

# 私が関与した特許行政の思い出(3)\*

－私の提案を含めて－

江夏 弘\*\*



## 2. 特許信託について

### (4) 英国の現状

英国では、1949年特許法（1950年1月1日施行）第54条中、第5項において、次の如く改正された。

「本条の規定に従って、動産（personal property）の所有権および譲渡に関し一般的に適用される法律の規定は、他の無体動産（other choses in action）に関し、適用されると同様に、特許権に関し運用されなければならない。（以下省略）」

また、1977年特許法第30条は、次の如く規定している。

「①およそ特許または特許出願は動産（現に占有を有しないが訴訟によって回復することができる動産ではない）とし、特許若しくは特許出願またはそれらに関する権利は、『下記②から⑦までの規定により、移転、設定または許諾をすることができる。』（②省略）」

③特許若しくは特許出願またはこれらに関する権利は、いずれかの他の動産と同様に法の効力によって帰属するものとし、また、人格代表者の同意をもって帰属させることができる。

（④～⑦省略）」

**備考** 1949年法中の無体財産とは、大体において金利その他の有価物の給付を訴訟上の手続によって請求することができる権利をいい、ほぼ債権に該当するが、特許権等の無体財産権がこれに属するか否かについては英法上争いがあったので、本法の規定はこれらの争いについての疑問を断ったのである。そして、1977年法は、これをさらに明確化したものと思われる。

これらの条項をみると、特許権又は特許出願中の発明の権利は動産とし、これを移転、実施、許諾等ができるものとされている。このことは後述する如く、米国特許法第261条と同様に、特許権等は無体財産ではあるが、動産とみなすこととなり、活目すべき法解釈ないし法規定といえることができる。

さらに、英国では、戦後3年目にあたる1948年7月30日に「発明開発法」が制定され、これに基づき全

額政府融資の特殊法人たる「研究開発法」（National Research Development Corporation, 通称 NRDC）が設立され、技術省の大臣（the Minister of Technology）の監督下におかれた。本公社の業務は、

「①公共的な支持を受ける研究（政府各省の研究機関、研究会議の研究機関、大学等の研究）によって生じた発明の特許権を利用すること。

②官民いずれの研究であろうと、公共の利益に役立つ発明を商業的に利用すること。

③官民いずれかの発明であろうと、公共上重要であるが、一般には開発し利用されにくいと判断したときに、積極的にこれを開発し利用すること」であって、主として政府機関から生じた発明の特許権の譲渡を受けて、これを所有し、産業界（外国を含む）に実施させ、研究、開発を援助することが主要な職務となっている。NRDCは法律により、発足当時は500万ポンドを限度として政府資金を借り受けたが、1954年1000万ポンド、1965年2500万ポンドというように、その限度額を増額させている。1966年には79万2000ポンド（約8億円）の実施料収入を得ている。

**備考** 上記公社が設立されるに至った経緯を参考までに述べることにする。1928年イギリスのA・フレーミングは、ブドウ球菌の研究をしていたところ、寒天培養基の上に、青カビがついていて、カビのまわりには、ブドウ球菌の集落がきれいに培かされてしまっているのを発見した。フレーミングはその青カビを培養してみた。培養液を500～800倍くらいにうすめたものでも、ブドウ菌を防ぐことがわかった。そのとき、彼は幼時の頃、傷をして帰ったとき、母親が青カビのついたパンで傷口を治してくれたことを思い出し、青カビの威力の強かったことに思い当たった。そして、いろいろな細菌に使用してみて、たいがいものに殺菌作用を示し、グラム陰性菌と流行性脳脊髄膜炎にも作用することがわかった。これを「ペニシリン」と名付けた。しかし、当時ドイツの攻撃を受けて、イギリス国内で

\* (1)は3月号に、(2)は4月号に掲載

\*\*元 特許庁業務課長

十分に研究開発をつづけることができなかったし、その研究のための資金的援助も得られなかった。イギリスのフローレイは、ペニシリンを治療薬にする見込をたて、その科学的性質の作用を明らかにするため、フレーミングからカビを分けてもらい、米国のロックフェラー財団の援助を得て、研究を重ね、1940年に相当純粋なペニシリン粉末を作ることができ、その後、動物実験をしても素晴らしい効果があることがわかった。フローレイは、米国に行き、ペニシリンの開発とその拡販のため、米国政府に2,000万ドルの資金を出してもらい、この事業の援助を受けたので、ペニシリンの大量生産ができるようになった。たまたま英国宰相チャーチルは肺炎をこじらせて重病になっていた。しかし、このペニシリンを使用することにより、一命をとりとめることができた。そして、自国の学者が苦心して発明したペニシリンが、外国である米国政府の援助により、開発成功したことを知り、自国内で秀れた発明をした場合は、自国の公的研究機関（政府の援助を受けた機関）により、これを自ら開発すべきだと痛感し、上記の如き研究公社を早急に設立するよう指示したのであった。

これを模して、わが国においても法律第82条「新技術開発事業団法」に基づき、昭和36年5月6日に設立されたのが新技術開発事業団である。

筆者も、上記事業団創立時代に、何かとアドバイスし、本事業団の事業拡大に若干ながらお手伝いをしたものである。

筆者は、1968年10月11日付で、英国特許局(Board of Trade, Industrial Property and Copyright Department)あてに、他の条文とともに、1949年制定の特許法第54条について、何故特許権を動産とみなすことにしたかについて質問状を出したが、1969年1月27日付でI.J.G. Davice氏から、他の条文については詳細に回答がなされていたが、この「動産」については残念ながら回答がなかった。

上記NRDCを範として設定されたわが国の新技術開発事業団は、特に国の研究機関で生じた特許権について専用実施権を設定し、これを運用して実施化をはかっているほか、企業から持ち込まれた特許権等を他に通常実施権を許諾して得られた実施料収入の何割かを上記研究機関（国、大学等）に納付し、その中から一定の基準により職務発明者に補償金を支払っている。なお、主として工業技術院の研究機関から生じた発明を対象として設立された(財)産業技術振興財団もまた、同様な方法を活用している。

しかし、日本の両団体とも特許権等の譲渡を受けるのではなく、専用実施権を取得し、第三者に通常実施権を許諾して、研究開発をする方式をとっている。すなわち、特許権等の譲渡を得て、比較的自由に当該権

利の管理、運用するという方法は採用していない。しかし、最近の技術革新のもとでは、例えばトランジスタ、ダイオード、その他の素子について、昭和23～35年に秀れた特許が24件登録され、その中GEが16件、IGEが1件、RCAが1件、その他各社が5件、それぞれ特許を有し、各社競争して技術の開発を行っている（特許庁編「明日をひらく特許」昭和43年刊P126）。更に、同書は特許プールのことについて、次の如く述べている。「これらの集団で独自の技術を開発し、または他から権利を取得して、その実施を団体が管理し、外国会員に対抗するだけの力を持つほどになっているものもある」（同書P170）。

以上のような場合、英国の如く譲渡方式をとるか、あるいは新しく特許権等を動産とみなして、信託銀行等に各社の先端技術をプールして、一つのまとまった技術内容にファイナンスを付加すれば、これをまとめた新しい分野の技術革新が醸成され、今までなかった産業あるいは商品が現出するのではないかと思われる。

## (5) 米国の現状

米国特許法第261条（所有権譲渡）第1項は、次の如く規定している。

「④本法の規定に従い、特許権は動産（Personal Property）たる性質を有する。」これは、前述した英国特許法第54条（1949年）または第30条（1917年）と同じ内容のものである。

これに関して、筆者は、1968年12月2日付で、米国特許局あてに、次の如き問合せを行った。

「①信託について、

④ 英国特許法第54条第5項と同様に、貴国特許法第261条第1項により、貴国特許権は動産（Personal Property）として取り扱われている。かかる規定を設けた理由如何、また、かかる規定により、特許権は信託業法上の対象となっているのか。

⑤ 特許権は信託会社、信託銀行において、業として信託の対象となりうるのか。すなわち、これらの会社は、特許権を譲り受け、運用し（第三者に実施させる等の方法により）、それより得た利益の一部を特許権者に報酬として支払われているのか。」

これに対して、商務省特許事務局（U.S. Department of Commerce Office of International Patent Trademark Affairs）のJ.W. Brennan氏（当時特許局長）より、

1968年12月10日付で、筆者あてに以下の如き返書が送られた。

「拝復、12月2日付書簡に提起された質問に対しては、多分次の示唆が有益であると考えられる。貴殿はアメリカ特許法第261条第1項で、特許権の動産たる特性(the attributes of personal property)を有している旨が規定されている理由を質問された。この規定は、1952年改正法によりはじめて法文中に挿入されたものであるが、当時の法律状態を宣言的に確認したものである。アメリカ最高裁判所におけるクラウン・カンパニー 対 ナイ・ツール・ワークス事件(the case of Crown Company v.s. Nye Tool Works 261, U.S. 24. 40)の判決中に次のように述べられているのを参考にされたい。

『特許権は、制定法の産物(the creature of Statute Law)であり、その属性(its incidents)もまた同様である。この権利及び属性は議会がその立法に際し採用した政策を考慮にいれ、これらを創設して、制定法中に加えられる解釈によって定められる。』

したがって、アメリカ議会が特許権を動産として取り扱うことにより、特許権の取引が促進されるであろうと考えたことは明かである。それ故に、特許権の信託の目的(object of trust)となることができること、および会社が特許権に対する権限(title to patent)を取得して、これを運用し、かかる運用から生ずる利益の一部を特許権者に与えることは、明らかなことである。もちろん、特許権者と当該特許発明を実施しようとするのが、信託の形式をとることよりも、通常的な取引の形態である。しかし、このことは貴殿が、その質問中に示唆された行為の法的可能性を否定するものではない。」

この回答中、筆者が特に関心をもって質問した点、すなわち、米国では特許権が動産として取り扱われている点が明確になったことである。しかも、特許権を通常の実施許諾とは別に、より一層取引を促進、活用化せしめるという点から(判例の解釈を含めて)動産として信託会社をはじめ一般の銀行等の業務の対象となると理解していることが特徴的である。

米国における特許信託契約の方法、実際の運用、方法等については、A.K.パール、L.S.キャンプ共著 柳田幸男・青木朗共訳「発明と特許」(1970年刊 P316以下)にかなり詳細に記載されているので、ここでは

省略することとする。

## (6) 特許実施促進策の一環としての特許信託制度の活用(信託制度活用化への提案)

### ① 信託業法の改正

信託業法で工業所有権を対象として、第4条中に、金銭等の他に工業所有権を付加するよう改正できないものであろうか。もし、これが実施化するならば、信託会社や金融機関でも、特許、実用新案のみならず、意匠、商標についても譲渡を受けて管理し、委託者との契約に基づき、これらの権利をプール化し、第三者に実施許諾することができ(特に外国企業との間において)、必要があれば金融的助成を行って、実施化が促進されることになるであろう。特に中小企業では、資金の不足から、せっかく秀れたアイデアの下でできあがった特許又は実用新案を商品化するのを躊躇せざるを得ないということがある程度解決できるであろう。

**備考** 先ず大企業において、実質的には信託業法に基づく資金の調達を受けた例がある。

カナデアン・ニッケル会社と三井信託銀行との間で結んだ契約で、カ社が持っている特殊鋼のつくり方についての特許権を、三井信託がカ社に代わって管理した。これは、信託ではないので、特許権の持主はカ社であるが、わが国でこの特許を使いたいものは三井信託と使用契約を結んでいる。その場合、特許の使用料取立は三井信託が行っている。この特許の使用契約を結んだ会社は十数社に及んだが、このような仕事がかれからだんだんと正式に信託として認められていくことも考えられる(日本経済新聞社編「信託の知識」昭和33年刊;日経本社でも、わが国の特許権の実施化促進のため、この信託制度について、再度考察されることを期待している)。

中小企業において行われた例として、以下の事例がある。

委 託 者 小野沢 辰五郎

受 託 者 日興信用金庫

特 許 権 着火用炭の製法

特 許 登 録 昭和27年2月13日

信託の目的 本特許権の実施を完全且つ容易ならしめる

(信託財産の管理方法、信託終了の事由、其他信託の条項等は省略)

これは、特許第193034号「着火炭の製造法」について、個人である委託者が日興信用金庫を受託者とし、特許を第三者に実施せしめ、その利益は、委託者に還元させる方法をとっており(他方委託者は、受託者たる金庫に、信託期間中、毎月27,000円を支払う)、本件の場合は個人が信用金庫(中小企業向金融機関)に特許権の委託を行っている実例といってよいであろう。このように、わが国産業の実

質的担い手である中小企業に、新しい発想をもったアイデアによる新製品が実現化することになる。

## ② 特許法の改正

英米両国とも、特許法において、特許権を動産とみなす旨規定している。本来特許権は、17世紀にCarpzov（1595～1666年）によって精神的所有権(propriété intellectuelle, geistiges Eigentum)と称せられ、18～19世紀の間、ヨーロッパ法学を支配した。わが国でも、フランス人ボアソナードの草案により成り立つと称せられる旧民法においては、物に有体と無体との両者があり、著述者、発明者の権利をもって無体財産とみなし、これを法律の規定により動産であるとしたことがあったが、これはこの「精神的財産権」の説を根拠とした立法であった。

ところで、「動産」とは民法上「不動産以外の物」を原則とし（第86条第2項）、無記名債権も動産としてみなされている（同条第3項）。しかし、民事訴訟法上で強制執行の目的物としての動産とは、有体物に限らず、広く不動産、船舶、自動車、建設機械、航空機またはこれらに準ずる権利以外の物または財産権をいうとされている（6編2章1節）。したがって、民法上の動産（有体動産）だけでなく、債権その他の財産権をも包含している。英、米特許法は、特許権等を無体の動産（精神的な財産権）とみなして、その実施活用化をはかっており、上記の如く民法の解釈上種々難しい問題はあろうが、関係分野の理解と同意を得て、この際思い切って、米国議会で改正制定された趣旨の如く、特許政策的見地から、特許法中に、特許権を動産とみなす旨の条項を設けるべきではないであろうか。そうすれば、特許権等が当然に、信託業法上の対象となり、また個々の取引にも活用できるようになるのではないかと思われるのである。

**備考** 米国が英国に続いて、特許権等を動産とみなすとした理由の中には、また異なった特許権等の面から（科学技術の振興策と特許政策との有機的な統合化）特許信託制度を特許中に導入したともいえるのである。米国の研究開発関係予算は、1959年次の合計2兆891億円から1968年には6兆714億円と大きく増えており（約2.91倍）、NASAが32.6倍、国防省が1.95倍と著しい増加を示している。保険、教育、福祉の分野では金融的には他に比べてまだ少ないが、1968年には1959年の4.94倍となっている。しかし、その研究結果は、特許権の件数は増加しても、実際に実施化されているのは横ばいの状況である。

最近米国特許局において登録された特許権をみると、例

えば1988年において、米国は全体の52.9%、日本20.1%、西独9%となっており、自国で前述した如く、かなり膨大な研究開発費を計上し、政府の研究機関のみならず大学、大中企業、非営利科学技術団体に研究を委託して、かなりの研究費を交付して実験や研究開発を行っているのにもかかわらず、米国の科学技術の産物を他国の特許で包囲されているような状態になってきた。

かくの如き状況に対処して、大統領声明がなされたり、特許法の改正等によりかなり改正されているが（特に委託研究による発明に係る特許権自体をできる限り民間に譲渡し、発明者に対する褒賞金支払限度額も引上げ、従来の褒賞金的考え方から報酬という考え方に転換してきている）、クリントン大統領により、よりドラマチックな政策が行われている（例えば、発明者への報酬を約1000万円まで引上げる等）。

特許権に対する信託制度の導入もまた、かかる科学技術の振興を、中小企業を含めてより一層広い範囲に適用せしめようとする政策の一環としてとらえるべきではなかろうか。このためには特許庁はもちろん、信託銀行や、特許権の評価やあっせんを行う公的機関等の強力なバックアップが必要で、これにより大蔵省を納得させることができると思われる。

## 参考文献

- 峰尾直康著「実例特許局登録、出願手続総覧」昭和18年刊
- 岡田音五郎著「実例・特許実用新案手続総覧」昭和37年刊
- 特許庁編「新工業所有権法逐条解説」
- 日本経済新聞社編「信託の知識」昭和33年刊
- 発明協会「発明協会70年史」昭和19年刊
- 中金正彦編「欧米における新技術開発機関の展開」
- ウエ・タミレフスキー 著／榊本セツ・岡邦雄訳 1954年刊「近代技術史」
- Committee on the Judiciary, United States Senate “Law Employed Inventors in Europe” 1963年刊
- 英国、米国特許庁との交換文書

（原稿受領 2001.10.10）