

第5回勉強会（知財）

知財活用の事例紹介と 契約の重要性

2023年3月2日

弁理士法人 志賀国際特許事務所 顧問

弁護士・弁理士 松村 啓

大学における「知財活用の事例紹介と契約の重要性」

Table of Contents

基礎から学ぶ

1. 契約とは何か

知財契約書の起案に役立つ

2. ツールの紹介

文科省事業から考える

3. 課題と知財契約のポイント

第1章

基礎から学ぶ

契約とは何か

1(1) 契約とは、プランニングである

【事例】 樋口範雄『アメリカ契約法[第3版]』（弘文堂、2022年）

ホワイトさんは、ウィスコンシン州オウク・クリーク市の土地付住宅を購入しようとした。

ただし、その土地一帯に上水道の設備がなく、みな井戸を掘って水を得ている点が問題だった。新たに井戸を掘るには相当のコストがかかる。

ところが、その時、隣接地に住むベンコウスキさんが、自分の家の井戸から配水管をつないでそれを利用すればよいと言ってくれた。

そこで、ホワイトさんは安心して不動産を購入した。

その際に、不動産業者のジョー・アーツ氏が作成してくれたのが次の契約書である。

1(1) 契約とは、プランニングである

【事例】 樋口範雄『アメリカ契約法[第3版]』（弘文堂、2022年）

井戸水供給に関する合意

1962年11月26日、ポール・ベンコウスキおよびその妻ルース・ベンコウスキ（以下、甲）と、ヴァージル・ホワイトおよびその妻グワイネス・ホワイト（以下、乙）との間で本合意が結ばれた。

● 甲はこれこれの不動産の所有者であり、乙はこれこれの不動産の所有者である（不動産の詳細は省略した）。甲の不動産には、モーターによる井戸水汲み上げ装置を備えた井戸がある。

● 両当事者は、甲の井戸から乙の家へ井戸水を供給することを望み、以下のように合意する。

1. 甲は、乙の土地に存する家屋の占有者の利用に供するために、1962年11月から10年間、水を供給する。

2. 乙は、1962年12月1日を始期として、月3ドルを、毎月初めに予め支払う。さらに乙は、上記の井戸水供給システムに要する維持費および修理費の2分の1を負担する。モーター、タンクその他の付属品の取替に要する費用も同様とする。

本合意は、地方自治体によって上水道が提供された場合、現在ある井戸が枯渇した場合、2軒の家に水を供給するのが不適當になった場合、乙が自ら井戸を掘った場合のいずれかの状況が発生した場合には、無効となる。

3. 第1項に規定する10年の期間が終了した後については、乙は本合意を更新する選択権を有する。

● 本合意は、両当事者の権利の譲受人、相続人、遺言執行者、遺産管理人などすべての権利の承継者を拘束する。

両当事者の署名欄（署名省略）

さて、この契約書に、問題はないか。

1(1) 契約とは、プランニングである

【事例】 樋口範雄『アメリカ契約法[第3版]』（弘文堂、2022年）

井戸水供給に関する合意 予め相手方が契約に反する行動に出た場合の救済方法についても取りきめておくべきだ。

1962年11月、ポール・ベンコウスキおよびその妻ルース・ベンコウスキ（以下、甲）と、ヴァージル・ホワイトおよびその妻エドナ・ホワイト（以下、乙）の間で、2軒の家の間に井戸水供給システムに関する合意がなされた。本契約書には、大切な水質に関して何ら規定するところがない。

甲の不動産には、モーターによる井戸水汲み上げ装置を備えた井戸がある。乙の不動産には、モーターによる井戸水汲み上げ装置を備えた井戸がある。甲の不動産には、モーターによる井戸水汲み上げ装置を備えた井戸がある。乙の不動産には、モーターによる井戸水汲み上げ装置を備えた井戸がある。

2 軒への水の供給に関する部分に限るのであって、甲の家だけに係する部分には適用がないことを明記するにこしたことはない。

月3ドルという額は常に変わらない乙ののか。たとえば、州内の水道料が高騰した場合、以下のように合意する。

1962年11月から10年間、水を供給する。

2. 乙は、1962年12月1日を始期として、月3ドルを、毎月初めに予め支払う。さらに乙は、上記の井戸水供給システムに要する維持費および修理費の2分の1を負担する。モーター、タンクその他の付属品の取替に要する費用も同様とする。本合意は、地方自治体によって上水道が提供された場合、現在ある井戸が枯渇した場合、2軒の家に水を供給するのが不適当になった場合、乙が自ら井戸を掘った場合のいずれかの状況が発生した場合には、無効となる。

3. 1項に規定する10年の期間が終了した後は、乙は本合意を更新する選択権を有する。

「2軒の家に水を供給するのが不適当になった場合」とは、一体いかなる場合か。

市が水道を引いた場合に、この契約ではホワイトさんは井戸水の供給を常に受けられなくなる。だが、水道料の方が高いかもしれないし、水道の方が、水質が劣ることもないとはいえない。

ホワイトさんは、10年後に更新する権利を得た。だが、それは1回限りのことであろうか。

1(1) 契約とは、プランニングである

【事例】 樋口範雄『アメリカ契約法[第3版]』（弘文堂、2022年）

契約における2つのプランニング

・履行円滑化の工夫（performance planning）

・リスク対処の工夫（risk planning）

① 想像力を働かせること 例：更新、水質

② フェアであること 例：月額、水の使用量

③ 将来の紛争の予期 例：曖昧な文言をなくす、救済方法を取りきめる

1(2) ひな形は、“銀の弾丸”ではない

「契約とはプランニングである」ことの系（コロラリー）として…

・世の中では、さまざまな場所で、数多くの契約書のひな形が提供されている。

例：独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）「知っておきたい知的財産契約の基礎知識について」

・これらのひな形では、各種の契約の類型において、典型的に問題となりうる事項が、予め挙げられている。

ゼロから契約書を起案するよりは、ひな形を参考にしたほうが便利なのは確かである。

1(2) ひな形は、“銀の弾丸”ではない

「契約とはプランニングである」ことの系（コロラリー）として…

・しかし、**契約とは、（例えば）貴学の、ある特定の事業のプランニングである。**

出来合いのひな形の作成者は、当然、貴学の**その事業**に関する事情は知らない。

ひな形は、いついかなる場合においても万能の、“銀の弾丸”ではない。

・ひな形を参考にしつつも、貴学の事業に必要な事項を、取捨選択または追加して、貴学の事業に適した契約書を自らデザインしないと、適切なプランニングはできない。

（必要な義務を相手方に課すことができない、不要な義務を当方が負う、等。）

※上記INPITのページの注意書：

「以下のひな形を活用する際は、自社のビジネスモデルに照らして適正であるか、契約目的を達成する内容となっているか等を十分に検討の上、必要な修正を加えた上でご活用ください。」

1(2) ひな形は、“銀の弾丸”ではない

・「とりあえず共有」問題

トップ > 科学技術・学術 > 産学官連携、地域科学技術振興 > 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に関する調査研究～さくらツールの提供～

● 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に関する調査研究～さくらツールの提供～

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一定の程度進展し、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、とりあえず共同出願、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、**3種類**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：「とりあえず共有」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

▶ 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、とりあえず共同出願、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。

「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に関する調査研究～さくらツールの提供～」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1403194.htm

1(2) ひな形は、“銀の弾丸”ではない

・「とりあえず共有」問題～何が問題なのか

(共有に係る特許権)

第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

大学等研究機関は、(ふつうは)
特許発明を自分では実施しない
→「他の共有者の同意を得ないで(…)
実施することができ」ても、あまりうれしくない

大学等研究機関は、特許発明を業として実施
(製造販売) 可能な他者に(広く)ライセンスして
実施料収入を得たい
→「他の共有者の同意」が得られるか否か次第で
第三者にライセンスできるか否かが決まるのは、困る

せっかく創出された特許発明が、大学等研究機関の事業プランどおりに活用できないおそれが生ずる

1(3) この章のまとめ

・契約とは、プランニングである

・履行円滑化の工夫 (performance planning)

・リスク対処の工夫 (risk planning)

※**契約書作成は、プランニングの手段**であって、それ自体が目的ではない

・ひな形は、“銀の弾丸”ではない

・貴学の事業に適した契約書を自らデザインしないと、適切なプランニングはできない

・ひな形頼みの“硬直的な契約交渉”によって、特許発明の活用に支障が生じうる

第2章

知財契約書の起案に役立つ

ツールの紹介

2(1) INPIT「知っておきたい知的財産契約の基礎知識について」

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ip-contract.html

The screenshot shows the INPIT website interface. The main content area is titled '知っておきたい知的財産契約の基礎知識について'. It includes a '改訂のポイント' (Revision Points) section with a red box highlighting the warning text. The right sidebar contains a list of 'オープンイノベーション支援' (Open Innovation Support) services. The main content area is divided into two sections: '知っておきたい知的財産契約の基礎知識 (本文)' and '知っておきたい知的財産契約の基礎知識 (別冊)'. The '本文' section lists five items, and the '別冊' section lists two items. The right sidebar contains various support services and resources.

以下のひな形を活用する際は、自社のビジネスモデルに照らして適正であるか、契約目的を達成する内容となっているか等を十分に検討の上、必要な修正を加えた上でご活用ください。また契約とは当事者間の約束であり、（その要件を満たした場合は）相手方に履行を強制できるもので、契約内容によっては不利益を被るリスクがあるものです。それゆえに自社に契約に関する十分な知見がない場合は、専門家（当該分野に詳しい弁護士等）にご相談することをお勧めします。

以下のひな形を活用する際は、自社のビジネスモデルに照らして適正であるか、契約目的を達成する内容となっているか等を十分に検討の上、必要な修正を加えた上でご活用ください。また契約とは当事者間の約束であり、（その要件を満たした場合は）相手方に履行を強制できるもので、契約内容によっては不利益を被るリスクがあるものです。それゆえに自社に契約に関する十分な知見がない場合は、専門家（当該分野に詳しい弁護士等）にご相談することをお勧めします。

ひな形全般にあてはまること

2(2) 文部科学省「さくらツール」

「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～さくらツールの提供～」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1383777.htm

トップ > 科学技術・学術 > 産学官連携、地域科学技術振興 > 大学等における産学官連携 > 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～さくらツールの提供～

● 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～さくらツールの提供～

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、とりあえず共同出願、共有特許とされ、また、事業化につながっているのかわからない現状。

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が我が国と共通。
- ◆ 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種類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。

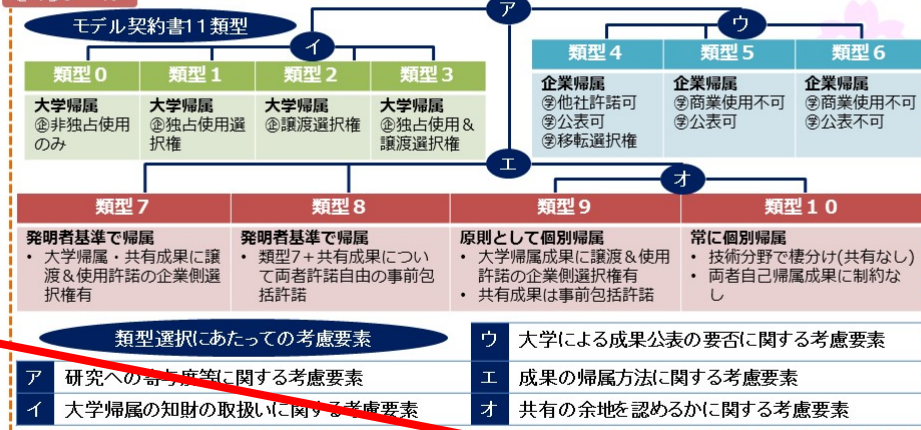
期待される効果：「とりあえず共有」から成果活用重視へ

- ◆ 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



- ◆ 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。

2(2) 文部科学省「さくらツール」

【改訂版】「オープン＆クローズ戦略時代の共同研究における成果取扱いの在り方に関する調査～さくらツールの提供～」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1403194.htm

トップ > 科学技術・学術 > 産学官連携・地域科学技術振興 > 大学等における産学官連携 > オープン＆クローズ戦略時代の共同研究における成果取扱いの在り方に関する調査～さくらツールの提供～

● オープン＆クローズ戦略時代の共同研究における成果取扱いの在り方に関する調査～さくらツールの提供～

現状と課題

- ◆ 大学の産学連携体制や共同研究実施体制の構築はある程度進展し、産業界においてオープン＆クローズ戦略の重要性が認識されてきた中で、平成28年度産学官連携支援事業委託事業では、1対1の個別型共同研究を主たる対象として、11種類のモデル契約書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(個別型)」を策定。
- ◆ 他方で、上記のような環境の中、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)が行われるようになってきている。

しかし、

- 複数の機関が参画するコンソーシアム型共同研究は、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共同研究等が進行することもある。
- その結果、共同研究の成果が事業化に繋がっているか不透明な状況にある。

海外の状況

- ◆ 米国・欧州等の産学官連携活動においても、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になっている。
- ◆ また、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ること、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。

さくらツール(コンソーシアム型)の内容

本研究の成果として、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を主に念頭に置き、複数の機関が参画するコンソーシアム型共同研究契約について、**モデル選択にあたっての考慮要素と5種類のモデル**からなる「さくらツール(コンソーシアム型)」を提案する。

期待される効果：プロジェクトごとに最適な成果活用方法を実現する

- ◆ コンソーシアム型共同研究契約の内容を検討するにあたっての考慮要素とともに、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共同研究契約書の複数のモデルを併せて提示する。
- ◆ これにより、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しづらいライセンスを通じた活用が結び付くように、総合的な視点で契約交渉することを促すことにより、共同研究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認めることが望ましい。

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認めることが望ましい。
- ◆ 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ことを望ましい。

さくらツール(コンソーシアム型)

モデル選択にあたっての考慮要素	モデル契約書5類型	
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 <ol style="list-style-type: none"> 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 	モデル1	非営利機関中心の活用モデル ◆ 参加者のうち特定の大学・研究機関(「活用機関」)に成果を集約し、活用機関がライセンスを通じて活用・事業化を図るモデル
<ol style="list-style-type: none"> 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な態様が特定又は合意できているか 	モデル2	第三者機関管理・活用モデル ◆ 参加者以外の第三者(「活用第三者」)に成果を集約し、活用第三者がライセンスを通じて活用・事業化を図るモデル
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 <ol style="list-style-type: none"> 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 	モデル3	単一企業中心の活用モデル ◆ 参加者のうち特定の企業(「活用企業」)に成果を集約し、活用企業が事業化・活用を図るモデル
ウ その他の事情 <ol style="list-style-type: none"> 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必要とする必要があるか 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必要となるか) 	モデル4	複数当事者中心の活用モデル ◆ 成果の事業分野毎に、参加者のうち特定の二者(併せて「各活用当事者」)に原則として成果を集約し、各活用当事者が事業化・活用を図るモデル
	モデル5	各参加者共有モデル ◆ 成果は発明者主義にて各当事者に帰属し、各当事者が事業化・活用を行うモデル

さくらツールの提供

さくらツール(コンソーシアム型)の提供

- ◆ さくらツール(コンソーシアム型)【総論】(PDF:415KB)

「総論」では、本ツール使用にあたっての基本的な考え方、モデル選択にあたっての考慮要素、全体の構成及び各事項の説明等を説明しております。本ツール使用前に、ぜひ御一読ください。

本研究の成果として、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を主に念頭に置き、複数の機関が参画するコンソーシアム型共同研究契約について、**モデル選択にあたっての考慮要素と5種類のモデル**からなる「さくらツール(コンソーシアム型)」を提案する。

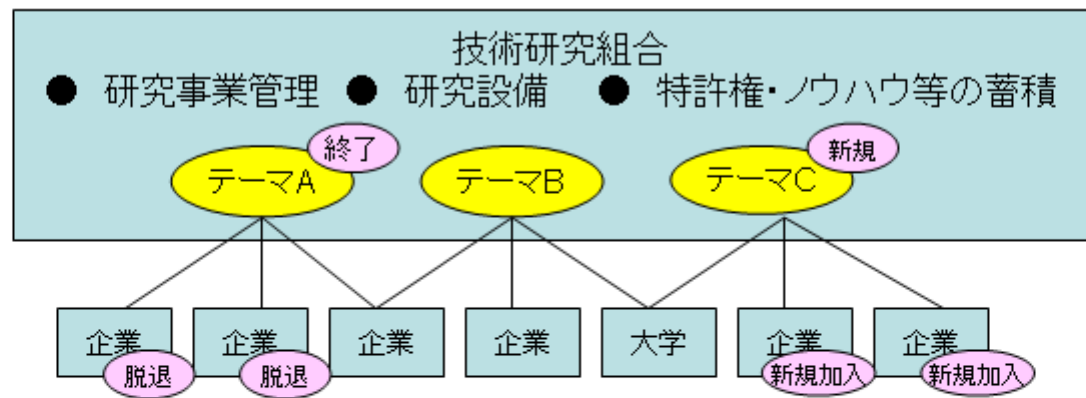
2(2) 文部科学省「さくらツール」

(コンソーシアム型共同研究に関連する情報)

「CIP (技術研究組合) 制度について」

https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/kenkyuu/kenkyuuindex.html

CIP (Collaborative Innovation Partnership、技術研究組合) を、「研究基盤組織・コンソーシアム」として活用することが提唱されている



技術研究組合においては、複数の研究テーマを同時に、または順次実施することができ、研究設備や特許権、ノウハウ等を蓄積することができます（脱退組合員への持分払戻しが不要）。中小企業が設備を共同利用する場合や、特許権のプール化・一括許諾や標準化に向けた研究開発をする場合に活用することができます。

また、新設分割により、組織の一部を会社化して事業化したり、組織の一部を分離して研究テーマごとに組織を再編をすることができます。

そのほかに、

- ・共同研究における管理組織としての活用
- ・産学官連携の器としての利用 等

2(3) 特許庁「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(大学編)」

<https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html>



The screenshot shows the JPO Open Innovation Portal website. At the top, there is a navigation bar with links for 'Home', 'Notice', 'Regulation/Procedure', 'Support Information/Case Studies', 'Data/Statistics', 'About JPO', and 'Contact Us'. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Glossary' button. The main content area features a large blue banner with the text 'オープンイノベーション 特許庁の取組を紹介します ポータルサイト' (Open Innovation: We introduce the JPO's efforts through this portal site). Below the banner, there is a section titled 'オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(大学編)について' (About Model Contracts for Promoting Open Innovation (University Edition)). This section lists various contract types and provides links to download them in Word or PDF format, often with and without explanatory text.

文字の大きさ 小 中 大 English | [投書箱\(ご意見・ご要望\)](#) | [ホームページの使い方](#) | [アクセスマップ](#)

特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

ENHANCED BY Google

用語解説

ホーム お知らせ 制度・手続 支援情報・活用事例 資料・統計 特許庁について お問い合わせ Q&A

ホーム > 支援情報・活用事例 > 一般支援情報 > オープンイノベーションポータルサイト

オープンイノベーションポータルサイト

オープンイノベーション
特許庁の取組を紹介します ポータルサイト

～特許庁のオープンイノベーションに関する取組をご紹介します～

オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(大学編)について

大学・大学発ベンチャー

ライセンス契約書

- [タムシート\(Word形式\)\(ワード:25KB\)](#)
- [逐条解説あり\(PDF:504KB\)](#) / [逐条解説なし\(Word形式\)\(ワード:47KB\)](#)

共同研究開発契約書

- [タムシート\(Word形式\)\(ワード:25KB\)](#)
- [逐条解説あり\(PDF形式\)\(PDF:508KB\)](#) / [逐条解説なし\(Word形式\)\(ワード:45KB\)](#)

大学・事業会社

共同研究開発契約書

- [タムシート\(Word形式\)\(ワード:28KB\)](#)
- [逐条解説あり\(PDF形式\)\(PDF:545KB\)](#) / [逐条解説なし\(Word形式\)\(ワード:43KB\)](#)

コンソーシアム契約書

- [タムシート\(Word形式\)\(ワード:30KB\)](#)

モデル契約書に、付録として、
「対価交渉のケーススタディーβ版」
がついているのが特徴

2(4) 次章の説明

以下、

- ・INPIT「知っておきたい知的財産契約の基礎知識について」の
 - ・特許実施許諾契約書
 - ・秘密保持契約書
 - ・共同研究契約書
- ・文科省「さくらツール」（改訂版）の
 - ・コンソーシアム型：第三者機関管理・活用モデル

を参照しつつ、各種契約を活用できるようになるための基礎知識について説明する。

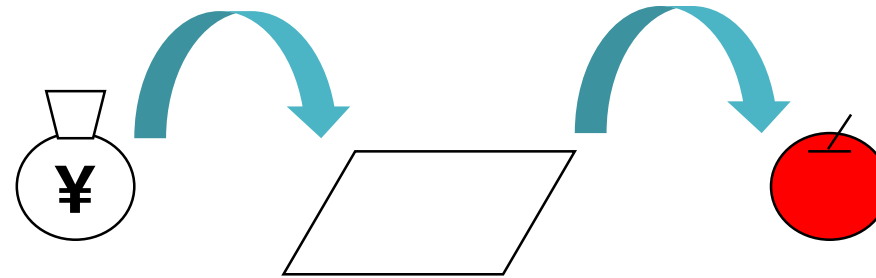
第3章

文科省事業から考える

課題と知財契約のポイント

3(1) 大学・企業間での知財活用と、関連する契約

伝統的な世界： 土地等に、費用や労働を投じて、「果実」を得る



複数人が共同でこの作業をしようとする…何を決めておかないといけないか

費用の負担
労務の分担

果実の帰属
果実の利用

現代の共同研究開発： 世界に「無体財産」が登場

- ・「果実」は、研究開発成果 → 「無体財産」としての特許権、ノウハウが生まれる
- ・作業の過程で、「情報」のやり取りが生ずる（共同研究開発の前から当事者が持っていたノウハウ等）

複数人が共同でこの作業をしようとする…何を決めておかないといけないか

研究開発の費用の負担
研究開発の役割の分担

秘密情報の取扱い

研究開発成果の帰属（特許権）
研究開発成果の利用（ライセンス）

3(1) 大学・企業間での知財活用と、関連する契約

〔大学・企業間での知財活用のフェーズ〕



〔関連する契約〕

・秘密保持契約
(共同研究開発の
パートナー候補との
打診に際して)

・共同研究開発契約
・共同出願契約

・ライセンス契約
(事業のパートナーへの特許発明・ノウハウの
実施許諾)
・秘密保持契約
(事業のパートナーへのノウハウ提示に際して)

3(2) 文科省事業から見えてきた課題

- (1) 知財戦略が立案できていない状態で契約を結んでしまった
(そもそも大学に「知財戦略」がなかったため、場当たりの契約を締結してしまった)
- (2) 知財戦略は立案できているが、契約の内容が適当ではなかった
(大学が「知財戦略」を実現できるように、契約書の案文を作成しようとしていなかった
または、作成したかったが、契約についての知識がなかったため、実際に作成できなかった)
- (3) パートナーとの関係性を重視するあまり、不利な契約になってしまっていた
(大学は「知財戦略」を実現できるように契約書の案文を作成しようとしてはいたものの、
企業の意向が強く反映されてしまった結果、「知財戦略」を実現する契約とならなかった)

以下、これらの課題 (1) ~ (3) とも関連づけながら、
知財契約 (知的財産の取引に関する契約) のうち、次のものを説明する。

- ・ライセンス契約
- ・秘密保持契約
- ・共同研究契約

3(3) 基礎の基礎：契約書のおおまかな構成

そもそも、契約書ってどんなもの？という方々のために

INPITの「特許実施許諾契約書」ひな形を例にとる

第1条 (定義)

第2条 (実施許諾)

第3条 (対価及び支払方法)

第4条 (実施報告)

第5条 (対価の不返還)

第6条 (帳簿の補完と閲覧)

第7条 (表示)

第8条 (秘密保持)

第9条 (改良技術)

第10条 (保証)

第11条 (特許等侵害の回避・排除)

)

第12条 (不爭義務)

第13条 (譲渡禁止)

第14条 (解除)

第15条 (契約の有効期間)

第16条 (協議)

頭：目的、定義
(契約書一般に設けられる)

中身：その契約固有の取決め

尻尾：解除、有効期間、準拠法、裁判管轄等
(契約書一般に設けられる)

3(3) 基礎の基礎：契約書のおおまかな構成

そもそも、契約書ってどんなもの？という方々のために

INPITの「特許実施許諾契約書」ひな形を例にとる

第1条 (定義)

第2条 (実施許諾)

第3条 (対価及び支払方法)

第4条 (実施報告)

第5条 (対価の不返還)

第6条 (帳簿の補完と閲覧)

第7条 (表示)

第8条 (秘密保持)

第9条 (改良技術)

第10条 (保証)

第11条 (特許等侵害の回避・排除)

)

第12条 (不爭義務)

第13条 (譲渡禁止)

第14条 (解除)

第15条 (契約の有効期間)

第16条 (協議)

頭：目的、定義
(契約書一般に設けられる)

- ・目的規定は、(自明でなければ、) 設けたほうが好ましい
- ・困った場合、契約の目的(趣旨)に照らして判断できる
- ・定義規定をまとめて頭に設けるのが、現代的なやり方

【注意】 文中で定義が設けられることもある
例、特許法35条1項

使用者、法人、国又は地方公共団体 (以下「**使用者等**」という。) は、**従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員** (以下「**従業者等**」という。) がその性質上当該**使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為**がその**使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明** (以下「**職務発明**」という。) について

わかりきっている語だと思ったとしても、どこかで定義がされていないか、常に注意すべし

3(3) 基礎の基礎：契約書のおおまかな構成

そもそも、契約書ってどんなもの？という方々のために

INPITの「特許実施許諾契約書」ひな形を例にとる

第1条 (定義)

第2条 (実施許諾)

第3条 (対価及び支払方法)

第4条 (実施報告)

第5条 (対価の不返還)

第6条 (帳簿の補完と閲覧)

第7条 (表示)

第8条 (秘密保持)

第9条 (改良技術)

第10条 (保証)

第11条 (特許等侵害の回避・排除)

第12条 (不爭義務)

第13条 (譲渡禁止)

第14条 (解除)

第15条 (契約の有効期間)

第16条 (協議)

・解除規定

相手方が契約違反を行った場合や、相手方の信用が悪化した場合等に備えて、設けられるのが通例

・有効期間

いつからいつまで、当事者双方が義務を負うのかを明らかにする必要がある
契約締結日前の日に遡って始期を定めることもある

・準拠法、裁判管轄

相手方が外国の当事者である場合、特に重要である
(日本の当事者としては、日本法、日本の裁判所であったほうが、当然有利である)

尻尾：解除、有効期間、準拠法、裁判管轄等
(契約書一般に設けられる)

3(4) 知財契約書の例

ライセンス契約書には、何が書かれているか（何を定めるか）

INPITの「特許実施許諾契約書」ひな形を例にとる

第1条（定義）

第2条（実施許諾）

第3条（対価及び支払方法）

第4条（実施報告）

第5条（対価の不返還）

第6条（帳簿の補完と閲覧）

第7条（表示）

第8条（秘密保持）

第9条（改良技術）

第10条（保証）

第11条（特許等侵害の回避・排除）

第12条（不爭義務）

第13条（譲渡禁止）

第14条（解除）

第15条（契約の有効期間）

第16条（協議）

中身：その契約固有の取決め

ライセンス契約（実施許諾契約）とは何か？

① 特許権等の知的財産権や、ノウハウ等の知的財産を有する一方当事者（ライセンサー）が、これを用いて製品の製造販売等を行うことを、他方当事者（ライセンシー）に許諾すること（ライセンス）

② その対価（実施料）をライセンシーがライセンサーに支払うこと

を定める契約

ライセンス契約に限らず、
この条項は、今の契約にとってどのような意味を持つか
（なかったらどうなるか、当方は有利になるか不利になるか）
を考えながら、契約書案をチェックするとよい

3(4) 知財契約書の例

ライセンス契約書には、何が書かれているか（何を定めるか）

INPITの「特許実施許諾契約書」ひな形を例にとる

第1条（定義）

第2条（実施許諾）

第3条（対価及び支払方法）

第4条（実施報告）

第5条（対価の不返還）

第6条（帳簿の補完と閲覧）

第7条（表示）

第8条（秘密保持）

第9条（改良技術）

第10条（保証）

第11条（特許等侵害の回避・排除）

第12条（不爭義務）

第13条（譲渡禁止）

第14条（解除）

第15条（契約の有効期間）

第16条（協議）

① 特許権等の知的財産権や、ノウハウ等の知的財産を有する一方当事者（ライセンサー）が、これを用いて製品の製造販売等を行うことを、他方当事者（ライセンシー）に許諾すること（ライセンス）

何が必要？

・ライセンスする対象の特定

∴対象が何かわからないと、義務が不明確

（当事者の行為が義務違反であるか否かが不明確）

※特許であれば、特許番号で特定可

※改良技術の取扱いも、対象の特定のため

※ノウハウの場合、文書化して特定

・ライセンスの種類・範囲

ふつうは通常実施権の許諾（78条）だが、

・「独占的通常実施権」か「非独占的通常実施権」か

・「サブライセンス」を認めるか否か

範囲の例：

○年○月○日から本件特許権存続期間満了日まで

日本国内で製品○○の製造販売を行う通常実施権

3(4) 知財契約書の例

ライセンス契約書には、何が書かれているか（何を定めるか）

INPITの「特許実施許諾契約書」ひな形を例にとる

第1条（定義）

第2条（実施許諾）

第3条（対価及び支払方法）

第4条（実施報告）

第5条（対価の不返還）

第6条（帳簿の補完と閲覧）

第7条（表示）

第8条（秘密保持）

第9条（改良技術）

第10条（保証）

第11条（特許等侵害の回避・排除）

第12条（不爭義務）

第13条（譲渡禁止）

第14条（解除）

第15条（契約の有効期間）

第16条（協議）

② その対価（実施料）をライセンシーがライセンサーに支払うこと

何が必要？

・実施料の支払方法

定額支払方式：ある決まった時期に定額を支払う方式
（「イニシャルフィー」又は「一時金」）

この場合、いくら支払うか

出来高に応じた支払方式：ライセンシーが得た売上げ等に応じた額を継続的に支払う方式（「ランニングロイヤルティ」）

この場合、実施料率をどのように定めるか

・実施料が正しく支払われるための措置を設けるか

出来高に応じ支払方式の場合、実施料は、
ライセンシーが得た売上げ等のデータに基づき算定される

→

そのデータを、ライセンサーに報告させるか

ライセンサーがライセンシーの帳簿を閲覧できるようにするか

3(5) 課題②に関連して：ライセンス契約

(2) 知財戦略は立案できているが、契約内容が適当ではなかった

(大学が「知財戦略」を実現できるように、契約書の案文を作成しようとしていなかった
または、作成したかったが、契約についての知識がなかったため、実際に作成できなかった)

(前述①のうち、ライセンスの範囲に関連して)

あり得る、困った例：

甲大学が、協業するスタートアップ乙社に、甲の特許発明を独占的ライセンス
しかし、独占的ライセンスの終期を定めなかった

(そもそもライセンスの範囲を定めることを意識していなかったか、

又は、意識していたが、良好な関係が続くと思って定めなかったか…)

→その後、甲が乙と折合いが悪くなる、又は、他の丙社にもライセンスしたくなる

→しかし、甲は乙に独占的ライセンスを許諾した状態が続いてしまう

契約は、プランニング→ライセンスの相手や期間を、定期的に見直せるようにしよう

契約書は、その手段→見直しができるよう、ライセンス契約の条項を工夫すべし

3(6) 課題①に関連して：秘密保持契約

- (1) 知財戦略が立案できていない状態で契約を結んでしまった
(そもそも大学に「知財戦略」がなかったため、場当たりに契約を締結してしまった)

どのような、おそろしいことが起こるか？

→秘密保持契約を例にとって説明する

その前に、秘密保持契約とはどのようなものかを説明する

※「秘密保持契約書」ではなく、「共同研究契約書」等他の知財契約書中でも秘密保持条項が設けられることがあることに注意すべし

3(6) 課題①に関連して：秘密保持契約

秘密保持契約書には、何が書かれているか（何を定めるか）

INPITの「特許実施許諾契約書」ひな形を例にとる

頭（契約書一般に設けられる）

頭書

第1条（秘密情報及び秘密保持義務）

第2条（使用・流用の禁止）

第3条（共同研究）

第4条（秘密情報の返還）

第5条（契約の有効期間）

第6条（協議）

尻尾（契約書一般に設けられる）

頭書に、目的が定められている：

「〇〇〇株式会社（以下「甲」という。）と×××株式会社（以下「乙」という。）とは、△△△△技術の将来性の検討（以下「本検討」という。）を行い、共同研究の可否を決定するため、相互に技術的知見を開示するに当たり、次のとおり契約を締結する。」

中身：その契約固有の取決め

何が必要？

- ・秘密保持の対象の特定
 - ∴対象が何かわからないと、義務が不明確（当事者の行為が義務違反であるか否かが不明確）
 - ※当方が秘密保持義務を負う場合、過剰な義務を負わないように、対象や期間を限定すべし

付随して、何があるとよい？

- ・目的外使用禁止規定
 - ∴甲のノウハウを、乙が第三者に勝手に開示する行為
 - 秘密保持義務に違反する

甲のノウハウを、乙が自社内で他の製品開発に流用する行為

- 秘密保持義務には違反していないが、よいのか？
- 目的外使用禁止も、併せて定めることが好ましい

3(6) 課題①に関連して：秘密保持契約

- (1) 知財戦略が立案できていない状態で契約を結んでしまった
(そもそも大学に「知財戦略」がなかったため、場当たりの契約を締結してしまった)

どのような、おそろしいことが起こるか？

例、複数の相手方当事者と、異なる共同研究を行おうとする

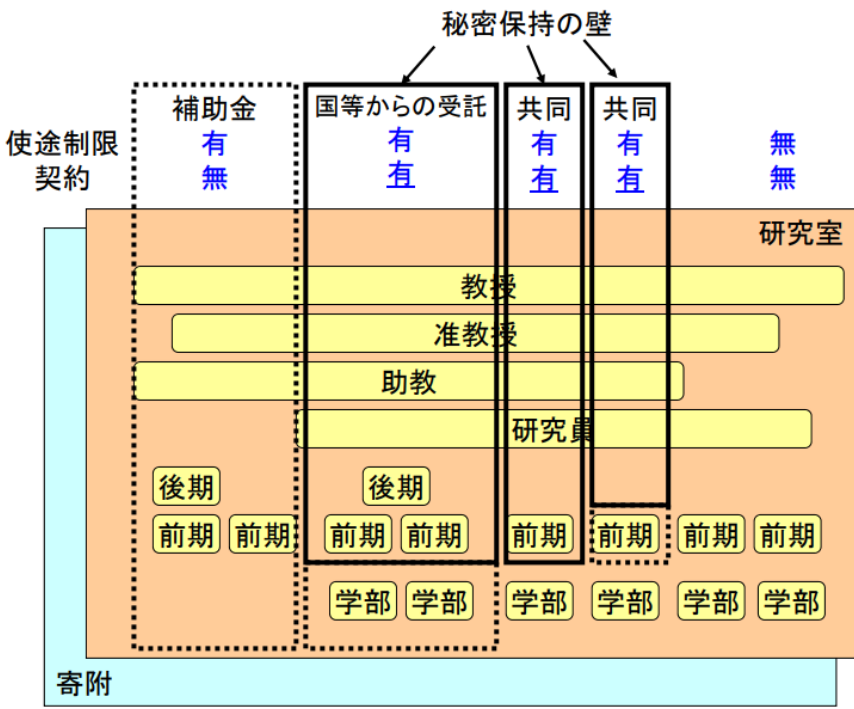
- 秘密保持契約を、複数の相手方当事者と、場当たりの締結する
(それぞれで秘密保持の対象は異なるが、重なっていることもあり得る)
- 当方が、どの相手方当事者に何を開示してよいのか、わからなくなる
- どの相手方当事者との共同研究も、円滑に進められなくなる

**契約は、プランニング→立案した知財戦略（事業プラン）が遂行されるよう
締結した複数の契約をマネージする必要がある
契約書は、その手段にすぎない→個々の契約書の作成で安心してはいけない**

3(6) 課題①に関連して：秘密保持契約

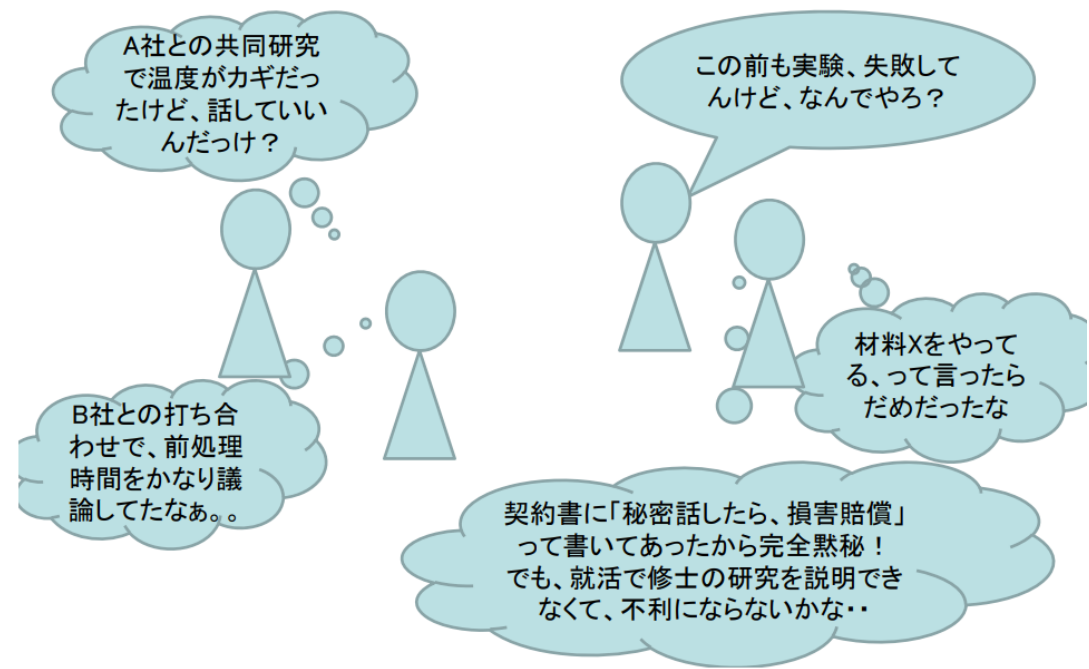
研究室内で、おそろしいことが起きた例：

7 イノベーションの阻害するNDA



一研究室で小規模の研究契約を多数締結した場合、研究室内の情報共有が阻害される。
 (例) 他事業でも活用される研究も、今後の活用発展性が阻害される。
 発明時の請求項への留意
 研究の内容や事業の位置づけによっては、守秘がある程度緩和された枠組みが必要

8 なってほしくない研究室の風景



正城敏博「「知の循環」を考慮した契約について」(平成28年)

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/10/17/1378219_003.pdf

3(7) 共同研究契約

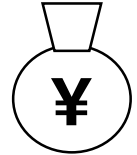
共同研究契約書には、何が書かれているか（何を定めるか）

INPITの「共同研究契約書」ひな形を例にとる

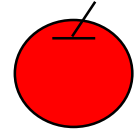
- 第1条 (目的)
- 第2条 (研究の分担)
- 第3条 (第三者への委託)
- 第4条 (資料・情報の交換)
- 第5条 (研究費用の分担)
- 第6条 (進捗状況及び情報の連絡)
- 第7条 (研究期間)
- 第8条 (第三者との共同研究の制限)
- 第9条 (成果の確認)
- 第10条 (産業財産権の帰属)
- 第11条 (成果の発表)
- 第12条 (成果の実施)
- 第13条 (単独権利の取扱い)
- 第14条 (第三者への実施許諾)
- 第15条 (特許等の取得保全)
- 第16条 (秘密保持)
- 第17条 (解約)
- 第18条 (有効期間)
- 第19条 (協議)

何が必要？

- ・研究開発の費用の負担・役割の分担
- ・成果の帰属（特許権）、成果の利用（ライセンス）



- ・秘密情報の取扱い



このひな形についても、ご自身で、

- ・どこが **頭** / **中身** / **尻尾** か
- ・**中身** のうち、必要なことを規定しているのはどこか
- ・必要なことが円滑に行われるための規定はどれか
- ・リスクに備えた規定はどれか

といった観点から、分析を加えてみましょう

3(7) 共同研究契約

共同研究契約書には、何が書かれているか（何を定めるか）

- ・秘密情報の取扱い（追加）： いわゆる、「バックグラウンドIP」

文部科学省「さくらツール」(改訂版)

第21条（バックグラウンド IP の取扱い）

1 各本当事者は、**自己が本共同研究開始前から保有し又は本共同研究開始後に本共同研究とは無関係に保有するにいたった知的財産権**（以下「**バックグラウンド IP**」という。）について、他の本当事者に対して、本共同研究の研究目的のために必要な範囲で、当該バックグラウンド IP に係る発明等を実施する無償且つ非独占的な権利を許諾する。（以下略）

共同研究開発のために、各当事者が**既に持っていた知的財産（バックグラウンドIP）**を持ち寄って、他の当事者に使わせることがある

→「**既に持っていた知的財産**」が何であったか、予め特定しておかないと、後々、その共同研究開発で**新たに生まれた知的財産（フォアグラウンドIP）**と区別がつかなくなる

→「このアイデアは、元々わが社が持ち寄ったものだ」「いや、わが社との共同研究開発で生み出した知的財産の範囲内だ」と、もめることになりかねない

→共同研究契約締結の際に、**バックグラウンドIP**を**書面（リスト）**で特定しておくことが望ましい

3(8) 課題③に関連して：契約の交渉について（一般論）

(3) パートナーとの関係性を重視するあまり、不利な契約になってしまっていた

(大学は「知財戦略」を実現できるよう契約書の案文を作成しようとしてはいたものの、企業の意向が強く反映されてしまった結果、「知財戦略」を実現する契約とならなかった)

例、ライセンス契約における実施料（率）が、大学等研究機関側の望むように高くできなかった

契約の知識というより、（それに加えて、）**交渉力**の問題

→それでは、強い交渉力をもって、契約交渉するには？

・“用心棒”（弁護士等）に頼む

・自力で身につける

・交渉術の書籍（ビジネスパーソン向けの書籍いろいろ）

・交渉術セミナー（弁理士会、発明推進協会等いろいろ）

※ZOPA、BATNAといった“キーワード”を聞くことになるでしょう

3(9) 課題③に関連して：契約の交渉について（特に大学・企業間）

大学や、大学発スタートアップは、企業に比べて立場が弱い？
→法律を武器にする

仮想事例：

A 社は大企業で、B 大学と共同研究を行おうとしている。

B 大学が全ての技術を提供し、A 社は研究資金を提供する。

A 社の言い分：

「弊社の経済的支援があって初めて研究成果が得られるのだから、当然、研究成果に関する特許権は全て弊社に帰属すると、B 大学との共同研究契約で定めたい。」

何か問題はないか？

3(9) 課題③に関連して：契約の交渉について（特に大学・企業間）

- 1 単なる資金の提供者は、発明者ではない
(cf. 中山信弘『特許法〔第4版〕』（弘文堂、2019年）45頁)
- 2 知的財産取引にも、独占禁止法が適用され得る（後述）
- 3 A社の行為が優越的地位の濫用に当たり、独占禁止法違反のおそれがある

cf. ・公正取引委員会「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」
・中小企業庁「知的財産取引に関するガイドライン」
・公正取引委員会・経済産業省
「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」

→ B大学としては、A社に、

「貴社は独占禁止法に違反するおそれがある」

と述べて、独禁法を味方につけて、有利に交渉することが考えられる

3(9) 課題③に関連して：契約の交渉について（特に大学・企業間）

【参考】独禁法と知的財産法との関係

「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」（独禁法21条）

←「権利の行使と認められる行為」に当たらない行為には、適用あり

- ・そもそも権利の行使とはみられない行為
- ・外形上は権利の行使とみられるが、行為の目的、態様、競争に与える影響の大きさも勘案した上で、知的財産制度の趣旨を逸脱し、または同制度の目的に反すると認められる行為

（cf. 白石忠志『独禁法講義〔第10版〕』（有斐閣、2023年）67-69頁（〔第9版〕67-69頁））

3(10) 課題③に関連して：権利行使というオプション

交渉力を高めるための、権利行使というオプション

米国の大学は、企業に対し権利行使（侵害訴訟）を行う

本邦の大学も、契約交渉力を高めるべく、権利行使を、知財活用の一環に含めてもよいのではないか

3(10) 課題③に関連して：権利行使というオプション

“Unsurprisingly, the increasing presence of universities as patent plaintiffs has attracted the media attention, in part because of the extremely high damages awarded by the US courts or high settlements obtained during negotiations. Overall, universities continue to achieve the highest damage awards and success rates in courts. Among the top ten largest initial adjudicated damages awards in the years 1998–2017, the infringement case initiated in 2009 by **Carnegie Mellon University** against Marvell Technology Group is ranked fourth, with **more than \$1 billion in initial damages award.**”

(Ascione, G.S., Ciucci, L., Detotto, C. *et al.* Universities involvement in patent litigation: an analysis of the characteristics of US litigated patents. *Scientometrics* **127**, 6855–6879 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04500-9>)

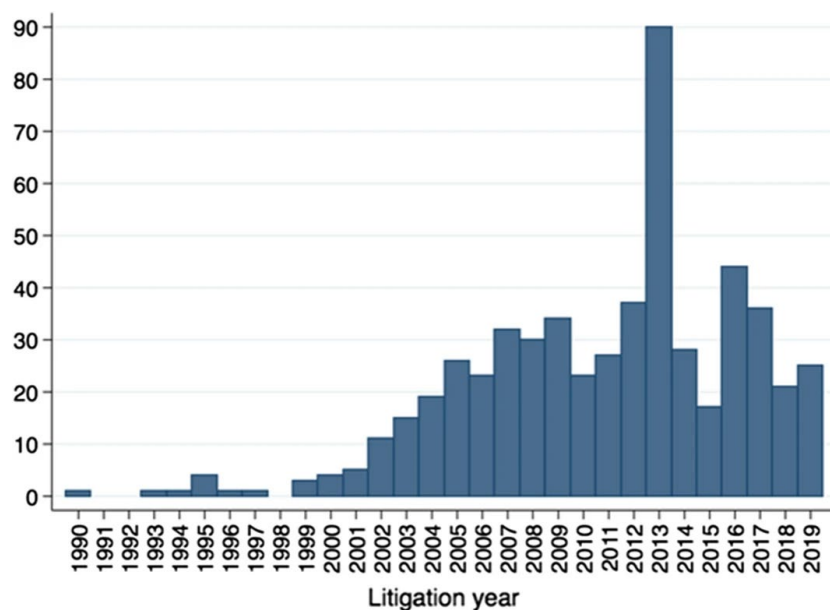


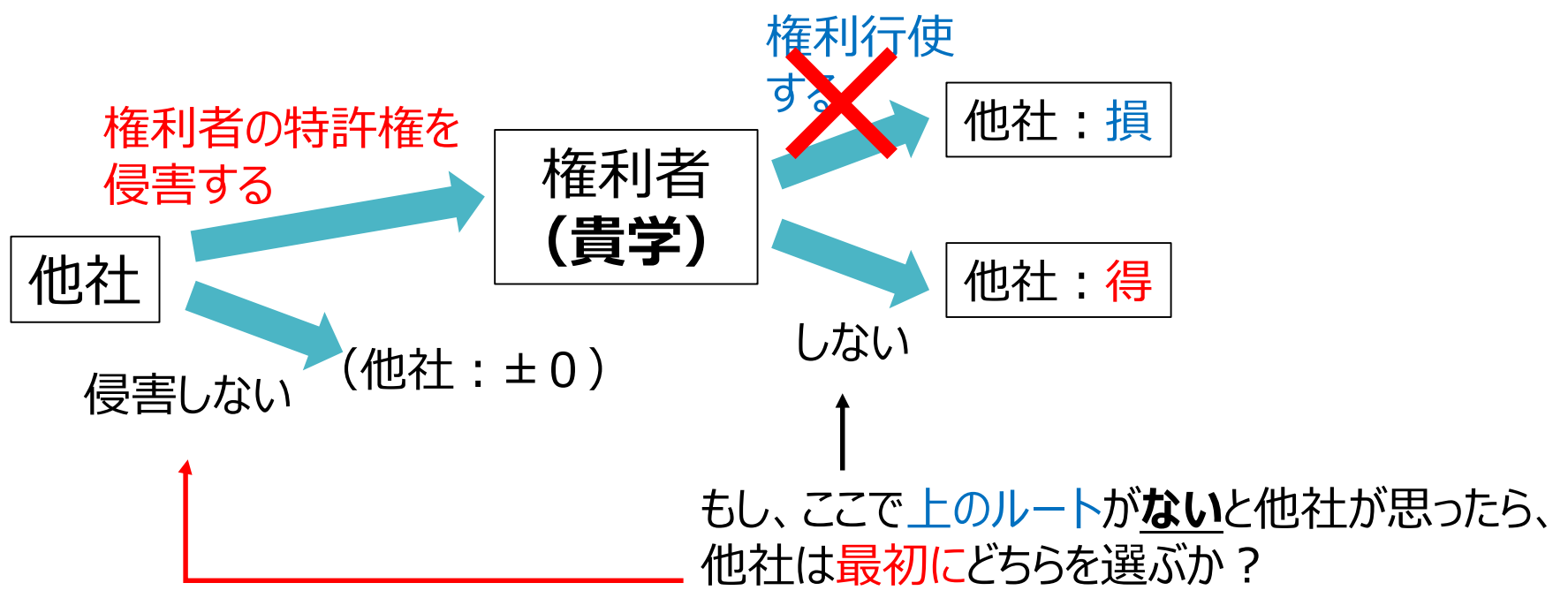
Fig. 1 **Number of university infringement actions filed in US (1990–2019)**. This distribution is related to all patent infringement actions filed in the US by universities in the period 1990–2019. The litigation year corresponds to the year in which the cases started

3(10) 課題③に関連して：権利行使というオプション

なぜ特許権を持つか？（第3回・西澤講師の講演も参照）

- ・他者に真似させないようにするため （→差止め、損害賠償）
- ・他者に真似してもらおうようにするため （→ライセンス）

・真似させないための抑止力
 ・（望むように）真似してもらおうための交渉力



本講演のまとめ

- ・契約とは、プランニングである
(契約書は、プランニングの手段であって、それ自体が目的ではない)
- ・ひな形は、いついかなる場合においても万能の、“銀の弾丸”ではない
- ・各所で提供されるひな形を参考にしつつも、事業プランに適合するよう条項を取捨選択、加筆して、契約書案を作成すべし
- ・大学等研究機関も、知財活用のフェーズに応じた各種知財契約書を適切に作成、締結した上で、知財契約をマネージすべし
- ・交渉力を高めよう (本邦の大学等研究機関も、権利行使 (訴訟) を選択肢に入れてよいのではないか)