



<印国・アセアン>

無形資産としての知財

AsiaWise Group (India, Singapore)

Co-Founder, IP Team Leader

奥 啓徳

「知的財産」が何を指すのかという点では社内のどの部門でもそれほど大きな認識の相違はないと思われるが、それをどのように使うのかという点では見解が大きく異なり、そのようなずれをすり合わせる機会は乏しい。本稿では知財部が考えがちな独占排他権としての知財ではなく、税務部視点での無形資産としての知財に着目し、グループ会社間を含めたクロスボーダー知財戦略のあり方を検討したい。

通常知財部には特許庁対応を行う権利化担当者と、競合他社との権利関係の調整を行うライセンス担当者があり、どちらも知的財産を独占排他権、すなわち他社との関係性のために使うものと認識している。逆に言えば、知的財産の名義が本社でも海外子会社でもあまり気にしないのではないだろうか。他社に対して権利を主張できるのであれば、グループ会社内のどの法人が保有していてもあまり影響がないと思っているかもしれない。

一方で、税務部の視点で考えると、知的財産は無形の資産であり、その資産を本社が保有しているのか、海外子会社が保有しているのかは大違いである。また世界経済のデカップリング（切り離し）の進展により、事業の現地化による「地産地消」の動きが出てきている¹。これまで中国工場で生産された製品がアセアン諸国やインド等に輸出されていたが、現地で生産して現地で販売する傾向が強まるということである。中国で生産されたものがアセアン諸国やインド等に輸出されるときには、実務上中国工場から一旦本社または地域統括拠点で製品を買取り、利益分を上乗せしてアセアン諸国やインド等の海外子会社に販売することでグループ会社間の利益調整をすることができた。しかしながら、現地で生産して現地で販売するようになると、本社や地域統括拠点が商流に入らなくなるため、

1 2022年10月6日朝日新聞「オムロン社長、デカップリングに危機感 上海ロックダウン影響大きく」

グループ会社間の利益調整が難しくなる。そこで重要となるのが無形資産としての知的財産である。

地産地消といっても、例えば本社で開発された技術を用いて生産し、本社が長年培ってきたブランドを使ってビジネスをしているのであれば、本社の持つ知的財産を海外子会社が使用していると言えるので、グループ会社間でライセンス契約をしてライセンス料を回収することにより利益調整が可能となる。このためには、これらの知的財産が海外子会社ではなく本社に帰属していなければならないため、他社との関係性だけでなくグループ会社内のどの法人が知的財産を保有しているか把握し、場合によっては本社に譲渡するなどの手続きが必要となる。グループ会社間の利益調整のために無形資産の活用が不可欠となるため、生産及び販売する国における本社名義の特許や商標が必要となる。

近年では生産だけでなく開発も現地化が進んでおり、海外子会社の従業員が発明者となる例も増えてきている。このような場合、特許を本社名義で保有することは一筋縄ではいかない。グループ会社間の知的財産権の移転に関しては税務当局も考慮する必要がある。例えば無形資産の開発・改良・維持・保護・使用に関する機能（DEMPE 機能）を果たし、資産を使用し、リスクをコントロールしている者に対して無形資産を帰属させる動きになっている²。仮に本社が開発資金を提供していたとしても、本社が DEMPE 機能も果たしていない場合には、適切な対価を払って知的財産を買い取らない限り知的財産を本社に帰属させることはできない。

知的財産部と税務部が部門の壁を越えて連携し、本社が DEMPE 機能を果たしていると主張できるようなスキームが重要になるだろう。

2 OECD 多国籍企業及び税務当局のための移転価格ガイドライン 2022 年

< India, ASEAN >

Intellectual Property as an Intangible Asset

AsiaWise Group (India, Singapore)

Co-Founder, IP Team Leader

Yoshinori Oku

While there are no major differences in perception between departments within a company as to what is meant by "intellectual property", there are major differences in perception as to how it is used. And opportunities to reconcile these differences are scarce. This paper focuses on IP as an intangible asset from the perspective of the tax department, rather than as an exclusive right as the IP department tends to think of it and examines the nature of cross-border IP strategies, including relationships between group companies.

Usually, IP departments have a rights officer who deals with the patent office and a licensing officer who is responsible for coordinating rights relationships with competitors. They both recognize intellectual property as an exclusive right, i.e. something they exercise for their relationship with other companies. In other words, they are less likely to care whether the IP is in the name of the head office or a foreign subsidiary. They may believe that it makes no difference which legal entity within a group company owns the intellectual property, as long as they can enforce their rights against other companies.

On the other hand, from the tax department's perspective, intellectual property is an intangible asset, and there is a big difference between whether it is held by the head office or by a foreign subsidiary. In addition, the global trend towards decoupling has led to the localization of business and "local production for local consumption".¹ Previously, products produced in Chinese factories were exported to ASEAN countries, India and other countries, but there is a growing trend towards local production and local sales. When products manufactured in China were exported to ASEAN countries, India and other countries, in practice, the head office or regional headquarters bought the products once from the Chinese factories and sold them to overseas subsidiaries in ASEAN countries, India and other countries with an additional profit share. In this

¹ Asahi Shimbun, 6 October 2022, "Omron president feels crisis over decoupling. Major impact of Shanghai lockdown".

way, it was possible to adjust profits between group companies. However, when production is manufactured locally and sold locally, the head office or regional headquarters are not part of the commercial flow. This makes it difficult to reconcile profit between group companies. This is where intellectual property as an intangible asset becomes important.

Even in the case of local production for local consumption, if, for example, a business is produced using technology invented by the head office or using a brand developed by the head office over many years, it can be considered that the foreign subsidiary is using intellectual property owned by the head office. They can therefore enter into license agreements between group companies and adjust their profits through the payment of license fees. For this purpose, such intellectual property must belong to the head office and not to the subsidiary. As well as relationships with other companies, they are required to know which legal entities within the group companies own intellectual property and, in some cases, to take steps to transfer it to the head office. Patents and trademarks in the name of the head office in the countries where production and sales take place are essential if intangible assets are to be used to adjust profits between group companies.

In recent years, development, as well as production, has become localized, with employees of foreign subsidiaries increasingly becoming inventors. In such cases, it is not easy to hold the patent in the name of the head office. The transfer of IP rights between group companies also requires consideration of the tax authorities. For example, the trend is to attribute intangible assets to those that perform functions related to the development, enhancement, maintenance, protection and exploitation of the intangible asset (DEMPE function), use the asset and control its risks.² Even if the head office finances the development, if it does not fulfil the DEMPE function, the intellectual property cannot be attributed to it unless it buys the intellectual property for an appropriate price.

It would be important to have a scheme where the IP and tax departments work together across departmental boundaries and there the head office can assert that it is fulfilling the DEMPE function.

2 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022.