

# オープンイノベーションの契約コンサルティング にむけた契約交渉フレームワークの提案

ライセンス第1委員会  
第3小委員会\*

**抄 録** 近年、AI/IoT等の技術の進歩やユーザーニーズを取り込むために、積極的に外部と連携するオープンイノベーションが注目されている。しかし、オープンイノベーションを進める上での課題の1つとして、「知財の取扱いに関する合意が困難」であることがあげられる。

そこで、オープンイノベーションを対象とする契約において、プロジェクトの全体像を俯瞰し、知財の取扱いに関する契約上の課題・ポイントをわかり易く分析できる「契約交渉フレームワーク」を提案する。また、このフレームワークを適用した契約支援の事例や、プロジェクト目的に沿った成果を得るために、このフレームワークを発展的に活用する契約コンサルティングに向けた提案を述べる。

## 目 次

1. はじめに
2. 契約交渉フレームワーク
  - 2.1 狙い
  - 2.2 使用者と使用場面
  - 2.3 フォーマット
3. 適用事例
  - 3.1 中小企業・ベンチャーとの協業
  - 3.2 大学との協業
  - 3.3 垂直協業
  - 3.4 パートナーのデータ利活用
  - 3.5 技術提供型の協業
4. 契約コンサルティングに向けた提案
  - 4.1 事業目的との整合
  - 4.2 条件の見直し
  - 4.3 パートナーの選定
5. おわりに

## 1. はじめに

オープンイノベーション（以下、O.I.と称す。）とは、「企業の内部と外部のアイデアを有機的に結合させ、価値を創造すること」とされている<sup>1)</sup>。O.I.は、主にベンチャー、大学等のイノ

ベーションを大企業が取り込むことをイメージすることがある<sup>2)</sup>が、本稿では、ベンチャー、大学等の技術を取り込むだけでなく、研究開発要素のある外部との協業（例えば、大企業同士の共同研究開発）を広く含めることとする。なお、オープンソースソフトウェア等のような完全なオープン活動よりは、制御が効く、少数当事者での協業を念頭に置いている。

近年、急速に発展・進歩したAI/IoT関連技術を、このO.I.を活用して迅速に取り込もうとする企業が増加している。さらに、技術のコモディティ化により、Product-Outからユーザーニーズを取り込んだMarket-Inへビジネスモデルが変化し、エンドユーザーとのO.I.を行おうとする企業も増えている。このような背景から、O.I.は国内でも注目を浴びている。

しかし、経済産業省の調査によると、いまだ国内の大企業の半数以上が、「3年前、10年前と比較してO.I.が活発化していない」と回答し

\* 2017年度 The Third Subcommittee, The First License Committee

ている<sup>3)</sup>。その課題の1つに、「費用分担や知財の取扱い等において合意が困難であること」があげられている<sup>4)</sup>。ここで、「知財の取扱い」については、それが成果の分配に大きく影響するため、社内の事業部等（事業部門、開発部門、営業部門を含めたO.I.関連部門）との調整や、O.I.のパートナーとの交渉においてメインテーマとなる。

そこで、知財の契約担当者（以下、知財契約担当者と呼ぶ。）がこのような知財の取扱い等を検討するにあたり、事前に理解しておくべきO.I.のプロジェクト（以下、O.I.プロジェクトと呼ぶ。）の全体像やスキームを俯瞰するためのツール（契約交渉フレームワーク）を提案し、その使い方を説明する。その後、この契約交渉フレームワークを活用して、ビジネスモデル、作業・費用分担、知財の取扱いなどとの整合性を分析し、契約の支援を行う仮想事例を紹介する。

さらに、O.I.プロジェクトの目的に沿った成果を得るために、事業部等に対して、プロジェクト条件（例えば、費用負担、作業分担、成果取扱い、秘密情報取扱い）の変更提案を行うなど知財契約担当者が契約コンサルティングへと活動領域を広げるための方策を提案する。

なお、本稿は2017年度ライセンス第1委員会第3小委員会のメンバーである、小委員長川島正史（三菱日立パワーシステムズ）、小委員長補佐 新美裕子（帝人ファーマ）、岡田佐保委員（味の素）、清野隆委員（住友重機械工業）、富澤浩之委員（日立金属）、中山陽委員（新日鐵住金）、深江雅史委員（鹿島建設）、古田理委員（第一三共）、松笠治彦委員（シャープ）、柳田雅仁委員（オムロン）、山田正大委員（富士ゼロックス）が執筆した。

## 2. 契約交渉フレームワーク

契約交渉フレームワークの狙い、使用者と使用場面、フォーマットについて順に説明する。

### 2.1 狙い

O.I.という新しい協業関係における契約上の課題について、知財契約担当者等にヒアリングを行った。結果を例示する。

- ①目的が曖昧なまま契約交渉を進めていることが多い。契約に関連する情報を整理し分析するためのフレームワーク等の活用はできておらず、契約担当者が事案ごとに頭の中で検討している。
- ②異業種やベンチャーとの協業において、成果の第三者への展開（以下、横展開と呼ぶ。）が前提となるなど、前例のない事案が増加している。契約ひな形ベースではなく、柔軟に対応すべきことは理解しているが、経験が少ないために考え得る選択肢が少ない。

このように、O.I.の契約交渉においては、知識のみならず経験が重要になってくるが、契約担当者もしくは会社全体として経験が少ない場合にどう対応するのが課題となる。

この課題を解決するために、O.I.の契約交渉をサポートするフレームワークについて調査したが、ビジネス分析用フレームワーク<sup>5)</sup>は存在するものの、契約条件の分析に特化したフレームワークは見出せなかった。

そこで、誰もが理解できるシンプルな契約交渉用のフレームワークについて検討し、本小委員会において独自に作成した。

本契約交渉フレームワークは、ビジネス分析の観点<sup>5)</sup>を組み込み、情報を体系的に整理することで、事案全体を俯瞰し、事業目的との整合性をチェックすることを狙いにしていく。また、成果の取扱いを含めた契約概要（タームシート）までを一連の流れ作業で作成できるものでもある。

### 2.2 使用者と使用場面

本契約交渉フレームワークの主な使用者（作成者）は知財契約担当者であり、この知財契約

担当者が事業部等の関係者へのヒアリング時に利用することを想定している。すなわち知財契約担当者が本契約交渉フレームワークの項目に沿い、同関係者にO.I.プロジェクトの背景や目的など全体像をヒアリングして把握し整理するためのものである。また、ヒアリングに基づいて成果の取扱いといった契約条件を分析し、契約に落とし込むまでのプロセスにも利用する。

加えて本契約交渉フレームワークを、社内関係者全員で共有し、O.I.プロジェクト遂行における知財部、事業部等や法務部など社内全体あるいは弁護士といった社外専門家との共通言語として利用することで、スムーズな意思疎通を図るツールとして利用する、契約条件の過不足を発見する、交渉戦術策定時に使用するなどの場面が想定される。その他に、知財契約担当者の育成のための教育資料、社内での契約管理における事案引継、および当該契約を事業責任者や経営陣にO.I.プロジェクトの承認を得る際の全体説明用資料としても使用可能と考える。

本契約交渉フレームワークを用いた知財部門のO.I.プロジェクトへの早期関与や契約交渉円滑化により、成功事例を蓄積できれば、事業部等との信頼関係構築につながり、知財部門の活躍の場を広げることが期待される<sup>6), 7)</sup>。

## 2.3 フォーマット

### (1) 構成

契約交渉フレームワークは、自社の現状を分析するために用いる「前提条件フレームワーク」、開発対象やパートナーが定まった段階で、パートナーとの見解を対比する「対比分析フレームワーク」と、それらを元に作成する「タームシート」の3種から構成される(図1参照)。以下、各フレームワークについて説明する。

### (2) 前提条件フレームワーク

#### 1) 開発目的

ここでは、自社における最終的な開発目的を記載する。例えば、開発対象が新型電池の場合には、目的が電気自動車用なのか、住宅用なのか、両方想定しているのかによって後述する成果の取扱いが異なってくる。開発目的を明確にすることにより、パートナーとの契約交渉において、堅持すべきところと譲歩できるところとを区別して認識することができる。

#### 2) SWOT分析

SWOT分析を行うことにより、事前に自社の現状を把握することができ、契約締結の意義を整理し、理解しやすくなる。なお、SWOT分析における「強み(S)」、「弱み(W)」は内部環境分析であり、「機会(O)」、「脅威(T)」は外部環境分析のため、記入の仕方や表現に注意が必要である。

#### 3) 開発スコープ定義

SWOT分析をふまえて5W1Hのフォーマットで整理する。「何を(What)」には、個々のO.I.プロジェクトでの具体的な開発対象を記載し、必要があれば、開発ステージ等も記載する。特に、開発期間の短縮がO.I.の主目的の場合には、「いつまで(When)」には、開発期限の厳守要否や、具体的な期限の年月日を記載する。項目毎の優先順位を検討し、契約交渉が難航した場合に参照する。

#### 4) パートナー選定

パートナーの候補者名、特徴、選定法、選定理由、留意事項等を記載する。候補者との間に、過去に協業関係を締結した実績があれば、そのときの契約条件やその後の状況について確認しておくことが好ましい。なお、パートナー候補の選定法には、経営陣から紹介、現場からの推薦、公募などがある。公募の場合には、公募条件(相手方への誘引ポイント)等も記載する。また、必要に応じて、候補者の信用調査を行い、

その結果を記載する。

5) ボトム

上記1)～4)の内容をふまえて、自社として堅持すべき項目(ボトム条件)を「ボトム」に記載する。さらに、後述する対比分析フレームワークの項目ごとに具体的内容を記載する。同時に、交渉の第一段階で主張するチャレンジ項目を記載してもよい。ボトム条件は、対比分析フレームワークを作成し、全体を考慮した上で決めることもできる。また、交渉過程において、交渉が難航する場合には、自社の目的を達成できる範囲でボトム条件を修正することもあり得るが、その場合には、交渉の経緯や変更内容がわかるように記載する。

(3) 対比分析フレームワーク

1) ビジネスモデル

ビジネスモデルは、O.I.プロジェクトで想定

するターゲット顧客(誰に)、顧客価値(何を訴求し)、収益モデル(どう稼ぐか)の3点で整理する。成果の取扱いを決めるべき交渉においては、①ターゲット顧客として、優良顧客を抱えている側、②収益モデルとして、既存製品からより多くの利益をあげている側、が有利な立場に立つことが多い。従って、最初にビジネスモデルを明確にしておく必要がある。

未だビジネスモデルが想定されていない場合であっても空欄ではなく、少なくともいくつかの考え方を挙げておくべきである。

また、パートナーのビジネスモデルも想定して記載することが好ましい。双方のビジネスモデルを意識することによって、自社として譲歩できる点と、ボトム条件として堅持すべき点を明確にすることに意義がある。

2) 作業分担, 費用分担

本項目では、双方の担う役割や費用の分担に

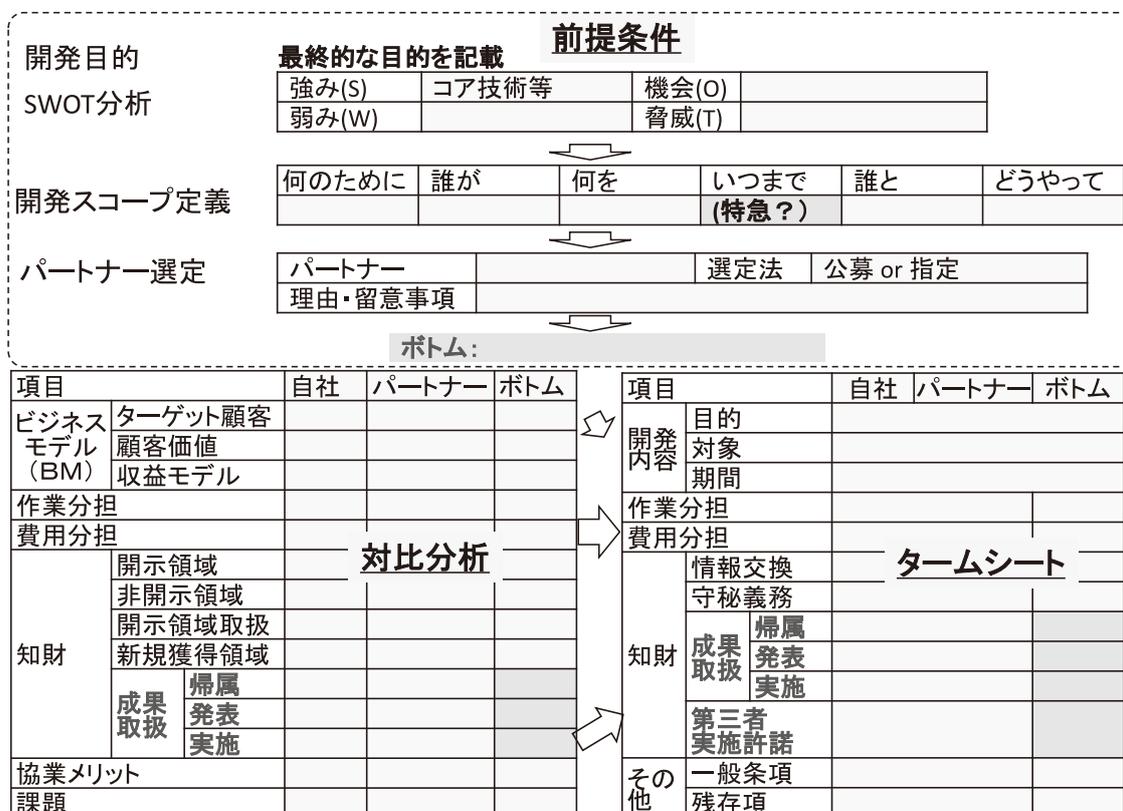


図1 契約交渉フレームワーク

ついて具体的に記載する。この分担と成果の取り分とは交渉において取引材料となりうる関係にあるので、交渉開始時の提示内容を十分に吟味することが望ましい。一般に成果の取扱いを決めるにあたって、①発明者主義を採用する場合には作業分担の多い側、②費用分担主義を採用する場合には費用分担の多い側が有利である。ここではO.Iプロジェクトを成功に導くために、双方の意向をしっかり擦り合わせる必要があることに留意すべきである。

### 3) 開示領域, 非開示領域

本項目では、相手方に開示する範囲（NDAの有無を問わず）である開示領域と、秘匿する範囲である非開示領域とを記載する。特に、コア技術（特許、ノウハウ）の強さは交渉力に直結し、知財権（特に必須特許等）の保護及び維持状況も交渉では重要なファクターとなるので記載する。なお、コア技術をどの程度パートナーへ開示するのかは、自社のオープン&クローズ戦略を考慮して決める必要がある。

また、自社の開示、非開示領域だけでなく、パートナーの開示（もらわないといけない）領域と非開示（もらってはいけない）領域を区別して記載することも重要である。これは前述した作業分担や後述する成果の取扱いにも関係する因子である。例えば、自社で知財権を含む成果を独占したい場合は、パートナーからの開示を最小限に抑えておく必要があるし、パートナーの主体的な成果を共有に持ち込みたい場合は、作業分担に積極的に自社が入って自社の情報も開示する必要がある。いずれの場合も全体の整合性がとれるように検討すべきである。

### 4) 開示領域取扱

本項目では、契約における相互に開示した秘密情報に関する取扱い（NDAの留意点やバックグラウンドIPの実施許諾の可否等）について記載を行う。特に成果の取扱いにおいて横展開の自由度を確保したい場合、障害とならないよ

うに本項目を取り決める必要がある。また、パートナーの属性や、パートナーとのこれまでの信頼関係によって、本項目の内容を変化（緩和あるいは厳格化）させる場合がある。

### 5) 新規獲得領域

本項目では、O.Iを通じて獲得できる新規領域の内容を記載する。新規獲得領域では、技術面だけではなく、知財保護の面も考慮する。特に、近年のO.Iでは、取り扱う知財の種類・権利活用の幅が広がっているため、特許等の産業財産権だけではなく、データ・ノウハウのような無形財産も複合的に関係する可能性があるため留意する。

### 6) 成果取扱（帰属, 発表, 実施）

本項目が、契約交渉の上で最も重要な点となることが多い。ここでは、開発成果の帰属（共有、単独等）、発表制限（事前合意の有無など）、実施条件（当事者、第三者）を分けて記載する。

各項目において、パートナーの想定主張を記載し、対比することが重要であり、その上で、自社として項目ごとにボトム条件として堅持すべき点を記載することが望ましい。

### 7) 協業メリット

契約の合意形成を図るために、できるだけ具体的に、かつ定量的に記載することが肝要である。例えば、性能○%改善、開発期間○年削減など記載する。これは、知財契約担当者が協業メリットを再認識する他、O.Iプロジェクトに対して事業責任者や経営陣の了承を取る場合に必要情報である。一方、パートナー側のメリットは、O.Iプロジェクトを遂行するうえで交渉材料として重要である。

### 8) その他

重要な項目は着色等して優先順位付けすることで、一目見て課題を把握できるようにした方が好ましい。

#### (4) タームシート

##### 1) 内容

上記「前提条件フレームワーク」「対比分析フレームワーク」において検討した内容を転記して、タームシートの草案を作成する。その後、契約書で使用する用語に修正することにより、契約書（案）を作成することができる。これら3つのフレームワークを利用することにより、契約交渉や契約担当の経験が少なくても、比較的スムーズに契約書（案）を作成することができる。

##### 2) 作成時期

タームシートは、契約の締結前から終結契約を締結するまでの間で、適宜、修正も加えながら作成し、活用することが考えられる。例えば、O.I.プロジェクトの着手時、成果が出た段階でその取り扱いを協議する時期、共同出願時、O.I.プロジェクトの終結時などがある。

### 3. 適用事例

契約交渉フレームワークをO.I.の契約支援に活用することを想定した仮想事例を5つ紹介する。事例の切り口として、パートナー、協業形態、知財のイン／アウトを考え、以下の通り事例を選定した。

- (1) パートナー：中小企業・ベンチャー(3. 1)、大学等の研究機関(3. 2)
- (2) 協業形態：垂直協業(3. 3)、データ利活用(3. 4)
- (3) 知財のイン／アウト：技術提供(アウト)(3. 5)

#### 3. 1 中小企業・ベンチャーとの協業

最初に紹介するのは、大企業と中小企業・ベンチャーの協業事例である。近年、中小企業・ベンチャーとの協業は増加傾向にあるが、大企業と中小企業・ベンチャーでは、企業文化や意思決定スピードの違い等から連携がスムーズに進まないケースも指摘されている。本事例は、

開発着手前（協業パートナー選定時）及び開発成果の展開時に契約交渉フレームワークを活用して協業の推進を図ったものである。

##### (1) 事例の背景

自社は、主に地方自治体を中心とした官公庁（以下、単に「官公庁」と称す。）に対して公共施設X1（以下、「本施設」と称す。）を設計・構築・納入するメーカーである。

パートナーは、本施設にも利用が可能な構成材Z1を製造する部材メーカー（以下、A社と称す。）であり、自社とは異なるターゲット顧客（民間顧客）を独自に抱えて事業を行っている中小企業である。（図2参照）

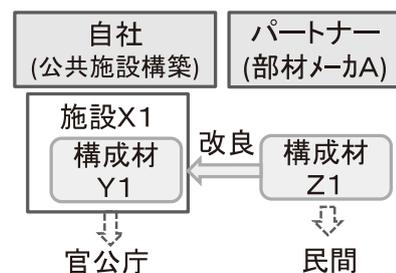


図2 事例概要図（事例3. 1）

自社は、本施設の性能を画期的に向上させるために構成材の改良を図る必要があった。一方、従前から構成材は中間業者を通じた調達となっていたため、調達・開発両面でブラックボックスが存在し、それを課題と感じていた。そこで新たに構成材を開発するに際して、成果を自社に優位に展開するため、中間業者を排除し、A社と直に協業する検討に入った。

##### (2) 事例のポイント

開発着手時に、開発目的の明確化及び開発手段の妥当性確認の観点から契約交渉フレームワークを活用し、全体像の把握に努めた。そして、SWOT分析の結果等から、自社の弱み（W）を減らし脅威（T）を抑えるために、当該分野で

優れたノウハウを保有するA社をパートナーとして選定し、協業することを決定した。

本協業を進める上でのポイントとしては、

- 1) A社との協業は今回が初めてで、参考となる過去事例が存在しない点
- 2) 中小企業・ベンチャー特有のリスク(与信・事業撤退・反社リスク等)が懸念される点
- 3) 中小企業・ベンチャーの経営者が交渉相手となるため、ビジネスマインドや決裁スピードの乖離が懸念される点

などが浮かび上がった。

そこで、リスクを低減し成果を優位に展開するために、開発費用の大半を自社が負担する一方で、成果は自社帰属とする委託開発型の協業として進める方針とした。また、ボトム条件を、①開発品を直接調達できること、及び②自社のターゲット分野(官公庁向け)において独占的な調達権を得ることと定めた。(図3, 図4参照)



図3 前提条件分析例(事例3. 1)

その後協業がスタートし、成果の大枠が見え始める少し前段階から、開発成果の展開に向けた協議が断続的に行われた。この協議においてA社側は、資金面(開発費の負担軽減)、市場

項目	自社	パートナー	ボトム
B/M	ターゲット	官公庁向け	民間向け
	顧客価値	性能向上	同左
	収益モデル	施設売上	部品売上
作業分担	改良案提供	部品開発	
費用分担	大半負担	一部負担	
知財	開示	運転データ	部品仕様
	非開示	BGIP(特許有)	製造ノウハウ
	開示取扱	NDA保護	同左
新規獲得	高性能施設	開発部品	
成果取扱	帰属	自社単独帰属	共有要望
	発表	—	—
	実施	官公庁向けは優位調達	民間向けは制約無
協業メリット	開発速度アップ	販路拡大	
課題	開発は依存	?	

図4 対比分析例(事例3. 1)

面(自社の購買力への期待), 成果面(共有帰属)で主張してきたが、特に成果の共有帰属には強いこだわりを示していた。これに対して、自社側は開発目的や成果展開の全体像を勘案し受諾の可否を検討した。そして、成果の単独帰属に拘るのではなく、自社とA社がそれぞれ希望するターゲット分野でビジネスをすみ分けることで、互いにより多くのメリットを得られると考えた。そこで、中小企業・ベンチャー特有のリスク(生産能力の不足、倒産の可能性等)を考慮して、自社がハブメイド(Have-made)権を保有することを条件に、開発成果(ハブメイドに必要な技術情報も含む)を共有するとの判断をした。加えて協議中は、自社とA社とでターゲット分野(顧客)が異なる点を活かして、自社がA社の新たな販路開拓の支援や不足するリソースを提供するなど、具体的な協業メリットを示すことに努めた。最終的には、自社とA社とが双方の強み・弱みを理解し、相互に補完しながら連携を進め、開発品を完成させ、本施設の性能向上を実現させるとともに、自社にとって所期の目的に沿った成果展開の条件で合意に至ることができた。(図5参照)

項目	自社	パートナー	ボトム
開発目的	性能向上、部品優先調達		
対象	構成材Y1の改良		
期間	2013/4/1-2016/3/31		
作業分担	改良案提供	部材開発	
費用分担	大半負担	一部負担	
知財	守秘義務	運転データのNDA	
	成果	帰属	共有(ハブメイト 必要情報含)
		発表	発表前に相手の承諾
	実施	1)官公庁向は自社独占 2)民間向はパートナーが可	1)確保
第三者許諾	共有成果は相手の同意		
その他	一般条項	倒産時措置、CoC条項	
	残存項	直接調達の期間は永久	

図5 タームシート例 (事例3. 1)

### 3. 2 大学との協業

次に紹介するのは、技術導入を目的とした、大学との協業における事例である。本事例は、契約交渉前に、関係者間で交渉に対する自社の姿勢を確認し共有するために、O.Iプロジェクトの状況、自社の考え、大学への提示内容、ボトム条件等を整理し、予期される大学からの要望をふまえ、契約交渉フレームワークを作成したものである。

#### (1) 事例の背景

自社は、現在、新製品X2の開発を行っているが、主要部位である高性能材料Y2を作製できていない。作製検討の中で、自社のみでは対応できない評価技術Z2の確立が必須であるこ

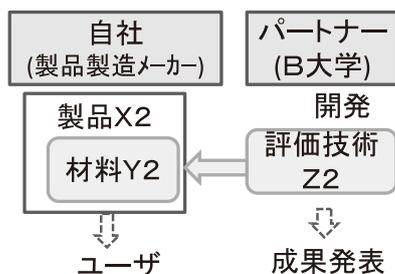


図6 事例概要図 (事例3. 2)

とが明らかとなった。そこで、社外に評価技術Z2を求め、確立に必要な技術を有する協業相手を公募した。応募の中から、提携条件に合致したB大学を選定し、共同研究契約を締結した。(図6参照)

#### (2) 事例のポイント

##### 1) 成果(評価技術Z2)の発表

大学の社会的使命から、たとえそれが企業とのO.Iプロジェクトの成果であったとしても、企業側の都合により長期間にわたり非公表とすることは困難である。また、本分野の技術進歩は速いため秘匿期間の長期化は意味がなく、自社で早期に優先実施し競合他社の実施開始を少しでも遅らせられれば十分にアドバンテージが得られる。従って、このケースでは、B大学に発表禁止ではなく、発表の延期を要望した。すなわち、自社においては、この秘匿期間を有効に活用し、その間に競合他社よりも早く、この評価技術Z2を利用し、材料Y2を作製して、製品X2の開発・販売を目指すことにした。

##### 2) 成果の帰属

自社にとって、O.Iの目的は材料Y2を得て製品X2を開発・販売して利益を得ることである。従って、コア領域である製品及び材料は自社のみに帰属させる必要がある。

一方、評価技術Z2を確立・使用することは手段にすぎず、自社にとってノンコア領域である。また、顕現性が低いため特許を取得しても権利行使しにくい。更に、公募先に配慮した契約条件を提示することで、優秀なパートナー候補を誘引できると考えている。よって自社は、評価技術Z2に係る成果の帰属には拘らない方針とした。

##### 3) 新規獲得領域

新規獲得領域は評価技術Z2のみであることを明確化した。あらかじめB大学とのO.Iプロジェクトの成果の及ぶ範囲を共同研究契約書に明記し、その後の自社単独研究において評価技

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

術Z2を用いて生み出された材料Y2や製品X2については、B大学の権利は及ばないこと、更には製品X2の利益分配についてもB大学は何ら権利主張できないことを明確にした。具体的には、契約書の中に、「B大学の権利は、評価技術Z2を用いて自社が単独で作製したものには一切及ばない」、「評価技術Z2を用いて自社単独で作製したものは、自社のみに権利がある」等と明記し、B大学側との合意を得た。

更に、O.Iプロジェクトにおいて確立した評価技術Z2の特許出願について、B大学が出願を希望する場合には、出願前に自社による明細書の確認及び了承が必要であることを明記した。これは、B大学側の出願内容が、今後の自社の研究開発活動や事業活動に過不足等の影響がないことを確認するためである。

#### 4) 成果の実施

自社が評価技術Z2を自由に使えるようにするため、契約書の中に実施権を明記した。自社としては無償実施を希望するが、B大学が実施料を要求した場合は、製品X2や材料Y2には権利が及ばない点や発表時期の延期の確約を条件に実施料支払いを検討する。(図7、図8参照)

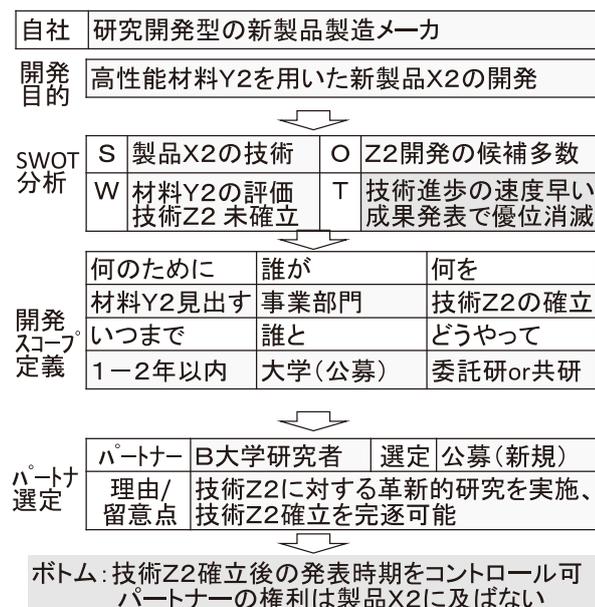


図7 前提条件分析例 (事例3. 2)

項目	自社	パートナー	ボトム
B M	ターゲット	製品X2顧客	Z2ユーザ
	顧客価値	材料Y2による 効用、品質UP	材料選定 効率UP
	収益モデル	製品X2売上	特許料
作業分担	Z2の検証	Z2の確立	
費用分担	全額負担	—	
知財	開示	—	Z2の仕様
	非開示	Y2、X2の仕様	開発ノウハウ
	開示取扱	—	NDA
	新規獲得	Z2実施権	Z2の仕様、 関連特許
	成果取扱	帰属 発表 実施	(帰属不要) 発表遅延 無償実施権
協業メリット	Z2早期使用	資金獲得	
課題	Z2特許の内容確認		

図8 対比分析例 (事例3. 2)

### 3. 3 垂直協業

次に紹介するのは、メーカー同士の典型的な垂直協業における事例である。素材メーカーの立場から、同素材の加工メーカー等と共同開発するにあたり、交渉のスタート時に契約交渉フレームワークを用いて、自社と垂直協業のパートナーとの要求を整理し、交渉の方針を整理することを想定したものである。

#### (1) 事例の背景

自社は、多数の加工メーカー・完成品メーカーを顧客に持つ素材メーカーだが、技術の成熟した分野の素材製品を扱っているため、競合他社との間に技術力の優劣はあまりなく、製品の差別化が困難な事業環境となっている。そこで、自社が得意とする電池用の新たな素材X3を開発することで、電池用素材のシェアを上げたいと考えている。自社の研究所での基礎試験では、素材X3により電池の性能アップの可能性が見えてきている。しかし、電池メーカーの求める詳細なスペックについて情報が不十分なため、実際に素材X3を用いることで電池の性能アップに

つなげることができるのか不明であり、素材X3の開発には電池メーカーとの共同開発が必要と判断した。そこで、技術力の高さを評価されて多数のユーザを抱える電池メーカー（以下、C社と称す。）に共同開発を打診したところ、先方も共同開発に期待を示したことから、共同開発を検討することとなった（図9参照）。

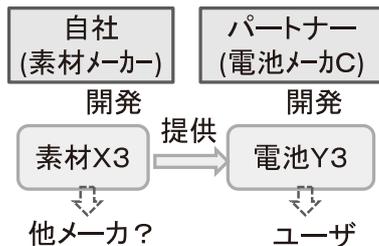


図9 事例概要図（事例3. 3）

## (2) 事例のポイント

本事例では、開発部門と営業部門の希望をヒアリングし、契約交渉フレームワークにより交渉に臨むためのポイントと方針を整理した。

### 1) 自社の狙い

C社は電池の市場である程度のシェアを持つメーカーではあるものの、自社としては素材X3の開発が成功した暁には、他のメーカーにも素材X3を横展開し、電池向けの素材の供給シェアを大きく伸ばすことができれば理想的である。従って、自社としては、電池の性能アップに必須となる素材X3の共同開発に焦点を絞り、素材X3とそれに伴う権利を自社単独で保有することで、電池向け素材のシェアアップを目指すことをチャレンジ条件とした(図10参照)。また、将来的な情報コンタミ回避のため、パートナーからは素材X3の評価結果のみ開示を受け、電池の仕様の開示は受けない方針とした。

### 2) 想定されるパートナーの狙い

C社もまた、電池を性能アップさせることができる素材X3の開発に期待しているが、調達コストを下げるため素材X3の購買先を複数持

つことを志向すると想定される。従って、C社は、自社以外から素材X3を調達する交渉ができるように、素材X3とその権利について自社とC社との共有とすることを希望するものと思われる。

### 3) 成果取扱いに対するボトム条件の設定

この事例においては、互いに自らのビジネスの自由度を確保したいという観点から、素材X3に関する成果について、自社は単独保有としたい、C社は共有としたいと利害が対立している状態であり、素材X3に関する成果を自社単独保有とすることは困難であることが想定される。そこで、素材X3に関する成果を共有とし、成果の実施条件について、自社とC社の間で利害調整することによって妥協点を見出して共同開発をスタートすることを目指す。交渉開始時において、自社は、「共有の成果とした素材X3について、一定期間はC社のみにも供給し、それ以降は他のメーカーにも供給する」という条件をボトムとして交渉に臨むこととした（図11参照）。

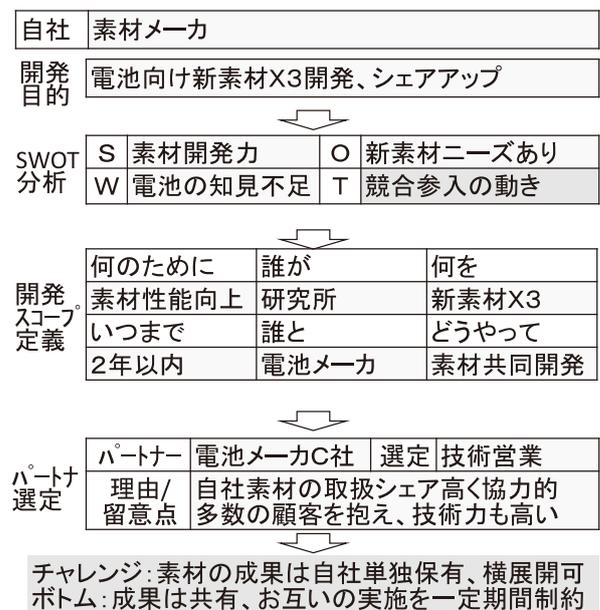


図10 前提条件分析例（事例3. 3）

項目	自社	パートナー	ボトム
B M	ターゲット	電池メーカー	電池ユーザ
	顧客価値	電池性能向上	
	収益モデル	素材売上	電池売上
作業分担	素材X3開発	スペック提示 結果評価	
費用分担	自己負担	自己負担	
知財	開示	素材サンプル	評価結果
	非開示	製造ノウハウ	電池仕様
	開示取扱	素材仕様NDA	評価NDA
	新規獲得	素材X3完成	新型電池
	成果取扱	帰属 発表 実施	共有 共有 共有
協業メリット	開発速度UP	性能UP	
課題	自社主体開発		

図11 対比分析例（事例3. 3）

### 3. 4 パートナーのデータ利活用

次に紹介するのはパートナーのデータ利活用に係る事例である。本事例は、データ利活用の契約条件を自社内で検討するにあたり、契約交渉フレームワークを用いて、自社とパートナーとの間で要求が対立する項目を明確にし、それら対立項目を自社の事業部等と共有することで、O.Iプロジェクトの推進を図ったものである。

#### (1) 事例の背景

自社は、ビルの空調等の建物エネルギー管理システムを提供するITメーカーであり、現在は、AI/IoTを活用した新システムを開発中である。新システムの開発にあたっては、自社で開発したIT基本システムにAI学習用データを学習させることが必要となるなか、必要十分な学習用データを有するパートナー候補として、従来システムのエンドユーザである不動産会社（以下、D社と称す。）を選定した（図12参照）。

自社の事業部門は、新システムの開発完了後の事業展開として、D社以外の第三者へ横展開することを予定している。そのため、自社の事業部等は、新システムの開発をすべて自社で行

い、知財の帰属については自社の単独所有にしたいと考えている。また、新システムの効果次第では、収益モデルを従来のコストベースの課金からメリットベースの課金に変更することも行いたいと考えている。

それに対して、D社は、先行者利益の維持や、新システムはD社のデータによって開発される等の理由で、横展開の制限を要求している。そのため、新システムに関する知財の一部共有を要求している。

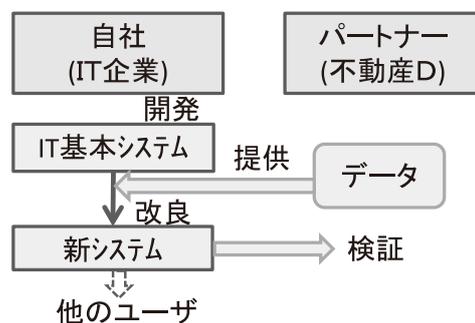


図12 事例概要図（事例3. 4）

#### (2) 事例のポイント

本事例では、O.Iプロジェクトの開始前において、自社の事業部等の要求とD社の要求とをヒアリングした後に契約交渉フレームワークを作成した（図13、図14参照）。そして、契約交渉フレームワークにより、自社とD社との間で意見が対立しているのは、「帰属」と「実施」の2項目であることを可視化した。そして、自社内協議において契約交渉フレームワークを事業部等に提示し、この2項目で意見が対立しているという事実を共有した。自社内協議の結果、新システムの開発にはD社のデータが必要であり、対立する項目については妥協することも止むを得ないということが確認できた。また、本事例のボトム条件は第三者への横展開であること、そして、収益モデルの変更はあくまでチャレンジ項目であることが確認できた。

そこで、知財部門としては、横展開の可能性

を確保するために、次の条件案を事業部等に提案した。

- 1) 「帰属」については、別途協議として共有の余地を残すこと。
- 2) 「実施」については、横展開がD社にもメリットがある条件を提案すること。

1) については、仮に共有とした場合における作業分担についての検討を事業部等に打診した。

2) については、第三者への横展開時にD社に対して提供されたデータの貢献等を考慮して実施料を支払うこと、D社には常に第三者よりも優遇した条件を約束すること、定額優待料金という収益モデルを提案すること、などの選択肢を事業部等に提案した。

さらに、契約交渉フレームワークを作成することにより、成果取扱いの「発表」については検討がなされていないことが判明した。そのため、成果の発表に関して、D社と協業したことをプレスリリースするか否かについて検討を行うよう、事業部等に打診した。

本事例のポイントは、契約交渉フレームワークを用いて、自社とパートナーとで要求が対立

する項目を明確にし、それら対立項目を自社の事業部等と共有した点にある。そして、O.Iプロジェクトの目的、条件の優先度、新システムの開発後の事業展開などを考慮した条件案を、知財部門から事業部等に対して提案した。さらに、本フレームワークをチェックシートとして用いることで、検討不足の項目の有無を確認することができた。

項目	自社	パートナー	ボトム	
B M	ターゲット	不動産会社	自己実施	
	顧客価値	エネルギーコスト↓	同左	
	収益モデル	メリットベース課金	—	定額課金
作業分担	基本開発 データ分析改良	データ提供 成果評価		
費用分担	基本開発コスト	改良コスト		
知財	開示	入出力項目	学習データ	
	非開示	アルゴリズム	—	
	開示取扱い	NDA	NDA	
	新規獲得	AI学習成果	コスト削減	
成果取扱い	帰属	自社単独	データ貢献 成果共有	原則単独 詳細協議
	発表 実施	(プレス要否) 横展開自由	横展開の 一部制限	横展開は 原則自由 詳細協議
協業メリット	開発加速	コスト削減		
課題		競合成果 享受の恐れ		

図14 対比分析例 (事例3. 4)

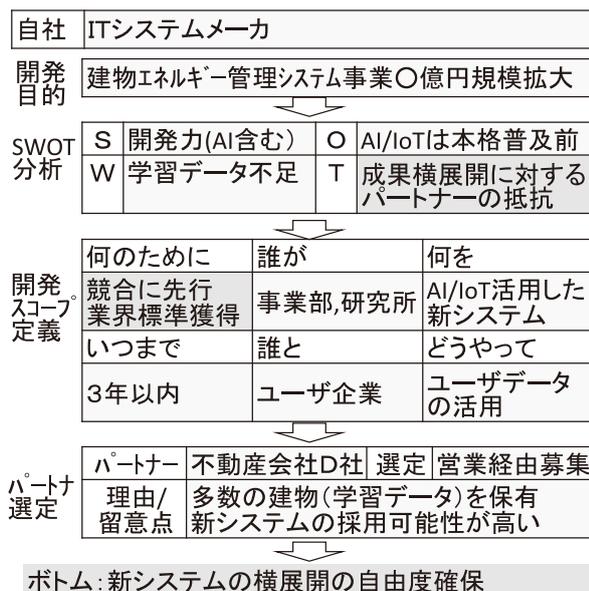


図13 前提条件分析例 (事例3. 4)

### 3. 5 技術提供型の協業

最後に自社技術を提供して業務受託を目指す場合の事例を紹介する。本事例は、自社の製造技術を用いた顧客の製品の量産製法の開発を目的としたO.Iプロジェクトが対象である。自社はターゲットの異なる複数の顧客との協業を検討しているため、本ケースを通じて知財部と事業部とでサンプル契約を作成し、将来的に契約雛形として使用することを意図している。

#### (1) 事例の背景

本事例において、パートナーとして選定した

顧客（以下、E社と称す。）の課題は、E社が新たに開発した、高性能な製品X5の量産技術が確立していないことにある。一方自社においては、製品X5を量産する上で低コスト、高品質を両立させ得る独自技術Z5による製造方法を保有している。技術Z5は様々な製品に適用しうる汎用性を有するが、開発されてから日が浅いため、採用実績に乏しい。

E社においては、技術Z5を製法の候補として検討し、結果が良ければ採用したいと考えている。E社だけで最適な量産技術を見出すことは、リソースの確保や開発にかかるコスト・時間の面から現実的でないことを理解している。そこで量産方法として外部のリソースを活用したいと考えている。技術が確立した際には、製造委託するか、技術Z5のライセンスを受けてE社で製造を行うかを選択したい。

一方自社においては、まずは汎用性の高い技術Z5を様々な製品に適用できることを実証し、異なった分野における採用実績を作り、多くの顧客から製造委託を受注することで事業拡大に結び付けたい。

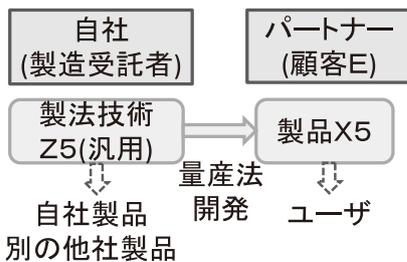


図15 事例概要図（事例3. 5）

(2) 事例のポイント

1) 費用負担, 成果の取扱い

本事例においては、SWOT分析にて独自技術Z5に他の技術にはない強みがあると想定できた（図16参照）。よって、万一技術Z5が製品X5の量産に適さないことが分かったとしても開発検討に係るサービスフィーは受領する点（「費用

分担」の項目）、汎用的な成果を自社で保有する点（「成果取扱」の項目）等において、有利な条件を引き出すことができる（図17参照）。

2) 開示領域の取扱い

情報コンタミを防ぐため、受け取る製品X5情

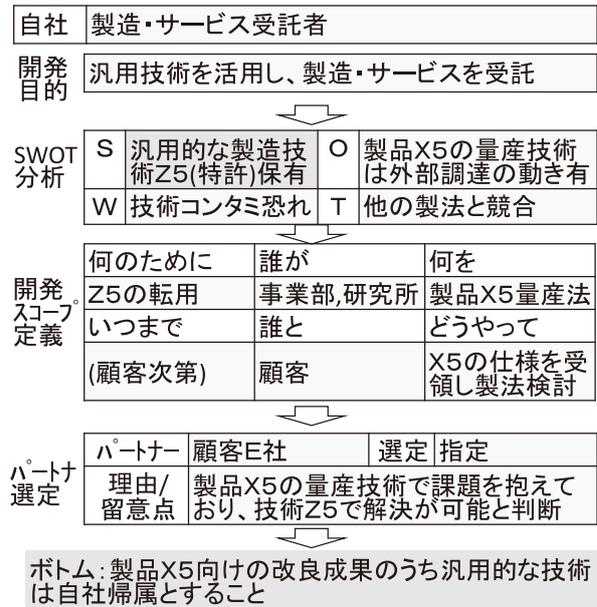


図16 前提条件分析例（事例3. 5）

項目	自社	パートナー	ボトム	
B M	ターゲット	製品メーカ	製品ユーザ*	
	顧客価値	新製品の量産実現、効率化	低価格、高品質	
	収益モデル	製造受託費	製品売上	
作業分担	製法開発	仕様開示		
費用分担	基礎研究費用	改良費用		
知財	開示	特許情報、試作結果	製品仕様	
	非開示	製造ノウハウ	製品ノウハウ	
	開示取扱	NDA(製品仕様の転用禁止)	NDA	
	新規獲得	製法改良成果	量産技術	
成果取扱	帰属	単独(汎用成果)	単独(のみ成果*)	汎用成果帰属
	発表	汎用成果自由	のみ成果*自由	汎用成果自由
	実施	同上	同上	同上
協業メリット	技術蓄積、対価受領	開発コスト、時間削減		
課題	複数顧客との技術コンタミ回避	汎用成果他社転用		

\* : 製品X5のみに関わる成果

図17 対比分析例（事例3. 5）

報と、秘匿すべき製造ノウハウを厳格に分離して管理することによって、対応を行う必要がある。

またノウハウ秘匿のため、自社からの開示情報は、最低限の特許情報や試作結果に留める方針としている。

#### 4. 契約コンサルティングに向けた提案

これまで契約交渉フレームワークを活用したO.I.の契約支援について仮想事例を用いて説明した。契約交渉フレームワーク活用のメリットは、関連する事業環境の情報が技術・知財情報を加え、さらにパートナーの事情も含めて網羅的に纏められている点にある。そのため契約条件を決めるに当たり、多方面からの検討を可能にしている。

一方、契約交渉フレームワークをうまく活用するには、構想初期段階の情報が重要であることが多く、必然的に知財契約担当者が早期かつ深くO.I.プロジェクトに関与することが望ましい。そこで、契約交渉フレームワークを発展的に活用する契約コンサルティングに向けた提案を行う。ここでいう契約コンサルティングとは、契約交渉フレームワークの内容を一旦埋めた後で、事業目的に沿った成果を得るために、不明確な点の明確化、重要な点の再確認、O.I.プロジェクトの条件見直し提案を行うことなどを指す。以降、事業目的との整合、条件の見直し、パートナーの選定の各項目について提案内容を述べる。

なお、契約コンサルティングでは、高度な専門性を要する知財情報を加えて関係者で共有した上で、O.I.プロジェクトの構想から検討を加えるため、知財契約担当者のスキルアップを要することはいうまでもない。

##### 4. 1 事業目的との整合

契約交渉フレームワークでは、社内の関係者間で事業目的（前提条件フレームワークの開発

目的、開発スコープの記載内容）を明確化かつ共有することが重要である。契約条件の調整においても、事業目的を見失うことなく、ボトム条件を最低限達成しつつ各項目の優先度を勘案しながら条件の組み換えを進めることになる。

一通り契約条件の検討を終えたら、今一度事業目的に適合するかを検証することが望ましい。特にO.I.の目的には新たなビジネスモデルの構築という視点が含まれることに留意する。対比分析フレームワークの自社のビジネスモデルが不明確な場合にこそ、事業部等と連携して可能な限り明確化を図ることが肝要であり、その結果、契約条件の変更の必要性が見えてくる場合がある。

また、知財の成果の取扱いについて、一般にパートナーとの交渉において成果の帰属が問題になることが多いが、事業目的およびビジネスモデルに照らして、本当に成果の帰属に拘る必要があるのか再検討した方が良い場合もある。実施権や優先交渉権等の確保だけでよければ、必ずしも成果の帰属に拘る必要がないことを社内で提案することも一案となる。

さらに、事業戦略上は短期的な収益性よりもスピード優先のケースがありえる。開発スコープの「いつまで (When)」をよく確認し、早急な開発が必要な場合はパートナーの面子を立てる策を提案して交渉を加速することも一案となる。

##### 4. 2 条件の見直し

対比分析フレームワークで、当初設定した費用分担、作業分担や開示範囲では事業目的に沿った成果の取扱いを主張できる十分な交渉力を得ることができない場合がある。このような場合は当然条件を見直すべきだが、その際は事業目的、ボトム条件や各項目の優先度を見失わないよう考慮しながら、社内の事業部等との調整を行った上で、パートナーへの譲歩や追加要求

等を検討する。

### 4. 3 パートナーの選定

前提条件フレームワークにおけるパートナー選定は、開発スコープに合致することが前提であることは言うまでもないが、その他選定上の特別な理由がある場合には、そのことも明確にしておく。

新規分野のO.I.では、パートナー候補に関する情報も少ないため、パートナーを公募することもある。公募の場合は、知財契約担当者が早期に関与し、公募条件の設定やパートナーの選定、契約交渉で一貫した対応を行うことが好ましい。

なお、パートナー選定においては仲介業者を活用することもできる。特に、自社が知名度やブランド力を有していない場合やスピード重視の場合には、仲介業者の活用が適切なパートナー選定の近道となることがある。仲介業者は通常種々の基盤技術を有するパートナー候補に関する情報を多数抱えていることから、自社にとって必要な情報を短期間で得られる点がメリットとなる。

仲介業者と事業部門との打合せの際には、知財契約担当者も同席して、パートナー候補の考え方を理解するように努めることが好ましい。さらに、紹介されたパートナー候補との協業交渉についても、仲介業者にアレンジや助言を求めることもできる場合がある。

なお、紹介されて採用しなかったパートナー候補の情報であっても、そのような情報を蓄積することによって、将来のO.I.プロジェクトの検討において重要な情報として活用できる。

## 5. おわりに

本稿では、知財契約担当者が契約上の成果の取扱い等を検討するにあたり、事前に理解しておくべきO.I.プロジェクトの全体像やスキーム

を俯瞰するためのツール（契約交渉フレームワーク）を提案した。この契約交渉フレームワークを活用して、ビジネスモデル、作業・費用分担と、契約上の知財の取扱いとの整合性を分析して契約支援した仮想事例を紹介した。

さらに、契約目的に沿った成果を得るために、O.I.のプロジェクトの条件（例えば、費用負担、作業分担、成果取扱い、秘密情報取扱いなど）の変更提案など、契約コンサルティングへ活動領域を広げるための方策を提案した。

今後、O.I.プロジェクトの契約支援・コンサルティングを検討する際に、少しでも参考となる場所があれば幸いである。

なお、本稿の執筆にあたっては、内田・鮫島法律事務所の鮫島正洋 弁護士、柳下彰彦 弁護士、高橋正憲 弁護士、デロイト トーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社の國光健一 シニアヴァイスプレジデント・弁理士、久我恭子 ヴァイスプレジデント、堀内秀眞 シニアアナリスト、ナインシグマ・アジアパシフィック（株）の松本毅 ヴァイスプレジデント、サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業の木下万暁 弁護士、エリック・マークス 弁護士の皆様に面談を通してご意見を頂いた。

### 注 記

- 1) Henry W. Chesbrough, Open Innovation, 2003年
- 2) 特許庁, 「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」, 2017年, [http://www.jpo.go.jp/sesaku/kigyo\\_chizai/files/startup/h29\\_02\\_1.pdf](http://www.jpo.go.jp/sesaku/kigyo_chizai/files/startup/h29_02_1.pdf)
- 3) オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会 (JOIC), 「オープンイノベーション白書」(概要版), p.14 (2016)
- 4) オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会 (JOIC), 「オープンイノベーション白書」(全文), p.94 (2016)
- 5) たとえば, Innovative Technology Lab, 「バランススコアカードNAVI」, <http://www.itl-net.com/bsc/bsc4>

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

html

- ・堀公俊, 「ビジュアル ビジネス・フレームワーク」, 日本経済新聞出版社, 2013年
- 6) 「オープンイノベーション促進に貢献する知的財産部門の役割に関する研究」, 知財管理Vol.67,

No.2, pp.198-211 (2017)

- 7) 「アライアンスにおける法務・知財部門の関わりについての考察」, 知財管理, Vol.68, No.2, pp.195-208 (2018)
- (URL参照日は全て2018年8月1日)

(原稿受領日 2018年6月6日)

