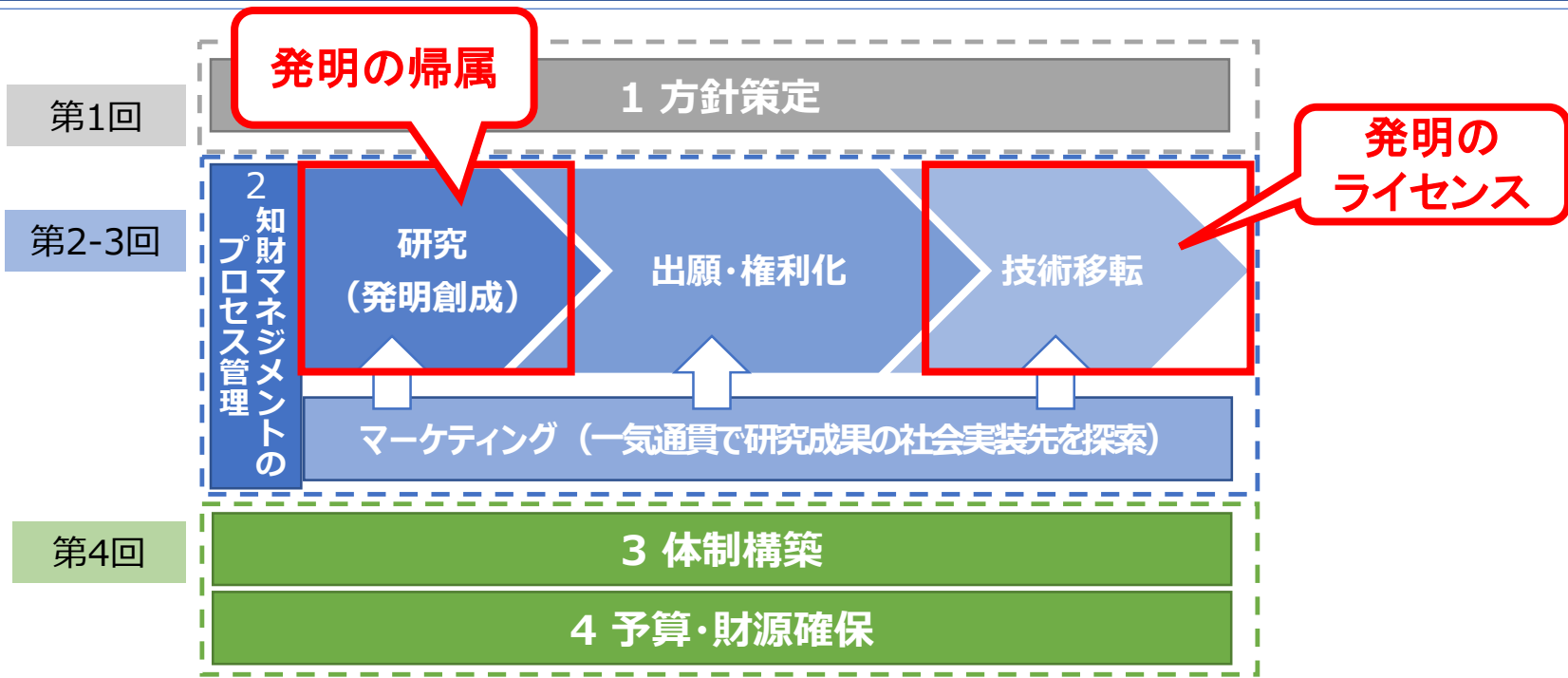


大学が生む発明の帰属・ライセンスの考え方 について（たたき台）

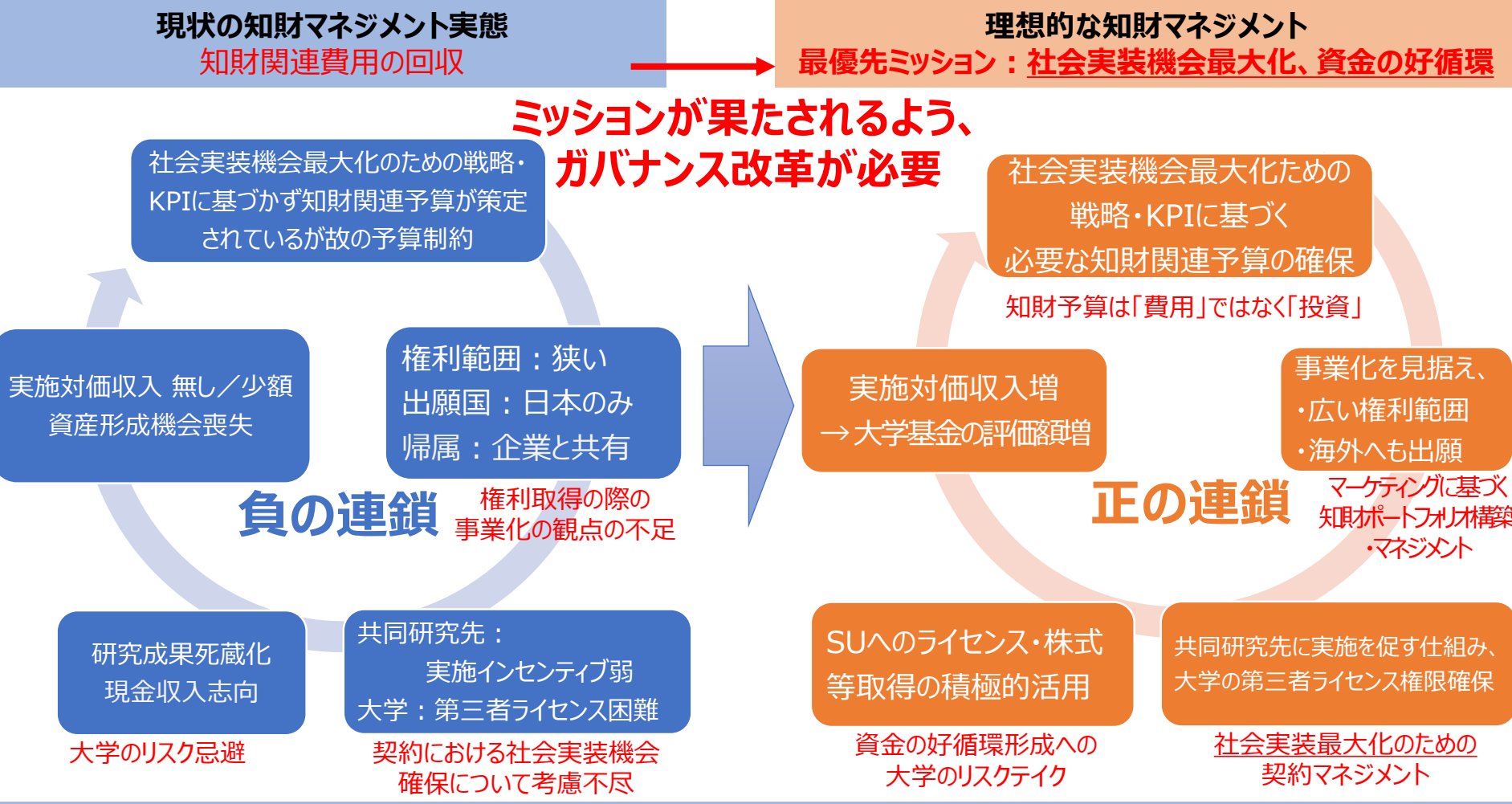
2022年12月20日

第3回検討会のスコープ



- 第1回～4回(10月～1月) 各論を議論 (但し、議論を尽くすために回数を増やす可能性有)
- 第1回 : 「1.方針策定」大学知財マネジメントの課題と方針策定について
 - 第2回 : 「2.プロセス管理」
SUへのライセンスの在り方、マーケティングに基づく一気通貫の知財マネジメント
 - 第3回 : 「2.プロセス管理」大学が生む発明の帰属・ライセンスの考え方**
 - 第4回 : 「3.体制構築」「4.予算・財源確保」
大学知財イノベーションエコシステム形成に向けた大学知財戦略の開示
- 第5・6回(1月下旬～3月) : ガイドライン案について議論
- 第5回 : ガイドライン素案 (事務局案) に対する議論
 - 第6回 : 第5回議論を反映させたガイドライン案の確認

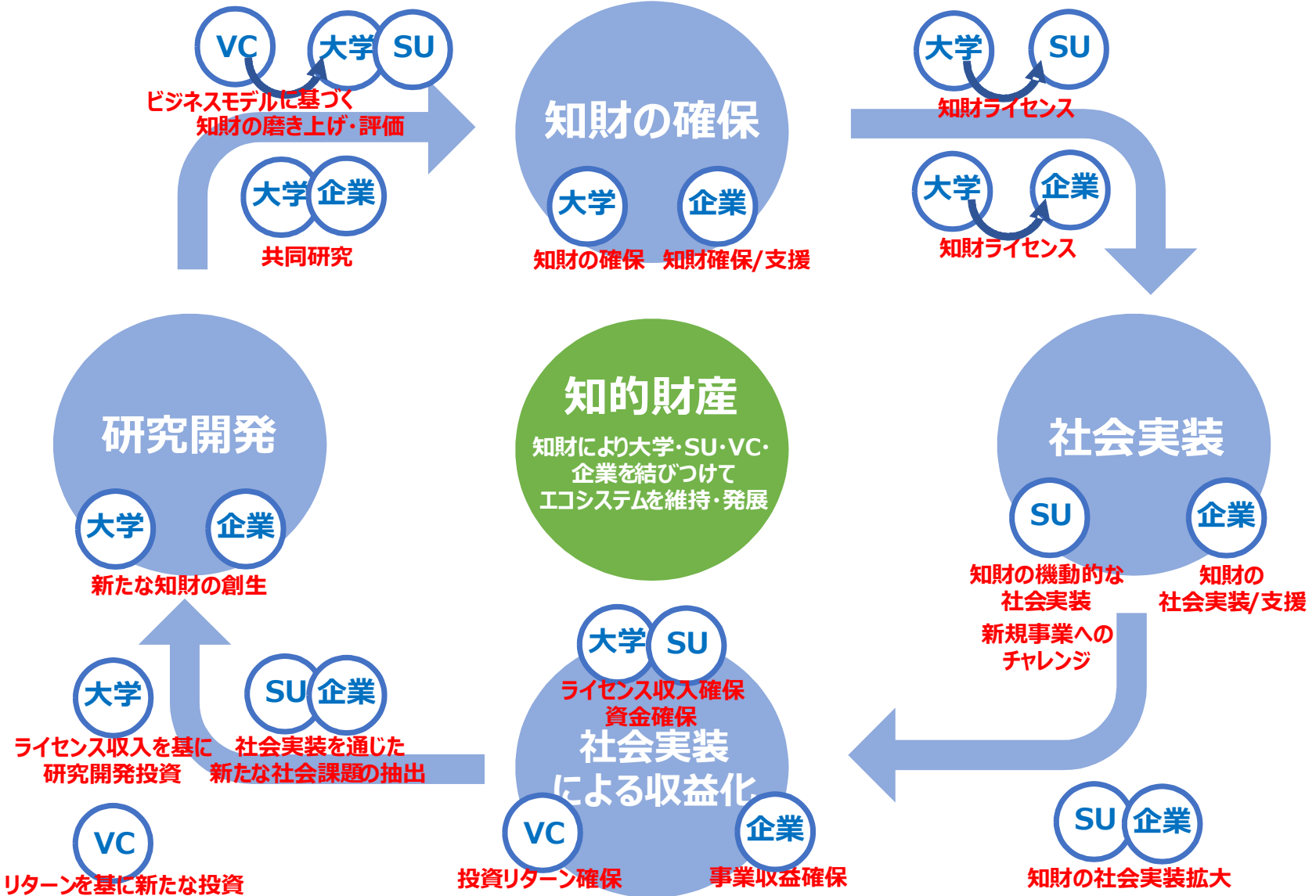
大学知財マネジメントがめざすべき姿



- 社会実装の重要性は広く大学に認識されているにもかかわらず、費用回収が知財マネジメントの目的と化しているのが実態。
- 知財マネジメントの最優先ミッションである、**社会実装機会最大化、資金の好循環が果たされるよう、知財ガバナンス改革が必要**ではないか？

大学知財イノベーションエコシステムがめざすべき姿

大学・スタートアップ・企業・VCを含むエコシステムを、知財を触媒（ツール）として、人・物・資金を円滑に循環させることで発展させ、大学の研究成果の社会実装最大化を図る



大学知財イノベーションエコシステムがめざすべき姿

めざすべき方向性

- 大学・スタートアップ・企業・VCを含むエコシステム全体で、イノベーションの促進および大学に集積した知財の社会実装最大化を図るべきではないか
- その際には、大学と共同研究先(企業等)が、お互いフェアな関係性で社会実装に向けての説明責任およびコミットメントを果たす信頼関係を醸成し、大学知財の社会実装促進を図ることが鍵となるのではないか

現状

- 第1回検討会で報告した通り、大学の研究成果を社会実装するうえで課題が生じた事例が存在する
- すなわち、大学と共同研究先との間で必ずしも理想的な関係性が構築されず、結果として大学知財が死蔵化される事例も発生している

- 大学と共同研究先との間で、**お互いフェアな関係性で社会実装に向けての説明責任およびコミットメントを果たすための力学設計**を、大学知財ガバナンスガイドラインで示す必要があるのではないか
- すなわち、**大学・スタートアップ・企業・VCのそれぞれが、Win-Winの関係でエコシステムに参画**し、その結果として、大学知財エコシステムのループで**社会実装最大化を可能**とするための方向性を、ガイドラインで示す必要があるのではないか
- 一方で、ガイドラインの内容が、硬直的・杓子定規的に運用されないよう留意することも必要と思われる

大学の研究成果の取扱い：帰属・ライセンスについての検討方針

大学研究成果の帰属とライセンスについての考え方

帰属	ライセンス
<p>共同研究・受託研究を念頭に、権利の帰属には以下のような様々な考え方があり得る：</p> <ul style="list-style-type: none">• 大学単独帰属（産学官連携GLで推奨）• inventorshipに基づき決定• その他（金銭的負担を考慮等）	<p>社会実装機会最大化のためには、特に以下の点について配慮したライセンスが必要：</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>ライセンシーが社会実装しない場合の第三者による社会実装機会確保</u>• <u>分野ごとのライセンス機会確保</u> <p>※共同研究者等による無制限の独占を防ぐ ※これらは帰属にかかわらず配慮が必要</p>



「大学知財ガバナンスガイドライン」（仮称）での検討の方向性

社外実装機会最大化に向けては、帰属は一般原則に従うこととし、主にライセンスに焦点を当てて重点的に検討

帰属

特許法の原則、すなわち、inventorshipに基づき決定する

ライセンス

社会実装機会最大化のためのライセンス条件に関する点を特に追究する

大学の研究成果の取扱い：帰属・ライセンスの基本的な考え方（案）

帰属の基本的な考え方

特許法の原則、すなわち、**inventorshipに基づき決定**する

ライセンスの基本的な考え方

- ① 共同研究先等のライセンシーが実施する事業分野：
⇒ **事業分野を特定した実施権限を許諾**する
- ② その他の事業分野：
⇒ **共同研究先等又は第三者が希望する場合に、新たに実施権限を許諾**する
- ③ 許諾から所定期間経過後、許諾を受けたライセンシーが当該分野で発明を実施しておらず、かつ、実施しないことについて正当な理由がない場合：
⇒ 大学は、**許諾を解除し、第三者に実施権限を許諾**することができる。

大学の生む発明の帰属

※「発明」には、特許権等の権利に限らず、ノウハウや研究材料等も含むものとする。

大学の生む発明の帰属：基本的な考え方（案）

- 帰属は、原則inventorshipに基づいて決定し、特別な事情がある場合には、inventorshipに基づき決定された持分を他の当事者に譲渡することを認める。
 1. 技術的貢献度による発明者の帰属決定：**原則、発明への技術的貢献度で帰属を決定**する（特許法の原則である発明者主義と同様の考え方）
 - **大学の研究成果は、ほとんどの場合、大学単独帰属又は共同帰属となる**
 - 受託研究：発明への貢献は大学のみなので、成果は原則として大学単独帰属
 - 共同研究：大学の貢献分は大学に帰属（企業の貢献分は企業に帰属）
 2. 特別な事情：**共同研究先企業以外による事業化が見込まれない正当な理由がある場合は、当該企業への単独帰属とすることも可**
 - inventorshipに基づく大学の持分を企業側に譲渡する場合には、適切な対価を大学が取得できるようにすべきではないか
 - 企業単独帰属とする場合、大学側のその後の研究・教育活動に支障が出ないよう、大学は、少なくとも研究・教育における実施権限を確保すべきではないか
- 持分を譲渡する場合の対価の考え方はどのようにすべきか。

大学の生む発明の帰属：Inventorshipについての考え方

1. 技術的貢献度による帰属決定：原則、発明への技術的貢献度で帰属を決定する

① Inventorshipに基づく発明者の認定

- Inventorshipの決定に際して考慮すべき事情
 - 新しい着想をした者
 - ✓ （新しい）「着想」は課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され、技術に関する思想として概念化されたものである必要がある。
 - 新しい着想を具体化した者
 - ✓ ただし、実験やデータの評価などの具体化が当業者にとって自明程度のことである場合を除く。
- Inventorshipの決定に際して**考慮すべきでない事情**
 - 単なる管理者
 - ✓ 部下の研究者に対し、具体的な着想を示さずに、単に研究テーマを与えたり、一般的な助言や指導を行ったに過ぎない者
 - 単なる補助者
 - ✓ 研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者や実験を行った者
 - 単なる後援者・委託者
 - ✓ 発明者に資金や設備を提供するなどし、発明の完成を援助した者又は委託した者

東京地判H17・9・13判時1916号133頁＝判タ1214号283頁（フィルムコーティング分割錠剤事件）、
中山信弘『特許法』（第4版、2019年）pp. 44-47を基に作成

大学の生む発明の帰属：Inventorshipについての考え方

1. 技術的貢献度による帰属決定：原則、発明への技術的貢献度で帰属を決定

②特許を受ける権利の帰属

- ①により定まった（原始的な）持分に従い、当事者（大学・企業等）が特許を受ける権利等の持分を保有することとする。
→ 社会実装機会最大化のためには、社会のイノベーション・インフラとしての公器の役割を担う大学がその技術的貢献を反映した権利を維持して、公正・中立な立場からその実施の管理に当たることにできるようにすることが、社会利益の最大化につながるのではないか。このため、大学は①により定まった持分を維持する責務を負うべきではないか。持分譲渡を通じて、この原則に依らない帰属関係にする場合には、大学はミッションに照らした正当化理由の説明責任を有する。
- 単独/共有帰属のいずれの場合であっても社会実装最大化のためには共同研究先に適切な実施権限等の設定が必要。大学の知の貢献と企業の資金・設備等の提供による貢献を考慮した評価は、権利帰属ではなく、ライセンスの在り方で検討すべきではないか。

2. 特別な事情：共同研究先企業以外による事業化が見込まれない正当な理由がある場合は、当該企業への単独帰属とすることも可

・「特別な事情」の具体例

- 大学と企業の共同研究の成果が、当該企業が独自に保有する知財を利用するものであって、当該企業が自ら共同研究の成果物を活用した事業を予定しており、かつ、当該企業が独自に保有する知財について、（大学発SUも含め）他者へのライセンス意思がない場合
- 大学と企業の共同研究の成果が、用途が限定されたもの（用途発明等）であり、共同研究先企業が現に当該共同研究の成果物を活用した事業を実施している場合であって、当該共同研究の成果物について（大学発SUも含め）他者へのライセンス意思が無いことが明らかな場合

- ・ 「特別な事情」として他にどのようなものが考えられるか

大学の生む発明のライセンス

大学からのライセンスの在り方：基本的な考え方

ライセンスについての基本的な考え方（再掲）

- ①共同研究先等のライセンシーが実施する事業分野：
⇒ **事業分野を特定した実施権限を許諾**する
- ②その他の事業分野：
⇒ **共同研究先等又は第三者が希望する場合に、新たに実施権限を許諾**する
- ③許諾から所定期間経過後、許諾を受けたライセンシーが当該分野で発明を実施しておらず、かつ、実施しないことについて正当な理由がない場合：
⇒大学は、**許諾を解除し、第三者に実施権限を許諾**することができる。

- 大学は、自らの研究成果についての**社会実装責任（社会実装機会最大化）**を果たす必要がある。
- そのためには、大学のリソースが投入された研究成果について、事業化主体（ライセンシー）に対して事業化に必要な権限を付与するとともに、**ライセンシーが社会実装に向けて責任あるコミットメントをするよう担保する仕組み**が必要となる。
- ライセンシーは、大学のリソースが投入された研究成果について事業化に必要な権限を取得した以上、大学に対し、**所定の時期の社会実装に向けた取組状況の報告・説明責任**を果たすべきであり、ライセンシーによる社会実装や報告・説明責任が果たされない場合には、大学は、研究成果の死蔵化を防ぐため第三者を通じて社会実装を追求する必要がある。
- ライセンシーは、事業化に当たり、以下の①②の権限（併せて「実施権限等」という）が必要
 - ① 事業化に必要な限度の**実施権限**
 - ② 事業化に必要な限度の、**実施権の再許諾権限**（「サブライセンス権限」）

※基本的な考え方は、単独保有/共有、実施権限の独占的/非独占的にかかわらず原則同様とすべきと考えられる。なお、末尾で共有の場合に考えうるオプションを示す。

大学からのライセンスの在り方：事業分野ごとのライセンスのイメージ

事業分野とライセンスの考え方

事業分野	共同研究先の事業実施意思	共同研究先に与える権限等	権限等付与に際しての主な論点
分野A	実施意思あり	実施権限等	<ul style="list-style-type: none"> 事業実施までの「所定期間」の定め方 事業実施していない場合の「正当な理由」の判断
分野B	契約時点で不明 (グレーゾーン)	実施権限等の許諾を受けるか 判断するための猶予期間 (この期間内は第三者のライセンス 受諾申込みを受け付けない)	<ul style="list-style-type: none"> 猶予期間の定め方 猶予期間経過後の取扱い（ROFRを与えるか、 大学が自由に第三者ライセンス可能とするか） ROFRを付与する期間を限定するか
分野C		or Right of First Refusal (ROFR)	
分野D	実施意思なし	Right of First Refusal (ROFR)	<ul style="list-style-type: none"> ROFRを付与する期間を限定するか
分野E		or 無し (大学が自由に第三者ライセンス可)	
...			

- 事業分野をどのように特定すべきかについてガイドラインで何らかのガイダンスを示すべきか。
- (特に、汎用性の高い研究成果に関し、) 共同研究先が事業実施意思の有無にかかわらず過度に広範な実施権限を確保することを防ぎ、幅広い分野で並行して社会実装が進められるよう、大学の第三者へのライセンス可能性を確保するためには、例えば、実施権限やROFR/猶予期間の付与に際して、分野ごとにannual maintenance feeを課すといったことが有効か。
- グレーゾーン、実施意思なしの分野における権限設定に関しては、社会実装機会最大化、公正で責任あるコミットメント確保の観点から、自由選択に任せるよりも、グレーゾーンにおいては、ROFRを原則とし、猶予期間設定を選択できる条件を合理的に設定する、実施意思なし分野においては、大学の自由ライセンスを原則とし、ROFRが設定できる場合の条件を合理的に設定するという考え方は妥当か否か。

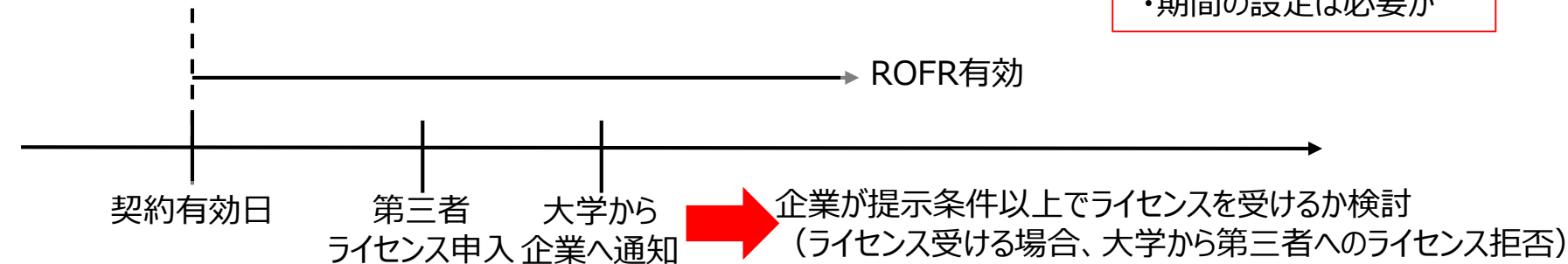
Right of First Refusal(ROFR) と猶予期間に関して

• Right of First Refusal (ROFR)

- 企業との共同発明に関する研究成果について、大学が第三者に対してライセンスする場合、大学は、共同研究先企業に対して、第三者へのライセンス条件と同等のライセンス条件を提示する。共同研究先企業は、提示条件以上の条件を大学に提示することでライセンスを受けることができる（＝大学から第三者へのライセンスを拒否できる。）。

論点

- ・期間の設定は必要か



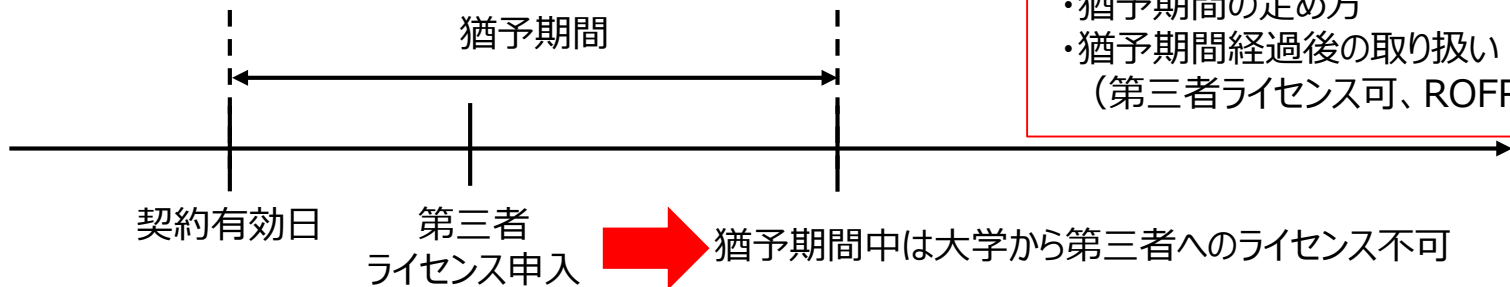
⇒共同研究先企業が、自己実施を企図する事業領域における競合先へのライセンスのリスクをコントロールしたいとのニーズに関して、社会実装機会最大化、責任ある公正な判断との均衡解となるのではないか。

• 猶予期間

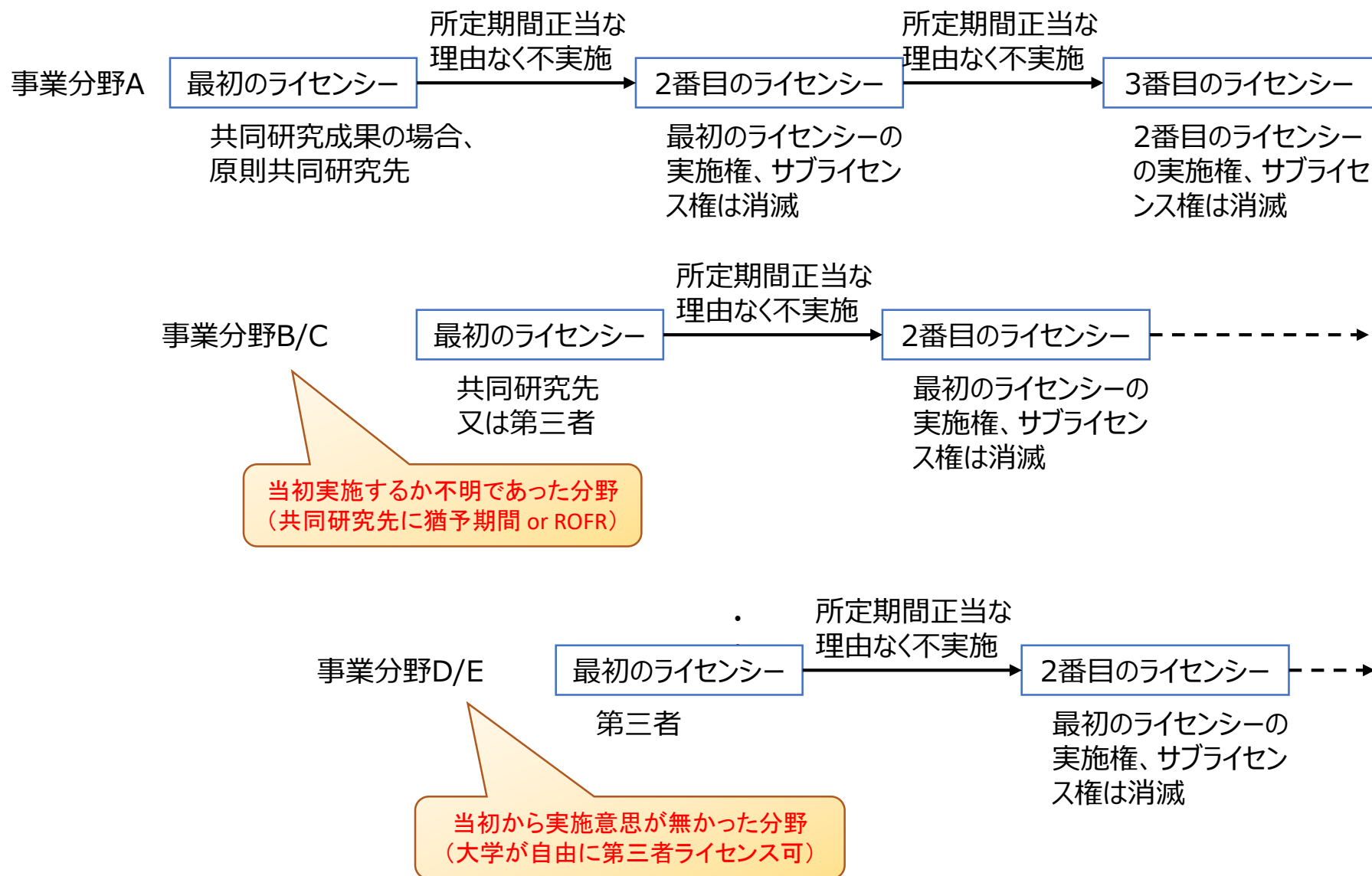
- 企業との共同発明に関する研究成果について、大学が、共同研究先企業に対して、ライセンスを受けるか否かを判断するための（6か月等比較的短期間の）猶予期間を設定する（猶予期間中、大学から第三者へのライセンスは不可。）。

論点

- ・猶予期間の定め方
- ・猶予期間経過後の取り扱い
（第三者ライセンス可、ROFRの設定、等）



大学からのライセンスの在り方：事業分野ごとのライセンスのイメージ



大学からのライセンスの在り方：①実施権限等の許諾（1）

- Step 1:大学から事業化主体（ライセンサー）に対し、特定の事業分野について実施権限等を許諾

ライセンサーの選び方

- 企業との共同研究（受託研究含む）の場合、**原則、共同研究先企業をライセンサーとする。**
 - ✓ 受託研究の場合には、金銭面での貢献を評価し、当該企業が優先的に実施権限等を取得できるようにする。
- 共同研究先企業が**特定の第三者へのライセンスを希望する場合には、[特段の事情が無い限り] 当該第三者をライセンサーとする。**
 - ✓ この場合の第三者として、共同研究先企業が出資したSU等が考えられるか。
 - ✓ 共同研究先企業からのサブライセンスとしても実質的には同じか？
- 大学の独自の研究の場合、任意の[事業実施意思のある] 者をライセンサーとしうる。

- ライセンサーを選択する際の留意点はあるか？
- 事業化主体（ライセンサー）として、自ら発明の実施たる事業を実施することに加え、専ら（ライセンス収入目的で）サブライセンサーへのサブライセンスを行う（＝ライセンスビジネスを行う）者も含めて良いか。

大学からのライセンスの在り方：①実施権限等の許諾（2）

- Step 1: 大学から事業化主体（ライセンシー）に対し、事業分野を特定した実施権限等を許諾。

許諾すべき範囲の考え方

- ライセンシーが**具体的に事業を予定している事業分野について実施権限等を許諾**する。
 - ✓ ライセンシーが共同研究先の場合には、当該事業分野以外の分野（未許諾分野）について、ライセンシーにRight of First Refusal (ROFR) [又は猶予期間] を与える。
- 事業に必要であれば、**原則として（当該事業分野における）独占的实施権（専用実施権又は独占的通常実施権）を与える**。
 - ✓ ライセンシーが、ある分野について非独占的通常実施権を希望する場合は、当該分野については、大学が自由に第三者ライセンス可能とする。
- サブライセンス権限については、ライセンシーの実施権限の範囲内であればそれ以上の制約は必要ないのではないか。

- 未許諾分野について、ROFR/猶予期間を与えず、大学が自由に第三者ライセンス可能とすべきか。
- 共同研究の場合であって、当初のライセンシーを共同研究先以外の第三者とした場合、ROFR/猶予期間を誰に与えるべきか（共同研究先 or ライセンシーたる第三者？）。
- 事業分野だけではなく、地域等についても必要に応じて限定を設けるべきか。
- 実施権限等を許諾する事業分野を決定するにあたり、ライセンシーに具体的な事業実施計画等について提示してもらい、当該計画に基づいて大学が具体的な実現可能性を審査する必要があるか（Step 2における未許諾分野のライセンスについても同様）。また、共同研究先等にROFR/猶予期間を付与するに当たり、該当する事業分野における事業実施の可能性について、大学はどの程度の説明を企業に求めるべきか。

大学からのライセンスの在り方：②未許諾分野のライセンス（1）

- Step 2:未許諾分野において、Right of First Refusal (ROFR) [若しくは猶予期間] を有する者又は第三者に対し、実施権限等を許諾。

ROFRの場合

- **第三者**は、その時点で何人にも実施権限が許諾されていない事業分野についてのライセンスを希望する場合、当該**第三者が条件を明示して大学にライセンス受諾を申し込む**
明示すべき条件：
 - ①ライセンスを希望する事業分野
 - ②事業実施予定時期
 - ③ライセンス対価（一時金・ランニング）
- **大学**は、ROFRを有する者に対し、上記①～③の条件を提示し、**②事業実施予定時期までに事業実施することを担保させるためのコミットメント**（例：③の一時金以上の金額の一時金の支払い）を条件に、**①事業分野についてライセンスを受ける（= ROFRを行使する）か否かを確認**
- **ROFRを行使した場合**：ROFRを有する者が、**①事業分野についてライセンスを受ける**
ROFRを行使しない場合：ライセンスを申し込んだ**第三者が、①事業分野についてライセンスを受ける**

- ROFRを行使できる期間を制限し、当該期間経過後は当該分野は大学が自由に第三者ライセンス可能とすべきか。
- ROFRを行使した者が②事業実施予定時期までの事業実施について責任あるコミットメントをなすよう担保するためには、大学がROFR行使者に対してどのような負担を課すべきか。

大学からのライセンスの在り方：②未許諾分野のライセンス（2）

- Step 2:未許諾分野において、Right of First Refusal (ROFR) [若しくは猶予期間] を有する者又は第三者に対し、実施権限等を許諾。

猶予期間の場合

- 猶予期間を与えられた者は、その期間中、対象の事業分野について任意に実施権限等の許諾を大学に申し込むことができる。
- 大学は [当該分野の事業実施計画を踏まえ、] 特段の事情が無い限り、申込者に当該分野の実施権限等を許諾する。

ROFRも猶予期間も 与えられていない分野の場合

- 大学は、（他の分野のライセンシーの意向にかかわらず）任意の第三者に実施権限等を許諾できる。

- 共同研究先に対し、未許諾分野については猶予期間とROFRのいずれを与えるべきか（それとも、大学が自由に第三者ライセンス可能とすべきか）。
- 猶予期間を経過した分野について、どのように取り扱うべきか（共同研究先にROFRを与えるべきか、大学が任意に第三者ライセンス可能な分野とすべきか）。

大学からのライセンスの在り方：③不実施の場合の第三者への許諾（1）

- Step 3: 許諾から所定期間経過後、ライセンシーが正当な理由なく不実施の場合には、大学は当該ライセンシーへの実施権限等の許諾を解除した上で、第三者に対する実施権限等を許諾することが可能

不実施の場合の考え方

大学は、ライセンシーへの当該分野の許諾から所定期間経過後、当該分野での第三者へのライセンスを希望する場合、ライセンシーに実施実績又は実績が無いことについての正当な理由を問い合わせる。

①現在のライセンシーが、発明の実施【である事業を行った】実績、又は、当該実績が無いことについての正当な理由を示した場合：

⇒ **現在のライセンシーに対し、「所定期間」を新たに設定（延長）した上で、改めて実施権限等の許諾を行う。**

②実績が無くかつ正当な理由もない場合：

⇒ **大学は、現在のライセンシーへの当該分野の許諾を解除し、第三者ライセンシー候補に対して実施権限等を許諾することができる**

- 現在のライセンシーへの実施権限等の許諾を解除する場合、非独占的通常実施権は維持させるべきか。
- 現在のライセンシーが未許諾分野についてROFR/猶予期間を有する場合、それらは維持させるべきか。
- 現在のライセンシーが正当な理由無く事業不実施の場合、現在のライセンシーの実施権限等の許諾の解除のほか、他の選択肢（例：共同研究先が大学の持分を買い取る、又は、共同研究先の持分を第三者に譲渡するオプション）はあり得るか。
- 第三者にライセンスする場合（であって、特に第三者がSUである場合）に、共同研究先【／共有者】に対し、第三者ライセンシーのチェンジオブコントロールに関するRight of First Refusalを与えるべきか。

大学からのライセンスの在り方：③不実施の場合の第三者への許諾（2）

- Step 3: 許諾から所定期間経過後、ライセンシーが正当な理由なく不実施の場合には、大学は当該ライセンシーへの実施権限等の許諾を解除した上で、第三者に対する実施権限等を許諾することが可能

実施／不実施の判断基準

- （試験・研究も含む）単なる発明の実施では足りず、**発明の実施である事業を行っているか否かで判断すべき**ではないか。（∵ 研究成果の社会実装が大学の使命）

所定期間の定め方

- 当初のライセンスについては、個別の事案ごとの交渉コストを下げるためには、ある程度**画一的な期間（例：3年又は5年）を採用**するのが良いのではないかと。
 - ✓ 所定期間経過後については「**正当な理由**」の有無で処理することとし、**分野特有の事情等は「正当な理由」の判断の際に考慮**することとしてはどうか。
- **所定期間の起算日についても検討が必要**だが、第2・第3のライセンシーについても一律の規律とするためには、**実施権限等の許諾の効力発生日**とすべきか。
 - ✓ 参考：東京大学共同研究契約書（ひな形）は出願日（の翌日）としており、他方、特許庁のモデル契約書は実施権設定時点としている。

大学からのライセンスの在り方：③不実施の場合の第三者への許諾（3）

- Step 3: 許諾から所定期間経過後、ライセンシーが正当な理由なく不実施の場合には、大学は当該ライセンシーへの実施権限等の許諾を解除した上で、第三者に対する実施権限等を許諾することが可能

「正当な理由」の考え方（1）

➤ 「正当な理由」と認めるべきと考えられる例

- ✓ 医薬品の製造販売承認に向けて研究開発が継続して行われており、特に進捗が滞っている等の事情が無い場合。
- ✓ 共同研究パッケージの中で複数の互いに代替的な技術が成果として得られた場合に、その中の1つのみを実施して事業化し、他のものが競争排除のために必要な場合は「正当な理由」とすべきではないか。

➤ 「正当な理由」と認めるべきでないと考えられる例

- ✓ 具体的な事業の予定がないにもかかわらず、将来事業化する予定がゼロではないことを理由として、ライセンシーが（独占的な）実施権限等の確保を求める場合。
- ✓ 現に実施している事業（又は具体的に予定している事業）に関して競争優位性を確保することを目的として、専ら他者が実施権限等を取得するのを防ぐために、ライセンシーが自身の（独占的な）実施権限等の確保を求める場合。
- ✓ クロスライセンスパッケージに含めることを予定しているために、ライセンシーが（独占的な）実施権限等の確保を求める場合。

- （「正当な理由」と認めるべきと考えられる例の2つめに関連し、）あくまでも個別の大学等の社会実装責任をベースに「正当な理由」の有無を判断すべきであり、例えば、A大学との共同研究成果（事業化あり）とB大学との共同研究成果（事業化なし）が代替的な関係にある場合には、後者については（B大学との関係で）「正当な理由」を認めるべきか。
- 「正当な理由」と認めるべきと考えられる例の2つめのような場合、不実施の発明も事業に寄与しているといえるため、実施の場合に準じて実施料相当の対価の取得等のインセンティブを大学に認めるべきではないか。

大学からのライセンスの在り方：③不実施の場合の第三者への許諾（3）

- Step 3: 許諾から所定期間経過後、ライセンシーが正当な理由なく不実施の場合には、大学は当該ライセンシーへの実施権限等の許諾を解除した上で、第三者に対する実施権限等を許諾することが可能

「正当な理由」の考え方（2）

➤ その他考慮すべき事情（一例）

- ✓ 技術の成熟度・採算性（例：物質特許について事業化可能な製法が未確立の場合）、生産体制（例：量産に必要な設備・材料の調達が困難な場合）、…

- ライセンスの維持のために「正当な理由」を必要とする趣旨は、ライセンシーに対し、社会実装に向けて誠実に取り組むとともに、所定の時期の社会実装に向けた取組状況を誠実に報告・説明を求め、誠実な取組がなされていない場合には実施権限等の許諾を解除するという説明責任が果たされる担保措置を置くことにより、ライセンシーによる着実な社会実装を推進するためである。
- 大学としても、説明責任の全うとそれに基づく公正な判断という趣旨、及び、ライセンシーとの信頼関係を踏まえ、所定期間の経過のみに重点を置いて機械的に実施権限等の許諾を解除することのないよう留意が必要である。

- 実施権限の分野の限定の有無や、共同研究先が当初事業化を予定していた分野であるか否かは、「正当な理由」の判断に影響を与えるべきか。
- 「正当な理由」の判断に際して、ライセンス対象の研究成果は何世代か後の製品に採用すべく開発された技術であり、現時点では当該技術を採用するために必要な周辺技術〔や社会環境〕が十分整っていないといった事情は考慮すべきか（分野の限定の有無によって考慮すべきか否かが異なりうるか）。
- 一方、上記や「その他考慮すべき事情」についてのリスク判断が異なる第三者が論拠を持ってライセンスを求めてきた場合には、当該第三者の見解や意思を共同研究先に示し、大学において公正な判断をすべき。その際、挑戦者のリスクテークを尊重するという姿勢も重要。
- 「正当な理由」の判断に当たり、考慮すべき事情／考慮すべきでない事情としてどのようなものがあるか。

大学からのライセンスの在り方：その他

- ライセンシーの実施権限等が、ライセンシーのチェンジオブコントロールによって解消されないようにする必要がある。
- ライセンシーがSUの場合、M&Aにより（大学と特許を共有する）共同研究先の競合に買収される場合等に備え、チェンジオブコントロールの場合も実施権限等が維持される必要がある。
 - M&Aによって実施権限等を喪失するおそれがあると、SUの企業価値を損なう。

- 実施権限の許諾等の対価設定の在り方。
- 共有特許権に係る実施権限等を共有者に許諾する場合、どのように対価を設定すべきか。
- 単独保有の場合も含め、ライセンシーが共同研究先とその他の場合で異なる対価を設定すべきか。
- （ROFR/猶予期間の付与も含め、）どのように分野ごとの対価を設定すべきか。

- ライセンシーによる適切な実施状況報告の在り方。
- どのようにして、適切な実施状況報告がなされるよう担保すべきか。

大学からのライセンスの在り方：共有の場合の考え方（案）

研究成果が共同研究先との共有の場合の考え方（共有の場合のオプション）

事業分野	共同研究先の事業実施意思	共同研究先の権限等	大学の権限等	所定期間経過後正当な理由無く不実施の場合の取扱い
分野A	実施意思あり	(自己) 実施権限、 第三者ライセンス権限	無し	<ul style="list-style-type: none"> 共同研究先の第三者ライセンス権限は消滅し、大学が第三者ライセンス権限を取得。 共同研究先の(自己)実施権限は存続する(または第三者ライセンシーがライセンスされた分野については制限される。)
分野B	契約時点で不明 (グレーゾーン)	猶予期間 or ROFR ※自己実施権は 制限される。	第三者ライセンス権限 (ROFR/猶予期間がある場合はそれに従う)	(単独保有の場合と同様)
分野C				<ul style="list-style-type: none"> 実施権限等を取得した共同研究先/第三者の実施権限・第三者(サブ)ライセンス権限は消滅。 共有者であっても(自己)実施権限が制限される。
分野D	実施意思なし	ROFR or 無し ※自己実施権は 制限される。	第三者ライセンス権限 (ROFRがある場合はそれに従う)	(同上)
分野E				

- 第三者にライセンスする場合、第三者ライセンシーのチェンジオブコントロールにより競合他社が実施権限等を取得することを防げるよう、**共同研究先に対し、当該第三者ライセンシーのチェンジオブコントロールに対する優先交渉権を与える**ことも考えられる。

※共有の場合に基本的な考え方と異なるオプションの採用が考えうる項目について記載。

なお、その他の点は単独保有の場合と同様に考えるべきではないか。

ご議論いただきたいこと（主なもの）

1. 帰属・ライセンスの基本的な考え方について（pp. 5-6）

- （特に、共同研究・受託研究を念頭に）帰属・ライセンスについてどのような考え方が望ましいか。

2. 帰属について（pp. 8-10）

- inventorshipに基づき決定された持分の譲渡を判断する際に考慮すべき事情としてどのようなものがあるか？
- 持分を譲渡する際の対価の設計をどのようにすべきか？

3. ライセンスについて（pp. 12-25）

- 「正当な理由」を判断する際に考慮すべき事情としてどのようなものがあるか？
- 「正当な理由」が認められなかった場合の帰結をどのようにすべきか？
- 「所定期間」をどのように定めるべきか？
- ROFRを採用する場合、第三者との条件の比較・コミットメントをどのように設計すべきか？
- 対価をどのように設計すべきか？
 - 実施権限等やROFR/猶予期間の付与の際に、過度に広範な権限等の付与を防ぐためにどのような対価設計が望ましいか？
 - 不実施にもかかわらず「正当な理由」があると判断された場合、不実施だが事業に寄与している部分について大学側にどのような（経済的な）インセンティブを与えるべきか？
- 共有の場合の取扱いをどのようにすべきか。（単独保有の場合と異なるオプションを採用すべきか？）

※いずれについても、社会実装機会最大化（・資金好循環）の観点から、どのような帰属・ライセンスが望ましいかをご議論いただきたい。