

国立大学法人との共同研究・受託 研究の契約

ライセンス委員会
第 3 小委員会*

抄 録 国立大学法人との共同研究契約，受託研究契約において，契約交渉でポイントになることが想定される，①帰属・譲渡，②出願費用・維持費用，③国立大学法人との共有特許（独占的实施，第三者実施許諾，実施料支払い），④国立大学法人の単独特許（独占的实施，第三者実施許諾，実施料支払い），⑤指定技術移転機関，⑥研究成果の公表・機密保持，の六つの点について，契約条件に対する考え方の一つをまとめたので報告する。

なお，本稿は，国立大学法人化前の，2003年度において検討した結果をまとめたものである。

目 次

1. はじめに
2. 国立大学法人について
 2. 1 独立行政法人制度
 2. 2 国立大学の法人化
3. 国立大学法人との契約条件
 3. 1 帰属・譲渡
 3. 2 出願費用・維持費用
 3. 3 国立大学法人との共有特許
 3. 4 国立大学法人の単独特許
 3. 5 指定技術移転機関
 3. 6 研究成果の公表・機密保持
4. おわりに

1. はじめに

国立大学は，従来の国の一機関という立場から法人化され，2004年4月から国立大学法人となる。

これまでの産学連携は，大学教官個人との関係を中心とし，「大学教官個人と企業」といったように「個人対組織」の関係にあった¹⁾。しかし，大学における知的財産本部の設置^{2),3)}，特許の機関帰属等²⁾，法人化を契機としたこれら大学

における体制の整備により，今後の産学連携は「大学と企業」といったように「組織対組織」の関係に移行していくものと考ええる。また，従来，国立大学が国の機関であったため，産学連携の成果を含めて知的財産の取り扱いは国立大学においてほぼ一律であったが，国立大学がそれぞれ法人格を持ち，大学毎に知的財産ポリシー²⁾が公表されるようになる等，各国立大学法人は産学連携の成果を含め知的財産に関し，大学毎に特色のある独自の考えを持つようになっていくものと考ええる。このような状況の進展に伴い，産学連携の成果の扱いを取り決める共同研究契約，受託研究契約といった企業と大学の契約は，今後ますますその重要性を増し，企業と大学の間 Win-Win の関係を構築できるかは，その契約内容にかかっていると言える。

企業からみた場合，産学連携を実りあるものにするためには，企業競争力向上のため，産学連携の成果をそれぞれの企業独自の事業戦略に沿って扱えるよう，企業において産学連携の成

* 2003年度 The Third Subcommittee, License Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

果利用の自由度を確保できることが必要である。そして、このためには個別の事情を考慮して交渉によって契約条件を取り決めることができるといったような自由度が確保される等、柔軟性を持たせた企業と大学の契約が必要となる⁴⁾⁵⁾。

しかし、従来の国立大学との共同研究、受託研究の契約は、文部科学省通知により用意されている共同研究、受託研究様式参考例⁶⁾⁷⁾によってほぼ定型化されてきており、契約交渉において企業の修正要望が反映されることは少なく、様式参考例どおりで契約を締結せざるを得ない場合が多かった¹⁾。

国立大学が法人化される現在、企業と国立大学法人との共同研究契約、受託研究契約における知的財産に関する契約条件をどのようにしたらよいか、また、契約交渉において企業はどのような主張を行うことができるのか等、国立大学法人との契約に対する、企業の関心は高いものがあると考えられる。そして、各企業においては、国立大学法人との契約交渉に臨むにあたり、自社としての基軸を用意しておく必要もあろう。

そこで、本稿では、企業における国立大学法人との契約実務に資するため、国立大学法人との間での知的財産に関する契約条件について留意点を含めて検討し、考え方の一つを提示することとした。

検討にあたり、国立大学法人を取り巻く環境として、独立行政法人制度、国立大学法人化の検討経緯、国立大学の法人化と知的財産について調査し、これを本稿の第2章にまとめた。

次に、国立大学に先立って既に独立行政法人化されている産業技術総合研究所の共同研究、受託研究の契約雛形⁸⁾(ホームページにおいて公開されているもの)をサンプルとして、知的財産に関する契約条件を対象に、主として、契約条件が設定されている背景と企業からみた問題点といった二つの観点から分析し、小委員会において議論した。この分析、議論の結果から、

国立大学法人との契約交渉のポイントになることが想定される点として、①帰属・譲渡、②出願費用・維持費用、③国立大学法人との共有特許(独占的实施、第三者実施許諾、実施料支払い)、④国立大学法人の単独特許(独占的实施、第三者実施許諾、実施料支払い)、⑤指定技術移転機関の利用、⑥研究成果の公表・機密保持、の6点を抽出した。そして、これら各項目について、考察・検討を行い、考え方の一つを本稿の第3章にまとめた。

なお、本稿は、国立大学法人化前の2003年度のライセンス委員会第3小委員会において検討した結果をまとめたものであり、同小委員会の松本信一(日本電信電話)、内山智靖(大日本印刷)、川尻達也(日本触媒)、小池 統(富士写真フイルム)、椎名泰一(古河電気工業)、鳥居英明(豊田自動織機)、南口正洋(武田薬品工業)、余田 茂(オムロン)、石山圭一(セイコーインスツルメンツ)、田中拓人(アジレント・テクノロジー)、湯澤啓介(神戸製鋼所)が作成した。

2. 国立大学法人について

2.1 独立行政法人制度

行政機能の減量、効率化等を進める際には、民間企業へこれを委ねることが一つの方法として考えられる。しかし、その事務・事業の内容によっては、自由競争社会における経済活動を主眼とする民間企業に運営等を託すのが必ずしも適切とはいえない場合がある。このような、「国自ら実施する必要性は乏しいが、独占して行われなければ又は確実な実施がなされなければ、国民生活その他公共上の支障をきたす行政サービス」を実施する機関を特殊法人化するための制度が独立行政法人制度であり、そのねらいとして、

・自発的な効率化や質の向上を図るためのイン

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

センティブアップを図る、
 ・具体的には、①弾力性のある財務運営、②組織・人事の機動性・弾力的な運営、③業務の目標設定と評価、及び④業務内容や運営の公表による透明性の確保、
 が挙げられる⁹⁾。

独立行政法人制度は、平成10年6月12日に公布された「中央省庁等改革基本法」に基づいており（表1に独立行政法人制度検討の経緯を示す）、本法によって独立行政法人制度の創設が定められ、以後制定された次の①から③の関係各法により実現されている（図1）。

- ①独立行政法人通則法：独立行政法人の運営その他制度の基本となる共通事項を定めたもの。
- ②個別法：個々の独立行政法人特有の具体的事

表1 独立行政法人制度検討の経緯⁹⁾

時期	内容
平成8年	行政改革会議にて行政機能の減量及び効率化等の検討の中で「独立行政法人」が提案される
平成10年6月	「中央省庁等改革基本法」にて「独立行政法人」の導入方針が決定
平成11年4月	中央省庁等改革の推進に関する方針の決定、及び「独立行政法人通則法」により制度の大枠が決定
平成13年4月	57の独立行政法人が発足（平成15年10月現在92法人）

項を定めるもの。

- ③中央省庁の改革の推進に関する方針、政令、省令等：独立行政法人制度の骨格、運営方針等を定めたもの。

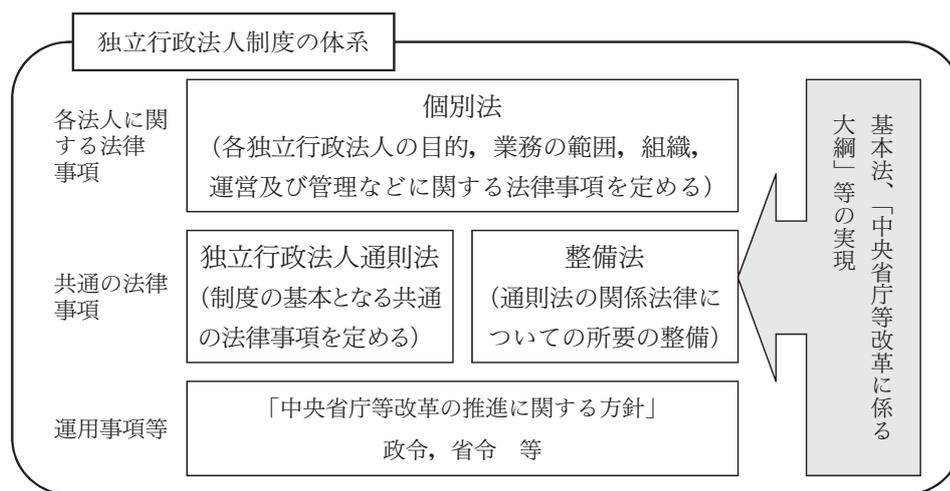


図1 独立行政法人制度の体系¹⁰⁾

2.2 国立大学の法人化

(1) 国立大学法人の制度

国立大学の法人化は、従来の独立行政法人通則法とは別に、国立大学の特性を踏まえて制定された「国立大学法人法」を根拠法としているが、制度の基本的枠組みについては、独立行政法人通則法の規定を準用することにより、従来の制度が利用される形となっている（国立大学法人法第35条）。

独立行政法人通則法に基づく独立行政法人との違いとしては、

- ①「学外役員制度」など、学外者の運営参画を制度化、
- ②客観的で信頼性の高い独自の評価システムを導入、
- ③学長選考や中期目標設定で大学の特性・自主性を考慮、

といった点が挙げられる¹¹⁾。

国立大学の法人化においては、平成15年7月

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 国立大学法人化検討の経緯¹²⁾

時期	内容
平成11年4月	国立大学の独立行政法人化を大学改革の一環として検討する旨の閣議決定
平成12年7月	国立大学関係者を含む有識者による調査検討会議が検討開始
平成14年3月	調査検討会が「新しい国立大学法人像について」を取りまとめ
平成14年11月	国立大学法人化などの施策を通して大学の構造改革を進める旨の閣議決定
平成15年2月	国立大学法人法案等関係6法が国会に提出
平成15年7月	国立大学法人法が成立(10月施行)
平成16年4月	国立大学法人に移行

16日に「国立大学法人法」が公布されている(平成15年10月1日施行。なお、表2に国立大学法人化検討の経緯を示す)。これにより、従来の制度に比して、各大学毎の自主的な運営による柔軟な知的財産の取扱いが可能となった。

その概要は次のとおりである。

- ①国立大学が法人格を取得することにより(国立大学法人法第6条)、各大学に研究成果を帰属させることが可能となる。
- ②兼業の扱い等に関しても、各大学の判断で決定することができる。
- ③研究成果の活用促進が国立大学の業務として法律上明確に位置づけられ(同第22条第1項第5号)、大学が自らの業務として主体的に技術移転等の活動を行うことが可能となる。
- ④国立大学による技術移転機関(TLO)への出資を国立大学の業務として位置づけ(同第22条第1項第6号)、技術移転業務を弾力的に行うことができる。

なお、従来の制度における国立大学(国)との権利義務関係については、法人化後は国立大学法人に承継される(同附則第9条)。また、国立大学法人化に関わる整備法として「国立大学

法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成15年7月16日公布、平成16年4月1日施行)があり、制度移行のための調整を図っている。

(2) 国立大学の法人化と知的財産

国立大学の法人化において、産学連携や知的財産の点から着目すべき点として、前述のとおり、知的財産の機関帰属²⁾、大学の裁量による教職員の兼務(国立大学法人法第22条第1項第3号)、大学の業務として位置づけられた研究成果の活用促進(国立大学法人法第22条第1項第5号)、TLOへの出資が可能(国立大学法人法第22条第1項第6号)、知的財産本部の設立^{2),13)}等が挙げられ、これらによる影響として次に示すものが考えられる。

- ①大学の評価…出願件数、ライセンス収入の管理・評価の厳格化
- ②成果の公表…研究成果の早期公表の可能性
- ③知的財産本部とTLOとの関係…両者の関係、役割の明確化の要請

また、特許に関する費用面での影響として、特許法等の一部改正(特許料等の減免措置の変更)^{14),15)}による大学の特許関係費の負担増を考慮しておく必要がある。

従来の制度においては、国立大学は国の機関として、特許料等の納付が免除されていた(改正前特許法第107条第2項乃至第4項)が、国立大学の法人化に伴い、国立大学における特許料等の減免措置は、「特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号。平成16年4月1日施行)」によって、研究開発型独立行政法人や公設試験研究機関と同じ、産業技術力強化法に基づく統一的制度に移行することとなった。

新制度における減免措置の概要は次のとおりである。

- ①特許料(1~3年分)及び審査請求手数料を半額に軽減する(産業技術力強化法16

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

条)。

- ②共同出願に関し、減免措置対象者を拡大し、共有者が他の減免措置の対象者であるときは、その持分に応じて各自減免措置の適用を受けることができるようにする(特許法第107条第3項)。

なお、新制度移行に伴う経過措置として、平成19年3月31日までに申出されたものに関しては、旧制度による免除規定が継続して適用される(産業技術力強化法附則第3条)。

3. 国立大学法人との契約条件

3.1 帰属・譲渡

(1) 法人化前の国立大学との取り決め

1) 共同研究の場合

法人化前は、共同研究の成果として得られる知的財産権の国立大学の持分は、国(国立大学)又は国立大学に属する研究担当者(発明者)に帰属することになっており、特別に国が措置した研究経費を受けて行った研究の結果生じた発明と、原子炉、核融合設備、加速器等のように、国により特別の研究目的のために設置された特殊な大型研究設備を使用して行った研究の結果生じた発明は、国に帰属することになっていた¹⁶⁾。

従来の文部科学省様式参考例(共同)では、国立大学との共同研究の結果として得られた知的財産権を出願する場合には、①国立大学又は企業の発明者が、単独で発明等を行ったときは各々の発明者の単独所有とし、出願等の前にはあらかじめ相手方の確認を得て単独で出願等の手続きを行うことができることになっており、②共同して発明等を行った場合には、当該知的財産権持分の所有者である国(国立大学)又は国立大学の研究者と企業が協議して各々の持分を定めた上で別途締結する共同出願契約に従って、共同して出願等を行うことになっていた¹⁶⁾。

各々の持分の譲渡については、国(国立大学)の持分は、共同研究の相手方企業又は両者が協議の上指定した者に限り、特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分について、譲渡又は専用実施権等の設定ができていた。

2) 受託研究の場合

法人化前は、文部科学省様式参考例(受託)によれば、国(国立大学)が受託する研究の成果は、受託者である国立大学、又は国立大学に属する研究担当者に帰属するとされていた¹⁶⁾。受託研究の成果が国に帰属する場合には、全体の2分の1までの権利であれば譲渡を受けることができ、受託研究の成果が研究者の帰属となった場合には、その研究者個人が企業にその権利を譲渡することも可能とされていた¹⁷⁾。

研究成果のうち出願しないノウハウに該当するものについては、すみやかに指定し、期間を明示して秘匿される。

(2) 国立大学法人との取り決めにあたって

民間企業にとって投資した研究費用に見合う研究成果及びそれらの成果に関する権利を確保することは重要であり、共同研究及び受託研究を実施するか否かの決定を左右する。

国立大学法人への受託研究において、特許法の原則に従えば、研究者側(受託者側)に全ての権利が帰属するとの考えも出てこよう。しかし、その研究に対して、企業は、経済的な貢献(負担)をしているのであるから、企業への権利の譲渡や独占の実施権が妥当な対価で供与される等の配慮を求めたい。

加えて、企業にとって研究成果を事業化する場合、海外における特許権も重要であり、発明によっては出願国数が10カ国を超えることも珍しくなく、そのため外国出願と権利維持の費用も膨大なものとなる。国立大学法人が多額の費用を負担して、委託企業のために多数の国で特許権を取得・維持することは難しいと考えられ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。一案として、外国出願及び外国特許については、出願費用と特許成立、維持の為の費用の全額負担等を条件として積極的に企業への権利譲渡を行う弾力的な対応が現実的ではないだろうか。

また、特に共同研究を行う場合には、事前に双方が単独で実施する研究範囲と共同実施の研究範囲についてよく話し合い、共有部分の成果について各々の貢献に見合った持分配分を決めておくだけでなく、単独実施部分についても、機密保持義務との関係を含めて相手方の情報、知見を使用した場合の権利の分配又は譲渡について取り決めておくことが望ましい。

知的財産権については、帰属、所有権が整理されてきているが、知的財産権の元になっている研究データ、情報、実験サンプル等の生の研究情報管理は、担当研究者に委ねられている場合が多い。研究成果をより有効に活用するためには、これらの研究情報の管理、帰属についても明確にする必要が生じるものと予想される。

3. 2 出願費用・維持費用

特許出願等の手続・費用負担については、基本的に当該特許権の所有者が行うことになると考えられる。したがって、ここでは、国立大学法人と企業の得失が問題となり得る共有するものに関して述べる。

特許出願・維持等の手続及びそれに要する費用の負担を検討するにあたり、考慮すべき主な点として以下のものが考えられる。

- ①国立大学法人の、出願等手続の経験、予算
- ②企業の考える出願、権利化、維持の可否・要否基準と食い違いの可能性（企業としては、自らの事業と無関係または利益の小さいものについては、出願、権利化、維持不可・不要と判断する可能性が低くないが、国立大学法人において企業のメリットを考慮して、出願、権利化、維持の判断がなさ

れるのか)

- ③費用全額負担の見返りとして得られるメリット（単純に費用の額の大小だけでは判断できず、契約全体を通して得られる、その他の権利義務のバランスや、将来のメリット等も考慮して判断すべき)

以下、これらを踏まえて詳細を検討する。

(1) 出願、権利化手続の担当者について

近年、大学が特許権の管理・運用に関し、自己の知的財産部を設け、また、外部機関（TLOなど）との連携を強めるなどしており、出願等の手続についても大学側で担当したいとの要望が増えてくるかもしれない。国立大学法人が手続を担当する場合、適切な手続が行われるのか、取得できる権利が潰れてしまうおそれはないのか、企業の利益にかなった権利化・維持手続ができるのか（クレーム補正など）といった懸念がある。企業としては、各手続について事前・事後の通知義務、拒否権の留保など、手続の各過程で必要に応じてそのプロセスに参画できるように注意しておきたい。また、明細書の内容についても、できるだけ出願前に企業でその内容を確認できると、より活用しやすい権利の取得に繋がるだろう。特に外国出願においては、各国の手続に精通した事務所の選定・活用が必要となることから、企業が満足する結果を得るためにも、積極的に企業が担当することも検討すべきである。

(2) 出願等の費用負担について

— 企業による全額負担の可能性 —

出願等の費用については、基本的に、各当事者が特許権の自己の持分に応じて負担とされる。これは、特に反対すべき理由もない。なお、国立大学法人との共有特許については、企業側の費用についても減免措置が適用され、通常の1/2の費用で済むこととなる（本稿2.2(2)参照）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、国立大学法人において、費用が十分準備できない場合、持分比率に拘らず、企業が費用を全額負担するよう要求されることも想定される。費用全額負担を受け入れる代わりに企業として希望する他のメリットを得られるならば、一概に企業にとって不利な条件とも言い切れないだろう。例えば、次のようなメリットが考えられる。

- ①持分増加による第三者からの実施料収入の割増
- ②国立大学法人の実施許諾権の制限
- ③独占的实施権のより有利な条件での取得
- ④いわゆる不実施補償料等、国立大学法人への実施料の支払いなしの確約

なお、上記メリットの各内容に関しては、該当する本稿の他項を参照頂きたい。但し、外国出願に関しては、国内手続に較べても数倍の額がかかることが多く、国内手続と一括りにはできない。国立大学法人は、実施料収入を期待しており、当該特許権の権利化のメリットに関して企業程深く考慮せずに、出願等を希望する嫌いがある。大学法人における数少ないコストである出願等の費用を企業が全額負担する場合には、出願すればするほど実施料収入の可能性が増えることになることから、例え上記の視点から国内出願については全額負担することを受け入れた場合であっても、出願国決定権限の所在、決定方法等を検討の上、国内出願と同様に企業側の全額負担としてよいのか、外国出願は別扱いとすべきか、慎重に判断すべきであろう。

3. 3 国立大学法人との共有特許

(1) 独占的実施

特定の企業に共有特許の独占的実施権を与えることについては、長らく大学側は慎重であったと思われる。しかし平成14年6月27日に改正された「特定大学技術移転事業の実施に関する指針」¹⁸⁾(文部科学省指針)により「積極的

に譲渡や専用実施権を行う」ことが勧められるようになったこともあり、大学の法人化により、この流れが加速し、独占的実施権の設定が増えていくことも想定される。また従来からも国は「産業活力再生特別措置法第30条」^{19),20)}(日本版バイ・ドール条項)により、特許権を企業から譲り受けないことができることとし、企業側で権利を持つことができるようにしている。この点からも、共有特許について、公共の利益を損なわない限りにおいて、独占的実施権を与えないという根拠はないものと考えられる。

しかしライセンスによって研究成果の社会還元を促進したい大学にとって、通常実施権ではなく独占的実施権を与えることには、なお慎重であることも考えられる。よって共有特許の独占的実施については、条件付での独占的実施権の設定となる契約が結ばれる可能性が高い。例えば、産業技術総合研究所契約雛形(共同)では、独占的実施権の設定の中止について規定しており、「独占的実施権を有する期間中に実施せず、かつ、当該期間が経過する前に具体的な実施化計画が提出されなかった時」、独占的実施権の設定を中止するとしている。しかしながら、通常、実用化までには10年以上かかることはよくあり、必ずしも当初設定した独占的実施期間中に実施できるとは限らない。このような設定の中止については留意する必要がある。

(2) 第三者実施許諾

共同研究の場合の第三者実施許諾についても国立大学法人と企業の主張がぶつかることが予想される。例えば産業技術総合研究所契約雛形(共同)では「通常実施権を許諾したい旨の通知を受けた場合、(企業側に)正当な理由がない限り、これを書面により同意するものとする。」となっている。この場合、「正当な理由」に企業側のマーケット戦略やビジネス上の利益が含まれるかどうか、不明であるので、明確にすべき

であろう。

(3) 共有特許の実施料支払い

文部科学省様式参考例(共同)⁶⁾によると、国立大学と企業の共有にかかる特許権を企業が実施するときには、大学が自己実施しないため、企業は大学に実施料（いわゆる不実施補償）を支払うことが求められている。また、同省の通知²¹⁾においても、民間等との共同研究の取扱いについて、共有にかかる特許権等を国と共有する民間機関等が実施するときは、別に実施契約を定め、実施料を徴収すること、との記載がある。今後、国立大学の法人化に伴い、成果がより厳格に求められることになれば、研究費調達や研究者へのインセンティブ付与の観点で、共有特許に対する実施料支払いが企業に対して強く求められることが予想される。しかし、一律の契約条件に縛られずより柔軟な発想で国立大学法人と企業との連携ができれば、それぞれにとってより納得性の高い契約条件を見出すことも期待できる。

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、双方が納得できる形で均衡している必要がある。理解促進のため、事業化までの活動（投資）を表3に、また、連携に対する両者の期待（回収）を表4にまとめる。

投資（表3）の観点においては、それぞれの段階、又は全段階の累計において、どちらの負担が大きいと考えるかで、両者の意見が食い違うものと思われる。回収（表4）の観点では、新しい研究開発を行うことや、その成果を新規事業として実施するという点においては、両者の利害は一致する。しかし、実施料の点では、大学側が企業からの実施料収入に期待がある一方、企業側は、事業コストを低く押さえたいという点で実施料支払いを避けたい、とのミスマ

表3 事業化までの活動（投資）

段階	国立大学法人	企 業	備 考
第1段階	基礎研究	事業化のためのマーケティング	両者独自の判断、独自の投資負担で個別に実施
第2段階	共同研究	共同研究	一般的には同等の投資負担
第3段階	—	事業化	事業化リスクは企業が負う

表4 連携に対する期待(回収) (矢印以下はそのための方策)

国立大学法人	企 業
<ul style="list-style-type: none"> ・ 成果を広く世の中に還元 ⇒ 企業の活動を通して社会に還元 ・ 独創的な研究による評価の向上 ⇒ 論文発表によってその成果を世に問う ・ 研究費負担の軽減 ⇒ 企業からの研究費調達や実施料収入 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新しい事業の展開 ⇒ 自社にない技術の獲得 ・ 有利な条件で事業実施 ⇒ 競合優位の確保、事業コストの低減 ・ 研究費負担の軽減 ⇒ 大学との共同研究による負担の軽減

ッチがある。また、成果の活用については、大学側は成果を公表し広く世の中で実施されることを期待する一方、企業側はできるだけ競合他社の参入を防いで、有利な環境で事業実施したい、とのミスマッチがある。以上のような両者の立場を踏まえ、実施料支払いに関連して両者から出てきそうな主張を整理する。

大学側からは、基礎研究の段階で企業が負担していない多額の研究費を税金から負担している、という主張があると思われる。税金を使って研究している以上、多くの企業が実施することで広く社会に還元する責任があり、その際企業が得る利益は、もともと税金から負担して実施した基礎研究に基づくものであるから、何らかの形で企業から回収するのは当然との主張があり得る。更に、特定の企業だけが独占実施する場合には、利益も独占することが可能であるから、なおさら実施をしない大学が実施料収入

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を求めるのは当然との主張もあるものと思われる。その他の観点では、独創的な研究を促進するため、企業からの実施料収入による研究者へのインセンティブ付与についての期待もあるものと思われる。

次に、企業側の立場では、まず、自己の共有特許に実施料を支払うことに強い抵抗がある。この点は非常に重要であるが、執着しても着地点には至らないと思われるので、仮にこの点に目をつむって議論を進める。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。大学側は、事業につながるか否かにかかわらず、研究開発が終了すれば論文発表等、何らかの研究成果が得られるが、企業側は、その後事業につながって利益が出ない限り成果が得られない。特に、新しい技術による製品の場合には、事業化に至らず累積の投資回収ができないまま終わることも多い。最終的に事業化できた場合でも、最初から黒字の事業はなく、赤字の時期を耐えた結果、事業に結び付くことが一般的である。このような事業化プロセスを考えると、事業の成否にかかわらず実施料を支払うことは、企業側のリスク負担が大きすぎるといえる。少なくとも累積の投資回収ができていない時点で実施料を支払うことは、更に利益を圧迫して、事業化に悪影響を与えることは間違いない。大学側が、基礎研究の段階でリスクを負担しているとの主張も理解できるが、その場合には、大学側が独自に特許化して、それをもとに独自にライセンス収入を得ることが可能であることを考慮すべきである。特許化できない場合には、もともとその技術が何に使えるかがわからないということであり、企業側の情報提供が過小評価されているといえる。

以上のような議論があると思われるが、建設的な着地点を見つけるためには、両者がすべての主張を通すのではなく、それぞれが何かを妥

協する必要がある。企業の立場としては、大学に対して、累積の投資と回収という観点、また、企業が多くを負担している事業化リスクについての理解を期待したい。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と思われる。契約については、多くの条件が考えられ、さらにその組合せも可能なため、代表的な契約条件の例をあげる。

【条件例 1】 共有特許に対する実施料支払いなし、かつ、権利化費用を企業負担

企業としては、実施料支払いなしが最も望ましい。実施料支払いがなければ、連携に対する企業側の障壁が低くなり、連携がより促進される。このことは、結果として大学の研究成果が社会に還元されるという大学本来の目的が達成されることにつながる。大学側にとってもう少し見えやすい利点が必要であれば、権利化費用を企業側が負担するとの選択肢も考えられる。

【条件例 2】 共有特許に対する実施料支払いなし、かつ、公表自由

実施料支払いはなしとする。大学は研究成果を自由に発表できるものとする。大学側は、研究成果を公表するという使命を達成でき、企業側は、実施料支払いがないため利益を得やすい。事前に特許出願をする場合には、権利化費用は条件例 1 同様に考えられる。

【条件例 3】 共有特許に対する実施料支払いなし、かつ、第三者実施許諾「可」

ある期間の後、第三者への実施許諾を両者自由に行えるものとする。規定の期間に、企業はリスク負担に見合うだけの投資回収を行う。その期間の後には、両者ともに、持分に応じて実施料収入を得ることができる。第三者の実施で広

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

く世の中に成果を還元できる。

【条件例 4】 共有特許に対する実施料支払いあり（料率変動）

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。期間の代わりに販売数量に応じて料率を決めるという選択肢もあり得る（売れて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。昨今の経営環境において、利益率の悪い事業は早期に中止に追い込まれることを考えると、特殊なパターンではあるが、事業開始当初の料率を0%にするようなこともできれば事業化に有効である。

【条件例 5】 条件に応じて共有特許に対する実施料支払いの有無を設定

独占的实施の場合は実施料支払いあり、第三者に実施許諾を認める場合には実施料支払いをなしとする。独占的实施の場合には、実施料を支払うことで大学側の収入を確保。第三者に実施を認める場合には、大学は第三者からの実施料を得ることができるので、企業は、実施料支払いが不要とする。

以上、代表的な契約条件例を挙げたが、これに関連して共有特許権を放棄する場合に留意すべき点について、以下に述べる。

企業としては、たとえ当該共有特許権を現在実施しており、あるいは将来、実施することが明白であっても、コスト的観点から出願取り下げ、権利放棄等を希望することが考えられる。その場合でも、国立大学法人が維持を希望するときには、特許出願あるいは特許権自体は存続するため、その後の企業の実施の取扱いが問題になるが、本来的に、共有企業の自己実施につ

いて実施料を求めるという考えを有する国立大学法人が実施料を要求する可能性が高いと考えられる。結局、コスト的観点から放棄した場合にも別途実施料が発生する可能性が高く、企業としては、一旦出願に同意してしまうと国立大学法人側が取下げ、放棄を希望しない限りお付き合いせざるを得なくなってしまうかねない。したがって、共有特許についての実施料支払いの条件検討と連動して、出願検討時に、取下げ、放棄の自由度の確保と、その場合における当該特許権の無償の自己実施権又は権利不行使の保証を確保すべく、慎重に検討する必要があると言えよう。

3. 4 国立大学法人の単独特許

本節では、企業側が研究費用を負担している受託研究においてなされた、国立大学法人の単独特許について述べる。

(1) 独占的实施

文部科学省様式参考例（受託）における国立大学単独権利の企業側による実施については、長らく優先的実施とされてきたが、企業側が希望し、支障がないと認められる場合は、独占的通常実施権の実施を許諾することが可能になった⁶⁾。

国立大学法人では、より多くの実施料収益をあげるべく、独占的实施を認めるべきか、第三者実施許諾の道を残すべきか、慎重に検討することになるものと推察される。

例えば、産業技術総合研究所契約雛形（受託）でも、独占的实施は認められているが、企業側が正当な理由なく実施していない場合や、公共の利益を損なうおそれのある場合には、独占的实施を中止し、第三者実施許諾できることとされている²²⁾。

公的性格の強い国立大学法人としては、公共の利益に資するかどうかを考慮することも理解

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

できるし、一法人としての収益性が個別に評価されることになれば、期待した実施料収益があげられない事態を避けたいと考えるのも理解できる。営利企業間においても、独占的实施を認める場合に、開発努力・売上最大化義務を課すことや、当該義務違反の場合に、非独占ベースに転換するような条項を見かけることがあるのと、同様の趣旨であろう。

他方、企業側としては、独占的实施を期待して、研究委託をしたのであって、第三者実施許諾されたのでは、資金負担した意味が薄まってしまうといったケースもあろう。

結論として、独占的实施に何らかの条件が付され、一定の場合に独占的实施が認められないのはやむを得ないものとは考えるが、どのような場合に、独占的实施が認められなくなるのかの基準はより明確にされ、予見できるようになることが必要かと思われる。例えば、ミニマムロイヤルティを支払う限りは、独占的实施を中止されないとか、公共の利益を損なうことを国立大学法人側で十分に立証してもらうといった方策の検討が考えられる。

(2) 第三者実施許諾

第三者実施許諾の問題点のうち、独占的实施を認めずに、第三者実施許諾がなされるという観点の問題点については、上記(1)を参照されたい。

国立大学法人の単独権利である以上、その第三者実施許諾にあたり、研究を委託した企業に事前同意や第三者からの実施料収益の分配を求めることは、困難と思われ、文部科学省様式参考例(受託)においても、産業技術総合研究所契約雛形(受託)においても、そうした議論の足掛かりとなる規定は見当たらない。

ただ、企業側としては、最初に独占的实施を希望しなかったために、第三者に独占的に実施許諾され、後で実施を希望しても応じてもらえ

ないといった事態や、第三者よりも不利な条件での実施許諾に甘んじなくてはならないといったことになれば、資金負担して研究委託をした意味が損なわれるといったケースもあろう。

第三者実施許諾の道を完全に閉ざすのは不可能だとして、少なくとも、研究を委託した企業が実施許諾を希望する場合には、他社よりも不利でない条件にて、実施許諾される余地が担保されるような手当てなどが検討事項として考えられる。

(3) 実施料支払い

文部科学省様式参考例(受託)では国立大学単独権利の委託者側による実施においては「別に実施契約で定める実施料」を支払うことを要する。

国立大学法人では、法人化を機に、原則機関帰属となる特許を大学が管理運用して収益をあげるための体制作り着手しており、この実施料収入を得るための条項は、より重要性を増すことはあっても、無くなる方向には行かないものと推測される。

例えば、産業技術総合研究所契約雛形(受託)においても同様に「実施料の支払い」等を定めた別途の「実施契約」の下で実施することとされる。

大学側の単独権利である以上、企業側によるその実施について実施料支払いを要することは当然とは言える。しかし有償での研究委託の成果たる特許に対して実施料支払いが必要なのか等、この実施料の支払いについては議論の多いところであった。この点については以下のように考える。

思うに、国立大学法人からすると、〈A〉実施される良い研究成果を上げればその分実施料の形でリターンが来ることは更に良い研究開発アウトプット実現へのインセンティブになる、〈B〉大学の技術資産を運用することで実施料収益が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あがるなら、それを更なる研究開発へ再投資して大学のアウトプットを拡大することができるし、せめて保有特許の取得・維持に要するコスト程度はまかないたい、〈C〉研究成果には民間からの資金的貢献もさることながら、大学の過去の知的蓄積が大きく貢献している、との事情があると想像する。

他方企業側としては、各企業独自の事業戦略に沿い商業実施をすることを目的に研究委託するので、成果を（実施契約の下で）実施できることが明確になっている点は評価できるものの、①委託対価を支払っているのに更に実施料が必要なのか、②必要だとしてもどれくらいのものになるのか目安が分からないと委託を出す判断がやりにくい、③もし必要とされる実施料が委託者以外の第三者に要求されるそれと同レベルであれば、委託を出すことへのインセンティブを大いに害することになる、といった要望が出る。

この両者の事情と要望を勘案し、実施料支払い要否のスキームとして「大学側が開発前から有していた知的蓄積が開発成果に貢献しているような場合には一定の実施料支払い（但し、次段で言及する Must 条件を満たしたものを要するものとするが、前記のような事情がない場合には企業側が対象特許の維持費用の一部又は全額を負担することを条件に実施料支払を要しない」との扱いを提案したい。前記〈C〉が言う様に大学側の知的蓄積の貢献がある場合には、前記①にもかかわらず、企業側として何がしかの実施料を支払うことの合理性を見出すことができる。他方そうでない場合には、前記①の点から実施料支払いを要さないものとするが、この場合でも大学の成果が商業化されるという意味で大学の社会貢献という使命は実現されているし、企業側による対象特許維持費用の一部負担を条件とし前記〈B〉にも配慮をしており、大学側の事情からしても許容されうる扱いと考

える。

但し、前記スキームで実施料支払を要する場合の実施料内容は、前記②③の要望の観点から、通常の実施料率の算定方式²³⁾を示すとともに、委託者実施の場合にはその半分²⁴⁾とするといった、通常の実施料率よりも低廉なものであることを明確にしたものであることを Must 条件としたい。その他の実施料内容・形態については、個々の事情に応じ柔軟な取扱いが望まれるもので画一的な何かを提案はできないが、以下三つを例示したい。第一に、対象製品が新規な製品の場合には、その立ち上げ時期は投資がかさみ利益率が下がる傾向にあるため、販売量の増大に応じて料率もあがるといった変動型のロイヤルティ設定が考えられる。第二に、企業側が独占を望む場合には、非独占の場合より料率をあげるといった扱いのみではなく、一定のミニマムロイヤルティ又は特許維持費用負担といった扱いで対応するといった方法も考えられる。第三に、イニシャルによる支払いは、両者がそれを望む場合は別段、「実施したら払う」の考えからするとランニングが原則とすべきだが、企業側の要望で外国出願するなど大学側で費用がかさむ場合はそれをイニシャルとして、ランニングロイヤルティと併用する方法も考えられる。

3. 5 指定技術移転機関

従来の文部科学省様式参考例（共同）では、共有する特許権等の持分の譲渡等に関して、甲（大学）の持分を、乙（企業）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ことを定めている。この「甲及び乙が協議の上指定した者」に TLO が該当するとしている。従来の文部科学省様式参考例において他には TLO に直接関連する条項は見当たらない。

国立大学の法人化に伴い特許等の知的財産は原則として大学帰属となるため、大学が管理す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

べき特許等の数は今後増加する。また、従来は国の機関であるため不要であった出願費用、維持費用等が発生するため、それらを管理する業務も必要となる。また、各国立大学法人が研究成果の普及活動に関しても取組状況を評価されると、知的財産のライセンスにも積極的に取り組むことになると思われる。これらの知的財産の管理・活用業務は、国立大学法人に新たに設置された知的財産本部がその一部を担うと思われるが、国立大学法人がTLOを利用する機会も今後増加することが予想される。その場合に、企業との共同研究契約においても、TLOの利用についてあらかじめ企業側の合意を得ておきたいという要望も出てくるであろう。

例えば、産業技術総合研究所契約雛形(共同)においては、共有する知的財産権に関する指定技術移転機関の利用について以下のように規定している。「乙は、・・・(中略)・・・甲が希望するときは、指定技術移転機関を甲が利用することについて同意するものとし、さらに、指定技術移転機関に対して甲及び乙が専用実施権等を設定すること又は通常実施権等を許諾すること若しくは甲の持分の一部又は全部を譲渡することのいずれかについて、甲及び乙が協議の上、書面により同意するものとする。」(甲：産業技術総合研究所、乙：企業)

産業技術総合研究所は産総研イノベーションズ(認定TLO)をライセンスに利用している。この条項は、知的財産権の活用指定のTLOを使うことについて、共同研究契約の段階であらかじめ合意しておきたいという意向によるものであろう。そして、知的財産権の活用を指定のTLOに委ねるにあたっては、専用実施権の設定、通常実施権の許諾、産業技術総合研究所持分の譲渡の何れかを協議の上選択するようになっている。

企業側としては、企業が共有特許を実施しようとする際の実施契約交渉の相手が、それまで

共同研究等を行ってきた国立大学法人ではなくTLOとなってしまうことに懸念はあるものの、国立大学法人が指定のTLOを使うことについては認めるケースも出てくるであろう。

共有特許を第三者に実施許諾しようとする場合に、共有者のどちらがライセンス交渉を主導するかは種々の状況により異なる。例えば、企業側が市場の拡大を狙いとする戦略的なライセンスを検討しており、既にライセンス先が明確である場合などには企業側が直接ライセンス交渉を行いたいところであろうし、活用のためにライセンス先を開拓する必要がある場合などにはTLOに任せたいほうが効果的なケースもあろう。また、共有特許を国立大学法人単独所有の特許と一緒にライセンスしようとする場合などにはTLOにライセンス交渉を委ねることもあるだろうし、逆の場合には企業側がライセンス交渉等を行うことになると思われる。それに応じてTLOへの権利の委ね方(専用実施権、通常実施権、譲渡等)も異なるであろう。また、共有者双方にとっての、その特許の保有目的や重要度、実施予定の有無等によっても異なるものと思われる。

したがって、共同研究契約の段階においては、国立大学法人が指定のTLOを使うことについて合意する場合、企業側の持分を含めてTLOに権利をどう委ねるかについては限定せず、権利活用の段階で状況に応じて決められるようにしておくことが望ましい。

また、TLOを使う場合には、TLOを含めた機密情報の取り扱いについても共同研究契約において明確にしておくことが必要であろう。

3.6 研究成果の公表・機密保持

最後に機密保持条項について検討を行う。共同研究契約、受託研究契約に関わる機密保持契約事項として、①相手方から開示された機密情報の管理と、②研究成果の公表がある。このう

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ち、①に関しては、情報管理の必要性について企業と国立大学法人とで基本的な考え方に違いはなく、具体的な管理手段について多少の調整が必要となることがあるものの、これまで契約交渉上の大きな争点となることは少なかった。しかし、今後、TLOを介した契約が増加すると、機密情報の授受方法や、TLOへの開示範囲、機密保持責任の所在などが、新たな争点となると考えられる。

他方、②については、企業と国立大学法人との間で基本的な考え方が異なるため、従来より争点となるが多かった。なぜなら、企業にとって研究成果はビジネスの種であることから、事業化計画に沿って適当な時期に適当な範囲で公表を行うべきと考えるのに対し、国立大学法人にとって研究成果の公表は使命であり、できるだけ早期に世の中に発表して普及を図るべきであると考えからである。研究の成果の普及・活用は、法人化後の国立大学法人の業務の一つとして明記されており（国立大学法人法第22条第1項第5号）、評価委員会の業績評価の対象にもなると考えられることから、今後、国立大学法人からの早期公表の要請は従来にも増して強くなることが予想される。

この点、国立大学法人と同じく研究の成果を普及することを目的とし、一足先に独立行政法人化した産業技術総合研究所が参考となろう。同研究所の契約雛形（受託）によれば、研究成果は公表が原則となっており、委託者の業務に支障が生じる恐れがあると認められる場合に例外的な取扱いを行う旨が規定されている²²⁾。国立大学が従来から使用していた文部科学省様式参考例では、研究成果は秘密保持義務を遵守したうえで公表できるものとし、公表にあたっては事前に相手側に通知して成果の公表が相手側の利益を害するか否かの判断を仰ぐ旨の規定⁶⁾となっていることと比べると、公表の要請がより強くなっていることがうかがえる。

それでは、このような国立大学法人の要請に対して、企業側としてはどのような対処が考えられるだろうか。この点、公表までの具体的なプロセスを契約で明確化することによって、適時公開という企業のニーズを満たしつつ、国立大学法人の早期公開の要請に応えることが可能となると考える。例えば、国立大学法人から公表の要請があった場合には、企業側は1ヶ月以内に要請内容について、①公表に同意する部分、②特許出願など必要な措置を講じたうえで公表に同意する部分、③ノウハウなど公表には同意できない部分を区別して回答する。更に、②の部分については、要請から3ヶ月以内に必要な手続きをとって公表に同意する、といったタイムチャートを契約に盛り込むことが考えられよう。もっとも、このようなタイムチャートを導入すると、企業は研究成果の事業化方針を明確にし、国立大学法人の要請に即応できるようにしておくことが必要となる。

国立大学の法人化によって契約内容の自由度が高まることから、企業と国立大学法人がこれまで以上に互いのニーズを尊重し合い、歩み寄りの努力を行うことにより、より満足度が高い機密保持契約が可能となろう。

4. おわりに

以上、企業と国立大学法人との契約に対する考え方の一つについて述べてきた。

国立大学法人との契約に対する企業の視点は、企業競争力向上のため産学連携の成果を自社の事業戦略に沿って扱うことができるよう、産学連携成果の利用の自由度を確保できるような契約条件になっているか、といった点にある。

これに対して大学の視点は、研究成果を社会還元するといった社会的使命が大学にある点に加えて、特許出願件数やライセンス収入を含め研究成果に対して業績評価が行われる、特許法の改正によって出願費用等の負担が発生すると

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いった事情もあり、①産学連携の成果を早期に発表できるようにしたい、②連携した企業に研究成果を活用してもらうことで実施料収入を得て研究資金や出願費用等に充当したい、③産学連携の成果を第三者に積極的にライセンスできるようにしたい、といった点にあらう。しかし、これらの点が契約条件に盛り込まれた場合、企業が産学連携の成果利用によって競争力を確保するうえで制約になる可能性もある。

このように視点の異なる企業と大学が Win-Win の関係を構築するためには、共同研究契約、受託研究契約の契約条件を従来の文部科学省様式参考例のように一つに固定せず、いくつかの契約条件例を用意し、その中から合意できるものを選択できるといったように、契約交渉の余地を設け、契約締結の柔軟性を確保する必要がある。

そして、契約交渉担当者に十分な権限の委譲がなされ、契約担当者の経験と裁量のもと、交渉によって適切な条件によって合意に至ることができるようにしていくべきであらう。更に、それぞれの企業においては、大学から提案される契約条件に依存することなく、どのような産学連携のケースの場合に、どのような企業へのリターンがあれば、大学の視点に歩み寄った契約条件が可能であるかを、基本的な考えとして整理しておく必要がある。

本稿が、各企業において、国立大学法人と企業との契約実務の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 「産業界から見た産学連携の実態」, 知財管理, Vol.53, No.10, pp.1657~1669 (2003)
- 2) 科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学連携推進委員会 知的財産ワーキング・グループ 「知的財産ワーキング・グループ 報告書」
- 3) 「大学知的財産本部整備事業」の審査結果について, 平成15年7月15日, 文部科学省
- 4) 産学連携プロジェクト, 「産学連携を実りあるものにするために」, 知財管理, Vol.53, No.3, pp.347

~355 (2003)

- 5) 知的財産戦略本部「知的財産の創造, 保護及び活用に関する推進計画」(2003年7月8日)
第1章 創造分野 2.大学等における知的財産の創造を推進する (6)知的財産に関するルールを明確化する ②産学官連携に関するルールの整備を支援し, 契約締結の柔軟性を確保する pp.18
- 6) 共同研究契約書及び受託研究契約書の参考例の改訂について, 平成15年4月1日, 15振環産第1号, 文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課 産学官関連通知等の [共同研究], 又は [受託研究]: 「民間等との共同研究契約書 (様式参考例)」, 「受託研究契約書 (様式参考例)」: 文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課「受託研究契約書 (平成15年4月1日改訂)」
<http://www.mext.go.jp/a-menu/shinkou/sangaku/index.htm>
- 7) 同様式参考例における企業から見た注意点等については, 「産学間契約のあるべき姿—国立大学との共同研究契約・受託研究契約を中心に—」(知財管理, Vol.53, No.3, pp.379~392(2003))を参照されたい。
- 8) 独立行政法人産業技術総合研究所のホームページ
<http://www.aist.go.jp/index-j.html>
- 9) <http://www.soumu.go.jp/hyouka/dokuritu-gyouseihoujin.htm>
- 10) 第1回独立行政法人評価委員会農業生物特定産業技術研究機構部会資料
- 11) <http://www.mext.go.jp/b-menu/houdou/15/02/030222.htm>
- 12) <http://www.mext.go.jp/a-menu/koutou/houjin/index.htm>
- 13) 「大学知的財産本部整備事業」の審査結果について, 平成15年7月15日, 文部科学省
- 14) 平成15年度法改正説明テキスト
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm>
- 15) NBL No.763 (2003.6.15) p.24
- 16) 「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱い」昭和53年3月25日付け文部省学術国際局長, 会計課長通知
- 17) 「国際交流促進法及び研究交流促進法施行令」の規定
- 18) <http://www.mext.go.jp/a-menu/shinkou/sangaku/020701c.htm>
- 19) 「わかりやすい産業活力再生特別措置法」(通商産

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

業省編)

- 20) <http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/150306/5.pdf> 「日本版バイドール規定に係わる業務委託契約約款の改正について」(NEDO 14度新エネ企第11130002号)
- 21) 「民間等との共同研究の取扱いについて」, 平成14年3月29日, 13文科振第1178号研究振興局長, 会計課長通知
- 22) 独立行政法人産業技術総合研究所のホームページ <http://www.aist.go.jp/index-j.html> 産業技術総合研究所「共同研究契約書(雛形)」、「受託研究契約書(一般用案)」
- 23) いわゆる利益三分説や25%ルールからすれば営業利益率×33%又は25%が基本となろう(営業利益の25%であると説くのは, Goldscheider, Jarosz &

Mulhern, Use Of The 25 Per Cent Rule In Valuing IP (les Nouvelles, December 2002)). さらに対象研究成果が常に技術のすべてを構成する訳ではないから寄与率(0% < 寄与率 ≤ 100%)を乗じ, 「営業利益率×33%~25%×寄与率」といった算定式が考えられる。

- 24) 半分という割合に格段の根拠がある訳ではないが, 研究交流促進法第7条, 研究交流促進法施行令第5条で, 国立大学との研究委託契約等で大学側帰属となる成果も「その持分の割合が二分の一を下回らない範囲内において」民間と共有にできるとしており, そのアナロジーからも受け入れられやすい数値ではないかと考える。

(原稿受領日 2004年3月23日)

