

アライアンスにおける 法務・知財部門の関わりについての考察

ライセンス第2委員会
第1小委員会*

抄 録 グローバル競争が激化する中、消費者ニーズは細分化され、製品サイクルは極めて短縮化されており、企業を取り巻く環境は厳しさを増すばかりである。そこで、多くの日本企業が行ってきた自前主義を見直し、アライアンスに活路を見出そうとする企業も年々増えてきている。このような動きが進む一方で、アライアンス全体の流れに関わる法務・知財部門の対応を検討する資料は殆どないのが現状である。そこで、本小委員会では、アライアンスの全体的な流れを俯瞰しつつ、特に知的財産の活用を主軸とするアライアンスにおける法務・知財部門の課題と対応を検討し、法務・知財部門のアライアンスへの理想的な関わり方について考察した。

目 次

1. はじめに
2. アライアンスの流れ
 2. 1 アライアンスの定義・種類
 2. 2 アライアンスの流れ
 2. 3 法務・知財部門の関わり
3. パターンごとの特徴と課題
 3. 1 本論説で取り上げるパターン
 3. 2 技術導入型のアライアンス
 3. 3 技術提供型のアライアンス
 3. 4 マーケット力のある企業とのアライアンス
4. 考察と提言
 4. 1 課題に共通する事象と要因
 4. 2 法務・知財部門のアライアンスへの理想的な関わり方に向けて
5. おわりに

1. はじめに

グローバル競争が激化する中、消費者ニーズは細分化され、製品サイクルは極めて短縮化されており、企業を取り巻く環境は厳しさを増すばかりである。限られた時間内で、一企業が単独で実行できる事業範囲／規模は限られる。そ

こで、多くの日本企業が行ってきた自前主義を見直し、アライアンスに活路を見出そうとする企業も年々増えてきている。例えば、近年のアライアンスの事例として、同業他社間では、自動車業界でのフランスA社と日本B社の戦略的提携が、異業種間では携帯電話メーカーC社とロボットベンチャー企業D社との合弁会社設立や、農業関連での通信大手E社と農機メーカーF社の情報通信技術を活用した協業などが挙げられる。

アライアンスの拡大は、単に、案件数の増加に留まることなく、その形態も、異業種間であったり、多国間であったりと複雑化しており、法律や知的財産（知財）面の対応について、これまでより多くの検討を要することが多い。しかしながら、アライアンスが検討される過程ではビジネス条件の交渉がその中心で、法律や知財面の対応は劣後しがちなため、交渉の終盤に当該条件交渉で決定された範囲で契約等における最適な知財に係る取扱いを模索している法

* 2016年度 The First Subcommittee, The Second License Committee

務・知財担当者も多いと思料する。しかしながら、知財の移転方法や評価、権利侵害の有無がアライアンスのスキームや契約に大きく影響する¹⁾こともあり、後手の対応で適切なサポートを行うことは難しい。加えて、上記の通りアライアンスの拡大が昨今進む中、インバウンド型のオープンイノベーションにおける知財マネジメントのポイントについては議論がされている²⁾ものの、アライアンスにおける知財対応を検討する資料は殆どないのが現状である。

そこで、本小委員会では、アライアンスの全体的な流れを俯瞰しつつ、特に知財の活用を主軸とするアライアンスにおける法務・知財部門の課題と対応について検討し、知財リスクの低減に向けた理想的な法務・知財部門の関わりについて考察した。

なお、本論説は、2016年度ライセンス第2委員会第1小委員会のメンバーである、石打智美（小委員長，日本電信電話），清水隆弘（小委員長補佐，東京計器），岳金虎（KADOKAWA），後藤信之（東京ガス），菅田洋亮（キヤノン），鈴木ゆみえ（凸版印刷），豊崎祐一郎（野村総合研究所），新美裕子（帝人ファーマ），古田理（第一三共），松本雅矩（いすゞ自動車），宮田明（ヤフー）が執筆した。

2. アライアンスの流れ

2.1 アライアンスの定義・種類

「アライアンス」の本来の意味は同盟，連合であり，企業経営上の文脈では，複数の企業間の様々な連携・共同行動を指す³⁾。また，単に提携ということもある⁴⁾。アライアンスのメリットとしては，開発や販売のリスクを分散することができる点が挙げられる。また，一つの企業に統合する必要があるM&Aに比べ，アライアンスは，時間・資金をそれほど必要とすることなく各社の独立性を維持したまま進めること

ができ，思惑が外れた場合等の提携関係の解消も容易にできる点で優れているといえる。一方で，自社が保有する独自技術やノウハウが流出する恐れや，提携先との間で指揮系統の不統一や経営方針の不一致などによる対立の発生の可能性もある。企業統合に比して緩やかな結びつきであるがために，アライアンス後のコントロールは各企業に委ねられ，相乗効果が当初想定したほど発揮されない場合も考えられる。

アライアンスの種類としては，例えば，合併会社の設立，資本提携，共同研究・開発，販売提携，製造委受託などが挙げられるが，必ずしもこれに限定されるものではなく，近年のビジネスモデルの変化に伴い，既存の枠にとらわれない形態が生まれてくることが考えられる。

2.2 アライアンスの流れ

業界等によって差異はあるが，アライアンスの全体的な流れは概ね図1の通りである。

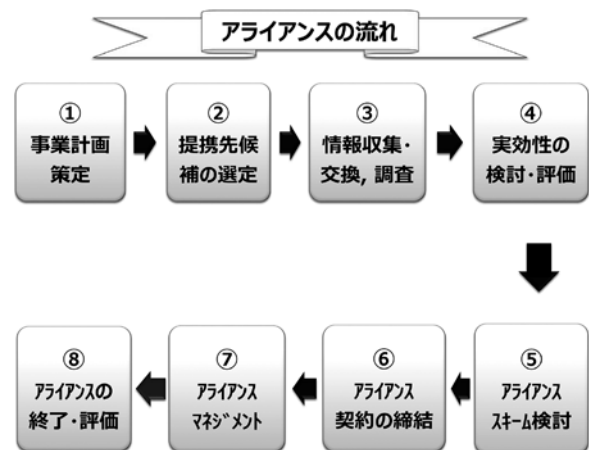


図1 アライアンスの流れ

- ①事業計画策定では，事業戦略を踏まえてアライアンスの目的や全体的な枠組みの検討を行う。
- ②提携先候補の選定では，経営，企業風土，技術力等の各種観点からの調査により提携先候補を絞り込む。
- ③情報収集・交換，調査では，秘密保持契約を締結の上，提携先候補との間で，②で調査し

た情報の確認、②で得られない情報の収集等を行う。

- ④実効性の検討・評価では、③で確認、収集した提携先候補に関する情報に基づきアライアンスの実効性、実行可能性の評価・検討を行う。
- ⑤④の結果、実効性が認められれば、アライアンススキームの検討にて、具体的な契約スキームやマイルストーンの設定等を検討する。
- ⑥アライアンス契約の締結では、⑤で検討した具体的なアライアンススキームを実現するための個々の契約の条件を検討し、提携先とのアライアンス契約の締結を行う。
- ⑦アライアンスマネジメントでは、⑥で締結した契約の運用管理や遵守監督、契約変更の検討、マイルストーン進捗のモニタリング、成果の把握等を行う。
- ⑧アライアンスの終了・評価では、アライアンス目的の達成確認や評価、終了に伴う残余財産の処理の検討等を行う。

2. 3 法務・知財部門の関わり

本来であれば、法務・知財部門がアライアンスに関わるポイントは各フェーズにある。他方、実態として、事業部門等が提携先の選定を含む一定のアライアンスの方針を設定（図1①②）した後に関わることになる場合が多い。例えば、アライアンスにかかる権利面のリスク（対象国での知財の権利化状況、権利のクリアランス等）の確認（同③④）や、契約締結に際して条件の確認（同③⑥）を依頼するタイミングである。しかしながら、近年、国際競争の激化と事業形態の多様化に伴い、アライアンスの相手や内容が多種多様となったために、これまでのような個々の契約における契約書の内容確認や所与の合意範囲内での修正という方法では、対応に限界を感じるケースがみられるようになった。

そこで、次章では、特に知財の活用を主軸とする具体的なアライアンスを想定して、法務・

知財担当者がアライアンスの対応実務において直面することの多い課題とその対策について検討する。

3. パターンごとの特徴と課題

3. 1 本論説で取り上げるパターン

アライアンスには様々な形態が考えられるが、本論説では、特に知財のライセンスインとライセンスアウトを伴う、以下の4つの形態をとりあげる。

- ・技術導入型（自社技術の補完）
- ・技術提供型（自社技術の活用）
- ・製造販売委託型（相手の市場活用）
- ・製造販売受託型（販売製品の拡充）

3. 2 技術導入型のアライアンス

(1) アライアンスの概要

技術導入型のアライアンスは、自社の事業に必要な技術の全て又は一部を社外に求めて他者と協業を行うものであり、自社の保有技術等の経営資源と結びつけることにより新規市場の開拓や既存事業の技術課題の解決を図るものである。

このアライアンスでは、外部の技術資源で自社の技術を補完することで、必要な技術資源を取得するための時間や費用を短縮・低減するメリットがある。

(2) アライアンスの対応の特徴

自社の事業戦略において必要となる技術を設定し、その技術を持つ企業を選定して提携の交渉に入る。本形態においては特にアライアンスの初期から提携先の技術に接触する機会があるが、これは類似技術の独自開発がしにくくなるなど、後の自社事業を制限することにつながる可能性があることに注意が必要である。

技術の導入元としては異業種の企業、同業他社、ベンチャー、大学が想定され、提携の形と

しては共同研究開発、ライセンス、出資、業務委託などがあり得る。提携先候補の選定（図1②）及びアライアンススキーム検討（同⑤）にあたっては、提携先の保有する技術だけでなく研究開発能力や事業方針も考慮する必要がある。提携先の性質によってアライアンススキームや自社事業の自由度確保等、特に配慮すべき事項が変わってくる点に特徴がある。

(3) 知財面での課題・対策

1) 各種リスクを考慮した提携先の選定

事業部門はビジネス的、技術的なメリットから提携先を選定することが多く、リスク面での検討は優先度が低くなる傾向がある。しかしながら、相手ありきの交渉においては、当該提携先との過去の契約状況や導入技術の状況（例えばライセンス対象となる提携先の特許権に瑕疵がある又は第三者との共有になっている場合など）によって、契約交渉が難航したり、交渉期間の制約により不利な契約条件を受け入れる等、権利上や契約上のリスクを負って妥協した形での提携を余儀なくされるケースが出てくる。技術の導入元が大学の場合には、アライアンス成果について早期の公表や不実施補償を求められ、対応が必要となることもある。このように、提携先の選定に際して生じるリスク面には特に気を付ける必要がある。

法務・知財部門では、提携先の保有権利や取引実績等から、当該提携先を選定した場合に想定されるリスクを事前に調査、事業部門へ情報提供するなど、提携先選定フェーズに関与できるようにすることが望ましい。提携先との間で話が進展してからでは十分な検討やリスク回避が困難になるため、アライアンスを考える際に、とりあえず法務・知財部門へ相談しようという事業部門への意識づけが重要である。

2) 提携相手の不確実性への対応

ベンチャーや未上場企業は、判断が早く機敏

である一方で、資本等の企業体力や、研究開発を継続する体制・要員等が弱く、ベンチャーキャピタル等の出資者がその意思決定に強い影響力を及ぼす場合があるという特徴を有する。そのため、このような相手である場合は、中長期的にわたる提携を行う場合のリスクや、技術開発の方向性と自社事業ニーズが乖離してくる可能性がある点に注意が必要である。情報収集にあたっては、提携先の保有する技術だけでなく研究開発能力や事業方針、事業継続性についても情報を収集し、検討する必要がある。

契約においては、上記に起因するアライアンスの不確実性を前提として、マイルストーンを設定し段階的に契約を進めることで柔軟性を確保するとともに、アライアンスマネジメントの過程では各段階で共有する情報や成果の範囲に配慮することが重要になると考えられる。また、ベンチャー等の経営状況によっては、保有する知的財産権が第三者の手に渡ることも想定して、契約における手当てや資金的な提携を事業部門へ提案する必要もあるだろう。

3) 自社事業への影響の回避

提携先の技術への接触は、後の自社事業を制限することになる可能性があることから自社の事業戦略を確認し、導入する技術を特定した上で、自社の将来的な事業戦略に影響を及ぼさないか事前に検討すべきである。特に提携先選定段階で相手方の秘密情報を受領する場合には、無用な秘密保持義務を負い将来の事業に影響を及ぼすことの無いように十分な注意が必要である。

契約においては、提携先からの導入技術だけでなく、導入技術に基づき得られた成果についても提携先から使用制限等の制約をかけられる可能性がある。そのため、契約条件の検討に際しては、契約期間中及び満了後に自社単独で関連ビジネスを行う可能性や、アライアンスが実現しなかった場合を予め想定しておき、自社事業への影響をなるべく回避する工夫が必要であ

る。例えば、自社単独での研究開発活動や第三者との協業を禁止する分野の広さ、当該禁止の期間、改良発明の範囲の定義等について、自社の研究開発活動が必要以上に制限されないよう注意して設定することが考えられる。特に、提携先が同業他社の場合は競争状態に陥るリスクが高いため、自社事業の自由度を確保できるよう契約時の配慮が求められる。

なお、契約の種類を工夫することも有効である。アライアンスにおける提携先の役割がサンプル品の提供等に留まり、自社が主体的に開発行為を行うのであれば、共同研究開発契約ではなく、例えば売買や業務委託のような提携先に対価を支払う事で自社の研究開発範囲や成果の取扱いに影響が出にくい契約種別とするよう事業部門に提案することも考えられる。

(4) ポイントまとめ

本形態における知財面での対応のポイントを図2にまとめる。提携先の選定(②)においては事業部門へタイムリーにリスク情報のインプットを実現する必要がある。アライアンススキームの策定(⑤)では、提携先に関する調査(③)の結果等を踏まえてアライアンススキームを工夫することによりリスク低減を図り、契約の締結(⑥)にあたっては、事業戦略(①)を踏ま

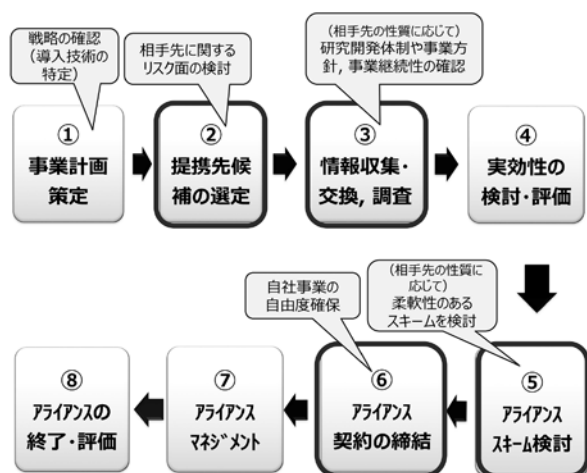


図2 技術導入型アライアンスのポイント

え将来的な自社事業への影響を最小化するよう契約条件の策定を行う。

3. 3 技術提供型のアライアンス

(1) アライアンスの概要

技術提供型のアライアンスは、技術を保有する企業が、当該技術を活用した製品開発・サービス提供を行う企業と協業するアライアンスである。単に技術のライセンスに留まらず、保有技術の活用により新たなサービス・製品市場の開拓に結び付けたい場合もある。

(2) アライアンスの対応の特徴

アライアンスの過程では、自社事業の戦略を踏まえ、自社技術の保護に留意して技術情報の開示を行う必要がある(図1③⑦)。また、提携先との間で、提携先のニーズに対する自社技術の適用可能性の検証や提携先のニーズに合わせた自社技術のカスタマイズ等を行うための共同研究開発等が行われる可能性があり、その場合にも自社技術とのコンタミネーションを回避し、将来の自社事業が阻害されないように気を配る必要がある(同⑤⑥⑦)点に特徴がある。

(3) 知財面での課題・対策

1) 戦略の把握と情報コントロールによる自社技術の保護

自社技術を提携先に使ってもらうためには、自社の技術・ノウハウ・アイデア等の情報を開示しなければならない。あらゆるアライアンスについて言えることではあるが、求められるままに情報を開示すると、ノウハウ流出の可能性が高まり、他の提携先への技術提供に影響を及ぼすおそれが出てくる。また、特許出願前に不用意に情報開示をしてしまい権利化の断念を招くこともある。

このようなリスクを避けるためにも、自社事業における技術のオープン・クローズ等の技術

開発戦略を踏まえ、特許等の権利で保護する情報とノウハウとして秘匿化する情報、NDAを締結すれば開示できる情報とNDA締結後も開示しない情報の区分けについて、事業部門、研究開発部門、法務・知財部門間で予め検討を行っておくべきであろう。提携先には必要最低限の情報のみを開示するようにコントロールする必要があるが、実態としてこれを徹底することは容易ではない。特に交渉の初期段階すなわち技術提供の判断がなされる前の段階での情報の開示はリスクが高いため⁵⁾、重要かつ秘密性の高い技術情報やノウハウ等を提供することは控えるよう交渉担当者にも助言しておくことが望ましい。一方、提携先からの情報受領は、自社技術とのコンタミネーションが生じて自社技術の展開に制約が生じるリスクを伴う。そのため、自社技術とのコンタミネーションを起こす可能性のある情報については受領回避等の対策を行う必要がある。例えば、情報の受領可否の判断をするために提携先から事前に情報の“概要”を受領する運用を行うことを契約で規定しておく等の工夫が考えられる。なお、これはアライアンスマネジメントの場面にも言えることであり、アライアンスの過程における情報の提供、受領についても同様に注意する必要がある。

2) 自社技術を保護する契約スキームと条件の検討

アライアンスにおける提携先と自社の役割分担及び提携先のニーズによって、必要になる契約は変わってくる。提携先のニーズに対する自社技術の適用可能性を詳細に検証するための共同実験契約や評価受託契約、自社技術のカスタマイズのための共同研究開発契約等である。

さらに、ライセンス契約をゴールと考える場合とその先の連携を目指す場合は、契約のステップや条件（例えば改良発明の扱いなど）は変わってくる可能性があるため、自社の戦略を十分に把握しながら対応する必要がある。同じ提

携先と長期にわたって新たな市場開拓を目指す戦略の場合は、目指すアライアンスにおける役割分担や契約スキームについても検討を進めておき、包括的な提携契約を検討することもある。

アライアンスを通して獲得する新しい技術、情報、アイデアを活用して、将来的に他の提携先とのアライアンスを模索したい場合も少なくないであろう。この場合、その新しい技術、情報、アイデアの使用に関して提携先から制限を受けないようにする必要がある。具体的には、自社技術を提携先のニーズに合わせるためにカスタマイズ又は新規研究開発を行う必要がある場合に、提携先から対価を受領して研究開発を受託するのではなく、自社の独自研究開発として行うことが考えられる。受託では相手方から知的財産について何らかの要求がなされうるからである。

契約条件の調整にあたっては、自社技術として囲い込む範囲を慎重に検討した上で、その範囲で新たに創出される知的財産や機密情報が制約を受けないよう扱いを取り決める必要がある。特に、将来の事業への制限を回避するためには、囲い込む成果について、技術開発の役割分担も考慮して極力単独で保有するよう運用を徹底することが重要となる。

上記のような対応は、全て、アライアンスの全体戦略を押さえておくことが前提となる。契約書の照会が来てから動くのではなく、常に事業の状況や方向性を把握できる環境をつくる必要がある。

なお本論では、技術導入型と技術提供型を分けて論じたが、実態としてはこれらが共存する場合があり、導入側と提供側の両方の視点での複雑な対応が必要となる。特にこのような場合は、提携先との間で、授受した秘密情報や成果の帰属の確認を協議するための委員会等を設置することも有効である。法務・知財部門は事業部門とともにこのような委員会等に積極的に参

加するべきであろう。

(4) ポイントまとめ

本形態における知財面での対応のポイントを図3にまとめる。特に重要となる観点は、いかに自社技術のオープン・クローズ等の戦略(①)を把握してそれに沿って、それ以降の運営を行うかということになる。事業部門と連携して、情報収集・交換(③)からアライアンスマネジメント(⑦)まで通して開示情報のコントロールを行い、アライアンススキーム(⑤)や契約条件(⑥)を工夫して自社技術を保護し、コンタミネーションを防止する運用を徹底することも重要である。

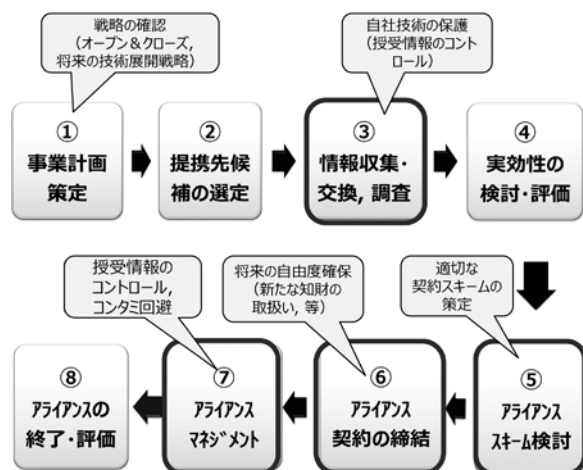


図3 技術提供型アライアンスのポイント

3. 4 マーケット力のある企業とのアライアンス

自社がマーケット力(販路, サポート体制等)を保有していない海外への事業展開を目指す場合、現地においてマーケット力のある企業とのアライアンスを検討することが一般的である。本節では、日本企業の視点から、日本企業が海外企業の有するマーケット力を活用する製造販売委託型のアライアンスと、海外企業から製造販売を受託するアライアンスの2つのケースの検討を行う。

3. 4. 1 製造販売委託型のアライアンス

(1) アライアンスの概要

製造販売委託型のアライアンスでは、以下、2つのパターンを想定する。

・ライセンスアウト

自社製品の展開を図りたい対象国の企業に技術提供を行う場合である。現地にマーケット力のある提携先に対してライセンスすることで、提携先を通じて当該国において製品を製造販売する形態となる。

・合弁会社の設立

資本導入を行って合弁会社を設立する場合である。対象国において進出時点で現地法人等を自ら設立して製造販売を行うにはリスクが高く、コストや時間もかかるが、対象国にマーケット力のある提携先と日本企業側とが相互補完関係にあり、両者のシナジーによって事業利益が更に大きくなりうる場合や、単なるライセンスよりも、日本企業側から主体的・積極的に製品の製造販売戦略の意思決定に影響を与えたい場合などは、この形態が考えられる。

(2) アライアンスの対応の特徴

ライセンス規制やその他法規制に注意して進出国を決定する必要がある、自社の海外事業全体の戦略に沿った形で、自社技術をライセンスする製品分野や、技術範囲、権利範囲を決める必要がある(図1①)点が特徴となる。自社技術の保護に留意が必要なのは3. 3の技術提供型のアライアンスと同じであるが、本形態においては、海外での模倣品の氾濫につながる可能性もあることから、提携先での情報管理にも対策が必要である。さらに、合弁会社設立の場合は、合弁会社を通じて提携先と長期間の協力関係を維持することを前提とするため、経営方針や企業風土等を含め、パートナーとして支障なく合弁会社を運営していくことができるかどうかを見極める必要がある(同④)。また、各提携先

がどの経営資源を合弁会社に提供するかなど、合弁会社のあり方に沿って、出資者間の合弁契約とは別に、出資者と合弁会社との各種の契約（例：ライセンス契約、賃貸契約、出向契約）を検討、締結（同⑥）する必要がある点も特徴となる。

なお、新設ではなく提携先の既存子会社を合弁会社化する場合は、合弁事業とは関係ない資産・負債をかかえているおそれもあるため、より慎重にデューデリジェンスを行うことが必要である。

(3) 知財面での課題・対策

1) 法規制等を考慮した進出国の選定

ライセンス規制やその他法規制は国によって異なる。進出する対象国の選定においては、当該法規制を考慮した上で対象国及びスキームを検討する必要がある。進出国を決定した後に法規制の調査を行うのでは進出国の再検討が必要となるおそれがある。

法務・知財部門は、対象国の選定及びスキームの検討時点において、当該対象国における法規制の調査を行うことが必須である。

2) 自社技術の保護

提携先選定の時点では、技術提供型アライアンスと同様に想定する事業の実現がまだ未確定であり、提携先に対し必要最低限の情報のみを開示するよう注意を要する。さらに本形態のアライアンスでは、自社の製品製造ノウハウ等の情報開示がアライアンスマネジメントのフェーズにも発生する点に注意をすべきであり、その注意を怠ると、模倣品が当該国において氾濫するなどの恐れがある。特に工場勤務者などが、現地で技術指導等に当たるような場合には、ノウハウ保護に関する注意がおろそかになりやすい傾向があるため、人や情報の管理を慎重に行う必要がある。

なお、本形態のアライアンスは、費用面で比

較的規模が大きくなることが多く、契約締結の妨げになるような事情があることを知っていたにもかかわらず提携先候補に通知せず、後日その事情が明らかになったことで合弁契約の交渉が破談になった場合には、当該情報を提供しなかった当事者は、提携先候補が契約成立を信じたことで支出した費用について損害賠償義務を負う可能性がある⁶⁾。このように、上記（必要最低限の情報開示）と相反する場合もあるため、どこまで情報を出すべきかの見極めは難しく、注意が必要である。

3) 契約条件と契約履行の確認

対象国において、提携先とは潜在的には競合関係にあることも少なくない。そのため、日本企業側から技術を提供するにあたり、技術流出の防止や、改良技術の帰属など、契約で適宜必要な手当てを行う必要がある。

また、契約で必要な手当てがなされていても、それが正しく履行されなければ結局自社技術の流出につながってしまうため、契約の運用状況の確認も法務・知財部門の役割の一つと言えるだろう。定期的な特許調査による、契約で合意した範囲を逸脱した改良技術の特許出願がなされていないかの確認や、契約上の監査権行使による、契約履行の確認も必要である。

合弁会社設立の場合には、合弁会社の実態的なオペレーションのために、提携先との間でアライアンスの進捗等を管理するための会議体等を設置し、定期的に提携先と相互に履行状況の確認をしてお互いの状況を把握する。これは、パートナーとしての関係維持にもつながると考えられる。

4) 合弁会社における知財の取扱い

合弁会社に研究開発機能を設置する場合は、合弁会社において発生する知財の取扱いを規定する必要がある。日本企業側が技術提供する場合には、合弁会社の勝手な権利取得を防ぐために、新規発明については合弁会社の親会社（単

に当該合弁会社の株主等をいい、支配比率には関係ない)に通知するよう規定しておく。

合弁会社は長期間継続しないことも想定されるため、新たに得られる知財の帰属については、将来合弁会社を解消することを想定して検討する必要がある。合弁会社に帰属させない場合は、合弁会社の親会社間で共有とする、分野に応じていずれか一方の親会社が単独保有する、という方法がある。合弁会社に帰属させる場合には、日本企業側が合弁事業解消後も対象国での事業を継続したいかどうかを考慮の上、合弁会社の解消時における知財の優先買取権を規定することも検討すべきである。

また、提携先が、日本企業側と垂直関係にあり、製造販売機能を持たない場合は、合弁会社による事業実施だけでなく、合弁会社において発生した知財を第三者にライセンスすることで投資回収したいと考えることもありうる。このような場合は、日本企業の直接の競合にはライセンスを許諾しない等の手当てが必要であろう。

その他、資産の有効活用のためには、親会社との研究開発範囲や、事業分野・商品の棲み分けを考慮し、知財のポートフォリオ管理に支障が出ないように、合弁企業で行う研究開発テーマの管理を行う必要がある点も留意すべきである。

(4) ポイントまとめ

本形態における知財面での対応のポイントを図4にまとめる。法規制等を踏まえて進出国を選定するため、事業戦略の検討段階(①)から関わるのが重要である。また、事業の現場と連携して、情報収集・交換(③)からアライアンスマネジメント(⑦)まで通して開示情報のコントロールを行う等、自社技術の保護に努める。現地での契約履行状況にも留意する必要がある。合弁会社を設立する場合は、合弁会社における知財の取扱いや解消時を想定した取決め(⑤⑥)を検討しておくこととなる。

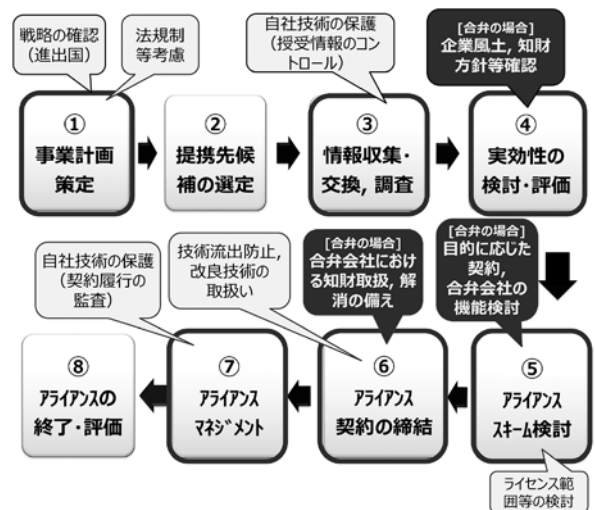


図4 製造販売委託型アライアンスのポイント

3. 4. 2 製造販売受託型のアライアンス

(1) アライアンスの概要

製造販売受託型のアライアンスは、海外企業が有する特許の権利範囲に含まれる製品を、日本企業が特許のライセンスを受け、その海外企業から対象製品を導入して日本で販売又は製造販売する形態である。

日本企業側からみるとライセンスインであり、他者が持つ特許権やノウハウ等に対し、対価を支払って自社に導入し、日本における自社販売網を利用して、販売又は製造販売を行う。3.2で述べた技術導入型のアライアンスは技術に関する知的財産権がライセンス対象であるのに対し、本形態のアライアンスは、製品に関する知的財産権がライセンス対象となる。

(2) アライアンスの対応の特徴

本形態のアライアンスでは、情報収集・交換、調査(図1③)および実効性の検討・評価(同④)において、特に導入製品に第三者の権利が及んでいないこと(Freedom to Operateの確保)、及び、導入製品が、提携先の有する特許権の範囲内にあることを確認する必要がある。更に独占的なライセンスを受ける場合には独占可能な期間の見積もりや、導入製品を保護する

権利維持のための取決めにも重点を置く必要がある点が特徴となる。

(3) 知財面での課題・対策

1) 導入製品の他者特許非侵害の確認

本形態のアライアンスにおいては、導入製品に対する第三者からの侵害訴訟提起がなく、自社（及び提携先）が安定して導入製品を販売できることが必須である。そのためには、導入製品を権利範囲（請求項）に含む第三者の特許（出願）が存在していないこと、あるいは仮に存在していたとしても無効理由（拒絶理由）があることを確認しておく。また、導入製品及びその製造過程が第三者の権利を侵害（抵触）していないことを導入製品に関する全ての面から検討する。この際、提携先から検討に必要な情報や提携先での検討結果を入手することも必要である。

特許保証については、可能な範囲で契約書に明記させる（知り得ている範囲で保証する等）よう交渉することも必要であろう。

完成品である製品そのものを提携先より導入し、販売のみ受託する場合には、製品の製造方法などに関する情報は開示されない場合もある。この場合、自社単独ではリスクの回避・低減が行えない可能性があるため、製造方法に関する他者権利対応の際の情報開示を契約で義務付けるなど、提携先と交渉してリスクの回避・低減策を講じておく。また、必要に応じて、提携先に完成品の供給義務を課しておくことや、仮に提携先から供給不可となった場合には損害賠償請求を行えるようにしておくなどの対応を行う。提携先が第三者に製造委託している場合には、その契約内容を確認することも重要である。

2) 導入製品の独占販売及びその期間

導入製品については、第三者の製造販売を排除し、自社（及び提携先）のみが長期間に亘って独占販売できる状況を作ることが好ましい。

導入製品を保護する特許の取得状況、あるいは

将来権利化できる見通し（特許性評価）について調査・検討を行うと共に、その権利期間を確認し、事業的観点から独占販売可能な期間を予測する。また、特許が権利化されていたとしても、自社内で特許性について再確認し、仮に訴訟の提起や無効審判の請求がなされた場合においても権利維持可能か否かを判断することが必要である。審査中の場合には、提携先と交渉し、補正書、意見書等の内容を特許庁提出前に確認できる体制を構築しておくことも考慮すべきである。また、第三者の製品特許回避可能性や製品特許満了後の競合品・類似品の販売予想、それらの自社販売製品売上への影響についても検討する。この際、提携先から判断に必要な情報や提携先での検討結果（特許性の根拠、独占販売可能期間の予測、特許権利化戦略等）を入手し、検討の参考にすることも必要であろう。これらの検討状況は、事業戦略に随時インプットしていくと共に、これらの情報を考慮して、契約条件の交渉を行うこととなる。

3) 係争への備え

第三者から特許侵害訴訟を提起された場合に備えて、提携先との間で、担当の役割、費用の負担割合、損害賠償金の負担割合、対処方法等をあらかじめ明確化しておく。特に前述した通り、製品製造に関する情報に自社が関与できない場合は、侵害訴訟を提起した相手方との交渉ができない場合もあるため、提携先にも協力義務を課しておく必要がある。

逆に、第三者を訴える状況についても想定しておく必要がある。第三者がライセンス対象の特許範囲に含まれる製品を販売した場合（侵害訴訟）、第三者が導入製品を権利範囲に含む特許を権利化した場合に、特許権の無効化や異議申立を提携先と協力して行うことになる。訴える対象を見つけた場合に備えて、提携先との間で、担当の役割等をあらかじめ明確化しておくべきである。

(4) ポイントまとめ

本形態における知財面での対応のポイントを図5にまとめる。本形態では、導入製品を保護する特許等の状況について調査を行い(③)、独占可能期間を慎重に見積もる(④)ことが重要である。③④での検討結果は事業計画(①)へインプットしていく。提携相手との契約条件(⑥)には、前記検討結果を踏まえて必要な権利の保護や係争への協力を盛り込んでおく。

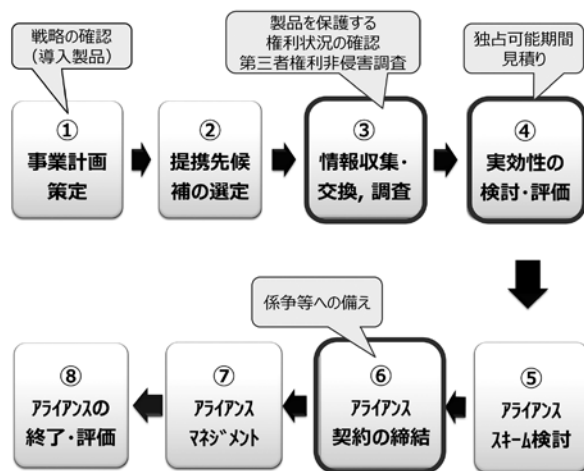


図5 製造販売受託型アライアンスのポイント

4. 考察と提言

ここまで、法務・知財担当者がアライアンスにおける実務を通して直面する各種の課題及び対策について検討を行ってきた。中にはアライアンスの成否に深刻な影響を及ぼしうる課題も見受けられた。本章では、これらの課題に共通する代表的な事象とその要因について述べ、アライアンスに対する理想的な法務・知財部門の関わり方について考察を行う。

4.1 課題に共通する事象と要因

(1) 事前検討及び協議の不足

前章で述べたとおり、アライアンスの各フェーズに法務・知財部門が関わる場面があるが、各場面において知財面の検討や部門間の協議が

十分に行えなかったという事象がよく起こるようである。例えば、事前情報なしに法務・知財部門へ契約書の照会がかかるような状況である。契約の段階になって戦略をヒヤリングするのではタイムリーな対応は困難であるが、他方、アライアンスの全体戦略を把握せずに個々の契約条件の確認のみを行うのでは、アライアンス後のビジネス戦略に向けた布石を打つのが難しい。内容によってはこれがアライアンスの成否を分けることもありえる。

主な理由は、法務・知財部門と事業部門等とのコミュニケーション不足によって生じるアライアンス戦略に係る情報や検討・協議時間の不足である。法務・知財部門の視点でアライアンスを検討する際に必要な情報が認識されていない可能性もあると考えられる。

(2) 戦略検討への情報インプットの遅れ

事業戦略、技術戦略、知財戦略の三位一体となった活動が提唱されているものの、実態としては、アライアンスの方針検討において必要な知財面の情報インプットが遅れて戦略の再検討が発生することは、あまり珍しいことではない。

アライアンスの方針を定めて動き始めてしまってからでは方針転換が難しいことが多い。方針の再検討により時間や費用のロスが発生し、交渉を始めたもののどうしても折り合いがつかずに断念する、ということも起こりうる。

知財面の情報としては、自社及び他者の権利化状況は勿論、関連分野の出願から見える技術動向、各国の法制度・法規制、提携先の知財ポリシー等があげられるが、これらの情報はアライアンスの方針を定めるうえで重要な情報である。それにもかかわらず、戦略を検討する事業部門において、法務・知財部門が保有する、あるいは調査可能な情報がどのようなものか認知されておらず、活用できていない可能性がある。

(3) 不十分な運用管理

アライアンスをスタートさせるまで、又は各種契約の締結まで、法務・知財部門をはじめ各部門は慎重に推進・管理を行うが、アライアンスのスタート後や契約締結後の運用は事業部門等の現場にすべて任せてしまう、ということが多々見受けられる。アライアンスの過程で生まれた発明等の有無確認やクリアランス調査の実施などは適宜事業部門と法務・知財部門が協働して行っているが、知財面の運用管理はそれだけではない。アライアンスの実態が契約で想定する範囲で進捗していることの確認や、契約の履行やノウハウの管理、具体的には、当事者間の役割分担の遵守や発明創出時の対応、機密情報の開示判断及び機密指定が適切に行われているか等の確認を適宜行わなければ、想定していたアライアンスのメリットが得られないリスクが高くなると考えられる。

4. 2 法務・知財部門のアライアンスへの理想的な関わり方に向けて

前節で挙げた事象に対し、本節では、具体的にその解決の糸口となる法務・知財部門の関わりについて考察する。

(1) 事業部門とのコミュニケーション

“こういうアライアンスをやりたい”というコンセプトレベルのものが事業部門や研究開発部門内でできた時点で法務・知財部門に検討状況の共有を行う体制を構築し、当該部門に知的財産の権利化状況、ノウハウ管理、授受する機密情報の範囲等の知財的な側面のインプットを行うことで、知財的な視点を踏まえたアライアンススキームの検討を進められるようにする必要がある。

契約スキームや契約条件について、自社のアライアンス戦略全体を把握したうえで検討することは勿論、状況に応じて発生するアライア

ンスの戦略に関する方針変更等の情報も随時捕捉して、タイムリーかつ柔軟な対応を目指したい。通常の知財業務もそうであるが、特にアライアンスに関しては、日頃から事業部門等との情報交換を密にして、そのような対応を物理的に可能とする体制づくり（事業部門との定時的情報交換会の開催、各事業部門専属の知財担当者あるいは事業部門と法務・知財部門の間をつなぐ役割を担う担当者を置くなど）を行う必要がある。

法務・知財担当者は、研究開発担当者との知財・出願戦略を検討する中で、競合他社の特許出願状況を把握することができる。そのため、将来主要となる技術分野の予測や、特定の技術分野に対して技術力を有する競合他社の状況、自社に不足している技術分野についても把握が可能である。自社にとって将来主要となる技術分野に力点をおいて研究開発を推進する際に、自社が第三者とのアライアンスで補完すべき技術分野は何か、どの競合他社とアライアンスを実施することが最適か、研究開発担当者を巻き込んで事業計画の策定に関わっていくことが望まれる。

(2) 戦略検討への情報インプット

提携先の選定は、アライアンスの中核である。この選定は一般に、事業部門や経営企画部門が行うことが多いが、法務・知財部門としては、リスク要因となる点について早々に当該部署に伝え、提携先選定のサポートを行うことが望ましい。

また、アライアンスに影響を与えるようなライセンスに関連する各国の法規制等については、法務・知財部門が随時情報収集を行い、適時にインプットする体制作りが必要である。

提携先候補については、過去にどのような契約条件で契約しているか（例えば、発明の取扱いが固定的、機密保持規定が厳しい、知財保証は一切しない、など）を法務・知財部門から事

業部門や研究開発部門にインプットすることで、事前にリスク回避や交渉が難航する課題に対する予測が可能となる。法務・知財部門から提供可能な情報や情報活用のメリットについて事業部門にアピールすることも必要であろう。

近年は事業部門や経営企画部門に対する情報インプットに留まらず、知財情報を分析し経営戦略に生かすIPランドスケープが注目を集め始めている⁷⁾。今後は、知財情報の分析結果を基にした、法務・知財部門主導のM&Aや提携の検討も行われていくと考えられる。

(3) アライアンスの運用への関わり

アライアンスを成功に導くためには、契約締結後のアライアンスの進捗把握や契約の履行状況の確認についても法務・知財部門が関与することが望ましい。アライアンスの進捗状況をフォローしつつ、自社事業において制約が生じる契約条件に留意し、リスク低減のための情報提供を適宜行うなど運用面でのサポートを行うことも重要な役割である。そのためには、アライアンスの進捗を把握してトラブル発生前に対応を実施できる体制を築くための具体的な工夫を行うことも検討すべきである。例えば、設定したマイルストーン毎に状況を確認する、定例会議を設定する、事業部門が法務・知財部門にアクセスすべき状況やタイミングを具体的かつ明確に事業部門に伝えておく、などである。

アライアンスを通してどのような形で知的財産権やノウハウを獲得していくかは、契約書には記載されないが、アライアンスを成功に導くための重要な要件である。何をオープンにして何をクローズにするのかという自社の戦略を踏まえ、どこを自社単独の権利又はノウハウとして押さえておくべきなのか等、法務・知財部門では、権利化の状況も把握しながら事業部門と連携を強化しつつ、全社的な視点を持ってアライアンスの運用をサポートすべきである。

また、アライアンスの運用過程で、事業部門に対して、知的財産の権利化情報や知財面からのリスク情報をタイミングよく提供することも重要である。例えば、競合品や類似品の販売開始時期に関わる各特許（出願）の権利範囲、権利化の見通し、満了日等といった情報や、自社製品の販売開始時には把握できなかった第三者の知的財産権の権利化情報など、今後の状況を予測し、将来の売上予測を立てる際の参考となる情報を随時提供することが望ましい。

5. おわりに

以上、アライアンスの全体的な流れを俯瞰しつつ、特に知財の活用を主軸とするアライアンスにおける知財面の実務における課題と対策について検討し、代表的な問題を取り上げて、理想的な法務・知財部門の関わりについて考察した。表1にフェーズごとの対応や検討事項などを一覧として掲載している。各社のアライアンス活動の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 淵邊善彦, 「M&A・アライアンスと知的財産」, 知財管理, Vol.63, No.4, pp.597-609 (2013)
- 2) マネジメント第2委員会第3小委員会, 「オープンイノベーション促進に貢献する知的財産部門の役割に関する研究」知財管理, Vol.67, No.2, pp.198-211 (2017)
- 3) NRI 経営用語の基礎知識
https://www.nri.com/jp/opinion/m_word/ma_alliance.html
(参照日: 2017/04/17)
- 4) 丸島儀一, 「知的財産戦略」, (2011), ダイヤモンド社
- 5) 「負けない知財戦略」一橋ビジネスレビュー2016年春号 第63巻4号 (2016)
- 6) 最判平成24.11.27 金法1963号88頁 (事業者間の情報提供義務を認めた判例)
- 7) 日経新聞「知財分析 経営の中枢に」2017年7月17日付朝刊, 14 (11)

表1 アライアンスの各フェーズにおける対応・検討事項と関係部門

(◎：メインで推進, ○：サポート)

| フェーズ | 対応・検討事項 | 経営企画 | 事業 | 研究開発 | 法務知財 | 財務経理 |
|-------------------|---|------|----|------|------|------|
| ① 事業計画策定 | <ul style="list-style-type: none"> ・アライアンスの目的, 全体枠組み, マイルストーンの検討 ・計画の策定, 判断に必要な要素の調査 <ul style="list-style-type: none"> - 自社の事業ニーズ, マーケット調査 - 自社の技術シーズ, 技術動向調査 - アライアンスにおけるリスクとリターンの評価 - 進出先のマーケット調査, 進出形態, 対象国の法規制など | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| ② 提携先候補の選定 | <ul style="list-style-type: none"> ・提携先候補の調査と調査情報に基づく絞り込み <ul style="list-style-type: none"> - 経営方針, 企業風土 (人材流動性など) - 相手の技術力 (製造設備, 品質管理, 保有知財など), 取引実績 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| ③ 情報収集・交換, 調査 | <ul style="list-style-type: none"> ・候補先への打診, 情報収集 ・秘密保持契約の検討・締結 <ul style="list-style-type: none"> - 授受する秘密情報の範囲, 中止時の対応検討 - 自社 (アライアンス部門, 他部門) の既存技術の保護と, 情報汚染の回避 ・アライアンスの具体化に向けた調査, 分析, 評価 <ul style="list-style-type: none"> - 相手のアライアンス目的 - 相手の財務状況, 取引関係-相手の製造設備 - 関連する契約の抽出, コンフリクトの有無 | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ④ 実効性の検討・評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・収集情報に基づく実行可能性の検討 ・知的財産に関する確認 (実施予定範囲の権利者不在の確認, 権利化可能性など) ・契約 (研究材料提供契約 (MTA) 等) の検討・締結 <ul style="list-style-type: none"> - 原料/サンプル, 試作品, 評価情報の扱い, 役割分担, 等 ・試作品の製造, 評価 | | | ◎ | ◎ | |
| ⑤ アライアンススキーム検討 | <ul style="list-style-type: none"> ・アライアンスの目的と実施内容の具体化, マイルストーンの設定 ・適切な契約スキームの検討 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| ⑥ アライアンス契約の締結 | <ul style="list-style-type: none"> ・具体的な条件の検討 (以下, 主な契約種類ごとのポイント) <ul style="list-style-type: none"> - ライセンス契約 (許諾範囲・方法の特定, 実施料の扱い, 非侵害保証, 品質管理の扱い, 改良発明の扱いなど) - 共同研究開発契約 (役割分担, 費用分担, 成果の特定, 成果の利用方法, 知財の帰属・扱い, 機密情報の定義・扱い (第三者非開示, 目的外使用制限, 秘密保持期間, 残留情報の取扱など), 知財補償など) - 出資契約 (出資割合, 役割分担, 相互の提供経営資源, 経営・事業上の支援, 事業上の責任範囲, 危険負担など) - 合弁契約 (合弁会社の目的, 持分比率, 株主総会・取締役会決議事項, 知財の扱い, 競業禁止義務, 相手の支配権変動など) - 共通 (契約期間, 解除の条件, 解除後の扱いなど) ・契約交渉 (交渉長期化の備え (MOU締結など), 戦う部分と譲歩する部分の設定, 折合いのつかない条項の対応など) ・契約の締結 | | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ⑦ アライアンスマネジメント | <ul style="list-style-type: none"> ・進捗のモニタリング, マイルストーンの管理 ・秘密情報, ノウハウ流出の有無監督 (流出の場合に是正) ・契約条項の遵守監督 (ロイヤルティ回収, 監査, 製品の品質, ブランド毀損の有無など) ・契約の変更検討 (実態に合致した契約内容の維持, 延長の必要性, ロイヤルティの見直し, 等) ・成果の把握, 知的財産権の取得 (実施製品をカバーする知財ポートフォリオ構築など), 特許クリアランス | | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| ⑧ アライアンスの終了・評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・アライアンス目的の達成の評価 ・満了, 解約 <ul style="list-style-type: none"> - 残余情報 (秘密情報, ノウハウ, 技術成果, ブランドなど), 製造設備の扱い (返却/破棄, 帰属, 譲渡など) ・次の取り組みの検討 (次のアライアンスの検討, 市場進出の有無) | ◎ | ◎ | | ○ | |

(原稿受領日 2017年10月3日)