

medU-net レポート

—2013 年度 medU-net 知財管理ワーキンググループ活動報告—

I. 大学-企業の共同発明における特許出願管理・貢献度配分の考え方

II. 研究者異動時の特許権の取扱い

平成 26 年 3 月

medU-net 知財管理ワーキンググループ

目次

medU-net 知財管理ワーキンググループ委員名簿

I. 大学-企業の共同発明における特許出願管理・貢献度配分の考え方 1

II. 研究者異動時の特許権の取扱い 9

medU-net 知財管理ワーキンググループ委員名簿

(委員)

青木 一正 公益財団法人 東京都医学総合研究所 知的財産活用センター マネジャー
飯田 香緒里 東京医科歯科大学 産学連携推進本部 産学連携研究センター長 教授
石埜 正穂 札幌医科大学 医学部 医科知的財産管理学 教授
大崎 猛 東京医科歯科大学 監事
久保 浩三 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究推進センター調査研究部門
長・教授 産官学連携推進本部 副本部長 弁理士
菅原 桂 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 研究開発部 上席研究員
須藤 修司 新日本有限責任監査法人 国際部 財務会計アドバイザー シニアパート
ナー 公認会計士
関 大地 新日本有限責任監査法人 国際部 財務会計アドバイザー マネージャー
公認会計士
中山 俊彦 あさかぜ特許商標事務所 弁理士
林田 浩一 独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 企画経営部 企画医療研
究課 課長
淵邊 善彦 TMI 総合法律事務所 パートナー 弁護士
村山 達也 経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室
松岡 徹 特許庁 審査第三部 審査官

(オブザーバ)

山口 和夫 国立精神・神経医療研究センター 臨床研究顧問 医学博士
松田 彩子 経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室

(事務局)

渡部 博光 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング
知的財産コンサルティング室 室長
肥塚 直人 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング
知的財産コンサルティング室 主任研究員
上野 翼 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング
知的財産コンサルティング室 研究員

I. 大学-企業の共同発明における、特許出願管理・貢献度配分の考え方

1. 一般に、研究の成果物を特許化するためには、出願に関連して相応の費用がかかる他、事務管理や出願案件の処理ノウハウが必要となる。そして、研究成果を事業化し、収入を得るための前提として特許化が欠かせないことは、論を待たない。

また、研究の成果物に基づいて事業化を行い、収入を得るまでには、相当の期間、そして開発費用が必要となる。もちろん、事業化の結果得られる果実がいかほどのものとなるかは、研究開発の初期段階においては未知数の要素が多い。

このように、研究成果が事業化され資金償還されるにあたっては支出が先に立ち、収入が得られる時期とその金額が、少なくとも研究段階初期、或いは特許出願を行う段階にあっても通常明らかでない、という大きなリスクがある。

ここで、企業間での共同発明の場合については、大企業の多くはそのリスク算定手法を知悉しており、またベンチャーにあってはそのリスクテイクにより大きなリターンを得ることが存在意義ともいえる。いずれの性質の企業であったとしても、こうしたリスクを許容（ないし覚悟）することができるし、それが許容できなければ共同研究事業に参加しない、という選択肢を取り得る。

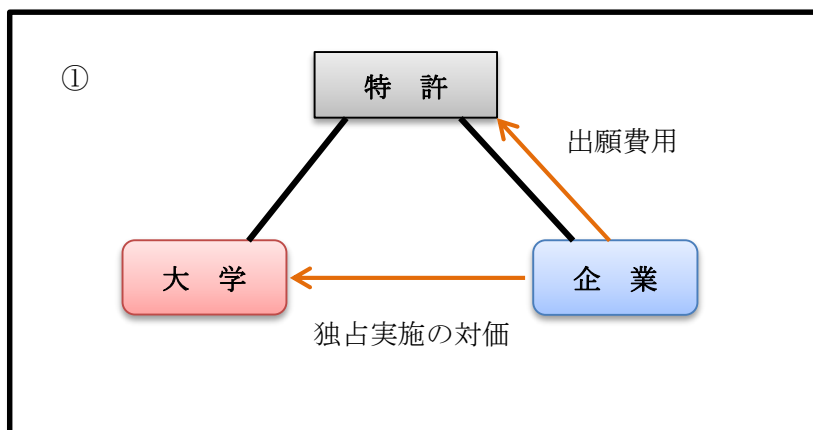
しかし、こと大学-企業間の共同発明の場合、大学サイドにおいては企業間のそれと同様に扱うことができない要因がある。一つは、研究機関たる大学の機能には、通常は「実施」による資金償還の術がない、という点である。加えて、日本の特許法においては、共有にかかる特許権は、他の共有者の同意がなければライセンスをすることができない、という規定上の問題である（特許法第73条第3項）。

大学が「実施」を行うことができず、また「ライセンスによる資金化」も容易でない、ということは、とりもなおさず共同発明を行った企業の実施能力にリターンの時期、多寡、そもそもリターンが生じる可能性を依存せざるを得ない場面が多い、ということを意味している。これは大学-企業間の共同発明における独特の問題といえる。

もちろん、医薬品等の開発においては、その開発段階の進捗に伴って発生する支払金（いわゆるマイルストーンペイメント）による費用リスクの当事者間の振り分けが行われている、という面はある。しかし、マイルストーンペイメントは往々にして支払い側における費用リスクの低減という位置づけで採用されることが多く、これをもって上述の問題を全てカバーすることはできない。

(1) そこで、医学系大学では、大学-企業間の共同発明における独特の問題を是正するため、両者間で以下の<パターン①>のような取決めが行われることが多い(医学系の大学における、大学-企業間の共同研究による出願の費用負担と成果の配分は、このパターンをスタンダードと考えることが多い)。

<パターン①>



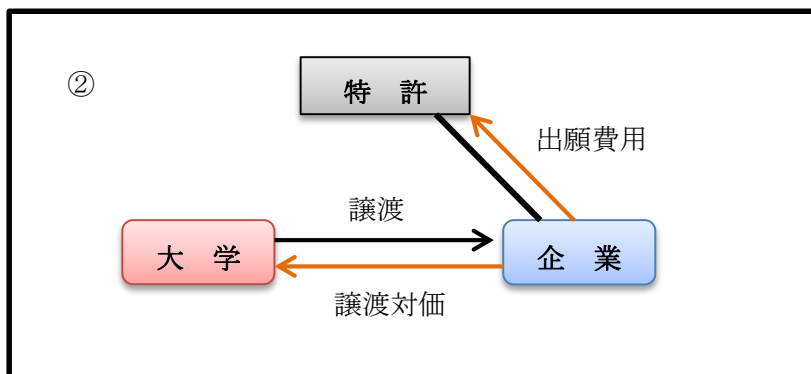
- (i) 出願費用については、企業が負担する。
- (ii) 大学は、企業に対し独占的な実施を許諾し第三者に対するライセンスを行わない。
- (iii) 大学は、独占実施の対価¹を企業から受け取る。

上記(ii)は、俗に「不実施補償」と言われるものである。もっとも、企業によっては「不実施補償」の支払い義務を受け入れない場合もある。大学が現に他社へのライセンスを行うことにつき、同意を求めた場合にあつて、企業側がこれを拒否することに伴う補償(=「独占補償」)として合意をみるケースもある。或いは共同発明企業の立場としても、事業化までは通常一定程度の長期間を要するところ、その間の優先的な実施の確約を受けることで事業化に向けた取り組みを行うことができる。そうした有限期間の「優先的な実施権」の対価として合意をみるケースもある。

¹ 対価の支払い方法は、①契約一時金、②マイルストーン支払、③ランニングロイヤリティ的支払の3つの方法に大別される。これらが併用される例も多い。①、②は実施規模、事業収益とは関係なく支払額が確定されるのに対し、③は事業化により得られる果実に応じて支払われる。

(2) 一方、稀ではあるが、大学側がその持分を企業に譲渡するパターン(パターン②)もある。

<パターン②>



- (i) 出願費用については、企業が負担する。
- (ii) 大学は、自らの持分を企業に譲渡する。
譲渡のタイミングは、出願前/後のいずれも考えられる。
- (iii) 大学は、譲渡対価を企業から受け取る。

なお、譲渡にあたっては、①関連分野の研究継続に支障をきたす可能性、②権利譲渡により共同研究が企業サイドからクローズされる可能性、③企業の実施状況の把握に困難が生じる可能性、といった、譲渡により発生が想定される不利益を把握しておく必要がある。そして、譲渡契約締結に当たっては、不利益発生防止のために、研究のフリーハンドを確保する、大学側が共同研究の継続を希望する場合にはその継続についての確約を得る、実施状況の開示義務を課す、などの工夫が必要となる。

また、企業サイド（特にベンチャーの場合）にとっては、対投資家の観点において十全の権利を保有していることが円滑な資金調達につながるという側面があり、譲渡が企業による円滑な事業化にもつながり得るという点は考慮すべきである。一方、出願戦略策定に長けた企業（大企業が多い）の場合、出願前に譲渡することにより、一層適切な範囲での権利取得が実現され、結果、適切な事業化がなされ、より高いリターンが得られる可能性がある点は考慮すべきである。

一方、上記 (iii) の「譲渡対価」は、その算定にあたって以下の問題を孕んでいることに留意すべきである。

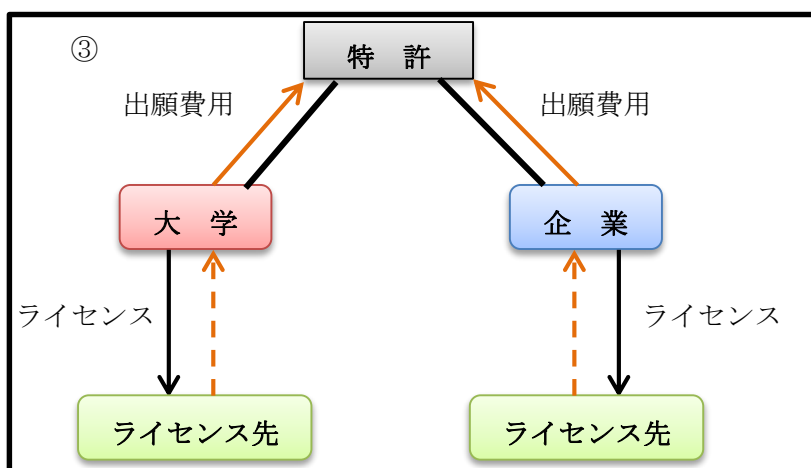
- (a) 持分譲渡の段階で当該発明の価格算定を行うことは事実上困難であること。
- (b) 仮に将来の事業展開予測を行ったとしても、特に企業がベンチャーである場合においては譲渡時点での対価一時払いを負担することが通常困難であること。

(c) 上記各要素に起因して、一時払いの対価が低額に設定されがちなこと。

そこで、譲渡契約にあたって事業化後の対価調整条項を設定することや、対価の支払い方法についてイニシャルの一時金を相対的に少額としつつ、事業化収益に応じてロイヤリティ類似の支払いとするよう協議することも検討すべきである。但し、企業としては、譲渡を受けた段階でその対価が事後的に変動することは一般的に好まない。

- (3) 上記2つのパターンは、大学がライセンスアウトを行うことにつき当事者間における制約があったり、或いは大学自身のライセンスアウトの能力が制約となっていることが前提である。しかし、大学-企業間において第三者へのライセンスを認め、かつ大学がライセンス先を発掘し、技術移転する能力がある場合、上記<パターン②>同様稀ではあるが、以下の<パターン③>も採用の可能性がある。対象となる技術の汎用化を大学側として望んでおり、広くライセンスしたい場合にも本パターンを採用するメリットがある。

<パターン③>



- (i) 出願費用は、大学・企業が持分に応じてそれぞれ負担する。
(ii) 大学・企業はそれぞれ独自にライセンスアウトを行い収益を得る。

本パターンが採用可能な条件としては、以下が挙げられる。

- (a) 企業にとって独占実施が必須ではないこと
(企業は特許の管理会社であり、自己実施しない場合も考えられる)
- (b) 企業・大学双方がライセンス先を独自に発掘する能力、技術移転する能力があること
- (c) 企業・大学双方がライセンシーを管理する能力があること

各パターンの特徴の対比

| 項目 | パターン① | パターン② | パターン③ |
|----------|-------------------------------------|--|---|
| 出願費用負担 | 企業 | 企業 | 大学/企業按分 |
| 出願人/権利者 | 大学/企業共願 | 企業（出願前 or 後に大学の持分を譲渡） | 大学/企業共願 |
| 事業化主体 | 企業 | 企業 | 他のライセンス先 |
| 収益源 | 企業による事業化 | 企業による事業化 | ライセンシーからのロイヤリティ収入 |
| 対価 | 独占実施の対価 | 譲渡対価（売り切りのもの、もしくは事業化時におけるランニングロイヤリティ類似の支払） | ライセンシーからのロイヤリティを各々収益として得る |
| 対価支払時期 | 契約時、マイルストーン契約における条件達成時、事業化による収益発生時。 | 原則譲渡時。事業化後にランニングロイヤリティ相当を支払う旨を契約上設定することが大学側にとっては望ましい | ライセンスアウトによるロイヤリティ発生時。 |
| 選択されるケース | ・医学系大学では殆どの場合、本パターンが選択される | ・譲渡に関し学内の承諾が得られる場合で、企業が買い取りを希望する場合 | <ul style="list-style-type: none"> ・大学が独自にライセンス先の獲得を行う能力がある場合 ・企業における事業化やライセンス先が比較的具体的に決まっている場合 ・今後他の企業との連携もありうる場合 ・企業の継続費用拠出に不安がある場合 ・大学が広くライセンスしたい場合 |
| メリット | ・持分を維持しておく | ・企業側は出願戦略を練り、 | ・大学側が主体的ライセ |

| | | | |
|-------|---|---|--------------------------------------|
| | ことにより、事業化時にリターンを適切に受け取ることができる。 | 効率的な事業化が可能 | ンス可能 ・ 特許の扱いについて大学の自由度を高く保つことができる |
| デメリット | ・ 企業の方針で実施が左右される | ・ 研究継続、改良発明の扱いに制約が生じる可能性 ・ 企業側の資金拠出が打ち切られた場合のリスク ・ 譲渡時の対価の算定が困難 | ・ 大学において管理コストがかかる |
| 留意点 | ・ 企業の実施状況につき確認をする必要性 ・ 企業からサブライセンスが行われる際は、監視が必要 ・ 不実施の際の取り決めをしておくことも有効 ² | ・ 大学によっては譲渡に理解が得られない場合もある ・ 譲渡対価につき、イニシャルの一時金を相対的に少額として事業化収益に応じロイヤリティ類似支払いの形をとることを検討すべき ・ 譲渡後も研究における特許発明の実施をする権利を確保しておく必要性 ³ ・ 事業化後のランニングロイヤリティ相当の支払条項を設定した場合、企業の実施状況を監視しておく必要性 | |

なお、上記で示したパターンは典型的な例であり、契約形態がこれに限られるものではない。出願を分割できる場合には、単願・共願を併用するオプションもありうる。

² 前述のとおり、大学の収益は企業の実施如何に依存する。そのため、企業が実施しない状態が一定期間継続した場合には、他への譲渡／ライセンスによる資金化を可能とする（企業からの同意の予約）旨予め規定しておくことが考えられる。

³ 特許法第 69 条においては「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には及ばない」旨が規定されているが、大学における研究が直ちに効力の範囲外とする趣旨ではないことから、ライセンスを受ける等の手当てが必要となる。

2. 最後に、大学－企業間の負担の配分、利益の配分を検討する際の前提となる、共同研究成果の性質、及び大学及び企業の典型的な各種留意点について述べる。

(1) 特許を受ける権利の帰属

共同研究により生じた発明に関する権利（＝特許を受ける権利）は、原始的には大学・企業にそれぞれ属する個人に原始的に帰属する。大学－企業間で特許出願について取りきめる前提として、これらの特許を受ける権利につき、大学、企業が各々各個人から承継しておく必要がある。かかる前提手続の結果、持分は大学・企業各々が保有している状態から検討することとなる。

(2) 事業化能力

一般的に、大学自身が当該発明を事業化する能力を有していることは極めて希である。それゆえ、医学系大学では、自らは実施しないことに対する対価である「不実施補償」、更には第三者にライセンスしないことに対する対価である「独占補償」的な観点で双方の利益配分を考慮することが一般的である。

一方、企業の事業化能力はその企業の性質によりまちまちである。一般的には当該発明を事業化する主体として共同研究に携わっているものと思われるが、共同研究する企業による資金化手法、計画につき、予め確認しておくべきである。

(3) 企業の資金力

資金力も、負担の配分や利益の配分において考慮すべきファクターである。一般に資金が潤沢な大企業においては初期に負担が大きいとしても対処可能なケースが多いが、ベンチャー企業との共同出願の場合、資金償還が事業化後になることが多く、出願段階における過度の資金的な負担には対応できないケースも見られる。負担時点の後倒し（事業収入に応じて持分権の譲渡対価の後払いを含めた契約）なども考慮する必要がある。

(4) 権利化能力、知財管理能力

総じて、知財業務の経験値が高い大企業においては、相対的に大学に比べて権利化能力、知財管理能力が高いケースが多い。一方で、一概に言えない面はあるものの、ベンチャー企業の中には権利化ないし知財管理について適切なリソースを有していないケースもある。企業の知財リテラシーについて予め測っておく必要がある。

(5) 実施状況の確認

対価の支払方法がランニングロイヤリティの支払いとなっている場合、企業側の実施状況について確認することが必要である。対価支払額が企業側の実施状況そのものに依存するところ、企業サイドには積極的に開示するインセンティブは原始的に存在しない。従って、実施報告義務の確認を当初取決め時に行うと共に、実施報告書のフォーム、実施報告の時期的ルール、などを明示しておくことが重要である。

Ⅱ. 研究者異動時の特許権の取扱いについて

1. 問題の所在

研究機関間を研究者が異動する場合において、その研究者が関与した発明の取扱いが、異動元の機関と異動先の機関との間で問題となることがある。

2. 時系列に応じた整理

(1) 一般に、研究から権利化に至るまでのポイントとなるステップとして、以下が挙げられる。

- ① 研究開始～発明完成
- ② (大学への) 発明届出書の提出
- ③ (大学名義での) 出願
- ④ 権利化

ここで、特許を受ける権利を発明者から大学が承継するにあたっては、承継すべき大学は「その発明が完成した時にその発明者が在籍していた大学」というのが原則であると考えられる。

(2) しかし上記原則にもかかわらず、発明に関与した研究者が異動するタイミングによって、性質の異なる2つの問題が生じる。

(i) ひとつは、「① 研究開始～発明完成」以降「② (大学への) 発明届出書の提出」までの間に研究者が異動した場合に生じる問題である。研究開始以降にその研究者が異動した場合、どの段階で発明が完成していたのかが曖昧になり、異動前、異動後いずれの大学が承継すべきであったかを確認する必要が生じる。

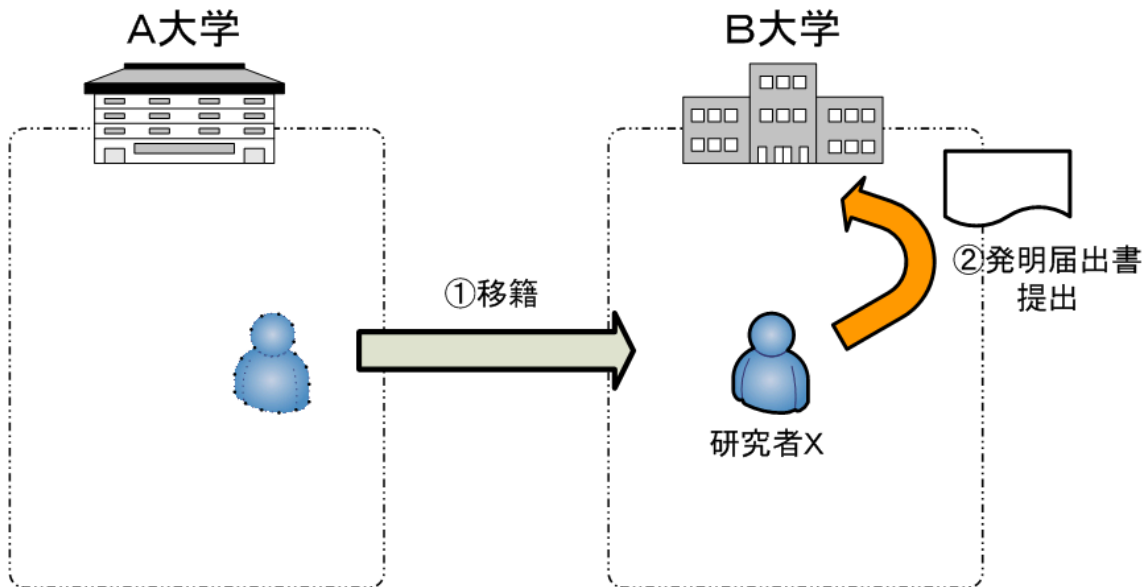
(ii) もう一つは、「② (大学への) 発明届出書の提出」以降に研究者が異動した場合の問題である。この場合には何ら曖昧さが生じることはなく、異動前の大学に帰属する、というのが原則的取扱いとなる。しかし、発明の実施にあたっての技術指導の必要性や権利の管理などの観点から、研究者の異動に伴って特許を受ける権利(或いは特許権)についても異動後の大学に移転した方が良い場合がある。

(3) 以下では、上述した各問題につき、必要に応じ場合分けをして説明を行い、研究者の異動にまつわり生じうる問題を未然に回避するための対策を述べる。

【問題 1：発明届出書提出前の異動に関する問題】

<ケース 1>

研究者 X は、つい最近 A 大学から B 大学に移籍した。研究者 X は B 大学に着任して間もなく、自らの研究に基づく発明届出書を B 大学に提出した。



●問題点

移籍後間もない時期に発明届出書が提出された場合、その発明が旧所属の A 大学において完成されていた可能性がある。

●対処策

B 大学は、当該研究者に対して以下の点をヒアリングすべき。

- (1) 当該発明の完成時期
- (2) 共同研究者の有無

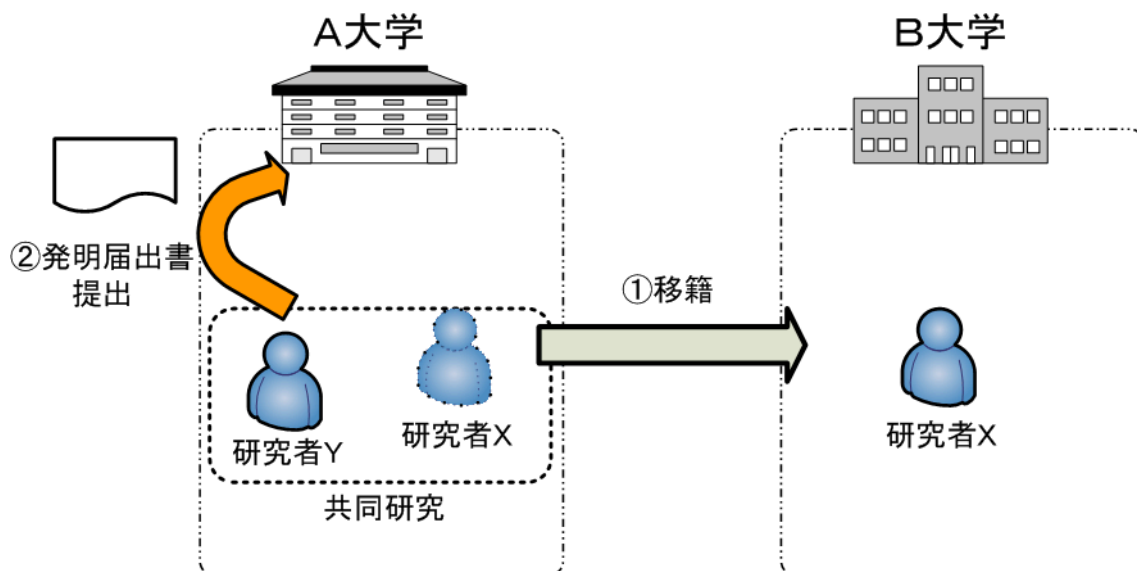
上記 (1) が A 大学在籍中である場合、A 大学に通知し、その取扱いを協議すべき。

上記 (2) について「有」の場合、更に以下の対応をすべき。

- (2-1) 共同研究者が A 大学在籍の場合、発明完成時期とも照らし、共同発明者の取扱いを A 大学とも協議すべき。
- (2-2) 共同研究者がその他の所属（例えば共同研究を行っている企業）の場合、共同研究の趣旨に照らし、事前に A 大学と協議すべき。

<ケース2>

研究者XがA大学からB大学に移籍して間もなく、A大学に所属するXの共同研究者だったYが発明届出書をA大学に提出した。



●問題点

移籍したXが当該発明の共同発明者であった可能性がある。発明者としてXが記載されていない場合、トラブルになる可能性がある。

●対処策

組織間の異動があった研究室からの発明届出書提出があった場合、A大学は、共同発明者の存在を届け出のあった発明者に対しヒアリングにより確認すべき。

またA大学は、必要に応じB大学又は移動した研究者に対し照会を行うべき。

※なお、本稿は「発明」に関するものであるが、研究者の異動にあたってのマテリアルの帰属・持出しが問題となるケースもある。発明に関するヒアリングと併せて、MTA漏れしているマテリアル持ち込みの有無についても、異動先の大学は確認をすべきである。

【問題 2 : 発明届出書提出後の異動に関する問題】

- ①通常、発明届出書提出の後において、研究者から大学への特許を受ける権利の承継はなされる旨「職務発明規程」等で規定しているものと考えられる。大学が産学連携を行い、知財管理を行う意義を念頭に置いた場合、研究者が在籍中に創出した発明についての権利はその在籍していた大学のものとするのが整合的である。
- ②しかし一方で、継続的な研究がおこなわれていくためには、研究者を主体とした発明の取扱い、という視点も欠かせない。また研究内容の属人的な性質が強く、発明の価値が実質的にその研究者の継続的なコミットメントに大きく依存しているような場合、研究者が在籍中に創出した発明についての権利をその在籍していた大学のものとするのが実情にそぐわないような場合も考えられる。
- ③そこで、発明届出書提出後に研究者が異動した場合、原則として、発明ないし特許権は異動元の大学に帰属するものとして考えるべきところであるが、以下の場合にあっては、例外的に研究者に付随して異動先に移転することが適切な場合がある。
- (a) 当該研究者の技術指導が無ければ当該（特許）発明の実施が事実上不可能な場合
＝研究内容の属人的性質が強い場合の一例である。その技術の実施が発明者の知見に大きく依存している場合、特許権だけを切り離して異動元の大学に残したとしても有効に活用することができない。このように、当該研究者の技術指導が無ければ実施不可能な発明に関する特許は、当該研究者に付随して移転させることが適切な場合がある。
ただし、当該研究者が移籍後も管理（対応）に協力する旨を約する場合も少なくない。その場合はこの限りではない。
- (b) 無効審判への対応など、発明ないし特許権の管理に当該研究者が不可欠な場合
＝研究内容の属人的性質が強い場合の他の例である。出願係属中の場合、拒絶理由通知や拒絶査定に対する対応、また権利化後にあっては無効審判への対応など、発明ないし特許権の管理に当該研究者の知見が不可欠である場合、やはり特許権だけを切り離して異動元の大学に残したとしても適切に権利化ないし権利維持することができない。こうした場合も当該研究者に付随して移転させることが適切な場合がある。
ただし、当該研究者が移籍後も管理（対応）に協力する旨を約する場合も少なくない。その場合はこの限りではない。

(c) 当該研究者にとって、その発明ないし特許権が「今後の」研究資金獲得に必要不可欠なものである場合

＝JST等の公的機関からの補助、或いは外部企業との共同研究／開発にあたって、特許を保有していることが有利に作用する場面は少なくない。研究者が継続的に研究を行うために不可欠なリソースとして当該特許権が位置づけられている場合、研究者に付随して移転させることが適切な場合がある。

④その他、発明ないし特許権の移転に関しては以下の視点も考慮すべきである。

(a) 第三者へのライセンス契約について、特許権の移転を行わず、異動元の大学から特許のライセンスを行い、ノウハウのライセンスを異動先の大学（又は、研究者本人）から行う、とする建付けの契約の手法もある。その場合にあっても、通常、異動元の大学からライセンス収入の一部を研究者には還元することから、特段の支障はきたさない。

しかし、研究者へのライセンス収入の還元率が高い大学から低い大学に特許権を移転した場合、研究者にとって不利益となりトラブルとなる可能性もあるので注意が必要である。

(b) 異動元の大学の立場から見て、特許権を保持しておくことが常に最大のメリットを生むとは限らない点も考慮すべきである。例えば、レアケースではあるが、有力な知財に関し、研究者の異動に付随した無償譲渡を容認することにより大学としてのプレゼンスを高めるメリットを得た、というケースもある。

(c) なお、権利の移転に伴う対価について、現状では大学によりスタンスはまちまちであり、予想外に対価を求められるケースもある点には留意すべきである。

以上



医学系大学産学連携ネットワーク協議会 (medU-net)

<http://www.medu-net.jp>