

共同出願の取り扱い等に関する契約について

櫻井克己*

抄録 共同出願の取り扱い等に関する契約は、知的財産の取り扱いに関連する契約としては非常に数多く存在するものであり、知的財産に関連する業務を行っている者にとっては最も接することが多い契約の一つです。もっとも日常担当者として対応している者でもなければ、意外にその実情については知らないままでいることも多いと思われれます。そこで、共同出願に関する契約の要否、進め方、内容、などについて説明を試みます。

目次

1. はじめに
2. 共同出願に関する契約とは
3. 本当に契約締結は必要か？
4. 契約交渉前に確認・認識しておくべき事項
5. 各契約条項について検討すべき主な事項
6. 契約の管理
7. 大学、公的研究機関と企業との契約
8. おわりに

1. はじめに

知的財産に関する契約というと、ライセンスの契約（実施許諾契約）をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、実際には知的財産に関する契約としては「共同出願の取扱いに関する契約」の方が多く締結されていると考えられます。

ライセンスの契約はライセンサー（権利者）とライセンシー（実施権取得者）との間に、権利実施状況、価値、ライセンスの条件（対価等）についての同意が得られて初めて成り立つものであることから、双方の合意を得るには困難も存在します。そのため必然的に契約締結に至る事案は限定されたものとなります。一方、共同出願の取扱いに関する契約は、共同出願を行

った場合等に契約締結が検討される性格があるため、その数はかなり多くに及びます。

もっとも、共同出願を行った場合等のすべてに契約を締結すべきか、というと必ずしもそうではありません。労力を掛けて「契約」を締結する必要があるか等について検討した上で、進める必要があります。

また他の契約と同様に、適正な契約を締結するには状況に応じた対応が必要なため、定型の雛形をもって、それに固執して進めるべき性格のものではありません。

2. 共同出願に関する契約とは

共同出願に関する契約とは、発明などについて、共同名義で出願を行う時に締結する契約のことです。

出願当初より共同出願する場合に締結するケース、出願時には単独出願であったものをその後何らかの背景から共同名義に変更するケース、の双方ともに契約の必要性が生じ得ることになります。どちらもここでの対象としています。

また、特許権発生前の契約のタイトルを「共

* 鹿島建設株式会社 Katsumi SAKURAI

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

同出願契約」, 発生後の契約のタイトルを「特許共有契約」等と記し分けられることも多いですが, ここではそうしたタイトルなどに捉われるものではなく, また, 広い意味においての共同出願(権利共有)に関する契約を視野に入れた内容で説明を進めることにします。

3. 本当に契約締結は必要か?

知的財産の取扱いに関する世間の注目度の高まりと共に知的財産の取り扱いの重要性が謳われ, 知的財産の取扱いに関する契約の重要性が認識されるようになりました。そうした中で, 共同出願を行った場合などに共有者間でその取扱いについての契約を締結すべき, というのは正論でもあります。かつては国等と民間企業とで共同出願した際には, 定型の共同出願契約の締結が事実上義務付けられていました。また, 当時これらは役所に提出する書類の1つ, 程度の感覚で進められていた感もありました。

一方で企業同士で共同出願を行った場合には, 契約を締結する場合と締結しない場合があります。

契約当事者としては, 契約案の作成・送付・検討・社内確認・契約案修正, といったことを繰り返す過程を経なければならないので, 非常に労力を要するものでもあります。従って, 契約を締結しなくとも, 特許法・民法の取扱いに委ねることとして大きな問題が生じないことが想定される場合には, 経済効率も考えた上で, 労力を払う以上に契約を締結する必要性のあるものだけを対象にして進める, とすることに必然的に落ち着くところでもあります。

持分の取り決めがなければ, 相等しいものと推定されます(民法250条)。また, 原則として共有者はそれぞれ自由に実施できるとする特許法上の取扱い(特許法第73条)などに委ねられる場合等, 労力を払って契約上別途の取り決めをする必要性が低い場合には, 法律に委ねる方

が経済効率上良いと考えられます。

4. 契約交渉前に確認・認識しておくべき事項

(1) 共同出願以前の約束はないか?

既に契約で合意していることはないかについては確認が必要です。

共同出願に至る前の段階で, 何らかの約束(契約による合意)がなされていることも少なくないと考えられます。

例えば, 出願に先立ち, 当該事案に関しての「秘密保持契約」が存在する場合には, その内容中に当該情報に基づく特許出願の取り扱いに関しての記載が存在する可能性があります。「当該情報に基づき特許出願を行うに際しては, 情報の保有者と共同で出願を行う」等の規定があるケースなどです。

なお, 特許出願により後日出願公開されることになるので, 秘密保持義務に関しては確認しておく必要があります。

また, 当該出願に関連する「共同研究開発に関する契約」が締結されている場合は, そこから生じた開発成果である発明の取り扱いについては既に何らかの合意が行われている可能性も高いと考えられます。従って, その内容を確認し, 既に約束している内容を踏まえて進める必要があります。

その他にも当該出願に関連して既に何らかの契約がある場合には, その内容を確認してから進めなければ当該契約違反になってしまうので, 確認しておく必要があります。

(2) 誰が契約を主導して進めるか?

誰が主導で進めるかについて決まりはありません。即ち, 共有者の誰が契約案を用意してスタートしても良いものです。

戦術的に, 先に自己に都合の良い契約案を早く提示した方が有利だとするような話も見受け

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

られますが、本来どちらが提示しても良いものです。また、どちらが最初に契約案を提示しても、双方が納得行くまで修正・検討を加えて進めるべきです。

なお、当初にあまりに自己に都合の良い案を提示することによって、却って共有者の不信感を買ってしまい、その後の進行がスムーズに行かなくなることもあります。お互いに納得できる内容を模索して進めるべきだと思います。

(3) 締結の時期について

出願前に締結することもあり得なくはありません。現実には、共同出願契約の締結が行えなければ出願を行わないとするスタンスの組織（会社）も存在しています。しかし、出願行為自体は急ぐ必要があるため、契約締結よりも出願を優先して対応すべきではあります。

実際には殆どのケースでは出願後に契約作業が行われていると思います。

また、特許登録前（特許権発生前）の特許を受ける権利が共有の時点で契約締結する場合、登録後の特許権発生後の状態で結ぶ場合、のいずれもあります。

なお、特許出願公開前の契約は、ある面ではノウハウの取扱いに関する契約であるともいえますが、必ずしもノウハウの契約だと意識した対応がされているかという点、そうではないことも多いと思われます。

5. 各契約条項について検討すべき主な事項

(1) 持分

持分について絶対的な決まりはありませんが、発明の成立などに対する貢献度を考慮して取り決めるべき、ということにはなります。

貢献度を検討するに際しては、人的貢献度だけでなく、その他の経済的な貢献度等も考慮して決めるべきだと思います。

仮にいわゆる「発明者主義」のみで交通整理すると、共同開発の案件でも個々の出願は単独出願を行うことになることになり、共同開発の精神や信頼関係自体を損なうことにもなりかねません。状況に応じた取り扱いを定める必要があります。

持分については、契約による別段の取り決めがなければ相等しいものと推定される（民法第250条）ので、これに委ねるケースもあります。

なお、第三者に実施許諾することになった場合には、基本的には持分に依じてライセンス収入を分配することになると考えておくべきなので、ライセンス収入の分配の観点も想定した上で持分を決めると、その後の取り扱いがスムーズに進められると思います。

(2) 出願手続き

出願手続きは、当該出分野に関しての造詣の深い当事者が主導で、共有者と連絡を取りながら進めるのが一般的だと思います。ここで留意しておくべきは、契約上どちらが責任を持って維持管理を行うと規定するか、です。

出願についての主導者がその後の維持管理の手続きを行うケースが大部分と考えられますが、何らかのミスが生じて権利が消滅してしまった等の際は、契約上当該出願に関する維持管理を主導する者の責任となることが想定されます。従って、そのような万が一の時には、責任の所在についての規定は、実はリスクを伴う条項となることは頭に置いておく必要はあります。

(3) 費用負担

費用負担は、持分に依じて負担するのが一般的です。

但し、何らかの事情により、持分と費用負担とを一致させないケースもあり得ます。合理的な理由があれば、持分と費用負担とが異なっても良いのですが、この場合は税務上の問題など

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

も生じ得るので、その点の説明ができるようにしておく必要はあります。

なお、共同出願人のいずれかが、特許事務所に委ねずに社内で書類を作成し、出願手続きを進めるケースもあります。その際にはエビデンスを欠くこととなりますので、相手方に請求する基準（例えば、特許印紙代のみ、等）を定めておく必要があります。

(4) 実施許諾

契約上の取り決めがない場合には、共有に係る特許発明等を第三者へ実施許諾する際には、共有者全員の同意が必要となります（特許法第73条第3項）。これは持分の大小にかかわらず必要です。

これは改めて共同出願契約上に明記がなくても適用されますが、確認的にこの点についても記載されるケースが多いのが実情です。

この取り扱いに契約により修正を加えて、共有者の誰かが単独で実施許諾を行いうることを規定することも可能と考えられています。その場合には実施料の配分についても取り決めを設けておくと、その際の取り扱いがスムーズに進められます。

なお、共有に係る外国権利も対象とする場合は、実施許諾する際に他の共有者の同意を要するか否かを明確にしておく必要があります。米国においては、共有者のいずれもが他の共有者の同意を要さずに、自由に実施許諾を行えることとなっているので注意が必要です。

(5) 共有者の自己実施

特許権が共有に係るときは、各共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないで特許発明を実施できます（特許法第73条2項）。

ちなみに、この取扱いは米国でも同様です。共有者間での特許による利益享受がアンバラ

ンスである場合や、他方に実施機会がない場合などには、共有者間での調整を図る条項を設けるケースもあります。

(6) 下請けによる実施について

「実施」に関しては、下請会社での製造・販売等の取扱いが時々問題となります。

特許出願人の関連会社が、下請け製造（have made）として製造、販売などを行えるのか、等の問題です。

特許出願人の自己実施としての下請け製造を認めるのか、あるいは第三者への実施許諾として対応するのかについては、後日紛争になりかねないので、極力明確にしておくことが望ましいといえます。

下請けとしての実施は権利者の実施として認められる、とよくいわれますが、無条件に認められているわけではありません。一般的に下請け実施が権利者の実施と認められるのは、以下の3要件を満たす場合であると考えられています。

- ① 権利者への工賃支払い契約
- ② 製品販売・品質につき権利者の指揮監督
- ③ 製品の全部を権利者に引渡し

この3要件は判例において示されたもので、一般の実務上もこの基準に沿って交通整理がされることが多いと思います。もっとも個々の事案が本当にこの要件を満たしているかは、疑わしいまま進められているケースもあると考えられるので、確認が必要です。

(7) 分割出願・変更出願、外国出願

契約対象出願に基づき分割、変更出願した際、あるいは外国出願する場合にも、当該契約内容を適応させるか、あるいは他の取り扱いとするか、については、当該状況になった際に、後日疑義が生じないように規定を設けておくことが望ましいです。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(8) 有効期間

本契約についての有効期間は、当該出願・権利の存続する期間までとすることが一般的です。

契約の発効日は、契約締結の日からとされる場合や、ある指定の日からとする場合もありますが、契約対象の出願の日から有効とされる場合も多いと思います。

「契約締結の日から有効とする。」等とした場合には、厳密には出願後、契約締結日前の取り扱いはずに浮いたことになってしまう、といったことが指摘されることもあります。

6. 契約の管理

① 対象出願が複数の場合

共同開発成果である共同出願についての取り決めを進める場合などは、複数の共同出願を一つの契約で対処することが望まれるケースも珍しくはありません。一つの契約で複数の出願の取り扱いについて取り決める方が開発の成果の取り扱いの観点からはマッチしていて、効率が良いことが多いからです。

その一方で、そのような際には、契約対象出願の一部について、拒絶査定が確定した場合や一部の権利について権利が消滅した場合、あるいは一部の権利を放棄、特許料の未納付などの場合に、当該契約をどのように扱うかを想定して、有効期間等を指定しておかないと、後日、契約の解釈に迷ってしまうことがあります。

対象出願が複数の場合にはそうした点についても想定した上で規定することが望まれます。

② 締結後の契約管理について

契約を締結した後の管理については、対象出願の維持管理以外に、まずは期限管理が必要になります。また、それ以外にも実施に関連して取り決めの内容によっては実施状況の報告等の管理が必要となります。また、忘れられがちですが、実施許諾に際しての条件などについても規定を設けた場合には、将来実施許諾を行う際

にその取り決めで拘束されるので、何らかの管理方法を設けておく必要があります。

7. 大学、公的研究機関と企業との契約

① 共同出願に関する契約について、共有者が誰であれ、本来的には考え方は同一であるはずですが、しかし企業同士での契約と、大学、公的研究機関と企業との契約とでは、異なる契約業務の進行となる面があります。

殆どのケースにおいては、大学あるいは公的研究機関の用意している雛型をベースに契約業務が進行されるのが実情だと思われます。従って、企業側が用意した契約案を提示しても、大学等の所定の契約案が返答されるケースが多いとは思われます。

但し、必ずしもその通りでなければならないわけではないはずなので、状況に合致した契約内容で締結できるように、双方が努力する必要があります。

なお、出願維持費用負担や、いわゆる「不実施補償料」は争いとなり易い点です。

② いわゆる「不実施補償」について

権利の共有者であっても実施する機会がない機関が、実施する機会のある共有者に対して、実施料の支払いをもって補償させるというものです。メーカーとユーザー間等で共有する際の調整とも本来の意味合いは異なります。また、時々誤解されていますが、実施しないことを「保証」する共有者への対価でもありません。国立大学が独立行政法人化した結果、権利主体となりうるようになって以降、大学等が企業との共同出願に対して、より強く打ち出されるようになり、摩擦が生じています。参考までに大学等と企業との本件についての考え方や置かれている環境の違いについて代表的なものを以下に整理してみました。特に国立大学が独立行政法人化した結果、大学が権利主体となりうるようになった昨今、大学と企業が共同で権利主体とな

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

った発明の取り扱いに関して、この点がクローズアップされてきました。残念ながら未だにこの問題は解消されたとは言い難い状況でもあります。

参考までに企業間契約と、企業と大学との契約における考え方の違いについて代表的なものを以下に整理してみました。

(大学側の視点)

① 大学は実施して利益を上げることができないので、実施機会が得られる共同研究企業が実施した際に、対価を支払うのは当然。

② 発明者への補償の観点から知財収入を確保する必要がある。

③ 数字が各大学の産学連携本部の評価と関連する側面もある。

(企業側の視点)

① 事業化リスクや責任は企業のみが負う。研究終了後の実用化努力が膨大。

② 何とか企業努力により実用まで漕ぎ着けた案件も実施イコール利益にはならない。

③ 個々の案件で背景・状況が異なるが、案件に応じた契約ができない。多くの特許・ノウハウ等が関係し、当該特許だけで製品が成り立っている訳ではない等の場合、実施料の概念を発生させることが現実に不可能なケースもある。

④ 当該研究の費用（最近はお願維持費）は企業負担（人件費は双方負担）なのに、この点だけのアンバランスが持ち出される。

幾つかあげてみましたが、これ以外にもそれぞれの立場からの主張があると思います。

現在の状況から再考してみると、以下のような状況かと思われます。

① 意見の相違は立場の違いから生じている。永年議論されているが未だ解決に至っていない。もっとも、概念自体への議論は行い尽くした感もある。

② 現実には大きなお金は動いていないが、契約現場で簡単に処理できない問題なので担当者は苦勞することになる。

③ 本来の産学連携の目的からは、離れた議論となってしまっている。

8. おわりに

最終的には、契約内容はバランスが取れ、双方にメリットが無ければなりません。共同出願に関する契約は、自社にない知見を生かした開発成果であるケースも多く、異業種間との契約も多くなると考えられます。従って、進めるに際しては、業種による習慣・感覚の違いが非常に大きいことは認識しておく必要があります。その会社にとっての知的財産の取り扱いの常識が必ずしも他の業界にとっても常識であるとは限りません。

また、各案件毎に背景等が異なるため、ワンパターンの契約案でOKとは行きません。よく一定のフローチャートに従って進めれば結論に導けるツールのニーズが語られますが、万能なものは存在せず、各案件に応じた契約内容を取り決める必要があります。

完璧な契約はあり得ません。「白か黒か」ではない側面の業務でもあります。担当者は往々にして法律論や正論に走りがちで、法の番人的なチェックをしてしまいがちです。

しかし、契約条文そのものを検討するのではなく、まずは置かれている案件の環境・バックグラウンド（実施の見込み、市場の環境、競合品の状態）の理解に努めて進めるべきです。

こうした対象事案の背景の十分な理解の上に進めることが、実は一番難しい点でもあります。

これができるとお互いに意見が分かれる条文についての着地点も見出し易くなると思います。

(原稿受領日 2010年12月14日)