

第1章 概要

1.1 研究の概要

本研究では10大学の知的財産部門の責任者を中心とした研究会を開催し、各大学の雛型および実際に企業と契約交渉を行った際の企業側の主張や問題点についての紹介を受け、互いに議論してきた。最後に企業側の代表として、日本知的財産協会の幹部の方々と意見交換を行った。

この研究会は、結論を出すことではなく、各種事例を集積することを目的に行ったもので、個別の案件ごとにこのようにすべきであるというような議論は行わなかったが、研究会メンバーはそれぞれ、契約交渉はこうあるべきという結論に達したのではないかと考えている。本章では事例の概要を示したが、詳細は第3章の事例紹介を参照されたい。

(1) 契約交渉のあり方

企業と大学が共同研究を行うのは、案件ごとに互いにそれぞれの目的をもっている。従って、各大学で雛型は持っているが、それは交渉の出発点として使用すべきであって、すべて、これに合わせるということではない。企業の研究開発の目的は事業活動に使える技術の確立であり、最終的には企業の売上げ、利益を図ることである。一方大学は研究活動自身が大学の使命であるが、その研究を更に推進し、成果の社会への還元を目的として、共同研究や受託研究を行う。

このように企業と大学ではそれぞれの目的が相違しているが、多くの場合、共同研究・受託研究は互いに有益であってこれからも積極的に推進すべきである。但し、上記目的の相違や、大学では事業を原則として行っていないという相違に基づき、個々の契約条件について互いの意見の対立は当然起こる。この対立点を、個々のケースについて、互いに自己の目的及び相手の立場を考えながら、双方が納得できる条件を見つけていくことが必要である。

(2) 不実施補償の問題

特許法73条において、共有権利の取扱いが規定されており、権利の実施許諾や持分譲渡の場合は、共有相手の同意を必要とするが、自己実施の場合は契約で別段の定めがない場合は、相手の同意を必要としないと定められている。

企業と大学の共有権利の場合、自己実施するのは事業を行っている企業のみで、大学は実施しない。また、大学が第三者に実施許諾して実施料収入を得ようとしても、企業が同意しなければそれもできない。従ってこのような権利の不平等を修正する意味で、文部科学省の雛型では、企業が自己実施する場合にも大学に実施料を支払うという規定になっていた。これは大学がその権利を使用しないことへの見返りであって、不実施補償あるいは不実施料と言われている。

法人化後の企業と大学の契約においても、多くの大学はこの不実施補償の規定を残しており、企業との契約での最大の問題になっている。

企業側、特に電機、機械関係の企業はこの不実施補償について強く反対しており、企業の団体である「日本知的財産協会」では、企業が独占権を行使する場合のみ不実施補償を支払うというような提案をしている。

以下この問題について、各大学ではどのような対応をしているか記載する。

〔大学の対応〕

大学によって、この問題に対する姿勢が相違しており、10大学の中ではこの不実施補償を雛型に入れている大学が多かったが、排他権行使の場合以外不実施補償は不要という大学、いくつかの選択肢の一つに不実施補償を入れている大学もある。

この不実施補償について、次のような大学側の見解がある。

- ・ 共有権利は共有相手に実施してもらうことを第一に考えている。そのため、第三者にはライセンスはしない。したがって、不実施補償はぜひ払ってもらいたい。
- ・ 不実施補償は実施料という概念ではなく、利益を大学にも還元してほしいということである。大学に還元してもらえれば、これは研究者へのインセンティブにもなる。
- ・ 日本知的財産協会の提案で、独占実施の場合には不実施補償を払っていいということであるが、独占実施といったときに、どのような形が独占実施なのだろうか。例えば独占実施権契約は結んでいなくても、相手の企業が自分の特許で実質的にマーケットシェアを持っているような場合には実質的な独占になるので、このようなときにはやはり不実施補償を払ってほしい。

〔企業の対応〕

企業側の意見としては、一切不実施補償を払わないというところもあるが、非独占実施の場合には支払わないという企業が多い。

〔協議事例〕

このような意見が出たときに、では具体的にどのような対応を取っているのだろうか。最終的に大学の主張を認めてもらっている場合や企業の主張を認めて、非独占実施の場合は不実施補償必要なしとしている例もあるが、それ以外に大学からいろいろな条件を出してその単独あるいは組み合わせで解決しているという事例も相当ある。

以下にそれを示す。

- ・ 特許費用を企業側で負担する。
- ・ 不実施補償は、企業の貢献を考慮した金額にする。
- ・ 共同研究費の増額で対応する。
- ・ 発明が出たときに、内容を見て協議する。
- ・ 利益に不公平を生じた場合に協議する。
- ・ 大学が権利の買い取りを要求できるようにする。
- ・ 一定額の、それほど高額でない支払いで解決する。
- ・ 実施料の支払いは特許登録後にする。

(3) 特許費用支払いの問題

共有権利について実施するのは企業側なので、特許費用は企業側の負担としてほしいというのが、大学側の要求で、それに対して出願費用は持ち分に応じて負担すべきであるというのが企業側の主張である。

これに対する対応として、以下のような事例が出された。

- ・ 不実施料の支払いを条件に大学は持分を負担する。
- ・ 企業で負担してもらい、実施料収入が入った場合大学の持分を返済する。
- ・ 優先実施をする場合は企業負担とする。
- ・ 大学として負担した以上の収益が見込まれない場合、大学は権利を承継しない。
- ・ 出願時等に協議する。

(4) 権利の帰属の問題

共同研究、委託研究により発明が発生したときの権利の帰属について、各大学とも発明者主義を使用している。すなわち発明をした側が権利者になるという考え方である。これに対して、共同研究から発生した発明はすべて共有とするという企業からの要望もある。これについて、以下の事例、意見が出された。

- ・ 共有権利について、不実施料を支払うことを条件に、すべて共有を認める。
- ・ 受託研究から生まれた研究についても共有を認めてほしいという企業からの要望に対して、受託研究であっても、企業側に発明者がいれば、発明者主義の原則から共有で問題ないが、発明者がいない場合の要求については、受託研究費など他の条件との関係で個別に検討すべきである。
- ・ 発明者主義というのはいいが、実際に発明者や持ち分の決定の際、難しい問題がある。
- ・ この発明者認定のために、研究者が研究内容を記載するために特別に作った研究ノートが有効である。

(5) その他の事例

そのほかに企業側から出された要求およびその対応として、以下のようなものがある。

① 大学単独権利について、無償通常実施権付与を希望する。

〔対応〕 共同研究における企業側の貢献度との関係で、判断すべきである。

② 優先、独占実施権行使交渉は特許登録後にしたい。

〔対応〕 大学成果の早期社会還元のため、登録前でも大学はライセンス活動を行う。大学における活動を制約するのならば、早期に独占実施権契約を結んでほしい。

③ 独占実施は要求しないが、ある特定企業へのライセンスは拒否したい。

〔対応〕 不実施補償を支払ってもらう。

④ 乙の指定するものとしてグループ企業すべてを含める。

〔対応〕 不実施補償を支払ってもらうということと、グループ企業の特定が必要である。

⑤ 機密漏洩の賠償責任を学生にも負わせる。

[対応] 担当教員に学生への指導をしてもらう。教員と学生間で契約してもらうのが、効果的であるが、パワーハラスメントの心配があり、契約を強制されたと主張されないように注意が必要である。

以 上