

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5年4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
- ・令和5年4月改定 知的財産権の帰属や実施許諾等の考え方について整理し、「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「別紙 知財及びデータ合意書の作成例及び解説」とする改定

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.....	18
2-2-4 その他の留意事項.....	19

別添 1. 委託者が提示する知財方針の作成例

別添 2. 参考事例

別添 3. 参考条文

別紙. [「知財及びデータ合意書の作成例及び解説」](#)

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

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

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

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。

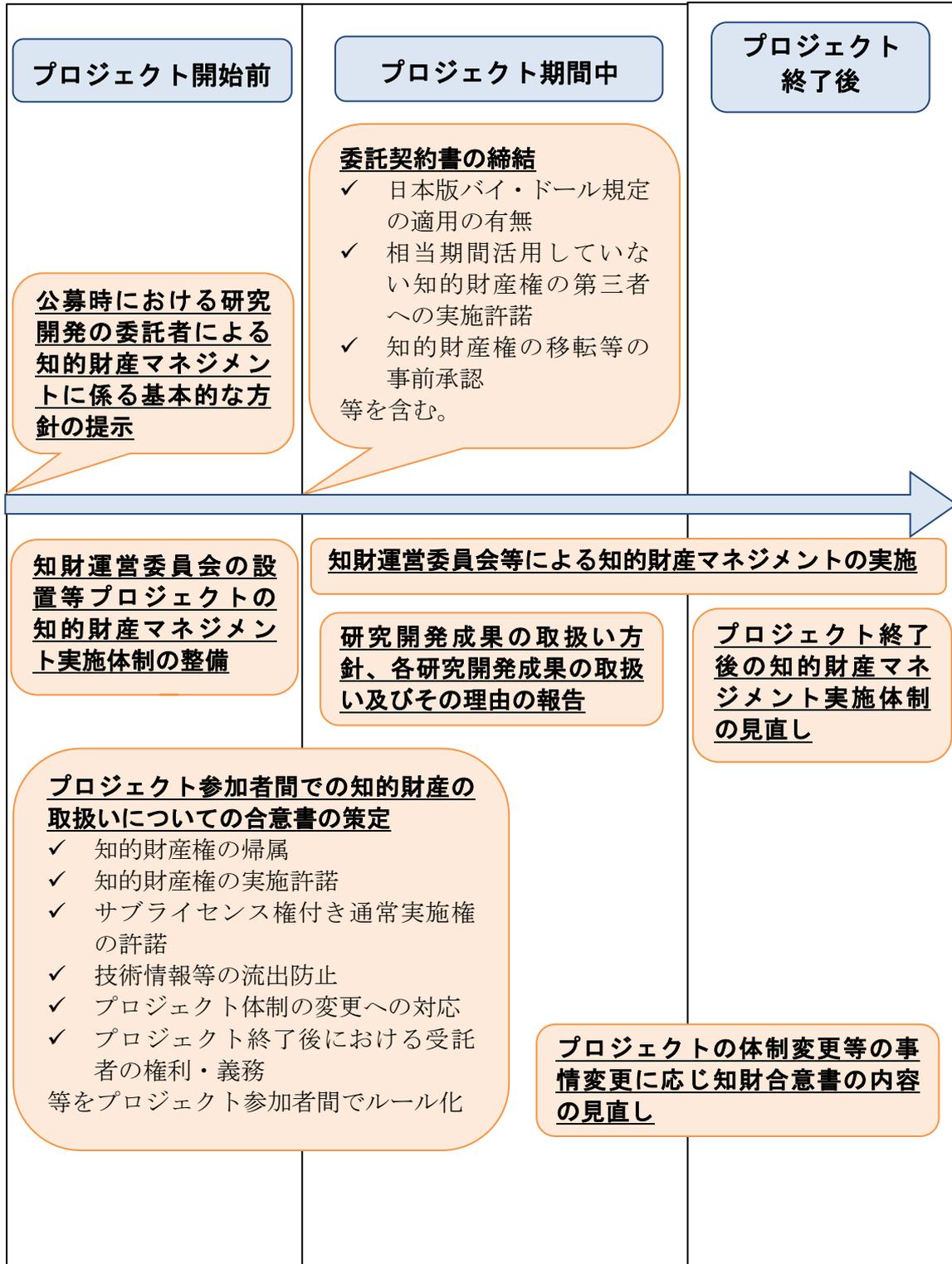
(4) 知的財産マネジメントの実施体制の整備

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、別紙「知財及びデータ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。

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。

2-2-2 委託研究開発の成果の取扱い

(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。

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IP」という。）を保有させることが妥当である。また、当事者間の合意により、共有するフォアグラウンドIPの持分を一の共有者に譲渡したり、フォアグラウンドIPを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ことができる。

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IP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}

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。

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）P7－8参照

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。

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。）。
- 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、例えば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。

- 一つの製品・サービスを事業化するのに多数の知的財産権が必要となる技術であって、当該複数の知的財産権に係る技術を研究開発する主体が複数のプロジェクト参加者である場合等、研究開発の成果を得たプロジェクト参加者以外の者に保有させることで、研究開発の成果の有効な活用が見込まれる場合

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

この場合、例えば、研究開発の成果を誰が得たかに関わらず、一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。

○プロジェクト参加者が CIP (Collaborative Innovation Partnership:技術研究組合) を設立し、将来組織変更又は新設分割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。

○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。

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

日本の特許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）。

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に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。研究開発の成果の事業化を促進し、ひいては国益にも資する場合は、事業化を行うプロジェクト参加者にフォアグラウンド I P を実施許諾する条件を、事業化に必要な範囲での独占的な実施権とすることができる。

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2「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えず、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2「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」場合に限って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適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IP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IP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

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。

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（研究開発力強化法第 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、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

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

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 I P」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 I P 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 I P についてもフォアグラウンド I P 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 I P 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 I P 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 2「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 I P 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 I P の保有者の利益を損なわないよう、フォアグラウンド I P 以上の配慮が必要であり、バックグラウンド I P 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>
	③秘密保持条項の規定 (ノウハウもセットの場合)	<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>
	④チェンジオブコントロール条項の規定	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。

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>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>
	⑤不可抗力条項の規定	<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>
	⑥契約違反時の罰則規定	<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>
推奨事項	①販売先地域の制限	<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>
	②リバースエンジニアリングの禁止等 （ノウハウもセットの場合）	<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。</p>
	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>

<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>	<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。 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>
<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>	<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、ペナルティー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てする必要がある。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がある。

(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、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IP及びバックグラウンドIP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どう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

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。

(1) 発明等

「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。

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IP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IPを実施許諾すること（⇒2-2-2（6））
- ・フォアグラウンドIP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 I P の帰属 (⇒2-2-2 (2))

フォアグラウンド I P 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。

研究開発の成果を得たプロジェクト参加者以外の者に保有させることで、研究開発の成果の有効な活用が見込まれる場合、発明者等が属する機関にフォアグラウンド I P 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 I P を保有させるとフォアグラウンド I P 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 CIP (Collaborative Innovation Partnership: 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等には、将来の事業化を見据えて適切な者がフォアグラウンド I P 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) 知的財産権の権利不行使と実施許諾 (⇒2-2-2 (4)、2-2-3)

①本プロジェクト期間中の権利不行使と実施許諾

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 だけでなく、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. 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、ライセンシング等のワンストップ・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3. 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3305