

委託研究開発における知的財産マネジメント
に関する運用ガイドライン

平成27年5月
(最終改訂令和4年3月)
経済産業省

(改訂履歴)

- ・ 令和2年1月改訂 「国の研究開発プロジェクトにおける国際連携強化に関する基本的な考え方」(令和元年11月6日経済産業省産業技術環境局総務課・研究開発課)に基づき、国外企業等がプロジェクトに参加する場合は、フォアグラウンドIPを当該国外企業等と国との共有(50%以上の持分は国に帰属)とする旨を追記する改訂
- ・ 令和3年1月改訂 知財合意書の作成等において、押印を原則不要とする改訂
- ・ 令和3年4月改訂 フォアグラウンドIPの実施許諾(ライセンス)を行う際の留意点を追記する改訂
- ・ 令和3年5月改訂 フォアグラウンドIPを国外企業等と国との共有とする規定を例外的に適用しない場合の考え方を追記する改訂
- ・ 令和4年3月改訂 研究開発成果の取扱いの方針及び取扱いの報告等に関する改訂

目次

はじめに

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1. 基本的な考え方..... | 4 |
| 1-1 研究開発成果を最大限事業化に結び付け、国富を最大化する観点.... | 4 |
| 1-2 プロジェクトごとに適切な知的財産マネジメントを行う観点..... | 5 |
| 2. 知的財産マネジメントの内容..... | 6 |
| 2-1 業務フロー..... | 6 |
| 2-1-1 研究開発プロジェクト公募時..... | 7 |
| 2-1-2 研究開発プロジェクト開始まで..... | 7 |
| 2-1-3 研究開発プロジェクト期間中..... | 7 |
| 2-1-4 研究開発プロジェクト終了後..... | 8 |
| 2-2 知的財産マネジメントの具体的な内容..... | 8 |
| 2-2-1 知的財産マネジメント実施体制の整備..... | 8 |
| 2-2-2 委託研究開発の成果の取扱い..... | 8 |
| 2-2-3 委託研究開発の成果以外の知的財産権の取扱い..... | 17 |
| 2-2-4 その他の留意事項..... | 18 |

別添1. 委託者が提示する知財方針の作成例

別添2. プロジェクト参加者間での知財合意書の作成例及び解説

別添3. 参考事例

別添4. 参考条文

はじめに

○ 本ガイドライン策定の背景

国（注1）が企業、大学、研究機関等に委託した研究開発において得られた特許権等の知的財産権は、産業技術力強化法第17条により、研究開発を受託した者に帰属させることが可能とされている（いわゆる「日本版バイ・ドール制度」）。

現在、国が実施するほぼ全ての委託研究開発プロジェクトにおいて日本版バイ・ドール規定が適用され、研究開発の受託者に知的財産権を帰属させる運用がなされている。

知的財産権が受託者に帰属することとなった結果、企業等が国の研究開発プロジェクトに参加するインセンティブは明らかに向上した。その一方で、研究開発の成果の事業化（注2）が進んでいない場合も依然みられ、知的財産権を保有する者以外への研究開発成果の展開が十分進まない可能性も懸念される。

また、近年の知的財産マネジメントは、企業活動のグローバル化や、オープンイノベーションの進展等に伴い、特許出願による権利化を重視した戦略から、いわゆるオープン&クローズ戦略として研究開発成果の秘匿化と海外も含めた権利化とを適切に組み合わせて最適な活用を図る戦略へと主流が変容している。

このような状況を踏まえ、産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・評価小委員会において、国の研究開発の成果を最大限事業化に結び付け、国富を最大化する観点から、日本版バイ・ドール制度の運用等、国の研究開発プロジェクトにおける知的財産マネジメントの在り方について検討が行われ、その検討結果が平成26年6月に中間とりまとめの別紙として提示された。

中間とりまとめにおいては、「個々の研究開発プロジェクトの目的や態様に応じて知的財産権の帰属や第三者への実施許諾等の取扱いを定める上で、その指針となるガイドライン等を策定する」とされた。

また、平成26年6月24日に閣議決定された科学技術イノベーション総合戦略2014においては、「国の研究開発の成果を最大限事業化に結び付け、国富を最大化する観点から、研究開発の受託者が活用していない知的財産権を第三者が活用するための指針等、日本版バイ・ドール制度の運用を含めた国の研究開発プロジェクトにおける知的財産マネジメントのあり方を検討」とされ、さらに、同年7月に知的財産戦略本部決定された知的財産推進計画2014においては、「国の研究開発の成果を最大限事業化に結び付け、国富を最大化する観点から、日本版バイ・ドール制度の運用等、国の研究開発プロジェクトにおける知的財産マネジメントの在り方を検討し、必要な措置を講ずる」とされた。

（注1）国の資金により研究開発の委託を行う新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）等の独立行政法人を含む。以下本ガイドラインにおいて同じ。

(注2) 研究開発の受託者が自ら事業化(研究開発の成果を商品やサービスとして上市し、ビジネスとすること)をする場合のみならず、大学、研究機関等の研究開発成果を第三者に移転することにより事業化をする場合も含む。以下本ガイドラインにおいて同じ。

また、令和元年6月11日に産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・イノベーション小委員会から公表された「中間とりまとめ パラダイムシフトを見据えたイノベーションメカニズムへー多様化と融合への挑戦ー」¹では、「公的資金が拠出される国の研究開発においては、日本経済活性化への貢献を最大化するために、海外企業等とのグローバルオープンイノベーションを積極的に進めることが求められる」こと、また、「海外企業等との連携を積極的に進める場合の類型やリスク管理等の観点からの留意点の大枠を定め、さらに海外企業等とのグローバルイノベーションを進めるために必要な知的財産マネジメント等について検討を行う必要がある」ことが提言された。この提言を受けて、令和元年11月6日に「国の研究開発プロジェクトにおける国際連携強化に関する基本的な考え方」²を示したところである。

○ 本ガイドラインの位置付け

本ガイドラインは、上記閣議決定等を受け、経済産業省が日本版バイ・ドール規定を含む産業技術力強化法を所管する立場から、国の委託による研究開発プロジェクトにおいて、国の担当者が知的財産マネジメントを実施するに当たり考慮すべきと考えられる事項を取りまとめたものである。

当然のことながら、知的財産マネジメントは、研究開発の対象となる技術領域、技術のステージ(基礎、応用、実証等)、研究開発への参加者の組成(垂直連携、水平連携等)及び事業化へ向けた全体戦略等を踏まえて、プロジェクトごとに最適化されるべきものである。このため、本ガイドラインの策定に当たっても、プロジェクトごとの知的財産マネジメントの最適化を念頭に置いて取りまとめを行っている。

また、知的財産マネジメントを行う上では、本ガイドラインに記載のない事項が生じることも想定されるが、その場合は、後記「1. 基本的な考え方」において示した考え方やプロジェクトの目的等を踏まえ、事案ごとに適切な運用を実施するよう留意する必要がある。

○ 本ガイドラインの適用対象

¹ 「中間とりまとめ パラダイムシフトを見据えたイノベーションメカニズムへー多様化と融合への挑戦ー」(令和元年6月11日産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・イノベーション小委員会) P18参照

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/kenkyu_innovation/pdf/report2019_06_01.pdf

² 「国の研究開発プロジェクトにおける国際連携強化に関する基本的な考え方」(令和元年11月6日経済産業省産業技術環境局総務課・研究開発課)

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/basic_policy.pdf

本ガイドラインは、経済産業省の予算により、経済産業省又は経済産業省所管の独立行政法人が委託する技術に関する研究開発を適用対象とし、平成27年7月1日以降に公募を開始するものから実際に適用するものとする。

1. 基本的な考え方

1-1 研究開発成果を最大限事業化に結び付け、国富を最大化する観点

(1) 研究開発成果の事業化の重要性

国の予算により実施される研究開発には、その成果を何らかの形で社会に貢献させていくことが期待されている。純粋な基礎研究を除けば、研究開発は、その成果が将来的にどのような場面で役に立つかを想定して取り組まれるのが一般的であり、研究開発に関わる者は、生み出された技術シーズをいかに事業化に「橋渡し」していくかを考えていくことが重要である。

このため、国の研究開発プロジェクトにおいて知的財産マネジメントを実施するに際しても、研究開発成果を最大限事業化に結び付けることを念頭に置いて運用を行うことが極めて重要となる。

(2) 日本版バイ・ドール制度の考え方及び受託者の責任

本来、国の委託による研究開発の成果は、委託者である国に引き渡すべきものであるが、日本版バイ・ドール規定（産業技術力強化法第17条）により、研究開発の成果に係る知的財産権について、国は研究開発の受託者から譲り受けないことができることとされている。

本規定の目的は、知的財産権の受託者帰属を通じて研究開発活動を活性化し、その成果を事業活動において効率的に活用することにある。

本規定を適用することにより研究開発の成果に係る知的財産権を受託者に帰属させるに当たっては、上記目的及び国費を投じて実施した研究開発の成果であることを踏まえ、成果が最大限活用されるよう留意する必要がある。

したがって、研究開発の受託者は、日本版バイ・ドール規定に基づき、国の委託研究開発の成果に係る知的財産権を保有するに当たり、自らが研究開発の成果の事業化に最大限取り組むべき立場にあり、事業化の実現が期待されていることを強く意識し、行動することが重要である。

(3) 知的財産権の広範な活用

研究開発の成果を最大限事業化に結び付け、国富を最大化する観点からは、研究開発の受託者以外の者が知的財産権を活用できるようにすることが適切な場合もある。特に、受託者が自ら事業活動を行わない場合においては、事業活動を行う者に対し知的財産権の譲渡や実施許諾を行うこと等により、成果の事業化に最大限取り組むことが重要である。

(4) 受託者が研究開発に取り組むインセンティブの確保

一方で、優れた研究開発成果を持続的に創出していく観点からは、受託者が研究開発に取り組むインセンティブを損なわないよう配慮していくことが必要である。

1-2 プロジェクトごとに適切な知的財産マネジメントを行う観点

(1) 研究開発プロジェクトごとの知的財産マネジメントの最適化

研究開発プロジェクトは、それぞれ目的や態様が異なるため、知的財産マネジメントも一様ではない。技術革新のスピードの違い、事業化する上で知的財産が果たす役割の違い、競合状況等は技術分野により大きな違いが認められ、また、基礎研究、応用研究、実証事業といった研究開発ステージの違いにより取るべき知財戦略は異なる。研究開発の成果を迅速かつ最大限事業化に結び付けていくためには、各プロジェクトに対応した適切な知的財産マネジメントを行っていくことが必要である。

(2) オープン&クローズ戦略への留意

企業活動のグローバル化や、オープンイノベーションの進展等を踏まえ、特許出願による権利化を重視した戦略から脱却し、想定されるビジネスの態様等を踏まえ、研究開発の成果として得られた知的財産をオープン（論文等による公表、FRAND条件によるライセンス、標準化）にする領域とクローズ（秘匿化、特許権等による独占）にする領域とに適切に使い分けることが重要である。

また、出願による権利化は技術情報を公開することになることを認識した上で、出願する場合においても技術情報の開示・権利化の範囲に留意するとともに、第三者の知的財産情報も分析した上で、権利行使の場面を想定した実効性のある権利取得にも留意する必要がある。

(3) 知的財産の取扱いに関する合意書の策定

将来の事業化に向けた研究開発成果の活用を念頭に置き、原則としてプロジェクトの開始までに、プロジェクト参加者（研究開発の直接の受託者のほか、当該受託者からの研究開発の一部の再委託先及び共同研究先を含む。以下同じ。）間で知的財産の取扱いに係るルールを明確化しておく必要がある。

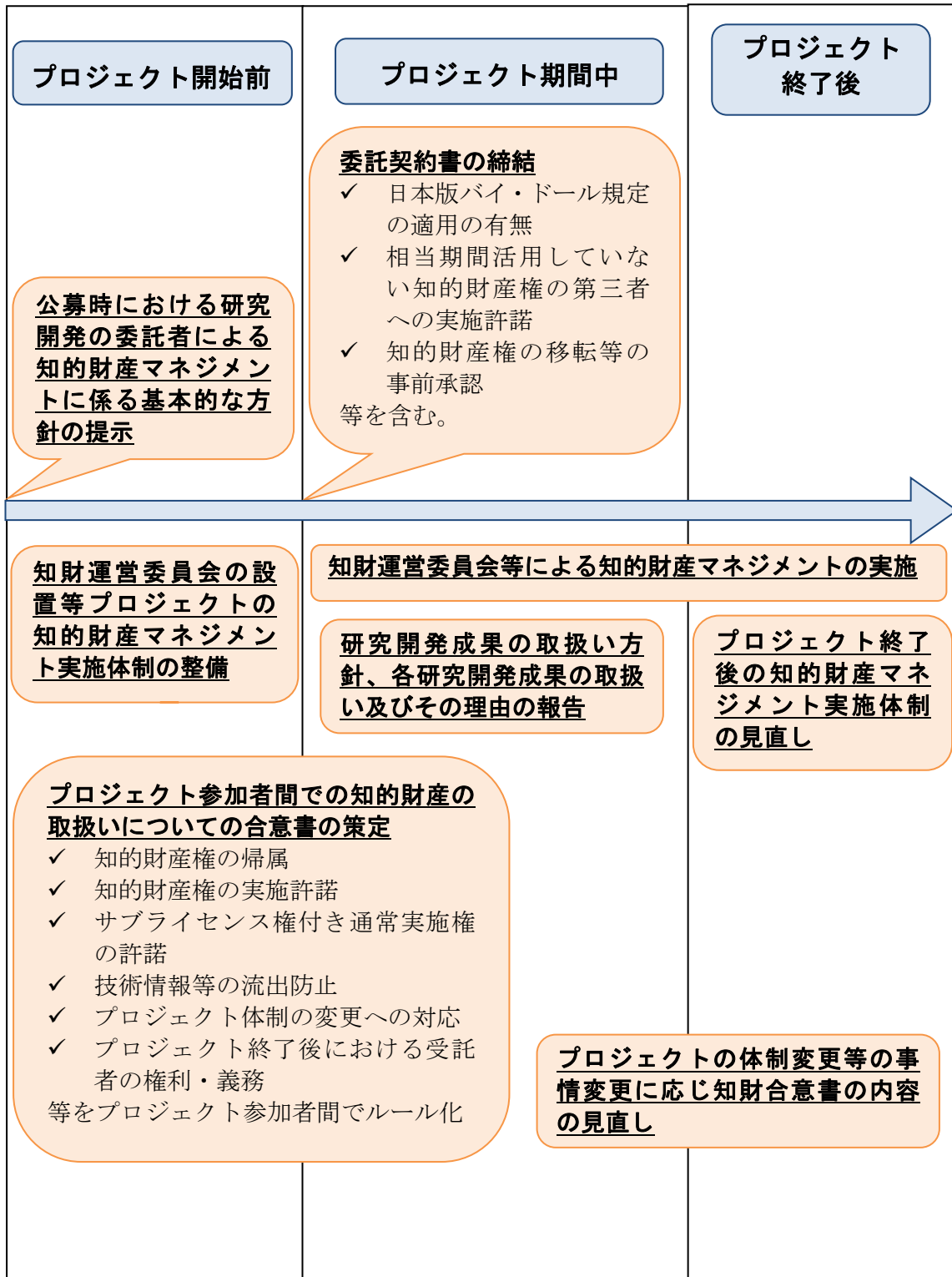
(4) 知的財産マネジメントの実施体制の整備

研究開発の成果を事業化に結び付けるためには、プロジェクト参加者間で合意した知的財産の取扱いに係るルールを適切に運用する体制を整備すること（知財運営委員会の設置等。知財運営委員会については後記2-2-1参照。）が必要である。また、事業環境の変化等が生じた場合、知的財産マネジメントの在り方を適宜見直すことが必要な場面もあり得るため、あらかじめ取り決めたルールの運用のみならず、変化への対応力のある柔軟な知的財産マネジメントを実施できる体制としておくことが肝要である。

2. 知的財産マネジメントの内容

2-1 業務フロー

図：知的財産マネジメントの全体フロー



2-1-1 研究開発プロジェクト公募時

研究開発の委託者は、原則として、研究開発プロジェクトの公募段階において、個々のプロジェクトの目的、態様等に応じて、当該プロジェクトに係る知的財産マネジメントに係る基本的な方針（以下「知財方針」という。）を提示し、研究開発の受託者が当該知財方針に従うことを委託契約の要件とするものとする。

知財方針の作成に際しては、後記「2-2 知的財産マネジメントの具体的な内容」及び別添1「委託者が提示する知財方針の作成例」を参考にする。

2-1-2 研究開発プロジェクト開始まで

知財方針において提示した事項のうち、プロジェクト参加者間での権利・義務等に関する事項（後記2-2-1、2-2-2（1）～（5）、（7）②、（9）、2-2-3、2-2-4参照。）については、プロジェクト参加者間での知的財産の取扱いについての合意書等（以下「知財合意書」という。）において定め、また、研究開発の委託者と受託者との間での権利・義務に関する事項（後記2-2-2（2）（日本版バイ・ドール規定の適用有無）、（5）～（9）参照。）については委託契約書において定める。

（1）知財合意書の作成

研究開発の委託者は、知財方針に従い必要な範囲で、プロジェクト参加者に対して、知的財産の取扱いについてプロジェクト参加者間で合意させるものとする。

また、合意された内容について、公募時に提示した知財方針に沿ったものであるかを確認し、当該方針に沿ったものでない場合、当該合意の内容を修正させるものとする。

知財合意書の作成に際しては、別添2「プロジェクト参加者間での知財合意書の作成例及び解説」を参考にする。

（2）委託契約書の作成

研究開発の委託者は、公募時に提示した知財方針に沿って委託契約書を作成する。

2-1-3 研究開発プロジェクト期間中

研究開発の委託者は、委託契約書の規定に基づいて受託者から報告される研究開発成果の内容、活用状況等の管理を行う。

また、委託者は、受託者から、プロジェクトとしての研究開発成果の権利化／秘匿化／公表等の取扱い方針（後記2-2-2（1）参照）、各研究開発成果についての権利化／秘匿化／公表等の取扱い及び当該取扱いとした理由を報告させ、知財方針に沿って知的財産マネジメントが実施されていることを確認する。後者について、具体的には、知財運営委員会において研究開発成果の取扱いが審議された場合は、委託者に対し、その審議結果（各研究

開発成果につき、上記プロジェクトとしての研究開発成果の取扱い方針に基づき判断した権利化／秘匿化／公表等の取扱い及びその判断理由を含む。)を報告させる³。受託者のマネジメントが知財方針に沿っていないければ、委託者は、知財運営委員会に知的財産の専門家を参加させるよう受託者に対し要請する等して、知財方針に沿って知的財産マネジメントが実施されるよう必要な対応を行う。

また、委託者が、知財運営委員会にオブザーバ参加する等により、実質的に、プロジェクトとしての研究開発成果の取扱い方針、知財運営委員会の審議結果を把握できる場合は、委託者は受託者に対し報告を免除することができる。

2-1-4 研究開発プロジェクト終了後

研究開発の委託者は、プロジェクト終了後においても引き続き、委託契約書に基づき報告される研究開発成果の管理や、相当期間活用していない知的財産権の第三者への実施許諾（後記2-2-2(6)参照。）、知的財産権の移転の事前承認（後記2-2-2(7)参照。）、知的財産権の放棄（後記2-2-2(8)参照。）等についての対応等を行う。

また、委託者は、知財合意書の内容や、知的財産マネジメント実施体制（知財運営委員会等）について、プロジェクト終了後の取扱いを必要に応じて見直す。

2-2 知的財産マネジメントの具体的な内容

2-2-1 知的財産マネジメント実施体制の整備

研究開発プロジェクトにおいては、研究開発の委託者が提示した知財方針に従い知的財産マネジメントを適切に実施するための体制をプロジェクトごとに整備することが必要である。

具体的には、研究開発の委託者は、プロジェクトごとに、研究開発成果の権利化、秘匿化、公表等の方針決定、実施許諾に関する調整等を行うために、委託者やプロジェクトリーダー（プロジェクト全体を統括する責任者。以下同じ。）の所属機関等マネジメントの中核を担う機関を事務局として、受託者等をメンバーとする委員会（以下「知財運営委員会」という。）を設置することを検討するものとする。その際、研究開発の受託者が複数の者から構成されるのであれば、原則として、知財運営委員会を設置するものとする。

知財運営委員会は、例えば、プロジェクトリーダー、プロジェクトにおける個別のテーマリーダー、受託者の代表者、知的財産の専門家等から構成するものとする。

2-2-2 委託研究開発の成果の取扱い

³ 知財運営委員会が設置されない場合は、「知財運営委員会」、「審議」、「審議結果」とあるのは、それぞれ「受託者」、「判断」、「判断結果」と読み替えるものとする。

（１）研究開発の成果の権利化／秘匿化／公表等の方針

研究開発の委託者は、研究開発プロジェクトを実施するに当たり、前記「１－２（２）オープン＆クローズ戦略への留意」において示した事項を踏まえた上で、以下の点について、受託者に留意させるものとする。

①出願による権利化について

研究開発の成果を権利化するか否かは、想定されるビジネスの態様や第三者の知的財産情報等を踏まえて決定するものであるが、仮に日本でのみ権利化し海外では権利化しないという選択をした場合は、国内の企業に対して事業活動を制限する一方で、海外の企業に対しては無償で技術情報を公開するのみという状態になり得る。

また、仮に出願により権利を取得したとしても、当該権利を侵害する第三者に対して差止請求を行うことができる実効性のある権利（適切な権利範囲の設定がなされている、侵害の事実を立証可能である等）となっていなければ、事業活動を保護するものとはならず、第三者に技術情報を公開するのみという状態になり得る。

このため、従前のように出願による権利化の件数を重視するのではなく、実効性のある権利取得の可否等の観点を踏まえ、出願による権利化をしない選択も考慮する必要がある。

また、研究開発の成果を出願により権利化する場合においては、海外においても市場展開が見込まれるのであれば、その市場規模や他社との競合状況等を勘案して権利化が必要と判断される国においても権利化することを原則とすべきである。

さらに、技術の内容等に応じて、標準化も含め、権利を広くライセンスするオープン化や、当該権利を取得した者による実施を基本とするクローズ化についても併せて検討する必要がある。

②研究開発の成果の秘匿化・成果へのアクセスの制限について

研究開発の成果を秘匿することでプロジェクト参加者の競争優位が保たれ、それが成果の最大限の事業化に資すると見込まれるような場合には、当該成果を秘匿し、当該成果を得た参加者のみ又は他のプロジェクト参加者等も含めた一定範囲でのみ共有することを検討する必要がある。また、国内産業育成等の観点から、成果へのアクセスを一定の範囲に制限することも検討する必要がある。

なお、秘匿化を選択する場合においても、研究開発の委託者が成果について把握するため、当該成果について委託者への報告（前記２－１－３）が必要である。

また、秘匿化を選択する場合においては、「営業秘密管理指針」（平成１５年１月３０日経済産業省策定、平成３１年１月２３日最終改訂）^４を参考に秘密情報を管理することを原則とすべきである。

^４ なお、研究開発の成果であるデータを他者に共有等することを前提とする場合には、「限定提供データに関する指針」（平成３１年１月２３日経済産業省策定）を参考にされたい。

③研究開発の成果の公表について

研究開発の成果を公表することで技術の進展・普及が見込まれ、そのことがプロジェクトの目的に適うと判断される場合は、当該成果について広くアクセス可能とすることを検討する必要がある。

なお、論文投稿や学会等による成果の公表の際も、出願による権利化の必要がないか、公表に先行して検討する必要がある。

(2) 研究開発の成果に係る知的財産権の帰属

研究開発の成果の事業化は、成果の内容や価値を理解している者が行うことが望ましく、当該成果を得たプロジェクト参加者自身が第一候補となる。

このため、事業化（自ら事業活動を行う場合のほか、研究開発成果を第三者に移転することにより事業化を目指す場合も含む。）することに意欲的なプロジェクト参加者に対しては、成果を最大限事業化に結び付ける観点を踏まえた上で、基本的に日本版バイ・ドール規定を適用し、研究開発の成果に係る知的財産権（以下「フォアグラウンド I P」という。）を保有させることが妥当である。

ただし、当該プロジェクト参加者が国外企業等（日本以外の国の企業、大学若しくは研究機関又は外国籍の研究者をいう。以下同じ。）である場合については、国費を投じて実施した研究開発の成果の事業化を国内企業等が行えない等のおそれを回避する観点から、フォアグラウンド I P について国外企業等と国との共有とすることを原則とする。また、この場合、国外企業等と国の持分の合計のうち 50% 以上の持分は国に帰属させるものとする。^{5・6}

なお、例外的にフォアグラウンド I P を国外企業等にすべて帰属させようとする場合は、以下の観点から研究開発の成果の事業化を国内企業等が行えない等のおそれがないことを検討する必要がある。

- ①当該国外企業等が国内企業等の子会社であり、かつ、親会社たる国内企業等の実効的な管理下に置かれていること（当該国外企業等が国内企業等の子会社である等の形式的な要件に加え、例えば、親会社たる国内企業等が明確なグループ管理規程を策定・周知していること、子会社においてグループ管理規程の遵守担保措置がとられていることなど、実効的な子会社管理が行われていること⁷に留意する。）。

⁵ 「国の研究開発プロジェクトにおける国際連携強化に関する基本的な考え方」（令和元年 11 月 6 日経済産業省産業技術環境局総務課・研究開発課）P 7－8 参照

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/basic_policy.pdf

⁶ 「50% 以上」の国の持分は、知的財産権全体に対する国の持分の割合ではなく、国外企業等の持分と国の持分の合計に対する国の持分の割合である。例えば、国とプロジェクト参加者の A 社（国内企業）、B 社（国外企業）の 3 者で知的財産権を共有することとなった場合、「A 社 50%、B 社 25%、国 25%」としたり、「A 社 33%、B 社 33%、国 34%」とすることで、B 社の持分と国の持分の合計に対して、国の持分が 50% 以上になることを意味する。

⁷ 「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」（2019 年 6 月 28 日経済産業省）P39 参照

- ②当該国外企業等における知的財産権の取扱いが、親会社たる国内企業等と同等のものであること（当該国外企業等において適切な知的財産管理体制が構築されていることに加え、親会社たる国内企業等が当該国外企業等の知的財産管理体制を管理・監督する仕組みが講じられていることに留意する。）。
- ③当該国外企業等が所在する国・地域の地政学的リスクが低いと認められること。

また、上記①から③までの基準に照らして、フォアグラウンド I P を国外企業等にすべて帰属させることとする場合であっても、

- ①国内企業等に対してのライセンスを適切に行うこと
 - ②国内企業等の子会社でなくなった等の場合は、国に対してその旨を速やかに報告すること
 - ③国内企業等の子会社でなくなったことその他の事由により、研究開発の成果の事業化を国内企業等が行えなくなる等のおそれがあると国が判断したときは、フォアグラウンド I P の持分の 50% 以上を無償で国に譲り渡すこと
- 等を、当該国外企業等に事前に誓約させる等の措置を講ずることが必要である。

また、研究開発の委託者は、プロジェクト開始時において以下の状況が予測される場合は、研究開発の成果を得たプロジェクト参加者以外の者に知的財産権の一部又は全部を譲渡（有償による譲渡を含む。以下同じ。）する措置を、あらかじめプロジェクト参加者に講じさせることを検討する必要がある。

- 研究開発の成果を得たプロジェクト参加者が、事業化に向けて知的財産権を自ら活用又は第三者に実施許諾し、権利を侵害する者に対しては権利行使するといった知的財産マネジメントの実施体制を十分に整備できていない場合や、プロジェクト参加者が知的財産権を自ら保有するのではなく他者への譲渡を当初から希望する場合等、当該プロジェクト参加者に知的財産権を保有させても、研究開発の成果の有効な活用が見込まれない場合

この場合、例えば、プロジェクトにおける他のプロジェクト参加者に知的財産権の一部又は全部を譲渡するよう、あらかじめ知財合意書等により定めておくことが考えられる。

- 研究開発の直接の受託者が研究開発の一部を他者に再委託する場合において、当該再委託先にまで知的財産権を保有させると、研究開発の成果に係る知的財産権が分散し、成果の事業化に際して、各権利者から実施許諾を受ける必要が生じる等により、事業化に支障が生じるおそれがある場合

この場合、例えば、再委託先において得られた知的財産権については、再委託元（研究開発の直接の受託者）に対してその一部又は全部を譲渡するよう、あらかじめ知財合意書等により定めておくことが考えられる。

○プロジェクト参加者が技術研究組合を設立し、将来組織変更して株式会社化することを想定している場合

この場合、例えば、当該組合の組合員又は組合からの再委託先において得られた知的財産権については、組合に対してその一部又は全部を譲渡するよう、あらかじめ知財合意書等により定めておくことが考えられる。

ただし、上記のような場合においても、一律に研究開発の成果を得たプロジェクト参加者以外の者に譲渡するのではなく、権利をいずれの者が保有することが成果の活用促進につながるかという観点で検討する必要がある。また、研究開発の成果の事業化を目指す者による実施が十分に担保されており、成果の活用の観点で支障がないと判断できれば、当該プロジェクト参加者が引き続き権利を保有することは差し支えない。

加えて、適切な権利化の観点からは、出願前に権利を譲渡する場合においても、出願による権利化手続（特許請求の範囲、明細書の作成等）に際しては、当該成果の内容及び価値を良く理解している発明者等の所属する機関の協力を得ることが重要である。

（３）共有するフォアグラウンド I P の実施

コンソーシアム形式で実施する等複数の者が参加する研究開発プロジェクトにおいては、フォアグラウンド I P を複数のプロジェクト参加者で共有することが想定されるため、研究開発の委託者は、以下の点に留意する必要がある。

①第三者による活用の観点

知的財産権が複数の者により共有されている場合、第三者に実施許諾するためには、他の共有者の同意が必要とされている（特許法第 7 3 条第 3 項等）。

研究開発の成果を広範に活用することを重視する場合は、第三者への実施許諾に合意することに努めるようあらかじめプロジェクト参加者間で取り決めておくことが考えられる。

ただし、この場合、権利者自身による事業化に支障が生じないよう配慮する必要がある。

なお、プロジェクト参加者間で取決めを行う際には、例えば米国では日本における特許法第 7 3 条第 3 項に相当する法令上の規定がない等各国の制度の違いがあることにも留意する必要がある。

②フォアグラウンド I P の保有者自身による活用の観点

企業と大学、研究機関等とが知的財産権を共有する場合、いわゆる不実施補償に係る協議が難航し、研究開発の成果の活用に支障が生じることも想定される。

このため、不実施補償の取扱い等について、あらかじめプロジェクト参加者間で取り決めておくことが望ましい。

具体的には、例えば、事業化を行う一方の共有者が知的財産権を独占的に実施せず、大学等の側も当該知的財産権を第三者に実施許諾できる場合には不実施補償は必要ないことをあらかじめ取り決めておくことが考えられる。また、逆に一方の共有者が独占的に実施する場合には、不実施補償の条件や、他方の共有者の持分を事業化を行う共有者に譲渡すること等をあらかじめ取り決めておくことを検討する必要がある。

上記2つの観点は互いに関連するものであるから、プロジェクトの目的、態様等も考慮しつつ、併せて検討する必要がある。

(4) フォアグラウンド I P の実施許諾

プロジェクトの実施により取得されたフォアグラウンド I P が、他のプロジェクト参加者による当該プロジェクト内の研究開発の実施の妨げにならないよう、プロジェクト期間中におけるフォアグラウンド I P の取扱いについて定めておく必要がある。

また、研究開発の成果を事業化するためには、自身が保有するフォアグラウンド I P のみならず、他のプロジェクト参加者が保有するフォアグラウンド I P の利用が必要な場合も想定される。

このため、事業化を行う上で必要となるフォアグラウンド I P を当該事業化を行うプロジェクト参加者が効率的に活用できるよう、各プロジェクト参加者が保有するフォアグラウンド I P について、同一プロジェクト内のプロジェクト参加者間であらかじめルールを定めておくことが重要である。

この場合において、フォアグラウンド I P は、国費を投じて実施した研究開発の成果に係るものであることから、事業化を行うプロジェクト参加者が、他のプロジェクト参加者が保有するフォアグラウンド I P を合理的な実施料で実施できるようにしておくことが望ましい。ただし、当該フォアグラウンド I P の保有者たる国内企業等による事業活動に支障が生じないよう配慮する必要がある。

さらに、フォアグラウンド I P をプロジェクト参加者以外の第三者に対して実施許諾することも想定されるが、この場合においては、プロジェクト参加者に対するフォアグラウンド I P の実施許諾の条件が、プロジェクトの参加者以外の者に対する条件よりも不利なものにならないよう、あらかじめプロジェクト参加者間で定めておくことが重要である。

(5) サブライセンス権付き通常実施権の許諾

フォアグラウンド I P を各プロジェクト参加者に保有させる場合、研究開発の成果が分散することで当該フォアグラウンド I P の保有者以外の第三者による活用に支障が生じる可能性がある。

また、フォアグラウンド I P を広くプロジェクト参加者以外の第三者にも実施許諾して活用することを想定している場合や、当該プロジェクトの成果を他の関連するプロジェクトにおいて活用することを想定している場合等も考えられる。

この場合、フォアグラウンド I P を保有するプロジェクト参加者に対して、委託者やプロジェクトリーダーの所属機関等マネジメントの中核を担う機関にサブライセンス権（注 3）付き通常実施権を許諾させることにより、当該機関が第三者への実施許諾を一括して行うことができ、かつ、フォアグラウンド I P の広範な活用や複数のプロジェクト間での連携を図ることができる。

（注 3） 知的財産権の保有者から通常実施権を許諾された者が、さらに第三者に実施権を許諾する権利をいう。

したがって、研究開発の委託者は、必要に応じて、プロジェクト参加者に対して、サブライセンス権付き通常実施権を委託者等に許諾させることを検討する（別添 3 「参考 1」についても参照。）。ただし、サブライセンス権付き通常実施権を許諾する場合においても、フォアグラウンド I P の保有者たる国内企業等による活用及び実施許諾が優先されるべきであり、また、保有者自身の事業活動に支障が生じないように配慮する必要がある。

なお、研究開発の成果を事業化するために、プロジェクト参加者が保有するフォアグラウンド I P 以外の知的財産権の利用が必要な場合も想定されるため、プロジェクト参加者の同意が得られる場合には、当該知的財産権も含めてサブライセンス権付き通常実施権の許諾対象とすることも考えられる。

（6）相当期間活用していないフォアグラウンド I P の第三者への実施許諾

産業技術力強化法第 17 条第 1 項第 3 号には、「特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること」が規定されている。

研究開発の委託者は、この規定を運用するに際しては、以下の点に留意する必要がある。

なお、国の資金により NEDO 等の独立行政法人が委託する研究開発においては、当該独立行政法人は、国からの要請に応じて本規定の運用を行う（産業技術力強化法第 17 条第 3 項）。

①「相当期間」について

対象となる技術領域、対象となる技術のステージ（基礎、応用、実証等）等により、知的財産権を活用していないと認められる期間は異なるので、プロジェクトごとに相当期間を検討する必要がある。一方、プロジェクトのテーマや性格によっては、研究開発計画の策定の際に具体的な事業化目標の設定が困難な場合があり得ることを踏まえ、当初の事業化目標によらずに、プロジェクト終了後一定期間という形式で相当期間を設定することも検討する必要がある。

このため、研究開発の委託者は、上記の視点を勘案し、一般にプロジェクト終了から事業化までに要するとされる期間（注4）に、一定期間の猶予を加えた10年を相当期間の目安とした上で、研究開発計画の策定の際、将来の事業化の時間的な目標が設定されている場合等状況に照らし合わせて相当期間を加減して判断を行うことが妥当である。

（注4）「国の研究開発プロジェクトにおける知的財産マネジメントの在り方に関する調査研究」（平成27年2月）参照。全分野平均で5.0年。技術分野ごとに見ると、機械・精密が4.0年、電気・電子・情報通信機器が4.0年、ITが3.2年、医薬品・バイオが8.2年、材料が5.1年、環境・エネルギーが5.5年との結果であった。

②「活用していない」について

知的財産権を活用しているか否かは、受託者自身が当該知的財産権を利用して事業活動をしているか否かによって単純に判断できるものではない。

事業化にまで至っていない場合であっても、近い将来における事業化の具体的な計画がありその準備をしている状態であれば、実質的に活用している状態とみなせる場合も考えられる。

また、受託者自身が事業活動をしていなくとも、第三者に実施許諾し当該第三者が事業化をしていることにより活用しているといえる場合もある。

一方、何ら事業化を行わずまた行う見込みもなく、他者とのクロスライセンスのための手段として念のため保有しているような知的財産権や単に他者による事業への参入を防ぐためだけに利用している知的財産権は、日本版バイ・ドール規定の趣旨に鑑みて活用しているものとはいい難く、また産業技術力強化法の目的に適うものともいい難い。さらに、知的財産権を利用して事業化を行っている場合であっても、権利範囲に比べて極めて狭い範囲でしか事業化していない場合には、活用していないと判断される場合もあり得る（別添3「参考2」についても参照。）。ただし、産業技術力強化法第17条第1項第3号の規定が「特許権等の活用を促進するために特に必要がある」場合に限り第三者への実施許諾を行うこととしていることにも鑑みて、フォアグラウンドIPの保有者の利益を損なわない範囲で実施許諾を行うよう留意する。

日本版バイ・ドール規定の適用により、受託者が保有することとなった知的財産権が活用されているかどうかの判断を行うに当たっては、当該知的財産権が、国費を投じて研究開発した成果であることを踏まえ、その利用方法がプロジェクトの目的に合うものかどうかを考慮し、個別の案件ごとに判断する必要がある。

③「正当な理由」について

新たな規制の創設等受託者の責に帰さない環境の変化により、当該フォアグラウンド I P の事業化に、当初計画で想定した以上の時間をかけることを余儀なくされている場合は、通常、活用していないことに正当な理由があるものと考えられる。

(7) フォアグラウンド I P の移転の事前承認

産業技術力強化法第 17 条第 1 項第 4 号には、「当該特許権等の移転又は当該特許権等を利用する権利であって政令で定めるものの設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、合併又は分割⁸により移転する場合及び当該特許権等の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として政令で定める場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを受託者等が約すること」が規定されている。

研究開発の委託者は、この規定を運用するに際して、以下の点に留意する必要がある。

①移転等の承認の判断について

フォアグラウンド I P の移転等を承認するか否かの判断に当たっては、(ア) 当該移転等により研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるかという観点（産業技術力強化法第 17 条の観点）及び(イ) 我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当するかという観点（産業技術力強化法第 41 条の観点）から検討する必要がある。

具体的には、(ア) については、移転先が研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事業計画・事業体制等を有している者であるかが重要であり、また、移転先が研究開発の成果を活用するに当たって移転元からの技術協力が得られるかといった観点も併せて検討する。また、(イ) については、移転等が行われた場合において研究開発の成果が活用される場所は国内か国外か、移転等により国内企業等（大学・研究機関等を含む）が重要な成果に対しアクセスすることが困難となるおそれがないかといった観点で検討する。

②フォアグラウンド I P の移転先への義務の承継について

フォアグラウンド I P の移転を行うときは、産業技術力強化法第 17 条第 1 項各号に定める義務や、プロジェクト参加者間で課した義務の履行に支障が生じないように、

⁸ 産業技術力強化法第 17 条第 1 項第 4 号の「合併又は分割」は、会社法の「合併又は分割」を前提とし、日本国内における国内企業の「合併又は分割」を想定している。

当該フォアグラウンド I P について課されている実施許諾等に関する義務を移転先に承継させる必要がある。

③親会社又は子会社への移転等について

国費を投じて実施した研究開発の成果について、日本版バイ・ドール制度の適用状況を把握する観点から、親会社又は子会社（これらの会社が国外企業等である場合に限る。）への移転等の場合には、プロジェクト参加者は、研究開発の委託者に事前連絡の上、必要に応じて契約者間の調整を行うことについて、委託契約書において定めておくことが重要である。⁹この場合、上記①、②の規定を準用する。

（８）フォアグラウンド I P の放棄前の委託者への報告

一般に権利者が不要と判断した知的財産権は、特許料等の納付停止により放棄されることになる。

一方で、権利者が不要と判断した場合であっても、事業化可能性の有無が理由ではなく、単に費用負担が大きい等の理由で早期に権利維持を断念した場合や、権利者が事業化をしないとしても他者による事業化が見込まれる場合等も想定される。

このため、権利者以外の者による活用の可能性を検証する機会を設ける観点から、研究開発の委託者は、フォアグラウンド I P の放棄に当たっては、研究開発の受託者が委託者に事前に報告することを義務付け、必要に応じて、委託者が当該知的財産権を譲り受けることができるようにすることを検討する必要がある。この場合、譲り受けた知的財産権の行使により受託者等の既存の事業に支障が生じないよう配慮する必要がある。

なお、委託者が知的財産権を譲り受けることとする場合には、委託者において知的財産権の活用のための体制が整備されていることが必要になる。

（９）第三者によるプロジェクト参加者の合併・買収への対応

プロジェクト参加者が第三者により合併・買収された場合、プロジェクトの目的からみて研究開発の成果が十分に活用されないことも想定される。

このため、上記（７）①の２つの観点と同様の観点から、第三者によりプロジェクト参加者が合併・買収された後においても当該フォアグラウンド I P を当該合併・買収後のフォアグラウンド I P の保有者以外の者が実施できるよう、あらかじめ研究開発の委託契約書において担保しておくことを検討する必要がある。

また、あらかじめプロジェクト参加者に対して、委託者等にサブライセンス権付き通常実施権を許諾させることにより、プロジェクト参加者が第三者に合併・買収され

⁹ 「国の研究開発プロジェクトにおける国際連携強化に関する基本的な考え方」（令和元年 1 1 月 6 日経済産業省産業技術環境局総務課・研究開発課） P 8 参照
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/basic_policy.pdf

た後においても引き続き、プロジェクトの知財方針に従い研究開発の成果の活用を図ることができるように処置しておくことも選択肢の一つとして考えられる。

2-2-3 委託研究開発の成果以外の知的財産権の取扱い

研究開発プロジェクトを実施するに当たり、プロジェクト参加者がプロジェクト開始前から保有していた知的財産権及びプロジェクト開始後にプロジェクトの実施とは関係なく取得した知的財産権（以下「バックグラウンドIP」と総称する。）が研究開発の実施やその成果の事業化のために必要な場合が想定される。例えば、非競争領域を対象とするプロジェクトにおいて、プロジェクト参加者が当該プロジェクトの実施に必要なバックグラウンドIPを持ち寄ることで研究開発が促進されることが考えられる。

このため、バックグラウンドIPについてもフォアグラウンドIPと同様に、以下のような事項についてあらかじめルールを定めておくことが重要である。

ただし、当然のことながら、バックグラウンドIPは、プロジェクト参加者が当該プロジェクトの実施とは関係なく取得した知的財産権であることから、必要以上に義務を課すことは妥当ではない。

（1）プロジェクト期間中

プロジェクトにおいて研究開発を実施するために、他のプロジェクト参加者が保有するバックグラウンドIPが必要になることが想定される。

プロジェクトを円滑に遂行するため、プロジェクト期間中における他のプロジェクト参加者による当該プロジェクト内での研究開発活動に対しては、知的財産権を行使しないことを原則とすべきである。ただし、プロジェクト参加者間で実施料を有償とすること等について合意が得られている場合は、当該合意に従うことを妨げない。いずれの場合においても、プロジェクトの円滑な実施を開始時に担保しておくことが重要である（別添3「参考3」についても参照。）。

（2）プロジェクト終了後（研究開発の成果の事業化段階）

研究開発の成果を最大限事業化に結び付けるため、成果の事業化に必要な範囲で、当該事業化を行うプロジェクト参加者に対して、他のプロジェクト参加者が保有するバックグラウンドIPを実施許諾させることについても検討する必要がある。

この場合、バックグラウンドIPの保有者の利益を損なわないよう、フォアグラウンドIP以上の配慮が必要であり、バックグラウンドIPの保有者の既存又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、実施許諾を拒否できるものとするもののほか、プロジェクト参加者間の合意に基づき、必要な範囲で実施許諾を拒否できる範囲をあらかじめ取り決めておくこと等を検討する。

また、実施許諾する場合における実施料等の条件についても、バックグラウンド I P の保有者の利益を損なわないよう配慮する必要がある。

2-2-4 その他の留意事項

(1) 技術情報等の流出防止

① 守秘義務について

研究開発の成果に係る技術情報等が意図せず流出することを防止するため、研究開発の従事者やプロジェクトに係る秘密情報を知り得る立場にある者に対して守秘義務を課すことが必要である。

特に、プロジェクト参加者が当該プロジェクト参加者と雇用関係にない者(学生等)をプロジェクトに参加させる場合は、当該雇用関係にない者の参加による技術情報等の流出の可能性に留意する必要がある。当該プロジェクトにおいて当該雇用関係にない者を秘密情報に触れるような業務に携わらせるのであれば、当該雇用関係にない者に対してもプロジェクト参加者との個別の契約を締結することにより守秘義務を課させることを検討する必要がある。ただし、守秘義務を課すに当たっては、学生等に対してアカデミック・ハラスメント、パワーハラスメントにならないよう配慮する必要がある。

また、研究開発の委託者は、プロジェクトの再委託先の情報把握を行うこととともに、プロジェクト終了後も一定期間有効な守秘義務契約等を用意するべきである。

さらに、研究開発の成果を第三者に対して開示するに当たっては、委託者や知財運営委員会等の許可を必要とすべきである。

② 機微技術管理体制について

プロジェクト参加者は、外為法に基づく安全保障貿易管理の観点から、「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)」(経済産業省貿易管理部)に沿って、機微技術管理体制を構築し、プロジェクトの成果たる技術が流出することのないよう、実効的な機微技術管理を行うことが必要である。

併せて、プロジェクト参加者は、プロジェクトの成果たる技術について、「製造産業における重要技術の情報の適切な管理に関する基準となる考え方の指針(ガイドライン)(初版)」(平成29年4月経済産業省製造産業局)に沿って、適正に管理することが必要である。

また、そもそもプロジェクトにより軍事転用可能性のある高度な技術が開発された場合に、その技術が流出し、安全保障上の懸念が生じることがないように、プロジェクト参加者によって、外為法に基づく機微技術管理が徹底されることは重要である。国の研究開発事業に携わる機関は、機微技術管理体制を構築し、実効的な機微技術管理の運用を行うことが求められている。

③ライセンスにおける留意事項について

フォアグラウンドIPの実施許諾（以下「ライセンス」という。）は、研究開発の成果の有効活用として積極的に行われることが望ましいが、実際にフォアグラウンドIPを第三者にライセンスするに当たっては、権利者の意図した範囲を超えて技術を利用されることのないよう留意することが重要である。

例えば、フォアグラウンドIPのライセンス契約に当たって特に留意すべき事項をまとめると、次表のとおりとなる。

ライセンスを行う際の対応は、個々の契約ごとに様々なケースがあり得るため、プロジェクト参加者は個別のケースに応じて柔軟に対応することが必要であるが、次表に掲げる事項はいずれもライセンスを行うに当たり共通して重要と考えられる項目であることから、権利者は、ライセンス・ポリシーやチェックシートとしてあらかじめ定めておくことが望ましい。¹⁰

なお、知的財産権のライセンス契約全般の規定内容としては、「技術流出防止指針～意図せざる技術流出の防止のために～」(平成15年3月14日経済産業省)等を参考とするとともに、独占禁止法の制約(「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(平成19年9月28日公正取引委員会))や各国の法制度等にも留意が必要である。

表：ライセンス契約における留意事項

(重要事項) 原則として措置すべき事項

(推奨事項) 措置することが推奨される事項

| | | |
|------|-----------------------------|---|
| 重要事項 | ①技術の提供方法の限定 | ライセンスする技術の提供方法は、文書のみとするのか、又は現地での技術指導が含まれるのか等を明確に示し、意図した範囲を超えて技術の開示を求められることがないようにすることが重要である。 |
| | ②サブライセンス(再実施許諾)の禁止/事前承認制の規定 | <p>ライセンシーが、ライセンスされた特許権等を他の第三者に実施許諾することを禁止、又は実施許諾する場合はライセンサーに事前承認を求めることを規定するもの。</p> <p>ライセンシーが自由に他の第三者に実施許諾し得ることとなると、ライセンサーの把握できないところで当該特許権等に基づく製造等が行われることとなり、意図した範囲を超えて技術が利用されるおそれが高くなる。</p> <p>このため、サブライセンスについては、これを禁止又はライセンサーの事前承認制とすることが必要である。</p> |

¹⁰ 「中間報告」(2019年10月8日産業構造審議会通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会)にも、フォアグラウンドIPのライセンスには留意が必要となる旨、記載されている(P20、21参照)

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/anzen_hosho/pdf/20191008001_01.pdf

| | | |
|-------------|-------------------------------------|--|
| | <p>③秘密保持条項の規定 (ノウハウもセットの場合)</p> | <p>ノウハウをライセンスする場合、秘密保持情報の定義において、開示するノウハウが秘密保持の対象から漏れることのないよう留意し、必要に応じて、相手方の管理体制に関する具体的な義務を定めることが重要である。</p> <p>また、秘密保持義務を課す際には、目的外使用の禁止及び契約終了後の秘密保持期間を定めることも重要となる。</p> |
| | <p>④チェンジオブコントロール条項の規定</p> | <p>チェンジオブコントロール条項は、会社分割や株式譲渡等により、会社の経営権が他者に移った場合に、契約の解除／見直しを規定するもの。</p> <p>ライセンシーが海外企業に株式を譲渡する等のケースが生じた場合、当該海外企業からライセンシーに役員が送られてきたり、当該海外企業の関連企業等との取引が新たに発生したりすることがあり、それを契機に特許権等やそれに付随するノウハウが当該海外企業に利用される可能性がある。</p> <p>このため、チェンジオブコントロール条項を定め、経営権の変更があった場合は、変更後もライセンスした特許権等が適切に使用され、意図した範囲を超えて技術が利用されるおそれがないかどうかを確認することが重要である。</p> |
| | <p>⑤不可抗力条項の規定</p> | <p>不可抗力によって債務が履行できなくなっても債務不履行責任を負わないことを規定するもの。</p> <p>不可抗力には、ある地域、国又は企業等に経済制裁の発動が行われた場合を含めることが推奨される。</p> |
| | <p>⑥契約違反時の罰則規定</p> | <p>ライセンス契約を確実に遵守させるために、ライセンス契約の違反が発覚した場合の罰則規定（契約解除、損害賠償、違反行為の停止又は予防、原状回復の義務等）を定めることが重要である。</p> |
| <p>推奨事項</p> | <p>①販売先地域の制限</p> | <p>ライセンス技術を用いた製品の販売先地域を制限することを規定するもの。</p> <p>意図した範囲を超えて技術が利用されることを防ぐために、技術流出を行うおそれのある地域に、ライセンス技術を用いた製品を販売させないことが推奨される。</p> <p>ただし、独占禁止法の制約（「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（公正取引委員会）等を参照）に留意する必要がある。</p> |
| | <p>②リバースエンジニアリングの禁止等</p> | <p>リバースエンジニアリングによる技術流出、及び提供した設備機器等に化体された技術の流出によって、意図した範囲を超えて技術が利用されることないように、十分な対策を講じることはもちろんであるが、契約においても、リバースエ</p> |

| | |
|---|--|
| (ノウハウもセットの場合) | エンジニアリングの禁止、及び提供した設備機器等の分解等の禁止を規定することが推奨される。 |
| ③監査条項の規定 | <p>契約内容が守られているかをライセンサーが監査することを規定するもの。</p> <p>ライセンス契約自体が適切であっても、事後的な管理ができないため、意図した範囲を超えて技術が利用されることが想定される。したがって、定期的な監査を行うことを規定することが推奨される。</p> |
| ④ライセンスしたノウハウに係る文書等の破棄／返却 (ノウハウもセットの場合) | <p>ライセンスしたノウハウに係る文書、及び提供した設備機器等を契約終了後もライセンシーに無断で使用させることは、リバースエンジニアリング等による意図した範囲を超えた技術の利用を起しかねない。</p> <p>したがって、ライセンスしたノウハウに係る文書、及び提供した設備機器等を契約終了後に、破棄／返却させる条項を規定することが推奨される。</p> |
| ⑤ライセンシーの各従業員との秘密保持契約 (ノウハウもセットの場合) | <p>ライセンシーに対する秘密保持義務に加えて、ライセンシーの各従業員との個別の秘密保持契約を締結して、ペナルティ条件等を挿入することで、意図した範囲を超えてノウハウが利用されることを防止することが推奨される。</p> |

(2) プロジェクトの体制の変更への対応

ステージゲートを設けてプロジェクト参加者の構成を変更する場合等、プロジェクト期間中に体制が変更されることも考えられる。

ステージゲートによるプロジェクトからの離脱者や自らの意思による脱退者（以下「脱退者」と総称する。）については、当該脱退者がそれまでに取得していたフォアグラウンドIPにより、その後のプロジェクトの実施及びその成果の事業化が妨げられることのないように手当する必要がある。例えば、研究開発の委託者は、脱退者に対しては、合理的な条件で、脱退時にフォアグラウンドIPを他のプロジェクト参加者等に譲渡させること、脱退後も引き続きフォアグラウンドIPを他のプロジェクト参加者等に実施許諾させること、委託者やプロジェクトリーダーの所属機関等マネジメントの中核を担う機関にサブライセンス権付き通常実施権を許諾させること、プロジェクトへの参加により知り得た情報に対する守秘義務を課すこと等を検討する必要がある。

また、体制変更により新たにプロジェクト参加者となる者に対しては、当初からの参加者と同様の権利・義務を課すことや、必要に応じて知財合意書の内容を見直すこと等により、プロジェクトの実施及びその成果の事業化に支障が生じないようにする必要はある。

（３）プロジェクト終了後におけるプロジェクト参加者の権利・義務

研究開発の成果が事業化されるのは、一般に研究開発プロジェクトの終了後であるから、研究開発の委託者は、成果の事業化に支障が生じないように、プロジェクト終了後においてもプロジェクト参加者に対して保有する知的財産権についての権利・義務（フォアグラウンド I P 及びバックグラウンド I P についての他のプロジェクト参加者に対する実施許諾に関する義務等）を課すことを検討する必要がある。

（４）出願費用等の負担

研究開発の成果についての出願・権利化手続は、プロジェクト参加者自身の財産権を形成するためのものであるため、当該プロジェクト参加者がその費用を負担することが基本である。

一方、特に海外への出願については費用負担が大きいこと、特に大学や中小企業等がその費用を負担できないために、優れた成果が権利化できないこととならないように配慮する必要もある。

したがって、委託費（間接経費）から出願費用等を負担することのほか、研究開発の委託者は、個別の事情を考慮して、委託費（直接経費）から負担することを一定の範囲で認めることも検討する必要がある。

ただし、必要以上の出願を助長しないよう、知財運営委員会等において出願の是非について審議することが重要である。また、権利を維持するためには、権利化後の特許料や訴訟対応費用等も必要であることを踏まえ、プロジェクト参加者が当該費用を負担できるか否かも考慮する必要がある。

また、共同研究の成果であれば、委託費から負担することとしなくとも、共同研究を行った者のうち費用負担可能な者が出願費用等を全額負担することや、権利を共有する者の一方に対して他の共有者の持分を譲渡して単独で出願すること（例えば、国内出願については共同出願とする一方で、外国への出願については単独出願とすること等）も考えられる。

別添1. 委託者が提示する知財方針の作成例

1. 知財方針の作成について

知財方針は、個々のプロジェクトの目的、態様等に応じてその具体的な内容を決定する必要があるものであり、後記「2. 知財方針の作成例」は、一例として示したものである。委託者は、本ガイドラインに則り、後記「2. 知財方針の作成例」を適宜変更することができる。

プロジェクトの内容が調査等を主とするものである等の理由で、委託の成果として特許権等の知的財産権が多数得られることが想定し難い場合や、コンソーシアム等の形式を採らない等によりプロジェクト参加者間での知的財産の取扱いについて定める必要性が低い場合においては、知財方針を、日本版バイ・ドール規定を適用するか否か等の必要最低限の事項のみの提示とすることを妨げない（なお、いずれの場合であっても研究開発を一部でも実施するのであれば、日本版バイ・ドール規定の適用の有無の判断は必須である。）。

2. 知財方針の作成例

知的財産マネジメントに係る基本方針

日本版バイ・ドール制度の目的（知的財産権の受託者帰属を通じて研究開発活動を活性化し、その成果を事業活動において効率的に活用すること）及び本プロジェクトの目的を達成するため、本プロジェクトにおいては、以下の知的財産マネジメントを実施することを原則とする。

本方針に記載のない事項については、本プロジェクトの目的を踏まえ、プロジェクト参加者（研究開発の直接の受託者のほか、当該受託者からの研究開発の一部の再委託先及び共同研究先を含む。以下同じ。）間の合意により必要に応じて定めるものとする。

プロジェクト参加者は、本方針に従い、原則としてプロジェクト開始（委託契約書の締結）までに、プロジェクト参加者間で知的財産の取扱いについて合意するものとする¹¹。なお、プロジェクト参加者間での知的財産の取扱いについての合意書（以下「知財合意書」という。）の作成に当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」を参考にする。

1. 本指針で用いる用語の定義

(1) 発明等

¹¹ プロジェクト参加者が1者のみである場合は、知財合意書の提出は不要。

「発明等」とは、発明、考案、意匠の創作、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）第2条第2項に規定する回路配置の創作、種苗法第2条第2項に規定する品種の育成、著作物の創作及び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。）の案出をいう。

（2）発明者等

「発明者等」とは、発明等をなした者をいう。

（3）知的財産権

「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法（平成10年法律第83号）第3条に規定する品種登録を受ける地位及び著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む）、外国における上記各権利及び地位に相当する権利及び地位並びにノウハウを使用する権利をいう。

（4）フォアグラウンドIP

「フォアグラウンドIP」とは、プロジェクト参加者が、本プロジェクトの実施により得た知的財産権をいう。

（5）バックグラウンドIP

「バックグラウンドIP」とは、プロジェクト参加者が本プロジェクトの開始前から保有していた知的財産権及び本プロジェクトの開始後に本プロジェクトの実施とは関係なく取得した知的財産権をいう。

2. 委託契約書において定める事項

（1）日本版バイ・ドール規定（産業技術力強化法第17条）について

国は、フォアグラウンドIPについて、研究開発の受託者が産業技術力強化法第17条第1項各号に定める以下の事項を遵守することを条件として、受託者から譲り受けないものとする。ただし、研究開発の受託者に国外企業等（日本以外の国の企業、大学若しくは研究機関又は外国籍の研究者をいう。以下同じ。）が含まれる場合には、当該受託者が以下の事項を遵守することを条件として、フォアグラウンドIPについて受託者と国との共有とすることができるものとし、当該国外企業等と国の持分の合計のうち50%以上の持分は国に帰属するものとする。

- ・研究成果が得られた場合には遅滞なく国に報告すること
- ・国が公共の利益のために必要があるとして求めた場合に、フォアグラウンドIPを無償で国に実施許諾すること

- ・フォアグラウンド I P を相当期間利用していない場合に、国の要請に基づいて第三者に当該フォアグラウンド I P を実施許諾すること (⇒2-2-2 (6))
- ・フォアグラウンド I P の移転等をするときは、合併等による移転の場合を除き、あらかじめ国の承認を受けること (⇒2-2-2 (7) ①)

(2) その他の事項

①受託者が合併又は買収された場合は、速やかに国に報告するものとし、国は、当該受託者が保有するフォアグラウンド I P について、当該合併等の後においても事業活動において効率的に活用されるか等の観点で検討を行い、必要に応じて当該合併等の後におけるフォアグラウンド I P の保有者以外の第三者による実施を確保する。

(⇒2-2-2 (9))

②プロジェクト参加者が、その親会社又は子会社（これらの会社が国外企業等である場合に限る。）へフォアグラウンド I P を移転等しようとする場合は、国に事前連絡の上、必要に応じて契約者間の調整を行うものとする。(⇒2-2-2 (7) ③)

③プロジェクト参加者が国外企業等の場合は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(ア) 国は、国と国外企業等のみが共有するフォアグラウンド I P について、第三者に対して実施許諾することができるものとし、国外企業等はこれに同意するものとする

(イ) 国が国外企業等と共有するフォアグラウンド I P に係る出願費用等は、国外企業等が負担すること

④受託者は、プロジェクトとしての研究開発成果の権利化／秘匿化／公表等の取扱い方針を作成した後に、当該方針を国に報告するものとする。

また、受託者は、各研究開発成果につき、上記取扱い方針に基づき判断した結果（各研究開発成果の権利化／秘匿化／公表等の取扱い及びその判断理由）を速やかに国に報告する。(⇒2-1-3)

3. プロジェクト参加者間の知財合意書で定める事項

(1) 知的財産マネジメントの実施体制の整備 (⇒2-2-1、2-1-3)

本方針に従い知的財産マネジメントを適切に実施するため、知財運営委員会を設置する。

知財運営委員会は、研究開発の成果についての権利化、秘匿化、公表等の方針決定、実施許諾に関する調整等を行う。

知財運営委員会は、プロジェクトリーダー、個別のテーマリーダー、プロジェクト参加者の代表者、知的財産の専門家等から構成する。

知財運営委員会の審議内容、議決方法、構成員その他知財運営委員会の運営に関する事項を定めるため、知財運営委員会運営規則を作成する。また、前記方針決定のための、プロジェクトとしての研究開発成果の権利化／秘匿化／公表等の取扱い方針を作成する。

(2) 秘密保持 (⇒2-2-4 (1))

プロジェクト参加者は、プロジェクト参加者が保有する技術情報を他のプロジェクト参加者に開示する場合における秘密保持のため、必要な手続や対象範囲等をプロジェクト参加者間であらかじめ合意するものとする。

(3) 本プロジェクトの成果の第三者への開示の事前承認 (⇒2-2-4 (1))

本プロジェクトの成果については、知財運営委員会の承認を得ることなく、プロジェクト参加者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならないものとする。

(4) 発明等の成果の届出及び権利化等方針の決定手続 (⇒2-2-2 (1))

本プロジェクトの実施により発明等をなした場合には、直ちに知財運営委員会に対し、当該発明等の成果の内容を届け出るものとする。

知財運営委員会は、届出を受けた発明等の成果について、出願による権利化、秘匿化、論文等による公表の要否を審議し、その取扱いを決定するものとする。出願により権利化する場合にあっては出願対象国、秘匿する場合にあっては秘匿期間等についても審議し、決定するものとする。

(5) 研究開発の成果の権利化等の方針 (⇒2-2-2 (1))

研究開発の成果を出願により権利化する場合においては、海外においても市場展開が見込まれるのであれば、市場規模や他社との競合状況等を勘案して権利化が必要と判断される日本以外の国においても権利化することを原則とする。

また、出願による権利化の件数を重視するのではなく、権利化しない選択も考慮するとともに、成果の内容に応じて、秘匿化、論文等による公表の要否を検討する。

(6) フォアグラウンドIPの帰属 (⇒2-2-2 (2))

フォアグラウンドIPは、発明者等が属するプロジェクト参加者の職務発明規程等に基づき当該参加者に承継させるものとする。

発明者等が属する機関にフォアグラウンドIPを保有させても研究開発成果の有効な活用が見込まれない場合、発明者等が属する機関が再委託先であり当該再委託先にフォアグラウンドIPを保有させるとフォアグラウンドIPが分散しかつ事業化に支障が生じると考えられる場合、プロジェクト参加者が技術研究組合を設立し当該組合が将来組織変更して事業会社となることを想定している場合には、将来の事業化を見据えて適切な者がフォアグラウンドIPを保有するよう、必要な範囲で、発明者

等の属する機関以外の者にフォアグラウンド I Pの一部又は全部を譲渡することをあらかじめプロジェクト参加者間の合意により定める。

(7) 共有するフォアグラウンド I Pの実施 (⇒2-2-2 (3))

プロジェクト参加者は、他のプロジェクト参加者と共有するフォアグラウンド I Pについて、自由かつ無償にて実施できるものとするを原則とする。

ただし、プロジェクト参加者間であらかじめ合意が得られていれば、他の取扱いとすることを妨げない。

(8) 知的財産権の実施許諾 (⇒2-2-2 (4)、2-2-3)

①本プロジェクト期間中の実施許諾

プロジェクト参加者は、自己が保有する知的財産権（フォアグラウンド I P及びバックグラウンド I Pを含む。後記②においても同じ。）について、本プロジェクト期間中における他のプロジェクト参加者による本プロジェクト内での研究開発活動に対しては、当該知的財産権を行使しないものとし、本プロジェクトの円滑な遂行に協力するものとする。

ただし、プロジェクト参加者間で有償により実施許諾すること等の別段の取決めがある場合はこの限りでない。

②本プロジェクトの成果の事業化のための実施許諾

プロジェクト参加者がフォアグラウンド I Pを用いて本プロジェクトの成果を事業化するために必要な範囲で、他のプロジェクト参加者は、保有する知的財産権について実施許諾することを原則とする。

ただし、知的財産権を実施許諾することにより、当該知的財産権の保有者たる国内企業等の既存又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、実施許諾を拒否することができるものとする。

このほか、例外として認める範囲（特に、バックグラウンド I Pの取扱い）については、プロジェクト参加者間の合意に基づき必要な範囲で明確化するものとする。

実施の範囲、実施料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会において調整し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。

③プロジェクト参加者以外の者への実施許諾との関係

プロジェクト参加者が、保有するフォアグラウンド I Pについて、他のプロジェクト参加者に実施許諾する場合、プロジェクト参加者以外の者に実施許諾する場合と同等又はそれよりも有利な条件で行うものとする。

(9) フォアグラウンド I Pの移転先への義務の承継 (⇒2-2-2 (7) ②)

プロジェクト参加者は、フォアグラウンドIPの移転を行うときは、プロジェクト参加者間の知財合意書によりフォアグラウンドIPについて課されている実施許諾等に関する義務を移転先に承継させるものとする。

(10) プロジェクトの体制の変更への対応 (⇒2-2-4 (2))

プロジェクト参加者は、本プロジェクトから脱退した場合においても、プロジェクト参加者間の知財合意書により自己に課された義務を引き続き負うものとする。

また、プロジェクト参加者の体制が変更し、参加者が追加された場合には、原則として当該参加者に対しても当初のプロジェクト参加者と同様の権利・義務を課すものとする。

(11) 合意の内容の有効期間 (⇒2-2-4 (3))

プロジェクトの成果の事業化に支障が生じないようにするため、プロジェクト期間終了後も含め、必要な範囲で合意の内容についての有効期間を定めるものとする。

(12) 合意の内容の見直し

プロジェクト参加者間で合意した内容は、当該合意後の事情の変更等に応じて見直すことができるものとする。

※上記作成例において、斜体・括弧書きで「(⇒○-○-○)」のように示したものは本ガイドラインにおける参照先であり、知財方針の作成の際には削除するものである。

別添2. プロジェクト参加者間での知財合意書の作成例及び解説

1. 知財合意書の作成について

研究開発の委託者が提示した知財方針に従い、プロジェクト参加者が複数となる場合には、原則としてプロジェクト開始（委託契約書の締結）までに、研究開発プロジェクトの参加者間で知的財産の取扱いについて合意させるものとする。

原則として全ての参加者間で合意するものとするが、プロジェクトにおいて複数の研究項目を設定し、研究項目ごとに複数の受託者（チーム）を採択する場合等、プロジェクト開始までに参加者全体での合意を得ることが困難な場合も想定される。このような場合、プロジェクトの開始までには、少なくとも採択されるチーム単位で合意することとし、プロジェクト開始後速やかに参加者全体での知財合意書を作成することが望ましい。

プロジェクトが複数のチームから構成される場合は、必要に応じて、全体として統一的に合意する事項と、チームごとに合意する事項とを設けることを検討する必要がある。基本的には、プロジェクトの目的及び研究開発の委託者が提示した知財方針に従い、全体として統一的な知財合意書を作成することが望ましいが、バックグラウンドIPの取扱いのように参加者の権利に配慮が必要なものや、チームごとの事情を考慮する必要があるもの（例えば、プロジェクトにおいて共通基盤的な研究を行うチームと実用化を目指した研究開発を行うチームの双方が含まれる等であって、かつチームごとに取扱いを変えるべきことが明らかなもの）については、チーム単位での合意とすることも考えられる。

プロジェクトの開始までに合意する事項としては、知的財産権を実施許諾する際の実施料等細部にわたる必要はなく、細部については、プロジェクト開始後、プロジェクトの進捗状況等を踏まえて追加的に合意するものとする。また、合意内容は、プロジェクト開始後の状況の変化に応じて適宜見直すことができるようにすることが望ましい。

2. 知財合意書の作成例

〇〇プロジェクト「知財合意書」

(目的)

第1条 本合意書は、〇〇プロジェクト（以下「本プロジェクト」という。）の実施及びその成果の活用のために必要な知的財産の取扱いについて定めることにより、本プロジェクトを円滑に遂行し、その成果を事業活動において効率的に活用することを目的とする。

(定義)

第2条 本合意書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。

一 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

イ 発明

ロ 考案

ハ 意匠の創作

ニ 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）第2条第2項に規定する回路配置の創作

ホ 種苗法（平成10年法律第83号）第2条第2項に規定する品種の育成

ヘ 著作物の創作

ト 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。）の案出

二 「発明者等」とは、発明等をなした者をいう。

三 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。

イ 特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利及び地位に相当する権利及び地位（以下「産業財産権」と総称する。）

ロ 著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む）及び外国における上記権利に相当する権利（以下「著作権」と総称する。）

ハ ノウハウを使用する権利

四 知的財産権の「実施」とは、特許法（昭和34年法律第121号）第2条第3項に定める行為、実用新案法（昭和34年法律第123号）第2条第3項に定める行為、意匠法（昭和34年法律第125号）第2条第2項に定める行為、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21条から第28条までに規定する全ての権利に

基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。

五 「プロジェクト参加者」とは、研究開発の直接の受託者のほか、当該受託者からの研究開発の一部の再委託先及び共同研究先をいい、具体的には、本プロジェクトを実施する別紙1に記載された者をいう。

六 「プロジェクトリーダー」とは、本プロジェクトにおける知的財産の取扱いを含む本プロジェクト全体を統括する責任者をいう。

七 「研究開発従事者」とは、本プロジェクトにおいて実施する研究開発に従事する者をいう。

(知財運営委員会)

第3条 本プロジェクトにおける知的財産の取扱いを適切に行うため、プロジェクトリーダーを委員長とする知財運営委員会を設置する。

2 知財運営委員会は、本プロジェクトにおける知的財産の取扱いについて審議決定する。

3 知財運営委員会の審議内容、議決方法、構成員その他知財運営委員会の運営に関する事項は、別途定める知財運営委員会運営規則によるものとする。

4 知財運営委員会は、本プロジェクトにおける知的財産の取扱いとして、本プロジェクトとしての発明等の成果の権利化、秘匿化、公表等の取扱い方針(以下「取扱い方針」という。)を定める。

(秘密保持)

第4条 プロジェクト参加者は、本プロジェクトに関して他のプロジェクト参加者(その研究開発従事者を含む。)から開示され、かつ開示の際に秘密である旨明示された技術上の一切の情報を、秘密として保持し、当該情報開示者の承諾を得ない限り、研究開発従事者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならない。また、開示を受けたプロジェクト参加者は、当該情報を本プロジェクトの実施以外の目的で使用してはならない。ただし、開示を受けたプロジェクト参加者が、当該情報が次のいずれかに該当することを立証できる場合についてはこの限りでない。

一 開示を受ける際、既に公知となっていたもの

二 開示を受ける際、自己が正当に保有していたもの

三 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となったもの

四 開示を受けた後、正当な権利を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく開示を受けたもの

五 開示を受けた情報によらずに、自己が独自に入手し、または創出したもの

2 プロジェクト参加者は、自己に属する研究開発従事者が、研究開発従事者でなくなった後も含め、本条及び次条に規定する義務と同様の義務を、当該研究開発従事者に遵守させなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、本プロジェクトにおける秘密漏洩防止及び技術情報

流出防止のために必要な措置については、知財運営委員会において決定するものとする。

(本プロジェクトの成果の第三者への開示の事前承認)

第5条 プロジェクト参加者は、知財運営委員会の承認を得ることなく、本プロジェクトの実施により得られた成果をプロジェクト参加者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならない。

(発明等の成果の届出及び権利化等方針の決定手続)

第6条 プロジェクト参加者は、自己に属する研究開発従事者が、本プロジェクトの実施により発明等をなした場合には、直ちに知財運営委員会に対し、発明者等及び発明等の成果の内容を届け出なければならない。

2 知財運営委員会は、前項に基づく届出を受けた場合、別途定める知財運営委員会運営規則及び取扱い方針に基づき、当該発明等の成果について、出願による権利化、秘匿化、論文等による公表の要否を審議し、その取扱いを決定する。出願により権利化する場合にあっては出願対象国、秘匿する場合にあっては秘匿期間等についても審議し、決定する。

(出願による権利化)

第7条 プロジェクト参加者は、本プロジェクトの成果を出願により権利化するに当たっては、海外においても市場展開が見込まれるのであれば、その市場規模や他社との競合状況等を勘案して権利化が必要と判断される国においても権利化することを原則とする。

2 知財運営委員会は、プロジェクト参加者と協議の上、プロジェクト参加者が出願による権利化を行わないと判断した国において出願する権利を他のプロジェクト参加者に譲渡させることができる。

3 本プロジェクトの成果の出願等に要する費用は、原則として出願人が負担するものとする。

(本プロジェクトの実施により得られた知的財産権の帰属)

第8条 本プロジェクトの実施により得られた知的財産権（以下「フォアグラウンド I P」という。）は、発明者等が属するプロジェクト参加者の職務発明規程等に基づき当該参加者に承継させるものとする。

2 発明者等の所属するプロジェクト参加者が二以上に亘る場合にあっては、各プロジェクト参加者の持分は、当該プロジェクト参加者間で協議して決定するものとする。

(共有するフォアグラウンド I P の取扱い)

第9条 プロジェクト参加者は、他のプロジェクト参加者と共有するフォアグラウンド I P について、自由かつ無償にて実施できるものとする。

(知的財産権の実施許諾)

第10条 プロジェクト参加者は、自己が保有する知的財産権（フォアグラウンド I P 以外の知的財産権を含む。以下本条において同じ。）について、本プロジェクト期間中における他のプロジェクト参加者による本プロジェクト内での研究開発活動に対しては、当該知的財産権を行使しないものとし、本プロジェクトの円滑な遂行に協力するものとする。ただし、プロジェクト参加者間で有償により実施許諾すること等の別段の取決めがある場合はこの限りでない。

2 プロジェクト参加者（以下本項において「参加者A」という。）が、自己が保有するフォアグラウンド I P を実施して本プロジェクトの成果を事業化するために、他のプロジェクト参加者（以下本項において「参加者B」という。）が保有する知的財産権について実施許諾を求めた場合、参加者Bは、当該事業化をするために必要な範囲で、原則として、参加者Aに実施許諾を行うものとする。

ただし、参加者Bが保有する知的財産権を参加者Aに実施許諾することにより、参加者Bの既存又は将来の事業に影響を及ぼすこと（参加者Bの競争優位が損なわれることを含む。）が予想される場合には、参加者Bは、合理的な理由ありとして、実施許諾を拒否することができるものとする。

実施の範囲、実施料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会において調整し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。

3 前2項の規定は、プロジェクト参加者が、保有するノウハウを他のプロジェクト参加者に対して開示することを義務づけるものではない。

4 プロジェクト参加者が、保有するフォアグラウンド I P について、他のプロジェクト参加者に実施許諾する場合、プロジェクト参加者以外の者に実施許諾する場合と同等又はそれよりも有利な条件で行うものとする。

(フォアグラウンド I P の移転先への義務の承継)

第11条 プロジェクト参加者は、フォアグラウンド I P の移転を行うときは、第7条から本条までの規定により課されている義務を負うよう当該知的財産権の移転先に約させなければならない。

(本プロジェクトから脱退したプロジェクト参加者の取扱い)

第12条 プロジェクト参加者は、本プロジェクトから脱退した場合においても、本合意書により自己に課された義務を負うものとする。

(協議)

第13条 本合意書の解釈及びその他の事項につき疑義が生じたとき並びに本合意書にない事項について定める必要が生じたときは、知財運営委員会において審議し、決定するものとする。

(本合意書の改訂)

第14条 知財運営委員会は、全てのプロジェクト参加者による同意を得て本合意書の改訂を行うことができる。

2 知財運営委員会は、本合意書の改訂を行う場合は、事前に国に届け出るものとする。

(有効期間及び残存条項)

第15条 本合意書は、○年○月○日より発効し、本プロジェクトの終了後○年経過するまでは有効とする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条の規定は、情報開示者が秘匿すべきとして明示した期間中は有効とし、第7条から第11条までの規定は、フォアグラウンドIPの権利存続期間中は、当該存続するフォアグラウンドIPについて有効とする。

本合意書が有効であることの証として本書○○通を作成し、本プロジェクトの当事者であるプロジェクト参加者がそれぞれ署名（又は記名押印）の上1通を保有する。

令和○年○月○日

(住所)
(法人名)
(代表者氏名)

(住所)
(法人名)
(代表者氏名)

・
・
・

3. 知財合意書の作成例に関する解説

前記作成例は、一例として示したものであり、公募時に提示された知財方針に従い、プロジェクトごとにその具体的な内容及び追加的に定める事項について検討する必要がある。

なお、作成例では、「国」としているが、NEDO等の独立行政法人が研究開発の委託を行う場合は、NEDO等と置き換えることとする。

(目的)

第1条 本合意書は、〇〇プロジェクト（以下「本プロジェクト」という。）の実施及びその成果の活用のために必要な知的財産の取扱いについて定めることにより、本プロジェクトを円滑に遂行し、その成果を事業活動において効率的に活用することを目的とする。

【解説】

本規定は、知財合意書を策定する目的を定めるものである。

ここでは、一例として示しているが、プロジェクトの目的に応じて必要があれば修正するものとする。

(定義)

第2条 本合意書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。

一 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

イ 発明

ロ 考案

ハ 意匠の創作

ニ 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）第2条第2項に規定する回路配置の創作

ホ 種苗法（平成10年法律第83号）第2条第2項に規定する品種の育成

ヘ 著作物の創作

ト 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。）の案出

二 「発明者等」とは、発明等をなした者をいう。

三 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。

イ 特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利及び地位に相当する権利及び地位（以下「産業財産権」

と総称する。)

ロ 著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む）及び外国における上記権利に相当する権利（以下「著作権」と総称する。）

ハ ノウハウを使用する権利

四 知的財産権の「実施」とは、特許法（昭和34年法律第121号）第2条第3項に定める行為、実用新案法（昭和34年法律第123号）第2条第3項に定める行為、意匠法（昭和34年法律第125号）第2条第2項に定める行為、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21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。

五 「プロジェクト参加者」とは、研究開発の直接の受託者のほか、当該受託者からの研究開発の一部の再委託先及び共同研究先をいい、具体的には、本プロジェクトを実施する別紙1に記載された者をいう。

六 「プロジェクトリーダー」とは、本プロジェクトにおける知的財産の取扱いを含む本プロジェクト全体を統括する責任者をいう。

七 「研究開発従事者」とは、本プロジェクトにおいて実施する研究開発に従事する者をいう。

【解説】

本規定は、知財合意書において使用する用語の定義を定めるものである。

ここでは、一例として示しており、知財合意書において使用する用語に応じて修正する必要がある。また、「プロジェクトリーダー」及び「研究開発従事者」については、対象を明確にするため、別表において列挙することや、他の書類（実施計画書等）を引用することも可能である。

（知財運営委員会）

第3条 本プロジェクトにおける知的財産の取扱いを適切に行うため、プロジェクトリーダーを委員長とする知財運営委員会を設置する。

2 知財運営委員会は、本プロジェクトにおける知的財産の取扱いについて審議決定する。

3 知財運営委員会の審議内容、議決方法、構成員その他知財運営委員会の運営に関する事項は、別途定める知財運営委員会運営規則によるものとする。

4 知財運営委員会は、本プロジェクトにおける知的財産の取扱いとして、本プロジェクトとしての発明等の成果の権利化、秘匿化、公表等の取扱い方針（以下「取扱い方針」という。）を定める。

【解説】

本規定は、知財運営委員会の設置及びその役割等について定めるものである。

プロジェクトにおける知的財産マネジメントを実施するため、原則として知財運営委員会（名称は自由）を設置するものとするが、その役割等については、プロジェクトの態様等に応じて検討するものとする。

知財運営委員会は、プロジェクトにおける知的財産マネジメントの全体方針を決定することのほか、プロジェクトにおける個々の成果についての出願による権利化、秘匿化等の審議、そのためのプロジェクトとしての取扱い方針の決定を行うことが考えられる。

委員長としては、プロジェクトの全体を統括する立場にあるプロジェクトリーダーが適当であるが、プロジェクトリーダー以外により適切な者が想定される場合は、この限りでない。

委員会の構成員は常時固定する必要はなく、審議する案件ごとに変更することも考えられる。例えば、プロジェクトにおける個々の成果について出願による権利化の是非等を審議する場合、発明者等が属するプロジェクト参加者及び必要最低限のメンバーで行うこと等が考えられる。

また、知財運営委員会とは別により小さい単位の下部委員会を設置して、上記のようなプロジェクトにおける個々の成果について審議することも考えられる。下部委員会を設置する場合においては、当該下部委員会は知財運営委員会が決定した全体方針に従うことや、下部委員会での審議内容を知財運営委員会に報告すること等を定めることにより、プロジェクトの目的に沿った形で、知的財産マネジメントが実施されるよう担保することが重要である。

知財運営委員会の運営に当たっては、研究開発成果の出願や論文・学会等による発表の時期に支障が生じないように、成果が得られた後速やかに開催することや、審議する内容に応じて簡素な方法（テレビ会議等直接の面談によらない方法等）で開催することも検討する必要がある。

また、知財運営委員会において、研究開発成果の権利化、秘匿化等を審議する場合は、発明者等の所属機関の意向にも配慮しつつ、プロジェクトの目的に沿いかつ最大限事業化に結び付けられるよう運用することに留意する。

（秘密保持）

第4条 プロジェクト参加者は、本プロジェクトに関して他のプロジェクト参加者（その研究開発従事者を含む。）から開示され、かつ開示の際に秘密である旨明示された技術上の一切の情報を、秘密として保持し、当該情報開示者の承諾を得ない限り、研究開発従事者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならない。また、開示を受けたプロジェクト参加者は、当該情報を本プロジェクトの実施以外の目的で使用してはならない。ただし、開示を受けたプロジェクト参加者が、当該情報が

次のいずれかに該当することを立証できる場合についてはこの限りでない。

- 一 開示を受ける際、既に公知となっていたもの
 - 二 開示を受ける際、自己が正当に保有していたもの
 - 三 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となったもの
 - 四 開示を受けた後、正当な権利を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく開示を受けたもの
 - 五 開示を受けた情報によらずに、自己が独自に入手し、または創出したもの
- 2 プロジェクト参加者は、自己に属する研究開発従事者が、研究開発従事者でなくなった後も含め、本条及び次条に規定する義務と同様の義務を、当該研究開発従事者に遵守させなければならない。
- 3 前2項に定めるもののほか、本プロジェクトにおける秘密漏洩防止及び技術情報流出防止のために必要な措置については、知財運営委員会において決定するものとする。

【解説】

本規定は、プロジェクトの参加者の守秘義務を定めるものである。

ここでは、一般的な守秘義務を規定しているが、プロジェクトの態様等に応じて、どの程度まで義務を課すかを検討する必要がある。

なお、プロジェクトにプロジェクト参加者と雇用関係にない者（学生等）を参加させる必要がある場合には、個別の契約により、当該者の就職後等も含めて守秘義務を課す等について検討する必要がある。また、プロジェクト参加者に対して技術的なアドバイスをを行う者とプロジェクト参加者が契約をする場合には、当該アドバイスをを行う者との間でも守秘義務契約を締結することを検討する必要がある。

（本プロジェクトの成果の第三者への開示の事前承認）

第5条 プロジェクト参加者は、知財運営委員会の承認を得ることなく、本プロジェクトの実施により得られた成果をプロジェクト参加者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならない。

【解説】

本規定は、プロジェクトの実施により得られた成果について、知財運営委員会の承認を得ることなくプロジェクト参加者以外の第三者に対して開示又は漏洩することを禁止する旨を定めるものである。

ここでは、知財運営委員会の承認としているが、研究開発の委託者やプロジェクトリーダーの承認とすることも考えられる。

また、「成果」とは、特許権等の対象となる発明等の成果のほか、実験データ等技術情報として有益な情報も含むものである。

必要に応じて、プロジェクト参加者間で、事前承認を要する成果の範囲を明確にしておくことも考えられる。

なお、第三者への開示には、論文、学会等による公表も含まれる。

(発明等の成果の届出及び権利化等方針の決定手続)

第6条 プロジェクト参加者は、自己に属する研究開発従事者が、本プロジェクトの実施により発明等をなした場合には、直ちに知財運営委員会に対し、発明者等及び発明等の成果の内容を届け出なければならない。

2 知財運営委員会は、前項に基づく届出を受けた場合、別途定める知財運営委員会運営規則及び取扱い方針に基づき、当該発明等の成果について、出願による権利化、秘匿化、論文等による公表の要否を審議し、その取扱いを決定する。出願により権利化する場合にあっては出願対象国、秘匿する場合にあっては秘匿期間等についても審議し、決定する。

【解説】

本規定は、プロジェクトの実施により発明等をなした場合は、その旨を知財運営委員会に報告すること、知財運営委員会は、当該報告を受けた場合に出願による権利化、秘匿化、論文等による公表の要否等について審議することを定めるものである。

知財運営委員会の審議内容、議決方法、構成員その他知財運営委員会の運営に関する事項は、別途定める知財運営委員会運営規則及び取扱い方針に委ねるものとしている。

なお、研究開発の委託者に対する研究開発の成果の報告義務については、産業技術力強化法第17条第1項第1号の規定に基づき、国と研究開発の受託者との間での委託契約書において定めている。

(出願による権利化)

第7条 プロジェクト参加者は、本プロジェクトの成果を出願により権利化するに当たっては、海外においても市場展開が見込まれるのであれば、その市場規模や他社との競合状況等を勘案して権利化が必要と判断される国においても権利化することを原則とする。

2 知財運営委員会は、プロジェクト参加者と協議の上、プロジェクト参加者が出願による権利化を行わないと判断した国において出願する権利を他のプロジェクト参加者に譲渡させることができる。

3 本プロジェクトの成果の出願等に要する費用は、原則として出願人が負担するものとする。

【解説】

本規定は、出願による権利化に関して定めるものである。

第1項は、市場展開を見据えて必要と判断した国において原則権利化することを定めるものである。権利化に際しては、例えば、第一国として日本に出願した後、優先期間（出願から1年）が経過するまでに、他国において出願・権利化するか検討し、必要に応じてPCT出願等を行うことが考えられる。

第2項は、プロジェクト参加者が権利化が不要であると判断した場合であっても、知財運営委員会が必要と判断した場合に、当該必要と判断した国において他のプロジェクト参加者が出願・権利化することを可能にすることを定めるものである。

第3項は、出願等に要する費用の負担について定めるものである。ここでは、出願人が負担することを原則としているが、海外への出願については費用負担が大きいため、特に大学や中小企業等がその費用を負担できないために、優れた成果が権利化できないこととならないように、委託費（直接経費）から出願費用等を負担することを一定の範囲で認める規定とすることも考えられる。

（本プロジェクトの実施により得られた知的財産権の帰属）

第8条 本プロジェクトの実施により得られた知的財産権（以下「フォアグラウンド I P」という。）は、発明者等が属するプロジェクト参加者の職務発明規程等に基づき当該参加者に承継させるものとする。

2 発明者等の所属するプロジェクト参加者が二以上に亘る場合にあっては、各プロジェクト参加者の持分は、当該プロジェクト参加者間で協議して決定するものとする。

【解説】

本規定は、フォアグラウンド I Pの帰属について定めるものである。

第1項は、発明者等が属するプロジェクト参加者にフォアグラウンド I Pを承継させることを定めるものである。

フォアグラウンド I Pの第三者への譲渡が望ましいと当初から想定される場合は、以下のような規定を追加的に設けることが考えられる（考え方については本指針の2-2-2（2）を参照。）。

○再委託先において得られたフォアグラウンド I Pを再委託元等に譲渡する場合

（規定例1）発明者等が属するプロジェクト参加者が再委託先であるときは、当該再委託先は、フォアグラウンド I Pの一部又は全部を○○（再委託元等）に譲渡しなければならない。

（規定例2）発明者等が属するプロジェクト参加者が再委託先であるときは、知財運営委員会の承認がある場合に限りフォアグラウンド I Pを当該再委託

先に帰属させることができる。再委託先は、知財運営委員会の指定した者にフォアグラウンド I P の一部又は全部を譲渡しなければならない。

○プロジェクト参加者が技術研究組合を設立し、将来組織変更して株式会社化することを想定している場合

(規定例 3) プロジェクト参加者は、フォアグラウンド I P の一部又は全部を○○組合に譲渡しなければならない。

第 2 項は、フォアグラウンド I P を共有する場合における各共有者の持分について定めるものである。具体的には、発明等に対する貢献度（寄与率）に基づいて各共有者の持分を決定することが考えられる。

(共有するフォアグラウンド I P の取扱い)

第 9 条 プロジェクト参加者は、他のプロジェクト参加者と共有するフォアグラウンド I P について、自由かつ無償にて実施できるものとする。

【解説】

本規定は、プロジェクト参加者が他のプロジェクト参加者と共有するフォアグラウンド I P の取扱いについて定めるものである。

ここでは、共有するフォアグラウンド I P について、少なくとも自己実施については無償であることを定めているが、以下のように規定することもできる。

(規定例 1) プロジェクト参加者は、他のプロジェクト参加者と共有するフォアグラウンド I P について、当該他のプロジェクト参加者の非独占的な実施に対しては対価を請求できないものとする。

上記の例では、一方の共有者による独占的な実施に対する対価については、当事者間の協議に委ねられることになるが、一方の共有者による独占的な実施に対しては対価を請求することができる旨を明確に規定する方法も考えられる。

(規定例 2) プロジェクト参加者は、他のプロジェクト参加者と共有するフォアグラウンド I P について、自由かつ無償にて実施できるものとする。ただし、共有者に大学等自ら製品を製造せず、フォアグラウンド I P を実用化・事業化しない機関（以下本条において「不実施機関」という。）が含まれる場合、実用化・事業化する共有者（その指定する第三者を含む。）による商業的な実施期間中に、不実施機関による第三者への実施許諾が制限されている場合に限り、不実施機関は当該共有者に対して有償での実施を求めることができるものとする。

(規定例 3) 規定例 2 において、「実用化・事業化する共有者（その指定する第三者を含む。）による商業的な実施期間中に、当該不実施機関による第三者へ

の実施許諾が制限されている場合に限り、」を「実用化・事業化する共有者（その指定する第三者を含む。）が独占的に実施する場合に限り、」とする。

以上では、非独占的な実施に対しては対価を請求することができないことを前提としているが、プロジェクト参加者間で合意が得られれば、非独占的な実施に対しても対価を請求することができる規定とすることも妨げない。この場合は、例えば、「ただし、共有者間の合意があれば、この限りでない。」という文言を加えることが考えられる。

また、不実施機関が実施機関に対して対価を請求しない条件として、出願等の費用を実施機関が負担することを規定することも考えられる。

さらに、特許法第73条第3項では、知的財産権が複数の者により共有されている場合、第三者に実施許諾するためには、他の共有者の同意を必要としている。このため、プロジェクトの性質上、知的財産権の保有者以外の第三者も含めて、広範な活用（実施許諾）が望まれる場合は、以下の規定を設けることも考えられる。ただし、権利者自身による事業活動に支障が生じないように配慮が必要である。

（規定例4）プロジェクト参加者は、他のプロジェクト参加者と共有するフォアグラウンドIPについて、当該他のプロジェクト参加者から第三者に実施許諾することの同意を求められたときは、本プロジェクトの成果を活用促進するため、当該他のプロジェクト参加者に協力するよう努めるものとする。

いずれの規定を採用するとしても、研究開発成果が得られた段階で交渉が難航することがないように、プロジェクト開始までに一定の合意をしておくことが重要である。

（知的財産権の実施許諾）

第10条 プロジェクト参加者は、自己が保有する知的財産権（フォアグラウンドIP以外の知的財産権を含む。以下本条において同じ。）について、本プロジェクト期間中における他のプロジェクト参加者による本プロジェクト内での研究開発活動に対しては、当該知的財産権を行使しないものとし、本プロジェクトの円滑な遂行に協力するものとする。ただし、プロジェクト参加者間で有償により実施許諾すること等の別段の取決めがある場合はこの限りでない。

2 プロジェクト参加者（以下本項において「参加者A」という。）が、自己が保有するフォアグラウンドIPを実施して本プロジェクトの成果を事業化するために、他のプロジェクト参加者（以下本項において「参加者B」という。）が保有する知的財

産権について実施許諾を求めた場合、参加者Bは、当該事業化をするために必要な範囲で、原則として、参加者Aに実施許諾を行うものとする。

ただし、参加者Bが保有する知的財産権を参加者Aに実施許諾することにより、参加者Bの既存又は将来の事業に影響を及ぼすこと（参加者Bの競争優位が損なわれることを含む。）が予想される場合には、参加者Bは、合理的な理由ありとして、実施許諾を拒否することができるものとする。

実施の範囲、実施料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会において調整し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。

- 3 前2項の規定は、プロジェクト参加者が、保有するノウハウを他のプロジェクト参加者に対して開示することを義務づけるものではない。
- 4 プロジェクト参加者が、保有するフォアグラウンドIPについて、他のプロジェクト参加者に実施許諾する場合、プロジェクト参加者以外の者に実施許諾する場合と同等又はそれよりも有利な条件で行うものとする。

【解説】

本規定は、知的財産権（フォアグラウンドIP及びバックグラウンドIPのいずれも含む。）の実施許諾について定めるものである。

第1項は、プロジェクト期間中における知的財産権の実施に関して定めるものである。プロジェクト参加者は、他のプロジェクト参加者が保有する知的財産権について、プロジェクト期間中における当該プロジェクトの研究開発であれば、自由かつ無償にて実施できることを原則とする。一方、プロジェクト参加者間で有償とすること等について合意が得られている場合は、この限りでないものとしている。

第2項は、プロジェクト終了後その成果を事業化する際の知的財産権の実施に関して定めるものである。プロジェクト参加者がフォアグラウンドIPを実施してプロジェクトの成果を事業化するために必要な範囲で、他のプロジェクト参加者が保有する知的財産権（バックグラウンドIPを含む。）を実施許諾することを原則としている。一方で、本項のただし書きでは、知的財産権を保有するプロジェクト参加者自身による事業活動に支障が生じないように配慮している。

本項では、フォアグラウンドIPとバックグラウンドIPをまとめて「知的財産権」としているが、フォアグラウンドIPとバックグラウンドIPとを別々に規定して、実施許諾の条件等を異なるものにするのを妨げるものではない。

また、第1項及び第2項において、バックグラウンドIPについては、他者に独占的实施権を許諾済みの知的財産権や、プロジェクト参加者以外の者との共有の知的財産権であって他者への実施許諾が制限されているもの等、実施許諾の対象とはならないものを明記する方法や、逆に実施許諾の対象となるバックグラウンドIPを列挙する方法も考えられる。

いずれの場合においても、プロジェクトの成果の事業化に大きな支障が生じないよ

う、実効的な規定となるよう留意する必要がある。

なお、プロジェクト期間中であっても、他のプロジェクト参加者が保有する知的財産権について、将来の事業化の際の実施をあらかじめ確保するために当該他のプロジェクト参加者に対して補償金を支払うことについては、第2項の範囲のものといえる。

第3項は、プロジェクト参加者が、保有するノウハウを他のプロジェクト参加者に対して開示することを義務づけるものではないことを確認的に定めるものである。

第4項は、プロジェクト参加者に対するフォアグラウンド I P の実施許諾の条件が、プロジェクトの参加者以外の者に対する条件よりも不利なものにならないように定めるものである。本項については、バックグラウンド I P は対象としていない。

(フォアグラウンド I P の移転先への義務の承継)

第11条 プロジェクト参加者は、フォアグラウンド I P の移転を行うときは、第7条から本条までの規定により課されている義務を負うよう当該知的財産権の移転先に約させなければならない。

【解説】

本規定は、フォアグラウンド I P が第三者に移転された場合においても、当該フォアグラウンド I P について課されている義務が承継されることを担保するためのものである。

具体的には、例えば、フォアグラウンド I P がプロジェクト参加者以外の第三者に移転することにより、プロジェクト参加者が当該フォアグラウンド I P の実施許諾を受けられなくなることを防ぐよう、移転に際しては、移転先に対して第10条第1項及び第2項の義務を負わせるものである。

(本プロジェクトから脱退したプロジェクト参加者の取扱い)

第12条 プロジェクト参加者は、本プロジェクトから脱退した場合においても、本合意書により自己に課された義務を負うものとする。

【解説】

本規定は、プロジェクト参加者がプロジェクトから脱退した場合においても、引き続き、守秘義務や、他のプロジェクト参加者に対する実施許諾等の義務を負うことを定めるものである。

また、本規定に加えて、脱退者が本プロジェクトにおいて有していた実施権を失うことを規定することも考えられる。

(規定例) プロジェクト参加者は、本プロジェクトから脱退した場合は、本合意書の規定に基づき取得した全ての実施権を失うものとする。

(協議)

第13条 本合意書の解釈及びその他の事項につき疑義が生じたとき並びに本合意書にない事項について定める必要が生じたときは、知財運営委員会において審議し、決定するものとする。

【解説】

本規定は、本合意書の解釈及びその他の事項につき疑義が生じたとき等において、解決を図る手続を定めるものである。

(本合意書の改訂)

第14条 知財運営委員会は、全てのプロジェクト参加者による同意を得て本合意書の改訂を行うことができる。

2 知財運営委員会は、本合意書の改訂を行う場合は、事前に国に届け出るものとする。

【解説】

本規定は、知財合意書の改訂の手続について定めるものである。

(有効期間及び残存条項)

第15条 本合意書は、○年○月○日より発効し、本プロジェクトの終了後○年経過するまでは有効とする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条の規定は、情報開示者が秘匿すべきとして明示した期間中は有効とし、第7条から第11条までの規定は、フォアグラウンドIPの権利存続期間中は、当該存続するフォアグラウンドIPについて有効とする。

【解説】

本規定は、知財合意書の有効期間及び当該期間経過後においても有効な規定について定めるものである。

プロジェクト終了後事業化までを見据えて、知財合意書における各規定の有効期間を定める必要がある。

4. その他の規定例

(1) サブライセンス権付き通常実施権を許諾する場合の例

①技術研究組合等にサブライセンス権付き通常実施権を許諾する場合の例

(サブライセンス権 (再実施権) 付き通常実施権の許諾)

第〇条 プロジェクト参加者は、本プロジェクトの実施により得られた知的財産権 (以下「フォアグラウンド I P」という。) について、〇〇 (技術研究組合等) に対してサブライセンス権 (再実施権) 付きの通常実施権を許諾するものとする。

【解説】

本規定は、例えば技術研究組合が研究開発の受託者である場合において、各組合員が保有するフォアグラウンド I P について、当該組合に対してサブライセンス権付きの通常実施権を許諾する場合の例を示したものである。

プロジェクトの成果について、プロジェクト参加者だけでなく参加者以外の第三者に対しても広く実施許諾することが、プロジェクトの方針として参加者間で合意が得られている場合、技術研究組合に対してサブライセンス権付きの通常実施権を許諾しておくことで、当該組合が実施許諾に関する業務を一括して行うことが可能になる。また、本規定では、フォアグラウンド I P のみを対象としているが、事業化に必要な範囲でバックグラウンド I P を対象に含めることも考えられる。

これにより、第三者にとっては、実施許諾を求める相手が一カ所となるメリットがあり、プロジェクト参加者にとっては、自らが実施許諾先を探す手間が省けるメリットがある。

また、技術研究組合が受託者でない場合であっても、プロジェクトの中核を担う機関や公的機関に対してサブライセンス権付きの通常実施権を許諾することが考えられる。

なお、第三者への実施許諾により得られた実施料の配分等については、プロジェクト参加者との協議により定めることが望ましい。

②複数のプロジェクト間での連携のためにサブライセンス権付き通常実施権を活用する場合の例

(サブライセンス権 (再実施権) 付き通常実施権の許諾)

第〇条 プロジェクト参加者は、本プロジェクトの実施により得られた知的財産権 (以下「フォアグラウンド I P」という。) について、〇〇 (技術研究組合等) が求めたときは、〇〇に対してサブライセンス権 (再実施権) 付きの通常実施権を許諾するものとする。ただし、〇〇は、フォアグラウンド I P を保有するプロジェクト参加者による第三者への実施許諾を優先するとともに、〇〇が第三者に実施許諾するに当たっては、当該プロジェクト参加者の事業活動に支障が生じないように配慮するものとする。

【解説】

プロジェクトの成果が他のプロジェクトにおいて活用されることが想定される場合（例えば、基礎研究プロジェクトと応用研究プロジェクトとの関係等）において、プロジェクト間での連携を円滑に行うために、サブライセンス権を活用することが考えられる。

この場合、プロジェクト参加者の合意が得られていれば、前記①の例のように、技術研究組合等の機関が実施許諾を行うことを基本とすることも考えられるが、ここでは、フォアグラウンドIPを保有するプロジェクト参加者による実施許諾を優先するとともに、プロジェクト参加者の事業活動に支障が生じないように配慮する例を示している。

また、ここでは、全てのフォアグラウンドIPについてサブライセンス権付きの通常実施権を許諾するのではなく、必要と判断したときのみ許諾できるよう、「〇〇（技術研究組合等）が求めたとき」としている。

（２）紛争の解決に関する規定の例

（紛争の解決）

第〇条 本合意書に関する一切の紛争については、民事訴訟法第6条第1項により定められる東京地方裁判所または大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【解説】

本合意書に関して当事者間で紛争が生じた場合の裁判管轄をあらかじめ定めておくことも考えられ、この規定はその一例を示すものである。

（仲裁合意）

第〇条 本合意書に関する一切の紛争は、日本知的財産仲裁センターの仲裁手続規則に従って、仲裁により終局的に解決されるものとする。

（調停合意）

第〇条 本合意書に関する一切の紛争は、当事者の協議の上、円満解決を図るものとし、当事者間で解決されない場合には、日本知的財産仲裁センターにおける調停手続に基づく調停に付するものとする。

【解説】

裁判によらず、調整や仲裁によって紛争の解決を図ることも考えられ、知的財産に関する事件については、日本知的財産仲裁センターの仲裁手続及び調停手続を利用することが可能である。

この規定はその一例を示すものである。

(3) 国外企業等が参加する場合の例

(知的財産権の実施許諾)

第〇条 プロジェクト参加者は、自己が保有する知的財産権（フォアグラウンド I P 以外の知的財産権を含む。以下本条において同じ。）について、本プロジェクト期間中における他のプロジェクト参加者による本プロジェクト内での研究開発活動に対しては、当該知的財産権を行使しないものとし、本プロジェクトの円滑な遂行に協力するものとする。ただし、プロジェクト参加者間で有償により実施許諾すること等の別段の取決めがある場合はこの限りでない。

2 プロジェクト参加者（以下本項において「参加者 A」という。）が、自己が保有するフォアグラウンド I P を実施して本プロジェクトの成果を事業化するために、他のプロジェクト参加者（以下本項において「参加者 B」という。）が保有する知的財産権について実施許諾を求めた場合、参加者 B は、当該事業化をするために必要な範囲で、原則として、参加者 A に実施許諾を行うものとする。

ただし、参加者 B が国内企業等である場合にあっては、その保有する知的財産権を参加者 A に実施許諾することにより、参加者 B の既存又は将来の事業に影響を及ぼすこと（参加者 B の競争優位が損なわれることを含む。）が予想される場合には、参加者 B は、合理的な理由ありとして、実施許諾を拒否することができるものとする。

実施の範囲、実施料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会において調整し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。

3 前2項の規定は、プロジェクト参加者が、保有するノウハウを他のプロジェクト参加者に対して開示することを義務づけるものではない。

4 プロジェクト参加者が、保有するフォアグラウンド I P について、他のプロジェクト参加者に実施許諾する場合、プロジェクト参加者以外の者に実施許諾する場合と同等又はそれよりも有利な条件で行うものとする。

【解説】

国外企業等が保有する知的財産権については、国内企業等が事業化できなくなることを防ぐために、原則国内企業等の他のプロジェクト参加者が実施できるようにしておくことが重要である。

本項では、フォアグラウンド I P とバックグラウンド I P をまとめて「知的財産権」としているが、フォアグラウンド I P とバックグラウンド I P とを別々に規定して、実施許諾の条件等を異なるものにするのを妨げるものではない。

(国と共有するフォアグラウンド I P の実施許諾)

第〇条 国とプロジェクト参加者（国外企業等に限る。）のみが共有するフォアグラウンド I P について、国は、第三者に対して実施許諾することができるものとし、当該プロジェクト参加者はこれに同意するものとする。

【解説】

国と国外企業等とで保有するフォアグラウンド I P については、国内企業等が事業化できなくなることを防ぐために、原則国が第三者に対して実施許諾することができるようにしておくことが重要である。

別添3. 参考事例

参考1：サブライセンス権の活用事例（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「NEDOプロジェクト成果のフォローアップ調査に関する検討」（平成26年3月）参照）

- 異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト（BEANSプロジェクト）では、プロジェクトの成果である知的財産権について、技術研究組合が、プロジェクト参加者である研究所、大学、企業からサブライセンス権付き通常実施権の許諾を受け、それらを一元的に管理・ライセンスする仕組み（ワンストップ・ライセンス）を構築。
- プロジェクト終了後は、一般財団法人マイクロマシンセンターが成果を一括管理し、ライセンス等のワンストップ・サービスを実施。

参考2：産業技術力強化法第17条第1項第3号の規定において、知的財産権を活用していないと判断される可能性のある場合の例

- 受託者が当該事業分野において何ら事業活動を行っておらずまたその見込みもなく、かつ、第三者にも実施許諾していない場合において、他者とのクロスライセンスのための手段として念のため保有されていたり、単に他者による事業への参入を防止するためだけに用いられている場合は、知的財産権を活用しているとはいえないが、一方で、例えば、受託者が、研究開発プロジェクトの成果としての知的財産権Aと、独自に研究開発した成果としての知的財産権Bとを保有している場合に、知的財産権Bを用いて事業活動を行っており、知的財産権Aについては実施していないが、当該受託者の競争優位を保つためには必須のものであり、知的財産権Aを第三者に実施許諾しないことが国益にも資すると判断できる場合は、知的財産権Aを活用していないとはいえない場合もあり得る。
- 受託者が、研究開発プロジェクトの成果としての知的財産権を用いて事業活動を行っている場合であっても、当該成果が基礎的・基盤的な成果であり広範に利用可能なものである場合（例えば、内燃機関に広く適用可能で燃焼効率を向上させることができる燃焼方法に係る技術である場合等）、仮に当該受託者が一部の事業分野でしか事業活動を行っておらず（例えば、二輪車のガソリンエンジンでしか実施していない等）、また、他の分野への展開が見込まれるにもかかわらず当該受託者が展開を行っておらず（受託者による展開の見込みもなく）、かつ、他の分野へ展開することが国益に資すると判断できる場合には、当該知的財産権を活用していないと判断される場合もあり得る。

参考3：リサーチツールについての取扱い（総合科学技術会議「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」（平成19年3月1日）3.（1）及び（2）参照。）

○ライセンス供与

リサーチツール特許の権利者は、他者から研究段階において特許を使用するための許諾を求められた場合、事業戦略上の支障がある場合を除き、その求めに応じて非排他的なライセンスを供与するなど、円滑な使用に配慮するものとする。

○ライセンスの対価及び条件

リサーチツール特許に対する非排他的なライセンスの対価は、当該特許を使用する研究の性格、当該特許が政府資金を原資とする研究開発によるものか否か等を考慮に入れた合理的な対価とし、その円滑な使用を阻害することのないよう十分配慮するものとする。

特に、大学等の間でのライセンス供与の場合は、大学等の学術振興の観点から、無償（有体物提供等に伴う実費を除く）とすることが望ましい。なお、ライセンスの供与にあたり、対価以外の妥当なライセンス条件が付されることを妨げるものではない。

別添4. 参考条文

○産業技術力強化法（平成十二年四月十九日法律第四十四号）

（国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許権等の取扱い）

第十七条 国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果（以下この条において「特定研究開発等成果」という。）に係る特許権その他の政令で定める権利（以下この条において「特許権等」という。）について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者又は請負者（以下この条において「受託者等」という。）から譲り受けないことができる。

- 一 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。
 - 二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
 - 三 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。
 - 四 当該特許権等の移転又は当該特許権等を利用する権利であって政令で定めるものの設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、合併又は分割により移転する場合及び当該特許権等の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として政令で定める場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを受託者等が約すること。
- 2 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究及び開発を行わせ、かつ、当該法人がその研究及び開発の全部又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究及び開発の受託者との関係及び国が資金を提供して他の法人にソフトウェアの開発を行わせ、かつ、当該法人がその開発の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合における当該法人と当該開発の請負者との関係に準用する。
- 3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。

○産業技術力強化法施行令（平成十二年四月十九日政令第二百六号）

（国が譲り受けないことができる権利等）

第二条 法第十七条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする。

2 法第十七条第一項第四号の政令で定める権利は、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権（次項において「専用実施権等」という。）とする。

3 法第十七条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 受託者等（法第十七条第一項に規定する受託者等をいう。）であって株式会社であるものが、その子会社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第三号に規定する子会社をいう。）又は親会社（同条第四号に規定する親会社をいう。）に特許権等の移転又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾（以下この項において「移転等」という。）をする場合

二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成十年法律第五十二号）第四条第一項の承認を受けた者（同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。）又は同法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の認定を受けた者に移転等をする場合

三 技術研究組合が組合員に移転等をする場合

○特許法（昭和三十四年四月十三日法律第二百一十一号）

（共有に係る特許権）

第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

本ガイドラインについての問い合わせ先

経済産業省 産業技術環境局 総務課

電話：代表03-3501-1511 内線3351