

## その4 契約について(1)

産学連携・知的財産本部

知的財産アドバイザー 田中 義行

(2007.4~2009.3)

今回から何回か本学で遭遇する種々の契約について注意点を述べてみたいと思います。

研究に関する契約としては、研究の段階の順に下記のようなものが発生します。

	契約の種類	対象	知的財産の発生
I	成果有体物受領確認	潜在的情報を有する有体物	将来
II	秘密保持契約	顕在的信息(有体物)	現在
III	研究委託契約	研究行為	将来
IV	共同研究契約	研究行為	将来
V	共同出願契約	無体財産権	現在

上記の各種について、注意点と解決策を述べていきたいと思います。

### I. 成果有体物受領確認

成果有体物とは物質・物体の状態の研究成果であり、例えば化学物質、細胞、動物などです。これらを研究のために他者に提供したり、他者から提供してもらったりします。

もとの所有者は当該有体物の一定の有用情報(知的財産)は把握している場合が多く、提供してもらう側はその既知の有用情報以外の新たな有用な情報(特性)を見出すために提供を受けて使用するものと思われます。そして新たな有用情報は原始的にはその情報の発見者に帰属します。

**有用情報の帰属=その発見者に帰属**

原則的にはこのようになりますが、有体物の公知性の程度によっては元の所有者が権利を主張することが当然発生します。それに対しては以下のように対処するとよいでしょう。

#### case1.有体物が市販されている場合

この場合には有体物は完全に公知であり、自由に入手できるので、有体物には元の所有者が権利主張できる秘密の情報は存在しないことになります。従って、成果の帰属も成果の発表も発見者が自由に出来ることになります。(市販品で自由に入手できるのに何故提供を受けるのか? 研究費の節約か?)

本学における典型例としては、市販のある薬剤がほかの治療薬として使えないか調べるために、当該薬剤の製造会社から薬剤の提供を受ける場合があげられます。このような場合たいいていの会社は

「その薬剤を使用して得られた成果は会社に帰属する」との条件を提示すると思います。しかしこのケースでは権利は基本的に大学に帰属しますから、そのような申し入れは拒否し、

- ① 知的財産は大学に帰属するが、大学は特許を相手企業にランニングロイヤルティーベースで(独占的に)ライセンスする用意があること、
- ② 研究成果は大学に帰属するので、発表は大学の自由意思に任せること。但し、相手企業の事業に悪影響を与えぬよう十分配慮すること、

を基本原則として交渉を進めることが必要でしょう。

実際はこの基本原則に立って相手企業も納得できる中間的条件を探し出すことになることが多いでしょう。

### **case2.有体物が秘密の状態の場合**

この場合は、研究成果・知的財産は原始的には大学に帰属するにしても、秘密下の有体物を提供した相手の寄与が大きいので何らかの調整が必要になります。そもそも有体物が秘密であるので、かなりプライベートな関係の下で有体物のやり取りが行われるのが実態でしょう。そして秘密保持契約を締結して有体物の提供を受けるものと考えられ、特許出願は共有となり、発表も相手の許諾が必要になると考えられます。

企業からこのような秘密下の有体物の提供が行われるか疑問ですが、もし実現した場合は「知的財産は原始的には大学に帰属する」ことを梃子に、相手企業が実施したときのランニングロイヤルティーの条項は契約に入れる必要があるでしょう。発表の許諾を条件に知的財産の権利を完全に相手に持っていかれることは是非とも避けたいところです。

先日行われた講演会で、このような場合共同又は受託研究契約を締結するとの話がありました。これは相手が了解すれば可能となりますが、研究資金まで期待することは無理でしょう。この場合でも契約の条件交渉は上記注意点に留意して行う必要があります。

### **case3.有体物が秘密ではないが市販されていない場合**

このような場合の有体物提供がありうるか疑問ですが、上記 case1 に近い条件で交渉するのがよいと考えます。

いずれの場合も、「知的財産は原始的には大学に帰属する」ことを基本線として、発表の自由を確保しつつ、相手の寄与を考慮して適切な譲歩をすることになります。

(2007年11月)