

9 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

グループ企業やTLOでの知的財産権の一括管理の方策として、また他方知的財産を基礎とした資金調達及び知的財産の流動化スキームとして、信託制度の有用性が着目されてきた。一方、信託業法上で知的財産は受託可能財産でなかったところ、知的財産を受託可能財産とするなどの信託業法改正の方向性が明確になった。

本調査研究では、知財信託業の実現が現実化してきたことを受けて、平成14年度の「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」に引き続いて信託を取り上げ、知財信託業の導入に際しての実務的諸問題を検討した。具体的には、個々の知的財産の受託財産性及び信託の成立・対抗要件、ライセンス契約及び収益配分を中心とした受託者義務、信託財産に係る紛争処理、並びに知財信託の会計上及び税務上の取扱いの各論点について論じ、更にモデル契約書案を含む知財信託実務マニュアルの作成指針を取りまとめた。

I 序

グループ企業やTLOでの知的財産権の一括管理の方策として、また知的財産を基礎とした資金調達及び知的財産の流動化スキームとして、信託制度の有用性が注目されてきた。昨年7月に公表された「知的財産推進計画」及び「信託業のあり方に関する中間報告書」(金融庁)で、信託業法改正によって、知的財産権を業として信託可能とする方向性が明確に打ち出され、知財信託制度導入が現実的なものとなってきたため、実務的な課題を抽出し、これらの解決策を提言することを目的に調査研究を行った。

II 受託財産

知的財産信託における受託財産に関する論点としては、第一に知的財産がそもそも受託可能な財産であるか、第二に知的財産が受託可能であるとしてその有効な信託のためにはどのような手続(効力発生要件及び対抗要件)が必要かが問題となる。本章ではこれらの点及び関連する論点につき、特許権を中心に検討を行い、更にグループ企業の知的財産管理信託でニーズのある包括的信託についてその可否の検討を行った。

1 受託可能財産性

受託可能財産性について、従来の信託業法では、受託可能財産を制限列举しており、知的財産権は受託可能財産に含まれないとされていたが、受託可能財産の範囲を知的財

産権を含む財産権一般に拡大する方向で、信託業法の改正がなされる見込みである。なお、信託法の解釈上は、受託可能財産たり得るには、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・特定可能性の4要件を備えていることを要すると解されている。^{(*)1}

この点に関し、特許権、特許を受ける権利、外国法に基づく知的財産、営業秘密・ノウハウ、著作権について検討を行ったが、営業秘密・ノウハウを除いて、基本的には受託可能財産性が認められるとの結論に達した。ただし、特許を受ける権利、特に出願前の特許を受ける権利^{(*)2}に関しては、外延が明確でなく、特定性に問題がある場合が考えられるので、その信託契約においては権利の内容を十分に特定できるように配慮する必要がある。

また、営業秘密・ノウハウは、権利化されていない単なる情報^{(*)3}であって、「移転」可能性に問題がある^{(*)4}ので、その受託可能財産性については議論があるところである。しかし、受託可能財産性が否定される場合であっても、営業秘密・ノウハウのライセンス権の信託や、営業秘密・ノウハウのライセンス管理の委任等の構成によって、知財管理会社にその管理を任せるとは可能であると考えられる。

2 信託の効力発生要件及び対抗要件

信託の効力発生要件及び対抗要件について、特許権は、特許庁への信託の登録が信託の効力発生要件であり^{(*)5}、同時に対抗要件としての機能も果たすと考えられる。特許を受ける権利の信託の効力発生要件について、出願前の特許を受ける権利は当事者間の信託契約に基づき信託の効力が

(*)1 新井誠『信託法』193頁(有斐閣、2002年)。

(*)2 出願後の特許を受ける権利に関しては出願番号が付され、内容的にも出願書類の明細書の記載によって対象をある程度特定することが可能である。

(*)3 営業秘密は、不正競争防止法において「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義される法的保護対象であるが、権利として排他性をもつものではない。

(*)4 営業秘密は、①一旦ライセンス、すなわち開示すれば、ライセンス契約自体は解約することができても情報自体は取戻しが不可能である点、②譲渡後も委託者にも受託者にも「情報」の実体が残るという点、③財としての排他性が存しない点で、譲渡という概念に親和性がない。

(*)5 特許庁出願支援課登録室『改訂新版工業所有権登録の実務』537頁(経済産業調査会、2002年)。

生じ、出願によって第三者にその信託関係を第三者に対抗でき(異説あり)、出願後の特許を受ける権利は特許庁長官への届出によって信託の効力が生じ^(*)6)、かつ信託関係を第三者に対抗できる、と考えられる。

なお、特許を受ける権利を信託する場合に、出願前の特許を受ける権利は、出願時の願書に信託関連事項も併せて記載することが求められており(特許法施行規則第26条第1項)、また、出願後の特許を受ける権利は、出願後の特許を受ける権利の譲渡の届出に信託関連事項も併せて記載することが求められている(同条第2項)。これらの手続を履行した場合には、その特許を受ける権利につき特許権の設定登録が認められた際に、何ら追加的な手続を経ずして自動的に特許権の信託の登録までなされることになる。

外国法に基づく知的財産に関し、信託法第3条は信託の登記・登録等の制度がある財産権について、信託関係を第三者に対抗するにはそのような登記・登録等の公示を充たしていることが必要としているので、外国法に基づく知的財産も母国法におけるそのような登記・登録制度の有無がその信託の対抗要件の内容に影響する可能性がある。

包括的な信託について、まず、1個の信託契約において複数の特許権を包括的に信託することは問題なく認められると考えられるが、さらに特許番号を特定せずにある技術分野に関する特許権一切として包括的に信託することは可能か、同様に、信託契約締結後になされた発明に関して、事前に包括的に信託の対象としておくことは可能かが問題となる。これらの点に関しては、特定性について工夫することにより、可能となる場合もあり得ると考えられる。ただし、特許権の信託の場合は登録が効力発生要件であると解されているので、特許番号を特定した信託の登録を備えない限り、そもそも信託の効力は認められないことになる。

III 受託者の義務

1 知的財産信託の特殊性と実務上の二一ズ

知的財産を信託財産とする場合、(1)信託財産の経済的価値の評価が相当程度困難であること、(2)適切な利用がなされてこそ、十分価値を発揮する性質を有する資産を対象とする信託であり、受託者による積極的かつ適切な利用の促進が求められること、(3)一方、不動産や金銭、金銭債権などといった伝統的な信託財産と比べて第三者から容易に侵害され得る上、無効審判、差止訴訟などによる不安定性を伴う権

利としての資産を対象とする信託であり、受託者にはこれらの紛争に対する適切な対応も求められること、などの知的財産の特殊性に留意する必要がある。これらの点はいずれも、善管注意義務、忠実義務、公平義務、分別管理義務、自己執行義務といった信託法上の受託者の義務との関係で、大きな影響を及ぼす。

他方、知的財産信託の実務形態として、①知的財産の集中管理を目的としたグループ企業内信託、②第三者の知的財産の管理運用を業とする知的財産管理運用型信託、③知的財産を利用した資金調達のためのビークル(Special Purpose Vehicle)としての信託等が考えられ、それぞれ受益者の性格が異なってくる点にも留意が必要である。

2 受託者の義務

ライセンス契約とロイヤリティの収益分配を中心として、知的財産信託における受託者の義務を研究した。

まず、善管注意義務で、無償(又は有利な条件)でのライセンス供与とクロスライセンスについて問題となり得る。しかし、善管注意義務は強行規定ではないため^(*)7)、信託契約上でそれぞれ一部の者に対してこれらのライセンスを行い得ることが許容されていれば、義務違反は生じないと考えられる。なお、クロスライセンスの場合には、信託財産のライセンスの対価として得られる第三者からのライセンス内容が、信託財産全体に対してではなく、一部の受益者のみの利益となるときに、公平義務又は忠実義務の問題を惹起するが、個別に又は信託行為によって承諾が得られているときは特段問題ないものと考えられる。

忠実義務では、受託者が信託財産である知的財産権の実施権を取得できるかという点と、複数の信託財産相互間の利益相反関係が生じ得る場合の受託者の対応が問題となる。受託者の実施権について、有力説は信託法第22条が禁止している受託者による信託財産に係る「権利の取得」に該当すると解しており^(*)8)、同条は強行規定とされる。強行規定である以上は、受益者の同意の有無にかかわらず、実施権は取得できないこととなる。なお、近時の学説では、信託法第22条を強行規定と解することに否定的な見解も多く、立法論では受託者の忠実義務を「利益相反行為の禁止」と広くとらえ、受益者の承諾等一定の要件が充たされた場合にはこの制約を外す構成も採られている。^(*)9)

信託法では直接規定していないが、受益者と第三者間での利益相反行為、受益者又は信託財産相互間での利益相

(*)6) 特許法第34条第4項。

(*)7) 四宮和夫『信託法』(有斐閣[新版]、1989年)247頁。

(*)8) 四宮・前掲注7・233頁。

(*)9) 信託法改正試案(第4試案)第22条2項は、「受託者は、信託財産に関し、固有財産とし、権利を取得し、その他受益者と利益相反する行為をすることができない。ただし、その行為について受益者の承認を得た場合又はやむを得ない事情があつて裁判所の許可を得た場合には、この限りでない。」とする。商事信託法要綱第434条2項は、「受託者は、受益者と利益が相反する行為をしてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。(1)信託契約の定めに基づくとき、(2)その行為につき重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき、(3)その行為が公正なものであるとき。」とする。

反行為なども、忠実義務違反とされている。典型的な局面として、複数の委託者から特許権の信託を受けているときに、(1)受益者間で信託財産である特許権について紛争が生じる局面、(2)第三者へのライセンスで一方の特許権のライセンスがあれば他方は不要となる局面等において、利益相反の問題が発生する恐れがある。これらの義務は強行規定とは解されていないので、受益者の承諾があれば、受託者は利益相反行為でも行い得るものと解される。しかし、信託行為設定時点であらかじめ個別具体的な場面を想定して受益者の承諾を得ておくことは困難で、当初は包括的な規定とならざるを得ないであろう。

信託法上明文はないが、一つの信託に関して複数の受益者が存在する場合に、受託者が各受益者を公平に扱う公平義務の存在が一般に認められている。その要請により、同一の種類受益者間の収益配分は原則として平等になされる必要がある。但し、信託行為で明確に受託者の公平義務を免除することは可能と解されている。^(*)10)

分別管理義務について、(1)信託財産と受託者の固有財産を分離して管理する義務と、(2)信託財産を他の信託財産と分別して管理する義務がある。通説では、前者は強行規定であるが、後者は任意規定と解しており、信託財産相互間の分別管理は特約によって義務を免除することが可能である^(*)11)。ここで、信託財産たる特許権のライセンス収入も、信託財産を構成する。特に問題となるのは、複数の信託に属する知的財産を一個の契約で包括的にライセンスし、収入を得たときの分配に関する点である。信託法第28条では、金銭についての特例として、「各別にその計算方法を明らかにすれば足り」とするが、計算方法を明らかにすることは実務的に困難である。知的財産の信託を受託する場合には、包括ライセンスを想定して、あらかじめ各受益者から分別管理義務の例外的取扱いの同意を得ておく必要がある。

自己執行義務について、受託者自身が信託事務を遂行することが要求されているが、別段の定めをして第三者を利用することは可能となっており、例えば権利化実務において弁理士を代理人として活用することは可能である。

IV 受益権の販売規制及び従業者発明の補償

受益権の販売規制について、信託の受益権を取得させる行為は金融商品の販売とされ、また、信託収益の分配を受け

る権利は商品投資受益権とされ、金融商品販売法及び商品ファンド法の規制の対象となる。また、特定債権法に定める特定債権等の信託の受益権に関しては、同法の適用を受ける。しかし、受益権は、一部のものを除き証券取引法上の有価証券には該当しないため、証券取引法による規制は及ばない。

従業者発明の補償について、信託会社から委託者兼受益者の従業者発明者に対し、直接職務発明等の相当の対価を支払う方法として、受益者に支払われる配当の一部を原資として受益者に代わって支払うことなどが考えられるが、特に課税の問題は生じないであろう。

特許権の自益信託で、事業者が職務発明の発明者である従業者に支払う相当な対価の算定において、計算根拠となる使用者における技術独占によって得た利益とは、受益権に基づく配当額と考えられる。ただし、グループ企業による信託の場合に、グループ内企業へのライセンス料設定を経済価値よりも廉価としたときには、外部に許諾した際に実現したと想定されるライセンス料相当額が独占利益として算定される可能性もあると思われる。

V 信託財産に関する紛争の処理

信託財産たる知的財産に関連して第三者との間で紛争を生じることが考えられるので、受託者が原告側となる場合、受託者が被告側となる場合、流動化型信託の場合、及び弁護士法等との関係について研究した。

1 原告側の立場

特許権の信託を受けた受託者は、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。損害賠償請求に関しては、特許権者、専用実施権者及び独占的通常実施権者に権利侵害者に対する請求権が認められており^(*)12)、非独占的通常実施権者には損害賠償請求権は認められていない^(*)13)。請求可能な損害賠償額として、特許法第102条1項の逸失利益、同条2項の侵害者利益推定額、又は同条3項の実施料相当額があり、この内1項及び2項は請求者が実施していることを要件としている。受託者は特許権者として損害賠償請求できるが、自らが特許発明を実施していないときは、同条1項及び2項に基づく損害賠償請求はできない。

受託者が当事者となって、専用実施権又は独占的通常実施権を有する事業会社の損害賠償を請求する方法として、

(*)10) 能見善久「現代信託法講義(4)」信託203号4-5頁(2000年)。

(*)11) 四宮・前掲注7・220-221頁。

(*)12) 特許権者及び専用実施権者については特許法102条に基づく。独占的通常実施権者については判例(大阪地判昭和54年2月28日無体集11巻1号92頁昭52(ワ)2236号・昭52(ワ)3461号(植毛器)、大阪高判昭和61年6月20日無体集18巻2号210頁昭59(ネ)2592号・昭59(ネ)2648号(ヘアブラシ意匠)、大阪地判昭和59年12月20日判時1138号137頁昭57(ワ)7035号(同地裁)、東京地判平成10年10月12日知裁集30巻4号709頁平5(ワ)11876号(シマチン製剤特許)外)に基づく。

(*)13) 大阪地判昭和59年4月26日無体集16巻1号271頁昭58(ワ)3453号(架構材実用新案)。

民事訴訟法上の選定当事者が考えられる^(*14)。選定当事者とは、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制度である。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専用実施権者又は独占的通常実施権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。

2 被告側の立場

次に被告側の立場で、多数の特許権等を信託財産として受託している受託者が、委託元である事業会社が他社から特許権侵害で提訴されたときに、被告として当該訴訟に参加して事業会社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、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^(*15)、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。

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。

3 流動化型信託の場合

流動化型信託の場合には、逆に受託者から委託者、受益者又は実施権者に訴訟等への対応を求める場合が考えられる。

まず、委託者及び受益者の訴訟対応可能性で、当事者となる方法として、①信託を解消して、委託者又は受益者に特許権自体を移転、②補助参加、③任意的訴訟担当、の3つが考えられる。しかし、委託者の場合、紛争発生時の特許権返還が予め合意されているときなどに、信託設定時点での「真正売買性」が問題とされる可能性がある。これに対し、受益者の場合には、信託財産から生じる収益の受取者としての立場で利害関係があると思われるので、①～③のいずれの方法も採り得ると考えられる。次に、実施権者の場合には、専用実施権者、独占的通常実施権者であれば、当事者として独自の損害賠償請求が可能である。さらに、受託者からの同意を得て選定当事者となることで、受託者の請求権についても行使が可能となる。しかし、非独占的通常実施権者にすぎないときは、直接の請求権はなく、原告である受託者の補助参加人又は任意的訴訟担当者としての参加に可能な余地が残さ

れるだけである。

4 弁護士法等との関係

弁護士法第72条及び弁理士法第75条の非弁行為に関し、受託者は知的財産権の権利者となるので、自己の法律事件、出願手続を担当することとなり、問題は生じない。弁護士法第73条の譲受権利の業としての実行禁止についても、知的財産信託が社会的経済的に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。

また、信託法第11条の訴訟信託の禁止に関しても、特に知的財産権の侵害状態が生じている場合で、弁護士法72条の潜脱その他公序良俗に反する意図ないし目的をもって、その損害賠償請求権を信託するような例外的場面を除いて、違反とはならないと考えられる。

VI 会計上の取扱いと課題

1 会計の考え方

会計を考える場合、誰のための会計なのかと何のための会計なのかの2つが重要となる。現行の信託慣行では、実質的な信託財産の所有者である受益者が信託財産を保有するとみなして、会計処理が行われている^(*16)。したがって、受託者の会計においても、受益者の目的に沿った会計処理及び開示が行われる必要がある。

受託者の会計では、信託法に基づき、自己の固有財産とは分別した信託事務を行う必要がある^(*17)、帳簿を備え付け、信託契約ごとに状況や結果を記録、計算して信託財産管理運用の結果を受益者に報告しなければならない^(*18)。具体的な会計処理は、アカウントビリティ(説明責任)に基づき、受益者及び受託者の合意により、合理的かつ目的に沿った会計基準を選択できると解されている。

受益者の会計では、企業であれば「一般に公正妥当と認められる会計基準」である商法(商法施行規則)、証券取引法(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)に基づいて会計が行われる。受益者が発明者等の個人であれば、所得税法に基づく会計が行われる。受益者の会計処理及び開示方法には、受託者から提出された貸借対照表及び損益計算書をそのまま計上する「総額方式」と、貸借対照表には信託業務による資産及び負債の差額を信託受益権として記載し、損益計算書には信託事業の損益を信託収益又は信託損失として記載する「純額方式」がある。

(*14) 民事訴訟法30条。

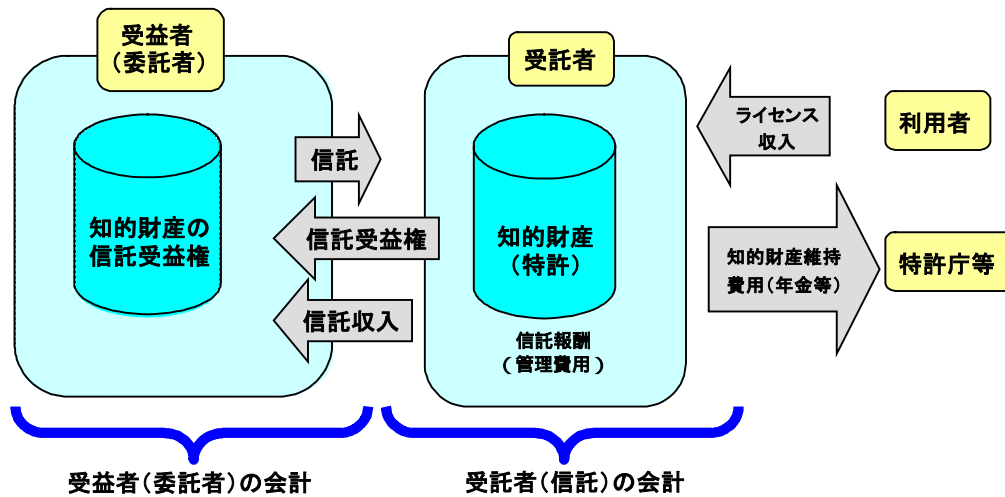
(*15) 最大判昭和45年11月11日民集24巻12号1854頁昭42(オ)1032号。

(*16) 信託は受益者に所得を分配するパイプ(導管体)にすぎず、受益者が直接信託財産を保有しているものとみなし、信託財産から生じる所得は受益者に帰属するという「信託導管論」に基づく会計処理。

(*17) 信託法28条。

(*18) 信託法39条1項。

図1 知的財産信託の概要



2 会計上の取扱い及び課題

知的財産を信託した場合の会計上の取扱い及び課題について、(1)グループ企業における一元的管理の場合、(2)TLO等による管理の場合、(3)資金調達のための流動化の場合、及び(4)共通の課題に分けて検討した。

グループ企業の一元的管理の場合には、連結会計と同様の取扱い及び信託受益権の売却について検討が必要である。TLOによる管理の場合には、更に発明者個人が信託した場合と大学等の法人が信託した場合に分け、発明者個人の場合には所得税法による会計が必要であり、発明者が法人に報告する必要がある場合及び法人が信託した場合には、法人に報告する基準に基づいた会計が必要である。

流動化の場合には、信託受益権の細分化が進むと受益者と信託財産の関係が希薄となり、信託財産を独立した主体とみなして、当該資産から生じる損益を信託財産自体に帰属するもの^(*19)として会計処理が行われる可能性がある。具体的には、税務上の但書信託として扱われる合同運用信託、投資信託等の集団信託及び特定目的信託がこれに該当する。

また、共通の課題として、信託報酬の決定、信託財産がマイナスとなった場合の取扱いなどについても検討を加えた。知的財産信託の会計には、受託者の会計制度が十分に検討されていない面だけでなく、知的財産固有の課題があるので、今後の知的財産信託の有効活用のためには更なる検討が必要である。

VII 特許権を中心とした税務上の取扱い

1 信託に係る課税関係

税法の大原則の一つに「実質課税の原則」がある。信託においては、信託財産は形式上受託者に帰属するが、実質上受益者に収益が帰するので、税法上は原則として信託財産は受益者に帰属するものとして、受益者が信託財産から生じた所得等について課税される^(*20)。法人税法、所得税法等では、委託者から受託者への信託財産の移転は、資産の譲渡又は取得には該当しないものとされ、また、受益権の譲渡又は取得は、原則としてその信託財産の譲渡又は取得として取り扱われる。ただし、法人税法、所得税法等の但書信託として、合同運用信託、投資信託、特定目的信託等が例外的取扱いの対象として定められており、税務上の取扱いを異にしている。

登録免許税法及びその関連法令で、信託財産の移転の登記等、信託の登録に関する登録免許税が規定されている。主な知的財産権の信託の登録に課される登録免許税は、以下のとおりである(登録免許税法別表第一)。

特許権	実用新案権	意匠権	商標権	著作権
1件につき 3,000円	1件につき 3,000円	1件につき 3,000円	1件につき 9,000円	1件につき 3,000円

(*19) 税務上の「信託実体論」。

(*20) 法人税法12条、所得税法13条、消費税法14条、相続税法4条、地価税法9条、地方税法24条の3(道府県民税)、同法72条の3(事業税)、同法72条の80(地方消費税)、同法73条の7(不動産取得税)、同法294条の3(市町村民税)、同法587条(特別土地保有税)及び登録免許税法7条参照。

2 グループ企業の一元的管理の税務

グループ企業間で特許権譲渡する場合であっても、法人格を別にする企業間取引なので、取引は時価で行うものとする法人税の原則が適用される。このため、譲渡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。

これに対し、特許権等の権利移転を信託として行い、委託者が受益者となる自益信託を設定すれば、信託では原則として受益者に課税されるので、税法上は特許権の移転があったとはみなされず、寄付金課税の問題は発生しない。この点で、信託は税法面からグループ企業内管理に有用であると言える。

受託者に支払われる信託報酬は、法人税法上は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って認識される。信託報酬の額が適正でないときには、適正額との差額について税務上寄付金とされることがあり得る。

3 特許権等の流動化・証券化の税務

特許権等の流動化・証券化のための信託においては、SPCを利用するタイプ、投資家が信託受益権を直接保有するタイプ、運用型タイプの3つの類型が考えられる。この内、SPCを利用するタイプは、「導管」とみなして課税関係が決定され、納税主体は原則として受益者となるため、税務上の問題点は比較的少ないと思われる。

投資家が信託受益権を直接保有するタイプには、受益証券を特定目的信託に基づいて売却する場合と特定目的信託以外の信託に基づいて売却する場合の2つがある。後者はSPC利用と同様に「導管」とみなして課税関係が決定されるが、特定目的信託は但書信託の一類型であり、課税上の特例が設けられており、「信託実体論」に基づく課税となる。

資産運用型タイプである投資信託の設定等は、信託法、信託業法のほか、投資信託及び投資法人に関する法律で定められている。投資信託も但書信託の一類型であり、特定目的信託同様に「信託実体論」に基づく課税となる。

VIII 知的財産権信託実務マニュアル作成への指針

1 指針の性格

「知的財産権信託業務マニュアル作成への指針」は、知的財産権信託を受託するにあたり実務上特に問題になると思われる事項につき一定の示唆を試みるものである。知的財産権の信託がなされる文脈は、グループ企業内における知的

財産権の統一的管理、TLO、知的財産権を引当てとする各種の投資又は融資の手段、中小企業の知的財産権をより効率的に管理する手段の提供など様々であるから^(※21)、受託者となるようとする企業は、それぞれの立場に応じて、先例又は文献(本指針を含む。)にとらわれることなく、当該文脈に最もふさわしい実務を構築すべきである。

もっとも、いずれの文脈においても、信託財産の特定及び完全性(又は意識的に認識された不完全性)のチェック、利益相反問題への対処、各種のリスク又は負担の委託者ないし受益者と受託者との間での分配は、共通する大きな問題であるから、意識的に対処方法を設定しておくべきである。

2 業務上の留意点

信託財産の特定及び完全性のチェックは、いずれにしても限界があることゆえ、どこまでを受託者がチェックし、どこまでを委託者の表明保証にゆだねるかを意識的に定めるべきである。また、受託者においては、不完全性をどこまで引き受けることが具体的な信託の文脈にふさわしいのか、受託者にそのような不完全性を引き受けて業務を遂行する能力があるのか、あらかじめ検討しておくべきである。

利益相反は、とりわけ特許権の信託においては、無視できない問題となり得るから、利益相反の発生を回避するような受託の仕方をするのか、利益相反の発生はやむを得ないものと考えて一定の免責を契約に規定するのか、慎重に選択すべきである。なお、グループ企業内の信託においては、委託者がグループ企業から外れる場合に、それまでは顕著でなかった利益相反が突然深刻な問題となるであろうことを看過すべきではない。

訴訟、審判等の各種のリスク又は負担についても、受託者に引き受ける能力があるのか、そもそもそれを引き受けるべき文脈の信託なのか、引き受ける場合のコストの負担をどうするのか、あらかじめ、意識的に定めておくべきである。

3 信託契約の留意点

信託契約のサンプルとしては、特許権(等)管理処分信託契約、同(流動化用)、及び著作権(等)管理処分信託契約の3種類を掲げてある。もちろん、これらは最低限の条項の例を示すものであり、現実の契約が更に複雑にならざるを得ない(もっとも、あえて単純にする場合もあり得るが、これは意識して行われるべきである。)ことは、もちろんである。

特許を受ける権利の信託については、信託された複数の特許を受ける権利に基づいて複数の特許出願を行った場

(※21) グループ企業内信託の場合と、グループ外の信託会社又は信託銀行が受託者となる場合では、委託者が受託者に任せようとする役割及び受託者が負担し得るリスクに大きな差があるはずである。そして、グループ内信託の場合にも、受託者がグループ企業の保有する知的財産権の管理において、紛争への対応やライセンスの選定を含む積極的な役割を果たすことを企図するものもあれば、委託者の知的財産権の管理コストを省くために知的財産権を信託し、ライセンス等に当たっては委託者が指図を行うというケースもあろう。他方、グループ外の者が受託者となる場合でも、資産の流動化の場合であれば受託者は積極的な役割を果たさない場合が多いと思われる一方、信託会社によっては知的財産権管理のノウハウがあれば、あえて紛争への対応やライセンスの選定を引き受けることにより高額の手数料を得ようとする場合もあろう。

合、これら出願が互いに抵触する関係(一方の存在が、他方の発明の新規性又は進歩性に影響するなど)にあることが多いと思われるから、その抵触の回避若しくは抵触に関する受託者の責任の免除については、文脈ごとに個別の解決が図られざるを得ない。それゆえ、あえて定型化されることを避け、「指針」において言及するにとどめる。

商標権については、その指定商品又は指定役務に注意を払うべきであるほか、特許権により守られて先行した商品の信用が商標に化体され、特許権が消滅した後も商標権が当該商品の優位性を守ることがある点に留意し、実務的には、特許権と商標権を合わせて信託することが、知的財産権を引当てとする投資又は融資のためには好ましいことがある点を忘れるべきではない。

IX まとめ

委員会での議論を総括して、知的財産の信託制度が今後活発に利用される制度設計を行っていくための課題として、代表的意見を次の通り紹介する。

- (1) 将来分も含めた包括的な信託を有効とする信託財産の特定方法
- (2) 外国特許権等の信託の第三者対抗要件を具備するための簡便な要件
- (3) 受託者自身の受託知的財産の実施権取得を可能とする立法措置
- (4) 信託財産相互間の利益相反に関し、忠実義務違反としない受託者の対応方法
- (5) 忠実義務違反(利益相反行為)とならず、かつ税法上で寄付金と解釈されない包括的ライセンスのライセンス料の分配方法
- (6) 受託者又は委託者に逸失利益を含めた損害賠償請求権を認める立法措置

今後産業界の問題意識の確認、法的理論付けの明確化、実務家による解決策の提示等を通じて、知的財産信託制度の活発な利用促進に向けて議論が更に深まっていくことが期待される。

(担当:主任研究員 三阪幸浩)

