

## その5 契約について(2)

産学連携・知的財産本部

知的財産アドバイザー 田中 義行

(2007.4～2009.3)

### II. 秘密保持契約

秘密保持契約は一般的には、情報開示者が開示する情報が有用であるかどうかの「評価」をすることを目的とする場合が多い。例えば試作品の開示、共同研究の可否判定のための実験データの開示、などが挙げられます。従って直接的に共同研究などを実施するための情報開示ではないので、それらを実施するためには次ステップの契約(例えば共同研究契約)が必要となります。

#### A) 秘密の対象

秘密にすべき対象は「相手から開示された秘密情報」であり、それに基づき新たに自分で見出した情報は必ずしも秘密の対象ではないことに注意すべきです。共同研究契約などの他の契約形態で「秘密保持条項」が付随することが多いですが、ときに自分が既に所有していた情報や新たに自分で見出した情報も秘密保持の制約下に置いてしまうような条文になっているのがありますから注意が必要です。情報の性質と秘密保持の必要性を以下に分類して示します。

	情報の性質	秘密保持の必要性
a	契約締結前に自分が所有していた秘密情報	なし(自分の裁量)
b	契約下に相手から開示された秘密情報	有り
c	契約下に自分が開示した秘密情報	なし(自分の裁量)
d	契約下に自分が生み出した情報	Case by case

dの「契約下に自分が生み出した情報」は、原則的には自分の情報ですから秘密保持の必要性はないと思われれます。しかし、

①それを開示すると相手の秘密情報が実質的に開示されることとなるような場合

②秘密保持契約下で実施する内容が次に共同研究を目指すものである場合

等においては、契約下に生み出された情報についても秘密保持下におくように契約することもあります。

秘密保持の必要性を良く考えて自分の自由度を損なわないように注意すべきでしょう。

#### B) 秘密保持の主体

秘密保持の義務を有する主体は契約当事者ですが、大学においては研究に関与するものが契約当事者に限られない場合があります。例えば研究室の教授が契約当事者であった場合、実際に研究に

携わるものには学生が含まれていたりします。契約当事者はこのように自分以外の者が秘密情報に触れる場合には、それらの人にも秘密を保持すべきことを十分認識させねばなりません。

特に秘密保持期間が長い場合、学生は卒業してしまい契約当事者の目が届かぬ所に移動する場合がありますので、十分に説明しておく必要があります。

### C)リサーチツールの発明と秘密保持

大学においては基礎的研究が多いので、それから生まれた発明は直接的には製品とならないとしても、製品を生み出すための研究にとっては重要な発明(リサーチツール発明)である場合があります。

例えば「特定の遺伝子が過剰発現すると発病する」など発病のメカニズムを新たに解明した場合、その遺伝子は病気の治療剤そのものではないので直接製品として販売されることにはなりません。しかしその遺伝子の発現を抑制することが出来れば病気を治療できるので、治療剤を探索するための重要な道具になります。リサーチツール発明は公開されると誰でもそれを利用して本来のターゲットの研究に利用されるようになりますから、秘密にしておくか、或いは発表するにしても戦略的に行う必要があります。

上記の場合、本来のターゲットである治療剤の研究にはきわめて多数の化合物の合成が必要ですから、大学で実施するのは物理的に難しいと思われれます。従ってこのような場合には、リサーチツールの特許出願をすると同時に製薬企業と秘密保持契約を締結して共同研究の可能性を評価し、企業が化合物合成の担当で大学は一次スクリーニングの担当とするなどの共同研究で次の研究段階に移行するのを目指すのが好ましいものと考えられます。出願公開までの1.5年を有効に使わねばなりません。

医薬発明が製品化されるには世界的特許が必要であると言われますので、上記方法だと①リサーチツール特許出願でまず世界的に特許をとり、ついで②治療剤特許で世界的特許が取れるので、自分の発明が実施される可能性が高まると考えられます。

### III.研究委・受託契約

大学の場合研究を受託することが多いと思われれますから、研究受託契約について述べます。受託費用の額にもよるのですが、一般的には研究受託した場合全ての情報は委託者のコントロール下に置かれるものと考えます。従来本学の受託研究契約雛形では大学が非常に強い立場となっていました。現在改訂版が出ていますが、これでは若干弱めてあります。重要な研究であればあるほど委託先は情報のコントロールを希望するでしょうが、これは仕方がないものと考えます。

この場合II.秘密保持契約A)及びB)で説明したことは更に厳しく管理する必要があるでしょう。「秘密の対象」には委託契約期間中に自分が新たに見出した情報も含まれることになるでしょう。「秘密保持の主体」についての管理も厳しくせねばなりません。

そうすることにより大学の評価が高まり、安心して研究委託できることになるでしょう。

(2007年12月)