

信託活用による知的財産管理実現に向けて

知的財産信託
プロジェクト・チーム*

抄録 信託には、他の経済取引には見られない固有の機能が備わっている。今後、法改正によって知的財産の信託事業が可能となれば、その活用の広がりが期待される。

金融審議会金融分科会第二部会から平成15年7月に発表された「信託業のあり方に関する中間報告」では、信託業法における信託対象財産の制限撤廃、信託事業への参入事業者の拡大などが指摘され、以後、同法改正に向けた具体的検討が進められつつある。

一方、国際的な競争環境の変化に伴い、わが国企業は戦略的な組織展開と経営資源の有効活用が従来以上に求められつつあり、企業グループ内の知的財産を、いかに効率的にかつ有効に管理・活用するかが重要な課題となる。信託を活用した企業グループ内知的財産の一括管理は、そのための有効な手段の一つとして期待される。この実現のためには、信託業法改正に止まらず、さらに関係方面によるきめ細かな対策が求められることから、当協会としても、提言・参画活動を継続的に実施していく必要がある。

目次

1. 信託とは
 - 1.1 信託の基本的仕組みと特徴
 - 1.2 信託の法体系
 - 1.3 信託の受託者の義務
2. 信託の機能と意義
 - 2.1 信託とその他のスキームとの機能的相違
 - 2.2 信託の持つその他の意義
3. 信託業法の改正に関する動向
 - 3.1 知的財産戦略本部・推進計画
 - 3.2 金融審議会中間報告
 - 3.3 その他の動向
4. 信託活用の可能性
 - 4.1 知的財産の管理・活用目的としての信託
 - 4.2 知的財産の流動化(証券化)目的としての信託
5. 企業グループ内知的財産の集中管理
 - 5.1 企業グループ内集中管理の必要性
 - 5.2 企業グループ内知的財産信託に関する立法上の留意点
 - 5.3 企業グループ内集中管理信託の活用に向けた課題

6. 今後の展望

1. 信託とは

1.1 信託の基本的仕組みと特徴

信託とは、土地や金銭等に対する財産権について、信託する第三者に権利の移転等を行い、その第三者に「一定の目的」のために管理や処分等を行わせることをいう。一定の目的を「信託目的」といい、当然に委託した者などの利益に資することが前提とされ、その具体的内容は信託契約の中で取り決められる。

つまり、財産を保有する者（「委託者」）が、自分の信頼できる第三者（「受託者」）に財産権の移転等を行い、信託による利益を受ける権利（「信託受益権」）を有する者（「受益者」）のため

* 2003年度 Project Team on Intellectual Property Trust

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

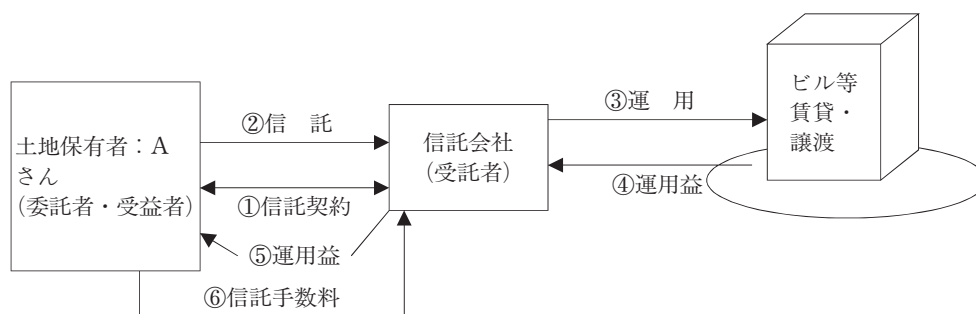


図1 信託の基本的仕組み

に、一定の目的に基づいて、当該財産（「信託財産」）を管理・処分等する制度である。

具体的には土地の保有者（Aさん）が、土地の有効活用のためにその専門家（例えば信託銀行など）に活用を任せる場合などが例として挙げられる（図1参照）。信託銀行は、Aさんから信託を受け、その上にマンションや店舗等を建設し、その賃貸や分譲にかかる業務をAさんに代わって行う。賃貸・分譲から得られる収益は、Aさんに還元され、信託銀行は信託手数料を得る。

この例の場合、土地が「信託財産」、土地を保有していたAさんが「委託者」、土地の賃貸・譲渡が「信託目的」、信託銀行が「受託者」、賃貸・分譲から得られる収益を受け取る権利が「信託受益権」、収益を受け取る権利を有する者（Aさん）が「受益者」となる²⁾。

なお、土地のように登記制度（あるいは登録制度）のある財産については、信託の登記等が第三者への対抗要件となる。

信託では委託者から受託者への権利移転が伴うため、所有権など権利の帰属（受託者）と、当該財産権による経済的利益の帰属（受益権）が分離して、それぞれ異なる者に属する点に特徴がある。そのことと関連して、信託にはさまざまな法的・経済的効果があると考えられているが、その主な機能を上げると下記ようになる。

(ア) 能力転換（財産管理）機能

(イ) 財産性質転換機能（信託された財産権を信託受益権という権利に転換する）

(ウ) 倒産隔離機能（信託財産が委託者および受託者の倒産等のリスクから切り離される）

能力転換機能とは、当該財産の管理をより高いノウハウや能力を有する者に委託することにより効率的な財産管理を行い、より高い収益につなげることを意味する。例えば、貸付信託では、個人など多数の委託者から寄せられた資金が、貸付や手形割引の専門家に運用が任せられるという形態をとる。

また上の土地信託の例で、土地活用から得られる収益に対する信託受益権を小口（少額）の証券として第三者に販売することで、土地保有者は一時資金を得ることができる。このように、財産性質転換機能を活用することで、ファイナンス等に役立てることができる。

さらに信託された財産は、元の保有者である委託者についていえば、その所有権等が別の第三者に移転されるため、委託者の破産や倒産といった信用リスクと切り離される。これを倒産隔離機能という。倒産隔離が行われることにより、信託財産の信用力が高まり、円滑な経済取引を行うことが可能となる³⁾。

1.2 信託の法体系

信託に関する主な法制度としては、まず信託に関する私法上の一般原則を定めた「信託法」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が存在する。その他に、信託を業として営む信託会社に対する規制などを定めた「信託業法」、金融機関が信託業務を営む場合の規制などを定めた「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」（兼営法）などが存在する⁴⁾。

知的財産に関する信託を規定した法律としては、音楽、脚本等の著作物に関して、かつて「著作権に関する仲介業務に関する法律」（昭和14年制定）が存在した。この法律の下で、社団法人音楽著作権協会（JASRAC）が音楽著作物の委託管理を行ってきたことはよく知られるところである。この法律は、2001年10月に制定された「著作権等管理事業法」に代替されることとなり、参入規準が従来の認可制度から登録制度に変わり、著作物の管理事業への参入の自由度が高まった。

信託法の下では（つまり信託を業として行わない民事信託の場合は）、受託者や信託財産の範囲に関する特段の規制は存在しない。しかし、信託を業として扱う場合は信託業法が適用され、信託業者や受託財産の範囲に関して一定の制約を受けることになる⁵⁾。

例えば、信託業を営む者（信託会社）は株式会社であって、免許を受けた者に限定される⁶⁾。また信託会社が兼営できる業務は保護預りや、債務保証等の一部に制限される⁷⁾。かつて信託業法の下でいくつかの信託会社が存在したが、これまでにいずれも銀行に吸収されたり、自ら銀行に転換したため、結局、信託業法上の免許を取得して業務を行う信託会社が存在しなくなった⁸⁾。

そして、信託業法では信託の対象となる受託財産の範囲が、金銭、有価証券、動産、土地等の一部に限られている⁹⁾。

こうした背景の中で、一部の金融機関を除き、一般の民間企業にとって信託は遠い次元の話題であったのが実情といえる。

1. 3 信託の受託者の義務

信託においては、受託者によって適切な信託が営まれ、信託受益者の権利が保護されることを意図する観点から、法律によって信託財産の受託者にさまざまな制約が課せられている。信託に関する一般法である信託法では、信託を始める際の参入基準は設けられていないが、信託を営む上での行為規制が種々規定されている。

信託法における主な行為規制としては、例えば善管注意義務、忠実義務、分別管理義務などが挙げられる。これら信託法上の規制は、特別法である信託業法の下で営まれる信託業にも、原則として適用されることになる。

信託法第20条には、受託者は信託制度そのものの趣旨に基づき、善良な管理者としての注意をもって信託事務を処理すべきことが規定されている。

また信託法において、忠実義務を正面から規定した条文は存在しないが¹⁰⁾、例えば受託者に対して、信託財産を自己の固有財産としたり信託財産について権利を取得することを禁じる規定が同法第22条に置かれている。また、共同受益者である場合を除き受託者が信託による利益を受けることが認められない旨が、第9条に規定されている。こうした規定の背景には、受託者が信託目的に即して財産を管理し、受益者に対する義務と自己の利益が相反する状況に身を置かないようにすべき、とする意図があるとされている¹¹⁾。

分別管理義務に関しては、信託財産を受託者の固有財産と分別することはもとより、他の信託財産とも分別して管理すべきことが義務づけられている¹²⁾。

受託者として信託業務に携わる場合は、こうした義務を履行することが基本的な原則として求められる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2. 信託の機能と意義

2.1 信託とその他のスキームとの機能的相違

信託は、他人に財産の管理を委ねる制度の一つであり、第三者に財産管理を委託する手段としては、その他にも譲渡や委任（代理）などが存在する。

先にも見たように、信託には(ア)能力転換機能、(イ)財産性質転換機能、(ウ)倒産隔離機能、といった機能が認められる。譲渡によればある意味で、能力転換機能、財産性質転換機能といった機能が実現されることにもなる。譲渡をすることで、元の持ち主よりも財産を有効活用しうる第三者に権利が移転される可能性があり、また譲渡の見返りとして譲渡対価が支払われる。そのため、例えば土地という財産が、金銭という流動性を持った、異なる性質の資産に転換することも考えることができる。しかし、財産は元の持ち主の信用力からは隔離されるものの、代わりに新しい権利者となった譲受人の信用リスクと一体化し、結局、倒産隔離機能は実現されない。また、委任（代理）の場合、能力転換機能は実現されるものの、財産性質転換機能と倒産隔離機能は実現できない。

なお、他人に財産の管理を委ねる手段として、その他にも、寄託、法人（株主が自己の資金の活用を事業家に委託する形態）、投資一任勘定、譲渡担保・質権などが挙げられているが¹³⁾、本稿の主たる関心テーマである知的財産については、これらスキームを積極的に活用しうる局面は、実態上ほとんど存在しないものと考えられる¹⁴⁾。

2.2 信託の持つその他の意義

ところで、知的財産を譲渡や委任（代理）によって管理委託する場合、さらに留意しなければならない事項がいくつかある。

まず、譲渡による場合は譲渡対価を算定する必要があるものの、特に知的財産などの無形資産については対価算定が非常に難しいという問題がある。そのため、対価について当事者間での合意が得にくいと同時に、もし当事者間で合意できたとしても、特に関連会社間取引などの場合は、対価額が課税所得算定上適切であったかどうか議論となる可能性がでてくる。一方、信託財産に係る権利を委託者から受託者に移転させる場合、各種国税庁通達に基づき、その授受は資産の譲渡または取得に該当しないものと見なされており、「合理的」対価額の算定を求められなくて済む。さらに、税務上（および会計上）の取扱いとして、信託財産から得られた所得は受益者または委託者に帰属するものと見なされ、受託者が信託期間中に信託財産から得られた収益を受益者に支払う場合、その金銭は名目のいかんを問わず課税されないこととされている¹⁵⁾。このように、信託開始時および開始後の財産や金銭の授受に関して課税上の問題をクリアすることが可能となる（以下、こうした課税上の効果を「導管機能」という）。

さらに、委任（代理）によって依頼する管理の内容が、弁護士法第72条にいう法律事件に関する法律事務の取扱い等に該当すれば、弁護士法および弁理士法（同法第75条）に抵触する可能性が出てくる。一方、信託では受託者に権利が移転され、あくまでも受託者の名において受託者自身の名義の財産を管理することになるため、少なくとも弁護士法や弁理士法の抵触問題が、直接的に提起されることには繋がらないものと期待される。

以上見たように、信託にはその他のスキームには備わっていない、様々な機能や効果を見出しうると思われる。

3. 信託業法の改正に関する動向

昨今、知的財産権をはじめとして、各種財産

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の信託事業での取扱いに関する議論が高まっている。以下、各方面における動向を整理するが、その後、信託業法改正をはかるべく、平成16年通常国会への法案提出に向け、現在、担当官庁において準備が進められているところでもある¹⁶⁾。

3. 1 知的財産戦略本部・推進計画

平成15年7月、知的財産戦略本部から発表された「知的財産の創造、保護および活用に関する推進計画」にて、知的財産信託の利用促進に関する言及がなされていた¹⁷⁾。そこでは、知的財産の戦略的活用促進を支援するために、知的財産の管理（グループ企業内の特許やブランド等の一元管理、中小・ベンチャー企業やTLO等が有する知的財産の管理代行・流通促進）および流動化の促進に向けて、信託制度等を活用すべきこと、そして、そのために①知的財産を信託業の対象とすること、②一般事業会社の参入を認めること、を目指して信託業法の改正等を行うことが実行計画の一部として含まれていた。この推進計画では、管理（活用促進）目的と流動化目的という二つの側面から信託の利用を促進することが意図されていた。そして信託を担う事業会社のうち、グループ企業内の管理会社やTLOについては原則自由な参入ができるよう配慮すべきとされていた。

3. 2 金融審議会中間報告

金融審議会では、平成14年6月以来、信託業のあり方に関する見直しの検討が進められ、平成15年7月には「信託業のあり方に関する中間報告」がまとめられた¹⁸⁾。「中間報告」では、信託を多様な局面で利用促進すること、さらに新しい金融商品を運営するためのインフラとして信託を活用することに対して、高い社会的ニーズが存在することを指摘し、そうしたニーズに対応することの必要性が提起されていた。そし

て同時に、信託事業の健全な運営と受益者保護の必要性、さらに信託法との整合性、といった点にも留意しつつ信託業法の見直しを検討すべきことが提起された。具体的には、①信託において受託可能な財産の範囲の拡大、②信託業の担い手の拡大、といった改正の方向性が示された。

受託可能財産の範囲拡大は、具体的には現行信託業法第4条を削除し、信託法第1条に規定する財産権として同法と平仄（ひょうそく）を合わせることが提言された。そのため、金融審議会の提言における受託可能財産拡大化の射程は、知的財産だけに限られるものではない。

また、信託会社の拡大に関しては、当該信託会社が行う信託業務の内容・機能によって区分を設け、それによって参入基準の内容を変えるべきとされた。具体的には、信託業務の基本的な類型を、①受託者が自らの裁量で信託財産の形を変えたり処分せずに、財産の通常の用法に従って保存・維持・利用を行ったり、または委託者等の指示に従ってのみ処分を行う「維持管理型信託」、②資産の流動化を行うことを目的として資産の受託を行う「流動化信託」、③受託者が自らの裁量で信託財産の形を変えたり、運用や処分を行う「運用管理信託」の三つに区分し、それぞれ参入基準の内容に差を設けることとした。

また、企業グループ内での信託など、信託当事者が密接な関係にある場合は、参入基準を含めて最小限の規制で可とすべきかどうかを検討されるべきとされていた。

3. 3 その他の動向

また産業構造審議会における検討結果が、平成15年3月に「知的財産の信託に関する緊急提言」（以下、「第一次提言」という）と題して経済産業省から報告され、さらに平成15年5月には、「知的財産権の信託事業に関する第二次緊急

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

提言」(以下、「第二次提言」という)が、産業構造審議会知的財産政策部会 経営・市場環境小委員会から発表された¹⁹⁾。

第一次提言では、①企業グループ内での知的財産の集中管理、②中小企業や大学の保有する知的財産のライセンス等の管理、③信託受益権の譲渡を通じた流動化など、信託活用に関するさまざまなニーズの存在が示された。そしてそのために、④信託業法上の受託可能財産に知的財産を含めること、⑤広く一般事業会社にも信託事業への参入を認めること、などが提言された²⁰⁾。

また第二次提言では、上記の第一次提言に加えて、現行信託業法で規定されている他業制限の緩和など²¹⁾、知的財産信託の特殊性に鑑みて、信託会社に対する規制を柔軟に適用すべきことが強調されていた²²⁾。

さらに、著作権に関して既に著作権等管理事業法によって信託業法からの適用除外としての取扱いがなされていることを視野に入れ、特許など産業財産権に対する信託法制のあり方自体を検討すべきことも提案されていた。

以上、各方面での信託業法改正に関する議論・提言について確認したが、結果としていずれにおいても、①管理・活用の促進、②資産流動化の促進というニーズへの対応に向けて、③知的財産を受託可能財産とすること、④信託業への参入条件の緩和という手段を講じるべきことが方向付けられていた。

4. 信託活用の可能性

先に述べたように、金融審議会提起された信託業法改正の射程は知的財産のみに限定されるものではないが²³⁾、以下では知的財産に焦点を絞り、知的財産の信託がどのような目的に利用されうるか、その可能性について概観する²⁴⁾。

知的財産を保有する主体としては、メーカーをはじめとする大手企業、ベンチャー企業等の

中小・中堅企業、さらに大学等の研究機関などが挙げられる。知的財産信託の目的は、各主体が保有する知的財産を効率的に利用するという管理・活用的目的と、さらに知的財産を資金調達のための手段として利用するという資金調達(ファイナンス)・流動化目的に分けることができる。

4. 1 知的財産の管理・活用目的としての信託

大手企業においては、企業組織の再編が急速に進む中で、企業グループ内における知的財産をいかに戦略的に管理するかという問題が重要な課題となってきた。米国では、企業グループ内の知的財産を一括集中管理し、その効率性を高めようとしている事例が少なからず存在する²⁵⁾。国際的な競争が激化する中で、わが国の大手企業にとってもグループ内知的財産を戦略的に管理・活用するうえで、信託を活用する可能性がでてくる。

また、知的財産戦略を展開するだけの人的・資本的資源を欠いたベンチャー企業等の中小・中堅企業が、専門的なノウハウを持った管理会社に知的財産のライセンス管理等を委託する場合、さらに大学で生み出された発明をTLO(技術移転機関)に管理委託する場合にも、信託の利用が考えられる。なおわが国には、権利化されていながらも利用されていない特許、いわゆる未利用特許が多く存在するといわれ、それらの有効活用のためにもライセンス専門機関への信託による管理委託が考えられる²⁶⁾。

そもそも現行の信託業法の下では知的財産が信託事業の対象とすることができず、入り口の段階でその可能性が閉ざされ、第三者への知的財産の管理委託は、譲渡や委任(代理)によらざるを得なかったのが実情である²⁷⁾。しかしこうした方式では、先に述べたように各種機能上の問題が存在すると同時に、弁護士法などへの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

抵触問題や、譲渡課税問題が懸念される場所でもあった。信託による場合、基本的にこうした問題がクリアできると考えられ、その点にも知的財産信託の意義が見出される。

特に、知的財産がライセンス等される場合、信託制度では倒産隔離機能によってライセンス対象の知的財産がライセンサーの信用リスクから隔離され、ライセンサーに倒産等の事態が発生しても、信託された知的財産は独立財産としての地位を有する。そのため、更生管財人などによって差し押さえられる懸念がなくなり、ライセンサーとしては安定的にライセンスを享受し続けることが可能となる²⁸⁾。このように、信託制度はライセンサーの信用補完としても機能し、円滑なライセンス契約締結に資することにもなる。

4. 2 知的財産の流動化（証券化）目的としての信託

そもそも資産の流動化とは、当該資産自体の価値や資産から生み出されるキャッシュフローを裏付けとして第三者から資金調達などを行うことであり、これまでも知的財産権担保融資や、著作権コンテンツに対する投資などが行われてきた²⁹⁾。また最近では、知的財産から得られるロイヤルティ収益（キャッシュフロー）などに対する権利を小口に分割して投資家に販売する、いわゆる証券化の手法が新しい資金調達手段として注目を集めている³⁰⁾。

著作権コンテンツへの投資や証券化の実施等に際しては、民法上の任意組合（民法667条以下参照）、商法上の匿名組合（商法535条以下参照）、資産流動化法に基づく特定目的会社（SPC）などのSPV（特定目的媒体）が、これら流動化のスキームを構築する上で活用されてきた³¹⁾。これらSPVは、知的財産に関わる権利の譲渡を受けてライセンス事業を展開したり、投資家から資金提供を受けて投資ファンド組成を行う

とともに投資家に収益分配を行ったり、資金調達のための社債発行を行うなど、ストラクチャーの内容によってさまざまな役割を担うよう意図されてきた。また、これらSPVが重層的に構築されて、さまざまな機能を複合的に担うようスキームが構築されることもあり、これらSPVの特徴を一律に論じることには難しさがある。

しかし誤解を恐れずに取って述べると、こうした各種SPVには、元々の権利者との間で倒産隔離が必ずしも確実に担保できない可能性があること³²⁾、SPV設立に要するコストが高くなること³³⁾、いずれの手法についても導管機能（前記2.2参照）を発揮させる上で不便さが残ることなどが指摘され³⁴⁾、それを補うためにも信託を活用した知的財産の流動化が、金融手法の多様化の一環として求められてきたところである³⁵⁾。

なお、資産流動化法の下では、特定目的会社方式（譲渡方式）による資産流動化と併せて³⁶⁾、信託方式を採用することが認められている。ただ、同法の下で信託方式が採用された事例はこれまでのところ存在していない。同法による信託方式の場合、受託者の課税対策上、期間収益の90%超を受益者に配当実施することが必要とされており、特に規模の小さい案件についてこの要件が重い足枷になる可能性が指摘されているところでもある³⁷⁾。

このような背景から、知的財産の流動化目的においても多様な選択肢が求められ、より自由で柔軟性に富んだ方式としての信託に対して期待が抱かれている。

5. 企業グループ内知的財産の集中管理

5. 1 企業グループ内集中管理の必要性

現在、わが国主要企業では、事業のリストラクチャリングに伴う分社化、事業提携などに伴う新規関連企業の設立等、グループ内での組

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

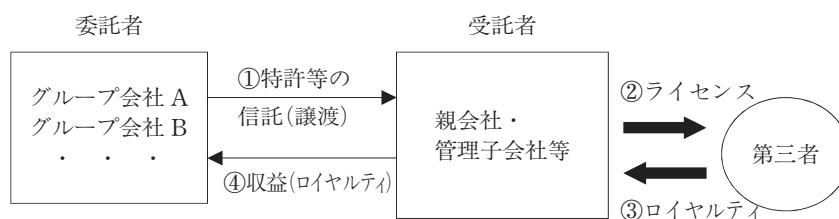


図2 企業グループ内一括管理の仕組み

織再編がダイナミックに展開されつつある。背景としては、中国などアジア新興国への生産シフトに伴う国際的水準での産業構造再編成の急速な展開と競争環境の変化、そしてそれによる国内経済の停滞など種々の要因が考えられるが、この傾向は今後とも継続する事が予想される。そのため、グループ内にさまざまな関連企業を擁する企業群は、今後もダイナミックな組織再編を展開し続けると同時に、より高付加価値創出型の産業組織へと転換していくことが迫られる³⁸⁾。その意味でも、企業が保有する知的財産の活用をさらに促進し、わが国経済と産業の継続的な発展に資することが重要となる。

日本知的財産協会・知的財産の信託に関するプロジェクトでは、こうした認識を背景に、企業グループ内の関連各社に分散保有されている知的財産を、一貫性をもった戦略に基づいて有効に活用し、グループ全体としての活用のシナジー効果を高めるよう、一括管理する手段としての信託の有用性を「提言」し、訴えてきたところである³⁹⁾。また一括管理によって、無形資産の中でも特殊な性格を有する知的財産という資産の管理を⁴⁰⁾、グループ内のもっとも専門的なノウハウを有する部門に集約できることは、効率化・省力化という点でも大いに効果が期待できるところである。

企業グループ内知的財産を信託管理する場合、典型的な管理形態としては図2に示すようなスキームが考えられる。グループ内の各企業（委託者）が保有する知的財産を、受託者となる企業に名義変更等して信託し、受託者となる企業

が他の第三者企業にライセンスなどを実施する。ライセンスの対価として受け取るロイヤルティ等の収益は、受託者を介して委託者企業に還元される。このスキームでは、グループ内の親会社を受託者となるケース、あるいは信託業務を担う子会社等を受託者となるケースが考えられる。いずれにせよ、グループ内の知的財産が受託者企業に集約されて、グループ全体としての知的財産ポートフォリオを最大限に有効活用したライセンス等の知的財産戦略が展開される。

5. 2 企業グループ内知的財産信託に関する立法上の留意点

当プロジェクトの「提言」の中では、知的財産の信託方式による管理への道が開かれる必要性を訴えてきた。同時に、企業グループ内知的財産の信託では受益者が一般大衆ではなく、受託者と密接な関係者に限られるという特殊性があり、信託活用の効率性を高めるという観点から、現行信託業法における厳格な規制には馴染まず、極力自由な運営が担保されるべき事を訴えてきた。その一つの方途として、著作権管理事業法に見られるような、特別法の立法による対応も視野に入れることを提案していたところである。

現行信託業法では、免許制度を前提とする参入基準が設けられているとともに、兼業の制限（信託業法第5条）、国債供託義務（同7条）、資金運用方法の制限（同11条）、合併・分割・業態変更に関する認可（同14、15条）など、さまざまな行為規制が設けられており、これらを企業

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

グループ内信託にそのまま適用することには抵抗感が感じられた。ただ同時に、先に述べた善管注意義務、忠実義務、分別管理義務など、信託法の根幹に関わる受託者の義務については、企業グループ内信託といえども一定の配慮が求められることは否定できない。

現在、信託業法改正案に関して報じられるところによると、信託業を営む信託会社は、原則として免許を受けた株式会社には制限され、そのうえで管理型信託業等、一定範囲の信託事業を行う者は登録によることが可能とされている。ただ、委託者、受託者、さらに受益者のすべてが同一の会社集団（いわゆる企業グループ）に属する場合は、届け出によって信託引き受けができることとされている。またこのグループ内企業間で実施される信託は「信託業」の範疇外とされ、信託会社等に課せられる諸々の参入基準や、行為規制より柔軟な取り扱いとされる方向で検討されている⁴¹⁾。

このように規制の垣根が低い状態で企業グループ内知的財産信託が可能となれば、その現実的な利用の可能性が高まるものと期待される。

5. 3 企業グループ内集中管理信託の活用に向けた課題

企業グループ内知的財産管理における信託活用にとっても、今回の法改正はあくまでもそのための法整備上の第一歩を意味するものといえよう。というのも、この目的のために信託方式を採用する場合、さらに解決や整理をしておかなければならない課題がさまざまに存在する。以下では、企業グループ内での知的財産信託の活用を促進するために、対応の求められる各種の課題を列挙しておくこととする。

(1) コストと事務手続き上の問題

第一に、事務手続き上の問題が挙げられる。信託会社設立に関する手続き問題は置くとして、

各企業が保有する知的財産を、1件ずつ個別に信託登録する場合、そのために要する書類作成や登録手数料の負担が大きくなる⁴²⁾。グループ内で信託を実施する場合、①各企業の保有する知的財産を全件一括信託する場合、②原則全件信託することを前提としつつも、例外的に一部の知的財産を対象から除外する場合、③特定の知的財産だけに限定して信託する場合、といったケースが考えられるが、少なくとも、①と②のパターンに関しては、一括登録などによる事務手続きの簡素化および登録手数料の引き下げ等、規則面での手当てが求められる。なお、信託登録が特許庁の電子化処理に馴染まないとすれば、ここでも手続き上の煩雑さが出てくると考えられる。

(2) 信託契約書のモデルパターン作成

企業グループ内知的財産信託を実施するうえでは、その目的に内在する固有の複雑な問題が存在する。例えば、①出願前および出願中の発明などの取扱い⁴³⁾、②委託企業同士の間で利害の対立する事態が生じた場合の対応、③委託者の利益と、委託者を含めたグループの全体の長期的利益にギャップが生じた場合の対応、といったことなどが挙げられる。②については、例えばグループ内のある委託者企業（A社）の特許が、グループ内の別の委託者企業（B社）にとっての競合者（X社）にライセンスされることで、B社やグループ全体にとって大きなマイナスを来す可能性が挙げられる。②と③の場合とも、基本原則は直接の委託者である受益者の利益保護を前提とすべきところではあるが、それが長期的視点から見ると必ずしも当該委託者にとってプラスになるとは限らないこともある。

こうした問題を想定したうえで、あらかじめ信託契約書に対応する規定を定めておくことが求められる。信託契約を締結する各企業が自ら契約内容を規定することが原則であるとしても、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

信託法理と矛盾を来さない境界線を念頭においた契約書のモデルパターンが示されることは、後の誤解や混乱を防止するうえで重要と考えられる。

(3) 侵害者に対する損害賠償請求について

現行特許法では、特許権者や専用実施権者は侵害者に対する損害賠償として、①侵害品の譲渡数量に特許権者等の単位利益を乗じた額（特許法102条1項）、さらに、②侵害者が侵害行為によって得た利益（同2項）、を請求できるとされている⁴⁴⁾。ただ、この規定に基づいた損害賠償を受けるためには、権利者等がみずから事業を実施していることが必要と解されている⁴⁵⁾。企業グループ内の受託者は、信託に付された知的財産を実施することが通常想定されておらず、そのためこれら規定に基づいた損害賠償を受けることができない。また、受益者である委託者が実施することは当然に予想されるが、その場合でも委託者は権利者でないことから（信託された知的財産の権利者は信託会社である受託者となる）、専用実施権など独占的实施権を有していない限り、こうした規定に基づいた損害賠償を受けることができない。このように、信託に付さなければ本来受けられていた損害賠償を逸することは、有効活用を意図して信託に付した趣旨と矛盾をきたすことになる。信託の採用によりかかる不利益が生じることを解消するための方策が求められる。

(4) その他

自己の知的財産を信託した企業は、信託した後も引き続き当該特許等を実施し続ける必要のあるケースが多いものと考えられる。その場合、委託者といえども受託者との間でライセンス契約を締結したうえで、ロイヤルティを支払うという実務を経る必要があるのか否かが問題となる。かかる委託者に対しては、無償の通常実施

権が手当てされることが実務上は望ましい。

その他、複数の会社の知的財産が包括的にライセンスされた場合、各知的財産に帰属する受け取りロイヤルティを合理的に配分するスキームや評価方法を検討しておくことが求められる。さらに、外国で取得した権利の信託や外国法人の権利の信託にかかる取扱いなどにつき、その法的位置付けの整理も必要である。これらの中には、信託方式を採用するグループ自身が解決しなければならない課題も存在する。

6. 今後の展望

先に述べたように、現在、信託業法の改正に向けた準備が進められており、近い将来、知的財産に関わる信託事業を実施するための環境が整うものと期待される。ただ先に確認したように、知的財産の信託、特に企業グループ内での戦略的管理・活用のための目的で行う信託に関しては、解決されるべき課題が多々存在する。今後、信託業法の改正に併せて、引き続き関係法令および諸規則の見直しが検討される必要がある。同時に、こうした法令等の改正だけでは、信託活用の阻害要因が解消されないとすれば、特別法の立法をも視野に入れた検討が必要となる可能性もある。そうすることが、今回の信託業法改正の趣旨をサポートすることにもつながると考えられる。

日本知的財産協会会員からは、企業グループ内知的財産の戦略的管理・活用の必要性を実感しているという声が数多く出されている。同時に、譲渡方式や委任（代理）方式などによる対応に問題を感じ、その不自由さが認識されているところでもある。その意味からも、利用し易い環境を備えた信託制度への道が開かれることに対して、広く関心が示されている。

今後、こうした方向で知的財産信託に関する環境整備が進められるよう、当日本知的財産協会においても、積極的に提言・参画活動を継続

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

実施していくことが必要と考える。

注 記

- 1) 「本法ニ於テ信託ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ從ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ」信託法（大正十一年四月二十一日法律第六十二号）第1条参照。
- 2) 信託においては、受益者として指定された者が信託の利益を享受するが（信託法第7条参照）、指定されていない場合は委託者（この例では土地の保有者）が受益者となる。
- 3) 倒産隔離機能というよりは、信用リスク隔離機能と表現するのがより正確にその機能を表現できるとも考えられるが、本稿では倒産隔離機能という一般的表現に倣うこととした。なお、そもそも信託財産は受託者への権利に譲渡により委託者から倒産隔離されているだけでなく、さらに受託者のリスクからも隔離されている。例えば、信託法第15条では信託財産は受託者の相続財産に属さないことが規定されている。また同法第16条において、信託設定後の原因に基づいた権利（信託財産の修繕費用の請求権など、信託事務の処理によって生じた権利は除く）によって、信託財産に対して強制執行等することが禁じられている。そのため信託財産は、受託者のリスクからも分離され、各当事者から独立した財産としての地位を有する。
- 4) その他、特定の政策的目的を有する個別法として、「貸付信託法」、「投資信託および投資法人に関する法律」、「資産の流動化に関する法律」（以下、「資産流動化法」という）、「担保附社債信託法」等が存在する。
- 5) 信託を業として行う場合は、現行信託業法において免許が必要とされている（信託業法1条）。また、民事信託についても未成年者、成年被後見人、被補佐人および破産者など受託能力に欠ける者は、受託者となることができない（信託法第5条）。さらに、訴訟を目的とするいわゆる訴訟信託は禁止されている（同第11条）。
- 6) 信託業法第1条、同第2条参照。なお、信託業法では免許を受けること、兼営法では認可を受けること、さらに著作権管理事業法では登録を受けること、といった参入基準がそれぞれ設けられている。
- 7) 信託業法第5条参照。
- 8) 信託を業とする金融機関は、兼営法の下で認可を受けて信託業を営んでいるのが実態である。
- 9) 信託業法第4条参照。
- 10) 忠実義務を正面から規定した条文の例としては、商法第254ノ3における「取締役の忠実義務」がある。
- 11) 「信託の法務と実務」三菱信託銀行信託研究会編著、（財）金融財政事情研究会、平成10年四月刊、p.87参照。
- 12) 信託法28条、29条参照。
- 13) 例えば、前掲注11)のpp.10～11参照。
- 14) なお、知的財産権などを現物出資して事業や企業に投資するケースが考えられるが、わが国でこうした取引の行われている事例はさほど多くないものと推測される。
- 15) 「知的財産権の信託活用に係る法的諸問題の検討に関する調査研究」（財）知的財産研究所、平成14年3月、p.26、国税庁個別通達「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税および贈与税の取扱いについて」3-1および国税庁通達「退職給付会計に係る税務上の取扱いについて」の「4 退職給付信託の税務上の取扱い」参照。
- 16) 日本経済新聞、朝刊2003年9月27日付け参照。なお、信託業法のみならず、信託法自体が抜本改正される方向で検討が進められている（日本経済新聞 朝刊2003年9月29日参照）。
- 17) 知的財産戦略本部は、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ために、知的財産基本法（平成14年法律第122号）第24条に基づいて、内閣に設置された機関である。
- 18) 「信託業のあり方に関する中間報告」平成15年7月28日、金融審議会金融分科会第二部会、信託に関するワーキンググループ（http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryoku/kinyu/dai2/f-20030728_d2sir/houkoku1.pdf）
- 19) 「知的財産の信託に関する緊急提言」平成15年3月14日、産業構造審議会知的財産政策部会、経営・市場環境小委員会検討結果、経済産業省。「知的財産権の信託事業に関する第二次緊急提言」平成15年5月20日、産業構造審議会知的財産政策部会、経営・市場環境小委員会（<http://www.meti.go.jp/report/committee/index.html>）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 20) その他、信託した知的財産の流動化のために信託受益権を証券化し販売するうえで、その流通を担保するためには信託受益権証券を有価証券と見なすことが必要となり、こうした有価証券としての見なし規定を信託法に整備することや、投資信託における運用対象資産に知的財産権を含めるべきことなどが、併せて提言された。
- 21) 信託業法第5条において、信託会社が兼営できる業務範囲は、債務保証や不動産売買の媒介など、一部の業務に制限されている。
- 22) グループ企業内での知的財産信託など、委託者と受託者が密接な関係にあるものと想定される場合は、不特定多数の委託者を対象とする一般信託とは異なり、受益者保護のために必要とされる規制を緩和することも提言されていた。
- 23) つまり、信託業法第4条に規定された信託可能財産に関する規定を撤廃し、信託法第1条に規定された財産権一般に拡大することが予定されている。
- 24) 「知的財産」と表現する場合、特許権や著作権など固有の法律によって所有権類似の財産権が付与されている権利（いわゆる知的財産権）もあれば、営業秘密など固有の財産権が付与されているわけではないものの、一定の事実状態に至ったときに侵害者に対する差し止めや損害賠償が認められたものが混在しており、特に後者の場合、信託財産としての適格性・第三者対抗要件の問題等について種々議論のあるところではあるが、ここではこうした問題を捨象して、とりあえず知的財産一般を対象として論じることとした。
- 25) 「知的財産管理活動の経済的効果に関する調査研究」平成10年5月、(財)知的財産研究所、p.2, p.25参照。また、米国IBMが、全世界の特許を米国本社に集中させて、一括管理を行っていることは有名である。「IBMにおけるグローバルな知的所有権の保護と管理」頓宮孝一著、特許管理 Vol.41 No.4 1991年、p.415以下参照。
- 26) 以上、管理に関する信託活用の可能性の例については、前掲注19)の「第二次緊急提言」産業構造審議会、参照。
- 27) 民事信託によって信託することは可能であったが、その場合、営利企業が信託による管理業務に対して信託管理手数料を受け取らないこと自体、いわば利益提供行為等の税務上の問題や、また株主への説明責任の問題など付随的な課題が発生する可能性が考えられた。
- 28) この点に関しては、現在、破産法59条（双方未履行の双務契約に関する管財人の解除権行使）の改正が遡上に上っている。法改正によって、ある程度はライセンシーの権利が保全されることになるものと考えられるが、あくまでもライセンス契約が第三者対抗要件を備えていること（実施権が登録等されていること）が前提とされており、実態的にはライセンシーの権利保護は不十分なものにならざるを得ないと考えられる。法制審議会総会決定「破産法等の見直しに関する要綱」（平成15年9月10日）の次の部分を参照。
- 第三部 倒産実体法
第一 法律行為に関する倒産手続の効力
一 賃貸借契約等
3 賃貸人の破産
(一) 破産管財人の解除権
(2)
(注二)
- 29) 日経産業新聞、2003年10月1日付け参照。
- 30) 日経金融新聞、2003年5月30日付け（デビッド・ボウイによる著作権収入）参照。また、日経産業新聞2002年12月16日付けには、映画のテレビ放映権の収入、人気ゲームの新作販売収益権などの証券化の例が紹介されている。また知的財産そのものではないが、中国雑技団「ゴールデンライオン」の興行収入の利益分配権を証券化した事例も紹介されている。その他、「知的財産の証券化・流動化取引に関する法的・実務的諸問題(1)」小林卓泰著 NBL, No.756, pp.27~30参照。
- 31) その他、ベンチャー業への投資促進を目的とした、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく、有限責任組合もSPVの一つとして挙げられる。
- 32) 「債権流動化の意義とスキーム」深山雅也著、月報司法書士、2002年5月号（No.363）、前掲注30)小林卓泰著、p.33参照。
- 33) 日本経済新聞2003年7月18日付け参照。
- 34) 「迫られる知的財産権の活用」ニッキン2001年8月10日参照。
- 35) 前掲注33)日本経済新聞2003年7月18日付け参照。また、前掲注18)「信託業のあり方に関する中間報告」の中でも、新しい金融商品運営のインフラとして信託へのニーズの存在が示されていた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 36) この方式に基づいた証券化の事例としては、スカラというベンチャー企業が保有する光学系技術関連特許を特定目的会社（SPC）に譲渡し、SPCが銀行、商社などから資金調達し、大手メーカー系列のピンチェンジ社をライセンスとして、そのロイヤルティを債務返済や投資配当に当てたスキームがよく知られている。このスキームを通して、スカラ社は約2億円の資金を調達した（日本経済新聞、朝刊2003年9月22日付け他参照）。
- 37) 前掲注19)「第一次緊急提言」経済産業省参照。また90%超配当に関しては、「資産流動化スキームにおける税務上の考察 第三回 特定目的信託およびその投資家に係る課税-1」International Taxation Vol.24プライス・ウォーターハウス・クーパーズ 税務研究会発行参照、租税特別措置法第68条の3の3第1項参照。
- 38) 例えば、「アジア諸国等の追い上げ、グローバルな社会の情報化の進展等により、過去の成功を支えた経済モデルからの脱却が求められ、新たな成長モデルを模索する必要性が生じている。すなわち、付加価値の高い無形資産の創造にも適応したシステムへと変容させていくことが求められている。」、「知的財産戦略大綱」2002年7月3日、知的財産戦略会議参照。<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html#0-0>
- 39) 「信託方式を用いた企業グループ内特許等集中管理事業のための新法制定に関する提言」日本知的財産協会、2003年5月13日、<http://www.jipa.or.jp/opinion/sintaku.htm> 参照。
- 40) 例えば、権利範囲の確定、侵害有無の判断などの法的・技術的な高い専門性を必要とする類の資産の例は、他にあまり多くは見られない。
- 41) 「信託業法改正案の要旨」日本経済新聞、2003年9月19日付け、「注目を浴びる『知的財産信託』」梅原潤一著、ビジネス法務2003.12, p.37参照。
- 42) 特許庁での信託登録手数料は、現状1件につき3000円が必要とされる。登録免許税法別表第一、十一の（五）参照。
- 43) かかる財産を信託に付する際の問題点（信託財産としての適格性、第三者対抗要件の問題等）を念頭に置いた契約書の検討・整備が求められる。かかる財産権が信託財産として適格かどうかという、信託適格性の問題については、「知的財産権の信託活用に係る法的諸問題の検討に関する調査研究報告書」平成15年3月、（財）知的財産研究所に詳しい。
- 44) 実用新案法29条、意匠法39条、商標法38条において同趣旨が規定され、また平成15年5月に改正され、平成16年1月施行予定の不正競争防止法（平成15年法律第46号）第5条においても同趣旨の規定が設けられている。
- 45) これら規定の適用を受ける上で、事業（権利者の実施事業の範囲については議論のあるところであるが）の実施が前提とされることについては学説、判例ともに定着したものと考えることができる。例えば、特許法102条1項について「注解 特許法 上巻」中山信弘編著、青林書院、平成12年8月刊、pp.1001~1009を、また同2項については同p.1017を参照。

（原稿受領日 2003年12月12日）