

Intellectual Property — テクノロジー・ベンチャーのためのIP戦略

# スピンオフ起業の際のIP問題 — ③

## 大企業に求められる知識とビジネス判断

スピンオフ起業を送り出す大企業が、当該事業のIPを客観的に評価できず、必要以上にノンコアのIPにこだわってしまうと、スピンオフ起業の競争力を著しく損なってしまいます。これは、双方にとっての損失となる。Win-Winの関係構築には、送り出す企業側にそのスピンオフの持つ戦略的意義を客観的に分析しビジネス判断を下すことができる人材と組織が不可欠だ。

中町昭人 ウィルソン・ソーンシーニ・グッドリッチ&ロザーティ法律事務所 アソシエイト、弁護士

これまで2回にわたりスピンオフ起業にかかわるIP（知的財産）問題を、主に起業家側（「X」および「Z社」）の視点からみてきたが、今回は、起業家を送り出す会社側（「A社」）の視点に立って検討したい。スピンオフ後に両者の間にWin-Winの関係が構築されるためには、スピンオフするXによる単独・一方的なアクションではなく、送り出すA社も適切な情報開示を受けたうえでスピンオフのプロセスに適度に関与することが望ましいケースが多いからだ。

ここ数年、日本の大企業は必要以上に多角化・肥大化した組織をスリム化し、限られた経営資源を自社にとってより戦略的な事業分野に集中させることが求められている。このような「経営の選択と集中」を実現するための有効なツールとなりうるのが、MBO（マネジメント・バイアウト）を含むスピンオフだ。

自社にとって非戦略的な事業分野や研究プロジェクトを、単に取り潰してしまうのではこれまでの投資がまったくムダになってしまう。また、第三者へ売却するにしても、当該事業や研究プロジェクトを適正に評価してくれる買い手がタイ

ミングよく現れるケースは多くはない。

非戦略的事业分野をスピンオフによって本体からは切り離し、独立の企業体としたうえで、スピンオフ後も一定の資本関係やビジネス上の関係を維持する。双方にとってシナジーの出るWin-Winの提携関係（アライアンス）を模索することは、大企業の組織改革をソフトランディングさせる有効な手立てでもあるのだ。

### スピンオフされる事業のIPのポジショニングを明らかにせよ

しかし、その際、最も複雑でいわゆるディール・キラー（取引の成立自体を妨げる深刻な問題）となりかねないのが、スピンオフによってできる新会社（「Z社」）が必要とするIPやその使用権の全部、または一部がA社に帰属している場合のIPの権利処理問題である。

両者にとってWin-Winの関係が構築されるためには、①スピンオフ後、両者のビジネス上の守備範囲をできるかぎり明確に定義する、②両者がそれぞれのビジネスを追求・実現するために必要なIPを特定する、③IPの譲渡やライセンスに関する適切な合意が形成される、と

いったことが必要になる。

その際、送り出す側のA社は、問題となっているIPが自社のビジネスに対してどういう意味を持つものなのかをよく見極める必要がある。そして、自社にとって必要なIPに関する権利を確保する一方、自社に必要な権利の維持には必要以上にこだわらないことが重要だ。

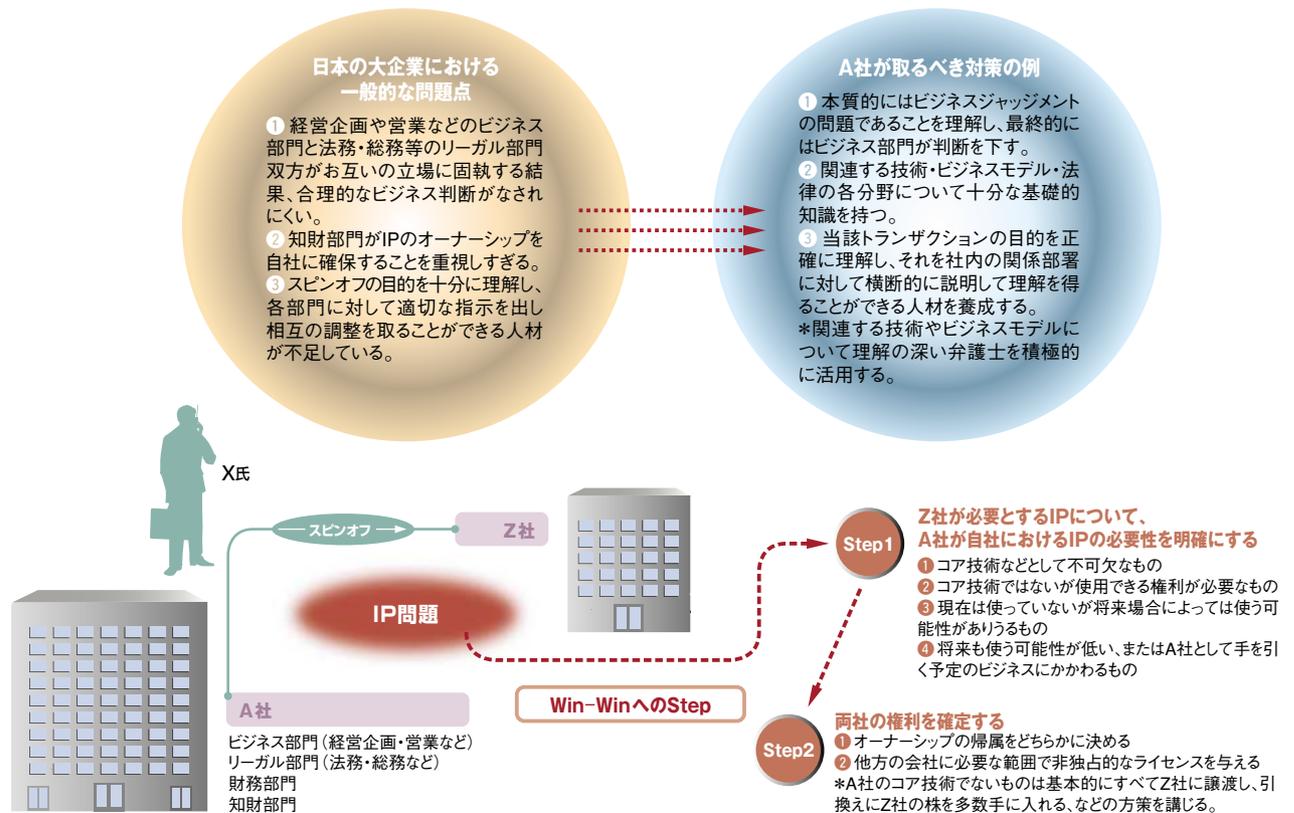
A社がまず見極めるべきは、自社にとっての当該IPのポジショニングである。

たとえば、①コア技術などとして不可欠なもの、②コア技術ではないが使用できる権利が必要なもの、③現在は使っていないが将来場合によっては使う可能性がありうるもの、④将来も使う可能性が低い、またはA社として手を引く予定のビジネスにかかわるもの、といったポジショニングが考えられる。そのポジショニングを明確にしたうえで、IP問題に取り組みないと、スピンオフに対する意思決定が迷走することにもなりかねない。

スピンオフ元であるA社と新会社であるZ社の双方が必要とするIPについては、「原則としていずれの会社にとってのコア技術かを基準にその帰属がどちらになるのかを決め、他方の会社には必要

注) この文章に書かれた見解はすべて筆者個人のものであり、筆者の所属するウィルソン・ソーンシーニ・グッドリッチ&ロザーティや他の第三者のものではありません。またこの文章は一般に想定される法律上・ビジネス上の問題に関し、一般的情報の提供を目的とするものであり、個別の案件に対する法的なアドバイスを提供するものではありません。

## ● スピンオフ起業のIP問題をどう解決するか



な範囲で非独占的なライセンスを与え」というように、客観的な基準・ルールを定めようとして、できるかぎりこれに沿って個別IPの権利帰属を決定していくべきである。

客観的な基準・ルールを立てずにその場その場で個別IPの権利帰属を議論し始めると、最終的にはA社とZ社(X)の「力比べ」となりかねない。そうなると、スピノフの母体であり現時点のIPのオーナーでもあるA社が交渉上圧倒的有利に立つことは当然である。

結果として、Z社はそのビジネスプランの実現に必要なIPを十分に確保できない。あるいは、なんとか必要な権利を確保できたとしても、通常のレートを大幅に超えたロイヤリティなど、Z社の独

立のビジネスとしての存立を危くするほどの極端に不利な条件や権利使用に関する制限(ビジネスや地理的範囲の制限、改良発明のA社への自動的な譲渡など)が加えられるおそれがある。

そうなってしまうと、Z社に投資する外部の投資家を見つけることはきわめて困難となる。Z社が独立企業として将来成功できる可能性は乏しくなるため、A社としてはZ社を「スピノフ」したつもりがお荷物となる子会社がまた一つ増えただけ、という結果になるか、スピノフ自体が取りやめとなってしまう。

Z社のスピノフが成功するためには、たとえば「A社がZ社に委ねると決めたビジネスのフィールドにかかわるIPで、A社のコア技術でないものは基

本的にすべてZ社に譲渡し、引換えにZ社の株を多数手に入れる」というくらいはっきりした「割り切り」をA社が持てるか否かが大きな分かれめとなる。

### 日本企業が陥りやすい 縦割り視野の弊害

しかし、実際にはこのような「割り切り」を持てる日本の会社は少ない。筆者の経験上、一般的な傾向としては、会社の規模が大きくなればなるほどこの「割り切り」を持つことは困難になるようだ。

考えられる主な原因としては、当該スピノフの戦略的な目的が完全に明確になっていないか、その目的の理解が十分に社内内で共有されていないことである。

また、日本の大企業では経営企画や営

業などのビジネス部門と法務・総務等のリーガル部門がいわゆる「縦割り」の弊害に陥るケースが少なくない。双方がお互いの立場に必要以上に固執する結果、個別IPの権利帰属の問題を含め、スピノフの本来の目的に照らして行なわれるべき合理的なビジネス判断がなされにくいことが問題点として挙げられる。

特にIPの問題となると各社の知財部門がIPのオーナーシップを自社に確保することを重視するあまり、感情的な議論に陥ることも稀ではない。これは裏を返せば、ビジネス部門とリーガル部門を束ねられるだけの高い地位にいる人間のなかに、当該スピノフの目的を十分に理解し、各部門に対して適切な指示を出し相互の調整を取ることができる人材が不足しているためとも考えられる。

前述した個別IPの権利帰属の決定に関する客観的基準・ルールの設定は一見法務の問題のようにみえるが、「Z社に委ねるビジネスの境界を定める」という意味で、じつは本質的にはビジネスジャッジメントの問題である。したがって、リーガル部門の意見を取り入れつつも最終的にはビジネス部門が判断を下さなければならない。

この点に関する判断をリーガル部門に任せきりにしていたり、責任の所在が曖昧であったりするために、混乱を招いているケースがかなり多いと考えられる。

本来、A社自身では十分に活用できないIPを独立のZ社に託すことで有効活用することが、多くのスピノフの目的であるはずだ。だとすると、中途半端なIPの権利移転ではその目的を達することはできない。このようなリーガルとビジネスの境界線上に位置する問題を、いかに合理的かつスピーディに処理・判断できる社内の体制をつくるかが日本企業

にとり大きな課題である。

日本企業がこの問題乗り越えるためには、まず関連する技術・ビジネスモデル・法律の各分野について十分な基礎的知識を持ったうえで、当該スピノフの目的を正確に理解し、それを社内の関係部署に対して横断的に説明して理解を得ることができる人材を養成することが必要となる。

さらに必要に応じて、関連する技術やビジネスモデルについて理解の深い外部の弁護士を積極的に活用する必要がある。

しかし、残念ながら現時点でこの種の人材は日本には極端に不足している。その養成には長い時間を要するが、これは日本の「知財立国」実現のために避けて通ることのできない喫緊の課題である。

最近、理系版MBAとも呼ばれるMOT (Management of Technology) のコースが多くの大大学院で開講されつつある。また、日本版ロースクールである法科大学院が来年よりスタートする。こうした動きは、基本的には歓迎すべきことだといえる。ただし、これらの新しい大学院「教育」が実際にビジネスの場で役立つスキルを持った「即戦力」の人材をどれだけ輩出できるかは不明であり、楽観すべきではなからう。

「知財立国」日本を背負える人材が生まれるには、ビジネスの実践の場で長年鍛えられることが不可欠であり、日本の経済界および法曹界は、こうした人材の育成を辛抱強く行なわなければならない。\*

### 健全なスピノフが 知的資産の開放と活性化を呼ぶ

3回にわたった「スピノフ起業の際のIP問題」の締めくくりとして、スピノフ起業という行為の周囲の受け止め

方に関する日本とシリコンバレーの違いについて指摘したい。

人材の流動性が極端に高く、スピノフ起業も日常茶飯事であるシリコンバレーでは、スピノフ前に退社する従業員と勤務先がスピノフについてオープンなディスカッションを持つことは頻繁にある。双方にとってスピノフそれ自体が特に感情的に反発する類の出来事とは考えられない。

もちろん、IPの帰属の問題などは純粹なビジネスマターとして厳しい交渉を経て処理されるが、そこには基本的に新しいビジネスにチャレンジする人間に対する尊敬ないし温かい眼差しがあるとよい。

しかし、日本ではスピノフ起業が一般的でないため、勤務先である会社の制度面でも実務担当者レベルの慣れや「心の準備」の面でも、まだまだ柔軟性に欠ける嫌いがある。ともすれば、「裏切り者」のレッテルを貼り、アンフェアな手段も含めさまざまな手で従業員のスピノフ起業を妨害する例がいまだに後を絶たないとも聞く。

スピノフ起業を志す従業員を引き止める努力をすることになら問題はないが、その決意が変わらないことが明らかになった以上は、両者にとってのWin-Winの関係を模索する方向での頭の切替えをタイミングよく行なえる柔軟性を持つ必要がある。

日本の終身雇用制が崩れるなかで、個人や部門レベルでのスピノフ、MBOの増加は時代の趨勢であり、むしろこれを後押しし彼らとWin-Winの関係をつくるなかで、自社にとっても新しいビジネスの活路を見出す積極的かつ柔軟な発想が、日本の大手・成熟企業に今強く求められていると筆者は考える。 ■

\*この点、日本版ロースクール構想によれば、「法学部→法学大学院→司法研修所」と法律ばかりを5~7年も勉強した者が数多く生み出されることになる。こうした人材が、ビジネスを含めた実社会に対応できる柔軟性をどれだけ持っているのか、筆者は大いに疑問を感じる。理系も含め、多様なバックグラウンドを持った法曹を多く生み出すためには、法

科大学院に入る者に、学部レベルで法学以外の学位を取得することを要求すべきではないか。アメリカでは、このような制度の下、きわめて多様なバックグラウンドを持った専門性の高い弁護士が数多く輩出している。「知財立国」を実現するためには、技術・ビジネス双方に強い法曹を日本でどのように量産できるかは、まさしく国家戦略的課題だといえる。

#### Akihito "Aki" Nakamachi

弁護士、米国カリフォルニア州・ニューヨーク州弁護士。京都大学法学部卒業。在学中に司法試験合格。ニューヨーク大学ロースクール法学修士号取得。森総合法律事務所を経て1999年より現職。anakamachi@wsgr.com