

日米における知財信託の考察

—特許権信託を中心として—

米国弁護士・日本弁理士

齊 藤 尚 男

1. はじめに

本論文は、特許権信託を中心とする日米における知財信託について、具体例を通して分析しその課題を洗い出すことを目的とする。知財信託は、これまでも議論されて来た。しかしその普及や実務への浸透に時間がかかっていることも否めない。今後、知財信託を使った特許権の活用などについて新たな道筋を示すことができれば、これまで死蔵することの多かった日本企業の知的財産権の活用が促進され、さらに経済を活性化させることも可能となる。本論文がその一助となることを望みたい。

2. 知財信託とは

知財信託とは、本論文では、知的財産権を信託財産として委任者が受託者に対し、当該信託財産を移転し、当該信託財産の管理、収益、処分を受益者のために委任することをいう。ここで、知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権および商標権の産業財産権のほか、著作権や育成者権などが含まれ得るが、知財信託の中心となるものは、経済的価値がより高く取引される頻度が高い特許権や著作権となろう。本論文では、特に、企業の知財部門など、実務的に取り扱われることの多い特許権信託による知財信託を中心として検討する。

日本における知財信託に関しては、信託法の改正があった平成18年（2006年）頃にたくさんの論文が出て研究が盛んであったが、その後、論文数が減り研究が盛んでなくなったように思われる（金融専門家や国の研究機関に所属する者の執筆が

多い)。これは当初、法改正とともに、今後知財信託の活用が見込まれる期待が高まったものの、実務上期待したほどに知財信託が活用されることはなく、その後研究が下火になったものと思われる¹。

他方、2022年に「令和三年度知財プレゼンス向上委員会」がまとめた「知財信託制度の活用実態に関する調査研究」は信託制度の改正経緯や知財信託関連文献の統計を示すと共に、知財信託の活用文献において整理を行なっている点で非常に価値の高い研究である。この調査研究では、「管理型信託」の活用累計としてパソナ知財信託が取り上げられている。これは株式会社パソナナレッジパートナーが、特許権等の産業財産権を専門に扱う信託会社として設立し、2021年1月から営業を開始している²。このパソナ知財信託は、日本初の知財信託専門会社として営業を開始しており、昨今の知財信託の活用事例として特筆に値する。後述するように、日本でもさまざまな知財信託の類型が実態を伴って活動を開始している点は、2006年当時とは状況が異なる。

一方で、米国における知財信託は、英米法由来の一般の信託制度の活用も盛んなことも相俟って、実務上も使われることが多く、今なお日本の知財信託制度を検討する上で示唆に富むことが多い。例えば、米国では、アルカテル社とルーセント社が合併をする際に、合併に伴って新規に発生する義務を回避するために、Multimedia Patent Trust(“MPT”)と呼ばれるデラウェアの法定信託(A

¹ 令和三年度知財プレゼンス向上委員会「知財信託制度の活用実態に関する調査研究」パテント75巻5号(2022年)83頁は、知財信託に関する文献調査の結果を示している。この研究では知財信託に関する文献開示状況を把握するため学術論文とニュース等を検索・収集して集計している。この調査結果によると、2008年から2013年の期間で、数件はあったものの、2014年以降、論文発表は発見されなかった。このことから、知財信託関連では、大きな法改正となっている2004年の改正信託業法施行及び2006年の旧信託法全面改正の前後は、論文やニュースがリリースされるが、その後のリリースは収束していき、知財信託の研究と企業への普及・導入の双方共に進んでおらず、現在に至っている点が指摘されている。

² 令和三年度知財プレゼンス向上委員会・前掲<注1>85頁。

Delaware Statutory Trust) が設立された³。このMPTは、原告として、例えば、マイクロソフトやデル、ゲートウェイといったパソコンメーカーに対して、特許侵害を提起している⁴。このような信託会社の提訴をどのように評価するかはともかくも、枠組みを検討するに当たって、参考になる。

本論文では、米国における知財信託を検討し、そこから日本の知財信託の課題や解決方法を得るヒントとしていきたい。

3. 信託制度の淵源

信託の歴史は古い。その淵源は、中世のイギリスにおいて古信託（ユース，Use）と呼ばれた慣行に端を発するものであるといわれる。「ユースとは、土地の権利者が他人に対し、自分の家族などのために管理するという条件を付して土地を譲渡することをいい、12世紀頃、十字軍として出征する騎士が自分の家族のために友人に土地を預けたことを起源とする、慣行上の土地保有形式⁵」であるといわれる。当時の十字軍では、自分の身に何かあった時のために、自分の財産である土地を信頼のおける他人に預ける、すなわち、信託する、という慣行が発展してきたのである。当時は、封建的社会における土地の譲渡禁止や相続税の問題があり、また、未

³ MPEG LA LLC v. Alcatel Lucent, Civil Action No.3317-VCL, MEMORANDUM IN SUPPORT OF MPEG LA, L.L.C.’S MOTION FOR SUMMERY JUDGMENT, REDACTED PUBLIC VERSION FILED DECEMBER 8, 2009, at 1-2.

⁴ “On April 24, 2007, plaintiff Multimedia Patent Trust (“MPT”) filed a complaint against defendants Microsoft Corporation (“Microsoft”), Gateway Inc., Gateway Professional LLC, Gateway Companies, Inc., Gateway Manufacturing LLC, Gateway Direct, Inc., Gateway U.S. Retail, Inc. (collectively “Gateway”), and Dell Incorporated (“Dell,” and collectively with Gateway and Microsoft “Defendants”). (Doc. No. 1.) MPT is a Delaware Statutory Trust created by Lucent Technologies Inc. (“Lucent”) on November 28, 2006 under the Delaware Statutory Trust Act, 12 Del. Code Ann. § 3801 et seq.” Multimedia Pat. Tr. v. Microsoft Corp., 525 F. Supp. 2d 1200, 1206 (S.D. Cal. 2007).

⁵ 島田真琴「イギリスにおける信託制度の機能と活用」(慶應法学 No.7, 2007年) 217頁。

成年の相続人の場合には、領主が当該土地を管理するなど、様々な封建的な負担があったとされる。それらを避けるため、血族に対する相続ではなく、土地を他人にユースを利用して信託し、自分の家族を受益者として便益を図るといった慣行が利用されるようになった。

このイギリスにおける信託制度の歴史を紐解くに当たり、前提として理解しておかなければならないのは、コモンロー (Common law) とエクイティ (Equity) との区別である。コモンローは、イングランド各地方の慣習の均一化や統一化を図ったことにより形成されていったものである一方、衡平法 (Equity) はこのコモンローの硬直化に対応するために、大法官が与えた個人的な救済としての集積である。信託の原型であるユースが慣行上の制度にすぎなかったため、コモンロー上の救済を得ることができなかったといわれる。すなわち、ユースの受益者は裁判所に訴えを提起しても、コモンロー上の救済を得ることができなかったのである。そこで受益者たちは、国王に救済を求めた。国王は、大法官にそのような事件の処理を指示し、大法官は、コモンローではなく、エクイティ上の保護として、受益者たちに保護を与えたといわれる。これが現在の信託の原型である。

このようにイギリスで生まれた信託制度は、イギリスの世界進出と共に広く伝播していった。すなわち、イギリスの植民地であったアメリカは元より、東インドや南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドといった世界中に広がる大英帝国の植民地に伝播していった。日本は、幸運にも、イギリスなどの列強による植民地化を免れたが、日本に信託を導入する過程には、当時の国際資本市場におけるイギリスの存在が影響を及ぼしているといわれる。すなわち、明治の殖産興業期から日露戦争後にかけての日本は大きな資本を必要としており、これらを外資に頼り、信託が利用されたといわれる⁶。日本の1922年信託法の起草に当たっては、イングランド信託の判例法理に加え、カリフォルニア民法典とインドの信託法典が参照され

⁶ 溜箭将之「信託の大航海時代：イングランドからの伝播と変容」(信託研究奨励金論集 35号 (2014年) 48頁。

たといわれている⁷。

このように、信託制度を生んだイギリスの法制度には、コモンローとエクイティの区別があり、コモンロー上で救済できない信託をエクイティ上の制度として認めたとという歴史的な背景を備える。一方、ドイツやフランスなどの大陸法系の国々では長らく信託制度は継受されなかった。ドイツやフランスなどの大陸法系の流れを含む日本の法制度も信託について最初から継受していた訳ではない。大正になって信託法が制定されるに至ったのではあるが、伝統的な大陸法系の民法の考え方によると、物権と債権とは峻別され、そのような区別を強調しない英米法の国々での考え方とは異なる。信託は、物権なのか債権なのかといった点は古くから議論があるようであるが、元々英米法にはそのような峻別があまり意味ある議論としては用いられて来なかった⁸。ところが、近年、知財信託というものが利用され始めるようになると、物権的権利として制定されている特許権や、債権的権利として構成されている通常実施権などのような日本特許法の基本的な概念と、この英米法由来の信託制度がどう馴染むのかという問題があり得、そのハイブリッドな法継受の歴史そのものが、特許の専門家でも多少の違和感を抱いてしまう一因なのではないだろうか。端的に言えば、信託された特許権の特許権者とは、誰を指すのかという疑問である。この点については、後述する。

このようにイギリスで生まれた信託制度は、さらにアメリカに渡り、アメリカの資本主義の発達及びアメリカ経済の発達に伴ってさらなる発展を遂げた。アメリカでは、Will and Trust と呼ばれるように、個人の遺言と信託が、個人の遺産の管理という観点から同列に扱われることが多い。さらに、個人だけでなく、信託の引き受けが法人によって行われるようにもなってきた。先述したように、日本の信託制度にもイギリスの影響のほか、アメリカからの影響も色濃く受けていると考えられる。

⁷ 溜箭・前掲<注6>40頁。

⁸ 溜箭・前掲<注6>43頁。

4. 信託制度の基本的な枠組み

信託制度の基本的な枠組みを外観するにあたり、英米法、特に、米国での信託の基本的な枠組みを検討する。米国では、統一信託法典 (The Uniform Trust Code) が約半数以上の州で採択されている。また、信託に関する判例法上のルールをまとめた第三次信託法リステイメント (The Restatement of the Law Third, Trust) がまとめられ、多くの州で採用されている⁹。伝統的な米国における信託の定義は、以下のとおりである。すなわち、信託とは特定の財産 (信託財産) に対する信託義務を伴う関係であって、受託者 (Trustee) が信託を引き受け、その財産の法的な名義を持つのに対し、当該信託の利益を受ける受益者 (Beneficiary) が衡平法上の信託受益権を持つ。信託の設立者を委託者 (Settlor) と呼び、その委託者は信託を設立するという意図 (Intent) を持たなければならない。そして、信託は、有効な信託目的を持たなければならない。なお、英米法の契約の成立に必要な役因 (Consideration) は不要とされる。

したがって、信託成立の要件は以下の5つの要件を満たすことが必要である。すなわち、(1) 信託を設立する意図 (Intent)、(2) 受託者 (Trustee)、(3) 信託財産 (Trust Res)、(4) 受益者 (Beneficiary)、かつ、(5) 有効な信託目的 (Trust Purpose) の5つの要件である。

ここでの最も重要なポイントは、その財産のコモンロー上の所有者とエクイティ上の所有者が分離することである。すなわち、法的な名義人は受託者たる Trustee に移される一方、衡平法上の Equitable Owner としての名義人は、受益者たる Beneficiary に残るのである。したがって、財産の管理や処分などの権限は、受託者がこれをなすことができる。一方、その受託者の管理運用に伴う配当に関して

⁹ 第三次信託法リステイメントは、四分冊からなり、第一分冊と第二分冊が2003年に、受託者の権限及び義務等について規定した第三分冊が2007年に、信託の管理運用に関する諸問題について規定する第四分冊が2012年にそれぞれ公刊されている。萬沢陽子「The American Law Institute “Restatement of the Law Third, Trusts”」信託法研究39号(2014年)141頁。

は、受益者がこれを享受する。なお、この受益者は、委託者とは必ずしも同一である必要はなく、委託者と異なる第三者に設定することも可能であり、また委託者自身に設定することも可能である。委託者が受益者として設定している場合は、委託者＝受益者となり、受益者と受託者の二者の関係となる。

この信託の基本的な枠組みを知財信託の形に置き換えて考えてみる。すなわち、特許権の信託の枠組みを考えると、元の特許権者が、委託者として、知財信託を設立するという意図を持って、ある第三者を受託者として信託契約を結ぶ。ここで受託者は、当該特許権の管理や運用を行う法的な名義を持つ。一方、この元の特許権者を受益者とした場合は、当該受託者が管理運用した利益又は配当を受益者が受け取る権限を有する。このようにすることで、1つの所有権¹⁰が「コモンロー上の所有権 (Legal Ownership)」と「エクイティ上の所有権 (Equitable Ownership)」に分離する。それによって、実際に管理運用するものと便益を受けるものとが分離することになる。そして、受託者たる Trustee は、受益者たる Beneficiary に対して善管注意義務を負う。これによって、元の特許権者すなわち受益者の意に反して、あるいは、受益者の利益に反するようなことは、受託者としてできないことになる。すなわち、受託者は、受益者に対し、忠実義務や善管注意を負う。これによって、仮に、所有権が管理運等の側面と便益を受けるという側面に分かれたとして

¹⁰ 特許権や著作権といった知的財産権は、現在では所有権としては観念されていない。中山信弘『特許法〔第5版〕』（弘文堂，2023年）15-16頁は、「特許法は、一定の要件を満たした技術的情報に対して、特許権という所有権に似た物権的効力を与え、差止請求権と損害賠償請求権を与えている。特許権を物権（具体的には所有権）化することにより、譲渡・相続・ライセンス・担保権設定が可能となる。もちろん情報は物と異なった性格を有しているため、情報を物とみるということはいくまでも法的フィクションであり、物権的効果といっても、民法に規定されている物権と同一の内容の権利である必要はない」という物権的効力説に立つ。ここでは、英米法における不動産に対する信託における法的所有権と衡平法上の所有権の分離をモデルとし、知財信託について検証しているため、便宜上所有権という概念を使っているが、知的財産権は所有権ではないことはいくまでもない。

も、信託義務があることにとって、不当に受益者の権利が奪われることがないようにしているのである。

このように、一つの所有権であったものが「法的な所有権」と「衡平法上の所有権」という二系統に分かれてそれぞれ独立した所有者の元に権利が保有される。これが信託特有の活用形態であるが、コモンローとエクイティ等を峻別する英米法の考え方であればこの二系統の法律の分離について理解をすることは比較的容易であるところ、いわゆる大陸法の国々の考え方ではそのような峻別がないので法概念の整理に頭を悩ますかも知れない。これが先に述べた特許の専門家でも違和感を感知してしまう所以である。もっとも、年老いた老人が保有する家や土地などの財産を現役世代に管理処分させるために、あるいは、銀行等の金融機関がその管理収益を担うために、信託の枠組みが使われることを想像すれば、さほど違和感を覚えるところではないのかも知れない。しかしながら、特許権という目に見えない無体財産の信託となると、かなりのリーガルフィクション¹¹ともいえ、その法的フィクション上の得体の知れない生物について想像することが容易ではないような事態も考えられる。その意味で知財信託とはとっつきにくい、あるいは、理解の及ばない法枠組みとして敬遠される理由でもあるかも知れない。しかしながら、英米法では、コモンローとエクイティは厳然と分かれ、それぞれの法体系の中で整理して考えるとこれは単なる想像上の生物ではなく実態を伴う法的な主体であるといえる。したがって、法的な名義を有する法的所有者は、当然ながら、その特許権の行使として、訴訟にて、差止請求や損害賠償請求をなすことも可能であることは理解されるべき

¹¹ 筆者の造語であるが、知財信託では、元々自分の権利であった特許権が、法的には他人に譲渡されているのに対し、受益権だけが残って実施料などの全部または一部を受領する権利があるという枠組みになるため、もともと特許権者や専用実施権者でないと実施料を受け取ることができないとしている特許法の起草者の考えから乖離があるともいえる。しかし英米法では、昔から信託の概念は使われてきたのであり、権利者と受益者が分離する現象はさほど特異なものではない。大陸法系の国である日本においても、このような現象が実務になじんでくると違和感が減っていくのかも知れない。

である。一方の利益享受主体である衡平法上の所有者は、Beneficiaryとしてただ利益のみを完受するのである¹²。Beneficiaryに提供するならばその提供の際に情報の開示がなされるわけであるから、この点も含めて守秘の対象にすべきなのかどうなのかという点について検討を要するであろう。

5. 日本における知財信託

日本では、旧信託業法(大正11年法律65号)が、信託会社の受託可能財産から知的財産権を排除していたのに対し(同法4条)、2004年(平成16年)の信託業法改正(平成16年法律154号)により、その制限が撤廃され¹³、知的財産権が信託の対象として追加された。これに伴い、特許法27条及び同法98条がそれぞれ改正され、(平成20年法律第16号)知財信託に対応する改正が行われた。続いて、2006年(平成18年)に旧信託法(大正11年法律62号)が改正され(平成18年法律108号)、「信託業の担い手の拡大」及び「受託財産の範囲の拡大」が行われた。これによって、企業が持つ特許やブランド等の一元管理、中小・ベンチャー企業等が有する特許権等の管理代行や流通、企業による知的財産を裏付け資産とした資金調達、あるいはTLOによる大学発特許の企業への移転促進など、さまざまな形での利用が見込まれる¹⁴。

特許庁の統計¹⁵によると、2016年に特許権信託は809件にのぼり、2017年で557

¹² このコモンロー上の所有者とエクイティ上の所有者の分離という現象は、例えばこのような実務的な争点を伴う。例えば、守秘義務契約(Non-disclosure agreement, NDA)を締結する際に、信託会社の持っている特許権者たる法的名義人とNDAを結べば良いのか、または、その利益享受主体であるBeneficiaryも含めて守秘義務契約を結ばねばならぬのか、相手側としては迷うところであろう。法的名義人が受託者としてその特許権の管理処分をなし、その取引の中で得た便益を享受する主体は、利益享受主体たるBeneficiaryである。両者を含めた三者契約というのが、実務的な落としどころかも知れない。

¹³ 諏訪野大「知的財産と信託-課題と展望」特許研究54号(2012年)29頁。

¹⁴ 愛知靖之「信託法と知的財産信託(上)」NBL869号(2007年)24頁。

¹⁵ 特許庁「特許行政年次報告書2022年度版(統計, 資料編)」130頁

件、2018年では746件に及ぶ。この知財信託の件数が、2016年から18年にかけて増大した点について、令和3年度知財プレゼンス向上委員会は、これらの要因を分析し、外資系企業やグループ子会社などへの信託登録に加えてIP Bridgeに信託登録している事例が目立っているとする¹⁶。ここでは詳細な要因分析は割愛するが、信託法改正後2003年直後に多少特許権の信託件数が伸びた時期があったが(例えば2005年)、本格的に知財信託が普及し始めたのが信託業法改正後の2016年以降であるといえ、また2019年以降はコロナ禍のためもあってか、積極的な知財信託は再び下火となってきているようである。コロナ禍後、知財信託がまた積極的に使われていくことを期待したい。

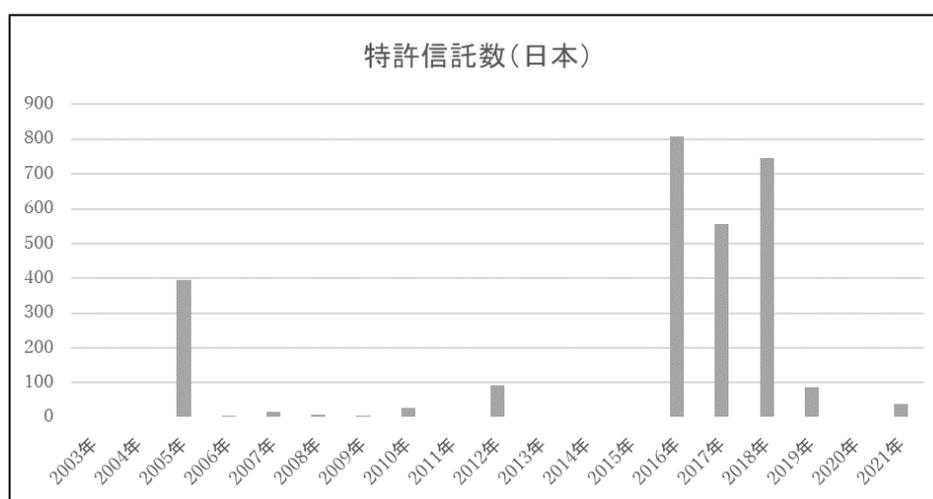


図 1:日本における特許信託数

6. 米国における知財信託

米国においては、信託は契約によって成立し、受託者(Trustee)となるのに、日本の信託業法のような縛りはない。したがって、信託の実態を把握するのは個別の契約を検討していくほかない。

ここで、米国特許庁の権利者検索(Patent Assignment Search)にて、権利者

(<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/document/index/all.pdf>, 2024年4月1日最終閲覧)。

¹⁶ 令和三年度知財プレゼンス向上委員会・前掲<注1>86頁。

(Assignee)に“trust”という検索ワードを入れてみると、14,396件の特許権がヒットする¹⁷。一方、日本の特許庁のウェブサイトで国内文献について同様の検索を行うと135件の特許権がヒットする。日本の特許庁での検索の場合は、検索結果として信託銀行による特許出願が多いことが見てとれる。発明の名称を見ると、銀行の業務内容に関連がありそうなものも多く、システムやプログラムといった発明が多い。たとえば、相続手続きシステム、資金管理サポートシステム、遺言管理プログラム、議決権行使支援プログラムなどの発明があった。他方、米国の特許権にかかる発明の場合、日本ほど発明の内容に偏りが無いように思われる。たとえば、Vehicle brake mechanism, Anionic acid-labile surfactants and methods of use, System for tracking suspicious vehicular activity などの名称があった。

先に示した特許庁の統計でも、日本における特許権信託は、2016年で809件、2017年で557件、2018年では746件であり、必ずしも特許庁ウェブサイトでの検索結果とは一致しないが、数百件レベルの件数にとどまっており、米国の1万件を超える検索結果とは大きな開きがある。米国における知財信託が日本に比してより盛んであることは自明である。これは信託に関する歴史の長さなどがあり、知財信託に限られず一般の信託についても日本よりも活発に利用されていることは間違いない。また特許侵害訴訟においても受託者 (trustee) が原告となって訴訟が提起されることも少なくない。一例を挙げると、先に挙げた“Multimedia Patent Trust”などが代表的なものである。

ここで米国の訴訟の分析ツールである Lex Machina という検索ツールを使って“trust”というキーワードで米国訴訟の検索を行うと非常に多くの会社が出てきてしまい当該ツールの検索キャパを超えてしまう。一方、検索ワードを“patent

¹⁷ このTrustという検索ワードは、米国における信託銀行なども含むものであるため、本論文で取り扱っているような純粋な知財信託の保有する特許数を必ずしも表すものではない。

trust”に絞り込んで検索を行うと“Multimedia Patent Trust”の他，“Presby Patent Trust”など10社のPatent Trustという名前が入った当事者が検出される。中でも最も訴訟件数が多いのは，Multimedia Patent Trustの10件（連邦地裁）である。これらの10社のPatent Trustはそれぞれ連邦地裁に訴訟を提起していたり，控訴裁判所に控訴していたり，州裁判所に提訴していたり，また特許庁に対して無効化手続き（PTAB）の手続きを行なっている。このように，米国では信託名義での特許権の数は1万件を超えるレベルであるものの，訴訟件数としてはそれほど大きくないといえる。これはすべての信託会社が必ずしも権利活用型の知財信託ではなく，管理目的での信託活用やそもそも知財信託ではなく一般の信託会社であることなどが考えられる。

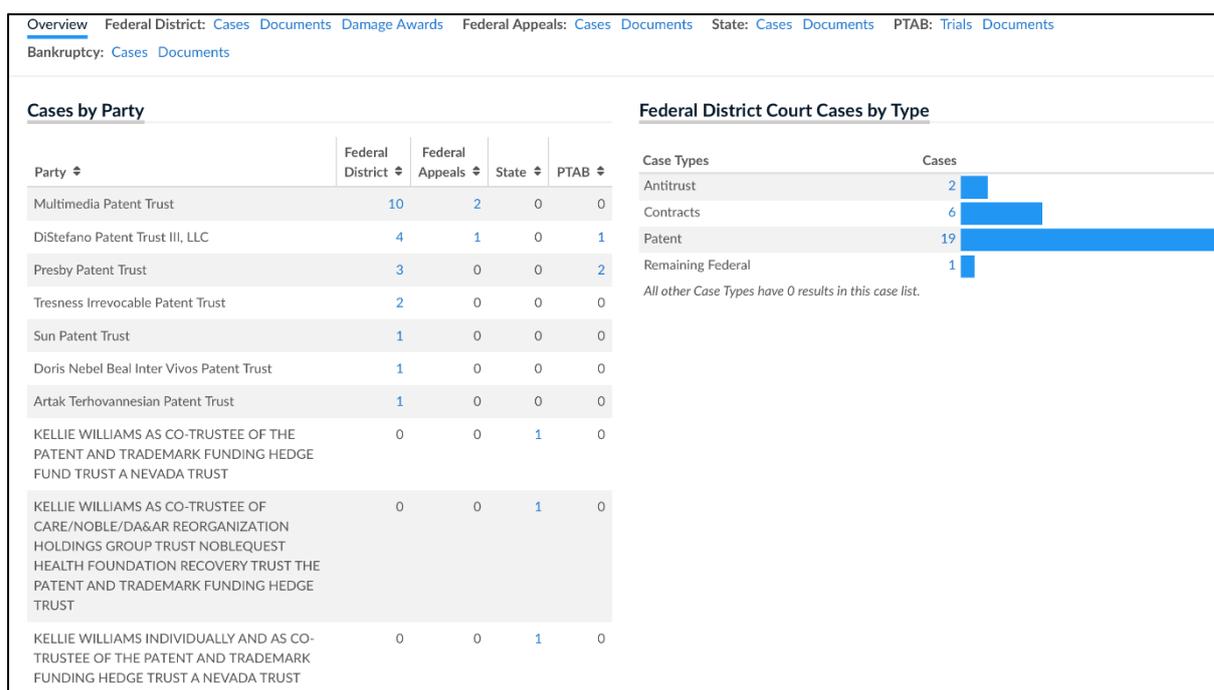


図2: 米国における知財信託比較(全体)

さらに，検索ツール Lex Machina を使って，Multimedia Patent Trust の訴訟を分析してみたい。ここでは比較の対象として日本の知財活用会社である IP

Bridge¹⁸を例にとって分析を試みる。Lex Machina の調査対象期間を 2009 年 1 月 1 日から 2013 年 11 月 14 日に絞って、原告を Multimedia Patent Trust と合同会社 IP Bridge (Godo Kaisha IP Bridge 1) という原告名で検索を試みた。

¹⁸ 株式会社 IP Bridge は、「知的財産権の調達及びライセンス供与知的財産権を利用した事業に関する助言及びコンサルティング」を主要な事業とする（同社ホームページ，<https://ipbridge.co.jp/company/>，2023 年 12 月 20 日最終閲覧）。自己信託宣言を用いて信託を活用している一方、信託業の免許を取っているわけでもなく本稿でいうような知財信託を行っているわけではないため、知財信託会社とは区別すべきである。

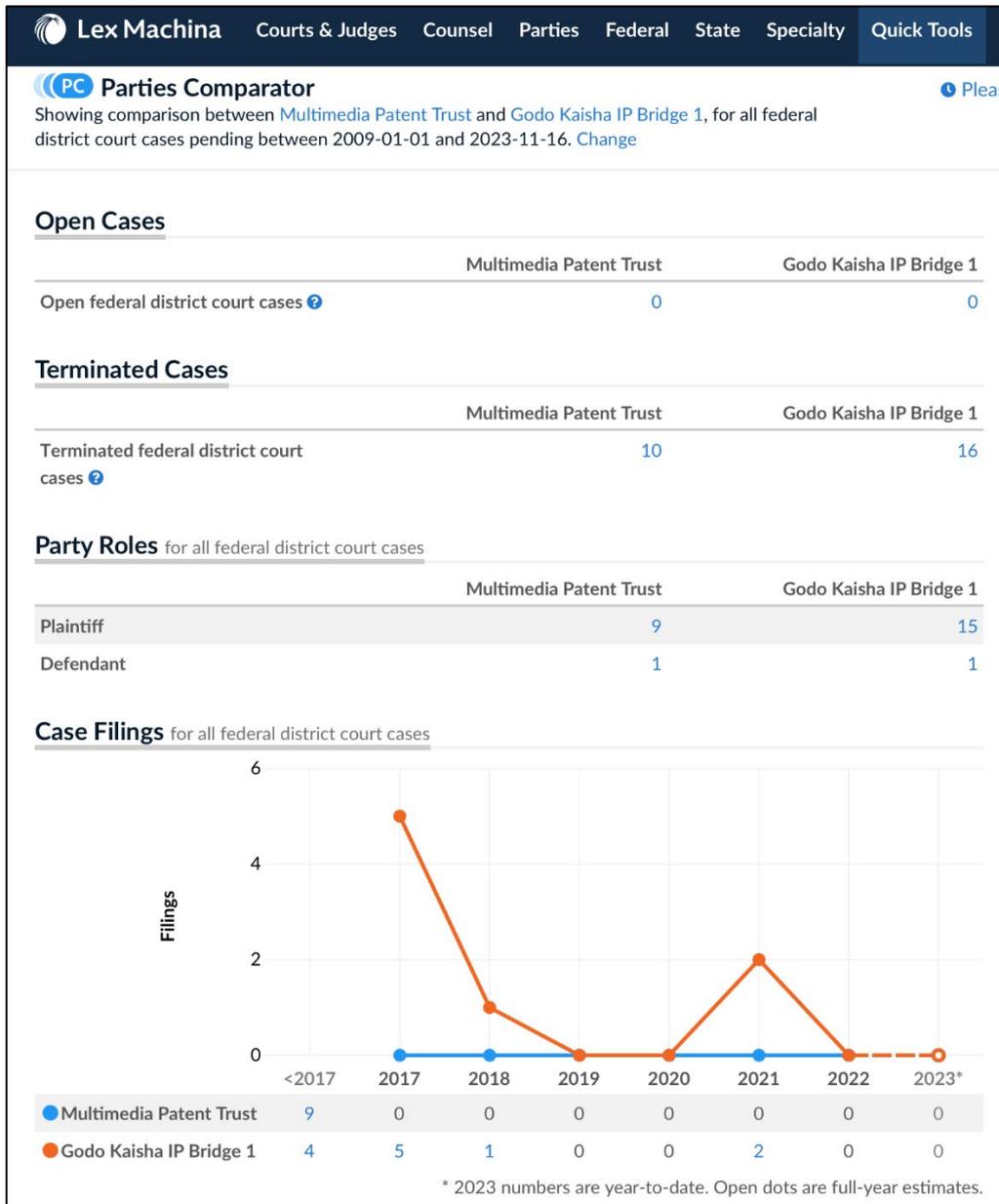


図3: Multimedia Patent Trust と IPBridge 比較(全体)

結果としては、Multimedia Patent Trust が原告であるものが 9 件、被告であるものが 1 件であり、合同会社 IP Bridge が原告であるものが 15 件であり、被告であるものが 1 件であった。訴訟の提起時期は、Multimedia Patent Trust が 2013 年に 9 件と集中しているのに対し、IP Bridge は 2015 年に 1 件、2016 年に 3 件、2017 年に 5 件とまばらな数が提起されている。また、Multimedia Patent Trust

も、IP Bridge もそれぞれの訴訟に関しては、おそらく和解により解決しているものと思われる。

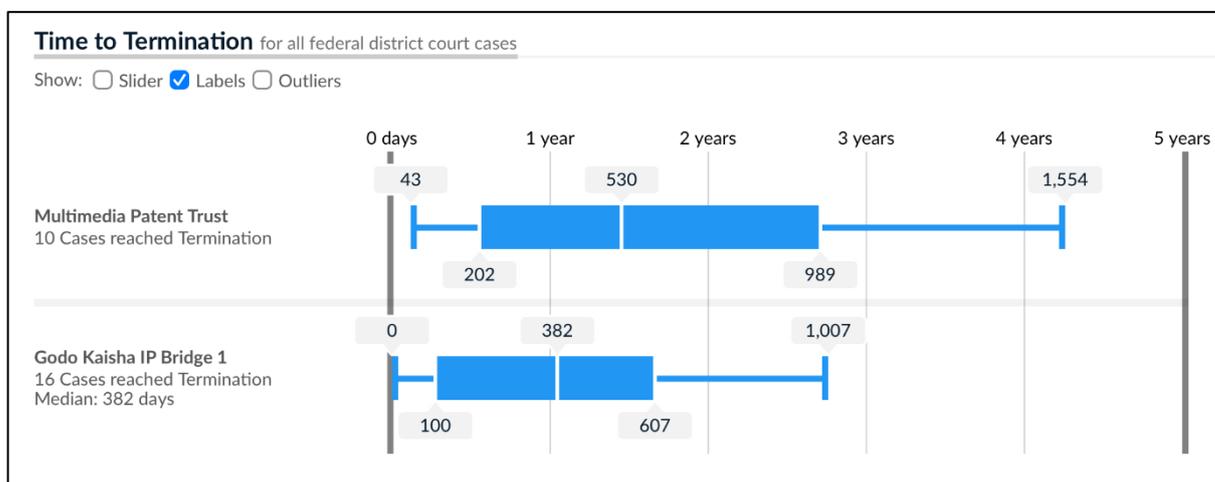


図4: Multimedia Patent Trust と IPBridge 比較(訴訟期間)

Multimedia Patent Trust の訴訟期間としては 10 件の訴訟につき、最短で 43 日間最長で 1,554 日間訴訟が継続しており約半数の訴訟が 202 日間から 989 日間の中で完結している。その平均日数は 530 日間であった。一方、IP Bridge の訴訟に至っては、最短で 0 日間、最長で 1,007 日間であり、その半数の訴訟が最短 100 日間、最長 607 日間で完結しており、その平均日数は 382 日間であった。これにより IP Bridge の方が Multimedia Patent Trust よりも早い日数で和解していることが見える。ただし、その半数における平均的な訴訟期間は 530 日間に対して 382 日間であり、その差はわずかである。

7. 知財信託をめぐる諸問題とその検討

(1) なぜあえて知財信託なのか

では、なぜあえて知財信託なのか、なぜ特許譲渡では足りないのか。この問題は、知財信託の存在意義に関連し、また、知財の実務家にとってもなぜ知財信託を用いるのかという点について、この複雑なスキームを走らせるに際し、必ず通るで

あろう論点である。先にも述べたように、知財信託の最も特徴的なところは、特に米国において、信託財産が、コモンロー上の所有権とエクイティ上の所有権、すなわち、受益権に分離するというところであった。さらに、その分離したコモンロー上の名義と受益権とが別々のものに帰属し（自己信託の場合を除く）分離するのだが、そのギャップを埋めるために、受託者は受益者に対し一定の信託義務を負い、信託目的に対する遂行義務や、信託財産に対する善管注意義務を負う¹⁹。これらの信託義務により信託財産は文字通り受託者に信じて託される。これが通常の譲渡とは違うところである。

前掲の知財プレゼンス向上委員会の調査報告では、信託の基本的な機能を次の四つに分類している。すなわち、①財産管理機能、②倒産隔離機能、③転換機能、④二重課税回避機能である。①の財産管理機能は、「本業に集中するために、財産（特許）の管理を外部に任せる」機能であり、②倒産隔離機能は、「財産（特許）が委託者・受託者の倒産の影響を受けないようにする」機能であり、③転換機能は、「財産（特許）を信託受益権に転換して売買しやすくする」機能をいい、④二重課税回避機能は、「信託受益権保有者に利益配分される際に二重に課税されないようにする」機能であるとする²⁰。さらに同調査報告では、主にどの機能を目的として信託を利用するかによって次の二つのタイプに分類できるとする。すなわち、（１）管理型信託、（２）ファンド型信託である。（１）管理型信託は、前述の①、②を目的として信託を利用する類型であり、（２）ファンド型信託は、前述の③、④を目的として信託を利用する類型である²¹。

¹⁹ わが国においては、コモンロー上の所有権とエクイティ上の所有権という概念は存在せず、両者を峻別しない。わが国においては、信託財産の独立性により倒産隔離効などの物権的救済が受益者に認められるところに信託の特徴があるといえる。原則として、受託者は、委託者ではなく、受益者に対して善管注意義務や忠実義務などの信託義務を負う。ただし、信託行為に別段の定めがあれば、委託者も損失てん補請求権などを有することができる（信託法 145 条参照）。

²⁰ 令和三年度知財プレゼンス向上委員会・前掲〈注 1〉84-85 頁。

²¹ 令和三年度知財プレゼンス向上委員会・前掲〈注 1〉85 頁。

この（１）管理型信託と（２）ファンド型信託とがその利用目的に照らして必ずこの知財信託を用いなければなし得ないのかという点についてはさらに議論を要する。すなわち、知財信託ではなく、特許譲渡でも同じようなことができないのか。あるいは、特許を信託譲渡せずとも同等の機能を果たすことができる可能性もないわけではない。そのような中、なぜ知財信託をあえて使うのかについては吟味を要する。この点についての一つの考え方としては、先程述べたように特許名義と受益権とが分離し、かつその分離した二つの権利を信託義務で結びつけるというこの信託特有の機能こそが他の枠組みではなし得ないような機能・効果をもたらすということであれば知財信託を用いる意味が薄れてしまうことである。この点についてはさらに深掘りを要するところである。

（２）原告適格の問題

なぜあえて知財信託なのかという点についても一つの答えは、知財信託の場合に米国における原告適格の問題がクリアできる可能性が高いという点も付け加えることができる。原告適格（standing）は、特許法においては日本やドイツなどの大陸法系の国では問題となることは少ないが、英米法においては大きな論点となる部分である。すなわち、英米法における原告適格とは、「訴えの利益」や「当事者適格」とも訳され、英米法辞典によると、特に憲法上の裁判などで問題となり、当該争訟の解決によって自己の法律上の権利義務に影響を受けるもの及び単なる一般人としての関心を越えてその法律問題について事実上の利害関係を持つものに認められるものであるとされる²²。

米国においては、特許侵害訴訟を提起するための原告たりうる資格として法的な名義が必要であるとされている（米国特許法 201 条及び 100 条参照）。日本では特

²² 田中英夫編『英米法辞典』（東京大学出版会、1991年）803頁以下参照、拙稿「米国特許判例に基づく特許譲渡契約の留意点—適法な特許権譲渡と当事者適格の検討を中心に—」知財管理 65 巻 7 号（2015年）874頁。

許庁の原簿への登録が効力発生要件であるが、米国において登録は第三者対抗要件に過ぎず、実際の特許の譲渡の有効性は譲渡契約を裁判所が検討して判断される。その際に、特許譲渡契約によって法的な名義が新権利者に移転するとすれば、これは原告適格ありと判断されるが、譲渡契約の検討の結果当該特許に基づく提訴権を含む「すべての実質的な権利」が移転されているかどうか判断され、それが移転されていないとすると原告適格がないと判断され得る。このとき、特許譲渡と形式的に謳っていたとしても、それが実質的な意味で「すべての実質的な権利」が移転していない場合には当該特許譲渡は有効な譲渡とはいえない。たとえば、新権利者が旧権利者の管理監督権に服しているような場合や譲渡制限などの制限があるような場合、旧権利者が訴訟を提起する権利を留保しているような場合など当該特許譲渡が有効でないといわれる場合がありうる。

連邦巡回控訴裁判所は、*Alfred E. Mann Foundation For Scientific Research v. Cochlear Corp.*, 604 F.3d 1354, 1360 (Fed.Cir.2010)事件において少なくとも検討しなければならない項目という形で次のような9つの判断項目を挙げている(ライセンシーという言葉を用いているが独占的ライセンスの場合も含めて想定していると考えられ、ここではライセンサー、ライセンシーという用語が用いられている)。

- (1) 当該特許権に基づいて製品やサービスなどを生産し、使用し、販売する独占的な権利
- (2) ライセンシーのサブライセンス権の範囲
- (3) ライセンス契約の違反が起きた場合のライセンサーへの復帰権に関するライセンス条項の性質
- (4) ライセンシーによって提起された侵害訴訟の救済から配分を受けるライセンサーの権利
- (5) ライセンシーに許諾されたライセンス権の帰還
- (6) ライセンサーの管理監督権及びライセンシーの活動をコントロールする権利

- (7) 特許権の維持費を支払うライセンサーの義務
- (8) ライセンシーが当該特許権に基づく利益を移転する場合の制限の性質
- (9) 独占的ライセンシーの訴訟を提起する権利の性質と範囲及びライセンサーが留保する訴訟を提起する権利の性質と範囲

連邦巡回控訴裁判所は、これら 9 つの項目のうちでも特に（１）「当該特許権に基づいて製品やサービスなどを生産し、使用し、販売する独占的な権利」、（９）「譲受人の訴訟を提起する権利」の二つを重要な判断項目として挙げている²³。

一方、米国法における知財信託の場合は、前述のとおり、コモンロー上の所有権とエクイティ上の所有権が分離し、コモンロー上の名義とその特許権の活用によって生じたロイヤリティを受ける受益権とが別々の主体に帰属することを前提とした制度である。したがって、仮に受益権が元の特許権者に残存していたとしても合法的に旧権利者は当該特許権の活用に関する利益を受領する権利を有する。他方、当該信託財産たる特許権の受託者は完全な法的名義を有するため、単独で特許侵害訴訟を提起することが可能である。したがって知財信託の場合に原告適格が問題となることは少ないであろう。この点も知財信託を用いるメリットといえる。

（３）知財信託財産の価値評価

²³ 特許権の譲渡人の原告適格肯定例として *Suffolk Technologies, LLC v AOL Inc and Google Inc*, 910 F Supp 2d 850 (ED Va 2012) と、否定例として *Clouding IP, LLC v. Google Inc.*, 2014 WL 3767489, 7 (D. Del.) (D. Del. 2014) がある。また、独占的ライセンスの原告適格肯定例として *Speedplay, Inc. v. Bebo, Inc.*, 211 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2000) と、否定例として *WiAV Solutions LLC v. Motorola, Inc.* 679 F.Supp.2d 639 (E. D. Va., 2009) がある。詳細は、拙稿・前掲<注 22>874 頁以下。Lone Star 事件でも特許譲渡の場合の原告適格否定例である（“We agree with the district court that Lone Star cannot bring suit in its own name because it does not possess all substantial rights in the asserted patents.”）*Lone Star Silicon Innovations LLC v. Nanya Tech. Corp.*, 925 F.3d 1225, 1239 (Fed. Cir. 2019).

信託では信託財産の転換機能の活用し資産を受益権という流通性の高い、より投資に適した権利に転換させることで、資産の流動化を図ることが重要な役割の一つとなっている。知財信託も、知的財産権を流動化させることで資金調達を容易にすることが見込まれている。ただ、この点で大きな問題となるのは、知財の価値評価をどのように置くのかである。

一般的には、特許権の価値評価の手法として、①インカム・アプローチ、②マーケット・アプローチ、③コスト・アプローチがある²⁴。また特許権の譲渡など、将来にわたる収入を売却時に一括して譲渡対価として支払うことから将来に見込めるキャッシュフローに割引率などをかけて現在価値を算出するディスカウントキャッシュフロー法（DCF法）が用いられることもある²⁵。これらは、コンサルティング会社や会計会社を中心に、主としてM&Aの際における会社資産の価値評価を算定する際に用いられてきた手法を特許権などの知的資産の評価に応用したものといえる。

²⁴ 特許庁および発明協会アジア太平洋工業所有権センター「知的財産の価値評価について」（2017年）23－24頁（https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/Valuation_of_Intellectual_Property_JP.pdf, 2024年4月1日最終閲覧）の定義によると、①インカム・アプローチとは、「当該資産が事業活動などに用いられることによって生み出される収益（インカム）の規模をベースに評価する方法」をいう。②マーケット・アプローチとは、「当該資産が現に取引されている類似事例を参照し、そこで設定された取引価格をベースに評価する方法」をいう。③コスト・アプローチとは、「技術など当該資産を入手・開発するために要するコストをベースに評価額を設定する方法」をいう。これらの方法を、当方の経験からより特許権譲渡に特化してアレンジするならば、①インカム・アプローチとは、当該特許権によって生み出されるインカム（事業活動からの収益というよりは、ライセンス許諾時のロイヤリティ収入見込みが用いられることが多い）をベースに評価する方法であり、②マーケット・アプローチとは、当該特許権取引に類似する事例（必須特許の場合に同じ技術標準のレートや売買価格などが参照される）をベースに評価する方法、③コスト・アプローチとは、当該特許権の権利取得コスト（当該発明が生まれた技術研究開発費用などを考慮することもあるが算出が比較的容易な特許庁費用や代理人費用、翻訳費用などがベースにされることの方がより実務的であろう）をベースに評価する方法である。

²⁵ 拙稿「特許権譲渡における価値評価—知財デューデリジェンスを通してみる特許権の価値—」パテント72巻2号（2019年）52頁。

会社資産の価値評価に慣れた経営層や投資家などに広く受け入れられる考え方であろう。

知財信託でもこのような価値評価手法を用いて評価が行われることも多い。しかしながら、知財信託をしている時点ではまだ将来のライセンスプログラムなどが確定していないことも多く、その金銭的評価は確実的なものではない。そのため、通常の特許譲渡時におけるような対価設定ではなく、一律の備忘価格²⁶を置くことも多い。

最近では、AI の発展にともない、マクロ的な特許分析の手法が発展してきている。例えば、IP We 社（米国本社）の「スマート・インタンジブル・アセット・マネジメント（SIAM）」サービスは、「企業が知的財産戦略を最適化するためのデータ、分析、指標、価値の実現を提供し、従来の知的財産管理ソフトウェアとは異なり、SIAM は技術的なバックグラウンドに関係なく、財務と知的財産ビジネスの両方が社内で使用できるように設計されている」（同社日本語ホームページ²⁷）。

このサービスでは、社名などで検索すると、その会社が持っている全世界の特許の件数、技術カテゴリー（大・中・小などクラスタの分け方も AI が提供する）、各特許のレーティング、金銭的な価値を算出する。どのようなアルゴリズムでこのようなサービスを提供しているのかは、非会員には非公開ではあるが、基本的には、特許権が属している技術分類（IPC コード）などから、当該技術分野に属する母集団となる特許数やレーティングなどを分母に、調査対象の特許ポートフォリオの特許数やレーティングなどを分子にして、相対的な価値を仮置きする。これに、被引用数や取得国、関連事業規模、当該分野におけるロイヤリティ期待値などさまざまなファクターを加味して最終的には、各特許権 1 件あたりの価値を金銭的に評価す

²⁶ 会計上、価額を 0 円とすると簿外資産となることから、例えば「1 円」など、切りの良い価格を置くことで帳簿上認識できる財産とする実務。

²⁷ IPwe「これからの知的財産管理戦略ツール」<https://ipwe.com/ja/jp-smart-intangible-asset-management/>（2023 年 12 月 1 日最終閲覧）

るといふ。このアルゴリズムは、AI によって使用ごとに見直され、学習されていくことで進化していき、発展していくことが予測されている。

無論、このような AI ツールが万能で、デューデリジェンスのすべてを置き換えるものではないと考える。しかしながら、財務・知財コンサルタントなどがこれまで行ってきた方法がかなりプロセス化・可視化されてきているのもまた事実である。

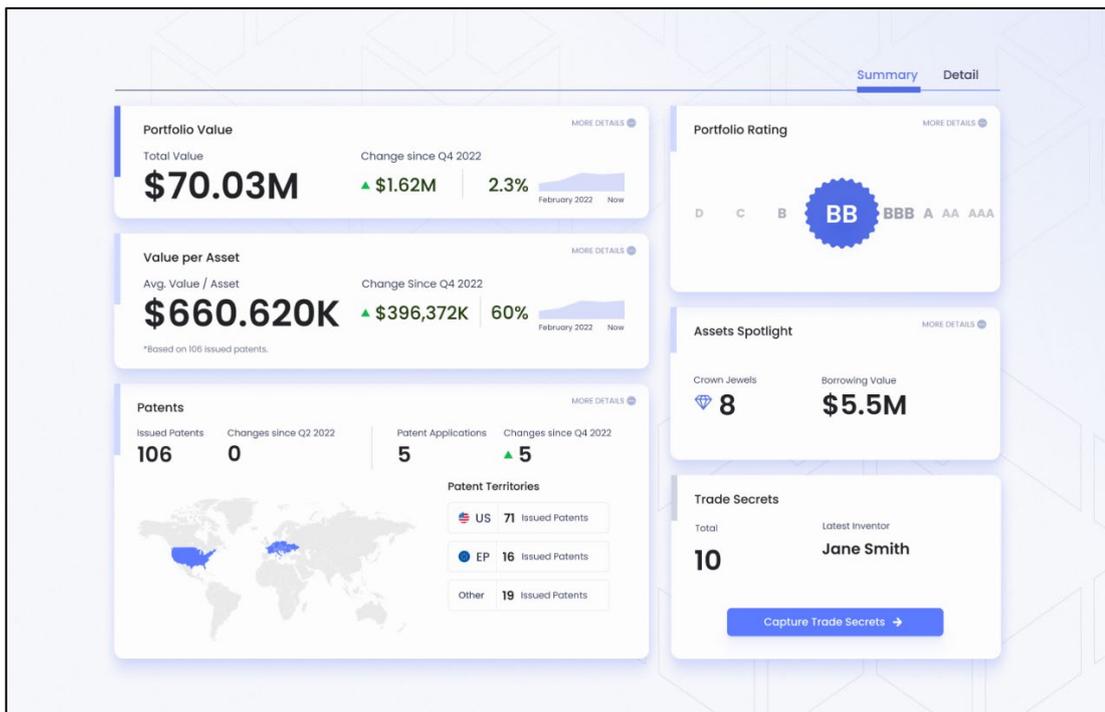


図5: IP We 社の「スマート・インタンジブル・アセット・マネジメント (SIAM)」

ライセンス交渉や特許譲渡、特許侵害訴訟などでさまざまな特許権の金銭的な価値を議論してきた筆者にとっては、特許クレームと侵害製品を対比したクレームチャートや Evidence of Use (“EoU”) などの分析に基づいた人間の目による個別の価値評価（筆者は、このような伝統的な評価手法を「マイクロ分析」と呼んでいる）を信じていきたいところではあるが、何百、何千、何万件といった特許権を一瞬のうちに分析する AI ツールには魅力も多いと言わざるを得ない。何百、何千、何万件といった特許権を信託財産とする知財信託においても、このようなツールと、専門家によるレビューが併存し、マクロ、マイクロの双方の観点から信託財産の価値評

価が進むことを期待したい。

(4) 受託者の信認義務違反の効果

信託財産の管理において、信託財産の受託者は委託者・受益者に対し各種の信認義務を負う。それら信認義務の内容は、多岐に渡る。すなわち、信託事務遂行義務（信託法 29 条 1 項）、善管注意義務（信託法 29 条 2 項及び信託行法 28 条 2 項）、忠実義務（信託法 30 条、31 条 1 項、32 条 1 項）、利益相反行為（自己取引の禁止）（信託法 31 条 1 項 1 号）、信託財産間取引の禁止（信託法 31 条 1 項 2 号）、双方代理的行為の禁止（信託法 31 条 1 項 1 号、同項 2 号、同項 3 号）、間接取引の禁止（信託法 33 条 1 項 4 号）、競合行為の制限（信託法 32 条 1 項）、公平義務（信託法 33 条）、分別管理義務（信託法 34 条及び信託行法 28 条 3 項）などがある²⁸。

これら受託者の信認義務の中でも重要な位置を占めているのは、一般的忠実義務（信託法 30 条）である²⁹。本条の一般的忠実義務は、「信託の利益に反する行為を典型的に把握し、信託財産の不利益を防止しようとするものではなく、受託者が、受益者の利益の犠牲の元に、自己または第三者の利益を図ることを問題とするもの」とされる³⁰。受益者のために忠実といえるかどうかは実質的・具体的に判断される。この一般的忠実義務違反の類型としては、(A) 固有財産と信託財産の利益衝突、(B) 受託者と受益者の利益衝突 (C) 第三者と信託財産との利益衝突、(D) 信託財産間の利益衝突などがある³¹。信託財産とされると、受託者の権限違反行為が取

²⁸ ここで述べた各種の信認義務に関しては条文を参照のこと。愛知靖之「信託法と知的財産信託（下）」NBL870 号（2007 年）44 頁以下に、これらの信認義務の詳細な解説がある。

²⁹ 改正信託法（現行信託法）における忠実義務関連規定の中核となる規定は、一般的忠実義務であるということを強調する見解と、この一般的忠実義務は、利益相反行為（信託法 31 条）競合行為（信託法 32 条）で補足できない忠実義務違反を一般条項として記載しているとの見解がある。渡辺宏之「受託者の義務・責任 (1)」信託 208 号（2008 年）34 頁など。

³⁰ 道垣内弘人『信託法』（有斐閣，2017 年）233 頁，渡辺・前掲<注 29>35 頁。

³¹ 渡辺・前掲<注 29>35 頁。

消されたり(信託法 27 条 1 項)、あるいは、受託者の利益相反行為の対象となった財産の処分行為等が取消されたりするので(信託法 31 条 6 項)、委託者は、受託者ばかりでなく、第三者に対しても一定の請求をなし得る、という効果が発生する³²。

これらの信託法における一般的忠実違反の類型に則して知財信託の場合を考えてみると、(A) 受託者が元々持っていた特許と信託された特許があってこれらをライセンスする場合に元々の固有の特許のライセンスを優先させて信託された特許のライセンスをないがしろにするような行為、(B) 特許を信託された受託者と元の特許権者である委託者・受益者の利益が反する場合、(C) 信託された特許のライセンスに関する活動よりも第三者の特許のライセンスに関する活動を優先させるような場合(もともと、この第三者との信託財産の利益衝突については知財信託の場合に問題となる場合が少ないであろう)、(D) 複数の特許権者から信託財産を受けていた受託者はそれらある特定の信託の受益者を有利に扱うことは他の信託における受益者の利益をないがしろにしてしまうおそれがあるためこの点も忠実義務違反の一類型といえる。

また、利益相反行為についても知財信託の場合を想定すると一筋縄ではいかない。これは法律事務所や特許事務所がクライアントとの関係において利益相反行為をなしてはならないことにも類似するものであるが、知財信託においては複数の委託者・受益者から信託財産を受任する場合にこの利益相反行為に当たる場合が出てくる可能性がある。これは代理人による訴訟行為や取引行為などに準じて検討することが必要であろう。間接取引の禁止や競合行為の制限、公平義務または分別管理義務についても同様のものと考えられる。

³² 加毛明「情報の取引と信託」神作裕之＝三菱UFJ信託銀行フィデューシャリー・デューティー研究会編『フィデューシャリー・デューティーの最前線』(有斐閣, 2023年)41-44頁, 田村善之「知的財産とはいかなる意味において『財』なのか—財の把握の仕方をめぐるビジネス、経済学、法学の交錯—」金融法務事情 No. 2227 (2024年) 20頁。

(5) PAE 化の懸念

特許権を保有する企業が、特許権利行使主体 (Patent Assertion Entity, “PAE”)³³ に特許権を譲渡し、PAE からターゲット企業に対し権利行使する特許私掠船 (“Patent Privateer”) の設立を行うことがある³⁴。

³³ 数年前までは、米国などでは特許発明の実施の事業を持たず特許権を保有している主体を Non-Practicing Entity (“NPE”) と呼ぶことが一般化していた。しかしながら、大学や個人発明家などの純粋な特許保有主体と、業として特許権を主張してライセンス料などを取得することを主な事業をしている主体とを区別するため、最近では Patent Assertion Entity (“PAE”) という言葉が使われるようになってきた。例えば、米国の連邦取引委員会 (Federal Trade Commission, FTC) が 2016 年 10 月 6 日に発行した “*FTC Report Sheds New Light on How Patent Assertion Entities Operate; Recommends Patent Litigation Reforms*” では、PAE を主として特許権を取得し被疑侵害者に権利主張することで収入を得る事業主体と定義し、第三者から特許を取得する場合が多く特許資産を主たる財産とし、製品を製造、販売することに依拠しないことを特徴とすることと指摘している。さらに、同レポートは、PAE を膨大な特許権数を背景にライセンス取得を迫る巨大ポートフォリオ型と小規模の特許侵害訴訟を提起して低額の和解金を請求する訴訟提起型の 2 つの類型に分け、いずれも不当にスタートアップ企業や小規模の会社の研究開発資源をライセンス取得費用や訴訟費用に転換させており、イノベーションの促進に否定的な効果をもたらしていると指摘した上で、製造・販売事業をもつ被告とそれらを持たない原告 (PAE) のディスカバリー負担の非対称性などの不平等を是正するため連邦民事訴訟規則などを改正することを提言している。

³⁴ 拙稿「発生的ライセンス “Springing License” の研究—特許流通に平和をもたらすのか—」 Law and Technology 78 号 (2018 年) 33 頁。「キャプテン・キッド」といえば、海賊として世界中に名前を売ったウィリアム・キッドのことである。彼の乗った船は私掠船(しりやくせん) (privateer) と呼ばれた。私掠船の歴史は、1243 年にヘンリー 3 世が「敵国を悩ませるために (annoying the King’s enemies)」, 自国の商船の船長に対し、他国の商船を攻撃してその船の積荷を奪ってもよいという許可状を与えたことに始まる。この私掠許可状を受けた船主に対しては、捕獲物の半分を国王に上納することが規定されていた。もともとは他国の略奪に対する報復から始まった私掠認可状だが、14 世紀には利益確保へとその性格が変化していった。さらに 17 世紀に入るとヨーロッパ列強の各政府は、自国の海軍だけではリソースが足りない部分を補うため、大西洋に無数にいた海賊たちを傭兵のごとく雇い、私掠船として他国の海商を妨害・破壊した。しかしながら、時代を経るにつれて私掠船の数が増加し私掠行為の主目的が経済的利益から海軍力を補う海商破壊に発展すると、大西洋における通商に深刻な被害をもたらすようになる。これに対し、列強諸国は対策を講じ最終的には、1856 年のパリ宣言にて私掠

このような PAE と知財信託によって設立された委託者 (Trustee) と何が違うのか。これは、特許譲渡と知財信託がどのように異なるかという点にも関係している。特許譲渡はある特許権全体を譲受人に移転することによりその特許権の権能たる差止請求権や損害賠償請求権などの享受主体である地位を移転する。一方、信託は所有権（この場合、特許権）が法的な名義と受益権とに分離することを特徴とすると先に述べた。この枠組みを利用すると、特許譲渡と法的には近いものとなり得るところ、受託者は一般に、信託以外の実態的な事業を行っていないことが多い。すなわち、当該特許権の実施の事業に係る事業を実施していない場合が多い。とすると、いわゆる特許権の行使のみを生業とする PAE と活動としてはさほど変わらないのではないかという意見があろう。すなわち、特許信託はパテント・トロールなのかという疑問を呈する声も出てくるものと思われる。しかしながら、この点に関しては、何をもってパテント・トロールと呼ぶのかその定義は明確ではない。

PAE という定義にしても、特許権を取得しこれを権利行使すること自体は特許法の許容するところである。仮に、当該事業体の生業が特許権の権利行使を大部分とするものであったとしても、そのみではなんら違法性はないはずである。知財信託の受託者は当然ながら特許権の管理と共に必要であれば権利主張を行うことを生業としているのであるから、その意味で PAE と呼ばれても致し方ないかもしれない。ただし、それが不当なのかと言われるとこれは程度問題であると考えられる。あまりにも不合理な法外なロイヤリティを要求することを生業とするのであれば、その属性や事業をしているかどうかに関わらず不当なものである。一方、当該特許の実

船の利用を相互に放棄することで幕引きされた。この間、私掠認可状の最初の発行から幕引きまで実に 600 年以上の歳月がかかっている。歴史は繰り返す。特許権を保有する PAE に特許権を譲渡し、PAE を原告として、当該ターゲット企業に対し、権利行使する戦略（特許私掠船 (patent privateer)）が盛んになって数年経つ。現在、それに対する対抗手段も講じられているが、それが業界全体の合意とまでは言い難い状況である。

施の事業をしていなかったとしても、合理的なロイヤリティを徴収すること自体はなんら特許法に反するものではないと考えられる。なぜなら、特許法は侵害者に対して差止請求権等の法的な救済措置を許容しているからである。これは排他権という特許法の性質から見ても、至極自然なものである。ましてや、元の特許権者から特許権を活用することを信託されている受託者にとっては、権利行使をすることがその本業たる事業である。これをもってパテント・トロールと呼ぶのは侮辱や名誉毀損に当たるかもしれないのである。自嘲的に信託者がそのようにいうことがあるかもしれないが、パテント・トロールという言葉には、法外なロイヤリティを取るものといった悪しきイメージが見え隠れするため、これを不用意に信認義務や善管注意義務をもって生業として特許権を活用する受託者に対し、そう呼ぶのは不適切な場合も多いであろう。権利行使の正当性を実施の事業のありやなしやで判断するのではなく、特許権の実施料を合理的なものとするのか法外なものとするのかで判断すべきであろう。何をもって法外とするのかは単に金額の多寡のみをもって判断するのではなく、当該特許権が包含する技術の価値や実施の事業規模などを裁判例に従って判断すべきであり、ひとつの立場から見たレッテル貼りにならないように留意すべきである。

PAE化の懸念について、一つ信託が特許譲渡と違う点があるとすれば、それは信認義務の有無である。特許譲渡の場合、旧権利者から新権利者に対し譲渡が行われた後は新権利者が当該特許権の処分・収益を担うので、どのように権利行使をするかについて原則として旧権利者は口を差し挟むことができない。したがって、新権利者がいわゆるPAE化したとしても、それをコントロール手段はないはずである。そのようなコントロールをしてしまうと、前述の原告適格の問題を生じ得るからである。一方、知財信託の場合は、委託者と受託者との間に信認関係が生じる。したがって、委託者は受託者の利益が最善となるように努力する義務があり、受託者の願いに反するような行動をとることができない。例えば、受託者の事業上の顧客に対して委託者が当該権利を行使して法外なロイヤリティを請求したり、差止めを迫

ったりすることは、受託者の利益に反する行為であるので、委託者の信託義務に反するおそれがある。とすると、知財信託の方がPAE化の懸念に対して歯止めがかかると考えられる余地もある。このように、通常の特許譲渡に比べ、知財信託の場合は信託関係があるためPAE化の懸念を払拭しやすい傾向にあるといえるであろう。

(6) 会計上の連結会社か

複数の子会社を伴う大企業がその保有する特許権を管理する目的で知財信託を利用する場合、当該企業グループが保有する特許権の一部を資産活用目的で知財信託に移転して運用する場合などに、どのような会計ルールに従って個別財務諸表及び連結財務諸表を作成するのかという点が企業などの実務界から気になるという声がある。日本の会計実務では、従来は個別財務諸表が重視されていた時代があるが、事業部門ごとに子会社化する場合や昨今ではホールディングス化などのコーポレートガバナンスのあり方が多様になっていることも相俟って、グループ会社を実質的に一つの企業として扱う連結財務諸表が重視されてきている。上場企業の多くが連結財務諸表を作成しその財務体質の明確化、透明性を担保している。このような中であって、倒産隔離や資産と経営主体の明確化などを図るために特許権について知財信託が用いられる場合が増えてきているのは前述のとおりである。

無論、当該知財信託がその管理者たる受託者によって個別の財務諸表が作成されることは当該受託者の報告義務からしても素直に捉えられることである。しかしながら、当該信託財産を抛出した元の企業が当該特許資産を知財信託に移転したことに伴って法的な特許権者たる地位を失っているにもかかわらず、その財産運用の全てについて連結財務諸表を作るのかという点については疑問の余地が残る。当該信託財産たる特許権の受益権は、元の特許権者のもとに存在するのでその限度において自己の個別財務諸表の中で当該受益権を計上するのはもちろんである。問題は、すでに、法的な特許権者たる地位が移転しており、かつ、当該信託財産たる特許権の管理権限が全て受託者に移転しているという場合においてまで委託者・受益者に

連結財務諸表の作成義務が残るとなると、本来の知財信託の目的たる財産分離や倒産隔離などの諸機能を害することにならないだろうか。

ここで、「連結対象とする企業の範囲をどのように定めるかについては、特段の理論的根拠があるわけではないが、現在の会計ルールにおいては、連結貸借対照表は、親会社の支配の及ぶ範囲の資産・負債を表示し、連結損益計算書は親会社の支配の及ぶ範囲の損益を表示してから、親会社の株主に帰属する損益を計算することになっている。逆に、連結財務諸表作成会社がある企業の意思決定に重要な影響力を行使できるにとどまり、その企業の意思決定を完全に支配できない場合には、関連会社として扱われ、連結財務諸表上、持分法が適用される。」³⁵また、知財信託をここでいう連結対象とするかどうかの点については、特別目的会社を連結するかどうかという論点と関連して論じられている。この点については、企業会計基準委員会実務態様報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（平成18年9月8日作成，平成21年3月27日改正，最終改正平成23年3月25日）が参考になる。この報告書によると、「投資事業組合に対しても、会社と同様に、支配力基準及び影響力基準を適用するが、投資事業組合の場合には、株式会社のように出資者が業務執行者を選任するのではなく、意思決定を行う出資者が業務執行の決定も直接に行うことなどから、株式会社における議決権を想定している連結会計基準等を投資事業組合に対して適用する場合には、基本的に業務執行の権限を用いることによって、当該投資事業組合に対する支配力又は影響力を判断することが適当である」とされる³⁶。「もっとも、出資者(出資以外の資金の拠出者を含む。)が投資事業組合に係る業務執行の権限を有していない

³⁵ 太田康広「知財信託の会計について」日本弁理士会研究報告第21号「知財信託について」（2007年）107頁。

³⁶ 企業会計基準委員会「実務態様報告第20号 投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（平成18年9月8日作成，平成21年3月27日改正，最終改正平成23年3月25日）2頁

(<https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/kumiai.pdf>，2024年4月1日最終閲覧)。

場合であっても、当該出資者からの出資額や資金調達額の状況や、投資事業から生ずる利益又は損失の享受又は負担の状況等によっては、当該投資事業組合は当該出資者の個別会社に該当するものとして取り扱われることがあることに留意する必要がある」とされる³⁷。

この報告では、投資事業組合が連結の対象に含まれるか否かについては連結会計基準等に従い、会社と同様に、支配力基準及び影響力基準を適用することによって判断するものの、近時、投資事業組合に係る不適切な会計処理が指摘されており脱税等の不正を防ぐために様々な例外が設けられている。しかしながら、ここでは微に入り検討するよりも大きな考え方を理解しておくことが重要と考えられる。すなわち、知財信託に関しては、その目的が正当なものであれば、基本的には、委託者の信託財産を受託者が受益者のためにその目的に従って適切に管理・運用するものを本旨とするものである。そして、その管理・運用は受託者の独立した判断(善管注意義務や各種の信認義務を負うことは前提ではあるが)によってなされるものであるとするならば、適切な知財信託であれば、委託者の支配力や影響力とは別に独自の判断を受託者がなせるものでなくてはならない。そうするならば、特に出資などの親子関係の所有関係にはなく、実質的な支配力や影響力も究極的にはないと考えられるため、連結対象ではないというべきである。ただし、脱法目的で作られた知財信託のように、実質的には委託者・受益者からの支配や影響力があるにもかかわらず形式的に信託を用いているような例外的な場合においては、当該親会社の連結対象に含むべきものである。

(7) 準拠法に関する課題

信託をめぐる準拠法に関する課題については、重要であるものも非常に大きなテーマであるため、紙面の都合上、ここで縷々述べるには筆者の筆力が足りない。こ

³⁷ 企業会計基準委員会・前掲<注36>2頁。

ここでは、論点となり得る準拠法上の課題について指摘するととどめる。

信託の成立と効力に関する準拠法の決定方法は、法の適用に関する通則法（以下、「通則法」）に明文の規定が置かれていない。信託当事者関係を類型的に整理し、商事信託の設定及び管理において受託者が果たす役割が近年重要性を増している点を考慮し、通則法上、信託設定行為を契約として法性決定する見解が有力のようであり、その見解に基づくと、信託準拠法は、委託者・受益者及び受託者の合意によって選択又は変更することが可能であると解される³⁸。

また、信託財産である特許権は、わが国の特許権のみならず、対応する外国特許権の取得も一般的であるため、当該外国において信託制度があるのかどうかという問題もある。米国や欧州などでは、信託制度が整備されているが、それ以外の国では知財信託制度が認められていない国もある。このような国の特許権については、信託譲渡ではなく、通常の特許譲渡を行うほかないこととなる。

また、信託の準拠法上は、適法に成立している信託であっても、その国の特許権の効力や権利行使の執行の態様が異なる場合があり得、国ごとに有効な権利行使であるかなど、個別に判断することを要する。

受益権に関しては、受益権を信託財産との関係でどのような権利として捉えるべきか、という議論があり、受益権を信託財産に対する「債権」的な権利と考えるか、それとも信託財産の実質的な「所有権」と考えるかによって、適用されるべき法は根本的に異なってくるとされる³⁹。また、受益者の所在地と信託財産の所在地、さらに受託者による信託財産の管理処分に係る行為地がそれぞれ異なっている場合には、受益権による信託財産からの利益享受が、どの段階で、かつ、どこで生じたと考えるべきか、など複雑な問題となる⁴⁰。

³⁸ 八並廉「信託の準拠法に関する考察—信託当事者間関係の多様性に着目して」国際私法年報 15 卷（2014 年）214 頁。

³⁹ 星野豊「国際知財信託に対する法適用原則に関する一考察」筑波法政第 58 号（2014 年）33 頁。

⁴⁰ 星野・前掲<注 39>33 頁。

準拠法に関しては、複雑な問題となり得る可能性があるが、国際的な特許権を信託財産とする信託を活用するには検討を要する課題であるため、今後の議論の蓄積が望まれる。

(8) 特許法 102 条 1 項・2 項問題

従来より指摘されてきた知財信託に対する課題として、特許法 102 条 1 項または 2 項の損害賠償に対する推定が受けられないのではないかと、という論点がある。この点、知財信託の対象である特許権が SEP (Standard Essential Patent, 標準必須特許) である場合は、通常の実施料相当額のロイヤリティを請求するという実務が普及しており、さほど特許法 102 条 1 項または 2 項による損害額の推定の議論にならないことが多い。しかしながら、知財信託の対象の特許権が通常の特許権の場合、信託会社はその損害賠償を請求する際に、自己実施を行っていないため、特許法 102 条 1 項または 2 項による損害額の推定が受けられないとすると、信託をしたことによって十分な損害賠償を受けられなくなるという可能性が高くなる。これが知財信託を利用するのに二の足を踏む要因の一つとなってきたようである。

この点に関しては二つの説が考えられる。第一説は、推定否定説である。第二説は、推定肯定説である。第一説の推定否定説によると、この知財信託によって特許権が譲渡されているため、その新しい権利者たる受託者が特許権者であって、その特許権者が実施の事業をしていない時は、特許法 102 条 1 項または 2 項の前提となる特許権者による実施がないものとして損害額の推定もまた認められないと考えるのである。

第二説は、これに対し、委託者、受託者、受益者の利益状況を実質的に一体と捉えることが可能なときは、委任者や受託者が行う損害賠償請求に際して特許法 102 条 1 項または 2 項の適用が認められる⁴¹。また、さらにこの利益状態の一体性に加

⁴¹ 波田野晴朗＝戸崎豊 「『特許権信託における特許法 102 条 1 項・2 項の適用に対

え、「少なくとも、委託者が特許発明の実施によって挙げた利益のすべてが信託財産に帰属し、最終的に受益者に給付されるというケースについては、一体性を認め、損害賠償請求にあたって特許法 102 条 1 項または 2 項の適用を肯定」するという見解もある⁴²。

この点、わが国の裁判所でこの点が真正面から扱われたことはない。しかしながら、知財信託をしたことによって特許法 102 条 1 項または 2 項の適用が認められないとすると、知財信託をするインセンティブが失われるのみならず、侵害者の侵害行為を誘発してしまうおそれもある。委託者、受託者、受益者の利益状況は、信託義務や善管注意義務をもって明らかに一体性があるといえる。それが信託という形態をとっている最大の特徴でもある。したがって、本論文の立場としては、第二説のように、適法な知財信託である以上、信託義務を通して委託者、受託者、受益者の利益状況を実質的に一体と捉えることができるため、委任者や受託者が行う損額賠償請求に際して特許法 102 条 1 項または 2 項の適用が認められるとすべきである。この点は、裁判所による判例理論の確立はもちろん、立法論も含めて、再度検証されるべきであろう。

（9）消尽の迂回

周知のとおり、全世界的にみて、特許権等の拡布によって特許権が用い尽くされてしまう（消尽）ことを当然として特許消尽という法理が確立している。しかしながら、昨今この特許消尽論に対して一定の要件の下、「消尽の迂回」を解釈論または立法論として認めるべきではないかという声が産業界または研究者から起きている⁴³。

する考え方』について一産業構造審議会知的財産制作部会流通・流動化小委員会資料」NBL836号（2006年）13頁。

⁴² 愛知・前掲<注 28>51頁。

⁴³ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「AI・IoT技術の時代にふさわ

この「消尽の迂回」について、知財信託の枠組みとの関係が注目される。すなわち、特許権者または実施権者によって特許製品またはライセンス品が販売等されることによって、当該製品に係る特許権が消尽するということが起きてしまうところ、その特許権と実施の事業を分離する知財信託の枠組みを用いれば、委託者（または委託者と受益者が同一の場合は受益者）が実施の事業を継続していたとしても特許権が受託者に移転している以上、特許権の消尽の問題は当然には起きない。無論、当該特許権について委託者が受託者から別途、通常実施権権を許諾されていれば当該委託者が販売する製品は実施許諾品ということになり、その実施許諾品を販売等することにより特許権は消尽することはいうまでもない。一方、そのような実施許諾許諾をしない状態であれば、特許権と実施の事業とが分離するという信託の分離機能によって消尽のトリガーとならないということも考え得るのではないかただし、この点に関しては、受託者たる特許権者から委託者の実施について黙示の実施許諾が許諾されているという考え方もできる。受託者は委託者のために信託財産を管理等するのであるから受託者が実施の事業をすることを妨げる意図はないだろうからである。しかし、黙示の実施許諾であれば明示での非許諾も可能であるようにも思える。明示の非許諾はあるが、信託関係がある以上、受託者が権利行使することは稀であって、実際には委託者による実施を容認しているというケースは、実質的には「黙示の許諾」を行っているに等しいともいえるため、直ちに消尽の迂回ができ

しい特許制度の在り方-中間とりまとめ-」（令和2年7月）

（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf, 2024年3月12日最終閲覧），一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許と消尽に関する調査研究～ネットワークやサービスに関する特許の現状と課題について～消尽編」（令和4年3月）

（https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2022_0501.pdf, 2024年3月12日最終閲覧），田中修「ヒアリング調査から見た企業などの消尽に関する問題意識」IPジャーナル21号（2022年4頁），田村善之「IoT時代における特許権の消尽について：研究者の立場から」IPジャーナル21号（2022年10頁）高橋弘史「IoT時代における特許権の消尽について；実務者の立場から」IPジャーナル21号（2022年）16頁Fなど。

るとは言い切れない。

そのほか、実施権者たる委託者がクロスライセンスをある会社と締結しようとする際にも、ある特許群について知財信託をしてその経営権の及ばない範囲にその一定の特許権を分離すれば、その範囲内での特許権に関してはクロスライセンスの対象外ということになり、クロスライセンスの対象からも除外される。これもまた、ライセンスの許諾による消尽というものを迂回することができる一つの方策である。このように、特許権の消尽を知財信託の枠組みを使うことによって、合法的に迂回することは、場合によっては可能といえる。通常の子会社などに特許権を移転したとしても、クロスライセンス等によっては子会社条項でカバーされてしまうところ信託会社は出資関係がない第三者を受託者とすることが多いのでこの問題も解消することができる。

この点、消尽の迂回という意味では、特許権譲渡の場合でも同様ではないか、との議論がある。確かに、特許権と実施の事業が分離するという意味では特許譲渡でも同じであり、消尽の迂回の効果は同じである。しかしながら、特許譲渡の場合は完全に特許権が移転するため、原則として受益権を享受することができない（もっとも、契約上ロイヤリティの支払いを分割にすることは可能である）。また、新権利者と旧権利者の間に信認関係はないので、旧権利者の意図に沿わない権利行使を新権利者が行うリスクが残る。これに対し、知財信託に関しては特許消尽を迂回した上で信認義務を含めた受益権を残すことができるのでよりバランスの取れた活用態様であると考えられる。

（10）知財信託の障害は何か

かつて知財信託が検討され、今後の活用が期待された頃、知財信託の課題であるといわれたのは前述した特許法102条1項・2項問題である。すなわち、この問題は、せっかく知財信託をしたとしても、損害賠償請求に対する推定が受けられないのではないか、ひいては、十分な保護が得られないのであれば、知財信託を行なって

も意味がないのではないかと考えられるに至った一因である。しかしながら、前述したように、特許法 102 条 1 項・2 項が知財信託の場合であっても適用されれば、さほど知財信託に対してデメリットにはならないものとなる。

それでも知財信託がまだまだ日本において使われていないのは、その認知度や信託という枠組みが内在している煩雑さや複雑さではないだろうか。財産の分離機能や倒産隔離機能、信託財産への転換機能など信託財産の管理や活用などを考えるとかなり資産管理や活用に特化した制度であって大いなるメリットを有するものであるが、さほど使われていないのはやはりその複雑さゆえのことであろう。本論文のような知財信託に関する概説やさまざまな論点における議論がもっと活発になってくると、この点は見直され知財信託が実務の中に浸透していくようになると思う。まだまだ現状では、知財信託が知財実務の中で身近な地位を占めているとは言い難いが、近い将来この枠組みが日常的に用いられ通常の業務の中に溶け込んでいくことを望む。そうすることによって、特許権の活用がより一層進み、技術が社会に実装されまたは特許権が適切に管理・活用される時代が来るであろう。そうなることを祈るばかりである。

8. 結びに代えて

本論文では知財信託の基本的な構造や特徴を、その淵源から外観し、基本的な枠組みを整理した。そして、日本と米国における現代的な知財信託の形をデータとともに分析した。さらに、知財信託をめぐる諸問題として、なぜあえて知財信託なのか、知財信託財産の価値評価、受託者の信認義務違反の効果、PAE 化の懸念、会計上の連結会社化、準拠法に関する課題、特許法 102 条 1 項・2 項問題、消尽の迂回などの諸論点に検討を加え、従来からの課題を整理した。

	特許譲渡	知財信託
原告適格	米国において否定例あり	原告適格あり
PAE 化の懸念	PAE の定義によるが、旧権利者が意図しない権利	旧権利者が意図しない権利活用態様を新権利者が

	活用態様を新権利者がとることがあり得る。	とる場合、受託者の信託義務違反となる可能性あり。
会社法の連結対象か	子会社・関連会社外への譲渡は連結対象外	必ずしも明確ではない。適切な知財信託であれば、委託者の支配力や影響力とは別に独自の判断を受託者がなせるものであるから、特に出資などの親子関係の所有関係にはなく、実質的な支配力や影響力も究極的にはないと考えられるため、連結対象ではないというべき
特許法 102 条 1 項・2 項問題	第三者への特許譲渡の場合、特許法 102 条 1 項・2 項の推定は受けられないと考えられる。	推定否定説・推定肯定説の二説あり。「少なくとも、委託者が特許発明の実施によって挙げた利益のすべてが信託財産に帰属し、最終的に受益者に給付されるというケースについては、一体性を認め、損害賠償請求にあたって特許法 102 条 1 項または 2 項の適用を肯定」する有力説あり。
消尽の迂回	特許権と実施の事業とが分離するという信託の分離機能によって消尽のトリガーとならない。 原則として受益権・信託義務なし。	特許権と実施の事業とが分離するという信託の分離機能によって当然には消尽のトリガーとならない。しかしながら、明示または黙示の通常実施権の許諾の有無によっても判断が分かれる。 原則として受益権・信託義務あり。

すなわち、原告適格においては、特許譲渡の場合は一定の場合に否定される可能性がある一方、知財信託において原告適格が問題となることはない。また、PAE 化

の懸念についても、PAE の定義にはよるが、特許譲渡の場合だと旧権利者が意図しない権利の活用対応を新権利者が取ることがあり得る。一方、知財信託においては、信託義務が受託者にあるため旧権利者が意図しない権利活用対応を防ぐことができると考えられる。会社法の連結対応か否かについては特許譲渡では第三者への譲渡にあたるため連結の対象外であるところ、知財信託に関しては出資などの親子関係にはなく実質的な支配力や影響力もないと考えられるため連結対象ではないといえると考えられる。

特許法 102 条 1 項・2 項の問題に関しては、特許譲渡の場合その推定を受けられないが、知財信託の場合は推定否定説及び推定肯定説の二説があり、推定肯定説が有力である。

消尽の迂回については、特許譲渡及び知財信託ともに特許権と実施の事業とが分離するため、当然には消尽のトリガーとはならないと考えられるが、明示または黙示の通常実施権の許諾の有無によっても判断が分かれる。知財信託には原則として受益権や信託義務があるためこちらに軍配が上がると考えられる。

このように特許譲渡と比較して、知財信託を使うメリットは多岐にわたっていると考えられる。今後、さらに活発な議論がなされ、さまざまな立場からの議論が蓄積されるべきであると考えられる。まだまだ知財信託は新しいタイプの法制度であり、実務や判例・学説などの蓄積がほとんどない分野である。各種の論点において近い将来、裁判所や実務において精査がなされる日が来たときに、僅かでも本稿が参考になれば、と祈るばかりである。

〔付記〕なお、本研究は、2021 年度公益財団法人トラスト未来フォーラムの研究助成の交付を受けた研究成果の一部である。ここに記して謝意を表したい。