

グループ会社の知財管理とその課題

——権利の帰属と管理形態——

知的財産情報システム委員会
第 2 小委員会*

抄 録 近年、産業界では事業再編等を目的とした分社化やM&Aなどによるグループ会社化が国内外で進んでいる。グループ全体の事業戦略の遂行に、知財を最大限活用するためには、グループ全体を俯瞰できる知財管理を構築、維持する必要がある。

本稿では、グループ全体の知財管理について権利の帰属と管理形態から、分散管理と集中管理のメリット・デメリットを検証した。そして、現在の企業環境で最適な管理形態は、権利及び知財管理とも一社への集中管理が最も効率的であるとの結論に至った。また、近年、特に需要が高まっている海外グループ会社の知財管理における課題についても海外特有の事情について考察した。

目 次

- はじめに
- 知財管理と知財管理システムコストの一般的な相関
- 権利の帰属と管理形態のパターン
 - パターン①：権利・管理とも分散
 - パターン②：権利・管理とも集中
 - パターン③：権利は分散・管理は集中
 - 権利・管理マネジメントの現状アンケート
- 知財業務からみた最適な権利の帰属と管理形態
- 海外グループ会社における知財管理と知財管理システムの利用
 - 国内グループ会社との比較
 - 知財管理システム利用における課題
- おわりに

1. はじめに

産業界では事業再編等を目的とした分社化やM&Aなどによるグループ会社化が国内外で進んでいる。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付け、グループ全体の知的財産戦略を構築することの重

要性は増してきている。

これまでもグループ知財マネジメントにおける知財戦略策定と知財管理について考察されてきた^{1), 2)}。これらの考察においても、知財組織や権利の持ち方に一つの理想型があるわけではなく、集中・分散にはそれぞれメリットとデメリットが存在し、各社の事業ドメインや技術分野を勘案してグループ企業価値最大化の観点から適切に選択していくことが肝要と結論付けている。

本稿においては、各社の権利の帰属と知財管理の形態を類別（パターン）化し、知財管理及び知財管理システム面からのメリットとデメリットについて考察した。

また、海外進出企業の増加に伴い、海外グループ企業の知財（発明）の管理についても検討する必要が出てきている。5章では、海外グループ会社の知財管理に特有の課題と、知財管理システムの対応状況について検討した。

* 2012年度 The Second Subcommittee, Intellectual Property Information System Committee

2. 知財管理と知財管理システムコストの一般的な相関

図1にシステム統合とコストの相関イメージ図を示す。

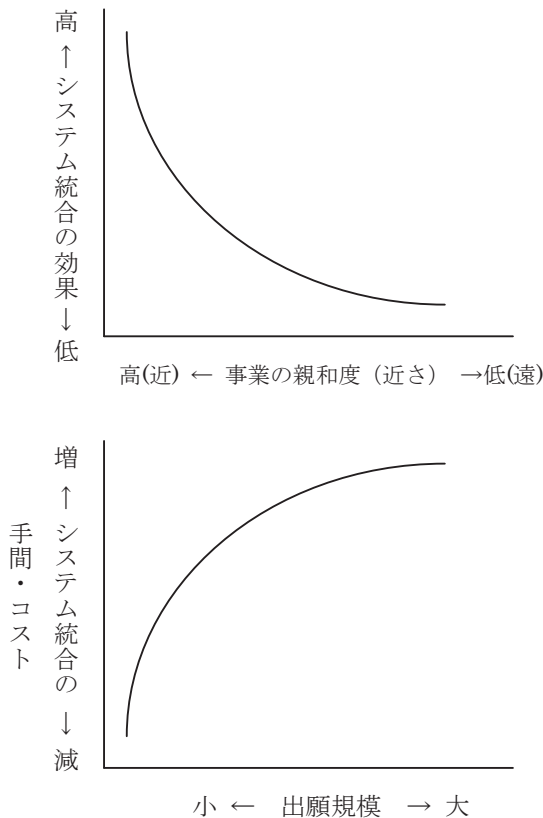


図1 システム統合とコストの相関イメージ図

グループ会社の知財管理における知財管理システムのコストは、グループ全体の出願規模や技術の相互利用などに示されるような各社事業の親和度(近さ)により、指数関数的に増加(または減少)すると考えられる。

グループ会社間で知財管理システムを統合する場合、各社の出願規模が大きくなればなるほどシステム統合の手間またはコストは増加する。

また、グループ会社間の事業の親和性が低くなればなるほど、知財管理システムをグループ間で統合することによる効果は低くなると考え

られる。

言い換えれば、現在のシステムは権利が分散するグループ会社の知財管理を系統的に統合すればするほど無駄が生じるように思われる。

権利がより多数の出願人(グループ会社)に分散すればするほど、その知財情報を一括管理する場合の無駄が大きくなるこの歪みは、知財管理システムだけの問題ではなく、知財活動に従事するマンパワーや知財活用の面からも同様な傾向にあると考えられる。

本稿では、マンパワーやコストに無駄の生じやすいグループ会社の知財管理では、権利と管理を集中させる管理形態にシフトしているのではないかとの仮説を立て、実際に各社がどのようなグループ会社の知財管理を行っているかを検証した。

3. 権利の帰属と管理形態のパターン

先ず、グループ会社の知財管理について、権利の帰属と管理形態(組織・システム)の分散と集中に関して、典型的なパターンとしては、これまでも考察されてきた^{2), 3)}以下の3パターンとした。

(1) 権利の帰属・管理とも各社に分散するパターン(以下、パターン①とする)

(2) 権利の帰属・管理とも1社(親会社)に集中するパターン(以下、パターン②とする)

(3) 権利は各社に帰属するが、管理は1社(親会社または知財管理会社)に集中するパターン(以下、パターン③とする)

権利の帰属と知財管理の分散と集中に関する3パターンを図2に示す。

各パターンの概要とそのメリット・デメリットを概観する。

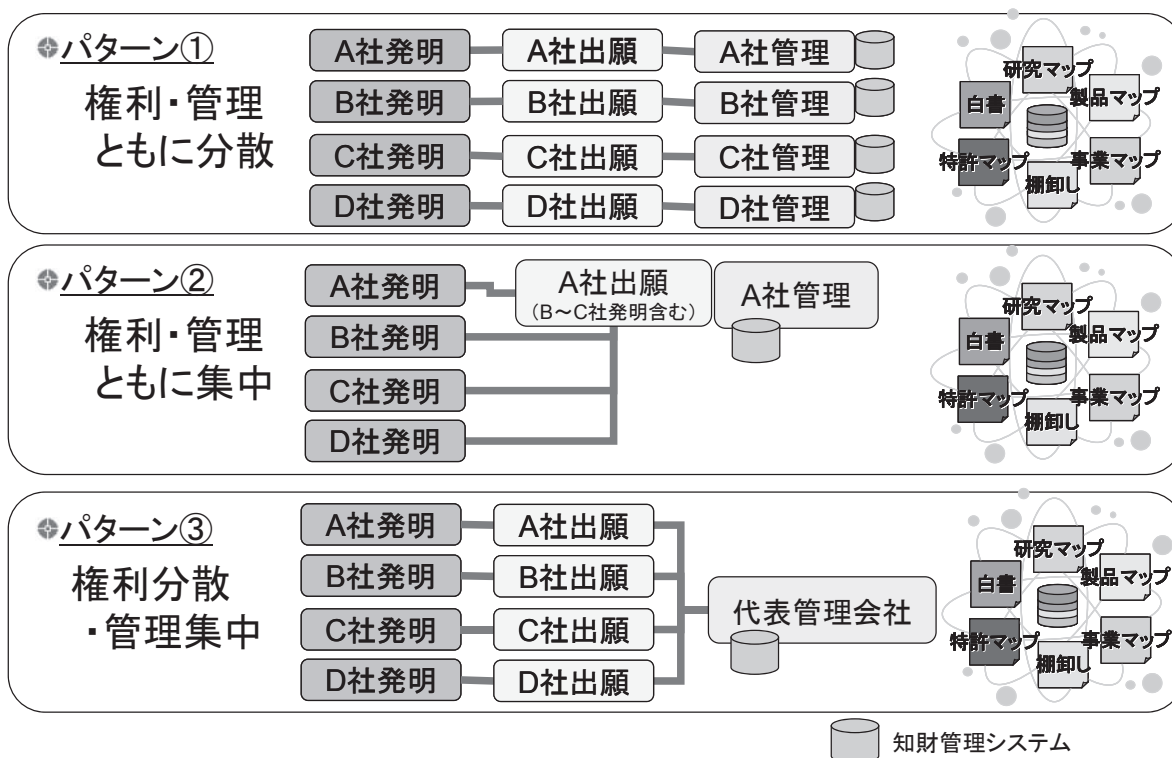


図2 権利の帰属と知財管理のパターン

3. 1 パターン①：権利・管理とも分散

本パターンは、権利の帰属・知財管理とも各社ごと個別で管理するパターンである。

グループ各社がそれぞれの発明を出願・管理するため、小回りのきく最適な組織を構築できる。事業判断においても、迅速な判断が可能であり知財においても事業判断が反映されやすい。

一方、グループ会社全体としては、権利化・知財管理においては各社ごとに人員を配置し、知財管理システムも個別に構築されるため、マンパワーとコスト面では最適化が困難である。

また、各社の情報も分散管理されるため、グループ全体の知財分析を行うにはグループ各社の情報を集約する手段を別途設ける必要がある。

3. 2 パターン②：権利・管理とも集中

本パターンは、権利の帰属・知財管理とも一社で集中管理するパターンである。

グループ各社において創出された発明を一社でまとめて出願・管理するため、出願・管理の人員及び知財管理システムをまとめることが可能となり、組織とコストの最適化が図れる。また情報が一社にまとまるため、グループ全体の知財分析が容易に行える環境にある。

しかしながら、権利者と事業実施者が異なる場合が生じるため、グループ各社の事業判断に応じた権利活用のためには、グループ間で相互に実施情報を収集する仕組みが必要となる。

3. 3 パターン③：権利は分散・管理は集中

本パターンは、権利は個別企業に帰属し、知財管理のみ代表管理会社（一社）に集約させるパターンである。

本パターンにおいて、出願・権利化はグループ各社で行うため、グループ各社の事業判断を迅速に反映することが可能である。知財管理システムについても一社で保有すれば良いため、

システム導入及びランニングコストについては最適化が図れる。また、単一システムとすることで情報の集約が行えるため、知財分析が容易に行える環境にある。

一方、人員については、出願担当者はグループ各社に配置する必要があり最適化は図れない。また、知財管理要員についても複数の会社に分散する個別業務を管理するため、作業工数の増加に対応するための人員は増加する。

知財管理システム自体についても、情報は一つに集約できるが、権利は各社に帰属するため、アクセス権等の複雑なセキュリティが必要となり、システムの維持・管理のための工数はかえって増加する。

3. 4 権利・管理マネジメントの現状アンケート

現在の企業におけるグループ会社の出願・知財管理形態の実態を把握するため、情報システム委員会内でアンケートを行い、回答を得た19社の実態を表1に示した。

権利の帰属と知財管理について、前述のパターン①～③を単独で選択している企業は9社であり、その他の企業においては、パターン①～③の管理形態を組み合わせていることが分かった。

全体傾向からみて、権利の帰属・知財管理とも集中管理を行っているパターン②を単独で選択または主管理として選択している企業が約半数を占めることが分かる。知的財産マネジメント委員会の2008年の報告¹⁾では、グループ知財マネジメントにおける、権利は各社に帰属している割合は65%（言い換えれば、権利帰属を一社に集中していた企業は35%）であった。アンケートの母集団は異なるものの、本委員会における2012年のアンケートでは権利帰属・知財管理とも集中管理の形態を選択している企業が63%となっている。事業環境の変化に伴い、権利帰属・管理とも変化していると思われる。

4. 知財業務からみた最適な権利の帰属と管理形態

前項では、典型的な権利の帰属と知財管理形態のメリット・デメリット及び現在の企業での知財管理形態について考察を行った。

次に、前述のパターン①～③の権利の帰属・管理形態を実際の知財業務から抽出した業務指標で評価した場合、いずれの権利の帰属・管理形態が最も優れているのかについて考察を行った。

知財管理から評価した最適な権利帰属・知財管理について、グループ企業の組織運営項目を

表1 権利帰属・知財管理マネジメントの現状

		選択2 (従選択)		
		パターン①	パターン②	パターン③
選択1 (主選択)	パターン① グループ会社の発明は各社で出願、各社で管理	1		
	パターン② グループ会社の発明は1社に集約して出願、管理する。	3	7	2
	パターン③ グループ会社の発明は各社で出願するが、1社に集約して管理する。	3		1

(その他：2社)

(注) 選択1はグループの中心的企业群で選択しているマネジメントの形態を示す。複数の管理形態を組み合わせている場合、従属的な管理パターンを選択2として示す。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

視点として評価した場合を表2に、知財管理項目を視点として評価した場合を表3に示す。

(1) 評価方法

グループ会社知財管理の業務的観点から必要

表2 知財業務から評価した最適な権利帰属・知財管理（組織運営項目）

カテゴリー	項目	権利帰属・知財管理のパターン			評価軸	順位				
		パターン①	パターン②	パターン③		1	2	3		
		効率化 合理性 コスト	高 高 低	低 低 高		低 低 高	高 高 低	高 高 低		
組織	業務運用ルール (グループガバナンス)	各社ごとに運用ルールが存在	全社統一	各社ごとに運用ルールが存在 (管理用の標準化が必要)	効率化	②	①	③		
	社内意思決定ルール	各社ごとに意思決定ルールが存在	事業部門との関係によるが、 統一化可能	各社ごとに意思決定ルールが存在 (管理用の標準化が必要)	合理性	①	②	③		
	職務説明規程	各社ごとに制定・運用	全社統一で運用可能	各社ごとに制定・運用	合理性	②	①	③		
	管理レベル	・各社独立で管理を行うため 管理精度は各社でコントロール できる ・各社で管理レベルに差が生 じてもグループ全体への影響 はない	同一出願人の権利を、同一 ルール・同一レベルで管理で き、専門の担当者による管理 も可能であるため、出願管理 の質は均一化できる（高いレ ベルを維持できる）	出願管理専門の担当者を配置 できるため、管理レベルは均 質化し、高品質なレベルを維 持できるが、データの入力・ 運用における全グループの標 準化が必須である	合理性	②	①	③		
	知財管理業務の受託/委託	発生しない	発生しない	発生する	合理性	① ②		③		
ヒト	権利化要員の配置	各社内にて知財部を配置	本社で集中配置でき、人員の 最適化が図れる（事業部門と の距離を配慮し、各事業への 人員配置も可能）	各社内にて知財部を配置	効率化	②	① ③			
	知財管理要員の配置	各社で配置する必要あり	本社で集中配置でき、人員を 少なくできる	管理会社が集中配置だが、管 理する会社固有業務に対応す るための人員を要する場合も 多く、必ずしも人員を少なく できるとは限らない	効率化	②	③	①		
	知財管理システムの保守要 員	各社ごとに配置	本社で集中配置	管理会社が担当	効率化	② ③		①		
モノ	管理システム (導入)	各社が保有するのでグループ 全体を見通すとコストアップ	1つのシステムのためコスト アップにはならない	1つのシステムなのでコスト アップにはならないが、グ ループ会社管理は追加オペ ションの場合が多く、コスト アップにつながる	コスト	②	①	③		
	管理システム (運用・ランニング)	各社が保有するのでグループ 全体を見通すとコストアップ	1つのシステムのためコスト アップにはならない	管理会社が1つのシステムを 保有するため、コストアップ にはならない	コスト	② ③		①		
	管理システム (カスタマイズ)	・各社ごとにカスタマイズ可 能 ・各社独立システムであるた め、個別のカスタマイズが可 能	統一運用により、本社主導で カスタマイズ可能	・管理会社主導でカスタマイ ズを行うが、各社（ユーザー 側）の意見集約が必要である ・グループ各社の要望を実現 するには、特定の会社向けの システム追加も必要となり、 業務とシステムの最適化が図 りにくい	コスト	① ②		③		
カネ	補償	・各社で費用負担 ・支払作業も各社	・費用は1社でまとめて負担 ・グループ会社社員への支払 が生じるため、グループ従業 員情報との相互参照が必要	・各社で費用負担（経費付け 替えが生じる） ・グループ従業員情報との相 互参照が必要	コスト	①	②	③		
	実施料 (グループ内の実施契約)	2社間契約を全てのグループ 会社間で要する（契約の複雑 化）	・権利者が1社のため、実施 契約の形態がシンプル ・全グループ会社で包括契約 も可能	2社間契約を全てのグループ 会社間で要する（契約の複雑 化）	コスト	②	① ③			
	案件1件に対する代理人コ ストの交渉力	出願件数が分散されるので代 理人に対する交渉力が低下	1社に集約されるので、代理 人に対する交渉力を保てる	代理人への出願業務の依頼は 権利者に依存するため、代理 人との交渉力は極めて低い	コスト	②	①	③		
	グループ会社間での費用の つけかえ	発生しない	発生しない	発生する	コスト	① ②		③		
	管理システム	各社が保有のケースが多い	本社が保有	管理会社が1つ保有	コスト	② ③	①	得点		
						パターン①	5	7	4	33
						パターン②	14	2	0	46
						パターン③	3	3	10	25

表3 知財業務から評価した最適な権利帰属・知財管理（知財管理項目）

カテゴリー	項目	権利帰属・知財管理のパターン			評価軸	順位			得点
		パターン①	パターン②	パターン③		1	2	3	
		ブランド 効率化 合理性 容易性	高 高 高	低 低 低		⇒ ⇒ ⇒	低 低 低	難 難 難	
知財戦略	ブランド力	小さい (権利分散のため)	出願がグループでまとまるため、出願統計ランキングなどで最大化される	小さい (権利分散のため)	ブランド力	②	① ③		
	グループ会社間での重複投資 (研究開発・出願)	研究開発・出願要否決定の管理は各社のため、発生しやすい	発生しにくい	研究開発・出願要否決定の管理は各社のため発生しやすいが、出願管理が一元化されているため抑制できる可能性がある	合理性	②	③	①	
	代理人の効率的な運用管理	各社の運用・管理に依存	代理人をコントロールしやすくなるため、出願ポートフォリオ及びコスト管理が容易	代理人管理は各社の運用・管理に依存するが、出願管理が一元化されているためコントロールできる可能性がある	合理性	②	③	①	
権利化	29条の2対応	対応要する (各社の状況が不明)	発生しない	対応要するが、出願管理が一元化されているため抑制できる可能性がある	簡便性	②	③	①	
資産管理	実績調査 (実施状況把握)	各社にて調査	本社一括で調査	・各社で調査 ・各社の発明規程が異なると実績調査管理・補償管理システムが煩雑化	効率化	①	②	③	
	権利維持判断	・各社ごとに行う ・グループで活用できない	グループ全体の判断が可能	・各社ごとに行う ・管理が一括のため、グループ全体を判断可能だが、仕組みが必要	容易性	②	③	①	
	ポートフォリオ管理	困難 (システムが各社に分散のため)	容易	可能だが仕組みが必要	容易性	②	③	①	
	事業の分離 (例：分社)	権利の抽出・権利移転は各社で対応	・本社が一括で対応 ・実施の把握が一括管理のため容易 ・グループ内分社の場合、権利者が移転しないため、実施許諾契約を締結すればよい	・権利移転は各社で対応 ・一括管理しているため、権利の抽出はまとめて行えるが、権利の移転等は各社判断のため対応が遅くなる	効率化	②	①	③	
	事業の吸収 (例：買収・合併)	・譲り受けた権利は各社の管理下に入る ・グループ内での権利活用は相互契約が必要	グループ間の包括契約の枠組みで管理されるため、譲り受けた案件のグループ内活用を行う場合は、調整に時間がかかる	・譲り受けた案件は各社管理下に入るため、権利の活用時にはグループ各社間での調整が必要である ・加えて、譲渡案件の維持・管理について、管理会社との調整が必要となる	効率化	②	①	③	
渉外	ライセンス	・情報が分散しており、ライセンス対象となるグループ内出願の把握が煩雑 ・ライセンス交渉におけるグループ内調整も必要	組織、システムとも、情報が一元化されているため、案件の抽出・組織的判断が迅速に行える	システムが1台であれば抽出はし易いが、組織が分かれているためグループ内調整は煩雑	効率化	②	③	①	
	標準化	情報が分散しており、対象となるグループ内出願の把握が煩雑	組織、システムとも、情報が一元化されているため、案件の抽出は容易	出願情報が一括管理されているので、集約は容易であるが、グループ内調整は要する	通覧性	②	③	①	得点
					パターン①	1	3	7	16
					パターン②	10	1	0	32
					パターン③	0	8	3	19

または作業が発生すると考えられる項目を抽出し、それぞれの項目に対し評価軸を設定した。設定した評価軸に対し、各管理パターンの順位付けを行った。その後、1位には3点、2位は2点、3位は1点の重み付けを行い、各パター

ンの総得点での評価を行った。

(例：評価軸「コスト」の項目は、順位をコストの高低で評価し、コストが最もかからないパターンを1位としてパターン①～③を順位付けした)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 「組織運営項目」からの評価

組織運営項目の評価では、「組織」「ヒト」「モノ」「カネ」の4つのカテゴリで16項目について評価を行った。

権利の帰属・知財管理を集中したパターン②が「合理性」、「効率化」、「コスト」のいずれの項目においても知財組織の最適化が行える最も適切な管理パターンであることがわかる。

(3) 「知財管理項目」からの評価

知財管理項目の評価では、「知財戦略」「権利化」「資産管理」「渉外」の4つのカテゴリから11項目について評価を行った。

知財管理の項目においてもパターン②が最も評価が高い結果となった。

(4) 最適な権利の帰属と管理形態のまとめ (技術ブランド価値の最大化に向けて)

権利の帰属と知財管理の形態について、知財業務の視点から形態別（パターン①～③）に比較した場合、最も効率的な形態は権利の帰属・知財管理とも一社に集中させる形態（パターン②）であることが分かった。

一方で、権利の帰属は分散させ、知財管理のみ集約させる形態であるパターン③は、権利の出願・活用は各社の自由度を尊重し、管理面を集約することによる効率化を期待されているようであるが、情報の一元管理はできても業務の最適化については期待した効果は得られないと推察できる。

実際、表1に示したとおり、グループ会社の出願管理を行っている企業の過半数は、権利の帰属・知財管理とも集中させるパターン②を選択している。

その背景には、現在の社会環境が流動的となり、企業の再編・M&Aが頻繁に行われ、事業のグローバル化が叫ばれる中、権利の集中は企業経営として必須条件になっていると考えられ

る。

更に、権利を集中させることにより、“技術ブランド価値”は最大値となり、グローバルにおける企業価値向上にも寄与することとなる。

5. 海外グループ会社における知財管理と知財管理システムの利用

次に、海外グループ会社の知財管理に特有の課題と知財管理システムの対応状況について述べる。

5. 1 国内グループ会社との比較

(1) グループ知財管理の目的の比較

海外グループ会社であっても国内グループ会社と同様に、グループ全体の価値向上のために知財情報をグループ内で共有する必要があるれば、海外グループ会社の知財情報も集約管理する必要があるという点に特に変わりはない。

(2) 知財情報の特質の比較

知財情報は、本質的には散在し易く、グループ会社化によりその傾向はより強まると思われる⁴⁾。海外グループ会社が含まれる場合には、更に散在し易くなり、労働者の流動性が高い国においては情報の紛失や流出も発生する可能性が高い。

このような状況においては、「知的財産情報の散逸によって戦略的知的財産管理が出来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」²⁾おり、集中管理のために知財管理システムを一元化するメリットも大きいと思われる。

5. 2 知財管理システム利用における課題

表1に記載がある通り、グループ会社知財を管理するシステムを集約している会社（表1でパターン②～③を主選択としている会社）は8

割程度である。一方、同一のアンケートで海外グループ会社の知財を管理している会社は3割に満たない。

国内外のグループ会社で事業戦略が異なるため、海外グループ会社の知財管理を要しない可能性も考えられるが、多くは以下に記載する「コンプライアンス上の課題」および「システム機能上の課題」への対応が難しいため、前節で述べたようなメリットがあるにも関わらず、海外グループ会社知財の管理を集約していない企業が多いと思われる。

なお、特許管理システムパッケージ製品のグループ会社管理機能の対応状況に関する調査結果を参考資料として文末に纏めた。

(1) コンプライアンス上の課題

海外グループ会社で創出された発明を出願する際、発明地の属する国に最初に出願する義務

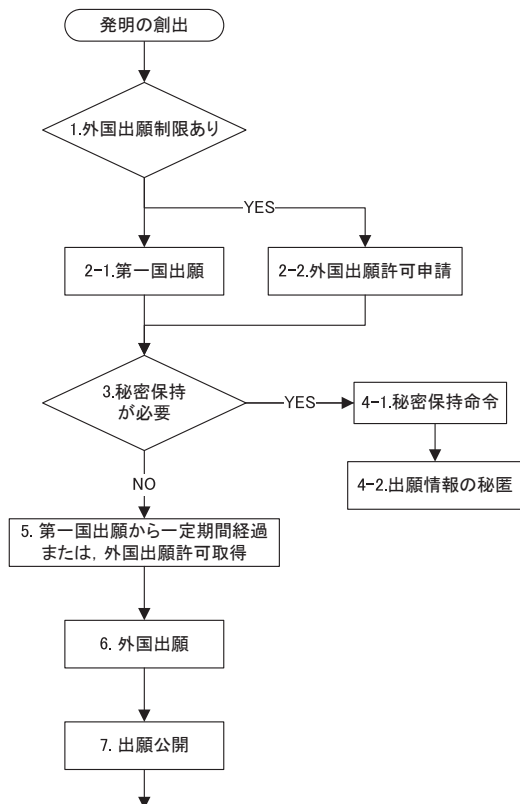


図3 発明地が米国の場合の外国出願フロー

(第一国出願義務)⁵⁾、第一国外への出願を制限する制度(外国出願許可制度)および技術移転規制⁶⁾に留意する必要がある。

図3に外国出願許可制度および技術移転規制が存在する国(例:米国)における出願フローを示す。

以下米国における出願の流れを示す。なお括弧内はフロー中の番号を意味する。

米国においては外国出願制限(1)があるため、海外グループ会社が外国出願の許可を得るためには、米国内で出願する(2-1)または外国出願許可の申請(2-2)を行う必要がある。出願または申請に秘密保持を要する情報が含まれる場合(3)、米国特許商標庁は秘密保持命令を発出(4-1)し、出願公開等を留保(4-2)する。米国出願から6月経過後または外国出願許可を取得した場合(5)、外国出願を行うことが出来る(6)。

上記の通り、各国の外国出願許可制度および技術移転規制を遵守するためには、出願に係る情報のアクセスを出願の状態に応じて適切に制御する必要がある。必要なアクセス制御の詳細については、5.2(2)に詳述する。

(2) システム機能上の課題

1) 言語および法制度への対応

海外グループ会社で知財管理システムを利用する上で、「システムのユーザインターフェイスが多言語に対応していること」と「システムが海外の法制度へ対応していること」は重要な要件である。特にシステムを現地発明者に利用させる場合、多言語化への対応は必須と言える。

当委員会が調査した主要な知財管理システムの多言語インターフェイス対応状況を表4に示す。

表4 多言語インターフェイス対応状況

	A社	B社	C社	D社	E社
日本語	○	○	○	○	○
英語	○	○	×	○	○
中国語	○	×	×	×	○
韓国語	×	×	×	×	○
その他	*1				*1

*1 翻訳があればどの国でも対応可能

現状はほぼ全ての製品で英語には対応している状況であり、英語圏での使用は問題ない。その他の言語についてはシステムにより対応状況に差異がある。但し、画面等の項目名の表示のみ多言語対応しているものがほとんどであり、データを言語毎に保持出来るものは少ない。日本語で出願情報を入力した場合、海外グループ会社では、項目名は英語表示、データは日本語表示されるという事態も発生し得る。

従って、利用にあたっては、「本社と海外グループ会社の双方で、システムへの入力および閲覧に利用する言語について同意が得られていること。」および「1つの案件に複数の言語でデータ投入を行うこととなった場合には、その運用に適合したシステムを選択すること。」も確認した方が良い。

システムにおける海外法制度への対応は主に各国特許庁の期限等を管理するルールブックのサポートによって行われる。表5に主要な知財管理システムにおける各国のルールブックのサポート状況を示す。

表5 各国ルールブックサポート状況

	A社	B社	C社	D社	E社
日本	○	○	○	○	○
米国	○	○	○	○	○
EP	○	○	○	○	○
中国	○	○	○	○	○
韓国	○	○	○	○	○
その他	○	○		○	

各システムとも5大特許庁のルールブックはサポートしており、特許については法制度への対応がある程度出来ているといえる。但し、実用新案、意匠等について法制度への対応が出来ていない製品もあるため留意する必要がある。

2) システム構成の国際化対応

海外グループ会社の所在地と日本で時差が大きい場合、それぞれの営業時間内で知財管理システムを利用できるようにするため、システムの可用時間を長時間確保する必要がある。一方で、知財管理システムでは夜間に庁データの取り込み、不要なデータの削除、バックアップといった稼働中に出来ない処理を行うものも多い。

従って、「システムを冗長化して可用時間を増やす」、「ハードウェアの高性能化により、夜間処理を短縮する」等の対応が必要となる。

一方、各国の輸出管理規制により営業秘密や規制対象技術の輸出は禁じられている。出願前の発明や公開前の出願および規制対象技術に関する特許は上記に該当する恐れがあるため、海外グループ会社が知財管理システムを介して、日本国内のデータベースにこれらの情報を入力することはコンプライアンスに違反する可能性がある。このリスクを回避するために、「海外グループ会社にも知財管理システムを構築してデータをローカルに蓄積する。」といったシステム構成の変更が必要となる。

3) 情報開示制御機能

5.2(1)に示した通り、海外を発明地とする発明には、外国出願規制および技術移転規制が課せられる場合がある。

表6に米国を発明地とする発明の外国出願の手続きと情報の保持・開示範囲を示す。「×」は情報保持不可、「△」は関係者のみ開示可能、「○」は不特定多数に開示可能を示す。また「手続きの段階」の数字は、図3のフロー番号である。

表6 手続きの段階と情報保持・開示範囲

手続きの段階	米国内	米国外
2-1. 第一国出願	△	×
2-2. 外国出願許可申請	△	×
4-1. 秘密保持命令	△	×
4-2. 出願情報の秘匿	△	×
5. 第一国出願から6カ月経過	△	△
5. 外国出願許可取得	△	△
6. 外国出願	△	△
7. 出願公開	○	○

知財管理システムが日本にあり、海外グループ会社の知財情報も集約管理する場合、表6の「×」の段階においては、前節の記載の通り米国の発明に関する情報は、米国にあるシステムで管理し、発明の内容に関係しない書誌事項のみを日本のシステムに連携させるなどシステム上の工夫が必要となる。

現状、上記の仕組みを持つ知財管理システムは少なく、海外出願の書誌情報のみを日本の知財管理システムへ入力して対応している企業もある。

「△」の段階になると該当する米国出願の全情報が国内に連携可能となる。このタイミングで米国内と日本国内のシステム間で連携するシステム機能も必要となる。この段階では、開示対象者を限定する必要があるが、この機能は多くのシステムで実装されている。

尚、各国の法制度により外国出願規制、技術移転規制は異なるため、各国の規制に対応した知財システムは現状実現が難しいと思われる。

4) 厳密なアクセス監査への対応

「グループ会社内での知財管理システムの一元化は情報漏えいのリスクを高める。」¹⁾との指摘がある。また、「米国法人では、日本よりも人材の移動の頻度が高い傾向があることから、機密情報管理は一層慎重な対応が求められる。」⁷⁾との提言もある。グループ会社内で知

財情報を共有しつつ、情報漏えいを防ぐには、担当者に必要最低限のアクセス権限を付与するだけでなく、「いつ、誰が、どの情報を、どのように操作したか」を厳密に監査し、不審なアクセスを検知して制限する、または情報漏えいの際に漏えいした者を確実に追跡できるようなシステム面で対応することも必要だと思われる。

6. おわりに

本稿においてグループ会社の知的財産権に対する権利の帰属と知財管理の形態について考察を行い、「権利の帰属・権利の管理とも集中管理」が事業の流動性の高い産業界の現状において最も権利を活用しやすく、コストパフォーマンスも良い形態であるとの結論に至った。

この結論は、「各社組織・ポリシーに最も適切な権利の帰属と管理形態を選択すべき」とした過去の論説から一歩大きく踏み出した結論を提示した。

「各社の事業の自由度を確保するため、権利は各社に帰属し、知財管理は統合することにより合理化を図れる」と標榜する「権利は各社分散・管理は一社で集中」は、一見すると合理的に見える。しかしながら、実際はグループ会社間での権利活用はし難く、管理のコストと手間は他の形態よりも増加する形態であると言える。

本来、知的財産権は無形資産であり、その帰属を考える場合には、「権利活用の自由度」を最優先に選択すべきであろう。その立場に立つと、権利の帰属は一社に集中させることにより、グループ間の煩雑な契約やライセンス管理を行うことなく、グループ各社の事業を実施することができ、結果的にグループ価値の最大化を図ることができる。

一社が保有する権利をグループ会社を実施する場合もコンプライアンス的な問題はあるが、各社個別に権利が帰属する場合と比べ、簡素化

された実施契約やライセンス管理が可能である。

また、海外のグループ会社の管理については、国内と同様に権利・管理とも一括管理が望ましいが、各国の法規制による制限もあり、実現までの課題は多い。

本稿が国内外で事業の再編・M&Aなど、グループ会社の構成の変化に伴い、知財管理の見直しを検討されている各企業の活用に使われれば幸いである。

注 記

- 1) 知的財産マネジメント第2委員会第1小委員会, 「グループ企業価値最大化に向けたグループ知財マネジメントに関する一考察」, 知財管理, Vol.58 No.10, pp.1327-1337 (2008)
- 2) 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)
- 3) 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
- 4) 「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)→除却または廃棄(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おいて散在し, 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。」(二村隆章編著「知的財産マネジメント」p.15)
「同一企業内においても, 知的財産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。」(飯田秀郷, 「グループ会社における知的財産管理のあり方」, 知財管理, Vol.56 No.1, p.30 (2006))
- 5) 財団法人 知的財産研究所, 「国際共同研究における共同発明者・発明地の認定等に関する調査研究報告書」, 平成19年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, pp. i-xi (2008)
- 6) 田上博道, 「我が国における技術移転規制について」, 特許研究, No.42, pp.57-64 (2006)
- 7) 国際第1委員会, 「米国人と共同で研究開発を

進める上での留意点」, 知財管理, Vol.56 No.6, pp.869-877 (2006)

参考資料

特許管理システムベンダーアンケート結果

特許管理システムパッケージ製品の販売ベンダーにグループ会社管理機能の対応状況についてアンケートを実施した。アンケートの質問事項と回答は次の通りである。実施時期は2012年6～7月である。

【質問1】

特許管理システムにグループ会社管理の機能(表7. ①～⑧)を実装しているか? またグループ会社管理の定義とはどのようなものか?

【回答】

表7の通り各製品とも各種の管理種別について, グループ管理機能がほぼ実装されていた。また, グループ会社の定義は「グループ会社各社で案件の管理ができること」と挙げている。

表7 グループ会社管理機能の有無

管理種別	A社	B社	C社	D社	E社
①国内出願管理	○	○	○	○	○
②外国出願管理	○	○	○	○	○
③補償金管理	○	○	○	○	○
④費用管理	○	○	○	○	○
⑤調査管理	○	○	○	○	○
⑥他社(Watching)管理	○	○	○	○	○
⑦契約管理	○	×	○	○	○
⑧ワークフロー管理	○	○	○	○	○
⑨その他		○		○	

【質問2】

セキュリティ設定(会社別, 部署別, 個人別, 案件別など)はどの程度可能か?

【補足】

グループ会社ごとにセキュリティを設定できることが前提であり、その上で部署別の設定など細かい設定が可能か、会社をまたぐ設定が可能かどうかの確認。

【回答】

案件別のセキュリティ設定、ユーザー個人別の権限設定には各製品で違いが見受けられた。また、表8に示すように、グループ会社を横断的にアクセスできる機能が実装されていない製品もある。

表8 セキュリティ管理機能

	A社	B社	C社	D社	E社
横断的にアクセスできる機能	○	×	○	○	× ※1

※1：次期バージョンで対応可能

【質問3】

各グループ会社が個別に管理できる機能（データ）は有るか？また、グループ内共願をどの程度管理することができるか？

【補足】

グループ会社が独自で管理できる情報と一括管理しかできない情報を確認した。また、グループ内共願について1つの特許管理システムでどのような管理ができるかを確認した。

【回答】

各製品で異なる回答を得た。例えばマスター情報、帳票レイアウトやワークフローを個別設定できるか否か、利用する管理種別（商標や契約などのオプション）の選択が各社で可能か否か、対応が異なる。表9にマスター情報管理とグループ内共願の管理をまとめた。

表9 マスター管理とグループ内共願

	A社	B社	C社	D社	E社
マスター情報は各社個別管理が可能か	○	△ 一部不可	×	× ※1	× ※1
一括管理と個別管理の切り替えが可能か	×	△ 一部不可	×	× ※1	×
グループ内共願を管理可能か	○	○	○	○	× ※1

※1：次期バージョンで対応可能

【質問4】

海外対応（多言語対応等）はどの程度できているか？

【回答】

インターフェイスは各製品とも日英にほぼ対応している。ルールブックは概ね5特許庁の特許について対応できている。

実案及び意匠のルールブックについては対応できていない製品もあり、導入時検討にはそれぞれのベンダーへの詳細な確認が必要である。また、社内独自の期限設定が可能というベンダーもある。主な対応は下記の表10、表11の通り。

表10 多言語インターフェイス対応状況

	A社	B社	C社	D社	E社
①日本語	○	○	○	○	○
②英語	○	○	×	○	○
③中国語	○	×	×	×	○
④韓国語	×	×	×	×	○
⑤その他	翻訳があればどの国でも対応可能	—	—	—	翻訳があればどの国でも対応可能

表11 各国ルールブックサポート状況

	A社	B社	C社	D社	E社
ルールブックの有無					
①日本	○	○	○	○	○
②米国	○	○	○	○	○
③EP	○	○	○	○	○
④中国	○	○	○	○	○
⑤韓国	○	○	○	○	○
⑥その他	○	○	—	○	—
中間処理					
①日本	○	○	○	○	○
②米国	○	×	○	○	任意に設定
③EP	○	×	○	○	任意に設定
④中国	○	×	○	○	任意に設定
⑤韓国	×	×	○	○	任意に設定
⑥その他	○	—	—	○	—
年金管理					
①日本	○	○	○	○	○
②米国	○	○	○	○	○
③EP	○	○	○	○	○
④中国	○	○	○	○	○
⑤韓国	×	○	○	○	○
⑥その他	○	○	○	○	○

【質問5】

ポートフォリオ機能はどの程度できるか？

【回答】

特許管理システム内に専用の分析ツールの機能を搭載したものはなく、独自分類での検索や集計といった機能に限定される。

【質問6】

他のグループ会社の特許管理システムと連携した実績はあるか？

【補足】

他のシステムを利用しているグループ会社を想定し、連携をとった実績があるかを確認した。

【回答】

特許管理システム同士の連携実績はない。実績があるのは、データの入出力機能によるデータ交換を行う方式のみである。異なるベンダーのシステム同士では、パッケージ対応はなく、カスタマイズかデータ交換での対応が必要である。

アンケートにご協力いただいた企業（50音順）

S C S K株式会社

キヤノンITソリューションズ株式会社

株式会社日立製作所

富士通株式会社

株式会社マイクロ・シー・イー・デー

（原稿受領日 2013年4月24日）