

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

の研究開発委託契約における産業技術力強化法第 19 条

（日本版バイ・ドール制度）の事前承認制の適用について

平成 27 年 4 月

1. 日本版バイ・ドール制度の趣旨

(1) 制度創設の趣旨

産業技術力強化法第 19 条（いわゆる「日本版バイ・ドール制度」）は、国等の委託研究開発（国立研究開発法人等・大学共同利用機関法人を經由した間接委託を含む。以下同じ。）について、開発者のインセンティブを増し、研究開発成果の普及を促進するため、米国のバイ・ドール法を参考として、国等の委託研究開発に関する知的財産権を受託者（民間企業等）に帰属させることを可能としたものです。

当該制度は、平成 11 年に産業活力再生特別措置法に基づき導入されました。その後、平成 19 年に関連規定が産業技術力強化法第 19 条に移管され、恒久的措置化が図られて今日に至っています。

(2) 法改正の趣旨

国等の委託研究開発の成果に関する知的財産権が、成果を活用する予定のない者等に移転されてしまった場合、国費による研究成果の活用が困難となり、研究開発成果の普及を促進するという本法の目的を達成することができなくなります。

また、平成 20 年に成立した「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」（通称：研究開発力強化法）においては、国の資金により行われる研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に必要な施策を講ずることとされています。

このため、平成 21 年 4 月に産業技術力強化法（以下「法」という。）が改正され（同年 6 月施行）、国等の委託研究開発の成果に係る特許権等を他者に移転し、または専用実施権を設定する場合には、あらかじめ国等の承認を受けることを受託者等が約することが義務づけられました（以下「事前承認制」という。）。

（注 なお、平成 14 年度から、委託研究開発の成果による特許権等の専用実施権等設定について契約により事前承認制が導入されております）

2. 平成 21 年の日本版バイ・ドール制度の改正の内容

平成 21 年の法改正以前は、国等の委託研究開発または請負ソフトウェア開発の成果についての特許権等を、以下の①～③の事項を条件に、受託者または請負者に帰属させることができるとしていたところです（法 19 条第 1 項第 1～3 号）。

平成 21 年改正では、受託者または請負者に特許権を帰属させる条件として、④の事項が追加されました（法第 19 条第 1 項第 4 号）。

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 当該特許権等の移転また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（注 1）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。

（注 1）株式会社からその子会社又は親会社への特許権等の移転等、TLO への移転等、技術研究組合から組合員への移転等をする場合（産業技術力強化法施行令第 11 条第 3 項）

3. 事前承認制の具体的内容

(1) 事前承認制の対象となる契約

- 以下の契約が対象となります。
 - ・ NEDOが委託した技術に関する研究開発契約
 - ・ NEDOが請け負わせたソフトウェア開発契約
- なお、補助金による事業は日本版バイ・ドール制度の適用対象外です。

(2) 事前承認制の対象となる権利

- 以下の権利が事前承認制の対象となります。

<移転>

- ・ 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または育成者権の移転（譲渡）
- ・ 種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位の移転
- ・ 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（ノウハウ）を利用する権利の移転
- ・ 外国における特許権、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、育成者権または品種登録を受ける地位に相当する権利の移転

<専用実施権等の設定>

- ・ 特許権、実用新案権及び意匠権についての専用実施権の設定及び回路配置利用権及び育成者権についての専用利用権の設定
- ・ 上記専用実施権または専用利用権の移転に際しての当該特許権等を保有している者による承諾
- ・ 特許権についての仮専用実施権の設定または移転の承諾

- 以下の権利は事前承認制の対象となりません。

- ・ 通常実施権（独占的通常実施権を含む）の許諾
- ・ 専用実施権の予約

（第三者との契約において、特許権等の取得前に、当該特許権等について専用実施権を設定することを予め確約する契約慣行を指します）

(3) 事前承認制の対象とならない移転等

- 以下の場合、事前承認を受ける必要はありません。

- ・ 承認 TL0（注 2）または認定 TL0（注 3）に対して特許権等の移転または専用実施権等の設定が行われる場合
- ・ 技術研究組合（注 4）からその組合員である企業等に対して特許権等の移転または専用実施権等の設定が行われる場合
- ・ 約款等により事前承認が不要とされているもの。（注 5）

（注 2） 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（TL0 法）第 4 条第 1 項の承認を受けた者

（注 3） TL0 法第 12 条第 1 項または同法第 13 条第 1 項の認定を受けた者

（注 4） 技術研究組合法第 13 条に基づき設立された組合

（注 5） 事業や契約年度により異なるので、約款等を確認のこと。

（4）移転等が承認された後の取り扱い

①特許権等の移転

事前承認制の適用対象となる特許権等が第三者に移転された場合、移転先である当該第三者にも事前承認制が適用されることを、契約書において規定しています。すなわち、当該第三者が他の者に特許権等の移転等を行おうとする場合には、当初の委託者である N E D O の事前承認を受ける必要があります。

そのため、当該第三者との契約書等において、他の者に特許権等の移転等を行おうとする場合には、N E D O の事前承認を受けることを、当該第三者に約させる必要があります。

- ②専用実施権等の移転の承諾 事前承認制の適用対象となる専用実施権等を移転する場合には、特許法等の規定に基づき、当該特許権等を保有している者による移転の承諾が必要となります。その際に、当該特許権等を保有している者は、当該移転の承諾を行う前に、N E D O の事前承認を受ける必要があります。

（5）承認可否の判断に際して考慮する観点

○ N E D O は、移転等の承認の申請があった場合には、以下の観点等に基づき、承認可否を判断します。

- ・ 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（法第 19 条）。すなわち、移転先は、研究開発の成果を真に利用しようとする者であるか。
- ・ 当該移転等が、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しないか（研究開発力強化法第 41 条）。

4. 事前承認制に係る手続

- (1) 移転等を行う前に、受託者（バイ・ドール特許の所有者）は、NEDOに対し、委託契約書に基づき知的財産権移転承認申請書を提出してください。移転等先が国内か海外か、また、日本企業か外国企業かを問わず、必ず事前の申請が必要です。
- (2) NEDOは、知的財産権移転承認申請書に記載された移転等の理由、移転等の相手方の内容等を見た上で、移転の承認の可否を判断し、その結果を受託者に回答します。
- (3) 受託者は、承認を得て移転を行い、その後、知的財産権移転通知書を遅滞なくNEDOに提出してください。
- (4) 事前承認が不要の場合においても、受託者は、移転を行った後には、知的財産権移転通知書を遅滞なくNEDOに提出してください。

5. その他

- 事前承認制の運用については、委託元の省庁や国立研究開発法人等によって異なる場合があります。他の省庁や国立研究開発法人等の委託契約における事前承認制の運用についてはそれぞれの省庁や国立研究開発法人等に確認してください。
- 本資料の内容については、今後、具体的な事例等を踏まえ、関係省庁間での検討等を行いつつ、適宜追加・修正を行っていきます。

6. 問い合わせ先

御不明な点がございましたら、以下の連絡先にお問い合わせください。

連絡先国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 資産管理部知的財産グループ（電話044-520-5142） （Mail to 「chizai@ml.nedo.go.jp」）

- 別添1 産業技術力強化法（抜粋）
- 別添2 産業技術力強化法施行令（抜粋）
- 別添3 研究開発力強化法（抜粋）