

産学連携ネットワーク



University Network for Intellectual Property & Technology Transfer

—2005—

青山学院大学 青山キャンパス  
2005年9月9日（金）、10日（土）

主 催 : 有限責任中間法人 大学技術移転協議会

後 援 : 文 部 科 学 省 経 済 産 業 省

協 力 : 弁 護 士 知 財 ネット

## 目 次

1. UNIT T2005 プログラム -----
2. テーマと講師 -----
3. 「キーノートセッション」議事録 -----
4. ベンチャーの起業と利益相反 -----
  - 1) 「ベンチャーの起業と利益相反」議事録
  - 2) 資料
    - 「大学ベンチャーにおける利益相反」  
北海道大学遺伝子病制御研究所教授  
株式会社 ジェネティックラボ兼業取締役  
株式会社 イーバック兼業取締役 守内 哲也
    - 「ベンチャーの起業と利益相反」  
独立行政法人産業技術総合研究所  
ベンチャー開発戦略研究センター組織運営ディレクター 永壽 伴章
    - 「ベンチャーの企業と利益相反」  
弁護士、弁護士知財ネット 三尾 美枝子
5. 研究者の異動と知財マネジメント -----
  - 1) 「研究者の異動と知財マネジメント」議事録
  - 2) 資料
    - 「研究者の流動化に対応した知的財産管理」  
京都大学大学院医学研究科 知的財産経営学コース 助教授 田中 秀穂
    - 「産総研における研究者の異動と知的財産マネジメント」  
独立行政法人産業技術総合研究所  
知的財産部門知的財産高度化支援室 シニアリサーチャー 高井 一也

「研究者の国際的異動と知財マネジメント」  
弁護士、Kirkland & Ellis LLP パートナー

中町 昭人

## 6. 複数大学間の共同研究 -----

1) 「複数大学間の共同研究」議事録

2) 資料

「複数大学間の共同研究」

九州大学ビジネススクール助教授

九州大学知的財産本部技術移転 Gr.リーダー

高田 仁

「複数大学間の共同研究」

独立行政法人産業技術総合研究所

知的財産部門 知的財産企画室長

中村 達之

「複数大学間の共同研究」

独立行政法人理化学研究所 知的財産戦略センター

知的財産戦略グループマネージャー

小暮 肇

「複数大学間の共同研究」

株式会社東京大学 TLO

松田 邦裕

「複数大学間の共同研究～九州大学の経験～」

九州大学ビジネススクール助教授

九州大学知的財産本部技術移転 Gr.リーダー

高田 仁

## 7. ライセンス契約のバリエーション -----

1) 「ライセンス契約のバリエーション」議事録

2) 資料

「ライセンス契約のバリエーション」

株式会社東京大学 TLO アソシエイト

天神 雄策

「ライセンス契約のバリエーション」

株式会社テクノネットワーク 四国技術移転部長

兼平 重和

「民間企業への技術移転」

持田製薬株式会社知的財産部長

石川 浩

「ライセンス契約のバリエーション」

弁護士、弁護士知財ネット

飯田 聡

## 8. 発明の評価と特許の維持管理 -----

1) 「発明の評価と特許の維持管理」議事録

2) 資料

「発明の評価と特許の維持管理」

東北大学研究推進・知的財産本部

本部長代理 知的財産部長

高橋 富男

「発明の評価と特許の維持管理」

九州大学知的財産本部技術移転部門 アソシエイト

平田 徳宏

「奈良先端科学技術大学院大学の知的財産管理」

奈良先端科学技術大学院大学知的財産本部マネージャー

先端科学技術研究調査センター教授、弁理士

久保 浩三

## 9. 共同研究と共同出願 -----

1) 「共同研究と共同出願」議事録

2) 資料

「産学連携を実りあるものにするために」

株式会社日立技術情報サービス取締役社長

戸田 裕二

「国立大学法人との共同研究の契約」

NTTコミュニケーションズ株式会社

プロセス&ナレッジマネジメント部知的財産部門担当部長

松本 信一

「共同研究と共同出願」

東京農工大学産官学連携・知的財産センター教授

小島 寛明

「共同・受託研究と共同出願」

立命館大学知的財産本部 副本部長、教授

飯田 紘雄

## 10. 学生の発明の取り扱い -----

1) 「学生の発明の取り扱い」議事録

2) 資料

「学生発明の取り扱いについて」 中央大学研究支援室	河口 昌弘
「学生の発明の取り扱い」 東京工業大学産学連携推進本部 知的財産戦略部門長	下田 隆二
「学生の発明の取り扱い」 弁護士、弁護士知財ネット	末吉 亙
「学生の発明の取り扱い」 東京大学先端科学技術研究センター 助手	西村 由希子

## 1 1. TLO と知財本部 -----

### 1) 「TLO と知財本部」議事録

#### 2) 資料

「知的財産本部の活動」 北海道大学知的財産本部知的財産戦略部長	鈴木 隆一
「TLO と知財本部」 北海道ティ・エル・オー株式会社 事業部長	高江 敏夫
「国立大知財本部と外部 TLO の連携について」 東京工業大学産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門長	喜多見 淳一
「知財本部と TLO」 名古屋大学先端技術共同研究センター教授 産学連携推進本部 知的財産部長	笠原 久美雄
「中部 TLO の活動状況」 財団法人名古屋産業研究所 技術管理部長	徳永 良邦
「京都大学と関西 TLO との連携強化を進めるために」 関西 TLO 株式会社 代表取締役専務	前田 豊広
「京都大学と関西 TLO との連携について」 京都大学国際イノベーション機構 知的財産部産学官連携研究員	藤森 賢也

1 2. 「クロージング」議事録 -----

1 3. UNITT2005・アンケート集計 -----

## UNITT プログラム

### Day1. 2005 年 9 月 9 日

- |             |  |
|-------------|--|
| 09:00-10:00 | 受付   |
| 10:00-10:30 | キーノートセッション                                   |
| 10:30-12:00 | ベンチャーの起業と利益相反マネジメント                          |
| 13:30-15:00 | 研究者の異動と知財マネジメント                              |
| 15:30-17:00 | 複数大学間の共同研究                                   |
| 17:30-19:00 | Room1 ライセンス契約のバリエーション<br>Room2 発明の評価と特許の維持管理 |
| 19:30-21:00 | ネットワーキング(懇親会)                                |

### Day2. 9 月 10 日(土)

- |             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 08:50-09:30 | 受付                                  |
| 09:30-12:30 | 共同研究と共同出願                           |
| 14:00-15:30 | Room1 学生の発明の取り扱い<br>Room2 TLO と知財本部 |
| 15:45-16:00 | クロージング                              |

## ◇テーマと講師◇

### 9 日(金)

#### ベンチャーの起業と利益相反(モデレーター: 伊藤伸・農工大ティー・エル・オー株式会社代表取締役社長)

- ・ 永壽伴章(独立行政法人産業技術総合研究所ベンチャー開発戦略研究センター組織運営ディレクター)
- ・ 三尾美枝子(弁護士、弁護士知財ネット)
- ・ 守内哲也(北海道大学遺伝子病制御研究所教授、株式会社ジネティックラボ取締役)

#### 研究者の異動と知財マネジメント(モデレーター: 畑谷成郎・財団法人理工学振興会(東工大TLO) 特別研究員)

- ・ 高井一也(独立行政法人産業技術総合研究所知的財産部門知的財産高度化支援室シニアリサーチャー)
- ・ 田中秀穂(京都大学大学院医学研究科知的財産経営学コース助教授)
- ・ 中町昭人(日本国弁護士、カリフォルニア州弁護士、ニューヨーク州弁護士、Kirkland & Ellis LLP パートナー)

#### 複数大学間の共同研究(モデレーター: 高田仁・九州大学経済学研究院産業マネジメント部門助教授)

- ・ 小暮肇(独立行政法人理化学研究所知的財産戦略センター知的財産戦略グループマネージャー)
- ・ 中村達之(独立行政法人産業技術総合研究所知的財産部門知的財産企画室長)
- ・ 松田邦裕(株式会社東京大学TLO取締役)

#### ライセンス契約のバリエーション(モデレーター: 伊藤伸・農工大ティー・エル・オー株式会社代表取締役社長)

- ・ 飯田聡(弁護士、弁護士知財ネット)
- ・ 石川浩(持田製薬株式会社知的財産部長)
- ・ 兼平重和(株式会社テクノネットワーク四国技術移転部長)
- ・ 天神雄策(株式会社東京大学TLO アソシエイト)

#### 発明の評価と特許の維持管理(モデレーター: 高橋真木子・東京工業大学産学連携推進本部特任助教授)

- ・ 久保浩三(奈良先端科学技術大学院大学知的財産本部マネージャー/先端科学技術研究調査センター教授)
- ・ 高橋富男(東北大学研究推進・知的財産本部本部長代理・知的財産部長)
- ・ 平田徳宏(九州大学知的財産本部技術移転部門アソシエイト)

### 10 日(土)

#### 共同研究と共同出願(モデレーター: 山本貴史・株式会社東京大学TLO 代表取締役社長)

- ・ 飯田紘雄(立命館大学知的財産本部副本部長、教授)
- ・ 小島寛明(東京農工大学産官学連携・知的財産センター教授)
- ・ 戸田裕二(株式会社日立技術情報サービス取締役社長、日本知的財産協会常務理事)
- ・ 福田親男(弁護士、元日本ライセンス協会会長)
- ・ 松本信一(NTT コミュニケーションズ株式会社プロセス&ナレッジマネジメント部知的財産部門担当部長)
- ・ 渡部俊也(東京大学先端科学技術研究センター教授)

#### 学生の発明の取り扱い(モデレーター: 高松美和・京都大学国際イノベーション機構知的財産部)

- ・ 河口昌弘(中央大学研究支援室)
- ・ 下田隆二(東京工業大学教授、産学連携推進本部知的財産戦略部門長)
- ・ 末吉互(弁護士、弁護士知財ネット)
- ・ 西村由希子(東京大学先端科学技術研究センター助手、BLS事務局)

#### TLO と知財本部(モデレーター: 山本貴史・株式会社東京大学TLO 代表取締役社長)

- ・ 徳永良邦(財団法人名古屋産業科学研究所(中部TLO) 技術管理部長)
- ・ 笠原久美雄(名古屋大学産官学連携推進本部知的財産部長)
- ・ 喜多見淳一(東京工業大学教授、産学連携推進本部知的財産・技術移転部門長)
- ・ 鈴木隆一(北海道大学知的財産本部戦略部長)
- ・ 高江敏夫(北海道ティー・エル・オー株式会社事業部長)
- ・ 藤森賢也(京都大学国際イノベーション機構知的財産部産官学連携研究員)
- ・ 前田豊広(関西ティー・エル・オー株式会社代表取締役専務)

以上、五十音順・敬称略

## ◇プログラム解説◇

### ベンチャーの起業と利益相反

大学発ベンチャーを起業する際、大学はどのように利益相反マネジメントを行えば良いか。そのベンチャーと大学研究室との共同研究を行う際の留意点は何か。大学の学生がそのベンチャーでアルバイトをしたいと言ってきた場合には何が懸念されるか。また、兼業の対価としてのストックオプションの取得はどのように対処すべきか。これらの問題に大学知財本部関係者や弁護士のコメントを受けて利益相反マネジメントの観点を探る。

### 研究者の異動と知財マネジメント

大学の研究者が異動した場合、異動前の大学でなされた知的財産権はどのように扱うべきか？大学から他大学への異動の場合と民間企業への転職の場合で取り扱いは異なるのか？特許に限らず有体物の取り扱いはどうなるのか。また、海外の大学との異動はどう対処すべきか。産業スパイ問題に発展しないか。これらの問題に知財本部や弁護士等の専門家を交えてディスカッションを行う。

### 複数大学間の共同研究

複数の大学をまたぐ共同研究や、大学と国立研究所等の共同研究を実施した場合の知的財産権マネジメントはどのようにするべきか。また、双方が知財本部や TLO を有している場合、どちらの機関がそのマネジメントを行うか。技術移転を行った機関の報酬の設定はどのようになされるべきか。このセッションでは、大学単独では決定できない問題を知財本部・TLO・専門家の意見を交えながらディスカッションする。

### ライセンス契約のバリエーション

大学において生まれた研究成果をライセンスする場合には、どのような契約のバリエーションがあるのか。また、それぞれの注意点はどのような点か。専用実施権・独占的通常実施権・通常実施権の設定やオプション契約、MOUといった様々な契約のPointを専門家の意見を取り入れつつディスカッションする。

### 発明の評価と特許の維持管理

教員からの発明届けを各大学のポリシーを踏まえ選択して出願し、知財管理を行う場合、大学が全ての権利を維持管理することは困難である。国際出願期限、各国移行期限、審査請求期限といった各段階で、大学は発明をどう評価し維持管理することが必要か。本セッションでは、それぞれに特色のある取り組みを現場で実践する知財本部のキーパーソンに、その取り組み事例を紹介いただくとともに、会場からの質問、コメントなども積極的に取り入れながらディスカッションを行う。

### 共同研究と共同出願

大学と企業で共同研究を行い、その成果が生まれた場合、費用負担と実施後の利益還元をどのように考えるべきか。また、共同研究先企業が、その成果を独占する場合と独占しない場合では、このマネジメントはどのように変わるか。現在、多くの大学で抱えている問題を大学関係者と産業界のメンバーでオープンにディスカッションを行う。

### 学生の発明の取り扱い

多くの大学で職務発明規定が制定され、機関帰属による知財マネジメントが実施されている。しかし、学生等の大学職員以外の発明は職務発明の適用は困難である。このような場合の発明の取り扱いをどのように考えるべきか、様々な大学知財本部の取り組みを産業界の意見を聞きながら展開する。

### TLO と知財本部

現在、数多くの TLO と知財本部が大学における知財マネジメントを行っているが、そのスキームは大学によって全く異なり産業界には分かり辛い。現在、大学知財本部と TLO がどのような連携体制を構築しているか、複数の大学知財本部と TLO 関係者による取り組みを発表する。

# 「キーノートセッション」議事録

## 1. 日時

平成17年9月9日（金）10:00～10:30

## 2. 場所

青山学院大学 青山キャンパス 14号館 4階 Room1 940号室

## 3. 講演者

青山学院大学副学長 魚住清彦 氏

## 4. 概要

### (1) 教育者の立場から

「学生達に勉強・研究の意義を実感し、起業のチャンスを身近に感じてもらうこと」の必要性を強く感じている。

学生達に特許の意識を植え付ける、その意識を高めるための努力をしている。具体的には、相模原キャンパスにおいて文系理系を問わず最低限必要な科目を履修させる青山スタンダードという教育プログラムを実施中。そこで情報スキルや知財に関する意識を高めるような科目を設けている。

### (2) 研究者の立場から

自分自身の特許に関して、地域結集型の事業を遂行する会社に専用実施権を与えるとともに周辺特許を自らと国と当該企業の親会社と共同で出願しており、実用化寸前の状態となっている。

技術の実施は、技術移転手続きが必要なだけでなく、技術マーケティングに立脚したビジネスモデルを策定し、お金の流れを作り出すことができる人材がいないとできないということを個人として実感している。

### (3) 大学のマネジメントの立場から

大学の研究成果の技術移転に関する専門家が少なく、人材の育成と確保に苦勞している。

知的財産の権利化とマーケティング費用（維持管理費用）が莫大な費用となり大学の経営を圧迫しかねない。この点は今後の課題と認識している。

研究者の異動、学生の発明・学生の就職と知的財産の関係など、大学独特の問題も抱えており、本会議の議論に期待している。

大学が持つ知財にはどのような性質のものがあり、それらはどのようなリスクがあるか、正確に把握することが重要である。

研究活動の成果をどのようにマネジメントしていくかという命題を理解し、その実施が学校法人の存在価値を広くアピールしてブランド価値を高め、ライセンス収入のみならず新たな連携を生み出して外部資金を広く獲得することにつなげていかなければならない。

#### (4) 青山学院知的資産連携機構の紹介

『青山学院知的資産連携機構（プレゼン資料：非配布）』に沿って説明がなされた。

青山学院知的資産連携機構の特徴として以下の4点の説明がなされた。

- ◇青山的“自発的な権利許諾制度”の提唱
- ◇一貫教育校のサポート
- ◇知的資産台帳の管理
- ◇知財クリニックの併設

追加の説明として、当該機構は平成17年10月より稼働予定であること、大学に限らず幼稚園から大学院までを対象としているため名称から「大学」という文字が入っていない旨説明があった。

以 上

9月9日(金) 10:30~12:00

Room 1 940 教室

# ベンチャーの起業と利益相反

## モデレーター

伊藤 伸 農工大ティー・エル・オー株式会社 代表取締役社長

## パネリスト(発表順)

守内 哲也 北海道大学遺伝子病制御研究所教授  
株式会社ジェネティックラボ取締役

永壽 伴章 独立行政法人産業技術総合研究所  
ベンチャー開発戦略研究センター組織運営ディレクター

三尾 美枝子 弁護士、弁護士知財ネット

# 「ベンチャーの起業と利益相反」議事録

## 1. 日時

平成17年9月9日(金) 10:30~12:00

## 2. 場所

青山学院大学 青山キャンパス 14号館 4階 Room1 940号室

## 3. モデレーターとパネリスト

モデレーター：伊藤 伸（農工大ティー・エル・オー株式会社 代表取締役社長）

パネリスト：守内 哲也（北海道大学遺伝子病制御研究所教授

株式会社ジェネティックラボ取締役）

永壽 伴章（独立行政法人産業技術総合研究所

ベンチャー開発戦略研究センター組織運営ディレクター）

三尾美枝子（弁護士、弁護士知財ネット）

## 4. 概要

### (1) 伊藤 伸氏によるあいさつ

利益相反は難しく理解しづらいため、具体的な事例を入れて少しずつ理解を深めていきたい旨、今回は現場で取組んでいる方々の説明をまとめて聞ける良い機会なので自分自身も学んでいきたいと考えている旨、話がなされた。

### (2) 守内哲也氏によるプレゼンテーション

『大学発ベンチャーにおける利益相反（プレゼン資料）』にもとづき説明がなされた。

大学発ベンチャー企業のスタートアップ期においては大学の研究室とベンチャー企業とを分離することが時間的、空間的に難しく責務相反が生じやすいが一時的なものであり、ある程度はやむをえないものであると考えている。

スタートアップ期には研究の場が大学と企業で同一となるが企業の特許取得が優先されるため学会発表が制限される。

学生に守秘義務を守らせるのは難しいと考えている。

3ヶ月程度の短期間で教員や学生に経営学の基本や知財に関する教育を行うことが必要である。

### (3) 永壽伴章氏によるプレゼンテーション

『ベンチャーの起業と利益相反 - 産総研ベンチャーと研究者 - (プレゼン資料)』 『A I S T (産総研)における利益相反マネジメント (プレゼン資料)』にもとづき、産総研

の概要、産総研における技術移転の方法、産総研における決裁権者の兼業や利益相反事項についての説明がなされた。また、産総研における利益相反に係わる機関、利益相反マネージメントポリシーの概要、利益相反定期自己申告マネージメントなどの説明がなされた。

#### (4) 三尾美枝子氏によるプレゼンテーション

『ベンチャーの起業と利益相反(プレゼン資料)』にもとづき説明がなされた。利益相反マネジメントの必要性や利益相反マネジメント体制において必要なシステム、起業の場合の利益相反チェックポイント、利益相反が問題となる典型的な事例について説明がなされた。

#### (5) 質疑応答

Q1. 伊藤氏から守内氏に質問

利益相反の状態であることを大学の誰がどのようにして把握するのか？

利益相反の評価とアドバイスを誰がどのようにして行うのか？

A1.

【守内氏回答】

- 、 教官が行っていることを調べて回るような人は大学にはいない。教官が年に1回、自分の行っていることが利益相反に該当するか否か確認するための申告書を大学に提出するのみ。ベンチャー企業を立ち上げると教官の仕事は経験から判断して、20%程度増加するというのが普通である。通常20%程度であれば責務相反に関して認められている時間の範囲内であると思う。よって、大学における利益相反は顕在化していないと考える。

Q2. 伊藤氏から永壽氏に質問

産総研では自己申告システムは全職員を対象としているとのことであるが、かなりのマンパワーが必要なのでは？

A2.

【永壽氏回答】

産総研内には2,500人位いるが係わってくるのは100件程度。ベンチャー企業として立ち上がっていればベンチャー支援室が把握している。一般的には半年に1回法務室で1名程度が張り付きとなって、共同研究を行っているか、役員兼業を行っているかなどのスクリーニングを行っている。その後利益相反マネジメントの観点から危ないかどうかチェックしており、担当者のヒアリングまで行うのは年に数名程度である。法務室の事務局員は3、4名程度と思う。

Q 3 . 伊藤氏から三尾氏に質問

利益相反のマネジメントについては部分的に外部機関に任せたいほうが良いものがあるか？

A 3 .

【三尾氏回答】

ケースバイケースである。視野が狭くなる場合もあるため、客観性の確保という意味で外部のアドバイスを入れたほうが正確になる場合もあるのでは。

Q 4 . 会場から永壽氏に質問

産総研の利益相反マネジメントポリシーの基本的考え方の中に「職員は・・・利益相反を生じさせないことを責務とする」とあるが利益相反はいかにマネジメントするのが重要なことであるはず。なぜこのような文章があるのか？また、変えられないか？

A 4 .

【永壽氏回答】

「利益相反によって社会的な問題を生じさせないよう努力する」という意味。変更に関しては持ち帰り法務室とも相談してみる。

Q 5 . 会場から守内氏に質問

作られた会社との係わり方はどのようなものか？

それによる仕事の増加量は？

A 5 .

【守内氏回答】

4 社作りそれらの主要株主となっている。(肩書きから判断して少なくとも2 社の取締役になっているものと判断される：議事録記録者記載)また、数社からの相談にのっている。

会社のスタートアップ時には2 割程度仕事量が増えた。会社が成長し、役員・研究者等人員がそろい大学から離れるようになると、月に1 回研究開発会議や取締役会に出席するだけでよくなった。研究室でベンチャー企業の作業を行うような状況では2 割ほど、時には3 割ほど仕事は増加するがそれは一時的なものであり、早く会社を自立させ、大学の外に置くことが重要である。

Q 6 . 会場から質問 ( Q 5 と関連 )

北海道大学の利益相反ルールはどのようになっているのか？

A 6 .

【守内氏回答】

北海道大学では何%以上になったら責務相反になるというルールはない。基本的には大学の社会的信用を傷つけるようなことをしなければ責務相反は生じないと考える。

Q 7 . 会場からのご意見 ( Q 6 と関連 )

ベンチャー企業が倒産寸前である等の緊迫した状況に置いて、やむをえず責務相反を犯さざるを得ないような状況に追い込まれたという方の生の意見も聞きたいので、今後はこのようなシンポジウムにおいても、そのような事例も提供していただきたい ( なかなか難しいと思われるが . . . ) 。

Q 8 . 会場から永壽氏に質問

現状の利益相反マネジメントは実質的判断がなされているが、分かりにくく不公平を生む可能性があると考えられる。形式的・画一的な基準が必要なのでは？ 産総研のガイドラインはどのようになっているか？

A 8 .

【永壽氏回答】

現状はケースバイケースで判断し、各ケースが判例のようになり基準となっている。形式的なガイドラインが作ればよいが、実際にいつごろできるかは見通しが立っていない。

【三尾氏回答】

形式基準が入ると扱いが硬直化する可能性がある。ケースバイケースでその場にあった一番良いバランスを考えるべき。状況は刻々と変わるので、定期的にモニタリングを行いその場で判断し、バランスをとって進めていく必要がある。ケースが重なればある程度の基準はできるかもしれないが、それは柔軟に扱う必要がある。

【永壽氏回答】

産総研においても兼業と未公開株式の取得のパターンに関してはケース分けして表を作成しており形式化を指向しているが、実際は注記が沢山あるなど上手くいっていない。ただし審査委員会委員からパターン分けが必要という意見はある。

Q 9 . 会場から質問

利益相反も一定の範囲であれば許されるというものであるが、一定の範囲というものについて、最低基準を文章として定めておくことが必要と考える。

ベンチャー企業を起こすことによって教授の仕事の量は増えるが、その際に大学として大学関連の仕事の一部免除するなどの支援はあるか？

A 9 .

【守内氏回答】

北大の場合にはベンチャー企業を起こしたからといって、大学仕事を免除されるようなことはない。また、個人的にはベンチャー企業の仕事は自分の責任で行い、大学仕事を免除してもらう必要はないと考えている。

【会場からの回答】

文部科学省の利益相反ガイドライン作りの委員を行っていた時に全国の大学で統一した利益相反のガイドラインを作った方がよいのではという議論が出たが、各大学のポリシーが異なり、統一することの弊害が大きいと思われたため結局作成されなかった。

【守内氏回答】

利益相反に関する文章を作成するのは避けて欲しい。利益相反を起こすことはやむをえないことであると考え。一定基準を超えると利益相反であると文書化すると利益相反をすることが悪いものであると思われる。利益相反に関しては「大学の社会的信用を失墜させない」というような基本的な1つか2つのルールで運用して、成文化されないやり方を期待する。

Q 10 . 会場から質問

研究者がベンチャー企業の役員となった時の報酬の限度額について何か考えを持っておいた方がよいか？

兼業取締役の報酬の開示の仕方はどのようにしたらよいか？

A 10 .

【三尾氏回答】

一般的な従業員・役員の規定で相当とされるものでよいのでは。

全て公開する必要はなく、問題が生じた時に社会に対する説明責任を果たせるようきちんとした仕組みを作っておけばよい。

【守内氏回答】

個人的な経験からは報酬をもらっていない人が大部分であると思われる。大学と相談し、大学の年俵を超えない程度（月40万円）としたケースもある。

Q 11 . 会場から質問（Q 10 と関連）

年俵と比較した場合、仕事量が20%増加であるならば年間200万円程度が妥当であり、年間500万円(月40万円)では説明がつかないのでは？

A 1 1 .

【守内氏回答】

大学の教員としての給料と比較説明できる必要性はないものとする（大学教員の給与が安いので）。社会的説明責任がつき、大学の信用を失墜させない範囲内であれば大学教員としての年俸を超えてもかまわないと考える。

【永壽氏からのコメント】

産総研においても職員としての年俸の範囲内で決められる。また、就業時間中にベンチャー企業の仕事をしなければならない場合には、週に1日は休職してベンチャー企業の作業を行えるという制度がある（給与は下がる）。産総研の研究者の中には利益相反に関するガイドラインがないと安心してベンチャー企業の仕事ができないという声も半数近くある。

Q 1 2 . 会場からのコメント

利益相反は大学の中で日常的に発生しており、その中でマネジメントすべきものは何か、さらに避けるべきものは何かというように3段階に分けて考えるべきではないか。日常的に発生している利益相反の中でベンチャー企業に関するものだけがクローズアップされ取り上げられる原因を考えるべきではないか。

ベンチャー企業で学生を使うということは利益相反が起こりやすい状況を生み出すが、どうマネジメントするかは経営判断であり、誰がその経営判断をするのかさえはっきりさせておけばよいのではないか。

A 1 2 .

【守内氏回答】

ベンチャー企業が研究に学生を使用するのは避けるべきである。学生にも発明者としての権利が生じ、知的財産の問題が生じる。また、学生はいずれ論文として発表しなければならず、その場合会社としての秘密が守れなくなる。

【伊藤氏回答】

産学連携の中に含まれる共同研究、ライセンス、大学発ベンチャーの3つのうち、大学発ベンチャーは最も経済的インパクトが大きいためスポットライトが当たっているとされる。

Q 1 3 . 会場から質問

今後、各大学に利益相反の規程が作られ、その内容に甘い、厳しいなどの差が生じた時に、研究者はその規程の内容から自分がやりたいことが行いやすい大学を選ぶというようなことが生じるか？

A 1 3 .

【守内氏回答】

規程の内容によって大学を移るということは、大学の教官にはないと思われる。教授になるには教授会で承認されなければならないため、一般企業のように異動するということはないものと思われる。

【永壽氏回答】

産総研の規程は大学と比較して厳しいところがある。それを嫌って産総研を出て行った人も昔から少しはいる。

Q 1 4 . 会場から質問

話を聞いていると利益相反に関しては自己申告に基づいて管理しているようであるが、大学として調査する仕組みが必要ではないか？

A 1 4 .

【守内氏回答】

自己申告だけでは不十分であるが、調査は困難であると思われる。役員兼業の届出が出された際に利益相反マネジメントのポリシーを十分に理解したら兼業を認めるという仕組みを作るべきではないか。

【永壽氏回答】

産総研では色々なレベルの研修でポリシー等を理解させている。また、来年から内部通報者の保護法が施行され、内部通報制度も機能すると考える。さらにベンチャー企業への定期的なヒアリングを実施している。色々な形で啓発活動を行っていかないと徹底できないものとする。

【三尾氏回答】

調査は難しい。利益相反マネジメントの理解を図り、進んで相談してくるような環境作りを心がけるべきである。

【永壽氏回答】

産総研の相談を受けた場合の姿勢としては、きちんと報告されそれを認めていれば何かあった場合には組織として守るという姿勢でいる。

【守内氏回答】

利益相反を避けるということは、大学の社会的信用を守ると同時に自分の会社の存続を守るということでもあるので、役員兼業者にはしっかりそのことを理解させるのが重要であると思われる。

【伊藤氏コメント】

すでにルールとシステムは作られている大学等が多いので、これからのポイントはマネジメントである。

以上

## 大学発ベンチャーにおける利益相反

守内哲也（医学博士、商学修士）

北海道大学遺伝子病制御研究所 教授  
(株) ジェネティックラボ兼業取締役  
(株) イーベック兼業取締役

私が設立に関わった大学発ベンチャーは6社で、4社が設立され、2社は設立に至らなかった。設立された4社は次の通りである。

- |                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| 1) GL社 (2000年) | 遺伝子・病理診断 | IPO 準備中  |
| 2) ML社 (2002年) | 遠隔医療診断   | 黒字化達成    |
| 3) TA社 (2002年) | 疾患モデル動物  | 離陸困難     |
| 4) EV社 (2002年) | 完全ヒト抗体作製 | IPO を目指す |

これらのベンチャーのスタートアップ（研究員0～3人）の時期には、大学の研究室でベンチャー企業の研究開発も行っているため、大学の研究と会社の仕事の区別が困難であった。この時期には、ベンチャーが大学の設備を利用しつつ、ベンチャー企業が公的助成金で購入した機器を大学の研究に利用してギブアンドテイクの関係が成立していた。

・学部学生、大学院生には基本的にはベンチャーのアルバイトはさせなかった。お願いするとしても単純な作業のみに限定した。その理由は、学生が関与すると企業の秘密保持が困難になるからである。

・スタートアップの時期には会社は赤字で、狭義の利益相反よりもむしろ責務相反が問題となる。大学教員は、毎日勤務時間内にベンチャー企業の研究とマネジメントに関わらざるを得ない。大学教員はベンチャーを始めると20%程度仕事が増える。この程度の時間をベンチャーに使うことで重大な責務相反は生じないと思われる。

・アーリーステージ（5～10人）に入ると、ベンチャーキャピタルからの資金、人材、研究スペース等が確保される。この段階に入ると、場所による区分（教育・研究とベンチャーの場所を分離）、時間による区分（曜日や時間帯による区別）ができあがり、利益相反は制御しやすくなる。

・通常、ベンチャーキャピタルからの資金が入る前に安い価格で新株を購入できるストックオプションを役員、従業員に与える。グロースステージ（10人以上）に入ってもストックオプションの付与は行われるが、IPOに近づく程、高い価格での新株購入権となるため、ストックオプションの魅力は低下する。

大学発ベンチャー第一号が2000年9月に設立されて以来、5年が経過し、800社の大学発ベンチャーが設立された。その中から株式公開した企業が出現し、株式公開準備中の企業もかなりの数にのぼる。この結果、現職大学教員が多額のキャピタルゲインを得ることが現実化している。

大学教員は給与面では恵まれていない。大学院博士課程を修了して、ポストドクトラルフェローとなり、留学して助手になるのは30歳台でそこから初任給が始まる。小中学校の教諭に比べて約10年就職が遅れる結果、生涯に得られる賃金、年金等に大きな格差が生じている。

一般の人々は、大学教授の給料は非常に高いと思い込んでいる。しかし実際は、公務員の給料であって、民間で働いている同僚の給料の50～70%しかもらっていない。

現在、国立大学は定員削減、給与引き下げ、任期付きポストになりつつあり、研究者になる魅力は急速に低下している。大学の魅力としては、良い研究ができること、さらにその成果がキャピタルゲインをもたらしてくれることである。これらを両立させる方策が今後の我が国の持続的成長に必要であろう。

# ベンチャーの起業と 利益相反

—産総研開発ベンチャーと研究者—

(独)産業技術総合研究所

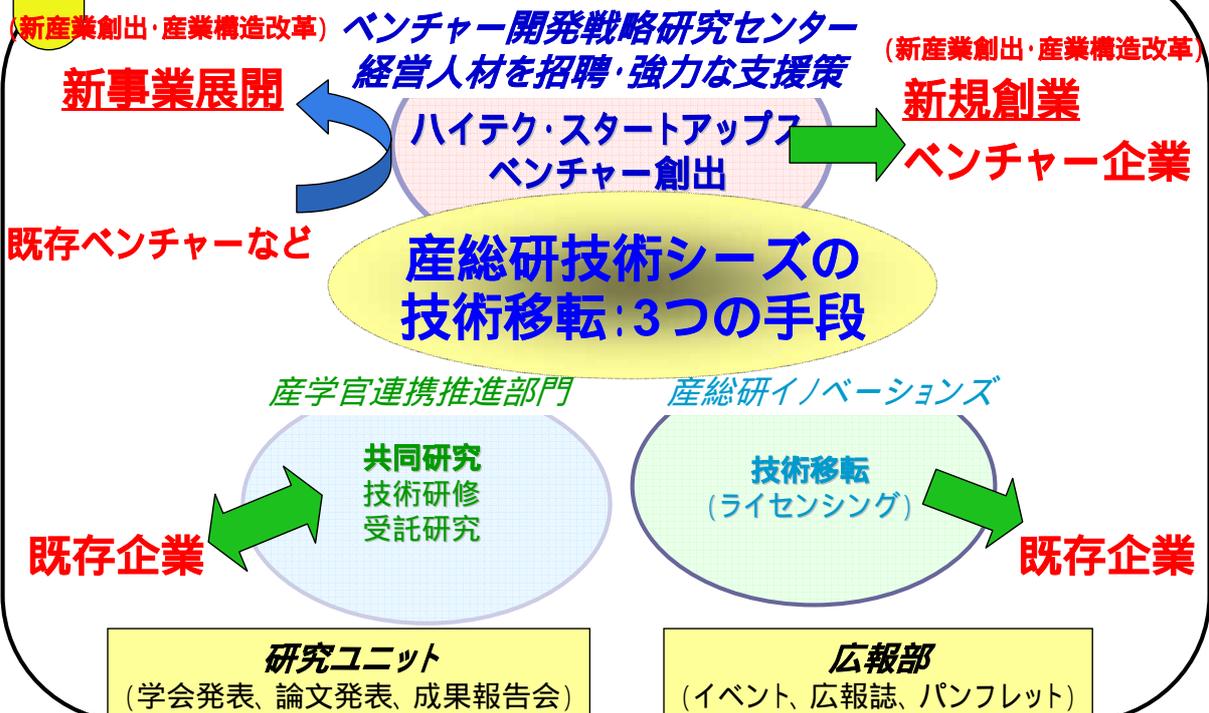
ベンチャー開発戦略研究センター

永壽 伴章

<http://unit.aist.go.jp/vrc/>

## なぜベンチャーの起業なのか？

産総研における技術移転の方法



# 産総研 ベンチャー開発センター概要

プレベンチャー・インキュベーションプロセス

目標:ハイテク・スタートアップス



職員の種類			未公開株式取得パターン					兼業の報酬としての未公開株式等の取得
			設立時		増資			
倫理規程上	出資ガイドライン上の分類	兼業等の有無	発起人設立	募集設立 公募	株主割当増資	第三者割当増資	公募	
利害関係者		役員兼業者・発明者	×					
		一般兼業者	-					
		その他(兼業なし)	-					
利害関係者以外	特定部署の職員及び関係役員	役員兼業者・発明者						
		スタートアップ・アドバイザー <sup>2</sup>						
		一般兼業者						
	上記以外の一般役員	役員兼業者・発明者						
		一般兼業者						
		その他(兼業なし)						

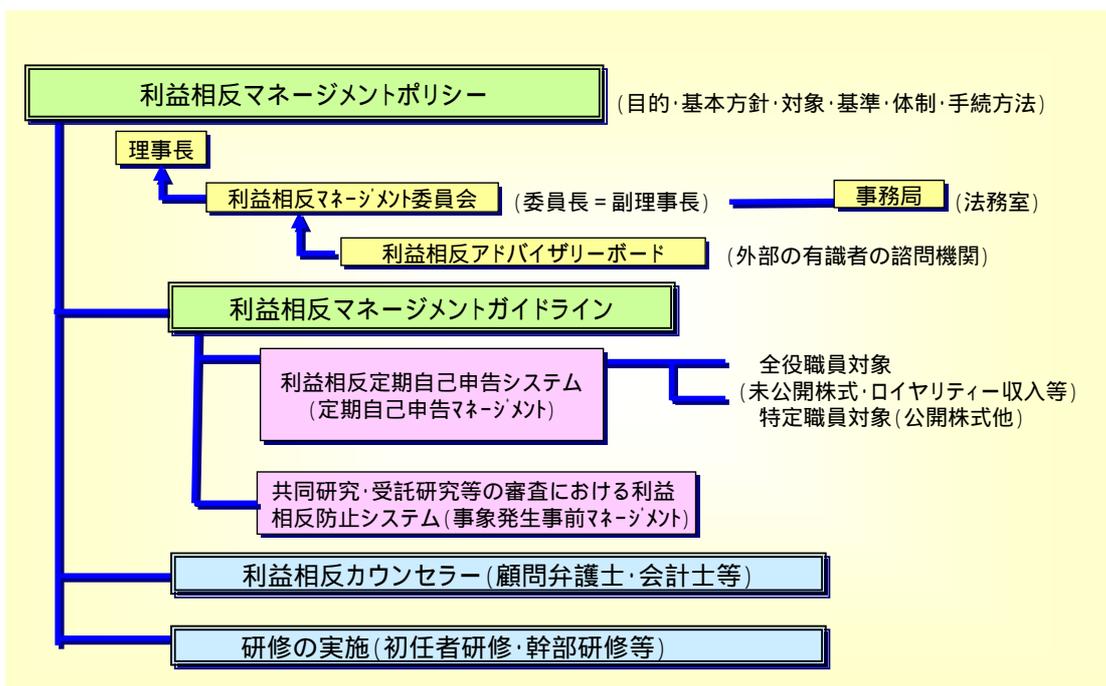
# AISTにおける 利益相反マネージメント



法務室(利益相反マネージメント委員会事務局)

産総研における取り組み

## 産総研における利益相反マネージメント



## ■ 利益相反マネージメントポリシー（平成14年10月に制定）

利益相反マネージメントポリシーは、産総研の産学官連携活動等を行うにあたり必然的に起こりうる利益相反の問題に対処するための産総研としての方針を示したものです。

## ■ 利益相反マネージメントガイドライン（平成14年10月に制定）

利益相反ガイドラインとは、利益相反マネージメントを実施するにあたっての、具体的内容を示したものです。

## ■ 利益相反マネージメント委員会

産総研の利益相反に関し、審議、決定等をする機関です。（現在7名）

## ■ 利益相反マネージメント・アドバイザーボード

学識経験者や弁護士・会計士等外部専門家で構成されています。専門的見地から利益相反マネージメント委員会にアドバイスをを行います。（現在9名）

## ■ 利益相反カウンセラー

顧問弁護士・会計士が産総研職員が抱える利益相反に関する相談・カウンセリングに応じます。なお、カウンセリングの窓口は利益相反事務局（＝法務室）が担当します。

## ■ 定期自己申告マネージメント

別記のとおり。

### ■ 事象発生事前マネージメント

共同研究や物品購入を行おうとするときに利益相反のマネージメントするもので、現在策定中です。

## 産総研における取り組み

# 利益相反マネージメントポリシーの概要

## 利益相反マネージメントポリシーの基本的考え方

- 産総研は、技術移転活動等の産学官連携活動の推進を公正かつ効率的に行うために、職員の利益相反を未然に防止し、万一生じた利益相反については、解決のための措置を講じる。
- 職員は、技術移転活動等の産学官連携の推進を行う上で利益相反を生じさせないことを責務とする。
- 法律的に合法であっても、産総研のルールに則って妥当かどうかの判断を行う。
- 産業界等の外部に対しても利益相反に関する理解と協力を求め、産学官連携を推進する。

## 利益相反の基準

- 産総研の職務に対して個人的な利益を優先させると客観的にみなされること。（個人の利益相反）
- 個人的な利益の有無に関らず、産総研外部での活動を優先させていると客観的にみなされること。（責務相反）

## 利益相反マネージメントの対象

個人的利益を有する相手方企業と次に掲げる産学官連携活動等を行う場合。

個人的利益とは、兼業等規程で認める範囲での兼業の実施、株式等の保有、個人が権利者である知的財産権の保有をいう。

- 主な産学官連携活動等は、以下のとおり。
  - ・研究所が行う共同研究、委託研究、受託研究
  - ・研究所が随意契約により行う物品購入、役務購入等
  - ・研究所が行う個人が権利者である知的財産権の技術移転

# 利益相反定期自己申告マネージメント

## 1. 自己申告による定期調査

原則として毎年2月および8月に、全職員を対象とする第一次定期自己申告(第一次調査)並びに特定の職員(役員、ユニット長、産学官関係部門管理職等)及び第一次定期自己申告における申告者を対象としてより詳細な内容を尋ねる第二次定期自己申告(第二次調査)を実施し、利益相反の可能性を定期的にチェックします。

平成14年12月から実施し、既に5回実施しています。

### (1) 申告内容 - 第一次定期自己申告

産学官連携活動等の相手企業の役員兼業又は一般兼業の実施

産学官連携活動等の相手企業の未公開株(ストックオプション・有限会社出資金を含む)の保有

産総研以外(個人保有特許)からのロイヤルティ収入

### (2) 申告内容 - 第二次定期自己申告

上記第一次定期自己申告における申告内容の詳細確認

産学官連携活動等の相手企業の公開株の保有の有無

## 2. ヒアリング

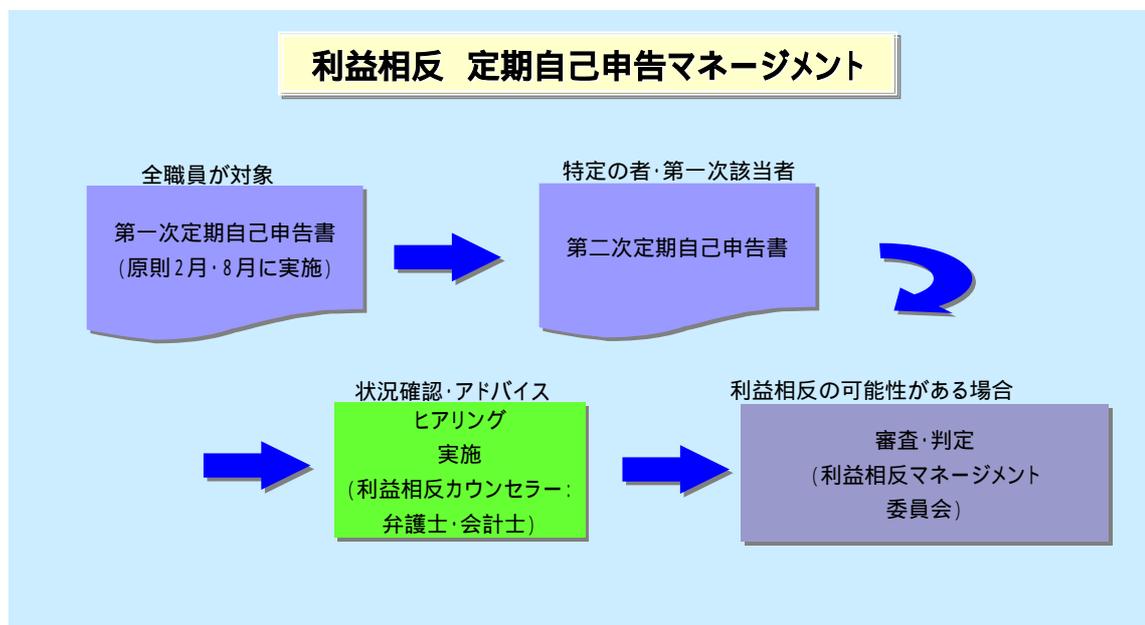
上記自己申告においてヒアリングの実施が必要と思われる職員について、利益相反カウンセラー(弁護士・会計士)がヒアリングを行い、事実確認及び今後のアドバイスをを行います。

## 3. 審査・判定

ヒアリングの結果について利益相反マネージメント委員会において審議を行い、必要に応じ産学官連携活動等の改善等を求めます。

- 定期自己申告マネージメントについては、現在システム化を検討中。

# 利益相反定期自己申告マネージメント



# ベンチャーの起業と利益相反

2005年9月9日

弁護士 三尾美枝子

1

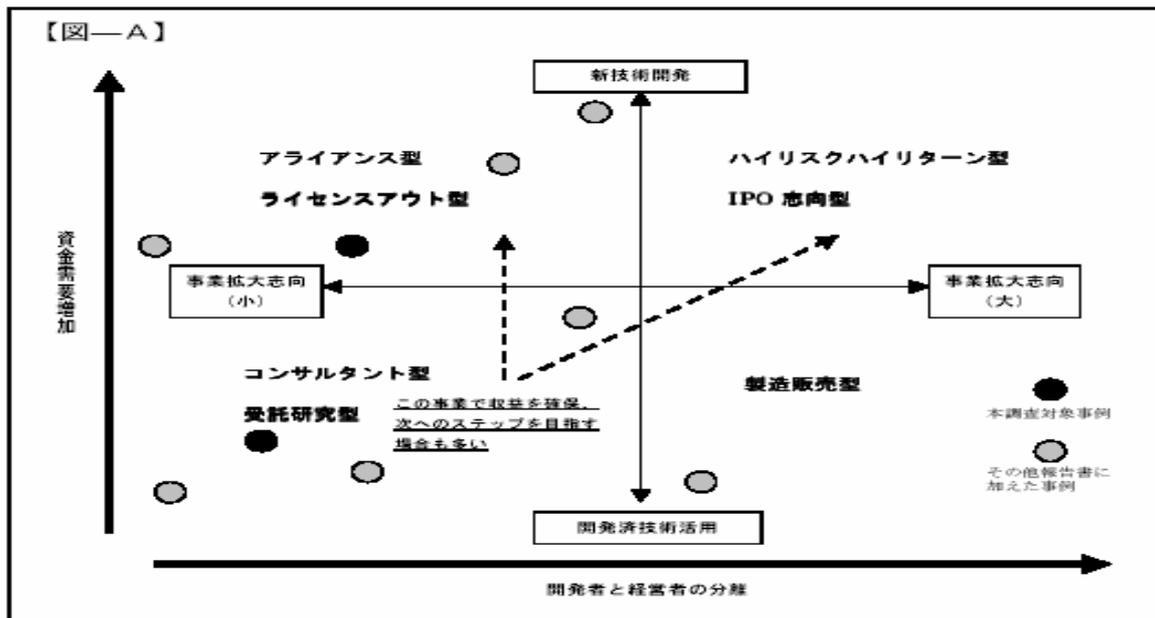
## 大学発ベンチャー

「大学発ベンチャー」とは、大学の教官、学生、または公的試験研究所の研究成果を技術シーズとして事業化・創業を行う事業主体のことをいう。

大学、公的試験研究機関等の研究者、学生等が兼業等により事業活動を行い創業する、または、大学等の研究成果を技術移転して創業する場合などがある。

2

# ベンチャーの種類



出典:「大学発ベンチャー創出に関する問題点の把握と解決策の検討」調査報告書 平成15年3月(近畿経済産業局)

3

# ベンチャーの起業

- 設立する組織の態様
  - 株式会社
  - 合資会社
  - 合名会社
  - 有限責任事業組合
- 予想される問題点
  - 特許権等の取得(事後設立・現物出資)
  - 資本政策(出資等資金調達・株主間契約)
  - 経営陣の権限等の取り決め

4

# 有限責任事業組合契約に関する法律

(2005年8月1日施行)

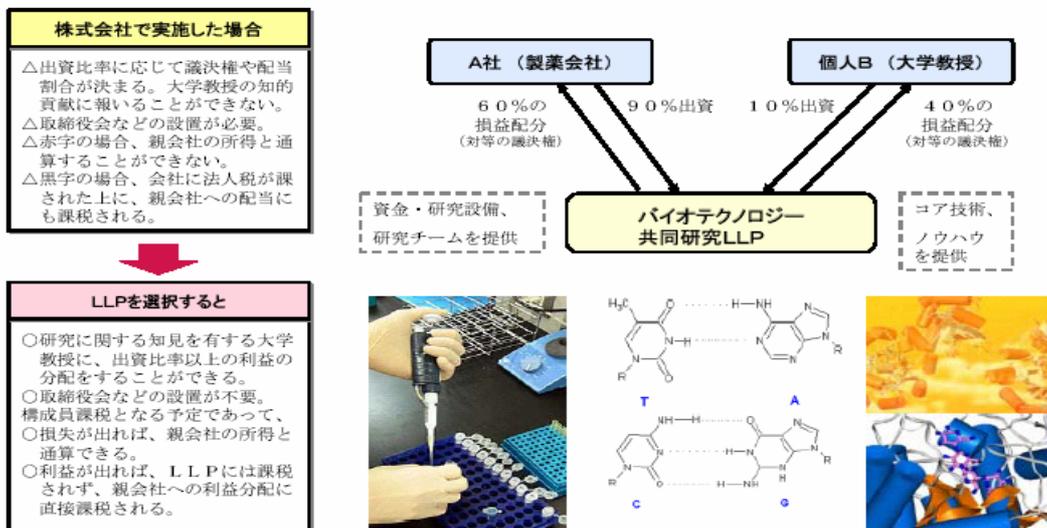
- (1) 出資者全員に有限責任制を付与  
有限責任制(出資額の限度)の導入  
債権者保護規定の整備
- (2) 内部自治の徹底  
柔軟な損益や権限の配分  
内部組織の柔軟性
- (3) 共同事業性の確保

5

## 有限責任事業組合契約が選択される場合の例

### ④ 産学連携 <想定例：ゲノム解析の応用研究を進める大学発ベンチャー>

【想定例】  
製薬会社A社とゲノム解析の国際的権威であるB教授が、バイオテクノロジーによる新薬の共同開発事業をする。



出典：経済産業省HP

6

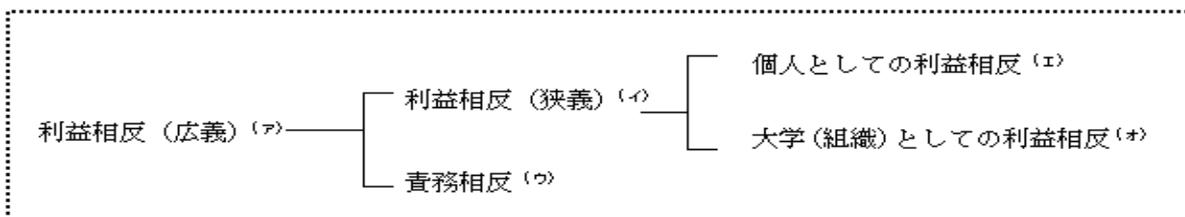
# 利益相反とは

「利益相反」とはある人の持っている2つの異なる役割における利益がお互いに相反している状況を指す。

産学連携を推進するに際し、ベンチャーを起業する研究者が、社会全般に奉仕する大学研究のあり方と、情報や技術を独占することで競争力を保つ企業経営のあり方との間で「利益相反」的な関係に陥る可能性が高いため、その点あらかじめ十分配慮しておく必要がある。

7

## 利益相反の概念



### ア) 広義の利益相反:

狭義の利益相反(イ)と責務相反(ウ)の双方を含む概念。

### イ) 狭義の利益相反:

教職員又は大学が産学官連携活動に伴って得る利益(実施料収入、兼業報酬、未公開株式等)と、教育・研究という大学における責任が衝突・相反している状況。

### ウ) 責務相反:

教職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態。

### エ) 個人としての利益相反:

狭義の利益相反のうち、教職員個人が得る利益と教職員個人の大学における責任との相反

### オ) 大学(組織)としての利益相反:

狭義の利益相反のうち、大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任との相反

# 法令違反と利益相反違反との違い

	法令違反への対応	利益相反への対応
責任の性質	法令上の責任(刑事罰、行政罰、民事上の損害賠償責任等)	社会に対する説明責任、社会的責任
責任の主体	規制に違反した個人・法人の責任者等	大学(組織)
違反・相反状態への対応方法	一律に回避されるべき状態	必ずしも回避する必要はなく、情報開示やモニタリング等、透明性を高めることによりマネジメント可能
判断基準	法令による一律のルール	各大学ごとのポリシーによるルール利益相反委員会で個別に判断、多様な対応方法が可能
最終的な判断権者	裁判所	大学

出典:利益相反ワーキンググループ報告書(平成14年11月1日、科学技術・学術審議会)

9

# 関連する法例

- 商法
  - 忠実義務(254条の3)
  - 競業避止義務(264条)
  - 利益相反取引(265条)
- 証券取引法
  - インサイダー取引規制
- 不正競争防止法
  - 営業秘密の保護
- その他

10

# 利益相反マネジメントの必要性

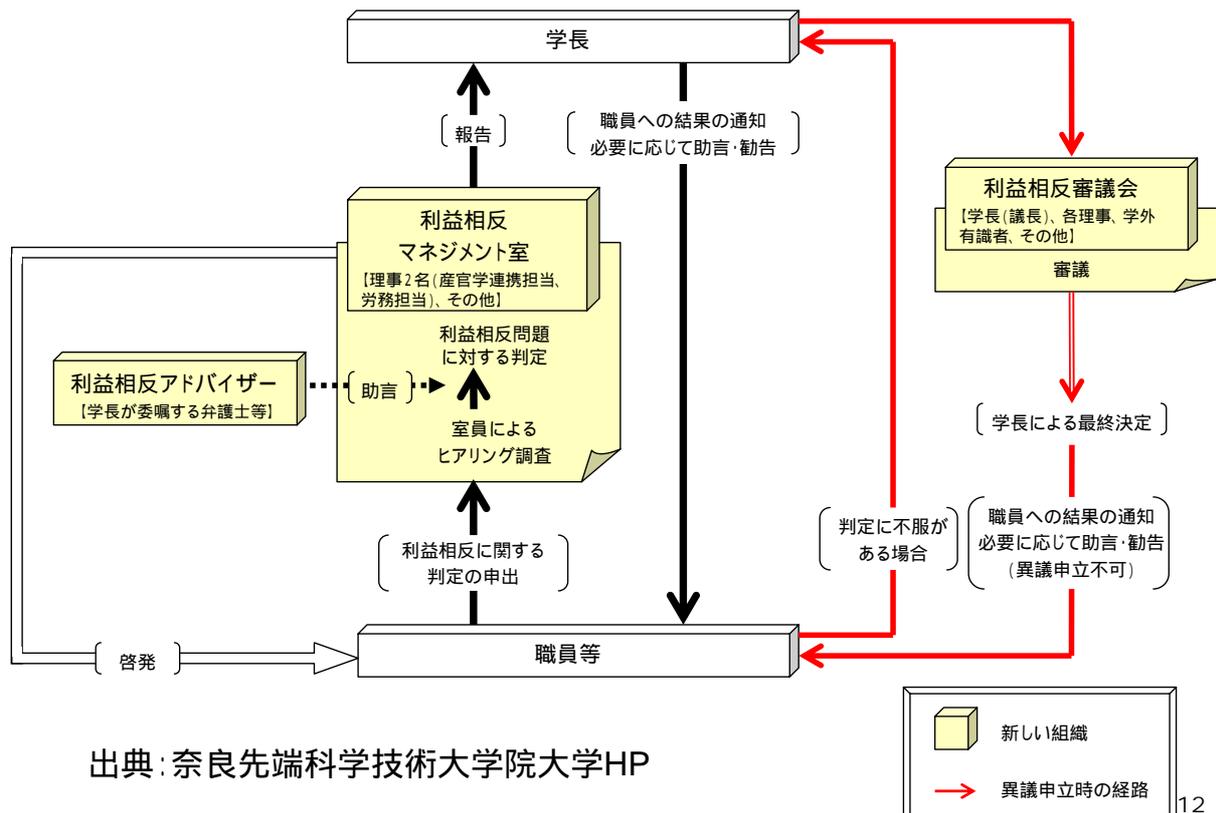
## 利益相反に関する検討

1. 法令に従う
2. 大学の内規等(1の上乗規制)に従う
3. 1, 2以外のグレーゾーンの対応
  - アンケートによる実態把握
  - アドバイス
  - 定期的なモニタリング

利益相反マネジ  
メントが必要

11

## 利益相反マネジメント体制の例



出典: 奈良先端科学技術大学院大学HP

12



## 起業の場合の利益相反チェックポイント

- 会社全般
  - 会社概要、場所、業務内容、経営者その他
- 会社の株式等
  - 株式取得の経緯、時期、株式の種類等
- 兼業
  - 一般兼業、役員兼業、報酬、大学の業務との関係等
- ベンチャー企業と大学の連携活動等
  - 共同研究、物品購入等

13



## 利益相反が問題となる事例

1. 兼業の対価としてのストックオプションを取得した場合
2. 大学の学生がベンチャーでアルバイトをしたいと申し出た場合
3. 大学の研究室とベンチャーとの共同研究の場合

14

9月9日(金) 13:30~15:00

Room 1 940 教室

# 研究者の異動と知財マネジメント

## モデレーター

畑谷 成郎 財団法人理工学振興会(東工大TLO) 特別研究員

## パネリスト(発表順)

田中 秀穂 京都大学大学院医学研究科 知的財産経営学コース 助教授

高井 一也 独立行政法人産業技術総合研究所  
知的財産部門知的財産高度化支援室 シニアリサーチャー

中町 昭人※ 日本国弁護士、カリフォルニア州弁護士、ニューヨーク州弁護士、  
Kirkland & Ellis LLP パートナー

# 「研究者の異動と知財マネジメント」議事録

## 1. 日時

平成17年9月9日(金) 13:30~15:00

## 2. 場所

青山学院大学 青山キャンパス 14号館 4階 Room1 940号室

## 3. モデレーターとパネリスト

モデレーター：畑谷成郎(財団法人理工学振興会(東工大TLO)特別研究員)

パネリスト：田中秀穂(京都大学大学院医学研究科 知的財産経営学コース 助教授)

高井一也(独立行政法人産業技術総合研究所 知的財産部門知的財産高度化  
支援室 シニアリサーチャー)

中町昭人(日本国弁護士、カリフォルニア州弁護士、ニューヨーク州弁護  
士、Kirkland & Ellis LLP パートナー)

## 4. 概要

### (1) 畑谷成郎氏によるあいさつ

これからの時代の研究者は異動することが前提となると思われる旨。発明の権利が人とともに動かないことから問題が生じるとされる旨の説明がなされた。

### (2) 田中秀穂氏によるプレゼンテーション

『研究者の流動化に対応した知的財産管理(プレゼン資料:非配布)』にもとづき説明がなされた。

研究者の流動化に関する状況と知財ルールの認識状況のアンケート調査の結果及び、米国5大学へのヒアリング調査の結果報告

研究者は転職時に研究の自由度、研究の継続性を重視

研究者の「研究マテリアルの取り扱い規則」に関する認知レベルが低い

米国では共通書式の利用もあるが基本的には密接なコミュニケーションにより異動した研究者に関連する知財問題を解決している

研究者の異動によって、研究の継続性および大学の「知」の創出、利用が妨げられない方策が必要。

ポリシー等に知財の機関帰属は発明者自身の研究開発を妨げる意図は無いことを明示する

機関への権利譲渡時に発明者本人自身の利用に関する条件を付す

大学および技術移転機関の間の情報交流の促進を図る

研究者の離任時、着任時に研究者と大学で知的財産に関する確認書を交わす  
大学間で共通の考え方で作成された I I A ( Inter-Institutional Agreement ) 書式を  
利用する等による対応が考えられる。

などの説明がなされた。

### ( 3 ) 高井一也氏によるプレゼンテーション

『産総研における研究者の異動と知的財産マネジメント ( プレゼン資料 : 非配布 ) 』にも  
とづき説明がなされた。

産総研研究者の構成と流動化の状況 ( 研究人材の流動化の進展 )

産総研における知的財産の取扱い

研究者が異動した後の産総研在職時の知的財産に関する帰属や補償金等の取扱

産総研在職時の職務に基づく場合は産総研に帰属

特許等を異動後で研究に使用する場合、利用許諾 ( 有償 or 無償 ) で対応

研究者が異動した場合に生じる研究者側及び機関側のリスク

秘密保持に関するリスク

権利侵害に関するリスク

活用 ( 技術移転 ) に関するリスク

などの説明がなされた。

### ( 4 ) 中町昭人氏によるプレゼンテーション

『研究者の国際的異動と知財マネジメント - アメリカにおける基本的ルール・実務と対応  
策 - ( プレゼン資料 : 非配布 ) 』にもとづき説明がなされた。

研究者の異動に関するルールを構築する上で考えなければならないことは多数あるが、  
研究者がスムーズに異動し研究が続けられる状況を作ることが重要

スムーズな研究者の異動のためには明確でシンプルな価値基準・行動基準・ガイドライン  
が必要

アメリカと日本の環境は研究者自身の意識・大学の意識・TLOの現状などが違う

合理的な解決のためには研究者・異動元・異動先の三社間の対話と最終的な妥協が必要

妥協による合意が成立しない場合の仲裁機関を大学等で話し合っ設立することも望ま  
れる

最後に研究者の異動に際しての基本実務について説明がなされた。

プレゼン資料の希望者は E-Mail で依頼して欲しいとのこと。

### ( 5 ) 質疑応答

Q 1 . 畑谷氏から田中氏に質問

研究者の異動は例外的なものなので、異動が発生した時に異動先と異動元で協議して決めることが多いのか？

A 1 . 【田中氏回答】

問題が発生し、必要が生じた時に関係者で検討すればよいが、異動が増加しつつあるので事前に問題が起きないように可能な対応をしておくべき。

Q 2 . 会場から質問

コミュニケーションをタイムリーにとることが大事と考えている。

質問者も異動を経験したが、異動元で提出した発明届けがまだ未処理となっている。

A 2 .

【田中氏回答】

タイムリーな対応が大切。コミュニケーションも形式ばらずにおこなうべき。

【高井氏回答】

発生しそうなことはできるだけ早期に伝えてもらい準備をしておけば、期限までに間に合うといった意味でのタイムリーに処理をすることが可能になると考えている。

Q 3 . 会場から質問

有体物を持って研究者が異動し、異動先で企業と使用契約を行った場合、企業は過去の経緯が判り難い立場にある。このような場合に過去の経緯についても異動先の機関がきちんと把握して、適切な対応をすれば問題はないと思われるが、そのような仕組みを構築するという動きはあるか？

A 3 .

【高井氏回答】

異動元では情報を取りようがない。このようなことがあった場合には異動元に報告するように研究者に教育・啓蒙を行うことが現実的であると考えます。

Q 4 . 会場から高井氏に質問（Q 3 と関連）

トランスジェニックマウスを産総研の研究者が作成し特許も出したが、数年後東大に移籍した。その後企業から東大に当該トランスジェニックマウスに対し申込みがあった。特許は産総研にあるが製造ノウハウは既に産総研にはない。このような場合には企業からの申込みには誰が答え、企業が払ったマウスの代金はどのように流れるのか？

A 4 .

【高井氏回答】

個人的な見解であるが、マウスを維持・管理していて供給できる東大に申込みがあった場合、産総研がマウスの特許権を持っているので、マウスの代金の中の特許実施料相当

額は産総研が受け取るものとする。ただし、東大にも製造ノウハウによる貢献があるのであれば、そこは話し合いで割合を決める。

【田中氏回答】

生物系の有体物の場合は異動先に持っていくのが基本ではないか。異動元で維持・管理を行わず、異動先で管理・維持しているものであれば有体物の権利は異動先でも良いのでは。

ただし、それに関する特許が異動元にあれば、使用に関するライセンスフィーを支払うという柔軟な対応でもよいのではと考えている。

Q 5 . 会場から質問

異動前の大学において基礎的な特許を取得し、異動後の大学においてその応用的な特許を取得して製品化を進めている場合で、異動前の大学の T L O は幅広くライセンスしたい、異動後の T L O は製品化のため特定の企業にライセンスしたいと意見が食い違った場合、どこがイニシアチブをとって進めていくべきか？

A 5 .

【高井氏回答】

イニシアチブは最初にオファーがあり状況がよく分かっているところ(異動後の大学の技術移転機関)がとるべきでは。そして異動前の大学の T L O に情報を提供するというのが実務的である。

【田中氏回答】

いくつかの考え方があると思われる。ライセンス活動をどちらがすればライセンス先が見つかるのかを重視して決めるべき。

Q 6 . 会場から質問 ( Q 5 の続き )

異動後の大学の T L O が調整すべきと考えてよいか？

A 6 .

【田中氏回答】

どちらがライセンス活動をするのが良いかということで、異動前か異動後かはあまり関係がないのではと個人的には考えている。

【高井氏回答】

イニシアチブと権利関係は別と考える。権利関係はきちんと整理すべき。

実務的には話を受けたところがイニシアチブをとり、もう一方と話し合いを行って、その結果として、どちらが今後主体となって進めていくかを決めるということになるのでは。

Q 7 . 会場から質問 ( Q 6 の続き )

企業から研究者に話が来た場合に、研究者はどこに話を持っていくべきか？

A 7 .

**【高井氏回答】**

私が研究者だとしたら現所属先にまず相談すると思う。

**【畑谷氏回答】**

関与するTLOなり知財本部なりが、その技術が世の中で生かされるためにはどこがよいかという観点で話し合い、決めていくべきではないかと思う。

**Q 8 . 会場から質問**

対価の配分について考慮すべき点として「パテントの貢献の比率」、「マーケティングの貢献度」、「出願コストの比率」の3点が考えられるが他に何かあるか？

A 8 .

**【田中氏回答】**

その3点でよいと思う。

**【中町氏回答】**

その3つが重要。中でもマーケティングが重要では。

**Q 9 . 会場から質問**

全米各大学で各種契約の書式が共有化されているのか？

アメリカではどうやって上記標準書式を作成したのか？

日本で標準書式を作成するにはどうしたらよいか？

A 9 .

**【田中氏回答】**

調査したのは5大学だけで全ての大学が使用しているのかは分からないが、大方、似たようなものを使用しているのでは。

良く判らない。話し合いながら作成したのでは。

アメリカのものを日本語訳にする取組みが始めており、日本の事情に合わせた書式の検討を行っているので、形ができればご報告したいと考えている。

**【中町氏回答】**

アメリカではフォームはWeb上で開示されていなくても担当者レベルでフォームとして流通している。日本でも一貫した知財マネジメントのベースラインとしてフォームは必要。アメリカのものを翻訳したり、弁護士に相談したりして作成していくものと思われる。日本の場合、雛形ができた後の運用が難しい。雛形だけでは対応できない場合もあり、個別対応が必要な場合には外部の専門家に聞くなどの対応が必要であり、その線引きをしなければいけない。

**【畑谷氏コメント】**

お三方のプレゼンテーションに共通していたのは、コミュニケーションが重要ということ。問題が生じた場合には両者が協議して事を進めなければならないという認識を持つこ

と、そして雛形をたたき台にコミュニケーションしながら両者が納得できる点を探すということが重要であると考える。

Q 1 0 . 会場から質問

大学において研究者の異動情報が知的財産本部に伝達されるルールがない。産総研ではどうか？

A 1 0 .

【高井氏回答】

私が知っている範囲では知財部門に研究者の異動情報が直接入ってくるようにはなっていない。

【会場からのコメント】

マネジメントを考える上では、知財をマネジメントする部門に研究者の異動情報が入るような仕組みを構築するなどの情報管理が重要ではないかと考える。

Q 1 1 . 畑谷氏から中町氏に質問（Q 1 0 と関連）

大学の人事情報は突然関係者に知られるので難しい。エグジットインタビューというのでしょうか、異動前に話をしていってくれという決まりを作るのが良いのでは？

A 1 1 .

【中町氏回答】

エグジットインタビューはやった方がよいと思う。（研究者の退職時になすべきことを）チェックリスト化し、その中に知財関連も入れておけば、知財部の人が全ての退職者に対して面接する必要はなくなる。ただし、特許を沢山持っている人やIPO問題がセンシティブな人に対しては知財部の人と同席してインタビューする必要がある。人事部側ではどの人が重要な知財と関係があるか分からないから、いつ、どういう人が辞めるといふ情報を知財部に連絡する仕組みが必要である。

【高井氏回答】

退職者をチェックする体制は必要である。人事部が研究者の退職時の手続きとして色々なことを行うので、知財に関しても何かやってもらうというシステムを作る必要がある。

以 上

## 演題、要旨

京都大学大学院医学研究科 知的財産経営学コース  
助教授 田中秀穂

### ■ 演題

「研究者の流動化に対応した知的財産管理」

### ■ 要旨

大学教員や研究員における任期制ポストの増加などにより研究人材の流動化が進んでいる。企業における終身雇用制も見直しが進められており、研究者がその生涯のうちに所属機関を移動する回数はこれまでになく増加しつつある。その一方で国立大学法人化などにより、知的財産権の大学への機関帰属を決めるところが増えており、研究者と権利の分離が拡大している。研究成果の産業発展のための有効活用という命題を堅持するとともに、研究者は機関を移動するもの、という前提に立った柔軟な知的財産管理のルール作りが今、求められている。

日本は知識経済で成立する社会になった。このポスト産業資本主義の時代においては、「知」をイノベーションとして結実させ、それを経済成長の推進力にすることが重要である。そのためにはまず大学等のアカデミアの知的創造活動の活性化を行い、さらにその研究成果を知的財産として保護、管理した上で産業界において利用できる形にするまでのプロセス全体を有効に働かせなくてはならない。研究者流動化の問題がアカデミアの「知」の活用に反しないよう、調整を進めなくてはならない。

本講演では、研究者の流動化状況、アンケートによる研究者の意識調査結果、国内の大学における対応状況、研究者流動化と大学技術移転の先進国である米国の大学における対応状況などを概説し、問題点の整理を行う。それを受けて、特許譲渡の時点、研究者移動の時点、関連発明が生まれた時点などのポイントに分けて、研究者流動化時代におけるアカデミアでの知的財産の帰属と利用に関連する管理の方策を議論する。

# 産総研における 研究者の異動と知的財産マネジメント

UNITT 2005年9月9日

独立行政法人産業技術総合研究所  
知的財産部門 知的財産高度化支援室  
シニアリサーチャー 高井一也

## 本日の話題

- 産総研研究者の構成と流動化の状況
- 産総研における知的財産の取扱
- 研究者が異動した後の産総研在職時の知的財産の取扱
- 研究者が異動した場合に生じる研究者側および機関側のリスク

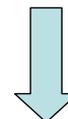
## 産総研の人員構成と人材流動化

### ■ 現状の人員構成

- 常勤職員
  - ・研究職員数 2,508名  
[うちパーマネント] [1,995名]  
[うち任期付] [513名]
  - ・事務系職員数 717名
  - 平成17年4月1日現在員 3,225名
- 産学官連携制度等による研究員等
  - ・ポストク 約700名
  - ・企業から 約800名
  - ・大学から 約2,000名
  - ・その他法人等から 約1,000名
  - ・海外からの研究者数 約800名  
(平成16年度受入延べ数)

### これからの人材交流

- 産業界や学界との人材交流の活発化
- 新たな出向制度
- 柔軟な兼業制度



研究人材流動化の進展

## 産総研の外部機関等との連携制度

### ■ 共同研究等

- 受託研究** 委託を受けて研究を行います
- 共同研究** 共同して研究を行います
- 委託研究** 研究を外部に委託します
- 連携研究体** 共同研究のための独立組織です
- 地域中小企業支援型研究開発制度** 共同研究により製品化を目指します

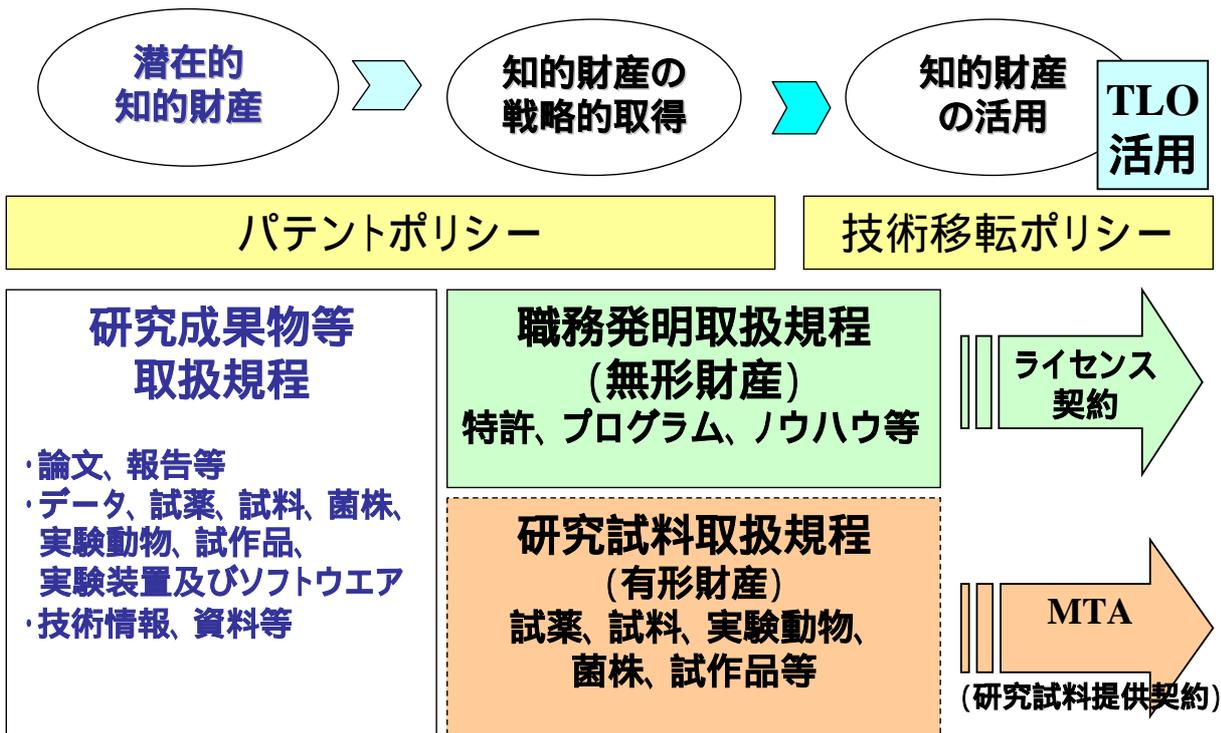
### ■ 技術移転等

- 実施許諾** 知的財産をご利用になれます
- 技術研修** 研修を行います
- 技術相談** 技術的な相談をお受けします

### ■ 人の派遣と受け入れ

- 技術研修** 研修員を受け入れます
- 兼業** 職員が兼業できます
- 外来研究員** 研究者を産総研に受け入れます
- ポストク** フェロー制度受け入れおよび採用
- 連携大学院** 大学院生を学位取得まで指導します

# 産総研のポリシーと規程



# 産総研研究者の身分と知的財産の取扱

身分	知財取扱に関する規定	帰属先	秘密保持
常勤職員 (パーマネント・任期付)	研究成果物等取扱規程(潜在的知財) 職務発明取扱規程(無形財産) 研究試料取扱規程(有形財産) 秘密保持契約等に関する運営細則(秘密情報)	産総研	入所時に規程を遵守する誓約書  秘密保持義務は各規程に明記
契約職員 (ポスドク、他)			
外来研究員 (客員研究員等)	外来研究員規程 <sup>注1)</sup>		
共同研究員	共同研究規程	派遣先と貢献度に応じて所有	持ち出さない 持ち込まない
研修員	技術研修規程		

注1) 別段の合意がある場合を除き産総研に帰属

## 誓約書について

産総研における業務全般に関わる安全、守秘義務、知財権利保護等に対する意識を徹底するため、原則、全ての外部人材から個人の誓約書を提出いただいています

### ■ 対象者

非常勤職員、客員研究員、共同研究者、技術研修員、博士研究員、請負業務員、派遣業務等で研究所の業務に従事する者若しくは研究所において業務を行う者

### ■ 誓約書抜粋

- 私が研究所において知的財産権又は研究成果物等を創製した場合、当該知的財産権及び研究成果物等に係る権利については研究所の規程、規則等に従い研究所に全て帰属することを認めます。また、当該知的財産権及び研究成果物等が、研究所の規程、規則等に準じて取り扱われることを承諾します。

## 産総研研究者の出向・兼業における 知的財産の取扱

■ 出向先・兼業先の職務に基づく場合は、原則、出向先・兼業先へ帰属

■ 産総研在職時の職務に基づく場合は、原則、産総研帰属

知的財産の種類	産総研在職時の職務に基づく場合
特許・実用新案・意匠	産総研帰属
一次著作物	出向前より継続し記述された創作については産総研帰属
二次著作物	産総研での一次著作に基づく創作については協議し対応
ノウハウ	産総研帰属
研究試料	産総研帰属の研究資料提供にはMTAの締結が必要 提供物より派生した発明等については協議し決定

## 研究者が他機関に異動した後の 産総研在職時に生まれた知的財産の取扱

	帰属	補償金	研究に使用する場合
無形財産 (特許やノウハウ等)	産総研	支払対象	実施許諾契約の対象
有形財産 (研究試料等)	産総研	支払対象	MTAの対象
実験データ 研究ノート	産総研		

## 異動した研究者が留意すべきリスク

### ■ 秘密保持に関するリスク

秘密情報の持ち出しまたは漏洩

ex) **AIST confidential** や **第三者の秘密情報**

秘密保持義務違反

不正競争防止法違反

営業秘密(第2条第4項) 秘密管理性、有用性、非公知性

民事上の損害賠償責任、刑事罰

### ■ 権利侵害に関するリスク

機関帰属の自己の発明や研究試料を無断で使った研究  
権利侵害

## 研究者の旧所属機関が留意すべきリスク

- 秘密保持に関するリスク
  - 秘密情報の持ち出または漏洩
    - ・ 内部で創出された秘密情報 AIST confidential
    - ・ 外部から持ち込まれる秘密情報 第三者の秘密情報
- 権利化に関するリスク
  - 自機関に帰属すべき知的財産が他機関で権利化
- 活用(技術移転等)に関するリスク
  - 研究者が異動して不在のため技術移転が困難
  - 知財が活用されない
- 調整業務に関するリスク
  - 事務手続に関する負担の増大

**信用失墜**

## 研究者の現所属機関の留意すべきリスク

- 権利化に関するリスク
  - 旧所属機関での発明を現所属機関での発明として届出が有った場合
    - 職務発明と誤認定
- 調整業務に関するリスク
  - 事務手続に関する負担の増大

産総研は、  
パテントポリシーおよび技術移転ポリシー  
に示された、  
研究成果の最大限の権利化と成果普及  
という観点から  
研究者の異動と知的財産マネジメント  
に対処します。

産総研の産学官連携・知的財産に係る規程等の詳細につきましては、  
[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/collab/index.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/collab/index.html)  
をご覧ください。

# 研究者の国際的異動と 知財マネジメント

\* \* \* \* \*

## アメリカにおける 基本的ルール・実務と対応策

\* \* \* \* \*

2005 UNITT セミナー  
September 9, 2005

**Kirkland & Ellis LLP**  
弁護士・パートナー 中町 昭人  
[anakamachi@kirkland.com](mailto:anakamachi@kirkland.com)

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 本日のAudience

- ◆ 研究者
  - 大学
  - 研究所(産総研・理研・その他)
  - 企業
- ◆ TLOスタッフ・関係者
- ◆ 大学の知財本部・マネジメント
- ◆ 弁護士・弁理士・会計士
- ◆ コンサルタント
- ◆ その他？

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.





# 本日のAgenda

- ◆ INTRODUCTION
- ◆ 研究者の異動に関するルールを考える上での切り口・視点など
- ◆ スムースな研究者の異動の実現のために
- ◆ 研究者の異動に際しての基本的実務

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



# INTRODUCTION

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 何故アメリカのルール・実務が日本で問題になるのか？

- ◆ 米国： TLOの歴史が長い＝先例が豊富
- ◆ 研究者の国際的な異動の増加
  - 日本からアメリカへ
  - アメリカ国内での異動
  - アメリカから日本へ帰国
- ◆ アメリカの大学等による国際的な権利主張の高まり(理研事件、ハーバード事件)
- ◆ 日本の大学等による知財に関する意識(権利・リスクの両面)の高まり

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 先例の検討： ごく一般的なケースか、単なる特殊事例か？

- ◆ 理研事件
  - 容疑： 経済スパイ法違反
  - 理研への研究マテリアル等の国外送付
  - 持ち出したマテリアル自体の機密性・重要性は必ずしも高くなかった
- ◆ ハーバード・メディカル・スクール事件
  - 容疑： 窃盗・営業秘密の不正取得等
  - 日本の企業へのライセンス供与交渉
- ◆ 特殊事情によりプロセス違反に対する大学・FBI等の過剰反応を招いた面あり

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 日本人研究者にありがちな誤解・行動パターン

- ◆ アメリカのルールについての認識不足
  - 「ルールはともかく、実際上はこうに違いない」
  - 「日本でもこうだったから」という思い込み
- ◆ 米国におけるルール違反に対する潜在的なペナルティの重さについての認識不足
- ◆ 自分の置かれた立場と所属先への責任についての認識不足
- ◆ ラボ内の人間関係の問題
- ◆ 言語・文化・コミュニケーションのギャップ
  - 日本人研究者はラボ内で孤立しがち

Copyright (c) 2005 Akihito Nakamachi. All Rights Reserved.



## 研究者の異動に関する ルールを考える上での 切り口・視点など



## 問題点の整理①： 知財の帰属と利用権限の峻別

- ◆ 知財のオーナーシップの帰属の問題
  - 知財の利用方法の最終的なコントロール
  - 単独保有 vs. 共有
- ◆ 知財のライセンス(利用権限)設定の問題
  - 権利・条件の設定方法は無数にある; 一般化・定型化(雛型等)は重要だが限界あり; 個別に柔軟な対応が可能ただけに混乱・悩みも大
  - スタンダードな雛型やその内部での修正により処理できる部分と、外部専門家に頼るべき部分の適切な線引き

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 問題点の整理②： ルール・ポリシー策定に関連するファクター

- ◆ 多数のファクターが研究者の異動に関する規則・指針等の内容決定に影響しうる
  - 研究者の所属先： 異動元・異動先
  - 研究者の雇用形態・ポジション： 異動前・異動後
  - 資金の提供元： 異動前・異動後
  - 研究・開発プロジェクトの性格
  - 異動の目的： 研究 / スピンアウト起業 / 企業への就職
  - その他

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## ファクター①： 研究者の所属先の性格・ミッションの違い

- ◆ 異動元と異動先の双方について問題
- ◆ 大学
- ◆ 研究所
  - 基礎研究寄り(例: 理研)
  - 応用研究寄り(例: 産総研)
- ◆ 民間企業

\* \* \*

- ◆ 大学の営業秘密 (Trade Secrets) ???
  - 「営業秘密」の定義

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## ファクター②： 研究者の雇用形態・ポジションの違い

- ◆ 雇用形態
  - 終身雇用
  - 任期付き雇用
- ◆ ポジション
  - 教授・助教授
  - リサーチャー(ポスドク等)
  - 学生

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## ファクター③： 研究・開発プロジェクトの資金提供元の違い

- ◆ 「金を出すから口も出す」? !

\* \* \*

- ◆ 100%国・地方政府(日本、米国、その他)
- ◆ 100%大学等
- ◆ 100%民間
- ◆ 一部は国・地方政府、一部は大学等
- ◆ 一部は国・地方政府、一部は民間
- ◆ 一部は大学等、一部は民間
- ◆ 国・地方政府、大学等、民間の共同出資

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## ファクター④： 研究・開発プロジェクトの性格

- ◆ 特殊ケース： 特別の対応の検討が必要
  - 国家プロジェクト： 国全体の競争力に直接影響
  - 軍事、国家安全保障
  - セキュリティー、テロ対策
  - 環境対策(例：地球温暖化)
  - その他

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## ファクター⑤： 異動の目的

- ◆ 研究 / スピンアウト起業 / 企業への就職など
- ◆ 研究目的の異動の場合
  - 非独占的ライセンスゆえ、多くの場合は定型的な処理に馴染む
- ◆ スピンアウト起業の場合
  - オーナーシップ又は独占的ライセンスを必要とするケースが多い
  - 検討・交渉・判断すべき事項が研究目的の異動の場合より遥かに多い

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 大学の価値基準・ミッション：新旧の価値基準間のコンフリクト

- ◆ 伝統的価値基準・ミッション
  - 教育によるより高度な「知」創造の基盤作り
  - 研究活動による「知」の増進
  - 「知」の公衆への提供による社会貢献
- ◆ 新しい価値基準・リクワイアメント
  - 独立法人化
  - 独立採算制、P/L・B/Sの採用
  - 利益の確保の要請・プレッシャー
  - 知財「創造」「活用」の要請・プレッシャー

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## TLOの性格とガバナンス

### ◆ 性格・株主・ガバナンス

- アメリカ： 大学等の一部門、または100%子会社(LLC等)
- 日本： 大学等とは独立の株式会社。株主は様々。大学等は株主でないケースも多い。
  - 大学等のミッションとTLOのモチベーションに食い違いが起こるおそれ

### ◆ TLO職員の報酬体系・インセンティブ

- アメリカ： TLOの経済的パフォーマンスとは原則リンクしない。

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## スムーズな研究者の 異動の実現のために

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 明確な価値基準・行動基準と優先順位の必要性

- ◆ 多数のファクターが絡むため、多面的・複雑な利益衡量・バランスが不可欠
  - 唯一絶対の答えはない。利益相反(コンフリクト)、判断のブレ等のリスクが常に存在
- ◆ だからこそ、一貫した知財マネジメントを実現するためには、明確でよりシンプルな価値基準・行動基準・ガイドラインが不可欠
- ◆ 担当者が処理に迷った時に常に参照できる明確な価値基準・行動基準の必要

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## アメリカにおける基本ルール

- ◆ 知財のオーナーシップの帰属
  - 大学等による一元管理が原則
  - 職務発明の考え方: 職務規定・「相当の対価」論なし; 全て契約ベースでの処理
  - 必要に応じて譲渡(取戻権付き等)も検討
- ◆ ライセンス(利用権限)の設定
  - 独占的・非独占的
  - 利用分野(Field of Use); 地域(Territory)
  - ライセンスフィー; マイルストーン; ロイヤリティ
  - 改良発明等の権利帰属
  - 保証(Warranty); 補償(Indemnification)

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## スムーズな異動の実現のために： アメリカと日本の環境の違い①

### ◆ 研究者自身の意識

- キャリアプラン：異動を重ねることによるキャリア・アップ、ポジションの獲得
- 起業への関心

### ◆ 大学の意識：競争のベースは何か？

- 優秀な教授陣、研究者、学生の確保
- 論文の数
- 技術移転の件数
- TLOの売上・利益の額
- その他

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## スムーズな異動の実現のために： アメリカと日本の環境の違い②

### ◆ TLOの現状

- スタッフの経験・専門性：社内弁護士・弁理士
- プロセス重視：将来の結果をもって遡って当時の判断を評価することは不合理かつ無意味
- 意思決定権限の担当者への委譲→判断のスピード
- (NPOとしての)ビジネス感覚
- リスクを見積もって積極的に取っていける力
- 外部専門家(弁護士等)の有効な活用

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 合理的な解決を目指して： 三者間の「対話」の重要性①

- ◆ 合理的な解決のためには、研究者・異動元・異動先の三者間の対話（コミュニケーション・ディスカッション）と最終的な妥協（Compromise）による合意が不可欠
  - ルールの画一的な適用のみでは到底不十分
  - オーナーシップの帰属に関する「グレーゾーン」
  - ライセンスの条件交渉（特にスピアウト起業の場合）
  - 大学間契約（研究目的のクロスライセンス等）の有効性

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 合理的な解決を目指して： 三者間の「対話」の重要性②

- ◆ 仮に妥協による合意が成立しない場合の行司役（Mediator/Judge）の必要性
  - アメリカ：（例）NIH – グラントを出している立場を背景に、大学等の不正・不合理な行為等の報告を受けた場合に調査権を発動

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 研究者の異動に際しての 基本的実務

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 研究者が海外への異動前に やっておくべきこと

- ◆ 異動よりも十分前もって、異動元に対し、異動先での研究課題、研究方法、そのために必要なライセンス・マテリアルや異動元の協力等について開示し相談する
- ◆ 必要に応じ、異動元と異動先の間で知財等の取扱に関して事前に協議し、合意を書面化

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 海外への異動初日の手続

- ◆ 各種契約・ポリシーの締結・確認
  - 雇用契約
  - 発明等譲渡契約
  - 機密保持契約
  - 各種ポリシー・規定
    - 研究施設利用
    - 研究資料・マテリアルの持ち出し
    - 勤務時間・その他の労働条件
    - セクシャル・ハラスメント
    - その他

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



## 海外で異動する際の手続

- ◆ 退職時の面接 (Exit Interview)
- ◆ 機密情報の取扱の確認
- ◆ 資料・マテリアル等、有体物の取扱に関する確認
- ◆ [異動後の関連分野における発明に関する報告義務に関する確認]
- ◆ その他

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.



**End of Presentation**

\* \* \*

**Thank You for Listening!!!**

Copyright (c) 2005 Akihito  
Nakamachi. All Rights Reserved.

9月9日(金) 15:30~17:00

Room 1 940 教室

# 複数大学間の共同研究

## モデレーター

高田 仁 九州大学 経済学研究院 産業マネジメント部門 助教授

## パネリスト(発表順)

中村 達之 独立行政法人産業技術総合研究所  
知的財産部門知的財産企画室長

小暮 肇 独立行政法人理化学研究所  
知的財産戦略センター 知的財産戦略グループマネージャー

松田 邦裕 株式会社東京大学TLO取締役

# 「複数大学間の共同研究」議事録

## 1. 日時

平成17年9月9日（金） 15：30～17：00

## 2. 場所

青山学院大学 青山キャンパス 14号館 4階 Room1 940号室

## 3. モデレーターとパネリスト

モデレーター：高田 仁（九州大学 経済学研究院 産業マネジメント部門 助教授）

パネリスト：中村達之（独立行政法人産業技術総合研究所 知的財産部門知的財産企画室長）

小暮 肇（独立行政法人理化学研究所 知的財産戦略センター 知的財産戦略グループマネージャー）

松田邦裕（株式会社東京大学TLO取締役）

## 4. 概要

### (1) 高田 仁氏によるあいさつ

『複数大学間の共同研究（プレゼン資料）』にもとづき説明がなされた。企業との共同研究の契約はきちんと結ぶが、大学同士の共同研究の場合は大雑把な場合が多い。

研究開発開始時に関して「契約手続きの概要・管理実務者は誰か」等、研究開発終了時に関して「IIA(Inter-institutional Agreement)の考え方・事例紹介等」、その他として時間があれば特許法 69 条の解釈が与える影響についてをポイントとしてプレゼンテーションをしていただく旨、説明がなされた。

### (2) 中村達之氏によるプレゼンテーション

『複数大学間の共同研究（プレゼン資料）』にもとづき産総研と大学の共同研究の実態及び考え方についての説明がなされた。さらにモデレーターからの質問に対する回答がなされた。回答の主なものは下記の通り。

組織内の分担としては共同研究契約は産学連携推進部門が担当、NDA・持分契約等は知的財産部門、特許等の実施契約交渉は外部の産総研イノベーションズ（産総研のTLO）が担当する。研究者が共同研究を実施するにあたり共同研究契約を締結しなくとも研究者へのペナルティはない。研究者は契約の必要性をまだ十分には理解していないと考えられる。

出願可否の判断は研究ユニット長が実施、共同出願契約は知的財産部門長がサイナー、ライセンス契約の場合はTLOに再実施権付きの通常実施権を付与しTLOが権利者としてライセンス契約を締結する。

特許法 69 条に関していえば研究機関が特許侵害で訴えられる心配は少ないのではと考えている。また、産総研の保有知財については大学や公的研究機関が非営利目的の研究に利用する場合は原則無償と考えているが、ベンチャー企業に専用実施権を許諾済みなど様々なケースが考えられ、個別案件ごとに判断が必要と考えられる。

### (3) 小暮 肇氏によるプレゼンテーション

『複数大学間の共同研究（プレゼン資料）』にもとづき、理化学研究所の概要の説明、研究開始時及び研究終了時のマネジメントポイントなどについて説明がなされた。また、補足説明として特許法 69 条に関しては研究者から特許侵害に関する質問を受けるが、個別の案件ごとに対処し、特段、試験研究の定義を定めるなどして対処しているわけではない旨説明がなされた。

### (4) 松田邦裕氏によるプレゼンテーション

『複数大学間の共同研究（プレゼン資料）』にもとづき、東京大学における企業及び他大学等との共同研究契約・成果の取扱や技術移転活動の主体決定基準などについて説明がなされた。

### (5) 高田 仁氏によるプレゼンテーション

大学からのプレゼンテーションがないため、モデレーターが急遽プレゼンテーションを行った。『複数大学間の共同研究～九州大学の経験～（プレゼン資料）』にもとづき、九州大学の知財本部とTLOの関係、他大学との共同研究の概要、イレギュラーケース、困ったケースなどについて説明がなされた。

### (6) 質疑応答

#### Q1. 会場から質問

- ① 大学と産総研で共同出願する際に、実施料率等条件の調整はどのようにして行うのか？
- ② 訴訟費用、損害賠償費用の負担割合を共同出願契約の中に入れることを企業側が希望するケースがあるが、大学としては対応が困難である。この点について良い考えはないか？

A 1.

【中村氏回答】

- ① 発明者の希望を聞くが、最終的には交渉者にまかせてほしい。交渉者（TLO）は契約を成立させるように動いている。

【松田氏回答】

- ② 特許侵害で訴えるのか、訴えられるのか？で異なる。誰のための訴訟費用か等言う観点で考えることが原則ではないか。共同研究先の企業が訴えられるケース（大学は不実施）であるならば、原則として企業側に負担して欲しいとお願いしている。

【高田氏からのコメント】

- ② 特許が成立するかは保証しない、独占でライセンスする場合にはライセンシー企業に訴訟リスクは負ってもらうなどを契約書に盛り込むということはよくある。

【中村氏回答】

- ② 産総研が現在アメリカの大学と交渉中の契約において、持分比率とは別に費用負担率でその後生じる報酬を分けるというものがある。

Q 2. 会場から小暮氏に質問

- ① 理研の説明で共願の場合、原則各共有者がマーケティングするということがあったが、なぜそのようにしているのか？マーケティング先は限られているため価格競争になってしまうのでは？
- ② 例外（どちらかに一任する場合）はどのような場合か？

A 2.

【小暮氏回答】

- ① 大学との共願が少なく、ライセンス活動の実例はほとんどない。今までの経験からライセンス活動を一任してもなかなか成約しないため、理研もライセンス活動を行い、交渉は理研、共同研究先の大学、およびライセンス候補先の3者で行う必要があると考えている。また、実施料率等の考え方もそれぞれ異なるため、一任はなかなかできないと考えている。

【松田氏からのコメント】

一任といっても勝手にライセンス契約を決めることはない。企業と交渉する前に共願相手とのすり合わせを行っている。コミュニケーションをとりながら進めていけばよいと考えている。

【高田氏からのコメント】

東大と九州大学と理研との共同研究の予定あり。事前のコミュニケーションでライセンスの考え方やおよその条件を関係者間で合意して交渉でつめるということになるのではと考えている。

会場からの理研が一任する場合とはどのような場合かという質問への回答は？

**【小暮氏回答】**

② 一任するケースはない。主担当を決めず、両者で通知しあって相談しながら行っている。

**Q 3. 会場から小暮氏に質問**

一つの案件を理研と大学で別企業に持って行き、それぞれが独占したいとやってきた場合はどうマネジメントするのか？

A 3.

**【小暮氏回答】**

大学と理研とで話し合いをして決めることになると思うが、そのような場合は通常実施権でのライセンスということになるのでは。基本的には通常実施権というのが理研のスタンス。

**Q 4. 会場から小暮氏に質問**

理研と大学が共同研究した場合、独占はありえないのか。

A 4.

**【小暮氏回答】**

大学も理研も公的資金で動いているので、企業を特定するわけにはいかず、基本的には通常実施権で行くしかないのでは。

**Q 5. 会場から小暮氏に質問**

公的資金が入っているから独占は駄目というのは、個人的には疑問がある。また、独占でなければ事業化できない技術もあるはず。

A 5.

**【小暮氏回答】**

公的資金がどのというより、成果の普及が目的なので競合した場合は、企業の方と話しして通常実施権での交渉を行うべき。独占通常実施権や専用実施権を否定する訳ではないが、われわれの目的は成果の普及であるのでそのための交渉を企業と行うべき。

**Q 6. 会場から中村氏に質問**

同様のことは産総研ではどうか？

A 6.

**【中村氏回答】**

昔（工業技術院の時）は非独占が基本。独立行政法人化してからは独占でないと普及が難しいケースなどは独占も認めている。ただし、産総研単独の知財を独占契約する場合には公示を行い異議申し立ての有無を確認している。

Q 7. 会場から質問

- ① 海外の大学との共同研究は国内の大学と同じような考え方でやっているか？
- ② 人材がない場合、言葉の問題はどのように解決しているか？

A 7.

【高田氏回答】

人がいない場合には外部の専門家を利用すればよいのでは。

【中村氏回答】

- ① 海外の公的研究機関との共同研究の場合、成果帰属が問題となることがある。国内の場合共同発明ならば共願、どちらかの発明ならば単願としている。海外の場合には、最初から共有・半々の持分比率にしたがることもあるが、相手方の研究開発能力を見てどのようにするか交渉する。裁判管轄については、訴える側が訴えられる側の国に行きって訴訟を起こすというようにする場合が多い。

【小暮氏回答】

- ① 理研も産総研と同様
- ② 顧問弁護士を活用している。

【松田氏回答】

- ① 東京大学もほぼ同様。
- ② その時々に必要な外部の人材を活用する

Q 8. 会場から質問

- ① 知財について、片方の機関では発明者に返却し、片方の機関では機関として出願するとした場合、どのようにしたケースがあるか？
- ② 上記の場合で発明者が出願する機関に譲渡した場合に発明補償はもらえるのか？

A 8.

【高田氏回答】

- ①② 九州大学の事例では発明者が相手機関に譲渡し、その譲渡契約の中で対価を決めている。

【中村氏回答】

- ①② 発明者と共同出願ということも可能ではあると思われるが、産総研としてはライセンスにつながるようなものであれば産総研の職員と同じような扱い（補償金を支払い譲渡してもらう）をさせていただきたい。

【小暮氏回答】

- ①② 発明者が理研に譲渡したいといっても、TLOや知財本部の承認を文書で確認してからでないと進めない。

**【高田氏からの提案】**

他大学の研究者との共同発明という発明開示があったらその相手大学の知財本部やTLOにどういう取扱になっているかお互い確認するようにしましょう。

**【松田氏回答】**

② 発明者は譲渡すれば補償金が入るが、自分で特許費用を負担すればライセンス収入が入る可能性がある。そのため一概にどちらがいいとはいえない。

**Q9. 会場からのご意見**

研究者の異動や複数大学間の共同研究では紛争が起こりやすいと考えられるので、契約条項に仲裁調停に関する記述を入れるということが重要になってくると思われる。

以 上

# 複数大学間の共同研究

## UNITT

2005年9月9日

九州大学ビジネススクール助教授  
九州大学知的財産本部技術移転Gr.リーダー  
高田 仁  
takata@imaq.kyushu-u.ac.jp

## 観点(1) 研究開始時

- どのタイミングでどんな契約を締結しているか。
  - NDA、MTA、共同研究、契約なし、・・・等
- 契約で定める内容は何か？
  - 守秘、研究テーマ、知財の取り扱い、・・・等
- 誰が契約締結および管理の実務を担っているか？
  - 知財本部、学内他部署、TLO、・・・等
- 契約に関して、研究者の周知・理解・実行のほどは？

## 観点(2) 共同研究終了時

---

- 特許の共同出願やマテリアルの共同管理に関するIIA(Inter-institutional Agreement)に関する基本的考えは？
  - 出願可否の判断は？
  - 共願特許の費用負担は？
  - 知財管理、ライセンス活動の主体の決め方は？
  - 技術移転成功時の報酬獲得の考え方は？(例えば、全収入の15～25%を成功報酬として受領する、等)
  - 共願契約やライセンス契約のサイナーは？
- ”困った事例”、”上手くいった事例”の紹介

## 観点(3) その他

---

- 特許法69条の解釈が与える影響について
  - 試験研究の例外範囲が狭く解釈される……
  - Madey v.s. Duke Univ.
  - 米国バイオベンチャー v.s. 浜松医科大
  - 大学間の研究ライセンス契約や権利不行使の宣言等の方策は有効に機能するか？

近年、特許法69条の解釈(特許は試験研究には及ばないと定める)に関する議論が活発化しており、大学における研究が他者特許に抵触する場合、実施許諾が必要との見方も出ている。

2005年9月9日

# 複数大学間の共同研究



独立行政法人 産業技術総合研究所  
知的財産部門 知的財産企画室長  
中村達之

独立行政法人 産業技術総合研究所

## 大学との共同研究・共同特許出願

平成16年度に産総研が行った共同研究(1,756件)のうち、大学を共同研究相手に含むものは、約23%

(企業と大学の両方を含むものは、共同研究全体の2%)

共同研究相手の内訳

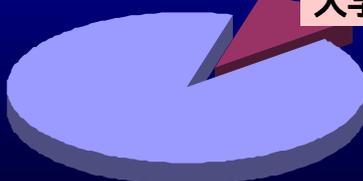
大学を含む



大学等間の共同研究では、企業との共同研究に比べ、特許出願が少ない。

共同出願相手の内訳

大学を含む



平成16年度に産総研が行った共同特許出願(416件)のうち、大学等を共同出願人に含むものは、約10%

(企業と大学の両方を共同出願人に含むものは、共同特許出願全体の約5%)

## 共同研究の開始

大学等と共同研究を行う際に、秘密保持契約等を締結し、秘密情報の交換をすることは少ない。

**【理由】基礎研究が多く、秘密意識が小さい？**

企業等が加わる場合には、秘密保持契約等を締結することがある。

例えば、大学等がシーズ技術を、企業がニーズ情報を互いに開示する。

今後：共同研究前の研究成果については、特許出願をしておくこと、秘密保持契約を締結すること、が望まれる。



## 共同研究契約



大学等は自己実施を行わないので、不実施補償が議論になることはない。

ベンチャー起業の予定があれば、できるだけそれを盛り込んだ共同研究契約とする。

技術移転にTLOを用いること、技術移転に必要な情報をTLOに開示する旨を、共同研究契約書に記載する。

共同研究契約締結の煩わしさからか、研究の範囲を広めに設定することが多い？しかし、1人の研究者が複数の共同研究を行う場合に、共同研究契約間で、範囲を明確に切り分けることが必要。

## 共同特許出願

持分契約書(共同出願契約書)

- ・共有者それぞれの持ち分割合
- ・費用負担(持ち分割合で負担)



・第三者への実施契約を、どちらの機関(或いはTLO)が行うかを、持分契約書中に決めることも可能

発明者の決定、貢献度の判断の際に、「研究ノート」が役立つことがある。

## 研究成果の実施許諾

TLOの連携

実施契約交渉の窓口が決まっていないと、実施希望者は誰と交渉したら良いかわからず、混乱する。

実施契約窓口の決め方(案)

- ・中心的な研究者の所属する機関(またはそのTLO)
- ・持ち分の多い方の機関(またはそのTLO)



交渉窓口となっていない側が実施者を紹介し、成約した場合には、紹介料を支払うのも一案。

## 事例

・特許出願の要否について、機関どうしで意見が合わないことが懸念される事例

・窓口となって実施契約交渉を行い、成約に至ったが、共有持ち分が少なく、十分な報酬が受けられなかった事例



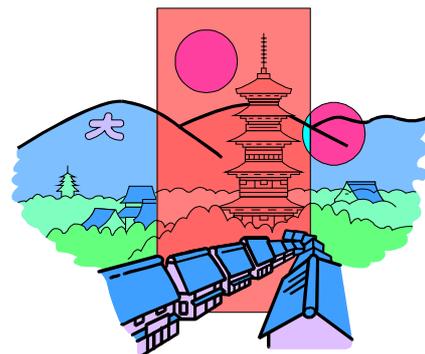
独立行政法人 産業技術総合研究所

# ありがとうございました。

産総研の産学官連携・知的財産に係る規程等の詳細につきましては、

[http://www.aist.go.jp/aist\\_j/collab/index.html](http://www.aist.go.jp/aist_j/collab/index.html)

をご覧ください。



独立行政法人 産業技術総合研究所

## 産学連携実務者研修UNITT

### 「複数大学間の共同研究」

日 時 :平成 17 年 9 月 9 日 15:30 ~ 17:00

場 所 :青山学院大学

パネリスト : (独)理化学研究所 知的財産戦略センター  
知的財産戦略グループマネージャー 小暮 肇

### 要旨

#### 研究開始時のマネジメント

- 1 研究契約締結時期 共同研究開始前
- 2 共同研究契約内容 特許等の出願・実施、研究分担など
- 3 契約締結・管理担当者 知財創出・活用チームが担当
- 4 契約締結の必要性の周知 所内HP掲載などにより周知

#### 研究終了後のマネジメント

共同出願の管理 共同出願協定書締結

- (1) 技術移転活動の主体者 原則各共有者が実施
- (2) 主体者の成功報酬 取り決めなし
- (3) 出願手続き 主発明者が所属する出願人
- (4) 費用負担 持分に依りて負担

以上

# 複数大学間の共同研究

平成17年9月9日  
株式会社東京大学TLO  
取締役 松田邦裕

## 東京大学における企業との共同研究契約・成果の取扱い

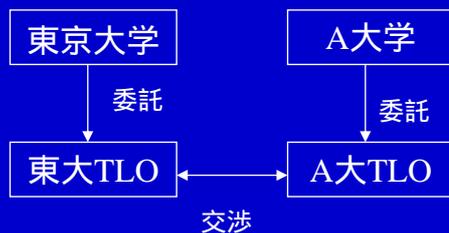
- ・共同研究契約締結業務は、基本的に大学自身で行なう。
- ・大学からの依頼を受け、契約交渉にTLOがあたることもあるが、この場合、業務報酬を大学からTLOはいただく。
- ・発明の成果の特許出願可否・出願手続き・共同出願契約締結業務はTLOが行なう。
- ・共同出願先が共同出願特許の独占実施権を希望する場合、出願費用の全額負担・契約一時金・ラングロイヤリティを要求する。
- ・共同出願先が共同出願特許の独占実施権を希望しない場合には、技術内容・第三者へのライセンス可能性等を考慮し、対応する。

## 東京大学における他大学等との共同研究契約・成果の取扱い

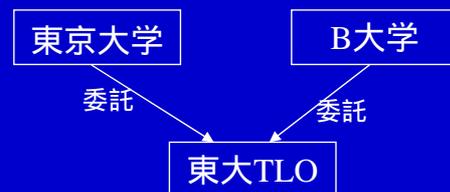
- ・共同研究契約締結業務は、大学自身で行なう。
- ・成果の持分は発明寄与度で決定。
- ・発明の成果の内容によっては、東大が承継しないこともある。
- ・発明の成果の特許出願可否・出願手続き・共同出願契約締結業務はTLOが行なう。
- ・大学間の共同出願の場合、双方不実施機関のため、出願費用は原則持分按分。
- ・ライセンス業務は、どちらか一方の機関で行なう(東大が行なう場合には、実際は東大TLOが行なう。)
- ・技術移転成功報酬は、20～30%。

## 大学間の共同出願・ライセンス体制

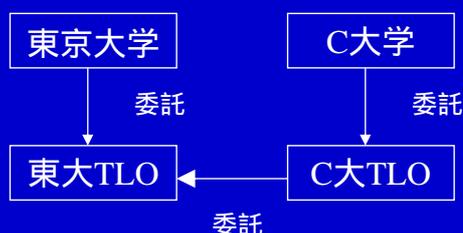
パターン



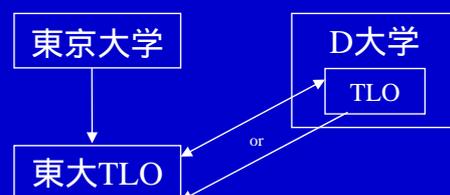
パターン



パターン



変形パターン



## 大学間の共同出願・ライセンス体制別による違い

## ・TLOの報酬額が変わってくる。

例えば、

(1)ライセンス業務受託報酬をライセンス収入の25%

(2)TLO間の成功報酬をライセンス収入の20%

(3)持分を50%づつとした場合に、

100万円のライセンス収入を得たときに、

パターン :  $(100万 \times 20\% + 100万 \times 40\%) \times 25\% = 15万円$ パターン :  $100万 \times 50\% \times 25\% \times 2大学 = 25万円$ 

## ・契約内容が変わってくる。

業務委託契約？ 役割・配分の取り決め？

## 技術移転活動の主体決定基準

基本的な考え方：主たる発明者の所属機関が主体となるのが好ましい。

## 基準

過半数超の持分を有する機関(主たる発明者の持分が多いという前提)

持分等分の場合には、主たる研究者の所属する機関

特別な事情がある場合には、協議の上決定。



出願維持手続きの管理も上記主体が主に行なう。

## 解決すべき課題

- ・発明者が2つ以上の大学等に所属する場合の研究成果の取扱い
- ・大学における特許出願費用予算枠の拡大(特に海外出願)

ご清聴ありがとうございました。

## 複数大学間の共同研究 ～九州大学の経験～

九州大学ビジネススクール 助教授  
九州大学知的財産本部技術移転Gr.リーダー  
高田 仁  
takata@imaq.kyushu-u.ac.jp

©2005, M. Takata, Kyushu Univ.

## 前提：知財本部とTLOの関係

- 九大TLO = 専属TLO(包括契約を締結)
- 知財本部とTLOは同じ大部屋で業務を実施
- 形式上は、・・・
  - **上流**(各種規定整備、知財戦略立案、教員の啓発など知財創出に関わる業務)は、主として知財本部が対応
  - **下流**(ライセンスやマッチングファンド管理など知財活用に関する業務)は主としてTLOが対応
- **実態は、個別の発明案件毎に担当アソシエイトを定め、上流から下流まで一貫して対応**
- **常勤アソシエイト数 : 総計 8.5名**

## 他大学との共同研究(再委託契約)

- 国プロ関連がほとんど
- 国プロ委託契約の特徴：
  - 国からの委託契約の“再委託”
  - 契約内容は、親契約に準じる
  - 契約書雛形の変更は困難
  - 親契約でバイドール適用 子契約でも適用
  - 共同発明に関する記述はなし
- 大学間の共同研究契約は、実績少ない  
ほとんどがインフォーマルな共同研究に基づく？

## 他大学との共同出願(一般例)

- 出願件数: 10件(2004年度。企業を含む共願件数はずっと多い)
- 一般的な共同出願契約の概要：
  - サイナー: 大学
  - 出願手続き: 主たる発明者が所属する機関
  - 出願費用負担: 持分比で負担
  - ライセンス活動: 主たる発明者が所属する機関(のTLO)が行い、出願人に対して定期的に状況報告
  - ライセンス収入の分配: TLOの成功報酬(20~30%)を記載
- 本学研究者の貢献度が低ければ、本学は承継せず研究者個人に取り扱いを任せる
- 相手大学から「先生個人が権利を持つ場合、先生には持分比に応じて特許費用を支払ってもらいます…」という通知があったことも(先生をいじめてるだけ?)

## 【イレギュラーケース(例)】

- 米国の某州立大学との共願契約
- IIA(Inter-Institutional Agreement)概要
  - 出願国: 米国のみ
  - サイナー: 両大学名
  - 出願手続き: 米国大学が実施
  - **特許出願維持費用: 米国大学が負担**
  - ライセンス活動: 米国大学が実施
  - **ライセンス収入の分配: 米国大学が25%を控除**  
(この大学の通常成功報酬は15%)
  - 米国大学は、ライセンス収入から、特許出願費、ライセンス経費、成功報酬、を優先的に控除回収できる
- 基本的考え方
  - 本学としては、ライセンス活動に全く関与できない中で、特許費用ばかりがかさむリスクを下げたい。
  - 成功報酬料率を通常よりもアップして米国側インセンティブを高める
- 通常の共同出願契約よりも、ある意味で健全(有望案件の場合、本契約条件のほうが有効?)

## 【困ったケース】

### A) 民間の“研究機関(不実施機関)との共同研究・共同出願

- 「不実施なので、特許費用は折半」を強く主張
- かといって、知財活用の意欲が希薄だったりする

### B) 公的研究機関

- 独占実施許諾が出来ない
- ライセンス活動の主体を決めない(どちらもライセンス活動できる = 混乱)
- ライセンスに関して成功報酬の概念を持ち込めない

【ご意見をお寄せ下さい】

takata@imaq.kyushu-u.ac.jp



©2005, M. Takata, Kyushu Univ.

9月9日(金) 17:30~19:00

Room 1 940 教室

# ライセンス契約のバリエーション

## モデレーター

伊藤 伸 農工大ティー・エル・オー株式会社 代表取締役社長

## パネリスト(発表順)

天神 雄策 株式会社東京大学TLO アソシエイト

兼平 重和 株式会社テクノネットワーク四国 技術移転部長

石川 浩 持田製薬株式会社 知的財産部長

飯田 聡 弁護士、弁護士知財ネット

# 「ライセンス契約のバリエーション」議事録

## 1. 日時

平成17年9月9日(金) 17:30 ~ 19:00

## 2. 場所

青山学院大学 青山キャンパス 14号館 4階 Room1 940号室

## 3. モデレーターとパネリスト

モデレーター：伊藤 伸(農工大ティー・エル・オー株式会社 代表取締役社長)

パネリスト：天神雄策(株式会社東京大学TLO アソシエイト)

兼平重和(株式会社テクノネットワーク四国 技術移転部長)

石川 浩(持田製薬株式会社 知的財産部長)

飯田 聡(弁護士、弁護士知財ネット)

## 4. 概要

### (1) 伊藤 伸氏によるあいさつ

モデレーターより、「ライセンス契約のバリエーション」のセッションで議論してもらいたいポイント(以下の3点)の説明があった。

ライセンス契約には、条文・分野・留意点などのバリエーションが色々ある。

バリエーションの背景には考え方、理由がある。

バリエーションの理解が深まると、ライセンス関係者が提案できる範囲が広がる。

### (2) 天神雄策氏によるプレゼンテーション

『技術移転契約のバリエーション(プレゼンテーション資料)』に基づき説明がなされた。まとめとして以下3点の説明があった。

ベースとなる契約は類型化できるが、最終合意内容はケース・バイ・ケースで、バリエーションに富む。

バリエーションは、大学と企業が互いの事情を考慮し工夫して生まれる成果。

様々なバリエーションにより大学と企業の「Win-Winの関係」が可能となる。

### (3) 兼平重和氏によるプレゼンテーション

『UNITT セッション「ライセンス契約のバリエーション(プレゼンテーション資料)」』に基づき説明がなされた。

四国TLOの概要と特徴説明。

・広域TLOである。

- ・ 契約の背景に大学・高専毎の契約方針、手続きの差などの多様性がある。  
ライセンス契約の説明。
- ・ 先生の研究継続を考慮（継続研究、異動先での研究継続）。

#### （４）石川浩氏によるプレゼンテーション

『民間企業への技術移転～ライフサイエンス分野を中心に～（プレゼンテーション資料）』に基づき説明がなされた。

まとめとして以下の４点の説明があった。

ライフサイエンス分野のライセンス対象技術はリサーチツールが多い。

リサーチツールなので「リサーチライセンス」が必要、またはM T A 契約が適している。

製品として未完成なので、技術指導付きの共同研究が望まれる。

リサーチなので特許法上の試験研究の考え方が重要。

「研究の自由度」と「ベンチャー育成や製品化のための独占」のバランスが重要。画一ではないということ。

#### （５）飯田聡氏によるプレゼンテーション

『ライセンス契約のバリエーション(プレゼンテーション資料)』に基づき説明がなされた。  
ライセンス契約時の留意点（基本事項・権利関係・秘密保持）。

#### （６）質疑応答

Q 1 . 会場から天神氏に質問

天神氏資料の 1 ページ目で技術開示契約からライセンス契約までが一本で書かれているがどのような区切りを意識しているのか？

特許費用負担の分担方法との記述(資料 5 ページ)があるが実例があれば教えて欲しい。

A 1 .

【天神氏回答】

特に明快な区切りがある訳ではない。例えば、技術開示契約には、たいていの場合、企業が開示を受けた技術のライセンス契約を希望する時の手続き等が定められている。企業からそのような希望があれば、技術開示契約の期間からライセンス契約の期間へ移行するということになる。

複数企業で特許費用を按分することになったが、ライセンス先企業が増えた為、過去の費用に遡って按分をやり直そうとした結果、計算や手続きが複雑になり過ぎ、断念したことがある。

Q 2 . 会場から飯田氏に質問

飯田氏の説明内容「特許とライセンスの本質」について、特許権を物権と考え、ライセン

スを権利付与と考えるのが通常感覚にかなうのではないか？

A 2 .

【飯田氏回答】

いろいろな考え方があるが、特許ライセンスの本質は「禁止権の不行使特約」と考える方が整合性が取れることが多いと思う。

Q 3 . 会場から石川氏に質問

石川氏が説明の中で「共同研究時にM T Aが相互に確認されていないケース」を問題点として挙げられたが、具体的な問題について説明が欲しい。

A 3 .

【石川氏回答】

共同研究の中で相互にマテリアルを交換しながら研究を実施するが、生物関連のマテリアルは自己増殖するので取り扱いを明確にする必要がある。

Q 4 . 会場からの質問

大学発ベンチャーでは教員が自分の出した特許を自分のベンチャーで実施するケースが考えられるが、その場合の留意点を教えて欲しい。

A 4 .

【兼平氏回答】

利益相反に留意すべきと考える。例えば以下の論点がある。

ベンチャー企業からロイヤリティが大学に入り、研究者（教員）に利益が還流すること。

ベンチャー企業と大学が共同研究を実施することで企業から大学にお金が入る。

【伊藤氏補足説明】

利益相反への留意が大切。ベンチャーはお金がないので多額のライセンス対価は払えない。しかし、特許技術の普及を考慮した妥当な対価を決めることが必要。

Q 5 . 会場からの質問

対価としてエクイティを取得する場合の留意点・事例について教えて欲しい。

A 5

【飯田氏回答】

株で貰うことは、資産としてはハイリスク・ハイリターン型と考えられる。

【天神氏回答】

エクイティを前提としてない条件をベースとして考えるべき。例えば、契約時一時金1000万円、ランニングロイヤリティ %という条件を考えているとすると、「一時金1000万円のうち、特許費用実費相当の100万円は現金でお願いします。残りの900万円をエクイティで頂くとしてどれくらいが妥当でしょうか？」という交渉になる。

大学としては現金で頂く方が好ましいので、こちらから「エクイティで」という話を持ちかけることはしないし、ランニングロイヤリティで頂くべき分をエクイティで考えることはしていない。

Q 6 . 会場からの質問

ランニングロイヤリティで上限（ランニングロイヤリティの支払総額の上限）を設けることを求められたケースがあるが、上限の決め方が判らない。事例等があれば教えて欲しい。

A 6

【兼平氏から回答】

相手側に事業計画を出して貰って事業計画の範囲内ならばXXX が上限、範囲を超えた場合にはZZZ の条件、と言うように事業計画をベースに取り決めることも可能ではないか。

以上

## ライセンス契約のバリエーション

天神 雄策

株式会社 東京大学TLO

### 1. ライセンス契約のバリエーション

- ケース・バイ・ケースが原則
- 東京大学TLOにおける主要3分類(技術開示契約・オプション契約・ライセンス契約)
- その他の契約(秘密保持契約・成果有体物提供契約・合意書・MOU・L[他])

### 2. 技術開示契約のバリエーション

- 技術指導付き技術開示契約
- 独占的技術開示契約
- 優先交渉権付き技術開示契約

### 3. オプション契約のバリエーション

- 独占のライセンス予約契約
- 非独占のライセンス予約契約
- 独占・非独占ライセンスの選択権付きライセンス予約契約

### 4. ライセンス契約のバリエーション

- 独占ライセンス契約
- 非独占ライセンス契約
- 複数独占ライセンス契約

# UNITTセッション

## 「ライセンス契約のバリエーション」

- - - 広域連携型の四国TLOにおける取扱い - - -

平成17年9月9日

(株)テクノネットワーク四国(四国TLO)

技術移転部 兼平重和

## 四国TLOの概要

社名:株式会社テクノネットワーク四国  
(通称:四国TLO)

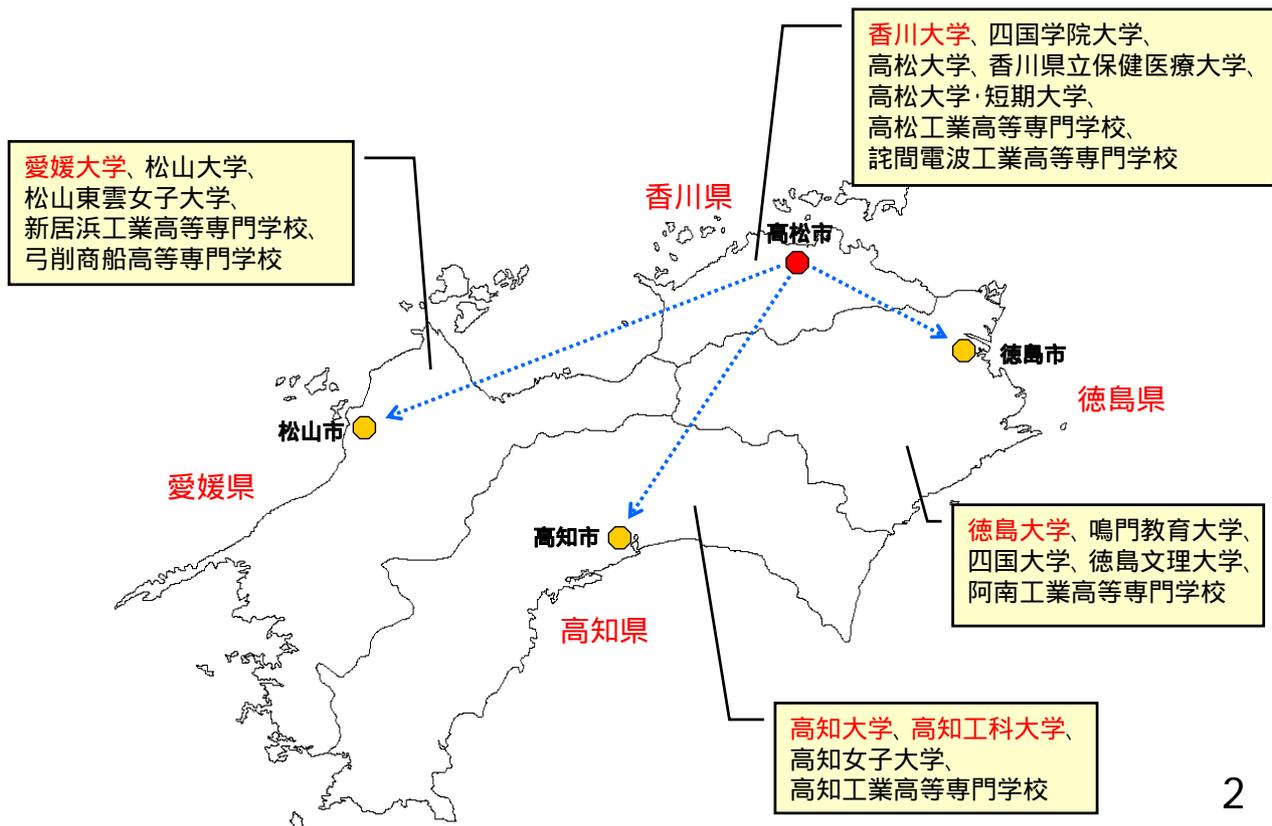
設立:平成13年2月15日  
(平成13年4月25日  
文部科学省、経済産業省からTLO承認)

資本金:2650万円(530株)

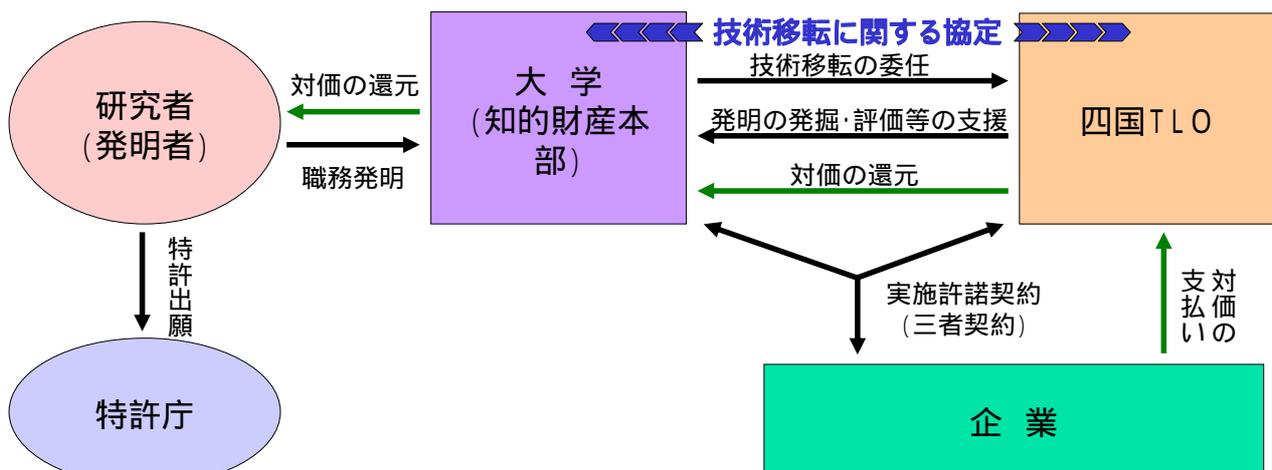
職員:常勤 9名

特徴:5大学が中心となって設立した広域連携型TLO

# 四国TLOと連携する大学・高専



# 大学と四国TLOとの連携体制



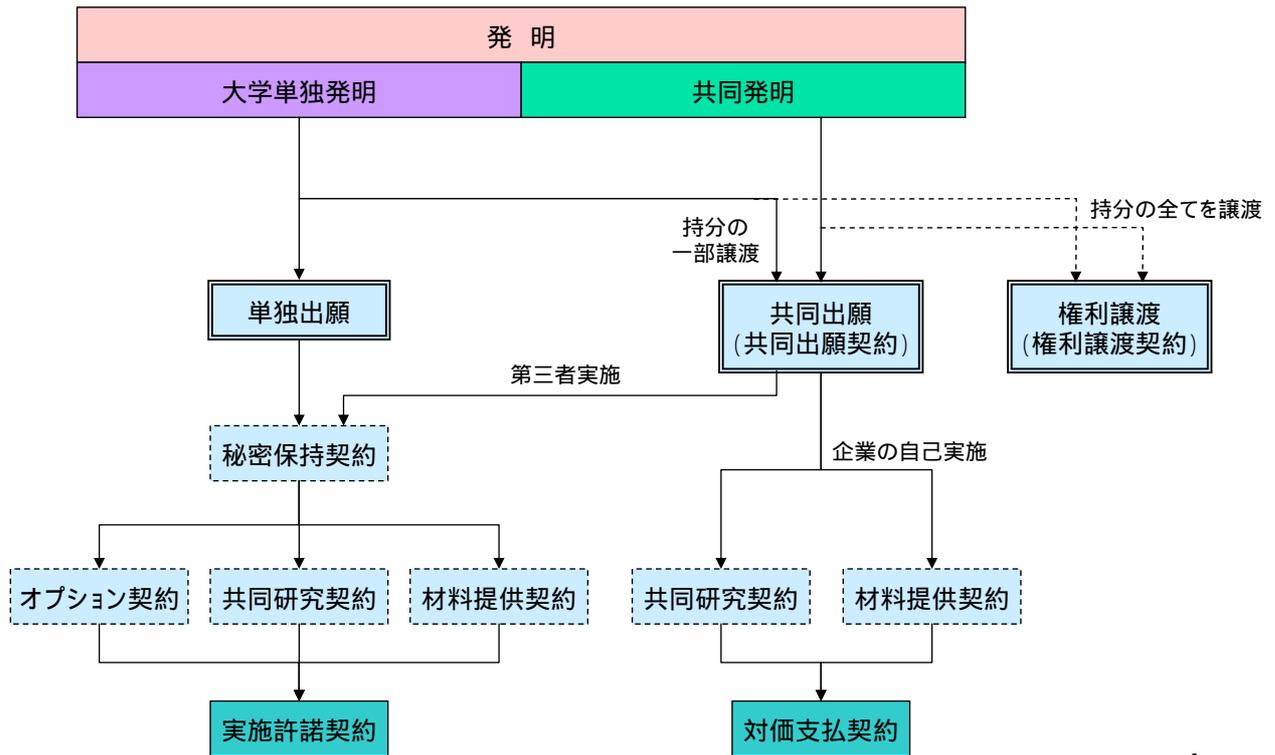
**知的財産本部の役割**

- ・シーズの発掘
- ・一次スクリーニング
- ・特許性 / 事業性最終評価
- ・特許出願 (大学で処理する案件)
- ・戦略決定
- ・総括的管理

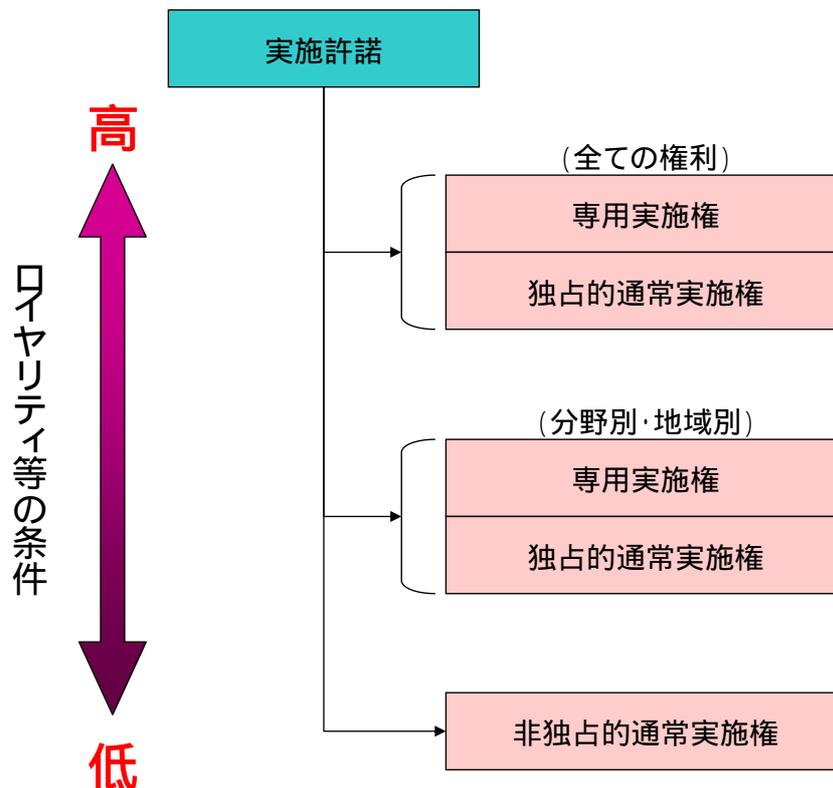
**四国TLOの役割**

- ・シーズ発掘の支援
- ・特許性 / 事業性評価の支援
- ・特許出願 / 管理維持の支援
- ・発明の売り込み
- ・企業とのライセンス交渉
- ・ロイヤリティ収入の確認管理

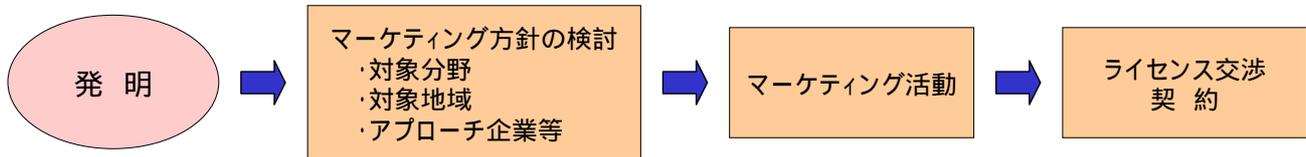
# 権利の種類と関連する契約



# 実施許諾の種類



# 広域連携型TLOに 特徴的な契約は…？

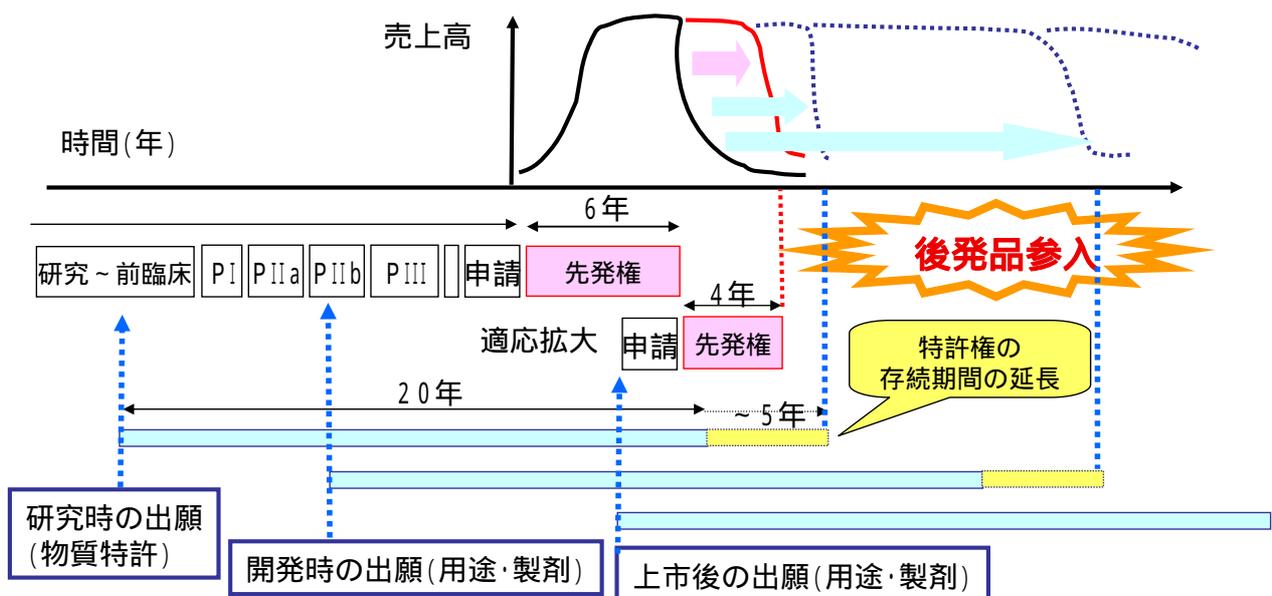


# 「ライセンス契約のバリエーション」 民間企業への技術移転 ～ライフサイエンス分野を中心に～

石川 浩(持田製薬)  
大学技術移転協議会 UNITT  
2005年9月9日(金)  
於:青山学院大学

1

## 医薬品の研究開発と知的財産権の活用



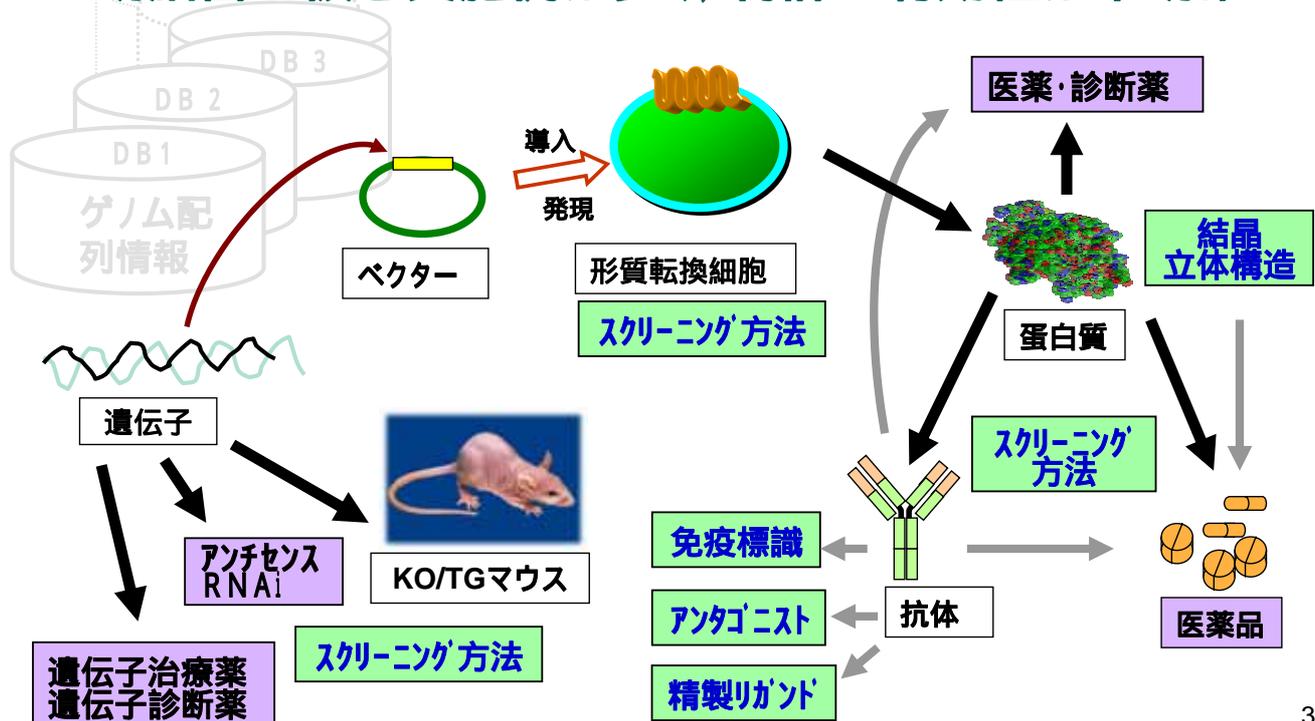
### 医薬品研究開発の特徴

長期の高額投資と低製品化確率、さらに製品は高収益  
製品「価値最大化」と「寿命延長」のために特許を活用した  
ライフサイクルマネジメントを実施  
初期探索には多様な新技術を活用し、開発中期は汎用評価技術が中心

2

# バイオ技術の特徴と創薬

研究成果にはリサーチツールと製品が混在  
明細書は仮想実施例が多く、特許の有効性が不明確



## リサーチツールとは？

大学や企業を問わず、科学者が実験室内で使うあらゆる資源：材料・機器・方法・データベース・ソフトウェア等

例：遺伝子(DNA) 蛋白質 抗体 測定方法 スクリーニング方法  
MASS 分光光度計 ゲノム塩基配列DB

蛋白質立体構造解析ソフト バーチャルスクリーニングソフト etc

特許例：PCR法特許 コーインボイヤー-遺伝子組換基本技術の特許 etc

2004年11月 産業構造審議会WG報告書

「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」

## リサーチツール 3つの類型

汎用型……………研究テーマに限らず汎用されるもの  
(装置・試薬等として販売 / 汎用方法)

特殊型(I)……………研究テーマに特有の道具 / 材料等  
研究段階でのみ利用(発見・評価のツール)

特殊型(II)……………研究テーマに特有の道具 / 材料等  
製品化後も利用関係を生じる技術

# 試験・研究の例外規定

## 特許法第69条第1項

第68条 (特許権の効力)

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を占有する。(後略)

第69条 (特許権の効力が及ばない範囲)

第1項 **特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。**

特許権の効力 独占排他権(68条)

実施する効力(利用発明による制限)

禁止する効力(試験研究による制限)

考え方<産業発達の為、特許権者と公益との調和点を立法>

<通説> 染野説 (染野啓子 AIPPI, Vol. 33(3),p5(1988))

対象: **特許発明それ自体を対象とするもの**

目的: **「技術の進歩」を目的とするもの**

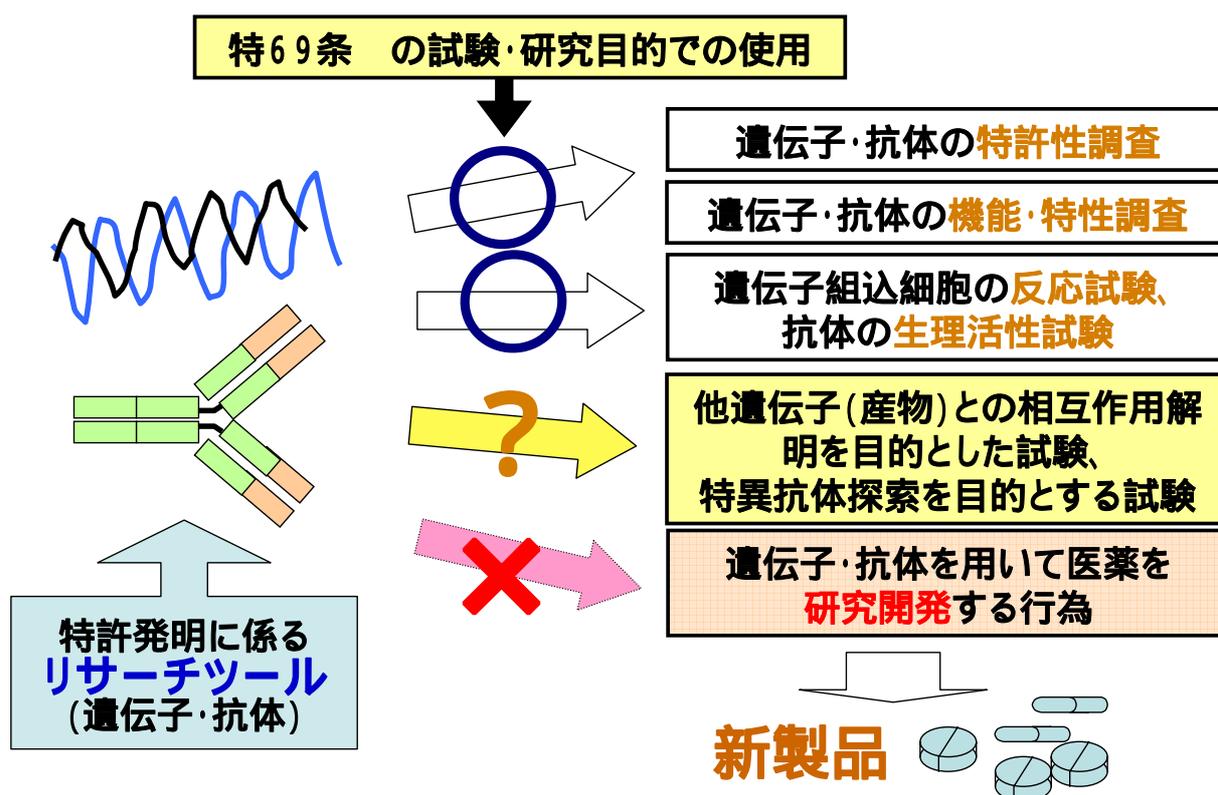
**1. 特許性調査 2. 機能調査 3. 改良・発展を目的とする試験**

2004年11月 産業構造審議会WG報告書

「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」

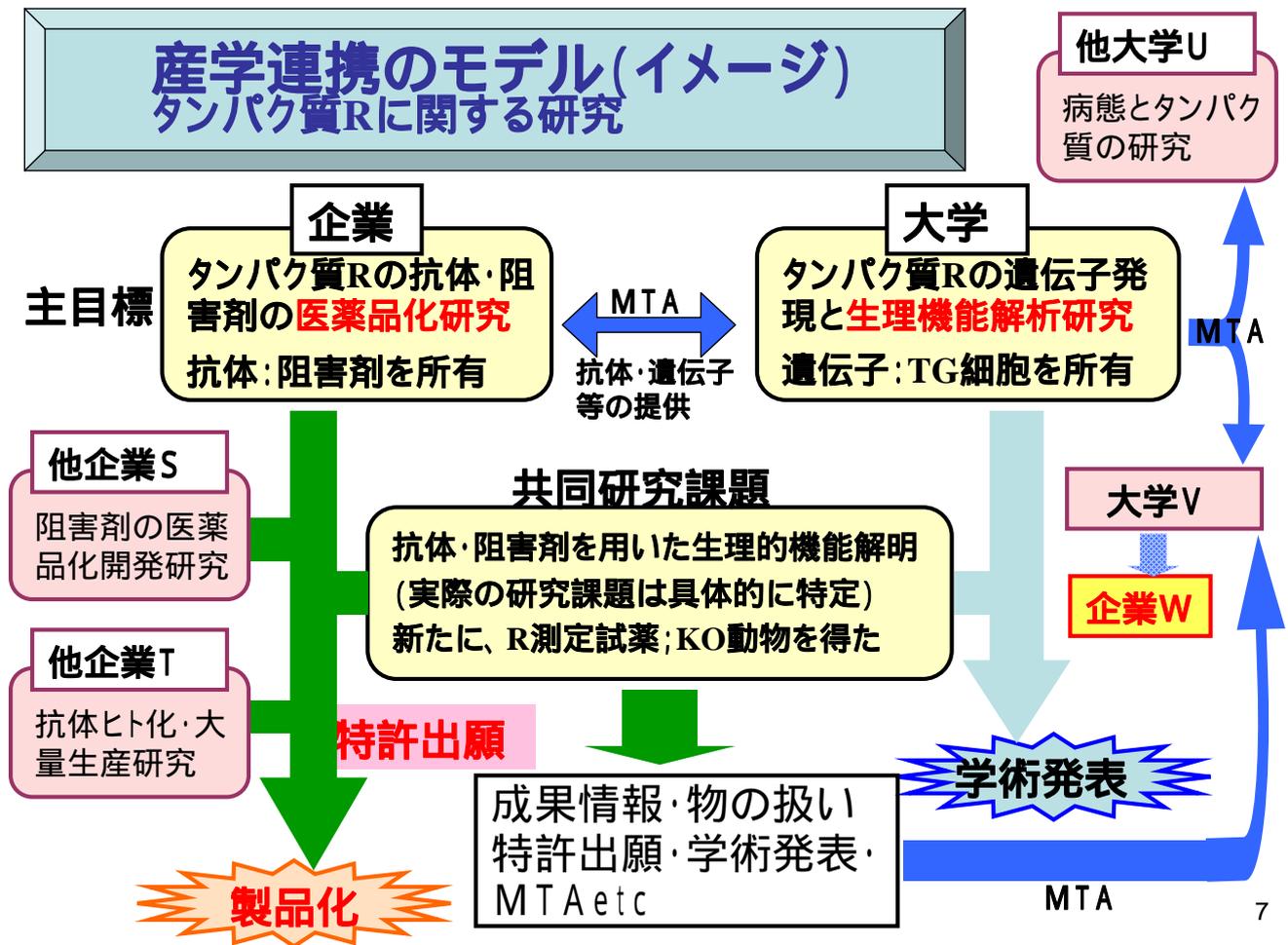
5

## 試験・研究の範囲を「研究」に当てはめてみる



6

# 産学連携のモデル(イメージ) タンパク質Rに関する研究



## 注目する大学の技術 ライセンスを受けたい技術 / 特許等

- 革新的な測定・評価技術を持っている
- 特定のリサーチツール(マテリアル・評価系)が使える
- 最先端の手技・ノウハウで評価ができる
- 特許をクリアーして評価ができる・マテリアルが使える
- 論文等で、評価等に権威がある
- 技術指導を受けられる
- .....
- 技術指導を伴う共同研究、その成果物、基本技術のライセンスという事が多い
- 移転する技術はリサーチツールが多い
- 一方、権利関係をクリアーにするためだけの、単純な特許ライセンスもある(少ない)

# リサーチ(研究)ライセンス 製品(商業)ライセンスとの比較

- 製品の売上がない 対価は定額？
  - 対価算定の根拠が曖昧(先例が少ない)
    - 研究規模・実施回数による考慮
    - 製品化後を考慮(リーチスルー)
  - 試験研究の免責行為と実施行為の範囲が不明確
  - 製品開発研究と、純粹基礎研究とを考慮
  - 研究成果の扱い要求 成果公表・知財帰属
  - 秘密保持(成果の公表)
  - 独占・非独占の考え方 リニアモデル・集積モデルか
- 共同研究契約の中で技術移転がなされ、  
研究ライセンス・MTAが相互に確認されないケースが散見  
(特許が登録されていないから?)

9

## MTA(マテリアルの移転契約)の整備

- ガイドラインの活用(良い雛型は?)
- 使用制限(目的限定 場所制限)
  - (所有権の完全移転ではない、  
占有権と使用权の移転)
- 秘密保持と情報共有
- 研究成果の公開制限 公開時の出所表示
- 研究成果の利用 知財化(改良発明含む)の制限
- 再分譲禁止(マテリアルと情報の集中管理)
- 費用分担
- 契約権限者と契約内容の関係

10

## 企業が特に大学等との契約で留意する事

- 契約の履行可能性 企業として何をしたいのかが反映されているか
- コンプライアンス重視、知財の扱いにも神経質 積極的にライセンスを受ける
- リスクベネフィット (将来)リスクの最小化 訴訟回避 未確定の事を契約対象としない 将来につけを残さない
- 契約の終了条件
- 秘密保持(技術流出防止と関係者の情報共有)
- (企業の社会的責任CSR / 大学等との関係の持ち方)
- (移転を受ける教官の業績)

11

御清聴  
ありがとう  
ございました

本発表は、石川浩 個人の立場の意見であり発表です。

12

# ライセンス契約のバリエーション

弁護士 飯 田 聡

## 第1 ライセンス契約の本質

### 1 ライセンス契約の本質

知的財産権の本質 = 権利? 禁止権 (差止請求権・損害賠償請求権)

ライセンス契約締結 = 権利の付与? 禁止権の不行使特約

和解的ライセンス 停戦協定

クロス・ライセンス 不戦協定

### 2 ライセンス契約に付随する内容

(1) 情報の提供

(2) 技術の指導

(3) 守秘義務

## 第2 ライセンス契約の締結

### 1 基本事項の特定

(1) 技術の範囲

(2) 目的の範囲

(3) 期間 (更新)

(4) 生産量 (最低・最大)

(5) 地域

(6) 独占性

(7) 品質管理 (商標ライセンスを伴う場合)

(8) ライセンス料 (額・算定方法)

### 2 注意点

(1) 独占禁止法 (ライセンス契約ガイドライン)

### 第3 ライセンス契約締結時に想定しておくべき事態

#### 1 類型1 (基本事項)

##### (1) 基本事項に関して

ライセンス料不払い

契約の範囲を超えた利用

##### (2) 対策

事前の調査・検討

契約の解除 契約終了 権利行使不行使特約なし 権利行使可能

契約の解除 情報の回収・違約金条項

#### 2 類型2 (権利関係)

##### (1) 改良発明

ライセンサーによる改良発明 追加ライセンス? 有償? 無償?

ライセンシーによる改良発明 譲渡? 逆ライセンス? 独占?

##### (2) 権利無効

権利無効 禁止権なし ライセンス契約不要

権利不爭義務・解除条件

##### (3) 第三者の権利侵害

第三者の権利侵害 禁止権行使される ライセンス契約無意味

免責条項 (ライセンシーの事実上の免責)

共闘条項 (通知義務・情報提供義務)

#### 3 類型3 (秘密流出)

##### (1) 営業秘密の流出

##### (2) 対策

秘密保持義務条項

違約金条項

不正競争防止法による対応

立証容易化の工夫

9月9日(金) 17:30~19:00

Room 2 930 教室

# 発明の評価と特許の維持管理

## モデレーター

高橋 真木子 東京工業大学 産学連携推進本部 特任助教授

## パネリスト(発表順)

高橋 富男 東北大学研究推進・知的財産本部 本部長代理・知的財産部長

平田 徳宏 九州大学知的財産本部技術移転部門 アソシエイト

久保 浩三 奈良先端科学技術大学院大学  
知的財産本部マネージャー/先端科学技術研究調査センター教授

# 「発明の評価と特許の維持管理」議事録

## 1. 日時

平成17年9月9日（金） 17：30～19：00

## 2. 場所

青山学院大学 青山キャンパス 14号館 3階 Room2 930号室

## 3. モデレーターとパネリスト

モデレーター：高橋真木子（東京工業大学 産学連携推進本部 特任助教授）

パネリスト：高橋富男（東北大学研究推進・知的財産本部 本部長代理・知的財産部長）

平田徳宏（九州大学知的財産本部技術移転部門 アソシエイト）

久保浩三（奈良先端科学技術大学院大学 知的財産本部マネージャー/

先端科学技術研究調査センター教授）

## 4. 概要

### (1) 高橋真木子氏によるあいさつ

プレゼンされる大学は成功事例ではあるが、その内容をそのまま導入できる訳ではない。ただし、参考となる点は沢山あると思われる旨の説明がなされた。

### (2) 高橋富男氏によるプレゼンテーション

『発明の評価と特許の維持管理（プレゼン資料）』にもとづき、東北大学の概要、東北大学における知的財産管理活用の方針・体制・実績などについて説明がなされた。

### (3) 平田徳宏氏によるプレゼンテーション

『発明の評価と特許の維持管理（プレゼン資料）』にもとづき、九州大学の概要、九州大学における知的財産管理活用の方針・体制・実績、今後の課題・目標などについて説明がなされた。

### (4) 久保浩三氏によるプレゼンテーション

『奈良先端科学技術大学院大学の知的財産管理（プレゼン資料）』にもとづき、奈良先端科学技術大学院大学の概要、奈良先端科学技術大学院大学における知的財産管理活用の方針・体制・実績などについて説明がなされた。

※ プレゼン資料「教員一人あたりのライセンス収入」MITとスタンフォード大の数値は2001年頃のデータ

## (5) 質疑応答

### Q 1. 会場から質問

知的財産を承継したが、その後ライセンス先が決まらなかった場合、特許を維持しない(審査請求、特許維持)という判断をどのようにして行うか?

A 1.

#### 【高橋(富)氏回答】

活用のめどが立たない場合、発明者に返還するという基本方針を取っている。

#### 【平田氏回答】

九州大学が出願した国内案件については返還の議論は無い。米国仮出願の案件について活用の可能性がないという説明を発明者に行い、本出願を行わないというケースがある。

TLOが出願した案件は審査請求期限が近づいてきたものについて活用の可能性がないという説明を発明者に行い、発明者が要求すれば名義の変更を行い、発明者が不要であれば流す。

#### 【久保氏回答】

お金がかかるタイミングで特許評価を行っている。審査請求期限の4ヶ月前くらいに発明者に聞き、またマーケティング活動の結果を踏まえ発明者に返還するか流すが、流すことの方が多い。海外出願の中間処理時も同様。

### Q 2. 会場から久保氏に質問

- ① 奈良先端科学技術大学院大学の方から発明届出数の1/3くらいしか特許出願していないという話を聞いたことがあるが、少なすぎないか?
- ② 特許出願を決める評価会議には発明者が参加するのか?

A 2.

#### 【久保氏回答】

- ① 相談を受けたものの6~7割くらいは出願を行っている。JSTの補助金を利用しているのでこのレベルを維持出来ている。特許出願費用の全てを大学が負担するようであれば、届出数の3割くらいしか賄えない。
- ② 特許申請のブラッシュ・アップを行うような場合には発明者も参加するが、大学が承継するか否かを決める場合には発明者は参加しない。

### Q 3. 会場から平田氏に質問

- ① マーケティングに際し平均何社くらい訪問するか?また、どのようにして訪問する会社を見つけるのか?
- ② 訪問した会社で話を聞く相手は知財部の人か?
- ③ マーケティングに際し秘密保持契約は結ぶのか?

A 3.

**【平田氏回答】**

- ① 一概に何社以上とは決めていない。材料系で平均5社、ライフサイエンス系で2, 3社以上。その領域のキーパーソンがいればその人から各社の情報を得られることもある。
- ② 窓口は研究所トップの方で、そこから研究企画の決裁権限のある人に話をしている。ただし、望ましい技術の情報は現場の研究者から聞くこともあるのでケースバイケースで対応している。
- ③ 基本的には秘密情報を含まない形での提示を行うため、秘密保持契約は結ばない。更なる情報を求めてきた場合には秘密保持契約を結ぶこともあるが、企業の方も安易に秘密情報を求めることはない。そのため発明のポイントを理解し、秘密情報部分を誤って開示しないようにすることが大切。

Q 4. 高橋(真)氏から平田氏に質問

有償で出願の明細書を企業にフル開示するということはあるか。

A 4.

**【平田氏回答】**

情報開示は基本的に無償。ただし、企業が導入に前向きな場合、最終時点で出願の明細書を企業に有償でフル開示することがあるが、それほど大きなフィーを収受するわけではない。

Q 5. 会場から質問

出願件数合計に対し大学単独出願、共同出願で出願費用は持分比率によるもの、共同出願で出願費用は相手先企業負担のものはそれぞれ何割か？

A 5.

**【高橋(富)氏回答】**

東北大は届出ベースで大学単独出願40%、共願で持分比率負担7%、共願で企業が全額費用負担39%。残りは個人による出願か、出願せず。

**【平田氏回答】**

九州大のデータは手元にないが、共願は62%でそのほとんどが出願費用相手先企業もち。

**【久保氏回答】**

奈良先端科学技術大学院大学のデータは手元にないが、おおよそ単願は6割、共願4割。共願のうち1～2割が相手先企業が全額費用負担。

**【高橋(真)氏回答】**

東工大は 360 件の出願のうち大学単願と共願が半々。さらにその半分を相手先企業が出願費用を全額負担しているという割合である。

**【高橋(富)氏からのコメント】**

企業が全額出願費用を持ってくれるので特許の評価をしなくていいというものではない。大学側で評価を実施し良い案件については大学側も費用負担をして権利主張もするべきと考える。

**【久保氏からのコメント】**

企業から費用負担するので一定期間独占期間を設定して欲しいという申し出もあるが、特許内容を確認し、他に直ぐにでも販売できるようであれば認めないし、そうでなければ申し出を受けるといようにケースバイケースである。

**Q 6. 会場から質問**

- ① 受付件数は昨年と比較してどのようになっているか？
- ② 出願戦略について昨年から変化はあるか？
- ③ 評価の時間とコストはどれくらいかけているか？

**A 6.**

**【高橋(富)氏回答】**

- ① 受付件数は月に 40～50 件。
- ② 出口・活用状況を見据えて出願するようにした。
- ③ 現状、出願費用を全額企業が負担する場合には評価を行っていない。単願などの場合、TLOに評価を依頼し、2週間くらいで発明者ヒアリングと市場調査が終了する。TLOには15万円/件くらい支払っている。

**【平田氏回答】**

- ① 数字はまとめていないが、はるかに増加している。
- ② 従来から出口を見据えてかなり絞っている。単独の研究室だと実用化が限られてくるため、学部を超えて技術をブラッシュアップできるよう、そのようなサポートに力を入れていく。
- ③ ケースによるが、2週間で何らかのレスポンスをするようにしている。

**【久保氏回答】**

- ① 2～3割増加している。昨年は70件で今年は100件の見込み（4割増？）。
- ② 出願戦略は基本的に変更なし。
- ③ 大学で承継する場合には時間は余りかからない。大学が承継しない場合にその根拠となるエビデンスを集めるのに1週間から10日かかることもある。承継しない場合には承継する場合の3倍のコストがかかっていると思われる。

**【高橋(真)回答】**

- ① 法人化前からTLO的なものがあったため大きな増加はなし。今年で500件程度。
- ② 前の3者と大きな違いはない。個人的感想としては単独では難しいが、その特許から派生する用途等から何か生まれるようなそういう特許を見つけて行きたい。
- ③ スムーズに行くものは1週間以内で出願ということもあるが、断るものや問題のあるものに関しては2週間を目途に回答等をしている。

**Q7. 会場からの質問**

- ① 単独出願の場合、市場性の評価はどのようにしているのか？
- ② 市場性まで考慮すると発明届けが出なくなるのでは？

A7.

**【高橋(富)氏回答】**

- ① 市場性はTLOの評価に任せている。TLOの評価が低い案件について、その分野の専門家に聞くこともある。
- ② 東北大の場合には発明啓発が必要無いくらい届出が多い。出願に経費がかかるので何でも出すというのは問題では。

**【平田氏回答】**

- ① 新規性が薄くとも市場が欲しがることがあるので、九州大では新規性だけでは判断しない。市場性については「市場性があるか」という判断ではなく、企業にヒアリングし出口の可能性がどれくらいあるのかを確認する。
- ② 市場性がないから出願しないという言い方ではなく、こう改善した方がよいものになるという提案という形で返すべき。

**【久保氏回答】**

- ① 要は出口があるかどうか。ただし、市場性があるかどうかわからない場合は出願する。この特許にもとづく商品の優位性が示せなければ、その旨を発明者に伝え納得してもらい、出願はしない。

**Q8. 会場からの質問**

- ① 評価体制の原資は？
- ② 知財本部に対する学内の評価は？

A8.

**【高橋(富)氏回答】**

- ① 文科省からの整備事業の補助金及び総長裁量経費が同額くらい。  
今年度からの共同研究契約の直接費の10%を産学連携経費として企業に負担してもらっており、その半分(5%)をいただいている。
- ② コストセンターであるという位置づけ。

【平田氏回答】

- ① 知財本部整備費やNEDOフェロー、総長裁量経費からは人件費が出ているようであるが、詳しいところはわからない。将来的には産学連携の間接経費でまかなっていくということも考えている。

【久保氏回答】

- ① 将来的には運営費交付金の中の人材でやっていく。また、産学連携の間接経費（10%）の半分を利用する。
- ② ライセンス収入を上げることで大学が役立つということをアピールし、研究費や補助金を獲得することを目標としている。

以 上

UNITT

# 発明の評価と特許の維持管理

2005年9月9日

**東北大学研究推進・知的財産本部**

本部長代理 知的財産部長

客員教授 **高橋 富男**

1

## 東北大学知的財産ポリシー（抜粋版）

### 1．帰属の明確化

・学内での研究の結果生じた発明等に基づく知的財産は大学帰属とする。

### 2．知的財産の社会での活用を優先

・知的財産の権利取得・運用にあたっては、「**社会における活用**」を第一義とし、**知的財産が死蔵されることなく、国内外で広く活用**されるように活動します。

### 3．企業との連携強化

・**大学とTL0との連携や学内リエゾン体制の強化**などにより、**企業の多様なニーズ**に対応します。

### 4．知的財産の活用を通じた新たな知の創造

以下省略

2

# 概要(2004年度)

## ※大学の規模

総教員数 H16年5月1日現在 2581名

(内、法文経・管理部門を除く) (2248名)

学生数 17,538名 (理系のみ 13,103名)

## ※発明届出件数 483件(内商標登録3件)

大学承継件数 404件

出願件数 313件

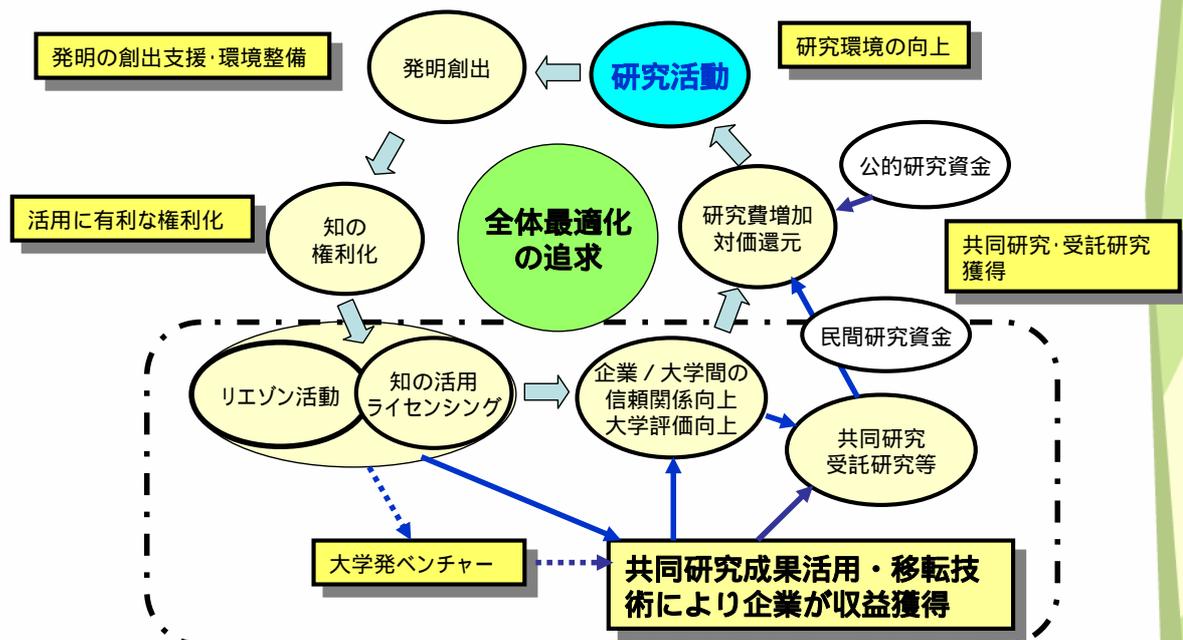
## ※産学官連携(前年度比)

共同研究契約 392件(138%) 1,675百万円(148%)

受託研究契約 428件(115%) 4,221百万円(122%)

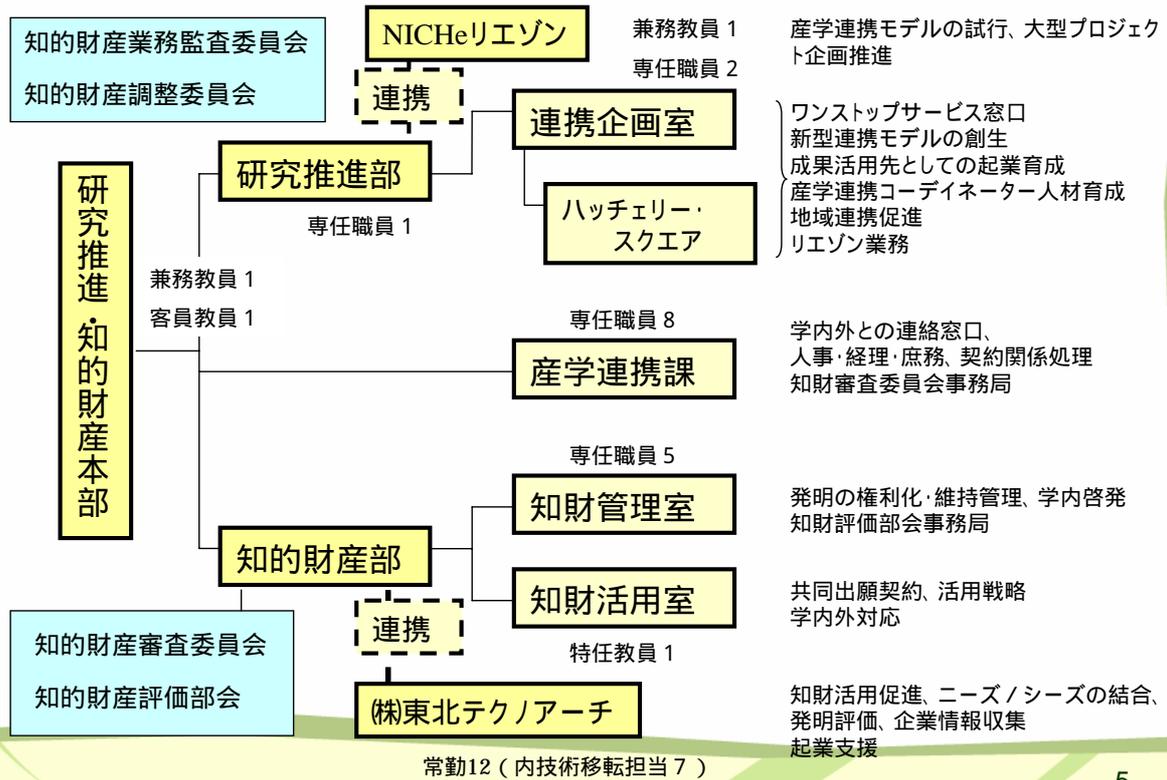
奨学寄附金 3,592百万円(123%)

## 知的創造サイクルの善循環モデル



「研究成果の活用第一」を重視し、研究環境整備に  
力点を置いた産学官連携推進モデル

東北大学研究推進・知的財産本部組織 (H17年度)

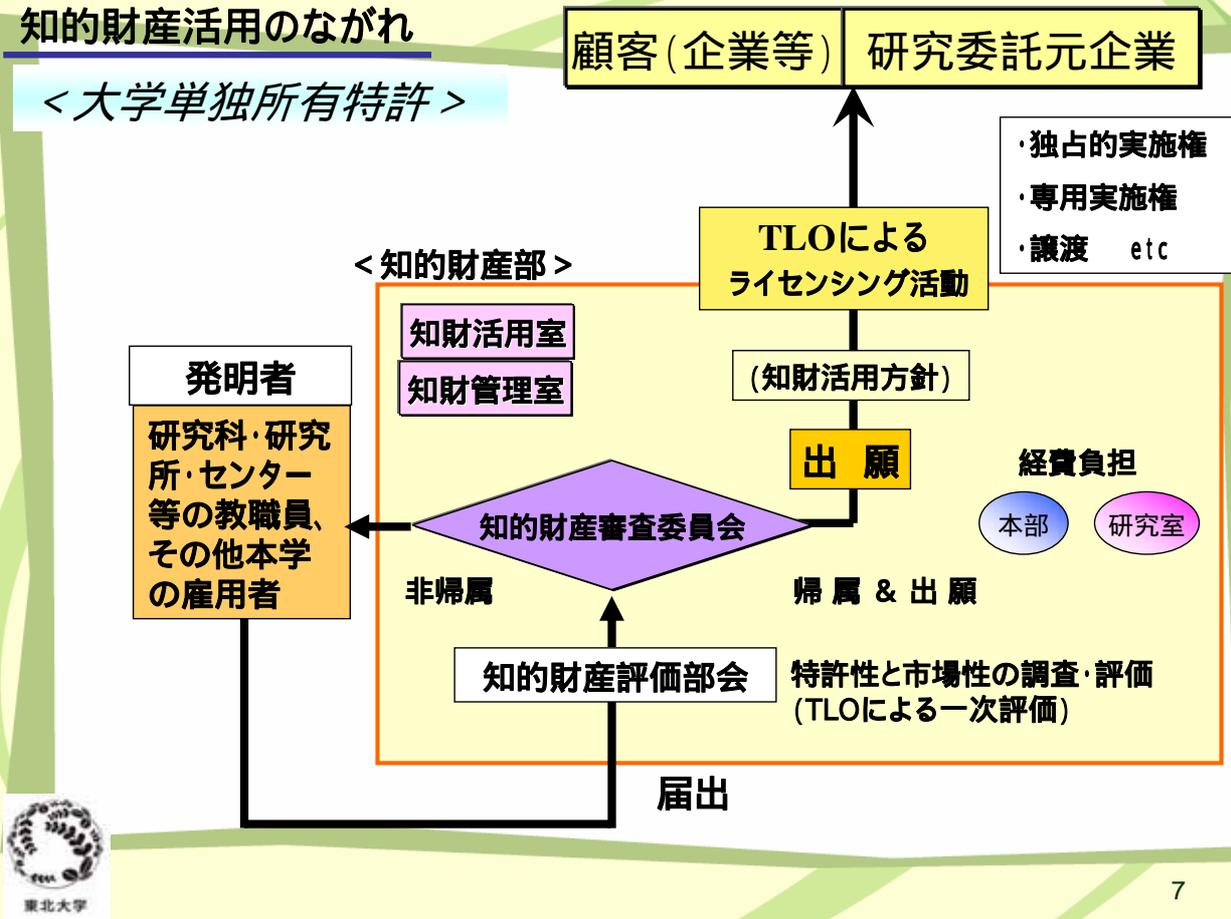


## 委員会の構成と機能

- ✳ **知的財産評価部会**  
機能: TLO(東北テクノアーチ)に委託している発明評価の報告書をベースに、帰属の是非、維持管理および外国出願の是非について検討する。  
構成: 部会長は知的財産部長、部会員は知財専門家、各技術分野の専門家、TLOの8名
- ✳ **知的財産審査委員会**  
機能: 帰属、維持管理、外国出願の是非につき審議決定する。審査方針についても議論する。  
構成: 委員長は知的財産部長、委員は、部局群代表3名、知財専門家3名の7名
- ✳ **知的財産調整委員会**  
機能: 帰属審査等に対する不服申立てがあったら審議  
構成: 教員および弁護士・弁理士
- ✳ **知的財産業務監査委員会**  
機能: 知財業務運営業務全般の監査・指導  
構成: 法文系、理系教員3名

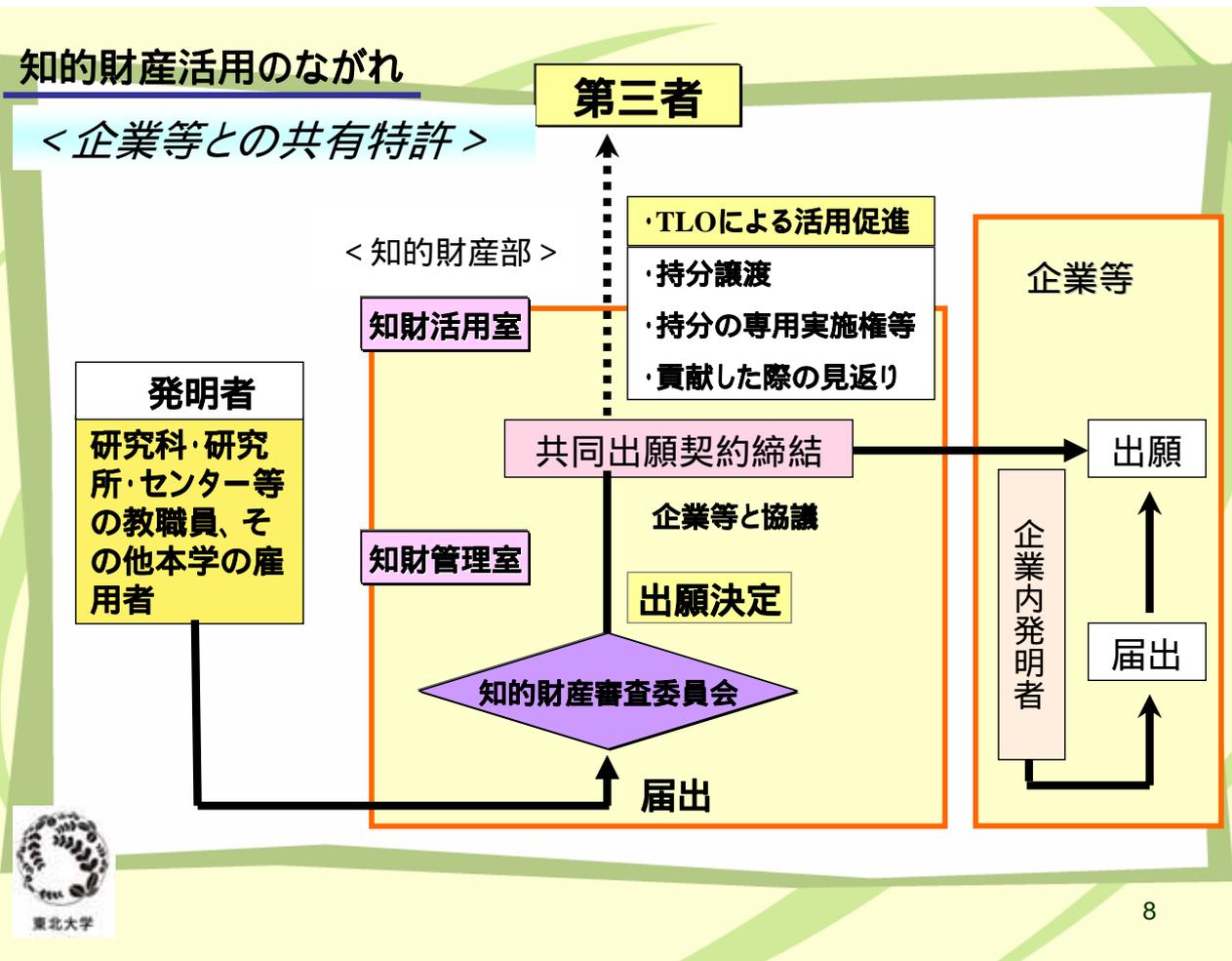
# 知的財産活用のながれ

## < 大学単独所有特許 >

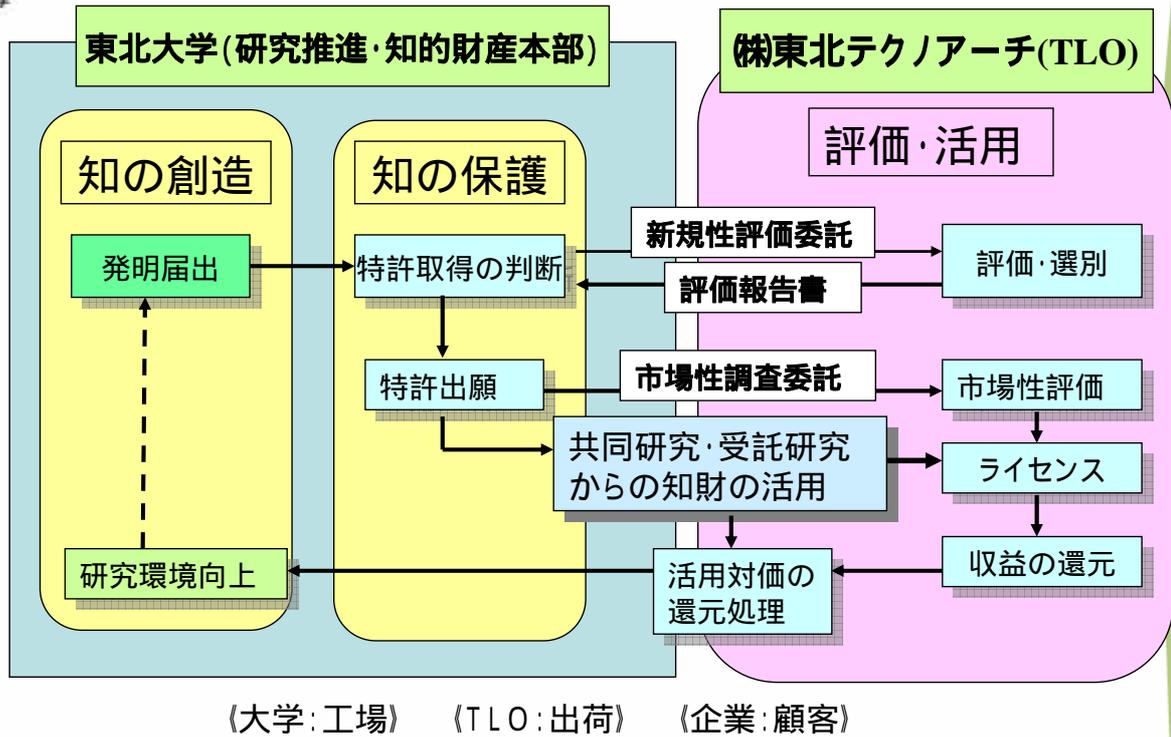


# 知的財産活用のながれ

## < 企業等との共有特許 >



## 東北大学とTLOとの業務分担 (機能的・一体組織を徹底)



東北大学は㈱東北テクノアーチに、大学の知的財産等の技術移転・活用に係るすべての業務を包括的に委託契約している。

## 知的財産処理における迅速な意思決定

知的財産の権利化・維持管理に係る責任と権限を、知的財産部長に委任する。

職務発明  
大学帰属  
外国出願  
権利放棄

迅速で柔軟な処理



# 国内出願形態

## ※ 特許事務所経由の通常出願

## ※ 特許事務所経由の簡易本出願

通常の出願より費用が安い。  
ただし、優先権主張の色彩が強く、1年以内に正式なものに切り替える。

## ※ 電子出願(大学から直接)

発表等を控えているために、評価時間が十分でない場合に、知財部から出願。優先権主張の色彩が強く、1年以内に正式なものに切り替える。法人化直後に費用節減策として採用してきたが、維持にかかわる手間と、特許の質の問題から、H17年度からは極力採用しない方針にしている。



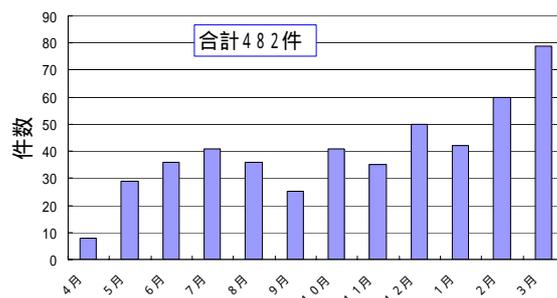
# H16年度機関帰属の状況

全届出件数中、**84%**が機関帰属

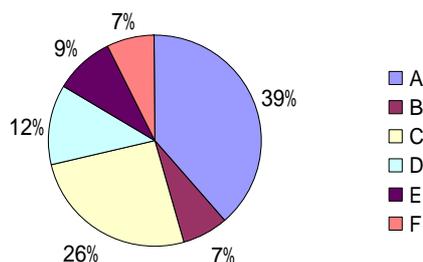
H15年度実績: 4.0% (977件中)

H14年度実績: 9.7% (238件中)

H16年度発明等届出:件数



H16年度届出发明分類



分類	帰属	出願費用負担元
A	大学、大学+企業	企業等が100%負担
B	大学+他機関・企業	持分比率で双方負担
C	大学	大学(知財部)
D	大学	大学(研究費)
E	非帰属	個人(出願する場合)
F	中止、併合	

＊知財の帰属についての考え方  
(明確なルールと柔軟な解釈)



- 1) 受託 / 共同研究員の発明の帰属は、  
発明実態に応じて柔軟に決定
- 2) 兼業先での発明は、**大学帰属としない**  
ただし、学内施設を使うものは兼業先の発明とは  
言えない
- 3) 財団経由の研究からの発明は、**原則大学帰属と**  
する。但し、**研究費拠出企業が、実施希望する**  
**場合は、柔軟に対応**する。また、相手先企業との  
発明に寄与する情報交換があれば、**共願の道も**  
考慮する。

13



## 承継是非の評価基準

- ＊「活用第一」を基本に、実施活用(費用の回収が可能)が見込まれるか(短期的、中長期的)
- ＊基本特許および / または既保有基本特許の周辺特許か
- ＊群を形成する特許か

承継率は  
減少?

法人化直後の「可能な限り全件出願する」方針を変更し、  
「知的創造サイクルに寄与する案件」に絞ることにした。

14

## 外国出願の扱い

- ＊「活用第一」を基本に、活用(費用の回収が可能)が見込まれる案件に絞って大学が出願
- ＊取扱い方法の選択肢
  - 1) JSTの外国出願制度活用
  - 2) 共願先企業に全額負担してもらう
  - 3) 発明者に大学持分について特許を受ける権利を譲渡し、発明者と企業とで共願  
(活用に発明者の意向反映)
  - 4) 相手先企業に特許を受ける権利を譲渡  
(活用も企業任せとなる)

## 東北大学知財権の実施許諾処理等

創出源	帰属	実施先	実施形態	移転担当
共同研究 受託研究 (産学官連携)	大学 大学+企業	相手先企業	譲渡、専用実施権、独占的通常実施権	(株)東北テクノアーチ
		第三者	譲渡、専用実施権、独占的通常実施権、非独占的通常実施権	(株)東北テクノアーチ
		相手先企業	非独占、実施料は利益が出たら支払う	大学が共同出願契約の中で条件明記
財団等経由研究費 奨学寄附金等	大学 大学+企業	相手先企業	譲渡、専用実施権、独占的通常実施権、非独占的通常実施権	(株)東北テクノアーチ
科研費等	大学	企業		

(注) (株)東北テクノアーチ：広域TLO

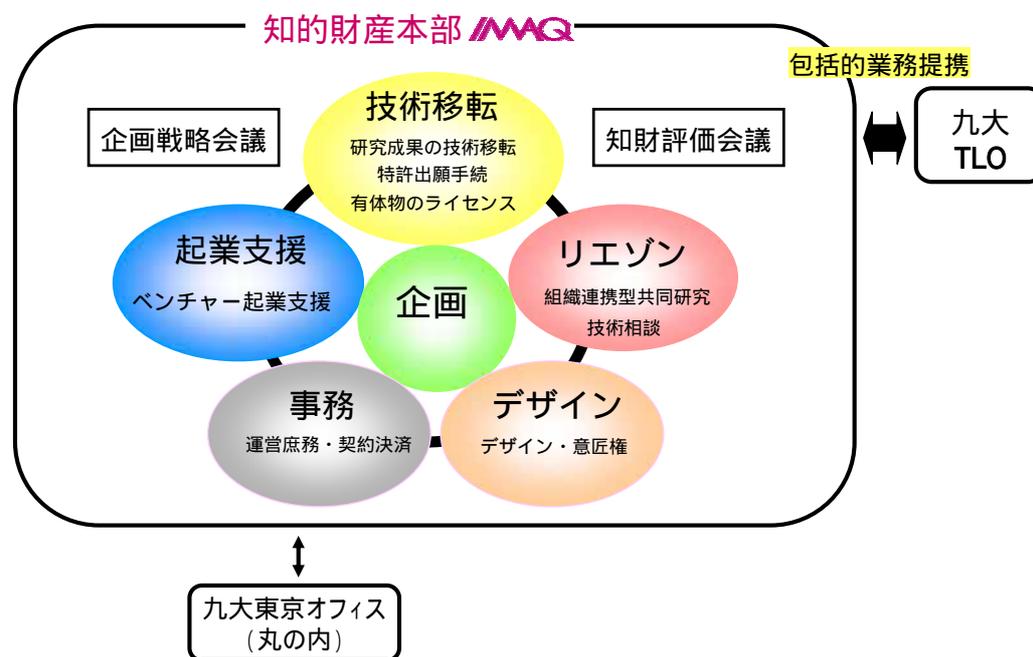
# UNITT 2005 発明の評価と 特許の維持管理

九州大学知的財産本部技術移転部門  
平田 徳宏 (HIRATA Norihiro)

## 九州大学知的財産本部 (IMAQ)

～九州大学における産学連携の一元的窓口～

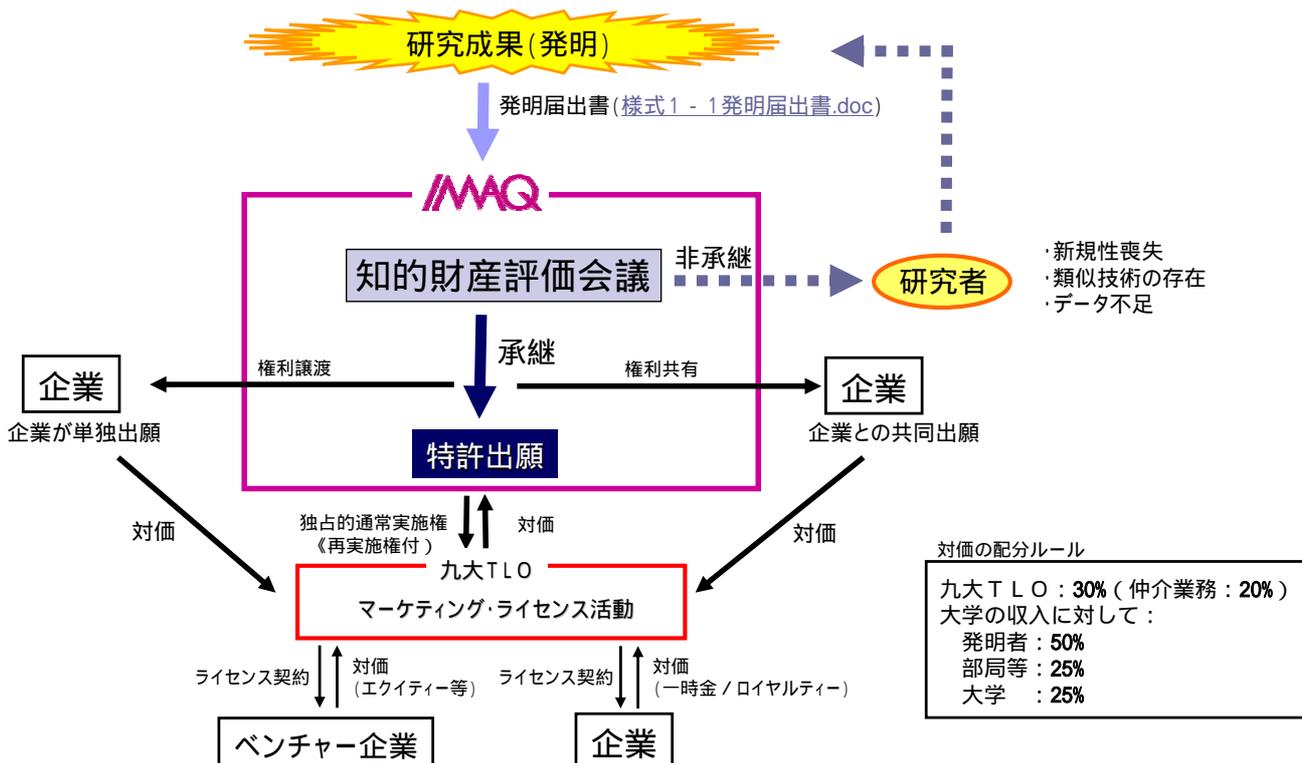
九州大学産学連携推進機構



## 九大知財本部と九大TLOの関係

- 九大TLOは専属TLO（包括契約を締結）
- 知財本部と九大TLOは同じ大部屋で業務を実施
- 形式上は、・・・
  - 上流（各種規定整備、知財戦略立案、教員の啓発など知財創出に関わる業務）は、主として知財本部が対応
  - 下流（ライセンスやマッチングファンド管理など知財活用に関する業務）は主としてTLOが対応
- 実態は、個別の発明案件毎に担当アソシエイトを定め、上流から下流まで一貫して対応
- 常勤アソシエイト数：総計 8.5名

## 知的財産マネジメントのプロセス



## 知的財産評価会議

- 開催日：毎週木曜日（AM10:00～）
- 参加メンバー：技術移転アソシエイト及びオブザーバー
 

内訳	知的財産本部技術移転部門	5名
	九大TLO知的財産部	5名
- 発明開示案件の取扱いに関する審議（承継 / 非承継）
- 出願後の中間手続きに関する審議（旧国有特許を含む）
- 知的財産活動状況の報告
- マーケティング・ライセンス活動の状況報告

## 発明開示案件の取扱い《評価項目》

各案件毎に、担当アソシエイトが以下の点について評価を行う

### 特許性（新規性）

特許庁（IPDL）、商用データベース（NRI・PATRIS）  
 学術論文 / 学会発表（ Web検索）

### 市場性（実用化までの期間・パートナー企業の有無）

プレマーケティング（TEL・概要書）、市場データベース、  
 外部専門家の情報、発明者からの情報

### 発展性（研究の継続性、共同研究の可能性）

研究の出口が明確、研究補助金の申請、  
 共同研究のプロモーション

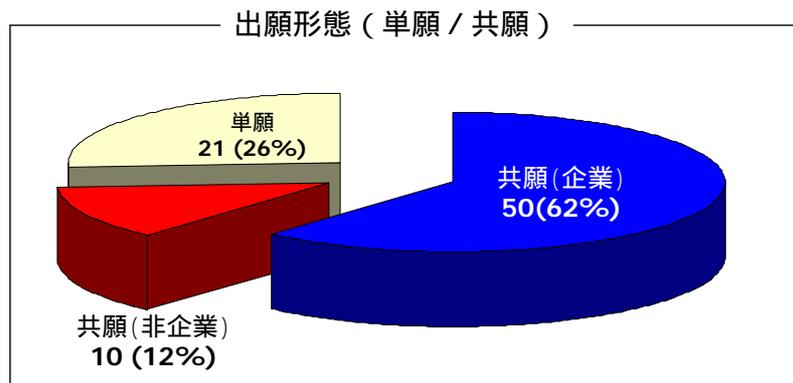
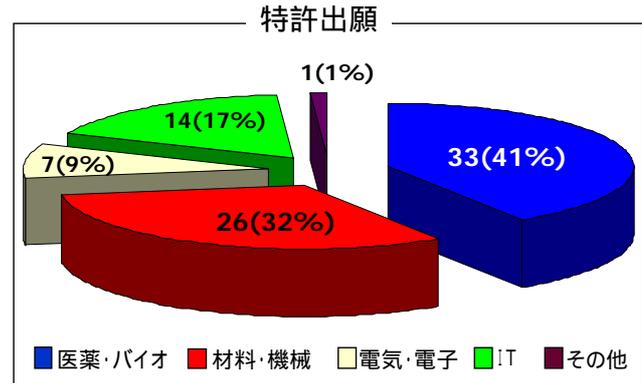
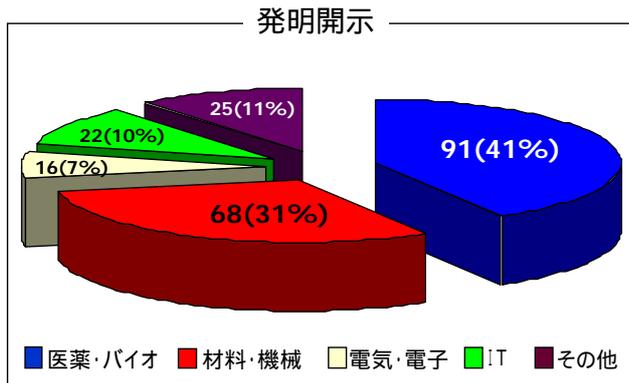
## 発明開示案件の取扱い《審議までのプロセス》

《単独発明の場合》	《民間企業との共同発明の場合》
発明の開示（届出書 / 相談）	発明の開示（届出書）
担当アソシエイトの選定	担当アソシエイトの選定
発明者へのインタビュー（発明内容の確認）	発明者へのインタビュー（発明内容の確認） 共同研究契約書の有無、内容の確認
先行技術調査（論文・特許）	権利共有者と出願手続きに関して協議
市場性調査（プレマーケティング）	権利持分、出願手続き、費用負担等 権利譲渡の場合もある
知的財産評価会議で審議（承継 / 非承継）	知的財産評価会議で審議（承継）

## 知的財産の取扱い実績（H14～H16）

	H14	H15	H16
知的財産に関する 届出書	189	199	236 発明届：221 著作権 / 成果有体物：15 約30件 / アソシエイト
承 継			103 43% / 発明届
出 願	68	78	81 企業共願：50（ / 発明：23%） 約10件 / アソシエイト
移 転	5	22	40 うち大学知財：15、TLO知財：25 企業共願含まず 約5件 / アソシエイト

## 知的財産の取扱い実績（H16年度分野別データ）



## 《九州大学の概要》

- 研究院・研究所： 12学部, 16研究院, 3研究所, 2大学病院
- 教職員数： 教員 2,321人（理工系 約1,800人）  
事務職員 876人  
技術職員 1,294人
- 学生数： 学部生 11,689人 大学院生 6,332人
- 知財関係者数： 36名（事務職員、パート職員含む）  
技術移転Gr.5名、リエゾンGr.13名、企業支援Gr.3名

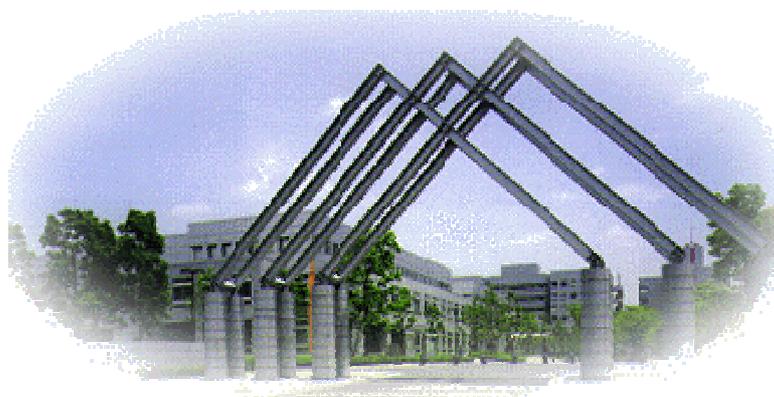
## 《九州大学の概要（外部資金）》

平成15年10月に九州芸術工科大学と統合

	H14	H15	H16
共同研究	179 (6.2億)	243 (6.9億)	329 (10.6億) 組織対応型：22件
受託研究	337 (16.2億)	337 (19.8億)	408 (38.9億)
寄付金	2,253 (20.3億)	2,534 (23.8億)	2,520 (25.8億)
科学研究費 補助金	1,472 (49.6億)	1,414 (48.7億)	1,475 (56.7億)

# 奈良先端科学技術大学院大学 の知的財産管理

(UNITT 2005.9.9)

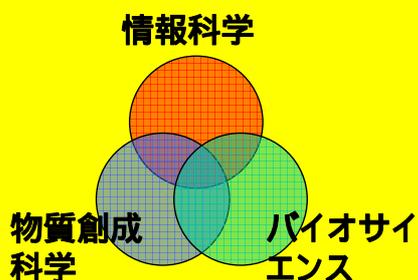


先端科学技術研究調査センター / 知的財産本部

弁理士 久保浩三

## 大学の特徴

- ・独立大学院大学
- ・重点3分野の研究科



- ・過去15年累計教員一人当たりのNature, Science掲載件数日本一
- ・外部資金導入は約30億円(約6,000万円/研究室)

### 研究

—国際的先端研究—  
知的クラスター創生事業

### 教育

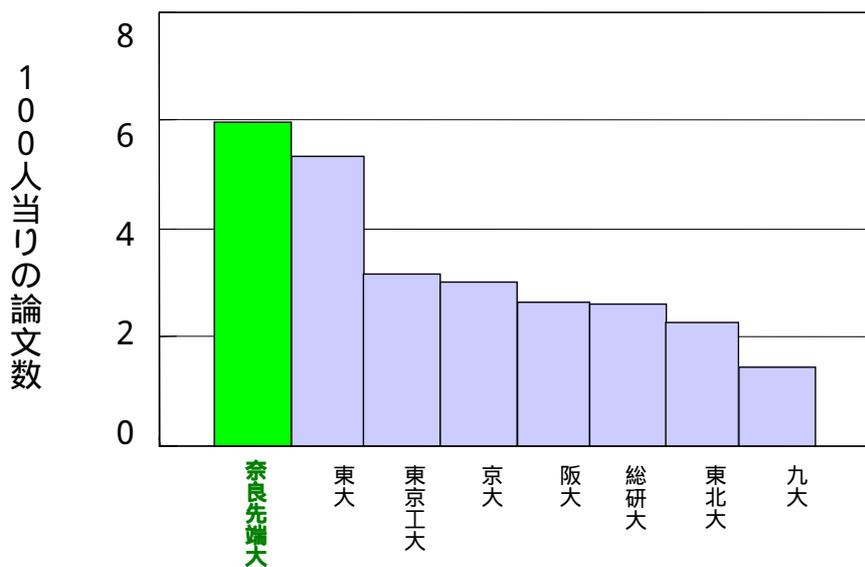
—国際的人材育成—  
21世紀COE(情報・バイオ)に採択された高い教育研究水準

### 産学連携と社会貢献

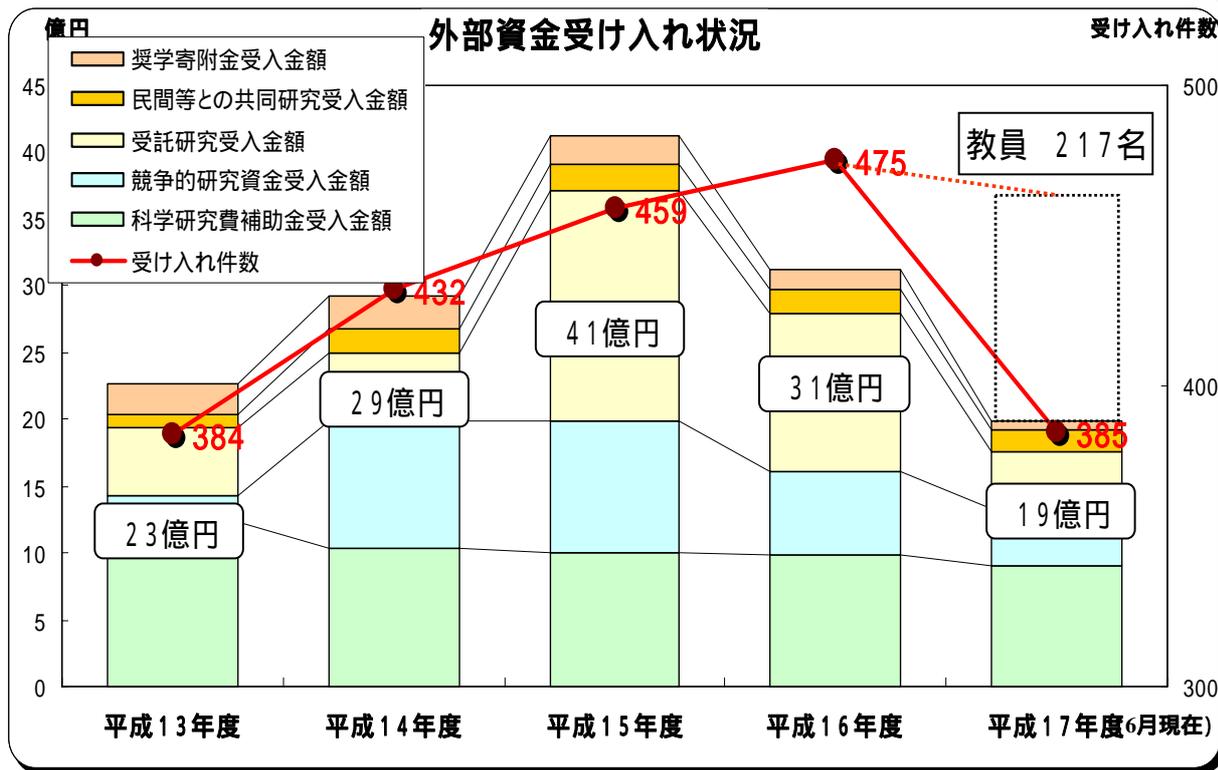
—設立15年で創出する膨大な知的財産の社会への還元—  
17年度スーパー産学官連携本部に採択された実績

知的財産・技術経営等  
の学際的・実学的研究

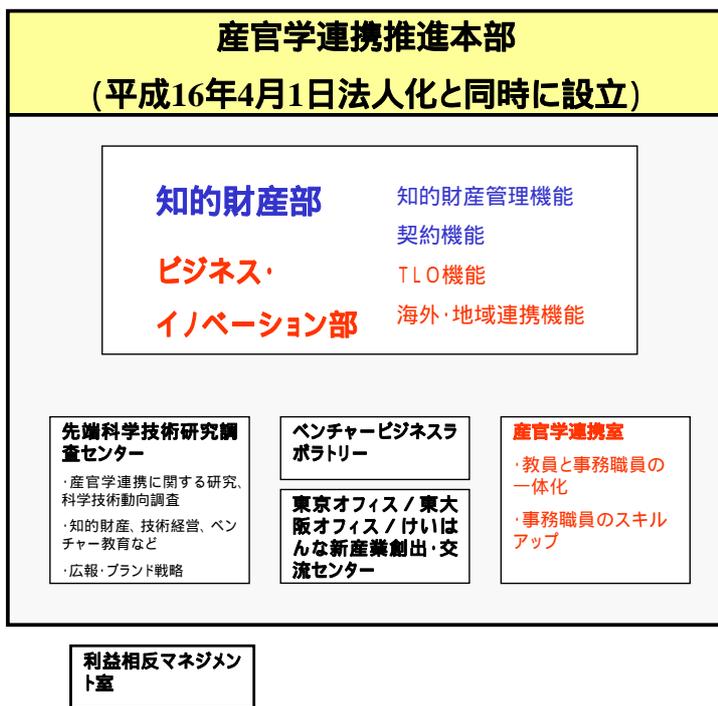
### NatureとScience論文掲載数



(1999-2004, 参考「大学ランキング2006年版」(朝日新聞社))



## 新組織の特徴

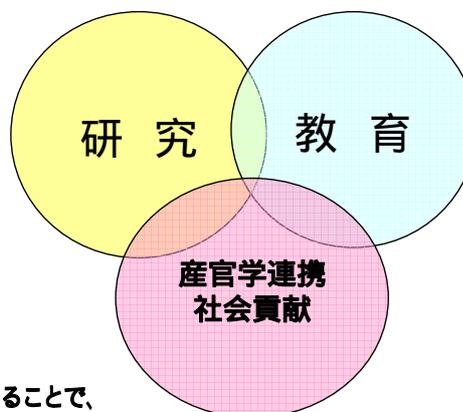


役職等	経歴等	業務
本部長	理事・副学長	責任者
統括マネージャー	教授・弁理士	全体業務を掌理
知的財産部 / 知的財産コーディネータ 5名	弁理士3名 / 法務出身者2名	知的財産管理、契約業務を掌理
ビジネス・イノベーション部 / コーディネータ 5名	海外交渉専門家 / 開発出身者 / 商社出身者	TLO、海外・地域連携業務を掌理
先端科学技術研究調査センター 7名	教授 / 助教授 / 文科省コーディネータ / マスコミ出身者等	研究、教育、ブランド戦略業務を掌理
産官学連携室職員	大学職員等	産官学連携企画・事務

## 産官学連携ポリシー

- ・研究、教育に加え、産官学連携が本学の重要な使命であることを明記

本学は、研究及び教育に加え、本学の研究成果を産業界に技術移転し、産業技術の発展・向上に貢献すること(社会貢献)が本学の重要な使命であることを明確にする。



- ・産官学連携の目的

産官学連携を核にした「知的創造サイクル」を効果的に進めることで、企業等からの研究費やロイヤルティ等の収入を本学の研究資金とすることが期待でき、また、産官学連携による経験が大学にフィードバックされて、本学の研究及び教育を刺激し、その活性化・発展に資する。



# 知的財産ポリシー



職務上創作された  
知的財産は、  
大学帰属

発明者への補償金  
出願補償  
6千円  
実績補償  
大学への収入 × 40%

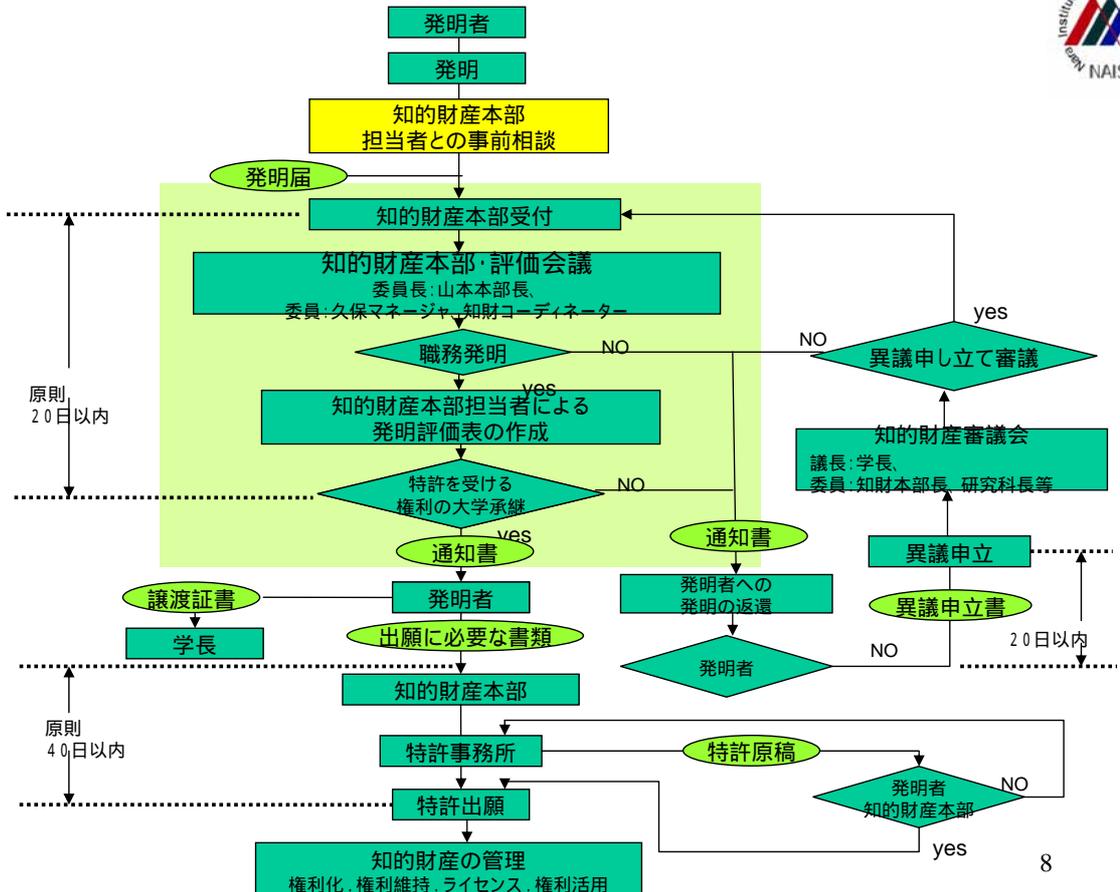
## 対象となる研究成果物

- 論文等
- 知的財産
- 特許、実用新案、意匠、商標
- プログラム、データベース
- 回路配置、種苗、ノウハウ
- 研究試料
- 試薬、試料、実験動物、植物
- 細胞株、菌株、遺伝子、化学物質等

## 対象者

- 職員
- 教員の指導の下、  
契約を条件に  
学生も対象

## 特許出願・評価制度 運用フローチャート



## 機能の特徴



### 第1ポイント(Communication)

- ・教員との密接なミーティングによる意識改革
- ・全研究室・全知的財産の把握

講座数	相談講座数	特許出願講座数	移転可能著作権所有講座数	移転可能試料所有講座数
57	57	41	14	16

### 第2ポイント(Quick Response)

- ・迅速なレスポンス
- ・早期の把握と相談から10日以内の判断

事前相談会議	発明者コーディネータ	発明の把握、市場の把握	97回

### 第3ポイント(Marketing)

- ・厳格な評価体制
- ・必ず出口(ライセンス・共同研究・競争資金獲得等)のある特許出願

評価会議	知的財産本部員	最終の出願可否	49回

### 第4ポイント(Creation)

- ・創造性・展開性ある技術移転
- ・発明者とコーディネータの密接なコラボレーションによる市場開拓

特許戦略検討会議	発明者知的財産本部員	発明のブラッシュアップ 特許請求の範囲と市場性、 応用性のディスカッション	57回

9月10日(土) 09:30~12:30

Room 1 940 教室

# 共同研究と共同出願

## モデレーター

山本 貴史 株式会社東京大学TLO 代表取締役社長

## パネリスト(発表順)

戸田 裕二 株式会社日立技術情報サービス取締役社長  
日本知的財産協会常務理事

松本 信一 NTT コミュニケーションズ株式会社  
プロセス&ナレッジマネジメント部知的財産部門 担当部長

小島 寛明 東京農工大学産官学連携・知的財産センター教授

飯田 紘雄 立命館大学知的財産本部副本部長、教授

渡部 俊也※ 東京大学先端科学技術研究センター教授

福田 親男※ 弁護士、元日本ライセンス協会会長

# 「共同研究と共同出願」議事録

## 1. 日時

平成17年9月10日（土）9：30～12：30

（11：00～11：30までコーヒープレーク）

## 2. 場所

青山学院大学 青山キャンパス 14号館 4階 Room1 940号室

## 3. モデレーターとパネリスト

モデレーター：山本貴史（株式会社東京大学TLO 代表取締役社長）

パネリスト：戸田裕二（株式会社日立技術情報サービス取締役社長、日本知的財産協会  
常務理事）

松本信一（NTTコミュニケーションズ株式会社プロセス&ナレッジマネ  
ジメント部知的財産部門 担当部長）

小島寛明（東京農工大学産官学連携・知的財産センター教授）

飯田紘雄（立命館大学知的財産本部副本部長、教授）

渡部俊也（東京大学先端科学技術研究センター教授）

福田親男（弁護士、元日本ライセンス協会会長）

## 4. 概要

### （1）山本貴史氏による共同研究契約の問題点の提起

『共同研究契約の問題点（プレゼン資料：非配布）』にもとづき説明がなされた。

#### ◆共同研究契約の問題点

◇いくつかあるうち、今回は非独占で共願の場合の問題に絞って検討を行うこととした。

#### ◆共有特許出願の問題点

◇出願・維持費用を誰が負担するか

◇企業が自己実施で事業化した場合の大学への利益還元はどうか

◇第三者へのライセンスの許諾はどうか

の3点が挙げられるので、これらについての意見を伺い議論をつめていきたいとの提案がなされた。

### （2）戸田裕二氏によるプレゼンテーション

『産学連携を実りあるものにするために（プレゼン資料）』にもとづき説明がなされた。

自己紹介、日本知的財産協会の紹介、産学連携の目標=Win-Winのリターン、産学連携を実りあるものにするための「三つの観点」「三点セット」、産学連携の契約のための指針、産業界からみた産学連携の現実と期待についての説明がなされた。

### (3) 松本信一氏によるプレゼンテーション

『国立大学法人との共同研究の契約（プレゼン資料）』にもとづき説明がなされた。契約交渉におけるポイント、共有特許の契約条件の例示、産学連携の契約に対する大学の視点・企業の視点、日本知的財産協会会員企業に対する産学連携に関するアンケート結果についての説明がなされた。ポイントとしては契約条件に複数の選択肢を設け、状況に合わせてお互いが合意できるものを選ぶということ。企業、大学それぞれの目的を明確に示し、それらが達成できる契約条件は何かを考えることが重要とのことであった。

### (4) 小島寛明氏によるプレゼンテーション

『共同研究と共同出願（プレゼン資料）』にそって説明がなされた。共同研究の趣旨、発明の貢献度に応じた利益の分配が行われるべきという考え方、この考え方を踏まえて我が国の新技術創出・新産業創出に貢献するとの趣旨から共同研究に関する問題を解決していくべきという提案についての説明が行われた。

### (5) 飯田紘雄氏によるプレゼンテーション

『共同・受託研究と共同出願（プレゼン資料）』にもとづき説明がなされた。不実施補償に対する意見、共同・受託研究に関する現状とそれらの契約の際に考慮する事項、共同・受託研究契約に関する議論の整理、共同・受託研究契約内容の例についての説明が行われた。ポイントとしては不実施補償は双方の交渉により決まるが、交渉には個別の事情が影響するという、及び粘り強く行うことが重要ということであった。

### (6) 渡部俊也氏によるプレゼンテーション

『企業と大学の共同研究（プレゼン資料：非配布）』にもとづき説明がなされた。

#### ◆議論すべきこととして

- ◇特定の国内企業にのみ利用可能な状況での共同出願の意味合いは何か？
- ◇団体交渉の是非
- ◇教員と知財本部の関係、さらに企業の関わり
- ◇大学ごとの知財管理体制の差異

#### ◆企業と大学の共同研究を考える視点として

- ◇共同研究とは何か
- ◇なぜ知的財産が産学連携に必要なのか
- ◇企業が特許を利用する目的
- ◇大学のガバナンス問題
- ◇特許法 35 条の問題

◆気をつけるべきこととして

- ◇状況は様々であるので複数の選択肢が必要であるということ
- ◇交渉は当事者に委ねられるべきであるということ
- ◇大学の交渉姿勢に対する教員の協力は必須であること
- ◇共同研究の目的、知的財産の目的に立ち返ってポリシーや施策を点検する必要があること

### (7) 福田親男氏による今までのプレゼンテーションに関する感想

自己紹介の後、2点の感想を述べられた。

1点は、特許法の73条は何の約束もない場合には従うべきものに過ぎないのに、今までの発表は73条ありきで進められているように感じられ違和感を感じる。

もう1点は大学との共同研究により企業が成果を得た場合には、企業は大学に対して相応の対価を支払うべきであり、成果の利用方法が独占であろうと非独占であろうとそれは問題ではないと考えている。独占の場合には不実施補償料が支払われ、非独占の場合には支払われないという考え方はおかしい。

### (8) 質疑応答

Q1. 山本氏から松本氏に質問

企業との交渉の場において知財協の方針により、非独占なので不実施補償料を払わないと言ってくる企業があるが、知財協においてそのような方針があるか。

A1.

【松本氏回答】

知財協には、そのような方針はない。

Q2. 会場より（山本氏一部修正）質問

- ① 大学が不実施補償料を企業から収受していない場合でも、発明者が特許法35条に基づき大学に対し相応の対価を要求してきた場合には大学は支払う義務があるのか。
- ② そのようなリスクを考慮して契約交渉を行うべきか。

A2.

【福田氏回答】

- ① 不実施機関である大学が不実施補償料を収受していないのであれば、大学からの支払義務は生じないと考えられる。しかし、「大学が不実施補償料を収受しないという契約を結んだため、大学に籍を置く発明者の利益が侵害された」として訴訟を起こされる可能性はある。特許法35条は不実施機関である大学のことを想定していないため、上記のようなことを考慮した産学間の契約を結ぶ必要があるかもしれないということが、山本氏と福田氏とのやり取りの中で話された。

最後に福田氏は大学という不実施機関において研究開発を行った人が、不実施補償料を収受していない不実施機関から利益を収受しようとするにどう整合性をつけるのかが疑問であると述べた。

### Q 3. 会場からの意見

大学は公共機関であるため特定企業に独占実施を与えるのは避けるべきである。また、企業は非独占でも研究成果を得ているので、実施料を支払うべきである。

A 3.

#### 【松本氏回答】

知財協における議論において大学の視点として研究成果の社会還元がある以上、企業もそのことを認識して広くライセンスを与えることを原則とするが、場合によっては独占もできるようなオプションも必要とされた。また、非独占で不実施補償料を認めない場合でも、共同研究成果が上がったということにより今後、継続的に共同研究が行われることが大学に対する一つの還元の仕方としてあるのでは。

これに対し質問者からは、過去に行った研究成果に対する利益の還元と継続的な共同研究は全く別の話であるとの意見が出された。

### Q 4. 会場からの質問

- ① 不実施補償を収受する時期はいつか？ 特許を受ける権利の段階でもよいか、それとも特許の登録がなされたときか？
- ② 特許を受ける権利の段階で収受するとした場合の名目は？

A 4.

#### 【小島氏回答】

- ① 普通は特許権が発生してからだと思う。ただし、事例としては特許権が発生する前に不実施補償に相当する対価が支払われた場合もあり、話し合いで決めればよいのでは。
- ② 名目としては「ノウハウ・特許使用許諾」で可能では。

#### 【福田氏回答】

- ① 企業が特許を実施して収益を上げたときに収受すべきと考える。ライセンス収入と同様に考えるべきと思っている。（議事録記者注：ただし、Q 7. も参照のこと）

### Q 5. 会場からの質問

企業が大学に対し共有特許の第三者許諾を可とした場合に、大学が企業の競合先に実施許諾をしたとしたら企業はどう思うか。

A 5.

**【松本氏回答】**

契約条件として全てのケースにおいて第三者の実施を許諾しているならば、気にする必要はない。

Q 6. 会場から飯田氏に質問

- ① 中小企業が相手であると大学の意見は通りやすいか？
- ② 中小企業と大企業とで条件に差をつけたりしているか？

A 6.

**【飯田氏回答】**

- ① 中小企業に対しては意見が通るケースが多い様を感じる。
- ② 一般慣行にもとづき契約を行っており、大企業と中小企業との契約条件の差はない。

Q 7. 会場から福田氏に質問

不実施補償料の收受時期について、契約時がよいのでは？

A 7.

**【福田氏回答】**

契約なので両者が合意した内容で支払が行われれば問題はない。ただし、企業に収益が発生していないのに大学への支払が生じるのは、全体のバランスの中で適当かどうかという疑問を持っている。

Q 8. 会場から福田氏に質問

- ① 特許法第 73 条改正の動きはないか？
- ② 第三者へのライセンスに特許の共有権者の承認が必要であるが特許の共有権者が承認を拒否した場合に、その拒否が無効となった判例はあるか？

A 8.

**【福田氏回答】**

- ① 特許法第 73 条改正の動きは聞いていない。
- ② 質問のような場合にその拒否が無効となった判例は聞いたことがない。可能性としても低いと考えられる。

**【戸田氏からの意見】**

特許法第 73 条をアメリカのように基本的にライセンスフリーとしても、実態としては変わらないものとする。通常、最初の契約の段階で他社へのライセンスに対する許諾の可否についての条項を入れるため、共同というのはリスクあり。パートナー選びが重要。本当に共同研究でなければならぬかも検討すべき。

Q 9. 山本氏から戸田氏に質問

アメリカの大学では共同研究の成果はほぼ 100% 大学帰属となり、独占実施が必要ならば改めてライセンスを行い、非独占であれば企業も自由に使えるが、大学も第三者にライセンスを行うことができるという形であるがこの方がよいのか？

A 9.

【戸田氏回答】

良いかどうかはわからない。ただし、共有というのは非常に難しい形態である。

Q 10. 山本氏からの質問

企業から派遣された共同研究員は大学の人か、企業の人か？（共同研究員が大学の人であれば、相応の対価の請求は大学に対して行われる）

A 10. 回答なし。来年の課題に。

Q 11. 会場からの質問

大学ひいては研究者は実施料を欲しいのか？研究費が欲しいのか？

グローバルに見た場合には個人的見解ではアメリカは実施料に重きを置き、ドイツ・イギリスは研究費に重きを置いているように見受けられる。

A 11.

【渡部氏回答】

研究者の状況によるが、大学の契約の方針が優先されるべき。

この問題に関しては国の制度の問題もあるが、技術の内容の問題もある。ハイリスク・ハイリターンの技術に関しては、特許を使ってロイヤルティ等で対応した方がよい。

【飯田氏回答】

実施料か研究費かという問題ではなく、優先順位の問題。知財を扱う部門としては企業に対しまず実施料を要求し、駄目であれば研究費という流れで、大学におけるベネフィットは何かということ考える。

【小島氏回答】

大学から見れば実施料でも研究費でも同じ。特許法第 73 条の問題に関しては、ある程度落ち着くまでは企業と大学とでコミュニケーションをとり解決を図っていく必要があると考えている。

【特許庁の方のコメント（会場から）】

特許法第 73 条の改正に関する動きは現在のところ全くない。

Q 1 2. 会場から飯田氏、小島氏に質問

企業と大学の共同研究契約において、企業が正当な理由なく所定の期間内に研究成果を実施しない場合には大学は他の第三者に実施許諾できるという条項があるが、この場合は企業の意思に係わらず実施許諾できるか？

A 1 2.

【飯田氏回答】

立命館大学における共同契約には上記のような条文は入れていない。

【小島氏回答】

無条件に相手の許可なく第三者に実施許諾を与えるのは問題があるのでは。

【福田氏回答】

正当な理由がないことを誰が判断するのか？ 客観的に判断可能な条件を入れるべき、当事者間で解釈の相違があると争議が起り易い。共同研究は企業が行いたくて大学と一緒に研究しているのであるから、大学にもある程度の力があると考えべき。自社は何を求め、そして相手は何を求めているかを考え Win-Win となるような契約になるように努力すべき。

### (9) 山本氏のまとめ

各パネラー共通していたのは、フレキシブルに個別に対応すればよいということ。知財協としての方針があるわけではないということも確認できた。共同研究からどのような成果をあげるかを考えて、個々にディスカッションを行っていくべき。

来年は様々な共同研究契約の形態を発表してもらい、個別検証の方向に入って行きたいと考えている。

以 上

産学連携を実りあるものにするために

UNITT

University Network for Intellectual Property &  
Technology Transfer

<共同研究と共同出願>

平成17年9月10日

(株)日立技術情報サービス 戸田裕二

1

## 日本知的財産協会のご紹介

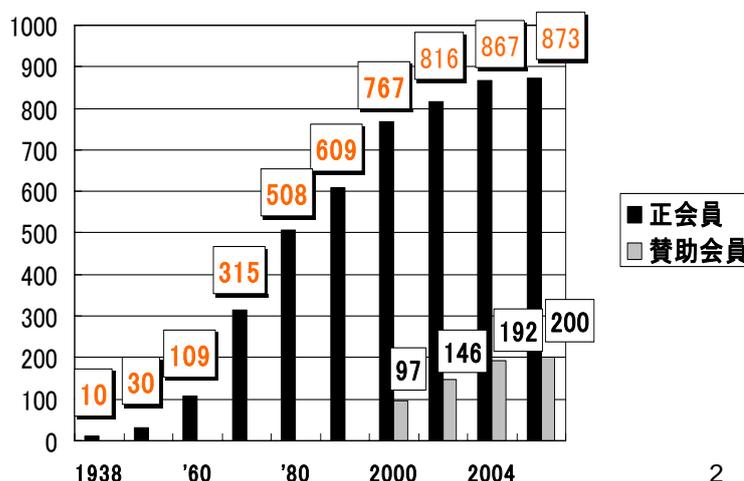


(JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION)

- 非営利・非政府団体、世界で最大のIP出願人・所有者団体(1938年設立)

- 会員数の推移

正会員・賛助会員  
含め1000社以上  
(2005年)



2

# 日本知的財産協会 2005年活動方針

- 経営に資する知財マネジメントへのJIPAによる支援
- 事例の情報発信を一步進めて理論による政策提言を行う

## 〔スローガンと重点施策〕

- ・チャレンジするJIPA(職務発明制度、知財推進計画2005への対応)
- ・専門家集団としてのJIPA(経営に資する知財、模倣品対策、知財人材育成等)
- ・世界のJIPA(JIPAシンポジウム開催、三極ユーザ会議、アジア諸国連携)
- ・運営体制の強化(事務局機能の強化)

3

# 日本知的財産協会 活動状況

## 1. 政策PJ活動(10PJ)

### 2. 委員会活動

- ・19委員会、678名参加(05年度)

### 3. 研修活動

- ・77定例コース、10臨時コース、1海外コース
- ・受講者総数17,125名(04年度)

### 4. 資料の発行

- ・会誌「知財管理」、判例集(CD-ROM)、委員会調査研究資料、英文誌「Journal of JIPA」

### 5. その他(国内外の知的財産関連機関・団体との交流)

#### 1. 産学連携PJ

#### 2. JIPAシンポジウム実行委員会

#### 3. 職務発明制度PJ

#### 4. 三極ユーザ会議PJ

#### 5. 知的財産の信託PJ

#### 6. 模倣品対策PJ

#### 7. 日中企業連携PJ

#### 8. アジア戦略PJ

#### 9. PIPA PJ

#### 10. 知財経営支援PJ

4

## 産学連携PJ 活動概要

---

- ・第1回JIPA知財シンポジウムでのテーマ取り上げ  
(2001年度)
- ・東工大他、全国主要大学との情報、意見交換
- ・総合科学技術会議等への委員派遣
- ・各種講演会、セミナーへの講師、パネラー派遣
- ・文科省、経産省他との意見交換
- ・JIPA HP<産学連携コーナー>での情報提供、意見  
発信
- ・大学技術移転協議会との情報、意見交換

5

---

## 日本知的財産協会ホームページ／産学連携 コーナー (<http://www.jipa.or.jp>)

---

- ・2002.9～ 産学連携を実りあるものにするために(提言)(論説)
  - ・2004.6 企業と大学の共有特許に関する契約条件について  
の考え方の一例
  - ・2004.7 国立大学法人との共同研究・受託研究の契約
  - ・2004.8 産学連携の新しい枠組みでの知的財産マネジメント
  - ・2004.9 大学における研究成果の有効特許取得のための  
特許出願・権利化マニュアル
- \* その他「大学別取り組み状況」「産学連携取り組み事例紹介」  
など協会会員他、大学等に向けても情報発信

6

# 産学連携の目標

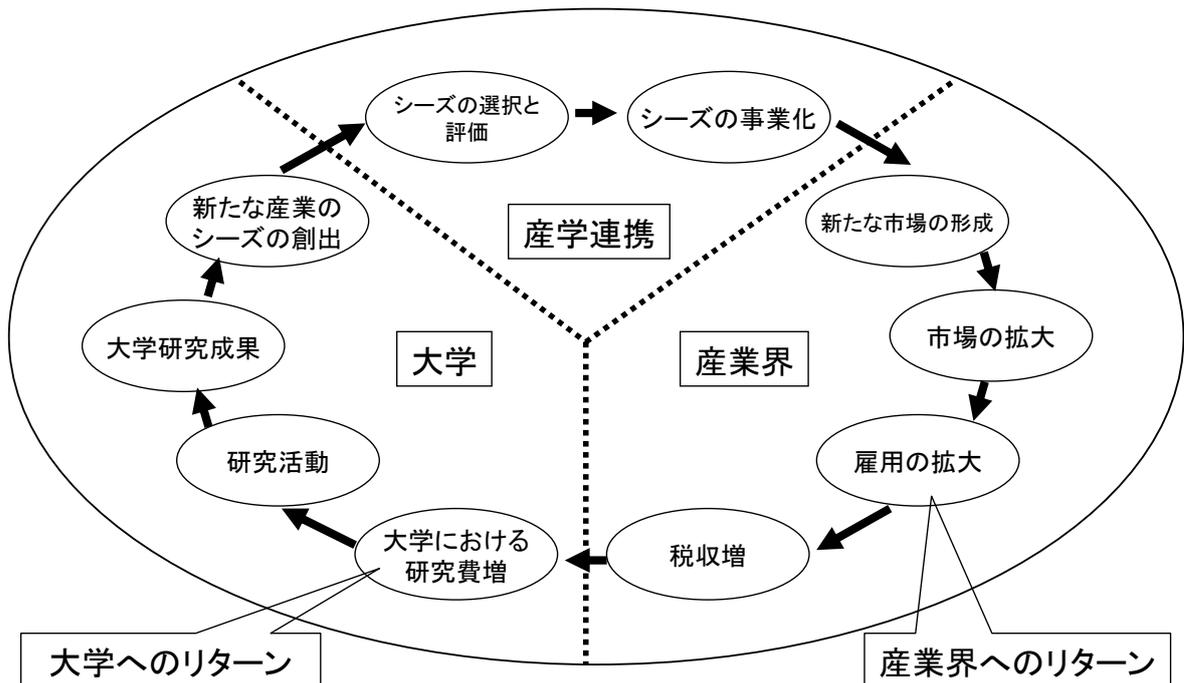
## ● Win-Winのリターン

「産学連携」は、大学における研究により創出された「新たな産業のシーズ」を、産業界における新たな市場の形成と拡大につなげ、その結果、「雇用の拡大」(産業界へのリターン)と「大学における研究費増」(大学へのリターン)をもたらすものにすべきである。

(図「産学連携による経済活性化サイクル」参照)

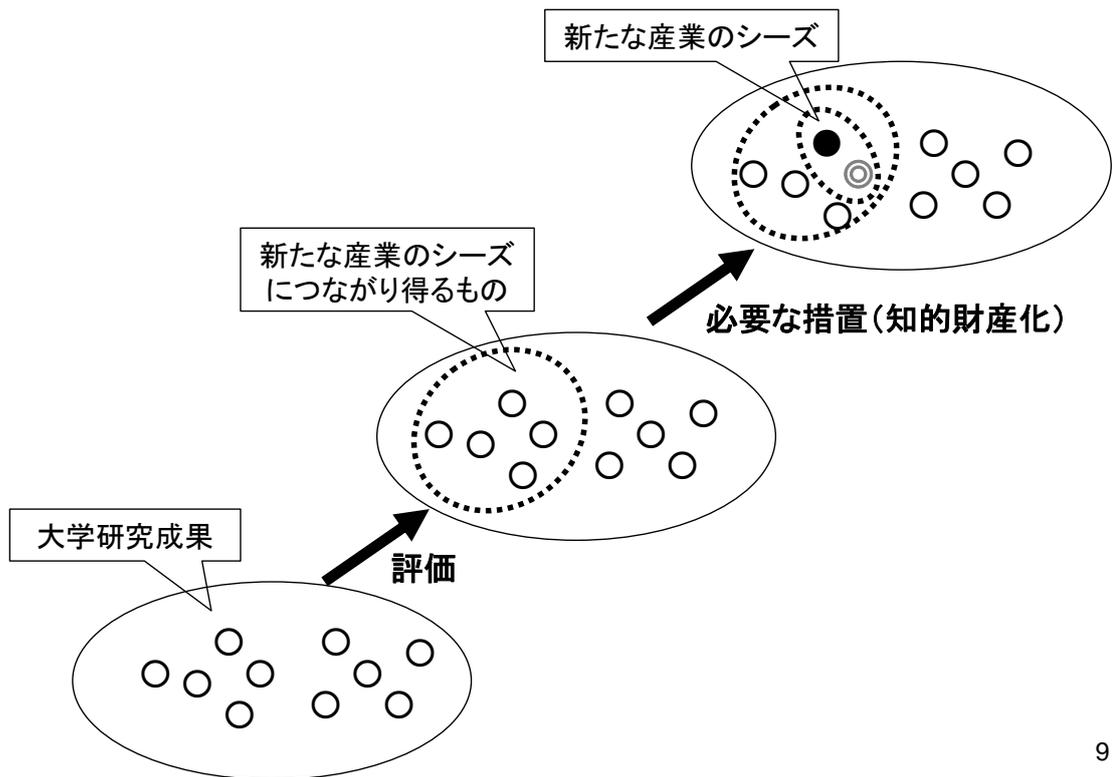
7

## 産学連携の目標: 継続的なWin-Winのリターン (産学連携による経済活性化サイクル)



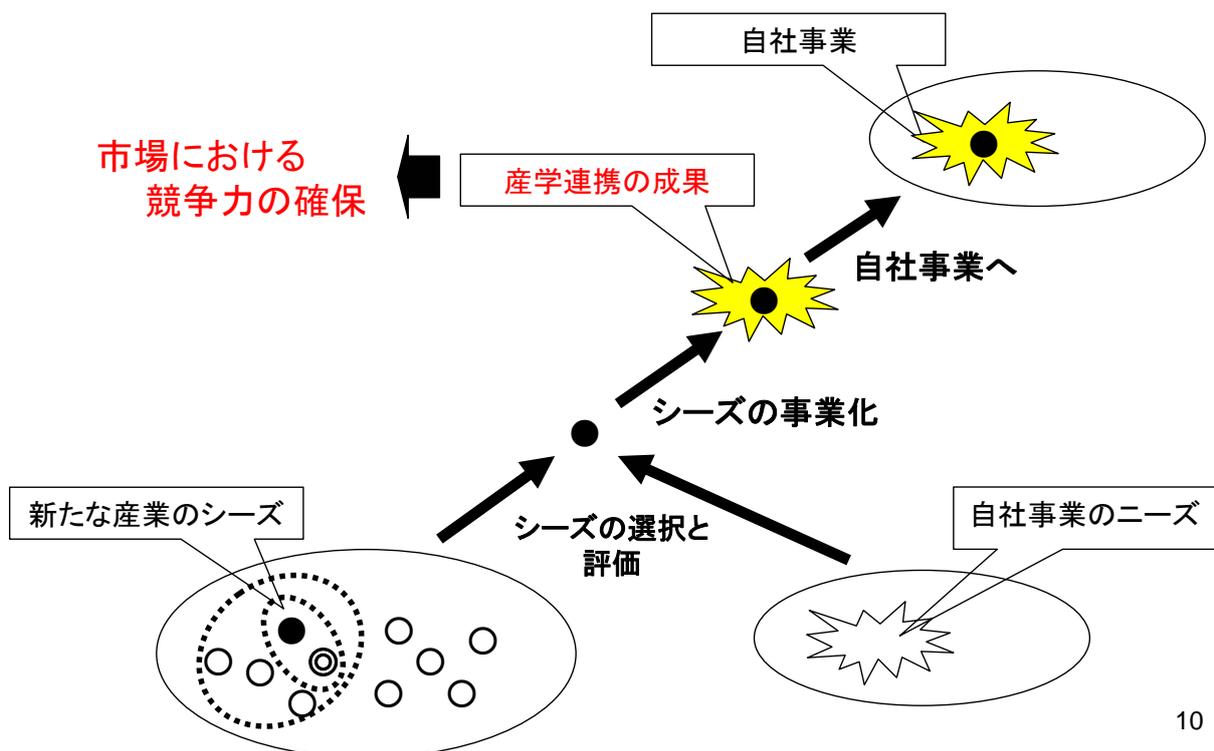
8

# 産業シーズへの展開



9

# シーズの事業化 (産学連携:シーズとニーズのマッチング)



10

## 産学連携を実りあるものにするために

---

### ●三つの観点

- ( i ) 大学と企業のより良いコミュニケーションの確立
- ( ii ) 産学連携の成果利用の自由度の確保
- ( iii ) 大学研究成果利用のルールの明確化

### ●三点セット

- 【1】推進のための機能と権限が一元化された大学組織
- 【2】柔軟性を持たせた大学と企業の契約
- 【3】パテント・ポリシーに沿った大学研究成果の扱い

11

## 産学連携の契約のための指針

---

- 契約条件を1つに固定せず、
- いくつかの契約条件の**選択肢**を用意し、
- その中から合意できるものを選択することで  
取り決めることができるようにする等、
- 契約交渉における交渉の余地を設け、  
**契約締結の柔軟性を確保**する。

12

# 柔軟性を持たせた大学と企業の契約

## ＜産学連携の成果の取り扱いに関する条件の一例＞

	契約条件のオプション	特許権者	企業側の権利	大学から第三者への実施許諾	企業の事業戦略等
受託研究	1	大学	無償・通常実施権	可	委託企業の事業戦略等における重要性 ↑ 小 ↓ 大
	2	大学	有償・独占的実施権	原則不可	
	3	委託企業	委託企業に譲渡【注】	不可	
共同研究	A	企業と大学の共有	独占的実施 独占実施補償支払い＜有＞	原則不可	初期の市場形成では優位性を確保したい
	B	企業と大学の共有	第三者への実施許諾＜可＞ 実施料支払い＜無＞	可	市場拡大のため参入者を増やしたい

【注】委託企業が権利者になることで、

- ① 自由な実施が可能
- ② 権利侵害者への差し止め、侵害訴訟において、当事者としての対応が可能

13

## 産業界からみた産学連携の現実と期待(1)

### ● 企業ニーズと大学シーズのマッチング

・産学連携ビジネス交流会、イノベーション・ジャパン  
他、各大学HPページの充実、シーズ集の発行、  
マーケティング活動の活性化等、企業が大学シーズを把握する機会は拡大

・今後、大学シーズ情報の統一や、事業化をイメージしやすい形での情報発信を期待

14

## 産業界からみた産学連携の現実と期待(2)

---

### ● 受託研究・共同研究

- ・ 雛型重視から柔軟な大学・企業間の研究契約に移行中

- ・ 研究テーマ別の研究契約・知財ポリシーの許容
- ・ 成果(目標)設定型の研究契約の実現
- ・ 大学組織(知財本部・TLO・部局・教官)と企業組織(知財部・研究所・事業部)とのコミュニケーション強化

15

## ご清聴有難うございました

謝辞:

本資料の内容は、日本知的財産協会の産学連携プロジェクトとライセンス委員会の成果を利用させて頂いております。日本知的財産協会にお礼申し上げます。

16

# 国立大学法人との共同研究の契約

## UNITT

University Network for Intellectual Property &  
Technology Transfer

＜共同研究と共同出願＞

平成17年9月10日

NTTコミュニケーションズ(株) 松本信一

1

## 1. 契約交渉のポイント

---

1. 帰属・譲渡
2. 出願費用・維持費用
3. **国立大学法人との共有特許**  
(独占実施、第三者許諾、**実施料支払い**)
4. 国立大学法人の単独特許  
(独占実施、第三者許諾、実施料支払い)
5. 指定技術移転機関
6. 研究成果の公表・機密保持

2

## 2. 共有特許の契約条件の一例

- <1>: **実施料支払いなし**  
 ・実施料支払い**なし**、出願費用等を企業側で負担
- <2>: **実施料支払いなし**、大学側の成果発表自由
- <3>: **実施料支払いなし**、  
 一定期間経過ののち第三者実施許諾「可」
- <4>: **実施料支払いあり**、但し事業化初期においては  
 実施料率を低く設定(当初の料率0%もあり)
- <5>: 独占的实施の場合に**実施料支払いあり**、  
 第三者実施許諾「可」の場合に**実施料支払いなし**

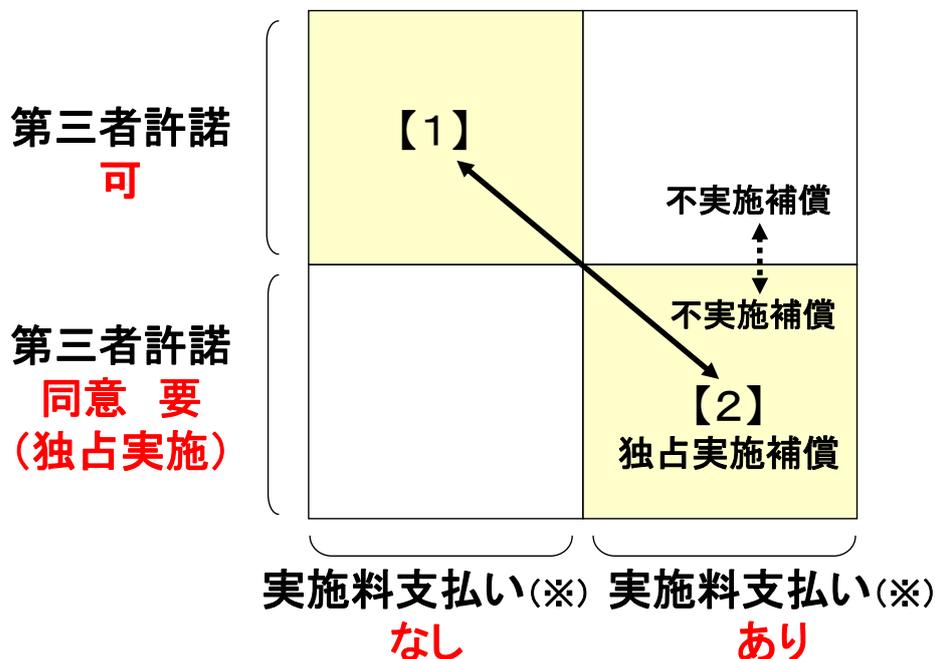
※ これら是一例であり、契約条件はこれらに限られず、企業と大学の契約交渉によって柔軟に取り決めるべきものである

3

## 3. 共有特許の契約条件の一例<5>

↔ 契約条件の一例

←.....→ 従来の契約条件



4

### 契約条件例 【1】

共有特許の第三者許諾を「可」とし、大学への  
共有企業の**実施料**支払いは「**なし**」とする

- ・ 産学連携成果の普及のため、共有特許をオープンにする。
- ・ 第三者への許諾により、大学はライセンス収入を得る機会あり。
- ・ **共有企業**は、実施料支払い「**なし**」  
    **ライセンスを受ける者**は、実施料支払い「**有り**」  
    ⇒ 共有企業は、**市場における競争力の確保**を可能とする。

5

### 契約条件例 【2】

共有の独占実施を認め、大学への共有企業の  
**実施料**支払いは「**あり**」とする

- ・ 大学による共有特許の**ライセンスを制限**するので、  
    これを補償するため、実施料(**独占実施補償**)を支払う。
- ・ 共有企業は、独占実施により、**市場における競争力の確保**  
    を可能とする。
- ・ **最初に【2】**を選択し、**後に【1】へ移行**するケースも認める。
  - \* 初期の市場形成期 ⇒ 独占実施【2】による優位性の確保
  - \* 市場の拡大期 ⇒ 参入者を増やすため【1】へ移行 6

## 4. 産学連携の契約に対するそれぞれの視点

---

### ●大学の視点

#### ・研究成果の社会還元

- ①産学連携成果の早期公表
- ②産学連携成果のライセンス

### ●企業の視点

#### ・市場における競争力の確保

- ①産学連携成果の独占実施
- ②産学連携成果に対する実施料支払いの有無  
(ライセンスによりオープンにする場合)

異なる視点をどのように一致させるかがポイント 7

## 5. アンケート結果

---

1. 回答企業 日本知的財産協会会員企業34社

2. アンケート対象

2004年4月1日～9月30日の期間における

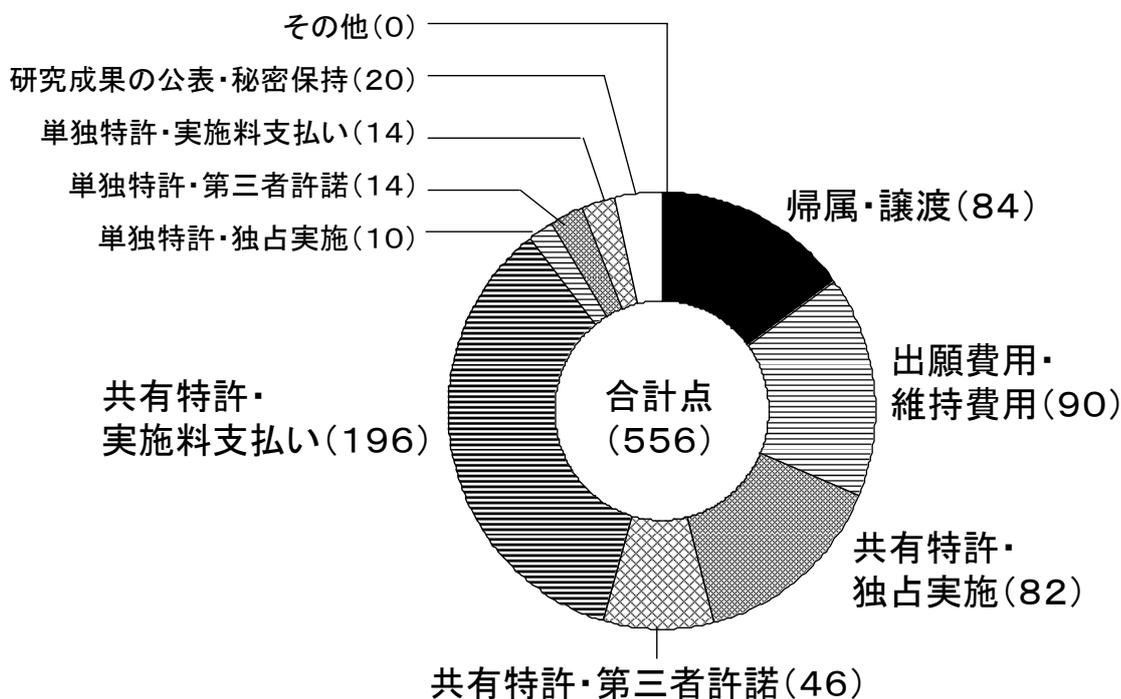
- ・共同研究契約 401件
- ・受託研究契約 81件

3. 知的財産協会の一委員会のアンケート結果で

回答企業が多くない(34社)こともあり、  
この結果が知的財産協会全体の見解を代表する  
ものではない

## 大学との契約交渉でポイントになるもの上位3つは何か

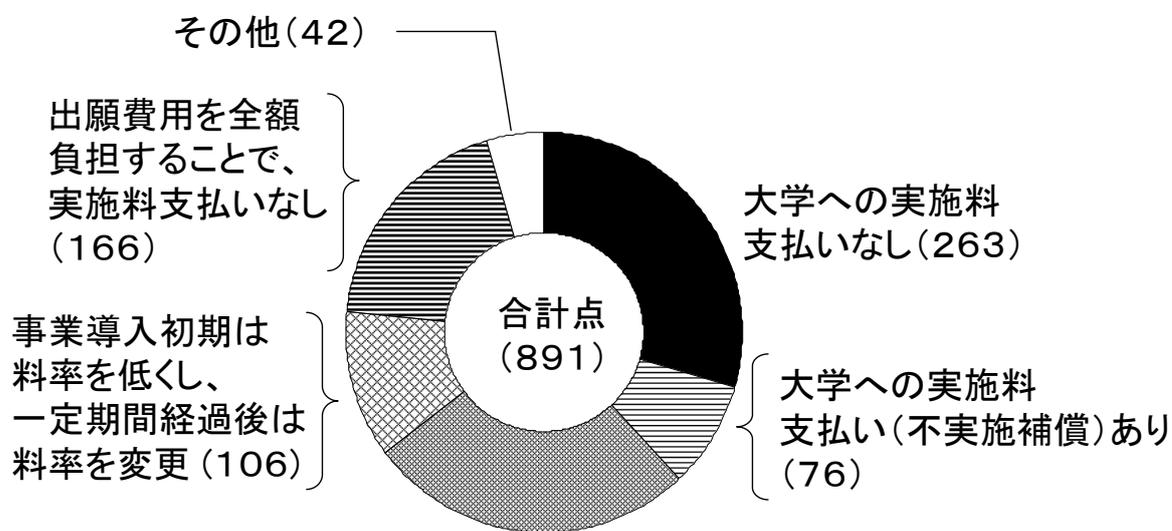
(1~3位をそれぞれ10、6、2点で点数付けした総点数の集計)



9

## 共有特許の実施条件として優先順位の高いもの上位6つは何か

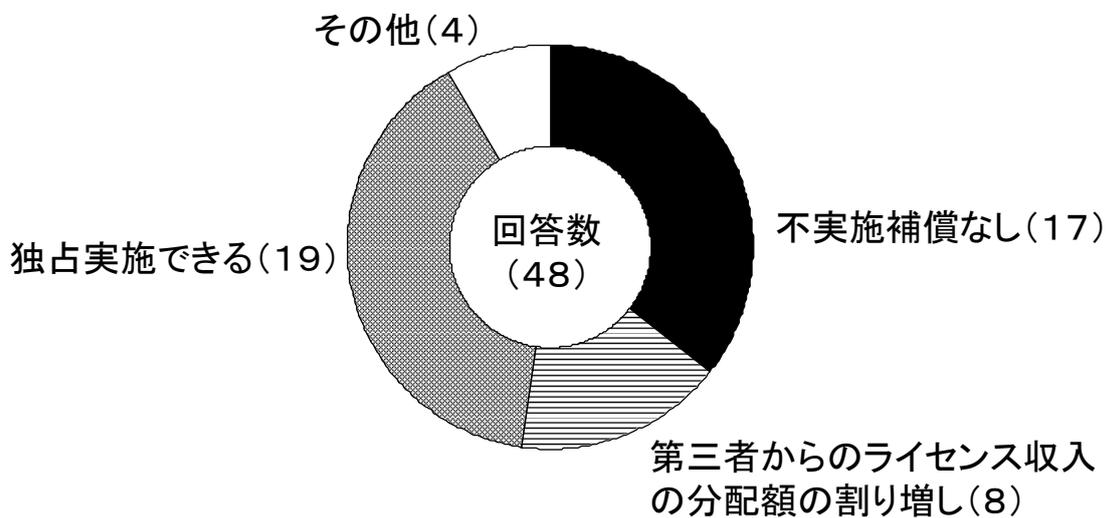
(1~6位をそれぞれ10、8、6、4、2、1点で点数付けした総点数の集計)



独占実施の場合は実施料を支払うが、独占実施を希望しない(第三者への実施許諾を認める)場合は支払わない(238)

10

どのような条件があれば、共有特許の出願費用・維持費用等について、全額負担で合意できるか  
(複数回答可)



11

## ご清聴有難うございました

謝辞:

本資料の内容は、日本知的財産協会の産学連携プロジェクトとライセンス委員会の成果を利用させて頂いております。日本知的財産協会にお礼申し上げます。

12

# 共同研究と共同出願

平成17年9月10日

東京農工大学  
産官学連携・知的財産センター

小島 寛明

1

**共同研究**：研究当事者が対等の立場で共通の課題について共同して行うもの

**民間企業と大学との共同研究**：

- ◇産学連携の重要な内容の一つ
- ◇研究成果の産業界への還元をとおして、知的創造サイクルを形成し、新技術、新産業の創出を図る方策の一つ



共同研究を推進し、上記を達成するためには、大学と民間企業等の当事者が相互理解の下に、双方がWIN-WINの関係を構築することが必須

2

## 以上の趣旨は、以下の報告書、我が国の計画の中に盛り込まれている

- ◆国立大学法人（仮称）における産官学連携の在り方について（審議の概要）平成13年12月11日  
科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会  
産学官連携推進委員会” のp11～12、
- ◆技術革新システムとしての産学連携の推進と大学発ベンチャー創出に向けて（中間取りまとめ（案））  
平成13年7月31日 産業構造審議会 産業技術分科会  
産学連携推進小委員会” のp22～23、
- ◆知的財産推進計画2004（2004年5月27日）  
知的財産戦略本部” のp24～25
- ◆（社）日本経済団体連合会 2005年3月  
「知的財産推進計画2005」の策定に向けて
- ◆知的財産推進計画2005（2005年6月10日） p22～26

3

## 共同研究成果である発明等の権利処理

### 単独の権利

如何に活用を図るか

### 共有の権利

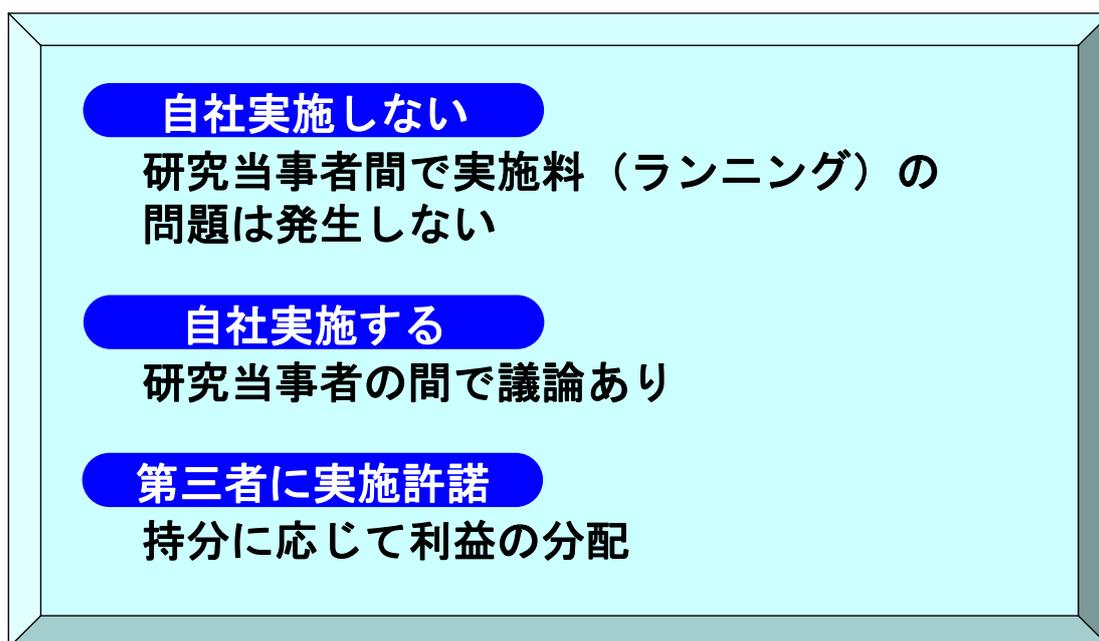
特許法73条第2項で各共有者は自由実施できるが、経済的な面については別論

### 権利の譲渡

特許法69条の問題回避の確保

4

# 共同研究の成果である共有の権利の実施の態様



5

## 企業と大学との共有の権利についての一つの考え方

### 企業の実施の状況

- ・ **自社実施** (関連企業による実施も含む)
- ・ **第三者への実施許諾**
- ・ **実施しない**

### 大学による実施の状況

- ・ **自己実施しない**
- ・ **本学が実施もしくは本学の指定する者が実施** (大学発ベンチャー並びにTLOを介する第三者への実施許諾)

- ・ 発明への寄与及び権利維持の公平性と、企業の自社実施による利益及び大学の利益との間にアンバランスが生じる場合にこれを是正すべきである。  
上記の赤字のような場合は特にこの状況となる可能性がある  
(独占的实施の有無は無関係)
- ・ **第三者への実施許諾の場合は、共有者で利益を分配する**



- 発明の貢献度に応じた利益の分配・・・両者win-winの関係が成立
- 産学連携における知的創造サイクルの実現・・・新技術の創出と新産業の創出
- 産官学連携の深化・・・我が国産業の発展

6

## 独占実施について

- 良い研究成果については、研究当事者である企業にとっては、第三者への優位性を確保するために重要
- 共同研究の成果は当事者以外が実施する可能性は大きい
- 契約にいう独占実施期間は検討のための独占不実施期間でもある



独占実施と非独占実施の場合で、考え方に違いが出てくるのは当然である。

7

## 独占実施補償について

- ・ 独占実施補償の趣旨は何か
- ・ 独占の意味は
- ・ いつの時点をとらえて独占というか
- ・ 自社実施を行っている場合に、この機能は実質的に働くか
- ・ 独占実施補償は選択肢の1つとして認められるが、スタンダードな考え方ではない

(自己実施しない大学の特性に配慮した企業との共同研究契約に係る調査報告 平成16年10月 文部科学省技術移転推進室)

8

# 本来の趣旨を踏まえた解決に向けての提案

“貢献度に応じた利益の分配”という観点から企業と大学が柔軟に話し合い、産学連携のパイプをもっと太くし、我が国の新技術創出・新産業創出に貢献するとの趣旨から解決していくべき。

## 貢献度に応じた利益の分配

- ・ 大学は企業間における契約に見られるように、多くを求めていない
- ・ 知財管理 Vol. 54 No. 8 2004の論説“国立大学法人との共同研究・受託研究の契約”で提案されている条件例は一つの解決策である

# 共同・受託研究と共同出願

2005年9月10日

立命館大学  
知的財産本部 副本部長  
飯田 紘雄

本稿は個人の見解であり、立命館大学、その他  
所属の団体、機関とは無関係です。

## はじめに

### 大学関係者の主な関心事

どのようにして、企業に不実施補償を説得するか？ (how to)

### 企業関係者の主な関心事

なぜ、大学は不実施補償に固執するのか？ (Why)

大学は、どの程度の額、料率で、納得するのか？ (how much)

### トピックス

- ① 不実施補償についての意見
- ② 立命館大学での交渉の実際
- ③ いろいろなモデル
- ④ 議論の整理と今後
- ⑤ いろいろなケース

# 不実施補償への賛成、反対

否定的意見(主として企業):

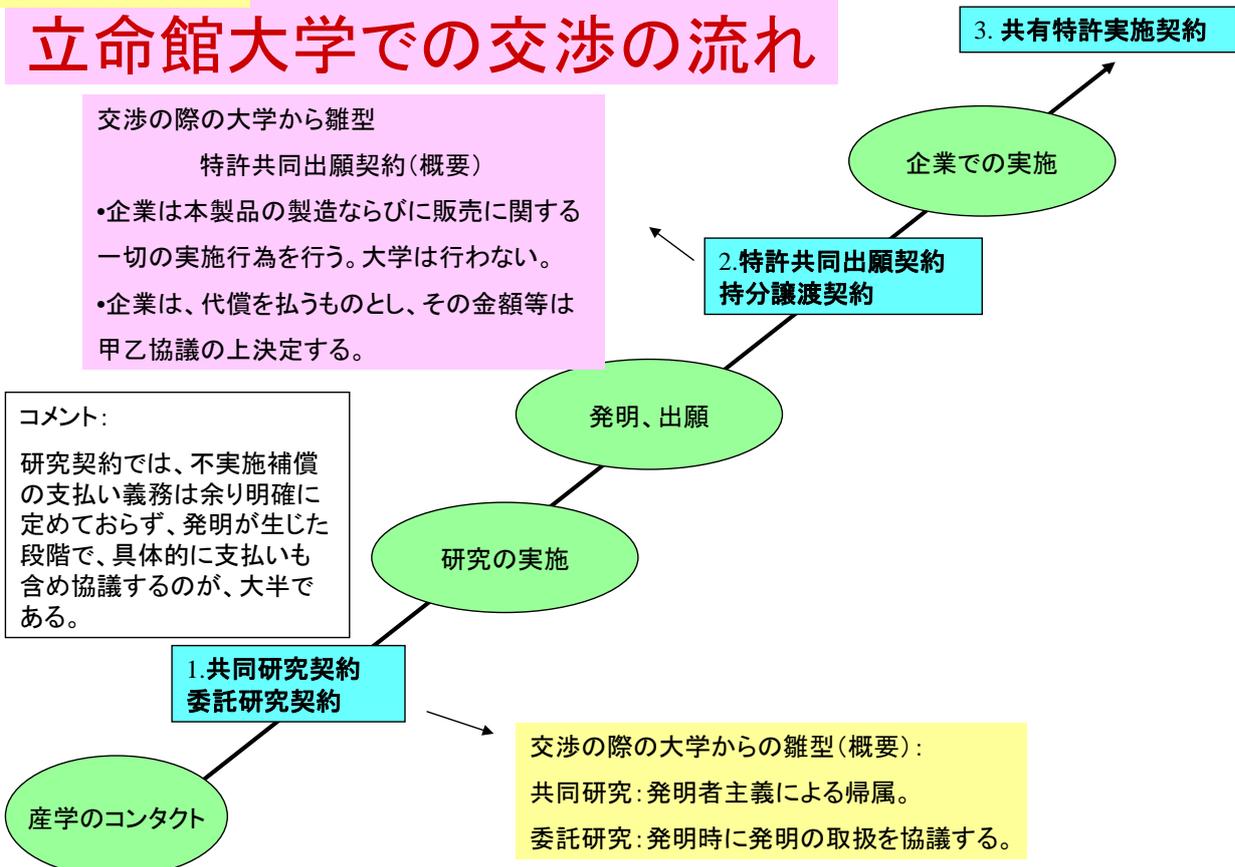
- ① 特許法73条、「別途の定め」を設けたくない。  
→ 「不実施の補償」を払いたくない。
- ② 製品コストを小さく抑えたい.払いたくない。
- ③ 共同研究経費負担と実施料支払いはダブルの負担。
- ④ 企業はビジネスリスクを負う。大学はリスクなく収益だけ得ようとしている。
- ⑤ 企業の同意が必要だが、大学は第三者へのライセンスで収益がえられる。

肯定的意見(主として大学)

- ① 特許法73条、「別途の定め」を設けて欲しい。
- ② 大学は不実施で、特許による受益なし。企業の受益が一方的
- ③ 企業の防衛特許まで、大学が出願に付き合うのは不合理。
- ④ 特許法35条に関連し、企業の従業員と、大学教員でアンバランス
- ⑤ 基礎研究からの成果についての補償も欲しい。
- ⑥ 研究費は企業が負担しても、大学教員の人件費は、大学が負担。

## ②立命館での実際

# 立命館大学での交渉の流れ



## 共同研究と受託研究の件数比較

平成16年度	国立大学	公立大学	私立大学	立命館大学
共同研究	9,378件 52%	412件 26%	938件 13%	22件 10%
受託研究	7,827件 48%	1,169件 74%	6,240件 87%	194件 90%
合計	17,205件	1,581件	7,178件	216件

注)大学等には高専及び大学共同利用機関を含む。

出所:文部科学省「平成16年度大学等における産学連携等実施状況について」

## 柔軟な交渉の必要性

- 一言で言えば、「力関係」で決まる。到達点はwin-win
- 企業の種類の例
  - 売上:1兆円、5000億円以上、3000億円以上  
数千億、数百億、数十億、数億円、数千万円
  - 上場、未上場、中小、ベンチャー
  - 大会社、大会社の子会社、独立、個人企業
- 大学の種類の例
  - 国立、**私立** →
  - 首都圏、**地方** →
  - 大規模、**中規模**、小規模 →
  - その他ブランド、伝統、総合、単科など →

**立命館大学**

## 企業の製品化リスクの考慮

- 企業内での位置付け  
主力製品、弱小分野、新規分野  
研究リソースの大小、ニーズ、シーズ探索力の程度
- 市場競争、特許からの製品出現率、特許と製品
  - ①薬品、バイオ catch all(一製品一特許、製品出現率が小)
  - ②ソフトウェア (著作権が主、特許は従)
  - ③機械、重電、部品
  - ④化学、素材
  - ⑤素材、金属
  - ⑥自動車、航空機 (多数部品の組立て)
  - ⑦弱電、半導体 (クロスライセンスの世界)
- 企業間でも、「不実施補償」慣行のある業種、製品が存在。  
メーカーとユーザー、製品と部品、素材、購入者と納入者

## 交渉相手の相互の位置付け

- 企業から大学を見ると:  
大学に差別化要素がなければ(通常)多数ある候補者の一つ。  
海外の大学、研究機関  
国内の研究機関、民間会社
- 大学から企業を見ると:
  - ①候補の企業は(通常)少数
  - ②スポンサー(研究経費の提供者)
- その他のファクター  
差別化要素(only oneなど)、技術依存度  
地域と大学の関係  
卒業生、熱心な支援者

# 大学-企業(共有)特許実施の代表モデル

(旧)奨学寄付金モデル

企業は(ほとんど)無償で譲渡をうける

特許法73条主文モデル

企業は**実施無償**。  
独占/非独占を問わない。

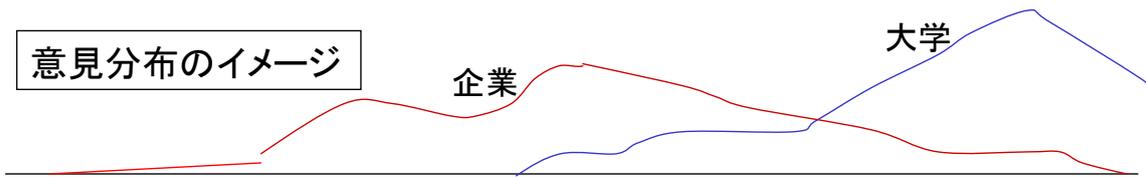
知財協会モデル

企業は独占実施の時 → 有償、第三者許諾可の時**無償**。

(旧)文科省19条モデル

企業は実施の時は有償、**実施しない時、無償**。

意見分布のイメージ

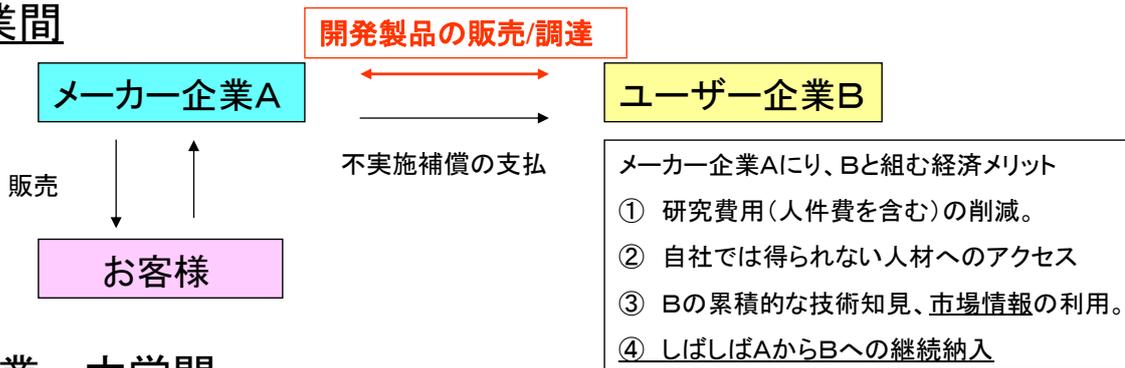


損得勘定、原理原則、当事者のブランド、**相互の力関係**など複雑な力学

大学から見れば global standard. 米国など

# 企業間の不実施補償との比較

企業間



販売

お客様

企業-大学間

企業X

大学Y

販売

お客様

## その他、考えなければならない点

- 企業の研究費用負担額の大きさと不実施補償
- 研究請負会社と大学の違い(あるいは同一視)
- 海外大学と企業の研究契約との比較  
企業態度のdouble standard、 global standardは何か
- 大学間の競争
- 各業界での特許の持つ意味(クロスライセンスの世界)
- 一部企業が問題としているだけ?
- 製品利益率の違い
- 出願費用の負担の大学の説明責任
- 出願態度に関する企業と大学の相違
- 持分譲渡の場合の価格の決め方、水準

企業へお願いしたいこと:  
大学を支援する立場  
(長期的な視点)  
大学の人材育成を長期に期待する立場

## 議論の整理

- 発明者主義での帰属については、議論決着と思われる。
- 共有特許での不実施補償の企業の支払い  
独占実施の時の支払い 大勢としては「支払い」に決着。  
非独占実施の時の支払い 幅のある議論が存在。  
○企業に収益のある場合→大学は頂きたい。  
○当初の研究費の企業負担  
少額の時 大学は頂きたい。  
巨額の時 幅のある議論が存在。
- 不実施補償の額 支払い企業間での慣行料率 ~ 発明者補償程度
- 大学側 ①特許を共有して有意の実施料収入があったかの反省  
②交渉コストの自覚  
a.持分譲渡と、 b. 全部所有への動き  
交渉力のある大学とそうでない大学の二極化も
- 企業側 おかれた状況により見解の多様化。
- 慣行の成立には時間、紆余曲折
- Global standard への接近も

## 共同発明の処理類型

- |           |  |  |
|-----------|--|--|
| 1. 権利持分:  | 大学 50%持分、<br>大学 低率持分、<br>大学 0%持分、  | 企業 50%持分<br>企業 高率持分<br>企業 100%持分(持分譲渡) |
| 2. 特許費用負担 | 大学 50%負担、<br>大学 低率負担、<br>大学 0負担  | 企業 50%負担<br>企業 高率負担<br>企業 100%負担       |
| 3. 持分譲渡対価 | 有償固定金額(一括払い、分割払い)<br>実施にリンクなど変動する対価<br>ゼロ                                  | 研究で生じる発明が1件の場合と、複数件では、選択肢の数が違って来る。     |
| 4. 不実施補償  | ゼロ(払わず)<br>有償(独占の時だけ)<br>有償(独占、非独占時いずれも)<br>他の代替方法、代替名目での支払い(研究費の増額、次回研究も) |  |
| 5. 支払開始   | 独占実施の時<br>特許登録後(販売開始に遡って払う、遡らない)<br>販売開始から払う                               |  |



ご静聴ありがとうございました。

[hiroiida@fc.ritsumeai.ac.jp](mailto:hiroiida@fc.ritsumeai.ac.jp)

Tel: 077-561-5025

本稿は個人の見解であり、立命館大学、その他  
所属の団体、機関とは無関係です。

9月10日(土) 14:00~15:30

Room 1 940 教室

# 学生の発明の取り扱い

## モデレーター

高松美和 京都大学 国際イノベーション機構 知的財産部

## パネリスト(発表順)

河口昌弘 中央大学研究支援室

下田隆二 東京工業大学教授、産学連携推進本部 知的財産戦略部門長

末吉 亙 弁護士、弁護士知財ネット

西村由希子※ 東京大学先端科学技術研究センター助手、BLS事務局

# 「学生の発明の取り扱い」議事録

## 1. 日時

平成17年9月10日（土）14:00～15:30

## 2. 場所

青山学院大学 青山キャンパス 14号館 4階 Room 1 940号室

## 3. モデレーターとパネリスト

モデレーター：高松美和（京都大学国際イノベーション機構 知的財産部）

パネリスト：河口昌弘（中央大学研究支援室）

下田隆二（東京工業大学教授、産学連携推進本部知的財産部門担当部長）

末吉 互（弁護士、弁護士知財ネット）

西村由希子（東京大学先端科学技術研究センター助手、BLS事務局）

## 4. 概要

### （1）高松美和氏によるあいさつ

- ◆知の創出は先生方だけで無く学生も発明を創出をする。「学生の発明の取り扱い」、「教育を受ける権利の担保」、「学生の発明の権利」などについて各大学でどの様に考えて実務を行っているかを議論したい。
- ◆このテーマは議論するポイントが多数あり、1時間30分で結論が出るテーマでは無いが、4人の先生方の話してから問題点や実務上の留意点を持ち帰って頂きたい。

### （2）河口昌弘氏によるプレゼンテーション

『学生の発明の取り扱いについて（プレゼンテーション資料）』に基づき説明。

このテーマは、企業との共同研究に学生が参画することによって発生すると理解している。

企業との共同研究契約の交渉時に留意している事項等について説明があった。

### （3）下田隆二氏によるプレゼンテーション

『学生の発明の取り扱い（プレゼンテーション資料）』に基づき説明。

学生との契約に関しては「教育上の3者間メリット」、「学生の自由意思による参画」、「費用支払い」、「大学の発明規定適用」を重視している。

### （4）末吉互氏によるプレゼンテーション

『学生の発明の取り扱い（プレゼンテーション資料）』に基づき説明。

「特許法35条（職務発明）の適用可否」、「35条不適用時の予約承継の可否」が論点と

の説明があった。

#### (5) 西村由希子氏によるプレゼンテーション

『学生の発明の取り扱い ―学生の視点をふまえて― (プレゼンテーション資料: 非配付)』に基づき説明。

※今回のプレゼンテーション資料は非配付としており、必要な方は直接、西村氏に連絡を取って欲しいとのこと。

◇理工系学生団体BLS (学生ビジネス研究会) の概要説明

◇学生の知的成果について―各大学の記載状況― (順次増加している)

◇学生の知的成果について

- ・ルール作りは議論が開始されたところ。
- ・ハラスメント的要素もあり、知的財産本部関係者まで情報が来ないケースが非常に多い。

#### ◇ケース発表 (CASE I)

- ① A教授とB社が「アルゴリズムの開発」に関する共同研究を開始。
- ② A教授はC氏 (学生) に研究指示。
- ③ C氏が有力な成果を出した。
- ④ C氏卒業 (B社以外の会社に就職)。
- ⑤ A教授とB社が共同研究を継続。
- ⑥ A教授はD氏 (経験の浅い学生) に研究指示。
  - 当然ながら目立った成果は出ない。
  - ・研究室にノウハウが蓄積する環境が無い。
  - ・研究室の統括は教官であり企業は教官個人に期待している。
  - ・学生は共同研究に関する重要性を知らない (責務を負っている自覚は無い)。

#### ◇ケース発表 (CASE II)

- ① 学生と教授が特許を共同出願 (貢献度1:1)。
  - ② TLOと譲渡契約締結。
  - ③ 学生が守秘義務違反。
    - ・TLOは教官とのみコンタクトを取っていた (学生とのコンタクトは無い)。
    - ・学生は基本的に知的財産に関する知識が無い。
- 当時、TLOに対して、学生に対する簡単なガイドライン作成を提案し賛同を得たが実現していない。

### ◇ケース発表 (CASE III)

- ① 技術移転に積極的な研究室教授が、論文提出より特許出願を優先する様に学生を指導。
- ② 所属学科の博士号取得条件は論文本数であり特許は考慮されないことが判明。
  - ・博士号取得条件を学生に周知する責任者が不在。
  - ・研究室自体の姿勢を学生に情報提供する必要がある。

### ◇提 案

- ・ TLO等が学生と（直接）向き合う必要性を認識して欲しい。
- ・ 知的成果の取り扱いについて、教官や学生の意識を高めることが必要。
  - このままでは、IPハラスメントが起こる可能性は非常に高い。

### ◇IPハラスメントと考えられる事例

- ・ 担当教官が学生を発明人に加えることを拒否。
- ・ 教官が学生のデザインを自分の物として発表。
- ・ 成果を学生に還元しない（する必要がないでしょう）と言われた。

※ 学生と教官に力関係が存在する以上、対立は発生すると考えられる。  
パワーハラスメント、利益相反などの様々な問題が絡んでいる。

## (6) 質疑応答

### Q 1. 会場からの質問（責任の所在についての質問）

共同研究を実施した場合、権利および守秘義務について大学が責任を負うのか？  
学生の責任はどう考えるのか？

A 1.

#### 【下田氏回答】

研究協力者として位置づけて学生と大学が契約を締結しているケースでは大学の責任。  
その他のケースは不明確だが、企業との関係では一義的には大学が負う（使用者責任）。

### Q 2. 高松氏から追加質問

「学生が賠償責任を負う」との誓約書を見たことがあるが、これは有効なのか？

A 2.

#### 【末吉氏回答】

フロアからの当初質問は「使用者責任」が学生に及ぶか？との質問。

最初のステップとして企業は大学に対して使用者責任を問うはず。その次のステップとして、（大学が訴訟に負けた際に）大学が学生に対する求償権を持つかという論点と思われる。この点については、大学と学生の関係により考えることが必要となる。「大学の使用者責任が学生に対しても認められ」かつ、「大学が学生に求償権を行使する」にあたり、この誓約書（念書）が有効か？、誓約書を楯に求償権を行使することが妥当か？の判断になる

と思われる。判例が無いのでなんとも言えないが、極力訴訟に持ち込まない対応を心がけることが肝要。

【西村氏回答】

責任の所在について上手く行っているケースでは、以下2点に留意している。

- ◆修士、ドクターしか共同研究に参画させない。
- ◆企業との会議に学生も参加させ当事者意識を醸成することに努めている。

Q 3. 会場からの質問

「学生を共同研究に入れるとトラブルを生じる可能性が高い」との認識を、大学は教職員に徹底しているのか？

A 3.

【河口氏回答】

特に何かをしていることはないが、学生が打ち合わせに入っていないケースを知らない。共同研究が上手く行っている研究室では、先生が共同研究への取組み方を文化の様になっている。

【下田氏回答】

学生について共同研究契約に明示していないケースが多数ある。先生方も意識が高い方が共同研究に携わっており問題は出ていないと考えている。

契約に基づく義務を守れる人を使うべき（コストは上がる）。

Q 4. 会場からの質問

守秘義務や競争規制に関して大学が遵守すべき範囲等についてアドバイスが欲しい。

A 4. 【末吉氏回答】

競争禁止は実務的に困難、「納得づく」かつ「対価」が発生する。

守秘義務に関しては当該者が「どのような営業機密を保持しているか」を把握することが重要。転職先に「営業秘密」を通知することで守秘義務違反を牽制するケースもある。

実質的には、退職申し出後に対応するのは困難なので日頃からの営業機密管理が大切。営業秘密を一生懸命守っている企業を参考にすると良い。

Q 5. 会場からのご意見

発明の届け出については学生規則等でルール化可能だが、権利承継については学生規則等では困難と考えている。

Q 6. 会場から河口氏への質問

河口氏の説明で「損害賠償の上限について」とあるが学生が責任を負うのか？

共同研究に参画した学生の競業企業への就職についてどの様に対応しているのか？

A 6.

【河口氏回答】

「学生に求償すべきでは無い」、「学生は守るべき対象」と考えている。このため、損害賠償額の上限を研究経費と同額と定めている。

企業にも機密開示はなるべく限定する様に依頼している。

共同研究に関して、学生の雇用費用を企業負担としたケースでも、その理由は学生の発明を職務発明として確保するためであり、就職先の自由は確保することを前提としている。学生の就職前に特許出願を済ませるなどの対応を企業に依頼している。

【末吉氏回答】

就職の自由については特段の考慮が必要。学生が共同研究に参画することで就職に関するリスクを負うことは避ける様に努めて欲しい。

【下田氏回答】

東工大では守秘義務の範囲を限定（範囲&期間）することで、学生等に過大な負担が無い様になっている。

以 上

# 学生の発明の取扱いについて

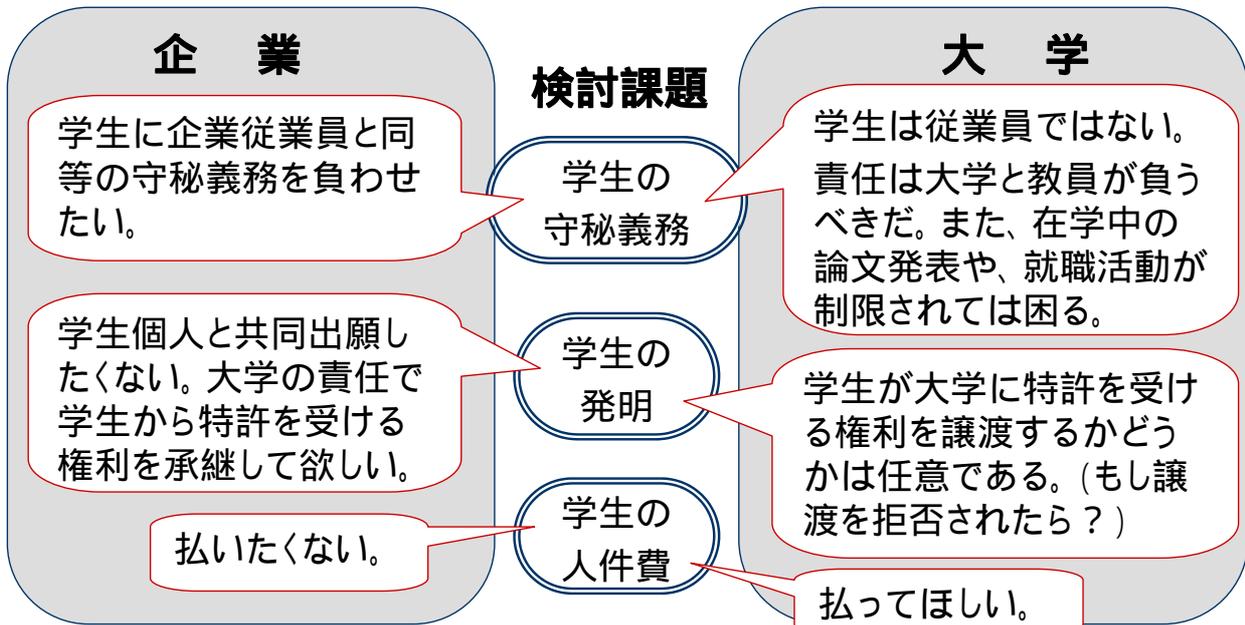
- 「学生(院生、学部生)の発明」の整理
- 企業との共同研究契約交渉において、学生の取扱いをどうすればよいか
- 共同研究契約における学生の取扱いの例
- 企業との研究契約交渉のスタンス

2005年9月10日(土) UNITT  
中央大学研究支援室 河口昌弘  
kawaguti@tamajs.chuo-u.ac.jp

## 「学生(院生、学部生)の発明」の整理

	教員による 研究指導	研究を職務 とする雇用	取扱い
(A) 学生の単独発明 (教員の関与なし)	なし	なし	規定なし。大学は承継の対象としない。
(B) 教員の指導下 = 研究室での学生の 発明	あり	なし	規定なし。ただし教員との共同発明の場合は任意譲渡をお願いする可能性あり。
(C) RA(リサーチ・アシスタント)としての 学生の発明	あり	あり	発明等に関する契約条項がない (B)の取扱いと同じ。 ある 職務発明。

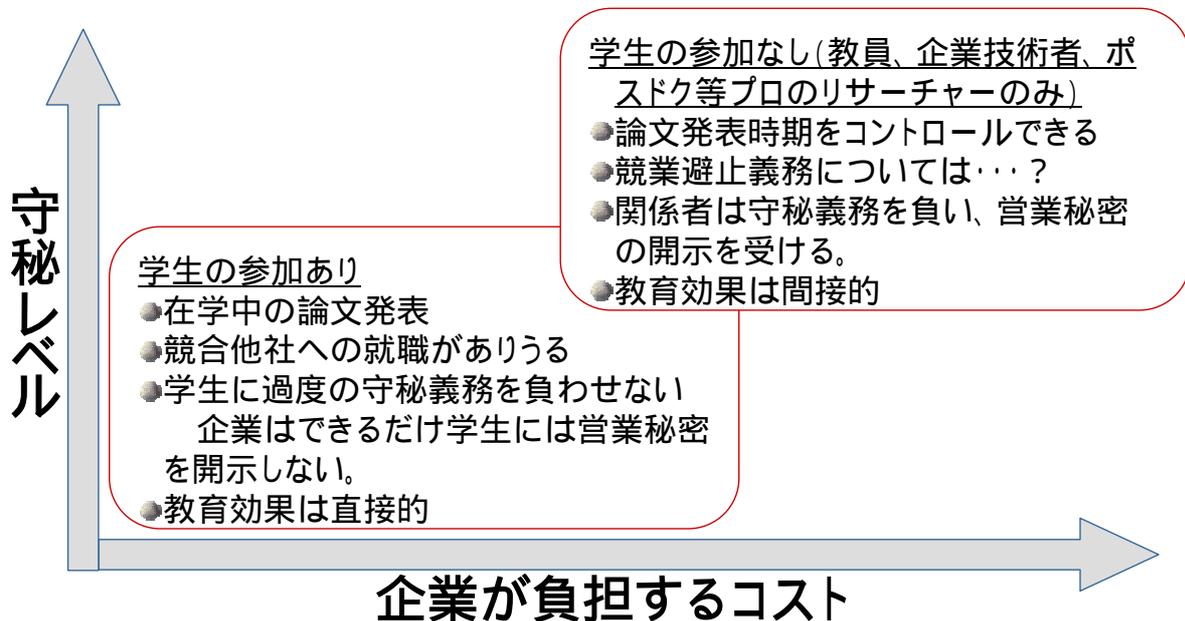
# 企業との共同研究契約交渉において、 学生の取扱いをどうすればよいか(1)



2005年9月10日(土)UNITT 中央大学研究支援室 河口昌弘

3

# 企業との共同研究契約交渉において、 学生の取扱いをどうすればよいか(2)



2005年9月10日(土)UNITT 中央大学研究支援室 河口昌弘

4

# 共同研究契約における学生の取扱いの例 (学生との雇用関係なし)

- 学生に守秘義務の自覚を促してみた。
  - ⇒ 大学・企業で意見を出し合っ作った「秘密保持に関する誓約書」(次ページ)を学生に説明し、この誓約書に署名捺印のうえ、学生から教員へ提出してもらった。
- 大学の責任に関して、研究契約において損害賠償額の上限を規定した。
  - ⇒ 契約違反により解除を行う場合、『第 条に定める研究経費の金額を上限として当該損害の賠償を求めることができる。』

## 「秘密保持に関する誓約書」(前半)

中央大学理工学部教授  
殿

現住所：  
氏名： 年 月 日 印

このたび、私は次の共同研究(以下「本共同研究」という。)

【共同研究機関】

【共同研究名】

【研究期間】 年 月 日～ 年 月 日

【指導教授】

に参加するにあたり、以下のことを誓約し、これを厳守励行いたします。

- 1 「特許を受ける権利」は、公知となる前に特許出願しなければその権利が失われてしまうことを理解し、自他の「特許を受ける権利」を尊重します。

## 「秘密保持に関する誓約書」(後半)

---

- 2 本共同研究に参加することにより、共同研究機関が有する「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法第2条第4項)(以下、「営業秘密」という。)に接することを認識し、営業秘密を不正に使用又は開示した場合、不正競争防止法に基づき民事上及び刑事上の責任を負う可能性があることを認識します。
- 3 共同研究機関から営業秘密の開示を受ける際は、開示前にはその開示の可否について、また、開示後には文書の複製、複写、回収等当該営業秘密の管理について指導教授に指示を仰ぎ、指導教授の指示に従います。
- 4 本共同研究の内容を、研究室内での打合せや学内外での研究発表会など、本共同研究の参加者以外の者に開示する際は、事前に指導教授に開示内容の確認を行い、許可を得た範囲内の内容のみを開示します。
- 5 本共同研究により得られたすべての発明等知的財産権については、その取扱いについて指導教授と協議します。

以上

## 企業との研究契約交渉のスタンス

---

- 契約書の雛形をウェブで公開しない。
  - 早い段階で担当者が契約交渉に関与するため。
  - 教員、企業の話聞いてから草案すると、修正が少なく済み、契約を早く締結できるため。
- できるだけ企業に出向いて契約打合せを行う。
  - 対等におつきあいしたいという誠意を示すため。
  - 相手がどんな企業かをよりよく知るため。
  - EメールよりFace to Faceのほうが話が早いから。

# 学生の発明の取扱い

平成17年9月10日

東京工業大学  
フロンティア創造共同研究センター  
(産学連携推進本部・兼務)

下田 隆二

## 発明とはなにか、発明者とはなにか

- 「発明」とは
  - 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの (特許法第2条)
    - 高度でないものは「考案」といわれる
- 「特許発明」とは、特許を受けている発明
- 発明者とは
  - 真に発明をなした自然人。
  - 当該発明の創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者、あるいは単に命令を下した者は、発明者にはならない。
    - 中山信弘「工業所有権法 上 特許法[第2版]」弘文堂(1998)59頁

# 個人に帰属する発明を大学などの組織のものとするには

- 就業規則に根拠を置く職務発明(特許法第35条)
- 契約に基づく譲渡
- 学生の扱い

## 特許法 第35条 職務発明

- 1 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。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
- 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。
- 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
- 4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めるところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
- 5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めるところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない

## 学生は大学の教職員とは異なり、従業員ではない。

- 学生は
  - 授業料を払って教育を受けている
  - 指導教員との関係では「弱い」立場
  - 就業規則、職務発明規則等を適用されない
- 学生が、自ら考案した発明の権利は学生の帰属(学生のもの)
  - ただし、指導教員の考案した発明を自らのものと思い違いしていないか？
  - 単に、指導教員の指示に従って実験を行いデータをとっただけではないか？
    - これらの場合、学生は発明者ではない。

## 学生の発明一般

- 学生は就業規則の適用はないので、就業規則に基づく機関帰属原則を適用することは出来ない
- 学生の発明を大学が管理するには、契約による必要がある。
  - 学生の権利を、発明が生じた後に、大学に学生の任意で譲渡してもらう(譲渡に応じない可能性もあるが…。)
  - 事前に大学が学生と契約を交わし、学生が発明した場合、大学に譲渡してもらうことを約束してもらう。
- 「公序良俗」に反しない契約をどう結ぶかが課題
  - 民法 第一編 総則 第五章 法律行為 第一節 総則 (公序良俗)九十条  
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

## 研究室に入る時に機関帰属とするとのルールを適用できるか？

- 入学時(学生募集時)に明示していない条件を、入学後に課すことの効力については疑義あり。
  - 学生募集時に入学の条件として課せば有効か？
    - 結論は法律家の検討に委ねたい。しかし、既に在学中の学生には条件は課せないのではないか。
- 契約に基づく譲渡の活用が必要

## 共同研究・受託研究における扱い

- 共同研究・受託研究に学生が関与する場合、大学の組織としての知財管理を求められるので、学生の発明も機関で管理する必要がある。
  - 共同研究、受託研究では、一般に、大学が組織としてそれらの研究から生じる知財を管理することが契約で求められる。=(学生が共同研究、受託研究に関与する場合においては)学生の発明の管理も大学に求められる代表的事例
- 共同研究・受託研究に学生が関与する場合の学生の発明を大学が管理するための契約をどう作るか。

## 契約モデルの作成

- 21世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム研究(文科省大学知的財産本部整備事業)
  - 「産学連携活動の展開に伴う大学における情報等の管理と研究ノートの活用に関する調査研究」の一部
  - 共同研究等への学生の参画に伴う情報等の管理に係る契約モデル例の作成

## 共同研究等への学生の参画に伴う情報等の管理に係る契約モデル例

- 構成
  - 前文
  - 学生の義務
  - 研究成果の外部公表
  - 知的財産権の取扱い
  - 指導教員の指導監督
  - 学生への謝金等の支払い
  - 有効期間
  - 契約書の通数等
  - 別記及び署名欄

# 契約モデル: 前文

## ● 要旨

- 研究代表者(共同研究等の大学側研究代表者 = 学生の指導教員)、学生及び大学(知財本部等)は、学生が研究協力者として参加することが、大学における**学生の教育に有益である**との研究代表者、学生及び大学の共通の認識に基づき、また、学生が**その自由な意思に基づき**本契約を締結することに合意したことを踏まえ、以下のとおり合意する。

# 契約モデル: 学生の義務

## ● 1. 学生の義務

- 学生は、本契約書に添付されている共同研究契約書(写)を一読し、学生が研究協力者として共同研究に参加することにより自らが負うこととなる以下に示す義務を遵守する。
  - (1) 契約書第6条(ノウハウの指定に関する条項。)に基づき指定されたノウハウを、本共同研究期間中及び共同研究終了後3年間(ノウハウの指定に関する条項における年数と整合性を取ること。)(第6条第3項の規定で期間が延長された場合は、その期間を含む。また、就職等により大学における身分がなくなった場合においても同じ。)、秘匿すること。
  - (2) 契約書第22条第1項(守秘義務、秘密情報を定義している条項。)で規定される秘密情報を、本共同研究期間中及び共同研究終了後3年間(秘密保持に関する条項における年数と整合性を取ること)(就職等により大学における身分がなくなった場合においても同じ。)、本共同研究の研究担当者及び研究協力者以外の者に開示・漏洩しないこと。

## 契約モデル: 学生の義務 (続)

- (3) 本共同研究の成果を公表等しようとする場合、本共同研究期間中及び共同研究終了後3年間(成果の公表に関する条項における年数と整合性を取る事)(就職等により大学における身分がなくなった場合においても同じ。)、大学が所要の手続きがとれるよう、30日以上前にその内容を研究代表者に文書で示すこと。
- (4) 共同研究への参加により契約書第1条第2項(知的財産、発明等の定義の条項。)に規定する発明等を行ったと考える場合は、研究代表者に報告するとともに、速やかに産学連携推進本部(知的財産本部、発明届けを受ける部署を記述。)に届け出ること。
- (5) 前項の発明等に係る知的財産権の譲渡を大学が求めた場合、譲渡に応じること。

## 契約モデル: 成果公表、知財の取扱い

- 2. 研究成果の外部発表等
  - 学生は、共同研究の成果の外部公表にあたってはあらかじめ研究代表者の了解を得るものとし、研究成果の扱いに関しては、研究代表者の指示に従うものとする。
- 3. 知的財産権の取扱い
  - (1) 発明等の届出
    - 学生は、共同研究への参加により契約書第1条第2項(知的財産、発明等の定義の条項。)に規定する発明等を行ったと考える場合は、研究代表者に報告するとともに、速やかに産学連携推進本部(知的財産本部、発明届けを受ける部署を記述。)に届け出るものとする。
  - (2) 知的財産権の取り扱い
    - 学生は、前項の発明等に係る知的財産権が、国立大学法人東京工業大学発明規則(各大学の職務発明規則その他発明の取扱いを規定した規則に言及する。)(本契約書に添付)の規定により取り扱われることに同意する。

# 契約モデル: 研究代表者の指導・監督

## ● 4. 研究代表者の指導・監督等

### (1) 研究代表者による指導・監督

- 研究代表者は、学生が共同研究に参加するにあたり、大学が負うべき義務を学生が遵守するよう、これを指導、監督する。

### (2) 大学及び研究代表者の配慮事項

- 研究代表者及び大学は、学生の共同研究への参加により学生の大学における教育に支障が生じないよう、十分配慮しなければならない。

### (3) 学生の遵守事項

- 学生は、4.(1)の規定に基づく研究代表者の指導・監督に従うものとする

# 契約モデル: 謝金その他の経費支払い

## ● 5. 謝金その他の経費支払い

- 研究代表者は、学生が共同研究に参加することに対して、大学の規定により謝金その他の経費が支払われるために必要な措置を講じるものとする。

## 参考資料

- 「産学連携活動の展開に伴う大学における情報等の管理と研究ノートの活用に関する調査研究」
- <http://www.sangaku.titech.ac.jp/08information/file/H16-johokanri-houkokusho.pdf>

# 学生の発明の取り扱い

UNITT

2005.9.10.Room1

弁護士 末吉 互

UNITT / 学生の発明の取り扱い /  
2005.9.10 / 末吉互

1

## 0. 問題の所在

- 大学の研究室に所属する学生が研究室での研究に関連した発明を行った場合、当該発明は職務発明に該当するか
- 大学の研究室に所属する学生がした発明に係る特許を受ける権利又は特許権を大学へ承継するためにはどうしたら良いか

UNITT / 学生の発明の取り扱い /  
2005.9.10 / 末吉互

2

# 1. 想定されるケース

- 学生が(共同研究、受託研究、国のプロジェクト等の)プロジェクトに従事するに当たって、アルバイト契約をする場合(特許法35条対象?)
- 学生が上記プロジェクトではない研究(費用負担は大学のみ)に従事しているがその際アルバイト契約をする場合(特許法35条対象?)

# 1. 想定されるケース

- 学生が上記プロジェクトに教育の一環(卒業研究、大学院生の研究)として従事するが、給与は大学から貰わない場合(全く雇用関係はない場合)
- 学生が教育の一環(卒研、大学院生の研究)として明確にテーマを設定した研究(費用負担は大学のみ)に従事するが、給与は大学から貰わない場合(全く雇用関係はない場合)

## 2. 基本論点

学生をアルバイトとして雇用してよい  
か

学部生、卒業研究の場合、大学院生  
など細かくみる必要があるか

アルバイトの学生に特許法35条の  
適用はあるか

アルバイトでない学生に特許法35条  
の適用はあるか

## 2. 基本論点

学生に特許法35条の適用がない場  
合、発明の予約承継はできるのか

特許法35条の適用がない学生から  
予約承継した場合、対価はどうか

予約承継の際、あるいは事後承継の  
際、契約関係はどう整備するか

## 3 . 検討

特許法35条の適用が認められる場合

- 契約関係の整備方法

特許法35条の適用が認められない場合

- 予約承継が認められるとの立場

契約関係の整備方法

- 予約承継が認められないとの立場

事後承継の取り扱い

## 4 . 関連問題

- 教育の自由
- 教育の機会均等
- 秘密管理 - 学生に守秘義務を課せるか
- 就職の自由



# 学生の発明の取り扱い －学生の視点を踏まえて－

---

2005年9月10日  
**UNITT**  
(産学連携実務者研修)

**西村由希子**

東京大学先端科学技術研究センター 知的財産権大部門 助手  
学生団体BLS 事務局長



## 本日の流れ

---

- Introduction
- 学生の知的成果について－各大学の現状－
- Case Study(学生からの視点を中心に)
- 技術移転機関との関係
- まとめ

# Introduction - BLSとはー

理工系学生団体BLS(学生ビジネス研究会)

*'Science & Technologyの熱い全国学生ネットワーク'*

2001年4月 東京にて活動スタート 全国9地域(+国際部門)で活動中

全国ML加入学生は現在1100名

各地域が自主性を持って活動 理念は統一

(各地のMLをあわせると延べ人数は約1700名)

各地域のコアスタッフがMLにて議論

他地域の講演会等のイベントには極力参加

2005年8月 万博出展「科学技術の楽しさを伝えよう」

2005年9月 Aming 開催「アジアを中心とした学生によるワークショップ」

他の学生団体・社会人団体とも積極的に交流

社会貢献・ベンチャー創出も活発

株式会社4社(バイオ教育 IT ロボット 材料)

全国代表 現在はなし(並列代表制 全員学部及び大学院生)

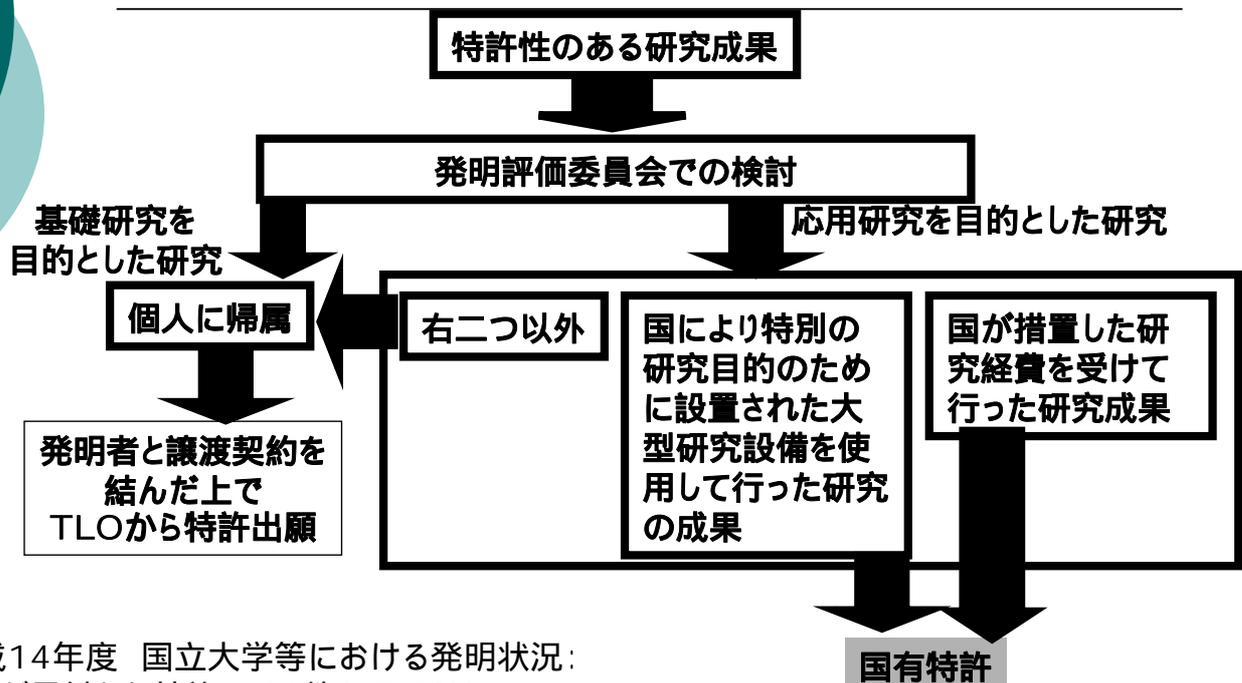
事務局長 西村由希子

・学生ビジネスプランコンテストでこの問題を肌で知ることになる

・同時に 全国の学生から様々な相談を受けるようになる



## Introduction: 2004年3月以前(国立大学)



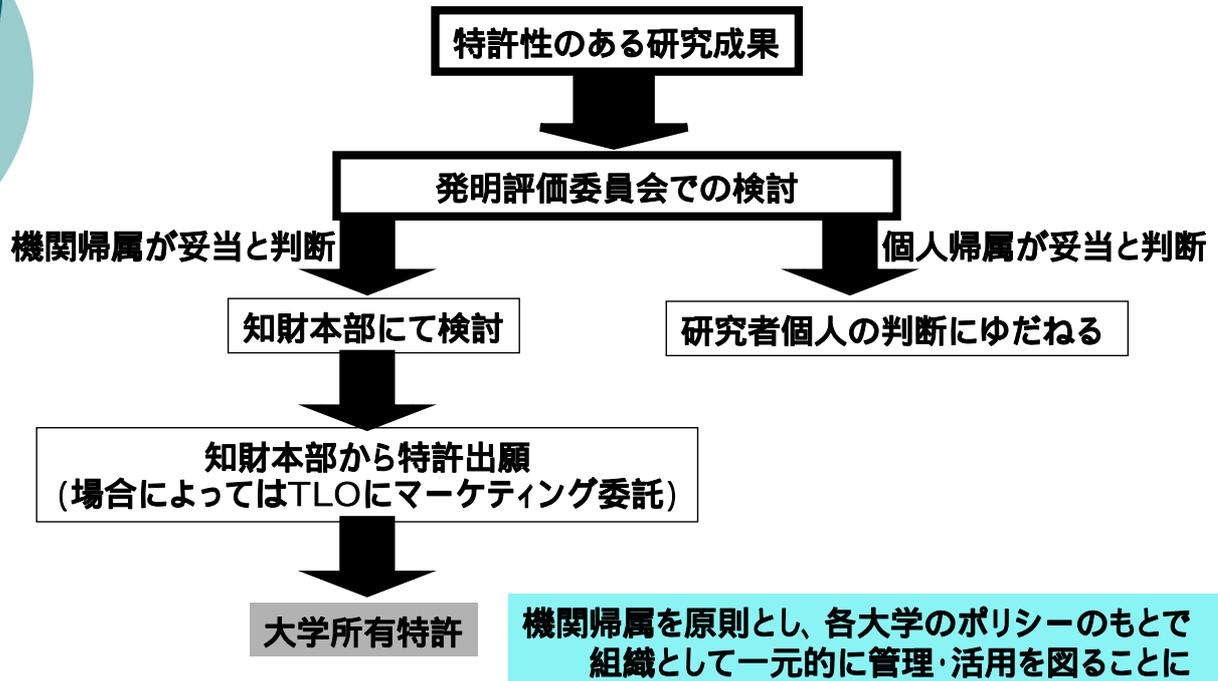
平成14年度 国立大学等における発明状況:

国が承継した特許: 682件 (17.8%)

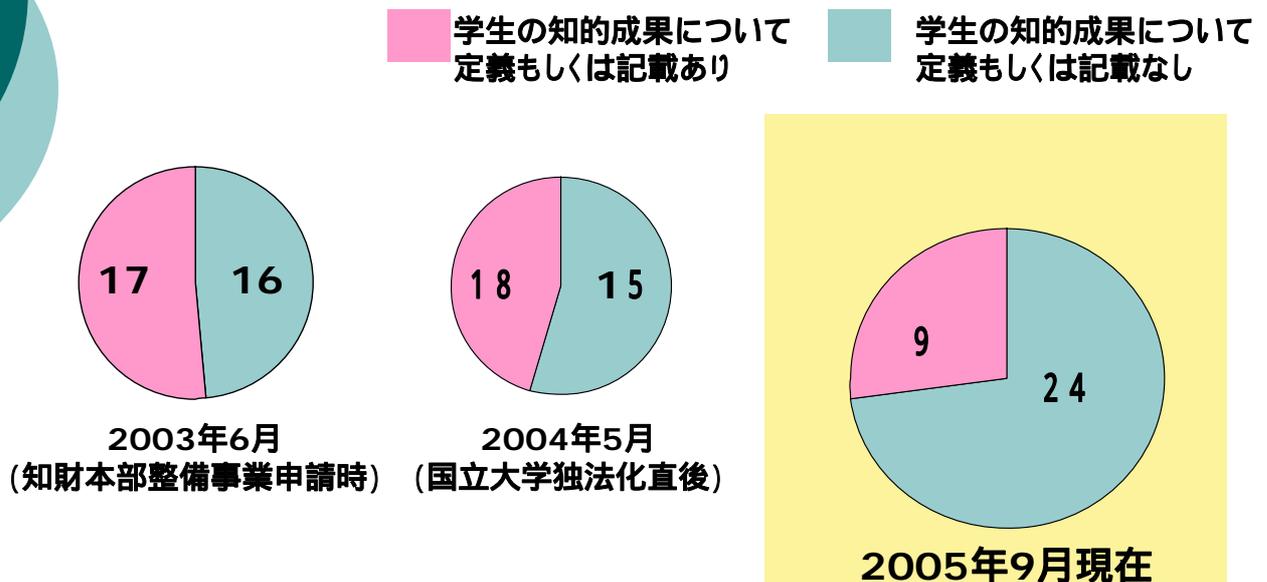
発明者に帰属した特許: 3150件 (82.2%)

大学が戦略的活用を行うことができない

## 2004年4月以降： 国立大学が法人格を取得 大学が契約の主体へ



## 学生の知的成果について —各大学の記載状況—



注意: 33大学を対象とする  
整備事業申請書・配布文書・Websiteによる調査  
学生という言葉が入っているものの、具体的な定義や記載が書いていないものについては「なし」とした

# 学生の知的成果について

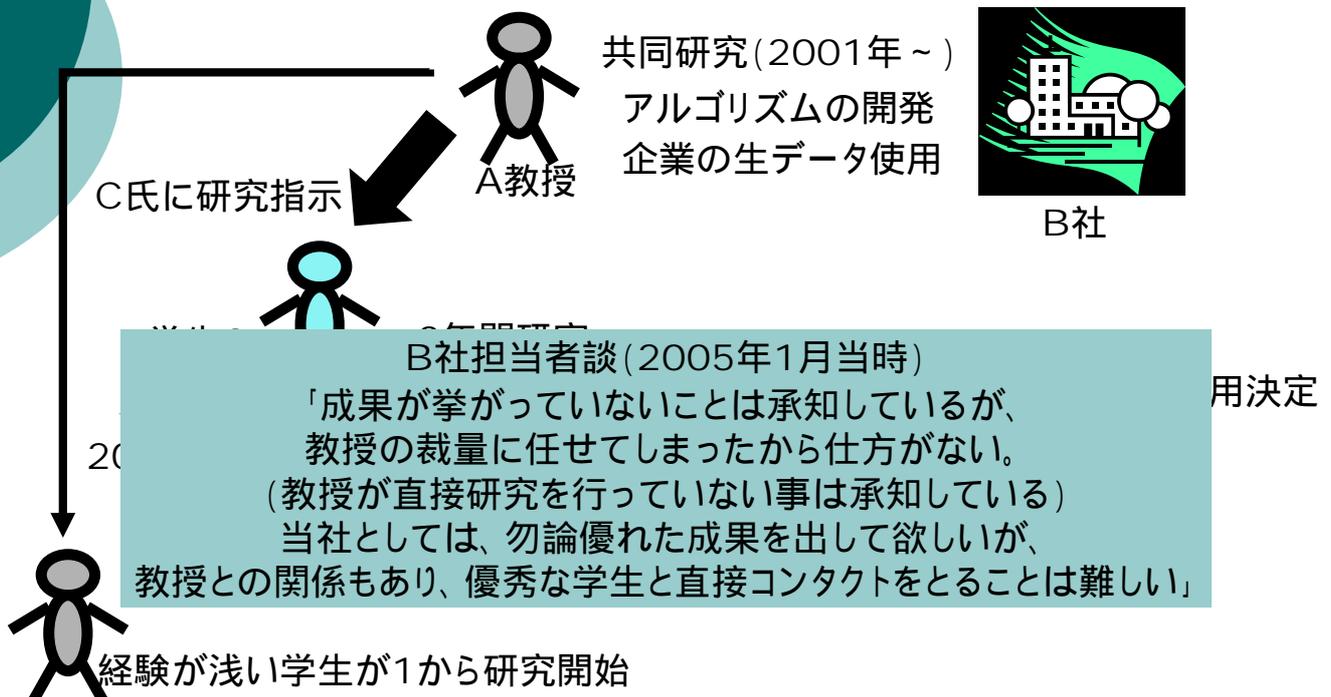
学生の知的成果の取り扱いに対するルールづくり  
まさに議論が開始されたところ

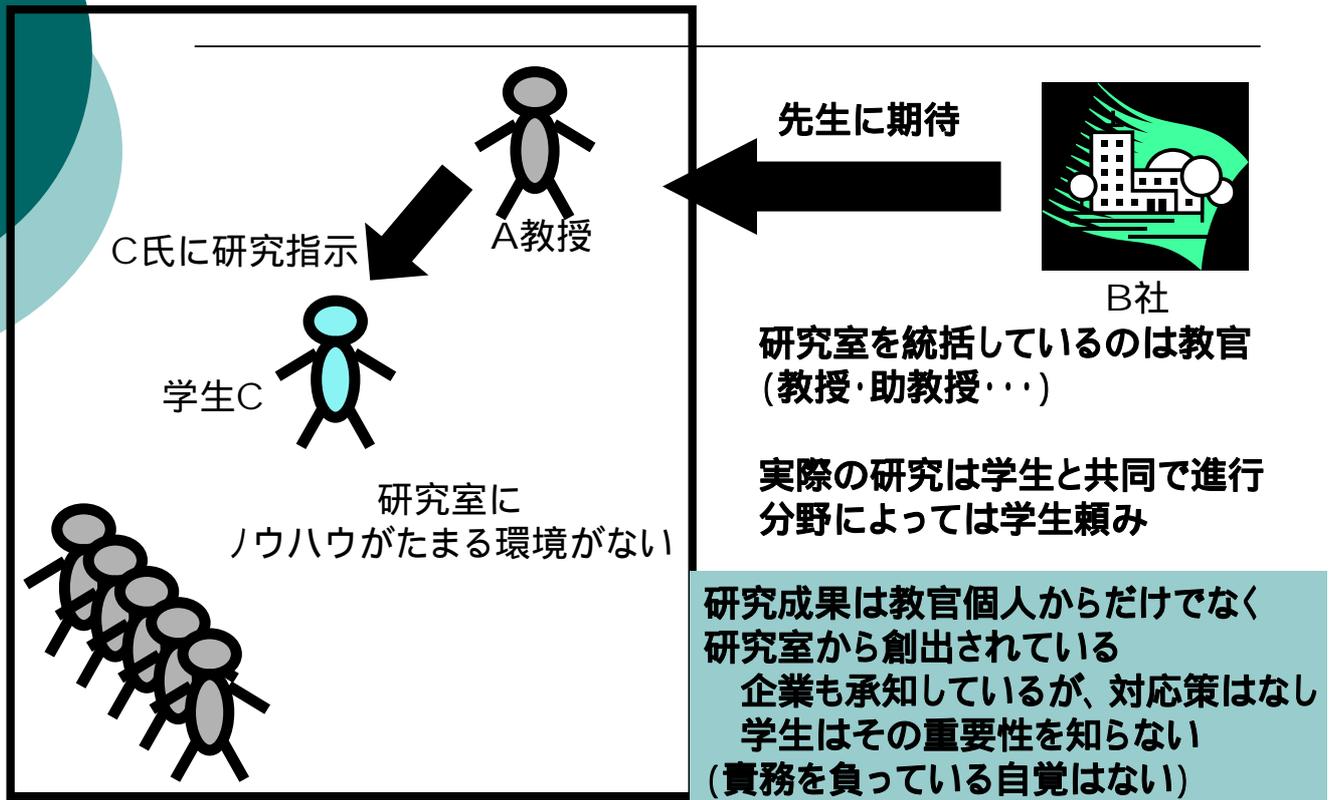
一方で、ハラスメント的要素も含んでいるため、  
知財本部関係者まで拳がってこないケースは非常に多い

## Case Study

- ・学生の知的成果取り扱いに関する具体的なケース紹介
- ・学生の持つ関連知識について
- ・大学教官と学生の関係(ハラスメント的視点を含む)

## Case 1

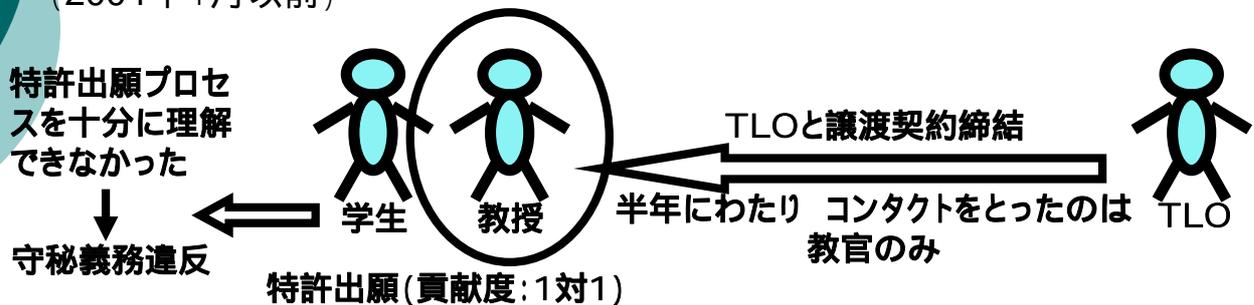




## Case 2

### 学生を発明者として十分に認識していない例

(2004年4月以前)



知的成果は、教官単体からではなく、研究室創出されている  
(研究室関係者の貢献があってこそその成果創出)

という事実を 今一度確認していただきたい

当然であるが、守秘義務を犯してからの対応では遅い

当時、当該TLOに対し、学生に対する簡単なガイドライン

(1枚のフローチャート程度)の作成を提案

賛同は得られたものの、現在に至るまで実現していない

## 想像以上に学生は無知である

2004年5月 日本知財学会研究会にてセッションを開催  
「学生の知的成果取り扱いについて」 BLS Tokyo主催

参加学生(全国各地から30名)の現状

共同研究を実際に研究室で行っている 11名

自分には行っていないが、研究室 **意識はかなり高い、はず**  
特許を出願したことがある 3名 **が、しかし...**

研究室所属ではない人が研究室に出入りしている 5名

今後就職活動の際、何をどこまで話していいのかわからない 10名

そもそもTLO(知財本部)とは何か知らなかった 5名

何かあったときに誰に相談すればいいかわからない 15名

学生から西村宛の質問...2~3件/月

そのうち実に8割以上が学生の誤解

時間をかけて伝えることで納得してもらおう 根気がとにかく必要!

## 学生の関心ごととは

- 就職すること
- (修士・博士といった)学位をとること

そのために

- 指導教官との関係を良好に保つこと

一方で

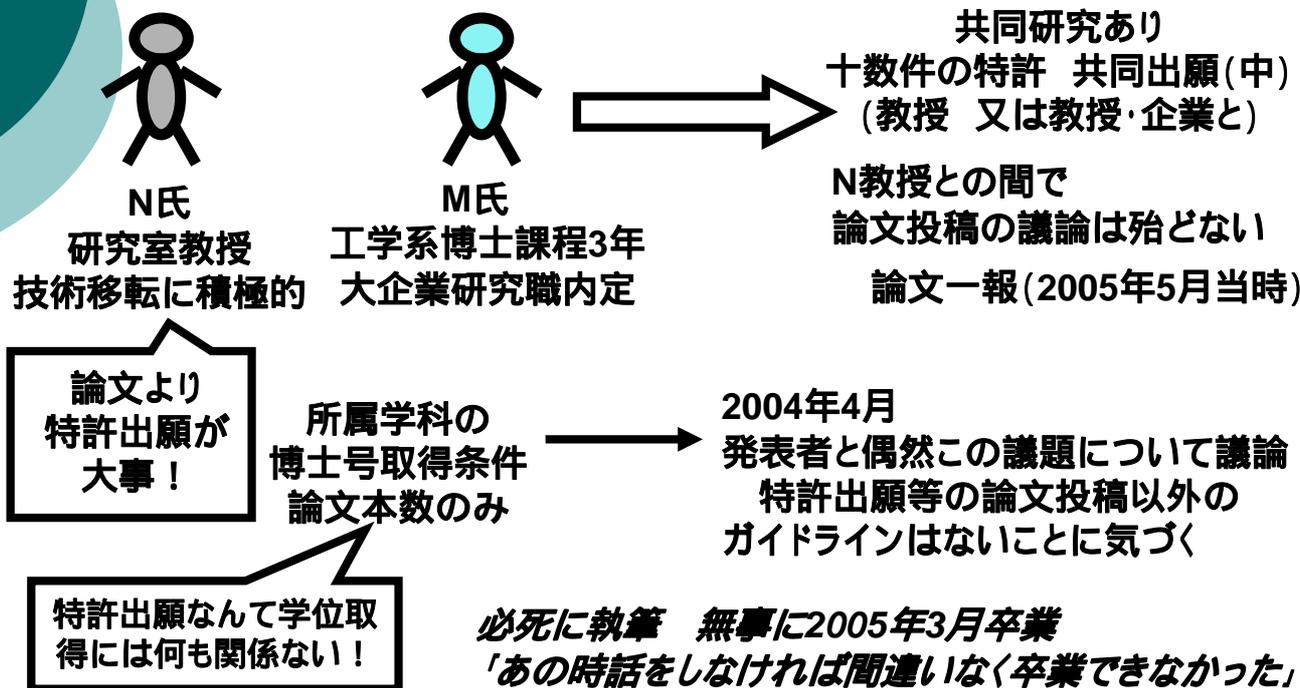
技術移転関係者とのパイプを持つ学生は多くない

(双方からの歩み寄り、という行為を期待することはそもそも間違い)

大学のために何かを意識する、という視点は少ない

(更に言うと、まずない)

## Case 2



## Case 2

### 学内技術移転機関のコメント

「学位取得基準と研究室における産学連携の関係についてはまったく知りません。所属学科に聞いてください」

### 所属学科のコメント

「教授会で決定した学位取得基準があります。学生に伝える責務は特に課していませんので、担当教官(研究室)ごとの対応となります。」

当該学  
「修士が  
許出願

大学が、産学連携・技術移転を奨励するのであれば  
部局、あるいは研究室にて、今一度検討をおこない  
学位取得基準等の情報、並びに研究室自体の姿勢を  
事前に学生に提供する必要がある

かった」

担当教

「大学が積極的に奨励してこともあり、技術移転は絶対に必要だ。  
取得基準については、学生が調べるべきことである」

## 技術移転機関への提案

学生にとって 指導教官は絶対の存在 直接対立は避けたい

大学の技術移転関係者が、いわゆる緩衝材となり  
これら若手研究者の生の声を聞き、教官サイドに伝える  
—————▶ 技術移転の円滑化を促進

知的成果取り扱いについて(全学レベル以外にも)  
部局ごとに個々の状況を踏まえたガイダンスを行う  
—————▶ 知財に対する意識が低い学生だけでなく、  
現場の教官意識を変化させ、検討してもらうためには有用  
(ハラスメントの防止)

**IPハラスメントが起こる可能性は非常に高い!**

## 学生の知的成果取り扱いは 教官のパワーハラスメントと紙一重



- 1) 担当教官が特許の発明人に学生(真の発明者)を加えることを拒否  
「起業するため、学生を発明人に加えたくない」(担当教官談)
- 2) 教官が学生のデザインを自分のものとして発表  
問いただしたところ、「失敬な! そんな事を言うのなら(留学用の)推薦書を書かない」と言われる(複数報告あり)
- 3) 「私はこの発明と関係がありません」と書いた念書に押印させられる
- 4) (共同発明人である学生に対し)「研究室で生まれた成果だから、もし儲かったらすべて自分(教官)の研究室に寄付しろ」と命令される(複数報告あり)
- 5) 「君はもう卒業して大学とは関係がなくなるのだから、成果など必要がないでしょう」と言われる  
(反対に)「大学に残って設備を使うのであれば、ロイヤリティーなどいらないでしょう」と言われたケースも  
(酒の席での発言などを加えると(真意は不明)多数報告あり)

学生は教官には逆らえない

起業している教官が知的成果取り扱いの知識があるとは限らない

Q. 教官と学生に知財の知識が十分に備わっていれば、このような対立は起きない？

大学が教育機関であり、学生と教官に力関係が存在する限り、答えは「NO」ではないか

学生の知的成果取り扱いについての問題は権利の問題だけでなく、パワーハラスメント・利益相反といった様々な問題が絡んでいる

## まとめ

今回紹介したような学生についての実例

➔ 若手研究者が知的成果創出に対して興味を増すほどに増加

個々のケースで対応することも当然必要

➔ 学生のケースについては、知財本部やTLOにまで届かないレベルで多くの問題が起こっている場合もあることは忘れてはならない

大学の技術移転機関が、まさに研究室で教官、学生並びにスタッフが生み出した知的成果の潤滑油となるように、早急かつ有用な議論をおこなっていくことが必要



**ご静聴ありがとうございました。**

---

**スタッフ並びに協力者**  
比毛智一・川原崇彦・平塚大祐)  
**BLS関係者**  
**技術移転関係者**  
**匿名協力者の方々**  
**BLS Tokyo スタッフ**  
**BLS 全国スタッフ**  
**西村由希子**

**発言に対する責任は西村が負わせていただきます**

yucko@ip.rcast.u-tokyo.ac.jp

9月10日(土) 14:00~15:30

Room 2 930 教室

# TLOと知財本部

## モデレーター

山本 貴史 株式会社東京大学TLO 代表取締役社長

## パネリスト(発表順)

鈴木 隆一 北海道大学知的財産本部 戦略部長

高江 敏夫 北海道ティー・エル・オー株式会社 事業部長

喜多見 淳一 東京工業大学教授  
産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門長

笠原 久美雄 名古屋大学産学官連携推進本部 知的財産部長

徳永 良邦 財団法人名古屋産業科学研究所(中部TLO) 技術管理部長

藤森 賢也 京都大学国際イノベーション機構 知的財産部産学官連携研究員

前田 豊広 関西ティー・エル・オー株式会社 代表取締役専務

# 「TLOと知財本部」議事録

## 1. 日時

平成17年9月10日（土）14:00～15:30

## 2. 場所

青山学院大学 青山キャンパス 14号館 3階 Room2 930号室

## 3. モデレーターとパネリスト

モデレーター：山本 貴史（株式会社東京大学TLO 代表取締役社長）

パネリスト：鈴木 隆一（北海道大学知的財産本部 戦略部長）

高江 敏夫（北海道ティー・エル・オー株式会社 事業本部長）

喜多見淳一（東京工業大学教授 産学連携推進本部 知的財産・技術移転  
部門長）

笠原久美雄（名古屋大学産学官連携推進本部 知的財産部長）

徳永 良邦（財団法人名古屋産業科学研究所(中部TLO)技術管理部長）

前田 豊広（関西ティー・エル・オー株式会社 代表取締役専務）

藤森 賢也（京都大学国際イノベーション機構 知的財産部産学官連携研  
究員）

## 4. 概要

### (1) 山本貴史氏によるあいさつ

TLOと知財本部の関係についての発表は昨年引き続きであるが、①今回は両者の関係や活動が一般に知られていない大学の知財本部とTLO各々に、両者の連携状況を発表してもらいたい旨、②TLOと知財本部のあり方には正解はないものと思われるので、他の大学の取り組みを参考にして、ご自身の大学のことを考えてもらいたい旨、説明がなされた。

### (2) 鈴木隆一氏によるプレゼンテーション

『国立大学法人 北海道大学 知的財産本部の活動（プレゼン資料）』にもとづき、北海道大学知的財産本部の概要、知財本部は全学のためのサービスセンターとしてそれなりに理解されている旨、従来は北海道ティー・エル・オーとは個別の案件ごとの連携であったが、これからは包括協定を締結し、連携を強化していくなどの説明がなされた。

### (3) 高江敏夫氏によるプレゼンテーション

『TLOと知財本部－北海道TLOに於いて－（プレゼン資料）』にもとづき、北海道TLOの概要（北海道全域を対象とする広域型TLO）、活動実績、各大学からの要望や今後の課題についての説明がなされた。

### (4) 喜多見淳一氏によるプレゼンテーション

『国立大知財本部と外部TLOの連携について－東京工業大学の事例を中心に－（プレゼン資料）』にもとづき、TLOの現状と課題、今後の東工大におけるTLO機能の統合方針などについて説明がなされた。

### (5) 笠原久美雄氏によるプレゼンテーション

『知財本部とTLO（プレゼン資料）』にもとづき、名古屋大学の知的財産部の概要、実績、中部TLOとの連携状況、今後の展望などについて説明がなされた。

### (6) 徳永良邦氏によるプレゼンテーション

『中部TLOの活動状況 大学との連携について（プレゼン資料）』にもとづき、中部TLOの特徴・実績・問題点、名古屋大学との連携、将来に向けての対策などについて説明がなされた。

### (7) 前田豊広氏によるプレゼンテーション

『京都大学と関西TLOとの連携強化を進めるために（プレゼン資料）』にもとづき、関西TLOの概要、企業が技術移転に期待すること、TLOが提供するサービスなどについて説明がなされた。

### (8) 藤森賢也氏によるプレゼンテーション

『京都大学と関西TLOとの連携について（プレゼン資料）』にもとづき、京都大学知的財産部の活動と技術移転活動、関西TLOとの連携状況、今後の連携体制などについて説明がなされた。

### (9) 質疑応答

Q1. 山本氏から高江氏、徳永氏、前田氏に対し質問

TLOのライセンス担当者は発明者に対してヒアリングができていますか？

A1.

【高江氏回答】

明細書の開示後に発明者に必ずヒアリングする。

**【徳永氏回答】**

市場性評価に当たっては2～3の企業にヒアリングしA4で1枚の評価書を作成する。発明者にも一緒にヒアリングする。

**【前田氏回答】**

知財部ができてから発明者に簡単に会えなくなっており、課題の1つと考えている。

**Q2. 山本氏から鈴木氏、笠原氏、藤森氏に質問**

出願をする人とマーケティングをする人が一緒でないと発明の評価に支障が出るのでは？

A2.

**【鈴木氏回答】**

今度締結する包括協定の中では、TLOに市場性を判断してもらうこととしている。

**【笠原氏回答】**

事業性の評価については、TLOの厳しい評価をもらっている。

**【藤森氏回答】**

昨年度は初年度ということのでできるだけ多くの出願をするという方針の下、新規性・進歩性が担保できれば出願を行った。今後は市場性も含めもっと深く検討したい。

**Q3. 会場から藤森氏に質問**

- ① 京都大学医学部と芝蘭会（医学部同窓会）には過去からの関係があるので統合が難しかったのか？
- ② 分野により4つのTLOを利用されているが、分野によって発明者の報酬率が変わり発明者が不満に思うことはないか？

A3.

**【藤森氏回答】**

- ① 芝蘭会に関して統合に際して特に問題があったわけではない。芝蘭会は大学の法人化前の段階で出願費用の支援をしたりしてきた。法人化後の知財部との連携もスムーズであると考えている。
- ② 各TLOで率が違うことはある。発明者にはTLOを決める際に了承をもらっている。TLO決定の際には各TLOの戦略等を重視されているようであり、率について問題となったことはない。

**Q4. 会場から各TLOに質問（大学知財本部の関係者）**

- ① 大学は製造部門でTLOは販売部門というように両者は同列で相互信頼が大切と考えているが、TLOから大学に対してこうして欲しいという忌憚のない意見はあるか？
- ② 大学とTLOで競合するようでは具合が悪いのでは？

A 4.

【高江氏回答】

①日本はどうしても受注者が弱い、TLOもそう言うところが無いとはいえない。北海道大学とはお互いを理解しながら契約をつめているところである。

【徳永氏回答】

① 親会社と子会社のように考えている人もいるので、知財本部のトップがきちんとした方針を出して欲しい。

【前田氏回答】

② プレーヤーは誰がやってもよいと考える。誰が上手くできるかが問題。

Q 5. 会場から前田氏に質問

産学連携で一番重要なのは技術移転であると考えているが、売れ筋技術、どの会社にもどのようなニーズがあるかということをもどのようにして見つけるのか？

A 5.

【前田氏回答】

そこが一番難しい。その技術が会社の経営戦略・研究開発戦略に生かせるのかどうかは分かれば、その技術の内容が分からなくても良いのではと考えている。しかし、会社の研究開発戦略自体が公にはなっていないので、何度もお伺いし相手の対応から感知するしかない。

Q 6. 会場から喜多見氏に質問

先生自身のプロデュースを行ってはどうか？

A 6.

【喜多見氏回答】

現状、研究室ごとの共同研究が多いが研究室の枠を超えた共同研究の要望がある。そのため各先生の研究内容や交流関係を把握し、先生方のコーディネーションができるようにする。組織としての大学として研究管理を行えるようにする。

#### (10) 山本氏のまとめ

ご登壇いただいた大学においては、東工大を除き各大学とTLOの関係はこれから作られる段階。発明開示からライセンスアウトまで一貫しているものに二つの機関が入ることで複雑化し、研究者や企業から見て分かり難くなりがち。シンプルな体制にすべき。両者の関係に正解はなく、いろいろ形が考えられるので、来年はぜひとも結果報告をしていただきたい。

以 上

# 国立大学法人 北海道大学 知的財産本部の活動

平成17年9月10日

北海道大学 知的財産本部  
知的財産戦略部長 鈴木 隆一

## 北大知的財産ポリシーの基本理念

知的財産を創出・保護し、知的財産を産学官連携の核として、ベンチャー起業、新産業の創出、イノベーション促進に貢献する。研究者への適正な評価と利益還元を行うとともに、社会から得られる新たな知見を大学の基礎研究に取り込み、ニューサイエンスを創成し、知的財産を核とした知的創造サイクルの実現を目指す。

### ● 知的財産を核とした知的創造サイクルの実現



## 北大 知的財産本部の特徴

北大北キャンパスエリア  
産学官連携に向け、道、JST  
などの研究機関を集積したエリア

21世紀COE(田村善之教授)  
「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」  
公共政策大学院

### 知的財産本部

道公設試験場  
研究成果活用  
プラザ北海道

### 創成科学 共同研究機構

産学官連携の推進  
複合・融合分野の研究

### 北海道TLO

大学成果の技術移転  
広域TLO(道内全大学、高専)

北大リサーチ&ビジネスパーク構想  
地域の産業活性化の拠点形成  
戦略的研究拠点育成(知の創造と知の活用)  
5者協定(北大、道、市、道経連、経産局)

### 函館マリンフロンティア構想

2

All Right Reserved, Copyright©2005, MCIP, Hokkaido University

## 知的財産本部の組織体制

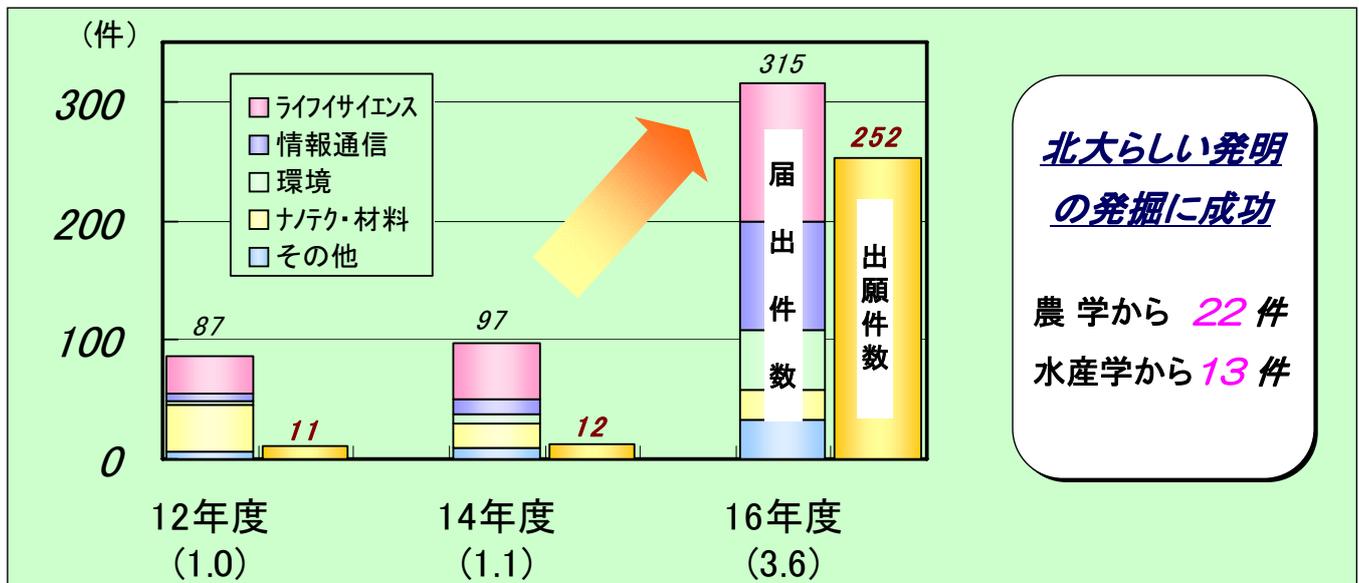
総長直属の全学的な組織とし、トップダウン型マネジメントにより、  
知的財産の一元管理・迅速処理を実現する



3

All Right Reserved, Copyright©2005, MCIP, Hokkaido University

# 知的財産本部設立による発明数の飛躍的増大



**北大らしい発明  
の発掘に成功**

農学から **22** 件  
水産学から **13** 件

## ◇ 御用聞き

- ・研究室を個別訪問 16年度は**606**件  
(全理系研究者の約半数を網羅)
- ・発明者数は70名から**200名強**に拡大

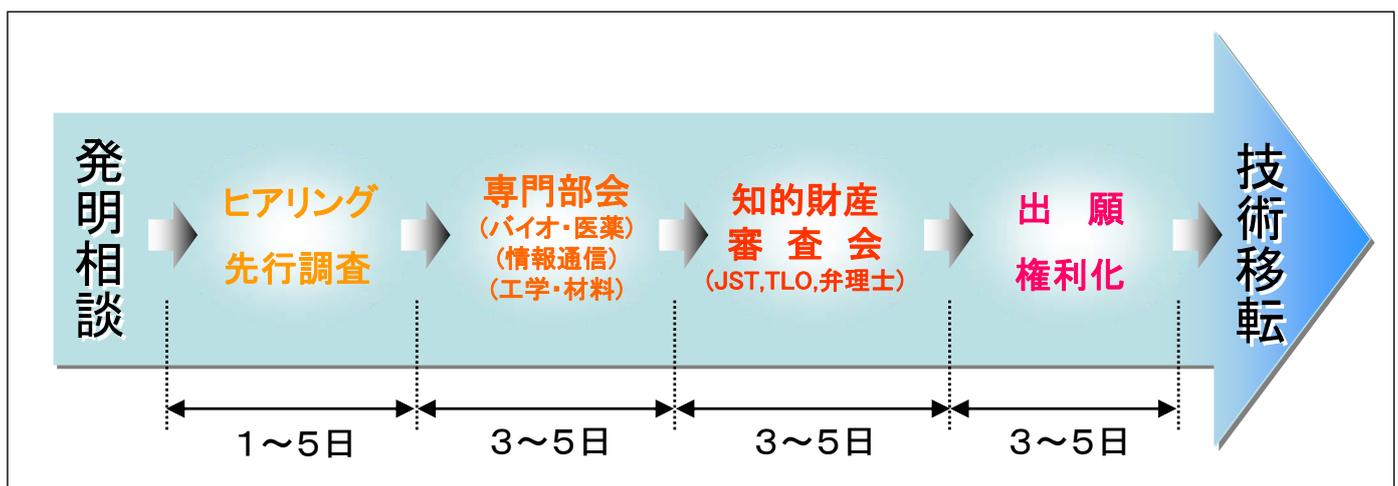
## ◇ 専門人材の登用

戦略部長(教授)・・・電気メーカー研究所(工学博士)  
 運用部長(教授)・・・電気メーカー知的財産権センターライセンス部  
 マネージャー4名・・・国立研究所職員(理学博士)、  
 電子部品メーカー知的財産部、銀行法人業務部  
 精密機器メーカー(工学修士)  
 大学専門員1名、事務補助員3名 実動部隊 計10名

4

All Right Reserved, Copyright©2005, MCIP, Hokkaido University

# 知財のワンストップサービス



## ◇ 研究成果の确实丁寧な権利化

- ◇ 至急案件：持回り審議、本部長決済対応
- ◇ 企業との共同出願：知財本部内決済
- ◇ 特許経費確保

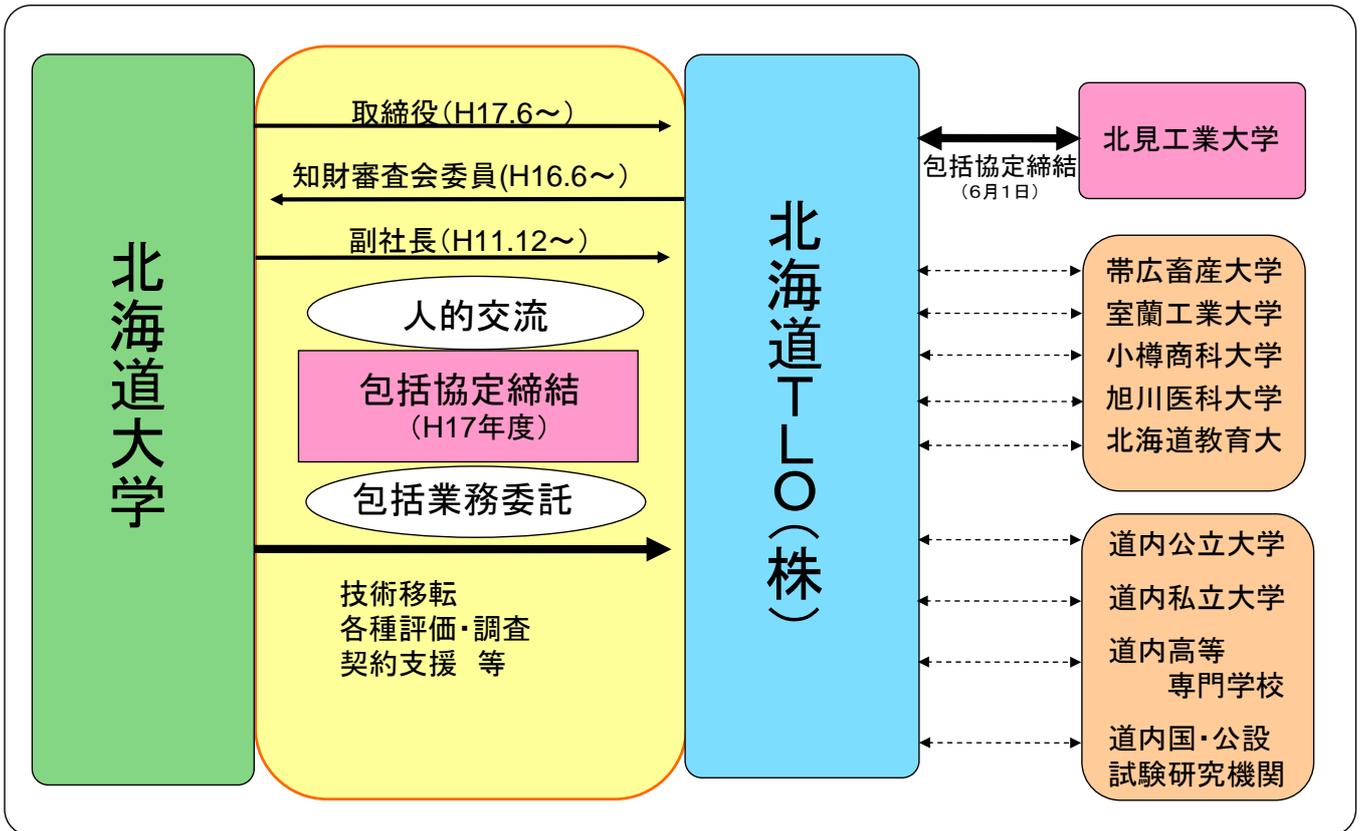
## ◇ 基盤整備への貢献

- ・知的財産ポリシー
- ・産学官連携ポリシー
- ・利益相反マネジメントポリシー等の制定
- ・その他規程、契約書 11件
- ・メニュー方式の産学共同研究

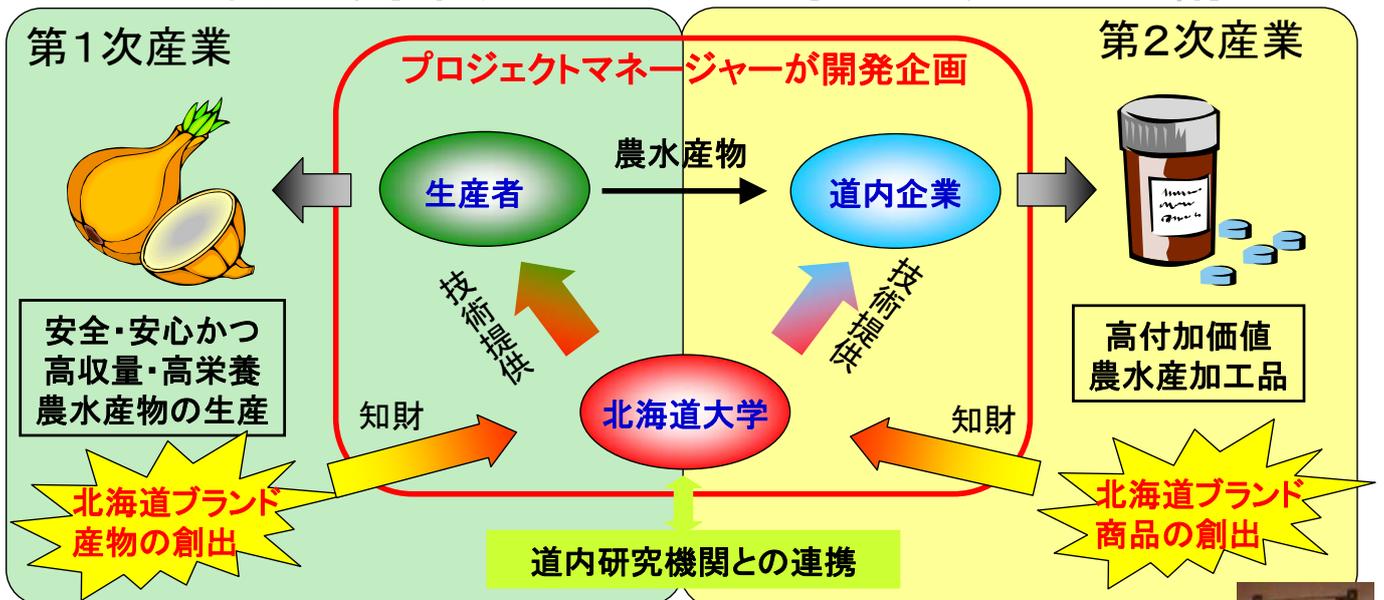
5

All Right Reserved, Copyright©2005, MCIP, Hokkaido University

# 北海道TLO(株)との連携強化



# 北大発知財活用による北海道ブランドの創出



(農学から22件、水産から13件の発明(H16年度))

- 道内企業による商品化成功実績
- ◎ガゴメコンブ医薬品・栄養補助食品・石鮭・化粧水(水産学)
  - ◎タマネギ搾りかす健康食品(農学)
  - ◎ラベンダー香り成分医薬品(薬学)

- 道内産学官連携実績
- ◎北大ブランド商品(札幌農学校クッキー)
  - ◎マリンフロンティア研究棟開設(函館市)
  - ◎食の安全・安定供給プロジェクト(食品産業)





# T L O と 知 財 本 部

(北海道TLOに於いて)

平成17年9月10日

北海道ティー・エル・オー株式会社

事業部長 高江 敏夫

1

## 会 社 概 要



- 1. 社 名** 北海道ティー・エル・オー株式会社  
Hokkaido Technology Licensing Office Co., Ltd.
- 2. 所在地** 札幌市北区北8条西5丁目 北海道大学事務局内
- 3. 設立・承認**
  - 北海道アカデミックコンソーシアム(北海道内の大学・高専等の代表者会議)の決定を受け、平成11年12月6日設立
  - 平成11年12月24日「大学等技術移転促進法」に基づく承認
  - 北海道で唯一のTLO～「広域型TLO」
- 4. 資本金** 6,000万円 (大学教員等60%、企業等40%)
- 5. 株主数** 349名 (大学教員等90%、企業等10%)

2

## 6. 役員・従業員



●役員 大学関係者7名、企業関係者5名

●従業員 常勤者 10名

道内大学等主導で設立、産業界から人材・資金両面の支援で運営

## 7. 登録会員制度

●特別登録会員(年会費100万円 2社)

●一般登録会員(年会費1口5万円 107社)

## 8. 事業内容

●大学等技術移転事業(ライセンス活動 ほか)

●情報提供・交流事業(研究成果に関する情報提供 ほか)

●コンサルティング事業(受託研究・共同研究 ほか)

●事業化支援事業(大学発ベンチャー設立支援 ほか)

3

## 北海道TLOの活動実績



平成17年9月1日現在

### ●特許出願件数 (累計)

・国内特許 132件

・外国特許 44件

●権利の取得 (累計) 6件

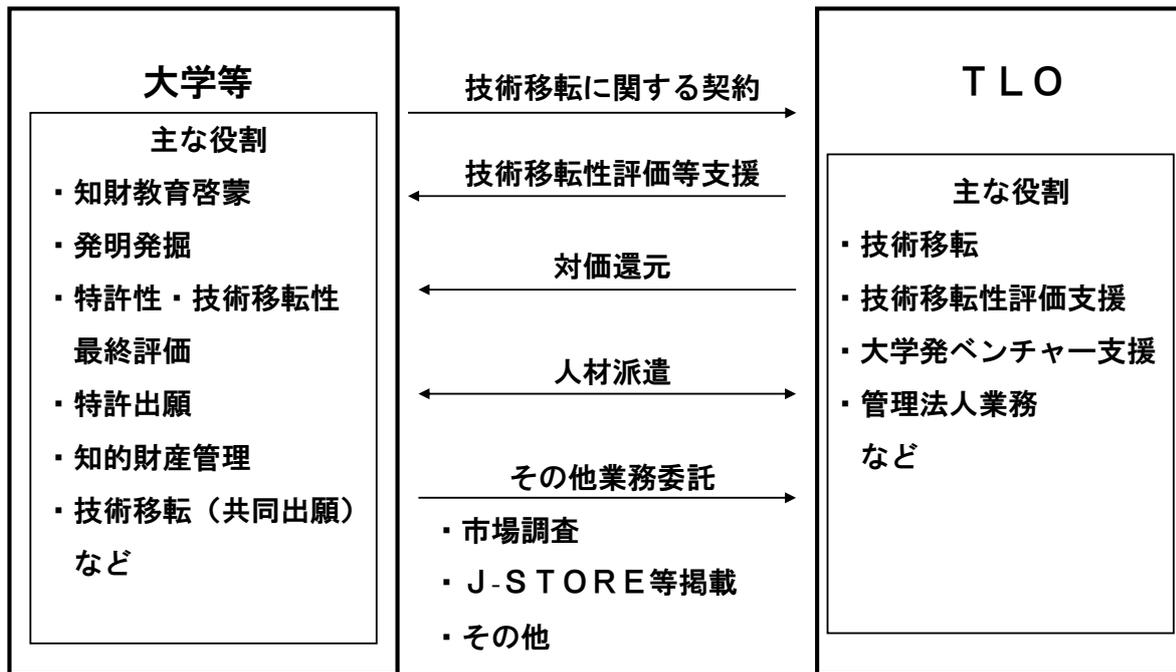
●技術移転件数 (累計) 44件

●受託研究・共同研究 (17年度) 12件

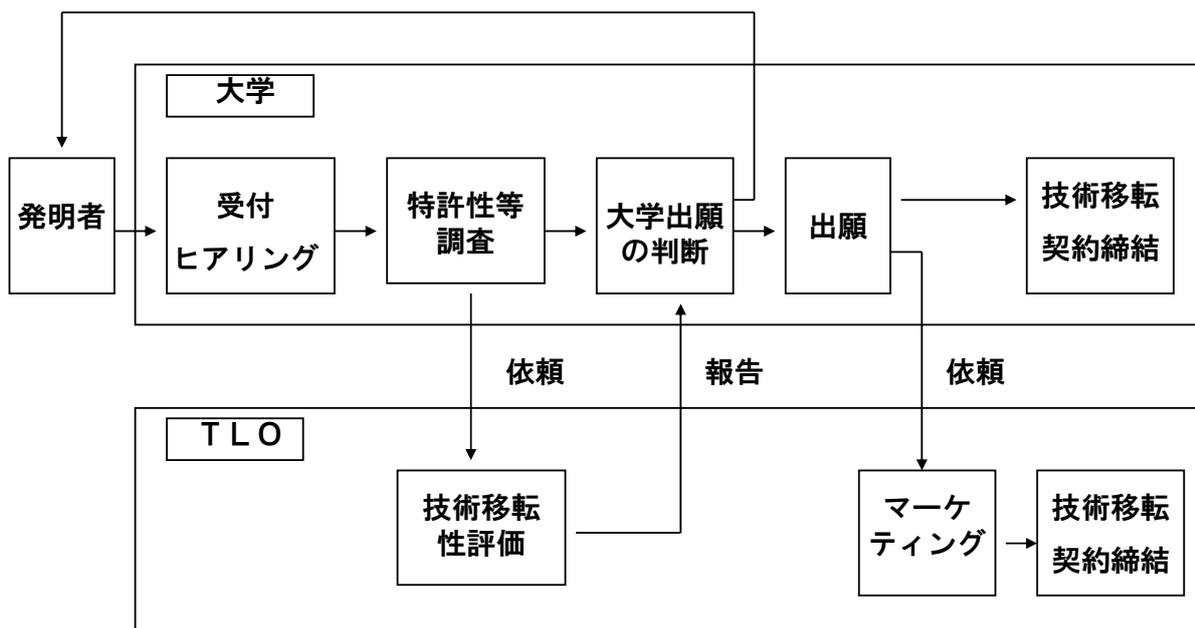
●大学発ベンチャー設立支援 (累計) 6件

4

# 北海道TLOと各大学等との関係(概念図)



# 発明開示から技術移転まで（一例）



## 国立大知財本部と外部TLOの連携について —東京工業大学の事例を中心に—

平成17年9月10日



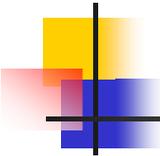
東京工業大学  
産学連携推進本部  
知的財産・技術移転部門長  
喜多見 淳一

Tokyo Tech / Junichi KITAMI

1

### 学内の産学連携関連組織の役割分担、連携

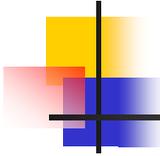
- 産学連携、知的財産管理に関するポリシーは、各大学で異なってよい。  
(それが法人化の趣旨。)
- 例えば、知的財産管理の意義をどのように考えるかも各大学の判断。
  - ライセンス収入の獲得とその還元
  - ライセンス収入以外の意義を大学として再定義  
(例) 国費投入がある機関の研究成果の社会還元についての説明責任  
(組織としての透明性の高い知財管理・活用)  
(例) 民間との共同研究等からの外部資金獲得による収入増、研究の活性化
- 産学連携に関する知財本部と外部TLOの役割分担、連携のあり方は、当該大学の産学連携ポリシー、知財ポリシーに則して決まっていくもの。
- 大学としてのTLO機能への経費負担(TLOへの業務委託費用も含む)の考え方もこれに沿って整理される。
- 検討に当たっては、TLOの将来経営についても念頭におく必要がある。



## TLOの現状と問題点 (2005年5月経産省調査での指摘)

- 現状のTLOの財務分析結果では、設立が4～6年では、殆どのTLOが実質赤字経営を強いられている。大学の技術移転事業は短期的には、それ自体では採算を採ることが困難。相当期間コストセンターであることが示唆。
- 各大学では、技術移転事業が利益を生むか生まないかにかかわらずその本来意義を踏まえ、自ら必要なコストを負担して行うことが求められる。
- TLOを活用するには、①業務委託契約によるライセンス収入に加え、固定費を含めた費用を負担、②TLOを全学的な組織として再定義等により大学が資金面でサポートすることも重要。
- 一部には大学との連携体制について十分な調整・協議が行われず、事業に支障が出ている事例も散見。

(資料) 経済産業省「国立大学の法人化等を踏まえた今後の技術移転体制の在り方」(平成17年5月)をもとに作成

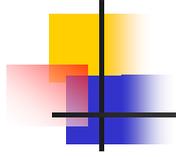


## TLOの課題(私見)

- 人材
  - 多種類の雇用形態の混在。TLOの雇用者(常勤、非常勤)
    - 政府助成を受けた機関等から派遣された人材
    - 大学教員でTLOを兼業
    - その他

⇒指揮命令系統に課題が起こらぬように注意が必要。
- TLOによっては、年齢構成の偏りあり。TLOの経営を考えると現在は企業等を退職した高齢者が中心になるパターンが多い。(反面、知識・経験は期待できる。)
- TLO関係人材の労働市場が十分に発達していないため、若年者には、TLO業務従事はまだリスクが高い。

⇒知識・経験の継承も含めて、当該TLOの経営モデルに合わせた年齢構成のバランスをどのようにして最適化するかが課題。



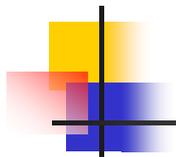
## TLOの課題(私見)

### ■ 経営

- (一部のTLOを除いては、)外からの支援により支えられた黒字。
  - 政府系機関等から派遣された人員(当該人員への人件費計上なし)
  - 政府補助金
  - (企業からの会費収入)
- 特許が資産計上され、見かけ上利益が出てしまう可能性。  
(定常化するまでの間)

### ■ 大学知的財産本部との関係

- これまでは国立大学対象のTLOの場合、教員の個人帰属となった特許を対象。
- 発明の機関帰属原則移行の後のTLOの役割。
- 共同研究のコーディネーション業務の取り扱い。
- 大学との連携方策。



## 共同研究等のコーディネーションの側面から見た TLOと大学の関係

- TLOは教員個人から譲渡された特許を扱う機関。
- ライセンス収入はTLOの経営安定に資するため、ライセンス活動はTLOにとってインセンティブあり。

他方、

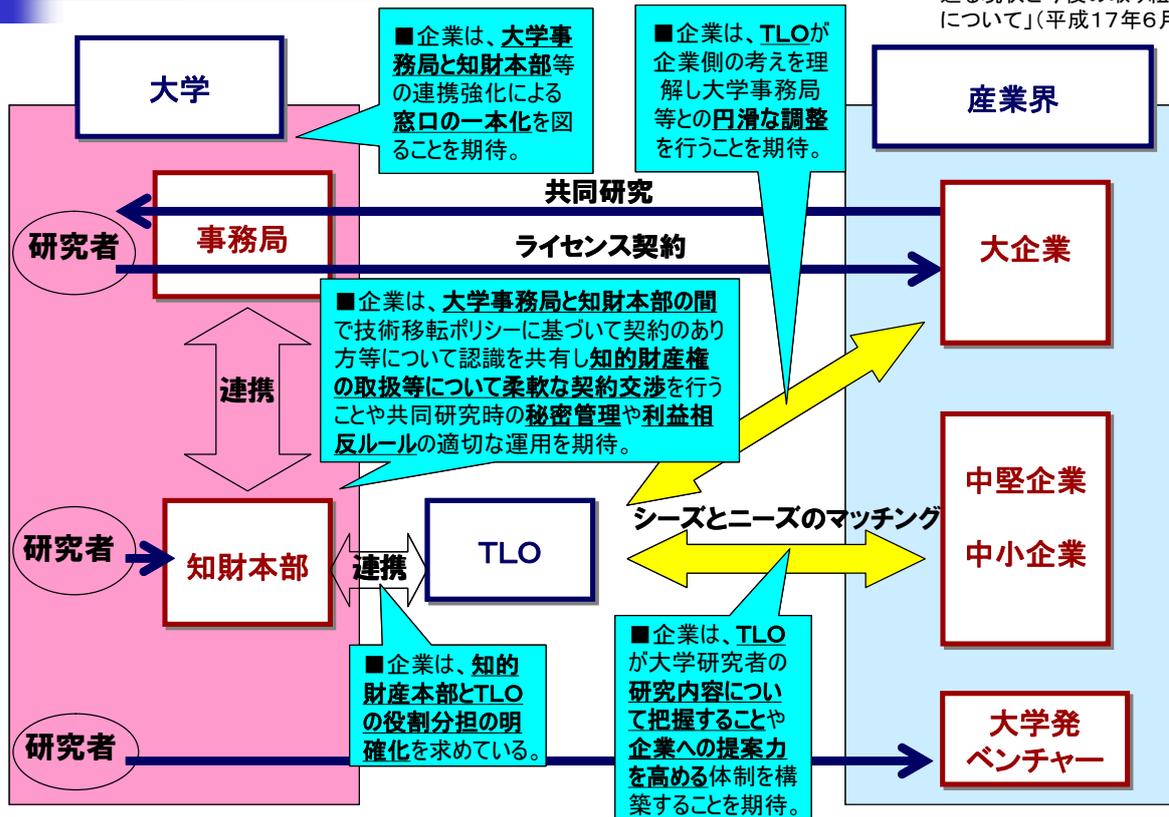
- TLOは共同・受託研究の契約当事者たり得ない。(契約者は大学自身)
- 受託研究等の間接経費はTLOではなく大学の収入となるため、特別なシステムを構築しない限り、TLOとしては共同研究コーディネーションのインセンティブは低い。  
(TLOが管理法人となれるNEDOマッチングファンド制度があるが限定的)
- 共同研究に伴って今後生じる成果(発明)は原則大学に帰属。

従って、

- 共同研究のコーディネーションは、一義的には大学自身が取り組む業務。  
他方、これをTLOに委託する場合には、TLOに対して、そのための経費又はインセンティブ・システムを用意する必要があるのではないか。

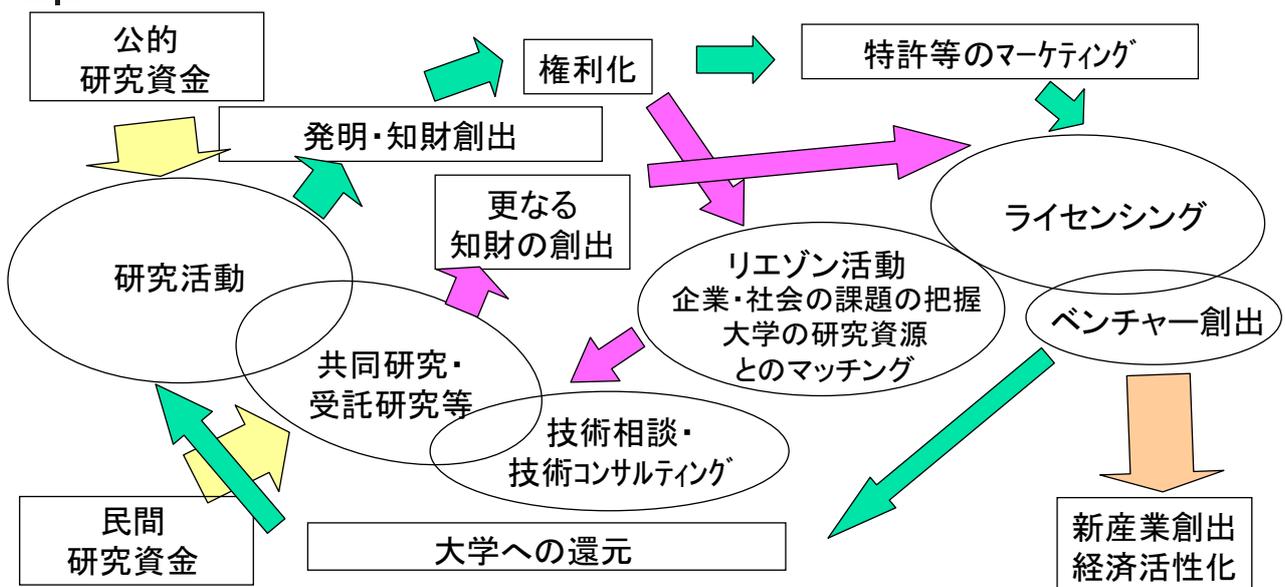
# 企業が期待する大学・TLOの連携体制

(資料)  
経済産業省「技術移転を  
巡る現状と今後の取り組み  
について」(平成17年6月)



Tokyo Tech / Junichi KITAMI

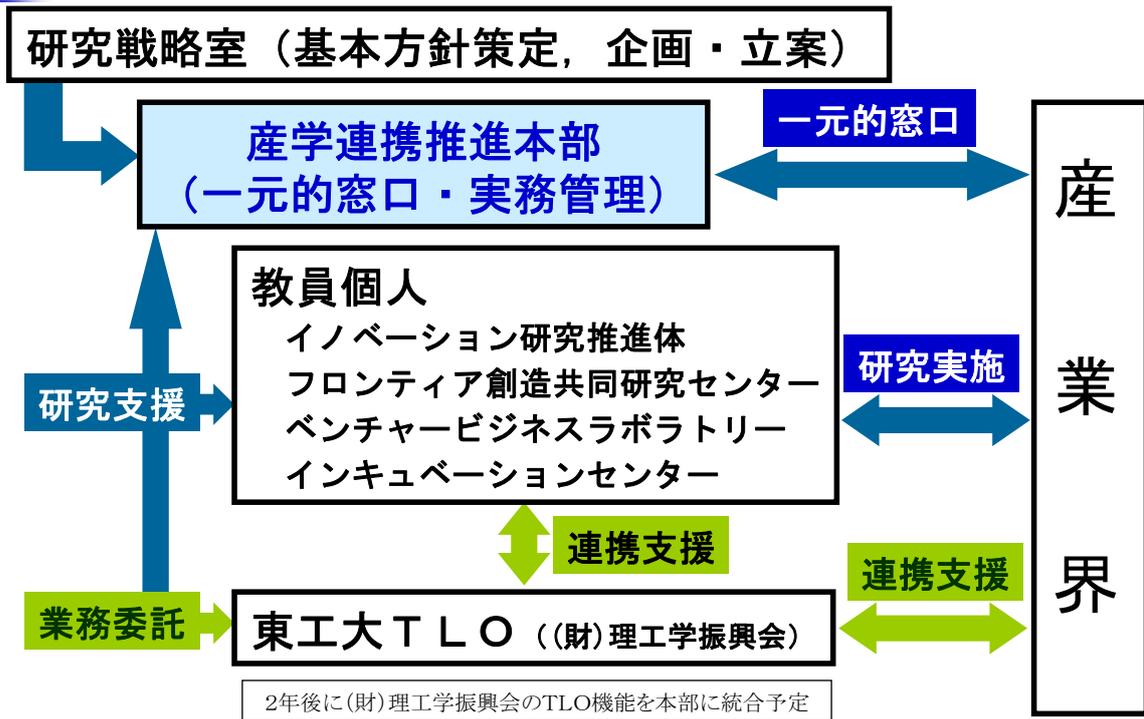
## 東工大の産学連携、知財管理に係るポリシーの基本的考え方 「知的財産を核とした知的創造のスパイラル」



知的財産の単なる権利化、ライセンスング・実施化を図るのみではなく、知的財産を核として、産業界と大学をつなぐリエゾン活動、企業ニーズと学内研究資源とのマッチング等により、産業界との多様な協力を促進し、さらなる知財の創出を目指す。

Tokyo Tech / Junichi KITAMI

## 東工大の産学連携推進体制 産学連携関連組織の関係



Tokyo Tech / Junichi KITAMI

9

## 東工大における知財本部とTLOとの関係（現在）

- ◆ 現在：ライセンス活動を大学からTLOに業務委託
  - ◆ 双方の役割分担を明確化。
    - ◆ 大学：発明発掘、発明評価、出願手続き、出願契約、実施契約  
共同研究・受託研究のコーディネーション  
（大学が権利主体、契約主体となるものは基本的に大学で実施）
    - ◆ TLO：発明のライセンス（マーケティング、実施条件交渉）
  - ◆ TLOのコーディネーターが大学のコーディネーターを兼ねることにより、業務の一体性と意思疎通を更に高めるとともに、ワンストップサービスの要となっている。
    - ◆ コーディネーターは、大学、TLO双方の事情に精通。
    - ◆ 同一案件は一人のコーディネーターが継続的に担当。  
（発明発掘、発明評価、出願明細作成、出願交渉・契約、実施交渉・契約、共同研究・受託研究のコーディネーション等）
    - ◆ コーディネーターが担当案件の全てをフォロー、承知している。

Tokyo Tech / Junichi KITAMI

10

# 産学連携推進本部のスタッフ

5. 産学連携推進本部メンバーの紹介

平成17年5月現在

(本部長) (本部長代理)



本部長 小坂 隆  
本部長代理 山本 浩二

(知的財産戦略部門)



部長 藤田 浩二  
副部長 山本 浩二  
部長 高橋 浩二

(産学連携コーディネーター)



部長 山本 浩二  
副部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二

(知的財産・技術移転部門)



部長 山本 浩二  
副部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二

(リエゾン・研究情報部門)



部長 山本 浩二  
副部長 山本 浩二

(工務・研究情報部門)



部長 山本 浩二  
副部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二



部長 山本 浩二  
副部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二



部長 山本 浩二  
副部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二

(平成17年5月現在。この他に事務補助員がいる。)

(契約・法務・研究管理部門)



部長 山本 浩二  
副部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二



部長 山本 浩二  
副部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二  
部長 山本 浩二

Tokyo Tech

## 大学～知財本部～TLO間の連携・意思疎通

### 東工大における産学連携関連提起会議と出席者

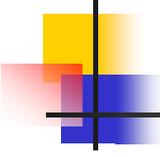
	月	火	水	木	金
会議名	(研究戦略室会議) (注)部局横断の全学組織	リエゾン部門会議	発明評価会議	本部会議	(理工振会議) 本部/コーディネーター 会議
本部関係者	本部長(研究戦略室長) 本部長代理 全部門長	代理(兼リエゾン部門長) 契約・管理部門長(*2) リエゾン部門員(*2) 契約・管理部門員 (共同・受託研究関係)	本部長・本部長代理 全部門長 3部門員(*1) 契約・管理部門員 (知的財産関係)	本部長・本部長代理 全部門長 3部門員 契約・管理部門員 (企画関係)	本部長代理 全部門長 3部門員 (*3)
その他 大学関係者	部局、事務局関係者			研究協力部長	
TLOとの兼務 コーディネーター			全コーディネーター	代表コーディネーター	全コーディネーター
その他 TLO関係者				理工振常務理事	
開催頻度	毎週	毎週	毎週	毎週	隔週(理工振会議終 了後に続けて開催)
検討事項	全学の研究戦略	共同・受託研究、組 織的連携の契約、実 施等	発明の帰属・承継、 内容評価、出願戦略	本部としての全体会 議	コーディネーターの活動報 告、本部からの連絡

(\*1) 「3部門員」は、知的財産部門、知的財産・技術移転部門、リエゾン・研究情報部門のうちの関係者。以下、同じ。

(\*2) 「契約・法務・研究管理部門」を「契約部門」、「リエゾン・研究情報部門」を「リエゾン部門」と略した。以下同じ。

(\*3) 本部長代理、全部門長、3部門員は、理工振会議(理工振常勤役員、コーディネーター、事務スタッフの会合)にもオブザーバー出席する。

Tokyo Tech / Junichi KITAMI



## 国立大のTLOが学外に設置されてきた理由

- TLO法制定時に国立大学に法人格がなかった(消極的な理由)
- 大学外部に契約の主体となる法人格を持つ組織を置くことで、民間的経営手法を導入して「迅速な契約事務手続き」や「大学の人事ローテーションによらない外部人材を活用した柔軟な人事」を期待(積極的な理由)
- 大学のアカデミズムに対するビジネスの過度の影響を制御したり、Liabilityに関する責任を大学から遮断する役割を期待(積極的な理由)
- マatchingファンドの管理、技術指導の斡旋等の多様な関連事業を柔軟に実施することにより、収入を拡大するとともに独立した会計により高いコスト意識を持った経営を期待(積極的な理由)
- 大学外部に置いてさらに広域型にすることで複数の大学と連携して知財のクリティカルマスを確保することを期待(積極的な理由)

(資料)経済産業省「国立大学の法人化等を踏まえた今後の技術移転体制の在り方」(平成17年5月)をもとに作成



## 東工大における知財本部とTLOとの関係(将来)

### ◆ 将来：平成19年度にTLO機能を大学に統合すべく、準備中

- ① 共同研究等企業との研究協力を重視する本学の場合、知財管理・活用と共同研究等は表裏一体と認識。
- ② 大学の法人化により、規制・規則などが緩和され、大学自らの柔軟で機動的な運営が可能となり、大学がライセンス活動を行う環境も改善。また、共同研究のコーディネーション、契約業務を大学の本来業務として再認識。
- ③ 企業等、外部から見たわかりやすさのためには一組織の方が望ましい。
- ④ 発明の原則機関帰属により、例外を除き今後新たにTLO出願が所有する知財は基本的に無くなり、TLO固有の業務は減少。
- ⑤ 知的財産管理の実務手続き面からも一本化が望ましい。
  - ・過去の出願の優先権主張(出願人を合わせる必要あり)の場合、今後の研究成果は大学帰属となるので、過去の権利も大学に寄せて管理したほうが事務負担は少ない。
  - ・共同研究重視の産学連携では共同研究実施主体に知財を寄せて管理するのが簡潔。
  - ・知財のマーケティングの過程での追加的な研究の要請などへの対応も必要。

### ◆ TLO機能の統合に向けての検討課題

- ・ TLOが民間であるが故の経理、人事面の機動性、柔軟性を大学においても確保。
- ・ このための学内制度との調和、新制度の新設などを検討中。



UNITTプレゼンテーション

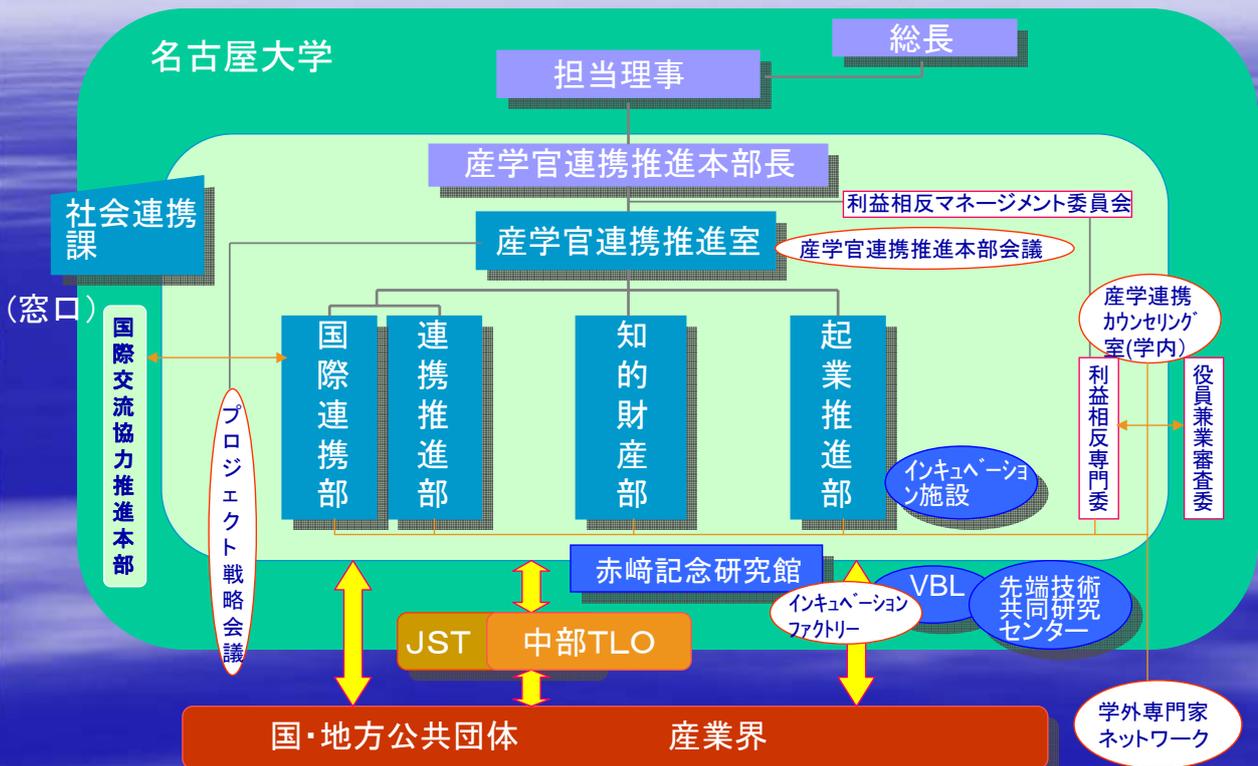
# 知財本部とTLO

名古屋大学 先端技術共同研究センター教授  
産学官連携推進本部 知的財産部長  
笠原 久美雄

2005年 9月 10日

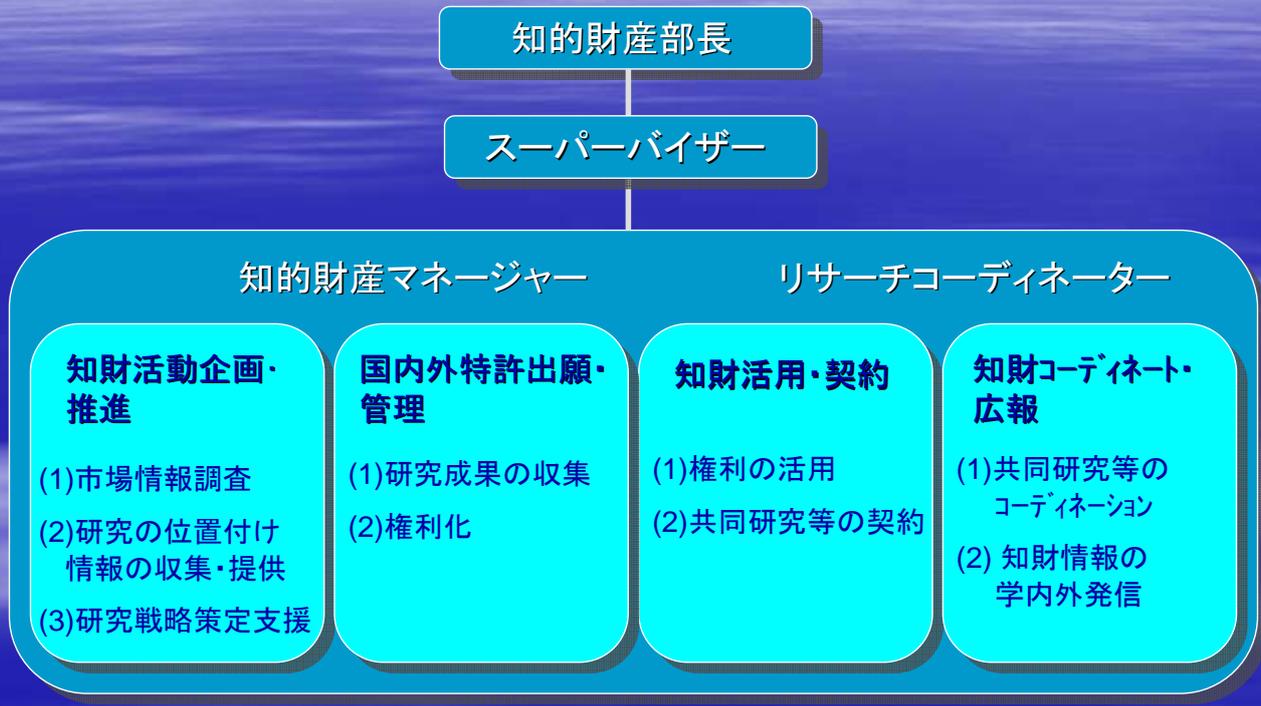
Nagoya University Proprietary Information

## 産学官連携推進本部(整備中)



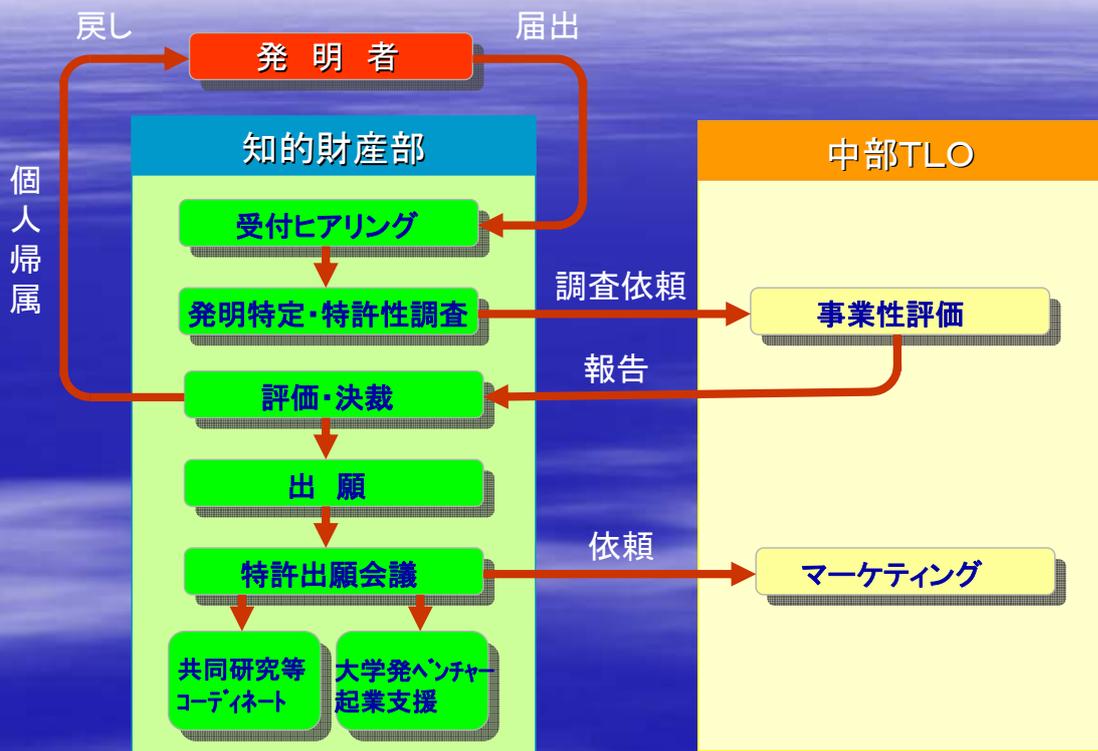
Nagoya University Proprietary Information

# 知的財産部の構成



Nagoya University Proprietary Information

# 知的財産部と中部TLOとの連携



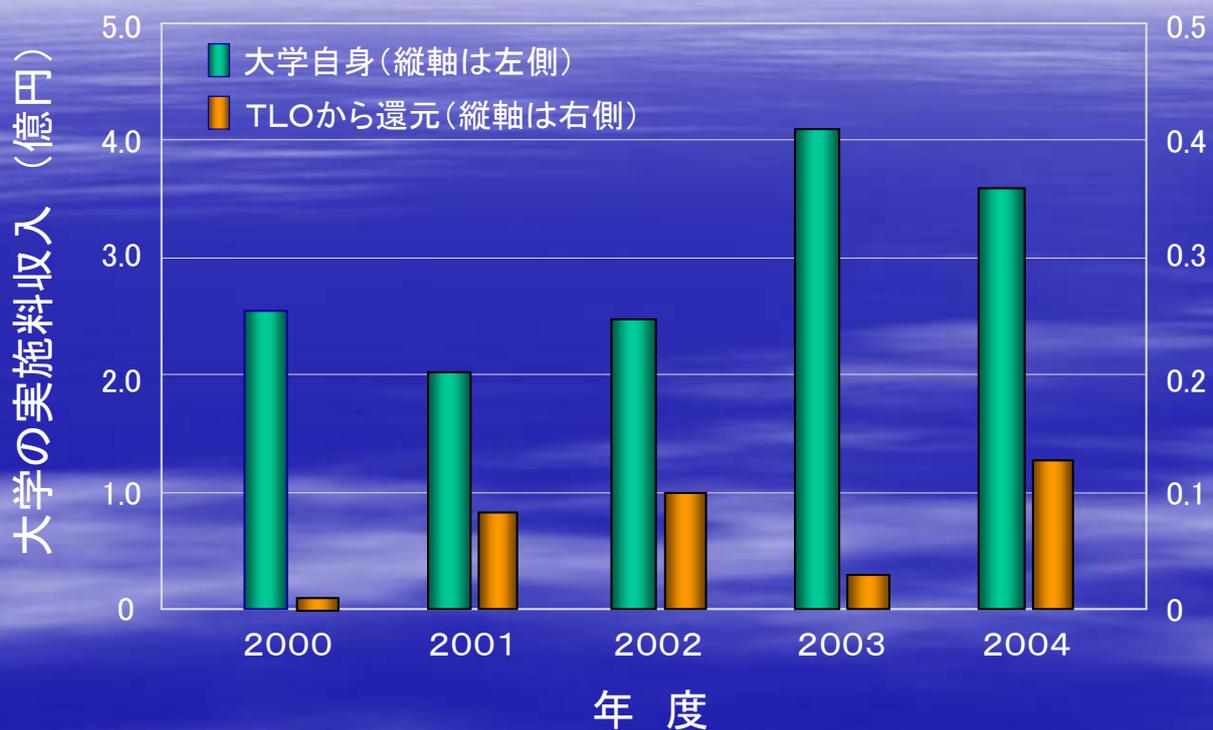
Nagoya University Proprietary Information

# 運営方針

1. バーチャルには一体的組織活動
  - (1) 定例ミーティング; Good communication(情報共有)
  - (2) 中部TLO職員の常駐; Quick response
2. 業務委託
  - (1) 事業性評価
  - (2) マーケティング
3. 再実施権付通常実施権許諾
  - (1) 特許の種類に無関係に一律の成功報酬

Nagoya University Proprietary Information

# 実績



Nagoya University Proprietary Information

# 今後の展望

## 1. 産学官連携機構(仮称)の創設

- ・産学官連携組織(産学官連携推進本部, 中部TLO, 社会連携課)と連携施設(インキュベーション施設, VBL等)及び先端技術共同研究センター等との一体的な戦略的運営

## 2. 運営資金の確保と収入源の多様化

- ・外部資金に対する共通経費の見直しを図り, 産学連携推進経費を確保
- ・中部TLOと更なる一体化運営による有用特許の積極的なマーケティングで, ライセンス収入先の多様化と収入の増額

## 3. 知的財産人材の養成

- ・産業技術フェローシップ事業(技術者養成事業)の活用
- ・専門的能力を持つ事務職員の採用と養成による継続性ある事務体制の構築

# 中部TLOの活動状況

## 大学との連携について

財団法人名古屋産業研究所 中部TLO  
技術管理部 徳永 良邦

2005年9月10日

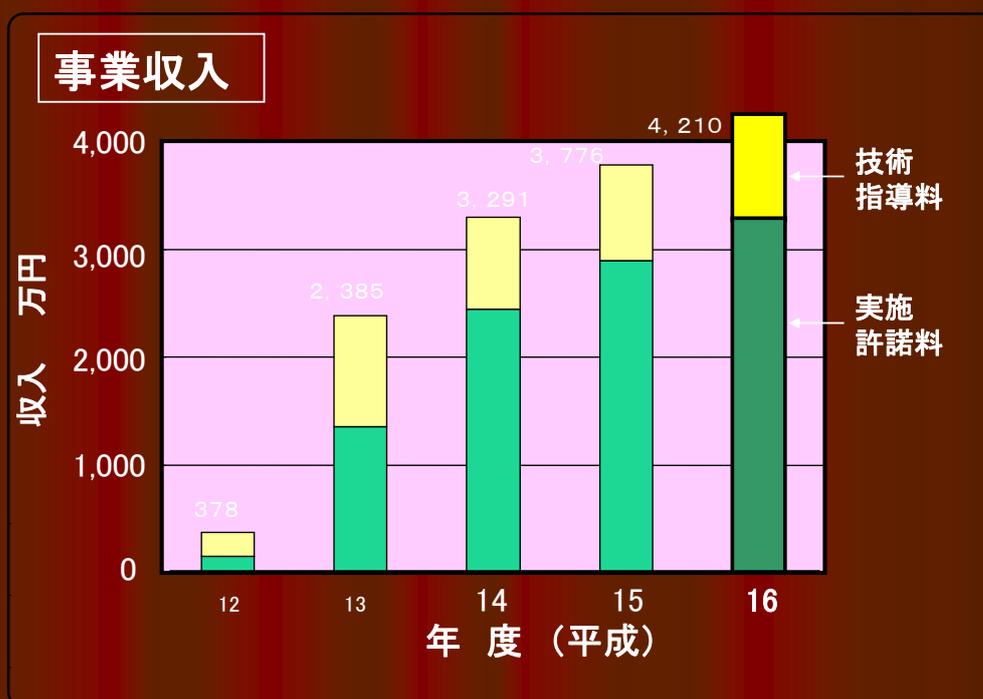
## 中部TLOの特徴

- 東海地区唯一の承認TLO
  - 当初は複数の大学と連携・提携する広域TLOとして発足
    - ・名古屋大学 ・名古屋工業大学 ・豊橋技科大学
    - ・岐阜大学
- 現在は、名大、名工大を連携大学として運営されている。
- 地域の企業を中心とする企業会員の年会費を基礎に運営  
(特許紹介だけでなく、総合的サービス(共同研究、技術指導、マッチングファンド等産学連携プロジェクトに企画運営)

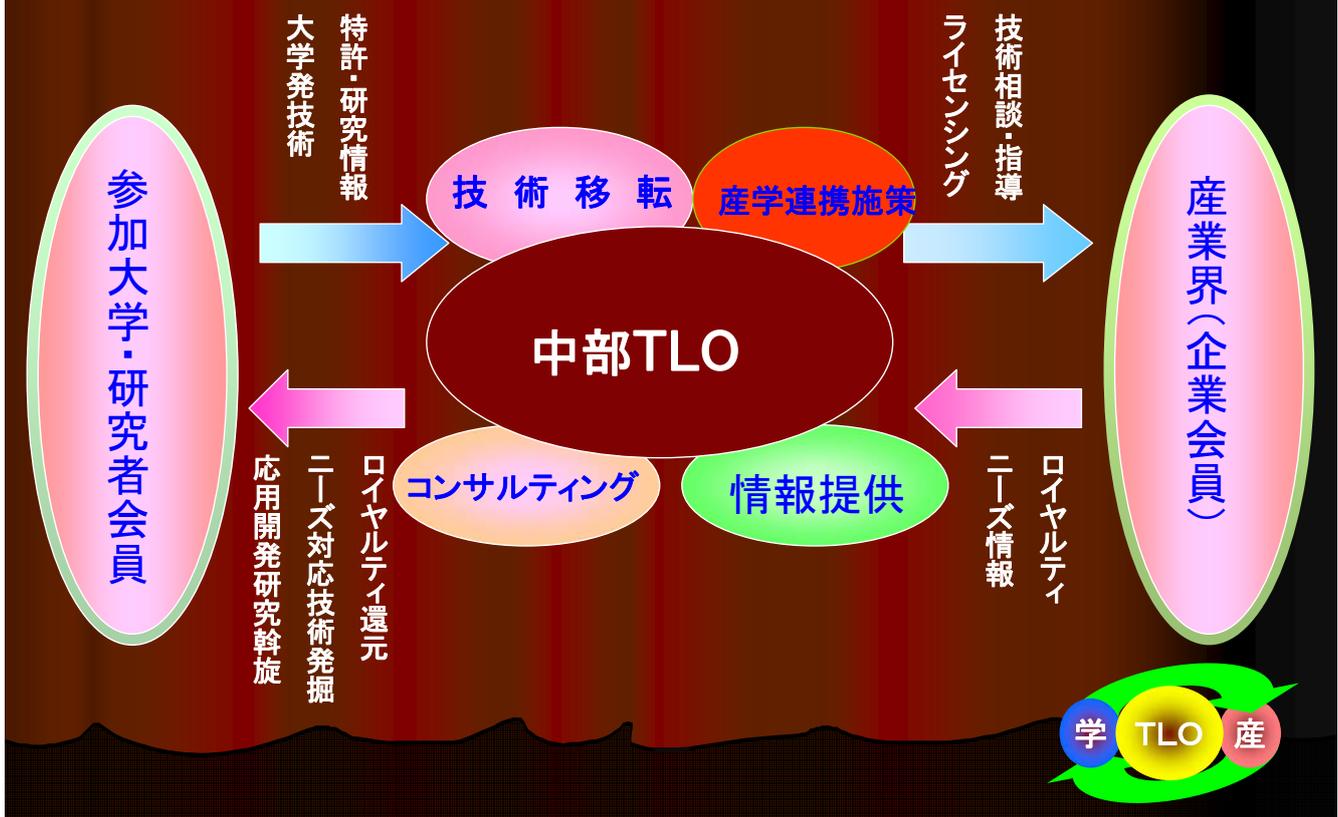
# 名古屋大学との連携について

- 技術移転について業務委託契約
  - ・出願の可否についてのアドバイス
  - ・出願後のマーケティング
  - ・ライセンス契約(再実施権により)
- 業務委託の対価
  - ・定額の業務委託費
  - ・ライセンス時に成功報酬
- 対応体制
  - ・名古屋大学内に3名のスタッフが常駐

## 中部TLOの活動実績



# 事業活動イメージ図



## 中部TLOの抱える問題点

- 広域型TLOによる利点・問題点
  - ・連携大学は、軽い負担でサービスを受けられるにも関わらず、大学内からは誤解を受けることもある

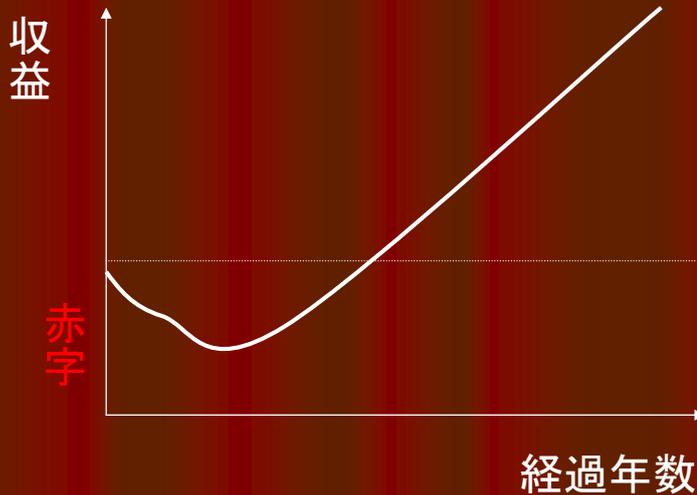
→企業サイドは歓迎(情報収集に有利)

産業界は、スタッフ的機能部門の「分社化」「アウトソーシング化」に動いている。広域TLOは、大学知財業務における「分社化」「アウトソーシング化」の意味を持つ。

- TLO活動費助成期間切れによる赤字化

## TLO／知財業務の特徴

- はじめは種まき、企業を育ててから収穫
- 企業が特許購入から、商品が市場に出る(安定的収入のランニングロイヤリティが発生する)まで、X(約4～5)年かかる。それまで我慢。



## 中部TLOの課題対策

- 企業と大学の距離を縮めて相互理解へ  
企業と大学を交えたワーキング委員会の設立
- 財務改善努力  
連携大学からの業務受託外の収入源の確保  
→ 企業会員の増加に努力  
→ マッチングファンド等への積極的な応募  
→ 自治体系大学、私立大学等の産学連携業務の受託
  - ・名古屋市立大学
  - ・岐阜薬科大学
  - ・愛知工業大学
  - 他

# 将来に向けて

- 連携大学とのより密接な関係構築  
→人的交流などを含め、相互理解を深める(企業ニーズに合った特許の創出 →研究者に企業ニーズの理解を得る方途を探る)！
- 他の大学とも関係を持って、先生方の知財意欲を高めて、優良な発明の特許化。
- マーケティング力強化  
→優秀な人材の確保とネットワークの構築

# 京都大学と関西TLOとの 連携強化を進めるために

関西TLO(株)代表取締役専務

前田豊広

## 関西TLO株式会社

- 設立：平成10年10月30日
- 株主：(株)アーバネックス、学校法人立命館、大阪中小企業投資育成(株)、大学教官有志(京都大学ほか)
- 承認・認定：「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」にもとづき、①平成10年12月4日承認、②平成14年7月10日認定、③平成16年6月「スーパーTLO」に採択される
- 社長：中川博次(京大名誉教授)、スタッフ14名
- 京大、阪大、立命館大、京都工芸繊維大等の知財権の技術移転事業
- 技術移転実績：106件

# 関西TLOの事業内容

- 大学等における特許権等の技術移転およびその仲介
- 大学等における研究成果の発掘、権利化・維持・管理
- 「関西TLO技術情報クラブ」の運営
- 提案型公募研究の管理法人やマネジメント事業者
- 大学発ベンチャーの起業・育成支援
- スーパーTLO事業

# 関西TLO技術情報クラブ

- 企業会員(220社)への提供サービス
  - 特許情報の優先開示
  - 研究情報等の提供・研究斡旋
  - 講演会等の開催(月2回の例会、大学との共催フォーラム)
- 研究者会員(560名)への提供サービス
  - 研究成果の権利化支援
  - 研究成果の活用支援
  - 研究活動の支援
  - 大学発ベンチャーの起業・育成支援

# 企業が技術移転に期待するもの

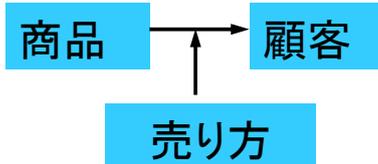
- 時間を買う: 自社で研究する場合に比し製品化時間が短縮される。
  - 基礎研究3年→応用研究5年→事業化2年
- リスク低減
  - 自社研究員の機会損失を防ぐ(選択肢の多い時代、応用研究へのシフト)
- コスト削減
- ビジネスの夢を買う、ビジョンを買う: 京都大ブランドへの信頼

## 技術マネジメント -戦略性- -技術の変革スピードの加速-

### 技術を取り巻く環境の変化

#### -スピードと柔軟性-

#### 技術の商品化: 技術移転



- ・ビジネスモデル特許
- ・国研、大学の独法化

- ・第5の経営資源
- ・R&Dのアウトソーシング
- ・R&Dのプロフィットセンター化
- ・選択と集中
- ・M&A
- ・戦略的アライアンス
- ・ベンチャー創生
- ・プロパテント時代
- ・TLO、VC

- ・MOT
- ・CTO
- ・技術資産の活用
- ・イノベーションマネジメント (MOI)

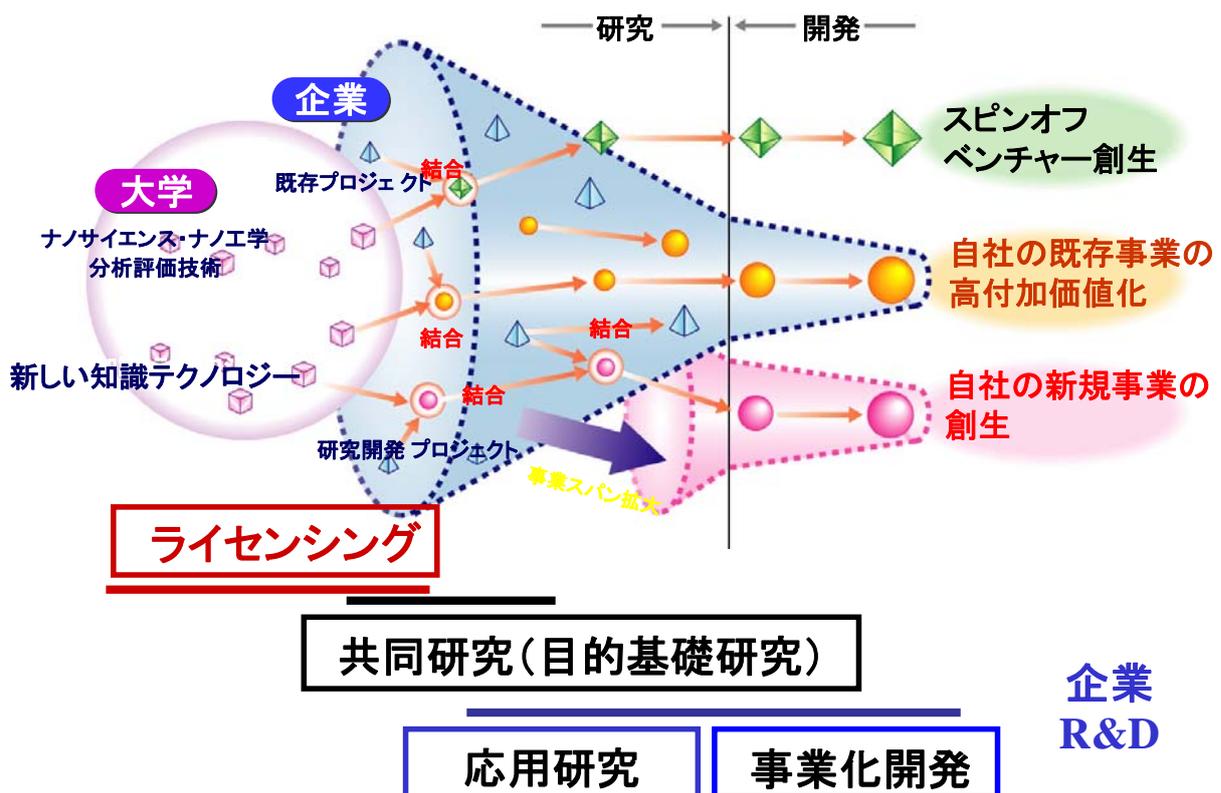
## 技術の商品化の進展

# 企業が技術移転に期待するもの

Henry Chesbrough (ハーバード大学)

- 「アイデアは社内、社外を問わず生まれ、そのアイデアが社内、社外を問わずマーケットに出て行くこと」
- 研究所の新しい役割: 「知識創造」から「知識結合」へ
  - 外部の知識を評価し、外部の知識に足りないところを補うことも、単に新たな知識を生み出すことと同じくらい重要な役割となる。
  - 新たなテクノロジーと既存のシステムの結合を進める。
  - 社外の研究成果を利用して価値を創造し利益を生み出す

## オープン・イノベーションによるナノテクビジネスの創生



# TLOが創生する付加価値とは

どのような付加価値を生むのか →

「効率的・効果的・スピーディな技術移転」

## ■ マーケティング活動

■ 関西TLOの過去6年間のマーケティング活動により得られた「企業・人的ネットワーク」

■ 技術移転に関するノウハウ

## ■ ライセンシング活動

■ 売れ筋技術の把握によるスムーズな技術移転

■ 特許のパッケージ化による付加価値向上

■ 高額技術移転に関するノウハウ

# 特許・知財の付加価値向上策

➤ 市場性・完成度の高い特許にするために  
発明者と共同で出願準備をする

➤ 特許のグルーピング化し、パッケージ特許として技術移転する

➤ 技術分野、企業ごとにパッケージ化する

➤ 京都大学・関西TLOの得意分野をより強化し、差別化する

➤ リソグラフィー・微細加工技術・発光材料・バイオセンサー・ナノテクノロジー等

# 企業への提案力を高める

- 「大学のシーズと企業のニーズのマッチング能力」を向上する
- 企業が欲すると思われる事業ビジョンを提案する、最初のボタンがかかれば修正案を何度も提案して企業ニーズにフィットさせる（「出口設計力」「足で稼ぐ」）
- 技術の目利き能力とは：技術と自社ビジネスとの翻訳能力
  - この技術を活用すればこんなビジネスができるはずだ！
  - この技術を活用すれば他社との差別化技術ができるはずだ！
  - 社外から当該企業の経営戦略・技術戦略を知ることの難しさ

## 「テクノプロジュースカ」

北陸先端科学技術大学 亀岡副学長

- ・ 新しいコンセプト創造型人材
- ・ 将来のあるべき姿を描き、それを実現する技術ベースのイノベーター
- ・ 全方位を見渡し、自ら方向性を探り、目標を決め、新しい戦略目標・コンセプトを創成できる
- ・ 仮説設定力(アブダクション)能力に優れる
- ・ 個人の創造力から「組織の知識力・組織創造力」へ



大学独法化を受け「新しいTLOビジネスモデルの確立」を目指す



# 京都大学と関西TLOとの 連携について

京都大学国際イノベーション機構  
知的財産部

藤森 賢也

平成17年9月10日  
UNITT分科会

## 京都大学知的財産部



大学知的財産本部整備事業計画に基づき2004年9月2日設立

### 知的財産部の活動

#### 1. 発明評価委員会の運営

学内研究者からの届出受理、ヒアリング、委員会での審議、帰属決定通知

#### 2. 特許の維持

特許出願依頼、共同出願契約締結、補正や拒絶応答への対応

#### 3. 広報・啓蒙活動

#### 4. 調査研究

### 関西TLOとの連携

1. 関西TLOの京大担当者を発明評価委員に
2. 全案件の中から共同研究案件等を除き、技術移転を希望する案件を開示
3. 関西TLO内で検討し、受託希望するものについて個別に委託契約
4. 案件開示は関西TLOだけでなく、他の技術移転機関にも行っている  
(現在、4つの機関と基本契約を締結)

## 開示・委託実績および問題点



### 基本契約締結(平成16年11月1日)後

開示 83件 委託 25件

→技術移転・ライセンスの成約 なし

### 問題点:

- ・大学側の出願後開示の遅れ
- ・TL0における受託検討決定の遅れ(評価委員会に参加しても、そのフィードバックがない)
- ・進捗状況の連絡不足

## 今後の連携体制



### 関西TL0からの提案:

- ・法人化前にTL0から出願した京大研究者特許の譲渡申出
- ・今後、得意分野に特化しての技術移転活動の集中・深化  
(明細書作成時からのTL0の関与、複数出願で特許網を構築)  
→特許の質や価値を向上させ、ライセンス単価を上げる

### 京大の対応:

- ・ニーズ側の意見を評価や特許作成に反映させることは大歓迎
- ・技術移転機関の得意とする分野に応じて早期の開示、委託を行い、出願時から戦略を持って特許出願を行う
- ・課題:同一案件のTL0間のコンフリクト、得意とする分野の欠落

# 「クロージング」議事録

## 1. 日時

平成17年9月10日（土）15:45～16:00

## 2. 場所

青山学院大学 青山キャンパス 14号館 4階 Room1 940号室

## 3. 概要

### (1) 山本貴史氏によるあいさつ

前回からの経緯と次回への希望や協力の依頼についての説明、および今回の議題としてはわれわれが共通して悩むであろう問題について取り上げた旨説明がなされた。

### (2) モデレーターからの一言

8人のモデレーター・事務局から一言ずつ感想が述べられた。

### (3) 山本貴史氏から今後の展開について

ライセンス技術に関する泊まり込み研修の紹介、UNITT 地域版の開催も検討している旨、技術移転協議会のホームページを利用した企業と大学のマッチングについての説明がなされた。2日間にわたる会議への出席に対する感謝と技術移転協議会に対するアイデアを募集している旨が述べられて、会議が終了となった。

以上