

★大学、公的研究機関、企業間、ベンチャー、異業種、外国、IoT、AI、再生医療…  
その特有の問題点、意外な落とし穴！知らなかったでは済まされない契約・交渉の注意点と実務！

新刊書籍  
2020年7月発行

# 共同研究開発の進め方、契約のポイント

～発明の帰属、開発費用の分担、秘密保持契約、不実施補償、共同出願、プロジェクトの中止・清算～

●発刊日：2020年7月31日 ●体裁：A4判 544頁 ●定価：80,000円(税抜) ●ISBN：978-4-86104-799-2

※大学、公的機関、医療機関の方には割引価格(アカデミック価格)で販売いたします。詳しくはお問い合わせください。



## 本書のポイント

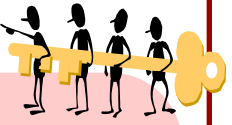
### ◎こんなトラブルありませんか？

- ・開発費用の負担が一方向的に多い！
- ・開発のために提供した情報が契約終了で公開される！
- ・開発成果の帰属でもめる！
- ・共同開発先が勝手に成果を実施してしまう！
- ・共同開発先が同じ目的の開発を第三者と行っていた！
- ・開発成果の改良技術を共同開発先が単独で実施している！
- ・共同出願人の一方の別部署の発明者が似たような発明をした！
- ・勝手に学会で研究成果を発表された！
- ・委託先に知的財産の権利を出願される！
- ・実際の損害に対する賠償が請求できない！
- ・追加費用の額が大きすぎる！
- ・サンプルが流出、ノウハウまで解析された！
- ・相手先の技術者が退職しライバル会社に転職！



### ◎そんなお悩み本書が解決します！

- ・費用負担の取り決めにあたっての注意点！
- ・発明成果物の取り決め方！
- ・秘密保持契約の重要ポイント！
- ・全部中止、一部中止、離脱…中止の類型ごとの条項！
- ・特許ライセンス契約における実施料算定！
- ・大学との共同研究開発でよく起きるトラブルとその対策！
- ・産学官連携における事前協議のポイント！
- ・企業との共同研究における優越的地位の濫用とその対応！
- ・ベンチャー、大学発ベンチャーとの提携における注意点！
- ・海外の大学、企業との共同研究開発のポイント！
- ・米国、中国、アセアン諸国、イスラエル…国別留意点！
- ・異業種との共同研究開発でトラブルになりやすいポイント！
- ・AI、IoT、バイオ医薬品・再生医療など提携の留意点！



## 執筆者(敬称略)

(一社)Japan Innovation Network  
湘南国際特許事務所  
第一工業製薬(株)  
桜坂法律事務所  
GVA法律事務所  
城山行政書士・法務事務所  
淀屋橋・山上合同  
Rita特許事務所  
内田・鯨島法律事務所  
黒田法律事務所  
大江橋法律事務所  
大和大学

松本 毅  
牧山 皓一  
正司 武嗣  
林 いづみ  
小名木 俊太郎  
楢本 あゆみ  
藤川 義人  
野中 剛  
篠田 淳郎  
吉村 誠  
廣瀬 崇史  
矢作 嘉章

立教大学  
(株)プロファウンド  
元・大王製紙(株)  
大阪大学  
京都大学  
SACI京都アガミア法律事務所  
九州大学  
東京農工大学  
東京農工大学  
名古屋大学  
名古屋工業大学  
(国研)産業技術総合研究所  
(国研)物質・材料研究機構  
(国研)物質・材料研究機構  
(国研)理化学研究所

石川 文夫  
石橋 秀喜  
萬 秀憲  
正城 敏博  
早乙女 周子  
山下 晃男  
小川 隆  
伊藤 伸  
二步 裕  
鬼頭 雅弘  
山田 和正  
菅井 美賢  
川島 義也  
藤崎 百合恵  
辻上 敏邦

太陽国際特許事務所  
高橋雄一郎法律事務所  
高橋雄一郎法律事務所  
MASSパートナーズ法律事務所  
元・(株)巴川製紙所  
JX金属(株)  
ベンチャーラボ法律事務所  
渡邊国際知的財産事務所  
山本特許法律事務所  
辻本法律特許事務所  
阿部・井窪・片山法律事務所  
阿部・井窪・片山法律事務所  
北京金社法律事務所  
黒瀬IPマネジメント  
森・濱田松本法律事務所

石田 理  
高橋 雄一郎  
阿部 実佑季  
溝田 宗司  
中村 仁  
谷 明人  
淵邊 善彦  
渡邊 秀治  
駒谷 剛志  
辻本 希世士  
服部 誠  
辛川 力太  
劉 新宇  
黒瀬 雅志  
喜多野 恭夫

(株)ゲジェル  
大野総合法律事務所  
永野法律事務所  
(株)ボーラ・オルビスホールディングス  
(株)ボーラ・オルビスホールディングス  
(株)ニューチャーネットワークス  
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業  
西村あさひ法律事務所  
河野特許事務所  
牛島総合法律事務所  
国立循環器病研究センター  
NPO法人メディッセ  
アクチュアライズ(株)  
(株)IP-Business.pro  
PwCコンサルティング(同)

原田 洋平  
山口 裕司  
永野 周志  
川口 善夫  
松本 剛  
高橋 透  
松下 外  
福岡 真之介  
河野 英仁  
影島 広泰  
浅野 滋啓  
志井 理  
松岡 靖史  
神谷直慈  
田畑 萬

### 第1章 オープンイノベーションの類型と契約の種類、その注意点

#### 第1節 オープン・イノベーションとは何か -その目的・分類と推進方法-

1. オープン・イノベーションの二つの方向
2. イノベーション・マネジメントシステム(IMS)の国際規格化の衝撃
3. オープン・イノベーション仕組み(システム)創りが重要
4. Game Changerを目標とした価値創造戦略
5. 今後の最重要課題はISOに基づくオープン・イノベーション推進

#### 第2節 共同研究開発着手前に検討しておくこと

1. 「パートナー候補ピックアップ段階」における検討ポイント
2. 「パートナー選定段階」における検討ポイント
3. 「契約締結準備段階」における検討ポイント
4. 「契約交渉戦略立案段階」における検討ポイント

#### 第3節 企業と大学との共同研究開発に対する

- 考え方の相違と契約上の留意点
1. 企業と大学との共同研究開発に対する考え方の相違
  2. 企業と大学との共同研究開発に対する考え方の相違を考慮した契約上の留意点

#### 第4節 「さくらツール」共同研究開発成果の活用ツール

1. 契約交渉の基本的な留意点
2. 共同研究契約と研究委託契約の違い
3. さくらツールの考え方

### 第2章 共同研究開発で押さえておくべき法律とその解釈

#### 第1節 民間企業同士の共同研究開発で問題となる法律とその解釈

1. 特許法
2. 著作権法

#### 3. 独占禁止法

#### 第2節 産学官連携における共同研究開発で問題となる法律とその解釈

1. 産業技術力強化法
2. 贈収賄罪(刑法)
3. 政治資金規正法
4. 公職選挙法

### 第3章 共同研究開発、委託研究におけるトラブル事例と契約の留意点

#### 第1節 共同開発・研究委託契約でよくあるトラブルとその対策

1. 共同開発契約
2. 研究委託契約

#### 第2節 共同研究開発における費用負担の決め方

1. 基本的視点等
2. 費用負担の取り決めにあたっての留意点
3. 企業間の共同研究開発契約における費用負担条項の例
4. 産学連携活動における費用負担の取り決め
5. 組合としての共同研究開発

#### 第3節 共同研究・委託研究における発明成果物の帰属の取り決め方

1. 発明成果物の帰属について基本的な考え方
2. 発明成果物を所属組織に帰属させる方法
3. 発明成果物に関する権利を共有する場合の留意点
4. 一方だけが権利を取得する場合
5. 委託研究の場合
6. 特許出願などをせずに、ノウハウとして管理する場合
7. 実用新案、意匠の取り扱い、特許との違い

#### 8. 著作物が発生する場合

#### 9. 法律上の厳密さをこまごま求めるか

#### 第4節 共同研究開発における秘密保持契約の対応

1. 自分たちは情報を出す側か或いは情報を受け取る側か
2. 当事者双方が秘密保持義務を負うように規定されているか
3. 契約の目的が具体的に規定されているか
4. 「秘密情報」の定義
5. 秘密保持義務規定
6. 目的外使用禁止規定
7. 罰則
8. 期間
9. 契約の管理
10. 情報の管理

#### 第5節 共同研究開発の中止・離脱と契約における取り決め方

1. 共同研究開発の中止・離脱とは
2. 共同研究開発の中止・離脱の必要性和問題点
3. 中止・離脱する方法
4. 中止・離脱原因の類型毎の条項例
5. 中止・離脱後の措置

### 第4章 ライセンス契約におけるトラブル事例と契約の留意点

#### 第1節 特許ライセンス契約のポイントと契約条項の考え方

1. 実施権許諾等
2. 実施料の定め
3. 実施料算定の基礎資料、監査等
4. 実施料の不返還合意

<p>5. 特許の有効性や第三者の権利に対する侵害に関する表明保証等</p> <p>6. 不爭条項</p> <p>7. 特許の維持</p> <p>8. 特許の訂正に関する承諾</p> <p>9. 改良技術</p> <p>10. 第三者による特許権侵害の排除</p> <p><b>第2節 ノウハウライセンス契約の実務と戦略</b></p> <p>1. 「ノウハウをライセンスする」ということは？</p> <p>2. ノウハウの戦略としての位置付け</p> <p>3. 契約の本質が比較から見てくる</p> <p>4. ノウハウライセンス契約で注意することは？ 裁判例から</p> <p><b>第3節 知的財産のライセンス契約における課題とアプローチ</b></p> <p>1. 知的財産のライセンス契約交渉とは？</p> <p>2. 知的財産のライセンスの役割</p> <p>3. ライセンス契約における対価の位置付け</p> <p>4. 事業展開の拡大にのみ集中し 対価だけにこだわらずきたことによる落とし穴の実例</p> <p>5. 事業展開に必須のIPのライセンス導入をしたい場合</p> <p>6. コラボレーションにおけるライセンス</p> <p>7. 若干の結語</p> <p><b>第4節 商標ライセンス契約の実務とポイント</b></p> <p>1. 商標ライセンス契約の特徴</p> <p>2. 商標ライセンス契約のポイント解説</p> <p>3. 一般条項</p>	<p>6. 利益相反マネジメント</p> <p>7. 情報発信</p> <p><b>第7章 企業との共同研究開発におけるトラブル事例と契約の留意点</b></p> <p><b>第1節 製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為の実態とその対策</b></p> <p>1. 優越的地位の濫用行為とは</p> <p>2. 優越的地位の濫用行為等に関する実態について</p> <p>3. ノウハウや知的財産権の吸い上げ行為に対する対策について</p> <p><b>第2節 企業間契約における知的財産分野の悩ましい問題と現実的な解決策</b></p> <p>1. 共同研究開発で生まれる成果物を想定した手立て</p> <p>2. 既に保有している知的財産権及び共同研究開発を開始した後に共同研究開発とは別に生まれた発明に係る知的財産権に対して採りうる手立て</p> <p>3. 共同研究開発のビジョンとの整合性</p> <p><b>第3節 オープン・イノベーションの進め方</b></p> <p>1. オープン・イノベーションについて</p> <p>2. オープン・イノベーションに関する法律問題</p> <p>3. オープン・イノベーションにおける契約</p> <p><b>第4節 産産連携におけるトラブル事例と情報管理・契約のポイント</b></p> <p>1. 事例から考える</p> <p>2. 技術・情報の取り扱いの面から契約を考える</p> <p>3. ビジネスの視点から契約を考える</p> <p><b>第5節 大学発ベンチャーと事業会社との融合の考え方とポイント</b></p> <p>1. 大学発ベンチャーと事業会社の融合の重要性</p> <p>2. 大学発ベンチャーと事業会社の融合を阻害する要因</p> <p>3. 大学発ベンチャーのポテンシャルの再認識</p> <p>4. ベンチャー企業から求められているアライアンス</p> <p>5. 事業会社の大学発ベンチャーとの連携の目的と手法</p> <p>6. 大学発ベンチャーの事業会社との連携への期待</p> <p>7. 大学発ベンチャーの事業会社との融合におけるメリット</p> <p>8. 大学発ベンチャーと投資家との契約に関して留意すべき点</p> <p>9. 大学発ベンチャーと連携の際に必要とされる各種契約</p> <p>10. 大学発ベンチャーと事業会社との融合における重要なポイント</p> <p><b>第6節 ベンチャー企業との共同研究開発において知っておくべき法務・契約上の留意点</b></p> <p>1. 共同研究開発契約とは</p> <p>2. 共同研究開発契約の交渉のポイント</p> <p>3. 大学との共同研究開発</p> <p><b>第7節 大手・ベンチャー間契約やオープン・イノベーション契約の留意点</b></p> <p>1. 契約書の役割と一般的な注意事項</p> <p>2. 大手・ベンチャー間契約の留意点</p> <p>3. オープン・イノベーション契約の留意点</p>	<p><b>第9章 異業種間におけるオープンイノベーションの進め方と契約のポイント</b></p> <p><b>第1節 異業種間でのオープンイノベーションのトラブル事例と契約書作成上の留意点</b></p> <p>1. 裁判例</p> <p>2. 共同研究契約書の雛形</p> <p><b>第2節 共同研究開発における中止、離脱に関わる契約の留意点</b></p> <p>1. 共同研究開発契約の終了事由</p> <p>2. 共同研究開発契約の終了の法律効果</p> <p><b>第3節 最先端・異分野外部機関との連携における知財・契約マネジメント</b></p> <p>1. 知財・契約マネジメントについて</p> <p>2. 共同研究における留意点</p> <p><b>第4節 IoT、AI時代におけるデジタル異業種連携戦略とトラブルに対する留意点</b></p> <p>1. デジタル異業種連携戦略とは</p> <p>2. IoT、AIなどのデジタル化によるイノベーションの本質</p> <p>3. すでに始まっているデジタル異業種連携戦略</p> <p>4. デジタル異業種連携戦略のフェーズと主な実施事項</p> <p>5. デジタル異業種連携戦略のリスクマネジメント</p>
<p><b>第5章 企業-大学との共同研究開発、委託研究の進め方と契約のポイント</b></p> <p><b>第1節 大学と企業との共同研究開発におけるトラブル事例と未然防止策</b></p> <p>1. 共同研究開発における一般的なトラブル事例、及び、大学と企業との共同研究開発におけるトラブル事例</p> <p>・共同研究開発における一般的なトラブル事例</p> <p>・大学と企業との共同研究開発におけるトラブル事例</p> <p><b>第2節 大阪大学における産学共創と共同研究契約</b></p> <p>1. 産学共創の仕組み</p> <p>2. 共同研究における知的財産の考え方</p> <p>3. 共同研究契約書等の知的財産条項</p> <p><b>第3節 京都大学における共同研究、受託研究の進め方と契約のポイント</b></p> <p>1. 京都大学における共同研究と受託研究の概要</p> <p>2. 共同研究、受託研究の進め方のポイント</p> <p>3. 共同研究契約、受託研究契約のポイント</p> <p>4. 組織的産学連携の事例</p> <p><b>第4節 九州大学における共同研究開発、委託研究の進め方と契約のポイント</b></p> <p>1. 実績</p> <p>2. 研究経費</p> <p>3. 知的財産ポリシー</p> <p>4. 研究成果の公表</p> <p>5. 学生の参加</p> <p>6. 組織対応型連携</p> <p>7. 共同研究部門</p> <p>8. 委託研究(受託研究)</p> <p>9. 技術指導</p>	<p><b>第5節 大学発ベンチャーと事業会社との融合の考え方とポイント</b></p> <p>1. 大学発ベンチャーと事業会社の融合の重要性</p> <p>2. 大学発ベンチャーと事業会社の融合を阻害する要因</p> <p>3. 大学発ベンチャーのポテンシャルの再認識</p> <p>4. ベンチャー企業から求められているアライアンス</p> <p>5. 事業会社の大学発ベンチャーとの連携の目的と手法</p> <p>6. 大学発ベンチャーの事業会社との連携への期待</p> <p>7. 大学発ベンチャーの事業会社との融合におけるメリット</p> <p>8. 大学発ベンチャーと投資家との契約に関して留意すべき点</p> <p>9. 大学発ベンチャーと連携の際に必要とされる各種契約</p> <p>10. 大学発ベンチャーと事業会社との融合における重要なポイント</p> <p><b>第6節 ベンチャー企業との共同研究開発において知っておくべき法務・契約上の留意点</b></p> <p>1. 共同研究開発契約とは</p> <p>2. 共同研究開発契約の交渉のポイント</p> <p>3. 大学との共同研究開発</p> <p><b>第7節 大手・ベンチャー間契約やオープン・イノベーション契約の留意点</b></p> <p>1. 契約書の役割と一般的な注意事項</p> <p>2. 大手・ベンチャー間契約の留意点</p> <p>3. オープン・イノベーション契約の留意点</p>	<p><b>第10章 AI・IoT関連の共同開発におけるリスク想定と契約の留意点</b></p> <p><b>第1節 AI開発における共同研究開発契約の留意点</b></p> <p>1. 基本概念の整理</p> <p>2. 学習済みモデルの開発過程</p> <p>3. 共同研究開発契約における考慮事項</p> <p><b>第2節 AI開発契約およびライセンス契約の留意点</b></p> <p>1. AIソフトウェア開発の特徴</p> <p>2. AIソフトウェアの開発・利用をめぐる契約の現状</p> <p>3. 契約内容の決定</p> <p>4. AIソフトウェアの開発契約</p> <p>5. AIライセンス契約</p> <p>6. AI契約ガイドライン</p> <p>7. モデル契約</p> <p><b>第3節 AI・IoT関連ベンチャーとの共同研究開発と特許</b></p> <p>1. AIベンチャーに対する投資とAI特許出願の急増</p> <p>2. AIベンチャーにとっての特許出願タイミング</p> <p>3. 米国企業の特許戦略～米国仮出願の活用～</p> <p>4. 特許出願済の表記</p> <p>5. 提携先との共同出願</p> <p><b>第4節 ソフトウェア開発委託契約におけるトラブルと契約の留意点</b></p> <p>1. トラブルの種類</p> <p>2. 契約締結前のトラブル</p> <p>3. プロジェクトの「中止」と清算</p> <p>4. プロジェクト・マネジメントをめぐるトラブル</p> <p>5. システムの「完成」と契約不適合責任</p>
<p><b>第5節 東京農工大学における共同研究推進の取り組み</b></p> <p>1. 東京農工大学の概要</p> <p>2. 東京農工大学の中期計画と研究力</p> <p>3. 先端産学連携研究推進センター(URAC)の役割</p> <p>4. 産学連携推進の具体策</p> <p>5. 次の大型オープンイノベーション研究の推進について</p> <p>6. 拠点型プログラムOPERAの推進</p> <p>7. 研究拠点の発展に向けて</p> <p><b>第6節 名古屋大学における共同研究等の進め方と契約のポイント</b></p> <p>1. 名古屋大学における共同研究等を扱う組織</p> <p>2. 名古屋大学における共同研究等の制度</p> <p>3. 共同研究契約のポイント</p> <p><b>第7節 アカデミア・研究機関との共創を試みる</b></p> <p>1. 企業の論理・構想力について</p> <p>2. アカデミアが提供するサービスを選ぶ</p>	<p><b>第8章 外国との共同研究、委託研究におけるトラブル事例と契約の留意点</b></p> <p><b>第1節 海外の大学との共同研究開発、委託研究の留意点と契約の実務</b></p> <p>1. 総論</p> <p>2. 各論</p> <p>3. リスクマネジメント</p> <p><b>第2節 海外企業との共同研究開発における英文契約書のポイント</b></p> <p>1. 英文契約書の基本</p> <p>2. 秘密保持と目的外使用の禁止に関連する事項</p> <p>3. 業務、費用及び責任の分担</p> <p>4. 成果に関する条項</p> <p>5. 準拠法と紛争解決に関する条項</p> <p><b>第3節 海外企業とのライセンス契約締結の留意点</b></p> <p>1. 海外企業との契約交渉一般に関する留意点</p> <p>2. スキーム検討にあたっての留意点</p> <p>3. 個別条項に関する留意点</p> <p><b>第4節 中国企業・大学との共同研究・技術提携の留意点</b></p> <p>1. 総論</p> <p>2. 中国企業・大学との提携における一般的な留意点</p> <p>3. 中国企業・大学との提携における個別的な留意点</p> <p>4. 私営企業との技術提携における留意点</p> <p><b>第5節 中国・ASEANにおける共同研究、委託研究と契約のポイント【中国】</b></p> <p>1. 共同研究における契約のポイント</p> <p>2. 委託研究における契約のポイント【ASEAN】</p> <p>1. 共同研究における契約のポイント</p> <p>2. 研究開発委託における契約のポイント</p> <p>3. ASEAN各国における注意事項</p> <p><b>第6節 米国・アジア進出のためのJV契約とベンチャー投資契約のポイント</b></p> <p>1. クロスボーダーJV契約</p> <p>2. 米国におけるベンチャー投資契約</p> <p><b>第7節 イスラエル・スタートアップとの協業(研究)・トラブル事例と留意点</b></p> <p>1. 日本企業とイスラエル企業における時間意識の違い</p> <p>2. 日本企業とイスラエル企業の目的意識の違い</p> <p>3. 日本企業とイスラエル企業のコミュニケーション方法の違い</p> <p>4. 契約書の留意点</p>	<p><b>第11章 医薬品開発におけるオープンイノベーション・トラブル事例と契約の留意点</b></p> <p><b>第1節 臨床研究法に対応した産学連携契約の留意点</b></p> <p>1. 臨床研究法の背景・概要</p> <p>2. 臨床研究法契約に向けて</p> <p>3. 臨床研究法は産学連携を促進できるのか</p> <p><b>第2節 医薬・バイオ分野のライセンス契約実務と交渉のポイント</b></p> <p>1. 医薬分野の特許とビジネスの関係</p> <p>2. 医薬・バイオ分野 vs その他(電気・機械他)</p> <p>3. なぜライセンス契約をするのか(契機・目的)</p> <p>4. 企業理念・経営戦略にもとづくライセンス</p> <p>5. 医薬品業界におけるライセンス現況</p> <p>6. 医薬品ライセンスにおいて特にカギとなる契約</p> <p>7. 特許・ノウハウに関するライセンス契約と交渉時のポイント</p> <p>8. 事例紹介</p> <p><b>第3節 創業ベンチャー企業との提携の留意点</b></p> <p>1. 公的研究機関と製薬企業の立場の違い</p> <p>2. 特許管理の留意点</p> <p>3. 研究開発戦略に関する留意点</p> <p>4. 最近のオープンイノベーションにおける紛争について</p> <p><b>第4節 バイオ医薬品/再生医療等製品でのアカデミア・バイオベンチャーとの連携における重要事項</b></p> <p>1. アカデミアとの連携における重要事項</p> <p>2. バイオベンチャーとの連携における重要事項</p> <p>3. 具体的な連携の形態</p> <p>4. 研究成果を見極める方法(臨床POC取得)</p> <p>5. アカデミアの先生方に対して思うこと</p> <p><b>第5節 医療機器開発における医工連携の留意点と契約実務</b></p> <p>1. ニーズ・プル型の医療機器開発</p> <p>2. 医工連携における知財トラブル</p> <p>3. ニーズ提供者の発明者性</p> <p>4. 医療ニーズの知的財産上の位置付け</p> <p>5. 医工連携に合った多様なインセンティブ</p> <p>6. 医工連携を進めるための契約上の留意点</p> <p>7. AI・IoT時代の医工連携と知的財産</p> <p><b>第6節 オープンイノベーション～日本と海外との違い～</b></p> <p>1. 欧米のヘルスケア業界のオープンイノベーション</p> <p>2. 日本のヘルスケア業界のオープンイノベーション</p>