果が扱えず技術移転がうまくいかないことを示している。この時点では TLO に研究成果を預けるかどうかは任意であったので、TLO との関係において、研究成果の遅れなどの問題はおそらく顕在化していなかったのではないかと思われる。

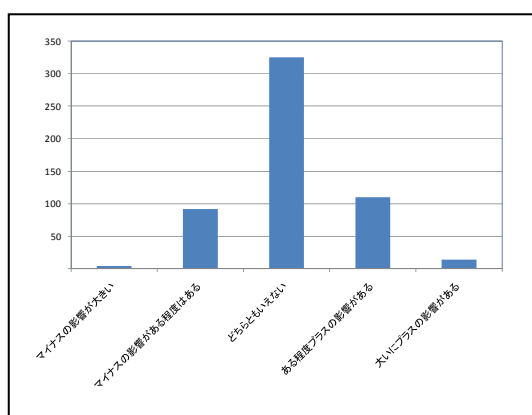


図 1 知的財産制度の影響

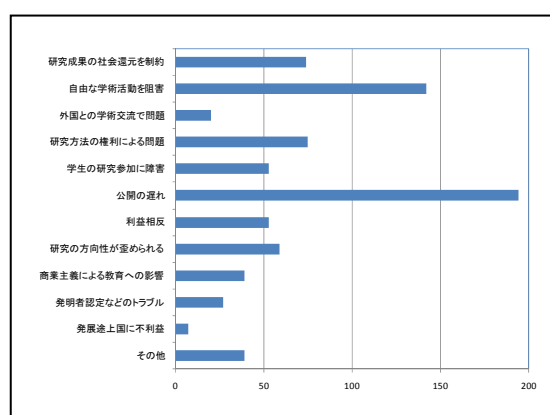


図 2 ネガティブな影響の原因

知的財産が関与する産学連携活動によって研究成果の公表が遅れる、自由な情報交換が妨げられるといった問題は、早くから知的財産権を介した産学連携が盛んになった米国や、日本と同じ時期に制度変更が行われた欧州でも議論されてきた(4)。米国では先発明主義であるのでやや事情が異なるが、やはり成果公開の遅れという問題が深刻に受け止められていることは留意すべきである。日本は先願主義でもあり、大学の知財スタッフや共同研究先の企業は、十分な時間をかけて特許出願を行うことを希望し、一方研究者は早期の研究成果の公開を希望する。このような結果両者の間に潜在的利害対立が生じ、欧米と同様の研究成果の公表の遅れという問題が日本でも指摘されるようになったと考えられる。研究者にとって研究成果が出たら一刻も早く論文に投稿するというのは当然の行動である。特許が先に出ているからといっても、**Nature** や **Science** に掲載されるのが早ければ、そちらのほうが研究者コミュニティでは評価される。現在の大学研究者の業績評価は、研究成果の引用回数が最も重視されるが、特許が論文に引用されることはそれほど多くない。さらに特許の発明者であること自身は、それほど大きな業績とはみなされていない。この点は日本だけでなく世界中の研究者コミュニティで同じである。その点、図 2 で最も大きな問題点として研究成果公開の遅れが問題視されたことも当然であろう。

このような問題は根本的には大学が産業界との連携を行うようになったことに起因する。しかももちろん産学連携を否定することにはつながらない。大学の責務として教育と次世代のための研究に続いて、社会への貢献が第三の責務と位置付けられている現在の大学では、その有する機能を最大限イノベーションシステムに生かしていくために、この問題を解決していく必要がある。もう一つの選択は産学連携に特許などの知的財産権制度を介在させることを見直すということであろう。米国大学との産学連携プロジェクトでは知的財産権の出願は行わないとした例(5)もあり、技術分野によってはこのような解決策も考慮に値する。しかし産学連携における研究成果の知的財産権としての確保は、多くの企業から要請されている事項であり、知的財産を介さない施策を多くの産学連携に当てはめることは難しい。従って、産学連携に知的財産制度を介在させた際に生じる研究成果公開の遅れの問題は、知的財産の管理を前提に、何らか別の方法で解決することが必要になる。

3. 大学研究室における研究活動の実情と特許出願の管理

大学研究者が研究成果発表するまでの研究現場のプロセスはかなり複雑で、これを正しく理解しておくことが問題の整理に役立つ。通常大学研究室では教授、准教授などの研究室の責任者が、雇用職員や学生とミーティングを繰り返しながら実験を進めていく。研究室構成メンバーは多様で、外国人留学生や企業からの派遣研究生が含まれることもある。有力研究室では国内外の研究者の来訪も少なくない。このような多様な研究環境のなかで、国内外での論文や会議で数多くの発表を行っていることが問題を複雑にしている。

自然科学系では決して珍しくない 30 人程度の規模の研究室の場合、年間 20 以上の論文

発表、同数の総説などの記事、100件近い講演発表を行っているケースもある。年間100件発表するという事は、平均的にはおよそ3日に1回何らかの発表をしているということである（但し学会発表時期は春と秋などの集中する傾向がある）。発表するのは学生を含む30人がその時々最新の成果を発表する。事前に通常毎週行われる会議（通常研究室ゼミで行われる）などで事前に教員に内容は伝えてはあるものの、ここが足りないとか補充が必要などの指導が行われるため、その後の実験で結果が出たらすぐに発表するというケースもまれではないだろう。このような環境でより早く発表することが、激烈な競争におかれた研究室の日常活動である。

このような環境で、徹夜で発表を準備している研究者のところに「発表は特許出願してからにしてください、弁理士を呼びますから明細書ができるまで1カ月待ってください」と要請することは難しい。本来は時間をかけて漏れのない明細書を作成したいと考えている大学知財本部やTLO側も、このような制約を研究室に順守させることは困難であると考えていることが多い。その意味で、ここで指摘している大学知的財産管理部門と研究者の利害対立は潜在的である。

しかし「特許出願を先にするまで公開を待ってくれ」という要請が、研究者にとって、より真剣に考慮される状況もある。企業との共同研究の場合では、共同研究成果公表の際の事前の連絡などが契約に盛り込まれていることが多く、これを守りやすくするために研究室内のテーマ割り振りも配慮される。

かつて国立大学の法人化前には、共同研究の際の契約書には知財条項などが盛り込まれておらず、研究者は大学と企業との契約とは別に研究者個人として秘密保持契約に署名していたケースも少なくなかった。さらに、実際は対価関係のある委託研究や共同研究などであっても、奨学寄付金を企業が支払い、研究者個人とのあいだで別途秘密保持契約を行うといったケースも多かった。このような場合に生じる問題があれば、それは研究者個人と企業との間の問題となる。ただしこの場合特許を受ける権利を企業に譲渡しさえすればよいので、大学研究者としては「こういう発表をしますよ」といって企業に論文の下書きなどの情報を渡すことで後の処理は企業が行った。

現在では研究成果の機関帰属の原則への移行に伴って、秘密保持や知的財産条項を含む契約主体は大学機関になっており、その点以前とは異なる。つまり共同研究の場合には、研究者と、研究者を制約する契約の主体である大学機関との潜在的利害の対立が起きる構図になっている。しかも大学法人の管理下に置かれたことで、発明に関する諸手続と審査などの手間が以前よりもかかるようになったと感じている研究者も少なくない。共同研究契約の際の不実施補償の問題に関しても、このような潜在的対立を助長している面もある。

このような状況で研究成果公開が遅れる状況では、単独研究と共同研究とで相違はあるものの、研究者と大学機関または企業との間で利害対立が生じる。この利害対立は潜在的であっても、大学から数多くの優れた知的財産を生み出すシステムの障害になっているものと思われる。

この問題を解決するために研究成果公開を遅らさない出願方法が必要となる。大学知財部門が論文や学会発表の数日前の通知に対処できれば、成果公開の問題は大幅に緩和されるだろう。そのためには請求項を綿密な検討や、弁理士を介して形式要件を整えるなどをしないで、学会発表要旨や論文をそのまま特許出願に利用できることが望ましい。以降このような施策として「仮出願制度」を考えてみたい

4. 諸外国の「仮出願制度」

論文をそのまま、または最小限の処理で必要事項を付け加えたのみで、特許出願を実質可能とする制度を本稿では「仮出願制度」と呼ぶ。このような制度の導入の是非が日本でも議論されている。ここでは「仮出願制度」に関する諸外国の状況を紹介する。

米国では、1995年の法改正により技術を開示した書面を提出し、1年以内に本出願を行うことにより、仮出願の出願日が本出願の出願日になるという制度を設けている。仮出願においても明細書の記載要件(6)を満たす必要があるが、請求項の記載は求められない(7)。従って明細書として論文をそのまま提出することも可能である。また、仮出願の言語は英語に限らないため、例えば日本語で作成した論文を仮出願として提出することも可能である。その他、仮出願には以下に記すようなメリットがある。①仮出願の出願日を基準に最高21年間の存続期間、②請求項が不要の他、宣誓書・宣言書も不要、③出願料金が低額、④米国特許法102条(e)の先願の地位の獲得、などである。米国大学の新規の特許出願のおよそ70%は「仮出願制度」を利用していると報告されている(8)。

米国の場合は、先発明主義を採用しているため、このような制度が導入しやすいという面はある。また米国ではヒルマードクトリン(9)に基づき、米国特許出願の外国優先権主張日が米国特許庁にされた特許出願に対する先行技術の効力の発生日にはならない。この対策として仮出願が考慮されることもある。

日本の大学でも特にライフサイエンス分野の出願では、米国の「仮出願制度」を利用しているケースが多いとされる(10)。この場合の利用目的としては、ライフサイエンスや製薬等の分野の製品は、米国が主な市場であるということが背景にある。この場合は時間的な余裕があるので請求項を含む明細書を英文で作成して出願され、論文の草稿がそのまま出願されることは少ないものと思われる。

一方、4で述べたような研究現場の特有な環境において学会発表等が迫っていて、出願書類を作成するために十分な時間が確保できない場合に、緊急回避的に米国に仮出願を行うという使い方もされている。この場合公表が行われる日より前に出願手続きを完了する必要がある。日本で「仮出願制度」が必要とされるのはこのようなケースであろう。

2005年4月に発効した特許法条約(PLT条約)(11)においても、論文出願に近い方式で出願日の確保が可能となっている。PLT条約は各国により異なる国内出願手続きの統一および簡素化による出願人の負担軽減を趣旨としたもので、出願日の認定要件として、請求

項が求められず、言語は何語でもよい。また出願時に欠落していた明細書の一部または図面の事後補充も可能とされている(12)。

欧州では、2007年12月13日の改正欧州特許条約(13)の発効により、出願日の認定の要件が緩和された。EPC改正の趣旨は、制度ユーザーの手続き簡素化であり、出願日認定や言語に関する要件緩和、優先権主張の手続き負担軽減等の改正が行われたものである。手続きの簡素化については、2005年に発効したPLT条約と整合させた改正が主な内容となっている。

これにより請求項は出願時点では不要であり、言語は出願人の国籍は関係なく自由な言語でよい。さらに先の出願がある場合、明細書のかわりに、先の出願の参照だけで出願することが可能とされる。ただし、出願から2か月以内に、先の出願書類と先の出願が公式言語以外の場合はその翻訳文の提出が必要となる。

欧州においては、学会や刊行物としての発表は、新規性喪失の例外の対象にはならないが、このような簡易な仮出願を行ってから学会発表することで救済策となる。

韓国特許法にもここでいう「仮出願制度」とみなしうる、請求範囲猶予制度が2007年7月1日から施行されている(14)。請求範囲猶予制度を利用することで、特許請求範囲を記載していない状態で出願を可能とし、出願日から1年6ヶ月以前特許請求範囲を提出して審査請求を行うことができる。制度の導入趣旨としては、特許出願人に特許請求の範囲の作成に必要な十分な時間を与えて、その発明の特許請求の範囲を効果的に記載することができる基盤を確立するためとしている。制度導入3年目の2009年には本制度に従って千件以上が出願されている。

このように諸外国においては学術論文等での公表が頻繁に行われる環境において、特許出願を可能にするための制度についての配慮がなされている。このような背景からわが国でも大学関係者から「仮出願制度」導入を要望する意見表明が行われている。

表1 学術論文による出願に関する各国の現状

	米国	EPO	韓国	日本
請求項不要	○	○	○	×
明細書の言語要件なし	○	○	×	×
図面やデータ等の事後補充が可能	○	○	×	×

6. 「仮出願制度」導入に関する様々な意見と論点の整理

寺西(15)は、大学の知財管理に際して論文発表より学会発表の取り扱いが難しいとする。

特に大きな学会では 1 万人以上の参加者が発表する膨大な内容であり、かつ秋冬に集中すること、さらに事前に提出される学会抄録は最小限の内容であることも多く、実際の発表まで多くの内容が付け加えられるなどの状況から、事前に精査して特許出願を行うことは、到底不可能であるとして、「仮出願制度」の導入を強く求めている。

大学関係者から提案されている「仮出願制度」にもいくつかの考え方の相違がみられる。もっともシンプルなものとしては、論文形式の出願を可能にするけれども、現行の特許要件に基づき論文に開示された技術思想のみを厳格に審査するとする考え方がある。これは出願フォーマットの自由化に近似するとも考えられる。さらに形式要件に加えて補正、分割出願、訂正、記載要件、サポート要件などの規定を緩和することをあわせて求める意見(16)、さらには仮出願を行った以降のデータ等の追加も、大学からの出願に限って認めるべきであるという大幅な要件緩和を求める意見表明もなされている(17)。

一方企業の意見としては、「クレーム（請求項）不要などの不十分な公開で出願日確保を目指す仮出願制度は、発明公開の代償による特許付与の趣旨を満たさない・・・先願主義の下での戦略的取り組みを大きく変更する必要性が生じる・・・」等として導入の必要性なしとする意見の表面が行なわれている(18)。

これらの賛成意見と反対意見の整理が行われた「知的財産戦略に関する論点整理（知的財産による競争力強化・国際標準化関連） 補足資料」(19)によれば、反対意見の根拠としては、出願時に開示した範囲でなければ権利を取得できないため、論文を出願するだけでは良い権利を取得することは難しい。仮出願時に安価であっても、本出願時にさらに本出願に係わる費用が発生する。有効な権利範囲が確保されなければ企業は関心を示さない。世界で制度調和を進めている中で、それに逆行する米国のような制度をそのまま導入することに反対。などがあげられている。

論文を出願しただけでは有効な権利が取得できないとする意見は的を射たものであるが、これは技術分野によっても異なる。たとえば新規物質の研究成果の論文であれば、その物質についての記載は十分なされているはずで、その点論文における記載だけでも有効な権利になる可能性が高い。一方機械系などの論文では、実際に行った実験と、本来発明として開示すべき技術思想と乖離があることもあると予想され、その場合は有効な権利になりにくい。従ってすべての出願を仮出願で行うのは得策ではなく、要所は綿密な明細書を作成した出願を行い、実施例の追加レベルの実験データを仮出願するなどの組み合わせも必要になる。

この制度を利用することで安価になるかどうか、手間が削減できるかどうかという点では、そもそも現場で「仮出願制度」を利用しながら、価値の高い本出願に仕立てていくのはかなりの労力がかかることを考えると、かえって手間もかかるしコストも増加する可能性が高い。この点をも、産業界が求める価値の高い特許を創出するための「仮出願制度」の導入は、コストや労力削減を目的とした制度と考えることは適切でない。

制度調和の方向と逆行するという指摘については、論文に近い形で出願日確保する制

度は、5.諸外国の「仮出願制度」で述べたようにむしろ広がっているともいえる。ただし補正等を認める柔軟性をどこまで許容するのかなど詳細な制度設計によって、この点の評価は異なるだろう。

7. まとめ

日本のナショナルイノベーションシステムをより効果的なものにするために、先端技術の供給源としての大学と、これを実施する産業界の連携が重要であることは間違いない。そしてそこに知的財産を介在させる仕組みが導入されたことも産業界のニーズに合致したものであり、この仕組みを最大限活用して我が国の競争力に資する知的財産を創出することが期待される。その点、現在中国の大学から4万件近い特許出願がなされるのに対して、日本の大学からの出願は、はるかに少ない7000件程度で停滞している(20)ことから見ても、日本の産学連携による知的財産創出の機能はまだ十分なものであるとは言えない。しかし一方でこのような仕組みを推進することが、企業および大学知財管理機関と、研究者コミュニティとの間で特許等の出願か研究成果公開かという利害の対立を生むことにつながっている。学術会議のアンケートで示されるような、研究者コミュニティに対するストレスがこれ以上強まる状況は、イノベーションの源泉である研究活動の停滞や、研究者コミュニティの産学連携からの離脱にもつながり、大学から優れた知的財産を生むことの障害となるため看過できない。この対策として有力な一案として論文をそのまま提出して出願予約ができる「仮出願制度」が望ましいというのが筆者の意見である(21)。

この場合重要なのは論文形式で出願できることであって、結局PLT条約の緩和された形式要件に準じた制度改正に近い制度を設けることになる。産業界が懸念する「先発明に近い改正となるのではないか」、あるいは「特許の質が低下するのではないか」という指摘も、大学が出願人である場合の特例的な取り扱いや、事後のデータや実施例の提出、補正等の大幅な要件緩和を伴うようなものでなければ、大きな問題は生じないだろう。「外国にない制度を設けるべきではない」という意見に対しても、仮にその制度が日本固有であっても、他の制度と干渉することが少なく、多様な制度ユーザーのニーズにこたえられる制度であれば導入するべきであると考えられる。例えば産業界から提案されているライセンス・オブ・ライト制度(22)の導入については、「仮出願制度」と逆に大学や公的研究機関のニーズは少ない。しかし他の制度への影響が少なくオプションとして利用できる制度という意味では国際調和という面でも支障があるとは思えない。「仮出願制度」も同じように考えてよい。

一方、大学知的財産の管理側もこの制度が出願業務の負担軽減につながると考えるのは間違いである。研究現場で発表が迫る中時々刻々変化する研究成果に合わせて、適切な出願対応を行い価値の高い特許に仕立てていくのは容易ではない。この点むしろ「仮出願制度」が導入されることで知的財産管理の手間は増すことも予想される。その対応のために、研究現場にプロジェクト費用の間接費で雇用するリサーチアドミニストレーター(23)を配

置き、研究者の側に立って適切な出願対応を行っていく制度を設けることも必要になろう。

大学からの知財制度改革の要請としては仮出願の他に特許法 30 条の指定団体指定制度の廃止 (24) や、グレースピリオドの延長なども提案されている (25)。前者はインターネット公開が新規性喪失の例外に適応されていることを鑑みても、指定制度は廃止するのが妥当であろう。後者については、国際調和等の観点から議論があるところであるが、紙面の関係でここでは割愛する。

8. 文献

(1)渡部俊也, "大学の知財力：技術の不確実性を削減する組織的能力として", 日本知財学会誌, 11, 1, 37-48(2009). 18. T. Watanabe, "University-industry collaboration –Effect of patenting and licensing by university on collaboration research", TechMonitor, 11-18, Sep-Oct (2009).などを参照。

(2)「知的財産推進計画 2008」(平成 20 年 6 月)において、知的財産の創造に関して、大学、研究機関における知的財産戦略を強化する観点から、日本学術会議に対して、基礎から応用までの知財意識の浸透を促進する方策として、研究者の立場から知的財産政策を点検することが求めた。これに対応するために学協会の要望等を踏まえ、知的財産政策等を検討し、知的財産を創造する研究者の立場から、審議を行う委員会が設立された。この分科会で実施したアンケート調査については、平成 21 年 12 月 14 日 (月) に日本学術会議で実施された「学術コミュニティと知的財産」において公表された。本稿の図 2,3 はこの際発表されたデータをもとに著者が図面を再構成したもの。

(3) 渡部俊也, "TLO と知財本部の業務に関する考察,TLO の実証分析結果から",UNITTJ, 第 1 号, 14-19(2006). および T.Watanabe , S. Yoneyama, D. Senoo and M. Fukushima, "Different Models of University- Industry Technology Transfer", International Association of Management of Technology (IAMOT),CD Proceedings, Tsinghua University, School of Economics and Management at Tsinghua University, Beijing, China, May 22-26(2006).を参照

(4)米国についてはリチャード・R・ネルソン「技術革新における米国の研究大学の貢献」、原山優子編著「産学連携」(東洋経済新報社)第 1 章 p9-p32 (2003) では、研究成果の特許化の影響として中間的な研究結果の相互交換を敬遠する、あるいはその領域の研究成果の公開が妨げられるという事項について「単に理論上の話ではなく、根拠を提示する話は現に数多く存在する」と述べている。

また European Commission, An Assessment of the Implications for Basic Genetic Engineering Research of Failure to Publish, or Late Publication of, Papers on Subjects which could be Patentable as required under Article 16(b) of Directive 98/44/EC on the Legal Protection of Biotechnological Inventions, COM(2002) 2 final.では公的研究機関の

回答者の 65%が何らかの研究成果の特許化による研究成果公開の遅れを経験しているとしている。

(5)西尾好司、原山優子「米国の産学連携における新しい知財管理」日本知財学会誌 No5,vol5,29-35(2008) によれば、カリフォルニア大学 Berkeley Wireless Research Center の事例では、特許を取得する状況は稀であると活動方針に明記し、成果は権利化せずいち早く公開するポリシーを掲げている。さらにインテルが大学研究者とのネットワーク構築のために設立した Intel Lablet でも共同研究の成果の特許を取得せず、公開する方針としている。

(6)米国特許法第 112 条

(7)米国特許法第 111 条(b)(2)

(8)AUTM US Licensing Survey FY 2005 pp27 (2006)から引用。

(9) Hilmer doctrine は米国 以外の出願を優先権主張の基礎とする出願が、競合する出願の特許性を否定する先行技術としての効果が生ずる日は、米国出願日からであるとする判例にもとづく原則。

Kate H. Murashige' The Harmonization of International Patent Law,THE HILMER DOCTRINE, SELF-COLLISION, NOVELTY AND THE DEFINITION OF PRIOR ART' John Marshall Law Review, Spring(1993) を参考にした。

(10)「イノベーションの創出に資する知的財産権制度の在り方に関する調査研究」特許庁産業財産権制度問題調査(2010)。

(11)Patent Law Treaty(http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/trtdocs_wo038.html)

(12) PLT5 条

(13) 小西恵「改正欧州特許条約 (EPC2000) 及び欧州特許取得制度の動向について」 パテント,Vol. 61 No. 4,59-67(2008)

(14) 韓国技術移転センター(KIAT)の Technology Transfer & Commercialization Magazine による解説(韓国語)を参考にした。

<http://zine.ck21.or.kr/home/contents.asp?mu=97&mcate=&scate=322&bcate=29>

(15)早乙女周子、寺西豊「大学発特許の保護に関する現状の課題・ライフサイエンス分野を中心に」特許研究,48,40-48 (2009)

(16) 平成 22 年 2 月 26 日に行われた第 2 回知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会 (下記)

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousouryoku/dai2/gijiroku.html>

において仮出願制度についての意見交換が行われている (下記)。

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousouryoku/dai4/sankou3.pdf>

(17)東京大学と京都大学の共催で実施した国際シンポジウム National Innovation System, Competition and Cooperation - The Patent System in Next Generation - (2009) において京都大学の宗定勇による講演 'Industry-Academia-Government Collaboration and

Innovation, University, Competition and Patent System' において Application without claims and addition of data after application under certain conditions pertaining only to application from universities.を可能にするべきであると述べている。

http://pari.u-tokyo.ac.jp/event/report/smp090611_sojyo.pdf

(18) 日本知的財産協会,理事長 萩原恒明,09 日知理第 85 号,2010 年 2 月 18 日「新たな「知的財産推進計画（仮称）」の策定に向けての意見」（2010）

http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/teigen_iken/09/100218.pdf

ただし先述した知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会において、大学と連携しているベンチャー企業からは「仮出願制度」の実現を強く望むという意見も表明されている。産業界側としても、企業規模や大学との連携の状況によって意見は異なっている。

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousouryoku/dai2/gijiroku.html>

(19) <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousouryoku/dai4/sankou3.pdf>

(20) 中国の大学についてのデータは「中国高中知识产权报告 2008」教育部科技发展中心編著（中国語）を参照。日本の大学についてのデータは「産学連携等実施状況調査」（平成 20 年度実績）文部科学省を参照。中国の特許の網羅的調査は困難であるが、中国と日本の双方が国際的にも水準が高いといわれる化学分野では、日本の大学が十分出願できていないと思われる研究成果の類似技術が中国大学で出願されるケースもあると予測される（中国大学関係者インタビューより）。

(21) <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousouryoku/dai2/siryou7.pdf>

(22) ライセンス・オブ・ライト（License of Right）制度、または実施許諾用意制度は、特許権者あるいは特許出願人が、当該特許について第三者への実施許諾を拒否しないことを宣言することによって、特許料の減額を受けられる制度である。未利用特許の利用促進など特許流通の活発化を目的とした制度とされ、英国やドイツなどにおいて実施されている。瀬川友史、小林徹、渡部俊也「英・独におけるライセンス・オブ・ライト制度およびその利用実態」東京大学政策ビジョン研究センター 知的財産権とイノベーション研究ユニットワーキングペーパーを参照。

(23) 米国の大学等において研究協力支援や管理を担うスタッフをリサーチアドミニストレーター（Research Administrator）と称する。筆者の意見としては、研究現場に研究者側のエイジェントとしてのリサーチアドミニストレーターを配置し、機関の知財管理と調和する研究者の研究計画や産学連携の企画を進めるべきと考える。

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousouryoku/dai2/siryou7.pdf>

(24) 特許法 30 条では、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書で発表することにより新規性を喪失した発明について、新規性喪失の例外とされることを定めている。しかし外国の学術団体の指定は例がない。現在では海外の学会等での発表は日常茶飯であり、自己の発表によって新規性を失う状況は問題があるため、指定制度は廃止した方がよいのではないかのとの意見が強い。

(25) 特許法 30 条の新規性喪失の例外が認められる期間として 6 ヶ月間のグレースピリオドが認められている (特許法 30 条第 1 項)。学会発表後産業界の反応をみて出願判断を行うというケースも少なくないので、グレースピリオドの期間は長いほうが大学知財管理の立場では都合がよい。グレースピリオドに該当する米国特許法 102 条(b)の規定によれば 1 年以内であれば特許を受けることができるため、日本においてもこの期間について 1 年まで延長を希望する意見がある。

-
1. 本ワーキングペーパーは、渡部俊也「特許仮出願制度導入是非の論点」UNITT ジャーナル、大学技術移転協議会,5,31-41(2010) に掲載したものである。