

資 料

大学人のための契約の基礎知識

飯野 顕

(特許庁/INPIT(注1) 大学知的財産アドバイザー, 埼玉医科大学客員教授)

1. はじめに

埼玉医科大学(以下法人と略します。)の教職員は、毎日のように契約書案の検討及び相手先と合意に達した契約書に押印又はサインをしているものと思います。近時、従来からの物品購入や外注等における契約に加え、産学官連携に係わる契約が急増しています。本稿では、主として知的財産権を含む産学官連携契約の注意点及び問題点等を記します。

2. 契約とは

私達の周りには契約書が溢れており、仕事そのものが契約によって縛られているといっても過言ではありません。例えば、パソコンにインストールするソフトウェアの使用許諾契約書等がありますが、ほとんどの方は熟読されていないのではないのでしょうか。

契約は口頭でも成立します。しかし、口頭での約束では一方の当事者がそんな“約束”は知らない、又は忘れたと言えぱそれまでであります。そこで、双方の当事者が約束したことを文書で証拠として残し、当事者同士が合意したことを示すために契約書の最後にサイン又は押印(印鑑証明のあるもの)をします。

契約書以外に覚書、念書、合意書又はメモ等がありますが、「契約の内容を証明する書面」である限りそれらの効力は同一であります。

3. 契約書の種類

知的財産権を含む産学官連携の契約には以下のものがあります。

- 1) 受託研究契約書
- 2) 治験契約書
- 3) 共同研究契約書、共同事業契約書
- 4) MTA (Material Transfer Agreement) : 試料等の授受合意書
- 5) 特許共同出願契約書
- 6) 実施許諾契約書
- 7) 秘密保持契約書, NDA (Non Disclosure Agreement) ともいう。
- 8) その他, ソフトウェア開発委託契約書, 試作品製作

委託契約書等

4. 契約書のチェックポイント

法人にとって不利ではないかという観点で以下の項目をチェックします。複数人で行うことが肝要です。

1) 契約の相手先を調べる。

グーグル等の検索エンジンによる調査は必須です。契約に係わる金額が1000万円を超えるような高額な場合は、有料のデータベースにアクセスし調査します。

2) 出入りの金額を確認する。

法人への収入等金額をチェックします。契約締結後それらが納期どうり振込まれているかどうかを調べ、そうでないときは相手先へフォローの連絡を入れます。

3) 知的財産権の帰属はどちらになるか?

法人所有の特許等知的財産権はお金に換算できるものです。従って、以下の原則に基づきチェックします。

①契約者の確認：特許等の知的財産権(特許等を受ける権利を含む。)は、原始的に発明者や創作者に帰属します。ただし、著作権法における法人著作(注2)は除きます。それらの権利は、「学校法人埼玉医科大学知的財産に関する規定、平成19年3月24日改正版」に基づき、ある条件を満たすと法人へ移ります(権利の譲渡)。従って、法人の理事長(又は権限を委譲された学長や病院長)が知的財産権を含む契約の当事者になることができます。相手先企業等の契約者が、“代表取締役”でなく研究部長等である場合は、権限委譲の仕組み(システム)が存在することを示します。

②権利譲渡の対価：特許等の知的財産権(特許等を受ける権利を含む。)はお金に換算できるものでありますから、その権利の譲渡に際して発明者又は創作者と法人との間で契約書が交わされ、法人から対価が支払われるという規程になっています。同様に、法人から企業等へ知的財産権を譲渡する場合は、原則として有償とします。

③受託研究の場合：通常法人の先生方のみが研究に従事することで発明等が生じますので、原則として特許等を受ける権利は法人に100%帰属します(先生から法人へ権利譲渡後)。しかし、委託する相手方(企業等)

が提示する契約書案では、お金を出している当該の企業等が100%（又は約50%）権利を保有するという条項となっている場合が散見されますので、注意しなければなりません。相手方が50%欲しいと言ってきたときは、有償譲渡と致しましょう。

④治験の場合：通常全ての知的財産権は相手方企業等に帰属すると言う条項となっています。それは、プロトコル等全て企業等が作成しているためであります。そこで、交渉によって“ただし、その治験の過程で法人(甲)に属する者が発明等に至った場合は、その帰属について甲乙間で協議できるものとする”という文言を入れてもらいましょう。

⑤共同研究の場合：原則として企業等相手方の研究者と法人の先生が共同で発明を生み出すケースがほとんどと予想されますので、特許等を受ける権利は相手方と共有となります。その持分は、発明等への貢献度に依存し、通常1－99%の間となります。

ただし、相手方の研究者が発明等へ全く貢献していない場合は、法人へその権利は100%帰属します。相手方が50%欲しいと言ってきたときは、有償譲渡と致しましょう。

⑥MTA等の場合：特許等を受けるためには、その発明が公知・公用でない（情報が公開されていない）ことが条件の一つとなっています（注3）。従って、本学の先生が、企業等から市販品の（又はその製造方法や特性等が公開されている）薬の提供を受けて、新しい用途の発明をされた場合は、企業等に特許等を受ける権利は無く、先生にその権利は100%帰属します。一方、企業等から開発中の（情報が公開されていない）薬の提供を受け、発明等に至った場合は、通常特許等を受ける権利はその企業と（先生から譲渡される）法人との共有となります。

⑦「不実施補償」とは？：法人は、原則として発明等の「実施」（物の生産、使用、販売等）を行いませんので、共有特許等の「実施」をする企業等と不平等が生じます。これを補償するため、企業等から「実施」をしない法人に対して対価を支払って頂くことをいいます。「・・・権を共有とする。」という条文があるときは、注意しましょう。

⑧独占的实施：法人が所有する特許等の知的財産権（特許等を受ける権利を含む。）を相手先の企業等が独占的に実施するとの条項がある場合は、法人は当該の特許等の活用には制約を受けますので、通常その対価として特許等の出願や維持費用を全額負担してもらうようにします。そのようになっているかをチェックしましょう。

4) 先生方が得られた成果を学会等で発表する条項があるか？

法人は公共的な機関でありますので、得られた成果を発表することが原則です。相手先からそれほど“縛

り”を受けない契約とする必要があります。

又法人税法上の「収益事業」を規定した法人税法施行令が改正され、平成14年度より、私立大学（短期大学を含む。）における受託研究が、原則として法人税法の課税対象から除外されることになったからです。非課税となる条件は、以下の三点であります（注4）。

①受託研究の実施期間が3ヶ月以上であること。

②受託研究の結果生じた知的所有権等の研究成果の帰属に関する事項が契約書などに明確に定められていること。

③受託研究の研究成果の公表に関する事項が、契約書などに明確に定められていること。

言い換えますと、その三条件が満たされれば、課税対象の収益事業の一つ「請負業」（注5）とみなされませんので、契約書のチェックと修正（交渉要）によってその制度を積極的に活用されたら如何でしょうか。

5) 有効期間：記載されていないことが多いので注意が必要です。

6) その他：法人及び契約に基づき受託等の研究をされる先生方が負担とを感じる条項には注意を払わなければなりません。

5. 法律を読む

上記したように、契約書案をチェックしていきますと、法律で確認をしたいと思うことがあります。契約書案の中で疑問に思った箇所は、現行の「民法」、「特許法」、「著作権法」、「不正競争法防止法」等へあたりましょう。それらの法律は、「岩波コンパクト六法」や「知的財産権六法 三省堂」等に収められていますので、各部署で揃えておく必要があります。現在ではグーグルやヤフー等の検索エンジンで簡単に見ることができます。

6. 契約と交渉は一体

1) まず契約書案熟読10回

2) 合意することが目的です。作戦を立てましょう。

3) 交渉をしながら（Eメール等のやりとり、約2回）、本学の「契約方針」に基づき、落としどころを探します。

4) その落としどころに責任を持つ（中間の、実質的な）責任者を定めます。

5) 交渉をしながら、受託研究等をされる当該の先生のご了解を取ります。

6) 妥結に至りましたら、関係部署（経理部等）へ連絡します。

7. 組織として対応する一横の連携の仕組み（システム）が不可欠

上記のように、法人が（組織として）企業等相手先と契約するのであります。従って、各学部、研究科、病

院群等の法人内組織において相手先との契約条件が、原則として同一でなければなりません。そうでないと、相手先から埼玉医科大学では未だ組織的な動き（横の連携）がとれていないと思われてしまい、法人にとって不利な条件で契約をされてしまうでしょう。

法人内組織の横の連携が不可欠です。“契約”という仕事は、一担当者だけでできるものではありません。複数の部署に横断的にまたがるものであり、各学部、研究科、病院群等における当該部署の分担や情報のやり取り等仕組み（システム、各部署の責任者を明示すること）を職員の方々（部・課長クラス）で定めていく必要があります。その仕組みや「契約方針」案について幹部の承認を受け、対外的に間違いの無いよう“契約・交渉”業務を進めていくことが肝要です。

8. おわりに

企業等との交渉を含む契約業務は一朝一夕にできるものではありません。しかし、それは法人の産学官連携等を含む社会貢献活動を支える重要な仕事の一つです。また、企業等の外部機関とWIN－WINの関係を築くために必須のことでもあります。法人の教職員全員でその業務に積極的に取り組まれることを期待します。

以上

（注1）INPIT；National Center for Industrial Property Information and Training，

独立行政法人工業所有権情報・研修館の略称

（注2）（職務上作成する著作物の著作者）

著作権法第15条 法人その他使用者（以下この条において「法人等」という。）の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物（プログラムの著作物を除く）で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時ににおける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

（注3）（特許の要件）

特許法第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

（注4）文部科学省からの通達：私立学校関係税制平成14年度税制改正「受託研究の非課税措置の創設」について、2003年4月22日

（注5）法人税法施行令第5条によれば、学校法人に法人税が課せられる収益事業には、「物品販売業」、「不動産販売業」、「駐車場業」、「請負業」、「出版業」等33業種があります。

（最終版08/29/2008）