

東京都知的財産総合センター 成果事例のご紹介⑤(全11回)

システム開発に欠かせない知財保護 契約書は主導的に

株式会社小野電機製作所

創業は戦前に遡るが、昭和22年現在地に移転し機械部品加工に取り組んできた。20年前からは機械設計も手掛け、3次元CAD/CAMを導入。現在はプログラム制御も行いシステムの一括受注体制を敷いている。公的研究機関や大学から受注する各種実験装置、研究開発用ロボットの製作、精密機械部品加工を得意とする。

代表取締役：小野 芙未彦
所在地：東京都品川区平塚2-4-17
業種：精密機械器具製造業
資本金：1,000万円

「システムの一括受注体制を敷いて委託先からの業務に取り組むにつれて、知的財産の問題に具体的に直面することになりました」と、「私は文系」という小野社長は中小企業の知財戦略の重要性を感じたという。

しかし当初は自社で特許出願するに当たり先行技術調査の方法が分からなかった。IPDL(特許電子図書館)を使った情報検索の仕方について、東京都知的財産総合センターに相談。それが当センターを利用するきっかけとなった。

その後、同社に共同出願の話が持ちあがった。委託先が発想した実験用ハイテク装置を、同社が具現化する機構を提案して製作納入した、という案件である。同社は従来は熟練の職人が長年の勘を発揮しないと作れなかったハイテク装置を、設計により一定の技能者であれば作れるようにした。匠の技をある程度汎用化できる技術を開発したといえる。特許化するに当たり、当初、持分比率は委託先が2/3を主張していた。しかし当センターの指導を受けて、先行技術調査を行い、特許請求の範囲を広げ、「当社の機構がなければ特許が成立しない」と交渉した結果、持分比率を均等にすることができた。

更にシステム開発の委託契約書では、知財に関する条項などで契約内容に委託先本位の部分が多く、小野社長は委託先提示の契約書文言に疑問を持った。

特に、開発成果としての発明等の知的財産権を委託先に帰属させる条項は、受託業務のなかでも自社が以前から保有している技術に基づき新たな発明が生まれることがあることから、今後の事業展開のためにも共有を求めることにした。プログラムの著作権の取扱い、^{かし}瑕疵担保責任の問題、同社の既保有の知的財産権の実施及び実施許諾の取扱い、権利侵害に伴う紛争処理、競合品の取扱い等の問題についても、当センターの相談員・弁護士の助言により、委託先との交渉にも自信をもって臨むことができた。

企業の声

委託先企業とは初めての仕事でしたが、発注者であり得意先として、これからも長く良好な関係を築いていきたい。同時に、今後の取引においても今回の契約が前例となることを考え、知財センターの助言をいただいて、当社の事業展開にとって支障とならないような契約内容を協議することができました。

担当：知的財産アドバイザー
福永 伸朋

当センターを利用し、経営に生かしている企業の取り組みを紹介している「成果事例集」を発行しています。



知財のよろず相談を専門家集団(相談員・弁理士・弁護士)がサポート!

東京都知的財産総合センターでは、中小企業の皆さまの知的財産に関するご相談を承っております

【無料・予約制】 TEL 03-3832-3656 [公社トップページ](#) → [メニュー一覧](#) [知的財産](#)