

共同開発における知的財産の保護には NDA に留まらない合意形成が必須

マイケル・グロツ、リンゼイ・K・リビングストン

- 他の企業との共同開発に関わる場合、既存の知的財産(バックグラウンド IP)を十分に守るためには慎重なアプローチが必要です。また共同開発がどのように進むかのシナリオを考慮して、既存の知的財産のみならず、共同で開発した知的財産(フォアグラウンド IP)の保護も念頭に入れる必要があります。
- 特にスタートアップ企業が自ら開発した技術をレバレッジとして他企業とコラボレーションする場合にこの点は非常に重要になります。
- バックグラウンド IP とフォアグラウンド IP の双方を十分に守るためには、守秘義務契約では不十分です。後々のトラブルを事前に回避し、建設的かつ効率的な共同開発を進めるために、プロジェクトの冒頭で合意形成をすることが大切です。

新しい業界分野やそれに伴う市場が進歩するにつれて、それらが生み出すテクノロジーは複雑さを増してきました。その結果、企業は競争力を維持するために必要なスピードで技術革新を続けられるよう、高度に専門化することになります。しかし、多くの場合、企業が提供したい究極の製品は、2つ以上の専門企業が考案した複数のシステムを統合する必要があります。このような共同開発のシナリオでは、関係者は情報を共有することが、プロジェクトの行方にどのような影響を与えるかを理解する必要があります。

意思決定者は、実質的な話し合いをする前に、秘密保持契約などの守秘義務契約を結べば自分たちの利益を守れると考えがちです。このような誤った安心感は、技術的な面では大きな協力と進展をもたらすかもしれませんが、事業者が知的財産(IP)の利益を生かす機会を閉ざし、プロジェクトを妨害したり、目標に到達する前に共同開発がとん挫するという結果にさえなりかねません。従って、企業間の協議においては、適用される可能性のある様々な知的財産に関する考慮事項を網羅することが重要です。このような検討事項は、共同開発契約書や設計サービス契約書のような形で文書化することができます。ほとんどの契約と同様、ジョイント・ベンチャーにおいても当事者間の関係が友好的な「蜜月期」の段階に、お互いのプロジェクトに期待する内容を明らかにするとよいでしょう。

開発活動をカバーする知的財産契約の内容は、各事業のニーズや、製品や技術の分野に固有の知的財産の種類によって異なります。このような問題は複数の種類の知的財産に存在するものもありますが、本稿では共同開発プロジェクトで生じ得る特許関連の問題に焦点を当てます。

バックグラウンド IP とフォアグラウンド IP

バックグラウンド IP とは、当事者のいずれかが既に所有している知的財産を指します。共同開発に関わる企業は、プロジェクトにおける開発または試験のために、相手方の既存の特許技術を実施する必要がある場合があります。場合によっては、ジョイント・ベンチャーの対象が既存の特許技術を実施し、その結果得られる製品を販売するために、相手方のポートフォリオに対するライセンスが必要になることもあります。バックグラウンド IP が必要な場合、契約によって、他方当事者へのライセンス供与の範囲と期間について合意し対応することができます。バックグラウンド IP に対する適切なライセンスがなければ、共同開発に関わる一方の当事者が開発に協力した製品を販売しただけで特許侵害責任を負う可能性があります。

フォアグラウンド IP とは、共同開発中に創出される知的財産を指します。ジョイントベンチャーの場合、誰にどのようなフォアグラウンド IP を割り当てるべきかが明確でない場合があり、また、何を共同開発 IP とみなし、何を独自開発 IP とみなすかが明確でない場合もあります。フォアグラウンド IP の譲渡に対処しなければ、企業は新技術への投資を侵害者から保護できない可能性があります。

特許の発明者の特定と特許権の譲渡

特許の場合、発明者の特定は、特許の所有権を求める企業にとって特有の課題となります。例えば、契約書において、フォアグラウンド IP の特定のカテゴリーの発明をカバーする特許が A 社に属すると定義されているとします。その場合、クレームされた機能が B 社の誰かによって考案されたものであれば、その人物を該当する特許の発明者として記載する必要があります。このような場合、契約書では、必要に応じて B 社の従業員から A 社への発明の譲渡に対処すべきです。さらに、A 社は、B 社がプロジェクトに従事する各従業員と適切な雇用契約を結んでいることを確認することが賢明かもしれません。そうでなければ、B 社が知的財産権の譲渡に同意したとしても、発明者によっては A 社に特許権を譲渡する義務がない場合があります。

特許出願手続きの責任は誰が負うのか？

特許出願手続きには、多大な時間と費用、そしてビジネス上の決断が必要です。共同開発に関わる企業が、共同で特許を所有するのであれば、特許の権利化をどのように管理するかについて合意しておく必要があります。特許実務に関わる責任は、業務範囲記述書 (statement of work) に記載された共同開発活動より長期に渡る場合があります。エンジニアリングチームが発明を実用化してから特許権が成立するまでには、数年を要することが多いです。米国特許は、登録後、強制力を維持するために、3 年半、7 年半、11 年半と、継続的な維持費が必要となります。また、ビジネス上の利害が時間の経過とともに変化し、当事者のいずれかが出願を放棄したり、逆により強力な保護のために時間と資本を費やして特許ファミリーを拡大したいと考えることもあります。また、特許の草案や、特許請求の範囲によって保護されることを望む発明の範囲に関しても、当事者間で利害が異なる場合があります。

共同所有特許の行使

共有特許権を行使するには、その特許の共有権利者全員が訴訟の当事者として参加しなければなりません。これは、特許権を行使しようとする企業にとって大きな障害となる可能性があります。特に共同開発が開始されてから何年も経ってから訴訟が開始される場合はなおさらです。共有特許権や、特許を共同所有する会社を買収する場合、権利承継者もこの要件に留意する必要があります。

その他の考慮事項

本記事で示した検討事項は特許に適用されるものですが、より広範な概念は、著作権、商標、営業秘密など、他の形態の知的財産にも当てはまります。各当事者の知的財産のライセンス、所有権、および権利行使の目標を特定する契約を関係開始時に締結することで、企業は落とし穴のいくつかを回避し、共同開発プロジェクトの利益を最大化することができます。

本稿の原文(英文)につきましては、[Protecting IP During Joint Development Projects: Agree on More than Non-Disclosure](#) をご参照ください。

Pillsbury 法律事務所ではスタートアップ企業を支援するツールやガイダンス(英語)を提供していますので、こちら(<https://www.pillsburypropel.com/>) からご覧ください。

本稿の内容に関する連絡先

Michael Grosso

michael.grosso@pillsburylaw.com

Lindsey K. Livingston

lindsey.livingston@pillsburylaw.com

奈良房永 (日本語版監修)

fusae.nara@pillsburylaw.com

東京オフィス連絡先

ジェフ・シュレップファー (日本語対応可)

jeff.schrepfer@pillsburylaw.com

サイモン・バレット

simon.barrett@pillsburylaw.com

松下 オリビア (日本語対応可)

olivia.matsushita@pillsburylaw.com

ニューヨークオフィス連絡先

秋山 真也

shinya.akiyama@pillsburylaw.com

Legal Wire 配信に関するお問い合わせ

田中里美

satomi.tanaka@pillsburylaw.com

This publication is issued periodically to keep Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP clients and other interested parties informed of current legal developments that may affect or otherwise be of interest to them. The comments contained herein do not constitute legal opinion and should not be regarded as a substitute for legal advice.

© 2024 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. All Rights Reserved.