

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

報告書

2017年3月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

「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」

報告書

2017年3月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

本報告書は、文部科学省の平成28年度産学官連携支援事業委託事業による委託業務として、アンダーソン・毛利・友常法律事務所が実施した「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いの在り方に関する調査研究」の成果を取りまとめたものです。

目次

第1.	概要	3
第2.	委員会	5
1.	名簿	5
2.	開催日程	5
3.	議事概要	6
(1)	第1回検討会議及び委員ヒアリング	6
(2)	第2回検討会議	7
(3)	第3回検討会議	7
第3.	外部有識者からのヒアリング	9
1.	ヒアリング実施概要	9
2.	ヒアリング結果抜粋	9
(1)	共同研究の現状等	9
(2)	共同研究成果の出願・実施状況等	10
(3)	日本版ランバート・ツールキットについて	10
第4.	英国ランバート・ツールキットの概要	13
1.	概説	13
2.	国内外文献調査の概要	13
(1)	国外文献	13
(2)	国内文献	13
3.	英国「ランバート・ツールキット」	15
(1)	ランバート・レビュー	15
(2)	ランバート・レビュー和訳	87
(3)	ランバート検証報告書	157
(4)	ランバート検証報告書抄訳	207
(5)	ランバートモデル契約書	215
(6)	ランバートモデル契約書和訳	315
第5.	「さくらツール」(日本版ランバート・ツールキット)	413
1.	概要	413
2.	各類型見取り図	415
3.	「総論」	417
4.	契約モデル集	453
(1)	和文(注釈付き)	453
(2)	英文	526

第1. 概要

「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いの在り方に関する調査研究」(概要) (文部科学省 平成28年度 委託事業)

現状と課題

- ◆ 我が国においては、TLO法の施行や大学等産学官連携自立化プログラム等の産学連携活動推進のための様々な施策により、産学官連携への期待感が高まっている。
- ◆ 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、産業界としてもオープン&クローズ戦略の重要性が認識されてきている。

しかし、

- 文部科学省が平成14年に提示した共同研究契約書の様式参考例による硬直的な契約交渉が行われているという声も。
- 共同研究契約が締結されたとしても、共同研究等成果について、とりえず共同出願、共有特許とされ、また、事業化につながっているの**か不透明な現状**。

海外の状況

- ◆ 米国・欧州等の海外においても、産学官連携活動では、共同研究契約において研究成果の帰属の決定が大きな課題となっている点で我が国と共通。
- ◆ 英国のランバートツールキットを始めとして、共同研究等成果の帰属を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、かつ柔軟な規定とすることが望ましいとされている。

さくらツールの内容

本研究の成果として、研究契約の交渉等を独自に行う環境や組織体制が十分でない中小規模・地方大学又はベンチャー企業を含む中小企業を念頭に、大学と企業の2当事者間で締結される共同研究契約について、**11類型のモデルとモデル選択にあたっての考慮要素**からなる「さくらツール」を提案する。

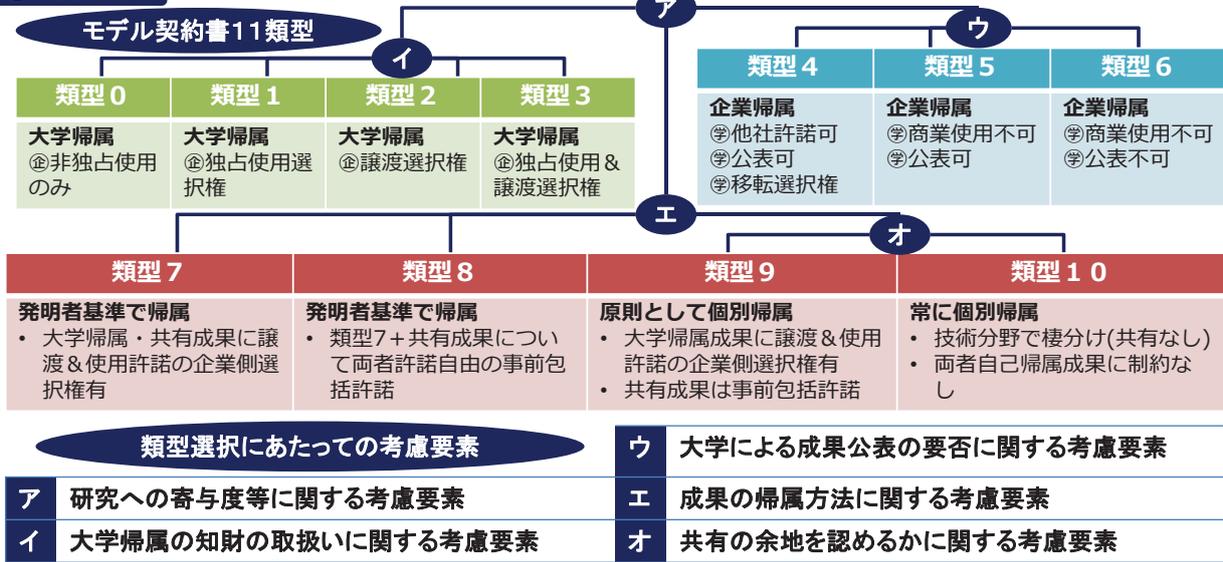
期待される効果：「とりえず共有」から成果活用重視へ

- ◆ 共同研究等成果を大学等又は民間企業の単独保有とする選択肢も含めて、共同研究契約書のモデルを複数種類提示するとともに、複数種類の中から特定のモデルを選択する際の考え方も併せて提示。
- ◆ これにより、契約交渉のスキルが十分でない担当者が所属する大学等に対しても柔軟かつ効率的な契約交渉が可能となるように促すとともに、可能な限り共同研究契約前に共同研究等成果の事業化まで想定して契約を締結することにより、共同研究等成果が適切に事業化に繋がる可能性を高める。

さくらツール策定にあたっての基本的な考え方(抜粋)

- ◆ 研究成果である知的財産の活用については、可能な限り広い範囲で活用がなされるよう、その取扱いの柔軟性を第一に考えるべきである。
- ◆ 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なければならない。
 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べきである。
 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、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べきである。

さくらツール



第2. 委員会

1. 名簿

【委員】○：委員長

	氏名	所属
	金間 大介	東京農業大学 准教授
	櫻井 克己	鹿島建設株式会社 知的財産部担当部長
	高木 真人	横河電機株式会社 オープンイノベーション室 室長
○	林 いづみ	桜坂法律事務所 弁護士
	三尾 美枝子	キューブM 総合法律事務所 弁護士
	山本 貴史	株式会社東京大学 TLO 代表取締役社長

(五十音順・敬称略)

【オブザーバー】

	氏名	所属
	山本 晋也	特許庁 総務部企画調査課 課長補佐
	田村 直寛	経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 大学連携推進室 室長補佐

【事務局】

	氏名	所属
	山下 洋	文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室 室長
	川口 聖司	文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室 専門官
	岡崎 壮悟	文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室 専門職
	玉村 安沙美	文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室
	岩瀬 吉和	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士
	重森 一輝	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁理士
	井上 乾介	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士
	小島 諒万	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士

2. 開催日程

	日時	場所
第1回検討会議	平成28年10月25日 午前10時から午前12時	文部科学省15階 科学技術・学術政策局会議室 1
第2回検討会議	平成28年12月20日 午前10時から午前12時	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 赤坂Kタワー22階 W01会議室
第3回検討会議	平成29年1月30日 午後2時から午後4時	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 赤坂Kタワー22階 W01会議室

3. 議事概要

(1) 第1回検討会議及び委員ヒアリング

ア 主な議題

- ① 英国ランバート・ツールキットの概要説明
- ② 日本版ランバート・ツールキット作成検討会における論点について
 - ・契約類型の選択における判断要素の妥当性について
 - ・英国ランバート・ツールキットからの改善方策について
 - ・コンソーシアム形態における契約類型について
 - ・出願費用負担の問題について
 - ・その他の費用負担の問題について
- ③ 日本版ランバート・ツールキットの方向性について

イ 主な意見

(平成28年11月9日から18日にかけての個別ヒアリング結果を含む。)

【全体的方向性】

・契約の雛形を複数用意するのは、有意義なことである。企業側が大学と連携をしようとするときに、自分たちの立ち位置がどういうポジションで何を目指すかということを変更してそこで再確認するチャンスと考える。

・今回のプロジェクトでも、バランスの取れたルール作りが重要と思う。

・本来の目的は産学連携のマーケットを活性化することであると考える。その観点から、極力スムーズに進行するように工夫してほしい。今回のツールにより、契約締結が困難となり、ねらいとは反対に産学連携が縮小してしまうことは避けたい。

【ツールキット案の内容】

・最初から帰属を決めてしまうと、成果が出てからその価値等に応じて取り扱いを変更することができないというデメリットもある（共有の場合は、それができる。）。

・費用負担等の問題から、共有特許について企業側に持分譲渡している大学も、実際に相当数あると聞いている。これもあくまで、共有を出発点としたうえでの事後的な対応といえる。ただし、どのような場合に譲渡するかの場合（環境や対価等）は課題である。

・企業に単独帰属させるケースに関しては、何年か経過した後に、権利を取り戻せることとするような設計もあるのではないか。死蔵化防止のため。

・また、(共有・単独の場合とも、) いったん企業側に数か月間、(仮の) 独占状態にしておき、その後、最終的な判断を決めさせるという仕組みも可能。いわば試用期間的なもの。

【ツールキットの利用】

・雛形について、完成後どのように周知していくのかは非常に重要かつ難しいと思う。

・日本版ランバート・ツールキットを作成して果たして使われるのかという疑問がある。東大、旧帝大は、自前の契約を持っているため、採用しないのではないか。

・単独保有の原則について、成果活用視点(総論)からは反対されることは少ないと思うが、現場優先を考えた場合(各論)には、賛成されにくいと思う。地方の総合大学、工業大学へヒアリングを行なうことによって、実際、現場で使ってもらえるかをチェックする必要があると考える。

(2) 第2回検討会議

ア 主な議題

- ①日本版ランバート・ツールキットフロー案の説明
- ②日本版ランバート・ツールキットタムシート案(契約書案)の説明
- ③日本版ランバート・ツールキット質問項目の現状案の説明
- ④検討・意見交換

イ 主な意見

【ツールキットの内容】

・地方の大学の交渉や契約作成のスキルをあげるためには、契約書のコメントールをつくってディスカッションをすることが有益であると考ええる。

・さまざまな知財が創出した場合に、共同研究契約の時点でひとつの雛形で対応するのは、難しいのではないか。

・研究成果の帰属からノウハウの取り扱いについては、当事者間の協議事項にするというパターンがあるという説明を加えるべき。

【ツールキットの利用】

・一部の大学は、文科省の平成14年の共同研究契約書雛形に固執してしまい、企業と交渉する場合の阻害要因になっているため、本件についても柔軟な対応を取るべきことを明示すべきである。

(3) 第3回検討会議

ア 主な議題

- ① さくらツール（仮）「総論」の説明
- ② さくらツール（仮）「契約書」の説明
- ③ 検討・意見交換

イ 主な意見

【ツールキットの内容】

・ ツールキットの目的や用法を説明する「総論」において、「産学共同研究が共有となっているために、社会実装につながっていない」とするのは表現として強すぎるように思う。

・ 企業側に知財を帰属させる類型4において規定されている事業化義務は、事業化努力義務としてほしい。

【ツールキットの利用】

・ 企業側に対して、大学に帰属する知的財産権の譲受の選択を認める類型は、大学にとって不利となりうるため、契約書の条文説明書等において、譲渡を予定していない場合には、当該類型を選択すべきでないとの注意喚起を行うべきである。

第3. 外部有識者からのヒアリング

1. ヒアリング実施概要

対象機関	日時	場所
国立大学法人 三重大学	平成28年11月25日 午後1時30分から午後 3時30分	文部科学省15階
関西TLO株式会社	平成28年12月14日 午前10時30分から 午前12時	京都大学国際科学イノベーション棟4階
国立大学法人 京都工芸繊維大学	平成28年12月14日 午後2時から午後4時	京都工芸繊維大学3号館3階
国立大学法人 豊橋技術科学大学	平成29年1月23日 午後1時から午後3時	文部科学省15階
国立大学法人 名古屋工業大学	平成29年1月24日 午後1時30分から午後 3時20分	名古屋工業大学18号館3階
国立大学法人 九州工業大学	平成29年1月24日 午後4時から午後5時4 0分	九州工業大学戸畑キャンパス コラボ教育支援棟2階会議室
公立大学法人 北九州市立大学	平成29年1月25日 午前9時から午前10時 30分	北九州市立大学ひびきのキャン パス2階会議室
国立大学法人 岐阜大学	平成29年1月26日 午後2時から午後3時 40分	岐阜大学 研究推進・社会連携機 構2階会議室

2. ヒアリング結果抜粋

(1) 共同研究の現状等（契約交渉における争点・契約書雛形等）

・当初は非独占、独占等いくつかの契約類型を使用していたが、現在は独占のみの契約書雛形を用いている。共同研究企業が共同研究成果の実用化に取り組まなかったとの問題については、「実施契約雛形案」に5年間実施がない場合には契約条件を見直す条項を入れて対応している。共同研究相手に実施してもらうことが現実的である。

・共同研究契約を締結する際、まずは大学雛形を提示するが、企業の要望によっては条項を修正して、また、企業が提示する雛形を適宜修正して使うこともあり、雛形に固執する対応は行っていない。頻繁に共同研究を行う企業とは、研究テーマが変わっても以前締結したものをベースにすることが多い（新規の共同研究先は3割ほどである。）。契約交渉は、産連本部のURAが担当し、担当者は企業で知財関連業務に携わっていた者が多い。交渉上争点

になるのは、主に、不実施補償についてである。不実施補償は、以前は非独占的实施であっても支払を求めていたが、最近は独占の場合のみ支払うことが落とし所になっている。知財の帰属については、基本的に共有とするという考えがあるため、あまり揉めることはない。成果の公表については、公表開始時期の日数的な交渉はある。

・共同研究契約書は、必ず大学雛形をベースにしており、企業の雛形は使用しない（大学雛形の条項の交渉は行う。）。これは、大学の契約担当者が2年から3年ごとに交代するため、企業雛形をベースに議論することが難しいから。なお、継続して共同研究を行う間柄の企業とは、従前の契約書を踏襲して契約しており、交渉はあまり行わない。年に10から20社が新規の共同研究の相手方である。現在は共有知財の出願・維持費用は全額企業負担としているが、3年前に大学雛形を改訂してその旨を明記するまでは、出願・維持費用負担が交渉の争点となっていた。その他、学生を共同研究に参加させるか否か、秘密保持期間も交渉事になったことがある。

・主な争点としては①不実施補償（通常実施の場合に無償とするか、事前の実施同意等）②独占許諾の場合の権利化費用負担③共同研究成果の公表の可否④準拠法である。担当教員の意向・要望に沿って交渉している。

（2） 共同研究成果の出願・実施状況等

・大学全体の出願で見ると、単願：共願が1：1か2：3くらいであるが、共同研究成果で考えるとほぼ共願である。ただ、出願前に持分を企業に譲渡する場合もある。なお、共同研究契約の雛形では、発明の寄与に応じて持分を決する形になっている。独占実施：非独占実施の比率の算定は難しい。少なくとも大企業の場合は、（不実施補償料の支払を免れるために）非独占実施がほとんど。

・95%以上は共願であり、5%の単願は大学の研究者による単独発明である。95%は独占（独占と権利化・維持費用の企業負担の組み合わせ）であり、5%の非独占は社会インフラ系の企業である。

・共同研究成果は、ほぼ共願である（まれに、発明が生まれた施設毎に帰属を分ける旨の事前取決めをすることもある。）。企業の実施形態の独占：非独占の別は、7：3である。基本的に共有とし、企業が希望すれば独占とする条件にしている。

（3） 日本版ランバート・ツールキットについて

・現状のツールキットでは、現場の担当者が使いこなすには高度すぎるように思う。契約類型は、4、5個程度、パラメータは2つ程度（高い・低い）にとどめるべきように思う。

・本ツールキットは以下の4つの場合には、そのまま利用できるように思う。

- ①大企業相手のコンソーシアム
- ②地域企業の課題解決型

③大学がプロジェクト・マネージャーとして地域企業を率い新たな産業を形成する場合

④大学が単独で知的財産を保有して活用する場合

・共同研究開始時点で明確にするのは危険ではないかと思う。大学特有の事情として、仮にフローや雛形類型を導入したとしても、(数年後) 担当者が異動で交代してしまうと、趣旨を理解する者がいなくなり、フローだけが独り歩きした運用になってしまうおそれがある。一度決めてしまうと修正することが難しいのではないかと、運用が硬直化するのではないかという危惧がある。

・11個の選択肢があることや指標として考慮すべき要素に気づくことに意義があると思う。現状として、契約担当者の力が弱く、よってたつフレームワークもないので属人的満足に陥っているという現状がある。

・ツールキットに関しては、現状、1通の雛形をベースにその修正の範囲内で交渉しているから経験の豊富でない人員でも対応できるが、11通になると対応しなければならない幅が多くなるため難しくなってしまう可能性がある。また、11通の契約書中でどれを使うかについて企業に対する拘束力がないと、大学が適切と考えるものを選択しても企業に押し戻されてしまうため、「考慮要素」として方向性を示唆するだけでは、使い勝手が悪い。各論としては、一方当事者に単独帰属させる場合に、理論的には他方当事者から持分を譲渡することになり得ると思うが、その際に譲渡対価が発生しないとなると発明報償の原資がなく発明者(教員)に還元できないため、検討して欲しい。技術分野毎に個別帰属させることも理論的にはありえると思うが、発明がでてきた時点でどちらの技術分野に帰属するか検討するとなると紛争の種を残して契約することになるため使いにくいかもしれない。考慮要素のうち、大学の権利管理ノウハウの有無に関しては、外部の弁理士事務所に委託している場合も考慮してはどうか。

・個々の考慮要素について理解したとしても、総合的にどのように振り分けるかの方向性がないと厳しい。一例であるという但し書きをつけるという形で、具体的なサンプル事例(こういうケースでは類型●を使うことができる等)を示してもらえると助かる。何もない中で類型0から10の中で選ぶのは厳しい。実際にさくらツールが公表された場合の、企業の反応が気になる。個々の契約書を利用する場面の想定事例を設けてほしい。大学単独雛形、企業単独雛形、共同研究雛形として理解し、雛形の文言変更、条文変更の際には大いに参考になると思う。実務側としては、条文を並べるだけでなく、条文解説を付してほしい。

