
【先端技術事業化メールマガジン 第76号 2006/7/12】

～Emerging Technology Business～

日経BP社 産学連携事務局

先端技術事業化サイト <http://innovation.nikkeibp.co.jp/etb/>

日経BP技術賞 <http://innovation.nikkeibp.co.jp/nbpta/index.html>

◎「お気に入り」への登録をお願いします。

◆知財ビジネスの現場から 第7回「大学との技術提携の落とし穴 その2」◆

前回は、「不実施補償」の条項を題材に、企業と大学の間で共同研究交渉をうまく進める方策を考えてみました。さて、今回は大学との共同研究案件で、笑い話のようで本当にあった話から始めたいと思います。

我々A社が、大学の教授個人と研究委託契約を結んで、ある研究を進めていたところ、特許出願する価値のある発明が生まれました。早速、教授に「契約に則って、A社の名義で出願します」と申し出たところ、「実はB社からも、この研究にお金をもらっているのだから、B社と共同で出願して欲しい」と言うのです。B社といえば、その分野で“ガチンコ勝負”の関係にある競合会社です。調べてみると、その教授は全く同一の研究テーマで、相互に秘密にしてB社とも同様の契約を交わし、両社から研究資金をもらっていたことが判明しました。

教授のこの行為が“契約違反”になることは間違いなかったのですが、そうかといって、その教授や大学との今後の関係を考えると、教授に「責任を取れ」と迫るわけにもいかず、また、実際に教授個人で責任を取れるような問題ではありませんでした。仕方がないので、教授抜きで、企業同士で協議することになりました。

当然、B社との会議の場は“修羅場”と化しました。会議の冒頭、それまでB社の担当者の不誠実な態度に業を煮やしていた我々の出願担当者が、「こちらが先に先生とやっていた研究に、おたくらが横から割り込んできた。泥棒猫みたいだ」と、先制パンチを浴びせました。その発言に、B社の担当者が“眼を剥いて”、「何を言うか、こっちの方が、先生とは長い付き合いじゃ！変な言いがかりをつけるんやない！」と、叫びました。その後、1時間半以上も、罵声が飛び交う中での交渉となりました。

結局、特許は共同出願するしかなかったのですが、1つだけ、最後まで相互に譲れなかったことがありました。それは、「どちらの会社を筆頭出願人にするか」です。こ

れは、もうただ“メンツ”だけの話です。

その時、それまで無口だったB社の顧問弁理士の先生が暢気な声で言いました。「じゃあ、僕、あみだくじでも作りましょうか？」その弁理士がノートの切れ端に、真剣な顔をしてあみだくじを作り、双方のチームから血走った目の出願担当者が印をつけました。結果は、我が軍の勝利！3人とも思わず、ガッツポーズ！相手の苦虫を噛み潰したような顔を今でも覚えています。

今の大学ではありえない話かもしれませんが、“契約意識の乏しい”教授がいらっしやったことは事実です。

さて、話題を変えて、米国の大学の話をしてしまおう。昨今、米国の大学と共同研究をする日本企業も増えてきました。日本企業にとって、最も注意しなければならないのは、米国では、特許を共有とした場合に、いずれの当事者も“相手方の同意を得ることなく、第三者にライセンスできる”ことです。この点が、特許の共有者は“相手方の同意なしには、ライセンスできない”ことになっている日本の特許法と、全く異なります。

つまり、米国の大学と特許を共同で保有した場合、その大学は自ら特許発明を実施するわけではないので、産業界に積極的にライセンスしてロイヤルティー収入を稼ごうとします。従って、契約で規制しておかないと、せっかく研究費を負担して特許を取ったにも拘らず、大学からライセンスを受けた競合他社が自由に実施してしまいます。しかも、大学は、ライセンシーから受け取るロイヤルティーの分け前を、オリジナルの共同特許保有者である日本企業に還元する必要はありません。

米国で特許のロイヤルティー収入が最も多いのは、かの有名な「カリフォルニア大学」です。彼らは上記の法律を巧みに利用して稼いでいます。例えば、研究契約を締結する際に研究費〇〇万ドルを、そして共同研究している企業がそれを商業化すれば一定のロイヤルティーを、さらに第三者にライセンスして欲しくなければ、独占料として追加の〇〇万ドルをなどと、高額なロイヤルティーを要求してきます。まさしく“二重取り、三重取り”されるのです。カリフォルニア大学との契約交渉は、いつも本当にハードな交渉になります。

一方、私が住んでいた町にある、名門私立大学のプリンストン大学などは、企業と契約をする際、特許の問題などにあまり細かいことを言ってきません。「典型的な“お坊ちゃま”大学で、お金がたくさんあるからだ」と言われています。

上記の米国の大学の知財活用術は、日本の大学関係者には参考になるかもしれません。一方、日本企業にとっては、米国の大学と共同研究する際には、日米の法律の差異に留意して、慎重に研究テーマを選別する必要があるでしょう。

志賀国際特許事務所
弁理士/ニューヨーク州弁護士
龍神 嘉彦

【TOP STORIES】

◆最新の先端技術事業化サイトのオリジナル記事から、
続きは <http://innovation.nikkeibp.co.jp/etb/> をご覧ください

■経産省、ナノテクベンチャー企業は360社と実態調査報告まとめる

経済産業省は2006年6月29日に、経済産業省委託事業の平成17年度超微細技術開発産業発掘戦略調査「ナノテクベンチャー企業支援による産業活性化に関する調査研究」（平成18年3月、委託先：イノベーション・エンジン）で、ナノテクベンチャー企業数が、360社であることを明らかにした。同調査では、「ナノテクベンチャー企業」を定義し、「昨年（2004年）調査対象企業304社」よりも56社増加していることが分かったとしている。2003年以降に新たに設立された企業や事業化拡大のためにナノテク領域に新規参入した企業が、主な増加理由としている。
(2006/07/10)

■UFJベンチャー育成基金、2006年度技術指向型の助成金交付先を公募

UFJベンチャー育成基金（UFJ-TECH、東京・千代田、佐伯尚孝理事長）は、2006年7月31日まで、「技術指向型の中小企業の新技术、新製品等の研究開発に対する助成金の交付」先を公募している。助成金額は、1プロジェクトについて500万円以内、または研究開発対象費用の2分の1以下のいずれか少ない方の金額で、返還の義務はない。また、同様に債務保証事業も行っている。債務保証は、「技術指向型の中小企業の新技术、新製品等の研究開発のための資金借入れに対する債務保証事業」で、1社当たり、借入金額の80%かつ8000万円以内（借入金額は1億円以内）、保証部分についての担保は不要だが、債務保証を受ける企業の代表者が連帯保証人となる必要がある。
(2006/07/06)

■JST、2006年度大学発ベンチャー創出推進課題22件を選定

科学技術振興機構（JST）は、2006年7月5日に、「独創的シーズ展開事業 大学発ベ

ンチャー創出推進」における平成 18 年（2006 年）度の新規採択課題 22 件（ライフサイエンス分野 6 件、IT（情報技術）分野 6 件、材料・ナノテクノロジー分野 4 件、環境・その他分野 6 件）を決定した。この事業は、大学、高等専門学校、公的研究機関、研究開発を行っている特殊法人、独立行政法人、公益法人の研究成果を基に、起業・事業展開に必要な研究開発を推進することによって、大学発ベンチャーが創出され、研究成果が社会・経済へ還元されることを推進する目的で実施している。

（2006/07/06）

●メールマガジンの登録内容の変更や配信停止は

<http://passport.nikkeibp.co.jp/bizmail/sentan/index.html> をご参照下さい。

なお、変更等の際には、登録時にご指定いただいたユーザーID とパスワードが必要です。ユーザーID とパスワードが分からない場合は、

https://passport.nikkeibp.co.jp/bizpwd/search_pass/index.html でお調べ下さい。

◆弊社からのお知らせを不定期に配信することがありますので、予めご了承下さい。また、弊社の都合により配信を休止することがあります。

◆配信されたメールを、第三者に転送したり、Web サイトへアップするなどメールの再配信はお断りします。著作権は、日経 BP 社、またその情報提供者に帰属するため、掲載記事を許可なく転載することを禁じます。

◆広告掲載をご希望の方は sentanad@nikkeibp.co.jp へお問い合わせください。

Copyright (c) 2006 Nikkei Business Publications, Inc.

All rights reserved.

先端技術事業化メールマガジンの次回発行は、2006 年 7 月 19 日号です。