

# 知的財産権信託の取組みについて

三菱UFJ信託銀行フロンティア戦略企画部  
兼資産金融第1部商品開発グループマネジャー 高元 幸治郎

## 1. はじめに

近年、知的財産への社会的な関心が高まり、2002年に知的財産基本法が成立して以降、知財政策が急速に推進されている。こうした中、知的財産の戦略的活用をサポートが当り財産の管理・活用機能を担う信託機能が知財流通に果たす役割に大きな期待が寄せられ、信託業法の改正に伴い従来取り扱いできなかった信託財産の幅が拡充され、知的財産の取組みが可能となった。

本稿では、まず、信託銀行が知的財産権を取り扱うに至った背景にある信託業法の改正の内容や信託機能の説明を行い、次に特許権を中心に当社が取り扱う知的財産権信託の仕組みや具体的な利用事例を紹介し、

最後に現状抱える課題について概要を説明したい。

## 2. 信託業法改正について

わが国の国家戦略として知的財産の保護や有効活用に関して様々な政策がとられる中、知的財産権を円滑かつ効率的に企業の競争力の源泉として活用するための手法として信託制度が注目され始めた。2003年3月に経済産業省より「知的財産の信託に関する緊急提言」が発表されたことなどを踏まえ、当時改正が予定されていた信託業法に知的財産権に関連する内容も織り込まれることとなった。改正のポイントは大別すると3つあり（表1参照）、受託可能財産の拡大、信託業の担

表1 信託制度を取り巻く環境

●信託業法改正により、受託可能財産等が拡大（2004年12月）

	従前	信託業法改正後
受託可能財産	受託可能財産を限定列举 ①金銭 ②有価証券 ③金銭債権 ④動産 ⑤土地及びその定着物 ⑥地上権及び土地の賃借権	知的財産権をはじめとする財産権一般の受託が可能に
信託業の担い手	事実上金融機関に限定	金融機関以外の参入が可能に ①一般信託会社（免許制） ②管理型信託会社（登録制・3年更新） ③グループ内信託（届出制） ④TLO（登録制）
信託サービスの窓口	信託銀行及びその代理店（金融機関に限定）	信託契約代理業、信託受益権販売業により事業会社・個人（代理店のみ）も可能に

い手の拡大、信託サービスの利用者の窓口拡大である。知的財産権信託は、受託可能財産の拡大、具体的には受託可能財産の制限が撤廃されたことによって新しく提供が可能になった商品である。

2004年の信託業法の改正以前は、信託財産として受託可能な財産権は、①金銭、②有価証券、③金銭債権、④動産、⑤土地及びその定着物、⑥地上権および土地の賃借権の6つに限定されていた。しかし、法改正でこのような制限が撤廃され、知的財産権を含む財産権一般の受託が可能となった。

また、信託業の担い手の拡大に関しては、大学が保有する知的財産権の一元管理ニーズに対応した承認TLOによる信託やグループ企業が保有する知的財産権の集中管理ニーズに対応するいわゆるグループ企業内信託について信託業法に特例が定められることとなった。

### 3. 信託について

次に信託の基本的な仕組みと機能について簡単に紹

介したい。

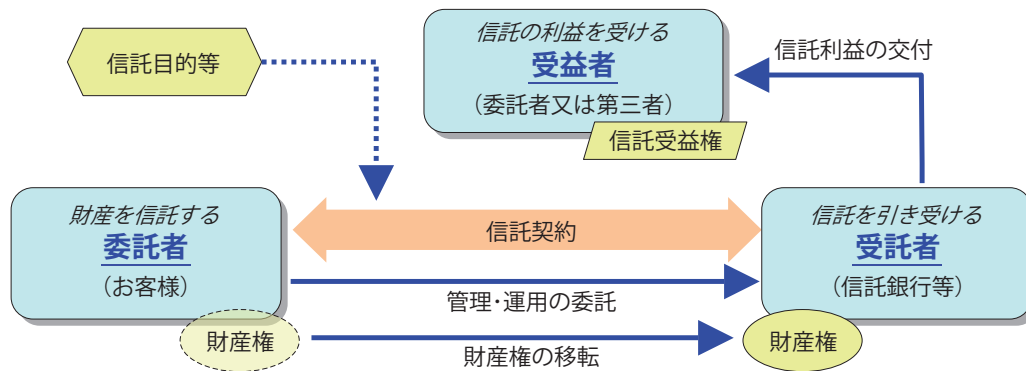
下記の図を参照していただきたいが、信託の場合、通常関係者は、当初財産を所有している委託者、信託を引き受ける受託者、信託の利益を受ける受益者の3者となる。

まず、信託契約によって、受託者である信託銀行は、委託者より対象財産の管理や運用の委託を受ける。この際、財産権の所有権名義は、受託者に移転する。受託者は、信託契約期間中、財産の管理・運用を行い、運用した結果得られる利益を受益者に対し、配当を行う。この受益者は、委託者と異なる第三者に設定すること（他益信託）も委託者自身に設定すること（自益信託）も可能である。

端的にいうと、信託を行う目的や信託の対象とする財産の内容及び管理・運用方法を契約に定めることで、受託者に財産管理をアウトソースする手法の1つと考えていただきたい。

また、信託は、一般的に3つの類型に別けられる。

1つ目は、運用型信託と呼ばれるもので、受託者が自ら一定の裁量を持ち、信託財産の管理・運用を行う



- **信託とは、他人に財産管理を任せるアウトソーシング手法の1つ**  
 受託者に財産権の名義や管理処分権を帰属させ、一定の目的(信託目的)に従い、受託者が、受益者(委託者本人または第三者)のために、その財産(信託財産)を管理・処分する仕組み
- **委託者と受託者との契約により設定、契約には以下の事項等を定める**
  - ・ 信託目的
  - ・ 信託財産の内容および運用・管理方法
  - ・ 元本・収益の交付先(受益者が誰か)および交付方法

図1 信託の基本的な仕組み

ものである。2つ目は、管理型信託と呼ばれるもので、受託者が委託者等の指図や信託契約に従い財産の管理・運用を行うものである。後程紹介する当社が取り扱っている知的財産権信託はこの管理型信託の類型に属するものである。3つ目は、流動化型信託と呼ばれるもので、当初、委託者と受益者を同一人物に設定するが、委託者が保有する信託受益権を第三者に譲渡することで資金調達などを行う目的で信託を利用するものである。いわゆる証券化と呼ばれる仕組みに信託が利用されるケースである。

次に信託機能の特徴についていくつか補足する。

先ほど説明したが、信託を行うことで財産権の名義は形式的には、受託者に移転する。ただし、信託財産に関する実質的な権利や利益を受ける権利は受益者に属することや委託者や受益者が指図権を持つことにより、実質的に受託者の管理業務をコントロールしていることなどから、形式的な所有者である受託者と実質的な所有者である委託者兼受益者の二重の所有者が存在するような特徴がある。

また、管理型信託の場合、名義上の所有者は受託者ながら、会計上および税務上は原則として受益者が直接信託財産を所有しているものとみなされる（信託の導管性）ことや、信託財産は、受託者の固有財産や他の契約の信託財産とは厳格に分別管理され、信託財産の独立性を保つ形態で管理され、いわゆる信託の倒産隔離機能とよばれる特徴もある。

さらに、金銭や不動産といった財産の性質を“信託受益権”に転換することで実質的に流動性を高める機能が様々な事例で利用されている。

#### 4. 特許権信託の概要

##### (1) 仕組みについて

特許権の資産価値を活用し、資金調達に繋げるいわゆる証券化・流動化の仕組みに信託の機能を活かすことが期待されているが、現状当社の特許権信託のスキームにおいては、特許権の有効活用を目的とした信託財産の管理・運用といった側面に重点を置いた取り組みを行っている。具体的な仕組みについては図2を参照されたい。

特許権を所有している企業や大学が委託者兼受益者となり、受託者である信託銀行と信託契約を締結する(①)。これにより、特許権の名義は、信託銀行に移転し、特許庁の登録自体を信託銀行に変更する。名義が第三者に移転すると、もとの特許権者は、利用できなくなり不都合が生じる場合が多いので、信託契約時に、委託者兼受益者に無償で実施権を付与する仕組みをとっている(②)。一方で、第三者のライセンサーを想定している。ライセンサーとの実施許諾契約については、最終的には、委託者兼受益者より契約内容について指図を受け、委託者兼受益者と合意した条件で、受託者とライセンサーが契約締結を行う(③)。ライ

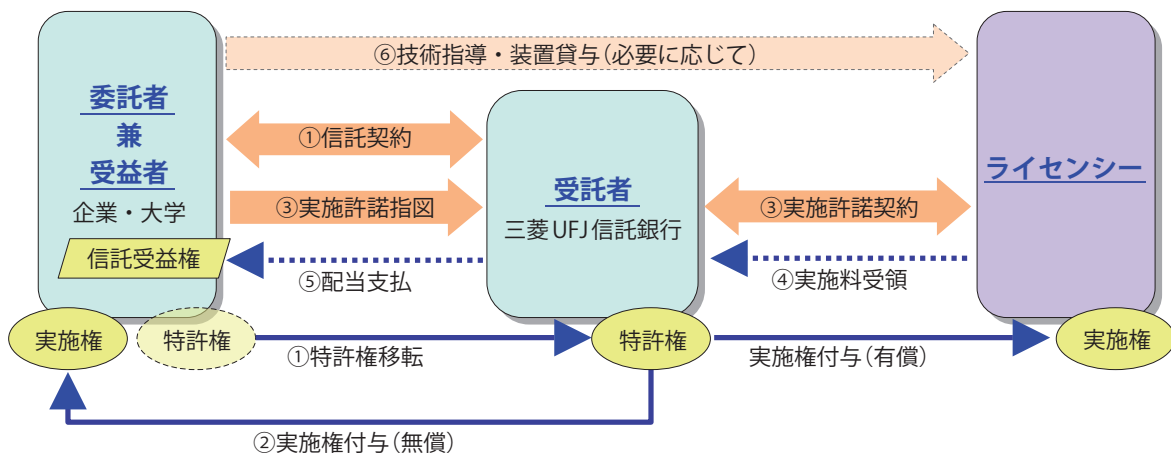


図2 特許権 信託スキームの概要

センス契約には、様々な形態のものがあるが、契約期間中のライセンス料収入を受託者が収受管理し(④)、その収益を原資に委託者兼受益者であるもとの特許権者に配当を行う(⑤)。尚、権利関係については、委託者と受託者との間の信託契約やライセンシーと受託者との間の実施許諾契約の2者間契約で完結するが、場合によっては、具体的な技術移転が委託者とライセンシーとの間で行われることもある。例えば、技術指導契約や設備装置貸与契約など様々な形で受託者を通さずに直接委託者とライセンシーとの間で契約関係を築きながら技術移転が行われている(⑥)。この仕組みを利用することで特許権所有者は、特許権に関する管理・活用業務を受託者にアウトソースすることができる。

## (2) 信託銀行の役割

次に受託者である信託銀行の役割について説明したい。受託者の役割は大きく別けて3つある。最も大きな役割は、ライセンス関連のサポート業務である。案件により様々であるが、ライセンス候補先の選定活動やライセンシーとの条件交渉に始まり、最終的には委託者の意向を反映した形での契約締結までの実務を行う。また、ライセンス契約期間中のライセンス料の収受・管理業務や契約延長や条件変更時のサポート業務などにおいても実務上重要な機能を担っている。

2つ目は、特許権の維持管理業務である。信託銀行は、特許権者の立場で、毎年の特許維持年金の支払い期日管理と実際の納付手続きを附帯業務として行っている。

3つ目は、侵害等への対応実務である。信託銀行は、訴訟等の必要が生じれば特許権者の立場で一義的な対応窓口となって様々な手続きを行う。ただし、委任する弁護士事務所の選定など具体的な対応については、委託者と相談の上、最終的には、委託者より指図を受け、行うこととなる。

## (3) ライセンス候補先の選定業務

次にライセンス候補先の選定業務について説明したい。特許権のライセンス活動においては、類似技術と比較した当該特許権の技術範囲や実際に特許技術が利

用される製品のマーケット規模など対象特許の経済的価値を正確に把握することが重要となるが、特許の技術分野はエレクトロニクス、機械、化学など幅広く、当社単独で個別の特許権の技術評価を適性に行うことは極めて困難である。そのため、当社は各分野に精通する特許流通の専門コンサルティング会社複数社と提携することで特許の周辺技術調査などの技術評価に不可欠な機能を補完している。

受託した特許権の分野ごとに最も知見を有する提携関係のあるコンサルティング会社にライセンス候補先やマーケット規模などの調査・分析を依頼し、提携先から収集した情報と企業や大学が従来から保有する情報を総合的に勘案してライセンス交渉先を選定する。また、ライセンス交渉を行う際には、提携先から類似事例の取引条件などの情報も収集し、交渉に反映させている。このような委託者や専門コンサルティング会社からの情報と当社の顧客ネットワークを活かしたライセンス活動により、当社は特許権の経済的価値を高める機能の一部を担っている。

## (4) 利用者のメリット

当社は当初、管理機能に軸足を置いたスキームで取り扱いを開始し、2005年3月に第1号案件を東京都大田区内の企業から受託した。その後、企業や大学の保有特許の有効活用ニーズの高まりを受け、機能の見直しを行い、現在は、有効活用の延長線上にあるライセンス活動に取り組みの軸足を移行しつつある。

知財の管理・活用の重要性が認識されつつあるものの、依然企業の知財担当者にとっては自社の特許権管理、自社技術の防衛が中心的な業務であり、保有特許の有効活用を目的とした他社へのライセンス活動を担う余地が少ないという声が多い。自社で他社へのライセンス活動が行えるのは、まだ一部の大企業に限られているのが現状である。

また、特許権を保有する企業が他の企業の知的財産部署に特許権の利用を打診しても、侵害に対する抗議の交渉と誤解され、相手企業に技術内容を説明する機会を得られないこともある。実際に利用価値の高い技術であってもライセンス交渉の入口に立つ事さえままならないのも現状である。

この点、特許権信託を利用すれば、企業や大学は当社の顧客ネットワークを活用し、自身では接点のない異業種企業も含めた幅広い企業にアプローチができ、相手側の信頼感や納得感を得ながら交渉を進めることも可能となる。

なお、先ほど仕組み概要でも説明したが、特許権を信託することで特許権は受託者に移転するものの、信託契約の中で委託者に通常実施権が付与され、委託者である企業や大学は信託設定前と同様に当該技術に関する技術を利用することができる。

また、企業や大学がライセンスを行う際は、ビジネス上の競合先へのライセンスを回避するなどのコントロールが必要な局面も想定される。そこで特許権信託では委託者である企業や大学に対して、第三者へのライセンスの可否・条件等にかかる指図権を設定し、委託者の意向に沿った柔軟な運用を実現している点が重要なポイントとなっている。

上述したように、信託を利用する最大のメリットは、保有特許の有効活用のアウトソースにある。想定されるケースを4つに分類すると、

1つ目は、企業の中には研究開発部門で多数の特許権を保有しているものの、様々な理由があって事業化されずに未利用になっているものがある。そのような未利用特許権をライセンスにより収益を生む資産にしたいというニーズがあり、自社で組織的にライセンス活動ができない場合に、信託を利用しアウトソースするケースである。

2つ目は、独自の技術的優位性をもって特許技術を事業に活用している場合でも利用可能なケースである。事業戦略上、当然ながら同業他社にライセンスはできなくとも、場合によっては非常に汎用性の高い技術で全く異なる業種の企業で利用可能な領域もある。しかしながらそういった企業とは接点がなくライセンス交渉に繋がらないといった局面も想定される。このような場合、信託銀行の顧客ネットワークと仲介機能を活かして他業種への転用を通じて技術の有効活用を図ることも可能と考える。

3つ目は、主に、委託者が中小企業の場合を想定しているが、特殊な独自技術を活かした事業展開をしていても、さらなる設備投資を行って事業拡大を図るの

ではなく、同種の設備や機能を有する自社よりも事業規模の大きい先にライセンスの形態をとって製品の普及を図るケースである。規模の小さい企業が大企業にライセンスを行う事例が少なく、その橋渡し機能を信託銀行が担う。一方で使い手の大企業にとっても信託銀行で管理されている特許技術であれば導入を前向きに検討し易くなるメリットがあるものと想定される。

4つ目は、主に大学や開発型ベンチャー企業に多いと思われるが、独自の特殊技術があってもその技術領域を製品化や量産化し事業にするプロセスや具体的な設備がないというケースである。このような場合にもライセンスという形態をとって事業化の支援をする機能の1つとして信託が利用されることもあり得る。

## 5. 具体的事例

### (1) 大手企業の未利用特許権を中小企業が活用

知的財産権について信託が利用された事例は少ないものの、次に、弊社で実際に利用されたケースで対外的に公表された事例を中心に3件紹介したい。

1つ目の事例は、企業が過去事業を行っていたものの、事業計画の見直し等で一旦撤退した分野において、外部環境が変化し、新たなニーズから注目を浴び始め、再びその技術が活かされることとなったものである。具体的には、文書処理機器に利用される技術で、シュレッダーのように紙を裁断するのではなく、紙をその場で溶解処理し、機密性の高い文書を処理する機能面で優位性を持つとともに、廃材処理もその場で再生紙の原料として利用し易い形の処理を施し、非常に環境に配慮した処理が行える特長を有する。当時は、環境に配慮した機密文書の処理機能があまり注目されず、事業が広がらなかったが、数年前より機密文書の処理機能などが評価され始め、過去販売したユーザーより製造依頼を受けるなどの動きが出始めた。そこで委託者は再度事業化するのではなく、信託を利用して保有特許を活用する選択枝を選んだものである。なお、特許権を信託後、ライセンシー候補者の中で技術力のある印刷関連機器製造メーカーが高い関心を示し、最終的に条件が折り合いライセンス契約締結に至った。

過去個別の事情により利用されていない特許権の中には、他の企業にとっては異なる製品との相乗効果で優位性を見出せる技術も存在する。本件は、大手企業の未利用特許権の有効活用を図るニーズと、関連する技術を持ち新たな事業機会を模索していた中小企業とのニーズをマッチングさせた事例である。

## (2) 大学の利用例

当社は、2007年2月に国立大学法人山梨大学から「燃料電池に関する特許権」の信託を受け、従来大学と共同研究を行っていた企業とのライセンス契約締結のサポートを行うとともに、それまで同大学と接点が薄かった企業を新たにライセンス先として増やす活動を行っている。燃料電池は地球温暖化など環境問題対策にも寄与するクリーンエネルギーとして注目を集めており、電気と熱を同時に利用できる「コジェネレーションシステム（熱電供給）」や大気汚染の原因である窒素酸化物を排出しない「燃料電池自動車」などの分野で実用化に向けた開発が進められている。山梨大学は世界でも有数の燃料電池関連技術の研究機関としてクリーンエネルギー研究センターを設立し、数十件の特許権を保有するとともに、日々さらなる技術開発に向け研究活動を行っている。現在、当社は関連特許すべてではないが、複数の特許権を追加受託し、数社にライセンスを行っている。大学が保有する特許権を民間企業にライセンスする際に、ライセンス候補先の選定活動、契約交渉、資金管理などの実務負担を軽減する目的で特許権信託が利用された事例である。

## (3) 大学発ベンチャー企業の利用例

経済産業省の調査「2007年度大学発ベンチャーに関する基礎調査」によると大学発ベンチャー企業は2007年度末で1,773社に達する。同調査のアンケート結果では、大学発ベンチャー企業では大学教員や学生などが経営者に就くケースが多く、企業経営の経験に乏しく、事業化に必要な管理部門の「人材の確保・育成」も課題としてあげられている。経営者が研究開発に専念するために特許権の管理やライセンス交渉を信託銀行にアウトソースすることも1つの手段となりうる。当社では、こうした大学発ベンチャー企業より受託し、

信託機能を提供している例がある。対象の特許技術は、「金属の連続結晶粒微細化制御プロセス」に関する領域で、量産可能な連続処理により金属強度向上効果などの点で優位性を持つ。既にステンレスの鍛造技術に強みを有する企業にライセンスを行っているほか、その他、アルミニウムやチタンなど様々な金属素材に応用し、実用化に向けたさらなる技術開発を進めており、今後、自動車・航空関連分野や消費財分野で本特許権に関する技術の利用を希望する様々な企業とライセンス交渉を行っていく予定である。

## (4) その他の取り組み～商標権、育成者権など

以上、当社で扱っている特許権信託を中心に説明してきたが、現状、特許権以外の知的財産権では、同様のスキームを利用して、商標権と農業分野の種苗法上の育成者権の取り扱い実績がある。いずれの権利も、ライセンスを通じた権利の有効活用に資する機能を提供するものである。

また、知的財産権の資産価値を活かすことを目的に、信託受益権化した知的財産権を担保に融資を受ける仕組みが利用される事例も出始めた。まだ事例が少ない上、そもそも担保対象の知的財産の処分価値の算定が困難であることなどが課題として残るものの、融資側の金融機関にとっては、担保の対象となる債務者の重要な知的財産が債務者ではなく、第三者である信託銀行で管理・保全が図られる点に利点があり、今後利用増加が見込まれる。

## 6. 課題

昨今、すべてを自社で開発し事業化する自前主義から脱却し、他社のリソースを積極的に活用することでスピーディかつ効率的に新技術の創出や市場開拓をすすめるべきとの“オープンイノベーション”の考え方が浸透しつつあるが、他社技術の導入に抵抗があり、流通が進んでいないのが現状である。また、企業によっては保有する特許権が自社または他社にとって有益であるのかを棚卸、選別できていないケースもあるように伺う。非常に困難な作業ではあるが、保有者自らが一定の利用価値の判定を行い活用の可能性を見極める

ことが重要である。こうした保有特許の有効活用の意識が高まり、知財の流通が進むとともに、信託が利用される機会が増えることを期待したい。

ようやく信託が利用される事例が出来始めたものの、現実問題として取り組み課題も多い。例をあげると、信託財産の対象は、特許権の場合、国内特許に限定される点である。信託への移転効力や成立要件は特許法上の登録制度と国内信託制度が整備されたため実務上可能になったもので、海外特許では、各国の登録制度と信託の制度が整備されていないのが実情である。また、登録査定がおりる前の“特許を受ける権利”についてもまだ取組み事例がなく、実務上様々な課題を整理しなければならない状況にある。

また、特許権信託の取り扱いが可能となった当初から法的論点の1つとして、特許権を信託した後の特許法102条1項および2項の適用可否が議論されてきた。同条は特許権の侵害訴訟における損害額の算定方法を規定しており、同条が適用されないと、実施に基づく損害賠償が不可能となり、不都合が生じる。本件については、判例もなく、現行法の解釈では同条の適用が困難との指摘もあったが、2006年5月に産業構造審議会・知的財産政策部会にて、同条の制度趣旨と実質的な信託の趣旨に鑑み適用が可能とする見解が示された。今後予定されている法改正にて対応案が盛り込まれることを期待するが、本解釈が公式の場で示された意義は大きいと考える。

## profile

高元 幸治郎 (たかもと こうじろう)

1989年大阪大学経済学部卒業。同年4月東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)入社。主に事業法人向け融資業務、営業企画・推進、新商品開発業務に従事。2006年10月フロンティア戦略企画部兼資産金融第1部商品開発グループマネージャー(現職)。