しっかりと今後の事業展開を見据えた取引を！
～製造委託契約で明確にすべきこと

当社の技術・ノウハウが評価され製品製造を受託した後にも落とし穴。

- 製造に必要なノウハウ（例えば図面、レシピ等）の無償開示を求められ、ライバル会社や海外メーカにも発注されてしまった。
- 製品の品質管理の一環と言われて、工場の監査や秘密情報の開示を求められ、製法に係るノウハウを盗まれてしまった。
- 営業・無償のアフターサービスの範囲を明らかに超えて、納品物の改良や利用に際しての技術的指導を無償で要求されてしまった。

自社の技術・ノウハウ、これまでの実績等が評価され、具体的な製品製造の受託を出来ることは素晴らしいことですが、特段の取り決めが無ければ相手方は製造委託先を1社に絞る趣旨ではないかもしれませんし、より安価に製造できる企業があれば取引を見直すかもしれません。製造を受託する中で、必ずしも十分な対価を得ないまま、製造に必要なノウハウの開示を求められ、自社の技術が流出してしまったという事例が少なくありません。結果として、契約上何も決めていなかったために、流出した技術はライバル企業や外国企業に合法的に流出し、より安価に製造できるライバル企業や外国企業に取引を取られてしまうということもあります。

「お客様」であっても約束したこと以上の情報を開示する必要はない！

- 自社を選定してくれた「お客様」が評価している自社の技術はしっかり守る！
- 取引の目的や対価等も含めて約束した製品の納品を超えて、必要以上にノウハウを開示する必要はない！
- 製造ノウハウ等の開示が必要な場合には、契約で秘密の保持や目的外利用の禁止、必要に応じて対価の定め等を明確にする！

実務の中では、継続的な取引を念頭に製造委託契約に基づいて製品を製造する過程で、改良を行ったり、取引先の要望に応じたチューニングを行ったりするといったことは多いと思います。両者の認識としてそうした行為も契約の目的や内容に含まれ、適正な対価等の支払が行われているのであれば問題ありませんが、そのようになっていないことが多いと言えます。自社のコアな強みとなっている技術がひとたび流出すれば、自社の優位性が簡単に失われてしまうことにもなりますので、守るべき技術は、お客様に対しても安易に開示しないという気持ちを持つことが重要です。

解説編　～知的財産権の取扱いに関する契約書（製造委託）の虎の巻

ポイント1：　意図せず開発まで請け負っていないですか？

「ひな形」は、製造委託契約を締結する際、知的財産の取扱いに関する取り決めを行うものです。本「ひな形」では、製造を請け負う製品の仕様・性能が明確になっており（これから仕様・性能を実現する方法を開発・研究するのではなく）、取引の主たる条件が数量や価格となる場合を念頭に置いています。

前頁に記載したように、契約書に明記が無いノウハウの開示を求められ、それを断れずに、技術の流出を招いてしまっている例が少なくないことから、契約を締結する際には、お互いの義務内容である契約の範囲を明確にしておくことは重要です。また、仕様書で要求される具体的な性能等が固まっておらず、開発委託的ないし共同研究的なことを行う場合には、まずは開発委託契約や共同研究契約のひな形を用いて契約を行い、その後、製造委託契約書は仕様書の要求事項が明確となってから製造委託契約を締結するというのも1つの考え方となります。

既に製造委託を内容とする基本取引契約を締結済みで、これを修正したり、再度契約交渉することが容易でない場合であっても、知的財産権の取扱いについて「ひな形」を基本取引契約の特則として締結することもできます。

ポイント2：　意図しない技術提供まで約束していないですか？

「ひな形」で取り上げている知的財産権等については、製造プロセスで得られる製法等を主として想定しています。

「発注者あっての製造ノウハウ」であるという考え方も無い訳ではありませんが、具体的な製造方法についての技術を開発したり、ノウハウを蓄積したのが自社なのであれば、自社に帰属するというのが基本的な考え方です。発注者側としては、製造してもらった製品の利用が安定的に出来ることを求めるのが通常ですので、製品そのものについては比較的自由に活用できるように製品に係る改良発明等についての譲渡や実施許諾を定めることもあります（その場合でも付加価値に応じた対価は協議の上求めていくべきです）。一方で、製造方法に係るノウハウや技術については、自社に帰属することを明確にしたり、発注者にも譲渡や実施許諾を行う場合でも自社への発注を前提とする等の条件を、契約書上明記したりすることも検討に値します。

ポイント3： 知的財産権紛争の責任を押し付けられていないですか？

「ひな形」では、発注者の指示に従って製造・納品した製品が原因となって、第三者から知的財産権侵害を訴えられた場合を想定し、その訴訟対応の負担を不当に転嫁されることを防止しています。

「発注者から指示されたとおりに部品を製造・納品したら、実は第三者がその製品に関する特許権を持っていて、その第三者から特許権の侵害を理由に発注者が訴えられてしまった」ということが起こり得ます。

もし、発注者がその訴訟の対応責任や損害賠償責任を、受注者に一方的に押し付けてきたとしても、「発注者が自ら決定した仕様や指示の内容そのものが第三者の知的財産権を侵害していて、受注者はそれを知らず、ただ指示に従って製造しただけ」というように、受注者側に侵害の責任がない場合は、こうした一方的な押し付けを拒否することができます。

あるいは、第三者が責任のない受注者を訴えるケースも考えられます。この場合は、訴訟の対応責任そのものは受注者自らが負わなければなりませんが、発注者に対して、仕様の決定に係る経緯や受注者への指示内容の開示を求めることができ、また、第三者との間に生じた損害賠償について求償することができます。そのため、このような事態に備えて、受注者自身としても、親事業者とのやりとりや指示の内容等についての記録（簡易なメモ書きのようなものでも可）を残しておくことにより、自らに責任がない旨を証明できるようにしておくことが大切です。

しかし、もし発注者との間で、「第三者との間に紛争が生じたときは、例外なく、受注者の一切の責任と負担によって解決する」という内容（そのように解釈され得るものも含む）の契約が結ばれてしまっている場合には、上記のような権利を主張するどころか、明らかに発注者の責任によって生じた知的財産権侵害であっても、その訴訟対応や損害賠償の押し付けを拒否することすらできなくなる可能性があります。「ひな形」を参考に、こうした不合理な契約を結ばれることがないよう、十分に契約内容を確認の上、契約を締結することが重要です。