

「拠点活用プロジェクトにおける知的財産権の取扱いに関するガイドライン」

平成25年3月25日
TIA-nano 運営最高会議

「拠点活用プロジェクトにおける知的財産権の取り扱いに関するガイドライン」は、今後、TIA-nanoの認定を受けようとする拠点活用プロジェクトにおいて拠点活用プロジェクトの知的財産戦略および知的財産権取扱規程などのルールを企画立案する者及びそれらを評価する者への参考指針として、TIA-nano 知財ワーキンググループが取りまとめたものである。

このガイドラインは、TIA-nanoの認定を受けるために必要な要件を定めたものではなく、拠点活用プロジェクトがそれぞれ最適化しつつTIA-nano全体でさらに相乗効果をもたらす知財システムの構築のために参照されるものである。

1. 背景

TIA-nanoでは、6つの異なる研究コアのそれぞれに複数の拠点活用プロジェクトが存在し、それぞれの拠点活用プロジェクトが独立して研究開発を行っている。これらの拠点活用プロジェクトの研究成果に係る知的財産権は、拠点活用プロジェクトごとに定められた知的財産権取扱規程などのルール（以下、「知財取扱規程等」という。）に従って取り扱われている。

【ガイドラインの必要性】

- ✓ 拠点活用プロジェクトの知財取扱規程等の調整には、多大な労力と時間が必要である。
- ✓ 拠点活用プロジェクトの知財取扱規程等は非公開であり、新たなプロジェクトを検討する者は、適切な過去の事例を参照することなく入手可能な雛型に基づいて知財取扱規程等を検討せざるを得ない。
- ✓ オープンイノベーションを指向した拠点活用プロジェクトについて、事例が少ないために、知財取扱規程等について考え方の整理が求められている。
- ✓ 近年、企業の事業撤退に伴う知的財産権の散逸が問題視されており、知的財産権の散逸リスクに応じた知財取扱規程等が求められている。

2. 拠点活用プロジェクトと本ガイドラインの関係

TIA-nano 知財ワーキンググループでは、拠点活用プロジェクトに対して知的財産権の取り扱いに関する調査を実施した。

本ガイドラインは、この調査の結果を踏まえて、今後の拠点活用プロジェクトの知的財産権の取り扱いを検討し知的財産戦略や知財取扱規程等を策定する際に、各拠点活用プロジェクトが研究対象としている技術の科学的・技術的難易度や市場不確実性等を踏まえて参酌すべき事項を整理したものである。

なお、本ガイドラインは、中核機関が独自に実施する研究プロジェクトが拠点活用プロジェクトの場合を想定して書かれているが、中核機関以外の研究実施機関が拠点活用プロジェクトにおいて中核的な役割を果たす場合は、「中核機関」と記載されている箇所を中核機関以外の研究実施機関に置き換えて解釈することも可能である。

3. 用語の定義

✓ 知的財産戦略

「知的財産戦略」とは、プロジェクトの目標を達成するために、「誰」が「どのような技術」を「どのような知的財産権」として「どのような手段」で取得・調達し、その知的財産権を「どのように活用」するか、その方策を定めたものを意味する。

✓ 中核機関

「中核機関」とは、(独)産業技術総合研究所、(独)物質・材料研究機構、国立大学法人筑波大学、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構を意味する。

✓ 参加企業

「参加企業」とは、研究実施機関と共同研究契約等（覚書を含む）を締結して研究プロジェクトに係る研究に従事する研究者が所属している企業を意味する。また、研究実施機関が技術研究組合の場合は組合員、研究実施機関が株式会社の場合は株主であって、研究実施機関に研究者を出向させている企業も参加企業を含む。

✓ 研究実施機関

「研究実施機関」とは、中核機関が独自に実施する研究プロジェクトにあつてはその中核機関自身、国（内閣府を除く）又は NEDO 等からの委託研究プロジェクトにあつては委託先の技術研究組合・研究所・大学・企業等、内閣府の最先端プロジェクトにあつては中心研究者が在籍中（出向中の場合は出向先）の研究所・大学・企業等を意味する。

✓ 知的財産権の「管理」

知的財産権の「管理」とは、知的財産権を保管・維持するとともに、知的財産権を所有する目的に則って改良することを意味する。例えば、研究成果をノウハウとして秘匿するか特許出願するかを選択、ノウハウブックの保管と秘匿、

特許出願に関する書類作成と保管、特許出願に関する特許庁への手続、特許出願のクレームの作成・補正、特許料の支払い、特許権のクレームの訂正、特許権の維持又は放棄の選択などの行為が知的財産権の「管理」に該当する。

✓ 科学的・技術的難易度

「科学的・技術的難易度」とは、研究プロジェクトが取り組む研究が「既存技術の延長では解決困難な科学的・技術的課題」を対象としているか、「時間をかけて投資することで解決可能な技術的課題」を対象としているか、その度合いを意味する。例えば、基礎研究であって「既存技術の延長では解決困難な科学的・技術的課題」に取り組むプロジェクトは、科学的・技術的難易度が高く、実用研究であって「時間をかけて投資することで解決可能な技術的課題」に取り組むプロジェクトは、科学的技術的難易度が低く、試作実証のための研究であって、どちらかというところ「既存技術の延長では解決困難な科学的・技術的課題」に取り組むプロジェクトは、科学的・技術的難易度が中程度と位置づけられる。

✓ 市場不確実性

「市場不確実性」とは、研究プロジェクトが取り組む研究に係る技術が実装される商品・サービスの市場規模の予測性の高低を意味する。技術が実装される商品・サービス自体（用途）の開発に取り組むプロジェクトの場合など市場規模の予測が困難な場合は、市場不確実性が高く、デバイス開発等に取り組むプロジェクトの場合など市場規模の予測も可能な場合は、市場不確実性が低いと位置づけられる。

4. ガイドライン

4-1 基本的考え方

(1) 知的財産戦略と知財取扱規定等の関係

今後の拠点活用プロジェクトにおいては、知財取扱規程等を検討する際に、特許情報分析を活用しつつ利用可能な BGIP を把握した上で、プロジェクトの知的財産戦略を明確にするとともに参加者と共有することが重要である。

(解説)

「知的財産戦略」とは、プロジェクトの目標を達成するために、「誰」が「どのような技術」を「どのような知的財産権」として「どのような手段」で取得・調達し、その知的財産権を「どのように活用」するか、その方策を定めたものである。プロジェクトの知財取扱規程等は、この知的財産戦略を具現化するものであって、知的財産戦略に応じて、知的財産権の帰属や管理委員会、参加企業への実施許諾等の規程が定められることになる。

(2) 中核機関への知的財産権の蓄積と利用

今後の拠点活用プロジェクトにおいては、知的財産戦略を検討する際に、拠点活用プロジェクトの研究成果を中核機関に蓄積する戦略と、中核機関に蓄積された知的財産権を拠点活用プロジェクトの参加企業が利用する戦略の両面から考えることが重要である。

(解説)

中核機関は、いずれも自ら発明を実施しない非営利機関であるから、中核機関が自ら保有する知的財産権を独占することに意味を持たない。中核機関が保有する知的財産権は、企業に実施許諾されて、企業が事業化することによって価値が生まれる。

一般論として、複数の企業と中核機関のような非営利の研究機関が参加する研究プロジェクトにおいて非営利の研究機関が保有する知的財産権は、当該研究プロジェクトに参加する全ての企業が共通して実施許諾を受けることができる共有資産というべきであり、特に、プロジェクト開始前から非営利の研究機関が保有する知的財産権（BGIP）は、プロジェクトの知的財産戦略の基盤として考えることが適切である。

一方、例えば新規材料の探索等の基礎研究にあっては、非営利の研究機関であってもプロジェクトの知的財産戦略の基盤となる BGIP を保有しない場合があり得る。このような研究プロジェクトについては、当該研究プロジェクトの研究成果に係る知的財産権自体が、今後の試作・実証・実用化等の研究プロジェクトの知的財産戦略において BGIP として利用可能となるように、非営利の研究機関等に蓄積することが適切である。

4-2 知財取扱規程等における検討事項

(1) 知的財産権の帰属

今後の拠点活用プロジェクトにおいては、特に市場不確実性が高いプロジェクトの場合、参加企業の意見も踏まえつつ、研究成果に係る知的財産権の帰属を中核機関に集中させる一元的管理を検討する。

(解説)

研究プロジェクトの成果に係る知的財産権は、特許法が発明者主義であることを前提として、その成果を生み出した発明者が属する研究機関・企業の職務発明規定等に基づき当該研究機関・企業が権利を承継し、当該研究機関・企業が単独又は共同で所有（以下、「機関帰属」という。）するものと規定されるの

が一般的である。拠点活用プロジェクトについても、事業不確実性や科学的・技術的難易度に関わらず、知的財産権の帰属を機関帰属とする事例が多数であった。

一方、市場不確実性が高い研究プロジェクトについては、企業にとっても事業化リスクが高いため、当該プロジェクトに参加する企業の経営判断として、研究プロジェクト実施中又は終了後の事業から撤退及び知的財産権の処分がなされてしまう知財の散逸リスクが想定され、知的財産権を機関帰属とすることは、結果として不合理となる可能性がある。

(留意点)

- ✓ 中核機関に研究成果に係る知的財産権の帰属を集中させる際には、参加企業の研究従事者を中核機関に出向させる人材移籍型を採用することも可能である。
- ✓ 研究従事者が外来研究員等の場合、中核機関による当該研究従事者から特許を受ける権利の予約承継は、特許法第35条の解釈上、問題となる可能性を否定できないことに留意する必要がある。
- ✓ 特許を受ける権利等の出願前無償譲渡により、企業から中核機関にプロジェクトの研究成果に係る知的財産権を移転させて中核機関に知的財産権の帰属を集中させることも可能であるが、一部の委託研究では知的財産権の移転に事前承認が必要とされている点に留意する必要がある。
- ✓ 市場不確実性は、研究プロジェクトの進展や周辺環境の変化によって変動し得るものであり、また市場不確実性が低い研究プロジェクトであっても、ハイリターンが期待できるセグメントと、ローリターンしか期待できないセグメントがあり得る点に留意する必要がある。

(2) 知的財産権の組織的な管理と出願手続

今後の拠点活用プロジェクトにおいては、知的財産権の管理について、少なくとも研究成果をノウハウとして秘匿するか特許出願するかを選択を委員会等により組織的に管理することが適切である。また、特許出願のクレームの作成・補正、特許権の維持又は放棄の選択等についても、可能な限り委員会等で組織的に管理する。

(解説)

「知的財産権の管理」とは、知的財産権を保管・維持するとともに、「知的財産権を所有する目的」に則って改良することを意味する。

例えば、研究成果をノウハウとして秘匿するか特許出願するかを選択、ノウハウブックの保管と秘匿、特許出願に関する書類作成と保管、特許出願に関する特許庁への手続、特許出願のクレームの作成・補正、特許料の支払い、特許

権のクレームの訂正、特許権の維持又は放棄の選択などの行為が「知的財産権の管理」に該当する。

研究成果をノウハウとして秘匿するか特許出願するかを選択は、当該拠点活用プロジェクトのオープン・クローズ戦略を具現化するものである。また、特許出願のクレームの作成・補正、特許権の維持又は放棄の選択等は、知的財産戦略で定めた知的財産権を所有する目的に則って改良する行為である。

(3) 参加企業への実施許諾 (FGIP)

今後の拠点活用プロジェクトにおいては、(委託研究の場合は委託先のルールを前提としつつ) 拠点活用プロジェクトの科学的・技術的難易度の高低及び市場不確実性の高低を踏まえた検討が必要である。

科学的・技術的難易度が高くかつ市場不確実性が高いプロジェクトにあつては、一括管理した知的財産権を一括(ワンストップ)ライセンスする方法を検討する。

また、一括(ワンストップ)ライセンスが不適當な場合にあつても、市場不確実性が高い拠点活用プロジェクトにあつては、権利者以外の参加企業からの実施許諾の申出に対して権利者による拒否を認めず、少なくとも適切かつ合理的な条件での実施許諾を義務づけることが適切である。

一方、市場不確実性が低い拠点活用プロジェクトや、科学的・技術的難易度が低く実用化に近いフェーズの拠点活用プロジェクトについては、参加企業の意向を十分に勘案して、権利者以外の参加企業からの実施許諾の申出に対して権利者による拒否権を認め、各参加企業の独自性の確保も配慮することが適切である。

(解説)

研究プロジェクトの研究成果に係る知的財産権について、権利者自身が自らの知的財産権を自由に実施できることは論を待たない。

一方、研究プロジェクトの研究成果に係る知的財産権について、権利者以外の当該研究プロジェクトの参加企業から実施許諾の申出を受けた場合の取り扱いについては様々な考え方があり、例えば、NEDOが公表している「NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針」では、参加者間で慎重に検討を行うことを前提に、「シナジー効果を確保する観点から、プロジェクトの成果として発生した知財については、原則として、参加者間において相互に実施権を付与するものとする。」とされている。

既存の拠点活用プロジェクトについても、権利者以外の参加企業への実施許諾については、科学的・技術的難易度や市場不確実性の高低に応じて、一括(ワ

ストップ) ライセンスのほかに権利者以外の参加企業からの実施許諾の申出に拒否できないケースあるいは権利者以外の参加企業からの実施許諾の申出に拒否できるケースが存在する傾向にある。

(留意点)

- ✓ 一括 (ワンストップ) ライセンスは、中核機関に知的財産権の帰属を集中させること以外に、参加企業が所有する知的財産権の再実施許諾権付き通常実施権等を特定の管理者に集中させる事例もある。

(4) プロジェクト開始前の知的財産権 (BGIP) の取り扱い

今後の拠点活用プロジェクトにおいては、オープンイノベーションを促進する観点から、中核機関の BGIP の取り扱いはもちろんのこと、参加企業の BGIP の取り扱いについても、参加企業の同意が得られることを条件に検討を行い、FGIP と同様にその取り扱いを規程に明記する。

(解説)

研究プロジェクトにおいて、当該研究プロジェクトの研究成果に係る知的財産権 (FGIP) の取り扱いを知財取扱規程等で規定することは一般的である。しかしながら、研究プロジェクト開始前から存在する知的財産権 (BGIP) の取り扱いを規定する例は少なく、拠点活用プロジェクトについても、BGIP の活用を想定しているプロジェクトはあるが、何らかの文書としているプロジェクトは多くなかった。

非営利の研究機関である中核機関が保有する BGIP については、中核機関が自ら発明を実施することはなく、研究プロジェクトに参加する全ての企業が共通して実施許諾を受けることができるものである。一方、企業が保有する BGIP は私有財産であり、権利者である企業の同意を得ることなく研究プロジェクトで活用することはできない。

(留意点)

- ✓ 研究プロジェクト開始前から存在する知的財産権 (BGIP) には、利用が困難なものも含まれる。BGIP の取り扱いについては、特許情報分析から利用可能な BGIP を特定することが必要である。
- ✓ 企業が保有する BGIP が技術標準の必須特許にあたる場合は、当該 BGIP を RAND 条件で実施許諾させることを規定する事例もある。

(5) 知的財産権の利用の促進

今後の拠点活用プロジェクトにおいては、参加企業による相互の実施許諾を促進するための委員会（以下、単に「調整委員会」という。）を設置してプロジェクトとして組織的な調整を行うことが適切である。特に、市場不確実性が高い拠点活用プロジェクトにおいて、権利者以外の参加企業からの実施許諾の申出に対して権利者が拒否できないルールを採用する場合には、調整委員会の設置を積極的に検討する。

(解説)

研究プロジェクトの研究成果に係る知的財産権については、前述の NEDO プロジェクトの基本方針にもあるように、シナジー効果への期待から参加企業による相互の実施許諾を推奨する規定となっている例が多くみられる。

しかしながら、参加企業による相互の実施許諾契約の条件等は、当事者間の合意によるものと規定されるのみであり、参加企業同士の交渉に委ねられていることから、通常のライセンス交渉と何ら変わらない状況にある。

一方、一部の拠点活用プロジェクトでは、知的財産権の組織的な管理に加えて、参加企業による相互の実施許諾についてもプロジェクトとして組織的な調整を行えるように調整委員会を設置するケースが見られた。

(留意点)

- ✓ 拠点活用プロジェクトの研究成果の事業化は、相応の時間を要することが見込まれることから、拠点活用プロジェクトの終了後に参加企業による相互の実施許諾が必要となるケースも想定される。参加企業による相互の実施許諾を推奨する条項及び調整委員会に関する条項については、秘密保持条項と同様に残存条項とすることが適切である。

(6) 専門人材の活用

今後の拠点活用プロジェクトにおいては、各種の専門人材派遣事業に積極的に応募することで専門人材を拠点活用プロジェクトに受け入れて、専門知識を有効活用して知的財産戦略をより高度なものとすると同時に、知財取扱規程等と知的財産戦略とを整合させ、知的財産権管理を合理的に行う。

(解説)

研究プロジェクトにおいて、特許情報分析や知的財産戦略の策定、知財取扱規程等の整備及び知的財産管理などの業務は、研究者やプロジェクトリーダー自身が兼務し、あるいは当該研究プロジェクト事務局に配置した知財担当者が事務を行っている。

これらの業務については知的財産権に関する専門知識が要求されることから、例えば（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）の知的財産プロデューサー派遣事業といった専門人材の派遣事業も行われている。

一方、拠点活用プロジェクトにおいて、専門人材をプロジェクト事務局内に配置したり、あるいは上記のような専門人材の派遣を受け入れているプロジェクトは、決して多くなかった。

（7）知的財産戦略と標準化戦略

今後の拠点活用プロジェクトにおいては、標準化の検討にあたって知的財産戦略との整合性に十分に配慮し、プロジェクトとしてのクローズ／オープン戦略を構築する。

（解説）

知的財産戦略と標準化戦略とは、クローズ／オープン戦略の基本と言われている。例えば、市場競争力の源泉となる技術を秘匿してブラックボックス化するとともに、前後のレイヤーとのインターフェースの仕様や技術情報を公開することにより他社の市場参入と競争を促進し、結果として自社製品のコスト低減や市場規模の拡大を図る戦略は、「技術を秘匿」する点が知的財産戦略であり、「インターフェースの仕様や技術情報を公開」する点が標準化戦略である。

研究プロジェクトにおいても、企業の取り組みと同様に、知的財産戦略及び標準化戦略に基づくクローズ／オープン戦略を構築することが期待されている。

5. その他（今後の検討課題）

（1）中核機関と参加企業との共有の知的財産権の取り扱い共通化

拠点活用プロジェクトの研究成果に係る知的財産権のうち中核機関と参加企業との共有の知的財産権の取り扱いは、各中核機関のルールにより様々である。中核4機関は、少なくとも TIA-nano の拠点活用プロジェクトについては、中核機関と企業との共有の知的財産権の取り扱いの共通化を検討する。

（2）中核機関が保有する知的財産権の実施許諾のワンストップ化

拠点活用プロジェクトとして一括（ワンストップ）ライセンスの仕組みが導入されていない場合、企業は、プロジェクトの研究成果に係る知的財産権のうち中核機関が保有する知的財産権を実施する際に各中核機関から個別に実施許諾を受ける必要がある。中核4機関は、少なくとも中核機関同士が共有の知的財産権については、いずれか一方の中核機関のみを契約当事者としてライセンス交渉が可能なように、実施許諾のワンストップ化を検討する。

(3) 中核機関に蓄積した知的財産権のプロジェクト終了後の取り扱い

拠点活用プロジェクトとして中核機関に蓄積した知的財産権については、中核機関が継続的に管理して参加企業に実施許諾されることになる。

一方、中核機関は、自らが保有する知的財産権を処分することが可能であり、拠点活用プロジェクトとして中核機関に蓄積した知的財産権についても、利用される見込みのないものは、中核機関の判断で処分することが適当である。中核4機関は、少なくとも拠点活用プロジェクトとして中核機関に蓄積した知的財産権について、研究成果の散逸に留意することを条件に各機関で処分できるよう、中核機関における取り扱いの共通化を検討する。