

### 3. 「総論」

#### (1) 現状と課題

我が国の産学官連携活動については、大学等が創出した研究成果の産業界への移転の促進を目的として平成10年に「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(TLO法)が制定され、平成11年には、いわゆる日本版バイ・ドール条項を含む「産業活力再生特別措置法」が制定されるなど、1990年代後半から様々な施策により産学官連携活動が推進されてきました。特に、平成15年以降の大学知的財産本部整備事業や平成16年の国立大学の法人化以降は、大学等と民間企業との共同研究や大学等の研究成果の技術移転活動が活発に行われるようになってきました。その後も、平成20年度からは産学官連携戦略展開事業(平成22年度に「大学等産学官連携自律化促進プログラム」に転換)により、大学の産学官連携機能の強化等を図る取組を行ってきています。

これらの取組等を通じて、大学等と民間企業との共同研究実施件数及び大学等における民間企業からの共同研究費受け入れ額が年々増加している<sup>1</sup>こと等を鑑みても、大学における産学官連携体制や共同研究実施体制の構築はある程度進展してきていると捉えられます。

一方、産業界においては、企業活動のグローバル化やオープンイノベーションの必要性等を踏まえ、研究開発成果たる知的財産の取り扱いに関して、オープンにする領域(標準化や公表等)とクローズにする領域(特許化による独占やノウハウ化)を事業戦略等に応じて使い分ける、いわゆるオープン&クローズ戦略の重要性が認識されてきているところであります。

このような環境の中で、産学官連携活動においても、大学等と企業が1対1で行う従来型の共同研究(個別型共同研究)に加えて、複数の大学等や民間企業が参画したコンソーシアムを形成する形態の共同研究(コンソーシアム型共同研究)も行われるようになっており、さらにその形態も多様化してきています。その結果、かかる共同研究の成果として生じる知的財産の取り扱いについても、企業戦略の多様化に対応した高度なマネジメントが必要になってきており、大学等がとりうる知的財産マネジメントも個別事情に応じた的確な対応が求められるようになってきているといえます。

平成28年度産学官連携支援事業「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の在り方に関する調査研究」では、1対1の個

---

<sup>1</sup> 平成27年度 大学等における産学連携等実施状況について(平成29年1月13日 文部科学省)

別型共同研究を主たる対象として、可能な限り共同研究契約締結時に研究成果の社会実装まで想定した取扱いを柔軟かつ効率的に定めることができるよう、研究成果の帰属及び実施条件を複数のパターンでの契約モデルとして提示しています。

しかしながら、複数の機関が参画するコンソーシアム型共同研究については、個々のプロジェクトごとに、その研究課題とする技術分野や開発段階の違い、参画企業の競合状況等の具体的実態が様々であるところ、かかる実態を踏まえたうえでプロジェクトの全参画機関間で合意により研究成果として生じる知的財産の取扱い方針が必ずしも十分に明確化されないまま研究が進行しているケースもあると思われ、コンソーシアム内における知的財産マネジメントの方針が合意・確立している状況とはいえません。このようにコンソーシアム型共同研究等の成果が事業化に繋がっているのか不透明な状況であり、研究成果の取扱いを検討していく際には、上述のオープン&クローズ戦略等の企業戦略の多様化に柔軟に対応し、それぞれのプロジェクトごとに事業化を見据えた総合的な視点で契約交渉することが望ましいと考えられます。

そこで、本調査研究においては、英国におけるコンソーシアム型共同研究における成果取扱いのモデルの詳細、我が国のコンソーシアム型共同研究拠点における成果取扱いの実態について調査を行い、我が国に英国モデルを導入する際の課題・解決方策を検討し、我が国に適したコンソーシアム型共同研究における成果取扱いのモデルを提示することを目的とするものであります。本調査結果については、これにより、コンソーシアム型共同研究の実施に際して契約事務の参考として供するものであり、この活用を通じて研究成果が社会実装へと繋がる可能性が高まることを期待しております。

また、平成28年度産学官連携支援事業において提示した個別型共同研究における成果取扱いのモデルについても、併せて改善等の調査・検証を行うものであります。

## (2) 海外の状況

### [米国]

米国においては、産学官連携について、受託的な研究（いわゆる **Sponsored Research**）や、リエゾン・プログラム、学生のインターンシップといった種々の形態での連携や、大学発ベンチャー、特許ライセンスといった形態での技術移転を中心として産学官連携が展開されてきました。

連邦政府資金により得られた研究成果活用の促進を目的として、1980年

に米国バイ・ドール法（Bayh-Dole Act ; 37CFR Part 401）が制定されて以降も、企業からの資金提供によって大学が行う研究は、受託型の Sponsored Research として行われることが一般的であるといわれています。

また、いわゆるコンソーシアム型共同研究・共同開発についても、大学、民間企業、国立研究所のメンバーの組み合わせにより、非常に活発に行われているとの報告がなされています<sup>2</sup>。このような米国における産学連携に関連する法案には、上記のバイ・ドール法以外にも、国家共同研究法（NCRA: National Cooperation Research Act）等があります。国家共同研究法は、共同研究及び開発の増加を活性化させたと広く認められており、また、独占禁止法の法的責任から研究合弁事業を保護するための対策も盛り込まれています<sup>3</sup>。その他、間接的な政府の研究合弁事業への支援としては、資金調達メカニズムのマッチングや、研究開発への税額控除等があります。

米国におけるコンソーシアム型共同研究についての具体的な統計データ等は明らかにはなっていないものの、一般的には、基礎的分野を対象テーマとし、かつ、競合者がいる産業界の研究よりも大学における研究に集中しているといわれており<sup>4</sup>、具体的な製品化のためというよりは、基礎的な非競争領域のテーマを対象とする比率が高いように思われます。

いくつかの具体的なコンソーシアム事例のレポートによれば、成果である知的財産の取扱いに関する規定は個々のコンソーシアムによって異なるものの、例えば、ウィスコンシン大学を中心にしたエレクトロニクス分野のコンソーシアムでは、54社の企業が参加しているが、研究成果の知的財産権は原則として全てウィスコンシン大学に帰属するものとしたうえで、各企業は非独占的なライセンスについて交渉する選択肢を有するという条件のもとで行われています<sup>5</sup>。

#### [欧州]

英国、ドイツ、フランス、スイス等の欧州では、産学官連携の形態として共同研究や受託研究等の枠組みが存在し、その詳細は国や機関によって異なっているが、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（企業と大学等の双方が研究者を出して共同で研究する）が行われる割合は少

---

<sup>2</sup> 平成21年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「研究開発コンソーシアムにおける発明の創造・保護・活用の在り方に関する調査研究報告（平成22年3月、財団法人比較法研究センター）、177～201頁

<sup>3</sup> 同上。

<sup>4</sup> 同上。

<sup>5</sup> 同上。

なく、また、研究契約時において共有特許となることを極力回避した調整が行われているため、産学官連携の成果として共同発明や共有特許が創出されるケースは限定的であるとの報告がなされています<sup>6</sup>。例えば、英国やスイスでは、共有特許の問題を避けるため大学に研究成果に関する権利を帰属させることが多く、ドイツでは企業に権利を帰属させることが多いと報告されています。

特に、英国では、大学と産業界との研究契約に関する政府のガイドラインとして、ランバートツールキットが運用されています。<sup>7</sup>英国ランバートツールキットは、2003年に行われた Richard Lambert をチェアマンとする調査の最終報告書であるランバートレビューに基づいて、イノベーション・大学・職業技能省（Department for Innovation, Universities and Skills）の下部機関である英国知的財産庁（The Intellectual Property Office）によって策定され、2005年から運用されている契約モデル集です。

英国ランバートツールキットでは、個別型の共同研究についての契約書モデルに加えて、本報告書の第4で述べるように、複数当事者が参加するコンソーシアム型プロジェクトに特化した四つのモデル（モデルA～D）が提案されています。

ランバートツールキットの運用開始から8年を経過した2013年に、運用状況を調査した報告書<sup>8</sup>が作成され、そこでは、

- ・大学及び研究機関のコミュニティでは81%、53%の企業がランバートツールキットを認知していること
- ・ランバート方式について認識している70%近くの大学と企業は、様々な活動を支援するためにツールキットの一部を使用したことがあること（ただし、修正せずに使用したのは3%にとどまる）
- ・調査対象のうち、62%が「ランバートツールキットが交渉時間を節約する」に「強く賛成」或いは「賛成」と回答し、63%が「ランバートツールキットが交渉費用を節約する」に「強く賛成」或いは「賛成」と回答したこと
- ・調査対象のうち、37%はランバート契約書の導入によって産学連携を行う能力が向上したと考えていること
- ・ランバートツールキットを認知している者のうち、72%は相手方の動機

<sup>6</sup> 平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「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扱いに関する調査研究報告書」、47～53頁

<sup>7</sup> 本委託研究及びモデル契約書は、英国ランバートツールキットの基本的な考え方や構成に示唆を受けたものである。

<https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit>

<sup>8</sup> "Collaborative Research between Business and Universities: The Lambert Toolkit 8 Years On", November 2013, 英国特許庁

について有用な知見を提供していると考えていること

- ・実際に研究目的で使用した回答者は26%にとどまるが、使用した場合、80%以上が有用であると回答したこと
- ・コンソーシアム型モデルA～Dでは、モデルAとDの使用頻度が高いこと
- ・サウス・ウェールズ大学における波長可変レーザープロジェクトでは、ランバート・コンソーシアム契約により、業務上発生した知的財産権をプロジェクト参加者が公平に取り扱うことを可能にした実例があること

等が報告されています。

また、英国におけるコンソーシアム型共同研究の具体的な事例に関するレポート<sup>9</sup>によれば、

- ・コンソーシアムの参加団体間で成果である知的財産を共有することはしばしば問題を生じせしめることがあること
  - ・非独占ライセンスのみが提供される場合には、コンソーシアム成果の事業化を困難にする可能性があり、さらに事情化の責任を担う単独の機関がない場合には、成果技術を事業化する勢いが失われる可能性があること
  - ・ランバートツールキットのコンソーシアム型モデルB及びCは、英国のみならず、欧州全域において多くの様々なプロジェクトで使用されていること
- 等が報告されています。

フランスやドイツにおいても、大学と企業が参加するコンソーシアム型の共同研究が活発化してきていますが、そこでもやはり成果である知的財産権の帰属及び実施条件の取り決めが大きな課題となっているといわれています<sup>10</sup>。

このように、米国、欧州等の海外においても、産学官連携活動では、その歴史的形態においては違いがあるものの、複数の当事者が参加するコンソーシアム型共同研究において研究成果の帰属や活用主体の決定が大きな課題となっている点では、我が国と共通するものといえます。これらの国では、研究成果の帰属や活用主体を研究契約締結の段階で具体的に取り決めておくことが望ましく、かつ個別のケースに応じて柔軟な規定とすることが望ましいとされている点は、我が国におけるコンソーシアム型共同研究契約等の在り方を検討するにあたっての示唆となり得るものといえることができます。

---

<sup>9</sup> 平成21年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「研究開発コンソーシアムにおける発明の創造・保護・活用の在り方に関する調査研究報告（平成22年3月、財団法人比較法研究センター）、202～255頁

<sup>10</sup> 同上、256～288頁

### (3) 日本版コンソーシアム型モデルの策定にあたっての基本的な考え方

さくらツールは、研究成果の帰属を複数のパターンで明確に規定した種々の契約のヴァリエーション（類型）のモデルとモデル選択にあたっての考え方（考慮要素）の整理を提供するツールです。複数の大学等や民間企業が参画したコンソーシアムを形成する形態の共同研究（コンソーシアム型共同研究）の共同研究契約についてのツールを提供するものです。

海外の状況、平成28年度産学官連携支援事業における個別型共同研究に関する議論の経緯等を踏まえ、コンソーシアム型共同研究の研究成果として得られた知的財産を死蔵することなく活用できることを主眼とし、活用を担う当事者（大学等の非営利機関・企業・コンソーシアム外の第三者）に研究成果を集約する選択肢を含む契約モデルを提案しています。

さくらツール（コンソーシアム型）は、さくらツール（個別型）と同様に、主として、これまで産学連携に関与した経験がそれほど多くなく又は研究契約の交渉及びマネジメントを独自に行う環境や組織体制が十分ではない中小規模・地方の大学又はベンチャー企業を含む中小企業、大型プロジェクトの経験がそれほど多くない大学又は企業に対し、研究成果の活用に繋がる柔軟な契約交渉を行うための選択肢を提供することを目指しています。

コンソーシアム型共同研究においては、参画する機関が増加することから、成果が生じてからの利害調整がより複雑になることが考えられます。したがって、コンソーシアム型においては、共同研究締結時に成果の取扱を定めることがより一層重要となります。

さくらツール（コンソーシアム型）の策定にあたっての基本的な考え方は以下のとおりです。

・コンソーシアム型共同研究においては、技術分野や開発段階の違い、参画企業の競合状況等、プロジェクトの具体的実態を踏まえつつ、プロジェクトごとに研究成果が事業化ないしライセンスを通じた活用に結び付くように、総合的な視点で契約交渉することが望ましい。

・共同研究の成果については、コンソーシアム型共同研究においても個別型と同様、可能な限り広い範囲で活用がなされるよう、知的財産の帰属及び活用の柔軟な取扱いを認めることが望ましい。

・知的財産の帰属は、コンソーシアム型共同研究においても個別型と同様、研究に対する知的貢献或いは経済的貢献の観点からバランスの取れたものであることが望ましい。

1. 企業は事業化・商業化を希望する知的財産については可能な限り権利を確保する機会が与えられる。
2. 一方で、大学が相当の知的貢献をした場合には、発生する知的財産は大学に帰属した上で、企業の活用条件を当事者間で柔軟に交渉できるようにすることが望ましい。

・コンソーシアム型共同研究においても個別型と同様、知的財産がいずれの当事者に帰属したとしても以下の条件は満たされることが望ましい。

1. 大学は将来の研究の可能性を制限されない。
2. すべての知的財産は、実用化に向けて適切な努力がなされる。
3. 研究の実質的な成果は、原則として合意された期間内に学術的な公表がなされる。

・さくらツールで提供されるモデルの各類型は、コンソーシアム型共同研究においても個別型と同様、あくまで交渉の出発点を提供するものであり、最終的な取り決めは個別事情に応じて柔軟になされることが望ましい。

#### (4) モデル選択にあたっての考慮要素

さくらツール（コンソーシアム型）において提供するモデル契約書の内容については後述の（6）でそれぞれのモデル類型ごとに説明しますが、これら各モデル類型は、コンソーシアム成果の事業化・活用が最大限になされるという観点から主として成果である知的財産権の帰属及び活用態様の点でヴァリエーションを提供するものとなっています。

通常の研究と同様にコンソーシアム型共同研究においても、参加機関が目的とする技術的成果を得て、これを事業化・商業化することで社会に還元することが重要な目的となります。そこで、当該技術的成果に係る知的財産権の帰属をどのように設定するかは、最も重要な検討事項の一つとなります。

また、コンソーシアム型共同研究開始時の段階で、成果の活用による実用化への道筋（成果の活用方法）が既にある程度具体的に想定されていること望ましく、その場合、コンソーシアム成果に係る知的財産権をいずれの当事者に帰属させるかは、その活用方法に即したものであるべきです。したがって、当該知的財産権の活用方法に応じて適切な帰属先や活用主体を定めた類型を選択することが適切となります。

ここでは、実際に用いるモデル類型を選択するにあたって、どのような視点から考えるべきかという考慮要素の典型的な例を紹介します。

そのような考慮要素としては、大きく分けて以下のように分類できます。

ア	コンソーシアムの対象となる研究テーマに関する事情
イ	コンソーシアムの成り立ちや参加当事者に関する事情
ウ	その他の事情

なお、選択にあたっては、一部の考慮要素に偏って判断せずに、考慮要素全体から総合的に判断することが大切です。

##### ア コンソーシアムの対象となる研究テーマに関する事情

コンソーシアム成果の帰属や活用主体を決めるにあたって、対象となる研究テーマがどのようなものかという点を考慮することができます。そのような考慮要素としては、次のようなものが考えられます。

①	対象となる研究テーマが基礎的な内容であるか、或いは、ある程度実用化段階に近いものであるか
---	--



②	研究テーマが参加企業の競争領域と関連している度合いが高いか
③	研究テーマに関する基本特許その他の知的財産の蓄積（いわゆるバックグラウンド技術・IP）があるか
④	大学等の非営利機関の参加当事者において長期的研究継続の予定があり、その際知的財産権の確保が重要といえるか

#### ①対象となる研究テーマの内容

コンソーシアム型共同研究の対象となる研究テーマが基礎的であって学術的探索の初期段階である場合には、研究成果の実用化・商業化に向けて様々な可能性が考えられ、その実用化等の主体となる企業が具現化していないことが多いことが想定されます。このような場合には、得られる研究成果に係る知的財産権を基本技術・基本特許として位置づけ、コンソーシアム参加機関のうち大学等の非営利機関に帰属を集約する或いは活用主体とすることが、将来の実用化等の観点から適切な場合があります。

一方で、対象となる研究テーマがある程度実用化段階に近いものである場合には、コンソーシアム型共同研究に参加する特定の企業（複数の場合も含む。）に帰属を集約する或いは独占的な実施を担保することが、最も効率的な実用化が期待できる場合があります。

#### ②研究テーマが企業の競争領域と関連している度合い

企業の製品、即ち企業による他の事業者との事業上の競争に直接的に関係する技術に関する研究を行う場合、当該研究の結果得られる成果技術は一般的に、企業が当該製品について既に有する技術をベースにしているものであり、また、企業としては自ら独占し他の事業者には使用させないことを強く志向するものと考えられます。そこで、研究テーマが企業の競争領域と強く関連している場合には、それが①の基礎的な段階か否かにかかわらず、成果に係る知的財産権について、コンソーシアム型共同研究に参加する特定の企業（複数の場合も含む。）に帰属集約させ或いは独占的な実施を担保する方向に作用すると考えられます。

なお、①の研究テーマが実用化段階に近い場合には、この②における競争領域に該当する場合は多い傾向にあると考えられます。

#### ③バックグラウンド技術・IP

コンソーシアム型共同研究を行うにあたり、いずれかの当事者がその研究分野について既に知見・技術を有している場合、当該共同研究は、当該既存の知見・技術や知的財産（これを「バックグラウンド技術・IP」といいます。）をベースにして行うこととなります。当該既存の知見・技術を有しコンソーシアム

のために提供する当事者は、共同研究成果の創出のための前提を提供するものであり、そのような知見・技術を有しない参加当事者よりも、共同研究の実施及び成果の創出により多くの寄与をしているといえますし、そのようなバックグラウンド技術・IPを保有する当事者が成果の活用を行うことが最も効率的な実用化が期待できる場合があります。

そのため、コンソーシアム型共同研究のテーマに照らし、いずれの当事者が当該テーマについてバックグラウンド技術・IPを有しているかは、成果の帰属の集約或いは活用主体の決定における考慮要素の一つとなります。

#### ④大学等の非営利機関における長期的研究継続の予定

コンソーシアム型共同研究の成果に係る知的財産の帰属及び活用態様によって、大学等の非営利機関における長期的な研究活動まで妨げてしまうおそれがある場合には、結果的に国益を損なう可能性があり、それは産業界にとっても望ましいことではありません。例えば、コンソーシアム型共同研究のテーマが大学等の非営利機関における参加研究者の長期的研究に密接に関連する場合、成果に係る知的財産を特定の参加企業に独占の実施許諾や譲渡をしてしまうと、コンソーシアム終了後に大学等研究者が自己の研究を継続していく中で別の新たな成果を得られたとしても、当該企業に独占を許した知的財産権が当該新たな成果の事業化等の妨げになる可能性があります。

そこで、コンソーシアム型共同研究のテーマが大学等研究者の長期的研究に密接に関連し、大学等研究者が引き続き研究を行っていくことが想定される場合には、大学等の非営利機関が成果に係る知的財産について実施許諾等によって活用可能な状態にしておくことが望ましい場合も考えられます。

#### イ コンソーシアムの成り立ちや参加当事者に関する事情

コンソーシアム成果の帰属や活用主体を決めるにあたって、コンソーシアム型共同研究が開始されるに至った背景や参加当事者に関する事情を考慮することができます。そのような考慮要素としては、次のようなものが考えられます。

⑤	研究資金の原資が政府系資金であるか
⑥	コンソーシアム開始時に成果の実用化についての具体的態様が特定又は合意できているか
⑦	知的財産の管理やライセンス活動等の利活用を行う能力や資金があるか

#### ⑤研究資金の原資

コンソーシアム型共同研究が、大学等の非営利機関を中心的な機関とする政府系の公募型プロジェクト等（いわゆる、国プロ）として行われる場合には、その公共性の観点から、コンソーシアム成果の帰属の集約或いは活用主体は、大学等の非営利機関とすることが好ましいと考えられる場合があります。

また、かかる国プロの場合には、コンソーシアム終了後においても成果の知的財産権の管理や活用を継続するなどの観点から、後述のモデル2のように、コンソーシアム参加当時者以外の第三者機関を設立し、そこに成果の帰属を集約或いはライセンス活動を行えるようにして、将来の実用化を図る方策も考えられます。

ただし、このような国プロの場合には、遵守事項や要望事項等が各プロジェクトに応じて異なる場合もありますので、それらに従う形で成果の帰属の集約或いは活用主体を決定する必要があります。

#### ⑥成果の実用化についての具体的態様

コンソーシアム型共同研究においては、複数の企業が参加し、対象となる研究テーマが多岐に渡る場合があります。そして、研究テーマごとにさらに複数の小グループが形成されたうえで研究が遂行され、実用化についても、予め研究テーマごとに、或いは、複数の企業が並行的に成果の活用に取り組むことが想定されるケースも考えられます。

このように、コンソーシアムで得られて成果に関する知的財産権を技術分野や製品形態等の用途ごとに区別して実用化・商業化に取り組むことが、コンソーシアム開始時に特定又は参加者全体で合意がなされている場合には、後述のモデル4のように、成果の帰属を複数の当事者に集約する或いは活用主体を複数とすることが適切である場合も想定されます。

なお、複数の当事者に集約等をするケースとしては、2以上の参加企業に分けて集約等を行う態様に加えて、参加企業と大学等の非営利機関とにそれぞれ集約等を行うことも考えられます。後者の例としては、例えば、競争領域と非競争領域の研究テーマが併存して行われるコンソーシアムにおいて、前者の競争領域に係る成果を参加企業に集約等を行い既に想定されている製品形態等での早期実用化を促す一方、後者の非競争領域に係る成果は大学等に集約し、中長期的な観点から広い領域での活用を図るという場合に適用することが考えられます。

#### ⑦知的財産の管理やライセンス活動等の利活用を行う能力等

特許等の知的財産権を管理するためには、年金の支払を滞りなく行うことが求められ、投下資本の回収という観点からは第三者に実施許諾を行って実施料

を収受することが必要となります。大学等の非営利機関がこのような活動を行う組織及びノウハウを有さない場合、大学等自身が知的財産権を管理するよりも、参加企業に対して知的財産権を譲り渡してしまったり、独占的实施を許諾して権利の維持管理を企業に任せたりする方が便宜に適うこともあるかと思われれます。

また、特許等の知的財産権を維持・管理するためには、年金等の費用が発生しますが、大学等の非営利機関がこのような費用を負担するための予算を有しない場合には独自に知的財産権を保有し続けることは困難です。

このように、大学に権利管理のノウハウの蓄積がない場合や特許維持費用等が十分でない場合は、コンソーシアム参加企業に成果の帰属を集約或いは活用主体とすること現実的であるケースも想定されます。

なお、一般的に、大学等の非営利研究機関よりも企業が知的財産権の出願・維持費用を負担し得る資力を有するが多いことを前提とし、上記の考慮要素の説明を行っています。しかし、例えばベンチャー企業がコンソーシアム参加当事者となる場合には、逆に企業の方が研究費や知的財産の出願・維持費用を賄う資力がないこともあります。そのような場合には、上記の考慮要素のうち大学の資金面や能力を考慮するものについては、大学を当該企業に置き換えて検討すべきことにも留意が必要です。

## ウ その他の事情

その他、コンソーシアム成果の実用化・商業化等に至る過程に関する考慮要素としては、次のようなものも考えられます。

⑧	実用化に向けた取り組みの過程で、同業種間又は異業種間で情報共有をする必要があるか
⑨	研究テーマに関する分野において同業他社間での競争は激しいか(或いは、同業他社間でも協力はありえるか)

これらの事情については、コンソーシアム成果の帰属の集約や活用主体の決定において一義的な結論を導くものとは必ずしもいえませんが、参加当事者間で成果の取扱い方針を定める場合等において産業界における事情として考慮すること有用な場合もあると考えられます。

例えば、⑧の実用化のために同業種間又は異業種間で情報共有をする必要がある場合には、大学等の非営利機関が活用主体として中心になることが中立性の観点から好ましい場合もあるかもしれません。また、⑨の研究テーマに関する分野において同業他社間での競争が激しい場合においては、企業側が安心し

て実用化に取り組めるように当該企業に成果に関する独占的な実施を確保することが有効である場合もありますし、逆に、競争を促すために大学等に成果の帰属を集約したうえで、そこから広くライセンス付与する方が実用化に適切な場合もあり得るとも考えられます。

したがって、あくまで個別のコンソーシアムにおける事情として考慮することが適切と思われま

## (5) 全体の構成及び共通事項の説明

### ア 全体構成

本報告書のさくらツールでは、大学又はその他の研究機関を含む三当事者以上で締結する共同研究（コンソーシアム型共同研究）のための共同研究契約について、モデル1から5の全5種類のモデル契約書を提供しています。

また、コンソーシアム型共同研究において、特に公費が研究費として投入されるいわゆる「国プロ」においては、当該研究費支給機関所定の共同研究の運営・遂行方法そのものや研究費の管理方法等について詳細に定めた共同研究契約が共同研究参加者間で締結される（又は場合によっては研究費支給機関との間の研究受委託契約が締結される）一方で、共同研究成果の取り扱いについては、別途知財合意書等の形で合意することとなる例があります。そのため、本報告書のさくらツールでは、上記モデル契約書に加えて、各モデルに対応する知財合意書も提供しています。しかしながら、共同研究成果の取扱いは、共同研究契約提携時に定めることが望ましいと考えられます。

各モデル契約書（及び対応する知財合意書）は、共同研究成果に係る知的財産権の帰属及び活用方法の観点から、以下のような特色を持ちます。

- ・モデル1「非営利機関中心的活用モデル」:

特定の大学・研究機関等非営利機関に、研究成果を集約し、活用を図るモデル

- ・モデル2「第三者機関管理・活用モデル」:

コンソーシアム参加者以外の機関に成果を集約し、活用を図るモデル

- ・モデル3「単一企業中心的活用モデル」:

特定の企業に研究成果を集約し、活用を図るモデル

- ・モデル4「複数当事者中心的活用モデル」:

事業分野ごとに別々の当事者に研究成果を集約し、活用を図るモデル

- ・モデル5「各参加者共有モデル」:

当事者が成果の活用について合意済みの戦略を持たず、発明者主義で参加者が共有するモデル

### イ 契約の基礎

- A 共同研究契約は、共同研究に参画する当事者の権利義務関係を定めるためのものですが、ある当事者の申込みと他方当事者の承諾により成立します。実務上は、一方当事者が、これなら締結してもよいという内容の契約書案を、他方当事者に提示し、他方当事者が、納得できないところを修正提案し、そういったやりとりを繰り返したうえで、両者が納得できる内容に至ったところで、両当事者が署名又は記名捺印し、契約が成立する（又は契約が締結される）ことが一般的です。
- B さくらツールは、コンソーシアム型共同研究に関して、上記のとおり、モデル1からモデル5の五つの契約モデルを提示しています。コンソーシアム型の共同研究を行おうとする際に、状況に応じて、各モデルをそのまま、或いは、適宜の修正を加えたうえで、提案する形で使用することができます。さらに、既存の他の契約書案を確認、修正する際の参考資料として使用することもできます。
- C コンソーシアム契約は、上記のとおり、三当事者以上の当事者により締結されるものですので、その作成、交渉は、二当事者間の共同研究契約を締結しようとする場合より、複雑なものになり、時間がかかる傾向があります。どの当事者が、最初の契約書案を作成し、それを受けて、他の当事者が、どういった順序で、また、どれくらいの時間をとって、内容を確認し、修正提案等を行っていくのかを予め定め、それを各当事者が遵守するということが、スムーズに契約締結交渉、締結作業を進めていく上で肝要です。
- D なお、実務上、契約内容が複雑であり、最初から契約書案をやりとりすることが効率的でない場合もあります。このような場合、タームシート（Term Sheet）と呼ばれる、契約書の重要な条項を抜き出した書類を使って、交渉を進め、重要な条項についての当事者の合意内容が概ね固まった段階で契約書案の提示、交換を進めることもあります。さくらツールは、このタームシートを作成する上でも参照して使用することが出来ます。
- さらに、契約が締結に至るより前に、重要な条項についての当事者の合意内容が概ね固まった段階で、「覚書」、「MOU（Memorandum of Understanding）」、「LOI（Letter of Intent）」といった文書を準備し、各当事者が署名し、中途の合意内容を確認することもあります。こういった文書には、法的拘束力がある場合と、ない場合があるといわれていますが、トラブルを避ける上では、文書中に法的拘束力の有無を明記しておくべきです。

## ウ 各モデル共通事項

さくらツールにおけるモデル契約書の各類型は、契約書として完成されたものではなく、いくつかの条項において、案件に応じた条件を検討・選択していく柔軟性のある仕組みになっています（モデル契約書において、「[A] / [B]」と記載されている箇所は、A と規定するか B と規定するかを選択する仕組みになっています。）。

以下、各モデルにおいてどのような柔軟性が認められているのかを含め、各モデルに共通して定められている A「成果の集約方法」、B「実施料の支払方法」、C「データの取り扱い方法」、D「バックグラウンド IP の取り扱い方法」、E「成果の公表」、F「出願・維持費用の負担」、G「事後参画・脱退」について解説します。

### A 成果の集約方法（各モデル契約第 14 条）

さくらツールにおけるモデル契約書の各類型は、モデル 5 を除き、1 又は複数の当事者に共同研究成果である発明等（「本発明等」）に係る知的財産権（「本知的財産権」）を集約することを想定しています。本知的財産権の集約方法については、以下のとおり、本知的財産権の帰属自体を集約する方法（「帰属集約型」）と、本知的財産権に係る本発明等の再実施許諾権付きの実施権を集約する方法（「実施権集約型」）の、二つの方法があり、モデル 5 以外のモデル契約書中では、第 14 条にそれぞれの方法について選択的な条文案が記載されています。

#### a 帰属集約型

これは、各コンソーシアム参加当事者に所属する研究担当者が発明等を行った場合、本来、当該研究担当者が所属する当事者に当該発明等に係る知的財産権が帰属する（特許権であれば、当該当事者が特許権者となる。）こととなりますが、当該当事者から集約先の参加当事者（モデル 2 であれば集約先の第三者）に当該知的財産権を受け取る権利を譲渡することで、集約先が当該知的財産権の保有者となる形で集約する集約方法です。

#### b 実施権集約型

これは、各コンソーシアム参加当事者に所属する研究担当者が発明等を行



った場合、当該研究担当者が所属する当事者に当該発明等に係る知的財産権を帰属させたままで、当該当事者から集約先の参加当事者（モデル2であれば集約先の第三者）に当該発明等に係る再実施許諾権付きの独占的实施権を付与することで、集約先が当該発明等に係る知的財産権の実施権の保有者となる形で集約する集約方法です。このとき、集約先に当該発明等について独占的实施許諾を行ったコンソーシアム参加当事者は、共同研究契約に基づき集約先から改めて実施許諾を受けない限り、自己に知的財産権が帰属する発明等についても実施することができません。

上記の帰属集約型であっても実施権集約型であっても、本来、知的財産権を譲渡し又は独占的实施権を許諾する以上、集約先の参加当事者（モデル2であれば集約先の第三者）から当該譲渡又は許諾をした参加当事者に対して、対価が支払われるべきこととなります。この対価の支払方法は、次の B「対価の支払方法」に準じて取り決めることが可能ですが、集約先の参加当事者が大学等の研究機関である場合や、モデル2において新規設立された第三者が集約先となる場合には、当該対価を支払うための資金の準備がなく、譲渡又は独占的实施許諾を受ける時点で当該対価を支払うことができないことが容易に想像されます。そこで、当該対価の支払い方法について、次の B「対価の支払方法」のような取り決め方ではなく、「当該対価の支払いは、集約先から上記譲渡又は許諾を行った当事者に対して、集約された発明等について実施許諾を受ける権利の付与及び集約先から第三者に対する当該発明等の実施許諾をした場合に集約先が受領する実施料の分配を受ける権利の付与で代える」として、実質的な対価の支払が発生しない取り決めを行うことも考えられます。

## B 実施料等の支払方法

さくらツールにおけるモデル契約書の各類型は、以下の各条項において、知的財産権の活用に関連して対価が発生しうる旨を定めています。

- 第14条：コンソーシアム成果に係る知的財産権を集約するに際しての対価（モデル1～4）
- 第15条：事業化目的でのコンソーシアム参加当事者に対するコンソーシアム成果の非独占的ライセンスの対価（モデル1～4）／事業化目的でのコンソーシアム参加当事者に対するコンソーシアム成果の独占的ライセンスの対価（モデル1、2、5）

○第16条：コンソーシアム参加当事者以外の第三者に対するコンソーシアム成果のライセンスの対価（全モデル）

各モデル契約書においては、上記対価の算定方法や支払方法について具体的に定められておらず（事業化目的でのコンソーシアム参加当事者に対する非独占的ライセンスの場合は無償とすることもできます。）、対価が発生する段階で、当事者間で別途合意することが想定されています。対価、即ち実施料（第14条に基づきコンソーシアム成果に係る知的財産権を集約する方法として帰属集約型の方法を採る場合、支払われるのは厳密には「譲渡対価」ですが、以下便宜上、「実施料」と呼びます。）の支払い方法の取り決め方としては、大別して以下のような定め方が考えられます。

①定額制：

一定金額に固定された実施料を支払う方法です。実施権付与（又は譲渡）の際に一時金で支払ってその後の実施料の支払いは発生しないものとする方法（ランプサム方式）、四半期や1年ごとに固定額の実施料を支払う方式（定期払方式）、研究や事業化の進捗度合に応じて固定額の実施料を支払う方式（マイルストーン方式）、が考えられます。

②出来高制：

実施権付与（又は譲渡）の対象となった知的財産を利用して生産販売した製品の売上高若しくは数量又は当該知的財産権を利用して提供したサービスの売上高を基準に、一定の料率を乗じた金額の実施料を支払う方法です。

③定額制と出来高制の併用：

例えば、実施権付与（又は譲渡）の際に一時金を支払うとともに、製品を生産販売し始めた段階で、当該生産販売した製品の売上高を基準にした実施料の支払いも行う方法です。

実施料について当事者間で合意する場合、当該実施料が何の対価であるかを明確にするとともに、実施料の支払い方法についても定めることが望ましいです。例えば、最低限定めるべき事項として、以下のような事項を定めることが考えられます（なお、「甲」が実施許諾を行う者、「乙」が実施許諾を受ける者とします。）。

(ア)「実施料が何の対価であるか」について

a 実施許諾の対象となる知的財産

まず、どの知的財産を実施許諾するのかを明らかにしなければなりません。特許発明（特許を受ける前の発明を含みます。）を実施許諾する場合には、特許出願番号や特許公開番号、特許番号で特定することになります。

合意文書中では、例えば、「対象特許」等の定義規定を設け、対象となる発明に係る特許番号等を列挙することになりますが、対象となる特許発明が多数に上る場合には『対象特許』とは、別紙に定める特許出願番号、特許公開番号及び特許番号に係る発明をいう。」などと規定し、別紙に列挙することが考えられます。また、別紙に列挙しておく、対象となる知的財産が順次増えていく場合に、別紙を差し替える旨を合意すれば良いため簡明です。

## b 実施許諾の範囲

次に、実施許諾の対象となる知的財産を実施して、どのような行為を行うことを認めるのかを明らかにする必要があります。特許法上、特許発明を実施して生産を行う製品については限定がありませんが、例えば、ある化合物を電子機器向け材料に用いることを認めるが食品容器向け材料に用いることを認めないという意向がある場合、当該特許発明の実施許諾を行うにあたり、実施許諾の範囲に限定を加えることも考えられます<sup>11</sup>。

合意文書中では、例えば、上記化合物の例でいえば「甲は、乙に対し、対象特許発明を実施して電子機器向け材料<sup>12</sup>を生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいう。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出を行う非独占的な権利を許諾する。」などと、実施許諾の範囲に制限を加えることも考えられます。他方、特段制限を加える意図がないのであれば、単に「対象特許発明を実施する権利を許諾する。」と定めることで足ります。なお、独占的实施許諾をする場合には、末尾が「独占的な権利を許諾する。」となります。

また、再実施許諾を認めるか否かについても明確に定めておくべきです。再実施許諾を認めないのであれば、「乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に対して対象特許発明の実施を許諾することはできない。」などと合意文書中で定めます。

---

<sup>11</sup> ただし、実施許諾の範囲を制限するにあたっては、後述の独占禁止法に留意してください。

<sup>12</sup> 「食品向け材料以外の材料」と規定することも考えられます。

さらに、実施権を与える期間の定めも重要です。特に制限を加えないのであれば、合意文書中では「本合意は、対象特許の有効期間が[全て]満了するまで有効とする。」などと定めておくことで足りる。もちろん、「本合意は、本合意書締結の日から、3年間有効に存続する。ただし、本合意は、有効期間満了の3ヶ月前までに、一方当事者から相手方当事者に対して本合意を継続しない旨の通知がない限り、更に1年間有効に存続する。」などと有限の期間を定めることは可能であり、特に独占的实施権を与える場合には期間を設定することを検討すべきです。また、事業化に至らない場合に独占的实施権を、非独占的实施権に切り替える旨の規定を追加することも考えられます。

なお、第14条に基づきコンソーシアム成果に係る知的財産権を集約するに際しての対価を合意する場合には、上記「実施料が何の対価であるか」で記載した事項が一部当てはまりませんので注意してください。なぜなら、以下のとおり、帰属集約型を採用した場合でも実施権集約型を採用した場合でも、上記「b 実施許諾の範囲」の考え方が変わってきます。

- ・帰属集約型を採用した場合、知的財産権そのものが集約先に移転することとなるため、上記「b 実施許諾の範囲」は制約することができず、上記「a 実施許諾の対象となる知的財産」を特定した上で、上記「b 実施許諾の範囲」の代わりに「共同研究契約第14条に基づき甲は乙に対象特許を譲渡する。」などと定めれば足りる。
- ・実施権集約型を採用した場合、与えるべき実施権の内容は共同研究契約第14条に定められているため、上記「b 実施許諾の範囲」を新たに規定する必要はなく、上記「a 実施許諾の対象となる知的財産」を特定した上で、上記「b 実施許諾の範囲」の代わりに「共同研究契約第14条に基づき甲は乙に独占的实施権を許諾する。」などと定めれば足りる。

(イ)「実施料の支払い方法」について

#### a 実施料の支払い方法（金額・支払い時期等）

上記で述べた対象・範囲の実施許諾の対価として、実施料を支払う旨を定めることとなりますが、実施料の支払いの取り決め方として、定額制、出来高制及びそれらの併用があることは上記のとおりです。それぞれ、合意書文書中で、以下のように定めることが考えられます（なお、③「定額制と出来

高制の併用」については、①②を併せた規定となります。)

### ①定額制

#### (i) ランプサム方式：

「乙は、甲に対し、対象特許発明の実施許諾の対価として、本契約締結日から [ 日 ] 以内に、[ 円 ] を現金にて支払うものとする。」

#### (ii) 定期払方式：

(年額払いとする場合)「乙は、甲に対し、対象特許発明の実施許諾の対価として、毎年 [ 月 日 ] までに、[ 円 ] を現金にて支払うものとする。」

(四半期払いとする場合)「乙は、甲に対し、対象特許発明の実施許諾の対価として、対象特許の有効期間中、毎年 [ 月 日、 月 日、 月 日、及び 月 日 ] までに、それぞれ [ 円 ] を現金にて支払うものとする。」

#### (iii) マイルストーン方式：

「乙は、甲に対し、対象特許発明の実施許諾の対価として、以下に定める金員について、それぞれ定める期日までに現金にて支払うものとする。」

- (1) [イベントα] 完了後 [ 日 ] 以内に [ 円 ]
- (2) [イベントβ] 完了後 [ 日 ] 以内に [ 円 ]
- (3) [イベントγ] 完了後 [ 日 ] 以内に [ 円 ]

\*上記各イベントは、例えば、事業化に至るまでの各研究段階や行政当局の許認可取得の各フェーズを設定することが考えられます。なお、特許登録をイベントとすることも考えられますが、その場合、実施許諾の対象となる特許等が複数存在する場合には、各特許の特許登録ごとに支払義務が発生するため、その旨は明示しておくべきです。

### ②出来高制

「乙は、甲に対し、対象特許発明の実施許諾の対価として、対象特許の有効期間中に乙が日本国内において販売した対象製品（対象特許発明を実施して生産される製品）の販売価格の [ % ] に相当する実施料を支払うものとする。」

「乙は、毎年〔6月30日及び12月30日〕から〔1ヶ月〕以内に、直前〔6ヶ月間〕に販売された許諾対象製品についての実施料を甲に対して支払うものとする。」

- \* 上記規定例のうち「対象製品」については、実施許諾の範囲を「電子機器向け材料」の生産等に限定するのであれば、「対象特許発明を実施して試算される電子機器向け材料」を「対象製品」と定義づけて、その販売金額を実施料算定の基礎とすることになります。
- \* 上記規定例のうち対象製品の「販売価格」について、一般的に、製品の販売価格には製品の価格そのものに加えて輸送費や梱包費が含まれたりするほか、リベート等が支払われたりする場合があります。そこで、単に「販売価格」とせずに「正味販売価格」とし、その定義として「製品の販売価格から、梱包費、輸送費、商社手数料、保険料、消費税を控除したものという。」と定めておくことが考えられます。なお、販売価格ではなく販売数量を実施料算定の基礎とすることは可能であり、その場合は「 $\quad$ 台毎に $\quad$ 円を乗じた金額に相当する実施料」や「 $\quad$ トン毎に $\quad$ 円を乗じた金額に相当する実施料」などと定めることになります。
- \* 上記規定例は、半年ごとに実施料を計算し、支払いを行う例ですが、1年ごとや四半期ごとに設定することも可能です。
- \* 出来高制にする場合、実施権を与える者が、実際にどれだけの製品が販売されたのかを正確に知る必要があります。そこで、出来高制を採用する場合には、実施料の計算期間ごとに販売金額の報告書の提出を求め、また、必要に応じて実施権の付与を受ける者に対する監査権を有する旨を定める事例が多いです。

なお、実施料の支払いに際して、定額制を採用するにせよ出来高制を採用するにせよ、上記で定めた実施料の金額をそのまま支払おうとした場合、当該金額が税込の金額なのか税抜の金額なのかをめぐって度々トラブルになります。そこで、ライセンスフィーの金額を定める際には、税込か税抜かについて、明確に定めておく和良好的でしょう。

また、実施許諾の対象となる特許等が順次増える場合、上記「実施料が何の対価であるか」に記載した「a 実施許諾の対象となる知的財産」を更新していくことになりますが、その場合に実施料の金額が増加させるか否かは、当該許諾対象特許等の更新の際に協議すべき事項となります。

## b 実施料の支払い方法（支払い手段等）

また、実施料の支払いに関して、具体的にどのように支払うのかを定めておく必要があります。これは「*実施料の支払いは、別途ライセンシーが指定する銀行口座に電信送金する方法により支払う。*」と定めることでも足りませんが、具体的な銀行口座を契約書中で定めておくことも考えられます。加えて、実施許諾の対象となった特許権が後々特許庁により無効と判断されるなどの場合に備えて、「*支払ったライセンスフィーは、明らかな誤計算の場合を除き、理由の如何を問わず返金しない。*」などと定めることもあります。

## C データの取り扱い方法（各モデル契約第22条第4項）<sup>13</sup>

コンソーシアム参加当事者が保有する蓄積されたデータを共同研究に活用すること、又は共同研究がデータの収集そのものを目的とする場合があります。データは無体物であるためデータそのものは所有権の対象とはならず、また、検索可能なように体系化されてデータベース化されることにより著作権の対象となり又は厳格な要件を満たして営業秘密として不正競争防止法の保護の対象にはなりうるものの、そうでない限り知的財産権としていずれかの当事者に法的に帰属するものでもありません。そこで、さくらツールのモデル契約書では、有用なデータの利用・活用方法について、他の知的財産とは別枠で取り決めを定めています。なお、このデータに関する定めを置くか否かは、各プロジェクトで必要に応じて選択すべきものです。

まず、データに関する定めを置く場合、第1条においてデータに関するいくつかの定義規定を置く必要があります。データそのものの定義（「本データ」の定義）やデータをどのような方法で利用することが規律されるかに関する定義（「利用権限」の定義）のほか、コンソーシアム参加当事者が従来から保有していたデータである「各当事者提供データ」とコンソーシアムの共同研究の結果得られたデータである「本成果データ」の定義を規定することになりますが、「各当事者提供データ」と「本成果データ」は、対象となるデータの範囲を明確化するために、別紙でデータの範囲を定めることとなります。

---

<sup>13</sup> データの契約上の取扱いに関しては、経済産業省が策定した「データ利用権限に関する契約ガイドライン Ver1.0」

（<http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003.html>）も適宜ご参照ください

次に、「各当事者提供データ」と「本成果データ」の利用方法については、第22条第4項に定めが置かれています。基本的には、「各当事者提供データ」については提供当事者が利用権限を有し、「本成果データ」については別紙においてデータごとに別紙で定めることとなります。「本成果データ」の利用方法に関する別紙のデータについては、具体的かつ詳細に定めても良いですし、「他の本知的財産権に準ずる」と定めることも考えられます。

なお、さくらツールでは、「各当事者提供データ」及び「本成果データ」の特定並びにそれらの利用方法について定めるための別紙例もモデル契約とは別途作成していますので、必要に応じてご利用ください。

#### D バックグラウンド IP の取り扱い方法（各モデル契約第21条）

バックグラウンド IP とは、一般に、共同研究等の契約関係に入る前から保有し又は当該契約関係に入った後に当該契約関係とは無関係に保有するに至った知的財産権を指します。コンソーシアム型共同研究を進める場合でも、他のコンソーシアム参加当事者が保有するバックグラウンド IP が研究に必要となる場合や、共同研究の成果が得られたとしても他のコンソーシアム参加当事者のバックグラウンド IP が障害となり事業化ができない場合が生じるため、バックグラウンド IP についての取り決めが必要となります。そこで、さくらツールのモデル契約書では、第21条において、コンソーシアムの共同研究遂行のためのバックグラウンド IP の使用に関する定め（同条第1項）と、事業化目的でのバックグラウンド IP の使用に関する定め（同条第2項）をそれぞれ置いています。なお、ここで定めをおいているのは、あくまで他のコンソーシアム参加当事者が保有するバックグラウンド IP であって、自己が保有するバックグラウンド IP を自ら使用することについては、バックグラウンド IP がコンソーシアムとは無関係に獲得したものである以上、当然制約されません。

まず、共同研究遂行目的でのバックグラウンド IP の使用について、さくらツールのモデル契約書では、コンソーシアムの共同研究目的でなら、他のコンソーシアム参加当事者が保有するバックグラウンド IP を無償で使用することができることを原則としています（第21条第1項）。ただし、例えばコンソーシアムには大学の特定の研究室や企業の特定の事業部のみが参加し、他の研究室や事業部が管理する知的財産をコンソーシアムにおける研究に持ち込むことがで



きないことも想定されるため、その場合は、契約締結後一定の日数が経過するまでに、当該知的財産（バックグラウンド IP）を書面により特定することにより、当該知的財産権をコンソーシアム内で用いることができないようにすることを認めています（同項但書）。なお、このような措置を講ずるか否か、即ち第 1 項但書の定めを設けるか否かは、個別のプロジェクトにおいて選択することになります。

次に、事業化目的でのバックグラウンド IP について、さくらツールのモデル契約書では、原則としてコンソーシアム参加当事者が保有するバックグラウンド IP について使用できないものとする方法（原則使用不可型）と原則として共同研究成果を事業化するために必要な事は何で他のコンソーシアム参加者が保有するバックグラウンド IP について使用できるものとする方法（原則使用可型）の二つの取決方法を示しており、第 21 条第 2 項において、それぞれの考え方に沿った選択的な条文案が記載されています。

#### a 原則使用不可型

これは、原則として、他のコンソーシアム参加当事者が保有するバックグラウンド IP については使用できず、バックグラウンド IP を使用したいコンソーシアム参加当事者と当該バックグラウンド IP を保有するコンソーシアム参加当事者とが書面により合意した場合のみ使用する権利を許諾するという取り決め方です。

#### b 原則使用可型

これは、原則として、共同研究成果を事業化するために必要な範囲で他の契約当事者が保有するバックグラウンド IP について、無償又は有償で（無償か有償かは各コンソーシアムにおける取決め次第となります。）、使用することができるという取り決め方です。ただし、バックグラウンド IP の一部を第三者に独占的にライセンスしていたなどの理由により、他の契約当事者にライセンスすることができない場合もあるため、その場合は他の契約当事者に通知し、研究推進委員会<sup>14</sup>で承認が得られれば、例外的にバックグラウンド IP の使用許諾の対象外とすることができます。なお、コンソーシアムの共同研

---

<sup>14</sup> モデル契約書においては、共同研究における研究開発全体の管理とマネジメントを行うために研究推進委員会を設置するものとしています。研究推進委員会の委員長は、予め定められるプロジェクトマネージャーが務めます。

究目的でのバックグラウンドIPの使用について記載した契約締結後一定の日数が経過するまでに書面で特定することによりバックグラウンドIPの使用許諾の対象外とする措置も併用することができます。

なお、さくらツールでは、使用許諾の対象から除外するバックグラウンドIPを特定するための書式もモデル契約書書式とは別途作成していますので、必要に応じてご利用ください。

#### E 研究成果の公表等（各モデル契約第20条・第24条）

コンソーシアムに参加する大学等の社会的使命を踏まえて、研究成果は広く社会に公表することを原則としています（第24条）。ただし、研究成果を公表するにあたっては、特許出願前の公知となることを避ける必要がある場合や、公表内容に他の参加当事者の秘密情報やノウハウとして秘匿し活用を図るべき技術情報が含まれている場合があるため、他の当事者の利益に配慮する観点から、公表内容について事前に研究推進委員会を通じて他の当事者の事前の確認を経る手続きが定められています。

同時に、コンソーシアムにおける共同研究に参加したことにより、大学等の研究機関が将来の学術的研究を制約されることは可能な限り避けなければなりません。そこで、上記のような秘密情報やノウハウについての秘匿義務に反しない限りは、たとえコンソーシアムにおける共同研究テーマと同一又は関連するテーマであっても、第三者との学術的共同研究が妨げられない旨も定められています（第20条）。

#### F 出願・維持費用の負担（各モデル契約第17条～第19条）

共同研究の結果得られた発明等について特許等の知的財産権を取得しようとする場合、特許出願等の出願手続き及び取得した知的財産権を維持する手続きを行わなければならない。また、知的財産権を取得・維持するためには費用が発生します。当該出願・維持手続き及び費用は、本来的には、当該知的財産権の保有者が負担すべきものです。そのため、A「成果の集約方法」で述べたところによる帰属集約型を採用した場合には集約先が当該出願・維持手続き及び費用を負担し、実施権集約型を採用した場合には知的財産権の帰属が残る各参加当

事者が当該出願・維持手続き及び費用を負担することが自然です。また、成果を集約しないモデル5においては、各知的財産権が帰属する参加当事者が当該出願・維持手続及び費用を負担することとなります。

ただ、モデル5以外の種類のモデルを選択し成果を集約する場合に上記のような出願・維持手続き及び費用の負担方法とすることは、必然的かつ唯一の帰結ではないため、プロジェクトごとにどのような負担方法とするかは選択すべきこととなります。また、モデル5も含め、共有の知的財産権についての出願・維持費用の負担方法については、本来的には共有者が共有持分割合で負担することが考えられますが、企業は発明等を自ら実施することができる一方、大学等の研究機関は自ら発明等を実施することは基本的には想定されないことに鑑み、共有の知的財産権についての出願・維持費用は企業である参加当事者が負担すると定めることも可能であり、プロジェクトごとに選択すべき事項です。

#### G 事後参画・脱退（各モデル契約第28条・第29条）

コンソーシアム型共同研究には、多数の大学・企業等が参加し、研究期間も二当事者で共同研究を行う個別型共同研究に比べて長期に渡る傾向があります。そこで、共同研究実施期間中に、新たな大学・企業等が研究に参加し、また、逆にコンソーシアム参加当事者がコンソーシアムから脱退することが考えられます。ここで重要なのは、こういった手続きを経て事後参画・脱退ができるのか、事後参画・脱退した場合にどのような権利・義務を負うのか、という点です。さくらツールのモデル契約書では、事後参画について第28条に、脱退について第29条に、それぞれ定めています。

##### a 事後参画（第28条）

事後参画の手続きについては第28条第1項が定めており、新たにコンソーシアムに参加するためには、研究推進委員会の承認が必要であることを定めています。

事後参画の効果については同条第2項が定めていますが、ここでの主眼は、参加するまでに既に本共同研究の成果として得られていた知的財産についてどのような権利を有するかについてであり、さくらツールのモデル契約書では、2通りの考え方を示しています。どちらの考え方を採用するかは、各プ

プロジェクトにおいて選択することになります。①一つ目の考え方は、当初より参加者であった契約当事者と同等の権利、即ち参加前に創出された本発明等を実施や実施許諾をする権利を与えるとするものであり、不公平に感じる面もありますが、そのような権利を与えても良いほどに新規参加者を迎え入れたいと研究推進委員会が判断して参加を認めているとの一種の割り切りを伴うものです。②二つ目の考え方は、あくまで途中参加者は、参加した後に創出された知的財産についてしか他の契約当事者と同等の権利を有さず、参加前に創出されていた知的財産についてはコンソーシアムに参加していない者と同様に実施許諾を受けなければならないとするものです。

#### b 脱退（第29条）

脱退の手続きについては第29条第1項が定めており、コンソーシアム参加当事者は、研究推進委員会の承諾がなければ脱退することができない旨を定めています。これは、コンソーシアム参加当事者は、一度コンソーシアムに参加し役割を与えられている以上、自由な脱退を認めない趣旨です。

脱退の効果については同上第2項及び第3項が定めており、ここでの主眼は、脱退するまでに創出されていた共同研究成果の取り扱いにあります。このうち、第2項は、脱退者に所属する研究担当者が発明者等になっている共同研究成果について、原則として、脱退後も引き続き他の契約当事者に実施又は実施許諾する権利を与える義務を負うことを定めています。これは、当該脱退する契約当事者が関係する本発明等を他の契約当事者が実施又は実施許諾することができなくなると、他の共同研究成果についての事業化等が困難となるためです。他方で、第3項は、脱退する契約当事者が、脱退前に創出された共同研究成果について如何なる権利を有するのかについて定めるものであり、さくらツールのモデル契約書は、2通りの考え方を示しています。どちらの考え方を採用するかは、各プロジェクトにおいて選択することになります。①一つ目の考え方は、原則として、脱退する以上、脱退により脱退前に有していた他の契約当事者が保有する知的財産権に関する実施権等を失うというものです。②二つ目の考え方は、脱退したとしても、原則として、脱退前に有していた上記実施権を保持し続けるというものです。

#### エ 職務発明

さくらツールにおいては、共同研究成果に係る知的財産権をコンソーシアム参加当事者（又はモデル2の場合は成果集約先の第三者）に帰属させる旨を、コンソーシアム参加当事者間の共同研究契約によって定めています。

そのため、全ての類型において、コンソーシアム参加者が、各自の職務発明規程等に基づき、共同研究に携わる自己に所属する研究者が創出する共同研究成果に係る特許を受ける権利等の知的財産権を、当該研究者から承継して、共同研究契約の定めに従った知的財産権の帰属を確保することが、前提となっています。

また、各コンソーシアム参加当事者が、自己に所属する研究者に対する発明報奨その他知的財産権をコンソーシアム参加当事者に帰属するに際して発生する金銭の支払いについて責任を追い、他のコンソーシアム参加当事者が当該研究者に対して直接発明報奨等を行うことは想定しておりません。

なお、職務発明の取扱いについては、文部科学省が平成28年に提示した「大学における知的財産マネジメントの在り方について（報告書）—大学等における職務発明等の取扱いについて」もご参照ください。

## オ 独占禁止法の観点

共同研究は、（1）研究開発のコスト削減、リスク分散又は期間短縮、（2）異分野の事業者間での技術等の相互補完等、により、研究開発活動を活発的で効率的なものとし、技術革新を促進するものであって、多くの場合、経済活動を活発化し、事業者間の競争を促進する効果をもたらすものと考えられます。他方で、共同研究は複数の事業者を当事者として含む行為であることから、研究開発の共同化によって市場における競争が実質的に制限されることがあり得ること、また、研究開発を共同で行うことには問題がない場合であっても、共同研究開発の実施に伴う取り決めによって、参加者の事業活動を不当に拘束し、共同研究開発の成果である技術の市場やその技術を利用した製品の市場における公正な競争を阻害する恐れがある場合も考えられることが指摘されています。

公正取引委員会は、共同研究開発と私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」といいます。）の関係について「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」を公表し、その中で、「研究開発の共同化」に対し

て独占禁止法が適用される場面と「共同研究開発の実施に伴う取決め」に対して独占禁止法が適用される場面とに分けて解説を行っています。また、前者の「研究開発の共同化」が独占禁止法上主に問題となるか否かの考慮事項の一つとして、あくまで一般論としてですが「参加する事業者の数、市場シェア、市場における地位等が考慮されるが、一般的に参加者の市場シェアが高く、技術開発力等の事業能力において優れた事業者が参加者に多いほど、独占禁止法上問題となる可能性は高くなり、逆に参加者の市場シェアが低く、また参加者の数が少ないほど、独占禁止法上問題となる可能性は低くなる。」と述べています。その意味で、参加当事者の多いコンソーシアム型共同研究を実施するにあたり、独占禁止法の存在を無視することはできません。

ただし、ある共同研究が独占禁止法上問題となりえるかどうかは、研究テーマや参加当事者の数及び構成等に大きく依拠します（例えば、ある製品について水平的な競争関係にある事業者のほとんどが参加し、研究テーマが新たな規格の策定に関するものであり、策定した規格に対する共同研究成果を他の競争事業者に対して一切ライセンスしないという方針を採用した場合、独占禁止法上問題となる懸念は相対的に高まります。）。そのため、さくらツールの各モデル契約も、それをベースにすれば独占禁止法上の懸念が全くないことを保証することはできず、また、さくらツールはあくまで出発点であり当事者間で柔軟に条項の選択及び加除修正がなされることを予定しているものですので、ツール利用者において公正取引委員会のガイドライン等には留意していくことが必要です。

本報告書作成時点で、共同研究実施に関連する主な公正取引委員会のガイドラインは以下のとおりです。また、「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」において、独占禁止法に抵触する（より正確には、独占禁止法上違法とされている「不公正な取引方法」に該当する）おそれがある又は抵触するおそれが強い「共同研究開発の実施に伴う取決め」として例示されている行為についても、参考として記載します。

<関連する主な公正取引委員会のガイドライン>

- ・「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」<sup>15</sup>
- ・「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」<sup>16</sup>及び同指針の一部改正（案）に対する意見募集結果（2016年1月21日結果公示）<sup>17</sup>・「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」<sup>18</sup>

<sup>15</sup> <http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyokujun/kyodokenkyu.html>

＜「共同研究開発に関連する独占禁止法上の指針」における「共同研究開発の実施に伴う取決めに対する独占禁止法の適用」抜粋＞

(1) 共同研究開発の実施に関する事項

○不公正な取引方法に該当するおそれがある事項

- [1] 技術等の流用防止のために必要な範囲を超えて、共同研究開発に際して他の参加者から開示された技術等を共同研究開発以外のテーマに使用することを制限すること
- [2] 共同研究開発の実施のために必要な範囲を超えて、共同研究開発の目的とする技術と同種の技術を他から導入することを制限すること

○不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項

- [1] 共同研究開発のテーマ以外のテーマの研究開発を制限すること<sup>19</sup>
- [2] 共同研究開発のテーマと同一のテーマの研究開発を共同研究開発終了後について制限すること<sup>20</sup>
- [3] 既存の技術の自らの使用、第三者への実施許諾等を制限すること
- [4] 共同研究開発の成果に基づく製品以外の競合する製品等について、参加者の生産又は販売活動を制限すること

(2) 共同研究開発の成果である技術に関する事項

---

<sup>16</sup> <http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html>

<sup>17</sup>

<http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=110300007&Mode=2>

<sup>18</sup> <http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/patent.html>

<sup>19</sup> ただし、(1) 共同研究開発の成果について争いが生じることを防止するため又は参加者を共同研究開発に専念させるために必要と認められる場合に、共同研究開発のテーマと極めて密接に関連するテーマの第三者との研究開発を共同研究開発実施期間中について制限すること、及び(2) 共同研究開発の成果について争いが生じることを防止するため又は参加者を共同研究開発に専念させるために必要と認められる場合に、共同研究開発終了後の合理的期間に限って、共同研究開発のテーマと同一又は極めて密接に関連するテーマの第三者との研究開発を制限することは、原則として不公正な取引方法に該当しないと認められています。

<sup>20</sup> ただし、共同研究開発の成果について争いが生じることを防止するため又は参加者を共同研究開発に専念させるために必要と認められる場合に、共同研究開発終了後の合理的期間に限って、共同研究開発のテーマと同一又は極めて密接に関連するテーマの第三者との研究開発を制限することは、原則として不公正な取引方法に該当しないと認められています。

○不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項

- [1] 成果を利用した研究開発を制限すること
- [2] 成果の改良発明等を他の参加者へ譲渡する義務を課すこと又は他の参加者へ独占的に実施許諾する義務を課すこと

(3) 共同研究開発の成果である技術を利用した製品に関する事項

○ 不公正な取引方法に該当するおそれがある事項

- [1] 成果に基づく製品の生産又は販売地域を制限すること
- [2] 成果に基づく製品の生産又は販売数量を制限すること
- [3] 成果に基づく製品の販売先を制限すること<sup>21</sup>
- [4] 成果に基づく製品の原材料又は部品の購入先を制限すること<sup>22</sup>
- [5] 成果に基づく製品の品質又は規格を制限すること<sup>23</sup>

○不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項

- [1] 成果に基づく製品の第三者への販売価格を制限すること

---

<sup>21</sup> ただし、成果であるノウハウの秘密性を保持するために必要な場合に、合理的な期間に限って、成果に基づく製品の販売先について、他の参加者又はその指定する事業者に制限することは、原則として不公正な取引方法に該当しないと認められています。

<sup>22</sup> ただし、成果であるノウハウの秘密性を保持するために必要な場合又は成果に基づく製品の品質を確保することが必要な場合に、合理的な期間に限って、成果に基づく製品の原材料又は部品の購入先について、他の参加者又はその指定する事業者に制限することは、原則として不公正な取引方法に該当しないと認められています。

<sup>23</sup> ただし、成果に基づく製品について他の参加者から供給を受ける場合に、成果である技術の効用を確保するために必要な範囲で、その供給を受ける製品について一定以上の品質又は規格を維持する義務を課すことは、不公正な取引方法に該当しないと認められています。



## (6) 各類型の概要及び用法説明

本項では、モデル契約書のモデル1から5の各類型についての概要及びその使用方法を説明します。各類型の全体像は、次ページの「コンソーシアム型モデル契約一覧」をご覧ください。なお、各モデル契約書の説明の中では、参照の便宜のため、通し番号を付しています。

＜コンソーシアム型モデル契約一覧＞

	モデル1 非営利機関中心の活用モデル (ランバートモデルB参照)	モデル2 第三者機関管理・活用モデル (さくらツール独自)	モデル3 単一企業中心の活用モデル (ランバートモデルB参照)	モデル4 複数当事者中心の活用モデル (ランバートモデルC参照)	モデル5 各参加者共有モデル (ランバートモデルA参照)
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>特定の大学・研究機関等非営利機関（「活用機関」）に、研究成果を集約し、活用を図るモデル</li> <li>「活用機関」に集約（有償譲渡又はサブライセンス権付独占的ライセンス）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンソーシアム外の機関（主に、一般社団法人等の非営利機関）（「活用第三者」）に成果を集約し、活用を図るモデル</li> <li>「活用第三者」に集約（有償譲渡又はサブライセンス権付独占的ライセンス）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>特定の企業（「活用企業」）に、研究成果を集約し、活用を図るモデル</li> <li>「活用企業」に集約（有償譲渡又はサブライセンス権付独占的ライセンス）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業分野ごとに別々の当事者（併せて「活用当事者」）に研究成果を集約し、活用を図るモデル</li> <li>事業分野ごとに各「活用当事者」に集約（有償譲渡又はサブライセンス権付独占的ライセンス）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>当事者が成果の活用について合意済みの戦略を持たず、発明者主義で参加者が共有するモデル</li> <li>発明者主義に従い、各当事者に帰属</li> <li>共同発明の場合は共有</li> </ul>
コンソーシアム内の利活用の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>「活用機関」から他の当事者に本コンソーシアムの研究目的ライセンス（非独占・無償）</li> <li>コンソーシアムの研究目的以外のライセンス（非独占・無償又は有償）及び独占ライセンス（無償又は有償）の優先交渉オプショナル</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「活用第三者」からコンソーシアム参加当事者に本コンソーシアムの研究目的ライセンス（非独占・無償）</li> <li>コンソーシアムの研究目的以外のライセンス（非独占・無償又は有償）及び独占ライセンス（無償又は有償）の優先交渉オプショナル</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「活用企業」から他の当事者に本コンソーシアムの研究目的ライセンス（非独占・無償）</li> <li>コンソーシアムの研究目的以外のライセンス（非独占・無償又は有償）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>それぞれの「活用当事者」から他の当事者に本コンソーシアムの研究目的ライセンス（非独占・無償）</li> <li>コンソーシアムの研究目的以外のライセンス（非独占・無償又は有償）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>当事者相互のコンソーシアムの研究目的ライセンス（非独占・無償）</li> <li>本コンソーシアムの研究目的以外の非独占ライセンス（有償又は無償）及び独占ライセンス（有償）の優先交渉オプショナル</li> </ul>
コンソーシアム外の第三者への実施許諾	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンソーシアム参加当事者以外への参加当事者より有利でない条件での有償・非独占実施許諾</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンソーシアム参加当事者以外への参加当事者より有利でない条件での非独占実施許諾</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンソーシアム参加当事者以外への参加当事者より有利でない条件での有償・非独占実施許諾</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンソーシアム参加当事者以外への参加当事者より有利でない条件での有償・非独占実施許諾</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンソーシアム参加当事者以外への有償での非独占実施許諾（ただし、共有成果について共有の相手方の同意を要する条件とすることも可能）</li> </ul>
各モデル共通	<ul style="list-style-type: none"> <li>学術研究は原則自由（ただし、秘密保持義務は遵守する。）</li> <li>コンソーシアムの研究目的の外的ライセンス：非独占・無償</li> <li>コンソーシアムの研究目的の外的ライセンス：当事者が合意した場合に、合意した条件によりライセンスとするか、コンソーシアム成果の実施に必要な範囲で非独占・無償又は有償でライセンスとするかは、オプショナル</li> <li>※第三者との合意によりライセンス不可のIP等については除外する方法を設ける</li> <li>ノウハウ・プログラムの取扱いに準じる。 / データ：各データについて個別に定める</li> <li>原則として公表自由（ただし、事前通知及び秘密保持義務遵守が条件）</li> <li>研究推進委員会の承認を得た場合に参加可能</li> <li>参加前に創出されたコンソーシアム成果については、他の参加者と同等の権利を有するか、第三者と同様にライセンスを受ける必要があるかは、オプショナル</li> <li>研究推進委員会の承認を得た場合に脱退可能</li> <li>脱退後も、コンソーシアム成果について残存参加者に対してライセンスし続ける義務を負う</li> <li>脱退後に、脱退前のコンソーシアム成果についての実施権を失うかについては、オプショナル</li> </ul>				
コンソーシアム外の第三者との共同研究					
バックグラウンドIP					
データ・ノウハウの取扱い					
成果の公表					
事後参画					
脱退					

<モデル1 「非営利機関中心的活用モデル」>

モデル1	<p>「非営利機関中心的活用モデル」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆コンソーシアム成果は、コンソーシアム参加当事者である大学等の非営利機関（「活用機関」）に集約</li> <li>◆活用機関から他のコンソーシアム参加当事者に対してライセンスを行う</li> </ul>
------	---

【001】モデル1「非営利機関中心的活用モデル」は、共同研究成果である発明等（「本発明等」）に係る知的財産権（「本知的財産権」）を、コンソーシアム参加当事者である大学等の非営利機関のうち一当事者（「活用機関」）に集約し、活用機関がライセンスを通じて活用（ライセンシーに事業化を促す。）を図る類型です。なお、集約の方法が2通りあること及びその具体的な説明については、上記（4）「全体の構成及び共通事項の説明」<共通事項>のうちA「成果の集約方法」をご覧ください（モデル契約書中該当する条文は第14条です。）。

【002】活用方法について、より具体的には、コンソーシアム参加者による本発明等の実施について下記【003】～【004】を、コンソーシアム参加者以外の第三者に対する本発明等の実施許諾について下記【005】～【008】をご覧ください。

【003】活用機関は、自己に集約された本知的財産権について、他のコンソーシアム参加当事者に対して、コンソーシアムの共同研究を遂行する目的（「本共同研究目的」）及びそれ以外の目的（「事業化目的」）で、本発明等を非独占的に実施する権利を与えます（第15条第1項及び第2項）（同時に、コンソーシアム参加当事者である企業は、本発明等について有償かつ独占的な実施許諾を受けることについて優先的に協議する権利を有しています（第15条第3項）。）。

【004】このとき、本共同研究目的での実施許諾については無償ですが、事業化目的での実施許諾については、無償とするか有償とするかについてプロジェクトごとに選択することになります（ただし、上記優先交渉の結果許諾される独占的实施権は有償です）。有償とする場合の対価の支払方法については、当事者間で協議の上決定することとしていますが（第15条第5項）、具体的な取り決め方法については、上記（4）「全体の構成及び共通事項の説明」<共通事項>のうちB「対価の支払方法」をご覧ください。

【005】活用機関は、自己に集約された本知的財産権について、コンソーシアム参加当事者以外の第三者に対して本発明等を非独占かつ有償で実施許諾をすることができます（第16条第1項）。このとき、当該第三者に対して実施許諾をするか否かの決定について、他のコンソーシアム参加者が研究推進委員会を通じて関与するかは、プロジェクトごとに選択することになります。

【006】活用機関は、コンソーシアム参加者以外の第三者に対し本発明等を実施許諾するにあたり、実施料の支払を受けることとなりますが、その条件はコンソーシアム参加当事者に対して本発明等を実施許諾する際の条件より有利なものとしてはいけません（例えば、コンソーシアム参加当事者に対して売上の2%の実施料の支払を求めるにもかかわらず、第三者に対して売上の1%の

支払を条件に本発明等の実施許諾をしてはいけません。)(第16条第2項)。

【007】また、活用機関は、コンソーシアム参加者以外の第三者に対して本発明等を実施許諾したことの対価として当該第三者から支払いを受けた実施料を、コンソーシアム参加者に対して分配しなければなりません。(第16条第3項)。

【008】なお、活用機関は、大学等の研究機関であるため、本発明等を自ら実施することは想定されていません。しかし、大学発ベンチャーにおいて本発明等を実施する場合に、純粋な第三者による実施として実施料等を徴収することは必ずしも妥当ではないため、研究推進委員会の承認を得た第三者に対しては、コンソーシアム参加者と同等の条件でライセンスを行うこともできます(第16条第4項)。

#### <モデル2「第三者機関管理・活用モデル」>

モデル2	「第三者機関管理・活用モデル」 ◆コンソーシアム成果は、コンソーシアム参加当事者以外の第三者(「活用第三者」)に集約 ◆活用第三者から他のコンソーシアム参加当事者に対してライセンスを行う
------	---

【009】モデル2「第三者機関管理・活用モデル」は、コンソーシアム参加者以外の第三者(「活用第三者」)を設立し、共同研究成果である発明等(「本発明等」)に係る知的財産権(「本知的財産権」)を、活用第三者に集約した上で、活用第三者が主にライセンスを通じて活用(ライセンシーに事業化を促す。)を図る類型です。なお、集約の方法が2通りあること及びその具体的な説明については、上記(4)「全体の構成及び共通事項の説明」<共通事項>のうちA「成果の集約方法」をご覧ください(モデル契約書中該当する条文は第14条です。)

【010】活用方法について、より具体的には、コンソーシアム参加者による本発明等の実施について下記【012】～【014】を、コンソーシアム参加者以外の第三者に対する本発明等の実施許諾について下記【015】～【017】をご覧ください。

【011】活用第三者の設立に関しては、モデル契約書の第4条第3項に定められておりますが、活用第三者の法人形態(一般社団法人、株式会社、合同会社等)については指定していません。また、活用第三者の詳細についても共同研究契約内で定める形式としておらず、これは、共同研究開始前に設立する活用第三者の詳細について合意を要するものとし、共同研究の開始が遅れてしまうためです。そのため、本モデル契約においては活用第三者を設立する旨の規定にとどめておりますが、活用第三者のガバナンスや設立時期等について予めより詳細に規定することができる場合には、それを妨げるものではありません。

【012】活用第三者は、自己に集約された本知的財産権について、コンソー

シム参加当事者に対して、コンソーシアムの共同研究を遂行する目的（「本共同研究目的」）及びそれ以外の目的（「事業化目的」）で、本発明等を非独占的に実施する権利を与えます（第15条第2項及び第3項）（同時に、コンソーシアム参加当事者である企業は、本発明等について有償かつ独占的な実施許諾を受けることについて優先的に協議する権利を有しています（第15条第4項）。）。

【013】このとき、本共同研究目的での実施許諾については無償ですが、事業化目的での実施許諾については、無償とするか有償とするかについてプロジェクトごとに選択することになります（ただし、上記優先交渉の結果許諾される独占的实施権は有償です）。有償とする場合の対価の支払方法については、当事者間で協議の上決定することとしていますが（第15条第6項）、具体的な取り決め方法については、上記（4）「全体の構成及び共通事項の説明」＜共通事項＞のうちB「対価の支払方法」をご覧ください。

【014】なお、活用第三者は、知的財産権を管理・活用するだけの法人である場合が主に想定されているため、本発明等を自ら実施する規定は原則として設けていません。しかし、活用第三者をベンチャー企業等の自ら発明等を実施するとして設立する場合には、活用第三者が自ら発明等を実施することを想定した規定をおくことになり（第15条第6項）、そこでは、活用第三者は、本発明等の実施について、知的財産権を活用第三者に集約するにあたって支払うべき対価の他に追加の対価の支払いを要することなく、本発明等を実施することができる旨を定めています。

【015】活用第三者は、自己に集約された本知的財産権について、コンソーシアム参加当事者以外の第三者に対して本発明等を非独占かつ有償で実施許諾をすることができます（第16条第2項）。このとき、当該第三者に対して実施許諾をするか否かの決定について、他のコンソーシアム参加者が研究推進委員会を通じて関与するかは、プロジェクトごとに選択することになります。

【016】活用第三者は、コンソーシアム参加者以外の第三者に対し本発明等を実施許諾するにあたり、実施料の支払を受けることになりますが、その条件はコンソーシアム参加当事者に対して本発明等を実施許諾する際の条件より有利なものとしてはいけません（例えば、コンソーシアム参加当事者に対して売上の2%の実施料の支払を求めるにもかかわらず、第三者に対して売上の1%の支払を条件に本発明等の実施許諾をしてはいけません。）（第16条第3項）。

【017】また、活用第三者は、コンソーシアム参加者以外の第三者に対して本発明等を実施許諾したことの対価として当該第三者から支払いを受けた実施料を、コンソーシアム参加者に対して分配しなければいけません（第16条第4項）。

【018】なお、上記【012】～【017】の記載は活用第三者が設立された後の条件についてですが、上記【011】で述べたように、共同研究開始後すぐに活用第三者が設立されているわけではありません。そこで、活用第三者設立前に本知的財産権をどう取り扱うかについて、モデル2では、モデル5に準じて、各コンソーシアム参加当事者が自由に自己及び他のコンソーシアム参加当事者に帰属する本知的財産権に係る本発明等を自ら実施でき（第15条第1項）、また、自己に帰属する本知的財産権に係る本発明等を研究推進委員会の

承認を得た上で第三者に実施許諾することができるものとしています（第16条第1項）。ただし、活用第三者の設立前の本知的財産権の取り扱いについて、モデル5ではなく、モデル1やモデル3に準ずることも可能であり、その場合は、モデル1又はモデル3のモデル契約書を、モデル2の逐条解説中に記載の所定の文言を加える形で修正すべきこととなります。

<モデル3「単一企業中心的活用モデル」>

モデル3	<p>「単一企業中心的活用モデル」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆コンソーシアム成果は、コンソーシアム参加当事者である企業（「活用企業」）に集約</li> <li>◆主に活用企業が成果を実施するとともに、活用企業から他のコンソーシアム参加当事者に対してライセンスも行う可能性有り</li> </ul>
------	---

【019】モデル3「単一企業中心的活用モデル」は、共同研究成果である発明等（「本発明等」）に係る知的財産権（「本知的財産権」）を、コンソーシアム参加当事者である企業のうち一当事者（「活用企業」）に集約し、活用企業が主に自ら事業化していくことで活用を図る類型です。なお、集約の方法が2通りあること及びその具体的な説明については、上記（4）「全体の構成及び共通事項の説明」<共通事項>のうちA「成果の集約方法」をご覧ください（モデル契約書中該当する条文は第14条です。）。

【020】活用方法について、より具体的には、コンソーシアム参加者による本発明等の実施について下記【021】～【022】を、コンソーシアム参加者以外の第三者に対する本発明等の実施許諾について下記【023】～【024】をご覧ください。

【021】活用企業は、自己に集約された本知的財産権に係る本発明等の実施について、コンソーシアムの共同研究を遂行する以外の目的（「事業化目的」）で、知的財産権を活用企業に集約するにあたって支払うべき対価の他に追加の対価の支払いを要することなく、本発明等を実施することができます（第15条第2項）。また、活用企業は、自己に集約された本知的財産権に係る本発明等について、他のコンソーシアム参加当事者に対して、コンソーシアムの共同研究を遂行する目的（「本共同研究目的」）で非独占的实施権を与えるとともに（同条第1項）、事業化目的で、非独占的に実施する権利を与えます（同条第3項）。なお、活用企業から他のコンソーシアム参加者に対する事業化目的での実施権の付与を義務的とするか任意とするかは、プロジェクトごとに選択することになります。

【022】活用企業から他のコンソーシアム参加当事者への実施許諾については、本共同研究目的での実施許諾については無償ですが、事業化目的での実施許諾については、無償とするか有償とするかについてプロジェクトごとに選択することになります。有償とする場合の対価の支払方法については、当事者間で協議の上決定することとしていますが（第15条第4項）、具体的な取り決め

方法については、上記（４）「全体の構成及び共通事項の説明」＜共通事項＞のうち B「対価の支払方法」をご覧ください。

【023】活用企業は、自己に集約された本知的財産権について、コンソーシアム参加当事者以外の第三者に対して本発明等を非独占かつ有償で実施許諾をすることができます（第16条第1項）。このとき、当該第三者に対して実施許諾をするか否かの決定について、他のコンソーシアム参加者が研究推進委員会を通じて関与するかは、プロジェクトごとに選択することになります。

【024】活用企業は、コンソーシアム参加者以外の第三者に対し本発明等を実施許諾するにあたり、実施料の支払を受けることにはなりますが、その条件はコンソーシアム参加当事者に対して本発明等を実施許諾する際の条件より有利なものとしてはいけません（例えば、コンソーシアム参加当事者に対して売上の2%の実施料の支払を求めるにもかかわらず、第三者に対して売上の1%の支払を条件に本発明等の実施許諾をしてはいけません。）（第16条第2項）。

【025】また、活用企業は、コンソーシアム参加者以外の第三者に対して本発明等を実施許諾したことの対価として当該第三者から支払いを受けた実施料を、コンソーシアム参加者に対して分配しなければいけません（第16条第3項）。

#### ＜モデル4「複数当事者中心的活用モデル」＞

モデル4	「複数当事者中心的活用モデル」 ◆コンソーシアム成果は、事業分野ごとにコンソーシアム参加当事者のうち特定の二当事者（「各活用当事者」）に集約（一部の成果を集約しないことも可能） ◆活用当事者が成果を実施する又は、他のコンソーシアム参加当事者に対してライセンスも行う可能性あり
------	---

【026】モデル4「複数当事者中心的活用モデル」は、共同研究成果である発明等（「本発明等」）に係る知的財産権（「本知的財産権」）を、事業分野ごとに、コンソーシアム参加当事者のうち別々の一当事者（「活用当事者」）に集約し、活用当事者が企業であれば主に自ら事業化していくことで活用を図り、活用当事者に大学等の非営利機関が含まればライセンスを通じてライセンシーに事業化を促し活用を図る類型です。なお、集約の方法が2通りあること及びその具体的な説明については、上記（5）「全体の構成及び共通事項の説明」＜共通事項＞のうち A「成果の集約方法」をご覧ください（モデル契約書中該当する条文は第14条です）。

【027】モデル4では、原則として本知的財産権をいずれかの活用当事者に集約するものとしていますが、集約する本発明等（「本集約発明等」）・本知的財産権（「本集約知的財産権」）とは別個、集約しない本発明等（「本集約外発明等」）・本知的財産権（「本集約外知的財産権」）を設けることが可能です。本集約外知的財産権は、帰属集約型における活用当事者への譲渡の対象とされてい

ないため、各契約当事者に帰属したままとなり、また、実施権集約型における独占的実施許諾の対象になっておらず、帰属については本集約知的財産権と同様に各契約当事者に帰属したままとなります。なお、「事業分野 A」や「事業分野 B」の定め方として、一方を「〇〇という事業分野」とし、他方を「〇〇以外の事業分野」と定めるなどしない限り、「事業分野 A」にも「事業分野 B」にも属しない本発明等が生じる余地が高まりますので、本集約外発明等を設けずに全ての本発明等について各活用当事者に帰属させるのであれば、そのようないずれの事業分野にも属しない本発明等が生じないよう「事業分野 A」及び「事業分野 B」の定め方を工夫する必要があります。

【028】活用方法について、より具体的には、コンソーシアム参加者による本集約発明等の実施について下記【029】～【030】を、コンソーシアム参加者以外の第三者に対する本集約発明等の実施許諾について下記【031】～【034】を、本集約外発明等を設けることを選択した場合の実施及び実施許諾について下記【035】～【036】をご覧ください。なお、本集約外発明等を念頭に置く場合の条文の関係性を【036】に続けて図示します。

【029】モデル4では、上記のとおり事業分野ごとに集約先の当事者を決定しますので、予め契約項目表に「事業分野 A」及びその集約先である「活用当事者 A」並びに「事業分野 B」及び「活用当事者 B」を定めることとなります。このとき、仮に、事業分野 A については非競争領域として広く活用を広め、事業分野 B については競争領域として特定の企業に独占的に使用させることを指向する場合、例えば、活用当事者 A を大学等の非営利機関とし、活用当事者 B をコンソーシアム参加当事者のうち特定の企業とすることが考えられます。

【030】各活用当事者は、自己に集約された本集約知的財産権に係る本集約発明等の実施について、コンソーシアムの共同研究を遂行する以外の目的（「事業化目的」）で、知的財産権を各活用当事者に集約するにあたって支払うべき対価の他に追加の対価の支払いを要することなく、本集約発明等を実施することができます（第15条第2項）。また、各活用当事者は、自己に集約された本集約知的財産権に係る本集約発明等について、他のコンソーシアム参加当事者に対して、コンソーシアムの共同研究を遂行する目的（「本共同研究目的」）で非独占的実施権を与えるとともに（同条第1項）、事業化目的で、非独占的実施する権利を与えます（同条第3項）。なお、各活用当事者から他のコンソーシアム参加者に対する事業化目的での実施権の付与を義務的とするか任意とするかは、プロジェクトごとに選択することとなります。

【031】各活用当事者から他のコンソーシアム参加当事者への実施許諾については、本共同研究目的での実施許諾については無償ですが、事業化目的での実施許諾については、無償とするか有償とするかについてプロジェクトごとに選択することとなります。有償とする場合の対価の支払方法については、当事者間で協議の上決定することとしていますが（第15条第4項）、具体的な取り決め方法については、上記（4）「全体の構成及び共通事項の説明」＜共通事項＞のうち B「対価の支払方法」をご覧ください。

【032】活用当事者は、自己に集約された本集約知的財産権について、コンソーシアム参加当事者以外の第三者に対して本集約発明等を非独占かつ有償で



実施許諾をすることができます（第16条第1項）。このとき、当該第三者に対して実施許諾をするか否かの決定について、他のコンソーシアム参加者が研究推進委員会を通じて関与するかは、プロジェクトごとに選択することになります。

【033】活用当事者は、コンソーシアム参加者以外の第三者に対し本集約発明等を実施許諾するにあたり、実施料の支払を受けることとなりますが、その条件はコンソーシアム参加当事者に対して本集約発明等を実施許諾する際の条件より有利なものとしてはいけません（例えば、コンソーシアム参加当事者に対して売上の2%の実施料の支払を求めるにもかかわらず、第三者に対して売上の1%の支払を条件に本集約発明等の実施許諾をしてはいけません。）（第16条第2項）。

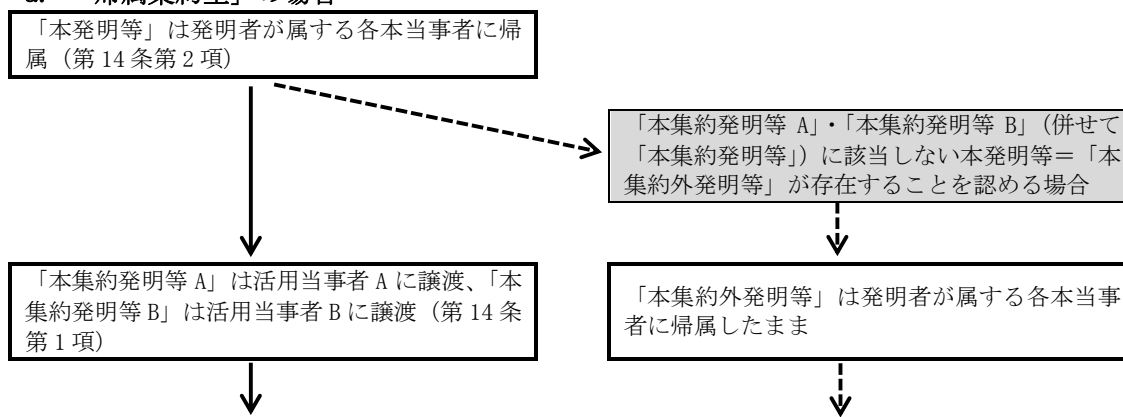
【034】また、活用当事者は、コンソーシアム参加者以外の第三者に対して本集約発明等を実施許諾したことの対価として当該第三者から支払いを受けた実施料を、コンソーシアム参加者に対して分配しなければいけません（第16条第3項）。

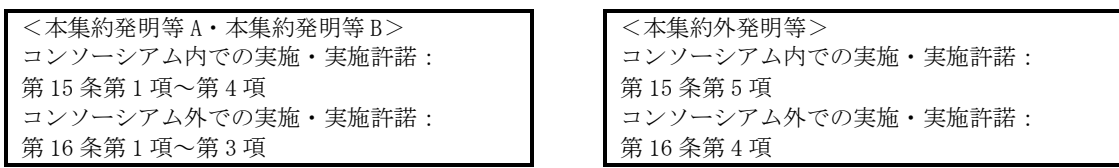
【035】各コンソーシアム参加当事者は、自らに帰属する（共有の者を含む。）本集約外発明等について自由に自己実施をすることができますが（第15条第5項第1号及び第2号）、モデル5と異なり、他の契約当事者に帰属する本発明等について当然に実施許諾を受けることはできません（同項第3号）。なぜなら、もし、他の契約当事者に帰属する本発明等についても当然に実施許諾を受けたいと考えるのであれば、本モデルを利用する以上、当該本発明等の事業分野を特定の上、いずれかの活用当事者に集約するべきであるからです。

【036】各コンソーシアム参加者は、自己に帰属する本集約外発明等について第三者に実施許諾をすることができますが、その際に研究推進委員会の承認を要するか、共有相手の同意を要するかについては、プロジェクトごとに選択することになります。また、第三者に本集約外発明等を実施許諾した場合に他の契約当事者に実施料を分配する必要があるか否かについても、プロジェクトごとの選択に委ねられています。

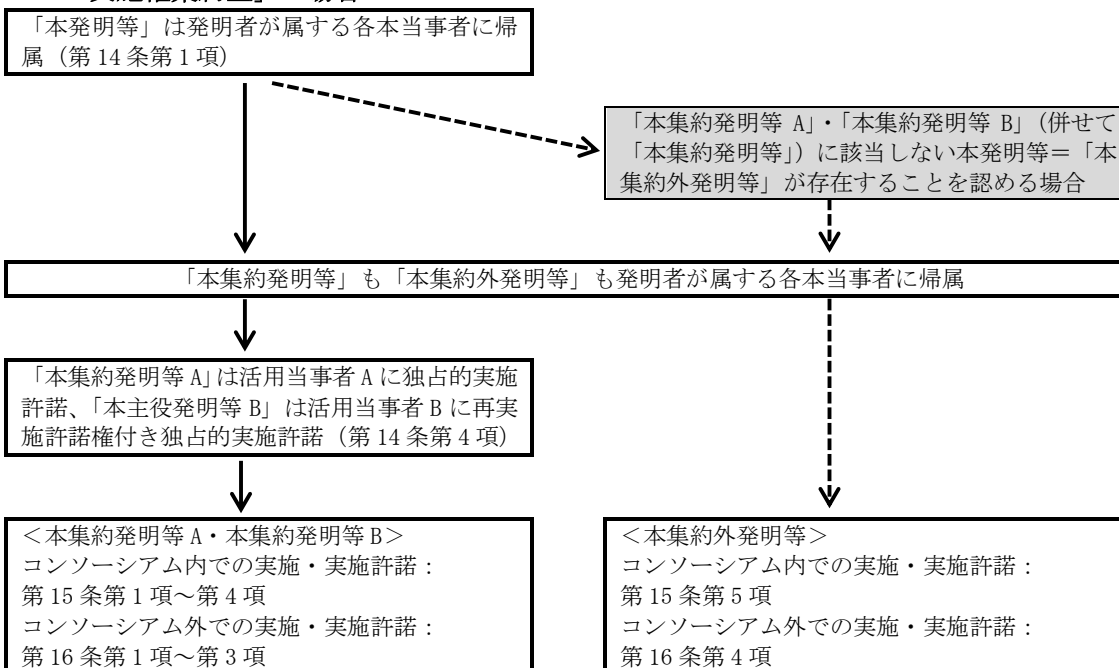
## <「本集約外発明等」と条文の関係性>

### a. 「帰属集約型」の場合





**b. 「実施権集約型」の場合**



\*モデル 4 において、「帰属集約型」の場合も「実施権集約型」の場合も、破線の「本集約外発明等」を念頭におくか否かはオプションになっています。破線の「本集約外発明等」を念頭に置かないのであれば、コンソーシアムの共同研究成果として生じる発明を「本集約発明等 A」及び「本集約発明等 B」で全て包含し切ることができるように「本集約発明等 A」及び「本集約発明等 B」を定義付する必要があります。破線の「本集約外発明等」を念頭におく場合、オプション条項となっている第 15 条第 5 項及び第 16 条第 4 項を規定する必要があります。なお、第 17 条（知的財産権の出願等）及び第 19 条（出願等費用）についても「本集約外発明等」を念頭に置くか否かで加除すべき文言があるため、モデル契約書本文の解説をご参照ください。

<モデル 5 「各参加者共有モデル」>

モデル 5	「各参加者共有モデル」 ◆コンソーシアム成果は、発明者主義に基づき各コンソーシアム参加当事者に帰属する ◆各コンソーシアム参加当事者は、自ら成果を実施する又は、他のコンソーシアム参加当事者に対して非独占かつ無償でライセンスを行う
-------	--

【037】モデル 5 「各当事者任意的活用モデル」は、共同研究成果である発明等（「本発明等」）に係る知的財産権（「本知的財産権」）を、いずれかのコン

ソーシアム参加当事者に集約せず、各コンソーシアム参加当事者がそれぞれ事業・ライセンスしていくことで活用を図る類型です。モデル5では、本知的財産権の集約を行わないため、本発明等について発明者等が所属するコンソーシアム参加当事者が本知的財産権を保有（共有）し続けることとなります。

【038】活用方法について、より具体的には、コンソーシアム参加者による本発明等の実施について下記【039】～【041】を、コンソーシアム参加者以外の第三者に対する本発明等の実施許諾について下記【042】～【044】をご覧ください。

【039】各コンソーシアム参加当事者は、自己が保有する（自己に帰属する）本知的財産権について、コンソーシアムの共同研究を遂行する目的（「本共同研究目的」）及びそれ以外の目的で（「事業化目的」）で、本発明等を実施することができます（第15条第2項）。また、各コンソーシアム参加当事者は、自己に帰属する本知的財産権に係る本発明等について、他のコンソーシアム参加当事者に対して、コンソーシアムの本共同研究目的で非独占的实施権を与えるとともに（同条第1項）、事業化目的で、無償かつ非独占的な実施する権利を与えます（同条第3項）（同時に、コンソーシアム参加当事者は、本発明等について有償かつ独占的な実施許諾を受けることについて優先的に協議する権利を有しています（第15条第4項））。

【040】なお、上記【039】で述べた各コンソーシアム当事者による自己に帰属する本知的財産権に係る本発明等の実施は、当該本知的財産権が他のコンソーシアム当事者と共有するものであっても、当該他のコンソーシアム当事者の同意は要さず、また、不実施補償料の支払いも不要です。また、上記のとおり、他のコンソーシアム当事者に帰属する知的財産権に係る本発明等についても無償で実施することが可能となるため、結論として、各コンソーシアム当事者は、コンソーシアムの成果たる全ての本発明等について、無償で実施する権利を有することとなります。

【041】ただし、上記【039】に記載した上記優先交渉の結果許諾される独占的实施権については有償です。有償とする場合の対価の支払方法については、当事者間で協議の上決定することとしていますが（第15条第4項）、具体的な取り決め方法については、上記（4）「全体の構成及び共通事項の説明」＜共通事項＞のうちB「対価の支払方法」をご覧ください。

【042】各コンソーシアム参加当事者は、自己に単独で帰属する本知的財産権に係る本発明等について、コンソーシアム参加当事者以外の第三者に対して非独占かつ有償で実施許諾をすることができます（第16条第1項）。このとき、当該第三者に対して実施許諾をするか否かの決定について、他のコンソーシアム参加者が研究推進委員会を通じて関与するかは、プロジェクトごとに選択することとなります。

【043】また、各コンソーシアム参加当事者は、他のコンソーシアム参加当事者と共有する本知的財産権に係る本発明等について、コンソーシアム参加当事者以外の第三者に対して非独占的かつ有償で実施許諾することができます（第16条第2項）。ただし、当該実施許諾を行う条件について、共有相手の同意を不要とするか、共有相手の同意を得た上でとするか、研究推進委員会の承

認を得た上でとするかは、プロジェクトごとに選択することになります。

【044】また、上記【042】及び【043】に記載したようにコンソーシアム参加者以外の第三者に対して本発明等を実施許諾したことの対価として当該第三者から支払いを受けた実施料について、各コンソーシアム参加当事者が、他のコンソーシアム参加者に対して分配する義務を課すことが考えられます（第16条第3項）。ただし、当該分配義務を課すか否かについては、プロジェクトごとに選択することになります。