

知的財産契約の実務（第24回）

共同研究開発契約における知的財産問題 —共同研究開発の共有権利の合理的活用を考慮して—



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 共同研究開発契約実務の要点

1. 共同研究開発契約の意義、三要素、チェックポイント
2. 共同研究開発の成果の帰属と実施
3. 契約本文中で規定される主要事項

II 共同研究開発契約における実務的課題

1. オープンイノベーション下における知的財産契約
2. 共同研究開発契約における職務発明問題
3. 特許出願かノウハウキープか

III 共同研究開発契約における知的財産問題

1. 産学の共同研究開発契約における知的財産問題
2. 共有特許権の単独ライセンス許諾権問題
3. 共同研究開発の成果の事業化
4. 職務発明の譲渡契約、共同発明の持分譲渡契約
5. 不実施補償問題
6. 共同研究開発契約の当事者問題
7. 共同研究開発と営業秘密・ノウハウ問題

まとめ

はじめに

企業経営の多角化、企業活動の業際化の進展、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。共同研究開発契約においては知的財産問題が重要な課題である。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り、具体的には知的財産問題を含めて次のような項目が必要不可欠な検討事項となる。

- ① 共同研究開発基本戦略
- ② 共同研究開発の相手方
- ③ 共同研究開発契約の形態
- ④ 契約交渉と契約内容
- ⑤ 共同研究開発の実施
- ⑥ 共同研究開発の成果の帰属と利用
- ⑦ 共同研究開発契約の管理（規制法、終了後の措置等）

I 共同研究開発契約実務の要点

1. 共同研究開発契約の意義、三要素、チェックポイント

(1) 共同研究開発契約の意義

知的財産契約は、知的財産の創造、権利化及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。そして、オープンイノベーションの観点からの共同研究開発契約対応が大変重要である。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) 共同研究開発契約のチェックポイント

- ① 共同研究開発の形態
 - ・ 同一施設で共同で行う（共同遂行型）
 - ・ 施設で行う（独立遂行型）
 - ・ 双方が役割を分担して個々に、異なる場所で行う
 - ・ 新たに研究開発組織を設立して行う（合弁事業型）
- ② 情報交換と秘密保持
 - ・ 情報開示の範囲
 - ・ 事前の秘密保持契約
 - ・ 情報へのアクセス者の制限
 - ・ 秘密保持義務と特許出願
- ③ 役割分担
 - ・ 研究開発行為自体の役割分担
 - ・ 研究開発行為と費用の分担
- ④ 費用負担
 - ・ 研究開発費の均等負担
 - ・ 一方当事者が全額負担
 - ・ 研究開発行為の分担に従った負担