

## 民間企業との共同研究による共同発明の取扱いに関するガイドライン

産学連携本部長 裁定

制定 平成17年 1月25日

改正 平成17年12月20日

本ガイドラインは、東京大学と民間企業との共同研究により得られた発明及び発明から得られる権利の取扱いに関して、基本的な考え方を定めるものです。なお、発明及び権利の取扱いを決定するに際しては、当該発明及び権利の内容や実施方法、実施時期、市場環境等も踏まえた個別の検討が必要であることから、本ガイドラインに沿って、共同研究パートナー企業と協議します。

### 1. 権利の帰属について

共同研究の成果として発明が得られた場合、特許法の発明者主義に基づき、発明への貢献度により権利の持分を決定させていただきます。

### 2. 成果の活用について

(1) 共同研究の成果としての発明を活用するにあたって、共同研究パートナー企業と以下の考え方に基づいて協議させていただきます。

\* 当該発明が、共同研究の成果として得られたものであること

→ 当該発明の活用の際して、共同研究パートナー企業の意向を尊重します。

\* 東京大学の責務として、東京大学の発明を社会に還元する必要があること

→ 東京大学として、東京大学の教職員等が行った発明を広く速やかに社会に還元することは、大学法人の国民に対する責務と考えます。このため、共同研究パートナー企業の意向を尊重しつつ、当該成果を死蔵させることのないよう第三者へのライセンスも積極的に行います。

\* 東京大学が当該発明を活用し、自ら商品化あるいは事業化することがないこと

→ 東京大学は、民間企業と異なり、自ら商品化又は事業化して収益を上げることはできません。したがって、当該発明を活用する共同研究パートナー企業に対し、東京大学の知的貢献にかかる対価として、出願等費用や実施料等をご負担いただきます。

\* 当該発明が、共同研究パートナー企業にご負担いただく研究経費に加えて、それぞれが自己に所属する研究担当者等の人件費を負担し、又、それぞれの施設・設備等を利用して得られた成果であること

→ 共同研究パートナー企業にご負担いただく共同研究経費は共同研究遂行のための経費であり、東京大学も教職員等の人件費や既存の研究設備の維持・充実に

関する費用を負担しております。すなわち、本共同研究が当該共同研究経費のみで実施されているものではないことに留意願います。

\*当該発明により収益があった場合、発明等を得たそれぞれの研究担当者等に、特許法第35条における「相当の対価」を、それぞれの規則に基づき支払う義務があること  
→共同研究パートナー企業が共同発明を活用し収益を上げた場合、共同研究パートナー企業が所属する発明者に対して補償金を支払うのと同様に、東京大学も所属する発明者に対して補償金を支払う必要があります。したがって、東京大学が自ら商品化又は事業化することができないこと及び東京大学における知的貢献を斟酌いただき、共同研究パートナー企業が実施した場合であっても、東京大学に収益の一部を還元いただきたいと思います。

(2) 上記事項に基づき、共同研究パートナー企業と以下のような手順で協議させていただきます。

①発明が得られた場合、共同研究パートナー企業は、本学と協議の上、当該発明の実施に関する条件を共同出願契約において定めることができます。

共同研究パートナー企業において当該発明に関する技術面や事業面等からの検証・評価に時間を要する場合、共同研究パートナー企業は、当該発明の実施に関する条件にかかる交渉を東京大学と独占的に行うことができる期間として「優先交渉期間」を設けることができます。

②共同研究パートナー企業が独占実施を希望した場合、原則として、東京大学は独占実施を認めます。

③共同研究パートナー企業が独占実施に関する契約を締結した場合であっても、共同研究パートナー企業が発明を専ら防衛のために使用している又は積極的に活用しようとしていないと推測できるような場合は、一定期間（実施目標期間）を経た後、東京大学は第三者へのライセンスができるものとします。

④共同研究パートナー企業が非独占実施を希望した場合、東京大学は第三者へのライセンス活動を積極的に行います。

⑤共同研究パートナー企業の非独占実施における条件は、原則として、東京大学が第三者に対して行うライセンスの条件と同等又はより良い条件とします。

⑥共同研究パートナー企業が非独占実施を望んだ場合であっても、関連技術や関連特許の状況又は関連市場環境を踏まえ、共同研究パートナー企業以外に実施することが困難であるような場合には、共同研究パートナー企業による独占実施であるとみなすものとします。

### 3. 共同研究パートナー企業が実施する場合の費用負担について

共同研究パートナー企業は共同発明を実施する場合、原則として、以下の費用を負担するものとします。

(1) 独占実施の場合（第三者への自由なライセンス活動を制約する場合を含みます。）

＊出願及び権利保全等に要する費用

＊一時金（独占することへの対価として）

＊実施料

(2) 非独占実施の場合（非独占実施の場合は、第三者へのライセンス可能性等も考慮します。）

＊出願及び権利保全等に要する費用

＊実施料

#### 4. 東京大学が権利を承継しない場合の扱い

東京大学では、学内発明者から共同発明に関する権利を承継するにあたり、ライセンス可能性（産業界において活用される可能性）を重視します。

したがって、共同研究パートナー企業が実施を予定している場合は、原則として、東京大学は権利を承継します。

しかしながら、共同研究パートナー企業を含む産業界において、活用されることが予想できないような場合には、東京大学は権利を承継しません。

この場合、当該権利は、特許法に基づき、発明者個人に帰属することとなります。

共同研究から得られた発明は東京大学における職務関連発明であり、権利が学内発明者個人に帰属する場合であっても、当該発明者は東京大学に対して当該発明の権利化等に関する報告を行うこととなります。

以上