

第2章 柔軟且つ迅速に契約交渉を行うための共同研究契約

2.1 技術分野による相違を考慮した共同研究契約モデル

2.1.1 考慮すべき技術分野

共同研究契約書の知的財産関連条項の取り決めにおいては、共同研究によって創出される発明、特許権を想定しながら交渉を行うことになる。

従って交渉に当たる双方、すなわちここでは大学と企業側が共通の認識に立ってお互いに利益になる方向を探ることが大事であるが、過去には大学と企業の知的財産担当者がお互いの利益を主張し、お互いの異なる立場を理解する態度に欠けていたために、無用な摩擦が生じたこともあった。

平成18年4月11日開催の総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会において産学間での共同研究契約に関する議論がなされ、それを受けて2006年6月8日に内閣官房知的財産戦略本部が発表した「知的財産推進計画2006」の中に次のような計画が示された。

「産学間での共同研究における契約内容や契約実務における運用をより柔軟且つ迅速に行うため、2006年度中に、契約交渉の事例を整理して、分野別の契約モデルを作成し、それぞれの契約モデルの留意事項を含んだ研修の充実やその普及を図る」

(第1章 知的財産の創造 2. 知的財産を軸とした産学権連携を推進する(2) 産学官連携に関するルールを整備する 共同契約の柔軟性と迅速性を確保する、から)

この知的財産推進計画2006では分野別の契約モデルを作成することが要望されているが、一般には医薬・材料分野と電気・機械分野とでは知的財産の取り扱いが大きく異なるといわれている。

そこで知的財産の取り扱い方に影響を及ぼす要素とは何なのか、それと産業分野との関係について考察してみた。

まず、ある「特許に裏付けられた技術」を想定し、その技術移転形態と価値を考えてみる。図1のように横軸に技術・特許の評価、縦軸に技術移転形態を表し、技術・特許の評価として、「基本性」「汎用性」が高いか低いか、「代替性」が困難か容易か、「上流・下流」どちらの技術・特許かについて考えてみる。これらはそれぞれ独立の要素ではないし、またその評価は数字として表すことはなかなか難しい。

それぞれを2つにわけ、全体として4つの領域について考えると、一般には基本性が高く、汎用性があり、代替技術がなく、上流技術は価値が高いと判断される領域、図では右上の1の領域における技術・特許の価値が最大になると考えられる。ただ絶対的産業的価値としてはその技術が応用される製品の市場サイズが大きく影響する。

すなわち単純には一つの製品に使われる特許や技術の価値を「製品価格×n%」と考え、そ

の数値に特許が使われる全製品数を掛けた額、「製品価格×製品数量×n% = 特許使用全製品価格×n%」と考えることができる。

実際の契約交渉においてある特定の企業に対する特許や技術の価値を考えるときには、その企業の対象製品売り上げを考えることになる。すなわち現在及び将来のそれらの製品の売り上げ、対象市場サイズ、市場占有率、競合メーカー数を考える必要がある。また現在使用している技術の代替ではなく、新しい技術であり、特に新しい製品群を生み出す技術である場合には、その技術に実用可能性、製品群の市場成功性についても考える必要がある。

「汎用性」「上流・下流」についても基本性と類似したところがあるが、結局はその技術・特許が使用される製品が多い、生産額が高いという点からの評価になる。

次に技術移転形態として独占、非独占について考える。企業から見てその技術・特許を独占して使用したいか、あるいは非独占でよいかについてはその技術分野と製品形態によって異なる。また技術移転をする大学側から見れば、一般には独占ではなく非独占にしてなるべく多くの相手に技術移転したほうが、ライセンス収入の面でも大学の社会的使命の点からも好ましい。

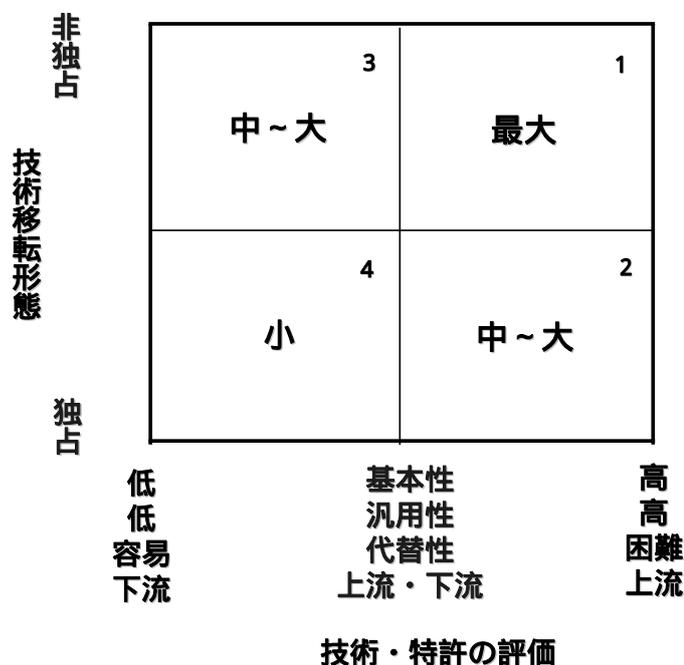


図1 特許・技術の評価

具体的にいくつかの例について考えてみる。

電気機械分野においては技術が成熟してきた今日、過去に比べると基本的な技術は出にくくなっている。ただここでいう基本的技術というのは必ずしもその応用技術範囲の広さには拘らないとするならば、ある限定した技術分野においては基本的な技術というのは現在でも多く存在する。

また電気機械分野では一般には代替する技術が存在することが多く、また一つの製品に多くの特許を使用することが普通なので、高いライセンス料を支払うのであれば若干製品コストがかかっても代替技術を使うというケースも多く見られる。

従って電気機械分野で代替性があるかどうかは製品コストによることが多いが、例外として「標準化技術」がある。一旦特許が標準規格として採用されればその技術は必要不可欠な技術となり、逃げることができない。以前はテープレコーダー、CD、VTRなどで du facto standard として規格となった技術の特許は、規格として実質的に代替性のない技術となり大きな価値を持っていたが、最近では du facto standard となるものが少なくなり、国際会議で標準規格として採用されるためにはその必須特許を無償か、非常に低いライセンス料で提供しなければならなくなってきたために、規格に絡む代替性のない技術・特許の独占的ライセンス収入としての価値は少なくなってきた。ただ今でも標準規格として採用されればいろいろな意味で大きな価値を持っていることには変わりはない。

このように電気機械分野においては、「基本性」「汎用性」が高く「代替性」が困難な技術と特許を非独占でライセンスできれば、全ライセンス料は最大になる。その典型的な例が規格特許であったが、それ以外でも数は限られているが、カメラ、プリンター、デジタルカメラ、カメラ一体型ビデオでも見られる。

一方医薬品の分野では、一つの製品に使う特許が少なく、一つの特許、技術が製品そのものである場合が多く、また適用分野の類似医薬品の数や競合医薬品の数がそれほど多くはないのが普通である。更に特許とその技術を医薬品メーカーにライセンスした後に、実際に医薬品として試験を行い、認可され、製品化されるまでの実用化の道のりが長く、多くの日時と費用がかかる。従って成功確率も低いために、技術移転、特許ライセンスは通常は一つの相手に対して行われる。すなわち一社独占ライセンスが普通である。

化学製品、材料などの分野も似たような性格を持っている。

一方リサーチツールではそのリサーチツールに代替性があるかどうかによって大きく変わるが、たとえ代替性がない強力な特許、技術であっても独占的ライセンスではなく非独占でライセンスされるのが普通である。特に大学発のリサーチツール特許、技術の場合には大学の社会的使命としても、またライセンス料の大きさからも非独占で行われるのが普通であるし、そのほうが好ましい。

以上の考察から考えると、分野別の契約モデルを考える場合の「分野」とは、独占ライセンスが有利か、非独占ライセンスが有利かについて企業、大学がそれぞれの立場から考えるのがスタート点であり、大学はそれに加えて大学の社会的使命を考慮すべきと考える。

その上で大学、企業双方の希望が合致しないときに、すなわち片方が独占を希望し、片方が非独占を希望する場合において、独占と非独占との間の解決点を見出す交渉をすることになる。

従って分野別の契約モデルを考える場合の「分野」として電気機械分野、医薬品分野、材料分野などと分類する方法もあるが、むしろ通常行われているライセンス形態に適した契約を結ぶのが実際的である。特許出願契約の場合は次のライセンスが考えられる。

- 1．独占ライセンス
- 2．非独占ライセンス 第三者へのライセンス自由
- 3．条件付非独占ライセンス

しかしながら、一つの問題は独占か非独占かについて共同研究を始める段階においては企業側が決定できず、発明が生じてからその内容に基づいて判断したいというケースが多い。

また、実際の共同研究においては、不実施補償の問題などで、企業と大学の意見が異なり、大学としてのポリシーを貫きたいというケースもある。

従って、今回提案する契約書雛形は、以下のようにする。

- 1．不実施補償に関しては、企業側の要望も取り入れ、上記すべてのライセンス形態に対応できるモデル
- 2．企業側が独占ライセンスを希望する場合に対応するモデル
- 3．不実施補償を必須とする場合に対応するモデル

2.1.2 特許の生涯価値

以上のべた技術移転と特許の価値に関連して、特許の生涯価値の考え方について述べたい。

一般に大学の技術や特許を移転するのは当然のことながら実用化よりも前の時点であり、その技術や特許が将来どれだけの価値を生み出すかを想像しながら判断することになる。

実際に特許使った製品が作られる前にその特許の価値を推計することは非常に困難であり、実際の交渉においてライセンスをする側とライセンスを受ける側とで評価が大きく異なり、交渉の争点となる。その技術・特許の価値をライセンスする側はどうして大きく考えがちになるし、ライセンスを受ける側はどうしても低く考えがちであるのは当然のことといえる。企業同士でライセンス交渉を行う場合には製品や市場の大きさに関してある程度共通のイメージを描くことができるものであるが、それでもなかなか難しい。

ライセンサーが大学で、ライセンス対象の技術・特許が基礎的なものであれば、将来の見通しを共有することは更に難しいものになると思われる。

そこで特許の将来価値を判断するための一つの参考として、特許価値モデルについて考えてみた。

ここに述べる特許価値モデルはあくまでも戦略を考えたり、関係者や知財メンバーに理解してもらうために使用する道具であって、それ自体が正確なものではなく、また知財が置かれた状況によっても異なるものである。

図2は特許出願から特許権終了までの特許の価値の時間的推移を表したものである。横軸は特許出願日から特許権終了までの20年、縦軸は特許の価値を金額であらわしたものと考えていただきたい。ここでは

$$\text{特許の価値} = \text{特許使用全製品価格} \times n\%$$

と考える。

この特許の価値の時間的推移のカーブは勿論その特許とその製品によって異なり、この図2では典型的な例を一つだけ描いてあるが、特許査定時点ですでに製品が市場に出ている場合、あるいは市場がどんどん成長して特許の価値が特許権終了まで継続して伸び続ける場合（このようなケースは多い）、特許権が終了する前に有力な代替技術が出てきたために特許権終了前に特許の価値が急激に落ちる場合など、いろいろなカーブを描くことになる。

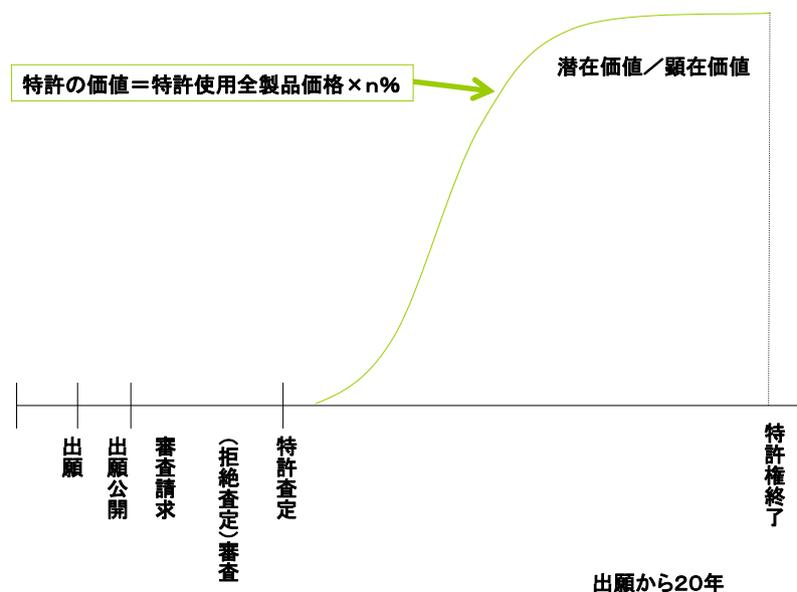


図2 特許出願から特許権終了までの特許価値の時間的推移

次にこの特許使用全製品価格であるが、それを顕在化した特許使用製品価値と実際には認識されていない潜在特許使用製品価値に分けて考える。

ある特許が存在したときに、それを自社で使用する場合と、ライセンスやクロスライセンスによって他社に使用させる場合には、契約にも寄るが、形式的にはその特許を使用している全製品を把握することができ、その全製品価格（一般には工場出荷価格）を計算することができる。これを顕在化した特許使用製品価格と考え、それに対する特許価値を顕在価値と考える。

一方その特許を使用しているにもかかわらず、その生産者がその特許の存在を認識して

いないか、あるいは認識しながらライセンス許諾を申し入れない、すなわち特許権の侵害行為を行っているケースが考えられる。この場合特許権者はその存在を認識していないか、あるいは認識してはいるが何らかの理由で警告書を送りつけていないか、警告書を送りつけていてもまだ解決されず、ライセンス料が入っていない状態が考えられ、このケースの製品価値を潜在特許使用製品価格とし、それに対する特許価値を潜在価値と考える。特許の価値はこの顕在価値（自社プラス他社）と潜在価値（他社）を加えたものであり、当然のことながら、どんなによい特許だと評価されても、実際に製品に使われることが無ければその特許の価値は無かったと考える。

次にn%のnについてであるが、このnは製品の種類、内容、製品に対する特許の価値によって大きく異なる。一般に電機業界では一つの製品に使用する特許が多数に上るために、一つの特許のnは低いことが多い。それに対して薬品とか材料の分野では一つの製品が一つの特許で成り立つ場合もあり、一般に一つの特許のnは大きい数字であるといわれている。

ライセンス料率というものはその根拠がはっきりしているわけではなく、ライセンス料率の交渉は、ある意味では知財マンの腕の揮いどころであり、バーゲニング・パワーや交渉テクニックなどによって決まることが多く、欲しそうな態度は絶対に見せてはならないのど、多くの経験談がある。（丸島儀一著「キャノン特許部隊」光文社）

特許権のライセンスはしたくなければ断ることもできるし、相手が受けないことを承知で高い料率を言うことも自由であるが、交渉を纏めることを前提にした場合にどれぐらいの料率が適当かは、知財マンは長年の経験からある程度の相場感を持っている。

一般にはあるライセンシーが他の一社または数社からその製品を作るために必要なライセンスを受けて生産販売したときに、ビジネスとして成り立つもので無ければならない。

すなわちライセンス料も加算したその製品のトータル原価が、利益を生み出すことが可能な範囲に入っていなければならない。ライセンス料を支払うことによってその製品を製造販売しても利益を生み出すことができない場合には、別な特別な理由が無い限り、その製品を製造販売する意味は無く、そのビジネスを断念することになる。

一方ライセンサーのほうは多くの研究開発費を投資した見返りとして特許権を獲得し、市場に先駆けて新製品を出し有利な立場を築こうとするが、当然研究開発費の負担が多くなる。

自ら研究開発費を掛け、特許権を得て製品を製造販売するか、自らは研究開発をせずに、市場が立ち上がったところで特許権者からライセンスを受けて、一般には安い製品を出して市場を取っていくかは、個々の企業の戦略によりが、一般には研究開発力が無い企業が後者の戦略をとる。

電機業界の研究開発費はその製品の種類によって異なるが、おおよそ売上げの5～15%ぐらいであり、ライセンス料率もその製品を作るのに必要な特許のライセンス料をすべて合わせて、研究開発費と見合うか、それより低い額という考え方がある。

さて図2は、特許査定がなされ、その特許を使用した製品が実際に販売されたときから

特許の実際の現在価値が発生し、使用される量によって変化し、最後は特許権終了とともにゼロになることを表している。すなわちある特定の特許の価値は、その特許権利が終了したときにその生涯価値が確定する。使われなかった特許の生涯価値はゼロとなる。

この図では特許の価値をその時点、時点における使用製品価格から計算しているものである。従ってよく議論される「この特許の価値はいくらか?」という場合の特許の価値は、この図2におけるある特定の時点において、その時点以降、特許権終了までの累積特許価値をいうと考えられる。当然のことながら、ある特定時点においては、それ以降の未来価値は確定できないわけで、推定することになる。

さて、次にある特許のライセンス活動を行う時期とその意味について考える。次の図3では特許ライセンス交渉を行う時期を矢印 ~ で表している。

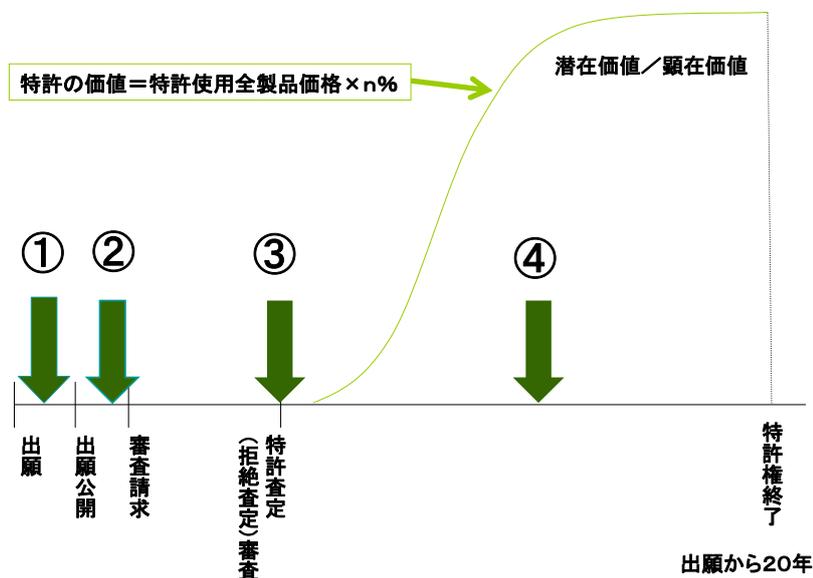


図3 特許ライセンス交渉の時期

一般の企業においては、すでに市場にその特許を使用した製品が出た後に特許権者から指摘されてライセンスの交渉をすることが多い。

特許権侵害に対する権利行使の場合には当然であるが、その場合は市場に製品が十分出回り、市場が大きくなった頃を見計らって権利行使をするケースが多い。(図3の矢印) そのほうがライセンス交渉を有利に運ぶことができるからであり、相手企業としてはもしライセンスを受けることができなければ市場から撤退しなければならず、撤退費用も含めて多額の損害をこうむる可能性があるからである。最近でも多額のライセンス料を支払うケースがある。以前は米国のいわゆるサブマリン特許といわれるものが日本のメーカーから多額のライセンス料を獲得した例が電機業界にはある。

それに対して大学の場合には、少なくともわが国の大学の現時点の状況ではほとんどすべてのライセンス交渉がまだ製品に使われる前に行われる。すなわちライセンス交渉において図3のグラフのある時点、例えば矢印、または矢印、または矢印の時点でライセンス交渉をした場合を考えると、その時点から右側のカーブを全くマスクした状態でその特許の価値を議論し、交渉するわけで、当然のことながら売るほうはその価値を高く想定し、買うほうは低く想定することになり、交渉を難しくする。矢印は出願後・公開前、矢印は公開後・登録前にライセンス交渉を行うことを表しており、いずれの場合にもまだ特許が権利として確定していない状態であり、場合によっては拒絶査定となって特許権が成立しない場合も考えられる。矢印の場合には特許権が成立しているが、まだ市場で製品が出回っていないような状態を表している。勿論特許査定がされる時期にはすでに製品が市場に出ているケースも多くある。

また共同研究における共有特許の取り扱いに関する不実施補償の問題についての大学・企業間の軋轢も、特許法73条の解釈の問題だけではなく、この早すぎるライセンス交渉の問題と共通している問題点でもある。

これらの問題を解決する対策として次の二つの方法が考えられる。

- (1) オプション契約（実際に使用したときに料率等を定める）
- (2) 一時金ではなくランニングロイヤリティ、あるいは低額の一時金とランニングロイヤリティ契約

ただしこれが必ずしもよい解決にならないのは、大学としては将来にわたり長い期間ランニングロイヤリティ収入を管理しなければならないことと、企業側としても生産数などを大学に報告することに抵抗があることなどが考えられる。

2.2 文部科学省の雛形

文部科学省は平成 14 年 3 月 29 日、国立大学に対して、「共同研究契約及び受託研究契約の取扱いについて」という通達をした。これは、企業等の多様なニーズに応じた柔軟かつ迅速な契約締結を図るためのもので、契約書の参考例を提示した。

これは文部科学省の雛形と言われ、平成 16 年 4 月 1 日以後、各国立大学が法人になり、各大学が企業との共同研究契約をする場合の契約書雛形の参考として、活用されている。

2.2.1 権利の帰属と特許出願

発明者主義の原則に基づき、権利は発明等をした側に帰属するとしている。ただし、大学側の権利は昭和 53 年 3 月 25 日付け文学術第 117 号学術国際局長、会計課長通知「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」により、大学または研究担当者に帰属するとしている。そして、大学側の権利が研究担当者に帰属した場合、大学の研究担当者と企業の共有になるわけであるが、この場合は別途定めるとしている。

また、相手から持分を承継した場合は単独で出願等をするとして規定しており、共同発明でも単独出願の可能性を明記している。

2.2.2 大学単独権利の扱い

この雛形においては、単独権利と共有権利の取扱いについて、基本的には差を設けておらず、以下のように規定している。

- ・大学は次条に定める場合を除き自己実施しない（次条は相手企業が優先期間内に実施しない場合、大学は第三者に実施許諾できるという規定）
- ・相手企業から通知があった場合、一定期間優先的に実施させることを許諾する。
- ・優先的実施権を与えている期間でも、相手企業が正当な理由なく、実施しないときは、第三者に実施許諾できる。
- ・優先的実施期間は 10 年を超えない合意した期間とすることという注釈がつけられているが、優先的実施期間の更新を協議の上定めることができるとしている。
- ・特許を受ける権利は相手企業又は協議の上認定したものにのみ譲渡又は専用実施権の設定ができる。

大学は原則として自己実施しない機関であるので、わざわざ「自己実施せず」と規定する必要はないと考えるが、「次条に定める場合を除き」と規定している 17 条の規定は第三者に対する実施許諾について定めたものであり、この条項に自己実施について定められておらず、この限定の意味が不明である。

なお、契約書雛形 16 条には優先実施を認める規定において、14 条第 4 項の規定によりと記載されているが、これは 14 条第 3 項の誤りと思える。14 条第 4 項但し書きは共同発明を相手側から譲渡を受けた単独出願が規定されているが、特殊な事例であり、通常の単独出願は 14 条 3 項の規定である。

この雛形においては、大学単独権利について、一定期間企業に独占権をあたえ、その間

に企業側が実施しない場合は第三者に実施許諾できるという構成になっている。

なお、企業側の単独権利については何らの規定はない。

2.2.3 共有権利の取扱い

(共有権利者の実施)

契約書雛形 19 条 2 項には「企業側が共有特許を実施した場合、大学は自己実施しないことから、実施料を大学側に支払わなければならない」と規定されており、共有権利者の実施については有償としている。すなわち不実施補償の支払いを必要としている。

(大学の実施)

大学は次条に定める場合を除き自己実施しない。(次条には相手企業、或いは相手企業の指定する企業が実施しない場合、大学は第三者に実施許諾できるという規定)。

(持分譲渡・専用実施権の設定)

共有権利者又は協議の上認定したもののみ可能

(ライセンス許諾)

企業側は出願後から可能としており、その場合大学は他にライセンスできない。

ただし、企業が実施しない場合、大学は他にライセンス可能とされている。

(特許費用)

特許費用は持分に応じて負担となっており、一方が費用を負担しない場合、相手に譲渡できる。

2.2.4 契約書の条項

(知的財産権の出願等)

第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。

2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の甲の持分は、甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。なお、これらの権利のうち、特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利の帰属については、昭和53年3月25日付け文学術第117号学術国際局長、会計課長通知「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」により、また、プログラム等の著作権の帰属は、昭和62年5月25日付け文学情第140号学術国際局長、会計課長通知「国立大学等の教官等が作成したデータベース等の取扱いについて」により、それぞれ甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。

3 甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、単独所有とし、単独で出願等の手続きを行うものとするが、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)出願等の前にあらかじめ乙又は甲の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。

- 4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権のうち、甲に属する研究担当者の持分を第2項の規定により甲がすべて承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等するものとする。
- 5 乙は、本共同研究の結果生じた発明等が甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該出願等について、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。

(外国出願)

第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。

- 2 甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。

(優先的实施)

第16条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって第14条第4項の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから○年間優先的に実施させることを許諾する。

優先的实施期間は、10年を超えない限度において甲と乙が合意した期間とすること(以下同じ)

- 2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから○年間優先的に実施させることを許諾する。
- 3 甲は、乙又は乙の指定する者から前2項に規定する優先的に実施させる期間(以下「優先的实施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、優先的实施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。

(第三者に対する実施の許諾)

第17条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第1項及び第3項に規定する優先的实施期間中その第○年次以降において正当な

理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者（以下「第三者」という。）に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。

- 2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本共同研究完了の翌日から起算して○年以内に正当な理由なく実施しない場合、もしくは、乙の指定する者が共有に係る知的財産権を前条第2項及び第3項に規定する優先的实施期間中その第○年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
- 3 乙は、共有に係る知的財産権を当該知的財産権を出願等したときから第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲は、前2項の場合を除き、甲に承継された知的財産権及び乙との共有に係る知的財産権を、自己実施せず、かつ、第三者に実施許諾しない。

（持分の譲渡等）

第18条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を乙（又は甲及び乙が協議の上指定した者）に限り譲渡又は専用実施権等の設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施権等設定契約により、これを行うものとする。

- 2 甲が、甲及び乙が協議の上指定した者に甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を譲渡又は専用実施権等の設定を行った場合、本契約第16条、第17条、第19条及び第20条中「甲」とあるのは「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
- 3 甲は、乙以外の者への共有に係る特許権の持分の譲渡又は専用実施権等の設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。

（実施料）

第19条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。

- 2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
- 3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。

（特許料等）

第20条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等費用、特許料等（以下「出願等費用」という。）をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。

- 2 甲又は乙は、前項に規定する出願等費用を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持分を乙又は甲に譲渡することができるものとし、その旨の「譲渡証書」を乙又は甲に提出するものとする。

2.3 各大学の雛形の状況

各大学でも一部の大学を除き、最初は文部科学省の雛形からスタートしたが、現在ではそれぞれ、独自の雛形を採用している。各大学の雛形の特徴は以下の通りである。

2.3.1 東京大学

(1) 権利の帰属

- ・文部科学省雛形（以下雛形という）と同じ

(2) 大学単独権利の扱い

- ・出願時或いは優先交渉期間〔出願から18ヶ月〕を設け、相手企業に独占権取得の権利を与えている。

(3) 共有権利の取扱い

(共有権利者の実施)

- ・独占実施・・・有償
- ・非独占実施・・・実施料については協議

(大学の実施)

- ・教育、研究のための実施できる

(持分譲渡・専用実施権の設定)

- ・相手の同意があれば可能

(特許費用)

- ・独占実施権を与えている場合・・・企業負担
- ・非独占実施・・・協議

2.3.2 東北大学

(1) 権利の帰属

- ・雛形と同じ

(2) 大学単独権利の扱い

・相手企業からの独占実施権の申し込みがあった場合、それ以前に他にライセンスしていない場合には認める。

- ・非独占実施権については認める。
- ・第三者への譲渡については相手に通知し、相手が譲渡を希望する場合は、協議する。

(3) 共有権利の取扱い、

- ・企業が以下の1号から4号の少なくとも一つを選択する。

一 非独占実施

- ・企業の事業に貢献することが見込まれるか貢献した場合、実施料を支払う
- ・出願等費用は企業負担
- ・企業が負担した大学の分の出願等費用は実施料から差し引ける。

二 独占実施

- ・有償
- ・出願等費用は企業負担

三 譲渡

四 第三者等への譲渡・実施許諾

- ・出願等費用は持分に応じて負担

2.3.3 東京工業大学

共同研究により発生した発明は、相手企業による実施を重要視した契約書となっており、不実施料の支払いを受けること、大学は自己実施しないことを明記してある。

(1) 権利の帰属

- ・雛形と同じ

(2) 大学単独権利の扱い

- ・相手企業から通知があった場合、一定期間独占的に実施させることを許諾する。
- ・大学は教育、研究の目的以外には自己実施しない。
- ・独占的实施権を与えている期間でも、一定期間経過後、正当な理由なく実施しないときは、第三者に実施許諾できる。
- ・独占実施権を与えた場合、出願等費用は企業負担

(3) 共有権利の取扱い

(共有権利者の実施)

- ・雛形と同じ(有償)

(大学の実施)

- ・教育、研究のための実施に限る

(持分譲渡・専用実施権の設定)

- ・雛形と同じ

(特許費用)

- ・持分に応じ負担
- ・独占実施権を与えている場合・・・企業負担

2.4 企業との交渉での問題点

2.4.1 不実施補償について

(1) 特許法による共有権利の取り扱い規定

特許法73条第1項および第3項により、共有権利の持分譲渡や第三者への実施の許諾には、他の共有権利者の同意が必要とされている。そして同第2項には、契約で別段の定めをした場合を除き他の共有権利者の同意を得なくてもその発明の実施をすることができる」と規定されている。

したがって、特別の定めをしない場合、企業は自由にその発明を実施でき、さらに第三者への実施許諾に同意しないことによって、独占権の行使もできる。一方自己実施できない大学にとって、唯一の権利活用手段である第三者へのライセンスに関して、共有権利者の同意が必要であり、もしその同意が得られない場合は、まったく権利を利用できなくなってしまう。

(2) 不実施補償必要論

したがって、文部科学省の雛形を始め各大学の標準契約書では、相手企業が実施した場合は、実施料を大学に支払うという規定を設けている。これは共有権利者の一方が特許発明を実施できないため、その特許発明を不実施の共有権利者に、実施している権利者が実施料を支払い、補償をしようという趣旨である。そのため、不実施補償或いは不実施料といわれている。

大学関係者の多くがこの不実施補償の必要性を強く主張している。

その主張内容は、通常、企業と大学との共同研究の成果としての共有特許発明を実施するのは共有権利者の企業であって、それ以外の企業が実施することはほとんどありえない、したがって実施する共有相手企業の実施に対する補償を得られないのでは、大学が共有権利を取得する意味がない、といった観点に基づいている。

特許法で「別段の定めをした場合を除き」と規定してあるのは、このように異なった立場の権利者間での特別規定を想定したものである。

(3) 不実施補償反対論

企業の多くが不実施補償の支払いを問題にしているが、企業の業種によっても相違している。医薬や化学関係企業は不実施補償の支払いにあまり抵抗がないが、電機、機械関係企業では反対論が強い。その理由としては、その製品に占める当該特許の価値の大きさによるものと思う。すなわち、医薬や化学製品では一製品に使用されている特許の数が少なく、他社に特許のライセンスをせずに自社で独占実施する傾向が強い。そのため、その製品に使われている特許は重要であり、企業への貢献も大きい。したがって、共有特許であっても共有権利者の貢献を強く認め、不実施補償に抵抗がないものと思われる。

一方、電機、機械関係では、一製品に使用している特許の件数が多く、他社の特許も使用せざるを得ない状況で、企業としてはできるだけ使用特許の実施料支払いを減少することを事業戦略にしている。このような状況で、共同ではあるが、自社の所有する特許について、実

施料を支払わなければいけないということに抵抗を感じているのだと思う。

従ってこれら企業であっても、真に自社の事業に貢献する特許であれば、共有権者に補償を支払うことの抵抗はないと思う。

(4) 日本知的財産協会の提案

発明の価値は、その発明を実施することによって新しい機能や高い性能を有する製品ができたり、安く製品を製造することが出来たりすることで、その発明の実施によって得られる効果であろう。しかし特許の価値は、その発明の独占権によって得られる価値である。従って、日本知的財産協会が、独占権を行使する場合は不実施補償を支払うが、単に実施した場合は支払わないと言う提案は、上記理由からも一理あると考える。しかしながら独占権という用語が適当であろうか。

共有企業が独占権を行使する場合に実施料を支払う、と言う契約をする場合、具体的にはどのようにしたら良いのであろうか。独占権の行使とはどのようなことであらうか。文字通り解釈すれば、その企業以外には一切実施させないことを言うが、ある企業には使わせるが、別の企業には使わせないと言う場合は独占権行使には当たらないのであろうか。

(5) 各大学の対応

最終的に大学の主張通り、すべて不実施補償ありの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。

平成17年度に行った10大学の研究会で以下の事例が報告された。

- ・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。
- ・一定額の、それほど高額でない支払いで解決する
- ・共同研究費の増額で対応する。
- ・大学が自由に第三者へのライセンス可
- ・内容をみて協議

今回の各大学へのアンケート調査でも、以下のような回答があった。

- ・不実施補償の根拠として大学発明者への補償を主張して企業に認めてもらっている。
- ・大学は不実施補償を最低でも独占実施補償は要求するが、大学は共同研究の成果を出していく必要がある。
- ・発明者への補償を重要に考えている。
- ・不実施補償にこだわるよりもそれを交渉材料にして研究費増額や実施料率アップにつなげる。
- ・不実施補償に関して、雛形を「企業が自由に実施し利益を上げた場合、相互の利益が著しく相違する場合は大学の貢献を考慮し、補償対価を支払う」としたところ、もめるケースが少なくなった。

2.4.2 権利の帰属について

大学側

- ・ 発明者主義、すなわち発明者の所属する側に権利が帰属する。

企業側

- ・ 発明者主義に多くの企業は同意しているが、すべて共有あるいは、すべて企業側の権利を主張する場合もある。

事例・意見

- ・ 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に、難しい問題がある。

2.4.3 共有権利の特許費用負担について

大学側

実施するのは企業側なので、企業側の負担とすべき。

企業側

出願費用は持分に応じて負担すべき。

対応

- ・ 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。
- ・ 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。