

グループ会社以外の他社産業財産権の信託を引き受ける信託会社の法的環境と今後の課題

諏訪野 大*

抄録 引受可能な信託財産の限定を撤廃した現行信託業法が2004年末に施行され、企業グループ内の産業財産権の集中管理が可能になるなどと喧伝され期待を集めた産業財産権信託であったが、その後、その設定数は低調のまま推移し、2020年、ついに0となった。しかし、その一方で、企業グループの垣根を越え、純粋に他社の産業財産権等の信託を引き受ける会社が登場し、注目を集めている。本稿では、産業財産権法と信託法、さらには両者とそれぞれ関連する法律とを架橋し、現在の産業財産権やそれに関連する権利の信託の制度について概観した上で、法的に疑義が生じるとされる各論的論点について言及し、委託者や受益者となる企業にとっても、受託者となる信託会社にとっても、産業財産権信託に対する予見可能性を高め、それに携わる関係者の事業遂行に資することを目的とする。

目次

- はじめに
- 産業財産権信託の概要
 - 産業財産権信託の沿革
 - 産業財産権信託の概略
- 産業財産権等信託に関する各論的考察
 - 特許等を受ける権利等の信託
 - 受託者による損害賠償請求と損害額推定規定
- おわりに

同庁が毎年発行している『特許行政年次報告書』2021年版（以下、単に「報告書」という。）によると、2020年の特許権、実用新案権、意匠権、商標権（以下、4つの権利を合わせて「産業財産権」、特許法等産業財産権4法を合わせて「産業財産権法」といい、特許発明、登録実用新案、登録意匠、登録商標を合わせて「産業財産」という。）を目的とする信託登録数がすべて0となった¹⁾。

1. はじめに

2021年7月、特許庁が衝撃的なデータを公表した。

産業財産権を目的とする信託（以下、「産業財産権信託」という。）については、信託法が一般法、産業財産権法が特別法となる。

産業財産権信託については、特別法である産

表1 産業財産権信託登録数

年	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
特許権	394	4	18	7	4	29	3	92	2	1	1	809	557	746	87	0
実用新案権	9	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0
意匠権	11	8	347	4	43	1	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0
商標権	39	2	144	47	142	0	2	17	3	0	0	6	22	3	4	0

* 近畿大学法学部教授 Oki SUWANO

業財産権法に規定がある場合にはそれらの規定が適用されるため、信託登録が効力発生要件となる（特許法98条1項1号、実用新案法26条、意匠法36条、商標法35条）。

したがって、報告書の数値は、設定された産業財産権信託設定数を正しく表している。

しかし、産業財産権信託が2020年に0となったことは決して想定外ではない。

2005（平成17）年から2020（令和2）年の16年間で、特許権は2019年までかろうじて0となったことはなかったが、1桁の年も期間中半数近くある。特許権以外については、0であっても珍しいことではない状況となっていた。

この期間中の信託登録数の合計は、特許権が2,754、実用新案権は24、意匠権が423、商標権が431であり、年平均値（小数点第1位四捨五入）を求めると、特許権が172、実用新案権は2、意匠権が26、商標権が27にすぎない。

これまでも、企業グループ内において親会社の知的財産部門に、あるいは、知的財産管理を目的に設立した会社に信託を用いて知的財産管理を集中させることは見られたが、このように産業財産権信託登録数の推移が低調な状況であるにもかかわらず、近時、企業グループ内外を問わず、純粋に他社の産業財産権の信託を引き受ける会社が現れ、注目を集めている。後述するように、産業財産権の信託を可能とした現行信託業法の趣旨を体現する動きといえる。

本稿では、このような産業財産権信託事業を行う会社について、現行法制度における産業財産権信託を概観した上で、各論的に法的に問題となり得る事項に検討を加える。そのため、企業グループ内の産業財産権信託、また、産業財産権以外の知的財産信託については検討の範囲外とする。

2. 産業財産権信託の概要

2.1 産業財産権信託の沿革

わが国で初めて信託法制が整備されたのは1922（大正11）年であり、信託法（大正11年法律62号。以下、「旧信託法」という。）及び信託業法（大正11年法律65号。以下、「旧信託業法」という。）が同時に制定された。

旧信託法1条は、「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従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ」と信託の定義を定め、信託財産が財産権であることを明らかにしていた。

財産権という文言は、旧信託法及び私法的一般法である民法（明治29年法律89号）にも現れるが、両者をはじめ、その定義規定を設けている法律はない。

民法起草者の一人、梅謙次郎によると、財産権とは、処分することができる利益を目的とする権利をいい、具体例として、物権、債権、著作権、特許権、意匠権、商標権を挙げる²⁾。

このことから、産業財産権については、信託の設定が可能であるということが旧信託法制定当初から視野に入っていたと解され、実際、旧信託法・旧信託業法制定の前年、特許登録令等に信託登録の規定が設けられている。

しかし、旧信託業法4条は引受可能な信託財産を限定列举し、著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律（昭和14年法律67号。いわゆる「仲介業務法」）及びその後継である著作権等管理事業法（平成12年法律131号）に基づく著作権信託を除き、知的財産権（知的財産基本法2条2項）の信託がほぼ設定されてこなかったことは周知の通りである。

今世紀に入り、知的財産基本法（平成14年法律122号）が制定されるなど知的財産の重要性がさらに高まり、信託業法の全面改正（平成16年法律154号）により引受可能財産の限定が撤

廃され、知的財産権（知的財産基本法2条2項）の集中管理や資金調達に対する期待が高まった。

現行信託業法（平成16年法律154号。以下、単に「信託業法」という。）は、2004（平成16）年12月30日に施行され、また、2006（平成18）年に現行信託法（平成18年法律108号。以下、単に「信託法」という。）も制定されたが、既述の通り、その後の産業財産権信託の設定数は伸び悩んだ。

その原因として、信託法が産業財産権を信託財産の典型として規定を設けているわけではなく、また、産業財産権法にも信託に関する規定がわずかしかなく、産業財産権信託の活用に対して躊躇を覚えることがあろう。

また、信託登録には登録免許税が商標権については9,000円、特許権、実用新案権または意匠権については1件につき3,000円が課せられ（登録免許税法別表第1・13（5）ロなど）、手間とコストがかかる点も挙げられる。

2. 2 産業財産権信託の概略

(1) 信託財産該当性

信託財産に該当するためには、一般的に、①金銭換算性、②積極財産性、③処分・移転可能性が求められる³⁾。

産業財産権は全ての要件を満たすことは明らかである。

特許・実用新案登録・意匠登録を受ける権利（特許法33条1項、実用新案法11条2項、意匠法15条2項。以下、合わせて「特許等を受ける権利」という。また、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願を合わせて、以下、「特許等出願」という。）、並びに商標登録出願により生じた権利も移転可能であり（商標法13条2項。以下、特許等を受ける権利と合わせて「特許等を受ける権利等」というときがある。）、①及び②の要件も満たすため、これらも信託財産に該当する。

専用実施権や専用使用権（以下、合わせて「専用実施権等」という。）、通常実施権や通常使用権（以下、合わせて「通常実施権等」という。）も移転が可能である（特許法77条3項・94条1項、実用新案法18条3項・24条1項、意匠法27条4項・34条1項、商標法30条3項・31条3項）。①及び②の要件も満たすため、信託財産に該当する。

仮専用実施権（特許法34条の2第3項）及び仮通常実施権も移転が可能であり（特許法34条の3第4項、実用新案法4条の2第3項、意匠法5条の2第3項）、①及び②の要件を満たさないとする理由もなく、信託財産に該当する。

産業財産権及び専用実施権等を目的とする質権も移転可能である（特許法98条1項3号、実用新案法25条3項、意匠法35条3項、商標法34条4項）。①及び②の要件も満たし、信託財産に該当する。

通常実施権を目的とする質権は物権であるから移転可能であり（民法176条）、また、通常使用権を目的とする質権も移転が可能であることが前提とされ（商標法34条2項）、①②の要件も満たし、信託財産に該当する。

このように、産業財産権及び関連する権利も信託財産に該当する。しかし、たとえば仮専用実施権や産業財産権を目的とする質権などは、設定数自体が非常に少なく⁴⁾、実際に信託が設定されるのは、極めて稀なものと思われる。

また、専用実施権等や通常実施権等について、信託契約（後述）の締結にあたっては、権利の移転を伴うため、特許権者等の承諾が必要になり（特許法77条3項・94条1項、実用新案法18条3項・24条1項、意匠法27条4項・34条1項、商標法30条3項・31条3項）、自由に信託設定が行えるわけではない。

そこで、本稿では以下、実務上、重要と思われる産業財産権、特許等を受ける権利等（以下、合わせて「産業財産権等」というときがある。）

の信託について考察を進める。

(2) 信託の効力の発生

1) 産業財産権信託の効力発生時

信託の方法は、信託契約、遺言信託及び自己信託の3つである(信託法3条)。

もっとも、本稿で検討する他社の産業財産権等の信託を引き受ける信託会社は、委託者が個人である遺言信託の受託者になれるが、非常に稀なことであると思われる。また、本稿においては、他社の産業財産権等の信託を引き受ける信託会社を対象とするため、自己信託は検討対象から外れる。そのため、以下、信託契約に焦点を絞る。

信託契約とは、特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理また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旨の契約をいう(信託法3条1号)。

産業財産権の信託契約では、「特定の者」は受託者(信託法2条5項)、つまり、本稿では、信託会社に当たる。当該契約をその特定の者と締結する者が委託者(信託法2条4項)、つまり産業財産権者である。受益者(信託法2条6項)も委託者である産業財産権者と同一の者であることがほとんどであると推測され、委託者と受益者が同一の者である自益信託が大勢を占めるとと思われる。

そこで、以下、自益信託であることを前提に論考を進める。委託者あるいは受益者のみを記す場合でも、断りがない限り、委託者と受益者を両方含むものとする。

信託契約によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる(信託法4条1項。ただし、停止条件や始期が信託契約に付されている場合については同条4項)。

契約は諾成契約であり、産業財産権信託の効力が生ずるのは産業財産権者と信託会社との信託契約締結時であることが信託法上の原則である。

しかし、既述の通り、産業財産権信託は登録が効力発生要件であり⁵⁾、信託契約成立時には信託の効力は生じていない。信託の効力を生じさせるために信託登録が必要となるが、特許権の場合、1件につき3,000円の登録免許税がかかり、登録手続きには時間と手間、コストがかかることも既述の通りである。

産業財産権の信託登録規定は、信託法14条の特別規定でもある。同条は、登記または登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記または登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないと定める。産業財産権信託の場合、信託登録が信託の効力発生要件であり、信託契約の諾成契約性から生じる二重信託のような事例が現れないこととなる。その信託登録によって信託の公示がなされることになる。

2) 特許等を受ける権利等の信託効力発生時

特許等を受ける権利については、その信託設定を出願前後で区別する必要がある。

出願前の特許等を受ける権利の移転については、承継人が特許等出願をしなければ、第三者に対抗することができない(特許法34条1項、実用新案法11条2項、意匠法15条2項)。

出願前に特許等を受ける権利について信託契約を締結した場合、特許等を受ける権利の保有者が委託者、承継人が受託者に当たるが、受託者である承継人の特許出願は第三者対抗要件であって、効力発生要件ではない。したがって、信託契約締結時に信託の効力が生じる(信託法4条1項)。

次に、出願後の特許等を受ける権利の移転については、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない(特許法34条4項、実用新案法

11条2項、意匠法15条2項)。

出願後に特許等を受ける権利の信託契約を締結した場合、産業財産権信託と同様、その締結時に信託の効力は発生していない。特許庁長官への届出が効力発生要件となる。なお、この点は、商標登録出願により生じた権利についても同様である(商標法13条2項)。

以上のように、受託者による特許等出願や特許庁長官への届出が第三者対抗要件や効力発生要件とされる。しかし、これらは信託の公示を伴わない。

前述した信託法14条は、信託登録制度のある財産について規定したものであり、そのような制度がない場合について信託法は沈黙する。

特許等を受ける権利等については信託登録制度がない以上、信託法14条の適用はなく、また、受託者による特許等出願や特許庁長官への届出に信託の公示機能がないことから、受託者が倒産した場合に倒産隔離機能を働かせる場合など何をもってその信託の効力が生じているか示す方法が問題となる。

この点、最高裁判所は、登録制度がない財産の場合、信託の公示なく第三者に対抗できると判示した⁶⁾。

この判例に従えば、出願前の特許等を受ける権利の信託の場合、信託契約を締結した時点で信託の効力が生じ、信託契約締結の事実をもって第三者に対抗できることになる。出願後の特許等を受ける権利や商標登録出願により生じた権利の信託の場合、信託契約締結後の特許庁長官への届出により信託の効力が生ずるが、その届出が信託の公示とはならない以上、倒産隔離機能を働かせる場合などには、やはり契約締結の事実を示す必要があると解される。

3) 特許等を受ける権利等の信託設定後に設定登録された産業財産権について

特許等を受ける権利等の信託を設定した後、産業財産権が設定登録された場合、設定前

後でそれぞれ別個の権利であるが、当初の信託契約の効力が産業財産権に及ぶかについて、当然のことながら、産業財産権法に規定はない。

この点、信託法は、信託契約などの信託行為(信託法2条2項)において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産は信託財産に属すると定めている(信託法16条1号。いわゆる「信託財産の物上代位性」)。

特許等を受ける権利等が、信託契約において信託財産に属すべき財産に該当し、受託者が産業財産権を得たのであるから、その産業財産権は信託財産に属することになる。

したがって、特許等を受ける権利等の信託契約を締結し、その後、その出願によって産業財産権が設定登録されても、改めてその産業財産権について信託契約を締結する必要はないと解される。

(3) 信託業法の適用

信託の引き受けを営業として行う場合は商行為となる(商法502条13号)。しかし、産業財産権等の信託引受けを営業として開始することは自由に行えるものではない。

産業財産権等の信託事業を行う場合、著作権における著作権等管理事業法のような特別法は存在せず、信託業法の適用を受ける。

「信託業」とは、信託の引受けを行う営業をいう(信託業法2条1項)。

信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない(信託業法3条)。しかし、内閣総理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業であれば営むことができ(信託業法7条1項)、登録は3年ごとの更新が必要となる(信託業法7条2項・4項)。内閣総理大臣の免許または登録を受けた者が「信託会社」であり(信託業法2条2項)、株式会社でなければ

ばならない（信託業法5条2項1号・10条1項1号）。

信託会社には2種類ある。免許を受けた信託会社は運用なども可能であることから運用型信託会社と呼ばれることがあり（信託業法44条）、管理型信託業を営む会社を管理型信託会社という（信託業法2条4項）。

信託会社には信託業務を健全に遂行するに足る財産的基礎（信託業法5条1項2号）や委託者または受益者の保護のため必要かつ適当な資本金の額（信託業法10条1項2号）が求められることから、最低資本金や純資産について運用型信託会社が1億円以上（信託業法5条2項2号・3号、信託業法施行令3条）、管理型信託会社が5,000万円以上（信託業法10条1項2号・3号、信託業法施行令8条）、営業保証金の供託額について運用型信託会社が2,500万円（信託業法11条2項、信託業法施行令9条1号）、管理型信託会社が1,000万円（信託業法11条2項、信託業法施行令9条2号）と定められている。

なお、免許を受けないで信託業を営んだ者、または、不正の手段により免許や登録を受けた者は、最高3年の懲役及び300万円の罰金が併科され（信託業法91条1号乃至3号）、法人（法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。）の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務または財産に関し、信託業法91条違反行為を行った場合は、行為者を罰するほか、その法人に対しても最高300万円の罰金刑が科せられる（信託業法98条4号）。

管理型信託業は、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または処分が行われる信託（以下、「指図型信託」という。）、あるいは、信託財産につき保存行為または財産の性質を変えない範囲内の利用行為もしくは改良行為のみが行われる信託のいずれかに該当する信託（以下、「保

存行為型信託」という。）のみの引受けを行う営業をいう（信託業2条3項）。特許等を受ける権利等の信託を引き受け、その後、産業財産権の設定登録がなされた場合、信託財産の物上代位性から、信託契約を締結し直す必要はないことは既述の通りである。

この点、運用型信託会社が信託契約に基づき特許等を受ける権利等の管理・処分を行えることは当然であり、産業財産権の設定による権利の性質の変化は信託に対して何らの影響も与えない。管理型信託会社における指図型信託も、委託者等のみの指図により管理・処分を行うものであり、産業財産権の設定による影響はない。

一方、保存行為型信託は、信託財産につき①保存行為、または、②財産の性質を変えない範囲内の利用、もしくは、③改良行為のみが行われる信託を指す。

特許を受ける権利は、国に対して特許付与という行政処分を請求する権利という側面と財産権としての側面とを兼備していると解されている⁷⁾。特許権は、業として特許発明の実施をする権利であり（特許法68条本文）、特許を受ける権利とは明らかに性質が異なる。実用新案または意匠登録を受ける権利と実用新案権または意匠権、商標登録出願により生じた権利と商標権との関係も同様である。

①保存行為とは、財産の現状を維持するために必要な行為であることが求められている⁸⁾。

その具体例としては、知的財産権等に対する侵害を排除するための行為のほか、未登記不動産等について登記等を行う行為、消滅時効の中断等財産権の消滅を防止する行為、配当・利息の受取り等財産権からの予定された収益を收受する行為、建物の修繕を行う行為、信託財産の保管、第三者が行う金銭債権の回収事務の内容が債務者から当該第三者の預金口座に入金された弁済金を受託者の預金口座に入金する行為が挙げられている⁹⁾。

②財産の性質を変えない範囲内の利用行為に該当するためには、財産の通常の用法により収益を得ることを図る行為になっているか、また、長期にわたり他の方法による利用ができなくなるなど実質的に財産の処分を行っていることがないかが判断基準となる¹⁰⁾。

その該当例としては、知的財産権に関し他者の利用を制限しない通常実施権を設定する行為や知的財産権に関し他者の利用を制限する専用実施権を3年以内で設定する行為のほか、信託財産の管理・処分により生じた金銭を普通預貯金により管理する行為、短期貸借(民法602条)に該当する行為が挙げられている。他方、知的財産権に関し専用実施権を長期間設定する行為のほか、預貯金を貸付債権に変更する行為や短期貸借(民法602条)に該当しない貸借に該当する行為は、財産の性質を変えない範囲内の利用行為に該当しないとされている¹¹⁾。

③財産の性質を変えない範囲内の改良行為は、財産の価値を増加させる行為になっていること、また、財産の内容を実質的に変更するものとなっていないことが求められる¹²⁾。

たとえば、無利息債権を利息付債権に変更する行為や財産権から担保権という負担を除去する行為に留まっていれば財産の性質を変えない範囲内の改良行為であるが、農地を宅地に変更する行為や預貯金を株式に変更する行為は財産の性質を変えない範囲内の改良行為に該当しない¹³⁾。

特許権の設定登録により、特許を受ける権利は消滅するが、本来の目的を達成し、特許権に昇華したものであると説明される¹⁴⁾。つまり、特許権の発生は特許を受ける権利の保存行為であるとはいえない。また、既述の通り、設定登録前後で財産の性質が異なることとなり、財産の性質を変えない範囲内の利用・改良行為ともいえない。

信託業が免許制を原則とするにもかかわらず

(信託法3条)、保存行為型信託を引き受ける管理型信託会社が登録のみで事業を営めるのは、受託者の裁量権限が小さく、かつ信託財産の保存行為等のみを行っている場合には、信託財産に損害を与えるおそれが小さいことによる¹⁵⁾。

特許等を受ける権利等を目的として保存行為型信託を設定し、産業財産権が設定登録された場合、受託者である信託会社は管理型信託業の範囲を越え、信託業法違反状態になる。

保存行為型信託は、侵害の排除や通常実施権の許諾などは可能であるため、産業財産権信託には適するが、特許等を受ける権利等の信託には必ずしも適していない。

3. 産業財産権等信託に関する各論的考察

3. 1 特許等を受ける権利等の信託

(1) 弁理士法75条との関係

弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠もしくは商標に関する特許庁における手続についての代理などを業とする(弁理士法4条1項)。他方、弁理士または特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠もしくは商標に関する特許庁における手続に係る事項に関する書類等の作成などを業とすることはできず(弁理士法75条)、これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される(弁理士79条3号)。

特許等を受ける権利の信託の受託者である信託会社が出願を行った場合、この出願と弁理士法75条との関係について考察する。

結論から述べれば、弁理士法75条に違反しない。

たしかに、弁理士は特許等出願などに関する代理業を独占する。しかし、あくまでも、弁理士は代理人に位置づけられ、特許等を受ける権

利等の保有者ではない。

信託が代理に対して有する大きな差異・特徴の1つが、財産の名義が委託者から受託者へ移る点である。特許等を受ける権利等の信託に当てはめれば、委託者である特許等を受ける権利等の保有者から受託者である信託会社に移転されることである。

つまり、受託者である信託会社は、特許等を受ける権利等の保有者であり、その出願は本人によるものとなる。

弁理士法4条1項及び75条には、「他人の求めに応じて」との文言があるが、これは、依頼を受けて業を行うとの弁理士の本質に鑑み、本人として出願するものを含まないとの趣旨を明文化したものである¹⁶⁾。

したがって、特許等を受ける権利等の受託者による出願は本人出願であり、弁理士法75条の要件を欠き、同条の適用はない。

(2) 特許法29条の2の例外規定について

特許法29条の2はいわゆる拡大先願の規定であるが、例外も定められている。

その例外とは、①先願の発明または考案をした者が後願の発明の発明者と同一の者である場合（特許29条の2本文括弧書）、②後願の出願人と先願の特許出願または実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるとき（特許法29条の2但書）の2つである。

後願の出願人が特許を受ける権利の受託者である場合に、これらの例外規定が適用となるか考察する。

①と②との比較における大きな差異は、「同一の者」の基準である。①は発明者（先願においては考案者を含む。）の同一性が求められるのに対し、②は出願人の同一性が求められる。

①については、信託に限らず、特許を受ける権利が移転された場合には同様のことが生じる。つまり、出願人が誰であっても、発明者が

同一の者であれば、例外規定の適用がある。したがって、後願の出願人が受託者であることによって①の適用が排除されることにはならない。

②の場合は、出願人の同一性が問題となるのであって、先願の出願人と後願の出願人である受託者とが異なる場合に適用がないことは明らかである。先願と後願の発明者が同一の者でない場合にも、出願人が同一であればよい。このことは信託に限らず、特許を受ける権利の単なる移転の場合にも生じる。出願人が受託者であることで特別な解釈を行う必要性は特に認められない。

特許法29条の2の例外規定①及び②の適用については、出願人が受託者であることがそれらの例外規定の適用を排除する理由とはならず、それぞれの文言に従って「同一の者」の該当性を判断することで足りる。

(3) 商標法3条1項について

商標の登録要件とは、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であることである（商標法3条1項柱書）。

商標登録出願により生じた権利の信託の受託者である信託会社自体がその商標を自己の業務に係る商品や役務に使用することは全くないとはいえないが、設定登録後は委託者や第三者にライセンスを与えることが通常であろう。

この場合、登録要件である「自己の業務」に該当するか問題となる。該当しなければ拒絶査定を受けることになる（商標法15条1号）。

特許庁によれば、当初から自ら使用をするものでないものに排他独占的な権利を設定するのは妥当ではない反面、いったん権利が設定された以上はその処分は1つの私的財産権として私的自治に委せた方がよいとの見解から、商標登録は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に限っていると説明されている¹⁷⁾。

もつとも、商標審査基準では、「自己の業務」には、出願人本人の業務に加え、出願人の支配下にあると実質的に認められる者の業務を含むとされ、①出願人がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社の業務、②上述①の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、その会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合の当該会社の業務、③出願人がフランチャイズ契約におけるフランチャイザーである場合の加盟店（フランチャイジー）の業務が例として挙げられており¹⁸⁾、「自己の業務」には一定の幅での解釈が可能である。

商標権が設定登録されれば受託者が商標権者になり、その登録商標については排他的独占的に使用することができる。委託者も含め何人も受託者の許諾なく登録商標を使用できず、許諾なき使用者は侵害者となる。登録商標の使用に関する一切は、商標権の性質上、受託者の支配下にある。受託者が自己の業務について登録商標の使用をしない場合は、登録料等のコストが嵩んでいくのみであって、そのライセンスを積極的に行う必要度が高い。このことは、上記③のフランチャイズ契約におけるフランチャイザーと同様に位置づけられよう。

受託者であることのみで「自己の業務」要件を満たすわけではないが、信託が設定されていること、委託者や第三者へのライセンスの予定が確定していることなどの事情が存在するのであれば、登録要件を満たすと解する余地はあろう。

(4) 受託者による秘密漏洩

特許等を受ける権利等は、出願公開（特許法64条、商標法12条の2）や公報の発行（特許法66条3項、実用新案法14条3項、意匠法20条3項、商標法18条3項）までは、営業秘密（不正競争防止法2条6項）に該当する場合もあり、特に特許等出願の前の流出は新規性を喪失させるものであって、受託者の責任は重大である。

情報漏洩があった場合、まず、受託者は善管注意義務（信託法29条2項）違反を問われるであろう。

善管注意義務は信託法上では任意規定であって、信託契約など信託行為において軽減することが可能であるが、信託会社の場合は強行規定であり（信託業法28条2項）、軽減は認められない。

善管注意義務違反があった場合、受託者はその任務を怠ったことになり、信託財産に損失が生じた場合は当該損失のてん補を、信託財産に変更が生じた場合は原状の回復を、受益者は、受託者に対し請求することができる（信託法40条1項）。秘密漏洩については、原状回復は困難であり、損失のてん補を求めることになろう。

また、受託者が法令もしくは信託行為の定め違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって信託財産に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、受益者は、受託者に対し、当該行為をやめることを請求することができる（信託法44条1項）。

信託契約に秘密保持義務等が定められていればもちろん、仮に定められなかったとしても、善管注意義務は法律に定められたものであり、その義務違反により受託者は法令違反行為を行っている。営業秘密であれば、その開示は「不正開示」（不正競争防止法2条1項4号以下）となって不正競争防止法違反ともなる。

「著しい損害」該当性の判断には、損害の絶対額だけでなく、信託財産全体の価額と損害額との関係、信託の目的との関係も考慮され、絶対額が少額であっても、信託財産のほとんどを毀損するおそれがあるときは「著しい損害」となる¹⁹⁾。

秘密漏洩による新規性喪失は拒絶査定を招来し、特許等を受ける権利等はもちろん、期待されていた産業財産権の発生も無に帰するもので

あるから、「著しい損害」に該当するであろう。

したがって、受託者による秘密漏洩のおそれがある場合には、受益者は受託者に対し差止請求を行えると解される。

3. 2 受託者による損害賠償請求と損害額推定規定

産業財産権信託の受託者である信託会社は、自らその産業財産の実施や使用はせずにライセンスを与えることが多いと推測される。

産業財産権侵害が起きた場合、自ら実施や使用をしていないことが、損害賠償額推定規定の適用につきどのような影響があるか検討を行う。

自ら実施や使用をしていない信託会社には、実施相応数量や使用相応使用量を前提とする侵害者の譲渡利益を損害額と推定する規定（特許法102条1項、実用新案法29条1項、意匠法39条1項、商標法38条1項）は適用されないと解される。

自ら実施や使用をしていない場合に、侵害者の得た利益額を損害額とする規定（特許法102条2項、実用新案法29条2項、意匠法39条2項、商標法38条2項）の適用の可否は産業財産権全てを通して共通しているわけではない。

知財高裁大合議判決は「特許法102条2項には、特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しないこと、……同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられたものであり、また、推定規定であることに照らすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件を課すことは妥当を欠くといふべきであることなどを総合すれば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない」と述べた²⁰⁾。

他方、商標の使用がない場合には、侵害者の得た利益額を損害額とする規定は適用されないとするのがこれまでの裁判例である²¹⁾。

従前の裁判例に従えば、自ら特許発明を実施していない受託者に特許法102条2項は適用されるが、自ら登録商標を使用していない受託者には商標法38条2項の適用がない。実用新案権または意匠権の信託については、特許権の場合と同様に考えることになる。

実施料相当額を損害額と推定する規定（特許法102条3項、実用新案法29条3項、意匠法39条3項、商標法38条3項）も、特許権の場合には実施の有無にかかわらず適用される²²⁾。実用新案権や意匠権も同様であると解されよう。

他方、商標権の場合は異なる。

小僧寿し事件最高裁判決は、登録商標の使用を近畿地域で行い、四国地域では行っていないところ、侵害者が四国地域で使用した事案において損害は生じていないとして実施料相当額を損害額と推定する規定に基づく損害賠償を認めなかった²³⁾。離れた地域で商標権者が登録商標を使用している場合でも、損害賠償請求が認められない以上、使用していない場合に損害賠償請求は認められないとなろう²⁴⁾。

産業財産の実施・使用をしていない受託者に当てはめれば、商標権を除く産業財産権の信託の場合には実施料相当額を損害額と推定する規定は適用されるが、商標権の場合は適用がないということになる。

受託者は、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理また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であり（信託法2条5項）、商標権の侵害があっても損害賠償額の推定規定が適用されない、さらには、損害賠償請求が認められなければ、善管注意義務等違反で損失てん補を求められるおそれもある。

小僧寿し事件最高裁判決は1997（平成9）年になされたものであるが、翌1998（平成10）年に実施料相当額を損害額と推定する規定中の「通常受けるべき金銭の額に相当する額」から「通

常」を削除する改正がなされた（平成10年法律51号）。これにより、特許発明の価値や当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等の訴訟当事者間において生じている諸般の事情を考慮して実施料相当額の認定をできるようになり²⁵⁾、商標法も同様の改正が行われている（特許法102条3項、実用新案法29条3項、意匠法39条3項、商標法38条3項）。

また、2019（令和元）年には、実施料相当額の考慮要素を明確化する規定（特許法102条4項、実用新案法29条4項、意匠法39条4項、商標法38条4項）を産業財産権法に新設する改正が行われた（令和元年法律3号）。実施料相当額の算定において、侵害の事実、権利者の許諾機会の喪失、侵害者が契約上の制約なく特許権を実施したことといった事情を考慮することができることを規定している²⁶⁾。

小僧寿し事件最高裁判決は、実施料相当額規定の改正前のものであり、かつ、実施料相当額の考慮要素を明確化する規定もないときのものであって、現行規定においてもそのまま維持されるべきか検討を行ってもよい時期が到来していると思われる。それに伴い、侵害者の得た利益額を損害額とする規定の適用についても、特許権と商標権とで区別する理由は、条文の比較からは認められないのであって、知財高裁大合議判決が商標権の場合にも当てはまるのか検討することも必要であろう。

4. おわりに

産業財産権をはじめとする知的財産信託について、これほど議論が深まっている国は稀であるといえる。

信託発祥の地である英国において、当然、産業財産権信託は可能であるが、その利用は聞かれない。その大きな理由は、独占的ライセンス契約を締結すれば、ライセンシーに固有の差止請求権が認められ、侵害に対して受託者と同様

の機能を有することができる点にある。

この英国の独占的ライセンスは、わが国に置き換えれば、専用実施権等が相当するが、産業財産権信託と同様、その数は多くない。2020（令和2）年の登録数は、特許権に係る専用実施権が170、実用新案権においては2、意匠権においては3、商標権に係る専用使用権が276である²⁷⁾。専用実施権等の登録数が低調であることと、信託登録が低調であることとは理由を同じくすると思われる。

産業財産権の発生について設定登録を効力発生要件とすることは国際的に共通するが、ライセンスや信託など産業財産の活用場面においてまで登録を効力発生要件とすることについては改めて議論が必要であろう。

注 記

- 1) 特許庁、特許行政年次報告書2021年版〈統計・資料編〉、pp.70～71（2021）、特許庁
- 2) 梅謙次郎、訂正増補民法要義卷之一総則編、p.414（1911）、有斐閣
- 3) 神田秀樹・折原誠、信託法講義（第2版）、p.38（2019）、弘文堂
- 4) 2020年における仮専用実施権の設定数は24、質権設定数は特許権が65、実用新案権が3、意匠権が2、商標権が5である（前掲注1）、pp.70～71
- 5) 信託契約においては必ず「財産の譲渡」があるが、たとえば、特許権に関して言えば「特許権の移転」（特許98条1項1号）に該当する。同号の「信託の変更」は、「財産の譲渡」を伴わない自己信託が信託法により認められたことにより付加されたものである（特許庁編、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第21版）、p.329（2020）、特許庁）。旧信託法下では、信託契約及び遺言信託が「財産権ノ移転」（旧信託1条）を必ず伴うため、特許権信託は「特許権の移転」に該当するとされていた。なお、専用実施権等や産業財産権または専用実施権等を目的とする質権の信託も、登録が効力発生要件となっている（特許法98条1項2号・3号、実用新案法18条3項・25条3項、意匠法27条4項・35条3項、商標法

30条4項・34条4項)。

- 6) 最判平成14年1月17日民集56巻1号20頁
- 7) 中山信弘, 特許法(第4版), p.167(2019), 弘文堂
- 8) 金融庁, 信託会社等に関する総合的な監督指針, p.73(2021), 金融庁
- 9) 前掲注8), p.29
- 10) 前掲注8), p.73
- 11) 前掲注8), p.30
- 12) 前掲注8), p.73
- 13) 前掲注8), p.30
- 14) 前掲注7), p.182
- 15) 小出卓哉, 逐条解説信託業法, p.21(2008), 清文社
- 16) 特許庁総務部総務課制度審議室編著・特許庁総務部秘書課補訂, 改訂4版条解弁理士法, p.68(2019), 経済産業調査会
- 17) 前掲注5), p.1496
- 18) 特許庁, 商標審査基準(改訂第15版), 第一・二, p.2(2020), 特許庁
- 19) 道垣内弘人, 信託法, p.258(2017), 有斐閣
- 20) 知財高判平成25年2月1日判時2179号36頁「紙おむつ処理容器事件」
- 21) 東京地判昭和53年3月27日無体集10巻1号102頁「盛光事件」, 大阪地判昭和54年9月14日無体集13巻1号82頁「天井材事件・第1審」, 大阪高判昭和56年2月19日無体集13巻1号71頁「天井材事件・控訴審」, 大阪地判昭和59年12月20日無体集16巻3号832頁「浜千鳥事件」
- 22) 前掲注7), p.415
- 23) 最判平成9年3月11日民集51巻3号1055頁「小僧寿し事件」
- 24) 小野昌延・三山峻司, 新・商標法概説(第3版), p.362(2021), 青林書院
- 25) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編, 平成10年改正工業所有権法の解説, p.24(1999), 発明協会
- 26) 特許庁総務部総務課制度審議室編, 令和元年特許法等の一部改正産業財産権法の解説, p.25(2020), 発明推進協会
- 27) 前掲注1), pp.70~71

(原稿受領日 2021年11月1日)

