

APPTraS様

オープンイノベーションの現状と政策の動きについて
～公取報告書に挙げられた優越的地位の濫用行為類型

2021年1月21日

弁護士法人内田・鮫島法律事務所
代表パートナー／弁護士・鮫島正洋

鮫島正洋（さめじままさひろ）

弁護士法人内田・鮫島法律事務所 代表弁護士
技術系企業を中心顧客とした法律事務所／「技術法務で日本の競争力に貢献する」

1985年 東京工業大学金属工学科 → (株)フジクラ 電線材料研究

1992年 日本IBM 知的財産部 (弁理士登録)

1999年 弁護士登録

2004年：内田・鮫島法律事務所 開設

地域中小企業知的財産戦略啓発プロジェクト 主査 (委員長)

↓ 2012年 知財功労賞 (経済産業大臣表彰) 受賞

2018年：J-Startup (METI) 公式サポーター・推薦委員

テックプランター (リバネス) 経営支援パートナー

中小企業経営力強化支援法の経営革新等支援機関

13年間の会社員生活を経て弁護士登録

「下町ロケット」神谷弁護士のモデルに

オープンイノベーション・テックベンチャー系支援に注力

【委員会活動】

経営デザインシート (知財ビジネス価値評価) タスクフォース委員

知財金融委員会

知財プロデューサー等選定派遣委員会 (委員長)

OI支援人材育成・契約ガイドライン委員会 (座長)

【著書】

「技術法務のススメ」 (日本加除出版・2014)

中小企業を念頭に置き、知財と法務の融合を論じた書

「知財戦略のススメ」 (日経BP・2016)

ビジネスマン (中小企業経営者含む) のための知財戦略読本

第1部

オープンイノベーション論 その現状と政策的意義

イノベーションなき者は 市場から退場せよ?!

「イノベーションとイノベーションネタ」

- ① 非連続的な進化をもたらしうる技術 ←イノベーションネタ
- ② ①は技術に限定されない「社会課題／解決方法の組み合わせ」
- ③ ②+社会実装された結果、「新しい価値」をもたらしたもの
(例：ウォークマン／iPhone) ←イノベーション

「イノベーションの起こし方」

- ① 自分で生み出したイノベーションネタを社会実装
- ② 他人が生み出したイノベーションネタを社会実装
- ③ ②を（模倣）追従してシェアを獲得

なぜ今、オープンイノベーションか？

オープンイノベーション：イノベーションネタの創出主体と事業化主体が分離すること



●自前主義

イノベーションネタ創出主体 = 事業化主体

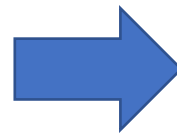
●オープンイノベーション

イノベーションネタ創出主体 ≠ 事業化主体

第1次：自前主義脱却

他社のイノベーションネタを積極的に取り入れる。

第2次：イノベーションネタの流れのベクトル化



オープンイノベーションの形式的ゴール

- 事業スピードを上げる
- Winwin関係の構築



オープンイノベーションの本質的ゴール

- 大企業の意識風土改革
(アントレプレナーシップの回復)

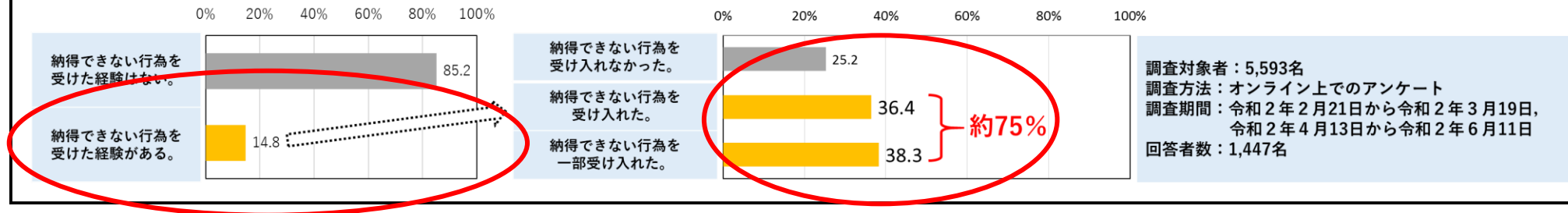
日本の本質的課題

スタートアップの取引慣行に関する実態調査 中間報告 (概要)

公正取引委員会

これまで他社（大企業等）と連携する場合の取引や契約において、納得できない行為を受け入れた経験がありますか？

他社（大企業等）から納得できない行為を受けた経験があるスタートアップのうち、**約75%**が納得できない行為を受け入れている。



納得できない行為の具体的な内容

1：NDA（秘密保持）契約

- ・ 自社の重要な資料（アルゴリズム含む）を取引先が**他社に開示することがあった**。
- ・ 秘密保持期間が短い、スタートアップ側だけが秘密情報を開示するなど、**大企業だけに一方的に有利な条項があった**。

2：PoC（技術検証）契約

- ・ 当初契約していた範囲を超えて、追加の作業を求められ、実施したにもかかわらず、その追加の作業について、**契約書が提示されず**、最終的には**対価も支払われなかった**。
- ・ PoC後の契約の締結をほのめかされ、無償でPoCを行っていたにもかかわらず、**その後の契約を結んでもらえなかった**。

3：共同研究契約

- ・ 主に自社のノウハウを用いて新たに生み出された発明等であっても、**大企業に権利が帰属する条件になっている**。
- ・ 自社の技術が詰まった製品の製作を大企業に依頼したところ、その技術に関連する特許を**無断で特許出願された**。

4：ライセンス契約

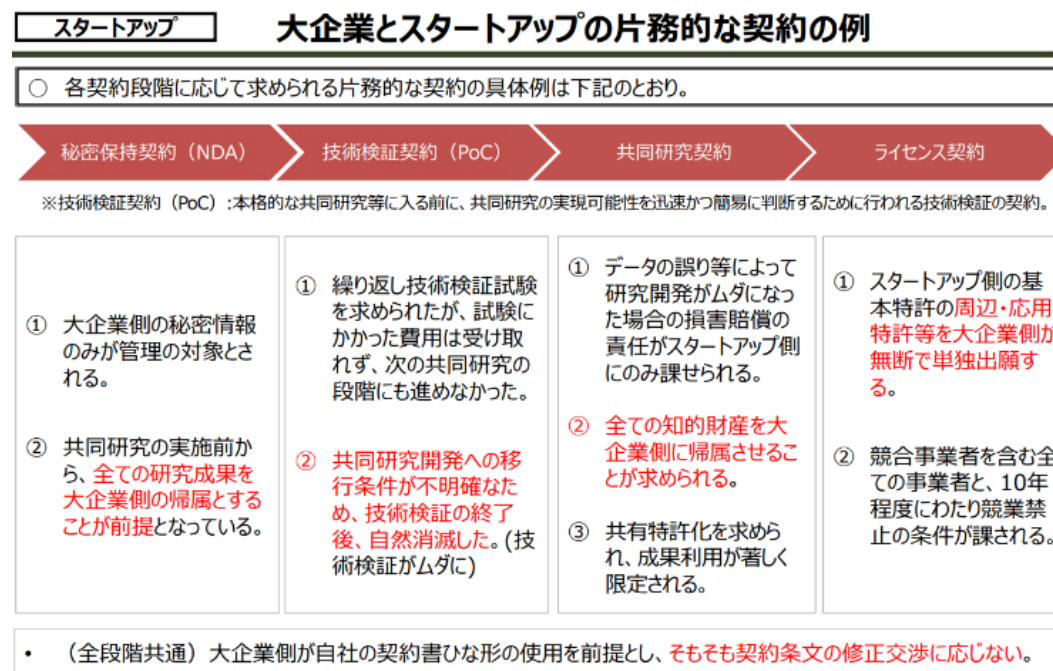
- ・ 契約時に製造や販売に関して、不利益を被るような**独占契約を結ぶように**、何度もしつこく迫られた。
- ・ ライセンスの**無償提供**を求められそうになっている。

経緯・背景 未来投資会議からの要請

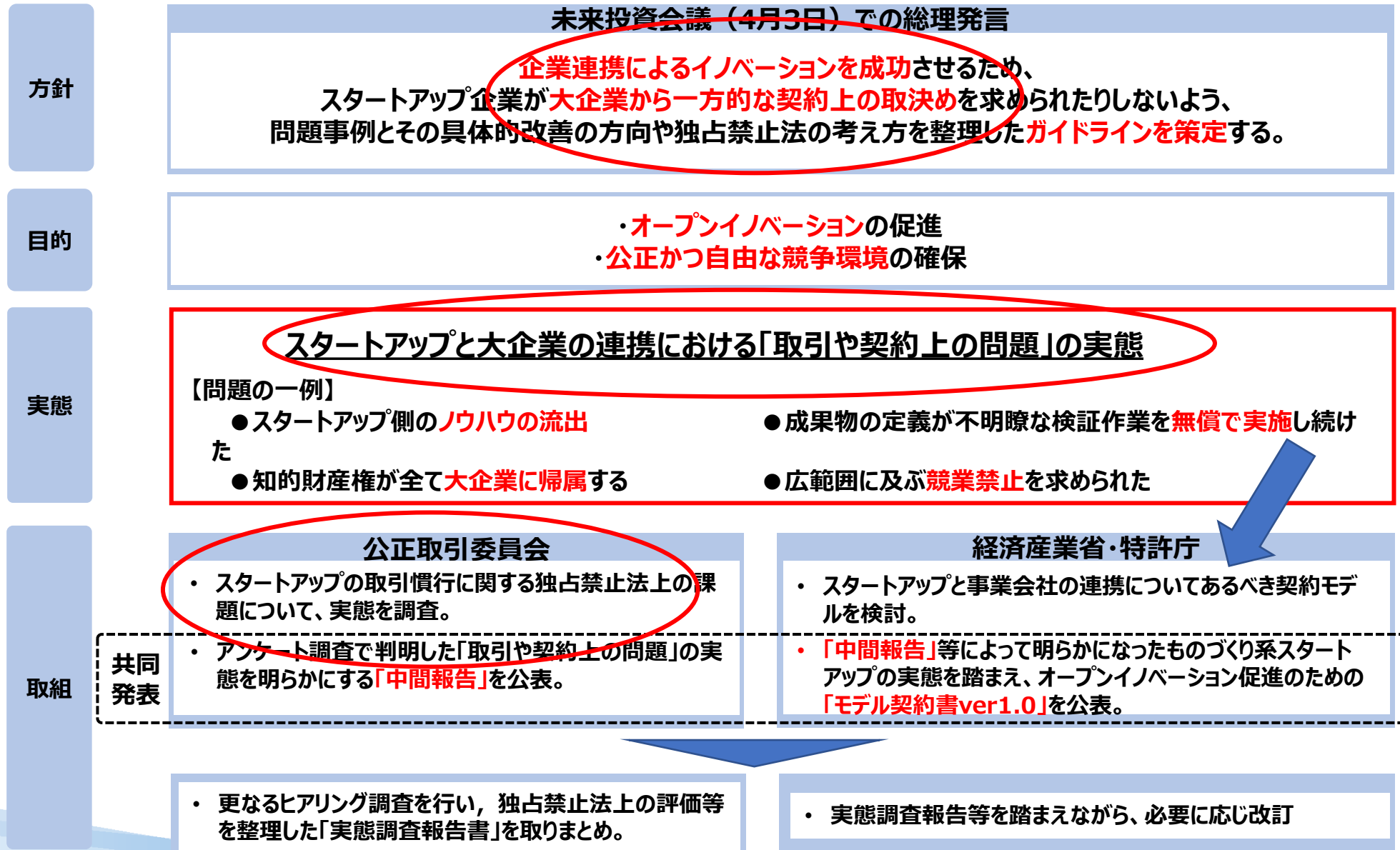
- 第37回会議（令和2年4月3日）において安倍総理から、「企業連携によるイノベーションを成功させるため、スタートアップ企業が大企業から一方的な契約上の取決めを、求められたりしないよう、問題事例とその具体的改善の方向や独占禁止法の考え方を整理した、ガイドラインを作成します」との方針が示された。
- 同会議にて公正取引委員会から、「調査結果も踏まえて、独占禁止法上の考え方を整理し、ガイドラインを策定する。その際、必要な情報を共有し、それぞれの役割を果たすために、経済産業省等の関係省庁と連携しつつ、対応を行う」との計画が示された。



（出典）首相官邸ホームページより



スタートアップと大企業の連携における公正取引委員会・経済産業省・特許庁の取組



オープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0

- オープンイノベーションの阻害要因の一つとして、**大企業等の事業会社と共同研究開発等を行う、スタートアップの技術取引契約における法務面の理解不足**が挙げられる。
- **本契約書は、契約交渉で論点となるポイントを明確にしつつ、公取のスタートアップ実態調査の中間報告で明らかになった問題事例に対する具体的な対応策を示したもの。**

契約種別	問題事例	モデル契約書の解決提案
秘密保持契約	<ul style="list-style-type: none"> ・自社の重要資料を取引先が他社に開示 ・秘密保持期間が短いなど、大企業だけに一方的に有利な条項 	<ul style="list-style-type: none"> ・開示範囲を契約の目的に照らして限定する ・契約終了後も一定期間の秘密保持義務を課す
PoC契約 (技術検証)	<ul style="list-style-type: none"> ・追加作業を求められるも、契約書が提示されず、対価もなし ・PoC後の契約をほのめかされて、無償のPoCを続けるも、その後の契約なし 	<ul style="list-style-type: none"> ・PoCとして実施する作業とその対価を明確化 ・共同R&Dに進むことの努力義務を憚憑
共同研究契約	<ul style="list-style-type: none"> ・自社ノウハウによって生まれた発明であっても、その権利が相手側（大企業）に帰属する ・製品試作に関連する特許を無断で特許出願された 	<ul style="list-style-type: none"> ・研究成果の知財はスタートアップ帰属、事業会社の関心事業領域は期間を限定して独占的ライセンス ・研究の過程で発明を取得した場合の相手方への通知義務
ライセンス契約	<ul style="list-style-type: none"> ・製造や販売に関して、不利益を被るような独占契約を結ぶように何度も迫られた ・ライセンスの無償提供を求められた 	<ul style="list-style-type: none"> ・期間や地域を限定してライセンスを許諾 ・イニシャルフィー、ランニングロイヤリティ等の複数の対価設定によりリスクを極小化

第2部

公取報告書のご紹介と 状況を踏まえた整理

**スタートアップの取引慣行に関する
実態調査報告書**

**令和2年11月
公正取引委員会**

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/nov/201127pressrelease_2.pdf

オープンイノベーション交渉の問題点

ベンチャー企業に対して強い要望（独占要求など）をしてくる企業Aと、ベンチャーファーストのスタンスで交渉に臨む企業Bと、

社会実験のさなか

【大企業側】

どちらが長期的には競争力を持つのか。

(課題) 事業スピードを速めるための手法⇔決断遅し
WinWinのはずなのに⇔元請け・下請時代の癖抜けず

- ① 大企業がベンチャー企業に対してすぐに「独占」を要求
- ② ベンチャー企業の技術を勝手に特許出願
- ③ つまみ食い行為の問題点
(無償でPoCをやらせておいて、数ヶ月後に撤退する行為)
- ④ 管理部門による勝手な条件変更行為
(現場で合意したタームシートの覆し行為)

公正取引委員会
ガイドライン

譲るベンチャー企業久しからず

【ベンチャー企業側】

- ⑤ 知財・情報管理がしっかりしていなければならない。
- ⑥ 「ベンチャー品質」

何らかの事情で大企業の強い要望を受け入れてしまうベンチャー企業Xと、そのような要望を受け入れずに交渉決裂を選択するベンチャー企業Yと、どちらが生き残るのか。

ガイドラインで打ち出したい価値軸

- オープンイノベーションにおいて協業する双方において常に意識され、拠り所とすべき価値観 = 「価値軸」として『**スタートアップと事業会社の連携を通じ、知財等から生み出される事業価値の総和を最大化すること**』を掲げる事を想定。

- スタートアップは大企業とは異なり、専属の法務担当者が不在である企業も多く、知財・法務に関する基礎知識やノウハウが不足していたり、事業会社との交渉経験が不足

➤ 企業間の法務・知財に係るリソースのギャップを補うことで、双方のスムーズな交渉と協業を推進する

- スタートアップと大企業は**補完関係にある対等の存在**（Win-Win関係の構築）として、オープンイノベーションを推進することが重要

「強い大企業が弱いスタートアップ企業を守ってあげる」ではない
「強い大企業が弱いスタートアップから搾取する」でもない

▶ 対等な関係に基づき**双方の価値創出の合計値の最大化**を図るために、双方がどのような規律に従うべきか？

自由民主党 政務調査会 競争政策調査会（2020.3.18）資料より抜粋

- 大企業側には**意識風土改革(アントレプレナーシップの回復)**を、スタートアップ側には**知財戦略・情報管理のレベルアップ(スタートアップ品質の向上)**を促すメッセージが重要

自由民主党 政務調査会 競争政策調査会（2020.3.18）資料より作成

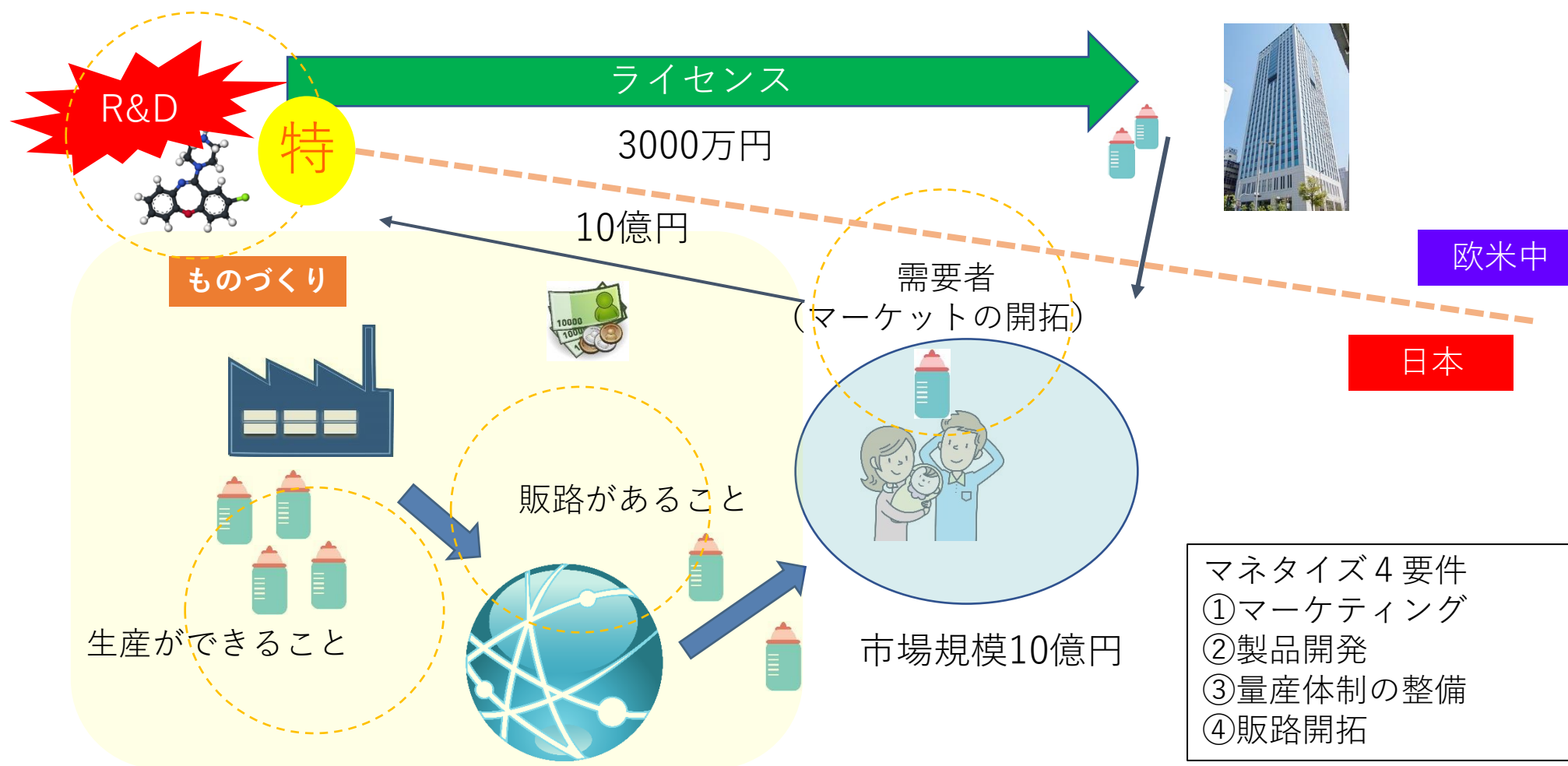
第3部

オープンイノベーション下 における法律実務 ～技術法務概論

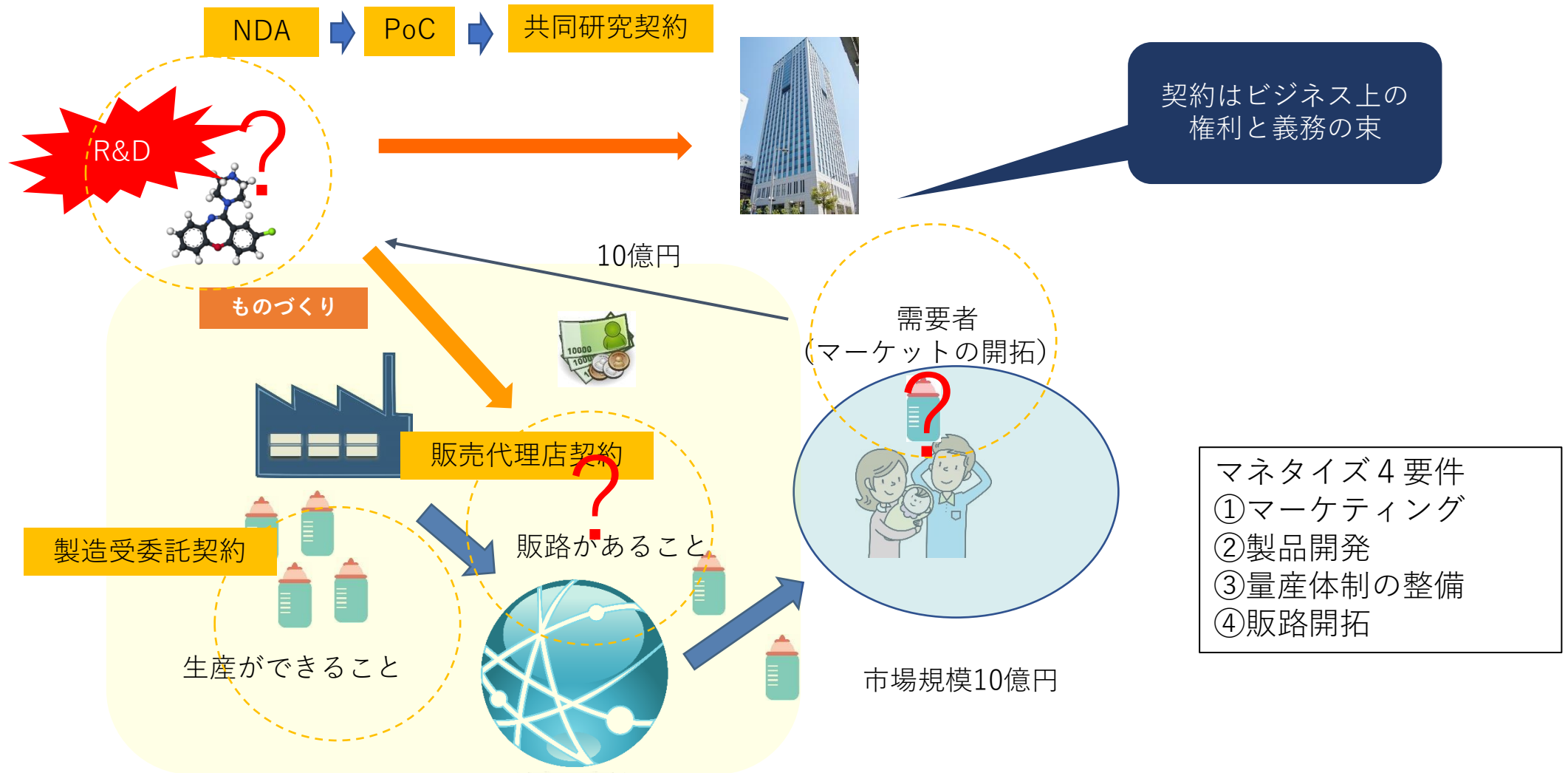
事業戦略的な見地から知財・契約・情報管理を
同一平面において、アドバイスをする実務

技術を収益化するための要件

- 技術を収益化 = ①ものづくり（物売り） / ②ライセンス のいずれか

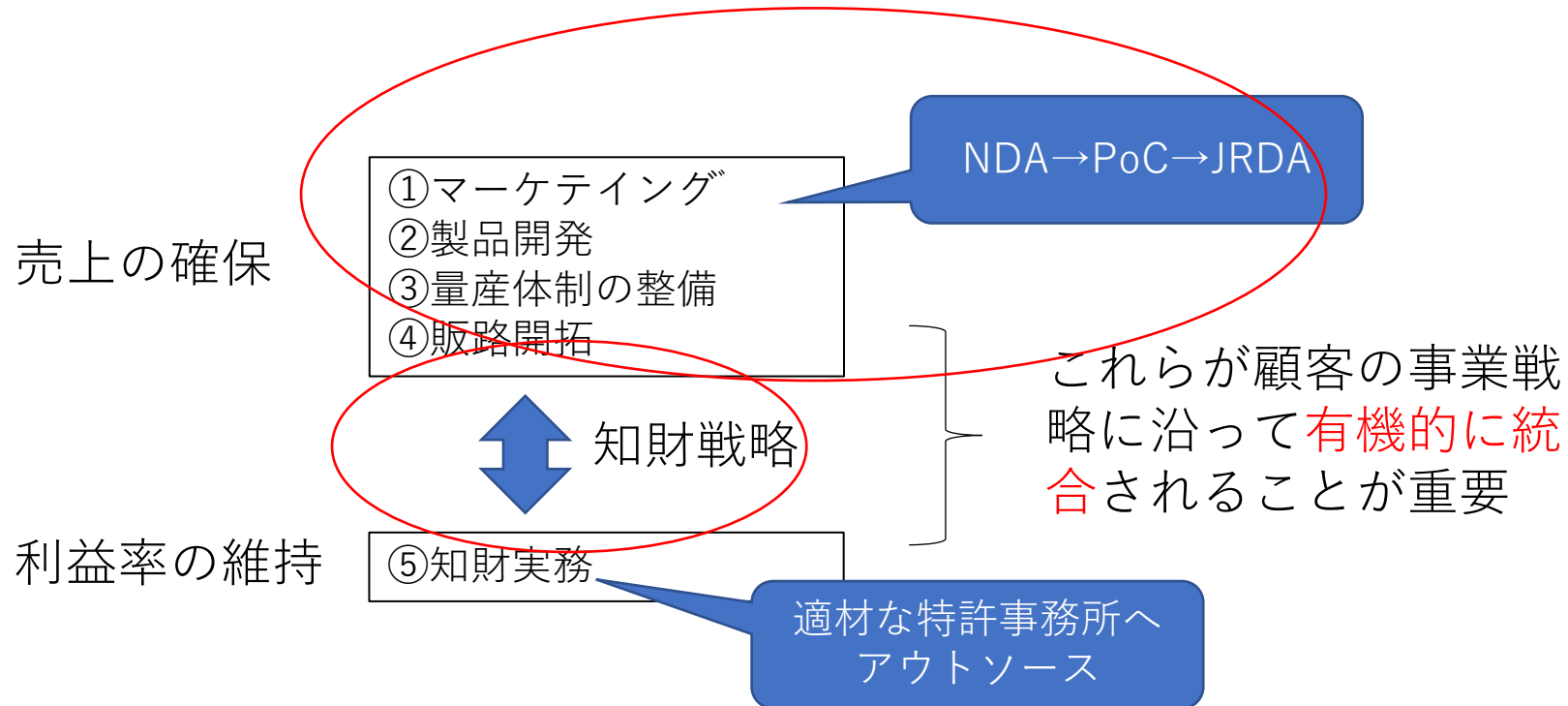


スタートアップとのオープンイノベーション



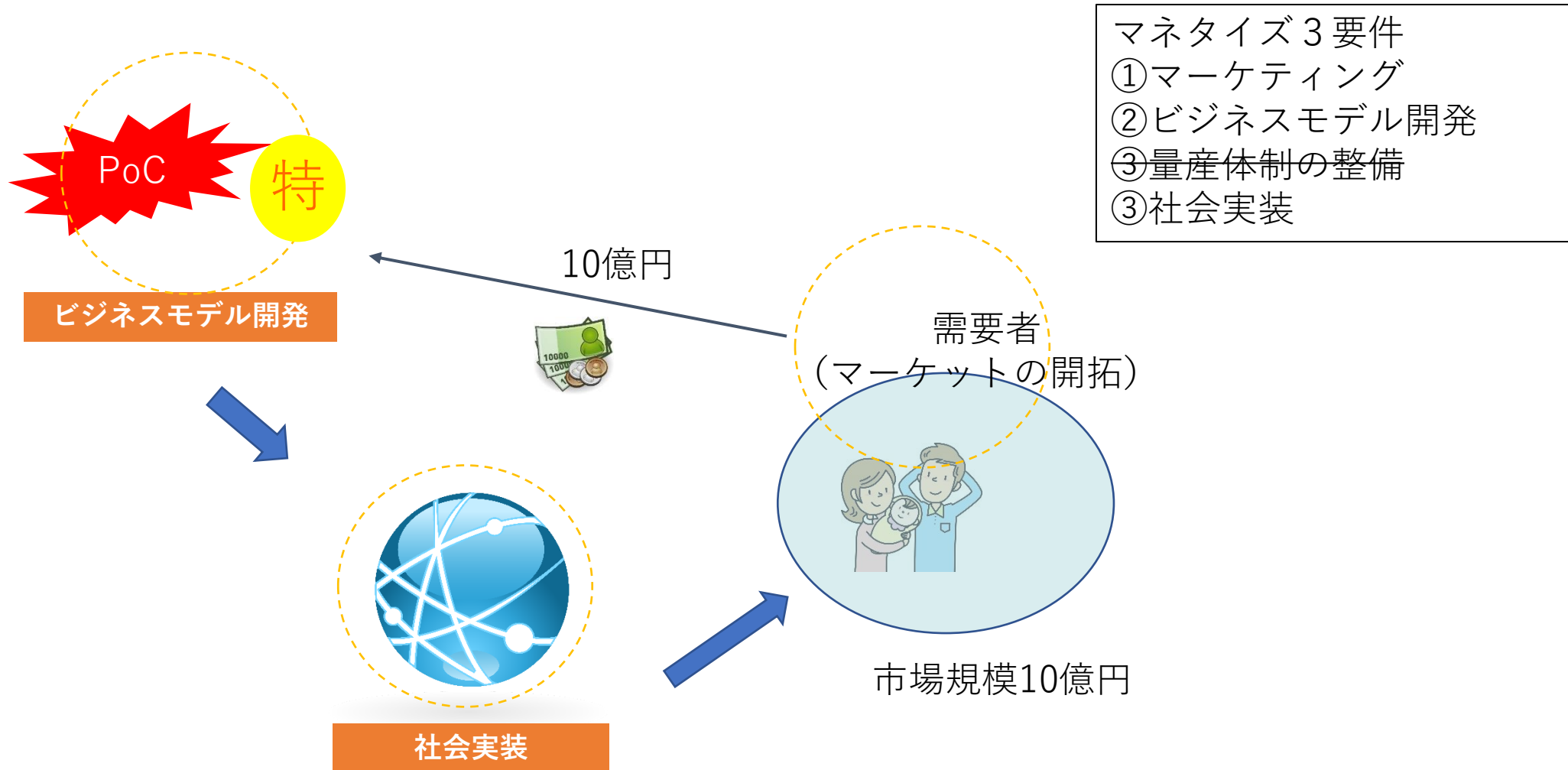
【知財（特許）の役割】

- ・後発の登場を制御（マーケットコントロール）し、利益率の維持を図るのが知財の役割



ITサービス編 - 技術を収益化するための要件

- ビジネスモデルを考案→社会実装して収益化



スタートアップ的・知財の効果

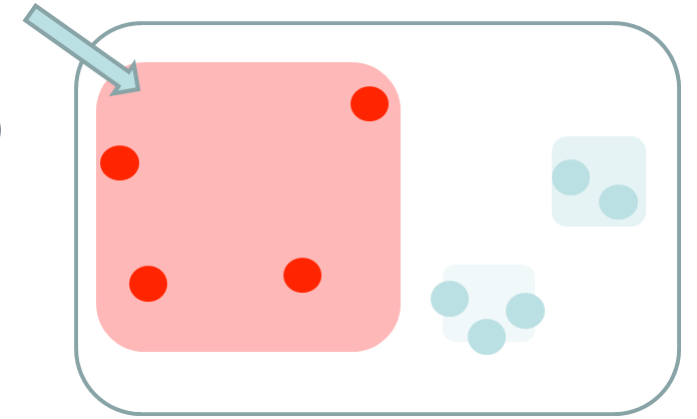
(本来的な役割)

- ・後発参入を防止→事業計画の実現可能性を上げる
(売上の達成、ニッチトップ市場における # 1、利益率の維持など)

(派生的but重要な役割)

- ・大企業との交渉力アップ
- ・技術に対するブランディング
- ・従業員のモラル、当事者意識アップ

- ・事業計画書に盛り込むとイケてる感じに
→資金調達の蓋然性アップ (投資が見える化している = 投資効率のいい会社)
- ・上場審査等において審査項目となる
- ・バイアウトの際にも加点要因→バリュエーションアップにつながる



当社（X）は表面加工技術を保有する大学発ベンチャー（Y）の技術を導入し、自社の製造販売する工作機械向けの軸受けに適用したいと考えている。金属表面の摩擦係数を著しく低減する無機素材を活用した技術だ。これに向けて、どういう点に留意すべきか。

<https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00434/111300025/>

I Background IP / Foreground IP（成果物情報）とのコンタミ防止→Background IPの保全・公証【情報管理】
前者だったはずなのに、「プロジェクトの成果物だ」と主張されて、泣く泣く共同出願せざるを得なくなる。

Background IPの保全・公証【知財戦略】

- ・ Background IPの棚卸しをして、特許出願を行う。←将来のビジネスモデルを想定すると、どこをどのように特許するか？
- ・ 侵害検出性のない部分については、特許出願をせずにブラックボックス化。←特許明細書の書き方によって侵害検出性担保？

II 事業の進捗→NDA等の締結により情報交換を開始【契約】

- ・ 情報はX→Y / X←Y / X⇔Y ?? ←どのパターンによるかで締結するNDAの内容は異なる。
- ・ この段階で発明が出る？ 発明するとしたら誰？ ← 知財帰属条項をNDAに入れるかどうか。
- ・ 一定範囲で情報開示を義務づける？ ← 双方向に働くとしたら当社のリスクはないか。
- ・ 将来締結する共同開発契約における知財の帰属の仕切りはどうする？ （発明者主義、すべて共有、分野ごとにそれぞれ単独・・・）

III 特許事務所による特許明細書が完成【知財戦略】

- ・ 想定どおりの特許明細書（特にクレーム部分）が完成している？
- ・ 早期権利化？それとも寝かす？
- ・ 改良発明の補充・海外への出願戦略は？



ご清聴ありがとうございました！

「技術法務で日本の競争力に貢献する」

弁護士法人内田・鮫島法律事務所