

大学と企業の連携推進のための基礎知識

1. 大学と企業との連携の形態

大学が企業と連携する場合の形態には、(1)共同研究、(2)受託研究、(3)奨学寄附金の受け入れ、(4)その他(受託研究員の受け入れ、寄附講座)の4つがあります。

(1) 共同研究

一般的には大学と企業が研究目標を共有し、それぞれが研究課題をもって対等の立場で共同して研究することです。研究成果を実施する企業にとって共同研究は、企業は既存の製造・販売ルートを生かせる上に、大学は実施しないので新たな競合者を発生させないというメリットがあります。

なお、共同研究について、企業の支出した試験研究費の額の12%(当初3年間は15%)について税制上の控除を可能としました。

(2) 受託研究

一般的には大学が企業から研究課題(課題)の提示を受け、研究費用の拠出を受けて研究や調査をし、その成果を企業に報告する方式で行う研究や調査のことです。

なお、受託研究についても、企業の支出した試験研究費の額の12%(当初3年間は15%)について税制上の控除が可能なのは、共同研究の場合と同じです。

(3) 奨学寄附金の受け入れ

研究や奨学の奨励を目的として大学が企業や個人から寄附金を受け入れることができる制度で、企業は法人税から税額控除されます。これは、昭和63年度に発足した制度ですが、上記の「共同研究」や「受託研究」との基本的な違いは、研究成果の報告、具体的な研究の遂行等々に関して、大学側は義務を負わない点であり、知的財産の権利は大学法人に帰属されます。

(4) その他、受託研究員の受け入れ等

企業から能力向上を目的として研究者や技術者を受け入れることです。また、「寄附講座」という形態もありますが、これは企業からの寄附を用いて奨学の目的で講座を設けることです。

2. 共同研究契約、受託研究契約における研究成果の帰属について

(1) 大学と企業の共同研究の場合

ア) 「成果は原則として共有とする。但し、明らかに相手方の協力を得ずになした成果は、成果をなした側に帰属する」と、取り決める場合

通常共同研究の場合には、このような取り決め方をしても、実際の運用は、成果を共有するケースが多いようです。

つまり、共同研究は双方対等な立場で対等に費用や危険負担をして取り組むことから、原則的には成果も均等(すなわち共有)とする、という考え方が取られるのです。

イ) 「成果は原則として成果(発明等)をなした側に帰属する。但し、共同でなした成果(発明等)は共有に帰属する」と、取り決める場合

共同研究といっても、研究の分担が技術上も明瞭に区分けができるケース、例えば一方が材料の研究を他方がそれを使用する機器を研究するとか、あるいは一方がソフトウェアを他方がハードウェアを研究するとか、要するに、分担する技術分野が明瞭に区分けできるようなケースでは、

このような取り決めをする場合もありますが、事案は少ないでしょう。

(2) 企業からの受託研究の場合

ア) 「研究成果はすべて受託者(大学)に帰属する」と、取り決める場合

受託研究の場合には、委託者(企業)は単なる委託者であり、研究するのはあくまで受託側(大学側)であり、従って成果は受託者側(大学側)のみに生じてくる、との考え方から、このように決めるケースもありますが、お金を出した企業側からすれば、やや納得しにくいかもしれません。

イ) 「研究成果はすべて委託者(企業)に帰属する」と、取り決める場合

研究、発明するのは受託者(大学)であるものの、研究資金等が委託者(企業)から拠出されているのだから生じた成果もすべて委託者(企業)のものとするべき、との考え方から、このように取り決める場合もあります。

この場合特許を受ける権利は、大学から企業に譲渡され(譲渡金が必要になります)、出願は企業の名義で単独でなされることとなりますが、発明者は大学の研究者のままです(発明者の変更は一切できません)。

ウ) 「研究成果は原則として受託者(大学)に帰属するが、もしも委託者(企業)の協力を得てなした場合の成果は、共有に帰属する」と、取り決める場合

上記のア)の考え方に基づき、委託者(企業)は研究自体に参画はしないため受託者(大学)に帰属するのが原則であるが、もしかすると企業も適宜アイデアを出すかもしれない、との考え方からこのように取り決められる場合もあります。

3. 共同研究契約、受託研究契約における「研究成果の実施」についての注意点

大学と企業、それぞれが対等となるよう留意

共同研究や受託研究の場合、研究段階ということもあり、一般的には「研究成果の実施については、研究終了後に研究成果を見てから協議して取り決める」とする取り決め方が一般的です。具体的に取り決める場合には「契約相手先である企業が研究成果を実施し、これにより企業が得た利益を適宜大学に配分する」と取り決めます。「研究成果の実施」という概念は、特許法第2条に規定された「実施」という概念に対応し、ごく簡単に言えば「研究成果にかかわる物を製造、販売、使用、譲渡、輸入等する行為」を指します。

従って、大学は、基本的にはそれら成果を実施(製造販売等)する立場にはありませんので、研究成果の実施による利益を大学にも還元できるように手当てすることは当然です。

4. 共同発明とは

(1) 例えば「aさんとbさんが共同でなした発明」

大学においては、a教授とb助手が共同して発明をなすケースや、企業においてはa部長とb研究員が共同して発明をなすケース等がこれにあたります。またA大学とB社が共同研究した場合に、A大学のaさんとB社のbさんが共同して発明をなすケースもあります。

複数の人が形式的な協力でなく、実質的に協力して発明を成立させた場合、共同発明といい、上記の場合、a教授とb助手、a部長とb研究員、aさんとbさんは共同発明者ということになります。この共同発明者というのは、例示したような2名の場合あるいは3名以上の場合もあります(発明者ではない人を発明者とするの特許は無効になります)。

(2) 発明者になる人、ならない人

発明者になる人、ならない人については、かなり誤解が多いので説明しましょう。

(イ) 発明者になる人

具体性のある着想を提供した者は、もちろん発明者となります。

提示された課題に対し解決のために具体的な解決手段を提案した者も、発明者となります。

(ロ) 発明者にならない人

単に課題とか願望とかを提示しただけでは、発明者になれません。

単に指示されてデータをまとめた者や実験の作業を手伝った者は、発明者ではありません。

資金や設備等を発明者へ提供しただけでは、発明者になれません。

(発明者にならない人を発明者として加えて出願すると、出願が無効になりますので、要注意です)

5. 共同出願とは

共同出願とは、例えばA大学とB社が出願人となって、共同名義で出願することです。共同名義で出願されたものを特許の共同所有といいますが、共同発明(発明者が複数人列記されているもの)は共同所有とは言いません。それでは、共同出願した場合、A大学とB社との間の権利と義務の関係はどのようになるのでしょうか？特許権は独占権ですから、A大学とB社がどのように独占することになるのでしょうか？これらを以下に説明しましょう。

(1) 大学と企業の共同出願の場合

例えば、A大学とB社が共同研究をした場合等には、A大学のa教授とB社のbさんとの間で共同発明が生じてくるケースが多くあります。この場合、その発明について特許を受ける権利はa教授とbさんが共有していることとなります。特許法第38条(共同出願)には、「特許を受ける権利が共有にかかわるときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ特許出願することができない」旨規定されていますので、a教授とbさんが共同発明者となって出願しなければならないこととなります(もしも一方側のみで出願したことが判明しますと、特許は無効となります)。

このような場合、通常特許を受ける権利は、a教授からA大学に、bさんからB社に承継されていますので、その結果として、A大学とB社は共同で特許出願していくことになるわけです。これが共同出願といわれるものです。

(2) 共同出願の場合は大学は利益を享受し難い

特許権者(出願人)は、業として特許発明の実施をする権利を占有(特許法第68条)できますが、共同出願の場合A大学とB社はどのように「実施する権利を占有」することになるのでしょうか？

「実施」とは、前述しましたように、簡単に言えば「発明にかかわる物の製造・販売」のことです。従って、共同出願人であるA大学とB社は、それぞれ発明にかかわる物を独占的に製造販売できることになるわけですが、大学はもともと企業とは異なり製造販売等の事業を行うわけではありませんので、結果として、大学は特許権者(出願人)であることの権利(利益)を享受することができません。

そこで大学としては、その発明についての実施権を第三者に実施許諾(ライセンス)することも考えられます。この場合には共同出願人である企業の同意が必要となります(特許法第73条第1項)が、その第三者が共同出願人である企業と競合関係にある場合には、同意を得ることはなかなかできません。また、たとえ第三者にライセンスする権利が認められたとしても、共同出願人は特にロイヤリティーを支払うことなく実施しますから、ロイヤリティーを支払ってその技術を実施する者は当然コスト的に不利となりますので、實際上、共同出願人である企業と競合関係にある第三者は、

ライセンスを受けようとはしません。

このようなことから、共同出願の場合、大学としてはその利益を享受しにくい立場にあるといえるのです。

(3) 共同出願において大学が利益を確保する一つの方策

上記(2)にて、共同出願において大学としてはその利益を享受しにくい立場にあることはご理解をいただけたと思います。では、大学としていかにして利益を確保するかが問題です。

先に説明したように、大学も共同出願相手である企業も、双方共に持ち分には関係なく対等にその発明を実施する権利を有しています。しかしながら、元来大学自体は「実施」する立場にない(製造・販売等の事業者ではない)ことから、大学としては、共同出願相手である企業に対し当該発明完成に対する先生の貢献料として、企業が実施した時にロイヤリティー等の形で還元してもらうことを、山口大学では考えています。

6. 共同出願契約での注意点

(1) 契約書の「権利の帰属及び持ち分」、「手続き及び費用」、「発明の実施」等にかかわる条項には留意

「権利の帰属及び持ち分」にかかわる条項

この条項では、特許を受ける権利が共有に帰属すること、その持ち分比率、たとえば、「A大学が %、B社が %」等を規定します。本来、この持ち分比率は、発明の完成に対する種々の貢献度等を勘案し双方協議して決めますが、現実には 1/2 ずつというケースが多いようです。そしてこの持ち分というのは、その特許から対価が得られたとき等、その持ち分比率で対価を分ける際等に使われることとなりますが、実施については、この持ち分に関係なく自由にできます。

「手続き及び費用」にかかわる条項

この条項では、共同出願となった出願の出願手続きやその後の権利化手続きの分担、その際に発生する費用の分担等を規定します。

手続きについては、一般的に企業側の方が特許部門等の機能が充実していますので、企業側が担当するケースが多いようです。

手続きの費用については、現在、大学では予算を確保することが困難なため、企業にお願いをしています(しかしながら、大学法人としては、将来の還元していただくロイヤリティー等で充当する等、柔軟に対応することも可能ですのでご相談下さい)。

「発明の実施」にかかわる条項

この条項では、「知的創造サイクル」(「創造」「保護」「活用」)の終着点である「活用」に関する事項を規定することになります。この「発明の実施」は、共同出願人であるA大学とB社が、どのようにこの発明を「実施」するのかについて取り決めるわけです。

たとえば、先に述べたように、大学として共同出願相手である企業に対してその発明を実施しないことを約束し、企業に対しては、発明完成に対する先生の貢献料として企業が実施した時にロイヤリティーの形で還元してもらう等は、この条項にその旨を定めることとなります。

(2) 取りまとめや交渉は大学の知的財産本部が担当

共同出願契約において一番重要な条項は、先に述べた「発明の実施」にかかわる条項ですが、この条項は結局のところは「事業」にかかわりますので、その内容の検討、企業との交渉はとかく研究者任せになりがちですが、研究者の本務は研究であり、研究者の立場で大学として主張すべき

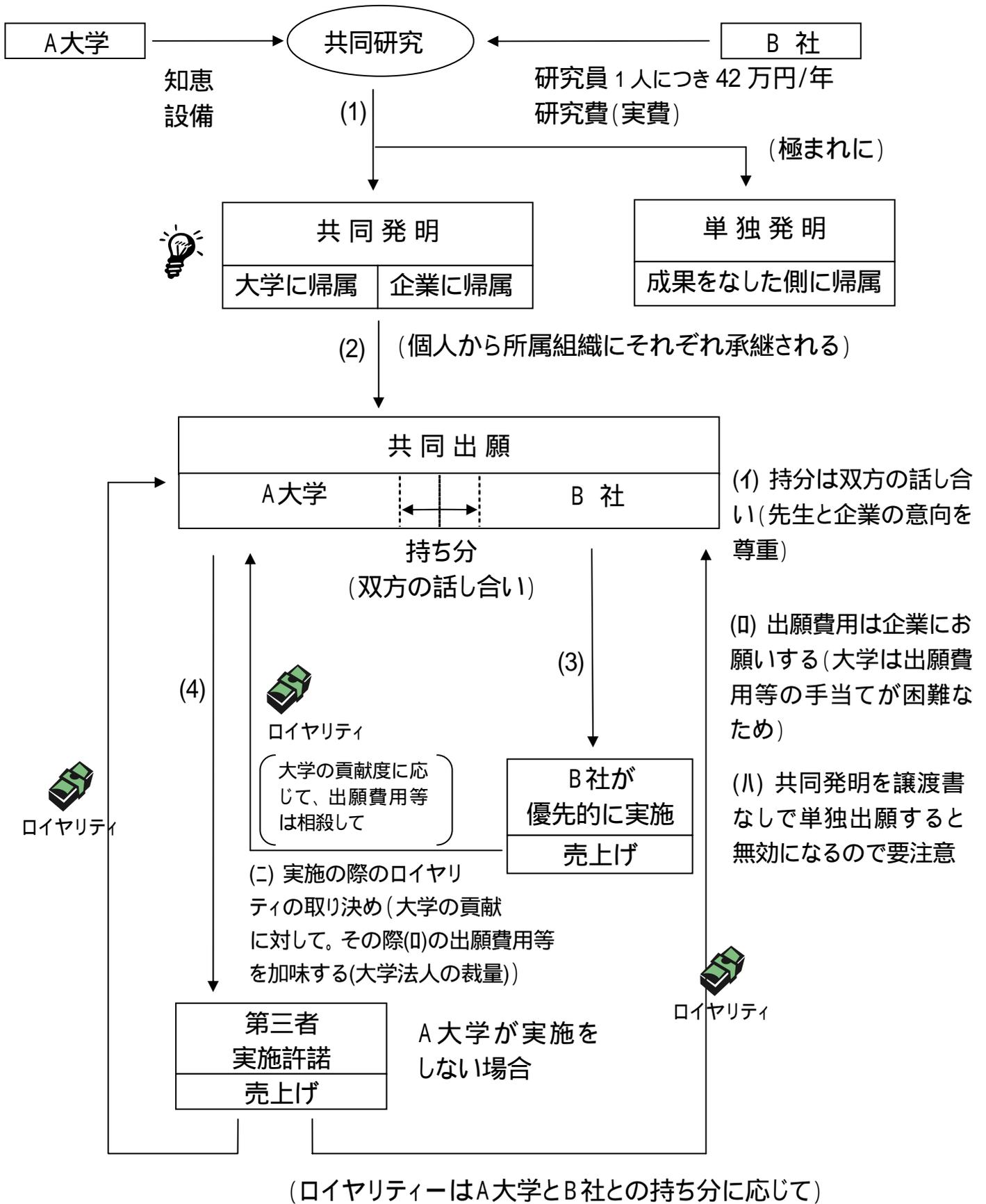
事項を相手先にきちんと伝え交渉するには自ずと限界がありますので、この種の事項の取りまとめ、交渉等は研究協力課と知的財産本部及び山口 TLO が共同して担当致します。

(3) 契約の運用管理にも留意

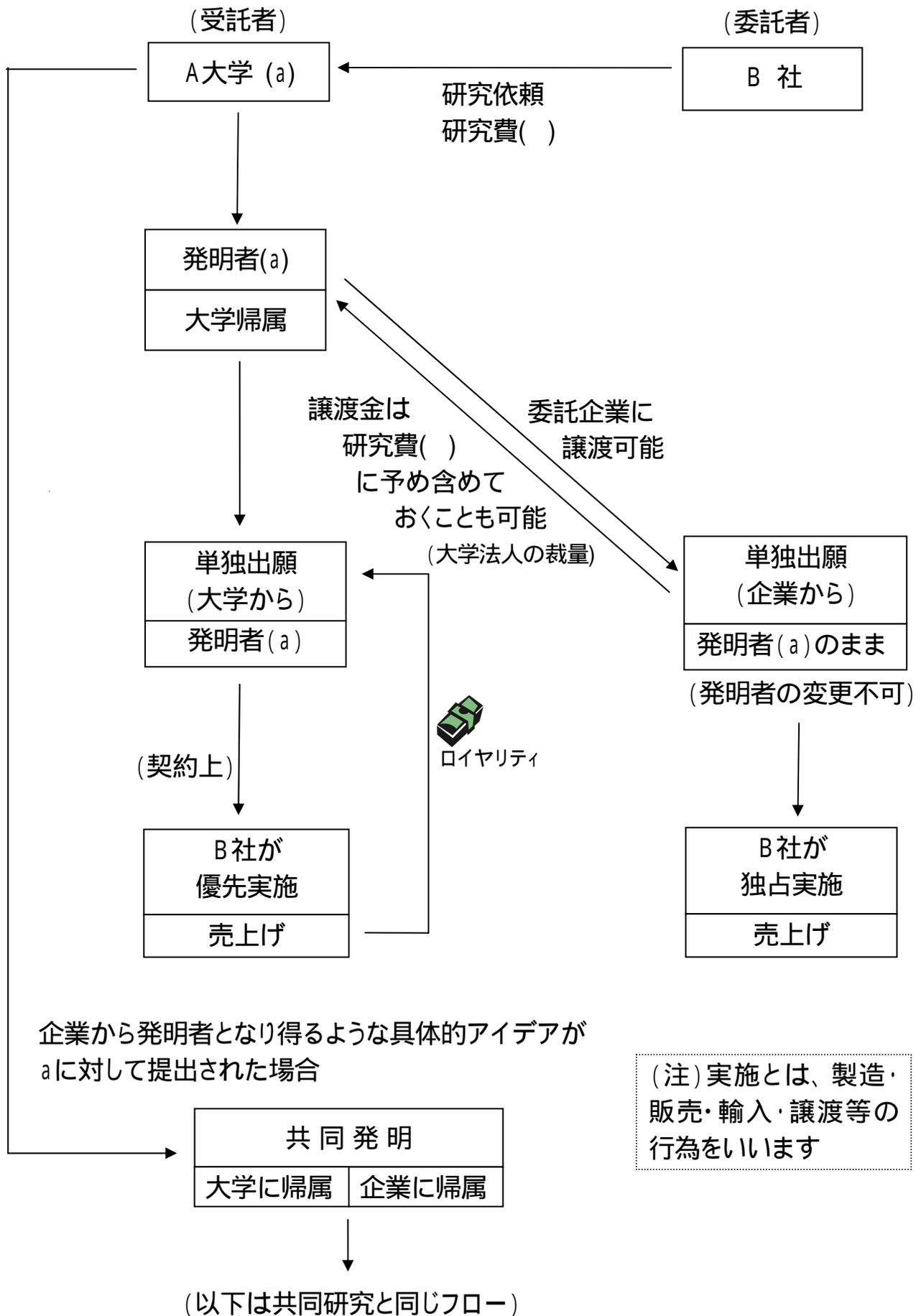
共同出願契約においても、共同研究契約や受託研究契約と同様、企業との契約調印が完了すると一段落しますが、それで業務が終了するわけではありません。

その後大事なことは、その契約で定められている大学側及び企業側の義務と権利を関係者に周知させ、契約の運用・履行を双方に徹底する必要があります。

1 大学と企業が共同して発明した場合の特許の取り扱い

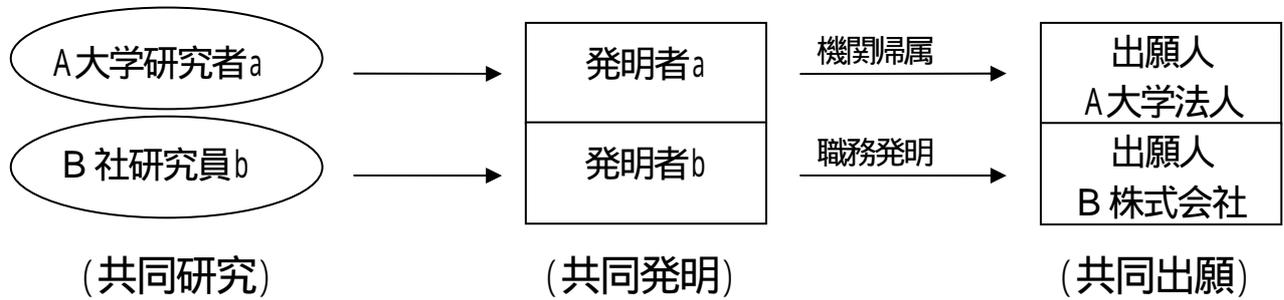


2 企業からの受託研究の場合の特許の取り扱い

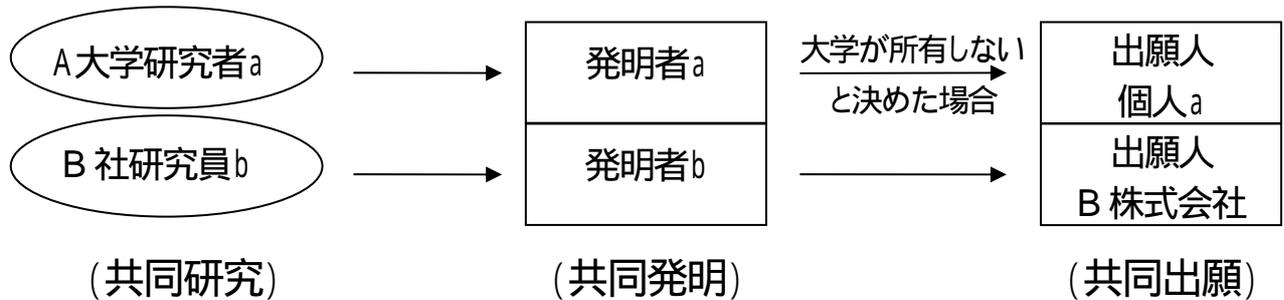


3 特許権が共同所有となる種々の形態

【 法人 - 法人 】

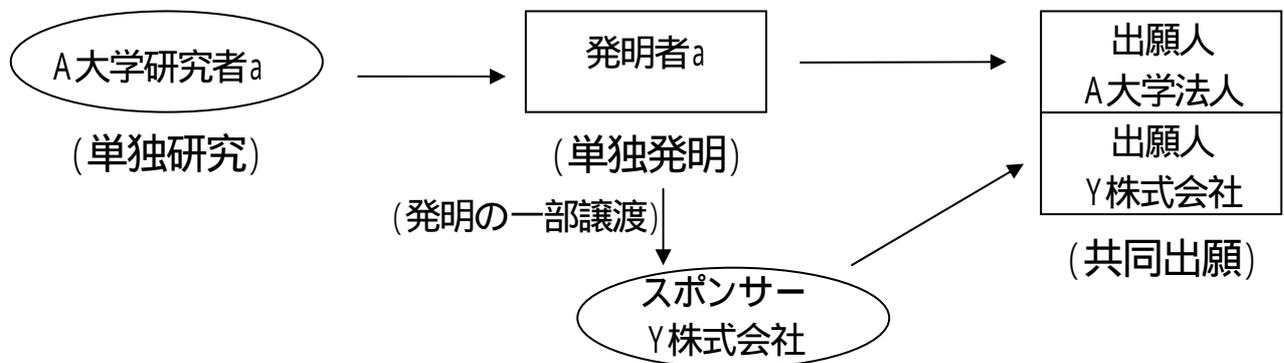


【 法人 - 個人 】



A 大学研究者aの発明は平成16年4月より大学法人に帰属していますので、大学法人が発明者に返還した場合のみ、この形が生まれます

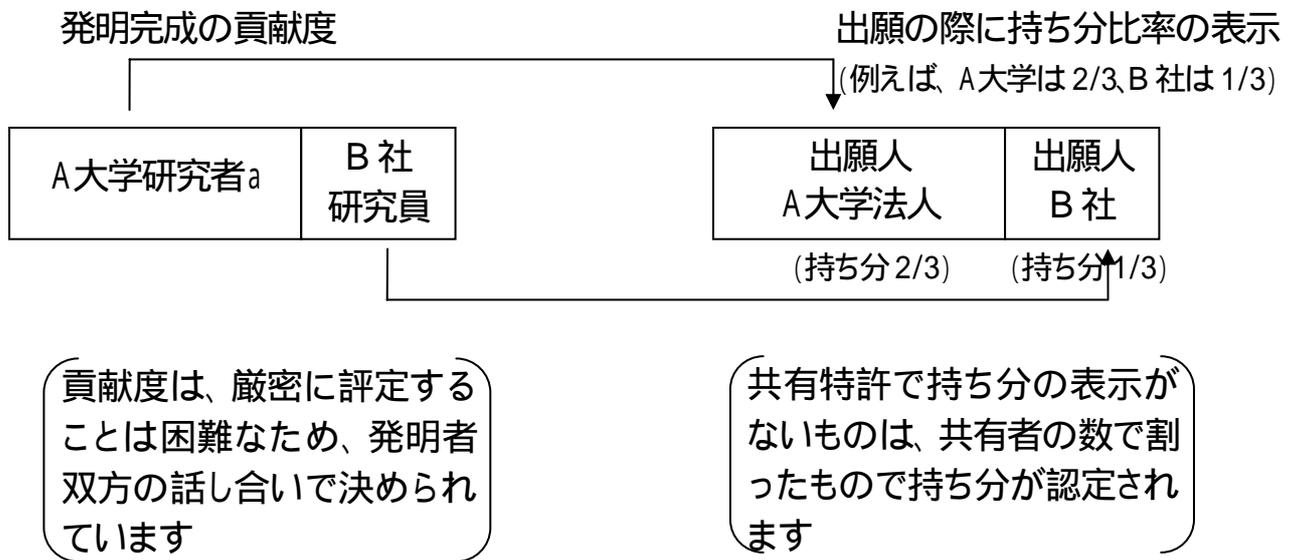
【 法人 - 法人 】



(注) 共同出願の状態を共同所有と言いますが、共同発明に対しては言いません

4 共有特許の持ち分、実施料について

(1) 持ち分の決め方

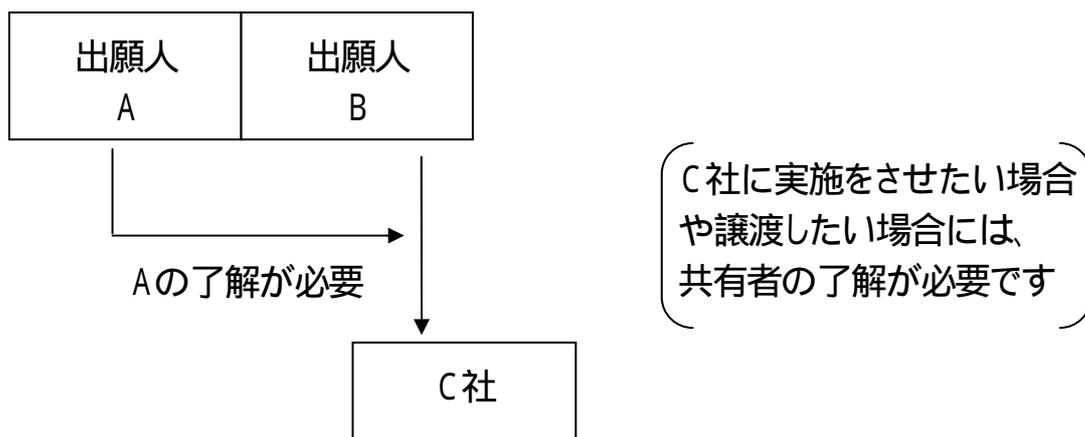


(2) 共有特許の場合、自分で実施は自由で対等



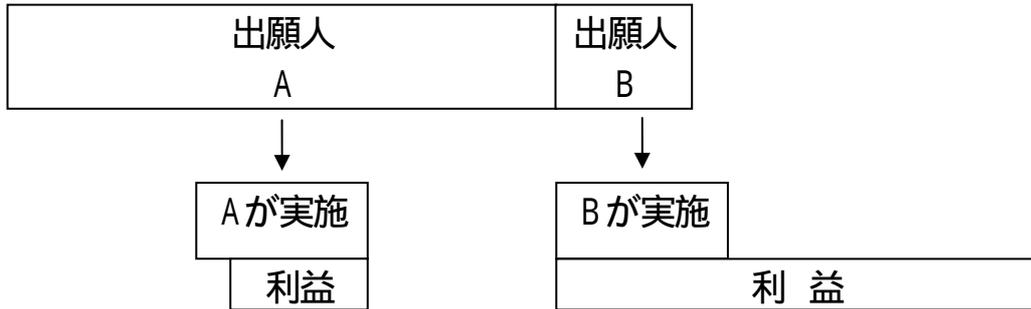
(注) 実施とは、製造、販売、使用、輸入、譲渡等の行為を言います

(3) 第三者に実施や譲渡をしたい場合、共有者の了解が必要



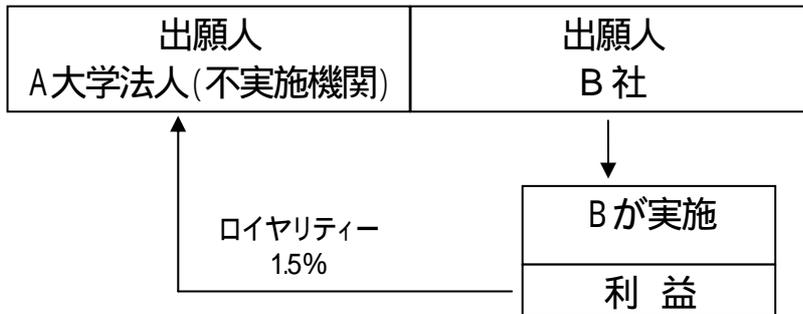
(4) 実施料

(イ) 双方が実施する場合



AとBの持ち分が5:1であり、A:Bの利益が1:5であったとしても、実施料のやりとりは生じない

(ロ) 共有者の一方のみしか実施しない場合



例えば、特許の実施料を全体で 3%と評価すると、大学の持ち分(1/2)に応じて $3\% \times 1/2 = 1.5\%$ をロイヤリティーとして支払う

〔通常ロイヤリティーは、工場出荷額の 2~5%、利益の 20~30% のようですが、この率もケース・バイ・ケース、双方の話し合いで決められます〕

(ハ) 大学が共同出願者の了解を得て第三者に実施させた場合

