「大学等における知的財産マネジメント事例に学ぶ
共同研究等成果の取扱に関する調査研究」中間報告

# 連携ビジョン実現型契約を
# 戦略的かつ柔軟に締結するための
# 支援ツールの提供

未来創造対話in大阪２０１７
2017年2月7日（火）

桜坂法律事務所　弁護士　林　いづみ

# 我が国の産学連携における契約の実態と課題

- 知財の保有・実施等の合意が困難で研究先行。後から共同研究開発契約のひな形にもとづき、とりあえず共有で契約締結していないか？

- 企業との共願の場合：相手先企業と持分比率、出願等の経費分担を相談して処理。大学にとって管理コストがかかるだけで持分保有メリットなく、第三者への権利移転をしたくても協議による企業との合意は困難で活用機会喪失していないか？

- 大学単願の場合：ＴＬＯからの問い合わせで教員が営業先を紹介。ＴＬＯが特許移転を営業するがうまくいかず大学の特許ファイルとして公開して終わっていないか？

- 共願・共有の使い勝手の悪さをどのように解決するか？

# 海外調査・ヒアリングの結果

産学官連携から生じる研究成果活用促進のための特許権の取り扱いに関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015_04.pdf

- 産学官連携の形態としては受託研究が多く、我が国でいう共同研究（企業と大学の双方が研究者を出して共同で研究する）の割合は少ない

- 連携の成果を共同発明や共有特許とする例は稀
  研究契約締結時において、共有特許となることを極力回避している

- 大学側に成果の権利が単独帰属する場合、企業が独占的実施権を得る場合が多い。ただし、契約において、独占分野・製品の限定や、独占期間、マイルストーンの設定などを工夫

☞ 日本のように成果共有モデルの共同研究開発契約の雛形使用を前提とした、不実施補償問題や、大学が共有特許を第三者へ実施許諾するための企業の同意（特許法73条3項）を得る問題を生じにくい

# 「とりあえず共有」から「成果活用モデル」へ

大学の成長とイノベーション創出に資する大学の知的財産マネジメントの在り方について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1368175.htm

## A　大学が単独所有で参加企業に実施権を許諾

1）独占的：①実施料収入（最低保証額の設定）②独占実施権の範囲・期間の限定で他分野の第三者実施許諾も可能　③大学は非商業的目的のみ利用可

2）非独占的：①実施料収入（一定期間の企業不実施の場合は解除）
②第三者に対する実施許諾が自由（共有者の同意不要）

## B　参加企業が単独所有(委託研究型：研究コストは企業負担)

①　企業が出資のみの場合、大学は非商業的目的には使用可（ただし、企業が研究分担する場合は大学の研究公開に企業の許諾が必要か）

②　一定期間の企業不実施の場合は大学へ権利移転

## C　コンソーシアム型

＊国プロは日本版バイ・ドール規定（産業技術力強化法第19条）により受託者に権利帰属するが、受託者多数の場合、共有が多い。

全部または分野ごとの単独所有の条件の例

①権利所有者が不実施の場合の手当

②知財保有しない者との間で権利譲渡/ライセンス付与/収益配分

# 英国知的財産庁のランバートツールキット（LTK）

https://www.gov.uk/lambert-toolkit

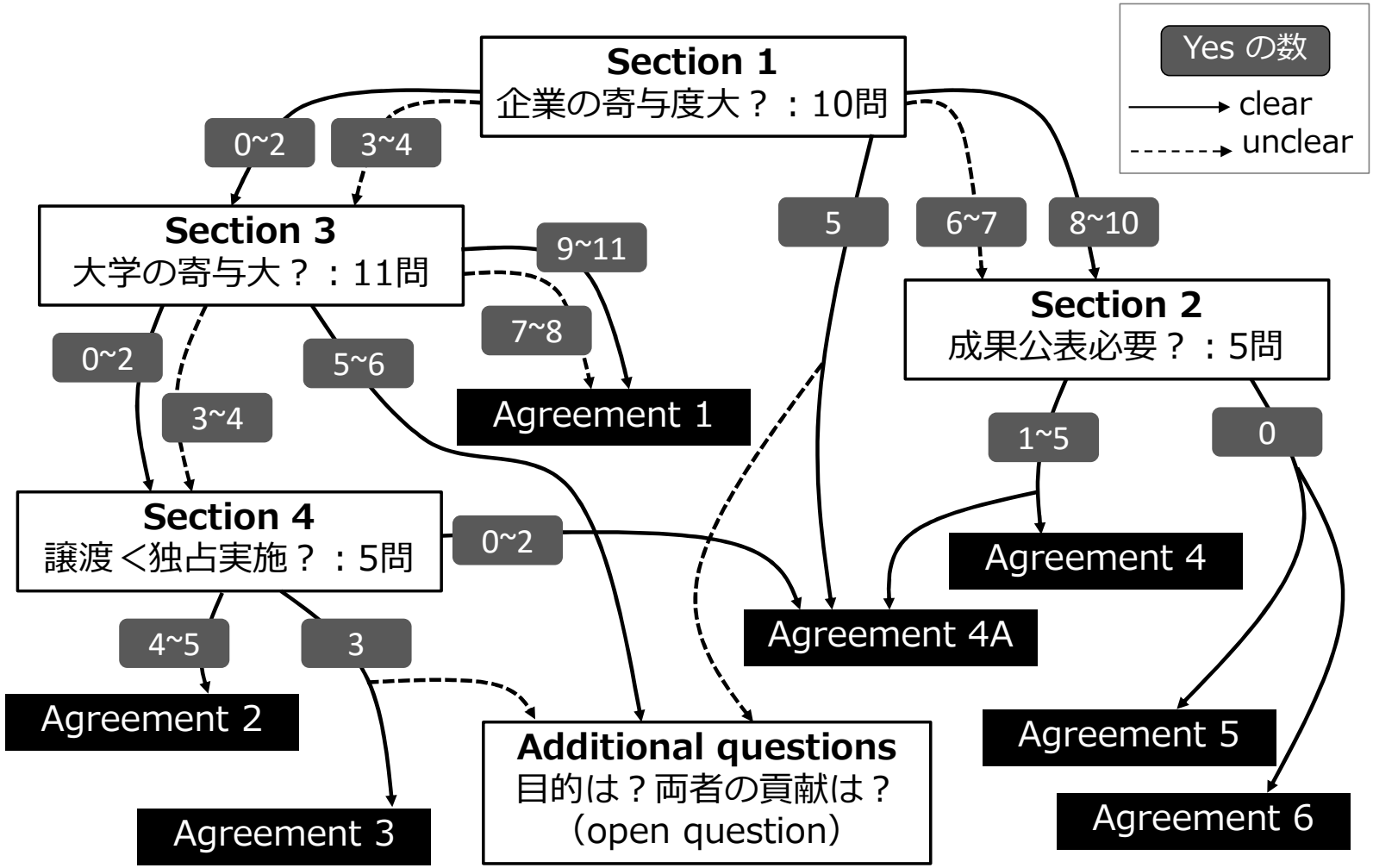
- 背景：大学と企業が知的財産権の帰属を巡って対立し、共同研究契約にコスト・時間がかかり契約不成立等の弊害
  （英国特許法における共有特許の規律は日本特許法と同様）
- 概要：2003年ランバート報告を基に、指針、契約モデル等を公開。
- 方針：当事者合意が困難になるため成果共有は極力回避
- 2013年検証報告書：認知度-大学81%、企業53%で、認知者の約70%がLTKを使用し、使用者の60～80%が契約作成プロセスを簡素化し費用と時間を節約したと評価
- 多様化への柔軟な対応要望に基づき改訂し、各当事者個別に帰属する類型（４A）を追加。

# LTKのDecision Guide（1対１契約用）

予定される共同研究についての質問に順次に回答することで、７種類の契約書ひな形から、最も適切なものを選択する質問事項集

①企業の寄与度
②研究成果公表の要否
③大学の寄与度
④独占ライセンスの可能性
⑤その他（プロジェクトの目的等）

# LTK (update版) Decision Guide 概念図



# Model Research Collaboration Agreements

| 名称 | 知的財産の帰属 | 共有 | 利用許諾・公表等 |
|---|---|---|---|
| Agreement 1 | 大学 | なし | ・企業に対する非独占ライセンス付与。 |
| Agreement 2 | 大学 | なし | ・企業に対する非独占ライセンス付与。<br>・独占ライセンス交渉申し入れ可。 |
| Agreement 3 | 大学 | なし | ・譲渡交渉可。 |
| Agreement 4 | 企業 | なし | ・学術目的利用可。<br>・学術目的を含む非商業利用可。<br>・公表可。 |
| Agreement 4A | 大学及び企業に<br>それぞれ帰属(分属) | なし | ・学術目的利用可。<br>・公表可。 |
| Agreement 5 | 企業 | なし | ・学術目的利用<br>・公表不可。 |
| Agreement 6 | 企業 | なし | ・学術目的利用可。<br>・公表可。 |

# 日本版支援ツール作成の目的：考え方の整理と選択肢の提供

- 契約は、事業（産学の連携）の目的・狙い（ビジョン）を共有し、その実現のための枠組みを合意するもの
- 知財の権利帰属や実施許諾は、産学官連携活動における多くのマネジメント要素のうちの一つ

特許権を大学単独保有とした際には、特許出願・維持費の負担と引き替えに、共同研究を行った企業に通常実施権を付与し、企業が独占的通常実施権を希望する場合は、追加の支払いにより独占的通常実施権を供与することも考えられる

- 可能な限り単独保有の形態とする等シンプルな保有形態を目指しつつ、
- 共有保有の形態の場合は、企業側の独占意向と大学側の活用意向等を勘案し、実施の独占性を判断することが重要

# 考え方の整理（案）

A　研究全体への寄与度【BIP提供、企業による研究費負担の割合、研究実施施設、企業による人的貢献の程度、企業の競争領域テーマか】

B　大学帰属成果の企業への譲渡ないし独占使用許諾【事業化ニーズ、長期的研究、大学の特許予算額、大学の権利管理ノウハウの蓄積】

⇒　企業単独保有：ランニングロイヤルティ相当の実施料が大学側に還元する仕組み等。大学単独保有:原則として非独占的通常実施の形で相手企業に実施権付与し、市場の切り分けを戦略的に行い、競合企業以外に積極的に実施許諾

C　成果公表の要否・意向【研究論文、学位論文、秘匿化ニーズ】

D　成果の帰属先【研究における役割分担は明確か、研究成果ごとに成果の帰属を区別できるか、企業が事業化する分野が決まっているか、発明者で成果の帰属を決定できるか等】

E　共有の場合【想定外の研究成果が生じる可能性が高いか、共有による相手方との関係維持を希望するか、大学による独自の権利管理は困難か、第三者実施許諾への同意規定、特許出願費用等】

⇒　独占実施：原則として実施料あり・優先交渉期間で独占の是非判断
　　非独占実施：各大学ごとのポリシー

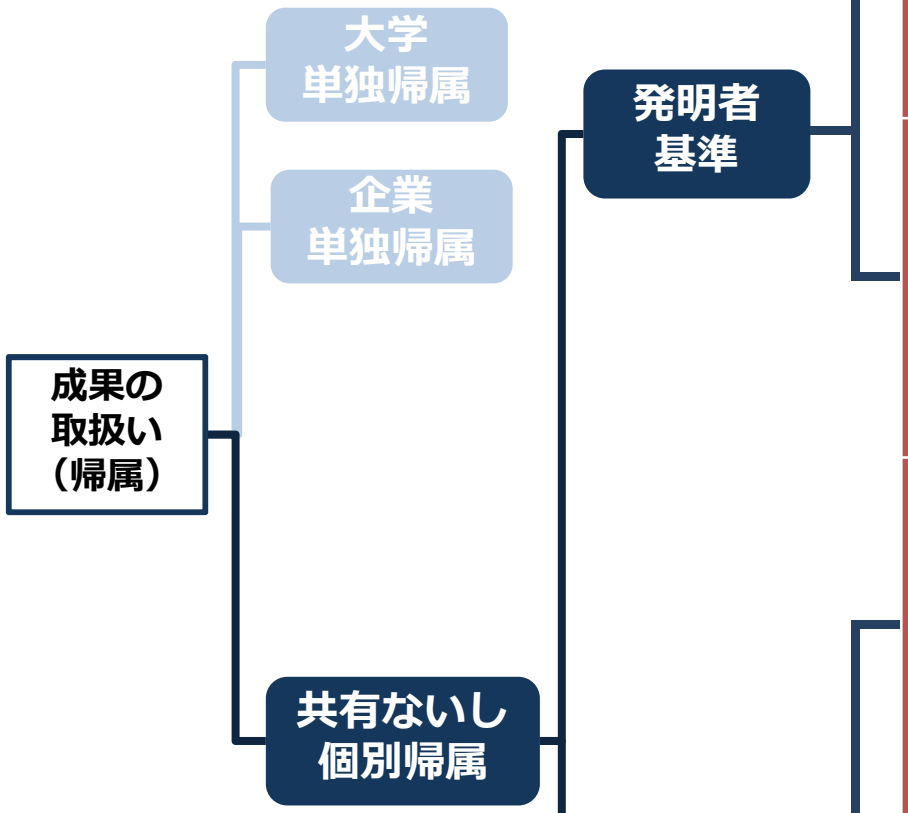
実施料の形態：１）ランニングロイヤルティ（売上比例、定額料）、２）一括払い、
　　３）マイルストーン（段階的）、４）一時金と１）の組み合わせ
譲渡対価の形態：１）一括払い、２）分割払い
権利化費用の負担：

**成果の取扱い（帰属）**

- **大学単独帰属**
  - **類型 0**
    **大学帰属**
    ◆大学：実施・実施許諾ともに可
    ◆企業：非独占的実施権（有償又は無償）
  - **類型 1**
    **大学帰属**
    ◆ 大学：実施・実施許諾ともに可
    ◆ 企業：非独占的実施権（有償又は無償）＋独占実施（有償又は無償）の選択権
  - **類型 2**
    **大学帰属**
    ◆大学：実施・実施許諾ともに可
    ◆企業：非独占的実施権（有償又は無償）＋知財譲受の選択権
  - **類型 3**
    **大学帰属**
    ◆大学：実施・実施許諾ともに可
    ◆企業：非独占的実施権（有償又は無償）＋独占的実施（有償又は無償）・知財譲受の選択権
- **企業単独帰属**
- **共有ないし個別帰属**

**成果の取扱い（帰属）**

- 大学単独帰属
- 企業単独帰属
  - **類型４** **企業帰属**
    - ◆大学：研究目的実施権＋対他社実施許諾可（実施料は企業へ分配）
    - ◆企業：実施・実施許諾ともに可
    - ◆一定期間事業化されない場合に大学が知財権の移転を求める権利有
    - ◆大学による研究成果公表原則可
  - **類型５** **企業帰属**
    - ◆大学：研究目的実施権
    - ◆企業：実施・実施許諾ともに可
    - ◆一定期間事業化されない場合に大学が知財権の移転を求める権利有
    - ◆大学による研究成果公表原則可
  - **類型６** **企業帰属**
    - ◆大学：研究目的実施権
    - ◆企業：実施・実施許諾ともに可
    - ◆一定期間事業化されない場合に大学が知財権の移転を求める権利有
    - ◆大学による研究成果公表不可
- 共有ないし個別帰属




**類型７**

**発明者基準で帰属（個別・共有）**

- ◆発明者の所属により個別帰属又は共有
- ◆自己に単独帰属の知財権につき各当事者実施・実施許諾ともに可
- ◆共有知財権につき両当事者実施可・実施許諾不可
- ◆企業：大学単独帰属・共有知財権につき独占実施（有償又は無償）・譲受の選択権

**類型８**

**発明者基準で帰属（個別・共有）**

- ◆発明者の所属により個別帰属又は共有
- ◆自己に単独帰属の知財権につき各当事者実施・実施許諾ともに可
- ◆共有知財権につき両当事者実施・実施許諾（実施料は相手方へ分配）ともに可
- ◆企業：大学単独帰属・共有知財権につき独占実施（有償又は無償）・譲受の選択権

**類型９**

**技術分野基準で原則として個別帰属**

- ◆成果の属する技術分野により各当事者に個別帰属とし、それ以外の技術分野は共有
- ◆自己に単独帰属の知財権につき各当事者実施・実施許諾ともに可
- ◆共有知財権につき両当事者実施・実施許諾（実施料は相手方へ分配）ともに可
- ◆企業：大学単独帰属・共有知財権につき独占実施（有償又は無償）・譲受の選択権

**類型１０**

**技術分野基準で常に個別帰属**

- ◆成果の属する技術分野により常に個別帰属
- ◆自己に単独帰属の知財権につき各当事者実施・実施許諾ともに可
- ◆企業：大学単独帰属知財権につき独占実施（有償又は無償）・譲受の選択権

2017@hayashi

*ご清聴ありがとうございました*

**桜坂法律事務所　弁護士　林　いづみ**