

## その6 契約について(3)

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)

### V. 共同研究契約・共同出願契約

本学で従来締結していた共同研究契約及び共同出願契約は問題点が多いものでした。そのため最近共同研究契約・共同出願契約の雛形を変更しましたので、契約締結に当たってはそれを参照して下さい。ここでは基本的考え方について注意を喚起したいと思います。

共同研究契約で注意すべき項目は、研究成果の帰属と研究成果の実施の項です。以下それぞれについて注意点を説明します。

#### a) 研究成果の帰属について

共同研究契約においては、「本共同研究期間中に共同で達成した研究成果は共有とする」と一般的には規定します。そして特許出願については何も規定しないか、或いは「共有の成果についての特許出願は共同出願とする」と規定します。共同で達成したのですから成果は共有とするのが当然のように思えます。

しかし、これは企業対企業の場合は余り問題にする必要はないのですが、大学対企業の場合は大いに問題となります。

「成果を共有と規定し、特許出願について何も規定しない」場合は、研究成果が出ていざ特許出願する場合には当然共同出願とするよう要求されます。そして事前に何の取決めもなければ、特許法の一般的規定に従った共同出願にされてしまいます。

また、「共同出願にすると規程はしたが、発明実施の取扱いについての特別の取決めがない」と、特許法の一般的規定に従うこととなります。これでは大学にとってメリットはありません。その理由は次項で説明します。

#### b) 研究成果の実施について

共有の特許権についての特許法の規程は

『第73条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することはできない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。』

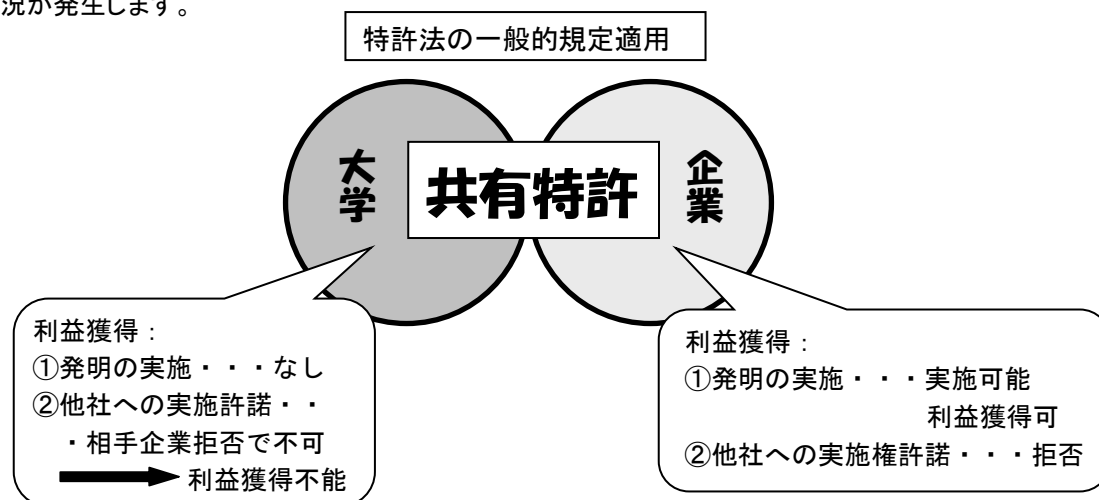
というものです。

これを簡単に言えば、

- (1)共有特許の各所有者は、契約で特別の取決めがない限り、各々他の所有者の同意を得なくても発明を実施できる。
- (2)共有特許の各所有者は、各々他の所有者の同意を得なければ、他人に実施権を設定・許諾したり、権利譲渡したり等できない。

となります。

従って、契約で特別の取決めをしないと、各々が発明から利益を得ようとする場合に以下のような状況が発生します。



上記から理解されるごとく、一般的規定に従う場合

- 相手企業は自分で実施するので共有特許発明から利益を上げることが出来ます。また、第三者に実施許諾すると自分の競争相手を作ることになるので、実施権許諾は一般的には拒否します。
- 大学は一般的には共有特許発明を自分では実施しません。(実施したとしても、相手企業が実施すれば勝てるわけがありません。)大学が共有特許から利益を上げようとするれば、第三者に実施許諾するか、権利譲渡するかです。その場合上記のごとくそれには相手の許可が必要であり、競争相手が発生することになるので相手が許可するはずはありません。従って大学が発明から利益を上げる方法はないことになります。

#### ○)解決方法・・・実施に関する特別の取決めを規定する

特許法の一般的規定に従うと大学は利益が上げられないので、契約(共同研究契約又は共同出願契約)で発明の実施に関し特別の取決めをする必要があります。それには二通りの方法があります。一つは、「大学は相手企業の許諾なしに第三者に実施許諾できる」との規定を設ける方法で、もう一つは「相手企業が実施したら、大学に実施料を支払う」との規定を設ける方法です。相手企業は前者のほうを希望するでしょうが、大学は後者のほうを主張して獲得すべきです。そもそも相手企業は大学が実施することがないことを承知で共同研究をしたのであり、研究が成功すれば自分だけが実施するつ

もりだったはずで、第三者に実施させることなど考えもしなかったでしょう。大学が第三者に実施許諾しても、その第三者が共同研究を実施してきた相手企業に競争で勝てる見込みは小さく、ライセンスが成立する可能性は極めて低いでしょう。従って「**相手企業が実施したら、大学に実施料を支払う**」という規定にすべきです。

本学の改訂雛形は大学が利益を上げられるように特別な規定にしてありますから、その基本方針を守ってもらえればよいと思います。

### **基本方針**

- (1)相手企業が実施した場合、大学はランニングロイヤルティーをもらう。
- (2)上記が満足される場合、出願公開後に権利譲渡を考えても良い。

(2008年1月)