

# 研究方法に関する特許権の行使

渡部 俊也

研究方法に特許権が存在した場合、大学などでの研究活動が訴訟の対象になったり、差し止められるかもしれない、という問題がここ数年議論されてきている。アカデミアの自由な研究活動は、科学技術基本計画の目的である科学技術によるイノベーション創出の基盤的な条件である。このような問題が現在どのように扱われているのか、そして今後アカデミアに所属する各人がどのような課題に直面することになるのかについて解説する。

キーワード：研究方法、特許、リサーチツール、ライセンス、学問の自由

## 1. はじめに

最近の知的財産重視の政策によって一般社会にもさまざまな影響が及んできている。発明や著作などは、われわれ個人の知的創造の成果物であるから、本来は個人がそれぞれの裁量でどのように利用してもよいはずである。ただし、これらの成果を利用しようとする際に、成果の内容が世間に知られるようになると、他人に簡単に模倣される危険がある。知的創造の努力が報われない社会では、創造活動が衰えるかもしれない。これに対して知的財産制度は他人の創造の成果を簡単に模倣することを禁じて、これを財産権として保護する制度として一般には認識されている。

しかし最近の知的財産は、高度な科学技術や複数の人間が関わる組織的活動によって創造されるものであり、そこに大きな投資が行われて初めて創造が可能になるという場合が多い。そのような投資は、知的財産の利用に関しても当然配慮されていて、例えば職務として会社の資源を利用して発明が行われた場合は、職務発明として会社が特許を受ける権利を承継することができるようになっている。

さてこのような仕組みを持つ知的財産制度の中で、最近の知財政策に見られる要素としては、知的財産を、より効率的に活用できる可能性のある主体に委ねようとする方向性がある。例えば日本版バイドール法である。もともとバイドール法とは、1980年の米国特許商標法修正条項の通称である。従来米国政府の資金によって大学が研究開発を行った場合、特許権が政府のみに帰属していた制度から、大学側や研究者に特許権

を帰属させることが認められるようになった。日本では「産学活力再生特別措置法（1999年施行・2003年改正）」が日本版バイドール法とよばれている。簡単に言えば国有知識の民営化である。ちょうど国立大学が2001年に法人化したこともあって、以降大学法人は知的財産の活用の担い手として新たな役割を負うことになる。

国の一部であった大学が法人化することで、さまざまな面で法規上の制約が課せられるようになる。知的財産権制度の面でも、法人化して知財の活用主体となった今、アカデミアの一員である大学は企業とどのように異なるのか、あるいは企業と同じ規範の中で行動しなくてはならないのかというような点について、本質を良く考慮して見極めていくことは重要である。

このようなテーマの一つとして、本稿では試験研究に関する特許の問題について、大学、アカデミアが企業とどう異なるのか、また今後どうあるべきなのかについて議論する。

## 2. 特許権の効力の及ばない範囲とされる試験研究方法

発明にはモノの発明と方法の発明がある。○○の成分の新物質や、こういう新しい形の機械などはモノの発明である。一方○○という新しい手法を用いた製造方法だとか、新しい測定方法など、方法の発明も幅広く認められている。そのなかで、本稿で問題になる「研究の方法」にも特許が与えられてきた。特許庁が特許を与える以上、その権利は何らかの形で行使されることになる。研究の方法に特許が与えられるということは、権利を有さない研究者がその研究方法を用いたら訴えられたり、差し止め請求をされる可能性があるということになる。

わたなべ としや  
東京大学 国際・産学共同研究センター  
〒153-8505 目黒区駒場 4-6-1

しかし大半の大学の研究者にとって、研究の方法に特許権が存在し、その特許権が行使されて研究を差し止められたりすることを想像することは困難なことであろう。実際ごく最近までこのような懸念が公式に述べられたことはなかったと考えてよい。その意味で、2004年11月の産業構造審議会、知的財産政策部会特許制度小委員会の特許戦略計画関連問題ワーキンググループの報告書「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」（報告書の内容については[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/strategy\\_wg\\_prob.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/strategy_wg_prob.htm) からダウンロード可能）は、一般の大学人にとっては唐突で衝撃的なものであったかもしれない。一方事情を理解している関係者にとっては「厄介な問題と取り組まなければならない事態に至る第一歩」として、憂鬱な報告であったかもしれない。この報告書の36ページ（3.まとめ）の結びには「大学等での研究活動については、我が国の特許法が営利又は非営利目的により他者の特許発明の実施に区別を設けていないことにかんがみると、実施者が企業（営利機関）か大学等（非営利機関）であるかの相違によって特許権の効力が及ぶ範囲が異なるものではない。これまでは非営利機関である大学等を訴える利益に乏しかったこと等の様々な配慮により、実際に大学等が特許侵害により訴えられることはほとんど無かったが、今後産学官連携が進み活発化していけば、大学等が訴訟当事者となる場合も想定されることから、第69条第1項についての正しい認識が求められる」との記載で、大学の研究活動が訴訟の対象になりえることを指摘し、適切な対応を求めている。

ここで引用されている特許法69条とは、特許権の効力が及ばない範囲を定めたもので、その第一項は「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない」[1]とされている。この範囲についての判例はないため、確定した解釈は存在しないとはいえ、「試験研究は例外なのだ」と規定しているのだから、一般の大学人の解釈ではアカデミアの研究に関しては効力外の範囲と考えられそうなものである。しかしここでいう試験研究の範囲は、かなり限定的に考えられているのが特許法の専門家の見解であった。すなわち、例外に当たる「試験又は研究」の範囲を、その対象及び目的により区分し、対象については特許発明それ自体に限定するとともに、目的についても「技術の進歩」を目的とする行為に限定するとする。この技術進歩のための行為としては、その特許の特許

性調査、その特許の機能の調査、その特許の改良・発展を目的とする試験に限定すべきとされているのである[2]。すなわち研究活動の中で、上記以外の特定の研究目的を持ってその特許方法を用いた場合は、効力の範囲内であるということになる。

企業が研究方法に関する特許を保有して事業活動を行う場合は、通常その方法を簡便に利用できる製品を製造販売することで利益を得る。例えば最近多くの高性能な顕微鏡が販売されているが、その顕微鏡の特許権者から購入すれば方法に特許があっても問題にはならない。しかし特に問題になるのは特定のモデル動物などを利用する方法など、バイオテクノロジー分野の研究方法であろう。さらにバイオ分野のリサーチツールを利用する目的は、殆どは特許発明それ自体を研究対象とする場合（例えば遺伝子特許について特許明細書に記載された機能を確認する場合等）に当たらないため、第69条第1項の適用は否定されると考えられる。

一方大学は非営利機関であり商業活動を行っていないから、差止請求等の権利行使対象にならないはずだという考え方もあるかもしれない。日本の特許法では、営利、非営利の目的の相違によって、他者の特許発明の実施に区別を設けていないためこのような考え方をとることは困難である。別のために特許権の効力が及ぶ範囲は「業として」の実施に限られることが規定されているが、大学で行う研究活動はそもそもここでいう「業」にあたるとされる。さらに最近の産学連携を行う大学が、創出した知的財産を技術移転して企業から対価を得ている状況を考えると、大学が一概に非営利であるとするのは難しいかもしれない。

このような状況は、2004年11月の特許戦略計画関連問題ワーキンググループの報告書以前から存在していたのだが、最近まで重要な問題として指摘されることはなかった。何故この時期にこのような内容の報告書がまとめられたかという点に関しては、基本的には強く広い権利基盤を確立させようとする知的財産重視政策の各方面への影響を考慮し、適切な対応を促したものと考えてよいであろう。つまりこの知財重視政策によって民間の権利行使が活発になることがアカデミアの研究を阻害するといった状況が生じることを懸念したわけだが、しかしこの報告に対する大学、アカデミア側からの反応としては「寝た子を起こすような厄介な報告」という意見が大勢であった。このワーキンググループの報告取りまとめ段階においても、文部科

学省から大学を過度に不安にさせることは適切ではないのではないかという主旨の発言があった。実際大学法人がこの報告をうけて研究現場に問題を不用意に周知すれば、却って混乱が生じることが予想されたし、その場合の対策の見通しもこの時点でははっきりしていなかったのが実情であった。

### 3. 米国の事例

アカデミアは研究方法の特許の問題にどう対応すればよいのか。この問題は事例が少なからず存在する米国に学ぶことが出来るかもしれない。米国では日本の69条のような明文上の規定は存在しないが、19世紀初めにさかのぼるコモンローとして、1813年のWhittemore対Cutter事件の判決において「哲学的試験 (philosophical experiments) や特許発明の効果確認のために発明品を製造することを処罰すること」は適切でないとして、「試験的使用の例外」の考え方が生まれたとされる。しかし、この「試験的使用の例外」の考え方は、その後のCAFCの判決などで「娯楽のため、単なる好奇心を満たすため、又は厳密に哲学的な探求のため」というように、極めて限定的に解釈されてきており、その解釈の実態は日本の69条の解釈と大きく事情は変わらないように見える。

米国ではアカデミアにおける研究方法に関係した著名な事件としてDuke大学のMadedy教授の事件があげられる。Madedy教授の在職中、大学の研究室に、教授の所有する特許 (電子レーザーに関する発明) を用いた装置が設置されていた。その後Madedy教授は大学を退職したが、大学側がその装置を使用し続けたため、Madedy教授がDuke大学に対し、装置の使用の差し止めを求めて提訴した。Duke大学側は、自らは非営利機関であり、電子レーザーの特許使用は「試験的使用の例外」に当たると主張した。控訴審であるCAFCでは、Duke大学の行為は「試験的使用の例外」には当たらないとされた (Duke大学は連邦最高裁に上告したが、2003年6月、最高裁はDuke大学の訴えを棄却)。

このような事件に対して、米国のアカデミアはどのような対応をとっているのだろうか。この点近藤、長岡らによる欧米の大学等の対応に関する調査[3]が参考になる。米国大学でも2002年のDuke大学の事件までは問題とは認識されていなかったが、Duke大学事件以降、実際に研究ライセンス契約を要請されてコストがかかり研究を断念したりするケースが生じてい

るとされる。また、関連特許が登録される以前から遺伝子テストや遺伝子テストを発展させる研究を行っていた機関のうち30%が研究を断念したという調査があるとされる。このような事態に対応して、リサーチツールなどを保有するある私立大学が専用実施権を企業に与える場合でも、非営利機関が使用した場合はその企業が告訴しないようにする条項を契約書に盛り込む検討を行っているとの例も示されている。

米国における現実的な対応の中で最も注目されるのは、バイオ分野での最も大きな研究資金提供機関である米国国立衛生研究所 (NIH) が、研究費受給者に対して所謂リサーチツールガイドラインを公表してNIHの資金で開発されたりサーチツールの普及を促進している点である[4]。NIHは自身の開発した特許全てをアカデミアには無償でライセンスする方針であることに加えて、リサーチツールに関しては特許化しない方針とされている。このような方針は大学等のアカデミア全体のリサーチツールの特許化とライセンスポリシーに影響を与えているものと思われる。NIHのガイドラインはリサーチツールに限定されているが、一方政府原資による研究成果全体をコントロールしているバイドール法の目的も、2000年に改正され、将来の研究を阻害することがないように発明が利用されることを求めている[5]。

### 4. アカデミアの研究ライセンスのポリシー

このような経緯をうけて、日本の研究方法特許の政策的取り扱いが、2004年11月の報告書「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」以降議論されてきた。先述の特許戦略計画関連問題ワーキンググループにおいては、一定の条件下で強制実施権を設定するという案も提案された。これはバイオテクノロジー分野でリサーチツールなど有力な研究方法の特許を米国におさえられていることから、バイオ、製薬業界が主に主導して提案したものである。しかしTRIPS協定等の国際条約の制約を考えても、このような運用は困難であろうとして産業構造審議会側の議論では見送られている。

一方このワーキンググループでは、国費原資の研究成果による研究方法のライセンスに関して議論を行うべきとの意見も議論された。国費原資の研究成果がライセンスされて同じような問題を起こす可能性を手当しようという主旨である。この議論は、科学技術政

策の範疇であると考えられたので、総合科学技術会議の知的財産戦略専門調査会 (<http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ip/imain.html> からダウンロード可能) に議論の場が移された。調査会にさらに「研究における特許使用円滑化に関するプロジェクトチーム」 (<http://www8.cao.go.jp/cstp/project/main.html#chiteki> を参照) が結成され、NIH のガイドラインを参考にしたガイドラインの策定を目的として、平成17年3月から同年7月まで5回の議論が行われた。ここで提案された「政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権の研究目的のライセンスに関するガイドライン」の素案は、「リサーチツールに限らず政府資金を原資として得られた研究開発成果の基づく大学等の知的財産権は、他の大学の非営利研究に対しては、ロイヤリティーフリーまたは合理的なライセンスおよび権利不行使宣言などにより円滑に使用されることを図るとともに、知的財産権者に民間が含まれる場合についても大学等の非営利目的の研究活動の自由度が出来るだけ確保されるよう、適切な対応をとることが望まれる」として、その影響力を民間企業にまで及ぼそうとするものであった。これに対しては、民間企業の研究活動に関するインセンティブを損なうとして、経済界から強い反対意見が出た。プロジェクトチームの議論は結局まとまらなかったため、さらに下部組織として「研究における特許使用円滑化検討WG」 (<http://www8.cao.go.jp/cstp/project/main.html#chiteki> を参照) が平成18年1月に組織され、3回の議論を行った。結果的に民間は大学との共同研究の場合も含まないとする方向でガイドラインを策定することになる。この「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」は総合科学技術本会議で5月末に了承された。ここにおいてようやく「大学等の知的財産権者は、他の大学等から、非営利目的の研究のための知的財産権の非排他的な実施許諾を求められた場合、当該研究を差し止めることなく、その求めに応じて研究ライセンスを供与するものとする」としたガイドラインが確定したことになる。

この指針については、おそらく大学や研究者サイドからは企業から特許権行使を受ける可能性には対策がないまま、自らのライセンスを一方的に制約させられることにつながるとして、意味があまりなかったのではないかとの指摘がなされることも予想される。これに関しては経済界とのぎりぎりの妥協の結果として

「本指針は、研究コミュニティに広く周知され、研究における知的財産権の円滑な使用についての認識共有が進むことが望ましく、大学等のみならず、本指針の対象外である民間企業等であっても、この基本的な考え方に賛同できる場合は、自らの判断でこの指針に沿った運用が行われることが期待される」との文言がはいることになったことで、将来研究コミュニティに、このような研究利用を促進することを重視する考え方が広がっていく可能性を記したものとして意味はあったものと考えられ、そもそも特許法上、企業も大学等アカデミアも、なんら区分されていない以上、その知的財産に関わるポリシー、特にライセンス方針が民間と異なることもないとしたら、特許権の行使の対象として大学等アカデミアに対して民間企業と相違する扱いを求めることは難しくなるだろう。アカデミアが知財に関わる目的は、あくまで科学技術に対する投資の説明責任を果たすための研究成果の普及促進であり、ナショナルイノベーションシステムの一翼を担うことに他ならない。もとよりライセンス料を獲得する営利のための活動ではない。そのような意味で、今回アカデミアが知的財産と関わる目的は何かという問に対して、初めてはっきりとした姿勢を示すことになるともいえるのかもしれない。いずれにしても知的財産を巡るアカデミアの環境は、自らを規定することなしに働きかけることは出来ないということは明確に認識するべきである。

ちなみにこの指針の議論の最終段階で、他大学へのライセンスを行う際に、発明者である研究者個人に対する配慮を盛り込むべきであるとの指摘があった。これをうけて、研究者との認識共有という項目が新たに設けられ「大学等の研究の場において研究ライセンスが円滑に活用されるためには、発明者である研究者の理解と協力が不可欠である。このため、大学等は、研究ライセンスに関するポリシー策定にあたっての周知や研究者の意思の確認などにより、研究者との認識共有を進めることが望ましい」との文言が加えられた。本来この指針で対象になっているのは、研究者の合意を背景に大学帰属となった知的財産であり、その時点でさらに研究者に同意を求めるのは不要であるにもかかわらず、個を重視するアカデミアの特性をあえてここで表現したことになる。確かにイノベティブな研究環境とは、独立した研究者個人を重視することで成り立つものではある。一方知的財産に関わるさまざまな問題に取り組もうとするとき、問題を個々の研究者

の判断に委ねるだけでは不十分で、アカデミアの総意の見識と行動が求められるようになってきたともいえよう。個々の研究者が研究コミュニティの規範を規定することはできない。したがって、この種の議論は大学法人など「機関」と「研究者」ではなく、「機関」と「アカデミア」という軸でなされるべきである。このとき、アカデミアの広がりには当然日本に限定されるものではなく、研究方法の知的財産の問題も含め、産学連携に関係した知財の課題は世界に共通するものが多い。今回の指針はその意味で是非世界に発信してほしいと考える。世界の研究コミュニティに対して意見表明を行い、課題を提起することは、将来、知財とアカデミアの関係を議論する世界共通の基盤を創っていくことに大きく貢献するのではないかと期待している。

## 5. おわりに

研究方法の特許権行使とライセンスについての最近の議論をまとめた。やや総論的になってしまったが、ここで解説を行った政府関係の議論において、著者は「産業構造審議会、知的財産政策部会特許制度小委員会、特許戦略計画関連問題ワーキンググループ」および「総合科学技術会議の知的財産戦略専門調査会」の委員、さらに「研究における特許使用円滑化検討WG」には主査としてかかわってきたこともあり、本件についてはさまざまな意見を持っている。さらに述べたいことをすべて述べるためにはまだ相当の紙面を要する。しかし最も強調したい点としては、4節で述べたアカデミアとしての知財問題への取り組みと議論

の活発化が今後の課題であるということである。その第一歩としてアジアの科学者コミュニティで知的財産に関する議論ができないものかと考えている。このような問題に効果的に取り組もうとするとき、アカデミアはアカデミアとしての戦略が必要なのであり、その点アジアは重要なテーマであると思っている。今後産学連携や知的財産のさまざまな課題が増すことで、アカデミアとしてのさまざまな決断を求められる場面も予想される。この問題を契機にこのような議論ができる土壌が育つことを求めて止まない。

## 参考文献

- [1] この条文に関して、1959年（昭和34年）の法改正により、特許権の効力が及ぶ範囲を「業として」の実施に限定する規定がおかれた（第68条）
- [2] 染野啓子 「試験・研究における特許発明の実施(I)」 AIPPI, Vol. 33, No. 3 (1988年)
- [3] 近藤, 長岡, 大和: 平成16年21世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム事業「特許権の効力の及ばない「試験または研究」を考慮した円滑な研究開発方策に関する調査研究報告書」
- [4] リサーチツールガイドライン Sharing BIOMEDICAL RESEARCH SOURCES 1999の主な考え方は、1、学術の自由と公表の確保 2、バイドール法の適切な実施の確保 3、学術研究の管理的障害への最小化 4、NIH資金で開発された研究資源の普及の確保 とされる。
- [5] Technology Transfer Commercialization Act of 2000 by U. S. National Archives and Records Administration