

知財法務の勘所Q & A（第92回）

委託研究における成果の帰属、及び研究契約について 争いが生じた場合の裁判管轄

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁理士 重森 一輝

弁護士 小松 侑太

弁護士 村上 遼

Q1 委託研究では、我が社が研究資金を提供するのだから、その研究成果物である発明等の権利は当然に我が社に帰属しますよね？

A1 いわゆる自前主義からの脱却やオープン・イノベーションが叫ばれるようになって以降、自社での研究開発における課題の一部分や特定の要素技術に関して、他分野の民間企業或いは大学等の非営利研究機関とコラボレーションをして研究開発を進めたり、研究を委託したりするという形態のアウトソーシングの機会が増大してきているようです。

このような場合、研究開発成果に関する知的財産の帰属がどうなるかは、当事者間にとって最も重要な事項の一つです。

特に、委託研究においては、委託元が負担する研究費を用いて委託先のみで研究開発が遂行されることとなりますが、委託元としては、研究資金を提供したのだから得られた研究開発成果及びそれに関する知的財産は当然にスポンサーである自分に帰属するべきである、と考えることもあるかと思われます。

しかしながら、特許を受ける権利等の知的財産に関する権利は、原始的には委託先の発明者個人に生じるものであり、発明者は誰か、その寄与率はどのような割合かという観点から権利の帰属が決められることとなります。また、委託先に職務発明規程等のルールが存在する場合には、それに従って扱う必要もあります。

したがって、原則としては、委託研究の研究費を委託元が負担しているからといって、研究開発成果である発明等の権利は必ずしも委託元に帰属するわけではないということになります。そのため、研究活動を開始する前段階において、研究開発成果に関する知的財産の帰属について当事者間で取り決めたとうえで、委託研究契約等において明確に規定しておくべきものといえます。

さらにいえば、委託先が法人であり、委託研究契約等において知的財産は委託元に帰属すると定めた場合、上記のとおり、当該法人の従業者たる個人が行ったいわゆる職務発明に関する特許を受ける権利は、特許法上、当該個人に帰属するのが原則であるため、当該法人は、職務発明規程等に従い権利を承継するか、或いは自らに権利を帰属させて、それを委託研究契約等に従い委託元に譲渡する、ということになります。したがって、委託研究契約等において、そういった自己に権利が帰属する状態（委託先の法人に権利が帰属する状態）を確保する義務を委託先に課し