

オープンイノベーションに おける知財リスクについて

令和元年度



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

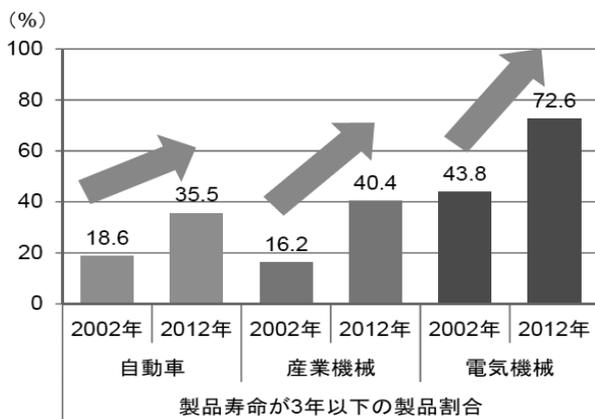
※以下の政府文書は いずれも令和元年6月発行	AI(人工知能)	オープン イノベーション	クールジャパン	模倣品
知的財産推進計画	32	16	13	8
成長戦略 (未来投資戦略)	72	6	6	1
骨太の方針	23	2	0	0
【番外編】 Jファイル 自民党総合政策集	27	4	4	1

2

オープンイノベーションって何？なぜ必要なのか？

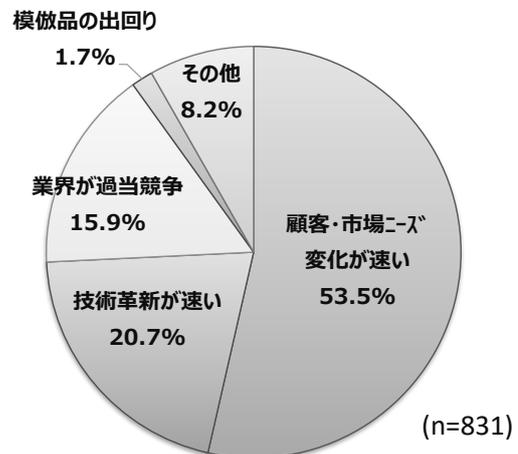
- 外部から新たな技術を取り入れ、革新的な商品サービスを開発する手法
- 背景には、プロダクトライフサイクルの短命化、顧客ニーズの多様化

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



出所：事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き（初版）

出所：ものづくり白書2016年版を基に作成

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？

4

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？

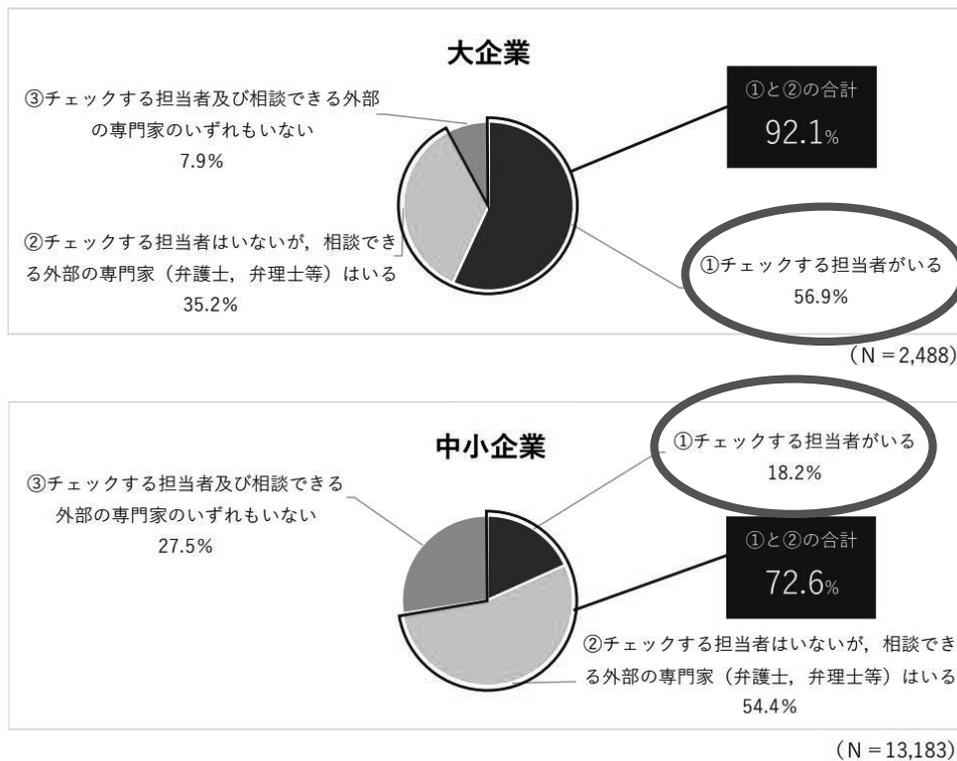
公正取引委員会の実態調査報告書であらためて明らかになった問題

(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。

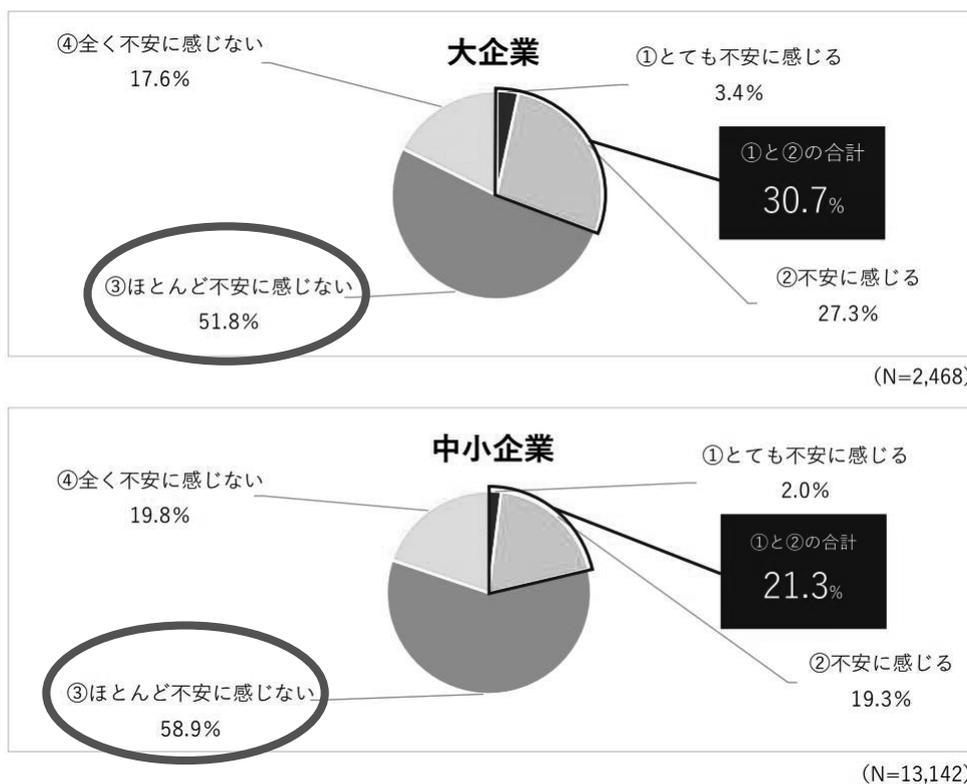
外部の専門家は充実している？ 図表5 担当者又は相談できる外部の専門家の有無(P.8)



(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

6

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)



(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

7

要らぬ付度の可能性 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	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

8

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

(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

9

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句に模倣品を製造され、取引を停止される。

買いたたき

- 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

- 競合他社の工具に対して、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。

10

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、苦労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）
- プ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）



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、オブ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

12

他にも生々しい事例を多数経験しています

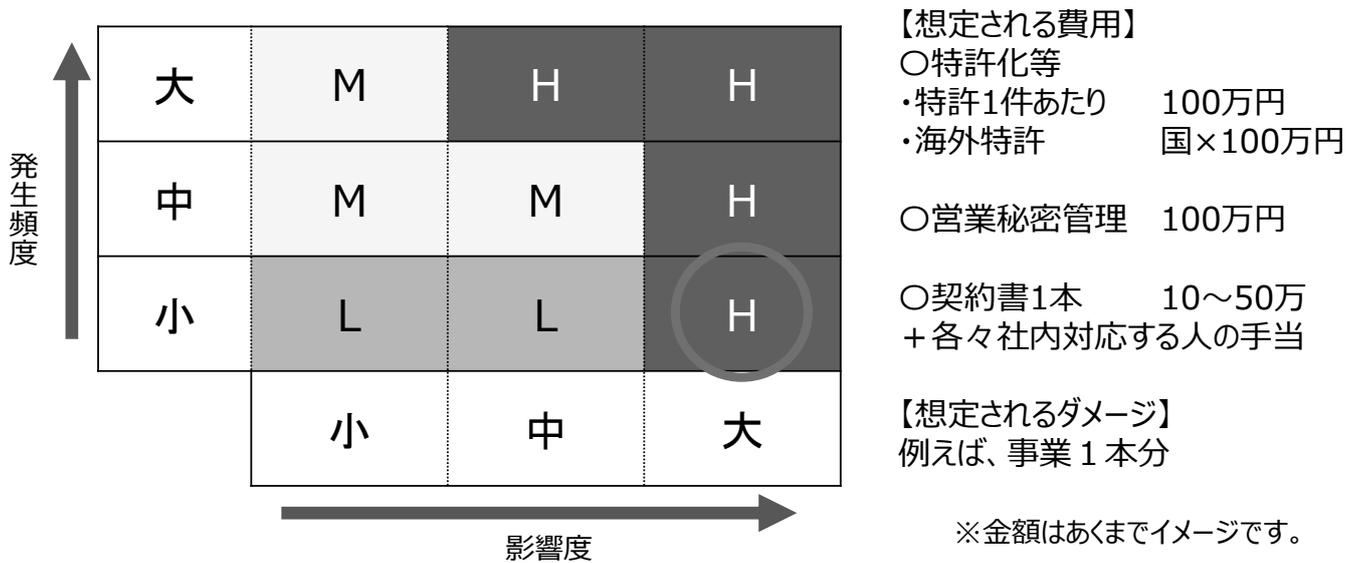
- ハンズオン支援の中でも経験した事例
 - 契約を交わさずにノウハウを聞き出して、その後の取引を打ち切る
 - 共同開発契約条項の欠陥を突いて、中小のノウハウを勝手に特許出願
 - 特許ライセンス契約を結ぶも、満足なロイヤリティーを支払わない

これを放置すれば日本の産業競争力が失われてしまう

13

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



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）

14

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OI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

16

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

17

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



case 02 秘密保持契約 (NDA) の失敗
 D社の情報提供時「NDA (Non-Disclosure Agreement)」には、「秘密情報を相手方に提供する場合に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社が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。

1 事前確認
 C社: 先日ご依頼した新素材は納期でしたでしょうか。
 D社: これは初回、実験的な素材のようなので、もっと詳しい話を聞いてください。
 C社: ありがとうございます。後日の詳細に説明する為にもNDAも結びたいのですが、
 D社: はい、NDAは弊社の義務ではないので、できれば契約後にサンプルも一緒に送って大丈夫です。
 C社: 分かりました。喜んで、これは実用な契約になる、聞いておきます。
 D社: はい、どうぞ。
2 NDA締結、サンプル提供した後
 C社: NDAも締結しましたし、これで安心して情報が出せる。サンプルも送って、さっさと買ってもらえ、D社の営業が助かった。
 D社: サンプルに秘密である旨の表示がない。NDAでは目的外使用を制限していない。C社が自由に使える。
3 3週間後
 C社: そんな無意味な、この新素材の素材を品間で共有する意味はないはずですよ！どこなんですか！
 D社: 残念ですが申し上げられません。契約がもっと厳しくしてくれるなら弊社がご満足します。
C社のつぶやき
 後日、調査先はD社グループ企業内の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らう。NDAも締結して安心して、詳しい契約の条件を知らなかった。件数上には秘密である旨の表示をしていない以上、NDAは秘密保持とは認められないと書かれた。加えて、サンプルを送った事業部についても話を聞いたため、他に契約情報として書かれたとしても、対応は難しいとこのことだった。

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。

1 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内容及び提供先を特定して、契約内容(特：秘密文書であることの表示方法)に即ち適用を規定する必要があります。
 ● 意図しない第三者に、相手の意図しない第三者も考えうるような重要な情報を開示/受領する場合は、当該情報を相手に対して、開示先を特定しておくなどの方法を講じます。
【重要】情報の漏れを未然に防ぐための具体的な方法

提供先	情報の内容	提供先	提供先	提供先	提供先
1	製品Aの設計図	製品Bの設計図	製品Cの設計図	製品Dの設計図	製品Eの設計図
2	製品Aの設計図	製品Bの設計図	製品Cの設計図	製品Dの設計図	製品Eの設計図

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)情報を秘密に保持する義務(秘密保持義務)だけでなく、企業間で定められた一定の目的以外に情報を開示してはならない義務(目的外使用禁止義務)を規定することが一般的です。
 ● 例えば、サンプルの社内使用は、外部開示ではないので「秘密保持義務」に当たりませんが、企業間の情報共有をNDAに規定しておけばNDA違反を防ぐことができ、サンプルが漏洩されてしまうリスクを低減できます。

さらに知って欲しい

「オープン・ディスカッション」で「相手方の情報管理体制をきりなく確認」
 ● NDA交渉に際しては、事前に相手方の情報管理体制を確認し、情報提供すべき範囲を明確にすることも有効です。
特許取得等の権利化もひとつの選択肢
 ● 秘密保持が困難な技術は、特許化しておくことも選択肢です。ただし、特許出願書類に記載した情報は出願から1年後まで公開されますので、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。
 ● また特許化した場合には、特許に侵害されていること及び開示が違法行為等は、本稿の特許出願するべきという情報も活用するべきにも留意していただく方がよいでしょう。

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

知財を使った 4 企業連携 つのポイント

さらなる成長を目指して



特許庁

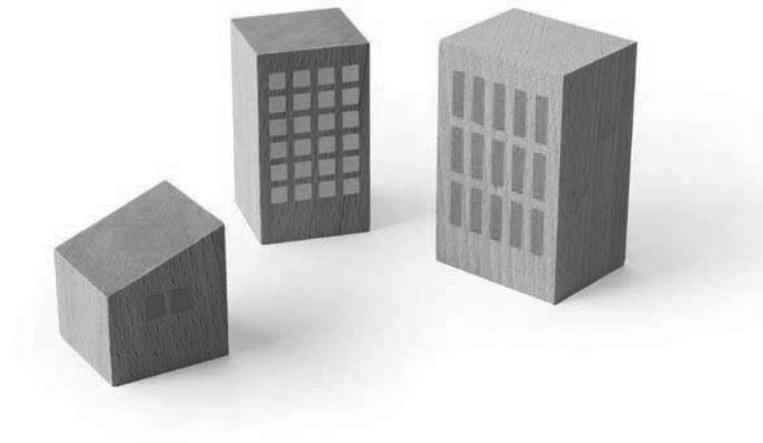
知財

を使った

4 企業連携

つのポイント

さらなる成長を目指して



目次

はじめに	02
『陸王』で学ぶ 企業連携の成功と失敗	03
case 01 秘密情報管理の失敗	05
case 02 秘密保持契約の失敗	07
case 03 共同開発契約の失敗	09
case 04 ライセンス契約の失敗	11
さらに詳しく知りたい方は	13



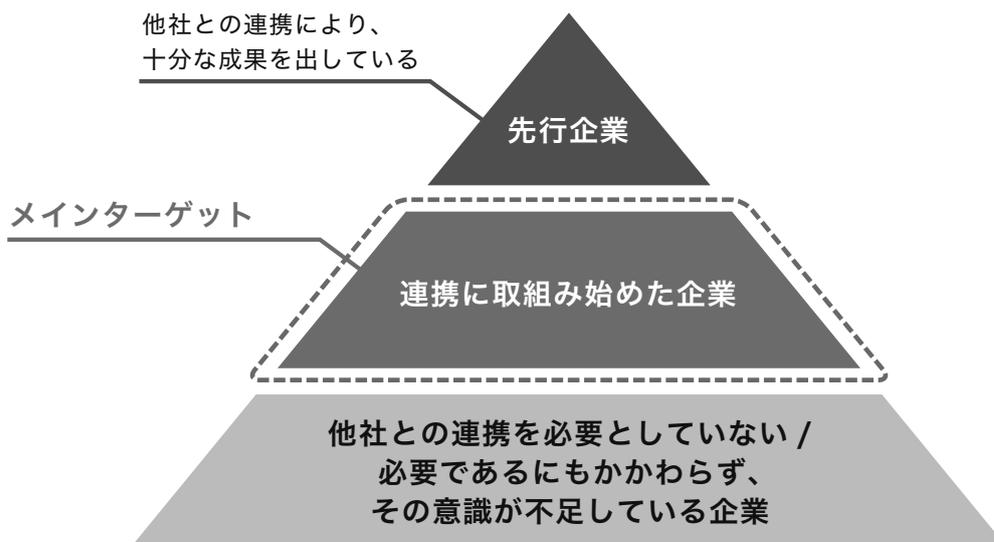
はじめに

本書のねらい

「知財を使った企業連携 4つのポイント」は、他の企業と連携する際に起こりがちな典型的な失敗事例とその予防策を知財の側面から解説し、知財管理や契約の勘所をご紹介します。知財契約の失敗は、その取引や連携に失敗するだけでなく、将来の事業をつぶす致命的なリスクとなりかねません。本書で示している4つのケースも失敗事例のごく一部にすぎません。実際に契約を取り交わす際は、知財の専門家にもぜひご相談ください。

本書のメインターゲット

これから企業連携に取り組もうとしている / 取り組み始めた企業で、知財契約のリスクに気づいていない / 漠然とした不安がある企業の方々を主な対象としています。



本書の活用シーン

企業連携は大きく4つのSTEPに分けられますが*、本書はSTEP1「戦略策定・オープンディスカッション」とSTEP2「契約交渉」の際に参考となります。

STEP1

戦略策定
～オープン
ディスカッション

STEP2

契約交渉

STEP3

契約開始
～次フェーズの
意思決定

STEP4

事業シナジー発揮 /
再チャレンジ

*「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き(初版)」(経済産業省)P18より

『陸王』で学ぶ 企業連携の成功と失敗

老舗足袋屋であったこはぜ屋が、
ランニングシューズという新たな事業へ挑み、
経営を立て直す小説『陸王』(池井戸潤著/集英社刊)から、
企業連携の成功と失敗を知財の切り口で読み解いてみましょう。
『陸王』を読まれてない方には、右上にあらすじをご紹介します。

こはぜ屋 の 失敗 「陸王」の アッパー素材メーカーが アトランティスに奪われた原因

こはぜ屋のランニングシューズ「陸王」のアッパー素材を供給していたタチバナラッセルは、こはぜ屋の競合であるアトランティスからオファーされた大型取引を優先して、こはぜ屋との取引を打ち切ります。その背景には、宮沢の営業秘密管理の甘さがありました。宮沢はうかつにも、タチバナラッセルと取引を始めたことを、別の素材メーカーに話してしまったのです。その情報がアトランティスに伝わったことで、アトランティスの引き抜き工作を受けたタチバナラッセルが寝返ってしまったということでした。取引先情報も立派な営業秘密(知財)です。



こはぜ屋 の 成功 なぜ、 こはぜ屋はフェリックス社から 買収提案を受けられたのか？

適切な値付けで会社を買収されることは、捉え方次第では企業連携の成功の出口と言えます。地方の中小零細企業の足袋業者がなぜ世界的アウトドア用品メーカーである企業から買収の提案を受けることができたのか。ヒントは飯山のセリフにあります。

“

オレはシルクレイのシューズに関する製造許可をこはぜ屋にだけ与えた。

つまり、いまはこはぜ屋以外に、シルクレイのソールを製造できる業者はいないってことなんだ。

御園の狙いは、あんたが持っているその権利だ。

だったら他にやりようがあるだろうが。

”

『陸王』のクライマックスとも呼べるシーンですので、その後の展開は、ぜひ皆さんの目で確かめてみてください。圧倒的な資金力を持つ大企業と交渉する際に、特許が強力なツールとなりえることを垣間見るシーンです。

本コラムの

主な登場人物、企業、製品・技術のご紹介

【人物】

宮沢紘……<こはぜ屋社長>

坂本太郎……<埼玉中央銀行行田支店融資担当>

茂木裕人……<ダイワ食品陸上競技部員>

村野尊彦……<元アトランティス日本支社シューズマイスター>

飯山晴之……<シルクール元社長、シルクレイ特許権者>

御園文治……<フェリックス社長>

【企業】

アトランティス……<世界的な大手シューズメーカー>

タチバナラッセル……<編み方の新技術を持つベンチャー>

フェリックス……<世界的なアウトドア用品メーカー>

【製品・技術】

「陸王」……<こはぜ屋が開発したランニングシューズ>

シルクレイ……<飯山が開発した新素材、特許技術

「陸王」のソールに用いられるコア技術>



小説『陸王』の内容紹介

埼玉県行田市にある老舗足袋業者

「こはぜ屋」。日々、資金繰りに頭を抱える四代目社長の宮沢紘一は、会社存続のためにある新規事業を思い立つ。これまで培った足袋製造の技術を生かして、「裸足感覚」を追求したランニングシューズの開発はできないだろうか？

世界的スポーツブランドとの熾烈な競争、資金難、素材探し、開発力不足……。従業員20名の地方零細企業が、伝統と情熱、そして仲間との強い結びつきで一世代の大勝負に打って出る！

『陸王』知財あれこれ

その1

世界的な 大手シューズメーカーの 知財管理の甘さ

元アトランティス社員のカリスマシューフィッターの村野が「陸王」の開発に参加、茂木選手の足型にフィットしたソールの設計図をこはぜ屋に提供します。

しかし、これはアトランティス側からすると、自社の営業秘密を元従業員に持ち出されたこととなります。サポート選手の足型設計図はシューズメーカーにとって重要な営業秘密のはずです。仮にアトランティスがこれを適切に管理できていれば、村野が社外に持ち出すことはできなかったでしょう。

その2

シルクレイを発明した 飯山の知財戦略は秀逸

シルクレイの生みの親、飯山は、形状や材質、またリバースエンジニアリングから把握されるであろうシルクレイの素材自体は特許で押さえて、その製法や製造機械の設計図は門外不出のノウハウとして秘密管理していました。これは知財戦略セオリーのひとつ、技術のオープン・クローズ戦略* そのものです。

また、前橋の零細企業の一社長であった（しかも倒産して夜逃げまでした）飯山が、こはぜ屋と出会えたのは、特許化されたシルクレイを銀行マンの坂本が発見したからです。このように特許には自身の技術を模倣から守る以外にも、思いもよらないパートナーを呼び込む効果もあります。

*技術のオープン・クローズ戦略とは

発明された技術の特許化するか、またはノウハウとして秘匿化するかを選択することを「技術のオープン・クローズ戦略」（特許化＝オープン、ノウハウ＝クローズ）と呼びます。

特許技術は出願から1年半後には公開されます。発明を無差別に出願してしまうと、ライバル企業に自社の技術情報を無償で教えることになりかねません。また特許出願した技術が、工場内で用いられる製造技術などであると、仮に特許権を獲得したとしても、その特許権が侵害されているかどうかを発見することは非常に困難で、実際には全く「使えない権利」になってしまいます。これらのリスクを回避するため、技術のオープン・クローズ戦略が必要となります。例えば、商品を分析されることで、その内容が把握されてしまうような技術は特許権で押さえて、侵害されてもその発見が困難な技術はノウハウで守るなどの方法があります。

case 01

秘密情報管理の失敗

A社の営業社員はB社に求められるままに素材Xの技術情報(ノウハウ)を開示してしまった。A社とB社の取引が始まってしばらくしたある日、A社が提供したノウハウを基礎とした特許がB社より出願されてしまった。

A社

緊急のお話とは何でしょうか？

分かりました。急ぎ資料をお送りします。

至急という事だし、特別な作り方をしているわけでもないから、特に上司には確認しなくても良いだろう。

1

B社

実は納入先(Z社)から、素材Xの安全性に関する情報提供を求められました。分析評価に必要なので、素材Xの製造方法を至急教えて頂きたいのです。

----- ノウハウ開示 -----

Z社からの発注数量が増加している。A社の生産能力では足りないだろうから、自社生産も検討しなくては。

自社生産するなら、他社に先を越される前に、製造ノウハウを当社で権利化しておこう。

----- B社特許出願 -----

B社がいつの間にか素材Xの自社生産を開始している。もしかして評価は建前で、本当は製造ノウハウを盗むためだったのか？

A社のつぶやき

後日、B社から我が社の製造マニュアルに記載された内容と、ほとんど同一の特許が出願されてしまった。こんなやり方をするなんて…。求められるままにノウハウを出すべきではなかった…。万が一、これが特許になったら、もうこの生産技術は使えない。製造ラインの見直しに一体、どれぐらいのコストがかかるのだろうか…。

社内の情報を整理し、秘密レベルに応じた 管理方法を実践しましょう。

1 秘密情報管理の3ステップ

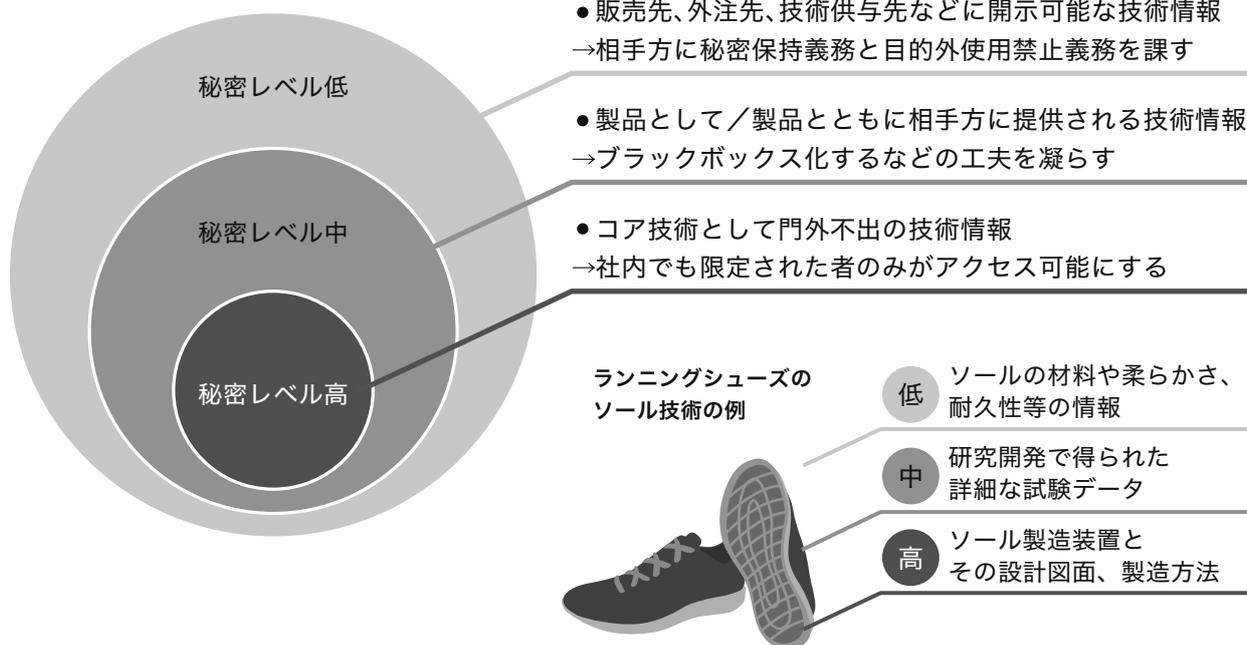
STEP 1 保有する情報を洗い出す

書類や電子データだけでなく、従業員のノウハウ、金型、試作品等も重要な秘密情報です。洗い出した情報をリストなどに「見える化」して財産として把握しましょう。

STEP 2 レベルに応じた管理方法を決める

例えば、以下の参考のように秘密情報の重要度に応じて三段階に分類することが考えられます。各ランクに応じた管理方法を決定しましょう。

参考 社内情報のランク付けと管理・活用方法の例



※上の例では技術情報に限定していますが、秘密として管理すべき情報には、顧客リストや取引先情報、市場動向などの営業情報も含まれます。コラム「陸王に学ぶ企業連携の成功と失敗」の右ページ『陸王』知財あれこれのその1(P4)をご参照ください。

STEP 3 社内で共有する

秘密情報はどこからでも漏えいする可能性があります。STEP1とSTEP2を、管理部門だけでなく、経営層、営業、研究開発等の関係する部門の従業員で秘密情報であることを共有しましょう。情報へのアクセスを制限する管理の工夫も重要です。

参考 情報へのアクセスを制限する管理方法の例

- 工場見学のルートを制限する。
- 秘密情報を保管しているPCやフォルダにアクセスできる者を限定する。
- 高度な秘密情報を知る技術者の展示会などでの不特定多数の顧客との接触を避ける。

case 02

秘密保持契約 (NDA) の失敗

C社・D社間で締結した秘密保持契約* (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の表示をすることなくD社にサンプルを提供してしまった。

C社

先日ご提案した新素材Yはいかがでしたでしょうか。

ありがとうございます。技術の詳細をご説明するためにも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。

D社

これはかなり革新的な素材のようですね。もっと詳しい話をお伺いしたいです。

良いでしょう。NDAは弊社の雛形が良いですか？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

NDAも締結したし、これで安心して情報が出せる。サンプルを見て、きっと驚いてるぞ。D社の反応が楽しみだ。

1

サンプルに秘密である旨の表示がない。これなら自由に使える。単価も高いし、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。

NDAでは目的外使用も制限されていないし、ついでだから関連文書は研究開発部門にも回しておこう。

2

3週間後

そんな馬鹿な。この新規の素材を同品質で作れる企業などいないはずです！どこなんですか！？

…。

すみません。実は同じ製品を安く供給してくれる調達先が見つかりました。御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。御社がもっと安くしてくれるなら御社から調達します。

C社のつぶやき

後日、調達先はD社グループ企業のD1社であることが判明した。サンプルが横流されて分析されてしまったのだろう。NDAを締結して安心してしまい、詳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以上、NDA上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。

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。

1 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。
- 漏えいした場合に、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。

参考 秘密管理台帳の例

管理No.	情報の目録	提供日	提供相手	提供仕様	提供目的	備考
1	製品ABCのソール弾力性に関する試験データ (図番 2018-fx123)	2018.7.20	D社・ ○藤○郎様	PDF 電子メール添付	見積に際して必要な情報を提供するため	管理台帳 A5 に 現物ファイル
2						

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流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、サンプルの社内流用は、外部への開示ではないので①秘密保持義務違反に当たりませんが、②目的外使用禁止義務をNDAに規定しておけばNDA違反を問うことができ、サンプルが流用されてしまうリスクを低減できます。

さらに知っておきたい

「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げなく確認

- NDA交渉に進む前の段階でオープン・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

- 秘密管理が困難な性質の技術は、特許権化しておくことも選択肢です。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、他者に侵害されていることの発見が困難な製造方法等は、本当に特許出願すべきか(技術情報を公開するべきか)を慎重に検討した方がよいでしょう。

case 03

共同開発契約の失敗

E社はF社との共同開発終了後に、共同開発時に提供したノウハウを基礎とした特許をF社より出願されてしまった。また、F社はE社と同時にF2社とも類似のテーマについて共同開発を進めていたことが判明した。

E社

F社

そうですね。革新的な技術が生まれるよう頑張らしましょう。

契約も結んだので、お互いの秘密情報も交換しながら共同開発を加速しましょう。

1

失敗は許されない。念のため同じテーマでF2社とも共同研究を進めておこうか…

2

大きな成果なく共同開発は2年間で終了、それから半年後

2年程前に御社が出願した技術情報ですが、あれは我が社のノウハウとして御社に開示したものです。明らかに当時の契約に違反しています！

ご指摘の出願は契約締結前から弊社保有の技術でしたので、何ら契約には違反していません。

そんな！？もし我々がお伝えした技術を既に保有していたなら、その時に言ってくださいよ！

お互いがそのように対処していれば良かったのですが、契約にはそのような報告義務はありませんでした。今回のようなすれ違いがあったことは我々も残念です。

…。

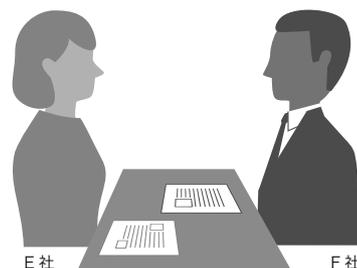
E社のつぶやき

我が社でも地道に研究を続けていた技術で特許を出願された。この技術をベースにした開発は全てストップしなくてはならない。相当な投資をしていたのに…。さらに、F社はF2社とも共同開発をしていたことが判明した。我が社との共同開発と非常に酷似した内容だったらしい。我が社の技術情報がF2社に漏れているのかもしれない。ただでさえ廉価なF2社製品にシェアを奪われつつあるのに、技術優位性を失ったらどうなるんだ…。

共同開発では、自社情報を保護しつつ 連携のメリットを生み出しましょう。

1 バックグラウンド情報を特定した上で 共同開発に臨みましょう。

- 共同開発を開始する際は、開発前の段階で、各々が既に保有している情報（バックグラウンド情報）の開示が必要となるのが一般的です。
- 契約では、①開示するバックグラウンド情報の範囲を自ら決定できる旨の規定、②開示したバックグラウンド情報の相手方における扱い（秘密保持義務、目的外使用禁止義務、出願禁止義務等）を定めておくことが重要です。
- うまく技術の線引きができない可能性がある時は、交渉前に保有技術の特許出願しておくことで自社の保有技術を明らかにしておくことも選択肢です。



2 競争禁止規定の禁止範囲にも注意が必要です。

- 共同開発の相手方が、第三者や相手方のグループ企業と、同一又は類似のテーマでの共同開発を行うことを認めると、自己との共同開発で得られた知見の流用、相手方の研究開発リソースの分散、成果帰属の紛争等が生じる可能性があります。
- 共同開発期間中は、少なくとも他の第三者との間で同一又は類似のテーマで共同開発することを禁止する規定を設けるなども検討しましょう。
- 禁止範囲は「類似(のテーマ)」などの曖昧な表現を避け、具体的な技術内容で特定することが適当です。禁止範囲を広く設定しすぎると、将来にわたって他社との連携ができなくなるなどの大きな不利益となる恐れがあります。

参考 競争禁止規定の例

第〇条（競争禁止）

甲及び乙は、本契約期間中、第三者と開発テーマと同一の開発及び ××× を材料として用いたディーゼルエンジン用シリンダヘッドの開発を行ってはならない。

さらに知っておきたい

共同開発成果の取扱いも契約で取り決めておきましょう

- 共同開発成果をどのように取り扱うかは、共同開発契約において、トラブルに繋がりやすい事項です。
- 例えば、知的財産権の帰属に関しては、①全て当事者間の共有とする、②発明等の創作を行った者に帰属する、③当事者間で都度協議して決定する、の3種類に大別されます。
- ①～③のいずれとするかは、自己と相手方でどちらがより発明等の創作をなす可能性が高いかなど、様々な事情を考慮してケースバイケースで決めていくことになります。

case 04

ライセンス契約の失敗

G社は帳簿閲覧権や監査権がない特許ライセンス契約をH社と締結してしまい、H社に特許使用料をごまかされていると疑っているが、確認する術がなく、疑心暗鬼に陥っている。

G社

H社

特許の使用料ですが、3年間の独占ライセンス契約ですので、やはり一時金も頂戴したいのです。

1

分かりました。ではそれをお願いします。

H社の営業力ならば月数千台で売れることも期待できる。この際、一時金は要らないか。

契約一時金は適切な額が示しにくく、社内稟議が通しにくいので、ランニングロイヤリティーのみでお支払いさせてください。その代わりに料率は弊社相場よりも断然に良いレートで契約しますので。

1年後

え、これだけしか売れてないのですか!? 金額を一桁間違っていないか?

でも近くの量販店ではたくさん製品を見かけます。手に取ってくださるお客さんも多い。こんな少ない量ではないはずですよ。

念のため帳簿か、生産数量などを確認させてもらえませんか?

2

いえいえ、このとおりの額です。我々も頑張って売っているのですが、ご期待に沿えずにすみません。

残念ですが、弊社の帳簿や製造委託先の工場の情報は営業秘密と管理されており、お見せできません。

生産委託している工場には適切な生産量を報告させています。どうか信じてください。来年はもっと良い報告ができるよう頑張りますので。

…。

G社のつぶやき

虎の子の特許だったのに、全く収益が上がらない。H社はどうやら我が社の特許を使用していない自社製品(G社競合製品)を熱心に販売しているらしい。

しかもH社に3年間は独占的にライセンスする契約を結んでしまったために、他社にライセンスすることもできない。契約の変更を求めているが全く応じてもらえず、これでは研究開発に要した経費すら回収できない。

特許ライセンス等の契約では、 リターンを適切に確保しましょう。

1 ライセンスは独占か非独占で 事業の自由度が大きく変わります。

- 独占的に特許を使用できる独占ライセンス権を特定の企業に設定してしまうと、当該ライセンシーが積極的に特許製品を販売しなくなった時に、期待したロイヤリティ収入が全く得られないなどの問題が生じます。
- 一定額以上のロイヤリティを支払わなければ契約を解除することや、ミニマムギャランティを支払う契約を交わして、独占ライセンスによるリスクを減じておきましょう。

参考 独占実施権のリスク排除条項の例

第〇条（非独占転換条項）

- 1 乙は本件特許の実施料として年間1,000万円若しくは本件製品の販売数量に販売額の3%を乗じた額の多い方の額を約する。
- 2 乙が前項に違反したときは、甲は本契約の全部または一部を解除することができる。ただし、甲乙の協議により、甲が乙以外の第三者に対し、本件特許を実施許諾することについて合意した場合はこの限りではない。

2 ライセンス料の適正な支払いを 契約の規定で確保しましょう。

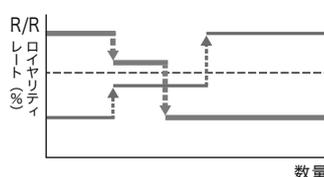
- ライセンサー（特許権者）は、ライセンシー（特許権を利用する者）によるロイヤリティの適正な申請を確保するため、帳簿閲覧権などを契約で規定することが有益です。
- ライセンシーが帳簿閲覧権を契約上規定することを受け入れられない場合、監査法人等の第三者によるロイヤリティ監査を規定する方法もあります。
- 監査法人等の第三者を用いる場合の費用負担については、虚偽あるいは過大に誤った報告があった場合のみ、その費用をライセンシーが負担するなどを契約で取り決めておくことも、監査権の濫用を防ぐ観点から有効です。

さらに知っておきたい

特許使用料率の工夫で両者の利益に合致した契約も可能

- 一般に、ロイヤリティの支払い方法には、インシヤルフィー（契約一時金）とランニング・ロイヤリティ（実施数量に応じた定期的な支払い）があります。これらの組み合わせやそれぞれの金額の調整によって、柔軟な交渉が可能となり、合意につながりやすくなります。
- 実施数量に応じて変動させる段階的ロイヤリティレートを採用することも交渉の早期妥結策として効果的です。
- よりシンプルに固定額（例えば1台あたり100円）×販売数量で対価を得る方法もあります。特許使用製品の値下げなどによる販売額変動の影響を回避することができます。

参考 段階的ロイヤリティレートの例



— 段階的ロイヤリティレート（右上がり）
広告などの初期コストは大きく、製造コストが安価なソフトウェア業界の場合など。

--- 固定的ロイヤリティレート

— 段階的ロイヤリティレート（右下がり）
ライセンサーは早期の投資回収、ライセンシーは量産時コストを抑えたい場合など。

勉強
&
相談窓口

さらに詳しく知りたい方は

まずは勉強から始めたい

秘密情報管理を自社にも取り入れたい

「情報管理も企業力 秘密情報の保護ハンドブックのてびき」

秘密情報の漏えいを未然に防ぎたいと考える企業の方々が対策を行う際にまず参考としていただけるよう、具体的な事例に応じた対策例を紹介します。



連携につまずくポイントを知りたい

「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き」

連携の実態や課題、先行事例等をアンケートやヒアリングを通じて調査し、事業会社・ベンチャー双方に役立つ手引き（自己診断シート入り）を作成しています。連携の際の技術契約のポイントも掲載されています。



事業会社 ベンチャー 手引き

オープンイノベーションを成功させる知財面のコツを知りたい

「オープンイノベーションのための知財ベストプラクティス集“IP Open Innovation”」

大企業・中堅企業がベンチャー企業とオープンイノベーションを進める上で生じる課題とその対応策について、協業の目的に応じた類型化と各プロセスの進め方、知財部門の役割や協業で生まれた知財の取扱いなどを紹介しています。



IP OPEN 特許庁

※ベンチャー企業向け情報から入れます。

オープンイノベーションに関する表彰制度を知りたい

日本ベンチャー大賞(ベンチャー企業・大企業等連携賞)

次世代を担う若者や起業家のロールモデルとなるような、社会的インパクトのある新事業を創出した起業家やベンチャー企業を表彰する制度です。



第4回日本ベンチャー大賞
パンフレット

ベンチャー大賞

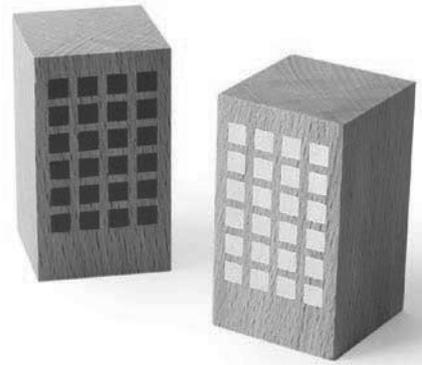
知財功労賞(オープンイノベーション推進企業)

平成30年度からオープンイノベーションに取り組み成果を上げている企業を「オープンイノベーション推進企業」として新たに表彰しています。



知財功労賞

※平成30年度「知財功労賞」から入れます。 平成30年度「知財功労賞」
受賞者・受賞企業一覧



専門家に相談したい

専門家の支援も提供、ワンストップ相談窓口

秘密保持契約やライセンス契約などでお悩みの方へ、全国47都道府県に設置している窓口で知財法務に知見を有する弁護士や弁理士が無料でアドバイスします。訪問による支援も可能です。



知財総合支援窓口

営業秘密に関する相談窓口

営業秘密・知財戦略相談窓口で営業秘密の管理に関する相談、技術の権利化/秘匿化に関する相談に無料に対応します。



営業秘密 ポータルサイト



法律に基づく権利保護を受けられる場合もあります

- ◆ 下請事業者が親事業者から技術情報の無償提供を求められるなど、不当に利益を害されている場合は、下請法の保護対象となる可能性があります。

下請かけこみ寺 ☎ **0120-418-618**

- ◆ 秘密管理している技術情報が漏えいした場合は、不正競争防止法による被害回復の可能性がります。

営業秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密 110番～ (独)工業所有権情報・研修館

03-3581-1101 (内線 3844)



お問い合わせ先

知財に関するお悩みを相談したい方

知財総合支援窓口 **0570-082100**

全国共通ナビダイヤル。最寄りの窓口に繋がります。

秘密保持契約やライセンス契約などでお悩みの方へ、
全国47都道府県に設置している窓口で知財法務に知見を有する弁護士や弁理士が無料でアドバイスします。
訪問による支援も可能です。

知財総合支援窓口

検索



本パンフレットに関するお問い合わせ先

特許庁総務課企画班 TEL 03-6810-7496

FAX 03-3593-2397

E-mail PA02A0@jpo.go.jp

※本冊子は、グリーン購入法に基づく判断基準を満たす紙を使用しており、「Aランク」のみを用いて作成しているため、「紙へのリサイクル可」

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

<本テキストの内容に関するお問い合わせ先>
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
(総務部 総務課 企画班)
電話：03-3581-1101 内線2143

リサイクル適性 (B)

この印刷物は、板紙へ
リサイクルできます。