

# 知財信託制度の活用実態に関する調査研究

令和3年度知財プレゼンス向上委員会

渡邊 豊之, 増田 光吉, 小川 一, 阿出川 豊, 石井 貴文, 夫馬 直樹,  
大和田 昭彦, 前田 敦子

## 要 約

2004年に「改正信託業法」が施行されて以来、知的財産権を信託することが可能になり、近年その知財信託を積極的に活用する企業が出てきている。しかし、これまで知財信託をどう活用するのかについて深く分析し、その活用の意義について考察した文献はほとんど見られなかった。

そこで本稿では、信託制度の改正経緯や知財信託関連文献の統計を示したのちに、知財信託の活用類型について整理を行う。そして、その類型のうち、特に近年活用の動きがみられる「知財の流通・管理型信託」について詳述し、実際に事業を行う代表的な2社をその特徴とともに紹介し、特許原簿からの分析も加える。さらに、特許活用で用いられる知財信託以外のスキームを列挙し、その特徴を比較した上で、知財信託のメリット・デメリットを考察する。最後に、海外の知財信託の動向、今後の課題についても触れる。

## 目次

1. はじめに
2. 信託法制の改正経緯
3. 知財信託に関する文献調査
4. 知財信託制度の活用類型
5. 知財活用スキームの種類と特徴比較
6. 知財信託のメリット・デメリット
7. 海外における知財信託の状況
8. 今後の課題

が諮問事項「オープンイノベーションにおいて、知財プレゼンスをより向上させるため、知財に関する信託制度の可否の検討及び提言を行うこと。」に対応すべく、オープンイノベーションを図る一手法としての知財信託制度についてその経緯と現状を確認し、企業・大学・特許事務所の視点で知財信託制度をどのように有効利用できるかを整理して、今後の課題をとりまとめたものである。

## 2. 信託法制の改正経緯

信託制度における信託業の担い手はもともと金融機関のみであったが、金融商品の多様化とともに、信託の仕組みは、経済の活性化や「市場型間接金融」という新たな金融の流れを構築する手助けとして、さまざまな場面で重要な役割を果たすことが期待されるようになり、一般の事業会社としても信託のノウハウを利用し、担い手として多様な信託商品の提供を行いたいなどのニーズが高まったことを受け、2004年（平成16年）12月に「改正信託業法」が施行された。この際、知的財産権等を含む財産権一般についても信託の受託が可能となるとともに、信託業の担い手が拡大され、金融機関以外の事業会社の参入が可能となった。また旧信託法の全面改正（平成18年）では、受託者範囲の拡大や受託者義務の任意規定化が図られた。

## 1. はじめに

知財プレゼンス向上委員会は、大学（アカデミア）、特許事務所（代理人）、企業（実用化）のそれぞれに所属する弁理士が委員として選出されて構成されており、社会活動における知的財産権のプレゼンスを向上するための施策を検討している。2021年度の活動テーマは、「多種多様な経歴の弁理士によって、オープンイノベーションにおける知財プレゼンスを向上するための施策を検討する。」ことにある。委員会内で4つのグループに分かれて、(1) 教育関連施策の提案、(2) 資金関連施策の提案、(3) アカデミア課題抽出・アカデミア向けビジネスツールの提案、(4) 関連組織との連携をテーマに活動してきた。

本論稿は、上記(2)のテーマを担当するグループ

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的手法にも変化をもたらす得る。また、改正信託業法のもう一つの特徴として信託業務への参入が緩和されたことにある。それまでの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ことに鑑みると非常に画期的なものといえる。

他方、上記改正を受けて、特許法等も改正されている。

特許権等は、財産権として信託の成立が可能となった（信託法（平成 18 年法律第 108 号）第 2 条第 2 項、第 3 条及び第 4 条）が、信託の登記・登録についての第三者対抗要件を備えさせるため、信託財産であることの公示と権利の変動の公示を可能とすべく、権利の移転の登録申請と信託の登録申請とを同時に認めるために特許登録例第 60 条、実用新案登録令第 7 条、意匠登録令第 7 条、商標登録令第 10 条が改正されている。

また、平成 18 年に改正された信託法により、従来の信託形態に加えて、信託の分割、併合の他、委託者自らが受託者となる自己信託等が認められることと

なった。委託者と受託者が同一人である自己信託等の場合には、権利は移転していないものの、権利が信託財産に属することによる権利の実体的な変更が生じることから、このことを特許登録原簿上公示するため、他の登記・登録制度に倣って「権利の変動」を特許法第 27 条に位置付けるとともに、他の特許権の実体的変動と同様に、その登録が効力発生要件であることを明確化した（特許法第 27 条第 1 項、第 98 条第 1 項、実用新案法第 49 条、意匠法第 61 条、商標法第 68 条の 26、商標法第 68 条の 27）。

### 3. 知財信託に関する文献調査

知財信託に関する文献開示状況を把握するため、学術論文とニュースを検索・収集して、集計した。知財信託関連の学術論文は、文献、特許、研究者などの科学技術情報サイトである“J-GLOBAL”を検索ツールに利用した。キーワードは、知財信託と特許信託にし、全文検索を実施した。検索結果は、2000 年以降では、2008～2013 年までの期間に、限られた著作者の中で、数件あったものの、2014 年以降の論文発表は発見されなかった（表 1）。

表 1 筆頭著者別知財信託に関連する学術論文発表の時系列

筆頭著者名	1979 年	2007 年	2008 年	2009 年	2011 年	2012 年	2013 年	総計
YUAN Xiaodong		1	1	1				3
永井武					1			1
京本直樹			1					1
江夏弘	6							6
小出篤史						1	1	2
諏訪野大						1		1
星野豊					1	1	1	3
清松久典				1				1
集計	6	1	2	2	2	3	2	18

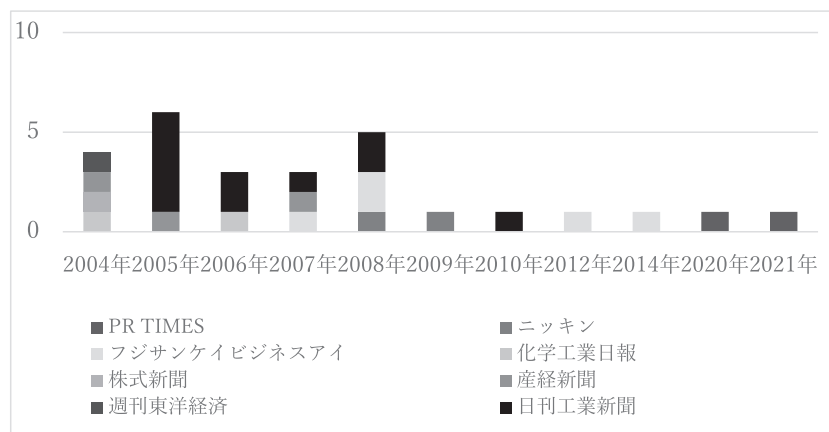


図 1 知財信託に関連するニュースリリースの時系列

また、当該著作者の現在の専門研究分野を調べたところ、積極的に知財信託・特許信託の研究をしている人は見つけられなかった。したがって、現在の学術論文の投稿状況からは、積極的に、知財信託・特許信託の研究をしている研究者は、日本にはいないものと推察される。

知財信託関連のニュース検索は、企業・業界分析用の情報プラットフォームである“SPEEDA”を検索ツールに利用した。検索結果は、学術論文の発表より前の段階である2005年から2008年までに、日刊工業新聞からニュース発表が複数されていた(図1)。

知財信託関連では、大きな法改正となっている2004年の改正信託業法施行及び2006年の旧信託法全面改正の前後は、論文やニュースがリリースされるが、その後のリリースは収束していく。知財信託の研究と企業への普及・導入の双方共に進んでいなく、現在に至ると思料される。

#### 4. 知財信託制度の活用類型

過去から今現在にかけて知財信託制度がどのように活用されているのかという状況や事例から、図2で示すように大きく4つの類型に分けることができた。

- ①グループ内信託：パナソニックIPマネジメント株式会社に代表されるが、大手企業がグループ各社の知的財産権を集中管理する上で知財信託制度を有効活用している。法改正当初はコクヨ株式会社や日本発条株式会社(ニッパツ)も話題になっていた。
- ②大学技術移転事業にかかる信託：信託法における知財信託可能な主体として経産省が認めた認定大学TLOが入っていた。東京大学TLOやTLO京都などここに挙げた事業主体が信託制度を活用し得る。TLOは信託業法第52条による特例で、信託業法3条に基づく免許を受けることなく、信託の引受を請

け負うことが可能であるが、現状、小規模なTLOが多いことから専門性を持つ人材を登用することは困難な状況にある。

- ③著作権信託：JASRACはかなり昔から著作権の信託を行っていた。この他、JDC信託(ジャパン・デジタル・コンテンツ信託)が製作委員会方式から信託方式へ切り替わって一時話題となったが、現在は機能していないと思われる。法上の登録制度の違いから、特許権等の信託と役割が異なる。
- ④知財の流通・管理型信託：知財の流通まで勘案した管理型信託ということで最近話題になっているのがパソナ知財信託である。この他、IP Bridgeや三菱UFJ信託銀行なども従来から知財信託制度を活用していた。

#### 4-1. 知財の流通・管理型信託について

知財の流通・管理型信託を行っている代表的な企業として、IP Bridgeとパソナ知財信託とが挙げられる。

これら2社は、今現在でも知財信託を有効活用している企業であって、他社から多くの知財を集めて管理をし、またその知財の活用を図っていくというスキームをもって活動している点で共通しているが、信託を利用する目的が異なっていると考えられる。

信託には、概ね次のような機能が存在する。

- ①財産管理機能
  - 本業に集中するために、財産(特許)の管理を外部に任せる
- ②倒産隔離
  - 財産(特許)が委託者・受託者の倒産の影響を受けないようにする
- ③転換機能
  - 財産(特許)を信託受益権に転換して売買しやすくする

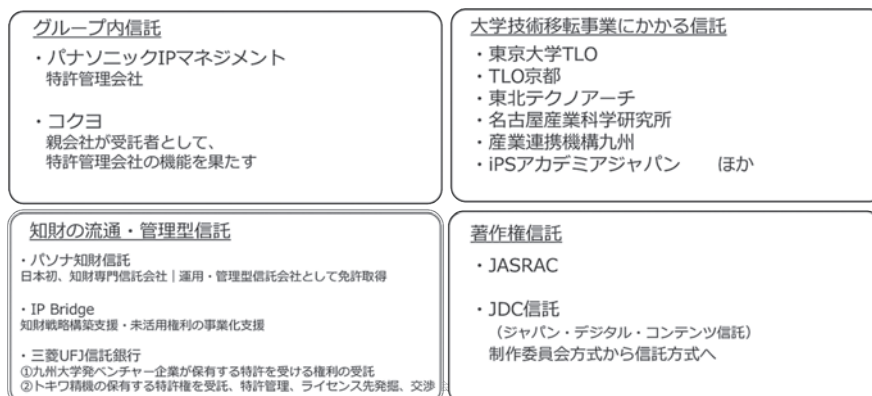


図2 知財信託制度の類型

④二重課税回避

信託受益権保有者に利益分配される際に二重に課税されないようにする

主にどの機能を目的として、信託を利用するかによって2つのタイプに分類できる。

(1) 管理型信託

前述の①, ②を目的として信託を利用するのがこの管理型信託である。保有する特許を外部に信託することで、その企業は本業に集中し、特許権の活用資金やリソースを割かれることはない。また、万が一、委託者もしくは受託者が倒産したとしても、信託財産である特許は保全される。この活用類型として代表されるのがパナナ知財信託である。株式会社パナナレッジパートナー（以下、PKP）が、特許権等の産業財産権を専門に扱う信託会社として設立し、2021年1月から営業を開始している。親会社のPKPは特許調査サービスを年間約2000件行っており、特許庁の登録機関もなっている。また、知財管理KPO（Knowledge Process Outsourcing）サービスとして10万件の管理実績がある。PKPの株主は、株式会社パナナグループ、パナソニックIPマネジメント株式会社、株式会社パナナマスターズであり、会社設立前の2018年からパナソニックIPマネジメント株式会社から一部業務を受託運営している。このようにもともとはグループ内信託からはじまっていると考えられ、グループ外からの案件も受け入れるといった形で事業拡大が進んでいると思われる。発明が生まれる段階から信託登録をして活用していく（図3）という、これまで国内の知財業界になかった新しいビジネスモデルを展開している。

(2) ファンド型信託

前述の③, ④を目的として信託を利用するのがこのファンド型信託である。保有する特許を信託することで、信託受益権に転換し、これを投資家に販売することで、資金調達を行うのである。基本的にノンコア領域の事業に関する権利が信託に付され（図3）、クロ

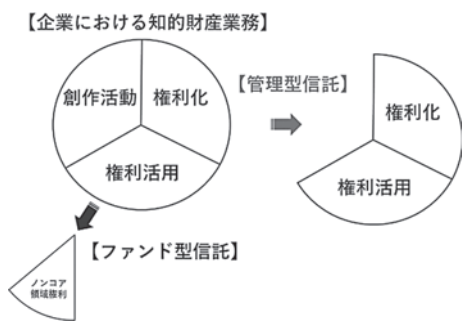


図3 企業の知財管理と知財信託の関係

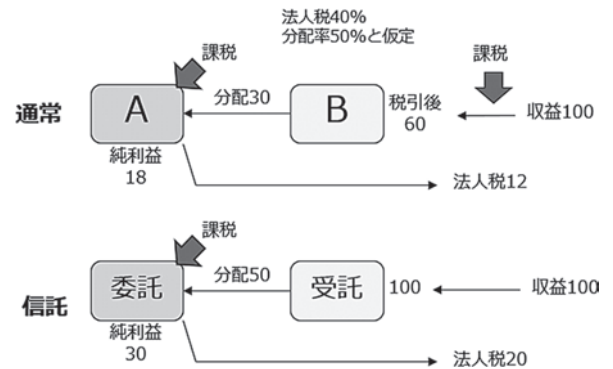


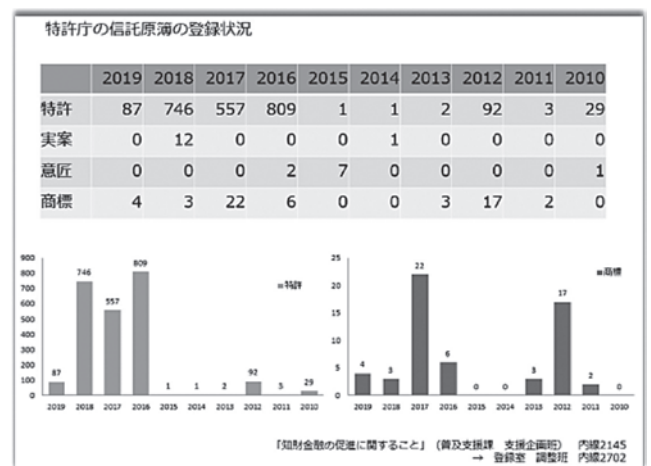
図4 信託におけるパススルー

スライセスや不爭条項を取り決めた相手に対しても信託会社を通じて権利活用が可能となる。また、特許活用で収益が得られ、受益権を保有する投資家に利益分配する際には、利益分配前の受託者に課税せず、投資家にものみ課税される（パススルー、図4）。

この活用類型として代表されるのがIP Bridgeである。IP Bridgeは、2013年7月25日に産業革新機構が中心となって設立された会社で、知財ファンドを組成、運営して、知財の有効活用を図ることを目的としている。基本的には自社単独で新たな特許を生み出すようなことはしておらず、専ら他社から有用な特許権を買い集めてきてそれを活用するために、子会社として知財ファンドを組成し、そのファンドに信託スキームを利用している。

4-2. 知財信託活用状況

国内の知財信託の活用状況を把握すべく登録原簿における信託登録の状況を調査した。特許庁の登録原簿には「信託」に関する項目がある。図5は特許庁が統計情報として発表している特許行政年次報告書2021年度から抜粋したものである。2010年から2019年に



特許庁 特許行政年次報告書 2021年版  
20. 登録した権利の変動に関する統計表 より

図5 知財信託の登録状況

かけて特許，実用新案，意匠，商標それぞれでの信託登録の状況が示されている。2010年から2012年にかけて信託登録件数が伸びていたが，その後一旦収束した。ところが，2016年以降は毎年のように信託登録件数が顕著に伸びている。そこで，特許検索ツールで信託に関する中間記録がある特許を抽出した。抽出結果から，信託登録している会社・発明者等を統計的に処理して，件数的に目立った会社をいくつかピックアップした。

まず，タカタ株式会社が保有していた知財を Joyson Safety Systems Japan 株式会社 (JSSJ 社) へ信託登録した事例がある。タカタ社は数年前に大規模なリコールをして別会社になったが，この際，タカタ社が保有していた特許などの知的財産権が JSSJ 社に信託登録されている。

このタカタ社の事例はレアケースだと思われるが，この他，電機メーカーの知的財産が信託登録されたものが大勢を占めており，その主なものを以下の①～④で示す。外資系企業やグループ子会社などへの信託登録に加えて，IP Bridge に信託登録しているものが目立っている。

以下にて「IP Bridge 1号」としているのは，株式会社 IP Bridge の子会社として組成した知財ファンドの名称と思われるが，登録原簿上の信託登録の名義人としてもこの通りの名称で登録されていることを確認している。

- ①パナソニック，セイコーエプソン，日本電気など → IP Bridge 1号

- ②パナソニック → サンパテントトラスト，IP Bridge 1号など

- ③フィリップス → コーニンクレッカフィリップスなど

- ④東芝 → 東芝 IP ソリューション，IP Bridge 1号など

この IP Bridge 1号が所有する特許権の存亡状況を分析したのが図6である。

IP Bridge 1号は，2013年に IP Bridge が設立された直後に設立されたファンドだと思われるが，他社がそれ以前に保有していた特許を買い取っているため会社設立前から権利存続しているものが図6に表れている。薄い灰色の棒グラフはその時点で権利が有効の登録件数を示しており，他方，濃い灰色の棒グラフはその後に権利放棄することにより失効させた件数を示している。折れ線グラフは各年での登録件数の推移を示している。

折れ線グラフからは2013年に登録件数のピークを迎えていることを示しているが，これは IP ブリッジが他社から特許を買い集めた年だと推察できる。それ以降に登録件数が下降しているのは，IP Bridge が選別をして活用の目途が立たない特許を放棄して失効させているものと思料する。

また，図7は，円グラフであるが，IP Bridge 1号自体が出願人になるケースは少なかったため，出願人別にそのときの特許並びに特許出願のステータスを示している。それぞれの円グラフの内訳としては主要な IPC で分類したものである。電機メーカーが多いが，通信やパワエレなどの分野を取り扱っているということがわかった。

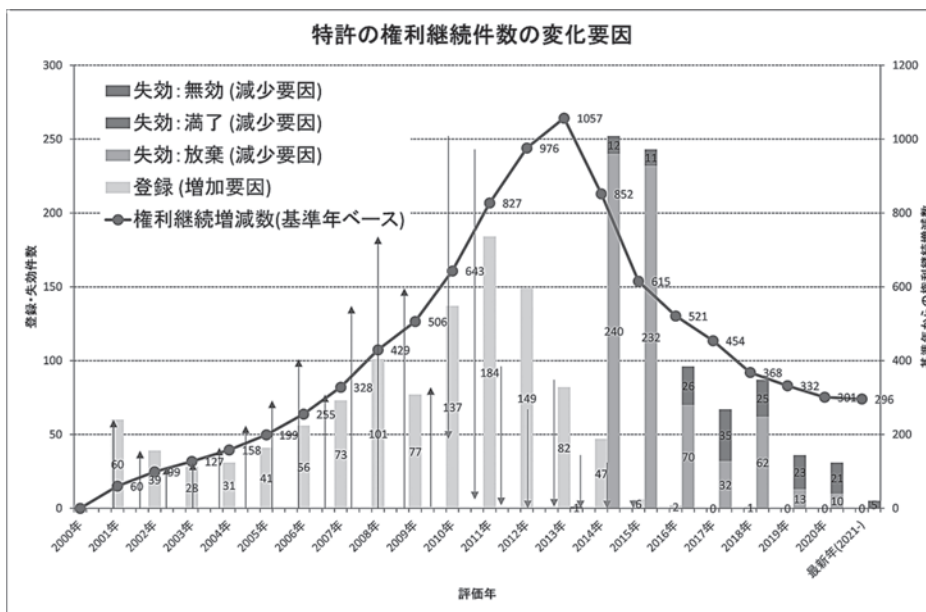


図6 IP Bridge 1号の権利の存亡状況

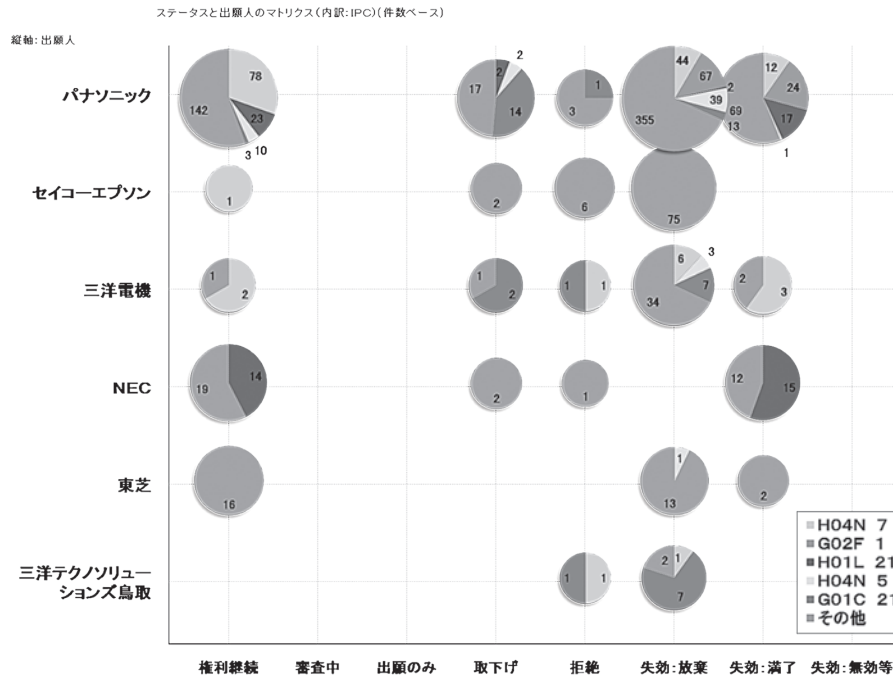


図7 IP Bridge 1号に信託された特許の出願人別ステータス

### 5. 特許活用スキームの種類と特徴比較

ここで、特許の外部活用する方法について、知財信託以外のスキームと比較しながら説明する。

図8の①は、これまで議論してきた特許信託であり、受託者は特許権を信託してもらい、委託者に信託受益権を発行する。信託受益権とは、信託された財産を活用することで受託者が収益を生み出した場合に、その収益の一部を受け取る権利のことである。委託者は、この信託受益権を売却することですぐにキャッシュ化することも可能である。信託を活用する場合、受託者側は信託に関する免許を取得する必要がある。

②、③はいずれも通常の特許譲渡であるが、特許権者Aがキャッシュを受け取るタイミングが異なる。②は通常の特許売却であり、特許譲渡とともに、キャッシュを一括で受け取る。一方で、③は特許譲渡時ではなく、収益化できたタイミングで収益の一部を受け取

る。この③の方式はプロフィットシェアとも呼ばれ、欧米の特許活用会社において一般的なスキームであり、価値評価がしにくい特許資産に対して、収益化によりその価値を現実化できたタイミングでその収益に応じてキャッシュを分配するため、特許の価値のある意味合理的に評価して売却価格を後から決定するスキームともいえる。

④～⑥は特許権者Aが特許権を保有したまま、外部活用により収益化しようというスキームであるが、その分、Bが活用を行う際に制約があるなどデメリットも発生する。

また、①～⑥の各スキームについて、次の観点で特徴を整理したものが図9である。

- 特許権保有者（年金支払い義務者）
- 活用する側に免許・認可が必要かどうか
- 活用する側が自ら権利化、ライセンス交渉、訴訟が

AはBに権利化、活用してほしい

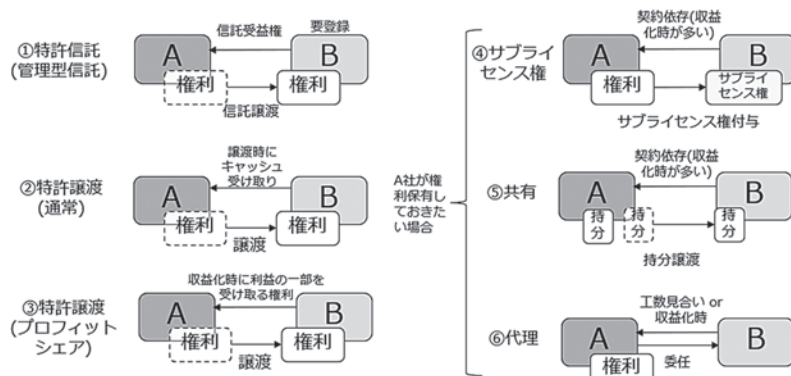


図8 特許活用スキーム

	特許権・年金支払	Bの免許登録	Bによる権利化活動		B単独のライセンス交渉		B単独訴訟(原告適格)		A, Bへの課税
			日本	米国	日本	米国	日本	米国	
①特許信託	B	必要	可能	可能	可能	可能	可能	Aに指示権限があると厳しい	Aのみ(パススルー)
②特許譲渡(通常)	B	不要	可能	可能	可能	可能	可能	可能	Aのみ
③特許譲渡(プロフィットシェア)	B	不要	可能	可能	可能	可能	可能	可能(ただし、Aに何らかの権限があると疑義が生じる)	A, B 両者
④サブライセンス権	A	不要	不可	可能?	可能?	可能	不可(専用実施権などがあれば可)	不可	A, B 両者
⑤共有	A, B(年金支払いは契約次第)	不要	可能	可能	可能	可能	可能	可能	A, B 両者
⑥代理	A	不要	不可	可能?	不可	可能	不可	不可	A, B 両者

図9 各スキームの特徴比較

可能かどうか

・課税がされるか

免許・認可については、①の信託以外は特に必要ないので、②～⑥のスキームであれば、すぐにでも特許活用ビジネスを行うことは可能である。権利化、ライセンス交渉、単独訴訟に関しては、Bが権利を保有していない④、⑥のスキームで、B自らが日本国内で行えることには法律上、制約がある。一方で、米国では自ら権利を保有していなくても権利化、ライセンス交渉は可能だと思われる。ただし、単独で米国特許訴訟を行う際には、B自らが特許権をコントロールできる立場にないと判断され、原告適格を問われる可能性が高い。課税については、③～⑥であればA、B両者にそれぞれ課税され、最終的に利益分配を受けるAにとって実質的に二重に課税されるのに対し、①は信託であることによりパススルー課税が適用され、Bには課税されず、受益権により収益を受け取ったAにのみ課税され、二重に課税されることを防ぐことができる。

6. 知財信託のメリット・デメリット

前述のように様々な特許活用スキームがある中で、知財信託のメリットとデメリットがどこにあるのかを整理する。

メリットとしては、日本においては信託会社自らが権利化・交渉・訴訟が可能である点と、パススルーによる税制メリットが挙げられる。

前者については、信託会社が将来の権利活用を見越した知財戦略を検討しているため、権利化の段階からどのような権利内容にするのかをハンドルできる方がやりやすいといえる。また、大手企業だと別事業でア

ライアンスを組んでいるような競合相手に対しても信託会社が権利者となっていることで交渉相手の範囲が広がり得る。また訴訟についても日本であれば信託会社も権利者であることに変わりないことから原告適格をもっているといえる。

他方、デメリットとしては、信託会社について免許登録が必要となる点で手間がかかることがあげられる。また、米国で訴訟提起しようとする際に、訴訟をする最終的な決断を委託側が行っていると、信託会社側には原告適格がなく、委託側も訴訟に加わる必要があると判断されてしまう可能性があり、信託会社に特許訴訟を任せることができないという点にデメリットがある。

7. 海外における知財信託の状況

ここで、海外における知財信託の状況を概観していくが、調査すればするほど、海外においては日本と比較しても知財信託がそれほど活用されていないことが判明した。

(1) 米国

①米国における知財信託手続の概要

米国における信託法(Law of Trust)は、財産法(Law of Property)の一部であるが、知財信託に限って言えば、米国には連邦法レベルにおいて、知財信託の登録に関する特別な要件はない。カリフォルニア州における知財信託を例に説明すると、米国特許法、カリフォルニア州信託法及び統一商事法典(UCC: Uniform Commerce Code)により、知的財産権を信託に移転する場合、①米国特許商標局で信託対象の知的財産権について委託者の記録を受託者に変更するとともに、②州政府に当該知財信託を登録し<sup>(1)</sup>、さらに、③

UCCに基づき、信託対象の知的財産権について、信託契約等により委託者・受託者間において信託を設定<sup>(2)</sup>、の3要件が必要とされる。

ここで、米国の知的財産権を米国法に基づいて信託を行う場合における受託者の権利義務は、当該信託を管轄する州の信託法に基づいて設定される委託者・受託者間の信託契約で定められる。受託者は、締結された信託契約に基づき、委託された知的財産権による差止請求権や損害賠償請求権による救済を受けることが可能となる。信託された知的財産権が特許権である場合、損害額賠償は米国法に基づいて算定される<sup>(1)</sup>。

## ②米国における知財証券化スキーム

ここで、参考のために知財信託により信託受益権を販売するスキームと、知的財産権の証券化を行うことにより、当該証券を販売するスキームとは類似しているため、知的財産権の証券化スキームを説明する。

一般的に、米国における知財信託や知財証券化は、主にSPE (Special Purpose Entity) とも呼ばれるSPV (Special Purpose Vehicle: 特別目的事業体) と呼ばれる中間組織が利用されることが多い。

SPVの利点としては、第一に、特許権はSPVの顧客である特許権者からSPVに移管され、基本的な資産として特許資産のプールを形成する。第二に、包括的な内部証券化構造があり、当事者が契約を締結して権利と義務を定義し、評価機関を通じてリスクとその証券化構造を評価する。第三に、証券が上場された後、その証券が取引されることにより顧客が利益を得る。第四に、このスキームには税制上の優遇措置がある<sup>(2)</sup>。

知財資産の証券化では、流動性に乏しいものの、将来的に予測可能で安定したキャッシュフローを生み出すことが可能な主にハイテク特許をSPVに譲渡する。SPVは、格付け会社に特許資産の格付けを委託するとともに、特許資産の格付けがアップグレードされれば、その特許資産は価値あるものとなる。SPVは、特許資産のリスク要素とインカム要素を分離・再構成し、投資家に証券として販売することにより特許活用のための資金調達を行う。この知的財産権の証券化に関するスキームは、現代における金融技術をベースに、高価値特許の期待収益に支えられている。金融市場における証券資本と知的財産権に係る知的資本を大幅に組み合わせ、金融市場を通じて資金調達問題を解決することが可能となる<sup>(3)</sup>。

## (2) 欧州

### ①欧州における知財信託制度の概要

以下に述べるように、欧州においては、知財信託制度が整備されるとは言い難い。

英国においては、知的財産権を信託契約等により委託者・受託者間において信託を設定することそのものは可能だが、信託に関する登録・公示制度は存在しない。知的財産権の信託の場合、受託者を権利者として対象の知的財産権の原簿（特許であれば特許原簿）に登録する<sup>(4)</sup>。

ドイツでは英国と同様、知的財産権を信託することそのものは可能だが、信託法のような明確な法制度は無く、信託に関する登録・公示制度はない。知的財産権の信託の場合、受託者を権利者として、特許原簿等、対象の知的財産権の原簿に登録する<sup>(5)</sup>。

なお、ドイツには信託類似制度として、遺言を利用した制度（管理遺言執行制度、後位相続人指定、遺贈の指図、取消不能遺言）やトロイハント制度がある<sup>(6)</sup>。

トロイハントとは、ローマ法上の信託に相当する*fiducia*（以下「フィデュキア」）を現代の信託制度として生かしたものとされる。トロイハントでは、対象財産上の権利に対する受託者の完全権者としての地位が承認され、目的による制限は委託者と受託者の間における債権的拘束に過ぎないとされる一方、債権と物権とを峻別する物権法定主義により、受益者の有する権利は債権と解される。トロイハントの受託者の完全権保有と目的の単なる債権的拘束という法律構成は、委託者若しくは受益者の保護に欠け、特に受託者による行為違反に対する保護（債権的保護）の弱さが問題視される。但し、遺言を利用した制度はもとより、トロイハント精度を知財信託に適用できるかは不明である<sup>(7)</sup>。

フランスにおいては、フランス法に信託そのものの概念が存在しないため、知財を信託することはできない<sup>(8)</sup>。

なお、フランスには信託類似制度として、*Fiducie*（以下「フィデュシー」）という概念が存在する。フィデュシーとは、「*constituant*（以下「委託者」）が現在または将来の財産、権利または担保権あるいはそれらの全体を、*fiduciare*（以下「受託者」）に移転し、受託者がその固有の財団から分離して、一ないし複数の*bénéficiaire*（以下「受益者」）の利益のために決められた目的の中で行う法律行為」を意味し、信託に類似する制度とされている。但し、フィデュシーでは受託



者兼受益者が認められるなど、コモン・ローにおける信託と同じ機能を果たすことはできない等の特徴があり、これを知財信託に適用できるかは不明である<sup>(9)</sup>。

## ②英国における知財信託の手続の概要

英国における知的財産権の信託については、米国と同様、信託契約等により委託者・受託者間において信託を設定することが可能であるが、信託登録・公示制度は存在しない。知的財産権の信託の場合、受託者を権利者として、特許原簿等、対象の知的財産権を登録する。なお、1925年における財産権法第209条(3)では、同法が英国及びウェールズのみにも適用されると定められているが、スコットランドについて同法は適用されない<sup>(10)</sup>。

英国知財権を英国法に基づいて信託した場合には、受託者は信託に委ねられた知的財産権の法上の所有者であり、信託受益者に対して信託義務を負い、また、信託に基づく一定の権利を有する。1977年英国特許法第61条では、特許権者は信託に係る特許権の侵害者に対して特許権侵害訴訟を提起可能であり、算出された損害賠償額は受託者に賠償されるが、受託者は信託に基づいた信託義務に従うため、当該損害賠償金は信託の最善の目的に使用されるべきであり、受託者が当該損害賠償金から個人的に利益を得ることはできない<sup>(11)</sup>。

## ③ドイツにおける知財信託の手続の概要

ドイツでは、知的財産権は信託により所有することが可能であるが、信託に関する明確な法的制度は無く、信託に関する登録・公示制度も存在しない。知的財産権の信託に関して登録・公示する唯一の方法は、ドイツ特許庁における登録原簿に受託者を当該知的財産権の権利者として登録することである<sup>(12)</sup>。

ドイツの知的財産権をドイツ法に基づいて信託した場合には、受託者は移転された知的財産権の法上の所有者であり、委託者に対し信託義務を負う。また、移転された知的財産権の管理及び行使との関連で発生する費用につき、侵害者等から弁済され補償を受ける権利を有する。知財権侵害に適用される一般的な規定は、ドイツ民法第249条である<sup>(13)</sup>。

ドイツにおける知的財産権の信託では、受託者は信託された知財権侵害について損害賠償を請求する当事者適格を有し、侵害者は、受託者に対して算定された損害額を賠償するよう命じられる。しかしながら、受託者は、信託の信託義務を負っており、当該侵害者か

ら賠償された損害賠償額を受領する権利をもたず、委託者の利益のために支払われたものとして利用する義務を負う。ドイツ法では、信託に関する権利義務の詳細については委託者・受託者間において設定される信託契約に委ねられる<sup>(14)</sup>。

## (3) 東アジア

以下に述べるように、東アジアにおいては、欧州と比較して知財信託制度が整備されており、比較的活用されているといえる。

2019年、中国においては、知的財産権の信託取引パイロット事業を通じ、企業による専利(特許権、実用新案権及び意匠権)及び商標権に関する担保融資1186件を支援し、総融資額は90億元を超えた<sup>(15)</sup>。

2000年、武漢国際信託投資会社が中国初の特許信託の試みを行った。武漢知識産権局、武漢国際信託投資会社、武漢晩報社が契約書に署名した。この信託計画では最終的に8件の特許が選定され、特許権者である余白浩の優れた発明特許である「無インバータ無停電電源装置特許」が譲受人に700万元を獲得した。一方、信託投資会社は所得権を分割し、6元の価値のある所得証明書を発行し、合計13,200元を調達した<sup>(16)</sup>。

収入の分配については、専利信託事業規約第6章第2条「分配方法」で規定される。特許信託事業の関係者と各パートナーの収入は、専利信託の対象物の金額から比例配分する。分配の割合は依頼者が60%、受託者が40%である。他の関連パートナーや投資家の利益は、受託者が収益の40%から分配する。具体的な分配比率については、契約書の形で合意される」としている<sup>(17)</sup>。

韓国では1995年に特許信託制度が導入された。さらに、韓国政府は、1998年に「技術移転・商業化促進法」を制定し、特許信託制度を導入して、技術移転・商業化を促進するための様々な支援施設を立ち上げ、拡大している<sup>(18)</sup>。

韓国では、証券化SPC(Special Purpose Company)から譲渡された資産や信託会社から委託された資産、あるいはそれらの資産を基に発行された資産担保証券を受け取って証券化することが可能である<sup>(19)</sup>。

現行法で信託を活用して資産を証券化する場合、韓国資本市場法第110条では、金銭信託の場合を除き、受益者の証書を証券化することはできないという制約がある。すなわち、韓国においては、特許証そのものを証券化することはできないこととなる。知的財産で

ある受益権を信託に売却することは、資金調達源の活用につながる可能性があるため、知的財産の受益権を証券化することは法的に認められるべきである<sup>(20)</sup>。

#### ①中国における知財信託制度の手続の概要

中国では、中国信託法の下、知的財産権についても信託を行うことが可能であり、専利権を対象として信託を設定する場合、専利権移転の登録が知的財産権信託の効力発生要件となる<sup>(21)</sup>。

#### ②韓国における知財信託制度の手続の概要

韓国においては、知的財産権を信託する場合、受託者が当該特許権等を管理処分するために、特許権信託登録申請書と特許権移転登録申請書を同時に提出しなければならない。信託による特許権の移転は、特許信託原簿に登録しなければ第三者に対抗できない<sup>(22)</sup>。

韓国知的財産権を韓国法に基づいて信託した場合、受託者は受託知的財産権の権利者とみなされ、受託知財権に関する実施の許諾、損害賠償、侵害差止請求等、韓国特許法に基づく救済を受けることが可能となる。一方、受託者の義務については、韓国信託法及び韓国信託業法に定められている。損害賠償規定として韓国特許法第128条があり、この規定は知財信託の受託者にもそのまま適用できる<sup>(23)</sup>。

#### (4) まとめ：

上述した、米国、欧州（英国、ドイツ、フランス）及び東アジア（中国、韓国）における知財信託制度の現状をまとめると、以下の表2の通りとなる。これを見てもわかる通り、米国、中国と韓国については知財信託に関する法制度の整備が進んでいるものの、英国、ドイツ及びフランスについては、信託の概念すらない国もあり、各国に温度差が有るのが非常に興味深い。

## 8. 今後の課題

知財信託制度は、個人事業や中小企業にとっては、自社内に知的財産部署を持ってないことが多いであろうことから、知財業務をいわば完全に外部の業者に任せられることに一定のメリットがあると考えられるが、他方で、特許事務所と顧問契約するなどして知財業務を任せるのとどこが異なるのかを明確にすることが大事になってくるかもしれない。信託会社は、委託者より、知的財産に関するスキルやノウハウを持たなければならないこととなる。

また、事業と切り離して知財のみを信託という形で権利移転してしまい、あとは信託会社の自由な取引に任せてしまうと、自社で継続している事業との関係で支障が出てくる可能性があるかもしれない。また特許権の運用を複数の顧客から委託を受けた場合での、顧客間の争いなど利益相反も問題となる。

さらに、特許を受ける権利を信託した場合、出願人名義も信託会社になってしまうことから、過去に行った特許出願との関係で、例えば特許法29条の2の規定に反するようなケースが起こるのではないかと考えられ、この点をどのようにオーバーカムすべきかを事前に考えておく必要があるように思える。

信託会社の採算性も避けられない。知財信託は、調査コストも含め効率性の高い分野に絞り込んで、採算性を確保するスキームを構築するのがキーだと考える。

以上


#### (参考文献)

- (1) 内山誠治「知的財産の流通・流動化に係る制度的諸問題の調査研究」, 知財研紀要, 10頁, 2006, <https://dl.ndl.go.jp/infondljp/pid/10959232/1>

表2 各国の知財信託制度の比較

国名	米国	英国	ドイツ	フランス	中国	韓国
信託の概念の有無	有	有	有	無	有	有
信託法の有無	有（州法及びUCCの一部として規定）	無	無	無	有（信託法）	有（技術移転・商業化促進法）
主要な知財信託の受託者	SPE（Special Purpose Entity）等	（不明）	（不明）	－	信託投資公司等	証券化SPC（Special Purpose Company）等
知財信託の登録・公示	登録原簿により可能	登録原簿により可能	登録原簿により可能	－	登録原簿により可能	登録原簿により可能

- (2) Yingying Pang, A Study on Patent Trust in China, Developing Country Studies, Vol.8, No.4, 2018, pp.29, Apr. 2018, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/DCS/issue/view/3460>
- (3) Ling Xu et al., Research on Patent Trust Financial Mechanism, Vol.8, No.6, 2018, pp.31, Jun. 2018, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/issue/view/3556>
- (4) 内山・前掲注 1, 10 頁。
- (5) 内山・前掲注 1, 11 頁。
- (6) 福田智子「信託設定行為の法的性質：一信託目的による受益者意思拘束の正当性一」, 中央大学大学院法学研究科民法専攻博士後期課程博士論文, 7 頁, 2019, [https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages\\_view\\_main&active\\_action=repository\\_view\\_main\\_item\\_detail&item\\_id=12127&item\\_no=1&page\\_id=13&block\\_id=21](https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=12127&item_no=1&page_id=13&block_id=21)
- (7) 福田・前掲注 3, 122 頁。
- (8) 内山・前掲注 1, 11 頁。
- (9) 福田・前掲注 3, 122 頁。
- (10) 内山・前掲注 1, 10 頁。
- (11) 内山・前掲注 1, 10 頁。
- (12) 内山・前掲注 1, 11 頁。
- (13) 内山・前掲注 1, 11 頁。
- (14) 内山・前掲注 1, 11 頁。
- (15) 「★★★ 6. 安徽省, 人口 1 万人あたり特許保有件数が 9.83 件に★★★」, CHINA IP Newsletter JETRO 北京事務所知的財産権部 知財ニュース, 2019/1/31 号 (No.298), 2019, [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/ipnews/archive/298.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/ipnews/archive/298.pdf)
- (16) Yingying Pang, 前掲注 2, pp.29.
- (17) Yingying Pang, 前掲注 2, pp.29.
- (18) Junghee Han et al., A Study on Patent Trust System in Korea, Journal of Intellectual Property Rights, Vol 21, January 2016, pp.27, Jan. 2016, <http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/34014>
- (19) Junghee Han, 前掲注 18, pp.36.
- (20) Junghee Han, 前掲注 18, pp.36.
- (21) 内山・前掲注 1, 12 頁。
- (22) 内山・前掲注 1, 12 頁。
- (23) 内山・前掲注 1, 12 頁。
- (以上, 全て URL 参照日は 2022 年 1 月 22 日)
- (原稿受領 2022.3.14)



## ヒット商品は こうして 生まれました!


令和元年  
改訂版

**ヒット商品を支えた知的財産権**

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、[panf@jpaa.or.jp](mailto:panf@jpaa.or.jp) までご一報ください。