

改正信託業法による信託制度と知的財産管理

知的財産管理第1委員会
第1小委員会*

抄 録 信託業法の改正により知的財産も信託の対象となり、また実質的に不可能だった金融機関以外からの信託業参入も可能となった。さらに、特例により信託制度を用いたグループ企業内の知財管理にも道が開かれた。グループ企業内における知財管理の形態は、知的財産の帰属と管理機能を親会社等に集中させて管理する「集中型」と、知的財産を各グループ会社に帰属させておいて個別に管理する「分散型」に大別できる。数社の企業についてその実態を調べてみると、実際の管理形態は多岐にわたり、種々の課題を残しつつも集中型、分散型のデメリットを補うよう工夫しながら運用されていることが分かった。本報告では、グループ企業の知財管理における信託制度の活用に対する企業の意識を整理すると共に、信託制度を活用することが各企業の実態に沿った自由度のあるグループ企業の知財管理形態を実現するための有効な手段となり得ることを論じ、さらにグループ企業内の管理信託以外での信託活用の取り組みについても紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 信託制度の概要
3. 信託業法改正のポイント
 3. 1 改正理由
 3. 2 改正のポイント
4. 信託制度の活用によるグループ企業の知財管理
 4. 1 グループ企業の知財管理の実態
 4. 2 信託制度を活用したグループ企業の知財管理（「信託型管理」）
 4. 3 信託制度の活用に対する企業意識（ヒアリング結果の分析）
 4. 4 企業の知財部門でなすべき事項
5. グループ企業の知財管理以外の信託活用
 5. 1 知的財産権のライセンス許諾
 5. 2 知的財産権の証券化による資金調達
 5. 3 事業支援と知的財産権取得による事業価値の向上
6. おわりに

1. はじめに

2002年7月の知的財産戦略大綱を踏まえ、

2003年5月に経済産業省 産業構造審議会知的財産政策部会 経営・市場環境小委員会により、「知的財産権の信託事業に関する第二次緊急提言」として、知的財産権の戦略的活用の重要性に鑑み、知的財産権の信託事業の必要性が具体的に提言された。この緊急提言を受けて2004年11月の臨時国会で信託業法の改正法案が可決され、12月30日に施行された。今回の信託業法の改正は、大正11年（1922年）の法制定以来82年ぶりの抜本的大改正と言えよう。

一方、企業活動においては、経営効率化のための分社化や企業同士の合併等が行われ、生き残りを賭けた企業の再編が著しくなっているが、同時に経営資源としての知的財産をいかに効率良く創出し効果的に活用するかが大きな鍵となっている。特に、分社化により分散する傾向にあるグループ企業の知的財産権をどのように効率的に集約管理するかが大きな課題となっ

* 2004年度 The First Subcommittee, The First Intellectual Property Management Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ている。

当小委員会では、このような背景に鑑み、信託業法の改正によって解決される従来の課題や、新たな知財管理の可能性などについて、知的財産を創出し運用する企業の視点から検討した。

2. 信託制度の概要¹⁾

信託法において信託とは、財産権を移転し、他人に一定の目的で財産の管理や処分をさせることをいう。日本における信託制度は、信託に関する私法上の一般原則を定めた「信託法」、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）」などにより成り立っている。

信託制度の概略を図1に示す。信託制度において、「委託者」（財産の保有者）は信託契約に基づき第三者（信託会社等）に財産権を譲渡（「信託譲渡」）する。第三者は「受託者」として信託譲渡された財産（「信託財産」）を運用し、その手数料を得る。信託財産の運用による収益は信託契約に基づき「受益者」として指定された者に帰属する。通常の場合「委託者」＝「受益者」となるが、信託によって得られる収益を受け取る権利（「信託受益権」）の譲渡等により「委託者」でない者が「受益者」となる場合も考えられる。一方受託者は、信託財産の管理に

あたって「善管注意義務」のほか、「忠実義務」、「分別管理義務」といった行為規制を受ける。これにより受益者の利益が信託によって損なわれるリスクが抑えられている。

信託は委託者から受託者への信託財産の権利移転を伴い、信託財産は委託者の支配を離脱して受託者が自らの判断で管理することが基本とされている。その結果、信託制度は、①「高度な能力を持つ受託者に信託財産の管理を委託することにより効率的な財産管理と運用収益の最大化を図る（能力転換機能）」、②「信託財産の運用による収益を証券化することにより資金調達を図る（財産性質転換機能）」、③「信託財産の所有権が第三者に移転されることにより信託財産を委託者の倒産等の信用リスクから隔離する（倒産隔離機能）」といった機能を持つこととなる。また、信託譲渡は資産の譲渡または取得に該当しないものと見なされ、合理的対価額の算定が不要となる（信託の導管機能）。

知的財産権を信託することにより、上記の機能を応用することが可能となる。

3. 信託業法改正のポイント

3.1 改正理由

今回の信託業法の改正は大正11年法律第65号の全部を改めるもので、条文の構成も旧法の全23条から全8章119条に大幅増となった。

改正理由は、「信託の活用に対するニーズ等

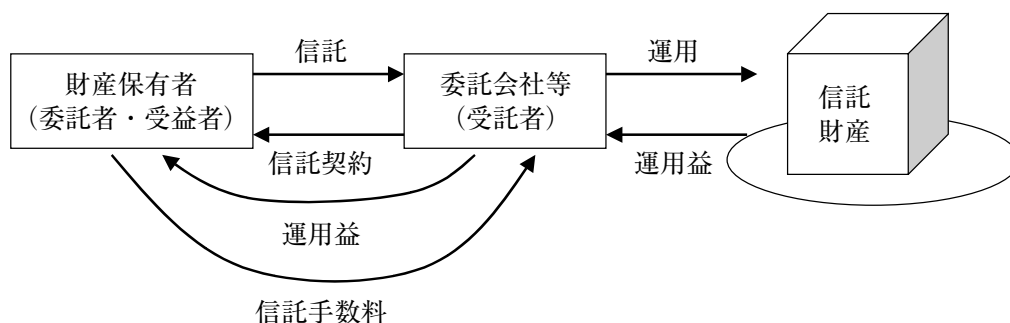


図1 信託制度の概要

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

へ柔軟に対応するための金融資本市場の整備を行い国民経済の健全な発展に資する観点から、信託の引受けの対象となる財産の範囲の制限を撤廃し、信託業を営む者等に関し新たな資格要件を定める等、信託業、信託契約代理業及び信託受益権販売業を営む者に関し必要な事項を定めることにより、信託に係る取引の多様な担い手の参入を可能としつつ、信託の委託者及び受益者の保護を図るため、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保する必要があることから、信託業法その他の関係法律の改正を行うこととする。」としている²⁾。

3. 2 改正のポイント

今回の信託業法改正のポイントを表1にまとめて示す。ここでは、本稿に関連の深いポイント1、およびポイント2について、以下に簡単に述べる。

(1) ポイント1：受託可能財産の範囲の拡大

受託財産の範囲を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、に制限していた旧法4条が撤廃され、財産一般を受託出来るようになった。これにより、従来から信託による活用のニーズが指摘されていた、特許権・著作権等の知的財産権、コンテンツ（映像、音楽作品、ゲームソフト等）、建物賃借権（定期借家権等）、抵当権等の担保権なども、受託可能となった。

(2) ポイント2：信託業の担い手の拡大

旧法においても、免許を取得すれば一般事業会社であっても信託業務を営む信託会社を設立出来る規定（旧法1条、2条）となっていたが、免許基準等の具体的規定が未整備のため、現実には兼営法により信託業務を兼営出来るのは金融機関のみだった。改正法では、金融機関以外の株式会社にも信託業参入を可能にする

とともに、本稿に特に関連の深いグループ企業内の信託および承認TLOが行う信託の特例に関するルールが整備された。

信託会社は、その業務内容に応じて

(i) 一般の信託会社（運用型信託会社を含む）

(ii) 管理型信託会社

に区分される。ここで、(ii)の管理型信託会社の実施する信託とは、①委託者等のみの指図により信託財産の管理・処分が行われる信託、又は②信託財産につき保存行為、財産の性質を変えない範囲内の利用行為・改良行為のみが行われる信託の、いずれかのみを引受けを行う営業をいう（法2条3項）。信託業は、原則として内閣総理大臣の免許を受けた株式会社でなければ営むことが出来ない（免許制：法3条）が、(ii)の管理型信託会社については内閣総理大臣の登録を受けた株式会社であれば営むことが出来るとされた（登録制：3年毎に更新）。グループ企業内の信託はこの管理型信託会社の特例であり、委託者、受託者及び受益者が同一の会社集団（一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。）に属する会社である場合には、受託者は、前記の免許も登録も受けることなく、内閣総理大臣にその旨を予め届け出ること（届出制）により信託の引受けを行うことが出来る（法51条1項、2項）というものである。但し、ここでいう子会社の範囲は、総株主又は総投資者の議決権の過半数を実質的に所有している会社（いわゆる議決権基準による）のみに限られ（同条10項）、議決権の所有割合以外の要素も加味して財務・営業・事業の方針を決定する意思決定機関の支配力の有無（いわゆる支配力基準）で判断する現在の連結財務原則で認められる子会社の範囲（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条3項及び4項に定義される。）よりも狭いことに留意が要る。今回の法改正で規定が改められた信託会社等に関する概要を表2として示す。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 信託業法改正のポイント³⁾

項目	項目	概要
ポイント1	受託可能財産の範囲の拡大	受託財産の範囲に関する制限の撤廃 ⇒ 知的財産一般を受託可能とした
ポイント2	信託業の担い手の拡大	I) 参入基準の細分化 ① 一般の信託会社：免許制 ② 管理型信託会社：登録制
		II) グループ企業内の信託の特例 ⇒ 委託者、受託者及び受益者が同一の会社集団に属する会社である場合には、届出により受託可能
		III) 承認TLOの信託の特例 ⇒ 特定大学技術移転事業の実施に関する計画についての文部科学大臣および経済産業大臣の承認を受けた者（承認TLO）は、内閣総理大臣の登録を受けて、特定大学技術移転機関事業として行う信託の引き受けを行うことができる
ポイント3	信託サービス利用者の窓口の拡大	I) 信託契約代理店制度の創設 II) 信託受益権販売業者制度の創設

表2 信託会社等の概要⁴⁾

	設立根拠法	免許・登録	組織形態	最低資本金の額	営業保証金の額	主な取扱業務
信託兼営 金融機関 (信託銀行等)	銀行法 (設立)兼営 法(信託業 務の認可)	免許	銀行等の 金融機関	20億円	2,500万円	信託業務 併營業業務 銀行業務
信託会社 (外国信託会社 を含む)	信託業法	免許	株式会社	1億円	2,500万円	信託業務 兼營業業務
管理型信託会社 (管理型外国信託 会社を含む)	信託業法	登録(3年 毎に更新)	株式会社	5,000万円	2,500万円	管理型信託業務 兼營業業務
グループ企業内 信託	信託業法	届出	会社			同一の会社集団が 保有する資産の管理
技術移転機関 (承認TLO)	信託業法	登録	法人		1,000万円	特定大学技術移転事業に 該当する信託の引受け
信託契約代理店	信託業法	登録	個人・法人			信託契約の締結の代理又 は媒介
信託受益権販売 業者	信託業法	登録(3年 毎に更新)	個人・法人		1,000万円	信託受益権の販売又はそ の代理若しくは媒介

4. 信託制度の活用によるグループ企業の知財管理

信託制度を用いたグループ企業の知財管理に関しては、既に多数の文献等で様々な視点から議論されており、それらを踏まえて今回の法改

正が実施されている。しかし、実際に活用する立場の企業の視点からの議論は十分に行われているとは言えない。

そこで、当小委員会では、当小委員会に参加している各企業からの情報を集約すると共に、国内の製造業、証券業、コンサルタント業から

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

数社を選んでヒアリングを実施し、現状の知財管理の実態および信託活用に関する意識について調査した。そして、その結果からグループ企業の知財管理における信託活用のニーズやその適用の可能性について検討を試みた。

4. 1 グループ企業の知財管理の実態

まず、当小委員会に参加している各社におけるグループ企業の知財管理の実態を調査、整理し、その結果を表3に示す。

各社におけるグループ企業の知財管理の形態は、

- ① グループ企業の知的財産権を親会社等(グループ内の知財管理会社を含む)に一極集約する形態(集中型)
- ② 各々のグループ企業がそれぞれに知的財産権を保有する形態(分散型)
- ③ 集中型と分散型の折衷(折衷型)の3つに分けられた。

集中型は、親会社等が自らの知的財産権のみならずグループ企業各社の知的財産権(特許を受ける権利を含む場合もある)についても譲渡を受け、特許権者として一括して管理運営する形態である。例えば、親会社とグループ企業各社との契約によってグループ企業各社の特許権を親会社に譲渡することを定め、それに対して何らかの対価をグループ企業各社に支払うといった形態である。集中型では、組織の簡略化お

よび維持コストの削減、あるいは知財能力の集中による組織機能の維持強化、業務の効率化、さらにはグループ企業各社の知財係争において集約した大きな知財ポートフォリオの活用が可能、といったメリットがある反面、知的財産権の譲渡に伴う時価評価の煩雑さ、グループ企業各社における権利意識の喪失等のデメリットがあると考えられる。

一方、分散型は、分社化によって各グループ企業の独自性、独立性を確保し、同時に必要な知的財産権も各社に振り分けてその管理責任を明確にした形態である。分散型では、グループ企業各社が自ら事業を行う上で必要な知的財産権を自らの判断と責任において取得、維持、管理することで権利意識を持ち、その利益を享受するために積極的な活用を推進する動機を明確に認識することが出来るというメリットがある反面、集中型に見られるメリットは享受出来ない。

折衷型は、例えば研究開発費の一部負担などを根拠にグループ企業各社と親会社が知的財産権を共同保有したり、グループ企業各社から知財業務の委託を受けて出願権利化実務の一部(例えば、発明発掘、発明及び明細書原稿のブラッシュアップ等)を親会社が行ったり、といった形でグループ企業各社の規模等も考慮して集中型と分散型の中間の状態運営する形態である。

表3 グループ企業の知財管理の実態

		発明提案	出願	権利化業務	権利者	ライセンス係争	管理
現状のパターン	集中	グループ企業各社	親会社	親会社	親会社	親会社	親会社/管理会社*
	折衷	グループ企業各社	親会社/共同出願	親会社	親会社/共有	親会社/共同	親会社
	分散	グループ企業各社	グループ企業各社	グループ企業各社	グループ企業各社	グループ企業各社	グループ企業各社/管理会社*(業務委託)

*：知的財産権に関する業務を行う関連会社

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

集中型、分散型あるいは折衷型を採用する企業の比率は明らかではないが、概してグループ企業の株式における親会社の保有比率が大きく、かつグループ企業の規模が小さいような場合には集中型が、逆にグループ企業の規模が比較的大きく独立志向が強い場合には分散型の傾向がある。この傾向は、今回ヒアリングした企業各社においても認められ、連結経営指標や企業統治を重視する時代を迎え、またバブル崩壊後に採用された企業経営手法の見直しや揺り戻しの中で、企業毎に最適な管理方式が模索されているものと思われる。

4.2 信託制度を活用したグループ企業の知財管理（「信託型管理」）

(1) グループ企業の信託型管理の概要

今回の信託業法改正により、親会社等とグループ企業各社との間の信託契約に基づく知的財産権の信託型管理が可能となった。信託型管理の概要を図2に示す。

信託型管理では、親会社または指定されたグループ企業のうちの一家が「受託者」としての知財管理会社となり、知財管理業務を集中して行う。各グループ企業は信託契約に基づき「委託者」として知的財産権（「特許等を受ける権

利」を含む）を信託財産として「受託者」に譲渡する。「受託者」は信託財産を自己の名義で出願・権利化し、維持・活用を行う。「委託者」からの必要な支援は信託契約の中で「受託者」が適宜受けられることを規定するなど、「委託者」と「受託者」の役割分担は信託契約で自由に定めることが出来る。費用の負担、特許法第35条の発明対価の原資負担についても同様である。

このようなグループ企業の信託型管理には、表4に示すようなメリットがあると考えられる。従来から指摘されている法的問題の解決のみならず、例えば、類似事業を行う複数のグループ企業が存在する場合、同様の特許出願が重複するといった効率の低下を回避することが容易となったり、特許法第29条の2による拒絶の問題が解消されたりするメリットも得られる。また、必要な権利だけを信託集約することで、活用面からの権利集約のメリットと分散管理のメリットを容易にバランスさせることも可能となる。ある事業に係るグループ企業の離合集散あるいは新規参入、撤退等の場合も、知的財産権の移転等を行う必要もなくなり、譲渡対価を時価評価する必要もなくなり、煩雑な作業が不要となる。職務発明に対する対価の問題につ

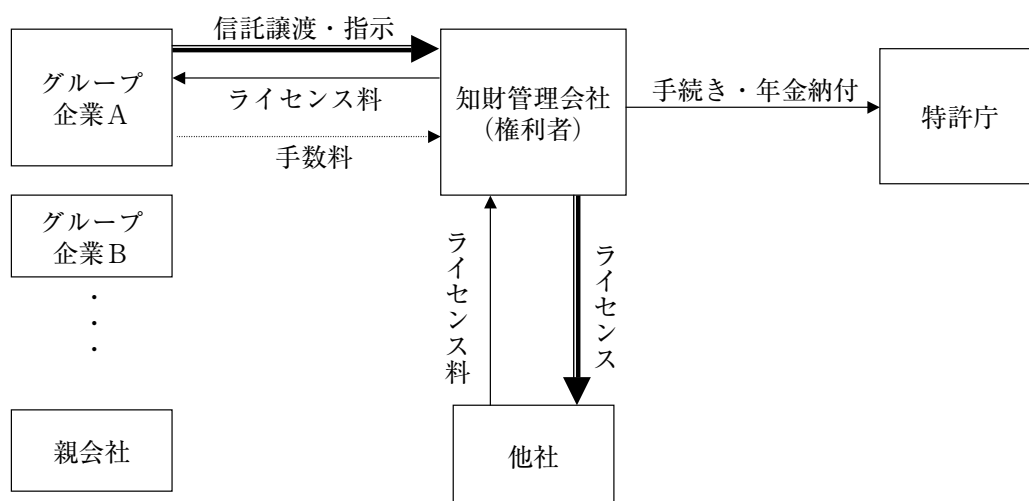


図2 グループ企業の信託型管理の概要

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いても、権利を信託された受託者が補償を実施することが可能となる。また、信託受益者が信託受益権債権を発行し、これを職務発明の対価として発明者に支払うことも可能となる。

しかしながら、グループ企業全てに対して信託型管理を適用することが必須と考える必要はなく、独立して知財運営を行えるグループ企業に対しては分散型のメリットを重視して信託型管理に含めないとしつつ、規模が比較的小さく独自の知財運営を行うことが難しいグループ企業に対しては信託型管理を導入するといった、集中型と分散型が混在するフレキシブルな管理体制を必要に応じて設定できるところに、信託型管理のメリットがあると理解する方が適当であろう。

(2) グループ企業の信託型管理の一例

このような管理形態の一例を図3に示す。このモデルでは、企業グループは知財管理会社および3社の事業会社（A社、B社、C社）から構成されており、A社とB社は同一の業種①に属し、C社はこれらと異なる業種②に属している。各社は知財管理会社との間にそれぞれ契約

A～Cの知財信託契約を締結しており、A社およびC社はそれぞれが保有する知的財産権の全てを、B社はその一部を知財管理会社に信託譲渡している。しかし、その信託条件は一様ではなく、例えばA社はその権利の全てを信託対象とするが他社へのライセンスは原則として不可としており、専ら出願権利化に関する知財管理会社のスキル活用と維持管理業務の効率化を信託の目的としている。そして、獲得した知的財産権は自社技術や事業の保護のために活用しようとしている。それに対してB社は、自社の知財権の一部を信託譲渡しており、それらの活用によるライセンス収入獲得を信託の目的としている。信託した知的財産権の活用は知財管理会社に一任しており、知財管理会社の知的財産権活用能力に期待しているのである。また、C社は特許出願から登録までのいわゆる特許を受ける権利の段階を知財管理会社への信託譲渡の対象としており、A社と同様に知財管理会社への信託譲渡に係る知財管理会社の能力と業務の集約による効率化を期待している反面、登録された権利は自社に戻すこととしており、権利の維持や活用については独自に行うことを前提としている。

表4 グループ企業の信託型管理のメリット

項目	メリット
管理全般	① 権利集約、業務集約による管理業務効率向上（知財部門の効率化）が可能 ② 業務分担や費用負担に関して、信託契約によりグループ企業の実情に合った条件設定が可能
出願権利化	① グループ企業間の類似出願の防止が可能 ② 特許法第29条の2による拒絶理由の回避が可能 ③ 受託者（親会社あるいは特許管理会社等）による一元対応が可能 ⇒ 業務効率化、知財人材・スキルの分散回避が可能
ライセンス・係争	① 必要な権利の集約により、有効な特許ポートフォリオの形成が可能 ⇒ 対外的に知的財産権の強さを増すことが可能 ② グループ企業の係争対応における親会社等の参画が可能（弁護士法問題の回避） ⇒ 知財人員やスキルの効率的運用が可能
譲渡対価	① 知財価値の時価評価が不要
発明補償	① 発明補償の実施者を信託契約により規定することが可能（委託者、受託者の何れでも発明補償の実施が可能）。 ② 信託受益者から発行される信託受益権債権を職務発明の対価として発明者に付与することができる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

さて、A社およびB社には競合するX社が存在するが、B社から信託された知的財産権のみをX社に対してライセンスすることでA社の事業を保護しつつB社の信託目的であるライセンス収入獲得を達成している。なお、獲得したライセンス収入は知財管理会社を通じてB社に還元されている。

同時に、C社と競合するY社からのライセンス申し込みに対しては、C社との信託契約の範囲に登録後の権利を含まないことから、その申し込みを拒否している。

つまり、グループ企業の信託型管理とは、グループ企業各社が保有する権利の全てを知財管理会社に信託譲渡して出願と管理運営を集中して行うという画一的な捉え方をする必要は必ずしもなく、今までは集中型管理のメリットを享受することに注意が向く傾向が見受けられたが、もっと広くその可能性を検討し、それぞれの企業グループの状況に応じたフレキシブルな管理、運用が可能になると捉える方がより適切であると思われる。

4.3 信託制度の活用に対する企業意識(ヒアリング結果の分析)

さて、それではグループ企業の知財管理における信託制度の活用に対する企業意識は現状どのような状況なのか、ヒアリング結果に基づいて以下に述べる。

ヒアリングした企業は、製造業が5社、コンサルタント業1社、知財流通業1社、証券業1社、行政法人1社の計9社であるが、本稿の目的とするグループ企業の知財管理に関する議論に焦点を絞るために、ここでは製造業5社のヒアリング結果を中心に議論する。なお、これら製造業5社は、知財専門の関連会社(知財分社)を保有する企業、あるいは事業分社の進んだ大手企業から選択した。

ヒアリング結果を表5に示す。なお、企業名の開示は議論には不必要なので控えさせて頂いた。

信託型管理の導入に比較的積極的な企業は1社(A社)、導入を検討する意思を示した企業が1社(B社)、導入には消極的な企業が3社

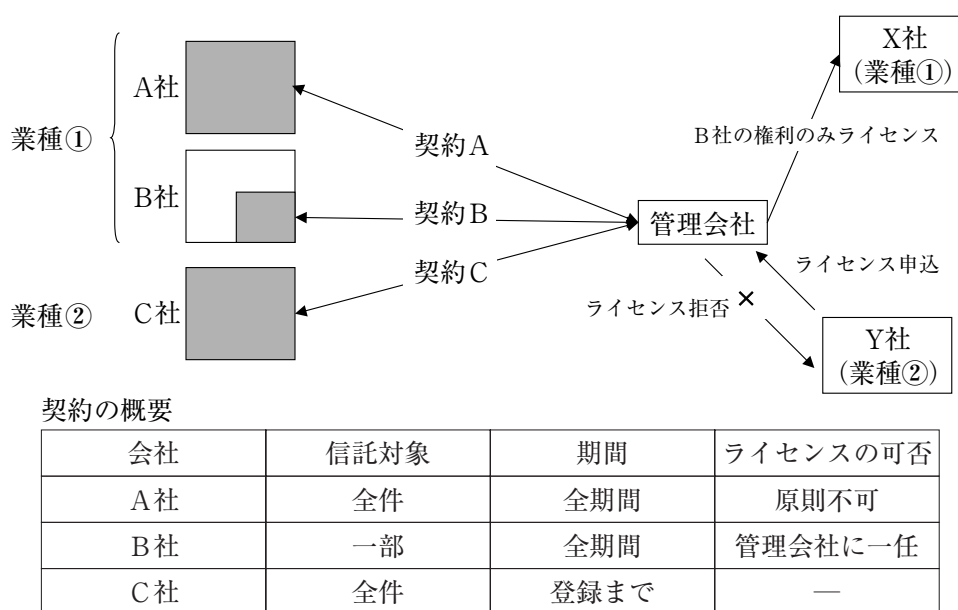


図3 グループ企業の信託型管理の一例

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(C～E社)であった。

信託型管理の導入を検討しているA社は、担当役員から前向きに検討するよう指示があったと回答した。この企業では、分社化は全体には及んではないが、分社した際には、知財業務を知財子会社に集約して、そのメリットを積極的に取り込もうとしている。しかし、直ぐに信託型管理を導入するところまでは至っておらず、実務上の問題点などの抽出、およびその解決策の検討などを行っている段階のようである。

B社も検討を始めた段階であり、制度上の不明確な点や導入のメリットをはっきりと認識するところまでは整理が出来ていないようである。信託型管理の導入に消極的な3社(C～E社)は、既に信託制度を活用しない状態での事業分社を完了してしまったこと、信託制度を活用せずとも現行の管理方法で問題がないこと、信託制度の導入における問題点や活用のメリットがはっきりしないこと、などを導入に消極的である主な理由としている。

当小委員会に参加の企業の情報を加味しても、後者の立場を取る企業が圧倒的に多いのが現状である。

どのような点に疑問や問題を感じているのかについてヒアリング結果を整理したところ、知財信託制度そのものに関するものと、発明補償やライセンスに関するものに大別できた。信託制度に対する疑問は、例えば、(1) 包括クロスライセンスや特許ノウハウ込みのライセンスの扱い方、(2) 信託対象の特定方法、(3) 営業秘密やノウハウの信託可能性、(4) 共願の扱い、といったものであり、発明補償やライセンスに関する疑問は、例えば、(5) 信託した権利の実績補償に関して権利者名義が異なる者に対する支払いの可否、(6) 信託の有無による実績補償上の差異の発生、(7) 社業変更等の要否、といったものであった。

このように、実務上の視点からはまだ多くの疑問や不明な点があることが企業側の認識であるということが出来る。

そもそも、グループ企業の知財管理に対する信託活用を検討する主体が企業の知財関係者であるが、本来金融の分野に属する信託制度に対する理解が十分ではないこと、法改正が行われて間もないため検討のための時間が十分に確保できていないことなどが実情であり、上記のようなヒアリング結果になったことは、現時点では仕方のないことだと言えよう。

なお、グループ企業の知財管理とはやや異なるが、地方自治体の外郭団体である中小企業支援関連の法人に対するヒアリング結果を参考までに表5に付記した。中小企業における知的財産権の有効活用を考えた場合、複数社の権利を信託譲渡により受託会社を集約することで、あたかも大手企業の傘下に入るようなメリットを享受出来る可能性に中小企業として大きな魅力を感じていること、受託者としてもそのような集約された権利の運用可能性に期待していることなどが、そのニーズであることがわかった。

4. 4 企業の知財部門でなすべき事項

激しく変化する市場環境に迅速に対応出来るようにするとともに、事業責任を明確にすることなどを目的として、多くの大企業ではすでに分社化によるグループ経営が深化しており、同時に知的財産権を集中管理するか分散管理するかの方針も定まってしまっているのが実態である。しかし、集中型と分散型にはそれぞれメリット、デメリットがあるので、デメリットを是正したいという要求が信託制度活用の動機となるはずである。しかし、実務上の視点からはまだ多くの疑問や不明な点があるために、既存の仕組みを取って崩して信託制度の導入に踏み切る強い動機を持つ企業はまだ殆どないことが今

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表5 ヒアリング結果

企業名	業種	信託活用に関する意識	信託導入の可能性	知財分社	グループ企業の知財管理
A	製造	◆これからの状態だが、以下のメリットを感じている。 ①グループ企業の特許の受託により一括管理が容易になる。 ②特許明細書内作に関する諸問題が解決する。	担当役員から前向きな検討の指示。検討課題あり。	保有	◆知財部門のあるグループ企業は独自に管理。 ◆知財分社は親会社および知財部門のない一部関連会社の業務を行っている。
B	製造	◆まだよく見えていない、中途半端な状態。 ◆弁護士法の問題が解決する。 ◆何を信託するかが問題。	経営層に報告済み。検討予定（具体的検討は未済）。	保有	◆グループ企業毎に知財部門がある。 ◆予算は各社持ち。 ◆ライセンス業務は分散せず共通。 ◆分社時の取り決めで特許は親会社と共有。
C	製造	◆大手企業の信託活用動向を知りたい。 ◆事業分社の目的は業務効率化、コスト意識向上。	消極的。	保有	◆知財部門のあるグループ企業は独自に管理。 ◆出願の大半は親会社から。
D	製造	◆既に再編済みの会社組織を信託に基づいて変更するのは現実的でなく、信託活用は難しい。 ◆撤退した事業に関連する知財を信託するなら良いかもしれない。	過去検討したが現在は使う予定なし。	なし	◆グループ企業は原則独立。 ◆規模の大きいところは知財部門を保有しているが、小さいところや分社後間もないところは親会社の知財部門との関係を残している。
E	製造	◆現体制で問題なし。 ◆信託活用のメリットを開示してほしい。メリットがあると検討も進むだろう。	分社化の際、信託を活用する可能性は考えていなかった。	保有	◆知財部門は親会社に集約。 ◆特許は発明を行ったグループ企業に帰属し、発明を行った企業の名義で出願。 ◆権利活用に関しては事業主体であるグループ企業が責任を持って行い、それを親会社の知財部門が支援している。
F	法人	◆中小企業と大手企業との規模の差がある中で、いかに中小企業の知的財産権を保護・活用していくかが課題であり、その一つの方法が知財信託。 ◆信託により受託会社が自らの権利として管理・活用してくれることで、中小企業が信託会社という大手企業の傘下に入る効果を期待している。			

回のヒアリング調査で顕在化した。即ち、これらの疑問や不明な点の解消が進めば、信託制度の活用は進む方向に向かうと考えられる。特に、これから分社化を進めようとしている企業やグループ企業間の形態を再編しようとしている企業は、既に分社化した企業に比べて信託制度の活用に対する敷居は低いと考えられ、これらの企業が積極的に検討を進める可能性が高いと言えそうである。

グループ企業の知財管理は当然のことながら経営方針や組織体制等に則した最適な形態で実施されるべきであるから、全ての企業が信託型管理を実施すべきだと断定するものではないし、信託型管理をグループ企業の全てに対して導入する必要もない。しかし、信託型管理は集中型と分散型のそれぞれのメリット、デメリットのバランスをとる上で有効な手段となり得るから、例えば同一技術分野や同類の事業分野に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

係る知的財産権を信託管理するといった必要な部分だけに信託制度を導入するようなフレキシブルな運営形態が現実的ではないかと考える。

今回の信託業法改正によって法的側面の対処はなされたものの、グループ企業の知財管理に対する現実の導入には更なる法的、実務的課題の抽出と整備が必要である。例えば、日本知的財産協会から2004年3月31日付けで政府の知的財産推進事務局に提出された「[知財推進計画]の見直しについて」には、現状未解決の課題として、

- (1) 委託者であるグループ企業の損害賠償請求を可能とすること
- (2) 受託者が事業主体である場合の信託財産の自己実施における忠実義務の緩和が必要なこと
- (3) 信託登録手数料の減免および登録手続きの一括化等の簡素化が必要なこと

などが提起されている。今後は、かなりの時間を要するが、経営資源としての知的財産権および知財組織を一極集中させ、様々な効率化のメリットを享受しつつ（集中型）、各グループ企業の独自性もある程度維持して分社化のメリットも保持する（分散型）という、一見矛盾するコンセプトを両立させられる可能性を追求するある意味での先駆的企業によって実務上の様々な問題点が抽出され、それに対する改善が進んで行くであろう。そして、ある程度実績が現れ自社への導入メリットが明確になった段階で追従する企業が現れるものと予想される。従って、各企業の知財部門としてなすべきことは、自らが先駆的企業になるべきか否かは、各社が判断すべきことであるが、自らのグループ企業における知財管理の問題点を抽出し、信託型管理の導入がその問題解決に寄与するかを検討することであろう。

5. グループ企業の知財管理以外の信託活用

信託制度の活用は、グループ企業の知財管理に限定されるものではなく、収益化を意図した知的財産権の運用もその目的のひとつであることは言うまでもなく、既に文献等で一般論的には議論されているところである。しかし、実際に運用する立場での検討内容が開示されることは今まであまりなかったと思われる。

そこで本章では、グループ企業での知財管理以外の信託制度の活用の可能性について、今回のヒアリング結果に基づいて簡単に触れてみたい。

5. 1 知的財産権のライセンス許諾

すでに新聞等で報じられているが、東京都大田区では大手の信託銀行（以下「信託銀行」という）と提携し、同区が多く抱える中小企業に対し信託制度の活用による支援を視野にいれ、支援モデルの構築が始められている。具体的には、同区内にある各中小企業が取得した特許権を信託銀行に委託させ、信託銀行が提携先の法律事務所と連携して第三者へライセンス許諾しロイヤルティを信託受益権として特許権を信託した企業に還元するというものである。中小企業は、優れた技術を保有してはいるものの、生産能力に限界があり、また商圏が狭くて取引先にも限界があり、特許権にかかる優れた技術を十分に活かしきれていないケースがあるため、これを信託制度活用により異業種への技術の転用、生産能力を有する他企業による生産等により活性化するというものである。他方、中小企業にとっては特許面で取引先企業となる大企業に対する対抗力を強化するという意味もあるようである。

なお、新聞等の報道によると、金融庁が当該信託会社に対して第1号の業務認可を出したと

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のことで、今後このような中小企業を対象とした信託制度の活用が加速されるものと思われる。

5. 2 知的財産権の証券化による資金調達

従来から不動産などですでに多くとられている手法であるが、市場の成長が期待される分野の技術に関連する特許権について、信託制度を活用し信託された当該特許権を証券化により小口化して投資家を募り資金調達しようというものであり、証券会社を中心に検討されている。特に、有力な特許権を保有しているが、事業資金が必ずしも十分でない中小企業にとって資金調達には有効な手段であるとともに、倒産リスクの分離という面でも有効であると考えられているようである。

しかしながら、証券化に当たっての特許権の価値評価、特許権の無効化リスクへの対応等の課題が残されており、実際には著作権の一部にのみ実施されている程度で、特許権への適用は極めて難しいのが現実である。

5. 3 事業支援と知的財産権取得による事業価値の向上

今回ヒアリングをしたある会社は、技術力がある中小企業が新たに開発した技術について、その「発明の」発掘から出願、権利取得、維持管理までをこの間の費用負担も含め一貫して支援を行い、特許を受ける権利までを信託の対象とする事業モデルを想定している。具体的な収益化モデルとして、当該特許権の独占排他的効力の活用により当該中小企業の事業価値を高め、また必要に応じて他社に実施許諾することによりロイヤルティ収入を獲得し、中小企業支援の対価を得るというものである。このような知財総合コンサルタント的事業モデルの成立には今しばらく時間がかかると考えられるが、中小企業にとってはその知財的側面の強化に関するひとつの有効な機会提供と捉えることが可能

であり、その動向は注目に値するものと言えよう。

6. おわりに

信託制度という知財業務では馴染みが薄い制度について、悪戦苦闘しながら種々の角度から検討してきた。グループ企業内での知財信託による成功の秘訣は、グループ企業から見て、受託会社が知財業務を信託するに値するだけの高度な能力とスキル、更には何よりも信託に耐え得る信頼を兼ね備えていることではないだろうか。本検討を行うにあたり、快くヒアリング調査にご協力頂き、社内検討段階にある事項や率直なご意見など極めて有用な情報をご提供頂いた企業各社に対して、厚く御礼を申し上げます。

本稿は、2004年度知財管理第1委員会第1小委員会の早木敬二（小委員長：東陶機器）、西村浩志（小委員長補佐：日本電信電話）、伊藤寛（三井化学）、大島章（凸版印刷）、大仲通弘（日本ゼオン）、岡本一志（松下電器産業）、谷澤靖久（日本電気）、西牧達朗（月島機械）、増田久美子（三菱化学）、森平英也（古河電気工業）が執筆した。

注 記

- 1) 日本知的財産協会知的財産信託プロジェクトチームによる論説「信託活用による知的財産管理実現に向けて」（知財管理誌、Vol.54, No. 3, 2004に掲載）において詳細が解説されている。
- 2) 金融庁ホームページ「第159回国会における金融庁関連法律案」（<http://www.fsa.go.jp/houan/159/hou159.html>）。
- 3) 金融庁ホームページ「信託業法の概要」（<http://www.fsa.go.jp/policy/shintaku/>）。
- 4) 社団法人信託協会ホームページ「受託者（信託兼営金融機関と信託会社等概要）」（http://www.shintaku-kyokai.or.jp/html/shintaku/a01shintaku/ala4_2.html）。

（原稿受領日 2005年4月13日）