

グループ会社化における知的財産管理のあり方

飯 田 秀 郷*

抄 録 企業の再編成の進展に伴い、グループ会社を整理統合したり、新事業の展開を図ったりするために分社化が進行している。事業再編を実施するための設計図ともいべきグループ事業戦略とグループ会社が保有する知的財産の位置づけとを関連づけて、グループ会社としての知的財産戦略を構築することが重要である。知的財産管理の方式は、このような知的財産戦略との関係で最適化が図られなければならない。業務委託方式、権利譲渡方式、信託方式等の知的財産の集中管理方式が有する利害得失を考慮しつつ、①知的財産の再生産サイクルを強化するという視点、及び、②外部からの知的財産による攻撃に対する防衛網形成の視点、に基づき最適な知的財産管理の方式が採用されるべきである。このように、知的財産を事業戦略と関連づける作業のためには、知的財産取り扱い担当部署と経営戦略の構築部門とが、密接な連携を取る組織体制を構築する必要がある。

目 次

1. 問題の所在
 1. 1 事業再編による分社化の進行
 1. 2 知的財産の活用（主に特許権）
 1. 3 本稿の視点
2. グループ会社化の方法
3. グループ会社経営戦略（グループ会社の事業価値最大化）
4. グループ会社化と知的財産管理（権利の保有関係／ライセンス政策）
 4. 1 グループ会社における知的財産の位置付け
 4. 2 知的財産の管理形態
 4. 3 グループ会社の類型別の知的財産管理
 4. 4 事業分野の類型による知的財産の管理方法
5. 最適な知的財産管理とは？
 5. 1 グループ経営事業ポートフォリオにおける知的財産ポートフォリオの位置づけ
 5. 2 事業ポートフォリオ・マトリックスと知的財産ポートフォリオの関連付け
6. 知的財産戦略
 6. 1 知的財産の特質
 6. 2 知的財産の活用（主に特許権）
 6. 3 知的財産戦略の構築
7. 知的財産戦略と管理
 7. 1 集中管理
 7. 2 集中管理の方式と利害得失
 7. 3 グループ会社における知的財産管理の最適化
 7. 4 知的財産の活用と管理の課題
8. まとめ

1. 問題の所在

1. 1 事業再編による分社化の進行

変化する経済環境に柔軟な対応をして、激化する競争社会に勝ち残るためには、必要に応じ、その時々環境に適合する企業の組織の改変を迅速に行うことが要請される。そのための法環境も整っていないなければならない。この数年間で会社法制の改正が相次ぎ、一連の企業再編成のための法整備がなされてきた。このような法整備は、企業が経営の効率化を図り、また、企業統治の実効性を高めるため、当該企業、あるいは、グループ会社間の組織の再編成を容易にすることを目的にしている¹⁾。

* 弁護士 Hidesato IIDA

こうした企業の再編成の進展に伴い、グループ会社を整理統合したり、新事業の展開を図ったりするために分社化が進行している。それは、次のようなことを目的としているとされている。

- ① 事業別・地域別に分社化して採算意識を向上させ、効率を高める。
- ② 親会社を健全にするために子会社の不良債権を処理する。
- ③ 赤字部門を整理して、成長性のある事業に注力する。
- ④ 複数のグループ会社を効率的なものへと整理する。
- ⑤ 円滑な事業承継をする。
- ⑥ 複数の会社で共同事業を始める。
- ⑦ 他社と営業の交換をする。
- ⑧ 従業員や役員を独立させ、事業の一部を承継させる。

1. 2 知的財産の活用（主に特許権）

一方で、アジア諸国の急激な技術力の向上によるなど、日本企業は従来の大量生産による低価格競争から、アイデア、発想重視型経営による非価格競争への転換が迫られている。企業にとって知的財産の重要性が増し、知的財産を企業経営の中で戦略的に活用する必要が認識され、特に特許権を中心とした知的財産マネジメントは益々重要性を増してきた。

他方で進行する事業再編に伴うグループ会社化が進行し、知的財産マネジメントは、単一の企業の戦略策定にとどまらず、グループ会社全体における戦略策定を余儀なくされる事態に直面し、事業会社が個別に保有する知的財産をどのように管理し、活用していくのか、模索が始まった。

1. 3 本稿の視点

一般に、グループ会社化における知的財産の管理は、集中管理をすることが効率的であると

評されることが多い。しかし、集中管理の利害得失もあり、必ずしも一般化できないのではないか、知的財産管理のあり方は、本来、グループ企業戦略と関連づけられるべきであり、知的財産の特質や事業分野の特質等から知的財産活用の戦略が構築される中で決定されるべきではないか、という問題意識に基づき、以下論じることとする。

2. グループ会社化の方法

① 会社分割

会社分割とは、会社の営業の全部または一部を別の会社に包括的に承継させることにより、会社を複数会社に分割する制度である。会社分割の方法は、新設分割²⁾と吸収分割³⁾に大別される。

多様な事業部門を要する大企業において、事業毎の独立化を進め、権限を委譲することにより、各事業に適した経営を実現することが可能になる。また、営業のすべてを新設会社に承継させ、純粹持株会社となる完全親会社を設立することが可能となる。

会社分割により、分割計画書（新設分割の場合⁴⁾）または分割契約書（吸収分割の場合⁵⁾）の記載に従い会社の権利が承継されるから、知的財産は、分割計画書または分割契約書の記載に基づき承継されることになる⁶⁾。

② 完全親会社（持株会社）の創設

親会社の子会社の発行済株式の総数を保有する完全親会社を円滑に創設するために、株式交換制度⁷⁾および株式移転制度⁸⁾がある。持株会社制による“経営”と“事業”の分離が可能になった。

③ 営業譲渡

事業再編の必要に応じ、既存のグループ会社間で営業譲渡を行って、重複部門の統合や合併事業の解消等を行うことができる。

3. グループ会社経営戦略（グループ会社の事業価値最大化）

グループ会社化がなされると、統一的なグループ会社経営戦略が必要になる。これは、「グループとしての求心力を維持しつつ、グループ各社の自由と自己責任を促進し、かつ担保しながら、結果として継続的にグループ全体としての事業価値を最大化していくマネジメント」であると説明されている⁹⁾。

そして、グループ会社経営戦略には、一般に次の三つの機能が求められる。

① グループ統制機能

グループの中長期シナリオを描き戦略を策定し、遠心力と求心力のバランスをとりグループ会社の統制を行う機能である。統制機能が働かなければ、「企業が単なるポートフォリオとしての集合体でしかなくなってしまうおそれもある。」¹⁰⁾

② 事業運営機能

グループにとってコアのビジネスを見極め、そこに経営資源を投下し、事業領域の重複や経営資源の分散を解消し、事業間のシナジー効果を引き出す形態での事業再編を行う機能である。

③ 事業支援機能

グループ内で重複する間接業務の抜本的なコストダウンと、高品質化を同時に果たす機能である。シェアードサービス化やアウトソーシングのあり方を検討することを通じて、グループ全体にとっての適切な資源配分のあり方を構築していく。

4. グループ会社化と知的財産管理（権利の保有関係／ライセンス政策）

前記3つの機能を有することが求められるグループ会社における企業戦略の中で、知的財産は、グループ全体の資産、すなわち、経営資源として取り扱われることになる。知的財産の効

果的保有と活用をどのように行うか、知的財産の選択と集中をどのようにするか、という知的財産戦略は、従来は企業という枠内で考えられていたものが、グループ会社全体の知的財産戦略とならざるを得なくなる。具体的には、知的財産はグループ会社のどこが保有し、管理はどこが行うのか、ライセンスはどのようなものにするのか、知的財産を産み出すための研究開発戦略はどうするのか、その考え方の基本が問われている。

4. 1 グループ会社における知的財産の位置付け

グループ会社において、知的財産が果たす機能は種々であり、知的財産の管理・活用等の知的財産戦略を考えるときには、①知的財産の管理形態、②グループ会社の類型、③事業分野、などの実態に即したマネジメントが必要になる。

4. 2 知的財産の管理形態

知的財産の管理形態については、次のものがあると説明される¹¹⁾。

「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）

この管理形態も、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1と3を併用する形態であり、グループ会社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。」

4.3 グループ会社の類型別の知的財産管理

グループ会社の相互関係の種類に応じて、経営管理体制は異なってくる。知的財産に対する管理体制も、原則はこの管理体制に応じたものとなる。

① 自立経営型の経営管理体制——ゆるい管理

各事業会社はそれぞれ独立してビジネスを展開するポートフォリオ・モデルと各事業会社が互いに密接な関連を持つバリュー・チェーンモデルである¹²⁾。前者では、知的財産は、各事業会社が自立的に管理し、活用していくことが原則になるが、求心力の源泉として、知的財産を集中管理することも考えられる。後者では、知的財産の帰属は別としても少なくともその管理・活用は、グループ会社戦略のもとで、統一的になされることが求められる。

② 中央集権型の経営管理体制

旧来型事業部制やカンパニー制を会社分割化によってグループ会社とした場合や、多角経営により種々の子会社が設立されてグループ会社を形成した場合などでは、親会社による中央集権型経営管理体制が採られる。もっとも、知的財産について、中央集権型経営管理体制に応じ

て集中管理方式が必ずしも採用されているわけではなく、各事業体が分散して管理する方式が採られていることが多いと考えられる。

4.4 事業分野の類型による知的財産の管理方法

知的財産の管理・活用方法は、事業分野に応じたものとなる必要がある。知的財産の活用方法に関し、次のような類型が存在する。

① クロスライセンスが重要な事業分野、例えばエレクトロニクス事業など

② 原則として外部へのライセンス供与はしない事業分野、例えば製薬事業など

③ 中間的な事業分野、例えば産業機械事業、化学製品事業、建設事業など

5. 最適な知的財産管理とは？

5.1 グループ経営事業ポートフォリオにおける知的財産ポートフォリオの位置づけ

企業再編成の目的ないしはその結果として、事業ポートフォリオが決定されている。事業ポートフォリオは、①グループのコア事業として拡大・強化を図る事業、②現状はコア事業とはなりえないが（あるいはマイナス要因であるが）、将来の戦略上不可欠の事業として強化すべき事業、③グループ内での相乗効果が期待できず、将来的にもグループ価値創造に寄与する度合いが低いため、撤退すべき事業、に分類して再編成される。この作業は、どの事業分野から事業価値が創造されるのかという分析が不可欠である。このとき、外部とのライセンス関係、提携関係、市場における競争上の位置、市場の成長性等を総合的に分析することが有益である。こうして、各事業が相乗効果を発揮してより大きなグループ価値を創出できるように事業ポートフォリオが決定される。

事業ポートフォリオのパフォーマンスを最大化するため、経営資源の選択と集中が行われる。ところで、知的財産は、経営資源の重要な構成要素であるが、土地、建物、設備機器、人的資源等の経営資源とは異なる知的財産固有の特質に適合した知的財産戦略としての知的財産ポートフォリオを構築する必要がある。

5. 2 事業ポートフォリオ・マトリックスと知的財産ポートフォリオの関連付け

知的財産ポートフォリオを知的財産戦略として再編成するためには、事業価値を最大化するように再構築された事業ポートフォリオと知的財産ポートフォリオとをどのように関連づけさせるかがポイントである。例えば、事業ポートフォリオについて、各事業をコア事業との相乗効果に着目して関連づけた事業ポートフォリオ・マトリックス上に、保有特許権の知的財産マップ（パテントマップ）を重ね合わせるようなことが考えられる。そのために、①コア事業の実施を防御する知的財産群、②関連事業分野の実施を防御する知的財産群、③グループ会社の各事業に共通する技術に関する知的財産群（基本特許など）、④新事業分野開発のためのシーズとしての知的財産群（基本特許など）、⑤技術力の源泉となるべき知的財産群、などの分類をして考察する。

①の知的財産群は、さらに、ア) コア事業の製品・サービスに直結する知的財産群、イ) その周辺に位置し、バリエーションをもってコア事業を防御する知的財産網を構成する知的財産群、ウ) さらにその周辺に位置し、必ずしもコア事業とは関連がないと思われる知的財産群、エ) 事業ポートフォリオにおいて、グループ内他社のコア事業と関連を有する知的財産群、等から構成される。

②の知的財産群も、当該事業との関連で、①の知的財産群と同様の種類に細分できる。③の

知的財産群は、①及び②の中から、各事業に共通するものとして抽出されることになる。

このような分析によって、グループ経営上の事業ポートフォリオと知的財産ポートフォリオとの関連づけがなされたとき（図参照）、これに基づいて、グループ会社全体にとって最適な知的財産管理はどうあるべきかを考える基盤が与えられたことになる。

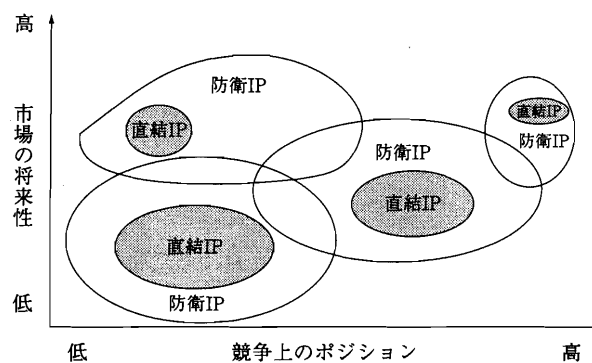


図 事業ポートフォリオとパテントマップ

6. 知的財産戦略

6. 1 知的財産の特質

グループ会社における知的財産戦略を考える際には、知的財産の特質を把握しておく必要がある。

(1) 情報の散在

「知的財産のライフサイクル、すなわち着想→研究→開発→権利取得→事業化→（ライセンス供与）→期間満了消滅、除却又は廃棄（権利放棄）という長いプロセスには、研究開発部門、事業部門、管理部門など多くの部門が関与している。そのため、知的財産に関する情報は企業内の各部門に散在し、共有すべきデータとして認識されていないケースが多い。」¹³⁾と指摘されるように、知的財産に関する情報は、各部署に散在することが多く、その全容を把握すること

が困難である場合が多い。知的財産の棚卸しが必要であると説かれている問題点でもある。このような問題点の解決のために、知的財産の集中管理の必要性が指摘されている。同一企業内においても、知的財産の情報が散在するのだから、別法人で構成されるグループ会社において、知的財産に関する情報が散在する可能性はより高い。

(2) 知的財産の価値は主として事業をサポートすることによって生じる

知的財産、特に特許権は、技術的価値を有するにしても、それ自体が単独で経済的価値を生むわけではない。経済的価値は、あくまでも事業活動によって価値が創造されるのであって、事業と無関係に知的財産に価値があるわけではない。確かに、実施許諾をすることによって、ライセンス収入を獲得できるが、それもライセンスの事業があつてのことである。

もっとも、事業への貢献の観点からは、知的財産に基づき製品化されているかまたはサービスに含まれているかの区分は意味がない。「知的財産の経済的価値はそれが製品又はサービスとして消費者に利用可能となりキャッシュフローがあるまでわからない。しかし知的財産の経済的価値は単に製品がもたらすキャッシュフローだけではない。製品の開発、改良や消費者への提供の方法にも大きく影響する。知的財産はいわば事業全体に経済効果を及ぼしており、従来の「財」としては単独の経済的効果しかなかったことと大きく異なる。言い直すと、知的財産の経済的価値は特定のベネフィットだけを基礎とするものではなく、知的財産が影響を及ぼす社会全体の効果を考えなければならないのである。」¹⁴⁾

(3) 発明創造のサイクル

発明は、事業遂行上の様々なニーズに基づき、

これに応えるために解決すべき技術的課題を明確化して、その解決手段として創造されるのが通例である。もちろん、その過程で、傍系の発明が生まれることもあるし、予想外の発展をして用途すらわからない発明が創造されることはあるが、ごく限られた例外である。

事業会社におけるこうした開発ニーズは、営業情報や経営戦略上の必要といった現場との連携から把握されることが普通である。従って、研究開発部門を事業会社から切り離してしまうと、事業会社の現場との連携が希薄になる可能性が高くなって、効率が悪くなったり、場合によっては必要な技術開発が停滞してしまったりする可能性がある。

もっとも、知的財産の発見、創造を「研究開発」と総称した場合、自らリスクを取り資金を調達して研究開発を行わなければならない民間企業は、研究開発への資金の投入は計画どおりでよいのか、場合によっては研究開発を中止しなければならないのではないかという判断を日々しなければならない¹⁵⁾から、場合によっては事業と切り離して、グループ会社全体の戦略的観点から割り切る必要もある。

このような特質を有する知的財産の本来的価値の最大化のためには、事業と一体不可分と把握することが基本になる。つまり、グループ会社の各事業における開発に基づく知的財産（発明）をその事業と切り離してしまうことには問題があることを十分に認識しておく必要がある。

知的財産情報の散逸によって戦略的知的財産管理ができないことを防止するために、知的財産の集中管理をすることは、知的財産管理の効率の向上が図れる点で優れている。他方で、さらなる開発投資や開発のインセンティブを事業会社が保持できるのか、知的財産の創造サイクルを上手に構築できるのか、という視点からの検討も欠かせないというべきである。

6.2 知的財産の活用（主に特許権）

(1) 活用法

知的財産、特に特許権の活用は、大きく次のように分類される。

① 特許権の独占権に基づき、市場を独占する（競合他社に実施をさせない）

事業の製品・サービスに直結する特許権やその周辺に位置し、バリエーションをもってその事業を防衛する特許網を構成して、市場を独占するように活用することができる。このような知的財産は、他社が模倣できないもの、つまり、独自の模倣障壁を構成することになる。こうした模倣障壁により競業他社よりも優れた競争力を確保することができる。

② 他社に実施許諾（ライセンス）し、ライセンス収入を得る

自社の事業にとって、不可欠とは言えないが、市場では魅力のある分野としてライセンスの需要があるような場合など、ライセンス収入が得られる特許権がある。

③ 他社保有の特許権とクロスライセンスし、事業自由度を得る

④ 他社の特許訴訟攻撃の対抗手段とする（あるいは訴訟の抑止力とする）

(2) 知的財産活用の効果測定と活用の方策の決定

知的財産の活用をどのように行うかは、次の手順によることになる。

すなわち、上記の分類に基づき知的財産の活用としてどのような効果を発揮しているのかを検討し、活用が効率的でないものについては、積極的な活用が可能か、例えば他社へのライセンスが可能かどうかを検討することになる。積極的活用も他社への売却もできず、不要なものと判断されればコスト削減のために、権利放棄などの処分をすることが検討される。

しかし、前記の分類に属するようなものについての活用の度合いを評価することはできるが、顕在化しない潜在的な効果を持つ知的財産をどうやって発見するかは困難な課題である¹⁶⁾。潜在的な効果を持つ知的財産を不用意に他社へライセンスしてしまったり放棄したりして、潜在的効果そのものを毀損してしまう危険があることを認識しながら、知的財産の活用を進めることになる。

6.3 知的財産戦略の構築

知的財産の特質に適応させつつ、事業戦略（グループ会社の事業戦略といっても良い）と関連づけられた知的財産の位置づけに基づき、知的財産戦略を構築することになる。例えば、事業ポートフォリオ上、市場の将来性が低く、競争上のポジションも低い事業分野（例えば、前記図の左下に位置する）において、知的財産ポートフォリオの技術レベルが高度でないときには、選択と集中の観点から事業戦略として撤退ないし事業売却をすることが考えられる。その場合に、知的財産のライセンスや事業売却の付加価値を高めるために知的財産を利用することが考えられる。また、市場の将来性が高いにもかかわらず、競争上のポジションはまだ高くないという状況下で、知的財産の技術レベルが高度であるときは、この知的財産を利用した競争上のポジションを高める戦略を考えることができるかも知れない。あるいは、そういった競争上のポジションが高くなるように事業自体を特化するよう事業ポートフォリオを変化させる（例えば、前記図において、知的財産網の範囲内で右方向にその位置を変化させる）戦略を立てることも可能である。

7. 知的財産戦略と管理

以上のような観点に基づいて、知的財産戦略が構築されると、その戦略に最適な管理方法は

何かを模索することになる。

7. 1 集中管理

知的財産に関する情報が散在しやすいという特質に鑑みると、知的財産を集中管理する方法は効率的管理ができ優れていると論じられている¹⁷⁾。確かに、効率的な管理という観点からは、集中管理は、分散管理より優れているということが出来るだろう。しかし、知的財産戦略との関係では、必ずしも集中管理が優れていると一般化することは出来ないだろう。前記のように、知的財産の創造サイクルとの関係等から事業との関係を強くしておく必要と集中管理による管理の効率性とのバランスをどうとるのが検討課題である。

7. 2 集中管理の方式と利害得失

① 業務委託（委任）

グループ各社から、その保有する知的財産の管理に関する業務委託（委任）を受けて集中管理する方式であり、現在、知的財産の集中管理として用いられるのはほとんどこの形態であると言われている¹⁸⁾。管理の効率化として、各特許事務所との膨大な資料の授受、書類の整理、各種支払い、管理システムのデータ投入など、主として特許出願等の事務手続と事務管理である、とされる。

もっとも、これら効率的な事務管理を超えて、知的財産戦略を構築したり、これに基づく知的財産政策を実行に移したりする業務を行うことも可能である。この形態においては、知的財産の保有者はあくまでもグループ会社であるから、ライセンス交渉、侵害訴訟はグループ会社が行い、ライセンス収入もグループ会社が取得することになるが、知的財産を事業から切り離さないこと、グループ会社の知的財産保有のインセンティブを確保できること、知的財産創造サイクルを混乱させないこと等、前記集中管理

によってもたらされる問題点の大半は生じないと考えられる。但し、このような業務委託（委任）契約に基づき強力な知的財産戦略の実行をするためには、知的財産管理における集中管理を行う必要性を強く認識した経営が行われる必要がある。

② 譲渡

グループ会社が保有する知的財産を特許管理会社（親会社等で知的財産を管理する業務を行う会社）に譲渡する形態である。権利の全部ではなく、持分権を譲渡する形態を含む。

権利が集中するから、文字通り集中管理できる。特許管理会社は、グループ会社の知的財産を一元的に保有するから、第三者との特許交渉等で、保有するあらゆる知的財産を戦略的に使用することができ、有利な交渉をすることができる可能性がある。また、第三者からのグループ会社に対する知的財産による攻撃の抑止力を強力に構築することができる。

他方、特許等の出願事務及び中間処理は、特許管理会社が行うが、権利化にあたっては、発明者等との連携が不可欠であって、発明者等との直接の関係が希薄な特許管理会社に対する協力が障害なく行われない場合もあり得る。また、ライセンス収入も特許管理会社に帰属するから、知的財産保有のメリットを直接享受しないグループ会社が知的財産取得のインセンティブが低くなり、研究開発に支障が生じる可能性がある。

また、特許管理会社への知的財産の移転が名実ともに行われるため、課税問題は避けて通れない。

権利行使の局面では、特許管理会社が権利者として当事者になるから、訴訟を含めて種々の方策を採ることができる。しかし、特許管理会社が自ら当該知的財産を実施したり利用したりすることは例外に属するだろうから、請求できる損害の範囲は、実施料相当額に限定され、独

占的实施権能の妨害による逸失利益や損害の推定規定に基づく損害を請求することは困難である¹⁹⁾。

③ 信託

改正信託業法は、51条において同一の会社集団に属する者の間における信託を特例と定め、業法上の規制を原則として受けない旨規定した。これにより、グループ管理会社を信託業法上の信託会社としつつ、グループ各社の知的財産の信託による集中管理を行うことが可能になった。

特許等出願人、権利者は信託会社である特許管理会社であるから、譲渡の形態が有する集中管理のメリットはそのまま維持できる。一方で、グループ会社は受益権という形式で知的財産を保有するから、グループ会社の知的財産取得のインセンティブにあまり影響を与えないと考えられる。そのため、権利取得に際して発明者の協力は譲渡形態よりは得やすいであろう。さらに、譲渡形態の場合における課税上の問題も生じない。

もっとも、信託法の適用はあり、受託者の善管注意義務、忠実義務、分割管理義務を負っている。信託会社としてのグループ内特許管理会社は、グループ会社各社に無償ライセンスなど有利な条件で実施権を付与したり、グループ全体に包括的にライセンスしたりすることが普通であるが、善管注意義務との関係では、信託契約中にその旨明記しておく必要がある。また、忠実義務により、信託財産の固有財産化は禁止され、信託財産に対する権利取得も禁止される。そして、利益相反行為の禁止、信託報酬以外の利益の取得の禁止も忠実義務の内容であるとされている。このため、特許管理会社が、自らの事業としてグループ会社の知的財産を実施したり利用したりすることは原則としてできないと考えられている。また、複数のグループ会社から信託を受けて特許等出願をした場合に、相互

の優劣をどうするか、補正の範囲等について委託者の相互の利害調整を信託会社として利益相反せずどのように行うのかなど、実務的に困難な状況が現出する可能性がある。

権利行使の局面では、特許管理会社が当事者として処理することになる点で、譲渡形態と同様の状況となる²⁰⁾。

7.3 グループ会社における知的財産管理の最適化

(1) 知的財産の再生産サイクルを強化するという視点

知的財産の再生産のサイクルを構築するために、継続した研究開発は不可欠である。研究開発には、例えば、次のような段階のものが存する。

① 長期レンジの学術的基礎研究（大学などと連携）

② 事業化の方向性が見えてきた研究課題（世界各地の研究所で研究競争）

③ 製品化へ向けた応用開発（各グループ会社の事業関連開発部門）

このような、種々のレベルの開発に基づく成果を持続的に再生産することが可能な知的財産管理のあり方は、集中管理方式の利害得失を考慮して、グループ企業全体の知的財産管理の最適化を図ることになる。

もっとも、管理方式は一元的である必要は全くない。例えば、グループ各社の共通の開発（例えば、前記のような学術的基礎研究）は、集中管理に適し、その他の各グループ会社の事業と不可分な各知的財産は、個別に帰属させておく、という選択もあり得る。こうした選択はグループ会社の規模や多様性にも依存する事柄であるから、個別の事情に応じた処理をしなければならない。

(2) 外部からの知的財産による攻撃に対する

防衛網の視点

知的財産活用の必要性が認識されたことにより、グループ各社が外部から知的財産に基づく攻撃を受ける可能性が高くなってきた。このような訴訟リスクを減少させるために、自社陣営のグループ各社の知的財産によるカウンター訴訟の可能性を高めることが考えられる。そのためには、グループ各社の知的財産ポートフォリオが明確であり、外部からの侵害警告に対して、間髪を入れずに、カウンターになる知的財産による逆警告を行えるようになっていくことが好ましい。この場合、逆警告をする企業は、外部から警告を受けたグループ会社である必要はない。もっとも、防衛網として機能させるためには、そのようなカウンターになる知的財産に関する処分権限を有する者を窓口交渉をする必要はあるだろう。

7. 4 知的財産の活用と管理の課題

(1) グループ会社化における対外的ライセンスポリシー

前記のように、知的財産は、事業の防衛網として機能するから、ライセンスを供与すると、その防衛網はライセンシーを中心に機能しなくなる。ライセンス供与をする際には、ロイヤルティ収入の取得とこの防衛網の喪失とのバランスがとれているかを吟味する必要がある。

グループ会社の知的財産を集中管理する特許管理会社がグループ会社の事業を防衛する機能を十分に把握せずに安易にライセンス供与をしてしまうと、そのグループ会社の事業に障害をもたらす可能性がある。

反対に、ライセンシーがグループ会社からなる企業群であり、その特許管理会社と配下の企業群に対してライセンスするような場合（関連子会社を含めたライセンス供与）、相手方企業群の事業が大きく変動することによって、自社のグループ会社の事業に大きな脅威となる可能

性があることを考慮する必要がある²¹⁾。このような場合に、ライセンス供与がなされていると、模倣障壁として機能すべき知的財産が機能しないから、競争上困難な状況に直面する可能性がある。そのため、企業グループを形成する相手方へのライセンス供与については、当該知的財産の主要な実施先を特定して、その実施会社のみライセンスする、といったライセンスポリシーを持つ必要があるかもしれない。

(2) 事業ポートフォリオの見直しと知的財産ポートフォリオの見直しによる知的財産管理の手直し

グループ会社化は、変化する経済環境に柔軟な対応をするために行われるから、環境の変化に応じて、事業ポートフォリオが最適であるか否かが常に検証される。不具合があれば、これを解消するための再編成がなされるから、その都度、知的財産ポートフォリオも、その事業再編との関係で常に見直される必要がある。そして、一旦決定された知的財産管理の方式も、これとの関係で不具合が生じるかもしれず、手直しは不可欠である。

このような知的財産を事業戦略と関連づける作業は、知的財産取り扱い担当部署と経営戦略の構築部門とが、密接な連携を取る組織体制を構築していなければ不可能である。

8. まとめ

グループ会社化は、その企業群にとって最適化されるように再編成されていくため、知的財産管理のあり方も、その戦略に適合させる必要がある。集中管理が効率的であって最適である、と単純化することはできない。知的財産をどのように管理するかという処方箋は、個別に与えられるべきである。本稿が、その知的財産管理の処方箋の書き方に一つの道筋をつけたとしたら幸いである。

注 記

- 1) 今中利昭・高井伸夫・小田修司・猪俣秀章 監修・編「会社分割の理論・実務と書式」
- 2) 商法373条から374条の15（新会社法2条30号，762条から766条）
- 3) 商法374条の16から374条の31（新会社法2条29号，757条から761条）
- 4) 商法374条の10（新会社法764条，766条）
- 5) 商法374条の26（新会社法759条，761条）
- 6) 「甲を当事者とする係属中の訴訟が，甲の分割によって乙又は丙に承継されるとして，その承継の方法はどうか。この問題には二つの考え方がある。一つは，会社分割による営業の移転を係争物の譲渡の場合と同様に考え，参加承継または引き受け承継（民訴四九条ないし五一条）によるものとする考え方である（特定承継説と呼んでおく）。もう一つは，会社分割の実体法上の性質を訴訟法にも反映させて，法人の合併（民訴一二四条一項二号）に準じた当然承継と解する考え方である（当然承継説と呼ぶ）。」（青山善充「会社の分割と継続中の訴訟の帰趨」権利実現過程の基本構造913頁。青山説は，当然承継説に立つ。）

特許法98条は，特許権の移転は登録しなければその効力を生じないと規定し，例外として相続その他の一般承継による場合には当然に効力が生じるものとされている。会社分割による権利の承継は，分割計画書または分割契約書によって，個別の権利が特定されなくても，分割の対象となる営業が特定されることによって移転対象となる権利が特定される関係にあるから，その意味で包括的ではある。しかし，第三者に対し，新設会社または承継会社に対する権利の移転を対抗するために不動産の移転登記手続（現行商法においても新会社法においても，吸収分割の場合に吸収分割会社の取締役が不動産を第三者に譲渡する契約をした場合，吸収分割承継会社と第三者との対抗問題になることについては，江頭ほか座談会『『会社法』制定までの経緯と新会社法の読み方』商事法務1739号（2005年）21頁〔江頭発言，相澤発言〕参照。），株式の名義書換手続を要すると解されること，動産や指名債権についても，その譲渡の対抗要件を定めた民法178条や同法467条の適用があるものと考えられる（「分割会社は分割後も存続するの

で，包括承継という概念を使うのは必ずしも適切ではなく，資産の移転については第三者対抗要件の具備が必要である。）」（神田秀樹「会社法」第6版（2005年）264頁）ことからすると，会社分割による特許権の移転についても，移転登録をする必要性があり，相続及び合併という一般承継とは異なって，その承継の性質はあくまでも特定承継であると解すべきである。営業譲渡に伴う権利の移転も，個別の権利に着目すれば特定承継と解されることと同様に解すべきであるからである。従って，会社分割によって承継される特許権等の知的財産権は，特許法等に基づき移転登録をしてはじめて承継の効力が生じるものと解する。従って，承継の対象となる特許権に関するライセンス契約関係も当然には承継されず，個別にライセンス契約の当事者の変更に関する契約を締結する必要がある（原田晃治「会社分割法制の創設について——平成一二年商法改正の解説——」（下）商事法務1566号（2000年）6頁，江頭憲治郎「株式会社・有限会社法」第4版（2005年）748頁は，特定承継説に立つ。）。

- 7) 商法352条から363条（新会社法2条31号，767条から771条）
- 8) 商法364条から372条（新会社法2条32号，772条から774条）
- 9) 伊藤良二／須藤実和「戦略グループ経営 事業ポートフォリオの再構築」24頁
- 10) 藤井耐，松崎和久「日本企業のグループ経営と学習」35頁の引用である。
- 11) 伴 誠一「グループ会社における知的財産権の活用に関する調査研究」知財紀要2002 112頁。
日本知的財産協会知的財産管理第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2005年9月号1383頁は，グループ企業の知財管理の実態調査の結果として，①グループ企業の知的財産権を親会社等（グループ内の特許管理会社を含む）に一極集約する形態（集中型），②各々のグループ企業がそれぞれに知的財産権を保有する形態（分散型），③集中型と分散型の折衷（折衷型）の3つに分けられた旨報告されている。
- 12) 藤井耐，松崎和久「日本企業のグループ経営と学習」56～59頁
- 13) 二村隆章編著「知的財産マネジメント」15頁

- 14) 前掲二村33頁
- 15) 前掲二村43頁
- 16) 前掲二村98頁
- 17) 倉永宏「グループ会社における知的財産信託の活用」別冊NBL編集部編知的財産信託の活用 法21頁
- 18) 前掲倉永22頁
- 19) グループ会社は、特許管理会社から実施権の許諾を受けて、実施の事業を展開しているから、通常実施権に対する積極的債権侵害として、グループ会社自身の損害賠償請求権を別途保有していると考えられる。この場合、特許管理会社の損害賠償請求と合わせて、グループ会社が独自の損害賠償請求を共同訴訟として行う可能性がある。場合によっては、特許管理会社を選定当事者として訴訟遂行させることは可能であろう。なお、こうしたグループ会社の損害賠償請求権を特許管理会社が債権譲渡を受けて、請求できるかは問題がある。係争権利の譲り受けであるとして、その債権譲渡が無効になる可能性があるからである（弁護士法73条は、何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない、と規定している。ここに業とは、必ずしも報酬をうることを目的とするものではなく、反復継続することを意味していると解されている。従って、特許管理会社の行為は業としてのものであると解されることになる）。また、同条項違反の行為は無効であると解される（東京高判平成3年6月27日判例時報1396号60頁。日本弁護士連合会調査室編著「条解弁護士法第3版」723頁）。
- 20) 信託法11条は、訴訟信託を禁じており、特許管理会社が知的財産権の信託を受けて侵害訴訟を

提起する場合、訴訟信託と解される余地があるか問題がある。例えば、信託契約により、すでに発生した損害賠償請求権（過去分）と共に知的財産権が信託譲渡されるような場合に、その損害賠償請求権の信託譲渡と訴訟信託との関係が問題になりうる。

- 信託法による訴訟信託の禁止は、弁護士以外の者が、信託の形式により脱法的に実質的に代理人となって訴訟を行うことを禁ずるのがその趣旨であると解され、もっぱら訴訟を行うことを目的とする信託を禁止していると解すべきである。そのため、知的財産権管理の目的で信託契約がなされ、その管理の必要上訴訟を提起する場合は、訴訟信託には該当しないと解される。
- 21) 半導体の事業分野等で、工場を有さないファブレス企業が登場している。他方、このような企業からの受注により、高度な製造技術を武器にファンドリーとして工場生産に特化するような企業も生まれている。ライセンス供与をする相手方企業群内に、ファンドリー機能を持つものが出現すると、全くの第三者からの受注生産を可能にしてしまうことになり、思わぬ競争者に実質的にライセンス供与をしたと同じ結果になってしまうことがある。一種のパテントローダリングの可能性があることを十分に注意する必要がある。

ライセンスの供与をする対象特許権について、製造プロセスに関するものについては、これを直接実施するファンドリー会社のみ、また構造に関する特許権（物の発明）についてはその設計をするファブレス企業ないしはアセンブリー会社のみ供与する等とするライセンスポリシーが採られる。

（原稿受領日 2005年10月5日）