

共同研究コンソーシアムにおけるバックグラウンド IP の取り扱いについて

[当学] / [当機関] / [当社] は、[] 大学と [] 大学と [] と [当学] / [当機関] / [当社] との間で実施する共同研究（研究題目：[]）に関して、[] 年 [] 月 [] 日に締結された共同研究契約第 21 条 [第 1 項及び第 2 項] / [第 1 項] / [第 2 項] に基づき他の当事者に対して実施等を許諾する対象から除外すべき [当学] / [当機関] / [当社] 保有の特許権等として、以下のとおり特定いたします。

1.	(例) 日本国特許第 xxxxxxxx 号
2.	
3.	

[] 年 [] 月 [] 日

[所在地]

[名称]

[役 職] [氏 名]

<解説>

- ・本書面は、さくらツールモデル契約の各類型の第 21 条第 1 項及び第 2 項に基づきバックグラウンド IP に係る実施権等を許諾するにあたり、当該許諾の対象から特定のバックグラウンド IP を除外する場合に用いるためのものです。なお、本書面を用いるためには、同項において選択的な規定と位置づけられている「但し、各本当事者は、本契約締結後 [60] 日以内に書面により特定することにより、当該実施許諾の対象から自己が保有するバックグラウンド IP の一部を除外することができる。」といった文言を設ける必要があります。
- ・上記のようにバックグラウンド IP に係る実施権等の許諾の対象から除外される知的財産権の特定は、上記選択的な文言上は、共同契約締結後一定期間の間に行われるべきものとされ、本書面もその前提で作成されていますが、望ましくは契約締結前に実施権等の許諾の対象から除外されるバックグラウンド IP の有無について当事者間で認識あわせをしておくべきです。
- ・本書面は、後に疑義が生じることを防ぐ目的で、特定の当事者から差し入れる有権限者の押印付きレター方式としています。もちろん、バックグラウンド IP の特定の方法として、押印無しの文書によることも可能ですし、関係する当事者全てが押印する合意書の形式にすることも可能です。
- ・本書面の柱書は、バックグラウンド IP に係る実施権等の許諾の根拠となる共同研究契約の条項について、「第 21 条 [第 1 項及び第 2 項] / [第 1 項] / [第 2 項]」と選択的な文言になっておりますが、共同研究目的での実施等についてのみ許諾の対象から除外するのであれば「第 1 項」と、共同研究以外の目的での実施等についてのみ許諾の対象から除外するのであれば「第 2 項」と、共同研究目的及びそれ以外の目的での実施等の両方について許諾の対象から除外するのであれば「第 1 項及び第 2 項」と定めることとなります。
- ・除外対象の特許権等の記載方法について、上記記載例は、除外対象特許等を個別に列挙していく形（ネガティブリスト）としておりますが、もし、特定の特許権等しかバックグラウンド IP として許諾しない形（ポジティブリスト）とするのであれば、表の最初の行に「下記以外の知的財産権」と記載して、その下に許諾しても良い特許権等を列挙していくことも考えられます。