

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、共同開発的な契約を結んでしまったり、そもそも十分内容を検討した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、利用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。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、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 ～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は契約書で明示する

「ひな形」では、冒頭(第1条)で中小企業が既に保有している技術(知的財産権や営業秘密等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ことが望ましい)を明示するようにしています。

共同開発契約の「ひな形」でも既存技術の明記が重要となりますが、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、そうでない既存技術の特定と明示は共同開発契約の時よりも重要であると言えます。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、既存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: 既存技術の実施が必要な場合の取り決め

ポイント1で記載したように既存技術を受託開発の成果と区別することは重要ですが、受託開発の成果を活用する際に、既存技術に係る特許権等の実施についての許諾や営業秘密の開示が必要となる場合があります。

受託開発の成果を相手方が利用する際、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。その場合、受託開発の目的からすれば、権利等の実施許諾や営業秘密の開示は必要となる場合も少なくありません。予め、権利等の実施許諾や営業秘密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。また相手方が事業化する上で既存技術に係る特許権等の実施が必要なのであれば、ライセンス料の設定や、目的外利用の禁止や第三者実施の禁止(例えば第三者との追加的な共同研究の実施等)についても予め約束しておくことが望ましいと言えます。



ポイント3： 発注者が提供する事項の明記

本件受託開発を行う上で、発注者が何らかの機材やデータ等を供出することが前提となる場合には、契約上明記しておくことが望ましいと言えます。「ひな形」では必要な「機材」を提供する場合を想定した記載となっています（第3条）が、実態に即した記載が必要です。

開発を受託する際、発注者側が必要な機材の他、データや研究設備等を供出することを前提としている場合もあります。また中間的な開発成果や最終成果について、発注者側で試験・測定等を行い、その結果についてフィードバックすることを想定している場合も少なくありません。発注者側がこれらを供出したり、対応することを怠れば、受託開発の遅延や目的達成が難しくなりますので、あらかじめ明確にしておくことが、トラブルを未然に防ぐ観点からは望ましいと言えます。



ポイント4： 受託開発の成果に関する保証

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、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。