

信託を利用した未活用特許の 友好的ライセンスに関する一考察

会員 境 正寿



目次

1. 未活用特許の現状
2. 現状の問題点
3. 信託とは？
4. 信託を利用するメリット
5. 未活用特許の友好的ライセンスの可能性
6. おわりに

1. 未活用特許の現状

知的財産を生み出し、その活用により収益を確保する基本的なプロセスは、大きくは、①顧客ニーズの把握→②ニーズに即したオリジナル商品の開発→③商品開発により生まれた知的財産の権利化→④知的財産権を活用した十分な利益の確保、に分けられると思われる⁽¹⁾。しかし、プロセス①およびプロセス②の過程において、いわゆる死の谷（市場規模の小ささ、コスト高、品質の限界、他社の特許などの問題）が存在し、最終的に事業化が見送られるものも少なくないであろう。各社（大学を含む）には、他の理由ももちろんあるだろうが、この死の谷の問題から、権利化できたものの活用されていない特許（未活用特許ないし休眠特許）が少なからず存在するのではないだろうか。

2. 現状の問題点

こうして蓄積された未活用特許への対策としては、①他社への売却、②他社へのライセンス、③放棄が考えられる。しかし、①他社への売却については、未活用特許の価値の評価の難しさ、買い手を見つけることの難しさ、技術指導やノウハウ提供への対応の煩雑さなどの問題がある⁽²⁾。また、②他社へのライセンスについては、友好的にライセンスを締結するには他社への売却と同様の問題があるであろうし、敵対的な形でライセンスを締結するには他社の侵害事実を立証する必要がある。③放棄についての説明は不要であろう。

また、特許権の対象である発明は抽象的な技術的思想の創作（特許法第2条第1項）であり、特許権が特定用途の製品のみを保護するに留まるものではないことから、自社が将来において事業化する可能性のある用途の製品と異なる用途の製品にも特許発明に係る技術を適用できる場合がある。当該異なる用途の製品を他社が事業化することによって特許権の価値が増大する可能性を考慮すると、他社への売却には慎重になると思われる。

さらに、自社実施、売却、ライセンスのいずれを問わず、特許の活用にあたってまず必要なのは、対象特許のマーケティングであり、さらには対象特許を利用したビジネスプランの作成ではないだろうか⁽³⁾。

一方、信託業法が約80年ぶりに改正され、受託可能財産が知的財産権を含む財産権一般にまで拡大されるとともに、信託業の担い手として金融機関以外の一般企業が認められるようになった。さらに、信託法についても、社会経済情勢の変化などに鑑み、受託者の義務、受益者の権利等に関する規定の整備や、これまでにない新たな制度の導入を図るため、これも約80年ぶりに大幅に改正された。

そこで、以下では、図面、試作品、試験データなどの提供を伴う技術指導に加えて対象特許を利用したビジネスプランを提供する形でのライセンスを特に「友好的ライセンス」と定義し、信託を利用した未活用特許の友好的ライセンスの可能性について考察する。

3. 信託とは？

「信託」とは、信託契約、遺言または公正証書その他の書面等によってする意思表示により、特定の者が一定の目的（専らその者の利益を図る目的を除く。）に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとするをいう

(信託法第2条第1項, 第3条各号)。

(a) 信託の機能

信託の機能としては、主に、財産管理機能、転換機能および倒産隔離機能がある。財産管理機能によって、財産の管理処分権は財産権の名義人である受託者のみに与えられる⁽⁴⁾。また、転換機能によって、信託財産は受益権と呼ばれる権利に転換される⁽⁵⁾。さらに、倒産隔離機能によって、信託財産は委託者および受託者の倒産の影響を免れる⁽⁶⁾。

(b) 信託財産

上述のように、信託法第2条第1項は、信託を「…財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為…」と定義しており、信託できる財産の種類については特に制限が無く、財産(財産権を含む)一般を受託することができる。具体的には、金銭、有価証券(国債、株式)、金銭債権(貸付債権、リース・クレジット債権など)、動産、土地・建物、知的財産権(特許権、著作権)が考えられる。

(c) 委託者

委託者とは、信託を設定し、受託者に対し一定の目的に従い財産の管理又は処分をなさしめるため、財産権の移転その他の処分をなす者をいう⁽⁷⁾。信託法では、様々な権利を委託者に認めている(信託法第145条第2項)。

(d) 受託者

受託者とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう(信託法第2条第5項)。

受託者は権利能力者であることを要し(一般的権利能力)、受託者はまた財産権を享有できるものでなければならないとされている(特別的権利能力)⁽⁸⁾。さらに、未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人は、受託者となることができない(信託法第7条)。信託は、特に信頼関係を前提としているところから、信託法によって、受託者となることのできる能力に制限を設けている。

金融機関が信託の引受けを業(営業信託)として行う場合には、信託業法の下で、内閣総理大臣の免許を受けるか、または「金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関

スル法律」により信託業務の兼営について内閣総理大臣の許可を得る必要がある⁽⁹⁾。また、金融機関以外の一般事業会社等が信託業を営む場合には、信託業法の下で、免許制の一般信託会社または登録制の管理型信託会社(グループ企業内の信託は届出のみで可)として参入することになる。組織形態としては株式会社が基本であるが、TLO(Technology Licensing Organization)については株式会社以外の形態でも可能である⁽¹⁰⁾。

(e) 受益者

受益者とは、信託行為に基づいて、信託の利益を享受する者をいう。受益者は、信託行為の当事者ではないが、信託の目的は受益者に対し信託の利益を享受させることにあるから、受益者は、信託行為および信託行為によって設定された信託関係において、特に重要な地位を占めている。信託法は、受益者の能力について特に規定を設けていないので、一般に権利能力を有する者は、すべて受益者になることができる⁽¹¹⁾。したがって、委託者自らも受益者になることができる。信託法では、受益者の利益を保護するために、受益者にも様々な権利を認めている。

つまり、受益者は、信託財産に対して不法な強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行や競売が行われた場合には、異議を主張することができる(信託法第23条第5項)。また、受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、一定の事由に該当するときは、当該行為を取り消すことができる(信託法第27条第1項)。さらに、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産および信託財産責任負担債務の状況について、受託者に対し報告を求めることができる(信託法第36条)。さらにまた、受託者がその任務を怠ったことによって信託財産に損失又は変更が生じた場合は、当該受託者に対して当該損失のてん補又は原状の回復の措置を請求することができる(信託法第40条)。

(f) 受益権

受益権は、受益者が信託財産に対して有する基本的な権利であり、債権的要素と物権的要素とを併有する信託独特の権利である⁽¹²⁾。受益権は、原則として譲渡性を有し、量的に分割して一部を譲渡することも可

能であるが、たとえば債権的部分と物権的部分とを分離するように質的に分離して譲渡することは認められない⁽¹³⁾。また、多数債権の受益権の場合、回収金を優先的に受領できる優先受益権と、それに劣後する劣後受益権にクラス分けし2層構造にすることにより、劣後受益権金額を優先受益権の信用補完とすることができる⁽¹⁴⁾。

4. 信託を利用するメリット

特許権を信託すると、特許権の名義は原権利者（メーカー）から信託会社に移る。信託会社は、原権利者との信託契約で設定された信託目的（たとえば、特許権のライセンス許諾による収益の最大化）に沿って、他のメーカーとライセンス契約を締結する。ライセンシ（他のメーカー）は、ライセンス契約に沿ってライセンサ（信託会社）にロイヤリティを支払い、信託会社は受け取ったロイヤリティから信託報酬を差し引いた金額を受益者（自益信託であれば、原権利者）に支払う。

このような仕組みを利用すると、次のようなメリットがある。

① 原権利者が倒産してもライセンス契約は有効

通常実施権のライセンス契約については、特許庁への登録が効力発生要件ではない反面、登録しないと第三者に対抗できない（特許法第98条、第99条）。したがって、ライセンサが破産するとライセンス契約が破産管財人によって解除される可能性があり（破産法第53条）、これによってライセンシが不測の不利益を被るという問題がある。信託を利用すると、特許権の名義は信託会社に移るため、原権利者と信託会社との間の信用力の差だけ、特許権者の破産自体を回避でき、破産による未登録通常実施権の契約解除リスクを低減することができる。

② 原権利者の負担軽減・侵害抑止効果の増大

信託会社がライセンス契約の当事者となることで、原権利者がライセンス契約のために負担すべきであった労力を軽減できる。また、各種侵害・訴訟等において信託会社が当事者として対応することにより、各種侵害・訴訟発生時の負担を軽減できる。さらに、特許

権の名義人が信託会社となるため、原権利者と信託会社との規模の差に応じた侵害抑止効果の増大が期待できよう。

5. 未活用特許の友好的ライセンスの可能性

未活用特許を信託会社に信託することで上述のメリットを享受できるとしても、未活用特許の価値の評価の難しさ、ライセンスを見つけることの難しさ、技術指導やノウハウ提供への対応の煩雑さの問題、対象特許を活用したビジネスプランの作成の問題は、未だ解決されていない。一方、特許権を信託することで発行される受益権は、上述のように分割譲渡が可能な性質を有する。そこで、このような受益権の性質に着目した未活用特許の友好的ライセンスの可能性を以下に分析する。

(1) 大まかな仕組み：図1参照

- ① 特許権者は、特許権を信託会社に信託し、信託会社から受益権を取得する。
- ② 信託会社は、信託された特許権の内容を公開してこれを利用したビジネスプランを募り、応募されたビジネスプランの事業化を希望するメーカーを探し出す。
- ③ 信託会社およびビジネスプランの立案者（以下、「企画立案者」という）はそれぞれ、対象特許のライセンス契約およびビジネスプランに係るノウハウのライセンス契約を、ビジネスプランの事業化を希望するメーカーと締結する。
- ④ 企画立案者は、ノウハウのライセンス契約に基づくロイヤリティ債権を信託会社に信託し、信託会社から受益権を取得する。
- ⑤ 原特許権者および企画立案者の各々が取得した

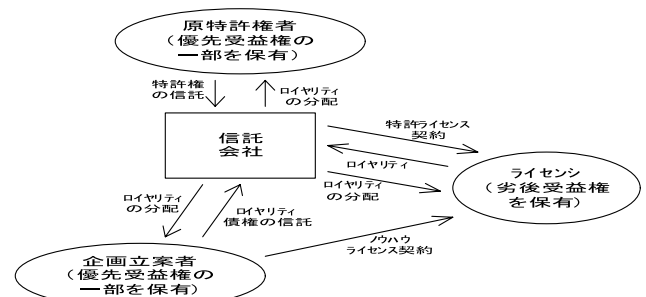


図1

受益権の持分を，原特許権者，企画立案者およびライセンスの間で見直す。

(2) 受益権の分配

優先受益権の一部を原特許権者に付与し，優先受益権の他の一部を企画立案者に付与し，そして劣後受益権の全部をライセンスに付与する。優先受益権および劣後受益権の内容は以下のとおりとする。

優先受益権：収益が基準額未満では全額を受け取り，収益が基準額を超える部分ではその M % を受け取る権利

劣後受益権：収益が基準額未満では配分されず，収益が基準額を超える部分ではその N (= 100 - M) % を受け取る権利

たとえば，基準額を 1000 万円とし，M = 30 とした場合，収益の総額が 2000 万円であれば，1300 万円が優先受益権に基づく収益となり，700 万円が劣後受益権に基づく収益となる。

(3) 分析

企画立案者は，対象特許に関する詳細なマーケティングを行った上でビジネスプランを作成する。作成されたビジネスプランに係るノウハウは，事業活動に有用な技術上または営業上の情報であり，不正競争防止法第 2 条第 6 項に規定する営業秘密となり得る。ノウハウを信託することは困難である一方，ライセンス契約によって発生するロイヤリティ債権（対価請求権）を信託することは可能であるため，上述の仕組み④ではノウハウのライセンス契約に基づくロイヤリティ債権を信託するようにしている。

未活用特許の価値は，それを利用したビジネスプランの立案によって或る程度まで評価できるであろう。また，ビジネスプランを事業化するライセンスは，信託会社の取引範囲の広さを利用して探し出せる可能性がある。これによって，上述の問題のうち，未活用特許の価値の評価の難しさ，ライセンスを見つけることの難しさ，対象特許を活用したビジネスプランの作成の問題を解決できそうである。

なお，ライセンスに劣後受益権を提供する理由は，ロイヤリティの一部をライセンスに分配することによるライセンスのモチベーションの向上，ひいては優先

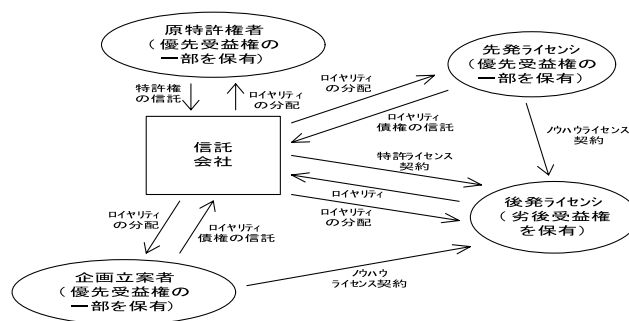


図 2

受益権の信用補完にある。

ただし，上述の①～⑤の仕組みによっても，技術指導やノウハウ提供への対応の煩雑さ問題は未解決である。そこで，次の仕組み⑥～⑧の導入を考える。

(4) 追加の仕組み：図 2 参照

- ⑥ ビジネスプランを最初に事業化するライセンス（以下，「先発ライセンス」という）は，事業化に際して蓄積した図面，試作品，試験データなどの提供を伴う技術指導を行う旨のライセンス契約を，ビジネスプランを遅れて事業化するライセンス（以下，「後発ライセンス」という）との間で締結する。
- ⑦ 先発ライセンスは，ライセンス契約に基づくロイヤリティ債権を信託会社に信託し，信託会社から受益権を取得する。
- ⑧ 原特許権者，企画立案者，先発ライセンスおよび後発ライセンスの間で受益権の持分を見直す。

(5) 追加の分析

先発ライセンスが蓄積する図面，試作品，試験データなどのノウハウもまた不正競争防止法第 2 条第 6 項に規定する営業秘密に相当するため，後発ライセンスとのライセンス契約に基づくロイヤリティ債権を仕組み⑦において信託するようにしている。また，仕組み⑧では，後発ライセンスからの収益に注目した受益権について，優先受益権を原特許権者，企画立案者および先発ライセンスの間で分配し，劣後受益権の全部を後発ライセンスに付与する。

図面，試作品，試験データなどの提供を伴う技術指導の役割を先発ライセンスが担うため，原特許権者は

この対応の煩雑さから開放されることとなる。また、後発ライセンスはビジネスプランの事業化に際して先発ライセンスから支援を受けるため、事業化に要する時間の短縮化ひいては受益者の収益の増大が期待できるであろう。このような仕組み⑥～⑧を導入することで、未活用特許の友好的ライセンスが実現できるかも知れない。

なお、先発ライセンスとしては、ブランド力や営業力よりもむしろ技術力に優れた中小・ベンチャー企業がふさわしく、後発ライセンスとしては技術力よりもむしろブランド力や営業力に優れた大企業がふさわしそうである。

6. おわりに

未活用特許を対象としたビジネスプランを取り纏めるには、「この商品はこの概念を有するこの分野の商品であり、こういう機能が必須となる」という趣旨の明確な商品説明と、当該機能を対象とする特許の選定とが必要となる。ここで、ビジネスプランの立案が先で対象特許が遅れて選定されるニーズ先行型が適するののか、それとも対象特許の選定が先でビジネスプランが遅れて立案されるシーズ先行型が適するののかは、一概に決められるものではない。

しかし、特許権なしでは今回の仕組みは成り立たないことを考慮すると、まずシーズとなる特許権を或る程度まで絞り込み、当該特許権に係る技術ないし機能からいかなるニーズに応えられるかを検討し、最終的に特許権とこれによって裏付けられたビジネスプランを立案するような、シーズ先行型に近い形の取り纏めの方が多いのかも知れない。

そうすると、ビジネスプランの取り纏めのプロセス

は、冒頭で述べた①顧客ニーズの把握→②ニーズに即したオリジナル商品の開発のプロセスとは逆のプロセスとなる。今回分析した仕組みを実現するにあたっては、このようなプロセスの逆転を考慮した発想の転換が求められるであろう。

参考文献

- (1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構『中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル 2005』10頁～12頁
 - (2) 社団法人発明協会特許流通促進事業センター『知的財産流通業に関する調査研究』17頁
 - (3) 前掲『知的財産流通業に関する調査研究』21頁
 - (4) 経済法令研究会編『信託の基礎』8頁（経済法令研究会、2005年）
 - (5) 三菱信託銀行信託研究会編著『信託の法務と実務（4訂版）』8頁（きんざい、2004年）
 - (6) 財団法人知的財産研究所編『知的財産権の信託』29頁（雄松堂出版、2004年）
 - (7) 前掲『信託の法務と実務（4訂版）』70頁
 - (8) 前掲『信託の法務と実務（4訂版）』76頁
 - (9) 前掲『信託の法務と実務（4訂版）』215頁～216頁
 - (10) 信託業法の概要
(www.fsa.go.jp/houan/159/hou159_05a.pdf)
 - (11) 前掲『信託の法務と実務（4訂版）』109頁～110頁
 - (12) 前掲『信託の法務と実務（4訂版）』111頁によれば、受益権は債権的要素と物権的要素とを併有する権利とあるが、信託法の改正によって債権的要素が強くなったと思われる。
 - (13) 前掲『信託の法務と実務（4訂版）』117頁
 - (14) 前掲『信託の法務と実務（4訂版）』
- （原稿受領 2007.3.22）