

# Legal Character of a Joint Patent Acquired by an Academic-industrial Alliance

|       |   |
|-------|---|
| メタデータ | 言語: jpn<br>出版者:<br>公開日: 2013-01-31<br>キーワード (Ja):<br>キーワード (En):<br>作成者: OCHI, Saori<br>メールアドレス:<br>所属:       |
| URL   | <a href="https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/records/3845">https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/records/3845</a> |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



## 産学連携によって取得した共同特許の法的性質

学芸学部 ライフプランニング学科 越智 砂織

**要旨：**本論文は、産学連携によって取得した共同特許および不実施補償の法的性質を明らかにすることにある。企業と大学との間で共同研究開発を行うに際して、共同開発契約書を締結しようとしたところ、共同開発契約書第14条第2項には、企業および大学の共有産業財産権等にかかる発明を企業が実施する場合に、大学に実施料を支払う、いわゆる「不実施補償」の要求がある。そこで、本論文では、共同特許、および共同特許における不実施補償という、単独特許にはない特異な補償料の法的性質について明らかにする。

**キーワード：**産学連携、共同特許、不実施補償

### 1 はじめに—共同特許の現状—

本論文は、産学連携によって取得した共同特許の法的性質を明らかにすることにある。最終的には、知的財産の税務上、会計上の問題を明らかにすることを目的としているが、まずはその前提として、産学連携における共同特許がどのような性質を持っているかを明らかにする<sup>1)</sup>。

さて、近年、大企業が、ヒット商品の開発に携わったエンジニアから多額の対価の支払いを請求された、あるいは、海外からの大量の模造品の流入や、インターネット上のサイトに無断でアップロードされた違法な画像など、知的財産は社会的にも注目されている。他方、知的財産法の整備としては、2002年3月に、内閣総理大臣を本部長とする「知的財産戦略会議」が設けられ、2003年7月に、「知的財産戦略大綱」が発表され、知的財産の創造、保護および活用に関する推進計画が公表された。知的財産の創造については、産学連携のより一層の推進、青色LED訴訟<sup>2)</sup>において欠陥が露呈された職務発明制度の見直し等が提言された。また、産学連携による共同開発は、大学側にとっては、資金の獲得や、基礎研究の応用、学生の就職、研究成果の実用化、および社会貢献になる。企業側のメリットとしては、研究開発の促進、先端技術の取り込み、優秀な技術者の確保、技術者の教育、および社会貢献など、双方にとって大きなメリットとなる。

このように、双方に大きなメリットをもたらす産学連携を取り巻く知的財産法はその整備が進んできているものの、しかし税務上および会計上の整備面に不

備があり、産学連携は諸外国と比較して遅れていると  
いってよい。民間企業と公的機関の連携の遅れの要因として、企業側が公的機関に支払った不実施補償の問題がある。それゆえ、連携が進まず、工業大国である日本の技術革新にブレーキをかけている。

とりわけ、知的財産の税務上および会計上の問題は、企業にとって大きな課題であり、経済法の立場からだけでなく租税法および会計学の立場から無視できないものであると考えられる。

なお、不実施補償料は共同開発契約書においてケースバイケースであり、強行規定があるわけではなく、個々の契約によって任意に定められる。

不実施補償に関する問題は以下の2つを挙げる  
ことができよう。

第一に、民間企業が共同特許を使用することは、自らが保有する使用上の権利であり、公的機関への使用料の支払いではない。共同特許とは、一体どのような性質を持つものであるのか。

第二に、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、または他人に通常実施権を許諾することができない。

民間企業が専用実施する場合、特許法73条2項により、大学の同意を得なくとも特許権について実施することができる。一方で、大学が特許権を第三者に実施許諾してロイヤリティ収入を取得しようと考えたとしても、共有者である民間企業の同意がなければ、第三者に実施許諾して対価を取得することができない。す

なわち、実施権の設定に対する対価ではない。

加えて共有特許は、公的機関から民間企業への共有産業財産権等の譲渡にもあたらない。ゆえに、公的機関はその共有特許に関して権利を持ち続けることになるが、しかしこれを実施することはない。そのため、公的機関は研究成果を上げるだけで収益を上げ、コストを回収することはない。このため、共同研究契約書を締結する際において、不実施補償料を設けることができる。この不実施補償料は法的にどのような性質を持っているのであろうか。

そこで、本論文では、共同特許および不実施補償料の支払いの法的根拠を明らかにしたい。とりわけ、本論文は、共同特許における不実施補償という（単独特許にはない）特異な補償料の法的性質について論じるものであり、あくまでも共同特許に絞って論じている点に特徴がある<sup>3) 4)</sup>。それゆえにこの問題が解決されることによって、より産学連携が進むものと思われる<sup>5)</sup>。

本論文は、まず、共同特許について概説する。共同特許は特許法 73 条に規定されているが、その条文の解釈および特許法における共同と民法上の共同についても触れる。

次に、不実施補償料の法的性質について述べる。不実施補償料は、共同開発契約書において、個々に決定されるため、それぞれの契約書においてケースバイケースで取り決められる。このような契約書の任意事項であるがゆえに不実施補償料の法的性質が明確とされていない。そこで不実施補償料の法的にアプローチする。

## 2 共同特許の概要

### (1) 特許権の定義

特許は、発明<sup>6)</sup>を保護するための制度であり、発明をした者がその発明をできる権利が「特許権」である。すなわち、独占権である特許権を与えるという形で発明者を保護している<sup>7) 8)</sup>。

特許権は、工業所有権（産業財産権）の一つであり、産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権があり、これらは発明、考案、意匠などの人間が頭の中で考えたアイデア、ノウハウなどに付与された権利である。

### (2) 特許法 73 条の規定

特許法 73 条は、共有に係る特許権について以下のように規定している。

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（1 項）。

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（2 項）。

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（3 項）。

大学における発明の取扱は曖昧であったが、昭和 52 年に学術審議会答申「大学教員等の発明に係る特許等の取扱について」が発表され、国立大学法人（旧国立大学）に関しては、文部科学省（旧文部省）通知により、原則として発明者個人に帰属するものとされ、例外として、①発明者から譲渡の申し出があった発明、②国から特別の研究費を受けた研究から生じた発明、③国により特別の研究目的のために設置された特殊な研究施設を使用して行った研究の結果生じた発明は大学（国立大学当時は国）に帰属するものとされた。

複数の者が共同して発明をなした場合、その発明者権は発明者全員の共有となり、共有者全員でなければ特許出願することはできない（38 条）。

一人で発明できるものであるならば問題は発生しないが、とりわけ、大企業や大学などにおいては、複数の者が共同で研究にあたり特許を発明することがある。この場合、発明者全員によって出願することに鑑みると、共有者の一人でも反対すると、他の共有者は共同出願できないこととなる<sup>9)</sup>。そこで、他の共有者に持分の買取請求権を認めることも考えられる。

さて、先に見たように、特許法 73 条は、各共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。また契約で別段の定めをした場合を除いて、その特許発明を実施することができる。

例えば、A 国立大学法人の教授（以下、「A 大学」という）と B 株式会社の従業員（以下、「B 社」という）が共同研究をし、その成果である発明につき共同出願がなされ、特許権が共有されるに至ったとする（いずれも権利の持分譲渡が前提）。

当事者間で何ら取り決めがない場合は、B 社はその特許発明を、A 大学の同意なく実施することができる（特許法 73 条 2 項）。

A 大学は B 社から実施料を徴収することは当然には認められていない。一方で、A 大学がその特許権を第三者に実施許諾してロイヤリティ収入を取得しようと

考えたとしても、B社の同意がない限り、第三者に実施許諾して対価を取得することができない(同3項)。

これによると、研究開発に投下した資本を大学が回収することはできない。そのため、A大学は特許を保有したとしても、不良資産化するだけである。企業の場合は、特許取得後、商品開発によってそれまでの投資を回収することができるが、大学は企業のように、特許を申請して商品開発をするわけではない。そうすると大学は、出願費用、研究費用、開発投資を回収することが困難となる。すなわち、特許法のデフォルトルールは大学に一方的に不利に働く。そのため、企業が物的資産(研究資材、水道光熱費など)、大学が人的資産を拠出して行うという研究体制をとり、大学は物的資産を企業に拠出してもらうことで、投下資本を回収していると考えられることができる。

### (3) 共同特許とは

ところで、共同特許およびそれに伴う不実施補償は、法律上、どのように捉えることができるであろうか。不実施補償とは、共有物分割請求(民法256条)をしないことの対価であると考えられることができる。

民法が想定している共有<sup>10)</sup>関係において、人の物に対する関係(物権関係)には、ひとつの物の上には同じ内容の物権はひとつしか成立しないという原則がある。共有は、ひとつの物の上に特殊な所有権が複数成立するわけであり、この原則からいえば例外的な場合ということになる<sup>11)</sup>。

複数の共有者が目的物(ここでは特許権)に対して持っている権利を持分権という。持分の割合は、法律の規定や当事者の合意があればそれで決定するが、そうでないときは平等である(250条)。産学連携における共同特許は、不実施補償の問題は別としても、共同研究を行うにあたって、共同研究契約書、もしくは受託研究契約書を作成することが文部科学省の通知でなされているから、その契約書内において、持分の割合については決せられるであろう<sup>12)</sup>。

特許権であれ、これが共有物にかかるときは、分割請求することができる。そうでなければ、すべての資産は共有物を分割できないこととなる。なお、共同特許は、民法257条における分割を求められない共有物には該当しない。

A大学とB社が共同特許を取得しており、A大学が分割請求を望んだとする。そうした場合、共有物を分割する方法は、①現物分割、②代価分割、および③価格賠償がある。

A大学とB社が共有する特許権を分割するにあたって、特許権の性質上、現物分割はありえない。共有物の分割について共有者間に協議が整わないときは、その分割を裁判所に請求することができる(民法258条1項)、裁判所は競売を命ずることができる(同2項)。これが代価分割であるが、代価分割は、他の共有者(ここではB)の同意が必要であるから、不実施補償との関係性はない。

最高裁は、「裁判による共有物分割における「全面的価格賠償の方法」の許否」(最高裁平成8年10月31日判決)において、特段の事情があるときは、1人が単独所有権を有し、他の共有者は持分の価格の賠償を受ける「全面的価格賠償」も許されるとした。

この全面的価格賠償によると、分割の協議の結果、特許を共有している一方(ここではA大学)に対して補償金を支払い、単独の特許権所有者となることができよう。つまり、この補償金が不実施補償である。そして、B社が単独の特許権所有者となることによって、共同特許における権利の譲渡がなされたと解釈することができる。

## 3 不実施補償の法的性質

### (1) 不実施補償料の意義

特許法73条の規定は任意規定であるので、当事者が合意するのであればこれと異なる定めをおくことができる。そこで、A大学とB社との間で、A大学が自己実施しないことを根拠に、B社は大学に実施料相当額を支払うとの合意をすることがある。これを「不実施補償」という。

なお、不実施補償は共同開発契約書の約定により設定される場合があり、ケースバイケースである。

### (2) 共同研究契約書における不実施補償料

大学の知財・技術移転機関として、共同研究契約について問題が生じた場合に、さまざまな研究の形態が見受けられる。

共通しているのは、大学の研究ポテンシャルと企業の関心が結びついたところで行われることである。大学が所有している技術や知見に企業が関心を持ち、その実用化を目指して共同研究を進める場合や、これとは反対に、企業が持っている独自の技術について理論的な裏づけや、どの検証を大学に依頼するケース、また、大学と企業のそれぞれが特徴のある技術を持ち寄り、新たな分野での開発を進めるなど、共同研究の基礎となる技術や知見の存在は様々な状況にある。

また企業から提供される資金は文部科学省の調査によると1件あたり平均200万円であるが、実態は、数千万円を複数年というものから、単年度で100万円というものまで大変バラエティに富んでいる<sup>13)</sup>。

不実施補償料は、共同研究契約書でルール変更をすることが可能であり、任意に設定することができる。

繰り返しになるが、企業と大学との関係では、研究成果を実施するのはもっぱら企業であり、企業が当該発明において事業化しない場合、その発明は死蔵されてしまう恐れがある<sup>14)</sup>。

これを回避するために、国立大学等について、文部科学省は、企業との共同研究に際しては、「契約書」を作成し、「一定の期間を経過しても、企業が当該発明(研究成果)を実施しない場合、大学が第三者に実施権を設定することに企業は同意する」旨の規定を設けることとしている<sup>15) 16)</sup>。

契約書の作成は、国立大学と民間企業、私立大学等と民間企業ではかなり差が出ている。

私立大学等民間研究機関においても、国立大学等と同様に対処されることが要請されているが、私立大学等の場合は、企業との力関係が国立大学等とは異なるので、同様の契約書を作成することが当然であるとはいえない。

企業にとって、当該発明を実施するか、いつから実施するかも企業戦略の一環であるから、企業発明の実施を義務づける適切であるか検討の余地がある<sup>17)</sup>。

不実施補償料は、契約関係における使用不作為であると解釈することができよう。ゆえに企業は、共同研究を行った公的機関に対して、その共同特許を独占的に実施することができる権利の取得と同時に、公的機関がその特許を使用しないことを確約させるものであるため支払わなければならない対価である。

このように考えると、公的機関もまた、それを正当に請求できる権利をもつことになろう。

B社からみれば、自己の共有特許に実施料相当額を払うことには強い低抗があると思われる。とかく、特許法のデフォルトルールに反してまで理由のつかない金銭を支払うことは、現実には困難である。

仮にB社が不実施補償料の支払いを行った場合、この金銭支払いにおける税法上の取り決めの規定がなく、損金に算入できない。

一方のA大学からみれば、保有する共有にかかる特許権の不良資産化は避けたく、また投下資本を回収する観点から、「不実施補償」条項を共同研究開発に盛り込むことを強く主張する。

このように、不実施補償の問題は、企業側からすれば、本来義務ではない金銭の支払いは拒否したく、また仮に不実施補償料を支払ったとしても損金に算入できない。

他方、大学側は、他企業に通常実施権を設定する場合、企業の同意が必要であるから、ロイヤリティ収入を得ることができない。

「不実施補償」問題は、企業および大学の双方にとって不明確な問題を抱えており、産学連携を進める上での重要な問題であるといえよう。

### (3) 不実施補償料の法的性質

次に不実施補償の法的性質についてみていくこととしよう。

これまで触れてきたように、不実施補償とは、民間企業と公的機関が共同で特許を取得した場合、それを実施するにあたって、企業が自己実施しながら公的機関が自己実施しないことを根拠に、企業が公的機関に実施料相当額を支払うことを合意するものである<sup>18)</sup>。

ところで不実施とは、「実施しない」ことであり、ここでの対象は民間企業と共同で取得した特許であり、それをういて製品化しないことである。つまり、民間企業は、共同特許を用いて製品化することにより、これまで特許取得のために投下した資本、および要した諸経費を回収することが可能である。ところが、公的機関は、特許を取得したとしてもそれを使うことはなく、ただ発明し特許を取得するに過ぎない<sup>19)</sup>。これでは公的機関の研究結果は「不良資産化」することになる<sup>20)</sup>。そのため、研究に要した費用の一部を「補償料」として、企業から受け取り、研究成果の不良資産化、もしくは死蔵化を防ぐのである。

すなわち不実施補償とは、その名の通り、大学が特許を実施しないことに対する補償金的な性質といえよう。

以上のことから、民間企業が公的機関に支払った不実施補償料は、使用不作為に対する対価であると結論づけることができよう。

このことに関して、仮に独占実施にした場合、その弊害として、単独での開発に置いては、それぞれにメリット、デメリットが考えられる。

まずメリットについては、単独実施の場合、このような不実施補償の性質について考慮する必要がないということである。しかしながら、公的機関との連携によるさらなる工業技術の発展という点からすると公的機関の人的資産、物的資産、および技術的能力は必要

不可欠といえよう。

#### 4 結びに代えて—残された課題—

本論文では、共同特許、および不実施補償料の法的性質について論じてきたが、この問題については、税務上、会計上の問題がある。

とりわけ、その評価方法であるが、評価方法には以下の3つがある。知的財産権に限らず、不動産などの有形資産の評価方法として、資産を取得するために要した費用をベースとする算定方法（コスト・アプローチ、もしくは原価法）、取引当事者間で現実に取り引きされている事例の価額を参考に決定する方法（マーケット・アプローチ、もしくは取引事例比較法）、さらに資産の活用によって生み出される経済的な便益をベースに算定する方法（インカム・アプローチ、もしくは収益還元法）である。

知的財産権の価値評価を行う前提としての企業価値はインカム・アプローチによって求められている<sup>21)</sup>。

また、税務上の問題については、不実施補償料の支払いの損金算入の問題が取り上げられよう。この点については、別の論文に委ねたい。

この知的財産における税務上および会計上の取扱いは、いわゆる研究の狭間にある問題であり、この分野の研究は遅れているといつてよい。実際、一部の研究機関では、独占的实施を認めず、不実施補償料が問題となっており、不実施補償の問題および権利の譲渡に関する問題は産学連携において必要不可欠であり喫緊の課題である<sup>22) 23)</sup>。

以上

#### 注

- 1) 本研究は、産学連携によって取得した共同特許について、特許法、法人税法、および会計学の視点から論ずるものである。産学連携はそれぞれの学問分野においてさまざまな問題を抱えている。本論文は、その出発点である特許法について論じるものであり、法人税法、および会計学の論文については別稿に委ねることとしている。
- 2) 中村修二教授の青色 LED 特許に関する職務発明訴訟は、企業が8億4,000万円を支払うことで、2005年1月に和解、決着した。  
なお、本論文では、職務発明について特許との関連で触れるにとどめる。
- 3) 共同特許は単独特許にはない特殊性があるが、しかしながら特許という点においては、共通すべき

ことも多々あるため、それらについても整合性という観点から論じる。また、本論文は、民間企業と公的機関が共同で特許を取得した場合を想定している。公的機関とは大学、とりわけ独立行政法人（旧国立大学）を意味している。むろん、私立大学も視野に入れているが、私立大学は企業との力関係において若干独立行政法人と異にするので、ここでは、独立行政法人との関係において触れるにとどめる。したがって、共同特許とはいえ、異なる企業間の共同は除くものとする。

- 4) また、本論文は民間企業および公的機関のどちらにも傾倒することなく、あくまで中立の立場に立って論じるものである。論文には、大学の研究者として大学の立場から論じられるものが多く存在する。確かに大学の立場に立って不実施補償料を企業に求めるということも考えられるが、筆者はそうではなく、企業と大学の中立性、つまり企業と大学は対等であるという考えのもとに本論文を論じることとする。そうすることにより、不実施補償料に関して公平性の観点から論じられるからである。
- 5) 米国を例にとると、米国の大学では多額のライセンス収入を得ており、産学連携が進んでいると言われている。米国の大学で産学連携が進んでいる理由として、部抜くには、懲罰賠償と知った法制度が存在し、特許権者優位の判断がなされる裁判所があるなど、大学に限らずそもそも特許権者が権利行使しやすい土壌があることである。また中国では、産学連携の成功事例として、そこから生まれた製品例が報告されていることが多い。（青木潤「日本の大学へ望むもの 中国、米国の大学との産学連携と比較して」『産学官連携ジャーナル』4頁、4号10巻（2008）参照）。  
このように諸外国と比較すると、やはり日本は産学連携が遅れているといえよう。
- 6) 特許権の対象は発明である。発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう（法2条1項）。  
すなわち、「発明」であるための構成要件として「自然法則」を利用したものであること、「技術的思想」であること、技術的思想の「創作」であること、そして「高度性」を有していることである。  
2条1項にいう「自然法則」とは、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取り決めなどは除外されるということの意味しているにす

ぎない。

また「技術」とは、一定の目的を達するための手段である。すなわち、発明は具体的な技術を抽象化した思想（アイデア）であり、幅を持った概念である。

さらに発明は技術的思想の「創作」でなければならない。単に既存のものを見つけ出しただけでは発見であり、創作とはいえない。そこには、容易に案出できないものであることが必要である。

そして、実用新案との差異化を図るために発明には高度性が必要である。

- 7) 奥田百子『特許法のしくみ』2頁、中央経済社（2010）。
- 8) 発明をその発明者の独占にすることによって、発明者の創作意欲を保持し、新規かつ有用な発明がさらに行われることに寄与するものである。
- 9) この点につき、中山教授は「たとえば共有者の1人が、当該発明は個人の独占すべきものではないという信念をもっている場合もあろうし、また共有者の1人は特許出願を主張し、他の1人は営業秘密として秘匿しておくことを主張する場合もあろう。また他の共有者が意欲を失ったり、失踪したり、破産したりする場合もあろう。特許出願は財産的色彩が濃いものであり、以上のような場合に出願できなくなってしまうという結論には問題もあろうが、現行法に明文の規定がある以上、やむをえない。」としている（中山信弘『特許法』48頁、弘文堂（2011））。
- 10) 民法には他のいくつかの場所で「共有」という概念を使っている。しかしながらそれは、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」（民法249条）と同じではない。

まず、法人における「組合財産の共有規定」（668条）では、持分を自由に処分することができず、分割請求もできない。そのため、個人主義的な共有とは性質を異にする。

また相続においては、相続財産の共有規定（898条）では、共同相続人という一種の団体が存在している。

このように民法における「共有」は複雑であり、共有の法律関係をめぐる論点は、共有者相互の内部関係、外部関係および共有物分割によってわけることができる。
- 11) 内田貴『民法I 第2版 補訂版 総則・物権総論』385頁、東京大学出版会（2000）。

- 12) 文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室が参考例に示してある共同研究契約書、受託研究契約書においては、共同特許における持分割合について直接的には触れていないが、持分の譲渡等（第16条）の規定が設けられていることからすると、共有に係る特許権の持分割合が想定されていると考えることができよう。
- 13) 清水啓助「産学の共同研究に刺さったトゲーいわゆる不実施補償の問題」43頁、RNFocus(2005)。
- 14) 仮に共同で特許を取得したとしても、大学は商品化して利益を上げることを想定していないから、事業化するのには企業任せということになる。しかしながらその発明を企業が事業化しない場合、大学が取りうる次の手段としては、他の企業に事業化を求めることである。しかしながら、特許法73条は共有持分権の譲渡、実施権の設定に共有者（企業）の同意を必要としているから、企業の同意が得られない場合、発明が世に出ることはない。企業の立場からすれば、大学と共同で特許を取得した場合、契約書の内容によって異なるものの、資本（水道光熱費などの諸経費や人材など）等を投入していることが考えられるから、他企業への譲渡を容易に認めないと考えられる。
- 15) 平成14年3月29日文部科学省通知「共同研究契約書及び受託研究契約書の取扱いについて」では、産学連携の推進は、大学等の責務としての社会貢献を進める上でも、学術研究の進展の上でも、ますます重要なものとなってきていることに鑑み、共同研究契約及び受託研究契約において、柔軟かつ迅速な契約の締結が求められていることを強調している。その上で、これらの要請を踏まえ、企業等の多様なニーズに応じた柔軟かつ迅速な契約締結を図るため、契約書の参考例を挙げている。

また、持ち分の譲渡について、第16条に記載している。
- 16) 共同研究契約書および受託研究契約書において、文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室は、「国立大学等と企業等との間における共同研究契約及び受託研究契約は、各制度における諸条件を盛り込んだ上で、双方が対等の立場で合意した任意の内容により締結されるものである。また、昨今、産業界からは、柔軟かつ迅速な契約締結が求められているところでもある。文部科学省は、上記趣旨を踏まえ、企業等の多様なニーズに応じた柔軟かつ迅速な契約締結を図るため、

契約書の参考例を各国立大学等に次のとおり提示するものである。なお、提示した契約書の例は、あくまで参考例として提示しているものであり、会計法等の関係法令や制度の目的に反しない限り、研究の実施方法等に応じて各国立大学等において適宜、契約条項を追加、修正、削除した上で、契約を締結されたい。また、契約の締結に当たっては、可能な限り企業等のニーズに応じられるよう、契約の内容等について事前に企業等と十分協議の上、行われたい。」として、文部科学省として、企業と国立大学等が契約締結の際における指針を示している。(文部科学省「共同研究契約及び受託研究契約書の取扱いについて」[別添] 共同研究契約書 受託研究契約書)

- 17) 島田康男「企業の研究開発への取組みと知財制度－職務発明制度(特許法35条)と産学官共同制度(同法73条)」51頁、NBL789号(2004)。
- 18) むろん、このような取り決めを共同研究契約書の中に盛り込む場合もあれば、そうでない場合もあり、まさにケースバイケースである。また、その金額等においても個々に決められる。ゆえにその金額が妥当かどうかということも定かではない。
- 19) 多くの大学の研究者は、その研究結果が必要であり、必ずしも特許を取得して製品化することが目的はない。むしろ、研究者は自分の研究活動を追求するため、あるいは指導学生の就職先のために、民間企業と共同研究を行っていることが多いと考えられる。とりわけ、民間企業の資金提供は、大きな研究成果を生むために必要不可欠であり、大学側としては、優秀な人材提供を行うことによって、さらに大きな研究成果を期待できる。
- 20) 青山教授は、「大学の研究成果を活用した新産業の創出が産業構造改革・雇用対策の切り札として期待されており、大学研究成果の権利化(特許取得)促進が政府の重要施策にあげられています。しかし、特許取得および特許権等の維持・管理には、相当額の支出が恒常的に発生し続けますので、その支出に見合った収入の見通しもなしに、特許出願を増加させることは、やがて「不良資産」の山を築くことになるでしょう。知財は必ずしもバラ色の世界ではありませんので、特に大学における特許・知財活動では、その点に最大限留意して対応することが重要ではないでしょうか。政策立案者なども、「知財立国」「プロパテント」などのスローガンを強調するあまり、特許・知財がす

べてバラ色であるかのように錯覚させることのないように戒めなければなりません。特許出願をあえてしないこと、特許出願に極力経費をかけないこと、特許出願や権利化後であっても、常に評価し直して、場合によっては権利を放棄するという勇気と決断も必要でしょう。」として、大学が特許出願することに関して否定的な意見を述べておられる。これは特許出願に関する諸経費の多さにも問題があり、またそれを維持していただくのランニングコストを考えたときに、対費用効果として望ましくないことを指摘しておられる。ただし、筆者は、権利を放棄することに関しては、望ましくないとの意見を持っている。(青山絢一「特許・知財・産学連携/常識のウソ・マコト」16頁、産学官連携ジャーナル第5号)

- 21) この点につき、石井氏は

「知的財産権の担保価値をインカム・アプローチで算出するという事は、正確には、知的財産権の用いられる事業体そのものの価値を算出するという事に他ならない。さらに、担保に供された知的財産権が最終的にその価値を実現するのは、その担保が競売などによって第三者に移転されて、その代金が支払われる時である。第三者への譲渡価額は譲受人がいくらで買い取るかにかかっている。そしてその価額の決定に際しては、理論上は、譲受人自身がその技術を使うことで生み出すことのできる経済的な便益がベースに置かれると考えられる。その意味から知的財産権(正確には、知的財産権の用いられた事業体)の担保価値は、担保提供者が享受している便益ではなく、譲受人となる第三者が享受できる額を念頭において算定されるべきということになる。」

として、インカム・アプローチについて、第三者への譲渡をふまえた上で、インカム・アプローチで知的財産権を評価すべきであるとしている。(石井康之「知的財産権の経済的価値評価と価値の創出」税研12巻72号、24頁。)

- 22) 日本経済新聞社が主要企業に実施した「研究開発活動に関する調査」で318社の約7割が産学連携に取り組んでいると答えた。また今後連携件数を増やすと答えた企業も約3割に上った。産学連携を中心に提出した発明届は年間600件前後に上る。産学連携について企業側は「研究が幅広い上、研究分野で影響力の強い教授が多い。研究プロジェ

クトの規模も大きく、構想力がある」「人材が揃っている点が魅力」「自由闊達な風土から生まれるユニークな研究が素晴らしい」など、規模や人材に魅力を感じている。産学連携で評価される大学は上位に旧国立大学が占めており、私立大学に関しては体制の未整備の指摘があった。しかしながら、今後旧国立大学を初めとしてこのような産学連携はさらに推進されることが容易に予想される。今後、このような産学連携をスムーズに進めるためにも、不実施補償に関する問題について早期に解決する必要がある。(日本経済新聞 2012年8月30日朝刊 27面)

- 23) 青山教授は、「大学と企業の共有特許(出願)について、特許法73条2項の規定を盾に、「不実施補償」をかたくなに拒絶する企業があります。現行法73条2項の来では、大正10年特許法47条をそのまま引き継いだものであり、大学と企業の特許権の共有などはまったく想定しておりません。企業が共有特許を自由に実施できるとしますと、自己実施をしない大学は、特許出願費用や権利維持費用を支出するだけで何のメリットもないだけで

はなく、当該特許は「不良資産」と化することになります。73条2項は、強行法規ではなく任意規定ですので(「契約で別段の定をした場合を除き」としている)、当事者が別の合意をすることが許されていますが、大学の足元を見て、「不実施補償」を溶融する大学とは共同研究をしない(金を出さない!)と脅迫する著名企業もあります。しかし、大学は、共有物分割請求権(民法256条1項)に基づき共有特許の分割を請求する権利があり、「不実施補償」は、いわば将来の共有物特許分割請求における賠償に関し支払われる金額の目安を事前に合意することと実質的に同じであり、従って、大学が不実施補償を要求素売することは、経済的根拠はもちろんのこと法的根拠にも欠けるものではありません。大学は、不実施補償を堂々と要求し、企業はそれを受け入れる必要があるでしょう。」として、かなり大学側に傾倒した意見を述べておられる。筆者はこの意見に全面的に賛成するわけではないが、しかし、共同研究を行った成果(特許)に対して、適正な金銭的評価を行い、報酬が支払われるべきであると考え(前掲注(20))。

## Legal Character of a Joint Patent Acquired by an Academic-industrial Alliance

Faculty of Liberal Arts, Department of Life Planning  
Saori OCHI

### Abstract

This paper explains the legal character of a particular joint patent and non-enforcement indemnification acquired by an academic-industrial alliance.

Further, it describes the case of joint research and development between a company and a university, where both sides entered an agreement regarding the proposed joint research and development. Article 14-2 of the agreement stated that the company can request a license fee for joint industrial property rights, termed non-enforcement indemnification.

This paper sheds light on the legal character of this peculiar indemnification not whose singularity patent.

Keywords : academic-industrial alliance, joint patent, non-enforcement indemnification