

特許庁委託事業

日本企業が米国大学等と技術に関連して連携する際の
留意点
～知的財産権を中心として～

2023年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューヨーク事務所

(知的財産部)

報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が Michael Best & Friedrich LLP に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

ジェトロおよび Michael Best & Friedrich LLP は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは Michael Best & Friedrich LLP が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

日本企業が米国大学等と技術に関連して連携する際の留意点

～知的財産権を中心として～

このレポートでは、日本企業やその米国子会社が米国大学等と技術に関連して連携する場合、例えば、自己の保有する技術について米国において実用化するために大学等と共に共同研究開発を行う場合、大学発のベンチャー企業に投資してオープンイノベーションを目指す場合、大学に資金を提供して研究開発を委託する場合、米国の大学等から知的財産に関するライセンスを得て、実用化のための開発や製造販売などを行う場合等、どのような点に留意すべきか説明します。

まずは、「大学」との連携に関連する特有の留意点について説明します。大学は連邦政府等から補助金を得ているのが一般的で、ここでは、補助金による研究等によって得られた知的財産権の所有やライセンス等に関する規制等が含まれます。

次に、連携する大学が「米国」の大学であることによって生じる問題について説明します。この中には、輸出管理規制や米国外での特許出願のためのライセンス取得の問題等が含まれます。

これらの留意点を前提に、形態ごとに留意点を説明します。各形態には、大学と共同研究や開発を行う場合、大学から特許譲渡を受ける場合、大学からライセンス供与を受ける場合、大学に研究開発を委託する場合、大学発のベンチャー企業に投資等を行う場合が含まれます。

最後に、これらすべての留意点を踏まえて、米国の大学と交渉する際のポイントについて説明します。

〈目次〉

1. 「大学」との連携で留意すべき法規制等.....	1
a. Bayh-Dole Act (以下「バイ・ドール法」といいます)	1
i. バイ・ドール法の概要とその制定の経緯.....	1
ii. 適用範囲.....	1
iii. スタンダード特許権条項の使用.....	2
iv. 成果の報告義務と発明の帰属.....	3
v. バックグラウンド特許.....	3
vi. 特許出願に関する制限.....	3
vii. 米国内優先.....	4
viii. March-in-rights (マーチ・イン・ライト)	5
ix. 大学から「対象発明」の譲渡を受ける場合.....	5
x. 連邦政府機関の決定に対する係争.....	5
xi. 補助金に関する連邦政府機関ガイドラインや補助金授与に関する「資金提供契約」.....	6
b. 米国外の影響と国家安全保障.....	6
c. 大学教授による研究成果の発表.....	7
2. 「米国」での連携に関して留意すべき法規制等.....	8
a. 輸出管理規制.....	8
i. 概論.....	8
ii. 輸出.....	8
iii. 再輸出.....	8
iv. みなし輸出.....	9
v. ライセンスの有無の判断.....	9
vi. 基礎研究の例外.....	9
vii. 輸出管理規制のコンプライアンス・プログラム.....	10
b. 米国での発明の特許出願.....	10
i. 米国第一国出願義務.....	10
ii. 特許出願ライセンスの効力範囲.....	10
3. 大学との連携形態別の留意点.....	12

a.	大学と共同研究や共同開発を行う場合の留意点	12
i.	共同研究や開発に必要な費用について	12
ii.	共同研究や開発の範囲.....	12
iii.	情報の共有について	12
iv.	共同研究開発に使用する施設.....	12
v.	共同研究や開発に必要な知的財産の使用について.....	13
vi.	共同研究や開発によって発生した知的財産.....	13
vii.	研究開発の進行状態に関する記録義務	16
viii.	共同研究開発終了後も存続する条項.....	16
b.	大学から特許譲渡を受ける場合の留意点	16
i.	バイ・ドール法による譲渡制限.....	16
ii.	譲渡による制限内容の継承	16
c.	大学からライセンス供与を受ける場合の留意点	17
i.	大学とのライセンス交渉.....	17
ii.	留意すべきライセンスの条項.....	17
d.	大学に研究開発委託をする場合の留意点	19
i.	バイ・ドール法.....	19
ii.	研究開発資金	19
iii.	研究開発に必要なバックグラウンド知的財産の使用について.....	19
iv.	研究開発によって発生した知的財産権	20
v.	研究開発によって発生したデータ	20
vi.	研究開発終了後も存続する条項.....	21
e.	大学発のベンチャー企業への投資等.....	21
i.	中核となる技術の知的財産権.....	21
ii.	対米外国投資委員会（CFIUS）の問題	21
f.	大学との交渉のポイント	22
i.	大学の特殊性	22
ii.	交渉可能な条項を理解.....	22
iii.	州立大学の特殊性.....	22
iv.	大学の公共性	22
v.	その他の留意事項.....	23

1. 「大学」との連携で留意すべき法規制等

a. Bayh-Dole Act（以下「バイ・ドール法」といいます）

i. バイ・ドール法の概要とその制定の経緯

この法律を立案したバーチ・バイ上院議員と、ロバート・ドール上院議員の名前からバイ・ドール法と呼ばれていますが、これは、米国特許法の一部を改正する法律で、米国特許法の200条から212条¹に条項があります。この法律が成立する以前は、連邦政府の補助金等の資金提供による研究で発生した知的財産権の取扱いに関して連邦政府の各機関が統一した取り扱いをしておらず、知的財産の有効活用がなされていませんでした。そこで、連邦政府の資金提供による研究成果を有効活用することを主な目的として²、1980年にバイ・ドール法が制定されました。この法律により、大学等の非営利団体や小規模な企業が連邦政府の補助金を得る等、連邦政府との契約関係のもとに行った研究から発生した発明の権利を取得し、一定の制限のもとに第三者にライセンスを供与してライセンス料を得ること等が可能となり、研究成果の有効活用が促進されることとなりました。これによって、例えば、大学発のベンチャー企業も発生しやすくなりました。大学発ベンチャーの代表的な例としては、グーグルをあげることができます。

また、バイ・ドール法の成立を機に、大学がテクノロジー・トランスファー・オフィス³やテクノロジー・ライセンシング・オフィス⁴を設立し、ライセンスの専門家が常駐し、知財ポートフォリオを管理したり、大学での研究成果を市場で有効活用するために民間企業にライセンスをする等によって、知的財産権から収益を得ることに注力するようになりました。

バイ・ドール法では、これに関する規則を制定する権限を米国商務長官に与えており⁵、米国商務長官から規則制定権限を与えられている米国商務省内の National Institute of Standards and Technology (NIST)が規則を制定しています。

ii. 適用範囲

1. 対象となる発明

バイ・ドール法の適用対象となる「subject invention」（以下「対象発明」といいます）は、「funding agreement」（以下「資金提供契約」といいます）⁶に基づく研究等の実施によって発生した発明です⁷。一般的に大学は多くの研究で連邦政府から補助金を受けて研究等を行っており、その研究によって発生した発明はバイ・ドール法の適用対象となる「対象発明」となります。そこで、大学との共同研究が連邦政府からの「資金提供契約」に基づいて行

¹ 35 U.S.C. § 200-212

² 米国特許法 200 条の「政策と目的」参照

³ Technology transfer office

⁴ Technology licensing office

⁵ 35 U.S.C. § 206

⁶ 37 C.F.R. § 401.2(a)

⁷ 37 C.F.R. § 401.2(d)

われ、発明がなされた場合のみならず、大学から譲渡やライセンスを受けようとする特許が連邦政府の「資金提供契約」に基づくプロジェクトで発明された場合等もバイ・ドール法が適用されることとなります。

対象となる発明にあたらぬ例としては、政府資金で購入した機器を、その後、政府資金によるプロジェクトに影響を与えたり、政府資金を使用することなしに行われた他の研究に使用して、発明がなされた場合等があげられます⁸。例えば、以前、政府資金のプロジェクトのために、政府資金で購入した機器を、そのプロジェクト終了後に、米国政府資金を得ずに、日本企業が資金を出して大学と共同で研究する際に使用し、その結果として発明がなされた場合は、バイ・ドール法の対象となる「対象発明」ではありません。

ただ、バイ・ドール法の対象となるかが明確な事例ばかりではありません。連邦政府資金が、他のスポンサーからの資金と混同してしまうこともあり得ます。このため、一部の大学では、連邦政府の資金提供を受けている研究所で開発された発明は、バイ・ドール法の対象外であると証明されない限り、バイ・ドール法の対象となる発明になるというポリシーを採用しているところもありますので注意が必要です。

2. 対象となる者

バイ・ドール法でいう「contractor」（以下「契約当事者」と言います）とは、「any person, small business firm, or nonprofit organization」と規定されていますが、大統領令 12591 によって、ビジネスのサイズに関わらずバイ・ドール法が適用されることとなり⁹、それに基づき、バイ・ドール法の規則も改定され、大企業が権利を取得する道が開けました¹⁰。ただ、個々の連邦政府機関ごとに個別の規則やガイドラインを制定しており、大企業がバイ・ドール法の対象となる発明を取得できるかどうかは、各連邦政府機関の規則やガイドライン等によって違って来る可能性があります。また、最終的には個別の「資金提供契約」とそこで引用されている規則等を参照のうえ判断する必要があります¹¹。そこで、ここで説明するのは、一般的なバイ・ドール法とその規則であって、必ずしも全ての連邦政府機関との補助金契約を解釈する際に同じであるとは限りません。

iii. スタンダード特許権条項の使用

Standard Patent rights clauses（以下「スタンダード特許権条項」といいます）が規則のセクション 401.14 に記載されており、規則では、原則として、「資金提供契約」にこの「スタンダード特許権条項」を含むことが求められています¹²。

⁸ 37 C.F.R. § 401.1(a)(2)に対象とならない発明の例としてあげられています。

⁹ Executive Order 12591(b)(4)

¹⁰ 37 C.F.R. § 401.2(b)

¹¹ Department of Energy 等は、個別の規則を設定。

¹² 37 C.F.R. § 401.3(a)

iv. 成果の報告義務と発明の帰属

「スタンダード特許権条項」によると、「契約当事者」が「対象発明」の権利を取得することが可能である旨記載されていますが¹³、「契約当事者」は、発明者が「契約当事者」に発明事項を開示してから2カ月以内に補助金を授与した連邦政府機関に報告したうえで、権利を自ら取得するか否かを連邦政府機関に通知しなければなりません。報告義務を怠ったり、発明の権利を取得する意思を表明しなかった場合等は、「対象発明」の権利を失います¹⁴。また、報告をする際は、機密である旨のマークをして提出することになります¹⁵。

たとえ「契約当事者」が権利を取得した場合であっても、連邦政府が、「対象発明」に対して、非独占的、譲渡不可、取消不可能で、支払済みライセンスを取得すると規定されています¹⁶。

報告後に権利を放棄したことによって連邦政府が権利を取得した場合、「契約当事者」は、当該権利をロイヤリティーなしで非独占実施権が与えられるため「対象発明」を使用し続けることが出来ます。しかし、この報告義務を怠ったために「対象発明」の権利を失った場合は、このようなロイヤリティーなしの使用権を取得することができません¹⁷。そこで、報告義務を遵守することは非常に重要です。

v. バックグラウンド特許

バックグラウンド特許で「対象発明」でない特許であっても、その特許が「対象発明」の実用化に必須である場合は、連邦政府機関は、第三者にライセンスすることを求めることが可能です¹⁸。これは、そのバックグラウンド特許がないと、補助金による研究によって発明された「対象発明」が有効に使えないような場合を考慮しています。

vi. 特許出願に関する制限

1. 前述のとおり、「スタンダード特許権条項」には、発明者が「契約当事者」に「対象発明」を書面によって開示してから2カ月以内に資金提供を行った連邦政府機関に「対象発明」を開示しなければならないと規定されています¹⁹。また、連邦政府機関に「対象発明」を開示してから2年以内、または法定期間（公開、販売、公共での使用等から1年）の終了前60日以内のいずれか早い方に「対象発明」の権利を取得するかどうかを選択しなければなりません²⁰。

2. 「対象発明」の権利を取得することを選択した「契約当事者」は、選択してから1年以内、または法定期間が終了する前に発明に関する最初の特許出願を行わなければなりません。仮出

¹³ 37 C.F.R. § 401.14(b)

¹⁴ 37 C.F.R. § 401.14(d)

¹⁵ 37 C.F.R. § 401.8(b)

¹⁶ 37 C.F.R. § 401.14(b)

¹⁷ 37 C.F.R. § 401.14(e)

¹⁸ 37 C.F.R. § 401.12

¹⁹ 37 C.F.R. § 401.14(c)

²⁰ 37 C.F.R. § 401.14(c)

願を行った場合は、仮出願後 10 カ月以内に本出願の提出が求められています²¹。他の外国出願、国際出願の期間も、最初の出願から 10 カ月または外国特許出願のライセンスが与えられた日から 6 カ月以内に提出することが求められます²²。

3. また、出願手続の途中で放棄をする場合であっても、法定期間の終了前 60 日以内に連邦政府機関に通知しなければなりません。また、特許になった後も、特許維持年金の支払いを中止する場合や、特許の有効性に関する手続に反論しないと決定した場合等も、法定期間の終了前 60 日以内に連邦政府機関に通知しなければなりません²³。

4. さらに、「契約当事者」がバイ・ドール法の「対象発明」の特許出願をする場合、明細書には、「This invention was made with government support under (契約を明記) awarded by (連邦政府機関を明記). The government has certain rights in the invention」という文章を入れなければなりません²⁴。つまり、特許明細書に、この発明は、連邦政府機関によって「資金提供契約」による政府の支援を受けており、連邦政府が一定の権利を有すると記載しなければなりません。そこで、譲渡またはライセンスを受ける特許の明細書にこのような文言が記載されている場合は、注意が必要です。

5. 営業秘密とバイ・ドール法

バイ・ドール法は、「対象発明」について、所定の権利取得の手続を経ない場合に連邦政府機関が権利を取得すると記載しており²⁵、また、「契約当事者」が特許出願手続をしない場合にも、連邦政府機関が「対象発明」の権利を取得すると規定しています。「対象発明」について、特許出願もしないまま、「契約当事者」側が秘密裏に保管することによって営業秘密として保持する方法は規定していません。つまり、「対象発明」の権利取得を望むのであれば、連邦政府機関に報告して特許出願をする必要があります。

vii. 米国内優先

1. 米国での製造

「契約当事者」が、米国での独占的ライセンスを他者に与えるためには、その他者が「対象発明」を具体化する製品または、「対象発明」を実施する製品を実質的に米国内で製造することに合意することが条件となります²⁶。この制限は、補助金等を受けた大学等の「契約当事者」がライセンスを供与する場合のみならず、「契約当事者」から「対象発明」の譲渡を受けた譲受人が第三者にライセンスする場合にも適用されます²⁷。

²¹ 37 C.F.R. § 401.14(c)(3)

²² 37 C.F.R. § 401.14(c)(3)

²³ 37 C.F.R. § 401.14(f)(3)

²⁴ 37 C.F.R. § 401.14(f)(4), MPEP § 310

²⁵ 37 C.F.R. § 401.14(d)(2)

²⁶ 37 C.F.R. § 401.14(i)

²⁷ 37 C.F.R. § 401.14(i)

2. 放棄について

米国での製造について、合理的な努力をしても、類似の条件状況下で、米国内で製造することができるライセンスを探ることが困難である、または、米国内での製造が現状に基づき、経済的観点から実現不能であることを「契約当事者」等が立証した場合には、連邦政府機関が、米国内での製造制限を放棄することが可能です²⁸。

viii. March-in-rights (マーチ・イン・ライト)

バイ・ドール法には、「契約当事者」が「対象発明」の権利を取得したとしても、一定の場合、連邦政府機関が「契約当事者」に対して「対象発明」を第三者に対してライセンスすることを強制することができるものと規定されています。これをマーチ・イン・ライトといいます²⁹。これにより、例えば、企業が大学からバイ・ドール法の規制を受ける特許に関して独占的使用権によるライセンスを受けた場合であっても、大学がさらに第三者に合理的な条件によってライセンスすることを強制される可能性があります。

医薬品の研究開発に関して、連邦政府はこのマーチ・イン・ライトを行使して、医薬品の価格を抑えるべきではないかという議論が度々なされていますが、医薬品の価格を抑えるという目的のみでは、マーチ・イン・ライトの行使ができないという反論もあり、実現はされていません。最近では、COVID-19によって、マーチ・イン・ライトの条項の「action is necessary to alleviate health or safety needs」（健康または安全上の必要性を解決する行為）³⁰にあたるのではないかと、マーチ・イン・ライトの行使を正当化する議論が再燃しましたが、実際には行使されませんでした。

2023年3月現在、未だ、マーチ・イン・ライトは行使されていません。

ix. 大学から「対象発明」の譲渡を受ける場合

スタンダード特許権条項には、非営利団体が「対象発明」を譲渡する場合には、連邦政府機関の許可が必要となると記載されています³¹。大学も非営利団体に含まれると規定されていますから³²、大学からバイ・ドール法の対象となる特許の譲渡を受ける時には、連邦政府機関の許可が必要になります。また、許可を受けて譲渡が認められたとしても、譲受人にも「契約当事者」である大学に課されるのと同様な制限が課されることとなりますので注意が必要です³³。

x. 連邦政府機関の決定に対する係争

規則では、連邦政府機関の決定に対して争うための係争手続についても定められています³⁴。日本企業に関係の深い例としては、「対象特許」の米国での独占的ライセンスを受ける場合に、

²⁸ 35 U.S.C. § 204, 37 C.F.R. § 401.14(i)

²⁹ 35 U.S.C. § 203, 37 C.F.R. § 401.6, 37 C.F.R. § 401.14(j)

³⁰ 35 U.S.C. § 203(a)(2)

³¹ 37 C.F.R. § 401.14(k)(1)

³² 37 C.F.R. § 401.2(h)

³³ 37 C.F.R. § 401.14(k)(1)

³⁴ 37 C.F.R. § 401.11

米国での製造条件放棄に関する決定です。その他、「スタンダード特許権条項」(d)の「対象発明」の権利取得に関する決定や、「契約当事者」が非営利団体であった場合の「スタンダード特許権条項」(k)(1)の「対象発明」の譲渡の承認に関する決定等の係争もここで規定されています。

例えば、バイ・ドール法の対象となる特許に関して米国での独占使用権を有するライセンスを取得して日本国内で製造して米国に輸出することを計画し、米国での製造条件の放棄が認められなかった場合や、大学からバイ・ドール法の対象となる特許の譲受を受けようとしたけれども、譲渡の承認が得られなかった場合等は、この係争手続によって、争うこととなります。

xi. 補助金に関する連邦政府機関ガイドラインや補助金授与に関する「資金提供契約」

バイ・ドール法とそれに関連する規則は、連邦政府による資金提供による研究成果に関する基本的な法律ですが、省庁によっては個別に規則やガイドラインを作成しており³⁵、それらの内容も確認する必要があります。バイ・ドール法とそれに関連する規則は、原則として「資金提供契約」に「スタンダード特許権条項」を含むとしていますが、一定の場合に代替規定を含むことを認めています³⁶。

例えば、エネルギー省では、小規模企業や大学などの非営利団体に対する資金提供契約のスタンダード特許権条項とは別に、大企業に対するスタンダード特許権条項が規則にあり、その中で、原則として連邦政府が「対象発明」の権利を取得し、補助金等の受領者は、非独占、ロイヤリティーなしで、取消可能なライセンスを受けると規定されています³⁷。

連邦政府機関の個々の補助金の募集要綱にも個別の条件や知的財産権に関する説明が含まれています。補助金を求める場合にも、要綱を確認する必要があります。また、最終的には、連邦政府機関との「資金提供契約」によって決定されますので、具体的な内容については、個別の「資金提供契約」を確認することが重要です。

b. 米国外の影響と国家安全保障

特に、新型コロナウイルス感染症パンデミックを機に、中国政府と関係の深い企業が米国の大学に資金提供等を行うことで、連邦政府による資金に基づく研究に対して、米国の利害と対立するような影響を及ぼそうとして、米国国家安全保障を脅かしているという危機感が広がりました。そこで、2021年1月14日、大統領交代の直前にトランプ前大統領が、米国政府が支援する研究開発の国家安全保障に関する大統領メモランダムに署名し、連邦政府からの補助金を受けている団体に対して、一定事項の開示を求めること等により、外国政府の干渉や搾取を防止することで米国政府が支援する研究開発の保護を強化しようとしてきました³⁸。これをきっかけとして、多くの大学が米国外からの過度な影響力を避けるためのポリシーを作成するようになり、また、後述する輸出管理規制の順守のために、研究者のトレーニング等も行っています。また、

³⁵ 37 C.F.R. § 401.5

³⁶ 37 C.F.R. § 401.3(a)

³⁷ 10 C.F.R. § Appendix A to subpart D of part 600

³⁸ Presidential Memorandum on United States Government-Supported Research and Development National Security Policy (NSPM-33)

2022年1月に National Science and Technology Council (国家科学技術評議会 NSTC)が、このメモランダムを実施するためのガイドラインを出しています³⁹。

c. 大学教授による研究成果の発表

大学教授は研究成果を学会などで発表することが多いですが、発表することによって、後の特許手続において、特許性に影響を与えることがあるので注意が必要です。

以前、米国は、先発明主義を採用していましたが、2011年に制定された **Leahy-Smith America Invents Act (AIA)** によって、先願主義が採用されました。先願主義においても、発明者または共同発明者が開示した場合、または、発明者や共同発明者から情報を得た者によって発明の内容が開示された場合、その開示から1年以内に特許出願をすることによって、最初の開示自体が先行技術となるのを避けることができます。ただ、大学教授が学会等で発表した場合について国別に法制度が異なりますので、学会での発表の前に通知を求めることが重要です。例えば、日本での出願をする場合、米国で出願された特許の優先権を主張する場合であっても、学会発表から1年以内に日本で出願する必要があります⁴⁰。

³⁹ GUIDANCE FOR IMPLEMENTING NATIONAL SECURITY PRESIDENTIAL MEMORANDUM 33 (NSPM-33) ON NATIONAL SECURITY STRATEGY FOR UNITED STATES GOVERNMENT-SUPPORTED RESEARCH AND DEVELOPMENT

⁴⁰ 日本特許法 30 条 2 項

2. 「米国」での連携に関して留意すべき法規制等

a. 輸出管理規制

i. 概論

日本企業が、米国の大学や米国企業等と共同研究開発等を行う場合は、米国の輸出管理規制に違反しないよう注意しなければなりません。原子力や一部の軍事品等を除き、ほとんどの米国の輸出管理規制は、Bureau of Industry and Security (BIS、以下「産業安全保障局」といいます)の管轄で、Export Administration Regulations (EAR、以下「輸出管理規則」といいます)⁴¹によって規制されています⁴²。

ii. 輸出

実際の製品や部品等の輸出のみならず、技術自体の輸出も輸出管理規制の対象となる点に注意しなければなりません。そこで、日本企業が米国の大学から共同研究開発のために必要な技術の開示を受けることも輸出管理規制の対象となります。また、技術を使用した製品自体の輸出と技術自体の輸出は規制の程度が違う場合もありますので、例えば「製品」の輸出には産業安全保障局ライセンスが不要だからといって、その製品製造に関する「技術」の輸出も産業安全保障局のライセンス不要と思いつむのは危険です。そこで、製品や部品およびそれらの製造機器の規制とは別に個々の技術に関して規制されているかを確認する必要があります。技術の輸出には、Eメールでの送信、ウェブ会議、研究施設や工場の見学による開示も含まれます。例えば、米国の大学と日本企業の社員がウェブ会議をする際に、パワーポイント等を利用して説明する行為も技術の輸出に含まれますし、日本から米国に出張して、研究施設を見学することも輸出に含まれます。

輸出管理規則で規制されている技術の輸出をする場合、事前に産業安全保障局のライセンス取得が必要になるのか否かは、開示する技術が同じであっても開示する国によって異なります。例えば、同じ技術に関して、日本には、ライセンスなしに開示することが可能であっても、中国には、ライセンスなしに開示できないということもあり得ます。Commerce Control List (CCL、以下「商務省規制リスト」といいます)と Commerce Country Chart (以下、「商務省国別チャート」といいます)を参照しながら判断することになります。

iii. 再輸出

輸出のみならず、再輸出も輸出管理の対象となります。例えば、米国の大学から日本の本社に開示された技術を、さらに中国の支社の社員に開示する場合等は、再輸出となり、輸出管理規制の対象となります。

⁴¹ 15 CFR § 730-774

⁴² 一部の国防及び原子力に関する輸出管理等は別の規則で規制されていますが、ここでは割愛します。

iv. みなし輸出

米国にいる外国人に対して技術を開示する場合、技術自体は米国の国外に移転するわけではありませんが、輸出とみなされます⁴³。これをみなし輸出と言います。外国人とは米国籍を持っていない者で米国の永住権を持っていない者を言います⁴⁴。そこで、開示する技術が規制の対象となっている場合に、その外国人の国籍によってはライセンスが必要となりえます。例えば、日本企業が日本国籍で米国の永住権を有しない社員を米国の子会社に駐在させ、その米国駐在員が米国内で、大学と共同研究をする際に、大学が駐在員に技術を開示する場合も、日本に技術を輸出したと看做されることとなります。そこで、その技術が日本に輸出されたと同じように、「商務省規制リスト」と「商務省国別チャート」を参照しながらライセンスの要否を判断しなければなりません。ライセンスの要否は、開示を受ける社員の国籍によって判断する点に注意しなければなりません。例えば、日本企業の社員であっても、中国国籍を有する社員に開示される場合、技術が中国に輸出されたと看做され、中国に輸出される場合にライセンスが必要になるのかを基準に判断しなければなりません。

v. ライセンスの有無の判断

「商務省規制リスト」にリストされている品目は **Export Control Classification Number (ECCN、以下「輸出管理分類番号」といいます)**によって分類されています。ライセンスの有無の判断は、まずは、その製品や技術が、どの「輸出管理分類番号」に該当するかを判断し、「輸出管理分類番号」の分類に従って「商務省国別チャート」を参照し、ライセンスの有無を判断することになります。産業安全保障局のウェブサイトから詳細情報を閲覧することが可能です⁴⁵。近年は、米中関係の悪化等により、輸出管理に関するリストが改定されることも多く、アップデートされた情報を常にウェブサイトから確認することが重要となっています。

また、産業安全保障局は、これとは別に、輸出が制限される対象者や団体を個別にリストアップしているエンティティリストを作成しています。ウクライナ戦争や米中関係の悪化から、エンティティリストは頻繁にアップデートされています。

vi. 基礎研究の例外

科学、エンジニア、または数学の研究で、研究結果がそのコミュニティ内で広く共有され、他者の権利や国家安全保障上の理由で制限を受けないような研究は、基礎研究として、輸出管理に関する一定の例外があります⁴⁶。

⁴³ 15 CFR § 734.13(a)(2)

⁴⁴ 8 U.S.C. 1324b(a)(3)

⁴⁵ <https://www.bis.doc.gov/>

⁴⁶ 15 C.F.R. § 734.8

vii. 輸出管理規制のコンプライアンス・プログラム

産業安全保障局は、ウェブサイトに出産コンプライアンスのガイドラインを掲載し⁴⁷、各企業が会社の業務内容等の特性に合わせてカスタマイズされた輸出コンプライアンス・プログラムを作ることを推奨しています。米国の大学と共同研究する技術の範囲に、輸出管理規制の対象となる技術が含まれる場合などは、社内で、輸出管理規制のコンプライアンス・プログラムを作成することが望ましいです。

b. 米国での発明の特許出願

i. 米国第一国出願義務

米国で行われた発明については、米国特許商標庁長官によって外国での特許出願のライセンスが与えられない限り、米国特許商標庁に特許出願後 6 カ月間は、米国外で特許出願をしたり、国際出願をしたりすることができません⁴⁸。そこで、米国の大学との共同研究によって発生した発明は、原則として外国特許出願のライセンスが与えられない限り、米国外で特許出願することができません。

米国特許商標庁に特許出願をすると、米国外での出願をするためのライセンスの申請も行われたとみなされ⁴⁹、出願の受領書に米国外での特許出願のライセンスが授与されるか否かについて記載があります。通常、ライセンスを与えるとの記載がなされていますが、ここにライセンスが与えられない旨記載されている場合は、米国外の特許庁に特許出願を行うことができません。また、米国特許商標庁に特許出願後 6 カ月間を経過してもライセンス授与の有無について通知が来ない場合で秘密保持命令⁵⁰が出されない場合は、米国外での特許出願をすることが可能です。また、米国特許商標庁に特許出願しないで米国外で出願を望む場合に、米国外での出願をするためのライセンスを申請することが可能です⁵¹。

ii. 特許出願ライセンスの効力範囲

与えられたライセンスの範囲についても特許法規則に規定があります⁵²。米国外への技術の輸出は、輸出管理規制によって規制されていますが、外国特許出願のライセンスを受けることによって、当該外国で特許を出願及び取得手続をするに必要な範囲で、外国特許出願及び取得手続に従事する者に対して、技術を開示することのライセンスも同時に与えられます⁵³。しかし、外国での特許取得のライセンスは、この出願目的の範囲を超える技術の輸出のライセンスを与えるものではありません。ですから、例えば、日本や中国での特許出願目的ではなく、日

⁴⁷ <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/pdfs/1641-ecp/file>

⁴⁸ 35 U.S.C. § 184

⁴⁹ 37 C.F.R. § 5.12(a)

⁵⁰ 37 C.F.R. § 5.2

⁵¹ 37 C.F.R. § 5.12

⁵² 37 C.F.R. §§ 5.11 及び 5.15

⁵³ ただし、国防に関するデータや、原子力に関するデータには一部例外規定あり。35 U.S.C. 181, 37 CFR 5.15(a)(3)

本企業内の日本の技術者や中国の技術者に対して、その技術を基礎としてさらに共同研究開発のために同じ技術を開示する場合は、別途、輸出管理規制による産業安全保障局等のライセンスが必要であるかを検討しなければなりません。

3. 大学との連携形態別の留意点

a. 大学と共同研究や共同開発を行う場合の留意点

i. 共同研究や開発に必要な費用について

共同研究の場合は、各自が研究等で必要となる費用について各自負担するというのが一般的ですが、研究開発に使用する主たる研究施設や機器等によっては、企業側が費用負担をする場合もあります。また、共同研究によって発生した発明の特許出願をする費用についても、その負担を決める必要がありますが、大学側は一般的に企業側にその負担を求めることが多いです。

また、大学が同じプロジェクトに関して、連邦政府機関から補助金を受領する可能性もありますが、その場合は、共同研究によって発生した発明がバイ・ドール法の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。

ii. 共同研究や開発の範囲

共同研究や開発の目的やプランを明確にし、マイルストーンを設定することが有用です。

iii. 情報の共有について

共同で研究や開発を行うには、各当事者である大学と企業が有する情報の共有が必要になる場合があります。

前述のとおり、技術の開示も技術の輸出となりますので、技術を含む情報の共有が米国の輸出管理規定に違反しないよう開示手続を決めて管理する必要があります。また、日本から技術を含む情報をEメール等によって米国の大学に提供する場合も、日本の外為法（外国為替及び外国貿易法）に違反する可能性もありえますので、注意が必要です。技術分野によっては、情報の開示に産業安全保障局等又は外為法に基づく経済産業大臣のライセンスが必要になる場合のライセンス取得に必要な費用の負担について決めておくのも有効です。

また、共有する情報の秘密保持に関する条項を契約上に含める必要もあります。

さらに、共有した情報の目的外使用が行われないように使用目的や使用方法、共同研究開発プロジェクト終了後の情報の返還等を明確にする必要があります。例えば、大学と共同研究開発を行っているプロジェクト自体は連邦政府からの補助金を受けていない場合であっても、大学が他の連邦政府機関から補助金を得ているプロジェクトに使用する等の目的外使用を防ぐ必要があります。

iv. 共同研究開発に使用する施設

共同研究や開発に使用する施設を限定したり、新たな施設を利用する場合などは他方当事者の事前の許可を得ることとするということも考えられます。前述のように、連邦政府の資金提供を受けている研究所で開発された発明は、バイ・ドール法の対象外であると証明されない限

り、バイ・ドール法の対象となる発明になるというポリシーを採用している大学もありますので、後の争いを避けるためにも、共同研究開発に使用する施設を限定する意味があります。

v. 共同研究や開発に必要な知的財産の使用について

共同研究や開発を行うにあたって、両当事者が所有する既存の特許などの知的財産権の実施が不可欠な場合も多いです。共同研究開発に使用する可能性のある既存の知的財産の範囲を明確にして、相手方の使用に関する取り決めをする必要があります。大学との共同研究が企業側の資金提供によって行われる場合であって共同研究によって発生する発明はバイ・ドール法の規制を受けない場合であっても、その共同研究の基礎となる特許はバイ・ドール法等の規制を受ける特許である可能性もあります。将来的に実用化に成功したとしても、バイ・ドール法等の規制を受ける基礎特許のライセンスを受けなければ商品化できないということも考えられます。そこで、そのようなバックグラウンド特許がバイ・ドール法の適用を受ける特許なのか等を確認し、そのバックグラウンド特許のライセンス方法を事前に確認し、当事者間で合意することも、後の争いを避けることとなります。

vi. 共同研究や開発によって発生した知的財産

1. 発明の報告

発明が発生した場合の報告義務とその方法を規定することが必要です。特に、連邦政府機関から補助金を得ており、発明がバイ・ドール法の「対象発明」となる場合は、前述したとおり、報告が遅れたことによって後の権利取得や使用に影響を及ぼすことがありますので要注意です。

2. 発明の外部への公表

大学が共同研究開発に関連して学会などで発表等を行う場合に、他方当事者の事前の同意や事前の通知を必要とする等の規定を置くことで、発明が不用意に外部に公表されることを防ぐ必要があります。

前述のとおり、大学側の学会での発表が、後の特許性に影響を及ぼすことがありますので、発表する際の手続について共同研究開発契約において定めておく必要があります。

3. 共同研究開発によって発生した発明の帰属

共同研究や開発によって発生した発明を両当事者の共有とする場合と、一方当事者が単独所有として他方当事者が有利な条件でライセンスを受けるとする場合があります。ただ、どのように所有権を決定するのは、その特定の発明に関する発明者が大学側だけであったか、企業側だけであったか、両方であったかに依拠することが多いです。

a. 共有の場合の留意点

i. 概要

その共同研究や開発が、連邦政府機関からの補助金を得て行われるものである場合は、資金提供契約の条項によっては、成果物である発明を大学や米国の小規模企業以外が取得するのが難しい場合があり、共同研究開発契約で共有になるとの条項を入れても、大学の単独所有になる可能性がある点に注意が必要です。

ii. 共有特許により特許侵害訴訟を提起する場合

特許侵害者に対して、特許侵害訴訟を提起する場合には、すべての共有者が訴訟に参加しなければなりません。そこで、大学と企業が共有している特許について第三者に侵害訴訟を提起する場合には、両者が共に訴訟に参加する必要があります。したがって、大学との共同研究の成果による特許を共有すると契約で定めた場合、さらに、権利行使に関して取り決めをする必要があります。主な決定事項は、後述の「知的財産権の第三者に対する行使」で説明します。

iii. 共有特許のライセンス供与

各共有者が完全な権利を有するので、例えば、他の共有者の承認などなしに、第三者に特許についてライセンスを与えることが可能です。ですから、大学と特許を共有する場合に、大学が自己の競合企業に対してライセンスを与えてしまうことも可能です。この点は、日本の特許法と異なるので注意が必要です。日本の特許法の場合、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、または他社に通常実施権を許諾することはできません⁵⁴、米国特許法は異なります。

このように日本の特許法は、ライセンスの供与をするにあたって、他の共有者の同意が必要なので、共有者が単独で特許侵害訴訟を提起したとしても、他の共有者が訴訟を提起した共有者の同意なしに、特許侵害者に対して訴訟外でライセンスを供与することによって侵害状態を解消するということができませんが、米国では、他の共有者が単独で特許侵害者に対してライセンスを供与することが可能ですから、すべての共有者が訴訟に参加することが求められるのも合理性があります。

b. 単独所有とライセンス

共同研究や開発によって発生した発明を一方当事者が単独で取得すると規定した場合であっても、他方当事者の従業員が発明者である可能性もあります。通常、米国の大学教授などは、大学との間で大学の施設内での研究成果について、大学に譲渡する旨の書面に署名していることが一般的です。つまり、共同研究や開発によって発生した発明を企業側が単独で取得すると合意したとしても、実際には共有する大学から企業への譲渡が行われたこととなります。そこで、後述の「大学から発明の譲渡を受ける場合の留意点」で説明するように譲渡に関する留意点を考慮する必要があります。

共同研究や開発によって発生した発明を大学側が単独で取得し、企業側はライセンスを受けられる場合については、後述の「大学からライセンス供与を受ける場合の留意点」で説明します。

ただ、ライセンスを供与される当事者も発明に寄与していることから、通常のライセンスより有利な条件でライセンスを受けることになるのが一般的です。

⁵⁴ 日本の特許法 73 条 3 項

4. 発明の特許出願等

前述のとおり、米国は米国第一国出願義務を採用しており、米国内で行われた発明は、米国特許商標庁長官によって外国での特許出願のライセンスが与えられない限り、米国特許商標庁に特許出願後6カ月間は、米国外で特許出願や国際出願をすることができません⁵⁵。

特許出願をする場合、両当事者に特許出願への協力義務が発生すると決めておくことも必要です。例えば、発明者の署名等が必要な場合に、相手方の協力が必要になります。また、共同研究や開発によって発生した発明を両当事者で共有する場合、特許出願の費用負担義務をどのように負担するか（費用を折半するか、一方当事者が負担するか等）、特許庁の拒絶通知に対してどのように応答するかや継続出願をする等の出願戦略の決定権限がどちらの当事者に帰属するか等について規定する必要があります。また、一方の共有者が途中で特許出願手続を放棄したいと考えた場合の方法やその後の費用負担等も決定することが望ましいです。

さらに、将来的な紛争を避けるために、特許が成立した後に特許の維持に関する事項、例えば特許維持年金の支払いや、第三者が当事者系レビュー等の特許性を争うための手続を開始した場合の防御に関する事項について決めておくのが望ましいです。

5. 発明の営業秘密としての保護

発明が営業秘密として保護されるためには、発明が非公知であって、非公知であることによる現実的または潜在的な経済価値があること、秘密を保持するための合理的な措置が講じられていることが必要です⁵⁶。大学は、研究成果を発表するのが通常で、共同研究開発契約において研究成果を長期にわたって全く開示しない合意を含めることは難しいので、研究開発の成果物である発明を営業秘密として保護したいのであれば、大学との共同研究開発という手段は適切でないかもしれません。さらに、前述したとおり、バイ・ドール法には、対象発明を連邦政府機関に報告しない、または、対象発明の特許出願しない場合は、連邦政府機関が権利を取得することになりますので、営業秘密として保護するということはできません。

6. 発明の使用

成果物である発明を共有とする場合、前述したように各共有者は単独で第三者にライセンスを供与することが可能ですから、ライセンス供与の前に、他の共有者の事前の同意等を要求したいのであれば、契約書にライセンス供与に相手方の事前の同意を必要とするとの条項を入れる必要があります。ただ、他の共有者の同意なしに実際に行われてしまったライセンス供与自体の効力を取り消すことはできませんので、その場合は、契約に違反した当事者に対して、契約上の責任を追及することになります。

共同研究や開発によって発生した発明を一方当事者が単独で所有する場合であっても、他方当事者及びその関連企業等が非独占でロイヤリティーなしで実施できると規定することもあります。

⁵⁵ 35 U.S.C. § 184

⁵⁶ Defend Trade Secret Act of 2016, 18 U.S.C. 1839 (3)及び (DTSA) Uniform Trade Secrets Act (UTSA)参照

7. 知的財産権の第三者に対する行使

前述のとおり、特許権侵害をする第三者に対して、侵害訴訟を提起する場合、すべての共有者が訴訟に参加する必要があります。そこで、後の紛争を避けるためにも、第三者に対して特許侵害訴訟を提起する場合に関し、共同研究開発契約のなかに規定を含めるのが望ましいです。例えば、第三者の特許侵害を認識した場合にどのような方法で他の共有者に通知するか、共有者が特許侵害訴訟を提起した場合には、他の共有者が訴訟に参加しなければならないと規定することになりますが、訴訟提起前に事前に他の当事者の承認等を要求するか、訴訟に必要な弁護士費用等を共有者間でどのように負担するか、訴訟戦略を共有者間でどのように決定するか、和解や判決により賠償金が得られた場合の共有者間の分配をどうするか等の様々な事項について共同研究開発契約の中で決めておくことが望ましいです。

vii. 研究開発の進行状態に関する記録義務

共同研究開発の進行状態等に関する記録義務を明確にし、両当事者の記録へのアクセス方法や使用方法等を決めておくのが有効です。

viii. 共同研究開発終了後も存続する条項

共同研究開発が契約期間満了や解除によって終了したとしても、研究開発過程で発生した発明等の権利の所屬や使用等に関する条項を存続させる必要性があるのが通常です。特に、共同研究開発による発明を両当事者の共有とした場合には、一定の条項を存続させる必要性が高いです。どの条項を契約終了後も存続させるべきか検討し、合意する必要があります。

b. 大学から特許譲渡を受ける場合の留意点

i. バイ・ドール法による譲渡制限

バイ・ドール法の規則にある「スタンダード特許権条項」には、「契約当事者」が非営利団体の場合、「対象特許」を譲渡するには、連邦政府機関の許可が必要となります⁵⁷。非営利団体には、大学も含まれますので⁵⁸、大学からバイ・ドール法の対象となる特許の譲渡を受ける場合は、連邦政府機関の許可が必要になります。

ii. 譲渡による制限内容の継承

大学から譲渡を受けた特許がバイ・ドール法の対象となる発明であった場合、譲渡を受けた企業も、その特許に関して連邦政府機関と大学との間の契約によって課されていたのと同じ制限が課されることとなりますので注意が必要です⁵⁹。

⁵⁷ 37 C.F.R. § 401.14(k)(1)

⁵⁸ 37 C.F.R. § 401.2(h)

⁵⁹ 37 C.F.R. § 401.14(k)(1)

c. 大学からライセンス供与を受ける場合の留意点

i. 大学とのライセンス交渉

1. インハウス弁護士との交渉

バイ・ドール法によって、連邦政府からの補助金に基づく研究による発明を大学が取得して第三者にライセンスすることが可能になり、前述のように、多くの大学がテクノロジー・トランスファー・オフィスやテクノロジー・ライセンシング・オフィスを設立し、ライセンスによる収入をビジネスとして重視するようになってきています。多くの大学には、知財管理やライセンスを専門とするインハウスの弁護士がおり、契約交渉や権利行使等を担当しています。

2. スモールビジネスの優先

非営利団体である大学は、バイ・ドール法の対象となる発明をライセンスする際に、スモールビジネスに優先的にライセンスをするため努力することが求められています⁶⁰。ただ、この規定は大企業に対して長期のライセンスを供与することを禁止しているわけではありません⁶¹。

ii. 留意すべきライセンスの条項

1. 連邦政府の権利

バイ・ドール法の対象特許については、「契約当事者」が「対象発明」の権利を取得する場合であっても、連邦政府が「契約当事者」から非独占的、譲渡不可、取消不可、支払済みのライセンスを受ける権利があります。そこで、大学からバイ・ドール法の「対象発明」のライセンスを受ける場合には、たとえ独占的ライセンスを受ける場合であっても、連邦政府に非独占実施権があり、その旨をライセンス契約に記載するのが通常です。

前述のとおり、バイ・ドール法の対象となる特許の明細書には、特定の連邦政府機関と、プロジェクトを特定したうえで、連邦政府の補助金のサポートによって発明された旨が記載されているので⁶²、ライセンスを受ける特許の明細書を確認することも重要です。ただ、補助金を受けているプロジェクトによって発明された場合であっても、このような記載が抜けている場合もあり得ます。そこで、大学側が、ライセンスする特許は連邦政府機関からの補助金によって発明されたものではないと認めている場合は、ライセンスを受ける特許がバイ・ドール法の制限を受ける特許でないことを表明保証のセクションに記載することも考えられます。これによって、のちにバイ・ドール法の制限を受ける特許であったことが判明した場合に、大学側にライセンス契約の内容の変更を求めやすくなります。

⁶⁰ 35 U.S.C. § 202(c)(7)(D), 37 C.F.R. § 401.7

⁶¹ 37 C.F.R. § 401.7(a)

⁶² 37 C.F.R. § 401.14(f)(4), MPEP § 310

2. 独占的ライセンスか非独占的ライセンスか

a. 独占的ライセンスに関する留意点

大学から特許について米国で独占的なライセンスを得ようとする場合、その特許がバイ・ドール法の「対象発明」となる場合は、その特許を使用して製造する製品を実質的に米国で製造することに同意しない限り、ライセンスを受けることができません。ただ、米国内での製造が状況に鑑みて実現不可能である場合等は連邦政府機関に放棄を求めることが可能です。ライセンスを受けようとする特許がバイ・ドール法の「対象発明」となるか争いが発生する場合もあり得ますが、明細書にどの連邦政府機関からどのプログラムによって資金提供が行われたか記載され、連邦政府の権利が及びうる旨記載されている場合には、バイ・ドール法の「対象発明」とならないという主張は難しいと思われれます。つまり、米国での独占的ライセンスの供与を受ける場合には、大学側と米国内での製造に関する条項について交渉することは原則として出来ないということです。

b. 専用実施権と独占的ライセンスの違いに注意

ありがちなのは、日本の特許法で規定されている専用実施権と米国での独占的ライセンスが同じものであるという誤解です。日本の専用実施権を与えられたライセンシーは、特許侵害者に対して単独で特許侵害訴訟を提起することが可能ですが⁶³、独占的ライセンスを与えられたライセンシーは、特許権者の参加なしに単独で特許侵害訴訟を提起することができません。そこで、後述のとおり、特許侵害者に対する特許権行使について、ライセンス契約に条項を入れる必要があります。

c. ライセンサーの使用権

通常、独占的ライセンスの場合、ライセンサー自身が使用する権利があるかどうか争いになる可能性を払拭するため、ライセンサー自身にも使用する権利がないことを独占的ライセンス契約書に記載することが一般的です。ただ、大学がライセンサーの場合、独占的ライセンスを供与するとしても、大学やその関連の研究機関が研究開発等の商業目的以外の目的で使用することを認めるという条項を入れることが一般的です。その場合には、大学の更なる研究開発によって、ライセンスした特許の改良発明が発生することも考えられます。そこで、改良発明の報告義務や、優先的にライセンス交渉をする権利等をライセンス契約に含むことも有効です。

d. 表明保証での確認

ライセンス契約で、独占的ライセンスを供与されると規定されていても、過去に、第三者に対して地域や分野において非独占ライセンスが供与されている可能性もあります。そこで、当該ライセンス契約に矛盾するような他者に対するライセンス供与が、過去に行われていないことを明確にするために、ライセンス契約書の表明保証において、その旨を記載することが有効です。これによって、表明保証違反があった場合に契約条件の変更等を求めやすくなります。

⁶³ 特許法 100 条～103 条参照

3. 特許権行使に関する規定

a. 概要

前述のように日本の特許法にいう専属実施権と異なって、米国特許にいう独占的ライセンスは、ライセンシーが単独で特許侵害訴訟を提起することは出来ず、特許権者であるライセンサーが特許侵害訴訟の原告として参加する必要があります。

特許侵害訴訟に参加する特許権者の弁護士費用等をだれが負担するのか、また訴訟における戦略決定権は誰が持つのか、勝訴した場合の損害賠償金、または和解した場合の和解金の分配に関しても、ライセンス契約において決めておく必要があります。

b. 留意点

大学は一般的に主体的に特許侵害訴訟に参加することに対して消極的です。特に、州立大学においては様々な理由から訴訟参加を拒むことがあります。そこで、大学が訴訟参加を拒んだ場合のライセンス料の減額等のペナルティーについて規定しておくのも有用です。

d. 大学に研究開発委託をする場合の留意点

i. バイ・ドール法

企業が大学に資金を提供して、研究開発を委託することも多いです。大学が、連邦政府機関から補助金を受け、さらに企業から資金の提供を受けて、研究開発を行う場合もあります。その場合には、その研究開発プロジェクトによって発生した発明は、バイ・ドール法の対象となる発明となり、前述したようなバイ・ドール法による制限を受けます。

バイ・ドール法の適用を避けるためには、大学に連邦政府機関の補助金によって行われている他の研究開発と混同しないような措置を取ることを契約書の中で定めておくことが有用です。

ii. 研究開発資金

企業が大学に対して、どのようなスケジュールで研究開発資金を支払うのかを定める必要があります。

iii. 研究開発に必要なバックグラウンド知的財産の使用について

共同研究開発の場合と同様、研究開発を行うにあたって、例えば、委託する側の企業の知的財産権を使用する場合も多いです。そこで、前述の「大学と共同研究や共同開発を行う場合の留意点」で説明したのと同様に、その範囲を明確にしたうえで、使用に関して取り決めをしておく必要があります。

iv. 研究開発によって発生した知的財産権

1. 報告義務

前述の共同研究開発と同様、発明が発生した場合の報告義務とその方法を規定することが必要です。

日本企業への情報開示については、前述のとおり、米国の輸出管理規制に違反しないよう開示手続を決めて管理する必要があります。技術分野によっては、日本企業への情報の開示にライセンスが必要になる場合もあります。

2. 発明の帰属

大学による研究開発によって発生した知的財産権の帰属は、発生した発明を大学が所有して委託した企業にライセンスをする場合と、大学から企業に権利の一部または全部を移転する場合が考えられます。ただ、個々の譲渡やライセンスの詳細条件については、権利発生後に誠実に交渉することになります。その際に、ライセンス等の交渉中の一定期間、第三者との交渉を禁止する条項を含めることが考えられます。

3. 特許出願

前述のとおり、バイ・ドール法の対象となる発明については、特許出願手続をしない場合には、連邦政府機関が対象発明を取得するので⁶⁴、一定の場合に大学に特許出願を行う義務を負わせ、その際の費用負担の取り決めをするのが望ましいです。

4. 連邦政府機関からの補助金を得ている場合

政府からの補助金も同時に受けて研究がおこなわれている場合は、発生した発明はバイ・ドール法の対象となる発明となります。そこで、大学から米国での独占的ライセンスを受ける場合には、前述したとおり、連邦政府機関から放棄を受けない限り、米国での製造することに同意しなければなりません。また、大学から独占的ライセンスを受けたとしても、連邦政府が、バイ・ドール法や資金提供契約に基づいて有する使用权等を拒否することはできません。

大学から発明の譲渡を受ける場合には、前述のとおり、連邦政府機関の許可が必要となります。

v. 研究開発によって発生したデータ

研究開発に伴って実験等を行った結果、知的財産ではないけれども、実験データ等の重要なデータが発生することがあります。委託した企業が実際にその実験に参加していないとしても、データを有効活用するために、そのデータを利用と利用形式について定めておくことが望ましいです。また、このようなデータ活用のためには、大学に研究プロジェクトに関して記録義務を課し、企業側にその記録へのアクセス権限とその方法を定めるのが有効です。

⁶⁴ 37 C.F.R. § 401.14(d)(2)

vi. 研究開発終了後も存続する条項

研究開発終了後の研究開発過程で発生した発明等の権利の所屬や使用等に関する条項を存続させる必要性がある場合もあるので、どの条項を契約終了後も存続させるべきか検討する必要があります。

e. 大学発のベンチャー企業への投資等

i. 中核となる技術の知的財産権

大学発のベンチャー企業に特有なのは、そのベンチャー企業のビジネスの中核となる技術に関する特許をベンチャー企業自身ではなく、大学側が所有していることが多いという点です。また、中核となる技術に関する特許が連邦政府からの補助金に基づくプロジェクトによる発明であって、それがバイ・ドール法の規制を受ける可能性があります。

ベンチャー企業に投資をする場合、デューデリジェンスの際に、ビジネスの中核となる発明の特許をベンチャー企業が所有しているかを確認し、ベンチャー企業側が株式買取契約の表明保証条項でその旨を保証することが一般的です。

しかし、大学発のベンチャー企業の場合、中核となる発明の特許を大学が所有し、ベンチャー企業は、ライセンスを受けているという場合も多いです。そこで、ベンチャー企業投資のデューデリジェンスの際には、大学とベンチャー企業との間のライセンス契約の内容を確認し、ベンチャー企業がビジネスを行う上で十分なライセンスが与えられているか確認することが重要となります。

ii. 対米外国投資委員会（CFIUS）の問題

2018年に制定された Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018 (FIRRMA)によって、「Foreign person」（会社等の団体も含む外国人）が、米国のビジネスをコントロールするとは言えないような投資であっても、一定の要件を満たす場合には、Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS、「対米外国投資委員会」)に Declaration（以下、「事前届出書」といいます）を提出する義務が規定されました。対米外国投資委員会は、取引停止を求める権限があり、また、「事前届出書」提出義務違反の場合に、罰則を課す権限もあります。そこで、特に、日本企業が投資に基づいて、そのベンチャー企業が所有している先端技術や米国の安全保障上重要な技術にアクセスできる権限が与えられるような場合は、注意が必要で、個別に専門家に相談することをお勧めします。

f. 大学との交渉のポイント

i. 大学の特殊性

大学とであっても民間企業と同様に交渉をすることは可能ですが、柔軟に契約交渉ができる民間企業と異なり、多くの大学は、適用される様々な規制と大学自体の公共性への使命があり、交渉できる規定の範囲に制限があります。

このような交渉の制限の重要な一つの例は、知的財産権の所有及びライセンスの供与です。前述のとおり、バイ・ドール法やその他の連邦政府の規制は、委託研究または、共同研究から生じる知的財産権の所有やライセンス供与に関して連邦政府機関から補助金を受けた大学が遵守しなければならない重要な規制です。

ii. 交渉可能な条項を理解

実際に大学と交渉する前に、どの部分が交渉可能で、どの部分が規制等によって交渉が出来ないのかを事前に理解することによって、リソースを交渉できる部分に集約させることができます。つまり、交渉出来ない部分にこだわって交渉を長引かせることがないようにする注意する必要があります。

例えば、ライセンス契約や委託研究で、当事者が大学と交渉でき、交渉すべき項目には、(1)ロイヤリティーの利率、(2)年間の最低限支払うべきロイヤリティー、(3)研究開発のマイルストーンと要件、(4)ライセンスを受けた特許技術の改良改善によって発生した知的財産のライセンスをする権利、(5)ライセンス供与された発明の特許審査に参加する権利、(6)ライセンス供与を受けた特許を行使するために大学を訴訟に参加させる権利等があります。

iii. 州立大学の特殊性

大学と交渉する際に考慮すべき他の法的制約は、大学が公的機関である、例えば州立大学である場合です。その場合には、大学は公共機関として適用を受ける制限等があります。州立大学では、一定の状況下で特定の請求に対して、主権免除が適用され、訴訟から免除されます。このため、ほとんどの州立大学では、州の機関として、契約に **Indemnification clause** (以下「補償条項」といいます) を挿入することを認めず、補償責任を負わないのが通常です。州立大学と契約条件について交渉する場合は、「補償条項」なしに取引をするリスクを計算に入れて契約をすべきかを判断する必要があります。

iv. 大学の公共性

大学の公共性への使命も、大学と交渉する際に考慮する必要があります。大学はその公共性から情報を対外的に公表することを常としており、前述したとおり、研究の成果を公表することが良くあります。つまり、ほとんどの場合、営業秘密として知的財産を保護することが難しいことを意味します。企業側は、大学または大学教授が発表する内容について事前に確認する権利について交渉する必要があります。それによって、特許を受ける権利に不当な影響が及ぶのを避けることができます。大学は、研究成果の商業適用を求めることによって、その成果を

公共に役立てる使命を持っています。そのため、ほとんどの大学のライセンス契約では、ライセンシーがライセンスを保持するためには、商業化開発のマイルストーンを達成する必要があるという条項が含まれます。企業側は、このような条件が大学とのライセンス契約の要件になる可能性が高いということを理解する必要があります。企業側は、大学と交渉を開始する前に、開発のマイルストーンを達成できなかったためにライセンスが失われる可能性を回避するために、ライセンスされた技術で達成することができる合理的な開発マイルストーンが何か念頭に置く必要があります。

大学の公共性への使命による制限は他にも考えられます。例えば、大学が製薬会社に対して製薬関連の特許の独占的ライセンスを与える場合、人道的に必要な場合で、大学が要求した場合に、独占的なライセンシーが第三者にサブライセンスを与える義務や、大学が一時的に非独占的なライセンスを第三者に与える権利をライセンス契約書上に盛り込むよう求めることもあります。

v. その他の留意事項

テクノロジー・トランスファー・オフィス等は予算が厳しく、ライセンスされる特許の過去の特許審査費用を含む特許審査のすべての費用をライセンシー側に負担することを求めることが多いです。そこで、大学との交渉をするライセンシー側の企業は、特許出願の費用がどの程度になるのかを把握しておく必要があります。

さらに、ライセンシー側となる企業は、交渉するに際して、大学の主任研究者から、どのような追加の協力や情報が必要になるのか、把握しておく必要があります。例えば、委託研究の結果を超えてデータへの継続的なアクセスが必要な場合、または、研究成果の改良が必要な場合、大学のライセンス契約でこれに対処する規定をするために、どのようなアクセスが必要になるのか、どのような改良のためにどのようなサポートが必要なのか、内容を把握したうえで交渉する必要があります。

[特許庁委託事業]

日本企業が米国大学等と技術に関連して連携する際の留意点

2023年3月

禁無断転載

[調査受託]

Michael Best & Friedrich LLP

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューヨーク事務所

(知的財産部)