ＮＥＤＯ委託事業における知的財産権の管理業務

～ よくあるお問い合わせとその回答 ～

2025年2月

事業統括部 知的財産課
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

目次

1．出願・登録 Go

2．移転 Go

3-1．利用　～自己実施～ Go

3-2．利用　～実施許諾～ Go

4．ノウハウ・技術情報の封印 Go

5．その他 Go

↑
「Go」ボタンをクリックすると
該当ページに遷移します

凡例

出願通知書：産業財産権出願通知書

出願後状況通知書：産業財産権等出願後状況通知書

移転承認申請書：知的財産権移転承認申請書

移転等届出書：知的財産権移転等届出書

移転通知書：知的財産権移転通知書

利用届出書：知的財産権利用届出書

設定承認申請書：専用実施権等設定承認申請書

放棄届出書：知的財産権放棄届出書

持分放棄届出書：知的財産権持分放棄届出書

帰属届出書：知的財産権帰属届出書

約款：業務委託契約標準契約書約款

はじめに

2024年度に開催した説明会では、知的財産権の基礎知識やNEDOへの報告に係る手続きなど、NEDO委託業務を行う上で必要となる知的財産権管理業務の全体像について説明いたしました。

今回の説明会では、これまでの説明会での説明内容に換え、過去2年間にあった受託者からのお問い合わせに対する回答とその背景を中心に解説いたします。実例に則した説明となりますので、これまでの説明会とは違った視点から知的財産権管理業務を捉えることにより、更に理解が深まりますと幸いです。

■ 2024年度に開催した説明会（2024年11月開催分）の資料はこちら↓

https://www.nedo.go.jp/content/100922093.pdf

1．出願･登録
（1）著作権に関する出願後状況通知書に添付するエビデンスの例

受託者

約款第33条第2項では「･･･著作物の電子ファイル化したもの１部を添付して･･･甲に提出するものとする。」とありますが、具体的には、ソースコードを添付すればよいですか。

NEDO

エビデンスとして添付する電子ファイルは、プログラムの場合はソースコードで問題ありません。著作権登録制度又はプログラム著作物登録（SOFTIC）を利用されているときは、その登録原簿の謄本等を添付ください。

補足

著作権は、他の産業財産権とは異なり、創作した時点で権利が発生します。また、著作権の取得に、特許権や意匠権のような出願手続きの必要はありませんので、出願通知書の提出は不要です。創作後速やかに、出願後状況通知書を提出してください。

約款第33条第２項（抜粋）

２　乙は、委託業務により生じた発明等の著作物（成果報告書、その他これに類するものを除く。）の著作権のうち、次の各号に掲げるものについて、速やかに創作又は公表年月日、著作物の題号、著作者等の書誌的事項を示す書類又は著作物の電子ファイル化したもの１部を添付して甲が別に定める産業財産権等出願後状況通知書１通を甲に提出するものとする。

・著作権登録制度（文化庁）　https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/
・プログラム著作物登録（SOFTIC）　https://www.softic.or.jp/index.php/service/program

１．出願･登録
（２）日本出願を行った後に国内優先権主張を伴う出願をした際の先の出願に係る出願後状況通知書の提出の要否について

日本出願を行った後に国内優先権主張を伴う出願を行った場合、先の日本出願については出願公開されずみなし取下げとなりますが、このような場合でも、先の日本出願に関する出願後状況通知書の提出は必要なのだろうか。

そのような場合は、先の日本出願についての出願後状況通知書の提出は必要ありません。

補足

日本出願Ａを「先の出願」として国内優先権を主張する日本出願Ｂを行った場合の手続きは、以下のとおりです。

【日本出願A】

① 出願から60日以内に出願通知書を提出。

※ 日本出願Bの出願公開後、出願Aの願書等のエビデンスを添付した出願後状況通知書や、みなし取下げを報告する出願後状況通知書の提出は不要。

【日本出願B】

① 出願から60日以内に出願通知書を提出。

② 出願公開から遅滞なく（目安は1か月以内）に、出願Bの願書、公開公報等のエビデンスを添付した出願後状況通知書を提出。

1．出願･登録
（３）登録研究員でない者も委託業務の成果に係る発明に関わった場合の対応

受託者

発明者の中に登録研究員でない者も含めたい場合、どのような手続きをしたらよいか教えてください。

NEDO

NEDOが承認した実施計画書どおりに委託業務を行うのが原則であり、実施計画書どおりに行っているのなら、登録研究員でない者が発明に貢献することは考え難いです。万が一、登録研究員でない者を発明者とせざるを得なくなった場合は、早期に登録研究員として登録することなどが考えられますが、まずは、NEDOの担当部署にご相談ください。

補足

特許法上、発明に貢献した者は、発明者とする必要があります。

また、大学等に在籍する学生を研究員として登録できます。ただし、学生の登録には、学生と大学や企業等との間で、知的財産権等については委託先等に帰属することを約していることなどいくつかの条件を満たす必要があります。

委託業務に係る発明行為には、原則、登録研究員でない者が関与しないようご留意ください。

1．出願･登録
（４）プロジェクト外の企業との共同出願

プロジェクト外の企業と委託業務の成果を共同出願することはできるのだろうか。

受託者にバイ・ドール条項を遵守いただくことが前提であり、その約定がなされていないプロジェクト外の企業が出願人に含まれることは想定しておりません。プロジェクトの成果とプロジェクト外の成果を切り分けられるようにお願いします。

補足

NEDOのHPに掲載の「知財及びデータマネジメントに関するQ&A_2024年11月版」の「１．知財マネジメント」のQ２もご参照ください。

（知財及びデータマネジメントに関するQ&A_2024年11月版）
https://www.nedo.go.jp/content/100981335.pdf

1．出願･登録
（５）外国出願について

受託者

委託業務の中で発生した発明の特許出願に関して教えてください。
① 委託業務の中で発生した発明は日本に特許出願することが原則であると理解してよろしいですか。
② もし、日本へは出願せずに例えば米国のみに出願する場合、委託業務における知財管理上で何か問題となることはありますか。

NEDO

①について
　受託者がバイ・ドール条項を遵守する場合、知的財産権は受託者に帰属することとしていることから、受託者に帰属した知的財産権の出願国の決定の判断については受託者に委ねられ、日本に特許出願することが原則ではありません。
②について
　2024年5月1日に施行された経済安全保障推進法の第78条第1項では、日本で完成した発明を日本で特許出願すれば保全審査の対象となる発明は、外国で特許出願するよりも前に日本で特許出願しなければならないと定めています。これは委託業務に限ったものではありません。

補足

　日本出願せずに初めから外国出願を希望する場合は、同法第79条第1項に規定されている特許庁による事前確認制度を活用することができます。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html

1．出願･登録
（６）欧州出願について

受託者

欧州出願の場合、指定国において新たに出願番号、登録番号の付与はないと認識しています。この場合、出願通知書と出願後状況通知書を同時に提出するとともに、登録の証憑はEP特許公報ではなく、有効化された国の特許公報としてよろしいでしょうか。

例えば、欧州特許がドイツで有効化された場合、独自の登録番号が付与されます。また、指定国への有効化に関する出願通知書、有効化に係る証憑（有効化された国の特許公報、それが発行されない場合は有効化完了を報告する現地代理人レター等）を添付した出願後状況通知書の提出は、同時でも問題ありません。

NEDO

補足

欧州出願の場合のNEDOへの知財報告の手順は、以下のとおりとなります。

① 欧州特許庁（EPO）に出願したときに出願通知書を提出。
② 出願公開後（PCT国際出願からの国内移行の場合は国際公開後）、出願に関する証憑書類を添付して出願後状況通知書を提出。
③ 欧州出願への特許付与後、登録に関する証憑（欧州特許公報）を添付した出願後状況通知書を提出。
④ 指定国への有効化に関する出願通知書、有効化に係る証憑を添付した出願後状況通知書を提出。

1．出願･登録
（７）出願の審査請求の際の知財報告の要否

出願の審査請求をする際もNEDOへの知財報告は必要だろうか。

審査請求時にNEDOへの報告は必要ありません。

補足

出願後の知財報告については、出願公開後に、書誌的事項を確認できる書類（出願の証憑）を添付した出願後状況通知書を提出し、設定登録されたら、登録の証憑を添付した出願後状況通知書を提出する流れとなります。

２．移転
（１）複数の契約者と契約している委託契約における知的財産権の移転の際における申請者について

受託者

同一のプロジェクト（2023/10/1以前に終了）に参加した3社が共同で出願し、そのうちの１社が持分を放棄することとなりました。移転承認申請は、持分を受け取る残り２社のうちのいずれかが行っても問題ありませんか。

持分を受け取る２社のうちのいずれかの者がこれまで出願通知書を提出した、又はこれから提出するのであれば、問題ありません。

NEDO

補足

原則、出願通知書を提出した者が継続して移転承認申請を行うこととなりますので、持分放棄する者がこれまでNEDOへの知財報告を行っていた場合には、その者が移転承認申請書（※）を提出します。一方、これまで知財報告を行っていない共有者が知財報告を行っていた者に替わり知財報告を行う場合は、移転する知的財産権に関する出願通知書を新たに提出した後、移転承認申請書を提出することとなります。この場合、移転承認申請書の備考欄には「当初は○○が代表して手続きを行ってきたが、知的財産権の持分放棄に伴い、◆◆が手続きを行うことになった」旨記載し、移転元が当該知財移転に同意していることがわかる資料を添付してください。

※ プロジェクトの終了時期によって提出書類が異なります。
- 2023/10/1 時点で継続しているプロジェクトは、持分放棄届出書の提出
- 2023/10/1 より前に終了したプロジェクト及び譲渡の場合は、移転承認申請書の提出

2．移転
（2）知的財産権移転後の報告者について

受託者

発明者の外部機関への異動により、当社での知財活用が困難となったため、共願先に当社の持分を譲渡する方向で調整を進めています。この場合、移転申請に係る報告義務は、譲渡先の第三者が引き継ぐこととなるのでしょうか。それとも、委託契約自体はあくまでNEDOと当社との間で締結されていることから、当該報告義務は引き続き当社が負うこととなるのでしょうか。

本委託業務の契約は御社とNEDOとの間で結ばれているので、移転承認申請に係る報告は受託者である御社からとなります。

NEDO

補足

持分譲渡した後も、NEDOへの知財報告は受託者からとなります。
なお、委託業務すべてを権利義務承継した場合、一切の権利の中に知財関係の権利も含まれますので、バイ・ドール条項に関する報告義務は、承継した者が負うこととなります。

3-1．利用　～自己実施～
（1）出願中の知的財産権を実施した場合における利用届出書の提出の要否

受託者

登録の報告（登録に関する出願後状況通知書の提出）後、知的財産権が実施された場合は利用届出書を提出するものと理解していますが、出願中に実施する場合は同様の届出が必要となりますか。

その場合も、利用届出書の提出は必要となります。

NEDO

補足

例えば、出願後、「特許出願中」と表示をして販売する場合は、自己利用に当たるため、利用届出書を提出することが必要です。また、仮専用実施権、仮通常実施権を許諾する場合も、利用届出書の提出が必要となります。

3-1．利用　～自己実施～
(2)「知的財産権の利用」とは

受託者

約款第34条では、知的財産権を自ら利用したときは、利用日から60日以内（外国の場合は90日以内）に利用届出書を提出することと定められていますが、「知的財産権の利用」とは、特許法第2条第3項に定める行為との理解でよろしいですか。

NEDO

はい。ご理解のとおりです。
なお、約款では「利用」について定義されていませんが、NEDOのHPで公開している「雛形_知財及びデータ合意書」では「実施」（＝「利用」）について定義しており、「特許法（昭和34年法律第121号）第2条第3項に定める行為」としています。

補足

特許法第２条第3項（抜粋）

３　この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一　物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二　方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三　物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

3-1．利用　～自己実施～
（３）利用届出書の提出が必要となる場合１

受託者

事業者（「物を生産する方法」の発明に関する日本特許を保有）が製品Aを日本国内で生産し、台湾の顧客に対して販売する場合、次のうち利用届出書の提出が必要になる場合はどの場合か教えてほしい。
① 日本で製品Aの生産に着手した日から60日以内の日本特許に対しての届出
② 日本から台湾に製品Aを輸出した日から60日以内の日本特許に対しての届出

NEDO

①について
　特許法第２条第３項第三号の物を生産する方法の発明にあって、その方法により生産した物ということで「発明の実施」に当たることから、日本特許についての自己実施として、生産日から60日以内に利用届出書の提出が必要となります。

②について
　特許法第２条第３項第三号の物を生産する方法の発明にあって、その方法により生産した物の輸出ということで「発明の実施」に当たることから、日本特許についての自己実施として輸出日から60日以内に利用届出書の提出が必要となります。

3-1．利用　～自己実施～
（４）利用届出書の提出が必要となる場合２

受託者

【続き】前頁の①②の場合について、製品Aを継続して生産・販売する場合は、都度利用届出書の提出が必要となりますか。

NEDO

最初に自己利用（生産・販売）を始めた日からだけでよいこととしています。

補足

利用届出書の提出は、受託者に帰属した委託業務に係る知的財産権の利用状況の把握を目的としていますが、権利者が継続して生産・販売する場合に、その都度提出することとなると、同じ内容の利用届出書を繰り返し提出することになりますので、最初に生産・販売を始めた日からだけでよいこととしています。

3-2．利用　～実施許諾～
（１）バイ･ドール条項における「第三者への許諾」について

受託者

約款第31条第3項第三号に定める第三者への許諾に関し、「相当期間活用していない」とは、どの程度の期間のことか教えてほしい。

NEDO

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」に「10年を相当期間の目安とした上で、研究開発計画の策定の際、将来の事業化の時間的な目標が設定されている場合等状況に照らし合わせて相当期間を加減して判断を行うことが妥当である。」との記載があります（※）ので、こちらに倣ってください。

補足

約款第31条第3項第三号（抜粋）

三　当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、･･･正当な理由が認められない場合において、･･･、甲が･･･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、当該知的財産権を利用する権利を第三者に許諾するものとすること。

※「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」 15ページに記載。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/ipmanagementguideline_9.pdf

4．ノウハウ･技術情報の封印
（1）ノウハウの提出方法

受託者

約款第29条第2項で、受託者は、NEDOが指定した技術情報（ノウハウ）を提出することが規定されています。実際には、ノウハウについて記載した説明書を提出することとなるかと思いますが、説明書の様式は定まっていますか。また、どのようにして提出すればよろしいでしょうか。

NEDOへ提出する説明書の様式は定まっておりません。様式、記載項目等に関しては、NEDOの担当部署とご相談ください。また、ノウハウについては、PMSでの提出ではなく、メール等での提出となります。具体的な提出方法についても、NEDOの担当部署とご相談ください。

NEDO

補足

約款29条第2項（抜粋）

2　乙は、前項の規定に基づき甲が指定した技術情報（以下「ノウハウ」という。）につき、甲の指示に従い、様式第10による委託業務成果報告届出書とともに甲に提出しなければならない。

４．ノウハウ･技術情報の封印
（２）ノウハウとして指定されなかった場合の技術情報の扱い

受託者

NEDOがノウハウとしない判断をされた場合の当該技術情報の扱いはどうなるのでしょうか。弊社独自のノウハウとして扱っても問題ないですか。

NEDO

約款第29条第1項に規定されている御社とNEDOとの協議のうえ、指定されなかった技術情報については、約款第23条第四号に規定する知的財産権には該当しません。したがって、バイ・ドール条項の遵守事項に係る対応は不要となりますので、御社独自のノウハウとして扱うことに問題はありません。ただし、当該ノウハウは委託業務に係る研究開発成果となりますので、「研究開発成果取扱い方針及び取扱い等報告書」による報告をする必要はあります。

補足

研究開発成果取扱い方針及び取扱い等報告書
https://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/other_CA_00002.html

4．ノウハウ･技術情報の封印
（３）技術情報の封印の具体的な手続き

受託者：技術情報の封印は具体的にはどのように行われるのでしょうか。

NEDO：具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。

① NEDOとの委託契約の締結後2か月以内に封印申請書を提出。
② NEDOが当該封印申請書を受理した後、受託者（代表者から委任された担当部課長等）、NEDO両者の立会いの下、技術情報（媒体は問わない。）の封印を行う。封印した技術情報は受託者が保管し、そのリストは受託者、NEDOの双方が保管する。必要に応じて、封印後遅滞なく、その保管を証する文書をNEDOに提出する。
③ 封印の継続が必要でなくなった場合は、NEDO了承後、封印の解除を行う。

補足

委託期間の開始時に既に所有している技術情報であって重要なものについて、委託業務の成果と明確に区別したいなどの場合には、当該技術情報を封印することができます。

また、封印後の封印文書の保管を証する文書には事業者代表者の「印」は不要です。PMSによる提出ではありません。

5．その他
（1）知財報告の期間

受託者

既に終了しているプロジェクトについては、いつまでNEDOへの知財報告をすればよいのだろうか。終了後○年など定まった期日はあるのだろうか。

約款第52条の存続条項により、NEDOへの知財報告は、保有する知的財産権が消滅するまでとしています。

NEDO

補足

約款で規定する存続条項は以下のとおりです。

（存続条項）
第52条　甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第37条、第38条若しくは第39条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
一　（略）
二　各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。
　第3条、･･･第28条の4、第31条から第34条まで、並びに第51条第項第三号
三～四　（略）

→　第28条の4：データマネジメント基本方針の遵守
　第31条から第34条まで：知的財産権の帰属、成果の利用行為、知的財産権の移転等の承認・届出、知的財産権の放棄、共有の知的財産権の持分放棄の届出、出願の通知、経済安全保障推進法に基づく特許出願の非公開、出願後の状況通知、知的財産権の実施

ここで、ノウハウの指定（第29条）、技術情報の封印等（第30条）は存続条項に含まれていないことに注意。

5．その他
（２）技術研究組合が解散する場合における知的財産権の報告者

NEDOへの知財報告は委託契約の契約者である受託者が行うこととなっているかと思います。今般、当社が所属している技術研究組合が解散する予定で、今後は組合員である当社が知財報告をする必要があると認識しますが、そのためには、どのような手続きが必要でしょうか。

約款第35条では、技術研究組合が帰属届出書をNEDOに提出した場合は、契約者を技術研究組合から組合員に読み替え、組合員が知財報告できるよう規定されています。したがって、技術研究組合が帰属届出書を提出する必要があります。

補足

技術研究組合は、解散するまでには帰属届出書を提出してください。

約款第35条（抜粋）
　乙が組合であって、発明等に係る知的財産権が、発明等を行った者から権利の承継をした当該組合構成員に帰属する旨を定めた当該組合における規約等がある場合において、その適用について乙から甲に甲が別に定める知的財産権帰属届出書１通を提出したときは、乙を当該組合の構成員と読み替えて、第28条から第34条までの規定、･･･並びに第54条の規定を適用する。

5．その他
（３）使用者が従業員からの委託業務の成果に係る産業財産権を受ける権利を承継しないことはできるか

受託者

従業員の職務発明に対し、受託者である使用者が発明を審査して承継不要と判断した場合、当該権利の移転は発生しないと思われますが、NEDO委託業務の上で問題はありますか。

約款第28条を踏まえ、NEDO委託業務の成果は受託者に帰属させてください。その後、NEDOへの事前承認申請手続きを経て、使用者より従業員個人に移転すれば問題ありません。

NEDO

補足

約款第28条では、受託者は、従業員等が委託業務の成果に係る産業財産権を受ける権利や著作権を、従業員等から受託者に帰属させる旨を規定する内部規則を定めるか、その旨の契約を当該従業員等と締結することを規定しています。したがって、受託者が発明者である従業員から当該権利を承継しないことは、約款第28条違反となる可能性が高いです。

約款第28条（抜粋）
第28条　乙は、乙の役員又は従業員（以下「従業員等」という。）が委託業務の成果に係る国内外における産業財産権を受ける権利及び著作権につき、従業員等から乙に帰属させる旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業員等と締結し、又はその旨を規定する内部規則を定めなければならない。ただし、・・・

5．その他
（４）社名変更があった場合の手続き

社名変更により出願通知書提出時と移転承認申請書提出時の社名が異なる場合は、どのような手続きをすればよいのだろうか。

知的財産権の移転手続き中に社名変更があった場合は、移転承認申請書に社名変更のエビデンスを添付してください。最終的には、移転通知書で新しい社名が登録されます。ただし、合併や分割などにより法人格が変更された場合は社名変更（商号変更）とは見なされません。

補足

なお、知的財産権の移転に関わらず、社名変更した場合は、「代表者等の変更通知書」をNEDOの担当部署にご提出ください。

参考資料

■ 知的財産権Q＆A（2024年7月版）
https://www.nedo.go.jp/content/100918957.pdf

■ 知財及びデータマネジメントに関するQ＆A（2024年11月版）
https://www.nedo.go.jp/content/100981335.pdf

■ 知的財産権管理業務に関する説明会資料（2024年11月開催分）
https://www.nedo.go.jp/content/100922093.pdf

■ よくある間違い事例集
https://www.nedo.go.jp/content/100963432.pdf

ご清聴ありがとうございました。

事業統括部知的財産課

メール宛先：
chizai@ml.nedo.go.jp