

# 欧州知的財産ニュース

2005年3・4月号(Vol.8)

Dusseldorf IP Conference 2005 特集号

2005年4月21日

JETRO デュッセルドルフセンター

今号の欧州知的財産ニュースは、通常スタイルを変更して、去る3月4日ホテルニッコーデュッセルドルフにて開催されたDusseldorf IP Conference 2005の様態を特集してお伝えいたします。このカンファレンスは、欧州の知的財産制度に対する理解の向上を図るとともに欧州の制度に特有の問題意識の共有を深めるべく、欧州知的財産分野で活躍する各界の第一人者を招聘して、特に我が国産業界にとっても関心が高い議題を中心に提起し、欧州各地や日本から120名以上にも及ぶ方々からのご参加を頂きました。

カンファレンスの概要を編集者がまとめましたので報告いたします。なお、目次において\*を付したプレゼンテーションにつきましては、当該講演者が作成した詳細な説明資料(英文・和訳付き)がございますので、ご希望の方は、講演者名及び講演テーマをご指定の上、[patent\\_tcd@jetro.go.jp](mailto:patent_tcd@jetro.go.jp) までご請求ください。



デュッセルドルフ知的財産カンファレンス2005  
3月4日(金)10:00 - 18:00 ホテルニッコーデュッセルドルフ

## 目次

### 午前の部：EU拡大に伴う模倣品・海賊版対策について

1. 欧州での模倣品・海賊版対策のスキーム (岩崎 晋 JETRO デュッセルドルフ)
2. 日本企業の抱える問題 (長澤健一 キヤノン・ヨーロッパ)
3. ドイツ企業による対応 (Doris Moller ドイツ反模倣品・海賊版団体代表, ベルリン)
4. 新規 EU国での現状について (Daniel Hasik, Linklaters, ワルシャワ)\*

### 午後の部：欧州での知的財産管理の諸問題について

1. 日本の現状～職務発明を巡る諸問題について～ (高山芳之 日本国特許庁)
2. 英・独・仏国における職務発明制度の比較
  - ・ 英国 (Stephen Jones, Baker & McKenzie, ロンドン)\*
  - ・ 仏国 (Evelyne Rouah, Cabinet Beau de Lomenie, パリ)\*
  - ・ 独国 (Heinz Goddar, Boehmert&Boehmert, ミュンヘン)\*
3. 大学・公的研究機関との共同研究に伴う法的問題
  - ・ 英国 (Stephen Jones, Baker & McKenzie, ロンドン)\*
  - ・ 仏国 (Didier Intes, Cabinet Beau de Lomenie, パリ)\*
  - ・ 独国 (Heinz Goddar, Boehmert&Boehmert, ミュンヘン)\*

欧州知的財産ニュースは、JETROデュッセルドルフセンター-産業財産権調査員(岩崎、濱野)により作成されたものです。配信又は配信中止のご希望、内容に関するお問い合わせ、ご意見・ご希望は、[patent\\_tcd@jetro.go.jp](mailto:patent_tcd@jetro.go.jp) まで。

Copyright(C)2004JETROデュッセルドルフセンター-(岩崎、濱野)All rights reserved.

本メールの掲載内容を許可なく転載すること、配信された電子メールの第三者への転送、Webサイトへアップすることは固く禁じます。なお、掲載するニュースの記載内容については、正確性を十分に期しておりますが、記載の内容に起因する損害や不利益等が生じても責任は負いかねますので、予めご了承下さい。

## 午前の部：EU拡大に伴う模倣品・海賊版対策について

モデレータ 近藤正春 JETRO デュッセルドルフ所長

第1のテーマとして、昨年5月にEUが15から25か国に拡大したことに伴い、ますます実務的な対応が迫られている模倣品・海賊版対策にスポットを当てた。具体的には、在欧州日系企業の経験談やドイツ反模倣品団体の取り組みの紹介、EU拡大国から弁護士を招き、拡大国での現在の被害状況、対策を報告してもらった。

### 1. 欧州での模倣品・海賊版対策のスキーム (岩崎 晋 JETRO デュッセルドルフ)

別添したプレゼン資料参照。

### 2. 日本企業の抱える問題 (長澤健一 キヤノン・ヨーロッパ)

別添したプレゼン資料参照。

### 3. ドイツ企業による対応 (Doris Moller ドイツ反模倣品・海賊版団体代表, ベルリン)

APM (Aktionskreis Deutsche Wirtschaft Gegen Product und Markenpiraterie e.V.) は、1997年10月、ドイツ商工会議所、産業界連盟、ブランド保護団体のイニシアティブにより設立された反模倣品・海賊版団体である。APMが取り組む撲滅運動の対象とするのは、いわゆる知的財産 (特許、商標、意匠、著作権) の「窃盗行為」や偽物、海賊版、模倣品、権利者の許諾を得ていない使用一般である。会員は、自動車、自動車部品、電子電気機器、医薬品・健康関連、機械、化粧品、繊維等の様々な方面から70社ほど参加している。主な活動内容としては、政府に対するロビー活動が挙げられ、効果的な法律の制定を民事・刑事の両面に渡って働きかけていくことである。また、制定された法律の執行については、警察・裁判所・税関といった機関に効果的な執行を確保するよう要求し、国際的な知的財産の保護に調和にも貢献している。

個別の事件に対しては、模倣品・海賊版の流通を阻止すべく調査、関係部署への連絡、民事・刑事手続の開始等の対応も行っている。サンプル抽出で市場モニタリングを2003年には620件、2004年には1000件行っており、見本市等でも特別な調査を実施している。

EU新規加盟国であるポーランドにおいてAPMが経験したことについて言えば、95年から自動車オイルの模倣品で問題視されていた販売拠点に98年捜索・押収手続を行わせることに成功したものの、その後の裁判では懲役刑及び罰金刑が執行猶予され、被告人により上訴された結果第一審の決定が却下された。民事手続でも契約による解決を求めたものの侵害者たる相手方から応答がなく請求権の時効消滅を防ぐべく和解の申し入れをしているところである。しかしながら、和解手続の不透明さのために依然として交渉継続中である。他方、香水等の分野では税関・警察の対応がよいとの声も聞く。いずれにしても、警察・税関に対する研修プログラムの提供が必須であろう。

他の新規加盟国であるチェコについて言うと、チェコで問題となっている商人の大部分はベトナムやロシア系のグループによって構成されていると言われている。

新規加盟国では、水際での押収の困難性、不十分な法執行という問題を抱えるとともに、地域における隠蔽構造や組織犯罪が根深く、産業界のさらなる結束と情報提供が一層強く求められる。

#### 4. 新規 EU国での現状について (Daniel Hasik, Linklaters, ワルシャワ)

昨年 5月 1日、EUには新たに 10カ国 (キプロス、チェコ共和国、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニア)が加盟した。これによって、共同体市場はEU全体の総人口 4億 5千万人をカバーする。拡大EU国は、移行期間についての合意がない限りは、加盟時点で共同体法規を遵守していなければならない。新規加盟国の多くは、登録商標、登録意匠等に関するEU指令を履行するために国内の知的財産法を改正している。加盟条約は、また、共同体商標規則(EC/40/94)、共同体意匠規則(EC/6/2002)、医薬品に対する補完保護証に関する共同体規則 (EC/1768/92)を修正している。

##### [拡大後の商標制度]

加盟日以前に登録・出願された共同体商標は、追加出願・手数料なく加盟と同時に新規加盟国の領域に拡大適用された。同時に、当該新規加盟国に既に存在していた各国商標権は、共同体商標の上記拡大によっても消滅しない。その結果、共同体商標とそれに先行する新規加盟国の商標権や加盟前に当該国で既に存在し保護されていたその他の知的財産権との抵触が多数発生する可能性がある。加盟日以前に出願された共同体商標出願については、新規加盟国に特有な絶対的拒絶理由があったとしてもそれは拡大適用された共同体商標の取消の根拠とはならない。しかし、当該国において、その共同体商標の使用を阻止する根拠となる可能性がある。そのためには、加盟日以前に、新規加盟国において先行する権利を、誠実に保有していることを証明する必要がある。その国に特有でない絶対的拒絶理由、例えば標章が識別性 (distinctive character)に欠けるなどの場合には、取消の根拠となる。一方、拡大適用された共同体商標は加盟時点からのみ権利が付与されることから、先行する共同体商標権者は、加盟前に既に存在する知的財産権 (各国商標権を含む)の使用を阻止することはできない。新規加盟国における先行する権利者は、加盟日以前になされた共同体商標出願に対して、異議申立・登録無効請求することができないが、例外的に特別の異議申立期間を設け加盟日より前の 6ヶ月以内に出願された共同体商標は、各国商標権の権利者による異議申立の対象となる。

##### [拡大後の意匠制度]

加盟日以前に登録又は出願された共同体意匠は、新規加盟国に自動的に拡大適用された。さらに、非登録共同体意匠 (unregistered Community Design)は、OHIMによる管理・追加手数料なしに自動的に拡大適用された。新規加盟国において先行する権利の保有者は、加盟日以前に誠実性をもって取得又は出願された権利を持つ場合には、新規加盟国に拡大適用された共同体意匠の使用を阻止することが可能となる。一方、新規加盟によってのみ異議申立事由が生じている場合には、かかる保有者は共同体意匠の無効を請求できない。さらに、その日付以前に出願された共同体意匠については、新規加盟国のみ存在する理由に基づいて登録を

拒絶できない。

[共同体商標 / 意匠裁判所]

共同体商標規則 91条、共同体意匠規則 80条は、すべての加盟国がその領域内で第一審及び第二審特別裁判所を指定することを要求している。これらの共同体商標 / 意匠裁判所は、共同体商標 / 意匠から生じる又はそれらに関する事件の専属管轄権を持つ。新規加盟国も適切な裁判所を設立している。共同体商標 / 意匠裁判所は、被告が共同体商標 / 意匠を侵害した、又は侵害しそうであると判断した場合、他にそうしない理由がない限り、同裁判所は被告が共同体商標 / 意匠を侵害した、又は侵害する行為を継続することを禁じる命令を発する。裁判所は、発した禁止命令が遵守されたことを確実にすることを目的として、その国内法において規定されている、いかなる措置をも講じることができる。共同体商標 / 意匠裁判所の第一審判決がどのようにして上訴され得るかについては、各加盟国法令により定められる。共同体商標 / 意匠裁判所の拘束力のある決定はすべてEU全域にわたって効力を持つ。

[水際措置]

加盟日以後、EUの新しい境界線を形成する新規加盟国は、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、スロバキア、ハンガリー及びスロベニアである。2003年に改正された新EU税関規則 (EC/1383/2003) 及び当該規則の実施手続を規定したEU規則 (EC/1891/2004) に従い、EU全域の水際での知的財産権のエンフォースメントが改善された。権利者は誰でも、疑惑のある物品に関する措置を講じるために、加盟国に申請を行うことができ、特別な電子データ交換システムを経由して電子的に申請書を提出することも可能である。2005年1月1日現在、電子データ交換システム VINCI がポーランドでテスト中であり、状況から判断すると、同システムが近い将来に導入され、完全施行されるであろう。例えば、共同体商標を保有する日本の権利者は、ポーランドにおいて、ポーランドの税関当局だけでなく、スロバキアやハンガリーの適切な税関当局にも措置を講じるように申請することができ、指定された部門が申請について肯定的決定を行った場合には、これらの国々の国境で阻止措置が取られる。

## 午後の部 : 欧州での知的財産管理の諸問題について

モデレータ 近藤正春 JETRO デュッセルドルフ所長

第2のテーマとして、研究開発・製造の現地化によって付随的に発生する現地発の知的財産権の法的処理の問題を取り上げた。特に、欧州の各国ごとに異なった対応が求められている職務発明の問題、欧州での大学や公的研究機関と共同開発した際に生じる契約上の問題について、ドイツ・フランス・英国から専門家を招き、各国の比較ができるように構成した。さらに、著しい動向変化の見られる日本の状況とも対比することによって、参加者により身近なものとして理解が容易となるよう工夫した。

### 1. 日本の現状～職務発明を巡る諸問題について～ (高山芳之 日本国特許庁)

日本の職務発明制度は特許法第35条に規定されているが、職務発明とは使用者等の業務

範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が従業者等の現在又は過去の職務に属する発明と定義される。使用者等には、法人、国、地方公共団体も含まれ、従業者等には、法人の役員、国家公務員、地方公務員も含まれる。

改正前の職務発明制度の特徴は以下の4点である。

従業者がなした職務発明について、使用者は通常実施権を有すること、職務発明については、事前に契約、勤務規則等により使用者への承継等を定めることができること、契約、勤務規則その他の定により職務発明に係る特許権等を企業に承継した場合、従業者には「相当の対価」を受ける権利があること、「相当の対価」の額については、企業が受けるべき利益及び発明が生み出されるに当たり企業が貢献した程度を考慮して定めなければならないこと。

しかし改正前の制度には、自己の発明に対する使用者等の評価について納得感が低い、裁判所による「相当の対価」の算定基準が明確とは言い難く本来考慮されるべき様々な事情が考慮されていないのではないかと、従業者等に対していかなる対価を支払えば免責されるのかが不透明であるといった問題点が指摘されていた。

今回の改正は、かかる指摘を踏まえ、職務発明に係る「相当の対価」を使用者・従業者間の「自主的な取決め」にゆだねることを原則とし、対価の決定プロセスで、実質的手続が履践されていないなど、「自主的な取決め」によることが不合理であれば従前どおり裁判所が「相当の対価」を算定すること、裁判所による「相当の対価」の算定にあたっては、実質的な手続をはじめとして様々な事情を考慮可能とすることをポイントとしている。

改正後の職務発明制度における対価の決定手続は、「ルール作り」と「ルール適用」の2つのプロセスに大きく分けられる。

前者には、職務発明規程の策定と開示手続があるが、発明の対価を算定するルールを策定するに際しては、使用者は、研究者と協議を行うことが重要である。具体的には、研究者全員との協議、研究者の代表との協議、労働組合＋非組合員・管理職との協議、研究者との個別の契約などが例示される。協議の結果策定されたルールを、研究者に対して、開示しておくことも大事であり例えば掲示やイントラネットを活用したり基準の配布を行うことが挙げられる。

後者のプロセスにおいて、具体的な発明に対してルールを適用して対価を算定する際には研究者の意見を聴取することが重要であり例えば、対価算定前に予め意見を聴取したり対価の支払い後に異議を受け付けることを行うべきである。

このような手続において、研究者の意見がきちんと反映されるなど、不合理ではない手続を経て決定された対価であれば、企業内ルールに基づく対価が、裁判においても尊重されることになろう。反対に実質的に研究者の意見を聴取していないなど、不合理な手続が行われていた場合には、裁判所が対価を算定することになる。例えば、従業者から疑問や異論が続出しつつも関わらず一回の協議のみで一方的にうち切ったり各所属長の許可がなくして規程を見ることができない環境にしたり算定された対価に対する意見の聴取に際して膨大な理由書を求めるなどして事実上異議を出せない状態としている場合には、不合理な手続とされてしまうであろう。

特許庁では事例集を作成し、様々な手続を想定し不合理となり得る手続例や不合理とされないための手続例を例示している。また、職務発明規程を整備していない中小企業等向けに職務発明規程に設けられる様々な条項を例示している。昨年9月から全国で説明会を開催中である。

## 2. 英 独 仏国における職務発明制度の比較

### 英国 (Stephen Jones, Baker & McKenzie, ロンドン)

英国においては、従業者が雇用の一環として発明をした場合、当該従業者の使用者が自動的にその発明の権利を持ち、特許出願を行う権利を有する。しかし、明らかに従業者の雇用契約の範囲から外れる場合には、従業者がその権利をもつ。具体的に、権利が使用者に帰属する場合とは、従業者の通常の職務の範囲内でなされた場合 / その他の具体的に割り当てられた職務の範囲内でなされた場合 / 特別な義務によってなされた場合とされる。裁判所は、何が従業者の「職務」になるのかを自己裁量で決定することができることから、広範且つよ具体的な職務の説明を含めるよう留意して雇用契約を作成することが重要である。

なお、ここでの「従業者」とは、英国において雇用されている者か、又は英国にビジネスの拠点をもつ使用者に雇用され、そこに所属している者でなければならない。

#### [報酬]

職務発明をした従業者は、特定の状況において、その使用者から経済的報酬又は代償(公正な取り分)を請求することができる。最初から使用者に帰属する発明に関しては、裁判所又は特許庁長官は、従業者の職務、報酬、及び従業者及びその他の当事者によって発明のために費やされた努力と技能、及び使用者の貢献を考慮しなければならない。(2005年1月1日以降の発明について、法改正によって使用者に対して利益をもたらしている、報償の対象が、特許から発明又は特許(又はその組み合わせ)と拡大された。)一方、従業者に帰属するが使用者に譲渡又はライセンスされた発明に関しては、譲渡等契約から従業者が受ける利益が、使用者が特許(2005年1月1日以降の発明については前括弧と同じ)から受けた利益と比較して不十分であるとき、使用者の貢献の程度及びその他の従業者 / 第三者の貢献の程度を考慮し、従業者に対して代償を授与することができる。

#### [大学での発明]

大学における発明の所有権は、通常、当該大学によって定められた規則によって取り扱われる。大学の従業者による発明に関しては、大体において、大学は従業者の発明に対する所有権を要求するのに対し、大学教授及び学生等の非従業者による発明に関しては、大学によって取り扱いは相違している(ウォーリック大学、インペリアルカレッジ、オクスフォード大学等例示)。また、報酬についても、上述の特許法下での従業者の報酬とかなり異なり、多くの大学は、発明者がその発明から生じた総収入の比較的寛大な取り分を受領していることを規定している。

#### [まとめ]

英国における従業者発明に関する実際の慣行は、異なる企業及び業種の間で千差万別であ

るが、取組みに積極的な企業もあるが、多くの企業は上述の特許法の条項を再記述するにとどまっている。これは、英国法下では、従業者が雇用契約日以後にした発明又は特許発明への従業者の権利を制限する条件を、この雇用契約に含めることができないことにも一因がある。英国従業者によって、発明はさほど実入りのよいビジネスではない。

## 仏国 (Evelyne Rouah, Cabinet Beau de Lomenie, パリ)

### [2つの職務発明の分類]

自動的にその発明が使用者に帰属する第1分類の職務発明として、団体協約(例えば、化学工業、プラスチック材料、土木、冶金、製薬産業等)、個別雇用契約に基づく研究開発等職務の遂行によって、発生するもの(この場合は、この契約を根拠として追加的な報酬を得る)と従業者に帰属することとなる第2分類として、研究業務を実装するための具体的な命令又は職務なしでされる発明がある。さらに後者のうち、従業者が、従業者自身の職務の遂行によってなされる場合、使用者の業務分野内の題材に関する場合、又は使用者の技術・特定手段の知識・使用、若しくは使用者が入手したデータによってなされる場合の発明については、要請があり且つ使用者が従業者に対して「公正な報酬」を支払うことを条件として、従業者から出願済みの特許に対する譲渡又はライセンスを通じて、使用者へ移転されなければならない。公共部門に関しては、大学の研究室でなされた成果・発明が研究チームに帰属するとする「大学教授の特権」はない。なお、従業者に対するより有利な契約上の条項が存在しない場合は、法律(L611条7)が強行的に適用される。多くのフランス企業は、社内契約によって、従業者である発明者に有利になるような実務を採っている。

どれに分類されるかによって大きく扱いが異なってくるので、従業者から使用者に対して行われる発明の宣言書は、当初から「従業者」「使用者」間の論争を避けるために十分明確且つ完全であることが重要である。

### [従業者発明の報酬]

従業者の追加報酬の原則は、法律によって規定されているが、この原則の適用条件は上記団体協約等契約によって確定される。上記第2分類のうち、職務外且つ使用者に帰属する発明に関しては、従業者、使用者それぞれの初回の貢献及び発明の産業上・商業上有用性を考慮し、特定状況と契約に基づき、ケースバイケースで公正な報酬が決められる。公共部門(大学等)における職務発明については、発明の利用により使用者が受け取るロイヤルティの年間純利益により構成される基礎額の50%に相当する賞与(ただし、60000ユーロが上限。これを超える分は基礎額の25%のみで算定)が毎年支払われる。

### [適用法]

従業者発明に関するフランス法は、発明者の国籍を問わず、フランス法に準拠する雇用契約によって使用者と関係のある従業者に対して適用される。企業の取締役、管理者、訓練生、コンサルタント、出向者、人材派遣業者のエージェントに対する扱いには特別な注意が必要である。



## 独国 (Heinz Goddar, Boehmert&Boehmert, ミュンヘン)

### [従業者発明制度の性格と有用性]

ドイツには拘束力があり、かつ雇用契約で除外することのできない、非常に独特な規則が存在し、使用者が発明の専有権を取得するにはそれに従わなければならないことである。世界およびヨーロッパの他の多くの国では、使用者と従業者が雇用契約によって従業者が職務上なした発明が使用者の財産となるほとんどの場合には従業者に対する相当額の報酬も特になく、通常自由な合意に基づく特定の契約により決めることが可能であるが、ドイツでは状況は全く異なる。ドイツの「従業者発明法」では、従業者による発明はまず従業者に帰属し、特別な措置あるいは特別な報酬によってのみ使用者の財産となるとしており、これを無効にすることはできず、かつ拘束力を有する。

現在、統計によれば約9万件の従業者発明がドイツ国内でなされている。従業者発明に関する従業者と使用者間の紛争に関係して従業者発明調整委員会に提出されている事件は年間僅か2～3百件である。裁判所での訴訟に持ち込まれるのは年間20件に満たない。

このことは、ドイツにおいては従業者発明に関する争いの大半が、特に報酬に関しては、紛争解決機関に訴える必要がなく、使用者と従業者の間でスムーズに処理されていることを証明している。また、紛争事件の圧倒的多数が調整委員会によって最終的解決に至っている。裁判所で解決されなければならないのは、紛争のうちごく少数であり、割合としても非常に小さい。

もっとも、従業者に支払われる平均報酬額を減らすためではなく、手続を簡素化して使用者と従業者の費用負担と作業負担を軽減するために、制度を簡略化して欲しいという産業界の要望は強い。

### [従業者発明に対する報酬]

従業者には、使用者が発明の無制限権利請求を行った後で直ちに相当の報酬を得る権利があり、その算定にあたっては、まず、発明の価値と呼ぶ商業的用途が決められる必要がある。次に、発明が自由発明でなく職務発明であるという点を十分考慮に入れる必要があり、さらに適宜に、その会社における従業者の職務および地位に応じた額と、その職務発明の誕生における会社の関与に相当する額が発明の価値から差し引かれる必要がある。

従業者の取り分は、貢献度を考慮して発明の価値における割合として表現される。発明の価値を算定する方法のうちの一つとして、いわゆる類似の実施許諾から判断する方法であり、その場合、発明者は使用者の総売上高に基づいて使用者がライセンスを第三者から取得した場合に通常支払うであろう相当の許諾料の一定の割合を得るといえるものである。この方法がドイツでは最も多く利用されている。

使用者が特許発明を利用してドイツ国内で製造した製品が外国に輸出されている場合は、当該外国における使用者の並行特許の有無に関わらず、そのような販売や売上は、その販売がドイツ国内の顧客に対して行われたのと同様に考慮されなければならない。

さらに、外国に対応特許がある限り、ドイツ企業による当該外国における発明の商業的利用は、当該利用がドイツ国内でなされたのと同様に報酬上考慮されなければならない。製造や販売な

どによって外国において発明や売上が達せられた場合は、当該外国の市場特性に応じて適用されるべき相当の許諾料率が算定されなければならない。

ガイドラインでは、類似の実施許諾から判断する方法を用いる場合には、前年の使用者の商業上の売上に基づいて通常なされる年払いの代わりに、報酬を一括払いする選択肢が提示されている。

#### [紛争解決]

従業者発明がなされた場合に従業者と使用者の間で生じる紛争を解決するために、ドイツ特許庁に法律面を担当する(裁判官のような)委員長1名と、技術経験のある委員2名から構成されるいわゆる従業者発明調整委員会が設置されている。これら技術委員は、事件別に当該技術分野に応じて選ばれる審査官である。

#### [大学での発明]

新法では、従業者が大学で行った全ての発明は、研究および技術の分野で働く限り教授、助手、講師によってなされた発明も含めて本法の適用対象になっており、いわゆる「教授特権」が削除された。以前は「教授特権」があったことにより、教授によってなされた発明は自由発明とされ、特にそのような発明を教授らの産業パートナーに譲渡または実施許諾することによって、教授の使用者である大学が関与することなく教授による自由な評価が可能であった。この法改正は、将来に大学でなされる全ての発明を大学が評価できるようにした。民間企業は、今後、大学で生まれた発明をライセンス供与等によって獲得するには大学側と交渉しなければならない。大学内の発明者に対する報酬が大学の総実施許諾料収入の30%と非常に高額であることから、大学に報告される大学内発明が格段に増えてきている。

#### [法改正動向]

本法のより抜本的な改正法案が数年前からドイツ政府によって検討されてきているが、政府は今年はじめに、今国会会期中すなわち2006年秋に実施予定の次回のドイツ総選挙前にはこれ以上の実質的な改正は試みないことを決定した。従って、次の総選挙の直後に新しい改正案が出されたとしても、法案成立・施行までにはさらに1~2年かかり、本法は当面現在の形のまま引き続き適用されることになるだろう。

### 3. 大学・公的研究機関との共同研究に伴う法的問題

#### ・英国 (Stephen Jones, Baker & McKenzie, ロンドン)

##### [産学連携における知的財産権の取り扱いに関する法体制]

特許法によれば、大学の従業員が本人の雇用の一環として発明を行う場合、大学が自動的に発明に対する権利及び特許出願を行う権利を有することとなるが、実際には、特許以外の知的財産も含め、研究従事者と大学との間の知的財産に関する取り扱い方法は、大学が独自に明示的に定めた契約によって規律されている。(例えば、オクスフォード大学とインペリアルカレッジとでは取り扱いが相違する。)

政府研究助成金によってされる研究開発の成果物たる知的財産の帰属に関して、英国では、

米国のバイドル法や、フィンランド・イタリアの「大学教授特権」といった立法的な措置を採っていない。英国においては、大学の研究への政府の主な資金調達源は、生物化学研究評議会(BBSRC)、経済社会研究評議会(ESRC)等の研究評議会や国防省、環境食料農村地域省(DEFRA)等の各省が含まれるが、この助成金から生まれた知的財産の所有権及び利用に関して独自の方針を備えており、この遵守が助成金受領の条件となっている。

#### [ 業界への助言 ]

(1) 共同所有対譲渡 : 当事者企業が研究費用(人件費及びその他の間接費用を含む)を全額支払う場合には、その当事者企業が生み出された知的財産を全部所有することは妥当であるが、企業が現実の費用の一部のみを支払い、残りの費用は政府助成金などその他の資金援助により支払われているのが現実的である。その際、知的財産の分け前をどうするのか? 両者の見解を理解することは交渉に役立つのではないか。

(2) 譲渡及びライセンス : 産業界サイトは、知的財産のライセンスを供与されるよりも譲渡の方を望む可能性が強いが、利用関係にある先発明との関係、商業的利用に関連する権利の関係、代償として要求されるであろうライセンスでの条件等考慮すべき事項がある。

(3) 秘密情報の秘匿性 : 産業界サイトは、学界の人たちが彼らとは非常に異なる文化の中で行動していることに注意すべきである。一般的に、研究の成果が決して公表されないよう産業界サイトが強くと主張することは不適切なことである。適切な妥協は、典型的には学界の人が結果を発表する権利を認めるが、産業界サイトの発表案について通知され、発表内容を承認する機会が与えられ、潜在的に発表を遅延できることを条件とする旨の条項を連携契約に組み込むことである。さらに、非従業者の守秘に関しても、契約上明文化することが得策である。

#### 仏国 (Didier Intes, Cabinet Beau de Lomenie, パリ)

##### [ 公的研究機関(PRO)による発明に関する法体制 ]

知的財産法によって、PRO の研究者による発明は、自動的に使用者、すなわち当該機関に帰属するものとなっている。1999年のアレグレ法によって、公的研究の成果の商業化を促進するために、大学に対して、発明を(主に間接的に)産業的に実施する組織や手段を持つ権利を与えた。この法によって、研究者自身は、発明及び特許を商業化するための企業を発足することが可能となり、かかる発明と特許の所有権をめぐる問題が当事者間で合意されなければならず、また大学は新企業の資本参入の報酬として所有権を譲渡することを規定することができる。

##### [ 産学協同研究契約 ]

受託研究契約(企業が研究を行うためにPROを雇う場合の契約)においては、研究成果は企業サイトのものとなる。一方、共同研究契約については、大学側の2者(大学及び国立科学センター(CNRS))と企業との3者で合意された条項による。契約において重要な項目としては、守秘義務(特に絶対的新規性との関係で論文発表と特許出願との関係に関する規律は必要不可欠)、所有権の割合(契約において決定)、特許出願する権利の帰属、共同持分の譲渡、成果の実施(当事者は、自らの研究ニーズに共通成果を自由に使用することができるか、産業及び

商業的実施（特に利用分野の定義）等が盛り込まれる。

#### ・独国 (Heinz Goddar, Boehmert&Boehmert, ミュンヘン)

##### [産学連携を成功させるためのドイツにおけるモデル契約]

教授特権の廃止以来、大学の研究者はもはやその発明を連携先企業に直接与える権利を持たないが、過去においては教授と企業との間で直接、協力契約が交わされることがよくあった。しかし、今や、研究者はかかる発明について大学に通知しなければならない。大学はその発明に対する権利を主張でき、何らかの方法でそれを連携先企業に付与することができる。教授/研究者から企業への特許性のある発明の直接移転は、もはやできない。

もっとも、教授/研究者は、発明を公表しない権利を有し、公表されない発明は大学に通知する必要はない。したがって、大学は、連携先企業に対し、特定の種類の産学連携から生じたすべての発明がかかる企業の手に入ることを保証することはできないため、かかる権利の個別の放棄は、教授/研究者と連携先企業との間の契約によってのみ可能となる。

また、研究・教育の自由のため、教授/研究者は企業パートナーに対しさらなるコンサルティング・サービスを提供することを大学によって指示・強制されることはない。教授/研究者と企業側との間の合意によってのみ、教授/研究者がかかる義務を負う

##### 「ベルリン契約」

以上のような状況により、大学 - 企業間だけではなく、研究者/教授 - 企業間でも産学研究交流に関する契約を「三者契約」として締結することが望ましい。このような三者契約のスタイルを「ベルリン契約」と呼ぶ。ベルリン契約は、現在、幅広く使用されている。

例えば、ある企業が大学に、ある定まった目的を持つ特定の研究作業を委託し、かかる作業を実施するための明確な方法を規定する場合には、大学は、通常すべての費用の支払いを要求する。このような場合は、大学の研究員が、データ・結果をいかようにも解釈することは求められておらず、大学側あるいは企業側のいずれも、公表に対する興味が全くないのが通常であり、この種の作業の成果の提供は、大学が企業側に負う義務である。ベルリン契約によると、大学の研究員によってなされる可能性があるすべての研究成果は、追加報酬の支払なしに、企業側に帰属し、企業側がその裁量により知的所有権の出願を行うかどうか、営利利用を行うかどうかなどの方向を決定する。企業側が行いたいかなる知的所有権の出願も、独占的に企業側自身の名義で行われ、大学が参加する権利は全くない。

研究委託とは、企業側が特定の研究作業を実施するために目的を絞った委託を大学にし、かかる作業の実施方法および研究の目的に関しては明確に定められているものの、その成果についてはオープンであるような場合をいすが、この場合においても、大学は、すべての費用が企業側によって支払われることを条件とするのが通常である。データ・結果は研究員によって解釈される必要がある。委託者たる企業側は概して、結果を予定どおりに受領することを期待するであろうし、大学研究者側は、成果が公表されることを期待する。この場合、大学はいかなる成果も保有しない。

ベルリン契約では、このような研究委託の場合、いかなる発明に対しても大学が報酬を受ける基本的権利を持つ。ここでは、最初の出願を行う権利やその他の国々でそれに続く出願を行う権利等もまた、詳細に規定される必要がある。

研究協力とは、企業側にとってはその目的と結果がオープンな状態で、大学に研究委託を行う場合をいう。実施は詳細に定められていないし、意図される実務的応用範囲も詳細には分からない。大学および企業の双方が、研究プロジェクトの実行に貢献し、人員の提供および/またはコストの分担によって協力し合う。委託企業は、成果に対して中長期的利害をもち、双方のパートナーは成果の公表に明確な利害、場合によっては共同利害を持つ。この場合、大学は、企業側に対し研究協力契約の成功に関する義務を負わない。ベルリン契約では、研究協力の場合、企業側がいかなる発明に対しても大学に報酬を支払うべき別個の義務を持ち、特許出願の権利などと同様に、その詳細が状況によって決定される必要がある。

#### 「ミュンヘン契約」

ベルリン契約とは異なり、ミュンヘン契約は三者契約ではなく、大学と連携先企業との間でのみ締結される。従って、教授/研究者の特定の権利の放棄は、明らかにミュンヘン契約によっては対処され得ない。これがミュンヘン契約の使用における最大のリスクである。ミュンヘン契約が使用される場合は、企業のリスクを避けるために、教授/研究員と企業との別個の契約が締結されることが非常に望ましい。さらに、ミュンヘン契約は、ベルリン契約のようにサービス請負作業、研究委託、研究協力の間の区別を行わない。むしろ、ミュンヘン契約によると、協力から生じる当事者の権利は、「すべて」が請負研究として考慮される。ミュンヘン契約によると、特許性のある成果は大学によって特許化され、企業側は、その貢献度と関心度により、すべて個別交渉で、様々な性質のライセンス権を得る。