

第2回 知的財産取引検討会 議事要旨

日時：令和2年7月31日(金) 10:00～12:00

場所：Skype 会議室

出席者：

〈委員〉：寺岡座長、内原委員、近藤委員、坂本委員、関根委員、知念委員、名倉委員、林委員、古川委員、別宮委員、渡邊委員

〈発表者〉：株式会社メトロール 代表取締役社長 松橋氏

株式会社由紀精密 代表取締役社長 大坪氏

岡本硝子株式会社 法務・知財部 新井氏

正林国際特許商標事務所 副所長 齋藤氏

〈オブザーバー〉：日本商工会議所山内産業政策第一部長、全国中小企業団体中央会及川事務局長、株式会社浜野製作所設計開発部長

〈関係省庁等〉：公正取引委員会、総務省、特許庁、経済産業省経済産業政策局、経済産業省産業技術環境局

〈事務局〉：中小企業庁、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

出席者による意見交換

1. 外部専門家・支援機関の活用について

- 契約・権利化・秘匿化を適切に行うためには、経営と知財活動の関係を理解している社内外の「知財参謀」が重要な役割を果たす。場面に応じて、技術顧問の形をとる場合もあれば、相談できる外部専門家の形をとる場合など、いくつかの関係性が存在する。
- システム特許や標準化は、ものづくり企業の社内人材だけでは中々分からないため、外部の専門家と議論しながら構想・設計する必要性がある。
- 公的な産業支援機関の担当者が、経営戦略と知財戦略を一体で検討できる専門家と「つかあの仲」になり、適切なタイミングで相談をつないでもらうことが重要。そのためにも、専門家が何をできるか把握できている公的機関の担当者を増やすことは、有効に機能すると感じる。

2. 社内教育について

- 契約ベースでは成り立っても、現場ベースでは成り立たないことが非常に多いと思っており、そこを苦勞しながら体制構築をしている。実運用面での苦勞やトラブルを、契約書類に関するセミナーに付随してやっていただき、ノウハ

ウを共有いただくと嬉しい。

- NDA《Non-disclosure Agreement 秘密保持契約》を締結する際、双方向に情報がやりとりされることを前提とした自社フォーマットを出しており、そうした契約がないと我々のものを出せないし喋れないというスタンスをとっている。その運用をするためにも、社内教育に注意して取り組んでいる。

3. 取引の実態について

- サブマリン特許や交渉などの権利行使の方法がある中、提訴に至るケースは少ないが、特許権をベースに牽制することが時々存在する。
- 大手企業との取引で、知財担当者との打合せに移行すると、雲行きが怪しくなるケースが往々にして存在する。商談では技術的な話に飛びつきがちだが、受け手側の知財を意識するタイミングと依頼側の知財を意識するタイミングを合わすことが取引の中では重要。
- ハード面（メカ）だけでなく、エレクトロニクスを組み込んでメカトロにし、さらにソフトウェアも組み込み、そしてシステム特許も取得するなど、4重、5重の対策で自社製品の付加価値を守ろうとしている。大手企業も同様のことを行うが、ニッチ領域については中小企業にもチャンスがあると捉える。
- ものづくり中小企業の意識として、「もの」を出さないとお金はもらえないという意識・価値観があると思われる。取引先に自社製品を売っていただくとき、「大したことはない」、「こんなの誰でも考えられる」といったものの中に知財に該当するものがあるのではないかという視点や、そもそもメーカーではない立場としてやっていく中、発明したものでどう正当にお金をいただくのかという視点で、社内の検討を進めている。
- 受託開発において、開発したものが他者の権利侵害に該当するかどうかの判断をこちら側に求められてしまう場合があり悩ましい。開発したものが他者の権利に抵触した場合、賠償を求められる条項の含まれる契約案を提示されたことが過去にあった。
- クリアランス条項の問題はよく議論になる。大手企業の場合、完成品やサービスを手掛ける大手企業自身が覚悟を決めて腰を据えてやる前提であればバラ

ンス感覚が見出される。中小企業の場合、大手企業がクリアランス条項をどのような感覚で見ているのか、リスクをきちんと捉えているかは交渉のキャッチボールをしていると見えてくる。その中でどこまで追求すべきかを判断していくとよいか。大企業の立場でも、中小・スタートアップ企業の立場でも、基本的には Win-Win でないと共同開発や提携、受託開発はうまくいかないという前提が必要。

4. NDA 締結について

- 技術的な部分に加え、NDA の内容が重要。中堅企業・大企業が中小企業と NDA を締結することにもメリットがある。例えば、中小企業との NDA の存在が自社からの生産移管を防ぐなどの効果を発揮したことがあった。
- 特許権取得前後の NDA 締結とその結び方、特許ポートフォリオの確立が重要。それを踏まえ、大企業・中小企業、企業規模に拘わらずトップ企業は、他社技術や他社技術者に対する目利き力を十分に研ぎ澄ますことも重要。
- 特許ポートフォリオの構築戦略が伴う事業の実践が重要。
- 何を作るのか分からない段階で NDA 締結が必要になる。この段階であまり細かなことを言うと、現実的に仕事が進まないというのは痛し痒しであるが、思い切って締結した後に、交渉できる姿勢を整えていく考え方をしている。
- 肝心なのは取引の中身やビジネスの形態に沿った契約を締結すること。例えば、私共の場合は、秘密保持契約はあくまでも事業性検討のためであり、発明が生まれるのであれば業務委託契約や開発契約であるべきとも感じる。また、「もの」の売買の取引なのに、生じた発明の全てを委託側が貰うという規定を入れるのも変な話で、開発が伴うのであれば開発を規定した契約であるべきと感じる。
- 契約の文言や言葉だけ走ってしまうと経営戦略とずれる場合があるだろう。契約モデルを作るのであれば、どういった戦略の下にその契約モデルがあるのかを整理しないと混乱する気がする。

5. 海外との取引について

- 大手企業ではなく同業者との取引における話ではあるが、フランスは人間関係や信頼関係を構築した後に契約の話へと移っていくために、中々始まらない

い。最初に NDA を締結するアメリカやシンガポールとは異なる印象を持つ。

- 大手メーカーでも、海外の大手企業との取引や、材料メーカーとの交渉では強く条件要求される立場になりうる。契約に係る問題は企業規模の大小に関係なく存在すると感じる。
- 国際的な契約実務との整合性も図れたらいいと感じる。

6. 公開情報・秘匿情報の線引きについて

- 公正な取引のためにひな型は重要だが、取引先に出す情報を選別することも重要。NDA をきちんと結んでも、出している情報に出してはいけない情報が含まれてしまうと、流出を防ぐことができなくなってしまう。契約締結前に特許出願を行うという判断も時には重要になるだろう。
- 自社では、基本的に他社に情報を出さないとしており、出せる情報は公知の情報に限る運用としている。様々な取引先がある故にコンタミの発生リスクがあり、その会社とやりとりしていること以外は秘密にすることとしている。また、製造技術に関しては一切秘密としており、求められても渡さないような運用としている。重要な開発情報については、数名の社員のみが知る状況としており、限定メンバーだけが閲覧できるフォルダを作り運用している。こうした秘密情報に関する通知を年に 1 回は実施しており、昨今は SNS (Social Networking Service) に関するガイドラインなどにも言及している。
- どの範囲で何が影響してくるのかというのは契約書面の中では謳えないことが多いものの、現場ではどんどん契約の締結が求められる状況にある。その時、何をどこまで話すのか、話さないのが重要であるとともに、機密保持違反や情報共有違反であると主張するためにも、「これはノウハウです」と言い切れる会社の体制や意思を作ることがポイント。
- 公開・秘匿の判断を、普段相談している弁理士は実施できると思う。情報の目利きを行う段階でも専門家を活用することも検討されたい。
- 海外のエコシステムと戦わなければいけない状況下、知財の情報を流通させないとイノベーションが起きずに対抗できない場合もありえる。経営戦略と契約がどうあるべきかを考えないと、イノベーションが阻害されかねない。

7. その他

- 第一に、中小企業が守られる NDA のひな形作成、第二に、早期審査や特許ハイウェイ制度などの拡充、第三に、アイデアには価値があるという指導や、特許の価値が昇華される仕組み(例:特許売買の市場開設など)をお願いしたい。

以上