

共同研究で創作された JAXAとの共有の知的財産の取り扱いについて

2021年8月

1. はじめに

2020年4月、JAXAは知的財産ポリシー(以下、「知財ポリシー」)を制定・公開いたしました。

https://www.jaxa.jp/about/ip_policy/index.j.html

知財ポリシーに基づき、「社内規則や各種契約書の見直しを実施しているところ、まずは」共同研究契約につきまして、今後、JAXAは次頁に示す考え方(以下、「新たな知財条項の考え方」)で、契約書条件の協議をさせていただきます。

これまでお願いしておりました条件・考え方とは異なる部分がございますので、共同研究計画の検討段階からあらかじめご承知おきいただきたく、ご一読いただければ幸いです。

なお、新たな知財条項の考え方につきましては、一部の部門・案件を対象として、まずは1年間程度を目途に試行運用をいたします。

ご不明点やご意見等ございましたら、契約協議の担当者にご連絡ください。

2. 共同研究契約で創出されたJAXAとの共有の知的財産の取り扱いについて

新たな知財条項の考え方は、主に以下2点からなります。今後、JAXAは試行対象の案件において、以下の考え方に基づいて契約協議を行います。

① 自己実施の自由化

これまでは、相手方の同意を得たうえで売上げの一部を利用料として支払わなければ、商用目的での自己実施ができませんでした。

JAXAが商用目的で自己実施できないための公平化措置として要求してきたものですが、これを廃止し、お互いに自由に、かつ、相手方への金銭の支払いを伴わずに自己実施できることとします。

② 第三者実施許諾の自由化(非独占原則) 及び 独占制度の導入

これまでは、共有知財を第三者に実施許諾する際は、相手方の同意が必要としており、相手方の同意が得られなければ第三者に実施許諾できませんでした。

これによりJAXAとしては、実質的に対価なしで相手方の独占を許容している状態で、公的機関としての使命を果たせない状態にありました。

これを改善すべく、第三者への実施許諾は、お互いに相手方の同意を得ずに事前通知のみといたします。

一方で、独占を希望される場合も想定されるので、独占の対価をお支払いいただくことを条件に、相手方による独占を認める(JAXAが第三者実施許諾を行わない)独占制度を新たに導入します。なお、当該独占制度の適用可否については、共同研究契約書締結時に協議させていただきます。

(参考) 契約書条文の変更点

共有知的財産の実施について ① 自己実施 第三者実施許諾

- ◆実施目的を問わず、自由に、相手方への金銭の支払いを伴わずに自己実施ができます。
- ◆相手方の同意を得ずに、事前に通知を行うことで、第三者に実施許諾できます。

変更後の共同研究契約書

- 1 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産を、自己の事業の目的で利用する場合(自己の事業目的で自己以外の者をして利用させる場合を含む。)は、相手方の同意を得ることなく無償で利用することができる。
- 2 甲及び乙は、相手方に書面による事前通知を行うことにより、相手方の同意を得ることなく、共有の知的財産を第三者に対して実施又は利用(「実施等」という)を許諾することができる。

これまでの共同研究契約書

甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産権を、自己の研究開発の目的で利用する場合(自己の研究開発目的で自己以外の者をして利用させる場合を含む。)は、相手方の同意を得ることなく無償で利用することができる。上記の場合を除き、甲及び乙は、事前に相手方の同意を得るものとし、別途締結する実施契約で定める利用料を相手方に支払う。

共有知的財産の実施について ② 第三者実施許諾の不行使

◆JAXAの第三者に対する実施許諾を一定期間不行使とすることができます。不行使の期間を独占期間とします。

(条件)

- ・共有知的財産の出願にかかる費用、維持管理費用の負担
- ・報告書の提出
- ・独占料の支払い

ただし、JAXAの自己実施は制限されません。

独占制度適用で合意した場合

変更後の共同研究契約書

1 乙が独占的な事業化を目的として甲による第三者実施許諾権の不行使を希望する場合には、独占の対価、独占期間等について定めた契約を出願までに別途締結し、当該契約に定められた条件のもと、甲は当該知的財産を第三者に実施許諾する権利を行使しないものとする。

2 前項の場合において、独占期間に生じる当該共有の知的財産の出願および権利維持等に要する費用は、第17条の規定にも関わらず乙がその全額を負担するものとする。

3 前二項の場合でも、甲は自己の研究開発目的(自己の研究開発目的で自己以外の者をして利用させる場合を含む。)に限り、共有の知的財産を自由に実施、使用又は利用する権利を有する。

共有知的財産の実施について ③ 独占制度を適用する場合の 独占期間と独占料

◆独占期間

最長10年です。

出願日から独占となります。

◆独占料は年払いです。

◆独占の選択

- ・独占は、共同研究の成果である共有の知的財産ごとに選択できます。
- ・独占するかどうかは、各知的財産に関する共同出願契約締結時にそれぞれ選択します。
- ・対象となる共有の知的財産を共同出願するときに、「共有知的財産の独占的利用に関する契約書」を締結します。

◆独占期間

- ・独占期間は最長10年で、一年ごとに継続の判断ができます。
- ・出願日から独占期間は開始します。

◆独占料

- ・独占料は年払いとなります。

ノウハウについて

- ◆ノウハウの使用は、秘密保持が優先します。

変更後の共同研究契約書

本契約において、知的財産の「利用」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、著作権法第21条から第28条に規定する権利の対象となる行為、種苗法第2条第5項に定める行為並びに**ノウハウの使用(本契約第23条に定めるノウハウの秘匿義務を遵守したうえで自らの事業目的に使用することをいう。)**をいう。

これまでの共同研究契約書

本契約において、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、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、著作権法第21条から第28条に規定する権利の対象となる行為、種苗法第2条第5項に定める行為並びにノウハウの使用をいう。