

はしがき

グローバルに事業活動を展開している企業にとって国際事業戦略の立案は欠かすことはできない。このような国済事業戦略は国際買収、国際事業提携・国際ジョイントベンチャーおよび国際知的財産という3つの分野に跨がっている。国際知的財産は、この3つの国際事業戦略の中で、特にメーカーにとってはきわめて貴重な資産である。

本書は5つの部から構成されている。第1部は「技術戦略と知的財産関連法」である。第2部は「国際技術ライセンス契約」である。第3部は「競争法による規制」である。第4部は「国際技術戦略」である。第5部は「モデル英文国際技術ライセンス契約」である。

第1部は2つの章から構成されている。第1章は「技術戦略」である。技術戦略と知的財産戦略および知的財産戦略とライセンス戦略という3つの戦略について、それぞれの戦略の本質と関係を考察する。第2章は「ライセンスと知的財産関連法」である。国際ライセンスの形態を検討し、知的財産の貿易関連側面に関する協定を紹介する。

第2部は4つの章から構成されている。第1章は「国際技術ライセンス契約の交渉」である。ライセンサーはどのような事前調査をすべきかを検討し、ライセンス契約の交渉に関する当事者の立場や義務を解説する。第2章は「国際ライセンス契約の基本的構造」である。ライセンス契約における定義について、その重要性がいかに大事であるかを検討する。ライセンサーにとって特に重要なライセンスの許諾と許諾の対価を考察する。ライセンサーにとって特に重要な技術情報と技術指導を考察する。ライセンス関係の解消に関する解消事由、当事者の権利・義務および解消事由の吟味を検討し、さらにライセンサーの破産とライセンサーの保護について考察する。最後に、特許消尽の問題を取り上げる。第3章は「ライセンサーの義務のリスクとリーガルブランニング」である。ライセンサーによる改良技術の提供について解説する。ライセンサーは許諾技術の保証をどのようにして達成することができるかを考察する。また、許諾特許権の強制をいかに強いることができるかを考察する。ライセンサーが予定する技術援助やライセンサーの最恵待遇について検討する。第4章は「ライセンサー

の義務のリスクとリーガルプランニング]である。ライセンシーによる改良技術のグラントバックについて説明する。ライセンシーが遵守すべき秘密保持義務を検討する。また、ライセンシーの品質保持義務について検討する。さらに、当事者間の関係について考察する。

第3部は3つの章から構成されている。第1章は「アメリカ反トラスト法による規制」である。アメリカ反トラスト法による一般的評価および合理の原則に基づく当局のライセンス協定の評価に関する一般原則を紹介し、一般原則の適用および無効なまたは強制不可能な知的財産権について検討する。第2章は「EU競争法による規制」である。一括適用免除規則による規制を紹介し、一括適用免除規則範囲外にある101条1項および101条3項の適用について考察する。第3章は「わが国独占禁止法による規制」である。私的独占および不当な取引制限の観点からの考え方を紹介し、不当な取引方法の制限の観点からの考え方を考察する。

第4部は「国際技術戦略」である。第1章は「ライセンス戦略のための法的ツール」である。改良技術の交換とサブライセンスおよびクロスライセンスとパテントプールについて考察する。第2章は「ライセンス戦略のための法的フレームワーク」である。ライセンスネットワークおよびライセンスネットワーク・ジョイントベンチャーについて考察する。

第5部は「モデル英文国際技術ライセンス契約」である。英文の国際技術ライセンス契約として基本的な内容を備え、かつ理解しやすい契約を紹介する。

本書「国際事業戦略Ⅲ 国際知的財産そのリスクとリーガルプランニング」が、国際知的財産に関心をもつ、企業の法務部門・企画部門・外国部門・知的財産部門・事業部門等の実務家、大学等の法学部・経営学部・商学部の学生を含むすべての方々で国際知的財産における基礎的な法律問題を理解する上で役に立つことを願っている。

最後に、本書の刊行に際して、大学教育出版の佐藤守社長には大変お世話になった。心から感謝申し上げたい。

2024年9月

井原 宏

国際事業戦略Ⅲ

国際知的財産そのリスクとリーガルプランニング

目次

| | |
|------|---|
| はしがき | i |
|------|---|

第 1 部 技術戦略と知的財産関連法

| | |
|-----------------------|----|
| 第 1 章 技術戦略 | 2 |
| 1 技術戦略と知的財産戦略 | 2 |
| (1) 経営戦略としての技術戦略 | 2 |
| (2) 技術戦略の策定 | 3 |
| (3) グローバル技術戦略 | 5 |
| (4) 技術戦略における知的財産戦略 | 5 |
| 2 知的財産戦略とライセンス戦略 | 8 |
| (1) 知的財産戦略におけるライセンス戦略 | 8 |
| (2) 国際ライセンスの機能 | 12 |
| (3) ライセンス戦略 | 16 |
| 第 2 章 ライセンスと知的財産関連法 | 19 |
| 1 国際ライセンスの形態 | 19 |
| (1) ライセンスの対象による形態 | 19 |
| (2) ライセンスの組み合わせによる形態 | 21 |
| (3) ライセンシーの種類による形態 | 23 |
| 2 トレード・シークレット法 | 25 |
| (1) アメリカのトレード・シークレット法 | 25 |
| (2) わが国における営業秘密保護 | 34 |
| (3) わが国の不正競争防止法 | 41 |
| 3 知的財産権の貿易関連側面に関する協定 | 53 |
| (1) 基本原則 | 53 |
| (2) 権利保護基準 | 55 |
| (3) 権利行使手続 | 62 |

| |
|-----------------|
| 第2部 国際技術ライセンス契約 |
|-----------------|

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 第1章 | 国際技術ライセンス契約の交渉 | 66 |
| 1 | ライセンサーによる事前調査 | 66 |
| | (1) 投資環境 | 66 |
| | (2) ライセンシー候補者 | 67 |
| 2 | ライセンス契約交渉 | 69 |
| | (1) ライセンス当事者の立場 | 69 |
| | (2) 契約交渉における当事者の義務 | 69 |
| 第2章 | 国際技術ライセンス契約の基本的構造 | 73 |
| 1 | ライセンス契約における定義 | 73 |
| | (1) 許諾製品の定義 | 73 |
| | (2) 技術情報の定義 | 74 |
| | (3) 許諾特許の定義 | 74 |
| | (4) 改良技術の定義 | 74 |
| | (5) ライセンサーグループの定義 | 75 |
| | (6) 純売上高・純販売価格の定義 | 75 |
| 2 | ライセンスの許諾 | 76 |
| | (1) 許諾される権利 | 76 |
| | (2) 非独占的ライセンスと独占的ライセンス | 77 |
| | (3) サブライセンス | 81 |
| | (4) 許諾される権利の範囲 | 82 |
| 3 | 許諾の対価 | 84 |
| | (1) ロイヤルティの算定基準と方式 | 84 |
| | (2) ロイヤルティの料率決定のための要素 | 85 |
| | (3) ロイヤルティ支払条項 | 86 |
| 4 | 技術情報の提供と技術指導 | 87 |
| 5 | ライセンス関係の解消 | 88 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| (1) 契約期間と一般的解消事由 | 88 |
| (2) 期間満了による解消後の当事者の権利・義務 | 90 |
| (3) 期間満了前解除による解消後の当事者の権利・義務 | 90 |
| (4) 期間満了前解消事由の吟味 | 91 |
| (5) ライセンサーの破産とライセンシーの保護 | 92 |
| 6 特許消尽 | 96 |
| (1) 特許消尽の範囲 | 97 |
| (2) ライセンスの制限と特許消尽 | 98 |
| (3) 国際特許消尽と並行輸入 | 100 |
| 第3章 ライセンサーの義務のリスクとリーガルプランニング | 108 |
| 1 改良技術の提供 | 108 |
| 2 許諾技術の保証 | 109 |
| (1) ライセンサーによる合理的な保証 | 110 |
| (2) ライセンサーによる性能基準達成のプロセスと保証の内容 | 111 |
| (3) ライセンサーの免責と性能基準未達成の責任 | 112 |
| 3 許諾特許権の強制 | 113 |
| (1) ライセンス契約締結時における特許問題 | 114 |
| (2) ライセンシーによる第三者特許権の侵害 | 115 |
| (3) 第三者による許諾特許権の侵害 | 117 |
| 4 ライセンシーの最恵待遇 | 122 |
| (1) 最恵待遇条項の目的 | 122 |
| (2) 最恵待遇条項発動の事由 | 122 |
| (3) より有利なライセンスの具体的基準 | 125 |
| (4) ライセンシーへの情報開示 | 127 |
| 第4章 ライセンシーの義務のリスクとリーガルプランニング | 130 |
| 1 改良技術のグラントバック | 130 |
| 2 秘密保持義務 | 131 |
| 3 独占的ライセンシーの最善努力義務 | 133 |

- (1) 最善努力義務の抽象性 134
- (2) 最善努力義務と特定結果達成義務 136
- (3) ライセンシーの果たすべき義務の具体的基準 137
- 4 ライセンシーの報告義務 139

第 3 部 競争法による規制

- 第 1 章 アメリカ反トラスト法による規制…………… 144
 - 1 アメリカ反トラスト法による一般的評価 144
 - (1) 関連市場 145
 - (2) 水平的および垂直的關係 146
 - (3) ライセンス制限を評価するためのフレームワーク 147
 - 2 合理の原則に基づく当局のライセンス協定の評価に関する一般原則 148
 - (1) 反競争的効果の分析 148
 - (2) 効率性および正当化 151
 - (3) 反トラスト安全圏 152
 - 3 一般原則の適用 153
 - (1) 水平的制限 153
 - (2) 価格維持 154
 - (3) 抱き合わせ協定 154
 - (4) 排他的取引 155
 - (5) クロスライセンスおよびプーリング協定 156
 - (6) グラントバック 157
 - (7) 知的財産権の獲得 158
 - 4 無効なまたは強制不可能な知的財産権 158

- 第 2 章 EU競争法による規制…………… 160
 - 1 一括適用免除規則による規制 161
 - (1) 適用免除 161

- (2) 市場シェア基準 162
- (3) ハードコア（露骨な）制限 162
- (4) 除外される制限 164
- (5) 個別のケースにおける撤回 164
- (6) 一括適用免除規則の非適用 165
- (7) 市場シェア基準の適用 165
- (1) 分析の一般的フレームワーク 166
- (2) ライセンス制限のさまざまなタイプに対する101条の適用 174

第 3 章 わが国独占禁止法による規制……………204

- 1 私的独占および不当な取引制限の観点からの考え方 204
 - (1) 私的独占の観点からの検討 204
 - (2) 不当な取引制限の観点からの検討 207
- 2 不公正な取引方法の観点からの考え方 209
 - (1) 基本的な考え方 209
 - (2) 技術を利用させないようにする行為 210
 - (3) 権利の利用範囲を制限する行為 212
 - (4) 技術の利用に関し制限を課す行為 214
 - (5) その他の制限を課す行為 216

第 4 部 国際技術戦略

第 1 章 ライセンス戦略のための法的ツール……………222

- 1 改良技術の交換とサブライセンス 222
 - (1) 改良技術の交換 222
 - (2) サブライセンス 224
- 2 クロスライセンスとパテントプール 225
 - (1) クロスライセンス 225
 - (2) 国際標準とパテントプール 227

| | | |
|-------|----------------------------------|-----|
| 第 2 章 | ライセンス戦略のための法的フレームワーク | 236 |
| 1 | ライセンスネットワーク | 236 |
| | (1) ライセンス関係の枠組み | 236 |
| | (2) ライセンスネットワーク構築の条件 | 237 |
| 2 | ライセンスネットワーク・ジョイントベンチャー | 238 |
| | (1) ライセンスネットワーク・ジョイントベンチャーの形成と運営 | 238 |
| | (1) ライセンス条件とライセンシーに対する制限 | 240 |
| | (1) ジョイントベンチャーのメンバーに対する制限 | 242 |

第 5 部 モデル英文国際技術ライセンス契約

| | |
|-------|-----|
| 法令等索引 | 286 |
| 判例索引 | 286 |
| 事項索引 | 287 |

第 1 部

技術戦略と知的財産関連法

第 1 章

技術戦略

1 技術戦略と知的財産戦略

(1) 経営戦略としての技術戦略

企業の経営戦略において技術戦略が占める位置は、その業種によって異なることはいうまでもないが、製造業における重要度においては企業経営の核心といえるものである。企業に収益をもたらすものは、研究開発および生産の基盤となる技術とその成果である製品の販売である。技術戦略と販売戦略は企業経営の両輪であるが、企業によっては技術戦略志向あるいは販売戦略志向のいずれかに経営の方向性を定めることがある。

しかし、現代における技術革新の猛烈な速さと多様性は、企業における技術戦略の重要性をますます高めており、その販売戦略の役割も技術戦略に貢献するという観点から認識される。しかも、企業の中で技術を発展させ、蓄積するには長い期間を要するものであり、この意味において技術戦略は、企業経営の長期的観点から策定される必要がある¹。

技術戦略は、企業の研究開発から生産、さらには販売活動にまで関わるものであり、その概念そのものを明確に述べることは難しいが、次のような例示によって理解することができる。研究開発のポリシーの設定と実行、研究開発の成果の事業化、知的財産権のポリシーと管理、現在所有している技術の評価、既存技術の改良の可能性と発展性、既存製品の改良と新製品の開発、新規技術

の導入の可能性、新規事業への進出、販売活動に伴う技術支援など、技術戦略は企業の事業活動の命運をにぎっている。

現代の技術革新時代における技術戦略は、情報技術の発展に伴い、製造業のみならず、流通、金融、放送、通信、娯楽などの分野においても一段とその重要性を増しており、すべての産業に共通する経営課題といえることができる。

ところで、企業の経営戦略は、機能別戦略と階層別事業戦略に大きく分けることができるが、たとえば、機能別戦略は、研究開発戦略、知的財産戦略、生産戦略、物流戦略、販売戦略、財務戦略など機能的な観点から、一方で、階層別事業戦略は、全社事業戦略、部門事業戦略、グループ事業戦略のような階層的な観点から区分することが一般的に可能であり²、実際のビジネスにおいては両者の戦略はそれぞれ相互作用の関係にあると考えられる。

技術戦略は、このような研究開発、知的財産戦略、生産戦略の技術的側面、販売戦略の技術的側面など、機能別戦略の技術的側面をすべて対象とする経営戦略と位置づけることもできる。

また、技術戦略とは、技術動向、ニーズ動向および競合動向を知り、自社の理念や目標と強みを確認して、競争に勝ち、かつ利益を上げるために、技術的新事業を設定し、それを実現させるための計画を立て、経営資源を割り当てることであるとも定義される。従来の経営戦略では、技術は存在する、あるいは外から与えられる条件として取り扱われていたのに対して、技術戦略の基本思想は、技術を自らつくり出す、あるいは操作するなど、いわば「武器」として積極的に活用して経営の戦略を構築することであるといえる³。

(2) 技術戦略の策定

技術戦略は、まず、経営理念および経営政策、経営戦略および事業戦略と統合され、整合性を有しなければならない。それを前提として、技術戦略は、たとえば、次のように策定される⁴。

第1に、技術戦略の基本は、中核技術の設定と技術目標の設定である。そのためには現在自社が有する主要な要素技術の評価が必要となり、要素技術の魅力度や競争力を具体的に評価しなければならない。要素技術の評価により、自社が持続的に技術的競争優位性を保持するための技術創出や発展を追求すべき

技術領域である中核技術の設定を行い、技術目標を樹立する必要がある。

第2に、中核技術の研究開発計画である。中期的および長期的視野から、中核技術について具体的な研究開発計画を立てなければならない。そのためには、たとえば、次のような観点からのアプローチが考えられる。

いかなる企業にも経営資源の限界があり、対象技術の選択と集中が必要である。まず、10年、20年先を見据えた先行研究と事業化のための事業化研究とに分けて、研究開発テーマを絞り込まなければならないが、すでに市場にある技術や他社が先行している技術は対象外にすべきである。

また、市場ニーズに対応して研究・技術開発を進める必要がある。そのためには、商品設計部門、製品開発部門、研究・技術開発部門間の連携を図らなければならない。

第3に、中核技術の設定により明らかになった不足技術分野や余剰技術分野における対策である。技術の優位性が低く、技術力が足りないが、事業への影響度の大きな技術分野では他社と積極的に提携することが必要となる。共同研究開発、技術導入、ジョイントベンチャー、買収など多くの選択肢が考えられる。もっとも、このような提携は、現代の技術革新の環境下においては、技術優位性が高く、事業への影響度が大きい技術分野においても、強者がさらに強くなるために活用されている⁵。

一方、技術優位性も低く、事業への影響度も低い技術の多くは余剰技術であり、その販売を進めることは、遊休知的財産の有効活用となる。もっとも、このような技術の販売が大きな価値を生み出すことはあまり期待できない。

第4に、知的財産戦略と国際標準化戦略は、技術戦略において重要な位置を占めている。

知的財産戦略は、特許戦略とライセンス (license) 戦略に分けられる。特許戦略においては、特許取得により技術の囲い込み戦略を実行することになり、関連特許の取得による競争者の参入阻止、周辺特許の取得による競争者の技術領域の包囲とその事業展開の阻止などを図る⁶。ライセンス戦略においては、技術移転によってどのようにライセンス収入を拡大し、どのような技術を導入するかという、知的財産の活用および強化の戦略を展開する必要がある。

国際的な技術の標準化にどのように対処するかという国際標準化戦略は、受

身の標準化ではなく、標準化の先取りを図り、国際標準化のための積極的な提携を構築しなければならない。

第5に、前述の技術戦略を実行するために、適切な人材を配置し（人事戦略）、技術組織を整備する必要がある。

第6に、技術戦略に従って、具体的な研究開発、提携や知的財産などの技術投資計画を立てなければならない。

(3) グローバル技術戦略

企業活動のグローバル化は、海外販売、海外生産、そして海外研究開発の順で進展するが、グローバルに技術の開発・蓄積・活用を展開するグローバル技術戦略もこれに応じてきわめて活発化している。グローバル技術戦略は、海外研究開発拠点の設置による独自の研究開発と、他社との提携戦略に大きく分けることができる⁷。

海外の現地市場に適合する製品開発、国内技術者の不足と人件費高騰による海外技術者の獲得の必要性、海外における技術情報の収集、海外の生産・販売拠点からの要請などによって、海外に研究開発拠点を設ける必要が生じている。

一方、海外の企業との提携は、契約による研究開発の委託・受託や共同研究開発、ライセンスによる技術移転・導入、ジョイントベンチャーによる共同研究開発や共同生産などの多彩な形態で展開されている。

(4) 技術戦略における知的財産戦略

知的財産戦略は、知的財産の保護・権利化と知的財産権の実施・活用に大きく分けることができる。

前者は、たとえば研究開発との連携、知的財産の保護および権利化のポリシー策定、技術分野別の権利化取得支援、知的財産の出願・維持、社内知的財産の管理などである。

後者は、たとえば事業戦略との連携、知的財産の実施・活用のポリシーの策定、ライセンス活動、知的財産権実施料収支の管理、知的財産権紛争対策などである。

(a) 研究開発戦略と知的財産戦略

研究開発段階において研究開発の効率を向上させるために、知的財産戦略として、次のような検討のプロセスを経て知的財産の取得および保護を図らなければならない⁸。

まず、第1に、研究開発に関連する全世界の知的財産および技術の動向を調査して、自社と競争者の知的財産および技術の動向を検討することにより、自社の知的財産・技術の強みと弱みを認識しなければならない。弱い分野においては研究開発投資を抑制し、強い分野においては研究開発を強化するなど、研究開発における選択と集中を図ることができる。

第2に、知的財産・技術の動向の調査により、目指すべき製品市場のニーズを分析する必要がある。製品市場のニーズに基づき強化すべき研究開発分野をあらたに設定し、重点的な研究開発投資を行うことができる。

第3に、研究開発によって獲得した知的財産について、権利化すべきかどうかを判断する必要がある。知的財産を権利化することにより、知的財産権は独占性および排他性を有し、これを武器として、市場をコントロールすることが可能となる。

ところで、知的財産の中でもっとも重要な特許の戦略は、研究開発戦略との関係において価値の高い特許を取得するためには、どのような視点が必要であろうか⁹。

第1に、防衛の出願ではなく、他社が欲しくなるような特許を取得することが必要である。市場動向の数年先を見越して、市場のニーズに応じた製品に適合するような権利範囲を有する特許であることが望ましい。市場における第三者が使用したいと思わないような特許は、ライセンスの対象とはならず、法的手段による排除の必要性も生じることなく、第三者のビジネスに影響を及ぼすことはないので、価値が高い特許ということとはできない。

第2に、先行技術などにより容易に無効になる、あるいはその権利範囲が縮小する可能性のない特許でなければならない。外見上は広い権利範囲であっても、たとえば、ライセンス交渉において先行技術を提示されて無効になる可能性のあるような特許は、ビジネス上の価値を有しない。

第3に、他社に対して権利行使可能な特許でなければならない。たとえば、

権利範囲を確定するクレームの記載が未熟である場合、権利範囲を確定することができない、あるいは回避される可能性が生じるので、価値の高い特許ということとはできない。

(b) 知的財産戦略と事業化

現代の技術革新の時代においては、製品サイクルは短縮化されており、その都度関連するすべての製品・技術についてあたらしいものを開発することはできない。企業は、研究・技術開発により取得した知的財産の活用を図ることが必要である。

まず、研究・技術開発の成果を製品に利用するのは1回きりだけではなく、何回も活用することが必要であり、さらにその成果を他の分野においても活用しなければならない。

そして、前述した知的財産・技術の動向の調査により得られた自社の知的財産・技術の強み・弱みや製品市場のニーズを考慮しながら、どの知的財産をもとに製品化し、どの知的財産をライセンスの対象とするのか、さらに地域ごとにいずれを事業戦略とするのかを決定しなければならない。

前者は、特許権の場合、特許権が本来的に有する独占的排他権を行使することにより、他社が市場に参入することを排除することができ、マーケットシェアを独占し、マーケットによる経済的利益を追求する戦略である。後者は、ライセンスにより、特許権を他社に開放して、ロイヤルティを取得する戦略であるが、競争相手にも積極的にライセンスを許諾することにより、当該技術分野においてリーダーシップをとることを目指すものである。いずれの企業もどちらかに極端に偏したポリシーをとることは一般的にはありえず、マーケットや技術分野の状況に応じて柔軟にポリシーを策定することが必要である¹⁰。

とりわけ製品販売からライセンスへの移行のタイミングまたはライセンス活動の展開が重要となる場合がある。製品の販売によりマーケットが大きくなり始めると、他社がマーケット参入の意欲をもち始める。この場合、他社は、ライセンスの取得と自社による代替技術の開発を並行して検討するのが通常である。ライセンスの目的は、ライセンスを許諾することにより自社技術の基盤上に他社の製品を乗せることにあり、これによって他社の代替技術開発の動機を妨げることができる。ライセンス活動への転換が遅れ、他社の代替技術が完成

する場合には、熾烈な価格競争が生じることになる。このようにライセンス活動は、市場の状況や他社の技術開発の動向を考慮して決定する戦略的な判断である。

事例 味の素が韓国企業から特許侵害4件で和解金受領

味の素は、うま味調味料「味の素」の主成分であるグルタミン酸ナトリウム (MSG) の製造方法に関する特許を巡り、韓国のシージェイチェイルジェダン社と関連会社3社 (以下CJグループ) と争っていたドイツでの裁判で、和解金を受け取ることで合意した。味の素はCJグループに対する4件の訴訟すべてで和解金を受領し、訴訟が終了した。

味の素は2016年、CJグループを相手取り、MSGと飼料用アミノ酸「トリプトファン」の製造方法を巡った特許侵害訴訟を日米独の地方裁判所に提起した。うち3件は2022年3月、5月、11月に和解が成立している。

和解金の総額は非公表だが、4件で総額40億円程度とみられる。2022年5月、11月と今回の3件の和解金は2023年3月期の連結業績 (国際会計基準) 予想に織り込み済みである。

ドイツの裁判では、味の素がもつMSGの微生物製造技術をCJグループが無断で借用し、特許を侵害しているかが争点であった。CJグループはMSG精製後の培地を肥料用として販売しており、遺伝子配列を調べたところ味の素が製造時に使う微生物のDNAと同じものが検出された。

ドイツ地裁は2020年1月、特許侵害を認める判決を出した。CJグループが控訴していたが、このほど和解権の支払いで合意した。

2 知的財産戦略とライセンス戦略

(1) 知的財産戦略におけるライセンス戦略

かつて知的財産は、収入を生み出す実際の潜在能力を有しない二次的な重要性の資産にすぎないと考えられた時代があった。しかし、今や知的財産およびそのライセンスは、巨大な収入源となっていており、企業経営の成功の可能性を測定する重要な基準となっている。

企業が、知的財産のライセンスを直接的および間接的な収入源としてあてに

し始めたのは事実である。企業の知的財産は、その中核のビジネスを無傷のままにしながら、売却やライセンスの対象とすることができる、あるいは買収や分割の結果受け取る対価の価値を大きく増加させることが可能である。

企業の知的財産は、たとえば、侵害者に対する保護のように、マーケットシェアを保護することにより、そして幅広い特許の排除効果を通じてマーケットシェアを増大させることにより、間接的な収入源としての機能を果たすことができる。企業はまた、一定の分野における積極的な特許化およびライセンスが競争者に与える影響から間接的に利益を得ることができる。さらに、活発な特許化とライセンスは、従業員発明者に対して、彼らが当該企業により認識され評価されている事実を示すことになり、そしてそれが貴重な人材をその企業にとどめることに役立つということもできる¹¹。

(a) 知的財産の価値の実現

知的財産の価値は、知的財産を売却し、購入し、あるいは他企業と分かち合うことにより実現することが可能である。

第1に、知的財産は、収入を生み出す目的などのために他企業へ売却または技術移転 (licensing-out) することができる。これが収入を生み出すためのもっとも早い方法である。ライセンスの潜在的能力を引き出すために、特許を保有し、技術移転を専門にする会社を設立する企業も数多く見受けられる。

第2に、知的財産は、研究開発のコストを軽減する目的などのために他企業から購入または技術導入 (licensing-in) することができる。

第3に、知的財産は、たとえば、それぞれのリスクの軽減を目的として他企業と研究開発で手を結ぶためのベースとするために、他企業と分かち合うことができる。

(b) 知的財産活用の方向

企業の所有する知的財産の価値をどのような基準で評価し、知的財産をどのような方向に活用することが企業価値の向上に資することになるであろうか¹²。

第1に、知的財産は、競争者に対して市場参入のコストを上下することにより、企業がその市場上の地位を保護することを可能にする。企業の中核技術と代替技術を保護する特許のポートフォリオ (patent portfolio) は、競争者の参入を何年もの間遅らせることができる、そして当該企業が顧客の期待に応え、

技術革新の成果を享受する道を開くことができる。

第2に、知的財産は、企業がその知的財産に基づいてその市場上の地位を高めることを可能にする。たとえば、知的財産は、買収取引における企業の評価を高め、必要な技術へのアクセスのための交渉における取引能力を強めることができる。

第3に、企業は、知的財産戦略によって、ライセンス関係やパートナーシップ関係を発展させ、あるいは当該業界における技術標準を確立することにより、その市場上の地位を拡大することが可能である。

(c) 技術移転と技術導入

ライセンスとは、一般的にいて特許権などの知的財産権の実施権を許諾することであるが、大きく他企業からの技術導入と他企業への技術移転に分けることができる。企業が自らの研究開発の成果を実施するには、特許権などの知的財産権を取得して、まず、第一に自ら事業化することであり、さらに他企業へ技術移転することが考えられる。事業化して製品を生産・販売するか、ライセンスによって対価を得るか、あるいは製品の販売とライセンスの両者を並列させるかはそれぞれの企業の経営戦略によることとなる。

技術移転により、自社の市場での製品の販売に基づく事業収益は、技術移転に基づくライセンシーによる市場での収益に相当する分だけ一般的に減少するものと考えられる。この意味において、技術移転により失われることのある事業収益と技術移転により得られるライセンス収益を比較することも、技術移転の可否を評価する1つの方法である¹³。もっとも、販売ルートの確立していない市場または将来進出する予定のない市場の場合は、このような収益の比較は考慮する必要がない。

技術移転は、知的財産権の特性から、対象とする許諾技術の範囲を製造、使用、販売に区分し、実施期間や実施地域などを制限することが可能である。この特性を活用して、製品販売により事業収益を上げる市場における優位性を損なわないように、許諾技術の範囲を限定した技術移転によって、製品販売による事業収益と技術移転によるライセンス収益の双方による利益の最大化も可能である。

また、製品のマーケティングの観点からは、当該製品の世界市場をすべて自

己のマーケティング力のみでカバーすることは通常困難であり、ライセンスを活用する必要が生じてくる。他社へ活発にライセンスすることによって、当該技術市場においてリーダーシップを確立する道が開け、さらに製品の販売活動に好影響を及ぼすことができる。

一方、新規技術の導入は、共同研究開発、ジョイントベンチャー、買収などによって可能ではあるが、ライセンスがその一部に組み込まれていることがしばしばであり、またそのような包括的な形態をとらなくても、ライセンスという方式だけで、もっとも簡便に新規技術を獲得することは可能である。

いかなる企業も、現代において激しく展開されているあらゆる技術革新に歩調を合わせることは容易ではない。どの企業も技術の弱いところ・不得意なところをもっており、自社のみで関連するすべての技術分野をカバーすることは不可能に近い。自社技術を補完し、強化し、刺激を与えて活性化するためには、ライセンス方式によって技術の導入を図ることが必要である。しかし、技術は企業にとってきわめて貴重な経営資源であり、欲するままに一方的に技術を導入しようとしても困難な場合が多くなっている。むしろ、相互に技術のライセンスを供与することが前提として要求される。また、他社へ基本的な技術をライセンスして、改良された技術を受け取ることによって、自社技術の発展と完成を図ることも考えられる。いずれにしても他社へライセンスを許諾できる技術なくしては成り立ちえない関係ということができる。

技術の導入と技術の移転とは密接な相互関係にあるといわれる¹⁴。技術の移転にもっとも活発な企業ほど、技術の導入にもっとも熱心な企業というわけである。技術的に発展すればするほどそのような企業は、規則正しく技術導入と技術移転を行っており、優れた技術をもつ企業から技術を導入しつつ、一方で技術移転を活発に展開することにより当該技術市場および製品市場においてリーダーシップを確立しようとする。現代の激しい技術革新に取り残されず、むしろそのリーダーシップをとることが、自らの研究開発の努力とともに経営戦略としての重要な技術戦略といえる。そしてかかる技術戦略の柱はライセンスであり、ライセンス活動は、技術戦略の1つとして他社とのライセンス関係をどのように構築するべきかという課題をもつことになる。

ところで、企業の技術移転の主たる動機としては、開発費用の回収、事業発

展の必要、特許係争回避の要請、ロイヤルティ収入確保、クロスライセンス (cross license)、ライセンス技術の普及、ライセンス対象技術を用いたプラント建設などの順番で挙げられている。一方、技術導入の主たる動機として、研究開発リスクの回避、特許係争回避、事業発展の必要、クロスライセンスなどの順番で挙げられている¹⁵。

(2) 国際ライセンスの機能

ライセンスとは、技術等の知的財産権の所有者であるライセンサー (licensor) が、その知的財産権の利用を欲するライセンシー (licensee) に対し、対価と引き換えにその実施を許諾するものであるが、ライセンサーからみれば技術移転であり、ライセンシーからみれば技術導入となる。もっとも、単純な技術売買の形がありうるが、これのみであれば技術戦略の観点からはあまり大きな意義を有しないことから、ライセンスは技術移転あるいは技術導入という包括的なものとしてとらえるべきと考えられる。

国際ライセンスとは、国を越えたライセンサー・ライセンシー間の技術移転・技術導入であり、技術革新のグローバルな展開に従いライセンスも必然的に国際性を帯びてくることになり、純粋の国内企業間のライセンスに比してより複雑かつ精緻な契約関係となるが、それだけに企業の事業戦略としてその有用性が高く評価されるものである。

(a) ライセンサーにとっての国際技術移転

① 研究開発費の回収と再投資

投資した研究開発費は、商業化に成功した製品の販売によって回収するという間接的な方法よりも、技術移転という直接的な方法によって回収することが可能である。技術移転の成功は、いわばその技術の商品としての価値を技術市場において証明したことになる。ロイヤルティという実施料の収入は、技術収入料としてあらたな研究開発に充当できる原資となる。技術料の収支は、当該企業の技術力を表しているといえるのであり、技術導入に対する技術移転の金額的比率が継続的に大きい企業ほど研究開発に再投資できる固有の経営資源をもつことが可能となる。

② 海外市場進出への足がかり

製品販売により海外市場へ進出しようとしても、国によっては高い関税障壁や非関税障壁があり、いまだ販売・流通経路を開拓していないなどマーケティング力を欠いている場合には、ライセンスによって橋頭堡を築くことが考えられる。外資規制の多い発展途上国においても技術導入には基本的に熱心であり、円滑な技術移転を図ることができる。

③ 海外製品市場の拡大

海外市場において製品の販売ネットワークの確立に時間がかかり、その製品の浸透が容易でない場合、当該製品の関わる技術のライセンスによって製品市場の拡大を図ることができる。ライセンシーが許諾製品を生産・販売するが、ライセンシーの数が増えればそれだけライセンサーにとっても製品市場の拡大につながる。もっとも、ライセンサーは、自らの製品の販路が制約されることにもなるので、国または地域によって製品販売かライセンスかの事業戦略の使い分けが必要であり、グローバル市場における全体としての市場拡大を戦略的に考慮しなければならない。

④ 海外合弁事業のための基盤

伝統的な海外合弁事業は、外資が現地のパートナーと合弁会社を設立し、合弁会社にライセンスを許諾するという方式である。合弁事業形態は、外資規制により外資が直接完全子会社を設立することができない場合にしばしばとられるものであり、また、ライセンサーが単にライセンスを許諾するだけでは海外市場における事業戦略として不十分な場合に選択される有用な事業形態である。ライセンサーによって許諾される技術がかかる合弁事業の基盤であり、ライセンサーは、ライセンスを通じて合弁会社をコントロールすることが可能となる。

⑤ 海外子会社への技術移転

メーカーであるライセンサーは、グローバルな事業展開の一環として海外に生産拠点をもつことを望むものである。もっとも生産コストの安い生産拠点の確保は、国際競争力の観点から要請される。ライセンサーは事業戦略として、海外に現地法人を設立し、技術を移転して、その国の市場はもちろんのこと、グローバル市場に向けて製品の供給基地を構築する。現地法人は、いわばライセンサーの分工場のような役割を果たしているということができる。

⑥ グローバルな技術戦略の手段

ライセンサーは、技術移転のためのライセンスをベースとして、改良技術の交換を通じた共同開発関係、改良技術のグラントバック (grant-back) とサブライセンス (sublicense) によるライセンスネットワーク (license network) 関係およびクロスライセンス関係のような拡大したライセンス関係を構築することが可能である。このような技術戦略としてのライセンスは、単なるライセンス関係を越えたパートナーを海外に求める場合にはその有用性を発揮するものであり、グローバルな技術戦略の有効な手段として機能することが期待されている。

⑦ 国際標準化のための手段

多くの製品や技術にとって、標準化は商業的な成功のために重要であり、国際技術移転は国際標準形成のための重要な手段である。標準は、ネットワーク外部性 (network externalities) を示す市場においてとりわけ重要である。ネットワーク外部性は、より多くの消費者が同じ製品や互換製品を採用するとき、当該製品が消費者にとってより価値のあるものとなる場合に生ずる。

ライセンサーは、標準を形成する技術移転からさまざまな方法で利益を得ることができる。製品または技術の標準化に成功すれば、市場は大いに拡大することになり、技術開発企業は、たとえ競争相手が存在する場合でも事業経営において利益を上げ、そしてロイヤルティによる利益を得ることもできる。技術的な変化と革新が生じている市場においては、技術開発企業は、あたらしい技術を提供し、それにより大きなマーケットシェアを維持することによって創業者利益を享受することができる¹⁶。

デファクトスタンダード (De Facto Standard) が大きく影響を及ぼすような技術の場合には、早い段階から、たとえロイヤルティが比較的低いレートであっても、多数のライセンサーに積極的にライセンスすることにより市場での技術の標準化を図るべきである。

⑧ グローバルな知的財産権の活用

ライセンスは、対象とする特許権などの知的財産権を能力もしくは数量、製品もしくは用途または地域などに細分化して許諾することができる。ライセンサーが、各国または地域における市場のニーズあるいは自己のマーケティング政策に応じてこのような知的財産の特性を活用するならば、知的財産権に基づ

く技術の価値を最大限に引き出すことになる。ライセンス活動がグローバルな展開になればなるほど、その特性が生きることになると考えられる。

また、自社が事業において利用していない知的財産をグローバルなライセンスによって積極的に活用することにより、収益を上げることも可能である。

(b) ライセンシーにとっての国際技術導入

① 研究開発の効率化

自社で研究開発を行うか、あるいは技術を導入するかは、まず研究開発政策の第一歩ともいえるが、技術面における経営資源に限りがある以上、ある分野においては技術導入に頼ることが必要となる。特定分野の技術導入によって研究開発の人員と費用を節約し、それを自社が注力する技術分野に重点的に充てることができる。また、技術導入に当たっては、世界において最先端の技術を求めることになり、導入された技術は自社の研究開発に対してさまざまな刺激を与える。このようにして適切な技術導入は研究開発全体に好ましい影響をもたらすことができる。

② 新規事業進出への足がかり

企業は自己の経営資源のみで新規事業に進出できるのが理想であるが、メーカーの場合、全くあたらしい分野に進出するためにはそのための技術が必要であり、自社開発によってすべてをまかなうことは難事業である。市場の動向と進出のタイミングが新規事業の成否の鍵ともいえる。自社技術の開発に長時間を要するのであれば、むしろグローバル市場における最先端の技術を導入するほうが望ましい。かかる技術の導入に成功すれば、一挙に新規事業を立ち上げることも可能となる。

③ 事業提携関係構築の手段

企業の戦略的な分野において、海外の企業となんらかの事業提携関係をもつことを企図する場合、もっとも近い道はその企業から技術を導入することである。当該ライセンス関係が成功しているときには、技術導入としてのライセンスをベースに、販売面における協力、さらには生産面での共同事業などに発展する可能性が開けてくる。その提携の範囲は、ライセンスが対象とする製品・技術のみならず、関連する製品・技術にまで及ぶ場合がありうる。

(3) ライセンス戦略

ライセンス戦略を発展させるためにどのような要素を考慮すべきであろうか。基本的な戦略的課題は、次のような観点から包括的に検討されるべきと考えられる¹⁷。

第1に、どのようなライセンス戦略も企業の全体のビジネス計画を短期および長期の観点から支えるものでなければならない。よきライセンス戦略は、企業の製品ラインを補完し、高めるものであり、そして企業が活動する市場においてその地位を確保するのに役立つものである。製品の製造や販売に悪影響を及ぼすようなライセンス戦略は避けるべきである。たとえば、許諾製品がライセンサーの製品と競合しないよう確保する方法の1つは、ライセンサーが活動していない市場や地域に対してのみライセンスすることである。競争者にライセンスする場合には、潜在的な問題を最小限にするような戦略を考えるべきであり、たとえば、ライセンサーに対する地域的な市場制限によってその競争力を制限する、あるいはライセンスを最新のものでない、より古い技術に限定することも1つの方法である。

第2に、ライセンス活動から得られる収入は、その努力を支えるに適切なものであり、投下した資金に対して合理的な利益を提供しなければならない。ライセンス戦略を計画するとき、ライセンサーは収入を過大評価し、費用と時間を過小評価するのが通常であるともいえる。ライセンス契約締結後、ライセンサーは、それを実行しなければならず、許諾技術を移転し、そして商標のライセンスを伴うときには、ライセンサーに対し品質管理を行わなければならない。収入と費用の両者の計画について正確な見積りが必要とされる。

第3に、ライセンス戦略は短期か長期か、ライセンスの対象となる技術および市場はどのような性質のものがロイヤルティの支払条件に反映されるべきである。長期的な戦略の場合は、イニシャルペイメント (initial payment) および許諾製品の販売の数量または金額に基づいたランニングロイヤルティ (running royalty) が要求される。許諾製品や技術が成功するならば、この戦略は、ライセンサーにとってすべてのロイヤルティが短期間で支払われる一括払いのライセンスよりもリスクが大きいのが、契約期間中より大きい収入の流れを提供する可能性をもっている。長期的な戦略は、ライセンサーの協力を得ることに

より、もっとも効率的なものになると一般的にいうことができる。一方、ライセンシーの観点からは、一括払いのライセンスを獲得するのに十分な資金があり、よい技術であるとの確信があるならば、一括払いは長期的には大きなディスカウントを達成することが可能である。

第4に、ライセンス戦略が長期である場合は、ライセンサーのライセンシーとの関係も長期的な観点が必要となる。長期的な戦略であるならば、たとえば、ライセンサーおよびライセンシーが将来開発する改良技術の使用について、ライセンス契約においてライセンシーおよびライセンサーそれぞれの権利義務を定める必要がある。

[注]

- 1 Lowe & Atkins, *Strategies of Companies in 3 Countries, les Nouvelles, September 1991*, at 100.
- 2 京本直樹『知的財産マネジメントの真髄—理論と実践』(神綱リサーチ、2004)10頁。
- 3 丹羽清『技術経営論』(東京大学出版会、2006)35頁。
- 4 根本孝・歌代豊編著『技術経営—技術戦略とMOT』(学文社、2006)10-11頁。
- 5 同上、13頁。
- 6 同上、16頁。
- 7 同上、21、23頁。
- 8 同上、134-136頁。
- 9 鮫島正洋「知的資産経営と特許戦略」永田晃也・隅蔵康一編『知的財産と技術経営』(丸善、2005)45、48頁。
- 10 同上、39-41頁。
- 11 George A. Frank, *Licensing IP Rights: Why, How, What, and When—A Corporate Perspective*, *The Licensing Journal, June/July 2004*, at 2.
- 12 Terry Jones, Mary Norris & Ian Solomon, *Strategies for Maximizing Value from Intellectual Capital in a Technology-Driven Business*, *The Licensing Journal, June/July 2002*, at 2-3.
- 13 山田勇毅『戦略的ライセンス—特許ライセンス契約の留意点』(経済産業調査会、2002)15-16頁。
- 14 Lowe & Atkins, *supra* note 1, at 101.
- 15 日本ライセンス協会グループ研究会・知的財産のライセンスに関するアンケート(平成10年3月)、29、32頁。
- 16 Jack A. Nickerson, *Strategic Objectives Supported by Licensing*, Russell L. Parr & Patrick H. Sullivan ed. *Technology Licensing—Corporate Strategies for Maximizing Value* (John Wiley & Sons, 1996), at 76, 78.

- 17 Robert C. Megantz, *Technology Management-Developing and Implementing Effective Licensing Programs* (John Wiley & Sons, 2002), at 79-82.