

外国企業と共同開発をする際に注意すべきことは？

平成 30 年度技術保護テキスト作成委員会

弁理士 大平 恵美

日本企業だけでなく外国企業との共同開発が増えておりますが、実際にどういう点に注意していけばよいのでしょうか？単純に共同開発契約だけ締結すればよいのでしょうか？その点について、仮想事例を使って検討をしたいと思います。

仮想事例：米国企業と GPS を利用したナビゲーションアプリの開発を一緒にすることになりましたが、自社の技術保護の観点から何か気を付けることはありますか？

1. 共同開発に関する契約

色々注意することはありますが、自社の技術の保護という観点からは、特にお互いが持っているバックグラウンド IP（もともと自社が所有する知的財産）の扱いが問題となります。共同開発する技術に関する IP を共有するのか、単独所有にするのかは簡単に決定できる事項です。その実施についてもそうです。但し、子会社がその技術を利用する問題や、開発した技術を他の製品や他社の製品等に利用することに関するなどの問題は個別の問題となり、解決が難しい問題ですが、ケースバイケースですので今回は取り上げません。問題はバックグラウンド IP の扱いです。つまり、貴社のバックグラウンド IP の価値が非常に高い場合、相手企業にバックグラウンド IP の利用をどこまで許しますか？単純に考えれば、貴社の製品が組み込まれた製品にこのバックグラウンド IP が使用されるのは問題ありませんが、共同開発した技術を貴社の製品とは無関係のところで使用されるのは勘弁してほしいところです。ライセンス供与をしたわけでもないため、実施料が貴社に支払われるかどうかは合意内容によります。そのため、これをどう扱うのかは大きな問題となるのです。実際に、契約によっては、バックグラウンド IP の無償移転・無償実施が求められることもあります。それはありえないというのがそのバックグラウンド IP を保有する者の立場ではないでしょうか。一方、相手方のバックグラウンド IP を利用する側からすれば、多種多様な製品、色々な顧客への製品にその技術を使いたいと思うのが普通ではないでしょうか。そのため、解決策については、当事者間の関係・今後の展望等によりその利害は多様化し、解決策は一つではありません。例えば、バックグラウンド IP を相手企業が、共同開発した技術を使って他社向けの製品を作るために利用する場合、貴社の許諾を必要とするというのも一つの解決策です。日本人は、ひな形が好きで、ルール作りが大好きな国民です。そのため、共同開発契約についても、ひな形の通りであれば大丈夫で、なんとかなると思っている傾向にあります。しかしながら、日本から一步出たら、その考え方は通じません。自分の身は自分で守る！これが鉄則です。すなわち、共同開発契約についても、100 個の共同開発があれば 100 種類の共同開発契約が存在し、それぞれ内容は異なりますので、一つ一つきっちりと検討しなければなりません。これを怠ると、今回お話ししているバックグラウンド IP が知らない間に相手企業に移転していた、ということも起こりうるのです。実際に、このような目にあつた企業もあるの

で、対岸の火事と思わず、この機会に共同開発契約の見直しをしてみたいかがでしょうか。

2. 守秘義務契約（NDA）

これもひな形を使っておけば大丈夫！と考えている傾向にありますが、これも幻想です。守秘義務契約も相手が100人いれば、100種類の守秘義務契約があります。状況に応じて、きちんと検討する必要があります。例えば、自分たちが重要な技術を開示し相手方がマーケティング情報を開示する場合、その守秘義務期間について差を設けるというの也被考えられます。つまり、技術情報の守秘義務は永久的に続きますが、マーケティング情報に関する守秘義務は契約終了後2年に限定するということもあり得ます。逆に、全ての守秘義務は契約終了後5年で終了とすることもありでしょう。また、情報の受領者の義務を厳しくすることもあるでしょうし、逆にあまり厳しくしないこともあるでしょう。全ては、その状況により異なってくるのです。米国では、企業間の秘密情報の漏洩の問題は少なくなく、日本企業が訴訟の被告になるケースもいくつもあります。これらは、守秘義務契約をあまり重視していないために起こることだと思います。逆に、日本企業の秘密情報が盗まれるという場合も多々ありますが、米国企業との関係だけで考えると、契約である程度予防ができるように思います。もちろん契約だけで完璧に予防するのは無理です。従って、あとは、契約書に潜むリスクをどうヘッジしていくかを検討した上で自社の秘密情報の開示をコントロールしつつ、共同開発を進めていくことが重要となります。自社及び共同開発により開示された相手方の秘密情報の管理について、検討してみたいかがでしょうか。

3. 輸出管理法

貴社の技術が米国の共同開発の相手に開示され、米国の共同開発の相手の技術が日本の貴社に開示されます。国をまたぐため、輸出管理法の適用があるかもしれません。輸出される商品等の90%は輸出管理法の対象ではないと言われておりますが、今回の事例ではGPSを利用したナビゲーションシステムのアプリ開発ですので、輸出管理法の適用がある可能性があります。つまり、武器への転用が可能と判断される可能性があるということです。それでは、どうすればよいのでしょうか？両国の輸出管理法は全く異なりますので、両国の法律をそれぞれ遵守しなければなりません。また、共同開発をした発明について特許出願をしたいと考えた場合、日本を第1国として出願できるのでしょうか？米国を第1国として出願しなければならないのでしょうか？さらに、共同開発に関する打ち合わせのために米国に出張する場合、この輸出管理法の遵守のために何かしなければならないことはあるのでしょうか？このように色々な疑問がわいてきます。特許出願について考えると、日本の特許法にはありませんが、米国の特許法では米国でなされた発明を外国で出願をする場合等に **Foreign Filing License**（発明が行われた国を第1国出願とするのではなく、外国で第1国出願をする際に必要な書類「FFL」）が要求されます。また、米国企業の中国にあるR&Dも共同開発に参加して、請求項に中国でなされた発明が含まれている場合、どうしたらよいのでしょうか？中国でなされた発明については、中国を第一国として出願しなければならないため、中国法を順守すれば米国法の違反になり、逆も真なりという状況になります。どうやって解決したらよいのでしょうか？FFLの発行には時間がかかったりし、出願が遅れたりする可能性があります。共同開発の当事者の状況等により、解決策は一律ではありませんので、ケースバイケースで検討する必要があります。

4. 総括

このように外国企業と共同開発をするということは、可能性が広がるという楽しみがある一方、日本だけで開発するよりもリスクも増えるため検討する事項が増えます。無防備に共同開発に臨むのではなく、きちんと防御して共同開発に臨む必要があるのです。そうすることにより、相手の外国企業とよりよい関係を築くことができ、このことがさらなる企業の発展につながると信じております。そして、そんな難しい問題はお手上げだという貴方は、この問題の解決法をよく知る弁理士に声をおかけください。