

オープン イノベーション 促進のための モデル契約書

----- ver.2.1 -----

解説パンフレット



大学・
事業会社編

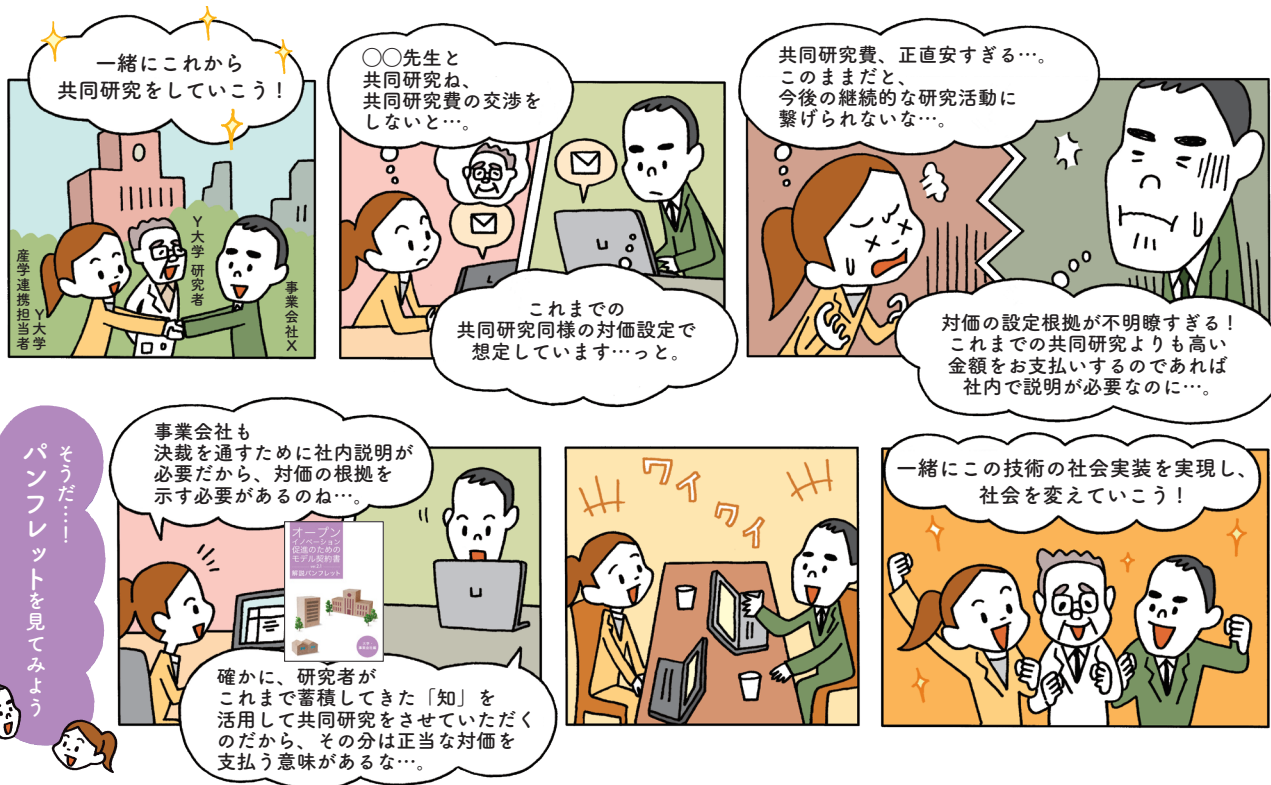
目次

第 1 章	はじめに	03
第 2 章	交渉シーン及び交渉ノウハウの紹介	07
	用語の定義の解説	08
	共同研究開発契約の交渉シーン 場面設定	09
	第 1 回交渉 報酬・経費の交渉シーン	11
	第 1 回交渉のポイント	14
	第 2 回交渉 成果物の知財の帰属・利用条件の交渉シーン	16
	最終回交渉 成果物の知財の帰属・利用条件、 第三者へのライセンス条件の交渉シーン	17
	第 2 回・最終回交渉のポイント	21
	コラム【コンソーシアム契約】	24

第 1 章

はじめに

「パンフレット」を活用して、良いパートナーシップを構築しよう！



本パンフレットについて

本パンフレットのターゲット（想定読者）

本パンフレットは、「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書 ver2.1（以下、「OIモデル契約書）」の理解を深めることを目的として、要点のみに絞って記載されています。特に、以下の方々の内、オープンイノベーションの経験がまだ浅い方や、進めるにあたってのノウハウを整理したいという方等を対象に、役立つ情報を掲載しています。

✓ 大学の実務担当者

✓ 事業会社
（大学とのオープンイノベーションを担う現場担当、知財・法務担当など）

本パンフレットを読むにあたって

本パンフレットは、「OIモデル契約書」の概要を紹介するものとなっています。このため、本パンフレットを読んで、より詳細を知りたいと思った場合には、該当する「OIモデル契約書」にも目を通すことが望ましいでしょう。

また、本パンフレットは「OIモデル契約書 ver2.1（大学編：大学・事業会社）」の概要について解説していますが、別冊子にて「OIモデル契約書 ver2.1（大学編：大学・大学発ベンチャー）」／「OIモデル契約書 ver2.1（新素材編）」／「OIモデル契約書 ver2.1（AI編）」の概要を解説しているパンフレットも併せて公表しています。

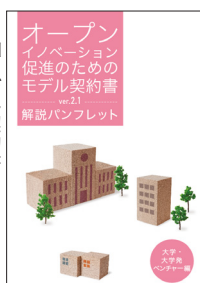
これらの「OIモデル契約書」に関連する情報は下記の特許庁 HP から入手できます。

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



特許庁「オープンイノベーション
ポータルサイト」 QR コード

▶OIモデル契約書
（大学・大学発ベンチャー編）
解説パンフレット



▶OIモデル契約書（新素材編）
解説パンフレット



▶OIモデル契約書（AI編）
解説パンフレット



ロゴマーク

「OIモデル契約書」の理念に賛同いただける
方は、ぜひロゴマークをご活用ください。



OIモデル契約書

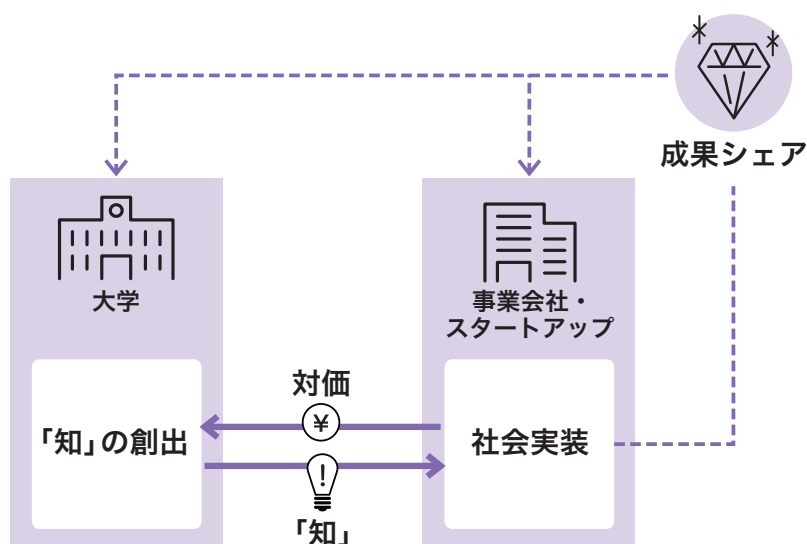
～私たちは OI モデル契約書の理念に賛同しています～

改めて「オープンイノベーション」を進める上で大事なことは

中長期的な目線

大学と、事業会社およびスタートアップのオープンイノベーションにおいては、両者が連携しながら研究力を強化し、大学の「知」の社会実装を進めることで、成果として新たな「知」や対価が生まれ、それがさらなる「知」の創出活動へと繋がる「知」の好循環を実現することが重要です。

こうした好循環は、中長期的な目線でのパートナーシップが非常に重要であり、大学と、事業会社およびスタートアップの両者による互いへのリスペクトが不可欠になります。



意識すべき「価値軸」

上記のような前提のもと、特許庁・経済産業省では、オープンイノベーションにおいて協業する双方において常に意識され、拠り所とすべき価値観＝「価値軸」として以下を掲げています。

“ 大学と事業会社・スタートアップの持続可能な連携を通じ
「知」の社会実装と新しい「知」の創出の好循環による
社会価値の総和を最大化すること ”

本パンフレットを読む際にも常に上記の価値軸を意識しながら読み進めることで、より内容を理解できるでしょう。

「OI モデル契約書」を利用する際に 留意すべきこと (ゴールドスタンダードではなく、新たな選択肢)

前提として、「OI モデル契約書」はゴールドスタンダードではなく、従来の常識とされていた交渉の落とし所ではない新たな選択肢を提示したものであるということを認識する必要があります。

「OI モデル契約書」の「逐条解説あり」バージョンでは、冒頭に「想定シーン」として、当該「OI モデル契約書」がどのような状況下での交渉を経たものなのかを示したうえで、各条項についてポイントと解説が詳細に付されています。

「OI モデル契約書」は、この「想定シーン」の設定があるが故に、各条文において具体度の高い実践的な考え方の解説が可能となっています。反面、実際には前提条件が異なる様々なケースがあり、それらのケースでは「OI モデル契約書」が必ずしも最適な契約内容とならない可能性もある点には、十分ご留意いただきたいです。

例えば、「OI モデル契約書(大学編：大学・事業会社)」では、発電施設の開発事業を行っており新型太陽電池の研究開発を行う事業会社と、素材分野におけるマテリアルズ・インフォマティクスを注力分野として研究を行う研究者が所属する大学との連携を前提としています。必ずしもそのような関係性であるはずもないでしょう。状況に応じて、ひな形を出発点にお互いが win-win となる着地点を探る姿勢が強く求められますので、実務では専門家に必ず相談しつつ、契約書の具体化を行うのが望ましいです。

まずは主な論点となり得る条項の要点を定めた条件規定書(タームシート)を用いた交渉から始めて、相手との目線合わせを行ったうえで、その内容を契約書に反映し、条項の文言レベルでの詳細な調整プロセスに入るのが望ましいでしょう。

第 2 章

交渉シーン及び 交渉ノウハウの紹介

用語の定義の解説

共同研究開発契約



X 社

発電施設の開発事業を営んでいる事業会社。
新型太陽電池(有機系太陽電池の一種)の研究開発に注力する方針。



Y 大学

A 教授が所属する大学。



A 教授

素材分野におけるマテリアルズ・インフォマティクスを
注力分野の1つとする研究者。



マテリアルズ・インフォマティクス

機械学習を含む情報科学技術を用いて
効率的に材料開発を行う手法。

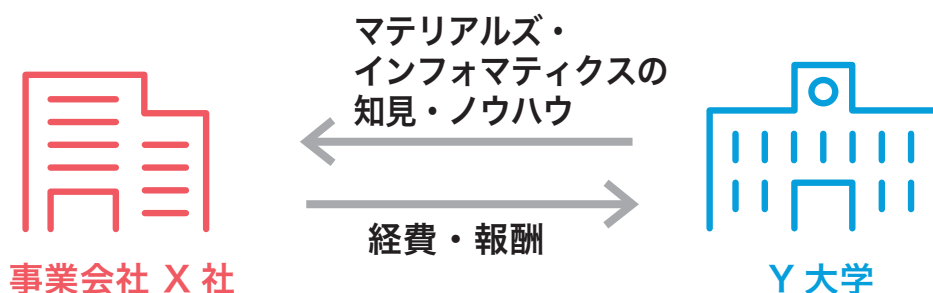


知的財産権

特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の知的財産に関して
法令により定められた権利(特許を受ける権利、
実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利を含む)。

共同研究開発契約の交渉シーン 場面設定

登場人物



発電施設の開発事業を営んでおり、早期の売上・利益の実現は難しいと思われるものの、再生可能エネルギーの1つである太陽光発電に関して、変換効率が高く将来的にはコスト面でもシリコン系太陽電池に対し優位になると期待される新型太陽電池（有機系太陽電池の一種）の研究開発に注力する方針。

基盤技術の1つである変換効率・耐久性を両立する最適な材料の組成を目指す。

Y大学のA教授は、素材分野におけるマテリアルズ・インフォマティクスを注力分野の1つとしており、X社との共同研究開発において、マテリアルズ・インフォマティクスの知見・ノウハウを活用し、変換効率・耐久性を両立する最適な材料の組成を目指す。

共同研究開発契約の交渉の流れ

各交渉のポイント

第1回交渉

報酬・経費の額、分担の検討。

第2回交渉

成果物の知財の帰属の検討。

最終回

成果物の知財の帰属・利用条件の検討の継続、
第三者へのライセンス条件の検討。

報酬・経費の交渉シーン

第1回交渉

X社のR&D担当者とY大学の産学連携担当者は、
A教授とX社間で行われる共同研究開発における、報酬・経費に関する交渉を開始した。

Y大学



Y大学
産学連携
担当者

早速、今回のA教授との共同研究開発の対価ですが、タムシートにお示ししている通り、本学として総額●円をいただければと考えております。

A教授は、学内でも最先端の研究をリードする研究者であり、相応の対価は欲しい。加えて今回は、短納期で非常に高水準の成果を求められており、その分の研究成果も含めた対価を得たい…。

失礼しました。
対価の内訳ですが、本学では直接経費として、主に人件費としてA教授が本共同研究開発に従事する時間を●時間と想定し、A教授の1時間当たりの単価である●円を積算しております。
加えて、今回の共同研究開発は、短納期で成果を出すことを前提にされており、成果としても高水準であると理解しており、「研究の成果の価値」についても追加で●円の対価をいただきたいと考えております。



Y大学

事業会社 X社

A教授の技術力の高さは弊社としても高く評価しているところですが、高額な印象です。改めて内訳をご提示いただき、●円と算出いただいた根拠をお示しいただけますか？



X社
R&D担当

何の根拠もなしに、金額のみ提示されても、上司や経営会議の承認を得ることはできないだろうな…。
明確なロジックに基づいて説明したい…。

これまで実施してきた共同研究開発よりも高い金額であり、想定額を超える金額と感じています。
研究成果の部分については、おっしゃる通り、今回は非常に負荷の高い共同研究開発になると考えており、実際に成功するかどうか、不透明な契約時点の段階で、事前にその分の対価をお支払いするというのは違和感があります。
成功した場合には、成功報酬としてお支払いするのはいかがでしょうか。



X社

実際にこの内容の成果が出ていれば、事業化においての貢献度も大きく、上市により成功報酬をお支払いすることが可能な目途も立つだろう…。

Y 大学



Y 大学

承知しました。研究の成果の価値の対価については、成功報酬でのお支払いとして想定できればと思います。成功の基準を事前に明確にすることが必要かと思えますので、その点についてもお相談させてください。

我々としては、●以上の変換効率かつ●以上の耐久性を実現した場合、●円の成功報酬をいただければと思います。



Y 大学

ありがとうございます。ではその方針で進めさせてください。

報酬のなかで直接経費として現時点で見込まれる費用はお支払いいただく形となりましたが、今の段階で想定していない経費が発生した場合は、どうでしょうか。

大学が事業の実施主体にならないことを踏まえると、研究開発後に発生した経費についても貴社に負担いただけるとありがたいです。

事業会社 X 社



X 社

なるほど。承知しました。

弊社としては、●以上の変換効率かつ●以上の耐久性を実現した場合は、弊社としてもとてもメリットが大きく、ご提示いただいた成功報酬を大きく上回る利益を生み出せると想定されますので、成功報酬をお支払いできればと思います。



X 社

研究開始後に発生した経費についても負担することは可能ですが、研究に必要なかつ合理的な費用であるかどうかは事前に弊社で判断したいです。

時間と費用をかけてだらだらとこの共同研究開発が進んでしまうことは避けたく、何でも支払う状況にはならないようにしないと。

Y 大学



Y 大学

経費を負担いただく前に、御社で承諾のプロセスを挟むということですね。承知しました。その場合は、内訳を説明できるように整理します。



Y 大学

このプロセスを挟むことで、研究が滞っては本末転倒なので、「合理的に必要なと考えられる経費については承諾する」という条件を契約書の中で明示いただきたいと思います。



Y 大学

本研究では、高度な演算処理装置など、本学の特殊な研究施設・設備を利用する可能性があると思いますので、その場合は別途定めている利用料をお支払いいただければと思います。



Y 大学

承知しました。
次回、またよろしくお願いいたします。

事業会社 X 社



X 社

不要な費用や作業の発生を事前に防ぐという意味でも有効かと思います。



X 社

わかりました。



X 社

わかりました。具体的に、各施設の利用料等について個別具体的にご共有いただければと思います。
共同研究開発の中で生まれた発明の帰属や利用関係は、次回お話ししましょう。

第1回交渉のポイント

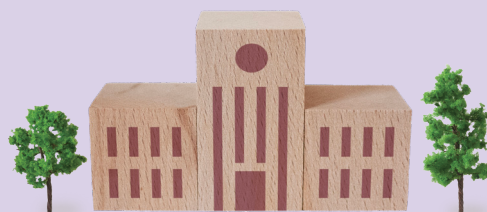
大学との共同研究における報酬の考え方(「知」への価値づけ)(5条)

- 大学においては、従来、共同研究開発における「報酬」について、コスト積み上げ方式(直接経費 + 間接経費(直接経費 × 一定比率))で算定することが通例だった。
- 現在、多くの大学では、従来のコスト積み上げ方式では共同研究に関する間接経費を賄えていないことを踏まえ、間接経費比率を引き上げる動きが広まっている。
例)名古屋大学「一般の共同研究における間接経費の見直しについて」
<http://jigyoka.aip.nagoya-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/10/20200818131938.pdf>
- 文部科学省・経済産業省「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」(以下、ガイドライン)および同追補版、FAQ等では、従来のコストの積算に加え、大学が持つ「知」により成立している共同研究開発であるという観点から、大学の「知」を評価し、価値づけした上で報酬を設定する考え方が提唱されている。
- 大学の持つ「知」の側面として、「ガイドライン」追補版では、「研究者の価値」「研究成果の価値」「研究マネジメントの価値」の3つが指摘されている。
- 具体的な「『知』への価値づけ」の手法としては、下記3つが紹介されており、各手法の参照においては、「OIモデル契約書(大学編)」共同研究開発契約で記載されている各手法の条文オプションを参照されたい。

手 法		概 要
1	総額方式	対価を総額で合意する方法。
2	タイムチャージ方式	対価を 直接経費 + 直接関与時間に対するタイムチャージ + 間接経費 で積算する方法。 ※研究者が当該共同研究開発のために従事する時間を予測することが困難であり、事業会社が大学に支払う報酬が青天井になるリスクをヘッジするため、研究者が割くことができるエフォート上限範囲内に相当する報酬の支払額上限を設定することも考えられる。なお、上限を設定する際は、「『知』への価値づけ」という観点から、不当に安価な上限額が設定されることがないように、十分に協議することが肝要である。
3	成功報酬方式	将来の成果に対して合意された報酬を得る方法。 ※成功報酬の発生条件(成功の定義)を明確にしておくことが重要である。

成功報酬の定め方(5条)

- 「OIモデル契約書」では、成功報酬として、一定の研究開発成果が出た際に、その貢献を考慮し、追加的な報酬を支払う研究開発マイルストーンペイメントによる成功報酬を採用している。
- 成功報酬としては、上記研究開発マイルストーンペイメントに基づいたものの他、販売マイルストーンペイメントで設定することも可能である。当該共同研究開発から生まれた成果を活用した製品の売上額を基準に、一定基準を達成した場合、その売上への大学の貢献を考慮し、成功報酬を支払う方法である。
- 共同研究開発における大学の「『知』への価値づけ」の手法として、ライセンス料や不実施補償で対応すると考えることが多いが、共同研究開発の中で必ずしも知財が発生するとは限らず、販売マイルストーンを用いた成功報酬の方が、大学に対する適切な「知」の還元方策となるケースも多いと考えられ、各ケースに基づき、適切な基準設定の方法を考えることが重要である。
- また、成功報酬を設定する場合は、共同研究開発開始後に両者の主張が異なり、調整にコストがかかる状況を避けるため、共同研究開発契約時において、事前に成功報酬の発生条件(成功の定義)および、その報酬額を両者で協議し、契約内容として規定しておくべきである。



成果物の知財の帰属・利用条件の交渉シーン 第2回交渉

X社のR&D担当者とY大学の産学連携担当者は、報酬・経費に続いて、成果物の知財の帰属について交渉を開始した。

Y大学



Y大学

共同発明については、A教授や本学の知見や技術を用いたコミットも大きく、共有とさせていただけないでしょうか。

単独帰属だと、今後企業側が実施しなかった際に塩漬けされてしまうことも想定される。A教授の貢献を社会実装する観点でも、望ましくないだろう。



Y大学

本学としても、本学の「知」を活用した成果物の知財の権利は適切に取得し、大学の外部資金獲得も見据えて活用していきたいと考えています。契約条件を検討しますので一旦持ち帰らせていただけますか。

帰属の観点のみではなく、契約条件全体でバランスして検討することで、納得してもらう条件を探ろう。

事業会社 X社



X社

本日は、成果物の知財の帰属についてご相談したいです。共同発明について、弊社側が、事業での製品化の必要性が高く、寄与も多分に見込まれるため、弊社単独帰属とさせていただきたいです。

弊社としては、この共同研究開発から生まれた成果物を使って事業化することを想定している一方、大学は事業を行う主体ではなく、成果物の知財の帰属は不要ではないでしょうか。



X社

共有だと、ライセンスなどにおいて毎回許可を取る必要があり、手間がかかるし自由に実施できないのではないかな…。

わかりました、では次回継続して議論しましょう。



X社

成果物の知財の帰属・利用条件、第三者へのライセンス条件の交渉シーン 最終回交渉

Y大学の産学連携担当者は、
成果物の知財の帰属と併せて、利用条件について条件を提示した。

Y大学



Y大学

改めて、共同発明のうち、プログラム発明以外については、御社との共有帰属とさせていただきます。と思います。
一方で、成果物が御社の事業において必須であり、他の事業者がこちらの技術を活用できてしまうと、御社の事業の優位性の根本が崩れてしまうという点はこちらとしても理解をするところですので、利用条件としては、御社の独占状態を確保できればと思います。

また、今回はマテリアルズ・インフォマティクスを活用した共同研究開発ということで、材料の最適な組成の発見を可能とするプログラムを作成していくことになるかと思います。そのプログラムについては、本学に単独帰属でよいでしょうか。



Y大学

今回の共同研究開発の中で発明されるプログラムに関しては、A教授の知見の寄与が大きいことはさることながら、マテリアルズ・インフォマティクスを専門とされていない御社のみで実施することが考えにくいいため、共有にすることによる様々な面での協議が必要になることに鑑み単独をご提案しています。

事業会社 X社

なるほど。発明の種類により、実際の活用
の余地を検討し、知財の帰属を切り分ける
ということですね。
まず、プログラムのみを知財の帰属を
切り分ける根拠をお伺いできますか？
でしょうか。



X社

なるほど。確かに、弊社としては利用の
必要性が高い成果物としてはプログラ
ムは含まれないかと思いますので、プ
ログラム発明については、大学に単
独帰属にて承知しました。
それ以外の発明については、まず、競
合他社が活用できない状況にしてい
たいです。今回弊社の独占状態を確
保いただけるとのことで弊社への独
占的通常実施権をいただき、第三者
へのライセンスをせず、大学自体
での実施も控える、ということでは
ないでしょうか。



X社

Y 大学



そうですね。ただ、それにより、本学の研究や教育活動に支障が生じることは避けたいため、アカデミアによる研究や教育等の目的による実施については、御社で権利行使をしないことを承諾いただければと思います。

実施の中でも、アカデミックな活動は制限されないようにしないと、研究者が論文などにも活用できなくなってしまうので、この点は主張が必要だ。



なるほど。では、本学は、御社以外へのライセンスや、自己実施を控えているので、その点を考慮し、ライセンス料を分配する考え方はどうでしょうか。具体的には、御社が受け取るライセンス料のうち一定の割合をいただく条件で、我々の許可を得ずに、御社で自由にライセンスをしていただけることとできればと思います。具体的には、今回は、本学および御社のみでの共同研究開発となっているため、第三者へのライセンス料のうち50%は本学がいただければと思います。

事業会社 X 社

その点はわかりました。では、弊社の事業における優位性は確保されると判断しましたので、その整理で進められればと思います。

もう一点、弊社として気にしているのは、実際に事業化する際に、新型太陽電池は弊社の技術のみでは製品化することが出来ず、他の要素技術を持つ企業との連携は不可避と考えています。弊社からの第三者へのライセンスは大学の許可なく実施できる条件とさせていただきますでしょうか。



連携する企業は複数になるだろうし、毎度協議が必要になると、事業化のスピードも下がってしまう。

Y 大学



Y 大学

わかりました。
確かに、本学はライセンス料以外での収益化機会を持っていませんが、事業化にあたりご指摘いただいたコストは考慮されるべきものと思いますので、ライセンス料から当該コストを差し引いた額のうちの●%をいただければと思います。

事業会社 X 社



X 社

ライセンス料を分配する方針は問題ないですが、売上を上げるには原価や販管費がかかっており、その分のコストを弊社が負担していることを考慮すると、ライセンス料を単純に50%ずつ配分することは難しいです。

ライセンス料から、弊社が事業化にあたり負担しているコストを差し引いた上で、ライセンス料の●%であれば大学の貢献分として適切な割合のお支払いかと思います。

Y 大学



本学のみで事業化をすることができない中で知財が塩漬けされてしまうことを懸念しており、御社に独占的通常実施権をお渡した上で、事業契約上無理のない期間の中で、実施されない場合は非独占的通常実施権に切り替えさせていただければと思います。

実際に発明が企業側に活用されずに終わることも多いが、そういったケースはできるだけ減らしていきたい。



それでは、●年間で未実施の場合には、設定している実施権の種別について、改めて協議しましょう。
その際、正当な理由なく未実施の場合には、独占的通常実施権を撤回し、非独占に切り替えさせていただければと存じます。



そういった必要性が出た際には、交渉に対応することを契約に盛りこむことは賛成です。

事業会社 X 社

製品化という観点では、事業計画上、●年間で製品化までこぎつけることを目標としており、その期間の間には実施する可能性が高いと考えております。
とはいえ、事業計画は変更になることもあり、●年間の経った時点で改めて協議をさせていただけますと幸いです。



わかりました。弊社としても、なるべく早く事業化できるよう、まい進する必要がありますね。

今後事業化までには時間を要すると思いますが、実際に事業化が見えてきた際には、共有ではなく単独帰属といたく、その際には大学の持分を買い取らせていただけないでしょうか。



事業化の際にも共有のままになってしまう可能性は残しておかない方がいいだろう。

第2回・最終回交渉のポイント

知的財産権の帰属の考え方（8条2項、3項）

- 事業との関係が深い本発明については、創出された発明の最大活用の観点から、事業会社に（一部または全部を）帰属させることが望ましい（共有とする場合には、事業会社が大学の事前の同意なく第三者にライセンスできることを事前に合意しておくべきである。※P22「第三者へのライセンス（8条6項）」も参照。
- 「OIモデル契約書」においては、事業との関係性が乏しい本プログラム発明については大学に単独帰属させ、事業との関係性が強い本発明については、研究成果に係る知的財産権を大学と事業会社の共有とした上で、事業会社が大学の共有持分を買い取ることができるとする権利を付与することとした。なお、この手法によることで、本発明について、大学がより良い発明を創出させるインセンティブが発生することに期待している。知的財産権を共有とする場合の留意点については、「OIモデル契約書 ver2.1（新素材編）」共同研究開発契約書 第7条の解説を参照されたい。

成果の利用についての考え方（8条5項）

- 事業との関係性が強い本発明については、上述の理由から共有とするものの、研究費用を負担する事業会社に先行投資回収の機会を与える必要がある（事業実施主体である事業会社に収益・利益が生まれなければ、大学も同事業から得られる分配額が小さくなる（分配については後述する。）。）。そこで、X社の排他的な利用を確保するべく、大学の実施および大学から第三者へのライセンスを禁止することが考えられる（8条5項本文）。なお、当該排他的な利用期間について、十分な期間が確保できていなければ、先行投資分の回収の計画が立てられないおそれがあるため、考慮が必要である。
- ただし、大学としても、特定の事業会社に独占を許したものの、当該事業会社が研究成果を活用しないことにより研究成果が塩漬けになってしまうことは、研究の発展や研究成果の活用を通じた研究開発費用の回収などの観点から、望ましくない。そのため、「OIモデル契約書」においては、一定期間事業会社が本発明を正当な理由なく実施しない場合には、大学は自己実施や第三者へのライセンスが可能となるようにしている（8条5項ただし書）。

アカデミアへの権利行使（8条9項）

- 大学が特定の事業会社に成果物の排他的な利用を許すことへの懸念の1つには、そのことにより研究や教育活動に支障が生じることをおそれることが考えられる。
- 特許法69条1項においては、「試験又は研究」のためにする実施については特許権の効力が及ばないとしているものの、「試験又は研究」の意義等、解釈の余地が残ることから、契約において上記大学の懸念を払しょくするための条項を設けることも有用といえよう。
- 具体的には、事業会社からアカデミアによる研究や教育等の目的による本発明の実施については権利行使をしないこととしている(8条9項)。

第三者へのライセンス（8条6項）

- 成果物にかかる知的財産権が共有となる場合、特許権を例にとると、共有持分権者が第三者に通常実施権を許諾する場合には、別段の定めがないときは、他の共有持分権者の承諾が必要となる(特許法73条3項)。
- 他方で、本件の新型太陽光発電の事業は、X社単独で完結するものではなく、X社としては、事業戦略上、他社とのアライアンスの方法等について選択肢を残すため、本発明に関する特許権について、迅速かつ自由度高く第三者にライセンスアウトしていく必要がある。
- そこで、事業会社が、大学の事前の承諾なく、自由に第三者へのライセンスを行えるようにすることが望ましい(8条6項)。
- 他方、事業会社による本発明の排他的利用を認めるために第三者へのライセンスや自己実施を控えている大学との関係では、第三者へのライセンス収入を事業会社のみが得られるとすることは、不公平となる。そこで、第三者から得られたライセンス収入を大学・事業会社間で分配することが望ましいといえよう(8条6項)。ただし、事業会社が大学の本発明に関する共有持分を買い取った場合、買取価格の算定において、将来における見込分配額も考慮に入れることを前提に、共有持分を買い取り後は分配義務が消滅することとした(8条6項ただし書)。

不実施補償の考え方について

- 大学と企業間の契約では、大学が、自ら事業を実施することが想定されないことを理由に、企業に対して、「不実施補償」なるものを求めることが少なくない。不実施補償とは、大学は商業的な実施を行わない機関であることから、共有者である事業会社が専属的に商業的な実施を行って得る利益には大学の貢献が含まれており、これを再分配するべき、という考え方が前提となっている。
- 上記を踏まえ、不実施補償の対象についての考え方としては、下記2つの整理がある。
 - 1 他の事業会社に対する大学の実施許諾が禁じられる場合は、大学は共有特許についての収益機会を完全に喪失し、共有者である事業会社のみが独占による利益を享受できる状況は不公平である、との前提の下、不実施補償の対象とすべき。
 - 2 大学による第三者に対する実施許諾の可否にかかわらず、大学の成果を利用して事業会社が収益を獲得している以上、利益の再配分の趣旨から、不実施補償の対象とすべき。
- 「OI モデル契約書(大学編)」では、上記2つの考え方について、下記のように対応しており、「不実施補償」という名目での請求をしない整理となっている。
 - 1 →事業会社による本発明の排他的利用を認めるために第三者へのライセンスや自己実施を控えている大学との関係では、第三者へのライセンス収入を事業会社のみが得られるとすることで不公平になることを避けるため、第三者から得られたライセンス収入を大学・事業会社間で分配することが望ましいという考え方を取っている(8条6項)。
 - 2 →「知」への価値づけの観点で成功報酬型での対価設定で合意しており、大学の成果を利用した利益の対価を獲得していると考えられる(5条)。
- また、**2**の考え方に基づいた不実施補償を請求する場合、事業会社側では、支払の根拠が不明確となり、社内決裁や株主・金融機関等のステークホルダーへの説明責任を果たしづらいという点が懸念として挙げられる。その点の対応をも踏まえ、取得する対価の総額が同じである場合でも、対価の名目を説明可能なものに整理することが重要である。根拠が明確な対価の名目としては、バックグラウンド IP のライセンス・技術指導や商標ライセンス等があげられる。

コンソーシアム契約

コンソーシアム契約の活用

コンソーシアム契約の目的

コンソーシアム設立の目的は様々だが、今回の新型太陽電池の開発のような、最先端の技術を製品として実際に社会実装するには、

A：事業会社および大学との二者間の共同研究開発では不足する要素技術がある場合や、

B：上市を見据え、実用化・量産・販売など、サプライチェーン上に存在する事業者を幅広く巻き込んだ取組が必要になることも多い。

そういった場合にコンソーシアムを組成し、他の複数のプレイヤーとともに社会実装を目指す方法がある。

コンソーシアム契約の検討ポイント

上記のような目的でのコンソーシアム契約を結ぶ場合には、下記のようなポイントを検討することが重要である。

検討ポイント		概要	「OIモデル契約書(大学編：大学・事業会社)」 コンソーシアム契約書での対応
1	参画すべきプレイヤー・役割の整理	上記 A 、 B の目的を満たすうえで、共同研究開発を進めるために巻き込むべき事業者と、その役割を事前に整理することが必要である。	- 逐条解説では、冒頭の【想定シーン】のなかで、事業会社および大学の狙いを整理している。 - コンソーシアムの目的・研究テーマの設定（前文、1条、14条）の中で、定義している。
2	会員が参画するインセンティブ設計	1 で整理した事業者が参加するインセンティブとなる会員のメリットを組込んだ設計とする必要がある。共同研究開発に関する基本特許やコンソーシアム内で生まれた発明のライセンス、及び利用関係にて設定することが必要である。	- 基本特許については、会員のみへの非独占的通常実施権を付与している。ただし第三者への実施許諾は禁止（6条、7条）。※その他、共同研究開発の発明に関する利用条件等は8条、17条、19条なども要確認である。 - 任意で脱退する自由を設けることにより、参加のハードルを下げている（4条）。
3	会員が参加を継続するインセンティブ設計	A 、 B の目的を達成するためには、参加した会員がコンソーシアムでの共同研究開発に継続的に従事することが必要であり、そのためのインセンティブ設計が必要である。	任意で脱退できる自由になっているものの、脱退当事者はライセンスを含む契約に基づく権利を消失し、義務は全当事者の合意がない限り引き続き負担する（4条）。

