

企業経営に資する知的財産契約

産学連携における知的財産契約問題

—産学連携が重要である中で知的財産契約問題に注視する—



青山学院大学法学部特別招聘教授
石田 正泰

目次

はじめに

1. 産学連携の目的・効果

- 1-1 イノベーション促進のための産学連携基本戦略
- 1-2 産学連携の目的
- 1-3 産学間連携の効果

2. 共同研究開発における実務的問題

- 2-1 共同研究開発と知的財産に関する問題の概要
- 2-2 共同研究開発成果の権利化
- 2-3 共同研究開発成果の事業化
- 2-4 共有特許権の単独ライセンス許諾権問題
- 2-5 共同研究開発と営業秘密・ノウハウ
- 2-6 共同研究開発契約のチェックポイント、交渉、調印
- 2-7 共同研究開発契約と独占禁止法問題

まとめ

はじめに

イノベーション活動においては、オープンイノベーション対応として他との適切な連携が必要不可欠であり、他との連携については多種多様な形があるが、産学間の連携、特に産学間の共同研究開発が必要かつ有益である。また、近年教育基本法、学校教育法の改正により、大学の使命として、教育、研究に加えて「…成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」すなわち、「社会貢献」が加えられたことにより、産学間連携による社会貢献の実効性への期待が顕著となっている。

現段階における日本の産学連携、特に、産学間の共同研究開発契約においては、企業と大学の立場の相異から、いくつかの重要な課題がある。すなわち、通常企業は、直接的に企業の経営に寄与することを主目的として、また、大学は研究成果の達成を主目的としている。産学連携は新産業創出に必要な不可欠な政策で、大学は知の創造拠点、産業界はその事業化を担うエンジンである。大局観が極めて重要である。

検討課題例と処理・認識

- ① 共同研究開発における費用負担の約定
- ② 共同研究開発契約書の内容
- ③ 共同研究開発の成果は、特許法の規定に従って帰属が決定される。
- ④ 共有の特許を受ける権利につき一方当事者が出願拒否する場合
- ⑤ 共有特許権の自己実施、第三者への実施許諾問題は特許法第73条問題
- ⑥ 共有特許権についての単独ライセンス許諾権問題は課題が多い
- ⑦ 共有特許権に関する不実施補償問題
- ⑧ 特許出願するかノウハウキープか
- ⑨ ノウハウキープと特許法第79条の先使用権の確保問題
- ⑩ 部品材料の販売先における黙示の実施権（Implied License）
- ⑪ 共同研究開発契約と独占禁止法問題
- ⑫ 共同研究開発開始前における封印、第三者特許調査
- ⑬ 共同研究開発の成果の発表と新規性、営業秘密性
- ⑭ 共同研究開発の役割分担と成果帰属
- ⑮ 契約事項の基本、応用、戦略の三分法による把握

1. 産学連携の目的・効果

現段階における日本の産学連携、特に、産学間の共同研究開発契約においては、企業と大学の立場の相異から、いくつかの重要な課題がある。すなわち、通常企業は、直接的に企業の経営に寄与することを主目的として、また、大学は研究成果の達成を主目的としている。産学連携は新産業創出に必要な不可欠な政策で、大学は知の創造拠点、産業界はその事業化を担うエンジンである。大局観が極めて重要である。

一般論として、産学連携における共同研究開発契約においては、契約締結時に ① 研究開発の役割分担、② 研究開発費用の分担、③ 研究開発成果の帰属と利用、④ 不実施補償問題、⑤ 単独ライセンス許諾権等について、的確に確認しておくことが望ましいことである。そのためには、これらの問題につき、しっかり把握・整理しておくことが期待される。

一般的に、共同研究開発を成功されるためには、共同研究開発契約に適切、かつ戦略的に対応する必要がある。そのためには、次のような項目が必要不可欠な検討事項となる。

- ① 共同研究開発基本戦略、契約交渉と契約内容
- ② 共同研究開発の相手方、共同研究開発契約の形態、共同研究開発の実施
- ③ 共同研究開発の成果の帰属と利用
- ④ 共同研究開発契約の管理（規制法、終了後の措置等）