

## 米国法人と共同で研究開発を進める上での留意点

国際第1委員会\*

**抄 録** 米国の企業や大学と共同で研究開発を行う場合、日本と米国間での法律、文化、慣習などの相違点に起因する問題が発生する可能性がある。例えば、輸出管理規則（EAR）、特許法第184条（第一国出願義務）を遵守する必要がある、また、別途の特約がなければ、特許の共有者が勝手に第三者へ自己の持分を譲渡したり、権利をライセンスできることに留意する必要がある。また、米国では、日本よりも人材の移動の頻度が高い傾向にあるので、機密情報漏洩の防止を考慮する必要がある。本稿では、日本企業が米国法人と共同で研究開発を進める上での留意点をいくつかの想定事例を挙げて考察した。

### 目 次

1. はじめに
2. 知的財産権の帰属
3. 特許出願業務の役割分担
4. 機密情報管理
5. まとめ
6. おわりに

### 1. はじめに

日本企業は日本市場のみならず、世界全体に市場を求める傾向がますます強まってきている。近年のIT技術の発展や通信・交通網の整備などは、これを可能としている。世界市場で勝ち残るためには、常に新技術、あるいは、新用途を開拓する必要がある。しかしながら世の中の技術水準が高度化するに伴い、1つの企業が所有する技術情報だけでは、新製品を開発する効率が悪い場合がある。そのため各企業は自社以外の企業や大学と連携し開発のスピードアップを図っていくが、市場のグローバル化に伴い、自国内の企業や大学に留まらず、目的に応じてグローバルに連携相手を選択することになる。その中でも特に、米国の企業や大学と共同

で研究開発を進めている日本企業は多い。

しかし、米国の企業や大学と共同で研究開発を進める場合、日本と米国間での法律、文化、慣習などの相違点に起因する問題が発生する可能性がある。各企業は、それらの相違点に留意した上で研究開発を進めなければ、研究活動に支障を来すばかりでなく、得られた成果が活用できなくなってしまうリスクが生じることになる。

例えば、研究開発の結果、得られた特許が共有となった場合には、米国における特許権者は、他の共有者の承諾を得なくても第三者に自己の持分の譲渡や権利のライセンスができることとされていることから、相手方が承諾なしに処分してしまわないよう留意する必要がある。さらに特許出願業務では米国では輸出管理規則（EAR）<sup>1)</sup>、特許法第184条（第一国出願義務）<sup>2)</sup>といった法令を理解し遵守することが重要となる。これらの詳細は参考文献<sup>3)～6)</sup>を参照いただきたい。また、米国法人では、日本よりも人材の移動の頻度が高い傾向があることから、機密情報管理は一層慎重な対応が求められる。

本稿では、日本企業が特に米国法人と連携す

\* 2005年度 The First International Affairs Committee

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る場合、実務経験上特に重要と考えられる知的財産権の帰属、特許出願業務の役割分担、機密情報管理について、いくつかの想定事例を取り上げて、米国法人と連携する際の留意点について考察する。なお、本事例中では日本法人はJ社、米国法人はU社あるいはU大学などと記載した。

本稿は2005年度国際第1委員会第1ワーキングメンバーである、沖田良人（WGリーダー、サントリー）、赤井勇一（荏原製作所）、安藤守（エーザイ）、大谷誠一郎（ダイキン工業）、塩川健一郎（本田技研工業）、高橋直紀（日立製作所）、木町良弘（委員長代理、日本電信電話）、青木豊（副委員長、日東電工）が担当した。

## 2. 知的財産権の帰属

法人同士が共同で研究開発を行う以上、成果の帰属を明確にすることは重要である。研究開発で生まれた権利の帰属は、通常契約で決められる。親会社と子会社との関係では、包括的な取り決めの中で決められることもある。この場合知的財産権の譲渡が発生する場合は、税制に留意する必要がある<sup>7)</sup>。

大学との連携では、知的財産権の帰属は、大学の知的財産ポリシーを考慮して決められる。多くの大学では、大学への委託研究で得られた知的財産権は大学に帰属し、共同研究で得られた知的財産権は共有にするとしているようである。

また、米国では共有の特許について特許権者は他の共有者の承諾を得なくても第三者に自己の持分の譲渡や権利のライセンスができることとされていること、さらに侵害訴訟においては、共有者全員が共同して提訴しなければならないとされている<sup>3)</sup>ことから、共有者が事前の承諾なしに第三者へ自己の持分を譲渡したり、権利をライセンスする危険や、自らの判断で侵害訴訟を提起できないといった状況が生じる。従って、

特許を共有とする場合には、上記のような状況への対策も重要である。

以下に米国法人と共同で研究開発を行った際の特許権の帰属に関する4つの想定事例とその解説を述べる。

### 【事例1-1】米国大学との共同研究において、契約により特許権をすべて共有と定めた事例

J1社とU大学が機械部品の素材研究に関する共同研究を行っていた。J1社は、機械的特性を測定するテスト装置を持っており、U大学は、素材の製造装置、分析機器を持っていることから、役割分担としては、U大学で作成した素材をJ1社で性能（強度、耐摩耗性など）試験をし、その原因分析をU大学で行うこととした。U大学は、素材研究の成果を実用化したいと考えており、何より企業と共同研究することがその近道と考えている。研究費用は、J1社がU大学の研究者の人件費まで含めて全額負担することを条件として、本共同研究の成果は、契約により全て共有とすることを取り決めた。つまりU大学の単独発明でも知的財産権は共有となる。

【解説】本事例で問題となるのは、知的財産権の帰属である。発明者の属する側に特許権が帰属するとした場合、素材を作っているのが、大学なので、仮にその素材が各種機械部品に広く応用できる物であったとしても、素材に関する発明の特許権は、すべて大学に帰属するおそれがある。逆にJ1社が特許権者になれるのは、製品が限定された部品の応用技術のみになってしまう。これでは、大学は広い範囲の権利を取ることができるが、J1社は狭い範囲の権利しか取れなくなってしまう。つまり、せっかく投資して共同研究をしたにもかかわらず、実施時にロイヤルティを支払うことになりかねない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

よって、このようなリスクが想定される場合には、共同研究から生まれた発明については、包括的に共同出願とすると規定した契約を締結することが望ましいといえる。

#### 【事例1-2】共同出願特許の独占契約を締結しなかったために競合他社に権利をライセンスされてしまった事例

事例1-1の共同研究終了後、研究成果を米国で共同出願し、米国特許（特許1）を取得した。J1社は、特許1の技術を用いた商品の開発を続けていた。ところがある日、U大学より、J1社のコンペティタであるJ2社に、特許1の実施権をライセンス供与したとの連絡が入った。

【解説】米国における共有特許の特許権者は、他の共有者の承諾なしに第三者に権利のライセンスができるとされている。J1社は、U大学との共同研究契約において、成果は全て共有としていたが、独占権については触れていなかった。

米国法人との共同研究契約では、自社の独占的な実施を確保した特約を定めた契約とすることが望ましい。

#### 【事例2】米国大学との共同研究の成果にかかわる特許権を自社で独占できた事例

J社は、ある素材Xの製造技術を開発していたが、製造技術のある工程については、特殊な技術が必要であり、自社単独での開発は困難な状況であった。なお、J社は素材Xを単独で製造し、使用したいと考えていたことから、J社は民間企業以外と組んで開発することとし、インターネットで当該技術を有する機関を検索したところ、U大学のA教授が当該技術を有することがわかり、U大学と共同研究することとした。そこでJ社は、U大学と共同研究契約を締

結し、研究を進め、得られた成果の有償での譲渡を受けてJ社単独で特許出願を行い、素材XについてJ社は市場を独占した。

【解説】本事例は、自社技術の補完を主な目的とした事例である。一般企業と連携した場合は原材料の調達や製造委託など、事業にかかわる制約が加わる場合がある。従って、どうしても何ら制約なく市場を独占したい場合は、特に基礎技術の補完といった場合には、大学との連携もひとつの手段である。なお、米国の大学では、自らが所有する特許などは、早めに処分し、譲渡の対価やライセンス料を得ようとする傾向が強い。従って、対価を支払ってでも単独で所有する価値がある知的財産権であれば、譲渡を申し入れることも検討すべきである。

#### 【事例3】研究開発費を日本の親会社が全額負担して、米国子会社に研究委託する契約において特許権の帰属を親会社とした事例

親会社であるJ社が、子会社であるU社に研究開発テーマを与え、費用を負担して研究を委託する場合、成果である発明は、米国法人U社によってなされる。テーマの選定および費用を全額負担しているJ社は、そのリスクの代償としてU社の特許権をJ社に帰属させることとした。

【解説】研究開発テーマの選定および費用の負担を行っているJ社は、U社の発明に関する権利の帰属を要求するケースが多い。J社が権利を取得するためには、U社への研究委託をする際に、権利の帰属先、権利化手続きおよび権利化費用を含めた成果の取り扱いを契約上明らかにする必要がある。

U社の研究成果である発明などに関する権利を契約によりJ社に帰属させることとした場合、J社としては、米国の特許法や輸出管理規

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

則に充分配慮する必要がある。ただし、実際の研究活動を行うJ社の日本人研究者は、米国の法律に不慣れな場合があるため、日本国内での共同開発と同様の運用による技術情報交換や出願の決裁のための技術情報の提供を求めおそれもある。従ってこのような事態を防ぐために、実際に研究開発を行う研究者を含めた関係部署に対する啓蒙が必要であろう。

### 【事例4】研究開発費を日本の親会社と米国子会社の両方で負担する共同研究契約において特許権の帰属を明確にした事例

親会社であるJ社と子会社であるU社が共同の研究開発テーマに対して、研究開発のための設備および費用をそれぞれ拠出し、それぞれの研究者が共同で研究開発を進めることとし、その成果としての発明に関する権利を両者の共有とした。

【解説】 J社とU社との費用負担の下で研究開発を行う場合、成果物である発明に関する権利は、共有とするのが一般的なようである。この場合も、事例3の場合と同様、米国特許法および米国の輸出管理規則に配慮する他、日本の輸出管理規定にも配慮する必要がある。

その他、米国では共有にかかる権利に対し、一方の権利者のみで第三者に権利をライセンスできるとされているので、たとえ親会社、子会社の関係であっても、共同研究を開始する前に、共有にかかる権利について、J社の同意なくU社単独では第三者に権利をライセンスできないとする契約を締結する必要がある。

また、親会社であるJ社は、知的財産権の一元管理を行うために、U社が事業戦略的に共同出願のための手続きを続行しない場合を予測し、J社単独でも権利化手続きを継続して行えるよう契約上手当しておく必要がある。

これ以外にも、J社が事業戦略上、発明に関

する権利を単独で所有したいと望む場合が考えられる。この場合、U社の発明に関する権利をJ社に譲渡する関係上、税法上の問題を解決する必要がある。例えば、J社とU社間で金銭の授受をすることなく、J社単独で権利を所有したい場合には、J社単独の権利をU社にライセンスすることによる利益やJ社が第三者と締結するクロスライセンス契約により、U社の享受しうるであろう利益（第三者の特許に対する実施権をJ社が有し、結果としてU社のデザインフリーダムが確保されているような場合）との関係で、利益バランスを図る必要がある。

以下に付録として参考判例について紹介する。Ultra-Precision Manufacturing Ltd. v. Ford Motor Co. 75 USPQ2d 1065 CAFC 2005は、他企業に開発の依頼を行った際に、それまでは問題とならなかった慣行に従って契約を締結しなかったため、後日独自で出願した特許の帰属が争われた事件である。

Univ. Colorado Foundation Inc. v. American Cyanamid Co. 68 USPQ2d 1120 CAFC 2003は、大学と共同で研究を行った後、大学が大学の費用にて単独で取得したデータを使用して企業が単独で特許出願を行ったことから、データが盗用されたとして大学から訴えられた事件である。Caterpillar Inc. v. Sturman Industries Inc., 73 USPQ2d 1609 CAFC 2004は、開発成果を確認する文書に記載されなかった発明の取り扱いが問題となった事件である。

このように成果の帰属が明確でない場合は係争となる可能性が非常に高い。たとえ特許出願を行わない成果についてもその取り扱いを明確にしておくことも重要であろう。

### 3. 特許出願業務の役割分担

共同の研究開発による発明は、一方の会社のみへの貢献でなされる場合は少ないため、その発

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明に関する権利は両者の共有となり、特許出願は共同で行うことが多い。出願業務においては、一社に負担が偏らないように、両者で充分協議しておくことが重要であるが、各社独自に特許出願の判断基準や特許戦略を持っていることや、各社は権利化手続きに効率が求められ、物的・人的資力も限られるところもあることから、意見調整に多くの時間を割く必要が生ずる場合が往々にある。

また、米国では輸出管理規則（EAR）、特許法第184条（第一国出願義務）といった法律、規則が存在する。特許出願業務を行うに当たりこれらの法令を理解し、遵守しなければならない。さらにお互いの発明者を厳密に認定しておくことも重要である<sup>8)</sup>。

以下に米国法人との共同開発における特許出願業務の役割分担に関する2つの想定事例とその解説を述べる。

### 【事例5】関係会社との間で開発業務内容が一部重複する事態が生じたが、日米間で調整して各国独自に特許出願した事例

J社は機械製造会社である。自社の製品で、それまで扱っていなかった小型の機械の製造会社である米国のU社を吸収し、米国での子会社にした。この小型の機械の開発を、米国のU社で行うとともに、日本でもJ社内に開発チームを設けて、日本向け仕様の開発を担当させた。

しかし、J社とU社のコミュニケーションが悪かったために、開発の効率が悪かったばかりでなく、殆ど同一の内容で、J社とU社が別個に特許を出願するという事態が生じてしまった。J社が先に日本で出願し、約3か月後にU社が米国で出願した。その後さらに約3か月後に、J社が日本出願の優先権に基づいて米国に出願した。結果、米国においてJ社とU社のそれぞれの出願が生じたが、U社の出願内容の方が良かったので、J社の米国出願を取下げ、U

社の出願を生かした。一方、U社の米国での出願を日本に出願することは出来なかった。最終的に、ほぼ同じ内容の特許権を、J社が日本にのみ、U社が米国にのみ持つことになった。

**【解説】** 本事例では、関係会社であるJ社とU社がほぼ同一の特許権を日米でそれぞれ持つことになった。しかし、費用の点で効率が悪いことは勿論であるし、関係会社でほぼ同一の内容で発明者が異なるということになると、誰が真の発明者なのかという疑義も招きかねない。基本的には、製品或いは技術分野を特定して、技術内容の遣り取りが可能となるように、法律に則り技術輸出の許可を受けておき、統一した出願計画で進められるべきである。

日米にそれぞれ知財部門が存在して出願を個別に行った場合でも、第二国出願の時点で調整するべきである。さらに、登録後の特許の維持・活用、他社の特許への対処、事務所の選定など、全般に亘って統一して特許の管理がなされることが望ましい。米国に知財担当を置く際に、日本の知財部門から出向させると、意思の疎通を図りやすいと考えられる。

上記の例では、日米で並行して行う開発自体がうまく噛み合っていない。統一した特許管理と併せて、開発自体の協調も重要である。

### 【事例6】米国子会社への出張中になした発明について現地子会社の出願後、親会社がPCT出願した事例

J社（親会社）とその米国法人のU社（J社の子会社）とは、共同して化合物の探索研究を行っている。製品に繋がる化合物を見出した会社は、当該化合物に関する基本発明のみならず、当該化合物から派生する発明について特許権（または特許を受ける権利）を有することが両者で合意されている。

J社は、J社の名義で、化合物に係る特許出

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

願1を既に行っている。J社の社員A氏は、当該化合物を米国で商業生産するため、米国へ出張し、製法発明をU社の社員B氏と共同で完成した。U社はJ社との取り決めにより、当該製法発明について、発明者をA氏およびB氏、譲受人をJ社として、米国への特許出願2（第一国出願）の手続きを行った。

A氏は別の業務を遂行するために、製法発明の完成後も米国に滞在していたので、U社より明細書・クレームなどの関連書類の提示を受け、米国での居所を記載した宣誓書および譲渡証書に署名を行い、特許出願2の出願業務に協力した。J社は米国特許出願日から半年経過後に、U社から特許出願2の開示を受け、その内容を充分精査・検討し、特許出願2を優先権主張して、日本国を含む必要な国に対して、発明者をA氏およびB氏、出願人をJ社としてPCT出願を行った。

【解説】本事例は、日本企業の社員が米国子会社に出張中に完成させた発明についての特許出願の具体例を示したものである。米国では、特許法第184条により、原則として、特許出願後6ヵ月は情報を親会社には提供できないが、本件は親会社と子会社の取り決めにより、両方で合意された者を譲受人として米国法人が特許出願を行ったものである。最終的には、輸出管理規則（EAR）や特許法第184条（第一国出願義務）を遵守しながら、米国出願の優先権に基づいて国際出願を行った。

以下に付録として参考判例について紹介する。Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp. 45 USPQ 1545 CAFC 1998は、原告が特許侵害訴訟を提起したところ、被告から別に共同発明者があり、その者から遡及的にライセンスを得ていたと反論され、CAFCから共同発明者の存在が認められることとなり、訴訟提起は

共有者全員が参加する原則に則り訴えが棄却された事件である。

米国では、人材の移動が激しく、真の発明者が退職している可能性もある。また特に複数の共同研究を複数の法人と進める場合には、成果が混在していることもあることから、思わぬ発明者が存在している可能性がある。出願業務を行うにあたり共同発明である場合は、双方の発明者の確認を行っておくことも重要である。

## 4. 機密情報管理

共同で研究開発を行う多くの場合には、機密保持契約を締結してお互いの機密情報を開示することになるであろう。しかしながら、契約があるからといって、機密情報が漏洩するリスクが完全になくなったわけではない。

従って、機密保持義務の履行には細心の注意を払うと共に、必要以上の情報は出さないといった自己防衛や、発明が生じたら早めに特許出願を完了しておくといったことが必要となる。また、相手から開示された機密情報も厳重に管理しなければならない。開示された情報を漏洩してしまった場合には、損害賠償の請求や、経済スパイ法<sup>9)</sup>により摘発される可能性もある。米国では、人材の流動が激しいことから、米国の企業や大学との共同の研究開発においては、機密情報管理はより慎重な対応が必要となる。

以下に米国法人と共同で研究開発を行った際の機密情報管理に関する5つの想定事例とその解説を述べる。

### 【事例7】共同開発相手に自社が独自に保有する機密情報が流出し、ビジネスに障害が生じた事例

日本の材料メーカーJ社は、成型用材料の開発にあたって米国の成型加工メーカーU1社との共同開発を行った。共同開発においては、機密保持契約を締結したうえで、両社研究者の活

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

発な議論が交わされた。

数年後、J社と競合する米国の材料メーカーU2社がU1社に成型用材料を納入していることが判明し、J社のビジネスに大きな障害となった。

U2社の成型用材料を分析したところ、成分Xが検出された。この成分Xは、J社とU1社の共同開発の過程においてJ社が独自に開発したものであり、J社は成分Xについては、U1社に開示していなかった。つまり、何らかの原因で成分Xの情報がJ社からU1社に、さらにU2社に漏洩した可能性が高いことから、情報漏洩の原因を社内調査したところ、J社とU1社の両社研究者の連絡ミーティングで、J社の研究者同士が日本語で成分Xについて会話し、それが原因である可能性が高いことが判明した。

**【解説】** 共同開発の過程で情報を共有化することは、開発促進の一方で自社が独自に保有する機密情報の流出リスクを伴うことになる。

外国企業とのミーティングにおいては、たとえ日本語での非公式な会話であっても、相手方に理解されている可能性がある。不用意な日本人同士の会話が、種々の情報を開示してしまう可能性があることに注意すべきである。技術流出防止の原則は、相手の業務にとって真に必要な情報だけを開示することであり、さらには予期せぬ情報流出にも十分な注意を払う必要がある。

### 【事例8】米国子会社に出向していた従業員が現地でなした発明を未出願のまま競合他社に転職した事例

J社の従業員である若手のA氏が、J社の米国の子会社であるU社に約2年間出向していた。U社では、J社が日本で製造した機械を、米国で販売、一部組み立て、メンテナンスするとともに、開発も行っていった。A氏はU社への

出向中に米国で得られた開発成果を米国で出願しようと、原稿を作成していたが、出願が終わらないうちに出向を解かれて、日本のJ社に復帰した。日本に戻ってから仕掛りの出願原稿を完成させて、米国を第一国として出願する予定であった。しかし、結局この出願を終了させないで、A氏はJ社を退社し、日本の競合会社に再就職してその会社の米国駐在員になった。

**【解説】** 出向者が出向を解かれ帰国することになった場合、現地でなした発明の特許出願の仕掛品がないかどうか、未出願の発明がないかどうか確認することは重要である。特に出願の仕掛品がある場合は、出向者の帰国により、輸出管理規則（EAR）や特許法第184条（第一国出願義務）が問題となる可能性もあり注意を要する。さらに本事例の場合には、J社で出願すべきだった内容を転職先（競合他社）で出願されるリスクも生じている。このようなりスクを避けるため、帰国のスケジュールと出願のスケジュールを合わせて管理することが重要である。

### 【事例9】買収先の研究員が退職し、競合他社に転職した事例

J社は機械製造会社である。自社の製品に関して、米国での競合先の一つである専門メーカーU1社を買収した。これにより、U1社が所有していた関連する特許がJ社のものになった。しかし、その中の有力な特許1の発明者A氏がU1社を退職し、別の米国の競合先であるU2社に転職した。

J社としては、U1社を買収したことで手に入れた特許1を、U2社に対して有効な特許であると考えた。しかし、もし結果的に裁判となり、特許1の有効性が問われた場合、発明者が証言することも考えられ、その場合は、発明者A氏が現在は権利行使相手のU2社にいること

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

から、J社に不利な証言をすることが懸念される。よって、特許1が使い難い状態になっている。

【解説】上記は、他社から買い取った特許の発明者が退職し、しかも競合先に就職してしまった事例である。米国では人の流動が激しく、発明者が退職してしまうという状況は、日本よりも可能性が高い。また、特許を権利行使しようとする訴訟で、発明者とその発言の重要度は、米国の方が大きいようである。発明者は自分の特許の強みも弱みも一番良く知っているのので、発明者が相手側に付いた場合、原告にとって不利となる可能性がある。実際に元従業員の発明者が、他に発明者が存在していたことを理由に、特許の無効を主張した事件（Checkpoint Systems Inc. v. All-Tag Security SA CAFC No.04-1395）もある。

このようなリスクを軽減する意味で、ラボノートは証拠の活用として期待できる。発明者の所在が知れず、証言を得られない場合でも、ラボノートによって、「発明日」、「発明者」などを証明できる。また、発明者が、転職先の競合会社で改良発明を出願した場合に、それが本来転職する前のJ社に帰属すべき内容である場合、ラボノートによって証明できる場合がある。

【事例10】米国大学との共同研究終了後、共同研究を担当した学生が競合会社に就職したが早期に特許出願したことで、機密情報流出を防止した事例

J1社とU大学が金属材料の素材研究を1年間共同で行っていた。U大学側は、教授の他にポスドク（ポストドクター）の2人が本共同研究を担当していた。研究成果として3件の特許出願を共同で行った。1年間の共同研究の後、研究を行っていたポスドク2人が大学を辞め、そのうち1人は、J1社のコンペティタである

J2社に入社した。研究成果は全て特許出願を行っており、その後の応用開発に関わる技術は一切開示していなかったため、機密情報流出と呼べる被害は生じていない。

【解説】米国では、大学の教員においても人の流動性は高く、教員が競合他社へ就職したり、顧問に就任したり、あるいは競合するベンチャー企業を設立する可能性もあり、機密情報の管理はいっそう慎重に行う必要がある。また、大学との共同研究では、学生または、ポスドクが共同研究に参加する場合もあり、そのリスクはなおさら大きいと考えられる。学生が将来、どこの企業に就職するかを拘束するのは、実際には困難である。また、ポスドクも複数の大学を渡り歩く場合が多い。よって、大学との共同研究では、長期にわたる機密情報管理は難しいと考え、将来の応用技術に関する情報は、できるだけ大学側には開示しないようにするべきである。さらに企業側はもちろん、大学側にもラボノートの使用を促し、早期に特許出願を行うなどの対応が必要になる。

【事例11】米国大学との共同研究において、得られた成果を学術論文として発表する前に特許出願した事例

J社は、U大学と新規遺伝子に関する共同研究を行っている。当該遺伝子は、非常に重要な遺伝子であり、機能が確認されれば学術的にも高く評価されることが期待される。しかしJ社としては、当該成果を事業に有効に活かすためには、特許出願までは発表されないようにしておくことは重要である。そこで、共同研究契約にて共同研究終了後12ヶ月までは、当該成果を原則公表しないことを取り決めた。さらに当該研究には、学生も参加していることから、個々の学生にも守秘義務を課すこととした。しかしながら契約は、締結したとはいえ、情報は漏れ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たらその損失は非常に大きいことから、定期的に進捗会議を実施し、結果が出次第特許出願を行うこととした。

【解説】米国の大学では、知的財産への関心が高いが、やはり論文などでの発表も重要な位置を占めていると思われる。時には教育活動に支障を来すとして、共同研究先の承諾なしでの公表が求められることもある。しかしながら企業の立場としては、早期の公表、特に得られた成果の特許出願前の公表や、ノウハウとして保持しておきたい技術内容の公表は避けなければならない。そのため成果について一定期間公表しないことを契約で取り決めておくことは重要である。ただし、これらの情報は一度公開されてしまえばそれで知的財産としての価値がなくなるものもあることから、契約で取り決めたからといって安心するのではなく、進捗会議などで公表について確認しておくことも重要である。

以下に付録として参考判例について紹介する。

Hoop v. Hoop 61 USPQ2d 1442 CAFC 2002 は、原告が製造契約の締結時にデザイン情報を開示したことから、契約締結が不調に終わった後に双方がデザイン特許を取得することとなり、抵触特許の救済を求めて争うこととなった事件である。本件は、契約締結に関する会合前、すなわち原告がデザイン情報を相手方に開示する前に特許出願していれば防ぐことができたかもしれない事件である。特許出願可能な技術は、情報開示前に確実に特許出願しておくことも情報管理の手段のひとつと考えられる。

## 5. まとめ

「2. 知的財産権の帰属」の章では、【事例1】契約により特許権の帰属をすべて共有とした事例、さらに独占契約を締結しなかったために競合他社に権利をライセンスされた事例、【事例

2】米国大学から特許権の有償譲渡を受けた事例、【事例3】米国子会社に研究委託する契約において特許権の帰属を親会社にした事例および【事例4】共有とした事例を紹介した。

知的財産権の帰属については、事前に契約などで帰属を明確にしておくことに加え、持分の譲渡や権利のライセンスをする際の条件についても取り決めておくことが重要である。また、重要な特許権については、譲渡を受けることも検討すべきである。さらに、共同、単独にかかわらず共同開発の成果を特許出願する場合、発明者の特定には、相手側と協議するなどの十分な配慮が必要である。

「3. 特許出願業務の役割分担」の章では、【事例5】日米で殆ど同一の内容の出願をした事例および【事例6】米国子会社でなされた発明の取り扱いに関する事例を紹介した。特許出願に関しては輸出管理規則（EAR）、特許法第184条（第一国出願義務）に留意する必要がある。米国にて単独でなされた発明についてはまず現地で出願したのちに日本で開示をしてもらい、日本出願や米国以外の外国出願をすることもひとつの方法である。その際、米国の子会社の場合、現地に知的財産担当者を雇い、出願を担当させることや現地代理人に直接発明にアクセスさせるという手段も考えられる。また、日米がそれぞれ独自に同じ内容の特許出願をしてしまわないように双方のコミュニケーションを密にとることも重要である。

「4. 機密情報管理」の章では、【事例7】機密情報が流出した事例、【事例8】出向した従業員が転職した事例、【事例9】買収先の従業員が競合社に転職した事例、【事例10】学生の就職による技術流出を防止した事例および【事例11】成果の公表を防いだ事例を紹介した。技術流出に関しては、「人材流動による情報流出」と「予期せぬ情報流出」がリスクとして考えられる。本章の事例からは、これらのリスクに対

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

して、発明の経緯を記録したラボノート管理、研究成果の公表時期の管理、早期の出願などが対応策として考えられる。

また、開示する情報を事前に吟味すること、受け取った機密情報を厳密に管理することは、米国法人との共同開発にかかわらず、共同開発における機密情報管理の原則であろう。これらの具体的な運用に関しては、米国弁護士などの現地エキスパートのサポートを活用することも有益であると考えられる。

## 6. おわりに

以上、米国企業あるいは米国大学と共同で研究開発を進める上での留意点について述べた。法律、文化、慣習などについて日米間の相違点を十分に理解することに加え、本稿が、双方にとって有益な成果を得るための参考になれば幸いである。

### 注 記

- 1) 15 CFR 730~774

- 2) 35 USC § 184  
3) 国際第1委員会, 米国特許の共有に関する実務上の問題点及び留意点, 知財管理, Vol.53, No. 6, pp.927~936 (2003)  
4) 梅田 さゆり, 米国子会社の技術開発への日本の親会社の関与と米国輸出管理規則及び特許法上の問題, 知財管理, Vol.50, No. 4, pp.501~508 (2000)  
5) 龍神 嘉彦, 米国子会社の発明を特許化する場合の実務的留意点, 知財管理, Vol.55, No. 5, pp.549~558 (2005)  
6) グローバル化した企業活動から見た米国内法について, (PIPAニュース別冊資料 2001)  
7) ライセンス委員会第1小委員会, ライセンス契約と移転価格税制, 知財管理, Vol.50, No. 6, pp.775~805 (2000)  
8) 国際第1委員会, 米国判例に見る発明者の要件と特定の実務, 知財管理, Vol.52, No. 2, pp.823~836 (2002)  
9) James Pooley, トレード・シークレット搾取の刑事責任: 1996年経済スパイ法, AIPPI, Vol.43, No. 3, pp.140~146 (1998)

(原稿受領日 2006年3月3日)

