

2022年11月 No.4

「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」の概要と これを踏まえた具体的なアクションプランについて

弁護士 殿村 桂司

弁護士 近藤 正篤

弁護士 内海 裕也

1. はじめに

2022年1月28日、知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会は、「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」（略称：知財・無形資産ガバナンスガイドライン）Ver 1.0（以下「本ガイドライン」といいます。）を策定・公表しました¹。

本ガイドラインは、上場会社だけでなく、中小・スタートアップを始めとした上場会社以外の会社、さらには投資家・金融機関にも活用されることが期待されています。また、本ガイドラインは、特許権・商標権・意匠権・著作権といった「知的財産権」のみならず、技術、ブランド、デザイン、コンテンツ、データ、ノウハウ、顧客ネットワーク、信頼・レピュテーション、バリューチェーン、サプライチェーン、これらを生み出す組織能力・プロセス等の「無形資産」も対象とするものであり、多くの会社に関係する重要なものと考えられます。

本ニュースレターでは、本ガイドラインの概要及び各社において今後求められるアクションの内容について解説いたします。

2. 本ガイドライン策定の経緯・適用対象

(1) 本ガイドライン策定・公表の経緯

近年、知財・無形資産が競争力の源泉として重要性を増している一方で、日本企業においては無形資産よりも有形資産への投資が重視され、また、企業価値に占める無形資産価値の割合も有形資産価値に比して低い傾向にあるという指摘がなされています。この原因としては、知財・無形資産の投資・活用については、有形資産のように統一的な指標が乏しく、特に短期的には費用対効果が見えにくいこと、企業内部において知財・無形資産全体を統括する部門が存在しないことが多く、知財・無形資産の投資・活用戦略が経営戦略・事業戦略として必ずしも位置づけられてこなかったこと等が挙げられています。

このような現状を踏まえ、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コード（以下「改訂コーポレートガバナンス・コード」といいます。）では、知的財産への投資等について、適切な情報開示（補充原則 3-1③）、取締役会による実効的な監督（補充原則 4-2②）が盛り込まれました。本ガイドラインは、この改訂コーポレートガバナンス・コードを受けて、どのように企業の知財・無形資産の投資・活用戦略の開示や社内におけるガバナンスの構築に取り組み、投資家や金融機関から適切に評価されるかについて分かりやすく示すガイドラインとして策定されました。本ガイドラインでは、各企業が知財・無形資産の投資・活用を促進することで、資本市場からの

¹ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/governance_guideline_v1.html

理解・サポートが得られ、金融市場からの資金調達力が強化されることを通じて、更なる知財・無形資産の活用・投資に向けた好循環を促すことが意図されています。

(2) 本ガイドラインの適用対象

前記(1)のとおり、本ガイドラインは改訂コーポレートガバナンス・コードを受けて策定・公表されたものであるため、上場会社における経営戦略・事業戦略の構築・実行及び投資家との対話等のために活用することが想定されています。上場会社は、定時株主総会終了後遅滞なくコーポレート・ガバナンス報告書を更新する必要がありますが、今後は本ガイドラインに示された考え方を参考に、知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスを実践していくことが想定されています。

また、本ガイドラインの利用は上場会社のみに限られるものではなく、中小・スタートアップを始めとした上場会社以外の会社においても、本ガイドラインにおける考え方を踏まえた自身の知財・無形資産の投資・活用戦略の明確化を通じて金融機関からの資金調達につなげていく等、本ガイドラインを活用することが想定されています。

さらに、本ガイドラインは企業における知財・無形資産の投資・活用戦略に関する理解を深めるために、投資家や金融機関の側でも活用することが想定されています。

3. 知財・無形資産の投資・活用のための5つのプリンシプル（原則）

本ガイドラインは、企業に対し、自社の現状の姿（As Is）を正確に把握するとともに、目指すべき将来の姿（To Be）を描き出し、これらを照合することで、知財・無形資産の維持・強化に向けた投資・活用戦略を構築することを求めています。本ガイドラインは、この取組を進めるにあたって企業に求められるプリンシプル（原則）として、次の5つを挙げています（なお、5つ目のプリンシプル（原則）は投資家に求められる内容となっています）。これらのプリンシプル（原則）は、4.で掲げる7つの具体的なアクションを進める際の重要な視点となります。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 「価格決定力」あるいは「ゲームチェンジ」につなげる ② 「費用」ではなく「資産」の形成と捉える ③ 「ロジック/ストーリー」としての開示・発信 ④ 全社横断的な体制整備と「ガバナンス構築」 ⑤ 「中長期的視点での投資」を評価・支援 |
|---|

4. 本ガイドラインにおいて各企業に求められている7つのアクション

本ガイドラインでは、企業がどのように知財・無形資産の投資・活用戦略を開示・発信すれば、それが投資家や金融機関に適切に伝わり、適切な評価・分析につながるかといった観点から、知財・無形資産の投資・活用戦略の開示・発信と、社内における体制確立の在り方について整理しており、企業がとるべきアクションとして次の7つが示されています。

(1) 現状の姿の把握

企業はまず、経営における知財・無形資産の重要性を踏まえ、自らのビジネスモデルを検証し、自社の経営にとってなぜ知財・無形資産が必要であるのか、どのような知財・無形資産が自社の競争力や差別化の源泉としての強みとなっており、それがどのように現在及び将来の価値創造やキャッシュフローの創出につながっているのかについて、しっかり把握・分析し、自社の現状の姿（As Is）を正確に把握することが重要であるとされています。

分析に際しては、IP ランドスケープ²の活用等により、自社の知財・無形資産が他社と比べて相対的にどのよう

² 「IP ランドスケープ」とは、令和2年度特許庁産業財産制度問題調査研究報告書「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究報告書」（令和3年3月）では、「経営戦略又は事業戦略の立案に際し、経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、その分析結果（現状の俯瞰・将来展望等）を経営者・事業責任者と共有すること」と定義されています。本ガイドラインにおいて、IP

な位置づけにあるかについても把握・分析し、自社の知財・無形資産の強みを客観的に捉えること、強みとなる知財・無形資産の把握・分析に当たっては、創出された社会価値・経済価値から逆算して（バックキャスト）、自社のどの知財・無形資産が強みであるかを特定していく視点が重要であるとされています。

(2) 重要課題の特定と戦略の位置づけの明確化

技術革新・環境・社会を巡るメガトレンドのうち自社にとっての重要課題（マテリアリティ）を特定したうえで、注力すべき知財・無形資産の投資・活用戦略の位置づけを明確化することが求められています。特に近年 ESG 投資の要請が高まっていることを踏まえ、企業は、自社の ESG への取組内容にメリハリをつける観点からマテリアリティを特定することが推奨されています。知財・無形資産の投資・活用戦略の構築・実行は、ESG 課題の解決に向けた技術解決手段の社会実装の実現を長期的にプラスの価値評価につなげることを可能とするものであることから、マテリアリティを特定したうえで、その対応に向けて、知財・無形資産の投資・活用戦略の位置づけを明確化することが重要であるとされています。

(3) 価値創造ストーリーの構築

自社の知財・無形資産の価値化が、どのような時間軸（短期・中期・長期）でサステナブルな価値創造に貢献していくかについて、達成への道筋を描き共有化することが求められています。具体的には、目指すべき将来の姿（To Be）を描き、強みとなる知財・無形資産を、事業化を通じて、製品・サービスの提供や社会価値・経済価値にいかにつなげるかという因果関係を明らかにした価値創造ストーリーを構築することとされています。

ストーリー構築にあたっては、KPI 等により定性的・定量的に説明することにより、その取組の進捗を把握できるようにすることが重要であるとされています³。また、ビジネスを進めていく中で、経営を巡る環境変化等を踏まえつつ、目指すべき将来の姿（To Be）を必要に応じて見直していくという柔軟性を持つことも重要であるとされています。

(4) 投資や資源配分の戦略の構築

知財・無形資産の把握・分析から明らかとなった自社の現状の姿（As Is）と目指すべき将来の姿（To Be）を照合し、そのギャップを解消し、知財・無形資産を維持・強化していくための投資や経営資源配分等の戦略を構築し、その進捗を KPI 等の定量的な指標によって適切に把握することが求められています。

具体的には、今後どのような知財・無形資産の投資を行う必要があるのか（顧客ネットワークやサプライチェーンの維持・強化、研究開発による自社創造、アライアンスや M&A による外部からの調達・オープンイノベーションの活用など）、自社の知財・無形資産が支えるビジネスモデルを守るためにどのような方策をとるべきか（他社による侵害、価値棄損への対応、自社権利の維持管理や、秘密保持体制の構築運営など）について検討することが重要であるとされています。

(5) 戦略の構築・実行体制とガバナンス構築

知財・無形資産の範囲の広さに鑑みれば、知財・無形資産の投資・活用戦略の構築・実行に向け、社内で横串を刺すような体制は不可欠です。具体的には、例えば、取締役会に知財・無形資産の戦略的投資・活用に関し諮問する委員会を設置することや、執行側にナレッジを集約する目的でサステナビリティ委員会を活用することなど

ランドスケープは、知財・無形資産を可視化することにより、知財・無形資産の投資・活用が自社の経営や事業にどの程度役立っているかを経営陣に理解してもらう上で有効なツールであり、また、知財部と他部門との対話を進める上で効果的であるとされています。

³ ビジネスモデルを説得的に説明する上でどのような指標を用いるのが効果的かについては、各企業の試行錯誤を通じた蓄積が積み上げられていくことが期待されるとともに、引き続き学術的な研究が進められることが期待されるとされています。この点に関しては、東京大学未来ビジョン研究センター・研究フォーラム「知的財産と投資」が、知的財産に関する KPI 等の設定に関して中間報告（「コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う知的財産に関する KPI 等の設定（中間報告）」）を発表しています

(<https://ifi.u-tokyo.ac.jp/news/12017/>)。

により、社内の幅広い部署（経営企画、総務（IR、ESGなど）、事業、知財、研究開発、マーケティング、営業など）が連携することができる体制の構築が求められています。また、このような体制が実効的に機能するよう、知財・無形資産に関する知見を取締役のスキルマトリックスを構成する一つの要素として位置づけることや、取締役へのトレーニングの機会等を活用しつつ、取締役会以外の場において取締役が知財・無形資産に関する知見や認識を深める機会を設けることも有効であるとされています。

(6) 投資・活用戦略の開示・発信

法定開示資料の充実のみならず、統合報告書、コーポレート・ガバナンス報告書、IR 資料、経営デザインシート等の既存の任意の開示媒体、さらには、広報活動や工場見学といった機会等も効果的に活用し、知財・無形資産の投資・活用戦略を開示・発信することが求められています。

(7) 投資家等との対話を通じた戦略の錬磨

投資家や金融機関その他の主要なステークホルダーとの対話・エンゲージメントを通じて、それらの声や意見に真摯に耳を傾けながら、知財・無形資産の投資・活用戦略を磨き高める不断の取組を進めることが求められています。

5. 知財・無形資産ガバナンスガイドラインを踏まえた具体的なアクション

(1) 開示に向けて、速やかに知財・無形資産の投資・活用戦略に関する社内検討を行うこと

改訂コーポレートガバナンス・コードでは知的財産への投資等に関する具体的な情報開示が求められ（補充原則 3-1③）、本ガイドラインでも知財・無形資産の投資・活用戦略の開示・発信が求められています（上記 4.(6)）。もっとも、情報開示はあくまでも改訂コーポレートガバナンス・コード及び本ガイドラインの一部分にすぎず、その実質は、各企業の経営・事業戦略の中に知的・無形資産をどのように関連づけるかという点に対する積極的な検討を求めるものですので、単なる開示の問題として捉えるのでは不十分であると考えられます。

そのため、まずは知財・無形資産の投資・活用戦略に関する社内における検討が不可欠であり、これを踏まえて、当該検討の過程・結果のうち、何をどのような粒度で、また、どのような方法で、対外的に開示し、アピールするかを考える必要があります。

なお、補充原則 3-1③、4-2②の開示は、開示内容の性質上、コーポレート・ガバナンス報告書の提出の直前に開示内容を検討しては、対応が不十分となる可能性が高い上、その内容は、株主総会における株主の質問事項にも関連し得るものであるため、その対応については、遅くとも株主総会における想定問答の作成の段階で検討しておく必要があります。上場会社にとってもその他の会社にとっても、本ガイドラインが求める知財・無形資産の投資・活用戦略の検討は、可能な限り速やかに着手する必要性が高いものであるといえます。

(2) 社内検討の方法

a. バックキャストの視点からの検討

本ガイドラインの示すゴールは「強みとなる知財・無形資産を活用した**持続可能なビジネスモデル**を検討し、**将来の競争優位**を支える知財・無形資産の維持・強化に向けた戦略を構築すること」です。そこでは、出発点として現状強みとなる知財・無形資産（As Is）を把握することは重要ですが、その現状の問題点の検討・分析からあるべき姿（To Be）を導く（いわゆるフォアキャストの視点）だけでは、必ずしも持続可能なビジネスモデルを検討したことにはならず、開示内容として十二分とも言い難いと考えられます。

本ガイドラインが重視しているのは、社会や市場のニーズ、外部環境及びその変化を踏まえ、経営陣が企業・事業の目標とする姿（To Be）を検討し、これを実現するためのビジネスモデルを策定するという一連の（通常の）経営判断のプロセスにおいて、**これに並行・連動する形で**、（これまで不十分であったと考えられる）会社の強みとなる知財・無形資産（As Is）の活用によるどのような変化を加えていくべきかを検討すること（いわゆるバックキャストの視点）です。その際には、例えば、以下の観点からの検討が重要となると考えられます。

- ① 自社が保有する知財・無形資産の範囲を広げていくか/狭めていくか
- ② 自社が保有する知財・無形資産を（第三者との関係で）保護し、確立していくか
- ③ 自社が保有する知財・無形資産を活用していくか（オープン・クローズ戦略：インソース、アウトソース、クロスソース、コモンソース、オープンソースのそれぞれの活用等）
- ④ 競合他社等が保有する知財・無形資産とどう折り合いを付けていくか
- ⑤ ①～④の実現に当たってどのように資金を配分していくか
- ⑥ 知財・無形資産の今後の実効的な活用をどのように評価していくか（定量的な KPI として自社に適したものは何か）

b. 現状（As Is）の正しい把握と法的観点からの分析

もっとも、現状（As Is）の正しい認識がなければ、あるべき姿（To Be）に向けた変化を検討することはできません。自社の強みがどこにあるのかは、まずは経営陣の認識のみならず、各事業部門における現場の情報や認識を吸い上げ、それらが、どの程度確立されたものといえるか（競合他社等の第三者からどの程度侵奪され得るものなのか/排除可能なものなのか）を、知財法制・データ保護法制や契約による保護といった観点も踏まえて検討・確認し直す必要があります。今後は、知的財産権による保護の対象ではない無形資産や、知的財産権による保護を検討してこなかった知財の保護（特に不正競争防止法による利益保護）についても、改めて意識する必要があります。この点は、会社の法務部門・知財部門の通常業務との並行が難しい場合や判断に困難が伴う場合も想定されることから、外部専門家と共同して行うことで、知財・無形資産の法的位置づけを正しく理解しておく必要があります。

また、これまでに知財・無形資産の議論にそこまで携わってこなかった経営陣への説明に際して、知財担当者と共に必要な限度で外部専門家を同席させ、議論の必要性を説明させる、また、知財・無形資産の活用戦略に当たって生ずる疑問・質問に即時に対応させること等も、スピード感のある事業戦略の決定に有用と思われる。

c. 知財部門の役割の再検討・明確化

本ガイドラインにおいて頻繁に言及される IP ランドスケープ（前掲脚注 2 参照）は、バックキャストの視点における現状（As Is）とあるべき姿（To Be）の比較においても有用であるため、積極的な活用が期待されます。その際、各事業部門における現場の情報や認識をあらかじめ吸い上げる作業が必要になるため、知財部門・法務部門と各事業部門の連携が取りやすい状況を日頃から形成しておくことが重要です。

また、本ガイドラインでは、前記 4.(5)のとおり、知財・無形資産の投資・活用戦略の構築・実行に向けて社内横断を刺すような体制が不可欠であるとされており、実際にも経営陣や事業部門との対話も必要であると考えられることから、本ガイドラインの求める内容につき未対応であった企業については、場合によっては、知財部門の役割が更に増すことが予想されます。コロナ禍も相まって社内のコミュニケーションが従来どおりとはいかないケースも多々見受けられるため、現状の知財部門の果たすべき役割を今一度整理し直し、それを各事業部門にも周知することで、知財部門と事業部門との間の円滑なコミュニケーションのための土壌を形成することも重要と考えられます。

(3) 充実した開示内容の検討

東証の公表資料⁴によれば、コーポレート・ガバナンス報告書における改訂コーポレートガバナンス・コード補

⁴ 「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況の集計結果（2021年12月時点）」

充原則 3-1③、4-2②のコンプライ率は 2021 年 12 月時点で 6~7 割とされていますが、この中でも全ての企業が知的財産の投資に言及している訳ではないことが窺われます⁵。もっとも、次回以降のコーポレート・ガバナンス報告書における開示は、本ガイドラインの内容を踏まえたものとなることが期待されるため、補充原則 3-1③、4-2②の対応（comply、explain の内容）につき、各企業における取組の実質的な差異がわかりやすい状況となる可能性があるため留意が必要です。

知財・無形資産の戦略に関する開示については、あくまでも実質を伴った開示が求められているものであり、社内での検討や開示が不十分であるにもかかわらず、実施（comply）として対応することまでを求めるものではなく、知財・無形資産の開示や監督をどのように進めるのかや、知財・無形資産の投資・活用の現状を整理した上で今後の検討方針等を説明（explain）することも考えられます。仮に開示内容が不十分であるにもかかわらず実施（comply）として対応すると、かえって投資家からのネガティブな評価に繋がりがかねないことに留意する必要があります。

なお、開示に当たっては、秘匿すべき会社の機微情報が明らかにならないよう留意する必要があります。検討対象となる知財・無形資産については発明の新規性、営業秘密の非公知性に影響のないよう留意する必要がありますし、社内の組織体制から会社が保有する情報を推察される可能性があるため、場合によっては、具体的な情報が privilege の対象となっているか等も検討する必要があります。

6. おわりに

上記のとおり、本ガイドラインは、これまで十分に活用されてこなかったと言われる知財・無形資産を積極的に活用するための視点・考え方を示すものであり、上場会社だけでなく、中小・スタートアップを始めとした全ての会社にとって参考になる重要なものです。もっとも、具体的にどのようなアクションを取るべきか、また、その内容をどこまで、どのような形で開示するかは会社ごとに異なっており、まさに各社におけるクリエイティブな発想に基づく工夫が期待されるところです。我々も、これまで知財・無形資産の投資・活用戦略の策定や社内体制の構築に関して依頼者の皆様と検討してきた経験を踏まえ、本ガイドラインを受けて実務がどのように進化していくか注視していきたいと思えます。

2022 年 3 月 31 日

(<https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu0000064ydu.pdf>)

⁵ なお、補充原則 3-1③は、知財投資のみならずサステナビリティの取組についても言及していますが、両者は独立した内容であり、一方を開示すれば他方を開示する必要はないという関係にはありません。また、知財投資についてサステナビリティの文脈で説明・開示しなければならない訳ではなく、独立した内容として説明・開示すれば足りると考えられています。

[執筆者]

**殿村 桂司**（弁護士・パートナー）

keiji_tonomura@noandt.com

TMT（Technology, Media and Telecoms）分野を中心に、M&A・戦略的提携、ライセンス・共同開発その他の知財関連取引、テクノロジー関連法務、ベンチャー投資・スタートアップ法務、デジタルメディア・エンタテインメント、ゲーム、テレコム、宇宙、個人情報・データプロテクション、ガバナンスなど企業法務全般に関するアドバイスを提供している。

Legal 500 Asia Pacific の部門別評価の TMT・Fintech の両分野において Next Generation Partners に選出（2021-2022）。Best Lawyers による The Best Lawyers in Japan の Fintech Practice 分野において選出（2021-2022）。

**近藤 正篤**（弁護士）

masahiro_kondo@noandt.com

2011 年早稲田大学法学部卒業、2013 年早稲田大学大学院法務研究科修了。2014 年弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所。2020 年 University of Leeds 卒業（Intellectual Property Law LL.M.）。企業法務全般に従事するとともに、国内及び国外における知的財産（特許、商標、意匠、著作権、不正競争防止法（商品等表示等））に関する紛争（仮処分、訴訟、審判等）、営業秘密の不正取得に関する紛争（刑事告訴、証拠保全、訴訟等）、個人情報の不正流出に関する危機管理対応（訴訟対応を含む）、知的財産権の侵害・有効性鑑定、ライセンス契約書の作成等について多くの経験を有し、中でも特に、企業の取り扱う重要情報の保護及び（デジタル、リアルを問わず）プロダクトデザイン保護の各分野について豊富な実績を有する。

**内海 裕也**（弁護士）

yuya_utsumi@noandt.com

2017 年東京大学法学部卒業、2018 年弁護士登録（第一東京弁護士会）、長島・大野・常松法律事務所入所。M&A 取引、企業組織再編、コーポレートガバナンスを中心に、企業法務全般を取り扱っている。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。

[編集者]



東崎 賢治（弁護士・パートナー）

kenji_tosaki@noandt.com

国内及び国外の知的財産に関する紛争（訴訟・審判等）を中心に、複雑な金融・証券関係紛争、知的財産ライセンスに関する紛争などに携わる。

中島 慧（弁護士・パートナー）

kei_nakajima@noandt.com

企業法務全般に従事するとともに、理系の経歴を活かし、知的財産法（特許、不正競争行為、商標、著作権等）の全領域にわたりリーガルサービスを提供している。

長島・大野・常松 法律事務所

www.noandt.com

〒100-7036 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 J Pタワー

Tel: 03-6889-7000（代表） Fax: 03-6889-8000（代表） Email: info@noandt.com



長島・大野・常松法律事務所は、500名を超える弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所であり、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

NO&T IP Law Update ～知的財産法ニュースレター～の配信登録を希望される場合には、

<https://www.noandt.com/newsletters/nl_ip/>よりお申込みください。本ニュースレターに関するお問い合わせ等につきましては、<newsletter-ip@noandt.com>までご連絡ください。なお、配信先としてご登録いただきましたメールアドレスには、長島・大野・常松法律事務所からその他のご案内もお送りする場合がございますので予めご了承くださいませよう願いたします。