

【研究ノート】

信託を用いた特許権移転スキームの課税問題の検討

Examination of taxation issues of the patent transfer scheme using the Trust

大 屋 貴 裕
Takahiro Ohya

今 井 克 也
Katsuya Imai

黒 田 尚 彦
Naohiko Kuroda

2021年3月

金沢星稜大学論集 第54巻 第2号 抜刷

Offprint from

Journal of Kanazawa Seiryō University, Vol. 54 No. 2

March 2021

(論文要旨)

信託を用いた特許権移転スキームの課税問題の検討

大屋 貴裕、今井 克也、黒田 尚彦

知的財産権は財産権の一種で他人に移転することが可能である。産業財産権である特許法、実用新案法、意匠法及び商標法では、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の移転は登録しなければ効力を生じないと定められており、契約などにより特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を譲渡しても、その譲渡により権利が移転したことを登録しなければ、移転は効力を発せず、譲渡を受けた個人や会社が権利行使することはできない。

知的財産権については、移転に際して、その金額や移転方法をめぐって問題となることが少なくなく、資産の移転については、信託という制度の利用を検討してきたが、本稿は、知的財産権の移転の際に信託利用の可能性を探り課題を検証する。

知的財産は著作権法等により、知的財産権として取得され保護されるが、その知的財産権には、排他的独占権が付与されることとなるが、一方で、わが国には、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにする「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)が存在しており、法律の目的からすると知的財産権における排他的独占権は同法に抵触するようにみえるが、独占禁止法では、「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」と規定し、知的財産法における排他的独占権が独占禁止法に違反しないことを確認している。

特許については、国際的にも取扱いについてのルールが設けられており、1994年に成立した知的所有権の貿易関連の側面に関する協定では、技術的思想としての特許発明に対する排他的独占権として定めている。わが国において特許は、法律上の手続きにより「特許権」として権利となり、保護されることとなるが、その前提として特許の発生する「発明」が完成していなくてはならないのであり、特許法における「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されており、一定の要件のもと発明をした者は「発明者」として、発明の完成と同時に「特許を受ける権利」を有する。「特許を受ける権利」は、「特許を受ける権利」の状態であっても権利としての移転は可能であり、財産権であることから、他人に譲渡することでき、相続その他の一般継承の対象となる。

特許権を所有する特許権者は、特許発明を第三者が無断実施することを排除して自ら独占的に実施し、第三者にライセンスを付与し、さらに特許権の交換価値に基づいて担保権を設定し、また特許権自体を第三者に移転して特許発明から生じる経済的利益を享受する権利が法律上認められていることから、独占的自己実施だけではなく、売却・譲渡等により他社に産業財産権自体を移転する場合や、他社に産業財産権のライセンスを許諾する場合があり、様々な利用形態がある。

そこで本稿では、具体的な事例を想定し特許権移転の際に生じる問題を検証したところ、以下の課題が浮かび上がった。

①移転期間が長期に及ぶ場合は譲渡金額の契約履行及び中途における契約解除に伴う情報漏洩による特許権侵害の不安がある。

②ノウハウの移転には、数年を要すると見積もられ、ノウハウの移転を含めた特許権移転が完全になされるかについて懸念が生じる。

この問題は、特許権が権利として譲渡をすることは可能であるが、実際の特許権には、特殊なノウハウがないと技術的移転が困難であり、権利を所有していたとしても当該権利を利用し収益を上げることができないものも多く、ノウハウがないと利用できない特許権の場合で、その移転には長期間を要するときは、譲渡契約では特許所有側と譲受側において不安が払しょくできず、契約に結び付かない。そこでこのような場合において、信託を利用することで、契約では解消されない問題を解決できないだろうか検討した。

信託を利用した特許権移転スキームを組成し、その際の課税関係を検討したところ、特許権に対して、信託設定する場合の課税問題としては、①譲渡人側の特許権の譲渡による所得の計算における取得価格、②信託受益権を部分譲渡しているときの特許権の減価償却費の計算、③信託受益権の譲渡をした場合の益金の認識時期、の3つが考えられた。

特許権移転スキームにおける信託利用のポイントとしては、信託機能としての、「権利転換機能」を利用し特許権を受益権に変えることで、受託者において受益権を分割して譲渡することを可能とし、移転がノウハウの移転を伴い長期間にわたる場合でも、受託者を介在させることであたかも第三者に仲介をされているような関係となり取引の確実性も増加することで、財産移転中継的な信託を実現させていることである。

なお、中継機関としての受託者は、譲渡人と譲受人の双方が参加する一般社団法人を受託者として就任させているが、受託者のガバナンスの観点や機能的な面から受託者をどのようにするかというのは今後の課題である。

スキームにおける課税問題については、上記のようにいくつかの点で問題が生じていた。これは、移転に長期間を要することや金銭面の都合により、一度に譲渡できない事情があるため、信託により分割で移転を行うことにしているが、譲渡者側にとってはできるだけ契約当初に売却価格を決定しておきたいという気持ちがあり、信託契約に売却価格や譲渡期日などを明記した場合には、税務上はその都度譲渡したとはみなされず、契約時において譲渡者に売却価格全額が所得として計上されうると指摘した。そこでスキームでは信託を利用する場合は、譲渡者側が1回目の受益権の譲渡の際、設定額が所得として計上すべきかどうか不明確にならない信託契約の設定が不可欠であるとした。

本研究では、特許権としての移転のみを扱ったが、特許の移転に関する問題は幅広く存在し、信託契約の内容等まだ詳細な部分移に関しては検討の余地がある。