

# 共同契約の成果として知財が発生した場合の取り扱いについて

(共同研究契約書ひな形第 14 条～第 17 条に関連して)

福井大学知的財産部

福井大学では、企業との共同研究の成果として共同で発明がなされた場合の取り扱いについては、福井大学経営協議会の議に基づき、平成 28 年 4 月以降に新たに締結する共同研究契約から、次のとおり改めることとし、各企業様には各々ご理解を得ながら実施しているところです。

知財の取り扱い方針を改めた理由として、主に次の 2 つがあります。

- (1) 国立大学が有する知的財産権の活用(実用化)を促進することにより、社会貢献を果たすという本来の目的を達成するため
- (2) 昨今における国立大学予算の縮小傾向に対処するため

大学が出願する場合、大学は実施機関ではありませんので、実用化に向けた技術開発を担っていただける企業との共同出願を希望しています。一方、出願によって他社の参入を防ぐが実用化もしないという「防衛特許」的な特許出願に対して、大学の経費(国民の税金)を使ってお付き合いすることは昨今の社会状況から許されるものではありません。

そこで、福井大学研究者と企業研究者との共同発明により発生した知的財産(共同研究契約書ひな形第 14 条第 3 項)については、共同出願企業の当該特許に対する取り扱い方針に応じて、下記 1)～4)のいずれかの取り扱いを出願前に大学と協議して決定し、その趣旨に沿った内容で譲渡契約または共同出願契約を締結するものとします。

- 1) 有償譲渡  
→出願前譲渡も有り(共同研究契約書ひな形第 16 条第 1 項第 1 号)
- 2) 独占的实施を前提とした共同出願(共同研究契約書ひな形第 16 条第 1 項第 2 号)  
→共同出願相手優先、ただし経費は企業負担とし、対価で大学の持分相当を回収
- 3) 非独占的实施を前提とした共同出願(共同研究契約書ひな形第 16 条第 1 項第 3 号)  
→共同出願相手に実施料は 2)に比較して優遇する。ただし経費は企業負担とし、対価で大学の持分相当を回収できる。
- 4) 大学が自由に非独占的实施許諾(または譲渡)を行う権利を有する共同出願  
(共同研究契約書ひな形第 16 条第 1 項第 4 号)  
→経費は持分に応じて負担、大学は対価を求めない。ただし第三者への譲渡または非独占的实施許諾を自由に行う(得た対価は持分に応じて配分する)

上記 2)または 3)の場合、大学との共同研究によって実用化を目指す以上、(実用化に努力することが前提ですので)権利化に伴う費用は共同研究企業に一旦負担していただきますが、実用化が出来て利益を上げられる段階で生ずる対価(実施料)で、企業に負担していただいた経費を相殺(共同研究契約書ひな形第 16 条第 2 項)することで回収していただけるようにするものです。

また、4)で非独占的实施の取り扱いを分けた理由は、主に福井大学と共同研究を行う中小企業のうち、自己実施できる体力が不足する企業に配慮したものであり、大学が出願時に応分の負担をする場合、対価を求めない代わりに、大学の持分を自由に処分(第三者への譲渡、実施許諾)できることを認めるという条件です。(ただしその場合、大学が得た対価は持分に応じて配分します。)

以上、福井大学の知財取り扱い方針について、どうかご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2016.8