

# OH-EBASHI LPC & PARTNERS NEWSLETTER



## 目次

【日米の貿易関連法全般】

1

### トランプ政権下で 重要性を増す安全保障・輸出管理

内海 英博

【下請法】

2

### 改正下請法(中小受託法)のポイント解説

菅野 みずき

【特許法】

3

### 特許権活用戦略 — 特許ファンドの概説と契約のポイント

和田 祐以子

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 【日米の貿易関連法全般】

# トランプ政権下で 重要性を増す 安全保障・輸出管理



大江橋法律事務所 パートナー弁護士／  
ニューヨーク州弁護士／日本国及び米国公認会計士  
内海 英博

▶ PROFILE

hidehiro.utsumi@ohebashi.com

## 第1 はじめに

安全保障輸出管理(貿易管理)とは、国際的な平和及び安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、日本の安全ひいては国際的な安全を脅かすおそれのある国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐための輸出等の管理をいいます。近時、日系企業のグローバル化及び技術の高度化により、貨物及び技術の輸出に際して、安全保障輸出管理上のリスクが増大しています。それに伴い、安全保障輸出管理の専任の担当者を配備することができず、度重なる法改正に対応しきれないなどの理由により、安全保障輸出管理についての弁護士への相談が相次いでいます。また、米国トランプ政権下で数々の国際的な緊張を高める政策がとられる中でリスクは一層高まっているといえます。

そこで、本稿においては、安全保障輸出管理に関する数多くの経験を有する筆者が、これらの制度の概要と実務上の留意点を、相談事例を紹介しつつ概説します。

## 第2 米国の安全保障管理(OFAC規制)

### (1) 制度の枠組み

米国では、連邦法や大統領令に基づき、The Office of Foreign Assets Control(OFAC・財務省外国資産管理室)が、特定対象国やテロリスト等によって米国の安全保障や外交政策等に脅威となる活動に関与した者に対する経済制裁や取引規制を行っています。当該規制は、US Personに対する一次制裁(Primary Sanction)と、Non-US Personに対する二次制裁(Secondary Sanction)に分かれます。ここで、US Personとは、米国籍や米国永住権を有する個人(米国外在住者を含む)、米国内の法令に基づいて設立された法人・団体、米国内の外国法人の支店・営業所・駐在員事務所、米国に居住・訪問している個人(国籍を問わない)等をいい、Non-US PersonとはこれらのUS Personに該当しない法人・団体・個人等をいいます。

日本企業やその米国外の子会社の多くは、Non-US personに該当しますが、米国の域外(米国の管轄権が直接及ばない)で特定の取引に関与した場合であっても、米国の経済制裁規制の対象となる場合があります。これを域外適用といいます。米国の管轄権が及ばないはずの外国で行われた取引であるにもかかわらず、米国の規制が適用される点に特徴があります。例えば、日本から規制対象国への輸出が、思いがけず米国の制裁の対象となり、貨物や技術の輸出入ができなくなる可能性があります。したがって、米国による経済制裁規制の対象国・地域とのビジネスを行うにあたっては、米国政府による制裁リスクに十分注意を払う必要があります。

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

我々は、日系企業がこれらのOFAC規制により取引が禁止されている国へ日本から製品を輸出する場合あるいは米国輸出規則(Export Administration Regulations/EAR)に関し助言する機会も多いです。その理由として、近時、日系企業のグローバル化及び技術の高度化により、貨物及び技術の輸出に際して、安全保障輸出管理上のリスクが増大しているところ、それに対応する形で安全保障輸出管理の担当者を十分配備することができず、度重なる法改正に対応しきれないことにより、安全保障輸出管理についての弁護士への相談が相次いでいることが挙げられます。加えて、米国トランプ政権の下で、従来の政権以上に厳しい制裁を科すリスクが増えており、また、政策の不透明さも増していることが挙げられます。

## (2) 制裁リスクの概要

罰則(罰金)を課されるリスクに加えて、銀行取引の停止により米ドルの決済が行えなくなるリスクがあり、結果として米国市場を失う可能性もあります。更に風評被害を受けるリスクもあります。例えば、BNPパリバ銀行は、過去約9000億円の罰金の支払いを命じられましたが、これらのリスクは、金融機関だけの問題ではありません。非軍事目的で製造されたが、軍事転用可能とみなされる民生品の範囲は極めて広いことから、非金融機関である事業会社が、法律に対する知識不足から“うっかりミス”を犯してしまうことに伴う我々への相談も急増しています。このように、金融機関以外の日本企業も米国の経済制裁規制に配慮しながらビジネスを行う必要があります。

## (3) 個別の制裁対象者

OFAC規制においては、経済制裁規制の対象国のみならず、SDN(Specially Designated Nationals)リストにおいて指定される個別の制裁対象者(例えば、イラン革命支援軍など)及びSDNリストにおいて指定された者が50%以上の

持分を有する組織とビジネスを行うことも厳しい制裁の対象となります。したがって、企業が、高リスク地域でビジネスを行う場合には、取引先がこれらの制裁対象者でないことに加え、制裁対象者を相手方として取引していないことを確認する必要があります。

## (4) 法令順守のための具体的な方策

OFAC規制は、故意というよりは過失により、違反を犯すケースが多いですが、いかに“うっかりミス”による違反をなくすかにつき我々が助言をするケースも多いです。その方策として例えば、以下のようなことが考えられます。

- ✓ OFAC規制遵守のためのグローバルベースの社内規定(internal compliance program)を整備する。
- ✓ グローバルベースで関係者にOFAC規制対応の社内対応(セミナー等)を実施するとともに、当局・取引金融機関向けに、実施したことを証拠として保存しておく。
- ✓ SDNリスト掲載先と取引を行っていない旨の表明保証条項を付した適切な契約書の締結あるいはそれに代わるものとしての供述宣誓書の取得。
- ✓ 取引相手に対するデューデリジェンスを実施する体制の整備。
- ✓ OFAC規制を担当する担当者を定め、定期的な社内監査を実施する。

## 第3 日本の安全保障輸出管理

### (1) 制度の枠組み

近時、日系企業のグローバル化の加速に伴い、安全保障に関わる貨物や技術の海外流出の懸念が増大し、かかる貨物や技術に対して適切な管理を確保し、輸出や提供に係る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

精査の実行性を強化するための制度の構築が必要であるとの認識が広まってきました。

外為法上、輸出規制の対象は、貨物の輸出と技術の提供（以下「輸出等」という）であり、一定の場合には、経済産業大臣の許可の取得が必要となります。技術の提供については、居住者から非居住者に提供することを目的とする取引に加え、外国において提供することを目的とする取引、特定の技術を持ち出す行為、特定の技術の電子データの外国への送信行為についても、規制の対象となる点に留意する必要があります。

## (2) リスト規制及びキャッチオール規制

輸出等に関する規制には、大別してリスト規制とキャッチオール規制の二種類があります。

リスト規制は、輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術が、武器、大量破壊兵器又は通常兵器等の開発に用いられる可能性の高いものである場合に、対象地域、用途及び需要者を問わず、経済産業大臣の許可を必要とする制度です。

他方、キャッチオール規制は、リスト規制に該当しない品目（食糧品、木材等を除く）であっても、大量破壊兵器又は通常兵器等の開発に用いられるおそれがある場合（用途・需要者に懸念がある場合等）、輸出等にあたって、経済産業大臣の許可を必要とする制度です。キャッチオール規制は、リスト規制と異なり、貨物や技術の内容ではなく、用途及び需要者に着目した規制であるという点に特徴があります。

上記につき、特に経済産業省の担当部局から指摘を受けた場合など、意見書の提出、交渉、内部規程の整備などの形で、我々が関与する機会も多いです。

## (3) 刑罰及び行政制裁

リスト規制又はキャッチオール規制に該当するにもかかわらず、無許可で輸出等を行った場合、懲役や罰金といった刑

罰又は輸出入の禁止といった行政制裁が科されたり、違反企業名が公表される可能性があります。さらに、外為法の違反は、レピュテーションリスク及び株主代表訴訟のリスクを伴うものであり、慎重な対応が求められます。

## (4) 実務上の留意事項

### (i) 輸出管理体制の整備

外為法違反による影響が増大していることから、輸出管理体制の整備の重要性が増してきています。輸出管理に関する外為法違反は、実務上、故意で行われることは少なく、過失、いわゆるうっかりミスで行われることが大部分であることから、輸出者等遵守基準を遵守し、適切な輸出管理体制を整備することが必要不可欠となります。特に注意が必要なのは、技術の提供です。この場合の提供とは、他者が利用できる状態に置くことをいい、提供形態・提供手段に限定がないことから、文書の提供のみならずメールでのファイルの送信やクラウドへの登録等も技術の提供に該当することになります。そのため、思いがけず外為法上許可が必要な技術の提供を行うケースがあり、注意が必要です。実際に、当職らの印象としても、技術の提供に関する相談が多くなってきています。

### (ii) グループ会社の輸出管理体制の整備

グループ会社の中核会社では適切な輸出管理体制がとられている場合でも、グループ会社の全てにおいて適切な輸出管理体制を整備することは実務上困難な場合もあり、子会社の不適切な対応により輸出等を行った結果、グループ会社の中核会社にも悪影響が出る事例も近時多くみられます。そこで、定期的に社内セミナーを実施する等、従業員に対して輸出管理の教育を行う必要があります。当職らもこのような教育、講演に携わる機会が増えています。

また、役員に対する行政制裁が近年導入されたことによ

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

り、グループ会社で外為法違反が発生し、当該会社の役員が行政制裁により業務に従事できなくなった場合、当該役員は、グループ会社の全てで、同様の業務を行うことができなくなります。特に、中核会社の役員をグループ各社に派遣する場合には、当該役員が中核会社における役員としての業務を継続できなくなるおそれがあることに留意する必要があります。

## 第4 おわりに

近年、無許可の輸出等に対する罰則及び行政制裁が強化されており、規制の対象となる貨物の輸出及び技術の提供をする日系企業は、より徹底した輸出管理体制の構築が求められます。加えて、日系企業のグローバル化に伴い、我々が、海外の輸出管理規制等につき助言する機会も益々増えていきます。特に、米国財務省外国資産管理室 (Office of Foreign Assets Control/OFAC) の規制や米国輸出規制 (Export Administration Regulations/EAR) については、近時様々なトラブルが起きており、注意を要します。さらに、技術革新が進展し、かつ、軍事的に転用される可能性のある技術が増加してきている現状においては、輸出管理に関する規制はより強化されていく可能性も十分あるため、今後の法改正を注意深く見守る必要があり、また、M&Aの買収調査 (Due Diligence) においても、現行法令に沿った適切な対応がとられているか、買収対象会社の輸出管理体制が自社グループの基準と整合するか等を慎重に検証する必要があります。

以上

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

## 【下請法】

# 改正下請法(中小受託法)のポイント解説



大江橋法律事務所 パートナー弁護士  
菅野 みずき

▶ PROFILE

mizuki.kanno@ohehashi.com

## 第1 はじめに

本年3月11日に閣議決定された改正下請法案は、5月16日に成立し、来年1月1日に施行されます。

今回の改正に先立ち、2024年7月以降、公正取引委員会は、適切な価格転嫁を新たな商慣習としてサプライチェーン全体で定着させていくための取引環境を整備する観点から、下請法(以下、改正下請法を「改正法」、現行の下請法を「現行法」といい、特に双方の区別なく述べるときは「下請法」といいます。)を中心とした検討を行うことを目的に、中小企業庁と共同で、関係有識者からなる「企業取引研究会」を開催し、同年12月25日にその結果を取りまとめた企業取引研究会報告書(以下「報告書」といいます。)を公表しています。改正法は、報告書の提言に沿った内容となっています。

本稿では、改正法のポイントと事業者が改正法施行までに対応すべき事項について解説します。

## 第2 改正法のポイントと対応策

### 1 「下請法」「親事業者」「下請事業者」等の名称の変更

報告書では、「下請」という用語は、発注者(親事業者)と受注者(下請事業者)が対等な関係ではないという語感を与え、用語の変更が提言されました。

これを受けて、改正法では、下請法の正式名称「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者

に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更され、略称も「下請法」から「中小受託法」になります。同様に、関連する用語も変更され、「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「下請代金」は「製造委託等代金」になります。

### 2 適用対象範囲の拡大

#### (1) 従業員基準の追加

##### (i) 改正内容

現行法では、下請法の適用を受ける取引の範囲は、①事業者の資本金の額及び②取引の内容により定められています。

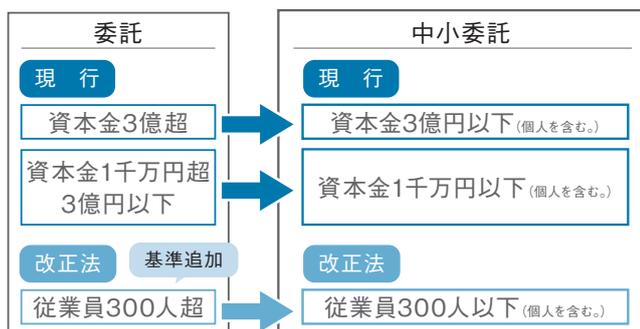
報告書では、このうち①に関し、事業規模は大きいものの資本金が小さいために親事業者に該当しない事例や、親事業者が自ら減資したり、下請事業者に増資させたりすることで、下請法の適用を免れる事例があることが指摘され、従業員数により適用を受ける事業者の範囲を画することが提言されました。

改正法では、従来の資本金基準に加えて、従業員基準が導入されます。具体的には、(ア)製造委託、修理委託、後記(2)で述べる特定運送委託、情報成果物作成委託のうちプログラムの作成並びに役務提供委託のうち運送、倉庫保管及び情報処理の場合は、従業員300人超の事業者が、従業員300人以下の事業者に委託するときに、(イ)情報成果物作成委託及び役務提供委託の場合は、従業員100人超の事業者が、従業員100人以下の事業者

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

委託するときに、下請法が適用されることになります。

#### 【適用基準例(製造委託等の場合)】



#### (ii) 事業者が取るべき対応

②の取引要件を満たす場合、従前からの資本金基準又は改正法で追加される従業員基準のいずれかを満たせば、下請法が適用されます。今まで資本金基準を満たさないうために親事業者に該当しなかった事業者も、改正法施行後は、従業員基準を満たせば下請法の適用を受けるようになるため、下請法に則った取引条件等になっているか確認し、整備する必要があります。

また、今までも資本金基準を満たし、親事業者としての義務を遵守した対応を行ってきた事業者にも、資本金額が大きいため現行法上は下請事業者には該当しなかった委託先がいるかと思われます。当該委託先の従業員数を確認し、改正法施行後に下請法の適用を受ける場合には、下請法に則った取引方法となるよう取引条件等を整備する必要があります。

## (2) 対象取引(特定運送委託)の追加

### (i) 改正内容

現行法では、下請法の適用を受ける取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託の4つです。役務提供委託には、自ら使用する役務(自家使用役務)は含まれないところ、運送事業者ではない発荷主が、着荷主に製品を送るために運送事業者に委託する運送業

務は、自家使用役務に当たるとして現行法の適用対象外です。ただし、独占禁止法に基づく物流特殊指定により、発荷主には、下請法と類似した禁止行為が定められています。

報告書では、発荷主と物流事業者との間でも荷待ちなどの問題が生じていることが指摘され、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引の類型を下請法の対象とすることが提言されました。

改正法では、従前の4つの対象取引に、「特定運送委託」が加わり、事業者が業として販売、製造又は修理した物品(情報成果物の化体した物品を含みます。)を、取引の相手方に運送するに当たり、当該運送の全部又は一部を他の事業者に委託する行為も、下請法の適用対象に含まれることになりました。

### (ii) 事業者が取るべき対応

改正法では、事業者が取引先(顧客)に物品を送るために、運送業者に運送を委託する取引も下請法の適用対象取引となります。そこで、運送業務を委託している運送業者の資本金及び従業員数を確認して、自己の資本金及び従業員数と照らし合わせ、資本金基準又は従業員基準を満たし、改正法施行後は下請法が適用されるかを検討する必要があります。

今まで物流特殊指定を遵守して運送業者との取引を行ってきた場合、下請法の定める親事業者の禁止行為については対応できているかと思われますが、下請法には物流特殊指定にはない親事業者の義務(給付内容等の明示義務(現行法の発注書面の交付義務)、書類の作成・保存義務、支払期日を定める義務、遅延利息の支払義務)も定められているため、追加での対応が必要となる事項がある点に留意が必要です。

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

### (3) 金型以外の型等の製造委託への追加

#### (i) 改正内容

現行法では、製造委託の対象は、「製造の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料」と定められているため、金型以外の木型、樹脂型又は治具等の製造を委託しても、下請法上の「製造委託」の対象にはなりません。

報告書では、木型、樹脂型等及び一部の治具についても、製造する物品と密接な関連性を有し、他の物品の製造のために用いることができないものについては金型と異なることはない旨が指摘され、木型等の物品も追加することが適切であると提言されました。

改正法では、製造委託の対象として、「専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具」が追加されました。これにより、金型以外の型や治具の製造を委託する取引も、下請法の対象となります。

#### (ii) 事業者が取るべき対応

現行法では製造委託の対象ではなかった金型以外の型や治具も、改正法の施行後は製造委託の対象に含まれることとなります。そこで、金型以外の型や治具の製造を委託している取引先が、資本金基準又は従業員基準を満たし下請事業者該当するか確認の上、下請事業者該当する場合には、下請法に則った取引を行う必要があります。

### 3 禁止事項の拡大

#### (1) 協議を適切に行わない価格の決定の禁止

##### (i) 改正内容

現行法では、下請法運用基準において、「買ったとき」(通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること)に該当するか否かを判断する際の一要素として、「下請代金の額の決定に当たり下請事業者と十分な協議が行われたかどうか等対価の決定方法」が挙げられています。さらに、価格転嫁円滑化施策の一環として、2022年1月に下請法運用基準が改正され、買ったときに該当するおそれがある具体例として、①労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと、及び、②労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面、電子メール等で下請事業者回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くことの2つが追加されました。これにより、下請事業者と明示的に協議を行うことなく価格を据え置くことや、下請事業者から価格の引上げを求められたのに、理由を文書で回答せずに価格を据え置くことが、買ったときに当たるおそれがあることが明らかにされました。

報告書では、買ったときとは別に、実効的な価格交渉が確保されるような取引環境を整備する観点から、給付に関する費用の変動等が生じた場合において、親事業者が一方的に下請代金を決定して、下請事業者の利益を不当に害する行為を規制する必要があると提言されました。

改正法では、買ったときとは異なる新たな親事業者(委託事業者)の禁止事項として、「中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみならず、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること」が追加されました。これにより、通常支払われる対価に比し著しく低い価格であるか否かにかかわらず、下請事業者（中小受託事業者）から求められた協議に応じずに一方的に価格を定めることや、協議の際に説明等を求められた点に回答せずに一方的に価格を定めることが、下請法違反となるおそれがあります。

#### (ii) 事業者が取るべき対応

改正法において、買ったたきとは別の禁止事項として、協議を適切に行わない価格の決定が追加されましたが、親事業者に求められる対応は、2022年1月の下請法運用基準改正において、買ったたきに該当するおそれのある行為の具体例として追加された2点の範囲（①明示的に価格について協議を行う、②下請事業者から価格上げを求められた際には価格の根拠等について説明を行う）を超えるものではありません。そのため、下請法運用基準改正を受けて、下請事業者に対して価格転嫁に関する協議を呼び掛け、転嫁できない場合には書面での説明を実施してきたような事業者であれば、基本的には従前どおりの対応を続ければ足ります。他方、長年協議を行っていない下請事業者がいたり、下請事業者が求めた情報提供等に応じず一方的に対価を決定していたりする場合には、協議を実施し、説明を丁寧に行っていく必要があります。

## (2) 手形払いの禁止

### (i) 改正内容

現行法では、親事業者の禁止行為の1つとして割引困難な手形の交付等が定められており、2024年11月以降

は、業種を問わず、手形期間が60日を超える手形が「割引困難な手形」の基準であるとされてきました。

報告書では、手形の保管リスクや発行残高の減少等が指摘され、①紙の手形は、下請法の代金の支払手段として使用することを認めない、②その他金銭以外の支払手段（電子記録債権、ファクタリング等）は、支払期日までに下請代金の満額の現金と引き換えることが困難であるものは認めないことが提言されました。

改正法では、支払遅延の禁止に、「手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であって当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用すること」が追加されました。これにより、紙の手形や、支払期日までに満額現金化することのできない電子記録債権、ファクタリング等での支払いは、支払遅延に該当し、下請法違反となります。

### (ii) 事業者が取るべき対応

改正法施行後は、下請事業者に対しては紙の手形や、支払期日に満額を現金化できない電子記録債権、ファクタリング等での支払いが禁じられます。電子記録債権、ファクタリング等を引き続き使用する場合には、それらの支払期日を下請事業者（中小受託事業者）に対する代金の支払期日以前に設定し、かつ、現金化に際し発生する手数料を親事業者（委託事業者）負担とする必要があります。現在、下請事業者に対して現金以外の支払方法を用いている事業者は、改正法の施行までに支払方法を見直す必要があります。

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

### (3) 振込手数料の下請事業者負担の禁止

#### (i) 改正内容

現行の下請法運用基準では、「下請事業者と書面で合意することなく、下請代金を下請事業者の銀行口座へ振り込む際の手数料を下請事業者に負担させ、下請代金から差し引くこと」は、親事業者の禁止行為の1つである減額に当たるとされています。他方、下請事業者と書面で合意をすれば、振込手数料を、実際に発生した範囲で、下請代金から差し引くことは認められています。

報告書では、民法が弁済の費用は債務者(発注者)が負担することを原則としていることに鑑み、振込手数料は発注者が負担するのが合理的な商慣習であると指摘され、振込手数料を下請事業者に負担させる行為は、合意の有無にかかわらず、下請法上の違反に当たることとし、その旨を運用基準において明示すべきであると提言されました。

下請法改正に伴い運用基準も改正され、下請事業者の書面による合意があっても、振込手数料を下請代金から差し引くことは、下請法違反であると示される見込みです。

#### (ii) 事業者が取るべき対応

下請法運用基準の改正後は、振込手数料を下請代金から差し引くことが一律禁止されます。下請取引についても、下請事業者と事前に書面による同意をした上で、振込手数料を下請事業者負担とされている事業者は多々いらっしゃると思いますが、改正法の施行までに自らが振込手数料を負担する形に変更する必要があります。

## 4 その他の改正事項

### (1) 遅延利息の対象の追加

現行法では、支払遅延を行った親事業者に対しては、下請代金に加えて遅延利息を支払うよう勧告することとされてい

ますが、減額についてはそのような規定がありません。

改正法では、遅延利息の対象に減額が追加されました。

### (2) 電磁的記録による書面の交付

現行法では、親事業者の書面交付義務について、下請事業者から事前の承諾を得た場合に限り、電磁的記録(電子メール、EDI等)による提供ができるとされています。

改正法では、下請事業者の承諾の有無にかかわらず、電磁的記録を用いて書面を交付できるようになります。これは、電磁的方法による発注書面の交付を認めているフリーランス法に合わせた改正と思われます。なお、電磁的方法の利用を一般化したことに伴い、現行法の「発注書面の交付義務」は、「給付内容等の明示義務」に呼称が変更されます。

### (3) 勧告対象の拡大

現行法では、受領拒否、支払遅延及び報復措置に係る勧告は、行為が継続している場合にすると規定されており、既に行為がなくなっている場合には勧告できません。

改正法では、違反行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、勧告ができることとなりました。

## 第3 おわりに

改正法では、従業員基準の追加等により下請法の適用範囲が拡大され、また、親事業者の禁止行為も増えます。特に、手形の交付の禁止や、振込手数料を負担させることの禁止は、支払手段に関する事項であり、担当者の一存で急に変更することも難しいと思われます。そこで、来年1月の改正法施行に向けて、今から準備を進めていくことが重要です。

以上

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

# 特許権活用戦略 ー 特許ファンドの概説と 契約のポイント

大江橋法律事務所 弁護士  
和田 祐以子

▶ PROFILE

yuiko.wada@ohebash.com

## 第1 はじめに

企業のビジネス戦略において、知的財産権、特に特許権の重要性を意識する動きが強まっています。これまでは、自社で特許権を取得し、他社に対して排他的権利を行使するという活用が一般的でしたが、近時、特許権は、独占排他的な活用のみならず、開放することで価値を創造するという資金化の一方法として注目され始めています。

他方で、日本では、企業において特許権を取得したとしても、他社との関係性や、社内に知的財産権の扱いに詳しい人材がない等の理由により、その権利を生かしきれないことが少なくないようです。特許庁によると、国内の特許保有件数約163万件(2024年時点)のうち、活用されているのは約85万件と、全体の約半分にとどまっているといえます。

そのような中、特許権活用戦略の1つとして、知財(特許)ファンドがあります。本稿では、知財ファンド(以下、特許ファンドに絞り、「特許ファンド」といいます。)の内容及び具体的なスキームについてご紹介するとともに、企業が特許ファンドに対し特許権を提供することを検討する際に意識すべきポイントについてご説明いたします。

## 第2 特許ファンドについて

### 1 特許ファンドとは何か

特許ファンドとは、特許提供者(企業)がファンドマネージャーに対し、保有する特許権を提供し、ファンドマネージャーが特許ポートフォリオを形成した上で、出資者によって拠出された資金を基に活動し、得られた収益をファンドのリターンとするものを指します。得られた収益は、特許提供者と出資者において分配されます。

特許ファンドは、特定分野の特許権を対象とするファンドや、技術から特許権を生み出し、その活用にまで関わりを持つとするファンドまで様々なものがありますが、大きく分けるとすると、以下の3つが挙げられます。本稿第3以下では、主に(1)ライセンス収入型ファンドと(2)訴訟型ファンドを念頭に置いてご説明いたします。

#### (1)ライセンス収入型ファンド

ファンドが保有する特許ポートフォリオについて、その特許権に係る発明を実施している企業に対し、ライセンス交渉を行い、ライセンス契約を締結した上で、ライセンスフィーを収益とする形のファンドです。ファンドは、特許ポートフォリオの形成において、対象とする分野を特定し、その分野の特許権を集積します。基本的には、交渉によるライセンス契約締結を目指しますが、相手方企業が発明の実施を否定する等、交渉が難航・頓挫することもあり得ますので、特許提供者としては、まず交渉が成功する確度の高さについて、ファンドが実

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

施する特許権DD(デューデリジェンス)の情報やファンドの事業計画を基に、詳細に確認する必要があります。また、交渉が頓挫した場合、ファンドとしては、特許訴訟を提起することを検討することとなります(→(2)訴訟型ファンド)。

## (2) 訴訟型ファンド

ファンドが保有する特許ポートフォリオについて、その特許権に係る発明を実施していると思われる企業に対し、特許訴訟を提起し、損害賠償金や和解金等の収益を得ることを目的とする形のファンドです。ライセンス交渉と比較して、相手方との敵対度合いが高くなるので、特許提供者としては、想定される訴訟提起の相手方を事前に確認し、自己の事業計画に影響のない相手方であるか等を確認する必要があります。

## (3) 支援型ファンド

将来有望な特許権、また、特許権利化に至っていないものの、中長期的に見て将来性があると判断された技術を集積し、ファンドに保有させ、その活用から得られる収益を得るといった形のファンドです。特許権の権利行使を行うことがあるという点では、(1)ライセンス収入型ファンドや(2)訴訟型ファンドと共通するところもありますが、特許ポートフォリオを特定しすぎることなく、外部の企業・機関と広いネットワークを構築し、長期的な事業化・ポートフォリオの運用を行うという点で差異があります。

## 2 特許ファンドのストラクチャー

特許ファンドのストラクチャーは種々あり得ますが、以下の2つが代表的なものとして挙げられます。

### (1) TKGKスキーム

TKGKスキームは、合同会社(合同会社に限りませんが、こ

こでは合同会社とします。以下同じ。)を設立し、出資者との間で匿名組合契約を締結の上、匿名組合出資により資金を調達し、その合同会社に運用資産(本件では特許ポートフォリオ)を保有させ、運用するスキームをいいます。匿名組合契約は、出資組合員が営業者(ファンド)の活動のために出資を行い、活動から生じる収益を分配することを目的として締結されます。TKGKスキームは、不動産投資の場面でよく利用される投資スキームとして有名ですが、投資対象を特許ポートフォリオとすることで、同様の検討が可能となります。

### (2) 知財信託スキーム

知財信託スキームは、合同会社を設立し、特許ポートフォリオを保有させ、信託制度を利用して当該特許ポートフォリオを信託財産として信託し、信託受益権を出資者に譲渡することで資金を調達し、信託財産たる特許ポートフォリオを活用しながら収益を上げるというスキームです。知財信託スキームは、TKGKスキームと比べると比較的使用度合いは低いものの、近年、信託業法、信託法及び特許法の改正により、信託業の担い手として金融機関以外の事業会社の参入が可能となったことや、特許権が信託財産であることと権利変動の公示が可能となったこと、税制上も有利な点が多いことから、少しずつ活用が増えてきています。

## 3 特許提供者(企業)から見た特許ファンドの有用性

特許ファンドのスキームやストラクチャーについては本稿第2の1及び2でご説明したとおりですが、ここで、企業から見て、特許ファンドに特許を提供することのメリット・有用性についてご紹介いたします。

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみならず、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

#### (1) ファンドマネージャーの知見・人的リソースの活用

本稿第1で述べたとおり、企業において、知的財産権の活用に集中的に取り組んでいるといった事情がない限り、通常、内部に知的財産権の価値評価や活用手法について詳しい知見を有していないことが多いと思われます。この点、特許ファンドのファンドマネージャーは、特許権の価値評価の技術、外部協力先の人脈、権利行使・ライセンス交渉のノウハウ、海外対応のコネクション等、多くの知見・人的リソースを有しているため、これらを利用した効率的な特許権活用を実現することが可能となります。

#### (2) 特許権活用の幅の拡大

企業が保有する特許権の数にもよりますが、1社が保有する特許権による活用の幅には限界があることも多いところ、特許ファンドにおいては、数社から複数の特許権を集めることが多く、形成できる特許ポートフォリオの数も増えます。そのため、これら複数の特許ポートフォリオによる権利行使が可能となり、特許権活用の幅が広がります。

#### (3) 特許権維持・活用コストの削減

特許権の権利行使に際しては、弁護士・弁理士等の専門家費用を含め、高額な費用を要することも少なくないところ、特許ファンドに権利行使を行ってもらうことで、特許権活用のコストを特許ファンド側に転嫁することができます。また、特許ファンドに特許権を移転させた場合、特許権の維持費用は特許ファンド側が負担することが多く、企業における特許権維持費用の削減にもつながります。

#### (4) 倒産隔離・責任制限

特許ファンドにおいては、仮にファンドが倒産局面に至った場合でも、保有する資産たる特許ポートフォリオに影響が生じないようにする仕組み作りがなされ、また、出資者が出資

額を超える損失を負わないような手当がなされるため、企業から見ると、倒産隔離・責任制限の観点からの有用性が認められます。

## 第3 特許ファンドと契約

### 1 特許権の提供類型

企業が特許ファンドに参画するに際しては、特許権の提供（特許権のライセンス設定を含みます。以下同じ。）と出資という2つの局面において、それぞれ必要な契約を検討することとなります。出資にまつわる契約は、本稿第2の2で述べたとおり、匿名組合契約や信託受益権譲渡契約について、出資者サイドから検討する必要があり、様々な注意点がありますが、本稿では紙面の都合上、特許権の提供に係る契約に絞り、以下ご説明いたします。

企業がファンドに特許権を提供する類型は、①特許権譲渡スキームと、②ライセンススキームの2つに分けられます。①特許権譲渡スキームは、企業からファンドに対し特許権の譲渡を行うスキームであり、②ライセンススキームは、企業からファンドに対し、サブライセンス権付きライセンス権を設定するスキームです。両スキームは、その片方が選択されることもありますが、特許権譲渡スキームとライセンススキームが組み合わされる場合もあります。

### 2 特許権の提供に係る契約の特徴・ポイント

企業が特許ファンドに特許権の提供を行うに際しては、企業と特許ファンドとの間で特許権譲渡契約又は特許権ライセンス契約を締結する必要があります。以下では、特許権譲渡契約及び特許権ライセンス契約の締結に当たり、ポイント

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

となる点を挙げ、考慮するべき要素について検討いたします。

### (1) 権利行使の範囲・条件

まず、企業としては、自身が保有する特許権を提供するに当たり、そのファンドがライセンス収入・訴訟型ファンドであるならば、権利行使の相手方について、自身と敵対関係になっても事業上問題のない相手であるかを確認することが必須となります。この点、あらかじめファンドに対し、ファンドの事業計画上、どの会社を相手方として権利行使するか、相手方の追加可能性があるかを確認することが必要です。

また、特許権の提供の形態について、特許権を譲渡するか、ライセンス権の設定のみとするかについても、企業内決定を行うに当たり、事業部とよく話し合う必要があります。特に、検討対象となっている特許権が現在の事業上重要である場合はもちろん、今後の事業計画上で重要となる可能性がある場合もありますので、事業開発部や知的財産部と認識を合わせておくことが求められます。特許権を譲渡することに社内のハードルがある場合には、サブライセンス権付きライセンス権の設定を行うか否かを検討することとなりますが、ファンド側としては、自身(ファンド)が特許権を保有しているか、ライセンス権のみを保有しているかという点が、権利行使の範囲、ひいては相手方との交渉力に影響します(特許権を保有していれば自身(ファンド)を権利者とする権利行使の範囲に制限がありませんが、ライセンス権のみを保有する場合には権利行使範囲に一定の制限が生じ得ます。)ので、権利行使の範囲の設定においては、ファンドの事業計画の検討も含めた慎重な議論が求められます。

### (2) 対価・費用負担

特許権譲渡スキーム、ライセンススキームいずれにおいても、譲渡の対価又はライセンス権設定の対価をどのように設定するかについて検討する必要があります。この点、対価の

支払方法として、キャッシュ(権利行使結果を事前に概算した結果を反映させた金額)を一括で受け取る方法と、プロフィットシェアによる方法が考えられます。プロフィットシェアによる方法は、特許権譲渡・ライセンス権設定時は一定程度の金額の支払いを受けた上で、ファンドによる権利活用の結果、収益化できたタイミングで収益の一部を継続的に受け取ることができるというものであり、価値評価が難しい特許権について、収益化に応じたキャッシュの分配が可能となるため、最近ではプロフィットシェアによる方法が選択されることが増えています。

対価の支払いについてプロフィットシェアによる方法を採用する場合には、企業としては、ファンドの事業計画において、権利行使先の候補・数、権利行使した場合の想定収益とその配賦計算方法、企業・ファンド・出資者における分配率等がそれぞれどのように構築・設定されているのか等について、詳細に検討する必要があります。特に、想定収益とその配賦計算方法については、本稿第3の2(1)に述べた権利行使の範囲・条件を踏まえた想定収益の計算内容の妥当性をしっかりと理解した上で、配賦条件についてファンドと協議・交渉を行うことが大切です。

### (3) 既存の特許権活用(自社・グループ会社による自己実施・ライセンス)との調整

企業が保有する特許権について、第三者に対しライセンス権を設定しているケースや、グループ会社間でクロスライセンス契約を締結しているケースがあるところ、ファンドに対し特許権を譲渡又はライセンス権を設定する場合には既存のライセンス契約との調整が必要となります。例えば、既に企業が第三者と締結しているライセンス契約があり、そのライセンス対象となっている特許権をファンドに対し譲渡する場合、既存のライセンス契約と同条件でライセンシーがライセンスを受け続けられるよう、企業・ファンド・ライセンシーの三者間

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

合意を行うことが求められます。そのため、企業としては、既存のライセンシーがいる場合には、あらかじめライセンシーに必要な情報提供を行い、ファンドとの特許権譲渡契約の検討に並行して、三者間合意の検討・調整を進める必要があります。

#### (4) 提供した特許権の返還・ファンド終了時の取扱い

ファンドに提供された特許権は、その存続年数の満了までファンドにおいて活用され、収益を生み出し続けることが理想であるものの、中には諸事情により途中で権利活用を諦めざるを得ないこともあり、また、何らかの理由によりファンド自体が途中で終了するというケースも想定されます。企業としては、ファンドで権利活用がなされないのであれば、自社の手元に特許権を取り戻し、別の活用可能性を模索することとなると思いますので、一定の条件下における特許権の返還条件について、事前にファンドと取り決めを行っておくべきと考えられます。もっとも、訴訟型ファンドにおいては、訴訟の当事者適格(原告適格)の観点から、特許権の権利移転の完全性に疑義を生じさせるような返還条件を定めることが難しい(容易に企業に特許権を返還できるような建付けとなっていると、実質的に特許権の権利移転がなされていないとして、諸外国においては原告適格が否定されることがあります。)ということもあり、返還条件については、上記観点も含めた調整が必要です。

## 第4 おわりに

企業に眠る特許権の活用は、資産の有効活用から資金化へ、さらに産業の活性化にもつながる一手であり、特許ファンドは、特許権の活用における重要な役割を担っていくことが期待されます。本稿が、特許ファンドを利用した特許権の活用を検討される方への一助となれば幸いです。

以上

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみには依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。