

# 日本版バイ・ドール制度と契約実務

飯 島 歩\*

**抄 録** 日本版バイ・ドール制度は、いわゆる国プロ等の研究開発成果について、参加企業や研究機関が権利を保有することを認めました。これは、国プロ参加者の大きなインセンティブになります。他方で、国費によるプロジェクトであることや、参加者が多数の場合にも成果の事業化を円滑にする必要があることから、参加者が締結する契約には特有の留意点があり、場合によっては、各社の知財戦略・事業戦略に影響を及ぼすこともあり得ます。

## 目 次

1. はじめに
2. 日本版バイ・ドール制度の概要
  2. 1 米国におけるバイ・ドール法の制定
  2. 2 日本版バイ・ドール制度の制定経緯
  2. 3 日本版バイ・ドール制度の内容
  2. 4 知財マネジメント・ガイドライン
3. プロジェクトにおける契約の構成と知的財産の取扱い
  3. 1 対象知的財産とその主体及び組織体制
  3. 2 フォアグラウンドIP
  3. 3 実施許諾
  3. 4 秘密情報
4. 委託契約書の留意事項
5. 知財合意書の留意事項
6. おわりに

## 1. はじめに

産業技術力強化法17条は、国費による委託研究開発によって生じた発明等について、一定の条件のもと、その権利を受託者に帰属させることを認めました。これは、国プロ等の研究開発への参加インセンティブを向上させるとともに、成果の事業活用を促進し、我が国産業の競争力を高めることを目的とする制度です。

この制度は、米国のバイ・ドール法に範を

とって制定されたことから、「日本版バイ・ドール制度」などと呼ばれ、制定以来約20年を経て、同制度による出願件数は年間2,500件程度に上るようになり、また、審査請求率、特許査定率とも我が国の平均を上回るほか、国立大学による権利化の促進に貢献したといわれます。

本稿では、この日本版バイ・ドール制度の概要を紹介するとともに、同制度が適用される契約を締結するにあたって、参加者となる企業が留意すべき事項を整理したいと思います。

## 2. 日本版バイ・ドール制度の概要

### 2. 1 米国におけるバイ・ドール法の制定

米国では、1970年代に産業競争力の低下が問題となり、特許制度の重要性が認識されるとともに、連邦政府が多数の特許を死蔵している状況が問題視されました。その背景には、公的資金による研究成果に対する権利は政府に帰属することとされていたことがあります。

米国におけるバイ・ドール法は、これを改め、公的資金による研究成果について、研究主体となった研究機関や中小企業が権利を取得し、第

\* 弁護士・弁理士・NY州弁護士 Ayumu IJIMA

三者にライセンス等することを認めることにより、研究へのインセンティブを与えました。

他方で、同法は、研究成果について、連邦政府に無償かつ非独占の実施権を認めるとともに、権利者が事業化のための十分な技術移転をしないときは、連邦政府が第三者にライセンスすることを可能にする「介入権 (March-in Rights)」も規定し、成果の有効利用を図っています。

この制度に対しては、過剰な特許取得と攻撃的なライセンスを生み出したとの批判もあるものの、一般的には、米国の産業競争力回復に貢献したとして、積極的に評価されています。

なお、同法は、正式名称を「1980年大学・中小企業特許手続法/University and Small Business Patent Procedures Act of 1980 (Pub. L. 96-517, December 12, 1980)」といい、「バイ・ドール法/Bayh-Dole Act」との通称は、法案提出者であるBirch Bayh議員 (インディアナ州・民主党) とRobert Dole議員 (カンザス州・共和党) の姓にちなんだものです。

## 2. 2 日本版バイ・ドール制度の制定経緯

バブル経済の崩壊後に日本経済の構造的問題が見直されるようになると、我が国でも知的財産制度の重要性が認識され、各種政策が立案遂行されてきました。

その中で、平成11年 (1999年) には、産業活力再生特別措置法 (平成11年法律第131号) が制定され、同法30条に、バイ・ドール法と同様、国 (産総研やNEDO等、国の資金により研究開発の委託を行う独立行政法人や国立研究開発法人を含みます。以下同じ。) からの委託研究開発の成果を受託者に帰属させる制度が設けられました。これが最初の日本版バイ・ドール制度で、当初は時限措置として導入されましたが、平成19年 (2007年)、恒久措置化のために産業技術力強化法 (平成12年法律第44号) に移管され、同法19条に関連規定が置かれました。

その後、平成21年には、国費による研究成果の国外流出防止のため、権利の移転や専用実施権の許諾等をする場合に、国の事前承認を要するものとする事前承認制が導入され、さらに、平成30年の不正競争防止法等の一部を改正する法律 (平成30年5月30日法律第33号) 25条によって、関連規定が産業技術力強化法17条に移されました。これが現在の日本版バイ・ドール制度の根拠条文です。

## 2. 3 日本版バイ・ドール制度の内容

産業技術力強化法17条は、一定の要件のもと、委託研究開発 (「プロジェクト」) の成果にかかる権利を国が譲り受けない、つまり、受託者に保有させることを可能にしました。

この制度の適用対象となる研究開発として、同法17条1項は、「国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発」と規定し、また、同法施行令2条1項は、受託者が保有することができる権利として、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及び育成者権を列挙しています。

これらの権利を受託者に保有させる要件としては、同法17条1項各号により、受託者が以下の各事項を約束することを要します。

- ① 成果の報告 (1号)
- ② 公共の利益のために必要がある場合の国に対する許諾 (2号)
- ③ 正当な理由なき成果の不活用の場合における第三者に対する利用の許諾 (3号)
- ④ 権利移転等における国の事前承認取得 (4号)

上記④の事前承認の対象行為としては、権利の移転に加え、特許権等についての専用実施権や、回路配置利用権等についての専用利用権と

いった、排他的権利の設定や移転の承諾が対象とされる一方(産業技術力強化法17条1項4号, 同法施行令2条2項), 通常実施権等の非排他的ライセンスは対象外とされています。

## 2. 4 知財マネジメント・ガイドライン

経済産業省は、平成27年(2015年)5月、日本版バイ・ドール制度によって民間に帰属した権利の取扱いについて、「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」(「知財マネジメント・ガイドライン」)を公表しました。同ガイドラインは数次の改訂を経ており、本稿執筆時点では、令和3年(2021年)5月に直近の改訂が行われています。

知財マネジメント・ガイドラインは、日本版バイ・ドール制度導入後も研究開発成果が必ずしも十分に事業化されていないとの問題意識を踏まえ、産業構造審議会における議論や、「科学技術イノベーション総合戦略2014」及び「知的財産推進計画2014」の提言に基づく措置として策定されました。その内容は、プロジェクトの成果の取扱いにつき、国の担当者が考慮すべき事項をまとめたものですが、委託契約における知財マネジメントの基本的考え方が示されているほか、受託者が遵守を義務付けられる知的財産マネジメントの基本方針(「知財方針」)や、共同受託者やその再委託先ないし共同研究開発先(「参加者」)の間における知的財産の取扱いを定める合意書(「知財合意書」)の作成例も示されているため、プロジェクト参加企業が契約に際して参照すべき資料といえます。

## 3. プロジェクトにおける契約の構成と知的財産の取扱い

プロジェクトの最も基本的な当事者は、委託者たる国と企業や研究機関などの受託者ですが、複数の受託者が委託を受けたり、あるいは再委託先や共同研究先があったりするなど、参

加者が複数ないし多数に上ることもあります。そのような場合には、関係者の法律関係を規定する各種契約が、知財マネジメント・ガイドラインに沿って締結されることになります。

主要な契約書としては、国と受託者または受託者と再委託先の垂直的關係を規律する「委託契約書」と、参加者間で水平的に締結される知財合意書があります。委託契約書では、通常、知財方針の遵守が規定されますので、知財方針も実質的にその一部となるほか、上述の産業技術力強化法17条1項各号の約束も、委託契約書によって規定されます。委託契約書の具体的条項については、ネットで公開されているものもあるため、参照することが可能です。

知財合意書は、上述のとおり、知的財産の取扱いを定めるために参加者間で作成されるもので、特にコンソーシアム形式による場合には、知財合意書に詳細な規定が置かれます。

以下、コンソーシアム形式のプロジェクトにおいて委託契約書や知財合意書に定められる主要条項を、知財マネジメント・ガイドラインの考え方に沿って概観します。

### 3. 1 対象知的財産とその主体及び組織体制

知財方針や各契約書で取り扱う知的財産は、プロジェクトで生じたもの(「フォアグラウンドIP」)と、各権利者が独自に保有していたもの(「バックグラウンドIP」)とに分かれます。

委託契約書においては、一般に、包括的またはプロジェクトの企画立案等主要な部分にかかる再委託は禁止されるものの、それ以外の場合には、一定の要件のもと、再委託が認められているため、受託者だけでなく、参加者全般が上記各権利の主体になり得ます。

そこで、プロジェクトの遂行と事業化における参加者の権利の管理と調整のため、知財合意書に基づき、参加者らからなる「知財運営委員会」が設置されることが多く、その場合には、

同委員会が知的財産のマネジメントを担います。

### 3. 2 フォアグラウンドIP

#### (1) フォアグラウンドIPの帰属

フォアグラウンドIPの帰属については、発明者の属する企業や研究機関のものとされるのが原則ですが、権利者となる参加者に権利行使やライセンス活動を十分に行う体制がない場合や、再委託先の権利を受託者に集約する必要がある場合、または、将来事業化を担う技術研究組合（「CIP」）を設立し、そこに権利を集中させる場合等には、知財合意書において、譲渡及びその条件が規定されることもあります。

なお、CIPは、技術研究組合法（昭和36年法律第81号）に基づく非営利共益法人で、産業活動において利用される技術に関して組合員が自らのために共同研究を行う相互扶助組織ですが、平成21年の法改正により、研究開発終了後に営利法人化し、成果を円滑に事業化することができるようになりました。

#### (2) フォアグラウンドIPの権利化

フォアグラウンドIPの権利化の是非（営業秘密化することの是非）や内容については、フォアグラウンドIPが特定の参加者に帰属する場合においても、知財合意書により、知財運営委員会の決定を経るものと定められ、また、委託契約書に基づき、国への通知または協議が必要になるのが通例です。

さらに、成果を権利化する場合には、市場展開の可能性のある国や地域に出願することが求められ、権利者が特定の国や地域での権利化を望まないときは、知財運営委員会の決定で、他の参加者に当該国や地域における権利を譲渡させることができる旨定められることもあります。

こういった制約は、国費によるプロジェクトの成果の活用の必要性から生じるものです。

#### (3) 共有フォアグラウンドIPの実施

プロジェクトにおいて共同発明が生じた場合等、フォアグラウンドIPが共有に属する場合、各共有者は、成果を無償で自由に実施できる旨定められるのが原則です。その例外の典型例としては、共有者が企業等の事業主体と研究機関等の不実施主体に分かれる場合には、事業主体となる当事者が実施する際に、不実施補償の支払いに関する規定が置かれることがあります。

#### (4) フォアグラウンドIPの処分

受託者がフォアグラウンドIPを外国企業に譲渡する等一定の場合には、委託契約書によって国から事前承認を得ることが規定されます。上述のとおり、これは、参加者が権利を保有する上で法律上要求される義務の1つです。

また、譲渡先如何にかかわらず、フォアグラウンドIPを譲渡するときは、譲渡人の知財合意書上の義務譲受人に引き受けさせることが求められます。

### 3. 3 実施許諾

知財合意書には、参加者間における知的財産権の実施許諾に関する規定が置かれるのが通例で、フォアグラウンドIPのみならず、バックグラウンドIPも対象となります。その内容は、プロジェクト期間中におけるものと、事業化段階におけるものに分かれます。

知財マネジメント・ガイドラインにおける標準的な規定では、プロジェクト期間中の実施は、バックグラウンドIPについても、当事者間に有償とする合意がない限り、無償実施が許諾されます。また、事業化においても、合理的な理由がない限り、プロジェクトの成果の事業化に必要な範囲で他の参加者への実施許諾が義務付けられます。もちろん、この場合の実施許諾は有償であることが前提ですが、その条件は、参加者以外の者に実施許諾する場合と同等か有利な

ものでなければならないとされています。

さらに、同ガイドラインは、フォアグラウンドIPにつき、プロジェクトで設立されたCIPや、連携する他のプロジェクトの参加者やCIPのために、サブライセンス権付実施許諾が規定されることも想定しています。

他方で、同ガイドラインでは、基本的考え方として参加者のオープン・クローズ戦略に配慮すべきことが記載され、実施許諾義務の例外規定例も置かれています。実務的にも、ライセンススキーム作りは、プロジェクトにより、知財合意書作成時の重要な交渉テーマとなります。

### 3. 4 秘密情報

秘密情報の取扱いに関しては、委託契約書に秘密保持約束や管理体制の構築に関する規定が置かれるほか、知財合意書においても、参加者間の秘密保持規定が置かれるのが通常です。

## 4. 委託契約書の留意事項

上述のとおり、委託契約書は、国等の研究・開発委託者と受託者となる企業や大学との間で作成される契約書です。その内容については、委託業務の内容や条件、再委託先などのプロジェクト遂行体制については別段、産業技術力強化法17条1項各号の約束を含め、リーガル面での交渉余地に乏しく、多くの条項について締結時に重要になるのは、内容を正確に理解し、会社として履行すべき義務を認識しておくこととなります。再委託を受ける場合も、委託元との間に委託契約書が作成されますが、そこでも、国との委託契約書に記載された主要な義務と同様の義務が課されるため、正確な内容理解が重要になる点は同様です。

主要な義務内容として、プロジェクトの進捗等に関する報告義務、成果やその権利化の場合の通知義務等があります。これらに関しては、報告や通知の手段、時期、内容等を確認し、そ

れが履行できる社内体制を構築しておく必要があります。知的財産関連では、発明等の創出に関する通知、出願に関する通知、登録に関する通知、出願の取下や放棄に関する通知、権利移転の事前通知と事後の通知等が規定されます。

ここで、委託契約書に規定される義務には、通知報告義務等、プロジェクトや権利化の進捗に応じて対応すれば足りるものの他に、一定の時間や費用、労力を要する社内体制整備が必要になるものもありますので、これらにつき、適時に遵守可能かは確認が必要です。具体例としては、職務発明規程の整備、情報セキュリティ体制の構築、個人情報管理体制の構築等があります。職務発明規程の整備については、相当の利益の基準を策定する場合には、従業者等との協議（特許法35条5項）に一定の時間を要しますが、委託契約によって求められるのは、権利の取得を確実にするための規程整備に止まるのが通常で、その場合、手続負担は比較的軽微なものになります。

また、出願手続に関する条項も留意が必要です。日本版バイ・ドール制度に基づくプロジェクトの成果を権利化するときは、願書にその旨記載する必要があるところ（特許法施行規則23条6項等）、委託機関によっては、委託契約書で上記記載の遵守義務を定めるとともに、違反の効果として、委託機関への権利の譲渡義務を課していることがあるからです。この記載義務違反について法令上の罰則はなく、拒絶理由や無効理由にもなりません。契約上の不利益の可能性については留意が必要です。

## 5. 知財合意書の留意事項

知財合意書の内容も、委託契約書と同様、国費による研究開発であることや多数当事者間の合意であることから制約を受け、変更余地は必ずしも大きくはありません。

もっとも、知財マネジメント・ガイドライン

は、各社の知財戦略への配慮を求めており、実施許諾や秘密情報の取扱いについては、契約交渉が想定されています。これらについては、十分な検討が必要といえるでしょう。

まず、実施許諾についてみると、特にバックグラウンドIPについて慎重な検討が必要です。プロジェクト期間中のバックグラウンドIPの実施許諾は、プロジェクト遂行を円滑にするためのもので、権利者の利害への影響は比較的限定的であるのに対し、事業化における実施許諾は、状況により、オープン・イノベーションの利益を享受できる機会となることもあれば、自社技術の漏出につながることもあり得るからです。この場合、オープン・クローズ戦略等権利者の知財戦略に深刻な悪影響を与えかねません。

また、秘密情報について見ると、多数当事者による研究開発の場合、他社から秘密情報の提供を受けることで自社の研究開発や事業活動が制限される、いわゆる情報コンタミネーションのリスクが大きくなります。

これらの問題への対応として、一般的には、実施許諾の対象となる権利や実施目的を知財合意書で制限することで他の事業活動への影響を遮断したり、関連する自社の秘密情報について、プロジェクト開始前から保有していたことを証明できるようにしたりしておくことが考えられます。競合他社に対して自社の研究開発がリードしているような状況において、事業上重要な技術分野のプロジェクトに参加するような場合には、特に慎重な対応が必要になるとともに、

想定されるメリットとの勘案により、プロジェクト参加の是非を検討すべき状況もあり得ます。

実施許諾と関連する問題として、不実施補償もあります。企業当事者としては、不実施補償の支払いをする場合においても、対象を独占実施に限定するなどの折衝を行うことも考えられるでしょう。実施を独占しない場合には、不実施主体にも収益機会が残され、また、事業化主体の経済的負担を軽減することで、国費による研究開発成果の事業化が促進されるからです。

なお、参加者間で共同研究開発を行う場合には、個別に共同研究開発契約が締結されることとなりますが、この場合、知財の取扱いについて、個別の共同研究開発契約書と知財合意書との整合性に留意する必要があります。

## 6. おわりに

以上のとおり、日本版バイ・ドール制度は、国費による研究開発と権利取得を可能にする一方、その契約実務には特有の留意点があります。一般的に、プロジェクト関連の契約の交渉余地は限られますが、各契約に基づく義務を正確に把握して履行を確保するとともに、知財合意書に規定された他のプロジェクト参加者との契約関係が、自社の事業戦略・知財戦略を毀損するものでないか、検討することが望まれます。

(原稿受領日 2021年10月1日)