

## 知的財産契約の実務（第2回）

### 知的財産の創造、権利化段階における知的財産契約 －共同研究開発契約における実務・留意事項－



青山学院大学法学部特別招聘教授  
石田 正泰

#### 目次

はじめに

- I 知的財産契約の概要と共同研究開発契約の位置付け
  - 1. 知的財産契約の概要
  - 2. 知的財産契約における共同研究開発契約の位置付け
- II 共同研究開発契約実務概説
  - 1. 共同研究開発契約の意義、三要素、主要事項
  - 2. 共同研究開発のメリット・問題点
- III 共同研究開発における実務的問題
  - 1. 共同研究開発の成果の帰属と利用の原則
  - 2. 産学間の共同研究開発における諸課題
  - 3. 共同研究開発と営業秘密・ノウハウ
  - 4. オープンイノベーションと知的財産契約
  - 5. 共同研究開発契約におけるトラブル事案
- IV 共同研究開発契約における課題
  - 1. 共同研究開発に関する独占禁止法上の指針
  - 2. 共同研究開発に第三者の関与、同種契約の第三者との実施
  - 3. 共同研究開発契約に規定される主要事項、チェックポイント
  - 4. 共同研究開発契約における職務発明問題
- V ケーススタディー
  - ① 共同研究開発と知的財産に関する諸問題
  - ② 共同研究開発の成果の事業化
  - ③ 契約当事者に関する問題
  - ④ 共有特許権の単独ライセンス許諾権問題

## ⑤ 不実施補償問題

まとめ

## はじめに

企業経営の多角化、業際化の進展、研究開発費の増大等により、共同研究開発の重要性が増している。また、イノベーションの効率最大化のためには、オープンイノベーションを選択的、補完的に位置づけ、実施することが有益である中で、オープンイノベーションの典型的形態の一つが共同研究開発である。オープンイノベーション対応を成功させるためには、共同研究開発契約に適切、かつ戦略的に対応する必要がある。

共同研究開発契約は、当事者双方が新技術又は新製品の研究開発行為を共同で遂行することを約する契約をいい、当事者の一方のみが研究開発行為のすべてを遂行することを約する研究開発委託（受託）契約と区別される。

知的財産契約の種類、分類は、多種、多様である。企業経営の多角化、業際化の進展、研究開発費の増大等により、また、昨今のオープンイノベーション動向の中で、自前主義、独自主義を踏まえて共同研究開発の重要性が増している。また、共同研究開発契約は、知的財産の創造、権利化段階における知的財産契約として重要であるが、知的財産の帰属問題、その活用問題等多くの課題、問題、トラブルが存在する。共同研究開発を成功させるためには、共同研究開発契約に適切、かつ戦略的に対応する必要がある。

## I 知的財産契約の概要と共同研究開発契約の位置付け

## 1. 知的財産契約の概要

## (1) 知的財産契約の種類、分類

- ① 主体による種類：法人と自然人（個人）、大学と企業、主たる契約と復契約
- ② 知的財産の種類による分類：特許、実用新案、意匠、商標、著作物、ノウハウ等
- ③ 知的財産の段階による分類：創出（共同研究開発）、保護、権利化（譲渡）、活用
- ④ 分野別種類：技術知的財産（特許等）、非技術知的財産（商標等）
- ⑤ 有償、無償の別による種類
- ⑥ 知的財産単独契約、複合契約
- ⑦ 契約段階による分野：本契約、本契約締結前契約、LOI（Letter of Intent）、オプション契約、秘密保持契約、本契約終了時契約、本契約終了後契約
- ⑧ 単独知的財産契約、複合契約：合弁事業契約、フランチャイズ契約、M&A契約

## (2) 各知的財産関連契約の概要

## ① 共同研究開発契約

共同研究開発契約とは、当事者双方が共同で新技術の研究開発をすることを目的とする契約をいい、さらに、各当事者の提供する役務が同種の場合と異種の場合に分けられる。共同研究開発契約の主なチェックポイントは、研究開発の目的、対象、情報・資料の相互開示、開発業務及び費用の分担、定期的打ち合せ、秘密保持、開発成果の取扱いなどである。

## ② 知的財産、知的財産権譲渡契約

知的財産、知的財産権は、多種多様である。特許を受ける権利は、原始的には自然人のみが享有でき、著作者の権利は、自然人および法人（法人格のない社団を含む）も享有できる。なお、営業

秘密（ノウハウ）は、「保有」概念の下に譲渡契約の対象となるか必ずしも明確ではない。実務的に最も重要なものは職務発明に関する予約承継を含む譲渡契約である。

当事者の一方（譲渡人）が特許権等を相手方（譲受人）に移転することを直接の目的とする契約をいい、そのうち有償の譲渡は特に売買と呼ばれる。譲渡の対象となっている特許権等を明確にする必要がある。特許権、特許を受ける権利、商標権、商標登録出願によって生じた権利、著作権（著作者人格権は対象外）

### ③ 特許等ライセンス契約

知的財産活用契約として特許等ライセンス契約が重要である。ライセンス契約とは、当事者の一方（ライセンサー）が、相手方（ライセンシー）に対して、特許発明、ノウハウ等ライセンスの対象について、一定の対価（実施料、使用料、利用料）により、ライセンス（実施権、使用権、利用権）を許諾する契約をいう。民法上の13種類の典型契約、有名契約ではなく、非典型契約、無名契約である。

この場合ライセンシーは、ライセンサーとは別個独立の事業として自己のために当該特許等を実施する権利を有する。したがって、下請者が、下請委託者の一機関として技術の実施をなしうるにすぎない下請契約と区別される。なお、ノウハウ（Know-How）の利用権を許諾することを内容とするノウハウライセンス契約は、ノウハウが非公知性を本質的要素とするので、契約を締結しなければそれにアクセスできないのが通常である。

## 2. 知的財産契約における共同研究開発契約の位置付け

知的財産契約の種類はいろいろの区分ができるが、知的創造サイクル的観点からは、知的財産創外型契約（共同研究開発契約等）、知的財産保護・権利化型契約（知的財産譲渡契約等）、知的財産活用型契約（知的財産ライセンス契約等）を挙げることができる。共同研究開発契約は知的財産創外型契約として、知的財産契約の重要な位置を占めている。共同研究開発契約は、研究開発の効率化、当事者の技術力、人力の相互補完、研究開発費用の軽減、研究開発期間の短縮等が期待でき、共同研究開発契約により知的財産の企業経営に資する化が、明確な戦略及び人材の存在によって確認される。

知的財産は、単独で創出する場合と他と共同で創出する場合がある。共同で創出する場合としては、共同研究開発契約が重要である。

## II 共同研究開発契約実務概説

### 1. 共同研究開発契約の意義、三要素、主要事項

#### (1) 共同研究開発契約の意義

共同研究開発契約とは、当事者双方が新技術又は新製品の研究開発行為を共同で遂行することを約する契約をいう。これは、さらに、各当事者の提供する役務が同種の場合と異種の場合に分けられる。当事者の一方のみが研究開発行為のすべてを遂行することを約する研究開発委託（受託）契約と区別される。

#### (2) 共同研究開発契約の三要素

①契約当事者 ②研究開発の対象 ③研究開発行為の共同遂行

#### (3) 知的財産契約における共同研究開発契約

知的財産契約は、知的財産の創造、権利化および活用の各段階において多種多様なものがあり、共同研究開発契約は、知的財産の創造段階における知的財産契約として重要な位置を占めている。