

## NEDO 先導研究プログラムにおける知財マネジメント基本方針

日本版バイ・ドール制度の目的（知的財産権の受託者帰属を通じて研究活動を活性化し、その成果を事業活動において効率的に活用すること）及びプロジェクト（本事業におけるプロジェクトは研究開発テーマ及びその実施体制をいう。以下同じ。）の目的を達成するため、プロジェクトにおいては、以下の知的財産マネジメントを実施することを原則とする。

本方針に記載のない事項については、プロジェクトの目的を踏まえ、プロジェクト参加者（研究開発の直接の受託者のほか、当該受託者からの研究開発の一部の再委託先及び共同研究先を含む。以下同じ。）間の合意により必要に応じて定めるものとする。

プロジェクト参加者は、本方針に従い、原則としてプロジェクト開始（委託契約書の締結）までに、プロジェクト参加者間で知的財産の取扱いについて合意するものとする<sup>1</sup>。なお、プロジェクト参加者間での知的財産の取扱いについての合意書（以下「知財合意書」という。）の作成に当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」を参考にする。

### 1. 本方針で用いる用語の定義

#### （1）発明等

「発明等」とは、発明、考案、意匠の創作、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和 60 年法律第 43 号）第 2 条第 2 項に規定する回路配置の創作、種苗法（平成 10 年法律第 83 号）第 2 条第 2 項に規定する品種の育成、著作物の創作及び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（以下「ノウハウ」という。）の案出をいう。

#### （2）発明者等

「発明者等」とは、発明等をなした者をいう。

#### （3）知的財産権

「知的財産権」とは、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、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、種苗法第 3 条に規定する品種登録を受ける地位及び著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条から第 28 条までに規定する全ての権利を含む。）、外国における上記各権利及び地位に相当する権利及び地位並びにノウハウを使用する権利をいう。

<sup>1</sup> プロジェクト参加者が 1 者のみである場合は、知財合意書の提出は不要。

#### (4) フォアグラウンド I P

「フォアグラウンド I P」とは、プロジェクト参加者が、プロジェクトの実施により得た知的財産権をいう。

### 2. 委託契約書において定める事項

#### (1) 日本版バイ・ドール規定（産業技術力強化法第 17 条）について

NEDOは、フォアグラウンド I Pについて、プロジェクト参加者が産業技術力強化法第 17 条第 1 項各号に定める以下の事項を遵守することを条件として、プロジェクト参加者から譲り受けないものとする。ただし、プロジェクト参加者に国外企業等（日本以外の国の企業、大学又は研究機関をいう。以下同じ。）が含まれる場合には、当該国外企業等が以下の事項を遵守することを条件として、フォアグラウンド I Pについて当該国外企業等と NEDOとの共有とすることができるものとし、当該国外企業等と NEDOの持分の合計のうち 50%以上の持分は NEDOに帰属するものとする。

- ・研究成果が得られた場合には、遅滞なく NEDOに報告すること
- ・国が公共の利益のために必要があるとして求めた場合に、フォアグラウンド I Pを無償で NEDOに実施許諾すること
- ・フォアグラウンド I Pを相当期間利用していない場合に、国の要請に基づいて第三者に当該フォアグラウンド I Pを実施許諾すること
- ・フォアグラウンド I Pの移転等をするときは、合併等による移転の場合を除き、あらかじめ NEDOの承認を受けること

#### (2) 知的財産権の利用状況調査（バイ・ドール調査）の実施

NEDOは、成果の有効活用を図るため、受託者に対して、バイ・ドール調査を実施し、知的財産権の利用実態を把握するものとする。

#### (3) その他の事項

①プロジェクト参加者が合併又は買収された場合は、速やかに NEDOに報告するものとし、NEDOは、当該プロジェクト参加者が保有するフォアグラウンド I Pについて、当該合併等の後においても事業活動において効率的に活用されるか等の観点で検討を行い、必要に応じて当該合併等の後におけるフォアグラウンド I Pの保有者以外の第三者による実施を確保する。

②プロジェクト参加者が、その親会社又は子会社（これらの会社が国外企業等である場合に限る。）へフォアグラウンド I Pを移転等しようとする場合は、NEDOに事前連絡の上、NEDOの承認を得るものとする。

③プロジェクト参加者が国外企業等の場合は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(ア) NEDOは、NEDOと国外企業等のみが共有するフォアグラウンド I Pについて、第三者に対して実施許諾することができるものとし、国外企業等はこれに同意するものとする

(イ) NEDOが国外企業等と共有するフォアグラウンド I Pに係る出願費用等は、国外企業等が負担すること

### 3. NEDOと受託者とが約する事項

#### (1) 研究開発成果の取扱い方針の作成及び報告

受託者は、プロジェクトとしての研究開発成果の権利化／秘匿化／公表等の取扱い方針を作成し、作成後速やかに、当該取扱い方針をNEDOに報告する。

#### (2) 研究開発成果の取扱いの報告

受託者は、各研究開発成果につき、上記取扱い方針に基づき判断した結果（各研究開発成果の権利化／秘匿化／公表等の取扱い及びその判断理由）を速やかにNEDOに報告する。

#### (3) 各報告の方法

受託者は、上記取扱い方針及び上記取扱い方針に基づき判断した結果をNEDOが別途指定する様式によりNEDOに報告する。

#### (4) 特許出願の非公開制度への対応

受託者は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（以下「法」という。）の第5章「特許出願の非公開」を遵守する<sup>2</sup>ものとする。

また、本方針の「【別紙】特許出願の非公開制度への対応」にて規定される内容に従い、NEDOに報告する。

### 4. プロジェクト参加者間の知財合意書で定める事項

#### (1) 知的財産マネジメントの実施体制の整備

本方針に従い知的財産マネジメントを適切に実施するため、知財運営委員会又は同機能（以下「知財運営委員会等」という。）を整備する。

知財運営委員会等は、研究開発の成果についての権利化、秘匿化、公表等の方針決定、実施許諾に関する調整等を行う。

知財運営委員会は、委員長、プロジェクト参加者の代表者、知的財産の専門家等から構成する。

知財運営委員会を設置する場合には、同委員会の審議内容、議決方法、構成員その他知財運営委員会の運営に関する事項を定めるため、知財運営委員会運営規則を作成する。

また、前記方針決定のための、プロジェクトとしての研究開発成果の権利化／秘匿化／公表等の取扱い方針を作成する。

#### (2) 秘密保持

プロジェクト参加者は、プロジェクト参加者が保有する技術情報を他のプロジェクト参加者に開示する場合における秘密保持のため、必要な手続や対象範囲等をプロジェクト参加者間であらかじめ合意するものとする。

<sup>2</sup> 特に、法第73条（保全対象発明の実施の制限）、法第74条（保全対象発明の開示禁止）又は法第78条（外国出願の禁止）等については、違反した場合拘禁刑若しくは罰金に処し、又はこれを併科されることがあるため、十分に留意すること。

### (3) プロジェクトの成果の第三者への開示の事前承認

プロジェクトの成果については、知財運営委員会等の承認を得ることなく、プロジェクト参加者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならないものとする。

### (4) 発明等の成果の届出及び権利化等方針の決定手続

プロジェクトの実施により発明等をなした場合には、直ちに知財運営委員会等に対し、当該発明等の成果の内容を届け出るものとする。

知財運営委員会等は、届出を受けた発明等の成果について、出願による権利化、秘匿化、論文等による公表の要否を審議し、その取扱いを決定するものとする。出願により権利化する場合にあっては出願対象国、秘匿する場合にあっては秘匿期間等についても審議し、決定するものとする。

### (5) 研究開発の成果の権利化等の方針

研究開発の成果を出願により権利化する場合においては、海外においても市場展開が見込まれるのであれば、市場規模や他社との競合状況等を勘案して権利化が必要と判断される日本以外の国においても権利化することを原則とする。

また、出願による権利化の件数を重視するのではなく、権利化しない選択も考慮するとともに、成果の内容に応じて、秘匿化、論文等による公表の要否を検討する。

### (6) フォアグラウンド I P の帰属

フォアグラウンド I P は、発明者等が属するプロジェクト参加者の職務発明規程等に基づき当該参加者に承継させるものとする。

研究開発の成果を得たプロジェクト参加者以外の者に保有させることで、研究開発の成果の有効な活用が見込まれる場合、発明者等が属する機関にフォアグラウンド I P を保有させても研究開発成果の有効な活用が見込まれない場合、発明者等が属する機関が再委託先であり当該再委託先にフォアグラウンド I P を保有させるとフォアグラウンド I P が分散しかつ事業化に支障が生じると考えられる場合、プロジェクト参加者が CIP (Collaborative Innovation Partnership: 技術研究組合) を設立し当該組合が将来組織変更して事業会社となることを想定している場合等には、将来を見据えて適切な者がフォアグラウンド I P を保有するよう、必要な範囲で、発明者等の属する機関以外の者にフォアグラウンド I P の一部又は全部を譲渡することをあらかじめプロジェクト参加者間の合意により定める。

### (7) 共有するフォアグラウンド I P の実施

プロジェクト参加者は、他のプロジェクト参加者と共有するフォアグラウンド I P について、自由かつ無償にて実施できるものとするを原則とする。

ただし、共有権者間の合意が得られていれば、他の取扱いとすることを妨げない。

### (8) 知的財産権の権利不行使

プロジェクト参加者は、自己が保有する知的財産権（フォアグラウンド I P だけでなく、プロジェクト参加者が本プロジェクトの開始前から保有していた知的財産権及び本プロジェクトの開始後に本プロジェクトの実施とは関係なく取得した知的財産権を含む。）について、プロジェクト期間中における他のプロジェクト参加者によるプロジェクト内での研究開

発活動に対しては、当該知的財産権を行使しないものとし、プロジェクトの円滑な遂行に協力するものとする。

ただし、プロジェクト参加者間で有償により実施許諾すること等の別段の取決めがある場合はこの限りでない。

#### (9) プロジェクト成果の後継プロジェクトへの活用

本事業の目的に照らして、フォアグラウンドIPの保有者は、本プロジェクトの成果を基にした後継プロジェクト（以下「後継プロジェクト」という。）が実施される場合には、後継プロジェクトの参加者の当該プロジェクト期間中における研究開発活動に対して、NEDOが求めたときは、当該フォアグラウンドIPを実施許諾するものとする。

#### (10) フォアグラウンドIPの移転先への義務の承継

プロジェクト参加者は、フォアグラウンドIPの移転を行うときは、フォアグラウンドIPについて課されている実施許諾等に関する義務を移転先に承継させるものとする。

#### (11) プロジェクトの体制の変更への対応

プロジェクト参加者は、プロジェクトから脱退した場合においても、知財合意書により自己に課された義務を引き続き負うものとする。

また、プロジェクト参加者の体制が変更し、参加者が追加された場合には、原則として当該参加者に対しても当初のプロジェクト参加者と同様の権利・義務を課すものとする。

#### (12) 合意の内容の有効期間

プロジェクト期間終了後も含め、必要な範囲で合意の内容についての有効期間を定めるものとする。

#### (13) 合意の内容の見直し

プロジェクト参加者間で合意した内容は、当該合意後の事情の変更等に応じて見直すことができるものとする。

### 5. 未利用成果等の活用促進

NEDOは、プロジェクトによる技術開発成果から得られるアウトカムの最大化を図ることを目的に、第三者への開放が可能な成果（サンプル、知的財産権等）については、その成果の活用を希望するユーザーとのマッチングによる未利用成果等の活用促進を図るものとする。

また、NEDOは、利活用されていない成果について、バイ・ドール調査等の情報を用いて要因分析等を進めつつ、日本版バイ・ドール規定の趣旨を踏まえた更なる成果促進策について検討を進める。

### 6. その他

(1) 本方針は、2024年度に採択決定したプロジェクトから適用する。

(2) 本方針に添付の「【別紙】特許非公開制度への対応」の内容は、法の該当する条文の施行日である2024年5月1日以後に、特許庁に対して実施される出願に対して適用する。

(改訂履歴)

平成27年7月 制定

平成30年2月 事業名変更に伴う改訂

2022年1月 経済産業省ガイドライン改訂等に伴う改訂

2023年1月 経済産業省ガイドライン改訂等に伴う改訂

2024年1月 経済産業省ガイドライン改訂等に伴う改訂

## 【別紙】 特許出願の非公開制度への対応

### 3. NEDOと受託者とが約する事項

#### (4) 特許出願の非公開制度への対応

受託者は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（以下、「法」という。）の第5章「特許出願の非公開」を遵守するものとする。

また、本方針の「【別紙】特許出願の非公開制度への対応」にて規定される内容に従い、NEDOに報告する。

#### (1) 特許出願の非公開制度に関する各通知等への対応

受託者は、フォアグラウンドIPに係る特許出願人として、法に規定される以下の各号に対する通知を受領、及び、書類等を提出した際は、当該受領及び提出の後、遅滞なく、NEDOの指定する様式（産業財産権等出願後状況通知書）により、NEDOに報告するものとする。ただし、通知又は書類等中において、保全対象発明となり得る発明の内容又は保全対象発明の内容が記載されている場合には、報告の方法について事前にNEDOに確認を行う。

- 一 保全審査に付することを求める旨の申出（法第66条第2項）
- 二 内閣総理大臣へ送付をした旨の通知（法第66条第3項）
- 三 申出に基づく内閣総理大臣へ送付しないと判断した旨の通知（法第66条第10項）
- 四 保全対象となり得る発明の内容の通知（法第67条第9項）
- 五 出願を維持する場合の法第67条第9項に規定する書類（法第67条第10項）
- 六 保全審査の打切りの通知及び打切りへの弁明書面(提出した場合)（法第69条第2項）
- 七 保全指定の通知（法第70条第1項）
- 八 保全指定の期間延長の通知（法第70条第5項）
- 九 保全指定を必要としない旨の通知（法第71条）
- 十 保全対象発明の実施許可の申請書の提出（法第73条第2項）
- 十一 保全対象発明の実施許可の通知（法第73条第3項）
- 十二 保全対象発明の実施許可の条件違反による出願却下の通知（法第73条第6項）
- 十三 出願却下の理由通知及び弁明書面(提出した場合)（法第73条第7項）
- 十四 保全対象発明の内容の開示による出願却下の通知（法第74条第2項）
- 十五 出願却下の理由通知及び弁明書面(提出した場合)（法第74条第3項）
- 十六 新たな事業者による保全対象発明に係る情報取扱いの事前承認の申出（法第76条第1項）
- 十七 発明共有事業者の変更の届出（法第76条第2項）
- 十八 保全指定解除又は満了の通知（法第77条第2項）
- 十九 外国出願禁止違反に対する出願却下の通知（法第78条第5項）
- 二十 出願却下の理由への弁明書面(提出した場合)（法第78条第6項）
- 二十一 外国出願禁止かどうかの確認の求め（法第79条第1項）
- 二十二 外国出願が禁止されない旨の回答（法第79条第2項）
- 二十三 外国出願が禁止されるか否かの回答（法第79条第4項）

(2) 特許出願に係る書誌的事項を確認できる書類の提出

受託者は、委託業務に係る特許出願を行ったときは、特許出願した発明が出願公開（外国における出願公開制度と同様の制度（特許協力条約（以下「PCT」という。）に基づく国際公開を含む。）を含む。）された後遅滞なく、外国において出願公開制度がない場合には出願から1年6月を経過後遅滞なく、出願番号、出願日、出願人名、発明の名称、優先権主張番号、優先権主張日及び優先権主張国などの書誌的事項を確認できる書類（以下「書誌事項確認書」という。）の写しを産業財産権等出願後状況通知書に添付して、NEDOに提出するものとする。また、PCT第22条に基づく各指定官庁への手続（以下「国内書面提出手続」という。）を行ったときは、NEDOの定める産業財産権出願通知書及び書誌事項確認書の写しを添付した産業財産権等出願後状況通知書を、国内書面提出手続をおこなった日から60日（外国を指定官庁とする場合には90日）以内にNEDOに提出するものとする。ただし、国内書面提出手続時において国際公開がなされていない場合は国際公開後遅滞なく、書誌事項確認書の写しを添付した産業財産権等出願後状況通知書をNEDOに提出するものとする。

(3) 保全指定解除後の手続

受託者は、内閣総理大臣から法第70条の保全指定を解除した、又は満了した旨の通知があったときは、遅滞なくNEDOへの知的財産権に関する必要な手続を再開するものとする。

(4) 特許権以外の産業財産権の出願又は申請（以下「その他の産業財産権出願」という。）を行った場合

受託者は、委託業務に係るその他の産業財産権出願を行ったときは、NEDOが別に定める産業財産権出願通知書をその他の産業財産権出願を行った日から60日以内（ただし、外国へのその他の産業財産権出願の場合は90日以内。）にNEDOに提出した後、速やかに書誌事項確認書の写しをNEDOが別に定める産業財産権等出願後状況通知書に添付して、NEDOに提出するものとする。

(5) 受託者からの再委託先・共同実施先の対応

受託者からの再委託先・共同実施先は、上記（1）から（4）までの対応について、受託者を介して、NEDOに報告するものとする。

以上