

<日本>



貿易時の知財評価と税務リスク

弁護士法人キャスト パートナー
上海致昇商務諮詢有限公司総経理 弁護士・弁理士
島田 敏史

近時、グローバル事業の重要性は増すばかりですが、事業を進める際、対象となる人・物・金の認識、あるいは商品・サービスの認識は十分でも、知的財産の認識は必ずしも十分でないように思われます。

すなわち、海外に工場を設立して物を製造するにせよ、販社等を設立して物を販売ないしサービス提供するにせよ、多くの場合、そこには本社から現地法人への知的財産の移転等が含まれています。

この場合、知的財産の移転に際してロイヤリティー等の価格が設定されますが、この価格の決め方に問題があるケースが少なくありません。

例えば、以下のような例は問題となり得ます。

- ・ライセンス対象の特許は時の経過とともに変わっているのに、ロイヤリティーはいつも同じ
- ・複数の特許をまとめてライセンスし各特許で期限が異なるのに、ライセンス期間中に一部の特許の期限が到来してもロイヤリティーが変わらない
- ・本社から製造委託を受けた現地法人が本社にのみ納品する委託製造取形で、商標を付した製品を対外的販売する機会がないにもかかわらず、商標のロイヤリティーが設定されている

これらはいずれも知的財産の移転の対価として根拠の適正が疑われ得るものであり、実際にそのような理由で現地法人から本社へのロイヤリティー等の支払いが税務当局より損金算入を否認される例も出ています。

確かに、知的財産を評価して適正な金額を一時的に導き出すことは困難であり、一定程度どんぶり勘定にならざるを得ない点は否定できませんが、他方で根拠が不十分であると前述のようなリスクにつながりかねません。少なくとも、自社として考える合理的根拠をもって価格を設定することが必要です。

< **Japan** >

**Intellectual Property Assessment and Tax Risk
on trade**

Legal Profession Corporation CAST, Partner
Shanghai Zhisheng Consulting Co.,Ltd General Manager, Attorney / Patent Attorney

Toshifumi Shimada

Recently, the importance of global business is increasing. And, under this trend, people aware of the ideas of ‘manpower, goods and capital’ or the ideas of ‘goods and service’ well. However, it seems that they do not consider well the intellectual property.

In many cases, for example, when you establish the factory and produce your goods in a foreign country, or when you establish a sales company to provide your good or service, there is an IP transfer relation between a local subsidiary and the head office.

On the IP transfer, it needs to set the price as the royalty. And there are many problems in how to determine the price.

The following examples have problems :

- The patent covered by the license changes with times, but the royalty does not.
- Where the licensed patents have different expiration dates, these are licensed together and set the same royalty.
- On the commissioning manufacture, the local subsidiary is set the trademark royalties on the products that have to be delivered only to the head office.

The basis of pricing on the IP transfer is suspected of properly in these cases. There is some case that the local subsidiary is denied the deductibility of royalty payments, etc., by the tax authorities.

It is difficult to assess the IP and set a reasonable price, so we cannot but estimate the royalty roughly. On the other hand, the unclear basis gives us some risk. At least, you shall have to make price setting with reasonable grounds for your company.

(Translated by TNIIP)