※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

今更聞けないシリーズ：No.120

不　実　施　補　償

高　　橋　　雄 一 郎*

抄　録　「不実施補償」の条項は紆余曲折がありましたが，現在では，共同研究企業の選択によって共同研究企業が独占実施をする場合に限り「不実施補償」（=「独占実施料」）を支払い，そうでない場合は「不実施補償」を支払わないという契約内容に落ちつきつつあります。そして，共同研究企業の視点でメリット・リスク分析をすれば，どちらかというと独占実施を選択しないほうが望ましい場合が多いと思われます。

目　次

1.　はじめに
2.　「不実施補償」の歴史
　2. 1　新旧通達と国立大学法人化（～平成16年）
　2. 2　研究機関と共同研究企業とのやり取り（平成17～平成18年）
　2. 3　日本知的財産協会ライセンス委員会第３小委員会提案以降（平成19年～）
　2. 4　国立研究開発法人産業技術総合研究所の取り扱い変更（平成26年）
3.　共同研究企業はどのような選択をすべきか
　3. 1　非独占実施選択のメリット
　3. 2　独占実施選択のリスク
4.　おわりに

1．はじめに

大学を含む研究機関と企業（以下「共同研究企業」といいます。）との共同研究で生まれた共有特許にかかる発明を共同研究企業が実施する場合，共同研究企業が研究機関に補償金を支払うよう取り決められることがあります。この補償金を「不実施補償」といいます。

特許法73条２項は「特許権が共有に係るときは，各共有者は，契約で別段の定をした場合を除き，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。」と定めています。このデフォルトルールによれば，研究機関が共同発明の実施により得られる利益にあずかることはできません。そこで，同項の「別段の定」として共同研究契約や共同出願契約等に置かれるのが「不実施補償」を支払う旨の定めです。

2．「不実施補償」の歴史

「不実施補償」にかかる実務は当初文部科学省の政策の影響を受けてスタートし，その後，研究機関と共同研究企業とのやり取りを経て，「不実施補償」にこだわらない最適解を追求するという方向に動いてきました。以下，「不実施補償」の歴史を概観します。

2. 1　新旧通達と国立大学法人化（～平成16年）

昭和53年３月25日，文部省は国立大学に対して「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」という通達を出しました。この通達においては，特許を受ける権利は原則発

* 弁護士　Yuichiro TAKAHASHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明者に帰属するという取扱いでした。

したがって，共同研究の成果として共同発明が生まれたとしても，大学はこれには直接的には関与しないこととされていました。

当時の特許出願では共同研究企業とともに大学教員が共同出願人となっている例がかなり存在しましたが，この通達が根拠とされていたのです。

平成14年３月29日，文部科学省は国立大学に対して「共同研究契約及び受託研究契約の取扱いについて」という通達を出しました。この通達に添付されていた契約書雛型には「甲（筆者注：国立大学）及び乙（筆者注：共同研究企業）の共有に係る知的財産権を乙また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」と記載されていました。「自己実施しないことから，別に実施契約で定める実施料」が「不実施補償」にほかなりません。そこで，国立大学の実務は「不実施補償」の徴収に大きく動きました。

平成16年４月１日，国立大学が国立大学法人となり，共同研究における「不実施補償」の取り扱いは各大学で自主的に決定できることになりました。また，特許を受ける権利は大学教員ではなく大学に帰属するという取り扱いをすることが一般になりました。大学に「知財本部」といった知的財産管理を専門に行う部門が設立されたのもこの前後のことです。

大学によってややスタンスの違いはあるものの，多くの大学は上記ひな型に従って契約案を共同研究企業に対して提示しました。

他方で，共同研究企業はそのままのかたちで契約案を受け入れることには難色を示しました。

2. 2　研究機関と共同研究企業とのやり取り（平成17年～平成18年）

共同研究企業からみれば，特許法のデフォルトルールによれば「タダ」で実施できるはずのところを，金銭を支払ういわれはないということになります。そもそも，共同研究成果の実施化，事業化へのリスクは共同研究企業のみが負担します。「不実施補償」などというデフォルトルールにない金銭支払いに営利企業が応じることができないのは当然です。特に，競業他社である第三者が共有特許にかかる特許発明を実施しているが権利行使が適切に行われていないような状況においては，共同研究企業のみが「不実施補償」を研究機関に支払ってみすみす市場競争力を落としてしまいます。それでは何のために特許出願をしたのかわからなくなってしまいます。

他方で，大学等の研究機関からみれば，共同研究によって共同発明が生まれるには研究機関の設営者（国・自治体等）による金銭的負担がすでに生じていますし，半分は自分の特許なのだから金銭を要求するのは当然だということになります。かつて，筆者は研究機関側の立場で「『不実施補償』要求の法的根拠」と題する小論を「産学官連携ジャーナル」に寄稿したことがあり，「不実施補償は，共有物分割請求をしたのと同じ経済状況（利益分配）を作り出すための取り決めである」と述べたことがあります[1)]。研究機関には，特許権の「不良資産化」は避けたいし，発明者である研究者の発明意識の動機付けにもつなげたいし，収入を更なる研究開発投資に振り分けることによって「知的創造サイクル」を回してみたいという希望もあります。発明者に対する職務発明補償の財源確保の必要性がいわれることもあります。

いずれも主観的には正当だと思われる主張が，共同研究企業側と研究機関側からなされ，正面からぶつかり合います。その結果，共同研究契約等の締結に時間がかかるという事態が生じました[2)]。共同研究自体をやらない事態が生じる可能性もいわれました[3)]。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「不実施補償」に対するスタンスは，共同研究企業の所属する業界によってさまざまでした。医薬関係企業はどちらかというと「不実施補償」の支払いに抵抗はないが，電気電子関連の企業はどちらかというと「不実施補償」の支払いに抵抗がある，という傾向がみられたようです。

2. 3　日本知的財産協会ライセンス委員会第３小委員会提案以降（平成19年～）

平成19年に日本知的財産協会ライセンス委員会第３小委員会がとりまとめた「“産学連携”成功化の鍵－契約の観点から－」（知財管理Vol.57, No.6）は，大学等の研究機関は共同研究の結果得られた成果を学会等で発表し技術を広く社会還元することを重視し，共同研究企業は研究成果の実施化或いは事業化を重視しているという，共同研究に対する立場や役割の違いを認識したうえで，お互いにメリットが見いだせる共同研究契約の契約条件例（組み合わせの要素となる契約条件パーツ群）を提案しています。

さらに，それら契約条件パーツ群の組み合わせ方を提示しています。

具体的には，共同研究企業から見て１）自己実施を確保しておき第三者の参入も容認する場合（技術普及型），２）期間を限定して先行者利益を享受し，その後積極的にライセンス活動を行う場合（限定排他型），及び３）独占実施を求めるもの，という３つのパターンと，これらの間を適宜移行することを可能としたフレキシビリティを持たせたパターンとを提示しました。

この提案は，①大学等の研究機関と共同研究企業とは立場や役割が異なり，②共同研究によって共同研究企業が得ようとしている目的はさまざまなものがあり，③一律の契約形態に縛られずに目的に従った対応をするのが望ましいことが前提とされています。

実際には，「不実施補償」はそれ単独で議論されるものではなく，第三者実施（共同研究企業以外の主体による実施）をどの範囲で認めるかという議論と，常にリンクしています。

独立行政法人産業技術総合研究所（当時）は平成19年９月１日より，共同研究で創出された知的財産権の取り扱いを変更しました。従前は，共有特許の自己実施に際し独占実施であろうと非独占実施であろうと，一律，「不実施補償」を請求するという原則でしたが，共同研究企業から一定額以上の研究資金の提供がある場合か，国が推進する研究開発プロジェクトの下での共同研究である場合には，その成果である共有特許にかかる発明を共同研究企業が非独占的に自己実施する際には「不実施補償」を請求しないものとしました。

国立大学法人東北大学も，平成19年に「東北大学共同研究契約書雛型」を改訂し，４つのメニューのなかから１つを共同研究企業（乙）が選択して東北大学（甲）に通知できるようにしました。そのメニューは以下のとおりです。

Ａ　甲は，自己の持分を乙又は乙の指定する者に有償で譲渡すること。

Ｂ　（独占実施）甲は，自己の持分について，乙又は乙の指定する者に有償で専用実施権を設定し，又は独占的通常実施権若しくは再実施許諾権付き独占的通常実施権を許諾すること。この場合，甲乙共有の当該発明等に係る出願等の費用は，設定又は許諾を受けた乙又は乙の指定する者が負担すること。

Ｃ１（非独占実施１）当該発明等の乙の非独占実施により，当該発明等が乙の事業に貢献することが見込まれる場合，又は貢献した場合，乙が甲へ実施料を支払うこと。この場合，甲乙共有の当該発明等に係る出願等の費用は乙の負担とし，乙が負担した甲の持分に係る出願等の費用を，当該支払いから控除できること。

Ｃ２（非独占実施２）甲及び乙は，実施料を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

支払うことなく当該発明等を非独占的に実施できるものとする。但し，乙は，甲が第三者，又は，甲若しくは甲の職員の関与により起業化された法人等に甲の持分を譲渡し，又は通常実施権を許諾することに無条件で同意すること。この場合，甲乙共有の当該発明等に係る出願等の費用は，甲乙が持分に応じて負担すること。

このように，「不実施補償」の支払いを限定し，持分の譲渡もオプションの１つとするという方向性が打ち出されてきています。

その後，日本の多くの大学で共同研究契約の内容が見直されました。大学によって共同研究契約書雛型は必ずしも同一ではありませんが，おおむね，共同研究企業がＡの持分譲渡，Ｂの独占実施，及びＣ１とＣ２の非独占実施を選択することができるようになっています。独占実施の場合には「不実施補償」の支払いが発生し共同研究企業が出願費用を負担し，非独占実施の場合も原則として「不実施補償」を支払うが，共同研究企業が出願費用を負担する場合には「不実施補償」の支払いは要しない，という形態が多いようです。

共同研究契約書の雛型は各大学のウェブサイトでダウンロードできることが多いようです。

2. 4　国立研究開発法人産業技術総合研究所の取り扱い変更（平成26年）

国立研究開発法人産業技術総合研究所は，平成26年11月より，「共有知財の取扱い方針を見直し」ました。

旧取扱いにおいては資金提供額が一定額以上または国が推進する研究開発プロジェクトの場合以外は「不実施補償」を請求していたところ，新取扱いでは共同研究企業が独占実施をする場合に限りこれに対して「独占実施料」を請求し，非独占実施の場合は「不実施補償」を請求しないこととなりました。

3．共同研究企業はどのような選択をすべきか

現在のところ，共同研究企業の選択によって共同研究企業が独占実施をする場合に限り「不実施補償」（=「独占実施料」）を支払い，そうでない場合は「不実施補償」を支払わないというのがほぼ標準的な共同研究契約の内容になりつつあります。つまり，これまでの実務の積み重ねによって契約条項自体はようやく落ち着くところに落ちついたとも評価することもできそうです。

残された問題は，共同研究企業はどのような選択をすべきか，という点ですが，非独占実施を選択するほうがどちらかというと有利になると思われます（逆に言うと，研究機関はマネタイズの機会を失う可能性が高いことになります。）。以下，理由を述べます。

3. 1　非独占実施選択のメリット

独占実施を選択するよりも「不実施補償」料が発生しない非独占実施を選択するほうが，以下の２つの理由で，実質的なメリットがあるといえます。

第１に，「独占実施料」や「不実施料」（以下「実施料」と総称します。）の金額や支払条件を研究機関と協議して決定する必要がありません。これは大きなメリットです。

多くの場合，研究機関側は比較的高額な実施料を求めます。発明者は実施料に比例した職務発明報奨金の支払いを受けることが多いでしょうから，できる限り高額な実施料となることを期待します。他方で，共同研究企業側は低額の実施料を求めます。事業リスクを負担するのは共同研究企業側ですし，営利企業である以上は支払いを減らすのは当然のことです。

そもそも，実施料の決定はwin-winの解決が存在しないゼロサムゲームです。一方が得をす

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れば他方が損をするのです。さらに，共同研究企業からみれば，実施料のレートが決まらない限り実施することを躊躇してしまいます。場合によって適切なタイミングでの事業の開始が遅れる可能性もあります。

第２に，第三者である競業他社が共有特許にかかる特許発明を実施してきた場合，侵害立証が可能であれば特許権の持ち分に基づいて差止請求権を行使してこれを排除することが可能です。

もちろん，非独占実施なので研究機関側がその競業他社に対して実施許諾に乗り出した場合はそれを止めることはできないでしょう。

しかし，その実施許諾条件を研究機関側が極めて安く設定する可能性はそれほど高くはないでしょうし，実施許諾プロセスに実質的に共同研究企業が関与することができれば，極めて利益率の高い製品であることを示して相応の高額な実施料とすることも可能かもしれません。つまり，それなりの金額のライセンス料の取得と市場における競争優位の維持が可能になります。

研究機関側が権利行使やライセンス実務に通じていない場合は，事実上，共同研究企業が競業他社に権利行使することを黙認し，ここから取得する過去分の損害賠償額の半分を研究機関側が取得するという形にならざるを得ないかもしれません。その場合は，共同研究企業が高額なライセンス料設定を行い，実質的に差止請求を行っているのと同等な効果を得ることが可能です。

さらに，業界によりますが，製品の市場投入の前に他社の特許のクリアランスを慎重に行い，将来の紛争の可能性を排除するために自らコストをかけてでも設計回避をする会社もあるかもしれません。この場合は，共同研究企業は共有特許を保有しているというだけで競争優位を維持できます。

現実にも，独占による超過利益が大きいことが予想されるような例外的な場合を除いて非独占実施が多く選択されているのではないてしょうか（研究機関による共同研究成果のマネタイズが困難だという意見が散見されますがこの点に理由があると思われます。）。

3. 2　独占実施選択のリスク

独占による超過利益が大きいことが予想されるなど，事案によっては共同研究企業が独占実施を選択する場合があり，共同研究企業には「協議の上定める条件に従い，実施料」を支払う必要が生じます。そして，実施料を定めることが困難である点は前述したとおりです。

さらに，競業他社がでてきて共有特許にかかる特許発明を実施している可能性が高い場合であっても，権利行使が困難な場合が存在することは留意すべきです。

そもそも，特許が存在する場合，第三者が必ず特許権者から実施権を取得して特許発明の実施をするはずだと考えるのはあまり現実的ではありません。特許調査を十分に行えず，特許の存在を知ることなく特許発明の実施と疑われる行為をしてしまう企業は少なからず存在します。後に侵害警告を受けるなどして特許侵害の可能性が判明したとしても，すでに事業投資をしてしまった以上実施行為を簡単に停止することはできず，だからといって利益のなかから実施料の支払いに応じることができる企業ばかりではありません。可能なかぎり侵害証拠の信用性を争い，非充足理由を探索し，特許無効を主張立証することになります。その結果，権利者が係争コストを考慮して権利行使を諦めることもあり得ます。

研究機関と企業とが特許権を共有する場合でも，第三者が特許権の存在を知らずにか，あるいは道理にかなっているかは別として，特許発明の実施と疑われる行為をしてしまう可能性はあります。特許発明が製造プロセスにかかわる

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ものであったりして，実施の有無を外部から立証することが困難な場合もあります。この場合は権利行使をあきらめざるを得ないこともあります。また，商取引の状況によっては当該第三者に対する権利行使が困難であるという場合も存在します。具体的には，第三者が共同研究企業の顧客であるような場合です。

つまり，研究機関と共同研究企業とが特許権を共有し，第三者が特許発明の実施と疑われる行為をしていても，第三者に対して特許権の行使が困難な場面が厳として存在するわけです。

一方で，第三者が実施料相当額を支払うことなく平然とビジネスを行い，他方で共同研究企業が「独占実施料」や「不実施補償」の支払いを余儀なくされることによって競争上の不利益を受けるというのでは何のために特許出願をしたのかわかりません。実務上，このような状況に頻繁に遭遇します。

そこで，共同研究企業は「実施料」を支払わないという選択も検討します。もちろん，共同研究契約や実施契約に定められた「実施料」を，契約違反をしてまで支払わないというわけにはいかないでしょう。

「実施料」は特許発明を実施した場合に発生するよう定められることが多いので，すでに特許権が設定登録されているのであれば，共同研究企業は，特許回避を検討することになります。第三者が平然とビジネスを行っている中，共同研究企業だけがこのような後ろ向きの行為を強いられるわけです。

特許の出願手続中であれば，自らの実施態様を権利範囲から外す補正を検討するはずです。自らの実施態様を権利範囲から外し競業他社の実施態様を権利範囲に含めるような補正ができればベストですが，やり方によってはあまり意味のない特許が成立してしまいます。研究機関側の知財担当者の考え方によって，そのような戦略自体，実行におこせないことがあります。

つまり，独占実施を選択する場合は，本末転倒とも思われる後ろ向きのテクニックを駆使しなければならない状況に追い込まれるリスクがあるわけです。独占実施の選択にあたっては，この点を念頭においておく必要があります。

4．おわりに

本稿では，「不実施補償」の歴史を概観するとともに，現在の標準的な契約において独占実施を選択することのリスクを検討しました。

読者の方々が知財実務を遂行する上でご参考になれば幸いです。

注　記

1） https://sangakukan.jp/journal/journal_contents/2006/01/articles/0601-07/0601-07_article.html（参照日：2017.2.27）
2） Right Now! 2005年10月号38頁
3） 日経新聞2005年７月19日朝刊１面

（原稿受領日　2017年２月６日）