

知的財産部門の分社化について（論点整理）

1. 現行制度の概要

近年、企業による経営効率化に向けた取組の一環として、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。

2. 問題の所在

弁理士法第 75 条では、弁理士又は特許業務法人の専権業務を規定しており、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の作成を業とすることができない。」と規定されている。

企業がグループ会社の知的財産管理を一元化した場合における親会社又は子会社の特許出願等に係る手続代理や出願書類等の作成の代理等に関して、どこまで何ができるのかについて、同条の規定及びその趣旨を踏まえ、また、従来同一社内の知的財産部門が行ってきたことを単に形式上別の法人が行っているにすぎないという実態を踏まえつつ、その取扱いを明確にすることが望まれているところである。

3. 論点

- 弁理士法第 75 条の趣旨及び経済実態も踏まえて、分社化した場合の分社が行える業務の範囲をどのように考えるか。
- 分社化した場合に、知財分社が扱うことのできるグループ会社の範囲については、どのように考えるべきか。

4. 議論の整理

委員の意見

- これまで企業の一部門、一機関であったものが、グループのひとつとして別法人になったからといって、形式的に弁理士法第 75 条を適用するのはいかなものか。
- グループの範囲を明確にした上で、知財分社に従業員たる弁理士が

いる場合と、いない場合で考え方を整理していくべき。

- 分社化については、弁理士法第 75 条との関係で疑義が生ずるようであれば、子会社の範囲とあわせて、施行規則等で明確化することも考えていいのではないか。

アンケート調査結果（平成 17 年 8 月、回答企業 448 社）

- 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（想定している）と回答した企業は、全体の約 45%を占めている。具体的な内訳としては、「本社に知的財産管理部門を設置し集中させる」（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」（約 5.1%）、「特定の子会社に知的財産管理部門を集中させる」（約 3.1%）となっている。

5. 対応の方向

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の取扱いについて疑義が生じることもあり得るが、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、同じ企業グループの中ではあるが当該企業とは別の法人であるかという、形式上の差異のみであり、知的財産部門が分社化することのみによって、企業内で行われてきた知的財産関連業務ができなくなるということは合理性に欠けるものと考えられる。

また、例えば信託業法においては、企業グループ内で完結する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こととされており（信託業法第 51 条）、グループ会社の特殊性に着目して、企業グループ内での取引については通常とは異なる特別な取扱いを設けるといった考え方もある。

これらのことを踏まえれば、分社化した場合も継続してグループ会社の知的財産関連業務が行うことができるという方向で検討を進めることが妥当であり、以下の 2 通りの場合に分けて、それぞれの考え方の整理を行い、弁理士法の解釈を明確化するために、例えば特許庁長官が告示の形でガイドライン（別紙）を定めて広く周知していくことが適切と考えられる。

分社内の知的財産部門に弁理士が在籍する場合

分社化された知的財産部門に弁理士が在籍する場合は、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て、弁理士個人が受任するという対応が可能であると考えられる。この場合、代理業務の報酬は、通常グループ会社から分社に支払われ、弁理士は分社から賃

金を受け取ることになるが、分社はグループ会社の一部であるという経済実態に鑑みれば、弁理士が直接依頼元であるグループ会社から報酬を受け取っているものと理解することも可能ではないかと考えられる。

他方、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。この場合においても、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、弁理士は自分の所属する分社から賃金を得ているが、この場合には、弁理士の受託先と賃金の支払い元が実質的に異なることから、弁理士個人ではなく分社が他社の特許事務の代理を取り扱っているという印象は拭いきれず、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明確にしておく必要があると考えられる。

分社内の知的財産部門に弁理士が在籍しない場合

弁理士の在籍しない分社が、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が出願を行う場合は、その会社が自身で出願業務を行い、分社した知財部門内のスタッフは、あくまでかかる出願業務の支援¹を行うにとどめることとすべきではないかと考えられる。

他方、実質的に出願人たるグループ会社の一部である分社がその出願支援業務を行う場合と異なり、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、と同様、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明確にしておく必要があると考えられる。

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」の定義として、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と考えられる。

なお、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

¹ 出願業務の支援とは、特許庁に提出する出願書類の作成そのものではなく、あくまでその基礎資料作成等を指すものとし、例えば、特許事務所において、弁理士が補助者に行わせている業務内容がそれに当たる。

過半数を有する他の会社と定義されており（信託業法、破産法、信用金庫法など）これらの規定と同様の基準とするのが妥当ではないかと考えられる。