

「農林水産業・食品産業の公的研究機関 等のための知財マネジメントの手引き」 サマリー

「手引き」について

「農林水産業・食品産業の公的研究機関のための知財マネジメントの手引き」(以下「手引き」という)は、公的研究機関等のマネジメント層や知的財産担当者、研究者等の方が、知的財産マネジメントを実施するにあたって、考慮すべき基本的な項目をまとめたものです。

本サマリーは、「手引き」の項目の中から、いくつかの重要項目をピックアップしたものです。必要な項目や興味を持たれた項目は、「手引き」本体を参考にいただき、組織の規模や事案ごとの実情に応じた知財マネジメントに取り組んでください。

※「手引き」使い方のヒント

- ・最初のページから通読する必要はありません。必要な事項や、興味を持った項目を選んで読み進めてみてください。
- ・冒頭に「知財マネジメントのセルフチェックリスト」を掲載しています。セルフチェックを行い、必要に応じて「手引き」の該当部分を参照してみてください。
- ・よくある質問や制度理解が進んでいない部分の解説を特に充実させています(例:職務発明/職務育成、品種名称と商標の関係、営業秘密、秘密保持契約)。別冊にQ&Aをまとめていますので、こちらから参照されるのもよいでしょう。
- ・8件の優良事例と2件の侵害事例をヒアリングし掲載しています(本サマリーでは優良事例2件を紹介しています。)。自機関が取り組んでいる分野と異なっていたとしても、知財マネジメント体制構築のための多くの示唆が得られるはずです。まずは事例集から目を通してよいでしょう。

① 共同研究／受託研究契約等を実施する前の留意点(「手引き」p.27)

共同研究や受託研究により、公的研究機関の知見を第三者に提供する事が想定される場合、事前に、いくつか留意が必要な事項があります。

○民間事業者への知見の提供に係る留意事項

・共同研究などを通して民間事業者などの第三者へ知見を提供する際には、民間事業者の開発等の考え方を確認する必要があります。協議が進み秘密情報の開示が必要になった場合には、事前に秘密保持契約を締結しましょう。研究者への注意喚起も必要です。

確認する項目の例	内容
目的	民間企業の想定するビジネスモデルが、公的研究機関の目的・方針と一致するか
知的財産権の存在 有無・発生可能性	特許等が共有となることが想定される場合の取り決めや、独占的または非独占的に実施させるか等

※農業競争力強化支援法における知見の提供については、「都道府県においては、民間事業者への知見の提供に当たって、民間事業者の開発等の考え方を確認した上で、共同研究契約等の契約を結び、我が国農業の国際競争力の向上に資するよう適切な措置を講ずる必要がある」とされています(平成30年1月10日付都道府県宛食料産業局長・生産局長・政策統括官・農林水産技術会議事務局長通知)。

② 共同研究／受託研究契約の留意点(「手引き」p.32)

・契約締結に際しては、全条項について確認することが重要です。契約書の雛形をベースに加筆修正するケースが多いと思われませんが、契約内容は個別の事情に応じて変わってきます。以下に留意すべき項目を挙げますが、先方から提示された契約書案は、特に慎重に検討しましょう。条文の具体的な文言については、専門家と相談することをお勧めします。

○共同研究の対象の記載／研究の分担と費用負担

・共同研究の対象は、抽象的に「〇〇の開発に関わる件」というような記載の仕方もありますが、「特許〇号の〇〇製造方法の実証試験を行い、〇〇、〇〇、〇〇の収率及び合成速度に及ぼす影響等を明らかにし、製造方法の最適化に関する基礎データを得ること」という程度の具体的な記載をすると、共同研究の目的達成の判断や、各当事者が与えられた役割を果たしているかの判断をする際に有用です。

・研究範囲は可能な限り想定列举を行い、明確に分担することが望ましいと考えられます。研究の進展によって当初の想定と異なる状況が発生することもあります。このような状況の対応としては、契約書別紙において大枠の研究分担と当初想定される事項を定めておき、適時に内容を見直して改定する方法があります。

○成果の帰属・取扱い

・出願等の手続、費用負担、当事者による実施・利用条件、第三者へのライセンス条件などについて、あらかじめ明確に規定しておくことが有用です。例えば「よつぼし」の事例では、新品種の開発にあたり父系親を提供した側と母系親を提供した側の育成者権の割合を事前に取り決めていたため、開発後の成果の共有がスムーズに進みました(「手引き」事例集(5)参照)。

・最終的な開発イメージや、得られる成果の貢献割合の予想が難しい場合もあります。このような場合は抽象的な記載をせざるを得ませんが、研究の分担の見直しと同様に、適宜協議して内容を改定していくことが重要です。

○第三者へのライセンス

・共同研究に民間事業者が参加していても、第三者に知的財産権の実施を許諾することが適切な場合もあります。このような場合には、例えば下記のような許諾条件が考えられます。

例1: 研究終了から所定期間経過しても、共同研究参加事業者が実施しない場合には、任意の第三者に実施を許諾できる

例2: 共同研究参加事業者の独占的实施期間を定め、以降は第三者に許諾できる

○成果の公表

・論文発表、プレス発表、展示会への出展により発明の内容を公表してしまうと、その時点で発明は新規性を失ったものとされ、原則として特許を取得することができなくなります。開発担当者や広報担当者をコントロールしておく必要があります。

公表してから1年以内であれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けて出願をすることができます。しかし、この出願までに第三者が改良発明を公表した場合などには、特許を取得できない可能性があります。また、外国では日本と同じ例外措置が適用されるとは限らないので、外国への出願を想定している場合にはより慎重な対応が求められます。

③ 試料(遺伝資源)提供・受入契約の留意点(「手引き」p.29)

研究試料を第三者へ提供する場合及び研究試料を外部から受領する場合には、内規に基づいて可否を判断したうえで、試料提供契約(MTA: Material Transfer Agreement)を取り交わしましょう。試料提供契約においても、公的研究機関の個別の事情や、研究試料の性質に応じた契約条項の検討が必要です。

○免責

提供する試料について、以下の項目等については保証しない旨を規定し、損害が発生した場合については免責(あるいは責任の範囲の限定や、保証額の上限などを)する旨を規定しましょう。

- ・受領者が期待している効果や機能、正確性を有していること
- ・試料を利用して意図した研究成果が得られること
- ・毒性や危険性がないこと
- ・試料の利用者が第三者の知的財産権を侵害しないこと

○利用制限

試料の利用目的を確認して具体的に規定し、以下の項目などに制限を付します。

- ・研究テーマ、研究機関、使用場所、利用者
- ・目的外使用禁止
- ・関連する法令等の遵守義務

○知的財産権の取扱い

試料を用いて行った研究で生じた知的財産権の取扱いについて定めます。公正取引委員会の指針によると、独占禁止法上の問題点は概ね下記のように整理できます。

試料提供先の改良技術を提供元に譲渡させる ⇒ 原則として不公正な取引方法

試料提供先と提供元が改良技術を共有する ⇒ 原則として問題にならない

※試料受入時の注意点

海外の遺伝資源を新たに移転する場合には、「生物多様性条約」及び「名古屋議定書」に従い、遺伝資源提供国の法令を遵守したうえで海外遺伝資源を取得する必要があります。農林水産省「海外生物遺伝資源の利用促進のための総合窓口」も参考にしてください。

④ ライセンス契約(利用・実施・使用許諾契約)の留意点(「手引き」p.44)

公的研究機関の研究成果をライセンシー(使用者)の事業に活用してもらうことで、研究成果の社会実装と社会還元を行うことができます。また、利用(実施)許諾によるライセンス収入を得ることで、知的財産権の出願・維持費用やこれまでの研究開発費の回収、さらに今後の研究開発推進の原資とすることもできるでしょう。

○ライセンス契約の交渉

契約の交渉に当たる者は、契約書の構造、内容、交渉ポイントについて十分に理解する必要があります。研究者とチームを組んで対応するのも良いでしょう。契約先については「良きパートナーとなり得るか」という観点から選定し、相互の信頼関係を構築することが重要です。

○ライセンス契約に盛り込まれる主な条項

ライセンス契約には、ライセンス料の算定方法やライセンス表記に係る取り決めなどのほかに、派生する知的財産の権利帰属、相手の株主構成・資本構成が変動した場合に契約解除を可能とするための **Change of Control** 条項などが盛り込まれることがあります。各条項は、ライセンス契約の内容によって異なってくるため、安易に契約書の雛形を使用することはリスクを伴います。専門家のアドバイスに基づき、個別に詳細に検討することが推奨されます。

○対価設定の基本的な考え方

ライセンスの対価設定は前例や内規に従うケースが多いと思われませんが、個別のケースに応じた柔軟な対応をとることも考えられます。手引きに対価設定の基本的な考え方を掲載しましたので参考にしてください(p.49～50)。

○流出防止措置

品種の利用許諾契約では、種苗の譲渡制限や侵害に関する情報の提供を条件とする等、技術流出の防止に向けた対策を講じましょう。

※独占的な実施許諾が有効な場合

公的資金を活用して得られた研究成果については、特定の民間事業者に独占的に実施させるのは望ましくないと考えられます。他方で、独占的に実施させるほうが商品化・事業化に有効な場合や、速やかかつ広範な利用につながる場合もあります。「農林水産研究における知的財産に関する方針」(農林水産技術会議)に独占的な実施許諾が有効な場合を例示しているので参考にしてください(手引き p.46)。

⑤ 海外出願の重要性と留意事項(「手引き」p.50)

育成者権・特許権・商標権等を国内でのみ取得し海外で取得しなければ、海外では第三者が自由に実施できることとなります。海外でも実施等が可能な研究成果である場合は、この点に十分留意する必要があります。

○海外における育成者権の取得

令和2年の種苗法改正によって登録品種の海外持ち出し輸出を制限できるようになりましたが、海外において育成者権を取得することは、自機関が研究開発した品種を海外展開する際の利益防衛の観点から極めて重要です。海外において育成者権を取得することにより、当該品種の栽培や販売の差止め、種苗や生産物の回収・破棄、損害賠償等の請求が可能となります。開発した新品种を国内のみで利用することを想定している場合でも、海外における育成者権の取得は重要です。当該品種が国外に持ち出された場合、持ち出された国で育成者権を取得していなければその国での利用は自由になるので、当該品種の輸出との競合などが懸念されます。

※海外での品種登録出願においては、速やかに出願をすることが望まれます。

- ①栽培試験用種苗を海外の審査当局に提出する際に、相手国での通関、植物検疫などで予期せぬ時間を要したり、提出時期に種苗の準備ができないために追加の手続きが必要となったりすることがあります。
- ②海外出願が遅くなるほど、当該国へ種苗が流出し、無断栽培が拡大する危険性が高くなります。このような事態になれば、ビジネスモデルの修正を余儀なくされたり、権利行使をする際に大きな負担が生じたりすることが考えられます。

○海外における特許の取得／商標の国際登録制度

手続きが複雑で専門的な知識や経験が必要となるので、日本の代理人(弁理士等)を通じて現地代理人に依頼し権利化に向けたアドバイスをもらうことが推奨されます。「手引き」p.53-55に概要をまとめたので参考にしてください。

○海外の情報

海外出願の際には、出願国の制度を確認し、出願国の法制度に即した形で出願・登録手続を進める必要があります。専門的な知見が求められるため、例えば海外事業を展開している民間企業との連携などが考えられます。

現地情報を取得する際には、農林水産省の海外農業情報の他、国際協力機関(JICA)、日本貿易振興機構(JETRO)等の情報も参考になります。

※農林水産省のウェブサイトから、海外での育成者権取得に関する情報等を取得することが可能です。http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/index.html

⑥ 法律に基づく研究データの利用と管理(「手引き」p.60)

近年、オープンサイエンスの進展に伴い公開情報が増える一方で、秘密情報の価値と管理の必要性も増えています。研究データをどのように利活用するか決定し、それに従って情報管理することは、ますます重要になってきています。

○著作物としてのデータ

インターネット上に公開されているデータを利用して研究を行う場合、著作権に留意する必要があります。データベースのうち、体系的な構成をもって創作性を有するもの等を許諾なく利用した場合には、著作権侵害にあたるリスクがあります。

○営業秘密

データが不正競争防止法上の保護を受けるためには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の要件が必要です。特に①秘密管理性については、「施錠管理する」、「極秘と明示する」などの具体的な管理体制を整備する必要があります。

○限定提供データ

営業秘密には該当しないものの、ID やパスワード等により管理しつつ相手方を限定して提供されるデータが、限定提供データとして不正競争防止法上の保護を受けることが可能となりました。気象データ、地図データ、土壌・水質データ、育成状況データ、機械稼働データ、消費動向データなども、保護の対象となり得ます。

○データの利用

農林水産省「農業分野における AI・データに関する契約ガイドライン」が策定されています(データ利活用編:<https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-20.pdf>)。データ利用に関する契約手続きの際は、こちらもご参照ください。

※データガイドラインの要件化について

農林水産省の補助事業等を用いて、スマート農機、農業ロボット、ドローン、IoT 機器等を導入する場合は、そのシステムサービスの契約を「農業分野における AI・データに関する契約ガイドライン」に準拠させることが、令和 3 年度から要件化されることになりました。詳しくは農林水産省の下記ウェブサイトを参照してください。

<https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/keiyaku.html>

⑦ 事例集(「手引き」p.76)

よつぼし 「民間企業と連携した海外展開」

■事業者名

三重県農業研究所

■品種の特徴

国内で初めて実用化された種子繁殖型イチゴ品種。鮮紅色で形のきれいな果実、高糖度で風味がある濃厚な食味。

■開発経緯、品種登録出願状況等

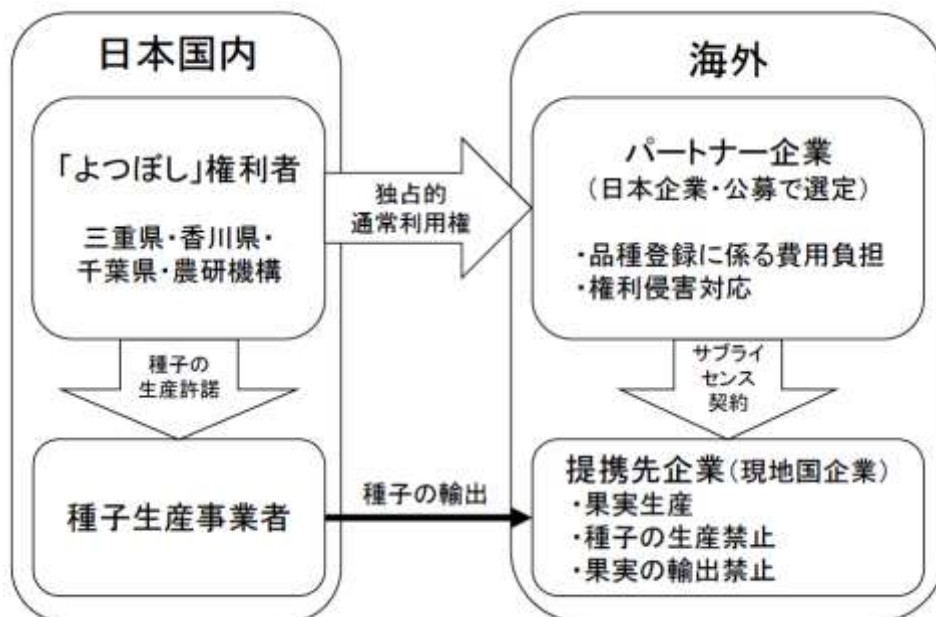
三重県・香川県・千葉県・農研機構の共同研究。
海外12か国で品種登録出願を進めている。



出所: 種子繁殖型イチゴ研究会
<http://www.seedstrawberry.com/yotsuboshi.html>

○「よつぼし」ビジネスモデルのポイント

- ・海外における品種登録、品種登録の経費負担、権利取得後の体制を維持するため、対象国ごとに現地のネットワークを有する日本の民間企業をパートナー企業として選定(公募)し、民間企業の知見を活用しながら、海外でのビジネスを展開しています。
- ・パートナー企業が権利取得の費用負担、侵害対応等を行うことを条件に、外国での独占的通常利用権を許諾しています。
- ・国内農業への悪影響を避けるため、対象国からの果実輸出は禁じています。
- ・国内では、種子生産事業者を限定して生産許諾契約を締結し、流出を防止しています。販売量に応じてライセンス料を収受し、持ち分に応じて権利者間で分配しています。



安代りんどう 「国内外での知財登録によるビジネス海外展開」

■事業者名

八幡平市(花き研究開発センター)

■開発・生産の概要

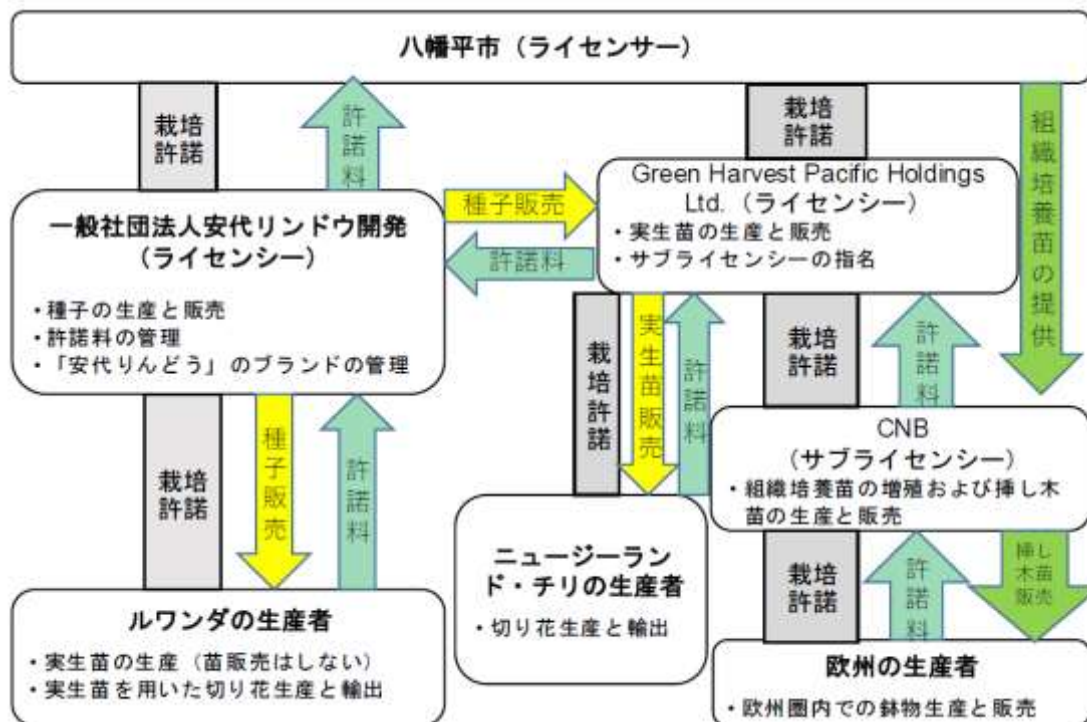
一般社団法人安代りんどう開発(JA新しいわて)と八幡平市花き研究開発センターが共同研究契約を締結。市と利用許諾契約を結び、JA新しいわて八幡平花卉生産部会の部会員のみが、オリジナル品種を利用可能。



出所: JA 新しいわてホームページより
<https://www.jaiwate.or.jp/shin-iwate/shiniwate/nouchiku/engei/rindou>

○「安代りんどう」ビジネスモデルのポイント

- ・ニュージーランドとチリでの許諾生産は、八幡平市の生産者と競合しないよう、11月から翌年5月までの生産販売を行い、周年出荷体制を目指しました。
- ・欧州は検疫上の問題で鉢物の輸出が困難なため、鉢物に限り生産を許諾しています。
- ・一般社団法人安代りんどう開発にも許諾料が入る仕組みをとり、品種の知財管理や商標管理等のブランド管理、育種事業の財源にあてています。
- ・りんどうは栄養増殖系と種子増殖系があり、前者は海外における品種登録を進め、後者はF1であるため親品種を国内で厳重に管理しています。



⑧ 知財マネジメントの在り方・基盤の整備(「手引き」p.9、13)

公的研究機関の研究成果を農林水産業・食品産業の品質・生産性向上に効果的に結びつけるためには、知財マネジメントに関する基本方針を策定して知的財産権を適切に取得・活用する必要があります。知財マネジメントの基盤整備も非常に重要です。

○知財マネジメントの在り方

- ・知財マネジメントは、単に知的財産を取得することではありません。事業全体のビジネスモデルの一部であるということを十分に意識する必要があります。
- ・権利化と非権利化(公知化・秘匿化)を適切に使い分けます。模倣等を防ぐためクローズにする領域と、他者に活用させるためにオープンにする領域を、戦略的に形成しましょう。

○知財マネジメントの基盤の整備

- ・研究者に対するインセンティブ付与方法には、ライセンス料の一部を還元する仕組みの他にも、様々な方法がありえます。インセンティブ確保の意義やインセンティブの具体例を押さえておきましょう(p.13～15)。
- ・知財マネジメント担当を設置し、知財に関する知見を蓄積しましょう。知財マネジメントに関し検討する会議を設定するなど、組織全体のレベルアップも重要です。
- ・知財担当者の知財に関する知識が十分でない場合には、知財マネジメントについて学ぶ機会やそれを支援するような環境・制度作りが必要です。担当者を研修に参加させたり、民間の知財マネジメント経験者に指導させたりするなど、育成手法の多様化を検討しましょう。
- ・知財担当者が異動しても同等レベルの業務を継続するためには、マニュアル整備が必要となります。守秘管理規定、受託研究取扱規定、職務発明規程、知的財産評価規定、成果有体物取扱規定等を整備しましょう。規定を見直すことも重要です。

※農林水産省では、専門家による知財マネジメントに関する相談窓口を設置しています。相談は無料で、知財マネジメントに関するものであれば広く対象となります(<https://www.affrc.maff.go.jp/docs/attach/pdf/intellect-11.pdf>)。積極的に活用して下さい。