

グループ企業における知的財産の一元管理手法

——信託の利用を中心として——

京 本 直 樹*
芳 聡**

抄 録 グループ企業における知的財産の管理形態は子会社それぞれが独自に管理する分散管理型か親会社等が集中的に管理する一元管理型に大別できる。また、後者の一元管理型については、その手法として知的財産信託制度を用いたものが注目されているが、現時点においては本制度を導入した企業は限られており、普及が進んでいるとは言えない。

本稿では、各企業が分散管理型と一元管理型のどちらの管理形態を採っているかにつきアンケート調査に基づき解明するとともに、一元管理型に関しては、そのニーズや目的および具体的な管理手法をヒアリングによる調査結果に基づき分析する。さらに、知的財産信託制度に対する企業の認識を調査し、知財信託の今後の普及に向けた課題を明らかにする。

目 次

1. 分散管理型と一元管理型
2. 信託型
3. アンケート調査の結果
 3. 1 現状の知的財産管理形態、および他形態へのニーズ
 3. 2 信託型への取組み
4. ヒアリング調査の結果
 4. 1 一元管理型採用の目的
 4. 2 一元管理手法
 4. 3 信託型に対する認識
5. おわりに

1. 分散管理型と一元管理型

グループ企業の知的財産（特許を受ける権利等も含む）の管理形態は、グループ内の子会社それぞれが知的財産の権利者となって独自管理を行う場合か、それらグループ企業の全知的財産を親会社等（親会社および知的財産管理子会社）に譲渡しその親会社等が一元的に管理を行うかにより、分散管理型と一元管理型とに大

別できる。

前者の分散管理型では知的財産の発生元たる各子会社がそのまま権利者となるため、管理手法としては明快かつ簡便である。

一方、一元管理型はグループ企業全体の利益を考慮した知的財産戦略の立案・推進が可能であるが、一元管理を行うためには子会社から親会社等に知的財産の移転が必要である。しかし、一元管理のための移転を通常の譲渡（以下、譲渡型と記載。）により行くと、以下の問題が生じるため、譲渡型を採用することは事実上困難であると考えられる。

『譲渡型の問題点』

- ① 譲渡対価の額の算定、支払いおよび課税が必要
- ② 知的財産が資産計上されるため固定資産

東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科
* 教授 Naoki KYOMOTO
** Satoshi YOSHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

税が発生

- ③ 親会社に入ったライセンス収入を子会社に還元できないことによる各子会社の発明意欲の減退の可能性

2. 信託型

上述した譲渡型の問題の解決を一つの目的として平成16年に信託業法が改正された。この改正によって、業として知的財産を信託設定することが可能となり、さらにグループ企業内での信託の引き受けについては届け出で足りるという特例¹⁾が設けられた。これにより、グループ企業の知的財産管理において、一元管理型の導入が促進されることを期待したものである。より詳細に述べると、信託を利用し知的財産の管理を一元化する場合（以下、信託型と記載。）、親会社等が当該知的財産の権利者として権利行使等を行うという一元管理型の主目的を達成しながら、信託設定時には譲渡対価が発生せず、従って、その価値評価も不要であるというメリ

ットがある。さらに、親会社等が知的財産の活用によって得た収益を発明発生元たる各子会社に還元することも可能となる。（図1）

このように、グループ企業内の知的財産の一元管理化を行うにあたり、信託型は非常に有用であると思われるが、現状では、十分に普及しているとは言えない。そこで、日本知的財産協会加盟企業を中心にアンケート調査を実施し、現状の知的財産管理形態及び他形態へのニーズおよび信託型への取組みにつき企業の実態を把握するための調査を実施した。

さらに、アンケート回答企業の一部に対してヒアリング調査を実施し一元管理型企业対してはその管理目的や手法につき明らかにし、分散管理型企业対しては一元管理型をどの程度意識しているかにつき調査した。

3. アンケート調査の結果

アンケートは日本知的財産協会加盟企業を中心に337社に送付し、69社から回答を得た（回

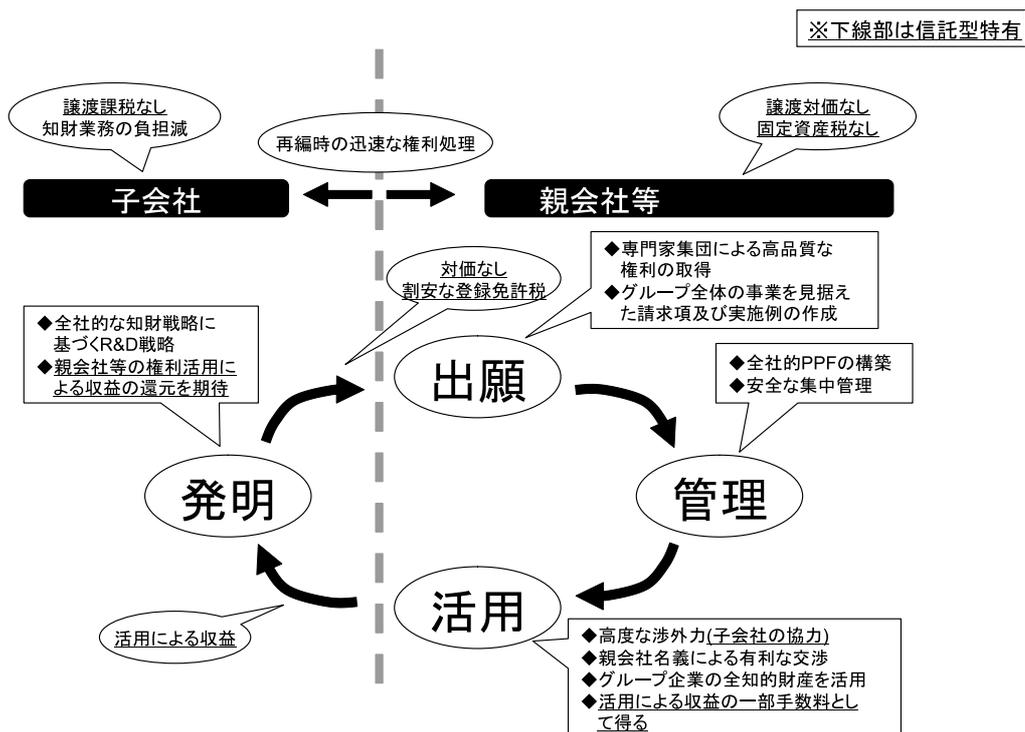


図1 信託型を利用した場合の知的財産サイクル

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

収率20%)。

3. 1 現状の知的財産管理形態、および他形態へのニーズ

表1に示すように、現在一元管理型を採っているグループ企業は20社あり、一方、分散管理型企業は42社であった。

表1 他方の管理形態への関心

現在の管理形態	他方の管理形態への関心の有無(社)	計(社)	
		有る	無い
一元管理型	0	20	20
分散管理型	16	26	42

また、いずれの一元管理型企業も分散管理型への移行に関心はないと回答する一方、分散管理型企業においては、42社中16社が一元管理型への関心を示した。このことから、分散管理型企業には知的財産の一元管理化に向けた確かなニーズが存在すると考えられる。

次に、一元管理型企業20社と、分散管理型企

業であって一元管理型に関心ありと回答した企業16社に対して、その理由を質問し、結果を図2に纏めた。回答の多かった選択肢⑥「集中管理のもと、全社的な知財戦略を遂行したいから」や選択肢②「グループ企業に知財部、知財部員を配置する余裕がないから」が、企業が一元管理型に期待する主要な効果であると考えられる。しかし、選択肢③「分社等のグループ再編時に、権利の移動に関する処置をスムーズにするため」については、一元管理型を採用している理由としては挙げられていない一方、分散管理型企業7社が一元化に関心のある理由としてこれを選択している。すなわち、経営環境の変化によるグループ企業の再編機会が増加しており、その際の知的財産の取扱いが、分散管理型企業にとっては課題となっていることが判る。

3. 2 信託型への取組み

信託型への取組みを質問したところ、もっとも多かった回答は「検討もしたことがない」で、69社中34社に上った。したがって、信託を利用

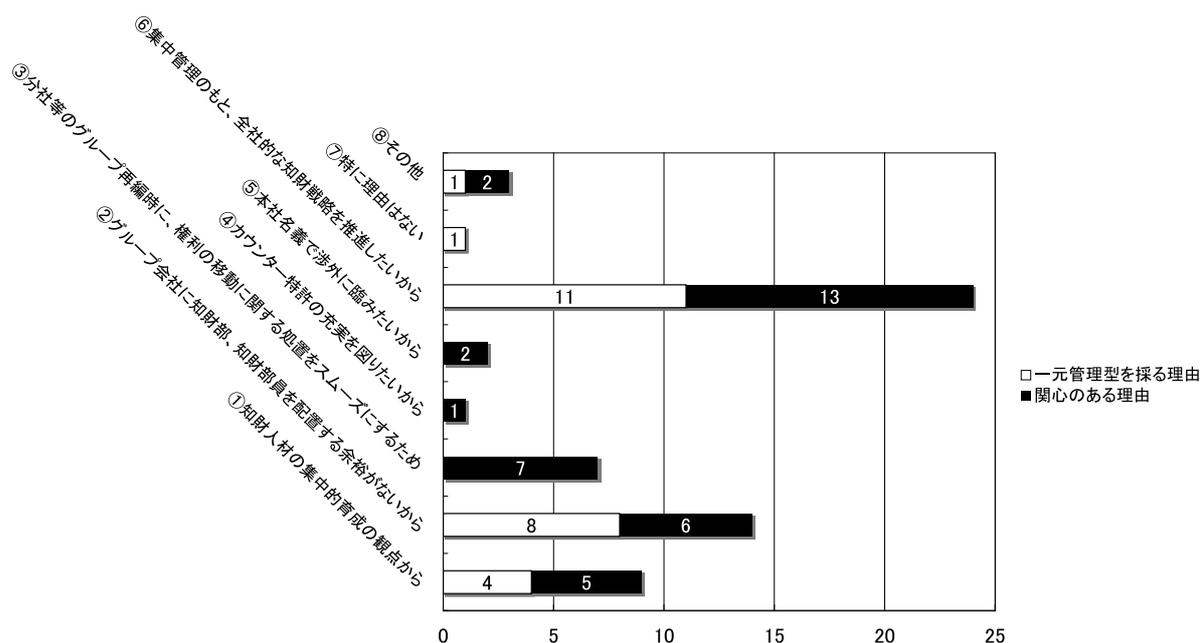


図2 一元管理型を採る理由及びニーズ (複数選択)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

した知的財産管理方法についての認知度は低いと言える。

また、自由に記入してもらったコメントでは、「知的財産権の価値評価が課題」といった回答が多く見られた。しかし、信託型を採ることのメリットの一つは、そのような価値評価が不要になることであり、この点から見ても、信託型が十分に理解されていないことが分かる。

なお、「現在はまだ様子見をしている」という趣旨の回答も寄せられた。これは、信託制度を知的財産に適用するにあたり、制度自体にいくつかの課題が指摘されるなか、信託業法改正後実際に本制度を導入した企業が僅かであることから、今後の他社動向や制度動向を見極めていくものと考えられる。したがって、これらの企業には信託型へのニーズそのものは存在すると思われる。

4. ヒアリング調査の結果

以上のようにアンケート調査をもとに企業の知的財産管理形態の状況や信託型への取組みの概況を把握した後、さらにヒアリング調査をすることにより、企業における知的財産一元管理の目的、その手法および信託型が普及しない原因について述べる。なお、表2にヒアリングの調査結果を纏めた。

4.1 一元管理型採用の目的

ヒアリング及びアンケート調査から、企業が一元管理型を採るまたは採ろうとする目的が、以下の(1)から(4)の4つに分類できることが分かった。

(1) 全社的PPF(特許ポートフォリオ)の構築

B社は現在分散管理型を採用しているが、経営戦略をグループ全体として立案するようになったことを受け、知的財産戦略についても全社的な戦略が必要となった。そこで、B社では全

社的なPPFを構築する目的で一元化に向けた動きが出てきていることが判った。全社的な知的財産戦略の推進と全社的PPFの構築は一体的なものであるから、I社における一元化の目的である「全社的な知的財産戦略を推進するため」も同様の趣旨と判断できる。また、アンケート調査結果においても、一元管理型を採用しているまたは関心のある理由として、「集中管理のもと、全社的な知財戦略を推進したいから」という回答は多かった。

なお、一元管理のそもそもの目的はグループ企業全ての知的財産を把握し一括管理することにあるので、子会社の有する知的財産の多寡や親会社・子会社間の事業の乖離具合は問題でないと考えられる。

(2) グループ企業内再編時の迅速な対応

アンケート調査においても、グループ企業内再編時の対応を意識した一元管理型へのニーズの存在は特徴的だったが、F社はまさに再編時における権利処理の迅速化を主目的として一元化を検討していることがヒアリング調査から判明した。

分散管理型の場合、本社から事業部等を切り出して子会社化する際には、知的財産権を当該子会社に持たせるかどうか事業部間で調整を行わねばならず、特にグループ企業内での再編が頻繁に起こるような企業グループにおいてはそのような調整に多大なエネルギーを要する。また、子会社が事業を行う上で必要となる知的財産権がグループ内で分散している場合には、それぞれ個別にライセンス契約を締結する必要がある。そこで、知的財産を親会社等に一元化し、原則的に子会社へはライセンスで対応することで解決を図るものである。

(3) 渉外力の向上

ヒアリングから、A社、B社およびC社とい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 ヒアリング結果

企業名	管理形態	手法、理由	一元管理型へのニーズ	信託型
A	分散	◆各々の子会社を尊重する方針を採っているため。	◆ある。親会社の有する訴訟ノウハウを、子会社の持つ特許についても応用したい。	◆よく知らない。 ◆知的財産を子会社に随時戻せるならば有用かもしれない。外国特許の取扱いが気になる。
B	分散	◆親会社ですら事業部毎に出願をしている。	◆ある。全社的知財戦略の必要性が増しているから。また、分社時の調整が不要になる。 ◆譲渡対価の評価、ライセンスの対価が問題。	◆信託を利用しての一元管理は知らない。
C	分散	◆親会社から事業部を切り出した時に、知的財産機能も切り出した。	◆念頭には置いているが、喫緊のことではない。各子会社の知財部の能力が中途半端だから。ただし、人材の強化でも対応可能。	◆検討レベル。そもそも、どうしても一元管理化したいわけではないから。 ◆大手の動向と、法的整備の進捗を見たい。
D	分散	◆年に2回、親子間で情報を共有化。	◆ない。子会社からの発明があまりないから。一元化しても、リエゾンを置く必要は残るから。	◆検討はしたが、一元管理のニーズがそもそもないことから必要性を感じない。
E	分散	◆子会社が主導すべき事柄だから。	◆ある。複数の子会社にまたがるような、特定の事業に係る特許は、一元管理が望ましい場合がある。	◆一部事業で導入している。
F	分散	◆事業部からの切り出しは、個別に判断	◆ある。グループ内の再編が頻繁にあるから。また、やはり親会社の方が交渉力があるから。	◆信託型を導入する方向でいる。譲渡対価、知的財産の評価が必要ないことから。
G	一元	◆子会社従業員から親会社が直接承継。	/	◆すでに一元管理ができており、問題もないので関心はない。
H	一元	◆子会社との開発等委託契約の枠組み内で承継。		◆検討はしたが、導入する必要性もメリットもないと判断した。
I	一元	◆信託型による。全社的な知財戦略遂行のため。		◆譲渡によって一元化すると、譲渡対価、知的財産の価値評価が必要となることから、信託型を選択した。
J	一元	◆信託型による。子会社間の重複出願が生じ始めてきたため。		◆譲渡対価、知的財産の価値評価の問題を避けるため、信託型を選択した。

った分散管理型企業においても、渉外案件の発生時には親会社が弁護士の紹介や交渉に必要なアドバイスをしていることが明らかになった。すなわち、いくら分散管理型と言っても非常に

高度な専門性が要求される渉外能力（企業として有する渉外ノウハウや、知的財産部員が有する専門性）についてはある程度の一元管理がなされていると言える。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、渉外における優位性はそのような渉外能力だけで決まるものではなく、カウンター特許の有無、保有特許件数および企業の知名度などを総合的に複合した「渉外力」で決定する。これらはいずれも子会社単体よりグループ企業の総力として一元化させた方が強化されるものであり、また権利行使の主体となる場面を考慮すれば、当事者として交渉するためにも権利は一元化させておくべきである。実際、A社は本社の渉外能力を用いて子会社が有する知的財産権についても権利行使ができないか考えており、一元化を検討し始めていることがヒアリング調査から判った。

この一元化は、子会社に渉外案件がまったくないグループ企業には関係のないものだが、数件程度の案件が発生しかつ渉外部がない子会社を持つグループ企業にとっては重要である。また、各子会社にすでに十分な渉外能力が備わっている場合でも、カウンター特許の充実化、ライセンスイン時の親企業ブランドによる効果などを考慮し、子会社として一元化の採用検討に理解を示す可能性がある。

(4) 業務の効率化

グループ企業のそれぞれから一定件数の出願があると、同一グループ内であるにもかかわらず重複出願をしてしまい、一方の出願について、人件費を含めた出願費用が無に帰してしまうケースがある。J社の場合、まさにこの問題が発生したことをきっかけとして一元化したことが判った。一方、C社では同様の問題は割り切って放置しているが、今後人件費の削減という圧力がかかれば、知的財産を一元化する可能性があるとのことだった。

いずれにせよ、重複業務の回避や人件費の削減といったグループ企業全体としての知的財産業務の効率化・スリム化といった観点から、知的財産を一元化することが考えられる。このよ

うな目的での一元化は、知的財産部がプロフィットセンターというよりもコストセンターと捉えられている場合に起こりやすいと思われる。

4. 2 一元管理手法

知的財産を一元管理する手法に関しては、手法毎のメリット・デメリットという観点から、本稿では以下の(1)から(3)の3種類に分類した²⁾。

(1) 譲渡型

今回、譲渡によって知的財産の一元管理を行っている企業を直接的にヒアリングしたわけではないが、今回のヒアリングの過程で、そのような企業が存在するあるいは存在したことを確認した。確かに、対価等に係る種々の問題は山積するが、手法としてはもっとも単純であり、当該手法を採っている企業は少なからず存在すると思われる。しかし、税務上のコンプライアンスの遵守がより厳格になってきている昨今において、個々の譲渡対価等に明確な根拠を求めることは困難であり、積極的に譲渡型を採用すべき状況にあるとは言い難い。

(2) 研究開発委託型

ここで言及する研究開発委託型とはH社が採っている方法で、開発委託契約等を子会社と締結し、その成果物として生じた知的財産権を譲り受けるものである。主なメリットとしては、① 研究開発委託契約の枠組み内での受け渡しなので、譲渡対価が発生せず、その価値評価も不要な点、② 個別の知的財産を対象とするのではなく、研究開発委託契約に基づき包括的に受け渡しの対象とできる点、の2点が挙げられる。

ただし一方で、この研究開発委託型を採るには制約もあり、例えば、すでに存在する知的財産の移転には適用できないし、また、子会社が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

多い場合に全ての研究開発活動を委託契約でカバーするのは予算的に困難であるといった点が挙げられる。しかし、換言すれば、研究開発費等を充当できる範囲内の子会社でかつ将来分の権利のみを一元管理する目的であれば、研究開発委託型は非常に有効な方法であるとも言える。

(3) 信託型

信託型を導入している、または前向きに検討しているF社、I社およびJ社は、いずれも信託型特有のメリットに着目したというよりも、一元管理型への移行を志向する中で譲渡型特有の譲渡対価等の問題を回避する目的で信託型を採用している。

すなわち、信託型の真の効用とは、譲渡型のデメリットを回避するところにあると言え（もちろん、知的財産の活用による利益を子会社に還元できる等の信託型特有のメリットはあるが）、前述の研究開発委託型に適する場合を除いては、知的財産を一元管理するにあたって信託型がもっとも現実的な手法だと考えられる。

以上、ヒアリング調査及びアンケート調査から明らかになった一元化の目的（すなわちメリット）とその手法を分散管理型と比較し表3に纏めた。

4.3 信託型に対する認識

信託型を導入あるいは前向きに検討している企業を除いて、信託型を十分に理解している企業は少なかった。一方で、信託型導入企業においては、一元管理型を志向する中で譲渡対価という壁にぶつかり、結果的に信託型を採用したというプロセスを経ていた。これらを併せて考えれば、信託型の普及が進まない原因とは、知財信託制度の認知不足というよりも、一元管理型のメリット・デメリットについて十分な研究が各社でなされていなかったからだとと言える。事実、アンケートには「一元管理型に関心あり」と回答した企業であっても、ヒアリング調査を行ったところ、一元化に向けて実際に動いている企業はなかった³⁾。

表3 知的財産管理手法の比較

	分散管理型	一元管理型		
		譲渡型	研究開発委託型	信託型
メリット	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業に密着した権利取得、活用 ・ 税務上会計上の簡便な取扱い ・ 自主性の尊重 	<ul style="list-style-type: none"> ・ これら課題の解決(業務効率化) ・ 全社的PPFの構築、全社的知財戦略の推進 ・ グループ企業内再編時の迅速な対応 ・ 渉外力の向上 		
デメリット	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各子会社の人事的負担 ・ 期限管理ミス等のリスク増大 ・ 不十分な渉外経験(親会社等による代理も不可) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 譲渡対価の算定、課税 ・ 固定資産税の発生 ・ 子会社へのライセンス収入還元不可 ・ 逸失利益請求不可 	<ul style="list-style-type: none"> ・ これら課題の解決 ・ 包括的な譲渡 ・ 過去の権利は対象外 ・ 子会社に研究開発委託金を支払う必要あり ・ 逸失利益請求不可 	<ul style="list-style-type: none"> ・ これら課題の解決 ・ 割安な登録免許税 ・ 信託契約書等の作成や分別管理等の煩雑な事務作業が増加 ・ 各国信託制度の調査が必要 ・ 逸失利益請求不可(可能との解釈あり)

5. おわりに

本稿では、アンケートおよびインタビュー調査を通じて、グループ企業における知的財産の一元管理に関してその目的や手法を明らかにし、また知財信託を利用した一元管理手法に対する企業の認識を調査・確認した。

言うまでもないが、いくら一元管理型にメリットがあると言っても、それに適さないグループ企業はある。すなわち、事業と知的財産権を絶対不可分のものと捉えているグループ企業、それぞれの子会社の独立心が旺盛な企業および子会社の知的財産部・知的財産業務が充実している企業(出願件数が少ないという理由も含む)等が該当する。しかし、こういったグループ企業であっても、技術や事業が重複する子会社の知的財産については、一元管理型が望ましい場合がある。また、数万件の知的財産権を有するグループ企業がそれら全ての権利を一元化することはコスト面からあまり現実的とは言えないが、当該グループ企業の一部の子会社の知的財産のみを一元化することは可能である。なお、一元化を行う際には、知財信託の利用が非常に有効であるケースがあることを本稿では示したが、一方で一元管理にあまり関心のない企業はそもそも知財信託制度を十分に理解していない可能性があることもまた明らかになった。

以上に鑑みて、知財信託の利用促進を図るためには、知財信託制度そのものを企業における知的財産部門に周知するより、まず、一元管理型のメリットを同部門に理解してもらうことが重要である。また、これを受けて、その知的財産部門が信託型導入による一元管理の実現に向けて経営者への説明を行うことが望ましい。その意味で、本稿が有用な情報となると確信する。さらに、知財信託を経験した実務関係者によるセミナー等により一元管理型による知的財産活動のメリット等を説明する機会を設営すること

も必要であろう。

注 記

- 1) 信託業法第51条
- 2) なお、表2におけるG社の採っている一元化の方法については、詳細な仕組みが不明なため、ここでは触れない。
- 3) ただし、将来的な一元化を念頭には置いているというC社については、譲渡対価の問題点や、その解決策としての知財信託というものを理解していた。

参考文献

- ・知的財産管理第1委員会第1小委員会、「改正信託業法による信託制度と知的財産管理」, 知財管理, Vol.55, No.10, pp.1383-1394 (2005)
- ・伴誠一、「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」, 知財研紀要2002, pp.112-122 (2002)
- ・経済産業省、「知的財産権の信託事業に関する第二次緊急提言」, <http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g30520d02j.pdf> (2008/01/22閲覧)
- ・別冊NBL編集部、「知的財産信託の活用法」, (2005) 商事法務
- ・小林卓泰、「知的財産ファイナンス」, (2004) 清文社
- ・中央知的財産研究所、「知財信託について」, 研究報告第21号, 日本弁理士会中央知的財産研究所 (2007)
- ・財団法人知的財産研究所編、「知的財産権の信託」, (2004) 雄松堂
- ・飯田秀郷、「グループ会社化における知的財産管理のあり方」, 知財管理, Vol.56, No.1, pp.25-36 (2006)
- ・頓宮孝一、「IBMにおけるグローバルな知的所有権の保護と管理」, 特許管理, Vol.41, No.4, pp.415-425 (1991)
- ・財団法人知的財産研究所、「知的財産の流通・流動化に係る制度的諸問題の調査研究報告書」(2006)
- ・日本発条株式会社、「信託によるグループ知的財産の集中管理・活用に関するお知らせ」, <http://www.nhkspg.co.jp/news/release/pdfs/20050915.pdf> (2008/01/22閲覧)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・経済産業省，「知財信託の現状（グループ内信託の実施事例）」，
<http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g60607i06j.pdf>（2008/01/22閲覧）
- ・コクヨ株式会社，「グループ内の知的財産を管理・活用する信託業を開始」，
<http://www.kokuyo.co.jp/press/news/20060808-599.html>（2008/01/22閲覧）
- ・三阪幸浩，「知的財産の信託制度導入に係る実務的諸問題の調査研究」，知財研紀要2004，50-56頁（2004）
- ・品川陽子他，「知的財産部門のための会計・税務・ディスクロージャー」，知財管理，Vol.55，No.1，pp.77-88（2005）
- ・知的財産管理委員会第3小委員会，「企業の構造変化に対応する知的財産管理のあり方」，知財管理，Vol.50，No.11，pp.1713-1737（2000）

（原稿受領日 2008年4月30日）

