

アジア圏における日系企業のための 知財管理と契約

林 いづみ*

抄 録 日本企業によるアジア各国への進出が盛んになっている。しかし、出身母体が大会社の場合も含め、アジアに進出した企業自体の規模は小さく、知財関係の部署がないにもかかわらず、進出後の知財管理は現地任せという状況も散見する。そこで、本稿では、これからアジア圏に進出する企業及び既に進出した企業における知財管理の要点をご紹介します。

目 次

1. はじめに
2. 海外展開にはどんな枠組みがあるのか
3. 海外展開のために何をしなければならないのか
 3. 1 3つのステップ
 3. 2 ここをチェック
 3. 3 調査を徹底し目的に合う枠組みを選択
4. ベトナム進出X社の事例紹介
5. 主な契約の注意点
 5. 1 契約締結に関する総論的な注意点
 5. 2 秘密保持契約（NDA）の注意点
 5. 3 製造委託契約の注意点
 5. 4 ライセンス契約の注意点
6. おわりに

策ビジョン」では、今後10年の知的財産政策に関する基本方針として、以下の4つの柱が挙げられている。

1. 企業の海外での事業活動を支援するグローバル知財システムの構築
2. 中小・ベンチャー企業の知財マネジメント強化支援
3. デジタル・ネットワーク社会に対応した環境整備
4. コンテンツを中心としたソフトパワーの強化

1. はじめに

2012年2月、第1回アセアン特許庁長官会合が東京で開かれ「東京知財声明」が採択され、2013年4月14日の第3回同会合においては、「日アセアン知的財産権アクションプラン2013-2014」が採択された。これには、産業財産権制度の改善、審査手続及び審査実務の合理化、アセアンにおける中小企業支援のベストプラクティス等の行動計画が盛り込まれている。また、2013年6月7日に閣議決定された「知的財産政

当たり前のことではあるが、ようやく知財政策において、「事業のための」知的財産、すなわち、新事業や国際展開を見据えた、「事業に必要な」知的財産（の形成・活用・保護）という視点が明確に意識され、今後は、より実質的な議論が可能になるものと期待している。

しかし、もとより、国の役割はインフラ整備であって、プレイヤーは民間企業である。現状はといえば、日本企業によるアジア各国への進出が盛んになっているものの、出身母体が大会

* 弁護士 日弁連知財センター委員長
Izumi HAYASHI

社の場合も含め、総じてアジアに進出した企業自体の規模は小さく、知財関係の部署がないにもかかわらず、進出後の知財管理は現地任せという状況も散見する。

そこで本稿では、アジア圏における日系企業の知財管理と契約に関し、事業の視点からご留意頂きたい要点を、次の3点に整理してご紹介する。

1番目は、海外展開の枠組みの整理である。一口に海外展開といっても、その枠組みには、日本からの製品輸出、海外への製造委託やライセンス契約、現地法人設立など、色々ある。

2番目は、海外展開のために何を必要があるかである。実践的なステップとしては、事前調査を徹底し、自社の事業戦略に合う枠組みを見極めることが大事である。ここでは、注意点を色々と申しあげるが、これは、「石橋を叩いて渡らない」のではなく、「石橋を叩いて渡る」ためのヒントである。ビジネスにはリスクをとることが必要といわれるが、中小企業の強みは、迅速な意思決定ができることでもある。

3番目に、主な契約の注意点をご説明する。契約交渉は、自分の会社の事業戦略を具体化するためのプロセスである。よく考えてクリエイティブな契約交渉を常に心がけたいものである。

なお、本稿に記載する海外展開スキームの立案や知財契約の実務は、知財各法を超える法律全般の専門性を要する。このような日本企業の海外展開ニーズに応えるため、日本弁護士連合会は「日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度」¹⁾を始めた。また、2005年4月に日弁連のプロジェクトから発足した「弁護士知財ネット」²⁾は特許庁の知財総合支援窓口事業に、その開始当初から協力しているが、平成25年度から開始された中小企業向けの海外知財契約書作成支援制度についてもこれを担う体制をとっている。

2. 海外展開にはどんな枠組みがあるのか

海外展開には、次の3つの枠組みがある。

まず、(A)日本から製品輸出する場合。これには、さらに2つのパターンがある。

(1)日本で製造した製品を、直接、自分で、海外の買手に輸出する場合と、(2)日本または外国の商社と、販売店又は代理店契約をする場合である。(1)の直接、自ら輸出する場合は、輸出手続に対応できる社内体制が必要である。ただし、これは慣れの問題なのでそれほど大変なことではない。海外顧客との連絡はeメールの普及により格段に便利になっている。価格競争及び秘密情報管理の点で直接輸出のメリットは大きいであろう。

(2)の代理店、販売店という用語は、実務上、区別せずに使われていることもあるが、簡単にいうと、商社が在庫リスクを負担して買い取りするのが販売店(ディストリビュータDistributor)であり、在庫リスクを負わずにマージンをとるだけなのが代理店(エージェンシーAgency)と覚えて頂ければよい。

次の枠組みは、(B)海外の生産者と提携して、国外で製造販売する場合である。この場合、(1)製造委託契約やOEM契約と、(2)ライセンス契約とでは、仕組みが違うので、よく吟味して選択する必要がある。これは後ほど、ご説明する。

最後が(C)本格的な海外進出、現地生産または販売のための現地法人を設立する場合である。この場合にも、(1)単独で100%子会社を設立するか、それとも、(2)日本または外国の会社との合弁会社(ジョイントベンチャーJoint Venture)の設立を選ぶか、これも企業経営上、大事な選択である。また、進出先の法制度ごとに、選択可能な企業形態やそのメリット・デメリットを検討する必要もある。国によっては、業種・形態の制限や、上限出資比率がある業種

など規制をしている場合もある。さらに、会社を設立する前段階として、まず、支店や、駐在員事務所を設立するという選択肢もある。

さて、このように、海外展開といっても、A B Cそれぞれ、全く違う。では、どのように選べばよいのか。次章では、これを考えてみよう。

3. 海外展開のために何をすることがあるのか

3. 1 3つのステップ

まず、第1ステップは「目的の明確化」である。海外展開自体は目的ではなく手段である。まず、「あなたの会社の事業をどうしたいのか」という目的をたて、そのために、海外展開という手段をどのように位置づけられるのかという戦略をたてることが何よりも大事である。

第2ステップは「事前調査の徹底」である。国内と現地の両方で事前調査をすることで、進出計画を作り、また、並行して、関連する色々な契約交渉を進める必要がある。

第3ステップは「最終的な意思決定」である。メリット、デメリットを比較して、海外進出するのかどうか、A B Cのどの枠組みでいくのか、当初立てた戦略を修正するか、最終的な意思決定をする。それでは、1～3のステップを順にご説明する。

3. 2 ここをチェック

この表1は、枠組みCの現地法人を設立する場合を念頭に、第1ステップの海外進出する目的の明確化を説明したものである。釈迦に説法だが、この段階の詰めが甘いための失敗例も少なくない。

表1 【目的別チェックリスト】

目的	ここをチェック！
(1) 国内市場は限界 —海外の新市場を開拓	自社製品の現地需要の有無、開拓の見込み
(2) 安い人件費、原材料調達など生産コスト削減	賃金上昇率・カントリーリスク、安定供給確保、投資回収までの期間
(3) 取引先の海外進出	将来的な継続的取引の確約？新規開拓の見込み？
(4) 海外の豊富な人材の活用	転職などの人材流動による技術流出リスク

(1) 例えば、「国内市場はもう限界なので、海外の新しい市場を開拓したい。」という目的のために、海外展開を考える場合、では、海外で、貴社製品の需要はどれだけあるのか。今は需要がないとしても、将来、需要を開拓できる見込みはどのくらいあるのか検討する必要がある。

ちなみに、ジェットロの「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」(2012年度調査。以下、「前記ジェットロ調査」という。)³⁾によれば、進出企業の現地市場での販売先ターゲットは、従来の進出日系企業から、地場企業や外資系企業へシフトしており、当面の課題は「品質・付加価値面での差別化」と「人材の確保・育成」である。

(2) また「海外の安い人件費や部品等を使ってコスト削減し、価格競争力をつけたい」という場合もある。では、現在の良い条件はどのくらい続くのだろうか。将来の賃金の上昇や、労働問題や政情不安といったカントリーリスクも検討する必要がある。材料、部品の安定供給の確保も極めて大事である。さらに、生産コストは安くても、初期投資にはそれなりの費用がかかる。何年で投資を回収できるだろうか。

前記ジェットロ調査によれば、進出企業の経営上の最大の課題は、「従業員の賃金上昇」である。この数年、10%を超えるペースでの賃金上昇が続くベトナム、中国、インドに加え、インドネシアやタイなど10カ国・地域で、2012年度の賃

金ベースアップ率（前年度比・平均）が2ケタを記録しており、2013年度もインドネシアやベトナムの製造業では20%前後の上昇が見込まれている。さらに、製造コストに占める材料費の比率は平均63・3%であり、部材の現地調達化が特に、中国、台湾、タイなどを中心に進展している。また、調達先は進出日系企業よりも地場企業が重視されている。

(3) 日系企業、特に部品製造業や加工業が海外進出を検討する契機としては、主要取引先の海外進出（生産移転）により日本国内で仕事なくなるため、「ついていく」という場合も多い。

この場合、将来も継続的な取引が確約されているのか、進出先でいかに新規市場を開拓できるかが問われる。すでに自社ブランドで海外直販していることは新規市場開拓において強みである。また、金融機関は貸付にあたり、3年で回収できる見込みを要求するといわれているので、少なくとも実際に海外進出する時期までには、将来見込み顧客をたてる必要があるであろう。

(4) 海外の優秀で豊富な人材を活用したい、という場合もある。ただし、海外は日本より人材の流動化が速く、優秀な人材であればこそ、日本の技術を学んで転職する可能性も高い。人材流動に伴うノウハウの流出は織り込み済みだろうか。前記ジェットロ調査においては、進出企業の経営課題は、コスト面と人材面に集約されている。

3. 3 調査を徹底し目的に合う枠組みを選択

(1) 事前調査 (Feasibility Study)

賢明な皆様にはもうお分かりと思う。目的の明確化には、事前調査（フィジビリティスタディ）が必要であり、調査を徹底してはじめて、「目的に合う枠組み」を選択できるのだ。計画に実現可能性があるかどうかの事前調査をいかに人にするか、現地法人を設立したものの投資回収できないうちに立ちゆかなくなり、撤退しよ

うにもなかなか撤退できないという、泣くに泣けない状態に陥ってしまう。そのような失敗例には事欠かない。こうした事例では、いきなり現地法人を設立せず、製品輸出、委託生産やライセンスの枠組みを選択した方がよかったかもしれないのである。

(2) 国内での予備調査と現地調査

事前調査は、まず、国内でできるだけ行うべきである。公的な支援体制を上手に活用して海外進出した中小企業はたくさんある。ジェットロ⁴⁾、中小企業庁⁵⁾、中小企業振興公社⁶⁾、東京都知的財産総合センター⁷⁾などは、ウェブサイトも充実しているが、実際に面談して相談することもできるので、国内での調査はこれらだけでも十分かもしれない。なお、一般に、こうした相談窓口のアドバイザーは、立場上、中立的にメリット・デメリットを紹介するものである。従って、決断のためには、集めた情報を一通り自分で調べ、自社にとっての総合評価を検討することが必要である。

次は現地調査である。百聞は一見にしかずというとおり、現地調査は絶対に必要である。この段階では、海外のジェットロの紹介や、日本または現地のコンサルタントを使う場合もある。現地の主要工業団地、ローカル競合企業及び日系進出企業（将来見込み顧客）等を視察することも重要である。

ジェットロでは、現在、アジア9カ国(17カ所)⁸⁾に海外投資アドバイザー18名を配置している。また、アジア5カ国7カ所に「海外ビジネス・サポートセンター (BSC)」⁹⁾を設けて、海外進出を検討している中小企業等に2～3カ月単位の短期貸しオフィス・サービスとアドバイザーによるコンサルティング・サービスも提供している。

このように、様々な公的支援制度があるのだが、今でも、現地で地元の歓迎をうけて乾杯な

どをしているうちに、簡単な書面を渡され、これは「仮の」合意書であるとか、または「大枠の合意をするだけ」の基本合意書であって詳細は後で決めればよいから、などといわれてサインしてしまったというケースも少なくない。どの契約交渉にも共通することであるが、「仮」「基本」といっても相手方はその内容をあなたに約束させることに意味があるからこそ、サインを求めるのである。そんなときは、「ありがとう。持ち帰って検討します。」と言えよのだが、普通の日本人は、場の「空気」に逆らうのが苦手なので要注意である。

(3) 最終的な意思決定

このように、事前調査を徹底することにより、海外展開のメリットとデメリットを比較する。すなわち、「コスト削減のメリット vs. 初期投資の金銭的、人的な投資コストの比較」や、「新たな市場開拓 vs. 新規参入リスクの検討」をする。また、多角化して、例えば、廉価版を海外生産する場合は、国内生産品と競合することにもなるため、両者の調整が必要になる。

さらに、人材確保には技術流出のリスクが付きものである。また、業務提携をするには、合弁等のパートナーとのトラブルを予防するために上手な契約条件を練る必要がある。

つまり、このような様々な観点を考慮し、実行可能性や費用対効果を検討して、事業戦略に合う海外展開の枠組みを選択すべきなのである。そして、この過程では、当初たてた海外展開の展開計画案を見直すことも必要である。

具体的には、事業計画の各項目について、年月日レベルのタイムテーブルを作って計画を進めていく。弁護士との相談は、海外進出の枠組みを決める前の国内調査段階から始めることをお勧めしたい。その理由は、契約書は目的とするビジネス、事業を法的に形にするものだからである（後掲5.1参照）。

4. ベトナム進出X社の事例紹介

製造加工業X社の3代目社長は、ベトナムに100%出資子会社を設立した。進出のきっかけは主要取引先Y社が、生産の8割を海外移転すると発表したことであった。ただし、X社はY社を追って海外進出しても、進出したY社との取引だけでの投資回収は不可能で、売上の2/3を新規開拓する取引先で作る必要があった。

X社社長は、自ら国内及び国外での調査をして、以下の理由から、「商機ありとの根拠無き確信」（本人の弁）を持ち、進出を決定した。まず、ノウハウ、スキル面における日本企業の圧倒的優位性である。同国では、競合になる総合的能力を持つ企業は旧国営のみであり、その数も所在地も限られ、品質面を含めて、市場の需要に供給が追いついていないと評価できた。また、同国ではX社の分野について、過去には外資系企業の進出を許しておらず（ジェットロ等の相談では営業認可の取得はまず無理だろうと言われていたが、X社が申請したら通ってしまった。）、将来競合となり得るその他外資の進出は遅れていた。さらに、現地の地元企業は現状で満足しており、日系の品質にうるさい仕事を無理して取ることもなく、幾つか視察した地元の競合企業のトップの生活スタイルから見て、日系スタッフ派遣と同等のコストが掛かっているので、コスト構造の違いはさほど出ない、また、設備投資負担が大きく、地元の民間企業がX社の競争相手になるまでには相当時間がかかる、と思われた。

結局、X社は、こうした競争環境の厳しくない中でなら、結果の成否は自社の努力次第であると判断して進出を決めたのである。

進出前にしておく必要があった主な事柄としては、①投資資金の手当、②進出取引先への営業、③進出先（工業団地）の決定、④国からの営業ライセンス取得、⑤派遣者教育、⑥日本へ

の研修生の受入，⑦事業計画の確定，⑧現地法人社長のマネジメントスキル教育，⑨作業手順書，標準書の作成などがある。

このうち，特に，手間と時間がかかったのは，①投資資金の手当と⑨手順書，標準書の作成である。①の投資資金の手当では，資産売却で自己資金を捻出する予定だったところ，工場建設中にリーマンショックが起これり苦戦した。

また，⑨の手順書・標準書は，実は未だに完成していない。X社は，海外に出て初めて，日本企業の技術，ノウハウの圧倒的な高さを実感したが，他方，今回の進出を通じて，自社のノウハウの整理が全く出来ていなかったことに気付かされた。日本ではISOを取り入れ運用しているにもかかわらず，である。この点は，人を通じて継承されてきたノウハウの難しさでもある。

しかし，この点も含め，むしろX社は，「日本では当たり前のように誰もがやれることであって，価格競争にしかないことが，付加価値として重宝される市場がまだまだ海外にはある。海外進出がノウハウの流出と考えていたのでは，グローバル社会で戦っていけない。世界中を見渡せば，日本の企業にとっては，きっと無限に活躍の場がある。」と感じている。

実際に進出してから，する必要があった主な事柄には，①工場等の建設，②人材確保，③新規日系企業開拓，④新規ローカル・輸出先の販路開拓，⑤現地での資材調達などがあるが，そのうち，特に苦心しているのは，⑤の現地での資材調達である。前掲ジェットロ調査でも，今後「現地調達率を引き上げる」方針の企業は全体で75%を超えている。

ところで，ベトナムは技術移転を推奨しており，年々，各種の優遇税制が設けられているが，X社は活用できていなかった。進出時のみならず，進出後も，税制についてアドバイスを受け体制が必要であろう。

X社は，進出後3年経過してようやく黒字転換した。来年には工場増築計画に着手し，海外工場の低コスト生産環境と海外数カ国の特許というX社の持つ二つの資産を有機的に結び付け，特許品の日本での拡販と海外への販路拡大を計画中である。

5. 主な契約の注意点

ここからは，海外進出に必要な主な契約の注意点をご紹介します。

5. 1 契約締結に関する総論的な注意点

その1：契約書は目的とするビジネス，事業を形にするものである。契約の対象となる取引について，自分の会社がしたいことが，契約書案に反映されているか，チェックすべきである。

その2：よい契約のためにはよい交渉が必要であり，そのためには，貴社の要望を上手に盛り込んだ契約書案を提案する必要がある。つまり，契約書は交渉の後に書くものではない。交渉の武器として準備し，交渉に応じて何度も修正し，互いに合意してこそ，真の合意（約束）になるのである。

その3：将来の紛争を予防するためには，自分の会社にとって問題になりそうなことは曖昧にせず，契約書で明確に定めておくべきである。

その4：一般的な契約書の雛型は，以上のような目的意識がないため，双方にとって有利でない場合もあるし，逆に，貴社にとってだけ不利な場合もある。

その5：通常，相手方が提案する契約書は，相手方の有利になるように作成されているので，鵜呑みにせず，よく吟味する必要がある。紛争になって初めて，不利な契約書を締結していることに気付いても遅い。

その6：最後に，契約交渉は「想像力」（思いやり）が大事である。いったんトラブルが起こったらこの契約書で戦えるのか，相手方はこ

の条件ではどう対応するのか、数年先の市場及び相手方との関係、契約終了後の市場の様子はどうか、というシミュレーションが大事ということである。

5. 2 秘密保持契約 (NDA) の注意点

海外生産にあたり現地従業員に技術教育をす一方営業秘密をいかに守るかは、難しい問題である。しかも、前記のX社のように、ノウハウの整理ができておらず、営業秘密未満のところ苦勞している企業も少なくない。現地生産が軌道に乗るまでどうするか、労働者の質の向上(教育)も課題である。

以下では、海外展開に当たり締結必須の秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement)に関する最も基本的な4つのポイントをあげる。

第1は、貴社が開示する秘密情報の秘密を守る義務(秘密保持義務)だけではなく、相手方がそれを「契約の目的」以外で使用しないこと(目的外使用の禁止)を約束させることである。これを定めないと、相手が、貴社のトレードシークレットをこっそり使い続けても秘密は守っているので文句が言えない。秘密の「目的外使用禁止」の前提として、契約書冒頭で「何のために秘密情報を開示するのか」という「契約の目的」を明示することが必要である。

第2は、秘密情報の定義の仕方である。法律文書では、黒い犬も「以下、『白い犬』という。」と定義したら、「白い犬」になってしまう。つまり、秘密情報の定義の仕方、保護される秘密の範囲はいかようにも限定されてしまうのだ。例えば、「秘密情報」に口頭で開示された情報が含まれるか(及び含まれる場合の条件)、また、「秘密情報」の要件として開示の際に当該書面に「Confidential」等の秘密であることの明示が必要かなどは、いずれも契約条項の規定の仕方次第で決まる。当事者が秘密保持契約を締結していること自体が秘密である場合

もある。

また、A社とB社の間の契約交渉において、B社が提案した秘密保持契約書によると、実際にはもっぱら秘密情報を開示する側はA社なのに、「秘密情報」とは、「B社がA社に開示する情報」として定義されている例もみかける。そんなとき、A社としては、実態に合うように修正するか、せめて、双方対等な秘密保持義務契約にするように修正案を用意して交渉することになる。

なお、秘密保持契約のもとで秘密の開示を受ける側は、相手方から秘密漏洩を理由として実際の損害からかけ離れた理不尽な賠償を訴訟で請求される危険もある。主たる交渉開始前の、書類の受取書程度の安易な気持ちで、よく読まずに秘密保持契約(NDA)にサインしないよう注意が必要である。

第3は、秘密保持契約を締結する前に、秘密情報を相手方に教えてはいけないということである。当然とはいえ、実務ではありがちな失敗の一つである。「しまった、先月教えてしまった!」という場合の次善の策として、契約書に「〇年〇月〇日以降に開示した以下の秘密情報についても本契約の規定を適用する。」といった条項を入れておく場合もある。

第4は、秘密保持期間の長さである。これは、一律に何年が妥当という問題ではなく、開示する秘密情報の価値や技術分野によって期間が異なる。一般に、電気通信機械関係では短く、化学関係では長いといわれている。また、期間終了したときに、その秘密情報(設計図や金型を含む。)の返却や廃棄についても定めておかないと、秘密保持が絵に描いた餅になってしまう。

5. 3 製造委託契約の注意点

(1) 契約の実態=契約書の内容?

製造委託契約といっても一様ではない。

①OEM契約: OEMとはOriginal Equipment

Manufacturing, またはOriginal Equipment Manufacturerの略語であり, 委託者のブランドで生産すること, または生産するメーカーをいう。製品の設計・仕様や製造品質管理のノウハウを委託者が提供し, 受託者は委託者のノウハウを使って製造する。

②ODM契約: ODMとは, Original Design Manufacturingの略語である。この場合, 受託者が生産のみならず製品の設計・開発も行い, 受託者自身のノウハウを使って, 委託者のブランドで生産する。中国・台湾などのパソコン業界や携帯電話業界で多く見られる。また, ③委託者と受託者の両者のノウハウを併せて製造するという中間形態もある。

他方, ライセンス契約の場合には, 製品の設計・仕様や製造品質管理のノウハウを, ライセンサーとライセンシーのどちらが提供するかは契約の定め方次第である。例えば, 特許侵害警告後の交渉で, 相手方から無効理由を主張されてライセンス契約をする場合は, その実態は, 単なる権利不行使の和解契約なので, ライセンサーがノウハウを提供することはない。

(2) 製造委託契約の注意点

貴社が委託者で図面などのノウハウを受託者に提供する場合には, それが, 委託者の知的財産であることを, 契約書に明確に規定して, 秘密保持や目的外使用禁止を定め, さらに, 技術情報の流出に注意しなければならない。

また, 製造委託契約では類似品の製造の受託禁止や, 製造品の横流しへの対応を定めておくことも必要である。同様に, 受託企業の従業員や関係者が同種営業を営んだり同種営業の企業に就職することを禁止する競業避止義務を課して, 違約金条項を規定したり, また, 受託企業に従業員との間で同様の競業避止義務契約を締結する義務を負わせる場合もある。ただし, 競業制限の期間の設定や競業制限中の補償金支払

いにも注意が必要である。

また, 製造委託した製品は, 委託者のブランドで販売されるわけなので, 品質管理のための受け入れ検査基準や, 不合格の場合の措置を契約でキチンと定めておかないとトラブルのもとになる。検査基準が明確になっていないと「瑕疵」の認定もできない。実際, 生産コストの安さから海外に生産拠点を移しても, 不良品率が高まりに高ければかえってコスト高になり, ひいては, 委託者のブランドへの信頼を失うことにもなる。

さらに, 製造委託契約やライセンス契約のもとで製造された製品について, 第三者に対する製造物責任を, 契約当事者のどちらが負担するか, その責任分担や立証責任の分担の決め方は, 10:0から0:10まで様々なパターンがある。製造物責任保険を要求する場合も多いが, 掛金の高さが問題である。結局, ビジネスチャンスとリスクを総合して自社にとって合理的な落とし所を定めるしかない。

5.4 ライセンス契約の注意点

ここでは, ライセンス契約についてごく基本的な注意点を挙げる。

(1) まず, 何と言っても重要なのは相手方の選定である。ライセンス契約の場合, ライセンサーが得るのは, ライセンシーからのロイヤルティ収入だけであるから, ライセンシーの製造, 販売能力や, 財務体質をよく調査することが必要である。また, ライセンシーは製造実績を通じてノウハウを蓄積するので, 契約終了後の競争者となる可能性の検討も必要である。

(2) 次に, ライセンス対象となる契約の範囲をどのように規定するかが重要である。これが抽象的であると, 将来のトラブルになった時に, 契約書が紛争解決に役立たない。また, ライセンシーの範囲, サブライセンスができるかどうかも契約書の規定では大事である。例えば, ラ

イセンス契約書案のある条項でサブライセンスや契約の譲渡が禁止されていても、そもそもライセンシーの範囲にライセンシーの関係会社や製品のユーザーまで含まれている場合もあるので、注意が必要である。

(3) 契約交渉においては、独占的ライセンスか非独占的ライセンスかの決定と、ライセンスの対価及び契約期間の決定は相関関係にある。例えば、最低保証額（ミニマム・ギャランティ）が不達成の場合には、独占から非独占に変更するという契約条項もある。

(4) ライセンス契約のライセンス料、ロイヤルティの種類は大きく分けて、実績に応じて支払うものと、固定額のものがある。ライセンサーとして、ライセンス料の支払いを確保するには、契約書において支払い方法の規定を工夫することが必要である（例えば、固定額にすると、ライセンシーが予想以上の数量を増産しても固定額以上を取得できない。）。

実務では、交渉の結果、次のような点を組み合わせて決着することになる。①ランニングロイヤルティだけでなく、契約直後の一時払い（イニシアル・ペイメント）も組み合わせる、②技術資料の提供は最初の支払いの後にする、③年間の最低保証額の定めやロイヤルティ支払遅延へのペナルティの規定を設ける、④定期的な生産数量・販売報告を義務付ける等である。なお、ランニングロイヤルティだけにした場合に、④の報告義務、帳簿記帳義務、ライセンサーの帳簿調査請求権を規定しておかないと、支払い確保できない。これらの事項は、ライセンサーとライセンシーの利害対立が明確に出る部分である。実際には、契約期間や契約範囲、独占か非独占か、といった他の条件との相関関係で決まって行く。

ところで、ロイヤルティ送金については、①ライセンス登録の要否、②ロイヤルティ料の制限の有無、③技術移転優遇税制など、各国の法

制度、税制及びそれらの運用について、最新情報に注意する必要がある。例えば、中国から日本へのロイヤルティ送金は外貨送金となり、そのためには技術契約について認定を受けておく必要がある。また、前記のとおり、ベトナムでは、各種の技術移転優遇税制が設けられている。

(5) ライセンサーの保証責任や、製造者の製造物責任の在り方は国によって異なる。紛争予防のために、契約書で権利義務を明確にしておくべきである。具体的には、①実施権許諾権限の保証、②許諾特許権の有効性の保証、③技術効果の保証、④ライセンス契約に基づく実施が第三者の知的財産権を侵害しない旨の非侵害保証、⑤ライセンサーの侵害排除義務、⑥技術情報や技術アドバイスにより製造された製品についての製造物責任、等が問題になる。これらは契約交渉においてライセンサーとライセンシーの利害が対立する規定であり、①～⑥を、どこまで（どのように）保証するかは定型は無い。契約自由の領域の問題であり、全面的に保証を否定する条項もある。それぞれの契約における当事者の特性や当事者間のビジネスチャンスとリスク判断により、決せられる事柄ともいえる。ライセンサー側が設立間もないベンチャー企業で保証負担できない場合やライセンシー側の紛争対応力が高い場合もあるし、ロイヤルティ額での調整もありうる。

さらに、①～⑥の保証義務を定めても、その保証違反の場合の措置の決め方で、実際の責任負担の重さは変わる。保証違反の措置としては、瑕疵修補請求、損害賠償請求（金額の上限を設ける場合もある。）、実施料の減額請求、契約目的を達成できない場合の契約の解除等がある。

(6) 契約の終了と解除に関する規定については、具体的に、自分から契約終了したい場合、相手方から終了を申し出られる場合を具体的にシミュレーションして条項を検討する。ライセンス契約の終了には、一般的に、契約期間の満

了と契約期間中における中途解約（解除）がある。後者としては契約違反、破産等の事由の発生を要する場合を規定することが多いが、一方当事者からの事前通知により中途解約できる旨を定める場合もある。当該特許が無効とされた場合や当事者一方に合併や買収などの事態が発生した場合を解除原因とするかも契約条項の規定次第である。また、ライセンサー側提案のライセンス契約書案では、ライセンサーの一方的解除権しか規定されていない場合もあるので、ライセンシー側は注意が必要である。なお、ノウハウ契約終了後に、提供した有形物の返還やノウハウの秘密保持に加えて、提供ノウハウの使用制限を定める場合は各国の独占禁止法等の事前調査が必要である。

紛争解決条項についても同様に具体的なシミュレーションによる検討が必要である。紛争解決条項というのは、紛争になった時に、①裁判で解決するのか、②仲裁（Arbitration執行力あり）や調停（Mediation執行力なし）などの裁判外解決機関（Alternative Dispute Resolution：ADR）で解決するか、という条項である。国際契約では、準拠法や管轄の規定が重要で、通常、自国を主張しがちだが、例えば、日中間では、互いの裁判所の判決は相手の国における執行力がない。従って、日中双方が加盟している「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」（The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards、通称：ニューヨーク条約）による「仲裁」を選択することが多い¹⁰⁾。

6. おわりに

以上、概略のみであるが、海外進出における知財管理について、ご留意頂きたい要点をご紹介した。これからアジア圏に進出する企業及び既に進出した企業における知財管理のために、少しでもご参考になれば幸甚である。アジア進

出企業は、日本の本社の知財管理制度と進出先の各国制度の両方を勘案し、各自の知財管理規則等を整備していくことが必要である。特に、工場・事務所における秘密情報の物理的管理及び従業員の秘密保持契約・教育などの人的管理は先送りにできない。本稿に盛り込めなかったアジア圏における模倣品対策や営業秘密管理などについては別の機会に譲りたい。

注 記

- 1) パンフレットはこちらから。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2012/sme_120601_2.pdf（日本弁護士連合会企画部国際課中小企業海外展開支援係）
- 2) 弁護士知財ネットは知的財産関連業務における、地域密着型の司法サービスの充実と拡大、専門人材の育成や司法サービスの基盤確立を目的として、日本弁護士連合会の支援の下に誕生した全国規模のネットワークである。高裁管轄にあわせて全国を8つのブロックに分けた地域会を組織して地域会ごとの活動も行っている。また、弁護士知財ネットのウェブサイトにおいて、会員名簿を公開しており、常時、相談も受け付けている。
<http://www.iplaw-net.com/>
- 3) ジェトロウェブサイトより
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001149/asia_oceania2012_honbun.pdf
- 4) ジェトロ「海外での事業展開をお手伝いします」
http://www.jetro.go.jp/support_services/fdi/など。また、ジェトロ活用事例集には海外ビジネスにジェトロを活用した企業の実例が紹介されている。
- 5) 平成25年度中小企業海外展開支援施策集
<http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2012/0422KTJirei.pdf>
- 6) 「海外展開相談窓口」
http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/business_consulting/index.html
- 7) 大手企業知財部経験者の相談員及び弁護士・弁理士が相談に応じている。また、2013年6月、東京都は、新たに「グローバルニッチトップ助成事業」を立ち上げた。これは、世界規模での

事業展開が期待できる技術や製品を有する中小企業等に対して、知的財産権の取得等に要する費用を助成し、知財戦略の策定から実施までを継続的かつ強力に支援する制度である。

http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/nichetop_setsumeikai.html

- 8) 2013年4月現在。北京、上海、広州、青島、大連、武漢、バンコク、ニューデリー、ムンバイ、チェンナイ、クアラルンプール、シンガポール、マニラ、ハノイ、ホーチミン、ジャカルタ、ヤンゴン
- 9) 2013年6月現在、フィリピン（マニラ）・タイ（バンコク）・インド（ニューデリー、ムンバイ、チェンナイ）・ベトナム（ハノイ）・ミャンマー（ヤ

ンゴン）5カ国7都市に所在。

<http://www.jetro.go.jp/services/bsc/>

- 10) この場合、書面で特定の場所の仲裁機関において最終的に紛争を解決する旨の「仲裁合意」を定めておく必要がある。また、仲裁の様な執行力はないが、このような仲裁合意がなくても「調停」は可能である。欧米における知財訴訟の高額化・複雑化にともない、簡易な解決方法として「調停」タイプのADRの有用性が注目されている。日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で運営する「日本知的財産仲裁センター」は国際的な仲裁・調停も取り扱っている。

<http://www.ip-adr.gr.jp/>

（原稿受領日 2013年6月28日）

