平成 21 年度文部科学省産学官連携戦略展開事業

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

報告書

2010 年 5 月

国立大学法人電気通信大学
産 学 官 連 携 セ ン タ ー

目　次

はじめに ・・・

４．２．２．２．条件により単独または共同出願にする・・・・・・・・・・・・・ 123
４．２．２．３．共同出願の扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128
４．２．２．４．対価の算定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131
４.２.３．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134

第５章　シンポジウム発表
５.１．「事例集研究会の取り組み」堀　建二・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143
５.２．「今後の共同研究契約交渉の方向と期待～企業から～」櫻井克己・・・・・ 149
５.３．「今後の共同研究契約交渉の方向と期待～大学から～」峯崎　裕・・・・・ 152

第６章　共同研究契約書雛形及びその解説、その他資料
６.１．共同研究契約書雛形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 155
６.２．共同研究契約書雛形解説、その他資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157
６.２.１．東北大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157
６.２.２．京都大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164
６.２.２．（ａ）本学雛型から予想される問題点や注意点・・・・・・・・・・ 169
６.２.３．山口大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170
６.２.３．（ａ）国立大学法人山口大学の共同研究契約について・・・・・・ 173
６.２.４．九州大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178
６.２.５．九州工業大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180
６.２.６．奈良先端科学技術大学院大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 186
６.２.７．情報・システム研究機構国立情報学研究所・・・・・・・・・・・・・ 189
６.２.８．慶應義塾大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 196
６.２.９．東京理科大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198
６.２.９．（ａ）共同研究契約書サンプル 09.06.01・・・・・・・・・・・・・ 198
６.２.９．（ｂ）企業との共同研究契約における重要交渉事項ついて・・・・ 203

あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205

はじめに

この研究会は、平成２１年度文部科学省「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」調査研究及び研修会の実施に係る公募、すなわち、「産学の契約関係者により、モデル事例毎にどのような契約を行うのが合理的か検討を行い、複数の契約条項モデルを提示する等、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」委託事業として行ったものである。その背景には、「知的財産推進戦略２００９」において、「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」との記載が盛り込まれているように、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とのことである、との状況認識に基づいている（上記公募要領を参考に作成）。

そこで呼びかけに賛同して頂いた１２大学・機関と１５企業（日本知的財産協会ライセンス委員会）の契約関係者による「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」（以下　事例集研究会）を立ち上げ、過去の共同研究契約交渉事例を収集し、参考になる事例を整理、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ことにした。

作業は、機密保持には十分注意しつつ、広く交渉の実務担当者の参考になるように、出来るだけ現場の交渉状況が伝わるような交渉事例を集めるとともに、将来に向けた思い切った発想、提案を出し合い、それに対する意見交換を会議、メールで実施した。

今回の報告書では提出された事例、提案、及び意見、コメントなどを読みやすくするために事務局で分類、整理、一部書き直しを行ったが、原則すべてを掲載することとし、非現実的ではないかとの意見、コメントなどが付いた提案であっても、修正したり、削除したりすることなしに掲載してある。この点を是非ご理解の上読んで頂き、不都合な点があったとすれば、その編集責任はすべて事務局にある。

それに関連して最初にお断りとお願いを申し上げることをお許し頂きたい。

この報告書をお読み頂く方々は既に産学連携活動と共同研究契約交渉の経験をお持ちの方が多いと思われるので、このような当たり前のことを申し上げるのは失礼と承知の上で敢えてお願いいたしたい。

上記のように、この事例集研究会は１２大学・機関と１５企業の知財関係者が集まり、共同研究契約交渉の事例をお互いに出し合って議論し、将来に対してどのような契約条件が考えられるかを提案したものであるが、当然のことながら個々の契約の知的財産の取扱いに関しては、対象研究テーマと双方の研究者の関係によって大きく左右される。しかし、この報告書に記載されている事例や提案には、個々の契約交渉の機密を守るために、その背景にある具体的状況については一切言及していない。

例えば、一つの製品が数個の特許で支配されるような化学・材料分野と、一つの製品に数十、数百の特許が関係するエレクトロニクス・ＩＴ分野とは知的財産の価値評価がおのずから異なる。

また研究の状況、例えば大学の先端的基盤研究の製品化可能性を検討するための共同研究と、既に製品化を検討している企業がその一部分の基礎的検討を大学の知恵、知識に依頼する共同研究とでは、大学と企業の立場が大きく異なり、そこで創出される発明の取扱いも異なるものとなるのが自然であり、一つの契約書雛形で処理することは適切ではない。

研究会における議論においても、機密保持の立場から、研究会メンバーによる事例、提案等の提出はすべて無記名にて行い、個々の背景を無視した形で議論を進めざるを得なかった。当然、研究テーマや共同研究相手名は提出時点で削除されており、事例そのものも細心の注意を払って、個々の事例を推定できないようにして行った。これがこの研究会の大きな制約であり、限界であった。また提案については、最初に提出された提案に対する他メンバーの意見、コメントなども合わせて掲載し、なるべく提案や意見が偏らないように留意したが、研究会として提案の評価や取捨選択は行わず、原則すべての提案を掲載した。

この報告書にある個々の事例や提案を見て非現実的であると感じる方もおられるかと思うが、その原因の一つはそこにある。

従ってこの報告書は、契約交渉の背景を一切記載することなく、種々の事例や提案を日々の、あるいは将来の交渉の参考として提供するものであって、それ以上のものではないが、実際に契約交渉に携わっておられる経験者の方々が見れば、それぞれの状況の中で参考に出来る事例や提案を見つけることができるものと思う。この中から何か一つでもヒントを掴んで頂けることがあれば幸いであるが、一方で、背景などを考慮することなく、文言だけを切り出して使うことは誤解を招く恐れがあり、是非ご留意願いたい。

本報告書では、第１章と第２章に研究会、ワーキンググループ、及びシンポジウムの概要と開催状況について、その概略を記載した。

第３章に契約交渉事例、第４章に契約交渉提案を紹介した。その趣旨や研究会での作業の経緯、内容、読者へのお願い、お断り（言い訳がましいものが多いが）などは、各章の初めに記載したので、是非お読み頂きたい。

第５章には、平成２２年３月１８日に開催したシンポジウムでの発表内容を簡単に紹介した。配布資料には掲載していなかった当日発表資料も併せて掲載した。

第６章では、研究会メンバーが所属する大学・機関の契約書雛形とその解説を紹介した。既にネット上で閲覧できるものは、そのＵＲＬのみを記載し、公開されていないもので提出者の了解を得たものだけを、ここに掲載した。企業からも２社が研究会での議論のためのみという条件で契約書雛形とその解説が提供された。従ってこの報告書には掲載していない。

契約書雛形の解説は、各大学・機関とも最初は大学の教職員、研究者向けに作成したものが多く、共同研究のパートナー企業に対して大学としてお願いしたい点の説明等を加えて作成されたものが追加されてきているが、まだ一部の大学・機関に限られている。

その内容そのものに関する賛否は別として、このような解説を充実させていくことは、今後の共同研究推進には必要と思われる。

研究会ではいろいろ激しいやり取りもあった。これは、「個々の交渉の席上では主張をそのままストレートに出すことが難しい場面もあろうが、この研究会では率直に主張を出して頂きたい。ただし個々の企業の利益を代表して意見を出すのではなく、産学官連携推進という

大きな見地に立って発言をして頂きたい。ここ２０年で世界に出遅れた日本の問題を考えるときに、企業が強くなり、それを支える大学も強くなることが喫緊の課題であり、産学連携をうまく推進することが、そのための大きな手段の一つであることを肝に銘じて、積極的、建設的な発言、提案をして頂きたい」と、座長のいわば高圧的な議事運営に、研究会メンバーの方々が素直に応じて下さった結果である。名前をすべて挙げることが出来ないが、多忙の中を研究会に参加し、またメールで積極的に意見を出して頂いた研究会メンバーすべての方々に、改めて心から感謝申し上げる。

産学官の関係者がこのように、きれい事だけではなく、抱えている問題を出し合い、率直に意見を述べ、それをそのまま報告書として公開するのは、少なくとも産学官連携の分野では今までにあまり例を見ないことではないかと思う。

それだけにいろいろな問題も抱えているが、読者の参考となり、新たな形の産学官連携推進の一助ともなれば幸いである。

平成２２年５月
国立大学法人電気通信大学
産学官連携センター
特任教授　堀　建二

本報告書に記載されている意見・提案は、研究会メンバーの合意に基づくものではなく、提出された内容を列記・整理したものです。

第１章　概要

１．１．研究の概要

「はじめに」に記述したように、この研究会は、平成２１年度文部科学省「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」調査研究及び研修会の実施に係る公募、すなわち、「産学の契約関係者により、モデル事例毎にどのような契約を行うのが合理的か検討を行い、複数の契約条項モデルを提示する等、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」委託事業に電気通信大学が応募し、採択されて行ったものである。

１２大学・機関（当初は１４大学・機関であった）と１５企業（日本知的財産協会ライセンス委員会）の契約関係者による「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」（以下　事例集研究会）を立ち上げ、過去の共同研究契約交渉事例を収集し、参考になる事例を整理、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ことにした。

第１回研究会では研究会の趣旨と目的を確認し、研究会のアウトプットとしての契約書参考事例集の構成と内容について討議を行った。

研究会メンバーからは、①契約の機密保持上、詳細を提供することはできない、②契約内容は契約個別の状況、条件に大きく左右されるため、一般論にすると大きな誤解を招く恐れがある、③事例が一人歩きする危険がある、などの問題点が指摘された。

研究会メンバーから５２の事例の提出があった一方で、事例の詳細を公開することに対しての強い反対意見が出された。

大学、企業とも、実際にあった事例を出すことは、たとえ実際の事例が直接分からないように手を加えたとしても、交渉の実務担当者には抵抗感があり、学内、社内の許可を得るのにも問題があるとの指摘があった。一方で、実際の事例に基づきながらも、仮定した交渉での新しい提案という形で出すことは、可能性を広い範囲で考えることもでき、有意義ではないかとの提案があった。

そこで事務局でいくつかの案を作成して、第２回研究会で議論し、その結果に基づき研究会メンバーが新しい提案を考えて提出した。その提出された資料の取扱いとまとめ方に関して有志によってワーキング（作業部会）を開催し、討議した。

当初はＧｏｏｇｌｅドキュメントを使って情報の共有と共同編集作業を行なうことを企画したが、一部メンバーからＧｏｏｇｌｅドキュメントにアクセスできないとの連絡があり、結局、メールでの作業を並行して行なう結果となった。すなわち、事務局に個々にメールで提案等を提出して頂き、提案者名等を削除したものを事務局から、原則そのまま研究会メンバー全員にフィードバックしてコメントを求め、次にそれらを事務局で編集し、分類等を行い、再度メンバーのコメントと、新たな提案を求める、という作業を繰り返した。

今回の提案集の個々の提案に対しては、研究会としてその中のいくつかの提案を推薦する、ということは行わない、というのが研究会としての基本的な方針であったため、提出された提案は、全体を少しでも読みやすく、且つ理解しやすくするために事務局である程度の文章としての手直しと分類を行ったが、基本的には提案者の意向を尊重してそのまま掲載した。

また各提案に対しての研究会メンバーのコメントも修正せずに掲載することを基本とした。

なお、研究会の議論の参考資料とするために、研究会では、各大学・機関及び企業が持っている共同研究契約雛形とその解説などの関係資料を提供して頂いた。それらも本報告書に紹介してある。提供されたのは大部分が大学・研究機関であり、企業からの提出は２社だけであったが、それも研究会メンバー限りという制限つきの提出であったため、本報告書には掲載していない。

１．２．研究会メンバー

本研究会メンバーは次の通りである。

当初は１４大学・機関、１６企業であったが、業務上の都合で出席が難しいということで、正式には以下の１２大学・機関、１５企業となった。

組織名	氏名（※敬称略）
東北大学	高橋 敏則
東京大学	峯崎 裕
京都大学	宗定 勇
大阪大学	藤澤 幸夫
山口大学	藤村 悠一
九州大学	小川 隆
九州工業大学	中村 邦彦、松浦 文明
奈良先端科学技術大学院大学	久保 浩三
情報・ｼｽﾃﾑ研究機構国立情報学研究所	平出 壱洋、副島 義男
慶應義塾大学	羽鳥 賢一
東京理科大学	藤本 隆
日本知的財産協会ライセンス委員会	
鹿島建設株式会社	櫻井 克己
ＴＯＡ株式会社	下垣 裕一
エーザイ株式会社	近藤 祐司
サントリーホールディングス株式会社	田村 聡子
シーメンス株式会社	スバシンハ チャンミカ
新日本製鐵株式会社	壽山 竜之
第一三共株式会社	北野 範子
大王製紙株式会社	萬 秀憲
株式会社ダイヘン	奥 雅之
田辺三菱製薬株式会社	瀬井 貴倫
中外製薬株式会社	佐藤 裕介
月島機械株式会社	小林 亨
パイオニア株式会社	千葉 義弘
パナソニック株式会社	青木 潤
三菱電機株式会社	打田 貴子
文部科学省	岩田 行剛
電気通信大学	堀 建二、井桁 貞一、本間 高弘、後藤 隆彰、平野 彰、関口 通江

第２章　研究会開催内容

２．１．第１回研究会

第１回「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」
（略称　事例集研究会）

日時　２００９年１０月１６日（金）　１０：００～１２：００
場所　情報システム・研究機構　国立情報学研究所（ＮＩＩ）１２０８会議室

研究会メンバー参加者　１２大学・機関（１９名）、１１企業（１１名）、１省庁（１名）

＜プログラム＞
１０：００～１０：１５　挨拶とメンバー紹介

１０：１５～１０：３０　実施計画についての説明

１０：３０～１１：５０　討議
議題 １．研究会のスタンス　［研究会の趣旨と目的］
２．研究会の成果物　［契約書参考事例集の構成と内容］
３．研究会メンバーの分担　［研究会メンバーによる事例の提出］
４．スケジュール　［特に事例提出期限１１月３０日について］
５．その他　［機密の取扱い、メーリングリストとＨＰの活用、など］

１１：５０～１２：００　まとめ

資料 １．研究会プログラム
２．研究会メンバー一覧
３．研究会実施計画
４．今後の予定
５．資料の取扱・メーリングリストの利用
６．Ａ社との事例
７．Ｂ社との事例
８．東北大学の事例
９．東京大学　共同研究における契約交渉

○議事要約（下記は研究会での個々の意見を抜粋したもので、研究会の結論ではない）

- 大学側が一方的に参考事例集を作成するのではなく、企業と大学の双方が参加して参考事例集を作成する過程そのものも本研究会の１つの趣旨である。
  その過程で意見交換をし、研究会終了後も引き続き何らかの活動が続くことを期待している。
  交渉担当者である本研究会の参加者が役に立つものを作成して頂きたい。
- 従来の雛形ベースの対応に限界を強く感じている。雛形やガイドラインの促進を希望しているわけではない。
- 雛形はむしろ学内用テンプレートである。初歩的なレベルの人をあるレベルに統一するためのものである。
- 大きな問題として「特許出願費用の負担」と「発明者に対する報償」がある。
- 「取り組み事例」や「雛形を選択式にした背景」などの紹介はどうか。
- ソリューションを提案しなければあまり意味がない。皆が知恵を出すべきである。事例を出すのではなく知恵を出すのはどうか。
- 特許出願時に協議して「譲渡」、「独占実施」、「非独占１、２」の中から選択する方式をとっている。
- 企業側には雛形を呑まざるを得ないという諦めがある。
- 大学と企業の双方が最新の共同研究契約の雛形とその解説を提出し、報告書とホームページに載せてはどうか。
  共同出願契約の雛形がある大学は、それを提出して欲しい。
- 共同研究契約の雛形は公表しているが、共同出願契約は雛形を公表していない。
- 各大学とも不実施補償収入は実際にはほとんどない。
- 企業側の立場からすると、実施する可能性がゼロという判断は難しい。
- 最終的に「どちらが共同研究をやりたいか」で決着がつくことが多い。
- 共同研究と奨学給付金（奨学寄附金）の間にあるような、新しい仕組みができないか。
- 思い切った将来への提案が欲しい。
- 共同研究の成果を企業に譲渡する場合に、何らかの報償金が先生に支払われれば、大学にお金が入らなくても問題はないのではないか。
- 先生方のやる気を引き出し、研究を活性化させて成果を出し、その成果をなるべく早く企業側に移転して事業化を促進してもらうことが非常に大切である。
- なぜ交渉が円滑にいかないかという要因をピックアップし、それに対してどうしたらいいかという議論をするのはどうか。
- 不実施補償ではなく、出願費用の方が問題となっている。
- 雛形については既に様々な報告書が出ているので、出願費用や機密保持などのテーマに焦点を絞って、その理由の背景などを特に多く盛り込むのはどうか。
- テーマごとに「なぜこのような出口になるのか」を沢山集めてはどうか。企業側から見た意見と大学側から見た意見とでは違うところがあるはずである。
- 工数がより少なくなるのに役に立つ報告書ができるとうれしい。またここで、様々なご

意見を頂けるとうれしい。

- 皆様が事例を集めてまとめて頂いた結果を基に、どうしたらいいかというご意見を頂きたい。
- 大学によっては「もうもめることはない」というところもある。それは雛形作成時に工夫したからである。その場合は、「作成時にこういう工夫をしたから今もめていない」という事例を出すのはどうか。
- 交渉時に企業の意見を聞き納得して応じた事例など、極端な例や特殊な例は除いて一般論として納得できるものを互いに出し合うのはどうか。
- ①現在の雛形、②その解説、③よく問題になる点　を提出して頂きたい。
  提出締切りは１１月３０日とし、提出して頂いた資料をもとに、事務局である程度分類分けなどの作業を実際にした上で、１２月１８日の第２回研究会にて議論するテーマを決めたい。
  企業名と大学名は公表しないので、その前提で可能な限り提出して頂きたい。
  報告書を読む人に役立つものを提供して頂きたい。
- 産学連携を今後どう進めていくのか、またそれを発展させていくための課題はなにか、課題があるとしたらそれを取り除く１つの手掛かりとなればよい。

「研究会における資料の取扱い及びメーリングリストの利用について」

- この研究会は文科省の委託事業であるので、研究会に提示された資料及びメーリングリストで配信された資料は、原則、企業名・大学名を省いて今後立ち上げるホームページと報告書に掲載。
- ただし、開示範囲を制限したい場合には「メンバー限り」、「事務局限り」の２つのパターンで開示範囲を指定。
- 資料２は研究会のメンバー表であるが、今後報告書やホームページにメンバーの名前（メールアドレスを削除したもの）を掲載してもよいかどうか。それぞれのメンバーが検討し、掲載不可の場合には事務局に連絡することにした。

２．２．第２回研究会

第２回「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」
（略称　事例集研究会）

日時　２００９年１２月１８日（金）　１０:００～１２:００
場所　キャンパス・イノベーションセンター（ＣＩＣ）東京　多目的室３

研究会メンバー参加者　１１大学・機関（１１名）、１２企業（１２名）

＜プログラム＞
１０：００～１０：１５　　配付資料の説明

１０：１５～１１：５０　　討議
議題 １．共同研究契約書雛形 とその解説
２．交渉事例集
３．大学の主張・企業の主張
４．共同研究契約における知的財産の取扱いに関する提案集
５．今後のスケジュール
６．その他

１１：５０～１２：００　　まとめ

資料 １．研究会プログラム
２．第１回事例集研究会議事録
３．シンポジウムプログラム案
４．共同研究契約書雛形
５．共同研究契約書雛形解説
６．交渉事例集
７．新しい提案
８．座席表

○討議事項

１．共同研究契約書雛形とその解説

- 提出雛形で既にネット上で公開されているものは報告書で紹介する。ネット非公開雛形（例えば企業）の報告書等での公開は、提出者の意向に従うこととする。
- 共同研究契約書雛形の解説

  提出解説の視点（共同研究相手先向け、研究者向け、研究会向け、など多様）の統一は行なわないが、可能であれば共同研究相手向けの解説を作成して事務局に提出して頂く。提出されたものを提出者の了解の下で報告書に記載することとする。

２．交渉事例集事例集の形態

- 最後のまとめの形態をどうするかについては、提出事例の表示形態が多種多様で統一が困難であり、形式をそろえると情報量が落ちてしまう、等の問題があり、この研究会に提出された事務局編集のものに対して議論したが、結論が出なかった。そこで今後の事例提出状況などを見ながら、事務局が再度検討し、編集したもの研究会メンバーに送ってコメントを求め、最終的に判断することにした。
- 分類方法もなかなか難しいが、報告書にした場合に読者が見やすいようにするには、ある程度の大きな分類をすることにした。
- 仮想ケースの取扱いについては提案集という形でまとめることにし、下記４．に記したように進めることにした。

３．大学の主張・企業の主張

- それぞれの言い分だけを取り出してまとめる、新たに言い分を提出して頂き一覧にまとめる、等の方法を当初考えたが、新たに提案集を作成することになったことと、契約書雛形の解説にある程度の主張が記載されているので、「大学の主張・企業の主張」だけを取り出してまとめることはやめることにした。

４．共同研究契約における知的財産の取扱いに関する提案集

- 今後の産学官連携推進に役立つ、大胆且つ割り切った共同研究契約書条項の提案集（これは研究会の総意としてまとめるものではない）を議論した。
- 事例集の中で提案された仮想ケースの取扱い

  事務局提案のたたき台としての案などを基にこの２点を研究会で討議した。
  事例を提出するのは難しい問題があるが、提案としてならば、今までの交渉事例を基にしながら、さらに広く種々な可能性を考えることができるので、有意義である、との意見が多く、ほとんどすべてのメンバーが賛成であった。
  そこで早速メンバー全員が契約交渉に対する「新たな提案」を１月８日までに提出することにした。

５．今後のスケジュールについてのお知らせと協議

- 第３回研究会　２０１０年2月５日（金）１０：００～１２：００
- シンポジウム　２０１０年3月１８日（木）１３：３０～１７：３０
- シンポジウムの後に懇親会に開催することにした。
- ワーキンググループの提案
  最終報告に向けて提出資料類をどのようにまとめるべきかを議論して頂くため。１月１５日開催予定。参加して頂ける方を後日募ることにした。

６．その他

- 研究会報告書及びホームページ等に研究会メンバーの名前を掲載することに関しては、報告書の内容がそろってきた最終段階でメンバーに判断して頂くことにした。特に日本知的財産協会としてのメンバーの名前、企業名など。

２．３．第１回ワーキング

第１回「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」
（略称　事例集研究会）ワーキング

日時　２０１０年1月１５日（金）　１３：３０～１６：３０
場所　国立大学法人電気通信大学産学官連携センター　４１５

研究会メンバー　　６大学（１１名）、３企業（３名）

＜プログラム＞
１３：３０～１６：００　　資料の確認及び討議

議題 １．配布資料の確認とまとめ方の議論
・配布資料の確認
・報告書のまとめ方、形態についての議論
・提出資料修正依頼の有無についての議論
２．その他
・配布資料以外の意見や提案についての取扱いについての議論
・報告書のまとめ方に関しての全体的、あるいはその他の事項に関する議論

１６：００～１６：３０　　まとめ

資料 １．研究会ワーキングプログラム
２．共同研究契約書雛形とその解説
３．交渉事例
４．新しい提案
５．その他資料（知的財産ポリシー等）
６．資料提出状況一覧

○討議事項

１．報告書のまとめ方、形態についての議論

- 研究会としての統一した提案

  この事例集研究会では、事例集においても、提案集においても、共同研究契約書雛形のある形を研究会の推選としたり、ある提案を研究会の推選としたりする考えは全くなく、そのようなことは行なわないことを再度確認した。

- 交渉事例のまとめ方

  このワーキングでこれまでに提出された事例集を、提出者名を伏せた形で全員にこの会議限り（会議後に回収）で配付し、そのまとめ方について議論した。

  事例集に関しては、研究会に資料として提出された段階で当事者の名前は当然全く削除され、分からないようになっているが、その上でどこまで実際の事例を紹介できるか、すべきかについて議論した。

  提出された交渉事例はその表現形態がさまざまであり、そのままの形で掲載すると読みにくくなり、かえって理解し難くなると思われる。

  また、交渉のやり取りがそのまま記述されているものがあるとの異議が出された。

  どのような形に編集するかについては議論がまとまらず、事務局で配付資料の形式を基にさらに検討し、再度メンバーのご意見を聞くことにした。

- 「契約交渉をスムーズに進めるための提案集」のまとめ方

  研究会メンバーから提出された提案について､今後の進め方とまとめ方について議論した。

  事務局から､「提出された提案に対し、他のメンバーのコメント、意見を求め、それを提案者にフィードバックし、それに対する回答、コメントを求める、というサイクルを何度か繰り返す」という案とサンプルを提示して議論した。

  この方法についてはおおむね賛成を得られ、早速実行することにした。既に頂いた提案に加えて追加の提案を募る。

  提案の様式をおおよそ次のように揃える。

  ①背景　　大学主張と企業主張を含めて交渉で議論となるポイント、背景など

  ②解決案　解決に向けた考え方と具体的な解決案（複数可）

  ③他メンバーによる意見、コメント

  内容がほぼ同じような提案はなるべくまとめ、分類する。

- 大学雛形（ＵＲＬ）とその解説

  大学雛形はそのＵＲＬを紹介する。「解説」はできるだけ共同研究の相手に対する説明、解説が望ましい。

- その他

  報告書には、研究会の経緯、掲載内容は本研究会の全員の統一見解ではない旨を前文に記載する。最終報告書の内容は前もってメンバーがチェックし、修正可能とする。

２．新たに研究会メンバーに提出して頂く資料　提出期限：１月２５日（月）

- 「契約交渉をスムーズに進めるための提案集」の新規（追加）募集
- 提出済み提案の修正
- 他の提案に対する意見、コメント、疑問点、別の提案など

２．３．第３回研究会

第３回「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」
（略称　事例集研究会）

日時　２０１０年2月５日（金）　１０：００～１２：００
場所　キャンパス・イノベーションセンター（ＣＩＣ）東京　多目的室３

研究会メンバー参加者　１０大学・機関（１５名）、１５企業（１５名）、１省庁（１名）

＜プログラム＞
１０：００～１０：１５　　配付資料の説明

１０：１５～１１：５０　　討議
議題　　１．報告書のまとめ方
　　・共同研究契約書雛形とその解説
　　・参考交渉事例集のまとめ方
　　・（柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための）提案集のまとめ方
　　２．（柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための）提案集の内容をより深めるためについての議論
　　３．今後のスケジュール
　　４．その他

１１：５０～１２：００　　まとめ

資料　　１．研究会プログラム
　　２．共同研究契約書雛形及び解説
　　３．交渉事例集
　　４．新しい提案集
　　５．シンポジウムプログラム案
　　６．座席表

○討議事項

１．共同研究契約書雛形とその解説

- 共同研究契約書雛形の解説

  原則共同研究相手向けのものを報告書に載せる。
- 雛形とその解説とも公開しているものに原則ＵＲＬのみを記載する予定。

２．交渉事例集

- 事例集の形態　最後のまとめの形態についての議論。
- 提出事例の表示形態が多種多様であり、統一は困難。形式をそろえると情報量が落ちてしまう。
- 研究会メンバーから提出された交渉事例をまとめる作業を、事務局で行っているが、今回の研究会までには作業が未完成であったので､ドラフトができた段階でＧｏｏｇｌｅドキュメントにアップ、または研究会メンバーにメール等で連絡し、ドラフトに対するご要望（削除や内容変更等）を事務局に連絡することとした。

３．（柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための）提案集

- 今日の討議及びその後のメールでのやり取りを事務局でまとめ、研究会メンバーにメールで意見を頂く。
- 第３回研究会にて議論した内容を追記した提案集をＧｏｏｇｌｅドキュメントにアップする。
- 既存の提案に関する意見及び質問、並びに新たな提案を事務局に連絡する。
- 今後はＧｏｏｇｌｅドキュメントやメールを使って、研究会メンバー間の意見交換をできるだけ行なう。

４．今後のスケジュール

- ホームページ（研究会メンバーのみ）における議論

  最終報告に向けての提出資料類についてホームページに随時アップし、最終確認をメンバーにしてもらう。Ｇｏｏｇｌｅドキュメントで情報共有する。
- シンポジウム　２０１０年3月１８日（木）１３：３０～１７：３０
- シンポジウムの後に懇親会（学士会館を予定）

５．その他

- 研究会報告書及び公開ホームページ等に掲載する内容については、最終段階で全体をまとめて研究会メンバーに承認を得る。ただしその段階での修正は必要最小限にしなければならないので、部分的には随時承認を得る。
- 研究会メンバーの名前の掲載については、上記最終報告書ドラフトをお送りする際に、メンバー名の掲載、非掲載、折衷などのいくつかの案を作成して、その時点で改めてご承認を頂くことにする。
- 交渉提案集及び最終報告書作成について

  今後は、研究会メンバーのみが閲覧できるＷｅｂページであるＧｏｏｇｌｅドキュメントを利用しながら、最終報告書を作成するための議論及び作業をしていく。

２．５．シンポジウム

２０１０年３月１８日に学術総合センター一橋記念講堂にて、文部科学省「産学官連携戦略展開事業」シンポジウムを九州工業大学との共催で開催した。

シンポジウムでは、２６７名の方のご参加を頂き、また、２６７名の内１２４名が企業の方と、多くの企業からもご参加頂いた。

本シンポジウムでは、２００９年度に電通大が開催した２つの研究会「著作権を考慮した共同研究契約に関する研究会」（略称：著作権研究会）、「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」（略称：事例集研究会）の成果と、九州工業大学が開催した「ソフトウェア著作権研究会」の成果を報告した。

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扱いと柔軟な契約交渉事例」

- 研究成果たる著作権をどう扱うべきか？
- 大学と企業はなぜもめるのか？

開催日時　　２０１０年3月１８日（木）１３：３０～１７：３０

開催場所　　学術総合センター 一橋記念講堂

プログラム（※以下敬称略）

○開会挨拶

三木 哲也　（電気通信大学　理事　産学官連携センター長）

柳　孝　（文部科学省　研究振興局　研究環境・産業連携課長）

○「国立大学法人の第１期を振り返って」

梶谷　誠　（電気通信大学　学長）

第１部　大学におけるソフトウェア等の著作権の取扱いについて

○「著作権研究会の取り組み」

本間 高弘　（電気通信大学　産学官連携センター　特任教授）

○「ソフトウェア著作権を考慮した共同研究契約雛形の作成」

竹岡 八重子　（光和総合法律事務所　弁護士）

○「九州工業大学における著作権研究会の成果」

吉田 隆一　（九州工業大学　情報工学研究院　教授）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　休　憩　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

第２部　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ついて

○「事例集研究会の取り組み」

堀　建二　　（電気通信大学　産学官連携センター　特任教授）

○「今後の共同研究契約交渉の方向と期待～企業から～」

櫻井 克己　　（鹿島建設株式会社　知的財産部　ライセンスグループ長）

○「今後の共同研究契約交渉の方向と期待～大学から～」

峯崎　裕　　（東京大学　産学連携本部　知的財産部　知的財産統括主幹）

○閉会挨拶

鹿毛 浩之　　（九州工業大学　産学連携推進センター長）

○電気通信大学　理事　産学官連携センター長　　三木 哲也

大学において、これまで、知的財産の取扱いは特許が主であったが、近年ではソフトウェアが関係する場合が多くなってきている。電気通信大学では、戦略展開事業で文部科学省から支援を受け、ソフトウェアを対象として産学官連携の活動を行っている。電気通信大学では、非常に多くのソフトウェアが生み出されているが、それらの多くは埋もれてしまうことが多いのが現状である。共同研究の中でソフトウェアを扱い、活用するためには、ソフトウェアの扱い方について本格的に議論する必要があるため、産学官連携のテーマとしてソフトウェアを挙げ、戦略展開事業の支援を受けている。

このシンポジウムでは、九州工業大学との共催で開催し、電気通信大学が開催した著作権研究会、事例集研究会、九州工業大学が開催した著作権研究会の活動を主に報告する。

本日は多くの企業の方を含む２００名以上の参加を頂いている。企業の方からも多くの意見を頂き、シンポジウムが実りあるものとなることを願っている。

○文部科学省　研究振興局　研究環境・産業連携課長　　柳　孝

社会・経済のグローバル化が進み、知の大競争時代となっており、世界主要国ではイノベーション創出を成長戦略のキーとしている。我が国では、科学技術主導型で、大学で生まれた成果を重要視する。また文部科学省では、産学連携が展開について分岐点に立っていると認識している。

産学連携の取り組みを振り返ると、昭和６２年の地域共同研究センターから２０年、TLO法制定から１０年、国立大学法人化から６年がそれぞれ経過した。また、平成１５年から行っている産学官連携支援は７年目である。現在の戦略展開事業は、平成２４年までで、それ以降の進め方・あり方を議論すべき時期にきている。

政府としては、昨年１２月に策定された「新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～」の最終とりまとめを６月頃までに行うことになっており、我々としては、産学官連携の今後の展開として、次の３つのポイント、１．産学双方にいかにメリットがあるか、２．今後の大きなジャンプアップにどう備えていくか、３．国民の理解をどう得るか、について議論している。１については、基礎研究の段階から産学競争の場、知のプラットフォーム作りを行

い、知の循環を促すことが重要である。２については、イノベーションエコシステムの確立、大学間のネットワーク構築、研究支援システムの構築が必要である。３は各省との連携と取り組みの情報開示と大きな成功例の提示が重要である。

本日のシンポジウムは、著作権を考慮した共同研究契約の検討、知的財産取扱い事例等、産学双方にメリットとなるための取り組みである。シンポジウム参加者にとって、一層の発展の契機となることを願う。

○「国立大学法人の第１期を振り返って」　　電気通信大学　学長　梶谷　誠

２０１０年３月末で６ケ年の第１中期目標計画が終了する。事業仕分けで国立大学法人が対象となったことから、国立大学法人の在り方の検討が必要である。

国立大学法人法第２２条では、国立大学法人の業務について、１．国立大学の設置と運営、２．学生への支援、３．学外との連携、４．学外への学習機会の提供、５．研究成果の普及・活用の促進、６．研究成果を活用する事業への出資、７．以上の各業務、とされており、これまでの大学の規程とは異なる。これまでの大学の使命は、教育・研究を行うことが主であったが、現在の法律にはその記載がない。

一般の方には国立大学法人を独立行政法人と思われている場合がある。独立採算制になったことで、「産学連携や特許によって利益を得たい」と考えられてしまっている場合があるが、それは誤解である。

大学の使命は、人を作る、知を作ることを通して社会に貢献することである。大学が教育・研究を行うのは社会のためである。そして社会と相互作用するために産学連携を行う必要がある。孤立無援で取り組んでいても駄目である。産業の使命、大学の使命、官の使命はそれぞれ異なる。それぞれが使命を果たすためには、それぞれがコミュニケーションをとって連携しなければならない。そうすることで、特許、大学ベンチャー、共同研究の各問題に対する答えが自ずと出てくると思っている。

特許を保有している大学は研究能力を持っているという保証である。特許は大学のメリットを持つために必要であり、特許が共同研究を行うきっかけにもなる。

電気通信大学のソフトウェア事業には多くの皆様からのご支援を頂いていることを改めて感謝する。大学としてもこの事業を支援し、成果が出るよう進めて参りたい。

○「第１部　大学におけるソフトウェア等の著作権の取扱い」の発表内容等は本報告書には記載していないが、電気通信大学ホームページに掲載するので参考にして頂きたい。

○「第２部　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ついて」の発表内容と資料を第５章に掲載した。

○九州工業大学　産学連携推進センター長　鹿毛 浩之

九州工業大学では今年度、１００周年を迎えた。九州工業大学は株式会社安川電機が私財を投げ打って作られた学校が国立に移管された学校である。企業からという大学であるので、

産学連携活動を大学の特徴として参りたい。また、２４年前に日本で初めて情報工学部を設立した関係で、ソフトウェアにも興味を持っている。以上が、産学連携戦略展開事業に採択頂いて、その中身であるソフトウェアの著作権問題を扱った経緯である。１年半の間、月に１回の研究会を開催し、その成果の一部を中間発表の形でご報告した。

平成２２年度のイノベーションシステム整備事業で、大学等産学官連携自立化促進プログラム コーディネーター支援型に採択を頂いた。従来型のコーディネーターの支援事業であるが、ソフトウェアの研究会の成果を入れ、コーディネートし学生の技術移転の理解を考え、意欲的に新しい形の産学連携を提案し、採択頂いた。新しい形のコーディネーターを育てていきたい意味もある。コーディネーター事業と戦略展開事業を両輪として、これからも進めていきたいと考えているので、ご支援頂きたい。また、成果が出た際に報告をさせて頂ければと思う。

（文責：電気通信大学　シンポジウム事務局）

第３章　契約交渉事例集

３．１．契約交渉事例集作成の経緯

２００９年１０月１６日開催の第１回事例集研究会において、研究会の趣旨と目的を確認した後、研究会のアウトプットとしての契約書参考事例集の構成と内容について討議を行った。

その際、事務局より討議の参考資料として２つの事例、「Ａ社との事例」、「Ｂ社との事例」を提出した。いずれの事例も、

①交渉対象となった雛形の条文

②修正提案の条文

③最終的に合意した契約条文

④その交渉経緯

を記載したもので、大学、企業名は削除してあり、また研究内容が推定できるような文言も削除、修正して提示した。

事例を集め、広く参考に供する目的は、いかにして交渉をまとめることができたかについて、その経緯をできるだけ詳しく説明し、公開できるかにかかっているが、一方、個々の契約交渉の機密は厳密に守らなければならない。そのような制約条件の中で、実際に役に立つ情報をどれぐらい、どのようにして提供できるかが、事例集作成のキーとなる部分であり、研究会の議論もその点に集中した。

研究会メンバーからは、①契約の機密保持上、詳細を提供することはできない、②契約内容は契約個別の状況、条件に大きく左右されるため、一般論にすると大きな誤解を招く恐れがある、③事例が一人歩きする危険がある、などの問題点が指摘された。

時間的な制約もあり、実際にどのような形態、形式で事例集を作成できるか、すべきかの議論を十分に尽くすことができず、研究会としての結論をまとめるまでには至らなかったが、研究会メンバーからは、５２の事例をほぼ最初の事務局サンプルの形式に則った形で提出して頂いた。

本報告書では上記の①交渉対象となった雛形の条文、は一部省略し、②修正提案の条文、③最終的に合意した契約条文、④その交渉経緯、を掲載した。特に交渉の経緯を出来るだけ詳しく説明できるように努めた。なお提出事例の分類と要約はすべて事務局で行い、取捨選択することなく、原則すべてを掲載した。

また提出事例はすべて、提出メンバー名を伏せた状態ですべての研究会メンバーに提供したが、個々の事例に関して研究会の席上及びメールで議論、質疑は行わなかった。これは個々の事例提案者名を伏せて作業を行うことによる当然の限界であろう。

このような経緯をたどってこの事例集をまとめたが、上記に記載した問題のためか、企業からの事例提出が少なく、結果として大部分が大学側からの提出となった。

どうかこのような経緯をご理解頂き、この事例集の個々の文言だけを取り出して都合よく使うということではなく、趣旨をご理解の上、実際の契約交渉の参考にして頂きたい。

３．２．交渉事例集

３．２．１．単独発明の取扱い

事例１．（大学単独発明の取扱い） ・・・Ｐ．29	*大学単独発明の出願費用を相手企業が負担し、独占実施時には実施料、非独占実施時には実施料なし、等とした事例*
事例２．（大学単独発明の取扱い） ・・・Ｐ．30	*大学単独発明を相手企業が独占実施か非独占実施かの決定期限を通知から１年間とした事例*

３．２．２．単独発明か共同発明か

事例３．（原則共有特許） ・・・Ｐ．31	*本研究成果に基づき特許等を出願する権利及びそれによって取得された特許権等は原則として共有とし、持分は別途協議して定めるとした事例*
事例４．（単独発明か共同発明かの協議） ・・・Ｐ．32	*発明発生時点で単独発明か共同発明かを協議し、単独発明であっても出願結果を確認することとした事例*
事例５．（大学単独権利および他関連特許の取扱い） ・・・Ｐ．33	*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必要とし、且つ大学所有の他の関連特許権利の主張を行わないことを企業が要求した事例*
事例６．（基礎的研究） ・・・Ｐ．36	*共同研究の性格が基礎的研究であることから、研究成果として生じた知的財産権は出願せずに公開することを共同研究契約書で定めた事例*
事例７．（共同発明の共有持分） ・・・Ｐ．37	*共同発明の共有持分は協議のうえ定めるとした事例*

３．２．３．外国出願

事例８．（外国出願） ・・・Ｐ．38	*共同発明の外国出願の要否及び指定国の判断が大学と企業で異なった場合の取扱いについて取り決めた事例*
事例９．（共有特許の外国出願） ・・・Ｐ．39	*共有特許の外国出願の取扱いに関してＪＳＴ特許出願支援制度の活用に関する記載をした事例*

３．２．４．交渉期間

事例１０．（優先交渉期間） ・・・P.40	*大学単独所有特許の譲渡又は独占的実施権許諾を受けるための優先交渉期間について協議した事例*
事例１１．（優先交渉期間） ・・・P.41	*大学単独特許を企業が独占的実施を希望する旨の通知期間（優先交渉期間）を規定した事例*
事例１２．（独占的実施権の協議時期） ・・・P.42	*大学単独特許の独占的実施権を企業に許諾する諸条件は特許出願時に協議して決めるとした事例*
事例１３．（検討期間の取扱い） ・・・P.42	*検討期間（大学との独占的交渉期間）の長さとその間の出願費用を企業負担とすることを協議した事例*
事例１４．（優先交渉期間中の活動及びその制限と退職者の契約違反） ・・・P.43	*独占的実施等の判断を検討する期間（優先交渉期間）中の活動とその制限等、および退職者の契約違反の責任を定めた事例*
事例１５．（特許設定登録前の事業化） ・・・P.47	*共有特許及び大学単独特許を企業が設定登録前に事業化を行った場合の取扱いについて取り決めた事例*

３．２．５．実施料

事例１６．（大学単独特許、共有特許の企業無償実施） ・・・P.48	*企業が研究費用を提供して実施した共同研究から生まれた特許は大学単独特許、共有特許とも企業が無償で実施できることを企業が要求した事例*
事例１７．（実施料算定） ・・・P.50	*実施料算定においては権利の持ち分とともに事業実現に対する大学の貢献度を考慮すること、および将来の改良発明の取扱いについて協議した事例*
事例１８．（第三者ライセンス収入の配分） ・・・P.52	*共有特許の出願費用は企業が負担し、非独占的実施の場合は第三者ライセンス収入から控除、また第三者ライセンス収入の配分は権利持ち分比に加え、実施許諾の貢献度を加味するとした事例*
事例１９．（独占実施通知期間の出願取扱い） ・・・P.54	*独占実施通知を３年後までに行い、その間の費用を均等負担とした提案に対し、問題提起した事例*

事例２０．（実施料支払いの条件） ・・・P.56	*企業子会社の定義をし、且つ第三者実施許諾を行っていない場合には支払いに関して協議するとした事例*

３．２．６．不実施補償

事例２１．（不実施補償） ・・・P.58	*共有特許の不実施補償要求に対し、不実施補償ではなく３つの選択肢を設けた事例*
事例２２．（不実施補償費控除） ・・・P.58	*第三者ライセンス収入があった場合には不実施補償費を控除し、出願費用は持ち分比負担とした事例*
事例２３．（不実施補償額） ・・・P.61	*不実施補償額を企業の発明者補償規則による実績補償金額をベースとし、事業が具体化した段階で協議して決めるとした事例*
事例２４．（第三者実施料収入による不実施補償料控除） ・・・P.61	*第三者実施料収入が共有企業実施料支払い相当額を上回る場合にはそれを控除するとした事例*

３．２．７．出願費用

事例２５．（第三者ライセンス収入からの出願費用控除） ・・・P.62	*共有知的財産権を企業が実施する場合の対価支払いは不要とし、企業は出願費用を負担するが第三者ライセンス収入で負担分を考慮するとした事例*
事例２６．（第三者ライセンス収入からの出願費用控除） ・・・P.63	*出願費用は企業が全額負担し、第三者からの収入は大学の持ち分を減じた割合で配分するとした事例*
事例２７．（共有特許の取扱い） ・・・P.64	*企業が共有特許の維持管理費用を負担し、非独占的実施時には原則として第三者ライセンス可、且つ不実施補償なしとした事例*
事例２８．（第三者ライセンス収入からの出願費用控除） ・・・P.66	*企業は、共有権利の持ち分比率にかかわらず、出願手続き、権利化及び権利維持保全手続きに要する費用を負担し、実施料が生じた場合には出願費用等をそこから控除するとした事例*
事例２９．（第三者ライセンス収入からの経費控除） ・・・P.67	*第三者に実施許諾を行って得た対価は経費控除の上、持分比で分配するとした事例*
事例３０．（独占実施時の出願費用負担） ・・・P.69	*独占実施であっても出願費用を企業が全額負担するか、持分に応じて負担するかについて協議した事例*

事例３１．（出願時までに未合意の場合の取扱いと出願費用控除） ・・・Ｐ.69	*知的財産権の取扱いを出願時までに合意できなかった場合の取扱いの取決めと、第三者ライセンス収入及び自己実施料を出願費用負担分から控除できるようにした事例*
事例３２．（非独占的実施における出願等費用の取扱い） ・・・Ｐ.73	*大学単独及び共有権利の出願等費用を企業負担とし、非独占的実施とした場合における第三者許諾実施以降の取扱いについて取り決めた事例*
事例３３．（企業が出願等費用を支払う名目と方法） ・・・Ｐ.77	*出願等費用を企業が負担する場合に、実施料として特許事務所等に直接支払うことにした事例*

３．２．８．第三者ライセンス

事例３４．（第三者ライセンス拒否権の制限） ・・・Ｐ.82	*共有特許の第三者ライセンス実施許諾に際しての企業の拒否権行使に制限を加えた事例*
事例３５．（共有特許非独占実施の独占条件適用） ・・・Ｐ.82	*共有特許を非独占実施としたときに、企業が第三者実施許諾に同意しない場合、および一定期間中に第三者からの実施許諾収入がない場合には独占条件を適用するとした事例*
事例３６．（第三者実施許諾の企業不同意） ・・・Ｐ.83	*大学による第三者への実施許諾に企業が同意できない時は、出願時に遡って譲渡、独占的実施等の選択をしなければならないとした事例*
事例３７．（第三者ライセンス実施時の企業の同意） ・・・Ｐ.83	*非独占実施選択時において大学が第三者ライセンス実施時に企業の同意を必要とするか否かについて協議した事例*
事例３８．（第三者へ譲渡又は実施許諾の取扱い） ・・・Ｐ.85	*企業が出願等費用を負担した場合に、大学が第三者へ譲渡又は実施許諾を希望する際に企業の文書による同意または協議を必要とすることとした事例*
事例３９．（大学の第三者譲渡、実施許諾に対する企業側の同意） ・・・Ｐ.87	*相手企業が出願費用を負担し、大学が第三者に譲渡、実施許諾をする場合の企業側の不同意のケースを認めることとした事例*

３．２．９．著作権

事例４０．（著作権の取扱い） ・・・Ｐ．90	*共同研究における著作権の取扱いと契約条項について協議した事例*
事例４１．（共有プログラム著作権） ・・・Ｐ．90	*製品開発を目的とする内部使用および著作者名表示を条件として、共有プログラム著作権の無償使用を認めた事例*
事例４２．（単独著作権と共有著作権） ・・・Ｐ．91	*共同研究による成果著作物はすべて共同著作物とする提案に対し、単独著作権と共有著作権を区別することとした事例*

３．２．１０．秘密情報

事例４３．（秘密情報開示範囲と責任） ・・・Ｐ．92	*「秘密情報」（相手方より開示された技術上及び営業上の情報で秘密指定の情報）開示範囲と責任等について定めた事例*
事例４４．（秘密保持期限） ・・・Ｐ．94	*秘密保持期限の設定についいて協議した事例*
事例４５．（秘密情報開示対象者） ・・・Ｐ．94	*関連会社と下請けは契約上の秘密情報開示対象者からは除外し、秘密情報受領当事者が責任を持って行うこととした事例*
事例４６．（機密情報を開示する子会社） ・・・Ｐ．95	*機密情報を開示する子会社名リストを別紙に記載し添付することとした事例*
事例４７．（秘密情報管理責任者） ・・・Ｐ．95	*秘密情報管理責任者名を契約書に記載せず、別書面で通知することとした事例*

３．２．１１．損害賠償、その他

事例４８．（損害賠償の範囲） ・・・Ｐ．96	*損害賠償の範囲を直接被害のみとするか否かに関し、想定される直接被害および直接被害でない損害について協議した事例*
事例４９．（損害賠償の範囲） ・・・Ｐ．97	*損害賠償の範囲を企業は無限責任を要求し、損害賠償条項を削除し、自己責任条項を設けた事例*
事例５０．（研究費の返還） ・・・Ｐ．98	*研究の中止等に伴う研究費の返還について取り決めた事例*
事例５１．（権利継承の体制整備） ・・・Ｐ．99	*共同発明における権利継承に必要な職務発明規則の整備等内部的処置を義務付けた事例*
事例５２．（子会社の定義） ・・・Ｐ．99	*子会社の定義に関して協議した事例*

３．２．１．単独発明の取扱い

事例１．（大学単独発明の取扱い）

大学単独発明の出願費用を相手企業が負担し、独占実施時には実施料、非独占実施時には実施料なし、等とした事例

甲：大学　乙：企業

提案条文	協議結果
・企業提案 （甲の単独所有に係る知的財産権） 第__条　乙は、前条第３項の規定による甲の単独所有に係る知的財産権の出願時において、以下の各号のうちいずれか一つを選択するものとする。ただし、実施許諾等の条件については、甲乙別途協議するものとする。 一　（独占実施）甲の単独所有に係る知的財産権について、乙が独占実施的実施権の許諾を受け、乙は甲に対し実施料を支払うこと。この場合、当該知的財産権に係る出願等費用は、乙が負担する。 二　（非独占実施）甲の単独所有に係る知的財産権について、乙が、甲に対し実施料を支払うことなく、非独占実施的実施権の許諾を受けること。この場合、当該知的財産権に係る費用は、乙が負担する。 ２　乙が、前項第一号を選択したにも関わらず、甲の単独所有に係る知的財産権を出願した日から５年、正当な理由なく実施しないときは、甲は、甲の単独所有に係る知的財産権について乙の同意を得ることなく第三者に実施を許諾できるものとする。ただし、乙が甲の単独所有に係る知的財産権を実施しないことにつき、正当な理由があるか否かについて甲が判断するにあたっては、乙の意見を聴取するものとする。	以下の理由によって、総合的に判断し、相手方の提案を受け入れた。 ①大学単独所有の知的財産権について、いずれの選択肢も出願・維持費用を相手方が負担するというメリットが大きい。 ②非独占実施の場合には相手方から実施料をもらえないというデメリットはあるが、相手方が現に実施したか否かに関わらず、選択された時点から出願・維持費用相当分を実施料として支払って頂くのに等しく、またこの場合には大学が第三者へ非独占のライセンスを行うこともできるため、他に実施料収入が得られる可能性も残る。 ③独占実施の場合には実施料をもらうことができ、一定期間不実施の場合には第三者へのライセンスの道も開けている。 なお、この場合にこれらの選択肢を相手方が選択する時期（出願前又は出願時）を明記すべきことに注意する必要がある。 共有に係る知的財産権の場合、共同出願前に共同出願契約書を締結するため、共同出願契約において選択することを明記することにより必然的に「出願前又は出願時に選択頂くこと」となるが、大学単独所有の知的財産権の取扱いを選択肢形式で提案された場合にはこれに該当する部分の記載がないため、いつ相手方に選択頂くのか（すなわち、いつから相手方が出願・維持費用を負担してくれるのか等）が不明確になってしまうおそれがあるからである。

事例２．（大学単独発明の取扱い）

大学単独発明を相手企業が独占実施か非独占実施かの決定期限を通知から１年間とした事例

甲：大学　乙：企業

提案条文	協議結果
（単独所有に係る知的財産権の実施） 第__条　甲の単独所有に係る知的財産権について、前条第１項の通知から１年間は乙以外の第三者に実施許諾しないものとし、乙が独占的又は非独占的な実施を希望する場合、甲は、実施権を許諾するものとし、実施料等その具体的条件については、甲乙別途協議するものとする。なお、出願から１年を経過した後または乙が独占的又は非独占的な実施を希望しない場合には、甲は乙以外の第三者に実施許諾することができるものとする。	大学単独所有の知的財産権について、一定期間第三者に実施許諾できないとか、乙が希望しない場合には第三者に実施許諾ができるとか、相手方に制限されるべき事項ではない。 また、乙が独占的又は非独占的な実施を希望する場合に実施権を許諾することは、一見問題ないようにも見えるが、仮にこのような条項を入れてしまうと相手方がいつ希望するか分からないため、結局希望された場合にライセンスできるよう、少なくとも第三者への独占的な実施許諾が制限されてしまうことになる。 希望するのであれば相手方がライセンスを受ければよく、自由なライセンスが制限されるだけ大学としてはこのような条項を入れるデメリットの方が大きい。

３．２．２．単独発明か共同発明か

事例３．（原則共有特許）

本研究成果に基づき特許等を出願する権利及びそれによって取得された特許権等は原則として共有とし、持分は別途協議して定めるとした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（研究成果の帰属） 第１１条　甲（本学）及び乙（企業）は、本共同研究により本研究成果が生じた場合には、相互に遅滞なくその旨を相手方に通知するものとする。 ２　本研究成果、本研究成果に基づき特許等を出願する権利及びかかる出願により取得された特許権等（以下、「本研究成果等」と総称する。）は、原則として甲乙の共有とし、持分は別途協議の上定めるものとする。 ただし、甲又は乙が第１０条に定める相手方の機密情報を使用することなく単独で行ったことが明らかなものについては、単独所有とする。 ３　甲は、乙から本研究成果等にかかわる甲の持分の譲受を希望する旨の通知を受けた場合には、特段の事情がある場合を除き、これに同意するものとし、譲受の条件は別途甲乙協議の上定めるものとする。	（研究成果の帰属） 第１１条　甲（本学）及び乙（企業）は、本共同研究により本研究成果が生じた場合には、相互に遅滞なくその旨を相手方に通知するものとする。 ２　本研究成果、本研究成果に基づき特許等を出願する権利及びかかる出願により取得された特許権等（以下、「本研究成果等」と総称する。）は、原則として甲乙の共有とし、持分は別途協議の上定めるものとする。 ただし、甲又は乙が第１０条に定める相手方の機密情報を使用することなく単独で行ったことが明らかなものについては、単独所有とする。 ３　甲は、乙から本研究成果等にかかわる甲の持分の譲受を希望する旨の通知を受けた場合には、特段の事情がある場合を除き、これに同意するものとし、譲受の条件は別途甲乙協議の上定めるものとする。 ※変更箇所なし

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

①『第１１条第１項は運用が難しいため削除して欲しい』

②『発明者の属する当事者に研究成果が帰属するものとして欲しい』

【理由】

①報告すべき研究成果の範囲が明確ではなく、出願のための書類整備等は共同研究終了後に研究者が行うのが通例である。まずは単独でも出願しておき、後に話し合いで共同出願に変更するということも実務上行われているため大きな支障はないのではないか。

②発明者主義を原則とし、発明者の属する当事者に属するものとする（共同発明は共有となる）ことが自然である。

【修正案】

「（研究成果の帰属）

第１１条　（削除）本研究成果、本研究成果に基づき特許等を出願する権利及びかかる出願により取得された特許権等（以下、「本研究成果等」と総称する。）は、（削除）発明者の属する当事者に帰属することを原則とする。共同発明である場合の持分比率は別途協議の上定めるものとする。

２　甲は、乙から本研究成果等にかかわる甲の持分の譲受を希望する旨の通知を受けた場合には、特段の事情がある場合を除き、これに同意するものとし、譲受の条件は別途甲乙協議の上定めるものとする。

３　甲は、乙から本研究成果等にかかわる甲の持分の譲受を希望する旨の通知を受けた場合には、特段の事情が

ある場合を除き、これに同意するものとし、譲受の条件は別途甲乙協議の上定めるものとする。」

３．大学回答

①『第１１条第１項の削除は認められない』

②『研究成果は原則共有として欲しい』

【理由】

①研究の過程でお互いに研究成果を報告する会議がもたれる（別条で「本研究成果を明確にした最終報告書を本学と企業間で協議の上作成すること」と規定されている）のが通例であり、第１項の規定を削除するほどの困難はみとめられない。単独出願を先行させるということもトラブル回避のために避けるべきではないか。

②単独発明か共同発明かは難しい判断であり、そのために大学と企業間の円満な協力関係を損なうリスクが残る。まずは原則共有と定め本学提案のように単独出願をどうしても主張したいということであれば、一切相手方の情報提供等の寄与がなかったことを立証しなければならない構成が妥当である。実務的にも単独発明という可能性がある場合でも、両者の協力関係から出てきた発明ということで共同出願することになる例が多い。

４．最終条文（協議結果）

最終的には、円満な共同研究関係を維持するために第学提案の通り企業の同意を得た。

なお、帰属を決める方法として、研究者がどちらに帰属していようと関係なく、研究成果の内容や分野により帰属を取り決めることもある。関係部門に特に異論がなければ、そのような帰属の決め方もあり得るが、発明者の報償等いろいろと問題（例えば、本学に発明者がいる場合において、帰属を技術で分けると、その発明が相手方に単独帰属し、対価がないとすれば発明者は報償を受けられない等の不都合）が生じるおそれがある。当学では、過去わずかな例を除きそのような帰属方法は採用しておらず、企業からもそのような提案はなかった。

事例４．（単独発明か共同発明かの協議）

発明発生時点で単独発明か共同発明かを協議し、単独発明であっても出願結果を確認することとした事例

甲：大学　乙：企業

提案内容	協議結果
１．企業提案 ①単独発明と共有発明の各々の条件およびこれに対応する出願の方法と経費の負担を明記する。 ②協議の結果、単独発明となった場合は、出願後ＸＸ日以内に出願番号、発明の名称、発明者の氏名、明細書の写しを相手方に提供する。 主旨は、出願した結果と発明の確認を重視するものである。 ２．大学修正案 ①単独、共有に限らずすべての発明が発生した時点で、単独発明か共有発明かについて協議を設定し、承継を各自の責任において行うこととする。	①大学修正案で合意。 ②企業提案に合意。

事例５．（大学単独権利および他関連特許の取扱い）

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必要とし、且つ大学所有の他の関連特許権利の主張を行わないことを企業が要求した事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（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。	（第三者への実施権等の許諾） 第１７条　甲は、（削除）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、（削除）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。
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　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。	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。
（乙から甲への実施料と独占実施補償料） 第１８条　甲が単独で所有する本知的財産権に係る発明等を乙が実施した場合、乙は別途甲乙間で合意した実施料を甲に支払わなければならない。ただし、甲は、当該実施料を、乙以外の第三者に対する実施料よりも優遇するものとする。	（乙から甲への実施料と独占実施補償料） 第１８条　甲が単独で所有する本知的財産権に係る発明等を乙が実施した場合、乙は別途甲乙間で合意した実施料を甲に支払わなければならない。ただし、甲は、当該実施料を、乙以外の第三者に対する実施料よりも優遇するものとする。
２　乙が甲乙間で共有する本知的財産権に係る発明等を実施する場合に、甲が第１７条第１項に基づく乙の同意を得られない結果、乙の当該実施が独占的なものであるときには、乙は、甲に対し、別途甲乙間で合意する独占実施補償料を支払う。なお、甲及び乙は、当該発明等に対する甲の貢献、乙の事業に対する甲の貢献及び乙の得ている利益等を考慮のうえ、当該独占実施補償料を決定するものとする。	２　乙が甲乙間で共有する本知的財産権に係る発明等を実施する場合に、甲が第１７条第２項に基づく乙の同意を得られない結果、乙の当該実施が独占的なものであるときには、乙は、甲に対し、別途甲乙間で合意する独占実施補償料を支払う。なお、甲及び乙は、当該発明等に対する甲の貢献、乙の事業に対する甲の貢献及び乙の得ている利益等を考慮のうえ、当該独占実施補償料を決定するものとする。
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	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（削除）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

る権利主張を一切行わない。	産権に関する権利主張を（削除）<u>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。</u>
（持分の譲渡等） 第１９条　甲又は乙は、相手方の事前の承諾を得て、時期を問わず、本知的財産権の自己の持分を第三者に譲渡することができる。 ２　甲又は乙は、相手方が望む場合には、時期を問わず、本知的財産権の自己の持分を相手方に対し譲渡することができる。 ３　甲又は乙は、時期を問わず、本知的財産権の自己の持分を放棄することができる。ただし、単独で所有する本知的財産権を放棄する場合には、甲又は乙は、事前に相手方に確認し、相手方が本知的財産権の譲受を望むときは、無償で相手方に譲渡するものとする。	（持分の譲渡等） 第１９条　甲又は乙は、相手方の事前の承諾を得て、時期を問わず、本知的財産権の自己の持分を第三者に譲渡することができる。 ２　甲又は乙は、相手方が望む場合には、時期を問わず、本知的財産権の自己の持分を相手方に対し譲渡することができる。 ３　甲又は乙は、時期を問わず、本知的財産権の自己の持分を放棄することができる。ただし、単独で所有する本知的財産権を放棄する場合には、甲又は乙は、事前に相手方に確認し、相手方が本知的財産権の譲受を望むときは、無償で相手方に譲渡するものとする。

＜交渉経緯＞

１．企業提案条文

２．大学回答

①『第１７条第１項、２項は削除させて欲しい』

②『第１８条第３項は削除させて欲しい』

③『第１９条第１項、２項は削除、３項はできれば削除して欲しい』

【理由】

①第１項は甲単独の知的財産権も指すと考えられ、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で、大学としてはあっても問題はないが、不要ではないか。

②甲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なえない理由はない。

　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。

③第１項：それぞれの単独権利は自由に処分できるべきであり、相手の承諾は必要ないと思う。共有権利の持分譲渡については、この規定がなくても特許法でそのように規定されているので、不要である。

第２項：当然のことを記載しているだけで、不要であると思う。

第３項：この条項中単独権利の場合への適用は特許の管理上大変なので、出来れば削除を希望したい。相手が権利譲渡を希望する場合は、事前に連絡しておいてもらうということではだめか。

３．企業回答

①『第１７条第１項、２項は存続させて欲しい』

②『第１８条第３項は修正させて欲しい』

③『第１９条第１項、２項、３項は存続させて欲しい』

【理由】

①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、貴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。

　たとえ貴学単独権利であれ、当社との共有権利であれ、共同研究の中で生まれた成果であることから費用面で当社の貢献もあり、共同研究する以上お互いパートナーとして、当社がビジネスする上で支障となるような第三者（競合他社）への許諾は困る。競合他社が当社の開発負担より安く実施できるなど許されない。

　また、共有権利を第三者に実施許諾すれば、当社へも

実施料が配分されることから、当社は理由無く拒否することはない。ここで、拒否する場合として考えられるのは、当社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、当社の利益が増加すれば、独占実施補償料として貴学に還元されることとなる。

②貴学は未公開特許を含めて多くの特許を持っていると思う。当社が本共同研究成果を安心して実施するために、貴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、貴学の権利主張は当然と考えるので、下記の修正を提案する。

「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（削除）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（削除）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。」

③第１９条１項、２項は単独権利と共有権利の両方を含んでいる。その趣旨は第１７条１項と同様である。

単独権利の場合への適用は特許の管理上大変であることは、当社も同様であり察するが、本共同研究の成果である知的財産権の処分については相互の確認をお願いしたい。

４．大学回答

①『第１７条第１項の共有権利については存続を了解し、甲の単独権利については、変更を希望する』『第１７条第２項は存続を了解する』

②『第１８条第３項について変更案に同意する』

③『第１９条第１項、２項、３項の権利の譲渡については、第１７条のライセンスと異なるので、本条項の存続を了解する』

【理由】

①本学単独権利について、貴社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、１００万円を負担していただいている。しかしながら、本学単独権利は本学の発明であり、多額の共同研究費の支払いや、出願費用などをすべて負担などの特別な契約においては、貴社提案を了承することは可能であるが、本件の場合はそれに当たらず大学側の提案を容認して頂きたい。なお実際には、協議の場合、貴社の主張については十分考慮するため、貴社に不利益を与えることにはならないと考える。

第１７条第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、（削除）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、（削除）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。

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。」

５．最終条文

事例６．（基礎的研究）

共同研究の性格が基礎的研究であることから、研究成果として生じた知的財産権は出願せずに公開することを共同研究契約書で定めた事例

甲：大学、乙：企業

提案内容	協議結果
１．大学提案 知的財産権の帰属に関しては、発明者主義としており、発明を為したものが所属する機関に原則として帰属する。 出願費用については契約書上に明言はないが、大学知財担当者から企業負担を求める旨の発言あり。 ２．企業提案 知的財産を取得せず、研究結果を公開することを目的とした研究としたい。 ＜経緯＞ 各研究者間での意思の確認、企業内の技術内容および将来の商品採用計画等の確認をして方針を決定した。「本件技術は市場での技術評価と基礎的な研究を目的としており、知的財産を確保して独占実施する機会はさらにその成果を持って行う応用研究である」ことを確認した。 大学へは、研究者を通じて研究主旨を伝え、技術内容と知財の取扱の考え方についても理解を求めた。	原則として研究成果として生じた知的財産権は出願を行わずに公開する。 ただし、双方共に将来の研究成果が不明な部分もあるため、一方又は両方が権利取得を望む場合は、協議を求めることを可能とした。なお、協議不成立の場合は、公開することとした。 ＜合意に至った要因＞ 事前に双方の研究者間で共同研究の意義、将来成果が市場で成功するイメージを共有し、それを契約担当部門も含めて共有化することが出来たのが一番の要因である。 特に、知財を取得することによるメリットとデメリット（事業化の制約になる、費用負担等のデメリット、知財取得によるメリットとの対比など）を十分に協議して研究成果の将来像を明確にしたため、双方ニーズをあわせることが出来た。 大学・企業の両方で、研究目的に立ち返って知財取得すべきか否かという視点から検討を行った結果、柔軟な条件の設定が出来たのは成功といえる。

事例７．（共同発明の共有持分）

共同発明の共有持分は協議のうえ定めるとした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
・企業提案 第__条　甲に属する研究担当者等及び乙に属する研究担当者等が共同で発明したときは、当該発明等にかかる知的財産権は甲及び乙の共有とし、持分は均等とする。 ＜主張＞ 　発明の寄与度に係わらず持分均等とする。	第__条　甲に属する研究担当者等及び乙に属する研究担当者等が共同で発明したときは、当該発明等にかかる知的財産権は甲及び乙の共有とし、<u>持分は甲乙協議のうえ定める。</u> ＜協議結果＞ 　大学の寄与度が実際はもっと大きいのであれば責務相反の恐れがある。逆に実際は大学の寄与度が極端に小さいのであれば非帰属という選択肢もある。寄与度は発明者しかわからない。 　よって、発明者間で合意した寄与度に応じた持分とした。

３．２．３．外国出願

事例８．（外国出願）

共同発明の外国出願の要否及び指定国の判断が大学と企業で異なった場合の取扱いについて取り決めた事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（外国出願） 第１５条　前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権（著作権及びノウハウを除く。）の設定登録出願、権利保全（以下「外国出願」という。）についても適用する。 ２　甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権のうち、甲に属する研究担当者の持分を甲がすべて承継した場合において、当該発明等に係る外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。 ３　前項において、他方当事者がある国における出願を希望しない場合、出願を希望する当事者が自己の単独名義で当該国に出願することができ、出願を希望しない当事者は当該出願に必要な協力をするものとする。	（外国出願） 第１５条　前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権（著作権及びノウハウを除く。）の設定登録出願、権利保全（以下「外国出願」という。）についても適用する。 ２　甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権のうち、甲に属する研究担当者の持分を甲がすべて承継した場合において、当該発明等に係る外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。 ３　（削除）

＜交渉経緯＞

１．企業提案条文

『出願を希望する他方が自己名義で出願できるようにして欲しい』

【理由】

外国出願、出願国等については第２項で協議することになっていが、その協議の結果、一方が特定の国へ出願を希望しなければ、当該特定の国での「特許を受ける権利」の自己の持分を放棄することになる。

２．大学回答

『企業提案の理由に同意できない』

【理由】

共有に係る特許についても、特許を受ける権利自体を財産権と考えている。各所有者が共有財産を使用し、収益し、又は処分することについては、各所有者の意思によるものです。特許出願をしないことから、無主物になったと考えるのは些か飛躍があるのではないか。

３．企業回答

『出願を希望する他方が自己の単独名義、単独費用負担で出願できるようにして欲しい』

【理由】

発明の共有者の一方が出願を希望せず、他方が出願を希望する場合に、当該国への出願ができないとなると、出願を希望した者の特許を受ける権利が不当に制限されてしまう。一方、出願を希望するものが共有名義で特許を出願する行為は、出願を希望しない者の意思を無視することになる。従って、出願を希望する他方が自己の単独名義、単独費用負担で出願できるようにして頂きたい。

４．大学回答

『第３項は削除し、特許出願の際の協議事項として欲し

い』

【理由】

外国出願を行うか否かは、その特許の内容や対象国によって検討させて頂きたい。

５．企業回答

『大学提案を了承する』

【理由】

確かに発明の内容、対象国によりそれぞれ対応が異なる場合考えられるので、協議事項ということとし、第３項は削除する。

６．最終条文

事例９．（共有特許の外国出願）

共有特許の外国出願の取扱いに関してＪＳＴ特許出願支援制度の活用に関する記載をした事例

甲：大学　乙：企業

提案内容	協議結果
１．企業提案 外国における発明の出願手続、権利保全についても国内出願の規定を適用する。 ２．大学提案 甲は、共有の出願について、出願日からＸＸ日以内に独立行政法人科学技術振興機構の特許出願支援制度の活用について乙に協議を求めることができる。	企業の提案に加え、追加条項として大学の提案を加え合意した。

３．２．４．交渉期間

事例１０．（優先交渉期間）

大学単独所有特許の譲渡又は独占的実施権許諾を受けるための優先交渉期間について協議した事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
１．大学提案 第__条　乙または乙の指定する者は、甲に対して、第__条第__項の規定により甲が単独で所有する知的財産権について、譲渡又は独占的実施権の許諾を受けるための優先交渉権を有する。 ２　優先交渉権を行使できる期間は、当該知的財産権の出願の翌日から６カ月を経過したときに満了する。 ３　甲は、優先交渉期間中、当該知的財産権について、第三者に対する譲渡又は実施権の許諾を行ってはならない。	第__条　乙または乙の指定する者は、甲に対して、第__条第__項の規定により甲が単独で所有する知的財産権について、譲渡又は独占的実施権の許諾を受けるための優先交渉権を有する。 ２　優先交渉権を行使できる期間は、当該知的財産権の出願の翌日から６ヶ月を経過したときに満了する。 ３　甲は、優先交渉期間中、当該知的財産権について、第三者に対する譲渡又は実施権の許諾を行ってはならない。
２．企業提案 第__条　乙または乙の指定する者は、甲に対して、第__条第__項の規定により甲が単独で所有する知的財産権について、譲渡又は独占的実施権の許諾を受けるための優先交渉権を有する。 ２　優先交渉権を行使できる期間は、当該知的財産権の出願の翌日から３年を経過したときに満了する。 ３　甲は、優先交渉期間中、当該知的財産権について、第三者に対する譲渡又は実施権の許諾を行ってはならない。	＜協議結果＞ オプションの期間が長いとそれだけ大学の不動資産が増えることになる。特に３年間と設定すると審査請求期限を迎えてしまう。よって、大学提案に戻した。

事例１１．（優先交渉期間）

大学単独特許を企業が独占的実施を希望する旨の通知期間（優先交渉期間）を規定した事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（甲の単独特許について） ３　甲は、甲の単独特許について、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合は、乙及び／又は乙の指定する者に甲の単独特許の出願日から１０年間実施許諾することとし（以下「独占的実施期間」という。）、甲が専ら教育又は研究を目的とする場合を除き自己実施しないこと並びに甲及び甲の研究者の発明に対する貢献に適正に報いることに鑑み、甲乙協議を行い実施の内容及び実施料等の条件について、別途実施許諾契約を締結する。	（甲の単独特許について） ３　甲は、甲の単独特許について、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合は、乙及び／又は乙の指定する者に甲の単独特許の出願日から１０年間実施許諾することとし（以下「独占的実施期間」という。）、甲が専ら教育又は研究を目的とする場合を除き自己実施しないこと並びに甲及び甲の研究者の発明に対する貢献に適正に報いることに鑑み、甲乙協議を行い実施の内容及び実施料等の条件について、別途実施許諾契約を締結する。 ４　甲の単独特許について、乙又は乙の指定する者から当該甲の単独特許の出願日から１８ヶ月以内（以下、「優先交渉期間」という。）に前条第３項本文の通知を受けなかった場合、甲は、乙及び乙の指定する者以外の第三者に対し、当該特許の実施を許諾することができる。 ＜協議結果＞ 独占実施の交渉期間を限定する。

事例１２．（独占的実施権の協議時期）

大学単独特許の独占的実施権を企業に許諾する諸条件は特許出願時に協議して決めるとした事例　　甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（甲の単独特許） 甲の単独特許について、乙又は乙の指定する者（以下「乙等」という。）は、独占的実施権の許諾に関し、甲に対して優先交渉権（優先交渉権を有する期間を、以下「優先交渉期間」という。）を有するものとし、乙等が当該実施権の許諾を希望した場合は、甲は、乙等に対して一定の期間（以下「独占的実施期間」という。）独占的に実施できる権利を許諾するものとする。	（甲の単独特許） 甲の単独特許について、乙又は乙の指定する者（以下「乙等」という。）は、独占的実施権の許諾に関し、甲に対して優先交渉権（優先交渉権を有する期間を、以下「優先交渉期間」という。）を有するものとし、乙等が当該実施権の許諾を希望した場合は、甲は、乙等に対して一定の期間（以下「独占的実施期間」という。）独占的に実施できる権利を許諾するものとする。<u>なお、優先交渉期間、独占的実施期間、甲の単独特許の費用負担等の諸条件については、甲の特許出願時に甲乙協議の上決定するものとする</u>。 ＜協議結果＞ 諸条件については、甲の特許出願時に決定する。

事例１３．（検討期間の取扱い）

検討期間（大学との独占的交渉期間）の長さとその間の出願費用を企業負担とすることを協議した事例

提案内容	対応内容
・企業提案 ①公開（１年半）までに実施形態又は譲渡について選択するのは困難である。 ②検討期間中の出願費用は負担したくない。	・大学対応 ①検討期間中の出願等費用を相手方全額負担とし、検討期間を延長する。それで合意しない場合は、検討期間を削除し、独占もしくは譲渡を申し出るまでは非独占実施と同じ扱いとする。 ②検討期間中は独占的交渉期間のため、大学は第三者へのライセンス活動ができず費用負担のみとなりメリットなしとなることを説明する。それで合意しない場合は共同研究契約の時点で実施の形態を決めて頂くか、検討期間自体を削除し独占もしくは譲渡を申し出るまで非独占実施と同じ扱いとする。ただし、承継を各自の責任において行うこととする。

事例１４．（優先交渉期間中の活動及びその制限と退職者の契約違反）

独占的実施等の判断を検討する期間（優先交渉期間）中の活動とその制限等、および退職者の契約違反の責任を定めた事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１６条　甲及び乙は、第１４条第３項の規定により甲単独所有の知的財産権に係る出願等を単独で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」という。）を負担し、第五号の場合は、甲が出願等費用を負担するものとする。	（甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１６条　甲及び乙は、第１４条第３項の規定により甲単独所有の知的財産権に係る出願等を単独で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、甲が当該知的財産権を単独で所有することを条件に、乙又は乙の指定する者が各号による権利を乙又は乙の指定する者が享有する期間に発生する出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」と（削除）いい、第２９条及び第３０条の規定において発生する費用を除く。）を負担し、第五号の場合は、甲が出願等費用を負担するものとする。
一～三　＜省略＞ 四　乙又は乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する期間（以下「優先交渉期間」といい、当該期間中に乙が獲得する権利を以下「優先交渉権」という。）を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は乙又は乙の指定する者以外の者（以下「第三者」といい、甲の発明者の関与によって起業化された法人等も含む。）に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。	一～三　＜省略＞ 四　乙又は乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する期間（以下「優先交渉期間」といい、当該期間中に乙が獲得する権利を以下「優先交渉権」という。）を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中に甲及び乙は当該知的財産権の実施及び実施許諾の条件について定めるものとし、甲は乙又は乙の指定する者以外の者（以下「第三者」といい、甲の発明者の関与によって起業化された法人等も含む。）に譲渡及び実施許諾を、そのための交渉又は準備等の活動を含めて、行わない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。なお、優先交渉期間中に甲乙協議のうえ、優先交渉期間を延長できるものとする。
＜省略＞ （甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙	＜省略＞ （甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、甲

又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第五号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。	が当該知的財産を乙と共有していることを条件に、乙又は乙の指定する者が各号による権利を乙又は乙の指定する者が享有する期間に発生する出願等費用を負担し、第五号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。
一　甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。	一　甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。
二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。	二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。
三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施すること表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。	三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施すること表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、正当な理由がない限り、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。
四　甲乙間で優先交渉期間を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は第三者に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。	四　甲乙間で優先交渉期間を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中に甲及び乙は当該知的財産権の実施及び実施許諾の条件について定めるものとし、甲は第三者に譲渡及び実施許諾を、そのための交渉又は準備等の活動を含めて、行わない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。尚、優先交渉期間中に甲乙協議のうえ、優先交渉期間を延長できるものとする。
五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。この場合、乙は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。	五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。この場合、甲及び乙は、正当な理由がない限り、出願後の（削除）相手方による第三者への相手方の持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。
２　甲は、前項第二号の規定に従い、乙又は乙の指定する者から甲乙共有の知的財産権について独占的実施権等の許諾又は専用実施権等の設定の申し入れがあった場合には、当該知的財産権に係る出願等をした時（知的財産権がノウハウに該当するときは、起算点を別途協議する。）から１０年間を限度として当該実施権等の許諾又は設定を行うものとする。	２　甲は、前項第二号の規定に従い、乙又は乙の指定する者から甲乙共有の知的財産権について独占的実施権等の許諾又は専用実施権等の設定の申し入れがあった場合には、当該知的財産権に係る出願等をした時（知的財産権がノウハウに該当するときは、起算点を別途協議する。）から１０年間を限度として当該実施権等の許諾又は設定を行うものとする。
３　甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的実施権等又は専用実施権等の実施期間を更新したい旨の申し出があった場合には、合理的な理由のない限りこれを不当に拒絶せず、当該独占的実施権等又は専用実施権等の対象となる当該知的財産権の存続期間の	３　甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する（削除）「実施期間」を更新したい旨の申し出があった場合には、合理的な理由のない限りこれを不当に拒絶せず、当該独占的実施権等又は専用実施権等の対象となる当該知的財産権の存続期間の範囲内で実施期間の更新

範囲内で実施期間の更新を許諾するものとする。この場合において、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。	を許諾するものとする。この場合において、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。 ４　第１項の規定に従い為された選択について、後に乙又は乙の指定する者から変更の申し出があった場合には、甲乙協議の上、変更するものとする。
４　第２項にかかわらず、乙又は乙の指定する者が出願後３年以内に甲乙共有の知的財産権に係る発明等を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき、又は独占的実施権等の許諾又は専用実施権等の設定をしたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、甲は乙に対し書面で通知し、乙と協議を行うものとする。協議によって事態が改善されないときは、甲は独占的実施権等の許諾又は専用実施権等の設定を取り消し、第三者に許諾できるものとする。	５　第２項にかかわらず、乙又は乙の指定する者が出願後３年以内に甲乙共有の知的財産権に係る発明等を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき、又は独占的実施権等の許諾又は専用実施権等の設定をしたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、甲（削除）乙協議の上、甲は乙の独占的実施権等の許諾又は専用実施権等の設定を取り消し、第三者に許諾できるものとする。
（甲における研究成果の使用） 第１８条　甲及び甲の研究担当者は、第６条のノウハウ秘匿期間及び第２４条の秘密保持義務を遵守の上、一切の研究成果を教育及び研究活動のために無償にて使用することができるものとする。 ２　甲の研究担当者は、甲の所属を離れて他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合においても、前項が準用されるものとする。	（甲における研究成果の使用） 第１８条　甲及び甲の研究担当者は、第６条のノウハウ秘匿期間及び第２４条の秘密保持義務を遵守の上、一切の研究成果を教育及び研究活動のために無償にて使用することができるものとする。 ２　甲の研究担当者は、甲の所属を離れて他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合においても、前項が準用されるものとする。 ３　前２項における甲の研究担当者による、退職後を含めた違反は、甲の本契約違反を構成するものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

①『第１７条について、譲渡、通常実施権について公平な取扱いをして欲しい』

②『第１８条について、甲に所属する研究担当者の退職後における秘密保持義務の違反についても甲の責任である旨明記して欲しい』

【理由】

①第三号について、当社が出願等費用を全額負担しているが、権利が第三者に譲渡されると、当社が引き続き第三者の権利維持費等の負担分も負担することになり、矛盾が生じる。従って、本設定において大学による第三者への権利譲渡は不可であるべきと考える。

四号については第１６条と同じ考えで、五号については、本号の趣旨から、負担、実施、実施許諾及び譲渡において、甲乙イーブンとなるように補足した。

②原案では退職者についての甲の責任が不明確である。

例えば、研究担当者が退職した場合、当該研究者に秘密保持義務は課されているものの、甲の所属を離れての違反に関して当該研究者個人の責任とし、甲には責任が及ばないとも解釈される可能性がある。

従って、甲の研究担当者については退職後を含めた違反についても甲の責任である旨明記が必要であると考える。

【修正案】

「（甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用）

第１６条　甲及び乙は、第１４条第３項の規定により甲単独所有の知的財産権に係る出願等を単独で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、甲が当該知的財産権を単独で所有することを条件に、乙又は乙の指定する者が各号による権利を乙又は乙の指定する者が享有する期間に発生する出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」といい、第２９条及び第３０条の規定において発生する費用を除く。）を負担し、第五号の場合は、甲が出願等費用を負担するものとする。

一～三　＜省略＞

四　乙又は乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する期間（以下「優先交渉期間」といい、当該期間中に乙が獲得する権利を以下「優先交渉権」という。）を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中に甲及び乙は当該知的財産権の実施及び実施許諾の条件について定めるものとし、甲は乙又は乙の指定する者以外の者（以下「第三者」といい、甲の発明者の関与によって起業化された法人等も含む。）に譲渡及び実施許諾を、そのための交渉又は準備等の活動を含めて、行わない。尚、優先交渉期間中に甲乙協議のうえ、優先交渉期間を延長できるものとする。

＜省略＞

（甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用）

第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が各号による権利を乙又は乙の指定する者が享有する期間に発生する出願等費用を負担し、第五号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。

一～二　＜省略＞

三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、正当な理由がない限り、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。

四　甲乙間で優先交渉期間を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中に甲及び乙は当該知的財産権の実施及び実施許諾の条件について定めるものとし、甲は第三者に譲渡及び実施許諾を、そのための交渉又は準備等の活動を含めて、行わない。尚、優先交渉期間中に甲乙協議のうえ、優先交渉期間を延長できるものとする。

五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。この場合、甲及び乙は、正当な理由がない限り、出願後の相手方による第三者への相手方の持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。

＜省略＞

（甲における研究成果の使用）

第１８条　＜省略＞

３　前２項における甲の研究担当者による、退職後を含めた違反は、甲の本契約違反を構成するものとする。」

３．大学回答

①『第１７条について、正当な理由という限定のもとで了承して欲しい』

②『第１８条について、企業修正案に同意し三号を追加する』

【理由】

①三号については、第三者に権利譲渡後も権利維持費用の負担がそれまでと同じとは考えていません。

正当な理由という限定があるので、このまま譲渡の選択も可能な形で認めて頂きたい。

四号は１６条と同様とし、五号は同意する。

②追記を下記の通り提案する。

「３　前２項における甲の研究担当者による、退職後を含めた違反は、甲の本契約違反を構成するものとする。」

４．最終条文

事例１５．（特許設定登録前の事業化）

共有特許及び大学単独特許を企業が設定登録前に事業化を行った場合の取扱いについて取り決めた事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（実施料） 共有特許及び／又は甲の単独特許に係る発明を実施することによる事業化（当該事業化に向けた研究・開発等の作業のための実施を除く。）を乙が独占的に行った場合には、乙は、当該発明が特許権等の設定登録がなされており且つ有効に存続していることを条件に、乙の職務発明補償制度に定める基準に準拠して、甲乙が別途協議・合意のうえ定めた実施料を甲に対して支払うものとする。	（実施料） 共有特許及び／又は甲の単独特許に係る発明を実施することによる事業化（当該事業化に向けた研究・開発等の作業のための実施を除く。）を乙が（削除）行った場合には、乙は、（削除） 甲乙が別途協議・合意のうえ定めた実施料を甲に対して支払うものとする。ただし、当該事業化を特許権等の設定登録の前に行った場合、当該実施料は共有特許及び／又は甲の単独特許が出願公開された以降の事業化から考慮するものとする。 ＜協議結果＞ 「独占」の制限を削除する。 出願公開以降の事業化を対象とする。

３．２．５．実施料

事例１６．（大学単独特許、共有特許の企業無償実施）

企業が研究費用を提供して実施した共同研究から生まれた特許は大学単独特許、共有特許とも企業が無償で実施できることを企業が要求した事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（共有に係る知的財産権） 第１８条　甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって第１４条第３項により甲が乙と共有することとなったときは、乙に対し、その共有に係る知的財産権（著作権及びノウハウを除く。）の持分につき、次に掲げるものの一つを選択させるものとする。 一　共有持分の譲渡 二　第三者への実施権の付与の禁止 三　第三者への実施権の付与の協議 四　第三者への実施権の付与の同意 ２　甲及び乙は、乙が前項第１号を選択したときは、別に定める持分譲渡契約を締結する。 ３　甲及び乙は、乙が第１項第２号を選択したときは、第１４条第３項記載の共同出願等契約に、甲が第三者に実施権を付与することができないことによる甲への補償及び乙が実施した場合の甲の持分に関する実施料の支払い等について定めなければならない。なお、出願等費用は乙の負担とする。 ４　甲及び乙は、乙が第１項第３号を選択し、協議した結果乙が実施権の付与に同意しなかったときは前項を準用する。なお、協議の結果にかかわらず、出願等費用は乙の負担とする。 ５　甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、その許諾者の如何にかかわらず当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。	（共有に係る知的財産権） 第１８条　（削除）本共同研究の結果生じた発明等であって第１４条第３項により甲が乙と共有することとなったときは、（削除）乙および乙の指定するもの（乙の親会社）は、無償且つ自由に実施できるものとする。 ２　（削除）第三者への実施許諾は事前に協議し、取扱いを決定する。 ３　（削除） 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、その許諾者の如何にかかわらず当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

【修正案】

「（(削除）知的財産権）

第１８条　(削除）本共同研究の結果生じた発明等について、乙及び乙の指定するもの（Ｂ社親会社およびＢ社）は無償且つ自由に実施できるものとする。

２　(削除）第三者への実施許諾は事前に協議し、取扱

いを決定する。

３　（削除）甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、その許諾者の如何にかかわらず当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。」

３．大学回答

『第１８条に大学単独特許の実施が含まれているのであれば問題である』

【理由】

第１８条において親会社を追加したことには問題はない。しかし、この条文は共有特許だけでなく大学の単独特許も含むような形に訂正されており、このままでは問題である。タイトルをはじめ共有である点がすべて削除されており、どのような理由でこのような変更がなされたのかを教えて欲しい。

４．企業回答

『大学単独知財であっても当社及び当社親会社が無償且つ自由に実施することを希望する』

【理由】

大学は「乙及び乙の指定するもの（当社、当社親会社）が無償且つ自由に実施できるのは、甲乙の共有の知財であって、甲単独の知財については無償且つ自由に実施することを認めない」ことを主張している。

当社（乙）は「乙及び乙の指定するもの（当社、当社親会社）は甲単独の知財であれ、甲乙共有の知財であれ無償且つ自由に実施できる」ことを主張する。主張する理由としては、

・今回の研究費用は当社が負担する。

・この費用がなければ、大学との共同研究は行なわれない。共同研究が行なわれなければ、知的財産は生じない。従って、この費用がなければ、知的財産は生じない。

・研究費用を負担した当社は、

①知的財産権を所有できる。

②当社及び当社の指定するもの（当社、当社親会社）は、甲単独の知財であれ、甲乙共有の知財であれ、無償且つ自由に実施できる。

・今回は①は主張せず、②を主張するものである。

５．大学回答

『企業見解には同意しかねる』

【理由】

今回貴社が負担する費用は３５０万円であるが、大学も「大学の設備」、「大学から支払っている先生への研究費や給料」などを負担している。これらを比較しても、大学の出願費用で得た大学の単独権利をなぜ無償で実施させなければならないのか理解できない。

貴社と以前合意した共同研究契約書の第１８条と同様にすることを提案する。

「(共有に係る知的財産権)

第１８条　本共同研究の結果生じた発明等（削除）であって第１４条第３項により甲が乙と共有することとなったときは、乙および乙の指定するもの（乙の親会社）は、その甲との共有に係る知的財産権（著作権及びノウハウを除く。）は無償且つ自由に実施できるものとする。

２　第三者への実施許諾は事前に協議し、取扱いを決定する。

３　甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、その許諾者の如何にかかわらず当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。」

６．企業回答

『大学単独知財については抵触しないとする大学の提示案に同意する』（最終契約案を提示）

７．最終条文

事例１７．（実施料算定）

実施料算定においては権利の持ち分とともに事業実現に対する大学の貢献度を考慮すること、および将来の改良発明の取扱いについて協議した事例

甲：企業、乙：Ａ大学、丙：Ｂ大学

提案条文	最終条文
（共有者の実施） 第５条　甲は、本出願発明を実施するときは、事前に別途乙および丙との間で契約を締結し、当該契約で定めた実施料を乙および丙に支払わなければならない。なお、右の実施料の算定基準については、本出願発明の実施を伴う事業の実現に対する乙および丙の貢献度および本特許権等の寄与度、および第１条に定める本特許権等の持分等を勘案し、これを定めるものとする。 ２　甲は、本出願発明の実施を伴う事業の中断を決定したときは、速やかに乙および丙に通知するものとする。 （第三者に対する実施の許諾） 第６条　甲、乙および丙は、本出願発明について、甲、乙、丙以外の者（以下、「第三者」という。）に対してこれを実施許諾するときは、事前に本契約の他の当事者より書面による同意を得なければならない。 ２　本出願発明を第三者に実施許諾する場合の実施料率その他の条件については、甲、乙および丙で別途協議のうえ、これを定めるものとする。 ３　本出願発明を第三者に実施許諾し、当該第三者から実施料を得たときは、当該実施料について、第１条に定める持分に応じて、甲、乙および丙にこれを配分する。 ４　乙および丙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第１項および第２項の規定にもかかわらず、第三者に対し単独で本出願発明の実施を許諾することができる。ただし、乙および丙は、右の実施許諾を行うに当たり、甲が以後においても本出願発明を実施することができるよう配慮するものとする。 （１）本特許出願の出願日から３年が経過した後において、甲が本出願発明を実施していないことについて、正当な理由がないと乙または丙が認めたとき。 （２）第三者より本出願発明を実施したい旨の申し出を受けた場合において、甲が本出願発明を実施していないことについて、正当な理由がないと乙または丙が認めた	（共有者の実施） 第５条　甲は、本出願発明を実施するときは、事前に別途乙および丙との間で契約を締結し、当該契約で定めた実施料を乙および丙に支払わなければならない。なお、右の実施料の算定基準については、 （削除） 第１条に定める本特許権等の持分等を勘案し、これを定めるものとする。 ２　甲は、本出願発明の実施を伴う事業の中断を決定したときは、速やかに乙および丙に通知するものとする。 （第三者に対する実施の許諾） 第６条　甲、乙および丙は、本出願発明について、甲、乙、丙以外の者（以下、「第三者」という。）に対してこれを実施許諾するときは、事前に本契約の他の当事者より書面による同意を得なければならない。 ２　本出願発明を第三者に実施許諾する場合の実施料率その他の条件については、甲、乙および丙で別途協議のうえ、これを定めるものとする。 ３　本出願発明を第三者に実施許諾し、当該第三者から実施料を得たときは、当該実施料について、第１条に定める持分に応じて、甲、乙および丙にこれを配分する。 ４　乙および丙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第１項および第２項の規定にもかかわらず、第三者に対し単独で本出願発明の実施を許諾することができる。ただし、乙および丙は、右の実施許諾を行うに当たり、甲が以後においても本出願発明を実施することができるよう配慮するものとする。 （１）本特許出願の出願日から３年が経過した後において、甲が本出願発明を実施していないことについて、正当な理由がないと乙または丙が認めたとき。 （２）第三者より本出願発明を実施したい旨の申し出を受けた場合において、甲が本出願発明を実施していないことについて、正当な理由がないと乙または丙が認めた

とき。 （３）甲が本出願発明を実施しているか否かにかかわらず、第三者が本出願発明を実施することができないことが公共の利益を著しく損なうと認められるとき。 （４）前条第２項の規定に基づき、甲より本出願発明の実施を伴う事業を中断する旨の通知を乙及び丙が受領したとき。 ５　前項第１号および同第２号の場合において、甲が本出願発明を実施しないことに正当な理由があるか否かについて乙または丙が判断するに当たっては、甲の意見を聴取するものとする。この場合において、甲が引き続き本発明の研究または開発を行っているとき、および本出願発明の実施に必要な調査または準備を行っているときは、正当な理由があるものとみなす。 ※（改良発明）　についての条項なし。	とき。 （３）（削除） 前条第２項の規定に基づき、甲より本出願発明の実施を伴う事業を中断する旨の通知を乙及び丙が受領したとき。 ５　前項第１号および同第２号の場合において、甲が本出願発明を実施しないことに正当な理由があるか否かについて乙または丙が判断するに当たっては、甲の意見を聴取するものとする。この場合において、甲が引き続き本発明の研究または開発を行っているとき、および本出願発明の実施に必要な調査または準備を行っているときは、正当な理由があるものとみなす。

＜交渉経緯＞

１．大学側提案条文

２．企業回答

①『第５条第１項「乙および丙の貢献度および」を削除させて欲しい』

②『第６条第４項第３号は削除させて欲しい』

③『「改良発明」の条項を追加させて欲しい』

【理由】

①本出願発明の実施に伴う事業の実現は、当社が事業戦略に基づき、市場調査、需要予測の結果、判断するところが大きく、大学側の貢献度を算出基準から外して頂きたい。

②第４項は当社が発明を実施しない場合には、大学側が自由に第三者への実施許諾を行うことができ、また実施料などの条件についても当事者間の協議を要しない旨の規程である。

確かに、大学側が自己実施をせず当社の実施による実施料を期待しているのに、当社の身勝手な理由により実施をしない場合には、自由に第三者への実施許諾を行うことに依存はない。

ただし、第３号のように第三者の利用制限が、公共の利益を著しく損なうと認められるときは、当社の身勝手な理由によるものではないので、本条第１項、第２項を適用して頂きたい。

③今回の共同研究において得られた本出願発明については、当社のアイデアに基づき、大学側の力を借りて創作したものであり、今後の当社の事業にとって重要な技術となる。その為、本出願発明をさらに磨き、価値あるものにしていくために、今後も大学側と協力しながら、さらなる開発を進めていくことを考えている。

よって、改良発明についても両者の共同出願として取扱いたいと考えており、本出願発明に基づくアイデアが出たときには情報を共有したいので、以下の条文の追加をお願いしたい。

【修正案】

「*(改良発明)*

第　条　甲、乙及び丙は、本発明を改良し、又は本発明を基にして発明、考案又は創作をし、特許出願、実用新案登録出願又は意匠出願をするときは、遅滞なくその内容をその他の当事者に通知しなければならない。

２　甲、乙及び丙は、前項の発明または考案の帰属について、その都度、協議して定める。」

３．大学側回答

①『第５条「本出願発明の実施を伴う事業の実現に対する乙および丙の貢献度および本特許権等の寄与度、およ

び」を削除する』

②『第６条第４項第３号の削除を了承する』

③『改良発明の条項を入れるのは差し控えさせて欲しい』

【理由】

①今回の場合、本出願発明の実施に伴う事業の実現においては、企業の判断によるところが大きく、大学側の貢献度は考慮せずとも良いと判断ができた。また、企業側からの要求はなかったが、事業の実現に対する本特許権等の寄与度においても客観的な判断が難しいので削除する。

③下記の通り大学特有の事情があるので、当該条項を入れるのは差し控えさせて欲しい。

・本学の研究分野は幅広く、また研究者数も多いため、本出願発明の発明者以外の研究者がそのような発明をなす可能性もあり、把握・管理が難しい。本学の研究者がなした発明であっても、必ずしもその権利が本学に帰属するとは限らない。

・本出願発明を改良した発明や、本出願発明を基にした発明等は、何をもってそれに該当すると見るかが明確でなく、紛争の種となるおそれがある。

・通知の際には、開示に伴う秘密保持契約の締結等の措置も検討する必要があり、その管理が難しい。

４．企業回答

①『第５条大学修正案に異存なし』

③『改良発明の条項は記載しないことを了承する』

【理由】

①本特許権等の寄与度については、同じく算出の判断が難しいと考えおり、削除に異存はありません。

５．最終条文

事例１８．（第三者ライセンス収入の配分）

共有特許の出願費用は企業が負担し、非独占的実施の場合は第三者ライセンス収入から控除、また第三者ライセンス収入の配分は権利持ち分比に加え、実施許諾の貢献度を加味するとした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（共有特許の扱い） 第１２条　共有特許に関する出願費用、特許料その他権利取得及び維持に要する費用（以下「出願費用等」という。）は、甲乙の持分に応じて負担するものとする。ただし、第１３条第３項において選択留保権を行使するためには、共有特許に関する出願費用、特許料その他権利取得及び維持に要する費用を乙が全額負担することを必要とする。	（共有特許の扱い） 第１２条　共有特許に関する出願費用、特許料その他権利取得及び維持に要する費用（以下「出願費用等」という。）は、甲乙の持分に応じて負担するものとする。ただし、第１３条第１項に基づき乙が共有特許を独占実施する場合、または、第１３条第３項において選択留保権を行使する（削除）場合には、出願費用等を乙が全額負担することを必要とする。第１３条第２項に基づき乙が共有特許を非独占的に実施する場合には、出願費用等は乙が負担し、第三者への実施許諾に基づく実施料の収入があった場合、当該実施料の甲への分配については、甲が自己の持分分において負担すべき出願費用等の額を控除した額を甲への分配額とし、当該控除した分配額分を乙への分配額に増額して乙への分配額とする。

（共同出願契約） 第１３条　甲及び乙は、共同出願契約には、次の事項を定めるものとする。 １　乙が、甲が共有特許を自己実施せず、且つ、第三者に共有特許の実施を許諾しない独占的実施を乙に許諾することを希望した場合、共有特許の独占的実施を許諾する実施契約を結ぶものとする。当該実施契約には、以下の規定を設けるものとする。 （１）　乙は、甲の同意を要さずに乙が第三者に実施許諾することができる。 （２）　乙が、独占的実施を行う場合、乙は甲に実施料を支払うものとする。その際の実施料は、乙の事業の推進に支障を生ぜしめることのない合理的な額若しくは料率とし、支払い方式は、ランニング方式に加え一括前払いとすることもできること、並びにランニング方式とする場合には、年間支払い上限額若しくは累積支払い上限額を定めることもできること。 ２　乙が、共有特許の独占的実施を希望しなかった場合、乙は非独占的に無償で共有特許を実施することができ、甲は乙に通告した上で第三者に実施許諾することができるものとする。 ３　乙による本条第１項及び第２項の希望の選択は、共有特許の出願時点において、甲、乙協議のもとに決定するものとする。ただし、第１２条において、乙が共有特許に関する出願費用、特許料その他権利取得及び維持に要する費用を全額負担する場合、乙は、共有特許が特許登録となる時点まで、前記独占的実施に関する希望の選択を留保できる選択留保権を有するものとする。 ４　特許の出願後に、乙から甲に共有特許に係る甲の持分について譲渡の申し入れがあった場合、譲渡について甲および乙で協議するものとし、譲渡の条件について合意に至った場合は乙に譲渡するものとする。 ５　甲または乙が、第三者に共有特許の実施を許諾した	（共同出願契約） 第１３条　甲及び乙は、共同出願契約には、次の事項を定めるものとする。 １　乙が、甲が共有特許を研究または教育を目的とする場合を除き自己実施せず、且つ、乙の同意なしに第三者に共有特許の実施を許諾しない独占的実施を乙に許諾することを希望した場合、共有特許の独占的実施を許諾する実施契約を結ぶものとする。当該実施契約には、以下の規定を設けるものとする。 （１）　乙は、甲の同意を要さずに乙が第三者に実施許諾することができる。ただし、実施許諾契約締結後、実施許諾の相手先を報告するものとする。 （２）　乙が、独占的実施を行う場合、乙は甲に実施料を支払うものとする。その際の実施料は、乙の事業の推進に支障を生ぜしめることのない合理的な額若しくは料率とし、支払い方式は、ランニング方式に加え一括前払いとすることもできること、並びにランニング方式とする場合には、年間支払い上限額若しくは累積支払い上限額を定めることもできること。 ２　乙が、共有特許の独占的実施を希望しなかった場合、乙は非独占的に無償で共有特許を実施することができ、甲は乙（削除）の同意を要せずに第三者に実施許諾することができるものとし、乙は事前に甲の同意を得て第三者に実施許諾できるものとする。また、第三者に実施許諾した場合、その旨を相手方に通知するものとする。 ３　乙による本条第１項及び第２項の希望の選択は、共有特許の出願時点において、甲、乙協議のもとに決定するものとする。ただし、第１２条において、乙が共有特許に関する出願費用、特許料その他権利取得及び維持に要する費用を全額負担する場合、乙は、共有特許が特許登録となる時点まで、前記独占的実施に関する希望の選択を留保できる選択留保権を有するものとする。 ４　特許の出願後に、乙から甲に共有特許に係る甲の持分について譲渡の申し入れがあった場合、譲渡について甲および乙で協議するものとし、譲渡の条件について合意に至った場合は乙に譲渡するものとする。 ５　甲または乙が、第三者に共有特許の実施を許諾した

場合、第三者からの実施料の収入は、甲及び乙の持分に応じて分配するものとする。	場合、第三者からの実施料の収入は、甲及び乙の持分（削除）を基本に、当該第三者への実施許諾の貢献度を加味した分配率を決定し、当該分配率に基づいて分配するものとする。 ＜協議結果＞ 乙が出願費用等を負担することを要求する。 乙の実施許諾時には、実施許諾相手先等を通知する。 乙の非独占実施時、甲は乙の同意なくライセンス活動可能とする。

事例１９．（独占実施通知期間の出願取扱い）

独占実施通知を３年後までに行い、その間の費用を均等負担とした提案に対し、問題提起した事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	問題点
（知的財産権の取扱い） 第　条　甲および／または乙が本共同研究により単独または共同で発明等をなした場合、その発明等について日本国および外国において特許を受ける権利（実用新案登録および意匠登録を受ける権利を含み、以下「特許を受ける権利」という。）並びに得られた知的財産権は、発明等をなした者の所属に従って甲もしくは乙の単独所有または甲および乙の共有とする。 ２　本条による甲乙共有の知的財産権について、乙（企業）が甲（大学）に対して独占的に実施したい旨の通知をした場合、甲は、試験および研究目的以外に実施してはならず、且つ第三者に対し実施の許諾を行わないものとする。この場合、乙は、甲に対し、甲乙別途協議のうえ定める独占実施の対価を支払うものとする。なお、本項に基づく乙による甲への当該独占的に実施したい旨の通知は、本研究期間終了の日から３年経過後までに行うものとし、かかる期間中、甲は、甲乙共有の知的財産権を実施せず且つ第三者に対して実施許諾しないものとする。 ３　前項の場合を除き、甲および乙は、あらかじめ相手	（問題点） 第２項の「本項に基づく乙による甲への当該独占的に実施したい旨の通知は、本研究期間終了の日から３年経過後までに行うものとし、かかる期間中、甲は、甲乙共有の知的財産権を実施せず且つ第三者に対して実施許諾しないものとする」によれば、甲（大学）は、本研究期間終了の日から最大３年経過後まで第三者に実施許諾することは禁止される。 またこの間に、国内出願費用に加え、外国出願費用、審査請求費用などの費用が発生し得るが、この費用は第５条の「手続に要する費用は甲および乙が均等に負担する」によれば、半分は甲（大学）が持たねばならない。 本契約で甲（大学）から見たワーストケースは下記のように想定される。 ①共同研究から生まれた発明を乙（企業）と持分半々とし、費用折半で特許出願し、その後、海外特許出願と審査請求の費用も折半し、出願から３年半後に、乙（企業）から非独占で実施しますと言われる。 ②非独占なので乙（企業）から不実施補償はもらえない。 ③そこで、甲（大学）はこれまでの出願・維持費用を回

方の承諾を得ることなく、また相手方に何らの支払いもしくは補償を要することなく、あらゆる製品、部品、材料およびその他の品目を自由に製造し、委託または下請等の方式により製造させ、使用し、貸渡し、販売し、販売の申し出をし、展示し、輸入し、およびその他処分し、あらゆる製品の製造または使用に係るプロセスを実施するために、本条による甲乙共有の知的財産権を実施することができるものとする。 ４　本研究期間終了の日から３年経過後までに乙（企業）が第４項に定める独占的に実施したい旨の通知を行わなかった場合には、甲および乙は、甲乙共有の知的財産権について、独自に第三者に対し通常実施権を許諾することができる。ただし、甲および乙は第三者に実施許諾した場合、かかる第三者の名称を相手方に通知するものとする。 ５　本条による甲乙共有の特許を受ける権利および得られた知的財産権について、その持分は甲乙それぞれ均等とし、また出願の要否、出願国、出願審査請求の要否の決定を含む出願から権利の確立までおよび権利確立後の維持管理に必要な手続は、乙（企業）が甲と協議のうえ乙自らまたは乙の指定する代理人を通じて行い、これらの手続に要する費用は甲および乙が均等に負担するものとする。ただし、乙が独占的に実施している場合、かかる独占的実施期間中の当該費用は、乙が負担するものとする。	収すべく、乙（企業）以外に打診して見るが、既に古い技術で興味がない、又は既に乙（企業）が製品を販売し始めたので先行者利益はないとして断られる。 ④その後も特許出願の中間処理で維持費用がかさんでくる一方、収入はないので、甲（大学）の持分を放棄する。 　よって、このような条件で甲（大学）が乙（企業）と共同研究契約することは、問題が大きいと考えている。

事例２０．（実施料支払いの条件）

企業子会社の定義をし、且つ第三者実施許諾を行っていない場合には支払いに関して協議するとした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（研究成果の実施） 第１３条　本契約締結後Ｘ年間は、乙は共有の本研究成果等の実施を独占的に行うことができるものとし、その期間内においては、甲は共有の本研究成果等を自己実施せず又第三者へ実施許諾を行わないものとする。	（研究成果の実施） 第１３条　本契約締結後Ｘ年間は、乙は共有の本研究成果等の実施を独占的に行うことができるものとし、その期間内においては、甲は共有の本研究成果等を自己実施せず又第三者へ実施許諾を行わないものとする。<u>なお、本条における乙とは、乙の子会社（乙が発行済みの議決権付株式の過半数を有する会社）を含みいうものとする。</u>
２　前項の期間内及びその後においても、甲が共有の本研究成果等について自己実施せず且つ第三者への実施許諾を行っていない場合において、乙が商業化に向けて共有の本研究成果等を実施するときは、乙は甲と協議の上合意する実施料を甲に支払うものとする。	２　前項の期間内及びその後においても、甲が共有の本研究成果等について自己実施せず且つ第三者への実施許諾を行っていない場合において、乙が（削除）<u>共有の本研究成果等を実施するときは、甲と協議の上合意する支払いを甲に対してなす</u>ものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

①『企業が指定する者は、第三者ではなく乙の実施とみなして欲しい』

②『不実施補償として支払われる金銭に「実施料」という用語は不適切であり、修正して欲しい』

【理由】

①実際の製品化は、企業自身が行うのではなくグループの関連会社が行う場合もあり得る。これらの会社の実施は第三者の実施ではなく企業自身の実施とみなして欲しい。

②不実施補償として支払われる金銭に「実施料」という用語は不適切であり、修正して欲しい

【修正案】

「(研究成果の実施)

第１３条　本契約締結後Ｘ年間は、乙は共有の本研究成果等の実施を独占的に行うことができるものとし、その期間内においては、甲は共有の本研究成果等を自己実施せず又第三者へ実施許諾を行わないものとする。<u>なお、本条における乙とは、乙及び乙の指定する会社をいうものとする。</u>

２　前項の期間内及びその後においても、甲が共有の本研究成果等について自己実施せず且つ第三者への実施許諾を行っていない場合において、乙が（削除）<u>共有の本研究成果等を実施するときは、乙は甲と協議の上合意する支払いを甲に対してなす</u>ものとする。」

３．大学回答

①『子会社に限定して了承する』

②『用語「実施料」の修正について了承する』

【理由】

①他契約でも経験済みであったため、子会社を含む関連会社を有する大きな企業の場合にはやむを得ないことと考え了解した。ただし、企業案にあるように単に乙の指定する者では、あまりに範囲が不明確であるので、子会社に限定させて頂きたい。

②「実施料」は、一般的には、特許等のライセンスの際にライセンシーが支払う金銭的対価をいい、ランニングローヤリテイというニュアンスがある。

しかし、本学の求める不実施補償とは、企業が商品化が成功したことに対する本学の技術的な貢献に対して、何等かの報奨を得たいということであり、ランニングローヤリテイ的支払いに固執していない、一時金の支払い、極端な場合、金銭的支払い以外の利益の提供という報奨もあり得るという柔軟なスタンスである。

従って、実施料の支払いという表現は、削除し、企業の案を受け入れた。

４．企業回答

①『大学修正案を了承する』

【理由】

①当面は子会社に限っても支障がないため、大学修正案を受け入れる。

５．最終条文

３．２．６．不実施補償

事例２１．（不実施補償）

共有特許の不実施補償要求に対し、不実施補償ではなく３つの選択肢を設けた事例

甲：大学　乙：企業

提案内容	協議結果
１．大学提案 乙が共有の特許を実施する場合に、甲が実施していない場合は、別途実施契約で定める実施料を乙から甲に支払う。 ２．企業提案 不実施に対する支払名目はない。	共有特許については、出願からＸＸケ月以内に甲の持分について、 ①有償で譲り受ける、②独占的実施許諾を受ける、 ③甲の第三者に対する実施許諾に同意し無償の実施をする、 の３選択肢の中から②を選択した場合に、実施料を支払う。また③を選択した場合も当該共有特許の乙の利益に貢献した場合は、別途協議をする。

事例２２．（不実施補償費控除）

第三者ライセンス収入があった場合には不実施補償費を控除し、出願費用は持ち分比負担とした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（乙による非独占での実施） 第２０条　乙又は乙の指定する者が共有知的財産権について非独占実施を選択する場合には、乙又は乙の指定する者は第１８条の研究成果の実施における基本的な考え方を踏まえ、別途、実施料の支払い及び出願等費用並びにその他の条件について甲と協議するものとする。 ２　乙又は乙の指定する者が本件知的財産権について非独占実施を選択する場合、甲は、甲知的財産権については自由に第三者に対し実施の許諾をすることができる。また甲は、共有知的財産権については自由に活用を図ることができるものとし、乙への通知により通常実施権の実施許諾を行うことができ又は、予め乙の同意を得た上で持分の譲渡をすることができるものとし、乙は正当な理由無くかかる同意を拒んではならない。 （実施料） 第２１条　甲知的財産権を乙又は乙の指定する者が実	（乙による非独占での実施） 第２０条　乙又は乙の指定する者が（削除）本件知的財産権について非独占実施を選択する場合（削除）甲は、甲知的財産権については乙の意思にかかわらず自由に第三者に対し実施の許諾をすることができる。 ２　乙又は乙の指定する者が本件知的財産権について非独占実施を選択する場合、（削除） 甲は、共有知的財産権については乙の意思にかかわらず自由に活用を図ることができるものとし、乙への通知により通常実施権の実施許諾を行うことができ又は、（削除）持分の譲渡を乙の意思にかかわらず自由にすることができるものとする。 （実施料） 第２１条　甲知的財産権を乙又は乙の指定する者が実

施しようとするときは、別に実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。	施しようとするときは、別に実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
２　共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が独占実施しようとするときは、乙又は乙の指定する者は別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。	２　共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が独占実施しようとするときは、乙又は乙の指定する者は別に実施契約で定める独占実施補償料を甲に支払わなければならない。
３　共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が非独占実施しようとするときは、第２０条第１項に規定する協議に基づき、甲に対する実施料の支払いについて決定するものとする。	３　共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が非独占実施しようとするときは、（削除）乙又は乙の指定する者は別に実施契約で定める非独占実施補償料を甲に支払わなければならない。 ４　前項にもかかわらず、共有知的財産権を乙の又は乙の指定する者のみならず第三者が実施し、本条第５項に基づき甲に配分された第三者からの収入が、甲乙協議の上乙又は乙の指定する者から甲に支払われる非独占実施補償料相当以上あると認められる場合は、乙は当該共有知的財産権を実施しても、非独占実施補償料を甲に支払わないものとする。
４　共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該共有知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。	５　共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該共有知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
（出願等費用） 第２２条　甲及び乙は、第１４条第２項に基づき単独で出願手続き等を行う場合、それに要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。	（出願等費用） 第２２条　甲及び乙は、第１４条第２項に基づき単独で出願手続き等を行う場合、それに要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
２　前項の規定にかかわらず、甲知的財産権について、第１７条で定める検討期間中、及び乙が独占的に実施しようとする場合は、乙は当該知的財産権の出願等費用の一切を負担するものとする。	２　前項の規定にかかわらず、甲知的財産権について、第１７条で定める検討期間中、及び乙が独占的に実施しようとする場合は、乙は当該知的財産権の出願費用の一切を負担するものとする。
３　共有知的財産権（外国における共有知的財産権を含む。）に関する出願等費用については、以下のとおりとする。	３　共有知的財産権（外国における共有知的財産権を含む。）に関する出願等費用については、以下のとおりとする。
（１）第１７条で定める検討期間中、及び乙が当該共有知的財産権を独占的に実施しようとするときは、乙は出願等費用の一切を負担するものとする。	（１）第１７条で定める検討期間中、及び乙が当該共有知的財産権を独占的に実施しようとするときは、乙は出願等費用の一切を負担するものとする。
（２）乙が当該共有知的財産権を非独占的に実施しようとするときは、第２０条第１項に規定する協議に基づき、出願等費用の負担割合について決定するものとする。	（２）乙が当該共有知的財産権を非独占的に実施しようとするときは、（削除）甲及び乙は出願等費用をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

【修正案】

「(乙による非独占での実施)

第２０条　(削除) 乙又は乙の指定する者が本件知的財産権について非独占実施を選択する場合、甲は、甲知的財産権については乙の意思にかかわらず自由に第三者に対し実施の許諾をすることができる。また甲は、共有知的財産権については乙の意思にかかわらず自由に活用を図ることができるものとし、乙への通知により通常実施権の実施許諾を行うことができ又は、(削除) 持分の譲渡を乙の意思にかかわらず自由にすることができるものと (削除) する。

(実施料)

第２１条＜省略＞

２　共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が独占実施しようとするときは、乙又は乙の指定する者は別に実施契約で定める独占実施補償料を甲に支払わなければならない。

３　(削除) 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該共有知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。

(出願等費用)

第２２条＜省略＞

３　共有知的財産権 (外国における共有知的財産権を含む。) に関する出願等費用については、以下のとおりとする。

(削除) 第１７条で定める検討期間中、及び乙が当該共有知的財産権を (削除) 実施しようとするときは、乙は出願等費用の一切を負担するものとする。

(削除)」

３．大学回答

『第２０条第１項及び第２１条第３項は存続させて欲しい』

【理由】

本件は、いわゆる不実施補償の問題であり、貴社の提案は、共有特許の企業による非独占実施については、大学は自由に第三者に実施許諾（又は譲渡）でき且つ、出願経費はすべて負担するので、実施料は支払わないというものである。

しかしながら、本研究は貴社のニーズによる共同研究成果であるため、第三者への実施が自由に可能であったとしても、特許料収入を得ることは現実的には限りなくないに等しい。

貴社が非独占実施であっても利益がある場合は、第１８条の考え方に基づき、実施料支払いの協議をさせて頂きたい。

４．企業回答

『第２０条第１項及び第２１条第３項は削除させて欲しい』

【理由】

今回の共同研究成果については、当社以外にもニーズは十分にあると考えられるので、当社が非独占実施の場合は、第三者から実施料収入を得ることは可能であると考えられる。従って、当社修正提案の通りでお願いしたい。

５．大学回答

『条件付で、第２０条第１項及び第２１条第３項は存続させて欲しい』

【理由】

第三者から実施料収入が得られるのであれば、大学としては貴社から実施料収入をいただけなくても構わない（教員にも確認済み）。ついては、第２０条第４項に以下の条文を追加することで再度検討して頂きたい。

なお、追加条文を了承いただけるのであれば、当然のことながら出願経費は持ち分に応じて負担することで問題はない。

「４　前項にもかかわらず、共有知的財産権を乙の又は乙の指定する者のみならず第三者が実施し、本条第５項に基づき甲に配分された第三者からの収入が、甲乙協議の上乙又は乙の指定する者から甲に支払われる非独占実施補償料相当以上あると認められる場合は、乙は当該共有知的財産権を実施しても、非独占実施補償料を甲に支払わないものとする。」

６．最終条文

事例２３．（不実施補償額）

不実施補償額を企業の発明者補償規則による実績補償金額をベースとし、事業が具体化した段階で協議して決めるとした事例

甲：大学、乙：企業

提案内容	協議結果
甲乙共有発明について、乙が独占実施する（甲が第三者へ実施許諾しない）場合も、乙が非独占実施する（甲乙双方とも第三者へ自由に実施許諾できる）場合も、別途協議して具体的な不実施補償額を決定する。	不実施補償額は、乙の発明者補償規則による実績補償金額をベースとして、乙の事業が具体化した段階で別途協議して定める。 ※乙が直接発明者に補償金を支払う趣旨ではない。 また、実績補償金額を上限・下限とする趣旨でもない。 実績補償金額を一つの基準として、大学が受けるべき具体的金額を協議する趣旨である。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文（提案内容）

２．企業回答

『不実施補償額が事業化に差し支えない金額であることを明確にしたい』

【理由】

本件の研究の性質上、成果を事業化した場合の利幅は小さく、製品に占める１件の特許の価値も小さいため、多額の不実施補償を支払うことになると事業化が進まない。

３．大学回答

『具体的金額を決めるにはまだ早いのではないか』

【理由】

大学としても金額が妥当であることについて説明ができるようにしておかなければならない。本件の場合はある程度事業の計画が見えているという事情はあるが、算定の基礎になる情報が不足している。

４．最終条文（協議結果）

事例２４．（第三者実施料収入による不実施補償料控除）

第三者実施料収入が共有企業実施料支払い相当額を上回る場合にはそれを控除するとした事例

甲：大学、乙：企業

提案内容	協議結果
１．大学提案 大学・企業間の共有特許に係る発明を共有企業が実施した場合、大学に実施料を支払う。 ２．企業案 大学・企業間の共有特許に係る発明を共有企業は無償で実施できる。	大学・企業間の共有特許に係る発明を共有企業が実施した場合、大学に実施料を支払う。 当該共有特許に係る発明を第三者に実施許諾し実施料収入があり、当該第三者からの実施料金額が共有企業の実施料支払相当金額を上回る場合、共有企業は大学への実施料を支払う必要がない。

３．２．７．出願費用

事例２５．（第三者ライセンス収入からの出願費用控除）

共有知的財産権を企業が実施する場合の対価支払いは不要とし、企業は出願費用を負担するが第三者ライセンス収入で負担分を考慮するとした事例

甲：大学、乙：企業

提案内容	協議結果
・共有知的財産権（甲乙の共有に係る知的財産権）を乙が実施する場合、甲への実施料支払い義務を課す。なお、金額は別途協議する。	・共有知的財産権を乙が実施する場合、甲の事前承諾や甲への対価支払いは不要とする。 ・共同研究成果の普及や標準化活動、それに伴う共有知的財産権の第三者への実施許諾を甲乙の協力にて推進する。
・第三者から得られた許諾対価は、共有知的財産権における甲乙の持分で比例分配する。	・第三者から得られた許諾対価は、共有知的財産権における甲乙の持分で比例分配する。
・共有知的財産権の出願維持費用は、甲乙の持分に応じた負担が原則だが、乙がこれを独占実施する場合は乙が全額負担する。	・共有知的財産権の出願維持費用は乙の負担とするが、第三者から得られた許諾対価の分配の際に係る負担を勘案する。 ※研究成果の標準化と普及を目指す、という両者の目的を反映した修正が行われた。

事例２６．（第三者ライセンス収入からの出願費用控除）

出願費用は企業が全額負担し、第三者からの収入は大学の持ち分を減じた割合で配分するとした事例

甲：大学、乙：企業

提案内容	協議結果
甲乙共有発明について、企業が非独占（甲乙双方とも自由に第三者に実施許諾できる）を希望した場合、出願費用の負担、乙の自己実施に対する不実施補償につき別途協議して決定する。 第三者に実施許諾した場合の収入については、実施許諾を行った者が手数料を取り、残額を持分に応じて分配する。	出願費用は乙が全額負担し、第三者からの収入は、甲の持分を減じた割合で配分する。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文（提案内容）

２．企業回答

『乙が非独占を希望する場合には、出願費用を持分に応じて分担して欲しい』

３．大学回答

『乙が非独占的に実施する場合であっても、原則として出願費用は乙の全額負担として欲しい』

【理由】

甲は自ら事業化しないため、出願費用を回収するためには不実施補償と第三者からの収入を充てることになる。本件の場合、不実施補償と第三者からの収入を併せても出願費用がほとんど回収できない可能性が極めて高い。

４．企業回答

『出願費用を全額乙が負担しても良いが、第三者からの収入の分配については配慮して欲しい』

【理由】

乙の持分が過半数の場合は良いが、例えば甲の持分が９０％で乙の持分が１０％の場合にも持分に応じて分配すると、乙が出願費用を全額負担することについて合理的な説明が難しい。

５．最終条文（協議結果）

事例２７．（共有特許の取扱い）

企業が共有特許の維持管理費用を負担し、非独占的実施時には原則として第三者ライセンス可、且つ不実施補償なしとした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（実施料） 第１９条　甲に承継された知的財産権（第１条第１項第二号イに該当するものに限る。）を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約を締結するものとし、当該乙又は乙の指定する者は実施料を甲に支払わなければならない。	（実施料） 第１９条　甲に承継された知的財産権（削除）を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約を締結するものとし、当該乙又は乙の指定する者は実施料を甲に支払わなければならない。ただし、第１条第１項第２号ロに該当するものの実施については、その登録後に登録前の実施について支払うものとする。
２　甲及び乙の共有に係る知的財産権（第１条第１項第二号イに該当するものに限る。）であって、乙が第１６条第２項に定める優先的に実施する権利を有しているものを乙が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約を締結するものとし、乙は実施料を甲に支払わなければならない。	２　甲及び乙の共有に係る知的財産権（削除）であって、乙が第１６条第２項に定める優先的に実施する権利を有しているものを乙が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約を締結するものとし、乙は実施料を甲に支払わなければならない。
３　甲及び乙の共有に係る知的財産権であって、乙が第１６条第２項に定める優先的に実施する権利を有していないものを乙が実施しようとするときは、乙は甲に対する実施料の支払いを要しないものとする。ただし、乙は、正当な事由がない限り、共有に係る知的財産権であって乙が当該優先的又は独占的に実施する権利を有していないものを甲が第三者に実施許諾することに関して同意しなければならないものとする。	３　甲及び乙の共有に係る知的財産権であって、乙が第１６条第２項に定める優先的に実施する権利を有していないものを乙が実施しようとするときは、乙は甲に対する実施料の支払いを要しないものとする。ただし、乙は、正当な事由がない限り、共有に係る知的財産権であって乙が当該優先的又は独占的に実施する権利を有していないものを甲が第三者に実施許諾することに関して同意しなければならないものとする。
４　甲及び乙の共有に係る知的財産権（第１条第１項第二号イに該当するものに限る。）を、乙の指定する者が実施しようとするときは，当該乙の指定する者は別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。	４　甲及び乙の共有に係る知的財産権（削除）を、乙の指定する者が実施しようとするときは，当該乙の指定する者は別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。なお、第１項ただし書の規定は、本項に定める実施料支払いについて準用する。
５　甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙	５　甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙

の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。 ６　第１項、第２項及び第４項に定める実施料は、第三者が当該知的財産権を実施する場合の実施料と比べ、優遇されたものでなければならない。	の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。 ６　第１項、第２項及び第４項に定める実施料は、第三者が当該知的財産権を実施する場合の実施料と比べ、優遇されたものでなければならない。

＜交渉経緯＞

１．企業提案条文

『独占的実施権を有していない場合は、実施料を免除して欲しい』

【理由】

当社が優先的（＝独占的）実施権を有していない場合は、実質的に当社しか実施していない場合でも、実施料は免除頂きたい。当社で出願、維持管理費用を負担することについては、やぶさかではないのでご検討頂きたい。

２．大学回答

『第１項、２項及び４項に記載の「（第１条第１項第二号イ※1に該当するものに限る。）」を削除し、実施料詳細は実施契約にて定めて欲しい』

【理由】

権利化されたものにしか実施料を支払わないという提案であると思うが、出願公開から設定登録の間の実施についても通常、補償金請求権の対象となり得る。そこで、知的財産権の実施に伴う実施料についてですが、「別に実施契約を締結するものとし、当該乙又は乙の指定する者は実施料を甲に支払わなければならない。」の記載から、実施料詳細については実施契約にて定めたい。

実施料については、公開後の補償金相当の問題、実施しても利益がなければ支払いを受けない場合や、特に実施して利益が出る場合、契約時に一時金をお願いすることもあり得るため、実施する段階で実態に則して決めるほうがよい。

３．企業回答

『第１項、２項及び４項に記載の「（第１条第１項第二号イに該当するものに限る。）」の削除を条件付きで了承する』

【理由】

第１項と第４項については、補償金請求権の考え方と同様にしたい。登録後に登録前の実施について支払いをする旨を追記して頂きたい。

４．大学回答

『企業修正提案に合意する』

５．最終条文（協議結果）

不実施補償については、企業が共有特許の維持管理費用を負担すること、及び非独占時には原則として本学の第三者ライセンスが可能となることから、譲歩することとした。

※1　第１条第１項第二号イ

第１条　本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。

一　＜省略＞

二　「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。

イ　特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）に規定する回路配置利用権、種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利

事例２８．（第三者ライセンス収入からの出願費用控除）

企業は、共有権利の持ち分比率にかかわらず、出願手続き、権利化及び権利維持保全手続きに要する費用を負担し、実施料が生じた場合には出願費用等をそこから控除するとした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（出願手続等） 第１２条　乙は、甲と共有となった本研究成果等にかかわる特許権等の権利取得に関する諸手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する諸手続を行うものとし、甲はこれに協力する。尚、乙は、特許庁に提出した書類等及び特許庁から受領した書類等の複製を速やかに甲に提供するものとする。 ２　本契約に別段の定めがある場合を除き、乙は、共有権利の持分比率の如何を問わず、出願手続、権利化及び権利維持保全手続に要する費用を負担するものとする。ただし、次条２項に定める実施料が生じた場合には、乙が甲に代わり負担した出願費用等を実施料から控除することができるものとし、その詳細は別途甲乙協議の上定めるものとする。	（出願手続等） 第１２条　乙は、甲と共有となった本研究成果等にかかわる特許権等の権利取得に関する諸手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する諸手続を行うものとし、甲はこれに協力する。尚、乙は、特許庁に提出した書類等及び特許庁から受領した書類等の複製を速やかに甲に提供するものとする。 ２　本契約に別段の定めがある場合を除き、乙は、共有権利の持分比率の如何を問わず、出願手続、権利化及び権利維持保全手続に要する費用を負担するものとする。ただし、次条２項に定める実施料が生じた場合には、乙が甲に代わり負担した出願費用等を実施料から控除することができるものとし、その詳細は別途甲乙協議の上定めるものとする。 ３　前２項の規定にかかわらず、共有の本研究成果等に基づく外国出願の扱いについては、別途甲乙協議の上その扱いを定める。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

『企業に費用負担と手続の実行をして欲しい』

【理由】

どこの大学でも状況は同じであるが、特許権等知的財産の保有件数が増えて充実するに伴い経費がかさみ、且つ国や地方自治体等の資金援助が絞られてきているため、企業に費用負担と手続の実行をお願いしたい。

２．企業回答

『大学提案は受け入れられない』

【理由】

企業も大学と同様に取り巻く環境が厳しい。

共有物の管理費用は持分に応じて負担するのが民法の原則である。出願等の費用を全部持つということは権利を全部企業が持つということではないか。

また、経営トップの理解を得る説明が極めて難しく、企業の持ち出し部分は経理上説明がつかない。

「(出願手続等)

第１２条　＜省略＞

２　甲及び乙は、共有権利の持分比率に応じて出願手続、権利化及び権利維持保全手続に要する費用を負担するものとする。」

３．大学回答

『企業の費用負担と手続の実行を再度検討して欲しい』

【理由】

不実施補償は本研究成果等を企業が事実上独占的に実施できるということの見返りとしてお願いしているが、出願費用等の負担は、大学の置かれた環境の変化に対応するための一種の救済策としてお願いしている。

従って共同研究が成果をあげて企業が製品化を行い不実施補償が支払われる場合には、企業が本学に代わり負担した出願等の手続費用は不実施補償の支払額を限度として控除できる規定を置いている。

４．企業回答

『外国出願を検討する際には協議するとして欲しい』

【理由】

外国出願にかかる費用は多額に及ぶので、外国出願を検討する際に協議して負担を定めることとする規定を追記させて頂きたい。

５．大学回答

『企業提案を了承する』

【理由】

日本での出願等費用を企業がすべて負担することを企業が受け入れたことや、他の条件（例えば、不実施補償や第三者ライセンス等に関する条件）と併せ総合的に判断し、企業の外国出願の扱いは別途定めることとする提案に同意した。大学としては外国出願に関する費用についてもその出願に際し改めてお願いすることになる。

６．最終条文（協議結果）

共同研究契約締結時に費用負担でもめることを回避するために、共同研究契約では共同出願することだけを規定し、残りはすべて国内外の共同出願契約書に委ねる案も途中経過であったが、後日に多くの協議事項を残すことは避けたいと考えて合意した。

事例２９．（第三者ライセンス収入からの経費控除）

第三者に実施許諾を行って得た対価は経費控除の上、持分比で分配するとした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（第三者への実施許諾） 第１４条　甲及び乙は、共有の本研究成果等を第三者へ実施許諾する場合、相手方の同意を得なければならないことを原則とする。 ２　前項の規定にかかわらず、前条１項に定める期間満了時点において、乙が共有の本研究成果等を商業的に実施しておらず且つ商業的実施について具体的な計画を甲に対して明示しない場合には、以降甲は乙に対し書面による事前通知と乙との協議を経た上で共有の本研究成果等を第三者へ実施許諾できるものとする。 ３　第１１条２項の規定に基づき甲の単独権利に帰属した本研究成果等について、乙がその実施を希望する場合には、甲乙協議の上その扱いを定めるものとする。	（第三者への実施権等の許諾） 第１４条　甲（削除）は、共有の本研究成果等を第三者へ実施許諾する場合、乙の事前同意を得なければならない。 ２　（削除）乙は、自己が持分を有する本研究成果等を、自己の意思で第三者へ実施許諾することができるものとする。 なお、乙が、共有の本研究成果等について自己実施せず、又第三者への実施許諾も行わないことを甲に通知した場合には、以降甲は乙の事前同意を得ることなく、任意に第三者へ実施許諾することができるものとする。 ３　（削除）甲及び乙が、前２項に従い共有する本研究成果等について、第三者に実施権等の許諾を行って得た対価については、実施許諾に要した経費を控除の上、その持分比率に応じて甲乙間で分配されるものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

『第１４条２項、３項の修正提案を了承して欲しい』

【理由】

企業の提案する契約条件が一方的であることは分かっているが、企業の共同研究契約に関する雛形であり、各大学にはこれでお願いしている。これと異なる条件で取決めをすることは極めて困難であり、また研究の開始も遅れていることもあり、何とか了承頂きたい。

「(第三者への実施権等の許諾)

第１４条　甲は、共有の本研究成果等を第三者へ実施許諾する場合、乙の事前同意を得なければならない。

２　(削除)乙は、自己が持分を有する本研究成果等を、自己の意思で第三者へ実施許諾することができるものとする。

なお、乙が、共有の本研究成果等について自己実施せず、又第三者への実施許諾も行わないことを甲に通知した場合には、以降甲は乙の事前同意を得ることなく、任意に第三者へ実施許諾することができるものとする。

３　(削除)甲及び乙が、前２項に従い共有する本研究成果等について、第三者に実施権等の許諾を行って得た対価については、実施許諾に要した経費を控除の上、その持分比率に応じて甲乙間で分配されるものとする。」

３．大学回答

『第１４条第２項について再度検討して欲しい』

【理由】

本学が一番期待するところでは、共同研究の相手先企業に実施して貰い、不実施補償を得ることである。しかしながら、企業が第三者に共有権利を積極的に実施許諾することにより、ローヤリテイの分配を受けられるので、企業が第三者へ実施許諾することについては本学が特に拒む理由は考えられない。しかしながら、企業案第２項のただし書きに従うと企業が実施等を放棄しない限り大学が第三者へ実施許諾する道は閉ざされている（企業の事前同意があれば別だが）ことになり極めて不公平である。大学提案の第２項のような何らかの救済策を置くべきである。

本学の内部規程では、企業との共同研究の承認条件として研究成果の社会還元が期待されていることもあり、共有の本研究成果等を社会に還元できず埋もれさせるリスクは本学としては避けたい。

４．最終条文（協議結果）

最終的には、上記の対立のままに時間が過ぎ、共同研究の開始が随分遅れてしまっている現状を踏まえ、大学が企業案を受け入れた。

ただし、企業は本学から第三者への実施許諾への同意を求められたときには、大学提案の第２項の主旨を配慮の上、善処することを主旨とする議事録をとりつけた。

大学が提案している規定は若干の修正があるものの殆どの企業で受け入れてもらっており、公平な規定と大学では考えているが、今回のケースはまれに受け入れてもらえず、やむを得ず企業の提案を受け入れた事例である。

事例３０．（独占実施時の出願費用負担）

独占実施であっても出願費用を企業が全額負担するか、持分に応じて負担するかについて協議した事例

提案内容	
・企業提案 ①独占実施であっても出願等費用は持分に応じて負担するとして欲しい。	・大学対応 ①独占実施を選択し実施しない場合、大学は実施料収入を得られず費用負担のみで権利化のメリットなしとなることを説明する。 例１）出願等費用は全額相手方に負担してもらう代わりに、実施料（不実施補償）支払い時に大学持分の出願等費用相当額を実施料から差し引くことができる、という譲歩案で合意した。 例２）共同研究契約時は「持分に応じて負担」としておき実施契約の際に「大学負担分の出願等費用を実施料に上乗せしてもらい大学は費用を回収する」とすることで合意した。
②不実施期間２年間は短すぎる。	②研究内容に応じて対応する。事業化に時間がかかる内容（材料系等）では教員の了承を得たうえで不実施期間を延長することも可能。また、正当な理由があれば延長可能である旨説明して納得頂いた例もある。

事例３１．（出願時までに未合意の場合の取扱いと出願費用控除）

知的財産権の取扱いを出願時までに合意できなかった場合の取扱いの取決めと、第三者ライセンス収入及び自己実施料を出願費用負担分から控除できるようにした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（知的財産権を受ける権利・出願等） 第１４条　＜省略＞ ３　甲又は乙はそれぞれ、甲に属する研究担当者又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で知的財産の創作を行ったときは、当該知的財産に係る権利を単独所有（甲又は乙単独に帰属する知的財産権を以下「甲単独所有の知的財産権」又は「乙単独所有の知的財産権」という。）するものとし、単独で出願等の手続きを行う	（知的財産権を受ける権利・出願等） 第　９　条　＜省略＞ ３　甲又は乙はそれぞれ、甲に属する研究担当者又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で知的財産の創作を行ったときは、当該知的財産に係る権利を単独所有（甲又は乙単独に帰属する知的財産権を以下「甲単独所有の知的財産権」又は「乙単独所有の知的財産権」という。）するものとし、単独で出願等の手続きを行う

ものとする。ただし、甲単独所有の知的財産権又は乙単独所有の知的財産権の出願等の手続きに先立ち、相手方に対して単独での知的財産の創作であることを確認するものとする。	ものとする。ただし、甲単独所有の知的財産権又は乙単独所有の知的財産権の出願等の手続きに先立ち、相手方に対して単独での知的財産の創作であることを確認するものとする。
＜省略＞	＜省略＞
（甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用）	（甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用）
第１６条　甲及び乙は、第１４条第３項の規定により甲単独所有の知的財産権に係る出願等を単独で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」という。）を負担し、第五号の場合は、甲が出願等費用を負担するものとする。	第１１条　甲及び乙は、第　９　条第３項の規定により甲単独所有の知的財産権に係る出願等を単独で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。ただし、当該知的財産権の出願までに、合意に達しない場合、甲及び乙は、第五号を選択したものとみなす。なお、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」という。）を負担し、第五号の場合は、甲が出願等費用を負担するものとする。
一　甲は、乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。	一　甲は、乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。
二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。	二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。
三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。	三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。
四　乙又は乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する期間（以下「優先交渉期間」といい、当該期間中に乙が獲得する権利を以下「優先交渉権」という。）を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は乙又は乙の指定する者以外の者（以下「第三者」といい、甲の発明者の関与によって起業化された法人等も含む。）に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。	四　乙又は乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する期間（以下「優先交渉期間」といい、当該期間中に乙が獲得する権利を以下「優先交渉権」という。）を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は乙又は乙の指定する者以外の者（以下「第三者」といい、甲の発明者の関与によって起業化された法人等も含む。）に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。
五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲は出願等の可否を自らの判断で行い、出願したときには出願後に甲自ら又は技術移転機関を通して第三者への実施許諾又は譲渡の活動を行う。	五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲は出願等の可否を自らの判断で行い、出願したときには出願後に甲自ら又は技術移転機関を通して第三者への実施許諾又は譲渡の活動を行う。
＜省略＞	＜省略＞
（甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用）	（甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用）
第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲	第１２条　甲及び乙は、第　９条第４項の規定により甲

乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第五号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。 一　甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。 二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施すること表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。 四　甲乙間で優先交渉期間を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は第三者に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。 五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。この場合、乙は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。 ＜省略＞ （実施料等の対価） 第１９条　甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。 ２　甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が甲から譲受けようとする場合は、譲渡契約書において、譲渡一時金の他に、当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業に貢献したときに甲への対価の支払いを前提に当事者間で協議することを定める。 ３　＜省略＞ ４　甲乙共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施しようとする場合は、甲乙協議の上、	乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、出願前までに、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、当該知的財産権の出願までに、合意に達しない場合、甲及び乙は、第５号を選択したものとみなす。なお、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第五号の場合は、甲及び乙は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。 一　甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。 二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施すること表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。 四　甲乙間で優先交渉期間を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は第三者に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。 五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。この場合、乙は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。 ＜省略＞ （実施料等の対価） 第１４条　甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。 ２　甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が甲から譲受けようとする場合は、譲渡契約書において、譲渡一時金の他に、当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業に貢献したときに甲への対価の支払いを前提に当事者間で協議することを定める。 ３　＜省略＞ ４　甲乙共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施しようとする場合は、甲乙協議の上、

共同出願契約において以下のいずれかが適用されるかを定めるものとする。 一　＜省略＞ 二　第１７条第１項第三号に従って、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担する場合、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、乙はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た対価は甲乙の持分に応じて分配する。なお、甲及び乙は当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続に要した費用（甲の指定する技術移転機関に支払う報酬も含む。）を控除できるものとする。 ５～６＜省略＞	共同出願契約において以下のいずれかが適用されるかを定めるものとする。 一　＜省略＞ 二　第１２条第１項第三号に従って、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担する場合、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、乙はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た対価は甲乙の持分に応じて分配する。なお、甲及び乙は当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続に要した費用（甲の指定する技術移転機関に支払う報酬も含む。）を控除できるものとする。この場合、第三者から得た対価は、原則として出願等費用に充当されるものとする。 ５～６＜省略＞ ７　第１１条及び第１２条に従って乙が負担した出願等費用のうち、乙の持分に従って乙が負担すべき分を超過した分については、本条に従って乙が負担する実施料に充当されるものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業提案条文

【修正案】

「(知的財産権を受ける権利・出願等)

第１１条　本共同研究の実施に伴い、知的財産権が発生したときは、知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、各当事者に帰属する研究担当者の寄与度よっては、知的財産権が甲又は乙に単独に帰属することもある。

２　前項の場合、甲及び乙は、別途締結する共同出願等の契約に従って共同して出願等を行うものとする。

＜省略＞

（甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用）

第１３条　本共同研究の成果として発生した知的財産権が、甲及び乙の共有である場合、当該知的財産権の出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下、「出願等費用」という）の負担は各当事者が持分に負担する。

２　本共同研究の成果として発生した知的財産権が甲及び乙の共有である場合、乙は甲に対し、乙が甲の持分について譲り受ける旨または甲の持分を独占的に実施する権利を付与される旨を宣言することを考慮する優先権を付与するよう請求できる。この請求は、出願日より３０日以内に行うことを要する。請求した場合、出願等費用については次の各号に従う。

一　乙が、甲の持分について譲り受ける旨または甲の持分を独占的に実施する権利を付与される旨を宣言し、甲が合意した場合、甲が合意した日以降の出願等費用は乙の負担とする。

二　乙が、譲り受ける旨または甲の持分を独占的に実施する権利を付与される旨を宣言しないことを決定した場合、乙はその旨を甲に書面にて通知するものとし、請求した日から当該通知を甲が受領した日までの出願等費用は乙の負担とする。

＜省略＞

（甲又は乙単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用）

第１４条　本共同研究の成果として発生した知的財産権が、甲又は乙単独に属する場合、出願等費用は当該知的財産権が属する当事者が負担する。

＜省略＞

（実施料等の対価）

第１６条　本共同研究の成果として発生した知的財産権が甲乙の共有である場合において、相手方の持分を実施しようとする場合は、実施する当事者は、別途締結した実施契約に定める実施料を支払うものとする。第１３条に従って乙が負担した出願等費用のうち、本来甲の持分に従って甲が負担すべき分は実施料に充当されるものとする。

＜省略＞」

３．大学回答

『変更の受入れは困難である』

【理由】

共同研究からの発明は、発明者主義によってその帰属を決めており、共同研究からの知的財産権は原則的に共有という考え方は受入れていない。

貴社の提案と本学雛形との構成スタイルに大幅な相違（出願費用と実施料の項目の順が異なる）があるので、面談によって相互理解を深めたい。

４．企業回答

『出願等費用を乙が負担する理由が明確ではない』

【理由】

知的財産権が甲の単独に属する場合には、当社が出願等費用を負担する理由が特にないので、知的財産権が属する当事者が出願等費用を負担するとした。

甲と乙が共有する知財権に関する特許費用については、原則として各々が持ち分に沿った割合で負担する。

優先交渉期間を設けた場合、金銭を支払うがこれはあくまで優先交渉期間に対する対価であって甲が負担すべき出願等費用ではない。

当社で経費として支出をするためには、何らかの具体的な法的根拠が必要である。しかしながら、今回の雛形の各条項は、たとえば単独特許の費用負担など必ずしも法的根拠が明確なものばかりではないと思う。

５．大学回答

『本学雛形での契約を再度検討して欲しい』

【理由】

単独出願に関して企業に費用負担を求めている雛形条項などは、法的根拠は明確とはいえない面もあるかとは考える。現実的に、大学が知財活動を持続・継続していくためには、大学の置かれた厳しい財政状況を鑑みて、「民間企業との共同研究による発明の取扱いに関するガイドライン」をまとめ、出願等費用の企業負担は必要な処置であると理解いただいている。再度、雛形での契約をご検討頂きたい。

６．最終条文

事例３２．（非独占的実施における出願等費用の取扱い）

大学単独及び共有権利の出願等費用を企業負担とし、非独占的実施とした場合における第三者許諾実施以降の取扱いについて取り決めた事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（外国出願） 第１５条　＜省略＞ ２　甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、その要否及び対象国等について双方協議の上、行うものとする。	（外国出願） 第１５条　＜省略＞ ２　甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、その要否及び対象国等について双方協議の上、行うものとする。

（甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１６条　甲及び乙は、第１４条第３項の規定により甲単独所有の知的財産権に係る出願等を単独で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」という。）を負担し、第五号の場合は、甲が出願等費用を負担するものとする。 一～二　＜省略＞ 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。	（甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１６条　甲及び乙は、第１４条第３項の規定により甲単独所有の知的財産権に係る出願等を単独で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」という。）を負担し、第五号の場合は、甲が出願等費用を負担するものとする。 一～二　＜省略＞ 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。ただし、前記第三号の場合であっても、（１）乙又は乙の指定する者は、甲が第三者に対して非独占実施を許諾した日以降に発生する出願等費用は負担しない、また、（２）乙又は乙の指定する者が甲に対して実施料を支払う場合、乙又は乙の指定する者は、それまでの自己が負担した出願等費用を当該実施料から控除することができるものとする。
＜省略＞	＜省略＞
（甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第五号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。 一～二　＜省略＞ 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施すること表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。	（甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第五号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。 一～二　＜省略＞ 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。この場合、甲、乙又は乙の指定する者は、出願後の相手方による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。ただし、乙又は乙の指定する者は、甲が第三者へ甲持分を譲渡した日又は第三者に対して非独占実施を許諾した日以降に発生する出願等費用は負担しない。なお、甲は、第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾の条件に関しては、乙と協議するものとする。

＜省略＞ （研究協力者の参加及び協力） 第２８条　＜省略＞ ２　甲又は乙は、雇用関係のある者であって、研究担当者以外の者を研究協力者として加えるに当たっては、研究協力者となる者に本契約に基づき自らが負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者による義務の履行につき責任を持つものとする。ただし、甲においては甲と雇用関係のない就学中の学部生、大学院生、研究生、研究員等を本共同研究に参加させる場合は、甲の研究代表者は本契約を遵守するよう、必要な教育・指導を行うものとする。	＜省略＞ （研究協力者の参加及び協力） 第２８条　＜省略＞ ２　甲又は乙は、雇用関係のある者であって、研究担当者以外の者を研究協力者として加えるに当たっては、研究協力者となる者に本契約に基づき自らが負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者による義務の履行につき責任を持つものとする。 ３　甲において（削除）、甲と雇用関係のない就学中の学部生、大学院生、研究生、研究員等（以下「学生等」という。）を研究協力者として本共同研究に参加させる場合は、甲の研究代表者は当該学生等に本契約を遵守するよう、必要な教育・指導を行うものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

【修正案】

「(外国出願)

第１５条　＜省略＞

２　甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、その要否及び対象国等について双方協議の上、行うものとする。ただし、甲又は乙の一方が出願しないことを決定した国について、自己の持分を相手方に無償で譲渡するものとする。

（甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用）

第１６条　甲及び乙は、第１４条第３項の規定により甲単独所有の知的財産権に係る出願等を単独で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。ただし、以下の第一号（削除）、第二号及び第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」という。）を負担し、第三号及び第五号の場合は、甲が出願等費用を負担するものとする。

一～二＜省略＞

三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。

＜省略＞

（甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用）

第１７条　＜省略＞ただし、以下の第一号（削除）の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第二号から第五号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。

一～二　省略

三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。この場合、甲、乙又は乙の指定する者は、出願後の相手方による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。

＜省略＞

（研究協力者の参加及び協力）

第２８条　＜省略＞

３　甲において、甲と雇用関係のない就学中の学部生、大学院生、研究生、研究員等（以下「学生等」という。）を研究協力者として本共同研究に参加させる場合（削除）も、前項の規定を準用するものとする。」

３．大学回答

①『第１５条２項の追記の削除をして欲しい』

②『第１６条の変更は受入れ困難である』

③『第１７条の変更は受入れ困難である』

④『第２８条２項の変更は受入れ困難である』

【理由】

①本学は、乙の事業戦略に沿った特許戦略に協力するので、追記されたような取り決めはしない。

②乙が実施することを表明された場合は、独占、非独占にかかわらず、出願等費用の負担をお願いするのが本学の方針である。三号の受け入れに関しては、ただし書きで条件を提示頂きたい。

③乙が実施することを表明された場合は、独占、非独占にかかわらず、出願等費用のご負担をお願いするのが本学の方針である。他条文定めで、乙が出願等費用を負担する代わりに、本学は非独占実施の場合には不実施補償の請求を放棄している。

④本学の方針として、雇用関係のない者に対して、本学が締結する契約の遵守義務を課すことはしていない。

４．企業回答

①『追記部分の削除を了解する』

②『第１６条第４項三号のただし書きを提案する』

③『第１７条第１項三号を削除して欲しい』

④『契約遵守の義務をなんらかの形で課して欲しい』

【理由】

②第１６条第４項三号に、ただし書きの追記を下記の通り提案する。

「ただし、前記第三号の場合であっても、（1）乙又は乙の指定する者は、甲が第三者に対して非独占実施を許諾した日以降に発生する出願等費用は負担しない、また、（2）乙又は乙の指定する者が甲に対して実施料を支払う場合、乙又は乙の指定する者は、それまでの自己が負担した出願等費用を当該実施料から控除することができるものとする。」

③パートナー企業が非独占実施を計画している場合には、他者との非独占実施契約よりも不利益な状況に陥る可能性のある条件を受け入れることはできない。

④契約遵守の義務を負わない者が研究に関わると、当社としては秘密情報の漏洩などのリスク管理ができなくなる。雇用関係のない者であっても、貴学と別途契約を取り交わすことにより、本契約と同等の義務を課すことは可能と考える。それも無理ということであれば、本契約内容を遵守できない学生等を共同研究の遂行にあたっては参加させず、また同じ研究室に属する学生に対しても情報開示等しないよう、研究管理を徹底することを約束して頂きたい。

５．大学回答

②『提案文言追記を了解する』

③『第１７条第１項三号の削除ではなく、ただし書きの追記で対応して欲しい』

④『企業要望に応えられない』

【理由】

③非独占の第１７条第１項第三号を選択したときに、パートナー企業が第三者より不利になるようなことはしない。懸念されているのであれば、削除でなくただし書きの追記で対応頂きたい。

④雇用関係のない者に本学が締結する契約の遵守を義務づけることはできないとするのが本学の方針である。本学研究代表者の責任で学生に対して教育・指導を行うことを規定している。

６．企業回答

③『第１７条第１項第三号のただし書きを提案する』

④『第２８条２項大学提示案を了承する』

【理由】

③第１７条第１項第三号へただし書きの追記を下記の通り提案する。

「ただし、前記第三号の場合であっても、乙又は乙の指定する者は、甲が第三者へ甲持分を譲渡した日又は第三者に対して非独占実施を許諾した日以降に発生する出願等費用は負担しない。なお、甲は、第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾の条件に関しては、乙と協議するものとする。」

④第２８条第１条の規定を遵守頂き、研究代表者の先生に十分ご指導頂きたい。

７．企業回答

③『第１７条第１項第三号へのただし書きを了解する』

８．最終条文

事例３３．（企業が出願等費用を支払う名目と方法）

出願等費用を企業が負担する場合に、実施料として特許事務所等に直接支払うことにした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１６条　甲及び乙は、第１４条第３項の規定により甲単独所有の知的財産権に係る出願等を単独で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」という。）を負担し、第五号の場合は、甲が出願等費用を負担するものとする。 一　甲は、乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。 二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。 四　乙又は乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する期間（以下「優先交渉期間」といい、当該期間中に乙が獲得する権利を以下「優先交渉権」という。）を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は乙又は乙の指定する者以外の者（以下「第三者」といい、甲の発明者の関与によって起業化された法人等も含む。）に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。 五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲は出願等の可否を自らの判断で行い、出願したときには出願後に甲自ら又は技術移転機関を通して第三者への実施許諾又は譲渡の活動を行う。 ＜省略＞ （甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲	（甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１６条　甲及び乙は、（削除）甲が甲単独所有の知的財産権に係る出願等を単独で行うときは、甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。（削除）なお、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が実施料の一部として出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」という。）を負担し、第五号の場合は甲が出願等費用を負担するものとする。 一　甲は、乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。 二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施する（独占的実施権等の許諾又は専用実施権等の設定を受ける）ことを表明する。 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。 四　乙又は乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する期間（以下「優先交渉期間」といい、当該期間中（削除）の乙が（削除）甲と実施許諾について優先的に交渉できる権利を以下「優先交渉権」という。）を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は乙又は乙の指定する者以外の者（以下（削除）「乙以外の者」といい、甲の発明者の関与によって起業化された法人等も含む。）に実施許諾しない。この場合（削除）、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権（削除）付与の対価を支払う。 五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲は出願等の可否を自らの判断で行い、出願したときには出願後に甲自ら又は技術移転機関を通して第三者への実施許諾又は譲渡の活動を行う。 ＜省略＞ （甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲

乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第五号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。 一　甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。 二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施すること表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。 四　甲乙間で優先交渉期間を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は第三者に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。 五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。この場合、乙は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。 ＜省略＞ （実施料等の対価） 第１９条　甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。 ２　甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が甲から譲受けようとする場合は、譲渡契約書において、譲渡一時金の他に、当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業に貢献したときに甲への対価の支払いを前提に当事者間で協議することを定める。 ３　甲乙共有の知的財産権の甲の持分を乙又は乙の指定する者が譲受けようとする場合は、譲渡契約書において、譲渡一時金の他に、当該知的財産権が乙又は乙の指	乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは、甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第五号の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する（削除）。 一　甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。 二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施すること表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。 四　甲乙間で優先交渉期間を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は第三者に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権付与の対価を支払う。 五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。この場合、乙は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。 ＜省略＞ （実施料等の対価） 第１９条　甲単独所有の知的財産権（削除）について乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める対価（甲単独所有の知的財産権に係る出願等費用相当額の全部又は一部を含む。）を甲又は甲の指定する者に支払わなければならない。 ２　甲単独所有の知的財産権について乙又は乙の指定する者が甲から譲受けようとする場合は、譲渡契約において、譲渡（削除）の対価を定める。 ３　甲乙共有の知的財産権の甲の持分を乙又は乙の指定する者が譲受けようとする場合は、譲渡契約において、譲渡（削除）の対価を定める。

定する者の事業に貢献したときに甲への対価の支払いを前提に当事者間で協議することを定める。 ４　甲乙共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施しようとする場合は、甲乙協議の上、共同出願契約において以下のいずれかが適用されるかを定めるものとする。 一～二　＜省略＞ 三　第１７条第１項第五号に従って、甲及び乙が出願等費用を持分に応じて負担する場合は、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく、発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、乙はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が出願後に第三者に対し、自己の持分譲渡及び通常実施権等の許諾によって得られた対価は、当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続をした当事者のみが受領するものとする。 ５　甲又は乙が本契約発効日時点で所有する知的財産権又は出願等手続きを行っている知的財産権に係る発明等の実施、及び本契約発効後に本共同研究契約に関係なくなされた知的財産権の発明等の実施に関しては、本契約によって相手方に明示的若しくは黙示的に許諾されるものではなく、甲及び乙はかかる許諾を受けるときは、その可否、条件等について別途協議するものとする。 ６　知的財産権に該当しない研究成果であって、当該研究成果が乙又は乙の指定する者の事業に貢献したときには、甲への対価の支払いについて当事者間で協議するものとする。	４　甲乙共有の知的財産権（削除）について乙又は乙の指定する者が実施しようとする場合は、甲乙協議の上、共同出願契約において以下のいずれかが適用されるかを定めるものとする。 一～二　＜省略＞ 三　第１７条第１項第五号に従って、甲及び乙が出願等費用を持分に応じて負担する場合は、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく、発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲及び乙は出願後に第三者に対して自己の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、相手方はこれに対し同意しなければならない。また、出願後に第三者に対し自己の持分譲渡及び通常実施権等の許諾を行うことによって得た対価は、当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続をした当事者のみが受領するものとする。 ５　甲又は乙が、本契約発効以前になした知的財産の実施及び本契約発効後に本共同研究契約に関係なくなした知的財産の実施に関しては、本契約によって相手方に明示的若しくは黙示的に許諾されるものではなく、甲及び乙はかかる許諾を受けるときは、その可否、条件等について別途協議するものとする。 ６　知的財産に該当しない研究成果であって、当該研究成果の使用が乙又は乙の指定する者の事業に著しく貢献したときには、甲への対価の支払いの要否について当事者間で協議するものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

【修正案】

「（甲単独所有の知的財産権の取扱い・出願等費用）

第１６条　甲及び乙は、甲が甲単独所有の知的財産権に係る出願等を単独で行うときは、甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。なお、以下の第一号（削除）の場合は乙又は乙の指定する者が出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」という。）を負担し、第二号から第五号の場合は甲が出願等費用を負担するものとする。

一　＜省略＞

二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施する（独占的実施権等の許諾又は専用実施権等の設定を受ける）ことを表明する。

三　＜省略＞

四　乙又は乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する期間（以下「優先交渉期間」といい、当該期間中

の乙が甲と実施許諾について優先的に交渉できる権利を以下「優先交渉権」という。）を設定する。＜省略＞この場合、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権付与の対価（優先交渉期間中の甲単独所有の知的財産権に係る出願等の出願等費用相当額を含む。）を支払う。

＜省略＞

（甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用）

第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは、甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号（削除）の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第二号から第四号（削除）の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。

一～二　＜省略＞

三　（削除）甲乙間で優先交渉期間を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は第三者に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権付与の対価（優先交渉期間中の甲乙共有の知的財産権に係る出願等の甲の持分に応じた出願等費用相当額を含む。）を支払う。

（削除）

四　前記第一号から第三（削除）号以外の場合は、乙又は乙の指定する者は非独占的に実施することができる。

（削除）

＜省略＞

（実施料等の対価）

第１９条　甲単独所有の知的財産権（削除）について乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める対価（甲単独所有の知的財産権に係る出願等費用相当額の全部又は一部を含む。）を甲に支払わなければならない。

２　甲単独所有の知的財産権（削除）について乙又は乙の指定する者が甲から譲受けようとする場合は、譲渡契約において、譲渡（削除）の対価を定める。

３　甲乙共有の知的財産権の甲の持分を乙又は乙の指定する者が譲受けようとする場合は、譲渡契約において、譲渡（削除）の対価を定める。

４　＜省略＞

三　第１７条第１項（削除）第四号の場合は、（削除）甲及び乙は出願後に第三者に対して自己の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、（削除）相手方はこれに対し同意しなければならない。また、（削除）出願後に第三者に対し自己の持分譲渡及び通常実施権等の許諾を（削除）行うことによって得た対価は、当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続をした当事者のみが受領するものとする。

５　甲又は乙が、本契約発効（削除）以前になした知的財産の実施、及び本契約発効後に本共同研究契約に関係なくな（削除）した知的財産の実施に関しては、本契約によって相手方に明示的若しくは黙示的に許諾されるものではなく、甲及び乙はかかる許諾を受けるときは、その可否、条件等について別途協議するものとする。

６　知的財産に該当しない研究成果であって、当該研究成果の使用が乙又は乙の指定する者の事業に著しく貢献したときには、甲への対価の支払いの要否について当事者間で協議するものとする。」

３．大学回答

①『第１６条、第１７条の変更は受入れ困難である。』

②『第１９条の趣旨変更に係る大幅な修正は受入れ困難である。』

【理由】

乙が実施することを表明した場合は、独占、非独占にかかわらず、出願等費用の負担をお願いするのが本学の方針である。

第１９条の定めのように、乙に出願等費用を負担頂く代わりに、本学は非独占実施に対する不実施補償の請求を放棄している。非独占の第三号を選択されたときに、パートナー企業が第三者より不利になるようなことはしない。懸念されている点は、削除ではなく、ただし書の文言追記でご対応頂きたい。

４．企業回答

『出願等費用の負担は同意するが、「実施料」の名目で支払わせて欲しい』

【理由】

乙が実施することを表明した場合は、独占、非独占にかかわらず、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担することについては、第三者との関係で不利にならないただし書き付きで同意する。

なお、出願等費用の負担については、「実施料」の名目で支払いたい。これは、財務監査上、相手方の出願等費用を負担するのが贈与と受け取られる誤解を避けるためである。

５．大学回答

①『企業修正案を了承する。』

②『第１９条第１項に文言を追記して欲しい』

【理由】

②大学の経理としては、乙が出願等費用を弁理士に対して直接支払う場合は可能である。

修正案として、第１９条１項に下記の通り追記して頂きたい。なお、「甲が指定する者」は特許事務所・弁理士を想定している。

「*乙又は乙の指定する者は、別に実施契約で定める対価（出願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」という。）相当額の全部又は一部を含む。）を甲又は甲が指定する者に支払わなければならない。*」

６．最終条文

３．２．８．第三者ライセンス

事例３４．（第三者ライセンス拒否権の制限）

共有特許の第三者ライセンス実施許諾に際しての企業の拒否権行使に制限を加えた事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（第三者への実施許諾） ２　甲は、共有の特許を乙又は乙の関係会社が独占的に実施する場合を除き、乙の書面による事前の同意を得た上で、第三者に対し共有の特許の実施を許諾することができる。 ※出願費用は乙が負担する。	（第三者への実施許諾） ２　甲は、共有の特許を乙又は乙の関係会社が独占的に実施する場合を除き、乙の書面による事前の同意を得た上で、第三者に対し共有の特許の実施を許諾することができる。ただし、乙は、自己の事業に重大な影響を与える等の正当な理由なく当該同意を拒否しないものとする。

事例３５．（共有特許非独占実施の独占条件適用）

共有特許を非独占実施としたときに、企業が第三者実施許諾に同意しない場合、および一定期間中に第三者からの実施許諾収入がない場合には独占条件を適用するとした事例

甲：大学、乙：企業

提案内容	協議結果
甲乙共有発明につき、乙が非独占実施を希望した場合には、甲が第三者への実施許諾を行うにあたり、乙は正当な理由なく同意を拒否しない。	＜ケース１＞ 本件は非独占の条件を適用するが、一定期間中に第三者からの実施許諾収入がない場合には、独占の条件を適用する。 ＜ケース２＞ 本件は非独占の条件を適用するが、甲から第三者への実施許諾の申し出に乙が同意しない場合には、独占の条件を適用する。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文（提案内容）

２．企業回答

『非独占の場合にも、甲が第三者へ実施許諾する場合には乙の同意を得なければならないことを明記して欲しい』

【理由】

甲が競合他社へ実施許諾すると乙の事業に影響が出るので、競合他社への実施許諾には同意できない。

３．大学回答

『事実上の独占状態にある場合には、原則として独占実施としての取扱いをして欲しい』

【理由】

企業が非独占を希望する場合でも、当該企業が市場を独占しているなど、大学が実質的に第三者にライセンスを行えない事実上の独占状態にある場合には、原則として独占実施としての取扱いをお願いしている。

４．最終条文（協議結果）

事例３６．（第三者実施許諾の企業不同意）

大学による第三者への実施許諾に企業が同意できない時は、出願時に遡って譲渡、独占的実施等の選択をしなければならないとした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
１．大学提案 第__条　甲は、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。乙はかかる許諾に同意したものとみなされる。この場合、第三者から徴収した実施料は甲が取得する。 共同出願人は、第三者に本発明の実施を許諾する場合、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、その条件等については、甲および乙で別途協議して定める。 ２．企業提案 第__条　（削除） 共同出願人は、第三者に本発明の実施を許諾する場合、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、その条件等については、甲および乙で別途協議して定める。 ＜主張＞ Ｘ研究所は発明を事業化しないから非実施機関である。しかしながら、出資元のグループ企業以外には実施させないで欲しい（実質的な独占実施）。	第__条　甲又は乙より第三者への実施許諾の申し出があった場合、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。 甲又は乙が、相手方より出された第三者への実施許諾の申し出に同意出来ないときは、出願時に遡って本条第１項第１号から第３号のいずれかを選択しなければならない。 ＜協議結果＞ 大学／ＴＬＯの第三者への実施許諾の申し出に同意出来ないときは、出願時に遡って譲渡、独占的実施等の条件にあらためる。（それでも出願人に企業名のはいった特許を他社にライセンスするのは難しい。）

事例３７．（第三者ライセンス実施時の企業の同意）

非独占実施選択時において大学が第三者ライセンス実施時に企業の同意を必要とするか否かについて協議した事例

提案内容	対応内容
・企業提案 ①大学の第三者ライセンスには相手方の同意必要（特許法７３条２項※1）である。	・大学対応 ①非独占実施であっても相手方が拒否権を行使すれば大学は第三者にライセンスできず、協議のうえ相手方からの実施料収入も得られない場合、大学は費用負担のみでメリットなしとなることを説明する。 「不実施補償」＝「独占実施に対する対価」と主張してくる相手方の場合は、民法２５６条１項※2を根拠に不実

（参考） *※１：特許法７３条２項* *「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。」* *→共同研究契約で別段の定め（独占実施もしくは非独占実施に関する規定）をする。* *※２：民法２５６条１項* *「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、５年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。」* *→大学は、共有物分割請求権（民法２５６条１項）に基づき共有特許の分割を請求する権利があり、従って、大学が不実施補償を要求することは、法的根拠にも欠けるものではない。*	施補償を要求する。 例１）大学がメリットなしとなることと、相手方への事前同意が必要となると大学の第三者へのライセンス活動に支障を来たすことを説明し、「原則大学は通知のみでライセンス可とし、通知に対して相手から申し出があれば協議して決定」の対案で合意した。
②実施料の支払いはなし、出願等費用は持分に応じて負担として欲しい。	②問題点を説明し、以下の提案を行う。 （問題点） 相手方は「特許法第７３条第２項に定めあり」、「第三者からライセンス料を得れば良い」などの理由で要求してくるが、相手方のライバル企業は当該相手方が共有している知的財産権のライセンスを敬遠する傾向にあり、一般的に共有知的財産権を第三者ライセンスすることは不可能に近い。 （提案） 「実施料支払い・出願等費用は持分に応じて負担」 →譲歩する場合「大学に第三者からの実施料収入が相当額あれば相手方は実施料支払い不要・出願等費用は持分に応じて負担」 →合意しない場合「実施料不要・出願等費用は全額相手方負担」 例１）教員の意見（研究内容、成果）を聞いたうえで、譲歩した例あり。 例２）最終譲歩案で合意せず、破談となった事例あり。

事例３８．（第三者へ譲渡又は実施許諾の取扱い）

企業が出願等費用を負担した場合に、大学が第三者へ譲渡又は実施許諾を希望する際に企業の文書による同意または協議を必要とすることとした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（実施料等の対価） 第１９条　＜省略＞ ２　甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が甲から譲受けようとする場合は、譲渡契約書において、譲渡一時金の他に、当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業に貢献したときに甲への対価の支払いを前提に当事者間で協議することを定める。 ３　＜省略＞ ４　甲乙共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施しようとする場合は、甲乙協議の上、共同出願契約において以下のいずれかが適用されるかを定めるものとする。 一　＜省略＞ 二　第１７条第１項第三号に従って、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担する場合、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、乙はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た対価は甲乙の持分に応じて分配する。なお、甲及び乙は当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続に要した費用（甲の指定する技術移転機関に支払う報酬も含む。）を控除できるものとする。 三　第１７条第１項第五号に従って、甲及び乙が出願等費用を持分に応じて負担する場合は、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく、発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、乙はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が出願後に第三者に対し、自己の持分譲渡及び通常実施権等の許諾によって得ら	（実施料等の対価） 第１９条　＜省略＞ ２　甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が甲から譲受けようとする場合は、譲渡契約書において、譲渡一時金（削除）支払いまたは、譲渡一時金および、当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業に貢献したときに甲への対価の支払いを前提に当事者間で協議することを定める。 ３　＜省略＞ ４　甲乙共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施しようとする場合は、甲乙協議の上、共同出願契約において以下のいずれかが適用されるかを定めるものとする。 一　＜省略＞ 二　第１７条第１項第三号に従って、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担する場合、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲が出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾すること（削除）を希望する場合は、事前に書面により乙から同意を取得しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た対価は甲乙の持分に応じて分配する。なお、甲及び乙は当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続に要した費用（甲の指定する技術移転機関に支払う報酬も含む。）を控除できるものとする。 三　第１７条第１項第五号に従って、甲及び乙が出願等費用を持分に応じて負担する場合は、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく、発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾すること（削除）に対して合理的な理由で異議があるときは、甲と乙は誠意を持って対応策について協議することができるものとする。また、甲及び乙が出願

れた対価は、当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続をした当事者のみが受領するものとする。	後に第三者に対し、自己の持分譲渡及び通常実施権等の許諾によって得られた対価は、当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続をした当事者のみが受領するものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

①『第１９条第２項の譲渡後のひも付き「他に当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業に貢献したときに甲へ」を削除して欲しい』

②『第１９条第４項は、共有特許につき甲が出願後に第三者に対して甲持分の譲渡および実施権の許諾を希望する場合、事前に書面により乙からの同意を取得することを追記して欲しい』

【修正案】

「(実施料等の対価)

２　甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が甲から譲受けようとする場合は、譲渡契約書において、譲渡一時金（削除）の支払いを前提に当事者間で協議することを定める。

３　＜省略＞

４　＜省略＞

二　第１７条第１項第三号に従って、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担する場合、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲が出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾すること（削除）を希望する場合は、事前に書面により乙から同意を取得しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た対価は甲乙の持分に応じて分配する。なお、甲及び乙は当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続に要した費用（甲の指定する技術移転機関に支払う報酬も含む。）を控除できるものとする。

三　第１７条第１項第五号に従って、甲及び乙が出願等費用を持分に応じて負担する場合は、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく、発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することを希望する場合は、事前に書面により乙から同意を取得しなければならない。また、甲及び乙が出願後に第三者に対し、自己の持分譲渡及び通常実施権等の許諾によって得られた対価は、（削除）それぞれの持分に従い受領するものとする。」

３．大学回答

①『第１９条第２項は原案を一部変更することを提案する』

②『第１９条第４項は第三者へのマーケッティングを自由に行えるようにしているので原案を了承して欲しい』

【理由】

①以下のように原案を一部変更することを提案する。

「譲渡契約書において、譲渡一時金（削除）支払いまたは、譲渡一時金および、当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業に貢献したときに甲への対価の支払いを前提に当事者間で協議することを定める。」

②大学は産業的に実施する機関でないため、従来は独占・非独占実施にかかわらず、不実施補償を求めていたが、新雛形では非独占実施のときは不実施補償を請求しない代わりに、第三者へのマーケッティングを自由に行えるように変更しているのでご理解頂きたい。

４．企業回答

①『第１９条第２項は大学修正提案に合意する』

②『第１９条第４項は企業が出願等費用を全額負担した場合には、事前に書面での同意が必要として欲しい。費用持分負担の場合には、拒否権のみ保持したい。』

５．大学回答

②『企業修正案を了承する』

６．最終条文

事例３９．（大学の第三者譲渡、実施許諾に対する企業側の同意）

相手企業が出願費用を負担し、大学が第三者に譲渡、実施許諾をする場合の企業側の不同意のケースを認めることとした事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用） 第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第五号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。	（甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願費用） 第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第四号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第五号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。ただし、第二号及び第三号の場合における乙又は乙が指定する者による出願費用の負担については、乙又は乙の指定する者が独占的に又は非独占的に実施する必要がなくなった場合には、甲が持分に応じた出願費用を負担する。
一　甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。 二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施すること表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。 四　甲乙間で優先交渉期間を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は第三者に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。 五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。この場合、乙は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。 ＜省略＞ （実施料等の対価） 第１９条　＜省略＞	一　甲は、自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。 二　乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。 三　乙又は乙の指定する者が非独占的に実施すること表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、出願後に甲が第三者に甲持分を譲渡すること又は通常実施権等を許諾することに対して、特段の理由がない限りこれに同意しなければならない。 四　甲乙間で優先交渉期間を設定する。本期間は出願後１８ヶ月を上限とし、この期間中は、甲は第三者に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。 五　前記第一号から第四号以外の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。この場合、乙は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権等の許諾に同意する。 ＜省略＞ （実施料等の対価） 第１９条　＜省略＞

４　甲乙共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施しようとする場合は、甲乙協議の上、共同出願契約において以下のいずれかが適用されるかを定めるものとする。 一　＜省略＞ 二　第１７条第１項第三号に従って、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担する場合、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、乙はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た対価は甲乙の持分に応じて分配する。なお、甲及び乙は当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続に要した費用（甲の指定する技術移転機関に支払う報酬も含む。）を控除できるものとする。 三　第１７条第１項第五号に従って、甲及び乙が出願等費用を持分に応じて負担する場合は、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく、発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、乙はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が出願後に第三者に対し、自己の持分譲渡及び通常実施権等の許諾によって得られた対価は、当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続をした当事者のみが受領するものとする。 ＜省略＞	４　甲乙共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施しようとする場合は、甲乙協議の上、共同出願契約において以下のいずれかが適用されるかを定めるものとする。 一　＜省略＞ 二号　第１７条第１項第三号に従って、乙または乙の指定する者が非独占的に実施しようとする場合であって、乙又は乙の指定する者が出願等費用全額を負担する場合、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は各国特許法に基づき出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、乙は特段の理由がない限りこれに同意しなければならない。また、甲および乙若しくは乙が指定する者が第三者から得た対価は甲及び乙若しくは乙の指定する者の持分に応じて分配する。なお、甲及び乙若しくは乙が指定する者は当該譲渡または実施許諾の交渉・手続きに要した外部費用を控除できるものとする。 三号　第１７条第１項第五号に従って、甲及び乙若しくは乙が指定する者が出願費用を持分に応じて負担する場合は、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく、発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権を許諾することがでる。また、甲及び乙若しくは乙が指定する者が出願後に第三者に対し、自己の持分譲渡及び通常実施権の許諾によって得られた対価は、当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続きをした当事者のみが受領するものとする。 ＜省略＞

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

『第１７条の出願等費用は持分負担として欲しい』

【修正案】

「（甲乙共有の知的財産権の取扱い・出願等費用）

第１７条　甲及び乙は、第１４条第４項の規定により甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第一号から第（削除）二号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第三号から第五号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。

＜省略＞

（実施料等の対価）

第１９条　＜省略＞

４　甲乙共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施しようとする場合は、甲乙協議の上、共同出願契約において以下のいずれかが適用されるかを定めるものとする。

一　＜省略＞

二　第１７条第１項第三号に従って、甲及び乙が出願等費用を持分に応じて負担する場合、乙又は乙の指定する者は発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は、出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、乙はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た対価は甲乙の持分に応じて分配する。なお、甲及び乙は当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続に要した費用（甲の指定する技術移転機関に支払う報酬も含む。）を控除できるものとする。

三　第１７条第１項第五号に従って、甲及び乙が出願等費用を持分に応じて負担する場合は、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく、発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権等を許諾することができ、乙は特段の理由がない限りこれに同意しなければならない。また、甲及び乙が出願後に第三者に対し、自己の持分譲渡及び通常実施権等の許諾によって得られた対価は、当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続をした当事者のみが受領するものとする。」

３．大学回答

『第１７条の出願等費用負担については本学新ポリシーを理解して欲しい』

【理由】

本学旧雛形では独占・非独占実施にかかわらず、企業に不実施補償を求めていたが、新しい方針では、共有特許の非独占実施は実施料なしで企業は実施できるとしている。この変更を勘案して本学新ポリシーにご理解を頂きたい。

４．企業回答

『費用負担については了解するが、第１７条第１項第三号及び第１９条第４項第二号を一部削除して欲しい』

【理由】

出願等費用負担については了解するが、第１７条第１項三号及び第１９条第４項第二号に「出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施権などの許諾について同意する」との規定があり、この点には出願費用を負担している側としては不利益が甚だしい。同様の規定のある第１９条第４項第三号においても削除を求めたい。

５．大学回答

『第１９条第４項第三号はそのままで、第１７条第１項第三号及び第１９条第４項第二号は条件付きの追記を提案する』

【理由】

第１７条第１項第三号及び第１９条第４項第二号の場合（乙が出願費用を負担している）には、それぞれ下記文言の追記を提案する。

「・・・出願後に甲が第三者に甲持分を譲渡すること又は通常実施権等を許諾することに対して、特段の理由がない限りこれに同意しなければならない。」

「・・・甲は出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施権を許諾することができ、乙は特段の理由がない限りこれに対して同意しなければならない。」

６．最終条文

３．２．９．著作権

事例４０．（著作権の取扱い）

共同研究における著作権の取扱いと契約条項について協議した事例

提案内容	対応内容
・企業提案 著作権の条項を追加して欲しい。	・大学対応 著作物の内容に応じて対応する。 例１）成果報告書のみの著作権の場合 担当教員の承諾の上で、相手方に著作権を帰属させ著作者人格権を行使しない旨の条文を追加する。 例２）コンピュータプログラムの著作権の場合 研究段階では相手方の無償使用（変形・翻案等）を認め、利益が出た場合は大学側の貢献に対する報酬について別途協議とする。

事例４１．（共有プログラム著作権）

製品開発を目的とする内部使用および著作者名表示を条件として、共有プログラム著作権の無償使用を認めた事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（プログラム著作権の取扱い） ５　乙は、共有のプログラム著作権（著作権法第２７条及び第２８条に定める範囲を含む）を、一切の条件を付されることなく無償で利用することができる。	（プログラム著作権の取扱い） ５　乙は、自社における製品開発を目的として内部的に利用する場合に限り、共有のプログラム著作権（著作権法第２７条及び第２８条に定める範囲を含む）を、著作者名を適切に表示することを条件として、一切の条件を付されることなく無償で利用することができる。 ＜協議結果＞ プログラム著作権を内部利用に限定し、商用利用は別途協議する。 研究者からの著作者名の適切な表示希望により、著作者名の適切な表示を追加する。

事例４２．（単独著作権と共有著作権）

共同研究による成果著作物はすべて共同著作物とする提案に対し、単独著作権と共有著作権を区別することとした事例

甲：大学　乙：企業

提案内容	協議結果
１．企業提案 契約書に添付する別紙に研究成果として想定されるテーマを設定し、これについては、いずれの研究担当者が創作したにかかわらずすべて共有とする。該著作物の自らの使用に関し、相互に支払は発生せず、あらゆる形式で使用可能とする。 上記別紙に設定のないテーマについては、両当事者の研究担当者が共同で創作した場合は共有とし、その使用に関しては上記に同じとする。 各自の研究担当者が単独で創作した場合は単独の著作物とし、相手方がその使用を望む場合は、別途協議のうえ許諾契約を締結する。 ２．大学修正案 契約前に共有とすべきテーマを設定することが妥当か、またその必要性について不明であることを理由に、各当事者の研究担当者が単独で創作した著作物は単独の著作権とし、共同で創作された著作物は共有の著作権とすることを基本とする。	大学修正案で合意。

３．２．１０．秘密情報

事例４３．（秘密情報開示範囲と責任）

「秘密情報」（相手方より開示された技術上及び営業上の情報で秘密指定の情報）開示範囲と責任等について定めた事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（機密保持） 第１０条　甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報で、秘密である旨が明示・表示されている情報について、相手方の了解なしに第三者に漏らしてはならない。	（機密保持） 第１０条　甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報で、秘密である旨が明示・表示されている情報（以下、「本秘密情報」という。）について、相手方の了解なしに第三者に漏らしてはならない。 ２　甲及び乙は、本共同研究を行うために必要な範囲内に限り自己の属する従業員、担当の役員、研究者等に対し本秘密情報を開示できるものとする。 なお、甲及び乙は、本共同研究に開始するに際しては、研究者等から本条と同様の秘密保持義務を負担させるために適切な措置をとるものとし、これらの者の機密保持違反については、甲が乙に対しその責をおうものとする。
２　前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については適用しない。 （１）開示時点若しくは知り得た時点において、既に公知の情報。 （２）開示時点若しくは知り得た時点において、既に自らが保有していたことを証明できる情報。 （３）開示時点若しくは知り得た時点以降、自己の責めによらず公知となった情報。 （４）開示時点若しくは知り得た時点以降、正当な権限を有する第三者から正当に入手したことを証明できる情報。 （５）当該情報なしに独自に創製・開発したことを証明できる情報。	３　（削除）本条の基づく機密保持義務は、次のいずれかに該当する情報については適用しない。 （１）開示時点若しくは知り得た時点において、既に公知の情報。 （２）開示時点若しくは知り得た時点において、既に自らが保有していたことを証明できる情報。 （３）開示時点若しくは知り得た時点以降、自己の責めによらず公知となった情報。 （４）開示時点若しくは知り得た時点以降、正当な権限を有する第三者から正当に 入手したことを証明できる情報。 （５）当該情報なしに独自に創製・開発したことを証明できる情報。 ４　前３項に定めるほか、甲又は乙は、日本および他国の裁判所、行政機関、監督官庁その他の公的機関から法令等に基づき本機密情報の開示を求められたときには、相当の期間をもって相手方にその旨を事前通知するも

	のとし、甲乙間でこれを拒む合理的理由が存しないことが確認された場合には、開示の範囲・開示の方法等を相手方と協議の上、開示を行うことができるものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

①『開示対象者の範囲、学生からの企業に対して直接負担する機密保持義務書面の取り付けをして欲しい』

②『官公庁からの開示要請への対応を追加させて欲しい』

【修正案】

「(機密保持)

第１０条　甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報で秘密である旨が明示･表示されている情報(以下、「本秘密情報」という。)について、相手方の了解なしに第三者に漏らしてはならない。

２　甲及び乙は、本共同研究を行うために必要な範囲内に限り自己の属する従業員、担当の役員、研究者等（学生、大学院生、ポスドクを含む。）に対し本秘密情報を開示できるものとする。なお、甲は、学生、大学院生、ポスドクを本共同研究に参画させる場合においては、これらの者から本条と同様の秘密保持義務を乙に対し直接負担することを約する書面をとりつけるものとし、これらの者と連帯してその責をおう。

３　（削除）本条の基づく機密保持義務は、次のいずれかに該当する情報については適用しない。

＜省略＞

４　前３項に定めるほか、甲又は乙は、日本および他国の裁判所、行政機関、監督官庁その他の公的機関から法令等に基づき本機密情報の開示を求められ、これを拒む合理的理由が存しない場合、相当の期間をもって相手方に事前通知し、当該開示を行うことができる。」

３．大学回答

①『学生に言及している部分は削除をして欲しい』

②『官公庁からの開示要請がある場合の対応については、一部修正して欲しい』

【理由】

①勉学が本分である学生はあくまでも勉学の一環として共同研究に補助的に参加するものであり、契約書中に学生について言及することはなるべく避けたい。

学内研究者や企業関係者が業務上知りえた秘密については、大学や企業の内部規程で秘密保持義務を規定している。従って、共同研究に参加している者から機密保持に関する約束文書を改めて取り付けることは不要であり、機密を保持するための適切な対応を相互に約束する旨を規定で充分と考えている。学生等は大学の職員に対する規程の外にいることから、適切な対応の一環としてきちんと機密保持の一札を取り付ける。

共同研究の当事者は大学と企業であり、具体的に共同研究に参画した者の秘密漏洩は、当事者が相手方に義務違反を問われるべきであり、これらの者が直接相手方当事者に責を負うものではなく、現実に学生等に責任を問うても負えるものではない。大学が責任を負うから学生は共同研究に補助的に参加できることになるし、大学も安心して学生等を勉学の一環として補助的に参加させることができる。

②基本的には異論はないが、本秘密情報は秘密を条件に開示された相手方の情報である。従って、事前の連絡は当然のこととして、開示やむなしという本秘密情報の所有当事者の判断が肝要であり、且つ開示の範囲及びその方法等も具体的に協議として頂きたい。

４．最終条文（協議結果）

機密保持の条項は企業の考えた骨太の構成の上に、大学の主張を加えた。

事例４４．（秘密保持期限）

秘密保持期限の設定についいて協議した事例

提案内容	対応内容
・企業提案 ①秘密保持期限は無期限（永久）として欲しい。 ②秘密保持の期間、成果の公表の事前通知期間等を長くして欲しい。	・大学対応 ①秘密保持期限を延長することは可能であることを説明し、無期限とすることは困難である（人間には寿命がある）旨、説明する。 ②原則として担当教員が承諾すれば合意する。

事例４５．（秘密情報開示対象者）

関連会社と下請けは契約上の秘密情報開示対象者からは除外し、秘密情報受領当事者が責任を持って行うこととした事例

甲：大学　乙：企業

提案内容	協議結果
１．企業提案 各当事者は、開示者から開示を受けた秘密情報を本共同研究の遂行に必要な限り、関連会社、下請け、弁護士、税理士当の専門家等の第三者に開示することができる、および当該第三者に対して本契約と同等の秘密保持義務を負わせることとする。 ２．大学修正案 関連会社や下請けに対して開示することの必然性がないこと、また当該第三者に秘密保持義務を負わせることは当然であるが、むしろ契約当事者が他の当事者に対して直接的な責任を負うことを表明する。	関連会社と下請けを開示対象者から削除し、受領当事者が第三者への開示により発生した損害一切は、受領当事者が直接的に開示当事者に対して責任を負うことに合意。

事例４６．（機密情報を開示する子会社）

機密情報を開示する子会社名リストを別紙に記載し添付することとした事例

甲：大学　乙：企業

提案内容	協議結果
１．企業提案 開示当事者は、受領当事者の子会社（議決権付き株式の５０％以上を有する会社）が、開示を受けた機密情報を利用することに同意する。 ２．大学修正案 本共同研究のテーマと密接な関係を有する子会社の名称を開示することを要請する。	子会社名リストを契約書に別紙として添付。

事例４７．（秘密情報管理責任者）

秘密情報管理責任者名を契約書に記載せず、別書面で通知することとした事例

甲：大学　乙：企業

提案内容	協議結果
１．大学提案 開示当事者から開示された秘密情報を管理するため、秘密情報管理責任者を選任し、該契約書に記載する。 ２．企業修正案 管理責任者の名前を契約書に記載することはできない。	秘密情報管理責任者名を契約書に記載することは取り止め、契約締結後直ちに秘密情報管理責任者名を相手方当事者に書面で通知することで合意。

３．２．１１．損害賠償、その他

事例４８．（損害賠償の範囲）

損害賠償の範囲を直接被害のみとするか否かに関し、想定される直接被害および直接被害でない損害について協議した事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（損害賠償） 第３０条　甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が被った直接損害に限りこれを賠償しなければならない。	（損害賠償） 第３０条　甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が被った直接損害に限りこれを賠償しなければならない。 ※変更箇所なし

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

【修正案】

「(損害賠償)

第３０条　甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者または研究協力者が故意又は（削除）過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が被った（削除）損害を賠償しなければならない。」

３．大学回答

『直接損害以上の賠償をするとした企業修正案は受け入れられない』

【理由】

大学は直接被害以上の賠償はできない。

４．企業回答

『直接被害でない損害について教えて欲しい』

【理由】

直接被害でない損害とは、どのようなものを想定しているのか教えて頂きたい。

５．大学回答

『大学の過失で研究結果が誤ったり、遅れたりした場合に派生して発生する被害に対する莫大な損害賠償は実情として対応できない』

【理由】

直接損害に該当するものとして、大学の過失に起因して間違った研究結果を出してしまった場合が考えられる。この場合、大学はこの研究遂行に関する責任を負い、賠償方法としては、研究費を返却すること、できうる限りの力で研究を再実施し研究成果を出すこと、あるいは企業側で別途試験を他者に委託することになった場合に大学契約内容と同じ範囲の試験をするための経済的な負担をすること、などが想定される。

一方、直接損害に該当しないものとしては、大学の過失に起因して間違った研究結果を出してしまったために、薬の販売後、副作用症例が顕在化し、患者から訴訟されたような場合が考えられる。また、研究が大学の過失で遅れたために企業の開発が遅れて販売開始が遅延されたため、市場での販売開始順位が下がり、販売額が想定されたよりも著しく低くなったような場合も考えられる。

大学は莫大な損害賠償を求められても対応できないのが実情である。

６．企業回答

『大学原案を受け入れる』

７．最終条文（変更箇所なし）

事例４９．（損害賠償の範囲）

損害賠償の範囲を企業は無限責任を要求し、損害賠償条項を削除し、自己責任条項を設けた事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（損害賠償） 第３０条　甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が被った直接損害に限りこれを賠償しなければならない。	（(削除）自己責任） 第３０条　甲又は乙は、(削除）それぞれ、自己の責任で本共同研究を実施するものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

『無限責任として欲しい』

【理由】

無限責任への修正を下記の通り提案する。

「第３０条　甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者または研究協力者が故意または（削除）過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が被った（削除）損害を賠償しなければならない。」

３．大学回答

『企業提案は受け入れられない』

【理由】

大学は無限責任の賠償に到底、応じることはできない。

４．企業回答

『原案を削除する代わりに「(自己責任)」の項を設けて欲しい』

【理由】

大学の事情は理解するものの、企業としては受け入れ難いと判断する。原案を削除する代わりに自己責任の甲を設けて頂きたい。損害賠償の範囲については法律にゆだねたい。

５．大学回答

『企業提案に同意する』

６．最終条文

事例５０．（研究費の返還）

研究の中止等に伴う研究費の返還について取り決めた事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（共同研究の中止又は期間の延長） 第１８条　天災その他研究遂行上やむを得ない理由があるときは、甲乙協議のうえ、本共同研究を中止し又は研究期間を延長することができる。 （研究の中止等に伴う研究経費の取扱い） 第１９条　前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第６条の規定により納付された研究経費に不用が生じた場合は、甲は不用となった額の範囲内でその全部又は一部を乙に返還することができる。	（共同研究の中止又は期間の延長） 第１８条　天災その他研究遂行上やむを得ない理由があるときは、甲乙協議のうえ、本共同研究を中止し又は研究期間を延長することができる。 （研究の中止等に伴う研究経費の取扱い） 第１９条　前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第６条の規定により納付された研究経費に不用が生じた場合は、甲は（削除）乙の請求があった場合には、不用となった額を乙に返還するものとする。

＜交渉経緯＞

１．大学提案条文

２．企業回答

『共同研究が終了又は中止になった場合には、不用になった研究費返却して欲しい』

【理由】

共同研究が終了し又は、どちらの責でもなく天災等の不可抗力で中止になった場合には、不用になった研究費は一種の不当利得的なものだから返却されるべきである。

【修正案】

「(共同研究の中止又は期間の延長)

第１８条　＜省略＞

(研究の中止等に伴う研究経費の取扱い)

第１９条　本共同研究が終了し又は前条の規定により本共同研究を中止した場合において、第６条の規定により納付された研究経費に不用が生じた場合は、甲は不用となった額を乙に返還するものとする。」

３．大学回答

『大学が返還すべきと判断した場合、企業に返還するようにして欲しい』

【理由】

大学提案の規定主旨は、大学の法的性格のため共同研究等で利益を計上することは出来ないことから、明らかに不用となった研究費と認識された場合には、返還されることになる。しかし、これは返却しないと大学の経理上問題が生じるおそれがあるからであり、企業に返還義務を負っているから返還するものではない。即ち大学が返還すべきと判断した場合には企業に返還できるということである。

４．企業回答

『大学提案は受け入れられない』

【理由】

企業としては、あくまでも不用になったものは返却されるべきと規定されなければ、企業内の決裁が下りない。

５．最終条文（協議結果）

最終的には、大学は企業のおかれている立場を理解し、上記合意案で収束した。

ただし、具体的な案文としては、不用が生じたら自動的に返却するのではなく、企業が大学に返還請求をした場合という条件を付し、且つ、契約担当区部門間で議事録を作成し、かかる不用額の扱いについては、本学と誠意をもって協議し慎重に扱う旨の約束をとりつけた。

事例５１．（権利継承の体制整備）

共同発明における権利継承に必要な職務発明規則の整備等内部的処置を義務付けた事例

甲：大学、乙：企業

提案条文	最終条文
（権利の承継） （１）甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が、共同でなした本件発明に関する特許については、原則として甲及び乙の共有とし（以下「共有の特許」という。）、その持分比は、当該本件発明に対する貢献度に応じて、甲乙協議の上で定めるものとする。甲及び乙は、自己に属する研究担当者が共同で本件発明をなした場合、自己に属する研究担当者から、自己に特許を承継させるよう、内部的措置を施さなければならない。	（権利の承継） （１）甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が、共同でなした本件発明に関する特許については、原則として甲及び乙の共有とし（以下「共有の特許」という。）、その持分比は、当該本件発明に対する貢献度に応じて、甲乙協議の上で定めるものとする。甲及び乙は、自己に属する研究担当者が共同で本件発明をなした場合、自己に属する研究担当者から、自己に特許を承継（削除）できるよう、職務発明規則の整備等の内部的措置を施さなければならない。 ＜協議結果＞ 承継義務を修正する。

事例５２．（子会社の定義）

子会社の定義に関して協議した事例

甲：大学　乙：企業

提案内容	協議結果
１．企業提案 子会社とは、当事者がその５０％超の株式を保有するか、その経営決定権を有するか、又はその両方を満足する会社である。 ２．大学修正案 経営決定権の有無は、客観性を欠くと思われるので議決権を有する発行済み株式５０％超を有する会社を子会社と定義する。	議決権の保有割合が５０％超である会社とすることで合意。

第４章　契約交渉提案集

４．１．契約交渉提案集作成の経緯

第４章は研究会メンバーから集めた共同研究契約交渉における提案を集めたものである。これらは過去の交渉の経験に基づきながらも、ある交渉を想定した新しい提案という形で提出し、それに対して他のメンバーが意見、コメントなどを加えるというサイクルを数回繰り返した結果を、事務局がある程度の修正等を加え、分類したものである。

第３章に記述したように、第１回研究会において、研究会メンバーが各自、過去の事例から参考になりそうなものを取捨選択して提出することとした結果、５０を超える事例が提出されたが、一方で事例の詳細を公開することに対しての強い反対意見が出された。

そのような状況の中で、具体的事例とともに、実際にあった事例ではないが、このような交渉の進め方はどうかとの具体的な交渉提案が出された。

大学、企業とも、実際にあった事例を出すことは、たとえ実際の事例が直接分からないように手を加えたとしても、交渉の実務担当者には抵抗感があり、学内、社内の許可を得るのにも問題があるとの指摘があった。一方で、実際の事例に基づきながらも、仮定した交渉での新しい提案という形で出すことは、可能性を広い範囲で考えることもでき、有意義ではないかとの提案があった。

そこで事務局でいくつかの案を作成して、第２回研究会（２００９年１２月１８日）で議論した。その結果、研究会メンバーの賛同を得て、早速「交渉提案」を提出してもらい、有志によって第１回ワーキング（２０１０年1月１５日）を開催し、提案集のまとめ方等に関して討議した。

交渉提案の形態は、当初事務局からサンプルとして提出したものは、提案内容を契約条文の形で記述したものであったが、契約条文の形ではなく、上位概念としての提案にすべきであるとの意見があり、提案の形は提案者の自由とした。

当初、ネットのＧｏｏｇｌｅドキュメントを使用して、研究会メンバーがネット上で自由に投稿したり、意見を述べたりする形を考えたが、一部メンバーより、職場のパソコンからアクセスできないとの連絡があり、結局、個々にメールで提案等を事務局に提出し、提案者名等を削除したものを事務局から全メンバーに再配付するという作業を並行して行なければならなくなった。今回はスケジュールと予算の関係上、研究会開催頻度を制限せざるを得なかったので、この共有システムがもう少し当初の目論見通り機能すれば、さらに研究会としての議論を高めることができたと、残念である。

事務局に寄せられた提案は、原則そのまま研究会メンバー全員にフィードバックして、意見・コメントなどを求め、次にそれらを事務局で編集し、分類等を行って、再度メンバーのコメントと、新たな提案を求める、という作業を繰り返した。

当初、提案の形式を自由としたために、提案の形態は文字通り自由で、多様、且つ雑多なものになってしまった。

今回の提案集の個々の提案に対しては、研究会としてその中のいくつかの提案を推薦する、ということは行わない、というのが研究会としての基本的な方針であった。そこで、提出さ

れた提案は、全体を少しでも読みやすく、且つ理解しやすくするために事務局である程度の文章としての手直しと分類を行ったが、基本的には提案者の意向を尊重してそのまま掲載した。また、各提案に対しての研究会メンバーの意見・コメントなども修正せずに掲載することを基本とした。

従って、これらの個々の提案に対して、読者の意見が異なることがあるのは当然であるが、中には共同研究契約の担当者で、これまでに実際に難しい交渉を何度も経験された方から見て、違和感を持たれる提案もあるかもしれない。それはこの提案の個々の内容が、研究会の十分な議論を経たものではなく、提案に対するコメントも十分に練る時間的余裕がなかった、ということでご容赦願いたい。その上でご意見、ご提案を是非事務局宛に頂ければ、研究会メンバーにフィードバックするとともに、ネット上でも公開させて頂きたい。

なお提案の中には法的な面からの検討を必要とする提案がいくつかあった。

主として、特許法第３５条に関連し、大学が承継した特許を受ける権利に対して、大学が発明者に対して支払うべき対価についての問題であった。それらについては各提案のコメントの中に言及されているものもあるが、研究会では、それらに対して十分な議論ができなかったし、外部の弁護士等に正式に意見を求めることはしなかった。

従ってこの特許法第３５条に関連する提案に対しては、その点をよく注意して読んで頂きたい。また、これらの提案は決して研究会として推薦するものではなく、また提案の正当性についても何ら保証するものではないことを、重ねて強調しておきたい。

個々の提案に対するコメントは提案ごとに記載されているが、提案集全体に対して寄せられた意見、コメントなどを次に紹介する。（最初に読んでいただいても良いし、あとの提案を一度読んでいただいてから、このコメントを読んでいただいても構わない。）

（提案集全体に対する意見、コメント）

○　*現在、日本の各大学は特許の経費増と文科省からの予算削減の矛盾に悩み、特許出願の抑制、特許出願等費用の企業負担要求に向かっている。なぜ大学が特許を出願し、共願として維持しなければならないかがよくわからない上に、割り切って企業に譲渡しても大したお金はもらえず、共有特許を大学が自由にライセンスすることには企業が抵抗するのでどうすれば良いかわからない状態にある。*

根本的には、なぜ産学連携が社会にとって、企業にとって、大学にとって必要なのかをきちんと議論して一定のコンセンサスができない限りこの問題は解決しないが、それも極めて難しい現状では、この問題に対する大学と企業の間で「多くの選択肢があることを示し、個別のケースにおいて関係当事者が一番妥当だと考えるソリューションを柔軟に選択できる」ことが重要と思われるが、それには本案が事務局を含め皆様のご努力で非常に多くの選択肢を提供でき、且つその選択肢にまつわる様々な意見まで付記されており利用者にとって利用しやすいものに出来上がったと思われる。

多くの選択肢を収集できたが、企業も大学も各個別のケースにおいてはこの選択肢を考慮に入れながら必ずしもこれにこだわらず、柔軟にそのケースに最適なソリューションを見出すようにして欲しい。

○　*本報告書記載のいずれの提案も、どんな共同研究テーマ・成果の取扱いにもそのまま適用できるも*

のではなく、むしろ、テーマ毎に慎重な検討が必要になるものと考える。

○ 本報告書記載のいずれの提案も、大学の共同研究契約の雛形やポリシーには採用・反映すべきではないことを明記して注意喚起して頂きたい。

○ 個々の共同研究の目的・内容や期待する研究成果が何なのか、特許出願する目的の設定・理解がないまま、出願時の取決め（費用負担、実施の態様など）だけ議論をしても不毛と感じた。

大学・企業双方とも、

・共同研究における大学のあり方は何なのか、企業の目的は何なのか

・企業が将来の事業のために実施する成果を得るための共同研究なのかどうか

・企業が実施するために必要な権利は何なのか

・その権利を確保するために、企業はどのようなリスク・コストを負担するのか

・そのリスク・コストの負担にあたって合理的なスキームは何なのか

などの観点から、ブレークダウンして考える必要があるのではないか。

○ 本報告書記載の提案は、あくまでも選択肢としてなされた提案であり、どれが間違いでも、万能の解決策でもない。またコメントは企業と大学の対立を煽るロジックを提供するものではなく、お互いの理解を深めるために用いるためのものであることを、本報告書を読む方はご理解頂きたい。

○ 知財ポリシーは一応あるものの大学が特許を取得する意義が明確でないため、どのような基準で特許を取得・活用すべきかがはっきりせず、そのため、担当者レベルで「出願しない」、「企業に譲渡する」といった判断が出来ないのではないか。

また、産学連携本部にいる（有期雇用の）専門人材にとっては、明確に知財が大学に貢献しているという実績を残すことが自己の評価に直結するため、「数値」を残そうとするものと推測される。もしそうだとするならば、ライセンス料収入のような大学への貢献ではなく、日本への貢献が分かる新たな「指標」を作って大学を評価することにより、専門人材の多様な判断を可能にできるかもしれない。

ただ、大学側（と思われる）提案を読むと、大学が「損をしない」内容となっており、そこまで守りに徹しながら、それでも知財活動をする意味は何なのかをどうしても考えてしまう。

一方、企業側（と思われる）コメントを読むと、企業の論理で大学の対応の問題点を論じており、お互い異なる価値観を有しているものであるとの認識を深いところでどこまで受け入れているのか疑問に思うものもある。

大学は柔軟性に欠けると言いながら、大学が企業の基準で行動することを求める企業もまた、実は柔軟性に欠けているという認識を持たないといけないのではないか。（大学は知財がなくても経営上困らないが、企業は困るのであるから、かたくなに自己の利益にのみ忠実で良く、大学だけが柔軟であるべきと言うのであれば、それもまた理解できなくはない。）

○ 共有特許について「実施料」という言い方が散見されるが、共有特許について、共有相手に通常実施権の許諾はできず、専用実施権でしか実施料は発生しない。これを認識しないために、不実施補償料と実施権許諾による実施料とを混同されているように思われる。

○ 大学の言う独占実施は、独占を担保してくれるものではないので、独占を強調されても企業としてはそれを根拠に何らかの配慮はしがたいと思う。（＊1）

○ 出願費用について企業に全額負担を要求されるのは、どのような精算を後にしようと結局大学側

のみが維持コストの負担を回避しようとする発想によるものと思われる。この点を強調すればするほど、大学の主張が理不尽と感じられるように思う。(＊2)

○ *上記（＊１）、（＊２）のように、企業に独占実施権を与えることによって、企業に出願等費用を負担してもらうことについて、企業側から根拠がないとの意見があるが、大学側から見ると以下のように思える。*

１．自己実施する企業としない大学では共有権利の価値が相違する。

２．大学としてはライセンスして実施料をもらうか、不実施補償をもらうかしなければ、ほとんどメリットが無い。従って、企業側に独占実施権を与えた場合はライセンス料が入らないので、相手から不実施補償をもらわない場合、最低でも出願等費用は企業側に負担してもらうことは十分な根拠になる。

３．企業が独占実施権を得ながら、実施しない場合は不実施補償支払いを認めても、実際には大学には支払われないことにもなる。

４．出願等費用を持分に応じて支払った場合には、それ以上の金額でなければ、独占実施権は認められない。

なお、独占実施権という言葉を使用しているが、厳密には排他権であろう。

○ *研究会メンバーの意見を同等に吸い上げられた結果だと推察するが、提案の中には、非現実的で、稀なケースと想定されるものがあり、それに対して議論されていて、議論のための議論になっているきらいがある。*

稀なケースであっても、提案されたものはすべて議論の場にあげるのであれば、それをことわった上で、掲載したほうが誤解を生まないのではないかと考える。

事例集として公表するには、建設的なものを中心に紙面を割くべきではないか。

（事務局コメント）これに関しては事務局内で議論し、ある基準で取捨選択することを考えたが、その基準適用が難しく、結果的には基本的にすべての提案を掲載し、取捨選択の判断を読者に任せることとした。ご了解願うとともに、読者の方々には取扱いのご注意をお願いする。

※用語記載について

第４章契約交渉提案集に記載の下記用語については、使用について議論がつきなかったが、下記の通り用語を統一して記載した。

（１）報償

「補償」及び「報奨」との記載もあったが、「報償」を採用した。

（２）独占実施権、独占実施料

「独占的使用権」及び「独占使用権」、並びに「独占的使用料」及び「独占使用料」との記載もあったが、ここでは、通常実施権及び専用実施権を含む「独占実施権」、「独占実施料」を採用した。

４．２．契約交渉提案集

４．２．１．共同研究契約書における特許の取扱い

４．２．１．１．何も決めない

提案１． ・・・Ｐ．108	全て協議事項とし、とりあえず研究をスタートさせる
提案２． ・・・Ｐ．108	知的財産関係の取決めは全て発明創出時点で行い、共同研究契約時点では条件等を記載しない

４．２．１．２．出願時には詳細を決めず、一定期間後に取扱い

提案３． ・・・Ｐ．109	企業側の評価期間（例えば１５ケ月）を定め、有償譲渡または有償独占的実施許諾の選択を行う 出願から評価期間までの費用を企業が立替払い
提案４． ・・・Ｐ．110	出願時ではなく登録時に両者協議のうえ条件・取扱いを決定する 出願から登録までの費用を企業が立替払い
提案５． ・・・Ｐ．111	市場が見えるまで共有、権利範囲が確定した段階で譲渡対価を決定
提案６． （提案５の別タイプ） ・・・Ｐ．111	市場が見えるまで共有、権利範囲が確定した段階で譲渡対価を決定、出願費用は企業負担、譲渡時精算

４．２．２．権利の取扱い

４．２．２．１．原則として企業単独出願とする

提案７． ・・・Ｐ．113	全て単独出願にし、どちらを出願人にするかを提案対価の額によって決める
提案８． ・・・Ｐ．114	全て単独出願にし、どちらを出願人にするかを提案対価の額によって決めるが、出願せずに公開も選択肢の一つとする
提案９． ・・・Ｐ．115	さらなる共同研究に備えるために譲渡により企業の単独権利とし、良好な関係を保つ
提案１０． ・・・Ｐ．116	大学単独発明、共同発明とも全て企業が単独出願、企業は新たな研究費を大学に提供
提案１１． ・・・Ｐ．117	研究費の増額で全て企業帰属とする
提案１２． ・・・Ｐ．118	共同研究契約の間接経費を増額して、原則として、企業に無償譲渡する
提案１３． ・・・Ｐ．118	共有特許の持分は企業へ譲渡、譲渡対価は成功報酬型とする

提案１４． ・・・Ｐ．119	一時金で企業に有償譲渡、譲渡後の実績に応じた後払いはなしとする
提案１５． ・・・Ｐ．120	原則は企業帰属とし、一応３つの選択肢から選ぶメニュー選択方式
提案１６． ・・・Ｐ．121	原則は企業帰属とし、大学が具体的活用案を示した場合には共有または大学帰属とする
提案１７． ・・・Ｐ．122	使用目的を分け、事業化・商品化の場合は企業が独占、学術目的の場合には大学が所有

４．２．２．２．条件により単独または共同出願にする

提案１８． ・・・Ｐ．123	共同発明を共同出願する場合、出願費用を企業が全額負担するか両者が持分に応じて負担するかを決め、次に条件・取扱いをメニュー選択方式で決める
提案１９． ・・・Ｐ．126	大学単独発明、共同発明の大学持分の譲渡、独占的実施の要否をまず企業が選択、条件提示し、その結果に対し大学が３つの選択
提案２０． ・・・Ｐ．127	共同研究契約時に特許価値を決め、発明時に大学単独発明、共同発明の大学持分の譲渡、独占的実施の要否をまず企業が選択、その結果に対し大学が３つの選択をする

４．２．２．３．共同出願の扱い

提案２１． ・・・Ｐ．128	企業が独占的通常実施権か非独占的通常実施権かを選択し、出願費用を全額負担／持分比負担を決める（共同出願費用の決め方）
提案２２． ・・・Ｐ．129	出願維持費用を企業が負担し、不実施報償あるいはライセンス収入より、大学持分を企業に返済
提案２３． ・・・Ｐ．130	出願維持費用を企業が負担、不実施報償無し、大学・企業とも実施許諾自由
提案２４． （提案２３の別タイプ） ・・・Ｐ．130	出願維持費用を企業が負担、不実施報償無し、大学・企業とも実施許諾自由を基本とするが、譲渡、公開など他の条件を企業、大学が選択可能

４．２．２．４．対価の算定方法

提案２５． ・・・Ｐ．131	対価の算定に、出願費用負担側に権利持分比を超えるプレミアムを与える、立替払い精算では利率も考慮
提案２６． ・・・Ｐ．133	不実施報償料（もしくは特許譲渡対価）を企業発明者への発明報償と同程度の額とする

４．２．３．その他

提案２７． ・・・Ｐ．134	契約書雛形の取扱い
提案２８． ・・・Ｐ．135	共同研究の成果の公表
提案２９． ・・・Ｐ．136	大学の研究発表は原則自由とし、発表制限は必要最低限とする
提案３０． ・・・Ｐ．137	秘密保持義務は必要最低限とする
提案３１． ・・・Ｐ．138	資料、情報、試料等の返還は重要なもののみに限定する
提案３２． ・・・Ｐ．139	プログラム著作権の取扱い
提案３３． ・・・Ｐ．140	特許法第３５条「相当の対価の支払を受ける権利」
提案３４． ・・・Ｐ．141	コンソーシアム型の共同研究における取決め方

４．２．１．共同研究契約書における特許の取扱い

４．２．１．１．何も決めない

提案１．全て協議事項とし、とりあえず研究をスタートさせる

（提案）
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。

（提案理由）
研究成果が期待していたような水準に達しない場合や、そもそも対象となる成果自体が得られない場合も想定される。

（意見、コメントなど）
※提案２の意見、コメント欄をご参照下さい。

提案２．知的財産関係の取決めは全て発明創出時点で行い、共同研究契約時点では条件等を記載しない

（提案）
発明が生じた時点で発生する知的財産権の実施形態、実施料、出願費用負担などを取決め、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決める。

（提案１，２に対する意見、コメントなど）
○ 「全て協議事項とし、とりあえず研究をスタートさせる」とした場合、あまりにも不安定な要素が多く、実現性は低いのではないか。
これはいわば昔、大学の先生と企業が契約書なしにお互いの口約束と信頼関係だけで研究を進めた頃と同じやり方であるともいえ、大学と企業の信頼関係が確立されている状態では可能ではあるが、学内規程や利益相反ポリシー等コンプライアンスが厳しく問われる今日では、現実にはこの方法を薦めることは難しく、もしやったとしてもすぐに壁にぶち当たるのではないか。
○ 共同研究の結果発明が創出される可能性は、文部科学省の統計によれば、大凡共同研究７～１０件に１件ぐらいである（平成２０年度共同研究 17,638 件、大学の発明届出 9,529 件で、発明の半分が共同研究から創出されたと大胆に仮定した場合）。研究分野にもよるが、共同研究のテーマの中には発明がほとんど想定されないテーマも沢山あるので、そのような共同研究契約の知財条項としては、この提案のように「発明が創出された時点で協議して決める」とするのは適切な方法であると考える。
○ 共同研究でなくても学会などの会合で大学と企業の研究者が議論している際にあるアイデアが浮かび、そのアイデアを実験などで発明の段階まで高めることができたケースは実際にしばしばあることであり、そのようなケースではあらかじめなんら契約がない状態で処理しており、共同研究であってもそのような臨機応変な対応を考えるべきである。

４．２．１．２．出願時には詳細を決めず、一定期間後に取扱い

提案３．企業側の評価期間（例えば１５ヶ月）を定め、有償譲渡または有償独占的実施許諾の選択を行う。出願から評価期間までの費用を企業が立替払い

（提案）
１．共同発明に対する企業側の評価期間（市場評価、例えば出願後１５ヶ月）を定め、有償譲渡または有償独占的実施許諾の選択を行う。
２．評価期間中に必要とする出願費用等は企業が負担する（下記（提案理由）の７．を参照）。

（提案理由）
１．大学は企業が共有特許を実施した場合に実施料を要求するが、企業は第三者に対する実施許諾により実施料収入が生じた場合を除いて、自ら実施した場合の実施料支払いには同意できない。
２．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。
３．そのバランスを図る条件の一つ一つについての評価も、両者の一致を得ることが難しい。
　例えば、大学自身が自己実施しない機関であること、企業が研究資金を提供すること等を、見返りを求める根拠として認めるかどうか。
４．しかし、結果的には、どこかで折り合いをつけざるを得なく、該共同発明の需要評価を中心に両者の認識を一致させることが満足の度合いを高める方法である。
５．そのためには、出願後１５ヶ月等、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と考える。譲渡または独占的実施許諾を選択、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。
６．また、譲渡の際には、研究活動の継続の保障を得ること、テーマによっては、事業家プロジェクトメンバーの参加を建設的な立場で説明し同意を求めることも必要である。
７．（他メンバーの提案）
　本(提案)の１．の後に、「その間に必要とされる出願経費は企業側が負担する。」としてはどうか。評価期間が長い方が企業としてはじっくり検討出来るし、その間大学に費用負担が及ばなければ、ある程度は大学も待てると思う。
８．評価期間中の出願経費を企業が負担することも一方法であるが、出願経費の負担を理由に、塩漬けになり大学が第三者へのライセンスの機会を失うことにも配慮が必要である。１年６ヶ月（１８ヶ月）の設定も一例ではないか。

（意見、コメントなど）
○ 共同研究による発明とは言え、大学研究者が絡む発明を発明時点で評価をするのは難しいことが多いのはその通りであるが、それを１５ヶ月延ばしたとしてもどれだけ判断が容易になるだろうか。
　１５ヶ月経過した時点で、企業が判断するのは、例えば
　（１）大学持分を企業に譲渡する。対価として大学にＸＸ円を支払う。
　（２）独占的実施権を得る。大学は第三者にライセンスしない。その対価として大学にＸＸ円を支払う。
　（３）企業は有償譲渡または有償独占的実施許諾も欲しない。従って
　　ⅰ　大学は第三者にライセンス自由
　　ⅱ　企業が自己実施した時に大学に不実施報償料を支払う。
　などが考えられるが、出願時点とその１５ヶ月後とではどれだけ評価が正確に出来るようになるのであろうか。出来る場合ももちろんありうるが、大部分はただ１５ヶ月が過ぎただけで、１５ヶ月後に書類を取り出し、再度読み直して記憶を呼び戻すことになり、事務量が増えるだけと言う結果にならないか。
○ 企業側の評価期間の設定は、企業側が希望する場合に限るのではないか。
　強制的に、実態に合わない評価期間を設定された挙句、出願費用全額を企業に負担させるのは合理的ではない。共同研究パートナーには、むしろ、他社に比べて優遇して（長期の）評価期間を設定するべきではないか（出願費用の負担とはリンクしない）。

提案４．出願時ではなく登録時に両者協議のうえ条件・取扱いを決定する。出願から登録までの費用を企業が立替払い

（提案）

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

１．大学、企業とも自己持分につき権利維持を希望し、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につき費用負担を行なう。

２．大学、企業とも自己持分につき権利維持を希望し、企業が独占的実施を希望する場合、企業は登録までの大学の自己持分に関する費用および権利化以降の費用を負担する。

３．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、精算し、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。

４．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、精算し、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。

５．大学、企業とも自己持分につき権利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。

（提案理由）

１．大学、企業の共同発明の「出願・権利維持費用」について、大学から企業に対し全額負担を要求する頻度が高まっていることが両者の共同研究契約、共同出願契約交渉の軋轢の原因になっている。

２．大学は、資金が不足しているので「出願・権利維持費用を負担して欲しい」と希望し、企業は「財産権の取得・維持においては、権利者（応分）負担の考え方が一般原則である」と主張する。

３．そこで上記の提案を行った。

４．大学として問題なのは本（提案）の５．のケースであると考えられる（権利の維持もせず、譲渡料も受取れないのに支払だけは生ずる）。この場合だけは「権利化までの自己持分に関する費用の返済」につき契約前に両者間で調整し「返済不必要」にしておくのも一つの解決策である。

なお、本（提案）の３．及び（提案）の４．の譲渡対価は「自己持分に関する費用」をミニマムとしているが調整のうえ上積みも可能とするが、上積みの条件については本（提案）の３．及び（提案）の４．の場合とも同条件でなければならない。

（意見、コメントなど）

○ 登録時の出願から登録までの費用の取扱いについての提案であるが、登録されなかった場合、どう取り扱われるのか。企業のみが負担して終わり、という意図なのか。それとも、登録にならなかった場合は、本（提案）の５．の権利放棄と同じと考え、お互い持分負担で、大学は自己持分に関する費用を企業に返済すると言う理解で良いのか？

○ 提案の前提として「費用を企業が立替払い」であるので、登録されなかった場合は「大学は自己持分に関する費用を企業に返済する」ことになる。

○ 本（提案）の４．はほとんどありえないと思う。

○ 本（提案）の５．の権利放棄の場合に大学が企業に費用を返還すると言う案は大学の事情を考慮すると困難と思う。ただ、立替払いと言う考え方は問題だと思う。

提案５．市場が見えるまで共有、権利範囲が確定した段階で譲渡対価を決定

（提案）
　大学に権利化、または市場が見えるまで権利を保有してもらい、権利範囲を確定させ、または、ビジネスを見た上での譲渡対価決定とする。

（提案理由）
　共有知的財産権を譲渡する際、企業は安く、大学は高くと主張する。その要因は特許の価値が見積もれないことにある。現在、出願時にその特許の価値を想定しても、それは正確でなく、万一、特許がいいものであったときは、さらに別途対価を払って欲しいと要求することがあると考えられる。また出願時にその特許の価値が大学と企業で当然異なる。これを少しでも特許の価値を見極めるため、譲渡時期を権利化後にすると言うのは一つの解決案である。

（意見、コメントなど）
※提案１２の意見、コメント欄をご参照下さい。

提案６．（提案５の別タイプ）市場が見えるまで共有、権利範囲が確定した段階で譲渡対価を決定、出願費用は企業負担、譲渡時精算

（提案）
１．大学と企業の共有とし、出願維持費用は企業が負担する。
２．優先期間を定め、その期間は第三者へのライセンスを行なわない。
３．譲渡対価を決めることがある程度出来ると判断したときに協議して譲渡対価を決め、出願維持費用を精算する。
４．優先期間中の企業の商品化、ビジネス化の動きが十分ではないと判断した時には大学は第三者にライセンスすることが出来るとする。

（提案理由）
※この提案６は前の提案５の提案内容とそれに対する研究会メンバーの議論の内容を踏まえて新しい提案としてまとめたものである。従ってその提案理由と意見、コメントなどは前の提案５をご参考下さい。

（提案５，６に対する意見、コメントなど）
○「市場が見える」ようにするのは大学ではなく企業であるために、大学は企業の商品化、ビジネス化の動きをただ企業任せで主体的に何も動けなく、ただ保有しているだけでは不利になるおそれがある。
○ 市場と言うのは一企業では何も動かせなく、特許のために動かすものでもないので、これを理由に不利と言う発想は同意できない。
　また、企業も特許を共有している以上その特許が有用なものであって欲しいと言うのが前提であり、有用な特許になれば、大学の売却価格が高くなり、大学にとって有利になる提案だと考える。
○ もしこの論理を現実に進める場合には、企業の商品化、ビジネス化の主体が企業であることから、大学の初期費用をゼロとして（すなわち出願費用を企業が負担して）、もし商品化、ビジネス化が進み譲渡対価をある程度決めることが出来る段階に至ったときに決定し、その際出願維持費用も精算する、優先期間を決め、優先期間中の企業の商品化、ビジネス化の動きが十分ではないと判断した時には大学が第三者にライセンスが可能、と言うのが現実的ではないか。企業側にとっては出願維持費用で権利決定権を保持出来るメリットがある。
○ 大学の初期費用をゼロにするために企業が出願前に買い取ろうとすると、その対価でもめる。その理由の一つが、権利の価値を両者で合意できないと言うことにあるので、その問題点を一

つ解決しようとするのがこの提案である。
なお優先期間と言うのは実質的にはメリットを感じることができない。優先期間をどのように取り扱うかにもよるが、通常はその期間、第三者とは交渉しないと言うことであると思う。

○ 企業側から見ると将来発生する実施料について不安定な要素が多い状態で製品開発を行うとは思えない。代替手段があればそちらを企業側が選ぶと思うので、この提案は実際には実現が困難であると思う。

○ 実現困難かあるいは比較的容易かは状況によっても変わるが、一つの選択肢としてあって良いと考える。
そもそもこの提案の原点は、権利範囲が確定しない、ビジネスも確定しないから特許の価値が算定できないので、交渉がまとまらないと言う前提に立っている。よって、この前提を覆すには、権利範囲とビジネスを確定させればいいことになる。もちろんビジネスは日々変わるので、どの時点で確定と言うかは難しいが、少なくとも、何も見えない段階で決めるより、多少でも見えた方が、より価格は決めやすいと言うのが道理だと思う。

４．２．２．権利の取扱いに関する提案

４．２．２．１．原則として企業の単独出願とする

提案７．全て単独出願にし、どちらを出願人にするかを提案対価の額によって決める

（提案）
１．共同発明であっても共同出願せず、全て単独出願にする。
２．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決める。
３．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出来る。

（提案理由）
１．大学は「共同出願の出願維持費用を全て企業が負担して欲しい」といい、企業は「出願費用等は持分に応じて負担するべきである」と主張することが多い。
２．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であることから、あらかじめ決められた当事者ではなく、どちらか一方の当事者が買うか買わないかを決めることで、必ず単独権利にすることを実現する。
３．対価を決める当事者は、相手の当事者が買わないと決めたときには、必ず買い取る義務を負うことを想定。どちらの当事者がまず対価を決めるのかはどちらでも良いと考える。
４．この提案は、極めて単純に考え、値段に関する交渉を不毛な議論にしないでフェアにすることを趣旨としている。従ってこれをベースとして、実情に合った、契約当事者が納得出来る修正案があれば、それも一つの良い解決策になるのではないか。
　ただし、あまり複雑なことを考えると、決め方で議論し、結局「長期間の交渉」になる可能性がある点には留意が必要である。

（意見、コメントなど）
○ 大学が相手企業と買い取り価格でもし競うとするならば、大学が買い取り、すぐに他企業に売れる見込みが必要となろう。このロジックを用いてどちらがいくら払って単独出願するかを決めるためには、大学側があらかじめ他の競争企業と相談し、単独出願となった場合に買い取ってくれる価格を決めて交渉に臨む必要がある。共同研究成果としての発明の取扱いとしては現実には難しいのではないか？
○ 共同研究とは別に大学は大学単独の研究による特許出願をしており、その際は大学は自ら出願費用や第三者への譲渡を含めたリスクを負っている。
大学が特許権を取得、保有したい場合には、当然それらリスクを自ら負うべきであり、それを企業に転嫁しようとするために企業と大学が対立すると考える。(＊1)
大学がリスクを負担してまで持ちたくない特許を保有しようしたり、そのコスト負担を企業に押し付ける姿勢は根本から見直す必要がある。(＊2)
○ 上記（＊１）の意見におけるリスクを企業に転嫁するとの考え方は大学側としては納得できない。特許の持つ価値が自己実施しない大学と自己実施する企業とは相違するからである。
○ 大学自身が買い取ることが出来る価格は限度があり、企業はそれを見越して、発明本来の価値（もしそのようなものがあれば）ではなく、大学の財政事情の足元を見た価格を設定することが多くなるのではないか？
○ 企業は大学以上に収益性を問われるため、大学だけが費用負担に苦しむとする前提は間違いだと考える。(＊3) また、この提案は大学が自由に価格を設定しても良い。特許に価値があると思えば1,000万円でも１億円でも設定してもよく、公正だと考える。
一方企業が対価を設定したら大学が購入するかどうかを判断出来る。企業としてみれば安く設定すれば大学に買われ、高く設定すれば自己が高く買い取ることになるので、この点でも合理的である。
○ 法人化６年間に企業と約1,200件の共同出願交渉を経験したが、提案対価の額によって単独出願にすると言う話が企業との交渉の場で出たことは一度もない。あったとしても極めて稀なケ

ースで、相当に非現実的な提案と言わざるを得ない。（＊１）、（＊２）及び（＊３）のような意見は、対立を深めるだけ不毛な議論になっていて、建設的でないと考える。

○ 以下の提案を含めて、全て企業側の単独出願とするのは無理だと思う。例えば企業側に知財担当者がいない中小企業や大学の発明内容を企業側では十分理解できないような場合は共同出願にするとか、大学の出願とすることが、適切であろう。

○ 特許の共有は産学双方の関係者から使いづらいとの意見も聞かれることから、単独出願にしようとする提案は有意義と考える。
ただ、大学研究者の中には、企業から譲渡対価を受け取るよりも、研究成果の発表の自由度に関心を示す人も多いと思われるので、論文等の発表の拘束期間の長さと譲渡対価を連動させるなど、産学双方の関心事項に沿って条件をいろいろ検討する余地もありそうである。

提案８．全て単独出願にし、どちらを出願人にするかを提案対価の額によって決めるが、出願せずに公開も選択肢の一つとする

（提案）

１．共同発明を企業の単独出願とするために、まず企業が譲渡対価を大学側に提示する。

２．大学はその条件を受け入れるか、拒否して早期の成果発表を行うか、を決める。

（提案理由）

大学としては、金銭が欲しいと言うよりも早く発表したいと言う希望がある場合があり、それを選択肢に加えた。実際の状況では大学側が金銭を提示して買い取るろうとする場合は少なく、成果発表と言う選択肢があることはリーズナブルと考える。

（意見、コメントなど）

○ 一般論ではあるが、特許の活用価値は企業と大学とでは（純粋に理論上の考え方は別として）実際的、実務的には異なる。
企業の特許活用価値の主なものとしては、自社使用、第三者ライセンス、クロスライセンスなどが考えられるが、大学は第三者ライセンスのみである。
この大学と企業の相違点をお互いに考慮して前の提案のコメントや議論が展開されれば、もう少し現実的な解が見つかるかもしれない。

○ 企業が譲渡対価をいくらで大学に提示するかは企業の自由ではあるが、それがあまりにも低いと大学が思ったときは、大学が逆にその価格で譲渡を受けることは、一見公平なように聞こえるが、お互いの活用価値の違いから、実際には公平ではない。
大学が積極的に第三者にライセンスできて初めてお互いに価値レベルが近づくが、共同研究のパートナーとの共同発明の成果を大学が第三者に積極的にライセンスして回ること自体が非現実的である。
従って大学が受け入れがたいと思われるような譲渡価格の呈示があった場合には、企業もそれぐらいの価値しか認めていないということで、今後権利化、維持費用をかけていくよりは、成果発表して、少なくとも第三者に特許を取られるのを防ぐことは、大いに検討すべき選択肢だと考える。

提案９．さらなる共同研究に備えるために譲渡により企業の単独権利とし、良好な関係を保つ

（提案）
譲渡の条件を取決めて、（下記の提案理由に例を記載）企業に譲渡する。

（提案理由）
１．立場の異なる両者が１００％満足のいく同意をすることは難しいので、このような場合は、譲渡の条件を取決めて、企業に譲渡する。
２．大学は、共有に係る知的財産権を、大学が第三者に自由に実施許諾出来る場合には、持分に応じて負担するが、企業が独占的、優先的に実施する場合には、その出願維持費用については企業が、全額負担すべきである、と主張する。
３．企業としては、共有に係る知的財産権については、原則として、双方が自由に実施出来るはずであるが、大学は自己実施をしないことを考慮し、企業が実施した場合には、実施料の支払いをもって大学の期待に応えたいと考える。
４．大学は実施料を得る権利があるので、その権利を維持するための費用は負担して欲しい。
　また、第三者への実施許諾については、特許法第７３条に基づき、企業の同意を事前に得てから実施して欲しい。その場合、企業は不当にこれを拒否しない。
５．もし企業が同意しない場合には、大学へそれに対する報償金を支払うか、または、譲渡条件を協議し、それに見合う譲渡対価を支払い、大学の要望に応えてはどうかと考える。
６．特許の実施時期、実施方法、実施料などは、企業の事業計画に沿って取決められる為、大学の要望、期待に添えないこともあるが、その際、両者の要望のみをぶつけ合って無駄な時間を費やすことは、両者にとって得策ではない。
７．その後のさらなる共同研究に備えるためにも、譲渡することによっていずれかの単独の権利とすることも解決方法として検討すべきである。

（意見、コメントなど）
○「第三者への実施許諾については、特許法第７３条に基づき、企業の同意を事前に得てから実施して欲しい。その場合、企業は不当にこれを拒否しない。」とあるが、自己実施をせず、第三者への実施許諾が唯一の収入源であり、また出願費用を回収する手段であると言う大学の事情を考慮して、大学が第三者への実施許諾を要望する場合で、企業がこれを認めない場合には、大学へ報償金を支払うか、または、譲渡条件を協議し、それに見合う譲渡対価を支払い、大学の要望に応えてはどうか。
（事務局注）
　このコメントに対し、提案者から「それに見合う譲渡対価を支払い、大学の要望に応えてはどうかと考える」旨の回答があったので、上記（提案理由）の５．に記載した。

提案１０．大学単独発明、共同発明とも全て企業が単独出願、企業は新たな研究費を大学に提供

（提案）

１．共同研究によって創出された発明は大学単独、大学・企業共同発明とも大学持分を企業に譲渡し、企業が特許出願することを原則とする。

２．企業が権利化を望まない場合には、技術を公開し、特許出願は行わない。

３．企業が権利化を望み、単独出願する場合には、企業はその見返り、譲渡対価として大学に研究費を支払い、新たな委託研究、あるいは新たな共同研究の開始、あるいは現共同研究を増額、継続する原資とする。

４．大学単独発明の場合には発明１件に対し、例えば１００万円、共有発明の場合には、持分比に応じ、５０：５０の場合には５０万円とする。

（提案理由）

１．単純に持分譲渡額をきめるルールを模索するのではなく、今後の産学連携の推進、新しい研究開発に結びつくように、研究機会の保障・研究開発費の確保などをリンクさせた解決策を考えたい。

２．ただし譲渡の見返りとしての研究費提供の取扱いについて、税法や大学学内規程（職務発明規程、発明報償規程等）などの問題を検討する必要がある。

３．このスキームがうまく機能するためには、企業と大学、企業の研究者と大学の研究者との間の信頼関係が重要である。

（意見とコメントなど）

○ 企業と大学が長期にわたる継続的研究テーマに取り組む場合にはこのスキームは可能性があるが、一時的な共同研究の場合や中小企業を相手とする共同研究の場合には難しいのではないか。

○ ある程度の金額の共同研究が継続的に行なわれ、大学と企業との関係、それぞれの研究部門の信頼関係がすでに築かれている場合には、そこから創出される発明も共同研究成果の一つとして特別に考慮すると言うお互いの合意をした上で企業単独帰属とするのも、研究分野によっては良い方法だと考える。

提案１１．研究費の増額で全て企業帰属とする

（提案）
１．知的財産の帰属を以下の条件で全て企業とする。
研究費を①研究の実費（現在はこれのみ）
②研究員の人件費
③研究員がこれまで培ってきた知見等に基づく技術提供料
を積算した額とする（または、この積算額を知財譲渡料とする）。
２．特許出願は企業が大学の協力の下で行う。
３．大学の教育・研究活動については権利行使しない。

（提案理由）
１．研究の形態が実質受託研究であり、創出が予想される発明は主としてパートナー企業が使うことが第一で、第三者ライセンスは考えられないか、あったとしてもパートナー企業がライセンスを行なうことが適当であろう、等々、たとえ大学単独、あるいは共同発明であっても、パートナー企業が単独出願することが好ましいと、最初から予想される場合には、発明が創出されるごとに決めるのではなく、その共同研究から創出される発明はすべて企業単独出願とする、というのも、分野や状況によっては、分かりやすくて明快な一つの方法である。
２．そのようなケースでは、受託研究的な要素が高いと予想されるので、通常の共同研究費よりも増額した研究費を大学に払い、積極的に発明創出を進め、産学連携の良い循環を作り出す、というのは、今後の新しい共同研究の形になりうると思う。

（意見、コメントなど）
○ 研究員の人件費とは、大学等から給与が支払われていない研究員であって、その全人件費をこの対象研究相当分と考えて良いのか。
○ 受託研究ではなく共同研究の場合（名目ではなく実質的に）の研究費の算出には、相手企業の研究費および技術提供などをどのように考慮するべきか。
○ 企業との共同研究における大学研究費のどの部分を企業が負担するかは、産学連携の基本的問題の一つであって、本来は知的財産の取扱いと関連して考えるべきではなく、別な産学連携問題の専門家グループできちんと議論すべき問題ではないか。ただ、いずれにしても厳密な解はあり得ず、個々のケースで、出した資金に見合う成果が得られたかどうかを広い観点から大局的に企業は判断するのであって、得られた成果を評価する段階では当然知的財産もその成果の中に含まれるであろう。
○ 実現出来る可能性がある。相手が外国企業の場合諸外国の大学との比較を行うと思うので相場もある程度意識する必要がある。
○ 学内部の規則等の問題も大きいので、今後の課題である。

提案１２．共同研究契約の間接経費を増額して、原則として、企業に無償譲渡する

（提案）
１．共同研究契約の際、大学側が受けとる間接経費は通常１０％であるが、これを例えば１５％としておき、代わりに特許を受ける権利を原則として、企業側に譲渡する。
２．ただし、企業側に特許処理要員がいないとか、発明の権利化の対応がむずかしいなどの場合は共同出願、あるいは大学側の単独出願にする。

（提案理由）
１．大学側の知財予算および知財要員が厳しくなっており、このような状況では権利は企業側に譲渡した方が有効に活用出来る。
２．企業側としても、若干の間接経費の増額のみで、生じた発明を自由に扱えることはメリットが大きいと思われる。

（意見、コメントなど）
○ 企業側が共同研究費を直接研究費と間接経費を合わせた額で決めている場合は研究費が減少すると言う問題がある。例えば、これまでの研究費が３００万円の場合、企業は間接経費１０％を含めて３３０万円支払っていた。もしこの額を変えないとすると、大学では間接経費を１５％とした場合、研究費は約２８７万円に減少する。

提案１３．共有特許の持分は企業へ譲渡、譲渡対価は成功報酬型とする

（提案）
共有特許の持分は企業へ譲渡、対価については成功報酬型とする。

（提案理由）
１．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。
２．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、当該特許の寄与率・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。
３．成功報酬をいくらにするかは企業の判断、善意に委ねることになるが、本来の産学連携とはそう言うものではないかと考える。

（意見、コメントなど）
○ 成功報酬型とした場合、実際にうまく機能する契約にするためには成功の定義をしなければならない。実際には双方が納得し、且つ実用に供することが出来る成功の定義は困難であると思われる。そのため、もし実際に「譲渡対価は成功報酬型とする」といった契約をした場合には、成功の判断は企業の判断、善意に任せ、大学としては実質何も管理しない、と言う紳士的協定になるのではないか。共同研究契約としてはそれなりの意味はあると思う。
○ 研究分野によっても、また大学、企業の研究者間の信頼関係によっても異なってくるが、お互いの信頼関係とコミュニケーションが十分にある場合にはこのような方法もあるのではないか。

提案１４．一時金で企業に有償譲渡、譲渡後の実績に応じた後払いはなしとする

（提案）

有償譲渡の対価として、企業は一時金としてのみ支払うものとし、大学はその有償譲渡一時金から発明者へ報償を支払う。一時金以外に、実施した際に支払う、と言う金額が不確定な約束はしない。

（提案理由）

１．大学から大学の発明者に対しても、企業発明者と同等の発明者報償を支払って欲しい、との要望がある。

持分の譲渡は、職務発明として発明者から承継を受けた大学と企業との間で行われるもの。譲渡対価の性格として企業側が大学側発明者への発明者報償を盛り込むのは不適当。

また、発明者報償は管理実務に多大な工数がかかるため、社外の発明者に対しての対応は困難である。

２．実際に大学から「大学には発明報償を払う原資がない」もしくは、「教員からの職務発明報償訴訟が起こった場合、企業に対応して欲しい」と言う理由から要求があった。

企業としては、社外発明者を社内発明者と同等に扱うと言う管理コストがなくなる。

３．特許法第３５条第５項では、規程で対価についての定めがない場合には、都度考慮して発明報償の対価を定める旨の規程がある。

例えば、大学の職務発明規程に出願報償の規程しかない場合、「出願報償のみ支払う」と言う規程でなければ、実際に譲渡やライセンスで収入があった場合にどうするかと言う問題が出てくる。

この場合は、対価についての定めがない場合に該当し、都度、発明者と対価について協議することになるため、大学としては、管理が大変ではないかと言うことで、「算定基準を定める必要がある。」との考えを記載した。

４．大学が発明報償のリスクを軽減させるためには、職務発明規程に「実際にあった収入が発明報償の対価の算定基準」と言う旨の規程を定めることが必要になる。

（意見、コメントなど）

○ 大学の職務発明規程は外部には公表していない大学もあるが、一般には職務発明規程がある場合（技術系学部がある大学にはほとんどあると理解しているが）には、出願報償だけではなく（むしろ出願時の報償は出さない大学もある）、ライセンス等の収入がある場合の報償の規程が定められている。

○ 譲渡の対価として企業から一時金を受け取り、権利が大学から離れて企業のものとなったものに対して、大学が更に発明者報償を実施した時点で払うようにと要求するのは、本来根拠のない主張であって、もしそれを要求、あるいはお願いするならば、譲渡対価の分割払いとか、何か別の根拠、理由を提示する必要があり、個々のケースで相手を説得すべき交渉事項と考える。

○ 企業の発明報償制度は、給与システム、人事システム等を考慮した上で構築されているのもので、このシステムおよびそれにより算定される額を、全く立場・背景の異なる外部発明者にも適用する形となる考え方自体が適切だとは思えない。
また、企業においては、発明者に支払われるのは発明の承継対価以外（例えば、発明奨励のための金額）をも含んだ「報奨」金となっている場合もあって、この点からしてもこれを外部の発明者にも適用すると言う考えは適切ではないと考える。

提案１５．原則は企業帰属とし、一応３つの選択肢から選ぶメニュー選択方式

（提案）

以下の３つの選択肢のいずれかを選択出来るようにする。（原則としては企業帰属とする）

１．大学は権利を取得せず、企業が譲渡を受けることとする。（原則）

２．権利を共有とし、持分に応じた費用を負担する

３．企業は権利を取得せず、大学が譲渡を受けるようにする。

ただし、権利を譲渡する場合であっても、実施権は残るようにする。（技術実施を拡大し社会へ技術還元する産学連携の目的を達成・促進するため）

（提案理由）

１．権利化には大きな費用負担が生じ、特に大学はその成果技術を使った直接的な営利活動を行っていないことから費用捻出する原資に苦慮しており、権利化費用を全額企業に負担して欲しいと考えている。

２．企業としては権利化の費用は持分に応じて負担するべきであり、権利を得るためには、リスク（費用）を負担するのが当然であり、利益のみを得ることは許されない、と考える。

３．共有権利とすることで意見が対立する傾向にあるので、積極的に企業側へ譲渡し、その譲渡対価を享受するなど、共同研究を推進するための阻害要因を排除するような方針を設定することを提案する。共有の場合には持分に応じた費用負担・利益享受とすることで公平性を保つ。

４．これは、大学は権利を所有しても、自己実施は行わず、また現状では第三者への権利行使など積極的な権利活用はできない現状を考慮して、最も技術活用が期待出来る企業帰属が産学連携の本来目的に即するとの考え方による。権利を積極的に活用し得る企業への譲渡を原則とし、大学側はその対価を得ることで成果のメリットを享受する。

５．大学が共有または単独保有を希望する場合は、協議によってその取扱を決めるが、費用負担（リスク）に応じて利益を享受すると言う考え方から、一律折半ではなく持分を決めてそれに応じた負担とすることとする。

６．上記方法により、

・企業側は、必要な権利は譲渡を受けることを積極的に行い、単独権利として活用をすることが出来る。

・大学側は、費用に見合った権利持分を得ることにより、過度な費用負担を避けることが出来る。

（意見、コメントなど）

○ 譲渡においては、対価の設定で交渉が難航することが懸念される。
しかし、譲渡だけでなく共有のオプションを設けることで、対価で折り合わない場合には譲渡を受けずに共有とすることも可能である。
共有の場合に発生する不実施報償や費用負担の問題は依然として残ることが課題と言える。

○ 企業に大学の権利の持分を完全に譲渡してしまうことの課題として、譲渡対価の算出方法が確立されていないことの他、大学におけるその後の研究の自由の問題があると考えられないか。その辺について契約で整理をしていくことや、共同研究前から大学が有していた「知」の管理が必要と考えられる。

○ 本提案の基礎は、大学が不実施機関であり対象発明においても不実施の立場であることを前提としている。その観点からすると、大学が特許権を譲渡することによって研究の自由を阻害することはないといえるのではないか。
もちろん、様々なケースが考えられるので、譲渡した権利に対しての実施権を得るような契約を行うことや、技術を精査して取扱を明確にするのも方法である。

○ 実施主体である企業に持分を譲渡することは大学の使命として発明の営利的実施が含まれていないことから妥当と考えられるが、逆に言うと、大学の使命である研究成果の発表に対する企業の一層の配慮を求めたい。

○ 大学の使命・立場を含めた産学連携の目的に立ち返った運用は必要であり、大学の使命として研究成果の発表を行うのであれば、それを尊重した上で企業側は利益を阻害しない範囲で条件を定める必要はあると考える。

提案１６．原則は企業帰属とし、大学が具体的活用案を示した場合には共有または大学帰属とする

（提案）

原則として知的財産権は、企業へ帰属するものとする。ただし、大学が知的財産権を取得して積極的に活用する方法を具体的に示すことが出来る場合においては、協議により共有または大学帰属とすることが出来るとする。

（提案理由）

１．標準化などの公共的活用やライセンスの見込みが具体的に見えているものについては、企業側も柔軟にそれに応じて活用方法や対価設定などの協議を進めることが出来るため、企業帰属にこだわる必要はないが、逆に大学側として具体的活用が示せない場合には、その権利が大学により活用される可能性は低いと判断して企業への帰属とするのが、産学連携成果を産業発展のために利用することとなり、本来の目的に適合するといえる。

２．産学連携（共同研究）の推進を第一の目的として捉え、知的財産権の帰属関係についての課題により共同研究活動を減速させないことに主眼を置いて解決を図る。

３．前提となっている「大学内での発明は機関帰属とする」ことを見直して、柔軟に対応することで共同研究を推進出来るのであれば、その阻害要件を排除する。

４．産学連携の推進は、研究活動の推進であって、大学の金銭的利益を生むための権利を創出すること（のみ）が目的ではない。

５．また、大学が特許を取得し保有する意義がある場合は、現在のところ稀である。（標準化推進などを効果的に行う場合などに限られる）

６．この点に着目して、大学が特許取得して活用する意義が明確になるものについては共有化または大学帰属とするが、その他は企業帰属とすることが合理的であり、技術発展のために有効であると言う考えに基づく。

（意見、コメントなど）

※提案１７の意見、コメント欄をご参照下さい。

提案１７．使用目的を分け、事業化・商品化の場合は企業が独占、学術目的の場合には大学が所有

（提案）
１．成果を事業化・商品化を目指す時
　（１）企業が独占的実施権を確保、
　（２）企業が利益を得たときに大学の貢献度に応じて利益を配分
２．リサーチツール、学術・基礎的な情報としてのみの使用の時
　大学が出願・所有し、第三者に有償実施許諾を行う。共有企業は無償。
３．いずれの場合も第三者ライセンスによる収入は持分比で配分する。

（提案理由）
　大学は「共同研究の成果を自ら商業的に実施することはないので、企業が実施する場合には、どんな場合であっても利益の配分を要する」と主張するが、企業は「共同研究の成果の使用の態様とそのために確保した権利の度合いに応じて、大学への利益の配分を考えたい」と考える。

（提案１６，１７に対する意見、コメントなど）
○ 大学が積極的に権利活用することが出来る権利とは、分野にもよるが、現実的にはほとんどないのではないか。一般には大学が自ら事業を行なうことはないので、あえて言うなら大学が特許を活用する場面としては、第三者へのライセンスを積極的にするくらいであろうが、現在の日本の大学では難しいと思う。従って大学が権利を持つ意義は一般にはほとんどなく、企業へ移転するのが研究成果を活かすための最善策であると思う。
○ 共同研究成果をいかに社会還元するか、と言う産学連携の主旨を考えた場合は、大学が（積極的活用の見込み無く）権利保有する意義はない。従って研究成果実施の負担にならないよう企業への移転を促進するのが産学連携推進にとっては有用と考える。
○ リサーチツール、学術・基礎的な情報としてのみの使用の時に、第三者に実施許諾を有償で行うことはほとんど考えられないのではないか。
○ 「リサーチツール、学術・基礎的な情報としてのみの使用」することが予想されるのであれば、特許出願せずに技術として公開した方が良いのではないか。

４．２．２．２．条件により単独または共同出願にする

提案１８．共同発明を共同出願する場合、出願費用を企業が全額負担するか両者が持分に応じて負担するかを決め、次に条件・取扱いをメニュー選択方式で決める

（提案）

１．まず企業が共同発明の大学持分の譲渡、あるいは独占的実施を
　（１）希望する
　（２）希望しない
　を選択する。
「希望する」場合にはその譲渡対価あるいは独占的実施料を提示する。
「希望する」場合の譲渡対価あるいは独占的実施料を大学が受け入れられない場合、および企業が「希望しない」場合には、次の選択を行う。

２．共有に係る知的財産権の出願維持費用を企業が全額を負担するか、両者が持分比で負担するかにより、実施料等の取扱いを決める。
　そのためにまず共同出願をする場合、費用負担について協議し、
　（１）企業が全額負担する
　（２）持分に応じて費用負担する
　（３）特許出願をしない
　を決める。

３．「企業が全額負担する」を選択したときには、大学がライセンス活動を行うか、行なわないかにより、次のように取決める。
　（１）大学がライセンス活動を行うとした場合には次のようにする。
　　ⅰ　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出来る。
　　ⅱ　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。
　　ⅲ　企業が（正当な理由なく）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報償をする。
　　ⅳ　出願後Ｘ年（協議によって決定）を経過しても、企業がその発明を実施しないときは、大学は上記の特定第三者を含む第三者に自由にライセンスすることが出来る。
　　ⅴ　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。
　（２）大学が全くライセンス活動を行わないとした場合には次のようにする。
　　ⅰ　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出来る。
　　ⅱ　大学はその発明を実施および第三者にライセンスすることをしない。
　　ⅲ　企業がその発明を実施した場合、その発明の大学の貢献に対する対価を支払う。
　　ⅳ　出願後Ｘ年（協議によって決定）を経過しても、企業がその発明を実施しないときは、大学は第三者にライセンスすることが出来る。
　　ⅴ　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。

４．「持分に応じて費用負担する」を選択したときには、次のように取決める。
　　ⅰ　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出来る。
　　ⅱ　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。
　　ⅲ　企業が（正当な理由なく）ライセンスに同意しない場合は、企業は権利取得費用を遡って全て負担し、企業がその発明を実施した場合、大学が第三者へのライセンスできなかったことの報償をする。
　　ⅳ　第三者に実施させた場合の実施料は、交渉等の手続きに要した費用を除き、大学と企業の持分に応じて、それぞれに配分する。

５．「特許出願をしない」を選択した時には、次のいずれかを選択して決める。
　　ⅰ　速やかに技術を公表する
　　ⅱ　一定期間（Ｙ年）後に技術を公表する。

（提案理由）

１．当初この提案は条文の形で提案されたが、条項自体の細かな議論に陥る危険性があり、条文ではなく「考え方」を扱うべきだとの意見が多く、当初の提案を変更し、条文ではなく考え方のみを記した。

２．また当初の提案は「出願後５年」となっていたが、「出願後５年」は医薬産業にとっては短すぎ、より長く（例えば１０年）且つ延長可能に修正すべきとの意見があり、対象物によって当然変わるべきものであるので、「出願後Ｘ年（協議によって決定）」と変更した。

３．本（提案）の３．（２）の大学が全くライセンス活動を行わないとした場合には、「ライセンス活動を行うとした場合」の「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」の代わりに「大学はその発明を実施および第三者にライセンスすることをしない」とし、「企業がその発明を実施した場合、その発明の大学の貢献に対する対価を支払う」と言う条項を設けた。

４．この本（提案）の３．（２）は、企業が独占的通常実施権を得るかあるいは大学持分の譲渡を受け、単独権利とする場合と比べて、企業から見ると独占的通常実施権獲得のための一時金、あるいは大学持分の譲渡金を払わずに、出願費用を全額負担するだけで、実質それと同等の権利を手に入れることが出来るメリットがある。

５．逆に大学から見ると、大学がライセンス活動ができない状態で管理をしなければならず、手離れが悪いと言うデメリットがあるが、一方では将来もしこの発明が大化けしたときにはそれに見合う対価が得られると言う期待を残すことが出来る。

６．「企業がライセンスに同意しない場合」を「企業が『正当な理由なく』ライセンスに同意しない場合」に限定して欲しい、との意見が研究会メンバーから出された。

「正当な理由なく」を加えた場合に実際にどのような効果があり、また問題が生じるかについてはさらなる議論が必要と考え、一応（正当な理由なく）と括弧で括った。実際の担当者が状況に応じて判断して欲しい。

共同出願であり、且つ企業が出願費用を全額負担する場合においては、企業の要求を受け入れるべきと考えるのは当然であるが、実際に何をもって「正当な理由」と考えるのかは、その業界、対象分野、製品によっても異なり、且つ当事者の信頼関係によっても異なると考えられる。

７．本（提案）の４．「『持分に応じて費用負担する』を選択したとき」は、共同発明を共有にし、出願費用を企業と大学が持分比で負担するとしたときに、企業と大学の特性の違いを考慮した上で大学が譲歩出来る最大の線を出した案である。

これでも企業は実施出来る、（非常に特別なケースを除いて）大学は実施しないと言う状態・条件で考えると企業と大学は決して平等にはなっていないが、現実には共同研究といっても企業からの研究費が大学研究者にとって必要な場合などには、成果のリターンと言う意味も含めてこの案が提起された。

もちろんそのような状況を考慮して、もっと企業に有利な条件、言い換えれば特許を活用して実用化に努力して頂くことを重視した条件を提示する案もありうる。

（意見、コメントなど）

○ 本（提案）の３．（１）ⅱ「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」について、ある企業に対しては同意、ある企業に対しては拒否、といったことが実際に可能だろうか。
業界分野、市場占有状況、当該特許の有効性によっても異なると思われるが、現実のビジネス環境の中で、一社が独占実施するのは問題ないが、他社にライセンスする場合に特定の会社だけは排除する、ライセンスしないと言う行為が果たして許されるかどうか、についてはよく検討すべきである。(＊1)

○ 「企業がライセンスに同意しない場合」について実際のケースを想定すると、大学は希望先とライセンス額や条件を詰めて合意出来る段階でないと企業に判断を仰げない。条件が詰められてない場合、企業は「判断できない」となる。
一方、合意条件まで詰めて「やはりライセンスは難しいです」と、希望先に言うのは現実的に難しく、このような状況であれば、そもそも希望先はライセンスを前向きに検討しない可能性がある。よって、「企業は拒否できない」ことにしておかないと現実的ではないと思う。

○ 当初、大学がライセンス活動を行うときに、「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」との条件を本（提案）の３．（１）と（提案）の４．に設けたが、実際にライセンス対象企業の中からある特定企業だけを除外するのは問題も多く、現実的ではないと思

われ、この条件を削除した。
上記コメント（＊１）にも記されているように、競合企業に積極的に特許を売り込むことはしなくてももちろん良いが、その競合企業からライセンスの希望が出されたときに、ライセンスを拒絶したり、ライセンス拒絶と同視出来る程度に高額なライセンス料を要求したりする行為は、果たして正当な権利の行使の範囲と認められるかどうか、問題があるところである。
従って少なくとも大学としては共同研究相手企業の要求であってもできれば避けたい行為であり、企業のほうにそのような要求がある特許については、最初から大学所有分の譲渡によって企業の単独所有にしておくのが良いと考える。

○ 大学としては「特許出願しないものは公開する」との考えのように見受けられるが、ノウハウとして保持し大学自身の競争力の礎にする、との選択肢があっても良いと思う。

○ 本（提案）の４．ⅱは、ⅰと同じように、「大学は企業の同意なしに第三者にライセンス出来る」としないと不平等であり、ⅲは不要である。

○ 選択肢とその選択後の効果の流れが適切ではないと考える。一般的には、概ね次の通りではないか。

「①企業が大学持分の譲渡を希望→譲渡対価の協議
　→合意→企業に譲渡成立
　→不合意→共同出願↓
②企業が独占実施を希望→独占実施料等の条件の協議
　→合意→独占実施契約成立
　→不合意→原則どおり、相互に実施可、第三者ライセンスは同意要
　　→原則どおり、出願費用は両者持分負担
※実質的に企業単独出願・独占実施等のメリットがない限り、企業全額負担・実施料支払いはできない。
※企業が全額負担するためには、それに見合うメリットの設定が必要・大学の主張には、このメリットへの配慮がない
③企業が企業持分の譲渡を希望→譲渡対価の協議
　→合意→大学に譲渡成立
　→不合意→公表のみ（企業も公表のみでかまわないことが多いのではないか）
④企業が非独占実施を希望（大学持分の譲渡・独占実施を希望しない）
　→原則どおり、相互に実施可、第三者ライセンスは同意要
　→原則どおり、出願費用は両者持分負担（＊2）
※実質的に企業単独出願・独占実施等のメリットを要望しないので、企業全額負担・実施料支払いはできない。
※あらかじめ非独占実施でかまわなければ、大学による第三者ライセンスを制限しない（企業の同意は不要でかまわないのではないか）。

○ 上記意見の（＊２）では企業が全額負担の場合は独占実施権が得られなければ、メリットがないと言うことで、通常実施権だけの場合は持分に応じた負担と言うことだが、独占実施権ではなくても、防衛価値の高い出願や特許群として、クロスライセンスに使える場合、非独占実施で企業側全額負担もありうるのではないか。

提案１９．大学単独発明、共同発明の大学持分の譲渡、独占的実施の要否をまず企業が選択、条件提示し、その結果に対し大学が３つの選択

（提案）

共同研究により大学単独発明あるいは共同発明が創出されたとき、

１．まず企業が大学単独発明または共同発明の大学持分の譲渡、あるいは独占的実施を

（１）希望する

（２）希望しない

を選択する。

２．「希望する」場合にはその譲渡対価あるいは独占的実施料を提示する。

３．「希望する」場合の譲渡対価あるいは独占的実施料を大学が受け入れられない場合、および企業が「希望しない」場合には、大学が次の選択をする。

（１）大学と企業の共同出願とし、出願維持費用は持分比で負担する（共同発明の場合）。

（２）大学の単独出願とし、出願維持費用は全額大学が負担する（大学単独発明および共同発明の場合）。

（３）特許出願をせずに、技術を公開する（大学単独発明および共同発明の場合）。

（提案理由）

１．企業が「希望する」「希望しない」を選択する判断には当然譲渡対価あるいは独占実施料の額に大きく左右される。上記提案は割り切った交渉場面を想定して記載しているが、実際には担当者の間で十分な折衝が必要なことは一般の交渉ごとと同じである。

しかし、発明の段階ではその価値を見積もることは難しく、立場の異なる大学と企業では交渉自体が行き詰る危険もある。

２．共同発明において企業が単独権利化あるいは独占的実施を選択する機会があるにもかかわらず「希望しない」を選択した特許（その程度の価値の特許）を、出願維持費用をかけて非独占で保有する意味、価値が企業にとって果たしてあるだろうか。

もし第三者ライセンス収入やクロスライセンスに期待してその選択をするのであれば、単独権利化あるいは独占的実施を選択する方が有利であろう。

３．一方大学にとっては企業がその程度の価値判断をした特許を、出願維持費用をかけて保持し、且つライセンス活動を行っても投資回収が出来るとは考え難く、それよりも技術を早く公開する道を選択したいと考えるのが大学本来の使命から考えても普通であろう。

（意見、コメントなど）

○ 企業は、「特許化した上で非独占で使用」と言う選択と、「特許化しないで開放」と言う選択をどう使い分けているか。

費用負担でもめるのであれば、独占実施する予定のないものは原則特許化せずに公開という方針の方が分かりやすくないか。

その上で大学がどうしても権利を取りたいと希望する場合には、共同出願として持分負担とするか、大学の単願として、企業は権利を利用する状況になった時に契約を結んで実施料を支払う方が分かりやすい。

○ 企業が大学単独発明および共同発明の大学持分の譲渡、あるいは独占的実施を希望した場合、その譲渡対価、独占的実施料が実際の選択決定に大きく影響し、且つ交渉を難しく、長引かせる基となる。(＊1)

大学としては「特許出願しないものは公開する」との考えのように見受けられるが、ノウハウとして保持し大学自身の競争力の礎にする、と言う選択肢があっても良いと思う。

○ 本（提案）の３．（２）は、「第三者許諾は企業の同意なしに実施出来ることが条件」を追記して欲しい。上記（＊１）の意見のように、譲渡対価の決定は交渉ごとであるから、ある程度の時間は掛かるのは当然であり、本提案のマイナス要因にはならない。

また、独占実施料の決定は、将来の独占実施契約の中で決定することであり、これも本提案のマイナス要因にはならない。

○ 企業の選択肢として「非独占的実施」があって良い。なお、「（非独占的実施）＝（特許化不要）」ではない。成果の内容・実施の態様によっては、「（自己実施）＋（第三者ライセンス）」の並存が成り立つ。また企業としては防衛出願、あるいは抑止力としての価値がある場合もある。

提案２０．共同研究契約時に特許価値を決め、発明時に大学単独発明、共同発明の大学持分の譲渡、独占的実施の要否をまず企業が選択、その結果に対し大学が３つの選択をする

（提案）

１．共同研究契約において特許の価値をあらかじめＸ円（例えば１００万円）と規程する。

２．発明が創作された場合、企業が大学単独発明または共同発明の大学持分の譲渡、あるいは独占的実施を

（１）希望する

（２）希望しない

を選択する。

３．企業が「希望する」場合にはその譲渡対価Ｘ円あるいは独占実施料Ｘ円（いずれも大学単独発明の場合、共同発明で持分が５０：５０の場合にはＸ／２円）を大学に支払う。

４．企業が「希望しない」とした場合には、大学が次の選択をする。

（１）大学と企業の共同出願とし、出願維持費用は持分比で負担する（共同発明の場合）。

（２）大学の単独出願とし、出願維持費用は全額大学が負担する（大学単独発明および共同発明の場合）。

（３）特許出願をせずに技術を公開する（大学単独発明および共同発明の場合）。

（提案理由）

１．特許の価値の取決めは、その分野、例えば材料とエレクトロニクスでは大きく異なり、共同研究契約共通の価格はありえず、本来は発明が創出されたときに将来価値を推定して決めるべきであるが、実際には価値評価で大学と企業の意見が異なり、対立してもめることがある。また実際には大学と企業とも、知財担当者にはその知識も権限も十分あることは少ない。

２．そこで少し割り切って、逆にまだ発明が生まれる前、すなわち共同研究契約を行う時点で一律に決めてしまっておき、非常に有望な発明が創出されたときには企業が共同研究を行ったことによるリターンが予期以上にあったと言うことで、産学連携の成果が評価され、めでたいことであるし、大した発明でないと判断した時には特許出願せずに公開する選択肢をクールに実施出来るプロセスの一つとして提案した。

３．もちろん特許の価値は、上に述べたように、その分野、例えば材料とエレクトロニクスでは大きく異なるので、共同研究契約共通の価格はありえず（エイヤ！と決めてしまう方法もあるが）、個々の共同研究契約の際に、そのテーマにふさわしいであろうと考えられる額をあらかじめ決めて、発明が創出されたときの折衝を軽減しようとするものである。

（意見、コメントなど）

○ 特許の価値は、いつ誰が持つかにより全く異なるため、事前に「一律に適用しうる妥当な値」を決めることを飲む企業があるとは思えないものの、このような提案を単に一蹴するのではなく、裏にある大学の実情を理解して解決策を考えていく必要がある。

○ 共同研究契約時に、期待する成果は特定できても、その価値まで算定することは考えにくい。一般的な出願費用の相手方持分相当額を前提とするなどを一般化できれば可能かもしれない。

４．２．２．３．共同出願の扱い

提案２１．企業が独占的通常実施権か非独占的通常実施権かを選択し、出願費用を全額負担／持分比負担を決める

（提案）
大学と企業は協議して次の中の一つを選択する。
１．企業が出願費用等を全額負担し、独占的な実施権・実施許諾権を得る。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については、企業から大学に支払われる将来の実施料（不実施報償）から差し引くなどの方法により、精算する。
２．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確保する場合は、出願費用等は持分に応じて負担する。

（提案理由）
１．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。
２．大学側が当該費用の全てを負担することができない現状は理解する。しかし企業としてもこれらの費用のための予算を潤沢に確保しているわけではなく、特別な事情のない限り、本来大学が負担すべき費用を企業が負担する合理的な理由はみあたらず、大学からの要求を簡単に受け入れられない。

（意見、コメントなど）
○ 企業側で出願時に独占実施か非独占実施を決められず、後日（出願中あるいは登録時）決めたいときは選択肢がない。
○ 協議の選択肢として「企業が大学持分の譲渡を受け単独出願する。企業は大学に譲渡一時金を支払う」や「特許出願をせずに技術を公開する」も考えられる。

提案２２．出願維持費用を企業が負担し、不実施報償あるいはライセンス収入より、大学持分を企業に返済

（提案）

出願維持費用を企業が全額負担し、不実施報償発生あるいは第三者ライセンス収入発生時より、出願維持費用の大学持分を企業に返済する。

（提案理由）

１．大学は不実施機関のため共有特許の自己実施ができず、特に企業への優先的実施期間設定している場合には、収入もなく維持費用を負担し続けることになる。

２．大学は財源が不足しており、収入が得られた際には弁済が可能となるので、とりあえず企業に出願維持費用の立替をして欲しいと願っている。

（意見、コメントなど）

○ 弁済を行えば実質的に持分負担する、逆に言えば、弁済しなければ名実共に持分負担していないことになるが、第三者ライセンスがない場合には、結局企業が出願維持費用を全額負担することになる。
現実としては、そうそう簡単にはライセンス料を取得することはできず、殆どのケースでは弁済されない（持分負担せず権利を持つことになる）ことになる。

○ 譲渡時に価値の算出が困難であることを考えると、「実質的に大学は何の管理負担も追わない」「大化けして弁済を越える実施料の支払いが発生した時だけ企業は大学に実施料を払えば良い」と言うようにこの提案を理解することも出来る。

○ 企業の実施による不実施報償料若しくは第三者ライセンス料が見込まれることを前提にした提案であり、結果として収益が得られないと言うことはその程度の成果であったということである。この場合、当該権利を保有するメリットは防衛目的等と考えるので、大学としては権利放棄・譲渡もしくは現状維持と言う選択が考えられる。

提案２３．出願維持費用を企業が負担、不実施報償無し、大学・企業とも実施許諾自由

（提案）
共同出願の出願維持費用は企業が全額を支払い、大学は不実施報償を要求しない。第三者ライセンスは自由。

（提案理由）
大学には当然不実施報償を要求すべきであるとの意見があるが、財政的に苦しいために、出願維持費用を負担しなくて済むならば、第三者ライセンスの可能性も少しはあることから、不実施報償を要求しないことにしても、学内合意を得られる可能性がある。

（意見、コメントなど）
○ 大学に予算がないから企業に負担してもらうと言うのは合理的ではない。やはり大学も出願費用を予算化し、予算上出願ができないのであれば、権利化をあきらめるべきではないか。企業も予算を範囲内で選択して出願している。
○ 「大学に予算がないから企業に負担してもらうと言うのは合理的ではない」と言う意見に対して。確かに、単に「予算がないから企業に負担してもらう」と言う理由だけであれば合理的ではないといえるが、現実的にはこの選択は「合理的」ともいえる要素を持っているのではないか。
○ 大学と企業の共有権利に対し、一方の権利者、すなわち企業だけが出願費用を負担するのは合理的ではないと直感的には考えられるが、不実施報償と言う、ある面では不合理、且つ煩雑な手続きが不要で、お互いに不快な思いが回避でき、且つ、大学が第三者にライセンスすることはほとんど考えられないと言う状況判断があれば、企業から見て、実質、権利の大学持分を出願維持費用大学負担分で譲渡（実質）を受けることができたと言うことが出来る。その価値もないと言うのであれば、特許出願をせずに技術公開をすれば良いし、もし第三者に対するライセンスが困ると言うほど価値ある権利だと考える場合には、一時金を払って大学持分を譲渡してもらい、単独権利とするか、独占実施権を得ることも出来る。価値が［ほどほど］と言うのであれば、本提案の条件で第三者のライセンス収入を期待することも出来る。
対象分野によって状況が大きく異なるし、実際の発明内容によっても異なるから、この条件で全ての発明を取り扱うのは合理的ではないが、いずれにしろ本提案は一見単純でありながら、かなり融通の利く、企業にとっても決して不利な条件ではなく、大学にとっても受け入れ可能な、今後十分に検討に値する提案だと思う。
○ 「企業が独占実施するときは、大学は不実施報償を要求する」ものの、「企業が出願維持費用を負担するが、非独占実施のときは、大学は不実施報償を要求しない」と明確にする必要がある。企業との共同出願の多くは実施されることはないが、企業は特許を保有しているだけで、他社牽制や防衛特許として価値があることは容易に想定される。そのような共同出願を持分に応じて大学が費用負担する合理的理由は見出せない。この点が、大学が企業に共同出願の全額負担を要求する所以である。

提案２４．（提案２３の別タイプ）出願維持費用を企業が負担、不実施報償無し、大学・企業とも実施許諾自由を基本とするが、譲渡、公開など他の条件を企業、大学が選択可能

（提案）
共有発明に対し企業が以下の選択を行なう。企業が１を選び、譲渡対価に対し大学が合意できない場合には、大学は２か３を選び、企業はそれに従う。
１．大学持分を企業に譲渡、企業は譲渡対価として一時金を支払う。
２．共同出願の出願維持費用は企業が全額を支払い、大学は不実施報償を要求しない。
　第三者ライセンスは自由。
３．特許出案をせずに技術を公開する。

（提案理由）
上記の意見、コメントを提案の形にまとめた。

４．２．２．４．対価の算定方法

提案２５．対価の算定に、出願費用負担側に権利持分比を超えるプレミアムを与える、立替払い精算では利率も考慮

（提案）

１．対価の算定にあたっては、権利の持分のみに依拠することなく、当該出願が「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が考えられる。

例えば、持分自体は１：１だったとしても、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である。

２．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、単純精算ではなく、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精算することも考慮する。

３．出願前（出願時）の譲渡であって実施が未だ見込まれていない場合は、成功確率を勘案して譲渡対価を算定する。

例えば、公表されている知財収支などを参考に、業界や当該発明における出願の価値の期待値を求め、これが大きな赤字の場合は、ある程度は（従来よりも）譲渡対価を減額する。逆の場合は増額しても良い。

（提案理由）

１．特許出願の大部分は実施されないままその一生を終える。

出願を維持すると言うことは、「不良債権」「負債」となるリスクを負って、将来の一縷の可能性のために投資することに他ならない。

２．しかしながら、譲渡対価や実施料等を算定するにあたり、現在の議論（契約交渉の場）では、この「リスクを負って投資する」ことが全く考慮されていない。

３．当初費用を持たない側（一般には大学側）は、出願が不良債権化しても負担が発生することはなく、つまりはノーリスクである。それにもかかわらず、成功した場合は、取り分をきちんと取る、と言うことになり、これは公平な取決めになっていない。

（意見、コメントなど）

○ 「成功確率を勘案して譲渡対価を算定する」のは当然であるが、その具体的な方法、方法論は何か？

○ 上記でも触れたが、全ての特許関連収支（出願コストとライセンス収益）を比較すると、殆どの企業・大学で赤字になっており、特許出願の金銭的期待値はマイナスである。
また、業種や発明の種類によって、大きく成功確率も異なってくる。
「値段がつけられないから１００万円」といった業種や発明の種類にかかわらず一律に大きなプラスから始まる考えや、成功した場合にのみ着目して価値の話が論じられることがある。しかし、そうではなく、期待値からスタートする（成功確率と、成功しなかった場合のマイナスも考える）必要がある、と言う提案である。
具体的な方法論としては、例えば、公表されている知財収支などを参考に期待値を求め、これが大きな赤字の場合は、ある程度譲渡対価を減額する（もちろん逆の場合は増額しても良い）というものである。
なお、本提案は「期待値が赤字だから譲渡対価をゼロにする」というものではない。たとえ期待値が赤字であっても、買い受けを望む場合は、その発明に対する金銭的価値以外の部分（出願に係る意思決定・処分の自由度のため、など）に一定の価値を見出している。だからといって、それが高額で良いわけではない。

○ 企業側から見ると将来発生する実施料について不安定な要素が多い状態で製品開発を行うとは思えない。代替手段があればそちらを企業側が選ぶと思うので、現実には実現は困難であると思う。

○ 確かに将来発生する実施料については不確定なままになるので、業界や対象技術によってはこのタイプの取決めは難しいかもしれない。ただし、一部の業界や対象技術によっては、あるい

は代替手段のない場合においては、このような取決めが有効なケースもあると考えられる。（経験上、将来発生する実施料について不確定なまま契約しているケースも、実際には少なくないと理解している。）

提案２６．不実施報償料（もしくは特許譲渡対価）を企業発明者への発明報償と同程度の額とする

（提案）
不実施報償料の額（若しくは特許譲渡対価）を企業発明者への発明対価と同額とする。

（提案理由）
１．共同研究契約の段階で不実施報償を設定する際、「不実施報償料を支払う」という規程のみの場合が多い。
２．事業化前で具体的な料率算定が困難であることが理由であるが、企業担当者からは、大学からの過大な実施料要求を懸念しており、事業化コストの算定ができない為、受け入れられないとの意見がある。
３．企業発明者への発明対価と同様の取扱いとした場合、コスト算定が容易である上、大学発明者においても発明者相互間の不均衡がないことで理解が得られやすく、訴訟リスクも回避しやすい。

（意見、コメントなど）
○ 職務発明の対価のような対応を大学に適用するには様々な障害がある。
最大の問題は、譲渡の場合、買った特許に再度お金を払うのは、企業の買い取りのモチベーションを減殺することである。
また特許法第３５条は改正で待遇も視野にいれているので、今後はより報償金と譲渡対価をリンクさせるのは困難だと思う。
○ 一般に、企業における職務発明規程上の対価算定は単純ではなく、「何も決まっていないよりはマシ」程度の予見性しかないと考えるので、「コスト算定が容易」と言う意見には賛同しかねる。
○ 企業側から見ると将来発生する実施料について不安定な要素が多い状態で製品開発を行うとは思えず、代替手段があればそちらを企業側が選ぶと思う。
○ 企業の発明報償制度は、給与システム、人事システム等も考慮した上で、複雑な計算式によって構成されている。また、発明者認定も厳格に行っており、その寄与率等についても時には実験ノートに立ち返るなどして厳格に討議されて最終決定される。
そもそも企業に属さない大学の先生を企業のシステムに乗せて同様の報償をといわれても、その報償額は計算しようがないと考えられ、そのような要望は企業側としては当然受けることはできない。
企業側は本当に必要な技術や有用な技術に対しては、それに見合った評価をし、対価を支払う準備はある。ただ、それは、「社内の発明報償」制度とはまったく別の基準で考え、判断されることを理解して欲しい。
○ 既にコメントがなされているとおり、企業の発明報償制度は、給与システム、人事システム等を考慮した上で構築されているのもので、このシステムおよびそれにより算定される額を、全く立場・背景の異なる外部発明者にも適用する形となる考え方自体が適切だとは思えない。
また、企業においては、発明者に支払われるのは発明の承継対価以外（例えば、発明奨励のための金額）をも含んだ「報奨」金となっている場合もあって、この点からしてもこれを外部の発明者にも適用すると言う考えは適切ではないと考える。
○ 譲渡時に価値を決定することは難しい、では、それを先送りして実績で出てから判断すると言う方法も受け入れられない、となると、ではどうすれば良いのか八方ふさがりの議論となる。難しいからこそ皆で知恵を出し合っているのであるから、少しでも可能性のあるものについては前向きな検討をすると言う姿勢が必要である。例えば、大学と企業の持分が１：１であるなら、企業内の報償金の合計額と同じ額を大学に渡せば良いだけの話と考えられるし、特許法第３５条の改正で報償金以外での報償も可能となったのであれば、報償金は今後減額される傾向に向かうはずであるから、企業研究者と同じ額の報償金を大学研究者にも払うと言う契約であれば返って企業に有利になるのではないか。
○ 発明報償と同程度とは職務発明規程に準じてと言う意味ではなくて、要するに安い金額でと言う意味に理解出来る。
○ 不実施報償額と譲渡対価を同一に議論するのはおかしいと思う。

４．２．３．その他

提案２７．契約書雛形の取扱い

（提案）
契約書雛形の取扱い
１．企業が、研究目的および内容、期待される成果、成果の使用の態様に応じて作成する個別の契約案をベースとして交渉することも排除しない運用をする。
２．大学の産学連携関連契約書雛形は、あくまでも「参考」、「例」とした位置づけで、特に、知財・法務・契約業務の体制・経験が充実していない企業に対して提示する例として運用する。

（提案理由）
１．大学側が契約書雛形を準備・作成することは否定しないが、あくまでも「参考」、「例」とした位置づけで、特に、知財・法務・契約業務の体制・経験が充実していない企業に対して提示する例として運用することが適切である。
　一方、産学連携に積極的で、且つ、知財・法務・契約業務の体制・経験が充実している企業については、当該企業・その業種・業態が研究目的および内容、期待される成果、成果の使用の態様に応じて作成する個別の契約案をベースとして交渉することも排除しない運用をして欲しい。
２．企業側で作成した一律でない契約案をベースとした交渉には、大学側の事情を考えると、大学にかなりの負担が生じるおそれがある。
　一方、大学側の契約書雛形をベースとした交渉においても、大学側・企業側双方に既に相当の負担が生じ、問題が解決されていない現状からすると、企業側で作成した契約案をベースとした交渉も解決策の一つとしてチャレンジする価値があると考える。
　企業側が、研究目的、研究内容、期待される成果および成果の使用の態様に応じて作成する個別の契約案をベースとして交渉することにより、大学側においても、当該業種・業態の実態に応じた契約交渉・契約内容のノウハウの蓄積・活用にもつながることを期待している。
３．大学側には、企業側の業種・業態により、共同研究の目的、成果の実施可能性・使用実態が異なることを十分理解して欲しい。
４．産学連携においては、各学部との共同研究等による事業につながる科学的ないノベーションだけでなく、大学の産学連携・知的財産部における契約業務のイノベーションにも期待している。
５．企業側は、日本の産業・基礎研究の発展のために産学連携を有意義なものとすべく、産学連携関連契約交渉を円滑に進められるよう積極的に貢献する努力をする必要がある。

（意見、コメントなど）
○ 「大学の産学連携・知的財産部における契約業務のイノベーションにも期待している。」とあるが、どのような「契約業務のイノベーション」を期待されているのか？
○ 具体的には、
- 従来の大学の都合による契約から、目的・実態に応じた契約への発想の転換
- 大学雛形ベースではなく、目的・実態に応じた契約へのチャレンジ
- パートナー企業は大学の敵ではなく、パートナーであることの再確認
- パートナー企業とそうでない他社とのバランスもふまえ、大学・企業間の関係をよりよくするためのインセンティブの設定による産学連携の推進など。

もちろん、企業側としても同様のイノベーションは必要かと思う。また、記載した理由としては、日頃、各大学と契約交渉をしているにあたって「違和感」「硬直的」「企業・業界の事情を理解してもらえない」などを感じているからである。
○ (＊1) 企業側の契約条件の要求は企業ごとに異なり、多種多様であるため、大学は一定の方針で対応しないと、企業間で大きな利益・不利益の差が生じる。大学の契約書雛形は、大学の方針・ポリシーが反映されたものであり、これをベースに交渉していきたい。可能な範囲で柔軟に対応しているが、契約書雛形を単なる例や参考と考えてもらっては困る。
○ 上記（＊１）コメントの中で、「企業側の要求は多種多様で、大学は一定の方針で対応しないと大きな利益・不利益が生じる」とされているが、多種多様な要求に一定の方針で対応すると、逆に、不当な利益・不利益が生じることが懸念される。
そもそも、多種多様な要求に、一定の条件で対応しようとすることに無理が生じているため、

本事例研究会での議論が必要になっていると認識している。

○ 提案中にも記載してるが、大学側の事情を考慮すると、確かに、個別の実態に応じた対応も困難だと認識しているが、これを理由に、雛形ベースの契約業務を指向するのであれば、むしろ、業種業態、企業、研究内容毎に、パートナーフレンドリーな条件を設定した雛形化を目指すほうが早く、実態に応じた契約業務につながるのではないか。

提案２８．共同研究の成果の公表

（提案）

１．大学が公表の際に企業の同意を条件とする事項をあらかじめ具体的に規程する。

大学から公表内容を事前に通知された場合に、企業がどのような事項について公表に同意するか否かを事前に規程する。

企業の同意を条件とする事項としては、未出願の研究成果（出願手続がまだ取れていない研究成果、ノウハウとして扱うべき研究成果）、企業側の秘密事項、企業との共同研究の成果などが挙げられる。

２．公表は原則として企業の同意を条件とすること規程する。

（第１案より更に企業の立場を尊重する案）

但し書きをおいて、企業側で同意を拒むことに合理的な理由がある場合を除き、同意を企業が拒めないと規程する。

企業が公表を拒む事項を個別具体的に規程中に設けず、同意できない理由を合理的に説明することができない場合には、大学は公表出来る。

（提案理由）

１．大学はその性格上、研究発表の自由度を確保したい。

研究成果の公表に際しては、事前に企業にその内容と公表方法と時期を通知し、協議を経た上で、最終的には、大学の判断で公表出来るように規程したい。

２．一方企業は共同研究の成果の開示であることから、機密性を保持したい。

研究成果が漏洩されるリスクを排除するため、企業の事前同意を得ることを条件としたい。

（意見、コメントなど）

○ 公開に企業側の同意がいる事項といない事項を事前に明らかにしておくことは、対応可能であれば面白い提案と思う。
ただ、当然同意を必要としない事項（共同研究前から大学が保有していた大学固有の知識等）のみ同意事項としないのであれば、大学にとってはなんら意味のない提案と考える。

○ 企業の事情をよく理解している大学の研究者は、特に具体的事項を挙げなくても問題を起こすことは少ない。判断に迷うときには企業研究者に問い合わせるのが普通である。
企業のそのような状況をよく理解していない研究者には、契約で規制するのも良いが、その前によく説明して理解して頂くことが重要である。

提案２９．大学の研究発表は原則自由とし、発表制限は必要最低限とする

（提案）

１．大学の研究発表は原則自由とする。ただし企業と大学は適宜（最低１ヶ月に１回）研究の進捗報告を行う。

２．「ノウハウ化が重要な研究については、大学との連携を行わない」等、企業でも共同研究のテーマを選別し、このような研究を行う場合は、事前に大学研究者と綿密に協議して共同研究を行うようにする（学生の卒業テーマにしない等、配慮が必要である）。

（提案理由）

１．企業と大学が適宜研究の進捗報告を行えば、どの学会等で発表するか、発明が生じているかは把握出来るはずであり、「発表のＸ日前に書面で通知」、「Ｙ日以内に回答」などの条文は不要である。

２．条文で規程していても適切に履行されているかは疑問である。

３．ほとんどの契約が「３０日前または６０日前に通知」となっているため、最低１ヶ月に１回進捗報告を行えば３０日前通知は達成出来る。よって、運用をきちんとすれば、上記のような条文で企業と交渉する労力は軽減される。

（意見、コメント）

○ 「発明が把握出来ること」や「現実に履行されていない」ことと、「契約上定められた権利義務」は全く別次元の話である。もし契約に定めがなく発表が自由であれば、発表により特許出願に影響があることが明白であっても、発表を待ってもらう・修正してもらう契約上の根拠はないことになり、また仮に発表により大きな損害を受けた場合でも、何ら責を負う必要はないと言うことにもなりかねない。

契約とは、そのような問題を避けるためのルールとして、当事者が取り交わすものである。（つまり企業側担当者の立場としては、当該条項を削除することには強く反対するので、そのために交渉が必要になり、労力は全く軽減できない。）

また、発表を待ってもらう・修正してもらうのは、必ずしも特許出願のためだけでない。

ノウハウにあたる部分が公開されるのを防ぐ、適切な名称（一般名や商標など）を使ってもらう、ネガディブ情報の取扱いを協議したり、コンプライアンス上の問題がある部分（個人情報など）の検討など、さまざまなケースが想定される。このような問題は、発表内容そのものを確認しなければ認識できず、判断もつけられないのが通常である。

従って、例え進捗報告により発明が把握できたとしても、発表内容そのものの確認は依然不可欠である。

提案３０．秘密保持義務は必要最低限とする

（提案）

大学との共同研究では、基本的に秘密保持義務は課さないこととする。ただし、製薬の候補化合物の評価等、重要なものについては、必要最小限の範囲でのみ秘密保持義務を課す。

（提案理由）

１．大学での情報の秘密保持は困難である。

大学は公的機関であり、特定企業のためにあるものではなく、基本的にはオープンな場所である必要がある。また、学生を含め、多種多様な人が出入りするため、厳密な秘密管理が困難な機関でもある。研究者の異動も頻繁であり、外部との連携も多い。教育と言う観点からも、大学の最新の成果を学生に教える義務がある。

２．一方企業は、基本的には情報は秘密とし厳密に管理して欲しいと考える。

企業が研究費を負担している以上、自社の競争力を阻害するような活動は承諾できない、情報を公知にすることは、何人も同じ情報を取得出来ることになり、研究費を投資する意味がない、と考える。

（意見、コメントなど）

○ 企業は必要な範囲で秘密保持をお願いしたい。大学が税金を投じられた公的機関であると言う意見はもっともだが、一方、企業は私財を投じられた利益追求団体であり、何人も自由に成果を利用出来る状態になるのであれば、企業としての役割を果たせない。

○ この部分の主張で対立すると、産学連携の共同研究は根本から有り得ないことになってしまうので、共同研究を進めるにあたってはこのような対立軸から脱却し、お互い歩み寄ることが必要ではないか。

○ この提案では、極論を言えば、大学は税金を投じられた公的機関であるので、全ての活動について秘密保持をせず（教員、職員にも秘密保持を課さず）、ノウハウを含め知的財産権を全て公開・無償提供すべき、と言うことになりかねない。そうなると大学としても競争力の源を失うことになり、大学単独で行われている研究も成り立たず、結果、大学の使命を果たすことができなくなると考える。このことからも明らかなように、秘密保持を課さないと言う方針は、そもそも大学のミッション自体にも馴染まないものではないか。

○ 研究資金を提供した企業が成果に関する情報を独占できない場合でも、大学は共同研究相手の企業にどのような利益を企業に提供出来ると考えるか。

○ 研究テーマによって条件が異なる問題であり、個々の共同研究契約において研究の内容と企業の要望を考慮し、協議して決めるべき問題であって、一般論として扱うことはできないと思う。もし協議の結果、大学と企業の要求がどうしても合わない場合には、共同研究を断念するかどうかを判断することになる。

提案３１．資料、情報、試料等の返還は重要なもののみに限定する

（提案）

１．共同研究に伴って提供した資料、情報、試料等は、原則返還不要とする。これにより管理の煩雑さを軽減出来る。

２．重要なものにのみ限定して、返還または廃棄をおこなう。この場合、提供側がきちんと返還等を指示する。

（提案理由）

１．大学側は大学が提供する資料等で返還が必要なものは少なく、また管理負担を軽減したいので、企業から提供された資料、試料等は返還不要としたい、と考える。

２．一方、企業側は、重要な資料、試料もあるため、きちんと管理し、返還等の処分をお願いしたい、と考える。

（意見、コメントなど）

○ 現状でも例え規定上すべて返還するとあっても、実務的にはこの提案に近い運用がされているのではないか。ただしこのように規定することによって明確になる。

提案３２．プログラム著作権の取扱い

（提案）

１．プログラム著作物の利用は、原則無償で自由に利用、改変出来ることとする。ただし、ソースコード等に著作者名を明記する。

２．企業がプログラム著作物を「直接的に利用してサービスを提供する（ＩＴサービス等)」「組み込みチップに埋め込み当該チップやボードを販売する」「プログラム自体を販売する」のように、直接売上が計上されるような利用形態の場合、実施料の支払いを検討する。

（提案理由）

１．大学側は次のように要望していることが多いと思われる。

・プログラム著作権も特許と同様に取扱いたい（企業が商業化等で実施した場合は不実施報償等が欲しい)。

・出願費用等が発生しないため、不実施報償等とのバーター要素がなく、なおのこと不実施報償等を払って欲しい。

・原則、職務著作として扱わないため、研究者の成果であることをアピールする意味で、著作者名表示を行って欲しい。

２．それに対し、企業側の要望は次の通りと考えられる。

・自社の事業に支障を及ぼさない取扱いとしたい（自由に利用、改変、第三者利用許諾したい)。

・研究成果プログラムそのものを事業化することはほとんどない。工場内の機械制御の一部にプログラムを使用する等、間接的にビジネスに貢献するものについては、対価算出も困難であることから実施料の支払いは免除したい。

・大学の職務著作でないのであれば、著作者人格権を含めた著作権処理をきちんとして欲しい。

（意見、コメントなど）

○ 事務局コメント

共同研究における著作権と取扱いについては、本研究会と平行して「著作権を考慮した共同研究に係わる研究会（略称：著作権研究会)」を平成２１年度に行なった。

これは大学の共同研究契約雛形における研究成果のうち、ソフトウェア等の著作権は「別途定める」としているため帰属が不明確となり、大学もソフトウェアの所在を把握していないというケースが多いことを問題視し、１３大学・研究機関が集まり、著作権を考慮した共同研究契約雛形作成を目的とする研究会を立ち上げたものである。

この研究会では契約書雛形の作成のみならず、著作権の諸課題を議論し、学内の著作権に対する研究者・知的財産担当者の意識向上を目的とする啓発資料の作成を行った。

参加機関は、北海道大学、東北大学、東京大学、国立情報学研究所、東京工業大学、名古屋大学、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、九州大学、九州工業大学、電気通信大学であり、本研究会と同じシンポジウム（平成２２年３月１８日）でその成果を発表した。また、ネット上でも詳細を公開予定である。

提案３３．特許法第３５条「相当の対価の支払を受ける権利」

（提案）

１．大学研究者・知財担当者に特許法第３５条についてよく理解してもらう（それでも起こる訴訟は仕方ない。企業も同じ）。具体的には以下の点を理解してもらう。

・企業にとっての従業員ではない大学の研究者に報償見合いを払うことは特許法第３５条に合致しない。

・判例は実際に得た利益をベースに対価を算定しており、大学が特許を安く売りすぎたことの責任について、問題となることは想定されていない。

・企業の報償見合い分を大学にも払うと言う契約をすれば、その管理が不十分でとるべきものととっていないとして、却って訴訟リスクは高まるため大学は企業の売上げなどをチェックする必要がうまれる。

２．大学も企業から譲渡を受けた場合、大学ルールの報償を企業の発明者に払うことにし、双方平等にする。（これをのむ企業がどの程度あるかはわからないが、少なくともこれをＯＫしない大学は理不尽な要求をしていると考えられる）

３．特許法第３５条の報償金は権利の譲渡対価なので、それと同額のみを企業が大学に支払う。この場合、譲渡時に高額（数十万円の対価）と言うのはありえない。

４．大学の先生に企業への出向者として研究に参画してもらい、大学の先生に直接企業と同様の特許法第３５条の対価を払う。

この場合、研究内容の学会発表は制約される可能性があるし、承継は先生から直接企業なので大学への譲渡対価の支払いはない。

（提案理由）

大学は安く特許を譲渡した後、企業でその特許の価値が極めて大きくなった場合に職務発明訴訟を起こされると危惧しており、そのため、譲渡後に別途対価を要求することがある。大学が職務発明訴訟のリスクを回避しようとし、且つ、職務発明訴訟をよく理解していないことが要因として考えられる。

（意見、コメントなど）

○ 「判例は実際に得た利益をベースに対価を算定しており、大学が特許を安く売りすぎたことの責任について、問題となることは想定されていない」と言うのは正しいのか。これが正しいのであれば、発明者報償の心配はなくなるので、かなり楽になる。

弁護士によっては「予約承継を課している以上、発明者の財産の収益権を強制的に奪っていることから、妥当な収益を得る努力をする義務がある」と言うようなこと聞いた記憶がある。

＊事務局注：

研究会での議論では、発明者への報償の支払は通常の大学知的財産活動による収入が得られたときに大学の規程に基づいて支払えばよく、収入が無ければ支払う必要はない、と言う意見が大半であった。

○ そもそも特許法第３５条は「受けるべき利益」として予測でいいことにしているが、判決は現実の受けた利益をベースに算定しているがゆえに、職務発明訴訟は従業員に追加の対価を払うように判決しているので、「現実の利益」と言うのは判例からは間違っていないといえると思われる。

また、現実に、特許を安く売りすぎたことを理由に現実の利益がないにもかかわらず、特許法第３５条の対価の支払いをしなくなった判例もないと思う。

一方、平成８年（ワ）２０２号（水戸地裁）では、権利を登録するか否かの判断も含めて権利を従業者から承継しているので、企業が権利を故意に権利化を怠った例においても、登録にしていれば権利行使できたであろう第三者への損害賠償請求権について、従業者はその分の報償を請求できないとしており、企業の責任で特許権でもうけそこなっても、それを従業員に還元する必要はないと言う判例はある。

提案３４．コンソーシアム型の共同研究における取決め方

（提案）

１．異業種企業が参加し、大学の先生が指導するコンソーシアム型の共同研究において、成果の帰属の考え方、持分の配分の決定方法、秘密保持義務の主体と客体の特定方法などにおいて、あまり厳密に正解を求めず、それなりに論理的には間違っていない条文（ｅ．ｇ．成果の帰属については、「発明者の所属組織への帰属とする」とだけ書いておく）を作成する。

２．それ以上契約条文ではモメないように相互了解の上、「もし、各事項で具体的な要決定事項で意見対立して、関係当事者では解決が困難となった場合には本共同研究の座長を務める大学の教授が裁定し、当事者はそれに異議をとなえない」と言う趣旨の取決めを作成し、押印する。

（提案理由）

異業種企業が参加し、大学の先生が指導するコンソーシアム型の共同研究において、各当事者の主張がバラバラで、統一した取決めが難しい場合がある。

（意見、コメントなど）

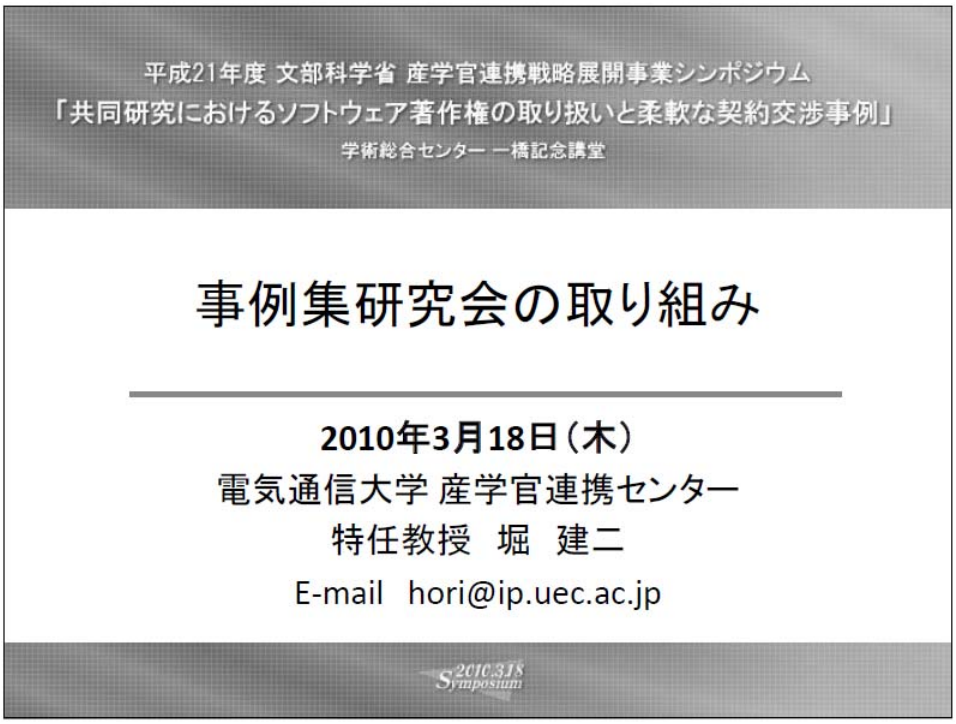
○ コンソーシアム型の共同研究は、研究対象や研究のステージ等によってその性格が大きく異なるので、個々のケースで考えるべきことであって、一般論で論じてもあまり意味がないのではないか。

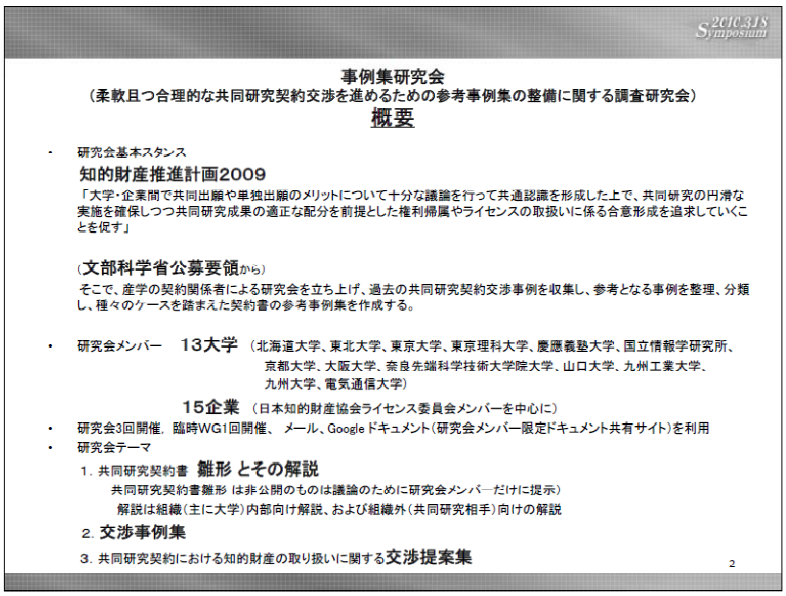
○ 問題としての深刻さが相対当事者単独の場合に比較して極めて大きく困難になることが容易に予想される。提案者の「座長に一任する」主旨の考えには共感を覚える。多数の当事者による見解の健全化に期待を持てる反面、分裂を招くおそれもある。解決手段を条文化することは大変重要処置だと考える。

第５章　シンポジウム発表

シンポジウム開催概要は第２章の「２．５．シンポジウム」に掲載した。第５章シンポジウムプログラム「第２部　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ついて」の発表内容を掲載する。

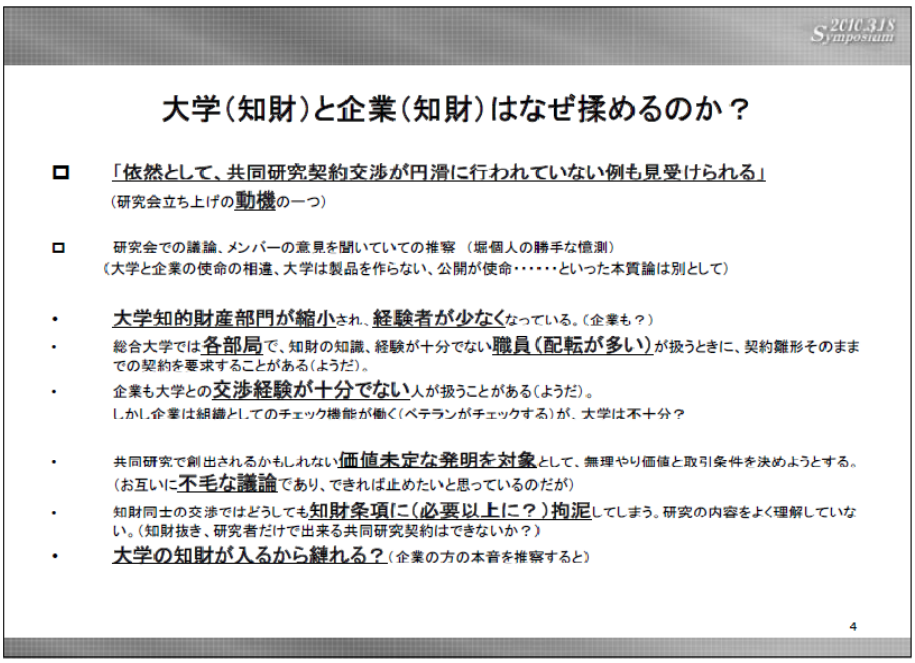
５．１．「事例集研究会の取り組み」　　堀　建二





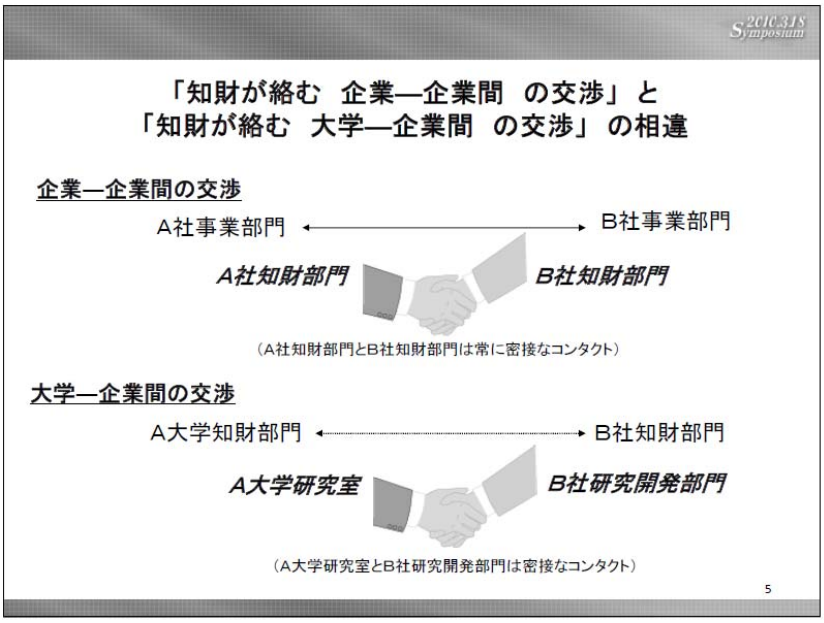
「柔軟且つ合理的な共同研究契約交渉を進めるための参考事例集の整備に関する調査研究会」を開催したのでその内容について報告する。

研究会では、１３大学と知的財産協会ライセンス委員会のメンバーを中心とした１５企業の方に集まって頂き、研究会を３回、ワーキングを１回開催したが、その他に、メール、Ｇｏｏｇｌｅドキュメントを使用して議論した。現在も引き続き議論を行っており、その成果を報告書としてまとめる。研究会では、まず既存の雛形とその解説、及び交渉事例を収集し、次に新たに今後の契約交渉に関する提案を研究会メンバーから募り、それに対する意見を交換した。

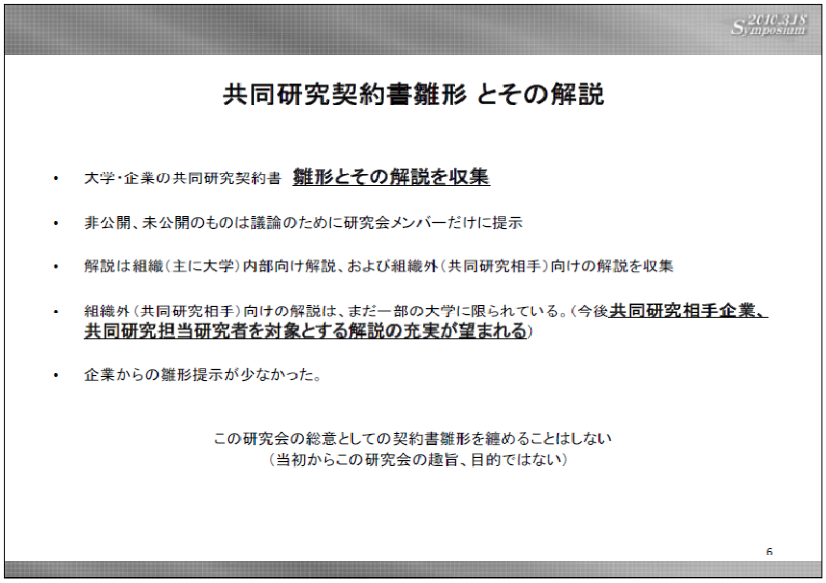


「大学（知財）と企業（知財）はなぜもめるのか」については、大学知的財産部門が縮小され、経験者が少なくなっており、企業でも知財部門を縮小されているのが一因ではないかと感じている。総合大学では各部局で職員の定期的配転があり、知財の知識や経験が十分でない職員が扱う割合が多くなった点も原因の一つと考えている。

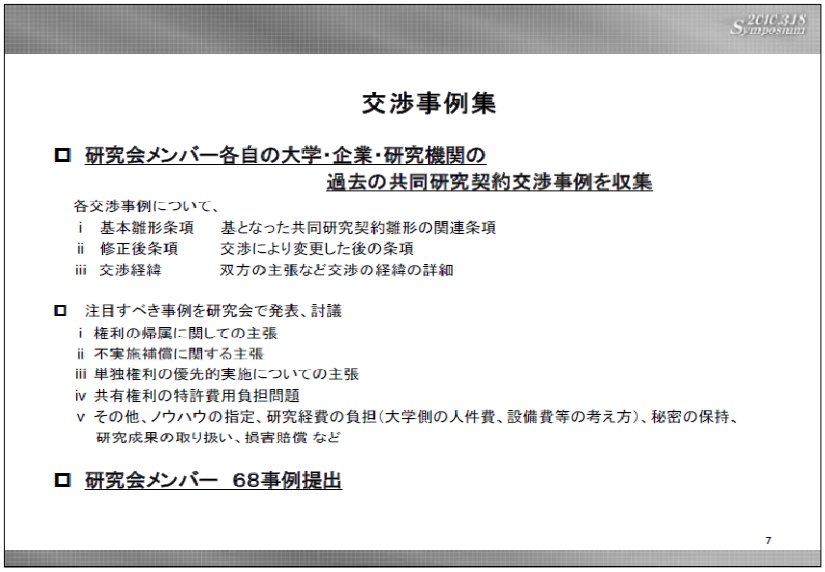
価値不明な発明を対象として、お互いに不毛な議論を止めるにはどうしたらよいか。知財同士の交渉ではどうしても知財条項に拘泥してしまい、知財が入るからもつれるということもある。



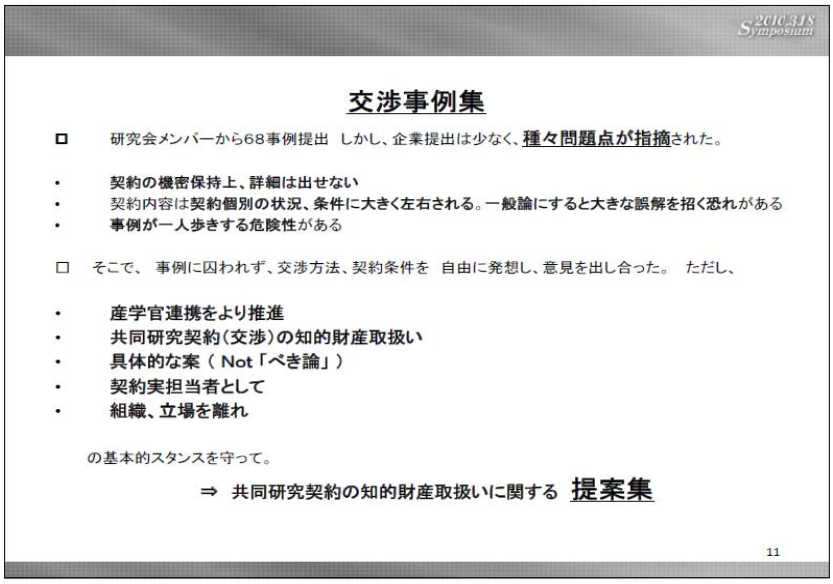
企業と企業間の交渉では、知財部門同士がお互いをよく知っている関係にあることが多いが、大学と企業間の交渉では、研究者同士は緊密である一方、大学の知財部門と企業の知財部門は初対面で、相手の理解が十分ではないことが多い。



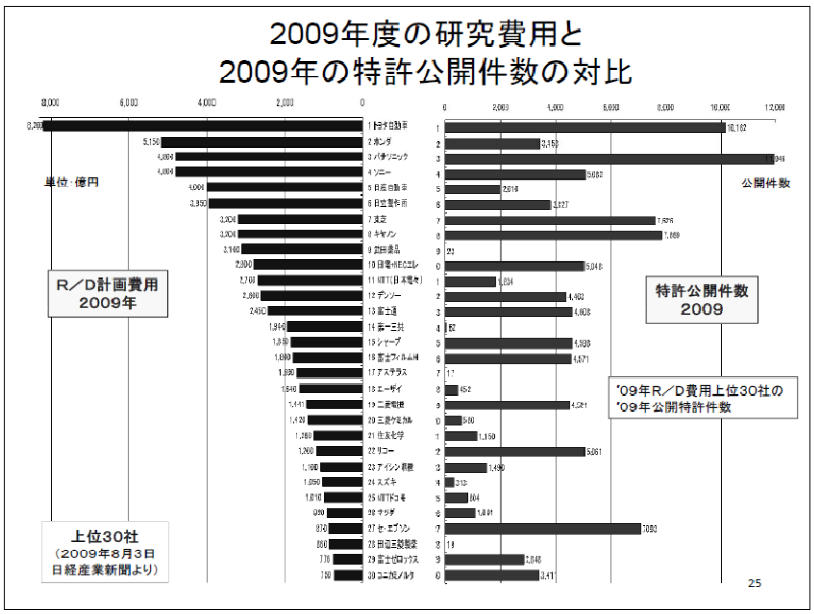
研究会では、まず既存の雛形とその解説を収集した。非公開、未公開のものは議論のために研究会メンバーだけに提示し、解説は組織（主に大学）内部向け解説、および組織外（共同研究相手）向けの解説を収集した。研究会の総意としての契約書雛形をまとめることはしないため、雛形は参考までに収集しただけである。



交渉事例では、６８事例を提出して頂いたが、研究会メンバーからこのスライドに記したようにいくつかの問題点が指摘された。そこで、共同研究契約の知的財産取扱いに関する提案を新たに集めることにした結果、約５０の提案を頂いた。



＜講演では６８事例の中から２事例、約５０提案の中から１２提案を紹介したが、この報告書の第３章、第４章に記載してあるので、ここではそれらのスライドを省略する。＞



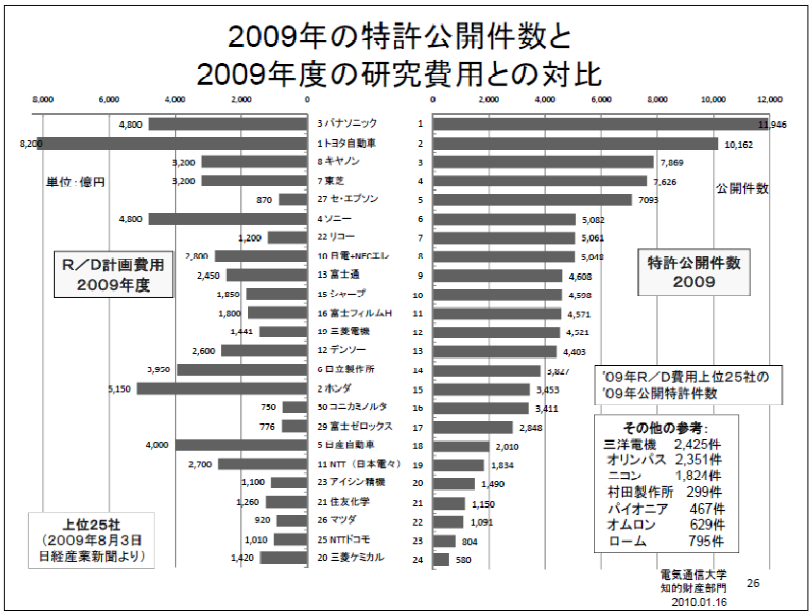
次に実際の研究からどれぐらいの数の特許が創出されるのか、非常に大雑把ではあるが、感覚的に見当を付ける参考として、研究費と特許出願の数に関するデータを紹介した。

まず２００９年度の我が国主要企業の研究費用（２００９年度研究開発計画費用上位３０社。２００９年８月３日付日経産業新聞より）と、その上位３０社の２００９年公開特許件数を対比させた表を紹介した。

例えば２００９年度研究開発計画費用上位企業としてトヨタ自動車 8,200 億円、ホンダ 5,150 億円、パナソニック 4,800 億円、ソニー4,000 億円以下３０社までの数字を示した。

２００９年公開特許件数はパトリスデータより独自に作成したもので、パナソニック 11,946 件、トヨタ 10,162 件、キャノン 7,869 件、東芝 7,626 件、以下、研究開発計画費用上位３０社の２００９年公開特許件数を対比させたものである。それらのデータからＲ／Ｄ費用１億円に対する特許公開件数を計算して表にした。

セイコー・エプソンの 8. 2件が突出しているが、コニカミノルタとリコーが４件台、富士ゼロックスと三菱電機が３件台であとは２件台、１件台と少なくなっている。



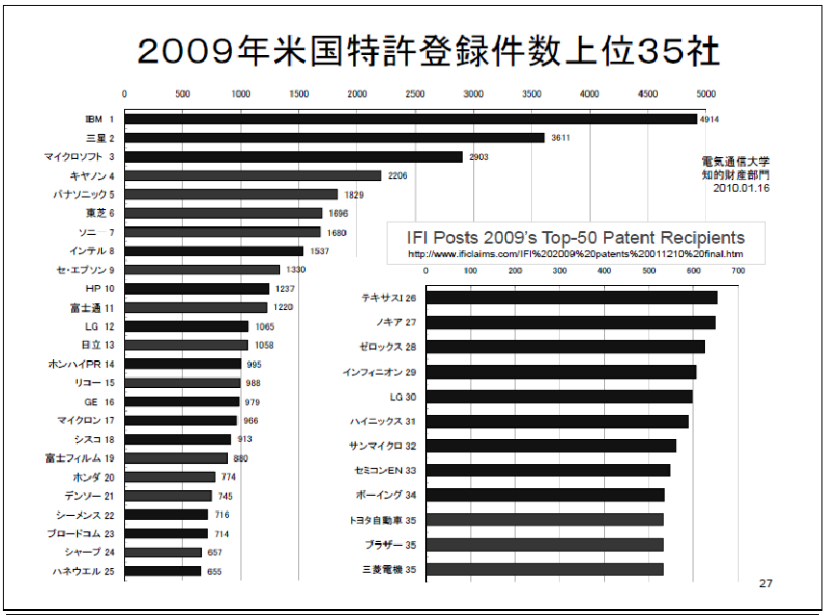
すなわち特許出願件数が多い企業では、１億円の研究開発費で出願特許数が１～２件、せいぜい多くて３件ぐらいといえる。言い換えれば、おおよそ 3,000 万円から 5,000 万円の研究開発活動で１件の特許出願があると考えても大きな間違いではない。

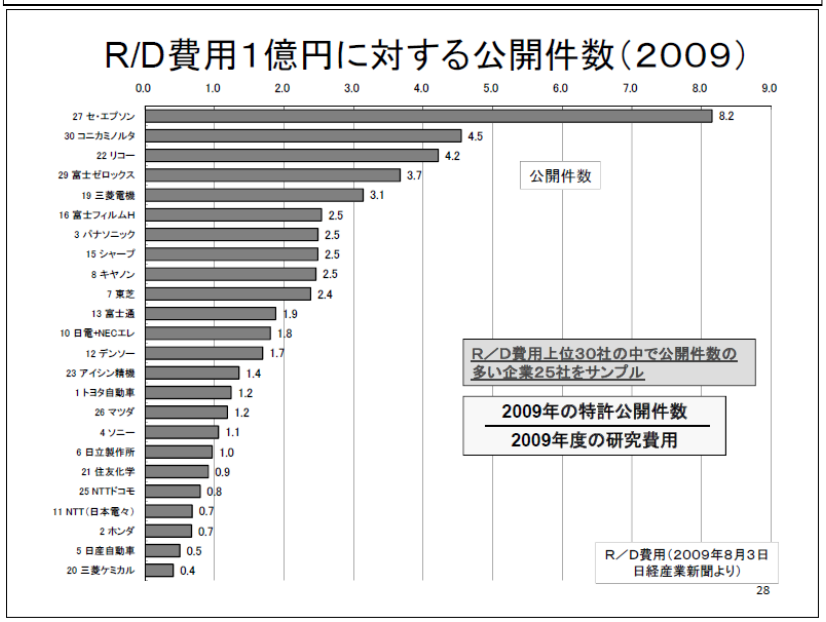
一方文部科学省の大学産学連携のデータによれば、２００８年度の共同研究が 17,638 件、発明届出数は 9,529 件、国内出願数は 6,980 件であるので、もし国内出願の半分が共同研究から創出された発明であると大胆に仮定すると、おおよそ５件の共同研究を行って１件の特許出願がなされているという数字になる。もちろん研究の分野によっても大きく異なるので、これは単なる単純計算をした結果にすぎない。

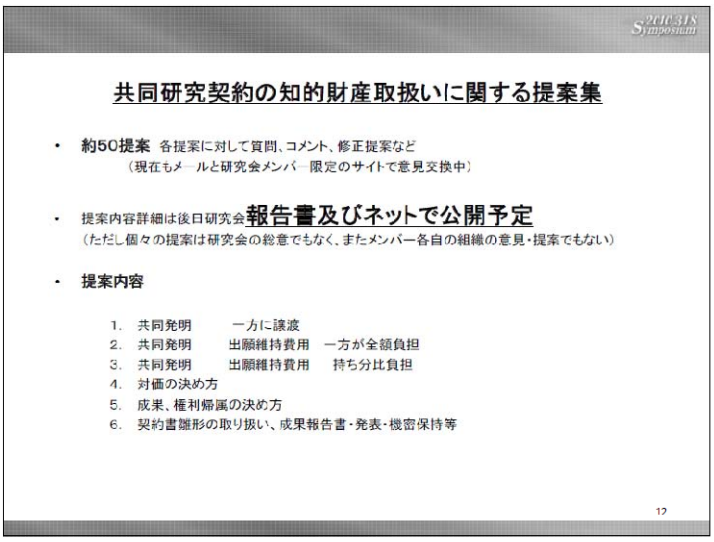
また特許出願をしたものが実際に特許査定となり、さらに実際に製品に使われるのは、企業ではそのうちの１０％とも３％ともいわれる。

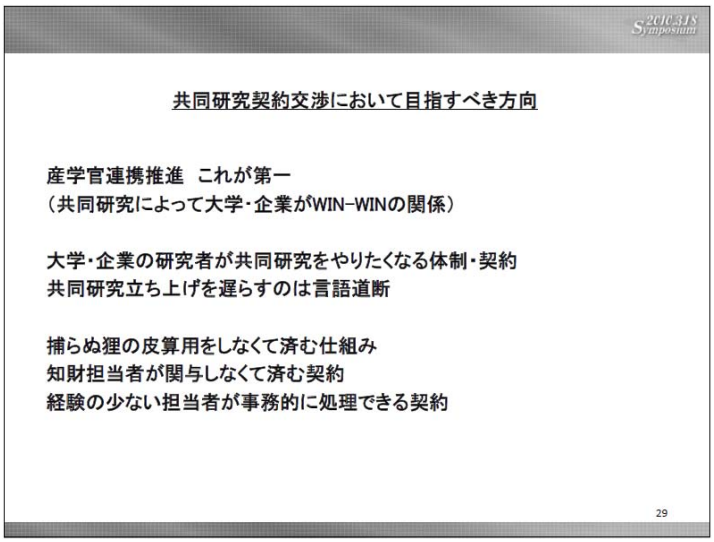
従って共同研究によって創出された発明が特許となり、何らかの形で製品に使われる割合は、２０件の共同研究で一つか、５０件で一つかといった低い割合になる可能性は十分にある。

共同研究契約で知財事項を協議するときには、これらの数字を一応頭に入れておいても良いのではないか。





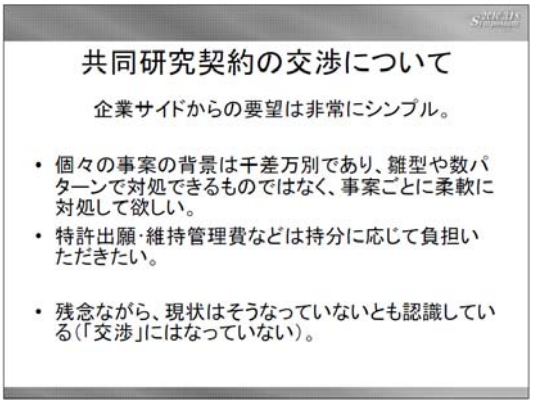




共同研究契約交渉において目指すべき方向について、まず産学連携推進を第一に考え、常にこれを頭において交渉に当たることが大事である。大学・企業の研究者が共同研究をやりやすい体制・契約が重要で、共同研究立ち上げを遅らせるのは言語道断であり、捕らぬ狸の皮算用をしなくて済む仕組み、知財担当者が関与しなくて済む契約、経験の少ない担当者が事務的に処理できる契約が必要である。

研究会で収集した交渉事例集と提案集は、報告書としてネット上に公開する。

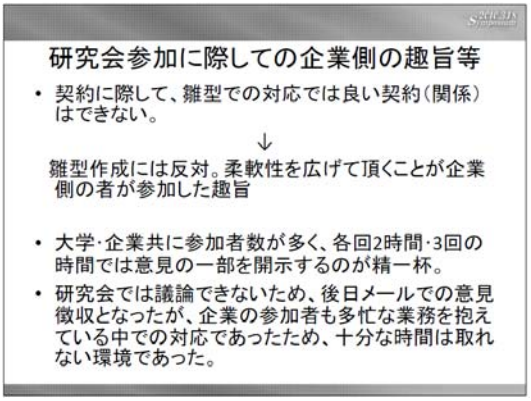
５.２.「今後の共同研究契約交渉の方向と期待～企業から～」　　櫻井克己

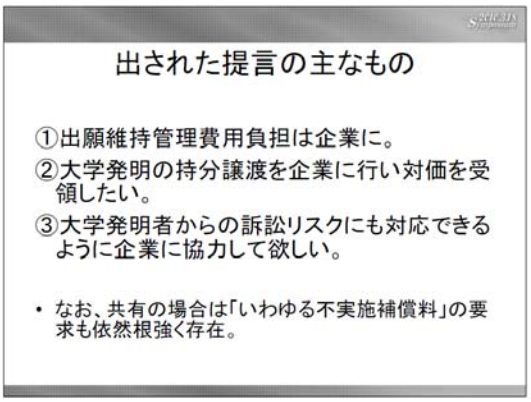


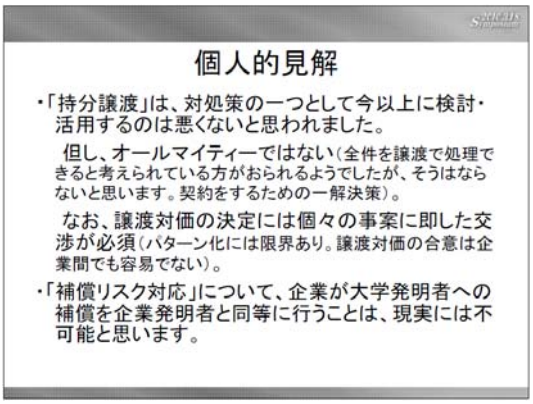
大学企業間の契約交渉は双方不満を抱えている中でどうするか、企業側の話をする。

共同研究契約の交渉についての企業側のスタンスは、全く同じ事案はないので、事案ごとに柔軟に対応してほしいと考えている。出願費用は持ち分に応じて負担頂きたいと考えているが、現状ではそのようになっていない。

研究会参加に際しての企業側の趣旨は、雛形での契約では良い契約（関係）はできないため、雛形を作成することには反対との前提で参加させて頂いた。柔軟性を広げて頂くことが参加した趣旨である。意見での部分はメールでの対応が多かったため、大学側からの意見がやや多い印象があった。

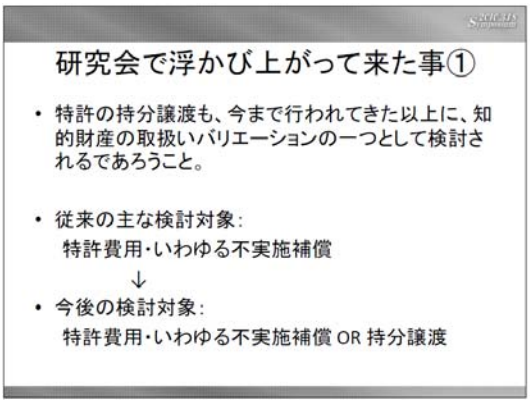




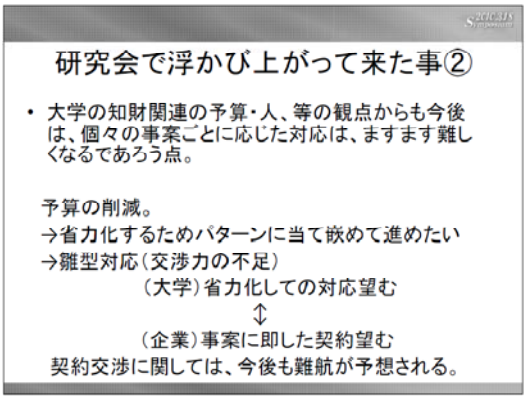


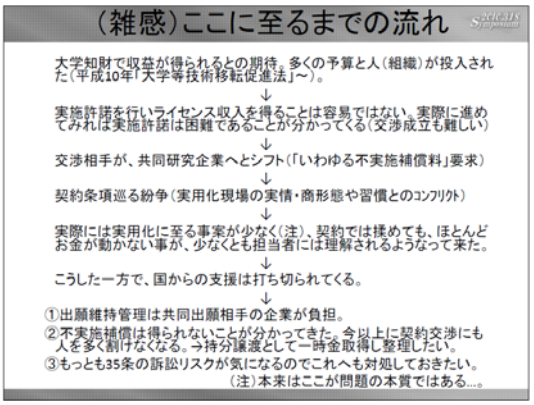
出された提言には、「１．出願維持管理費用負担は企業に」、「２．大学発明の持分譲渡を企業に行い対価を受領したい」、「３．大学発明者からの訴訟リスクにも対応できるように企業に協力して欲しい」が挙げられた。共有の場合は「いわゆる不実施補償料」の要求も感じた。

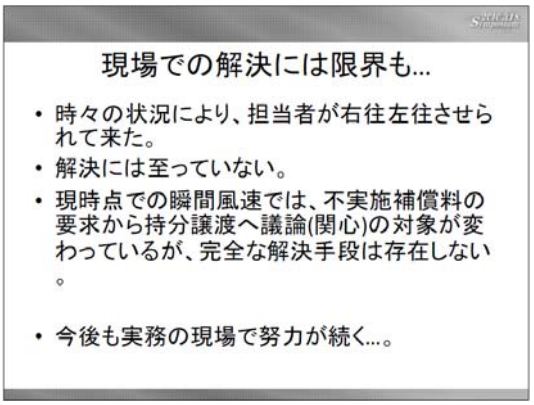
研究会で浮かび上がってきたことを整理すると、一つは、「特許の持分譲渡も、今まで行われてきた以上に、知的財産の取扱いバリエーションの一つとして検討されるであろう」ということである。出願費用の関係の問題、不実施補償の問題、これに加えて、持分譲渡の選択肢も新たに入ってくる可能性がある。

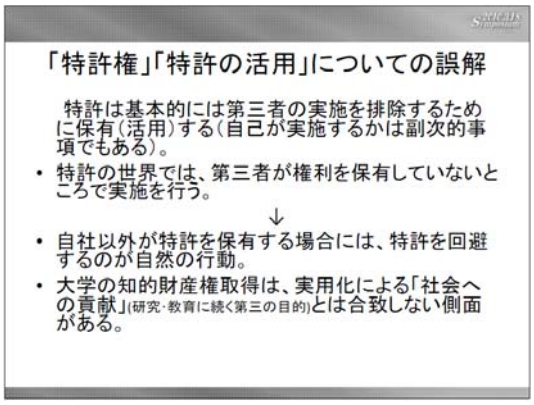


二つめは、「大学所有の知財関連の予算・人の問題が厳しくなる」点である。出願費用が捻出できないとの話が出てきている。現在の組織を充実させるのが厳しいというのが、研究会の中での議論でも浮かび上がってきている。予算が削減されるということが、結果的に省力化してパターンで進めるということにつながり、交渉力の不足が想像される。大学側は省力化して対応したい、企業は事案に即した契約を望むことになり、契約交渉は今後も難航が予想される。

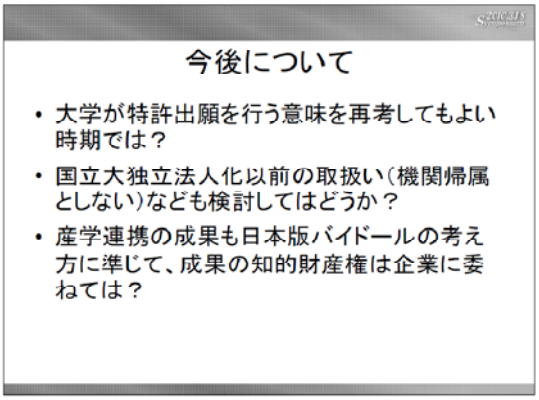




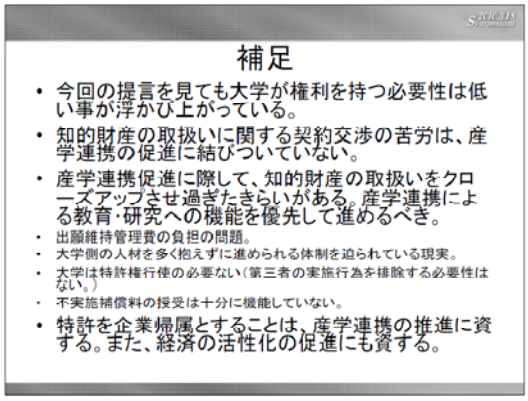


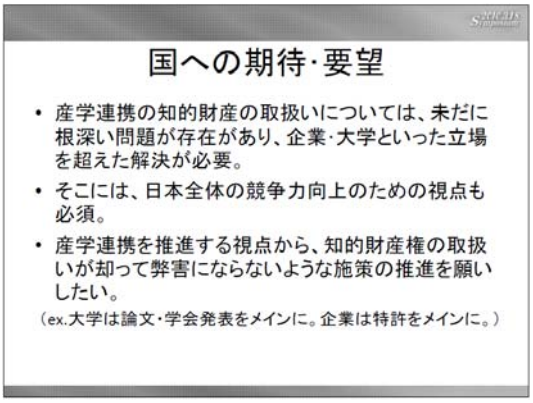


特許の活用についての誤解について触れる。特許は第三者の実施を排除するために保有するもので、自社以外が特許を保有する場合には、特許を回避して実施するのが自然な流れであり、大学の知的財産権取得は、実用化による「社会への貢献」とは合致しない側面がある。

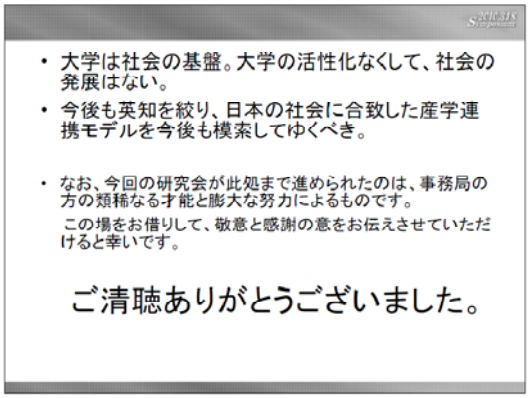


今後については、大学が特許出願を行う意味を再考してもよい時期になったのではと感じている。国立大学法人化以前の取扱いも検討に値する。産学連携の成果も日本版バイドールの考え方に準じて、成果の知的財産権は企業に委ねるのも一つの模索ではないか。



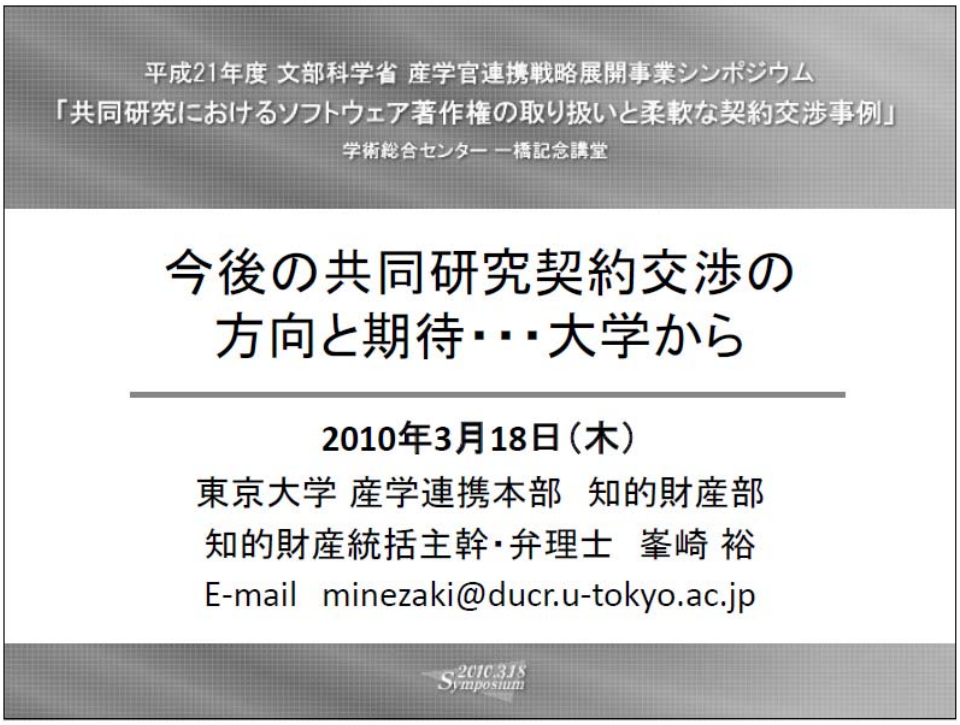


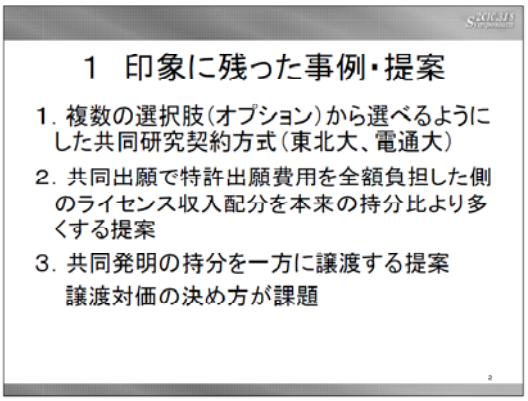
補足であるが、今回の研究会でも大学が権利を持つ必要性は低い事が浮かび上がっている。今までは、知的財産の取扱いをクローズアップさせすぎてきたきらいがあるかと思うので、産学連携による教育・研究の機能を優先して進めるべきと感じる。特許を企業帰属とすることは、産学連携の推進につながり、また、経済の活性化の促進にも資すると考える。

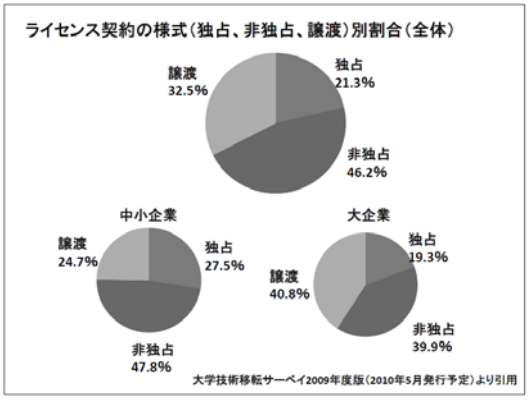


産学連携を推進する視点から、知的財産権の取扱いが却って弊害にならないような施策をお願いしたい。大学は論文・学会発表を基軸に、特許の出願は企業に集約する流れができないかと思う。大学は社会の基盤で、大学の活性化なくして、社会の発展はないと考える。今後も、日本の社会に合致した日本の産学連携モデルを模索してゆくべきと考えている。

５.３.「今後の共同研究契約交渉の方向と期待～大学から～」　　峯崎　裕







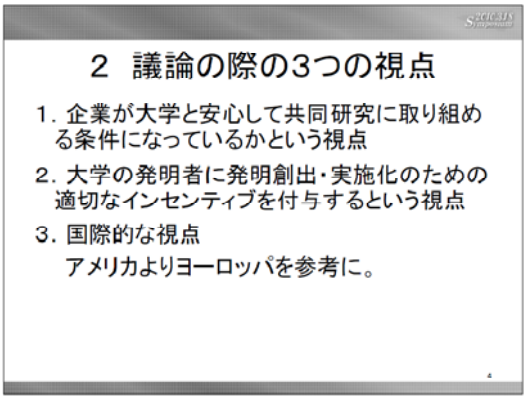
事例研究会で印象に残った事例・提案を三つあげる。

一つ目は、雛形で、東北大、電通大のように複数のオプション選択肢から選べるようにした方式では、ほとんど交渉しないで雛形通りで、柔軟且つ合理的なフレームワークの一つになると思う。

二つ目は、共同出願の時で、大学は特許出願費用を負担しにくく、企業側に負担して頂くが、その場合に、収入の配分比率を多めに配分する点が、大学が譲れる範囲であると思う。

三つ目は、譲渡について、譲渡対価の決め方である。譲渡対価の決め方が難しい、後で大化けした場合にどうするかという点から大学が譲渡に消極的である。一定額の譲渡金と実績補償金、産学連携奨励金のように、２段階で評価するのが適切だと思う。

議論自体は産官学で継続していく必要があると思う。その際に、三つのポイントがあると思い、掲げてみた。

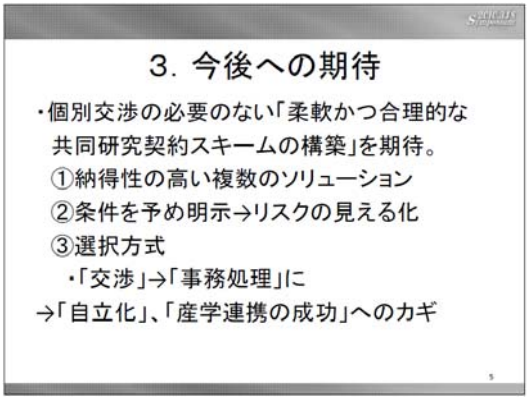


一つ目は、「企業が大学と安心して共同研究に取り組める条件になっているかという視点」である。これが欠落しているという気がしてならない。この視点は企業の方から議論が出ているが、企業には研究支援経費等を出して頂いているし、秘密条項、企業の課題、ニーズの情報を得た状態で共同研究を進めているので、このような貢献をきちんと理解して通常のライセンスとは違うという明確な意識を持っていかないと、産学連携が今後うまくいかない可能性が出てしまう。大学側が心すべき点だと考える。

二つ目は、「大学の発明者に発明創出・実施化のための適切なインセンティブを付与するという視点」、が特に先生方で欠落している。産学連携ということで、発明をしたものが権利化・実施されるところまで持っていくのが本来の産学連携だと思うが、大学だけでなく企業側から見ても非常に重要な視点だと思う。先生と話をする機会があるが、先生方も、研究成果はお金になるよりも製品になって出ていくことを期待しているところがあるので、この視点を忘れないで頂きたい。補償ではなくて報奨という視点が必要になると思う。

三つ目は、「国際的な視点　アメリカよりヨーロッパを参考に」である。アメリカを思い浮かべがちだが、ヨーロッパも参考にするというのが私個人の感想である。ヨーロッパは法人化が日本より数年先に行われた。今年の１月にヨーロッパ（スイスの二つの大学、ドイツの大学１つ）の三つの大学を訪問する機会があり、スイスの二つの大学では、間接費を２０％あるいは３５％を余分に支払うと、共同研究の成果についてはパートナー企業に無償で譲渡するような話があった。「ＩＰサーチャージ」のようなもので取り扱いを区別している。ドイツでは、発明者補償の規程が法律で雁字搦めに規定されている国で、パートナー企業との関係を損なわないように譲渡をしているようである。基本的に譲渡契約のうち８割方が一時金のみ、残りの２割が一時金と正味販売価格の何％という形で契約しているようである。先ほど、二段階の話があったが、欧米でもそのようになっているようである。

今後への期待は、個別交渉の必要のない「柔軟且つ合理的な共同研究契約スキームの構築」を期待したいと考えている。基本的には、納得性の高い複数のソリューションを用意して、条件をあらかじめ明示して、リスクの見える化をして選択できるようにする。譲渡一辺倒というのはあまりにも硬直化しすぎだと思うので、選択式が良いと思う。交渉にはそれなりのスキルと経験、勘、知恵が必要なので、大学の職員でも出来るような事務処理に変えられたら良いと考える。それが、自立化、産学連携の成功へのカギになると思う。期待しても誰もやってくれないので、意識を持った人が自分で取り組まなければならない。



第６章　共同研究契約書雛形及びその解説、その他資料

６．１．共同研究契約書雛形

多くの大学・機関では、ホームページにて共同研究契約書雛形を公開している。そのような大学・機関の中から、研究会にご協力頂いた大学・機関の共同研究契約書雛形公開ＵＲＬアドレスを下記に掲載する。

また、一部大学では、「共同研究契約書雛形の解説」や「共同研究の成果に関する知的財産ポリシー」を企業向けにホームページ上に公開しており、そのＵＲＬアドレスも併せて下記に掲載する。

※下記ＵＲＬアドレスは今後変更される可能性がありますのでご了承下さい。

大学・機関名	ＵＲＬアドレス　（２０１０年５月現在）
東北大学	http://www.rpip.tohoku.ac.jp/main/kyodo_research.html 国立大学法人東北大学産学連携推進本部＞共同研究 ☞お申込み ☞共同研究契約書（雛形） Word
東京大学	http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/regulation.html#kyodo 東京大学産学連携本部＞規則・様式　規則・様式等一覧 ☞共同研究関連（手続きの流れ） ☞共同研究契約書 Word ☞民間企業との共同研究による 共同発明の取扱いに関するガイドライン PDF ☞共同研究契約書条文解説はこちら ☞共同研究契約書条文解説 PDF http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/kyodou/kyodou-manual.html
京都大学	http://www.saci.kyoto-u.ac.jp/?page_id=93 京都大学産官学連携本部＞産官学連携推進室 ☞４．共同研究申請書、共同研究契約書のひな型 ☞共同研究契約書 Word
大阪大学	http://www.uic.osaka-u.ac.jp/download/index.html 大阪大学産学連携推進本部＞各種様式のダウンロード ☞共同研究関連 ☞共同研究契約書 Word ☞企業との共同研究による 発明の取扱いに関するガイドライン Word

大学・機関名	ＵＲＬアドレス　（２０１０年５月現在）
山口大学	http://www.sangaku.yamaguchi-u.ac.jp/index.php?mode=staff&submode=collabo_2 山口大学産学公連携・イノベーション推進機構 ＞大学教職員と学生の方へ＞共同研究 ☞「共同研究申込書」および「共同研究契約書」のひな型 ☞共同研究契約書（ひな型）Word
九州大学	http://imaq.kyushu-u.ac.jp/cg/jk_flow.html 九州大学知的財産本部＞受託研究・共同研究の受入れフロー ☞共同研究 ☞共同研究契約書（九州大学雛形）Word
九州工業大学	http://jimu-www.jimu.kyutech.ac.jp/kenkyu/kenkyou/renkei4/index.html 産学連携制度に関するダウンロード ＞民間との共同研究　各種様式ダウンロード ☞共同研究契約書雛形 Word
奈良先端科学技術大学院大学	http://ipw.naist.jp/sankan/index.html 奈良先端科学技術大学院大学産官学連携推進本部 ＞サービス内容　共同研究制度 ☞共同研究のポリシー☞○成果の取扱について ☞共同研究契約書の雛形 Word PDF
情報・ｼｽﾃﾑ研究機構国立情報学研究所	http://www.nii.ac.jp/kenkyou/b_1234.html 国立情報学研究所総務部研究促進課＞共同研究 ☞１．民間機関等との共同研究 ☞共同研究契約書雛形 Word
慶應義塾大学	http://www.ipc.keio.ac.jp/about/activities/contract.html 慶應義塾大学知的資産センター＞センターについて ＞センターの活動＞研究契約支援 ☞基本規定等 ☞研究契約書（代表例）PDF
電気通信大学	http://www.ip.uec.ac.jp/ipo/policy/kyoudou.html 国立大学法人電気通信大学産学官連携センター知的財産部門 ＞ポリシー・規程・様式＞共同研究・共同出願 ☞電気通信大学「共同研究契約・受託研究契約」の雛形 ☞共同研究契約雛形 Word PDF ☞共同研究契約・受託研究契約の雛形の解説 http://www.ip.uec.ac.jp/ipo/policy/cooperation.html

６．２．共同研究契約書雛形解説、その他資料

研究会では、契約交渉の背景を把握するため、大学・機関の共同研究契約書雛形の趣旨を理解するため雛形解説の提出をお願いした。各大学･機関より提出して頂いた解説の視点は、共同研究相手向け、研究者向け、研究会向け、など多様であった。そこで、事務局より、共同研究相手向け（企業向け）の視点からの雛形解説の作成を各大学・機関にお願いした。

また、一部大学からは、雛形解説とは別に共同研究契約交渉に関する資料なども提出して頂いた。

それら提出して頂いた資料を、事務局にて一部体裁を整える等の編集作業を行い、本報告書に掲載した。

６．２．１．東北大学

（定義）

第１条　本契約において、次に掲げる用語は次に掲げる定義に従う。

一　「研究成果」とは、次条に定める共同研究（以下「本共同研究」という。）の研究目的及び研究内容に沿った技術的成果であって、本共同研究により得られたものをいう。

二　「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。

イ　特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、及びこれらの権利の登録を受ける権利、並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利

ロ　プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権、並びに外国におけるこの著作権に相当する権利

ハ　秘密に扱われる財産的価値のある技術情報（以下「ノウハウ」という。）にかかる権利

三　「発明等」とは、知的財産権の対象となる発明、考案、創作、育成、案出その他の技術的成果をいう。

四　発明等について「実施」とは、権利が保護される国における特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法、著作権法その他の知的財産権にかかる法令が定める発明等の利用行為、及びノウハウの使用をいう。

五　「独占的実施権」とは、知的財産権の登録の前後を問わず、知的財産権にかかる発明等を独占的に実施できる権利をいう。日本国における登録後の独占的実施権の許諾は、専用実施権の設定又は独占的通常実施権の許諾により行うことができる。

【解説】

一　「研究成果」が研究の実態と大きくかけ離れると、共同研究終了後の企業、大学双方の研究活動に支障をきたす恐れがあります。必要かつ十分な範囲で研究目的及び研究内容の設定をお願い致します。

二ーロ　共同研究の成果としてデジタルコンテンツ（プログラム・データベースを除く）に係る著作権等が発生する可能性があります。東北大学ではデジタルコンテンツ及び学生の発明は職務発明等の対象外です。デジタルコンテンツ及び学生の発明を「研究成果」として取り扱うためには、研究担当者、研究協力者の同意が必要です。

（研究担当者）

第５条　甲及び乙は、別紙１の第６欄に掲げる自己に属する者を、研究担当者として本共同研究に参加させる。

２　甲及び乙は、相手方の書面による同意を得た上で、自己に属する者を研究担当者として新たに本共同研究に参加させることができる。

３　甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を、民間等共同研究員として受け入れる。

【解説】

「研究担当者」とは、共同研究を担当する本学の教員及び民間機関等において研究に従事する者を言います。

（研究協力者）

第６条　甲及び乙は、自己に属する者であって別紙１の第７欄に掲げる者又は別途書面により相手方の同意を得た者を、研究協力者として本共同研究に参加させることができる。

２　甲及び乙は、自己が参加させる研究協力者に本契約内容を遵守させなければならない。

【解説】

研究協力者は大学と直接雇用関係にない者を言い、学生等が含まれる場合があります。学生等の成した知財は職務発明等の対象外ですが、研究に参加する際、知財が生まれた場合に大学へ譲渡する旨を、大学と研究協力者の間で書面を取り交わし確認します。企業と学生個人の直接の守秘契約・誓約書取り交わしは避けて頂きたくお願い致します。

（研究経費）

第７条　甲及び乙は、別紙１の第８欄に掲げる直接経費、間接経費（産学連携経費）、及び研究料（以下これらをあわせて「研究経費」という。）を負担する。

２　乙は、乙負担の研究経費を、甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。振込手数料その他の納付費用は乙の負担とする。

３　乙は、乙負担の研究経費を納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付日までの日数について年５％の利率で計算した延滞金を納付しなければならない。

４　甲は、研究経費の経理を行う。乙は、経理書類を閲覧することができる。

５　本共同研究を完了し又は中止した場合において、乙が納付した研究経費のうち直接経費の額に不用が生じたときは、乙は甲に不用となった額を返還させることができる。

６　研究期間の延長により研究経費に不足するおそれが生じた場合には、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうか決定する。

【解説】

研究経費は共同研究の実施に際し、研究遂行に必要となる直接経費および間接経費（産学連携経費）（※）を合算した額となります。また共同研究員を派遣する場合は、研究料として、共同研究員１人につき年間４２万円（６ヶ月単位・２１万円）の費用を納付して頂きます。

※間接経費（産学連携経費）は本学の産学連携推進体制のための経費として、直接経費の１０％相当額を別

途ご負担頂きます。

（知的財産権の帰属）

第９条　甲及び乙は、本共同研究の研究成果として、保護すべき発明等が得られた場合には、速やかに相手方に通知しなければならない。

２　甲又は乙に属する研究担当者又は研究協力者（以下「研究担当者等」という。）が単独で発明等をしたときは、当該発明等にかかる知的財産権はその研究担当者等が属する甲又は乙の単独所有とする。この場合、甲又は乙は、知的財産権が自己の単独所有であることを予め相手方に確認した上で、単独で日本国における出願をすることができる。

３　甲に属する研究担当者等及び乙に属する研究担当者等が共同で発明等をしたときは、当該発明等にかかる知的財産権は甲及び乙の共有とする。共有の知的財産権についての日本国における出願は、協議により持分を定めた上で、第１２条の規定に基づいて行う。

【解説】

本共同研究の成果として得られた発明等の知的財産が単独の成果であるか、共同の成果であるかお互いに確認するために、相手方への通知を義務づけます。

２　単独発明は相手方に確認したうえで単独出願することができます。

３　共同発明は原則、企業と大学の共有となります。

（外国出願）

第１０条　前条、次条及び第１２条の規定は、外国での出願にも適用する。

２　甲及び乙は、協議の上、共同で行う外国での出願の要否、出願国等を定める。

【解説】

日本国特許法と制度の異なる外国特許についても、原則日本国特許同じように取扱います。

２　外国特許出願には別途費用、手続き、期限が生じますので、出願要否は協議の上決めることと致します。

（甲が単独所有する知的財産権）

第１１条　乙又は乙の指定する者は、第９条第２項の規定により甲が単独で所有する知的財産権について、譲渡又は独占的若しくは非独占的実施権の許諾を甲から受けるための優先交渉権を有する。

２　優先交渉権を行使できる期間（以下、本条において「優先交渉期間」という。）は、当該知的財産権の出願日の翌日から起算して６ヶ月を経過した時に満了する。

３　甲は、優先交渉期間中、当該知的財産権について、第三者に対する譲渡又は実施権の許諾を行ってはならない。

４　乙又は乙の指定する者は、優先交渉期間内に、譲渡又は実施権の許諾についての契約を締結できない場合、甲の同意を得た上で、優先交渉期間を延長することができる。

５　優先交渉権は、優先交渉期間が満了した時、又は乙若しくは乙の指定する者がその権利を放棄した時に、効力を失う。

６　独占的実施権の許諾を受けた者が、別途協議して定める期間に正当な理由なく当該知的財産権にかかる

発明等の実施をしないときは、甲は、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。

【解説】

東北大学は大学単独の成果であっても、共同研究の成果は共同研究先の企業に実施して頂くのが発明の早期実用化の観点から望ましいと考えます。共同研究先の企業に実施して頂くために、期限付きの優先交渉権を設定しております。

６　東北大学は発明の社会における活用を重視しています。独占的実施権の許諾を受けた共同研究先の企業において実施が困難な場合、大学は第三者に非独占的実施権を許諾することにより活用を図ります。

（甲乙が共有する知的財産権）

第１２条　第９条第３項の規定により共有の知的財産権について出願をするときは、甲及び乙は、協議の上、次の各号のいずれか一に規定された契約を選択し、締結する。契約の選択は、出願前にこれを行わなければならない。

一（譲渡）　甲が、乙又は乙の指定する者に自己の持分を有償で譲渡する譲渡契約。

二（独占的実施）　次に掲げるすべての要件を満たす独占的実施契約。

イ　甲は、乙又は乙の指定する者に対し、当該知的財産権についての独占的実施権、又は再実施許諾権付き独占的実施権を有償で許諾する。

ロ　本号イの規定により許諾を受けた者が、別途協議して定める期間に正当な理由なく当該知的財産権にかかる発明等の実施をしないときは、甲は、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。

ハ　出願から登録まで及び登録後の維持管理手続きに要する費用は、乙又は乙の指定する者が負担する。

三（非独占的実施①）　次に掲げるすべての要件を満たす非独占的実施契約。

イ　乙は、当該知的財産権について非独占的実施権を有する。乙は、その実施が乙の事業に貢献すると見込まれるとき又は貢献したときは、甲に実施料を支払わなければならない。ただし、本号ニの規定により負担する甲の持分にかかる費用を当該支払いから控除することができる。

ロ　甲及び乙は、予め相手方から書面による同意を得た上で、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。第三者から徴収した実施料は、持分に応じて配分する。

ハ　本号ロにおいて、乙が第三者への実施許諾に同意しない場合、甲が求めるときには、本号に規定する契約を、前号に規定する独占的実施契約に改める。

ニ　出願から登録まで及び登録後の維持管理手続に要する費用は、乙が負担する。

四（非独占的実施②）　次に掲げるすべての要件を満たす非独占的実施契約。

イ　乙は、当該知的財産権について非独占的実施権を有する。

ロ　甲は、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。乙はかかる許諾に同意したものとみなされる。この場合、第三者から徴収した実施料は甲が取得する。

ハ　甲は、自己の持分を第三者に譲渡することができる。乙はかかる譲渡に同意したものとみなされる。

ニ　出願から登録まで及び登録後の維持管理手続に要する費用は、甲及び乙が持分に応じて負担する。

２　前項に規定する契約は、次の各号の規定に従って締結しなければならない。

一　甲及び甲が参加させた研究担当者等は、契約締結後においても、試験、研究又は教育のために当該知的財産権にかかる発明等を無償で実施することができる。

二　譲渡料の額、実施料の額その他の契約条件は、別途協議の上これを定める。

【解説】

共同発明を出願する場合、一（有償譲渡）、二（独占的実施）、三（非独占的実施①）、四（非独占的実施②）の４つのオプションから出願前に選択する必要があります。共同研究先企業の意向と教員の希望を勘案したうえで、協議の上決定します。

一（有償譲渡）：具体的内容は譲渡することが決まってから譲渡契約により定めます。

二(独占的実施)：独占的実施の対価として企業が特許費用を負担、実施料支払いにも応じる条件となります。大学／東北テクノアーチ（ＴＴＡ）は一定期間特許が実施されず死蔵されている場合のみ第三者に非独占的実施権を許諾することができます。

三（非独占的実施①）：第三者への実施許諾に対しては企業の同意が必要であるので非実施機関の大学からみると実質的に独占実施に近い状態と言えます。非独占的実施許諾先を探しても、共願先企業に実施許諾を拒否される恐れがあるため、ＴＴＡはライセンス活動が出来ません。よって、大学に収入があるまでの間は、企業が特許費用を負担、実施料支払いにも応じる条件となります。ただし、大学に実施料等の収入があった場合には大学が払うべきであった特許費用を大学の収入から控除できます。控除の方法、時期、順序は共同出願契約で定めます。

四（非独占的実施②）：大学が自由に第三者に非独占的に実施許諾出来る場合には、自助努力による費用回収／収入獲得が可能であるので、権利持分に応じて特許費用を負担することが可能です。大学による第三者への実施許諾を自己実施に代わるものと見なし、実施料は大学のみが受け取ります。企業は無償で自己実施できます。

（ノウハウの秘密保持）

第１３条　甲及び乙は、ノウハウとして保護すべき研究成果が得られたときは、協議の上、ノウハウの内容を文書で特定した上で、その秘密を保持する。

２　ノウハウの秘密保持期間は、本共同研究完了の翌日から起算して２年を経過した時に満了する。ただし、甲及び乙は、協議の上、秘密保持期間を延長し又は短縮することができる。

【解説】

「教育」と「研究成果の公表」は大学の使命の中で重要なものです。従って、大学は然るべき知的財産の権利保全措置の後に研究成果の公表を希望します。ただし、研究成果の早期公表が企業活動に不利益を与えることが予想される場合には、ノウハウとしての秘密保持にも応じます。大学の社会的使命をご理解頂き、ノウハウの指定は最小限にとどめて頂くことを希望致します。

（秘密情報の秘密保持）

第１５条　甲及び乙は、相手方に秘密保持を求める秘密にすべき技術上の情報を相手方に文書で開示し又は提供するときは、秘密であることを明記した上で、秘密にすべき情報を文書で特定しなければならず、口頭で開示するときは、秘密であることを明示して開示した上で、開示した日の翌日から起算して３０日以内に秘密にすべき情報を文書で特定しなければならない。

２　甲及び乙は、前項の規定に従って相手方より開示され又は提供された情報（以下「秘密情報」という。）を、研究担当者、研究協力者並びに本共同研究の実施にあたり必要となる自己に属する最小限の役員及び従業員（以下本項において「研究関係者」という。）以外に開示し、提供し又は漏洩してはならない。また、甲及び乙は、研究関係者に対し、所属を離れた後も含めて、秘密情報の秘密保持義務を負わせなければならない。

３　甲及び乙は、事前に相手方から書面による同意を得た場合を除き、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。

４　前二項の規定は、次のいずれかに該当する情報には適用しない。

一　開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していた情報

二　開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報

三　開示又は提供を受けた後に、自己の責めによらずに公知となった情報

四　正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

五　秘密情報によることなく、独自に開発し又は取得した情報

六　開示し又は提供することにつき事前に相手方から書面による同意を得た情報

５　第２項及び第３項の規定は、次のいずれかに該当する行為には適用しない。

一　甲又は乙が、裁判所又は行政機関からの要請に基づいて秘密情報を開示する行為

二　研究担当者等が、自己の知識・経験として蓄積された秘密情報を改良研究その他の研究に利用する行為

６　第２項及び第３項の義務を負う期間は、本共同研究の完了又は中止の日の翌日から起算して２年を経過した時に満了する。ただし、甲及び乙は、協議の上、この期間を延長し又は短縮することができる。

【解説】

大学の研究者は論文発表による研究成果の公表を研究活動の基本にしているため、秘密を担保するためには秘密情報の特定が必要です。企業の営業情報等、大学の研究者の研究遂行に必須でない情報は、できるだけ開示しないようお願いします。（共同特許出願にかかる出願の事実、明細書、図面等の守秘義務は別途共同出願契約で定めます。）

（技術移転機関の利用）

第１７条　甲は、乙に通知した上で、甲指定の技術移転機関である株式会社東北テクノアーチに対し、知的財産権若しくはその持分の譲渡又は実施権の許諾をすることができる。

２　甲は、株式会社東北テクノアーチに対し、本契約により秘密保持義務を負う情報を開示することができる。

３　前二項の場合、甲は、株式会社東北テクノアーチに対し、本契約に規定する秘密保持義務その他の義務の履行を担保するために必要な措置をとらなければならない。

【解説】

東北大学は知財の活用を株式会社東北テクノアーチに委託しております。東北テクノアーチ（ＴＴＡ）の行う技術移転契約は大学の契約の仲介ではなく、ＴＴＡが権利者として行う契約となっているので、大学からＴＴＡに権利譲渡又は再実施許諾付実施許諾が必要となります。

６．２．２．京都大学

（知的財産権の出願等）

第１３条　甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。

２　本共同研究の実施により得られる発明等の甲の持分は、甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。

３　甲又は乙はそれぞれ、自己に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行い、自己に属する研究担当者の当該発明等に係る知的財産権を甲又は乙がすべて承継した場合は、当該知的財産権（以下「単独所有に係る知的財産権」という。）は当該研究担当者の属する当事者の単独所有とし、出願等手続及び権利保全を自らの裁量において行うことができるものとするが、当該発明等に係る知的財産権出願等の前にあらかじめ相手方の確認を得るものとする。この場合、出願等手続及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。

４　甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権のうち、甲に属する研究担当者の持分を甲がすべて承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願契約に従って共同して出願等を行うことができるものとする。ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、当該甲又は乙は当該知的財産権を以後自己の単独所有に係る知的財産権として取扱うものとする。

５　本共同研究の結果生じた発明等が、甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合、当該出願等について、当該甲に属する研究担当者と乙は協議の上、別途定めるものとする。

Ｑ．単独所有の知的財産権の取扱いに関する条項を追加することは可能か？

Ａ．　原則として追加しないことが好ましいが、内容次第では可能。

（１）見解

旧雛形において存在した単独所有の知的財産権の取扱いに関する条項を削除した理由は、大学単独所有の知的財産権は大学単独で出願・維持費用を捻出しており、その使用・収益・処分は大学の自由であるべきであるにもかかわらず、相手方にその条項をうまく書き換えられ、共同出願契約においてこれが制限される事例が多く見られたためである。

ｅｘ．（旧雛形第１６条をうまく書き換えられた例）

甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって第１４条の規定により甲に承継された知的財産権（※注ここでは単独所有の知的財産権を指しています）を、次条に定める場合を除き、自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから１０年間優先的に実施させることを許諾する。

上記例によれば、大学単独で出願・維持費用を捻出している大学単独所有の知的財産権について、大学の自己実施が制限され、かつ、通知があれば出願から１０年間優先的に実施させることを相手方に約束してい

ることから自由なライセンス活動まで一部制限されていることになる。

大学単独所有の知的財産権については、このように相手方から制限を加えられるべき性質のものではなく、共同研究契約の段階で、大学単独所有の知的財産権について予め、例えば、通常実施や独占的実施の許諾を約束することは、少なからず大学単独所有の知的財産権の自由なライセンス活動を制限することにつながるため（独占的実施の場合はもちろん、通常実施の場合であっても他者に独占的実施の許諾ができないという制限となる）、原則として、共同研究契約の段階で、大学単独所有の知的財産権の取扱いに関する条項を予め設けるべきではないと考える。

当該条項を設けなくても、大学にとって単独所有の知的財産権について相手方に実施頂くことは歓迎すべきことですあり、他者に譲渡や独占的実施の許諾をしていない限り、相手方へのライセンスを拒むことは基本的にはなく、また、必要であれば（他者に譲渡や独占的実施の許諾をしてしまう前に）ライセンスを受けていただければよい。共同研究から生じた単独発明については事前に相手方への確認も行うのであるから、先にその存在を知ることができるだけでも十分、他者との優位性は確保できているといえると考える。

（２）事例紹介

ケース１：△

（単独所有に係る知的財産権）

第〇条　甲の単独所有に係る知的財産権について、甲が第三者に対し、譲渡又は実施許諾し　ようとするときは、事前に乙に通知するものとする。

共同研究の相手方に実施して頂きたい、との大学の基本的スタンスから考えると、事前に相手方に通知して実施許諾を受ける機会を与えてあげる、ということは許容してもよいとの印象を受ける。

しかし、大学内の実務を考えると、単独発明として届けられた案件が共同研究から生じたものか否かについては発明者からの申告無しにこちらから判断することはできず、また仮に判明したとしても共同研究から生じた単独発明として特別に管理できる体制が完全に構築できていないことから、通知義務を負ってもこれを履行できない可能性がある。契約書に約束をして、その約束を守れなかったら債務不履行の問題が生じてしまうため、「できない約束はしない」のが、大学の身の丈にあった契約かもしれない。

（共同出願契約）

第１４条　乙は、前条第４項の規定による共有に係る知的財産権の共同出願契約において、以下の各号のうちいずれか一つを選択するものとする。ただし、実施許諾等の条件については、甲乙別途協議するものとする。

一　（独占実施）共有に係る知的財産権について、乙が独占実施を希望し、乙は甲に対し実施料を支払うこと。この場合、共有に係る知的財産権の出願等費用は、乙が負担するものとすること。

二　（非独占実施①）共有に係る知的財産権について、乙が非独占実施を希望し、乙は甲に対し実施料を支払うこと。この場合、共有に係る知的財産権の出願等費用は、乙が負担するものとするが、乙が負担した出願等費用のうち甲の持分に係る出願等の費用を、当該実施料から控除できるものとすること。

三　（非独占実施②）共有に係る知的財産権について、乙は、甲に対し実施料を支払うことなく非独占実施できるものとすること。この場合、共有に係る知的財産権の出願等費用は、乙が負担するものとし、

また、甲は乙の同意なく第三者に実施を許諾し、その実施料収入を甲のみが収受できるものとすること。

２　乙が、前項第１号又は第２号を選択したにも関わらず、 共有に係る知的財産権を出願した日から５年、正当な理由なく実施しないときは、甲は、共有に係る知的財産権について乙の同意を得ることなく第三者に実施を許諾できるものとする。但し、乙が共有知的財産権を実施しないことにつき、正当な理由があるか否かについて甲が判断するにあたっては、乙の意見を聴取するものとする。

Ｑ．共有に係る知的財産権の各選択肢の趣旨、実質的な違いは何か？

Ａ．

①独占実施（第１４条第１項第１号）

相手方が独占実施する場合、実質的には相手方単独所有の知的財産権と同じともいえるため、出願・維持費用を相手方にご負担頂くことにしている。

また、大学は自ら商業的な実施を行わず、独占実施の場合は第三者に実施許諾等して収入を得ることができないため、相手方から実施料を頂くことにしている。

②非独占実施①（第１４条第１項第２号）

非独占実施①の場合、出願・維持費用の相手方負担について、実質的には相手方単独所有の知的財産権と同じともいえる、という論理は必ずしも妥当しない。しかし、特許法上、共有に係る知的財産権を第三者に実施許諾するときは、相手方の同意が必要であると定められているため、相手方が一方的に同意を拒めば、実質的には独占実施の状態を保つことができてしまう、その意味で実質的には相手方単独所有の知的財産権と同じともいえてしまう、という論理は成立する。そこで、独占実施の場合と何が違うのか？との疑問が生じる可能性がある。

しかし、この選択肢の趣旨は、あくまで大学は共同研究から生じた共有に係る知的財産権は共同研究の相手方に実施して頂きたいという前提に立ちつつも、大学で生まれた研究成果は広く社会に還元すべきという大学の社会的使命から相手方に同意いただいた第三者に対しては実施許諾を行い、第三者から得た実施料は双方で分配して「大学と共同研究の相手方がＷｉｎ－Ｗｉｎの関係築く」という、まさに原則的な理想をその精神としており、相手方が一方的に同意を拒む事態は想定していない。

そして、残念ながらこれまでの経験上、共有に係る知的財産権を相手方に実施いただけるケースは稀であり、第三者への実施許諾も極めて難しく、また実施許諾はなかなか同意いただけないことが多いことから、結果として冒頭に述べたような実質的に相手方の独占実施の状態、ひいては実質的には相手方単独所有の知的財産権と同じともいえる状態に陥っている現状がある。

ところが、このような相手方単独所有の知的財産権と同じともいえる出願に大学の公費を使用し、出願・維持費用ばかりが嵩むことは、大学として社会に説明がつかない。

そこで、出願・維持費用は相手方に負担をお願いしつつも、相手方が実施された場合に頂く実施料から大学持分相当の出願・維持費用を控除することができることとした。

③非独占実施②（第１４条第１項第３号）

非独占実施②の場合はより一層、出願・維持費用を相手方にご負担頂くことについて理解を得られ難いことが予想される。また、この選択肢だけを見た相手方が違和感を覚えてもやむを得ない。

しかし、この選択肢は、これまでの経験から「共有に係る知的財産権を実施した場合の実施料をどうしても支払いたくない」という相手方がある場合を想定し、そのような相手方の要望を大学が自ら最大限汲み取りつつも、いわゆる他の選択肢との関係で１つだけ有利な選択肢を作ってしまうとそればかりが選択されてしまうことから他の選択肢とのバランスも考え、いわゆる苦肉の策として設けたものである。

従って、この選択肢ばかり修正されるのは本学の本望ではなく、相手方が実施料の支払いに抵抗がない場合には非独占実施①を選択頂き、この選択肢は削除してもよい。

Q．非独占実施①（同２号）の選択肢において、甲の持分に相当する出願等費用を、乙が支払う実施料からだけでなく「甲又は乙が第三者に実施許諾した場合に甲に配分される実施料」からも控除できること、としてよいか？

A．問題ない。

Q．非独占実施②（同３号）の選択肢において、「甲の持分に相当する出願等費用を甲が第三者に実施許諾した場合に甲が収受した実施料から控除できる」こと、としてよいか？

A．相手方から実施料をいただけない選択肢であるため、ただでさえ共有に係る知的財産権は第三者に実施許諾することが難しいことをも踏まえると、非独占実施①（２号）の場合と比べてこちらが有利な選択肢となる可能性があり、原則としてお断りしたい。

Q．非独占実施②（同３号）の選択肢において、相手方にも第三者への自由な実施許諾を認めてもよいか？

A．大学にとっては、大学の研究成果を社会に還元できることは大変喜ばしいことですので、問題ない。但し、相手方が第三者に実施許諾して得た実施料収入は、相手方のみが収受することはできず、本学にも配分頂くこととしている。

Q．（非独占実施の場合）相手方への最恵待遇条項を認めてよいか？

A．認めない。

最恵待遇条項とは、簡単に言えば、大学が第三者に対して実施許諾した場合に、その条件が相手方の実施許諾の条件より有利なものとなった場合、相手方にもその条件を認めるもの、であり、共同研究の相手方に対してこのような約束をすることは、一見、問題ないようにも見える。

しかし、このような条項を契約にて認めてしまうと、その後の契約管理が非常に複雑であり、認められない。

最恵待遇条項でなくとも、共同研究の相手方という事実や出願・維持費用をご負担いただいているという事情を勘案し、一般的に考えて第三者より優遇された条件であるべき、という価値判断は当然に大学も行った上で、全くの第三者との差別化は諮るよう努めることでご理解頂きたいと考える。

Q．相手方の実施料の支払いを共有に係る知的財産権の登録日以後とすることは可能か？

A．原則として、認められない。

Ｑ．発明等やノウハウが生じた場合、甲に属する研究者の持分を必ず甲が承継する旨、明記することは可能か？

Ａ．共同研究契約の段階で、予め必ず大学が承継する旨明記することはできない。

共同研究で発明等が生じた場合、これらの特許等を受ける権利を承継するか否かの判断は、産官学連携本部長が担当分野拠点委員会を開催させて、その審議結果をもとに、本学が承継するか否かを決定する旨、発明規程に定めている。

Ｑ．甲に属する研究者の持分を甲が承継しなかった場合について、相手方との権利関係や出願などを共同研究契約において定めることは可能か？

Ａ．できない。

本学が特許等を受ける権利を承継しないと判断した場合、その特許等を受ける権利は大学発明者に帰属し、個人の財産となる。

従って、共同研究契約は、大学と相手方との契約であるため、発明者の個人財産となった発明等の権利関係を定めることはできない。

但し、大学発明者と相手方との共有となった場合、権利を保全するために、出願等について、大学発明者と相手方との間で速やかにその取扱いについて協議し、定める必要があるため、第１３条第５項にその旨規定している。

Ｑ．第１４条第２項の規定の趣旨は？

Ａ．大学で生まれた研究成果は広く社会に還元すべきという大学の社会的使命から、独占実施（同１号）や、非独占実施であっても第三者への実施許諾に際して相手方の同意が必要な場合（同２号）に相手方における共有に係る知的財産の塩漬け、死蔵防止を意図した規定です。

一方、本条項は正当な理由があるか否かについて大学が判断できること、大学が正当な理由がないと判断した場合には同意なく第三者に実施できること、に意義を有している。従って、下記の例は一見もっともらしく見えるものの、本条項の意義を有名無実化してしまっている例とも言える点に注意が必要である。

（共同出願契約）
第１４条
２　乙が、前項第１号又は第２号を選択したにも関わらず、共有に係る知的財産権を出願した日から５年、正当な理由なく実施しないときは、甲は、共有に係る知的財産権について、乙と協議の上、第三者に実施を許諾できるものとする。

Ｑ．第１４条第２項の『正当な理由』とは、どのようなものか？

Ａ．これまで『正当な理由』には、相手方が当該知的財産に関する、研究又は開発を行っている場合若しくは当該知的財産を実施するにあたり必要な調査又は準備を行っている場合を想定していた。

しかし、単に「研究又は開発や必要な調査又は準備を行っている」というだけでは相手方は何とでも言うことができ、現状では共有の知的財産権を相手方に死蔵されているケースがほとんどである。

そこで、原則としては、相手方が当該知的財産に関する、研究又は開発を行っている場合若しくは当該知的財産を実施するにあたり必要な調査又は準備を行っている場合を想定しつつも、相手方の意見を聴取した上で、その有無はあくまで大学が判断することにしている。

Ｑ．共有に係る知的財産権の譲渡に関する条項（選択肢含む）を追加することは可能か？

Ａ．原則として、認められない。

共同研究契約の段階においては、どのような発明が生まれるか、また生まれた発明がどの程度の価値を有するのかが分からない。そのような状況下で、大学研究者と具体的な協議をしないまま大学が相手方と将来生まれる発明について譲渡の約束をしてしまうことは、発明者補償の観点から問題がある。

また、知的財産ポリシーでは、知的財産にかかる権利をその発明者又は創作者に帰属させる可能性を示唆しており、共同研究契約の段階で大学が相手方と将来生まれる発明について譲渡の約束をしてしまうことはその可能性を断ち切ることにもなりかねないため問題があると考える。

６．２．２．（ａ）本学雛形から予想される問題点や注意点

１．共有に係る知的財産権に関する出願費用等負担の拒否

共有に係る知的財産権について、共同研究相手方に実施いただけるケースや第三者にライセンスできるケースが非常に少なく、自ら商業的実施を行わない大学にとって出願費用等の負担は極めて難しい。

一方、共有に係る知的財産権に関する大学発明者の発明者補償の機会は、大学が出願に参加し、共同研究相手方や第三者からのライセンス料からでないと捻出することができない。

共有に係る知的財産権を第三者にライセンスすることは極めて難しいという現状の下、実質的に共同研究相手方単独の権利に等しいと見ることもでき、出願費用等の負担については是非共同研究相手方にご負担頂きたい。

２．新第１４条第２項に対する反発

共同研究相手方に出願費用等を負担してもらう以上、この条項については反発が予想される。共同研究相手方の実施を期待する一方で、大学で生まれた研究成果は広く社会に還元すべきという大学の社会的使命から共同研究相手方に延々と塩漬けされる状況を回避できるよう対処しておく説明義務をご理解頂きたい。

３．大学持分や発明者の持分の譲渡を共同研究相手方から要求された場合

発明者補償等の観点から発明者の同意が必ず必要と考える。

有償・無償など対価設定の問題も含めて発明者と個別具体的に検討が必要。

※特許法上（第３５条第３項乃至第５項）、研究者（従業者）がなした職務発明を知財ポリシーや発明規程等の（定め）により大学（使用者）に承継させた場合、研究者は相当の対価を受ける権利を有することとなっており、この対価については基準の策定に際しての大学と研究者との間での協議や対価の額の算定について行われる研究者からの意見の聴取の状況等も考慮し、不合理なものであってはならないとされている。

６．２．３．山口大学

（知的財産権の出願等）

第１４条　甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い本共同研究に関連した発明等が生じた場合には、速やかにその事実及び内容を相手方に通知し、その帰属を協議して決定しなければならない。

２　甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、それぞれ単独で発明等を行ったときは、当該発明等は発明等を行った側の単独の帰属とする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。

３　甲及び乙は、それぞれに属する研究担当者が本共同研究の結果、共同して発明等を行ったときは、当該発明等は甲及び乙の共有とし、その持分を協議して定めた上で、別途共同出願契約を締結するものとする。この場合、共同出願の手続き及びそれにより得られる知的財産権の維持・管理は、原則として甲の負担で甲が行うものとし、乙はこれに協力する。

４　前項の規定にかかわらず、本共同研究の結果生じた発明等を乙に属する研究担当者と甲とが共有することとなった場合は、当該乙に属する研究担当者と甲とが協議の上、その取り扱いを定めるものとする。

【解説】

本学では、共同研究時の発明の取扱いについて発明者主義を採っております。また、共同発明の出願手続及び費用負担については、下記の理由から契約相手先へお願いしております。

１．共同研究で得られた発明については、契約相手先にまず御利用頂くことを前提としております。そのため、当該企業で事業化を行いやすいよう、明細書の作成等も基本的にお任せしたいと考えております。（ただし、内容のチェックは本学でも実施致します。）

２．発明の実施にあっては、単独発明のように御利用頂くことを想定しているため、費用についても御負担をお願い致します。

（外国出願）

第１５条　前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権（著作権及びノウハウを除く。）の出願手続き及び権利保全（以下「外国出願」という。）についても適用する。

２　甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、事前に協議の上、その可否及び出願国、費用の負担方法等を決めるものとする。

【解説】

外国出願は国内出願と同様の取扱いを原則としておりますが、高額な費用負担が発生することもありますので、事前の協議事項とさせて頂きます。

なお、本学では原則として独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）の外国出願支援制度の支援が得られる案件のみを対象としております。

（優先的実施）

第１６条　乙は、第１４条第２項の規定による、乙単独に係る知的財産権（著作権及びノウハウを除く）について、出願の日から３０日以内又は、審査請求の期限前６０日から３０日までの期間（ただし第１７条第１項の規定に基づき、第三者に実施許諾又はその手続中である場合を除く）（以下「選択期間」という）に甲又は甲の関連会社（甲の子会社又は親会社をいう：以下の各条において同じ）から、文書により独占的仮通常実施権の申し込みがあった場合には、実施許諾するものとする。

２　乙は、第１４条第３項の規定による、共有に係る知的財産権（著作権及びノウハウを除く）について、選択期間中に甲又は甲の関連会社から、独占的に実施したい旨の申し込みがあった場合には、第三者には実施許諾できないものとする（以下、この期間及び前項における独占的仮通常実施権の付与期間を併せて「独占的な実施期間」という）。

３　前二項の規定にかかわらず、甲又は甲の関連会社が、独占的な実施期間中、知的財産権の出願の日から５年経過後においても実施又は実施の準備をしないときは、甲又は甲の関連会社が有する独占的仮通常実施権若しくは権利化後の独占的通常実施権又は独占的な実施権は消滅するものとする。

【解説】

出願時及び審査請求時の２回に、契約相手方の企業及び関連企業から単独・共有特許の独占的仮通常実施権の申し込みがあった場合は、これに応諾致します。

ただし、独占的実施権の申し込みをいただいたにもかかわらず、５年経過後も実施及び実施準備をしていただけない場合、権利の死蔵を防ぐために独占権は消滅することと致します。

（第三者に対する実施の許諾）

第１７条　乙は、甲又は甲の関連会社から乙単独所有又は共有に係る知的財産権について、選択期間中独占的な実施権の申し込みがなされなかった場合、前条第３項に規定する仮通常実施権若しくは権利化後の独占的通常実施権又は独占的な実施権が消滅した場合及び独占的な実施期間が終了した場合は、自ら、又は乙が指定する技術移転機関に委託して第三者に仮通常実施権若しくは通常実施権を許諾することができるものとする。

２　甲は、前項の規定にかかわらず、甲に不測の損害を与えることが予想される場合、出願から３０日以内にその理由を示し、乙又は乙から委託を受ける技術移転機関に対し、第三者への実施許諾可能な期間を変更することについて協議することができる。協議が整わない場合は、前項の規定どおりとする。

３　甲は、甲単独所有又は共有に係る知的財産権について、出願のときから第三者に仮通常実施権若しくは通常実施権を許諾することができる。

【解説】

研究成果を社会に還元するため、知的財産権を実施しない場合は、本学及び技術移転機関による第三者ライセンスを行います。なお、実施しない場合とは具体的には以下のケースを想定しております。

１．選択期間に独占実施の申し込みがなかった場合

２．独占実施期間において５年間実施せず、独占的実施権が消滅した場合

３．独占実施期間が終了した場合

（持分の譲渡等）

第１８条　甲及び乙は、知的財産権の自己の持分を相手方に譲渡又は放棄することができる。但し、対価等の条件については、甲乙協議して定めるものとする。

２　甲及び乙は、共有に係る知的財産権について、相手方の事前の書面による承諾を得た場合に限り、自己の持分を第三者に譲渡することができるものとする。（実施料）

第１９条　甲又は甲の関連会社が乙単独所有又は共有の知的財産権を実施しようとするときは、別途実施許諾契約を締結するものとし、当該甲又は甲の関連会社は実施料を乙に支払わなければならない。

２　共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、実施許諾に要する費用を除き、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。

【解説】

本学においては、単独特許については実施料を、共有特許については不実施補償をお願いしております。本学における不実施補償の設定根拠については以下のとおりです。

１．大学は国立大学法人法の制約により、営利を目的とした事業を自ら行えないこと。

２．発明者（大学職員）の職務発明を大学が承継した場合、特許法第３５条に規定される「相当の対価」を発明者へ支払う必要があり、その原資とする必要があること。

３．共同研究の成果としての共有知的財産権に基づく利益は、互いの貢献度に応じてそれぞれ公平に配分されるべきと考えていること。（企業は自己実施により利益を得る途がありますが、大学は営利事業を行うことができません。第三者ライセンスのみ公平ということでは両者の貢献度に対するバランスがとれません。）

４．特許法７３条２項には契約で別段の定めができる旨規定されており、各共有権者が対等な権利行使を行うことができない状態は、但し書き規定の適用がなされるべき状態にあると考えられ、一般商慣習と同様に取り扱うことは妥当性を欠くこと。

６．２．３．（ａ）国立大学法人山口大学の共同研究契約について

山口大学の共同研究契約書雛形については、基本的に法人化前の文科省雛形を踏襲しており、以下の観点から現行雛形で運用している。

１．雛形として提示する以上、契約相手方に対してより不利な提案は後出しすることはできないこと。 ２．雛形を起点にして契約交渉を行うため、最終的な合意点については雛形よりある程度譲歩したものになることを予め織り込み、正当な理由の範囲で高いレベルで作成する必要があること。 ３．他大学のように条項選択制とした場合、選択肢自体の修正依頼についてはかえって対応が難しくなること。加えて、契約相手方企業から実施態様に応じて最も有利な選択を行われること（大学にとっては最も不利な選択をされるということ）。

なお、契約に際しては本学雛形に固執せず、契約相手方から契約書案の提示があった際は、相手方雛形をベースにして柔軟な契約対応を行うこととしている。

＜共同研究以前の検討事項＞

１．契約は、大学と企業という法人間で締結される。あらかじめ大学と大学研究者間の責任体制の整備が必要となる。

法人化に伴って、知的財産権が研究者個人帰属から法人帰属になったにもかかわらず、研究者が成果の取扱いについて予め個人で約定してしまうケースや、研究開始の遅れを嫌って大学契約担当者へ企業要求を受け入れるようクレームを入れるケースが見受けられる。

多くは法人化による変化に対する認識不足が原因と思われるが、大学資産の取扱いルールや大学法人そのものに損害を与えるリスクを含めて、組織の構成員であることを自覚させることが必要である。

２．大学が、共同研究に学生を参加させる場合、それらの者の守秘義務を担保する手段（誓約書等）が必要となる。契約相手方に対しては責任の所在を明確にしなければならない。

一般に契約相手方に対しては、大学が包括的に責任を負うべきであり、大学は学生に対して求償権を持つとする。

３．共同研究において、学生が発明者に加わった場合の取扱を明確にしておく必要がある。（あらかじめ、大学に権利を譲渡することについて合意をとっておく等）

４．契約締結前に事実上、共同研究が始まっていることがある。その場合のノウハウの開示等に対する秘密保持の問題をどう対処するかを検討する必要がある。仮に、契約をバックデートしたとしても、その間に公表等されていれば、取り返しはつかない。

＜契約交渉にあたって＞

事前に、共同研究の成果自体、具体的にどのように実施される可能性があるのか、よく検討を行う必要がある。

特に、契約相手方企業の業界や具体的な事業化内容については考慮する必要がある。

例えば、医薬品では知的財産権が製品化に大きく寄与するが、家電製品・自動車などは多数の部品・知的財産権で構成されているため、当該製品における知的財産権の寄与率が低い。業界や製品によっては、過度な実施料要求がコスト増による製品競争力の低下を招き、時には事業化断念の材料ともなり得る。

大学・企業間の共同研究では、基本的に契約相手方による事業化が最も望ましいと考えられる。上記を含めた周辺環境を念頭に置き、原則として契約相手方の事業化の妨げにならないよう配慮して交渉を進めていく必要がある。

＜共同研究契約条項について＞

企業との契約交渉において最も問題となる事項が「共有特許の費用負担」と「不実施補償」である。

これらについて、本学では基本的に以下の観点から企業へ理解を求めている。

【共有特許の費用負担】

１．共同研究で得られた発明については、契約相手先の企業にまず御利用頂くことを前提とし、当該企業で事業化を行いやすいように明細書の作成等をお任せすること。（ただし、内容のチェックは本学でも実施する。）

２．一般に、企業による発明の事業化まではある程度の時間を要すると思われるが、当該期間中、大学は権利行使せず、企業単独特許の如く使用されている状態となること。

【不実施補償】

１．大学は国立大学法人法の制約により、営利を目的とした事業を自ら行えないこと。

２．発明者（大学職員）の職務発明を大学が承継した場合、特許法第３５条に規定される「相当の対価」を発明者へ支払う必要があり、その原資とする必要があること。

３．共同研究の成果としての共有知的財産権に基づく利益は、互いの貢献度に応じてそれぞれ公平に配分されるべきであること。企業は自己実施により利益を得る途があるが、大学は営利事業ができない。第三者ライセンスのみ公平ということでは両者の貢献度に対するバランスがとれないこと。

４．特許法７３条２項には契約で別段の定めができる旨規定されており、各共有権者が対等な権利行使を行うことができない状態は、但し書き規定の適用がなされるべき状態にあると考えられ、一般商慣習と同様に取り扱うことは妥当性を欠くこと。

特に、不実施補償については事業化コストの関係で反発が強いが、文面の解釈に対する相違も多く、交渉の課程でこの点を整理し、明文化することで合意に至るケースも増えている。

すなわち、「実施料を支払うものとする。」という規定について、企業は大学から過大な要求があることを念頭に置いて対応していることに対し、大学の意図は企業の事業化により利益が発生した場合に大学側発明者の貢献を無視しないということを担保するのが目的という点である。

大学にとっても事業化がなされなければ収入はないことを考えると、企業の事業化を妨げない範囲で妥協点を見出すことは可能と考えられる。

（ただし、企業から社内の知財ポリシーにより、妥協できないと主張されることも多い）

また、上記の２点に加え、「独占的実施の有無」及び「第三者ライセンスの取扱い」が契約交渉の主な争点となる。

本学においては、共同研究相手先の企業が優先的に事業化を行えるよう、申し出があった場合、一定期間は大学の単独特許及び共有特許について、独占的実施を認めることにしている。

ただし、独占的実施を申し出たにもかかわらず、正当な理由無く５年間実施しなかった場合は、権利の死蔵を防ぐため、独占的実施は取り消されるものとする。

（防衛特許とすることを目的として申出のみ行い、実際は実施しないケースが考えられるため。）

第三者ライセンスについては、特許法７３条第３項で共有権者の同意を要することとされているが、以下の場合については、権利の死蔵を防ぎ、研究成果の社会への還元を目的として第三者ライセンスを行えるよう約定することとしている。

１．選択期間に独占実施の申し込みがなかった場合
２．独占実施期間において５年間実施せず、独占的実施権が消滅した場合
３．独占実施期間が終了した場合

なお、本学が第三者ライセンスを行う場合は技術移転機関によるものを含むよう明文化している。

＜その他＞

共有特許の取扱いについて、大学が主張できる法的根拠は少ない。前例がなく、裁判沙汰となる可能性が高い為、実効性には疑問が残るが、以下の規定も引き合いに出す余地がある。

１．特許法第８３条

特許発明の実施が継続して３年以上日本国内において適当にされていない場合に、特許権者又は専用実施権者に対して通常実施権の許諾について協議を求めることができる規定。協議が調わない場合は特許庁長官に裁定請求をすることができる。（第三者ライセンスを制限されている中で防衛特許とされている場合など）

２．民法第２５６条１項

共有物の分割請求について、特許に適用し得ることを明確にする。その場合、相手当事者は競売又は価値賠償が選択できるようにする。

関連条文（平成２１年１１月２６日現在）

■国立大学法人法

（業務の範囲等）

第２２条　　国立大学法人は、次の業務を行う。

一　　国立大学を設置し、これを運営すること。

二　　学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

三　　当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

四　　公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

五　　当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

六　　当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。

七　　前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

２　　国立大学法人は、前項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

３　　文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければ

ならない。
４　　国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

■特許法

（職務発明）
第３５条　使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用　者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その　発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
２　従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
《改正》平１６法０７９
《改正》平２０法０１６
３　従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第３４条の２第２項の規定により専用実施　権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
《改正》平１６法０７９
《改正》平２０法０１６
４　契約、勤務規則　その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合　理と認められるものであつてはならない。
《全改》平１６法０７９
５　前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第３項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

（特許権の効力が及ばない範囲）
第６９条　特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

（共有に係る特許権）
第７３条　特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、

又はその持分を目的として質権を設定することができない。
２　特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
３　特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）
第８３条　特許発明の実施が継続して３年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から４年を経過していないときは、この限りでない。
２　前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

■民法

（共有物の分割請求）
第２５６条　各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、５年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
２　前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から５年を超えることができない。

６．２．４．九州大学

第１条　本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

（１）　「研究成果」とは、本共同研究遂行の結果得られた発明、考案、意匠、著作物、その他全ての成果をいう。ただし、第８条に規定する実績報告書において成果が特定された後は、その特定された成果を研究成果とみなす。

（２）　「特許」とは、特許権、実用新案権、意匠権、及び上記各権利の登録を受ける権利、並びに外国における上記各権利（登録を受ける権利を含む）に相当する権利、をいう。

（３）　「発明」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては創作、をいう。

（４）　「プログラム著作権」とは、著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利、をいう。

【解説】

第１条は、定義を定めている。

回路配置利用権、育成者権、成果有体物、ノウハウについては、共同研究契約で定めず、都度別途協議としている。

第１１条　甲及び乙は、自己に属する研究担当者が本共同研究の実施に伴い単独または共同で発明をなしたときは、速やかに相手方にその旨を通知し、その取扱いについて協議するものとする。

２　本共同研究の実施に伴いなされた発明に関する特許の帰属は、次の各号によるものとする。

（１）　甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が、共同でなした発明に関する特許については、原則として甲及び乙の共有とし（以下「共有特許」という。）、その持分比は、当該発明に対する貢献度に応じて、甲乙協議の上で定めるものとする。

（２）　甲又は乙に属する研究担当者が、単独でなした発明に関する特許は、原則として当該発明をなした甲又は乙に単独に帰属するものとする（以下「甲特許」又は「乙特許」という。）。

３　甲及び乙は、相手方が自己の研究担当者から前項（１）に関する特許を承継しない場合は、当該相手方の研究担当者と特許の承継について交渉できるものとする。

４　甲及び乙は、共有特許について、別途共同出願契約を締結した上で、当該共同出願契約に従い共同して出願を行うものとする。

５　甲及び乙は、甲特許又は乙特許の出願を行おうとするときは、当該発明を単独でなしたことについてあらかじめ相手方の同意を得た上で､原則として各々の責任と費用負担で当該特許の出願を行うものとする。

【解説】

第１１条は、特許の帰属及び取扱いを定めている。以下、項別に説明する。

第１項：発明をなした場合の通知義務を課している。

第２項：帰属を定めている。一方の研究担当者のみが発明した場合は単独権利とし、共同で発明した場合は共有権利としている。共有権利の持分比は、発明の貢献度とする。

第３項：共有権利について所属機関が承継しなかった場合、相手方は承継されない特許を受ける権利について譲渡交渉できる。大学では必ずしも権利を承継するとは限らないため、このような規定を定めて

いる。

第４項：共有権利の出願は、共同出願契約締結後とする。共有権利の取扱いを確定した上で、出願することを定めている。

第５項：単独権利の出願については、単独で行ったことの同意を得た上で出願することとしている。自己の費用負担を“原則”としているのは、単独権利について相手方からの要求により出願する等も考えられるためである。

第１２条　甲及び乙は、自己に属する研究担当者が本共同研究の実施に伴いプログラム著作権に係る著作物を単独または共同で創作したときは、速やかに相手方にその旨を通知し、その取扱いについて協議するものとする。 ２　本共同研究の実施に伴い創作された著作物に関するプログラム著作権の帰属は、次の各号によるものとする。 （１）　甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が、共同で創作した著作物に関するプログラム著作権については、原則として甲及び乙の共有とし（以下「共有著作権」という。）、その持分比は、当該著作物の創作に対する貢献度に応じて、甲乙協議の上で定めるものとする。 （２）　甲又は乙に属する研究担当者が、単独で創作した著作物に関するプログラム著作権は、単独で創作したことについて相手方に同意を得た上で、原則として当該著作物を創作した甲又は乙に単独に帰属するものとする（以下「甲著作権」又は「乙著作権」という。）。 ３　甲及び乙は、前項の規定に基づき自己の研究担当者からプログラム著作権を譲り受ける場合には、自己の研究担当者に著作者人格権を行使しないことを約させるものとする。 ４　甲は、専ら教育及び／又は研究を目的とする場合に限り、「共有著作権」及び「乙著作権」（著作権法第２７条及び第２８条に定める範囲を含む）を、一切の条件を付されることなく無償で利用することができる。本項をもって、著作権法第６５条第２項の合意があったものとみなす。 ５　甲及び乙は、前項以外の共有著作権の取扱いについては、別途協議を行い決定するものとする。

【解説】

第１２条は、プログラム著作権の帰属及び取扱いを定めている。以下、項別に説明する。

第１項：プログラム著作権をなした場合の通知義務を課している。

第２項：帰属を定めている。一方の研究担当者のみが創作した場合は単独権利とし、共同で創作した場合は共有権利としている。共有権利の持分比は、創作の貢献度とする。

第３項：大学では原則職務著作として扱っておらず、著作者から著作権を譲り受ける必要がある。この場合、著作者人格権不行使を約することとしている。

第４項：研究・教育目的に限り、プログラム著作物を自由に使えることとしている。

第５項：共有著作物の商用利用等については、条件を別途協議することとしている。

６．２．５．九州工業大学

（知的財産権の出願等）

第１４条　甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。

２　甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、単独所有とし、単独で出願等の手続きを行うものとするが、当該発明等に係る知的財産権出願等の前にあらかじめ乙又は甲の確認を得るものとする。

３　甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約に従って共同して出願等を行うものとする。

　ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等するものとする。

４　乙は、本共同研究の結果生じた発明等が甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該出願等について、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。

【解説】

１．第１４条は、共同研究の実施に伴って発生した発明等について、承継、持分、出願、出願契約等について取扱を定めたものです。

２．第１項では、発明等が生じた場合は後のトラブルを防ぐため、速やかに相互に通報することを定めています。

３．第２項では、単独の発明等について定めています。単独の発明等については、出願前に単独発明であることを相手方に確認した後、出願することと定めています。

４．第３項では、共同して行った発明等について定めています。共同して行った発明等については、出願前に協議し持分を定めた上で、共同出願契約等を締結し、出願することと定めています。

ただし、片方が出願しない等の場合で、相手方から権利を承継した場合は　単独出願するものと定めています。

５．第４項では、本学が研究担当者から発明等の権利を承継しない場合について、定めています。この場合、共同研究相手方企業と研究担当者で協議頂くことと定めています。

なお、本学では、共同研究における発明等は職務発明取扱規程において職務発明とする旨、明確に規定しており、通常は研究担当者に権利が帰属することはありません。

ただし、学内の発明審査委員会において大学に権利を帰属させないとした場合は、研究担当者に権利が帰属します。

（外国出願）

第１５条　前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権（著作権及びノウハウを除く。）の設定登録出願、権利保全（以下「外国出願」という。）についても適用する。

２　甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。

【解説】

１．外国出願における前条の準用規定です。

外国出願については、国内出願とは異なり国立大学法人の出願費用等の優遇措置も無いことと、費用自体が高額なため、本学では原則として独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）の出願経費支援制度に採択されたもののみ、外国出願しております。

（知的財産権の取扱いに関する契約）

第１６条　乙は、原則として、本共同研究の結果生じた発明等であって第１４条第２項及び第３項の規定により甲に承継された知的財産権（以下「甲知的財産権」という。）及び本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権（以下「共有知的財産権」という。）の出願までに、独占実施か非独占実施のいずれかを選択し、第１８条から第２３条までの規定に従い、甲単独所有の知的財産権については実施形態に関する契約等を締結し、共有知的財産権については共同出願契約等を締結するものとする。

２　乙は、前項の規定にかかわらず甲知的財産権または共有知的財産権の甲の持分の譲渡を出願までに選択することができるものとし、この場合は譲渡契約を締結するものとする。

【解説】

１．大学単独所有の知的財産権及び共有知的財産権の実施形態について定めた条項です。

２．第１項では、独占実施か非独占実施かを企業等が原則として出願までに選択するできることとし、第１９条以降で以下の条項で選択形態により異なる実施条件等を定めています。

３．第２項では、前項にかかわらず出願までに譲渡を選択できることと定めています。

（検討期間）

第１７条　前条にかかわらず、乙が、甲知的財産権及び共有知的財産権（以下、これらをまとめて「本件知的財産権」という。）に係る実施許諾及び実施の形態を独占実施とするか非独占実施とするか検討するために、当該本件知的財産権に関する技術面や事業面等からの検証・評価に時間を要する場合、当該本件知的財産権の実施許諾及び実施に関する条件交渉を甲と独占的に行うことができる期間（以下「検討期間」という。）を、甲と協議の上、設けることができるものとする。

２　検討期間は出願日から特許公開までを上限として設けることができるものとし、甲知的財産権については検討期間設定契約において、共有知的財産権については共同出願等契約においてそれぞれ定めるものとする。なお、発明等の内容等を踏まえ、甲乙協議の上、検討期間をあらかじめ延長することができるものとする。

３　検討期間中に、乙が検討期間の延長を希望する場合、甲に延長の申し出を行い、甲の同意を得た上で、書面にて検討期間を延長するものとする。

４　乙は、検討期間終了３ヶ月前までに、第１項に定める検証・評価の結果を甲に通知するものとし、甲及び乙は、第１８条から第２２条までの規定に従い、検討期間終了後の本件知的財産権の実施許諾及び実施について、独占実施とするか非独占実施とするかを決定するものとする。乙が検討期間中に検討の放棄を希望する場合も同様とする。

５　前項により決定した条件に基づき、甲及び乙は、検討期間終了後の取扱いを定めた実施形態に関する契約又は共同出願契約等を、検討期間内に締結するものとする。

６　検討期間中に、乙が共有知的財産権を活用し収入を得ようとする場合、その取扱いにつき、あらかじめ

甲と協議し決定するものとする。

【解説】

1．前条で出願までに独占実施か非独占実施かを選択するよう定めましたが、研究内容によっては当該知的財産権の実施形態を出願までに選択できない場合が想定されるため、第１７条では、実施形態を独占的に交渉できる検討期間を設けることができると定めたものです。

なお、検討期間は企業の独占的交渉期間となり、大学は第三者に実施許諾できないため、第２２条第３項において検討期間中の出願費用は全額企業負担をお願いしております。

2．第２項は、検討期間の上限を定めたものです。原則は最長で特許公開までとしておりますが、第３項で協議のうえ延長も可能としています。

3．第４項、５項では、検討結果による実施形態の選択や、検討自体（実施）の放棄、実施契約の締結について定めております。

4．第６項では、検討期間中に、乙が共有知的財産権を活用し収入が見込まれる場合は、その扱いについて、協議することと定めております。

（研究成果の実施における基本的な考え方）

第１８条　甲及び乙は、第１６条から第１７条及び第１９条から第２３条に定める研究成果の実施に係る取扱いについて、以下の事項に留意し、協議・交渉を行うものとする。

（1）　本件知的財産権が甲乙共同で行った研究の成果として得られたものであること。

（2）　甲は研究成果を自らは実施しない前提で社会への還元を目的として、乙のニーズに基づき、研究テーマを設定していること。

（3）　第７条に定める乙が甲に提供する研究経費とは別に、それぞれが自己に所属する研究担当者等の人件費、施設・設備等の固定費を負担していること。

（4）　甲及び乙は、それぞれに帰属する発明者に対し、特許法第３５条における「相当の対価」をそれぞれの規則等に基づき支払う義務があること。

（5）　本件知的財産権の実施により乙が事業収益を得る場合であっても、乙のあらゆる技術や企業努力を考慮したうえで、本件知的財産権の付加価値を算定すべきこと。

【解説】

1．第１８条では、研究成果を実施するにあたり、大学及び企業の基本的な考え方を条文として定めたものです。大学と企業が双方の立場をできるだけ理解したうえで、研究成果の実施にかかる、契約内容や条件の協議・交渉を行うことにより、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係になることを希望しております。

（乙による独占での実施）

第１９条　乙又は乙の指定する者が甲知的財産権について独占実施を選択する場合には、甲は、当該甲知的財産権を、第４項及び第２０条第２項に定める場合を除き自己実施せず、当該知的財産権を出願等したときから１０年間、乙又は乙の指定する者に対し独占的に実施させることを許諾する。

2　乙又は乙の指定する者が共有知的財産権について独占実施を選択する場合には、甲は、当該共有知的財産権を、第５項及び第２０条第２項に定める場合を除き自己実施せず、乙又は乙の指定する者は当該共有

知的財産権を出願等したときから１０年間、独占的に実施することができるものとする。

３　甲は、乙又は乙の指定する者から前２項に規定する独占実施させる期間（以下「独占実施期間」という。）を更新したい旨の申し出があった場合には、独占実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。

４　甲は、乙又は乙の指定する者が、甲知的財産権を、第１項に規定する独占実施期間中その第３年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者（以下「第三者」という。）に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。

５　乙が共有知的財産権を本共同研究完了の翌日から起算して２年以内に正当な理由なく実施しない場合、もしくは、乙の指定する者が共有知的財産権を第２項に規定する独占実施期間中その第３年次以降において正当な理由なく実施しないときについては、甲が第三者に対して当該共有知的財産権の実施を許諾することについて、甲乙別途協議の上定めるものとする。

６　乙は、共有知的財産権について独占実施または非独占実施の選択にかかわらず当該共有知的財産権を出願等したときから第三者に対し実施許諾できるものとする。この場合、甲は、当該共有知的財産権を、自己実施せず、かつ、乙の事前の承諾なしに第三者に実施許諾しない。

【解説】

１．第１９条では、第１６条で独占実施を選択した場合の実施条件について、規定しております。

２．第１項において、大学単独の知的財産権等についての独占実施期間は出願したときから１０年間許諾すると定めております。

第２項において、共有知的財産権等についても独占実施期間は出願したときから１０年間許諾すると定めております。また、大学はこの間自己実施しないとしています。

第３項では、上記の独占実施期間についていずれも協議の上、期間を定めて延長できるとしています。

３．第４項では、大学単独の知的財産権等について独占実施期間中の３年経過後に実施していない場合には、意見を徴収し、正当な理由無く実施していない場合には、大学は第三者へ実施許諾できると定めています。更なる研究開発、製品化のための実証試験などで事業化に時間を要する場合は正当な理由であると言えますが、仮に防衛特許として利用しているのであれば正当な理由とは言えないと考えられます。

４．第５項では、共有特許について乙は共同研究完了から２年、乙の指定するものは独占実施期間中の３年経過後に、実施していない場合には、意見を徴収し、正当な理由無く実施していない場合には、協議のうえ、第三者への実施許諾について定めるとしています。意図は、第４項と同様です。

５．第６項では、共有知的財産については、独占、非独占の選択に関わらず、企業は第三者へ実施許諾できるとしております。大学は、自ら業として実施することが無いため、企業の判断で自由に第三者に実施して頂くことを許諾しています。

なお、このような場合は第２１条第４項に基づき大学にも持分に応じた実施料配分を頂くことができ社会への説明責任を果たすことができます。

（乙による非独占での実施）

第２０条　乙又は乙の指定する者が共有知的財産権について非独占実施を選択する場合には、乙又は乙の指定する者は第１８条の研究成果の実施における基本的な考え方を踏まえ、別途、実施料の支払い及び出願等費用並びにその他の条件について甲と協議するものとする。

２　乙又は乙の指定する者が本件知的財産権について非独占実施を選択する場合、甲は、甲知的財産権については自由に第三者に対し実施の許諾をすることができる。また甲は、共有知的財産権については自由に活用を図ることができるものとし、乙への通知により通常実施権の実施許諾を行うことができ又は、予め乙の同意を得た上で持分の譲渡をすることができるものとし、乙は正当な理由無くかかる同意を拒んではならない。

【解説】

１．第２０条では、第１６条で非独占実施を選択した場合の実施条件について、規定しております。

２．第２項では、共有知的財産を非独占実施する場合には、条件を協議すると定めております。

本件は、いわゆる不実施補償の論点となる部分です。本学では、第１８条でも解説したとおり、お互いの立場を理解しながら柔軟に対応していきます。

３．第３項では、企業が非独占実施を選択した場合は、大学単独の知的財産権については、自由に第三者に実施許諾できるとし、共有知的財産権については、企業への通知のみで特許法第７条第３項の「他の共有者の同意を得た」ものとみなし通常実施権を実施許諾できるとしています。

このことは、企業が非独占実施を選択した場合は、大学は自ら積極的に技術移転先を探し、研究成果の普及を行いたいと考えております。

（実施料）

第２１条　甲知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。

２　共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が独占実施しようとするときは、乙又は乙の指定する者は別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。

３　共有知的財産権を乙又は乙の指定する者が非独占実施しようとするときは、第２０条第１項に規定する協議に基づき、甲に対する実施料の支払いについて決定するものとする。

４　共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該共有知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。

【解説】

１．第２１条では、実施料の支払いについて規定しております。

第１項、第２項では、大学単独特許を実施した場合及び、共有特許について独占実施を選択した場合、それぞれについて、大学に実施料を支払うものとしております。

共有特許については、独占実施を企業が選択した場合は、大学は自ら実施せず、また第三者へも実施許諾できないことから、大学に実施料を支払って頂くものです。なお、実施料率、額等については、第１８条の基本的考え方を踏まえ妥当なものとなるよう協議し決定します。

２．第３項では、共有特許については、非独占実施を企業が選択した場合は、実施料の支払いについて個別に協議するとしております。

この協議においても、第１８条の基本的考え方を踏まえるものとします。

なお、本学としましてはこの協議を行う際には、実施料のみならず、出願費用や実施形態等の諸条件も含め柔軟に対応いたしたいと考えます。

３．第４項では、共有特許を第三者に実施させた場合について、持分に応じて配分すると定めております。

（出願等費用）

第２２条　甲及び乙は、第１４条第２項に基づき単独で出願手続き等を行う場合、それに要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。

２　前項の規定にかかわらず、甲知的財産権について、第１７条で定める検討期間中、及び乙が独占的に実施しようとする場合は、乙は当該知的財産権の出願等費用の一切を負担するものとする。

３　共有知的財産権（外国における共有知的財産権を含む。）に関する出願等費用については、以下のとおりとする。

（１）　第１７条で定める検討期間中、及び乙が当該共有知的財産権を独占的に実施しようとするときは、乙は出願等費用の一切を負担するものとする。

（２）　乙が当該共有知的財産権を非独占的に実施しようとするときは、第２０条第１項に規定する協議に基づき、出願等費用の負担割合について決定するものとする。

【解説】

１．第２２条では、出願等費用の負担について規定しております。

第１項、単独特許の出願等費用は、出願を行うものが負担すると定めております。

２．第２項では、第１項のただし書きで大学単独特許については、検討期間及び独占実施を選択した場合には、すべて企業側に出願経費等を負担して頂くこととしております。

本学としましては、たとえ大学単独の特許であっても自己実施せず、また上記期間中は、第三者への技術移転活動を一切行わないことから全学負担をお願いしているものです。

３．第３項では、共有知的財産権の出願経費等について規定しております。

第１号では、検討期間及び独占実施を選択した場合には、前項を準用してすべて企業側に出願経費等を負担して頂くこととしております。

本学としましては、自己実施せず、また上記期間中は、第三者への技術移転活動を一切行わないことから全額負担をお願いしているものです。

第２号では、非独占実施を選択した場合には、第１８条の基本的考え方を踏まえ、個別協議に基づき負担割合を決定すると定めています。

（知的財産権の譲渡等）

第２３条　甲は、甲知的財産権又は共有知的財産権の持分を乙（又は甲及び乙が協議の上指定した者）に限り譲渡又は専用実施権等の設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施権等設定契約により、これを行うものとする。なお、乙以外の者への共有知的財産権の持分の譲渡又は専用実施権等の設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならないものとする。

【解説】

１．第２３条では、知的財産権の譲渡又は専用実施権の設定について規定しております。

本学としましては、共同研究相手方の企業又は協議の上指定した者のみに譲渡又は専用実施権の設定ができることとしており、事前の書面による同意を得ない限り、当該企業以外には、譲渡又は専用実施権の設定はおこないません。

６．２．６．奈良先端科学技術大学院大学

１．契約書知財関係条項雛形

共同研究の結果、共有となる知的財産権についての取扱いについて問題となることが多いので、その条文を以下に示します。

（乙による共有の知的財産権の実施Ⅰ　＜独占交渉権を取得する場合＞）

第１８条　乙は、研究成果物に係る甲乙共有の知的財産権について、その出願日から３年間（以下「共有知的財産権の優先期間」という。）、乙の自己実施について、独占的実施又は非独占的実施を選択し、甲と交渉する権限（以下「共有知的財産権の独占交渉権」という。）を取得することができるものとし、乙が共有知的財産権の独占交渉権を取得した場合、甲は共有知的財産権の優先期間において第三者と交渉できないものとする。ただし、共有知的財産権の優先期間において、乙が当該独占交渉権を行使せず、また、前記いずれの選択をしない場合は非独占的実施を選択したものとみなされるものとする。

２　乙は、研究成果物に係る甲乙共有の知的財産権について、当該知的財産権の実施に係る事業化前の具体の実施計画がない段階において、早期に甲と実施許諾契約を締結することができるものとし、この場合の実施料については、当該知的財産権の実施に係る具体の事業化段階において実施許諾契約を締結する場合に定める実施料に比して、格別の支払条件（実施料額及び支払方法）を定めることができるものとする。

３　乙が第１項において独占的実施を選択した場合、甲及び乙は具体的な実施料及びその支払方法を合意し、かつ、乙は独占的実施許諾契約の締結時においてその全部または一部の支払いを行うものとする。

４　乙が第１項において非独占的実施を選択した場合、当該知的財産権につき甲は単独で第三者に実施許諾できるものとし、この場合、乙は、乙の自己実施について実施料を支払うことを要しないものとする。

５　甲は、第３項に基づき乙と独占的実施許諾契約を締結した場合であっても、公共の利益を著しく損なうと認められるときは（適当な実施がなされない場合を含む。）、乙に対して書面で通知を行い、甲乙双方で改善策についての協議を行うものとする。

（乙による共有の知的財産権の実施Ⅱ　＜独占交渉権を取得しない場合＞）

第１９条　乙は、研究成果物に係る甲乙共有の知的財産権について、共同出願契約締結時に前条で定める共有知的財産権の独占交渉権を取得しない選択をする場合、当該知的財産権につき自己実施しようとするときは、別途甲と実施許諾契約を締結し、当該実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。この場合、共有の知的財産権に係る出願費等は、第１６条第１項に基づき甲及び乙が負担するものとする。

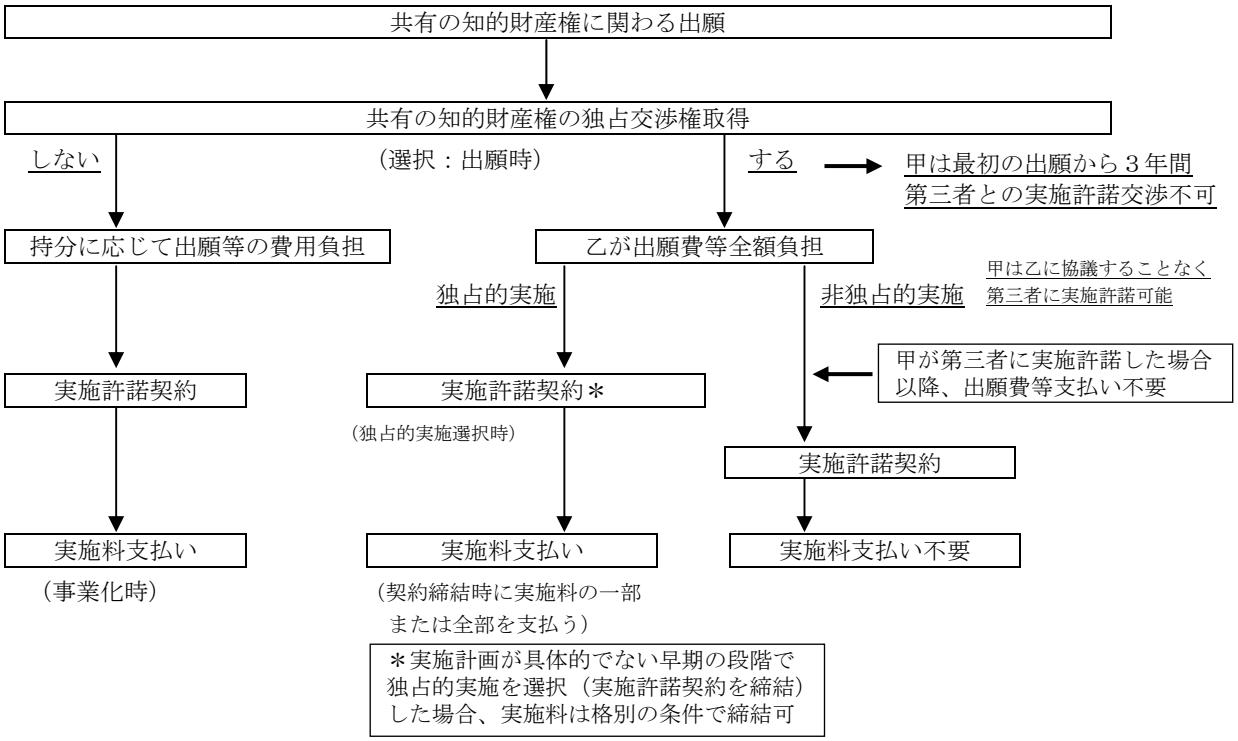
（共有の知的財産権の第三者への実施許諾）

第２０条　甲又は乙が甲乙共有の知的財産権を第三者に実施許諾する場合は、別途、甲乙協議の上、第三者と非独占的実施許諾契約を締結し、第三者から得られる実施料については、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて甲乙それぞれに配分するものとする。ただし、第１８条第４項の定めに従い、甲が単独で第三者に実施許諾できる場合においては、甲は、乙と協議することを要しないものとするが、第三者との非独占的実施許諾契約の締結後、速やかに乙に対して当該実施許諾契約を締結した旨の通知を行うものとする。

２．解説

以下にフローチャートを示します。

ＮＡＩＳＴの共同研究契約における知的財産権の取扱いに係るフローチャート



甲：国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
乙：企業様

共有特許は、出願時において相手方企業に独占交渉権取得の選択をして頂きます。

独占交渉権とは出願日より３年間、当該特許を独占的実施とするか非独占的実施とするかを選択することのできる権利です。この間、大学は当該特許について他企業と一切交渉することができません。

１）独占交渉権を取得された場合

出願費等を全て相手方企業に負担頂きます。

ｉ）独占的実施を選択された場合

独占的に共有特許を使用していただけます。ただし、選択と同時に実施許諾契約を締結して頂き、締結時において実施料の全部または一部をお支払い頂きます。

ｉｉ）非独占的実施を選択された場合

共有特許の使用は非独占的なものとなりますが、実施料をお支払い頂く必要はありません。ただし、大学は単独で自由に第三者へ当該特許を実施許諾することができます。

２）独占交渉権を取得されない場合

出願費等はそれぞれの持分に応じて負担します。

ただし、当該特許の実施にあたっては、必ず実施料をお支払い頂きます。

大学および相手方企業は協議の上、当該特許を第三者へ実施許諾することが可能です（　１）のｉｉ）を除く）。第三者より得られる実施料は、特許の持分比率に応じて、大学と相手方企業に配分されます。

３．コメント

共有特許の実施許諾契約の問題点の一つは、いわゆる不実施補償です。これは、大学がその目的から製造、販売できないことに鑑み、企業が事業化する場合に、大学の不実施分の補償をお願いするというものです。通常は、大学が製品の製造、販売ができないとしても、どこか第三者にライセンスして、製造、販売をしてもらえれば、企業と同等の立場になると考えられることから、企業が独占する場合は、不実施補償金を支払い、非独占の場合は、不実施補償を支払う必要はないと考えられています。ここで、問題となるのは、独占の意味です。大学としては、自由に第三者にライセンスできる場合が非独占で、何らかの同意が必要な場合は独占であると考えています。しかし、企業によっては、一社のみが実施しているときが独占で、非独占であっても第三者への許諾権を持つと主張される方がいます。第三者への許諾条件をコントロールできれば、独占と同じであると思いますが、実際は交渉点になることがあります。どうしても折り合いのつかないときは、どちらがその共同研究を行いたいかという点に尽きると思います。

今後、知的財産権の取扱いを考えるときに、どのようにしたら教員のモチベーションを最大限に上げることができるのか、さらには、どのようにしたら研究成果を最も事業化することができるのかの観点から議論することが必要で、熾烈な国際競争の中で日本が科学技術を活用してその地位を維持していくためには、企業と大学が協力して新しい仕組みを考え出していくことが求められていくと思われます。

６．２．７．情報・システム研究機構国立情報学研究所

（ノウハウの指定）
第〇条　甲及び乙は、協議の上、前条に従って作成された実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
２　ノウハウの指定に当たっては、　秘匿すべき期間を明示するものとする。
３　前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して５年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：特に説明は有りません。

（特許権等の出願等）
第〇条　甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等の権利の持分や、出願の可否、費用分担等について協議するものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：結果的に単独保有となるか共同保有となるかに拘わらず相互に確認。

２　甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる特許権等が自己の研究担当者及び又は研究協力者（以下「研究担当者等」という。）に帰属する場合（その特許権等が共有である場合を含む。）、甲及び乙それぞれの規則等により当該特許権等を承継するものとし、承継に対する補償は、甲及び乙が各々その責任において行う。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：法人が承継することを前提に、そしてその補償を各自で行うことを主に規定しているが、相手方の希望によっては、承継しない場合に研究担当者と出願や実施の取決めについて直接協議することについて記載することもある。

３　第１項における協議の結果、当該発明等の権利が甲又は乙に属する研究担当者等による単独保有となった場合、甲又は乙は単独で、出願等の手続きを行うことができるものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、当該発明等の帰属する当事者が負担するものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：単独保有の場合に、相手方に出願後の明細書を提示することを取決める場合もある。

４　第１項における協議の結果、当該発明等の権利が甲に属する研究担当者等及び乙に属する研究担当者等の共同保有となった場合、甲及び乙は別途締結する共同出願契約に従って共同して出願等を行うものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：本項に、持分に基づく費用の負担を記載することも有ります。また、複数の発明者間による共同発明であるので特許法第３３条第３項の実施を促す説明をどのように記載すべきか思案している。

（外国出願）
第○条　前条の規定は、外国における発明等に関する特許権等（著作権及びノウハウを除く。）の設定登録出願、権利保全（以下「外国出願」という。）についても適用する。
ただし、甲は、前条第４項に基づく共同出願について外国特許出願を行う場合、当該発明等の国内出願日の翌日から起算して１２０日以内に、乙に対して独立行政法人科学技術振興機構の特許出願支援制度の活用について協議を求めることができるものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：当機構が、独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）が実施している特許出願支援制度の対象になっていること、この制度を積極的に活用する責務もあり、その活用について手続きとして知的財産委員会に諮るため１２０日の設定をしていることを説明している。ただし、共同出願人が企業の場合、期間の利益を一部放棄することになるので協議を求めることができるに留めている。

（優先的実施）
第○条　甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲の単独保有に係る特許権等（著作権及びノウハウ並びに次項に規定するものを除く。以下「甲に承継された特許権等」という。）について、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から当該甲に承継された特許権等を優先的に実施したい旨の書面による申し出を受けた場合には、当該特許権等を出願した日の翌日から起算して５年間（以下「優先的実施期間」という）乙又は乙の指定する者に対し優先的に実施権（専用実施権又は独占的通常実施権）を付与することを内容とする実施契約を締結するものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：当機構が自ら実施しない共同研究テーマである場合に、相手方を技術移転の最適な者として「誰よりも、全てを」のチャンス作りと考えている。期間については、共同研究テーマにより異なる。また第三者に対する実施の許諾条項の優先者の実施しない期間との調整が必要と考えている。

２　甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る特許権等（著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る特許権等」という。）について、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から当該共有に係る特許権等を優先的に実施したい旨の書面による申し出を受けた場合には、当該共有に係る特許権等のうち甲の持分について、当該共有に係る特許権等を出願した日の翌日から優先的実施期間満了までの間、乙又は乙の指定する者に対し優先的に実施権（専用実施権又は独占的通常実施権）を付与することを内容とする実施契約を締結するものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：前項と同様、自ら実施しない共同研究テーマである場合に、共有における自己の持分を相手方に許諾する結果、優勝を前提とした独占的実施許諾契約を別途締結することになる。

３　甲は、乙又は乙の指定する者から本条第１項及び第２項に規定する優先的実施期間を更新したい旨の申し出があった場合には、更新する期間について甲乙協議の上、書面にて優先的実施期間を更新するものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：特に説明は有りません。

（第三者に対する実施の許諾）

第○条　甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された特許権等を、前条第１項に規定する優先的実施期間中、当該特許権等を実施許諾した日から起算して３年間（以下「実施目標期間」という。）を超えて正当な理由なく実施しないときは、当該実施権の許諾を解除し、乙及び乙の指定する者以外の者（以下「第三者」という。）に対し当該甲に承継された特許権等の実施を許諾することができるものとする。なお、乙又は乙の指定する者が、実施目標期間を超えて特許法第６９条第１項の試験又は研究のためにする実施しか行っていない場合も同様とする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：優先的実施の条項第１項に対応する内容であり、優先実施期間に整合性のある期間を実施目標期間として設定し、これを超えた場合に第三者への許諾が可能となることの確認条項である。

２　前項の規定は、乙又は乙の指定する者が共有に係る特許権等の実施目標期間を超えて正当な理由なく実施しないときについて準用する。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：優先的実施の条項第２項に対応する前項の準用規定である。

３　甲は、前条第１項及び第２項の規定により乙又は乙の指定する者に対し優先的に実施権を許諾した場合であっても、当該実施を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、乙に対し書面で通知を行い、乙と協議を行うものとする。その協議によってもなお事態が改善されない場合は、甲は、優先的実施期間中においても、乙又は乙の指定する者への実施権の許諾を解除した上、第三者に対し当該特許権等の実施を許諾することができるものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：当機構は、国費をもって資本としている法人であるから公共の利益に対する関心も強く、このような条項を設けている。

３　乙は、共有に係る特許権等については、当該特許権等を出願等したときから、甲の書面による同意を得て第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：特に説明は有りません。

（持分の譲渡等）

第○条　甲又は乙は、共有に係る特許権等の自己の持分を甲乙協議の上、指定した者に限り譲渡又は実施許諾ができるものとし、別に定める契約により、これを行うものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ:「指定した者」が、第三者を意味することの他、他の当事者を指定する場合も想定している。自己の持分を譲渡する場合に、先ず他の当事者に優先的交渉権を与える旨を明記することもある。

（実施料）

第○条　甲に承継された特許権等を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は別に実施契約で定める実施料を甲に支払い、又は乙の指定する者をして支払わせなければならない。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：通常実施許諾権設定契約を想定している。

２　乙又は乙の指定する者もしくはこれら両者が共有に係る特許権等を実施しようとするときは、甲は自己実施しないことから、乙は別に実施契約で定める実施料を甲に支払い、又は乙の指定する者をして支払わせなければならない。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：この条件は、交渉過程において出願費用、特許料や代理人費用等の経費負担や第三者への実施許諾条件等に変容することになる。

３　甲及び乙の共有に係る特許権等を第三者に実施させた場合の実施料は、当該特許権等に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに分配するものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：特に説明は有りません。

（出願等費用）

第○条　甲及び乙は、共有に係る特許権等に関する出願等に要する費用、特許料等（以下「出願等費用」と総称する。）をそれぞれの共有持分に応じて負担するものとする。

２　甲又は乙は、相手方が前項に規定する出願等費用を負担しないときは、当該特許権等に係る相手方の持分を自己に譲渡するよう請求することができるものとし、かかる請求を受けた相手方は、速やかに譲渡に応じた上「譲渡証書」を当該請求をした甲又は乙に提出するものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：特に説明は有りません。

（情報交換）

第○条　甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。

２　甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供された資料を、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：第２項を削除することを検討している。

（秘密の保持）

第○条　甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示又は提供を受けた情報であって、開示又は提供の際に相手方より「厳秘」など秘密である旨の表示を当事者名、日付と共に付記されたもの、又は口頭、映像にて開示されかつ開示に際して秘密である旨が説明され、開示日の翌日から２０日以内に書面で通知されたもの（以下「秘密情報」という。）について、研究担当者等及び本共同研究の履行に必要な自己に属する必要最小限度の範囲の者（以下「秘密情報関係者」という。）以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報について、秘密情報関係者がその所属を離れた後も含め、秘密情報を秘密として保持する義務を、当該秘密情報関係者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。

一　開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報

二　開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報

三　開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報

四　正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる内容
五　相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六　書面により事前に相手方の同意を得たもの
２　甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
３　甲及び乙は、別表に掲げる研究担当者から選任される研究代表者を、秘密情報に関する管理責任者に任命するものとする。
４　本条第１項及び第２項の規定は、第３条の本共同研究開始の日から本共同研究完了後又は本共同研究中止後も、５年間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
５　甲及び乙は、本研究期間終了後、直ちに秘密文書等（複製物及び改変物を含む）を相手方に返却又は自ら消去した場合はその旨を書面にて提出するものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：何を秘密情報とするか、秘密保持をどのようにして行うかについて、目的外使用の禁止、管理責任者の選任、秘密保持期間及び返却等について規定している。

（契約内容に関する守秘義務）
第〇条　本契約書に記載されている事項について、甲及び乙は、互いに守秘義務を負うものとし、法律で義務付けられている場合を除き、第三者に漏洩しないものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：共同研究テーマによっては、プレスリリース等の具体的な内容を明記することも必要になってきている。

（研究成果の取扱い）
第〇条　甲及び乙は、本共同研究完了（研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末）の翌日から起算し６ヶ月を経過した後、研究成果（研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果）について、第２３条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で次項以下に定める手順に従って開示、発表もしくは公開すること（以下「研究成果の公表等」という。）ができるものとする。ただし、研究成果の公表という社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
２　前項の場合、研究成果の公表等を希望する当事者（以下「公表希望当事者」という。）は、研究成果の公表等を希望する日の６０日前までに、その公表内容を書面にて相手方に通知しなければならない。
３　通知を受けた相手方は、前項の通知された公表内容に、自らの将来期待される利益を侵害する恐れがあるものが含まれると判断されるときは、当該通知受理後２０日以内に開示、発表もしくは公開される内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。協議が整わなかった場合は、公表希望当事者は、研究成果の公表等により相手方から将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
４　本共同研究完了日の翌日から起算して２年間を経過した後は、公表希望当事者は、本条第２項に定める相手方に対する通知を行うことなく、本共同研究成果の公表等を行うことができるものとする。ただし、甲

乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
５　本条において公表等が許される場合、公表希望当事者は、相手方の事前の書面による同意を得た上で、公開される内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：特に説明は有りません。学会によっては、投稿の申し込みをした後にキャンセルをすることによる次回からの受け付けに不利益を被ることがあるため、公表希望当事者は相手方に６０日以上の安全期間を踏んで通知をする努力をし、上記の規定第３項により受理後の回答期間に歯止めをかけている。

＜現在検討中の追加条項について＞

①　研究の継続

（研究の継続）
第○条　甲は、研究成果を甲が行う研究活動を無償で継続して使用することができるものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：独占的実施許諾権設定後の自らの研究継続を明確にするために、本条項を規定することを検討している。特許法第６９条第１項によって継続研究が保護されると期待することに不安が残るため。

②　著作権の取扱

第○条　本共同研究の過程において、甲の研究担当者または乙の研究担当者が別々に創作した著作物は、それぞれ甲または乙に専有的に帰属する。甲または乙は専有に係る著作物について、本共同研究の成果を実施するために必要があると認める範囲内で、相手方に対して、保証なし、取り消し不能、非独占的な使用権を許諾するものとし、その許諾の条件については別途協議する。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：職務著作物であることを前提に、各自の研究担当者の創作に基づく著作物について本共同研究の成果の実施について相互に使用権の許諾を有償契約を別途締結する。

２　本共同研究の過程において、甲の研究担当者と乙の研究担当者が共同で創作した著作物は、甲と乙の共有に属するものとする。甲および乙は、共同で、これら著作物に係る著作権登録その他の保護を取得し、維持することができる。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：第１項の共同創作に関する取り決めである

３　各当事者は、共有に係る著作物について、相手方当事者に一切の対価の支払いなく、あらゆる形式で、自ら利用もしくは使用し、または自己の製品および、またはサービスの開発、ならびに自己の業務のために第三者に利用もしくは使用させることができる。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：発明等の実施と異なり、自ら使用する可能性は高いため、各自が自由に使用できることを規定している。

４　各当事者は、共有に係る著作物について、自己の製品および、またはサービスの開発、ならびに自己の業務以外のために第三者に利用もしくは使用させる場合は、相手方当事者の書面による事前の同意を得るものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：前項と異なり、第三者への使用許諾をする場合は、利害関係の調整も必要なため事前同意を義務付けることにしている。

５　甲または乙が、第１項に定める著作物を自ら利用もしくは使用し、または自己の業務のために第三者に利用もしくは使用させる場合において、相手方当事者が著作権を有する既存の著作物の使用が不可欠である場合には、相手方当事者は当該既存の著作物に関する使用許諾を与えるものとし、当該許諾に関わる条件については別途協議する。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：第１項に基づく使用に伴う原著作物の権利関係等を想定し、使用する場合の実務的処理を規定している。

③　共同発明の承継について

第〇条　甲および乙は、（特許権等の出願等の条項）第１項における協議の結果、当該発明等の権利が共同保有となった場合に、各自の研究担当者等の有する自己の持分を甲又は乙に譲渡することの同意を得ることの助言を与えるものとする。

Ｃｏｍｍｅｎｔ：直接発明者間で雇用主への譲渡承認を取ることなので契約当事者として間接的な表現にならざるを得ないのではないかと考えている。（特許権等の出願等の条項の第４項および特許法第３３条第３項と関係深い。）

以上

６．２．８．慶應義塾大学

共同研究契約書のサンプルを、大学のホームページに掲載しています。その契約書の条項のうち、業種やケースによっては、企業との間で交渉事項になる可能性のある条項を以下に取り上げ、大学としての考え方をご説明します。

（知的財産権の出願費用等）
第　条　甲（大学）および乙（企業）は、共有知的財産権の出願手続、維持管理に関する事項を別途甲乙で協議して共同出願契約書において定めるものとする。なお、共有知的財産権の出願および維持費用は、乙（企業）がその全額を負担するものとする。

【解説】

「出願および維持費用は、乙（企業）がその全額を負担する」について解説します。一般に、Ａ、Ｂ間が共同研究し、双方の貢献により創出された発明の特許出願については、その権利の帰属はＡ、Ｂ間の共有となります。その出願・維持費用は持分に応じて両者で負担を分け合うことが通常と考えられます。このＡ、Ｂは、企業同士、大学同士などの場合が含まれます。また、企業と大学間の場合であっても、企業がその共同研究成果を自ら実施することを前提としない場合には、企業も単に研究するケースなので、その共有特許の活用において、対等の立場にあるので、この場合も含まれます。

一方、その研究成果の実施を前提とする企業と大学との共同研究の場合には、企業は共有の特許を実施する可能性がありますが、大学は研究するのみにとどまります。即ち、共有者が共有の特許発明の実施をする際に、企業のみが商業上の実施を行うことができ、大学は試験および研究以外には実施しないという、アンバランスが存在します。一方、特許法第７３条第２項には、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。」旨、定められています。そこで、上記アンバランスを解消するため、特許法第７３条第２項に記載された「別段の定め」として、当該企業に対し、出願費用の全額を持って頂くことをお願いしています。

（乙（企業）の実施等）
第　条　甲および乙は、共有知的財産権を乙のみが商業上の実施を行うことができ、甲（大学）は試験および研究以外には実施しないことを確認する。
２　乙（企業）は、甲（大学）が商業上の実施を行わないことに鑑み、乙（企業）が共有知的財産権に係る製品の販売またはサービスの提供を行なう場合は、甲（大学）に対して実施料を支払うものとする。このため、乙（企業）が本発明を実施しようとするときは、事前に甲に対し書面にて通知し、甲と対価条件等を協議するものとする。

【解説】

「乙（企業）は、甲が商業上の実施を行わないことに鑑み、乙が共有知的財産権に係る製品の販売またはサービスの提供を行なう場合は、甲（大学）に対して実施料を支払う」について解説します。
一般に、対等のＡ、Ｂ間でなされた共同研究から生まれた特許発明であれば、一方が他方に実施料を支払う必要は考えられません。このＡ、Ｂは、企業同士、大学同士などの場合が含まれます。また、企業と大学間の場合であっても、企業がその共同研究成果を自ら実施することを前提としない場合には、企業も単に研究

するケースなので、その共有特許の活用において、対等の立場にあるので、この場合も含まれます。

一方、その研究成果の実施を前提とする企業と大学との共同研究の場合には、企業は共有特許を実施する可能性がありますが、大学は研究するのみにとどまります。即ち、共有者が共有の特許発明の実施をする際に、企業のみが商業上の実施を行うことができ、大学は試験および研究以外には実施しないという、アンバランスが存在します。一方、特許法第７３条第２項には、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。」旨、定められています。そこで、このアンバランスを解消するため、特許法第７３条第２項に記載された「別段の定め」として、企業が共有特許発明を実施した場合には、企業に実施料の支払いをお願いしています。こうすることで、大学は、特許法第３５条第３項に定められた「相当の対価」を、大学の発明者に支払う原資が確保できることになります（本条項によれば、大学の研究者に対し相当の対価を支払う義務は、企業側には無く、大学側に発生します）。

（第三者への実施許諾等）

第　条　甲（大学）は、前条による乙（企業）から甲への実施料支払にかんがみ、共有知的財産権について、第三者に対し実施の許諾を行わないものとする。

２　乙（企業）は、共有知的財産権について、独自に第三者に対し通常実施権を許諾することができるものとする。ただし、事前にその旨を甲に通知し、当該実施許諾の条件について甲と協議を行うものとする。

３　第１項の規定にもかかわらず、共有知的財産権について、本研究期間終了の日から起算して３年経過後において、乙が正当な理由なく実施せず、かつ実用化に向けて具体的な計画を提示できない場合は、甲は乙の同意を要せず、当該共有知的財産権を第三者に実施許諾することができるものとする。

【解説】

甲（大学）が乙（企業）と共同研究を行った結果得られた成果については、乙（企業）が第１に実施することを前提にしています。よって、甲（大学）は第三者に実施許諾することを当面考えません。むしろ、大学は、企業からの実施が一日も早く実現するよう企業と一緒になって共同研究を推進します。

次に、第２項は、乙（企業）が事業展開を行うに際し、自ら行うのではなく、第三者に行なわせることでも全く問題が無いこと示しています。むしろ、大学発の研究成果が社会に還元される可能性が拡大する意味で大変歓迎されることです。ただし、実施条件については乙（企業）が行う場合と基本的に同様と考えます。

一方、月日の経過とともに企業の事業化の方針が変化し、この結果、企業は共同研究の成果は実施しないということになるケースがあり得ます。この場合、大学はこの研究成果が社会に還元されることを目指しますので、どこか第３の企業で実施されることを願います。これが第３項の記載であります。教育基本法第７条によれば、大学の研究成果の社会還元が大学の使命として位置づけられています。大学は本法に則って、大学の研究成果が実施化され、社会に還元されることを願っています。

６．２．９．東京理科大学

６．２．９．（ａ）共同研究契約書サンプル０９．０６．０１

共同研究契約書（案）

学校法人東京理科大学（以下、「甲」という。）と○○○○株式会社（以下、「乙」という。）は、次のとおり共同研究に関する契約を締結する。

第１条（総則）

甲及び乙は、共同で次の研究（以下、「本共同研究」という。）を実施する。

（１）共同研究の題目：　　○○○○○○○○○○○○○○○○

（２）研究目的　　：

（３）研究内容　　：

第２条（実施場所）

本共同研究の実施場所は、次のとおりとする。

（甲）東京理科大学　○○○研究室

（乙）○○○○　　○○○研究所

第３条（研究期間）

本共同研究の研究期間は、２０○○年　月　日から２０○○年　月　日までとする。

第４条（分担・報告書）

１．甲及び乙は、それぞれ別表１に掲げるところに従い本共同研究を分担する。尚、分担した本共同研究については、甲乙十分な情報交換と協議の上誠実にこれを実行する。

２．甲及び乙は、本共同研究終了時に各々が分担した本共同研究の成果を明確にして報告書としてまとめ、相互に交換するものとする。

第５条（研究員）

１．甲及び乙は、それぞれ別表２に掲げる研究員を本共同研究に参加させるものとする。

２．甲は、別表２にて乙の研究員が共同研究員として定められている場合には、当該乙の研究員を甲の定めるところに従い甲の研究施設等に受け入れるものとする。

第６条（費用の納付）

乙は、研究経費○○○円（消費税額を含む）を甲からの請求書受領後○○日以内に甲の指定する口座に振込みにより納付するものとする。

第７条（安全管理）

甲及び乙が相手方の管理する場所における試験研究に参加する場合は、相手方の定める安全に関する諸規程及び相手方が安全のために行う指示に従うものとする。

第８条（設備等の持込み等）

１．甲は、本共同研究の用に供するため、乙の同意を条件に乙から乙の所有する設備等を無償で受け入れ、共同で使用することができるものとする。この場合の搬入・搬出に要する経費は原則として乙が負担するものとする。

２．甲は、乙の所有する特定の設備等を使用することが必要であり、当該設備等を甲に搬入することが困難な場合には、乙の同意を条件に当該設備等が所在する施設において研究を行うことができるものとする。

第９条（研究成果の公表等）

大学の社会的使命を踏まえ、本共同研究の実施により得られた発明・考案・その他の技術情報を含む一切の成果（以下、「本研究成果」という。）については、公表等を原則とし、乙は、甲が本研究成果を公表することに同意し、これに協力するものとする。

但し、甲は公表に先立ち公表内容、公表時期、公表方法等について乙に通知し、乙と協議を行わなければならないものとする。

第１０条（機密保持）

１．甲及び乙は、本共同研究の実施にあたり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報で、秘密である旨が明示・表示されている情報について、相手方の了解なしに第三者に漏らしてはならない。

２．前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については適用しない。

（１）開示時点若しくは知り得た時点において、既に公知の情報。

（２）開示時点若しくは知り得た時点において、既に自らが保有していたことを証明できる情報。

（３）開示時点若しくは知り得た時点以降、自己の責めによらず公知となった情報。

（４）開示時点若しくは知り得た時点以降、正当な権限を有する第三者から正当に入手したことを証明できる情報。

（５）当該情報なしに独自に創製・開発したことを証明できる情報。

第１１条（研究成果の帰属）

１．甲及び乙は、本共同研究により本研究成果が生じた場合には、相互に遅滞なくその旨を相手方に通知するものとする。

２．本研究成果、本研究成果に基づき特許等を出願する権利及びかかる出願により取得された特許権等（以下、「本研究成果等」と総称する。）は、原則として甲乙の共有とし、持分は別途協議の上定めるものとする。

但し、甲又は乙が第１０条に定める相手方の機密情報を使用することなく単独で行ったことが明らかなものについては、単独所有とする。

３．甲は、乙から本研究成果等にかかわる甲の持分の譲受を希望する旨の通知を受けた場合には、特段の事情がある場合を除き、これに同意するものとし、譲受の条件は別途甲乙協議の上定めるものとする。

第１２条（出願手続等）

１．乙は、甲と共有となった本研究成果等にかかわる特許権等の権利取得に関する諸手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する諸手続を行うものとし、甲はこれに協力する。尚、乙は、特許庁に提出した書類等及び特許庁から受領した書類等の複製を速やかに甲に提供するものとする。

２．本契約に別段の定めがある場合を除き、乙は、共有権利の持分比率の如何を問わず、出願手続、権利化及び権利維持保全手続に要する費用を負担するものとする。

但し、次条２項に定める実施料が生じた場合には、乙が甲に代わり負担した出願費用等を実施料から

控除することができるものとし、その詳細は別途甲乙協議の上定めるものとする。

第１３条（研究成果の実施）

１．本契約締結後○年間は、乙は共有の本研究成果等の実施を独占的に行うことができるものとし、その期間内においては、甲は共有の本研究成果等を自己実施せず又第三者へ実施許諾をおこなわないものとする。

２．前項の期間内及びその後においても、甲が共有の本研究成果等について自己実施せず且つ第三者への実施許諾を行っていない場合において、乙が商業化に向けて共有の本研究成果等を実施するときは、乙は甲と協議の上合意する実施料を甲に支払うものとする。

第１４条（第三者への実施許諾）

１．甲及び乙は、共有の本研究成果等を第三者へ実施許諾する場合、相手方の同意を得なければならないことを原則とする。

２．前項の規定にかかわらず、前条１項に定める期間満了時点において、乙が共有の本研究成果等を商業的に実施しておらず且つ商業的実施について具体的な計画を甲に対して明示しない場合には、以降甲は乙に対し書面による事前通知と乙との協議を経た上で共有の本研究成果等を第三者へ実施許諾できるものとする。

３．第１１条２項の規定に基づき甲の単独権利に帰属した本研究成果等について、乙がその実施を希望する場合には、甲乙協議の上その扱いを定めるものとする。

第１５条（技術知識の提供等）

甲及び乙は、本共同研究の目的を達成するために必要な知識及び情報を相互に交換するものとする。

第１６条（設備等の帰属）

第６条に定められた研究経費で取得した設備、備品等の所有権は、甲に帰属するものとする。

第１７条（設備等の返還）

本共同研究が完了したときは、甲は第８条１項の規定により乙から受け入れた設備等を研究完了の時点の状態で乙に返還するものとする。

第１８条（共同研究の中止又は期間の延長）

天災その他研究遂行上やむを得ない理由があるときは、甲乙協議のうえ、本共同研究を中止し又は研究期間を延長することができる。

第１９条（研究の中止等に伴う研究経費の取扱い）

前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第６条の規定により納付された研究経費に不用が生じた場合は、甲は不用となった額の範囲内でその全部又は一部を乙に返還することができる。

第２０条（有効期間）

本契約は、第３条で定めた本共同研究の実施期間中有効とする。なお、本契約終了後も、第１１条乃至１４条、第１７条、第１９条及び第２１条の規定は尚有効に存続するものとし、第９条及び第１０条の規定は本契約終了後○年間に限り有効に存続する。

第２１条（協議）

１．本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、必要に応じその都度、甲乙誠意をもって協議のうえ決定するものとする。

２．前項の協議にては解決せず裁判による解決を行う場合においては、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本契約書２通を作成し、甲及び乙記名押印の上、各々その１通を保有するものとする。

年　　月　　日

東京都新宿区神楽坂一丁目３番地
甲　学校法人　東京理科大学
理事長

住所
乙　名称
代表者名

別表１　共同研究の分担

項　　目	甲	乙

項目毎に主担当の場合は◎を、副担当の場合には○をそれぞれ甲乙欄に記入して下さい。尚、主担当者側だけが専ら行う場合は○の記入は不要です。

別表２　参加研究員

甲	氏　　名	所　属・職　名	担　　当
	○		
乙	○		

○印は、夫々の研究担当責任者のことです。

＊印は、第５条２項に基づき甲に派遣される共同研究員の印です。本契約書に当人の履歴書を添付してください。

担当欄には、夫々の研究者が分担した研究内容について主としてどのような部分を担当するのか、又はどのような役割を果たすのかを記入して下さい。

以上

６．２．９．（ｂ）企業との共同研究契約における重要交渉事項ついて

１．重要取決め事項について

共同研究契約における重要な取決め事項は、先日の東京大学産学連携グループ企画チーム板倉奈緒美様の報告にある権利の帰属、研究成果実施の考え方、大学の実施、企業（契約相手先）の実施、第三者への実施許諾、共有知的財産権の出願等の費用、成果の公表というところであるが、本学の場合は、上記のほか、共同研究に補助的に参与する学生の機密保持、研究費の扱い等の項目が問題となることが多い。

２．契約書雛形やサンプルの活用について

本学も、研究開発に関連する契約書の雛形やサンプルを持っているが、契約は企業の立場と大学の立場を相互に主張し歩み寄って締結するものであるから、雛形・サンプル通りの契約はまれである。

しかし、雛形等の提示で、土俵が定まり、契約事項が欠けることなく規定された契約書が期待できることから、雛形やサンプルの活用は有意義である。なるべく実態に則した契約書案で交渉を開始すべきという意見もあるが、大学の場合には、契約管理に携わる要員数・経験という面で、契約相手先の企業等に比して体制が充分ではないことが多く、迅速な契約締結に雛形やサンプルを活用するメリットは大きい。

又、契約書は締結されて終わりではなく、今後の共同研究の場面において本学が契約違反をすることがないように管理することや、企業から獲得した将来の利益（例えば、不実施補償等）を確実に獲得するための管理が大事になるが、一般的に大学は企業等とくらべて体制は必ずしも充分ではないことは明らかである。従って、特殊で複雑な契約書や契約締結後管理すべき条項の多い契約書ではなく、雛形やサンプルを基本に大きく外れることなく契約書を作成することが肝要となる。

３．大学と企業等との契約書の特質について

大学と企業間の共同研の特色は、研究で得られた研究成果の事業化は、専ら企業側でおこなわれるという点である。その特異な関係においては、大学側として企業との間に取決めすべき事項は、研究成果の公表、企業が実施することに対する何等かの報奨、大学が企業の要請にこたえて共同研究を行うことに対する支援、例えば、研究費への支援、出願手続等の費用負担等の支援等となる。

上記１に述べられた重要な交渉事項・取決め事項そのものである。

４．書式、サンプルについて

本学も通常研究開発に関連する契約書（共同研究、受託研究、機密保持、技術指導、ライセンス契約、ＭＴＡ等）について、一応サンプルを有している。

サンプル契約書は、なるべく簡略なものを心がけており、条文数が多くならぬよう又長文とならぬようにしている。企業からの提案及び修正要請がある場合には、本学の基本的条件を損なわず契約書として形が整っている（整合性がある）ことに注意を払い、柔軟に対応している。

重要な条件について、サンプルと異なる契約書を締結する場合には、学内了解をえる手続書類にその旨を記載して決裁を得ることになる。

あとがき

報告書としてまとめ、全体を見てみると、あちこちに至らない点が目に付いてしまうが、時間切れということで、あきらめざるを得なかった。

建設的、具体的な提案を積極的に行って頂いた、大学、企業双方の研究会メンバーの方々、またご支援頂いた文部科学省 研究振興局 研究環境・産業連携課 技術移転推進室に、重ねて心から感謝申し上げるとともに、事務局の非力をお詫びいたしたい。

このように自由な意見交換の内容を公開することは、画期的であり、有意義なことであると信じているが、それはひとえに読者がこの報告書を参考にして実際の業務にどのように役立てて頂けるかにかかっている。本文中で何度も読者の方へのお願いとお断りをしているが、報告書中の文言をそのまま鵜呑みにすることなく、われわれの意図をよく理解して活用して頂くことができれば、研究会の目的のいくらかでも達成できることになる。

次に議論を十分に尽くすことができなかった論点の一つに、特許法第３５条関連がある。事務局としてのコメントをごく簡単に書いたが、もし特許法第３５条に関連した発明者からの訴訟問題を懸念している方が大学知財関係者の中におられるのであれば、またそれが共同研究契約交渉の中で問題となっているのであれば、もっと突っ込んだ調査、議論をして、結果を公開する必要があると考えている。

十分に議論できなかった二つ目の論点は、大学と企業の対等性についてである。本研究会では、企業の交渉の実務担当者の方々から、それに関する問題提起がしばしばあった。交渉の場において大学と企業が対等であることは論を俟たないが、特許活用という面からの大学と企業の事業形態の相違点については、より実態を把握するための意見交換を行い、お互いの理解を深めた上で契約条件の議論ができたならば、更に有意義な、実りのある議論になり得たのではないかと反省している。

この点に関しては我田引水になって申し訳ないが、平成１７年度特許庁研究事業『大学の特許戦略のあり方』で企業知的財産活動収支モデルと大学知的財産活動収支モデルとを、定性的ではあるが比較検討したことがあり、参考にしていただければと思う。

三つ目の論点は、今回は大学と企業の交渉の実務担当である知的財産担当者が集まって議論を行ったが、共同研究の主役は殆どの場合、知的財産担当者ではなく、共同研究を行う研究者、研究開発技術者、製品開発技術者、事業化担当者であることが通常で、共同研究推進という立場からは、彼らの意見をよく聞く必要がある、ということである。

彼らは知的財産担当者とは異なる意見、希望を持っていることが往々にしてあり、知的財産担当者が彼らの意向とは若干ずれた方向での交渉をしてしまう危険性がある。下手をすると知的財産担当者が良かれと思って交渉した結果が、意図に反して逆に産学官連携にブレーキを掛けてしまい、結果として所期の目的が達成できなかったということもありうる。

このことも今回の研究会では取り上げることができなかった課題だと考えており、次の活動に期待したい。

この報告書を読まれた方々は、多様な事例や提案などの中に、交渉の背景にある大学と企業の考え方や主張の相違点に、ある共通したものを感じられたのではないかと思う。

この報告書をまとめている段階で、研究会メンバーの一人の方から、「大学、企業の研究会メンバーの考え方はおおむね次のように集約されるのではないか。報告書編集の参考に」とお送り頂いたものが、非常によくまとめられていたので、一部を変更し、事務局の意見も追加して、下記に掲載させて頂く。なお、文責はすべて事務局にある。

＜共同研究における共同発明について＞

１．研究成果の帰属

（１）大学・企業双方とも、大学単独帰属を前提としていない。

（２）大学・企業双方とも、共有を望んでいない。

（３）大学・企業双方とも、企業単独帰属（大学持分の譲渡）の方向に向かいたい。

２．共有成果の出願費用負担

（１）大学・企業双方とも、持分に応じた負担が原則だと理解している。

（２）一方、大学は持分負担ができない。

（３）企業も、大学持分の負担まではできない。

（４）企業が全額負担するためには理由・条件の設定が必要。

・自己実施の対価不要

・大学持分の費用の精算

・大学による第三者ライセンス制限

・企業独占実施

・企業独占実施、成功時に大学に謝礼（成功、謝礼の定義、額は企業の判断）

・持分の調整

・その他、パートナーとしての企業のメリットが特別にある場合

（５）大学が企業の同意なく第三者ライセンスできる場合は持分負担。

３．共有成果の自己実施・第三者ライセンスの対価

（１）企業は、自己独占実施なら大学に対価を支払える。

（２）企業は、自己非独占実施なら大学に対価を支払いにくい。

自己非独占実施で対価を支払うには、それなりの理由・条件設定が必要。

・優先実施期間の設定

・第三者ライセンスと比べて優遇条件

・持分の調整

・その他、パートナーとしての企業のメリットが特別にある場合

（３）大学・企業双方とも、第三者ライセンスの対価の持分に応じた配分はする。

４．大学持分の譲渡の対価

（１）対価の設定が最も困難で、正解はない。

（２）成果に価値が認められて価格がつけやすい場合と、大学が費用負担できないから価値の不明な成果にむりやり価格をつける場合があるが、殆ど後者。

（３）譲渡相手がパートナーなので、第三者譲渡価格と比べて条件を優遇。

（４）対価の算定の考え方はいろいろある。

５．契約書雛形のあり方

（１）一部の大学は、契約業務の効率化・簡素化を目的として、雛形での一律運用を推進。

（２）一方、企業側は業種業態が異なり、知財の考え方が異なるので一律の雛形運用は困難。

（３）雛形運用でも、結局、交渉は必要。交渉拒否は産学連携の妨げになる。そもそもすべてに当てはめられる契約はどこにもない。

（４）事例研究会の報告が、大学の雛形運用の硬直化につながらないよう、配慮が必要。

実はこの研究会を終了する最後の段階で、産学官連携とはなにか？共同研究のパートナーとしてのあるべき姿は何か？という基本的な問題について、一部の研究会メンバーと議論が盛り上がった。

それは一言でいえば、共同研究で生まれた発明は原則、パートナーである企業単独の発明であるかのように、企業が出願手続き、権利維持を費用負担して行い、それによって将来利益が出たときには、何らかのものを大学、発明者にリターンする。その時期、額とも、企業の裁量にゆだねる、というような趣旨である。

例えば項目として書けば、

１．共同研究で共同発明が創出されたとき

（１）企業が出願費用を全額負担。

（２）企業が独占実施。第三者ライセンスも可。

（３）この特許により利益が得られたと企業が判断した時に大学に対価（謝礼）を払う。その判断はすべて企業が行う。

（４）企業が出願費用を全額負担したくない場合には、出願せず、公表。

２．共同研究で大学単独発明が創出されたときも、企業が欲すれば企業単独出願とし、上記と同じような扱いを考える。

といったものである。

この提案は正式に研究会で出されたものではなく、その後の議論の中で出てきたものである。従って、研究会の統一した意見ではもちろんないし、研究会の意見交換を経て出てきたものでもない。

研究会の席上で議論する機会がなく、またメールでの意見交換も行う時間がなかったので、事務局の横暴ではあるが、この「あとがき」のところに掲載させて頂き、今後の議論を期待したい。

また、皆さまのご意見を是非事務局（senryaku-a@kikou.uec.ac.jp）にお寄せ頂きたい。

出来る限り本学ホームページ（http://kenkyo.office.uec.ac.jp/senryaku/index.html）に掲載して、今後の産学官連携推進のために、引き続き意見交換を進めていくことができれば幸いである。

平成２２年５月
国立大学法人電気通信大学
事例集研究会事務局

平成 21 年度文部科学省産学官連携戦略展開事業

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
報告書

2010 年 5 月
発行　国立大学法人電気通信大学　産学官連携センター
〒182-8585　東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1
HP：http://kenkyo.office.uec.ac.jp/senryaku/index.html
E-mail：senryaku-a@kikou.uec.ac.jp

2010 年 5 月

発行　国立大学法人電気通信大学 産学官連携センター
〒182-8585　東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1