

ロイヤルティ監査を通して、ライセンスを考える

——ロイヤルティ監査の現状、実務、そして意義——

吉 野 仁 之*

抄 録 技術や知的財産の活用、流通が積極化している。従来、自社事業の防衛が主目的と考えられていた知的財産は、今日、企業にとって重要な戦略的資産として、また、新たな収益源として、他社へのライセンス事例が増加している。ライセンスにおける主要な目的のひとつがライセンス収入の獲得という意味からすると、ライセンス契約締結は決してゴールではなく、スタートであり、その後の管理活動が、ライセンサーにとって重要である。この契約後活動（post deal management）によって、ロイヤルティ監査は非常に重要な意味を持つにもかかわらず、契約交渉段階において、その重要性に対して十分な配慮がされていない。一見、地味なロイヤルティ監査の検討を通して、ライセンスの本質に関わる実に多くの示唆を得ることが出来る。

目 次

1. はじめに
2. ロイヤルティ監査の意義・重要性について
 2. 1 将来のロイヤルティ支払いに対する適正化
 2. 2 市場における定評の広まり
 2. 3 ライセンサー側の契約対象活動に対する情報入手
 2. 4 契約内容、契約交渉に関するスキルアップ
3. ロイヤルティ監査の現状
 3. 1 契約締結後の活動に対する不十分な意識・配慮
 3. 2 ライセンサー企業との関係に及ぼされる影響への懸念・配慮
 3. 3 ロイヤルティ監査の実務、効果等に対する理解不足
 3. 4 ロイヤルティ監査に伴う経済的、人的コスト
4. ロイヤルティ報告において間違いが起こる理由
5. ロイヤルティ監査の実施に向けた検討、留意点
 5. 1 ロイヤルティ監査案件の選択
 5. 2 起用する監査人の選択
6. ロイヤルティ監査のプロセス
 6. 1 事前準備、監査に向けた計画
 6. 2 ライセンサーへのコンタクト、立入監査作業

6. 3 監査報告書の準備、ライセンサーへの提出
6. 4 ライセンサー、ライセンサー間での協議に基づく決着
7. おわりに

1. はじめに

ライセンス契約は、締結までに長期間にわたる複雑な交渉を要する骨の折れる作業を伴う。このようなライセンス契約に臨むライセンサーの主要な動機のひとつは、ライセンサーからのロイヤルティ収入の獲得である。この意味で、『ライセンス契約の締結は決してゴールではなく、スタートである』という意識を持つことが重要であり、この点に留意して契約交渉にあたるのが求められる。後述するように様々な理由から、ロイヤルティ報告において間違いが起こり得る。実際に、多くの監査事例において計算ミスが報告されている。ライセンス契約締結により、その後は自動的に正確なロイヤルティ

* Japan IP Network株式会社 代表取締役
Hitoshi YOSHINO

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

がライセンシーから支払われると考えるのは早計である。ライセンス契約においては、ロイヤルティの規定以外にも、対象となる技術の利用が許諾される国や地域或いは用途分野等に関する制限が設けられることも多い。これらの制限、条件がライセンシーにより正しく遵守されていることの確認も、ライセンサーにとって重要である。このように、ライセンス契約における本来の目的を正しく実現するために、契約締結以後においても、ライセンシーの活動に対する適切な管理 (post deal management) が求められる。一般的に、ライセンス契約の場合、一旦契約が締結されると、ライセンシー側での活動内容を把握することは極めて困難となる。ロイヤルティ監査は、契約締結以後において、ライセンサーが行使出来る数少ない権利のひとつであり、後日、適切なpost deal managementを可能とするためにも、関連する条項の交渉においては一層の注意が求められる。

2. ロイヤルティ監査の意義・重要性について

前述のように、ロイヤルティ監査の結果、重大な規模の間違いを含め、非常に多くの案件でロイヤルティ報告の間違い (多くの場合、ライセンシーによる過少支払い) が発見、指摘されている。ロイヤルティ監査の結果発見された過少支払いの一例を表1に示す。

筆者が連携するロイヤルティ監査の専門家によると、過去に行った数多くのロイヤルティ監査案件の中で、重大な金額の過少支払いが発見された案件を含め、実に70~80%の案件においてロイヤルティ報告のミスが発見されたとのことである。限られた件数ではあるが、この専門家に協力するかたちで筆者自身が関わった案件の中で、複数の案件において1億円を超えるロイヤルティの過少支払いが発見された。新たな収益の創造を目指して、長い時間と多くのエネルギーを費やしたライセンス契約の結果として、このような内容のミスによる経済的損失は

表1 ロイヤルティの過少支払い事例

技術分野	当初支払われたロイヤルティ (\$)	追加支払ロイヤルティ (\$)	過少支払い率
医療機器	161,000	1,960,000	1217%
医療機器	28,000	17,000	61%
医薬	1,900,000	434,000	23%
医薬	350,000	818,000	234%
医薬	2,743,000	1,181,000	43%
医薬	1,474,000	2,533,000	172%
ソフトウェア	483,571	363,871	75%
ソフトウェア	2,485,736	564,373	23%
ソフトウェア	2,486,000	564,000	23%
ソフトウェア	232,000	302,000	130%
ソフトウェア	5,000	37,000	740%
バイオ	1,579,518	260,320	16%
通信	968,532	500,000	52%
通信	9,682,271	5,292,544	55%
通信	18,000,000	282,000,000	Huge
通信	1,230,000	5,293,000	430%

(出典: 「ロイヤルティの実務」 中央経済社)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

看過できない問題ではないだろうか。

このような誤ったロイヤルティ支払いの発見という直接的な効果と同時に、ロイヤルティ監査には以下の2.1～2.4のような間接的な効果が期待される。

2. 1 将来のロイヤルティ支払いに対する適正化

後述するように、ライセンス契約書に存在する曖昧な定義、表現、そしてそれに基づく誤りが、ロイヤルティ報告の間違ひの大きな理由として考えられる。ロイヤルティ監査の実施の結果としてこのような誤解が発見されることで、過去の支払い分の適正化ばかりでなく、将来受取ることが見込まれるロイヤルティに対する適正化も期待される。

2. 2 市場における定評の広まり

ロイヤルティ支払いにおいて誤りが発生する原因のひとつとして、ライセンシーによる意図的な過少報告が指摘されている。このような意図的な過少報告の誘因として、ロイヤルティ報告がライセンシーの自己申告により行われ、また、ロイヤルティ監査が重要かつ有効な権利としていまだ広く認識されず、積極的に利用されていないという現状が考えられる。契約締結後の管理活動に対するライセンサーの意識が低く、ライセンシーのロイヤルティ支払い報告の間違ひに対して厳しい取決めがされていない場合、契約内容遵守に対する意識の低いライセンシーは意図的な過少報告をするかもしれない。少なくとも重要な契約案件に対して選択的にロイヤルティ監査を実施することで、契約締結後の活動に対して高い認識を有する企業との定評が立ち、ロイヤルティ報告に対するライセンシーの注意喚起や、意図的な過少報告を未然に防ぐ可能性が考えられる。筆者が直接見聞した例として、ライセンシー企業に対して監査申込みをし

た途端に先方から、新たに発見された「申告漏れ」と称してかなりの金額の小切手が、ライセンサー企業に送付されたというものがある。意図的な過少ロイヤルティ報告が疑われる案件に対して、ロイヤルティ監査の持つ威力が示された事例と言えるのではないだろうか。

2. 3 ライセンシー側の契約対象活動に対する情報入手

ライセンス契約において対象となる技術の利用が許諾される国や地域、または、用途分野等に関する制限が設けられている場合、このような制限事項が正しく遵守されることは、正しくロイヤルティが支払われることと同様にライセンサーにとり重要である。ライセンス契約締結以後、ライセンシーの活動に対してライセンサーが得られる情報は、ライセンシーからのロイヤルティ報告や市場で得られる公的情報等ごく限られたものとなる。このような状況で、ロイヤルティ監査は、ライセンシー側の契約対象活動に関する情報収集の有効な手段と考えられる。一般的にロイヤルティ監査の実務は、厳密な守秘義務を負った中立の監査人により行われ、ライセンサーへの報告内容からは秘密情報は除外される。それでも、製品群、製造、出荷、販売等に関する有益な情報を得る手段と成り得る。

2. 4 契約内容、契約交渉に関するスキルアップ

契約交渉においては、ロイヤルティ料率、独占権の付与、活動対象地域、許諾範囲等、契約内容の経済的側面や契約後の事業活動に直接関連する事項に関心が集中しがちで、契約後ある程度の期間経過後に実施する可能性があるロイヤルティ監査に関連する取決めに対しては慎重な検討がされない傾向がある。契約対象案件にかかわらず、標準的な条項を適用しているライセンサーが多いのではないだろうか。しかし、

契約締結以後、ロイヤルティ支払いに何らかの問題が発生した場合、ロイヤルティ監査は、このような問題への対処を可能とするほとんど唯一の重要な権利となる。不幸にも、ライセンシーの意図によるロイヤルティの過少支払いが疑われる場合、監査遂行においてライセンシーからの積極的な協力を得ることは期待できず、ロイヤルティ監査は多くの困難を伴う。このような状況においても、然るべく監査を実施する為には、必要となる資料や情報の提供、必要な人員との面談・聴取の手配等、ライセンシーが果たすべき義務を、契約書中に明記することが求められる。実際にロイヤルティ監査を実施、経験することで、監査のプロセスで発生する問題や課題を認識し、それらを未然に防ぎ、適切に対応する為、契約書中に含むべき要素に対する考えや、ライセンス交渉段階において活用出来る知恵や発想を得ることもロイヤルティ監査実施に伴い得られる重要な効果のひとつと考えられる。

その他、ロイヤルティ監査の実施を通して契約締結以後の活動にも努力する姿勢は、株主に対する説明責任やコーポレートガバナンスという点からもメリットがあると考えられる。

3. ロイヤルティ監査の現状

我が国において、従来、知財は主に、自社事業を防衛することを目的として利用されていたが、今日、この目的に加えて、新たな収益の創造を目指して、特許の売却や技術ライセンスが積極化している。この流れは、企業だけに限らず、産学連携推進に注力する大学や研究所等でも同様である。このようにライセンス活動が積極化している状況にも関わらず、前述のようなロイヤルティ監査の有する重要な意義は十分に認識されず、また監査自体あまり行われていない様子である。具体的な調査に基づくものではないが、我が国においてロイヤルティ監査が積

極的に行われていない理由として、以下3.1～3.4が考えられる。

3. 1 契約締結後の活動に対する不十分な意識・配慮

前述のように、ライセンス契約締結に向けた努力の本来的目的のひとつは、新たな収益の創造と考えられる。これを実現するためには、契約締結以後も、ライセンシーの活動に対する適切な管理が必要となる。しかし、現実的には、ライセンス契約締結がゴールと考えられがちであり、また、一部の企業を除いては、契約締結後の管理活動を行う組織体制が作られていない。

3. 2 ライセンシー企業との関係に及ぼされる影響への懸念・配慮

ロイヤルティ監査の申込み、実施は、ライセンシーによるライセンス活動及びロイヤルティ支払いに対して、ライセンサーが疑念や不信を抱いていることを想起させ得る。また、監査の実施は、監査を受けるライセンシー企業にとっても、人手や時間を割かなければならず、大きな負担となる。このような心理的及び実務的理由から、当然のことながら、ライセンシー企業では監査受入れに対して拒否反応を示すことが一般的である。このような点に配慮し、また、監査実施がもたらすライセンシー企業との友好関係への悪影響に対する懸念も、ライセンサーの監査実施に対する消極的姿勢の一因となっているのではないかと思われる。特に、この傾向は日本企業に強くみられる一方、海外企業は、このような心理的負担というものはほとんど意識していないと筆者には感じられる。

3. 3 ロイヤルティ監査の実務、効果等に対する理解不足

ロイヤルティ監査に関連する条項は、一般的にライセンス契約書中に用意されている一方、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これが、どのような効果や意義を持ち、また、どのようなプロセスで行われ、どのようなコストや作業を伴うのか等、実務的な面が十分に理解されていないと考えられる。

3. 4 ロイヤルティ監査に伴う経済的、人的コスト

監査実施のタイミングや対象となるライセンス契約の内容にも影響されるが、実効的なロイヤルティ監査の実施には、ある程度の経済的コストの負担及び、事前準備、監査後のライセンシー企業との交渉等を目的とした作業が必要となる。特に、海外企業に対するロイヤルティ監査の場合、これらの負担はより大きいものとなる。経済的合理性という点に着目した場合、監査実施に消極的になる傾向が見受けられる。

ロイヤルティ監査に対する米国、欧州企業の事情に精通する筆者の友人によると、欧州企業の場合、一部の例外を除いて、日本企業の場合同様、ライセンシー企業との友好関係への懸念から、ロイヤルティ監査実施に対しては消極的なようである。一方、米国企業は、ライセンス契約を重要な収益源ととらえており、支払われるべきものについてはすべて回収するという明確な目的意識を持っている。そして、ロイヤルティ監査を実施しなければ、この目的を達成することは困難であると考え、ロイヤルティ監査の実施に躊躇するような姿勢は見られないようである。筆者の知るところでも、欧米でライセンスを積極的に展開している企業やハイテク企業は、ロイヤルティ監査をライセンス戦略の一部として考えている。

4. ロイヤルティ報告において間違いが起こる理由

ロイヤルティ監査の結果、非常に高い割合でロイヤルティの計算ミスが発見、報告されてい

る。なぜ、このように多くの案件でロイヤルティ報告においてミスが発生するのだろうか？主要な理由として、以下の①～③が考えられる。

① ライセンス契約中の曖昧な表現や定義

ロイヤルティ計算に関わりを持つ以下のような事項が明確に定義されていない場合、ロイヤルティ報告におけるミスにつながるものが考えられる。

- ・ロイヤルティ対象製品
- ・ロイヤルティ計算のベースとなる価格
- ・控除が認められる費用
- ・子会社や系列会社の定義及び、これらとの取引の扱いや考え方

② ライセンシー企業側の契約内容に対する不十分な理解や誤解

ライセンス交渉は、知的財産部や法務部が窓口となり行われることが一般的である。一方、契約締結後のライセンシー側でのライセンス対象活動には、営業、製造、出荷、経理等の業務を担当する部門が関わりを持つ。契約交渉に関わり、契約内容を熟知している知的財産部や法務部の担当者が、契約締結後の活動に関わりを持たない場合、また、契約対象活動に関わる前記の部門のスタッフが契約内容を適切に把握していない場合、ロイヤルティ対象製品、控除費目、子会社や系列会社との取引等において、契約で認められていない取り扱いをし、その結果としてのロイヤルティ計算ミスが懸念される。

③ 意図的な過少支払い

本来Win-Winな関係（取引上、双方に利益（メリット）がある状態や関係）の上に構築されているライセンス契約においても、残念ながら、すべてのライセンシーが正直に、適切なロイヤルティを報告、支払っているとは限らない。実際の監査の結果、「意図的な過少支払い」と判断せざるを得ない事例が報告されている。本来、ライセンシーは、ライセンサーへのロイヤ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ロイヤルティ支払いを極力抑えたいと考える。市場の競争状況が激化している場合は尚更である。前述のように、我が国においてロイヤルティ監査を積極的に実施しているライセンサーは、いまだ一握りと思われる。このような状況を踏まえ、また、ライセンス契約条項中に、ロイヤルティ支払及び報告間違いに関して実効的な規定が含まれていない場合、意図的な過少報告の可能性が懸念される。

5. ロイヤルティ監査の実施に向けた検討、留意点

ロイヤルティ監査実施に向けて、ライセンサーとしては、対象とする案件の選択と共に、起用する監査人に対する検討、選択が重要な検討項目となる。

5.1 ロイヤルティ監査案件の選択

ロイヤルティ監査に掛るコストを考慮した時、経済的観点からは、多額のロイヤルティを生み出している案件、或いはある程度の金額の過少支払いが疑われる案件に対する監査の実施を検討することが合理的である。しかし、このような経済的側面ばかりではなく、次のような要素や事情に対する考慮も必要となる。

(1) ライセンサー企業との関係

ロイヤルティ監査の実施及び、監査結果への対応によるライセンサー企業との関係への影響。

(2) 対象特許及び契約の失効・終了時期

対象となる特許が失効したり、ライセンス契約が終了してしまった後では監査の実施は一般的に不可能。

(3) 契約書における制限

監査対象期間、監査時期及び頻度等に関する契約上の制限。

(4) ライセンサー企業のロイヤルティ支払い状況

ロイヤルティ支払いの遅延や、市場活動から類推されるロイヤルティ支払額と実際の支払いの間に大きな乖離があるような場合。

この他にも、業界紙等の外部から得られる情報に基づき、ライセンサーのロイヤルティ支払いの妥当性に疑義が持たれる場合や、ライセンサー企業が買収や合併の対象となったり、組織構造が大きく変わるような場合には、監査実施の検討が求められる。また、ライセンス対象となる技術や特許に関して、複数のライセンサーが存在する場合、それらライセンサー企業間で監査実施に関する情報が共有されることが考えられる。その結果、特定のライセンサーを抜き出してロイヤルティ監査を実施することが困難な場合がある。このような場合、監査の実施を促進する為に、すべてのライセンサーを公平に扱い、同時並行的にすべてのライセンサーに対するロイヤルティ監査実施の検討が必要となる場合がある。

5.2 起用する監査人の選択

ロイヤルティ監査は、通常、ライセンサーにより選任され、また、ライセンサーにより同意される公認会計士やCPA等経理、会計に関する公的資格を有する中立の専門家により実施される。監査を受けることに対して、ライセンサーは一般的に消極的であり、実効的な監査に必要な彼らからの積極的な協力を得ることは簡単ではない。特に、意図的な過少申告が疑われるようなライセンサーを相手とする監査の場合、作業は困難を極める。更に、監査業務の中心となるライセンサー企業への立入作業においては時間の制約を受けるため、監査人は常に時間のプレッシャーを感じながら作業を進める。このような状況下で実施されるロイヤルティ監査において、監査人の有する経験、知識に基づく作業計画立案能力、洞察力、推理力、判断力、決断力及びライセンサー企業とのコミュニケーション

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ョン能力等属人的能力は、実効的な監査作業を実施するうえで不可欠な能力となる。

ロイヤルティ監査の実施を考える上で、費用対効果の観点から、ライセンサーにとり、監査に掛る費用も重要な関心事である。監査人（及び、そのアシスタント）への報酬が主要なコストとなるが、海外企業に対する監査の場合、その費用は必ずしも小さくない。監査人への報酬体系としては、時間給に基づくものと、成果に基づくものが一般的である。時間給ベースの場合、対象とする案件の内容や複雑さ等にもよるが、通常、時間当たり\$300~500程度と考えられる。成果に基づく報酬体系の中にも、完全成果報酬に基づくものと、固定報酬に加え、補完的に成果報酬を組み合わせた形態や、成果報酬の上限を決めておくような形態も採用されているようであるが、多額の未払いロイヤルティが発見され、更に、その金額がライセンサーからライセンサーに支払われることが報酬支払いの前提となる成果報酬体系は、監査人にとって大きなリスクを含むため、特に、完全成果報酬体系は、通常採用されることは少ないと考えられる。

6. ロイヤルティ監査のプロセス

ロイヤルティ監査作業は、通常、6.1~6.4のようなプロセスから構成される。

6.1 事前準備、監査に向けた計画

監査対象案件に関して、ライセンス許諾権利及び範囲、ロイヤルティ対象製品及び価格の考え方等、ロイヤルティ計算に関連する事柄について、ライセンサーより監査人に対する情報提供、説明と共に、監査の目的、重点が置かれるポイント、収集が期待される情報等の確認が行われる。監査の中心となるライセンサー企業での立入作業には厳しい時間的制限があり、この作業をいかに効率的、効果的に進められるかは、

この事前準備、計画段階に掛っているといっても過言ではない。

6.2 ライセンサーへのコンタクト、立入監査作業

ライセンス契約書において、ロイヤルティ監査の受入れがライセンサーの義務として定義されていたとしても、ライセンサーからの申込み後速やかに監査が受入れられることは稀である。監査を受入れる場合でも、なるべく、その実施を遅らせようと努める傾向がある。また、監査が正式に受諾されるまでには、監査の目的、監査時期及び日数、起用する監査人、調査・閲覧する資料の範囲、ライセンサーに求められる協力の範囲等に関する協議が必要となる。ロイヤルティ監査実施の権利を有するライセンサーとしては、面倒なプロセスであるが、後日行われる立入監査作業を実効的なものとするためにも、辛抱強く、丁寧な対応が求められる。

監査が正式に受諾されると、監査業務のスケジュール、進め方、ライセンサーによる準備が求められる資料、立会いが求められるスタッフ等、具体的な作業内容に関して、選任された監査人とライセンサー企業の間での確認、合意が必要となる。

立入監査作業において、監査人は、ライセンス契約内容とライセンサー企業において行われている許諾対象活動の整合性及び、許諾製品の製造、出荷、販売及び経理帳簿への記載の各段階における一貫性を中心に検証する。既に述べたように、立入監査作業に許される時間には限りがあり、作業開始の段階で、実施可能なスケジュールを立案することが重要なステップとなる。

6.3 監査報告書の準備、ライセンサーへの提出

監査人による監査の結果は、最終的に報告書というかたちでライセンサーに提出される。監

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

査においてロイヤルティ支払いの間違いや契約内容と異なる行為等が発見された場合、後日、これらの問題の解決に向けたライセンサーとライセンシーの間で行われる交渉において、この報告書内容が重要な意味を持つため、その内容の妥当性の確認や、秘密情報の混在を避けるため、報告書原案をライセンシーに対しても提示、内容の確認やコメントする機会を与えることが妥当と考えられる。

6. 4 ライセンサー、ライセンシー間での協議に基づく決着

先に述べた通り、監査人の役割は監査作業の実施、その結果の報告を以て完了となり、監査により発見された課題や問題に対する交渉は、通常、ライセンサーとライセンシーの間で直接行われる。

7. おわりに

本稿の最初に述べた通り、我が国の知財立国に向けた取組み、オープンイノベーションの浸透が進む今日、技術や知的財産のライセンスが今後一層活発化することが考えられる。企業にとってもこれまで以上に重要な収益源になると思われる。技術を提供する立場からすると、多額の研究開発投資の成果として生み出された技術や知的財産のライセンスによる収益創造は重要な活動であり、この目的を確実なものとするためロイヤルティ監査に対する理解を深め、ライセンス活動の一部として位置付けることが重要である。

ロイヤルティ監査の結果、未払いロイヤルティが発見され、それが回収された場合、一見、それは監査の成功を意味し、ライセンサーにとっては喜ばしいことであるように思われるが、仮に、このような場合でも、「本来支払われるべきものが支払われた」ということであり、決して、新たに創造された収益がライセンサーに

もたらされたということではないのである。本来Win-Winな関係を目的に締結されたライセンス契約に対するロイヤルティ監査の結果としては、ロイヤルティ支払いの正確性が確認されることが最良のシナリオであり、誤りが発見されること、特に、多額の未払い金の発見など、解決が必ずしも容易でない大きな誤りが発見されることは、Win-Winを目的とした関係が深刻な影響を受ける可能性があるということを認識することが重要である。

ロイヤルティの支払いが常に正確に行われることが理想であるとはいつつ、そのようにいかないのが現実である。その現実に対応し、かつ、当初予定したWin-Winの関係を維持するために、ロイヤルティ監査の有効活用を検討することが重要であると筆者は考える。ロイヤルティ支払いにおいては、常に間違いが起こることを前提とし、そしてその間違いが時間の経過とともに深刻な問題となる可能性を認識し、その間違いがいまだ芽のうちに摘み取る工夫をすることが賢明ではないだろうか。例えば、契約後1、2年のうちに監査を実施することで、仮に、何らかの誤解が存在する場合、その誤解が早期に発見されることで、問題の解決は容易であり、また、経済的な意味での影響も軽微と考えられる。ロイヤルティ監査は、決して、ライセンサー、ライセンシー双方が敬遠するものではなく、相互の関係を維持するための「安全弁」的意義を持つもので、積極的にその有意義な活用を考えるべきものではないだろうか。最後に、ロイヤルティ監査という手段の行使を考える以前に、ライセンサー、ライセンシー双方が、日常的に密接な連絡を保つ努力を続けることが、ロイヤルティに絡む問題の回避に向けてもっとも有効な手段であるとの言葉を以て本稿を終了したい。

(原稿受領日 2010年9月19日)