

企業と大学との共有特許の 各共有者による実施について

1. 問題の所在

企業と大学との共同研究、受託研究は産学連携を深化させ、知的創造サイクルの形成による新技術並びに新産業の創出を図り、我が国の産業復活に寄与するものとして重要な位置づけにある。

一方、企業と大学とはそれぞれの立場の違いから、研究成果の取扱い等に関してコンフリクトが生じる場合がある。特に共同研究の成果としての共同発明・共有特許の扱いに関しては企業と大学の主張が相容れない場合が多いと言われている。

共有に係る特許権については特許法第73条に規定が設けられており、同第2項において「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。」と規定されている。

企業はその共同発明を本業として実施できる立場にあり、一方大学はベンチャー起業、TLOを介するライセンスなどの余地はあるものの、自ら実施をしない主体である。

対等の立場で共同研究を行い、研究成果である共有の権利を獲得・維持しているにもかかわらず、上記の場合においては、当然両者の利益に大きなアンバランスが生じる場合があり、このような場合には貢献度に応じた利益を共有できないこととなる。また、結果として産学連携の深化が危ぶまれる事態も生じ、我が国が知的財産立国実現を目指して産官学連携を推進する趣旨を全うできなくなるかもしれない。

本稿では、以上の背景を踏まえて、現在企業と大学の間で懸案となっている“企業と大学との共有特許の各共有者による実施”について私見に基づき考察する。

2. 特許法第73条の 規定について

特許法第73条第2項の規定は、“特許権の保護対象である技術的情報の使用には量的限界はなく、各共有者は当該特許発明の全範囲にわたり、単独で自由に実施することができ、そのことは他の共有者の実施に法的には何らの妨げとならないから（勿論経済的な影響は別論である）、実施は各共有者の自由である（注解特許法 中山信弘編著 青林書院）”と解されている。

つまり、特許法は共有に係る特許権について、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旨を規定しているのみで、経済的な面は何ら規定していないと解すべきである。したがって経済的な面については、共有者の状況、実施の状況等の点を考慮して論ずるべきものとする。

3. 国の報告書・計画から見る本件問題への対応

平成13年12月11日の科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会による報告書「国立大学法人（仮称）における産学官連携の在り方について（審議の概要）」のp11からp12において、“企業との共有特許において、企業が相当の期間、正当な理由なくして実施しない場合は大学が第三者への許諾をできるようにすることや企業が大学に対して不実施補償料を支払うルールを確立することなどを当事者間で検討するなど、特許活用の促進のために企業の理解を得つつ、柔軟に対応することが望ましい。”旨報告されており、又平成13年7月31日の産業構造審議会 産業技術分科会 産学連携推進



産官学連携・知的財産センター
教授

小島 寛明

小委員会による報告書「技術革新システムとしての産学連携の推進と大学発ベンチャー創出に向けて(中間とりまとめ(案))」のp23においては、“また、大学や教員(研究者)が民間企業と共有している特許権の場合、権利の移転に関する事前の大学と民間企業間の同意や大学側の不実施宣言を前提とする民間企業の不実施補償料の支払いについて契約上で規定するなど、大学の特許権の活用を促進していくべきである。”と報告されている。

更に、2003年7月に知的財産戦略本部から発表された「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」のp18からp19並びに2004年5月の「知的財産推進計画2004」のp24においては、“また、大学等が民間企業との共同研究、受託研究実施ルール等を作成するために必要となる留意事項、例えば不実施主体である大学の特性や企業側における実施促進といった点を踏まえた契約上の工夫について、各種方針、事例集等必要な情報を提供する。”と計画が掲げられている。

国の報告書、計画等において本件の問題を解決すべき旨記載しているのも、産学官連携を推進する国策の面からも本件問題を重要視していることに他ならないものとする。

4. 企業間においても同様の問題を体験し解決してきた

メーカーでない企業(非メーカー)とメーカーである企業との間の共同研究の成果である共有特許(出願中も含む)に関して、非メーカーが共有の相手方であるメーカーの自社実施に対して、同様の問題を提起した経緯があったと聞いている。当事者以外への製品の販売等に対して、外販契約若しくは特許契約という形でロイヤリティ等を求めているようである。当事者が研究開発した成果に基づいてメーカーが製品を製造し、当事者以外の競業他社に販売することに対して、非メーカーがロイヤリティ等を要求することは極めて当然のことである。

これらは明らかに非メーカーが不実施の主体であることが主たる根拠理由と考えるべきであろうが、当事者間においてはどうも“不実施補償”という用語の使用は厳禁のようである。

5. この問題に対する企業からの提案

日本知的財産協会が発行している協会誌“知財管理”には産学連携に関する資料、論説等で企業の考えが紹介されており、大学の産学連携活動を考える上で大変参考になっている。国立大学法人の知的財産活動の歴史は1年に満たないが、企業は1980年代以降の日米貿易戦争を経験し、大学法人との実力の差は子供と大人以上である。産学連携に係る種々の活動を行う上において、われわれ大学人は企業からもっと多くのことを学ぶべきであり、企業も大学との連携に大きな支援を与えていただきたいと考えている次第である。

知財管理Vol.53 No.3 2003の特集論説には“産学連携を実りあるものにするために”と題して3点セット(①推進のための機能と権限が一元化された大学組織、②柔軟性を持たせた大学と企業の契約、③パテント・ポリシーに沿った大学研究成果の扱い)が提案され、産学連携の成果の取り扱いに関する条件の一例が提案されている。

知財管理 Vol.53 No.10 2003の資料“産業界から見た産学連携の実態”には、産業界において産学連携に関して行ったアンケート結果が掲載されている。同資料には“産業界は産学連携に対する関心と期待はあるものの、産業界のニーズにマッチした研究テーマが少ないことや契約条件が硬直的であるといった点で不満が多く、本格的な共同研究・委託研究よりも奨学金寄附を選択し、また技術指導は教官個人との契約に基づいて行う、といった実態が浮き彫りになった。”と手厳しいアンケート結果が示されている。法人化によって事情が変わったとはいえ、産業界の見方は大きく変わっていないものと思う。

知財管理 Vol.54 No.8 2004の論説には“国立大学法人との共同研究・受託研究の契約”と題して契約条件に関する考え方が報告されている。この論説においては、企業において産学連携の成果利用の自由度を確保できることが必要であることを述べる一方、契約条件について提案がなされている。また、大学と企業の連携において、両者が何らかの契約をするためには、それぞれが負担するものと得るもののバランスが、双方納得できる形で均衡している必要があると述べ、4つの条件例を掲げている。さらに、この論説においては“基本的な考え方としては、両者のリスク負担に合わせて、回収した利益を分配す

るのが合理的と思われる”、“一方、企業においては、累積の投資が回収できて利益が出た場合には、その一部を大学に還元することの検討も必要になると思われる。”というように、従来の主張を軟化させ、一定の評価できる提案も示されている。

知財管理 Vol.54 No.9 2004の論説「産学連携の新しい枠組みでの知的財産マネジメント」には、「不実施補償」なるものへの疑問”の項目の中で、“企業側からは、ビジネスリスクを背負っているのは企業側であり、企業が報いたいのは、成功した成果に対する発明者、発明部門（大学）への成功報奨との意向が強い。もしくは、企業が行いたいのは、成果の独占に対する発明者、発明部門（大学）への独占の見返りであり、大学はこれにより独占実施補償を得ることができるとの意向がある。また、大学側は不実施機関であり、不実施補償は当然との論もあるが、企業側の同意が必要な制限があるものの大学側にも第三者に対するライセンス（一種の実施行為）の権利があり、これによって利益を得ることができる。一方「不実施補償」という補償は、法律で規定された補償ではなく、また企業にとって、歴史的に見て印象があまり良くない言葉でもある。・・・そこで、考え方の出発点を、「不実施」の補償でなく、企業に独占的实施権を与え、企業が実施に成功した場合に、「独占実施による成功実績に対する見返り」大学側にリターンするとの考えに、今後は立つのが良いと思われる。「独占実施補償」あるいは「独占実施成功報奨」の考えに立てば、大学と企業の利益の相互調和が可能になると思われる。”との考え方が示されている。日本知的財産協会のホームページの産学連携コーナーには、“企業と大学の共有特許に関する契約条件についての考え方の一例”～「不実施補償」から「独占実施補償」へ～と題して、独占実施補償の考え方が掲載されている（平成16年6月29日）。その後、大学と企業との間の共同研究契約において、多くの企業から独占的实施補償のカウンター提案がなされるに至ったようである。

6. 第16回国立大学法人共同研究センター長会議等における議論

平成16年10月14日に開催された第16回国立大学法人共同研究センター長会議のテーマの一つに「共有特許の不実施補償の問題」がとり上げられ、多くの

大学においてこの問題が共通の関心事であることが明らかにされた。

同会議で出された意見の一例には以下のものがある：

- ・国立大学は出来るだけ産学連携の基本的考え方を共有しないといけない。
- ・共有特許について自ら実施してこれにより利益を得ることが可能な企業と異なり、大学は自らが共有特許を実施して利益を得る道が限られていることから、共有相手の企業が共有特許を実施する場合には大学への実施料の支払いか、これに替わる何らかの還元を行うことについて企業の理解を求める。
- ・不実施補償に関する各大学の対応はそれぞれ異なっていると思われるが、発明者に対する実施補償（ロイヤリティ還元）確保の問題が大学側にとって共通の重大関心事であることは、早急にアピールすべき事柄であると考える。
- ・大学は、教育及び研究をその基本的な使命としており、大学で生まれた研究成果を大学自体が自ら商業的に実施し、利益を上げることを予定していない組織である。大学が企業と共同で研究を行った成果を、共同研究の相手方である企業が商業的に実施し利益を上げる場合は、その企業は自己の成果のみならず、大学の成果をも使用するものである。したがって企業が大学との共同研究の成果の実施によって利益を上げた場合、共同研究の相手方である大学にそれに応じた利益配分を行うべきである。

この問題に対しては、「早急に共同声明を取り纏めるべきである」「各大学の産学連携の取組はまだ流動的であるが、共同声明を纏める方向で、今後時間をかけて議論を進めるべきである。」といった大学が半数以上を占めていることが、開催大学である長崎大学のアンケート結果から明らかになっている。

又、12月6日に文部科学省と本学との共催による「産官学連携ビジネス交流会」の分科会において“産業界と大学との共同研究・受託研究を推進するためには”とのテーマにて議論が交わされ、その中においても本件問題に関して種々の考え方が提案された。更に、平成17年1月17日に有限責任中間法人大学知財管理・技術移転協議会のセミナーが開催さ

れ、“企業との共同研究における契約のあり方や契約交渉の実務”、“いわゆる「不実施補償」などの現在大学が抱えている契約上の問題点”等について、調査報告、現状報告、デスクッションが行われた。

産業界からの一種の共同声明的な発表に対する大学側の反応が大変厳しいものであることが、上述の動きから伺える。

7. 企業と大学との共有特許の実施の態様

企業においては、①自社実施しない、②第三者への実施許諾、③自社（関連企業を含む）実施する、といった場合があるであろう。一方、大学は基本的には自己実施せず、せいぜい大学発ベンチャー企業に対してライセンスする、若しくはTLOを介して第三者に実施許諾することが考えられる程度である。第三者への実施許諾の場合は、共有者双方がロイヤリティ収入を持分等に応じて分配することとなるが（専用実施権の設定並びに他人に通常実施権を許諾する場合は他の共有の同意が必要である）、企業が自社実施を行い、それによって利益を得るようになった場合、企業の自社実施の状況によっては権利の共有者の間の利益に大きなアンバランスが生ずる場合がある。このような状況が発生した場合、大学も発明の創作と権利化に大きく貢献していることを考慮すると、これをどのように解決したらよいかという問題が生ずる。

8. 本来の趣旨と解決に向けての提案

上記の問題に対してどのように解決すべきであるかについて、全くの私見ではあるが以下に提案したい。

(1) 本来の趣旨

やはり、この問題は国が考える産官学連携推進の趣旨から解決すべきである。知的財産立国実現の一翼を担う産官学連携活動を推進し、大学と産業界との間で知的創造サイクルを形成し回すことにより新技術の創出と新産業の創出が可能となり、我が国の産業の復興が図れることが要約された趣旨であると理解している。特に平成16年4月の国立大学の法人化以後は組織と組織の連携が可能となり、両者が貢献に応じてwin-winの関係を成立させることが不可欠であり、これを基本とした解決策を講じない限り、両者にとって受け入れがたいものとなる。

共有特許に纏わる不実施補償の問題は、両者が対等の立場で研究を行い、権利化を図り、維持を行ってきたにもかかわらず、両者の立場の違いから両者の利益に大きなアンバランスが生じたときに、これを両者の貢献度に応じて多少なりとも是正することにより解決すべきものとする。少なくとも“独占実施補償”といった考えは、一つのバーゲイン(bargain)とはなるかもしれないが、本来の趣旨ではないものと思料する。

(2) 共同研究において大学も費用を負担している

共同研究費用を大学は負担していないとの話を企業からしばしば聞くが、大学は共同研究費用を企業等から負担していただいている一方で、大学も少なからず費用を負担しているということをご理解いただきたい。共同研究のケースによって事情は違いますが、大学は場所・設備・人件費・研究遂行に必要な諸経費を負担している。共同研究は、“共同研究を行う当事者が対等の立場で共通の課題について共同して行うものである”と認識しており、この原則を基本として、種々の条件を定めるものと思う。共同研究の成果の取り扱いについても同様である。

更に、発明の権利化に際しても、多くの場合に費用を両者で折半されており、小さいファクターであるかもしれないが、これらの点も考慮に入れるべきではないかと考える。外国出願に関しては、大学の少ない予算の中から多額の負担をするものであり、その利益を何ら享受できないとなると、大学は何のために権利化を行っているのかといった意見も出てくる。

(3) 契約自由の原則

契約自由の原則は民法の3大原則の一つであり、種々の契約において理念とされているが、一方で経済的強者から弱者を保護するという観点から、法律その他でこの原則に修正が加えられている。

先に特許法第73条第2項の規定の趣旨“特許権の保護対象である技術的情報の使用には量的限界はなく、各共有者は当該特許発明の全範囲にわたり、単独で自由に実施することができ、そのことは他の共有者の実施に法的には何らの妨げとならないから（勿論経済的な影響は別論である）、実施は各共有者

の自由である（注解特許法 中山信弘編著 青林書院）”について触れた。共有に係る特許発明を全く実施しない場合は論外であるが、実施し、経済的な面を無視できない状況となった時には、共同発明が生まれるに至ったバックグラウンド、両者の貢献等を十分に考慮して、衡平の観念に基づき、両者にて解決を図ることが重要である。企業は従来から、“不実施補償”という言葉に対して大変なアレルギーを持っているようであるが、大学が不実施の主体であることを良く理解して頂き、両者がwin-winとなるよう期待する。

（４）契約条件について

共同研究とはいえ、大学で行う研究成果には実用化に時間のかかるものが多いものとする。そうすると、実用化の見えていない段階においては経済的な価値を議論することは不可能である。したがって共同研究時においては実施に関する基本的な方向を謳うのみとし、詳細条件については別途協議とするのが、まずは常識的な解決方法となろう。

次に、ある程度事業的・経済的な見通しがついた場合、ないしは実際に実施契約を議論する段階に達したときに、企業はその研究成果を独占的あるいは非独占的に実施するかに従って契約内容を定めればよいし、またその条件については上述した考えに基づいて当事者間で議論して決めるべきものである。

前掲した「知財管理 Vol.54 No.8 2004の論説“国立大学法人との共同研究・受託研究の契約”」において、“企業においては、累積の投資が回収できて利

益が出た場合には、その一部を大学に還元することの検討も必要と思われる”、“基本的な考え方としては両者のリスク負担に合わせて、回収した利益を分配するのが合理的と思われる”と述べられている点については注目に値する。この論説で掲げられているいくつかの条件例において、実施料支払いなしがもっとも望ましいと本音を述べる一方で、“権利化費用を企業側が負担”、“事業開始初期には実施料の料率を低く設定、期間の経過とともに料率を変更するという選択肢もあり得る（売れていないときは料率を低く、販売数量が増えれば料率を高く、等）。企業側は初期の段階で事業への影響を最小化、事業が安定して利益が出るようになれば大学側への利益還元を大きくする”等の提案がなされており、これらは実施契約の中で、種々のバーゲインすべき条件となりうる。

企業における実施が小さく、ほとんど利益が出ていないような状況においては、不実施補償なるものは要求すべきではない。また、大学は経営に対するリスクを負わないとの点については、企業間の実施契約にみられるような実施料よりも低額にすること等で、企業側の了解も得られるのではないかと

“貢献度に応じた利益の分配”という観点から大学と企業が柔軟に話し合い、産学連携のパイプをもっと大きくしていけば研究者のインセンティブも増し、結果として我が国の産業の復活に貢献することになるであろう。