

第十五章 研究開発成果についての留意点

I. 成果の発表

1. 外部発表前の知的財産の確認

成果を外部に発表する前に、成果に係る知的財産について、出願対象の部分と、ノウハウの部分の峻別をします。出願対象の部分については、出願状況を確認し、新規性喪失の例外規程を適用せずに、外部発表前に出願手続きが完了していることに留意します。外部発表後、新規性喪失の例外規程を適用して出願した場合に、外部発表後から自己が出願する前までの間に、第三者が出願対象に関して出願した場合には、当該第三者の出願により、自己の出願が拒絶されるというリスクがあるためです。

また、外部発表の際には、出願中の旨や出願番号を記載した発表の要否について検討します。

外部発表の際には、出願対象の特徴的部分を発表し、ノウハウの部分については秘匿することに留意します。

2. 効果的な広報

成果を発表する際には、成果に係る製品・サービスの市場をある程度特定したうえで、当該市場の関係各機関に広報活動を行います。また、広報活動では、成果の特徴を捉えたうえで、具体的に適用可能な製品・サービスを例示することが効果的です。さらに、可能な限り、試作した製品・サービスを示し、可視化することが重要です。広報手段として、公的試験研究機関のホームページにおいて、製品・サービスの画像や動画を用いた広報は有効な手段です。

3. シーズ技術の説明資料

多くの公的試験研究機関等では、技術移転可能な知的財産の情報をホームページ等に掲載しており、このような手法は効果的といえます。また、特許流通アドバイザーや産学官連携コーディネーターの方々が保有しているネットワークを利用して成果情報を発信することも考えられます。

技術説明資料としては、連携を希望している企業が欲していると思われる、例えば事業化への障壁や連携内容に関する情報を掲載することが重要です。例えば、下記のような項目および構成を掲載することで、技術の概要と連携の概要とを一時に閲覧することが可能となります。

【図3-9 「中小企業のための技術宝箱⁹⁵⁾】

技術説明

10 中小企業のための知財活用事例30選

真空タンクを使って鉄製の薄肉化を可能にする球状黒鉛鉄製造法

鉄はこれまで5m以下に薄く製造することが困難とされていたが、真空タンクを使った減圧処理による新たな球状黒鉛鉄製造法により、3m以下の薄肉化が可能になった。

技術説明

■従来の設計限界を超えて、薄くて強い鉄板

従来の鉄板は、重くて脆いという弱点があった。とくに、薄く製造したものは曲がりやすくなる。それに対し、視野正教授が開発した新たな球状黒鉛鉄の製造法では、3m以下の薄く強度に優れた鉄板が実現できる。

鉄板は、鋼比に比べて溶融温度が低く、様々な形状に鍛造しやすい。鋼よりも炭素を多く含む鉄板が冷えて固まる時にこの炭素が凝集することで、全体の強度を維持できている。鉄板を鍛造する形状にできるのは、そのためだ。

ところが、この炭素が鉄板の中で不均一に分布する。不均一な分布は、鋼比に比べて溶融温度が低く、様々な形状に鍛造しやすい。鋼よりも炭素を多く含む鉄板が冷えて固まる時にこの炭素が凝集することで、全体の強度を維持できている。鉄板を鍛造する形状にできるのは、そのためだ。

そこで、1948年にはM. Orzech, J. H. Hillmanらによって開発された球状黒鉛鉄(グライデル鉄)である。鉄板に炭素を均一に分布させることで、鉄板の強度を向上させる。この球状黒鉛鉄でも薄肉化すると、脆く壊れやすい。そこで、1948年にはM. Orzech, J. H. Hillmanらによって開発された球状黒鉛鉄(グライデル鉄)である。鉄板に炭素を均一に分布させることで、鉄板の強度を向上させる。この球状黒鉛鉄でも薄肉化すると、脆く壊れやすい。そこで、1948年にはM. Orzech, J. H. Hillmanらによって開発された球状黒鉛鉄(グライデル鉄)である。鉄板に炭素を均一に分布させることで、鉄板の強度を向上させる。この球状黒鉛鉄でも薄肉化すると、脆く壊れやすい。

減圧処理のプロセス

製品化に必要な課題

①目標とする市場技術分野
②事業化に必要な技術
③事業化に必要な検証

研究成果の特徴

①ポイント
②目的及び効果

概要

ナノテクノロジー材料

さらに詳しく。この方法により、厚さ2mの薄くて強い鉄板が造れるようになった。世界初の厚さ1mの球状黒鉛鉄の製造にも成功している。

例えば、自動車では鉄板の薄肉軽量化が進んで軽量化が進めば燃費の向上につながる。自動車や建築などから鉄板が使われてきた分野はもちろん、鉄板は重くて脆いというイメージを打破するものであることから、新たな視点による幅広い用途分野の開拓が期待されている。

製品化への課題

- 目標とする市場：自動車部品、建築用、計測・分析用装置、器具など幅広い視点での製品応用。パイプスタックなどの非鉄金属の代替材料としての分野。
- 製品化に必要な技術：高純度の炭素粉を利用した鉄板製造の設備技術(応用段階)
- 必要となる検証：コスト検証

研究成果の特長

- 研究の目的：重くて脆い鉄板の弱点を克服するために、鉄板の強度延性を向上させ、3m以下の薄肉化を実現する。鉄板製造の薄肉化により、炭素の凝集、省エネルギーを図る。
- 成果のポイント：鉄板表面に含まれる炭素の凝集を抑制し、脆く壊れやすい鉄板の弱点を克服する。これにより、3m以下の薄肉でも高強度で延性に富む薄肉球状黒鉛鉄の製造が可能となった。

特許関連情報

●権利化済特許：特許第44148号「鉄板の製造方法」
●試作品・資料提供：有 許諾実績：無 実施許諾：可

研究者情報

視野正 宮城工業大学 大学院 教授
〒950-8588 宮城県仙台市青葉区127-1
TEL 0143-46-5837 FAX 0143-46-5847 E-mail m.orzech@ipc.mii.ac.jp

特許関連情報

①権利化済特許
②出願中特許
③実施権許諾・譲渡種別
④同開発・研究の意思
⑤サンプル提供の予定

⑥技術指導の意思
⑦実施実績
⑧事業化実績
⑨実施権許諾実績

なお、ウェブサイトで公開されている参考資料として、経済産業省「コーディネーターキャリアパス⁹⁶⁾」、国立研究開発法人産業技術総合研究所「中小企業のための技術宝箱～産総研特許の解説集～⁹⁷⁾」や、公益財団法人鳥取県産業振興機構「使ってみたい鳥取県版特許集⁹⁸⁾」などがあります。

II. 技術支援レポートの客観的評価

技術相談や共同研究等の技術支援レポートは、連携を希望している企業の課題を解決し、知的財産として保護し、活用するための重要な資料となります。

この観点より技術支援レポートは、下記の項目を記載することにより、客観的な評価が可能となります。

⁹⁵⁾ 関東経済産業局「中小企業のための技術宝箱」(最終アクセス日2016年3月1日)、

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/gizyutsu/internship/24fy_gijyutsutakarabako.html

⁹⁶⁾ 全国イノベーション推進機関ネットワーク(イノベーションネット)のウェブサイトで公開されている経済産業省「コーディネーターキャリアパス」(最終アクセス日2016年3月1日)、<http://www.innovation-net.jp/info/coordinate.html>

⁹⁷⁾ 国立研究開発法人産業技術総合研究所「中小企業のための技術宝箱～産総研特許の解説集～」(最終アクセス日2016年3月1日)、http://www.aist.go.jp/aist_j/collab/patent/

⁹⁸⁾ 公益財団法人鳥取県産業振興機構「使ってみたい鳥取県版特許集」(最終アクセス日2016年3月1日)、<http://www.toriton.or.jp/~tokkyo-shu/>

1. 技術内容
2. 技術的な課題
 - (1) 関連技術の調査
3. ターゲット市場
 - (1) ターゲット技術の調査
4. 課題の解決手段
 - (1) 解決実施計画
 - (2) 役割分担
 - (3) 解決手段の評価
5. 知的財産の評価
 - (1) 知的財産の抽出
 - (2) 知的財産による保護手段

Ⅲ. 成果の活用に関する基本的な考え方

成果に係る知的財産が企業との共同研究に基づいて創出されたものである場合には、共有の知的財産となり、特許法第73条の規程に従うこととなります。すなわち、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその知的財産を実施できます。

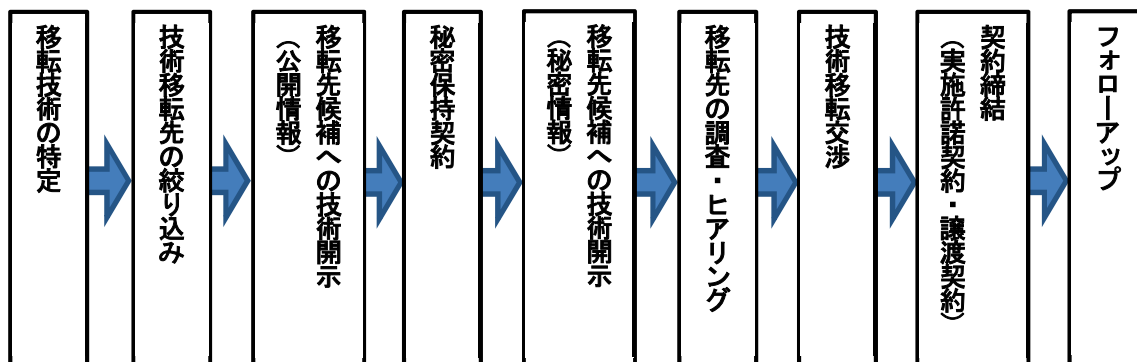
しかしながら、公的試験研究機関自体は実施しない場合が多いと考えられるので、企業の実施については、共同出願契約において、明確にしておくことが重要です。具体的には、「第十四章 研究開発時の留意点 V. 共同出願について (3) 当事者の発明の実施」の項目について慎重に検討することが重要です。

Ⅳ. 技術移転先の調査方法

技術移転を実施する大まかなプロセスは下図に示したとおりです。公的試験研究機関にあつては、単なる技術移転にとどまらず、技術移転先企業による事業化支援（フォローアップ）まで担っていることに留意する必要があります。

本項では技術移転先の絞り込み方法、技術移転先の調査方法について解説します。これらの段階では、技術移転先候補企業が、移転した技術を活用して事業化する力を有しているかを、多面的に調査、検討していくことに留意します。なお、各種契約については「本章Ⅵ. 契約について」を、技術移転交渉については「本章Ⅴ. 技術移転交渉の留意点」を参照してください。

【図40 技術移転プロセス】



1. 技術移転先の絞り込み

企業に対して積極的にシーズを提供する場合には、詳細な企業情報の収集を行ったうえで、技術移転先候補企業を絞り込むことになります。

企業の絞り込みにあたっては、下記の情報収集を活用することが考えられ、絞り込みの条件となる情報を得ることができます。

なかでも、発明者である研究員等および移転対象技術の開発に関与した職員からの情報収集は、その精度や有用性が高く、既に技術移転先候補企業との接触を持っている可能性もあるので、必ず実施します。

【表 10 技術移転先候補企業の情報収集項目】

情報資源	収集できる絞り込み条件
特許情報	関連技術分野 技術開発のフェーズ 提携先企業又は機関
商工会議所等の紹介記事	関連技術分野 技術開発のフェーズ
地域企業データベース	関連技術分野 製品化実績
ウェブサイト検索	事業概要 関連技術分野 製品化実績
内部からの情報 (発明者である研究員等、職員)	事業概要 関連技術分野 技術開発のフェーズ 製品化実績

技術移転先候補の企業が決まったら、窓口をみつけて接触します。企業との窓口は、既に接触を持っている研究員等を窓口とした方が、技術移転が成立せずとも、現場の情報収集ができ、新たな共同研究の話に発展する可能性などが期待できます⁹⁹。企業との接触においては、まずは公開情報に基づく技術紹介を行います。紹介した技術に興味を示してもらえれば、秘密保持契約を締結して、非公開情報に基づく詳細な技術開示や技術移転の条件等の開示を行い、企業に技術移転の可能性を検討してもらいます。あわせて、技術移転先としての適格性を確認するためのヒアリングを行います。

⁹⁹ 科学技術振興機構「産学官連携ジャーナル 2005 年 5 月号『大学における技術移転管理方法』」（最終アクセス日 2016 年 3 月 1 日）、https://sangakukan.jp/journal/journal_contents/2005/05/articles/005-08/005-08_article.html

2. 技術移転先の調査

技術移転先となった企業（以下、「ライセンシー」という。）に対しては、移転した技術が確実に事業化されるか否かを見極めなければなりません。なぜなら、移転した技術を最終的に市場に首尾よく参入できる製品に変えるには、ライセンシーによる長期の膨大なエネルギー投入と投資が必要となるからです。

企業デューデリジェンスの初期段階で採用されている手法および米国大学技術管理者協会編『AUTM 技術移転実践マニュアル』「第7部マーケティング 第3章適格なライセンス企業の選別¹⁰⁰」で紹介されている内容に基づいて、調査すべき対象項目を下記の通り紹介します。これら項目の調査は移転対象技術の開発や特許権取得に関与した職員および技術移転先企業からのヒアリング、特許情報、非特許情報、有価証券報告書等を用いて実施します。

【表11 企業デューデリジェンスの調査項目】

カテゴリー	項目	調査方法			
		企業ヒアリング	特許情報	企業情報DB、ウェブサイト	有価証券報告書
基本情報	対象事業の市場動向	○		○	
	市場・産業構造			△	
	対象企業の事業・ビジョン・戦略	○		○	△
	対象企業の主要製品	○		○	△
競合分析	顕在化している競合と潜在的な競合	△	△		
	対象企業と競合他者とを比較した事業・製品・技術の3C（顧客・競合・自社）分析	△			△
	対象企業と競合他者とを比較した事業・製品・技術のSWOT（強み・弱み・機会・脅威）分析	△			△
技術分析	技術戦略	○		△	△
	技術資料	○		△	
	特許分析（経年推移、引用分析、発明者分析、出願国割合分析）		○		
	研究員等	○	○		
	研究開発テーマ	○	△		
	M&A・アライアンス・共同研究	○	△		△
	ライセンス状況	△	△		△

¹⁰⁰ 米国大学技術管理者協会編『AUTM 技術移転実践マニュアル』第1巻605頁（東海大学出版会、2006年）

	知的財産に関する保有固定資産	○	△		△
財務 分析	収益力	△			○
	運転資本	△			○

○…直接的に得られる可能性が高い

△…得られた情報から推定可能

なお、参考資料として、TMI 総合法律事務所+デロイトトーマツ FAS 編『知的財産デューデリジェンスの実務¹⁰¹』などがあります。

(AUTM 技術移転実践マニュアルで紹介されている質問)

(1) 技術は、企業ニーズに合致しているか？

- ・ 移転対象技術は、どのように事業に合致するか。どの事業部門か、どの製品か。
- ・ どのようにして、製品を消費者に販売するか。
- ・ 最大の競合企業はどこか。

(2) 企業が当該製品を開発するための時間軸はどうなっているか？

- ・ 技術はどのような製品として実現するか。
- ・ 製品を内製するか、アウトソースするか。
- ・ 以前に技術導入したもののうち、最も類似の技術は何か。そのプロジェクトは現在どうなっているか。その段階に到達するまでに、どのくらいの期間を要したか。

(3) 企業には当該製品を開発する予算はあるか？

- ・ 製品を市場でどのようにポジショニングするか。具体的には、プレミアム価格を付けて上位市場を狙うのか、標準的な粗利で、既存製品との共食いリスクをとって販売し、シェア拡大を試みるのか。
- ・ 新事業が売上を計上するまでの期間に要する経費に対して、どのくらい投資をする予定か。

(4) 企業が公的試験研究機関や職員（研究員等含む）に協力しない理由はないか？

- ・ 研究開発はどのように行われるのか。
- ・ プロジェクトチームには、直接、開発責任が果されているか。
- ・ 経営陣の誰がこのプロジェクトに関する報告を受けているか。経営陣の支援を受けられるか。

技術移転先候補企業がこれらの質問に答える明確性の度合いは、当該技術の実施計画を、どれくらいよく考え抜いたかを示すものです。全ての質問に対して満足いく答えが得られるとは限りませんが、実際の答えは、当該技術を製品化するために計画された行動に満足できるかどうかを評価する一助となります。

¹⁰¹ TMI 総合法律事務所、デロイトトーマツ FAS 編『知的財産デューデリジェンスの実務—M&Aを成功に導く』412 頁（中央経済社、2009 年）

公設知的財産アドバイザーの支援を受けた公設試活動

事例 35 県産素材に関する技術シーズ活用の活性化

公的試験研究機関が保有する特許は、地域農林水産物等を活用する機能性素材に関する特許が多く、これを利用して域内企業がトクホ・医薬部外品として商品化するには、さらに品質、有効性及び安全性を明らかにするために相当の研究開発投資が必要となるため、当公的試験研究機関の技術移転は進んでいない。

当公的試験研究機関の知的財産担当部署は、自治体の産業振興策を実現するために、地元素材をテーマにし、自治体保有特許の活用を意識した事業化検討や広報戦略を検討した。

一つには、トクホに詳しい弁理士に講演を依頼しトクホ・医薬部外品・機能性食品の知的財産化・事業化の研修を行った。参加者が、企業の事業化に活用できる特許取得に触発されたこともあり、当公的試験研究機関としては、より強い特許を取得する視点を加味した追加研究を行うこととした。

二つには、健康食品に係る先進地域から健康食品産業振興の情報を収集するとともに、同機関から講師を招聘し、当公的試験研究機関の成果発表会で健康食品の振興に関する活動紹介を依頼した。

三つには、シーズ技術を域外企業へ技術移転をすることが、結果的に県内の素材生産者の売上の拡大や、県内企業と県外企業のコラボレーションによるビジネスチャンスに繋がる可能性があるため、他の公的試験研究機関からの JST 新技術説明会共同参加（シーズ紹介連携）の提案を受け、初めての首都圏市場開拓の活動に着手した。

V. 技術移転交渉の留意点

技術移転は、企業が事業を成功させるための手段であって、技術移転すること自体が目的ではありません。また、技術移転交渉も、交渉の合意が必ずしも当事者双方にとって望ましいとは限らないことに留意しなければなりません。交渉とは、当事者の利害関係等のズレや対立・衝突を乗り越えるための問題解決プロセスであり、問題解決による目的の実現が重要です。

1. 交渉の準備

「準備8割」と言われるように、交渉の成否は事前の準備にかかっていると言っても過言ではありません。本項では、「交渉準備の5ステップアプローチ」¹⁰²に従った、交渉の成功確率を上げるための方法論を紹介します。

¹⁰² 一色正彦、田上正範、佐藤裕一著『理系のための交渉学入門：交渉の設計と実践の理論』23頁（東京大学出版会、2013年）

(1) 状況把握（問題の定義）

交渉当事者の背景にある事情や利害関係者の情報を俯瞰して、今回の交渉で乗り越えなければならない問題を定義します。少なくとも収集すべき情報として、交渉当事者双方の事業環境、提携先企業および競合企業が含まれます。

(2) 交渉目的の設定

交渉では、どうしても如何に良い条件で合意するかに着目してしまいます。しかし、原点に返れば、なぜ公的試験研究機関はその技術を企業に移転したいのかを熟考しなければなりません。合意の先にある目的を、例えば以下のような文章で設定することで、交渉の全プロセスにわたって、意思決定をブレないようにします。

「企業に技術を購入してもらい、使ってもらうことで、企業に〇〇の価値を生み出し、そのことで、公的試験研究機関も△△の価値を生み出す」

参考までに、交渉目的を設定するためのチェックリストについて、田村次郎、隅田浩司著『戦略的交渉入門¹⁰³』より紹介します（ここでは主体を「機関」に置き換えています）。

- ☐ 自分たちの機関の経営理念（ミッション・ステートメント）を確認する
- ☐ 自分たちの機関の事業戦略を確認する（中期計画など）
- ☐ 今回の交渉の契機となったものは何かを確認する（新技術、新製品登場、新規市場開拓など）
- ☐ この交渉に対する機関内の期待や考え方を確認する
- ☐ この交渉が仮に合意した場合、将来、この交渉結果に期待されるもの[利益]は何かを考える（1年後、5年後など）
- ☐ この交渉に対する自分自身の期待や、この交渉に対する考え方を確認する

(3) 目標設定（幅のある具体的な目標）

交渉の目的を具体化するためには、数値を含む目標設定が必要になります。その目標は、1つではなく、最高の条件と最低の条件で設定された「幅」で決めます。条件は、例えばQDCS（Quality：品質、Delivery：納期、入手性、Cost：価格、Service：サービス）などの複数の要素を組合せて設定するのが望ましく、交渉の目的に応じた重み付けも考慮することが望ましいです。また、知的財産権ライセンス交渉の場合は、ライセンスポリシーと整合することにも考慮します（ライセンスポリシーの詳細については「第九章 調査から係争までの実務の留意点 IV. ライセンス活動」参照）。

(4) 選択肢検討（創造的なオプション）

目標を達成するためには、多くの選択肢が必要となります。そのため、選択肢を評価する基準を複数設定し、複数の選択肢を検討します。ここでは、条件と時間を組み合わせるなどの方法により、創造的選択肢（クリエイティブ・オプション）を考えられるか否かが重要となります。

¹⁰³ 田村次郎、隅田浩司著『戦略的交渉入門』117頁（日経文庫、2014年）

(技術移転と組み合わせる選択肢の例)

- ・生産から販売に至るまでの事業化への協力
- ・両方で協働した特許ポートフォリオの構築
- ・他の特許ライセンス先をみつけるための協力
- ・技術の標準化
- ・産地ブランドとの連携

(5) 代替選択肢検討（リスクへの備え）

交渉の目的は、合意でも不合意でもありませんが、交渉の結果は、合意か不合意のいずれかにより最終的な意思決定が行われます。不合意となった場合でも、目的の実現可能性を残すための代替選択肢（例えば、「代替のB社に技術移転する」「技術テーマを終了する」等）を予め準備段階で設定しておく必要があります。こうすることで、目の前の交渉相手から出される条件全てを受け入れて、目的が達成できなくなるリスクを回避できます。

公設試知的財産アドバイザーの支援を受けた公設試活動

事例 36 特許戦略会議の設置・運営によるライセンス戦略立案とライセンス交渉

当公的試験研究機関には、ライセンス交渉業務を遂行するための判断に必要な専門知識を保有している者や、また、特許ライセンス契約書作成のための専門家に何をどのように相談したらよいかを掌握している者はいなかった。

改善のポイントとしては、①決定権者と決定方法の整備、②交渉のシナリオ構築、③弁護士との相談ポイントの掌握が必要であることが分かり、次の改善を図った。

- i) 特許ライセンス交渉に関する方針を決定するための戦略会議を設定し、定期的開催する。
- ii) 過去の事案の失敗ポイントから、相手の立場を要素に加えたとき、取るべき適切な対応は何であったかをレビューする。
- iii) ライセンスに持ち込む交渉の到達点を描いたシナリオを構築する。
- iv) 特許法に詳しい弁護士に、特許ライセンス契約書骨子案ならびに交渉の方法を相談する。

難易度が高い活動であったが、具体的事案に即して上記改善策を実施して行く過程で、プロセス分解の必然性と交渉を成功に導くノウハウおよび手法が関係者に理解され、さらに、他の重要案件も、今回設置された戦略会議で取り上げられるようになった。

公設知的財産アドバイザーの支援を受けた公設試活動

事例 37 県内中小企業・生産者の事業化の橋渡しとして機能したことによる技術移転

当公的試験研究機関は、公的試験研究機関の開発した技術事案に関し、県内中小企業から実施許諾要請を受けた。

当公的試験研究機関においては、知的財産戦略会議、リエゾン会議、及び集合研修等、機会がある度に、当公的試験研究機関が開発した技術を県内の中小企業及び生産者へ技術移転を行う際の当公的試験研究機関の役割を議論してきた。すなわち、公的試験研究機関の役割に照らした場合、知的財産に関して造詣が深い県内の中小企業及び生産者への技術移転の際には、公的試験研究機関が把握している知的財産リスクと対策の提案を行うことが不可欠であるという点である。

当該事案に関し、当公的試験研究機関の技術と第三者の特許との関係を調査した結果、これらの技術は、第三者の特許と利用関係にあり、同特許の権利者と交渉が必要であることが判明した。

知的財産担当者は、実施希望の県内中小企業の要望を確認したうえで、技術移転を考えたサブライセンス権又は権利不主張の選択等の交渉戦略の立案と意思決定に向けた知的財産戦略会議開催を要請した。知的財産会議の意向を受けた知的財産担当者が、同特許の権利者と交渉を行った結果、サブライセンス権付非独占通常実施権を獲得し、当公的試験研究機関の技術を県内中小企業が実施することが可能となった。

2. 交渉の実施

交渉の準備では、交渉相手を仮説することでしか目標となる条件や創造的選択肢を設定できません。交渉段階では、交渉相手がどのような事情や背景を背負って技術移転交渉に臨んでいるのかを、交渉のコミュニケーションを通じて引き出し、交渉当事者双方の目的を達成できる条件を絞り込んでいきます。コミュニケーションは、情報や意思を伝えるとともに、相手からも情報や意思を引き出すものですが、特に、コンテキスト（背景、前後関係、文脈等の表面からは見えない情報）を引き出すことが重要です。

また、交渉相手から引き出せるのは発言による情報に限りません。表情やしぐさといったノンバーバル（非言語）メッセージから、交渉相手がどのような評価基準を持っているのかを推定することも可能です。

なお、交渉に参加するのは必ずしも責任者である必要はありませんが、交渉担当者と責任者との間で十分に交渉方針が共有されており、かつある程度の権限が交渉担当者に与えられた場合に限って、責任者不在でも交渉可能と考えたほうがよいでしょう。複数の交渉参加者で予め役割分担（例えば、交渉者と観察者、契約担当と技術担当等）を決めておくのも効果的です。弁理士・弁護士等の外部知的財産専門家に同席してもらい、法務的な話題については解説してもらったり、知的財産担当者に代わって質問してもらったりすることは円滑な交渉進行に役立ちます。

3. 交渉の詰め

交渉中、交渉当事者双方の情報や意思の伝達が繰り返されていくうちに、条件の精度が高まり、最終的な意思決定として、合意もしくは不都合という交渉の結果が導き出されます。合意は、交渉の結果であり、目的ではありません。一度の交渉ですべての条件の合意に至らなくても、次回以降の交渉で決めるべき事項を双方で確認して、その場は不都合で終わることも選択できます。

交渉結果は、当事者双方で合意した議事録として発行し、契約書を作成する際の拠り所とします。議事録には、交渉中にホワイトボード等へ書き出された図表等も取り込んで、当事者双方の理解に齟齬がないようにしておきます。

なお、参考資料として、一色正彦ほか『理系のための交渉学入門：交渉の設計と実践の理論¹⁰⁴』『法務・知財パーソンのための 契約交渉のセオリー 交渉準備から契約終了後までのナレッジ¹⁰⁵』などがあります。

VI. 契約について

知的財産に係る契約については、以下の点について留意して締結する必要があります。

1. 秘密保持契約

- (1) 秘密情報及び秘密保持義務
留意事項：開示する情報の対象範囲、秘密保持義務の対象範囲、秘密保持義務者
- (2) 使用・流用の禁止範囲
留意事項：禁止範囲の明確化
- (3) 秘密情報の返還義務
留意事項：秘密情報の返還義務の有無、方法
- (4) 契約の有効期間
留意事項：始期、終期、適用除外条項、延長の有無及び延長手続き
- (5) 協議
留意事項：疑義ある事項の処理方法

2. 共同研究契約

- (1) 研究対象範囲
留意事項：研究の対象範囲の特定、研究段階の特定
- (2) 研究の分担
留意事項：研究分担範囲の特定

¹⁰⁴ 一色正彦、田上正範、佐藤裕一著『理系のための交渉学入門：交渉の設計と実践の理論』142頁（東京大学出版会、2013年）

¹⁰⁵ 一色正彦、竹下洋史著『法務・知財パーソンのための 契約交渉のセオリー 交渉準備から契約終了後までのナレッジ』（レクシスネクシス・ジャパン、2014年）

- (3) 第三者への委託
留意事項：第三者への委託の可否とその要件
- (4) 資料・情報の交換
留意事項：情報の種類とその範囲、有償・無償の区別、情報交換の時期・開示方法、情報の流用禁止の有無
- (5) 研究費用の分担
留意事項：費用の負担割合、一方の費用のアンバランスによる取扱い
- (6) 進捗状況と情報の連絡
留意事項：進捗状況と情報の交換
- (7) 研究期間
留意事項：研究期間の特定、研究期間延長の可否とその手続
- (8) 第三者との共同研究の制限
留意事項：禁止する研究範囲、第三者と共同研究するときの取扱い
- (9) 成果の確認
留意事項：成果の確認と帰属
- (10) 産業財産権の帰属
留意事項：持分と費用負担
- (11) 成果の発表
留意事項：発表の要件、発表の方法・時期、発表の制限
- (12) 成果の実施
留意事項：実施者の特定、第三者への実施許諾の制限及び条件、不実施補償の取り決めの有無
- (13) 単独権利の取扱い
留意事項：権利の対象、実施許諾義務の有無、実施許諾の条件
- (14) 第三者への実施許諾
留意事項：実施許諾の可否、実施許諾条件
- (15) 特許等の取得保全
留意事項：特許等の取得、維持の取扱い、紛争に対する協力
- (16) 秘密保持
留意事項：秘密保持の対象範囲と適用除外、秘密保持の期間
- (17) 解約
留意事項：要件、解約手続
- (18) 契約の有効期間
留意事項：始期、終期、適用除外条項、延長の有無及び延長手続き
- (19) 協議
留意事項：疑義ある事項の処理方法

3. 実施許諾契約

(1) 定義

留意事項：用語の定義

(2) 実施許諾種類、範囲、再実施権

留意事項：種類、範囲、再実施権

(3) 設定登録の登録権利者、協力義務

留意事項：登録権利者、協力義務

(4) 対価及び支払い方法

留意事項：支払方式、金額、支払時期、消費税、銀行振込手数料

(5) 実施報告

留意事項：報告内容、報告時期、実績が無い場合の報告義務

(6) 対価の不返還

留意事項：不返還義務、返還金額

(7) 帳簿の保管と閲覧

留意事項：閲覧者、閲覧できる帳簿、閲覧時期、帳簿の保管

(8) 契約表示

留意事項：表示内容

(9) 秘密保持

留意事項：秘密保持の対象範囲と適用除外、秘密保持の期間

(10) 改良技術の取扱い

留意事項：改良技術の範囲、改良技術の取扱い

(11) 保証

留意事項：保証内容、救済

(12) 特許等侵害の回避・排除

留意事項：排除義務、協力内容

(13) 不爭義務

留意事項：義務の内容

(14) 譲渡禁止

留意事項：権利・義務の譲渡禁止

(15) 解約

留意事項：要件、解約手続

(16) 契約の有効期間

留意事項：始期、終期、適用除外条項、延長の有無及び延長手続

(17) 協議

留意事項：疑義ある事項の処理方法

公設試知的財産アドバイザーの支援を受けた公設試活動

事例 38 特許ライセンス契約の標準化活動と、活用に係る留意点

当公的試験研究機関には、特許ライセンス契約に精通した者がいないため、特許ライセンス契約にあたっては前例を踏襲した特許ライセンス契約書を作成し、ライセンシーとの交渉を進めていた。また、県では特許ライセンス契約書案を作成していたが汎用性に欠けており、現場ではライセンス案件毎に契約書を作成する等、契約実務と事務作業に非効率な点があった。

当公的試験研究機関リソースだけでは、契約に関する課題に対応できないため、外部知的財産権専門家の支援を受けて、県の既存版特許許諾契約に関する課題の抽出を行い、同時に、知的財産業務を所管する部門で契約に関する基本的知識、契約と関係法令の理解、法的リスクの内容についての勉強会を実施した。

課題としては、①契約実務の標準化と事務作業の効率性の観点から、統一的特許ライセンス契約書の策定が必要であること、②汎用性のある特許ライセンス契約書の作成に留まらず、その活用方法を理解すること、③県内企業もしくは県外企業とのライセンス契約条件の差異に対する考え方の統一を図ること、が挙げられた。

知的財産業務を所管する部門職員は契約と法律との関係についての理解が深まり、特許ライセンス契約の際は、弁護士による契約書の最終チェックを励行し始めた。

4. 譲渡契約

(1) 譲渡対象

留意事項：対象権利、範囲

(2) 移転時期

留意事項：移転時期の明確化

(3) 対価及びその支払方法

留意事項：支払方式、金額、支払時期、消費税、銀行振込手数料

(4) 移転登録手続

留意事項：登録義務者、登録権利者

(5) 対価の不返還

留意事項：不返還義務、返還金額

(6) 保証

留意事項：保証内容、救済

(7) 秘密保持

留意事項：秘密保持の対象範囲と適用除外、秘密保持の期間

(8) 解除

留意事項：事由

(9) 協議

留意事項：疑義ある事項の処理方法