

知財管理について①

岩下特許会計事務所
弁理士・税理士
熊本大学非常勤講師

岩 下 卓 司

〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大津27-5
Phone : 096-293-8654 Fax : 096-293-8856
E-mail : iwashita@sge.bbiq.jp

主な論点

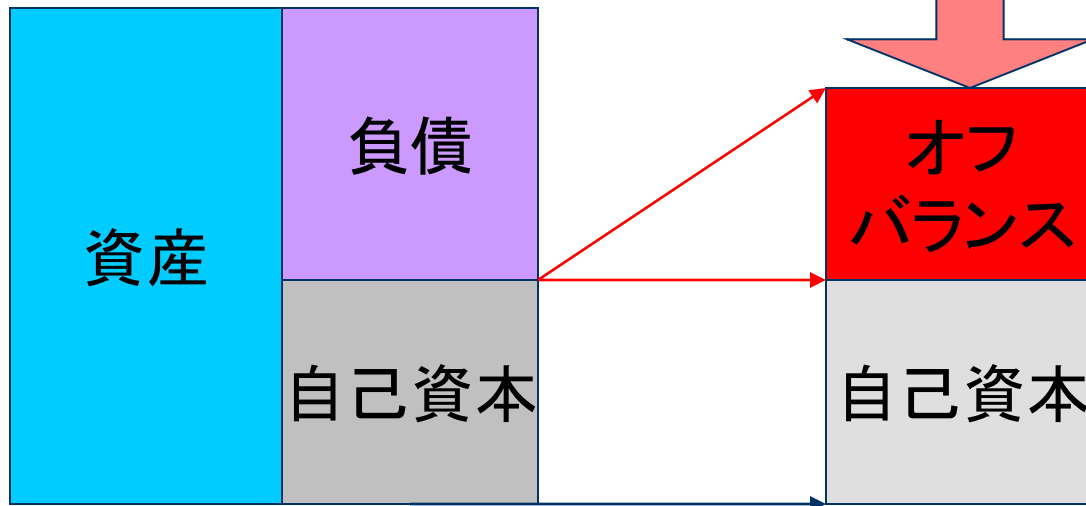
- 知財管理の必要性
- 知財の管理業務
- 発明の発掘について
 - 知財管理について②(選択)と演習で履修します

知財管理の必要性 -1

知財は経済価値を構成する財産である

PBR(株式純資産倍率) >1
の場合

ブランド(商標権)や特許権
などの知的財産から
構成されている経済価値
(ナレッジキャピタル: 知の資本)

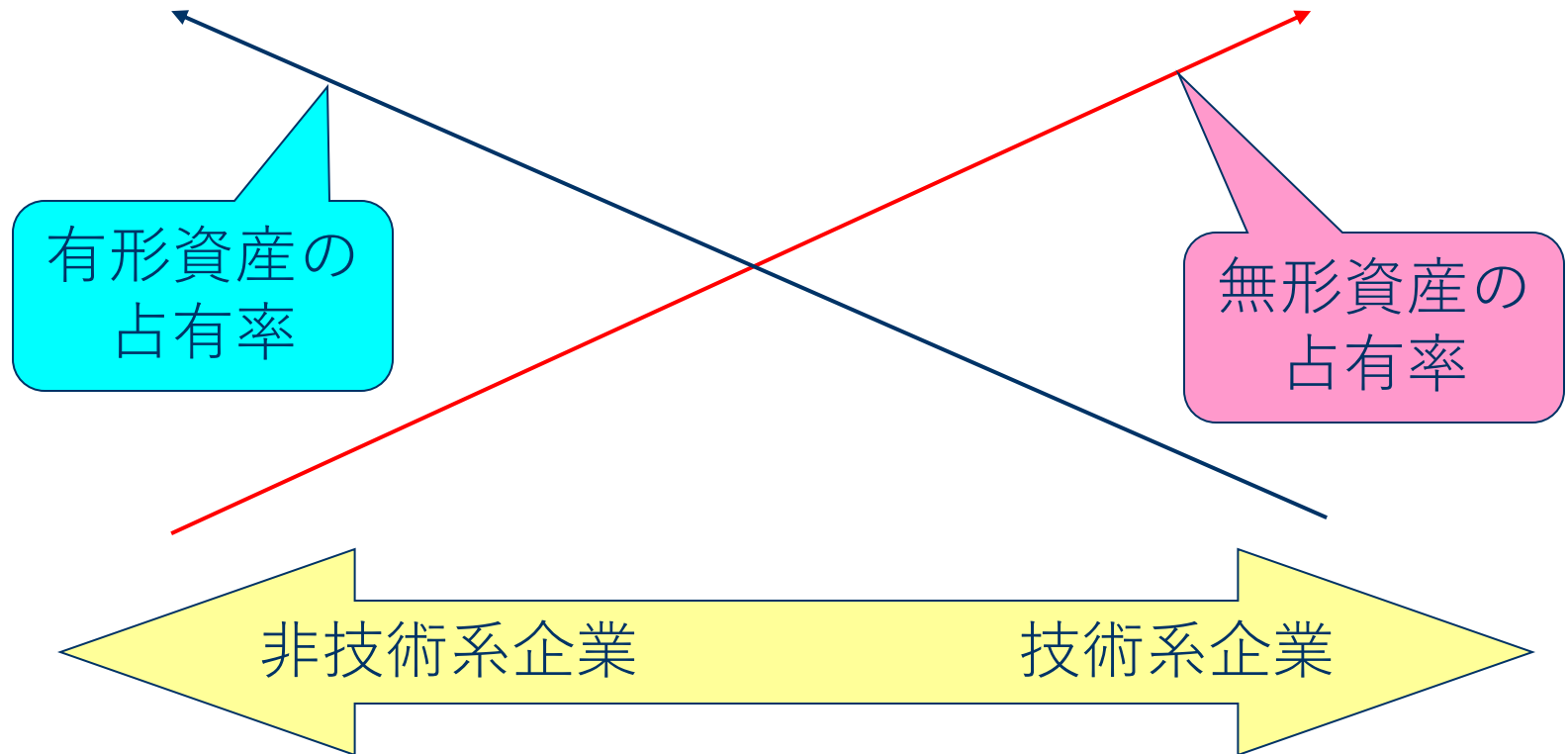


発行済株式
の時価総額
(マーケットから評価
された企業価値)

知財は経営資源

技術系企業の財産は無形資産

* 池井戸潤著「下町ロケット」



知的財産の性質

- 各制度毎に、立法趣旨(法目的)が異なる点に注意
(工業所有権法⇒産業の発展、著作権法⇒文化の発展 など)
- 本来的には人類共有の財産だが、上記法目的の達成のため、限定的に独占権を特別に許可している
- 財産の存在自体を認識し難く、無制限の複製も容易
- 権利の実態は、絶対的独占権ではなく、相対的な実施の排他権
- 他の資産には見られない権利の重層的利用関係
- 無断使用に対する探知が困難で、権利侵害にも気づき難い
- 経済的実体があるにも関わらず、貨幣価値の測定が困難
- 上記性質から租税回避行為のツールとして使われることも
- 課税上のトラブルが多く指摘を受けた際に高額になりがち

知財管理の必要性 -2

事業計画と一体となった知的財産戦略

- 事業戦略との連携

事業の優位性を知財で強化

- 開発戦略との連携

研究開発のパイロット機能と投資リスクの軽減

- 収益部門としての知財の活用

知財の活用を通じてコストセンターからプロフィットセンターへ

- 集中管理による効果

財産は集中させると利益を生む

知財管理の必要性 —3

法務管理機能

- 自己の財産を侵害する者の排除
警告・出訴・秘密管理
- 他者に対する侵害への対応
反訴・和解交渉・無効審判等
- 契約管理
ライセンス契約・共同研究契約・職務発明等

知財管理の必要な局面

出願から侵害まで

- 出願管理
- 審査請求管理
- 取下管理
- 維持管理(年金管理)
- 実施管理
- 侵害・秘密管理



継続的・戦略的な
管理体制
が必要

独立行政法人改革について

調査・研究開発業務における見直しの視点

- ①当初の目的どおりに**研究成果**が上がり、それが**有効活用**されているか。
- ②他の機関でも類似性の高い研究開発プロジェクトを実施している場合、**合理化**、**共同実施**を図ることはできないか。
- ③調査・研究開発業務に関連して行われる情報収集・提供業務に係る支出や利用料等による収入はどのように推移しているか。**支出の縮減**、**収入の増加**を図ることはできないか。
- ④調査・研究開発に係る**評価**はどのように行われているか。評価結果をその後の業務に**フィードバック**する仕組みはどのようになっているか。
- ⑤社会経済情勢の変化や政策の重点化等に対応できていない研究、緊急性や必要性の乏しい研究、長期間ほぼ同様のテーマを設定して行っている研究等はないか。他の業務に付随して調査研究業務が行われている場合、**引き続き実施する必要**はあるか。

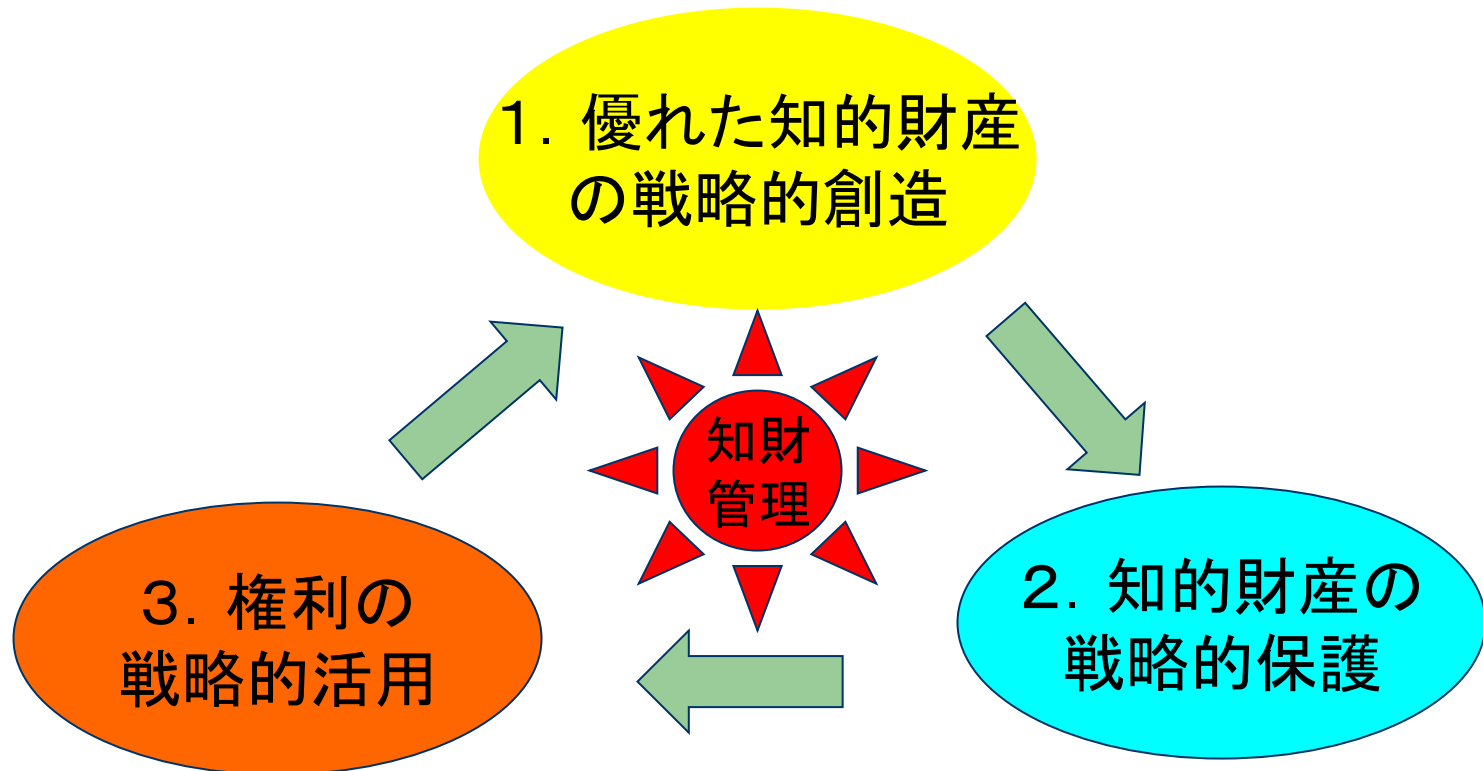
独立行政法人と知財管理

必要性の検討

- **研究成果物の知的財産化と知財管理**
事業目的に適合した出願・棚卸管理
- **重複研究・出願の排除**
パテントマップの活用
- **効率的な知財管理体制**
知財一括(集中)管理・パテントプールの活用等
- **知財の積極的活用**
特許群の形成、外部への積極的技術移転等
- **研究成果のディスクローズ**
知的財産報告書等の作成

知財管理業務の概要

知的創造サイクルに基づいて



1. 優れた知的財産の創造(発掘)

出願前にすべきこと

○職務発明の管理

研究現場からスムーズに発明が提出されるための仕組みづくりと、社内トラブルの防止措置。

○発明の発掘

知財スタッフによる積極的な発明の抽出と、発明者から提出された発明内容の検討。

○先行技術調査

出願予定の発明と先行技術の比較検討。

出願動向の調査により、不要な特許権の放棄や、今後の研究開発計画にも活用できる。

職務発明の管理

積極的な発明の提案のために

- 職務発明規程の整備
 - * 法改正に伴う帰属の選択(発明者帰属or使用者帰属)
 - * 発明の種別と発明者の明確な判定
 - ①職務発明 ②自由発明 ③業務発明
 - * 明瞭な報償規定(相当の利益)
 - ①出願報償金 ②登録報償金 ③実施報償金(キャップを設けること)
- 発明提案書の整備
 - 発明の備忘記録、技術開発の成果資料、出願の要否を判断する社内資料、弁理士等の専門家への効率的な伝達資料
- 秘密管理
 - 営業秘密漏洩の防止措置(不正競争防止法)

新職務発明ガイドラインの制定

- 原始使用者等帰属の場合の規定・手続等の指針
 - ①基準案の協議 ②基準の開示 ③意見徴収
- 退職者に対する手続
 - 登録時・退職時に精算可能
- 中小企業等における手続
 - 企業規模に応じた柔軟な手続方法を選択可能
- 大学・研究所等における手続
 - 一般企業と同様の取り扱い 学生への適用は雇用契約必要
- 金銭以外の「相当の利益」
 - 留学機会・ストックオプション・昇進・休暇等

見落としがちな職務発明の要件

要件1: 発明が使用者の業務範囲であること



「使用者が現に行っている、または将来行うことが具体的に予定されている全業務」

要件2: 発明が従業者の職務範囲であること



「発明をするに至った行為が現在または過去の従業員の業務に属する」

| | | 使用者の業務 | |
|------------|-----|-------------|-------------|
| | | 該当 | 非該当 |
| 従業者 の職務 | 該当 | 職務発明 | — |
| | 非該当 | 業務発明 | 自由発明 |

- ・ 製薬会社の研究者が新薬を発明した
⇒ **職務発明**
- ・ 製薬会社の研究者がゲームソフトを発明した
⇒ **自由発明**
- ・ 製薬会社の営業担当者が新薬を発明した
⇒ **業務発明**

発明者について

安易な記載には要注意

- 日本の特許法では、真の発明者が含まれてさえいれば、共同発明者が何人いても特許権の効力には影響を及ぼしませんが、特に外部との共同研究を行う場合に、安易な発明者の認定をすることは、後々の訴訟リスクを抱えることになりかねませんし、国外の特許庁では、非常に厳格な判断がなされる場合があります。
- 一般に下記の者は発明者には含まれません。
 - (1) 研究開発の一般的管理をしたにすぎない者
 - (2) 発明者の指示に従い補助したにすぎない者
 - (3) 資金や設備を提供し発明の完成を援助したにすぎない者

営業秘密管理について

○営業秘密とは、企業が秘密としている技術・ノウハウ・経営情報、顧客情報等で

①秘密管理性:秘密として管理されていること

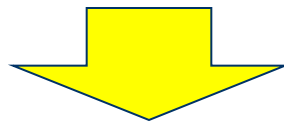
②有用性:有用な営業上又は技術上の情報であること

③非公知性:公然と知られてないこと

の3つの要件を満たすもの。

○不正競争防止法で処罰の対象となる。

○大半が自社従業員を通じて情報が漏洩しているのが特徴。



秘密管理体制の徹底が必要不可欠

- ・秘密管理規則の制定
- ・秘密表示分離保管
- ・複製の制限、廃棄
- ・アクセス権の限定
- ・従業員教育、研修の実施
- ・責任者の配置など

「組織における内部不正防止ガイドライン」

独立行政法人情報処理推進機構

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1. 基本方針の策定 | 基本方針に則った管理体制の構築 |
| 2. 秘密指定 | 重要情報の把握と指定 |
| 3. アクセス権指定 | 利用者IDやアクセス権を適切に管理 |
| 4. 物理的管理 | 重要情報の格納場所や取り扱い |
| 5. 技術・運用管理 | ネットワークの管理・運用 |
| 6. 証拠確保 | 操作・参照履歴等の記録保存 |
| 7. 人的管理 | 退職者・異動者・契約終了者等のID管理 |
| 8. コンプライアンス | 就業規則・秘密保持誓約書等内部規程の整備 |
| 9. 職場環境 | 公平で客観的な人事評価・適切な労働環境の整備 |
| 10. 事後対策 | 内部不正が起こった際の拡大防止策、事後対策 |
| 11. 組織の管理 | 通報制度等の整備 |

知財に関する所得税について

| | 所得の種類 | 内容等 | |
|------|-----------------|--------------------|-----------|
| 総合課税 | ① 利子所得 | 預貯金、国債などの利子 | 損益通算 可 |
| | ② 配当所得 | 株式、出資の配当 | |
| | ③ 不動産所得 | 土地・建物等の貸付 | |
| | ④ 事業所得 | 商工業・農業など事業 | |
| | ⑤ 給与所得 | 給与・賃金・ボーナス等 | |
| | ⑥ 譲渡所得(⑥' ⑥"除く) | (知的)財産の譲渡(短期・長期) | |
| | ⑦ 一時所得 | クイズの賞金、満期保険金 | |
| | ⑧ 雑所得(⑥"除く) | 年金ほか上記に非該当のもの(実施料) | |
| 分離課税 | ⑨ 山林所得 | 山林の立木等の譲渡 | 不可 |
| | ⑩ 退職所得 | 退職手当、一時恩給等 | |
| | ⑥'譲渡所得(土地建物等) | 土地・建物等などの譲渡(短期・長期) | |
| | ⑥"譲渡所得等(株式等) | 株式等の譲渡所得、FX取引等 | |

知財関連源泉徴収

| 区分 | 受領者 | 内容 | 税額 |
|---|----------------------|--|--|
| 弁護士、公認会計士、 税理士、 弁理士 等 | 居住者 | 弁護士料、監査料その他名義のいかんを問わず、その業務に関する一切の報酬・料金 | 報酬・料金の額 × 10. 21% |
| 著作権の 使用料 著作隣接権の 使用料 | 居住者 | 書籍の印税、映画、演劇又は園芸の原資料、上演料等、著作物の複製、上演、演奏、出版権の設定の対価等 | 但し同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20. 42% |
| 工業所有権の 使用料 | 居住者 | 工業所有権、技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの 使用料 | |
| 非居住者等が国内において業務を行う者から受けるその国内業務に係る工業所有権、著作権等の 使用料又は譲渡の対価 | 非居住者 外国法人 | 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの 使用料又はその譲渡の対価 。 著作権の 使用料又はその譲渡の対価 | 支払金額 × 20. 42% |

* 居住者：国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する**個人**
 外国法人：国内に本店も主たる事務所も有しない**法人**

使用料等の受領者別源泉徴収

| 受領者 | 源泉徴収義務 | 所得の範囲 | 源泉徴収額 |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 居住者 | 有り | 工業所有権 著作権 の使用料 | 10.21% (1回の支払金額 が100万円を超え る場合には、その 超える部分につい ては20.42%) |
| 内国法人 | 無し | | |
| 非居住者 外国法人 | 有り (国内源泉所得 についてののみ) | 工業所有権・著 作権の使用料又 はその譲渡対価 | 20.42% |

職務発明における相当の対価の課税所得の分類

| | | | | |
|--------|------|---|-----------------------|--|
| 支払いの類型 | | 従業員が特許等を受ける権利又は特許権等を使用者に承継したことにより支払を受けるもの | | 特許権等を取得した者がこれらの権利に係る通常実施権又は専用実施権を設定したことにより支払を受けるもの |
| | | 権利の承継に際し一時に支払いを受けるもの | 権利を承継させた後において支払を受けるもの | |
| 源泉徴収 | 居住者 | 不要 | | 必要 |
| | 非居住者 | 必要 | | |
| 所得の種類 | | 譲渡所得 | 雑所得 | |

※ 使用者帰属を導入している場合は、**全て雑所得**となり源泉徴収は**一切不要**

知財の譲渡に係る譲渡所得税

| 区分 | 条文 | 取り扱い |
|------|---|-----------|
| 長期譲渡 | 《所得税法第33条第3項第2号》 『資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの』 | 1/2 課税 |
| 短期譲渡 | 《所得税法第33条第3項第1号》 『資産の譲渡でその資産の取得の日以後5年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)]』 | 全額課税 |

《所得税施行令第82条》（短期譲渡所得の範囲）

法第33条第3項第1号（短期譲渡所得）に規定する政令で定める所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る探掘権の譲渡による所得とする。

※ 出願権の譲渡（発明者帰属の出願補償金）も同じ取り扱いとなります。

2. 知的財産の戦略的保護

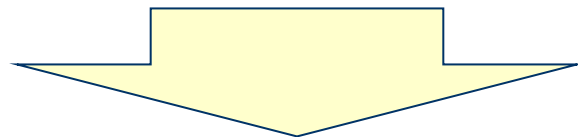
状況に応じた保護手法の選定

○特許・実用戦略

標準化戦略
無出願ノウハウ戦略
公知化戦略
外国出願の要否
審査請求の要否
実用新案制度の活用

○ブランド・デザイン戦略

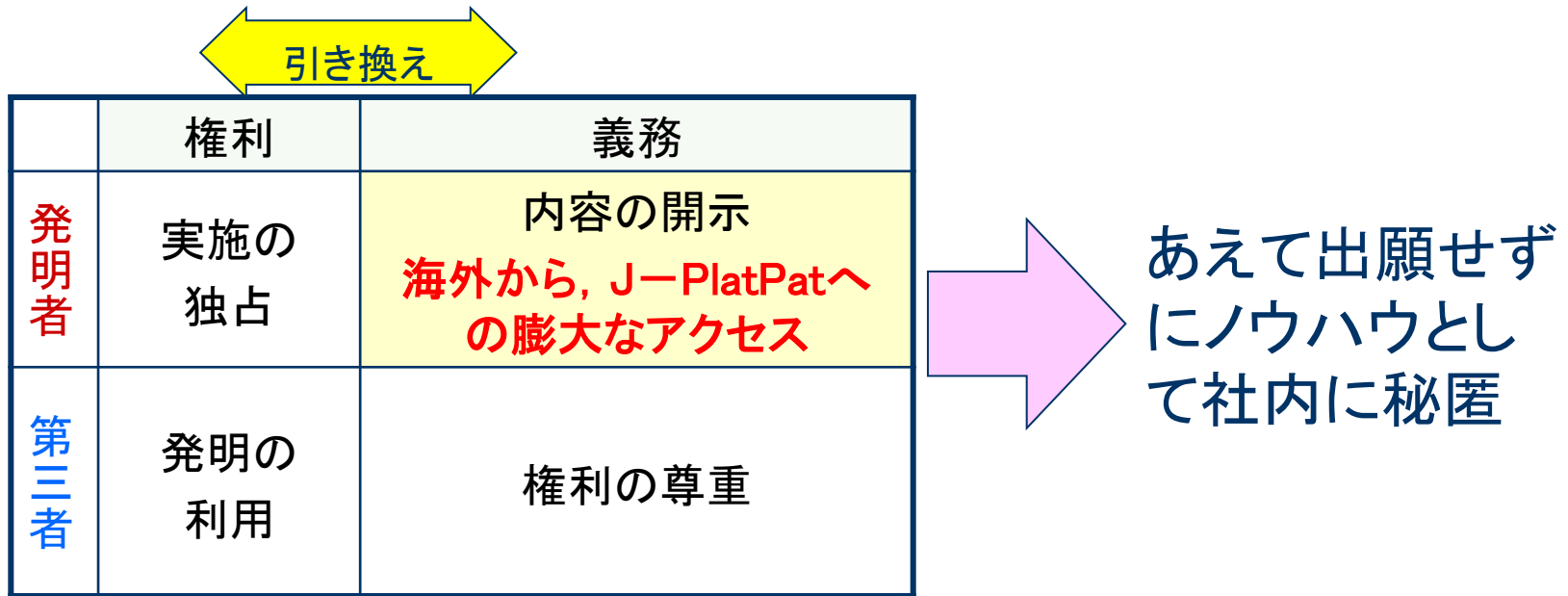
商標出願
意匠出願
不正競争防止法
著作権法



競合他者の研究開発動向等を把握し
有効な保護手法を選定

出願公開のリスクとノウハウ戦略

出願は模倣を招く？

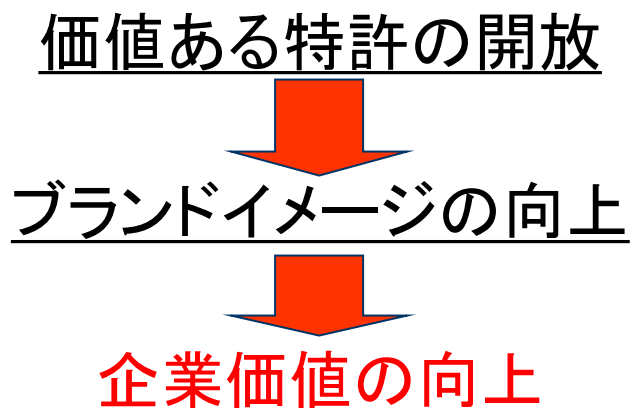


※ 一旦出願して1年以内に取り下げると……

⇒非公開となるが、出願ソフトには特許庁より返送された、出願日が記載された出願書類と受領書が残り、**確定日付**の証拠として用いれば**先使用权の主張**が可能になる。

ライセンスフリー戦略

(* 権利化しておくことが前提)



★1958年に取得した3点式シートベルトの特許権を開放し、「社会の安全に貢献するボルボ」という崇高なブランドイメージを獲得することが出来た。

* 但し、基本特許の開放だけでは、技術移転の阻害要因となり逆効果。
一定の特許群を形成したうえでライセンスフリー化が望ましい。

費用対効果の考え方

- 1件の国内特許の取得・維持には、100万円程度必要。
特に外国出願では、権利化だけでも1ヶ国あたり約100万円程度必要。
- 出願にかかる費用は、事業の収益性を織り込んだ判断が必要不可欠。
(一般論として投資効率は10%程度確保すべきものといわれています。)
- 実用化の目処のない無用な特許権等はコストイーターの不良在庫に外ならない。定期的な**知財の棚卸**を実施し、売却・放棄を実施することがコスト削減につながり、新規出願の財源をもたらす。

* 参考

| | | |
|-------|-------|--------------------|
| 特許登録料 | 1～3年: | 2,100+請求項の数×200 |
| | 10年～: | 55,400+請求項の数×4,300 |

保有特許等の点検と棚卸

● 主な点検項目

- 価値評価
- 期間管理(年金、審査請求、残存期間)
- 契約管理

● 価値評価手法

(1) 定性的価値評価

- ① 戦略知的財産 : 自社の実施のために必要不可欠なもの。
- ② 攻撃防御知的財産 : クロスライセンスや他社の牽制等のために潜在的に必要なもの。
- ③ 非戦略知的財産 : 業務上活用しておらず、他社へ開放できるもの。
- ④ 不要知的財産 : 全く不要のもの。代替技術の開発等により価値のなくなったもの。

具体的な評価項目としては、「特許庁 特許評価指標(技術移転版)」, 平成15年度文部科学省「21世紀型産学連携手法の構築に係るモデルプログラム」成果報告書「知的財産に関する総合的な評価指標に関する調査研究」(平成16年3月山口大学 産学公連携・創業支援機構)等が参考になる。

(2) 定量的価値評価

知財棚卸のイメージ

棚卸による再評価

140P
期首在庫



120P
期末在庫

再カテゴライズ
再スコアリング

価値評価(スコアリング)・予
算等を考慮しつつ、主として
④の中から翌期処分候補を
抽出

知的財産の定量的価値評価—貨幣価値評価

| | 代表手法 | 内容 | 特徴 |
|----------------|------------|---|----------------------------------|
| マーケット アプローチ | 類似取引比較法 | 類似技術の取引価格と比較 | 取引事例が入手困難 |
| | 残存価値法 | 企業価値(株式時価総額等)から知財以外の資産価値を控除して推定 | 残価が知財と限らない |
| コスト アプローチ | 原価法 | 知財の取得に要したコストで評価 | 計算容易だが、コストの範囲(出願費用・開発費等)の検討が必要 |
| | 再構築費用法 | 知財を再構築するための費用を算出 | |
| インカム アプローチ | DCF法 | 将来CFを現在価値に割引き算出した事業価値より求める | ビジネスプランが必要 割引率・知財貢献度等の設定により変動 |
| | 免除ロイヤリティー法 | 特許権者が支払わなくて済むライセンス料より求める (Σ 売上 \times 5%) | 計算容易だが、販売数量・売上の推定必要 |

DCF法について (Discount Cash Flow Method)

将来獲得キャッシュの割引現在価値 (Net Present Value) = 事業価値

↓

↓

10年後の 2000万円 ⇒ 現在価値 1000万円

9年後の 2000万円 ⇒ 現在価値 1100万円

~

~

1年後の 2000万円 ⇒ 現在価値 1900万円

2億円 ⇒ 1億4500万円

$$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

C_t : 獲得キャッシュ
 $(1+r)$: 割引率

* 特許権の貨幣価値 = NPV × 特許貢献度

(25%ルール: 利益4分法)

ビジネスプランから獲得キャッシュを予測

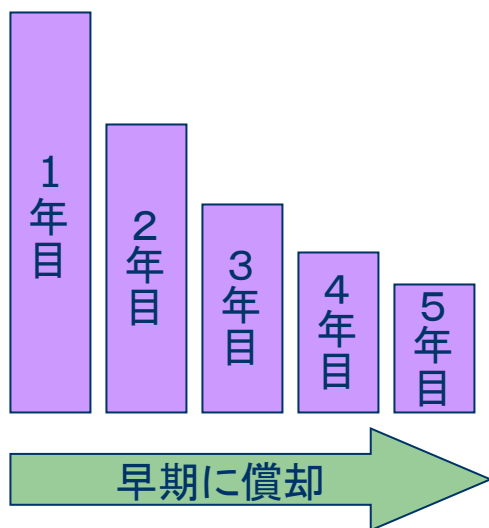
特許権等の取得価格

- 特許権等は会計上無形固定資産として貸借対照表上に資産計上するのが原則
- 資産計上した無形固定資産は所定の償却方法・耐用年数で減価償却する。
- 特許料等の会計処理について課税庁からの指摘が多い。

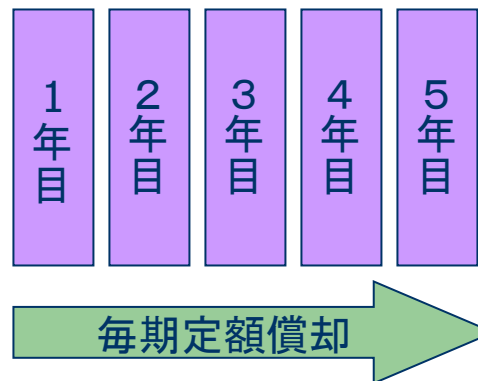
減価償却について

固定資産に計上された投下資本を、費用・収益対応の原則により、
毎期継続して費用化(減価償却)する。

①定率法による減価償却費
＝期末未償却残高×定率



②定額法による減価償却費
＝(取得価額－残存価格)
÷耐用年数



特許権等の耐用年数(定額法)

| 種別 | 自己出願 | 購入 | 耐用年数 |
|-------------------|--|-----------------------|--------|
| 特許権 | 経費処理 (原則は無形固定 資産計上) | 無形固定 資産として 減価償却 | 8年 |
| 実用新案権 | | | 5年 |
| 意匠権 | | | 7年 |
| 商標権 | | | 10年 |
| 実施料としての 一時金の支払 | 権利を購入した場合に準じて取り扱う * その期間が法定耐用年数より短い場合については、実際の存続 期間を耐用年数として償却費を計算することも認められている(法 基通7-1-4の3)。 | | |
| ノーハウ契約の 一時金・頭金 | 繰延資産として5年で減価償却 | | |
| ソフトウェア | 複写販売用の原本:3年 | | その他:5年 |
| 著作権 | 原則として非償却 | | |

*償却の開始は、**取得の日**から
事業の用に供したものととして取り扱う。

ライセンス料の処理(原則的処理)

| 支払方式・・ | ライセンサー | ライセンシー |
|--|--------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none">一括払方式イニシャル方式の頭金部分 | 契約効力発生日又は登録の日の属する事業年度の益金 | <ul style="list-style-type: none">無形固定資産に計上して減価償却ノーハウの場合は、繰延資産 |
| <ul style="list-style-type: none">出来高払方式イニシャル方式の出来高部分 | 支払予定日の属する事業年度の益金 | <ul style="list-style-type: none">計算期間に対応する損金 |

3. 権利の戦略的活用(収益化)

- 知財活用の手法
- 知財をめぐるトラブル
- 知財をめぐる課税問題
- 知財の管理体制

知財の活用

収益化戦略の類型

- クローズ戦略

自社製品の市場での独占

- オープン戦略

他社の実施によるライセンス収入

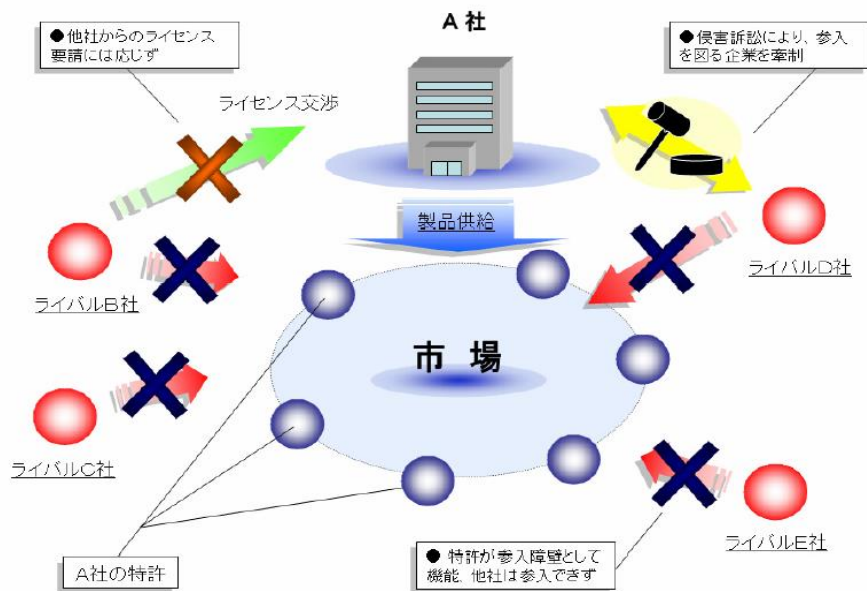
- クローズ & オープン戦略

周辺特許のみをライセンスフリーで提供

- 流通・流動化戦略

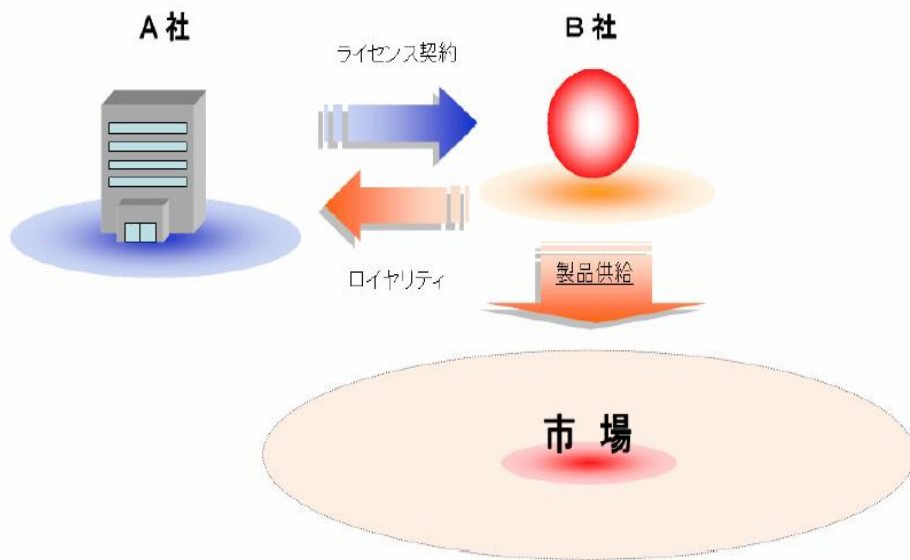
知財担保融資・証券化・知財信託等の手法による資金調達
(活用戦略の方針により、出願戦略も異なってくる。)

▽ 収益化の手法 - 既存の生産設備・営業網を活用できる場合 -

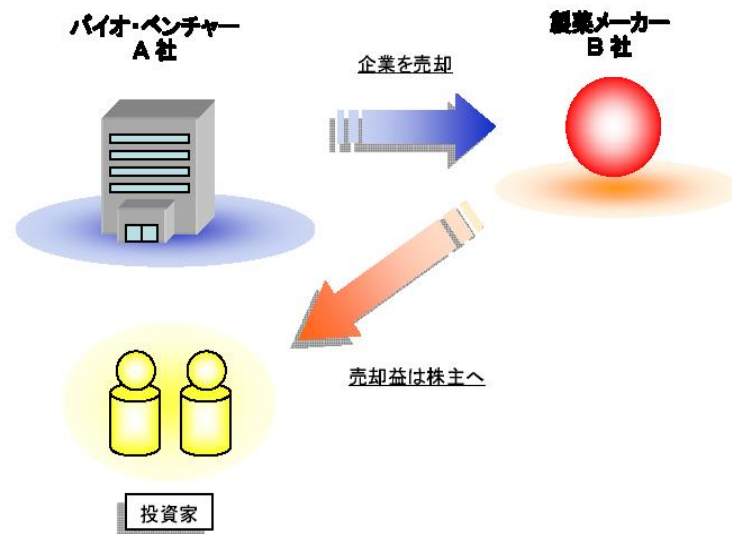


収益化の手法

▽ 収益化の手法 - 生産設備を持たないファブレス企業の場合 -



▽ 収益化の手法 - A社がバイオベンチャーの場合 -



特許オークション

- 2003年に設立された知財の評価と活用を専門とするマーチャントバンク「オーシャントモ社」が手がけるものが最大規模で、同社は知的財産権の経済的評価、技術的評価、知財オークションを含む売買支援、知的財産権侵害裁判におけるエキスパートサービス、知財をベースとする投資活動の支援・実施等を提供している。
- 特許のほかに、ドメインネームなど知財を広く扱う。
- 知財流通促進を加速する面もあるが、パテントトロールを助長するとの指摘もある。
- 既に日本企業も出品・落札されており、近い将来日本での開催もあり得ると思われる。
- その他、台湾政府機関の I T R I 等もオークションを手がけている。

GOODING
& COMPANY

TOMO[®]
CAPITAL EQUITY[®]

LOT 41

Location based multimedia
hierarchical information distribution
systems and methods

CURRENT BID

| | |
|-------------|-----------|
| DOLLARS \$ | 1,000,000 |
| GBP £ | 502,800 |
| EURO € | 637,400 |
| SWISS FRANC | 1,001,600 |
| YEN (x 100) | 1,024,000 |

知財活用資金調達

- **知財担保融資**

担保とする知的財産権に質権を設定して、金融機関が融資するスキーム。
このほか、知財ビジネス評価書・知的資産経営報告書・ローカルベンチマーク等の作成による、質権設定を伴わない融資スキームも行われている。

- **SPC(特別目的会社)**

「資産流動化法」に基づき設立されたSPC(特別目的会社)に知的財産権を譲渡しSPCが知財管理会社となり投資家から資金を調達し運用益を配当するスキーム。

- **クラウドファンディング**

インターネット経由でプロジェクトに対する資金提供者を募集するスキームで、「CAMPFIRE」など複数の民間企業が運営している。
特許をシーズとした新製品等の開発資金を募集し、最終的に製品を支給する形態が多いが、獲得資金に対して10~20%の手数料が徴収される。

知財をめぐるトラブル・紛争の多発事例

● 権利化

- ①職務発明訴訟 ②新規性喪失 ③秘密漏洩・冒認出願

● 契約・ライセンス

- ①簡易契約（共同研究・著作権） ②課税問題

● 侵害

- ①警告対応の不手際 ②侵害の不知・放置 ③パテントトロール

新規性喪失の例外規定(グレースピリオド)

- グレースピリオドとは

発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間のこと



- 先願主義のもとでは、出願の時を基準とするので、出願前に開示された発明は、**発明者自身による開示**であっても、新規性を失っている。しかし、この原則が発明者にとって酷に過ぎると考えられる場合もあるので、12月間に限って例外(**自己の開示によって特許性を否定されない**)を認めている。
- あくまで新規性喪失の例外であり先願主義の例外ではない。
- 他者から冒認先願が出されれば共倒→誰も特許権を取れなくなる。
- 外国出願した場合には、出願国の法律に従う(属地主義)ので注意が必要。
(例)EPO: 国際博覧会の展示に限定

著作物のアプルーバル(品質管理)について

- 著作物のアプルーバルとは、キャラクターデザインなど著作物に関する品質管理について、著作者の監修・承認をとる作業のこと。
- 公的機関による観光誘致やサービス提供に際し、公募や外注によって作成したゆるキャラを活用する事例が急増しているが、盗作の発覚・ずさんな管理・著作者の意図しない改変などのトラブルが大変多い。
- 契約内容にもよるが、翻案権や著作者人格権(特に同一性保持権)の侵害に注意が必要。
- 特に著作者人格権の移転はできない点に留意すること。

著作権の譲渡契約に関する留意点

著作権法第61条

○第61条第1項

「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」

○第61条第2項

「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として**特掲されていないときは**、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」

○第27条:「翻訳権、翻案権等」

○第28条:「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」

* 譲渡契約書では、単に「著作権を譲渡する」ではなく、特に「**二次的著作物の利用に関する原著作者の権利**」等を譲渡する旨を特掲しておく必要があります。

知財をめぐるその他の税務論点

- 移転価格税制
- 外国子会社合算税制
(タックスヘイブン対策税制)
- 消費税の国内外取引の判定など
- 契約書等の印紙税

移転価格税制(国外技術移転)

- 内国法人が、**国外関連者**との間で取引を行った場合に支払を受ける対価の額は、**独立企業間価格**で行われたものとみなして課税する制度で、**知財の実施料の不払い**を指摘されるケースが極めて多い。

* 国外関連者

外国子会社などの外国法人で、一方の法人が他方の法人の発行済株式の50%以上の株式を保有するなど一定の関係にあるもの

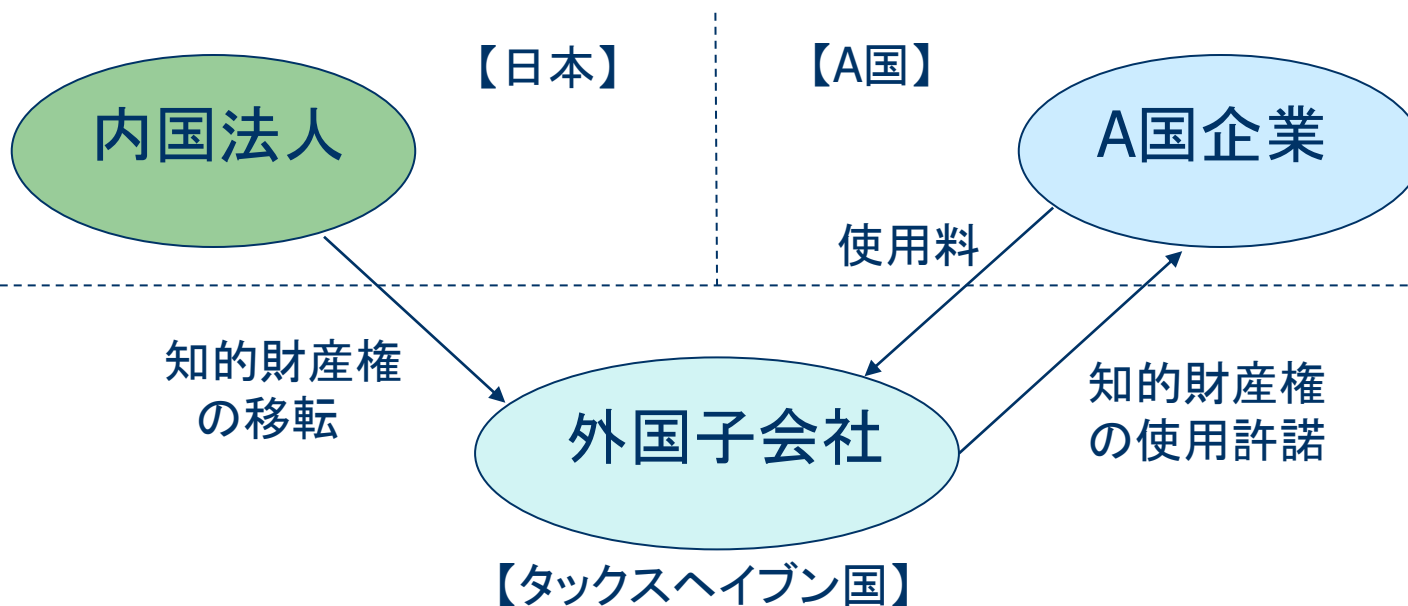
* 独立企業間価格

特殊の関係にない第三者間で成立すると認められる取引価格

外国子会社合算税制

(タックスヘイブン対策税制)

- 内国法人等が、実質的活動を伴わない外国子会社等を利用する等により、我が国の税負担を軽減・回避する行為に対処するため、外国子会社等がペーパーカンパニー等である場合又は経済活動基準のいずれかを満たさない場合には、その外国子会社等の所得に相当する金額について、内国法人の所得とみなし、それを合算して課税する制度。



消費税の国内外取引の判定

| 種別 | 判定 |
|---|--|
| 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権 | これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について2以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地) |
| 著作権又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの | 著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地 |
| 特許権・実用新案権・著作権等の知的財産権を非居住者に対して譲渡又は貸付けをした場合には、取引の相手方との 契約書等を保存 することにより、輸出取引であることを証明することができれば、輸出免税としての取り扱いを受けることができる。 | |
| インターネット等を通じた役務の提供(ソフトウェアのダウンロード等) | 役務の提供を受ける者の住所等 |

印紙税について

- 各種の契約書、領収書、通帳等経済取引に際して作成される文書に課税。
- 文書の作成者が納税義務者となり、共同作成の場合は連帯納税義務。
- 印紙税法の規定により、1～20号の課税文書が定められている。
- 知財に関する課税文書として、第1号の1文書「不動産、鉱業権、**無体財産権**、船舶若しくは航空機又は営業の**譲渡**に関する契約書」がある。
- 印紙税法上の**無体財産権**とは、**特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権**の8種類の権利のみを指し、日本の法令に基づき**権利が発生したものに**限られる。

知財に関連する印紙税の具体例①

| 契約書の内容 | 判断内容 | 課税文書 |
|----------------------------------|--|------|
| 特許出願権の譲渡契約書 | 特許を受ける権利を譲渡する契約書であり、特許権そのものを譲渡する内容ではありません | 非該当 |
| 特許権の譲渡契約書 | 登録された特許権は印紙税法上の無体財産権に該当し、特許権そのものを譲渡する契約書となります。 | 該当 |
| 職務発明に係る特許権の譲渡契約書(発明者帰属の場合) | 職務発明に係るものであっても、登録済みの特許権を会社に譲渡した場合は、特許権そのものを譲渡する契約書となります。 | 該当 |
| 米国特許権の譲渡契約書 | 外国の法律に基づく権利は、例え登録されたものであっても印紙税法上の無体財産権には該当しません。 | 非該当 |
| 未登録の特許出願の譲渡契約書 | 特許権は設定の登録によって発生しますので、未登録のものは、印紙税法上の無体財産権には該当しません。 | 非該当 |
| 「特許権として登録された場合には譲渡する」ことを内容とする契約書 | 条件付きで予約する内容ですが、特許権そのものの譲渡する契約書となります。 | 該当 |
| 特許権の質権設定契約書 | 特許権の質権の設定には登録を要しますが、特許権そのものを譲渡する契約書ではありません。 | 非該当 |

知財に関連する印紙税の具体例②

| 契約書の内容 | 判断内容 | 課税文書 |
|---------------|---|------|
| 未登録の商標の譲渡契約書 | 商標は商標法によって保護されますが、商標権は設定の登録によって発生しますので、未登録のものは印紙税法上の無体財産権には該当しません。 | 非該当 |
| 未登記の商号の譲渡契約書 | 商号とは、商人の氏・氏名その他の名称のことで、商号の登記は第三者への対抗要件にすぎず、登記のない商号も商号に含まれます。 | 該当 |
| 未登録の著作権の譲渡契約書 | 著作権法は無方式主義が採用されており著作権は著作した時点で発生します。著作権の登録制度はありますが、登録は第三者への対抗要件にすぎないので、登録のない著作権も印紙税法上の無体財産権に該当します。 | 該当 |
| 著作権の使用許諾契約書 | 著作権の使用を許諾する契約書であり、著作権そのものを譲渡する契約書ではありません。 | 非該当 |
| ノウハウ実施契約書 | ノウハウは印紙税法上の無体財産権には該当しません。 | 非該当 |
| キャラクター商品化契約書 | キャラクター商品化権は無体財産権に含まれません。 | 非該当 |
| ドメイン名の譲渡契約書 | ドメイン名は、不正競争防止法によって保護されますが、不正競争防止法で保護される知的財産権は無体財産権には含まれません。 | 非該当 |

侵害の対処と防止

- 他者の侵害

- ・侵害の早期探知
- ・警告状の送付
- ・方針の策定(差止・損害賠償請求訴訟、謝罪広告、和解)

- 自己の侵害

- ・無効審判
- ・先使用権の主張(確定日付の確保)
- ・反訴(権利濫用)
- ・クロスライセンス
- ・ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争処理手続)の活用
日本知的財産仲裁センター、(社)日本商事仲裁協会 等

- 侵害の防止措置

- ・パテントマップ等を活用し、常時警戒を怠らない。
- ・著作権・キャラクター権には要注意(外注デザイン等)
- ・海外からの警告への対応

研究活動と特許権の効力（特69条）

Duke大学事件 :Madey vs Duke University, 307 F.3d 1351 (Fed.Cir.2002)

Duke大学の教授であったMadeyが大学を退職した後も、Madeyの特許発明を用いたレーザー装置をDuke大学側が使用していたため、MadeyがDuke大学による当該装置の使用の差し止めを求めて提訴した。被告であるDuke大学側は、自らは教育活動を行う非営利機関であり、当該装置の使用は判例法上認められている「試験的使用の例外」に当たると主張した。

米国の司法判断

「試験的使用の例外」として特許権の効力が及ばないケースがあることは認めたが、その範囲を非常に狭く解釈し「**娯楽のため、単なる好奇心を満たすため、または厳密に哲学的な探求のため**」以外は、認めないと判示した。

日本での特許権の効力の及ぶ範囲

特69条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には及ばない

判例

- ・グリホサート事件(公的機関に委託した除草剤の適正試験→販売目的)
- ・研究の商業的動機の有無が重要な判断ポイント。

学説

A: 対象による限定

- ・「試験・研究」を特許発明それ自体を対象とするものに限定する
- ・「研究のためにする」のではなく、「研究としてする」

B: 目的による限定

- ・特許性調査(特許発明の新規性、進歩性の有無を行う試験)
- ・機能調査(特許発明が実施可能か明細書記載通りの効果があるかなどを調査)
- ・改良、発明試験(特許発明を改良してより優れた発明を行うことなどの試験)
を目的とするもの以外は、特許権の効力は及ぶ。

パテント トロール

*トロール(troll): 地中の穴にすむ怪物

- 自らは製品の製造等を行わないが、他者から購入した特許権を侵害する者を見つけ出し、巨額の賠償金やライセンス料を得ようとする専門組織で、本場の米国では弁護士・会計士・心理学者などがチームを組む場合もある。
- 昨今では、有名企業から出資を受けている新手の特許管理会社が日本企業を訴えるケースも発生している。
- 事前対策としては、不審な特許管理会社等への安易な権利譲渡を慎むほか、特許法第九十九条の通常実施権の対抗力(特許権が譲渡されても通常実施権は有効)を活用して、売却前に通常実施権を設定しておくことなども考えられる。
- パテントトロール対策としては、専門家が適正なライセンス料を決定するADR(裁判外紛争処理手続き)の活用も有効

知財管理のための効率的組織(知財部)づくり

- 単一法人の場合

分散型:併設型

集中型:独立部門型・委員会型・センター方式等

- グループ法人の場合

分散型:子会社独立型

集中型:本社一括管理型

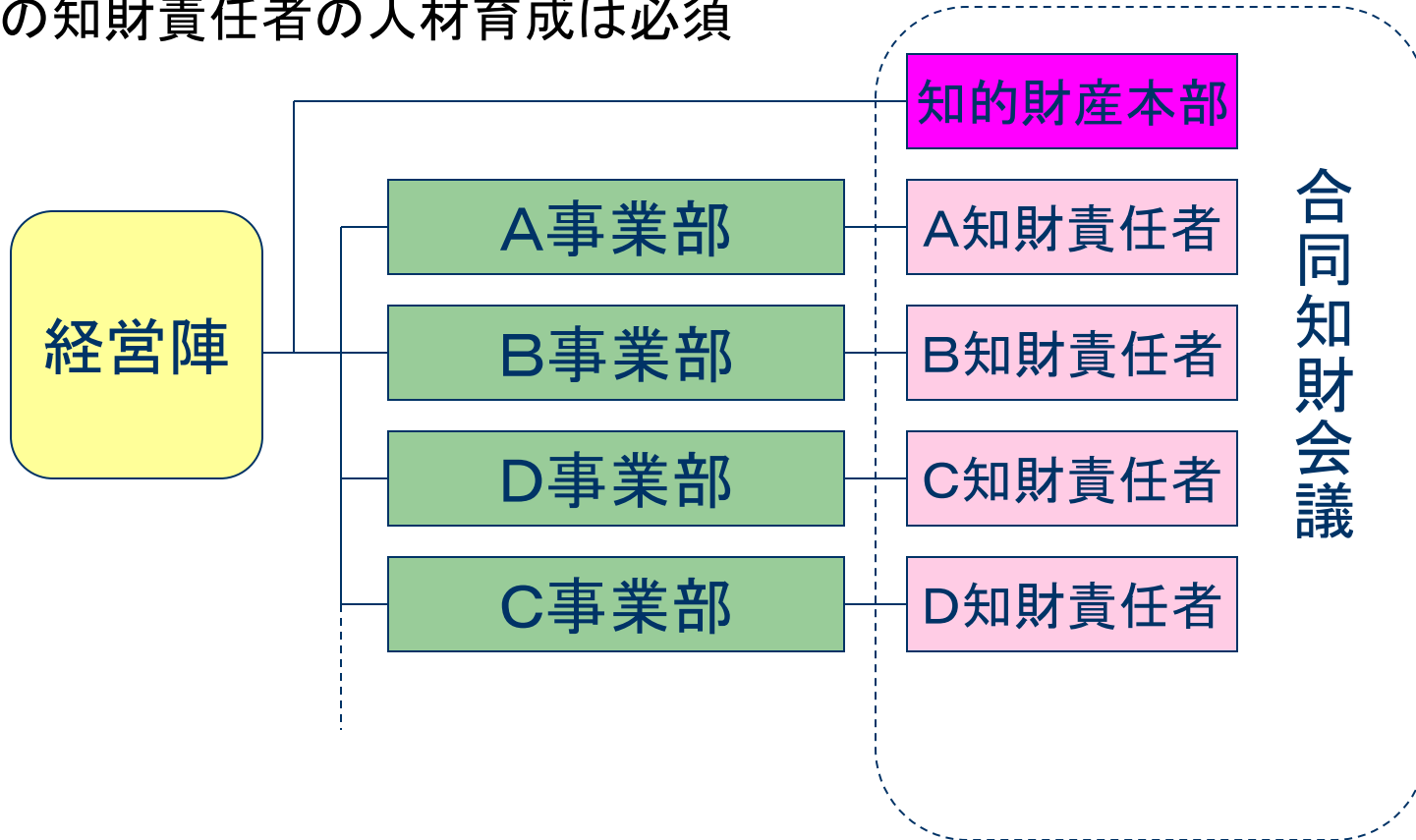
* 参考 国内電気メーカP社 : 保有件数10万件 * 知財部員1000名



不足しがちな人材を集中活用する組織づくり

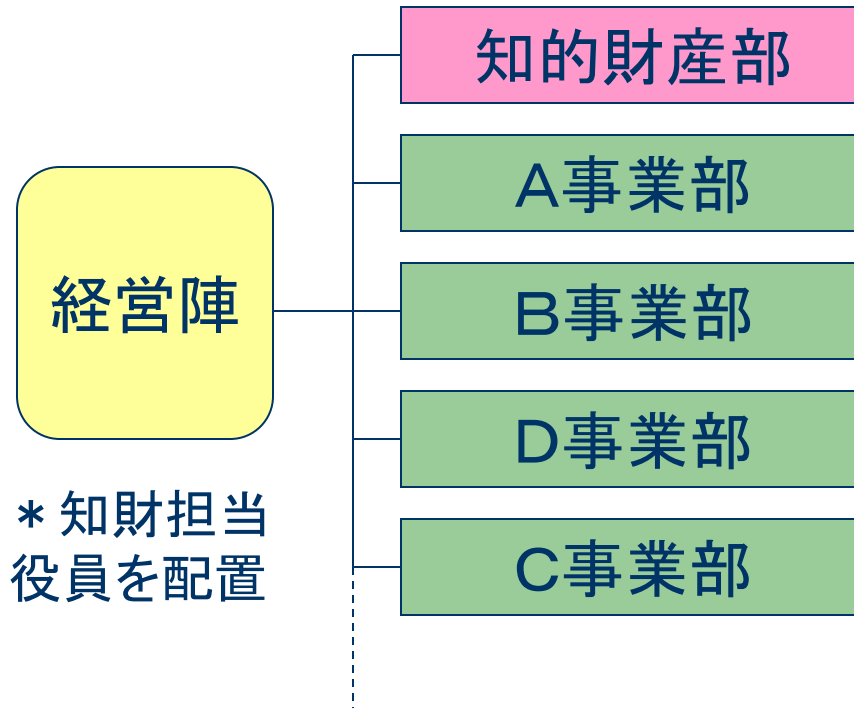
分散型(併設型)

* 分野別の異なる実情に対応した機動力に長けた運用が可能であるが、多くの知財責任者の人材育成は必須

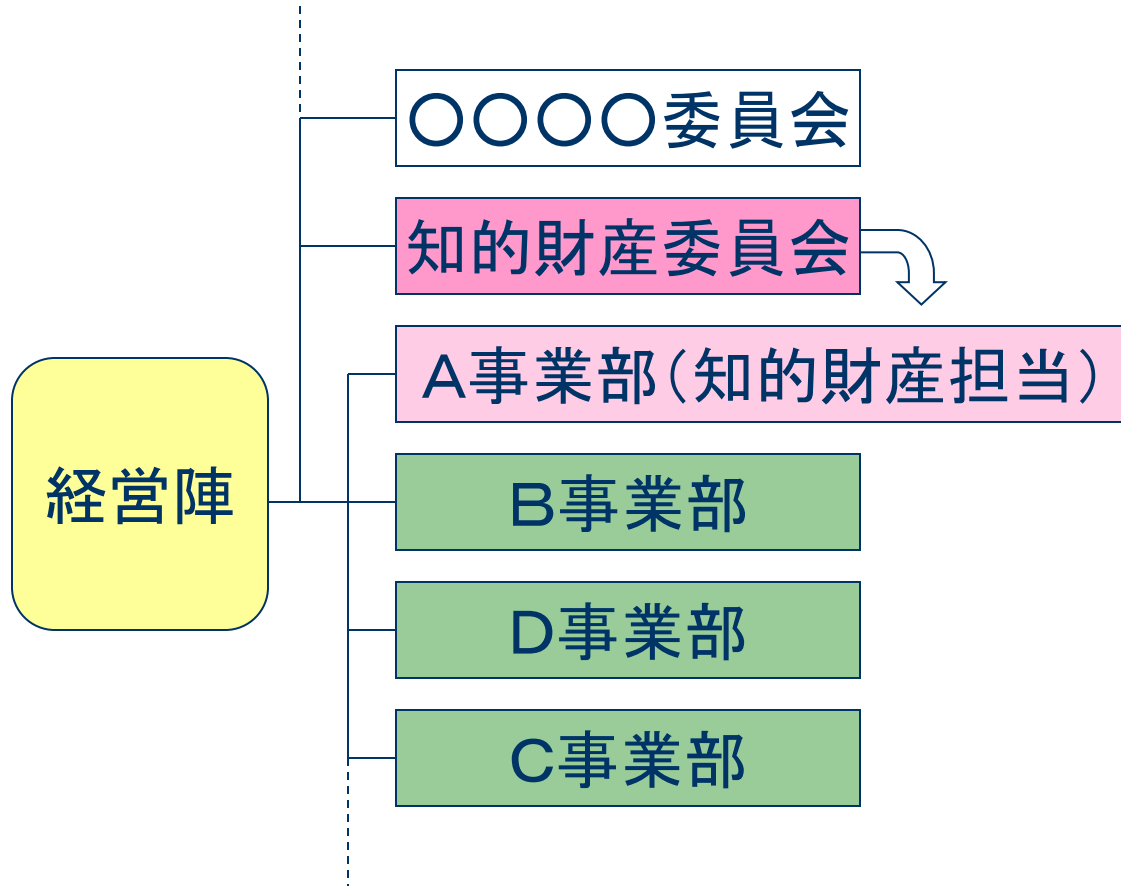


集中型(独立部門型)

* オートドックスながら経営陣の直轄組織として全社的な知財戦略に対応できるトップダウン型。少ない人材で集中的に管理。



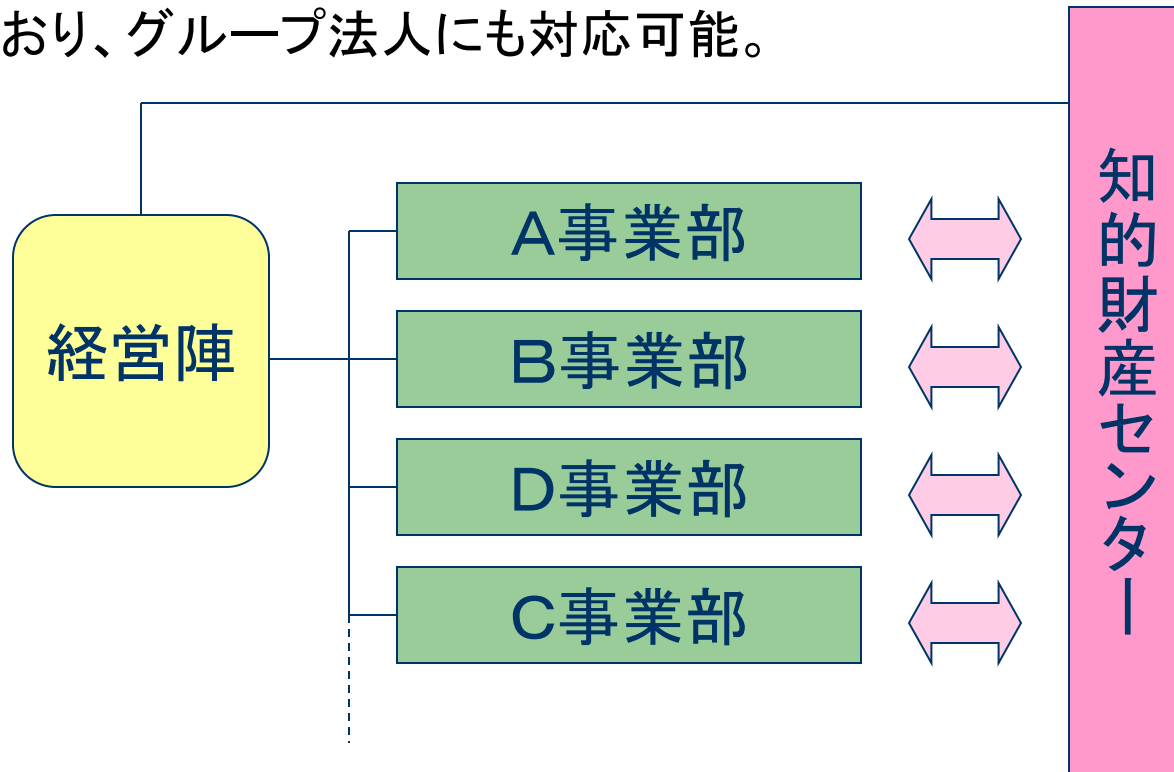
集中型(委員会型)



* 大学などで比較的多く採用されている形態。
外部有識者を委員に迎え入れることもできるが、
機動性に欠ける面も。

集中型(センター方式)

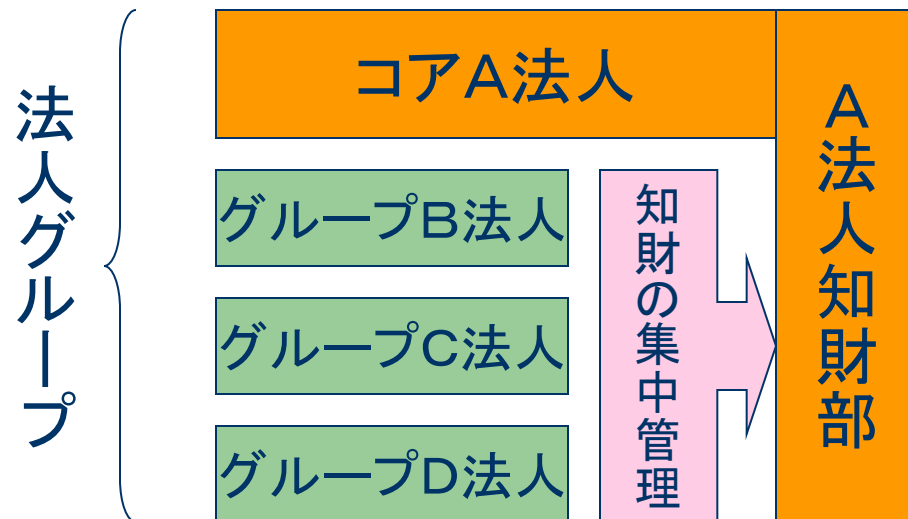
* 知財部門の独立性を特化させた方式。管理の容易さもあるが、高度な専門人材を擁した戦略的な知財活用にも対応。TLOなどでも採用されており、グループ法人にも対応可能。



グループ法人における知財の一括管理

* 知財の管理は全てコア法人知財部で一括管理

- ①業務委託型
- ②権利譲渡型
- ③信託管理型



知財管理に求められる人材

| 職域 | 職務内容 | 資格・技能など |
|-------|--------------|-------------------------|
| 特許管理 | 対特許庁手続 | 弁理士 知財管理技能士 |
| 法務・契約 | ライセンス契約・紛争処理 | 弁護士・弁理士 司法書士 |
| 技術 | 技術指導・評価 | 技術士・中小企業診断士 技術開発経験 |
| 営業 | 移転・活用・紛争処理 | 技術士・中小企業診断士 交渉術・営業経験 |
| 財務 | 価値評価・事業計画・税務 | 会計士・税理士 簿記検定 |

本来的には知財担当は専門職。特に公的機関では頻繁に人事異動があるため、技能・ノウハウ・信頼の承継不足が問題となりがち。

御静聴ありがとうございました

ご質問等は下記まで

岩下特許会計事務所

弁理士・税理士 岩 下 卓 司

〒869-1233

熊本県菊池郡大津町大津27-5

Phone : 096-293-8654 F a x : 096-293-

8856

Mail : iwashita@sge.bbiq.jp