

52

講師用テキスト

アイデアを社外に発注する時の落とし穴

他の会社を開発を依頼する際のリスクと対応を理解する

あるアイデアを思いついた社長。メーカーに製品の制作を依頼し、同時に特許権も取得。しかし、メーカーが同じような製品を制作し販売。なんでそんなことするの～



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった?

画期的なアイデア製品について、試作品をある製造メーカーに依頼。それとともに、自社で特許出願を行い特許権を取得した。しかしその後、製造メーカーが、模倣品を勝手に製造販売したため侵害訴訟を提起。ところが、「その装置の真の発明者は機械メーカー側の従業員」だった。……なぜ? しかも、特許までなくなっちゃった!



この落とし穴に落ちないために

アイデアを思い付いても自社で製品化できない場合、具体的な装置の開発を外部の会社へ依頼するケースがよくあります。このとき、アイデアを思い付いたのは自社の従業員であっても、それは単に「このような機能が欲しい」という要望を出しただけであって、その機能を実現するための具体的な装置や構成を考えたのは「外部の会社の従業員である」ことが考えられます。その場合、たとえ自社で特許権を取得しても、そもそも自社には特許を受ける権利がないという理由で、取得した特許権は無効とされてしまいます。

また、開発を依頼した外部の会社が、事情を知らずに特許出願前に勝手に展示会等で公開してしまう可能性もあります。その場合にも、新規性がないということで、取得した特許権は無効とされてしまいます。

従って、外部の会社へ開発を依頼する場合には、開発による成果物について誰が特許出願を行うのか、また、開発内容についての秘密保持をどうするか、などについて定めた契約を、予めきちんと締結しておく必要があります。



信末 孝之
弁理士
信末特許事務所

特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター（ハード）、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。



スタディーケースについて 以下の設問について考察しましょう。

1. 試作や製造を社外に委託するメリットとリスクはどのようなものがあるでしょうか

メリット	→ 自社が持たない技術や設備を使って製造することができ、製造準備期間の短縮し、設備投資の節約、製造コストの削減ができる → 工場の所在地によっては、輸送コストが節約できる
リスク	→ 自社のアイデアが委託先の企業に取られる。勝手に特許出願や製品化されてしまうおそれがある → 思った通りの性能を達成できない → 製造品を委託先が勝手に販売してしまう → 計画通りの品質、コストまたは納期で製造できない → 自社に製造に関する技術やノウハウが蓄積されない

2. 社外に製造を委託する場合、事前にどのような対策をしておくべきでしょうか

- NDAを結び、製造委託契約のなかで、知財管理について明確にする。
- 特に技術情報の管理については厳密に設定する。
- 特許出願してから委託する。
- 勝手に販売・改良等をしないように明記して契約を結ぶ。

3. 試作や製造を社外に委託する場合、どのような契約の内容にするのがよいでしょうか

- 何を管理すべき知財とするか定義する。
- 開発・試作中にできた試作品の管理方法について明確にする。
- 開発・試作中から出てきた知財の扱いについて明確にする。
- 技術情報の "Needs-to-know" 管理を明確にする
- 問題が起こった場合の処理方法を明確にする。
- 勝手に製造・販売をしないこと、他社と同じような契約を結ばせない、勝手に情報を流出させない、改良が必要になったら協議して権利の帰属をどうするか等を明記する。

MEMO

52

受講者用テキスト

アイデアを社外に発注する時の落とし穴

他の会社を開発を依頼する際のリスクと対応を理解する

あるアイデアを思いついた社長。メーカーに製品の制作を依頼し、同時に特許権も取得。しかし、メーカーが同じような製品を制作し販売。なんでそんなことするの～



この動画のおさらい



どんな落とし穴だった？

画期的なアイデア製品について、試作品をある製造メーカーに依頼。それとともに、自社で特許出願を行い特許権を取得した。しかしその後、製造メーカーが、模倣品を勝手に製造販売したため侵害訴訟を提起。ところが、「その装置の真の発明者は機械メーカー側の従業員」だって。……なぜ？ しかも、特許までなくなっちゃった！

MEMO



スタディーケースについて 以下の設問について考察してください。

1. 試作や製造を社外に委託するメリットとリスクはどのようなものがあるでしょうか

メリット	→ 自社が持たない技術や設備を使って製造することができ、製造準備期間の短縮し、設備投資の節約、製造コストの削減ができる
リスク	→ 自社のアイデアが委託先の企業に取られる。勝手に特許出願や製品化されてしまうおそれがある

2. 社外に製造を委託する場合、事前にどのような対策をしておくべきでしょうか

→ NDAを結び、製造委託契約のなかで、知財管理について明確にする。

3. 試作や製造を社外に委託する場合、どのような契約の内容にするのがよいでしょうか

→ 開発・試作中から出てきた知財の扱いについて明確にする。

MEMO