

平成21年度 文部科学省 産学官連携戦略展開事業シンポジウム
「共同研究におけるソフトウェア著作権の取り扱いと柔軟な契約交渉事例」

学術総合センター 一橋記念講堂

事例集研究会の取り組み

2010年3月18日(木)

電気通信大学 産学官連携センター

特任教授 堀 建二

事例集研究会

(柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための参考事例集の整備に関する調査研究会)

概要

- 研究会基本スタンス

知的財産推進計画2009

「大学・企業間で共同出願や単独出願のメリットについて十分な議論を行って共通認識を形成した上で、共同研究の円滑な実施を確保しつつ共同研究成果の適正な配分を前提とした権利帰属やライセンスの取扱いに係る合意形成を追求していくことを促す」

(文部科学省公募要領から)

そこで、産学の契約関係者による研究会を立ち上げ、過去の共同研究契約交渉事例を収集し、参考となる事例を整理、分類し、種々のケースを踏まえた契約書の参考事例集を作成する。

- 研究会メンバー **13大学** (北海道大学、東北大学、東京大学、東京理科大学、慶應義塾大学、国立情報学研究所、京都大学、大阪大学、奈良先端科学技術大学院大学、山口大学、九州工業大学、九州大学、電気通信大学)

15企業 (日本知的財産協会ライセンス委員会メンバーを中心に)

- 研究会3回開催、臨時WG1回開催、メール、Google ドキュメント(研究会メンバー限定ドキュメント共有サイト)を利用
- 研究会テーマ

1. 共同研究契約書 **雛形とその解説**

共同研究契約書雛形 は非公開のものは議論のために研究会メンバーだけに提示)

解説は組織(主に大学)内部向け解説、および組織外(共同研究相手)向けの解説

2. **交渉事例集**

3. 共同研究契約における知的財産の取り扱いに関する **交渉提案集**

事例集研究会 (柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための参考事 例集) 概要

- 研究会基本スタンス

知的財産推進計画2009

「大学・企業間で共同出願や単独出願のメリットについて十分な議論を行って共通認識を形成した上で、共同研究の円滑な実施を確保しつつ共同研究成果の適正な配分を前提とした権利帰属やライセンスなどを促す」

(文部科学省公募要領から)

そこで、産学の契約関係者による研究会を立ち上げ、過去の共同研究契約を調査し、種々のケースを踏まえた契約書の参考事例集を作成する。

- 研究会メンバー **13大学** (北海道大学、東北大学、東京大学、東京理科大学、京都大学、奈良先端科学技術大学院大学、山口大学、)
15企業 (日本知的財産協会ライセンス委員会メンバー)
- 研究会3回開催、臨時WG1回開催、メール、Google ドキュメント(研究会メンバー間)
- 研究会テーマ
 - 共同研究契約書 **雛形とその解説**
共同研究契約書雛形は非公開のものは議論のために研究会メンバー間で共有し、解説は組織(主に大学)内部向け解説、および組織外(共同研究相手)向け解説
 - 交渉事例集**
 - 共同研究契約における知的財産の取り扱いに関する**交渉提案集**

P 3-4

大学(知財)と企業(知財) はなぜ揉めるのか？

P 5

雛形とその解説

P 6-10

交渉事例集

P 11-23

交渉提案集

大学(知財)と企業(知財)はなぜ揉めるのか？

□ 「依然として、共同研究契約交渉が円滑に行われていない例も見受けられる」

(研究会立ち上げの**動機**の一つ)

□ 研究会での議論、メンバーの意見を聞いているの推察 (堀個人の勝手な憶測)

(大学と企業の使命の相違、大学は製品を作らない、公開が使命……といった本質論は別として)

• 大学知的財産部門が縮小され、経験者が少なくなっている。(企業も?)

• 総合大学では**各部署**で、知財の知識、経験が十分でない**職員(配転が多い)**が扱うときに、契約雛形そのままでの契約を要求することがある(ようだ)。

• 企業も大学との**交渉経験が十分でない**人が扱うことがある(ようだ)。

しかし企業は組織としてのチェック機能が働く(ベテランがチェックする)が、大学は不十分?

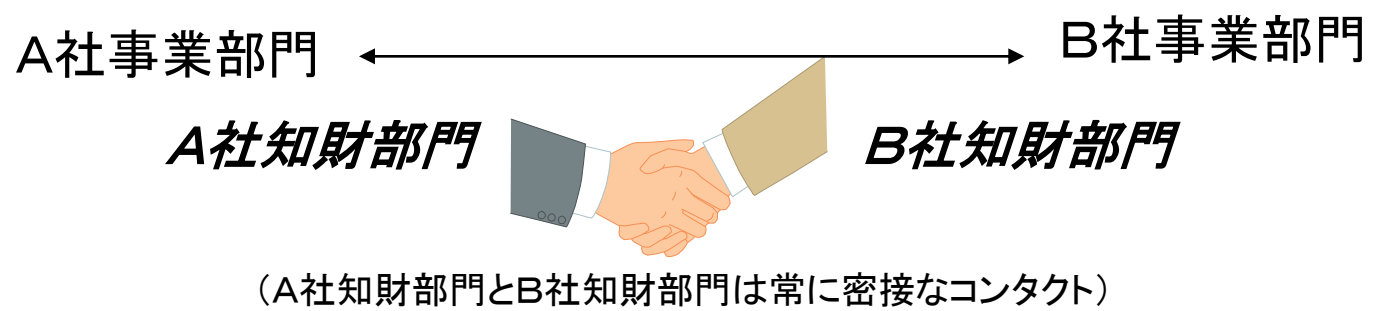
• 共同研究で創出されるかもしれない**価値未定な発明を対象**として、無理やり価値と取引条件を決めようとする。
(お互いに**不毛な議論**であり、できれば止めたいと思っているのだが)

• 知財同士の交渉ではどうしても**知財条項に(必要以上に?)拘泥**してしまう。研究の内容をよく理解していない。(知財抜き、研究者だけで出来る共同研究契約はできないか?)

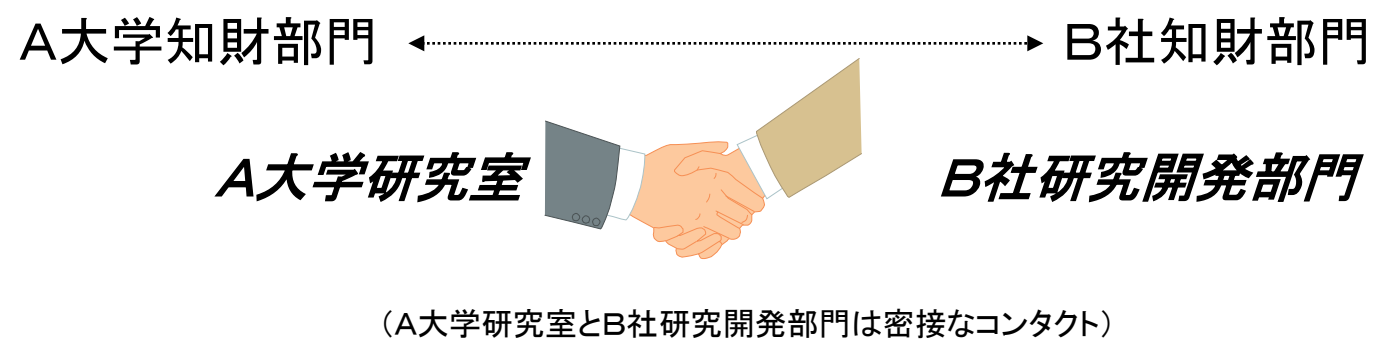
• 大学の知財が入るから纏れる? (企業の方の本音を推察すると)

「知財が絡む 企業—企業間 の交渉」と 「知財が絡む 大学—企業間 の交渉」の相違

企業—企業間の交渉



大学—企業間の交渉



共同研究契約書雛形 とその解説

- 大学・企業の共同研究契約書 雛形とその解説を収集
- 非公開、未公開のものは議論のために研究会メンバーだけに提示
- 解説は組織（主に大学）内部向け解説、および組織外（共同研究相手）向けの解説を収集
- 組織外（共同研究相手）向けの解説は、まだ一部の大学に限られている。（今後共同研究相手企業、共同研究担当研究者を対象とする解説の充実が望まれる）
- 企業からの雛形提示が少なかった。

この研究会の総意としての契約書雛形を纏めることはしない
（当初からこの研究会の趣旨、目的ではない）

交渉事例集

□ 研究会メンバー各自の大学・企業・研究機関の 過去の共同研究契約交渉事例を収集

各交渉事例について、

- i 基本雛形条項 基となった共同研究契約雛形の関連条項
- ii 修正後条項 交渉により変更した後の条項
- iii 交渉経緯 双方の主張など交渉の経緯の詳細

□ 注目すべき事例を研究会で発表、討議

- i 権利の帰属に関する主張
- ii 不実施補償に関する主張
- iii 単独権利の優先的実施に関する主張
- iv 共有権利の特許費用負担問題
- v その他、ノウハウの指定、研究経費の負担(大学側の人件費、設備費等の考え方)、秘密の保持、研究成果の取り扱い、損害賠償 など

□ 研究会メンバー 68事例提出

交渉事例集(研究会メンバー提出68事例中の一つから抜粋)

共同研究成果による大学単独権利の第三者実施許諾に企業の同意を求めた例

□ 乙提案条文

(第三者への実施権等の許諾)

第17条 甲は、自己が持分を有する本知的財産権について、第三者に実施権等の許諾を行う場合は、事前に乙の同意を得るものとする。

2 乙は、自己が持分を有する本知的財産権について、自己の意思で第三者に実施権等を許諾することができるものとする。

3 (以下省略)

□ 甲回答 第17条1項、2項を削除希望

【理由】 第1項の「本知的財産権」とは甲単独のものも指すと考えられ、その場合、甲の権利を甲が実施権許諾を行うに際し乙の同意を必要とするのは不当。(以下省略)

□ 乙回答 第17条1項、2項は存続希望

【理由】 第17条1項、2項は単独権利と共有権利の両方を含んでいる。また、本条項により、甲による特許権の第三者への許諾を制限することで、第18条記載の独占実施補償料を支払う根拠としている。(以下省略)

□ 甲再回答

17条1項について、共有権利については存続を了解。17条2項については存続を了解する。17条1項の甲の単独権利については、以下のように変更を希望する。「甲は、甲に単独帰属する本知的財産権について、第三者に実施権等の許諾を行う場合は乙にあらかじめ通知をし、乙が希望する場合乙と協議する。(以下省略)

□ 最終契約条文

(第三者への実施権等の許諾)

第17条 甲は、甲が単独で所有する本知的財産権について、第三者に実施権等の許諾を行なう場合は、乙に事前に通知し、乙が希望する場合は乙と協議するものとする。

2 甲は、甲乙間で共有する本知的財産権について、第三者に実施権等の許諾を行なう場合は、事前に乙の同意を得るものとする。

3 乙は、自己が持分を有する本知的財産権について、自己の意思で第三者に実施権等を許諾することができるものとする。

4 (以下省略)

交渉事例集 (研究会メンバー提出68事例中の一つの事例サンプルから抜粋)

整理番号 1			
大分類	共有特許	小分類	実施許諾
分野	通信		

1. 提案条文

(第三者への実施権等の許諾)

第17条 甲は、自己が持分を有する本知的財産権について、第三者に実施権等の許諾を行う場合は、事前に乙の同意を得るものとする。

2 乙は、自己が持分を有する本知的財産権について、自己の意思で第三者に実施権等を許諾することができるものとする。

3 甲乙間で共有する本知的財産権について、甲又は乙が第三者に実施権等の許諾を行った場合は、当該許諾に伴い得られた対価から、その対価を得るのに必要となった費用を除いた金額を本知的財産権の持分に応じて相手方に分配する。

2. 最終合意条文・協議結果

(第三者への実施権等の許諾)

第17条 甲は、甲が単独で所有する本知的財産権について、第三者に実施権等の許諾を行なう場合は、乙に事前に通知し、乙が希望する場合は乙と協議するものとする。

2 甲は、甲乙間で共有する本知的財産権について、第三者に実施権等の許諾を行なう場合は、事前に乙の同意を得るものとする。

3 乙は、自己が持分を有する本知的財産権について、自己の意思で第三者に実施権等を許諾することができるものとする。

4 甲乙間で共有する本知的財産権について、甲又は乙が第三者に実施権等の許諾を行った場合は、当該許諾に伴い得られた対価から、その対価を得るのに必要となった費用を除いた金額を本知的財産権の持分に応じて相手方に分配する。

3. 交渉経緯

①企業提案 (上記提案条文参照)

②大学回答

・第17条1項、2項を削除希望する。

【理由】

第1項は甲(大学)単独のものも指すと考えられ、その場合、甲の権利を甲が実施権許諾を行うに際し乙の同意を必要とするのは不当と考える。同様に第2項は企業単独のもの、大学としてはあっても問題はないが、不要である。

③企業回答

・第17条1項、2項は存続させて欲しい。

【理由】

第17条1項、2項は単独権利と共有権利の両方を含んでいる。本条項により、大学による特許権の第三者への許諾を制限することで、第18条記載の独占実施補償料を支払う根拠としている。たとえ大学単独の権利であれ、企業との共有権利であれ、費用面で企業の貢献がある共同研究の中で生まれた成果であることから、お互いパートナーとして、企業がビジネスする上で支障となるような第三者への許諾は困る。(競合他社が弊社の開発負担より安く実施できるなど許されない。)

共有権利を第三者に実施許諾すれば、弊社へも実施料が配分されることから理由無く拒否しない。拒否する場合として考えられるのは、企業の事業に対する利益を考慮しての判断であるので、共有権利を第三者に許諾しないことで企業の利益が増加すれば、独占実施補償料として大学に還元される。

④大学回答

・17条1項について、共有権利については存続を了解する。

・17条2項については存続を了解する。

・17条1項の甲の単独権利については、以下のように変更を希望する。

「甲は、甲に単独帰属する本知的財産権について、第三者に実施権等の許諾を行う場合は、乙にあらかじめ通知をし、乙が希望する場合乙と協議するものとする。」

【理由】

大学単独の権利に対する第三者への許諾に関する企業の意見も理解できなくはないが、大学側の貢献とのバランスの問題と考える。

確かに共同研究費として、100万円負担して頂いているが、単独権利は大学の発明であり、多額な共同研究費の支払いや出願費用などをすべて負担など、特別の契約においては認めることは可能であるが、本件の場合は大学側の提案を容認して欲しい。

実際の協議の場合、企業の主張については十分考慮するので、不利益をあたえることにはならない。

交渉事例集(研究会メンバー提出68事例中の一つから抜粋)
共同研究成果の実施に関して、大学がそれまでに所有していた
大学単独権利の権利主張をしないことを企業が求めた例

□ 乙提案条文

(乙から甲への実施料と独占実施補償料)

第18条 (1、2項省略)

3 甲は、乙から甲への実施料又は独占実施料の支払が継続している限りにおいて、乙による本共同研究成果の実施に関して、甲が所有する他の知的財産権に関する権利主張を一切行わない。

□ 甲回答 第18条3項を削除希望

【理由】 甲(大学)が所有する他の知的財産権は多数あり、これらの権利主張を行えない理由はない。他の権利を使うのであれば、条件は協議して決めるべきである。(以下省略)

□ 乙回答 第18条3項は以下のように修正させて欲しい。

「3 甲は、乙から甲への実施料又は独占実施補償料の支払が継続している場合においても、乙による本共同研究成果の実施に関して、甲が所有する他の知的財産権に関する権利主張をすることができる。ただし、前二項の合意前に甲が乙に対し他の知的財産権を所有していることを書面により通知していることを条件とする。

【理由】 大学は、未公開特許を含めて大奥特許を所有していると思う。企業が共同研究成果を安心して実施するためには、大学の所有する特許を事前に教えて頂きたい。この前提において、大学の権利主張は当然と考えるので、上記の修正を提案する。

□ 甲再回答

第18条3項について、企業の変更案に同意する。

□ 最終契約条文

(乙から甲への実施料と独占実施補償料)

第18条 (1、2項省略)

3 甲は、乙から甲への実施料又は独占実施料の支払が継続している限りにおいても、乙による本共同研究成果の実施に関して、甲が所有する他の知的財産権に関する権利主張をすることができる。ただし、前二項の合意前に甲が乙に対し他の知的座思案権を所有していることを書面により通知していることを条件とする。

交渉事例集

- 研究会メンバーから68事例提出 しかし、企業提出は少なく、種々問題点が指摘された。
 - 契約の機密保持上、詳細は出せない
 - 契約内容は契約個別の状況、条件に大きく左右される。一般論にすると大きな誤解を招く恐れがある
 - 事例が一人歩きする危険性がある

- そこで、事例に囚われず、交渉方法、契約条件を自由に発想し、意見を出し合った。ただし、
 - 産学官連携をより推進
 - 共同研究契約(交渉)の知的財産取扱い
 - 具体的な案(Not「べき論」)
 - 契約実担当者として
 - 組織、立場を離れ

の基本的スタンスを守って。

⇒ 共同研究契約の知的財産取扱いに関する 提案集

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集

- **約50提案** 各提案に対して質問、コメント、修正提案など
(現在もメールと研究会メンバー限定のサイトで意見交換中)
- 提案内容詳細は後日研究会 **報告書及びネットで公開予定**
(ただし個々の提案は研究会の総意でもなく、またメンバー各自の組織の意見・提案でもない)
- **提案内容**
 1. 共同発明 一方に譲渡
 2. 共同発明 出願維持費用 一方が全額負担
 3. 共同発明 出願維持費用 持ち分比負担
 4. 対価の決め方
 5. 成果、権利帰属の決め方
 6. 契約書雛形の取り扱い、成果報告書・発表・機密保持等

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介

提案例(1) 企業が出願費用を全額負担 自己実施・第三者ライセンス条件

[提案]

共同発明を共同出願をする場合に、まず費用負担について協議して、

企業が全額負担する場合 には

- 企業はその発明を実施および大学の同意なしに第三者にライセンスできる、
- 大学が第三者にライセンスする場合には企業の同意を必要とする、
- 企業がライセンスに同意しない場合は大学にライセンスできなかったことの補償をする、
- ただしあらかじめ企業が特定し、大学が合意した第三者は含まれない、
- ライセンス収入は交渉等にかかった費用を除き、持分に依りて配分する

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介

提案例(2) 双方が出願費用を持分負担 自己実施・第三者ライセンス条件

[提案]

共同発明を共同出願をする場合に、まず費用負担について協議して、

双方が費用を持分に応じて負担する場合 には

- 企業はその発明を実施および大学の同意なしに第三者にライセンスできる、
- 大学が第三者にライセンスする場合には企業の同意を必要とする、
- 企業がライセンスに同意しない場合は大学にライセンスできなかったことの補償をし、大学が支払った 権利取得費用を遡ってすべて負担する、
- ただしあらかじめ企業が特定し、大学が合意した第三者は含まれない、
- ライセンス収入は交渉等にかかった費用を除き、持分に応じて配分する。

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介

提案例(3) すべて単独出願 一方がビッド (ビッド方式)

[提案]

- 共同発明であっても共同出願ではなく全て単独出願にする。
- 企業、大学のいずれの単独出願にするかは、当事者の一方が対価を決め、残りの当事者が買うか売るかを定める。
- 例えば持分1:1の共有権利の価値を100万円と企業が決めれば、それを単独にするには一方当事者が他方当事者に50万円払うことにし、どちらのものにするかは大学が決めることができる。

[提案理由]

- 大学 共同出願の出願維持費用をすべて企業が負担して欲しい
- 企業 出願費用等は持分に応じて負担すべきである
- 対価の決め方について、両者が納得する方法を見つけるのは困難
- どちらか一方の当事者が買うか、買わないかを、決めるということで、必ず単独権利にする

[一部変形提案]

- まず企業が譲渡対価を大学側に提示する。
- 大学はその条件を受け入れるか、提示金額を上回る金額で買い取るか、あるいは拒否して早期の成果発表を行うか、を決める。

[一部変形提案理由]

- 大学としては、金銭よりも早く発表したいという希望がある場合がある。

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介
提案例(4) すべて協議事項、とりあえず研究をスタート

【提案】

共同研究契約では知的財産の取扱いは全て協議事項とし、とりあえず研究をスタートさせ、実際に成果を得ることのできた場合にその取扱いを協議するものとする。

【提案理由】

大学内部のポリシー・規程などのために、実際に起こる可能性が少ないものについて、無意味な議論を行っている場合がある。研究成果が期待していたような水準に達しない場合や、対象となる成果自体が得られない場合も想定されるので、研究をスタートさせ、実際に成果を得ることのできた場合にその取扱いを協議するものとする。

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介

提案例(5) すべて発明時点で協議

[提案]

共同研究契約時ではなく、発明が生じた時点でその発明による知的財産権の実施形態、実施料、出願費用負担などを取り決め、共同研究契約書にはこれらの条件は記載しない。

[提案理由]

共同研究契約締結時には、研究成果としての知的財産権の詳細が不確定であるため、将来の事業化を予測し実施形態等を決める必要があり、必ずしも必要でない条件まで取り決める必要が生じてしまう。そのため、発明が生じた時点でそれらを取り決める。

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介

提案例(6) 15ヶ月後(例)に有償譲渡/有償独占的实施許諾の選択

[提案]

- 共同発明に対する企業側の評価期間を定め、(その間に必要とされる出願経費は企業側が負担し)有償譲渡または有償独占的实施許諾の選択を行う。

[提案理由]

- 発生した共同発明の需要評価について両者の認識が一致しない限り、権利活用に関する契約上の条件のバランスで解決を図ることになる。
- そのためには、出願後15カ月等、需要評価のための一定期間を設けることを条件にすることが有益。譲渡又は独占的实施許諾を選択する場合、あるいはそれ以外の選択肢が視野に入ってくることが可能になると考える。

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介

提案例(7) 出願費用を企業が立替払い 登録時に権利選択、清算

[提案]

共同発明の出願から登録までの費用は、企業が立替払い。登録時点において以下の選択肢を両者協議のうえ決定。

大学、企業とも自己持分につき権利継続維持を希望し、企業が第三者実施許諾を認めた場合、大学は登録までの大学の自己持分に関する費用を企業側に返済し、登録以降の自己持分の費用負担を行なう。

大学、企業とも自己持分につき権利継続維持を希望し、企業が独占的实施を希望する場合、企業は登録までの大学の自己持分に関する費用及び権利化以降の費用を負担する。

大学が自己持分につき企業への譲渡を希望し、企業が権利維持を希望する場合、登録までに要した大学の自己持分に関する費用をミニマムとして譲渡対価決定、清算し、企業が以降単独所有する。
この場合、大学は少なくとも登録までの自己持分に関する費用を企業に返済不要。

企業が自己持分につき大学への譲渡を希望し、大学が権利維持を希望する場合、登録までに要した企業の自己持分に関する費用をミニマムとして譲渡対価を決定、清算し、大学が以降単独所有する。
この場合、大学は少なくとも登録までの全ての費用を企業に返済・支払う。

大学、企業とも自己持分につき権利継続維持を希望しない場合、権利放棄とする。
この場合大学は登録までの自己持分に関する費用を企業に返済する。

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介

提案例(8) リターンを期待するならば費用負担を

[提案]

- 企業側が独占的な実施権・実施許諾権を確保し、企業単独帰属と実質的に同等の取扱いができる場合は、費用を全額負担。
- 企業側が全額負担した費用のうち大学側の持分に相当する費用は、企業から大学に支払われる 将来の実施料(不実施補償)から差し引く などの方法により、精算する。
- 企業が非独占的な実施権・実施許諾権のみを希望し、且つ 大学が企業の同意を要することなく第三者への実施許諾権を有する場合は、費用は持分負担。

[提案理由]

- 企業側は、産業財産権に係る費用(コストとリスク)を負担することなく、権利の持分や実施料(リターン)を得ようとする大学の姿勢はフェアではないと感じている。大学がリターンを期待するのであれば、持分に応じた当該費用の負担をして欲しい。
- 各企業とも、自社の研究成果に基づく特許出願、権利化、維持管理には並々ならぬ努力をし、絶えず維持要否の見直しを行い、産業財産権に係る費用の削減に努めている。

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介

提案例(9) ライセンス収入の配分を権利の持分比に加え、 出願費用負担側にプレミアムを与える

[提案]

ライセンス収入の配分を権利の持分比に加え、出願費用負担側にプレミアムを与える。例えば企業が出願維持費用を全額負担した場合には、例えば権利が1:1のとき、ライセンス収入に配分比率を2(企業):1(大学)とする。

[提案理由]

収益があった場合の配分対価算定において、権利の持分に加え、出願が「不良債権」「負債」となるリスクを負って投資(出願費用を負担)した者に、その負担に見合う(リスク、割引現在価値の考え方なども考慮して)プレミアムを与える。

プレミアムとは、具体的には、収益があった場合の取り分の分配比率など。例えば、持ち分自体は1:1としても、収益があった場合の配分はこれに単純に従わず、費用を負担した側に手厚くする(例えば2:1にする)、などといった方法が一つの案。

またこれに加え、立替払い扱いで費用を相殺するにあたっては、単純清算ではなく、立て替えていた費用につき、割引現在価値の考え方を考慮して現在価値を求めた上で清算する。

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介

提案例(10) 企業に譲渡 企業単独出願 譲渡対価は成功報酬型

[提案]

共有特許の大学持分は企業へ譲渡。

譲渡対価は成功報酬型とする。

[提案理由]

大学側持分を譲渡し企業の単独特許とした場合、費用負担に関する問題は発生しない。

譲渡対価については企業による事業化後に利益が得られた場合、特許の寄与率・貢献割合によって支払われるため、事業化の妨げとなりにくい。

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介

提案例(11) 大学持分の譲渡対価を、一定額の譲渡一時金と、その発明に対する企業における実績補償金との2段階で算定

[提案]

大学持分の譲渡対価を、一定額の譲渡一時金と、

その発明に対する企業における実績補償金との2段階で算定する。

譲渡一時金は、従業員に対する出願補償金よりは高く、一時金だけの譲渡対価の場合よりは低い一定額とする。

[提案理由]

共同発明の大学持分を企業に譲渡し、企業が単独で出願することは、発明の有効活用上、有力な選択肢。単独出願は手続きが簡便、企業にとって発明の利用価値も高まる。

問題は、譲渡対価の算定が困難なこと。実用化まで見通せないことが多いため、発明の届け出段階で正確に譲渡対価を算定することは、至難の業。

そこで企業の職務発明報償対価算定に準じ、出願時の一定の出願補償金と、自社製品採用、ライセンス収入等による実績補償金の二段階算定を参考にして、大学の持分譲渡の対価を算定する。

このようにすれば、対価の額について長期間の交渉を必要とせず機械的に計算できるので、双方にメリット。

共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案集からいくつかの提案の紹介

提案例(12) 企業へ譲渡 対価は一時金と奨学寄付金

[提案]

共同研究による発明をすべて企業へ譲渡(大学単独発明と共同発明の大学持ち分とも)

譲渡対価は一律(単独は50万円、共同は25万円(持ち分比50:50の場合))、

事業化利益、ライセンス収入が得られた場合 には、企業の自主的判断で大学に寄付金を支払う。

[提案理由]

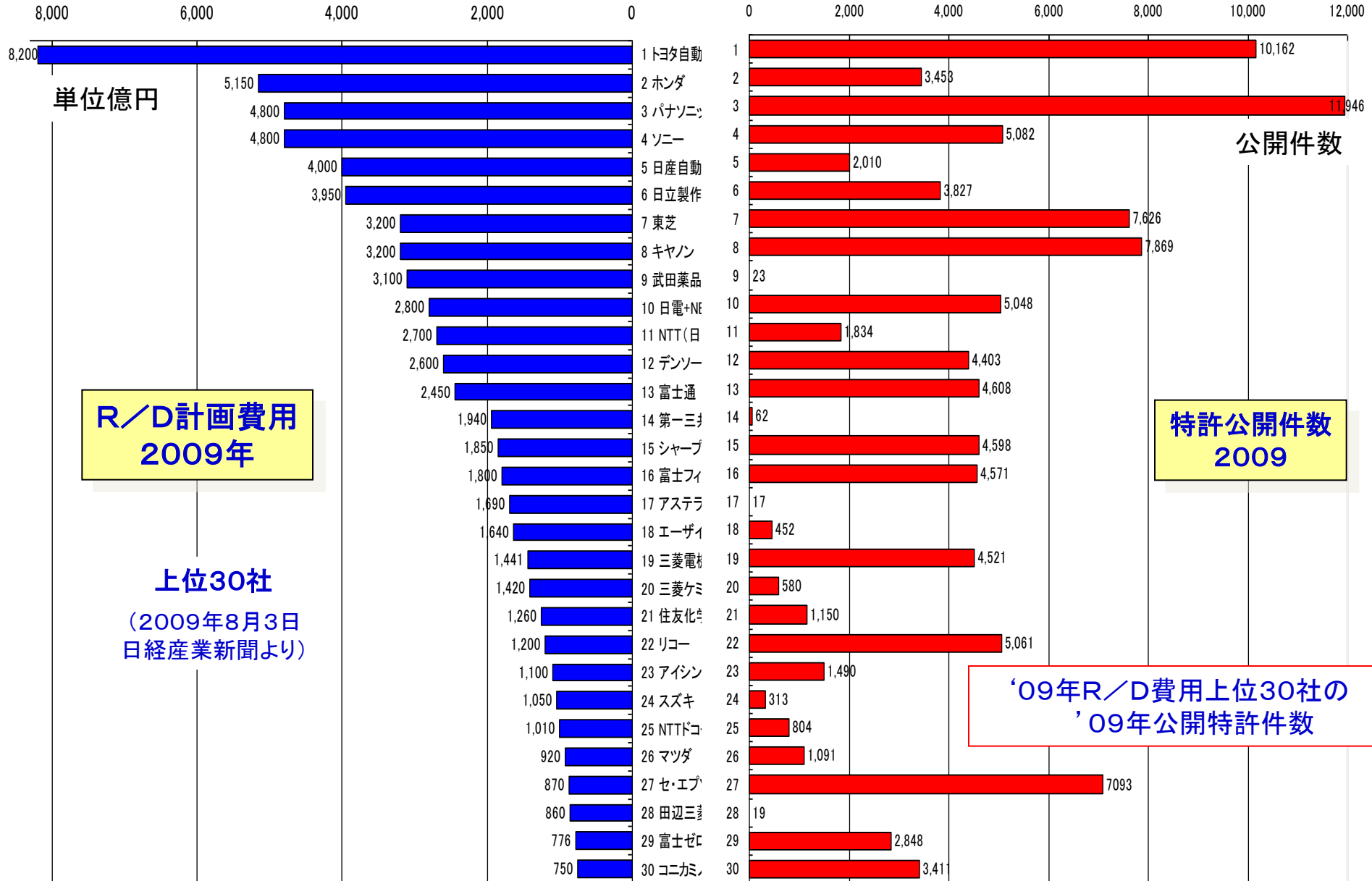
譲渡対価は研究内容、発明期待度などにより異なるが、できればすべて一律で超シンプルにしたい。

いったん譲渡した以上、将来企業が利益を得た時の対応は企業の自由であり、大学としては企業の好意、Courtesy、すなわち寄付を期待。

もし単独特許譲渡対価50万円を企業が受け入れなければ、大学は単独出願してほかにライセンスするか、出願放棄して公開する。

共同発明の持ち分譲渡対価25万円を企業が受け入れなければ、出願費用持ち分比負担で通常の共同出願を行い、共有特許とする。

2009年度の研究費用と 2009年の特許公開件数の対比



単位億円

R/D計画費用
2009年

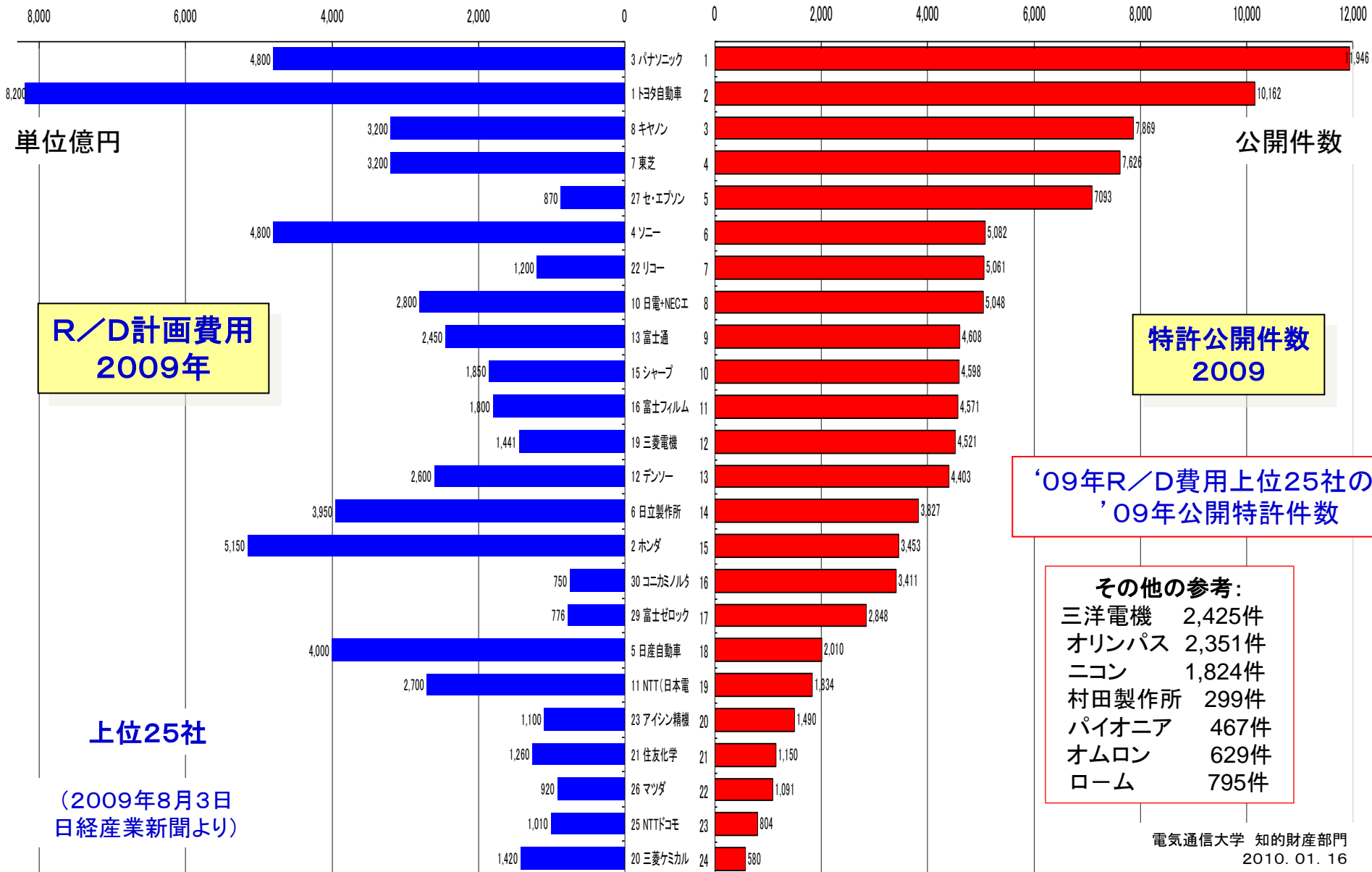
公開件数

特許公開件数
2009

上位30社
(2009年8月3日
日経産業新聞より)

‘09年R/D費用上位30社の
’09年公開特許件数

2009年の特許公開件数と 2009年度の研究費用との対比



R/D計画費用
2009年

特許公開件数
2009

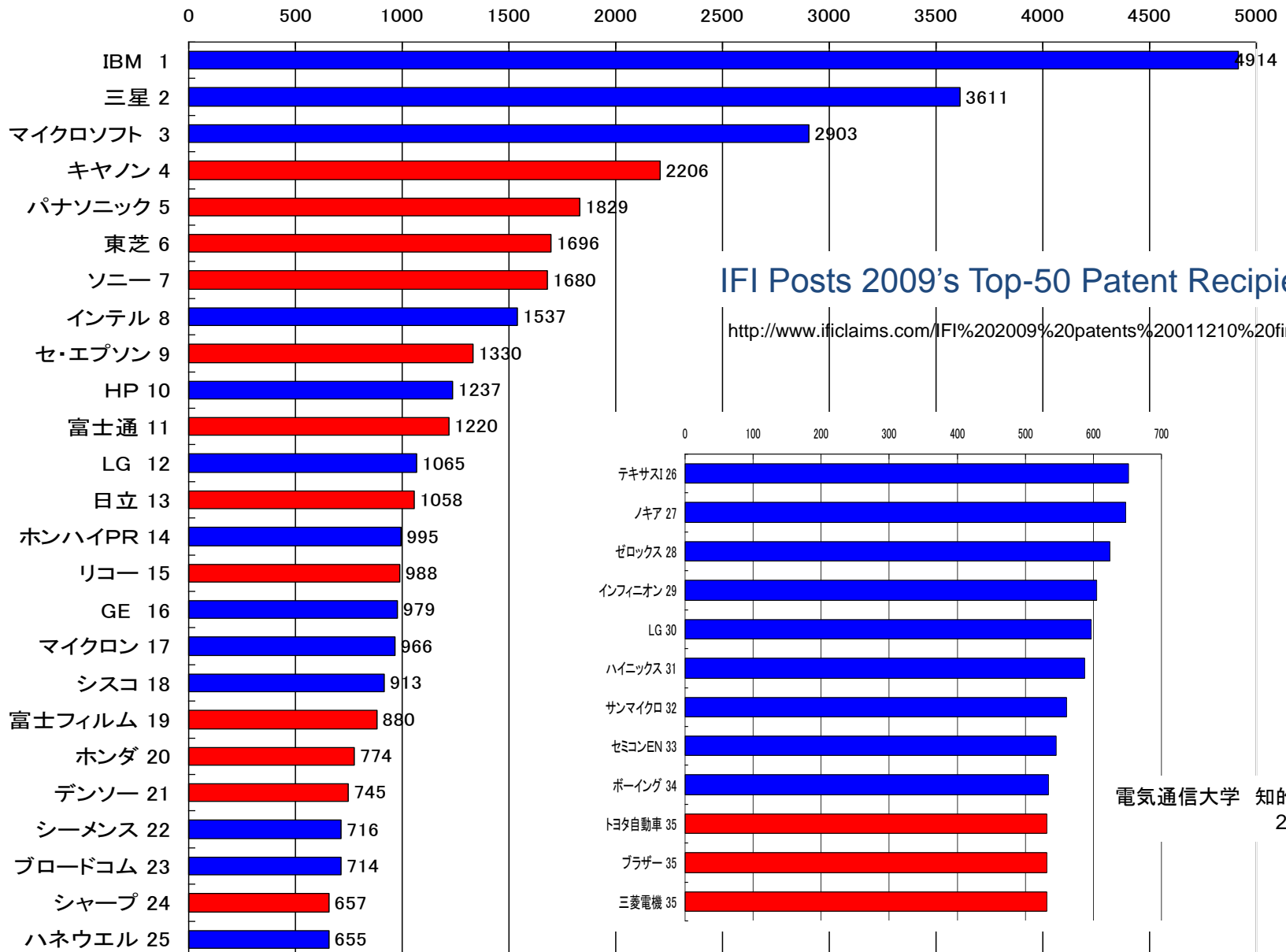
‘09年R/D費用上位25社の
’09年公開特許件数

その他の参考:
 三洋電機 2,425件
 オリンパス 2,351件
 ニコン 1,824件
 村田製作所 299件
 パイオニア 467件
 オムロン 629件
 ローム 795件

上位25社

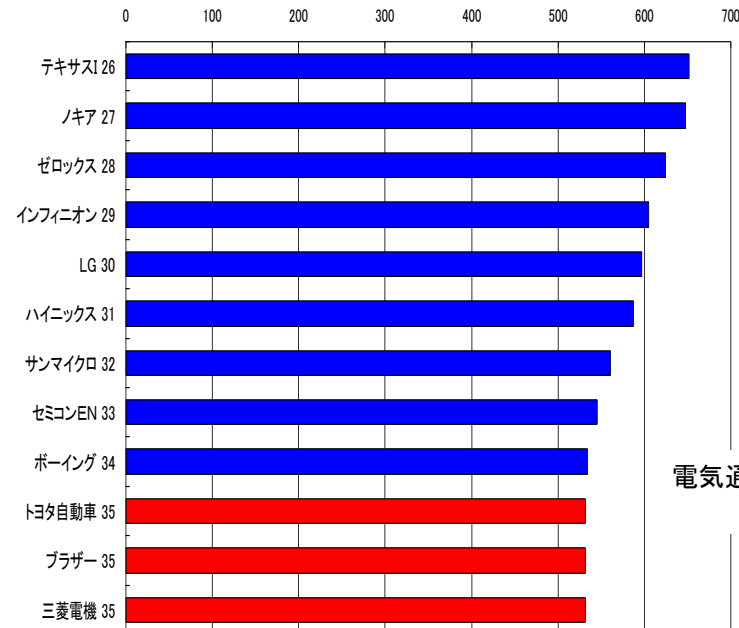
(2009年8月3日
日経産業新聞より)

2009年米国特許登録件数上位35社



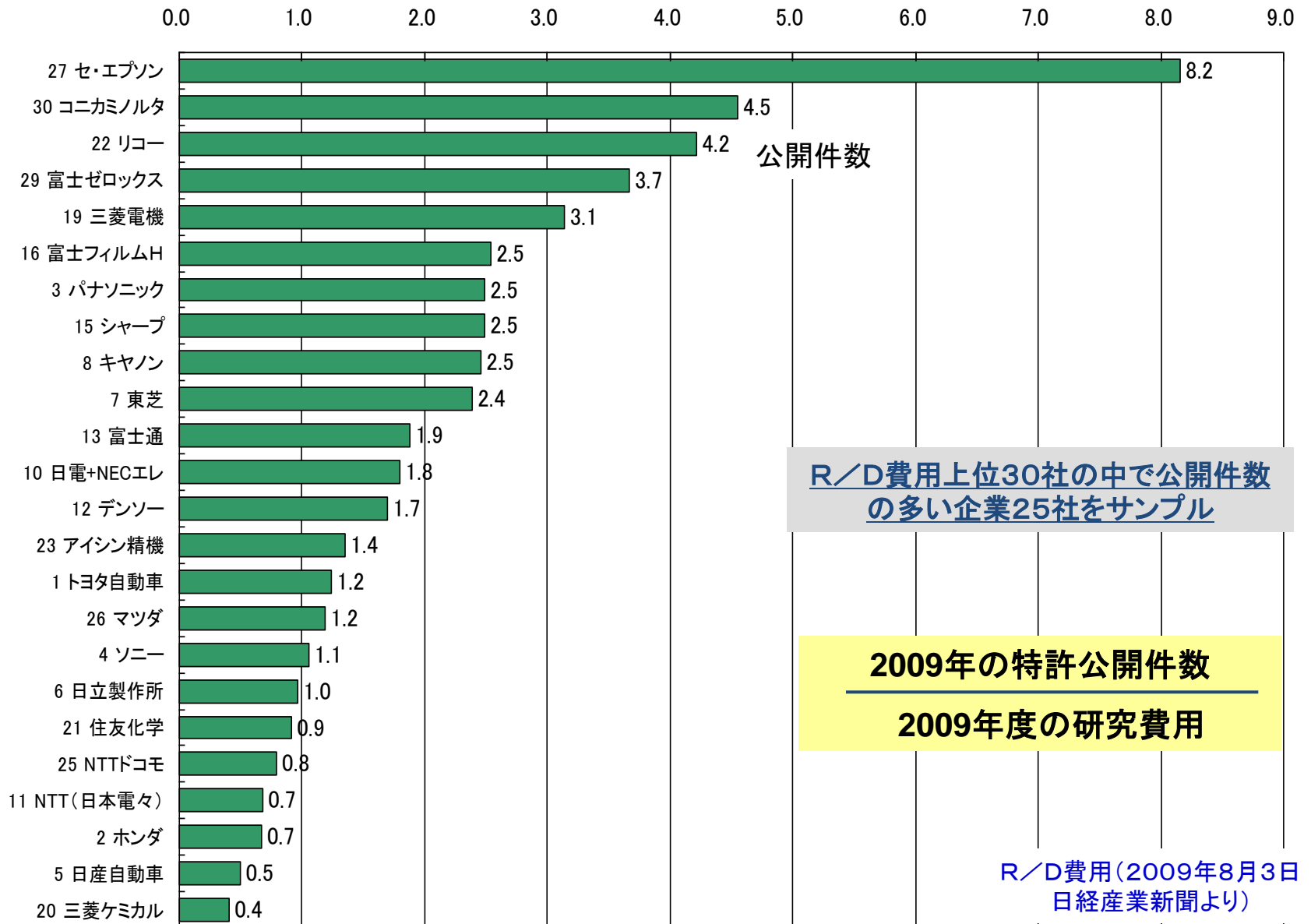
IFI Posts 2009's Top-50 Patent Recipients

<http://www.ificlaims.com/IFI%202009%20patents%20011210%20final.htm>



電気通信大学 知的財産本部
2010.01.16

R/D費用1億円に対する公開件数('09)



共同研究契約交渉において目指すべき方向

産学官連携推進 これが第一

(共同研究によって大学・企業がWIN-WINの関係)

**大学・企業の研究者が共同研究をやりたくなる体制・契約
共同研究立ち上げを遅らすのは言語道断**

捕らぬ狸の皮算用をしなくて済む仕組み

知財担当者が関与しなくて済む契約

経験の少ない担当者が事務的に処理できる契約

ご清聴ありがとうございました

事例集研究会メンバーから集めた交渉事例集と提案集は、後日報告書を作成し、ネット上で公開いたします。

今日ご出席いただいた方で、事務局がメールアドレスを把握している方には、公開した時にメールでご案内を差し上げる予定です。

電気通信大学 産学官連携センター
特任教授 堀 建二
E-mail hori@ip.uec.ac.jp