

Title	知的財産の協働的マネジメントにおける留意点
Author(s)	隅藏, 康一
Citation	年次学術大会講演要旨集, 24: 426-429
Issue Date	2009-10-24
Type	Conference Paper
Text version	publisher
URL	http://hdl.handle.net/10119/8663
Rights	本著作物は研究・技術計画学会の許可のもとに掲載するものです。This material is posted here with permission of the Japan Society for Science Policy and Research Management.
Description	一般講演要旨

知的財産の協働的マネジメントにおける留意点

○隅藏康一（政策研究大学院大学）

1. はじめに

企業間連携や産学連携を行う上で、知的財産（権利化できるものに限らず、価値のある知的成果全般を指す）の取扱いが重要な位置を占めることは、論を待たない。生み出された成果について、ノウハウとして管理するか権利化するかとのデシジョンを正確に行った上で、ノウハウにする場合は厳格な管理方針を定め、また権利化する場合は広範な権利が成立するようクレーム・ドラフティングを工夫する必要がある。そして、そうした知的財産を基に新たな連携を組み、さらなる技術開発を行うことが求められる。

しかしながら、今日の企業間連携や産学連携のスキームは、もはや旧来のような一対一の組織間連携にとどまっているわけではない。多くの組織が結びつくことでイノベーションが創出されており¹、いわば「協働的なメカニズム」²が成立するようになっている。この「協働的なメカニズム」においては、複数の機関が保有する知的財産を用いて複数の機関が次なる知的財産を創出するという関係性が成立し、それらの知的財産同士が利用関係を持つなどの複雑な位置関係にある可能性をもつため、一対一の組織間関係における場合以上に、適切な知的財産マネジメントが求められる。

そこで、本稿では、このような状況下の知的財産マネジメントを、特に「知的財産の協働的マネジメント」³とよび、そこにおける留意点について考える。

2. 知的財産の協働的マネジメントの類型化

このような「知的財産の協働的マネジメント」を大別すると、研究開発は各機関で個別に行われるが知的財産のマネジメントは共同で行うというパターン（A）と、研究開発を複数の機関が共同で行うと同時に知的財産の管理も一定のルールの下でとり行うというパターン（B）の2つが考えられる。

前者はさらに、有償のライセンス契約の締結を前提とするもの（A-1）と、無償での使用を前提とするもの（コモンズ）（A-2）に分けられる。

上記のA-1の代表例として、情報通信技術のMPEG-2 パテント・プール（MPEG-LA による）⁴が挙げられる。

バイオ関連の事例としては、Golden Rice について形成されたパテント・プール⁵がある。ビタミン A

¹ 独立行政法人工業所有権情報・研修館『国際特許流通セミナー2009 開催報告書』p.98 の隅藏のコメント。

² 経済協力開発機構（OECD）では 2009 年 5 月 4-5 日に“Collaborative Mechanisms for Intellectual Property Management in the Life Sciences”なるワークショップが開催された。本稿の「協働的」という用語は、このワークショップのタイトルである“collaborative”の和訳として最適と考えられるため、これを用いている。なお、筆者は同ワークショップの Steering Committee の一員として事例の選定やプログラムの策定に関与した。本稿で取り上げた事例へのアクセスや関係者とのネットワークの大部分は、このワークショップに携わったことを契機として得られたものである。この場を借りて感謝したい。

³ 隅藏康一「特許権の集合的管理・流通スキーム」（研究・技術計画学会第 21 回年次学術大会要旨集 769-772 頁、2006 年）において述べている「集合的管理・流通」とここでの「協働的マネジメント」は同義である。

⁴ 詳細については、隅藏康一「標準化とパテント・プール」『研究技術計画』22 巻 1 号 27-32 頁（2007 年）を参照されたい。

⁵ <http://www.goldenrice.org/index.html>

を多量に含有する Golden Rice を作るには、70 件の特許を使う必要があり、いくつかのマテリアル・トランスファー契約（MTA）を結ぶ必要がある。その際の取引コストを低減するため、「ゴールデン・ライスと人道委員会」は、それぞれの権利者と交渉することにより、途上国支援などの人道的目的であれば無料で特許が使用できるようにした。また、大手製薬企業のグラクソ・スミスクライン社は、熱帯の希少疾患に関する特許を集めてパテント・プール^{6 7}を構築しようと試みている。

このようなパテント・プールの設計上の主たる留意点としては、すでに別稿にまとめたように、アウトサイダーの出現可能性を低下させるようなスキームを工夫すること、ならびに独占禁止法違反と認定されるのを避けることが挙げられる。⁸

また、上記の A-2 の代表例としては、環境保護技術の特許を集めて誰でも無償で使えるようにするための「エコパテント・コモンズ」^{9 10}が挙げられる。これは、WBCSD（The World Business Council for Sustainable Development：持続可能な開発のための世界経済人会議）が 2008 年 1 月 14 日に立ち上げたもので、IBM、Nokia、Pitney Bowes、ソニーが協力している。現在までに約 100 件の特許が蓄積されている。今後、他の分野への広がりを見せるかどうかは注目に値する。

3. 研究開発が共同で行われるパターン：3 つの事例

以下では、コンソーシアムの形で研究開発が共同で実施される際の、知的財産管理スキームの設計上の留意点について、考えてみたい。

研究開発コンソーシアムにおける知的財産（IP）には 2 種類がある。一つは、コンソーシアムのメンバーが従来（コンソーシアム参加以前）から保有している IP（バックグラウンド IP）であり、もう一つは、コンソーシアムにおける研究の成果として生まれた IP（フォアグラウンド IP）である。単に IP というときはバックグラウンド・フォアグラウンドのいずれも指すものとする。

ここでは、バックグラウンド IP とフォアグラウンド IP の取扱い¹¹に着目し、その実態を知るための事例として以下の 3 件に着目し、各々の事例における IP ルールの要点を抽出する。それを踏まえて、知的財産の協働的マネジメントにおける留意点を検討したい。

以下の事例の中で Lambert Model Consortium Agreement は技術分野を問わないモデル契約であるが、残り 2 つはバイオ関連分野のものを選んだ。バイオ関連分野における協働的な知的財産マネジメントの重要性については、別稿¹²ですでに述べたとおりである。

① Lambert Model Consortium Agreement¹³

【概要】英国の技術移転機関等からなる Lambert IP Group が開発した Lambert Tool-Kit for Collaborative Research の一つとして、4 種類のコンソーシアム契約の雛形が用意されている。

【IP ルール】¹⁴ A. コンソーシアムの各メンバーが、自らの生み出したフォアグラウンド IP の保有者

⁶ <http://www.gsk.com/collaborations/patentpool.htm>

⁷ <http://www.gsk.com/media/Witty-Harvard-Speech-Summary.pdf>

⁸ 前掲、隅藏康一「標準化とパテント・プール」『研究技術計画』22 巻 1 号 27-32 頁（2007 年）

⁹ <http://www.wbcds.org/templates/>

TemplateWBCSD5/layout.asp?type=p&MenuId=MTQ3NQ&doOpen=1&ClickMenu=LeftMenu

¹⁰ <http://www.wbcds.org/web/projects/ecopatent/EcoPatentGroundRules.pdf>

¹¹ もとより、コンソーシアムにおける知的財産取扱いに関する論点は、バックグラウンド IP とフォアグラウンド IP の取扱い以外にも、コンソーシアム内における職務発明規定をどのように整備するか、秘密保持契約を遵守させ各社の営業秘密のコンタミネーションが生じないようにする工夫、といった論点がある。これらについては、独立行政法人工業所有権情報・研修館『国際特許流通セミナー2009 開催報告書』p.99 の隅藏のコメントにおいても簡単な言及がなされているが、ここでは深入りしない。

¹² 隅藏康一「バイオ分野の標準と特許発明—アクセス性の向上に向けて」『知財管理』59 巻、323-338 頁（2009 年）。また、バイオ関連分野の事例として、農業関係の特許のライセンス条件のデータベースを提供する PIPRA については、すでに、隅藏康一「特許使用円滑化によるイノベーションの促進：PIPRA の事例調査」（研究・技術計画学会第 20 回年次学術大会要旨集 411-414 頁、2005 年）で詳述した。

¹³ http://www.dius.gov.uk/innovation/business_support/lambert_agreements

¹⁴ http://www.dius.gov.uk/innovation/business_support/lambert_agreements/Consortium_Agreements

となり、それを他のメンバーに対して、プロジェクトの目的ならびにそれ以外の目的で使用するにあたって、非独占的にライセンスする。B. コンソーシアムで生まれた研究成果を利用する「利用者」に対し、他のメンバーはそれぞれが保有するフォアグラウンド IP を譲渡する（あるいは独占的ライセンスを供与する）。「利用者」はその IP による収益を他のメンバーに還元する。C. 各メンバーは、それぞれの中核事業に密接に関係するフォアグラウンド IP の帰属先となり、そのフォアグラウンド IP を利用する。D. コンソーシアムの各メンバーが、自らの生み出したフォアグラウンド IP の保有者となり、それを他のメンバーに対してプロジェクトの目的で使用する場合に限り、非独占的にライセンスする。コンソーシアムのメンバーが他のメンバーの保有するフォアグラウンド IP あるいはバックグラウンド IP のライセンスあるいは譲渡を希望する場合は、その IP の保有者と交渉する。

② Stem Cells for Safer Medicines (SC4SM)¹⁵

【概要】2007 年 10 月に設立された。英国の 5 つの政府関連機関と、GSK、アストラゼネカ、ロシュが資金を出している。幹細胞を用いた新薬候補物質の毒性試験のための、プロトコルや標準システムの開発を目的とする。

【IP ルール】¹⁶ バックグラウンド IP については、各メンバーが保有し、各プロジェクトにおける使用に限り、SC4SM に無償・サブライセンス権付き・非独占的・永続的・ワールドワイドのライセンスが供与される。フォアグラウンド IP は SC4SM が保有する。参加者（メンバーよりも広い概念で、メンバーの子会社でプロジェクトに参加しているものなども含む）ならびに SC4SM は、プロジェクトを遂行する目的で、他の参加者に対し、自らの保有するバックグラウンド IP ならびにフォアグラウンド IP につき、無償・非独占的・ワールドワイドのライセンスを供与する。参加者は、プロジェクト遂行に必要なフォアグラウンド IP を研究目的で使う際には、無償・非独占的・永続的・ワールドワイドのライセンスを受けられる。メンバーは、フォアグラウンド IP を研究目的で用いる際には、無償・非独占的・永続的・ワールドワイドのライセンスを受けられる。一方、フォアグラウンド IP を第三者が研究に使用する場合には、SC4SM に非独占的ライセンスを申し込み、理事会の承認を受ける必要がある。メンバー、参加者あるいは第三者がフォアグラウンド IP の商業的使用を申し込んだ場合、理事会でその可否を決定する。許諾条件はケースバイケースである。

③ The Biomarkers Consortium¹⁷

【概要】2006 年に設立された。バイオマーカー（生理作用・薬理作用の客観的な指標として計測される特性のこと）を探索し、診断や研究に用いるべく開発することを目的とする。Foundation for NIH により管理されている産学連携事業の一つである。

【IP ルール】¹⁸ プロジェクトチーム（PT）に参加している非政府機関は、当該 PT の他の参加者に対し、プロジェクトに関連する研究の目的で、バックグラウンド IP（データと知的財産）の無償・非独占のライセンスを認めなくてはならない。当該 PT に必要なライセンスが何かということについては、開始前に参加者間で合意されなくてはならない。政府機関はバックグラウンドのデータ、マテリアル、ノウハウについて、PT 参加者に上記と同様に供与しなくてはならない。第三者のバックグラウンド IP については、できる限り研究目的に無償で提供してもらえるように試みる。コンソーシアムとメンバーと PT 参加者は、コンソーシアムの活動の結果として、もともと他人のものであったバックグラウンド IP の所有権を得ることはない。PT に参加している非政府機関は、(a)PT 参加者に対し当該発明を無償・非独占でライセンスする、(b)他の人が研究目的で使う場合には当該発明を非独占でライセンスする、という条件を認めればその発明をフォアグラウンド IP として保護することができる。コンソーシアムの発明のライセンス先は、PT 参加者やコンソーシアムのメンバーに限られない。

4. 考察

以上、3 つの事例において、6 種類のスキームを概観した。これらを例にして考えると、コンソーシアムにおける知的財産取扱いのルールには、以下のような原則、可変的パラメーター、ならびに未解決

¹⁵ <http://www.sc4sm.org/>

¹⁶ <http://www.sc4sm.org/wp-content/uploads/2007/10/2007-09-sc4sm-ip-policy-final-draft.pdf>

¹⁷ <http://www.biomarkersconsortium.org/>

¹⁸ http://www.biomarkersconsortium.org/images/stories/docs/ip_policies.pdf

の部分があるものと考えられる。

(原則)

- ・ バックグラウンド IP はもともとの保有者に帰属し、コンソーシアムや別の機関に帰属が移ることはない。
- ・ コンソーシアム内のプロジェクトのメンバーや参加者は、プロジェクトの遂行のために、バックグラウンド IP やフォアグラウンド IP を合理的な条件で使用するができる。

(可変的パラメーター)

- ・ バックグラウンド IP の無償・非独占のライセンス条件を、コンソーシアム内のプロジェクトにおける使用に限るか、基礎研究に限るか、いかなる研究に対してもその条件で提供するか。
- ・ フォアグラウンド IP をコンソーシアムに帰属させるか、特定のメンバー機関に帰属させるか、あるいはその IP を生み出した個々のメンバー機関に帰属させるか。
- ・ どのような条件を満たしたときにどのメンバーにフォアグラウンド IP の権利化を認めるか。
- ・ フォアグラウンド IP のライセンスをコンソーシアムに参加していない第三者が求めて来た場合、どのような条件で許諾するか。

(未解決の部分)

- ・ バックグラウンド IP の取り扱いの中に、ノウハウ（営業秘密に該当するデータを含む）やマテリアルを含めるか。
- ・ 第三者の保有するバックグラウンド IP について、誰がライセンス条件の交渉を行うか。また、仮にコンソーシアムの研究活動が第三者の権利を侵害していた場合の責任を誰が負うか。（特に、プロジェクトの推進に必須のバックグラウンド IP を保有していたメンバーが何らかの事情により退会してアウトサイダーとなり、そのバックグラウンド IP が使えなくなった場合に、顕著な問題が生じる。）
- ・ バックグラウンド IP、フォアグラウンド IP のいずれに関しても、コンソーシアム内の、当該 IP の保有者である企業が参加しているプロジェクトとは別のプロジェクトにおいて、どのような条件で使用を許諾するか。
- ・ 各メンバーのコンソーシアムへの資金提供の量などにより、バックグラウンド IP やフォアグラウンド IP の使用条件を変えるかどうか。

5. 結び

本稿では、バイオ分野の研究開発コンソーシアムの事例を中心に、3 つの事例・6 種類のスキームを概観し、バックグラウンド IP とフォアグラウンド IP の取扱いに着目して、知的財産の協働的マネジメントにおける留意点を抽出した。

おりしも我が国においては、旧来の「鉱工業技術研究組合制度」が新たな「技術研究組合制度」へと改正された（2009 年 6 月施行）¹⁹ことから、コンソーシアム型の研究開発が今後ますます活性化されてゆくものと予想される。その際の知的財産マネジメントの留意点を整理したうえで、成功ならびに失敗の事例を蓄積し検討することにより、ベストプラクティスが形成されてゆくものとする。まずは本稿が一つの論点整理としての役割を多少なりとも果たしているようであれば幸いである。

¹⁹ 経済産業省産業技術環境局技術振興課(編集)『オープンイノベーション時代の研究開発パートナーシップ(技術研究組合制度)―平成 21 年度改正技術研究組合法及び産業技術力強化法の解説』(経済産業調査会、2009 年)