

## 共同開発は事業化を見据えて慎重に ～共同開発の開始はゴールではない！



大企業と共同開発出来ることで満足し、契約を疎かにした結果・・・。



- 自社が既に保有していた技術を活用した共同開発であったのに、その成果の大半が相手方企業に取られ(特許も取得され)てしまい、技術を盗まれてしまった。
- 当初期待していた共同開発の成果が達成できず、共同での事業化は見送られたが、共同開発を通じて得られたと思っていた成果を、相手方が独自に権利を取得した上で、事業化してしまった。

共同開発の成果を巡るトラブルや、共同開発を通じて技術を盗まれてしまったという事例が多発しています。自社の保有している技術を活かした製品・サービスの事業化に向けた技術課題について、事業化の意欲のある大企業等と共同して解決していくこと自体はとても良い機会ではありますが、あくまで事業化に向けた「試行」段階であることを忘れずに、自社の技術・ノウハウの意図しない流出にも目配せが必要です。

## 共同開発を始める時点で事業化に至ると思いきまない！！

- 共同開発の結果、期待した成果を得られないことも多い！
- 大企業は同時並行的に類似テーマで共同開発を行っていることも念頭に。
- 「共同開発契約」≠事業化と考え、1社との共同開発契約が、その後の事業展開の足かせにならないような契約を！



共同開発契約を締結する時点では、当該共同開発を通じて事業化に向けて十分な成果が得られるか、本当に相手方が事業化を進め、自社に製造を請け負う等の取引関係を構築できるかについては「未知数」です。共同開発を行う際には、共同開発契約を締結しますが、既に自社が保有している技術・ノウハウと、共同開発を通じて今後得られる(であろう)成果とを明確に区別することや、成果の取扱いについて詳細に取り決めるのが一般的です。やってみる前から、上手いかなかった時のことについて契約書に書き込んでいくことに抵抗感を持つ方もいるかもしれませんが、契約はお互いのリスクを減らすために取決める性格を有するものであり、共同開発はあくまで事業化に向けた「試行」プロセスですので、上手いかなかった場合についても想定することは自然なことと言えます。

## 解説編 ～共同開発契約書の虎の巻



### 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2項）。

これは「共同開発の成果」と呼べるものについては、契約の両当事者の貢献度等に応じて共有すべき成果と見なされること原則的な考え方であることから、共同開発を始める前から各当事者が既に保有していた技術や、相手方から提供される秘密情報に依拠せず独自に得られた技術については、それぞれ自社のみにも帰属するのが原則です。ひな形では、「固有知的財産権（第1条3項で定義）」を尊重することを求めています。この点を曖昧にしたまま共同開発契約を締結した結果、共同開発前から自社が保有していた技術も「共同開発の成果」であるから共有であると相手方から主張され、相手方単独で当該技術の事業化や他者への当該技術開示が無断・無償で行われてしまうこともあります。共同開発前から保有していた技術が相手方との共有になる結果、自社が当該技術を利用してこれまで出来ていたことが出来なくなってしまうたり、他の事業者と事業化を検討するといったことが出来なくなってしまうりする場合があります。この点、特許権等の権利が取得できていれば、権利として保護される範囲が明確になりますし、相手方から提供された秘密情報に依拠せず独自に獲得したノウハウ等について営業秘密として管理することで、法的な保護を可能としつつ、対象となるノウハウを特定し、明確に相手方に伝えることが可能となります。



### ポイント2: 特許を受ける権利の帰属は明確になっていますか？

「ひな形」は、共同開発の過程で得られた成果については、技術やアイデア等、当該成果への貢献度によって帰属が決められるべきであるという考え方に基づいて作成されています。仮に契約の相手方が実現したい性能や仕様を示していたとしても、その性能や仕様を実現するために開発された成果の帰属や取扱いについては、その開発への貢献度が重要となります。

特許法は、特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属することを原則としています。また共同で発明がなされた場合には、共同した者全員が発明者となるため、特許を受ける権利は共同発明者の共有となることを原則としています。そのため、共同開発の過程で相手方から提供された秘密情報に依拠して得られた成果について、共同開発者双方の具体的な貢献があれば、当該成果に係る特許権等を取得する場合にも共有となるのが基本的な姿です。

しかし、実際には事業実施をする当事者が一方当事者であれば、相手方に当該権利を譲渡したり、相手方のみにも当該権利を自由につかう権利（専用実施権）を設定したりする場合があります。その場合であっても、元々、両当事者の貢献によって共同の権利となるべきものですので、相当

の対価を得ることも含め、両当事者が納得できる条件を協議する必要があります。



### ポイント3: 成果を共有することの負の側面も理解しましたか？

契約書で明示的な取り決めをしない場合、共有となった発明は、相手方の同意を得ることなく、実施することが出来るというのが特許法の考え方です。共同開発の成果を取引の相手方が、独自に利用し、例えばより製造コストの安い事業者を実施させ、製品の製造をさせる可能性もあります。

「ひな形」でもこの原則に沿った内容となっていますが、共有となった発明については両当事者が自由に自ら実施することが可能です。また相手方の同意を得ることなく、第三者に実施させることは出来ないのが原則となります。この点を理解した上で、権利の一方当事者への帰属や一方当事者のみが実施できる権利(専用実施権)を設定することも検討します。また共有となる場合、相手方に実施の制限を求めるのであれば、その内容を契約上明記する必要がありますし、自社で実施する可能性がある場合には、第三者への実施許諾が得られるような内容を入れておかないと、製造に際して製造委託して製造することが制限される可能性もあります。



### ポイント4: 提供技術について過度な責任を負っていませんか？

共同開発に際して提供する技術(共同開発の目的の範囲で実施を許諾する権利を含む)について、相手方から第三者の権利を侵害していないことの保証を求められることがあります。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。

「ひな形」では、共同開発に際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、相互に保証責任を負わない内容となっています。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、共同研究の成果を実施できないこととなった場合の損害等の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。