

知	的	財	産	の	一	元	管	理	と
グ	ロ	-	バ	ル	戦	略			

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社



小林 誠 (こばやし・まこと)
 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社
 シニアヴァイスプレジデント。K.I.T.虎ノ門大学院(金沢工業大学大学院) 客員教授。製造業およびICT業界全般のクロスボーダーM&A・ライセンス取引・知的財産取引・JV組成等に伴うファイナンシャルアドバイザー業務、およびビジネスDD、知的財産DD、知的財産価値評価、知的財産戦略策定、組織再編に伴う知的財産管理体制構築、グローバル知的財産一元管理体制構築、技術起点の新規事業開発、知的財産情報調査・解析等の業務を専門としている。

はじめに

近年では経済のグローバル化が進み、大企業のみならず中小企業においても既に海外進出を果たしている企業が数多く存在する。さらに海外に製造拠点のみならず研究所やR&D拠点、開発拠点を有している場合、現地において新規に知的財産が創出されることがある。

また、M&Aの活性化により、海外の競合企業やベンチャー企業を買収し子会社化しているケースも散見され、買収した企業が知的財産を保有していることもある。その結果、企業グループ内における知的財産がグローバルに散在してしまい、管理・活用方針や管理体制・組織も個別対応となってしまうことが多いため。

一方、グループ経営におけるグローバル戦略という視点からの知的財産権保護については、ガバナンスを効かせて全体効率を最適化し、シナジーを最大化することが求められる。そのためには統一された知的財産戦略を実行する必要がある。知的財産に関する権利を集約することもひとつの重要な課題として挙げられる。

本稿においては、知的財産の一元管理体制構築における検討項目や課題を明らかにすることを目的とし、企業グループ内での活用を

前提として会計上・税務上の論点を含めて論じることとする。また、特に特許権を念頭に説明するが、いわゆる知的財産権(商標権、意匠権等を含む)共通の議論であることに留意されたい。

なお、本文中、意見にわたる部分は私見であることをあらかじめ申し添える。

知的財産一元管理の効果

1. グローバル知的財産戦略ポリシー・ガバナンスの徹底

一元管理体制構築を検討するに際して、その目的を明確にしておくことが重要である。例えば、企業グループ内における統一された知的財産戦略を実行することや、子会社からロイヤルティを徴収し本社に資金を集約することで戦略的な再投資(研究開発等)に回すこと、企業グループ内共通で知的財産を活用できるインフラを構築すること、知的財産管理に関する業務の効率化や税務効率を向上させることなど、目的が異なれば適切なスキームも異なる。いずれにしても知的財産を一元管理することにより、統一されたポリシーやガバナンスのもと徹底した管理を実行することが可能となる。

2. グループ経営の見える化

企業グループ内において知的財産が散在している場合には、重要な知的財産の位置付けや企業グループ内における知的財産の利用関係、ライセンス料等の資金の流れが多い。これらの位置付けや利用関係を整理し、資金の流れを明確化して、いわゆる「見える化」ができれば、経営の効率化を具体的に検討することが可能になる。

3. 知的財産管理の効率化

必ずしも企業グループ内のシェアード・サービスの位置付けではないが、各グループ会社で知的財産管理部門(いわゆる知的財産部)を持つことは決して効率的とはいえない。このため、知的財産に関する権利だけではなく組織を集約することで業務効率を向上させることができる。

4. 一元管理するメリットが限定的なケース

グループ経営における事業セグメントが多数に分かれており、セグメント毎に事業領域が大きく異なり独立性が高く、かつ他のセグメントと共通する知的財産が少ないような場合には、一元管理をすることに大きなメリットはないと

考えられる。

知的財産の一元管理体制構築における論点

1. 権利移転スキーム

既に出願または権利化されている知的財産を移転対象とする場合と、将来創出される知的財産を移転対象とする場合では、権利移転スキームや対価設計をそれぞれ検討する必要がある。

・既存特許権(過去分)

既に出願または権利化されている知的財産を移転対象とする場合、事業において実施されていたり、他社にライセンスアウトし、実施料として収益が生じていたりすることも多い。このため、原則的には移転対象となる知的財産を時価評価し、譲渡対価を支払う必要がある。

・新規特許出願(将来分)

これから創出される知的財産(発明)を移転対象とした場合、権利移転の時期や、特許出願前とするのか、出願後の審査中の段階とするのか、特許登録後とするのかによってもスキームが異なる。実務的には、出願前の段階で特許を受ける権利を移転するケースが多い。

・特定承継における共有の取り扱い
 企業買収や会社分割等における包括承継の場合には、共有特許権者（共同出願人）の同意は不要となるが、事業譲渡や知的財産権売買のように特定承継となる場合には、共有特許権者（共同出願人）の同意が必要となる。したがって、知的財産の移転時には、共同研究等によって生じた発明に留意する必要がある。

・研究開発委託、研究開発費負担による知的財産の帰属

本社が子会社に対して研究開発を委託したり、研究開発費を負担したりすることによって、無償で知的財産権の譲渡を受けるスキームがある。本社側がリスクをとってコスト負担をしていることを権利帰属の根拠とするものである。この際、コスト負担だけではなく、研究開発に関するマネジメントや意思決定を実質的に誰が管理しているのかという点も論点となる。

たとえば、IBMは各子会社と包括的な技術援助契約を締結しており、IBM本社が各子会社の研究開発費を負担する一方で、その成果物である知的財産権について子会社から譲渡を受けることで知的財産権をIBM本社に集約して

いる（注1）。また、フォードや3Mのように知的財産管理専門子会社を設立して知的財産を集約し、一元管理している企業もある。

2. 譲渡対価設計

・譲渡対価の考え方

企業グループ会社内取引であっても、独立第三者間取引と同様に、原則として取引対象物の価値に見合った対価を支払う必要がある。一方で、知的財産の価値評価は非常に複雑であり、算定するにも時間やコストが生じることになる。また、権利移転をした場合の貸借対照表への資産計上や減価償却の設定、移転後に対象資産の収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなった場合の減損会計など、会計処理の課題もある。

・譲渡対価の算定方法

譲渡対価を具体的に計算する場合には、経済的価値をシミュレーションするための以下の3つのアプローチが存在する。

i. コスト・アプローチ
 対象となる知的財産を形成するために支払った過去のコスト、または同等の知的財産を再調達するのに必要であると想定されるコストに基づいた評価手法である。本アプローチは、同様のコストをか

けても同様の知的財産を開発・獲得できることは限らないため、採用されることは少ない。また、これまで投資したR&D費用を含めて考えた場合にそのコスト総額の計算が困難となる。権利化費用のみを対象とする場合も存在するが、評価額が低くなってしまい、既存の権利者側の同意を得にくいという課題がある。

ii. マーケット・アプローチ

知財となる知的財産に類似する知的財産取引を調査することにより、その価値を明らかにする評価手法である。本アプローチは、そもそも市場において知的財産の流動化が進んでおらず、同様の知的財産が流通しているケースがほとんどなく、かつ公表されないことが多いため、例えば比較的特許流通が盛んなICT業界等の極めて限られた領域でしか採用することができない。

iii. インカム・アプローチ

対象知的財産を事業上使用することによって将来得られる利益から、その貢献分を検討し、適切な割引率を用いて現在価値に割り引いた額を対象知的財産の価値とする評価手法である。本アプローチは、会計実務的に最もよく用いられる手法であるが、将来事業計画

に基づく計算となるため、そもそも事業計画自体に蓋然性があるのか、その確からしさを確認できるかどうか大きな課題となる。

iv. その他の譲渡対価設計

前述の通り知的財産の価値評価が難しいため、一括で対価を支払うのではなく、譲渡時には備忘価格で支払い、後に対象知的財産から売上が生じた際にそれまでにかかったコストを差し引いて、利益を分配するというスキームもある。いわゆるプロフィット・シェアという考え方である。NPE (Non-Practicing Entity) と呼ばれる特許不実施主体においては、このようなスキームで知的財産を購入しているケースが多い。



3. 譲渡対価以外に発生するコスト

当然に買い手側のコストとなるが、日本法上で第三者対抗要件を充足するためには特許庁への移転登録申請が必要となるため、代理人費用や特許庁費用が発生する点にも留意が必要である。海外特許に関しても各国特許への手続きが必要となり、名義変更・移転登録に費用が発生する。

また、権利移転後の権利化・維持・管理費用はもちろん発生し、さらに職務発明における補償金（相当の対価）や報奨金制度に対応して、その支払い方法やコスト負担をどうするのかという議論もある。

4. 実施対価設計（ロイヤルティ料率）

譲渡対価設計と同様に、ライセンス供与時のロイヤルティ料率をどのように設定するかということは大々的な課題となる。後述するが、企業グループ内のライセンスであっても原則としては適正なロイヤルティ料率で契約することが求められる。詳細な計算手法は割愛するが、対象事業の営業利益率や対象知的財産の貢献度を考慮して料率を決定することになる。また、知的財産を移転した場合、対象知的財産については無償でライセンス

スパックするケースもある。他方、対象知的財産を創出したグループ会社以外のグループ会社にライセンス供与する場合には、有償でのライセンスをすることになる。

5. 実施許諾範囲

ライセンス供与する場合、その実施許諾範囲も検討課題のひとつとなる。例えば、実施する地域や事業範囲をどのように設定するか、差止請求権や損害賠償請求権を有する専用実施権（仮専用実施権）を与えるのか、それらの権限を有しない通常実施権（仮通常実施権）とするか、通常実施権とする場合口には独占的通常実施権（注2）とするか非独占的通常実施権とするか、などである。また、再実施許諾権（サブライセンス権）を付与するか、付与する場合にサブライセンスの許諾先は当該企業グループ内に限るか第三者へも可能とするかなど論点となる。さらに、イニシャル・ペイメントやマイルストーンの多寡などの契約条件により、ロイヤルティ料率を調整することもある。

6. 税務（移転価格）

移転価格とは、企業グループ内（関連者（注3）間）の国境を越えた取引のことを指し、有形資産や無形資産、役務提供も含めて様々

な取引が対象となる。移転価格税制とは、この移転価格と当該企業グループに属さない第三者との取引価格（独立企業間価格）が異なる場合、独立企業間価格で取引したと看做して課税する制度である（注4）。海外関連者との取引価格をどのように設定するかは、企業グループ内での各国の利益配分に直接影響を与えるため、グローバルな事業展開を考える際に非常に重要な要素になる。

移転価格税制上、知的財産の帰属要件としては、①意思決定、②役務提供、③費用負担、④リスク管理の4項目において、親会社を含む各関連者が果たした機能の貢献度に基づいて総合的に勘案される。さらに税務的には、ひとつの権利の帰属について法的所有権者と経済的所有権者を分離して取り扱ったこともある。

また、現在はBEPS (Base Erosion and Profit Shift) 税源浸食と利益移転プロジェクトにより国際課税ルールが大きく変わろうとしているタイミングでもあり、この点にも留意されたい。

・BEPSプロジェクト

BEPSとは、国際課税ルールの隙間を塞ぐことを目的としたOECDとG20による国際的な協調を図る動きのことである。そもそも

もの発端としては、特に欧米の多国籍企業が二重非課税を生じようとする特殊なスキームにより、過度な節税対策を実行して、税負担を免れているという問題が顕在化したことにある。BEPSの行動13「移転価格関連の文書化の再検討」では、移転価格税制の文書化に関する規定を策定しており、以下の3つの書類の作成を提言している。

i. マスターファイル（親会社が作成）
 多国籍企業グループにおける組織のストラクチャー、事業概要の説明、無形資産、グループ内金融活動、財務状況と納税状況等の情報が記載される。

ii. ローカルファイル（親会社および子会社が各々作成）
 対象事業体、関連者間取引、財務情報等が記載される。
 iii. CbC (Country-by-Country) レポート・国別報告書（親会社が作成）
 多国籍企業グループの総収入（非関連者向け/関連者向けの内訳）、税引前利益（損失）、法人税額（納付税額ベース/当期発生分）、資本金、利益剰余金、従業員数、および有形資産額（現金お

よび現金等価物除く)を、当該企業
業の全グループ会社が所在する国
別に一覧表にまとめた様式の報告
書である。

日本企業においては既に、法人
税申告時に別表17(4)「国外関
連者に関する明細書」において国
外関連者情報を毎年提出している
が、CbCレポートでは更に多くの
情報開示が必要となり、かつそ
の情報が原則的には関連会社の所
在する各国に自動的に共有される
事になるため、コンプライアンス
上の負担や情報漏えいリスクの増
加等が懸念されている。

7. 権利行使時の当事者適格と損害賠償額

知的財産の二元管理体制を構築
した場合、実際の権利者と事業の
実施主体が異なることが想定さ
れ、権利行使時の当事者適格(原
告適格、共同原告、被告適格、共
同被告)と、損害賠償請求につ
いて検討する必要がある。当事者適
格については確認請求、差止請求、
損害賠償請求の可否、および補助
参加、訴訟引受の可否について検
討する。損害賠償額については、
国内法で言えば特許法102条1
項、2項、3項の適用の可否が課
題となる。逸失利益が請求できる
のか、実施料率相当しか請求でき
ないのかでは、損害賠償金額が大

きく異なるからである。

8. 知的財産管理組織

権利化前の段階で権利移転をす
る場合、その後の権利化や活用に
おいては、組織が別会社に分かれ
てしまうことになる。権利化段階
においては研究開発部門や発明者
とどのようにコミュニケーション
を図っていくか、活用・維持段階
においては事業部門とどのような
役割分担で、どのように情報共有
しながら連携し、知的財産に関す
る検討や意思決定をしていくのか
が組織上の課題となる。

小括

知的財産の二元管理は、古くて
新しい議論であり、従来から信託
方式やライセンス方式、委託方式
等による二元管理も検討されてき
たが、制度上の問題も含めてい
ずれも一長一短あり、明確な優劣や
答えは出ていない。また、実際に
一元管理体制に移行している企業
や事例は少ない。
なぜならば、本稿で紹介した通
り様々な検討項目と課題があり、
企業グループごとに沿革や事業の
特性が異なるため、一律の手法に
よって一元化を実現することは難
しいからである。さらに、企業グ
ループ内であっても条件等も含め

た合意形成を図る必要があるた
め、親子会社間での交渉が難航す
ることもある。

いずれにしても知的財産の一元
管理体制への移行は、組織改革を
含めた大きな制度変更となるた
め、スキームの設計・実行に際し
ては、事前に法的観点、会計的観
点、税務的観点からの詳細な検討
と試算が必要となる。

最適な知的財産の二元管理手法
は、事業戦略に合わせて検討し、
事業の状況に応じて選択すべきで
ある。あくまでもグローバル戦略
の実行を意図した大きな枠組みで
捉えて、企業グループ全体として
のメリット・デメリットを考慮し
設計することが求められる。重要
な経営資源となる知的財産をグロ
ーバルで二元管理することで競争
優位を築き、企業価値・事業価値
の向上に資することを期待した
い。

注

1 上野輔史「IBMの知的財産戦略とビ
ジネスへの貢献」知財管理 vol.64 No.
4 2014 P.87-97

2 独占的通常実施権における差止請求権
等の代位行使の可否は判例・学説が分か
れる。

3 直接または間接に50%以上の資本関係
にある企業、または役員派遣、取引依存、
資金依存等による実質的な支配関係関係
にある企業。

4 2015年10月に公表されたBEPS
行動8・10の最終レポートにおいて、開
発の初期段階にあり、将来収益の見通し
が難しく、そのため評価が困難な無形資
産の譲渡取引の対価について、その評価
等の課題に関する検討結果が記載されて
いる。無形資産評価の基礎として事前の
将来収益の見積りと事後の収益結果に大
きな違いがある場合、課税当局が事後的
な収益結果に基づき無形資産を評価する
可能性について述べられている。ただし、
納税者が事前の将来収益予測の詳細な
前提や信頼できる根拠が提示されている
場合等においては、後知恵的なアプロ
ーチは採用されないこととされている。

