

海外子会社との技術関連契約の留意点(1)

——子会社機能に応じた
契約類型ごとの課題とその対応策——

ライセンス第1委員会
第2小委員会*

抄 録 事業のグローバル化に対応するため、海外に子会社を設立している企業も多い。自社と資本関係を有する海外子会社との契約においては、第三者との契約とは異なる特有の留意点があり、各社での実務において課題を有していると考えられる。そこで、本稿では、知的財産を取り扱う技術関連契約について海外子会社との契約に絞って、検討すべき事項や留意点について調査研究し、各社の契約実務の参考となる情報を提供することを目指した。特に、海外子会社の機能に注目し、契約締結する上で、それぞれの機能ごとの課題を整理し、その課題を解決するための契約スキーム検討、条項作成で留意すべき点などの解説を行った。

目 次

1. はじめに
2. 本論説のスコープ
3. 海外子会社の機能に応じた海外子会社との契約
 3. 1 課題の抽出および分析
 3. 2 研究開発業務における課題
 3. 3 製造業務における課題
 3. 4 知財運用上の課題
4. 海外子会社機能と契約類型
 4. 1 研究開発委託契約
 4. 2 ライセンス契約
 4. 3 製造委託契約
5. おわりに

1. はじめに

近年、事業のグローバル化に伴い、サプライチェーンや技術開発などを含めた事業全体において海外法人を巻き込んだ事業形態が一般的となっている。このようなグローバル化の中で、自社が設立した海外子会社を通じてグローバル化に対して積極的に対応している企業も多い。

その際、自社と資本関係を有する海外子会社との契約においては、資本関係の無い第三者との契約とは異なる子会社特有の留意点があると考えられる。

一方で、海外子会社を通じた海外事業を行う各社においては、それぞれの事業形態に応じて独自に工夫して海外子会社との契約業務を行っているものの、自社の事業から得られる知識・経験のみでは、必ずしも自社の抱える課題を十分に解決できているとは限らない場合がある。

そこで当小委員会では、知的財産を取り扱う技術関連契約について海外子会社との契約に絞って、検討すべき事項や留意点について調査研究し、各社の契約実務において参考となる情報を提供することを目指した。

なお、本論説は2019年度、2020年度ライセンス第1委員会第2小委員会の岩間直（小委員長：日本ポリケム）、堀口亮（小委員長補佐：月

* 2019年度、2020年度 The Second Subcommittee, The First License Committee

島機械), 小倉健太(ブリヂストン), 酒井美紀(三菱ケミカル), 椎谷一之(凸版印刷), 高島康裕(本田技研工業), 鶴崎宗雄(住友ベークライト), 真部玲子(富士フイルム), 三浪拓士(積水化学工業), 向井謙治(日立ジョンソンコントロールズ空調), 山崎英樹(住友大阪セメント), 渡邊主税(ブラザー工業)が執筆した。

2. 本論説のスコープ

本論説では、海外子会社との技術関連契約を想定しており、海外子会社とは、自社と資本関係を有する海外法人であり、資本比率や設立経緯により、自社設立の100%子会社、現地資本等との合併会社(資本比率が100%未満)、買収により得た子会社などを含む。また、技術関連契約とは、特許権、意匠権、ソフトウェア等の著作権、ノウハウなどの技術に関する知的財産を取り扱う契約であって、キャラクター等の著作権や商標権のみを対象とした契約は含まない。

3. 海外子会社の機能に応じた海外子会社との契約

3. 1 課題の抽出および分析

(1) 海外子会社の多様化

海外子会社の形態は多様化してきている。例えば、従来では、市場のグローバル化や取引先の海外進出に伴って研究開発や製造の機能を国内から海外に移転するために海外子会社を設立するケースが比較的多かったが、近年では、日本企業が海外企業を買収(M&A)して自社の海外子会社とするケースも増加している。

後者のケースでは、買収した海外子会社は既に独自の研究開発拠点や製造拠点を有している場合もあり、海外子会社と日本の親会社とで新たな業務連携が発生する可能性がある。そして、買収先の海外子会社で独自の知的財産を所有し、内部の知財管理部門によってそれが管理されて

いる場合、グループ全体としての知財管理(発明・ノウハウ等の把握、出願、権利維持・放棄等)の在り方を新たに構築する必要がある^{1), 2)}。

つまり、海外子会社の設立の経緯、その業務や役割が多様化しており、技術関連契約の担当者は、その海外子会社の業務や役割に応じて、様々な課題を認識した上で、その課題の解決策として、適切な契約スキームの選択、契約条件の設定をする必要がある。

(2) アンケートおよびヒアリングの実施

上記(1)で述べた認識の下、日本の親会社と海外子会社とが締結する技術関連契約について各社の現状等を探る目的で、ライセンス委員会内でアンケート(有効回答34社)およびヒアリングを実施した。

具体的な項目については、海外子会社との間で課題が発生する可能性が高い項目である発明・開発成果の取り扱い、グループ内の知財管理体制、海外子会社とのライセンス契約を基本的な質問の柱とした。なお、アンケートの集計においては無回答分を除く有効回答数に基づいて回答率を算出した。

(3) 課題の抽出

アンケートやヒアリングの結果を基に、海外子会社の業務ごとに潜在する課題の抽出・分析を行った。もちろん、海外子会社には様々な業務や役割が存在するが、ここでは技術関連契約が発生し得るものとして、「研究開発業務」および「製造業務」に注目して検討を行った。

研究開発業務においては、海外子会社で発生した発明やノウハウ(成果)の特定、権利帰属の決定ならびに成果および権利の管理をいかにして行うかは、知的財産権による保護の下で安定した事業を行う上で重要な検討事項である。また海外子会社での研究開発業務を促進するためにも、成果への対価や技術者への発明報奨の

取り決めについても検討が必要となる。

一方、製造業務においては、親会社の生産技術を中心とした技術ノウハウを海外子会社へ詳細に開示することが多く、情報漏洩防止が最も大きい課題となる。また、製造業務は事業に直結するものであることから第三者の権利や海外子会社が所在する国の法制度や税制度などにも特に注意が必要となる。

3. 2 研究開発業務における課題

(1) 成果の特定に関する課題

海外子会社においても研究開発部門を持つ海外子会社を中心に、発明や技術ノウハウ等の成果が創出されることがある。しかし、親会社においてその成果が何時、どの海外子会社で発生したかを把握できていない、または海外子会社が自ら創出した成果についてそれが重要かどうか適切に判断できないことがある。特に海外子会社に知財担当者がいない場合や、知的財産権を親会社が一括管理するような場合、このような課題が生じる可能性がある。

技術ノウハウについては個人それぞれが頭の中で把握しているだけで、表に出てこないことも考えられる。ヒアリングした会社の中には、海外子会社に開発委託した際に得られた発明や技術ノウハウ等の成果に関するレポートの提出を義務化することで対応している会社もあるが、多くの会社では把握できていないことを問題視しているものの、対応できていないという状況である。よって、海外子会社における発明や技術ノウハウ等の成果を親会社が適時把握できるスキームを構築するとともに、そのスキームを契約書にどう反映するかが重要となる。

(2) 成果帰属に関する課題

海外子会社でなされた成果の帰属については親会社または海外子会社のいずれかに帰属または、親子間での共有等が考えられる。親会社帰

属とした場合、現地発明者のモチベーション低下に繋がる可能性がある。特に海外子会社がM&Aにより取得した会社で親会社にはない独自技術を有する場合等では、その海外子会社の技術力や所在国の文化等を尊重し対応を検討することが重要である。またそれに加えて税務上のメリット、デメリットを考慮する必要もある。親子間で共有する場合には、知財管理の方法や費用分担について親子間で調整する必要がある。契約書にはそれらを検討した上でどう反映するかが重要である。

(3) 成果の管理に関する課題

海外子会社でなされた成果の管理をどこで行うかは親会社、海外子会社の業務内容、成り立ちによって判断が異なる。親会社または知的財産権管理会社が一括管理するような場合、管理が容易で効率的な反面、社内での審査に時間がかかり開発や出願が遅れるという課題がある。一方、海外子会社が管理する場合、親会社の業務負担は軽減されるが海外子会社に対する管理体制が不十分であると必要な国での出願ができない、または必要な知的財産権を親会社の知らない間に放棄されてしまう等の問題が生じうる。これらの課題を最小限に抑えるための対策を講じ、契約書にどのように反映するかが重要である。

海外子会社による発明の帰属・管理方法に関するアンケート結果および、詳細解説については3. 4にて改めて解説する。

(4) 改良技術の対価に関する課題

親会社からのライセンス契約に基づく業務上または開発委託による開発途上で海外子会社が改良技術の発明をなした場合、親会社が改良技術をなした海外子会社から改良技術に関する実施許諾を受ける（グラントバック）、または親会社が改良技術に関する権利の譲渡を受ける

(アサインバック) ことがある。その際の対価の決定においては独禁法等を考慮するとともに対価決定の根拠と妥当性を示すことが重要であり、それらを契約書にどのように反映するかが課題となる。

アンケートではグラントバック (36%)、アサインバック (8%)、規定なし (32%)、別途協議 (24%) となり、アサインバックの比率は非常に少ない結果であった。

(5) 発明報奨に関する課題

発明報奨制度は国によってその制度の有無や報奨金の金額が異なるため、親会社と海外子会社で統一した規定を設けることは実際には難しいことが多い。

従業員との紛争を回避するためにも各国の制度や報奨金等とのバランスを考慮した上で、雇用契約や社内発明規則等でどのように書面化するかが課題となる。この観点で、必要な条項を海外子会社との契約の中で適切に規定することも必要である。

3. 3 製造業務における課題

(1) 技術情報の管理

海外子会社において製品の製造を実施する場合、製品の生産性や品質を維持するために親会社から海外子会社へ技術ノウハウを含む重要な技術情報を、ブラックボックス化等することなくすべて提供することが多くみられる。そのため、海外子会社の役員や従業員を経由した技術情報の流出を防止することは親会社にとっては重大な課題である。

情報流出の対策としては、情報へのアクセス制限やデータの暗号化といった物理的な方法だけでなく、就業規則、雇用契約または退職時の誓約書等により、秘密保持の義務化や違反時の罰則の制定、教育等による情報管理についての意識改革等が挙げられる。

アンケート結果によれば、就業規則、雇用契約および退職時誓約の三つを併用することで、役員・従業員へ守秘義務を課すと回答した会社が最も多く37%であった、次いで、就業規則と雇用契約を併用する (22%)、退職時誓約書のみ提出を受ける (22%) という回答が同数であった。技術情報の流出は事業への影響が極めて大きいことから、複数の手段を併用することで、流出抑止を試みる企業が多いことがうかがえる。

また、技術情報の提供に際しては、親会社、海外子会社、合弁相手先等帰属の異なる情報の混合・混同 (いわゆる「情報のコンタミ」) を防止することも課題として挙げられる。情報のコンタミは技術情報の流出・漏洩につながるおそれがある。また、当事者間に技術情報の混同が生じることから、本来親会社の技術であるものに対して海外子会社や合弁相手先による不当な権利の主張を許すことにもなりうる。さらに海外子会社自体が第三者に譲渡されるようなケースでは親会社の意に反して親会社の技術が当該譲渡先へ移転されることも考えられる。

情報のコンタミへの対策としては、親会社の技術情報と海外子会社または合弁相手先の情報を明確に区別することが重要になり、開示・提供の対象となる技術情報の内容を具体的に文書化することが有効である。特に海外子会社への技術指導のために技術者を派遣する場合等、口頭での指導が行われるケースも多いが、例えば指導の中で開示した技術情報を作業標準などに落とし込むことができれば、情報の内容や開示時期の特定も容易になるであろう。

(2) 技術支援

海外子会社で製品の製造を開始するにあたり、製造ラインの建設、製造工程の管理、品質の管理・保証、ユーザーへの技術サービス等について親会社から海外子会社への支援を行うことは、生産やマーケティング活動を円滑に進め

るためには不可欠である。海外子会社とのライセンス契約においては、生産立ち上げにおける技術支援条項等を盛り込むケースも多い。

一方、親会社から海外子会社への過度な支援は親会社にとって過大な経済的負担となりかねず、また税務上の問題となるおそれもあるため、支援の内容や期間が適切なものとなるように検討を行うことも必要である。なお、ライセンス契約締結時に予定した範囲を超えるような支援が必要となる場合には別途の技術支援契約を締結することも考えられる。

(3) ライセンス料率

海外子会社が親会社の技術を使用して製造業務を行うためには、親会社から当該技術に関する実施・使用の許諾（ライセンス）を受け、当該ライセンスについての対価を親会社に支払うことになる。企業へのヒアリングの結果では、親子間でのライセンスでその料率を決めるにあたって考慮する項目としては、既存製品や類似製品のライセンス料率、ライセンスを予定する技術の新しさ、海外子会社の経営状況、海外子会社が所在する国・地域および税務的事項が挙げられていた。特に税務的事項については、移転価格税制や租税条約など専門的な知識を必要とする検討項目もあり、また税務当局からも指摘を受けやすい事項であることから、経理部門や税務部門等へ相談を実施するとしている会社も多い。

(4) 第三者の知的財産権に対する保証

親会社は、海外子会社の事業活動に対して責任を負うべき立場にあるため、海外子会社へライセンスした技術に関しては第三者の知的財産権に対する保証の検討が必要である。具体的には、第三者の知的財産権を侵害しないことの保証や当該侵害に関する実務的な対応についての取り決め等がある。また、これらを契約上どこ

まで明記するかについても海外子会社が所在する国の法制度等を考慮して検討すべきである。

図1で示したようにアンケートの結果によれば自社設立の海外子会社（100%子会社）とのライセンス契約では知的財産権についての保証条項を設けると回答した会社は11%にとどまり、保証条項自体を設けないとの回答が61%、保証しないことを明記するとした回答が22%であった。一方で、第三者との合併会社とのライセンス契約では、知的財産権についての保証条項を設けるとの回答が33%と増え、保証条項自体を設けない（33%）、保証をしないことを明記する（11%）と、自社設立の海外子会社とは異なる傾向となった。

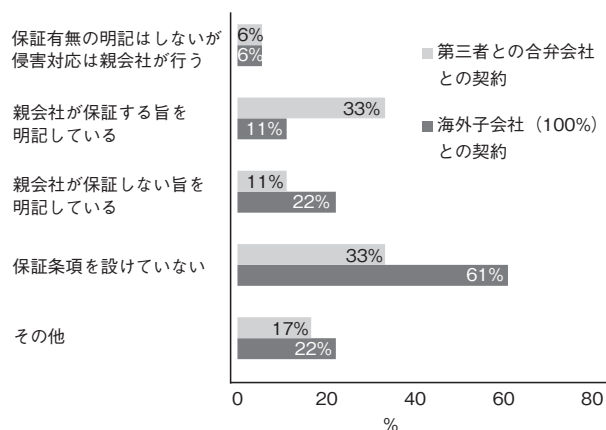


図1 第三者の知的財産権に対する保証条項

(5) 第三者技術の導入

第三者から導入した技術を海外子会社で使用し製品の製造を行う場合、海外子会社が当該第三者から直接技術のライセンスを受けるケースと、一旦親会社が当該第三者からライセンスを受け、海外子会社へサブライセンスを与えるケースが考えられる。前者においては、海外子会社における情報管理および契約管理についての能力が懸案事項として挙げられる。後者では、ライセンスの対価について複数当事者間での金銭の流れが発生することになるため、移転価格税制や租税条約等の税務的な観点からの検討が

必要となる。

また、第三者が保有する標準必須特許が存在する場合等は、海外子会社が当該特許発明を確実に実施できるよう親会社が特許権者との調整を行うことも必要となるであろう。

3. 4 知財運用上の課題

(1) 知財運用の分類

海外子会社の知的財産権を運用する際に重要な検討事項は、海外子会社で創出される知的財産権を「どの会社へに帰属させるのか」また「どの会社が管理を行うか」である。なぜなら、これらは親子間のライセンス契約のスキームだけでなく、技術戦略の立案や税務上の問題に関係し、慎重な検討が必要になる問題だからである。また、海外子会社で生まれた知的財産権をどのように運用するかは、親会社の方針、海外子会社の技術、海外子会社の成り立ち等によって、各社様々である。

そこで、当小委員会では知財運用の種類を、「帰属」と「管理」の観点から以下の分類をしてアンケートを行った。なお、この分類方法については、文献を参考にした³⁾。

知財管理の分類は、以下の5種類とした。

- ①：帰属親×管理親(「集中管理型」)：知的財産権はすべて親会社に帰属し、管理も親会社が行う。
- ②：帰属子×管理子(「分散管理型」)：知的財産権はすべて海外子会社に帰属し、その管理も海外子会社が行う。(親会社は関与しない)
- ③：帰属子×管理親：知的財産権はすべて海外子会社に帰属するが、権利の管理は親会社が行う。
- ④：①と②の併用：案件ごとに帰属・管理の主体を親または子とする等、①と②を併用している。
- ⑤：その他：①～④に当てはまらない場合。

〈アンケート結果〉

回答頂いた企業においては、①帰属親×管理親が25%、②帰属子×管理子が15%、④それらの併用が最も多く45%であった。なお、③帰属子×管理親と回答した会社はなかった。親会社管理、子会社管理をそれぞれの会社の事情に応じて使い分けている会社が多いことがうかがえる。

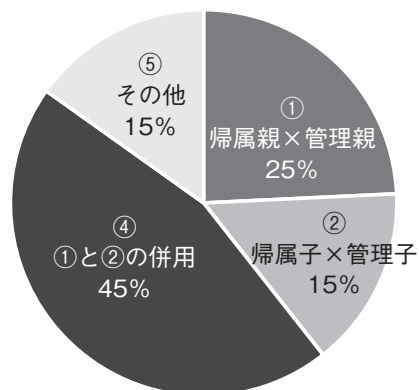


図2 海外子会社による発明の帰属・管理

以下、アンケートやヒアリングの結果から、各知財運用形態の内容やメリット・デメリットを紹介する。なお、③という回答は無かったので詳細な説明は割愛するが、この形態は、管理を親会社で集中的に行うため、メリットは①と共通する点があると考えられる。さらに、「権利が各海外子会社自身に帰属するため、海外子会社が自ら戦略的な知的財産発掘の重要性を認識して、インセンティブも維持しやすい」と指摘されている⁴⁾。但し、この形態においては、海外子会社から親会社への知財管理に関する業務委託を適切に行う必要がある点、また、親会社や他の海外子会社での実施がある場合は、複雑なライセンススキームを構築する必要がある点に留意すべきである。

(2) 集中管理型 (①)：帰属と管理も共に親会社

海外子会社での研究開発の成果である知的財産権を親会社に移管して、発明の出願要否から

始まり出願後の権利化もすべて親会社で集中的に運用する形態である。なお、外資系企業の一部には、親会社自体ではなく知財を運用する専門別会社にて一元管理する会社も存在した。但し、その形態においては、知財部門だけでなく、研究開発部門や税務部門も含めた各部門が積極的な運用にかかわり、移転価格税制等を考慮したライセンススキームの構築や当該知財管理会社に対する運用管理権限の適切な付与等、極めて高度な運用管理を行う必要がある。

〈①のメリット〉

- ・知財ポートフォリオの把握と管理が容易になり、さらに、グループ全体で統一的な技術経営が可能となる。
- ・親会社での自由な処分が可能となる。

〈①のデメリット〉

- ・海外子会社が知的財産権を実施するには、適正なライセンス契約が必要になる。
- ・移転価格税制や経済的所有権等の税務的観点からの検討が必要になる。
- ・管理に手間がかかる（但し、メリットの方が多い）。
- ・海外子会社において活用できる情報があっても、活用しにくい。

（3）分散管理型（②）：帰属と管理も共に海外子会社

海外子会社での研究開発の成果である知的財産権は、海外子会社に帰属し、かつ、海外子会社で管理するという運用形態である。この形態は、親会社と海外子会社とは全く異なる事業を行っており共通性がない場合に採用されるケースが多い。

〈②のメリット〉

- ・譲渡対価等が発生しないので、管理がしやすい。
- ・現地の状況に見合った知的財産権の取得ができる。

- ・親会社での管理に手間がかからない。

〈②のデメリット〉

- ・海外子会社の知的財産権を親会社や別の海外子会社が実施する場合、ライセンス等の対応が必要。
- ・海外子会社の知的財産権の取得状況を親会社が把握しにくい。
- ・親会社が知的財産に関する海外子会社の状況を把握しきれない。
- ・グループ内で重複する技術が特許出願される恐れがある。

（4）ハイブリッド（④）：集中と分散の併用

特定の海外子会社や、研究開発や知的財産の具体的内容によって、帰属先や管理先を親会社か海外子会社にするかを選択する形態である。採用している会社は、アンケート中45%と一番多かった。その理由として、基本的には親集中だが、買収先の会社には知的財産部が既に存在しており現地の運用を尊重するとしたケースが多かった。また、創出された知的財産が親会社や他の海外子会社によって実施されるか否かで、運用主体を個別判断する会社もあった。

〈④のメリット〉

- ・全てを親会社で管理する必要がなく、人員が不足している場合でも対応可能。
- ・海外子会社の主管事業部門が発生した発明を把握できる。
- ・案件ごとに個別に対応することにより法的リスクを最小化できる。
- ・技術ごとに一括管理が行えるので、M&A等にスピーディーかつ柔軟に対応できる。
- ・案件ごと柔軟に対応可能。

〈④のデメリット〉

- ・重要な発明なのか否かの判断自体ができていない場合には不適切な管理体制になりうる。
- ・親会社の事業と関連しない海外子会社が創出した発明を親会社が把握できない。

- ・ 案件ごとに個別判断をするので時間がかかる。
- ・ 海外子会社のビジネス方針を反映しにくい。
- ・ 統一性がなく、運用自体が煩雑になる。

(5) その他

一部の会社には、帰属親×管理子という運用形態も存在した。この形態を採用するケースでは、海外子会社が研究開発の機能を有する場合等が挙げられ、この場合、現地の研究開発員をサポートする知財担当者がいることが前提となっている。そして、海外子会社が親会社帰属の知的財産を管理するにあたり、親会社が通常の研究開発業務の委託に加えて、知財管理の業務委託を行っている。

なお、この運用形態においては、適切な業務委託費の設定や、親会社に海外子会社で発生した知的財産を移転することから移転価格税制を考慮する必要があるため、海外子会社の所在地等を踏まえつつ税務リスクを最小化する慎重な運用が必要である。

4. 海外子会社機能と契約類型

本章では、ライセンス委員会内でのアンケートやヒアリングの結果得られた各社での実務事例をもとに、親子間での技術関連契約における典型的な類型を以下に解説する。

4. 1 研究開発委託契約

海外に研究開発子会社を有する日本企業においては、親会社に知的財産を集中帰属させ、知的財産の管理・活用を行う管理体制（「集中管理型」）をとる会社が多い。このような集中管理型の知財管理を行うにあたっては、海外子会社に研究開発を委託し、その活動の成果を親会社へ移転させるために、親会社と海外子会社間で「研究開発委託契約」を締結し、親会社による研究開発費用の負担の“見返り”として知的

財産を含む海外子会社の研究開発成果を親会社に帰属させることが多い。

一方、海外子会社が研究開発を行い、且つ、その成果である知的財産の保有および管理・活用も海外子会社が行う管理体制（「分散管理型」）をとる場合においても、例えば米国子会社が米国の特許権を保有しつつも、日本を含む米国以外の特許権は親会社に保有させたい場合であれば、研究開発を海外子会社に委託し、その親子会社間の研究開発委託契約中で、日本を含む米国以外の知的財産は日本の親会社に帰属させる旨を規定することになるであろう。

いずれにせよ、海外子会社から親会社に、研究開発委託での成果である知的財産の移転を企図する場合には、研究開発委託契約にて、研究開発に関するその他の条件とともに、成果の取扱いが規定されることとなるであろう。

研究開発委託契約の条件や論点については既に世にある多くの書籍や論文において触れられているため、基本的な考え方の説明や基本的な条項例の紹介についてはそれらに譲り、本章においては研究開発委託契約における規定のうち、特に海外子会社における知財管理に関連の高い、研究開発委託で生じた知的財産権の帰属（譲渡）および管理、委託対価、知財保証について取り上げることとする。

(1) 研究開発委託の成果たる知的財産

親子間の研究開発委託の成果として親会社に提供される成果物には、第三者と締結する一般的な研究開発委託同様に、報告書、図面、ソフトウェア等がある。委託された研究開発で創出される特許（発明）、意匠、著作物、ノウハウも成果となる。海外子会社へ委託する業務の内容次第では、商標を対象とする場合もあるであろう。

いずれにせよ、委託者たる親会社が委託費用を負担する見返りとして、研究開発委託の過程

によって創出された知的財産のうち何を親会社
に帰属させるかは、企業グループとしてグロー
バルでどのようにビジネスを展開していくか、
また、そのビジネス展開に沿った知的財産の管
理ポリシー（「知財ポリシー」）により決定され
るであろう。

（2）権利の帰属・管理

第三者との間の一般的な研究開発委託契約に
おいては、委託された研究開発の過程でなされ
た知的財産はすべて委託者に帰属させることが
多い。一方、親子間の研究開発委託契約におい
ては、企業グループとしての知財ポリシーに
従って、集中管理型として委託者である親会社
に帰属させる場合や分散管理型として一部を受
託者である海外子会社に帰属させる場合がある。

親子間での研究開発委託契約は、企業グルー
プにおける研究開発体制や戦略に合わせた長期
的な取引を前提として、複数年または自動更新
等の継続的な形式とすることが多い。

この場合、契約上は、どの会計年度で権利移
転したかについての記録を残すため、成果物の
検収タイミングを定め委託者が成果物を検収
し、その時点で権利移転がなされるとするのが
通常であるが、知財管理の実務を鑑みると、知
的財産が創出された場合の権利の帰属や親会社
への譲渡等の手続き、その後の出願・権利維持
手続きについては、契約ではなく、予め自社グ
ループの知財ポリシーに従い明確にしておくの
が望ましい。

特に、複数国で事業展開をする場合であって、
特許、意匠、商標等グローバルに権利化が必要
なものについては、委託者である親会社と受託
者である海外子会社のどちらが出願・権利維持
手続きを行うか等については予め取り決めてお
くことが望ましい。集中管理型を採用している
場合でも、委託者である親会社に代わり受託者
である海外子会社の知財部門にて出願・権利化

手続きの実務を行うということもあるだろう。
後述する対価との関係の中で、かかる手続きの
ために海外子会社で要した労務費用について研
究開発委託契約の中で委託対価の一部として規
定するのか、それとも別途特許管理業務に係る
業務委託契約を締結して支払うのかも、各社の
知財ポリシーで定めることになるであろう。

とはいえ、親子会社間では、研究開発委託契約
が長期的な取引を前提として基本契約として設
計される一方で、M&Aや法律改正等自社を取り
巻く環境の変化などにより、親会社と海外子
会社の知財部門の関係や知財ポリシーを変更せ
ざるを得ない場合が生じることは想定される。

従って、かかる場合にも柔軟に対応するため
に、研究開発委託契約においては、契約の下で
創出される知的財産の帰属についてのみ定め、
海外子会社が親会社のために行う知的財産の権
利化・権利維持その他管理に係る実務について
は別の契約にて定めるのも対応の一つとして挙
げられる。

基本契約の修正には、交渉、合意形成に時間
がかかることも多く、タイムリーに改定できな
いこともあり得ることから、基本契約に各種の
必要な付帯契約を組み合わせるよう全体構成
し、付帯契約を適時改定する形で柔軟性を持た
せた運用を行うことが実務上は好ましい。

（例文：原則、知的財産をすべて委託者に譲
渡し（１項）、法規制により一定の権利は受託
者に留保される（２項）場合）

1. Entrustee（受託者） agrees to transfer to
Entruster（委託者） all of the intellectual
property rights in connection with all of
ideas, know-how, drawings, specifications,
reports and other documents created as a
result of performance of R&D Services（委
託されている研究開発） or in the process of
performance of R&D Services, and any in-

ventions, creations, concepts and works created in the process thereof (“IPR”) and to take necessary measures for such transfer.

2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, if the transfer of any IPR in the preceding paragraph is not permitted under applicable laws and regulations and such IPRs remain reserved by Entrustee, Entrustee shall grant Entruster a right and license to use such reserved IPR with a right to sublicense.

(3) 対 価

親子会社間の研究開発委託の対価は、グループ外の第三者との一般的な研究開発委託と同様に、受託者における研究開発を遂行するための実費（人件費、原材料費、旅費その他諸経費および固定資産の減価償却費）と一定のマークアップ（受託者の利益）の合計で構成されることが通常である。前述（2）の知的財産の出願管理業務も、委託対象の研究開発の付随業務として含めるのか、研究開発実務の付随業務をどこまで研究開発委託の範囲として設定するのかも鑑みて、対価を設定する必要がある。

また、委託された研究開発により創出された知的財産の一部を海外子会社に留保する場合であって、研究開発費の一部を海外子会社に負担させ、その分親会社が支払う対価を減額させるというスキームを採用する場合には注意が必要である。BEPS（税源浸食と利益移転, Base Erosion and Profit Shifting）やHTVI（評価困難な無形資産, Hard To Value Intangibles）の議論の中でも取り上げられるように、減額した金額（海外子会社が負担する研究開発費）と留保した知的財産が当該海外子会社にもたらす将来ビジネスの予測便益との関係により、海外子会社が開発費負担リスクを負っているときみなさ

れ、恣意的な操作として追徴課税等を命じられるリスクがあるからである。

(4) 知財保証

グループ外の第三者との一般的な研究開発委託の場合には、成果物が、契約当事者外の第三者の知的財産権を侵害しないことを受託者の義務として規定することが多い。親子会社間における研究開発委託契約においては、受託者である海外子会社が、100%子会社であるか否か、研究開発のみを行う会社であるかによっても、受託者の保証責任の範囲の判断基準は異なるものと思われるが、原則、受託者に研究開発における成果物について非侵害を保証させつつ、加えて、万一権利侵害の問題が発生した場合は、委託者である親会社の裁量により適宜適切な対応を施せるよう、受託者である海外子会社が権利侵害を認知した際の通知義務を設定することがよいであろう。

かかる第三者知的財産権の非侵害の保証については、海外子会社での知財担当者の有無やグループ全体における他社権利の非侵害確認実務等の実情に鑑みた知財ポリシーを策定し、その知財ポリシーに沿った契約内容と実務対応になっていることが望ましい。そうすることで、海外子会社が、負えない責任を契約上で負ってしまい契約義務違反を起こしてしまうという事態も避けられる。

（例文：成果物に係る受託者による第三者知財の非侵害保証）

Entrustee shall comply with this Agreement in a manner whereby the Outcome（委託研究開発の成果物）does not infringe any third party’s intellectual property rights or any other rights.

Entrustee shall be responsible for any intellectual property liability relating to the

Outcome. Entrustee shall notify Entruster of infringement of a third party's intellectual property rights immediately upon being aware of it, and shall reimburse Entruster for losses arising from hereof.

なお、契約上、責任を明文化する場合には、グループ会社としてのビジネス展開における親会社と海外子会社のリスク負担に係る事項となるため、前述のBEPSの議論が避けられない。すなわち、受託者たる海外子会社が親会社のグローバルなビジネス展開に際する世界各地の第三者知財非侵害の責任を負うとする場合には、当該海外子会社は負担を負う分、利益も享受すべきという考えが考慮されるので、委託対価の設定には留意が必要である。

4. 2 ライセンス契約

集中管理型であれ、分散管理型であれ、各海外子会社がグループ内で担う機能・役割を果たすために必要となる知的財産について、他の海外子会社からライセンスを受けることがある。

この場合、グループ会社間でライセンス契約を締結することになるが、グループ外の第三者との契約とは異なり、親会社あるいは他の海外子会社が保有する全ての知的財産を対象とした包括的なライセンスとすることも多い。また、グループ会社間の取引であるが故の課題も存在する。

本節では、アンケートの結果多くみられた日本親会社から海外子会社へのライセンス契約に焦点をあて、親子間におけるライセンス契約に特有の課題として、ライセンスされる知的財産の範囲、技術情報の管理、技術支援、ロイヤルティの設定、改良技術の取り扱い、知財保証を取り上げ、これらの課題に対する解決方法、契約条項例を整理する。

(1) ライセンスされる知的財産の範囲（包括ライセンス）

ライセンス契約において、ライセンシーは知的財産権のライセンスを受けた範囲においてライセンサーから権利行使されないことを約束され、ライセンサーは同範囲内においてライセンシーに対して知的財産権に基づく権利を行使しない旨の義務を負うことになる。従って、ライセンス契約においては、許諾対象のライセンス（＝権利不行使）の範囲（許諾特許、許諾製品、許諾用途、地域、期間等）がどこまでであるかを明確に定めることが重要になる。

グループ外の第三者とのライセンス契約においては、例えば特許権が対象である場合には、特許番号の明記などの方法で、対象となる知的財産権を契約上で特定する形でライセンス契約を締結することが多い。

一方で、親子会社間のライセンス契約の場合、グループ各社の事業に必要な知的財産権が全て許諾されている状態にするため、また、権利状態の変更（審査請求の有無、拒絶査定や無効等）に伴う都度の変更契約の手間を省くため、ライセンス対象をある程度包括的に設定する方法が考えられる。例えば、「〇〇事業に関する特許・特許出願全て」、「〇年〇月以降出願された特許全て」等、許諾特許を包括的に規定する。また、許諾対象となる製品・サービスを「〇〇を使用する製品・サービス」等、特定製品・サービスに限定せず包括的な許諾製品とする等が挙げられる。

このようにライセンス対象を包括的に定義する場合の条項例としては以下が考えられる。

（例文：製品単位で特許権を包括的にライセンスする場合の許諾特許の定義）

“Licensed Patents（許諾特許）” means all patents owned, controlled or sublicensable (without compensation to a third party oth-

er than an employee inventor) during the term of this agreement by Licensor and infringed, or might be alleged to be infringed, (but for this license), by Licensed Products (許諾製品).

(例文：提供した技術情報を使用する製品・サービスを許諾製品とする場合)

“Licensed Products” means products and services that uses or incorporates any technical information provided by Licensor under this agreement.

(2) 技術情報の管理

ライセンス対象が、特許のように公開される技術ではなく、秘匿される技術情報（ノウハウなど）である場合もある（特許とノウハウ両方の場合もある）。親会社から海外子会社へノウハウを含め重要な技術情報をライセンスする場合、身内意識から、これをグループ外へ提供する場合と異なり、ブラックボックス化することなくそのまま提供することも多い。この際、重要な技術情報をそのまま開示するため、海外子会社による技術情報の漏洩防止に注意する必要がある。具体的には、従業員の入社時の雇用契約や退職時の誓約書による漏洩防止に加え、ライセンス契約の中でも提供する技術情報の情報管理と秘密保持を義務付けることが一策として考えられる。

また、特に、集中管理型においては、後述する改良技術のアサインバックやグラントバックに備えて、海外子会社側で新しい知的財産やノウハウが生じた場合に、その旨と内容を適切なタイミングで親会社が把握し、記録・管理する仕組みが必要である。特に研究開発機能を有する海外子会社に対しては、このような仕組みは極めて重要となる。一般的には、知財ポリシー

での運用で対処するが、時として、契約で新規の知的財産・ノウハウの適切な取り扱いを契約相手である海外子会社に対して義務付けることもある。

さらに、職務発明をなした従業員への適切な報酬提供が法律で求められている国もあり、職務発明の取り扱いについても、ライセンス契約において、同国の法律に従って適切に対応することを義務付けることがある。特に、買収や合併会社設立などにより新たにグループに加わった会社や、信頼関係が十分に醸成されていない相手との契約においては、契約上でこういった義務を課すことの効果は小さくない。

(例文：一般的な発明報告義務)

Each Party shall report in writing to the other Party each invention via an Invention Disclosure Report (発明開示報告書) within sixty (60) days of employee disclosure of the invention. The Invention Disclosure Report shall contain (i) a detailed description of the invention, (ii) a listing of all possible inventors and their affiliations with corresponding contact information.

(3) 技術支援

親子間でのライセンスの場合、親会社から技術支援がなされることが、グループ外の第三者との契約の場合よりも多い。その場合、ライセンサーとなる海外子会社は、多大な技術支援を期待する。そのため、親会社としては、過大な負担を避けるため、ライセンス契約の中で、提供する技術支援の内容・期間・費用負担を明記することで、海外子会社との認識の齟齬を避けることが重要となる。

また、技術支援の一環として親会社の従業員が海外子会社に出張して技術指導を行う場合、輸出管理法規制上の手続、渡航ビザの可否に加

えて、出張期間によっては出張者が税務上の恒久的施設とみなされること（＝PE認定）による親会社の事業所得への現地課税が生じる可能性があるため、注意が必要である。

（例文：子会社による費用負担・提供する工数の上限を設けた技術支援）

During the term of this agreement, Licensor shall make available to Licensee the services of a fully qualified and experienced member of its staff to advise Licensee on the use of the Know-how for manufacture of Licensed Products, provided that: Licensor is under no obligation to provide such staff for more than [NUMBER] man days in total, nor on more than [NUMBER] separate occasions in any consecutive twelve (12)-month period.

（4）対価設定

一般的な第三者へのライセンス契約では、ライセンスのロイヤルティを、販売価格に対する一定料率（％）や製品一つ当たりの固定金額、といった方法で明確に定めることが多い。しかし、本章で扱う親子間の包括ライセンス契約では、契約締結時点でロイヤルティの額や算定方法を具体的に詳細に定めることは難しいことがあるため、ある程度包括的な条件を設けることが多い。具体的には、ライセンス契約では、具体的なロイヤルティの額は規定せず、対象となる知的財産や該当ライセンスの特殊事情等に鑑みて、別途当事者間で協議して算定する等、案件ごとに柔軟性を持たせるのが一般的である。

また、日本親会社と海外子会社とのライセンスの場合、親子間の契約に特有の問題として移転価格税制の問題がある。国をまたいだ親子間のライセンス契約においては、第三者とのライセンス契約とは異なり、グループレベルでみれば一種の内部取引となり、恣意的に、低税率国

に所在する会社の利益を増やし高税率国に所在する会社の利益を減らすことでグループ全体の税負担を軽減するような操作が可能となる。その結果、その国で得られるはずの所得が国外に流出するという移転価格の問題が生じ、各国の税務当局から特に問題視されている。

このため、特に、国をまたいだ親子間のライセンス契約のロイヤルティの設定については税務面からの検討が特に必要になることに留意されたい。

なお、移転価格税制の観点から、親子間の対価を適正なレベルに保つ必要があり、そのため、時としてライセンスのロイヤルティの金額を期末に調整し、調整した結果、親子間で通常のライセンスのロイヤルティとは別に資金の譲受を行う方法をとることがある。このような資金の譲受は「価格調整」と呼ばれる。「価格調整」を行った結果、金銭の譲受が発生する可能性がある場合は、予めその旨を契約書等の文書に規定しておくことが税務の観点から求められている。契約書に定める文言については、専門家を交えて慎重に検討すべきである。

（例文：価格調整）

The Royalty may be adjusted from time to time, but at least once per fiscal year, to ensure that Party A receives arm's length profit. If the foregoing Royalty fails to keep Party A within the range of an arm's length profit, then the Parties shall revise the Royalty and/or make a year-end adjustment to bring Party A within the range of arm's length profit.

（5）改良技術

1）改良技術の取り扱い

グループ外の第三者とのライセンス契約において、契約期間中にライセンシーによる改良技

術が生じた場合、ライセンシーとしては自己がなした技術であることから自己への権利帰属を要求し、一方、ライセンサーとしては、ライセンシーの改良技術の基礎が自己の技術、発明であることから、自己への権利帰属を希望する。このように両当事者の利害は対立しやすい。そのため、両当事者の利害の調整という観点から事前に改良技術の取り扱いについて定めておく必要がある。

他方、親子間のライセンス契約の場合、グループ内企業の契約であることから当事者間の利害の対立という観点よりも、知財ポリシーの観点から取り扱いを検討する必要がある。

海外子会社で発生した改良技術のグループ内企業による活用を実現する方法としては、アサインバックとグラントバックが考えられる。また、改良技術のうち改良の程度に応じてアサインバックの対象となるものとグラントバックの対象となるものをそれぞれ分ける方法も考えられる。

アサインバック、グラントバックともに有償・無償のパターンが考えられるが、無償のアサインバックと独占的なグラントバックを行わせた場合には、競争法の観点から無効と判断される国が多く、現地法規制に注意が必要である。

(例文：有償アサインバック)

If Licensee develops any modifications or improvements to the technology that is the subject of the Licensed Patents (“Improvements (改良技術)”) during the term of this agreement, Licensee shall promptly notify Licensor of the details of the Improvements. If Licensor requests for the transfer of such Improvement, Licensee hereby assigns to Licensor all rights in and to such Improvement. The Parties shall separately discuss and determine the transfer value for the Improvement.

(例文：無償グラントバック)

If Licensee develops any modifications or improvements to the technology that is the subject of the Licensed Patents (“Improvements”) during the term of this agreement, Licensee shall promptly notify Licensor of the details of the Improvements. Licensee hereby grants to Licensor a non-exclusive, royalty free, worldwide and irrevocable license to use the Improvement in any manner.

2) 海外子会社による改良発明の出願の取り扱い

親子間のライセンス契約に特有の問題として、改良発明の権利を海外子会社側に残した場合、海外子会社による改良発明の出願に親会社がかどのように関与するかがある。分散管理型を採用している会社であれば、グループ内の事業構造に基づく分散管理であることから、各海外子会社の判断で事業活動保護のための適切な出願がなされると期待できるため、親会社の積極的な関与は必要とされないケースが多いと思われる。

しかし、仮に、改良発明を海外子会社に権利帰属させたとしても、海外子会社がグループ全体の事業を見据えた適切な範囲（クレーム範囲や出願国等）で出願・権利維持を行っているか、親会社で管理したいというニーズも存在すると思われる。このようなニーズに対しては、改良発明の権利帰属の条件に加えて、海外子会社による出願への親会社の関与を定めることが考えられる。

(例文：ライセンシーがライセンサーに相談する規定)

If such Improvement is registrable and Licensee wishes to file patent application on

such Improvement, Licensee shall consult and agree with Licensor concerning the claim scope of such patent application and countries to which such patent application will be filed prior to filing.

3) 発明報奨の処理

ライセンシーである海外子会社の従業員が職務としてなした改良発明については、その所在国の法律や従業員との契約によって、職務発明として当該海外子会社が当該従業員との間で権利承継と対価(発明報奨)の支払いが必要になってくる場合がある(上述の3.2(5))。

この点、社内規程または従業員との雇用契約の中で職務発明の取り扱いを規定しておくことが一般的である。仮に社内規程または雇用契約の中で職務発明の取り扱いを定めていない場合、当該従業員との雇用契約の準拠法が当該職務発明の準拠法と判断され、意図していなかった取り扱いとなる可能性がある。グループ内の知財管理体制構築の一環として、ライセンシーである海外子会社の社内規程・雇用契約が未整備の場合は、所在国の法規制の内容に応じて、事前に職務発明の取り扱いについて検討の上、必要となる規程整備・契約処理を行うことを海外子会社に義務付けることも考えられる。

(6) 知財保証

ライセンスを受けてライセンシーが製造・販売した製品が第三者の権利を侵害している場合、ライセンシーは、差し止めや、第三者に対するロイヤルティ・損害賠償支払いのリスクが生じる。そのため、ライセンシーとしては、ライセンスを受けて製造・販売した製品が第三者の権利を侵害していないことの保証や万一侵害していた場合の補償を、ライセンサーに求めることがある。

関連する第三者の権利の調査を尽くすことは困難であるため、ライセンサーは、保証責任について契約上明記せず、その一方で、侵害が生じた場合の金銭的な負担をライセンサー・ライセンシーのどちらが負担するかという補償の点については、ライセンス契約の中で条件を明記することがある。

この点、親子間のライセンス契約の場合、ライセンサー・ライセンシーいずれの責任としてもグループ全体としての金銭的負担は同じになるため、ライセンス契約の中では条件を明記せず、別途協議として事案に応じた負担とすることが多いと思われる。(3.3(4)を参照)

しかし、ライセンシーとなる海外子会社が合弁会社の場合は、グループ外の会社の資本が入っていることから、グループ外の第三者と契約の場合と同じく金銭的な負担が大きな争点となるため、補償の条件を明記するケースが多いと思われる。

(例文：別途協議)

In the event that Licensee receives any claim that the Licensed Product infringes any intellectual property rights of a third party, Licensee shall promptly notify Licensor of such claim. The Parties shall separately discuss and agree to the appropriate action against such claim.

(例文：ライセンサーが問題発生時の補償義務を負う)

Licensor shall defend, indemnify and hold harmless Licensee against all losses based on claims that the Licensed Product in any way infringes any intellectual property rights of a third party; provided that Licensee shall promptly notify Licensor of such claim, that Licensor shall have the sole con-

trol of the defense and all related settlement negotiations with respect to such claim and that Licensee shall provide Licensor with assistance, information and authority necessary to perform the foregoing.

4. 3 製造委託契約

製品製造に関するライセンス契約に加えて、海外に製造子会社を有する日本企業の場合、グループ内の製造機能の分担を目的として、日本親会社から海外子会社に対して製造委託契約を締結する場合もある。

製品製造に関するライセンス契約と製造委託契約は、ともに海外子会社による製品製造機能の分担を実現するものである。ライセンス契約の場合は、ライセンシーである海外子会社が事業主体として製造計画を立て自社の判断に基づき製造し、販売先の決定を行う。そのため、グループ内の商流として、必ずしも製造された製品がライセンサーである親会社に供給されるわけではない。

他方、製造委託契約による場合は、受託者である海外子会社は委託者である親会社が計画した製造計画や指示に基づき製品製造を委託業務として遂行するため、グループ内の商流として、製造された製品は委託者である親会社に供給されることになる。

このため、製造機能の分担に際しては、グループ内の商流や海外子会社に分担する機能や裁量の範囲も踏まえて、ライセンス契約と製造委託契約いずれのスキームを選択するか検討が必要となる。

親子間の製造委託契約の課題として、ライセンス契約と同じく、製造のために提供する技術

情報の管理、提供技術に基づく改良技術の取り扱い、技術指導、保証責任があるが、スキーム自体に差はあるものの、ライセンス契約と同じ議論が当てはまると考えられる。但し、保証責任のうち知財の保証責任については、製造委託契約においては、受託者は委託者の仕様や指示に基づき製造するので、一義的には委託者が負うことが多いと思われる。

5. おわりに

本論説では、海外子会社との技術関連契約について検討すべき事項や留意点について調査研究を行い、重要と考えられる事項を挙げて解説を試みた。海外子会社との契約に際しては、資本関係の無い第三者との契約とは異なる事情や背景を意識して検討することが必要となる。さらに、締結しようとする契約によって実現したい事業や海外子会社との関係は、千差万別であり、まず達成すべき目的を十分に検討し理解して、契約スキームや具体的条項を検討する必要があることは、他の契約と変わることはない。この意味で、実務においては、具体的な契約事案ごとに応じた検討が必要であり、その際に、本論説で挙げた事項が各社での検討の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) マネジメント第2委員会第2小委員会，知財管理，Vol.63，No.3，pp.351～361（2013）
- 2) マネジメント第1委員会第1小委員会，知財管理，Vol.69，No.11，pp.1554～1565（2019）
- 3) 伴誠一，知財研紀要，pp.112～122（2002）
- 4) 前掲注3）

（原稿受領日 2021年5月11日）