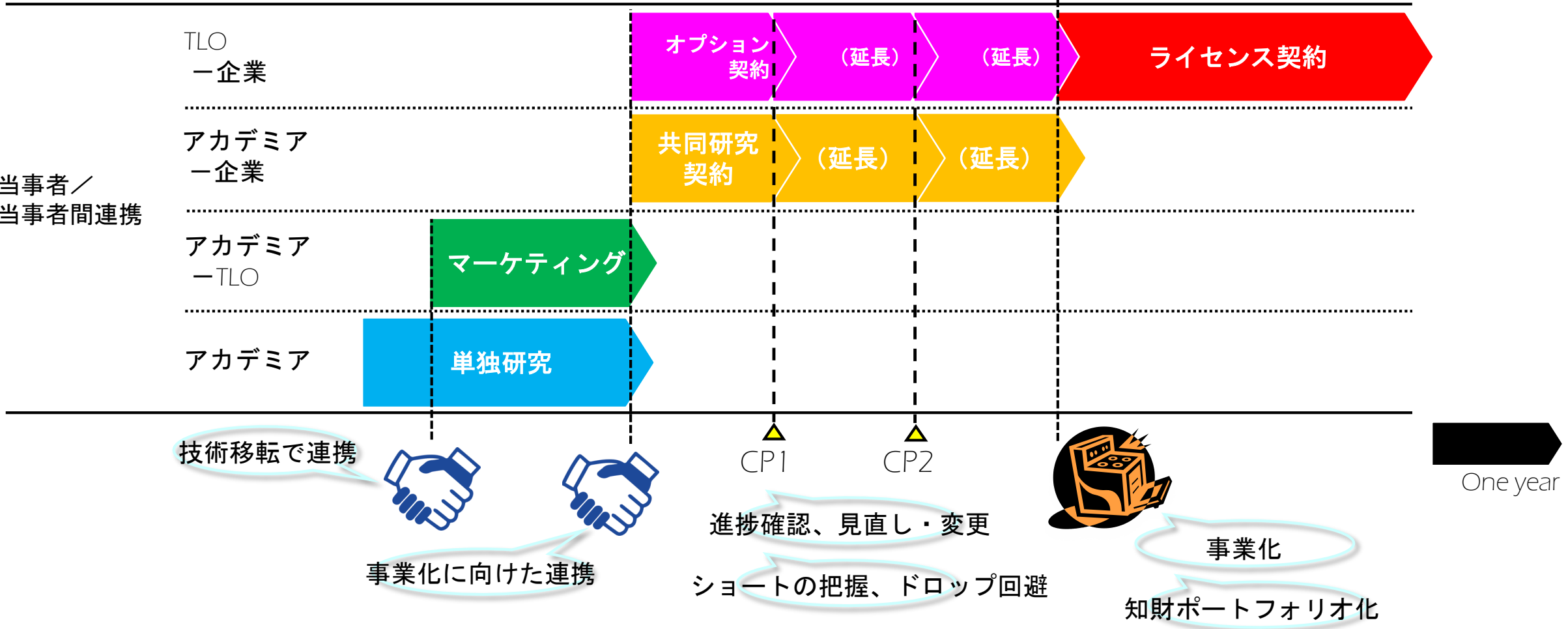


「共同研究成果の取扱いについての 実践事例紹介」

2022年12月20日

(株) 東北テクノアーチ

代表取締役社長 水田 貴信

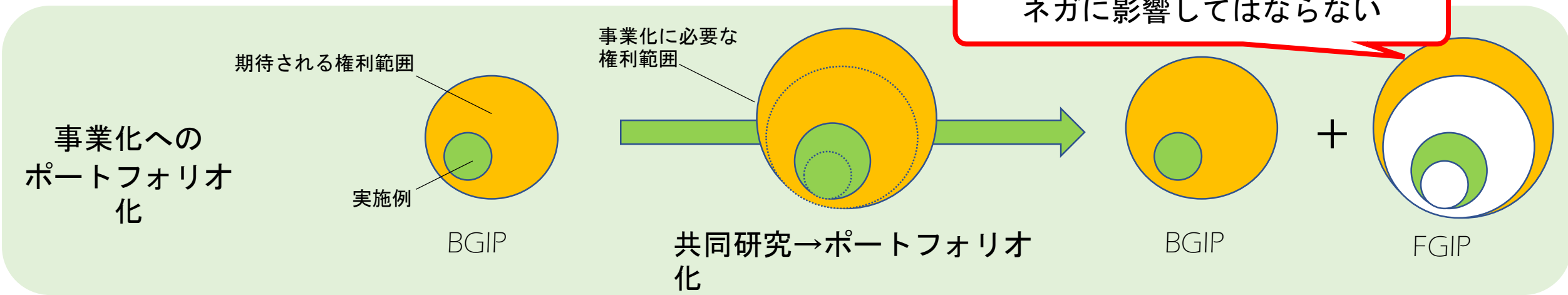
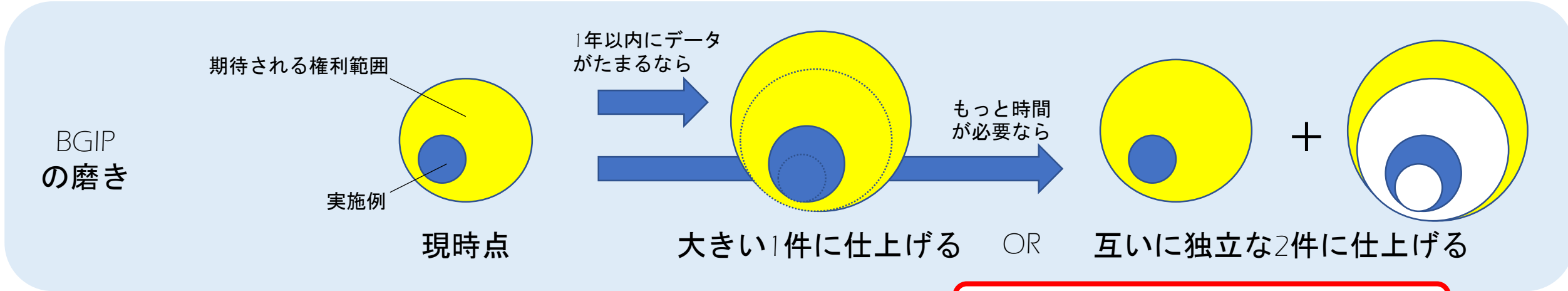


大事ななのは、プロジェクトとしてマネジし、その渦中に身を置くこと
本気の取り組みへは、リソースをフル投入

知財ポートフォリオ

バックグラウンドIP (BGIP) : 大学単独知財

フォアグラウンドIP (FGIP) : 企業との共同研究の成果知財

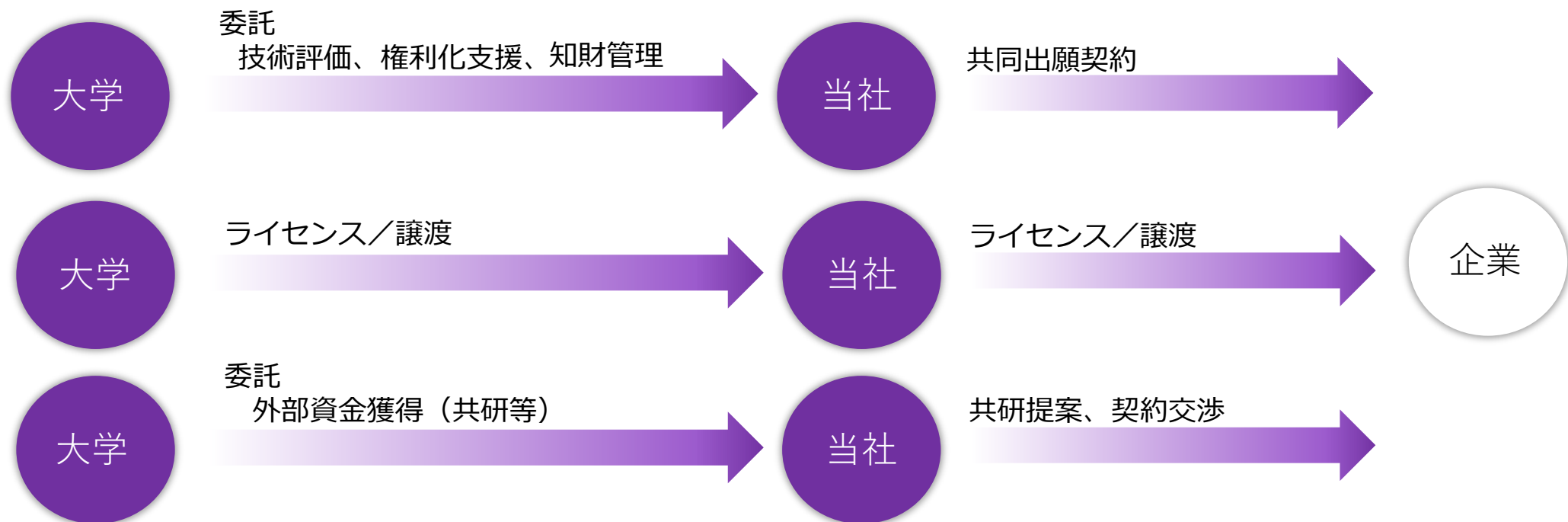


そのため

共同研究契約／共同出願契約で

- 発明の帰属
- 発明の取り扱い

に関することについてきちんと交渉する必要がある



発明の帰属に関連することで、大事にしていること

大学が甲、企業が乙。役者が2人→出方は3通りと相互確認する。

①甲にしか発明者がいない甲単独発明

②乙にしか発明者がいない乙単独発明

③甲乙双方に発明者がいる共同発明

※持分は各発明者の貢献度次第

ほぼゼロ
(これができるなら共同研究が不要)

共同研究目的や実施内容を実態に沿った範囲で記載する。

①記載範囲の外の研究活動・成果についてお互い制限されるべきでない

②記載範囲を広くし過ぎて、なんでも共同と扱われるべきではない

③共同開発に必要な乙へのBGIP許諾範囲を明確にできる

他社へのBGIPの許諾余地と機会を確保

発明の取り扱いに関連することで、大事にしていること

共同出願の場合、大枠として

- ①乙の使い方が独占／非独占によらず、費用は全額乙に負担いただく。
- ②無期限な独占とは定めない。
- ③実施許諾に同意いただけでない非独占は独占とみなす。

甲の単独出願の場合、

①乙のライセンス／（一部／全部）譲渡の希望を、優先交渉期間中待ちます

BGIPの活用機会の喪失
価値の希釈に陥るかもしれないから

②共同出願したい場合は一部譲渡後の独占／非独占は上段のとおり
特にBGIPのライセンス活動から始まった共同研究の成果の場合、

①乙の実施範囲、乙の同意不要でライセンス／譲渡できる範囲を明確に

活用機会喪失／価値の希釈？の一例。

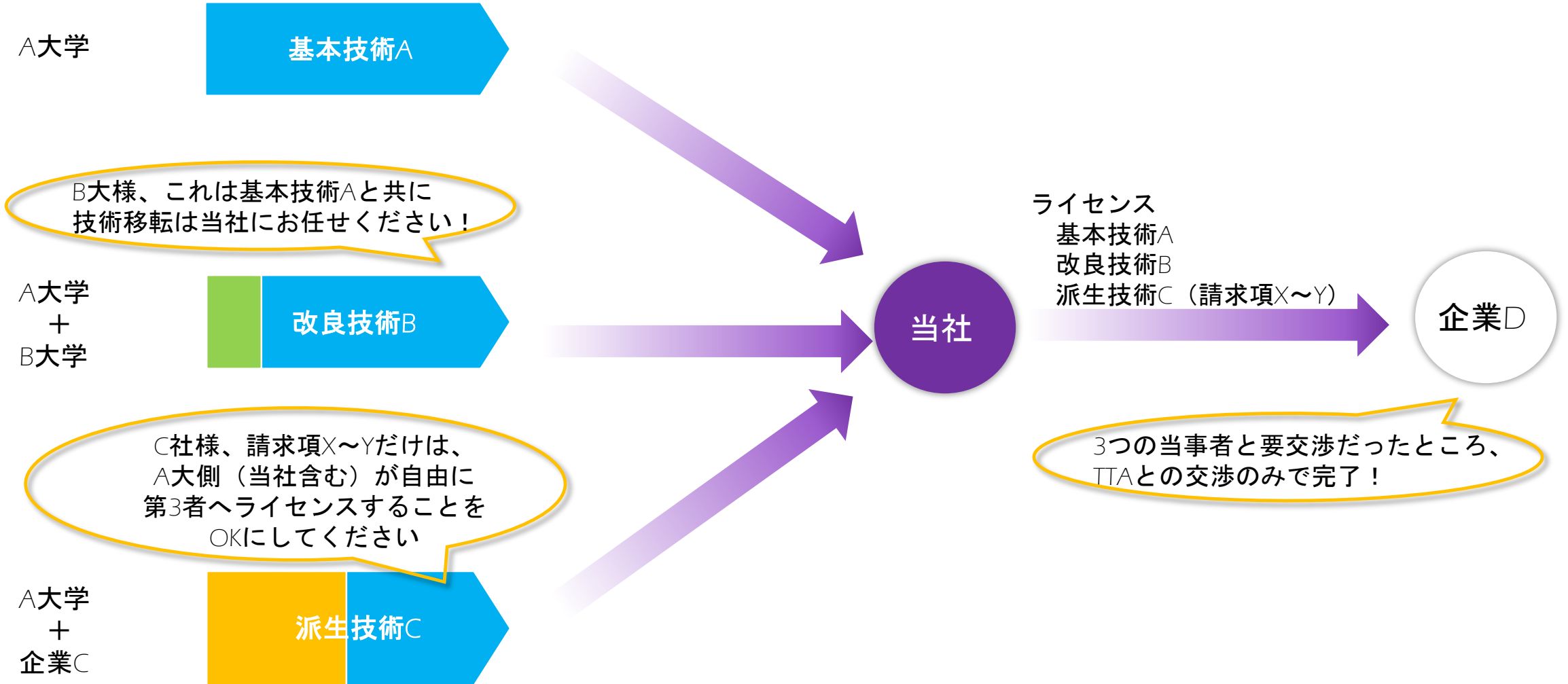
- BGIPのオプション契約＋共同研究契約をA社とスタート。
- 共同研究契約期間中、共同出願も2件。非独占マネジで。
- A社、経営陣刷新→事業化中止に。オプションも共同研究も終了。
- A社、その割に共同出願は引き続き「維持」。
- 幸いにも、BGIPにB社が好感。
- B社：A社と貴学の共同出願が気になる。ライセンスしてもらえないか
- A社に同意を求めるも「否」。B社への導出は事業上「リスク」で、「否」の正当な理由と。
- 結局、B社とはオプション契約すらも出来ず、破談。

A社とのポートフォリオの1つのはずが、

B社との連携において障害となってしまうケース

A社との終了後、VB化へ舵を切ろうとしたときも同様の障害は想定できる

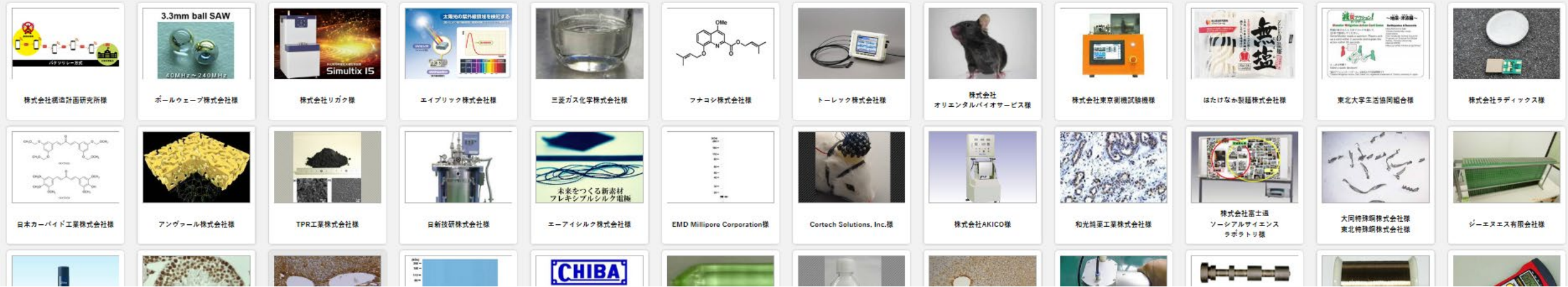
逆に、こんなことはできています



大学／TLOの努力や能力で出来ること、から

大学／TLOの努力や能力によらずできること、へ

そうした環境・体制整備があれば、
大学がキープレイヤーとしてワークするイノベーションが、全国的に進むと思います。



ご清聴ありがとうございました。

