

innoventier 弁護士法人  
Power for the Business イノベンティア

# 企業法務相談室

〈第61回〉 弁護士・弁理士 三品 明生  
 大阪大学工学部応用理工学科及び同大大学院工学研究科マテリアル科学専攻(半導体発光素子を研究)を経て特許事務所で勤務し、2010年に弁理士登録。特許事務所での勤務と並行して大阪学院大学法科大学院を修了し、2018年に弁護士登録。主たる取扱分野は知的財産法。



## 共同開発における 契約上の留意点

## はじめに

他社と共同開発をする場合、秘密保持契約を締結して情報交換しながら簡単に検討して本格的な開発を進める場合や、最初から共同開発契約を締結して開発を進める場合など、様々な進め方がありますが、どのような進め方の場合でも、秘密情報の取り扱いと、共同開発によって得られる発明やノウハウなどの成果の取り扱いを予め契約で定めておくことが重要になります。

以下、契約における秘密情報、成果の取り

扱いの定め方の留意点について説明します。

## 二　秘密情報の取り扱い

当社は、仕入れ先のA社から原料を購入し、ある製品を製造、販売していますが、より良い製品を製造するために、A社との間でこの製品に適した原料を共同で開発することになりました。A社と共同開発を行うにあたり、契約において気をつけるべきポイントはありますか。

会員登録

三・成 果 の 収 つ 及 ハ  
る情報)を含めておく必要があります。  
なお、契約は相手方との関係もありますので、必ずしも自社が希望した通りの内容になるとは限りません。そのため、契約内容に応じて開示する情報を選別する(例えば、秘密保持期間を短期間にせざるを得なければ自社から重要な情報は出さない)という運用面での工夫も必要になります。

成果の取り扱いとしては、成果の秘密保持、成果の帰属先のほか、場合によつては成果を事業化する場合の条件についても定められます。

成果の秘密保持としては、前記二・の秘密情報の取り扱いと同様に、秘密保持義務を負う当事者や、秘密保持期間についても定められます。が、成果は契約当事者の事業において使用されるものであるため、使用目的は限定されないように定められることが多いです。

成果の帰属先の定め方には、一方の契約当事者のみに発明者がいる場合はこの一方にのみ成果が単独帰属し、両方の契約当事者に発明者がいる場合は両方に成果が共有帰属すると定める方法（発明者主義）や、成果については一律に両方の契約当事者に共有帰属すると定める方法などがあります。

また、成果を事業化する場合の条件としては、一方の当事者が成果を事業化してから一

少なくとも一定期間は互いに成果について秘密保持義務を負うようにして、競合他社が当該原料を使用可能になる時期をできるだけ遅らせるという方法が考えられます。しかし、A社がこのような提案に応じない場合は、A社が競合他社に当該原料を販売しない期間中は、相談者がA社からのみ当該原料を購入する義務を負うなど、A社に有利な条件を設定して譲歩するなどの検討も必要になります。

また、成果の帰属を発明者主義にした場合、A社が自らに単独帰属する成果について特許出願をして特許権を取得してしまうと、相談者はA社からしか成果である原料を購入することができなくなり、立場上不利になります。そこで、成果について一定期間は秘密保持義務を負うようにしてA社がすぐには特許出願をすることができないようにしたり、成果について特許出願をする前には相手方から同意を得ることや協議することを義務付けて、

権利化の前に交渉の機会を確保するなどの方法が考えられます。

四・まとの

今回のケースのように、共同開発においては、契約当事者がともに成果を必要とする点では一致していても、それぞれの立場が異なることから契約当事者間で利害が対立するところが多々あります。

共同開発においては、契約当事者のどちらに成果が生じる可能性が高いか、どのような成果が生じるなどを予測して、共同開発が進んで問題が顕在化する前に、予め共同開発契約などにおいて成果の取り扱いを定めておくと好ましいといえます。

い、秘密情報は両者が共同で取り組む特定の課題の検討にのみ使用することが可能であり、契約期間が終了してから五年などの一定期間が経過するまで秘密保持義務を負う、というような内容で定められます。

ただし、これはあくまでも典型例であり、開示する情報の重要性や自社の状況などに応じて適切な内容にする必要があります。

例えば、今回のケースにおいて、相談者が重要な情報として秘密にしている技術情報をA社に開示する必要があり、この技術情報が競合他社に知られた場合は相談者の競争力が低下するような場合、秘密保持期間が短期間であるとA社がすぐに開示可能な状態になつて競合他社に開示される可能性がありますので、少なくともこの技術情報については秘密保持期間を長期間、好ましくは無期限にする必要があります。また、相談者が秘密であることを明示してA社に情報を開示する以外の方法で、A社が相談者の情報を知得する可能性がある場合（例えば、A社による相談者の工場見学が予定されており、その見学の際にA社が相談者の情報を知得する可能性がある場合）は、A社が秘密保持義務を負う秘密情報の定義に、A社が知得する可能性がある情報（例えば、A社が工場見学によつて知得す