

産業界から見た国立大学法人との共同研究・ 受託研究の契約の実態

ライセンス委員会
第3小委員会*

抄 録 国立大学法人との共同研究・受託研究の契約の実態について、日本知的財産協会ライセンス委員会においてアンケートを実施し、34社から回答を得た。契約交渉でポイントとなることが想定される、①帰属・譲渡、②出願費用・維持費用、③国立大学法人との共有特許（独占実施、第三者実施許諾、実施料支払い）、④国立大学法人の単独特許（独占実施、第三者実施許諾、実施料支払い）、⑤研究成果の公表・秘密保持の5つの点について、アンケート結果を報告する。

目 次

1. はじめに
2. アンケート方法
3. アンケート結果
 3. 1 帰属・譲渡
 3. 2 出願費用・維持費用
 3. 3 国立大学法人との共有特許
 3. 4 国立大学法人の単独特許
 3. 5 研究成果の公表・秘密保持
 3. 6 国立大学法人との契約全般について
4. おわりに

1. はじめに

国立大学が法人化され、国立大学法人との共同研究・受託研究の契約は、各企業において、その重要性を増しているものと考ええる。

ライセンス委員会では、これまでに、企業における国立大学法人との契約実務に資するため、

①「国立大学法人との共同研究・受託研究の契約」¹⁾と題する論説、および

②「企業と大学の共有特許に関する契約条件についての考え方の一例～不実施補償から独占実施補償へ～²⁾」（日本知的財産協会ホームページ産学連携コーナー）

等を紹介してきた。

従来の国立大学との契約では文部科学省の様式参考例が用いられていたのに対し、法人化後の国立大学との契約交渉は、それぞれの大学が用意した雛形をベースに行われるようになった。そして、大学の用意した雛形の契約条件にとらわれず、契約条件について企業と大学が協議する場面が増えつつあり、契約交渉の現場では様々な交渉がなされているものと考ええる。

このような状況のもとで、各企業における国立大学法人との契約条件に対する考え方を会員企業で共有することは、各企業の契約実務担当者にとって意義あるものと考ええる。

そこで、法人化から半年を経過した時点（2004年11月）をとらえ、企業における国立大学法人との契約実務の実態を把握するため、ライセンス委員会においてアンケートを実施した。

本稿は、そのアンケート結果をとりまとめたものである。

なお、本稿において「受託研究」とは、「企業が費用を負担し、大学が企業より受託して行う研究」のことである。

* 2004年度 The Third Subcommittee, License Committee

2. アンケート方法

アンケートは、2004年度ライセンス委員会において行われ、計34社から回答を得た。業種は、図1に示すように多様な業種からの回答を得た(図1)。

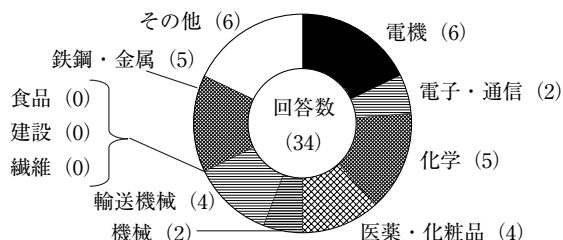


図1 アンケート回答企業の業種

アンケートは、国立大学が法人化された2004年4月1日から9月30日の期間において交渉中および締結に至った共同研究契約および受託研究契約を対象とし、回答数は概数とした。

回答を得た34社における調査対象期間中の契約数は、共同研究契約401件(うち、交渉中183件、締結済み218件)、受託研究契約81件(うち、交渉中33件、締結済み48件)である。

3. アンケート結果

3.1 帰属・譲渡

(1) 受託研究成果である大学単独発明の企業への権利譲渡

企業が費用負担して大学に委託した受託研究から生まれた大学の単独発明の企業への譲渡については、「ケースによっては求めるようにしている」を含めて27社中18社(67%)が契約交渉において大学に譲渡を求めており、27社中9社(33%)は初めからそうした要求を行っていない(図2)。権利譲渡を求める理由としては、委託費用の負担、ビジネスの保護、将来の権利関係を複雑にしない等の理由があり、求めるケースとしては委託費用が高額で事業に与える影

響が大きい場合等が挙げられている。

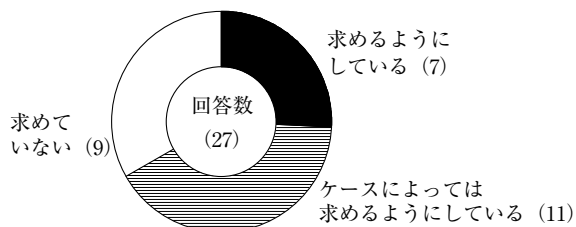


図2 受託研究成果である大学単独発明について、要望した場合に大学が企業側に権利譲渡し、企業単独権利にすることを、契約交渉で大学に求めるようにしているか

しかし、求めた場合に大学側が交渉に応じてくれるかどうかについては、「応じてくれる場合もある」を含めて16社中11社(69%)であり、16社中5社(31%)は、大学が応じてくれないと回答している(図3)。大学側が応じない理由としては、大学の単独権利である、企業に知的寄与がない場合は無償譲渡できない、雛形で決まっているため、なかには国の方針にまで言及しているものがある。

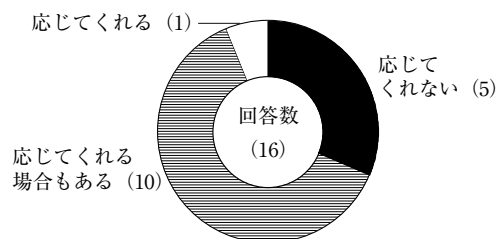


図3 図2で「求めた」場合、大学はこの契約条件の交渉に応じてくれるか

権利譲渡を大学に求めた場合に、実際に大学と譲渡を内容とする契約を締結できたかどうかについては、24社中7社で締結したケースがあるとしている(図4)。

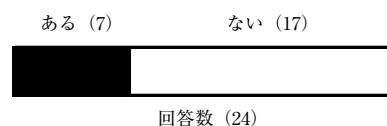


図4 「要望した場合に大学が企業側に権利譲渡すること」を取り決めた契約を、締結したことがあるか

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

契約を締結した場合でも、持分共有、別途対価を支払う等、譲渡に関する条件を別途協議するというものが多い。

大学が受託研究成果の権利を専有する従来の契約条件を打開しようとする企業がある一方で、実施権が得られれば権利譲渡に必ずしも拘らないという立場を取る企業も見受けられる。

(2) 共有特許の外国出願

企業と大学の共有特許を外国に出願する場合、大学がその持分を放棄して企業が単独で出願できることを、契約交渉で大学に求めるようにしているか、という問いに対しては、「ケースによっては求める」を含めて31社中13社(42%)が求めている(図5)。求める理由としては、権利やビジネスの保護が挙げられており、求めるケースとしては大学側が費用を負担しない場合等が挙げられている。但し、実際にこうした内容の契約を締結したことがある企業は、25社中4社(16%)である(図6)。

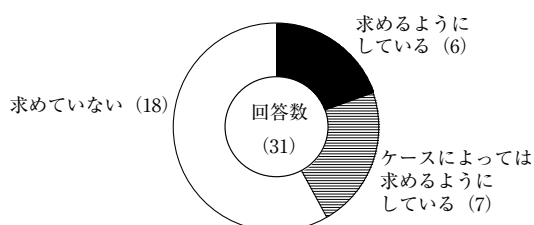


図5 共有特許を外国出願する場合、大学が持分を放棄し企業単独で出願できることを、契約交渉で大学に求めるようにしているか

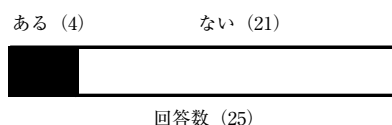


図6 外国出願する場合、大学が持分を放棄し企業単独で出願できることを取り決めた契約を、締結したことがあるか

大学による持分放棄の条件としては、無償の実施権または別途協議というものであり、持分

譲渡に応じない大学の理由としては、将来のことは分からない(出願のときにならないと判断できない)というものであった。

(3) 帰属・譲渡に関する契約条件として

以上のアンケート結果を見ると、大学の受託研究から発生した成果であっても、企業が相応の費用を負担する場合には、一時金支払いによる企業への権利譲渡等、企業側が権利を保有できる可能性を条件に加えたいとの考えがある。また、大学の単独特許とするか否かは両者が協議して決定するものとし、当該協議にて両者合意が得られない場合、企業が希望する成果については共有特許とすることにより、権利の帰属に関する交渉の長期化を防止できるようにするのも一つの案であると考えられる。

出願費用・維持費用に関しては、大学単独出願の場合は大学負担が原則、共同出願の場合は持分比率に応じて負担することが原則であり、これを交渉のスタートにすべきであると考えられる。

3. 2 出願費用・維持費用

(1) 共同出願

共有特許の出願費用・維持費用等の費用について、30社中22社(73%)が全額負担を求められたことがあるとしている(図7)。

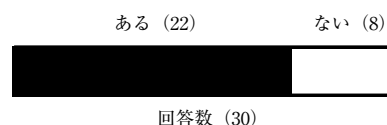


図7 共有特許の出願費用・維持費用等の費用について、大学からその全額負担を求められたことがあるか

全額負担を求められた22社(73%)のうちほとんどが「合意できないので交渉する」(図8)としており、その交渉は多くの場合難航している(図9)。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

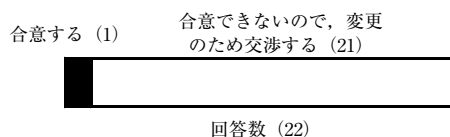


図8 図7で全額負担を求められた場合、まずは、どのように対応しているか

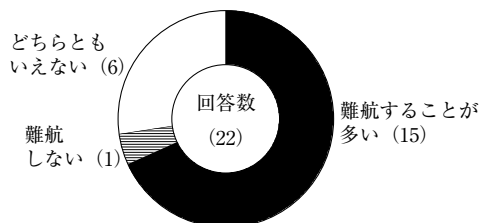


図9 図8で「交渉する」場合、交渉は難航することが多いか

図8で「合意できない」主な理由として、「権利取得のコストとして権利を持つ以上応分に負担すべきものであるため／全額負担に見合う見返りが無いため／権利持分に応じた費用負担が基本であり負担せぬ場合は譲渡すべき／全額負担を求める大学の理由「予算がないから」に合理性がないため／出願、中間対応等の費用を考えると相当の金額となるため／持分に応じて費用負担するのは当然であり、出願費用に加え実施した場合の実施料支払いまでも要求されるため／不実施補償支払のうえ出願費用を支払うのは過大な負担のため」等が挙げられていた。

また、大学が全額負担を求める主な理由として、「大学に特許出願、維持のための予算が無い場合／共有特許は専ら企業が実施するものであり、大学が出願・維持費用を負担するのは不平等であるため／大学においては自己実施しないため／大学における実施が見込まれないため、負担に見合う還元がなく費用負担できないため」等が挙げられていた。

「条件によっては、全額負担で合意できる」場合の条件として、①不実施補償なし、②第三者からのライセンス収入の分配額の割り増し、③独占実施できる、等が挙げられていた (図10)。

また、これら以外に合意できる条件として、「譲渡または専用実施権を得た場合／費用負担の不実施補償支払額からの控除／持分の割り増し／独占実施、かつその発明が自社にとって重要なテーマである場合／その知財が当社の利益に直結することが明らかな場合」等があった。

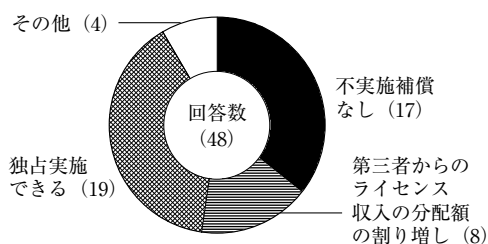


図10 共有特許の出願費用・維持費用等について「条件によっては全額負担で合意できる」場合、どのような条件であれば、合意できるか (複数回答可)

(2) 受託研究成果である大学単独発明の出願

受託研究成果である大学の単独特許について、出願費用・維持費用等を大学から全額負担を求められたケースは24社中3社 (13%) であり、共有特許の場合に比べて少ないものであった (図11)。全額負担を求められた場合は回答のすべてが「合意できないので変更のため交渉する」としており、その主な理由として、「単独権利の特許に関し経費負担をする理由がない／その負担経費を回収できる見込みもない／企業側に第三者に許諾できる権利はなく負担に見合うリターンが期待できない」等が挙げられていた。

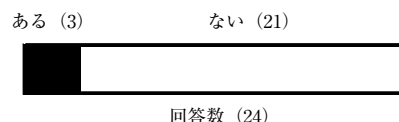


図11 受託研究成果である大学単独特許の出願費用・維持費用等の費用について、大学からその全額負担を求められたことがあるか

「条件によっては全額負担で合意できる」場合の条件として、①大学への実施料は委託費用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で支払い済みとし別に実施料支払いはなし、②独占実施できる、等が挙げられていた。また、「その発明が自社にとって重要なテーマである場合」を条件として挙げている回答もあった。

(3) 出願費用・維持費用に関する自由意見

共有特許・大学単独特許の出願費用・維持費用に関する自由意見として、「単独所有の場合は自己負担の原則、共有の場合は持分比率に応じた負担を原則とすべきで、そのうえで契約全体としてバランスのとれた条件交渉をすべき／この原則を踏まえたうえで、ケースによっては自己実施自由（不実施補償なし）の場合、費用負担してもよい場合もある／共同出願において独占実施を条件に出願費用等の全額負担を求められる場合があるが、出願時に独占実施を判断することは困難である／独占的実施権の許諾を受けた場合に、大学単独帰属特許の出願費用・維持費用の支払いを求められることが多いが、実施料支払いと二重に負担することになり、独占であれば必ず費用負担するというにはならない」といったものがあつた。

(4) 出願費用・維持費用の契約条件として

出願費用・維持費用等については、持分に応じて負担すべきものであるが、費用の全額負担を受け入れる代わりに企業として希望する他のメリットが実現できるなら、交渉の余地はあるものとする。メリットとして①実施料支払いなし（共有特許の場合は「不実施補償の支払いなし」、大学単独特許の場合は「実施料は委託費用で支払い済みとして別に実施料支払いなし」）が主なものになると考える。これ以外に、②共有権利の持分増（第三者許諾によるライセンス収入の分配増等）・大学単独発明の共有化、③独占実施権の取得（非独占実施の場合には実施料支払いなしとする条件との組み合わせも含めて）等、第三者に対して何らかの優位性が確

保できる契約条件であることが重要であると考ええる。

なお、独占実施については、出願時に企業が独占実施するか否かについて判断することが困難な場合があることも考慮に入れておく必要があるものとする。

また、一方で大学が出願費用を負担することは、大学がコスト意識を持つことになり、大学において発明を評価する力が更に養われる。このことは、大学の特許を利用する企業にとって長期的に見てメリットになるとの考え方もある。

3. 3 国立大学法人との共有特許

(1) 独占実施

共有特許について独占実施できる期間については、回答した全企業（31社）が5年以上を適当であると考えており、また、31社中21社（68%）が10年以上を適当であると考えている（図12）。しかし、実際に取り決めた期間は30社中15社（50%）は10年以上で締結しているが、一方では5年未満との回答も4社（13%）ある（図13）。

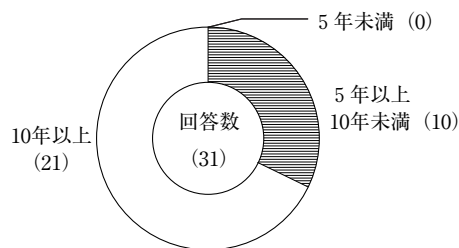


図12 共有特許について、独占実施（優先実施）できる期間として適当な期間はどれくらいか

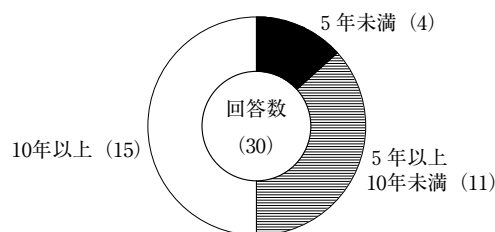


図13 独占実施（優先実施）できる期間を取り決めた契約において、その期間はいずれの場合が多いか

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

独占実施についての自由意見として、「共同研究でも、研究費用を支払っているのだから、企業が望む限りにおいては独占実施できるようにしてほしい／優先実施期間については、業種・製品等によるので一概には言えない／独占実施の場合には実施努力義務が課されるが、大学との共同研究の成果物の実施に関してはよくある2年では短すぎる／特許期間でいいのではないか／大学との共同研究は基礎的な面が多く、実施までは時間がかかるため、独占期間は長期間を希望／実施許諾的な表現は不適當であり『大学は第三者に許諾することができない』のような大学の義務を規定することを求める／更新可能とするのがいい」といった意見が挙げられた。

独占実施の期間について、回答した31社の全てが5年以上を望み、そのうちの21社（68%）が10年以上を望んでおり（図12）、実際の契約においても10年以上で締結したという企業が半分を占める（図13）。これは従来の文部科学省の様式参考例において「10年を超えない」とされていたので、それにならって「10年」ということで締結したため10年以上が半数という結果になったのではないかと考えられる。しかし、10年未満と回答している企業もあり、中には5年未満という企業もある。回答した全企業が5年以上を適當であると考えていることから、5年未満で締結した企業は大学からの強い要求があったのではないかと推測される。企業側には、大学との共同研究の成果を実施するには時間がかかるという認識があるように思われる。そのため、長い期間を要望しているのであると思われる。

独占実施の期間について、業種・製品等により必要な期間は異なってくるので「一律何年がいい」ということはできない。それぞれがどのくらい独占期間が必要かを検討する必要がある。また、状況の変化もあり得るので、更新できるという規定をつけるのが望ましい。しかし、

特許についての独占実施期間であるのだから特許の存続期間中ということもできよう。その場合には、大学の使命から考えると、公共の利益のためには第三者に実施許諾することが望まれる可能性があるのだから、そのときには協議するというようにする必要がある。また、共有特許であるから、「独占的に実施することを許諾する」という規定ではなく、「大学が第三者に実施許諾できない」とし、その結果として独占的に企業が実施できるというように規定することが適當ではないか、とする意見があった。

(2) 第三者実施許諾

企業が、共有特許を「一定期間」、正当な理由なく実施しないときに、大学が共有特許を第三者に実施許諾できる旨の契約条件については、図14に見られるように、回答企業32社の半数強の18社（56%）が「適當でない」と考えている。その理由は大別して、①「独占期間が短くて実施まで至らない。」等、一定期間が短く、実用化に要する期間の実態にあっていないという意見、②「独占実施期間である以上、独占できるべき。」等、独占実施を認める以上、その期間内は条件をつけなくてほしいという意見、③「実施できない／しないことがビジネス戦略である場合がある。」等の防衛出願を許容してほしいという意見、④「特許法上、第三者へ実施許諾する場合には相手方の同意が必要となっている。」等の特許法の規定を変更する理由がないという意見、⑤「第三者によっては不測の損害を受けることもあるし、実施する、実施しないは企業の裁量の範囲。」等、競合会社への実施許諾は避けたいとの意見、の5つである。

また、適當でないと考えた企業18社のうち11社、適當と考える企業14社のうち4社は、この契約条件を削除するためには、出願費用を全額負担する、あるいは一時金を支払うことを検討してもよいと考えている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

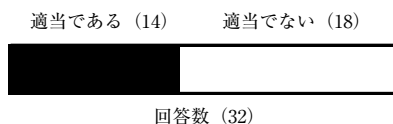


図14 独占実施（優先実施）を選択した場合、一定期間実施しないとき、大学が共有特許を第三者に実施許諾できる旨の契約条件は、適当であると考えるか

上記の「一定期間」については、図15に見られるように、30社中22社（73%）が5年以上を希望している一方、契約実績では30社中26社（87%）が5年未満となっている（図16）。

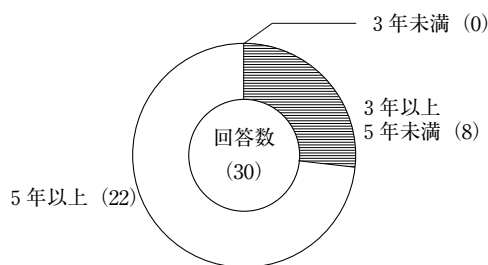


図15 「独占実施期間（優先実施期間）中その〇年次以降において企業が「正当な理由」なく実施しない場合、大学は共有特許を第三者に実施許諾できる」旨の契約条件において、「〇年次」は何年が適当であると考えるか

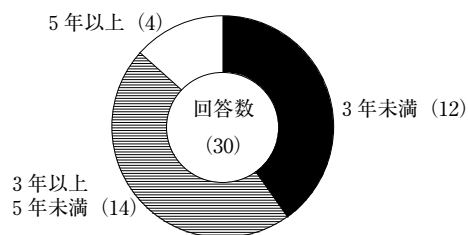


図16 図15において「〇年次」を取り決めた契約において、その期間はいずれの場合が多いか

次に、共有特許を一定期間実施しないことの正当な理由として挙げられているものは、開発を進めているが実用化に時間がかかるという理由が大半であるが、防衛出願についても正当な理由と考える企業もある。

大学が第三者に共有特許を実施許諾すること

を認める条件としては、①46回答中21回答（46%）が不実施補償をなくすこと、②12回答（26%）が一定期間実施がないこと、③その他の13回答（28%）は、企業が同意した場合、企業が実施する予定がない場合、競合会社への実施許諾ではない場合等が挙げられていた。

以上のアンケート結果を見ると、①独占実施を選択した場合には、一定期間の長期化と、実施していないことの正当な理由として認められるべきものを明確にすることを希望し、更には、②企業側では戦略上、共有特許を実施しないという防衛出願も必要とすることから、何らかの対価を支払うことにより、第三者への実施許諾を避けるといった選択肢がほしいと考える企業もある。

このような場合には、独占実施補償²⁾（独占実施の場合実施料支払いあり）に加えて、例えば、アンケート結果に見られるように、出願費用の全額負担、一時金の支払い等により、上記契約条件（共有特許を一定期間正当な理由なく実施しないときは、第三者へ実施許諾できる、とする契約条件）を削除するという選択肢を大学側に提案していくことも考えられる。

(3) 実施料支払い

共有特許に対する実施料（いわゆる不実施補償）の支払いは、ほぼ全社が求められている（図17）。大学側が実施料支払いを求める理由としては、大学自らが実施しないためという理由が大多数を占め、それ以外では、発明者への補償／インセンティブが必要、研究費の回収が必要という理由が挙げられている。支払いを求められた場合、半数以上の会社が契約条件変更のための交渉を行うものの、ほとんどのケースで交渉は難航している（図18）。ただ、その交渉の結果、過半数の案件で契約条件を一部変更することができている（図19）。

国立大学法人との共有特許に対する実施料支

払いの是非については、「支払いたくない」が「支払ってもよい」を若干上回る結果となったが、意見はほぼ二分された（図20）。

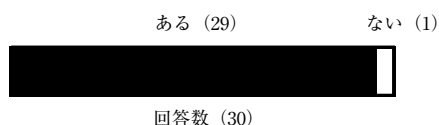


図17 共有特許を実施する場合、大学に実施料（不実施補償）を支払うとの契約条件を求められたことがあるか

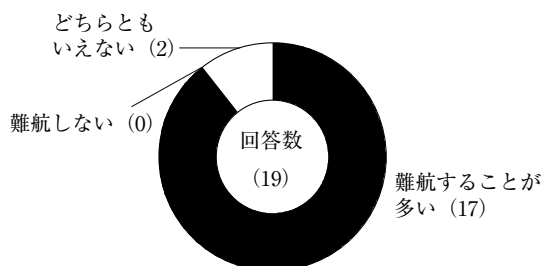


図18 共有特許の実施料支払いについて「交渉する」場合、交渉は難航することが多いか

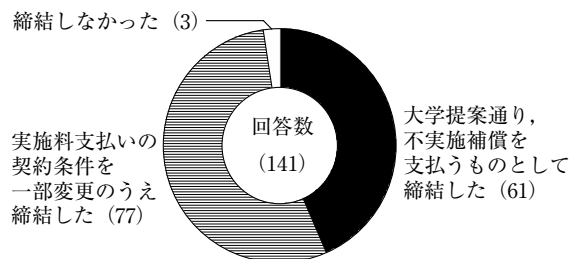


図19 図18で交渉した結果、どのようになったか

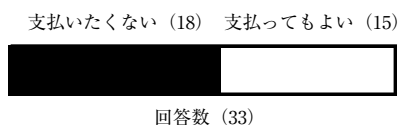


図20 共有特許について、実施する場合、大学に実施料（不実施補償）を支払うことについて、どのように考えるか

しかし、望ましい契約条件例としては、32社中23社（72%）が「実施料支払いなし」を1位に挙げた（図21）。「支払いたくない」理由としては、特許法上で共有特許の自己実施は自由であるという点、実施料支払いによって製造コストが高くなり、競争力が低下する点を挙げてい

る会社が多い。逆に「支払ってもよい」理由としては、大学が実施しないのでやむをえない、大学の貢献で大きな利益がでるのであれば支払ってもよい、等である。共有特許の実施に関する契約条件としては、前述の通り「実施料支払いなし」に対する期待が最も高かったが、続いて「独占の場合は実施料支払いあり／非独占の場合は実施料支払いなし」であった（図22）。後者の契約条件（独占の場合は実施料支払いあり／非独占の場合は実施料支払いなし）は、半数にあたる16社の会社で大学に提案したことがあり（図23）、そのうち12社（75%）において合意できた例がある（図24）。実施料の料率については、「予め取り決めておきたい」とした会社は32社中9社（28%）にとどまった（図25）。取り決める場合には、上限や料率の決定方法を決めておきたいという意見が多い。

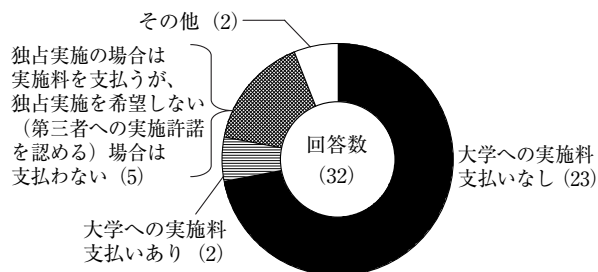


図21 企業が共有特許を実施する場合の条件として、優先順位の高いものはどれか（1位に挙げた回答数を集計）

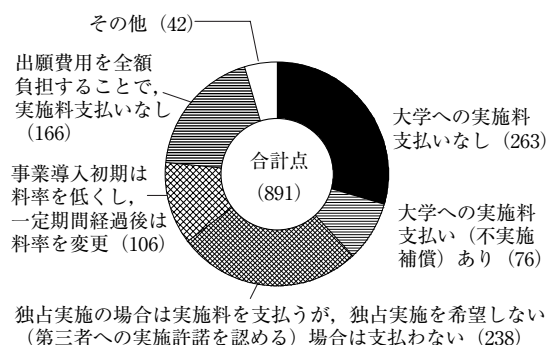


図22 企業が共有特許を実施する場合の条件として、優先順位の高いものはどれか（1位～6位をそれぞれ10・8・6・4・2・1点で点数付けした総点数の集計）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

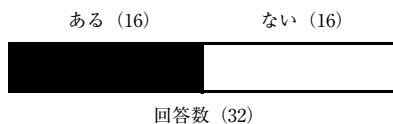


図23 図22の契約条件例「独占の場合実施料あり／非独占の場合実施料なし」を大学に提案したことがあるか

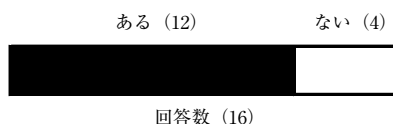


図24 図23で「ある」場合、「独占の場合実施料あり／非独占の場合実施料なし」の条件で合意できた契約はあるか

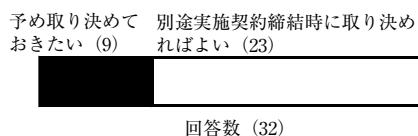


図25 実施料（不実施補償）を支払うことで合意することになった場合、実施料（不実施補償）の条件（料率等）を、予め契約で取り決めておきたいと考えるか

実施料支払い（不実施補償）の是非については、ほぼ二分されるという結果となる一方、契約条件例としては、32社中23社（72%）が「実施料支払いなし」を優先順位の1位に挙げるといって一見矛盾する結果となった（図21）。この結果は少なくとも半数の会社が実施料支払いに否定的であることを示している。また、支払ってもよいとしている会社が半数近くあるも、この半数を上回る72%の会社が契約条件としては実施料支払いなしを望んでいることから、支払ってもよいとしている会社も積極的に支払うというのではなく、何らかの条件のもとであれば妥協して支払ってもよいと考えているものと推測する。一方、実施料支払いに肯定的な考えを持っている会社もあり、他社が実施できない独創的な製品を開発することができて利益があがるのであれば、実施料を支払ってもよいと考えているのではないかと推測される。おそらく業界

によっても考え方の違いがあり、一つの製品を作るのに多くの特許が必要な電機、電子・通信等の業界では、相対的に特許1件の重みが軽いため実施料支払いに否定的、逆に、医薬・化粧品業界では、1件の特許の重みが重いため肯定的な意見が多いのではないかと推測する。なお、契約条件については、約半数の案件において、交渉によって条件が変更されていることから、独立行政法人化後、大学によっては柔軟な対応をとっていることが分かる。また、「独占の場合実施料支払いあり／非独占実施の場合実施料支払いなし」を提案して合意できたケースも12社あり、一部の大学ではケースによっては許容できる選択肢になっているものと思われる。

企業としては、実施料支払いがなく、かつ共同開発の成果を独占できるのが最良ではあるが、次善の条件としては、「独占の場合は実施料支払いあり／非独占の場合は実施料支払いなし」、「出願費用を全額負担することで実施料支払いなし」等が受け入れ易い契約条件ではないかと思われる。料率については契約時に詳細を決めることは難しいものの、少なくとも上限または算定方法を決めること、第三者より優遇されること等の条件が望まれる。

3. 4 国立大学法人の単独特許

(1) 独占実施

企業が費用負担して大学に委託した研究から生まれた大学の単独発明について、「独占実施（優先実施）を望む」と考える企業が回答31社中29社（94%）あり、「必ずしも独占実施（優先実施）したいというわけではない」とする回答（2社）を大きく上回り、研究委託費を負担するからには独占実施（優先実施）は必要な契約条件であるという企業サイドの考えが明らかな回答結果となっている。

次に、図26に示すように独占実施（優先実施）できる適当な期間として「10年以上」と考える

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

企業が31社中20社(65%)、「5年以上10年未満」が9社(29%)となっており、半数以上は「10年以上」の独占実施(優先実施)期間を望んでいることがうかがえる。

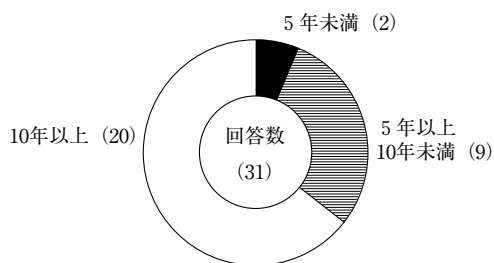


図26 受託研究成果である大学単独特許を独占実施できる期間として適当な期間はどれくらいか

また、独占実施(優先実施)できる期間を取り決めた契約において、実際に契約した契約期間については回答22社中「10年以上」が11社(50%)、「5年以上10年未満」が6社(27%)、「5年未満」が5社(23%)となっており、半数は「10年以上」の独占実施期間が認められている結果となっている。

なお、「適当であると考える期間」と「取り決めた期間」の回答から実際に適当であると考えられる独占実施(優先実施)期間で契約できているかどうかについて分析をしてみたところ、22社中17社(77%)は、「適当であると考える期間」と「取り決めた期間」が一致しているものと推察され、この数字から見ると企業サイドが適当と考える期間で大学と条件合意できている傾向にあるといえる。但し、「10年以上を適当」と回答した企業において、実際に取り決めた期間についての回答が「5年未満」というケースもあり、大学もしくは研究テーマによっては、長期間の独占実施が認められないケースがあることがうかがえる。

大学の単独特許の独占実施に関する「契約条件」についての自由意見としては、実施許諾時の優遇条件設定の要望(「長期間の独占実施」、

「無償実施」、「企業の実施の妨げにならない実施料の設定」等)が主な回答であり、いずれも委託費用を企業サイドで負担していることが要望事項に対する共通の理由となっている。一方で「第三者許諾、実施料支払いと密接な関係があるので、全体としてはこれらを考慮して判断しなければならないが、当該条項だけを見れば、基本的には、独占実施できる旨が規定されているので、特に問題はないと考える。」という意見もあり、独占実施を望む企業で自由意見への回答のなかった企業には同様の見解を持つ企業も少なくないのではないかと推察される。

なお、「企業がテーマを指示し費用を負担した研究の成果が大学単独特許という考え方はおかしい。大学は研究の機会を提供され知識を蓄積することで利益を得ている。もし、大学側のそれまでの蓄積が委託研究の成果に貢献しているのならその権利を企業に許諾することで費用回収すればよい。」等の大学単独所有となる原則を見直すべきとの意見もあった。

公的性格の強い国立大学法人が10年以上の独占実施を認める傾向にあることについては、一定の評価ができると思われる。しかしながら、企業が望む期間の独占実施が認められないケースにおいては、その理由や基準を明確にもらい、かつ研究委託費を負担する企業のメリットが明確になるように、独占実施から非独占実施へ実施形態が切り替わった際には実施料等の条件において優遇措置がとられることが望まれる。

(2) 第三者実施許諾

1) 独占実施選択の場合

「独占実施を選択しかつ、企業が一定期間実施しないとき、受託研究成果である大学の単独特許を、大学が第三者に実施許諾できる旨の契約条件は、適当であると考えるか」という設問に関しては、次のように回答が分かれた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

① 30社中17社（57%）が「適用である」

② 30社中13社（43%）が「適当でない」

適当でない理由の代表的なものとして、「費用負担して委託した成果が第三者に使われるのは不合理である」があった。また、「この契約条件を削除するための条件」として、<A>一時金を支払う、または出願費用を全額負担する、が挙げられていた。企業としては第三者許諾について賛否両論があるが、これら<A>に交渉の余地があることを示している。

次に、「どれくらいの期間企業が実施していなければ、大学が第三者に実施許諾することを許容できるか」の設問に関しては、企業の希望と実際の契約は表1に示す通りである。

表1 大学が第三者に実施許諾することを許容できる場の「企業が実施していない期間」

期間	企業の希望	実際の契約
① 3年未満	2/30=7%	7/21=33%
② 3～5年	5/30=17%	11/21=53%
③ 5年以上	23/30=76%	3/21=14%

このように希望年数が長いのは、発明の出願から事業化までには5年以上はかかると考えているためであろう。しかし実際には大学側の希望をいれて5年未満の契約が結ばれている。

また、「独占実施期間（優先実施期間）中その〇年次以降において正当な理由なく実施しない場合、大学は大学の単独特許を第三者に実施許諾できる」の条件における「正当な理由」として、事業化のための体制構築／開発の遅れ／製品化開発中のため上市できない／既に具体的な実施計画があること、等が挙げられていた。

いずれも企業としては上市したいのだが、開発に苦戦する場合を想定してのものであると考えられる。実際、事業化には5年以上かかることは当たり前であることであり、正当な理由であると考えられる。この点について、大学から理解を得るためには、企業側からは具体的な実

施計画を出すこと等も一つの方法であろう。

2) 独占実施の取り決めがない場合

「どのような条件であれば、大学が第三者に実施許諾してもよいと考えるか」という設問に関しては、次の2つの回答が多かった。

① 実施料は委託費用で支払い済みとし、別途実施料の支払いなしの場合 16/46=35%（回答数46件中16件の回答）

② 一定期間実施していない場合 17/46=37%（回答数46件中17件の回答）

また、「その他の回答」としては、実施の見込みがないと判断したとき／実施許諾先が競合会社以外の場合、等が挙げられていた。

このように自社で実施しないのであれば、企業はあまり特許にこだわりを持たない場合もあるようである。

なお自由意見として、あまりにも不合理なので受託研究は選択しない／大学単独といえども、委託・受託という協力の枠組みの中で創出されたものであり、かつ企業が費用負担しているため、企業側の同意等なしに第三者に許諾されることは制限したい、等が挙げられていた。

(3) 実施料支払い

1) 実施料支払いの可否

図27によると、国立大学法人に研究委託した結果生じた大学の単独特許を企業サイドで実施するに当たり、委託費用とは別に実施料を支払ってもよいとする返答は、30社中9社（33%）にとどまり、21社（67%）は委託費用とは別に実施料を支払うことはなしとしたい、との希望を持っている。理由は大別して3つあり、①成果の実施は委託の目的の範囲内である、②委託しない第三者も同じく実施料支払いで成果を実施できるのなら、わざわざ有償で委託する意味がなくなる、③委託料もそれなりの価格であり更に実施料を支払うとなるとその負担感は無視できない、とするものである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

実施料は委託費用で支払い済みとし、別途実施料の支払いなしとしたい (21) 委託費用とは別に実施料を支払ってもよい (9)



回答数 (30)

図27 受託研究成果である大学単独特許について、実施する場合、委託費用とは別に大学に実施料を支払うことについて、どのように考えるか

このように単独特許実施に対する実施料支払いには非常に強い不満感があるにもかかわらず、図28の通り、現実には実施料支払いの契約案の提案を受けた場合（図28の通りほとんどのケースでこの提案を受けているが）には、半数を超える11社（55%）のケースで、条件の変更交渉をすることなく、実施料支払い条件を受諾している（図29）。これは企業サイドの要望としては実施料支払い条件に強い抵抗感を示すも、相手方のある交渉マターでもあり、大学側の強い意向に譲る形で合意しているものと思われる。

ある (18) ない (4)



回答数 (22)

図28 受託研究成果である大学単独特許について、実施する場合、委託費用とは別に大学に実施料を支払うことを求められたことがあるか

合意する (11) 合意できないので、変更のため交渉する (9)



回答数 (20)

図29 受託研究成果である大学単独特許について実施料の支払いを求められた場合、まず、どのように対応しているか

2) 望ましい実施条件

このように彼我の対立の激しい論点においては双方の利害を妥当に調和した代替案の採用が

望ましい。この点図30の通り、<A>独占実施の場合は実施料支払いはなし、出願費用負担をすることで実施料なし、<C>事業導入当初は料率を低くし事業立ち上げにやさしい実施料とする、の3案が大きな支持を得ており、また<D>事前に実施料決定のスキームを合意することで第三者より有利な条件や自己事業に負担の少ない条件を確保する案（図31）も一定の支持を得ている点が注目される。いずれも大学側に対する一定の金銭的リターンを認めつつ、他方上記②③に示される企業側の利益にも配慮したものと見える。特に<A>案は他ライセンスとのロイヤルティ差別化を図る点で上記②を満たすものであるし、<C>や<D>案は「実施料」の中身をより具体化し、事業に負担のない内容で合意をする点で上記③を満たすものである。思うに単に「実施料を払う」「払わない」といったAll or Nothingの議論から離れて、実施料の中身をより踏み込んで議論し、他ライセンスより有利な条件と、事業への負担の少ない金額となる（特定の数字は委託段階では合意できないであろうから）計算式を模索するならば企業側においても合意可能な条件が見出し得るものと考ええる。

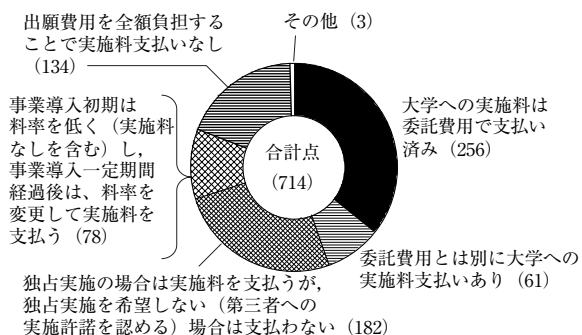


図30 受託研究成果である大学単独特許を実施する場合の条件として、優先順位の高いものはどれか（1位～6位をそれぞれ10・8・6・4・2・1点で点数付けした総点数の集計）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

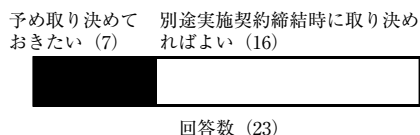


図31 実施料を支払うことで合意することになった場合、実施料の条件（料率等）を、予め契約で取り決めておきたいか

実施料支払い条件を負担に感じて折角の成果の実施を企業側が敬遠したり、委託費用を出していない第三者と同様の実施料支払いを要するという条件にインセンティブを削がれてそもそも大学への研究委託を企業側がしなくなるようでは、Win-Winの関係とは言い難い。上記<A>～<D> 4 案や実施料の中身について踏み込んで合意する対応を採用することで、このような事態を回避することが検討されてよいと考えられる。

3. 5 研究成果の公表・秘密保持

研究成果の公表を禁止する適当な期間として、「半年未満」が12社中2社（17%）、それ以外（12社中10社（83%））は全て「半年以上1年未満」という回答であり、「1年以上」という回答はなかった（図32）。ノウハウの秘密保持期間としては、「2年以上5年未満」が28社中8社（29%）、それ以外（20社（71%））は全て「5年以上」という回答であった（図33）。

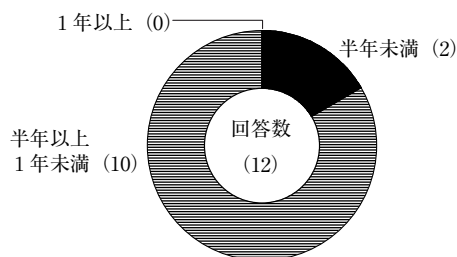


図32 研究成果の公表を禁止する期間（研究終了後からの期間）として、いずれが適切であると考えるか

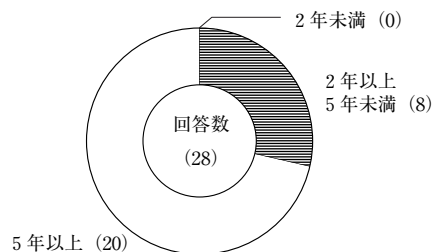


図33 ノウハウの秘密保持期間として、次のいずれが適切であると考えるか

企業側の希望する研究成果公表禁止期間・秘密保持期間で大学側と合意できているかとの問いに対しては28社中21社（75%）が「概ね合意できている」と回答しており、大学と企業、それぞれが要望する期間に大きな隔たりはないようだ（図34）。

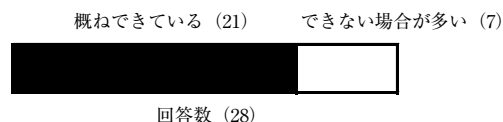


図34 研究成果公表禁止期間、秘密保持期間（研究終了後から）について、要望する期間で概ね合意できているか

自由意見でも、研究成果を特許出願するための期間さえ確保できれば、大学側の早期に公表したいという要望を尊重するという企業が多い。他社との競争上、研究成果の公表をできるだけ遅らせたいところではあるが、研究成果の公表が重要な使命である大学の早期に公表したいという意向にできるだけ応じようとする企業の姿勢がうかがえる。

この他、公表禁止期間以降であっても内容によっては公表したくない場合もあるため、公表についての事前同意を義務付けておきたいとの意見が多かった。また、研究に学生が関与する場合の秘密保持について明確になっていないことを懸念する意見が複数あった。

3.6 国立大学法人との契約全般について

国立大学の法人化以降、企業側が実質的な交渉ができたと感じる国立大学法人があった企業は26社に達し、これは、国の一機関であった従来と比べ、国立大学法人が契約交渉に柔軟な姿勢を見せている表れとも考えられる。

またその一方で、国立大学法人側の契約雛形を提示するのみで全く交渉に応じない国立大学法人は、29社中17社（59%）で経験があったと回答している（図35）。

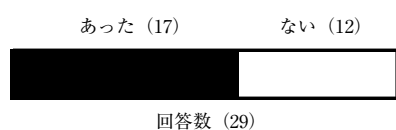


図35 大学雛形を提示するのみで、全く交渉に応じてくれない大学はあったか

国立大学法人との交渉で最も難航する契約事項としては、回答企業30社のうち「共有特許の実施料支払い」18社（60%）、「帰属・譲渡」6社（10%）等となった（図36）。また、難航する契約事項の上位3つを順番に挙げてもらい、これを得点化したところ、「共有特許の実施料支払い」196点、「出願費用・維持費用」90点、「帰属・譲渡」84点、「共有特許の独占実施」82点等となった（図37）。

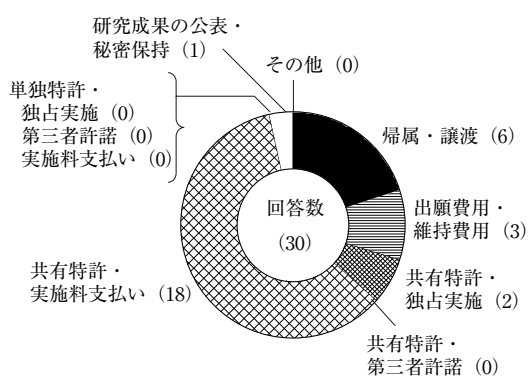


図36 大学との契約交渉で、交渉が難航するもの上位3つは何か（大学単独特許は受託研究成果）（1位に挙げた回答数を集計）

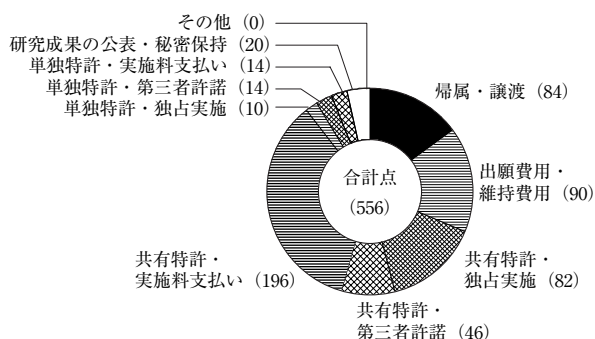


図37 大学との契約交渉で、交渉が難航するもの上位3つは何か（大学単独特許は受託研究成果）（1位～3位をそれぞれ10・6・2点で点数付けした総点数の集計）

これを見ても、やはり「共有特許の実施料支払い」すなわち不実施補償の支払いに企業は最も抵抗感があり、次に「出願費用・維持費用」について企業側が全額負担しなければならないとする契約条件に抵抗感があるようである。いずれも、共有特許に関する契約条件であり、この共有特許の扱いが企業と大学の契約における最大のポイントになっている。

またこれら難航するとして上位に挙げられた事項は、法人化以前の文部科学省の様式参考例における争点とほぼ重複しているのではないかとと思われる。国立大学法人が契約交渉に応じる姿勢を見せてきたとはいえ、契約条件そのものについては、企業側が期待した程には大きく変わっていないようである。

国立大学法人との契約全般についての自由意見として、最も多かったのは、不実施補償に関するものと、国立大学法人の契約条件への対処に関するものである。

不実施補償に関しては、頑なに不実施補償そのものを拒絶するような自由意見は少なかったが、不実施補償を独占実施との関係で考えるべきとする意見が多く、独占実施を望まない場合には、実施料支払いをなしとする等、第三者より優遇されることが当然と考えているが、なか

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なか契約条件には反映されないようである。

また、少数意見ではあるが、不実施補償については、企業側は優れた成果にはそれに見合う対価を支払うことに抵抗はないので、特許の価値に応じて判断されるべきとの意見や、実施料の有無ではなく実施条件がどの程度であり、それがかなり優遇されていると感じれば歩み寄れるとの意見があった。

国立大学法人の契約条件への対処に関する意見として、①国立大学法人は、それぞれに契約条件に特色を打ち出し、また契約のし易さや柔軟な対処等により企業側にメリットを生じさせることが、企業側から連携対象として選択される要件となり得る、②現状、どの大学も法人化前の文部科学省の様式参考例がベースになっているため、契約交渉では膨大な手間が企業と大学の双方に発生しているものと思われ、何パターンから契約条件例を大学が示す必要がある、③交渉の形式を取ってはいるものの、契約条件の内容に関する説明や理由、代替案等の提示が大学側からなされず、企業側にとって負担になっている、といったものがあった。

4. おわりに

以上、アンケート結果をもとに、企業側から見た国立大学法人との共同研究・受託研究の契約の実態についてまとめた。

今後、契約交渉を円滑に進め産学連携を大学と企業の双方にとって実りあるものにしていくためには、一つの契約条件（契約雛形）に固定

されず、いくつかの契約条件例を用意し、その中から合意できるものを選択していくといったように、契約交渉の余地を拡大し契約締結の柔軟性を高めていく必要がある。

本稿では、アンケート結果をもとに、企業の視点からいくつかの契約条件についての考え方の例についても述べたが、これらはあくまでも一例であり、今後様々な契約条件例が契約交渉の現場で企業側、大学側の双方から提案されることを期待したい。

そして、契約交渉においては、大学と企業の双方が産学連携の目的、すなわち共同研究契約等の契約締結の目的を明確にし、双方がそれぞれの目的を達成できるような契約条件を探っていくべきであると考えます。

本稿が、各企業において、国立大学法人との契約実務の一助になれば幸いです。

注 記

- 1) 「国立大学法人との共同研究・受託研究の契約」(知財管理 vol.54, No. 8, pp1185~1200 (2004)) 日本知的財産協会ホームページ 産学連携コーナー
<http://www.jipa.or.jp/katsudou/project/san-gaku/pdf/54-8-2004.pdf>
- 2) 「企業と大学の共有特許に関する契約条件についての考え方の一例～不実施補償から独占実施補償へ～」日本知的財産協会ホームページ 産学連携コーナー
<http://www.jipa.or.jp/katsudou/project/san-gaku/sangakurenkei.html>

(原稿受領日 2005年3月31日)