

オープンイノベーションにおける 知財リスクについて

特許庁

オープンイノベーション推進プロジェクトチーム

本セミナーのねらい

- オープンイノベーションの知財リスクに気づき、適切な対応策を学ぶ
 - なぜ今オープンイノベーションなのか？
 - 市場ニーズの変化が早い、研究開発の速度を上げるには？
 - 他者と連携する**オープンイノベーションがひとつの手段**
 - しかし、連携に伴うリスクは十分には認識されていない
 - **正しい手の結び方を、全てのプレイヤーが知る必要がある**

※なお、「オープンイノベーション」を、シンプルに「企業連携」とイコールで捉えてください。

政府内でもオープンイノベーションへの期待は高い

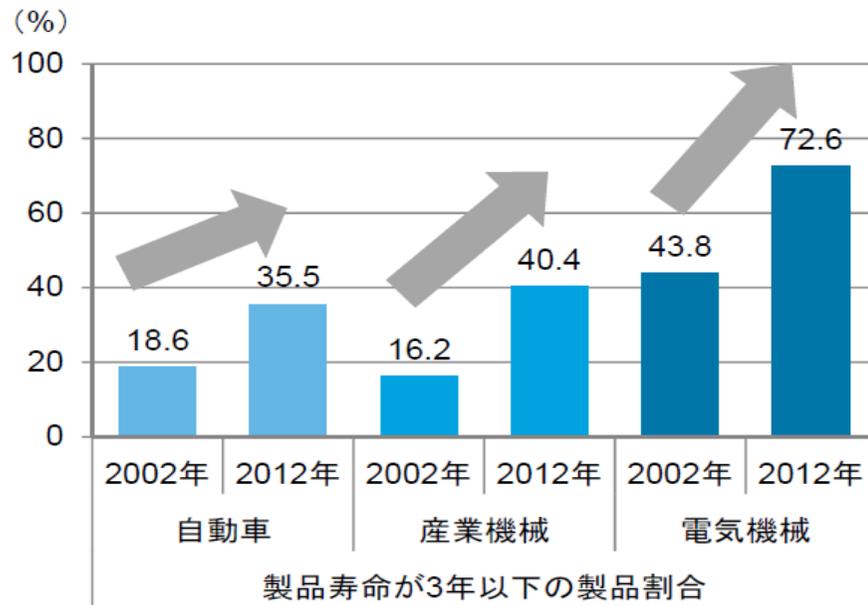
- 令和初の政府の重点施策文書に「オープンイノベーション」の言葉が多数掲載

| ※以下の政府文書は いずれも令和元年6月発行 | AI(人工知能) | オープン イノベーション | クールジャパン | 模倣品 |
|----------------------------|----------|-----------------|---------|-----|
| 知的財産推進計画 | 32 | 16 | 13 | 8 |
| 成長戦略 (未来投資戦略) | 72 | 6 | 6 | 1 |
| 骨太の方針 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 【番外編】 Jファイル 自民党総合政策集 | 27 | 4 | 4 | 1 |

オープンイノベーションって何？なぜ必要なのか？

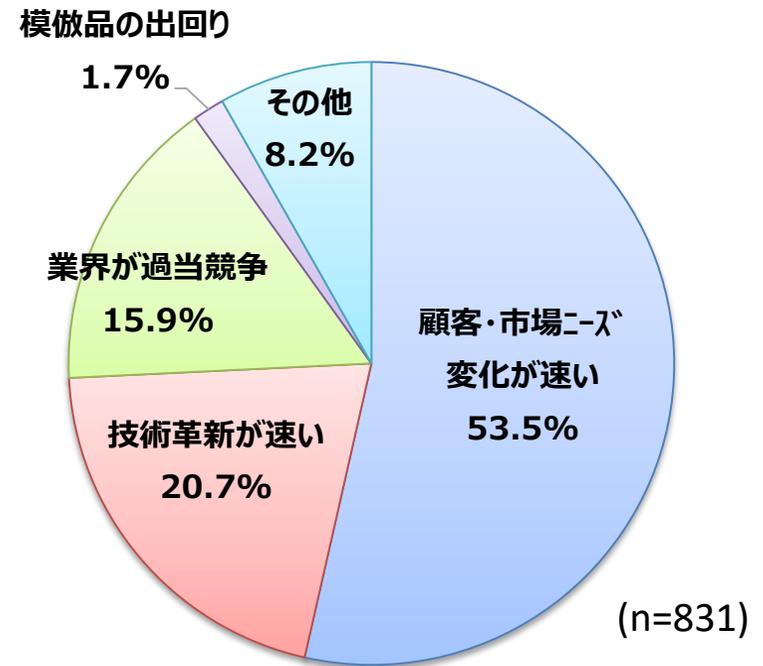
- 外部から新たな技術を取り入れ、革新的な商品サービスを開発する手法
- 背景には、プロダクトライフサイクルの短命化、顧客ニーズの多様化

製品寿命は短期化



(経済産業省調べ: 2012年12月)

ライフサイクル短縮化の理由



大企業からはイノベーションが興りにくい-イノベーションのジレンマ-

- クリステンセンは**優良企業が合理的に判断すると、イノベーションに後れを取る**としている

- ① 短期的利益を求める**株主の意向が優先**される
- ② イノベーションの初期では、**市場規模が小さく**、大企業にとっては**参入の価値がない**
- ③ イノベーション市場は不確実性も高く、**現存する市場と比較すると参入の価値がない**
- ④ 既存事業を営むための**能力を磨くことで、異なる事業が行えなくなる**
- ⑤ 既存技術を高めることと、それに**需要があることには関係がない**

(出典) ウィキペディア「イノベーションのジレンマ」を基に作成

中小ベンチャー・大学など自ら意思決定しやすい主体がシーズを出して、
大企業がその事業化を支援するイノベーションモデルが日本型か？

なぜ、日本からイノベーションは興らないのか？

- 表層化しない隠された問題があり、企業連携が失敗に終わっている？

公正取引委員会の実態調査報告書であらためて明らかになった問題

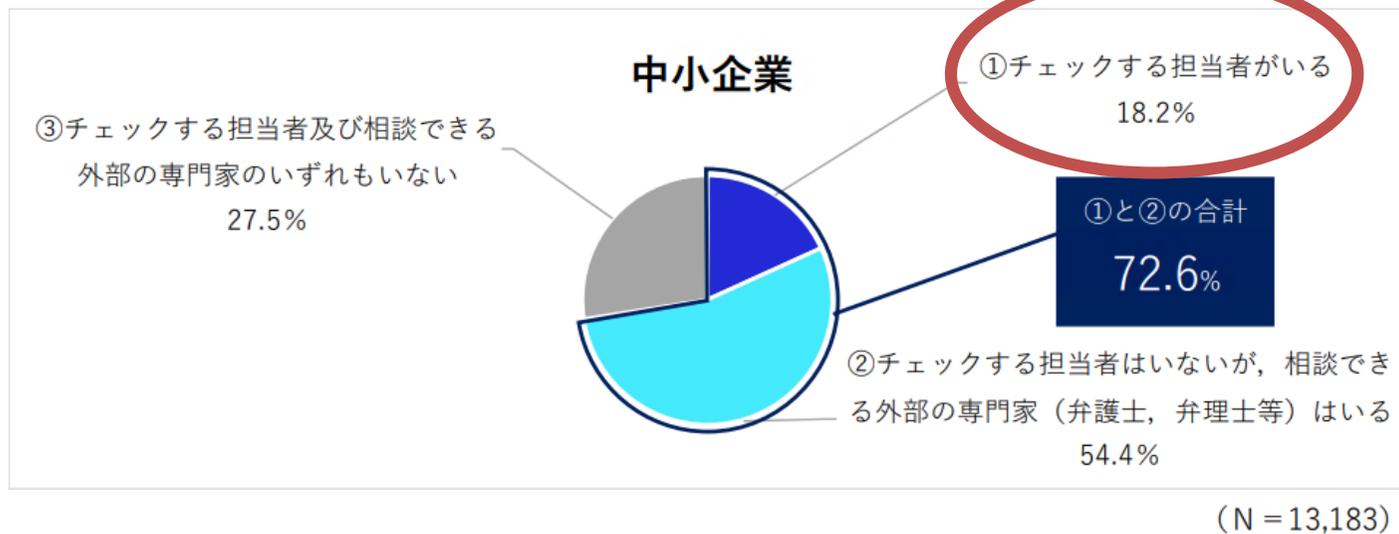
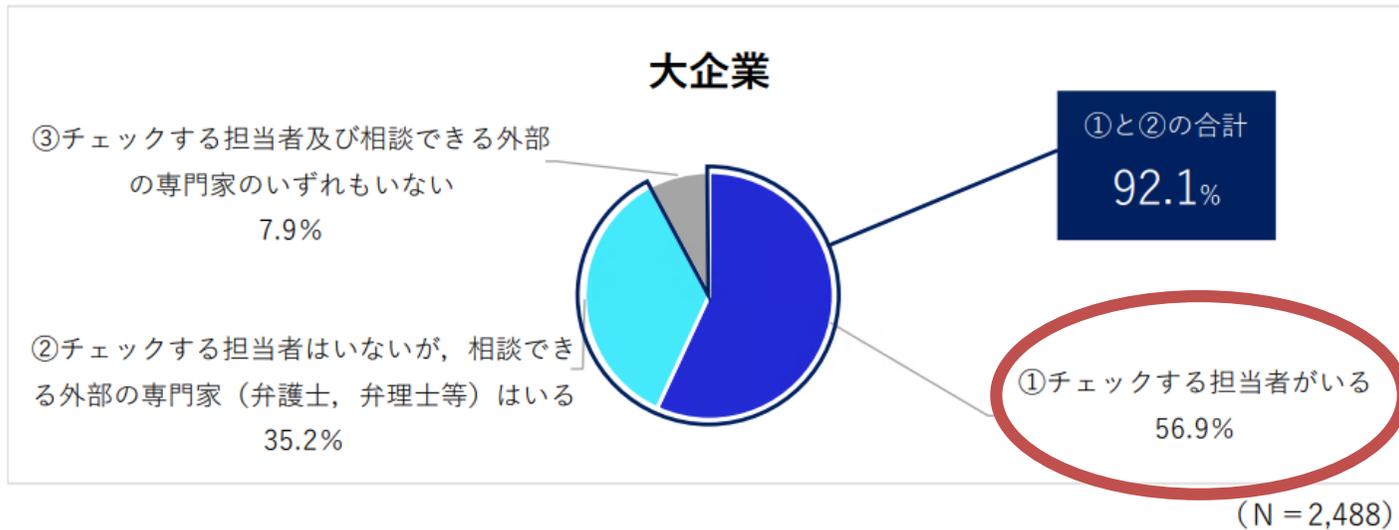
（製造業者のノウハウ・知財を対象にした優越的地位の濫用行為）

- ✓ 有識者から「**優越的な地位にある事業者が製造業者からノウハウや知的財産権を不当に吸い上げている**」との指摘
- ✓ ノウハウ・知的財産権に関する事例収集を目的として
 - 製造業者30,000社に書面調査（中小企業26,300社，大企業3,700社）
 - 製造業者，事業者団体，有識者に 合計122件のヒアリング調査
- ✓ 書面調査に**15,875社から回答（52.9%）**，726件の個別事例報告（641社）

※ただし，**報告された事例の大半で取引先の名称は記載されなかった**。また報告された事例の中には，「顧客リストを提出させられる」など，製造業者の技術に関するもの以外の事例も含まれていた。

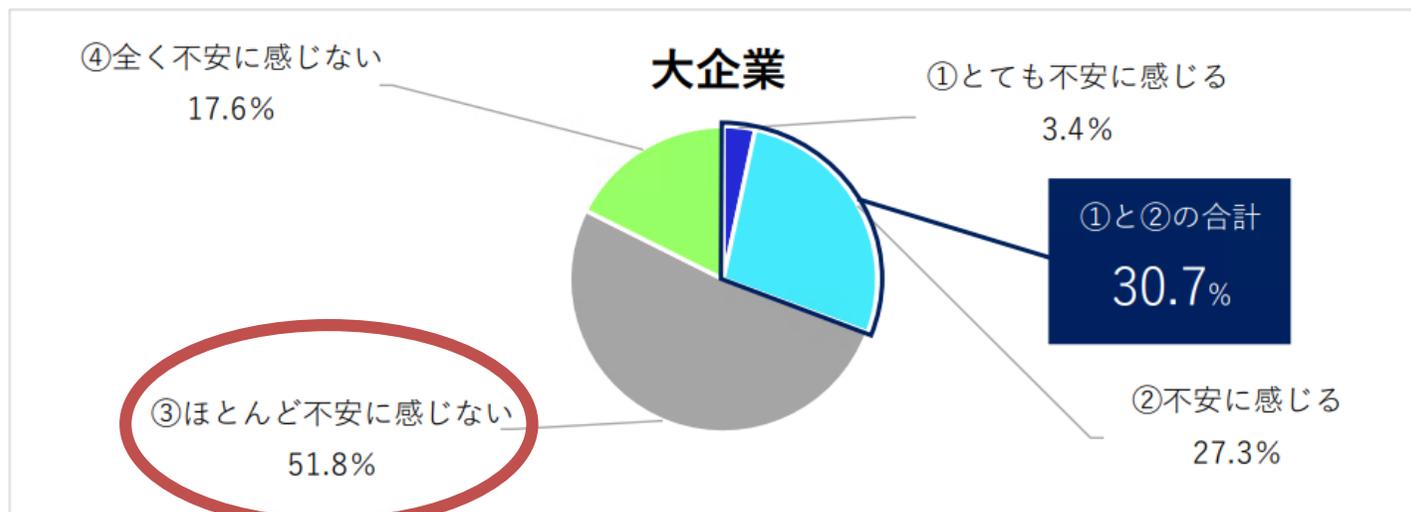
外部の専門家は充実している？

図表5 担当者又は相談できる外部の専門家の有無(P.8)

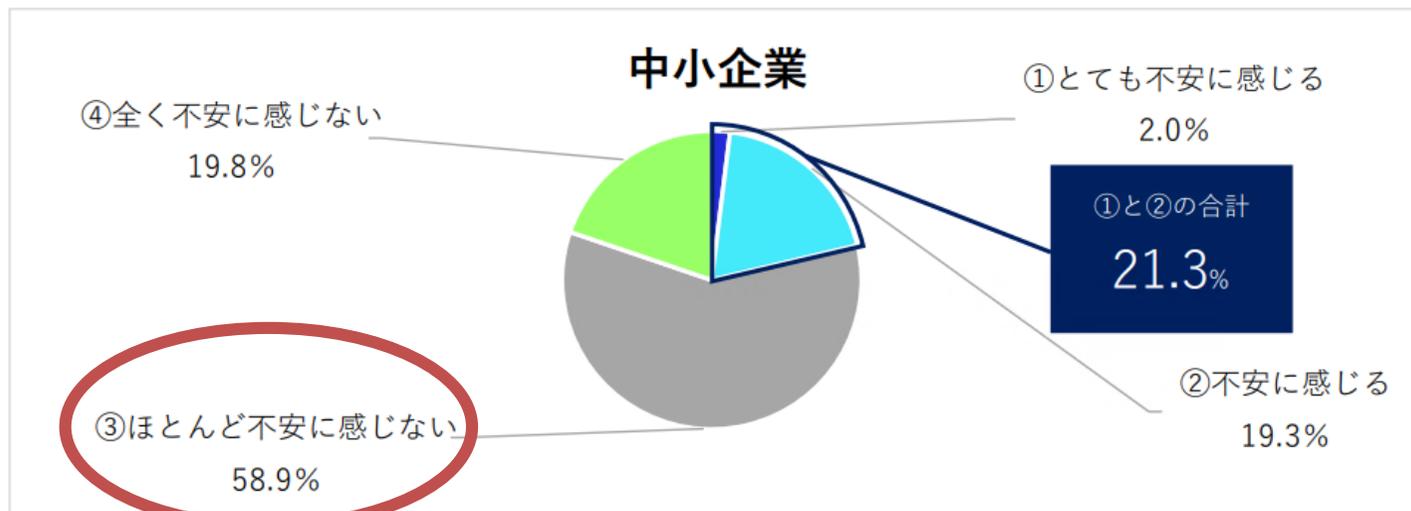


(出典) 公正取引委員会「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」より

契約に不安を感じていないのは大企業も？ 図表7 契約締結時における不安の有無(P.9)



(N=2,468)



(N=13,142)

(出典) 公正取引委員会「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」より

要らぬ忖度の可能性

図表11 製造業者が取引先の要請を受け入れた理由 (P.17)

| 番号 | 選択肢の内容 | 回答数 | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| | | (%) | うち 大企業 | うち 中小企業 |
| 1 | 取引先から今後の取引への影響を示唆され、受け入れざるを得なかったため。 | ② 320 (24.6%) | ③ 60 (21.1%) | ② 260 (25.6%) |
| 2 | 取引先から今後の取引への影響を示唆されたわけではないが、その要請を断った場合、今後の取引への影響があると自社で判断したため。 | ① 470 (36.2%) | ① 118 (41.5%) | ① 351 (34.6%) |
| 3 | 当時はノウハウ・知的財産権に関する専門的な知識がなく、取引先からの要請をそのまま受け入れていたため。 | 102 (7.8%) | 11 (3.9%) | 91 (9.0%) |
| 4 | 取引先は市場におけるシェアの高い有力な事業者等であり、取引を行うことで将来の売上高の増加や自社の信用力の確保につながると判断したため。 | ③ 244 (18.8%) | ② 67 (23.6%) | ③ 177 (17.4%) |
| 5 | その他 | 164 (12.6%) | 28 (9.9%) | 136 (13.4%) |
| 合 計 | | 1,300 | 284 | 1,015 |

(出典) 公正取引委員会「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」より

これもまた事実？ 図表14 製造業者に生じた不利益(P.22)

| 番号 | 選択肢の内容 | 件数 (%) | うち | |
|-----|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | | 大企業 | 中小企業 |
| 1 | 取引先から本来受け取れるはずのノウハウ・知的財産権に係る対価が受け取れなかった。 | ③ 184 (14.4%) | ③ 28 (11.2%) | ③ 156 (15.2%) |
| 2 | 取引先が自社のノウハウ・知的財産権を流出させ、技術的優位性が喪失した。 | 161 (12.6%) | 22 (8.8%) | 139 (13.5%) |
| 3 | 取引先が自社のノウハウ・知的財産権を用いて、内製化したり、他の価格の安い事業者へ発注するようになった。 | ② 280 (21.9%) | ② 37 (14.8%) | ① 242 (23.6%) |
| 4 | 取引先に対する価格交渉力が低下した。 | 158 (12.4%) | 21 (8.4%) | 137 (13.3%) |
| 5 | 取引先が自社のノウハウ・知的財産権を流出させ、逆に他社から権利の侵害を主張されるようになった。 | 10 (0.8%) | 3 (1.2%) | 7 (0.7%) |
| 6 | これまでの開発投資が無駄になった。 | 65 (5.1%) | 8 (3.2%) | 57 (5.6%) |
| 7 | 現状、不利益は生じていない。 | ① 299 (23.4%) | ① 98 (39.2%) | ② 201 (19.6%) |
| 8 | その他 | 121 (9.5%) | 33 (13.2%) | 88 (8.6%) |
| 合 計 | | 1,278 | 250 | 1,027 |

製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する 実態調査報告書（令和元年6月公表）

公正取引委員会HPでダウンロード可能（無料）です！

3万社にアンケート調査を実施！知財・ノウハウの不当な吸い上げ事例、多数報告あり！！

片務的な秘密保持契約

- 相手方の秘密は厳守する一方、自社の秘密は守られないという片務的な契約を締結させられる。

ノウハウの開示強要

- 営業秘密のレシピを「商品カルテ」に記載させられた挙げ句に模倣品を製造され、取引を停止される。

買ったとき

- 金型設計図面等込みの発注になったにもかかわらず、対価は従来どおりに据え置かれる。

技術指導の強要

- 競合他社の工員に対して、自社の熟練工による技術指導を無償で実施させられる。

名ばかりの共同研究

- 殆ど自社で研究するのに、成果は取引先だけに無償で帰属するという名ばかりの共同研究開発契約を押し付けられる。

出願に干渉

- 取引と関係のない自社だけで生み出した発明等を出願する場合でも、内容を事前報告させられ、修正指示に応じさせられる。

知財の無償譲渡等

- 一方的に無償ライセンスさせられる。

もっと詳しく知りたい方は、

知的財産 優越的地位の濫用 実態調査

検索

注：なお、優越的地位の濫用規制の観点から問題があると評価されるのは、これらの行為が「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に」（独占禁止法第2条第9項第5号）行われて製造業者に不利益を与えた場合である。

調査結果に対する公正取引委員会の評価

- 製造業者が研究開発等の末に獲得した**ノウハウや知的財産権**は、当該製造業者の**競争力の源泉**となるものであり、優越的な地位にある取引先に秘匿しておきたいノウハウを意に反して開示させられたり、苦勞して取得した知的財産権を意に反して無償譲渡等させられたりするのでは、我が国における企業の知的財産戦略自体が成り立たなくなるおそれがある。

公正取引委員会の対応

- 経済産業省・特許庁と連携し、製造業全体に調査結果の周知。
- 引き続き優越的地位の濫用行為等の情報収集に努めるとともに、**違反行為には厳正に対処。**

公正取引委員会では、次のような実態調査報告書も公表しています。

- 大規模小売業者との取引に関する納入業者に対する実態調査報告書（平成30年1月）
- ブライダルの取引に関する実態調査報告書／葬儀の取引に関する実態調査報告書（平成29年3月）



どっきん

この調査報告書に関する問い合わせ先

公正取引委員会 事務総局 経済取引局 取引部 **企業取引課**
03-3581-1882（直通）
<https://www.jftc.go.jp/>

ほころびが見え始めた旧来型の企業連携の限界

- 昔は縦の繋がりで仕事を貰うことが暗黙に約束されていた
- 海外の競合が安く同品質のものを製造できるようになって関係が崩れた
- 取引先の契約ひな形にサインするのではなく、**交渉をする必要がある**

例えば、オプジーボの利益をめぐる本庶先生 vs 小野薬品工業の戦い

- 通常は契約のリオープンはできない（後戻り不可）
- 契約はビジネスの射程と利益配分を決定づける超重要な約束
- 大企業には大きなレピュテーションリスク、勝ち過ぎない契約が繁栄への道
- 成功した時にもめるのが、共同開発やライセンス契約

全プレイヤーが法務(+ビジネスモデルにより知財)マインドを持つべき

他にも生々しい事例を多数経験しています

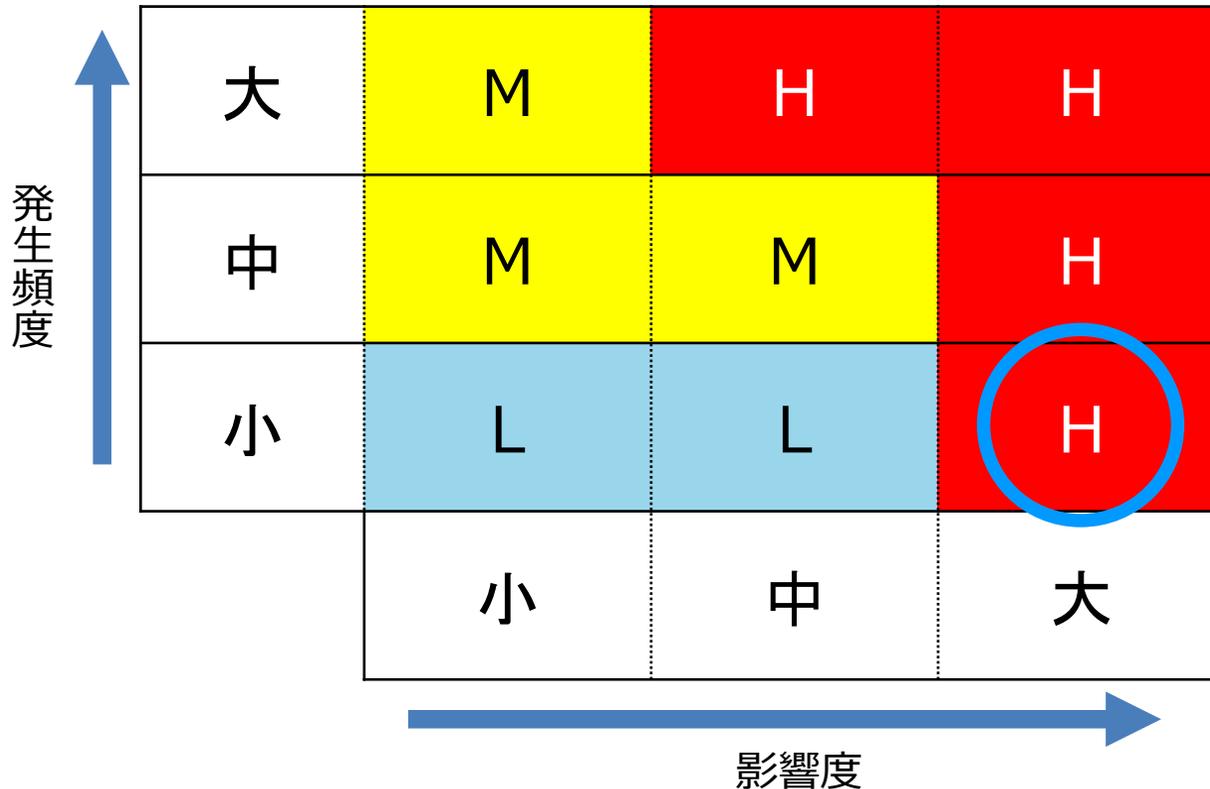
- ハンズオン支援の中でも経験した事例

- 契約を交わさずにノウハウを聞き出して、その後の取引を打ち切る
- 共同開発契約条項の欠陥を突いて、中小のノウハウを勝手に特許出願
- 特許ライセンス契約を結ぶも、満足なロイヤリティーを支払わない

これを放置すれば日本の産業競争力が失われてしまう

技術法務・契約にコストを割くという事

- ビジネスリスクをどう捉えるかによる



【想定される費用】

○特許化等

- ・特許1件あたり 100万円
- ・海外特許 国×100万円

○営業秘密管理 100万円

○契約書1本 10~50万
+ 各々社内対応する人の手当

【想定されるダメージ】

例えば、事業1本分

※金額はあくまでイメージです。

技術を競争力の源泉としている企業は、予め織り込んでおくべき費用（固定費）

本質的な問題は二つ

1. 中小ベンチャー企業等の技術法務マインドの欠如
2. バトナを持っていない（交渉できない）

バトナ（BATNA : Best Alternative to a Negotiated Agreement）

これらの解決手段を講じれば日本のOIIは上手くいくかもしれない（私的仮説）

中小ベンチャー企業の技術法務力を上げる

- リーガルリスクに関して脇が甘い中小ベンチャーが一般的
- 中小ベンチャーは割けるリソースが限られている
- 大企業と中小ベンチャーの**技術法務力のギャップを埋める**

- 知財総合支援窓口（知財よろず相談所）の活用
- 派遣専門家（知財弁護士、弁理士）の活用
- INPIT営業秘密アドバイザー、海外知財プロデューサー等の活用
- ベンチャー支援策（IPAS）の活用 等々

特許庁のソフト面の支援事業をご活用ください

バトナを持ってもらう

特に技術が競争力の源泉となっている企業は、

- ① オンリーワン企業になる → 例えば、特許を取る
- ② 自ら別の取引先を探す → 例えば、特許情報で探す
- ③ 異分野へシフトする → 例えば、特許情報を当たる

特許情報を活用するための支援事業を磨いています

社内で必要性を訴えるためのツールを作成しました

- 「企業連携時の知財リスク」に気づいても、社内を動かすのが難しいかもしれない皆様のために、事例パンフレットを作成しました

知財を使った
4企業連携
のポイント
さらなる成長を目指して

特許庁

case 02 秘密保持契約 (NDA) の失敗

D社の秘密保持契約 (NDA: Non-Disclosure Agreement) には、「秘密情報を相手方に提供する際には秘密である旨の表示をすべきこと」が規定されていたが、C社はうっかりしてこれをせずにD社にサンプルを提供してしまった。

C社

先日ご提供した新素材Yは如何でしたでしょうか。

ありがとうございます。技術の詳細をご説明するためにNDAを結びたいのですが、

分かりました。喜んで、

これは大きな契約になる、急いでやらないと。

NDAも締結したし、これで安心して情報が出る。サンプルを見て、さっさと集めて。D社の反応が楽しみです。

そんな真意な。この新素材を商品開発で作れる企業などないはずですか！どこなんですか！

C社のつよみ

後日、調査先はD社グループ企業のD1社であることが判明した。サンプルが漏洩されて分析されてしまったのだ。NDAを締結して安心してしまい、新しい契約の検討をしなかった。弁護士には秘密である旨の表示をしていないのでNDAは秘密情報とは扱われないと言われた。加えて、サンプルを渡した事実についても立証できないため、仮に秘密情報として扱われたとしても、対応は難しいとのことだった。

D社

これは他社、革新的な素材のようですね。もっと詳しい話を聞きたいです。

良いでしょう。NDAは弊社の態形が良いですか？できれば契約後にサンプルも一緒に持ってきてください。

NDA締結、サンプル提示した後

サンプルに秘密である旨の表示がない。NDAは目的外使用も制限していない。これなら自由に使える。

準備も高いし、サンプルを分析させてD1社でも製造できるか確認しよう。

3週間後

すみません。実は同じ製品を安く供給してくれる競売先が見つかりました。弊社とのお取引は見送らせてください。

残念ですが申し上げられませんが、弊社がもっと安くしてくれるなら弊社から調達します。

秘密保持契約 (NDA) のポイント

適切なNDAを作成し、契約で定めた内容を忠実に実践しましょう。

- NDAは結ぶだけで安心してはいけません。
 - 相手方への情報提供の方法も契約で規定して、契約内容 (例：秘密文書であることの表示方法) に従った運用を徹底する必要があります。
 - 仮に漏洩した場合に、自社の経営に大打撃を与えるような重要な情報を開示 / 受領する場合は、当該情報を台帳に記録して、証拠を残しておくなどの方法もあります。

| 管理No. | 情報の目録 | 提供相手 | 提供仕様 | 提供目的 | 備考 |
|-------|--|-----------|-------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 製品ABCの シーム部材に関する 試製データ (開票2018-44123) | 2018.7.20 | D社 〇課〇部長 | POC 電子メール送付 | 見積りに際して 必要な情報を 送付するため |
| 2 | | | | | |

- NDAは秘密保持義務と目的外使用禁止義務で構成されています。
 - NDAでは、①情報を秘密裏に保持する義務 (秘密保持義務) だけでなく、②契約で定められた一定の目的以外に情報を使用してはならない義務 (目的外使用禁止義務) を設けることが一般的です。
 - 例えば、サンプルの社内利用は、外部開示ではないので①秘密保持義務違反に当たりませんが、②目的外使用義務をNDAに規定しておけばNDA違反を問うことができ、サンプルが活用されるリスクを低減できます。

さらに関っておきたい

「オープン・ディスカッション」で相手方の情報管理体制をさりなく確認

- NDA交渉に進む段階でオープン・ディスカッション (NDA等の契約に基づかない、自由な議論) の段階で、相手方の秘密情報の管理体制などを確認し、情報開示すべき程度を見極めることも有効です。

特許取得等の権利化もひとつの選択肢

- 秘密管理が困難な技術の保護は、特許権化しておくことも選択です。ただし、特許出願書類に記載した情報は出願から1年半後に全て公開されますので、その点を十分留意して出願書類を作成する必要があります。
- また特許権化した場合に、信者に侵害されていることの発覚が困難な製造方法等は、本当に特許出願すべきか (技術情報を公開すべきか) を慎重に検討した方がよいでしょう。

2018.6.18リリースで1年で5.9万部を完売した大ヒット商品

最後に、次代にバトンをつなぐため、勇気をもって「交渉」を！

- 日本には世界のイノベーターとなるチャンスがある

3つのチャンス

- ① 課題先進国日本（少子高齢、資源、医療、子育て）
- ② 十種競技が日本の強み（シーズを早くに実証できる技術力）
- ③ リアルな世界に落ちてくる（匠の技術が活かせる時代に）

個から生まれるイノベーションを社会実装すること

→ オープンイノベーションを実現すること、つまり交渉すること

日本発のイノベーションを興して、豊かな日本を次世代に