

## 開発成果が相手方に帰属する場合は開発委託

～既存技術は守った上で、適正な対価を



開発自体を請け負って対価を得るはずが…。



- もっぱら当社の技術を用いた開発であったが、共同開発を前提とした契約を締結した結果、成果は共有となったが、十分な対価を得られないまま、相手方が共有成果を活用した事業化を進めてしまった。
- 既存技術と受託開発の成果の区別があいまいであったため、既存技術についても自由に実施することを要求され、第三者への開示・供与を禁止されてしまった。

高い技術力を有しており、受託開発型のビジネスを志向される中小企業も少なくありません。その場合、受託開発の成果については委託者に帰属させ、委託者の側で事業実施をすることが念頭にある場合が一般的ですが、成果を共有とすることを前提とした契約を結んでしまったり、そもそも十分内容を検討した上で契約書を締結することなく開発を請け負ってしまったりすることで、見合った対価を得られなかったという事例もあります。また、既に保有している技術については、複数の取引先からの受託開発に活用することを前提にしていると思いますが、契約上その旨について明確にしなかったために、将来の利用の幅を制限されてしまうといったこともあります。

## 次のような場合には受託開発契約を念頭に！！

- もっぱら自社が保有する技術・ノウハウのみを用いて開発を実施
- 受託開発に必要な対価を得られることを前提として、受託開発の成果は相手方に帰属させ、相手方において事業化を行う(自社では事業化しない)



相手方も技術・ノウハウを供出する場合で、成果についても原則として共有とすることを念頭においた開発を行う場合には共同開発契約が馴染みます。しかし、自社が保有する技術・ノウハウのみを用いて開発を実施し、その対価を得ようとする場合(受託開発型のビジネスを志向する場合)には開発委託契約の締結を検討します。また、複数の委託者に対して汎用的に活用する自社の既存技術についての知財戦略(特許権等の権利取得、営業秘密として管理すべき秘密情報の特定と実際の管理を含む)については、将来の利用の幅を確保する観点から、事前に専門家等にも助言を得る等して、明確にしておくことが望ましいと言えます。

# 解説編 ～知的財産権等の取扱いに関する 契約(開発委託契約)書の虎の巻



## ポイント1: 既に持っている技術を契約書で明示していますか?

「ひな形」では、中小企業が既に保有している技術(登録された知的財産権として特定可能な場合には適宜別紙等を用いて特定しておく)を明示するようにしています(第2条第3項)。

開発委託契約の「ひな形」では受託開発の成果は原則として発注者である相手方に帰属させることを想定していますので、そうでない自社の既存技術の特定と明示は、共同開発契約のときよりも重要であると言えます。また発注者の秘密情報に依拠せず独自に獲得した技術は当然に自社に帰属するのが原則ですが、本開発の成果に当該既存の技術や独自に獲得した技術を利用しなければならない場合、当該技術の利用条件等をしっかりと協議することが重要です。なぜなら、この点が曖昧だと、開発委託の発注者にしてみれば、開発成果は自由に使用することが出来る(そのために対価を払っている)と認識していることが一般的ですので、開発成果のもととなった既存技術や自社に単独で帰属している技術についても自社で自由に使えるものと考えてしまうことは少なくありませんので、トラブルになることが少なくありません。



## ポイント2: 既存技術等の実施について取り決めは明確ですか?

本「ひな形」では、発注者が成果の活用をする際、自社の既存技術や発注者が提供する秘密情報に依拠しない独自に獲得した技術についての利用条件について協議することを明記しています。

受託開発の成果を相手方が利用する際に、既存技術に係る特許権等の実施や営業秘密等の開示を受けることが不可欠の場合もあります。また発注者が提供する秘密情報に依拠しない独自に獲得した技術を活用することが必要となる場合もあります。これらの場合、権利等の実施許諾や秘密情報の開示を織り込んだ対価の設定になっているかについては、十分に検討することが必要です。また、相手方が開発成果を事業化する上で必要なのであれば、これに係るライセンス料の設定や、目的外利用の禁止、例えばサブライセンスの禁止(例えば第三者との追加的な共同研究の実施、製造委託先等による実施等)についても、将来の紛争リスクを減らす観点から、しっかりと協議して取り決めを行うことが必要です。

また、受託開発の成果を利用する際、第三者の保有する特許権のライセンスを受ける必要がある場合、当該ライセンスの取得の方法及び費用について、予め協議の上、合意しておく必要があります。



### ポイント3: 成果について過度な責任を負っていませんか？

受託開発の成果について第三者の権利を侵害していないことについての保証を求められることが少なくありません。共同開発の場合よりも開発委託の場合の方が、強く求められる場合があります。しかし、第三者の権利を侵害していないことの調査には費用が掛かりますし、こうした調査は事業化をする側で実施するのが一般的であると言えますので、安易に応じず、専門家等に相談する必要があります。

権利侵害をしていないかを確認するためには、専門家等による侵害調査を実施する必要がありますので、相応のコストが必要となります。また権利侵害が後から発覚し、受託開発した成果を実施できないこととなった場合の損害等について賠償を請求される恐れもあることから、安易に第三者の権利を侵害していないことについて責任を負わないようにすることが重要です。

一方で、発注者からすると受託企業側の技術・ノウハウに依存している場合ほど、保証を求めたいと考えることが多いため、「ひな形」では、成果として提供する技術が第三者の権利を侵害していないことについて、委託金額の範囲内でしか賠償責任を負わない内容となっています。その他、より広い責任を負う内容で応諾せざるを得ない場合には、侵害調査に係る費用を織り込んだ対価を設定するか、契約上、相手方の費用で侵害調査をすることを明記できるようにすることが望ましいと言えます。

なお、既存技術に係る特許権等の実施許諾が同時に予定されている場合（ポイント2参照）、既存技術が第三者の権利を侵害していないことの保証は求められる可能性がある点には留意が必要です。