

Compensation for Non enforcement Indemnification between Universities and Companies and Tax Law Issues(1)

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2015-01-31 キーワード (Ja): キーワード (En): academic industrial alliance, non enforcement indemnification, inclusion in expenses, Corporate tax, joint patent 作成者: OCHI, Saori メールアドレス: 所属:
URL	https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/records/3907

BY-NC-ND

産学連携における不実施補償の対価性と税法上の問題(1)

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、産学連携において企業が大学に支払った不実施補償の対価性と税法上の問題について論じたものである。

論文では、まず産学連携の枠組みを述べ、共同研究の成果である知的財産がどのような交換価値を有するのかについて論じた。共同研究において、利潤追求を目的とする企業は成果物を求め、学問探究を目的とする大学は、研究費用の負担を求める。産学連携は互いに求めるものが異なるものの、共同研究の成果物(知的財産)を創出するという点において共通する。その知的財産について共同出願し、それが企業によって実施(共同特許を用いて製造・販売)されたときに、経済的価値を生むことから、大学に対して支払われる不実施補償は、大学と企業の交換価値が生じていると考えることができる。したがって、企業が大学に支払った不実施補償は事業との関連性があり、収益との対価関係にあることから損金に算入することができると結論づけた。

キーワード: 産学連携、不実施補償、損金算入、法人税、共同特許

(内容)

第一章 はじめに

第1節 本論文の目的

(1) 目的

本稿は、産学連携において、企業が大学に支払った不実施補償の対価性と税法上の問題について論じたものである。

具体的には、産学連携のフレームワークを示し、企業および大学の交換取引から生まれる交換価値を明らかにし、その交換価値に対価性を見出すものである。

産学連携において、大学と企業が共同研究を行い、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。当事者間で何ら取り決めがない場合は、企業はその共有特許を大学の同意なく実施することができる(特許法73条2項)。一方で、大学がその特許権を第三者に許諾実施してロイヤルティ収入を取得しようとしても、企業の同意がない限り、第三者に実施許諾して対価を取得することができない(特許法73条3項)。なお、特許法73条の規定はデフォルトルールであるので、当事者が合意すればこれと異なる定めを置いて構わない¹。そこで、大学が企業と共同研究を行う際には、企業に対し、成果物たる発明につき、大学が自己実施しない代わりに企業による自己実施については大学に実施料相当額の支払いを求

めることがある²。これを「不実施補償」という。

(2) 範囲と視点

さて、「産学連携とは、産業界と大学等と一緒にあって新しいモノを作り出すことであり、その新しいモノとは、イノベーションを起こすものとは限らず、ほんの小さな一歩のこともある³。産学連携は、何らかの目的を達成するために「産」と「学」が連携する、そのこと自体に意義があるのではなく、また、「産」と「学」が第三者から誘導されてアクションを取るというものでもない。あくまでも主体は「産」と「学」であり、自らの目的関数を最大化する⁴ものである。

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。

共通点は、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な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さまざまな状況にある。

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⁵。

このように、わが国が知的財産立国を目指して産学連携を推進している中で数多くの問題が山積している。この中でも最大の問題は、共有権利に対する「不実施補償」だと言われている⁶。そこで、本論文では、「産」を国内の民間企業に、「学」を国内の独立行政法人の大学を対象として、不実施補償を中心として論じる。

また、産学連携に関する論文の多くは、大学の視点から論じたものが多いが、本論文は、あくまで中立の立場において、産学連携に関して一定の枠組みを示し、その中で生じる問題、とりわけ不実施補償について解決策を示すこととする。

第2節 問題提起

(1) 問題の前提

さて、筆者は以前、企業が大学との産学連携における共同研究によって取得した共有特許を実施するとき、大学に対して支払う不実施補償の税法上の取り扱いについて論じた⁷。とりわけ、現行法人税法上、不実施補償の取扱に関する規定が存在しないために、企業にとって大学に支払った不実施補償料が損金に算入することができるか否かという問題に絞って論じた。

論文では、企業は共同特許を使用して利益を獲得することが可能であるが、そもそも大学は共同研究の結果取得した共有特許を実施しない(できない)⁸。そのため、企業が大学に支払う不実施補償は、大学の使用不作為に対する補償であることから、共同特許に対する特許権利用料として損金算入できると述べた。

企業は、共同特許を実施することによって、その対価として利益を獲得できるのであり、他方の大学は、共同特許発明までに貢献している。つまり企業が共同特許を実施して得られる利益には、共同特許発明までの大学の貢献度が含まれており、不実施補償は、共同特許に係る特許権の使用料であると考えられ、ゆえに企業は大学に支払った不実施補償を損金に算入できると結論づけた。

(2) 問題提起

前掲の論文では、大学側の視点において、そもそも共同特許は共同研究の成果物であるが、実施契約の締結が行われていれば、大学はその共同特許を実施することができない。特許権は無体の財産であるため、情

報には重畳的使用可能性があり、かつ物理的には無限の使用可能性がある⁹が、しかし大学は共同特許を「実施しない(できない)」という不作為によるものであり、不実施補償は、その不作為に対する補償であるとした。

一方、企業側の視点において、企業が共有特許を実施して利益を得るためには、大学との共同研究があり、さらにその成果が出ていることが前提であり、その成果物である知的財産が企業の利益に結びつくことから、大学もその利益の一部を構成していると考えられる。つまり企業が獲得する利益には、大学の貢献度が含まれているのであり、具体的には共同特許に係る特許権の使用料が利益に対する原価(の一部)である。このことから、不実施補償には利益の対価性があり損金に算入できると考えられると位置づけた。

そこで論文では、今一度、この問題を遡り、まずは産学連携事業に一定の枠組みを示す。それは大学と企業という設立目的の異なる2つを結びつけることによって、そこに生じる問題を改めて論じるためである。そのために企業と大学といういわばステージの異なる2つの視点から論じ、そこから生じる一つの成果物がどのように捉えられているのかを明らかにする必要がある。

共同研究から創出された知的財産は、企業および大学の交換取引としてどのような価値を有するのか。そして、その交換取引において成果物である知的財産に交換価値が認識されたとき、どのような税法上の効果が期待できるのかについて論じる。

本論文は、未だその存在が鵠的である不実施補償を中心として、産学連携における企業および大学のスタンスの相違から共通の価値概念を見だし、その対価性とそこに生ずる税法上の問題へ発展させているところに特徴がある。

(3) 論文の構成

第二章では、産学連携事業の枠組みを示すため、産学連携の現状および共同研究の手順について説明する。また共同研究に対する双方の目的の相違、およびその成果物に対する双方の異なるとらえ方について論じた後、共同研究の成果物が企業および大学にとって一つの共通した価値(交換価値)を生むことを示す。

第三章では、民法および特許法にいう共有と、それぞれの法による共有のとらえ方の違いについて述べる。そして特許法73条の立法趣旨および不実施補償の法的性質について述べる。

第四章では、産学連携事業として共同研究を行い、共同特許を取得した場合の取引関係における対価について述べ、不実施補償の支払いがこれに該当するか検討する。そして不実施補償の対価性がどのような税法上の効果をもたらすかについて示す。

第五章では、これまでの検討結果をまとめて結論を示し、残された課題を整理する。

第二章 不実施補償を取り巻く産学連携の仕組み

第1節 産学連携事業の概要

(1) 産学連携事業のスキームと不実施補償の規定

現在、産学連携事業等の実施状況は以下のとおりである¹⁰。

民間企業との「共同研究実施件数」は16,925件となり、前年度に比べて623件増加し、また、「研究費受入額」は約341億円¹¹と、前年度に比べて約7億円増加している。

「特許出願件数」は国内・外国出願合わせて9,104件と、前年度に比べて20件減少している。また、「外国出願件数」は2,587件と、前年度に比べて30件減少している。

「特許権保有件数」は国内・外国合わせて19,825件となり、前年度に比べて5,809件増加している。

「特許権実施等件数」は8,808件となり、「特許権実施等収入額」は約15.6億円と前年度に比べて約4.7億円増加している。5年前と比較すると、出願件数はほぼ同水準で推移しており、保有件数は近年急激に伸びてきている。また、「実施等収入額」は一時的な波はあるものの、全体として増加傾向という状況である。

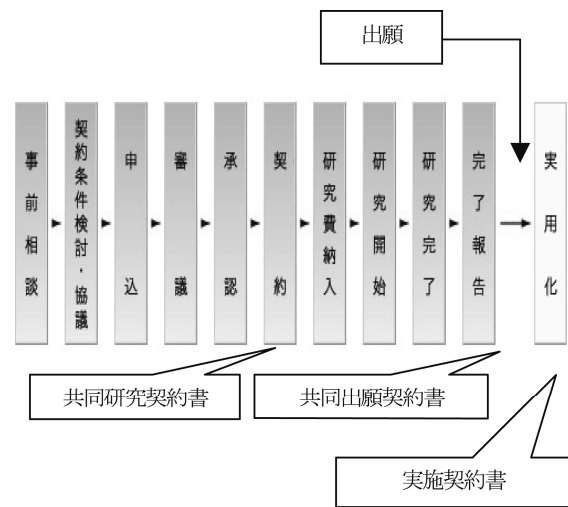
企業が大学と共同研究する理由は、自社での研究開発に限界があることである。柔軟な発想や眠れる研究財源を求めて、大学と共同研究を行えば、より柔軟かつ発想、独自性のある研究成果をあげることができよう¹²。

一方、大学にとって企業との共同研究は、これまでの研究成果を世に出す機会であり、企業が研究費の一部を負担することによって、さらに大きな研究を行うことが可能となる。また、優秀な学生を企業に就職させるため、このような研究を通じて就職斡旋も行うことができる。

以上のように、産学連携は双方にとって大きなメリットをもたらすことから、産学連携事業は、今後ますます増加することは容易に想定できるし、そうすると、大学と企業という立場の違う二者間を取り巻く産学連

携の枠組みとその規定は、重要なファクターとなる¹³。

さて、下図は産学連携において共同研究を行う場合のスキームである¹⁴。



共同研究とは、民間機関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、大学の教員が当該民間機関等との共通の課題について共同して行う研究のことである¹⁵。

共同研究は、企業が求める研究内容とそれを研究している大学の研究者とのマッチング¹⁶から始まる（事前相談）。その企業と大学研究者とのマッチングが整えば、共同研究に向けて、共同研究契約書の内容について協議を行う。不実施補償に関する条項はこのときに研究契約書に盛り込まれ、まずはこの段階（共同研究契約書）で「実施料」が規定される（契約条件検討・協議）^{17 18 19}。むろん、研究費についてもこの段階で審議され、契約後に企業が研究費を納入して研究がスタートする（承認、契約、研究費納入、研究開始）。

研究結果として成果物（知的財産権の元となる研究成果）ができれば研究完了となり、「共同研究完了報告書」が作成され、成果の概要が報告される（研究完了、完了報告）。研究成果をどのように帰属させるかについては、共同研究契約書に規定されている「知的財産権の帰属²⁰」にしたがって単独出願、共同出願、もしくは有償譲渡などの帰属方法を決定する。

仮に共同出願する場合、共同研究の結果生じた発明に係る知的財産権は、発明の寄与度に応じて持分を定め、共同出願契約を締結する（共同出願）²¹。次にこの段階（共同出願契約書）で「実施契約の締結」が規定される²²。

共同研究の成果物である発明は、出願してから平均で概ね34ヶ月（3年弱）で特許となる²³。

また企業が共同特許を実施するときは別途実施契約を締結する（実用化（製造・販売））。最終的には、この段階（実施契約書）において「実施料等の具体的な数値」を規定することになる。

このように、不実施補償は、当初、共同研究契約書において実施料の形式（単独出願、共同出願、もしくは有償譲渡）などを取り決め、共同出願の段階で、それらのうちから選択し適用される。そして、実施契約書において、実際の実施料金額が決まるというように、大まかな規定を製品が実用化されるにしたがって、ブレイクダウンしていくのである²⁴。

(2) 共同研究契約書にみる不実施補償の規定^{25 26}

先にも述べたが、不実施補償は、共同研究契約書、共同出願契約書、および実施契約書において「実施料」という用語を用いて規定されている。

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²⁷であるため、これに規定されている「実施料」についてその内容に触れておく。

共同研究契約書には、直接経費や間接経費、研究期間などが記載されており、文部科学省のガイドラインにしたがって作成される。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が、実際、その内容は協議によって決せられ、各大学によるフォーマットはあるものの、ケースバイケースであることから、契約ごとに条項が追加・削除される²⁸。なお近年、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^{29 30}。

筆者は、「共同研究契約書における不実施補償条項の規定」³¹論文で、各大学の共同研究契約書に規定されている不実施補償の条項を調査して表にまとめた³²。これによると、共同研究契約書において独占実施の規定を設けていない大学は九州大学であるが、別途独占実施に対する契約がある³³。

産学連携事業が活発な東京大学、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³⁴。これによると、共同研究契約書の段階で、すでに研究成果である共同の知的財産権について、共同出願を視野に入れた取り決めがなされており、企業が独占実施した場合の「対価としての実施料の支払い」を求めている。なお、具体的な実施料については、共同出願契約書および実施契約書において協議により規定されるため、共同研究契約書においては、不実施補

償条項の規定は、「まずは実施料の支払いを確約させることの確認」であると理解できよう³⁵。

第2節 企業と大学の価値概念

(1) 企業・大学それぞれの価値の相違

さて、産学連携事業において企業と大学が共同研究をする理由・目的は、それぞれの立場により異なる。

そもそも企業が産学連携事業を行うのは、知的財産立国として、知的財産のさらなる発展のためという大命題もあるが、最大の目的は企業にとって利益を生み出す新技術の開発である。それゆえ、開発が乏しい企業は、産学連携において新たな技術の創出が目的であり、大学の新しい知識や技術を欲しているのである。そのため企業は、研究開発の促進、先端技術の取り込み、学生の就職、技術者の教育等を求めて、研究費用の負担と人材の派遣を行う。企業は営利を目的としているから、最終的に共同研究の成果である知的財産の特許を取得し、実用化することである。ただし、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³⁶。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。

他方、大学は学問研鑽の場であり、真理の探究の場であって、営利を追求した組織ではない³⁷から、研究成果の実用化を目的としていない。大学が企業に求めるものは、資金の獲得、基礎研究の応用、学生の就職、研究成果の実用化等である。とりわけ、外部資金を調達することは大学教員にとって絶対的課題であり、それを民間企業から獲得できることは研究者にとって大きなメリットとなる。ゆえに大学という研究機関で培った知識と技術を提供し、その対価として研究資金を企業から獲得するのである。

要するに、企業は研究費および人件費を負担して成果物である知的財産を期待し、大学は知識や新たな技術を提供して費用負担や基礎研究の応用・実用化などを期待する。つまり、産学連携は双方の利害が一致しているといえよう。さて、この利害、すなわち大学と企業が交換した研究費と成果物の交換価値はどのように捉えられるべきであろうか。

(2) 企業・大学の共通の価値

産学連携の成果物を両側面からとらえた場合、企業

は、知的財産を将来特許出願して製品化³⁸するための「利益のタネである対価」ととらえ、大学は、不良資産化するだけの研究成果ということになる。

産学連携において、企業は利益をもたらすための研究開発でありそれを実用化することが目的であること、大学は研究費用の一部を企業に負担してもらい、さらに学問の探究を行うことが目的であることから、双方の目的の違いが明らかであった。互いの目的の違いはあるものの、そこから生まれる共同研究の成果物は知的財産であり、一定の経済的価値があるといえる。大学は、企業へ費用負担を求め、企業は大学へ成果物である知的財産権を求め、それらが交換されるとき、そこに価値を見いだす。つまり、企業が支払った費用物とそこから生み出された大学での成果物が等価交換できると認識したとき、交換価値が生じると考えられる。

以上

- 1 抽稿「共有特許を実施するにあたり企業が大学に支払った不実施補償の損金算入問題」『税研』173号、104頁、日本税務研究センター（2014）。
- 2 中山信弘・小泉直樹『新・注解 特許法【上巻】』1206頁、青林書院（2011）。
- 3 林ゆう子「コーディネータ業務「迅速に」かつ「丁寧に」」『産学連携ジャーナル』2013年12月号（http://sangakukan.jp/journal/journal_contents/2013/12/articles/1312-05-5/1312-05-5_article.html）（2014年6月確認済み）
- 4 原山優子「産学連携とは？」『産学連携ジャーナル』2005年7月号（http://sangakukan.jp/journal/journal_contents/2005/07/articles/0507-09/0507-09_article.html）（2014年6月確認済み）
- 5 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ー」『RNFocus』、43頁（2005）。
- 6 井桁貞一「産学間の共同研究契約における「不実施補償」について『知財 Awareness』」（<http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/kanakodai/20051111.html>）（2014年6月確認済み）。
- 7 抽稿・前掲注（1）104頁。
- 8 産学連携において、当事者間で何ら取り決めがない場合は、企業はその共有特許を大学の同意を必要とせず実施することができる（特許法73条2項）。一方で、大学がその特許権を第三者に実施許諾してロイヤルティ収入を得ようとしても、企業の同意がない限り、第三者に実施許諾して対価を取得することができない（特許法73条3項）。
- 9 中山信弘『特許法第二版』303頁、弘文堂（2012）。
- 10 「平成24年度大学等における産学連携等実施状況について」文部科学省 科学技術・学術政策局産学連携・地域支援課
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1342314.htm（2014年6月確認済み）
- 11 なお、平成24年度において、民間企業との共同研究実施件数は、東京大学が1,207件（1位）、大阪大学が825件（2位）、京都大学が800件（3位）となっており、それと比例するように、民間企業との共同研究に伴う研究費受入額も上記の大学が上位3大学となっている。
- 12 木村教授は、企業が「大学と共同研究を行う目的は様々であり、単純集計では基礎研究が25.3%、自社にない技術の充実が40.2%、既存技術の商品化促進が14.1%、卒業生確保が3.6%、大学教員との関係保持が13.8%、その他が2.5%、無回答が0.5%という結果であった。自社にない技術の充実が突出しており、全体としては開発時間短縮や商品展開を理由とする技術移入への要望が多いと推測できる。」として、日本国内の証券取引所上場企業約3,500社へのアンケート調査の結果を示しておられる。これから推測するに、企業は、自社での技術革新の限界を感じ、新たな技術革新のために産学連携に取り組んでいるものと思われる（木村友久「不実施機関を含む共同研究における知的財産権共有問題」『日本知財学会誌』9巻2号、29頁（2012））。
- 13 近年増加傾向にある産学連携事業は、問題点も少なくない。例えば、産学連携に詳しい人材が不足しているため、交渉（マッチング）がまとまらないこと、折衝の末、結局、企業が共同研究費を多く負担することになる。大学にとっては、不実施補償条項を共同研究契約書に盛り込むことができないことが挙げられる。不実施補償の規定の問題は、産学連携が今後さらに推進するか否かを握る重要な鍵といえよう。
- 14 大阪市立大学 産官学連携本部

(http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/collaboration/funded_research 2014年6月確認済み)

図は、大阪市立大学 産学連携本部の図を元にして、どの時点でどのような契約書が必要か、筆者が加筆したものである。

- 15 共同研究契約締結の際に取り交わされる共同研究契約書は、文部科学省のガイドラインにしたがって作成されている。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。実施料の条項は共同研究契約書に盛り込まれることが標準となっている（拙稿・前掲注（1）104頁）。
- 16 大阪市立大学の産学連携推進本部では、府大・市大産学官連携共同オフィス、および新産業創生研究センターがあり、後者には産業界等と学内研究者の相談窓口となる「リエゾン」がある。ここで、産学連携コーディネータが産学官の連携のため学内研究者と産業界とのマッチングのため、共同研究・受託研究の実施宋さん、学内研究シーズのデータベース発信、産業界向けシンポジウムの開催、中小企業思念機関、金融機関などの協力機関との提携を行っている。
- 17 共同研究に向けて実施に伴い、企業は、研究題名、研究の目的および内容、実施場所、期間、研究者、研究経費などを記載した「共同研究申請書」を提出し、大学は、「共同研究計画書」および「共同研究承認申請書」を提出しなければならない。
- 18 大阪市立大学を例に挙げると、不実施補償は以下のように規定されている。
(実施料)
第19条 乙は、甲乙が共有する知的財産権を、乙又は乙が指定する者が実施しようとするときは、当該実施の期間及び実施料等を甲と協議し、別途実施契約を締結するものとする。なお、甲は、当該知的財産権を実施しないものとする。
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。
- 19 なお、「不実施補償」という用語は、共同研究契約書には使用されておらず、もっぱら「実施料」として、任意に規定されるものである。
- 20 (知的財産権の帰属)
第15条 甲又は乙に属する研究担当者等が本共

同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該発明等は当該研究担当者等の属する当事者に単独で帰属するものとするが、甲又は乙は、当該発明等（著作権、ノウハウ及び成果有体物を除く。）に関して出願等を行おうとする場合は、当該発明等が当該研究担当者等の単独発明であることにつきあらかじめ相手方の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利維持に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
2 甲及び乙は、甲に属する研究担当者等および乙に属する研究担当者等が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該研究担当者等の有する当該発明等に係る知的財産権の持分をそれぞれ承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めようとして、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。

この場合、出願手続き及び権利維持に要する費用の負担割合は、甲乙別途協議の上決定するものとする。

3 研究成果のうち知的財産権を除くものの帰属は、本条第1項及び第2項に準じるものとするが、甲又は乙が、当該知的財産権を除くものの共有を希望する場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。

- 21 共同研究の成果物につき、共同出願を行う他に、大学が企業に対して権利の有償譲渡を行うこともある。ただし、事前に研究者から大学に権利の譲渡が行われていることが前提となる。また権利の有償譲渡のほかに、単独出願を行う場合もある。企業が共同研究から生じた特許等の独占実施を望む場合、大学はこれを原則許諾する。
- 22 共同出願契約書は各大学のマル秘事項であり、実際の条項を本論文に掲載することはできないが、「実施契約の締結」条項が、双方の協議によって盛り込まれる。
- 23 五大特許庁における「権利化までの期間」2011年平均（特許庁「特許行政年次報告書2013 本編掲載図表」(http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2013_xls.htm) 2014年6月確認済み)
- 24 大阪大学では、基本的に共同研究契約を締結するときは、17条から文言を選択し、共有の知的財産権について規定するのみである。

共同出願契約は、この共同研究契約書の内容を踏襲するので、共有の知的財産権について、概要を共同研究契約書で、それをブレイクダウンした形で詳細な取り扱いを規定するのは共同出願契約書作になる。故に共同出願契約書作成の段階で、方向性が決まるといえる（大阪市立大学産学連携本部でのヒアリング調査結果（2013年9月18日実施））。

- 25 平成14年3月29日文科科学省通知「共同研究契約書及日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。

- 26 共同研究契約書および受託研究契約書において、文科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。文科科学省は、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、文科科学省として、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。（文科科学省「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）

- 27 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。

- 28 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、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。

このように、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、共同研究契約書ができあがるのである。

- 29 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』2巻1号（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られないだろうか。また、共同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。

- 30 この点につき、金間氏は「特許法第73条2項は、共有特許の特許権者は他の権者の同意を得ずに発明の実施を行うことを認めているため、大学側は企業に対しあらかじめ不実施補償を盛り込んだ契約を結ぶよう要求することになる。一方、企業側は、特許発明を実施し収益を上げるには、製造や販売、広告などに伴う莫大な投資リスクを負うが、これは全て企業側が負っていることや、大学は共同発明の成果を研究や教育に活用することで相応の利益を得ていることなどを理由に挙げ、不実施補償の契約を回避するケースがある。」と指摘し

ている。(金間大介「産学連携における特許法第73条問題を考える：大学と企業の共有特許のあり方について」『産学連携学』8巻1号、50頁(2011))

31 拙稿「共同研究契約書における不実施補償条項の規定」『大阪樟蔭女子大学研究紀要』第4巻、104-105頁(2014)。

32 前掲注(31)、104-105頁。なお、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(現職：東北大学産学連携推進本部 知的財産部 特任教授)の青柳忠穂氏(博士(法学))の協力を仰いだ。

33 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、あるいは非独占的实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)(2014年6月確認済み)

34 東京大学、京都大学、および大阪大学の共同研究契約書における実施料の規定は以下のとおりである。

東京大学の共同研究契約書 第22条は、共同研究から得た知的財産権の実施に伴う実施料について規定している。なお、以下の甲は大学を、乙は企業を指す。(東京大学 産学連携本部 共同研究契約書 <http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/>)

(2014年6月確認済み)

第2項では、「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。」と規定し、大学と企業の共有知的財産権の実施に伴う実施料(不実施補償)について規定している。すなわち、独占実施の場合は実施料の支払いがあり、非独占実施の場合は、原則として実施料の支払いを求め、第三者へのライセンス可能性等も検討するとしている。

大阪大学の共同研究契約書 第17条は、甲乙共有の知的財産権の取扱いおよび出願費用について規定している。とりわけ第1項第2号では、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としている。また、第19条は、実施料の対価について以下のように規定している。なお、以下の甲は大学を、乙は企業を指す。(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>)(2014年6月確認済み)

第4項では、「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すると表明した場合は、甲乙協議の上、共同出願契約において以下のいずれかが適用されるかを定めるものとする。」と規定し、第1号では、「第17条第1項第2号に従って、乙又は乙の指定する者が独占的に実施しようとするときは、乙は、別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。ただし、乙の指定する者が対価を負担するときは、甲は乙の指定する者に対して直接、対価を請求することができる。」として、共有の知的財産権を乙または乙の指定する者が独占実施をする場合、そこに対価が生じることから実施料の支払い義務が発生するとしている。

京都大学の共同研究契約書 第18条は、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規定している。なお、以下の甲は大学を、乙は企業を指す。(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 (2014年6月確認済み)

第1項では、「(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乃乳(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。」と規定されており、協議の上で、具体的な実施料の金額あるいは料率が決定されるとしている。

- 35 共同出願時には、共同出願契約書が交わされることになるが、これは秘密事項であるために非公開となっている。
- 36 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が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。

- 37 大学がなぜ「不実施補償」にこだわるのかということについて、高橋氏は以下のように述べておられる。

「主な理由は次の2点である。

- 1) 発明者である教員等の職務発明に対する発明報償の原資として
- 2) 大学の研究成果である知に対する正当な評価

多くの大学は平成16年4月の国立大学法人化を機に、大学教員の職務発明を期間帰属とした。それ以前は原則、個人帰属であった。個人帰属とされた発明は①発明者個人が出願する、②企業等に譲渡する、③共同出願する—などの選択肢があるが、ほとんどが企業に持ち込まれて共同研究費や奨学寄付金の形で還元されていたと推測している。

一方、大学の法人化前後に発明報償に関する大型訴訟が相次いだために、大学でも職務発明の報償の財源確保の観点から、知財収入を増やす必要性が生じた。しかしながら、大学は保有特許を自ら事業化して収入を得ることは禁じられている。企業との共有特許の場合、企業が実施して収益を上げて、ロイヤルティ等で還元してもらう以外に大学に収入の道はない。中には防衛的特許や、競合先等とのクロスライセンスなど当該特許から収入が期待できないケースもある。また企業によっては特許法73条をもとに「出願費用は持分比率で負担し、それぞれが無償で自己実施できる」ことを主張するケースが見受けられる。これでは、大学の発明報償原資がなくなる。」(高橋富男「不実施補償にごだわらない全体最適追求の産学連携—東北大学」『産学官連携ジャーナル』3巻12号、6頁(2007))。

- 38 共同研究が完了したとき、成果物の取扱いについては、以下の3つが考えられる。

第一に、研究完了報告とともに、その成果物を共同出願して特許を取得することである。

第二に、出願前にその成果を大学から譲渡(買取り)を行い、企業が単独出願する。

第三に、共同出願して特許を取得後、共有持分について譲渡(買取り)を受ける。

Compensation for Non-enforcement Indemnification between Universities and Companies and Tax Law Issues (1)

Faculty of Liberal Arts, Department of Life Planning
Saori OCHI

Abstract

This paper discusses the compensation for non-enforcement indemnification between universities and companies and the corresponding tax law issues.

This paper delivers an account of an academic-industrial alliance framework, and examines how to evaluate the intellectual assets that arise from collaborative study deliverables emerging from such a framework.

In an academic-industrial collaborative study, the company tends to seek deliverables as they are profit-driven; however, the university tends to aim for academic rigor and seeks expenditure on the study. Thus the partners in such academic-industrial alliances have different aims but share common values in creating intellectual assets.

Both the company and the university apply for intellectual property rights during a patent application that arises from a collaborative study; however, the non-enforcement indemnification paid to the university by the company results in the generation of an exchange-value between the company and the university.

Non-enforcement indemnification is the compensation that a company pays to a university in return for the profits that it will earn from the study results. Therefore this paper concludes that these indemnification costs are includable in a company's deductible expenses.

Keywords: academic-industrial alliance, non-enforcement indemnification, inclusion in expenses, Corporate tax, joint patent