

産学間共有特許権活用促進のあり方

—イノベーション促進の観点からの提案—

一般社団法人日本 MOT 振興協会知的財産委員会委員
青山学院大学法学部特別招聘教授 石田正泰

1.はじめに

知的財産権制度の制度設計、制度運用・利用における基本的理念・考え方は、イノベーションを積極的に促進する対応であるべきであり、イノベーションの促進に直接・間接に反する対応でないことが期待される。イノベーションの促進は、一般的には、オープンイノベーションの観点からの産学間等の共同研究開発の形で実施されるのが効率的である。

オープンイノベーションの観点からの産学間の共同研究開発に関しては、知的財産に関して制度設計、制度運用・利用において重要な課題が存在するが、日本の国際競争力および企業の持続的発展のためのプロイノベーション戦略の手段として、オープンイノベーション下においては、適切な知的財産政策によって、戦略的知的財産活用の実効性が期待される。イノベーション促進の観点から存在する知的財産制度、制度運用・利用に関する課題が改善され、イノベーション促進効果を発揮する対応が期待される。

2.オープンイノベーション・産学間の共同研究開発

昨今、我が国の国際競争力、企業の持続的発展のために一層のイノベーション促進とそための戦略的知的財産活用の必要性が多様に指摘されている。

一般的に、企業経営における基本理念は持続的発展である。そのためには、効率のよいイノベーション活動が必要不可欠である。昨今の企業経営環境下においては、イノベーション活動については、オープンイノベーション、他との適切な連携が必要不可欠である。特に、知的財産基本法第 8 条の「事業者は、我が国産業の発展において知的財産が果たす役割の重要性にかんがみ…当該事業者若しくは他の事業者が創造した知的財産又は大学等で創造された知的財産の積極的活用を図るとともに、当該事業者が有する知的財産の適切な管理に努めるものとする。」は正にオープンイノベーションの促進を宣言している規定である。

企業経営における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国策的にも産業政策的にも極めて重要で、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「…成果を広く社会的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た。大学で研究開発された基礎技術成果は、企業と産学連携による実用化共同研究開発を行う等して、産業上利用可能な技術成果として、社会貢献に寄与することが期待される。

ところで、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違等から、いくつかの重要な課題が存在する。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すること等から、①費用負担と成果の帰属、②不実施補償問題、③単独実施許諾権等が議論されている。特に、共同研究開発の成果として創出される知的財産は、一般的には共有となる共有知的財産の活用はイノベーション促進上極めて重要であるが、その活用・実施については、制度上、運用上において種々の課題が存在する。

3.共有特許権の活用促進

共有特許権の活用はイノベーション促進上極めて重要であるが、特許法第73条の規定は、実施・活動促進の観点から、特にその第3項は、規制的制度における解釈運用と実務的対応策が課題である。

一般的に産学間の共同研究開発の成果は共同発明、共有特許権に帰結する。ところで日本の特許法第73条は、共有特許権の実施および実施許諾については第2項で「特許権が共有に係るときは、各共有者は、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の実施をすることができる。」と規定し、第3項で「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、または他人に通常実施権を許諾することができない。」と規定している。

特許実施権制度の制度設計、制度運用・利用における基本的理念・考え方は、イノベーションを積極的に促進する対応であるべきであり、特許実施権制度およびその運用としての特許実施契約においては、イノベーションの促進に直接・間接に反する対応でないことが期待される。イノベーション促進の観点から存在する課題が改善され、特許実施契約の活性化が図られ、イノベーション促進効果を発揮する対応が期待される。

また、制度運営、すなわち、契約実務における事前約定の問題は、実務上重要な課題である。特に、大学と企業の共有権利の場合重要である。共同研究開発等により、特許権を共有化する段階で、特許法第73条第2項、第3項所定の「...契約で別段の定め...」、「...他の共有者の同意...」について可能な限り具体的に約定することが期待される。事後的に約定することは、一般的には困難が伴う。

企業と大学の共同研究開発契約の場合、成果の第三者への実施許諾については、特許法第73条第3項の原則が基本となるが、特許法の趣旨、我が国における契約実務の慣習を考慮して、共同研究開発契約に特許条件について明確に規定しておくことが望まれる。なお、中国特許法第15条においては共有特許権に関して、日本とは異なり、「単独実施許諾を禁

止する約定がない限り、第三者に単独で実施許諾することができる。」と規定し、また、単独で第三者に実施許諾した場合の利益配分についても規定している。すなわち、日本と中国は「〇〇がない限り」のデフォルトの置き方が逆に規定されている。

共有特許権に関して、当事者の一方が単独で第三者に実施権を許諾する場合、または、共有者の一方が共同研究開発の成果を実施しない場合等については、利益配分について、各自の立場、状況を考慮して適切に対応することが重要である。従って、契約当事者の方針、合意事項に対する適合性を考慮した対応が必要となる。制度設計論としては、いわゆるデフォルトの置き方をどうするかである。

この問題は、オープンイノベーション下における制度設計における重要な課題の一つであり、現行制度下においては、中国はイノベーション促進・知的財産活用を重視し、日本は共有者の信頼関係を重視していると解せる。

4.産学間の共同研究開発契約に規定しておくべきポイント

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違等を考慮して契約内容が決定されるが、契約に規定しておくべきポイントとなるのは、共同研究開発成果の帰属と利用に関する内容である。

①成果の帰属については、特許法の原則、共同研究開発契約の目的的運用、すなわち、研究開発の役割分担は研究開発の効率的実施のためである等を考慮して、特許を受ける権利の共有化（特許法第 33 条）等を合理的に規定しておくべきである。

②成果の利用については、特許法第 73 条第 2 項の原則が基本となるが、共同研究開発の趣旨、当事者の立場の特性・相違等を考慮して契約締結時に特約について明確に規定しておくべきである。

③成果の第三者への実施許諾については、特許法第 73 条第 3 項の原則が基本となるが、特許法の趣旨、我が国における契約実務の慣習を考慮して、契約締結時に特約条件について可能な限り明確に規定しておくべきである。

5.検討課題・提案

知的財産政策論・知的財産戦略論においては、知的財産活用論が重視される中で、我が国の国際競争力、企業の持続的発展・成長戦略を考慮したイノベーション促進の観点から、下記 2 点に関して整理を行っておくことが強く期待される中で、関係者・関係機関においてその有益・実効的な検討・調整を行っておくことを強く期待し、提案する次第である。

①一層のイノベーション促進のための特許法第 73 条第 3 項のあり方

この問題は、オープンイノベーション下における制度設計における重要な課題の一つで

ある。特に、昨今重視されている、いわゆる産学連携施策における、共有特許権の活用問題として、不実施補償問題と共に重要視されている問題である。制度設計論としては、いわゆるデフォルトの置き方をどうするかであり、イノベーション促進・知的財産活用重視の中国法と信頼関係重視の日本法の対比検討も参考になる。

②産学間の共有特許権の合理的活用促進のあり方

産学間の共同研究開発契約実務における研究開発成果についての事前約定の問題は、産学間の共同研究開発成果の合理的活用促進のあり方に関する実務上重要な課題である。たとえば、共同研究開発の成果が確認されていない共同研究開発契約締結の段階で、共有特許権について、単独実施許諾の問題をどこまで約定できるかの問題である。

産学間の共同研究開発契約締結においては、当該共同研究開発の趣旨、当事者の立場の特性・相違等を考慮して、共同研究開発成果の帰属と利用に関して、可能な限り明確に整理を行い、ガイドラインが作成・公表されることが強く期待される。;