

会社と大学との共同出願を行う際の留意点について

弁護士・弁理士 吉浦 洋一

はじめに

大学では、各種の研究が行われていますが、その研究の成果が実用化されるには、別の技術・ノウハウなどが必要となります。また、実用化するにあたっては、その資金も必要となります。しかし、大学は事業活動を行っていないことから、研究成果の実用化に関する技術・ノウハウの知見が乏しく、またそれを実用化するための資金も潤沢とは言えません。そのため、大学の研究成果が埋もれてしまうことが多々あります。

そこで、近年、会社と大学が連携して研究、開発を行うことで、大学に埋もれている研究成果を実用化する試みが行われることがあります。いわゆる産学連携と呼ばれるものです。

産学連携により、会社としては、大学の研究成果を活用して新製品の開発を行うことで、製品開発に要する期間を短縮化でき、また会社外の知見を吸収できるメリットがあります。しかし、大学は、研究機関、教育機関であって、会社とは異なり事業活動を行っていません。そのため、大学との連携では、大学の独自の事情が考慮され、会社同士の共同研究、共同開発とは異なる面があります。その異なる面が顕出する一場面が、共同研究、共同開発の成果を、特許出願する際の共同出願契約です。そこで、本稿では、会社側の視点から、会社と大学との間で締結する共同出願契約における基本的な留意点について、簡単に説明します。

共同出願契約での留意点

出願人、発明者を誰にするか

出願人、発明者とは

特許出願を行う場合、出願人、発明者を願書に記載する必要があります。そのため、共同出願契約におい

ても、出願人、発明者を明記することがあります。そこで、出願人、発明者を事前に確定することが必要となります。

出願人とは、特許を受ける権利を有する者であり、特許出願を行い、特許庁での審査の結果、特許査定となれば特許権を保有する主体となります。出願人には自然人でも法人でもなれますが、産学連携の場合、通常は、会社と大学がそれぞれ出願人となるでしょう。持分の比率については、発明に対する貢献に基づいて当事者間で定めます。

発明者とは、特許出願を行う発明の発明行為を行った自然人です。発明行為は自然人しか行えないので、発明者には法人が含まれず自然人のみとなりますが、複数の自然人が発明者となることは可能です。ただし、発明者は、特許に関しては権利を保有しませんが、特許公報、特許証などに発明者として氏名が掲載される名誉権のみを保有するに過ぎません。

誰が発明者になるか

誰が「発明者」となるかという点が問題となります。なぜならば、発明者は、原則として、原始的に出願人の地位を取得するので特許を受ける権利を有することとなるからです。そのため、会社、大学は発明者から特許を受ける権利の譲渡を受ける必要ができません（ただし、職務発明規定で会社、大学に特許を受ける権利が原始的に帰属することを定めている場合には会社、大学が最初から出願人となります）。つまり、会社は発明者である従業員から、大学は発明者である研究者（通常は教職員）から、それぞれ特許を受ける権利の譲渡を受けなければ、出願人の地位を取得できないのです。

論文の場合には、いわゆるオーサーシップ基準にしたがって、論文の執筆者のほか、その研究に協力した人も共著者として掲載します。そのため、論文の著

者は、比較的広めとなります。

しかし、特許出願における発明者は、少し異なる概念である点に留意が必要です。

特許法では「発明者」の定義が定められていませんが、一般的には、『当該発明について、その具体的な技術手段を完成させた者を指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者、あるいは単に命令を下した者は発明者とはならない。』¹とされています。したがって、研究の補助者などは、特許出願における発明者とはなりません。とくに大学の研究室には教職員のほか、大学院生、学部生などが所属し、研究に補助的な立場から関与する場合がありますが、補助的な立場に過ぎない者は除外されなければならない点に留意が必要となります。無関係の発明者を除外することで、発明に対する会社への貢献を挙げることにもつながります²。

会社であれば職務発明規定が定められており、従業員が行った発明の特許を受ける権利は、会社に原始的に帰属するか、予約承継していることが一般的だと思います。同様に、大学でも職務発明規定が定められていれば、大学の教職員が行った発明の特許を受ける権利は、大学が原始的に取得するか、予約承継します。

しかし、大学との共同研究では、大学院生、学部生が発明者となる場合があります。そして大学院生、学部生には大学の職務発明規定は適用されません。そのため、大学院生、学部生が発明者となる場合には、大学または会社が、特許を受ける権利の譲渡を個別に受ける必要がある点に留意しなければなりません。

不実施補償条項

不実施補償について

会社が大学と共同出願契約を行う場合の特徴的な点は、不実施補償が求められる点です。

特許権を共有している場合、特許権者は、他の特許権者と契約で定めをしない限り、自由にその特許発明を実施することができます(特許法73条2項³)。そのため、会社が大学と特許権を共有している場合であっても、会社は、大学から何らの制約を受けることもなく、特許発明を実施して製品を製造、販売することができるのが原則です。

しかし、すでに述べたとおり、大学は事業活動を行いません。そうすると、大学は、第三者に特許権を譲渡やライセンスし、その譲渡料や実施料によってしか経済的利益を得る術がなくなりますが、特許法の規定上、共有に係る特許権を譲渡やライセンスする場合には、他の共有者である会社側の同意が必要となります(特許法73条1項⁴、3項⁵)。

会社は、大学によって特許権が第三者に譲渡、ライセンスされると競合相手が増えることとなるので、通常、大学による特許権の譲渡やライセンスに同意しないでしょう。その結果として、大学は会社と特許権を共有していても、それだけでは経済的利益を得る手段がなくなってしまいます。また、そもそも特許権の第三者への譲渡、ライセンス自体、容易ではありません。

そのため、大学としては、会社と特許を共有しているだけでは、何らのメリットもないこととなります。

そこで、大学は、会社との共同出願契約において、特許法73条2項における「別段の定」として、会社は発明を独占的に実施できることを定め、一方、会社が特許発明を実施することに対する実施料を、大学が特許発明を実施しないことに対する不実施補償として支払うことを定めるのです。

これが大学との共同出願契約で不実施補償が設けられる目的です。

不実施補償の条項

不実施補償は、会社が発明を独占的に実施することで大学に対して支払う金銭となります。不実施補

¹ 中山信弘著、「特許法第三版」、p.43、弘文堂

² 発明者の人数も発明への貢献を示す指標の一つとなる場合があります。

³ 「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。」

⁴ 「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ができない。」

⁵ 「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。」

償の条項の定め方に特段のルールはありませんが、期間や実施料率などを一般的に定めることとなります。

期間としては、いくつかのパターンがありますが、多くは、①会社が発明を実施かつ特許出願後、②会社が発明を実施かつ特許権成立後、のいずれかが多いのではないかと思います。前者であれば大学より、後者であれば会社よりの規定となります。もちろん、これ以外にも、諸事情によって条件を設定することもできます。

実施料率は、技術分野、発明の重要性など多様な要素から定められるものであって、一律に何パーセントと定めることは困難ですが、統計資料などを参考に検討することになります。この際には、本来、自由実施できるはずの共有特許権を、例外的に契約で実施に対して制約を加える規定であるという不実施補償の目的などを踏まえて検討することも必要と思われます。

その他の留意すべき点

費用負担

会社同士での共同出願契約の場合、通常は、各会社で持分に応じた比率で費用を負担することが多いと思います。しかし、大学との共同出願の場合には、多くは、大学は費用負担をすることはなく、会社がすべての負担を求められる契約が多いことに留意する必要があります。

研究、教育目的での公開

大学は研究、教育機関であることから、大学およびその教職員による研究、教育活動において、発明を自由に実施できる定めがされることがあります。そして、この定めには、研究成果の発表などが含まれることもあります。

特許出願前に発明が公開されてしまうと新規性を

喪失してしまうので、特許出願前に公開されないようにしなければなりません。また、出願後であっても、出願公開される前では、改良発明の特許性に影響を与えることもありますので、これも大学の完全な自由に委ねることにはリスクがあると考えられます。

そのため、会社としては、大学およびその教職員による研究、教育には配慮をしながら、特許に影響を与えないような一定の制約を課する必要がある場合もあります。

実施許諾

大学と共同出願を締結する場合の特有の問題ではありませんが、会社の独占実施の範囲にも留意する必要があります。

すなわち、発明を実施するのが、大学と契約を締結する会社のみであれば問題ありませんが、会社のグループ会社、あるいは下請け会社なども発明の実施を予定している場合があります。

共有の特許権について実施許諾を行う場合、他の共有者の同意が必要となることは上述のとおりです（特許法73条3項）。そしてグループ会社等について、直ちに実施許諾が不要とされることもありません。

そのため、実務的に問題になる可能性は低いですが、リスクを回避するためにも、場合によっては、グループ会社、下請け会社なども発明を独占的に実施可能なように、共同出願契約で手当てをしておくことが求められます。

まとめ

以上のように、会社が大学と共同出願契約を締結する場合には、大学特有の事情による定めがあるので、留意する必要があります。

以上



KSI パートナーズ法律特許事務所
 〒150-0021
 東京都渋谷区恵比寿西1-5-8 DIS恵比寿ビル6階
 TEL: 03-6455-3679
 E-MAIL: patent@ksilawpat.jp



ksilawpat.jp