

知的財産権の一括管理と信託

渡 辺 宏 之*

抄 録 約80年ぶりの信託業法の根本改正により、「知的財産権の信託」が全面的に解禁され、グループ企業やTLOにおける、また中小・ベンチャー企業等から委託を受けた、信託を用いた知的財産権の一括管理を行うことが可能になった。信託は、独自の「転換機能」を本源的な特色とし、種々の利点を有しつつも、組成において大変柔軟性を有するため、知的財産権の管理スキームにおいても非常に期待されている。しかし、新たな対象資産としての「知的財産権」の信託に際しては、これまで出てこなかったような新たな問題点が出てくることにも留意が必要である。また、信託の有する種々のメリットは、委託者から受託者への財産権の移転、及び、それを前提として受託者に課される種々の高度の義務に裏付けされるものであって、信託の独自のメリットを享有するということは、同時に信託に関する法理から制約を受けるということにもなる。信託は“魔法の杖”ではないことを確認しておくことも重要である。

目 次

1. 信託業法の全面改正と「知的財産権の信託」の解禁
2. 信託のメリット
3. グループ企業の知的財産権の一括管理
4. 信託方式による一括管理のメリットと活用ニーズ
5. 信託財産の対象となる知的財産権の範囲
6. 信託事務委託の範囲（アウトソーシングの際の問題点）
7. 「侵害への対応」と「受託者の利益相反」に関する問題点
8. おわりに ー知財信託の解禁に際してー

1. 信託業法の全面改正と「知的財産権の信託」の解禁

約80年ぶりの信託業法の根本改正により、「知的財産権の信託」が全面的に解禁され、信託を用いた知的財産権の一括管理を行うことが可能になった。本稿は、このような状況下、信託を用いた「知的財産権の一括管理」の意義と

留意点について考察するものである¹⁾。

グループ企業やTLOにおける、特許権等の知的財産権の効率的な管理のツールとして、また、特許・著作物・コンテンツ等を対象にした資金調達のためのツールとして、「信託」の活用は非常に期待されている。しかしながら、信託業法は、第4条において、信託会社が引受け可能な財産の種類を①金銭、②金銭債権、③動産、④土地及びその定着物、⑤地上権、⑥土地の賃借権に限定していた。したがって、これまでは、特許登録令等に基づく「業として行わない信託」、資産流動化法における「特定目的信託」及び、信託業法の特別法的位置づけである著作権等管理事業法における著作権等の信託を除き、知的財産権の信託を業として行うことができなかった。しかし、信託業法第4条による信託財産の限定列举に関しては、知的財産管理コストの削減が昨今の企業経営の大きな課題となっていることや資金調達手段の多様化に対す

* 早稲田大学助教授 Hiroyuki WATANABE

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る時代のニーズ等にそぐわない等の要望により、その規制の撤廃を求める声が大きくなっていった²⁾。

こうした状況下、平成16年11月26日に改正「信託業法」が成立、同12月30日に施行され、82年振りに抜本的に改正された。本改正により、業としての“知的財産権の信託”が解禁され、「知的財産権の一括管理」や「知的財産権を対象とした資金調達³⁾」に信託が用いられることが全面的に可能となった。今般の改正信託業法によって可能となった知的財産権の管理スキームは、①グループ企業の知的財産権の一括管理、②ベンチャー・中小企業の知的財産権の管理の受託、③TLOにおける知的財産権の一括管理、等である。

なお、今回の法改正により、信託業への参入基準が信託会社の業務内容に応じ区分され、一般の信託会社は、従来どおり内閣総理大臣の免許が参入要件（法4条）となったのに対して、「管理型信託会社⁴⁾」は登録制で3年毎に更新となった（法7条1～4項）。さらに、「グループ企業内の信託（委託者、受託者及び受益者が同一の会社の集団に属する者の間における信託）」については、届出のみで信託の引受けが可能となった（法51条、府令52条）。また、承認TLO（特定大学技術移転事業）については、登録により信託の引受けが可能となった（法52条、府令53条）。

2. 信託のメリット

ところで、そもそも信託という法制度には、いかなる特性があるのでしょうか。ここで簡単に整理しておきたい⁵⁾。

第一に、「受益権への転換機能」が挙げられる。信託が設定された財産権はすべて受益権という特殊な権利に変換されることにより、その本来の資産構成の内容がいかなるものであれ、その権利内容は同質化され、客観的な抽象的割

合によって表象されることが可能となる⁶⁾。このように、いかなる財産権も、信託の設定後は「受益権」に転換されるため、知的財産権の発生・流通等をめぐる、複雑な権利関係の整理に有用である。また、受益権は「優先劣後関係の創設」すなわちいくつかのクラス分けも可能であるため、知財ファイナンスのスキームにおいて、柔軟な投資スキームの設計を可能にするために非常に有効となる特性を有している。

第二に、「受託者による管理」が挙げられる。信託はもともと他者のための財産の管理制度であり、受託者には厳格な規制が課されることにより、的確な財産管理の遂行が見込まれる。具体的には、善管注意義務・忠実義務、等々の義務が受託者に課される。また、信託は単なる売買ではなく「信託目的」に従った財産権の移転であって、信託財産は受託者の名義で信託目的に従って管理処分がなされ、さらに、信託設定後も、「委託者による指図権」の一定程度の行使が可能である⁷⁾。

第三に、「倒産隔離機能」が挙げられる。信託財産は、形式上は受託者がその名義人とされているが、受託者の固有財産と信託財産とは分別して管理すべきことが義務付けられ、両者は別個独立のものとして取り扱われている。信託法は、この「信託財産の独立性」を制度的に保証するために、①信託財産の相続財産からの排除（信託法15条）、②信託財産に対する強制執行等の禁止（信託法16条）、等の規定を置いている。このため、信託が設定されると、信託財産は受託者及び委託者の責任財産から離脱することになり、受託者個人や委託者個人の債権者は信託財産に直接かかっていくことができず、「倒産隔離機能」を有する⁸⁾。

3. グループ企業の知的財産権の一括管理

企業が事業を進めていく中で事業環境が変動

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

した場合等の有効な対応策として、新しい子会社の設立、あるいは既存の子会社同士を統合し別会社を設立するというグループ内の法人の再編成が考えられる。しかし、その再編成の度に、各企業が保有する知的財産権を別会社へ移すというグループ企業間での権利の移転が頻繁に発生すると、移転処理の業務が増大し、これが企業にとっては大きなコストを負担することになると考えられる。例えば、特許権を例に挙げると、特許権の名義変更手続きやライセンス契約を結んでいる場合において、特許権者がグループ会社のA社からB社に変われば、当然、ライセンサーとの契約もA社からB社に移すことが必要である。このような契約の承継の問題は、相手との交渉を含めて大きな負担となる。また、グループ内の企業数が、事業規模の拡大に伴って多くなった場合、各企業が知的財産管理部門を設置し、それぞれの子会社の知的財産管理部門に必要な人材を育成・確保していくことは、グループ企業全体や各子会社にとって大きな負担となる⁹⁾。

以上のような問題意識から、知的財産管理部門を有する親会社又はグループ企業内の知的財産管理会社等による知的財産権の一括管理ニーズが発生すると考えられている。この一括管理形態として、権利の帰属及び管理機能を知財管理会社等に集中させる譲渡方式と、権利の帰属は各子会社に分散させるが管理機能は知財管理会社等に集中させる委任方式が考えられる。そして、それぞれの方式は、以下のような問題点を有するものと考えられている¹⁰⁾。

グループ企業の知的財産権の一括管理を行うに際しては、譲渡方式の場合、譲渡に係る価値評価業務の発生や税務上の取扱いについての問題があり、さらに、管理業務を行う知財管理会社等の利害が優先されないかということと、子会社の従業者発明の補償問題が懸念される。一方、委任方式の場合には管理業務を行う知財管

理会社等が、権利の所有者である子会社の意思により束縛され、グループ企業全体としての戦略的な取扱いが難しくなるのではないかと懸念される。

また、TLOにおいて大学発明の一括管理を行う際にも、譲渡方式の場合には、譲渡に係る価値評価業務の発生や税務上の取扱いが大きな経営的課題となる。一方、委任方式の場合には、技術移転において大学研究者の意思が反映され易い一方で、大学研究者自らによる権利の管理が必要となり、研究活動への負担増加の問題が生じ得る¹¹⁾。

この点、知的財産権の一括管理において信託を用いる場合、譲渡方式と委任方式の中間的な管理スキームが実現でき、種々の課題をクリアできる可能性があるとの期待が存在する。信託をグループ企業又はTLOにおける一括管理に適用した場合、委託者であるグループ企業における子会社や大学（研究者）は、ライセンス等に対する監督的権能を手元に残しつつ、利益も得、目的に応じた管理処分を実現することができ、また権利自体は、信託法上の権利移転方法に従い、それを用いると権利に係る法律関係が非常に明確になると考えられている¹²⁾。

4. 信託方式による一括管理のメリットと活用ニーズ

信託に関する税務は、受益者負担を原則とするので、信託により知的財産権の移転や名義変更はなされるものの、移転に伴う価値評価は不要となる。このことは、膨大な件数の発明を創作する可能性のあるグループ企業又は大学にとっては、譲渡方式と比較し、著しく一括管理のための業務負担及び業務コストを削減できることを期待できる。また、譲渡方式の場合に起こり得る暫定的な価値評価に伴う税務リスクも回避することができる。グループ企業内で知的財産権を譲渡するときであっても、法人格を別に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する企業間の取引となるので、資本関係の有無にかかわらず取引は時価で行うものとする法人税の原則の適用を受ける。譲渡の対価が適正でない場合には、差額について税務上寄付金の取扱いを受ける。グループ企業での知的財産権の一括管理を行おうとするときに、当該知的財産権の権利移転を信託譲渡として行い、自益信託を設定すれば、価値評価の問題を回避することができ、有用と考えられる。信託においては、原則として受益者に対して課税されるため、例えば子会社が親会社に知的財産権を信託譲渡したとしても、自益信託で受益者となれば、税法上は知的財産権の移転があったとはみなされず、課税を受けない¹³⁾。

また、TLOにおける知的財産権の一括管理の場合にも、大学（研究者）から信託された特許権が、受託者によって十分に活用できる目処が立たない場合には信託契約を終了させることにより、特許権は速やかに大学（研究者）側に返還されることとなり、大学（研究者）側での活用先の探索等が可能となる。この場合にも譲渡方式と異なり、移転に伴う価値評価は不用であり、受託者によって効果的に活用されない特許権を容易に返還できることとなる。

以上のように、自益信託の場合には財産権の移転による価値評価が不要となるために、管理上のメリットがあるといえる。しかしながら、信託方式が譲渡方式と委任方式の両者のデメリットを免れてメリットのみの追及ができるかについては、疑問がある。信託は譲渡と委任の中間的な法形式であるといえなくもないが、譲渡・委任方式のメリットとデメリットは裏返しであり、完全な“いいとこ取り”は幻想にすぎないことに留意が必要である。それゆえ、大企業のグループにおける知的財産権の管理に理想的なスキームであるかは疑問である。

確かに、信託を設定すれば、元の知的財産権が「受益権」に転換されるため、企業の再編に

伴って、対象となる知的財産権ではなく、受益権を移転すれば良いということになり、知的財産権の移転に比して事務作業の煩雑さやコストの観点からはメリットがあるといえる。ただし、受益権の移転に際しても手続きが不要というわけではなく、信託を用いた管理において、事務作業・コスト面で圧倒的な負担減となるケースは限定されると思われる。また、企業再編がグループ外の企業を巻き込んだ形で行われた場合、信託スキームの場合には、受託者に深刻な利益相反の問題が出てきてしまうという問題も存在する。

以上のようなことを勘案すると、むしろ、中小・ベンチャー企業の知的財産権の一括管理の方に、ニーズを見出し得るのではないかと思われる。特に、独力では知的財産権の権利化・メンテナンスや侵害対応、あるいはライセンス先の開拓等に対応が困難な中小・ベンチャー企業にとって、専門の受託者に知的財産権の管理を委ねることのニーズは大きいと思われる¹⁴⁾。

こうしたスキームを実行するにあたって問題となるのは、受託者の業務範囲と信託報酬との兼ね合いであろう。知的財産権の管理を委託する企業側としては、権利のメンテナンスをはじめ、侵害対応等も包括的に委託するニーズが強いと思われるが、侵害対応には高度に専門的な体制が必要でありコストも掛かるため、どれだけの信託報酬が支払われるか、あるいはどこまでを受託者の業務範囲とするかにつき、信託の設定に際して委託者・受託者間の調整が必要になるとと思われる。

5. 信託財産の対象となる知的財産権の範囲

知的財産権の一括管理の対象、つまり信託財産となる知的財産権の範囲については、いかに考えればよいであろうか。原則として、特許権、著作権、商標権、意匠権、実用新案権、等の、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

知財基本法第2条に列挙される権利は対象になるものと考えられる。一方で、特許権の信託においては、特許権のみならず、特許を受ける権利やその権利に付随する技術ノウハウも、効果的な技術移転という観点からは、信託の設定時において、特許権とともに受託者に移転されることが必要になるものと考えられるため、特許権に関連して、「特許を受ける権利」や「技術ノウハウ」の信託財産適格性が問題となる。また、近時新しい権利として注目されている「命名権」等の信託財産としての適格性も問題となる。

この点については、「信託財産とすることが可能か」という局面と、「信託財産として適格か」という局面に分けて考察することが必要である。

特許を受ける権利やノウハウの「信託」に関しては、事実実験公正証書の作成等による文書化を前提とするならば、信託財産の適格性の要件と考えられている、①金銭への換算可能性、②積極財産性、③移転ないし処分の可能性、④現存・特定性の4つを充足することができると考えられる。なお、金銭・動産・一般の債権のようなその他の財産権については、原則として信託の公示なしに、信託財産であることを善意の第三者にも対抗することができるものと解されている¹⁵⁾。したがって、出願前の「特許を受ける権利」やノウハウであっても、それが信託財産としての特定性を具備していれば、対抗要件を具備し得ると考えられる。しかしながら、ノウハウは、出願前の「特許を受ける権利」と同様に、公示手段がないために信託設定の安定性について疑念があることは否定できない。それゆえ、第三者に対する対抗要件の具備が、実際上の大きな課題として残る¹⁶⁾。

以上のように、「信託財産とすることが可能か」という観点からは、特許を受ける権利やノウハウ同様、知的財産権として確立していない諸権利についても、広く信託財産の対象とする

ことが可能であると考えられる。しかしながら、「信託財産として適格か」という観点からは、第三者対抗要件の点から、登録・公示制度等の確立していない権利は、信託財産として適格とはいえないことになる。

ところで、信託財産としての可能性・適格性とは論点が異なるが、グループ企業における知的財産権の信託においては、委託者・受託者・受益者がすべて同一の会社の集団に属すると考えられ、こうした特殊な“信託”をいかに位置づけるか¹⁷⁾、「委託者・受託者・受益者」の主体をいかに確定するか、という問題が発生する。この点、受益者としてグループ全体に法人格を擬制し、その利益を代弁する自然人として信託管理人を設置するという注目すべき見解が出てきている¹⁸⁾。

6. 信託事務委託の範囲（アウトソーシングの際の問題点）

現況の信託銀行は、知的財産権の専門的な管理を行える態勢にはなっていないため、知的財産権の信託を行うためには、信託銀行が受託して知的財産権の専門的な管理面を専門業者に委託するか、今般の信託業法改正により参入が認められた新たな信託会社が受託するかということになる。また、知財管理を専門とする業者が受託する場合においても、すべての信託業務を自分自身で行うことは困難であったり、可能であっても一部を他社に委託した方が的確な管理が見込めたりコストが抑えられたりすることが、十分にあり得る。そのため、可能な信託事務委託の範囲が問題となる。

この点、信託法上の自己執行義務（信託法26条）に関するこれまでのわが国における解釈は、柔軟性を欠いていた傾向がある。自己執行義務は信託行為に別段の定めをすれば排除できるが、実務においては、信託事務の遂行を第三者に委ねることは、たとえ信託契約上にその旨の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

規定を置いても許されないと解されてきた傾向があった。しかしながら、最近では社会全体にて専門分化・アウトソーシング化が進行するにつれ、受託者に厳格な自己執行義務が存在するとの意識は弱まり、むしろ信託業務の的確な委託（選任・監視）が問題とされるようになってきた¹⁹⁾。

今般の改正信託業法においては、信託会社は、一定の要件のもとに信託業務の一部を委託することができることとされた（法22・23条、府令29条）。具体的な要件は次のようになっている。「①信託契約に委託内容及び委託先を明記すること、②委託先が業務を的確に遂行できる者であること、③業務委託契約において下記条件が規定されていること ア. 委託先の分別管理義務 イ. 委託先による業務の再委託の禁止（信託会社の同意を得た場合を除く） ウ. 財産管理状況等についての委託先の説明義務 エ. 財産管理状況等に関する書類の委託先の備置義務及び信託会社による閲覧請求権 オ. 委託者及び受益者の権利保護のための信託会社による解除権」

以上の要件をもってしても、具体的にある業務の委託が「信託事務の委託」に該当するか、及び具体的な事務委託の可能範囲はまだ十分に予見可能とはいえない。それゆえ、実務を前提とした諸ルールの整備や判例の蓄積が必要とされる。また、改正信託業法22条・23条と信託法26条の関係も、解釈論上詰めておく必要がある。

7. 「侵害への対応」と「受託者の利益相反」に関する問題点

特許権の信託の場合には、受託者は、特許権者として侵害行為者に対して、差止請求訴訟を提起することができる。また、受託者は特許権者として実施料相当額の損害賠償を請求できるが（特許法102条3項）、受託者が自ら特許発明を実施していないときは、同条1項（逸失利益）

および2項（侵害者利益推定額）に基づく損害賠償請求はできない。

受託者が原告として委託者の損害を請求するために、民事訴訟法上の選定当事者（民事訴訟法30条1項、共同の利益を有する者が一部の者を選定して訴訟遂行に当たらせる）となる方法も考えられる。実施料相当額の損害賠償請求権を有する受託者と、逸失利益、侵害者利益推定額の損害賠償請求権を有する委託者の共同の利益を代表して、受託者が原告となることが考えられる。

他方、委託者が他社から特許権侵害で提訴されたときに、受託者が被告として当該訴訟に参加して委託者を防御することができるかが問題となる。当事者となる方法として、補助参加又は任意的訴訟担当が想定される。しかし、当事者となるためには、前者は法的な利害関係、後者は訴訟担当を肯定する合理性が必要とされており、単に信託関係がある、関連特許を有してクロスライセンス能力があるというだけでは不十分ではないかと考えられる²⁰⁾。

なお、訂正審判請求の請求者、無効審判請求の被請求人又は審決取消訴訟の原告・被告となれるのは、特許権者のみであり、したがってこれらの訴訟では受託者が当事者となる。また、弁護士法72条及び弁理士法75条の非弁行為について、受託者は知的財産権の権利者となるため、問題は生じない。弁護士法73条の譲受権利の業としての実行禁止についても、知的財産権の信託が正当な業務の範囲内であれば、これに違反しないと解し得る²¹⁾。

ところで、知的財産権の信託の場合には、複数信託間での利益相反の問題に留意する必要がある。今後、信託銀行、信託会社が複数の知的財産権を受託することも当然予想されるが、信託財産として映画著作権や同一業界で利用される特許権を複数請け負ったりすると、競争関係にある知的財産権の管理に際して利益相反が生

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

じる可能性もある。ある信託で受託している特許権のライセンシーの行為が別途受託している別の特許の侵害となるという場合などは、明らかに自分が受託している二つの信託の間で、非常に先鋭な対立が生ずることになる²²⁾。

改正信託業法においては、「自己またはその利害関係人と信託財産との間における取引」及び「信託財産間の取引」については、信託契約において当該取引を行う旨と概要について定めがあり、信託財産に損害を与えるおそれがない場合を除いて利益相反取引を禁止し、かつ、当該取引に関する書面を作成し受益者に交付することを義務付けている（29条）。

しかしながら、受託財産が知的財産権である場合には、当事者間でのさらなる取り決めが必要となる場合が多いであろう。知的財産権の信託においては、複数の信託の受託者となり、それぞれの信託において負う忠実義務が互いに相克する場合の頻度は高く、このような利益相反の状況を根本的に解消することは不可能と考えられる。そのため、終局的な対応策としては、契約により受託者の責任を軽減したり放棄させることになろう。ただし、その前提として、一定の範囲のもとでは受託者に広範な裁量を認め、利益相反が先鋭化・重大化する局面では厳格な手続要件の遵守を求めることが必要であると考えられる。

8. おわりに —知財信託の解禁に際して—

信託は、独自の「転換機能」を本源的な特色とし、倒産隔離機能や税制上のパス・スルー等の種々の利点を有しつつも、その組成において大変柔軟性を有する。それゆえ、信託は、知的財産権の管理スキーム、あるいは資金調達のためのスキームの器として、非常に期待されている。しかし、新たな対象資産としての「知的財産権」の信託に際しては、これまでの信託財産

にはなかったような新たな問題点が色々出てくることにも留意が必要である。

また、信託は“魔法の杖”ではないことを確認しておくことも重要である。信託の有する種々のメリットは、委託者から受託者への財産権の移転、及び、それを前提として受託者に課される種々の高度の義務（忠実義務・善管注意義務等）に裏付けされるものであって、そうした信託成立の前提条件を蔑ろにしつつ、信託の有するメリットのみを享受しようとすることは正当ではない。

ただし、従来のがわが国の信託の実務と法理論に乖離があったことは事実である。信託は、その沿革上、英米では相続・贈与制度の一環として発展してきたものであるが、わが国において実際に行われてきた信託は、事実上、信託銀行を受託者とするものであり、その多くが金融商品であるという状況であった。このため、わが国の信託法は、商品としての信託スキームを構築する観点からは全く柔軟性を欠いていた。それゆえに、そうした信託商品を組成するために障害となる信託法の規定や法理の根本的な見直しを図る必要があり、今般の信託業法の改正や続いて行われる予定の信託法改正の基本的な考え方となっている。

しかしながら、信託がほとんど“器”としての意義しか有さない金融商品のスキームと異なり、知的財産権の一括管理を目的とした信託スキームのように管理を主目的とするのであれば、そのスキームは伝統的な財産管理型の信託に近いものとなり、受託者の義務・責任を始め、信託法の基本的な「理念」は比較的厳格な形で守られるべきものになると思われる。

信託の独自のメリットを享有するということは、同時に信託に関する法理から制約を受けるということにもなる。その点を常に念頭におきつつ、知的財産権の信託を行うに際しては、どのような点をどのような政策目的や実務上の二

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ーズにより修正・追加してゆくべきかを考えるべきである。

信託業法の改正による「知財信託」の解禁に際して、本稿では、知的財産権の一括管理に関し特に重要と思われる点につき述べてきたが、実際に知財信託を機能させてゆくにあたっては、さらに種々の点に関する検討が不可欠である。個別の論点については、改正信託業法や政省令・種々のガイドライン等をふまえ、また信託法改正にも目配りしつつ、今後さらに検討を重ねてゆく必要がある。

注 記

- 1) 本稿の作成に際して、筆者がコーディネーターを務める「知的財産権の信託研究会」のメンバーの方々を中心に、多くの方から種々のご意見・情報を頂き参考にさせて頂いたことに謝意を表したい。なお、本稿に関するありうべき誤り等は筆者のみに帰することはもちろんである。
- 2) 経済産業省「知的財産の信託に関する緊急提言」(平成15年3月14日)、経済産業省・産業構造審議会「知的財産権の信託事業に関する緊急提言第二次緊急提言」(平成15年5月20日)、等参照。
- 3) 知的財産権を対象とした資金調達に関する問題については、渡辺宏之「知財ファイナンスと信託」季刊 企業と法創造3号(早稲田大学《企業法制と法創造》総合研究所)65頁以下(2004年)参照。
- 4) 「管理型信託業」とは、「委託者または委託者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託」、もしくは「信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託」のことをいう(改正信託業法2条3項)。
- 5) 詳細については、財団法人知的財産研究所編・新井誠＝渡辺宏之著『知的財産権の信託』(雄松堂出版、2004年)参照。
- 6) 権利が受益権化されることにより、市場を通じて多数の投資家に対して権利を売却することが容易になる。また、この側面は、受益権の流動化を通じてさらに促進されることになる。
- 7) 指図権の行使権能の割合によっては、委託者から受託者への財産権の移転が行われておらず、信託が成立していないとみなされるおそれがある。
- 8) 特許権を対象とした資金調達スキームの場合などは、権利のメンテナンスが必要であるため、権利のメンテナンスに関して元の権利者が関わる度合いが強いと、対象となる知的財産権が受託者に移転されていないと見なされる可能性が高まり、「倒産隔離」が行われているかに疑義が生じてしまうことに留意が必要である。
- 9) 『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14年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書)』3頁(財団法人知的財産研究所、2003年)。なお、グループ企業の知的財産権の管理を、親会社や知財管理会社にて一括して行うことが望ましいか、あるいは各グループ企業において分散して行うことが望ましいかについては、それぞれの企業グループ毎に考え方が異なるものと考えられる。
- 10) 前掲報告書・同上。
- 11) TLOにおける知的財産権の一括管理の意義を考えるにあたっては、当該大学における職務発明のあり方が大きな意味を有する。研究者の発明が大学に承継される割合が高く、TLOも大学の内部組織となっているタイプでは、信託を用いた管理スキームの意義はほとんどないが、一方で、研究者の発明が研究者自身に帰属する割合が高く、TLOが学外組織となっているようなタイプの場合には、信託を用いた管理スキームの意義があり得るものと考えられる。
- 12) 前掲報告書・53頁。なお、著作権は、著作権等管理事業法により、信託的譲渡をしいた一元的管理を実現しているが、管理事業法による管理の対象は、著作権(及び著作隣接権)に限られていることから、著作権と特許権との権利の相違を考慮すると、そのまま特許権の管理へは応用できないものと考えられる。
- 13) 『知的財産の信託制度導入に係る実務的諸問題の調査研究報告書(平成15年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書)』85頁以下(財団法人知的財産研究所、2004年)
- 14) 例えば、東京都のある地域では、信託銀行が受託者となり、法律事務所とタイアップする形で、同地域内の中小企業の知的財産権の信託が行われようとしていることが報道されている。
- 15) 四宮和夫『信託法〔新版〕』169頁(有斐閣、1985)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 年) 169頁
- 16) 渡辺宏之「ノウハウの現物出資・信託」季刊 企業と法創造 1号(早稲田大学《企業法制と法創造》総合研究所) 134頁以下(2004年), 同「ノウハウの現物出資」知財管理53号1573頁以下(2003年) 参照。ただし, ノウハウ等については, 信託の設定を行わずに管理委託契約等を締結するという, 実務的対応が可能である。
- 17) 改正信託業法においては, いわゆる「グループ企業内信託」については, 若干の行為規制・監督規制を除き, 信託法の規定のみを適用し信託業法の規制を適用しないという位置づけになっている。
- 18) 信託法学者の新井誠教授による。前掲・知財研編・新井=渡辺著『知的財産権の信託』154頁参照。なお, 信託管理人には, 弁理士等が就任することになると考えられる。
- 19) アメリカにおいては, 信託法上の自己執行義務は原則任意法規化され, 従来原則と例外が逆転した形になっている。また, もはや“自己執行義務”という問題構成は存在しないという言い方がされることもある。
- 20) 前掲『知的財産の信託制度導入に係る実務的諸問題の調査研究報告書』52頁以下
- 21) 同上
- 22) 井上聡「信託業務の多様化」信託216号84頁(2003年)

(原稿受領日 2005年1月10日)

