

生研支援センターが実施する委託業務における知財合意書及び知的財産の権利化等方針の作成について（委託業務実施要領Ⅲ第5項関係補足）

平成31年2月事務連絡
生研支援センター

委託業務の実施にあたっては、研究成果の社会実装を見越し、研究の企画・立案段階から知的財産マネジメントの方針を描くとともに、当該方針の不断の見直しを行いつつ、戦略的かつ適切な知的財産マネジメントを行っていく必要があります。

このため、各コンソーシアムは、委託業務研究実施要領（以下「要領」という。）Ⅲ「研究成果に係る知的財産権の取扱い」5、「成果に関する内部規則の整備等」に規定する「知財合意書」及び「権利化等方針」を、研究の開始段階において作成し、生研支援センターへご提出をお願いします。

作成にあたっては、参考として、本事務連絡をご活用ください。

なお、知財合意書の具体的な内容については、研究分野、研究開発のステージ、参加機関の構成、研究成果の商品化・事業化に向けた戦略等に応じて個々に検討されるべきものですので、コンソーシアムごとに具体的な内容及び追加的に定める事項について積極的にご検討ください。

1. 知財合意書について

（1）知財合意書の作成

原則として、知財合意書の合意は全ての構成員間で行うものとしませんが、委託事業において設定した複数の研究課題に対して、コンソーシアム内に各研究課題に対応したチームを構成して研究開発に取り組む場合は、チームごとの事情を考慮すべきケースも考えられることから、全構成員間で合意する事項以外にチームごとに合意する事項を設けていただいても構いません。

受託者が単独機関である場合は知財合意書の作成は不要です。また、コンソーシアムの規約その他の取決めの中で知的財産の取扱いについて規定することは妨げません。

（2）知財合意書において想定される項目等

知財合意書に盛り込むことが想定される項目及び内容について、必要に応じて「別紙」を参考にしてください。また、項目や規定する内容については、研究期間中、必要に応じて見直し等を行ってください。

（3）知財合意書の報告

知財合意書は、委託事業初年度の契約期間内に作成し、生研支援センターに提出してください。なお、コンソーシアムの規約その他の取決めの中で知的財産の取扱いについて規定した場合は当該資料を提出してください。また、次年度以降、知財合意書内容の見直しを行った場合には、速やかに生研支援センターへ報告してください。

2. 知的財産の権利化等方針について

（1）権利化等方針の作成

受託者は、研究推進会議等において、委託事業において得られる研究成果の知的財産としての取扱いや知的財産としての活用に係る方針を要領Ⅲ第5項（1）②「コンソーシアムにおける権利化等方針の作成」を踏まえて、別添の様式Ⅳ-15に基づき作成してください。

（2）権利化等方針の提出

研究推進会議等において策定した権利化等方針は、毎年度、契約期間内に生研支援センターへ提出してください。また、契約期間内に研究推進会議等において権利化等方針を改訂した場合は、その都度、速やかに生研支援センターへ提出してください。

3. 知的財産マネジメントの実施体制

(1) 研究推進会議等について

「知財合意書」及び「権利化等方針」の策定を行う研究推進会議等は、構成を常時固定する必要はなく、審議する案件毎に変更することも可能です（例えば、研究開発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、発明者等が属する構成員及び必要最小限のメンバーで行うこと。）。また、研究推進会議とは別に、より小さい単位の下部委員会（例えば知財委員会）を設置して、研究開発における個々の成果について審議することも考えられます。下部委員会を設置する場合においては、当該下部委員会は研究推進会議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研究推進会議に報告すること等を定めることにより、研究開発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す。

知的財産の取扱いの検討に当たっては、業務の効率化や権利化のための出願の遅延防止の観点から、持ち回りやTV会議等による簡易な方法により研究推進会議等を開催することを妨げません。なお、いずれの開催方法であっても、審議決定方法を予め合意しておくとともに、どのようにして知的財産の取扱いの検討が行われたか、後で確認できるよう、議事録（日時、開催方法、参加者一覧、議題、結果等）を作成して下さい。必要に応じて、提出を求める場合があります。

(2) 知的財産マネジメントに関して知見を有する者の参画

研究推進会議等において知的財産の管理に取り組む際は、知的財産マネジメントに関して知見を有する者（弁理士、民間企業の知的財産マネジメントの実務経験者、大学TLO、構成員の知的財産部局や技術移転部局等）の参画が必要です。当該知見を有する者には、知財合意書及び権利化等方針の策定を含む、研究成果の権利化、秘匿化、論文発表等による公知化、標準化の決定や実施許諾等に関して助言を得ながら、知的財産マネジメントに取り組んで下さい。

4. 研究ライセンスの取扱い

知財合意書及び権利化等方針の検討にあたっては、研究成果に係る知的財産権の研究ライセンスについて、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」（平成18年5月23日総合科学技術会議）【詳細情報：https://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken060523_2.pdf】を踏まえ検討してください。

また、研究成果に係るリサーチツール特許の使用については、「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日総合科学技術会議）【詳細情報：<https://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken070301.pdf>】に基づき対応してください。

知財合意書に盛り込むことが想定される項目と補足等

知財合意書については、研究分野、研究開発のステージ、参加機関の構成、研究成果の商品化・事業化に向けた戦略等に応じて個々に検討されるべきものですので、各項目の必要性や規定内容について、各コンソーシアム内で検討の上、策定してください。また、研究の進捗に応じて、必要な見直しを適宜行ってください。

①目的：

知財合意書を策定する目的を定めるための項目。

例えば、知的財産の取扱いを予め合意しておくことにより、委託事業の円滑な遂行や研究成果の効率的な活用等につなげることを目的とすることなどが考えられる。

②定義：

知財合意書において使用する用語の定義を定めるための項目。

知的財産関係の用語（「発明等」、「知的財産権」、知的財産権の「実施」等）の定義や必要に応じて知財合意書本文で使用する用語（「構成員」、「研究開発責任者」、「研究開発従事者」、「権利化等方針」等）の定義を定めることが考えられる。その際、「構成員」などはその構成を明らかにすること（構成員が多い場合は、別紙としても良い。）。

③知的財産マネジメントの推進体制：

委託事業において知的財産の取扱い適切に行うための体制について定めるための項目。

知的財産の取扱いについて審議決定する体制としては、委託事業実施要領に基づき設置される研究推進会議等において審議決定する体制のほか、より小さい単位で構成する下部委員会（例えば知財委員会）を設置し審議決定する体制が考えられる。いずれにしろ、審議決定を行う体制を規定するとともに、必要に応じて別途運営規則を設ける等により知的財産に関する審議内容、議決方法、構成員等についても規定する必要がある。

研究推進会議等の議決方法等を定めるに当たっては、研究成果の出願や論文・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、文書持ち回りによる方法等）で開催することも考えられることから必要に応じて規定を設ける。

研究成果の権利化、秘匿化等の審議にあたっては、発明者等の所属機関の意向にも配慮しつつ、研究開発の目的に沿いつつ最大限事業化に結びつけられるよう運用することに留意する。

④秘密保持：

委託事業における秘密の漏洩防止や技術情報の流出防止の観点から構成員等の守秘義務を定めるため

の項目。

例えば、以下の点について規定することが考えられる。

○構成員は委託事業に関して、他の構成員（その構成員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を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、当該構成員及び当該他の構成員以外の第三者に対して開示又は漏洩を禁止すること。また、開示を受けた構成員は、当該情報を当該委託事業の実施以外の目的で使用してはならないこと。ただし、以下のような開示できる場合の規定を併せて設けることも必要。

- ・開示を受ける際、既に公知となっていたもの
- ・開示を受ける際、自己が正当に保有していたもの
- ・開示を受けた後、自己の責によらずに公知となったもの
- ・開示を受けた後、正当な権利を有する第三者により秘密保持義務を負うことなく開示を受けたもの
- ・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

また、構成員に所属する研究開発従事者に対して研究開発従事者でなくなった後も含めて上記と同様の守秘義務を課すことについて規定すること、本知財合意書に定めるもののほか、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を研究推進会議等において決定することなどを定めることが考えられる。

その他、必要に応じて、構成員と雇用関係にない者（学生等）が委託事業に参画する場合、当該者に守秘義務を課すこと等について規定することも考えられる。

⑤研究成果の第三者への開示の事前承認：

委託事業により得られた研究成果について、論文、学会、プレスリリース、メディア取材等による公表や構成員以外の第三者（他のコンソーシアムや知的財産の知見を有する者等）に対する開示等について、研究推進会議等の事前承認を要することを定める項目。

研究成果の開示により、研究の推進や研究成果の商品化・事業化に支障を来す恐れがないか、権利化等方針と齟齬がないか等、戦略的な見地から研究推進会議等で検討し承認することを想定している。

なお、研究成果に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。

ここでは、研究推進会議等の承認を前提としているが、業務の効率化の観点から、必要に応じて、研究開発責任者の承認とすることも考えられる。また、事前承認を要する公表の内容や成果の範囲等を定めることも考えられる。

⑥権利化等方針の決定：

委託事業実施要領に基づき、権利化等方針を研究推進会議等において決定することを定めるための項目。

研究推進会議等において毎年度、策定することや委託事業の進捗状況等に応じて必要な見直しを行うことなどを定めることが考えられる。

⑦発明等の成果の届出及び権利化等の決定手続：

委託事業の実施により発明等をなした場合や権利化等を行う場合の手続を定めるための項目。

委託事業の実施により発明等をなした場合は、その内容を研究推進会議等に報告することを定めることが考えられる。また、研究推進会議等は予め作成した権利化等方針を踏まえ、当該発明等について、権利化や秘匿の要否等について審議し、決定することについて定めることが考えられる。

⑧出願による権利化：

出願による権利化について、留意することや予め合意すべきことを定めるための項目。

出願による権利化にあたり留意する点として、例えば、海外での商品化・事業化による利益の最大化や海外への知的財産の流出防止のため、海外においても実施又は実施許諾が見込まれるものであれば、権利化が必要と判断される国・地域の権利化について研究推進会議等において検討することを定めることが考えられる。

出願による権利化について予め合意すべきことについて、例えば、出願等に要する費用を負担する者を定めることなどが考えられる。

また、海外への出願については費用負担が大きく、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、優れた研究成果が海外で権利化できないこととならないように、委託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ことを定めることなども考えられる（この場合は予め研究計画書等に計上しておく必要がある。）。

⑨研究開発の実施により得られた知的財産権の帰属：

委託事業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 IP」という。）の帰属について、職務発明規定等に基づき構成員に帰属させることや、発明等の所属する構成員が二以上にわたる場合の持分の決定方法、フォアグラウンド IP の維持管理に係る手続及び当該維持管理に要する費用等の負担割合等について定めるための項目。

その他、例えば効率的・効果的な実施許諾の観点からフォアグラウンド IP を技術研究組合等の第三者へ譲渡することが望ましいと当初から想定される場合は、フォアグラウンド IP の一部又は全部を当該第三者へ譲渡することを定めることが考えられる。

また、委託事業において再委託を行い、発明者等が属する研究参加機関が再委託先であるとき、フォアグラウンド IP を再委託先に譲渡するか、研究推進会議等の決定により譲渡先を決定するか等を定めることが考えられる。

⑩共有するフォアグラウンド IP の取扱い：

構成員間で共有するフォアグラウンド IP について、研究成果が得られた段階で実施について交渉が難航することがないように予め合意事項を定めておくための項目。

共有するフォアグラウンド IP の取扱いについては、例えば、以下のいずれかの内容を規定することが考えられる。

- ・共有者のうち自ら製品を製造せず、フォアグラウンド IP を実用化・事業化しない機関（以下「不実施機関」という。）は、商品化・事業化する共有者がフォアグラウンド IP を商業的に実施している期間中において、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こと。

- ・共有者による実施が独占的である場合は、不実施機関は実施に対する対価を請求できるが、非独占的な実施に対しては対価を請求できない形にすること。
- ・共有するフォアグラウンド IP の自己実施については無償とすること。
- ・不実施機関が対価等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。
- ・実施に対する対価の請求について完全に当事者間の合意にゆだねる形にすること。

その他、構成員が他の構成員と共有するフォアグラウンド IP を自ら商品化・事業化しない場合、当該他の構成員から第三者への実施許諾に対する同意を求められたときは、協力するよう努める努力義務を定める必要があると考えられる。

⑪知的財産権の実施許諾：

委託事業の実施や事業化をする上で必要となる、他の構成員や第三者の知的財産権（フォアグラウンド IP 及びバックグラウンド IP（当該委託事業の開始前から保有していた知的財産権及び当該委託事業の開始後に当該委託事業の実施とは関係なく取得した知的財産権をいう。以下同じ）のいずれも含む。）の実施許諾が円滑に行われるために定める項目。

例えば、以下のような内容を定めることが考えられる。

- ・委託事業の実施期間中における、構成員が保有する知的財産権の他の構成員による実施について（例えば、自由かつ無償で実施できることを基本とする、構成員間で合意が得られている場合には有償とする等。）。
- ・研究成果の事業化に際しての知的財産権の実施について、構成員がフォアグラウンド IP を実施して研究成果を事業化するために、他の構成員が保有する知的財産権（バックグラウンド IP を含む。）の実施許諾が必要な場合の取扱い（例えば、他の構成員自身の事業活動に支障が生じない範囲で、実施許諾に協力すること等。）。
- ・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、研究成果の事業化に支障を及ぼす恐れがある場合の取扱い（例えば、研究推進会議等において調整すること等。）。上記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、それぞれ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ことも可能である。また、バックグラウンド IP については、既に他者への独占の実施権を許諾済み等で実施許諾が制限されているものを列挙する方法、逆に実施許諾の対象となるバックグラウンド IP を列挙する方法等も考えられる。

その他、上記の規定を踏まえ、構成員が保有するノウハウを他の構成員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ことや、構成員に対するフォアグラウンド IP の実施許諾の条件が、構成員以外の第三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となるよう定めることも考えられる。

なお、委託事業の実施又は研究成果の事業化にあたり、構成員以外の第三者の知的財産権を実施する場合には、当該第三者から実施許諾を得る必要があることに留意しなければならない。

⑫フォアグラウンド IP の移転先への義務の承継：

フォアグラウンド IP が構成員以外の第三者に移転された場合において、当該フォアグラウンド IP 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に定める項目。

例えば、フォアグラウンド IP を構成員以外の第三者に移転することにより、構成員が当該フォアグラウンド IP の実施許諾を受けられなくなることをしないようにするため、移転先に対して上記「⑪知的財産権の実施許諾」の条件を付すことが重要であり、その他、「⑧出願による権利化」から「⑫フォアグラウンド IP の移転先への義務の承継」までの条件を付すことも考えられる。

⑬委託事業の体制変更（構成員の新規参加や脱退等）の取扱い：

構成員が脱退した場合においても、委託事業の実施や事業化に支障が生じないよう、脱退者には引き続き守秘義務や他の構成員に対する実施許諾等の義務を負うことを定めたり、新たに参加する構成員に対して知財合意書に同意することの義務を課すことを定めるための項目。

その他、脱退に際して脱退者が当該委託事業において有していた実施権を失うことを定めることも考えられる。

⑭委託契約書の遵守：

知的財産に関しては、コンソーシアム内の構成員間で合意する本知財合意書における取扱いの他、生研支援センターとコンソーシアム間で締結する委託契約書に定める知的財産の報告や申請等が必要であるため、構成員は当該委託契約書に定める知的財産に関する取扱いに係る契約事項を遵守することを定める項目。

⑮協議：

知財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、解決を図るための手続を定めるための項目。

例えば、研究推進会議等において審議、決定することを定めることが考えられる。

⑯合意書の改訂：

知財合意書の改訂が必要となった場合の手続について定めるための項目。

例えば、研究推進会議等において、全ての構成員の同意を得れば改訂を行うことができることを定めるなどが考えられる。

⑰助言：

委託事業実施要領に規定されている、研究推進会議等において知的財産マネジメントを行う際に知見を有する者の助言を得ることについて定めるための項目。

知的財産の知見を有する者とは、弁理士、民間企業における知的財産マネジメントの実務経験者、大学 TLO、構成員の知的財産部局や技術移転部局等である。

なお、知的財産の知見を有する者が構成員以外の者である場合には、研究推進会議等は当該知的財産の知見を有する者に守秘義務を課して委託事業の成果を開示することが考えられる。

また、知的財産の知見を有する者から助言を得る範囲を定めることも考えられる（例えば、知財合意書の策定における助言、④の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の決定、⑤の第三

者への開示の事前承認、⑥の権利化等方針の決定、⑦の権利化や秘匿の要否等について審議、決定、⑨のフォアグラウンド IP の帰属の決定、⑩の実施許諾が難航した場合の調整、⑮の審議、決定、⑯の改訂等）。

⑱有効期間及び残存条項：

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とする規定を指定することについて定めるための項目。

研究成果の事業化までを見据えて各規定の有効期間を定める必要がある。例えば、「④秘密保持」については、秘匿すべきことを明示した期間中について有効とする規定を設けたり、「⑧出願による権利化」から「⑫フォアグラウンド IP 移転先への義務の承継」までの規定について、研究期間を超える有効期間を改めて規定することが考えられる。

その他、規定することが考えられる項目

○サブライセンス権（再実施権）付き通常実施権の許諾：

サブライセンス権付きの通常実施権を許諾することを定めるための項目。

例えば、各構成員が保有するフォアグラウンド IP について、コンソーシアムの代表機関（他に公的機関や技術研究組合も考えられる）に一括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。研究成果を構成員以外の第三者に対しても広く実施許諾することが合意されている場合、コンソーシアムの代表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しておくことで、代表機関が実施許諾に関する業務を一括して行うことが可能となる。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、構成員にとっては、自らが実施許諾先を探す手間が省けるメリットがある。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、構成員との協議により定めることが望ましい。

○紛争の解決：

知財合意書に関して構成員間で紛争が生じた場合の対処について定める項目。

以下のいずれかを例として定めることが考えられる。

- ・知財合意書に関して紛争が生じた場合の裁判管轄を予め定めておくこと（例えば、民事訴訟法第6条により定められる〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。）。
- ・知財合意書に関する紛争について、日本知的財産仲裁センターの仲裁手続規則に従って、仲裁により解決を図ること。
- ・知財合意書に関する紛争について、当事者間の協議の上、解決を図ることを基本に、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を利用すること。

「 (プロジェクト名) 」に係る権利化等方針

1. 課題番号及び研究課題名
00000「 特性を持った 新品種の育成、栽培技術及び長期貯蔵技術の開発」
2. 受託者(コンソーシアム)名、代表研究機関名及び研究代表者名
コンソーシアム
研究所
領域長
3. 研究参画機関名
県農業試験場
(株)
4. 研究予定期間
平成 年度 ~ 年度
5. 研究成果の知的財産としての取扱いに関する基本方針

権利化等方針作成にあたっての留意点

知財合意書は提出されているか。

研究実施計画との整合は図られているか(課題の漏れなどがないか。)

研究成果の社会還元及び国内農林水産業・食品産業等の競争力強化の観点から妥当か。

(参考:権利化等方針の妥当性の判断にあたってのポイント)

- ・当該年度に研究成果が発生するにもかかわらず、権利化、秘匿化、公知化等の方針が定められていないものはないか。
- ・民間企業等による商品化・事業化を通じて産業利用が期待される技術・品種であるにもかかわらず、権利化も秘匿化もせず、ただ公知化するのみの方針となっていないか。
- ・研究成果の社会還元を支障を及ぼすと思われる内容が含まれていないか。

以下について記載すること。

当該研究課題において開発される予定の主な技術等(技術、品種、装置、機械、物質、素材、プログラム、データベース等)
で開発される予定の主な技術等について、知的財産としての取扱いに関する基本的な方針
を踏まえた普及・実用化(基礎研究の場合は、発展、実用化研究へ発展)への道筋

6. 各小課題における権利化等の方針

小課題名 (項目の場合は、 大項目・中項目・ 小項目を記載)	担当研究機関名 (構成員名)	想定される研究成果及び知的財産としての取扱い			
		研究成果の概要	創出 年度	知的財産としての取扱い	知的財産としての活用方針
1. の特性を持った新品種及びの特性を最大限引き出す栽培方法の開発	研究所 県農業試験場	の特性を持った新品種の育成	30	育成者権(日本、国) 権利者: 研究所 県農業試験場	国内種苗会社等へ広く利用許諾し普及する。また、海外流出を防ぐため、国では利用しない。
		育成した新品種の栽培方法	31	権利化せずに公知化 著作権 権利者: 研究所 県農業試験場	論文及び新品種向け栽培マニュアルとして公表する。
2. の長期貯蔵条件の解明及び長期貯蔵技術の開発	研究所 (株)	の貯蔵に関する条件の解明	29	権利化せずに公知化 著作権 権利者: 研究所 (株)	データを論文として公表する。
		の長期貯蔵を可能とする包装材の開発	30	特許権(日本) 権利者: 研究所 (株)	(株) において実用化する。
		新たな包装材を用いたの長期貯蔵方法	31	ノウハウとして秘匿(5年間) 保有者: 研究所 (株)	包装材の販売と合わせて、秘密保持契約を締結した上で、販売先に情報開示する。なお、5年間ノウハウとして秘匿後、マニュアル化して公知化する。
3. の特性に関するDNAマーカーの開発	研究所	の特性に関するDNAマーカー	29	特許権(日本) 権利者: 研究所	リサーチツール特許として、要請に応じて広く許諾する。

- 1 小課題名、担当研究機関名、研究成果の概要及び創出年度については、研究予定期間中に実施する全ての小課題に係る内容を記載すること。
- 2 知的財産の取扱い及び活用方針については、少なくとも委託契約年度において得られる成果については記載すること(例えば、29年度委託契約の場合、29年度に得られる成果の知的財産の取扱い及び活用方針は必ず記載し、30年度以降の研究成果については、29年度時点で既に明確な方針があれば記載する。)。
- 3 研究計画段階において想定していなかった研究成果が創出された場合は、新たに行を設け、当該研究成果の概要、知的財産としての取扱い及び活用方針を追記すること。

- 4 継続課題の場合は、前年度記載した内容をベースとして記載すること。その際、委託契約年度以前の成果について記載した内容（例えば、29年度委託契約の場合は、28年度以前の成果の記載）は、削除せずに残しておくこと。
- 5 提出する際のファイル名は「e-Rad システム課題 I D 8 桁 + 権利化等方針 + 提出日」として下さい。（例 12345678_権利化等方針_180401）