

7. 2 共同研究（協働）を促進する契約の検討

日本ライセンス協会 産官学連携活用 WG 成果報告―抜粋

産学連携による共同研究では、成果として得た技術や特許を利用して、様々な努力を積み重ねて製品化に至る。産学連携の態様が多様であることは、6.「産官学連携の態様とプロセスモデル」で述べたが、その他にも、①業界の多様性・特性、②サプライチェーンの存在（製・販のような川上と川下の企業ポジションの違い）、③企業による技術の引取り方（成果技術の取り込みと活用の仕方）の違い、④シーズの特質や成熟度の違い、⑤研究体制の違い、⑥製品化する市場の特性などが影響を与え、態様は実に多様である。

先に、2.「産学連携の必要性と有効性」で述べたように、産学連携の研究体制は、国の施策によって推進され、最近では国際競争力を強化するため、大きなイノベーションを目指して「under one roof」の地域産官学連携や地域間連携(JSTのSuper Cluster)によるオープン開発を標榜し始めた。

イノベーションに繋がる大型の製品やシステムの開発が進められ、産学連携研究の難度は高くなっている。製品・システムの開発では、複数の技術の開発課題が対象となり、多くの企業が参加し、技術を持ち寄って開発を行う。

企業は、事業内容によって成果活用の仕方が異なり、成果活用のきめ細かい取り決めなどが必要となる。

同時に、開発規模が大きいほど開発期間が長期になり、多段の共同研究を経て製品化される例が多く、企業の引取り方、引取りの時期、技術の成熟度を高めるやり方などが開発の成否に関わってくる。

もし、参加企業の1社が道半ばで共同研究を離脱すると、役割を代行する企業が必要となり、得られた成果や特許の帰属、実施条件にも当該代行企業の新規参画を可能にする取り決めが必要となる。

途中離脱した企業が特許をそのまま維持したため研究が停止した例もある。3章の「産学連携の問題点」の検討から、オープン開発への対応など、産学連携の在り方の変化が求められていることは明らかである。そのような背景をもとに、今回、成果の社会還元を促進する契約の在り方を検討し、共同研究の羅針盤になる共同研究契約づくりを目指すことにした。

そのため、本WGでは、「契約関係」の検討を以下のように進めた。

- ① 共同研究の現状の問題を調査し、産学連携における企業と大学の使命の違いと認識ギャップを確認した。その結果を「大学と企業の使命・思いの差異と共同研究の成立」にまとめた。
- ② ついで、そのギャップを乗り越える共同研究の進め方を検討し、その結果を「産学連携研究を円滑にする契約条項と考え方」としてまとめた。
- ③ 産学連携研究を円滑にする契約条項と考え方を整理し、汎用に利用できる「共同研

究契約の条文例」を検討した。

この条文例では、1：1の1企業引取り型の共同研究から多企業と大学等の構成で行うn：n（コンソーシアム型）の共同研究までをカバーする契約を検討した。

(1) 産学連携における「大学と企業の使命・思いの差異と共同研究の成立」

2. 「産学連携の必要性と有効性」、3. 「産学連携の問題点（アンケート結果）」6. 「産学連携の態様・プロセスモデル」で述べたように、日本の産学連携には日本特有の事情がある。

経済環境の変化によって、企業の産学連携へのニーズが近年大きく変わってきている。

先に示した5. 「成功事例」がある一方で、産学連携の成功事例が少ないと指摘する声も強い。

実際に、WGで行った 3. 「アンケート調査」でも、産学連携の問題が実に多く提示された。なかでも、研究の高度化を目指す大学と営利を目指す企業の「産学連携による共同研究への認識ギャップ」にWGメンバーの関心が集中した。

章末の表は、産学連携における「企業と大学の意識ギャップ」を整理し、「大学と企業の使命・思いの差異」をまとめたものである。下表（7.2.1）は、その表から「大学と企業の使命・思いの差異」の部分を取ったものである。

表 7. 2. 1

大学と企業の使命・思いの差異と共同研究の成立				
大学の使命・思い		協働機会の探索視点		企業の使命・思い
「使命・思いの差異」と「協働機会の探索視点」	☆学問的業績向上が使命	大学は、有力企業と共同研究を行い、研究加速を図りたい	企業は、大学の有力研究者と共同研究を行い、研究加速を図りたい	☆利益追求が使命
	国は、大学の知能を利用して国際競争力強化したい	大学は研究成果のグローバルな位置向上を求められている	企業は、常に自社に有効なシーズ・研究者をグローバルに探索している	現業に不足するシーズを確保したい
	大学の使命として、教育・研究に社会還元が加わった	大学は、国内、とくに地域の研究貢献を果たさねばならない	魅力的なテーマに参加し、開発を効果的に進めたい。学術的裏付けが欲しい	技術の高度化、システム化により、自社では対応できない
	産学連携は社会還元の手筋	大学は、企業の手を借りて、製品化を促進したい	企業は、様々な形態で、大学の研究者・インフラを活用したい	技術開発資源の軽減したい 開発期間を短縮したい
	イノベーションを引き起こしたい	大学主導でクラスター形成を図りたい	産業主導で新規事業を立ち上げたい 事業ネットワークを作りしたい	☆新規市場を開拓したい
	国が、投資を重点化、強化領域を定めた	研究費の獲得機会がほしい	技術トレンドの波に乗りたい、開発で先行したい	☆On trendの開発で先行したい
	☆研究資金を獲得したい	先行開発と特許出願が土台になる	企業に技術保有、製品化実績、事業実績がある	国の資金を研究に利用したい
	☆独自研究で大学の特色を出したいと願っている	○事業の実績と戦略の後押しが欲しい	☆優先実施したい	☆企業は、独自製品を作りたいと願っている
	☆産学大学に先行したい	特許を持ちたい	特許を持ちたい	☆産学合資に先行したい
			ニーズ・ブルの開拓、出口指向が求められている	
協働の事前調査：合意形成の基盤は、1) 双方の保有技術が土台、2) 企業の引き取り力への期待、3) 普及してイノベーションとなる期待				

協働に向けて、大学は学問的業績の向上を使命とし、「社会還元の使命達成、研究の高度化、研究資金の獲得」などを思い(動機)として持つ。

一方の企業は利益追求を使命とし、「新規市場を開拓したい、独自製品を作りたい、競合他社に先行したい」などの思い(動機)をもち、協働によって「不足技術の獲得、自社単独で対応できない製品化、開発期間の短縮と研究(資源)負担の軽減」などを果たしたいと思っている。

協働に向けた目的と目標は、①双方の保有技術、②製品の実用化への期待、③産学連携を手段とするイノベーションに向けての差異を統合して合意される。協働は、双方の実績と信頼、協働メリットの相互認識、協働の「約束」によって成立する。

章末の表には、契約と関係して、「研究の目的・主題の設定」「役割と分業、研究のリーダーシップ」「成果の報告義務」「成果の帰属」「成果の公表と守秘」「発明の取扱い(1:1とn:nの開発の場合)」「成果の自己実施」「成果の実施(第三者への拡大展開)」「長期的関係の維持」などが、協働の成立要件であるとしている。

図7.2.1には、共同研究契約における「共同研究契約締結前の差異と協働目的の整合」を示した。

契約に向け、大学と企業の双方は、研究蓄積や保有技術の確認を行い、期待される研究成果と実現可能な製品化の方向とのベクトル合わせを模索し、双方の研究資源、実力を土台に、協働のメリット、デメリットを評価し合い、パートナーとしての問題点を乗り越えられる感触を得て初めて、協働が始まる。整合化された「目的・目標・役割」の基で、企業は、想定された「実施形態」を目指し製品化を進める。

大学は、研究の促進と企業への技術移転を期待して、共同開発を決心し、参加する大学研究者は研究への熱意と実績が評価される。企業における協働の選択は、製品化の実現性、事業化に向けた市場の実績、保有技術の有無、事業化の方針と熱意などを評価してなされる。双方ともに、パートナーの選択が共同研究の成否を握ると考えている。

製品化に際して、1:1の共同研究では企業が成果を引取り、製品化を実施するが、対象製品および当該製品化への課題が多層的或いは多段的であるときは、開発課題ごとに異なる企業が参加し、n:nのコンソーシアム型体制が組織される。このような場合は、参加企業の「成果活用」の仕方が異なり、「発明の帰属、取扱いから実施」までのきめ細かい取り決めが必要になる。地域クラスターを創成する目的の研究では、事業ポジションが異なる多数企業が参加するため、このような配慮が特に必要となる。

協働に先立って行う「企業選択」は成功の鍵となる共同研究の入り口の課題であり、最重要な課題でもある。図7.2.2に「目利きが開発パートナーを探索するときの目線」を図解した。製品化を達成できる企業資質としては、開発力、製造力、販売力、人材、マネジメントがある。経験豊かな目利きは製造現場を見ると大よその事業の特質や強みが分かるという。

製販(川下企業群)と、それを支えるサプライチェーン(川上企業群)において、階層

が異なる企業（又は製品）が相互に「選び選ばれる」関係にあつて、川上企業と川下企業の双方当事者は他方の役割・価値を知っており、事業パートナーを獲得する知恵を持っている。また、そうでなければ、企業を存続させていくことはできない。

今後の産学連携においても企業選択の任を担う者は、企業ポジションと製品化への貢献の違いを目利きするスキルを身に付けていかねばならない。オープン開発のマネジメントの妙は、多階層な製品とサービスの同時実現にあるといっても過言ではない。

上記を受けて、契約は、産業の変化や求めに対応できるものでなくてはならない。

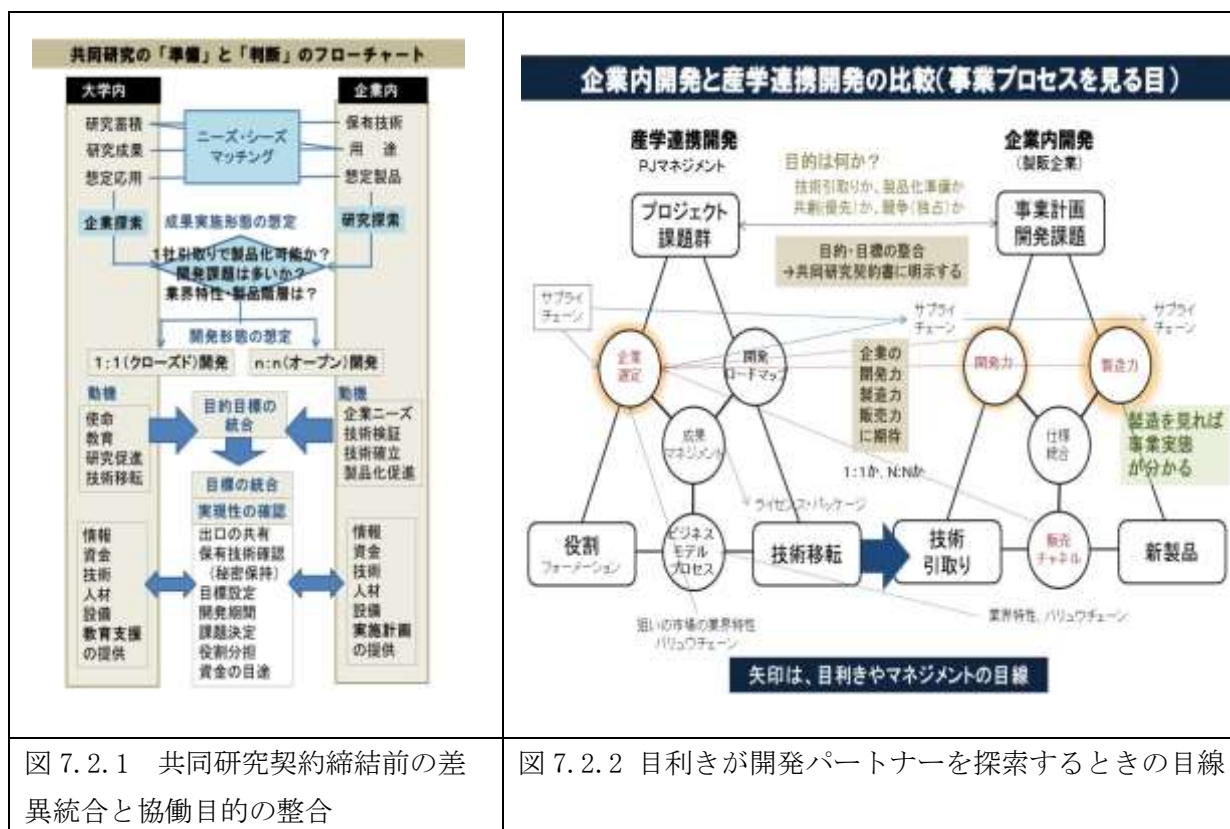


図 7.2.1 共同研究契約締結前の差異統合と協働目的の整合

図 7.2.2 目利きが開発パートナーを探索するときの目線

(2) ギャップを乗り越える工夫としての共同研究契約の検討

前記の表「大学と企業の使命・思いの差異と共同研究の成立」をもとに、大学と企業の意識ギャップを乗り越え、協働を促進する共同研究契約の項目を検討した。

その結果を表「産学連携研究を円滑にする契約条項と考え方」（章末参照）にまとめた。

まとめに際して、成書に掲げる代表的な契約項目と構成を調査し、研究から製品化に至るマネジメントと照らし合わせて、共同研究契約に必要な項目と考え方を整理した。

ギャップを乗り越え、共同研究と技術移転を円滑にする契約内容の考え方

- 1 前文
 - 共同開始にあたって「協働成立の宣言」をする
- 2 協働の動機・目的（テーマ）・役割の取り決め
 - 共同研究の名称と目的、目標（ステージ）、双方の役割、期間を明示
 - 企業の製品化の方向性（成果を活用したい分野）
 - 大学の研究方向性
 - 協働の基礎となる大学等の研究実績、企業の事業実績（Background）
 - 保有特許の実績
- 3 テーマで協働を促進するために履行するマネジメントの取り決め
 - 双方、機関の責として取り組む
 - 必要かつ十分な情報交換と秘密保持
 - 研究責任者の役割：課題のブレークダウン(マネジメント責任)
 - オープン開発のマネジメント（多階層製品化の同時実現）
 - 成果の取扱い；報告作成義務、特許以外の技術・ノウハウの認知・活用を視野に置く
 - 発明の取扱い：発明の形成、特許強化、出願時期、発明者の特定
 - 共同研究契約と共同出願契約の整合性をとって契約円滑化(契約の一貫性確保)
- 3.1 成果活用の取り決め
 - 企業が想定する実施形態の仮決め（きめ細かい実施、独占と非独占）
 - 実施形態と特許出願維持費用負担
 - 注：権利の持ち分と費用負担は別物
 - 第三者許諾の取り決め（法の有効活用）
- 3.2 長期の取り決め
 - 秘密保持
 - 知財と契約の一体・長期マネジメント（機関の義務、技術移転からの視点）
- 4 不測の事態への取り決め
 - 研究の中止の措置
 - 特許法の最大限利用と別段の定めを活用
 - 不実施への措置

日本で産学連携が発足した当初、省庁が用意した共同研究契約書雛形が企業に過度に有利な内容であった。その雛形が、現在も形骸的に残り、技術移転を阻害している。

例を挙げると、「(出願人でない) 参加企業が希望すれば、特許が単独出願であれ、共同出願であれ、当該企業に独占的实施を許諾する」というような内容で、参加する企業全てが役割によらず実施を主張できる性格のものであった。

条文の調査事例では、多くの場合、「協働の動機・目的(テーマ)・役割の取り決め」が具体的ではなく、「テーマ実行上履行するマネジメントの取り決め」も経費に重点が置かれ、研究実務のための内容になっておらず、「成果活用の取り決め」は発明の取扱いが中心になっており、企業が得意とする製品実施に適う内容でもなく、なぜか「不測の事態への取り決め」ばかりが充実した内容となっていた。

契約条文も、使い回しのように画一な内容が多かった。また、「別段の定めによる」の表現が随所に繰り返され、決めるべきことの先送りも目立つ。

検討の結果、産学連携で発生する多くの問題が、研究テーマの協働の成立「協働の動機・目的(テーマ)・役割の取り決め」が具体的でないことが原因になっている。

曖昧性をもたせた協働の成立は、暗黙又は属人的な了解を必要とし、研究を取り巻く状況変化や問題に対応できないことに繋がるので、協働の成立を出来るだけ具体的に明示した。

大学における実際の業務では、特許と共同研究契約とが別々に管理されていることが多いため、特許の取扱いは、その都度、個別判断で行なわれる。

企業の実施する意思を掴めないまま、共同出願を行ったために不実施による特許権の塩漬を生んだり、事業への貢献の乏しい特許となることもある。

そこには、技術移転の理想からは程遠い実態がある。

特許は、本来、出願後20年の長期のマネジメントを伴い、契約に基づいて処理され、その過程で実施許諾が行われるべきものである。

特許出願から製品化のための技術移転にまで携わってみると、契約と知的財産とは一体にマネジメントしなければならないこと、さらに共同研究契約の実行に基づいて発明が生まれることなどを、肌で強く感じることになる。

そこで、本検討では、協働の成立の中で共同研究契約書における「企業の実施の想定」と「きめの細かい実施選択」を予め行い、特許出願から実施許諾に関する一連の手続きを連動させることで、「共同研究契約」「特許共同出願契約」さらには「実施許諾契約」が実務的に円滑に進むような工夫を試みた。企業や大学の研究者の流動が多い昨今では、知的財産マネジメントに連続性を持つことは、合意のブレの防止と処理の迅速化に大きな効果が期待できる。また、表「大学と企業の使命・思いの差異と共同研究の成立」を発展させることにより、契約のガイドラインとしても利用できるため、今後の整備を期待する。

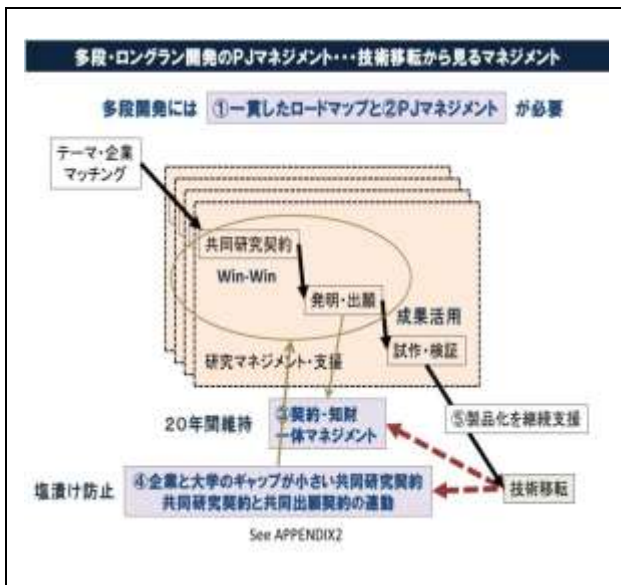


図 7.2.3 多段・ロングランのロードマップ、契約と知財一体マネジメントと Win-Win の共同研究契約

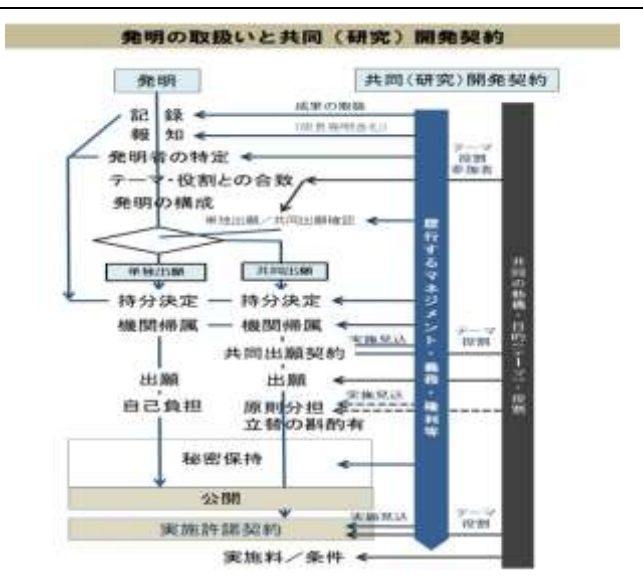


図 7.2.4 発明の取扱いと共同（研究）開発契約の関係 契約で合意した「目的・目標・役割等」に沿って、特許出願が実行される。

以上述べたように、本報告では不測の事態に備える前に、協働の成立(目的・目標・役割・保有する技術・特許の実績)と双方の期待する状態をまず明示する(図 7.2.1 参照)。

次いで研究実行上の取り決めと成果達成マネジメント、成果の活用(企業の実施形態の想定・コミットメント)、共同研究契約終了後も俯瞰した長期の取り決め、そして、不測の事態への備えと、研究遂行に即した条件を基本骨格とする契約書の検討を行った。

図 7.2.3 には、多段・ロングランの研究において、①一貫した研究ロードマップ、②プロジェクト・マネジメント、③契約・知財の一体マネジメント、④大学と企業のギャップ小さくする共同研究契約(共同研究契約と共同出願契約の一体)の必要性を描いた。

また、図 7.2.4 には、発明の取扱いと共同研究契約の関係を示した。

図は、契約で合意した「目的・目標・役割等」に沿って、特許出願が実行されることを示す。

契約が特許出願に先行することを周知させ、契約の取り決めによって、特許出願から実施に至るマネジメントが継続して行われることが必要であることがわかる。

企業による自己実施と技術移転を前提として特許マネジメントを実施すべきであり、その元となる成果の特許化も、共同研究契約が羅針盤(ナビゲータ)となることが、図からわかる。

使命が異なる大学と企業の公平を期すため、また納得性がある契約を実現するため、今回の検討では、発明の取扱い、実施許諾、とりわけ共有に係る特許の実施許諾、第三者許諾、不実施の際の取扱い等について、可能な限り特許法を遵守する条項づくりを行った。

とくに、n : n の開発においては、参加する複数の企業が持つそれぞれの企業ポジショ

ンに応じた共同研究趣旨に沿う特許活用、さらにバリューチェーンをなす複数の企業による多階層製品化に備えた群特許の有効活用や第三者許諾など、特許法に具体的な規定のない柔軟な裁量（約定）が望まれるため、慎重に特許法と整合性のある実施・移転の在り方を検討した。

産学連携は成果の事業化・製品化を目指しているのであるから、具体的な目的・目標の下、研究マネジメントを正確に行い、所定の目標を達成し、製品化或いは成熟度を上げた研究の次ステップへ向かう。

当該研究の目標達成は、もとより課題の具体化と研究マネジメントの適否に掛っている。契約では、成果利用の取り決めの前に、研究実施に必要な「情報交換の充実」、「研究責任者の役割」、「成果の帰属」、「秘密保持」などを実践に即して、マネジメントの対象とその実行責任に関する約定も付加した。また、機関と機関が約し、責任実行するのであるから、研究従事者や成果・特許の帰属は機関帰属が原則であることは、確認しておきたい。

（３）汎用に利用できる「共同研究契約の条文例」

章末に、「共同研究契約の条文例」と「特許共同出願契約条文例」を載せた。（２）で述べた表「産学連携研究を円滑にする契約条項と考え方」をもとに条文例を検討したものである。できるだけ汎用に使える内容としたつもりである。

「特許共同出願契約（例）」は、「共同研究契約の（例）」の取り決めでできるだけ踏襲して、契約の連続性を持たせた。

契約と知財のマネジメント一体化と円滑な技術移転を目的とし、約定を連動させている。

この措置により、担当者の変更があっても円滑な技術移転や実施に影響を与えないメリットがある。

「想定する実施形態」の選択肢に自由度を持たせ、「第三者実施許諾の制限緩和」により、複数企業がサプライチェーンにおいて水平に或いは垂直に製品化を行っても、相互に実施を阻害しないようにし、さらには「市場・用途の拡大」を可能にする工夫を行った。

なお、本条文例は、１：１の契約形態をとっている。

その理由は、複数の企業が参加する場合、立ち位置の異なる各企業が希望する実施形態は、各々異なり、その実施条件（債権と債務）が同一ではないことが容易に予想されるので、１：１契約を行い、きめ細かい契約ができるようにし契約としての汎用を高めようとしたことにある。

更に、契約の履行について付言すると、研究資金に公的な競争的資金を使うことが多いのでその場合には、当該資金に関わる手続きなどから、大学等中立の組織が契約の要になるとよい。

産学連携におけるアーリーステージの研究では、大学がイニシアティブをもち、大学主導になることが多い。

逆に、研究の成熟度が高くなり、製品化、事業化を目指すときは、実績があり実務当事

者となる企業主導で開発を行うことが望ましい。

いずれかの当事者（大学或いは企業）が、製品化に必要な群特許を有するときは、当該群特許を有する当事者が研究及び事業化のイニシアティブをもつことが自然な流れである
と考える。

本条文例が、産学連携関係者に活用され、実践を経て、さらに条文が改良されることを
切望する。

（４）技術移転から見る産学連携マネジメントと契約

産学連携からより多くの社会還元が進むためには、技術移転から発想した研究のマネジ
メントを行うことが望まれる。

契約が研究の羅針盤となりうることは、先に述べた。そこで、プロジェクト・マネジメ
ントと契約が連動し協働が促進できるよう、契約とマネジメントの関係を吟味しておく。

1) 研究プロジェクトの出口指向（研究と製品の未来図を描く）

新規技術を事業として大きく花開かせるためには、開発しようとする「技術の絵と事業
の絵」を具体的に描くことが必要である。

研究と製品の未来図として、技術の展開と事業出口をロードマップに描く。技術も応用
もその展開を時間軸に技術と製品のイメージと目標を定め、課題と課題解決のための作業
仮説をもって研究を開始する。

契約では、共有した目的・目標、双方の役割、協働の駆動力となる双方が保有する技術・
資産・課題等を共有し、ギャップを乗り越えるための工夫を描くのが、Win-Win の約定であ
り、一義的な共同研究契約書の意義である。今回最も注力した部分である。

イ) 【事業の絵】 どの分野の、誰に、どこで、貢献するか…産業 Pull の原点

ロ) 【技術の絵】 どのような技術によって、どの用途で、どのように効果を実現できるか

ハ) 【必要な協働パートナー】 企業の想定、引取りパターンの想定

イ) とロ) は、下図のS-F-N 展開によって探索・分析できる。

ハ) は、出会いの場の活用や企業調査・訪問などによって探索される。大学と企業のい
ずれにとっても、意図をもった探索・選定が必要である。

2) 研究トリアージ（シーズ選択、研究者の実績）

産学連携を活用して、企業が魅力ある製品を実現するためには、魅力ある技術シーズと
熱意ある研究者を発掘することが何よりも重要である。

企画や探索に慣れた目利きではなくても、研究の質や筋を評価する手法として「研究ト
リアージ」がある。また、その方法も進化しつつある。

ここでは、2つの研究トリアージ法について述べる。

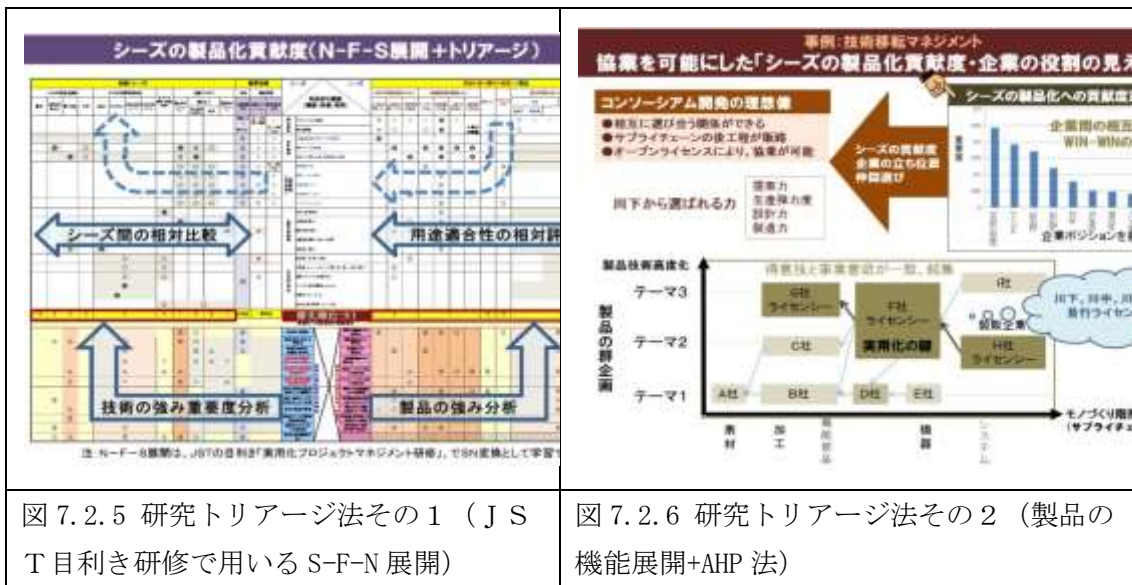


図 7.2.5 研究トリアージ法その 1 (JST 目利き研修で用いる S-F-N 展開)

図 7.2.6 研究トリアージ法その 2 (製品の機能展開+AHP 法)

一つは、図 7.2.5 の研究トリアージ法で、JST 目利き研修で用いられている。評価は点数付による。図は、S (ニーズ) - F (機能) - N (ニーズ) 展開を行い、機能を製品に見立てて、シーズ (製品を構成する技術要素) を製品機能に展開する。

点数法を用いて、シーズ間の相対比較や従来技術との比較 (強み) 評価、製品機能の用途適合性評価や製品機能の強み分析が可能である。

二つ目は、図 7.2.6 の研究トリアージ法で、製品を複数のサブ機能に機能展開し、機能毎の重要度を AHP 法 (階層分析法; Analytic Hierarchy Process) を用いて相対数値化する方法である。

AHP 法は多項目間の評価をより安定に数値化できる特徴を持つ。本法は、滋賀医大のコンソーシアム型開発と技術移転のマネジメントを行うために開発した「技術の製品貢献度を数値化する方法」である。技術の製品貢献度は、とりもなおさず研究プロジェクトにおける各企業の役割貢献度、更にはライセンスにおける技術・特許の貢献度評価にも利用できることが示唆されている。

3) 企業選択とシーズ選択 (成功に導く「ニーズとシーズのマッチング」)

研究を製品に結び付ける力は、企業側に委ねられる。本WGが産業 p u l l の産学連携を提言する所以である。そのためには、大学にとっては、製品化に適した企業を見出す目利きが大切であることは、(1) 協働の成立のところで、図 7.2.2 を用いて示した。

シーズ選択は、目利きが最初のきっかけとなるが、2) 研究トリアージで述べた S-F-N 展開法 (企業では、ニーズを優先し、N-F-S ということが多い) によって、「ニーズとシーズのマッチング」の検証ができる。

研究助成制度を用いるとき求められる研究出口の仮説は、N-S マッチングによって出

来上がる。

ここで、①魅力ある技術に集中して共同開発するケースと、②必要なシーズを同時並行に開発するコンソーシアム開発（オープン開発と同義）とがあり、研究体制はそれぞれ① 1：1 開発、② n：n 開発ということになる。

また、応用展開の開発の難度が異なるとき、難易度の低い応用から高い応用へと順次に開発を行い、「ロードマップ」に開発の道筋を定めて実行する。

1) で、「研究と製品の未来図を描く」と述べたことは、N-S マッチングから N-F-S 展開によって技術や製品応用の魅力を明らかにし、競争に対して優位な絵姿として「具体的研究計画又はロードマップ」を描くことに他ならない。

契約において、2) も 3) も、目的・目標・役割、あるいは保有技術等を明示する必要性に帰結する。

「始め良ければ終わりよし」或いは「計画無くして成功なし」である。

4) 共同研究のプロジェクト・マネジメント(例)

産学連携による新規な製品開発では、多くの場合、技術を成熟させる時間を要し、多段・ロングランのロードマップの開発となる。競争的資金を利用するときは多段開発になる場合が多い。



図 7.2.7 アーリーステージから製品化までの P J マネジメント (多段開発例)

図 7.2.7 には、多段の開発を経て、アーリーステージから製品化までの P J マネジメント(多段開発の例)を示す。

共同研究を繋ぎながら、成果を出し、契約—知財一体マネジメントを行い、企業間の Win-Win を形成して、製品化を実現する。多段開発を実行するには、テーマの中心軸がぶれずに多段にテーマ形成する企画手腕が必要になる。

図の中央の矢印は、技術移転から見たプロジェクト・マネジメントが必要であることを

表す。

ライセンスや製品化を行うには、大学主導から産業主導にイニシアティブの転換を図らねばならない。

研究の成熟とともに、大学と企業の役割が変化する。

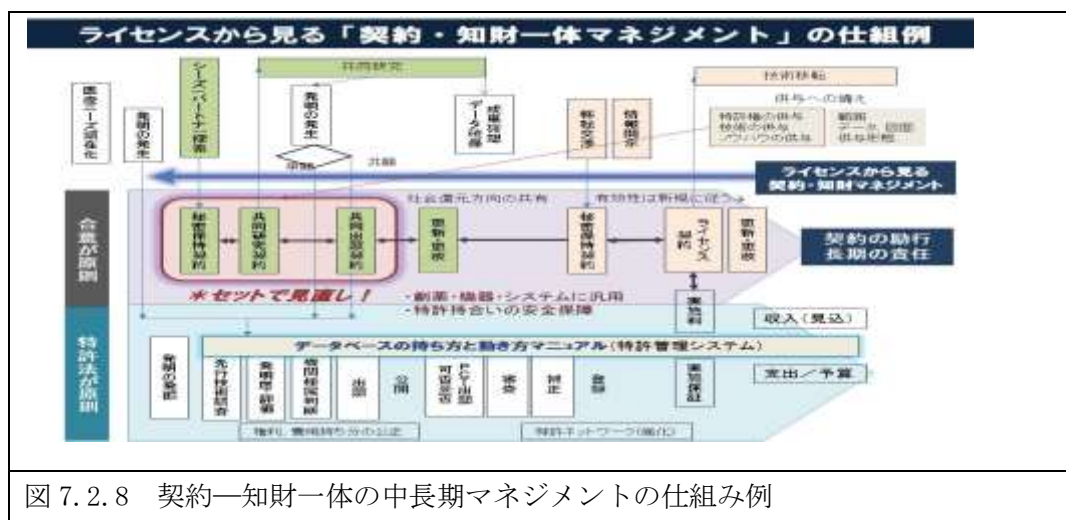


図 7.2.8 契約—知財一体の中長期マネジメントの仕組み例

図 7.2.8 は、(3) 汎用の「共同研究契約の条文例」で述べた「契約—知財一体マネジメント」と「共同研究契約→共同出願契約→実施許諾契約の連動」の仕組みを例示した。

契約では、企業が技術成果や特許の活用を円滑に進めるため、共同研究契約において実施の想定の前取り決め、ライセンス等における担当した技術の製品化貢献に応じた権利調整などが求められる。

とくに、第三者許諾は特許法第 7 3 条 1 項の事前の同意と、2 項の「別段の定め」を契約の裁量として効果的に使い、権利者の自己実施と第三者への実施許諾を並立させる必要性がある。

今回の検討では、契約に、共同研究契約→特許共同出願契約→実施許諾へと円滑な成果活用の仕組みを載せる工夫を図った。

これにより、担当者が都度ごとに判断するのではなく、製品化等への方針と考え方の継続性が担保できる。図は、契約と知財を一体化し、かつ技術移転から見る中長期のマネジメントが必要であることを示している。

5) 技術移転から見る成果マネジメント

◆研究データの整備

滋賀医大の事例は、製販企業その他、コンソーシアムの中軸企業（製販に近い川上）にもライセンスを行い、開発力とサプライチェーンを製販企業へ繋いだ事例である。

そこから学ぶことは、技術移転に使う研究成果には、技術、知見、設計手法、評価手法、

そして特許があることである。

このことから、共同研究の技術成果は製品化に全て利用されることから、製品設計と製造を再現できるレベル（少なくとも特許の実施例の説明と同じ程度）の技術実績報告を作成することが望まれる。

◆特許の持ち方と使い方

多技術製品を機能展開して定義した開発課題（要素機能）について、課題ごとに、成果の持ち方を考え、大きな効果が予想される課題の解決策を特許化することが望まれる。

共同研究の進捗と技術の成熟に伴って、基本特許、応用特許、さらには周辺特許など、特許群を形成していく。得られた成果、発明は、計画的、戦略的に出願することが望まれる。

図 7.2.9 は、述ベ 20 社を超える地域産学官連携により開発した「多機能内視鏡診療手術システム」の開発課題を一望一覽する機能展開図である。

内視鏡システム、オンサイト検査機、診断治療薬の 3 グループに分かれて、開発を行ったとき、グループ間の製品の使い勝手の整合、各個別機器・デバイスの機能定義（特徴づけ）、さらには発明の発掘に用いた事例である。製品を機能展開することによって、「特許の持ち方」を工夫・計画化ができ、戦略的な出願が可能になる。

発明が生じたとき、契約に基づいて、客観的事実とエビデンスによる発明者の特定、出願時期の設定（戦略出願・発表等との兼ね合い等）、単独出願／共同出願の決定等が整然となされなければならない。

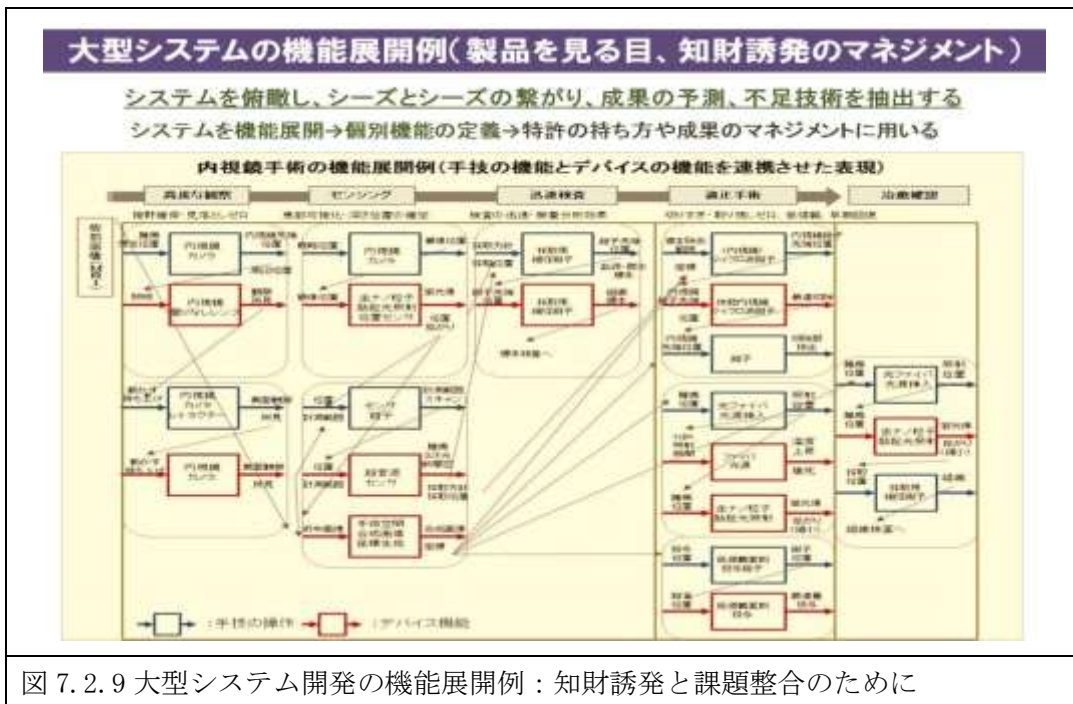
特許出願は、共同研究が目指す目標に適合することが原則であり、研究における役割に沿った発明を対象とする。

企業の事業化・製品化の実施形態を想定することにより、効果的な特許の持ち方（請求項・権利範囲）を工夫できる。

その意味から、契約の中で、企業の実施形態の想定を予め定めることは成果のマネジメントから重要である。

参加企業は、共同開発を通して知り得た情報をもとにした冒認の発明や他者の先行出願に関する無思慮な改良発明等によって特許戦略を乱してはならない。逆に、戦略に効果的な参加は歓迎である。

このことはコンソーシアム型開発ではとくに留意が必要である。また、役割に沿った発明貢献ではあっても、役割が材料や加工技術等基盤技術の場合、研究目的・目標よりも広範な事業に資する発明となる可能性が高く、この場合は契約が過度な制限にならないような配慮が必要である。



6) 技術移転で実行するビジネス・プロセス企画(例)

N-F-S展開により「応用の展開性」と「シーズの汎用性」を検証し、技術と事業の展開に目標を付加すると開発ロードマップ（シーズと応用の「出口シナリオ」）が描ける。次いで、取り組む課題を定め、目標の高さと現状のギャップを推定し、開発する道筋、要する期間や資源等を描く。これを「ビジネス・プロセス」といい、利益を生む仕掛けづくりである。

1：1開発では、自社で不足する技術は外部調達や産学連携で共創することになる。

n：n開発では、ブレークダウンした課題を複数の企業が分担・連携して開発する。

トップランクの企業では、1：1で共同研究を進めつつ、社内にアカデミアの知を有効に取り込み、巨額を投じて製品開発を行う。複数の応用を目指し、汎用開発を行い、一石n鳥で製品をシリーズ化することもある。

産学連携の必要性で述べた「餅屋は餅屋」のやり方である。

しかし、大学では試作・検証が中心であり、実践的取り組みは得意ではない。むしろ、「シーズの汎用性」の検証に終始してしまうことが多い。そのために企業引き取り型（産業pull型）の開発が必要なのである。

国がオープンイノベーションを標榜し、各地域でn：nの開発が展開されている。

この場合、出口シナリオ作りや多段開発のテーマの設定は、研究を統括するリーダーと企画補助者の手に委ねられている。

契約では、通常「研究責任者の取り決め」がある程度で、その責務の取り決めは契約にほとんど反映できていない。このWGの検討でも、研究目的（内容）・目標・役割の明示、プロジェクト形成と実行における情報の公開を契約に明記したレベルにとどまる。

次ステップの可能性を検証することが目標の一つになることも少なくない。

プロジェクト・マネジメントを充実するための研究責任の取り決めの在り方の検討は今後の課題である。

7) オープン開発の利用価値と成果利用の円滑

コンソーシアム開発の場合、複数の機関や企業が特許や技術を持ち合って出口検証（製品性能の実現）を行い、ポジションが異なる企業が夫々に川上の事業・川下の製品化を行うことになる。各社各様の付加価値が生まれることがコンソーシアム型開発の魅力である。

汎用のシーズをもとにイノベーションが起きると、「線・面での付加価値形成」ができることになる。

コンソーシアム型開発の場合、研究成果と特許の持ち合いが必然的に起きるので、共同研究契約とは別に、事業として「協業協定」を締結することが望まれる。

協業によって研究体制を事業体制に転じることができる。

協業は、独占禁止法の関係で、企業の自由意思によることが前提となる。技術や特許の製品化貢献度と各事業が得る付加価値の大きさは、企業ポジションと事業特性によって異なり、必ずしも一致しない。コンソーシアム開発では、共同研究を通して、各事業者は、餅屋は餅屋、選び選ばれる関係にあって、事業パートナーを獲得できると考えることが至当である。

コンソーシアムから製品を生み出すためには、実施に伴い、各企業が公開した技術の有効活用、特許権の自己実施、各企業の事業に係る特許抵触の防止（必要により第三者許諾）など、先にも触れたように、参加機関の貢献度や権利調整が必要になる。

特許のみならず技術を含めた製品化又は事業化貢献度を共有する必要がある。

契約では、とくに共有特許出願の実施について、想定する実施形態の中で、「非独占実施の選択」を選択すれば、第三者許諾の可能性を担保した。

また、協業に際して「オープンライセンス・プロフィットシェア」の概念を導入することにより、技術と特許の貢献度に対応した柔軟な実施条件を設定でき、事業に関わる企業間の公平を期すことが出来る。

このような概念と協業の相補認識があれば、事業段階においても特許強化が可能になる。協業は、特許保有量、指導力、イニシアティブをもつ企業もしくは機関が、事業化をとりまとめることが望ましい。

そのため、契約条文にはTLOやベンチャーなど技術移転の専門機関への委託を可能にする条項を付加した。

8) 製品化における貢献度評価と利害調整

WGで学習したことを以下に述べる。図7.2.5に示す「研究トリアージ法」は、技術の製品化貢献度を示すが、これは即ち企業の製品化貢献度でもある。

2) 研究トリアージでは、技術の重要度を算出する手順の説明を省略したが、製品を要素機能に機能展開し、AHP法（評点法）を用いて各要素機能の重要度を数値で相対評価する。

機能で製品構成を考える目的は、技術手段によらない汎用の課題構成を行うことにある。機能の実現手段(技術)を選択後に、製品の魅力度を評点軸に置き、評点すれば技術の特徴が加味された数値となる。

具体的な貢献度評価の手順は、①多技術製品を同一階層の要素機能に展開する→②要素機能の相対貢献度を定量する（例：評価軸は製品性能への貢献）→③技術シーズを加味した「要素機能+シーズ」の貢献度を定量する（例：評価軸は製品性能の独自性発揮）となる。

①の要素機能において、評価軸を事業ポテンシャルにおいて評価すれば、事業付加価値への貢献度が数値化できる。

シーズの貢献度が、企業の製品化貢献度になる。

また、③のシーズ貢献度評価において、評価軸を特許の強さにおいて評価すれば、特許の貢献度が数値化できる。

プロジェクトの初期から要素機能の貢献度を開示すれば、企業間の利害の調整になり、連携促進に繋がることを強調しておく。

9) ライセンスパッケージの価値

ライセンスパッケージの価値評価は、特許庁が示す「利益三分法」や「利益四分法」の考えがあるが、実際には料率は相場で収斂しており、買いたい人（ライセンシー）と売りたい人(ライセンサー)の相場を軸にした交渉代のビジネスになっている。

産学連携では、特許＝ライセンス対象と考える向きが多いが、ライセンシーは開発時間を買う、ビジネスモデルを買う、技術を買う、独占権を買う、開発力・製造力（OEM先）を買うなど、動機は様々である。特許も技術も共に技術移転の宝である。

ライセンスパッケージ形成において、事業規模を推定するとき、8)で述べた貢献度評価、とりわけ事業付加価値の貢献度評価を、ライセンスパッケージの価値判断とすることができる。貢献度評価と「利益三分法」との対応は、現在検討を深めているところである。

日本の技術教育では、システム評価や機能評価のような実学の教育機会に乏しい。

機能評価は、プロジェクト課題抽出、発明発掘などに効果を発揮できるので、ぜひ継承、進化させていただきたいと願っている。

今後、より多くの産学連携研究の成果が社会に反映できるよう、「研究の起点である共同研究契約」が、産学連携実務者の協働を促進し、共同研究の入り口から出口まで一気通貫に研究を支える仕組みに発展することを期待する。

(1:1)から(n:n)の共同研究に汎く対応する条文例>

(5) 共同研究契約書例文

共同研究契約書 (例文)

No. _____ 重 要 _____

【前文】

〇〇大学 (以下、「甲」という。) と●● (以下、「乙」という。) とは、以下に掲げる共同研究 (以下、「本共同研究」という。) の実施に関し、本共同研究の目的と目標、各機関が研究で果たす役割、並びに将来の成果の活用等、本共同研究の内容に同意したので、以下のとおり契約 (以下、「本契約」という。) を締結する。

本共同研究の実施細目¹

1. 本共同研究の名称	目的と内容をよく表す名称とする		
2. 本共同研究の目的、目標及び内容	共同研究の目的・内容・目標 (多段開発の場合はフェーズを記す) を明示する		
3. 研究期間	平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日まで		
4. 研究実施機関名 研究代表者名 各機関が研究で果たす役割 (注1～注2)	機 関	研究代表者	所属・職名
	甲		機関が研究で果たす役割 細目1～3と対応させる
	乙		機関が研究で果たす役割 細目1～3と対応させる
	甲乙以外の参加機関の有無、機関名： (注1) 研究担当者は別添する。 (注2) 学生を記載しないこと。第4条を参照。		
5. 本共同研究の成果 を活用したい分野 (注3)	甲		乙
	目指す社会還元：		目指す製品化：
	(注3) 細目1～4、細目8と対応させ、想定分野を事前協議に従い記載する。		

¹ 本細目には、共同研究の名称、目的、目標 (課題)、契約当事者 (研究実施者)、成果の実施分野などの共同研究実施に係る情報から、成果の将来実施までの全体像を把握できる情報が合意された範囲で記載されるが、研究実施或いは成果の実施に係る先行技術として、当事者双方が保有する特許権等を記載することもあり、必要に応じて研究成果実施に必要な先行保有特許の実施についても、規定する。

6. 外部資金・公的資金の利用又は資金負担	区分	甲	乙
	資金の名称	非該当のときは、自己負担	
	利用資金額又は負担	円	円
7. 本共同研究の元になる主たる先行研究の実績(プロジェクト名・論文・公開済特許・製品等) (注4～注5) 別添可	甲	乙	
	① プロジェクト名：	① プロジェクト名：	
	② 主な論文：	② 主な論文：	
	③ 公開済特許出願等：	③ 公開済特許出願等：	
		④ 関連する製品：	
	(注4) 細目8は、別表へ記載可とする。(注5) 秘密保持の対象となる。		

(共同研究の実施)

第1条 甲及び乙は、本契約に基づき、共同研究の細目（以下、「本細目」という。）に規定する共同研究を実施する。

2 甲及び乙は、善良なる管理の下、第4条の定めに従い各々の本共同研究の代表者（以下、「本共同研究代表者」という。）を定め、本共同研究代表者の協議により本細目に基づいた本共同研究の実施計画を定める。

3 前号を実施するため、甲及び乙の本共同研究代表者は、本共同研究の課題を具体化し、前項で定める本共同研究実施計画とともに研究担当者に周知しなければならない。

(情報の交換)

第2条 甲及び乙はそれぞれが有する本共同研究に必要と考える情報を相手方に開示する。

2 甲及び乙の本共同研究代表者は、本共同研究の期間中定期的に又は必要に応じて会議を持ち、互いの研究の進捗状況を報告し、当該報告に基づいて研究の進め方等を協議する。

3 甲及び乙は、本条の定めに従い交換した情報を議事録等に記録し、秘密保持が必要な情報については、議事録に秘密であることを明示する²。

(秘密保持)³

第3条 本契約の一方の当事者（以下「開示者」という）が本共同研究の実施にあたり本契約の他方の当事者（以下「受領者」という）に情報を開示する場合、その情報が秘密であることを指定したときには（以下、「本秘密情報」という）、受領者は、本秘密情報を秘密に保持し、書面により事前に、開示者の同意を得ることなく、第三者に本秘密情報を開示又は漏洩してはならない。

但し、書面又は電子媒体により開示された場合にあつては、当該開示が秘密又はこれと同等の表示をなしたうえで開示され、口頭で開示された場合にあつては、当該開示の前又は当該開示の際に秘密である旨が告示され、開示から30日以内に書面によりその内容を確認しなくてはならない。

なお、本項にいう第三者とは、受領者の本研究担当者のほか、本研究の目的のために本秘密情報を知る必要のある受領者のその他役員、職員又は従業員等であつて、その所属を離れた後も含めて本条において受領者が負っていると同等の義務を負うことに同意している

² 内容的には第3条の秘密保持と重複する部分があり、3項は削除可能であるが、その場合には第3条において非本秘密情報の受領確認を取るなどの規定を設けることを検討すべきである。

³ 共同研究の成果については、その帰属の如何を問わず双方が守秘義務を負うべき秘密情報とみなすのが妥当であり、開示する場合には両者による事前合意を必要とする应考虑すべきである。ただし、ノウハウについては、技術の財産的価値と秘匿性が重要であり、一般の本秘密情報とは別途規定を設けて保護を図る必要がある。

者は、含まれない。

2 本秘密情報の受領者は、開示者との間で事前の書面による合意がある場合を除き、本秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。

3 受領者は、行政機関もしくは裁判所その他の公的機関より法令に基づき開示の請求を受けたとき、及び開示者の事前同意を得て或いは甲乙共同で外部資金を利用するときには、第1項の規定にかかわらず、必要かつ相応な範囲で本秘密情報を開示することができる。ただし、開示に当たっては、秘密であることを示すなど、秘密保護のために合理的な措置に努めるものとする。

4 前各項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する情報には適用しない。

- (1) 開示を受けた際、既に受領者が保有していた情報
- (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
- (3) 開示を受けた後、受領者の責めによらずして公知となった情報
- (4) 事前に書面により開示者の同意を得た情報
- (5) 正当な権限を有する第三者より受領者が適法に取得した情報
- (6) 受領者が独自に開発したことを証明できる情報

5 本条の各規定は、本細目第3項に掲げる期間有効とする。ただし、甲及び乙は、書面による事前合意の上で、秘密保持期間を延長又は短縮することができる。

(共同研究に従事する者)

第4条 甲及び乙は、それぞれ別表に掲げる者を本共同研究の研究担当者とし、研究における役割を明確にして参加させることができる。合理的な理由がある場合には、研究担当者及び研究における役割について変更又は追加を行うことができる。⁴

2 甲及び乙は、前項に規定する甲及び乙の研究担当者の中から、それぞれ1名を本共同研究代表者として指名する。

3 甲及び乙は、本共同研究代表者、研究担当者の変更又は追加を行う場合には、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。

(施設・設備の提供等)

第5条 甲及び乙は、相手方が保有する施設・設備を本共同研究の用に供することを希望するときは、当該施設・設備の使用の可否および条件を協議の上、利用の協力を図ることとする。

⁴ 大学との共同研究では、学生研究者の取り扱いが問題となる場合がある。学生研究者の守秘義務については大学側が責任を負うべきである。また、学生実験は指導教官の指導と指示によって行われるため、発明等への貢献はないと見做すこともできるので、あえて学生研究者を発明者とするのであれば、その処遇と出願を含めて必要な所手続きについては、これもやはり、大学側が責任を負うべきである。

なお、使用に当たっては善良なる管理者の注意義務をもってあたることとする。

(外部委託)⁵

第6条 甲及び乙は、本共同研究遂行上必要とするときは、相手方の書面による事前同意を得た上で、自己の責任の下、自己の担当する役割の一部又は全部を外部の第三者に委託できるものとする。この場合、外部委託を行う甲又は乙は、当該外部委託先と委託業務内容について契約を締結し、本契約に基づく秘密保持の義務を遵守させなければならない。

(経費の取扱い)⁶

第7条 本共同開発で、甲及び乙が担う役割の開発実行に係る経費は、甲及び乙双方の研究代表者が管理するとともに、書面で通知のうえ、経理代表者を設置できる。経理代表者は、定期的又は適宜或いは相手方の求めがあるとき、経費実績を相手方へ提供しなければならない。

本共同開発において、甲又は乙の一方が他方から共同開発費用の提供を受けた場合、当該提供を受けた一方は、当該費用の経理管理を行い、定期的又は適宜に、或いは相手方の求めがあるときは、当該経費の使用実績を開示するものとする。

2 甲及び乙は、公的資金を含む外部資金を用いるときは、その求める様式に従うと共に、本共同研究の役割に応じて、研究期間の実施計画に基づいて実行課題毎に経費管理を行い、経費の面からも本共同研究のマネジメントに資する。

(実績及び成果の報告書作成)

第8条 甲及び乙の本共同研究代表者は、本共同研究を効果的かつ効率的に進めるために、適切な時期に、それぞれの共同研究成果をまとめ、実績報告書を作成し、相手方が書面等により希望したときは、相手方に当該実績書を開示しなければならない。

なお、当該報告書に記載の実績、成果等の情報が本秘密情報に該当する場合、当該情報が秘密であることを明示する。

2 甲及び乙の本共同研究代表者は、本共同研究の終了或いは期間満了にあつては、本共同研究終了後30日以内に、共同で研究期間内に得た知見、ノウハウ、試作品、成果有体物、データ等並びに出願した特許等について、研究成果の再実施及び製品化に有用な経過

⁵ 外部委託は委託する側が、相手方の了解を得て、自己の責任と権限の範囲内で行う行為であり、委託相手に対しては守秘とともに、得られた成果についての権限（所有権、実施権等）も本共同契約の規定と整合性のとれたものである必要がある。

⁶ 研究費用の経理について、本案では当事者双方が各々経理担当を設置することになっているが、実際に国研等の支援金を受けた場合も含めて経理処理は双方当事者の自己責任で行うべきであり、一方が相手方から費用の提供を受けた場合には、当該費用提供を受けた側は、適正な経理処理を行い報告する義務を負うべきである。

情報を含め、最終実績報告書としてまとめるものとする。

3 前各項の実績報告書の様式は、甲及び乙が別途協議し定めるところによる。なお、実績報告書には必要に応じて経費の実績報告を含めるものとする。

4 前項に基づき取りまとめられる実績報告書は 2 部作成するものとし、甲及び乙がそれぞれ各 1 部を保管するものとする。

5 実績報告書に記す成果のうち、甲及び又は乙がノウハウに指定した成果或いは情報については、甲及び乙協議の上、別途その取り扱いを定めるものとする。

(研究成果の公表)⁷

第 9 条 甲及び乙は、以下の手続きに従い本研究成果の発表又は公表を行うことができる。

(1) 第 3 条の秘密保持の義務を遵守して発表を行う。

(2) 発表を希望する甲又は乙は、当該発表の予定日の_____前までに、書面にてその内容を付して相手方に通知し発表に対する了解を得る。甲又は乙は、当該事前通知を受けたときは、_____日以内に、回答を行うこととする。ただし、発表の了解を求められた甲又は乙は、正当と認められる具体的事由がある場合を除き、発表に対する了解を与えるものとする。なお、事前通知を受けた甲及び乙が、当該発表の内容に秘密情報が含まれていると判断したときは、その該当する部分について合理的な内容の修正を求めることができる。また、当該発表により将来得られるべき知的財産権保護に支障が生じる恐れがあるとき、又は知的財産保護に該当する知見・データが含まれるときには、知的財産化を阻害しない内容への修正、又は特許出願が終了するまで発表時期の延期を求めることができる。

2 甲及び乙は、事前に書面による相手方の同意を得たときは、本研究成果の発表又は公開若しくは公表を行う際に、当該本研究成果が本共同研究において得られたものである旨を表示することができる。ただし、本細目 6 外部資金の様式が定めるところに従う。

(発明内容の通知)

第 10 条 甲及び乙は、本共同研究において発明が生じたときは、速やかに、相手方に対し、その内容を付して通知しなければならない。

(成果並びに特許権等の帰属)⁸

⁷ 研究成果の公表は、大学にとって社会貢献、成果の還元的重要手段であるが、有望な特許発明の新規性喪失のリスクを伴うため、成果公表前の特許出願が前提条件となる。万一出願前に公表された場合には直ちに特許法 30 条の規定による救済を求めるべきであるが、対象は日本国内に限定されるなど損害は大きい。本契約案第 2 条、第 8 条、第 10 条の規定による情報交換を緊密におこなうことによって事前出願と円滑な成果公表がなされるよう研究管理を行わなければならない。

⁸ 自己実施を行わない大学では、研究成果の帰属は発明者主義によることが前提となる。

第11条 甲及び乙は、自己に属する研究担当者に帰属する本共同研究において得られた成果のうち、ノウハウ、発明等の財産的価値を有する技術情報（以下、「発明等」という。）及び発明等に係る特許を受ける権利及び当該特許を受ける権利に基づき取得される特許権（以下、特許権等）という。）について、それぞれの規則等により当該研究担当者からその持分をすべて継承するものとする。

2 甲又は乙の本研究担当者等が本共同研究において単独で発明を行ったとき、当該発明は、当該甲又は乙の単独所有とする。

尚、本条における「単独の発明」とは、相手方の秘密情報を使用することなく、相手方の本研究担当員の当該発明への貢献がない発明を言う。

3 甲及び乙の本研究担当者等が本共同研究において共同で発明を行ったときは、当該発明の貢献度による持ち分を取り決め、甲及び乙の共有とする。

4 甲又は乙のいずれかが共有に係る特許権等について自己の持分を放棄し、相手方に対し自己の持分を書面により承継又は契約により譲渡したときは、当該共有に係る特許権等は、以後、相手方の単独所有に係る特許権等として取り扱うこととする。

5 本条第1項の規定に係らず特許権等の持分が、甲及び乙の本研究担当者等に帰属することとなったときは、当該特許権等の取り扱いは、持分を保有する甲又は乙及び当該本研究担当者間で協議し定める。

（特許権等の出願）⁹

第12条 甲及び乙は、それぞれ、自己の単独所有に係る発明等について、自己の裁量において出願等を行うことができる。ただし、甲及び乙は、その出願の前に、自己の本研究担当者等が単独で発明を行ったことについて、相手方の確認を得るものとし、確認を求められた乙又は甲は遅滞なく対応するものとする。

2 甲及び乙は、共有に係る特許権等について共同で出願等を行うときは、第11条第3項の規定によりそれぞれの持分を定め、別途締結する特許共同出願契約に従って出願を行う。

ただし、甲及び乙は、それぞれの発明者たる本研究担当者等から当該発明の権利を継承した場合のみ、共同出願契約を結ぶことができるものとする。

3 甲及び乙は、共有に係る出願済みの特許権等の権利化のために必要な場合には、相手方へ協力を求めることができ、申し出を受けた甲又は乙はこれに協力する。

（共有に係る特許権等の費用負担）¹⁰

第13条 甲及び乙の共有に係る特許等の出願は、第12条2項に規定する持ち分に応じ

⁹ 第15条（共有に係る特許権等の実施）脚注参照

¹⁰ 第15条（共有に係る特許権等の実施）脚注参照

て、出願及び維持に掛かる費用を負担することを原則とする。

2 甲は、前項に定める自己の費用の負担を乙に求めることができ、乙がこれを認めるときは、別途契約にてその条件を定める。¹¹

(特許の外国出願)

第14条 第12条乃至第13条の規定は、発明等の、日本国以外の国における特許権等に相当する権利の取扱いに対しても、日本国と同様に適用する。

ただし、乙が外国出願を希望しないとき、かつ外国出願支援制度の適用がないとき、甲は原則として外国出願を行わない。また、第13条2項に規定する乙の費用負担については、乙が希望する当該国へ出願する場合に限ることを原則とする。

(共有に係る特許権等の実施)¹²

第15条 乙又は乙の指定する者は、本出願発明の独占的实施を希望するときは、事前に別途甲との間で条件を定めた契約を締結し、当該契約で定めた実施料を甲に支払わなければならない。なお、実施料の算定については、本出願発明の実施を伴う事業の実現に対する甲の貢献及び本特許権等の寄与、及び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 乙又は乙の指定する者が、非独占的实施を希望するときは、事前に別途甲との間で条件を定めた契約を締結し、当該契約で定めた実施料を甲に支払わなければならない。なお、実施料の算定については、本出願発明の実施を伴う事業の実現に対する甲の貢献及び本特許権等の寄与、及び本特許権等の持分等を勘案し、これを定めるものとする。ただし、乙は、甲が第三者へ本出願発明の通常実施権の許諾を行うことに同意する。このとき、第三者の実施による実施料は、甲及び乙の共有に係る特許等の持分に応じて配分するものとする。

¹¹ 特許費用の負担を企業に求める場合、受益者負担の原則等から当該費用を不実施補償或いは第三者からの実施料の大学取分から控除され企業に返還されるときには、当該返還を容易にする経理処理として、立替金とする等の方法も考えられるが、いずれの処理においても根拠を明確にするため契約書の締結は必須である。

¹² 研究成果の特許出願と特許発明の実施は、大学、企業双方にとって最重要項目の一つである。研究成果の特許権化は、新たに得られた技術・発明の保護手段であり、大学研究者にとっては業績の評価対象、企業にとっては事業展開の基本をなすものであるが、自己実施しない大学にとって特許費用は財務的に大きな負担となっており、企業に不実施補償の支払や特許費用の負担が求められている。一方、企業にとって過度の実施料（不実施補償）支払いは、事業の実行を困難にするだけでなく、事業規模や利益率が不明確な開発初期の段階での実施条件の約定は極めて困難である。実施料率の決定が事業化の直前までずれ込むこともあるが、事業の収益性や将来性、対象特許の価値や事業への貢献、実施料率の相場など、双方が実施料率合意に向けて説得性の高い合理的な資料を用いて協議を行う必要がある。

(第三者への通常実施許諾)¹³

第16条 甲は、前条の定めに従い乙が本特許発明の独占的实施を希望したにもかかわらず、本共同研究終了後、共有特許に掛かる発明が3年以上適正に実施されていないときは、乙に当該発明の実施の目処について協議を申し入れ、当該協議によって乙の実施が見込めないときは、第三者への通常実施権の許諾を行うことができるものとする。

ただし、当該発明の出願から4年を経過していないときは、この限りではない。なお、このとき、第三者の実施による実施料は、甲及び乙の共有に係る特許等の持分に応じて配分するものとする。

2 前項に規定する場合を除き共有特許を第三者に実施許諾する場合には、甲及び乙が協議して、その可否及び条件を定める。

(知的財産関係業務の委託)

第17条 甲は、第12条乃至前条に規定する事項に関する業務の全部又は一部について、当該条項に規定の契約を締結する場合には当該契約で定められた甲が遂行すべき業務を含めて、甲が指定するTLO又は技術移転機関の第三者に委託することができる。

ただし、この場合において甲は、当該第三者に本契約の条件を遵守させるものとする。

(特許権等についての大学による教育研究目的での実施)

第18条 甲は、本共同研究から生じた発明に係る特許権等について、第3条、第9条に定める義務を遵守の上で、教育又は研究の目的で、無償かつ非独占的に実施することができるものとし、甲の本研究担当者等の、教育又は研究を主たる目的とする大学若しくは政府系研究機関等での実施についても、同様とする。なお、当該特許権等の有償譲渡を実施した場合であっても、本条を適用する。

(研究の中止又は研究期間の延長)

第19条 甲及び乙は、書面による申し出により、相手方と協議した上で、本共同研究を中止し、又は本共同研究の研究期間を延長することができる。

2 甲及び乙は、本共同研究の研究期間の中止又は延長により研究費用の余剰又は不足が生じるおそれがあるときは、両者協議の上、当該譲与又は不足の処分について合意するものとする。

3 甲及び乙は、前項の定めにも関わらず天災その他やむを得ない事由により事前の申し出なく本共同研究を中止した場合、速やかに相手方に対して当該中止を通知し、その後の

¹³ 自己実施しないことを原則とする大学にとって、第三者からの実施料収入は共同研究相手からの不実施補償と合わせて重要な財源であるため、共同研究企業が研究成果を実施せず大学にとって不実施補償が得られない場合には、研究成果の第三者への実施許諾は不合理に否定されるべきではなく、許諾条件は、大学、企業各々が得る特権（利益）に見合う対価として決定される。（参考資料2参照）

本共同研究の継続等について合意するものとする。この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責めを負わないものとする。

4 本共同研究の期間中に、甲又は乙の何れか一方が、自己の都合により本共同研究から撤退するに至ったとき（以下、「撤退当事者」という。）、相手方（以下、「継続当事者」という。）が単独或いは第三者と共同で本共同研究を継続する場合、本共同研究成果のうち、撤退当事者の単独所有に係る知的財産権については、継続当事者が希望するときは継続当事者及び、又は継続当事者と本共同研究を継続する第三者に合理的な条件で実施許諾権を供与するものとし、甲及び乙の共有に係る知的財産権については、1) 継続当事者が第三者へ実施許諾権を許諾することに同意する、或いは2) 共有する特許権の撤退当事者の持ち分を継続当事者に譲渡する、のいずれかを選択できることとする。1) にあつては、実施料を得たときは当該特許等の持ち分に応じて配分を行う。2) にあつては、無償譲渡のときには、譲渡手続きに係る費用は譲渡を受ける継続当事者が負担し、撤退当事者は当該手続きに協力する。¹⁴

（契約の有効期間）

第20条 本契約は、締結の日はその効力を生じ、本共同研究の終了の日まで有効とする。ただし、本契約が当該終了前に解約されたときは、この限りでない。

2 本契約が終了し、又は解約された場合であっても、本項のほか、第3条（秘密保持）、第9条（研究成果の公表）、第11条（成果並びに特許権等の帰属）乃至第19条（研究の中止又は研究期間の延長）、第21条（契約の解約）乃至第28条（準拠法及び裁判管轄）の各規定は、当該条項に定める期間が満了し、又は当該条項の対象事項がすべて消滅するまでなお有効に存続する。

（契約の解約）

第21条 甲及び乙は、相手方が本契約の違反をした場合において、相当の期間を定めて催告をし、当該期間内には是正されないときは、相手方に対する書面による通知をもって、本契約の解約をすることができる。ただし、当該違反がその性質上是正不可能であるときは、催告を要しないものとする。

2 甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に対する書面による通知をもって、直ちに本契約の解約をすることができる。

- (1) 相手方が本契約の締結又は履行に関し不正又は不当の行為をしたとき
- (2) 相手方が本契約の履行に関し自己の信用又は評価を損なう行為をしたとき
- (3) 相手方が本契約の履行に関し重大な背信行為をしたとき

¹⁴ 三者以上の参加による多階層の製品開発を伴う長期間の共同研究においては、途中撤退する企業、研究者が発生する場合があります。研究の継続のために当該撤退者が保有する成果の実施について定めておく。

(4) 相手方が監督官庁等から営業停止又は営業許可取消その他、本契約の目的に係る事業の継続に影響を与える処分を受けたとき

(5) 相手方において合併によらない解散の決議があったとき

(6) 相手方において本契約の目的に係る事業の廃止があったとき

(7) 相手方が、事前に書面による同意を得ず、合併又は本契約の目的に係る事業の全部又は一部の譲渡その他、本契約上の地位の移転をもたらす行為をしたとき

(8) 相手方において手形又は小切手の不渡りが生じ、或いは手形交換所の取引停止処分を受け、或いは当該処分を受けるべき事由が生じたとき

(9) 相手方において仮差押、仮処分、強制執行又は競売その他これらに類する手続の申立てを受け、或いは租税公課の滞納が生じ、或いは租税公課に係る滞納処分を受け、当該申立て或いは処分を受けるべき事由が生じたとき

(10) 相手方において破産法に基づく破産手続開始、会社更生法に基づく更生手続開始、民事再生法に基づく再生手続開始、又は会社法に基づく特別清算開始の申立てを受け、或いは自ら当該申立てを行い、当該開始の決定があったとき

(11) 前各号に定めるほか、相手方に本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき

3 本条に定める解約権の行使は、損害賠償の請求をすることを妨げない。

4 本条の定めにより本契約の解約をした甲又は乙は、当該解約により相手方に生じた損害について、賠償する責めを負わないものとする。

(損害の賠償)

第22条 甲及び乙は、前条第1項及び第2項に掲げるいずれかの事由及び自己の研究担当者又は研究協力者の故意又は重大な過失により相手方に対し損害を与えたときは、相手方が直接に被った損害の賠償をしなければならない。

(契約譲渡の禁止)

第23条 甲及び乙は、書面による相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に対し、本契約上の地位又は本契約から生じる権利又は義務を譲渡してはならない。なお、合併又は本契約の目的に係る事業の全部又は一部の譲渡を原因とするか否かを問わない。

(名義等の使用の禁止)

第24条 甲及び乙は、相手方の名称、略称、マーク、エンブレム、ロゴタイプ、標章等を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用しようとするときは、事前に相手方の同意を得なければならない。なお、相手方の本研究担当者等その他の役員又は従業員の氏名等を使用する場合についても、同様とする。

(法令遵守)

第25条 甲及び乙は、それぞれ、本契約を履行するに当たり、関係法令等（法令のほか、通達、政府指針、条例等を含む。）を遵守するものとする。

（誠実協議）

第26条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるとき、及び本契約の条項の解釈について疑義がある場合は、甲乙誠実協議の上、解決するものとする。

（準拠法及び裁判管轄）

第27条 本契約は、その成立及び効力について日本国の法に準拠するものとし、本契約の解釈及び履行並びに本契約に関して発生する問題の解決は、日本国の法に従ってなされるものとする。

2 本契約に関する訴えは、甲の所在地を管轄する裁判所とすることに同意する。

（以下、余白）

参考資料 1：共有に係る特許の実施についての契約条項の検討例¹⁵

1) 1：1型

(共有特許の譲渡)

甲及び乙は、乙が甲乙の共有に係る発明の特許権或いは特許を受ける権利の甲持分の譲渡を書面により申し出し、甲が当該譲渡に同意したときは、乙は甲より有償でその持分の譲渡を受け、以後、乙の単独所有に係る特許権或いは特許を受ける権利として取り扱う。

(共有特許の実施)

甲は、乙又は乙の指定する第三者から甲乙共有の特許権又は特許を受ける権利に関わる発明について独占的实施の申し入れがあった場合には、当該発明に係る発明の出願等を行った時又は甲及び乙で合意した時から10年間を限度としてこれを認め、その条件については甲乙協議の上、定める。

2 甲は、乙又は前項によって独占实施を認めた者から前項に規定する独占的实施期間を更新したい旨の申し入れがあった場合には、合理的な理由のない限りこれを不当に拒絶せず、当該特許等の存続期間内で独占的实施期間の更新を認めるものとし、その条件については甲乙協議の上、定める。

3 前2項に関わらず、乙又は独占的实施を認めた乙の指定する者が、当該実施許諾後3年以内に当該発明を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき、又は独占的实施権の許諾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、甲は独占的实施権等を非独占の通常実施権に変更し、第三者に許諾できる。

4 甲は、本条の規定により許諾された独占的实施権の行使でなされた発明に係る製品或いは技術を用いた第三者による当該共有特許の実施行為に対しては、当該特許権の行使を行わない。

2) 1：n型

(1+n)者による共同研究の場合、契約形態としては(A) (1+n)者で共同研究契約を結ぶ場合と、(B)全体で基本コンセプトを定め合意書を締結したうえで、大学と参加企業各社が1：1の個別共同研究契約を締結する場合が考えられる。

¹⁵ 共同研究の形態(1：1、1：n、n：n等)、研究成果事業化の形態(原材料等の川上製品、中間製品、最終製品、製造・加工機器・部品、製造方法、各種プログラム等)、に応じて、成果実施に関わる規定は多様化する。単独の企業が事業化する場合、複数の企業が多階層で製品化する場合のいずれにおいても、自己実施する製品又は当該製品を利用する顧客が、共同研究の参加者が保有する単独特許及び共有成果の特許からなる特許群に抵触しないように権利を調整する必要がある。そのためには、1)共同研究に先立って参加企業は想定する共同研究成果の実施形態(製品階層)を明らかにし(例えば、本細目5【本共同研究の成果を活用したい分野】等によって確認する。)、2)調整機関(調整方法)を定め、貢献度、権利配分、実施許諾対象の権利範囲、権利の実施条件について調整を行う。

契約締結作業及び共同研究実務を考えると、(B) の対応が現実的と考える。

以下は、(B) の場合における案文である。

前提：合意書において、以下のような文言で、共有成果の相互実施許諾の同意を取り付けておくことが望ましい。

共同開発研究成果の取り扱いに関する合意書

本共同研究参加者は、本共同研究で得られた単独又は共有の成果の実施を他の本共同研究参加者が求めた場合、非独占的通常実施権を当該他の参加者に対して許諾するものとし、その条件は当該実施権許諾の当事者間で協議の上決定する。

但し、本共同研究の成果の帰属が単独であるか共有であるかに関わらず、当該成果の独占的実施を希望する場合は、事前に全ての本研究参加者の書面による同意を得るものとし、本共同研究の成果の独占的実施権を第三者に許諾する場合も同様とする。

*以下では、共同研究参加者を「合意書当事者」という。

ただし、括弧内は、1 : n の共同研究契約締結時の場合の表現

(共有特許の譲渡)

甲及び乙は、乙が甲乙の共有に係る発明の特許権或いは特許を受ける権利の譲渡を書面により申し出し、甲並びに他の全ての合意書当事者（本件共同研究の全ての他の当事者）が当該譲渡に同意したときは、乙は甲より有償でその持分の譲渡を受け、以後、乙の単独所有に係る特許権或いは特許を受ける権利として取り扱う。

(共有特許の実施)

甲は、乙又は乙の指定する第三者から甲乙共有の特許権又は特許を受ける権利に関わる発明について独占的実施の申し入れがあり、他の全ての合意書当事者（本件共同研究の全ての他の当事者）が当該独占的実施に同意したときは、当該発明に係る発明の出願等を行った時又は甲及び乙で合意した時から10年間を限度としてこれを認め、その条件については甲乙協議の上、定める。

2 甲は、乙又は前項によって独占実施を認めた者から前項に規定する独占的実施期間を更新したい旨の申し入れがあった場合には、合理的な理由のない限りこれを不当に拒絶せず、当該特許等の存続期間内で独占的実施期間の更新を認めるものとし、その条件については甲乙協議の上、定める。但し、他の合意書当事者（本件共同研究の他の当事者）から独占的実施期間の更新に反対する旨の申し出が書面にて出された場合には、独占的実施権を取り消し非独占的通常実施権とする。

3 前2項に関わらず、乙又は独占的実施を認めた乙の指定する者が、当該実施許諾後3

年以内に当該発明を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき、又は独占的实施権の許諾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、甲は独占的实施権等を非独占的通常実施権に変更し、第三者に許諾できるものとする。

4 甲は、本条の規定により許諾された独占的实施権あるいは非独占的通常実施権の行使でなされた発明に係る製品或いは技術を用いた第三者による当該共有特許の実施行為に対しては、当該特許権の行使を行わない。

(合意書当事者(本件共同研究の他の当事者)への実施許諾)

甲及び乙は、合意書当事者(本件共同研究の他の当事者)から甲乙共有の特許権又は特許を受ける権利に関わる発明について実施の申し入れがあった場合は、合理的な理由がない限りは実施権を許諾するものとし、その条件は甲乙並びに当該他の当事者で協議して決定する。但し、甲乙並びに当該他の当事者の協議によって条件が決定できない場合は、甲が条件を決定し乙並びに当該他の当事者はそれに従うものとする。

3) n : n型

(共有特許の譲渡)

甲及び乙は、乙が甲乙の共有に係る発明の特許権或いは特許を受ける権利の譲渡を書面により申し出し、当該譲渡に同意したときは、甲より有償でその持分の譲渡を受け、以後、甲及び乙は第12条1項の規定に基づき、乙の単独所有に係る特許権或いは特許を受ける権利として取り扱う。

(共有特許の実施)

甲は、乙又は乙の指定する第三者から甲乙共有の特許権又は特許を受ける権利に関わる発明について独占的实施の申し入れがあった場合には、当該発明に係る発明の出願等を行った時又は甲及び乙で合意した時から10年間を限度としてこれを認め、その条件については甲乙協議の上、定める。

2 甲は、乙又は前項によって独占実施を認めた者から前項に規定する独占的实施期間を更新したい旨の申し入れがあった場合には、合理的な理由のない限りこれを不当に拒絶せず、当該特許等の存続期間内で独占的实施期間の更新を認めるものとし、その条件については甲乙協議の上、定める。

3 前2項に関わらず、乙又は独占的实施を認めた乙の指定する者が、当該実施許諾後3年以内に当該発明を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき、又は独占的实施権の許諾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、甲は独占的实施権等を非独占的通常実施権に変更し、第三者に許諾できる。

4 甲は、本条の規定により許諾された独占的实施権の行使でなされた発明に係る製品或いは技術を用いた第三者による当該共有特許の実施行為に対しては、当該特許権の行使を行わない。

<(1:1)から(n:n)の共同研究に汎く対応する条文例>

(6) 特許共同出願契約書例文

特許共同出願契約書 (例文)

No. 重 要

【前文】

〇〇大学（以下、「甲」という。）と●●（以下、「乙」という。）は、平成〇〇年〇〇月〇〇日付けにて甲及び乙の間で締結された共同研究契約書No. _____（以下、「共同研究契約書」という。）に基づき、_____の共同研究（以下、「共同研究」という。）を行った結果、甲及び乙の研究者が共同でなした発明「●●●●の●●（甲整理番号：△△、乙整理番号：△△）（以下、「本発明」という。）に係る特許出願に関し、**共同研究契約書**（第12条乃至第19条及び第20条第3項の取り決め等）の定めに従い、次のとおり特許共同出願契約（以下、「**本契約**」という。）を締結する。

（権利の帰属及び持分）

第1条 甲及び乙は、本契約日において、自己に所属する研究者の本発明に係る特許を受ける権利を、当該研究者より譲り受けていることを保証する。

2 前項により、甲及び乙は、本発明に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得する特許権（以下「**本特許権等**」という。）について、(イ) 甲及び乙に帰属すること、及び(ロ) 甲及び乙で共有することに、合意する。

3 甲及び乙は、本特許権等を次の**持分**にて共有する。

甲 _____%

乙 _____%

4 前項の規定に関わらず、乙が甲より有償でその持分の譲渡を受けた場合は、乙の単独所有に係る特許権等として取り扱う。

（特許権の出願）

第2条 甲及び乙は、本発明について、日本国において特許出願を共同で行う。なお、以下においては、当該特許出願を「**本特許出願**」といい、本特許出願の特許請求の範囲に記載される発明を「**本出願発明**」という。

（特許権等の出願手続き）¹⁶

¹⁶ 出願手続きとその後に続くOAの担当は、発明の内容と確保すべき権利範囲を最も判っている一方が担当するのが合理的であり、費用負担を企業がする場合、企業単独での外国出願がある場合などは、企業側が担当するのが実務上も合理的或いは簡便である。

第3条 本特許出願の出願手続及びその後の権利化、維持、管理等の手続き（以下「本手続き」という。）は、甲が代表して行うものとし、乙はこれに協力する。

2 甲及び乙は、本特許出願の明細書を作成するとき、当該明細書について自発的補正を行うとき、出願審査の請求を行うとき、出願を拒絶すべき旨の通知を受けたとき、その他本特許出願に基づき成立する、又は成立した特許権の権利範囲に影響を与える手続きがあるとき、或いは本特許出願について当該出願を先の出願とする国内優先権主張出願、または当該出願を原出願とする分割出願もしくは変更出願を行おうとするときは、事前に協議するものとする。

3. 甲及び乙は、本発明について外国出願を行うときは、事前に別途協議して行うものとする。

4 甲又は乙を代表して本手続きを行う者は、本契約の他の当事者に通知の上、本手続きについて、代理人を選任してこれを委託することができる。

5 甲又は乙は、自己の事情により出願人名義変更、住所変更等の手続きを行う必要が生じたときは、事前に書面による他の当事者の了解を得たうえで、第1項の規定にかかわらず、自己において当該手続きを行うものとする。なお、当該手続きを行う甲又は乙は、前項に規定に基づき代理人が選任されているときは、当該手続きを当該代理人に委託することができる。

6 本特許出願にあたり、甲及び乙は自己の裁量により、本出願発明と、先行特許出願、特許出願予定等との調整を行い、本特許出願が権利化されるよう相互に協力を行う。

（出願等の費用等）

第4条 甲及び乙は、本特許出願に係る特許等の出願費用及び維持費用を、別途定めのない限り第1条に定める持分に応じて、これを負担するものとする。

2 甲は、前項に定める自己の費用の負担を乙に求めることができ、乙がこれを認めるときは、別途契約にてその条件を定める。

（外国出願）

第5条 第1条乃至前条の規定は、本発明の、日本国以外の国における特許権等の取扱いに対しても、日本国と同様に適用する。乙が外国出願を希望しないとき、かつ外国出願支援制度の適用がないとき、甲は原則として外国出願を行わない。

（特許権等の実施）

第6条 乙又は乙の指定する者は、本出願発明の独占的实施を希望するときは、事前に別途甲との間で条件を定めた契約を締結し、当該契約で定めた実施料を甲に支払わなけ

ればならない。なお、実施料の算定については、本出願発明の実施を伴う事業の実現に対する甲の貢献及び本特許権等の寄与、及び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 前項において、乙又は乙の指定する者が、非独占的实施を希望するときは、事前に別途甲との間で条件を定めた契約を締結し、当該契約で定めた実施料を甲に支払わなければならない。なお、実施料の算定については、本出願発明の実施を伴う事業の実現に対する甲の貢献及び本特許権等の寄与、及び本特許権等の持分等を勘案し、これを定めるものとする。

ただし、乙は、甲が第三者へ本出願発明の通常実施許諾を行うことに同意する。このとき、第三者の実施による実施料は、第1条に定める甲及び乙の持分に応じて配分するものとする。

(第三者への通常実施許諾)

第7条 共同研究終了後、本出願発明の実施が、3年以上なされていないときは、甲は乙に本出願発明の実施の見込みについて説明を求めることができる。合理的な理由がなく乙の本出願発明の実施が見込めないとき、第6条の規定に関わらず、乙は、甲が第三者へ本出願発明の通常実施許諾を行うことに同意する。このとき、第三者の実施による実施料は、第1条に定める甲及び乙の持分に応じて配分するものとする。

2 前項に規定する場合を除き本出願発明を第三者に実施許諾する場合には、甲及び乙が協議して、その条件を定める。

(知的財産関係業務の委託)

第8条 甲は、自らが行う第6条乃至前条に規定する事項に関する業務の全部又は一部について、委託以降実施契約の終了まで、甲が指定するTLO又は技術移転機関の第三者に委託することができる。ただし、この場合において、甲は、当該第三者に本契約の条件を遵守させるものとする。

(特許権等についての大学による教育研究目的での実施)

第9条 甲は、本共同研究において生じた発明に係る特許権等について、教育又は研究の目的で、無償かつ非独占的に実施することができるものとし、甲の本研究担当者等の、教育又は研究を主たる目的とする大学若しくは政府系研究機関等での実施についても、同様とする。もし、実施の特例措置として、甲が第11条に規定する持ち分の譲渡を実施した場合であっても、本条が適用される。

(第三者との紛争等)

第10条 甲及び乙は、本特許権等の保護活用、侵害の防止等について、ともに協力し

て行う。もし、乙の本出願発明の実施において、第三者との間で紛争が生じたときは、本特許権等の権利の保護と行使について甲は乙に協力する。ただし、甲は製品の権利侵害等の紛争に関する責を負うものではない。

(持分の譲渡)

第11条 甲及び乙は、本特許権等に係る自己の持分を第三者へ譲渡することを希望するときは、事前に他の当事者から書面による同意を得るものとする。

2 甲又は乙は、他の当事者が前項の規定に基づき、本特許権等の自己の持分を第三者に譲渡するときは、当該譲渡に係る出願人名義変更等の手続きに協力するものとする。この場合において、当該手続きに要する費用は、当該譲渡人及び当該譲受人の双方又はそのいずれかがこれを負担する。

3 甲又は乙は、他の当事者との別段の定めがある場合を除いて本条の規定に基づき、本特許権等の自己の持分を第三者に譲渡するときは、当該第三者に対し、自己の本契約及び本特許権等に関わる実施許諾契約の義務を負わせるものとする。

(持分の放棄)

第12条 甲及び乙は、本特許権等の自己の持分の放棄を希望するときは、他の当事者に事前に書面による通知を行うものとする。

2 甲及び乙は、前項の規定により他の当事者から本特許権等の自己の持分を放棄する希望について書面にて通知を受けたときは、当該放棄を行う者より無償でこれを譲り受け、当該譲渡に係る出願人名義変更等の手続きに協力させることができるものとし、当該放棄を行う者は、これに協力するものとする。ただし、当該手続きに要する費用については、譲受人がこれを負担し、以後、単独所有に係る特許権等として取り扱うものとする。

(秘密保持)

第13条 甲及び乙は、本発明及び本契約の内容について、これを秘密として扱い、第三者に開示してはならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 事前に本契約の他の当事者より書面による同意を得た上で、これを開示するとき

(2) 独立行政法人科学技術振興機構による特許出願費用の補助ないしは支援を受けるために、これを開示するとき

(3) 本契約の内容について、法令により、又は主務官庁若しくは裁判所等の公的機関により、開示を義務付けられたとき

2 甲及び乙は、前項第1号の規定に基づき、本契約の他の当事者より本特許出願の内容を学会、学術論文等に発表したい旨の申し出を受けた場合には、正当な理由がない限り、これに同意するものとする。

3 前二項の規定は、第16条の規定により本契約が終了した後においても有効とする。

(発明者に対する補償)

第14条 本発明の発明者に対する補償は、甲及び乙がそれぞれ自己に属する発明者に対し、自己の規定に基づきこれを行う。

(関連出願等)

第15条 甲及び乙は、本特許出願を先の出願とする国内優先権主張出願、又は本特許出願を原出願とする分割出願若しくは変更出願若しくは外国出願を行おうとするときは、その要否について、別途協議を行うものとする。なお、甲及び乙が当該出願を行うことで合意したときは、当該合意において別段の定めをしない限り、本契約の各規定は、当該出願について準用する。

(契約有効期間)

第16条 本契約において別段の定めのない限り本契約の有効期間は、本契約締結の日から本特許出願に基づき取得した特許権の存続期間満了の日までとする。ただし、以下の各号のいずれかに該当するときは、その該当する日をもって本契約は終了するものとする。

(1) 本特許出願について拒絶すべき旨の査定又は審決が確定したとき

(2) 本特許出願に基づき付与された特許が無効にすべき旨の審決が確定したとき

(3) 甲が第1条第4項の規定に基づき、本特許権等の自己の持分の全部を乙に譲渡したとき

(4) 甲又は乙のいずれかが第12条の規定(持分の放棄)に基づき、本特許権等の自己の持分の全部を放棄したとき

(5) 甲及び乙が合意の下、本特許出願の放棄又は取下げをしたとき

2 前項の定めに関わらず、第14条の規定は該当する事由が消滅するまで有効とする。

(協議)

第17条 甲及び乙は、本契約の解釈又は有効性に疑義が生じたとき、本契約に定めのない事項についてこれを定める必要が生じたとき、又は本契約を改定する必要が生じたときは、誠意をもって協議するものとする。

(以下、余白)

甲、乙及び丙は、本契約の締結を証するため、本契約書〇通を作成し、それぞれ各1通を保管する。

平成●●年●●月●●日

(甲) [所在地]

[大学名]

学長

●● ●● 印

(乙) [所在地]

[法人名]

[肩書]

[代表者氏名] 印

参考資料 2 : 産学連携共有成果実施条件検討スキーム例

