

# 他社と共同での新規事業創出における 知財活動及び契約に関する諸問題について

溝 田 宗 司\*

**抄 録** オープンイノベーションに取り組んでいる企業は非常に多いと思う。それゆえ、オープンイノベーションについては、弁護士や弁理士に限らず、内外の専門家が多数の論考を提示している。しかし、こうした論考は、どちらかといえば、ベンチャー企業側に立ったものが多い。社内リソースが圧倒的に足りないベンチャー側に知恵を与えるような意見が多く出てくるのは自然な流れであるといえるが、昨今は、ベンチャー支援も積極的に行われてきており、大企業側が一方向的に有利に進められるような状況ではない。そこで、本稿では、どちらの立場にも立たない、オープンイノベーションの当事者が本来目指すべき関係性である、持続可能なWin-Winな関係性を構築するというを目的として、オープンイノベーションにおける知財に関する問題及び契約に関する問題について論考を試みる。

## 目 次

1. はじめに
2. 新規事業創出初期段階での知財戦略について
  2. 1 特許戦略のセオリー
  2. 2 オープンイノベーションにおける特許戦略
3. 特許出願／権利化活動
  3. 1 特許出願・権利化のタイミング
  3. 2 特許出願すべきアイデア
  3. 3 パートナーとの共願の注意点
4. 契約について
  4. 1 モデル、契約の種類、締結のタイミング
  4. 2 契約内容の留意点
5. 知財面から見た顧客との打合せの準備、後処理
  5. 1 打合せ準備資料作成の留意点
  5. 2 資料・議事録の作成の留意点
6. おわりに

## 1. はじめに

およそ6年ほど前からオープンイノベーションという言葉をよく耳にするようになった。オープンイノベーションとは、企業内部と外部

のアイデア・技術を組み合わせることで、革新的で新しい価値を創り出すイノベーション手法といわれている（ヘンリー・W・チェスブロウ）。

日本の大企業は、これまで、クローズドイノベーションなどといわれる自前主義でイノベーションを実現させてきたが、それが限界になりつつあり、ベンチャー企業など外部の会社と連携してイノベーションを起こそうとするオープンイノベーションに取り組もうとしている会社が多いとされる。

確かに、大企業は、イノベーションのジレンマともいわれるように、破壊的なイノベーションを起こすことには向いていない組織・体制であるといえる。また、一から事業を創生し、育成していくだけの時間や費用を掛けられないのも事実であろう。したがって、外部にイノベーションの糸口を見いだそうとすることは正しい取組みであるといえる。

\* 弁護士，弁理士 Soji MIZOTA

しかし、その取組み方に関して、オープンイノベーションの成果物に関する知的財産権を大企業側に一方的に帰属させたり、PoCを実施するベンチャーに作業料を支払わないといった問題となる行為が指摘されており、経産省や公正取引委員会から指針が示されている<sup>1)</sup>。

最近では、こうした社会的な背景もあって、オープンイノベーションやベンチャー支援に取り組む法律事務所や特許事務所が増えてきており、一方的に大企業が有利な条件でベンチャー企業と取引をしようとするなど、上記指摘されている問題となるような取組み方はもはや通用しないとよい。

オープンイノベーションには様々な契約がきまとうことになるが、結局、自社に足りないものを埋めてくれる（あるいは、その期待がある）からこそ契約を締結するのであるから、その問題意識を忘れずに、ある程度持続性を持った双方Win-Winの契約となるように配慮すればよいだけである。一方的な条件だと相手方と合意できないしWin-Winな条件なら合意に至るといえるのは、ライセンス交渉と同じである。従前から、相手方の企業の大小を問わず、様々なライセンス交渉を経験してきた大企業にとっては、本来、知見のある分野とよい。

本稿では、こうした社会的背景や考え方を踏まえた上で、オープンイノベーションにおける契約に関する問題と、その前提となる知財にまつわる問題について、論考する。

## 2. 新規事業創出初期段階での知財戦略について

知財にまつわる問題を個別具体的に取り上げる前に、その先決問題ともいえるオープンイノベーションにおける知財戦略についてまずは概観する。

### 2.1 特許戦略のセオリー

一口に特許戦略といっても様々な特許戦略があるところ、オープンイノベーションにおいて採るべき特許戦略は何だろうか。実施しようとしている事業の技術分野、実施しようとしている事業に参画するプレーヤの多さ、事業の進行具合などにより、どの戦略を採用するのかを決めるべきであると考え。また、戦略が決まれば必ずとその更に下位に位置する戦術も決まってくるといえる。

初期段階においては、一般的には、必須特許ポートフォリオ理論<sup>2)</sup>という戦略が妥当であると考え。その理論を表現した図を下に示す。

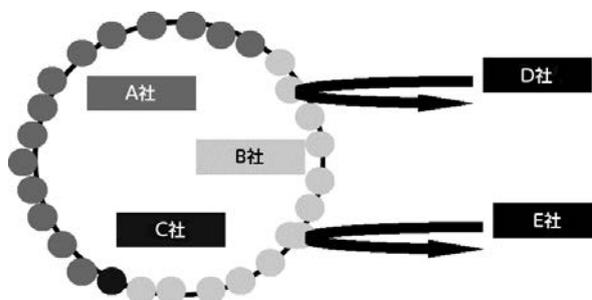


図1 必須特許ポートフォリオ理論

この図の大きな円はある製品の市場を示しており、小さな円は必須特許（その製品を生産する際に実施せざるを得ない特許のこと。標準必須特許とは似ているが、対象が規格に限らないので、異なる概念である）を示している。技術分野によるが、ある製品を構成する必須の技術というのは複数あるため、これに対応する必須特許も複数あるはずで、故に、小さな円も複数描かれることになる<sup>3)</sup>。

A社、B社及びC社は、数こそ異なるがそれぞれ必須特許を保有しているプレーヤである。これに対し、D社及びE社は、必須特許を保有していない。仮に、この製品に関する必須特許がA社、B社及びC社の3社により取得され尽くされている場合、D社及びE社は、理論上、

この市場に参入できないことになる。

これは、特許権に差止請求権（特許法100条）が認められており、仮に、D社又はE社がこの市場に参入したところで、A社、B社又はC社のいずれかが、参入してきたD社及びE社に対し、差止請求権を行使した結果、D社及びE社は、製造等ができなくなるためである。つまり、必須特許のポートフォリオが参入障壁となっているのである。

もちろん、現実的には、A社、B社又はC社の必須特許ホルダーがD社やE社に対して差止請求権を行使するかどうかという点については、諸般の事情によるのであろうが、理論的には上記のように考えられることに疑いはないだろう。

もっとも、時代とともに、市場は、少しずつ、あるいは製品分野によっては急激に変化するであろうから、それに伴い必須特許の内容も変化し、従前参入障壁であったものが、そうでなくなることもある。他にも、そもそも誰にも必須特許を取れないほど必須特許が取り尽くされている状況というものも現実的にはなかなかないのかもしれない。とはいえ、A社、B社又はC社の地位を目指して必須特許を取得し、参入障壁を構築していくべしというのがこの理論である。

ちなみに、C社は1件の必須特許しか保有していない。保有必須特許の件数が少ない場合、そのこと自体によるデメリットは何があるだろうか。必須特許が1件でもあれば差止請求は可能であることからすると、1件でも保有していれば十分とも考えられる。また、A社やB社との関係においても、相互に権利行使をかけた場合、双方とも差し止められることになるので、やはりデメリットはないことになる。とはいえ、相互に差止請求をかけたところで事業的なメリットはないので、結局は双方ライセンスを受けて終結ということになるだろう。その際には、それぞれが保有する必須特許の件数及び売上げ

に応じたバランスペイメントが支払われることになるから、仮に売上が同レベルの場合、C社からA社又はB社に対する支払いが発生することになる。また、5件以上の特許ともなると全部無効にするのはハードルが高いが、1件の特許だと無効になる可能性がある。C社からすれば、無効になった途端にD社やE社の立場に陥るわけで、そうした潜在的なリスクを抱えているということがデメリットとして挙げられよう。

本論とは離れた説明も加えたが、以上が必須特許ポートフォリオ理論の説明である。この必須特許ポートフォリオ理論は、特許戦略としては極めて基本的な戦略であるといえ、市場のプレーヤーはまずはこの戦略に則って特許の取得を目指すべきである。先に触れたように、存続期間が満了したりして技術がコモディティ化してしまうと別の戦略を採るべきであるが<sup>4)</sup>、少なくともある市場の初期段階においては、まずはこの必須特許ポートフォリオ理論が妥当である。その後、オープン・クローズ戦略などを採ろうにも、必須特許がなければ始まらないからである。

## 2. 2 オープンイノベーションにおける特許戦略

一概にはいえないが、ベンチャーが独自で開発した技術が、大企業にとって、自社製品を構成する部品なのか、あるいは、製造工程の一部なのかはともかくとして、そうしたビジネスの一部にイノベーションをもたらす可能性がある技術である場合に、典型的なオープンイノベーションというのは、共同開発によってベンチャーの当該技術を大企業のニーズにカスタマイズするというものであると考える。

もちろん、共同開発を必要としないオープンイノベーションもあるが、典型的には上述したような共同開発を要するパターンであろう。

このような典型的なパターンにおいては、大

企業側のニーズを充足する技術が、当然新規なものであり、なおかつ、その大企業においても開発することができないようなものであることから、必須特許を取得できる可能性が残っているといえよう。

なお、上記大企業のニーズを充足する技術は、元はベンチャー側の技術に端を発することが多いため、ベンチャー側で基礎的な技術に関する特許（Background IP）を取得している可能性が高い。特に、昨今では、ベンチャーを積極的に支援する法律事務所や特許事務所も多いため、そうした専門家のアドバイスに従って、必須かどうかは別として、何らかの特許を取得しているケースがほとんどであろう。とはいえ、その基礎技術を特定の用途に応用した技術が応用にとどまらない技術となることも少なくない。

（事例1）超音波を用いた金属の接合技術に強みがあるベンチャーXは、当該接合技術について必須特許を取得していた。その技術に目をつけたシリコンウェハメーカーの大手企業Yがオープンイノベーションを持ちかけ、両者は共同開発することとなった。成果物として、超音波を用いたシリコンの切削加工技術にかかる発明が生まれた。

このような事例で、当該発明のベースとなっている知見はX社の超音波を用いた広義の金属加工に関する技術であると考えられるが、金属の接合技術とシリコンの切削技術とでは、技術的課題が異なるであろうことから解決手段も全く異なるものになる。つまり、ベースとなる技術的知見そのものを権利化するのは不可能であって、その知見が技術的課題と組み合わせられて初めて発明となり権利化されるため、技術的課題が他社との協業によりもたらされたような場合には、単なる応用とはいえない発明が生ま

れることがある。

このように必須特許が生まれてくる可能性がある状況においては、「2.1 特許戦略のセオリー」で述べたとおり、複数の必須特許の取得を目指して、ポートフォリオを形成して、参入障壁を構築することを目指すべきであるといえよう。

### 3. 特許出願／権利化活動

#### 3.1 特許出願・権利化のタイミング

「2.2 オープンイノベーションにおける特許戦略」で述べたとおり、共創関係の技術成果については、ベースとなるコア技術の有無に拘わらず、権利化を目指すことになる。そうしないと、せっかくのイノベーションが適切に保護されないからである。

では、出願・権利化のタイミングについていかに考えるべきか。

##### (1) 出願のタイミング

とにかく急ぐべきであると考えられる。もちろん、出願前に、権利の帰属を決めておかなければならない。帰属の問題については後に詳述するが、帰属について決められているのであれば、出願自体早いに越したことはない。特に、大企業側がモノづくり系のメーカーである場合には、企業の体質的に発明がかなり具体化してからの出願となる傾向にあるように思うが、それだと遅いこともある。基本的には、アイデア段階でも構わないので、とにかく早期に出願し、その後の共同開発などで補足すべき技術的事項が出てきた場合には、国内優先権制度を活用するなどして既存の出願内容を補足すればよい。

オープンイノベーションでは、イノベーションというだけあってエッジの効いた発明が創生されることが多いため、他社に追随されるおそれがないと思われるかもしれないが、他社にお

いて（あるいは他社の仕掛けているオープンイノベーションにおいて）、同時期に似たような発明が生まれている可能性も否定できない。このあたりは、通常の特許出願と同様に考えればよいが、とりわけ、AIやIoTといった分野（こうした分野はベンチャー側が担当することが多い）では、アイデア段階でもどんどん出願する傾向にあり、モノづくり系の出願のタイミングよりも早い。したがって、モノづくり系の会社にとっては、自社の知財フローに合わせてある程度発明が固まってから出願するというのでは遅いということがある。もっとも、こうしたタイミングのずれは、そもそも課題として捉えていないことが多く、故に、自社で解決するのが極めて難しい。よって、例えばオープンイノベーション関連の業務を得意とする専門家を早い段階からアサインし積極的に関与させるなどして、適切なタイミングで出願を進められるようにすべきであろう。

## (2) 権利化のタイミング

早期審査制度、スーパ早期審査制度などを活用し、積極的に権利化を進めたい。先に述べた特許ポートフォリオ理論に従えば、参入障壁を築くことが最重要なのだが、それも早期に実施したい。もちろん、先に出願さえしてしまえば、他社はその出願した明細書の範囲において権利を取得できなくなるのだが（特許法29条の2、29条1項及び2項）、他社がクリアランス調査をした際に、出願が1件あるに過ぎないと、分割含め出願も権利も複数あるのとでは、当該他社に与えるインパクトが異なるということは想像に難くない。

このように、とにかく1件でも多くの必須特許を早く取得することが好ましい。また、分割出願を行うことによって、できるだけ権利が確定してしまうことを先延ばしにすることも検討すべきである。

## 3. 2 特許出願すべきアイデア

先にも述べたとおり、コア技術に関する特許をベンチャーが保有していることが多いから、これを応用する技術に関する発明を出願すべきということになる。また、応用技術のみならず、コア技術を改良した新コア技術というべきものが、オープンイノベーションを通じて発明されることもある。こうした新コア技術については、優先的に出願すべきということになる。

もっとも、出願すべきかどうかという点においては、他の価値観も働く。即ち、ノウハウとして秘匿すべきか、それとも特許による時限的保護を受けることを目指すかという点である。この点については、原則として、侵害立証可能かどうかというメルクマール<sup>5)</sup>で判断すればよい。

## 3. 3 パートナーとの共願の注意点

特許出願／権利化活動を論じる上で最も難しく注意すべきがオープンイノベーションとパートナーとの関係だろう。

後にも述べるが、共創関係における権利処理の方法としては、以下の3つが考えられる。すなわち、①法律どおりの処理(発明者帰属)、②すべて共有、③工程等に応じて帰属、の3つである。

いずれも、オープンイノベーションにおいてしばしば見かける処理方法である。①のメリットは、最も公平であることが挙げられる。ただし、権利の帰属を判断する上では、発明者が誰かということの判断や立証コストがデメリットとして挙げられよう。このデメリットを少しでも解消する方法については、5. で後述する。

これに対し、②は、そうした面倒や困難性は生じないというメリットが挙げられるが、どこまでがオープンイノベーションの成果なのかという線引きをハッキリさせる必要がある。また、例えば、日本の特許法においては、共有特許をライセンスするに際しては原則として相手方の

同意が必要になるという縛りがある（特許法第73条第3項）。

③は、そうしたメリット・デメリットを解消できるバランス型といえよう。

表1 権利処理の類型とメリット／デメリット

	メリット	デメリット
① 法律	公平	判断が困難
② 共有	判断不要	ライセンス
③ 工程	バランス型	

では、上記①ないし③のいずれによるかは別（後述）として、共同出願する際に注意すべき点は何か。

この点について、出願・権利化処理、権利化後の処理の2つの側面で考えてみたい。

まず、出願・権利化処理に際しては、どちらがハンドリングするのかを契約書に記載することが多いが、必須特許を取得するという観点からは、両者ともに出願書類や補正案や意見書案の作成に積極的に関わることが、望ましいといえよう。ただし、有限な時間の中で処理することを考えれば、例えば、出願費用を負担する側が主体的にハンドリングしてこれらの書類を作成し、他方は作成された書類のチェック／レビューをするという方法が考えられる。しかし、この方法だと、大企業側が主体的にハンドリングすることになり、出願自体や権利化までに時間がかかることがあり得る。先に述べたとおり、可能な限り早急に出願し権利化も試みるという観点からは、ベンチャー側が主体的にハンドリングするということがあってもよい。特に、他にもオープンイノベーションの経験があるベンチャーなどであれば、こうした共同出願関係も経験していることが多いため、大企業よりもむしろ効率的に対応できる可能性がある。このように、目的との関係に照らして柔軟な手段をとることが重要だ。

権利化後においては、様々な問題が生じうるが、最も問題となるのがライセンスの問題であろう。前述のとおり、日本の特許法では、共有に係る特許権を共有権者の1人が第三者にライセンスするには、他の共有権者の同意が必要とされている。

（事例2）大企業X社とベンチャー企業Y社が組んでa技術に関する共同開発を実施した。この時の共同開発契約には、「本件共同開発の成果にかかる知的財産権は甲乙の共有とする」旨の規定があった。当該契約に、その他の共有に関する規定はなかった。XとYはaをカバーする発明について、共同で出願し特許権Aを取得した。

その後、ベンチャーY社は、大企業Z社と共同開発を実施し、a'に関する共同事業を実施する運びとなった。ところが、このa'は、a技術に関する特許権の技術的範囲に属するものであった。

事例2において、a'に関し、大企業Z社が何らかの製品を製造・販売するに当たっては、aについての特許権Aについて、ベンチャーY社のライセンスのみならず、大企業X社の同意が必要になる。a'については、YとZの共同事業であることからYからのライセンスを得ることはできても、Xの同意を得ることができるかどうかは不明である。

事例1では、ベンチャー側において生じる事態として設定したが、大企業側でも同様の事態は生じうる。

XとYの共同開発の時点で、どの程度将来を見通すことができるのかは不明であることが多い。したがって、合理的な理由がない限り（例えば、相互の競合である場合を除き）、ライセンスに同意するものとし、同意に対する対価で

調整するのがWin-Winの解決であるように思う。

## 4. 契約について

次に、オープンイノベーションにおける契約について論じる。この点は、それだけで何本も論文が書けるほどの一大テーマであるため、紙面の関係上、ポイントを絞って論じたい。

### 4.1 モデル、契約の種類、締結のタイミング

#### (1) オープンイノベーションの類型

どのような契約を締結すべきかという点は、ビジネスモデル、Backgroundのコア技術の完成度合い、Background IPの取得状況、Background IPの内容及び強さ、各当事者のオープンイノベーションにおける経験値などの事情により決まることになる。最初にビジネスモデルを考えるのは、基本的には、オープンイノベーションを打診する側の大企業側となることが多い。もちろん、ベンチャーから大企業に打診することや、大企業からの提案を受けたベンチャーが大企業に再提案することもある。

ビジネスモデルについて、大きく分けると、①大企業が従来取り扱ってきた分野とは全く異なる分野の製品やサービスに関するオープンイノベーションを実施しようとする場合、②従来取り扱ってきた分野と類似した分野のオープンイノベーションを実施しようとする場合の2つに分けられる。

これらの2つの場合が、それぞれ、①大企業のビジネスプロセスに対してベンチャーの技術とすり合せが不要な場合と、②すり合せが必要な場合の2つに更に分けられる。

表2 モデル一覧

	異分野	類似分野
すり合せ不要	モデル1	モデル2
すり合せ必要	モデル3	モデル4

これらのモデルにそった契約を締結していくことになる。

#### (2) 契約の種類と締結タイミング

##### 1) モデル1

モデル1は、大企業の異分野かつすり合せ不要の場合である。例えば、大企業側には、シート以外の生産能力や販路等はもちろんのこと、開発能力までであるというケースである。つまり、「何か良さそうな特許があったからライセンスを受けてきた、あとは頼んだ」というようなケースにはこのモデルをとることになる。非常に珍しいが稀にある。

この場合、必要な契約としては、NDA及び独占ライセンス契約となる。締結タイミングとしては、商談が始まる段階でNDAを締結し、条件を交渉し、まとめれば独占ライセンス契約を締結すればよい。このモデルでは、基本的には、全くの新しい発想で新しいモノを生み出し、異分野に乗りだそうとすることが原動力になっているわけであるから、当該異分野における他社に追随されてしまっは意味をなさない。したがって、当然、「独占」という条件は必須となるわけだが、本モデルの場合、どの分野の製品が開発されるのか契約締結時点では不明であるため、全分野について独占ライセンス契約を締結することが望ましい。

開発されるのかどうかすら不明であり、またその成功がひとえに大企業側にのみかかっているため、大企業としては、特許を保有しているベンチャーに対してイニシャルである程度まとまった金額のライセンス料を支払うことを条件とするのが双方の利益にかなう契約条件と考える。また、ある程度の期間（1年～2年程度）を区切ってということになるだろう。

なお、対象となる技術的課題が明確ではないし、何をもって検証に成功したといえるのかも不明であるため、対象となる技術的課題を

明確にして検証に臨むことを目的とするPoC契約<sup>6)</sup>は、このモデルでは向かない。

## 2) モデル2

モデル2は、大企業の類似分野かつすり合せ不要の場合である。例えば、大企業側で従前、ベンチャーの保有する技術に似た技術を開発しようとしたが失敗したケースなど、大企業の社内である程度の知見が蓄積されているようなケースには、このモデルを選択することになる。

このケースでも、基本的にはNDAと独占ライセンス契約を締結する点でモデル1と共通するが、すり合せが不要だとはいえども、その技術が本当に使えるかどうかの検証は必要となる点で、モデル1とは異なる。この相違を埋めるための契約として、当事者間ではPoC契約を締結するのが望ましいだろう。

タイミングについては、NDA締結⇒PoC契約締結⇒PoC成功⇒ライセンス条件について交渉⇒独占ライセンス契約ということになる。

## 3) モデル3

モデル3は、大企業の異分野かつすり合せが必要な場合である。大企業側が異分野に乗り出すが、例えば、従来実施してきた事業分野がバラエティに欠けるなど開発体制がそこまで十分ではないのに対し、ベンチャーの方ではオープンイノベーションの経験が豊富であり、かかる異分野において開発経験を有しているといった事情がある場合には、両者で共同開発を実施するということがあり得よう。

本モデルでは、NDA及び共同開発契約がまず必須となる。なお、大企業にとって異分野であって実際には検証の成否を判断することが困難であることから、PoC契約よりもダイレクトに共同開発契約を締結することが望ましいといえよう。

## 4) モデル4

大企業の類似分野であり、かつすり合せの必要がある場合である。最もよくある類型のオー

プンイノベーションだと思われる。

まずNDAを締結するのはセオリーどおりだとして、モデル3と違って、実際にすり合せに入る前に大企業側でベンチャーの技術を検証することが可能である。したがって、大企業とベンチャーがWin-Winの関係を築くという観点から、PoC契約を締結することが望ましいということになる。PoCについて、経産省の発表しているモデル契約書は、ベンチャー側がPoCのための作業を実施し、大企業はそのための適切な対価を支払うことを目的として作成されているが、実際には、大企業がPoCのための作業を実施する場合もあり得る。この場合、対価についてはさほど問題にならないが（それでも、何らかのライセンス相当の費用を支払うことが望ましいが）、NDAとは別に、作業の目的及び開示する技術内容を明記し、別途守秘義務及び目的外使用の禁止義務を規定しておくことが後日の紛争を予防する上で肝要である。また、いわゆる「塩漬け」にしないためにも、期間を区切って検証することが望ましい。

PoCで満足いく結果を得られた場合、すり合せのための共同開発に進み、すり合せが成功すれば、共同事業へと発展していく。共同事業については、大きく分けると、ビジネスとしてやっていくには、まだベンチャーによる技術指導が必要な場合と、そうでない場合があり得る。

前者なら、基本的には、共同事業契約を締結することになる。もっとも、大企業とベンチャーが別法人のまま進めていくのであれば、共同事業契約で足りることになるが、例えば、相互により共同事業にコミットしたいのであれば両者でJVを設立するというスキームもあり得る。

他方で、後者の場合には、コア技術に関するライセンス契約あるいは共同開発で生じた技術についてのライセンス契約を締結すれば足りることになる。ここでよく問題となるのは、共同開発で生じた技術に係る特許のライセンス

の問題である。前述したとおり、共同開発で生じた特許については、大きく分けて3つの方法で帰属を決めることになる。このうち最もよくあるのが「共有」であるが、共有の場合、特段の定めがない限り自己実施が可能である（特許法73条2項）。したがって、オープンイノベーションの成果を用いて行うビジネスにおいて、コア技術のライセンスが不要の場合、共同開発で生じた特許については、事前に定めておかない限り、特にライセンス不要ということになってしまい、大企業とベンチャーの関係はそこで切れてしまうことになる。Win-Winで継続的な関係を構築するという趣旨に反してしまうことになるので、不実施補償というかどうかは措くとして、大企業の自己実施にも「別段の定め」において、共同開発に関わったベンチャーにも一定のロイヤリティが支払われるように規定しておくことが後日の紛争を回避するのに効果的である。仮にそのような規定がない場合、ベンチャーが不実施補償を求めて紛争が発生する可能性があるからである。

また、社内決裁を通さなければならない大企業の立場に立ってみれば、何らの合意もなしに不実施補償を支払うというのは難しいかもしれないが、事前に「別段の定め」を規定しておけば、そうした大企業側の懸念にも対応できる。

## 4. 2 契約内容の留意点

### (1) NDAについて

商談を始める前にはNDAを締結することが一般的な慣習となっている。ところが、最近になって、スピードの観点から、NDAを締結しない方がよいといった風向きもある。

この点、大企業でもベンチャーでもNDAのひな形を保有しているところがほとんどであるから、締結に時間がかかる会社はそれほど多くないだろう。

ここで、ベンチャーとしてもすでに特許出願

をしており公開されている、又は、特許化されており特許公報が出ているといった状況なら、無理にNDAを締結せずとも、開示できると思われるかもしれない。しかしながら、そのベンチャーの発明に基づいて大企業が改良発明をすることができてしまう。発明は人の頭の中でなされるものであるから、改良発明自体がなされてしまうことは仕方ないにしても、NDAを締結しておけば、その改良発明を大企業のビジネスに使用したり、出願したりすることは、NDAにおける目的外使用の禁止に該当することになる。もっとも、仮に、かかる禁止義務に反して出願されてしまった場合、出願自体が公開されてしまった場合は、債務不履行責任を問うことはできても、実質的には救済の余地がない。そして、たいていの場合、目的外使用がなされたことを知るのは出願公開がなされてからであろう。

この点について、最近、NDAでよく見る条項として、「秘密情報に基づく発明がなされてしまった場合」の処理に関する条項がある。この場合、開示者に当該発明の権利が帰属するとおけば、特許権移転請求訴訟や特許を受ける権利の確認訴訟が可能となるため、開示者に当該発明の権利が帰属すると規定するかどうかは別として、開示者に対して何らかの配慮をした条項を規定しておくことが、Win-Winな関係を構築する上では望ましい。

その他の内容としては、一般的な守秘義務と目的外使用義務を規定したもので構わないが、目的が広範すぎるとかえって目的が不明確になる。不明確になると、次の事例のように、当事者が本来意図した目的外にも秘密情報を利用されてしまう結果を招きかねない。

#### (事例3)

甲は超音波技術を有するベンチャーで、乙は超音波を利用したビジネスを実施する大企業

である。双方、NDAを締結し、オープンイノベーションを進めることとなった。

NDAの目的としては、「甲及び乙協業に関する検討」と規定されたが、協業の本来の目的は、「甲が保有する特許●●号に係る特許権にかかる超音波技術が乙の実施する金属加工ビジネスに適用可能かどうかに関する検討」であった。

乙が甲から提供を受けた超音波技術を乙が実施する検査ビジネスに使用することは、当該NDAの目的外使用禁止義務違反となるだろうか。

事例3のように、目的の記載を抽象的な記載にとどめることはよくある。

もちろん、「乙は甲から提供を受けた超音波技術を乙が実施する検査ビジネスに使用すること」は、本来の目的とは異なる。また、「乙は甲から提供を受けた超音波技術を乙が実施する検査ビジネスに使用すること」が甲乙の協業に関する検討なのかどうかも不明である。しかし、甲の立場に立ってみればどうだろうか。超音波技術は金属加工にしか用いられないと思っていたはずである。にもかかわらず、検査ビジネスに用いられるのは予想外であっただろう。「甲乙の協業に関すること」については、後に乙から「いやー、検査ビジネスでも御社の技術が利用可能か検証してみたんです」といわれると、反証するのが相当難しい。このような思わぬ事態を招かないようにするためにも、可能な限り目的を特定するのが望ましいと考える。また、事例のように、複数の検証用途に相手方の技術を使用したいのであれば、複数の目的を列挙すれば足りる。

なお、個別には取り上げなかったが、一方的に相手方に義務を課す片務型のNDAがWin-Winな関係を構築する上で望ましくないのは、

いうまでもない。

## (2) 共同開発契約について

「3.3 パートナーとの共願の注意点」で述べたとおり、共同開発の成果に係る権利について、帰属を決めなければならない。この帰属の問題は、共同開発契約において最も重要であり、かつ頻発する問題であるといえる。

この点について、3.3では、①法律どおりの処理、②すべて共有、③工程等に応じて帰属の3つを挙げたが、③工程等に応じて帰属というのが、最もフェアな解決であると考えられる。

工程等に応じて帰属するとしておけば、共同開発の成果の内、大企業・ベンチャーそれぞれが保有しているバックグラウンド技術と連続性のあるものについて、それぞれが保有することになる。したがって、仮に共同開発がうまくいかなかった場合や共同事業に進まなかった場合であっても、相手方に不当に成果が利用されるということにはならない。

## (3) 共同事業契約について

共同開発を経て共同事業にまで至ったオープンイノベーションは、成功したといってもよい。

共同事業契約において留意する点は、独占ライセンスの範囲と競業避止義務の範囲であろう。

共同事業契約における共同事業とコンフリクトする内容の事業を実施しないようにするために、競業避止義務を規定するのが通常である。

双方それぞれに個別の競業避止義務を課す場合と双方に同じ義務を課す場合とがあるが、前者の場合には、双方とも、相手に対しては、過大な競業避止義務を課そうとし、自己については、できるだけ限定した義務に止めようとする。ただ、この場合には、双方とも、最終的には、できるだけ明確かつ具体的に規定することで落ち着くことがほとんどなのでそれほど大きな問題は生じないといえる。後者の双方に同じ義務

を課す場合、例えば、よくある文言は、「甲及び乙は、本件共同事業と競合する事業を、直接的または間接的に実施してはならない」といった文言であるが、このような文言だと、後日、頭を悩ますことになりかねない。「競合する事業」の意義が明確ではないからである。可能であれば、前者のように規定したいが、難しい場合でも「A事業、B事業その他の競合する事業」などとして例示列挙するなどして、少しでも明確にする工夫をしておきたい。

なお、独占ライセンスの範囲については、競争避止義務の範囲と合わせて、齟齬が生じないように規定しなければならない。

## 5. 知財面から見た顧客との打合せの準備、後処理

知財活動は、共同開発の打合せや開発の現場で生まれることがほとんどである。共同開発の成果を法律どおり発明者帰属にすることも多いが（「3.3 パートナーとの共願の注意点」で述べた①の処理）、誰が発明者であるか後日争いになることがある。

また、そもそもNDA締結前の商談レベルやPoC前のNDA締結後の協議のレベルでも、発明が生まれることもあるし、意図せず自社の発明の内容を開示してしまうこともある。

こうしたことを防ぐためにも、事前・事後の準備が欠かせない。

### 5.1 打合せ準備資料作成の留意点

（事例4）モノづくり系大企業X社とIoT系ベンチャー企業Y社が組んで、Xの工場における歩留まり向上に関するオープンイノベーションを実施するための商談を始めようとしている。

Xの担当者としては、これまでも歩留まり向上に務めてきたが故に、IoTを使って、どの

ように歩留まりを向上するかというシステム構成の案が頭の中にあったが、文書化したり、社内で共有するという事はなかった。商談の場で、Xが解決すべき課題を話したところ、Yの担当者は、口頭で自社のIoTを使った具体的なシステムの構成案aを提示した。そのシステム構成案aは、奇しくも、Xの担当者が考えているものと同じであった。

システム構成案aの発明者は、誰かという問題である。もちろん、Xの担当者がすでに頭の中で発明しているのであるが、当該担当者が発明者であることが立証できなければ、Yの担当者が発明者ということになりかねない。

一口に打合せといっても様々な打合せがあるが、すべての打合せに通じる注意点は、打合せの前に自社の発明を文書化しておくことである。発明が何かということが分からなければ、知財部に相談する、弁護士又は弁理士に相談するなどして、とにかく発明者が自社（に属する従業者等）であることを立証することができる資料を作成することに尽きる。

もちろん、発明者が自社であることを立証するために最もよい証拠は出願することなので、可能であれば出願する。ただし、出願さえしてしまえば、開示してよいと思われるかもしれないが、NDAの締結前はやはり注意が必要である。すなわち、「4.2 契約内容の留意点」でも述べたとおり、開示先によって、開示した発明の改良発明を出願されるおそれがあるためである。したがって、何らかの技術情報を開示するに当たっては、事前にNDAを締結すべきである。

さて、この事例4では、どのように対処するのがよいだろうか。相手方Yからシステム構成案aが開示された以上、Xとしては、何もいわずに、後日、aについて出願してしまうと、アイデアの冒用を疑われることになる。そうした

冒用に対する風当たりは非常に強いものがあり、レピュテーションの低下は否めない。そこで、Xとしては、その場で、同様のシステム構成案はすでに思い付いており、検討段階であることを伝える他ないだろう。この時、事前に資料を作成していれば、それを提示することで、Yにも納得してもらえははずだ。また、事前にNDAを締結していれば、こうした資料提供もスムーズに行える。

また、こうした技術情報のやりとりをした場合には、議事録を作成した方がよい。次項でこの点について述べる。

## 5. 2 資料・議事録の作成の留意点

オープンイノベーションで紛争になりやすい事項として発明者が誰かということが挙げられるが、紛争になるのは、ある程度時間が経過してからであり、担当者の記憶も当然劣化する。そのような状況で、議事録があれば立証が容易になるし、また、紛争を未然に防ぐこともできる。

先の事例で考えてみると、Xの担当者が何もしなければ、議事録には、Yが発言したことだけが残ってしまう。したがって、最低限、Xとしても同様の構成案をすでに思い付いているということを発言した上で、そのことも議事録に記載しておかなければならない。もちろん、議事録は、双方で確認の上捺印しておくことが好ましい。

議事録の内容として、どこまで記載するのかというのはケースバイケースであるが、立証に資するための資料という意味では、ある程度詳細に記載するのがよい。それによって、模倣されるリスクが高まると思われるかもしれないが、契約と特許出願でヘッジする方がトータルで見るとメリットが大きい。

## 6. おわりに

筆者は、これまで多くのオープンイノベ

ションの現場や紛争の場面に立ち会ってきた。紛争は、個別具体的に見れば様々な原因で起きるものであるが、抽象化すると、いずれかの当事者あるいは両当事者が自社の利益しか考えていないことに端を発するものである。もちろん、企業活動というのは、究極的には自社の利益を追求するために行われるものであるが、Win-Winの道も模索できるはずであり、そもそも必要性があるからオープンイノベーションに取り組んでいるのだということを忘れていてはないだろうか。本稿で取り上げたことが、少しでもオープンイノベーション成功の一助となれば幸いである。

## 注 記

- 1) <https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210329004/20210329004-1.pdf>  
<https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/nov/201127pressrelease.html>
- 2) 鮫島正洋, 岩崎洋平「必須特許ポートフォリオ論とこれに基づくM&Aにおけるリスク考察に関して」(知財管理3月号 pp.375-385 (2008))。鮫島正洋「MOTの中で知財戦略をどう考えるか」(電気学会 Vol.130. No.7 pp.422-426 (2010))
- 3) 例えば、医薬品の分野などにおいては、ある効能がある化合物がほぼ唯一の必須の技術であり、故に、必須特許もほぼ1件ということになる。これを取得すれば、他社に対する参入障壁を構築することができ、結果、市場を独占することができる。逆に、特許の存続期間が満了した場合には、後発医薬品(ジェネリック)メーカーが参入してくることになる。
- 4) 鮫島正洋, 溝田宗司「知財に関する理論の適用限界と技術のコモディティ化環境における経営・事業戦略」(知財管理4月号pp.431-445 (2012))等参照
- 5) 西川喜裕「知的財産戦略における権利化と秘匿化の選択」(特許研究 No.59 (2015))
- 6) <https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630006/20200630006.html>

(原稿受領日 2021年7月16日)