

我が国の民間企業によるイノベーション投資の促進に関する研究会
第3回制度デザイン検討ワーキンググループ
議事要旨

■ **日時：**令和6年9月10日（木）15時30分～17時30分

■ **場所：**経済産業省別館227会議室・オンライン併用開催（Teams）

■ **議題：**

1. 開会
2. 事務局説明
3. 自由討議
4. 閉会

■ **議事概要**

上記議題について広く意見交換を行い、下記のような議論が行われた。

- 資料3のp4とp6について、p4は対象知財にノウハウ・図面・データ・マイナーアップデート等が含まれる場合、p6は対象知財と対象外知財が含まれている場合とに分けて記載されているが、いずれも対象知財とそれ以外が含まれる取引に該当すると考える。p6において、特許権A（適格）、特許権B（非適格）、ノウハウ提供料と例が示されており、ノウハウはp4においても言及されている。特許権Aと特許権Bが一体として同じ製品に使われることがあり得ると考えると、p4とp6をどのように区別して運用すれば良いのか迷うところである。
- 資料3のp4とp6は併存するように見えてしまうが、ガイドラインにおいてはフローチャートのような形式で確認できると良い。重なりで考えることになる判断しにくい。
- 資料3のp6において、「契約書に対象知財に係る対価の額あるいは対象知財に係る対価が全体対価に占める割合が記載されている場合」との記述がある。ライセンス契約書に記載がないといけないのか。契約締結後に、割合を記載した覚書を締結した場合、覚書についても証跡として認められると良い。
- 上記の覚書に加えて、複雑な契約の場合、タームシートを事前に作成するケースもある。タームシートに推定できるような記載があれば良いのか。さらに、交渉の中で議事録が共有されているならば、議事録も証跡として認められるのか。契約書以外に認

められる証跡について、明確にする必要がある。

- 上記の証跡について、資料の p4 においては、「契約書や交渉経緯等を証跡として保管」とあり、緩やかな印象を受けた。一方、資料の p6 においては、「契約書に記載されているなど、契約上明らかである場合」と明記されている。緩やかな条件に揃える方が利用者側としては対応の幅が広がる。覚書など事実をある程度証明できるものについては、可能な限り証跡として許容されると良い。
- 知財の価格について、当事者が知財全体のバルクの価格を定めているが、各知財の価格を定めていない場合、客観的に不公平がないよう、また過度な優遇措置を防ぐ観点から、客観的な第三者の専門家に評価してもらい、それに基づいて割合を決める方法があっても良い。
- 複数の特許ポートフォリオをまとめてライセンスをしている場合、特許 A、特許 B、ノウハウのそれぞれの割合の算出は実務的に難しく、リスクにも繋がると思う。複数ある特許のうち、一つの特許が無効となってもロイヤルティの料率を変更しないことが多い。そのため、各特許の割合を定めてしまうと、無効になった特許の割合を引くことになるため、プラクティスとしても実務としても対応が難しい。
- 特許権に限定すると、個別に価値をつけられるものではないと思う。単独でライセンスした特許は値付けできるが、バルクでライセンスをする特許はそれぞれの価格を本質的につけられない。第三者の専門家も個別に判断はできない。そのような性質のものではないと思う。最終的に裁判になり、抵触性や有効性を一件ごとに調べれば分かるかもしれないが、そのような方法は実務的ではない。各特許を値付けするよりも、特許の件数で全体の価格を按分する方がリーズナブルである。例えば、特許 10 件をライセンスしているケースで、5 件は令和 6 年 3 月以前のものであり、残り 5 件はそれ以降のものであれば、価格は半分で良い。複雑な要素が絡み合ってくれば、リーズナブルでないと判断されるかもしれないが、このような単純なケースであれば、件数割を適用できる場面があっても良いと思う。一方、特許とノウハウを分けて値付けすることも実務的ではないと思うが、もし法令で定められたならば、今後の契約において特許とノウハウとを分けて値付けする実務を行わざるを得ない。
- 資料 3 の p8 について、「差額分の対価の額が契約において明らかである場合、対象となる知的財産由来の所得を計算する際に算入されることになる」と記載されている。クロスライセンスで継続するため、額が決まっているというより、計算方法が決まっている。額は毎年変わりうるが、ライセンス契約に計算式があれば、対価の額が明ら

かになっている状況と同一であると思う。このような考え方で良いのであれば、ガイドラインにおける記載を工夫して欲しい。

- 上記について、ライセンス契約においても同じだと思う。ロイヤルティの料率が決まっており、金額が契約書の中で明らかになっているわけではない。一方、イニシャルフィーとマイルストーンフィーは金額が明らかになっている部分である。そのため、対価の計算方法が明らかである場合、もしくは、対価が明らかである場合、という方が正しい書きぶりになると思う。
- クロスライセンス取引の差額について、対象の知財を特定して費用の按分を行うことは手間がかかると思う。クロスライセンスは知財の数が膨大なケースが大半である。
- 資料3のp10について、対象と対象外を分けて原価を按分する対応は大変である印象を受けた。費用を按分する目的が伝わらず、制度の趣旨に沿った費用控除が行われなくなるおそれもある。対象の知財と対象外の知財に共通する費用について、事例が提示されると分かりやすい。
- 製薬業界におけるライセンス所得の多くは、売上高の一定割合をロイヤルティ料として頂戴している。製薬業界は特許取得後にすぐ商品化、収益化できるのではなく、取得した特許を使いながら開発を行っていき、5年、10年後に商品を市場に出すという業界特性がある。このようなケースにおける自己創出比率の算出方法の具体例もガイドラインで提示していただくと、理解が進むと考える。
- 製薬業界において、研究開発により特許を取得し、その後も研究開発によりノウハウを蓄積してライセンスを行うとする。特許に付随するノウハウが一体不可分である場合、研究開発費の合計額は特許取得までに要した費用と考えるのか。ノウハウは一体不可分であるので、付加的に考えるとの整理であるか。
- 自己創出比率について、会社分割の場合はどうなるのか。研究開発は元の親会社で行い、分社後の会社が親会社の成果を用いて特許権を取得したとする。分社後の会社が他社に当該特許をライセンスする場合、本制度の対象となるのか。対象となる場合は、自己創出比率における研究開発費をどう捉えれば良いのか。
- 分社後の会社が研究開発費を引き継ぐかどうかによる。引き継がない場合は別法人となり、親会社で支出した研究開発費を考慮することはできないと思う。

- 会社分割した場合は元の会社の資産を引き継ぐことになる。研究開発を引き継ぐのであれば本制度の対象になると思うが、自己創出比率以外の点についても、会社分割の場合にどうすべきかの議論になりかねない。論点としてはあると思うが、マイナーなケースであると思う。会社分割した場合の税制の適格要件が前提として絡んでくることになる。
- 対象所得の損益通算は非常に難しい。対象と対象外のものを区分できず、そもそも全体が対象外となった場合に損益通算しなくて良いとなると、不適切に利用される可能性がある。全体でまとめると赤字の取引を隠すこともできるため、何らかに分する方法を検討する方が良い。
- 今回の制度はライセンス所得と譲渡所得が対象であるため、単年でマイナスになることは考えにくい。赤字となるのはロイヤルティが 0 円で管理費用のみが発生したケースであり、あまりないと思う。今後本制度の対象所得の範囲が見直された場合は、利益のごまかしを防ぐために損益通算が必要であると考えます。
- 取引の相手方における目的・用途について、対象外の事業に用いられないことが分かれば良いならば、対象外の事業では使われないと答えてもらうだけで良いと思うが、チェック方式であると回答の信用性が低くなるため、具体的な取引を記載する必要があるとの認識である。様式 4 において、取引先の事業内容を記載するため、上記事業に活用するとの記載で足りると思う。取引の目的・用途をどの程度まで具体的に記載する必要があるか明らかにする方が良い。他方、取引先の目的・用途が分からないこともあるため、厳しくすると実務的ではないと思う。登記簿謄本により対象外事業に関係ないことを確認する方法が最も簡単である。事実と異なる記載をした場合に、脱税や虚偽申告罪に当てはまるのか。事実と異なることを記載すると罰せられる可能性があるがガイドラインに書いておくと、正しく回答する効果があると思う。
- ガイドラインでは、譲渡の場合とライセンスの場合で分ける方が良い。譲渡は相手に売ってしまうものであるため、実施の制限をかけないことの方が多い。一方、ライセンスは外国との契約におけるライセンスドフィールドのように、分野や領域を限定するケースもある。また、契約書の中で目的・用途を限定しているケースもある。このようなケースは目的・用途は明確である。
- 対象外事業関連の会社に譲渡した取引が含まれている場合にどのように扱うべきなのか、収益や原価を除けば良いのか、損益通算はどのように考えれば良いのか等について、ガイドラインに明示されていると良い。事後的に分かることもあるかもしれない。

- 対象外事業に供されないことの確認は、日本国内のビジネスに限られるのか。外国でのビジネスは関係しないと思われる。
- AI 関連プログラム開発において、オープンソース AI やオープンソースソフトウェア（OSS 等）が使われることが想定される。OSS 等そのものは自身で開発したプログラムではないため本対象知財に含まれないが、OSS 等を利用し開発したプログラムは開発者自身の二次的著作物であり AI 関連プログラムとして本対象知財に含まれる余地がある。一方で OSS 等の利用状況によっては、開発したプログラムの全てを AI 関連プログラムと認めることは難しいと想定されることから、開発者自身の著作物であると判断される基準について、事例を列举して頂けるとありがたい。

以上

お問い合わせ先
経済産業省イノベーション・環境局
研究開発課
電話：03－3501－9221