

## 知的財産信託の構造と課題

小 坂 準 記

### 目 次

- 1 はじめに
- 2 知的財産信託の基本構造
  - 2-1 信託の特性・機能
  - 2-2 知的財産権の特徴と知的財産信託の利点
  - 2-3 知的財産信託の現状
- 3 知的財産信託の活用
  - 3-1 知的財産信託の活用が見込まれる3つの場面
- 4 コンテンツ業界と知的財産信託
  - 4-1 コンテンツ業界の課題
  - 4-2 コンテンツ業界の資金調達限界
  - 4-3 コンテンツ業界の資金調達手法の工夫
    - 4-3-1 総論
    - 4-3-2 証券化
    - 4-3-3 特定目的会社方式と特定目的信託方式
    - 4-3-4 SPC方式
    - 4-3-5 SPC方式の実例
  - 4-4 SPC方式の問題点と知的財産信託方式
  - 4-5 コンテンツ業界における知的財産信託の課題
  - 4-6 コンテンツ業界における知的財産信託の活用
- 5 企業と知的財産信託
  - 5-1 企業における知的財産信託
  - 5-2 グループ会社における知的財産権の集約管理・活用の現状
  - 5-3 グループ会社における知的財産信託による集約管理・活用
  - 5-4 コクヨ株式会社事案
  - 5-5 グループ会社における知的財産信託による集約管理・活用の課題
  - 5-6 グループ会社における知的財産信託の活用方法
  - 5-7 中小企業・ベンチャー企業における知的財産権の管理・活用の現状
  - 5-8 知的財産担保融資による資金調達
  - 5-9 中小企業・ベンチャー企業における知的財産信託による管理
    - 5-9-1 ベンチャー企業事案 [九州大学発ベンチャー事案]

- 5-9-2 中小企業事案 [トキワ精機事案]
- 5-10 中小企業・ベンチャー企業における知的財産信託の活用
- 6 大学と知的財産信託
  - 6-1 大学における知的財産権
  - 6-2 TLOの形態
  - 6-3 大学 TLO間の技術移転手法の現状
  - 6-4 大学 TLO間の知的財産信託スキーム
  - 6-5 大学 TLO間の知的財産信託の活用
- 7 残された法的問題点 「特許を受ける権利」と信託の対抗要件
- 8 おわりに

## 1 はじめに<sup>1</sup>

本稿は、知的財産信託の基本的構造を解説するとともに、実際の運用における問題点を指摘することを主たる目的とするものである。

政府が推進する「知的財産立国」<sup>2</sup>に向けた政策の一環として、信託業法が全面改正されるに至った。これまで信託会社が受託できる資産は金銭・有価証券・不動産などに限られていたのが、財産権一般にその対象が拡大され、従来は信託することができなかった知的財産権をも信託することが可能となったのである。

この改正に伴い、特許権、著作権等の知的財産権の権利者は、信託という新たな選択肢を手に入れたことになり、知的財産権の管理や資金調達の手法にも変化が生じてくると思われる。特に、資金調達との関係では、コンテンツの制作資金の調達の手段が、業界の内部からのものに限られていたのに対して、新たな活路を見出すことができるのではないかと期待されている。

さらに、本改正のもう一つの特徴は信託業務への参入が緩和されたこと

<sup>1</sup> いくつかの実務的部分については、著者が2006年2月に三菱UFJ信託銀行株式会社よりご教授頂いた点を参考にしている。

<sup>2</sup> 「知的財産戦略大綱」に基づき2002年11月、「知的財産基本法」が成立した。同法は知的財産の創造、保護および活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的としている(知的財産基本法1条)。かかる施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に知的財産戦略本部が設置されている(同法24条)。

にある。これまで日本は歴史的に信託業務を行う者を制限してきたという経緯があった<sup>3</sup>。こうした経緯を踏まえると、一般の会社が信託会社として参入することを容易にした本改正は非常に画期的なものであるといえる。本改正により、信託と知的財産という2つの高度な法領域をカバーする信託会社の登場が促され、もって知的財産信託の活用が後押しされることになろう。知的財産信託は、「知的財産立国」を目指すうえで重要な位置を占める政策であり、知的財産権の創出過程・管理の形態に大きな変化をもたらすものと考えられる。

以下では、知的財産信託の基本構造を概観したのち、知的財産信託の活用が望まれる場面ごとに問題点を検討していく。

## 2 知的財産信託の基本構造

### 2-1 信託の特性・機能

信託は、伝統的には財産管理の制度であった<sup>4</sup>。そして、民法上の財産管理制度でもちえない特性を信託は有している。代理、委任、寄託、組合等の民法上の財産管理制度と比較してみると次のような異なる特質を持っている。

<sup>3</sup> これは、第1次世界大戦後の好景気を背景にして、実態として信託業務を行っていない者や資力及び信用力が十分でない者までもが信託会社として営業しはじめ、不健全な信託会社が多数設立されたことに起因している。当時の政府は、信託法、信託業法の2法を制定し、厳格な免許制のもと信託業務の担い手を制限していったのである。さらに、戦後の激しいインフレーションや当時の信託会社の主力業務であった証券取引業務が証券取引法制定により停止されたことから、存在していた数少ない信託会社も新たな業務形態へと変更を余儀なくされていく。そこで、政府の方針もあり、昭和23年、信託会社は銀行業務を行うことを許可されたことを受け、一度銀行法による銀行に転換した上で、「普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」(1992年の金融制度改革法により「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に変更されている。以下、兼営法)により信託業務を兼営するようになった。その結果、信託業法に基づく信託会社は日本には存在しなくなり、兼営法に基づく兼営認可を受けた信託銀行のみが、信託の担い手となったのである。

<sup>4</sup> 四宮和夫『信託法』(1989年 有斐閣)3頁。

まず、管理対象となる財産権の「名義」が、代理、委任、寄託、組合では、本人のもとにとどまるのが原則であるのに対して、信託では信託を受けた者(受託者)に帰属する。また、任意代理では、「権限」は本人と代理人の各権限が競合するのに対し、信託では、受託者は排他的権限を取得する。このように信託をすると、財産権の「名義」と「権限」が、原則的に委託者から受託者へと移転するため、代理人等よりも受託者の不正行為を監督する必要がある。そこで、裁判所による受託者を規制する仕組みが法定されているのである(信託法41条、47条)<sup>5</sup>。

以上のように、民法上の財産管理制度と比較した場合、信託の特性としては、大きく分けて「名義の移転」「排他的権限の取得」「裁判所の関与」という3つを挙げることができる<sup>6</sup>。

さらに、信託は、次のような独自の機能を有している。すなわち、名義と権限が受託者に移転する結果、受託者に財産の管理処分権が与えられる「財産管理機能」、信託受益権により信託財産を目的に応じて変化させる「転換機能」、委託者及び受託者の倒産から信託財産を保護する「倒産隔離機能」、信託自体は課税対象とならない「導管機能」である<sup>7</sup>。

これらの信託の機能は、知的財産信託においてどのように活用されるだろうか、知的財産権の特徴を踏まえて検討してみたい。

## 2-2 知的財産権の特徴と知的財産信託の利点

知的財産権たり得る財産は、本質的に情報を客体とするため不動産や動産とは異なった特徴を有している。それは、情報を扱うことに由来して「財産管理」が困難であるということである。

不動産の場合、たとえば、自己の所有する土地上に不法占有者がいれば明らかに侵害行為がなされているということが分かるため、侵害者を知することは難しくはない。これに対して、知的財産権の場合、情報は物理的には、原則として同時に誰もが自由に利用しうるものである。そのため、

たとえば特許権でいえば、特許権者が自己の特許発明をどこで誰に利用されているのかということすべて把握することは不可能に近い。したがって、侵害者を知ろうとすればそれなりの管理コストを必要とする。仮に、侵害者を知ることができた場合でも、特許権者は警告状の送付や訴訟を提起しなければならない、その際には、不動産に対する妨害排除請求等よりもはるかに高度な専門的知識を要することであろう。また、そもそも特許権を取得するために特許庁へ出願、登録しなければならないことは言うまでもない。以上のように、知的財産権の管理を徹底しようとするれば、管理コストがかかるだけでなく、専門的なノウハウが求められることになるのである。

知的財産権信託の利点は、このような「財産管理」の困難性を解消することにある。すなわち、「財産管理機能」により、特許庁へ出願、登録、侵害者への警告状の送付、裁判所への訴訟提起のように、本人名義でなければ対応できない管理行為も信託銀行、信託会社が行ってくれるようになる。たとえば、中小企業・ベンチャー企業のように知的財産権の管理まで手が回らないような会社であっても、知的財産権を信託することで、自己が保有する知的財産権の管理に気を病むことなく、安心して自己の営業・開発に専念することができることになる<sup>8</sup>。また、「導管機能」により、税務上、受益者が信託財産を保有している者として扱われるため、大学とTLO間のように知的財産権が行き来する可能性のあるような場合でも、譲渡ごとに課税問題が生じることがなくなる。

加えて、知的財産信託は財産管理の困難性を解消するとともに、「資金調達」をも容易にするという利点があるといわれる<sup>9</sup>。たとえば、特許権で考えると、当該特許権を受託者に信託することで対価を得ることができ、特許技術を自社で製品化して販売し、対価を得るよりも早期に資本の投下を回収することが可能となり、新たな知的財産権の創出に資本を投下することができる。また、映画を製作する場合のように、著作物が未完成の段階であっても、当該著作物に対するロイヤルティ債権を信託することで、制作資金を調達することが可能となるのである。

<sup>5</sup> 知的財産研究所編『知的財産権の信託』(2004年 雄松堂)19-21頁。

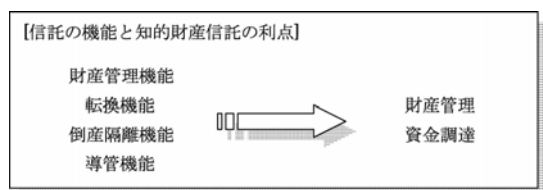
<sup>6</sup> 知的財産研究所編/前掲21頁。

<sup>7</sup> 小林卓泰『知的財産ファイナンス 特許・著作権を活用した資金調達手法』(2004年 清文社)229頁。

<sup>8</sup> 別冊 NBL 編集部編『知的財産信託の活用法』(2005年 商事法務)9頁。

<sup>9</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲13-15頁。

信託の機能との関係でみると、「倒産隔離機能」により、委託者から知的財産権が切り離されているので委託者の倒産リスクを回避できる。また、仮に受託者が破産した場合であっても、信託としての対抗要件が具備されている限り、信託財産はその破産財産には組み入れられないものと解されている(信託法16条1項)。これにより、受託者が破産した場合に、破産管財人からライセンス契約を解除される危険性を回避できる<sup>10 11</sup>。そして、「転換機能」により、信託受益権を「投資家向け」と「原保有者向け」に分割して交付することで、投資家向け信託受益権の期間満了後には自動的に原保有者向けの信託に切り替え、知的財産権の処分の必要という問題自体を回避することができる<sup>12</sup>。



## 2-3 知的財産信託の現状

ここまで、信託の機能が、知的財産権の管理・活用を効率化することを述べてきた。政府もこれらの利点を踏まえ、知的財産信託の活用が盛んになることを期待していたと思われる。しかしながら、現状は理想とは程遠

<sup>10</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲15頁。

<sup>11</sup> 改正倒産法では、対抗力のあるライセンス契約については、倒産法53条(双務未履行)に基づく解除権は認められないことが規定された(56条1項)。この規定を利用して、信託以外のスキームについても倒産隔離に近い効果を期待したいところであるが、著作権やノウハウには出版権を除きライセンスに関する対抗要件自体がないこと、特許権や実用新案権の実施権設定登録も一般的に利用されていないことに鑑みれば、実質的には問題は解決されていない。

<sup>12</sup> 民法上の組合等を利用して行われるファンドの場合、存続期間満了時において、ファンドが保有する知的財産権を処分することが必要となり、処分価格の算定方法や相手方の選択等をめぐって、ファンド運営会社の善管注意義務上の責任が生じうる、との指摘がある。小林卓泰/前掲299 - 301頁。

い。信託業法改正から1年が経過した時点では、実際に信託契約を締結し、事業の開始までこぎ着けた案件は、たったの3件という結果となっているのである<sup>13</sup>。

知的財産権の管理や活用の切り札として期待された知的財産信託は、なぜこれほどまでに人気のない制度にとどまっているのだろうか。信託の活用が想定されていた具体的な場面ごとに問題点を検討してみたい。

## 3 知的財産信託の活用

### 3-1 知的財産信託の活用が見込まれる3つの場面

経済産業省が2003年5月20日に発表した「知的財産権の信託事業に関する第二次緊急提言」によると、知的財産権を信託することが見込まれていた具体的な分野は、コンテンツ業界<sup>14</sup>、企業(グループ会社、中小・ベンチャー企業)、大学である。

これら3つの分野に共通しているのは、潜在的な知的財産権を多数有していることである。これらの潜在的な知的財産権を掘り出し、活用することが、政府が掲げる「知的財産立国」への足掛かりとなるであろう。以下、上記について、個別に知的財産信託の現状と課題を検討していく。

## 4 コンテンツ業界と知的財産信託

### 4-1 コンテンツ業界の課題

「知的財産推進計画2005」によると「第4章コンテンツをいかした文化創造国家への取組」のコンテンツビジネス部分の見出しには、「1. 業界

<sup>13</sup> 共同通信2006年1月5日付記事参照。

<sup>14</sup> 「知的財産権の信託事業に関する第二次緊急提言」は、主に「映画や放送番組」をコンテンツとして想定している。もっとも、「知的財産推進計画2005」(知的財産戦略本部)では、コンテンツに関して「映画」「放送」に限らず、『「ゲーム」「アニメ」「音楽」等の各業界』と記載されている。そこで、本稿においては、「コンテンツ業界」の定義について、主に「映画」「放送」業界に主軸をおきつつも、「ゲーム」「アニメ」「音楽」業界をも含めた業界、と定義することとする。

の近代化・合理化を支援する」と示され、その後「2. コンテンツの制作・投資等を促進する」と続いている。同推進計画は、業界の近代化・合理化のために望まれる改善点として、主に 人材・アイデアの育成、コンテンツの制作資金調達、海外展開<sup>15</sup>を挙げている。

このうち、人材・アイデアの育成については、ハリウッドを有するアメリカと比較すると劣る面もあるが、アジア圏においてはネット・ゲームを除くと韓国・中国と比較して充実しているといわれている。また、海外展開については、国際競争力のあるコンテンツの制作という観点からみると資金調達量の拡大が一つの壁となっているという問題に行き着くので、コンテンツの制作資金調達と関連する問題ということができよう。

したがって、コンテンツ業界の近代化・合理化の最大の課題は、コンテンツ制作の資金調達にあるといえよう。

#### 4-2 コンテンツ業界の資金調達の限界

制作資金の調達力の問題は、コンテンツの制作・流通構造と深く関わっている。現在、コンテンツを制作する際の資金調達の手法としては、任意組合方式が最も一般的である。任意組合方式とは、民法上の組合契約を利用したスキームをいう。このスキームは、特定のコンテンツに関する周辺ビジネスの関係当事者が出資し、純粋な投資というよりも共同事業という性格が非常に強い。たとえば、映画の制作において、通常「製作委員会」<sup>16</sup>と呼ばれている方式のほとんどがこれにあたる。出資者は業界のプロに実

<sup>15</sup> 「知的財産推進計画2005」(知的財産戦略本部)によると、世界のコンテンツ市場(2004年)の全市場規模136兆円に対し、日本は13.3兆円を占め世界の10%のシェアを有しており、そのシェアは米国に次ぐものとなっている。しかし、日本のコンテンツ産業のGDP比率(2003年)は2.3%と、米国の4.6%に満たないうえに世界平均の3.3%にも及んでいない。

<sup>16</sup> 映画のエンドロールやパッケージに「製作委員会」という文字が付されているのをよく見かける。コンテンツ制作は中小企業である制作会社が制作プロジェクトを大手メディアに売り込み下請をするという形で行われている。そして、この大手メディアが映画会社・放送会社・広告会社・出版社・ゲーム会社・玩具メーカー等とともに任意組合(いわゆる「座組み」)を構成し、共同出資する構造になっている。この任意組合を「製作委員会」と呼ぶのである。

質上限定されており、当該製作委員会に業界以外の投資家が参加する例はあまり多くない<sup>17</sup>。業界のプロのみが参加する任意組合方式を採用する以上、任意組合に出資者が投下する金額は、各出資者が独自に有する流通ルート(たとえば、映画会社が出資者となる場合には劇場公開)で回収することが可能な金額をあらかじめ上限として設定するのが通常である。その結果として、日本のコンテンツ業界に流入する資金量に限界を生じさせている。

なお、著作権等の権利も任意組合員全員の合有となることから、組合員契約に規定されている目的外の権利行使については組合員全員の同意が必要となる。かかる制約は、著作権の新たな権利処理の場面で問題となる。たとえば、映画の著作権は公表後70年間存続するが、劇場公開されたのち数十年が経過したあとで、当該映画にブロードバンド配信や海外からリメイクの依頼が舞いこんできた場合には、製作委員会に参加していた会社の倒産や合併から、容易に権利処理ができる状態ではないこともあるという<sup>18</sup>。コンテンツの活用といった観点から大いに問題のあるところであろう。

<sup>17</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲48 - 52頁参照。業界以外の者が出資しても利益をあげることが困難であるともいわれている。それは、コンテンツの流通経路が、いわゆる Window 戦略といわれるものを採用しているからである。Window 戦略とは、作品を劇場公開した後、6ヵ月後にビデオ/DVD 販売(レンタルを含む)ないし業務用ビデオ放映がなされ、またその6ヵ月後にCS/BS/CATVで放映され、さらにその6ヵ月後に最終的に地上波放送/ブロードバンド配信がなされるというものである。製作されたコンテンツの販売は、分野ごとに興行、テレビ番組販売、ビデオ/DVD販売、商品化、海外販売などに切り分けられ、それぞれの販売窓口を担当する権利(窓口権)として出資者に割り当てられる。窓口権を持つと、担当分野におけるコンテンツの販売は、すべてその出資者(窓口権者)を通すことになる。したがって、窓口権の利用手段を持たない者が出資者となっても利益を上げることが困難となるのである。もっとも、現在においては Window 戦略も緩やかになってきている。その要因としては、本文で後述するように、資金調達の多様化が実現してきていることを挙げることもできるかもしれない。

<sup>18</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲52頁。

### 4-3 資金調達の手法の工夫

#### 4-3-1 総論

任意組合方式を採用する場合、業界外からの資金調達は困難である。しかしながら、競争力あるコンテンツを創出するためには、資金の調達量の拡大は不可欠であろう。また、拡大したコンテンツ市場を支える条件もあると思われる。すなわち、15兆円規模（キャラクタービジネスも含む）の消費基盤、携帯電話、インターネット環境等のメディアの多様性・高機能性の充実、そして何より制作者の技術・能力の高さが日本にはあることから、日本のコンテンツビジネスには莫大な潜在的価値が存在しているといえるだろう。現場制作者が資本調達の多様化を望んでおり、また、昨今、個人投資家による投資がブームを迎えており、参加型のエンターテインメントへの関心も決して低いものではない。もっとも、そのような状況を反映して、制作者とユーザーを結合する方法による業界外からの資金調達手法が検討され、いくつかが実現に至っている。

そこで、これまでコンテンツ業界において利用されているスキームを紹介していきたい。その前提として、周知のことと思われるが簡単に「証券化」について概観しておく。

#### 4-3-2 証券化

一般的に、「証券化」とは、キャッシュ・フローを生み出す資産があるときに、それをその所有者（オリジネーター）から分離し、そのキャッシュ・フローを裏づけにして資金を調達する仕組みをいう<sup>19</sup>。この流れは、大きく3つのステージに分けることができる。第1は、オリジネーターから金銭と引換えにその資産を他の帰属主体（SPV、SPC等）に移転するステージ、第2は、SPV、SPC等においてキャッシュ・フローの流れを組み合わせたり、リスクを管理するステージ、第3は、キャッシュ・フローの流れを裏付けにした小口の権利を投資家へ販売するステージである<sup>20</sup>。これ

<sup>19</sup> 瀬川信久「報告3 流動化・証券化の法律問題（1）- 資産の移転と証券の発行・流通 -」金融法研究=資料編第18号=（2002年5月）26頁。

<sup>20</sup> 瀬川信久/前掲26頁。

を、図にすると次のようになる<sup>21</sup>。



「証券化」のうち、知的財産権において従来から工夫されてきたのは、第2ステージと第3ステージの場面である。知的財産信託も、信託会社等を信託の受託者として介在させ、市場の投資家に信託受益権を販売する点で、かかる手法の一類型とみることができよう。

したがって、本稿では「証券化」の中でも、第2、第3ステージに着目していくことになる。

#### 4-3-3 特定目的会社方式と特定目的信託方式

知的財産権の「証券化」のスキームとして、特定目的会社方式と特定目的信託方式がある。

特定目的会社方式とは、特殊な形態の会社である特定目的会社（TMK）に知的財産権を譲渡し、特定社債等を発行し幅広い投資家に売却することで資金調達する手法をいう。TMKは、2000年11月より施行された「資産

<sup>21</sup> 図中で、真ん中に位置する「SPV」という仕組みについて解説しておこう。SPVとは、Special Purpose Vehicleの略称で、Vehicleとは、「媒体」のことであり、法技術上は会社、信託、組合など様々なものが使われることから、その総称としてSPVが用いられている。そして、SPVの中で、会社形式としているものを特にSPC(Special Purpose Company)と呼んでいる。こうした資金調達は、仲介者となる仕組みを介在させることから仕組み金融（ストラクチャード・ファイナンス）と呼ばれているのは周知の通りである。なお、この仕組みに何を採用するかによって投資家に販売する小口の権利の種類も異なってくる。すなわち、株式会社の場合は社債や株主権、それから、資産流動化法に基づく特定目的会社の場合はそれに類似する特定社債や特定約束手形が発行されることになる。

の流動化に関する法律」に基づいて設立される会社で、SPVの一形態である。この特定目的会社方式には、TMK 設立の時間的・金銭的成本がかかる他、流動化計画書を作成して金融庁へ届出を行う必要があることから、機動性に欠けるというデメリットがある。また、二重課税を回避する租税特別措置法のハードルが高いことも特定目的会社方式の利用を躊躇する理由の一つといえよう<sup>22</sup>。

特定目的信託方式とは、資産の原保有者が資産の管理・処分・収益・分配等を信託会社に委託し、この特定目的信託契約に基づく信託受益権を分割して受益証券として投資家に販売することにより資金調達する手法をいう。これも、「資産の流動化に関する法律」に基づく制度である。特定目的信託方式では、SPVとして信託銀行を利用するので、新たに会社等を設立する必要はない点で、特定目的会社方式の問題点を克服している。それとともに、この方式の最大の特徴は、信託受益権の有価証券化に成功しているところにある。信託受益権が証券取引法上の有価証券としても指定された(証券取引法2条1項7号の4)ことで、投資家の保護が広く認められるようになり、受益権の流通性が高まる効果がある<sup>23</sup>。

しかしながら、特定目的会社方式と同様に、流動化計画書の作成が必要であり、さらには信託契約の変更・終了の際にも金融庁に届けなければならないという過大な事務負担が課されている。また、通常の信託では、税法上、導管としての取り扱いがなされる受託者にも、期間収益の90%以上を配当しなければ課税を回避することが出来ない等のデメリットがある<sup>24</sup>ことから、特定目的信託方式はほとんど利用されていないのが現状である。

#### 4-3-4 SPC方式

「資産流動化に関する法律」に基づく特定目的会社方式と特定目的信託方式には上記デメリットがあることもあり、知的財産権においては、SPC方式という手法が利用される<sup>25</sup>。

<sup>22</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲54 - 57頁。

<sup>23</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲57 - 58頁。

<sup>24</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲57 - 58頁。

<sup>25</sup> 本章(4-3-4)全体につき、小林卓泰/前掲43 - 44頁。

SPC方式とは、SPVとして通常の株式会社(「資産の流動化に関する法律」に基づかないSPC<sup>26</sup>)を設立して、SPCが投資家との間で、個々に匿名組合契約を締結して投資を受け、その資金をもとに作品を制作し、完成した著作物の支分権を販売等することで収益を投資家に還元する手法をいう<sup>27</sup>。具体的に支分権の例として挙げられるのが、映画であれば劇場公開権、ビデオ・DVD化権、テレビ放映権等である。SPC方式は、業界外からの資金調達方法として、後述するように数多くの実例がある。

もともとSPC方式は、任意組合方式のデメリットを踏まえた上で、考案された資金調達手法である。先に述べたように、任意組合方式には制作された著作権は組合財産として投資家である組合員全員の合有となることから、目的外の権利行使については組合員全員の同意が必要であり、また、投資家は無限責任を負担しなければならないというデメリットが存在した。

これに対して、SPC方式では著作権をSPCが一元管理することから、技術の進歩により新たな流通方法が登場しても、投資家の同意を得る必要はなく機動的な活用が見込まれる。この他、SPC方式では有限責任しか負わない点で任意組合方式のデメリットを克服している<sup>28</sup>。また、特定目的会社方式や特定目的信託方式と比較しても、SPC方式には、流動化計画書を作成して金融庁に提出する義務がないことから、事務的成本を抑え、機動性を一定程度確保できるというメリットがある。

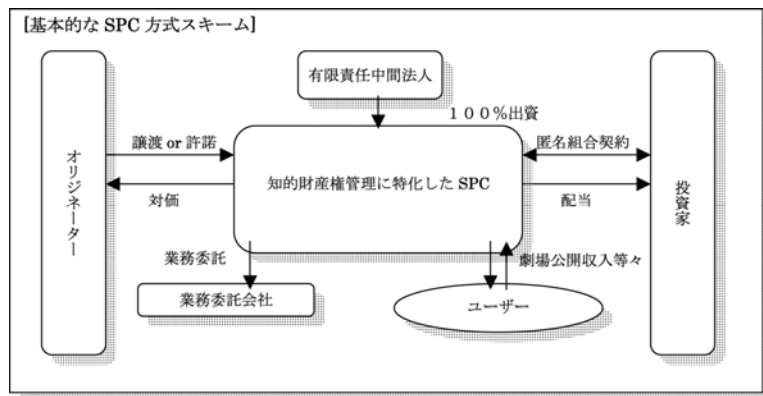
加えて、SPC方式では一定程度の倒産隔離機能を実現するために有限責任中間法人を設立し、同法人をSPCの100%出資者とするのが通常である。有限責任中間法人の場合、議決権を有する者の出資は義務付けられていな

<sup>26</sup> SPCには「資産の流動化に関する法律」に基づくSPC(=TMK)と「資産の流動化に関する法律」には基づかない単なる特別な目的のために設立された会社としてのSPCがあることに留意しなければならない。SPC方式のSPCとは、後者にあたる「単なる特別な目的のために設立された会社」をいう。

<sup>27</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲61 - 62頁。

<sup>28</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲62 - 63頁。匿名組合契約に基づく投資家は、投資対象となる事業からの収益分配請求権を有するのみで、事業そのものの日々の運営に対しては、原則として関与できず、SPC独自の判断で権利行使が可能となる。

いので、有限責任中間法人の出資者と議決権保有者を分離することが可能となる。これを利用して、弁護士、公認会計士等を議決権保有者とし、「破産申立をしない」旨の誓約書を提出させることで出資者の倒産によるリスクを回避している。具体的には、出資者となる者はオリジネーターが想定される場所、オリジネーターが倒産した場合でも、SPCの議決権が破産財団に組み入れられないように工夫されているのである。



#### 4-3-5 SPC 方式の実例

2002年に SPC 方式の第1号案件が誕生している。TFE（東京ファイナンス・アンド・エンターテイメント）が、DLJ ディレクト SFG 証券（現楽天証券）とともにアレンジした『日中国交正常化30周年記念事業 ゴールデンライン』公演資金の調達案件である。1口当たり10万円で、2億円の資金の調達に成功したものの、結果として「期待ほどの来場者がなく、10万円投資しても、5万3千円程度しか戻らなかった」<sup>29</sup>との報道がなされている。

その後、京都の小劇場「アートコンプレックス1928」がロングラン公演の資金調達のために大阪の証券会社「エンゼル証券」と組んで組成した『舞台芸術支援ファンド』<sup>30</sup>がある。こちらは、公演も成功し、投資家は12%

<sup>29</sup> 日本経済新聞 2003年7月20日掲載。

<sup>30</sup> 第1回案件は「キュピキュピ匿名組合」と呼ばれるもので、「kyupi kyupi」が開催するショーの準備資金約1000万円のうち200万円をあらたに設立された SPC として

の高配当を得ている<sup>31</sup>。

その他、話題となったものとして JDC（現ジャパンデジタルコンテンツ信託株式会社）がアレンジした『新人グラビア アイドルファンド 第1号プロジェクト』がある。これは投資家から匿名組合契約で出資を募り、募集した資金を5人の新人グラビアアイドルの DVD や写真集の制作の一部に充てるというものである。個人投資家には DVD、写真集の売り上げの中から出資者印税が支払われ、最終的な投資利回りは売り上げに応じて変動するという仕組みであった<sup>32</sup>。

近時では、国内初の個人向け公募映画ファンド「忍 SHINOBI」<sup>33</sup> ファンド匿名組合」が組成されている。同ファンドは映画「忍 SHINOBI」の制作資金15億円のうち、5億円を一般投資家から公募するもので、有限会社松竹フィルムファンド（SPC）を設立し、投資家と匿名組合契約を締結す

「有限会社京都3条御幸町ブロードウェイ化計画」が営業者となり、1口2万円で公募を募った。

<sup>31</sup> その他の例として、ライツバンクが手がけた『ミュージックファンド』がある。ファンが出資金を CD の製作費に充て、CD が売れた分だけ、配当を受ける。第1回はオフコースの元メンバーによる CD が対象となった。出資は1口2万円で、CD が2000枚売れた場合、発売から1年後に出資金と配当金4160円を受け取ることができるという。現在も多数のミュージックファンドが行われている。

<sup>32</sup> 投資家には利益配当以外にもサイン入り写真集プレゼントやアイドルが出演するトークショーへの招待その他の特典が付与されている。1口5万円で100万円出資を募集したが、募集期間満了の2週間前に完売し、500名を超える申込みがなされた。2006年4月12日付 JDC 信託株式会社 プレスルーム（<http://www.c-direct.ne.jp/japanese/uj/pdf/10104815/00052142.pdf>参照）によると、2006年3月31日現在の出資金に対する回収率で見ると、「青山愛子」が142.3%、「島田早希」が104.6%、「武市智子」が100%、「EIREI」が40%、「神谷怜奈」が40%となっている。なお、「青山愛子」と「島田早希」に関しては、最後に発売した DVD と写真集の発売時期の関係から集計期間を2006年5月末まで延長しているため、さらに数字が伸びる可能性があり、最終的な確定数字ではない、とされている。

<sup>33</sup> 「忍 SHINOBI」はオダギリ・ジョー、仲間由紀恵主演の映画である。松竹プレスリリースによると、申し込み人数は、約1300人に至り、申込み総額は5億円を超え、期待を上回る結果となった。申込みの最高額は、1000万円で4名いた。また、100万円から990万円の投資も200名近く上っている。



る仕組みとなっている。そのうえで、松竹フィルムファンドと映画制作者である松竹株式会社との間で出資匿名組合契約を締結し、投資家からの出資金を映画制作費に充てている(スキーム図は後述)。投資家は、映画の興行収入、ビデオ/DVD販売による収益から配当を受けることとなる<sup>34</sup>。

#### 4-4 SPC方式の問題点と知的財産信託方式

多様な投資家から資金を調達することができるSPC方式のメリットは大きい。しかしながら、SPC方式にも、SPCの設立・管理コスト、知的財産権の処分、といった問題点がある。

基本的なSPC方式のスキームによると、SPCはファンドを組成するために設立された会社であるため、実体が伴っていない場合が多い。かかる場合には、管理、会計等の業務委託を外部の専門機関に委ねなければならない。また、SPCは会社形態をとっていることから、SPCの設立には時間的・金銭的成本がかかることは言うまでもない<sup>35</sup>。

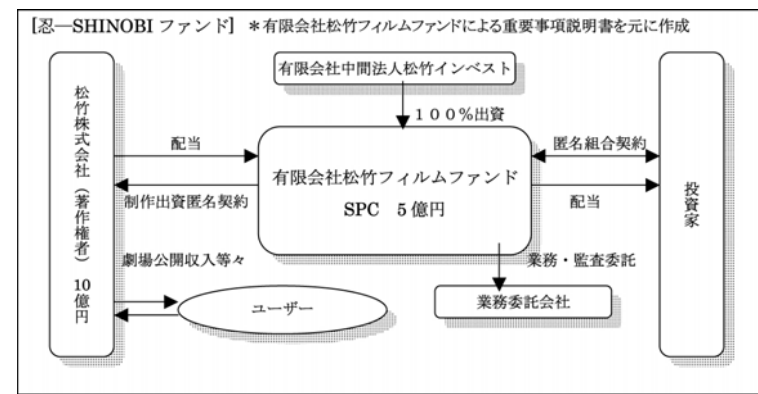
また、著作物の著作権等をSPCに移転していた場合に、証券化期間満了時における資産処分が問題となる<sup>36</sup>。

先に紹介した「忍 SHINOBI ファンド匿名組合」では、著作権をSPCに移転させていないため、ファンドの期間満了時における著作権の処分の問題が回避されている。また、有限責任中間法人を設立する以外にも、他の金融機関による元本保証をつけることで倒産リスク回避を一層実現している。しかしながら、有限責任中間法人の管理やSPCの業務、監査委託を外部の専門機関に委ねていることで多大なコストがかかっており、この点にSPC方式の改善の限界があると考えられる。

<sup>34</sup> これらは個人投資家向けのファンドであるが、金融機関等の法人向けのファンドの実例も幾つか存在する。ポプラ社が出版する人気児童書のアニメーション制作プロジェクト「かいけつゾロリ」が有名である。ポプラ社、JDCやバンダイ等が合同で設立したSPC「ゾロリエンターテイメント」が営業者となって、約7億円のファンドを組成した。また、日本政策投資銀行(DBJ)における「知的財産有効活用支援事業融資」を活用し、SPC方式で金融機関からのノンリコースローンによるアニメーション制作資金調達を実現した案件がある。

<sup>35</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲64頁。

<sup>36</sup> 小林卓泰/前掲299頁。



かかるSPC方式の問題点を踏まえた上で、知的財産信託の基本スキームをみていく。知的財産信託の基本スキームは、オリジネーターが制作するコンテンツのロイヤルティ債権を信託銀行(又は信託会社)に信託する。その上で、信託銀行は信託受益権を投資家に販売し、かかる投資資金に基づいて制作会社がコンテンツを制作する。そして、信託銀行は完成したコンテンツから得られるライセンス収入に基づいて投資家に配当する。

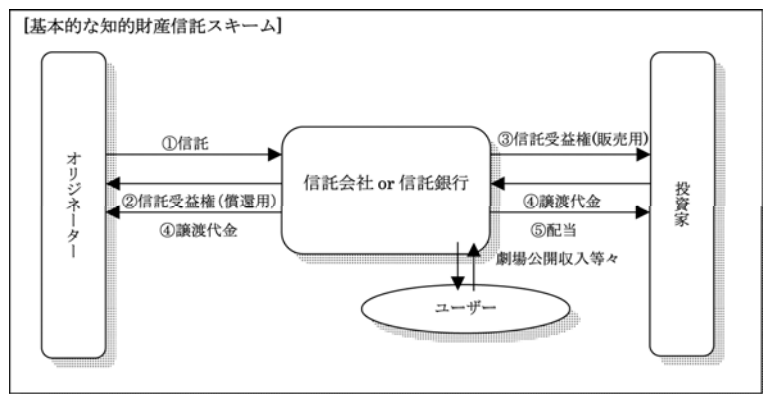
知的財産信託方式とSPC方式の大きな違いは、知的財産権の管理を実体ある信託銀行、信託会社が行っている点である<sup>37</sup>。すなわち、信託の「財産管理機能」により、単なる器ではない実体ある会社が知的財産権の管理を行うことになり、新たに会社を設立するコストよりも低いコストでファンドを組成でき、業務を委託する必要がないから維持コストもかからない。また、ストラクチャーに關与する当事者を少なく抑えることもできるため、権利行使の決定の機動性・利便性も増すものと思われる。現在では、信託銀行以外にもジャパンデジタルコンテンツ信託株式会社のような知的財産権を信託し、管理することを専業とする会社も出始めており、専門知識を有する信託会社として権利行使等の際に主体的な判断を期待することができるだろう。

また、SPC方式のようにスキームを工夫しなくとも、信託の「倒産隔離機能」により信託会社等の倒産リスクから投資家を保護することができ

<sup>37</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲71頁。

る<sup>38</sup>。

さらに、信託の「転換機能」により、ファンドの期間満了による知的財産権の処分の問題を回避することができる。すなわち、オリジネーターと投資家向けに受益権を分割することで、償還のために知的財産権を処分する必要性を失わせることができるのである<sup>39</sup>。



2006年2月27日には、「シネマ信託～シネカノン・ファンド第1号～」の取扱いが公表されている<sup>40</sup>。JDC 信託が組成、管理、運用を担当し、JDC 信託の信託契約代理店である日興コーディアル証券が信託契約の締結代理を行うとされている。シネカノン・ファンド第1号は、シネカノン<sup>41</sup>が制作及び買付を行う複数の劇場用映画を運用対象とする実績配当型運用指定金銭信託(上限額50億円)とされている。シネカノンは、JDC 信託に

対して劇場用映画作品の著作権等<sup>42</sup>のうち、信託期間(約5年を予定)に対応する部分のみを信託して交付を受けた信託受益権を、シネカノン・ファンド第1号に対する売却等を通じて資金調達を行うという。

#### 4-5 コンテンツ業界における知的財産信託の課題

知的財産信託方式にも 完成保証の不備、 税制といった克服すべき問題点がある<sup>43</sup>。

著作権は、特許権のように無効審判等によって権利が消滅するリスクはないし、映像、音楽著作物、ゲームといったコンテンツ関係のキャッシュ・フローに関しては、過去の統計が存在している。また、著作権は権利範囲がある程度明確であり、権利の維持にも技術的な改良は不要である<sup>44</sup>。こうした理由から、特許権等と比べると、著作物から生み出されるキャッシュ・フローは予測し易いといわれている。

しかしながら、映画等の場合、完成できなかったときのリスクに対する対応が十分とはいえない。すなわち、コンテンツの完成を保証する制度が存在しないのである。完成保証が存在しない以上、知的財産権の評価は適正さを欠くものと言わざるを得ないだろう。現状では、制作会社自らが完成保証をすることで知的財産権の評価を担保している。ハリウッドを見てみると完成保証を専門業務とするいわゆる「完成保証会社」が存在し、映画制作において重要な役割を果たしている。日本では、完成保証会社に求められるノウハウや人材が不足していることからそのような会社は存在していないようである<sup>45</sup>。また、現在の邦画の制作資金額では完成保証会

<sup>38</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲70頁。

<sup>39</sup> 小林卓泰/前掲299 - 301頁。

<sup>40</sup> JDC 信託株式会社 2006年2月27日付プレスルーム ( <http://www.c-direct.ne.jp/japanese/uj/pdf/10104815/00052138.pdf> ) 参照。

<sup>41</sup> 映画に関する製作、買付、配給等を業務とする会社。代表的な制作作品に「月はどっちに出ている」「ゲロッパ!」「パッチギ」、代表配給作品に「シュリ」「JSA」等多数ある。

<sup>42</sup> 運用対象作品として、シネカノンが2006年から2007年に制作及び買付けを行う劇場用映画約20作品を予定している。

<sup>43</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲75 - 76頁。

<sup>44</sup> もっとも、プログラム著作物は、技術的改良が不可欠である点で通常の著作物と異なる特質を持っている。

<sup>45</sup> 小林卓泰/前掲77 - 78頁。完成保証会社は、制作費の融資を行う金融機関に対し、制作費が予算を超過した場合に、超過分を負担して映画を完成させる旨と、万が一映画が未完成に終わった場合には、融資及び利息につき制作会社と連帯して金融機関に支払う保証契約を締結する。その際に受け取る数%の手数料により保証会社は運営されている。米国における完成保証会社は、「映画を予算内で完成させるノウ

社を運営していくことは困難であることから、米国の完成保証会社の日本進出もなされていない。もっとも、「知的財産推進計画2005」では、「『完成保証制度』を充実させる」とし、「2005年度中に、関係金融機関等に働きかけるとともにその運用に伴って顕在化する問題点等について検証を行う」と記されている。現状の邦画の制作予算、完成保証会社におけるノウハウ不足に鑑みると、政府主導により、日本政策投資銀行等を活用することで完成保証制度を整備することが現実的な解決策であると考え<sup>46</sup>。

税制については、信託受益権を小口化して個人投資家に販売した際、個々の投資家が自ら確定申告をしなければならないという不都合がある。これは、信託受益権を小口化して販売した場合の税制面の取扱いにつき整備が行われていないために生じる問題である。所得税法13条1項によると知的財産信託の信託税務に関しては、信託の持つ「導管機能」により受益者が課税主体となる。そのため、個人投資家が受益者であった場合、税務上の損益を確定するためには、受益者一人ひとりが確定申告を行う必要が生じるのである。その一方で、税務上100人以上という多数の個人投資家に対して受益権を販売した場合には、信託財産が実体として受益者に帰属していると認められないことになり、今度は信託財産の減価償却費等の費用を税務上の損失として受益者が取り込むことができなくなってしまうのである<sup>47</sup>。税務上の取扱いについては、早急な対応が必要であると考え

#### 4-6 コンテンツ業界における知的財産信託の活用

「知的財産立国」の基盤となるコンテンツ、すなわち国際競争力をもつコンテンツの制作には資金調達の多様化が不可欠であると考え。かかるコンテンツを制作するための資金調達の手法のポイントは、幅広い投資家を対象とし、ストラクチャーコストが低く、著作権の権利が集約されている、スキームである。国際競争力を持つコンテンツの制作には従来

---

ハウ」により映画製作全般に大幅に介入することもあるといわれており、製作現場においても強力な影響力を持っている。

<sup>46</sup> 小林卓泰/前掲77 - 78頁。

<sup>47</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲75頁。

以上の資金が必要となることから、幅広い投資家から出資を募る必要があるし、投資家に対する配当を考慮するとファンドを組成するコストを低くすることも必要不可欠である。また、インターネットや携帯電話を通じた配信事業を展開していく場合に備えて、著作権等の権利関係は一元化されていることが望ましい。

以上の3点を充たし得るのは知的財産信託方式による資金調達であろう。ただ、先に述べたように、完成保証制度の不備、税制といった問題も残されていることに加え、信託銀行及び信託会社がノウハウを蓄積している段階であるため、現状では、単独で知的財産信託方式を採用し、コンテンツ制作の資金調達から窓口権販売等までを「安価」に事業化できる段階ではないといえよう。すなわち、信託の担い手として採算を確保できるか非常に不透明な状態であると考え。

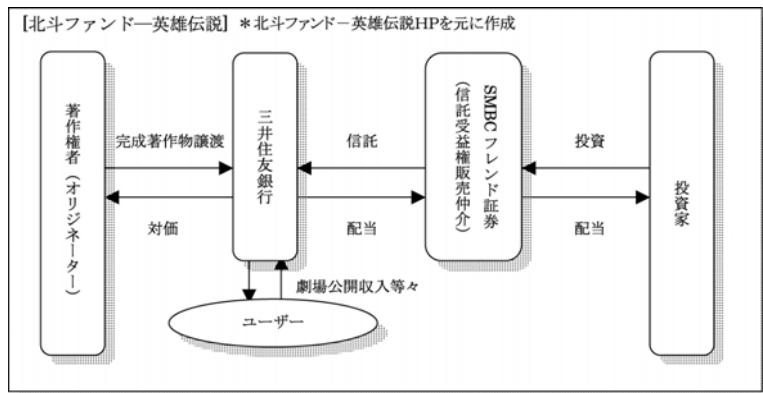
しかしながら、2005年9月15日に発表された「北斗ファンド 英雄伝説<sup>48</sup>」(以下、北斗ファンド)は、近い将来、知的財産信託方式での資金調達が金融機関から登場することを予感させるものであった。「北斗ファンド」は商品ファンド法に基づいたスキームである点で知的財産信託方式とは異なるものの、ストラクチャーに關与する人数・コストを最小限に抑えており、形式的には相当これに近いものとなっている。具体的には、SMBCフレンド証券が個人投資家及び法人投資家から出資を募り、集めた資金を三井住友銀行に金銭信託する。そして、指定業務委託先である株式会社ノーズ・スターズ・ピクチャーズ(以下、NSP)<sup>49</sup>が完成著作物5作品(劇場用映画3作品及びオリジナル・ビデオ・アニメーション2作品)を三井住友銀行に譲渡し、その対価として三井住友銀行は募った資金を支払うというスキームである。

知的財産信託方式と比べると、倒産隔離、ファンドの期間満了時の知的財産権の処分の問題は依然として残っているが、著作物を譲渡することで著作権等の一切の権利を三井住友銀行に移し、事業展開をしやすいように工夫されている。

---

<sup>48</sup> 北斗ファンド - 英雄伝説 - HP ( <http://www.smbc-friend.co.jp/hokuto/movie/index.html> ) 参照。

<sup>49</sup> 「北斗の拳」の原作者である武論尊 / 原哲夫の正式代理人。



少しずつではあるが、信託銀行が単独でスキームを組成するケースが出てきている。今後、信託銀行及び信託会社が知的財産信託のノウハウを蓄積し、単独で「安価」なスキームを組成していく案件が増えていくことになるだろう。

## 5 企業と知的財産信託

### 5-1 企業における知的財産信託

企業をめぐる知的財産信託については、大きく分けて2通りの活用が期待されている。1つは、グループ会社における知的財産権の集約管理・活用であり、もう1つは、中小企業・ベンチャー企業における知的財産権の管理・活用である。

### 5-2 グループ会社における知的財産権の集約管理・活用の現状<sup>50</sup>

グループ会社を形成する大企業では、グループ全体で数十万件の特許権等を有していることがあるが、個別の特許権等は、発明者の所属する事業会社(グループを形成する個別の企業)を名義人として登録している場合が多い。これは、発明の名義人の所属組織から本社に集約させるとその特許権等の譲渡に対する課税が相当になること、発明者に対して譲渡対価の

<sup>50</sup> 以下5-6に至るまで、別冊 NBL 編集部編/前掲136 - 150頁。

数%を支払わなければならないこと等の理由による。しかしながら、事業会社では、定期的な特許料の支払や権利侵害に対する対処に限界がある。さらには、個別の事業会社が倒産した場合に、グループとして重要な知的財産権が債権者や第三者に差し押さえられる危険もある。このような状況から、グループ企業全体の知的財産権を一括して管理することが望まれている<sup>51</sup>。

現在、多くの企業は事業会社が有する知的財産権を集中管理するために、特許管理会社を設置し、そこに管理・維持にかかる一切の業務を委託する形態を採用している<sup>52</sup>。これは、各事業会社が特許の出願から権利化、権利の放棄あるいは権利期間満了までの維持等の事務手続を特許管理会社に業務委託するものである。こうすることで、特許管理会社が一括してグループ会社全体の特許権等を管理できるようにしたのだが、この方法にも問題がないわけではない。

まず、事業会社の倒産から特許権等を隔離することができない。仮に、グループ会社全体にとって重要な特許権を保有する事業会社が、何らかの原因で倒産した場合には、グループ会社はその特許権を手放す結果となってしまう。また、業務委託によると、特許の出願人・権利者は各事業会社であることには変わらないことから、専門的管理は特許管理会社に委託することができるが、事務的管理は依然として各事業会社が行わなければならない。大企業などでは特許管理会社等から膨大な書類が送付され、その整理・送付・システムデータの入力等の事務的管理を行わなければならない。事業会社の負担軽減はそれほど見込めない。権利侵害に対する対処も、各

<sup>51</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲7頁。

<sup>52</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲22 - 23頁。グループ会社が有する知的財産権を集約管理する形態として、他に事業会社の権利の特許管理会社に譲渡する形態も存在する。権利の譲渡にあたっては、当該特許を評価し譲渡価格を適正に算定することが必要であり、特許管理会社はその特許を資産として管理する。権利を譲渡することから、特許管理会社が実際の出願人及び権利者となる。もっとも、ライセンス料も特許管理会社の収入となるため、個別の事業会社としては譲渡するメリットは低く、特許管理会社としても、譲渡時点での特許の適正な価格算定が困難であるという難点がある。このような理由から、日本ではあまり権利譲渡による集約管理はなされていない。別冊 NBL 編集部編/前掲23頁。

事業会社が対処しなければならないことになる<sup>53</sup>。

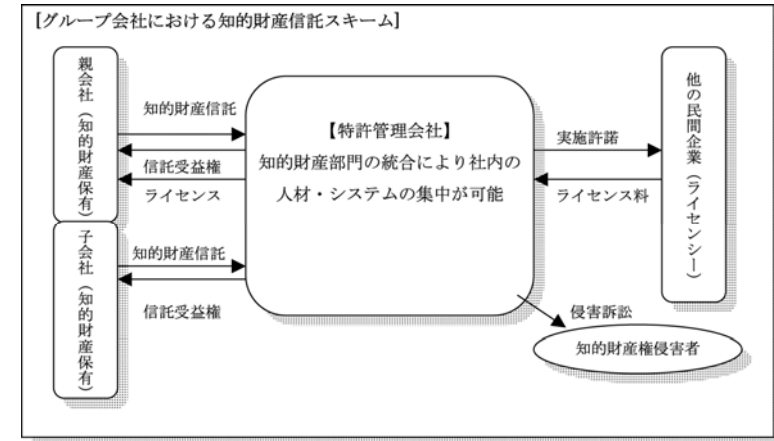
さらに、グループ会社全体として積極的に知的財産権をライセンス等により活用して競争力を高めたいという強いニーズもあるため、ライセンス契約を積極的に行うために、業務委託にはない特許権等の権利自体の移転を行う必要性が生じている。

### 5-3 グループ会社における知的財産信託による集約管理・活用

これらのニーズに対しては、知的財産信託を利用した集約管理により対応できるだろう<sup>54</sup>。事業会社の知的財産権を特許管理会社に信託することで、特許管理会社は特許の出願人及び名義人となる。これにより、特許管理会社は当事者（権利者）として特許の出願、権利化、訴訟への対応、ライセンス等の活用を行うことができる。すなわち、業務委託形態において可能になった集約管理を維持したまま、信託の有する「財産管理機能」からライセンス契約締結、侵害訴訟への対応までも特許管理会社がなすことになる。「転換機能」によりライセンスしやすい形にして流通・活用させることができるようになる。また、信託財産が委託者及び受託者の倒産の影響を受けない「倒産隔離機能」により、各事業会社の倒産から知的財産権を守ることができる。さらに、特許権等を譲渡する際の譲渡益課税よりも信託する際の登録免許税は割安<sup>55</sup>となっておりコストも削減することができる。なお、事業再編への対応が容易であるというメリットもある。

上記のようなメリットをもつ信託を可能にするために改正信託業法51条は、グループ会社について特例を定めている<sup>56</sup>。これによると、商法上の親子会社間において、財産権を親会社や特定の子会社等において集中管

理する目的で信託する場合には免許制ではなく届出制となっており、利用しやすいものとなっている。



### 5-4 コクヨ株式会社事案

2006年8月8日に、コクヨ株式会社はグループ企業が保有する知的財産権の集中管理および活用する信託業を開始すると発表した<sup>57</sup>。同社プレスリリースによると、対象となるグループ会社（委託者・受益者）が、保有する知的財産権をコクヨ株式会社（受託者）に信託譲渡するというスキームを構築するという。そして、コクヨ株式会社がグループ会社の指示をもって知的財産権の管理、維持、対外的交渉等を行い、交渉の結果、第三者からライセンス料を得た場合は受益者であるグループ会社に還元する。

コクヨ株式会社事案は、特許管理会社を設立するのではなく、親会社が受託者として特許管理会社と同様の機能を果たすという点に特徴がある。すなわち、親会社が有する出願戦略や訴訟対応等のノウハウをそのまま活用することができるとともに、特許管理会社設立のコストがかからないスキームとなっている。

また、コクヨ株式会社は、同年11月初旬からグループ会社が保有する知

<sup>53</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲22頁。

<sup>54</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲24頁。

<sup>55</sup> 特許権の信託譲渡による移転登録については、特許一件あたり、登録免許税3,000円となっており、通常の移転登録の15,000円よりも低く設定されている。なお、特許出願前の特許を受ける権利の信託譲渡であれば手数料は不要であり、特許出願後の特許を受ける権利の信託譲渡であれば、名義変更手数料として4,200円が必要となっている。

<sup>56</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲28 - 29頁。

<sup>57</sup> コクヨ株式会社 2006年8月8日付 PL( <http://www.kokuyo.co.jp/press/news/20060808-599.html> ) 参照。

的財産権の有償開放を実施することも発表している<sup>58</sup>。未利用の特許権だけでなく、利用している権利であってもデメリットがないと判断した場合にはライセンスする方針を表明しており、大企業が信託による知的財産権の集中管理と活用を積極的に実施する事案として期待される。

#### 5-5 グループ会社における知的財産信託による集約管理・活用の課題

特許管理会社に知的財産権を信託することによる管理・活用についてはメリットだけではなく、損害賠償額、善管注意義務(信託法20条)・忠実義務(信託法22条)との抵触(受託会社の自己実施、特定のグループ内の者を優遇するライセンス契約の締結の可否)、特許公報等の公示という問題点があるといわれる<sup>59</sup>。

損害賠償額の問題とは、事業会社が自社で特許を管理している場合に、特許発明の実施を行ってれば、事業で生じた損害額を請求できるにも拘わらず、特許をグループ内の特許管理会社に集中させると事業会社が同様に特許発明の実施を行っていてもその損害分を請求できないのではないかというものである<sup>60</sup>。

特許法102条1項、2項に関しては、(争いはあるものの)条文の文言上、もしくは裁判例により権利者自ら当該特許発明を実施していることが要件とされているとの理解が一般的であり<sup>61</sup>、その解釈に従えば、自ら実施を行っていない特許管理会社は同項に基づく請求をすることはできないことになる<sup>62</sup>。102条3項の実施料相当額の損害賠償については、特許管理会社が実施許諾権限を有している場合には独自の実施料相当額の賠償請

求を行うことができるが、事業会社に専用実施権を付与している場合など、実施許諾権限を有していない場合には102条3項の適用があるか否かということについても争いがあり、かりに否定説を採用するのであれば侵害の結果として実施権者を通じて得られたはずの実施料収入の減少額について独自に損害賠償請求をなしえるに過ぎないことになる<sup>63</sup>。

この点については、特許管理会社が各事業会社に対し専用実施権ないし独占的通常実施権を付与しておくという対策を施すことにより、各事業会社が独自の損害の賠償を請求しうるようにすることは可能である<sup>64</sup>。しかしながら、特許管理会社に知的財産権を信託して一切の事務管理を任せたにもかかわらず、侵害行為に対する訴訟活動は事業会社がそれぞれ負担しなければならないのでは、信託を通じた知的財産管理の効用を減殺してしまうことになる。

そこで、特許管理会社及び事業会社が同一の弁護士に訴訟委任することで、各事業会社が損害賠償額を請求する方法が考えられる。こうすることで、事業会社の訴訟負担を軽減することができる。グループ企業内のライセンス契約であるから、特許管理会社と事業会社との間で利益が相反することは考えにくく、訴訟委任に問題はないだろう<sup>65</sup>。もっとも、事業会社は特許管理会社から専用実施権もしくは独占的通常実施権を受けておく必要があることに注意しなければならない。

次に、事業持株会社のように自ら事業を行っている会社に特許を受託さ

<sup>58</sup> コクヨ株式会社 2006年10月17日 PL( <http://www.kokuyo.co.jp/press/news/20061017-624.html> ) 参照。

<sup>59</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲31 - 33頁。

<sup>60</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲31頁。

<sup>61</sup> 増井和夫・田村善之『特許判例ガイド(第3版)』(2005年 有斐閣)341、347 - 348頁参照。

<sup>62</sup> もっとも、産業構造審議会知的財産政策部会流通・流動化小委員会において、特許権信託においても102条1項、2項の適用が可能であるとの見解が示されている。波田野晴朗・戸崎豊「特許権信託における特許法102条1項、2項の適用に関する考え方」NBL836号(2006年)11 - 13頁。

<sup>63</sup> 増井・田村/前掲375 - 376頁。もっとも、特許管理会社は、仮に専用実施権を設定した場合でも、侵害者に対し差し止めを請求することは可能であると解される。最判平成17年6月17日民集59巻5号1074頁、田村善之『知的財産法(第4版)』(2006年 有斐閣)320頁、増井・田村/前掲467頁。

<sup>64</sup> 裁判例や学説上、独占的通常実施権者による102条1項、2項の損害賠償請求は認められている。大阪地判昭和54年2月28日無体集11巻1号92頁等、田村善之/前掲317 - 318頁。

<sup>65</sup> なお、民事訴訟法に規定されている選定当事者(民事訴訟法30条)の制度、あるいは法解釈上認められる任意的訴訟担当を利用することによる特許管理会社の訴訟追行が可能となる旨の指摘もなされている。財団法人知的財産研究所『知的財産の信託制度導入に係る実務的諸問題の調査研究報告書』(2004年)54 - 57頁。別冊 NBL 編集部編/前掲148頁。

せた場合には、信託法22条が適用され、その会社が受託した特許を自ら実施できないのではないかと問題がある<sup>66</sup>。これは、グループ会社における集約管理を担う特許管理会社においては、信託業法の特例により免許を受ける等の義務は免除されるが、信託法の適用対象であることに変わりはなく、他の信託会社と同様、善管注意義務や忠実義務を負うためである。この点については、グループ会社の特許の集中管理の場合には、特許管理会社はグループ企業内での利益を最大化することを前提として集約しているものであり、グループの利益を最大限に高めることが可能であるならば、硬直的に忠実義務違反とはせず、信託法の忠実義務を緩和して解すべきである<sup>67</sup>。

関連して、グループ企業内の信託においては、事業会社への無償ライセンス又は有利な条件でのライセンスを締結することが想定されるが、かかる行為が受託者の善管注意義務や忠実義務との関係で問題がないわけではない<sup>68</sup>。

善管注意義務についてみると、信託法20条は強行規定ではなく任意規定であり、信託行為によって特段の定め(特約)を置くことによって、この義務の加重ないし軽減を図ることは可能であると解されている<sup>69</sup>。したがって、善管注意義務違反の問題が生じないように、信託契約上、一部の者への無償又は有利なライセンスを付与することを許容する旨の規定を明記しておくことが求められることとなる。

なお、特許管理会社が受益者以外の事業者に対して無償又は有利な条件でライセンスを付与することについては、直接又は間接に信託財産を害することになりかねないため、忠実義務との関係で問題となる。しかしながら、ここで問題となる忠実義務は、信託法22条の適用されない利益相反行

為であると思われる<sup>70</sup>。したがって、かかる行為は、強行法規としての適用は受けず、受益者の承諾があれば違法の問題は生じないと解される。特許管理会社が受益者以外の事業者は無償又は有利な条件でライセンスを付与する場合には、受益者から個別に、又は信託行為に基づく承諾を得ることが肝要となろう。もっとも、たとえば、知的財産権を保有する子会社が当該知的財産を特許管理会社に信託したうえで親会社に無償又は有利な条件でライセンス契約を締結した場合などには、子会社の株主が取締役等に対して忠実義務違反等の責任を追及する可能性も否定できず、会社法上の問題は残されている。

なお、ここまでの叙述では、特許管理会社から委託者である事業会社へ専用実施権及び独占的通常実施権を許諾することが可能であることを前提に論じてきたが、そもそもこの点についても争いが無いわけではない。一部で、自益信託において信託財産に関する権利をすべて委託者に(排他的に)付与するというのは、信託とは認められないという見解が主張されているのである。当該信託は執行免脱財産の創出とみなされる可能性があり、信託目的が不明確であるため、信託法1条の定める信託の定義(「一定ノ目的ニ従ヒ」)を満たさないという<sup>71</sup>。

しかしながら、事業会社が特許管理会社へ知的財産権を信託する目的は、侵害行為に対し適切に対処することや、特許庁への出願・更新等の手続を委任することにある。したがって、自益信託において専用実施権及び独占

<sup>66</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲32頁。特許管理会社がグループ会社の特許権等の受託業務を専門とし、管理のみを行うのであれば、自ら事業を行わないので問題とならない。

<sup>67</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲32頁。

<sup>68</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲139 - 140頁。

<sup>69</sup> 新井誠『信託法[第2版]』(2005年 有斐閣)114頁、別冊 NBL 編集部編/前掲29、140 - 141頁。

<sup>70</sup> そもそも信託法22条が強行法規か任意規定かについて争いはあるが、通説は強行法規であると解している(強行法規と解する見解として、四宮和夫『信託法』(1958年 有斐閣)105頁、新井誠/前掲162頁、能見善久『現代信託法』(2004年 有斐閣)83頁)。信託法22条を強行法規と解する場合でも、その適用範囲については争いがある。同条が規定しているのは「信託財産の固有財産化の禁止」と「信託財産に対する権利取得の禁止」であり、ここで問題となっている利益相反行為は「受益者の利益と第三者の利益が衝突する場合」として同条には明記されていない類型である。かかる利益相反行為については、これを強行法規として解する見解は見当たらず(小林卓泰/前掲279頁)むしろ、受益者が同意した場合には、これらの行為は当然許されるとする見解(能見善久/前掲85頁)がある。忠実義務に関する詳しい議論は新井誠/前掲156 - 171頁参照。

<sup>71</sup> 知的財産研究所編/前掲143 - 145頁。

的通常実施権を付与したことをもって、直ちに執行免脱財産の創出にあたることを考えることはできないのであり、「一定ノ目的」が認められないとは言いがたいと考える<sup>72</sup>。

最後に、特許公報等の公示についても問題点があるとの指摘がある。すなわち、信託譲渡の場合には、名義上は受託者が公示されることになるのだが、受託者は管理・運用を任されているだけであり、実質的に委託した権利の管理・運用をコントロールできるのは委託者なので、委託者名が公開公報や特許公報で公示される必要があるという。第三者である企業がその特許のライセンスを受けようとするときに公示されている名義者と原権利者が異なっている場合には、戦略を立てづらく、単に許諾を得るか、クロスライセンスを受けるか、それとも競争関係にあるから事業をあきらめるか等を決められないため、特許情報としての利点が減少してしまうというのである<sup>73</sup>。

しかしながら、グループ会社が特許管理会社を設立する場合、たとえばグループであるならば、特許管理会社も 特許管理会社となるように、グループ会社の商号の一部を付すのが通常であることから、受託者である特許管理会社の名義が公示されていれば十分であり、出願人(受託者)と共に委託者名を公示する必要性はさほど大きいものではないように思われる。

5-6 グループ会社における知的財産信託の活用方法

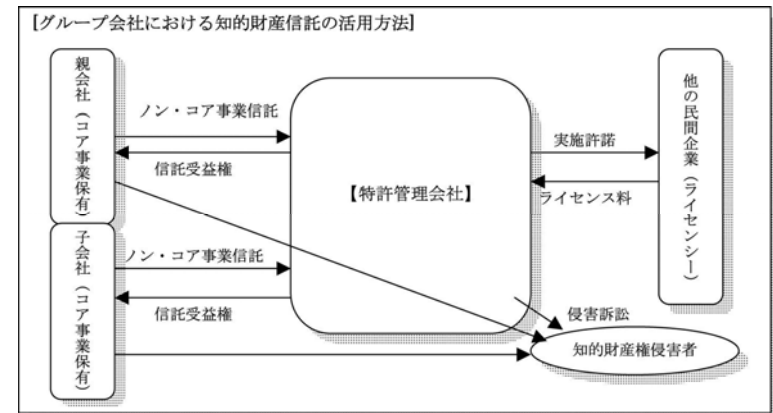
知的財産権を信託できるようになったことで、グループ会社における特許権等の集約管理は格段に効率的になる。また、これまでの知的財産管理では、防御することに主眼が置かれていたが、信託により知的財産権の流通・流動化という攻撃的な運用も可能となったことは、企業の知的財産部門の戦略を変化させるものであると思われる。

<sup>72</sup> 小林卓泰/前掲275 - 277頁は、委託者が唯一の受託者であるときは、委託者の債権者は受益権に対して執行していくことができるのであるから、自益信託で専用実施権や独占的通常実施権を付与したとしても執行免脱を達成することはできず、そもそも執行免脱財産にあたらぬとする。

<sup>73</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲32 - 33頁。

しかしながら、現時点では損害賠償額、受託会社の自己実施等の法律関係が明確とはされていないために、企業側にある種の躊躇いが見受けられるようである。また、譲渡益税に比べ、特許登録料が割安であるといっても、数十万件も特許権等を保有する大企業にとっては相当なコストとなるために、「採算性が不透明な現段階」では、あえて今すぐに知的財産権を信託して集約管理する必要はないという判断も背後にはあるのだろう。ともあれ、知的財産信託の活用はさして進んでいないというのが現状なのである。

そこで、知的財産信託を一つのバリエーションの増加と考え、従来の集約管理と組み合わせる活用方法が考えられる。すなわち、個別の事業会社のコアとなる知的財産事業(以下、コア事業)については各事業会社に残したまま管理し、ノン・コアである知的財産事業(以下、ノン・コア事業)についてはグループ会社全体の特許管理会社に信託譲渡することで集約し、戦略的に活用してもらおうというものである<sup>74</sup>。



将来的にみると「金のなる木」ではあるが、現時点ではその活用方法が見出せないノン・コア事業については、各事業会社に眠らせておくよりは、特許管理会社に集約し、活用したほうがグループ企業全体の利益になるし、ノン・コア事業のみを信託するのでグループ会社における全体の知的財産

<sup>74</sup> 以下5-6の最後まで、別冊 NBL 編集部編/前掲94 - 95頁参照。



整理コストも削減できる。また、特許管理会社が一括してノン・コア事業の管理を行うことから、企業規模の大きいグループ会社内の子会社にとっては、自社のコア事業に属する知的財産権の管理に集中することができるという利点もある。

仮に、特許管理会社で管理していたノン・コア事業となっていた知的財産権がグループ会社全体としても利用価値が見出せなくなった場合には、他社への譲渡、売却もしくはライセンス事業を展開していくことで、現金化することができ、各事業会社に眠らせている、一生活用される見込みのなかった知的財産権が有効に活用されることになる。さらに、当該知的財産権の売却代金等は各事業会社に還元され、各社のコア事業へと再投資することができ、グループ会社全体として戦略的な経営を図ることができる。

訴訟対応についてみると、コア事業に関する知的財産権の防御については、各事業会社のほうが当該知的財産権に関する情報を有していることが多いため各事業会社に任せてもよいだろう。また、損害賠償額については、訴訟委任や選定当事者の制度を利用する必要はなく、自ら特許発明を実施している者として特許法102条 1 項、2 項の請求をなしうるので、より適切・迅速な対応ができると考える。

#### 5 - 7 中小企業・ベンチャー企業における知的財産権の管理・活用の現状

産学連携の推進が推し進められていることや、大学からの起業(大学発ベンチャー)が活発化することに伴って、知的財産権を中核とした経営を行うベンチャー企業・中小企業が多数出現してきている<sup>75</sup>。その中には優れた特許技術を保有する企業も少なくなく、知的財産信託を利用した一層の競争力強化が期待される。

もっとも、中小企業・ベンチャー企業が保有する知的財産権をもとに資金調達する手法は、信託業法改正以前からも存在している。まず、従前の中小企業・ベンチャー企業の知的財産権による資金調達手法について簡単に説明する。

#### 5 - 8 知的財産担保融資による資金調達

資金調達手法は多種多様ありうるが、中小企業・ベンチャー企業にとって、選択肢の幅は広くはない。すなわち、不動産等の担保をもたない中小企業・ベンチャー企業には、銀行からの借入れ(デッド・ファイナンス)や、株式発行(エクイティ・ファイナンス)を行おうにも現実には困難が伴う。これは、かかる資金調達手法が、企業のもつ全ての資産を引当として行うコーポレート・ファイナンスとしての側面を有する以上、金融機関は中小企業・ベンチャー企業の事業全体の収益の影響を被ることになるため高いリスクがあると判断されてしまうからである<sup>76</sup>。

そこで、担保を求める金融機関と不動産等の優良担保を持たない中小企業・ベンチャー企業の思惑を合致させる手法として、価値のある知的財産権を担保とする「ノンリコースローン」というものが存在する。ノンリコースローンとは、融資に伴う求償権を特定の担保に限定し、それ以外には遡及しないローンである。すなわち、ノンリコースローンは、仮に、担保物件を売却して債権額に満たなかったとしても、借り手側は一切の債務から免責されるという仕組みになっている。他方で、金融機関側は、通常よりも金利を高め設定したり、利益の一部を成功報酬として受け取るなどしている。ノンリコースローンを利用することで、金融機関は担保を取得することができ、中小企業・ベンチャー企業も通常の融資よりも金利等の面では割高となるものの自己が保有する知的財産権の収益に即した融資を受けることができるというメリットがある。もっとも、ノンリコースローンを利用する際には、担保となる知的財産権を適正に評価しなければならないという難点がある。評価の難しい特許権においては、金融機関が適正な融資をするためのノウハウを蓄積する必要があるだろう<sup>77</sup>。

民間の金融機関が行っている融資の他に、政府が主導をとって行っている融資も存在する。中小企業・ベンチャー企業への支援が産業政策の課題となったことを背景に、日本政策投資銀行(以下 DBJ)が「知的財産担保融資」と「新株予約権付融資」を行っている<sup>78</sup>。

<sup>75</sup> 小林卓泰/前掲305頁。

<sup>76</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲45頁。

<sup>77</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲46 - 47頁。

<sup>78</sup> 以下5 - 8の最後まで、小林卓泰/前掲23 - 29頁。

「知的財産担保融資」とは、知的財産権を担保とした、当該知的財産権を保有する会社に対する融資であり、融資に当たっての評価の対象は「事業」の方に軸足が置かれることになる<sup>79</sup>。知的財産権以外の担保が不足している場合の研究開発資金の調達や投資のレバレッジ効果を上げたいベンチャー企業・中小企業に対し、資金供給を行う際に活用される。担保対象となりうるのは、当該知的財産権が権利として成立することが確実なもの、

当該知的財産権が債務者の事業にとって不可欠なもの、当該知的財産権を活用した事業に収益性、将来性、事業性がある場合であると思われる<sup>80</sup>。具体的には、他者にライセンスされていて現実にロイヤリティが発生している知的財産権が想定されている。DBJによる投資案件も260件を超え、融資額は累計160億円を超えている。また、民間金融機関の取り組みも、貸し出し競争の激化を背景に活発化してきている。2006年に入っては、横浜銀行とDBJが共同で日外アソシエーツが有する「人物に関するデータベース」を担保として、数千万円の融資をすることが報道されている<sup>81</sup>。

「新株予約権付融資」は、融資と同時に当該企業の新株予約権を取得するものである。対象は、知的財産担保融資の対象とはならない企業が想定されている。具体的には、知的財産権等は有するものの、対象とする製品等がキャッシュ・フローを生んでいない、担保価値評価が不可能な知的財産権を有する企業や、高度な技術や独自ノウハウを有するが、特許等の申請になじまない知的財産を有する企業を対象とする。こちらも2002年以降、その利用は着実に進んでいるようである。

#### 5-9 中小企業・ベンチャー企業における知的財産信託による管理

知的財産担保融資による資金調達を活用するとしても、保有している知

<sup>79</sup> 具体的には、当該企業の技術又はサービスに対する高度性、独自性、積極性を基準とする。単なる中小企業向けの融資とは異なり、いわゆる研究開発型のベンチャー企業や、独自の技術やビジネスモデル等を有する役員提供型ベンチャー企業を対象とするところに特色がある。

<sup>80</sup> 独立行政法人中小企業基盤整備機構 HP (<http://www.smrj.go.jp/keiei/saimu/info/report/index.html>)「知的財産担保融資マニュアル」(2000年)参照。

<sup>81</sup> 日本経済新聞 2006年2月28日掲載。

的財産権の管理の問題は依然として残る。

従来、中小企業・ベンチャー企業は、発明の知識があっても、それを特許権等に権利化する知識がない場合があり、仮に権利化できたとしても、少人数(しかも多忙である)で経営していることから特許権等の管理まで手が回らないのが実情であった。そのような個々の企業では対応できない知的財産権の管理を信託会社及び銀行等に信託して任せるという活用が考えられる。さらに、知的財産信託が可能となったことで、中小企業・ベンチャー企業としては知的財産権の管理だけではなく、ライセンス等による活用という道も開かれたといつてよい。

これまでは、中小企業・ベンチャー企業は、優れた特許技術等を有していても、ライセンサー企業にとっては、ライセンサー企業が倒産した際には債権者等に特許権を差し押さえられる等のリスクを負うことになるため、ライセンス契約に躊躇することが少なくなかった。さらにいえば、中小企業・ベンチャー企業は自己の特許にかかる技術がどのように利用されるのが最適か、どのような企業が必要としているのか、という情報に乏しく、そもそもライセンサーとなりうる者を見つけることが困難であった<sup>82</sup>。運よく、ライセンサーとなりうる者を発見できたとしても、中小企業・ベンチャー企業と主に大企業が想定されるライセンサーとの交渉力の差は歴然としており、対等な交渉の場をもてないおそれがあった。

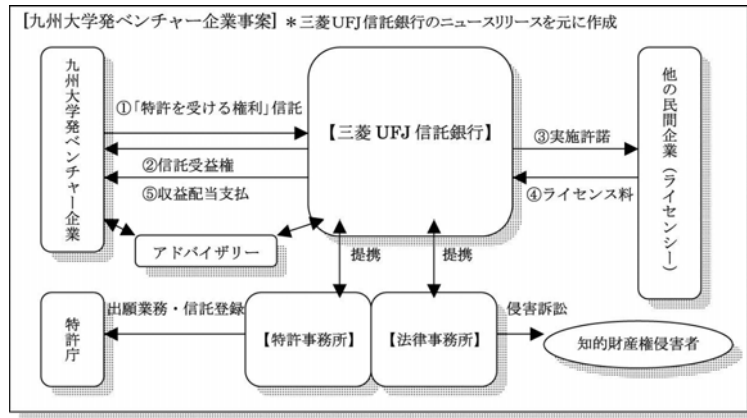
かかる問題点は、信託の持つ「倒産隔離機能」によりライセンサーの保護を図ることで解消されうるし、多数の顧客を持つ信託銀行に知的財産権を信託することで、信託銀行がマッチングする企業を探し出し、交渉することで適切なライセンス契約を締結することができるようになる。

このように、知的財産権を信託することで、中小企業・ベンチャー企業が有する特許権等の管理や流通を促進することができるのである。そこで、実際の事例をもとに中小企業・ベンチャー企業における知的財産信託の現状を検討してみる。

<sup>82</sup> さらに、ライセンス収入が期待される特許は、ライセンスや技術提供の方法次第ではキャッシュ・フローで見た特許の財産価値が下がる可能性があるため、発明や特許出願などの早い時期から専門家が関与し、総合的なライセンス戦略や交渉を進めることが特許の財産価値の保護・活用の観点からも重要となる。

5-9-1 ベンチャー企業事案[九州大学発ベンチャー事案]

三菱 UFJ 信託銀行は九州大学発ベンチャー企業が保有する「特許を受ける権利」の受託に向けた基本合意書を2005年11月21日に締結した<sup>83</sup>。本件は、ベンチャー企業が保有する「特許を受ける権利」を信託することにより、当該権利に専門家集団が関与して 特許ライセンス体制を確立させ、将来の資金調達を実現することを目的としたものである。基本合意のスキームは次のようになっている。九州大学発のベンチャー企業が保有する「特許を受ける権利」を三菱 UFJ 信託銀行が受託し、外部の専門家<sup>84</sup>と協力して特許庁への特許登録、その他の事務の代行、技術を製品化できる企業を発掘し、ライセンス交渉を行い、権利侵害に対しても訴訟対応していく。そして、ライセンシーからのライセンス料を受益者に配当するものである。産学官連携分野における知的財産権の効率的な管理・運用体制の構築の先例として、その将来が期待される。



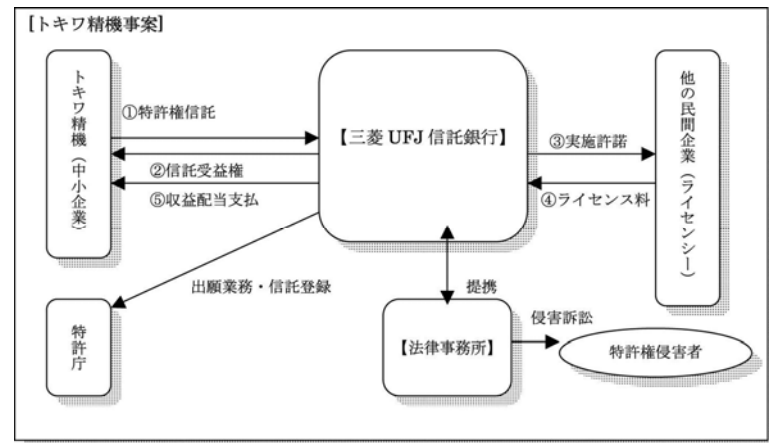
<sup>83</sup> 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 2005年11月21日付 NL([http://www.tr.mufj.jp/ippan/release/pdf\\_mutb/051121.pdf](http://www.tr.mufj.jp/ippan/release/pdf_mutb/051121.pdf))参照。

<sup>84</sup> 「基本合意書」によると、はだて特許事務所が本件の特許を鑑定し、新日本監査法人がベンチャー企業への信託会計処理アドバイスを行い、新日本税理士法人福岡が特許価値の評価を行う。また、信託設定後は、株式会社パテント・ファイナンス・コンサルティング(PFC)がアドバイザーとして特許の活用を助言、鴻和法律事務所が訴訟担当し、松尾特許事務所が特許庁との対応やライセンス契約締結を担当することとなっている。

5-9-2 中小企業事案[トキワ精機事案]

これは、特許技術「油圧配管接合」<sup>85</sup>を保有するトキワ精機と三菱 UFJ 信託銀行の間で締結されたものであり、知的財産信託契約案件の国内第1号である。

本件におけるスキームは、トキワ精機の保有する特許権を三菱 UFJ 信託銀行が受託し、特許庁への特許料の支払い、その他の事務の代行、技術を製品化できる企業の発掘、ライセンス交渉などを行い、権利侵害に対しても法律事務所と協力して訴訟対応していく。受益権は投資家に販売せず、トキワ精機が委託者兼受益者となる。したがって、ライセンシーからのライセンス料を分配金として受け取ることになる。



<sup>85</sup> 油圧配管の継ぎ手に関する技術である。継ぎ手はパワーショベル、ホイールローダなどの建設機械、自動車、農業機械など、油圧が使われている機械、それ以外にも空気やガスなど流体を扱う装置には必ず使われているものである。その機能は、油や空気などの流体を送ったり、送られたりする配管をつなぐ(JOINT)のもであり、その種の装置には必要不可欠なものである。トキワ精機が開発した油圧配管接合機「まるみ君」は鍛造品から削り出す従来の製造方法とは異なり、厚肉管を独自の極小曲げ技術で曲げてから削り出す新しい製造方法を採用する。これにより鍛造工程を省いた効率のよい一貫生産体制を実現。品質・コスト・耐久性(JIS B2351耐圧試験・対衝撃圧試験に合格)とも従来品をはるかに上回る製品となった。トキワ精機株式会社 HP (<http://www.tokiwa-seiki.com>)参照。

## 5-10 中小企業・ベンチャー企業における知的財産信託の活用

中小企業・ベンチャー企業の知的財産権についても信託が活用され始めている。そこで、知的財産信託を利用する企業・信託銀行それぞれの利点を整理してみる。

企業側としては、特許権管理事務を外部に委託することにより業務の効率化を図ることができる、ライセンス契約において相手方企業と対等な契約交渉が行える、信託銀行のネットワーク・情報を活用し、ライセンス探しができる、権利侵害に対する抑止力となる、(投資家に受益権を販売するスキームでは)技術が製品化され利益を生むまでに数年かかるところを受益権販売により前倒しで資金回収ができる、という利点がある。

信託銀行側としては、特許管理料、ライセンス契約仲介手数料を取得できる、製品化等に伴い新たな融資にもつながる、という利点がある。

このように、企業・信託銀行共にメリットは大きい。それにもかかわらず、知的財産信託の活用が進んでいないのは、如何せん新しいビジネス分野であるため信託財産の受け皿となる信託銀行に知的財産権を扱うノウハウがまだ十分蓄積されていないことに原因があるように思われる。すなわち、信託銀行のノウハウ不足が原因となって、外部の専門家等に依存するケースが多くなり、1件あたりのコストが相当なものとなるのである。

したがって、「コンテンツ業界と知的財産信託」でも指摘したように、信託の担い手として採算が確保できるか非常に不透明な状態であるといえよう。現状では、信託銀行は知的財産権を信託する際の「器」を提供しているにすぎず、信託銀行自身が特許権等の管理を行える段階には至っていないようである。

また、法的問題点として、前述した損害賠償額等の問題が明確にはされていないために、活用に慎重な企業が多いという事情もある。

## 6 大学と知的財産信託

### 6-1 大学における知的財産権

従来、大学等の研究機関に所属する研究者は論文を書くことに意味があると考えており、手続きが煩わしいこともあって特許出願に熱心な者は一

部に限られていたといわれている。そのかわりに、企業が、研究者への日常的な接触や、共同研究と称した手法等を通じて他者に先駆けて情報入手し、特許を出願することが少なくなかった。大学が特定企業へ知識を切り売りするかわりに研究費を工面してもらっていたという側面があることも見逃してはならない<sup>86</sup>。

しかしながら、2004年4月から国立大学が独立行政法人として法人格を有するようになり、大学の研究成果は原則として大学に帰属することとなった。そのため、真の共同研究を除き、特定企業に権利が渡らなくなるとともに非公式の利益供与が減少することが想定された。大学側は、独自に研究費を工面する必要に迫られることになったというわけである。こうして、潜在的に眠っている知的財産権を掘り起こし、活用していくことが大学の課題となった<sup>87</sup>。

大学における知的財産権を活用する上で留意する必要があるのが、TLO (Technology Licensing Organization) という組織の存在である。TLO とは、大学等の技術に関する研究成果を民間事業者に譲渡又はライセンスすること等を目的とする組織をいう。このような組織が設立された経緯は、大学が2004年4月以前まで法人格を有していなかったことに由来する。大学に所属する研究者が発明した知的財産権も国立大学の財産である以上、国有財産となるのが原則であったため大学内の技術を外部に移転する必要が生じた。そこで、大学内に眠っている知的財産権を活用するために、1998年に「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(大学等技術移転促進法、通称 TLO 法) が制定され、大学の技術を一括して管理する法人格を持った TLO が学外に組織されたのである<sup>88</sup>。

現在では、大学の法人化に伴い、一般的に大学内に「知的財産本部」が設置され、大学内の発明を一元的に管理しつつ、外部組織である TLO と共同して知的財産権の管理・運営を行っている。

<sup>86</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲8頁。

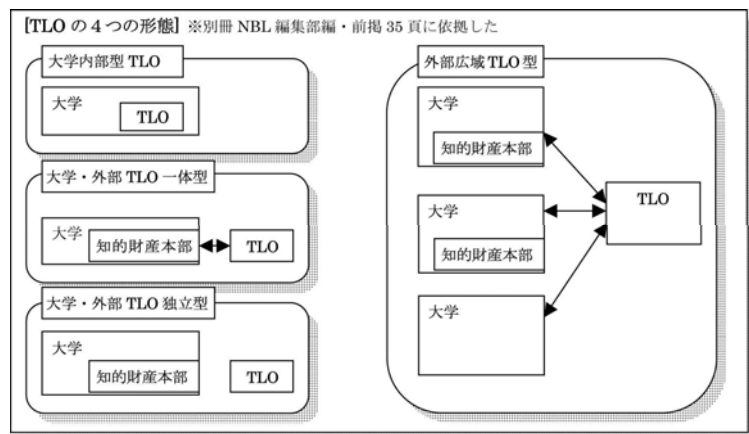
<sup>87</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲8頁。

<sup>88</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲34頁。

### 6-2 TLOの形態

TLOには様々な形態があるが、大きくその形態を分けると4つに分けられるといわれている<sup>89</sup>。

第1形態は、学内組織としてTLOを設置するものである(大学内部型TLO)。従来から学校法人としての法人格を持っていた私立大学にみられる形態で、そもそも大学の外部にTLOを設置する必要がなかったことによる。第2形態は、特定の大学からの技術移転のみを受け入れる専属TLOを外部に設立し、当該大学の知的財産権の管理を大学内部にある知的財産本部と連携して行う形態である(大学・外部TLO一体型)。法人格を持たなかった国立大学にみられる典型的な形態である。第3形態は、第2形態よりもTLOの独立性が確保された形態である(大学・外部TLO独立型)。知的財産権の権利化を大学内部の知的財産本部が行い、その権利化された技術等の活用方法をTLOがマーケティング等を行う形態などがこれにあたる。第4形態は、これまでの形態とは異なり、1つのTLOが複数の大学の知的財産権を管理するという形態である(外部広域TLO型)。単独ではTLOを経営していくことが困難な大学や、内部に知的財産本部を置くことができない大学の知的財産権を独立したTLOが一手に管理するという形態がこれにあたる<sup>90</sup>。



<sup>89</sup> 以下6-2につき、別冊 NBL 編集部編/前掲34 - 35頁。

<sup>90</sup> 別冊 NBL 編集部編/前掲34 - 35頁。

### 6-3 大学・TLO間の技術移転手法の現状

TLOには以上の4つの形態が存在するものの、知的財産権の技術移転をする必要があるのはTLOが外部に存在している場合に限られる。

大学からTLOへ技術移転するスキームとして現在行われているのは、大学がTLOに業務委託するという方式である。これは、大学とTLO間でライセンス業務に関する業務委託契約を締結し、TLOが契約に基づき企業とライセンス交渉を行うというものである。大学とTLO間の契約は業務委託に過ぎないので、企業と大学との間で最終的なライセンス契約がなされる。そして、企業からライセンス料が支払われたら、大学がTLOに対して報酬を支払うという仕組みになっている<sup>91</sup>。

しかしながら、このスキームに対しては、大学が特許侵害訴訟のリスクを負わなければならないことにくわえて、大学からTLOに報酬が支払われるまでに、時間差があるために、TLOの経営を困難にさせているという難点があるという指摘がなされている。

このような業務委託の問題点を克服するスキームとして、大学が保有する知的財産権をTLOに譲渡する方式が採られることがある。この仕組みの下では、TLOが侵害訴訟の当事者となることができ、ライセンス契約によるロイヤリティも一旦TLOに入ってくるので経営に支障をきたすことはない。もっとも、このスキームに対しても、TLOの倒産リスクがあることが指摘されている。すなわち、仮にTLOが倒産した場合に、知的財産権は債権者等の第三者に差し押さえられてしまうという危険性が存在するのである。

この他、大学からTLOに対してサブ・ライセンス権付きの専用実施権を設定し、TLOがサブ・ライセンス先企業を探し実施許諾をするという方式が採用されることもあるが、譲渡ケースと同様、TLOの倒産リスク(ロイヤリティ等の差押)を大学が負わなければならない、ライセンシーとなる企業側からみてもTLOから権利譲渡も専用実施権の設定も受けることができないので魅力に欠けるといわれる指摘がなされている。

<sup>91</sup> 以下6-3につき、別冊 NBL 編集部編/前掲36 - 39頁。

#### 6-4 大学・TLO間の知的財産信託スキーム

現在のスキームに対して指摘されているこれらの問題点を克服するために、大学の有する知的財産権をTLOに信託することが考えられる<sup>92</sup>。まず、信託の有する「財産管理機能」により、大学が第三者の特許侵害に対して対応するリスクを負う必要がなくなる。また、「倒産隔離機能」により、TLOが破産しても信託財産である知的財産権は破産財団に組み入れられず、大学は安心して知的財産権を活用することができる。ライセンスとしても倒産により契約解除されるリスクを軽減できる。さらに、「導管機能」により、譲渡スキームでは大学・TLO間の譲渡のたびに生じる課税関係を回避することができるというメリットもある。

このようなメリットがあるにも関わらず、大学・TLO間で知的財産信託が積極的に導入されているわけではないようである。その理由は、信託導入に伴うTLOの専門性確保が一つの支障となっているということに求めることができるかもしれない。TLOは信託業法52条により特例が認められており、信託業法3条に基づく免許を受けることなく、内閣総理大臣への登録によって、信託の引受を行うことが可能である。しかし、登録を受けたTLOには信託会社に対する行為規制やその他の監督官庁による監督が及ぶのが原則である<sup>93</sup>。このような規制に対応するためには、専門性を持ち合わせた人材を登用することが不可欠となる。

しかし、十数人規模で運用しているTLOにとっては、このような体制を整備することは現実問題として困難であろう<sup>94</sup>。知的財産信託を導入す

<sup>92</sup> 以下6-3につき、別冊NBL編集部編/前掲39-42頁。

<sup>93</sup> 「信託会社等に関する総合的な監督指針」(金融庁)によると「人的構成に照らした業務遂行能力の審査」において、TLOに求められる人的体制が次のように示されている。「営業の本部機能を有する部門に、信託業務等に関する知識を有する者を複数名配置することとなっているか。うち少なくとも1名は、信託業務に3年以上携った経験を有する者であるか。内部監査部門、財務管理部門及び各営業店のそれぞれに、信託業務に関する知識を有する者を配置することとなっているか。法令等遵守の管理部門に、信託業務及び信託関係法令に関する知識を有する者を配置することとなっているか。信託業務を行う営業の担当者は、信託業務に関する知識を有する者か。」

<sup>94</sup> 別冊NBL編集部編/前掲41頁。

ることが躊躇され、従来の手法により運営されている主たる理由はここにあるのではないかと推察される次第である。

#### 6-5 大学-TLO間の知的財産信託の活用

この問題点を解決するために、TLOが信託業務の経験が豊富な信託銀行と提携を行い、共同受託か再信託といったスキームを用いることができるのではないかと指摘がなされている<sup>95</sup>。

しかし、権利処理の簡略化が信託のメリットであるにも拘わらず、共同受託、再信託といった手法をとるのであれば、知的財産信託を活用するメリットは半減してしまうだろう。権利処理にTLOや信託会社を介することは、権利関係が複雑となるだけであり、知的財産権をライセンス事業等で活用する際に機動性を損なわせるだけであろう。

そもそも、TLOが設置された趣旨は、大学が法人格を有していなかったために、外部に権利主体となりうる組織を設立する必要があったからである。大学も法人格をもち、権利主体となりうるようになった現在においては、大学の知的財産本部とTLOは組織的に重複しているように思われる。私立大学では、従来から学内にTLOを設置し、権利を一元管理してきたというのであるから、国立大学であった大学も同様に権利関係を一元化すべきであろう。端的にTLOを学内組織として、知的財産本部と統一するという方策が考えられよう。そのようにすれば、そもそも大学からTLOへ技術移転をする必要がなくなるのであるから、専門的体制を構築する必要がある知的財産信託をなすことも不要となる。副次的に、ライセンスとしても権利関係が明確になるというメリットがある。必要があれば適宜、信託知識を豊富に有する信託銀行に知的財産権を信託すればよいのであって、共同受託や再信託等をなすことは要しないと考える<sup>96</sup>。

もっとも、すべての外部TLOが不要となるのではなく、大学内に知的

<sup>95</sup> 別冊NBL編集部編/前掲41頁。

<sup>96</sup> 2005年から三井住友銀行では、大学保有のライセンス販売支援を開始し、大阪大学、東京農工大学、東京理科大学、京都大学等が参加している。最近の産学連携の動向をみると、TLOを利用した技術移転よりも全国的ネットワークと豊富な市場調査ノウハウを持つ金融機関との連携が目立ってきている。

財産本部を設置することができない大学にとっては外部広域 TLO 型の存在意義がある。大学と TLO 間における知的財産信託は、外部広域 TLO 型への信託という場面を想定してその活用のあり方を議論していくことになるう。

## 7 残された法的問題点 - 「特許を受ける権利」と信託の対抗要件

最後に、知的財産信託の活用に関する法的問題点について言及しておく。すなわち、「特許を受ける権利」の対抗要件の処理という問題である<sup>97</sup>。

信託法3条は、「登記又八登録スヘキ財産権ニ付テハ信託ハ其ノ登記又八登録」によらなければ、第三者へ対抗することができないと規定する。同条は、信託された財産について受託者個人の債権者からの強制執行を排除し、あるいは受託者が破産した場合に当該財産が受託者の破産財団に含まれないことを主張する場合（信託法16条）や、受託者が信託目的に反して信託財産を処分した場合に処分行為の取り消しを主張して受益者が第三者から取り戻す場合（信託法31条）に、その適用が問題となる。

委託者の所有する財産を信託目的で受託者に移転するという典型的な信託の設定の場合を考えると、その財産の所有権が受託者に移転したことの対抗要件と、移転した財産が信託財産であることの対抗要件の両方が問題となる。たとえば、不動産の場合を考えてみると、通常の所有権移転登記、すなわち民法177条によって要求される対抗要件が「あたると」ただし、所有権移転の原因が信託となる）、これに対して「信託法3条の扱う「信託の公示」ないし「信託の登記」（不動産登記法97条）である。両者は、概念的には区別されるが、「信託の登記」の申請は、信託による所有権移転の登記の申請と同一の書面で行うものとされており（同法98条1項）手続き的には「登記」と「信託の登記」は一体的になっている<sup>98</sup>。

知的財産権の信託の公示制度についてみてみると、たとえば、特許権では、特許信託原簿への登録（特許登録令60条1項）といったように「特許

を受ける権利」以外の権利においては登録制度が用意されている。そこで、「特許を受ける権利」の信託における第三者への対抗要件をどのように解すべきか問題となる。

「特許を受ける権利」は、その出願前後によって異なるが、権利の承継の対抗要件が存在している。すなわち、出願前の特許を受ける権利の承継の第三者対抗要件は特許出願であり（特許法34条1項）、出願後の権利の承継の対抗要件は、相続等の一般承継を除き、特許庁長官への届出とされている（特許法34条4項）<sup>99</sup>。

次に、「信託の公示」が用意されているかということが問題となるが、出願及び特許庁長官への届出には当該「特許を受ける権利」が信託されていることにつき記載することとなっている<sup>100</sup>（特許法施行規則26条1項、2項）。「特許を受ける権利」においてのみ、施行規則で信託の記載が定められていることから、ただちに「信託の公示」にあたるのかということに関しては議論がありうところであろう。しかしながら、記載する事項は、不動産信託の際の登記事項と全く同一であり、特許庁に備える公簿に記録されるものであるから、「特許を受ける権利」の信託の対抗要件に関しては、出願前であれば『出願』、出願後であれば『特許庁長官への届出』をもって信託法3条の「登録」と解すべきであろう。

なお、「特許を受ける権利」に関連して、一部に、特許権が成立した時における信託登録の方法を問題とする見解がある<sup>101</sup>。この見解は、信託財産たる「特許を受ける権利」が、特許権として登録に至った場合、受託者が信託登録をしようとしても、自らが有する特許権という財産を自らが受託者となって信託するという、いわゆる信託宣言となってしまう、それは無効になるのだという。

信託宣言とは、「委託者自身が受託者となって、爾後自己の財産権を他

<sup>99</sup> 田村善之/前掲304頁。

<sup>100</sup> 願書記載事項には、委託者及び受益者の氏名または名称及び住所又は居所、信託管理人があるときは、その氏名または名称及び住所または居所、信託の目的、信託財産の管理の方法、信託の終了の理由、その他の信託の条項の記載が要求されている（特許法施行規則26条1項、2項）。

<sup>101</sup> 知的財産研究所編/前掲136 - 137頁。

<sup>97</sup> 以下7につき、知的財産研究所編/前掲132 - 137頁。

<sup>98</sup> 能見善久/前掲26頁。登記・登録制度はあっても「信託の公示」が用意されていない場合もある（航空機・自動車など）。

人のために管理・処分する旨を宣言することによって、信託を設定すること」を意味する。英米では信託設定の一般的な方法として承認されているが、日本では、その有効性をめぐって激しい学説の対立が存在し、通説の見解は、その効力を否定している<sup>102</sup>。かかる見解によると、信託宣言により特許権の信託が無効となることを回避するための対処策として、「特許を受ける権利」が信託されていることを特許庁は認識しているのだから、当該「特許を受ける権利」に特許の設定登録がなされた場合は、特許庁長官がその職権でこれら信託の内容に関する事項を特許信託登録簿に記載すればよいとする。

しかし、そもそも、信託宣言の効力を否定する説は、信託法1条が受託者の他人性を規定していること、財産隠匿の危険等を論拠としてあげるが、「特許を受ける権利」の受託者が特許成立時に信託登録したとしても、委託者となるのは他人の信託財産の管理者であることには変わりない。また、「特許を受ける権利」が晴れて特許権の登録に至ったときに、信託登録することが財産隠匿になるとは到底考えられない。

「特許を受ける権利」を受託した受託者が、特許成立時に信託登録する行為は、信託宣言にはあらず当然に登録は有効であると考えられる。

## 8 おわりに

本稿の目的は、知的財産信託の基本的構造を解説するとともに、実際の運用における問題点を指摘するところにあった。そのために、知的財産信託の活用が見込まれる3つの場面（コンテンツ業界、企業、大学）を念頭に置き、それぞれの場面での個々の問題点を指摘し、その改善策を検討した。

そして、全体を通して知的財産権の信託が抱える大きな課題は、「信託の担い手として採算性の確保が不透明である」というところにあることを浮かび上がらせることができたのではないと思われる。

信託業法が改正され2年近く経過したが、知的財産信託の活用が十分になされているとは言い難い。担い手である信託銀行・信託会社は、知的財

産権という新しいフィールドでのノウハウ不足から、単独でスキームを構成することができないことに加え、外部の弁護士・会計士といった専門家も手探りといった状況であるように推察される。さらにいえば、コンテンツ業界・企業・大学における知的財産信託という制度そのものの浸透も十分であるとはいえないだろう。知的財産権と信託の融合といういわば「未知の壁」が知的財産信託の停滞を生んでいるように思われる。

しかしながら、これらの現状は否定的な話ばかりでもない。信託銀行・信託会社の知的財産信託に対する取り組みは、着実に前進しており、少ないながらも受託した案件を着実に成功させ、少しずつノウハウを内部に蓄積している段階であるように見受けられるからである。

2006年8月10日、三菱UFJ信託銀行株式会社は、知的財産事業を専門に扱うIPトレーディング・ジャパン株式会社およびアイ・ピー・エクス株式会社の各社と知的財産信託においてライセンス候補先の情報提供を受けライセンス契約を目指す「業務提携に関する覚書」を締結したと発表した<sup>103</sup>。この業務提携は、信託銀行が内部的蓄積にとどまらず、外部企業からも知的財産権の評価手法等のノウハウを受けうるものとして、知的財産信託を取り巻く停滞感を払拭するものと期待される。

今後は、信託銀行および信託会社が、知的財産信託の受託数を増やすことで「大数の法則」により、リスクが分散され、安定的な運用と採算性の向上が実現されるものと考えられる。

近い将来、知的財産信託を利用して、わが国の「新たなエンターテインメントの創造」「ものづくり文化の再生」がなされることを期待しつつ、本稿を結ぶことにしたい。

(2006年12月10日脱稿)

<sup>103</sup> 三菱UFJ信託銀行株式会社 2006年8月10日付NL ([http://www.tr.mufg.jp/ippan/release/pdf\\_mutb/060810.pdf](http://www.tr.mufg.jp/ippan/release/pdf_mutb/060810.pdf)) 参照。

<sup>102</sup> 新井誠/前掲122頁。



[付記] 本稿は、2006年3月25日に知的財産法研究会で筆者が行った報告「知的財産信託の構造と課題」をもとに加筆・修正を加えたものである。研究会の席上および本稿の作成にあたって、多くの諸先生方から貴重なご意見を頂いた。とりわけ、北海道大学大学院法学研究科 瀬川信久教授、立教大学法務研究科 高橋美加助教授、弁護士 立花市子 COE 研究員には内容、構成において懇切丁寧なご指導をして頂いた。厚く御礼申し上げる。

知的財産信託の実例については、三菱 UFJ 信託銀行株式会社並びに三菱信託山室記念奨学財団に大変お世話になった。また、北海道大学法科大学院の同期諸氏には内容、文章に関する有益な指摘を頂いた。

最後に、本稿は北海道大学大学院法学研究科 田村善之教授の援助・助言なくしては決して完成しなかった。田村教授には、法科大学院の2年間の課程を通して多大なご教授を賜っている。記して感謝申し上げたい。言うまでもなく、本稿における誤りがあればすべて筆者の責任である。