

グローバル知財戦略フォーラム2021

パネルディスカッションB3

「オープンイノベーション時代の知財契約条項の新たな潮流」

～共創の経営戦略で求められる知財機能の変化～

PwCコンサルティング Tech Laboratory Solution/ IP チーム マネージャー

東京知財経営コンサルティング 代表弁理士

林 カー

January 25, 2021



自己紹介

□ 主要経歴

- 大手製造メーカーのグローバル知的財産部長、戦略系コンサルティング会社などを経て、PwCコンサルティング合同会社に入社。
- 企業の知財実務経験として、特許出願戦略、知財クリアランス、リバースエンジニアリングに基づく特許侵害評価、米国特許訴訟、グローバルR&D体制での知財ガバナンス等多数。
- 直近の経営コンサルティングの経験としては、自動車業界、医薬業界、飲料水業界などで、知的資産を活かした事業開発、共創の知財戦略(オープン&クローズ戦略)、アライアンス戦略、エコシステム戦略、スタートアップのスカウティング活動、及び、デジタルトランスフォーメーション、SDGs起点での事業開発などに関するマネジメントがある。



林 カー

PwCコンサルティング
Technology Laboratory
Solution/ IPチーム

東京知財経営コンサルティング
代表弁理士

□ その他経歴

- 中小企業庁 中小企業 知的財産取引検討会 委員
- 特許庁 大企業等によるオープンイノベーションを促進する知財戦略に関する調査研究会 委員
- 特許庁 知財アクセラレーションプログラム メンター
- 顧問企業：AI関連企業、農業機械関連企業、ウイルス検査・ワクチン関連企業、福祉関連企業、環境系企業等

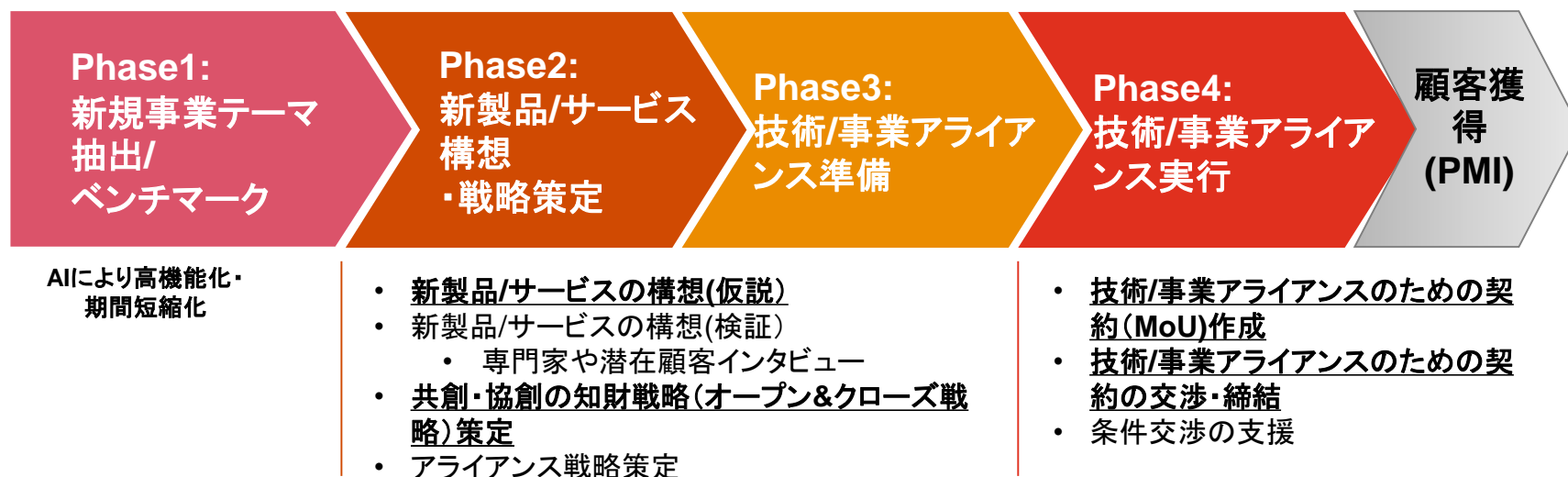
□ 執筆

- 『重み増す「共創」の知財戦略』2020年 5月12日日経朝刊の経済教室
- 『ビジネス・エコシステム構築における知財戦略に関する研究』(筑波大学修士(経営学)論文)
- 『日本におけるオープンイノベーションの動向と知的財産戦略』(IAM)

共創の経営戦略で求められる知財機能

- 1社でビジネスが実現できていた時代から、技術開発・事業開発の効率化のために系列外企業との提携を前提とするエコシステムによるビジネス展開が主流となりつつあり、必要な知財機能が変化

- 企業リソースを起点とした新規市場/市場 拡張領域の洗出する
- ベンチマーク調査(Landscape)**
 - ✓ 技術アライアンスLong List
 - ✓ 事業アライアンスLong List
 - ✓ 市場規模調査
- 技術/事業アライアンス候補(Short List)の抽出
- 技術/事業アライアンス成果(知財)の整理と活用方法整理**
- 開発依頼書(Request for Proposal)作成支援**



Intelligent Business Analytics Toolによるバリューチェーン分析と企業の動向分析

- 知財データ
- 財務データ
- マイナー出資の情報
- ベンチャー企業の情報

新しい知財戦略フレームワーク:共創の知財戦略例(A社の事例)

技術開発と事業開発を自社(系列会社)で行っているのは、グローバルの競争に勝てなくなっている。

製造や販売、データ連携などの事業の効率化を図るために系列外の企業へアウトソーシングする際に知財を活用することが重要であり、知財取引の契約の考え方(公正性等)や契約戦略に変化が現れている

Point1. 研究開発の効率化

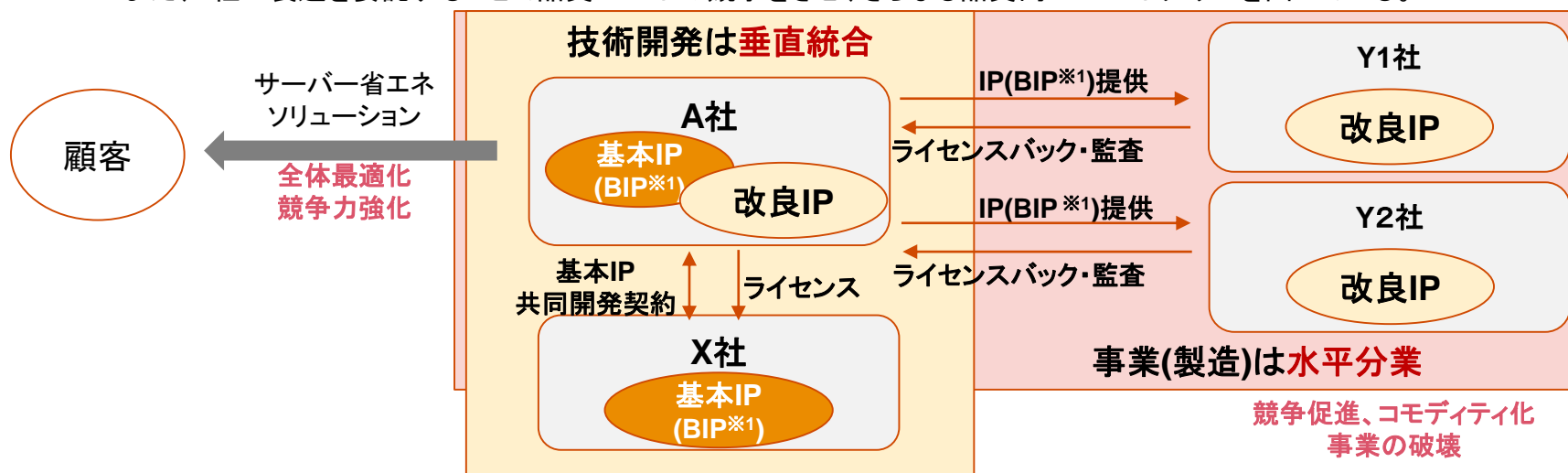
- A社は、X社とアライアンスを組んでR&Dを行うことで、基本IP創出を効率化している。

Point2. 事業の効率化

- A社は、製造メーカーに対して、基本IPをライセンスしたうえで製造を委託している。

この際契約で、委託先で生じた改良IPをA社にライセンスバックや監査する権利を保有させることができる。

- ブラックボックスで委託する場合と比較して、品質管理が可能となり、かつ、取引交渉力を有することで、コストダウンを図ることができるようになる。
- このように、**他社に委託する部分を含む、事業全体の基本IPを自社にて開発することにより、事業の効率化が可能である**(製造を外部委託する場合自社のR&Dは不要という勘違いがよくあるが、それは誤り)
- また、2社に製造を委託することで品質・コストの競争をさせ、さらなる品質向上・コストダウンを図っている。



知財新機能の再定義：技術開発・事業開発の効率化

- 共創の知財戦略を適切に構築・実行することで、技術開発を効率化できるのみならず、事業（製造・販売・データ連携）を効率化することができる。
- ひいては、バリューチェーン全体として創出する価値を拡大することができる。

技術開発効率化 (Co-Creation)

- 顧客がカスタマイズした部品とアライアンスパートナーが開発した部品を結合させた製品やサービスも開発し、提供できる
- 顧客のニーズを満たすために、バリューチェーン全体での価値創出方法を設計し、顧客又はパートナーへ各部品の仕様（オープンIP）を提供する

事業効率化 (Co-Operation)

製造効率化

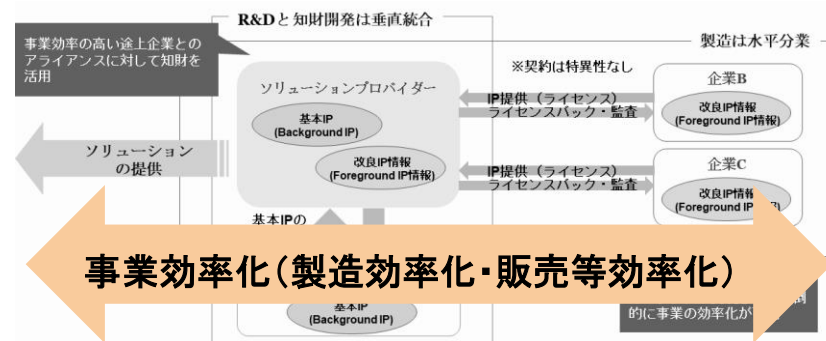
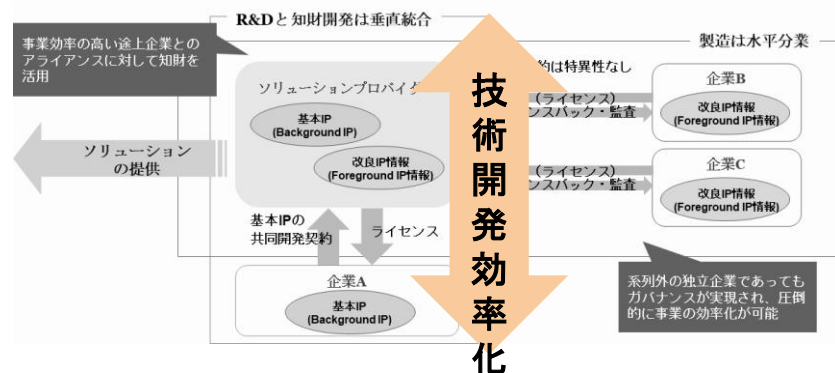
- 提携先が創造した製品を、自社で販売することで、製造効率を高める

販売効率化

- アライアンスパートナーの販売網を通じて、自社の販売する製品の市場拡大を図ることもできる

データ連携による事業効率化

- 提携先が創造した製品を、自社で販売することで、製造効率を高める



知財機能の再定義:「競争」型に加えて新たな「共創」型の知財戦略

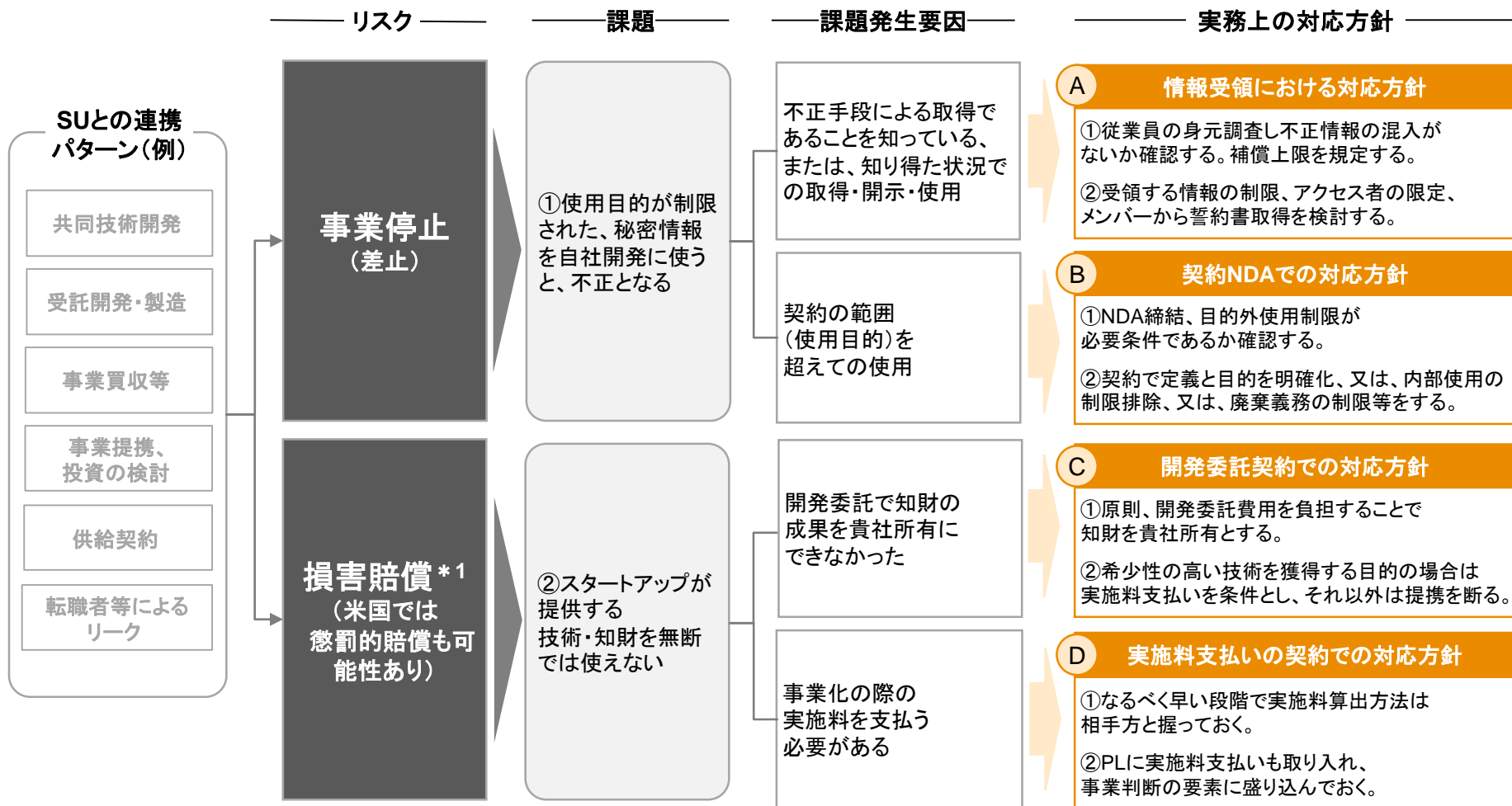
- 前述の背景の中、知財戦略においても、従来の「競争力強化・維持」のための知財戦略(クローズ戦略)に「提携先との関係性構築・促進」のための知財戦略(オープン戦略)を組み合わせることが求められている。

新事業創造・既存事業高度化の知財戦略の類型(例)

	「共創」型の知財戦略	+	「競争」型の知財戦略
知財の役割	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 系列外の提携先との関係性構築・促進 ➢ 競争の促進、圧倒的な事業の効率化、結果的にコモディティ化 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 競争に対する差別化・リスク低減 ➢ 競争の阻害・差別化維持・リスク低減
知財の活用	<ul style="list-style-type: none"> ➢ スタートアップ等との提携で、技術開発の効率化(尖った商品化、開発スピード) 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 競争の知財リスク低減
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 競争を促進させて、製造や販売、データ連携等の事業効率化を図る ➢ 2面市場による競争にはできない価格戦略 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 競争との参入障壁・差別化
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 提携先事業への利他主義的な知財の投資 ➢ 提携先との関係構築のための知財が必要(バックグラウンドIP) 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 自らの事業領域への知財投資
知財の種類	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 特許商+営業秘密・ノウハウ・著作権 ➢ パートナーとの開発契約等 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 特許権、意匠権、商標権 ➢ 競争との特許ライセンス契約
	<ul style="list-style-type: none"> ■ SDGsや社会課題起点でのビジョン設定 ■ センスメーキング(腹落ち)が必要 		

Appendix

Start-Upとの接触にあたり想定される知財関連リスク(技術コンタミ、知財権抵触)を考慮して、適切な実務上の対応を行う必要がある



引用:「情報コンタミネーションの課題と対策 ~オープンイノベーションに潜むコンタミリスクと 契約および運用上の対応~2017年10月25日」一色太郎米国弁護士著よりPwCで作成。

*1米国での平均損害賠償額は11百万ドルで、原告勝訴率は66%(連邦裁判所、2000~2014年)

情報受領及び契約DNAに関する方針を持つことにより、技術コンタミの被害を被らずに事業化を実現できる

各メーカーの対応

被った損害

キヤノン

懸念

- 将来的な技術動向や会社の動きから、自社も将来オートフォーカスに参入するかもしれない
- 評価のために機密保持契約を結ぶと、事業活動を制約することになる

A 情報受領における対応 → ○

制限が課された関連技術情報の受領を拒否

B 契約NDAでの対応 → ○

評価に必要なモジュールだけに限定して契約

ミノルタ 他

懸念

- 特になかったと推測

A 情報受領における対応 → ×

モジュールと関連技術情報をすべて入手

B 契約NDAでの対応 → ×

評価目的外使用の制限を受け取った

本事例の背景

- 1980年代ハネウェル(米)はオートフォーカス技術を開発
- 日本のカメラメーカー各社に下記の情報を開示し技術評価を依頼
 - ①オートフォーカス・モジュール
 - ②関連技術
- ただし、技術評価目的以外での使用は禁止

連携パターン

共同技術開発

事業提携、投資の検討

ハネウェル社からの技術評価依頼

その後、各社オートフォーカスの自社開発

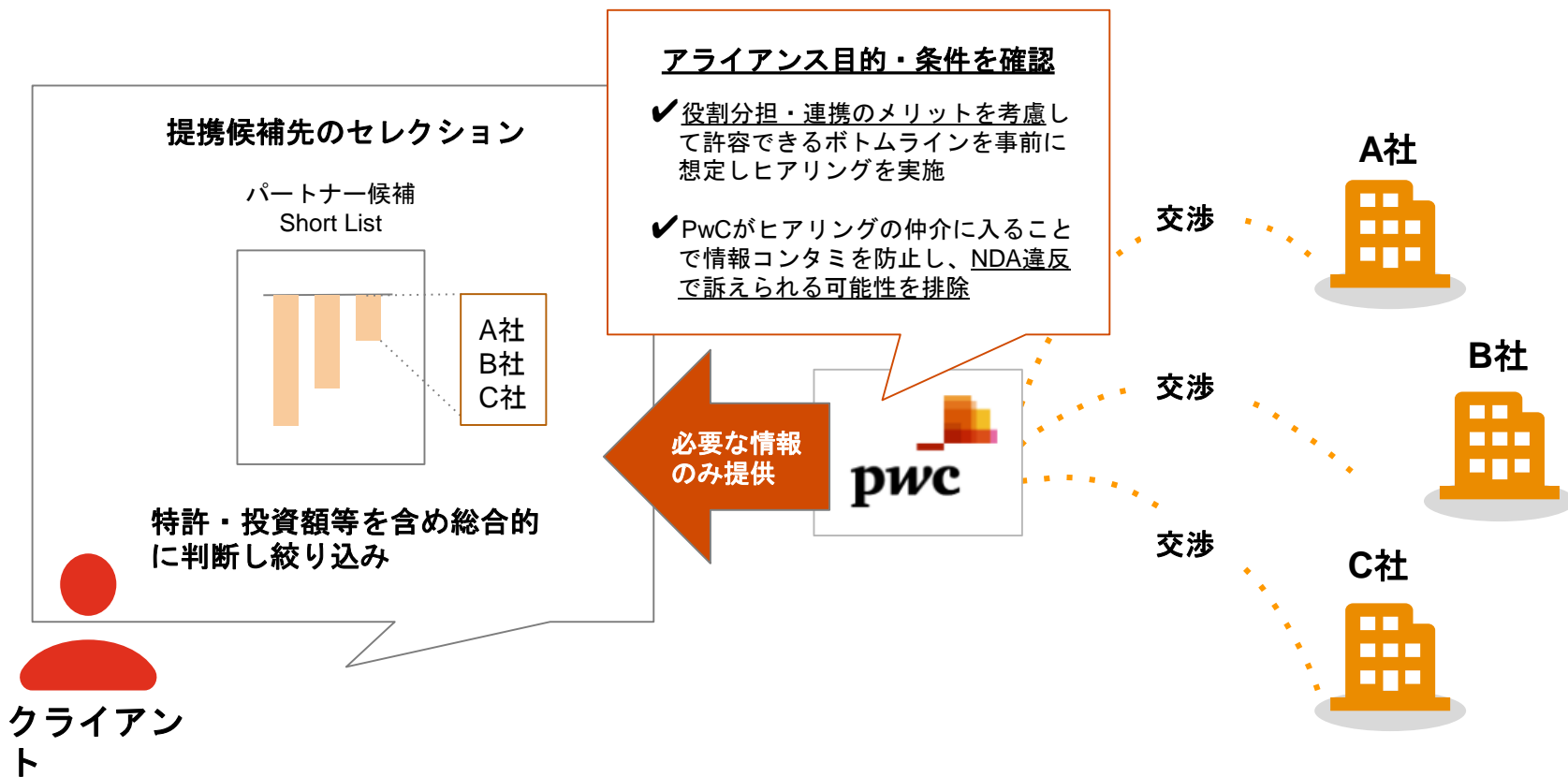
問題なくオートフォーカスを自社で開発

損害賠償

特許侵害、契約違反およびトレードシークレット不正使用で訴えられ、一審敗訴後166億円相当を支払うことで和解

引用:「最近のオートフォーカス関係の特許係争」小倉磐夫氏より、PwCで作成。

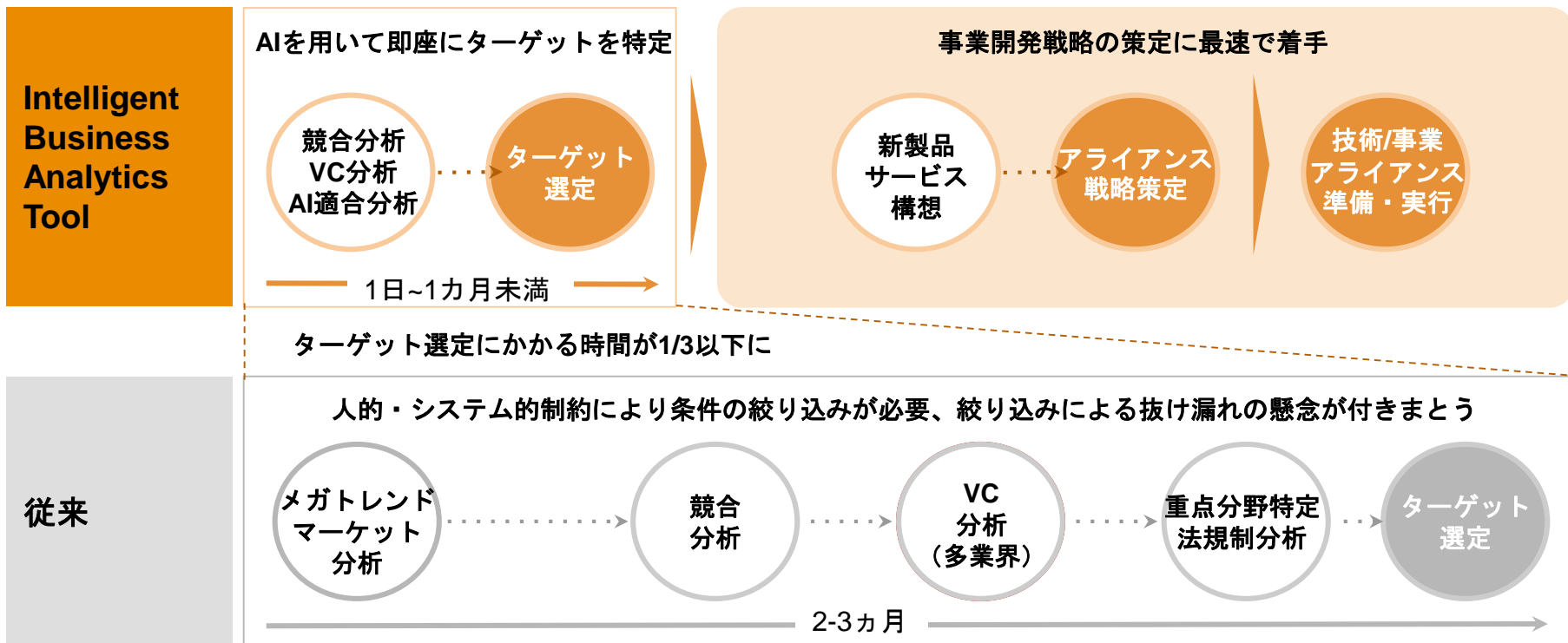
アライアンス目的(委託/共同開発)・条件をパートナー候補企業とのヒアリングをPwCで実施し、情報コンタミを防止する



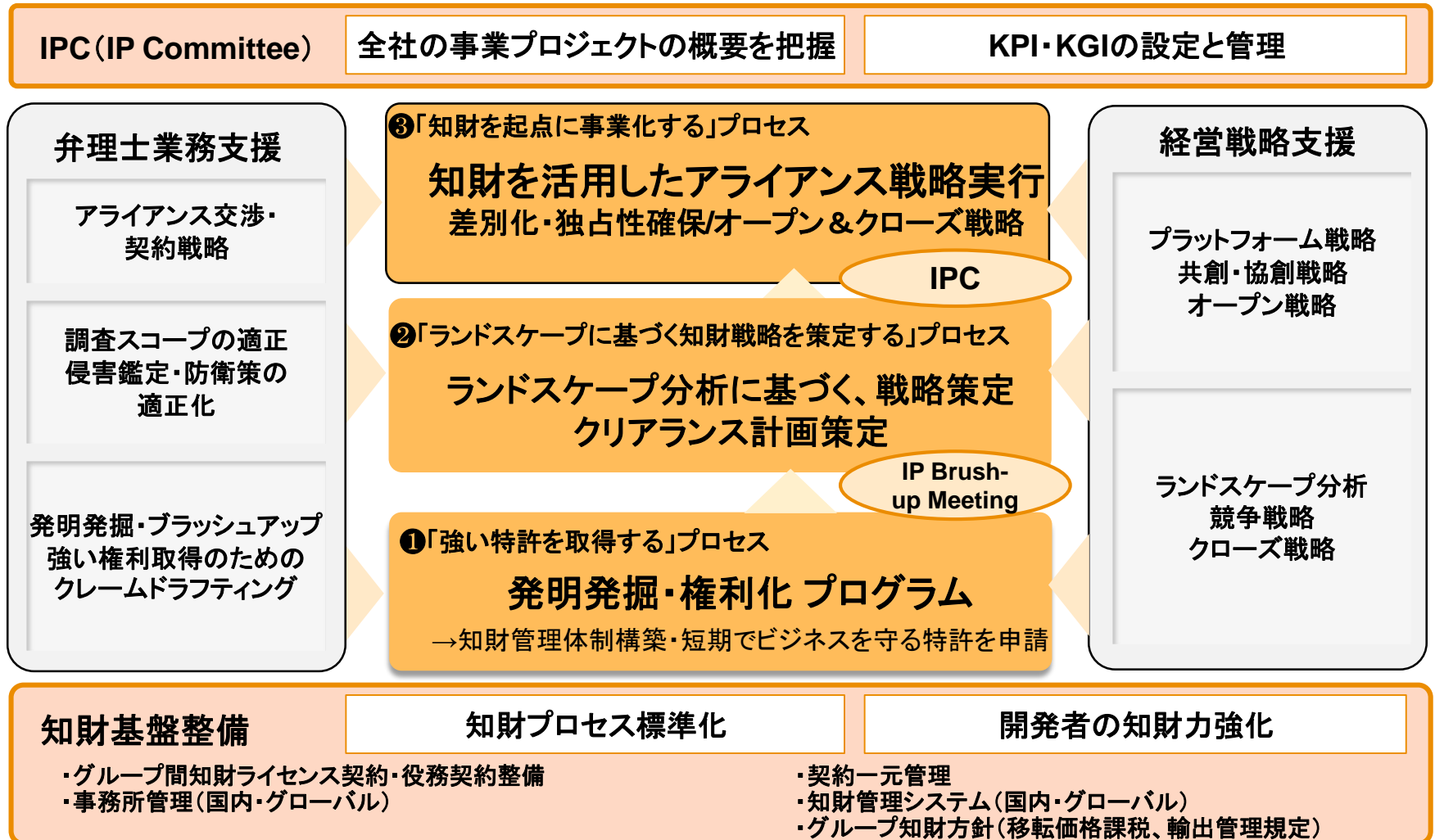
Intelligent Business Analyticsはバリューチェーン分析を活用した企業および技術の事業性・技術評価が大きな強みである

		各種調査		戦略立案	
		IPランドスケープ		ビジネスランドスケープ	
※当社比較		A	B	C	Intelligent Business Analytics Tool
ベンダー名		A社	B社	C社	PwC Consulting
コスト/年間		Minimum : 約60万円/年 Customized : 240万円/年	確認中	確認中	検討中
拡張性		×	×	○ (他サービスの追加)	○ (市場のカスタマイズ可能)
機能	AIドリブン		○	○	○
	事業評価	新規事業開発テーマ探索	×	○	○
		アライアンス候補リスト提示 (水平)	×	×	×
	技術評価	技術開発トレンド	○	○	○
		アライアンスリスト候補提示 (垂直)	×	×	×
	技術者スカウティング		×	×	○
	R&Dロードマップ推定		×	×	×
	デューデリジェンス		×	×	×

Intelligent Business Analytics Toolは、ターゲット企業選定手法における属人化の排除と高速化を実現



まずは強い権利を取得するプロセスを強化し、さらに、ランドスケープに基づく知財戦略策定、IPを起点とした事業開発を強化していくための知財管理体制の構築を行っていく



知財支援サービス例(1/2)

弁理士及び経営の観点から、戦略に基づく出願戦略、活用戦略までシームレスで知財戦略をサポートするサービスも必要になる

知的財産 顧問サービス	<p>長期的な契約(顧問・役員・CIPO就任)により、企業の知財機能を総合的に診断します。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 定例ミーティング(月1回~)や随時電話等による相談を受け付け、複数テーマについての検討、特定の課題に対し柔軟な対応、企業の知財機能に関わる背景を理解した上での適切な対応が可能
知財ポートフォリオの構築	<p>事業戦略に合致した出願戦略の策定、知財ポートフォリオの構築を実現します。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 特許/実用新案/意匠/商標の出願、中間処理、審判、審決取消訴訟■ 特許/実用新案/意匠/商標の調査、ネーミングや商標選定■ 特許・意匠・商標の外国出願・特許協力条約(PCT)に基づく国際出願
知財流動化支援	<p>未活用知財などに対して、金銭化から事業開発まで様々な目的での一連の知財活用プロセスを支援します。</p> <ul style="list-style-type: none">■ リバースエンジニアリング解析<ul style="list-style-type: none">➢ 技術解析パートナー企業と提携して、半導体やエレクトロニクス製品のリバースエンジニアリング解析サービスを提供■ 特許を評価<ul style="list-style-type: none">➢ 特許ライセンス交渉において交渉相手先に有効に提示できる特許の絞り込み。各技術分野で長年にわたり経験を積んだその道の専門家(弁理士や技術者)が担当➢ 特許評価結果に基づいて、侵害分析対象製品を特定し、侵害分析計画をご提案■ 特許侵害分析<ul style="list-style-type: none">➢ 特許請求範囲と製品分析結果との関係を分析して、特許侵害の有無を明示➢ 特許侵害が明確に判定された場合、特許請求項とイ号製品の技術分析結果との対応関係を明示する侵害証拠資料(クレームチャート)を作成➢ 自社製品について特許侵害の主張を受けた場合、先方の当該特許について先行技術資料を調査して、特許無効化の可能性を探求

知財支援サービス例(2/2)

知財関連プロフェッショナルサービスを始め、
各種経営課題解決のためのコンサルティングサービスを必要となる

事業開発	新規事業 立ち上げ・ アライア ン 戦略の 策定・実行	<ul style="list-style-type: none">■ SDGsやDXなどの観点からの戦略(新規事業開発/アライアンス戦略)を策定<ul style="list-style-type: none">➢ 経営戦略を立てる上で必要となるIP Landscapeの描写<ul style="list-style-type: none">企業の保有する技術アセットと親和性の高い新規市場の発掘(リソースベースドビューの視点)、アライアンス候補先の選定、競合等の開発組織の推定 など➢ ベンチマーク企業の特定と商品/サービス開発動向調査➢ バリューチェーンの構造分析➢ 市場成長性の評価(主要企業の投資傾向) 立ち上げ■ 事業構想具体化<ul style="list-style-type: none">➢ ソリューションの仮説構築と検証➢ 市場ニーズの深掘り、ビジョン設定、社内組織改革、事業化・提携プロセスロードマップ
	共創・協創 戦略 (オープン& クローズ戦略) の策定・実行	<ul style="list-style-type: none">■ エコシステムによる新製品/サービスの構想具体化<ul style="list-style-type: none">➢ ソリューション全体の顧客価値の視点から、自社開発領域(仮説)を特定➢ 外製(水平分業)・内製領域の特定➢ FAMGA等動向把握からのエコシステム変化の整理■ 共創・協創戦略(オープン&クローズ戦略)の策定・実行<ul style="list-style-type: none">➢ 競争阻害(クローズ)、競争促進(オープン)領域の明確化➢ 提携先候補の抽出(技術評価・知財詳細評価)➢ アライアンス契約骨子(MoU)作成➢ NDA締結、アライアンス契約骨子送付、RFP提示➢ アライアンス契約骨子(MoU)交渉、締結
	R&D戦略策 定	<ul style="list-style-type: none">■ 事業・R&Dロードマップ作成<ul style="list-style-type: none">➢ ホワイトスペースR&D探索➢ 知財出願戦略策定➢ 知財クリアランス計画策定■ 組織体制の構築<ul style="list-style-type: none">➢ 組織・権限・モニタリング体制見直し、人員体制の見直し

Thank you

www.pwc.com/jp

© 2021 PwC Consulting LLC. All rights reserved.

PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.