

【大学の強みを社会に活かす事業家×知財戦略】

第5回

大学における知財の活用方法と契約

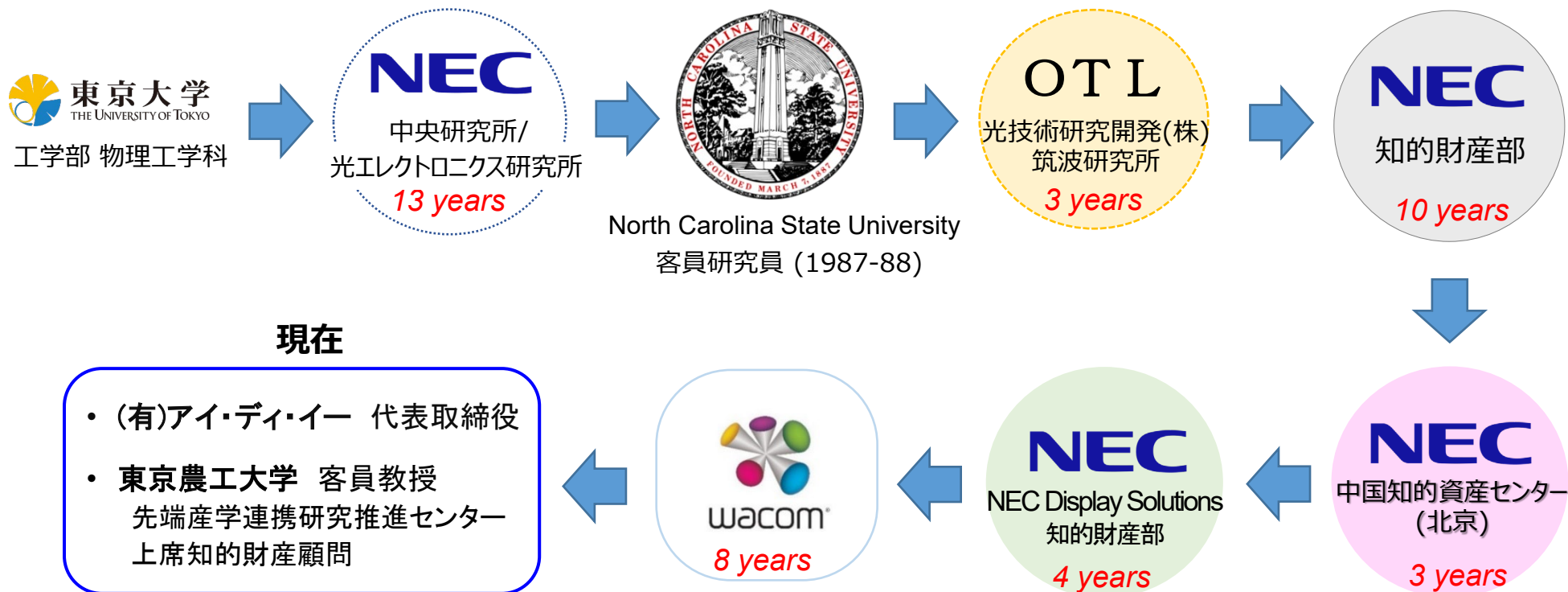
－ 大学の本音と企業の本音 －

2023年3月2日

井手雄一

国立大学法人 東京農工大学 客員教授
(有)アイ・ディ・イー 代表取締役社長



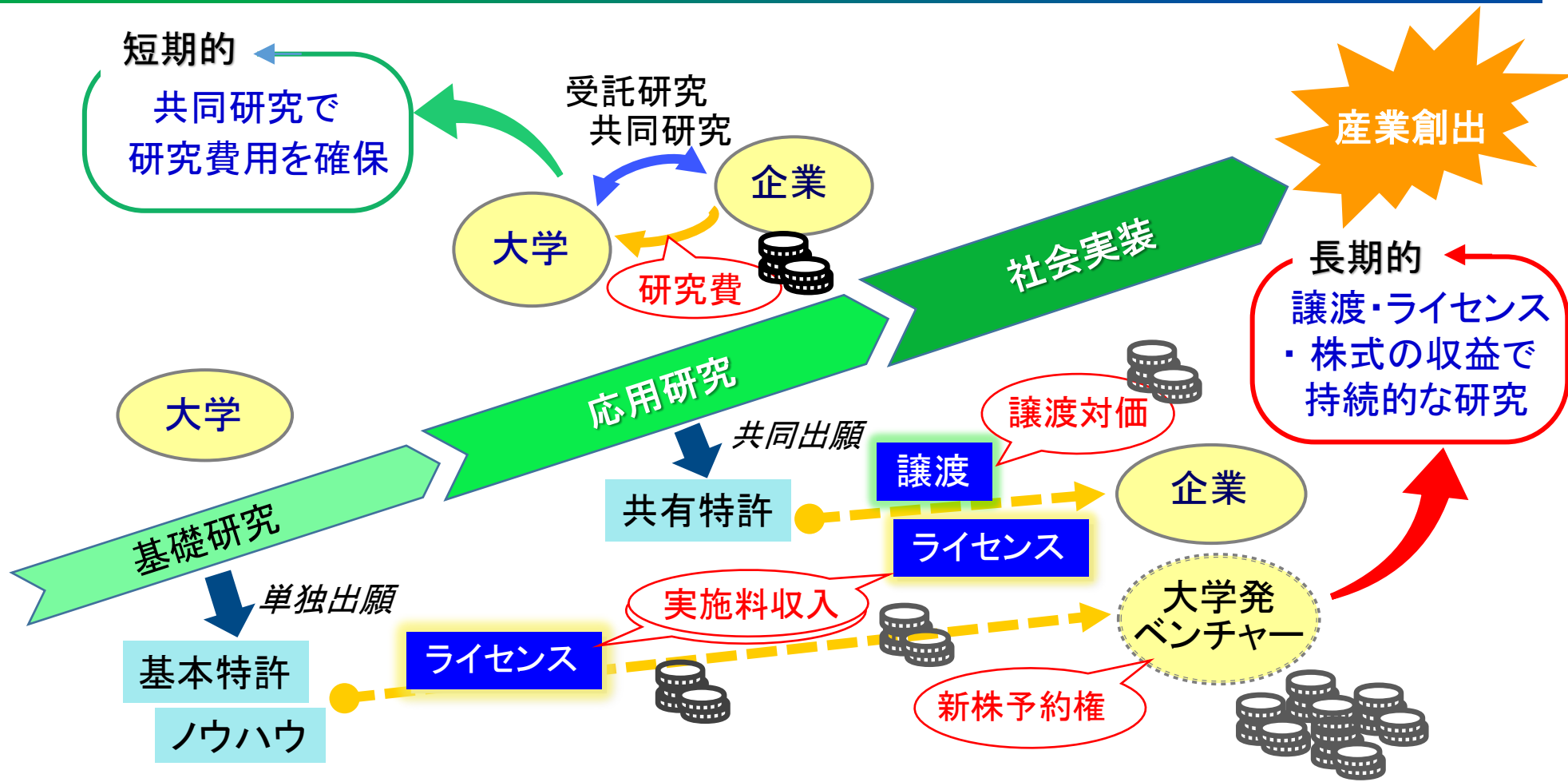


- ・ 中国外商投資企業協会QBPC 駐日本名誉大使。
- ・ 慶應義塾大学 研究連携推進本部 上席知財アドバイザー,
- ・ 産構審・意匠制度小委員会・審査基準WG委員など歴任

本日の内容

1. 大学における知的財産の活用
2. 大学が結ぶ知財契約の種類
3. 知的財産の戦略的役割 — 大学と企業の違い
4. 秘密保持契約 — 大学と企業の意識の違い
5. 共同研究契約 — 大学と企業の意識の違い
6. その他の知財契約のポイント
7. まとめ

大学における知的財産の活用



大学が企業と結ぶ各種の知財契約

- **秘密保持契約** / Non-Disclosure Agreement (NDA)/ Confidential Disclosure Agreement (CDA)
 - 学術指導契約
 - 受託研究契約
 - **共同研究契約**
 - 共同出願契約
 - 試料提供契約 (MTA契約 / Material Transfer Agreement)
 - 特許・ノウハウ実施許諾契約
 - 特許譲渡契約
- 大学と企業がつきあい始める初期の契約では行き違いが起きやすい

大学と企業では特許の戦略的役割が異なる

	企業	大学	特許の活用
① 製品・サービス	○	×	企業：実施する 大学：実施しない
② 他社から守るべき事業	○	×	企業：排他独占権としての特許 大学：研究成果の活用／社会貢献
③ 同業他社との競争	○	×	企業：周辺特許、防衛特許※が必要 大学：共同研究や起業の核となるべき基本特許が必須。起業後は周辺特許も。
④ 事業創出／共創	○	○	企業：オープン&クローズ（アライアンス、標準化） 大学：オープンイノベーション・ベンチャー創出

※ 防衛特許： 自社は実施しないが他社が実施しそうな技術、他社に権利化されると困る代替技術の特許。

秘密保持契約

— 大学と企業の意識の違い —

秘密保持契約(NDA)の概要

NDAをめぐる米国裁判事例

NDAに係る大学と企業の意識の違い

秘密保持契約 (NDA)

- 秘密保持契約 / Non-Disclosure Agreement (NDA)/ Confidential Disclosure Agreement (CDA)の検討ポイント
 - 自分が主に情報を受け取る側か、出す側かを意識する (少なくとも2種類のひな形)
 - 秘密情報開示の目的を明記
 - 目的外使用を制限するため重要
 - 何が秘密情報に当たるかの定義 (例外も定める)
 - 秘密情報を開示できる相手方の範囲 (社内外、必要不可欠な関係者)
 - 秘密保持の期間
 - 通常3~5年、あまり長いと不自由。医薬品は10年と長いことも。
 - 開示情報に基づいて生じる知的財産の扱いを決める (必要に応じ用意)
 - 帰属 (単独・共有)
 - 通知の義務

NDAをめぐる米国での裁判事例

Sionyx LLC, President and Fellows of Harvard College v. Hamamatsu Photonics

K.K., Hamamatsu Corp. (CAFC ; Dec 7, 2020)

- ハーバード大学のスピンオフ SiOnyx社は、シリコン表面に超短レーザーパルスを照射して「ブラックシリコン」を作製するプロセスを開発
- SionyxとHamamatsuは共同開発に先だってNDAを締結し、情報交換
 - 知的財産が生じたときは秘密情報を開示した側に帰属と規定
- Sionyxの情報に基づいてHamamatsuが試作品を作製
- その後、Hamamatsu側から関係を解消し、独自開発を進めて特許出願
- 判決：Hamamatsuが出願した特許はSionyxに所有権を移転するよう命令

連邦巡回区控訴裁判所
(Court of Appeals for the Federal Circuit)




● 学術指導に関するNDA

- 企業 → 義務（リスク）を負いたくないので大学から秘密情報の開示を受けない
“片務”契約にしたい
 - ↳ 大学が単独で発明しても企業の情報に基づいているから知的財産権は企業に帰属すると主張したい。
- 大学 → 共同研究につながる深い話がしたい
 - 知的財産権が生じたときは協議. できれば単独で確保したい。

 大学が開示する「秘密情報」の範囲を限定

● 共同研究の可能性を検討するNDA

- 大学 → 大学の開示情報に基づく発明が生じたら、特許は大学に帰属
- 企業 → 大学の開示情報に基づく場合でも発明者の組織に帰属

 「知的財産が生じたときに協議」、または「共有」とする

共同研究契約

— 大学と企業の意識の違い —

共同研究契約の概要

共同研究契約に係る企業（知財部）の本音

共同出願の費用負担

不実施補償①②

出願前譲渡

共同研究契約

● 契約検討のポイント

- 研究テーマの定義（範囲） → 他者との共同研究の妨げとならない事
- 研究期間： 有期か自動継続か → 今後の展開をにらんで
- 双方の役割の定義
- 共同研究に関する秘密情報開示の制限（成果発表、論文、展示会等）
- **第三者との同様の共同研究の制限**
- 共同研究に基づいて生まれる知的財産の扱い・帰属
- **バックグラウンド知財** → 定義とそれに基づく新たな知的財産の扱い
- 研究成果の扱い（物、ノウハウ等、知的財産以外の成果物）
- **共同出願の費用負担／出願前譲渡**
- 実施権（通常実施権、独占的通常実施権）、**不実施補償**
（注！） 共有特許権は、契約で縛らなければ共有者の合意なく実施可能
共有著作権は、共有者の合意がなければ実施できない

受託研究でも
知的財産共有の
場合は同じ

共同研究契約：企業知的財産部の本音

- 共有特許は、共有者の同意がなければライセンスできないなど制約が多くて使いにくい
- 共同事業をするパートナー企業とならともかく、大学との特許は可能な限り単独所有にしたい
- 大学との共同研究、共有特許が役に立ったことはほとんどない、
“はっきり言って、ほとんどがお付き合い” という人もいる
→ 本気で付き合う企業もある。
- 先生を囲い込んで競合他社がその分野に入らないように出来るなら
共同研究にも意味があるか
- 事業に使える技術を長期にわたって育成する包括的な共同研究にしたいが、
実際はそこまで育つテーマは少ない



共同研究契約：共同出願の費用負担問題

大学 → 出願費用は全額企業負担

- 大学は基本的には自己実施しないため、(i) 企業が実施して不実施補償を払うか、(ii) 企業が第三者にライセンスして収入を分配してくれないと特許収益はない
- しかし、企業も大部分の特許は実施しないし、第三者に実施許諾するケースも少ない
 - 結果、大学は出願費用を回収できず、特許は不良資産となる



企業 → 出願費用は持ち分に応じて負担

- 一方の当事者のみが費用負担するのは通常の企業間ではあり得ない
- 不実施補償を要求された上に出願費用まで負担する必要があるのか
- 大学は自己実施しないと言うが大学発ベンチャーなどにライセンスする可能性は？



- {
- ◆ 大学・企業双方の実施意欲などを勘案する
 - ◆ 出願前に譲渡することも可能な契約を検討する

共同研究契約：不実施補償の問題

- **不実施補償：大学は特許を実施しないため、大学が企業から実施料相当額を受取る約定**

特許法73条：特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2. **特許権が共有に係るときは、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明を実施することができる**

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、**他の共有者の同意**を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

- **大学により異なった対応**

- ① 企業が実施しなくても不実施補償 …… 10年くらい前の話？
- ② 企業が実施する場合、非独占的でも不実施補償 …… もめやすい
- ③ 非独占的实施は無償、独占的実施は対価あり …… 業界によるが、企業も受け入れやすい
- ④ 出願前譲渡、独占的実施、非独占的実施から選択 …… 発明が生じるまで様子を見る
- ⑤ 全く要求しない／別途協議 …… 要求しないは27% (R1度METIの調査)

- **企業の対応は業種(電気、機械 or 化学、医薬)による**

共同研究契約：不実施補償に係るそれぞれの本音

● 不実施補償（続き）

◆ 大学： 基本的に自己実施しない

- 第三者に実施許諾しようにも企業の同意が得られないと難しい
- 投下資本を回収することができず不良資産化する → 一方的に不利



◆ 企業： 自己実施に費用が生じることへの非常に強い抵抗感

- 特許法73条のデフォルトルールに反してまで金銭を払う理由がない
- 企業では ほとんどの特許が実施されない …… 一種の保険／投資
- 不良資産？ 企業会計上は経費
- 大学が第三者に実施許諾する可能性があるうちは払えない



独占的通常実施権を許諾 → ①不実施補償する

②大学に実施料を払う

} 同じ効果

出願前譲渡が出来るオプション契約 …… 判断先送り (?)

共同研究契約：出願前譲渡

● 出願前譲渡

- ◆ 企業： 特許共有は出来る限り避けたい
 - 出願前譲渡をデフォルトにしている企業もある
 - 大学が要求する譲渡対価が価値に見合っているか疑問

- ◆ 大学： 将来の展開をにらみ基本特許は、保持し続けたい
 - 大学発ベンチャー、別の会社との共同研究への展開
 - 活用の見込みがない発明は、出願前に譲渡しても良い
 - 不実施補償をしてくれないのなら、出願前譲渡も選択肢
 - 独占的实施権を受けないのであれば、不実施補償するか出願前譲渡かを企業に選択してもらいたい
 - 特許価値を反映した譲渡対価の評価が難しい

その他の契約での留意点

- 受託研究契約 → 知的財産の帰属（共有か単独か）でもめることがある
- 共同出願契約 → 共同研究契約で大筋を決めておけば普通は争いにならない
→ ノウハウやデータの貢献しかないのに大学が共願を求めることがある
- 試料提供契約（MTA） → 知的財産の帰属（企業同士の契約とあまり変わらない?）
- 特許・ノウハウ実施許諾契約 → 成果が出ている段階なので企業同士の契約の場合とあまり変わらない（?）
- 特許譲渡契約 → 同上．早い段階での特許価値の判断が難しい

まとめ： 知財契約をWin-Winにするには

- 大学と企業の知的財産権の戦略的役割の差違を理解する
- 大学の最終的な目標は、研究成果の社会実装による貢献
- 企業の目標は、これだけではないものの、目指すところは技術による貢献
- 大学と企業は研究成果による社会貢献という、共通の目標を共有！



共通の目標達成のために誠実に交渉する





Thank you

発表内容は、発表者の個人的見解であり、東京農工大学の
意見や方針を反映したものではありません。