

## 経済産業省の研究開発委託契約における 産業技術力強化法第 19 条(日本版バイ・ドール制度)の事前承認制に関する Q&A

平成 23 年 7 月

- (注) 1. 事前承認制の運用については、委託元の省庁や独立行政法人によって異なる場合があります。他の省庁や独立行政法人の委託契約における事前承認制の運用については、それぞれの省庁や独立行政法人に確認してください。
2. 本 Q&A の内容については、今後、具体的な事例等を踏まえ、関係省庁間での検討等を行いつつ、適宜追加・修正を行っていきます。

問 1 特許権等の移転等についての事前承認の可否の判断に際しては、具体的にはどのような観点から検討を行うのか。

(答)

事前承認の可否の判断に際しては、産業技術力強化法および研究開発力強化法に基づく観点や、個々の委託事業の目的等の観点を考慮して、総合的に検討を行うこととなる。

検討を行う際に考慮すべきポイントの例を、以下に示す。ただし、承認可否の判断に際しては、複数の観点から総合的に検討を行うため、以下に掲げる考慮すべきポイントに該当すること、あるいは該当しないことをもって、直ちに承認可否が決まるものではない。

(1) 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、との観点

- 移転先は、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等を有している者であるか。(なお、移転先が、研究開発の成果を事業活動において利用せず、専ら他者への権利行使のみを目的としている場合は、研究開発の成果を効率的に活用する場合には当たらないと考えられる。)
- 移転先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものでないか。
- 移転先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。(移転先が共同研究先である場合は、基本的には、成果の効率的な活用の観点から問題はないと考えられる。)

(2) 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、との観点

- 移転先は国内に所在する組織か、国外に所在する組織か。国内に所在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。
- 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。
- 当該移転等により、国内企業等(大学・研究機関等を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となる恐れがあるか。
- 当該移転等により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。

(参考)産業技術力強化法および研究開発力強化法に基づく観点

- ・ 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(産業技術力強化法第19条)。すなわち、移転先は、研究開発の成果を真に利用しようとする者であるか。
- ・ 当該移転等が、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しないか(研究開発力強化法第41条)。

問2 独占的通常実施権の許諾について、事前承認は必要か。

(答)

独占的通常実施権は、法律上は単なる通常実施権であり、産業技術力強化法第19条第1項第4号で定められた「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」には含まれていないため、事前承認は不要である。

なお、専用実施権は、その特許発明等を実施する排他的な権利を有する点において、通常実施権とは法律上明確に区別されている。そのため、同法施行令第11条第2項において、これらの権利の設定を事前承認制の対象として定めたものである。

問3 委託研究開発の成果に係る特許権を取得した場合について、第三者との契約において、当該特許権についての専用実施権を設定することを予め確約したい(専用実施権の予約)。このような行為について、事前承認は必要か。

(答)

委託者である経済産業省との関係では、専用実施権の予約については承認は不要であり、専用実施権の設定を実際に行うときまでに承認を受ければ良い。

ただし、専用実施権の予約を取り決めた後に承認が受けられないことがあり得るため、契約書に、「専用実施権は、当該専用実施権の設定について政府の承認が得られた場合に設定される」等の

条項を盛り込むことも一案である。

問 4 特許法 34 条の 2 に規定された仮専用実施権の設定について、事前承認は必要か。

(答)

仮専用実施権が設定された特許出願について特許権の設定登録があったときは、専用実施権が設定されたものと見なされる。

そのため、仮専用実施権の設定についても、契約により事前承認制の対象としている。

問 5 委託研究開発の成果に係る特許権の一部のみを第三者に移転する場合には、承認は必要か。

(答)

特許権の一部のみの移転であっても、事前承認を受ける必要がある。

問 6 委託研究開発を複数機関が共同で受託した等の理由により生じた共有特許について、自らの持分の一部を他の共有者に移転することにより持分の割合を変更する場合にも、承認は必要か。

(答)

共有特許についての持分の一部を他の共有者に移転する場合にも、権利の移転が発生するため、事前承認を受ける必要がある。

問 7 委託研究開発の成果に係る特許権等を国内企業に移転する場合にも、事前承認を受ける必要があるのか。

(答)

1. 国内企業に対して移転または専用実施権の設定を行う場合にも、事前承認を受ける必要がある。

2. ただし、以下の場合については事前承認を必要としない。

- ・ 特許権等を保有する者の合併または分割により、特許権等が移転される場合
- ・ 株式会社からその子会社(注 1)または親会社(注 2)に対して特許権等の移転または専用実施権等の設定が行われる場合
- ・ 承認 TLO(注 3)または認定 TLO(注 4)に対して特許権等の移転または専用実施権等の設定が行われる場合

- ・技術研究組合(注 5)からその組合員である企業等に対して特許権等の移転または専用実施権等の設定が行われる場合

(注 1) 会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社

(注 2) 会社法第 2 条第 4 号に定める親会社

(注 3) 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(TLO 法)第 4 条第 1 項の承認を受けた者

(注 4) TLO 法第 12 条第 1 項または同法第 13 条第 1 項の認定を受けた者

(注 5) 技術研究組合法第 13 条に基づき設立された組合

問 8 委託研究開発において外国特許権を取得したが、当該外国特許権の移転を行う場合にも、事前承認は必要か。

(答)

経済産業省の委託契約書では、外国特許権についても、委託研究開発の成果に係る特許権等であるとして、受託者から譲り受けない旨を定めている。そのため、当該外国特許権を移転する場合についても、事前承認制の対象としている。

問 9 委託研究開発において外国特許権を取得したが、当該外国特許権の独占的ライセンスは、事前承認の対象となるのか。

(答)

外国特許権についての独占的ライセンスは、当該外国特許権に係る発明の日本国内における実施を制限するものではないため、事前承認制の対象外としている。

(注:異なる運用を行っている省庁・独法が存在することに留意)

問 10 事前承認の対象とならない者に対して移転等がなされた後、当該者から更に事前承認の対象となる者に移転等をしようとする場合は、事前承認が必要か。

(答)

経済産業省の委託契約書において、事前承認の対象とならない者に対して移転等が行われた後、さらに事前承認の対象となる者に移転等をしようとする場合にも、事前承認が必要である旨を定めている。

問 11 著作権の独占的ライセンスは、事前承認の対象となるのか。

(答)

著作物を排他的に利用する権利の許諾については、当該許諾によって当該著作物の日本国内における活用が困難になる可能性があるため、契約により事前承認制の対象としている。

(注:異なる運用を行っている省庁・独法が存在する可能性があることに留意)

問 12 委託研究開発の成果を論文として発表する際、学術論文誌の投稿規定に、投稿論文の著作権を出版社に無償譲渡することが定められている場合がある。この場合に事前承認は必要か。

(答)

学術論文や学会講演予稿等は、公表を前提とした著作物であることから、これらの著作物に関する著作権が第三者に移転されたとしても、委託研究の成果に係る技術の流出につながるおそれはない。

また、学術論文や学会講演予稿等に係る著作権は、これらの著作物の公表、複製等を行う権利を専有するものに過ぎないため、当該著作権が第三者に移転されたとしても、特許権やプログラムに関する著作権等の移転とは異なり、当該著作物に記載された技術の利用が制限されるおそれもない。

したがって、学術論文や学会講演予稿に係る著作権の移転等については、事前承認を不要とする。

問 13 国が請け負わせた「ソフトウェア開発」の中には、JAVA, CGI等のソフトウェアを含んだコンテンツ制作が含まれるが、この場合、著作権の移転について、国の承認が必要か。

(答)

ソフトウェア開発がメインでないコンテンツの制作については、コンテンツ版バイ・ドール制度(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条)が適用され、同法には事前承認制の規定はないが、契約により事前承認制が導入されている。

(注:異なる運用を行っている省庁・独法が存在する可能性があることに留意)

問 14 以下の場合、事前承認の対象となる場合はどこまでか。

- ① 法改正前の契約・出願で、法改正後の移転等
- ② 法改正前の契約であるが、出願が法改正後の場合の移転等
- ③ 法改正前の契約・出願であるが、研究開発継続に伴う新契約が法改正後の場合の移

## 転等

(答)

①及び②の場合、事前承認制を含まない旧委託契約の研究成果に基づくものであるため、事前承認の対象とはならない。(ただし、法改正後に研究開発継続に伴う新契約が締結されている場合は③に該当。)

③の場合は、法改正後に締結された事前承認制を含む新契約に基づくものであるため、事前承認の対象となる。

問 15 特許権等を保有する者の合併先が国外の法人の場合においても事前承認は必要ないか。

(答)

合併が行われる場合、個々の特許権等について移転の可否を選択することはできず、合併前の会社が有する権利義務が合併先に包括的に承継される。そのため、法律において、事前承認は不要である旨を確認的に規定している。

他方、合併又は分割に伴い、委託契約に係る権利義務も包括的に承継されるため、合併または分割先の会社が当該特許権等の移転等を行おうとする際には、国等の事前承認を受ける必要がある。

問 16 事後に権利を移転等すべきでない者であることが判明した場合に、事後報告等は必要か。

(答)

そのような事実が判明した場合、速やかに委託者である経済産業省に報告されたい。

問 17 国の委託研究の成果である特許権等を第三者に移転する場合、当該第三者と契約を取り交わす際に、移転を受ける当該第三者が事前承認の義務を負うことを契約書に記載する必要があるか。

(答)

当該第三者との契約書等において、他の者に対し特許権等の移転または専用実施権の設定等を行う場合には委託者である経済産業省の事前承認を受けることを、当該第三者に約させる必要がある。

問 18 委託研究開発の成果に係る知的財産権を、発明者である研究者本人に帰属させたい。  
この場合に事前承認は必要か。

(答)

委託業務の成果に係る知的財産権は、契約主体である受託者が責任を持って管理し、活用を図るべきものである。そのため、委託契約書において、従業者等に委託業務を実施させた結果得られた知的財産権については、従業者等から受託者に承継することを求めている。

したがって、委託研究開発の成果に係る知的財産権を発明者である研究者本人に帰属させるためには、契約書の規定に従って受託者が当該知的財産権を一旦承継した上で研究者に移転することになるが、その際には事前承認が必要である。