

第十一章 技術相談および受託研究等の留意点

I. 技術相談時の留意点

1. 相談企業に関する情報の確認

相談企業の事業領域、規模、歴史等によって、相談企業が開発した技術をどのように活用するのが適切であるかが異なります。したがって、相談を受けるにあたっては、相談企業に関する情報をできるだけ事前に収集しておきます。一度相談を受けた企業に関する情報はデータベースに登録し、次に相談を受けた時に、速やかに相談企業に関する情報を確認できるようにしておくことで効率的です。

2. 相談目的の確認

相談企業の中には、公的試験研究機関がどのような支援をしてくれるかを認識していないために、相談の目的が明確になっていない企業もあると考えられます。したがって相談を受ける目的を確認し、相談企業のニーズに合った対応をするように心がけます。

相談目的に応じて、以下のような対応が必要になります。

【表5 相談目的および対応内容】

相談目的	対応内容
技術的アドバイスを受ける	・秘密保持契約締結の必要性の判断
共同開発／委託開発をお願いする	・共同開発範囲の明確化 ・共同開発契約締結の準備 ・関連する知的財産の有無や、新たな知的財産が発生する可能性についての確認
技術の応用先について教えてもらう	・秘密保持契約締結の必要性の判断

3. 秘密情報の取り扱い

相談企業は、秘密情報であることを明示することなく、秘密情報を開示する場合があります。相談企業が秘密情報であると認識していた情報が外部に漏れたことにより相談企業に損害が及ぶと、相談企業との間で問題が生じる恐れがあります。そこで、原則として、相談を受ける際には、秘密情報でない範囲で話すように伝えることが望ましいです。

相談企業が秘密情報の開示を望む場合、秘密保持期間、秘密情報の開示可能範囲（公的試験研究機関における開示対象者）等、秘密保持契約において規定する要件の概要を伝えたいので、早急に秘密保持契約を締結するようにします。

秘密保持契約を締結するにあたっては、以下の点に留意します。

(1) 秘密情報の特定

秘密情報が何であるかを特定できるようにします。例えば、「秘密情報」、「CONFIDENTIAL」等と記載された情報を秘密情報として取り扱うことが考えられます。

(2) 秘密保持情報の開示範囲の特定

人事異動により、秘密保持契約を締結した時点で想定されていなかった者が秘密情報に関わるようになる可能性があります。そこで、原則として、公的試験研究機関の全ての者を対象として秘密保持情報を開示できるようにしておきます。

(3) 秘密保持期間の特定

秘密情報の内容や使用の目的に合った秘密保持期間を規定します。

(4) 知的財産権の取り扱い

秘密情報に基づいて発明が生まれた場合に、特許を受ける権利がどこに帰属するかについて明確化しておきます。発明創出の自由が阻害されることを防ぐために、共同作業の過程で発明が創出された場合を除き、公的試験研究機関内で秘密情報に基づいて創出された発明の特許を受ける権利が、公的試験研究機関に帰属することを相談企業に理解してもらいます。

4. 知的財産について

相談を受けた内容に関連する相談者又は他者の知的財産権が存在するか否かを確認します。知的財産権の有無に応じて、適切な対応策が異なるからです。

また、相談を受ける内容に関連して、知的財産が発生する可能性があるか否かについても確認することが望ましいです。知的財産が発生する可能性がある場合、知的財産権の取得方法や知的財産権の活用方法について助言したり、共同研究の過程で発生した知的財産の取り扱いについて早い段階で説明したりすることが必要です。

知的財産権の有無、知的財産が発生する可能性の有無についての確認を忘れないようにするために、相談を受け付ける際に提出してもらった書面に、知的財産に関する情報を記載する欄を設けておくことをお勧めします。

5. 職員（研究員等含む）教育

相談を受けた場合に、安易に秘密情報を受け取ってしまう危険性や知的財産の取り扱いについて職員（研究員等含む）に教育しておくことが重要です。以下のような方法により、秘密情報の扱いに関する注意点を職員（研究員等含む）に周知します。

- (1) 各部門の定例会議等の場で、秘密情報の取り扱いに関するガイドラインを読み合わせる。
- (2) 相談申込書に、秘密情報の有無をチェックする欄を設けるとともに、秘密情報がある場合の取り扱い方法を記載する。

II. 受託研究・共同研究についての留意点

1. 知的財産権の帰属

受託研究・共同研究の過程で発明が創出された場合に、発明の特許を受ける権利や、発明に基づく特許権等の知的財産権の帰属先は法律に定められていないため、契約時に帰属先を取り決めておく必要があります。

以下に、典型的な例を示します。

【表6 知的財産権の帰属先とその特徴】

知的財産権の帰属先	特徴
公的試験研究機関に帰属する。	公的試験研究機関が自由に知的財産権を活用できるというメリットがある。主として公的試験研究機関の費用で研究を行う場合に、適当である。
一方の機関に所属する者が単独で発明を創出した場合、知的財産権は発明者が所属する機関に帰属する。両機関に所属する複数名が共同で発明を創出した場合、知的財産権は両機関に帰属し、貢献度に応じて持ち分が定められる。	企業が研究費を負担する場合の一般的な考え方である。
公的試験研究機関に研究を委託した企業に帰属する。	企業が研究費を全額負担した場合に想定され得る考え方である。公的試験研究機関の性格上、このように知的財産権が企業のみへ帰属することを回避することが望ましい。

上記のとおり、契約内容によっては、知的財産権が公的試験研究機関に帰属しない場合もあります。したがって、共同研究を開始するまでに、公的試験研究機関において創出された発明は、公的試験研究機関が単独で特許出願しておく必要があります。

2. 知的財産権に関するリスクの説明

他者の知的財産権を侵害しないように留意するとともに、研究成果物を他者が使用することがないように、知的財産権で保護することの重要性を共有する必要があります。

リスクを軽減するための方策として、以下の点が考えられます。

(1) 他者特許情報調査の実施

研究を実施する分野に関連する他者の特許権が存在するかどうかを調査します。他者の特許権が存在する場合、他者の特許発明を実施することが不可欠であるかどうか、他者から実施権を許諾され得るか、等の点を検討します。

(2) 特許出願の検討

研究に着手する時点で、従来の課題を解決するための手段が明確になっている場合、研究を実施する前に特許出願をすることができる可能性があります。特許出願をしてから1年以内に実験結果等を追加する国内優先権主張に基づく特許出願をすることもできますので、発明が完成していると考えられる場合、できるだけ早く特許出願をすることを提案します。

3. 受託研究・共同研究契約について

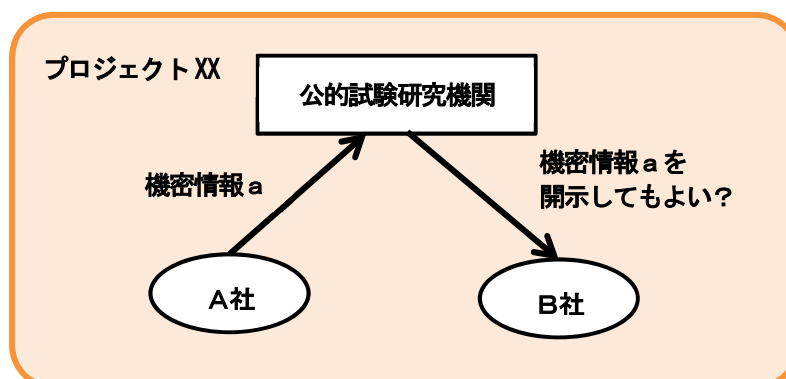
(1) 受託研究・共同研究契約時の留意点

①秘密保持

「本章Ⅰ．技術相談時の留意点」で説明したように、秘密情報の取り扱い方法について留意が必要です。

秘密情報の取り扱いに関して注意が必要になるのが、複数の企業が関係するプロジェクトに参加する場合です。公的試験研究機関が、A社とB社が参加しているプロジェクトに参加したとします。このような場合に、公的試験研究機関がA社及びB社のそれぞれとの間で秘密保持契約を締結しているとします。この場合、A社から開示された秘密情報を、B社が出席している会議において開示してよいかという問題が発生します。

【図1-1 機密情報の取り扱い】



A社とB社が同じプロジェクトに参加しているとしても、A社から開示された秘密情報をB社に開示することが許可されているわけではありません。同様に、B社から開示された秘密情報をA社に開示することが許可されているわけではありません。

したがって、このようなプロジェクトにおいて、事前に秘密保持契約を締結した企業の許可を得ることなく、他の企業に秘密情報を開示しないように留意します。このようなプロジェクトに参加する際には、秘密保持契約を締結している企業に対して、プロジェクトにおける秘密情報の取り扱いに関して事前に確認し、秘密保持契約書を更新したり、覚書を取り交わしたりするようにします。

②第三者への実施許諾

公的試験研究機関の使命を考えると、研究委託企業以外の第三者が研究成果物を活用することにより産業の発達につながるのであれば、第三者に研究成果物や知的財産権の実施を許諾することが適切である場合もあります。他方で、研究委託企業の研究費に基づく研究成果物を、研究委託企業の競合他者に実施許諾することが公正でないと考えられる場合もあります。

したがって、研究成果物や知的財産権の実施を第三者に許諾できる条件を定めておくことが必要です。例えば、研究が終了してから所定の期間が経過した後は、任意の第三者に実施を許諾できるという条件を定めることが考えられます。

③地域の産業振興を意識した契約戦略

公的試験研究機関の重要な責務として、地域の企業に対する技術的支援により地域の産業の発展に寄与することが考えられます。したがって、相談を受けた企業を支援することが、どのように地域の産業の振興に寄与するか判断して、相談を受けた企業への対応方針を決定する必要があります。

例えば、県内で事業を展開している企業に対する支援を、県外の企業に対する支援よりも優先することが考えられます。受託研究・共同研究の契約を締結する場合にも、費用や知的財産権の取り扱いに関して、県内企業との契約の条件を県外企業との契約の条件よりも緩くすることが考えられます。

④不実施補償

公的試験研究機関は、製品の開発・販売により利益を上げる事業を行いません。したがって、知的財産権を事業に活用することにより利益を得ることが困難です。この点、知的財産権を共有する企業が、知的財産権を活用することにより事業利益を上げた場合、公的試験研究機関が獲得し得た利益の一部を当該企業が得たとも考えられます。そこで、公的試験研究機関が製品の開発・販売において知的財産権を実施しない代わりに、知的財産権を共有する企業から不実施補償の実施料を受けることを検討する余地があります。しかしながら、「第八章 規程類の整備 I. 必要な規程類 3. 共同研究取扱規程（4）不実施補償」で解説したように、個別ケースに応じて、柔軟に対応することが必要です。

⑤研究終了後に創出された発明

研究が終了した後に、研究成果に基づいて改良発明が生まれることがあります。このような改良発明の特許を受ける権利は共有されるものではなく、改良発明の創出者が所属する機関に帰属することを明確にしておく必要があります。

⑥進捗管理

研究の進捗状況を確認するためのマイルストーンを設定し、計画通りに研究が進捗していない場合の措置について契約書に記載しておく必要があります。

⑦協議

契約を締結する際には、契約書のひな形を提示するだけでなく、お互いの目的に合致した内容にするために、十分に話し合ったうえで契約書を完成させる必要があります。

（2）受託研究・共同研究契約後の留意点

①成果物の確認

研究の目的が達成され、従来の課題を解決することができたか否かを確認します。

②特許出願の検討

研究成果により従来の課題を解決することができた場合、特許性がある発明が創出された可能性があります。そこで、弁理士等の外部知的財産権専門家に相談して、特許性の有無について検討します。特許性が認められる可能性がある場合は、できるだけ早く特許出願をします。

③論文発表、プレス発表、展示会への出展時の留意点

論文発表、プレス発表、展示会への出展により発明の内容を公表すると、その時点で発明は新規性を失ったものとされ、原則として特許を取得することができなくなります。例外措置として、日本においては、発明の内容を公表してから6ヶ月以内に特許法第30条第2項に基づく特許出願をした場合には、公表したことにより新規性が失われたものとはされません（新規性喪失の例外、又は、グレース・ピリオドという）。しかし、公表した

内容に基づく改良発明を他者が公表した場合、他者が公表した改良発明が存在することにより、その後に特許出願をしても新規性・進歩性がないことを理由に特許を取得できない可能性があります。

なお、国によっては、グレース・ピリオドの長さが異なったり（米国では1年）、グレース・ピリオドの適用対象が異なったりする（欧州ではグレース・ピリオドの長さは6ヶ月だが、適用対象として国際博覧会のみ認められ、学会発表は新規性を喪失する）等、制度上の違いがあるので、外国出願を検討する際には、特に注意が必要です。

したがって、発明の内容を外部に発表する前に、必ず特許出願の可否を検討することが必要です。

（3）受託研究・共同研究契約に関する研究員等教育

①契約内容の理解

受託研究・共同研究契約を締結する担当者が契約内容を理解していても、研究員等が契約内容を正しく理解していないことにより問題が発生する可能性があります。したがって、研究員等に、契約内容を正しく理解してもらう必要があります。

独立行政法人工業所有権情報・研修館が発行している「知っておきたい特許契約の基礎知識⁴⁴」を入手し、少なくとも以下の項目については、研究員等に理解してもらうようにすることをお勧めします。

- (a) 2. 1 2) 秘密保持契約とはなんですか
- (b) 2. 3 4) 共同で研究開発する際の留意点を教えてください
- (c) 2. 3 5) 共同研究で生まれた成果物（発明）の取扱いについて教えてください

②情報の取扱い

受託研究・共同研究においては、他者の事業に影響する研究成果に関する未公開情報に接する機会があります。このような未公開情報に基づいて、公開株を売買すると、インサイダー取引規制に抵触する可能性があります。したがって、受託研究先・共同研究先の公開株の売買を行わないようにする必要があります。

⁴⁴ 独立行政法人工業所有権情報・研修館「知っておきたい特許契約の基礎知識」（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）、
<http://www.inpit.go.jp/katsuyo/archives/archives00013.html>