

縦の共同開発の落とし穴（甘えとわがままに注意）

2018年5月25日

平成30年度技術情報保護テキスト作成委員会

弁理士 工学博士 中尾直樹

新しい製品を開発するときに、部品や材料の購入元あるいは製品の納入先と協力することがあります。このような共同開発を「縦の共同開発」あるいは「垂直型共同開発」と呼びます。このとき両者の関係は競合する相手ではなく、協力する相手となります。これが故に生じがちな“甘え”と“わがまま”に注意が必要です。いずれの立場にあっても不利益となり得るためです。大切な技術の知的財産権は本来であれば単独で所有する方が望ましく、契約や交渉には注意する必要があります。もちろん事情は共同開発ごとに異なりますが、このような状況のときに注意すべきことを、両方の立場を踏まえて仮想事例を紹介しながら説明します。

「甘え」てしまうケースが起こりやすいのは、仕事を依頼する立場の会社です。例えば部品メーカと完成品メーカであれば、完成品メーカがこれに該当します。仕事を依頼する立場ですから安易に希望を伝えるという「甘え」が生じてしまいがちですが、部品メーカは買ってもらうためにいろいろな提案をしてくるでしょう。

しかし、この「完成品メーカが自社製品に対する希望を部品メーカに伝え、部品メーカがその希望を実現する手段を提供する」といった場合、特段の契約がなければ、重要な知的財産権は部品メーカ単独か共有になることが多くなり、結果、完成品メーカは単独の知的財産権をほとんど有することができない状況になります。部品メーカが単独で知的財産権を保有すれば、完成品メーカのライバル会社へ供給する部品にもその知的財産権を利用できるので、完成品メーカは競争力を持てませんし、知財戦略を考えることができません。

一方、「完成品メーカ自身が自社の希望を実現する手段の全体を把握し、自社製品の一部（部品）に対する要求機能（仕様）を部品メーカに伝える」といった場合、部品メーカは仕様に従った部品を提供するだけであり、希望を実現する手段全体にはかかわらないことになります。このときは、完成品メーカが重要な知的財産権を単独で保有できますし、仕様に従った部品に関する知的財産権も一部は共有にできる可能性があります。このような状況にできれば、完成品メーカは競争力を持てますし、知財戦略の選択肢が広がります。

また、相手の「わがまま」に注意する必要があるのは、部品メーカと完成品メーカならば部品メーカ、規模の大きい会社と小さい会社なら小さい会社です。例えば、部品メーカは、仕事の依頼主である完成品メーカから製品の説明を求められれば、説明し、完成品メーカの要望をできるだけ聞きます。「わがまま」な相手の場合、要望を伝えただけでも発明の「課題」を示したことを根拠に、共有の知的財産権にすることを求めることがあります。また、共有の知的財産権の扱いは契約で決めることができます。共有の知的財産権を使った製品を部品メーカが供給することを制限できます。これでは、部品メーカがもともと持っていた技術まで完成品メーカに制限されてしまうかもしれません。

それでは、仮想事例を使ってより具体的に説明してみましょう。

ハイブリッド車で走行中に、電池の充電量低下などの車両の状態を起因としてモータのみを動力とするモードからエンジンも動力とするハイブリッドモードに切り替える時に、運転者が違和感を持ちやすいとします。また、電気メーカXは単独の知的財産権として、電池からの電力供給を出力インピーダンスに依存せず精度よく制御する技術を持っているとします。そして、自動車メーカYは、電気メーカXと運転者の違和感を軽減する共同開発を検討しているとします。

そのときの状況として、以下のような事例を考えてみましょう。

＜事例1＞共同開発の内容は、走行状態（速度、加速度、アクセル操作量など）によってエンジンの動力が加わる程度が異なるので、走行状態ごとにエンジンの動力が加わる分だけ電力の制御によってモータの出力を低下させることとします。

この共同開発の場合、以下のような進め方が考えられます。

- ①自動車メーカYが、走行状態（速度、加速度、アクセル操作量など）ごとにモードを切り替えるときに加わってしまうエンジンの動力の情報（データ、計算方法など）を営業秘密として電気メーカXに開示する。
 - ②電気メーカXがその情報に基づいた制御プログラムと電池を自動車メーカYに供給する。
 - ③自動車メーカYが試作車に制御プログラムと電池を搭載し、実験する。
 - ④実験結果をフィードバックしながら、②③を繰り返し、制御プログラム内のパラメータを調整する。
- 制御プログラムは、電気メーカXがもともと保有していた部分は単独の著作権です。そうすると、自動車メーカYのエンジンのために変更したパラメータの情報（営業秘密）が成果物と考えられます。

さて、電気メーカXは、この共同開発の経験を生かし、次は自動車メーカZに電池と制御プログラムを提供することを考えるでしょう。①で自動車メーカYが開示した営業秘密は電気メーカXには守秘義務がありますから、自動車メーカZとの共同開発では使えません。しかし、自動車メーカZが正当に保有している自動車メーカZのエンジンに関する営業秘密を電気メーカXに開示し、同様の共同開発を行うことは可能です。

一方、自動車メーカYは電池を電気メーカXから調達せざるを得ない状況になります。なぜなら、もともとの電力供給の制御技術は電気メーカXの単独の権利ですから、他の電気メーカからは調達できないからです。これでは、しばらくすると自動車メーカZも同様のハイブリット車を完成させるので、ビジネス上の優位性を維持できません。

＜事例2＞自動車メーカYは単独で多数の運転に関する情報を収集し、切り替えるときの違和感を少なくできるタイミングがあることを発見しました。切り替えるタイミングを限定するだけでも違和感を少なくできるのですが、共同開発の内容は、そのタイミングのときに電流の制御によってモータの出力を調整することで、さらに違和感を少なくすることとします。

この共同開発の場合、以下のような進め方が考えられます。

- ①自動車メーカYが、ある走行状態（速度、加速度、アクセル操作量など）でモードを切り替えるときに加わってしまうエンジンの動力の情報（データ）を、営業秘密として電気メーカXに開示する。
 - ②電気メーカXがその情報に基づいた制御プログラムと電池を自動車メーカYに供給する。
 - ③自動車メーカYが試作車に制御プログラムと電池を搭載し、実験する。
 - ④実験結果をフィードバックしながら、②③を繰り返し、制御プログラム内のパラメータを調整する。
- 制御プログラムは、電気メーカXがもともと保有していた部分は単独の著作権です。そうすると、自動車メーカYのエンジンのために変更したパラメータの情報（営業秘密）が成果物と考えられます。

さて、走行状態の情報を渡しても違和感を持ちにくいタイミングを秘密にできるのであれば、自動車メーカYが、走行状態の情報だけを電気メーカXに営業秘密として開示すれば、電気メーカXはタイミングについては分かりません。自動車メーカYは、違和感を持ちにくいタイミングの情報を、機密保持契約を締結しても開示しない営業秘密とする戦略があり得ます。走行状態の情報を渡せばタイミングも分かってしまうのであれば、自動車メーカYは、切り替えるタイミングを特徴として単独で特許出願できます。自動車メーカYは、違和感を持ちにくいタイミングの情報の性質を考慮して、秘匿化と特許化の知財戦略を選択できます。

事例1と事例2ではどこが異なるでしょうか。事例1では、自動車メーカYは、実質的に電気メーカXの技術に頼っていて、自動車メーカXは希望を伝え、保有する営業秘密を開示することと電気メーカXの開発成果の確認を行っているだけです。一方、事例2では、自動車メーカYは、違和感軽減の基本的な技術の知的財産権を単独で持っているので、他社が同じ技術を使用することを排除できます。この違いは、自動車メーカYの競争力に大きく影響します。つまり、製品全体の中で、どの要素技術に関する知的財産権は単独で保有すれば競争力を維持できるのかを判断し、単独で保有できるように努力することが大切です。

縦の共同開発では特に、相手にどこを頼り、どこは頼らないのかを決めることが大切になります。共同開発の成果が何になるのかを予測し、自社のビジネスを考慮しながら決めていく必要があります。

＜事例3＞自動車メーカYは、共同開発の前に電気メーカXに技術の説明を求め、運転者の違和感を軽減する課題を示しました。電気メーカXは、電池からの電力供給を精度よく制御する技術を持っているので、特に追加の開発を行わなくても制御ソフトのパラメータを調整すれば自動車メーカYの要望に対応できます。しかし、電気メーカXは、今後のビジネスを考慮し、自動車メーカYの希望に従って自動車メーカYがひな形として保有している共同開発契約で契約しました。

ひな形として使われている契約は、その会社に有利な内容になっていることがあります。契約相手のひな形そのままで契約するのは危険です。特に、初めて契約する相手の場合は十分に注意しましょう。共同開発契約を結ぶ前、あるいは秘密情報を交換する前に、技術内容とリンクさせながらどこにリスクがあるのか、変更を要望する規定はないか、事前に行っておくべきこと（出願しておくこと、証拠化しておくことなど）はないのかを確認することが重要となります。