

知的財産部門の分社化について

1. 知的財産管理の一元化の現状

近年、企業による経営効率化に向けた努力の一環として、会社分割によって知的財産部門を分社化し、親会社及びグループ会社の知的財産管理を一元的に行うケースや、グループ企業内の特定の会社において、知的財産管理を一元的に行うケースが増加しているとの指摘がある。

平成 17 年 8 月に行ったアンケート調査（回答企業：448 社）においては、知的財産の管理体制について、何らかの形で一元化することを予定している（想定を含む）と回答した企業は、全体の約 45%を占めている。具体的には、「本社に知的財産管理部門を設置し集中させる」との回答が約 36.8%、「知的財産管理機能を持つ会社を設置し集中させる」との回答が約 5.1%、「特定の子会社に知的財産管理部門を集中させる」との回答が約 3.1%となっている。

2. 問題の所在

弁理士法第 75 条においては、弁理士又は特許業務法人が行う一定の業務については、これら以外の者が行うことを禁止しており、弁理士又は特許業務法人の専権業務を規定している。具体的には、「弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続（略）についての代理（略）鑑定若しくは政令で定める書類（注：出願書類等）の作成を業とすることができない。」と規定されている。

こうしたことから、企業がグループ会社の知的財産管理を一元化した場合、子会社又は親会社の知的財産管理を行う法人が、法第 75 条に違反して、他人の特許等に関する手続代理や出願書類等の作成の代理、別の法人である親会社又は子会社の出願書類の作成を行っているとは評価されるのではないかと指摘がされている。

また、第 75 条においては、他人の求めに応じて、報酬を得て特許庁における手続等を行うことが禁止されており、知的財産部門の分社化など、知的財産管理によって収入を得ることを目的とした特別の法人を設立する場合などについては、特に検討を要する。

なお、平成 12 年の弁理士法の改正によって、従来は弁理士の独占業務とされてきた業務のうち、特許料・登録料の納付及び減免猶予・返還の申請、特許原簿等への登録申請、証明等の請求、予納関連手続、その他、過誤納の手数料の返還請求などは、独占業務から除外され、誰でも業として行うことが可能となっている。

3. 論点

(1) 弁理士法第75条の各要素について

企業における知的財産部門の分社化など、グループ企業の知的財産を一元化管理することが、弁理士法第75条に抵触しないかどうか、規定の各要素について検討する。

他人の求めに応じ

「他人」とは、不特定の者であることを要せず、特定の者であっても足りると考えられる。また、企業内における知的財産の管理部門が一機関として自社の業務を行っている限り、「本人」とみなされるため問題にはならないが、分社化により別法人になる場合などには、子会社や関連会社であっても、形式的には「他人」性に該当しうると解される。

なお、弁護士法第72条においては、弁理士法と同様に、弁護士の独占業務が規定されており、非弁護士には訴訟事件等の法律事務の取扱が禁止されている。

(参考) 弁護士法第72条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この規定によると、企業の法務部が会社の法律事件を処理しても、本条違反とはならないが、法務部門がその会社とは別法人となり、法律事件処理のための独立の組織をとるようになったときは、本条違反の問題が起きると考えられる。例えば、親会社の子会社の抱える法律問題をも処理するため、親会社の法律部門を分離独立させ、独立の法人とするような場合には、本条違反の問題が生じ得るものと考えられるとされている。¹

報酬を得て

「報酬」とは、弁理士法第75条に規定する役務と対価となる金銭等をいい、額の多少や名目の如何は問われないとされている。例えば、知財分社が、完全に無料で親会社等の知財管理業務を請け負っている場合は、報酬を得ていることには当たらないが、同業務が子会社の主要業務である以上、通常は何らかの形で報酬

¹ 日本弁護士連合会調査室編著「条解弁理士法」P686-687

を得ているものと考えられる。

業とする

「業とする」とは、一般的に反復継続性をもって、他人の需要に応じて行うことをいう。知財分社の場合、グループ内企業の知財管理業務を一括して行うことがそもそもの目的であるから、業として行っているものと考えられる。

(2) 弁理士法第75条の解釈について

弁理士法第75条の文言を形式的にとらえれば、知的財産管理を一元的に行う分社化についての取扱いについては疑義が生じるケースもあり得るが、一元化された分社と従来の知的財産管理部門との違いは、知的財産関連の事務を行う部門が企業内の一部署であるか、当該企業とは別の法人であるか、という会社形式上の差異のみである。現状で企業内の知的財産部門で行われている業務を、知的財産部門が分社化することのみによって不可能とすることは合理性に欠けるものであり、経済実態を踏まえて、分社化した場合にも継続して業務が行えるよう、以下の2通りの場合に分けて具体的に検討する。

分社内の知的財産部門に弁理士が在籍する場合

分社化された知財部門に弁理士が在籍する場合、本社又はグループ会社の出願業務の代理については、弁理士個人を代理人として記載し、弁理士個人が受任することが考えられる。

一方、知財部門に在籍する弁理士が本社又はグループ会社以外の不特定の企業の特許事務を代理して行うことを認めることとすると、実質上、知財分社が不特定の企業の出願を取り扱うことになる。通常、分社の知財部門に在籍する弁理士が扱った他の企業の出願の報酬は、当該企業から分社に支払われるにも関わらず、弁理士は自分の所属する分社から賃金を得ているのであるから、弁理士の出願受託先と、賃金の支払い元が実質的に異なることになり、弁理士法第75条の趣旨に反することとなるおそれがある。

こうしたことから、分社内の知財管理部門に弁理士が在籍する場合であっても、分社の社員である弁理士がその業務を取り扱うことができるグループ会社の範囲を定める必要があると考えられる。(もちろん、分社における勤務時間外に当該弁理士が個人として分社業務としてではなく、直接報酬を得てグループ外企業からの業務を行うことは、分社の就業規則上の問題はともかく、弁理士法上の問題は生じないものと考えられる。)

分社内の知的財産部門に弁理士が在籍しない場合

分社が、本社又は関連会社の出願業務の代理又は出願書類の作成を行うという形態をとった場合、弁理士法第 75 条違反となるおそれがあるため、本社又はグループ中の関連会社自体が出願業務を行い、分社した知財部門内のスタッフは、かかる出願業務の支援²を行うものとすべきではないか（出願書類の作成とは異なることに注意）と考えられる。

一方、知財分社が不特定の企業の出願業務を支援することとすると、弁理士法第 75 条の趣旨からして好ましくないため、知財分社が出願業務を支援することのできるグループ会社の範囲を定める必要が の場合と同様にあるのではないか。

（ 3 ）グループ会社の範囲について

グループ会社については、信託業法、保険業法施行規則、銀行法施行規則などにおいて「会社集団」として定義されており、概ね一の会社及び当該会社の子会社の集団に属する会社と規定されており、今回の議論においても同様とすることが妥当ではないか。

（参考）

信託業法第 3 条

信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。

第 51 条

次に掲げる用件のいずれにも該当する信託の引受けについては、第三条の規定は、適用しない。

第 1 項第 1 号

- 一 委託者、受託者及び受益者が同一の会社の集団（一の会社（外国会社を含む。以下この号及び第十項において同じ。）及び当該会社の子会社の集団をいう。以下この条において「会社集団」という。）に属する会社であること。

保険業法施行規則第 56 条第 3 項

- 3 法第百六条第一項第十二号本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 二 当該保険会社の保険会社集団（当該保険会社及びその子会社の集団又は当該保険会社の特定保険子会社及び当該保険会社の特定保険子会社以外の子会社の集団をいう。第四号及び第二百十条の七第一項第二号において同じ。）

² 出願業務の支援とは、特許庁に提出する出願書類のドラフト作成等、特許事務所に置いて、弁理士が補助者に行わせている業務内容の範囲のものを指すものとする。

銀行法施行規則第 34 条の 16

法第五十二条の二十三第一項第十号本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

- 一 当該銀行持株会社の銀行持株会社集団（当該銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は法第五十二条の二十三第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものをいう。次号において同じ。）

また、子会社については概ね、会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を有する他の会社と定義されている（信託業法、破産法、信用金庫法など）。その他、「議決権の過半数を実質的に所有している会社又は議決権の 40%以上 50%以下を所有しており、親会社とその子会社合計で過半数の議決権を所有する当該会社」、「役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めている」（財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則）といった定義もあるが、最も厳しいものとして信託業法と同様の基準とするのが妥当ではないか。

（参考）

信託業法第 51 条第 10 項

- 10 第一項第一号の子会社とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす

破産法第 83 条第 3 項

- 3 破産者の子会社又は破産者及びその子会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該破産者の子会社とみなす。破産者の子会社又は破産者及びその子会社が他の有限会社の総社員の議決権の過半数を有する場合も、同様とする。

信用金庫法第 32 条第 6 項

- 6 前項に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権（総株主又は総社員の議決権（商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第五章の三において同じ。）をいう。以下同じ。）の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若し

くは二以上の子会社とその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。

財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

第8条第3項及び第4項

3 この規則において「親会社」とは、他の会社等（会社、組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当するものを含む。）をいう。以下同じ。）の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関（株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。）を支配している会社をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。

4 前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社とは、次の各号に掲げる会社をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社は、この限りでない。

一 他の会社等（会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法（明治三十二年法律第四十八号）の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法（平成十六年法律第七十五号）の規定による破産手続開始の決定を受けた会社その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。）の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社

二 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社

イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

ロ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

ニ 他の会社等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）の総額の過半について融資（債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。）を行つていること（自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。）

ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

なお、信託業法においては、企業グループ内での信託の引き受けについては、免許や登録を受ける必要がないとされており、上記のグループ会社の定義は、こうした特例制度の利用できる範囲を定めるものとされている。また、企業グループ内信託について免許や登録が不要とされるのは、信託関係が企業グループ内で完結し、第三者に特段の不利益を与えるものではなく、過度の規制は不要であるとの判断によるものであるため、この趣旨に反するような利害関係人が存在する（またはその可能性がある）信託は、特例制度を用いることはできないとされている。³

こうしたことから、知的財産部門の分社化の取扱いについてどのように考えるか。

- ・ 弁理士法第75条の解釈についてどのような整理を行うか
 - 分社内の知的財産部門に弁理士が在籍する場合
 - 分社内の知的財産部門に弁理士が在籍しない場合
- ・ 知財分社が取り扱うことができるグループ会社の範囲についてどう考えるか。
- ・ また、その上で、第75条の趣旨から、例外的にグループ会社であっても除外しなければならないようなケースは想定されるか。

³ Q & A 新しい信託業法 解説（小林卓泰、植田利文、増島雅和、青山大樹）三省堂p179