

12 グループ企業における知的財産権の活用に関する調査研究

平成9年の独禁法改正等により、産業界では事業再編を図る動きが加速し、企業は法人格を別にする親会社(持ち株会社)と事業子会社からなるグループ企業化が進んでいる。その結果、これまで共有してきた知的財産を分割・移転することが必要となり、その活用も様々な法的検討課題が必要となっている。

本調査研究では、グループ企業内での「知的財産管理部門配置先」と「知的財産権帰属先」に着目して、集中管理・集中帰属モデル及び集中管理・分散帰属モデルを選択し、グループ企業が知的財産権を活用する際に生じると予想される、① 事業子会社の従業員発明の補償、② 権利行使の主体・方法、③ グループ企業内の権利移転、ライセンス・バックにかかわる税務等の点について、現行法制度内での対応策及び法制度の改善すべき点の調査・分析を行った。また、国内のグループ企業が知的財産権の円滑な活用を通して競争力を高められるような環境を提案するための端緒をつけるべく、信託手法の知的財産権活用への可能性の提言も行った。

I グループ企業における知的財産権の活用における課題の抽出

1 グループ企業の知的財産権の管理形態

本調査研究では、グループ企業が導入すると予想される知的財産の管理形態として四種類のモデルを設定した。管理形態モデルは、グループ内での知的財産管理部門配置先と、知的財産権帰属先の二つの項目に着目して整理した。(図1)

(1) 管理・権利帰属共に集中させる形態(管理形態1)

この形態は、グループ全体にとって最適な知的財産戦略の構築が容易になりやすいと考えられる。また、管理部門を有する親会社が、自己裁量で、グループ全体の利益となるように権利を活用できると思われる。さらに、業務の効率化と人材育成の面でも有効と考えられる。

(2) 管理は集中、権利帰属は分散させる形態(管理形態2)

この形態も、集中管理であるため、グループ全体にとって最適な知的財産戦略の構築が容易になりやすい点、業務の効率化と人材育成の面で有効と考えられる点で、管理形態1と共通する。さらに、権利は各子会社自身に帰属するため、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予想される。

(3) 管理・権利帰属共に分散させる形態(管理形態3)

子会社の業種が相互に大きく異なるような場合には、この形態を採用することになると考えられる。各子会社は、自己に応じた知的財産の管理・活用を行うことになる。

(4) 集中及び分散形態の併用形態(管理形態4)

管理形態1と3を併用する形態であり、グループ企業全体としての知的財産戦略の構築が可能で、各子会社においても、自己に応じた最適な知的財産活動が可能となると考えられる。

2 各管理形態と課題

グループ企業は、相互に別の法人格である親会社と子会社から構成されるため、グループ全体の知的財産活動を行うに当たり、時系列的に以下のような課題が想定される。(図2)

(1) 一つの企業がグループ企業に再編される場面で想定される課題

親会社と子会社に再編成するとき、資産の移転が行われる。知的財産権についても管理する会社に移転されることとなり、税務上の取扱いを明らかにする必要がある。

(2) 知的財産創造段階で想定される課題

再編成後のグループ企業において、管理形態1及び4のように集中管理を行う場合には、親・子会社間で特許を受ける権利を移転させることとなり、上記と同様に税務上の取扱いと、子会社の従業員発明に対する適法な補償の考え方を明らかにする必要がある。また、親・子会社間でやり取りされるであろう営業秘密等について、とるべき管理体制についても明らかにする必要がある。

(3) 知的財産権の活用段階で想定される課題

グループ企業内において権利を活用する場合に、権利のライセンスが必要となり、ライセンス料について税務上の取扱いを明らかにする必要がある。第三者に対して権利行使をする場合に、管理形態1は、侵害者に対して実施料率相当の損害賠償金しか請求できないという課題が生じ、管理形態2は、親会社が権利を所有していないため、その法的立場を明らかにする必要がある。また、第三者から権利行使を受ける場合については、いずれの管理形態も、親会社の法的立場について検討する必要がある。そして、前記した内容は、その性質別に、以下のように分類することもできる。

- (i) 知的財産権集中管理形態における事業子会社の従業員発明の補償についての問題
- (ii) 権利行使における当事者適格

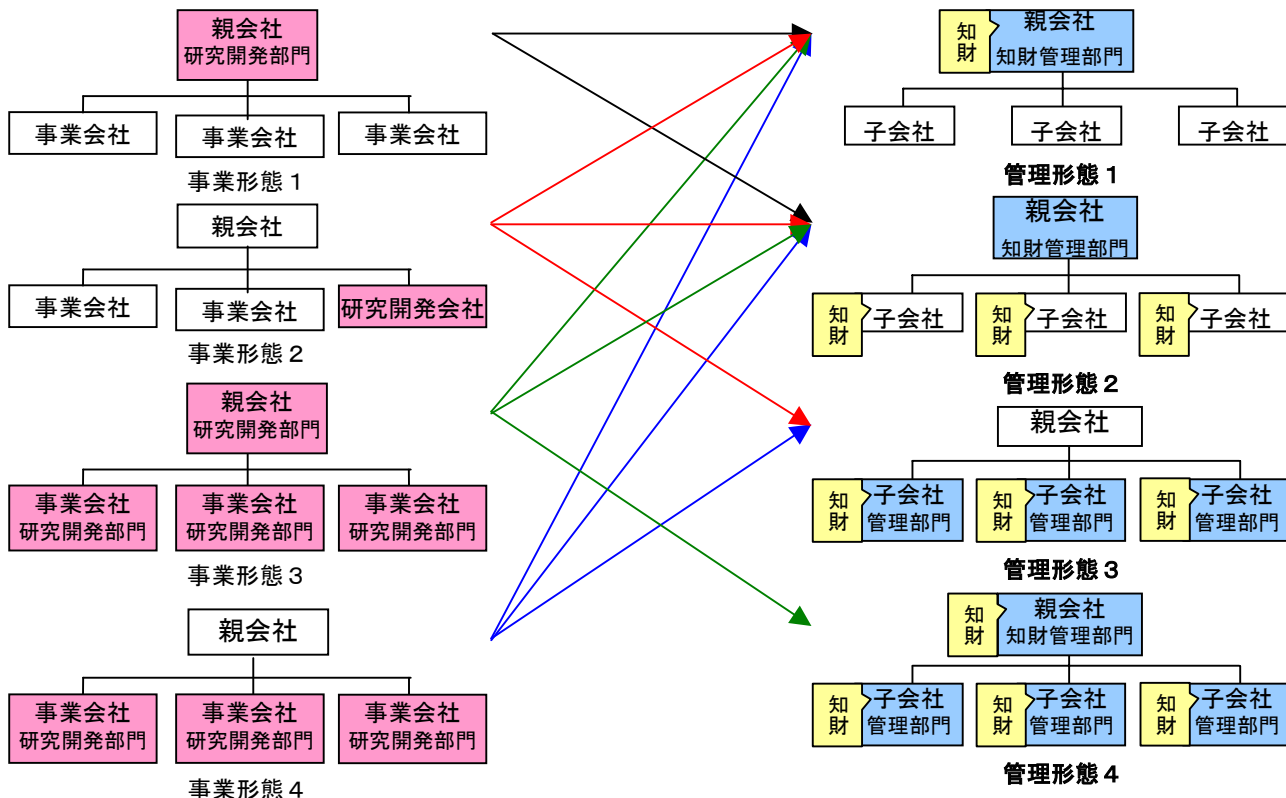


図1 グループ企業における知財管理部門の配置と権利の帰属

管理形態 1	(1)特許権等の移転に対する課税負担の発生
2	(2)特許権等の移転に係る登録費用と課税負担の発生
3	(3)グループ化移行前の第三者との共有権利を子会社へ移転する場合、共有者の承諾が必要か？
4	

管理形態 1	(4)特許を受ける権利又は設定登録された権利の移転に係る、対価の評価と、課税負担の発生
4	(5)不正競争防止法の「営業秘密」保護3要件の1つ「秘密管理体制」を満足する管理体制とは？
管理形態 2	(6)不正競争防止法の「営業秘密」保護3要件の1つ「秘密管理体制」を満足する管理体制とは？

グループ企業内での実施による権利活用	
管理形態 1	(7)ライセンス契約の収益に対する課税負担発生
4	(8)ライセンス料について、(4)記載の子会社からの権利移転時の対価との関係で生じる税務上の問題は？
	(9)子会社別に、又は子会社の在国別にライセンス料を変える場合の税務上の問題は？
第三者との係争／契約による権利活用	
管理形態 1	(10)親会社が自己権利の侵害者を提訴する場合、実施料相当額の損害賠償金しか請求できないおそれあり。
4	
管理形態 2	(11)親会社が、子会社を代理して、子会社権利の侵害者を提訴することは可能か？
4	(12)子会社が自己権利の侵害者を提訴する、親会社の法的立場(補助参加資格等)。
管理形態 1	(13)子会社が第三者権利の侵害に係る係争に巻き込まれた場合、親会社の法的立場(補助参加資格等)と留意事項。
2	(14)訴訟時に不利にならないための「秘密管理体制」とは？
3	(15)特に米国訴訟における、attorney-privilege, attorney work product privilege, protective order等の特権・保護の不適用を回避するために必要な管理体制とは？
4	

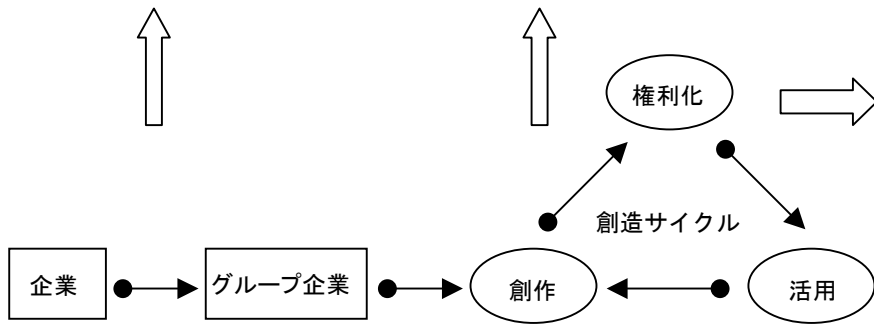


図2 各管理形態の問題点

- (iii) 機密管理等の実務上の課題
- (iv) グループ企業内の権利移転、ライセンス・バックに係る税務上の課題

ところで、管理形態1と管理形態2は、共通する課題もあるが、相違する課題も有する。管理形態3は、各々の子会社が独立して管理することになるため、従来の企業形態と比較して特徴的な課題を見つけることができない。さらに、管理形態4は、管理形態1と管理形態3を併用する形態であるため、管理形態1と共通する課題を有する。したがって、管理形態1と管理形態2に着目して、上記(i)～(iv)の各課題の具体的な中身を検討するとともに、現行法制度における対応についてまとめた。また、知的財産権を自由かつ円滑に活用していると想像される米国企業の知的財産権管理形態と関連法制度を調査し、その実態を明らかにしている。

II 知的財産権集中管理形態における事業子会社の従業者発明の補償に係る課題

1 問題の所在

管理形態1において、権利活用の形態としては、(A) 子会社による実施、(B) グループ企業内での実施、(C) グループ企業外での実施、が想定されるが、権利活用の形態によっては、子会社が、親会社から支払われる譲渡代金以外には金銭的利益を得ることができないケースが発生する(例えば形態(B)、(C))。ところが、現状の、親・子会社間における知的財産権の移転においては、譲渡代金を、権利化に必要な費用(出願費用)程度とするケースが多く、又は無償というケースも見受けられ、子会社から親会社への特許を受ける権利の譲渡に際しても譲渡代金は低額になることが予想される。このように、管理形態1では、権利活用による利益を子会社を得ることができない場合が予想されるが、かかる場合において、子会社自身は、発明者に支払うべき「相当の対価」(特許法35条)の支払原資となるべき利益を得ていないため、その支払方法が問題となる。

2 対応策－「相当の対価」の支払方法に関する二つのアプローチ

子会社と雇用関係に立つ発明者への「相当の対価」の支払方法としては、二つのアプローチが考えられる。

(1) 子会社による「相当の対価」の支払

子会社が「相当の対価」を支払う場合には、子会社がある支払原資を確保する必要があり、この支払原資は親会社に対する特許を受ける権利の譲渡代金とならざるを得ない。したがって、譲渡代金の価額決定に際しては、権利活用の成果、すなわち、親会社等が得た利益を反映させる必要があ

る。この場合の支払方法としては、次の二つが考えられる。

(i) 譲渡時一括払方式

譲渡時に、その時点で予想し得る諸要素を基礎として「相当の対価」を算出し、それを基にして譲渡価額を決定し、一括して子会社に支払う。この場合には、實際上、子会社から発明者への「相当の対価」も一括払いとなるものと思われる。

(ii) 実績補償類似方式

譲渡代金を、承継時に一括払いとするのではなく、権利活用の結果(実績)に応じて価額を決定し、分割で支払う方法である。これは、一般的な職務発明規定における発明者への補償金の支払方法(出願補償、登録補償、実績補償)を譲渡代金の支払方法に応用したものである。この場合には、子会社から発明者への「相当の対価」の支払方法も分割払いとなるであろう。(i)の方式は、譲渡時点において、特許を受ける権利(発明)の価値を価額により算定する必要があるが、発明が完成したにすぎない段階において、特許権として成立するまでの間の技術開発の進歩・経済状況の変化等を見通して価額を算定することは現実には困難である。したがって、(ii)の方式が現実的であると思われる。

(2) 親会社による「相当の対価」の支払

親会社等が、自らの権利活用の成果に応じて「相当の対価」を算出し、直接に子会社の発明者に支払うという方法である。この方法は、現状行われている企業の発明者に対する「相当の対価」の支払方法を、そのまま親会社と発明者との関係に適用するものである。しかしながら、前述したとおり、かかる支払は、承継子会社の支払債務を肩代わりするものであるため、親会社には、法律上、求償権が発生する。したがって、求償権を放棄する場合には税務上の問題が発生するため、現実には、採用は困難であると思われる。

III グループ企業が権利行使する場合の主体及び方法に係る課題

1 問題設定

- (i) 事業子会社Aで生まれた発明の特許を、親会社に譲渡し、管理させる場合(管理形態1)

管理形態1では、特許権は親会社に帰属している。この特許権の侵害が問題になっている場合、権利主体である親会社自身が、自己の権利として特許権を主張して、裁判上の権利行使等を行うことは、自分の権利について訴訟を提起する、あるいは訴訟を受けるという、原則的な訴訟形態であり、訴訟法上格別の問題点を含まない。それに対して、子会社が親会社と共同して権利行使をする場合、又は、特許権の権利主体ではないが、特許権の実施を許可されている事業子会社が訴訟に巻き込まれる場合には、グループ内部での知的財産権の管理に付随する訴訟法上の問題が生じる。

① 共同訴訟の提起及び訴訟参加

まず、いわゆる攻める場合において、親会社が侵害訴訟を提起しようとする場合、事業子会社は初めから共同原告になることができるのか。次に、親会社による侵害訴訟が提起されているとき、事業子会社はその訴訟に参加することができるのか、という問題を設定することができる^(*)1)。

② 親会社による訴訟参加・訴訟引受け

例えば、事業子会社が、親会社からライセンスを受けて、その権利範囲内で実施していた場合に、突然、第三者から権利侵害だと訴えられる場合、

(a) 親会社は訴訟参加できるか、

(b) 親会社は子会社に代わって被告として訴訟を引き継ぐことができるか、
が問題になる。

(ii) 事業子会社で生まれた発明の特許権をその子会社と親会社が共有する場合

グループ企業内における知的財産権に関して、その権利を「生み出し」かつ「実施」する子会社と、それを管理する親会社が知的財産権を「共有」という権利保持の形態を想定することができる。この場合に、次のような局面を想定することができる。

① 親会社は子会社と共同して侵害訴訟を提起できるか

まず、親会社は、子会社と共同して、いわゆる侵害訴訟を提起できるのかという問題設定をすることができる。ここで侵害訴訟という場合の訴訟形態としては、(a) 特許権(侵害)確認請求訴訟、並びに給付訴訟としての(b) 差止請求訴訟及び(c) 損害賠償請求訴訟を念頭におくことができる^(*)2)。

② 親会社は単独で侵害訴訟を提起できるか

2番目の問題設定は、共有権者である親会社は単独で侵害訴訟を提起することができるかである。まず、親会社が、自分自身の権利、すなわち持分権についてのみ侵害訴訟を提起する場合、これは自分の権利について裁判をするという原則型に合致するものなので当然可能である。訴訟の種類も、(a) 確認請求、(b) 差止請求、(c) 損害賠償請求、いずれも可能である^(*)3)。それに対して、グループ企業全体における知的財産管理という意味で、特に子会社との関係で注目されるのが、親会社が単独で訴訟を起こした場合、その結果が子会社に対してどのような効果を及ぼすのかについて、訴訟法の観点から検討する必要がある。

③ 親会社は、子会社の権利関係も併せて、単独で侵害訴訟を提起できるか

最後に、親会社は、子会社の権利(関係)も併せて、単独で侵害訴訟を提起することができるのかという問題設定ができる。これは他人の権利を自分の名前で裁判をするということなので、いわゆる任意的訴訟担当の許容性の問題を孕んでいる。

(iii) 事業子会社が権利者で、親会社が権利を持たない場合(管理形態2)

① 事業子会社が提起した侵害訴訟に親会社は訴訟参加できるか

まず、権利主体である事業子会社が起こした侵害訴訟に親会社は訴訟参加できるのかという問題を設定することができる。この場合の侵害訴訟の形態についても、同じく、(a) 特許権(侵害)確認請求、(b) 差止請求、(c) 損害賠償請求のいずれも考えられる。この場合、訴訟上の論点は補助参加の利益(民訴法42条)の有無に尽きる。

② 親会社が事業子会社に成り代わって訴訟を提起できるか

次に、親会社は、事業子会社に成り代わって訴訟((a) 特許権(侵害)確認請求、(b) 差止請求、(c) 損害賠償請求)を起こすことができるのかという問題がある。これは、実体法上、知的財産権が全く帰属していない親会社が、知的財産権の権利者である事業子会社に成り代わって裁判を起こすという現象が生じることになるので、典型的な任意的訴訟担当に該当する。グループ企業を形成しているということが、適法な任意的訴訟担当である選定当事者制度の利用を可能にする「共同の利益」といえるのか、あるいは、任意的訴訟担当の許容される事案に当たるのか議論することができる。

③ 事業子会社が提訴された場合、親会社は補助参加できるか。親会社が全面的に事業子会社に成り代わって、訴訟を引き受けられるか

管理形態2において、知的財産権が帰属すると考えて事業を行っていた子会社が権利行使を受けるという局面において、その挑戦を受けている知的財産権の管理の一環として、親会社はどのような行動に出ることが許されるかについても、問題を想定しておかなければならない。考えられる関与の方法には補助参加と訴訟引受けがある。

④ 事業子会社の特許権が無効審判の請求を受けたとき、親会社はこの審理に参加できるか

特許権の無効審判が特許権者である子会社に対して提起されるという場合に、親会社はこの審理に参加できるのかという問題も挙げるることができる^(*)4)。特許の無効審判における請求人適格に必要とされる「利害関係」を緩やかに解釈して、特

(*)1) これらの問題を考察する際には、特許権者である親会社から事業子会社に対して付与されている権利が、(a) 専用実施権か、(b) 独占的通常実施権か、それとも(c) 非独占的通常実施権か、(d) 全く実施権を付与されていないか、という区別も重要である。

(*)2) 侵害訴訟の種類について、長沢幸男「知的財産権侵害訴訟の種類」牧野利秋/飯村敬明 編『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』37頁(青林書院、2001)。併せて、保全手続の利用も考えられる。吉田和彦「知的財産権における仮処分・保全の必要」判例タイムズ1062号58頁(2001)。

(*)3) 中山信弘『工業所有権法 上 特許法〔第二版増補版〕』303頁以下(弘文堂、2000)。

(*)4) 共有関係にあれば、親会社も共同被告になる。特許法132条。

(*)5) 東京高判昭和58年9月28日判例時報1105号135頁参考。

許権利者である子会社のグループ親会社も含まれるとするならば^(*)5)、特許法132条の「請求人」の一人として無効審判に参加(特許法148条1項)することが許される余地がある。

2 手続法上の問題

(i) 確認の訴えの利益

確認訴訟は、裁判所を利用した知的財産権管理において効果的な方法であるが、確認訴訟の利用において、まず問題になるのは確認の利益の有無である。確認の利益の一般論として、民事訴訟法では、確認の対象の適格性と、即時確定の利益が審査される。最近の民事訴訟法の判例及び学説の傾向は、この確認の利益を比較的緩やかに解している。すなわち、事実問題の確認あるいは将来の法律関係の確認を求める訴えの利益を認める傾向にある^(*)6)。知的財産紛争において、この問題を考えるならば、まず、消極の確認訴訟において、確認の対象が「事実」にすぎないので、対象適格性を欠くのではないか、あるいは、問題とされている被告の特許権侵害行為は将来の法律関係に属することなので、同じく対象適格性を欠くのではないかという問題が指摘されている。

(ii) 訴訟参加の場合

① 知的財産管理と補助参加の意義

前述の問題設定において、親会社の子会社のために補助参加する可能性が多く想定されている。民事訴訟において、補助参加人は、被参加人の訴訟行為と抵触しない限り、ほとんど当事者と同じように自由に訴訟行為ができる(民訴法45条)。そこで、グループ企業において、親会社は、グループ内の知的財産管理が問題になるすべての事案について、自らの名において裁判を起す、あるいは受けることをしなくても、補助参加人として関与できれば、統一的・集中的な知的財産管理という目的を達することができることになる。

② 補助参加の利益論

最初に明らかにしなければならないのは、子会社が提起した訴訟について、親会社は「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」(民訴法42条)といえるか、すなわち、補助参加の利益は認められるかという問題である。近時の学説においては、判決理由中の判断(主要な争点)によって参加人が事実上の影響を受ける場合にも、補助参加を認める見解が有力である。特に実務の最近の傾向は、補助参加の利益をかなり弾力的に認めているといつてよい。

(iii) 任意的訴訟担当の場合

任意的訴訟担当の許容性の問題は民事訴訟法の伝統的な論点の一つである。グループ企業内における親会社と子

会社が、それぞれ独立の法人格を有し、それぞれ独立して法律行為及び訴訟行為をなすことができる限りにおいて、一方が、他方の知的財産権について訴訟を通じて管理しようとするならば、任意的訴訟担当に頼らざるを得ない場合が多くなる。

① 訴訟の当事者適格論

管理形態1の場合では、特許権者である親会社は、特許権に関するあらゆる形態の侵害訴訟に関して、当然に当事者適格を認められる。また、管理形態1の場合であっても、子会社が、当該特許の専用実施権を許されているならば、当事者適格を有する。それに対して、子会社に通常実施権しか認められていない場合には、子会社自身の名において、特許権に基づく差止めや損害賠償請求を訴訟法上行うことはできない。次に、管理形態2の場合、親会社の子会社に代わって侵害訴訟を提起するならば、親会社は全くの無権利者なので、同じく任意的訴訟担当の問題として議論できる。また、知的財産権の共有による管理の場合は、原則によれば、親会社も子会社も、知的財産についての自己の持分権についてのみ自己の名において侵害訴訟を起すことができ、又は起こされることがあり得る。

② 任意的訴訟担当の許容性

原則的な当事者適格者である権利主体の任意(自由意思)によって、他人に、その他人の名での訴訟遂行を授権するという任意的訴訟担当の制度の適法性は、選定当事者等の例外を除き、一般的には明らかではない。現在の判例及び学説は、(a) 権利主体(管理処分権者)からの訴訟遂行のための授権、(b) 制限的な規制法である弁護士代理原則^(*)7)及び訴訟信託禁止の趣旨を潜脱するおそれのないような利害関係を訴訟担当者が有することを任意的訴訟担当の許容要件とすることで一致する。なお、他人の権利についての訴訟上の行使が、報酬を得て継続的に行われる業務とみなされるならば、非弁護士の活動の禁止(弁護士法72条)、あるいは、知的財産権に関しては非弁理士の活動禁止(弁理士法22条)が、任意的訴訟担当に関する禁止規定として考慮されなければならない^(*)8)。

IV 米国企業の知的財産権集中管理形態 (IP Holding Company)の実態調査

知的財産権を自由かつ円滑に活用していると想像される米国企業の知的財産権管理形態と関連法制度を調査し、以下のように分析した。本調査では、Delaware州における、Holding Company(以下DHCと称する)を設立するための要

(*)6) 中野貞一郎「確認訴訟の対象」『民事訴訟法の論点II』41頁以下(判例タイムズ社、2001)。

(*)7) この規定が、禁止規定というよりも、当事者の利益保護規定であることは、上田徹一郎『当事者平等原則の展開』115頁以下(有斐閣、1997)が詳しい。

(*)8) 東京大学法律プロフェッショナル・セミナー「持株会社の理論と実務」別冊商事法務231号115頁(2000)。

件、DHCに対する州税の優遇制度、州税法及び連邦税法に由来するDHCの業務内容に対する制約、さらに、Intellectual Property Holding Company (IPHC)を設立して知的財産権を管理させることに伴う、一般的な法律上の問題についても調査を行った。

1 Delaware Holding Company (DHC)

(1) 設立目的

DHCの主たる設立目的は州税の節約(節税)である。

(2) DHCにおける節税の仕組み

米国の税体系は基本的に連邦税法と州税法の二つの税法から成る。すなわち、納税者は一つの所得に対して連邦政府と州政府それぞれに税金を払わなければならない。

(i) Delaware Tax Code 1902(b)(8)

DHCの州税が免除されることはDelaware Tax Code 1902(b)(8)に規定されており、Delawareに設立された会社が、この規定を満たす場合は、DHCとして認められ、その会社所得に対して一切の州税が免除される。

しかし、そのためには、その業務内容がSection 1902(b)(8)に規定されているようにDelaware州内での知的財産権の維持管理に限定される(confined to the maintenance and management of intangible investments)。Delaware州の税務署は、この“confined”を非常に限定的に解釈しており、もし、他の名目で所得があると、州税の免除が受けられない。

(3) 知的財産権の移転 (Internal Revenue Code 351(a))

DHCにおいて維持管理される知的財産権は、親会社で生まれ、DHCに移転される。I.R.C. 351(a)の規定により、移転の際に、知的財産権をDHCの株と交換すれば、経済的な効果は発生しなかったものとみなされ、移転に伴って利得や損失は一切発生しなかったものとみなされる。すなわち、一の会社から、実質的に支配される二の会社に財産を移転したとしても、現実問題として経済的効果は発生せず、同一会社内で一の部署から二の部署に財産を移した場合と同じとみなしている。また、DHCは親会社によって支配されていなければならない。

(4) ライセンス・バック

知的財産権の移転を受けた後、DHCは、移転された知的財産権に基づき、親会社に対してライセンスを与え、ライセンス許諾を受けた親会社は、DHCに対してライセンス料を支払うことになる。ライセンス料の算定については、I.R.C. 482規定が適用される。この場合のライセンス料は、“arm’s-length rate”、すなわち、親会社を無関係な第三者とみなし、正式に取引交渉をした結果行き着くライセンス料にできるだけ近くなければならない。

(5) ライセンス料の税務上の取扱い

親会社がDHCに対して支払ったライセンス料は、親会社において必要なビジネスの出費として税金の控除の対象に、また、DHCが受け取ったライセンス料には州税が免除される。

(6) 利益還元

ライセンス料収入は、DHCにおいて、その運営資金に充てられる。DHCでの利益は、二つの方法により親会社に還元することができる。一つ目の方法として、利益を配当として親会社に払い、還元することができ、IRC 243(a)(3)の規定により配当は控除の対象になり、親会社はその配当に対して連邦税を払う必要はない。二つ目の方法として、利益を親会社にローンとして貸し出すことにより、還元することができ、親会社は払った利息を収入から控除することができる。一方、利息はDHCにおいて収入になるが、利息収入はDHCとしての州税控除特権を失わせる種類の収入ではなく、利息収入についての州税は控除される。

2 IPHCの設立とその業務内容

(1) 設立条件

IPHCの設立に当たって、まず、IPHCを設立する州を選択する必要がある。IPHCを設立する州は、その収入に対して州税が免除される州(Delaware州等)に限定される。

(i) 設立州での控除特権の維持

州税控除の特権を受けるためには、業務範囲を、州の税法で定める範囲に制限しなければならない。一方で、もし、親会社に対するサービスが知的財産権の維持管理と認められる範囲内であれば、DHCは親会社に対してそのサービスの対価を請求することができ、なおかつ、その収入について州税の支払いが免除される。

(ii) 親会社が存在する州との関係(その1)

IPHCを設立することにより、親会社は州税を節約することができるが、これは同時に親会社が存在する州で州税が減ることを意味する。このため、親会社が存在する州の税務署は、IPHCの設立に不正な意図がないかどうか監視し、IPHCが全く実体がなく、単に州税の節約のためだけに設立されたと判断された場合には、親会社でのライセンス料の控除を認めない。

(iii) 親会社が存在する州との関係(その2)

IPHCは設立州で実態的に会社として存在する必要があるが、親会社が存在する州での業務活動はできるだけ制限しなければならない。一般に、一の州が、他州に設立された会社に対して課税する場合には、その一の州と会社の関連が必要である。原則として、州にオフィスを構えている場合には、その州で課税してもよいということになっている。

3 親会社へのライセンス

(1) 税法上の観点

上述したように、IPHCは節税目的に設立され、節税効果なくしてIPHCの設立は考えられない。この趣旨に沿うならば、親会社へのライセンスはnon-exclusiveにすると考えられるが、前述したように、IPHC設立に当たっての条件は、IPHCを実体のある会社として業務させることである。もし、単に節税目的のためだけに設立されたものと判断された場合には、親会社の設立州においてライセンス料の控除が認められなくなる。したがって、親会社へのライセンスをexclusiveにすると、IPHCへの親会社の支配が強く、親会社の付属物として(節税目的のために)設立されたと解釈されるおそれがある。

(2) 特許法上の観点

① 特許侵害に対する救済

特許侵害に対する救済としては、差止め(injunction)(United States International Trade Commissionでの差止めを含む)と損害賠償(damages)があり、IPHCは特許権者としてこの両方の救済を受けることができる。損害賠償には遺失利益(lost profits)と合理的実施料(reasonable royalty)があり、通常、特許権者はこの遺失利益と合理的実施料のいずれか一方を選択することができる。しかし、遺失利益の回復は、実際に特許権者が特許を実施していたことが条件になるため、IPHCは侵害訴訟において遺失利益を請求することができず、合理的実施料しか請求できない。

後述するが、Non-exclusive licenseeはstanding to sue for infringementがなく、親会社へのライセンスをnon-exclusiveにした場合、親会社は損害賠償を請求できない。一般にexclusive licenseeは訴権を有するため、もし、親会社がexclusiveなライセンスを有する場合は、親会社が特許侵害訴訟を起こして遺失利益を請求できる。

② 合理的実施料

合理的実施料は、もし、ライセンス付与を希望する特許権者(willing licensor)と、その特許権者からライセンスを希望する者(willing licensee)が、侵害時を基準として、仮想的な交渉を行ったとしたら、どれくらいのライセンス料で落ち着いたか(仮定ライセンス)を想定することにより導き出され、判例^(*)9)より、ライセンス料を決定するに際して考慮しなければならない要因が確定されている。

③ 訴権(Standing to Sue)

米国特許法上は、特許権者か、あるいは特許権者から特許を譲り受けた者しか侵害訴訟を起こせない。しかし、35 USC § 100(d)中の“successor in title to the patentee”は広く解されていて、実質的に特許権を移転したのと同じような場合は、特権者でない者であっても侵害訴訟を起こすことができる。また、これがexclusive licenseeに適用される場合があ

る。原則、ライセンシーはstanding to sueを持ち得ないが、これはライセンスが「発明を実施しても訴えない」という単なる約束でしかないからである。Standing to sueを持つためには、特許権を持っていないなければならない。

V 信託手法の知的財産権活用への可能性

1 財産管理制度としての信託

信託の特徴を理解するためには、民法上の代理と信託とを対比してみることが有益と思われる。信託財産は、委託者が設定した信託目的によって独立性を付与されており、それは、信託法理上、委託者の指図権・取消権からの受託者の独立性、受託者の管理権・処分権・債務設定権の排他性、信託財産の受託者の個人債権者又は相続財産からの独立性、管理行為から生じる受託者の責任の信託財産への限定等として具体化されている。このような信託の独立性により、信託財産の収益を長期間にわたって受益者に分配することを可能とする持続性と安定性、信託財産の管理について利益対立が生じた場合の安全性等が保障され、また、信託財産の管理に関して、容易に判断を求める可能性が確保されているのである。一方、受託者は委託者の支配を受けることなく信託財産を管理することも可能になるので、当然、厳格な義務が課せられている。信託の本旨に従って、善良なる管理者の注意をもって信託事務を処理すべき善管注意義務(信託法20条)、信託財産の固有財産化の禁止(同22条)、固有財産と信託財産との分別管理義務(同28条)、信託事務の自己執行義務(同26条)、信託違反のときの損失補填又は信託財産復旧義務(同27条・29条)等である。

2 知的財産と信託

知的財産について信託の活用を考える場合、信託の転換機能に注目する必要がある。すなわち、知的財産権はそのニーズに応じて信託を活用することによって

- ① 長期的管理機能
- ② 集団的管理機能
- ③ 私益財産から公益財産への転換機能
- ④ 倒産隔離機能

を具備することができるのである。グループ企業における知的財産管理についても、そこでの知的財産管理に信託を用いる意義は、信託の転換機能を活用することに他ならない。例えば、知的財産という権利は所有しているものの、それを利用するノウハウがない場合には、利用のノウハウを有する受託者に知的財産権を移転して、権利の価値を高めることが

(*)9) Georgia Pacific Corp. v. United States Playwood Corp., 166 USPQ 235 (S.D. N.Y. 1970).

できるのである。また、知的財産に対する権利侵害のおそれがあるような場合には、信託を用いて権利侵害から知的財産をプロテクトすることも可能である。さらに、分散している知的財産について信託を媒介にして集中させ、逆に集中している知的財産について信託を媒介にして分散させることも考えられるであろう。あるいは、倒産隔離機能を用いて、破綻の危機に瀕した企業の知的財産権を保全するという手立てもある。信託の転換機能はそのいずれについても知的財産への応用が可能であり、知的財産のニーズによっては、新たな転換機能の創出もあり得ると考えられる。いずれにせよ、グループ企業における知的財産管理形態として、集中、分散という方法が挙げられているが、これを信託として置き直すことは可能である。

VI グループ企業内の権利移転、ライセンス・バックに係る税務上の課題と対応

1 特許権等の評価

特許権等の評価方法としては、① コスト・アプローチ、② インカム・アプローチ、及び、③ マーケット・アプローチの三つの方法が考えられる。

2 親会社制度移行時等における内国法人間の特許権の移転

(1) 親子会社間・子会社間の通常の特許権移転取引における移転対価

法人税の課税所得の計算上益金に算入すべき金額は、原則として、移転した資産の時価である。移転取引が、親子会社間取引・子会社間取引か、第三者間取引かにかかわらず、また、移転される資産の種類にかかわらず、移転対価は時価というのが法人税法の原則である。

(2) 移転対価が不適当な場合の税務上の問題点

資産移転の対価が移転資産の時価と異なるときは、その差額は、法人税の取扱いでは、原則として、寄付金又は受贈益とされる。

(3) 持株会社体制への移行と特許権の移転に関する課税

持株会社体制への移行の方法としては、株式交換、株式移転、会社分割、現物出資及び事後設立が考えられるが、親子関係(持株会社)創設の方法により、特許権の移転に対する課税が異なる。

(4) 連結納税制度と特許権の移転取引

税制調査会・法人課税小委員会の平成13年10月9日付「連結納税制度の基本的考え方」には、

① 連結納税制度の適用法人は、内国法人である親会社とその100%子会社(内国法人)、

② 連結所得金額は、連結グループを一体として計算し、連結税額は、連結所得金額に税率を乗じた金額から税額控除を行って計算する、

③ 連結グループ内の法人間における資産等の取引は時価により行うものとし、資産の移転取引に係る譲渡損益は、原則として繰り延べる、

④ 連結グループ内の法人間における資産等の移転の対価が時価と異なる場合の差額は寄付金として、全額を損金不算入とする、

⑤ 連結納税制度の適用開始や連結納税グループへの加入に際しては、一定の場合を除き連結子会社・加入子会社の資産について評価損益の計上を行う、

⑥ 連結納税制度の創設に伴う税収減への対応策として、連結付加税を採用する、

等、連結納税制度の概要が示されている。

3 管理形態1の事業子会社の職務発明に係る権利の活用における税務上の取扱い

(1) 事業子会社が事業化する場合

(i) 事業子会社に対する課税

事業子会社が親会社に支払う特許権の使用料は、原則として発生主義により、事業子会社の損金となる。特許権についての実施権の取得対価は、通常実施権、専用実施権共に、特許権に準じて、8年か、実施権の存続期間のいずれか短い期間で定額法償却することになる。

(ii) 親会社に対する課税

事業子会社から受け取る特許権の使用料は、原則として発生主義により、親会社の益金になる。また、特許権についての実施権の設定対価は、原則として、設定時の属する事業年度において一括して益金計上される。特許権の使用料及び実施権の時価の額が、事業子会社から受け取る特許権の使用料及び実施権設定の対価の額を超過するとされた場合は、その超過額のうち、実質的に贈与したと認められる金額は、事業子会社に対する寄付金とされる。

(2) 別の国内事業子会社が事業化する場合

(i) 別の国内事業子会社に対する課税

上記(1)の事業子会社に対する課税と同様である。

(ii) 親会社に対する課税

上記(1)の親会社に対する課税と同様である。

(3) 第三者が事業化する場合

(i) 第三者に対する課税

上記(1)の事業子会社に対する課税と同様であるが、原則として、寄付金の問題は生じない。なぜならば、利害の相反する者の間では、両者の主張の差異は交渉により調整され、取引価額が両者の納得するレベルに収斂したところで、おのずと決まると期待されるからである。

(ii) 親会社に対する課税

上記(1)の親会社に対する課税と同様であるが、上記と同様の理由により、原則として、寄付金の問題は生じない。

(4) 複数の事業子会社及び第三者が事業化する場合

事業子会社及び第三者に対する特許権の実施権許諾の条件が、それぞれ異なる場合において、その差異が合理的に説明し得ない場合には、事業子会社又は親会社に寄付金認定の問題が生じる。

4 特許権等の権利行使により得た損害賠償金等の税務上の取扱い

(1) 損害賠償金に対する課税

(i) 法人税

受領した損害賠償金は益金に算入される。

(ii) 所得税

受領した特許権の侵害に係る損害賠償金は、所得税法9条1項16号（非課税の損害賠償金）の「…心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた」ものに係る損害賠償金に該当せず、事業所得等に係る収入金額となる。収入に代わる性質を有する損害賠償金は使用料となる。

(iii) 消費税

特許権の侵害に係る損害賠償金は資産の譲渡等に該当する。

(2) 親子会社間、事業子会社間で権利を共有している場合

受領した損害賠償金の分配、又は支払った損害賠償金の負担は、共有割合に応じて行うのが一般的と思われるが、共有者間であらかじめ定めた合理的なルールに従って分配又は負担が行われるものは税務上も認められると考える。

(3) 親会社が事業子会社の訴訟を代理して損害賠償金を取得した場合

親会社が事業子会社の訴訟を代理して損害賠償金を取得した場合、損害賠償金は、対外的には、本人である子会社に帰属する。しかし、権利の実質的所有権があらかじめ合理的に定めた契約により、事業子会社に全面的に帰属しない場合は、税務の取扱いにおいても、取得した損害賠償金は権利の実質的所有割合に応じて帰属するものとされることが考えられる。

5 特許権等の信託活用と税務上の取扱い

税務では、実質所得者課税の原則により、信託財産は受益者が有するものとされ、信託財産に係る収入及び支出は、原則として、受益者に帰属するものとして取り扱われる。税法は、「資産又は事業から生ずる収益は…これを享受する者に帰属するもの」とし、信託財産に係る収入及び支出は受益者が有しているものとして課税することを原則とする。事業子会

社がグループ内の他の会社に特許権を信託することが法律上支障がないのであれば、グループ内における特許権の移転に係る税務上の問題は回避可能と考えられる。

なお、税務の取扱いについては、本調査研究の報告書中にQ&A形式で取りまとめを行っている。

VII その他の実務上の課題と対応

1 グループ企業内の機密管理体制について

親会社が事業子会社の知的財産権を管理・活用するスキームにおいては、親会社の知的財産管理部門が、事業子会社から特許を受ける権利等の知的財産権を譲り受け、出願等の権利化を行い、また、グループ企業全体の事業戦略に基づいて権利活用を行うことが想定される。親会社は、かかる業務を行うことにより、事業子会社でなされた発明、考案その他営業秘密を直接に知り得ることになる。また、事業子会社としても、親会社から、親会社及びグループ企業の事業戦略や、親会社、その他の事業子会社の営業秘密の開示を受ける場合があり得る。したがって、親会社及び事業子会社の営業秘密の管理体制をどのように構築すべきかが問題となり得る。具体的な問題として、以下の3点を検討する。

(1) 事業子会社が親会社へ営業秘密を開示し、又は親会社が事業子会社へ営業秘密を開示することにより、営業秘密性を失うことにならないか。

(2) 営業秘密の秘密管理体制の観点から、出願手続等を委任する弁理士事務所及び弁理士を、親会社と事業子会社とで別個に分ける必要があるか。

(3) 事業子会社の営業秘密が侵害された場合、親会社も差止請求、損害賠償請求をすることが可能か。

(1)の例としては、

(i) 親会社が事業子会社から開示された情報を他の事業子会社にも開示する、

(ii) 親会社と第三者との共同開発の内容成果を事業子会社に開示する、

というケースがあり得る。不正競争防止法上の「営業秘密」の要件のうち、「秘密として管理されていること」（秘密管理性）とは、

① 当該情報にアクセスした者が、当該情報が営業秘密であることを認識できるようにされていること（「Confidential」「厳密」「部外秘」等）、

② 当該情報にアクセスできる者が制限されていること（社外の者がアクセスできない措置を講ずる、権限なしにアクセスできない義務を課す）、

が必要とされている。そして、ライセンス等によって第三者に開示する場合であっても、秘密保持契約を締結し、かつ、その他の秘密管理が適切になされている場合には、①②を満

たし、秘密管理性の要件を欠くことにはならないと解する。したがって、上記(i), (ii)の場合であっても、「Confidential」「厳秘」「部外秘」等の表示を付す、秘密保持契約を締結し、かつ、物理的なアクセス制限をする等の管理体制を講ずることにより、秘密管理性は維持されるものと思われる。

(2)の問題について、まず、弁理士法上、弁理士は依頼者に対して守秘義務を負う(22条)。そして、親会社と子会社であっても、法人格が別である以上、弁理士は一方から開示された営業秘密について他方に開示してはならない義務を負っている。したがって、法律上は、弁理士事務所及び弁理士を分ける必要はない。

(3)の問題について、まず不正競争防止法上は、差止請求権を有する者を「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」と規定し(3条)、また、損害賠償請求権を有する者を、「営業上の利益を侵害」された他人であると規定している(4条)。ここに、「営業上の利益を侵害」された者とは、情報を保有する者を意味し、情報を管理する者も含むとされている^{(*)10}。そして、ライセンス等の契約により営業秘密を取得した場合であっても、使用権限や開示権限を有する者は「営業上の利益を侵害」された者に該当すると解されている。したがって、親会社も請求権者足りうると解される。

2 知的財産権集中管理における弁護士法72条との抵触性について

(1) 親会社の関与の形態

親会社が、グループ企業に帰属する知的財産権の活用に関与する場合、その関与の形態としては、次のものが考えられる。

- ・グループ企業と第三者との知的財産権に関する取引、交渉に関し、親会社がグループ企業に対して契約内容、交渉方法等をアドバイスする。
- ・グループ企業と第三者との知的財産権に関する取引、交渉に関し、親会社がグループ企業と共に(あるいはグループ企業に代わって)第三者と交渉を行う
- ・グループ企業と第三者との知的財産権に関する契約に関し、親会社がグループ企業に代わって契約書等の必要書類を作成する。
- ・グループ企業と第三者との知的財産権に関する契約に関し、親会社がグループ企業に代わってロイヤリティの受領、支払等を行う。

(2) 具体的検討

弁護士法72条の構成要件を要約すれば、次のとおりであ

る。

- ① 弁護士でない者
- ② 法律事件に関する法律事務の取扱いを周旋すること
- ③ 報酬を得る目的があること
- ④ 業としてなされること

上記要件うち、②「法律事務」とは、判例上、(一般的に、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件について)法律上の効果を生じ、変更する事項の処理をいうとされている。判例において「法律事務」であると認められた具体的行為としては、債権取立ての委任を受けてなす請求、弁済の受領、債務の免除行為をなすこと、自賠責保険金の請求、受領の行為をなすこと等がある。また、確定した事項を契約書にする行為のように、法律上の効果を生じ・変更するものではないが、法律上の効果を保全・明確化する事項の処理も含まれると解されている。かかる見解によれば、親会社において想定される上記の①～④の各行為は、いずれも「法律事務」に含まれることになるとと思われる。

しかしながら、親会社がグループ企業の知的財産権についての「法律事務」を行う場合であっても、親会社に「報酬を得る目的」がなければ、弁護士法72条違反を構成しない。したがって、弁護士法72条違反を回避するためには、親会社が、グループ会社の知的財産権の権利活用について、報酬を得ず、すなわち無償で関与することが考えられる。ここにいう「報酬」とは、具体的な法律事件に関して、法律事務取扱いのための、主として精神的労力に対する対価をいい、現金に限らず、物品や供応を受けることも含まれるとされている。問題となるのは、権利活用のために親会社が実際に支出した費用(例、人件費、出張費、通信費用等)の支払をグループ企業から受ける行為であるが、かかる実費については、支出の目的に照らせば、グループ企業の負担とすることが合理的であると思われ、また、実際に支出した費用の償還を受けるだけであって、利益を得るものではないから「報酬」に当たらないと解すべきであろう。この点について判断した判例は見当たらないが、「委任事務処理上の必要費で、民法650条による償還が可能な費用(実費といわれるもの)については、報酬の認定は慎重でなければならないであろう」との見解がある^{(*)11}。

なお、④の「業として」とは、判例上、「反復的に又は反復継続の意思をもって右法律事務の取扱等をし、それが業務性を帯びるにいたつた場合をさす」と解すべき^{(*)12}とされ、また、「反復継続の意思が認められれば、具体的になされた行為の多少も問うところではない」^{(*)13}と判断されている。かかる

(*)10 田村善之『不正競争法概説』259頁(有斐閣、1994)。

(*)11 日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法第二版補正版』529頁(弘文堂、1998)。

(*)12 最判昭和50年4月4日・民集29巻4号317頁等。

(*)13 最判昭和34年12月5日・刑集13巻12号3174頁等。

判例の立場からすれば、親会社が、グループ企業という特定された会社の知的財産権を活用する場合であっても、「業として」に該当すると解さざるを得ないと思われる。

VIII おわりに

(1) 管理形態1における事業子会社の従業者発明の補償方法として、親会社が権利活用によって得た利益の一部を事業子会社へ還元する必要がある。「相当の対価」の支払義務があるのは、「使用者」たる事業子会社であり、当該子会社が「相当の対価」を支払うための原資を確保できるようなルールをグループ企業内で作ることが必要である。

(2) 管理形態1において、親会社が権利侵害者に対して損害賠償を請求する場合、実施料相当額の賠償額の請求となるが、現行の判例に従えば、一律市場料率に基づく算定方法が採用されるため、グループ企業にとって十分に損失を補填することは困難である。なお、管理形態1において、損害賠償額の観点からのみ考えると、事業子会社に独占的なライセンスを許諾する方式のみが望ましく、企業の実態は限られている。

(3) グループ企業内で、特許権等に係る製品の製造販売等の事業を持たない親会社と、特許権等に係る製品の製造販売等の事業を行う事業子会社が権利を共有する場合に、特許法102条2項の推定規定を適用する場合、現行の判例に従えば、侵害者の利益額は特許権全体についての損害額と推定され、事業損益を被る事業子会社の得られる賠償金は該推定損害額に持分比率を乗じた額と算定され、十分に損失を補填することは困難である。

(4) 管理形態2は、権利行使・ライセンス活動の場面で、知的財産管理部門配置先(親会社)の訴権、補助参加資格、弁護士法72条への触法問題等の法的立場を十分考慮する必要がある。

(担当:主任研究員 伴 誠一)

