

平成16年4月12日

内閣官房知的財産戦略推進事務局長殿

知的財産に関する要望事項

山口大学長  
加藤 紘

## 1. 法人化にともなつたの問題

### (1) 出願費用の問題です。

これまで大学の国有特許に関しては、文科省が運営交付金とは別枠で弁理士費用も含めて面倒を見てくれました。しかし法人化後は、大学それぞれの努力で処理しなさいということで、そのための予算が手当されているわけではありません。

大学の単独出願については大学が負担することは、やむを得ないとしましても、共同出願については、企業から、応分の負担にしてほしいと行ってこられています。

応分の負担と言っても弁理士費用も含めると1件約60万円ですからその半分でも、大学に取っては大変です。

できれば企業が持つてほしいのは、大学の本音です。

しかも特許庁が平成10年6月29日に特総第1173号特許長官通達の特許権等の契約ガイドラインの第14条には、大学にとってはありがたい指針が以下のように示されています。

「共有の特許等の出願費用、取得及び維持にかかる経費の負担として、本発明に係る手数料については企業の負担とする（ガイドライン第49頁）」とあり、これをよりどころに企業に交渉できると考えていましたところ、本ガイドラインは国有特許を対象にしているのであって法人特許ではないので、そのガイドラインを持ち出すことがそもそもおかしいとの指摘が、企業からありました。

そこで、特許庁に法人特許向けに改訂してほしいとお願いしましたところ契約とはそもそも交渉ごとであるので、それぞれ各大学で独自でやってもらうことを考えているので、改訂はしないとの返事でした。

話はもっともですが、交渉になれば半分負担が正論で押し切られるでしょう。でも大学は特許の費用はあまりかけられないのが現実のために、せめてこのようなガイドラインでもあれば（法律ではなくても）企業にお願いしやすく、また企業の担当者にしても

ガイドラインにそってやったと言え、比較的社内に説明し易いというのです。

できるだけ、法人大学の知財の取り扱いを支援して頂けるような、大学用の

取り扱いガイドライン等のきめ細かい手当を切にお願い申し上げます。

(2) 共有特許に関するロイヤリティーの支払いに関して。

共有特許は、共有者で自由に実施できると特許法73条2項に規定されています。

そのため、企業が実施する場合、大学からロイヤリティーを取られるのはおかしいと言うのです。法的には最もですが、大学は自ら自分の発明を、実施できませんので、企業が実施によっていくら収益を上げてても大学はただ指をくわえて眺めていなくてはならず研究者、今後大学自身にもなんら還元することはできません。これが、まかりとおりますと、大学は特許を無償で提供し続けなければならないでしょう。

これについて同ガイドラインには、「……自己実施が可能な民間企業が、国にたいして国の共有特許権の持ち分に相当する実施料を支払うことを条件に共有特許権者である民間企業の自己実施を認める旨を、契約において定めておく必要がある。(同ガイドライン第13頁)と契約上の留意事項が示されていますが、今となっては、大学特許を対象としたものではないと、一蹴されてしまいます。

これについて、戦略本部の推進計画書(2003年7月8日付け)においても、これに関連した内容として「不実施主体である大学の特性や、企業側における実施化促進といった点を踏まえた契約上の工夫等について各種方針事例集等必要な情報を提供する」とありますが、もっと強く方針等を謳ってもらわないと大学特許(ほとんどが共同出願ですから)は、全て無償提供となってしまいます。

大学を無償提供機関と位置づければ、それでも良いのかも知れませんが。本来は特許法第73条を改正すべきかも知れませんが(恐らく、この条文を考えて時には、大学等に不実施機関を念頭に入れていなかったのではないのでしょうか)それを待っていたのでは、残念ながら今既に対応が迫られている契約問題は対応できません。