

共同開発・共同研究のコツ

ここにご注意！

製品の共同開発や新技術の共同研究（以下、共同開発と共同研究とを総称して「共同研究」と呼びます）の現場では、新たな特許権や実用新案権、意匠権のもととなる発明や考案、意匠の生じる機会がたくさんあります。しかし、多くの場合、共同研究を開始するまでの、相手方との関係構築や、テーマ、期間等の設定に気をとられ、生じた発明や意匠に関わる権利については「その時に決めよう」ということで、後回しにされがちです。また、日本人の得意なコミュニケーション手段の一つとして「はっきりさせない方がいい」というセオリー（？）もよく見受けられます。

しかし、これらを後回しにしたり、はっきりさせないために、次の例のようなトラブルが生じてしまいます。

発明や意匠が共同研究によって生じたことを認識しないまま、相手方が利用していた！

発明や意匠は、資金や設備を提供する側が優先的に利用できるものだと思っていた！

自社が持ち込んだ技術なのに、共同研究の成果にされてしまった！

いったんこのようなトラブルが生じてしまいますと、お互いの信頼感はなくなり、「こういう積りだった」「こんなはずはなかった」といくら主張しても後の祭りです。そこで、いくらかの時間を費やすことやお互いの気まずさが生じることは覚悟の上、予め最小限のルールを取り決めておくことが大事です。以下において、こうした必要最小限のルールを挙げてみます。



発明・考案者、意匠の創作者と企業の権利とは

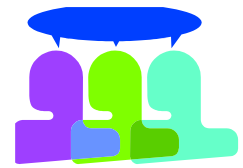
発明者と発明者の所属する会社の立場は強いのです。

現行の特許法によって、発明や考案、意匠の創作をした瞬間にそれらに係る権利（特許や実用新案登録、意匠登録を受ける権利）はあくまで発明等をした本人に帰属します。現在、日本の経済団体からの要請を受けて、経済産業省では、本人ではなくてその人の所属する企業や機関に帰属するように法改正の準備中ですが、いずれにせよ、こうした権利はあくまで発明等をした人の所属する会社が保有します。

その応用として、例えばA社とB社（B大学、B研究所等でも同じ）とが共同研究をしていて、A社の社員とB社の社員とが共同で発明等をしたとします。そうすると、上で述べたような権利はA社とB社とが共有することが法に定められていて、しかも、共有する以上はA社とB社とが夫々対等にこの発明等を利用する資格を得ることも法に定められています。従って、例えば両者の資金・設備面の分担や、事業の分野などに違いがあるために、B社が成果をA社に優先して利用したいときや、B社が特定の成果を独占して利用したいときはあくまでお互いが納得するルールを定め、それを予め契約しておかなければなりません。

その発明等は誰がしましたか？

次に、上の例で挙げた「A社の社員とB社の社員とが共同で発明等をした」事実を正確に認定しなければなりません。発明対象の技術はB社の5人の社員B1～B5と、A社の1人の社員A1とが共同で考え出したものでも、A社・B社間の共同発明に変わりはありません。それをB社が当然に独占してしまうことや、A社に黙って特許庁に対して出願することはなりません。



もちろん、権利の持分比率を等分（50：50）ではなく、例えば発明等への貢献度に従って30：70や40：60のように差をつけたものにするのは、A社とB社との協議によって可能です。肝心なのは、このように貢献度などによって持分比率を決める、ということをや予め契約で決めておくことです。

守秘義務とは

共同研究の開始前も大切な時期です。

共同研究の下において開示された技術が自社のものでした、と事後に主張するのは無理があります。また、日本人の習慣によって、共同研究期間中の発明等は全部50：50にして取り扱おう、という傾向もありますが、これが故に共同研究そのものを敬遠する企業や研究機関もあります。問題は、どこまでがA社オリジナルの技術で、どこからがA社・B社間の共同発明であるかを公平に峻別することです。

その公平性を担保する一つ的手段として、共同研究の始まる前から秘密保持契約を結んでおくことが挙げられます。秘密保持契約を結んで、共同研究の開始前にA社とB社の夫々（あるいは一方）が相手方に対してどんな未公開情報を開示したのかを明確にすることによって、双方のオリジナルの範囲の履歴を残しておくことができます。このことは、共同研究が始まった後も同じことで、例え同じ屋根の下にいても情報開示の時だけはドライにならなければなりません。

以上、共同開発・共同研究を行うにあたって、主に契約で定めるべきことのいくつかをご紹介しました。もちろん、注意しなければならないことはこれだけではありません。そしてまた、慎重になり過ぎて肝心の成果が生まれないのでは意味がありません。特に知的財産権の扱いについて、専門家の使命は、どこまでを法が定めていて、どこからを契約で定めなければならないかを助言することであると自認しています。

当事務所は貴社の経営課題に対し、中小企業診断士としての経営サポートと、弁理士としての知的資産保護との両面からアプローチするユニークな事務所です。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。まずはコンサルティングのご提案を差し上げます。初回は、下記HPのお問い合わせフォームからのご連絡をお待ちしています。

代表コンサルタント 鷹津 俊一
