

# Non enforcement Indemnification Clauses in Joint Research Agreements

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2014-01-31 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: OCHI, Saori メールアドレス: 所属:
URL	<a href="https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/records/3878">https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/records/3878</a>

BY-NC-ND

# 共同研究契約書における不実施補償条項の規定

学芸学部 ライフプランニング学科 越智 砂織

**要旨：**本論文の目的は、大学が企業と共同研究契約を行うにあたり交わした共同研究契約書においてどのように不実施補償条項を規定しているかを調査し、明らかにすることである。不実施補償は、企業が共有特許を特許庁に共同出願し、その特許を用いて製品化するときそれを実施をしない大学に対して支払われるものであるがしかし、特許法にないデフォルトルールであるため、任意で盛り込むしかない。

そこで、産学連携を行っている各大学が企業とどのような不実施補償の条項を共同研究契約書に規定しているかについて調査した。東京大学、京都大学、および大阪大学は選択式で実施料の条項を規定しており、その他の大学については実施料を要求する条文が設けられていた。その実施料の内容から、産学連携において企業が大学に支払う実施料は不実施補償であると考えられる。

**キーワード：**共同研究契約書、不実施補償条項、産学連携、共同出願、独占実施

## 1 問題提起

### 1 序—はじめに

本論文の目的は、各大学が民間企業（以下、たんに「企業」という）と共同研究契約を行うにあたり交わした共同研究契約書における不実施補償条項の規定を調査し、不実施補償条項について検討することにある。

現行特許法において、共同研究契約書の規定は存在せず、大学と企業がケースバイケースで共同研究契約書を作成している。

むろん、共同研究契約書の条項すべてが自由に設定できるわけではなく、ガイドライン<sup>1</sup>が存在するが、それはひとつの指針であり、大学と企業は、契約の際に自由に条項を織り込むことが可能である。とりわけその契約に成果に関する取り決めとして、不実施補償の条項を盛り込むが、その点については各契約に委ねられている。

翻って、企業と大学との共同研究は、平成23年度においては約16,000件であり、そのうち特許出願件数は約9,000件である<sup>2,3,4</sup>。

これらの件数は今後も増加することが予想され、今後ますます共同研究契約書の内容が重視されることになろう。

このように産学連携における契約には重要な要素が含まれている<sup>5</sup>にもかかわらず、契約書をはじめとしてさまざまな要素の研究が遅れているといえる<sup>6</sup>。

## 2 問題提起

不実施補償は、企業が共有特許を特許庁に共同出願し、その特許を用いて製品化するとき実施をしない大学に対して支払われるものである。ゆえに企業と大学が共同開発をしようとするときに共同研究契約書に任意で盛り込むことができる。

そこで、本論文では、産学連携事業を行っている各大学が企業とどのような不実施補償の条項<sup>7</sup>を共同研究契約書に規定しているかについて調査し、そして共同研究契約書に内在する問題点を抽出することとする。

## 2 共同研究契約書の意義と機能

### 1 共同研究の手順と不実施補償条項

共同研究とは、企業等から共同研究員および研究経費又はそのいずれかを受け入れて、大学の教員が当該企業等との共通の課題について共同研究して行うものである<sup>8</sup>。共同研究は、まず企業と大学の産学連携推進本部であるリエゾン<sup>9</sup>が事前相談を行い、契約条件を検討、協議する。契約条件等が整えば、申込を行い、契約に移行することとなる。

共同研究契約書は、産学連携事業において共同研究あるいは受託研究をする際には必ず取り交わす基幹的契約書<sup>10</sup>であり、これに基づいて研究が進められる。

その内容は、直接経費や間接経費、研究期間などが記載されており、文科省のガイドラインにしたがって

作成されており、各大学の共同研究契約書の主な共通事項は、目的、定義、研究期間、研究経費、知的財産権の帰属、研究成果の取り扱い、および実施料などである。近年、共同研究契約書に実施料の条項を盛り込む契約が主流となっている<sup>11</sup>。

## 2 不実施補償の規定（デフォルトルール）

さて、不実施補償は、拙稿<sup>12</sup>でも述べたとおり、企業と大学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大学が自己実施しないことを根拠に、企業が大学に実施料相当額を支払うことを合意するものである。すなわち、企業が知的財産の独占的实施をするために、大学に対して共有特許の実施料を企業に要求する。

各大学の不実施補償の条項を調査すると、独占実施については、ほとんどの大学で独占実施に関する規定が設けられている。

不実施補償の条項の調査結果<sup>13</sup>

大学	独占実施	条文	不実施補償の規定
東京大学	規定有り	第16条2項、3項	2 乙は、共同発明等の独占的实施をするときは、事前にその旨を甲に通知する。この場合・・・<略>・・・甲が当該共同発明等の実施をしないことに対する補償として、甲乙協議の上定める実施料を甲に支払う。
京都大学	規定有り 選択式	第18条	【要約】①有償譲渡、②独占実施、③非独占実施を選択し対価を支払う。
大阪大学	規定有り 選択式	第17条	【要約】①有償譲渡、②独占実施、③非独占実施を選択し第19条に基づき対価を支払う。
北海道大学	規定有り	第17条、 第20条 2項	【要約】第17条で、独占実施、非独占実施を出願前に決定し、第20条2項で、共同出願契約書又は実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
東北大学	規定有り	第12条	【要約】①有償譲渡、②独占実施、③非独占実施(出願費用を払うか

			否かで2通りあり、それぞれ有償である。
名古屋大学	規定有り	第23条	2 乙又は乙の指定する者が、共有に係る知的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払う。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分にに応じて、それぞれに配分する
九州大学	規定なし 別途契約	第11条	4 甲及び乙は、共有特許権等について、別途共同出願契約を締結した上で、当該共同出願契約に従い共同して出願を行うものとする。
旭川医科大学	規定有り	第19条	2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が優先的に実施しようとするときは、乙は別に実施契約等で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、<以下略>
東京工業大学	規定有り	第17条2項	2 乙は、共同発明等の独占的实施をするときは、事前にその旨を甲に通知する。この場合・・・<略>・・・甲が当該共同発明等の実施をしないことに対する補償として、甲乙協議の上定める実施料を甲に支払う。
大阪府立大学	規定有り	第16条2項	2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権を、自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な期間及び条件は実施契約で定める。
大阪市立大学	規定有り	第19条2項	2 甲乙が共有する知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲

			及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
山口大学	規定有り	第19条	2 共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、実施許諾に要する費用を除き、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
鹿児島大学	規定有り	第19条2項	2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は、甲が自己実施しないこと並びに甲及び甲の研究者の発明に対する貢献に適正に報いることの重要性を認識し、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。
早稲田大学	規定有り	第15条、17条	【要約】第15条、共有特許の扱いは、①譲渡、②共同で出願、③乙の実施、④第三者実施に分類され、第17条、実施契約を締結して対価等を決定する。
慶應義塾大学	規定有り 有り	第10条2項	2 乙は、甲が商業上の実施を行わないことにかんがみ、乙が共有知的財産権に係る製品の販売またはサービスの提供を行なう場合は、甲に対して実施料を支払うものとする。このため、乙が本発明を実施しようとするときは、事前に甲に対し書面にて通知し、甲と対価条等を協議するものとする。
名古屋工業大学	規定有り	第18条2項	2 乙又は乙の指定する者が、共有に係る知的財産権を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払う。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分する

同志社大学	規定有り	第16条1項	乙は、共有知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、同志社は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を同志社に支払わなければならない。
京都府立医科大学	規定有り	第18条3項、4項	4 甲乙共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施しようとする場合は、甲乙協議の上、別に実施許諾契約で定める対価を甲に支払わなければならない。

この表からわかるように、九州大学は、共同研究契約書において独占実施の規定を設けておらず、別途独占実施に対する契約がある<sup>14</sup>。一方、東京大学、京都大学、および大阪大学は、実施料の規定について選択式を採用している。

東京大学では、実施料について以下のように規定している（下線、越智）<sup>15</sup>。

「第22条 甲知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は別に実施契約で定める実施料を甲に支払い、又は乙の指定する者をして支払わせなければならない。

2 共有知的財産権を乙若しくは乙の指定する者又はこれら両者が独占的に実施しようとするときは、乙は別に共同出願契約又は共有知的財産権取扱契約で定める実施料を甲に支払い、又は乙の指定する者をして支払わせなければならない。共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が非独占的に実施しようとするときは、第20条の協議の上、甲に対する実施料の支払いについて決定するものとする。

3 共有知的財産権を乙又は乙の指定する者以外の第三者に実施許諾した場合の実施料は、別途甲乙協議の上定める実施許諾に係る手数料を甲乙のうち実施許諾手続きをなした者が受領し、その後の残金については当該共有知的財産権における甲及び乙の持分に応じて、甲乙間で分配するものとする。」

京都大学では、共有に係る特許権等についての企業による実施について、以下のように規定している（下線、越智）<sup>16</sup>。

「第 18 乙は、共有に係る特許権等の取扱いについて、その出願前に、甲に対する書面による通知により以下の各号のうちいずれか一つを選択するものとする。

(有償譲受)

(1) 甲及び乙が合意をしたときは、乙は、甲より有償でその持分の譲渡を受け、以後、甲及び乙は、第 16 条第 4 項の規定に基づき、乙の単独所有に係る特許権等として取り扱う。なお、当該譲渡は、乙の求めに応じ、乙が指定する第三者に対し行うことができる。

(独占的实施)

(2) 共同で出願し、以下の条件の下で、乙は、甲が第三者に対し実施の許諾を行わず、乙のみが独占的に実施する権利を有する。なお、乙の子会社による実施及び乙又は乙の子会社の事業のためにする第三者による製造（乙又は乙の子会社が納入（部材購入による場合を含む。）を受ける範囲での製造に限る。）は、乙の実施として取り扱われる。

(イ) 出願等費用は、乙がすべて負担する。

(ロ) 乙は、甲に対し、甲乙間で別途協議し合意した対価を支払う。

(ハ) 乙は、甲の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。なお、乙は、金銭以外の対価で許諾を行うときは、事前に書面による甲の同意を得るものとする。

(ニ) 第三者に対する実施許諾に係る対価は、甲及び乙に対し、当該共有に係る特許権等のそれぞれの持分に応じて配分される。

(非独占的实施)

(3) 共同で出願し、以下の条件の下で、乙は、非独占的に実施する権利を有し、甲は、乙の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。ただし、甲は、当該許諾を行うに当たっては、乙の意見を事前に聴取の上、これを斟酌するものとする。なお、乙の子会社による実施及び乙又は乙の子会社の事業のためにする第三者による製造（乙又は乙の子会社が納入（部材購入による場合を含む。）を受ける範囲での製造に限る。）は、乙の実施として取り扱われる。

(イ) 出願等費用は、乙がすべて負担する。

(ロ) 乙は、甲に対し対価を支払うことなく、

実施をすることができる。

(ハ) 乙は、甲の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。なお、乙は、金銭以外の対価で許諾を行うときは、事前に書面による甲の同意を得るものとする。

(ニ) 第三者に対する実施許諾に係る対価は、甲及び乙に対し、当該共有に係る特許権等のそれぞれの持分に応じて配分される。」

大阪大学では、甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用について、以下のように規定している（下線、越智）<sup>17</sup>。

「第 17 条 甲及び乙は、第 14 条第 4 項の規定により甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第三号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第四号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。

一 甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。

二 乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。

三 乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。

四 前記第一号から第三号以外の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。この場合、甲及び乙は、相手方による出願後の第三者への自己持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。」

独占実施については上述したように、共同研究契約書において、一部を除いてほぼすべての契約でその規定が設けられていると見てよい。これは大学が学問探究の場であるのに対し、企業が営利を追求している団体だからである。企業は、共有特許を出願・取得し、製品化してそれを企業の利益につなげることが大前提であるからである。

一方、大学は企業から研究費を受け取って研究しており、特許を取得することが目的であって、その特許を用いて最終的に利益を算出することを目的としてい

ない。大学は研究者自身の研究を発展させることが第一であり、企業のように利益追求や投下資本の回収を考えていない。また、研究開発した共同研究者としてはその特許を自己実施しない。一方の共同研究者である企業が特許を自己実施するならば、大学は共同研究者として「実施しないことによる対価」を受け取るのは当然のことであると考えられる。そうでなければ、これまで特許取得に要した大学側の諸経費を回収することが不可能となり、研究成果は「不良資産化」するばかりである<sup>18</sup>。ゆえに、大学が企業に対して、研究成果に係る投下資本の回収のために、実施料を企業に要求することは当然の帰結といえよう。

### 3 結語

#### 1 共同研究契約書における不実施補償条項

これまで見てきたように、共同研究契約書は、大学、企業、さらには研究内容によって異なる各大学が用意している共同研究契約書は、あくまで参考例であり、契約ごとに条項が追加・削除される<sup>19</sup>。むしろ、研究内容が工業分野であるのか、バイオ分野であるのか、あるいは医療分野や災害分野であるのかによって異なることに異論はない。しかしながら、基本的な条項については、統一させていることが望ましいと思われる。

また不実施補償の条項は、調査の結果、「実施料」としてほぼすべての共同研究契約書に規定されている。なおこの規定は、共同研究契約書の段階での取り決めであり、研究成果として共同特許出願に至った場合は、また別の契約書が取り交わされることとなる。

#### 2 残された課題

産学連携の問題は、この不実施補償を含む共同研究契約書に止まらない。共同研究の実施に伴い研究成果（発明等）を得た場合には、承継、持分、出願、維持などについて各大学の規定<sup>20</sup>にしたがって、契約を行わなければならない。

特に、共同出願に関しては多くの問題が内在している<sup>21</sup>。共同研究の結果、大学と企業が共有している知的財産権の取扱いについて、共同出願する場合、基本的に出願費用は企業が全額負担しているのが現状である<sup>22</sup>。しかしながら、例えば共有知的財産権の取扱いについて、非独占的に実施することを表明した場合、その共有知的財産権は、第三者が実施することが可能である<sup>23</sup>。そうすると、大学と共同研究を行った企業は、第三者が実施するために、共同出願費用および維持費を支払うこととなる。

現実問題として、第三者が共有特許を使用するために、共同研究を行った企業が（その後の維持費も含めて）出願費用を支払うことは、第三者<sup>24</sup>にとっては有利であろうが、しかし共同研究を行った企業からすると、他社が特許権行使を行うにあたって、理由がない（必要のない）支出をすることになる。このような支出を企業はどのように処理するのかという問題が発生しよう。共同出願費用および特許維持費用については今後の研究課題としたい。

以上

- 1 「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、以下のように規定している。

「文部科学省では、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。」（文部科学省 [http://www.mext.go.jp/b\\_menu/hakusho/nc/t20020329006/t20020329006.html](http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20020329006/t20020329006.html) 2013年9月25日確認済み）

- 2 企業との「共同研究実施件数」は、16,302件であり、平成22年度と比較して758件（4.9%）増加している。

「特許出願件数」は国内、外国出願合わせて9,124件と、前年比5.2%増である。

「特許権実施等件数」は5,645件であり、前年比13.6%増であり、特許権実施等収入額は10.9億円と、前年比24.5%である。

このようなことから、今後も企業と大学との共同研究、あるいは受託研究は増加することが予想される。（「平成23年度 大学における産学連携等実施状況について（機関別実績追加版）」参照 [http://www.mext.go.jp/a\\_menu/shinkoku/sangaku/1327174.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkoku/sangaku/1327174.htm)（平成25年9月22日確認済み））

- 3 産学連携における具体的な成果事例は以下のとおりである。

・「レーザーレスマルチカラー共焦点スキャナユニットおよび共焦点顕微鏡」(北海道大学、株式会社オプトライン)

・「放射線(γ線)測定器 「ガンマスポッター」(東北大学、古河機械金属株式会社)

・「務細胞タンパク質合成キット PUREflex™」(東京大学、ジーンフロンティア株式会社)

・「670~680nm を実現した近赤外発光ルシフェリン「アカルミネ」」(電子通信大学、黒金化成株式会社、和光純薬工業株式会社)

・「劣化した骨・歯牙からの DNA 鑑定が可能となる DNA 抽出キット」(信州大学、株式会社日立ソリューションズ、株式会社 DNA チップ研究所)

・「医療現場のニーズから生まれた安全安心な内視鏡手術用ナビゲーションシステム」(浜松医科大学、株式会社アメリオ、パルステック工業株式会社、長島医科器械株式会社)

・「省エネ効果の大きい透明断熱フィルムの実用化」(名古屋工業大学、グランデックス株式会社、東洋包材株式会社、豊田通商株式会社)

・「Sic 超高温プロセス環境の実現」(関西学院大学、株式会社サンリック、株式会社エピクエスト、東洋炭素株式会社)

・「バイオ技術による福島の放射能汚染水、ヘドロ、土壌の除染と放射性セシウムの回収」(広島国際学院大学、大田鋼管株式会社)

共同研究全体の分野別実施件数で見ると、ライフサイエンス分野が約 29%、情報通信分野が約 10%、環境分野が約 7%、ナノテクノロジー・材料分野が約 17%、およびその他分野が約 37%となっている。(文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室「平成 23 年度 大学等における産学連携等実施状況について」)

- 4 共同研究の内容は多岐にわたるが、とりわけ災害対策、医療分野、および環境分野の研究が進んでいる。すべての分野の共同研究に係る契約書を調査することは不可能であるので、本論文では、工学分野の共同開発に係る契約書に限定することとする。また、今後、医療分野における共同特許についても研究を進める予定である。
- 5 筆者は拙稿「産学連携によって取得した共同特許の法的性質」で、産学連携による共同開発は企業にとっても大学にとっても大きなメリットがある

が、しかし「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はいるものの、しかし税務上および会計学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つてよい。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。」として、産学連携に複数の学問分野に渡る重要な問題点があることについて指摘している(拙稿「産学連携によって取得した共同特許の法的性質」175頁、大阪樟蔭女子大学研究紀要第3巻(2013))。

- 6 本論文は共同研究契約書に限定して論じているが、今後この論文を基礎として、税法上および会計学上の問題に触れる予定である。

税法上では、不実施補償の処理について主に企業側の損金算入の可否について論じる。また会計学上では、不実施補償から権利等の譲渡費用の問題に発展させ、譲渡費用を固定化した場合の価額とその妥当性について論じる予定である。

- 7 どの大学の共同研究契約書をもみてもそれには、「不実施補償」という文言はなく、「実施料」という言葉を用いている。

東京大学の共同研究契約書によると、実施料は、共有知的財産権を独占的に実施する場合、企業は共同出願契約又は共有知的財産権取扱契約で定める実施料を大学に支払わなければならない。

また、共有知的財産権を非独占的に実施する場合は、協議の上、大学に対する実施料の支払いについて決定するとしている。

この実施料の支払いは、大学が共有知的財産権を行使しないことに対して支払われるものであり、これが「不実施補償」であると考えてよい。

- 8 大阪市立大学 産学連携推進本部 新産業創成研究センター 冊子参照。
- 9 リエゾンとは、産業界等と大学の研究者の相談窓口である。具体的には、受託研究・共同研究の実施相談、産業界向けのシンポジウムの開催、学内研究シーズのデータベース発信、および中小企業支援機関、金融機関などの協力機関との提携を行っている。リエゾンは、学内の研究者の研究内容と産業界が大学の研究者に求めるニーズとのマッチングを行っている。
- 10 そもそも契約は、取引をする際に、その後のトラ

ブル等を回避するため、両者の力関係を決定づけるなど、重要なファクターを含んでいる。

- 11 不実施補償の条項については、最近まで契約書に入れられることがなかった。それは大学と企業との力関係もあり、不実施補償を盛り込まない、いわゆるおとなしい大学との共同研究を企業が臨んできたという背景がある（高橋雄一郎「不実施補償」要求の法的根拠」産学官連携ジャーナル Vol. 2 No. 1 (2006) 参照）。

もっとも企業の立場からすると、研究費用の多く負担をしており、また卒業生の多くを企業に就職させることを鑑みると、あえて不実施補償の条項を入れなくても十分大学に貢献していると考えのではないだろうか。また、共有特許を取得して共同出願する際の出願費用を企業が負担しているケースが多く、大学はそれらを考慮して不実施補償を要求しないとも考えられる。加えて、共同出願してもそれを実際に製品化して利益を算出するケースが少なかったからである。

今後はこのような共同研究が増えると予測されることから、先を見越した対策を事前にとる必要がある。

- 12 前掲注 (5)、178 頁。
- 13 各大学の不実施補償の調査結果については、研究協力者である AVC 知的財産センター所属の青柳忠穂氏（博士（法学））の協力を仰いだ。またこの表は、青柳氏が作成したものに修正を加えたものである。
- 14 九州大学は、共同研究契約書第 11 条（特許権等の取扱い）4 項において、

「4 甲（大学）及び乙（企業）は、共有特許権等について、別途共同出願契約を締結した上で、当該共同出願契約に従い共同して出願を行うものとする。」

と定めており、他大学のように実施料についての規定がない。（国立大学法人九州大学 共同研究契約書ひな形より）

共同出願契約は、原則非公開となっているため、契約内容を確認することは困難である。

なお、九州大学共同研究部門規則第 16 条（知的財産の取扱い）においても、「共同研究部門における共同研究の実施により創出された知的財産の取扱いは、九州大学共同研究部門規則（平成 16 年度九大規則第 93 号）に規定する者の他、本学と民間機関等の協議に基づく別の定めによる。」

としている。

このことから、九州大学は、共同出願契約時に共有知的財産権についてその取扱い、具体的には、権利譲渡であるか、独占実施、あるいは非独占の実施を協議によって決定すると解釈することができよう。（<http://imaq.kyushu-u.ac.jp/ja/index.php>）

- 15 東京大学 産学連携本部 共同研究契約書  
<http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/>
- 16 京都大学 産官学連携本部 共同研究契約書  
[http://www.saci.kyoto-u.ac.jp/?page\\_id=17](http://www.saci.kyoto-u.ac.jp/?page_id=17)
- 17 大阪大学 産学連携本部 共同研究契約書  
<http://www.uic.osaka-u.ac.jp/index.html>
- 18 実際に要した直接経費および間接経費が代表的な支出として挙げられる。確かに企業も共同研究をするにあたって、諸経費を負担しているがそれは全額企業が負担しているわけではなく、大学も負担を余儀なくされるものである。また大学は金銭的負担のみならず、優秀な研究者や大学院生、学部生などの人材提供を行っている。仮に彼らに人件費が支払われていたとしても、通常の人件費よりはるかに低い価額であると予測される。
- 19 契約条項の追加・削除は、大学と企業との折衝であり、現行では共同研究を行う前段階においてそれがなされる。企業は大学側の人材・物的資源を最大限活用して研究成果に結びつけたいが、しかし最小限の費用支出で行いたい。一方、大学は企業から金銭的支出はもちろんのこと、企業独自の特殊な資材や評価方法、および装置などを使い研究成果を挙げたい。つまり大学にとって最大限のメリットを求めて共同研究を行う。

このような大学と企業の思惑が契約条項の追加・削除に繋がり、折衝の結果、共同研究契約書が作成されるのである。

- 20 各大学は、共同研究の成果について、企業と大学との持分比率などに関する規程を内規で定めている。また、研究者の発明等について、共同・単独のいかんにかかわらず、大学は研究者に対して大学側に権利譲渡を求め発明対価を支払う。したがって、発明者は研究者名で、特許権者は、共同発明の場合は大学名と企業名で行われ、単独発明の場合は、特許権者が大学名となる。

また、ライセンスが実施された場合には、研究者に対してライセンス料が支払われる。むろん、ライセンス料に関しても規定が設けられており、

- 大学側と研究者との比率によって支払われることになる。
- 21 「柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための参考事例集の整備に関する調査研究会」報告書によると、第1回研究会（2009年10月16日於：国立情報学研究所）での議事に、問題点として「特許出願費用の負担と発明者に対する報償」、「不実施補償ではなく、出願費用の方が問題」を挙げている（「平成21年度文部科学省産学官連携戦略展開事業 柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための参考事例集の整備に関する調査研究」報告書 国立大学法人電気通信大学産学官連携センター 2010年5月）。
- 22 出願費用のみならず、維持費用も企業の全額負担である。なお、特許が続く限り企業はこの維持費を負担しなければならず、企業にとって大きな負担となろう。

23 むろん、非独占的实施について、第三者が通常実施権を行使する場合は、大学および企業はこの許諾に同意しなければならないことは言うまでもない。

24 共有知的財産権の非独占的实施を表明し、考えられることは以下の2点である。

まず、非独占的实施を表明した場合、第三者である他者がこの特許を使用することができるが、その第三者は同業者であることが多い。大学と企業の共同研究は、その企業にとって会社の利益に結びつくものでなければならぬため、企業の業種の特異性が色濃く出るものである。そのため、共有知的財産権は、業界内で使用される可能性が高いといえよう。

次に、共同研究契約の時点で、仮に非独占的实施を表明したとしても、第三者の企業がそれを使用しない場合、結局のところ共同研究を行った企業の「事実上の独占」ということになる。

## Non-enforcement Indemnification Clauses in Joint Research Agreements

Faculty of Liberal Arts, Department of Life Planning  
Saori OCHI

### Abstract

This paper discusses the issues with non-enforcement indemnification clauses between universities and companies to joint study collaborations. When a company has applied to the patent office for a patent, non-enforcement indemnification must be taken into account to prevent a university from producing a product that is the subject of the patent, but the option for a default rule should be taken into account. Every industry-university cooperation project should determine how to stipulate non-enforcement indemnification into the joint research project contract. At The University of Tokyo, Kyoto University, and Osaka University, non-enforcement indemnification is dependent on the parties to the contract, but some other universities have a clause that allows claims for an implementation amount. The implementation amount that must be paid to a university in a industry-university cooperation must meet the requirements of non-enforcement indemnification.

Keywords: joint research agreement, non-enforcement indemnification, industry-university cooperation, joint application, exclusive license.