

リーガルフロンティア21

プロジェクトベース

実務・英文契約書講座

第 13 回 共同研究契約

2013 年 8 月 7 日(水) 午後7:00~9:00

会 場

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-10 神田第3 アメレックスビル 7F
株式会社リーガルフロンティア21
セミナールーム

テーマ	トピック	学習目標
⑬共同研究契約 2013年8月7日（水）	共同研究、知的財産権、共同研究成果、権利の帰属、共有、フォアグラウンド、バックグラウンド、実施権、特許申請	インターネット上に公表されている多数の共同研究契約書を素材に、共同研究とは何か、そこで重要となる知的財産権の定義の仕方、共同研究成果の権利の帰属の決め方、「共有」と定める場合の問題点、欧米の共同研究契約に出てくる、フォアグラウンド、バックグラウンド、当事者間の実施権の規定の仕方、特許申請の行い方等の条項を、英語の表現方法に重点をおいて検討していきます。英文で契約書を作成するための訓練です。

共同研究契約

はじめに： 産学共同研究契約書を学ぶ意義

1. 米国で使用されている産学共同研究契約書

- 米国の主要な大学で使用されている産学共同研究契約書
- 米国の大学の医学部で使用している共同研究契約書の特徴

2. 日本の研究教育機関が使用している産学共同研究契約書

- 旧国立大学系の大学で使用している産学共同研究契約書の共通項
- 研究所等で使用されている共同研究契約書の特徴
- 私学系で使用されている産学共同研究契約書の特徴

3. 問題点の検討

- カバーする知的財産の範囲－定義の明確化
- 研究開発成果の帰属を律する規程
- 問題の多い「共有」－どの国の法律が準拠法になるか
- 「バックグラウンド」「フォアグラウンド」技術とは何か
- パテント・プロセキューションの問題
- ライセンス、サブライセンスを巡る問題
- 研究開発の費用負担
- バイ・ドール法（日米の）と研究開発機関の公共性条項
- マテリアル・トランスファー・アグリーメント等、個別契約の取り扱い

4. 日本語の産学共同研究契約書を英語化する作業上の留意点

- 日本語の条項を、機能的に同じ英米法上の条項に移し替える
- 実施権における「専用」、「独占的」、「通常」という用語の悩ましさ
- 準拠法条項でカバーされる問題とカバーされない問題
- 用語を標準的な英語に移し替える努力
- 日・米・EU の動向を見据えた英語化

はじめに： 産学共同研究契約書を学ぶ意義

《事例研究》

Article VII Intellectual property

Section 1 – Ownership

7.1.1 No title or ownership with regard to either party's Background and all related Intellectual Property Rights shall be transferred to the other party as a result of this agreement or of the performance of the Research work, or the incorporation of such Background in the Foreground.

7.1.2 It is expressly agreed between the parties that University shall assign and/or transfer its Foreground including Source Code and all related IPR to Eurocom. Such assignment and/or transfer shall include all the rights and privileges attached to such Foreground and all related IPR, including but not limited to particularly, the right to use (at any site location), the right to reproduce (in as many copies the assignee may wish), the right to publish (and any other marketing form, for free or in return of a consideration), the right to adapt (including the possibility to change, translate, develop, update, add, upgrade, delete, incorporate, rewrite in any language, download to other equipment or centers or other), the right to show (including via any telecommunication or audio-visual communication network or service) and, more generally, the right to operate, for any purpose, in any form (even unforeseen or unforeseeable on the effective date of the Contract), on any medium and by any means (known or unknown on the same date), with the possibility for assignee to assign or license all or part of it to third parties at his discretion. Such assignment shall be granted worldwide and for the complete duration of the legal protection of the said Foreground under the provisions of French and foreign laws and of international agreements on literary and artistic property or others, which are or will be applicable, including any extension that may be brought to the protection duration.

University and Eurocom agree and acknowledge that Eurocom shall be entitled to make at its own discretion, in its own name and costs, any application and procedure in any country, in order to obtain legal protection of such Foreground (in particular, patents) under any applicable intellectual property rights.

Each Party shall be solely responsible for any payment or any other compensation to its inventors for inventions in relation to the Foreground and accepts to hold harmless the other Party from any claims of such inventors.

7.1.3 University warrant that any agreement between University and any person that will work directly or indirectly to perform the Research Work and/or the Deliverables will not restrain the effects of section 7.1.2 of this Agreement.

Section 2 – Exploitation

7.2.1 University shall grant to Eurocom a non-exclusive worldwide, royalty-free license under its own Background and all related IPR, which is Necessary for any exploitation of

the Foreground, including the right to sublicense to its Affiliates, provided however, that no third party rights oppose the grant of such licenses.

This license shall include the right to copy, to make, have made, to adapt or to modify, to translate, to represent or reproduce, to grant end-user license to third party or any right that will be necessary to exploit commercially the Foreground and including Have made rights. In the case of Software, such license shall apply to the Source code and the object code.

7.2.2 Eurocom will be free to use, to exploit and to license the Foreground and any Deliverables, without any compensation to University.

第 VII 章 知的財産

第 1 条 – 権利の帰属

7.1.1 本契約の結果として又は**本件委託研究**を実施した結果として、何れの当事者の**既存資産**及び関連するすべての**知的財産権**に関するいかなる権原及び権利も、他方当事者に移転されることはないものとし、また、**既存資産**が**開発資産**に組み込まれることもないものとする。

7.1.2 ●●大学は、その**開発資産**を、**ソースコード**及びすべての関連する **IPR** を含め、**ユーロコム社**に譲渡し及び/又は移転すべきことが、本件両当事者の間で明示に合意されている。かかる譲渡及び/又は移転には、以下の権利に限定されるものではないが、特に、使用权（何れの場所におけるかを問わない）、複製権（譲受人が希望するだけの数の複製を行えること）、公表権（その他のマーケティング形態において、無償又は対価の支払を受けて）、翻案権（変更、トランスレート、開発、アップデート、付加、アップグレード、削除、組み入れ、何れかの言語への書き換え、他の機器又はセンターへのダウンロード、その他を可能にすることを含む）、展示権（電気通信又はオーディオ・ビジュアル通信ネットワーク又はサービス経由を含む）、及び、より広く、いかなる目的であると、いかなる形式であると（**本契約**の発効日において予想されていない、あるいは予想不可能なものも含む）、いかなる媒体またいかなる手段によるとを問わない実施権を含め、それら権利の全体又は一部を譲受人が第三者に譲渡し又はライセンスすることのできる権利とともに、かかる**開発資産**及び関連するすべての **IPR** に付着するあらゆる権利及び特権が含まれるものとする。かかる譲渡は、全世界を対象にして許諾されるものとし、また、現在適用され又は将来適用されることのある、文学的及び美術的著作物又はその他に関するフランス法、あるいは外国法もしくは国際条約の規定に基づき、当該**開発資産**が法的保護を受けられる期間すべてに、保護期間に適用される何らかの延長期間を含め、及ぶものとする。

●●大学及び**ユーロコム社**は、**ユーロコム社**が、自らの専らの裁量にしたがい、自らの名で、また自ら費用を負担して、何れかの該当する知的財産権に基づくかかる**開発資産**（特に特許権）についての法律による権利保護を取得するために、いかなる国においても特許権等の申請を行い、特許権等を取得するための手続を迫行できる権利を有すべきことに合意し、また承認する。

本件当事者の各々は、**開発資産**に関する発明の発明者に対し、支払を行い又は報償を与える専らの責任を負い、また、他方の**本件当事者**がかかる発明者から何らかの請求を受け損害を被ることがないようにする責任を引き受ける。

7.1.3 ●●大学は、●●大学と、**本件委託研究**及び/又は**本件提出物**を直接又は間接に実施する人との間で締結する契約の何れも、**本契約書**第 7.1.2 条の効果を制限しないことを保証する。

第 2 条 – 利用権

7.2.1 ●●大学は、第三者に設定している権利によりかかるライセンスを許諾することが許されない場合を除き、**開発資産**を利用するため**必須な**、自らが保有する**既存資産**及び関連する **IPR** すべてについて、非独占的で、全世界的な、ロイヤルティ無料のライセンスを、その**関連会社等**にサブライセンスする権利を含め、**ユーロコム社**に許諾するものとする。このライセンスには、複製権、製造権、ハブメイド権、翻案権、あるいは変更、トランスレート、表示又は再現する権利、第三者にエンドユーザライセンスを許諾する権利、あるいは**開発資産**を事業化して利用するため必須な何れかの権利が、**ハブメイド権**を含めて、含まれるものとする。**ソフトウェア**の場合には、かかるライセンスは、**ソースコード**とオブジェクトコードに適用されるものとする。

7.2.2 **ユーロコム社**は、●●大学に対し何らの報酬を支払うことを要せず、その裁量にしたがって**開発資産**及びあらゆる**本件提出物**を使用し、利用し及び使用許諾することができる。

- 日本の国立大学法人が、ヨーロッパの企業から研究費の助成を受けて研究を行うにあたって取り交わした契約書の一節であるが、内容的に問題がないか。
- 欧米の大学・研究機関と共同研究契約書・研究受託契約書を締結したりする場合の留意点
- 欧米の大学・研究機関とパテントライセンス契約を締結するときの、当該大学・研究機関が利用している共同研究契約書や知的財産権管理方針との関係

1. 米国で使用されている産学共同研究契約書

- 米国の主要な大学で使用されている産学共同研究契約書

THIS DRAFT RESEARCH AGREEMENT IS PROVIDED FOR INFORMATION ONLY. ALL TERMS AND CONDITIONS OF ANY ACTUAL AGREEMENT REMAIN NEGOTIABLE UNTIL THE EXECUTION OF A WRITTEN AGREEMENT. ONLY THE SPONSORED PROJECTS OFFICE HAS THE AUTHORITY TO NEGOTIATE THESE AGREEMENTS.

DRAFT

UCB Number _____

COLLABORATION AGREEMENT

(UNFUNDED)

Between

SPONSOR NAME

And

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

RECITALS

THIS AGREEMENT is made and entered into by and between _____ ("Collaborator") and THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY ("California").

WHEREAS, California and Collaborator have in common the desire to encourage and facilitate the discovery, dissemination, and application of new knowledge, and Collaborator desires to collaborate with California in said research,

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and the mutual promises and covenants that follow,

ARTICLE I. STATEMENT OF THE WORK

_____, the principal investigator representing Collaborator, and _____, the principal investigator representing California, agree to collaborate on research in accordance with the scope of work attached hereto and incorporated herein as Exhibit A.

ARTICLE II. PERIOD OF PERFORMANCE

The period of performance of this agreement will be from _____ through _____ unless extended by mutual agreement or terminated in accordance with Article X.

ARTICLE III. PATENT RIGHTS

- A. All rights to inventions or discoveries conceived and first reduced to practice during the period of this agreement made solely by Collaborator without any support from, or collaboration with, California faculty, postdoctoral fellows, students, and other employees will belong to Collaborator and will be disposed of in accordance with Collaborator's policies. In consideration of the collaborative nature of this research, Collaborator shall grant to California an irrevocable, non-exclusive, royalty-free, non-commercial license to use such invention or discovery for internal purposes only.
- B. All rights to inventions or discoveries conceived and first reduced to practice during the period of this agreement made jointly by Collaborator and California faculty, postdoctoral fellows, students, and other employees will belong jointly to Collaborator and California, with the understanding that either of the joint owners shall be free to make, sell, use, or license others to do the same, such joint invention or patent thereon without accounting to the other party. California will dispose of its interests in accordance with California's policies. Where one party elects not to share equally in the expenses for a joint invention, the other party shall have the right to seek and maintain such protection for such joint invention at its own expense and shall have full control over its preparation, prosecution, and maintenance, even though title to any issuing patent will be joint. It is understood that rights to such inventions are offered to the extent that California has a right to offer such rights, taking into consideration first the obligations made to the sponsor(s) [names of sponsor(s) may be inserted here] of California's research.
- C. All rights to inventions or discoveries conceived and first reduced to practice during the period of this agreement made solely by California faculty, postdoctoral fellows, students, and other employees will belong solely to California and will be disposed of in accordance with California's policies. In consideration of the collaborative nature of this research, California shall grant to Collaborator an irrevocable, non-exclusive, royalty-free, non-commercial license to use such invention or discovery for internal purposes only.
- D. It is understood by both Collaborator and California that no other documents regarding patent issues are required as part of this agreement.

- E. Nothing contained in this Agreement will be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise any license under any patents, patent applications, or other proprietary interests of any other invention, discovery, or improvement of either party.

ARTICLE IV. CONFIDENTIALITY

It is contemplated that the work of this agreement can be carried out without disclosing any of Collaborator's confidential information to California. However, should it become necessary to disclose Collaborator's confidential information, Collaborator will notify California in advance and in writing. Collaborator's confidential information will be clearly marked as such in writing. If information is orally disclosed which is deemed or desired to be confidential, such confidential information must be reduced to writing by Collaborator within thirty (30) days of oral disclosure and provided to California.

ARTICLE V. PROJECT MANAGEMENT

- A. California's contact for technical matters relating to the work performed hereunder is
- B. [Name, Address]
- C. California's contact for administrative matters relating to the work performed hereunder is
- D. SPO Research Administrator Name
- E. Sponsored Projects Office
- F. 2150 Shattuck Avenue, Suite 313
- G. University of California
- H. Berkeley, California 94704-5940
- I. California agrees to permit Collaborator's representatives to confer as necessary with California's principal investigator. It is understood and agreed that Collaborator's representatives have no authority to supervise, direct, or control the work performed hereunder.

ARTICLE VI. RECORD RETENTION

Financial records, supporting documents, and other record pertaining to this agreement shall be maintained and retained by California for a period of three years from the termination date of this agreement.

ARTICLE VII. INDEMNIFICATION

- A. California shall indemnify and hold Collaborator, its officers, employees, and agents harmless from and against any and all liability, loss, expense (including reasonable attorneys' fees), or claims for injury or damages arising out of the performance of this agreement but only in proportion to and to the extent such liability, loss, expense, attorneys' fees, or claims for injury or damages are caused by or result from the negligent or intentional acts or omissions of California, its officers, agents, or employees.
- B. Collaborator shall indemnify and hold California, its officers, employees, and agents harmless from and against any and all liability, loss, expense (including reasonable attorneys' fees), or claims for injury or damages arising out of the performance of this agreement but only in proportion to and to the extent such liability, loss, expense, attorneys' fees, or claims for injury or damages are caused by or result from the negligent or intentional acts or omissions of Collaborator, its officers, agents, or employees.
- C.

ARTICLE VIII. USE OF NAMES AND TRADEMARKS

The parties agree that neither will use the name of the other party or its employees in any advertisement, press release, or publicity with reference to this agreement or any product or service resulting from this agreement, without prior written approval of the other party.

ARTICLE IX. NOTICES

Whenever any notice is to be given hereunder, it will be in writing and sent to the following addresses:

California:	The Regents of the University of California Sponsored Projects Office 2150 Shattuck Avenue, Suite 313 University of California at Berkeley Berkeley, CA 94704-5940 Attention: SPO Research Administrator Name
-------------	--

Collaborator:	Name Address Attention:
---------------	-------------------------------

ARTICLE X. TERMINATION

Either party may terminate this agreement upon thirty (30) days advance written notice to the other party.

ARTICLE XI. GOVERNING LAW

This agreement will be governed and construed by the laws of the State of California.

ARTICLE XVI. SCOPE OF THIS AGREEMENT

This agreement states the entire contract between the parties as of the date of final signature below in respect to the subject matter of the agreement and supersedes any previous written or oral representations, statements, negotiations, or agreements. This agreement may be modified only by written amendment executed by the authorized representatives of both parties.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this agreement to be executed by their duly authorized representatives.

For	_____	For The Regents of the University of California	
("Collaborator"):		("California"):	
By:	_____	By:	_____
Name:	_____	Name:	_____
Title:	_____	Title:	_____
Date:	_____	Date:	_____

- 米国の大学の医学部で使用している共同研究契約書の特徴

CYTOTHERAPEUTICS, INC.
Two Richmond Square
Providence, RI 02906

Irving L. Weissman
Pathology B-257
Stanford Medical School
Stanford, CA 94305

Fred H. Gage
Laboratory of Genetics
10010 N. Torrey Pines Road
La Jolla, CA 92037

Re: Conduct of StemCells Research

Dear Irv and Rusty:

In connection with your agreeing to become consultants to CytoTherapeutics, Inc. ("CTI") pursuant to Consulting Agreements between each of you and the Company of even date herewith and the award to you pursuant to such Agreements of certain Options, we have agreed as follows regarding the conduct of certain research expected to have a material impact on the vesting of such options and a number of related matters. The provisions of this Agreement shall become effective on the closing of the acquisition of StemCells, Inc. ("SCI") by CTI.

1. Funding and Control of StemCells Research

- a. SCI shall become the stem cells research arm of CTI. All stem cells research to be conducted or contracted for by CTI or SCI shall be conducted or contracted for through SCI; development work may be conducted or contracted for at CTI.
- b. The stem cells research program to be conducted by SCI through June 30, 1999 shall be conducted as provided in the Research Plan (the "Research Plan") in the form attached hereto as Exhibit 1. All stem cells research shall be conducted in accordance with the Research Plan. Any changes in the Research Plan must be approved by the Research Committee (as defined below).
- c. The Research Committee shall consist of two persons chosen by the Scientific Founders (initially, Weissman and Gage), two persons chosen by CTI (initially, Richard Rose and Seth

Rudnick) and a fifth, independent member appointed by the Scientific Founders, subject to the reasonable approval of CTI. The term "Scientific Founders" shall refer to two of you, provided, however, that if any one of you should resign without Good Reason or be terminated for Cause (as such terms are defined in your Consulting Agreements), the term Scientific Founders shall mean the remaining one of you.

- d. The Research Committee shall meet at least quarterly to review progress under the Research Plan and make any adjustments to the Research Plan which the Committee deems necessary or desirable to the Research Plan, provided that there shall be no reduction in the agreed upon level of expenditures in the initial Research Plan without the consent of at least four members of the Committee.
- e. The initial Research Plan and any modifications or continuations of the Research Plan subsequently adopted by the Research Committee shall have as a priority the achievement of research goals directly related to CTI's overall product development efforts and shall provide for CTI to support stem cell research on a basis that is commercially reasonable.
- f. The initial Research Plan allocates resources to specific research programs and sets objective goals (the "Initial Goals") for these programs. Prior to June 30, 1999 and each June 30 thereafter through June 30, 2001, the Research Committee shall determine the Research Plan for the following twelve month period, and set objective goals, reasonably based on the Research Plan, to be achieved during such period. For so long as the Initial Goals and any subsequently adopted goals are achieved, the Research Committee shall continue to control all stem cells research conducted at CTI and SCI and CTI shall continue to fund such research at the level called for in the Research Plan adopted by the Committee (provided such funding shall not increase by more than 25% per year without the approval of CTI). CTI may, however, at any time after September 1, 1999
 - i. cease funding of the neural stem cells research program or reduce the level of funding for such program below the level of funding provided for such program in the Research Plan or exercise control itself over the neural stem cells research program by accelerating the vesting of all unvested Performance-Based Incentive Options related to the achievement of all milestones, other than milestones that are, at such time, time-barred and therefore no longer achievable;

- ii. cease funding of the non-neural stem cells research program or reduce the level of funding for such program below the level of funding provided for such program in the Research Plan or exercise control itself over the non-neural stem cells research program by transferring to the Scientific Founders or their assigns all intellectual property created in the non-neural stem cell research program together with all non-neural Initial Technology (as defined below) (collectively, the "Non-Neural Technology"), as more fully provided below; or
- iii. so cease or reduce the funding or exercise control itself in regard to both the neural stem cell research program and the non-neural stem cell research program by either (A) transferring the Non-Neural Technology as provided in (ii) above and accelerating the options as provided in (i) above or, at CTI's option, (B) transferring both (x) the intellectual property created in the neural stem cell program together with all neural Initial Technology (collectively, the "Neural Technology," together with the Non-Neural Technology, the "Stem Cell Technology") and (y) the Non-Neural Technology to the Scientific Founders or their assigns as more fully described below.

Initial Technology shall mean existing in-licensed technology of StemCells, Inc. on the date of this Agreement. Any transfer of Technology pursuant to this paragraph shall be provided for by CTI granting to the Scientific Founders or their assigns an exclusive license or, in the case of in-licensed technology, an exclusive sublicense, to the Technology (together with the benefits of any in-licensed technology and subject to any prior out-licenses approved by the Research Committee) in consideration of the payment to CTI of cash equal to the total funding for all research conducted in the non-neural stem cell research program (in the case of a transfer of Non-Neural Technology) or the stem cell research program generally (in regard to a transfer of Stem Cell Technology). This license will be provided for in a commercially reasonable license agreement designed to permit the continued development and commercialization of the transferred Technology. In the case of any transfer of in-licensed technology, any such transfer shall be subject to all applicable terms and conditions of the in-license. In order to give CTI an on-going interest in the successful commercialization of such technology, such license agreement will provide for a royalty to be paid to CTI at a royalty rate equal to 1% of the net sales of any product whose

manufacture, use or sale would but for the grant of the license infringe on any claim in any issued patent included in the licensed Technology (other than the Initial Technology). If CTI determines to cease or reduce funding or assume control as provided in (ii) or (iii) above, CTI shall promptly notify the Scientific Founders and shall give the Scientific Founders one year from the date of such notice to arrange financing for the transactions described above. The provisions of this paragraph shall terminate on the earlier of July 1, 2005 or such time as the total funding of stem cell research conducted pursuant to the Research Plan shall have exceed \$25 million, at least \$15 million of which shall have been expended for non-neural stem cell research.

- g. All stem cells research conducted by CTI shall be under the direction of a Director of Stem Cells Research, who shall be nominated by the Research Committee, subject to reasonable approval by CTI.

2. Award of Additional Options

- a. CTI shall award Options to acquire 400,000 shares of CTI Common Stock to persons (including, if the Research Committee so determines, the Scientific Founders) designated by the Research Committee, after consultation with CTI to assure (if applicable) consistency with CTI policies regarding the granting of options to employees. All persons to whom such options are granted shall be persons determined by the Research Committee, after consultation with CTI, to be persons whom it is critically important to recruit, retain or otherwise incent for the stem cells research program described above.

3. Amendment. This Agreement may be amended at any time by a written agreement executed by CTI and the Scientific Founders.

If you agree that the foregoing represents our understanding regarding the matters described in this letter agreement, please so indicate by signing the copy of this agreement (which may be executed in more than one counterpart, each of which shall constitute a single original) and returning it to us.

Very truly yours,

CYTOTHERAPEUTICS, INC.

By: /s/ Seth Rudnick

President

READ AND AGREED:

/s/ Irving L. Weissman

Irving L. Weissman

/s/ Fred H. Gage

Fred H. Gage

2. 日本の研究教育機関が使用している産学共同研究契約書

- 旧国立大学系の大学で使用している産学共同研究契約書の共通項

○ 研究機関等との共同研究契約書（対大学用様式）

共 同 研 究 契 約 書

国立大学法人東北大学（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）は、次の各条及び別紙1によって共同研究契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（定義）

第1条 本契約において、次に掲げる用語は次に掲げる定義に従う。

- 一 「研究成果」とは、次条に定める共同研究（以下「本共同研究」という。）の研究目的及び研究内容に沿った技術的成果であって、本共同研究により得られたものをいう。
- 二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
 - イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、及びこれらの権利の登録を受ける権利、並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
 - ロ プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権、並びに外国におけるこの著作権に相当する権利
 - ハ 秘密に扱われる財産的価値のある技術情報（以下「ノウハウ」という。）にかかる権利
- 三 「発明等」とは、知的財産権の対象となる発明、考案、創作、育成、案出その他の技術的成果をいう。
- 四 発明等について「実施」とは、権利が保護される国における特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法、著作権法その他の知的財産権にかかる法令が定める発明等の利用行為、及びノウハウの使用をいう。
- 五 「独占的实施権」とは、知的財産権の登録の前後を問わず、知的財産権にかかる発明等を独占的に実施できる権利をいう。日本国における登録後の独占的实施権の許諾は、専用実施権の設定又は独占的通常実施権の許諾により行うことができる。

（共同研究の題目等）

第2条 甲及び乙は、別紙1に規定する共同研究を実施する。

（研究期間及び研究の完了・中止）

第3条 本共同研究の研究期間は、別紙1の第4欄に掲げる期間とする。

- 2 甲又は乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、相手方と協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を短縮し若しくは延長することができる。この場合、甲又は乙は中止又は短縮若しくは延長の結果に対する責めを負わない。
- 3 研究期間の満了の時、又は甲及び乙が本共同研究は完了したものと認めた時、本共同研究は完了したものとする。

（実績報告書の作成）

第4条 甲及び乙は、本共同研究の完了又は中止後に、協力して、本共同研究の研究成果についての実績報告書を取りまとめる。

（研究担当者）

第5条 甲及び乙は、別紙1の第6欄に掲げる自己に属する者を、研究担当者として本共同

研究に参加させる。

- 2 甲及び乙は、相手方の書面による同意を得た上で、自己に属する者を研究担当者として新たに本共同研究に参加させることができる。
- 3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を、民間等共同研究員として受け入れる。

(研究協力者)

- 第6条 甲及び乙は、自己に属する者であって別紙1の第7欄に掲げる者又は別途書面により相手方の同意を得た者を、研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
- 2 甲及び乙は、自己が参加させる研究協力者に本契約内容を遵守させなければならない。

(研究経費)

- 第7条 甲及び乙は、別紙1の第8欄に掲げる直接経費、間接経費(産学連携経費)、及び研究料(以下これらをあわせて「研究経費」という。)を負担する。
- 2 乙は、乙負担の研究経費を、甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。振込手数料その他の納付費用は乙の負担とする。
 - 3 乙は、乙負担の研究経費を納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付日までの日数について年5%の利率で計算した延滞金を納付しなければならない。
 - 4 甲は、研究経費の経理を行う。乙は、経理書類を閲覧することができる。
 - 5 本共同研究を完了し又は中止した場合において、乙が納付した研究経費のうち直接経費の額に不用が生じたときは、乙は甲に不用となった額を返還させることができる。
 - 6 研究期間の延長により研究経費に不足するおそれが生じた場合には、甲及び乙は、協議の上、不足する研究経費の負担について決定する。

(施設・設備等)

- 第8条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属する。
- 2 甲及び乙は、別紙1の第9欄及び第10欄に掲げる自己所有の施設・設備を、本共同研究の用に供する。
 - 3 甲は、乙から別紙1の第9欄に掲げる乙所有の設備を無償で受け入れる。設備の搬入及び据付に要する経費は乙の負担とする。
 - 4 甲は、本共同研究を完了し又は中止したときは、前項の規定により乙から受け入れた設備を乙に返還する。設備の撤去及び搬出に要する経費は乙の負担とする。

(知的財産権の帰属)

- 第9条 甲及び乙は、本共同研究の研究成果として、保護すべき発明等が得られた場合には、速やかに相手方に通知しなければならない。
- 2 甲又は乙に属する研究担当者又は研究協力者(以下「研究担当者等」という。)が単独で発明等をしたときは、当該発明等にかかる知的財産権はその研究担当者等が属する甲又は乙の単独所有とする。この場合、甲又は乙は、知的財産権が自己の単独所有であることを予め相手方に確認した上で、単独で日本国における出願をすることができる。
 - 3 甲に属する研究担当者等及び乙に属する研究担当者等が共同で発明等をしたときは、当該発明等にかかる知的財産権は甲及び乙の共有とする。共有の知的財産権についての日本国における出願は、協議により持分を定めた上で、第12条の規定に基づいて行う。

(外国出願)

- 第10条 前条、次条及び第12条の規定は、外国での出願にも適用する。
- 2 甲及び乙は、協議の上、共同で行う外国での出願の要否、出願国等を定める。

(甲又は乙が単独所有する知的財産権)

第11条 甲又は乙は、第9条第2項の規定により自己が単独で所有する知的財産権について、その出願の前に、相手方より第三者に対する非独占的实施権を有償で許諾するように要求された場合には、これに応じなければならない。ただし、実施料その他の許諾条件については、甲及び乙が協議の上、これを定める。

(甲乙が共有する知的財産権)

第12条 第9条第3項の規定により共有の知的財産権について出願をするときは、甲及び乙は、次の各号のすべての要件を満たす共同出願契約を締結しなければならない。

- 一 甲又は乙は、第三者に独占的又は非独占的实施権を許諾するときは、予め相手方から書面による同意を得なければならない。第三者からの実施料は、持分に応じて配分する。ただし、技術移転機関の利用などにより技術移転経費が発生した場合には、実施料の配分にあたって、予めこれを控除することができる。
- 二 甲又は乙は、自己の持分を第三者に譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定するときは、予め相手方から書面による同意を得なければならない。
- 三 甲又は乙は、自己の持分を放棄するときは、予め相手方に書面により通知しなければならない。
- 四 前三号の規定に基づいて、実施許諾、譲渡その他の手続をする場合には、手続後においても、甲、乙、及びこれらの所属を離れた研究担当者等が、試験、研究又は教育のために当該知的財産権について無償で実施できるように行わなければならない。
- 五 出願から登録まで及び登録後の維持管理手続に要する費用は、甲及び乙が持分に応じて負担する。

(ノウハウの秘密保持)

- 第13条 甲及び乙は、ノウハウとして保護すべき研究成果が得られたときは、協議の上、ノウハウの内容を文書で特定した上で、その秘密を保持する。
- 2 ノウハウの秘密保持期間は、本共同研究完了の翌日から起算して2年を経過した時に満了する。ただし、甲及び乙は、協議の上、秘密保持期間を延長し又は短縮することができる。

(情報交換)

- 第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料及び研究試料を、相互に無償で開示し又は提供しなければならない。ただし、甲及び乙は、相手方以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、開示又は提供をしなくてもよい。

(秘密情報の秘密保持)

- 第15条 甲及び乙は、相手方に秘密保持を求める秘密にすべき技術上の情報を相手方に文書で開示し又は提供するときは、秘密であることを明記した上で、秘密にすべき情報を文書で特定しなければならず、口頭で開示するときは、秘密であることを明示して開示した上で、開示した日の翌日から起算して30日以内に秘密にすべき情報を文書で特定しなければならない。
- 2 甲及び乙は、前項の規定に従って相手方より開示され又は提供された情報（以下「秘密情報」という。）を、研究担当者、研究協力者並びに本共同研究の実施にあたり必要となる自己に属する最小限の役員及び従業員（以下本項において「研究関係者」という。）以外に開示し、提供し又は漏洩してはならない。また、甲及び乙は、研究関係者に対し、所属を離れた後も含めて、秘密情報の秘密保持義務を負わせなければならない。
- 3 甲及び乙は、事前に相手方から書面による同意を得た場合を除き、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。
- 4 前二項の規定は、次のいずれかに該当する情報には適用しない。
- 一 開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していた情報

- 二 開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報
 - 三 開示又は提供を受けた後に、自己の責めによらずに公知となった情報
 - 四 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
 - 五 秘密情報によることなく、独自に開発し又は取得した情報
 - 六 開示し又は提供することにつき事前に相手方から書面による同意を得た情報
- 5 第2項及び第3項の規定は、次のいずれかに該当する行為には適用しない。
- 一 甲又は乙が、裁判所又は行政機関からの要請に基づいて秘密情報を開示する行為
 - 二 研究担当者等が、自己の知識・経験として蓄積された秘密情報を改良研究その他の研究に利用する行為
- 6 第2項及び第3項の義務を負う期間は、本共同研究の完了又は中止の日の翌日から起算して2年を経過した時に満了する。ただし、甲及び乙は、協議の上、この期間を延長し又は短縮することができる。

(研究成果の公表)

- 第16条 甲、乙、又は研究担当者等は、大学の社会的使命を踏まえ、本条の規定に従って、本共同研究の研究成果を開示し、発表し又は公開すること（以下、本条において「研究成果の公表等」という。）ができる。
- 2 研究成果の公表等を希望する者（以下、本条において「公表希望当事者」という。）は、研究成果の公表等を行おうとする日の60日前までに研究成果の公表等の内容を書面にて相手方に通知しなければならない。通知の義務を負う期間は、本共同研究完了の日の翌日から起算して1年を経過した時に満了する。ただし、甲及び乙は、協議の上、通知の義務を負う期間を延長し又は短縮することができる。
- 3 公表希望当事者より前項の通知を受けた相手方は、研究成果の公表等の内容に、本契約により秘密保持義務を負うべき対象が含まれていること、又は、出願により保護すべき発明等が含まれていることを理由として、当該通知の受理後15日以内に公表希望当事者に、研究成果の公表等の内容を修正すべき旨の協議を申し入れることができる。
- 4 本共同研究の成果として生じた有体物の管理方法及び処分方法については、甲及び乙が協議して定める。

(技術移転機関の利用)

- 第17条 甲又は乙は、相手方に通知した上で、自己が指定する技術移転機関に対し、知的財産権若しくはその持分の譲渡又は実施権の許諾をすることができる。
- 2 甲又は乙は、自己の指定する技術移転機関に対し、本契約により秘密保持義務を負う情報を開示することができる。
- 3 前二項の場合、自己の指定する技術移転機関を利用した甲又は乙は、当該技術移転機関に対し、本契約に規定する秘密保持義務その他の義務の履行を担保するために必要な措置をとらなければならない。

(契約の解約)

- 第18条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。
- 一 本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をした場合
 - 二 本契約に違反した場合
- 2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに本契約を解約することができる。
- 一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、若しくは特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合
 - 二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
 - 三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

(損害賠償)

第19条 甲又は乙は、前条に掲げる事由によって、又は相手方の故意若しくは重大な過失によって、損害等を被ったときは、相手方に対し損害賠償を請求することができる。

(契約の有効期間)

第20条 本契約の有効期間は、第3条に規定する本共同研究の研究期間と同一とする。

2 本契約の終了後も、第1条、第4条、第7条から第17条、前条、本条及び第22条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまでの期間、有効に存続する。

(協議)

第21条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項について定める必要があるときは、協議の上これを定める。

(裁判管轄)

第22条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所の専属的な管轄に属する。

本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所 宮城県仙台市〇〇〇〇〇〇

国立大学法人東北大学

(共同研究担当教員の所属部局長) ○ ○ ○ ○ 印

(乙) 住所

○ ○ ○ ○ 印

- 研究所等で使用されている共同研究契約書の特徴

共同研究契約書（本学雛型）

学校法人北里研究所（以下「甲」という。）と株式会社〇〇〇〇（以下「乙」という。）は、次の各条によって共同研究契約（以下「本契約」という。）を締結するものとする。

(定義)

第1条 本契約書において掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

- (1) 「共同研究」とは、特定の研究課題について他大学、研究所、企業等の学外機関、又は学外機関に所属する研究者と共同で実施する研究をいう。
- (2) 「知的財産権」とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・半導体回路配置利用権・植物新品種に関する権利、及び前記の権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なもの（ノウハウ）などをいう。

(共同研究の題目等)

第2条 甲及び乙は、別表に掲げる共同研究（以下「本共同研究」という。）を実施するものとする。

（研究期間）

第3条 本共同研究の研究期間は、平成〇〇年〇月〇日から平成〇〇年〇月〇日までとする。

（1）1研究課題につき原則として1年とする。

（2）継続して研究することが必要な場合には、改めて申請手続きを行うものとし、原則として3年を限度とする。

（研究経費の負担）

第4条 甲及び乙は、別表に掲げるそれぞれ分担した研究に要する費用を各自負担するものとする。

（知的財産権の帰属）

第5条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。

2 本共同研究により得られた研究成果に基づく知的財産権の帰属は、原則として甲及び乙の共有とし、出願に際しては、持分等を定めた共同出願等に関する契約を締結するものとする。

（持分の譲渡等）

第6条 甲は、甲及び乙の共有に係る知的財産権の持分を乙（又は甲及び乙が協議の上指定した者）に限り譲渡又は専用実施権等の設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施権等設定契約により、これを行うものとする。

（実施料）

第7条 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払を求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。

2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。

（秘密の保持）

第8条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より提供又は開示を受け、もしくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、別表の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。

（1）開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報

（2）開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報

（3）開示を受け又は知得した後、自己の責めによらず公知となった情報

（4）正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容

（5）相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報

（6）書面により事前に相手方の同意を得たもの

（研究成果の公表等）

第9条 研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、甲は乙の同意を得た上で、研究

成果を発表もしくは公開することができるものとする。

2 前項の規定は乙について準用する。

(契約の有効期間)

第10条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

2 本契約の失効後も、第5条から第9条の規定は、当該条項に定める対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。

(協議)

第11条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

甲 東京都港区白金5丁目9番1号
学校法人北里研究所
理事長 柴 忠 義

乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○
○○○ ○ ○ ○ ○

● 私学系で使用されている産学共同研究契約書の特徴

共同研究契約書

学校法人慶應義塾（以下、「甲」という。）と（以下、「乙」という。）とは、次の研究契約条項に従い、研究（以下、「本研究」という。）の実施およびその研究成果の取扱いに関する契約を締結する。

（本研究の題目等）第1条甲および乙は、次の研究（以下、「本研究」という。）を実施するものとする。

- (1)研究課題（できる限り具体的に規定する）
- (2)研究の目的（〃）
- (3)研究の内容（〃）
- (4)研究期間
- (5)研究代表者および研究計画責任者

(6)研究費その他別紙のとおり（研究計画書、研究員、実施場所、備品、研究費の支払時期・方法等）

（用語の定義）第2条この契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

- (1)特許法（昭和34年法律第121号）に規定する特許権（以下、「特許権」という。）、実用新案法（昭和34年法律第123号）に規定する実用新案権（以下、「実用新案権」という。）、意匠法（昭和34年法律第125号）に規定する意匠権（以下、「意匠権」という。）、商標法（昭和34年法律第127号）に規定する商標権（以下、「商標権」という。）、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和60年法律第43号）に規定する回路配置利用権（以下、「回路配置利用権」という。）、種苗法（平成10年法律第83号）に規定する育成者権（以下、「育成者権」という。）および外国における前記各権利に相当する権利
- (2)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位および外国における前記各権利に相当する権利
- (3)著作権法（昭和45年法律第48号）に規定するプログラムの著作物およびデータベースの著作物（以下、「プログラム等」という。）の著作権ならびに外国における前記各権利に相当する権利（以下、「プログラム等の著作権」という。）
- (4)前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの（以下、「ノウハウ」という。）

2 この契約において、「研究成果」とは、本研究の過程において得られた知的財産権ならびに知的財産権に包含されない技術情報、データおよび有形・無形の成果物等であって、本研究の目的に直接関係するものをいう。

3 この契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権およびプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成ならびにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。

4 この契約において「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号および同項第19号に定める行為ならびにノウハウの使用をいう。

（研究費の負担）第3条乙は、第1条で規定する研究期間についての本研究経費として、甲に以下の研究費を支払うものとする。

金円（消費税含む。）

2 乙は、前項における研究経費については平成年月日までに、円甲の指定する銀行口座に振込むことにより、支払うものとする。乙から甲に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも返還されるものではない。

（技術情報の開示）

第4条甲および乙は、本契約期間中、それぞれが保有し、かつ本研究の遂行に必要な資料、情報を相互に開示する。ただし、第三者に対して秘密保持義務を負うものについてはこの限りではない。2 甲および乙は、前項により相手方から開示された資料情報を本研究の目的にのみ使用し、相手方の書面による事前の同意なしにその他の目的は使用しない。

（再委託の禁止）

第5条甲および乙は、相手方の事前の書面による同意なしに、本研究の全部または一部を第三者に委託してはならない。

(研究成果の帰属等)

第6条甲および乙は、甲の研究員および／または乙の研究員が本研究成果として新たに発明等をした場合、当該発明等に係る知的財産権（以下、「本知的財産権」という。）の帰属は、甲の研究員または乙の研究員が相手方の技術資料または情報に依存せず単独でなしたものは甲乙それぞれの単独所有、甲の研究員および乙の研究員が共同でなしたものは共有とし、共有の場合の持分は甲乙双方の貢献度によりその都度協議して定めるものとする。2 甲または乙は、前項により単独に帰属とした発明等を出願しようとする場合は、事前に相手方に通知を行い、発明行為が単独でなされたことにつき相手方の同意を得るものとする。

(出願等)

第7条甲および乙は、前条に基づき共有とする本知的財産権（以下、「共有知的財産権」という。）に係る出願等を行うときは、共同して出願等を行うものとする。2 前項の規定にもかかわらず、甲または乙は、共有知的財産権に係る自己の持分を相手方に譲渡することにつき、甲乙が協議のうえ譲渡条件に合意した場合は、相手方が単独名義で出願等を行うことができるものとする。この場合において、持分を譲渡する一方は、相手方の出願等に支障が生じないよう協力するものとする。3 甲は、第6条に基づき甲単独に帰属する本知的財産権について、当該本知的財産権に係る持分の全部または一部を適正な条件で乙に譲渡することができるものとする。

(知的財産権の出願費用等)

第8条甲および乙は、共有知的財産権の出願手続、維持管理に関する事項を別途甲乙で協議して共同出願契約書において定めるものとする。なお、共有知的財産権の出願および維持費用は、乙がその全額を負担するものとする。

(外国出願) 第9条前2条の規定は、外国における共有知的財産権に係る出願等についても同様に適用する。

(乙の実施等)

第10条甲および乙は、共有知的財産権を乙のみが商業上の実施を行うことができ、甲は試験および研究以外には実施しないことを確認する。2 乙は、甲が商業上の実施を行わないことにかんがみ、乙が共有知的財産権に係る製品の販売またはサービスの提供を行なう場合は、甲に対して実施料を支払うものとする。このため、乙が本発明を実施しようとするときは、事前に甲に対し書面にて通知し、甲と対価条件等を協議するものとする。3 甲は、第6条に基づき甲が単独で所有する本知的財産権について、乙から実施許諾の申出があったときは、乙に対し優先的実施権を許諾するものとする。対価条件等は協議して定める。

(第三者への実施許諾等)

第11条甲は、前条による乙から甲への実施料支払にかんがみ、共有知的財産権について、第三者に対し実施の許諾を行わないものとする。2 乙は、共有知的財産権について、独自に第三者に対し通常実施権を許諾することができるものとする。ただし、事前にその旨を甲に通知し、当該実施許諾の条件について甲と協議を行うものとする。3 第1項の規定にもかかわらず、共有知的財産権について、本研究期間終了の日から起算して3年経過後において、乙が正当な理由なく実施せず、かつ実用化に向けて具体的な計画を提示できない場合は、甲は乙の同意を要せず、当該共有知的財産権を第三者に実施許諾することができるものとする。4 甲および乙は、共有知的財産権について、第三者に対し、自己の持分を譲渡し、それを目的として質権を設定し、または専用実施権等を許諾しようとする場合、その旨を事前に相手方に通知し、書面により事前の同意を得なければならない。

(実施契約)

第12条甲および乙は、共有知的財産権を乙が実施するとき、第10条第2項に基づき甲への実施料支払条件等を定めた実施契約を別途締結するものとする。ただし、第8条に規定する共同出願契約書において、係る実施料支払条件等を定めた場合はこの限りではない。2 甲および乙は、前条に基づき共有知的財産権を第三者に実施させるとき、実施料収入の持分に応じた配分その他必要な事項を定めた契約を別途締結するものとする。3 甲は、甲が単独で所有する本知的財産権を第10条第3項の規定に基づき乙に実施許諾するときは、実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を別途乙との間で締結するものとする。

(知的財産権の持分放棄)

第13条甲および乙は、共有知的財産権の自らの持分を放棄する場合、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に報告するものとする。

(秘密の保持等)

第14条甲および乙は、本研究に関して相手方から提供または開示された技術情報および資料（この技術情報および資料にはサンプル等の研究試料も含む。以下同じ。）、本知的財産権のうちノウハウおよび発明等を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に提供、開示または漏洩しないものとする。ただし、当該技術情報および資料ならびに当該研究成果が次の各号のいずれかに該当する場合で書面により立証できるものは、この限りでない。

- (1)相手方からの知得時に既に公知の情報または相手方から知得後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報であるもの
- (2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
- (3)相手方から当該情報を知得した時点で既に保有していた情報であるもの
- (4)相手方から知り得た情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できるもの

(研究成果の公表)

第15条甲または乙は、本研究に係る研究成果を、発表もしくは公開できるものとする。2 前項の場合、研究成果の公表を行おうとする者は、公表予定日の50日前までにその内容を書面により相手方に通知し、同意を得るものとする。通知を受けた相手方は特段の理由がない限りこれに同意するものとする。なお、かかる事前通知は、本研究終了日から2年経過後においてはこれを要しないものとする。

(研究成果のとりまとめ等)

第16条甲および乙は、本研究終了後、双方協力して速やかにその研究成果をとりまとめるものとする。

(本知的財産権を除く研究成果の帰属)

第17条甲および乙は、甲および／または乙がなした本研究の研究成果のうち、第6条に基づく本知的財産権を除く研究成果物（有形物をいう。）の帰属について、甲が自己の設備等により単独でなした研究成果物に係るものならびに甲および乙が共同でなした研究成果物に係るものは甲の単独所有とする。ただし、当該研究成果物の帰属について疑義が生じた場合または第三者との契約等により別途定めがある場合は、甲および乙が協議の上、その取扱いを決定するものとする。

(設備等の帰属) 第18条甲が研究経費により取得した設備、備品等は、甲に帰属するものとする。

(設備等の持込み等)

第19条甲は、乙の同意を得て、本研究を行うために必要な乙の所有に係る設備等を甲の施設内へ持ち込み、使用することができる。この場合、甲は受け入れた設備等について、その据付完了のときから返還に係る作業が開始されるまでの間、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたるものとする。2 乙は、本研究終了後すみやかに、前項により甲の施設内に持ち込んだ設備等を撤去するものとする。ただし、乙は、甲の同意を得て、当該設備等を甲に寄付することができる。3 第1項の設備等の搬入、据付および撤去に要する経費は、乙の負担とする。

(共同研究の中止) 第20条天災その他やむを得ない事由により、本研究を継続することが困難になったときは、甲乙協議のうえ、本研究を中止することができる。2 前項の規定により、本研究の中止が決定された場合、甲乙協議のうえ、その資金需要が消滅した研究費について清算の必要があると認めた場合は、清算を行うものとする。

(契約解除)

第21条甲は、乙が次の各号の一に該当する場合には、何らの催告も要することなく、ただちに本契約を解除し、かつ損害の賠償を請求することができる。

- (1)本契約の条項の一に違反し、当該違反に関する他の本契約当事者からの書面による通知を受けた後30日以内にこれを是正しないとき
- (2)差押、仮差押、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または会社整理、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは破産手続開始の申し立てをし、または会社整理、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始の申し立てを受けたとき
- (3)自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき、銀行取引停止処分を受けたとき
- (4)監督官庁より営業の停止または営業免許の取り消しの処分を受けたとき
- (5)事業の譲渡、もしくは解散の決議をしたとき、または対象製品の製造に関する事業を中止したとき

(研究員等の派遣) 第22条甲および乙は、相手方の同意を得て、研究員および研究支援者を相手方の施設に派遣することができる。2 甲および乙は、前項に基づき派遣した研究員および研究支援者に、この契約規定を遵守させなければならない。

(研究員の遵守事項)

第23条甲または乙は、自己の研究員が、相手方の設備等を使用するとき、相手方の指示および規程に従うために必要な措置をとらなければならない。

(賠償責任) 第24条甲または乙は、相手方の研究員が、故意または重大な過失により、自己が管理する設備等に損害を与えたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。2 甲または乙は、自己の研究員が、相手方の責に帰すべき事由により、肉体的または精神的な損害を受けたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。

(契約上の権利義務の移転)

第25条甲および乙は、相手方の事前の書面による同意がなければ、本契約上の地位の全部または一部、本契約により発生した権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡または移転することができないものとする。

(契約有効期間)

第26条この契約の有効期間は、この契約書に定める研究実施期間の初日から第16条に規定する研究成果のとりまとめの完了の日までとする。2 前項の規定にかかわらず、第6条ないし第13条、第17条および第18条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続し、第19条の

設備等の撤去はその履行が完了するまで有効とし、第 15条の規定はこの契約終了後 2 年間有効とし、第 4条第 2項および第 14条の規定はこの契約終了後 5 年間有効とする。

(協議)

第27条この契約で定めるもののほか、必要な事項については、甲および乙が協議して定める。2 この契約を変更する必要があるときは、甲および乙の協議の上変更するものとする。

本契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ各 1 通保有する。

平成年月日

甲東京都港区三田二丁目 1
5 番 4 5 号学校法人慶應義
塾理事長清家篤

乙

3. 問題点の検討

- カバーする知的財産の範囲一定義の明確化
- 研究開発成果の帰属を律する規程
- 問題の多い「共有」ーどの国の法律が準拠法になるか
- 「バックグラウンド」「フォアグラウンド」技術とは何か
- パテント・プロセキューションの問題
- ライセンス、サブライセンスを巡る問題
- 研究開発の費用負担
- バイ・ドール法（日米の）と研究開発機関の公共性条項
- マテリアル・トランスファー・アグリーメント等、個別契約の取り扱い

Carnegie Mellon

Research Agreement

This Research Agreement (“**Agreement**”) effective as of [date] (“**Effective Date**”) is between Carnegie Mellon University, a nonprofit Pennsylvania corporation with offices located at 5000 Forbes Avenue, Pittsburgh, PA 15213 (“**Carnegie Mellon**”) and [company name] with offices located at [address of company] (“**Sponsor**”).

Sponsor would like Carnegie Mellon to conduct a research project as described in this Agreement. Carnegie Mellon is interested in conducting the project in support of its nonprofit research and educational objectives.

Intending to be legally bound, Carnegie Mellon and Sponsor agree as follows:

1. **Research Project.** Carnegie Mellon agrees to perform the research project described in the Statement of Work, attached as **Appendix A** (the “**Project**”). Unless otherwise noted on the Statement of Work, it is intended that Carnegie Mellon will perform the work at one of its campus locations in the United States.
2. **Personnel.** [principal investigator’s name] will serve as the “**Project Director**” while employed by Carnegie Mellon. However, should [principal investigator’s name] no longer be able to serve as Project Director, Carnegie Mellon will provide notice to the Sponsor of the replacement Project Director.
3. **Term.** The term of this Agreement begins as of the Effective Date and ends on [ending date] (“**End Date**”), unless it is terminated earlier as allowed under this Agreement or unless the parties both agree in writing to extend it (the “**Term**”). If a party intends to request an extension to the Term, it agrees to use reasonable efforts to notify the other party at least thirty (30) days before the end of the then-current Term.
4. **Payment.** Sponsor agrees to pay Carnegie Mellon the amount listed in the Budget (attached as **Appendix B**) in accordance with the Payment Schedule (attached as **Appendix C**). The total cost charged to Sponsor for the Project work under this Agreement will not be more than \$[dollar amount] under this [fixed price/cost reimbursable] Agreement without Sponsor’s consent.
5. **Equipment and Property.**
 - a. **Purchased Equipment.** Unless otherwise specified in the Statement of Work, title to and ownership of all equipment and property purchased by Carnegie Mellon under this Agreement will belong to Carnegie Mellon.
 - b. **Loaned Equipment.** Sponsor agrees to list in **Appendix A** any equipment or property that it would like to loan to Carnegie Mellon for the Project. Title to any and all “on loan” equipment will remain with Sponsor. If specified in **Appendix A**, Sponsor will maintain insurance on such loaned items. Sponsor will provide final disposition instructions for all loaned equipment or property within ninety (90) days following the end of the Term. Carnegie Mellon will comply with such disposition instructions within thirty (30) days after receipt. To the extent Sponsor fails to provide Carnegie Mellon with disposition instructions within the 90-day period mentioned above, Sponsor agrees that Carnegie Mellon

may dispose of such equipment or property as Carnegie Mellon desires without compensation or liability to Sponsor. If Sponsor requests the return of the equipment or property, Sponsor agrees that it will be returned by Carnegie Mellon at Sponsor's expense in an "AS-IS" condition.

6. **Ownership of Project Work Product.**

a. *Intellectual Property Definition.* As used in this Agreement, "**Intellectual Property**" means any and all art, method, process, procedure, invention, idea, design, concept, technique, discovery, improvement or moral right, regardless of patentability, as well as any patents, patent applications, copyrights, trademarks, service marks, trade names, trade secrets, know-how or other intellectual property rights recognized in any country or jurisdiction in the world.

b. *Carnegie Mellon Developments.* Carnegie Mellon will own any and all work product and/or Intellectual Property developed solely by it under this Agreement ("**Carnegie Mellon Intellectual Property**").

c. *Sponsor Developments.* Sponsor will own any and all work product and/or Intellectual Property developed solely by it under this Agreement ("**Sponsor Intellectual Property**"). Any work performed by Sponsor under this Agreement shall be performed at a location provided by Sponsor. Sponsor agrees that it must obtain prior written permission from Carnegie Mellon's Office of Sponsored Programs if it would like to perform work under this Agreement on Carnegie Mellon's premises.

d. *Joint Developments.* Carnegie Mellon and Sponsor will jointly own any and all work product and/or Intellectual Property developed jointly (e.g., to the extent the parties would be considered joint inventors and/or joint copyright holders, as applicable, under relevant U.S. intellectual property laws) under this Agreement ("**Joint Intellectual Property**").

e. *Prior/Outside Developments.* Each party will retain its rights in any work product and/or Intellectual Property developed prior to and/or outside the scope of this Agreement.

7. **Notification of Disclosures.** Carnegie Mellon agrees to provide written notice to Sponsor (a "**Disclosure Notice**") of any and all Intellectual Property disclosures that are received by Carnegie Mellon's Center for Technology Transfer and Enterprise Creation ("**CCTEC**") relating to Carnegie Mellon Intellectual Property and/or Joint Intellectual Property created under the Project. This Disclosure Notice is usually sent within four (4) weeks of receipt by CCTEC. Likewise, Sponsor agrees to notify Carnegie Mellon (at the contract issues address listed on the signature page) of any and all Intellectual Property disclosures relating to Sponsor Intellectual Property and/or Joint Intellectual Property created under the Project.

8. **Protecting Project Intellectual Property.**

a. *Definition.* "**Intellectual Property Protections**" means the registration, application, filing, prosecution or maintenance of a patent, copyright, trademark or other protective measure for Intellectual Property.

b. *Obtaining Protection.* Carnegie Mellon may, in its discretion, file for and maintain Intellectual Property Protections anywhere in the world for any or all Carnegie Mellon Intellectual Property. Sponsor is free to ask Carnegie Mellon to pursue Intellectual Property Protections for such Intellectual Property in a particular country(ies) at the Sponsor's expense. Either party may file for and maintain Intellectual Property Protections for Joint Intellectual

Property developed under this Agreement. In the event that a party wants to obtain or maintain any Intellectual Property Protections concerning Joint Intellectual Property, the other party agrees to execute any documentation reasonably requested.

9. **Use and Protection of Joint Intellectual Property.**

a. *Rights to Joint Intellectual Property; Sharing of Expenses.* Joint Intellectual Property shall be owned equally by the parties. Except as provided below, the parties agree: (a) to share equally all expenses incurred in obtaining and maintaining Intellectual Property Protections on Joint Intellectual Property, and (ii) that each party shall have the right to license such Joint Intellectual Property to third parties (with the right to sublicense) without accounting to the other and without the consent of the other. In the event that consent by each joint owner is necessary for either joint owner to license the Joint Intellectual Property, the parties hereby consent to the other party's grant of one or more licenses under the Joint Intellectual Property to third parties and shall execute any document or do any other act reasonably requested to evidence such consent.

b. *Exceptions to Expense Sharing.* Notwithstanding the foregoing, a party may decide that it does not want to financially support Intellectual Property Protections for certain Joint Intellectual Property (a "**Non-Supporting Party**"). In that case, the other party is free to seek and obtain such Intellectual Property Protections at its own expense (a "**Supporting Party**"), provided that title to any such Intellectual Property Protections shall still be held jointly by the parties. However, if the Non-Supporting Party then subsequently licenses and/or otherwise uses the Joint Intellectual Property for economic gain in a particular country that is covered by the Intellectual Property Protections obtained by the Supporting Party, then Non-Supporting Party agrees to pay: (a) fifty percent (50%) of the fees and expenses incurred by the Supporting Party for the Intellectual Property Protections, plus (b) interest accruing from the date upon which such costs were incurred at the rate per annum announced from time to time by the *Wall Street Journal* as the prime rate.

10. **Review and Evaluation License Granted to Sponsor.** Provided Sponsor has fulfilled (and continues to fulfill) any and all payment obligations to Carnegie Mellon as contemplated by this Agreement, Carnegie Mellon hereby grants to Sponsor a non-exclusive, non-transferable, royalty-free, perpetual license for any and all Carnegie Mellon Intellectual Property listed as deliverables in **Appendix A ("Deliverables")** for the Sponsor's internal operations and internal, non-commercial research use ("**Review and Evaluation License**"). Pursuant to such Review and Evaluation License, Sponsor may copy and distribute the Deliverables to individuals internally within its own organization. Sponsor may also modify the Deliverables, provided that Sponsor may only use such modifications within the scope of this Review and Evaluation License and hereby assigns to Carnegie Mellon any and all rights to such modifications. Unless source code is delivered to Sponsor, Sponsor agrees that it shall not (and will not allow others to) decompile or reverse engineer any Deliverables. Except for the rights granted above, all other rights in the Deliverables remain with Carnegie Mellon. If Sponsor would like additional rights to the Deliverables (including but not limited to the right to use the Deliverables for commercial marketing, production, redistribution, sale, rent, lease, sublicensing assignment, publication, or dissemination) it must request to negotiate a commercial license as described in Section 12 below.

11. **Internal Use Rights Granted to Carnegie Mellon.** Sponsor hereby grants to Carnegie Mellon a non-exclusive, non-transferable, royalty-free, perpetual license for all Sponsor Intellectual Property for Carnegie Mellon's internal academic and research purposes ("**Research Use License**"). Pursuant to such Research Use License, Carnegie Mellon may copy, distribute, modify and use the Sponsor Intellectual Property for research purposes and general academic use within Carnegie Mellon, but otherwise shall not, nor permit any third

party to, modify, decompile, reverse engineer, redistribute, repackage, encumber, sell, rent, lease, sublicense, assign, time-share, publish, broadcast, circulate, market, donate, disseminate, retransmit, or commercially-exploit the Sponsor Intellectual Property or any part thereof.

12. Commercial Licensing Opportunities Available to Sponsor. Sponsor will have one hundred eighty (180) days after receiving a Disclosure Notice to let Carnegie Mellon know if Sponsor is interested in negotiating a non-exclusive or exclusive commercial license to the Carnegie Mellon Intellectual Property and/or Joint Intellectual Property that is referenced in the Disclosure Notice (the “Negotiation Period”). Carnegie Mellon agrees that during the Negotiation Period it will not conduct license negotiations with any other party for the same Carnegie Mellon Intellectual Property and/or Joint Intellectual Property, unless Sponsor indicates during the Negotiation Period that it is interested in negotiating only a non-exclusive license. Sponsor understands and agrees that if it is in breach of this Agreement at the time it receives the Disclosure Notice (for example, if Sponsor is delinquent in making payments as required under this Agreement), it is not entitled to request any exclusive negotiations during the Negotiation Period and Carnegie Mellon is free to pursue licenses with other third parties during such time. If Sponsor would like to negotiate such a commercial license after the Negotiation Period ends and/or a license to Intellectual Property that was not created on the Project, Sponsor is always free to contact Carnegie Mellon at any time and request to do so (however, Carnegie Mellon cannot guarantee that the relevant Intellectual Property will be available for the desired license at that time).

The granting of any license is subject to the negotiation and execution of a mutually-agreeable, separate written license agreement. However, Carnegie Mellon’s expectations are that any license will, at a minimum: (a) have a limited term and cover a defined field of use; (b) require mutually-agreeable licensing fees and/or royalties; (c) require Sponsor to pay for Intellectual Property Protections (where the Sponsor covers 50% of such costs for a non-exclusive license and 100% of such costs for an exclusive); (d) require Carnegie Mellon’s prior written consent to sublicense, except to Sponsor’s direct customers; and (e) include disclaimers and indemnification for the benefit of Carnegie Mellon.

13. **Confidential Information.**

a. *Definition.* All information, documents, materials and know-how which may be disclosed or furnished pursuant to this Agreement shall be considered “**Confidential Information**” if marked or designated as provided below.

b. *Marking Requirement.* In order to be considered “Confidential Information” under this Agreement: (i) information that is disclosed in written or tangible form must be marked “confidential” at the time of disclosure, and (ii) information that is disclosed orally or otherwise than in tangible form must be identified as “confidential” at the time of disclosure and a written summary must be provided to the recipient within twenty (20) days thereafter.

c. *Exceptions.* “Confidential Information” does not include any information that: (i) was known to the recipient prior to disclosure by the other party; (ii) is or becomes publicly available (with no obligation of confidentiality) through no fault of recipient; (iii) is independently developed by employees of recipient without use or reference to the Confidential Information; or (iv) is or was brought to recipient's attention by a third party who has a legal right to do so.

d. *Confidentiality Obligations.* For two (2) years following the End Date of this Agreement, the recipient of the other party’s Confidential Information will not share it with any third party and will keep it confidential using the same degree of care as it uses in

protecting and preserving its own confidential information (but no less than a reasonable standard of care). Provided the recipient is exercising this standard of care, it will not be liable for the inadvertent or accidental disclosure of Confidential Information.

e. *Permitted Disclosure.* It will not be a violation of this section for a recipient to disclose the other party's Confidential Information in response to a subpoena, court order or other legal process provided that the recipient gives the disclosing party reasonable advance written notice of the required disclosure (unless prohibited by the terms of the court order, etc.) and provided the recipient discloses only as much Confidential Information as required.

14. **Publications.**

a. *Right to Publish.* Subject to any applicable confidentiality obligations, Sponsor understands that Carnegie Mellon is free to publish its Project work (including reports and papers of research and other activities conducted under the Project) in accordance with academic standards. Any such reports or papers may refer to the fact that the Project was conducted pursuant to a grant from Sponsor.

b. *Review and Comment.* During the Term and for a period of two (2) years from the End Date, Carnegie Mellon agrees to provide Sponsor with a copy of any such Project reports or papers (excluding student thesis and/or dissertations) for review and comment at least thirty (30) days prior to submission for publication. Sponsor can then request deletion from the publication of any Sponsor Confidential Information that has been inadvertently included and/or can request an additional sixty (60) day delay in submission for publication to allow time for filing of patent/copyright protection on Intellectual Property in which Sponsor has an ownership interest (such as Joint Intellectual Property).

15. **Use of the name of Carnegie Mellon or Sponsor.** Except for any acknowledgment of Sponsor's funding referenced in Section 14 above, each party agrees not to use the name or trademarks of the other party or any member of its staff in sales promotion work, advertising or other publicity without the prior written permission of the other party.

16. **Termination.**

a. *Termination for Convenience.* Either party shall have the right to terminate this Agreement by providing the other party with at least sixty (60) days prior written notice.

b. *Effect of Termination.* In the event of termination, Sponsor agrees to pay Carnegie Mellon for all work performed up through the effective date of termination. For purposes of clarification:

(i) if this Agreement is a cost reimbursable agreement, Carnegie Mellon will invoice for all costs incurred through the effective date of termination and, where Sponsor was the terminating party, for the cost of all commitments made prior to the date of termination notification which could not be immediately cancelled and which are a direct result of the work under this Agreement; or

(ii) if this Agreement is a fixed price agreement, Carnegie Mellon will invoice for all payments due and owing as of the date of termination (or, where there are no milestone payments, for a percentage of the fixed price based on the percentage of work completed as of the effective date of termination). Carnegie Mellon will provide documentation on any and all cancelled commitments upon the reasonable request of Sponsor.

c. *Provision of Deliverables.* In either event, provided Sponsor has fully paid Carnegie Mellon as provided in this Agreement, Carnegie Mellon will provide to Sponsor any completed or partially completed Deliverables required by the Statement of Work.

d. *Survival.* Any provisions of this Agreement which would naturally survive termination or expiration will do so (including but not limited to Sections 4, 5(b), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, and 20).

17. **DISCLAIMERS; LIMITATION OF LIABILITY; INDEMNITY**

a. *Disclaimers.* ANY AND ALL INFORMATION, MATERIALS, SERVICES, INTELLECTUAL PROPERTY AND OTHER PROPERTY AND RIGHTS GRANTED AND/OR PROVIDED BY CARNEGIE MELLON PURSUANT TO THIS AGREEMENT (INCLUDING THE DELIVERABLES), ARE GRANTED AND/OR PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS. CARNEGIE MELLON MAKES NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AS TO ANY MATTER, AND ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, CARNEGIE MELLON DOES NOT MAKE ANY WARRANTY OF ANY KIND RELATING TO EXCLUSIVITY, INFORMATIONAL CONTENT, ERROR-FREE OPERATION, RESULTS TO BE OBTAINED FROM USE, FREEDOM FROM PATENT, TRADEMARK AND COPYRIGHT INFRINGEMENT AND/OR FREEDOM FROM THEFT OF TRADE SECRETS. SPONSOR IS PROHIBITED FROM MAKING ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY TO ANY THIRD PARTY ON BEHALF OF CARNEGIE MELLON RELATING TO ANY MATTER, INCLUDING THE APPLICATION OF OR THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE INFORMATION, MATERIALS, SERVICES, INTELLECTUAL PROPERTY OR OTHER PROPERTY OR RIGHTS (INCLUDING THE DELIVERABLES) GRANTED AND/OR PROVIDED BY CARNEGIE MELLON PURSUANT TO THIS AGREEMENT.

b. *Limitation of Liability.* CARNEGIE MELLON SHALL NOT BE LIABLE TO SPONSOR OR ANY THIRD PARTY FOR ANY REASON WHATSOEVER ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS AGREEMENT (INCLUDING ANY BREACH OF THIS AGREEMENT) FOR LOSS OF PROFITS OR FOR INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF CARNEGIE MELLON HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR HAS OR GAINS KNOWLEDGE OF THE EXISTENCE OF SUCH DAMAGES.

c. *Indemnification.* Sponsor shall defend, indemnify and hold harmless Carnegie Mellon and its trustees, officers, employees, attorneys and agents ("**Carnegie Mellon Parties**") from and against any and all liability, damage, loss or expense (including reasonable attorneys fees and expenses) incurred by or imposed upon any or all Carnegie Mellon Parties in connection with any claim, suit, action or demand arising out of or relating to any exercise of any right or license granted or provided to Sponsor under this Agreement, including any use of the Deliverables, under any theory of liability (including without limitation, actions in the form of tort, warranty, or strict liability, or violation of any law, and regardless of whether such action has any factual basis).

18. **Notice.** Any notice to the other party under this Agreement must be in writing, signed by the party giving it, and provided either personally, by registered mail, certified mail, and/or reputable overnight courier (such as UPS, FedEx, etc.) to the appropriate address listed on the signature page to this Agreement. Either party may update its contact information by providing written notice to the other party as required by this Section.

19. **Export Controls.** Each party is subject to any and all applicable export control laws and regulations in its performance of this Agreement. As an institution of higher learning, Carnegie Mellon performs fundamental research that is exempt from export control licensing under applicable export control laws. As a result, Carnegie Mellon does not wish to take receipt of export-controlled information or materials except as may be specifically agreed to in advance by Carnegie Mellon and for which Carnegie Mellon has made specific arrangements. Sponsor agrees that it will not provide or make accessible to Carnegie Mellon any export-controlled information or materials without first informing Carnegie Mellon of the export-controlled nature of the information or materials and obtaining from Carnegie Mellon its written consent to accept such information or materials as well as any specific instructions regarding the mechanism pursuant to which such information or materials should be passed. To the extent there is a situation where the transfer of information, data or materials (including but not limited to the return of any materials being loaned by Sponsor under this Agreement) from Carnegie Mellon to Sponsor requires an export control license from the pertinent agency of the United States Government and/or written assurances by Sponsor that Sponsor shall not export data or commodities to certain foreign countries without prior approval of such agency, Sponsor understands that Carnegie Mellon cannot guarantee that such a license will be issued. If for any reason the required license should not be issued, Sponsor shall pay to Carnegie Mellon only those costs of labor and expenses associated with the performance of the Agreement to the date when Carnegie Mellon was informed that the license would not be issued and Carnegie Mellon shall be released from any further performance of the Agreement.

20. **Miscellaneous.**

a. *No Exclusivity.* Nothing contained in this Agreement shall prevent either Sponsor or Carnegie Mellon from entering into research projects with third parties which are similar to the Project, or from independently developing (either through third parties or through the use of its own personnel), or from acquiring from third parties, technologies or products which are similar to and competitive with Intellectual Property resulting from the Project.

b. *Severability.* If any portion of this Agreement is determined by any court or governmental agency of competent jurisdiction to violate applicable law or otherwise not to conform to requirements of law, then the rest of the Agreement will remain in effect and the parties will substitute a suitable and equitable provision for the invalid/unenforceable provision in order to carry out the original intent and purpose of the original Agreement.

c. *Independent Contractors.* In all matters relating to this Agreement, the parties are acting as independent contractors and neither party will represent that it has any authority to assume or create any obligation or warranty on behalf of the other party and/or to represent the other party as agent, employee or in any other capacity.

d. *Section Headings; No Third Party Beneficiaries.* The section headings herein are inserted for convenience only and shall not be construed to limit or modify the scope of any provision of this Agreement. Nothing in this Agreement, express or implied, is intended to or shall confer upon any person or entity other than Carnegie Mellon or Sponsor any right, benefit or remedy of any nature whatsoever under or by reason of this Agreement.

e. *Dispute Resolution.* This Agreement shall be governed by the laws of the Commonwealth of Pennsylvania without regard to the conflict of laws provisions. All claims and/or controversies of every kind and nature arising out of or relating to this Agreement, including any questions concerning its existence, negotiation, validity, meaning, performance, non-performance, breach, continuance or termination shall be settled (1) at

Carnegie Mellon's election, by binding arbitration administered by the American Arbitration Association ("AAA") in accordance with its Commercial Arbitration Rules and, in such case (A) the arbitration proceedings shall be conducted before a panel of three arbitrators, with each party selecting one disinterested arbitrator from a list submitted by the AAA and the two disinterested arbitrators selecting a third arbitrator from the list, (B) each party shall bear its own costs of arbitration, (C) all arbitration hearings shall be conducted in Allegheny County, Pennsylvania, and (D) the provisions hereof shall be a complete defense to any suit, action or proceeding instituted in any Federal, state or local court or before any administrative tribunal with respect to any claim or controversy arising out of or relating to this Agreement and which is arbitrable as provided in this Agreement (provided that either party may seek injunctive relief in a court of law or equity to assert, protect or enforce its rights in any intellectual property and/or confidential or proprietary information as described in this Agreement), or (2) in the event that Carnegie Mellon does not elect binding arbitration as permitted in point (1) above, exclusively in the United States District Court for the Western District of Pennsylvania or, if such Court does not have jurisdiction, in any court of general jurisdiction in Allegheny County, Pennsylvania and each party consents to the exclusive jurisdiction of any such courts and waives any objection which such party may have to the laying of venue in any such courts.

f. *Government Rights.* The Sponsor understands and agrees that the Carnegie Mellon Intellectual Property and/or Joint Intellectual Property may have been developed in whole or in part under an agreement with the United States government (the "**Government**") and, in such event, the Government may have certain rights. This Agreement, any and all obligations of Carnegie Mellon, and any and all rights granted to Sponsor are made subject to any applicable rights of the Government.

g. *No Assignment.* Sponsor may not assign any or all of its rights and/or obligations under this Agreement without the prior written consent of Carnegie Mellon, which consent may be granted or withheld in Carnegie Mellon's sole discretion. Any attempted assignment in violation of this section shall be void and of no effect.

h. *Binding Effect; No Waiver.* This Agreement is binding upon and shall inure to the benefit of the parties hereto, their representatives, successors and permitted assigns. No failure or successive failures on the part of either party, its successors or assigns, to enforce any covenant or agreement, and no waiver or successive waivers on its or their part of any condition of this Agreement, shall operate as a discharge of such covenant, Agreement, or condition, or render the same invalid, or impair the right of either party, its successors and assigns, to enforce the same in the event of any subsequent breach or breaches by the other party, its successors or assigns.

i. *Force Majeure.* Except for Sponsor's payment obligations, neither party shall be liable under this Agreement for delay in performance due to fire, flood, strike, or other labor difficulty, act of God, war (declared or undeclared), terrorist act, act of any governmental authority, acts or omissions of the other party, riot, fuel or energy shortage, or due to any other cause beyond the party's reasonable control. In the event delays in performance due to any such cause, the dates for performance will be postponed by a period of time equal to the delay period.

j. *Entire Agreement.* This Agreement (including its appendices) constitutes the entire agreement between the parties and supersedes all previous agreements and understandings relating to the subject matter of this Agreement. The Agreement may not be altered, amended, or modified except by a written instrument signed by the duly authorized representatives of both parties. Unless explicitly accepted in this Agreement or in a

document specifically entitled as an amendment to this Agreement, terms appearing in purchase orders shall be of no effect other than evidencing Sponsor's intent to be bound to this Agreement.

INTENDING TO BE LEGALLY BOUND, the parties hereto have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the Effective Date.

Carnegie Mellon University

[Company Name]

(Signature)

(Signature)

(Name)

(Name)

(Title)

(Title)

(Date)

(Date)

Sponsor understands and agrees that Carnegie Mellon will not be bound by this Agreement and/or any amendment hereto unless signed by a duly authorized signatory listed in Carnegie Mellon's policy entitled "Authorized Signatures for Agreements, Contracts, Licenses" (currently posted at <http://www.cmu.edu/policies/documents/AuthSig.html>) or who Sponsor knows possesses a valid, written signature delegation issued pursuant to such policy.

Carnegie Mellon University

[Company Name]

For Billing Information:

Attn: Rhonda Kloss

Sponsored Projects Accounting Office
Carnegie Mellon University

5000 Forbes Avenue

Pittsburgh, Pennsylvania 15213
(412) 268-2091 Telephone

(412) 268-5841 Fax

Email: rkloss@andrew.cmu.edu

For Contract Issues:

Attn: (Fill in name)

Office of the Associate Provost for
Research and Academic Administration

Carnegie Mellon University

5000 Forbes Avenue

Pittsburgh, PA 15213

(412) 268-8746 Telephone

(412) 268-6279 Fax

Email:

For Technical Issues:

Attn: (Fill in name)

Address

Address

Carnegie Mellon University

5000 Forbes Avenue

Pittsburgh, PA 15213

(412) 268-XXXX Telephone

(412) 268-XXXX Fax

Email:

APPENDIX A
Statement of Work

APPENDIX B
Budget

APPENDIX C

Payment Schedule

As full and complete compensation hereunder, Sponsor agrees to pay Carnegie Mellon on this [fixed price, cost reimbursable] type agreement in accordance with the line item expenditures as set forth in the Appendix B for the work detailed under Appendix A. Sponsor agrees to make advance [annual, bi-annual, quarterly, monthly] payments to Carnegie Mellon, commencing with the first payment within thirty (30) days of the Effective Date. All future payments will be made within thirty (30) days of receipt of an invoice as specified below.

1 st payment	30 days from Effective Date	US\$XXX,XXX.00
2 nd payment	DATE	US\$XXX,XXX.00
3 rd payment	DATE	US\$XXX,XXX.00
4 th payment	DATE	US\$XXX,XXX.00

Payments may be made via check or wire transfer.

Checks should be made payable to Carnegie Mellon University and sent to:

Carnegie Mellon University
P.O. Box 371032
Pittsburgh, PA 15250-7032.

Wire transfers should be sent as follows:

Name: Mellon Financial Corporation
Address: Three Mellon Bank Center
500 Ross Street
Pittsburgh PA 15262

Beneficiary: Carnegie Mellon University
Account Name: Cash Management Account
Account Number: 197-9003
ABA Number: 043000261
SWIFT Code: MELNUS3P

Bank Contact: Global Cash Management Customer Service
(412) 234-7722

Delinquent Payments; Taxes. Any payment that is not made when due shall be considered delinquent. Any delinquent amounts will accrue interest at the lower of the rate of 1.5% per month or the maximum rate of interest allowable under applicable law. The amounts to be paid by Sponsor under this Agreement do not include any charges for applicable taxes, governmental charges, duties or similar additions or deductions of any kind (including without limitation any and all federal, state, local, governmental, republic or provincial sales, use, goods and services, excise and withholding taxes) other than any United States Federal or state income taxes assessed on the income of Carnegie Mellon (collectively, "**Taxes**"). Sponsor agrees to pay any and all amounts required under this Agreement without deduction

of any such Taxes. In the event by operation of law or otherwise, such Taxes are required to be deducted from any amounts paid to Carnegie Mellon under this Agreement, the amounts due under this Agreement shall be increased to such amounts as may be necessary to yield Carnegie Mellon the amount it would otherwise have received had such payments been made without deduction for any such Taxes. In addition, the amounts to be paid by Sponsor under this Agreement do not include customs duties or any other importation or exportation fees and associated costs, if any. Sponsor agrees to pay any such costs within thirty (30) days after receipt of an invoice from Carnegie Mellon.

Carnegie Mellon

研究受託契約書

本「研究受託契約書」(「**本契約**」)は、**[日付を記入]** (「**本件発効日**」) 付けで、その事務所を 15213 ペンシルバニア州ピッツバーグ市フォーブス・アベニュー5000 番地(5000 Forbes Avenue, Pittsburgh, PA 15213)に有する、ペンシルバニア州の非営利法人であるカーネギー・メロン大学(Carnegie Mellon University) (「**本大学**」) と、その営業所を **[本件会社の住所を記入]** に有する **[本件会社の名称を記入]** (「**スポンサー**」) とにより締結される。

スポンサーは、本大学に、本契約に記載する、ある研究プロジェクトを実施させることを望んでいる。本大学は、その非営利の研究および教育目的の助けとなる、当該プロジェクトを実施することに関心をもっている。

法的に拘束されることを意図して、本大学とスポンサーとは、以下のとおり合意する。

1. **研究プロジェクト.** 本大学は、**別紙 A** として添付される「作業範囲記述書」に記載される研究作業 (「**本プロジェクト**」) を実施することに同意する。当該「作業範囲記述書」に別段の記載のない限り、本大学は、アメリカ合衆国に所在するその大学キャンパスにおいて当該作業を実施することが予定されている。
2. **人員.** **[主任研究員の氏名を記入]** が本大学に奉職している間は、同人が「**プロジェクト担当ディレクター**」としての任に当たる。しかしながら、**[主任研究員の氏名を記入]** がプロジェクト担当ディレクターとしての任務を遂行できなくなった場合には、本大学は、代替のプロジェクト担当ディレクターをスポンサーに対して通知する。
3. **期間.** 本契約の契約期間は本件発効日に開始し、本契約により認められているとおり期前に終了される場合、または両当事者が本契約を更新することに書面にて同意しない限り **[終了する日を記入]** (「**本件終了日**」) をもって終了する (「**本件契約期間**」)。一方の当事者が本件契約期間を更新する要請を行おうとする場合には、当該時点で継続中の本件契約期間が終了する少なくとも三十(30)日前に、他方当事者に対してその旨を通知するよう合理的な努力を払うことに同意する。
4. **支払.** スポンサーは、本大学に対して、(**別紙 C** として添付される)「支払日程表」にしたがって、(**別紙 B** として添付される)「予算」に計上されている金額を支払うことに同意する。本契約にもとづく本プロジェクトの作業の対価としてスポンサーに請求される費用の総額は、本 **[金額確定型/費用償還型]** 契約では、スポンサーの同意のない限り、\$ **[ドル金額を記入]** を超えないものとする。
5. **機器および機材.**
 - a. **購入機器.** 「作業範囲記述書」に別段の記載のない限り、本契約にもとづき本大学が購入する機器および機材すべての権原および所有権は、本大学に帰属する。
 - b. **貸与機器.** スポンサーは、本プロジェクトのために本大学に貸与する意向の機器および機材すべてを、**別紙 A** に列記することに同意している。「貸与」機器一切の所有権は、スポンサーがこれを留保する。**別紙 A** に特に規定のある場合には、スポンサーは、かかる貸与物に引き続き保険を付する。スポンサーは、本件契約期間の終了後九十(90)日以内に、貸与機器および機材すべてについて、それらの最終的な処分指示を提出する。本大学は、かかる処分指示を受け取った後三十(30)日以内にかかる処分指示にしたがう。上記の 90 日の期限

内に、スポンサーが、本大学に対し処分指示を提出するのを怠った場合には、その範囲で、本大学は、スポンサーに補償義務もまた責任も負うことなく、本大学が希望するとおりかかる機器または機材を処分できることに、スポンサーは同意する。スポンサーが当該機器または機材の返却を求める場合にも、スポンサーの費用負担において、また何ら保証を付さない「現状で」、本大学はこれらを返却するものであることに、スポンサーは同意する。

6. 本プロジェクトの作業成果物の帰属

a. 「知的財産」の定義. 本契約で用いる場合、「**本件知的財産**」とは、世界中の何れかの国または法域で承認されているあらゆる特許権、特許出願、著作権、商標権、サービスマーク、商号権、営業秘密、ノウハウ、その他の知的財産権のみならず、あらゆる技術、方法、製法、手続、発明、着想、設計、概念、技法、発見、改良または人格権を、特許権取得可能であると否とを問わず、意味する。

b. 本大学の開発行為. 本大学は、本契約にもとづき、もっぱら本大学が開発した作業成果物および/または本件知的財産一切について、その権利を取得する（「**本大学帰属知的財産**」）。

c. スポンサーの開発行為. スポンサーは、本契約にもとづき、もっぱらスポンサーが開発した作業成果物および/または本件知的財産一切について、その権利を取得する（「**スポンサー帰属知的財産**」）。本契約にもとづきスポンサーが実施する作業はすべて、スポンサーが提供する場所で行われるものとする。スポンサーは、本契約にもとづく作業を本大学の構内で行おうとする場合には、本大学の「スポンサー・プログラム事務局」(Office of Sponsored Programs)から、事前に書面による承認を得ておかなければならないことに同意している。

d. 共同開発行為. 本大学とスポンサーとは、本契約にもとづき共同で開発した作業成果物および/または本件知的財産一切について（例：アメリカ合衆国の知的財産法にもとづき、両当事者が、適宜、共同特許権者および/または共同著作権者とみなされる範囲で）、それらの権利を共同して取得する（「**共同保有知的財産**」）。

e. 先行/範囲外開発行為. 各当事者は、本契約に先行しておよび/または本契約の範囲外で開発された作業成果物および/または本件知的財産については、すべてその保有する権利を留保する。

7. 学内申告の通知. 本大学は、本プロジェクトにもとづき創作された本大学帰属知的財産および/または共同保有知的財産に関し、本大学の「技術移転および起業センター」(Center for Technology Transfer and Enterprise Creation; “CCTEC”)が、本件知的財産の学内申告を受け付けた場合には、それら一切をスポンサーに対し書面にて通知することに同意する（「**本件学内申告通知**」）。この本件学内申告通知は、通常、CCTECにおいて受領した後四(4)週間以内に送付される。同様に、スポンサーは、本プロジェクトにもとづき創作されたスポンサー帰属知的財産および/または共同保有知的財産に関し、本件知的財産の学内申告を受け付けた場合には、それら一切を本大学に対し（署名ページに列記する、契約事務取扱部署宛てに）通知することに同意する。

8. 本プロジェクトに関する知的財産権の権利確保

a. 定義. 「**知的財産権確保措置**」とは、特許権、著作権、商標権の登録、出願、提出、申請、登録手続追行または維持、あるいは本件知的財産に関するその他の権利確保のための措置を意味する。

b. 権利確保の取得. 本大学は、その裁量にしたがい、本大学帰属知的財産一切については、世界中のあらゆるところで、知的財産権確保措置のための申請を行い、またこれを維持することができる。スポンサーは、スポンサーが経費を負担する場合には、特定の国（々）

で、かかる本件知的財産のために知的財産権確保措置を迫るよう本大学に対し求めることが自由にできる。何れの当事者も、本契約にもとづき開発された共同保有知的財産については、知的財産権確保措置のための申請を行い、また維持することができる。ある当事者が、共同保有知的財産に関して知的財産権確保措置を取得し、または維持することを望む場合には、他方当事者は、合理的に要求されるあらゆる文書を作成することに同意する。

9. 共同保有知的財産の利用および権利確保

a. 共同保有知的財産に対する権利；経費の共同負担 共同保有知的財産は、均等に両当事者がこれを所有するものとする。以下に規定のある場合を除き、両当事者は (i) 共同保有知的財産についての知的財産権確保措置を取得し、およびこれを維持するために要した経費すべてを均等に負担すること、および (ii) 各当事者は、他方当事者に会計報告をすることを要せず、また他方当事者の同意を要せず、かかる共同保有知的財産を第三者に（再実施許諾権付きで）実施許諾することのできる権利を有していることに同意する。何れかの共同権利者が、共同保有知的財産を実施許諾するにあたって、各共同権利者の同意を要する場合に備え、両当事者は、当該共同保有知的財産にもとづき第三者に一件または複数件のライセンスを他方当事者が許諾することを、ここに承諾し、また、かかる承諾を証明するための文書を作成し、そのために合理的に要求されるその他の措置を講ずるものとする。

b. 経費共同負担の例外 前記規定にかかわらず、当事者は、一定の共同保有知的財産について、知的財産権確保措置のための財政的な負担を負うことを望まない旨決定することができる（「経費非出捐当事者」）。かかる場合にも、他方当事者は、自ら費用を負担して、自由にかかる知的財産権確保措置を求め、これを取得することができる（「経費出捐当事者」）が、但し、かかる知的財産権確保措置の名義は両当事者間で共同保有されるものとする。しかしながら、経費出捐当事者が取得した知的財産権確保措置の対象である共同保有知的財産を、経費非出捐当事者が、特定の国で、経済的な利得を得るために実施許諾し、および/またはその他のかたちで利用しようとする場合には、経費非出捐当事者は、(a) 知的財産権確保措置を講ずるために経費出捐当事者が負担した料金と経費の五十(50%)に、(b) かかる費用を負担した日から、ウォール・ストリート・ジャーナル(the Wall Street Journal)紙上にプライムレートとして随時発表される年利率で算出した利息を加算した金額を、支払うことに同意する。

10. 検証および評価用ライセンスのスポンサーへの許諾 スポンサーが、本契約に規定するとおり本大学に対して負う支払義務一切を履行済であること（および引き続き履行していること）を条件に、本大学は、別紙 A に提供物（「本件提供物」）として列記される本大学帰属知的財産一切について、スポンサーが社内で業務用に、また社内の非商用研究で使用するこことのできる、非独占的、譲渡不能、ロイヤルティ無料の、永続的なライセンスを、ここに、スポンサーに対し許諾する（「検証および評価用ライセンス」）。かかる検証および評価用ライセンスの規定にしたがい、スポンサーは、その社内で、社内用に本件提供物を複写複製し、また社内の個人に社内用に配布することができる。スポンサーは、また、本件提供物を変更することができるものとするが、但し、これはスポンサーがかかる変更物にかかる検証および評価用ライセンスの範囲内で使用すること、また、かかる変更物に関する一切の権利をここに本大学に対して譲渡することを条件とする。スポンサーにソースコードが提供される場合を除き、スポンサーは、いかなる本件提供物も逆コンパイルまたはリバースエンジニアリングしない（また、第三者がかかる行為を行うのを許してはならない）ことに同意する。上記において許諾される権利を除き、本件提供物に対するその他すべての権利は、本大学がこれを留保する。スポンサーが、本件提供物についてその他の権利を取得することを望む場合には（本件提供物を商用のマーケティングのため、生産、再頒布、販売、レンタル、リース、再使用許諾、譲渡、公表または配布するために使用する権利を含む（これらに限定されない））、スポンサーは、下記第 12 条の規定にしたがい、商用ライセンスの交渉を求めるものとする。

11. **学内使用権の本大学への許諾** スポンサーは、スポンサー帰属知的財産すべてについて、本大学が学内でアカデミックな研究用に使用することのできる、非独占的、譲渡不能、ロイヤルティ無料の、永続的なライセンスを、ここに、本大学に対し許諾する（「**研究用ライセンス**」）。かかる研究用ライセンスの規定にしたがい、本大学は、本大学内において研究用目的で、また一般的なアカデミックな用途で、スポンサー帰属知的財産を複写複製し、配布し、変更しまた使用することができるが、その他の場合には、スポンサー帰属知的財産またはそのいかなる一部も、これを変更し、逆コンパイルし、リバースエンジニアリングし、再頒布し、リパッケージし、これに物上負担を設定し、販売、レンタル、リース、再使用許諾、譲渡、タイムシェアリングし、公表し、放送し、回覧し、マーケティングし、寄付し、配布し、再送信または営利目的で利用してはならず、また第三者がかかる行為を行うのを許してはならないものとする。

12. **商用使用許諾を行う機会のスポンサーへの提供** スポンサーには、本件学内申告通知で言及された本大学帰属知的財産および/または共同保有知的財産についての非独占的または独占的な商用ライセンスについて交渉する関心がスポンサーにあるか否かを、本大学に知らせることのできる、期間が本件学内申告通知を受け取ってから百八十(180)日間与えられるものとする（「**本件交渉期間**」）。スポンサーが、本件交渉期間中に、非独占的ライセンスの交渉にしか関心がない旨示した場合を除き、本件交渉期間中は、同一の本大学帰属知的財産および/または共同保有知的財産について、他のいかなる当事者ともライセンス交渉を行わない旨、本大学は同意する。スポンサーは、本件学内申告通知を受け取った時点において本契約に違反してした場合（例えば、本契約にもとづき行うべき支払をスポンサーが怠っている場合）には、本件交渉期間中でも独占的な交渉を求める権原はないこと、また、本大学が、かかる期間中にその他第三者と自由にライセンス交渉を迫行できることを了解し、またこれに同意している。スポンサーが、本件交渉期間の終了後に、かかる商用ライセンスの交渉を望む場合、および/または本プロジェクトにもとづき創作されたものでない本件知的財産についてのライセンスを望む場合には、スポンサーは、何時でも本大学に連絡して、そのように要請する自由を常に有するものとする（しかしながら、本大学は、当該時点において所望のライセンスを関連する本件知的財産につき提供できることを保障できない）。

いかなるライセンスの許諾も、かような交渉を経て、互いに合意する書面によるライセンス契約が別途締結されることを条件にはじめて認められるものとする。しかしながら、いかなるライセンスも、少なくとも、(a) 一定の期間の定めのある一定の利用範囲を対象とするものであり、(b) 互いに合意可能なライセンス料および/またはロイヤルティの支払いを要するものであり、(c) スポンサーに知的財産確保措置のための料金の支払いを求め（非独占的ライセンスにあってはかかる費用の 50%を、独占的ライセンスにあってはかかる費用の 100%をスポンサーが負担する）、(d) スポンサーの直接の顧客を除き、再使用許諾する場合には本大学から事前の書面による同意を得ることを求め、また (e) 本大学のための保証の排除および免責条項を記載するものであることを、本大学は予定している。

13. **秘密情報**

a. **定義** 本契約にしたがい開示または提供されることのある情報、文書、資料およびノウハウはすべて、以下に規定するとおり銘記され、または指定されている場合には、「**本件秘密情報**」とみなされるものとする。

b. **銘記要件** 本契約にもとづく「本件秘密情報」とみなされるためには、(i) 書面または有体の形式で開示される情報には、開示の時点で「秘密」という銘を記しておかなければならず、また (ii) 有体の形式以外の口頭またはその他の方法で開示される情報は、開示の時点で「秘密」として指定するとともに、その後二十(20)日以内に書面による要約を受領者に提供しておかなければならないものとする。

c. **例外.** 「本件秘密情報」には、(i) 他方当事者から開示される前に受領者が知っていた情報、(ii) 受領者の懈怠によることなく（秘密保持義務なしで）公知公用である、または公知公用となる情報、(iii) 本件秘密情報を使用も参照することなく受領者の従業員が独自に開発した情報、または (iv) 開示する法的権利を有する第三者が受領者にもたらす、またはもたらした情報。

d. **守秘義務.** 本契約の本件終了日から二(2)年間は、他方当事者の本件秘密情報の受領者は、いかなる第三者ともこれを共有してはならず、また、自らの秘密情報を保護しおよび保存するために払うのと同程度の注意義務（但し、いかなる場合にも合理的な注意義務を下回らないものとする）を払ってかかる本件秘密情報を秘匿するものとする。当該受領者がかかる注意義務を尽くしている場合には、本件秘密情報が不注意で、または事故により開示されることになった場合にも、それらにつき責を負わないものとする。

e. **開示の許される場合.** 受領者が、罰則付召喚令状、裁判所の命令またはその他の訴訟手続に応じて、他方当事者の本件秘密情報を開示した場合にも、これは、受領者が、開示義務を負っていることを（裁判所の命令等の規定によりこれが禁じられている場合を除き）合理的な、事前の書面による通知をもって開示当事者に知らせること、および、受領者が、義務付けられた範囲に限って本件秘密情報を開示することを条件に、本条の違反とはならないものとする。

14. **公表**

a. **公表権.** 適用されるあらゆる秘密保持義務を前提とするものの、スポンサーは、本大学が、アカデミックな規準にしたがい、その行った本プロジェクトの作業成果を自由に発表できること（研究レポートおよび研究論文並びに本プロジェクトに基づき行われるその他の活動を含む）を、了解している。かかるレポートまたは論文すべてにおいて、本プロジェクトがスポンサーからの財政的援助によって行われた事実を紹介することがある。

b. **確認及び意見提出.** 本件契約期間中および本件終了日から二(2)年間は、本大学は、公表するために資料を提出する少なくとも三十(30)日前までに、確認および意見提出の機会を与えるために、かかる本プロジェクトのレポートまたは論文すべての写し（但し、学生の単位取得論文および/または学位請求論文を除く）を1部、スポンサーに提供することに同意する。その後、スポンサーは、不注意で記載されたスポンサーの何らかの本件秘密情報を公表物から削除するよう要求することができるが、および/または、スポンサーが一部でも権利を有している本件知的財産（共同保有知的財産のような）について、特許権/著作権上の権利確保の申請ができる時間を与えるために、公表のための資料の提出をさらに六十(60)日送らせるよう請求することができる。

15. **本大学またはスポンサーの名称の利用** 前記第14条に記載するスポンサーの財政的援助に感謝の意を表する場合を除き、各当事者は、他方当事者から事前の書面による許諾を得ることなく、販売促進用の資料、宣伝またはその他の広告において、他方当事者または他方当事者の職員の氏名、名称または商標を使用しないことに合意する。

16. **契約終了**

a. **自己都合による終了.** 何れの当事者も、少なくとも六十(60)日前に事前の書面による通知を他方当事者に行うことにより、本契約を終了する権利を有するものとする。

b. **契約終了の効果.** 契約が終了された場合には、スポンサーは、契約終了の発効日までに実施された作業すべての対価を本大学に支払うことに同意する。疑義を避けるために付言すれば、(i) 本契約が費用償還型の契約である場合には、本大学は、契約終了の発効日までに発生した費用すべての支払を求めて請求を行うものとし、スポンサーが契約終了当事者である場合には、契約終了通知日より前に行われた約定作業であって、直ちには取り消す

ことができなかったもので、本契約にもとづく作業の直接の成果であるものの費用も請求するものとし、また

(ii) 本契約が金額確定型の契約である場合には、本大学は、契約終了日付けで弁済期の到来している金額すべて（あるいは、作業の進捗に応じた分割払いとなっていない場合には、契約終了の発効日までに完成した作業部分の百分比に応じた確定金額中の比例金額）について請求を行うものとする。本大学は、スポンサーから合理的な請求があり次第、一切の取り消された約定作業についての書類を提出する。

c. 本件提供物の提出。スポンサーが本契約に定めあるとおり本大学に全金額を支払っていることを条件に、何れの場合にも、本大学は、「作業範囲記述書」に要求されている本件提供物を、完成済みまたは一部しか完成されていないとを問わず、すべてスポンサーに提出する。

d. 存続。本契約の規定であって、当然に終了または満了後も存続すべきもの（第4条、5条(b)、6条、7条、8条、9条、10条、11条、12条、13条、14条、16条、17条、18条および20条を含む（これらに限られない））はすべて、その後も存続するものとする。

17. 保証の排除；責任制限；免責

a. 保証の排除。本契約にしたがい本大学が許諾しおよび/または提供する一切の情報、資料、役務、知的財産およびその他の財産権および権利は（本件提供物を含め）、何ら保証を付けない「現状で」許諾しおよび/または提供される。本大学は、いかなる事項についても明示であるも黙示であるもを問わず、いかなる種類の保証も行わないものではなく、かかる保証はすべて、商品性および特定目的への適合性を含め、明示に排除される。上記規定の一般性を制限するものではないが、本大学は、独占性、情報の内容、エラー無し稼働、使用性により取得されるべき結果、特許権、商標権および著作権侵害の不存在および/または営業秘密の窃用の不存在に関して、いかなる種類の保証も何ら行わないものではない。スポンサーは、本契約にもとづき本大学が許諾しおよび/または提供する情報、資料、役務、知的財産またはその他の財産権または権利（本件提供物を含む）の適用またはそれらから取得されるべき結果を含め、いかなる事項に関しても、本大学に代わって第三者に対して、明示または黙示であるもを問わず、いかなる保証をなすことも禁じられる。

b. 責任制限。本大学は、逸失利益または付随的、間接的、特別または派生的については、本契約より生ずるまたは本契約に関連して、いかなる理由によってもを問わず（本契約の何らかの違反を含め）、スポンサーまたはいかなる第三者に対して責を負わないものとし、これは、本大学がかかる損害賠償の可能性につい

て知らされていた場合であっても、また、かかる損害の発生について知っていた場合または知るに至った場合でも、同様とする。

c. **免責.** スポンサーは、いかなる責任法理（不法行為、保証、または厳格責任、または何らかの法律違反を含むものとし（これらに限られない）、また、かかる訴訟が事実の裏づけのあるものであると否とにかかわらずのものとする）にもとづくことを問わず、本件提供物の何らかの利用を含め、本契約にもとづきスポンサーに許諾または提供される何れかの権利またはライセンスから生じ、またはこれらに関連する何らかの請求、衡平法上の訴訟、コモンロー上の訴訟、要求に関連して、本大学およびその理事、役員、従業員、代理人および代行者（「本大学側当事者」）の何れか、またはすべてが負担しまたはそれらの者に課される一切の責任、損害、損失の賠償または経費負担の要求から、本大学側当事者を防御し、免責し、また損害を被らせないものとする。

18. **通知.** 本契約にもとづき他方当事者に対して行う通知は、すべて通知を行う当事者が署名した書面により行われるものとし、本人に直接手渡すか、書留郵便、配達証明郵便、および/または定評のある翌日配達便（UPS、FedEx 等の）により、本契約の署名ページに列記された適切な住所宛に送付されるものとする。何れの当事者も、本条の規定に定めるところにしたがい、他方当事者に書面による通知を行うことにより、連絡先住所を更新することができる。

19. **輸出規制.** 各当事者は、本契約を履行するにあたっては、適用のある一切の輸出管理法令を順守する義務を負う。高等教育機関の一つとして、本大学は、適用のある輸出管理法にもとづく輸出管理上の免許を取得する義務を免除されている、基礎的な研究をいくつか行っている。その結果、本大学は、本大学と事前に個別の同意があり、かつそれについて本大学が個別に対応処置を講じている場合を除き、輸出管理の対象となっている情報または資料を受け取ることを望んでいない。スポンサーは、前もって当該情報または資料が輸出管理の対象となっている性質のものであることを本大学に知らせ、かつ、かかる情報または資料を引き渡すにあたって従うべき手続に関する何らかの具体的な指示のみならず、かかる情報または資料を受け取ることについての書面による同意を本大学から取得していない限り、いかなる輸出管理対象の情報または資料も、本大学に対して提供せず、また本大学が閲覧可能な状態におかないことに同意している。本大学からスポンサーに情報、データまたは資料を移転（本契約にもとづきスポンサーが貸与している何らかの資料を返却する場合を含む（これに限られない））する場合に、アメリカ合衆国政府の担当部局から輸出管理上の免許を取得することを要する場合、および/または、スポンサーはデータまたは商品にかかる担当部局から事前の承認を得ない限り一定のアメリカ以外の国に輸出しない旨の書面による保証を、スポンサーから得ることを要する場合には、その限度で、免許が発行されることを本大学が保障できるものでないことを、スポンサーは了解しているものとする。何らかの理由によりかかる必要な免許が発行されなかった場合には、かかる免許が発行されないことの通知を本大学が受けた日までに、本契約を履行するためこれに関連して要した人件費および経費のみを、スポンサーは本大学に支払うものとし、本大学は、本契約をさらに履行する義務から免除されるものとする。

20. **雑則.**

a. **独占性の排除.** 本契約のいかなる規定も、スポンサーまたは本大学が、本プロジェクトに類似する研究プロジェクトを実施する合意を第三者と締結する妨げとはならないものとし、また独自に開発を行い（第三者を介すると、または自らの職員を使用して行うとを問わない）、本プロジェクトの結果生ずる本件知的財産と類似しおよび競合する技術または製品を第三者から取得することを妨げられないものとする。

b. **可分性.** 本契約の何れかの規定が、管轄権を有する何れかの裁判所または行政機関により適用のある法律に違反したまたはその他のかたちで法律の要件を順守していないと決定された場合にも、本契約のその余の規定は効力を維持するものとし、また両当事者は、本契約の本来の意図および目的を達成するために、適切で衡平な規定をもって、かかる無効/強制実現不能とされた規定に替えるものとする。

c. **独立事業者.** 本契約に関するあらゆる事項に関して、両当事者は独立事業者として行為しており、何れの当事者も、他方当事者を代理して何らかの義務を負いまたは保証を行う権限があるものと表示してはならず、および/または他方当事者を代理人、従業員またはその他の資格で指称してはならないものとする。

d. **条項の表題；第三者たる受益者の排除.** 本契約における条項の表題は便宜のためにのみ挿入されたものであって、本契約のいかなる規定の適用範囲を制限または変更するものと解釈されてはならないものとする。本契約のいかなる規定も、明示であると黙示であるとを問わず、本大学またはスポンサー以外のいかなる人または法人等に、本契約にもとづきまたは本契約を理由として、いかなる性質であるかを問わず一切の権利、利益または救済方法を付与することを意図しておらず、また付与するものではないものとする。

e. **紛争解決.** 本契約は、国際私法の規定を除き、ペンシルバニア州の法律に準拠するものとする。本契約に起因するまたは関連するあらゆる請求および/または争訟は、その種類および性格を問わず、本契約の存在、交渉、有効性、意味、履行、不履行、違反、継続または終了に関するあらゆる問題を含め、(1) 本大学がかように選択する場合には、アメリカ仲裁協会 (American Arbitration Association; 「AAA」) の商事仲裁規則 (Commercial Arbitration Rules) にしたがって AAA の行う拘束力のある仲裁によって解決されるものとし、かかる場合には (A) 当該仲裁手続は、各当事者が AAA の提出する名簿の中から一名の利害関係のない仲裁人を選び、当該利害関係のない二名の仲裁人が当該名簿の中から第三の仲裁人を選ぶ、三名の仲裁人によって構成される合議体の面前で実施されるものとし、(B) 各当事者はその各々の仲裁費用を負担するものとし、(C) 仲裁の審問期日はすべて、ペンシルバニア州アレゲニー郡 (Allegheny County, Pennsylvania) で実施されるものとし、および (D) 本契約の本規定は、本契約に起因しまたは関連する請求または争訟であって、本契約に規定するとおり仲裁に付託可能なものすべてについては、アメリカ合衆国の連邦、州、または地方の裁判所に提起された、またはいかなる行政裁判所の面前での衡平法上の訴訟、コモンロー上の訴訟または手続に対して、完全なる防訴抗弁となるものとするか (但し、何れの当事者も、何れかの知的財産権および/または本契約に規定する秘密または専有の情報に関する権利を主張、保護または強制実現するためにコモンロー裁判所または衡平法裁判所に差止命令を求めることはできるものとする)、あるいは (2) 本大学が前記(1)の規定により認められた拘束のある仲裁によることを選択しなかった場合には、アメリカ合衆国ペンシルバニア州西部地区連邦地方裁判所において専属的に解決されるか、かかる裁判所が人的管轄権を有さない場合には、ペンシルバニア州アレゲニー郡の一般管轄裁判所の何れかにおいて解決されるものとし、各当事者はかかる何れかの裁判所の専属管轄に服することに合意し、かかる裁判所が裁判地として適切かにつき提起できる抗弁をすべて放棄する。

f. **合衆国政府の権利.** スポンサーは、本大学帰属知的財産および/または共同保有知的財産が、全体としてまたは一部、アメリカ合衆国政府 (「**合衆国政府**」) との契約にもとづき開発されてきたものである可能性があり、かかる場合には、合衆国政府が一定の権利を有することがあることを理解し、同意している。本契約、本大学の一切の義務、およびスポンサーに許諾される一切の権利は、適用のある合衆国政府の権利に服して成立する。

g. **譲渡禁止.** スポンサーは、本大学から事前の書面による同意なく、本契約にもとづく権利および/または義務一切を譲渡できないものとするが、かかる同意を本大学は、そ

のもっぱらの裁量にしたがい、付与しまたは留保することができる。本条の規定に違反して行われる譲渡の試みは無効であり、なんら効力を有さないものとする。

h. **拘束力；権利放棄の排除** 本契約は、本契約の当事者、その代表者、承継人および承認された譲受人に対して拘束力を及ぼし、またそれら当事者等は本契約にもとづく権利を援用できるものとする。何れかの当事者、その承継人または譲受人が、何れかの誓約または合意を強制実現することのある機会に怠り、またはその後引き続き怠った場合にも、あるいは当事者その他が本契約の条件の順守を求める権利のある機会に放棄し、またはその後引き続き放棄した場合にも、これらは、かかる誓約、合意、または条件を順守する義務を免除する効力をもつものではなく、またかかる誓約等を無効とするものでも、またいかなる当事者、承継人および譲受人も、他方当事者、その承継人または譲受人がその後一回または複数回違反をおかした場合に、上記誓約等を強制実現する権利を制限されないものとする。

i. **不可抗力** スポンサーの金銭支払義務を除き、火災、洪水、同盟罷業、またはその他の労働争議、天災、戦争（宣戦布告の有無を問わない）、テロリストの行為、何れかの政府機関の行為、他方当事者の行為または不作為、暴動、燃料またはエネルギー不足、あるいは当事者の合理的な支配力を超えるその他何れかの原因により、何れかの当事者が履行を遅滞した場合にも、その当事者は本契約にもとづき責を負わないものとする。かかる原因により履行遅滞が発生した場合には、その履行期限は、かかる遅滞期間に相当する期間だけ延長されるものとする。

j. **完全なる合意** 本契約は（その別紙を含め）、本契約の主題に関し、両当事者間の完全なる合意を構成し、本契約の主題に関する以前の合意および了解事項をすべて無効とする。本契約は、両当事者の適式に授權を受けた代表者が署名する書面の証書による以外では、変更、改正または修正できない。本契約または本契約の改正書と明確に題された文書において明確に承諾されたものを除き、購入発注書に記載される条件は、スポンサーが本契約に拘束される意図を証明する以外の点では、なんら効力を有さないものとする。

法的に拘束されることを意図して、当事者は、本件発効日付けて、その適式に授權された代表者をして本契約書に署名せしめた。

Carnegie Mellon University

【会社名を記入】

_____ (署名)	_____ (署名)
_____ (氏名)	_____ (氏名)
_____ (役職)	_____ (役職)
_____ (日付)	_____ (日付)

スポンサーは、「合意書、契約書、ライセンスへの署名権限」と題する本大学の方針書（現在、<http://www.cmu.edu/policies/documents/AuthSig.html> に掲載されている）に列記されている署名権限者が適式に署名したものでない限り、または、かかる方針書にしたがい発行された、有効な、書面による署名権限を授權されていることをスポンサーが知っている署名権限者が適式に署名したものでない限り、本大学は本契約および/または本契約の改正書に拘束されないことを了解し、これに同意している。

[連絡先]

Carnegie Mellon University

[会社名を記入]

請求関係：

Attn: Rhonda Kloss

Sponsored Projects Accounting Office

Carnegie Mellon University

5000 Forbes Avenue

Pittsburgh, Pennsylvania 15213

(412) 268-2091 Telephone

(412) 268-5841 Fax

Email: rkloss@andrew.cmu.edu

契約事務取扱：

Attn: (氏名を記入)

Office of the Associate Provost for

Research and Academic Administration

Carnegie Mellon University

5000 Forbes Avenue

Pittsburgh, PA 15213

(412) 268-8746 Telephone

(412) 268-6279 Fax

Email:

技術的問題：

Attn: (氏名を記入)

Address

Address

Carnegie Mellon University

5000 Forbes Avenue

Pittsburgh, PA 15213

(412) 268-XXXX Telephone

(412) 268-XXXX Fax

Email:

別紙 A
作業範囲記述書

別紙 B
予算

別紙 C
支払日程表

本契約にもとづく全額のおよび完全な報酬として、スポンサーは、別紙 A に詳細を記載する作業の対価として別紙 B に記載する経費細目にしたがって、本 **【金額確定、費用償還】** 型の契約にもとづき、本大学に対して支払を行うことに同意する。スポンサーは、本件発効日から三十(30)日以内の第一回支払を始まりとし、本大学に対し、前 **【年一回、半年、四半期、月次】** 払いで支払うことに同意する。将来の支払はすべて、以下に規定するとおり請求書を受け取ってから三十(30)日以内に行われるものとする。

第 1 回支払	本件発効日から 30 日	US\$XXX,XXX.00
第 2 回支払	日付を記入	US\$XXX,XXX.00
第 3 回支払	日付を記入	US\$XXX,XXX.00
第 4 回支払	日付を記入	US\$XXX,XXX.00

支払は小切手または電信送金で行うことができる。

小切手で行う場合には、小切手の受取人を Carnegie Mellon University として、以下の宛先に送付すること：

Carnegie Mellon University
P.O. Box 371032
Pittsburgh, PA 15250-7032.

電信送金によるときは、以下の銀行宛てに、以下のとおり送金すること：

名称： Mellon Financial Corporation
住所： Three Mellon Bank Center
500 Ross Street
Pittsburgh PA 15262

受取人： Carnegie Mellon University
口座名義人名： Cash Management Account
口座番号： **197-9003**
ABA 番号： 043000261
SWIFT Code： MELNUS3P

銀行の問合せ先： Global Cash Management Customer Service
(412) 234-7722

延滞；租税。 支払期限までに支払のなかった金額は延滞金とみなされる。延滞金すべてについて、月間 1.5%の金利または準拠法によって認められる金利最高額の何れか低い方の利率による金利を徴収する。本契約にもとづきスポンサーが支払うべき金額の中には、本大学の所得に課されるアメリカ合衆国連邦所得税または州の所得税以外でも、適用のある租税徴収金、公課、賦課金または種類のいかんを問わず類似の課徴金または控除金（連邦、州、地方、政府、国または州の売上税、使用税、商品及び役務税、消費税および源泉徴収税を含む（これらのものに限られない））（「**租税等**」と総称する）は含まれていない。スポンサーは、本契約にもとづき支払う義務を負う一切の金額から、かかるいかなる租税等も控除することなく支払うことに同意する。法律の規定にその他により、本契約にもとづき本大学に支払うべき何れかの金額から租税等を控除しなければならない場合には、かかる租税等が支払金額より控除されなかったとしたら本来本大学が受け取れていたであろう金額を、本大学が手にすることができる金額まで、本契約にもとづき支払うべき金額を必要なだけ増額するものとする。さらに、本契約にもとづきスポンサーが支払うべき金額の中には、関税またはその他の輸入手数料および関連する費用は、もしあっても、含まれていない。スポンサーは、本大学からの請求書を受け取った場合には、三十(30)日以内にかかる費用を支払うことに同意する。



**スポンサー
研究受託契約書**

契約書番号 _____

本契約書は、本日____年__月__日に、ペンシルベニア州立大学（以下、「本大学」という）及び、その主たる営業所を _____ に有する _____（以下、「スポンサー」という）とにより、またこれらの間で締結され、発効する。

背景説明：

1. 本契約書に規定する研究プログラムは、本大学とスポンサーにとり相互の利益に適い、恩恵をもたらすものであり、本大学が、非営利、納税免除の教育機関であるという地位に合致する態様で、本大学の掲げる総合的な使命（教育、研究及び公共サービス）を促進する所以であり、また、研究成果を通じて科学及び応用技術に進歩をもたらすことによって、スポンサー、本大学及び社会一般に貢献できるところであり、
2. スポンサーは、本大学に委嘱して、新製品及び/又は新製法をスポンサーが開発し及び商品化するにあたって役立つ技術を創造し又は強化したいとする希望を表明しており、
3. 上記要請に応えるため、スポンサーとともに行う協力及び協同研究作業において、本大学が活用することを望んでいる、本大学に蓄えられた研究能力は、州政府より公共用地の提供を受けている大学としての使命でもあり、多大な公的資金が投じられてきた成果であることを念頭におき、

よって、ここに、以下に規定する約束及び相互の誓約を約因として、本契約書の当事者は、以下のとおり合意する。

第 1 条 － 定義

本契約書で使用する場合、以下の用語は、以下の意味を有するものとする。

- 1.1 「本プロジェクト」とは、 _____（以下、「主任研究員」という）の指揮のもとに実施される、本契約書付属書類 A に規定する研究を意味する。
- 1.2 「知的財産」とは、本プロジェクトを実施するに当たって着想され又は実用化された発明及び/発見であって、本大学の職員又は機関が発明者として名を掲げられるところの特許権、かかる特許権の分割出願、継続出願又は代替出願及びその特許の再発行すべてのかたちで結実するものを意味する。
- 1.3 「専有情報」とは、専有情報であることが明記された書面による何らかの情報及びデー

タ、並びに、開示の時点において専有情報であると指定されて開示された、書面によらない情報及びデータであって、かかる書面によらない開示から 60 日以内に書面化され、他方当事者に伝達されたものを意味する。

第 2 条 — 実施期間

実施期間は、__年__月__日から__年__月__日（以下、「実施期間」という）とする。

第 3 条 — 研究作業

本大学は、実施期間の第 1 日目より、本プロジェクトの研究作業を開始し、実質的に本契約書に規定する条件にしたがい、本プロジェクトの研究作業を実施するよう最善の努力を払うものとする。

第 4 条 — 報告書

主任研究員は、スポンサーに対し、添付書類 A の規定するとおり本プロジェクトに関する報告書を提出するものとする。

第 5 条 — 資金供与

5.1 本件では、経費・費用はスポンサーの負担となる。但し、スポンサーが負担すべき経費・費用は、金_____ドル（\$_____）を超えないものとする。スポンサーは、毎月、請求書を受け取ってから 30 日以内に支払いを行うものとする。

5.2 本契約書に基づきスポンサーが提供した資金で購入した一切の機器の所有権は、本大学に帰属するものとする。

5.3 本契約書を本契約書第 10 条にしたがい期前終了する場合にも、スポンサーは、契約終了日付けで本大学が負担している合理的な費用すべて及び取り消し不能の債務については、その支払いの責を負うものとする。

第 6 条 — 発表

本契約書の何れの当事者も、他方当事者の授権された代表者から事前の書面による承認を得ることなく、他方当事者の名称、また他方当事者の職員の氏名を、いかなる宣伝、広告、記者発表においても使用してはならないものとする。

第 7 条 — 公表

7.1 本条の目的とするところは、「第 8 条—秘密保持」の規定と連携して、スポンサーが求める事業化可能な技術、製品又は製法を他者から保護する必要性と、知識を発展させるため科学的な知見を自由に広めるという本大学が担っている責務とを適切に調整することにある。本大学は、本契約書に基づき実施される本件研究により得られる情報を社会一般に広めることによって、専有情報が制限を被ったり、本契約書に基づき開発される知的財産をスポンサーが製品化する可能性が危殆に瀕することはないと認識している。さらに、本大学は、特定の製品又は特定の製法の設計又は構成についての秘密を保持することが、当該製品又は当該製法の商品化にとって不可欠となることがある一方で、特定の製品又は特定の製法の設計又は構成に関連する事業上の機微情報は、一般的な関心を惹くものではないことも承知している。同様に、スポンサーは、本プロジェクトの科学的成果は公表されなければならないこと、また、本契約書に定める秘密保持規定にしたがうものの、シンポジウム、国外、国内、地域の専門家の会議といった研究報告の場で報告されることがあり、あるいは、書籍、専門雑誌、ウェブサイト、論文又は学位論文といった媒体で公表されることがあることを認識している。

7.2 本大学は、専有情報を公表又はその他の方法で開示しないことに同意する。スポンサーは、本大学が、スポンサーの審査を経ることを条件に、本プロジェクトによりもたらされるものであっても、特定の製品又は製法の設計又は構成に固有なものではないものについては、本プロジェクトの成果を公表する権利を有することに同意する。スポンサーには、かかる予定される公表又は発表を行う少なくとも 60 日前に、予定されている公表又は発表の写しを提出するものとする。かかる期間中に、スポンサーは、スポンサーが提供した専有情報に関する資料を審査し、当該資料に記載されている発明の特許取得可能性を評価する権利を有するものとする。仮に、スポンサーが、特許出願を行うと決定した場合には、公表又は発表は、さらに七十五(75)日間又は特許出願書類が提出されるまでの何れか早い時まで、遅らせるものとする。スポンサーが要請する場合には、スポンサーが提供した専有情報は削除されるものとする。

第 8 条 — 秘密保持

8.1 スポンサーが専有情報を本大学に開示する前に、スポンサーは、主任研究員に対して、専有情報を開示する予定であることを通知するものとし、主任研究員は、かかる情報を受け取ることを拒否する権利を有するものとする。かかる専有情報は、主任研究員に対してのみ送付するものとする。

8.2 本契約書の各当事者は、他方当事者から受け取った専有情報を、自らの専有情報を取り扱う際に払うのと同程度の注意を払って取り扱うことに同意し、また、さらに、専有情報を開示した当事者からの書面による同意を得ることなく、かかる専有情報を、第三者に対して開示しないことに同意する。

8.3 前記の非開示義務は、専有情報であっても以下の場合には適用されない。即ち、

- (a) それが、本契約書に基づき開示される前に、受領者に知られていたものである場合
- (b) 受領者に対して秘密保持義務を負っていない第三者から受け取ったものである場合
- (c) 本契約書に基づく開示が行われた時点で公知のものであった場合又はその後、受領者の過失によらずして公知のものとなった場合
- (d) 直接的であると又は間接的であるとを問わず、専有情報に接することのなかった受領者の従業員が独自に開発した場合であって、受領者が、書面による証拠によって、独自に開発した旨の主張を具体的に証明できる場合、又は
- (e) 法律により開示することを義務づけられる場合。

8.4 書面による別段の合意がない限り、本契約書の何れの当事者も、実施期間が完了した日又は第 10 条にしたがい契約が終了された日から 5 年後の日の何れか早い日より後は、本契約書に基づく秘密保持義務を何ら負わないものとする。

第 9 条 — 知的財産

9.1 本条の目的とするところは、事業上実用可能な技術、製品又は製法を、適切な競争上の優位を保ちつつ、合理的に利用することができるスポンサーの権利と、本大学で行われた研究成果を広く一般に提供することによって得られる便益を最大限確保するという本大学の責任との間を調整することにある。本大学は、スポンサーが本契約書を締結する主たる理由の一つが、その保有する製品又は製法に関する市場優位性を、技術を創造し又は強化することを通じて、確保しようとするところにあることを認識している。同時に、スポンサーは、本大学が、社会一般の便益及び経済発展を最大化し、また大学院生と学部生に教育を行う態様で、本大学で行われた研究により生み出された知識と技術を利用する義務を負っていることを認識している。**スポンサー**

は、本大学の農学部は米国連邦農務省より法律に基づく資金を得ていること、また、米国連邦行政命令集第 37 巻 401.14 条 (37 CFR 401.14) を順守し、同条に定めるところにしたがい米国連邦政府のためにかかる知的財産権を確保しなければならないことを承知している。

又は

スポンサーは、本大学の農学部は米国連邦農務省より法律に基づく資金を得ていること、また、米国連邦行政命令集第 37 巻 401.14 条 (37 CFR 401.14) を順守しなければならないことを承知している。したがって、米国連邦政府には、各対象発明について「全世界で対象発明を実施し、又は米国のためもしくはこれに代わって実施させる非独占的、譲渡不能、取り消し不能で、ロイヤルティ払い込み済みのライセンス」が与えられるものとする。

9.2 本大学は、本契約書に基づき実施される本プロジェクトの最中に知的財産が発生した場合には、書面にて、速やかにスポンサーに開示する。かかる開示を行うにあたっては、スポンサーが当該技術の事業上の実用可能性を評価できるだけ十分詳細なかたちでスポンサーに提供されるものとし、また、スポンサーは、第 8 条の規定にしたがいこれを秘匿するものとする。スポンサーは、かかる開示を受けてから九十(90)日以内に、本大学に対し、以下に規定する手順にしたがって特許出願書を提出させる選択を行うか否かを、本大学に対して通知するものとする。

9.3 知的財産に関する権利及び権原すべては、以下のスポンサーに対するライセンス許諾条件にしたがうものとし、また本大学に帰属するものとする。本大学は、その技術移転機関 (technology transfer organization) を通じて、スポンサーに対し、知的財産に関するライセンスについて交渉する選択権を与えるものとする。かかるライセンスは、非独占的なものとするか、又は、スポンサーの選択に基づき (但し、本大学が自由に許諾することができる範囲で)、スポンサーの事業上関心をもつ分野で、独占的なものであるものとする。かかるライセンスの契約条件は、再使用許諾権及びロイヤルティの詳細を含め、本大学とスポンサーの間で誠実に交渉され、合意されるものとする。本選択権は、本契約書が終了するまで、又は特許出願書が提出されるまで、行使可能なものとする。スポンサーには、選択した場合には、90 日間、ライセンスのための交渉を行うことができるものとし、またかかる期間は、相互の合意により延長することができる。仮に、当事者が、上記の期間内に、相互に承諾可能なライセンス契約について合意に達することができなかった場合には、本大学は、知的財産に基づくライセンスにつき、一名又は複数名の第三者と誠実に交渉する権限を有するものとする。

9.4 本大学は、スポンサーと適切な協議を行った後は、本大学が選任する弁護士により、特許出願書を速やかに提出し、出願手続を続行するものとする。本大学は、出願 (複数件の場合がある) に関する事態の進行状況をスポンサーに常に知らせ、スポンサーが意見を述べるのに十分な時間が持てるよう、出願続行に関連して受け取った及び提出されたすべての書類の写しを、速やかにスポンサーに提供するものとする。スポンサーの意見は考慮されるものとする。スポンサーは、特許出願にかかる準備、提出及び追行に関連して本大学が負担した合理的なすべての諸経費を、本大学に払い戻すものとする。

9.5 米国特許の出願書の提出日から 9 ヶ月以内に、スポンサーは、本大学に対し、外国において出願書を提出すべき国の書面による一覧表を提供するものとする。スポンサーが、何れかの国において特許出願手続を続行するための財務的な支援を中止することを選択した場合にも、本大学は、本大学の費用負担で、自由に出願手続を継続することができる。かかる場合には、本大学は、かかる特許出願又は特許に関して、スポンサーに対してさらに義務を負わないものとする。

9.6 コンピュータソフトウェアを含む著作権取得可能な対象物に対する著作権で、本プロジェクトの結果生ずるものに対する権利は、本大学に帰属するが、スポンサーには、非営利目的の場合にはロイヤルティ無料で使用することのできるライセンスが与えられる。本大学は、スポンサーに対して、営利目的で開発の用に供することを希望するかかる資料について、本契約書の当事者がその後書面により合意する、合理的なロイヤルティを含め、合理的な条件で、ライセンスの許諾を受けることができる選択権を与えるものとする。

9.7 スポンサーは、本大学が、バイ・ドール法（Bayh-Dole Act）の規定を順守しなければならないことを理解している。本契約書に基づくライセンス権をスポンサーに譲渡するために米国連邦政府の承認が必要とされるとみなされる範囲で、スポンサーは、必要とされるあらゆる合理的な支援を提供するものとし、またこれに関連して本大学が負担するあらゆる外部委託費用を、本大学に払い戻す。

第 10 条 — 契約終了

10.1 何れの当事者も、他方当事者に対し、90 日前の書面による通知を行い次第、本契約書を終了することができる。

10.2 本契約書の何れかの当事者が、本契約書の条件につき重大な違反又は債務不履行をおかし、これについて書面による通知を受けてから 60 日以内に、かかる不履行又は違反を合理的に是正することを怠った場合には、違反をおかした当事者の相手方当事者は、その選択にしたがい、コモン・ロー上又は衡平法上援用できるその他一切の救済方法に加え、かかる旨の書面による契約終了通知を他方当事者に対して送付することにより、本契約書を終了することができる。

10.3 理由のいかんを問わず、何れかの当事者が本契約書を終了した場合にも、これは、本契約書の終了発効日前に生じた当事者の権利及び義務には影響を及ぼさないものとする。但し、スポンサーが、第 5 条に基づく支払を怠る契約違反をおかした場合に、スポンサーが、第 9 条に基づく権利を失うこととなる範囲では、この限りではない。本契約書の第 8 条に規定する権利及び義務は、本契約の終了にかかわらず、その後も存続するものとする。

第 11 条 — 独立事業者

11.1 本プロジェクトに実施にあたり、本大学は、独立事業者とみなされるものとし、また独立事業者たるべきものとする。

11.2 本契約書の当事者は、いかなる目的であるかを問わず、他方当事者の代理人として行為する権限もしくは代理権を与えられておらず、また、いかなる事項についても、他方当事者に代わり、契約を締結し、保証又は表明を行うことはできない。何れの当事者も、他方当事者の行為又は行態により義務を負うことはないものとする。

第 12 条 — 免責

何れの当事者も、当該当事者の過失行為又は不作為に起因する、人心損害、死亡を含む傷害及び財物損害のすべてのリスクを負担する。上記に規定のある場合を除き、スポンサーは、本契約書にしたがい実施された研究に、全部又は一部、由来する情報、資料又は製品をスポンサーが使用し、商品化し又は販売したことから生ずる、あらゆる請求から本大学を完全に免責し、本大学に損害を被らせないものとする。スポンサーは、本契約書に基づき実施された成果物が、第三者の知的財産権を侵害している旨の第三者の請求による損害を、本大学に被らせないものとする。本大学は、かかる請求が存在することを、現在、知っていない。

第 13 条 — 通知

本契約書に基づく通知、請求、連絡及び支払は、翌日配送急送便又は、郵便料金先払いで、かかる通知、請求書又は連絡を受け取るべき当事者に対し、以下の住所又は書面による通知にてその後指定されるその他の住所に宛て、書留郵便もしくは配達証明付き郵便により行われた場合には、適式に行われたものとみなされるものとする。

スポンサー宛の場合：

氏名/役職

電話：_____

住所	_____	ファックス： _____
住所	_____	電子メール： _____
市/州/郵便番号	_____	

本大学宛の場合：	Robert Killoren Associate Vice President for Research Office of Sponsored Programs The Pennsylvania State University 110 Technology Center The Pennsylvania State University	電話： 814-865-3396 ファックス： 814-865-3377 電子メール： osp@psu.edu
支払に関する場合：	Research Accounting The Pennsylvania State University 227 Beaver Avenue, Suite 401 State College, PA 16801-4819	電話： 814-865-7525 ファックス： 814-865-3910 電子メール： res-acct@psu.edu

技術的問題については：		
担当者	_____	電話： _____
役職	_____	ファックス： _____
キャンパス内住所	_____	電子メール： _____
	The Pennsylvania State University	
市/州/郵便番号	_____	

本契約書にしたがい行われる通知は、通知が受領された日に発効するものとする。

第 14 条 — 準拠法

本契約書は、ペンシルベニア州法に準拠し、同法にしたがい解釈されるものとする。

第 15 条 — 紛争解決

本契約書に基づき、起因して又は関連して生ずる一切の請求、紛争又は争訟にして、本契約書の当事者が 60 日以内に解決できないものは、誠実に調停に応ずるものとする。かかる紛争の存在を主張しようとする当事者は、かかる請求、紛争又は争訟について、かかる紛争の内容を合理的に詳細に説明する書面によって、速やかに他方当事者に通知するものとする。受領者がかかる紛争通知を受け取ってから 5 営業日以内に、各当事者は、かかる当事者を代表して義務を負担する権限を有する代表者を、自らのために選任し、さらに、かかる代表者の氏名及び役職を書面にて他方当事者に伝えておくものとする。かかる紛争通知の日から 10 営業日までに、紛争の存在を通告された当事者は、ペンシルベニア州の調停専門の弁護士事務所を選任するものとし、かかる代表者は、かかる調停専門の弁護士事務所と、1 日を超えない、また適切な場合にはこれより短い時間の、調停期日の日程を定めるものとする。当事者は、誠実に調停に応じ、その費用を等分して負担するものとする。当事者の代表者が、かかる調停期日から 15 営業日以内に紛争を解決できなかった場合には、当事者は、かかる目的で本大学及びスポンサーの各々が、ここに、取消不能のかたちでその裁判管轄に同意し、服するところの、ペンシルベニア州センターカウンティ第一審州裁判所 (Courts of the Common Pleas of Centre County of Pennsylvania) 又はペンシルベニア州中部地区米国連邦地方裁判所の何れかにおいて、かかる紛争を解決するため、法的に援用可能なその他一切の救済方法の実現を求めて、手続を進行できる権利を有するものとする。

前記事項にかかわらず、本条のいかなる規定も、本契約書に基づき存在するいかなる権利を放棄するものでも、またいかなる義務の適時の履行を求める権利を放棄するものとも解釈されてはならないものとする。

第 16 条 — 通則

16.1 譲渡禁止 — 本契約書に基づく当事者の権利及び義務は、他方当事者に書面による承認を得ることなく、これを譲渡できないものとする。

16.2 可分性 — 本契約書の何れかの規定が、強制実現不能又は無効であると判示された場合にも、残余の規定は、その条件にしたがい強制実現可能であるものとする。

16.3 完全なる合意 — 本契約書には、本契約書の主題に関する当事者間の完全な、唯一の合意が規定されており、本契約書の主題についての当事者間の以前のすべての交渉、合意、約束及び文書は無効となり又は取り消される。仮に、本契約書の履行にあたり、購入発注書又はその他の契約文書を発行することが必要となる場合にも、かかる文書のすべての条件は、ここにすべて無視される。本契約書は、本契約書の当事者の各々の適式に授権された代表者が署名した書面による証書による場合を除き、いかなる態様によっても改定することはできない。

16.4 輸出管理規制 — スポンサーは、適用のあるアメリカ合衆国のすべての輸出管理規制を順守するものとするに同意する。スポンサーは、スポンサーがかかる規制を順守するにあたる必要となる、かかる規制に関するすべての情報を取得する責任を負うものとする。

上記の証として、本契約書の当事者は、本書二通を、頭書の日に締結せしめた。

本大学の権限のある役員

スポンサーの権限のある役員

氏名： _____
役職： _____
日付： _____

氏名： _____
役職： _____
日付： _____

Approved by ACOR Executive Committee - 11/01/00
03/03/04
Approved by Legal Counsel 03/26/04

Last Updated

《資料 3》

The policy is based upon the following principles relating faculty, staff and students to the university.

Intellectual property is created by individuals, or by groups of individuals, who are entitled to choose the course of disclosure; academic freedom of individuals is a higher priority than possible financial rewards.

There exists a historical tradition allowing authors to retain ownership of intellectual property rights from textbooks and works of art.

The university is the support of the whole campus community, and is thereby entitled to share in financial rewards.

There should be incentives for all parties to pursue financial rewards together, consistent with the expressed goals of the policy. The distribution of these rewards should reflect, insofar as possible, the creative contributions of the creator, and the resources contributed by and risks assumed by both the creator and the university in developing intellectual property.

Since it is frequently difficult to meaningfully assess risks, resources and potential rewards, negotiated agreements are to be encouraged whenever possible.

2. Definitions

Certain terms are used in this document with specific meanings, as defined in this section. These definitions do not necessarily conform to customary usage. Intellectual Property includes any patentable invention, any copyrightable subject matter, or trade secret. It also includes works of art, and inventions or creations that might normally be developed on a proprietary basis. University means Carnegie Mellon. Student means any full-time or part-time graduate or undergraduate student, regardless of whether the student receives financial aid from the university or from outside sources. It is the responsibility of students who are also employees of other outside entities to resolve any conflicts between this policy and provisions of agreements with their employers prior to beginning any undertaking at the university that will involve the development of intellectual property.

Faculty means members of the university's Faculty Organization as defined in the Faculty Handbook, plus instructors and special faculty appointments (even in the first year), and part-time faculty.

Staff means any employee of the university other than students and faculty as defined above. If a student is also a part-time university employee, he is considered as staff with regard to intellectual property developed as a result of his employment, and as a student with regard to other intellectual property. A full-time non-faculty employee who is also taking one or more courses is considered to be staff. Visitors to the university who make substantial use of university resources are considered as staff with respect to any intellectual property arising from such use. (The distinction between faculty and staff

does not affect intellectual property rights except for representation on the Intellectual Property Adjudication Committee [see Section 5].)

Creator means any person or persons who create an item of intellectual property.

Net proceeds to the university means all proceeds received by the university on intellectual property that it assigns, sells or licenses, minus any application, litigation, interference, or marketing costs directly attributable to the intellectual property being licensed. Deducted costs shall be reasonable and fair, and shall be properly disclosed; the sources and amounts of compensation shall also be properly disclosed.

Net proceeds to the creator means all proceeds received by the creator from intellectual property owned by him that he sells, assigns or licenses, less the costs of application, legal protection, or litigation, interference, travel and other marketing costs directly attributable to the intellectual property being exploited. Such net proceeds do not include compensation legitimately received by the creator for consulting services or interest or other return on invested labor or capital. Deducted costs shall be reasonable and fair, and shall be properly disclosed; the sources and amounts of compensation shall also be properly disclosed. Substantial use of university facilities means extensive unreimbursed use of major university laboratory, studio or computational facilities, or human resources. The use of these facilities must be important to the creation of the intellectual property; merely incidental use of a facility does not constitute substantial use, nor does extensive use of a facility commonly available to all faculty or professional staff (such as libraries and offices), nor does extensive use of a specialized facility for routine tasks. Use will be considered "extensive" and facilities will be considered "major" if similar use of similar facilities would cost the creator more than \$5000 (five thousand dollars) in constant 1984 dollars if purchased or leased in the public market. Creators wishing to directly reimburse the university for the use of its facilities must make arrangements to do so before the level of facilities usage for a particular intellectual property becomes substantial. (This provision is not intended to override any other department or university policy concerning reimbursement for facilities usage.)

In general:

In any given year the equivalent figure for a particular amount of money in constant 1984 dollars will be obtained by multiplying that amount of money by the ratio of the most recent quarterly Disposable Personal Income Deflator divided by the average monthly Disposable Personal Income Deflator for the year 1984.

As used in this policy, the masculine gender includes the feminine gender, singular or plural, wherever appropriate.

3. Policy Provisions

This section states the policies concerning ownership of intellectual property created at the university. In order of precedence, ownership of intellectual property shall be as follows:

3-1. Externally Sponsored Work

Ownership Provisions: Intellectual property created as a result of work conducted under an agreement between an external sponsor and the university that specifies the ownership of such intellectual property shall be owned as specified in said agreement. If the university declares itself to be a sponsor, but does not declare itself to be the owner of the intellectual property, ownership shall be determined in accordance with 3-6-4 below. **Procedural Provisions:** It is the responsibility of the Office of Sponsored Research of the university to inform each person whose intellectual property rights are limited by an externally sponsored contract of the intellectual property provisions of that contract in advance of the beginning of work thereon. Such notice is to be in writing and the university may require written acknowledgment of such provisions by any person working on externally sponsored projects. A summary of external sponsorship agreements limiting the intellectual property rights of potential creators will be maintained by the Office of Sponsored Research and will be available to the general university community. If the university fails to notify a creator, effectively and in advance, of limitations imposed on his intellectual property rights by external sponsorship agreements, the creator is entitled to receive from the university 50% (fifty percent) of the net proceeds to the university resulting from his intellectual property.

3-2. Internally Sponsored Work

Ownership Provisions: When the university provides funds or facilities for a particular project to the extent of substantial use, it may also choose to designate itself as sponsor of that work. The university may declare itself the owner of intellectual property resulting from said work. In such cases the university must specify in advance the disposition of any intellectual property rights arising from the project. If the university declares itself to be a sponsor, but does not declare itself the owner of the intellectual property, ownership shall be determined in accordance with 3-6-4 below. **Procedural Provisions:** It is the responsibility of the Office of Sponsored Research of the university to inform each person whose intellectual property rights are limited by internally sponsored work of the intellectual property ownership rights specified by the university as to that work in advance of the beginning of work thereon. Such notice is to be in writing and the university may require written acknowledgment of such provisions by any person working on internally sponsored projects. A summary of work for which university sponsorship limits the intellectual property rights of potential creators will be maintained by the Office of Sponsored Research and will be available to the general university community.

If the university fails to notify a creator, effectively and in advance, of limitations imposed on his intellectual property rights by internal university sponsorship, the creator is entitled to receive from the university 50% (fifty percent) of the net proceeds to the university resulting from his intellectual property.

3-3. Individual Agreements

Ownership Provisions: Intellectual property which is the subject of a specific agreement between the university and the creator(s) thereof shall be owned as provided in said

agreement. Such agreements by the university and the faculty are encouraged. Procedural Provisions: Except where limited by external sponsorship agreements, creators and the university may negotiate individual agreements to govern ownership of intellectual property regardless of the applicability of any other provision hereof.

3-4. Intellectual Property Created Within Scope of Employment

Ownership Provisions: Intellectual property created by university employees who were employed specifically to produce a particular intellectual property shall be owned by the university if said intellectual property was created within the normal scope of their employment. Faculty are presumed not to be hired to produce a particular intellectual property. On the other hand, computer programs written on the job by staff computer programmers would fall under this provision.

3-5. Public Dedication

Ownership Provisions: Except when limited by subparts 3-1, 3-2, 3-3 or 3-4 above, the creator of any intellectual property may choose to place his or her creation in the public domain. In such cases both the creator and the university waive all ownership rights to said property. Procedural Provisions: Creators wishing to place their intellectual property in the public domain are responsible for ascertaining that the right to public dedication of that intellectual property is not limited by any external agreement, university sponsorship arrangement or terms of employment as described in Provisions 3-1, 3-2 or 3-3. The university provost will provide such a determination in writing upon request by the creator. It is also the creator's responsibility to ensure that disclosure does not include valuable intellectual property owned by others. (This provision does not release the university from its general obligation to notify creators of limitations to intellectual property rights specified in Provisions 3-1 and 3-2.

To facilitate the actual transfer of knowledge of the intellectual property to the public at large, the creator shall provide the university with a complete description and documentation of the property placed in the public domain, specifically including a copy of the property in the case of printed material, and complete machine-readable source code in the case of software. All such material provided to the university will be placed in the University Library and made available to the public at large. The university will take appropriate action on a regular basis to publicize summary descriptions of intellectual property recently placed in the public domain. The university will also provide any member of the general public copies of such material on a cost-recovery basis.

The provisions of this section do not apply to the normal scholarly or creative publication processes unless the creator intends to waive all proprietary rights to the publication.

3-6. In General

Unless governed by subparts 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 or 3-5 above, ownership of intellectual property created at the university shall be determined as follows: 3-6-1. Traditional

Rights Retained

Ownership Provisions: In keeping with academic traditions at the university, the creator retains all rights to the following types of intellectual property, without limitation: books (including textbooks), educational courseware, articles, non-fiction, novels, poems, musical works, dramatic works including any accompanying music, pantomimes and choreographic works, pictorial, graphic and sculptural works, motion pictures and other similar audio-visual works, and sound recordings, regardless of the level of use of university facilities. This provision does not include computer software (other than educational courseware) or data bases.

Procedural Provisions: The types of intellectual property listed in the preceding paragraph share the attribute that they display information or visual or auditory appearances which are fully revealed to the purchaser or consumer. Thus, for example, source code listings would also be considered within this category. On the other hand, most computer software and data bases do not share this attribute; they are characterized by their capacity to perform tasks. Because of their utilitarian nature, ownership rights with respect thereto are governed by 3-6-3 or 3-6-4. Educational courseware is included in this provision in all cases because of its role in furthering the primary educational mission of the university.

This provision applies regardless of any university sponsorship of the work, and it may be modified only by a specific prior agreement between the creator and the university. The use of university-owned computers and other facilities in the preparation of books and similar works does not alter this provision, though other university policies may limit such use or require reimbursement to the university. Similarly, the use of externally sponsored resources does not alter this provision, unless the creator is effectively notified in advance of such limitations to his rights in accordance with 3-1.

3-6-2. No Substantial Use of University Facilities

Ownership Provisions: The creator owns all intellectual property created without substantial use of university facilities, including intellectual property rights in computer software and data bases.

3-6-3. Substantial Use of University Facilities - No External or Internal Sponsorship

Ownership of intellectual property created with substantial use of university facilities, but not directly arising from externally sponsored work, or from work for which the university has declared itself as sponsor, shall be determined as set forth hereinafter depending on whether the creator or the university develops said property.

3-6-3-1. Development by Creator

Ownership Provisions: The creator originally owns intellectual property created with substantial use of university facilities but no external or internal sponsorship, and retains said ownership by commercial development of said property subject to the following: (i) the university shall receive 15% (fifteen percent) of the net proceeds to the creator

above \$25,000 (twenty-five thousand dollars) in constant 1984 dollars from all sources (in the case of patents and copyrights, this provision shall be limited to the life of the patent or copyright), and (ii) the university shall receive a perpetual, non-exclusive, non-transferrable, royalty free license to use said intellectual property. In the case of software, this license includes access by specified university personnel to the source listings, and the university shall require each person to whom a disclosure is made to execute in advance a binding confidentiality agreement in favor of and enforceable by the creator. If the intellectual property is created solely by a student or students, the creator is exempt from the obligation to pay to the university a fraction of his net proceeds, but not from the provision of this paragraph for a non-exclusive license to the university.

Procedural Provisions: If the creator develops an intellectual property that is covered by this provision, he must make full and fair disclosure to the university of all such sources of compensation relating to that intellectual property.

3-6-3-2. Development by the University

Ownership Provisions: When intellectual property is created with substantial use of university facilities, but not directly arising from sponsored research, the creator will originally retain the rights to the property, provided that he desires to commercially develop the property himself or to make it available to the public. If, however, the creator elects not to commercially develop same or fails to show diligence in pursuing such development, then the ownership rights to that property may be acquired by the university. Intellectual property acquired by the university in this fashion will be treated as in 3-6-4-1 below. **Procedural Provisions:** At the time the intellectual property is disclosed to the university's provost as required under Section 4-1, or at any time thereafter, the university may request that the creator decide whether he will develop the intellectual property or will grant the rights to the university, and execute documents to pass on the title. Such a decision must be made within one year of the request or the creator will automatically lose his rights in favor of the university.

3-6-4. Substantial Use of University Facilities - External or Internal Sponsorship

Ownership of intellectual property created with substantial use of university facilities and directly arising from work sponsored under an agreement between an external sponsor and the university, or from work for which the university has declared itself a sponsor, but for which neither the external sponsor nor the university have specified the ownership of resulting intellectual property shall be determined as set forth hereinafter depending on whether the creator or the university develops said property.

3-6-4-1. Development by University

Ownership Provisions: The university originally owns intellectual property created with substantial use of university facilities provided by an external agreement or internal university sponsorship and retains said ownership by commercial development of said property, subject to the following: in all cases, the creator shall receive 50% (fifty percent) of the net proceeds to the university.

Procedural Provisions: When an intellectual property is created with substantial use of university resources provided by an external research contract or a specific university sponsorship agreement, and when that contract or agreement either does not specify the disposition of the intellectual property rights arising from that sponsorship, or it permits the university and/or creator to retain or acquire such intellectual property rights, the university will originally retain the rights to such intellectual property.

3-6-4-2. Development by Creator

Ownership Provisions: When intellectual property is created with substantial use of university facilities provided by external or internal sponsorship, the university will originally retain the rights to the property, provided that it desires to commercially develop the property or to make it available to the public. If, however, the university elects not to commercially develop same or fails to show diligence in such development, the ownership rights to that property may be acquired by the creator. Intellectual property acquired by the creator in this fashion will be treated as in 3-6-3-1 above. This assignment of rights to the creator may be prohibited by the terms of an external sponsorship agreement with the university or by an internal university sponsorship declaration, but in such cases the creator must be notified in advance, as in Provisions 3-1 and 3-2.

Procedural Provisions: At the time the intellectual property is disclosed to the university's provost as required by Section 4-1, or at any time thereafter, the creator may request that the university decide whether it will commercially develop the intellectual property or execute an assignment of the intellectual property rights to the creator. Such a decision must be made within 120 (one hundred twenty) days of the request or the university automatically waives its rights in favor of the creator, and it must execute an assignment of these rights to the creator.

3-6-5. Consulting Agreements

Ownership Provisions: Work done by individuals as consultants to outside firms is presumed not to involve unreimbursed substantial use of university facilities, and the rights to intellectual property created under consulting agreements are retained by the outside firms or the individual as specified by the terms of the consulting agreement and the terms of Provision 3-6-2 above. Procedural Provisions: Under university policy consulting work must not make substantial unreimbursed use of university facilities except by explicit prior agreement. Any member of the university community who is engaged in consulting work or in business is responsible for ensuring that provisions in his agreements are not in conflict with this policy of the university or with the university's commitments. The university's Innovation Transfer Office will, upon request, provide assistance in this respect. The university's rights and the individual's obligations to the university are in no way abrogated or limited by the terms of such agreements. Each creator of intellectual property should make his obligations to the university clear to those with whom he makes such agreements and should ensure that they are provided with a current statement of the university's intellectual property policy. Appropriate sample contract wording to cover various possible external consulting

arrangements shall be available from the university provost.

4. General Procedures

4-1.

The creator of any intellectual property that is or might be owned by the university under this policy is required to make reasonably prompt written disclosure of the work to the university's provost, and to execute any document deemed necessary to perfect legal rights in the university and enable the university to file patent applications and applications for copyright registration when appropriate. This disclosure to the provost should be made at the time when legal protection for the creation is contemplated, and it must be made before the intellectual property is sold, used for profit, or disclosed to the public. Whenever legal protection for intellectual property is anticipated all persons engaged in such creative activity are encouraged to keep regular notebooks and records.

4-2.

Whenever the university undertakes commercial development it shall do so, if possible, in a fashion that provides for the widest possible dissemination, avoiding suppression of inventions from which the public might otherwise benefit, providing for non-exclusive licensing at reasonable royalties, and giving consideration to more favorable or royalty-free licensing to non-profit charitable institutions, minority businesses or enterprises in developing countries.

4-3.

The university's share of any proceeds under this policy will be used to reimburse the university for its expenses for commercial development of intellectual property. Any additional return to the university will be used to further the academic purposes of all the disciplines of the entire university.

5. Resolution of Disputes

This policy constitutes an understanding which is binding on the university and on the faculty, staff, and students upon whom it is effective according to the terms of Section 6 below, as a condition for participating in research programs at the university or for the use of university funds or facilities. Any question of interpretation or claim arising out of or relating to this policy, or dispute as to ownership rights of intellectual property under this policy, will be settled by the following procedure:

The issue must first be submitted to the university's Intellectual Property Adjudication Committee in the form of a letter setting forth the grievance or issue to be resolved. The committee will review the matter and then advise the parties of its decision within 60 days of submission of the letter. If any of the parties to the dispute is not satisfied with the committee's decision, the party may seek binding arbitration in Pittsburgh, Pennsylvania and in accordance with the Rules of the American Arbitration Association then in effect. Judgment upon the award rendered by the arbitrator(s) may

be entered in any court having jurisdiction thereof. The arbitrator(s) will give some weight to the decision of the Intellectual Property Adjudication Committee in reaching a decision. The losing party of the arbitration hearing will pay for all costs of the arbitration unless the arbitrator(s) specifies otherwise.

The Intellectual Property Adjudication Committee will consist of a chair who is a member of the tenured faculty, four other members of the faculty, and four other members representing, respectively, the university administration, the technical staff, and the graduate and undergraduate student bodies. Initially, half of the members of the committee (including the chair) will be appointed for two-year terms of office, and the remaining half will be appointed for a one-year term. After one year new members of the committee will be appointed for two-year terms of office. The chair will be appointed by the chair of the Faculty Senate, with the advice and consent of the Faculty Senate Executive Committee, and the remaining eight members of the committee will be appointed by the president of the university or his designee. At all times at least one of the faculty members will have had significant practical experience with intellectual property development and exploitation. The faculty members appointed by the president of the university will be selected from a list of nominees prepared by the Faculty Senate or its designated committee and nominees with experience in intellectual property development will be identified as such by the Faculty Senate. The staff representative will be selected from a list of nominees prepared by Staff Council, and the administration representative will be named directly by the president of the university or his designee. The graduate student representative will be selected from a list of nominees prepared by the Graduate Student Organization. The undergraduate representative will be chosen from a list of nominees prepared by the Student Senate. The committee will use the guidelines set forth in this policy to decide upon a fair resolution of any dispute.

If possible, the committee will also provide on request informal advisory opinions to creators and the university indicating how it is likely to interpret the provisions of this policy as it applies to special cases.

6. Effective Date of Policy

This policy will become effective August 27, 1985. Once effective this policy will be binding on new faculty, administration, and staff when hired, and on graduate and undergraduate students when admitted. Current faculty and staff will also become bound by this policy when they sign new employment contracts as the result of the renewal of limited-term appointments or promotion. Other university personnel, including tenured faculty, and current staff and students may choose to become bound by this policy for future and pending intellectual property by voluntary written consent. Unless the creator and the university agree to a different arrangement, intellectual property that is already partially developed at the time this policy becomes effective will be treated according to the provisions of the patent policy by which the creator is currently bound. Similarly, members of the university working under contracts signed before the effective date of this policy who do not choose to accept this policy will remain bound by the patent policies that already apply to them. With respect to intellectual property developed during the course of employment at the university, this

policy shall continue to be binding on any person whose relationship with the university becomes terminated. The university should take all administrative steps necessary to ensure that employees and students sign, upon initial employment, registration or at other appropriate times, forms that indicate their acceptance of this policy.

7. Amendments of the Policy

Amendments of this policy may be proposed by the Faculty Senate, Staff Council or university administration. Proposed amendments must be approved by a two-thirds majority of votes in the Faculty Senate and subsequently approved by a simple majority of votes cast in a referendum administered by the Faculty Senate that is open to all members of the faculty as defined by this policy and to the exempt staff, provided that this majority constitutes at least 25% (twenty-five percent) of those eligible to vote. This referendum must be preceded by an opportunity for public discussion open to all interested faculty, administration, staff and students. Amendments that are supported by the faculty and staff must then be approved by the president of the university and adopted by the university trustees. Once adopted, amendments will become binding on new faculty, administration, and staff when hired, on existing faculty and staff when they sign new employment contracts, and on graduate and undergraduate students when admitted. Other university personnel, including tenured faculty, and current staff and students may choose to become bound by this policy for future and pending intellectual property by voluntary written consent. Intellectual property that is already developed or under development at the time that an amendment to the policy is ratified will not be bound by the terms of the amendment without the voluntary written consent of both the creator and the university.

Footnote:

1. This document presumes the existence of a university office to facilitate technology transfer. Such an office would serve as a clearinghouse for contacts with outside partners, would perform patent and copyright tasks, and would develop an effective marketing capability.

[Policies Home Page]

知的財産権管理方針

1. 目的

本方針は、以下の目標を考慮して策定される。

- 本学の教授陣、職員及び学生による新知識の創生を促進するような高等教育機関としての環境を生み出すこと。
- 有益な発明と著作物の社会への還元を大規模に促進すること。
- 開発者と大学に適切な財政的な報酬を与え、また開発者に事務管理上の支援を与えることにより、知的財産の開発と普及に対するモチベーションを高めること。
- 知的財産の開発から得られる財政的な見返りによって、本学の使命に反するようなかたちで、本学の意思決定及び運営を歪められることのないよう確保すること。

本方針は、本学が社会に対する関係で設けている以下の原則にもとづく。

- 本学の使命は、知識を創生し普及することにある。
- 本学内で創生される知的財産権については、これを普及する義務がある。技術移転をよりよく達成しようとするれば、インターフェースが必要となるが、本学は、このような役割を果たす仕組みを提供できる。[1]

本方針は、本学教授陣、本学職員及び本学学生に対する関係で設けている以下の原則にもとづく。

- 知的財産権は、個々人又は個人のグループが開発するものであるが、これら個々人等には、いかに開示するかという道筋を選択する権限が与えられるべきである。つまり、個々人の学問上の自由は、財政的な報酬を得られる可能性より優先されるべきである。
- 教科書や学術的な著作物については、著作者に権利や知的財産権の保有を許すという歴史的な伝統がある。
- 本学は、大学キャンパス全体で活動するコミュニティーを支える役割を担っていることから、本学には、財政的な報酬の分配に与る権利がある。
- すべての当事者に、本方針に表明された目標に背馳しない範囲で、財政的な報酬を共に求めるインセンティブを与えられるべきである。これらの報酬を分配するにあたっては、可能な限り、開発者の創造的な貢献、並びにかかる知的財産権を開発するにあたり開発者と本学の両方が提供した資源と、両者が引き受けたリスクが反映されるべきである。
- リスク、資源及び妥当な報酬を、有意なかたちで評価することがしばしば困難であることから、可能な限り、当事者間の交渉による合意を達成することが推奨される。

2. 定義

本書において用いられる特定の用語、本項で定義するとおりの特別な意味で用いられている。これらの定義は、必ずしも慣行的な用法と一致していない。

「知的財産」又は「知的財産権」とは、特許権の取得可能な発明、著作権の保護を受ける主題又は営業秘密を含む。これには、また、学術的著作物、又は専有する権利が認められ

ることを前提として、通常、開発される発明又は開発物も含まれる。

「本学」とは、カーネギー・メロン大学を意味する。

「本学学生」とは、全学期を通じて所属すると又は特定の学期だけ所属するとを問わず、本学大学院生又は本学学部学生を意味し、当該学生が資金的な援助を本学から受けていると又は学外から受けているとを問わないものとする。本学学生が、学外の機関の従業員でもある場合には、知的財産の開発に関わる作業を本学で開始する前に、本方針と、かかる雇用主との契約の規定との間の抵触を解消しておく責任を負うものとする。

「本学教員」とは、本学教員便覧に定義される本学の教授会の構成員並びに講師及び特任教授（その初年度でも可）及び臨時教員を意味する。

「本学職員」とは、上に定義する本学学生及び本学教員以外の、本学の一般職員を意味する。本学学生がまた、臨時の一般職員でもある場合には、かかる学生は、その業務の成果として開発された知的財産に関してのみ本学職員とみなされるものとし、その他の知的財産に関しては本学学生とみなされるものとする。常勤の、本学教員以外の一般職員は本学職員であるものとみなされる。本学の客員教員であって、本学の施設等を非経常的なかたちで使用するものは、かかる使用から得られた知的財産に関しては、本学職員とみなされるものとする（本学教員と本学職員との違いは、知的財産権面では影響がなく、知的財産権紛争裁定委員会に利益代表者を選出する点に差があるのみである〔第5節、参照〕）。

「開発者」とは、知的財産を開発する何れかの人（複数の場合もある）を意味する。

「本学純受取金」とは、本学が知的財産権を譲渡、売却し又は使用許諾した場合に、その知的財産権より本学が受け取る総収益から、使用許諾された知的財産権に直接に帰属するところの、出願、訴訟、抵触審査又はマーケティング費用を控除した金額を意味する。控除される費用は、合理的かつ公正でなければならないものとし、適正に開示されるものとする。報酬の出所及び金額もまた、適正に開示するものとする。

「開発者純受取金」とは、開発者がその保有する知的財産権を譲渡、売却し又は使用許諾した場合に、その知的財産権より受け取る総収入から、利用に供された知的財産権に直接に帰属するところの、出願、訴訟、抵触審査、旅費及びその他のマーケティング費用を控除した金額を意味する。かかる開発者純受取金には、コンサルティング業務を行って開発研究者が合法的に受け取って報酬、又は労力もしくは資本を投資した結果得られた利益もしくはその他の見返りは含まれないものとする。控除される費用は、合理的かつ公正でなければならないものとし、適正に開示されるものとする。報酬の出所及び金額もまた、適正に開示するものとする。

「本学施設の経常限度超過使用」とは、本学の重要な実験施設、研究室もしくはコンピュータ施設又は人的資源を、費用を負担せず、過度に使用することを意味する。これの施設の使用が、知的財産の開発にとって重要でなければならない。施設の単なる偶発的な使用は、経常限度超過使用とはならず、仮に、すべての本学教員又は専門職員が広く使用することのできる施設（図書館及び事務室等）を繰り返し使用しても、また単純反復作業のための特別な施設を繰り返し使用した場合にも、経常限度超過使用とはならないものとする。使用が「超過使用」とみなされ、また施設が「重要」とみなされるのは、同様

な施設を同様に使用した場合に、1984 年度のドル価値を基準として、一般市場でこれらサービスを購入し又は賃借したとしたら\$5000（五千ドル）以上の費用を開発者が負担しなければならなかった場合を意味する。施設の使用の対価として、開発者が、本学に対して直接に費用を支払うことを望む場合には、特定の知的財産権に関する施設の利用水準が超過使用となる前に、そのような取り決めを結んでおかなければならない（本規定は、施設を利用する場合の費用の支払に関し、学部又は本学が定める他の方針を改廃することを意図するものではない）。

全般的注意：

1984 年度のドル価値を基準として所定の年における特定の金額の同等額は、もっとも最近の四半期個人可分所得デフレーターを 1984 年度の月次平均個人可分所得デフレーターで除して得られる商を当該金額に乗じて得られる。

本方針で使用する場合、適宜、男性詞は女性詞を含み、また単数形又は複数形を含む。

3. 本方針の実体規定

本節は、本学で開発された知的財産の帰属に関する方針を定めるものである。優先権の高い順に、知的財産権の権利の帰属者は以下のとおりに定められる。

3-1. 研究活動が学外から助成によるものである場合

権利帰属規定： 知的財産が、学外の研究助成者と本学との間の契約にもとづき実施された研究活動の成果として開発されたものであって、かかる契約において、かかる知的財産の帰属のありかたが定められている場合には、権利の帰属は、かかる契約の定めにしたがい決定されるものとする。仮に、本学が、自らを研究助成者として宣言しているものの、当該知的財産が自らに帰属するものと宣言していない場合には、権利帰属のありかたは、下記第 3-6-4 項の規定にしたがって決定されるものとする。

手続規定： 知的財産に関する研究活動を開始する前に、学外から研究助成による契約が存在するため、かかる契約の規定によって知的財産についての権利を取得するにあたり制限を受ける人が出る場合には、それら各人に、かかる契約中の知的財産権に関する規定について、事前に通知しておくことは、本学の受託研究事務局の責任とする。かかる通知は、書面によって行われるものとし、本学は、学外からの助成を受けたプロジェクトに参加するすべての人に、かかる規定についての書面による承認を求めることができる。開発者となる可能性のある人が知的財産権を取得するのを制限される可能性のある、学外から研究助成による契約がある場合には、その要約を、受託研究事務局において保管し、本学の関係者一般の閲覧に供するものとする。

本学が、開発者に対して、学外からの研究助成による契約により、開発者が知的財産権を取得するにつき制限が課せられることを、有効かつ事前に知らせることを怠った場合には、かかる開発者は、その知的財産権の成果としての本学純受取金の五十パーセント(50%)相当を、本学から受け取る権限を有する。

3-2. 研究活動が学内からの助成によるものである場合

権利帰属規定： 本学が、特定のプロジェクトのために資金又は施設を提供する場合において、それが経常限度超過使用となる範囲では、本学は、自らにかかる研究活動の助成者として指定することができる。本学は、かかる研究活動の成果として生ずる知的財産についての権利を自らが取得する旨宣言することができる。かかる場合には、本学は、当該プロジェクトから生ずる知的財産権の処分の仕方を、事前に定めておかなければならない。仮に、本学が、自らを研究助成者として宣言しているものの、当該知的財産が自らに帰属するものと宣言していない場合には、権利帰属のありかたは、下記第 3-6-4 項の規定にしたがって決定されるものとする。

手続規定： 知的財産に関する研究活動を開始する前に、本学が助成する研究活動であるため、知的財産についての権利を取得するにあたり制限を受ける人が出る場合には、それら各人に、かかる研究活動について本学が知的財産権の帰属につき定めている内容を、事前に通知しておくことは、本学の受託研究事務局の責任とする。かかる通知は、書面によって行われるものとし、本学は、本学が助成するプロジェクトに参加するすべての人に、かかる規定についての書面による承認を求めることができる。開発者となる可能性のある人が知的財産権を取得するのを制限される可能性のある、本学が助成する研究作業については、その要約を、受託研究事務局において保管し、本学の関係者一般の閲覧に供するものとする。

本学が、開発者に対して、本学による助成により、開発者が知的財産権を取得するにつき制限が課せられることを、有効かつ事前に知らせることを怠った場合には、かかる開発者は、その知的財産権の成果としての本学純受取金の五十パーセント(50%)相当を、本学から受け取る権限を有する。

3-3. 個別的な契約のある場合

権利帰属規定： 知的財産権の権利の所属につき、本学とその開発者との間に個別的な契約のある場合には、その対象である知的財産の権利の帰属はかかる契約に定められるとおりとする。かかる契約を、本学及び本学教員との間で締結することを奨励する。

手続規定： 学外からの助成契約により制限のある場合を除き、開発者と本学とは、本方針中のその他の規定の適用可能性を顧慮することなく、知的財産権の帰属について規定する個別的な契約について交渉することができる。

3-4. 職務上開発された知的財産

権利帰属規定： とくにその知的財産を制作するために雇用されていた本学の一般職員が知的財産を開発した場合において、その開発行為が職務の通常範囲内で行われたものであるときは、本学が当該知的財産についての権利を取得するものとする。本学教員は、特定の知的財産権を制作するため雇用されているものではないと推定される。他方、本学職員であるコンピュータプログラマーがコンピュータプログラムを作成した場合には、本項の適用があるものとする。

3-5. 権利の一般公開

権利帰属規定： 上記第 3-1 項、3-2 項、3-3 項又は 3-4 項の規定により制限を受ける場合を除き、知的財産の開発者は、その開発物に関する権利を一般に公開することができる。かかる場合には、開発者と本学ともに、当該知的財産に関するすべての財産権を放棄する。

手続規定： その知的財産権を一般に公開することを開発者が望む場合には、一般に公開しようとするかかる知的財産権について、学外との契約、本学の研究助成上の取り決め又は第 3-1 項、3-21 項又は 3-3 項所定の雇用条件による制限がないことを確認する責任を負う。開発者からの要請がある場合には、本学学長 (provost) が、書面にてその有無について判断を下す。公開物に、第三者が保有する貴重な知的財産権が含まれていないよう確保することもまた、開発者の責任とする（本規定は、第 3-1 項及び 3-2 項に規定する知的財産権の制限について開発者にこれを通知する一般的な義務から、本学を免責するものではない）。

当該知的財産に関する知識が、公衆一般に効果的に移転されるよう促進するため、開発者は、一般に権利を公開しようとする財産についての完全なる説明と関連書類を、本学に提出するものとする。具体的には、印刷物の場合には当該知的財産となる印刷物の写し、ソフトウェアの場合には完全な機械言語によるソースコードを含めるものとする。本学に提出されるかかるすべての資料は、本学の本部図書館において保管し、公衆一般の閲覧に供される。本学は、新しく権利が一般に公開された知的財産についての要約説明を定期的に公表するため、適切な措置を講ずる。本学は、実費で、かかる資料の写しをまた一般の人の用に供する。

本節の規定は、通常の学術出版物的又は創作物の出版プロセスには適用されないが、開発者が、当該出版物に対するすべての権利を放棄する意図を有している場合はこの限りではない。

3-6. 通則

上記第 3-1 項、3-2 項、3-3 項、3-4 項又は 3-5 項の適用のある場合を除き、本学で開発された知的財産権の権利帰属は、以下のとおり決定されるものとする。

3-6-1. 伝統的権利の留保

権利帰属規定： 本学のアカデミックな伝統を踏襲して、開発者は、以下の種類の知的財産権については、すべての権利を留保する。即ち（以下のものに限られないが）、開発者は、書籍（教科書を含む）、教育用コースウェア、論文、ノンフィクション、小説、詩、音楽著作物、演劇の著作物（これに付随する音楽を含む）、パントマイム及び舞踊の著作物、絵画、図形及び彫刻の著作物、映画及びその他類似のオーディオ・ビジュアルな著作物、並びに録音物に対する権利を、本学施設を使用した水準を問わずに留保する。本規定には、コンピュータソフトウェア（教育用コースウェアを除く）又はデータベースは含まれない。

手続規定： 前段に列記する種類の知的財産は、情報又は視聴覚的表現を表示するものであって、これらを購入者又は消費者が完全に視認、聴取又は視覚するという属性を共通して備えている。よって、例えば、ソースコードのリストもまた、この範囲内に属するものと考えられる。他方、ほとんどのコンピュータソフトウェア及びデータベースは、

この属性を備えていない。すなわち、それらは、そのタスクをこなす能力により特徴づけられている。それらの何かほかのものに役立ってはじめて存在価値があるとい性質により、これについての権利の帰属は、第 3-6-3 項又は 3-6-4 項の適用を受ける。教育用コースウェアは、すべての場合に本項の守備範囲内に含まれる。というのは、その役割が、本学の一次的な教育上の使命を促進することにあるからである。

本規定は、研究活動に対して本学の助成があったと否とを問わず適用され、開発者と本学との間に、事前の特別な契約がある場合にのみ変更される。たとえ、書籍及び同種の著作物を作成するにあたって、本学が所有するコンピュータ及びその他の施設が利用されたにしても、本規定を変更されない。但し、本学の他の方針が、かかる使用を制限し、本学への費用の支払いを求めることはある。同様に、学外からの助成を受けた施設等を使用した場合も、本規定は変更されない。但し、開発者が、第 3-1 項の規定にしたがい、開発者の権利に制限が加えられること、事前に有効に通知されている場合にはこの限りではない。

3-6-2. 本学施設の経常限度超過使用のない場合

権利帰属規定： 本学施設の経常限度超過使用のない場合には、開発者は、その開発したコンピュータソフトウェア及びデータベースについての知的財産権を含め、すべての知的財産権を取得する。

3-6-3. 本学施設の経常限度超過使用のある場合—学外又は学内の助成なし

本学施設を経常限度超過使用によって開発が行われたが、学外からの助成を受けた研究活動又は本学が自らを研究助成者であると宣言した研究活動に直接に起因してこれらが行われたものでない場合には、開発者又は本学が当該知的財産の事業化を進展させたかによって、知的財産権の権利の帰属は、以下のとおり決定されるものとする。

3-6-3-1. 開発者が事業化を進展させる場合

権利帰属規定： 経常限度超過使用があったが、しかし開発行為が、学外又は学内からの助成を受けず行われたものである場合には、開発者は、開発された知的財産権を原始的に取得するものとし、また、当該知的財産を事業化して利用する権利も留保するものとするが、但し、以下の規定が適用される。即ち、(i) 報酬のすべての出所から受け取る開発者純受取金の 1984 年度のドル価値を基準として二万五千ドル(\$25,000)を上回る部分の 15%相当額を、本学が受け取ることができるものとし（但し、これらが特許権及び著作権よりもたらされるものである場合には、本規定は、特許権又は著作権の存続期間中に限られるものとする）、(ii) 本学が、かかる知的財産権を使用できる永続的、非独占的、譲渡不能の、ロイヤルティ無償のライセンスを受けるものとする。ソフトウェアの場合には、本学は、開示される各人に、開発者のためにまた開発者が強制実現可能な、拘束力のある守秘義務契約を事前に締結するよう義務づけることを条件に、本ライセンスには、指定された本学職員がソースコードのリストを閲覧できることが含まれるものとする。知的財産権が、本学学生（複数の場合もある）によってのみ開発された場合には、開発者は、その受取金の上記パーセント部分を本学に支払う義務を免除されるが、本学に非独占的ライセンスを与える本項に定める規定の適用は免除されないものとする。

手続規定： 開発者が、本規定が適用される知的財産権を開発した場合には、当該知的財産に関連して、かかる報酬の出所すべてを、本学に、完全かつ公正に申告しなければならないものとする。

3-6-3-2. 本学が事業化を進展させる場合

権利帰属規定： 知的財産権が、本学施設の経常限度超過使用によって開発されたものであるが、助成を受けた研究に直接に起因するものではない場合においては、開発者が、本知的財産を自ら事業化して利用することを望むこと又は権利を一般公開することを望んでいることを条件に、開発者は、当該知的財産に対する権利を原始的に取得する。しかしながら、開発者が、これを事業化して利用しないこととした場合又はかかる事業化を勤勉に続行しなかった場合には、本学は、当該知的財産に対する権利を取得することができる。このようにして本学が知的財産権を取得した場合には、権利の帰属の取り扱いについては、下記第 3-6-4-1 項の規定にしたがう。

手続規定： 第 4.1 項に定めるとおり知的財産権について本学学長に対する申告が行われた時点において、又はその後の何れの時点においても、開発者が知的財産権を事業化して利用するか又は権利を本学に付与するため、権利を移転するための書類を作成するか決めるよう、本学は要求することができる。かかる決定は要求があってから 1 年内に行わなければならない、何らの決定も行わないときは、開発者はその権利を自動的に失い、本学がその権利を取得するものとする。

3-6-4. 本学施設の経常限度超過使用のある場合 - 学外又は学内の助成あり

知的財産権が本学施設の経常限度超過使用によって開発された場合にあって、また契約にもとづき学外の研究助成者又は本学からの助成に直接に起因して、又は本学が自ら研究助成者として宣言したもとで行われたものの、学外の研究助成者も本学も、その結果生ずる知的財産権の権利帰属について定めていなかったときは、かかる知的財産権の帰属は、開発者又は本学の何れかが当該知的財産の事業化により利用を進展させるかによって、以下に規定するとおり決定されるものとする。

3-6-4-1. 本学が事業化を進展させる場合

権利帰属規定： 大学施設の経常限度超過使用があり、また学外との契約又は学内の助成が提供されて開発された知的財産については、本学が、原始的にその知的財産に関する権利を取得するとともに、当該知的財産を事業化して利用する権利も留保する。但し、何れの場合も以下の規定が適用されるものとし、また、開発者が本学純受取金の 50%を受け取るものとする。

手続規定： 知的財産権が、大学施設等の経常限度超過使用により開発された場合であって、学外との研究受託契約又は特定の本学の助成協定があったが、かかる契約又は協定のいずれにも、かかる助成による生ずる知的財産権の処分のありかたを定める規定のなかったとき、あるいは、本学及び/又は開発者に対しかかる知的財産権を取得するが認められていたときは、本学が、かかる知的財産権に対する権利を原始的に取得する。

3-6-4-2. 開発者が事業化を進展させる場合

権利帰属規定： 知的財産権が、大学施設等の経常限度超過使用により開発された場合であって、学外との研究受託契約又は特定の本学の助成協定があったときは、本学が、本知的財産を自ら事業化して利用することを望むこと又は権利を一般公開することを望んでいることを条件に、本学が、かかる知的財産権に対する権利を原始的に取得する。しかしながら、本学が、これを事業化して利用しないこととした場合又はかかる事業化を勤勉に続行しなかった場合には、開発者は、当該知的財産に対する権利を取得することができる。このようにして開発者が知的財産権を取得した場合には、権利の帰属の取り扱いについては上記第 3-6-3-1 項の規定にしたがう。開発者に対しこのように権利を譲渡することが、学外の研究助成と本学との契約により、又本学による学内での研究助成者としての宣言により禁じられることがあるが、かかる場合には、開発者に対し、第 3-1 項及び第 3.2 項に規定するとおり事前に通知して行わなければならない。

手続規定： 第 4.1 項に定めるとおり知的財産権について本学学長に対する申告が行われた時点において、又はその後の何れの時点においても、本学が知的財産権を事業化して利用するか又は権利を開発者に付与するため、権利を移転するための書類を作成するか決めるよう、開発者は要求することができる。かかる決定は要求があってから 120 日以内に行わなければならない。何らの決定も行わないときは、本学はその権利を自動的に失い、開発者がその権利を取得するものとし、本学は、開発者にかかる権利を譲渡するための証書を作成しなければならない。

3-6-5. コンサルタント契約による場合

権利帰属規定： コンサルタントとして学外の企業向けに個人が行った業務は、費用未弁済の本学施設の経常限度超過使用はなかったものとみなされ、コンサルティング契約にもとづき開発された知的財産に対する権利は、コンサルティング契約の規定及び上記第 3-6-2 項の規定に定めるとおり、学外の企業又は当該個人が保有するものとする。

手続規定： 本学の定めている方針によれば、コンサルティング業務は、明示の事前の合意のある場合を除いて、費用未弁済の本学施設の経常限度超過使用をとまうかたちで行ってはならないものとされている。学内の関係者で、コンサルティング業務又は事業の運営に参加している人は、すべて、同人の締結する契約の規定が、本学のこの方針又は本学の基本本心に抵触しないよう確保する責任を負う。本学のイノベーション技術移転機関は、請求があり次第、この点について支援を提供する。本学の権利及び本学に対する個人の義務は、いかなる方法によっても、かかる契約の条件により無効とされたり、また制限されてはならない。知的財産権の各開発者は、契約の相手に対して、本学に対して当該開発者が負っている義務を明確に説明する義務を負うものとし、また、これらの相手に、本学の知的財産権管理方針の最新版を必ず手渡ししておかなければならない。学外関係者とのコンサルティング契約を締結する際の適切な内容を組み込んだ見本書式は、本学の学長に申請すれば手に入れることができる。

4. 手続規定一般

4-1.

本方針にもとづき本学が取得し又は取得する可能性のある知的財産を開発者が開発した場合には、その内容を、本学の学長に対し速やかに書面にて申告するものとし、本学がかかる法的権利を確保できるよう必要な文書を作成して、本学が、適宜、特許出願及び著作権登録のための出願を提出できるようにしなければならない。学長へのこの申告は、開発物につき法的権利保護を求める可能性が考慮された時点でなすべきものであり、知的財産を、営利目的で売却し、使用し、または一般に公開する前になされなければならない。知的財産権の法的権利の保護を求めること予想されるときはいつでも、かかる研究活動に携わる人すべては、定期的に覚書や記録をとって、これを保管しておくよう奨励される。

4-2.

本学が事業化して利用する役割を引き受けた場合はいつでも、本学は、可能であれば、望みうる最大限度の普及を図るよう、これを行うものとし、公衆が本来は利益を得るような発明について圧力をかけることを避け、合理的なロイヤルティで非独占的なライセンスを許諾し、非営利の慈善団体、人種的マイノリティの営む事業又は開発途上国の企業に対しては、より有利な条件で、また場合によってはロイヤルティ無料で、ライセンスを与えることを考慮すべきものとする。

4-3.

本方針にもとづき本学が受け取る収益の取り分は、当該知的財産を事業化して利用するための費用を償却するために使用される。その後何らかの収益の残りのある場合には、本学全体の各学問分野すべてを視野に入れて、アカデミックな目的を促進するために使用する。

5. 紛争の解決

本方針は、本学において研究プログラムに参加する条件として又は本学の資金もしくは施設を使用する前提条件として、本学並びに本学教員、本学職員及び本学学生を拘束する了解事項として、下記第6項の条件にしたがい本方針が発効次第、取り扱われるものとする。

本方針に起因し又は関連して、この解釈に疑義又は異議があり、あるいは本方針にもとづく知的財産権の権利帰属についての紛争が生じた場合には、以下の手続によりこれらは解決されるものとする。

1. 問題は、まず、不服の又は解決すべき問題点を記載する書簡の形で、本学の知的財産権紛争裁定委員会に提出しなければならない。当委員会は案件を審査し、本書簡が提出された日から60日以内にその裁定を下して、当事者に通知する。
2. 紛争当事者の何れかが、当委員会の裁定に納得できない場合には、かかる当事者は、ペンシルベニア州ピッツバーグ市において、当該時点で施行されているアメリカ仲裁協会の規則にしたがい、拘束力のある仲裁を行うよう求めることができる。仲裁人

が行った判断については、適切な管轄権を有する裁判所に仲裁判断の執行判決を求める申し立てを行うことができる。仲裁人は、判断を下すにあたり、知的財産権紛争裁定委員会の裁定に適切な考慮を払うものとする。仲裁人がこれに反する判断を下さない限り、仲裁手続で敗訴した当事者が、仲裁手続のすべての費用を負担する。

知的財産権紛争裁定委員会は、終身在職権のある本学教員をもってあてる議長、他の4名の教授、本学事務局、技術職員、本学大学院生、学部生それぞれを代表する代議員4名から構成される。まず、委員会の委員の半数（議長を含む）を、2年の任期で任命し、その他の委員を1年の任期で任命する。1年後から、委員会の新委員を2年の任期で任命する。議長は、本学教員常議員執行委員会の助言と承認を得て、本学教員常議員会の議長がこれを任命し、委員会のほかの4名の委員は、本学総長（president）又は総長が指名する人が任命する。つねに、選ばれた本学教員の少なくとも1名は、知的財産権の事業化と利用に多大な実務経験を有するものをもってあてるものとする。本学総長が任命する本学教員たる委員は、本学教員常議員会又はその指定する委員会が作成した候補者名簿より選任されるものとし、また誰が知的財産権の事業化に経験を有する候補者として適任かは、本学常議員会がこれを判定する。本学職員を代表する代議員は、本学職員評議員会が作成する名簿のなかから選ばれるものとし、本学事務局を代表する代議員は、本学総長または本学総長が指名する者が、直接これを選任するものとする。本学大学院生を代表する代議員は、大学院生自治会が作成する候補者名簿から選任される。本学学部学生を代表する代議員は、学部学生自治会が作成する候補者名簿から選任される。当委員会は、本方針に規定するガイドラインを使用して、紛争の公正な解決に向けて裁定を下す。

可能な場合には、当委員会は、また求めに応じて、本方針の規定を当委員会ならどのように解釈するかを示す、非公式の勧告的意見を開発者及び本学に提供することがあるが、かかる勧告的意見は、当該事例にだけ適用される個別的な意見であるものとする。

6. 本方針の施行日

本方針は、1985年8月27日に発効する。本方針がひとたび発効した後は、本方針は、新規本学教員、事務局及び本学職員についても雇用された時点で、また、本学大学院生及び本学学部生についても入学を認められた時点で拘束力をもつ。在職中の本学教員及び本学職員についてもまた、期間の定めのある雇用契約を更新し又は昇進する際の新規雇用契約に署名する時点で、本方針に拘束されることになる。終身在職権のある本学教員、在職中の本学職員及び本学学生を含む、本学のその他の職員も、任意で書面による同意を行うことにより、将来開発される、あるいは開発が進行中の知的財産に関して、本方針に拘束されることになる。開発者と本学とが、これと異なる取り決めに合意していない限り、本方針が発効する時点で既に一部が開発されている知的財産は、かかる開発者が現在拘束されている特許権管理方針の規定にしたがい処理される。同様に、本方針が発効日前に署名した契約にもとづき勤務する本学の職員であって、本方針を承諾しない人もまた、既に適用されている特許権管理方針により拘束され続ける。本学の雇用中に開発された知的財産権に関しては、本方針は、本学とかかる人の雇用関係が終了するまで、かかる人を拘束し続けるものとする。本学は、最初に雇用契約を締結し、学生登録を行い又はその他の適切な時点で、本学一般職員及び本学学生が本方針を承諾した

ことを示す書式に署名するよう、事務手続上必要なあらゆる措置を講ずるものとする。

7. 本方針の改正

本学教員常議員会、本学職員評議員会又は本学事務局は、本方針の改正を提案することができる。提案された改正は、本学教員常議員会の議決権の三分の二以上を有する者の多数決により承認され、後に、本方針に定義される本学教員のすべて及び適用免除の本学職員が参加できる場所の、本学教授会が主催する信任投票において、議決権を有する者の25%以上が投票することを条件に、単純過半数による承認を得た場合に成立する。かかる信任投票を行う前に、利害関係のあるすべての本学教員、事務局、本学職員及び本学学生に開かれた討論の機会が与えられなければならない。改正につき本学教員及び本学職員から賛成を得た場合には、本学の学長が承認し、本学の理事会により採択されなければならない。ひとたび採択された場合には、かかる改正は、新たな本学教員、事務局及び本学職員については雇用時に、現職の本学教員及び本学職員については新しく雇用契約に署名するときに、本学大学院生及び本学学部生については入学が認められた時点で拘束をもつことになる。本学のその他の職員も、任意で書面による同意を行うことにより、将来開発される、あるいは開発が進行中の知的財産に関して、本方針に拘束されることになる。本方針への改正が承認された時点で、既に開発されている又は開発中の知的財産権については、開発者と本学の双方の任意の書面による同意がない限り改正後の条件により拘束されない。

脚注：

1. 本文書は、本学に技術移転推進センターが設けられることを前提に規定されている。かかるセンターは、学外のパートナーとの連絡をとるにあたって、かかる業務を集中的に管理するセンターとしての役割を担い、特許権及び著作権に関連する業務を処理し、効果的なマーケティング能力を発揮することが期待されている。

4. 日本語の産学共同研究契約書を英語化する作業上の留意点

- 日本語の条項を、機能的に同じ英米法上の条項に移し替える
- 実施権における「専用」、「独占的」、「通常」という用語の悩ましさ
- 準拠法条項でカバーされる問題とカバーされない問題
- 用語を標準的な英語に移し替える努力
- 日・米・EU の動向を見据えた英語化

《事例研究》

UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT AGREEMENT

The University-Industry Cooperative Research and Development Agreement (hereinafter referred to as the “**Agreement**”) is made and entered into by and between National University Corporation Tohoku University (hereinafter referred to as the “**University**”) and [Insert the Name of the Industry Collaborator] (hereinafter referred to as the “**Collaborator**”) based on the basis of mutual respect and reciprocity such principle of equal footing of which is fully integrated incorporated into the present collaborative research project, as elaborated in the following provisions.

Section 1. Definitions

1.1 The terms used in the Agreement shall have the meaning as assigned to such terms below:

(1) The term “**Research Result**” refers technical achievement, including but not limited to creation of invention, device, design, copyrighted work and know-how, relating to the goal of the collaborative research project (hereinafter referred to as the “**Project**”) as described in Section 2 hereof and defined as conceived result in the Research Report, developed under the Agreement.

(2) The term “**Intellectual Property Right**” or “**IPR**” refers to:

(a) utility patent rights, utility model rights, design patent rights, trademark rights, circuitry design rights of semiconductor chips for semiconductor integrated circuit, breeder’s rights under the Plant Patent and Plant Variety Protection Law and the rights to register the above-mentioned rights which may be granted in Japan and the rights equivalent or similar to the above-mentioned rights granted in the foreign jurisdictions;

(b) right to copyrighted work of computer program and copyrighted work of database under the Copyright Law of Japan (hereinafter referred to as the “**Software Programs**”) and the rights equivalent or similar to the above-mentioned copyright granted in the foreign jurisdictions; and

(c) interest in the information which may be kept in confidence and contains proprietary value, as specifically so designated by the University and the Collaborator through

consultation (hereinafter referred to as the “**Know-How**”).

1.2 The term “**Invention**” as used in the Agreement refers to, in case of the subject matter patentable and protected under the utility patent rights, invention, in case of the subject matter protected under utility model rights, device, in case of the subject matters protected under design patent rights, trademark rights, circuitry designs rights of semiconductor chips and protected under copyright as the Software Programs, created work, in case of the subject matters protected under breeder’s right, breed plant and, in case of the subject matters protected as the Know-How, conception of know-how.

1.3 The term “**Exploit**” or “**Exploitation**” as used in the Agreement, in the context of the Intellectual Property Rights or the license thereof, acts defined in Article 2, Paragraph 3 of the Patent Law of Japan, acts defined in Article 2, Paragraph 3 of the Utility Model Law of Japan, acts defined in Article 2, Paragraph 3 of the Design Law of Japan, acts defined in Article 3, Paragraph 3 of the Trademark Law of Japan, acts defined in Article 2, Paragraph 3 of the Law concerning Circuitry Designs for Semiconductor Integrated Circuit of Japan, acts defined in Article 2, Paragraph 5 of the Plant Patent and Plant Variety Protection Law of Japan, acts defined in Article 2, Paragraph 1, Items 15 and 19 of the Copyright Law of Japan and exploitation of the Know-How.

1.4 The term “**Principal Investigator**” as used in the Agreement refers to a person working for the University or the Collaborator and engaging in the Project and whose name is listed in Appendix 1 to the Agreement and a person who falls in the definitions in Section 4, Paragraph 3 of the Agreement. Also the term “**Project Member**” refers to a person who cooperatively participates in the Project other than those listed in Appendix 1 to the Agreement or defined in Section 4, Paragraph 3 of the Agreement.

1.5 The term “**Designated Technology Licensing Office**” or “**Designated TLO**” as used in the Agreement refers to a certain organization so designated by the University and which is expected to grant, assign or otherwise disposed of the right of Exploitation of the Intellectual Property Rights jointly owned by the University and the Collaborator or owned solely by the University within the research results under the Project Property Rights in accordance with the provisions in the following Items but not Exploit them by itself:

(1) To grant a license of Exploitation to a party other than the University after being transferred and granted the sole and exclusive license without retention of right by licensor under the Registered Sole and Exclusive License System (*senyou jisshi ken*) as defined in Article 98, Paragraph 1, Item 2 of the Patent Law of Japan (herein after referred to as the “Registered Sole and Exclusive License”) and other non-registered license (*tsujo jisshi ken*); or

(2) To grant a license of Exploitation, assign or otherwise dispose of all or any part of share in the Intellectual Property Rights owned by the University, once all or any part of share in the Intellectual Property Rights is assigned to it as a holder of rights and successor in interest of the rights, duties and obligation from the University of the Intellectual Property Rights as prescribed in the Agreement.

Section 2. Theme of Collaborative Research Project

The University and the Collaborator shall carry out the following collaborative research

project:

- | | |
|-----|---|
| (1) | Theme of Research |
| (2) | Goal(s) of Research |
| (3) | Description of Research |
| (4) | Activities to be Allocated between Parties (see Appendix 1) |
| (5) | Research Milestones |
| (6) | Research Location |
| (7) | Others |

Section 3. Research Period and Completion of Research

3.1 The research period of the Project shall be from [_____, 20__] to [_____, 20__] (hereinafter referred to as the “**Research Period**”).

3.2 Upon the expiration of the Research Period as defined in the immediately preceding Paragraph, or even before such expiration, once the University and the Collaborator determine that the Project has been completed, the Project shall be deemed to be completed.

Section 4. Staff Engaged in Collaborative Research Project

4.1 The University and the Collaborator shall nominate the persons listed in Appendix 1 to the Project as research investigators, respectively.

4.2 The University shall admit the staff of the Collaborator who will engage in the Project at the Research Location in the University as industry or private-sector research investigators from research investigators of the Collaborator.

4.3 If the University or the Collaborator intends to nominate a new member working for the University or the Collaborator to participate in the Project as a research investigator, the University or the Collaborator shall notify in writing to the other party in advance and obtain a written consent of the other party.

Section 5. Preparation of Research Report

The University and the Collaborator shall mutually cooperate to prepare the research report describing the Research Result attained during the Research Period within thirty (30) days from the date following the completion date of the Project.

<Sample of Contents of Research Report>

- | | |
|-----|----------------------------|
| (1) | Theme of Research |
| (2) | Summary of Research Result |

- | | |
|-----|--|
| (3) | Prospective Commercialization Opportunity of Research Result |
| (4) | Actual Expenditure of Research Budget |

Section 6. Designation of Know-How

6.1 The University and the Collaborator shall promptly designate the information which shall fall within the category of know-how in the Research Result disclosed in the Research Report through mutual consultation.

6.2 While designating the Know-How, the period from which it shall be kept in confidence shall be specified.

6.3 The confidentiality period of Know-how under the immediately preceding Paragraph shall be determined by the University and the Collaborator through mutual consultation and it shall be three (3) years from the date following the completion date of the Project in principle, provided, however, that, the University and the Collaborator consultation may extend or abridge the confidentiality period as necessary.

Section 7. Research Funding

The University and the Collaborator shall respectively bear and provide the direct costs, overhead expenses (Expenses for University-Industry Collaborative Activity) and the research fee set forth in Appendix 2 hereto (hereinafter referred to as the “**Research Funding**”).

Section 8. Contribution of Research Funding

8.1 The Collaborator shall provide the Research Funding owed by the Collaborator as provided for in Appendix 2 hereto by the due date specified in the invoice issued by the University against delivery of the invoice from the University.

8.2 If the Collaborator fails to provide the Research Funding by the specified due date as set forth in the immediately preceding Paragraph, the Contributor shall be liable for late charges calculated per diem at 5% per annum from the date following the due date to the date on which such amount is paid in full.

Section 9. Accounting

The University shall be responsible for keeping accounting books and records of the Research Funding provided for in the immediately preceding Section. The Collaborator may request the University to access and inspect the accounting books and records relating to the Agreement. If the Collaborator requests the access to and inspection of accounting books and records to the University relating to the Agreement, the University must honor such request.

Section 10. Ownership of Capital Equipment Acquired by Research Funding

The title to the capital equipment and other items acquired by the Research Funding and listed in Appendix 2 hereto shall vest in the University.

Section 11. Provision of Access to Facility and Equipment

11.1 The University and the Collaborator shall provided to each other the access to the facility and equipment owned or managed by the University or the Collaborator as specified in Appendices 3 and 4 hereof for the Project.

11.2 The Collaborator shall make the equipment owned by the Collaborator and listed in Appendix 3 hereof to The University free of charge for the purse of use under the Project with consent of the Collaborator and the University and the Collaborator shall use such equipment jointly. For the purpose of clarification, the University shall keep the equipment made available by the Collaborator with duty of care as a good faith manager (*zenryo naru kanrisha no chu'i*) during the period of time from the completion of installation to the time on which work to return such equipment to the Collaborator commences.

11.3 Costs and expenses necessary for delivering and installing the equipment referenced in the immediately preceding Paragraph shall be born by the Collaborator.

Section 12. Termination of Research and Extension of Research Period

Upon the occurrence of natural disaster or other unavoidable events beyond the control of the parties during the course of the research, the University and the Collaborator may agree to suspend the Project and extend the research period through consultation. In this case, neither the University nor the Collaborator shall be liable to each other.

Section 13. Disposition of Research Funding upon Completion or Termination of Research

13.1 Upon the completion the Project or the termination of the Project pursuant to the immediately preceding Section, if amount of fund remains unused in the Research Funding (excluding research fee and overhead expenses (Expenses for University-Industry Collaborative Activity)) contributed pursuant to Section 8, Paragraph 1, hereof, the Collaborator may request the University to refund such unused amount. The University must refund such amount at the request of the Collaborator.

13.2 If any possible shortfall of the Research Funding contributed by the University is anticipated due to the extension of research period, The University shall forthwith notify such anticipation to the Collaborator in writing accompanied with evidence or materials substantiate such anticipation. In this case, the Collaborator shall, through consultation with the University, determine whether to make good a shortfall of the Research Funding on the part of the Collaborator.

13.3 Upon the completion or the termination of the Project, the University shall return the equipment made available by the Collaborator pursuant to Section 11, Paragraph 2, hereof, to the Collaborator “as is” in the conditions at the completion or termination of the Project. In this case, costs and expenses necessary for removing and returning such equipment shall be born by the Collaborator.

Section 14. Reporting of PR Applications

14.1 The University and the Collaborator shall promptly disclose and report to each other the Invention resulting from the Project during the course of the Project

14.2 If a Principal Investigator of either the University or the Collaborator solely makes the Invention arising from the Project, the Intellectual Property Rights to the said Invention shall be vest solely in the University or the Collaborator, as the case may be, and the University or the Collaborator may prosecute IPR applications or pursue other protections on its own behalf. In this case, the University or the Collaborator shall obtain from the other party the confirmation to acknowledge that the said Invention has been made solely by the said Investigator before filing the IPR application for the Intellectual Property Right or the protection to the said Invention in advance.

14.3 If the Invention has been jointly made the Principal Investigator of the University and the Principal Investigator of the Collaborator resulting from the Project, the Intellectual property Right to the Invention shall be owned jointly by the University and the Collaborator in principle, and if the parties intend to file IPR application or other filings for protection with respect to the said Invention, the University and the Collaborator shall determine their respective share of ownership of the said Intellectual Property Rights through consultation and, pursuant to the Joint IPR Application Arrangement, defined below, to be executed separately, the University and the Collaborator joint shall jointly file the IPR application or other applications for protection, unless the University or the Collaborator acquires the said Intellectual Property Rights from the other party, in this case, the University or the Collaborator may file the IPR application or other applications for protection on its own behalf.

Section 15. Foreign IPR Application

15.1 The immediately preceding Section shall apply to the case whereby the Intellectual Property Right (excluding Copyright and the Know-How) to the Invention is registered or filed or otherwise IPR application is sought in a foreign country (hereinafter referred to as the “**Foreign IPR Application**”).

15.2 The University and the Collaborator shall discuss the appropriateness, necessity, the country in which the IPR application shall be filed or other relevant matters with respect to the joint filing of the Foreign IPR Application for the joint Invention under Paragraph 3, the immediately preceding Section through mutual consultation.

Section 16. Grant of Exclusive license

16.1 If the Intellectual Property Right solely vests in the University pursuant to Section 14, Paragraph 2, hereof and the Collaborator or a person designated by the Collaborator offers to obtain license from the University on exclusive basis, the University may grant the license under the said Intellectual Property Rights to the Collaborator or a person designated by the Collaborator on exclusive basis, unless conflicting license has been granted, and in this case, the period and the terms and conditions of such license shall be determined through consultation with the Collaborator or a person designated by the Collaborator.

16.2 If the Collaborator or the person designated by the Collaborator requests to amend

the period and the terms and conditions of the license granted pursuant to the immediately preceding Paragraph to the University, the University shall amend the period and terms and conditions through consultation with the Collaborator or the person designated by the Collaborator.

Section 17. Grant of License to a Third Party

In case that the University granted the license to the Collaborator or the person designated by the Collaborator on exclusive basis pursuant to the immediately preceding Section, if the Collaborator or the person designated by the Collaborator fails to practice such license of the said Intellectual Property Rights, although reasonable period of time elapses after the commencement of the prescribed period, the University may grant the license to use the said Intellectual Property Rights to a person other than the Collaborator and a person designated by the Collaborator the Collaborator or the person designated by the Collaborator after giving an opportunity to be heard option to the Collaborator the Collaborator or the person designated by the Collaborator. The terms and conditions to practice the license in a reasonable period of time as referenced in this Section shall be deemed to be included in the terms and conditions of granted license in Paragraph 1 of the immediately preceding Section.

Section 18. Transfer; First Refusal Right

If the University or the Collaborator contemplates to assign the Intellectual Property Rights to the Invention resulting from the Project and owned solely by it or grant the Registered Sole and Exclusive License or other exclusive licenses with respect to the Intellectual Property Right owned solely by it, the University or the Collaborator, as the case may be, shall notify in advance to the other party in writing and if the other party desires to be assigned or granted the Registered Non-Exclusive License or other exclusive licenses, the University and the Collaborator shall discuss the possibility, terms and conditions and other relevant matters of grant of the license with the other party.

Section 19. Grant of Non-Registered License

If the Collaborator or a person designated by the Collaborator requests the University to grant a non-registered license to the Intellectual Property Rights which vested in solely in the University pursuant to Section 14, Paragraph 2, hereof, The University shall grant such non-registered license to the Collaborator or a person designated by the Collaborator and the Collaborator or the person designated by the Collaborator, as the case may be, pay royalty to the University pursuant to the license agreement to be executed with the University through consultation.

Section 20. Joint IPR Application Arrangement

20.1 While the University and the Collaborator executes the Joint IPR Application Arrangement pursuant to Section 14, Paragraph 3, hereof, the Collaborator shall choose one optional arrangement listed Items (a) to (d) below, provided, however, that the University and the Collaborator shall agree upon the specific terms and conditions of the assignment, license grant or other dispositions through separate consultation:

(a) Assignment: The University agrees to assign its share of ownership to the Collaborator or the person designated by the Collaborator for consideration;

(b) Exclusivity: The University agrees to grant the Registered Non-Exclusive License, or the non-registered exclusive license or the non-registered exclusive license with sublicense right with respect to its share of ownership to the Collaborator or the person designated by the Collaborator for consideration. In this case, the costs and expenses incurred by the University, if any, for filing IPR application or other application for protection of the Invention jointly owned by the University and the Collaborator shall be reimbursed by the Collaborator or the person designated by the Collaborator for whom such license has been registered and/or granted.

(c) Non-Exclusivity - Alternative I: The Collaborator undertakes to pay royalty, if a license to use the Invention is granted to the Collaborator on non-exclusive basis, the Invention benefits or is expected to benefit the business of the Collaborator, the Collaborator. In this case, the costs and expenses for filing the IPR application of or other applications for protection for the Invention jointly owned by the University and the Collaborator shall be disbursed by the Collaborator and the Collaborator may recoup the University's share of costs and expenses for IPR application and other application for protection from the payment of royalty.

(d) Non-Exclusivity - Alternative II: The University and the Collaborator agree to grant a license to use the Invention on non-exclusive basis free of royalty each other. Provided, that, the Collaborator must consent without reservation that the University may assign its share of ownership or grant non-registered license to a third party or the University or entity incubated by the University or its staff to commercialize such Invention. In this case, the costs and expenses for filing the IPR application of or other applications for protection for the Invention jointly owned by the University and the Collaborator shall be born by the University and the Collaborator in proportion to their share.

20.2 Stipulation corresponding to Items (a) to (d) below shall be incorporated in the Joint IPR Application Arrangement referenced in Section 14, Paragraph 3, hereof. For the avoidance of doubt, the term "third party" as used in this paragraph shall not include the person designated by the Collaborator in Items (a) and (b) of the immediately preceding Paragraph and a third party or the University or entity incubated by the University or its staff to commercialize such Invention in Item (d) of the immediately preceding Paragraph.

(a) If the University and the Collaborator intends to assign or pledge its share of ownership of the Intellectual Property Rights to a third party, the University or the Collaborator, as the case may be, notify in advance its intention to the other party in writing and obtain written consent of the other party.

(b) If the University or the Collaborator intends to abandon its share of ownership of the Intellectual Property Rights, the University or the Collaborator, as the case may be, notify its intention to the other party in writing.

(c) If the University or the Collaborator intends to grant a non-registered license under its share of ownership of the Intellectual Property Rights to a third party, the University or the Collaborator, as the case may be, notify in advance its intention to the other party in writing and obtain written consent of the other party.

(d) The University and the Collaborator shall allocate the royalty collected from a third

party in proportion to their shares of the University and the Collaborator.

Section 21. Exchange of Information

21.1 The University and the Collaborator shall furnish and disclose the information and materials necessary for conducting the Project each other free of charge, except for the information about which the University or the Collaborator owes confidentiality obligation pursuant to the agreement with a third party and the information about the Invention for which the University or the Collaborator files the IPR application on its own behalf, or the University, the Collaborator or a third party have jointly filed the IPR Application prior to the date of the commencement of the Project but not yet made public by such date.

21.2 Upon the request of the other party or after the completion or termination of the Project, the University or the Collaborator shall return the materials furnished by the other party to the other party.

Section 22. Confidentiality

22.1 The University and the Collaborator shall keep any and all technical or business information which may be furnished or disclosed by the other party or come to notice of the University or the Collaborator during the course of the Project in confidence by indicating them as proprietary/confidential information (hereinafter referred to as the “**Confidential Information**”) and keep them appropriately by safekeeping in the lockable safes or otherwise and shall not disclose or allow access to such information to anyone other than the Principal Investigator, the Project Members or restricted number of officers and employees who have the need to know the said information for the purpose of performing its tasks under the Project (hereinafter referred to as collectively the “**Representatives**”). In addition, the University and the Collaborator shall secure the Representatives to owe the confidentiality obligation to keep the Confidential Information furnished or disclosed by the other party in confidence even after leaving its duty or termination of employment by the Representatives. Confidential Information does not include:

- (a) Information which can be proven to have been in possession of the disclosed party prior to the disclosure or the time on which the Confidential Information comes to its notice;
- (b) Information which at the time of disclosure or the time on which the Confidential Information came to notice of the disclosed party is already in the public domain;
- (c) Information which after disclosure or the time on which the Confidential Information came to notice of the disclosed party becomes part of the public domain through no fault of the disclosed party;
- (d) Information which can be proven to have been lawfully obtained from a third party who has an authority to disclose such information;
- (e) Information which can be proven to have been developed or acquired independently from the information furnished by the other party; and
- (f) Information whose disclosure is authorized by the other party by written consent of the other party.

22.2 Neither the University nor the Collaborator use the Confidential Information which is furnished or disclosed by the other party or which comes to notice of the University or the Collaborator and of technical or business nature in any respect for the purpose other than the authorized purpose under the Project without obtaining written consent of the other party in advance.

22.3 The confidential obligation set forth in the preceding two (2) Paragraphs takes effect concurrently with the commencement of the Project and shall survive the completion or termination of the Project for three (3) years thereafter, provided, however, that the University and the Collaborator may extend or shorten such period through mutual consultation.

Section 23. Delegation of Business to Designated TLO

23.1 If the University directs to the Collaborator that the University intends to delegate to the Designated Technology Licensing Office business relating to the Intellectual Property Rights in case of Paragraph 2 or 3 of Section 14 hereof and which falls in one of the following Items, the Collaborator agrees to follow such direction. In this case, the Collaborator shall agree in writing to execute an agreement with the Designated TLO acting as an agent for the University, if the Collaborator desires to be granted the Registered Sole and Exclusive License and other exclusive license or non-registered license or other non-exclusive license from the University, or to be assigned any part or all of the share of ownership of the University, after consultation with the University:

- (a) If the Collaborator desires to be assigned the share of ownership of the University to the Intellectual Property Rights for consideration;
- (b) If the Collaborator desires to be granted an exclusive license under the share of ownership of the University to the Intellectual Property Rights;
- (c) If a third party desires to be granted a sublicense to use the Intellectual Property Rights; or
- (d) If a third party desires to be [further] assigned the share of ownership of the University to the Intellectual Property Rights for consideration.

23.2 The Collaborator consents in advance that, if the University assigns its share of ownership to the Intellectual Property Rights in case of Paragraph 2 or 3 of Section 14 hereof, the University may assign, transfer and delegate the rights, duties and obligation as a party to the Agreement with respect to the Intellectual Property Rights to the Designated TLO in place of the University. In this case, the University shall cause the Designated TLO to enforce and discharge the rights, duties and obligations otherwise held or owed by the University under the Agreement as a party to the Agreement.

23.3 The University shall secure the Designated TLO acting on behalf of the University to be obligated to comply with confidentiality obligation no less restrictive than that of the Agreement, in case that the University intends to disclose or furnish to the Designated TLO the Confidential Information or Research Result.

Section 24. Treatment of Research Results

24.1 The University and the Collaborator may disclose, announce or publicize the Research Result resulting from the Project after one (1) year elapses computing from the day following the completion of the Project completion, subject always to the confidentiality obligation of the Confidential Information as set forth in Section 22 hereof (hereinafter referred to as the “**Research Result Publication**”). Provided, however, that, paying due attention of academic mission to make the Research Result Publication of the University, the University may accelerates the restricted period of the publication with consent of the other party. For the avoidance of doubt, neither the University nor the Collaborator shall disclose the Know-How without consent of the other party.

24.2 In case of the immediately preceding Paragraph, the University or the Collaborator wishing to make the Research Result Publication (hereinafter referred to as the “**Publishing Party**”) shall transmit the proposed Research Result Publication in writing to the other party (hereinafter referred to as the “**Reviewing Party**”) at least sixty (60) days prior to the intended day of such publication. For clarification, the Publishing Party may, with written consent of the other party in advance, disclose that the result is resulting from the activities under the Project.

24.3 If the Reviewing Party receives the transmittal of the proposed publication set forth in the immediately preceding Paragraph from Publishing Party and the Reviewing Party determines that, in light of the Research Result Publication as proposed in the transmittal pursuant to the immediately preceding Paragraph, it might adversely affect the expected future interests of the parties, within ten (10) days from the receipt of such transmittal, the Reviewing Party shall demand in writing to the Publishing Party that certain amendment shall be made to the technical information disclosed or publicized and the Publishing Party shall fully consult with the other party. The Publishing Party shall not disclose or publicize the part of the proposed Research Result Publication to which concern to adversely affect the expected future interests of the parties has been raised without consent of the other party, which consent shall not be unreasonably withheld by the Reviewing Party.

24.4 The restricted period during which a proposed publication shall be submitted pursuant to Paragraph 2 hereof shall be for three (3) years computing from the day following the completion of the Project completion, unless the University and the Collaborator extent or shorten such period through consultation.

24.5 The University and the Collaborator shall determine how to manage and dispose the tangibles resulting from of the Project through consultation.

Section 25. Involvement and Assistance of Project Members

25.1 If any of the University or the Collaborator determines that involvement or assistance of a person other than the Principal Investigator is necessary for conducting the Project, the University or the Collaborator, as the case may be, may admit such person other than the Principal Investigator as a new Project Member for the Project with consent of the other party.

25.2 While admitting the new Project Member other than the Principal Investigator, the University or the Collaborator who request the consent of the other party to admit the new

Project Member other than the said Principal Investigator (hereinafter referred to as the “**Admitting Party**”) shall cause the new Project Member to comply with the terms and conditions of the Agreement.

25.3 The Admitting Party shall promulgate the separate internal regulations to secure the new Project Member to comply with the terms and conditions of the Agreement and, if the new Project Member causes damage to the other party, the other party may demand the compensation for damage to the said Project Members based on such regulations.

25.4 If the Project Members makes the Invention resulting from the Project, Section 14 shall *mutatis mutandis* apply.

Section 26. Termination of Agreement

26.1 If the Collaborator fails to provide the Research Funding by the specified due date, the University may terminate the Agreement.

26.2 If any of the following events occurs on the part of the University or the Collaborator and non-defaulting party demands to remedy such default by providing reasonable period of cure to the faulting party but the defaulting party fails to remedy such default within the specified period of time, the non-defaulting party may terminate the Agreement:

(a) If the other party commits illegitimate action or inappropriate conduct during the course of the performance of the Agreement; or

(b) If the other party breaches the Agreement.

26.3 Upon the occurrence of any one of the following events on the part of the University or the Collaborator, the non-defaulting party may terminate the Agreement without delivering notice of cure to the other party:

(a) If petition for the commencement of Bankruptcy proceedings, Civil Rehabilitation proceeding, Corporate Reorganization proceeding, Special Liquidation proceeding is filed by or against the other party;

(b) If the other party is disqualified from banking transaction by the order delivered by clearing house or becomes unable to pay its debt when due in general; or

(c) If the other party suffers prejudgment attachment order or its assets is seized by the tax authority due to the arrearage of obligation to pay tax, levy or assessment.

Section 27. Liability for Damage

If the University or the Collaborator inflicts damage to the other party due to the events set forth in the immediately preceding Section or willful misconduct or act of gross negligence of the University, the Collaborator, the Principal Investigator or the Project Members, the University or the Collaborator shall compensate for such damage.

Section 28. Duration of Agreement

28.1 The Agreement shall continue in full force and effect during the term of period defined in Section 3 hereof.

28.2 Sections 5, 6, 13 to 25, 27 and 30 shall survive the termination or expiration of the Agreement, unless and until the subject matter prescribed in the said provision become irrelevant in its entirety.

Section 29. Matters Not Specifically Provided For Herein; Consolation

Matters not specifically provided for in the Agreement shall be determined by the University and the Collaborator through mutual consultation as necessary.

Section 30. Jurisdiction

Any and all controversies arising from the Agreement shall be adjudicated before the Tokyo District Court.

IN WITNESS WHEREOF, the University and the Collaborator have duly executed this Agreement by printing their names and affixing their corporate seals in triplicate, with each party retaining one original.

[_____, 20__]

For the University:

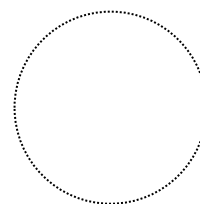
National University Corporation Tohoku University

[_____]

Sendai City, Miyagi Prefecture, Japan

[Insert the Name of Authorized Superior Staff
to Whom the Principal Investigator of the Project
Reports]

[Insert the Title of Superior Staff]



For the Collaborator:

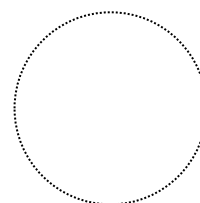
[*Insert the Full Name of Collaborator*]

[*Insert the Street Address of the Collaborator*]

[]

[*Insert the Name of Representative*]

[*Insert the Title of Representative*]



Exhibit

Optional Clauses

[Insert the following clauses into the Agreement as necessary]

Section ____ Convocation of Progress Report Meeting

____.1 The University and the Collaborator shall be jointly responsible for the management of the Project.

____.2 Through the duration of the Project, the University and the Collaborator shall periodically prepare the Progress Report under supervision of each other and convene the Progress Report Meeting, and report the progress of the Project at the meeting and consult each other about its future development. For the avoidance of doubt, in addition to the periodically convened meetings, the University and the Collaborator may request to convene the Progress Report Meeting through mutual consultation and as necessary.

<If the Project is contemplated in the Agreement to be conducted for multiple years, the following provision may be inserted.>

____.3 The University and the Collaborator shall mutually cooperate to prepare the Year End Research Report within [_____] () days from the end of the preceding year and convene the Report Meeting, and discuss how to proceed with the Project for the then current year and thereafter and other agenda.

<Sample Contents of Progress Report>

- (1) Theme of Research
- (2) Currently Attained Result(s)
- (3) Further Challenges and Future Schedule
- (4) Special Remarks

<Sample Contents of Year End Research Report>

In addition to the matters to be reported in the Progress Report, actual expenditure from the budget or the prospective commercialization opportunities of the Research Results may be included as necessary.

Appendix 1

(Matters relating to Sections 1, 4 and 22)

Party	Name	Division & Title	Duties in the Project
University			
Collaborator			

(Note) In case of the University side, place the mark “*” before the name and in case of industry partner the mark “o” before the name to indicate the Principal Investigator.

Appendix 2

(Matters relating to Sections 7, 8, and 10)

Category	University	Collaborator
Direct Costs	¥_____	¥_____
Overhead expenses (Expenses for University-Industry Collaborative Activity)	_____	¥_____
Research Fee	_____	¥_____ (¥_____ x Number of Persons)
Sum Total	¥_____	¥_____ (including consumption tax and local consumption tax in the amount of ¥_____)

(Note 1) If a party intends to file tax credit under the Joint Research/Study Promotion Tax Credit Program, the party is required to enter the breakdowns of such direct costs in the above table.

(Note 2) Overhead expenses (Expenses for University-Industry Collaborative Activity) shall be estimated and assessed 10% of the direct costs in principle.

(Note 3) The Amount of Research Fee in ¥210,000 shall be payable semi-annually in lump sum and shall not be deducted if research period is less than 6 months.

Appendix 3

(Matters relating to Section 11)

Facility and Capital Equipment Made Available by the University
for the Collaborative Research Project

Owner	Name of Facility	Equipment		
		Name	Make	Unit
University				
Collaborator				

Appendix 4

(Matters relating to Section11)

Facility and Capital Equipment Made Available by the Collaborator for the Collaborative Research Project

Owner	Name of Facility	Equipment		
		Name	Make	Unit
Collaborator				