

## 知的財産権信託の動向について

三菱 UFJ 信託銀行フロンティア戦略企画部主任調査役 下別府則竹

### はじめに

平成 16 年 12 月の信託業法改正により、受託可能財産の範囲が拡大され、知的財産権が信託の対象となった。知的財産権には、特許権、著作権、意匠権、商標権等があるが、その中で特許権を対象とした知的財産権信託について説明する。なお、本稿はあくまで筆者の個人的な立場で執筆するものであり、文中の意見は筆者個人の考えに基づくものであることをあらかじめお断りしておく。

## 1. 信託業法の改正

### (1) 改正のポイント

平成 16 年 12 月に信託業法が 82 年ぶりに改正されたが、信託業法改正のポイントは大きく分けると 3 つ考えられる。

- (a) 1 点目は受託可能財産の拡大である。従来、信託財産は①金銭②有価証券③金銭債権④動産⑤土地およびその定着物⑥地上権および土地の賃借権の 6 つに限定されていたが、法改正でこのような限定はなくなり、知的財産権を含む財産権一般の受託が可能となった。
- (b) 2 点目は信託業の担い手の拡大である。従来は担い手が“信託業務の兼営認可を受けている金融機関”に事実上限定されていたが、先般の改正で金融機関以外の一般企業も信託業を行うことが可能になった点である。
- (c) 3 点目は信託サービスの利用者の窓口拡大である。信託契約代理店・信託受益権販売業者という 2 つの新しい制度が設けられ、これまで銀行や信用金庫等の金融機関に限定されていた代理店・販売業者が、証券会社や生損保会社、一般企業も可能になった点である。

以上の通り、信託業法改正により、新たな信託会社設立が可能となったが、各形態別に特徴は異なっている。

### (2) 信託業法改正以降の信託会社等

- (a) 平成 16 年 12 月の信託業法改正以降に信託を行う会社等は、形態別に分けて見ると以下のとおりである。

<形態別による信託会社等>

	形態	設立根拠法	免許・登録	組織形態	最低資本金額	営業保証金額	主な取扱業務
1	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 併營業務 銀行業務
2	信託会社 (運用型信託会社)	信託業法	免 許	株式会社	1億円	2,500万円	信託業務 兼業業務
3	管理型信託会社	信託業法	登 録 (3年毎に 更新)	株式会社	5,000万円	1,000万円	管理型信託業務 兼業業務
4	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
5	グループ企業内の信託	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

(財) 信託協会ホームページより一部抜粋

まず、従来から存在する信託兼営金融機関(信託銀行等)、その他に信託業法改正に伴い新たな形態として出来た1) 運用型信託会社、2) 管理型信託会社、3) 技術移転機関(承認TLO)、4) グループ企業内の信託(グループ内信託)の5形態となった。

- (b) 運用型信託会社は、従来からの信託銀行と同様にほぼ全ての信託業務が取り扱える(但し、免許制なので認められる範囲はその会社次第)。従って、最低資本金も1億円と他の形態よりも高いものとなっている等のハードルが高い面がある。
- 具体的な免許の基準として、1) 定款および業務方法書の規定が法令に適合し、かつ信託業務を適正に遂行するために十分なものであること、2) 信託業務を健全に遂行するために十分なものであること、3) 人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していることの各基準に適合する旨規定されている。

(ご参考：信託業法施行規則第7条)

- ① 資本の額及び純資産額が施行令3条に規定する額(施行当初は1億円)以上であること。
- ② 純資産額が、業務開始を予定する日の属する営業年度及び当該営業年度の翌営業年度から起算して3営業年度を経過するまでの期間を通じて、施行令3条に規定する額(施行当初は1億円)を下回らない水準に維持されると見込まれること。
- ③ 信託財産の分別管理、信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化、信託財産の状況に係る情報提供並びに信託財産に関する経理、帳簿書類の作成及び閲覧に関し業務の執行方法が定められ、委託者及び受益者が保護されると見込まれること。
- ④ 経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、1) 信託業務に関する十分な知識及

び経験を有する者が確保されていること、2) 管理又は処分を行う財産に関する十分な知識及び経験を有する者（第三者に委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。）が確保されていること、3) 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、信託業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること、4) 内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること、内部管理に関する業務を遂行するための社内規則（当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る）を整備すること、内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させることのいずれにも適合していることが認められる等、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。

- ⑤ 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該他に営む業務がその信託業務以外に関連しない業務又はその信託業務に関連しない業務又はその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあることのいずれかに該当するか否かを判断するにあたって、施行規則 28 条 3 項各号に掲げる基準に適合すると認められること。ただし、同項 1 号 1) に掲げる基準（人員配置その他の兼業業務の執行体制の状況に照らして、兼業業務が信託業務に付随するものとなっていること）にあっては、信託業務の開始後合理的な期間内に兼業業務が信託業務に付随するものになることが見込まれることとする。

(c) 管理型信託会社は、業務内容がある程度限られている。具体的には、指図の内容が、信託財産の管理又は処分の方法について受託者の裁量が生じないように特定されているものである。

（ご参考：信託業法第 2 条第 3 項）

「管理型信託業」とは、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。

- ① 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者（委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者以外の者である場合に限る。）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（1 号）
- ② 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（2 号）

(d) 承認 TLO は、信託業法 52 条（特定大学技術移転事業に係る信託についての特例）に基づく、免許を受けることなく内閣総理大臣への登録によって信託の引き受けを行うことが可能とする特例によるものである。

（ご参考：信託業法 52 条 1 項）

第五十二条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成十年法律第五十二号）第四条第一項の規定により特定大学技術移転事業（同法第

二条第一項 に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。) の実施に関する計画についての文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けた者(第三項において「承認事業者」という。)が、内閣総理大臣の登録を受けて、特定大学技術移転事業として行う信託の引受け(以下この条において「特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け」という。)については、第三条の規定は、適用しない。

(e) グループ内信託は、信託業法 51 条 (\* 3) の「同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例」による信託であり、免許制や登録制による厳格な監督までは必要とされず届出で行うことができるものである。要件としては、以下のとおりである。

- ① 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こと。
- ② 資産流動化法上の特定目的会社が受益者である場合には、当該特定目的会社が発行する資産対応証券を受託者と同一の会社集団に属さない者が取得していないこと。
- ③ 信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約、組合契約または投資事業有限責任組合契約が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。
- ④ 社債券(相互会社の社債券を含む。)またはCP(資産流動化法上の特定約束手形が除く。)の発行を目的として設立または運営される会社が受益者である場合には、当該有価証券を受託者と同一の企業グループに属しない者が取得していないこと。
- ⑤ 当該信託の受益権、上記②の資産対応証券、上記③に係る匿名組合持分、任意組合持分または投資事業有限責任組合持分、上記④の有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約が、受託者と同一の企業グループに属しない者との間で締結されていないこと。
- ⑥ 上記①から⑤の要件のいずれかを満たさなくなった場合には、委託者及び受益者の同意なく、受託者がその任務を辞することができる旨の条件が信託契約において付されていること。

同一の会社集団とは、一の会社(外国会社を含む。)及び当該会社の子会社の集団を指し、ここでいう子会社とは、会社はその総株主または総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社を指している。従って、信託の権利関係がグループ内で完結し、第三者に不利益を与えるものではないことから、届出で可との判断によるものである。

上記の通り、各形態の信託会社は、その目的によって業務内容が異なっており、平成 18 年以降、いくつかの信託会社(信託業務)が設立されてきたが、商事目的(\* 1)として第三者から特許権を受託し管理及び運用(ライセンス)を行う信託会社は、まだ設立されていないと思われる。

(\* 1) 商事目的: 信託が営業として引き受けられるときは、営業信託または商事信託という。営業信託は、信託業法または金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の適用を受ける。した

がって、営業受託者となるにはこれらの法令による免許・認可が必要である。

以上のような信託業法改正の動きの中で、三菱UFJ信託銀行（以下、当社）が、特に“受託可能財産の拡大”に焦点を当て開発した新商品が「知的財産権信託」（以下、特許権信託）である。

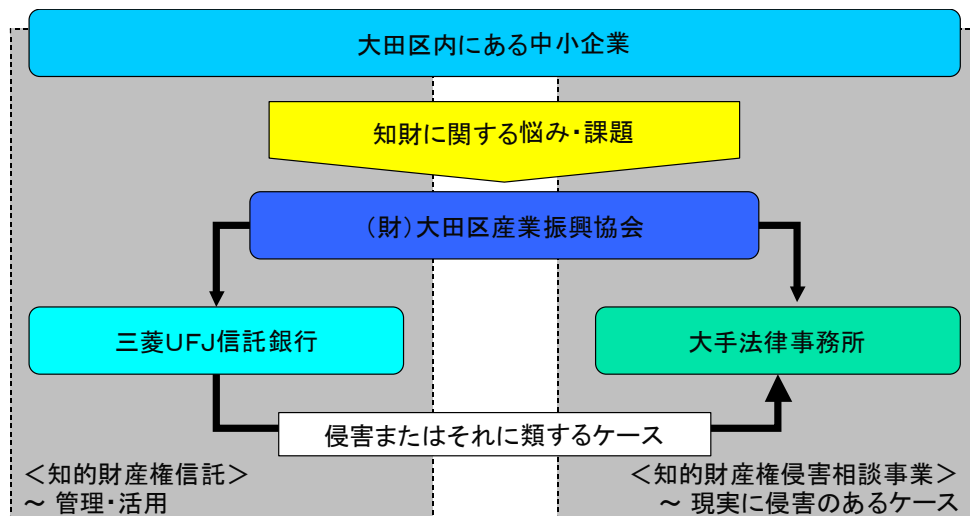
## 2. 特許権信託について

### (1) 経緯

本商品立上げにあたって、各企業へニーズのヒアリングを行ってきたものであるが、当社単独での取り扱いはハードルが高いと判断し、東京都大田区の外郭団体である「財団法人大田区産業振興協会」と提携を行い研究・開発等を協働で実施してきたものである。

具体的に、各種セミナーや勉強会を通じてお客様のニーズがどこにあるのか、どのような商品性が望まれるのか等を検討し、一定の仮説のもと特許権を対象とした信託をパイロット的に組成することに至った。また、大田区企業の知財に関する悩みの中で管理・活用のニーズがある場合には、当社が連携を受け対応することとした。（図1参考）

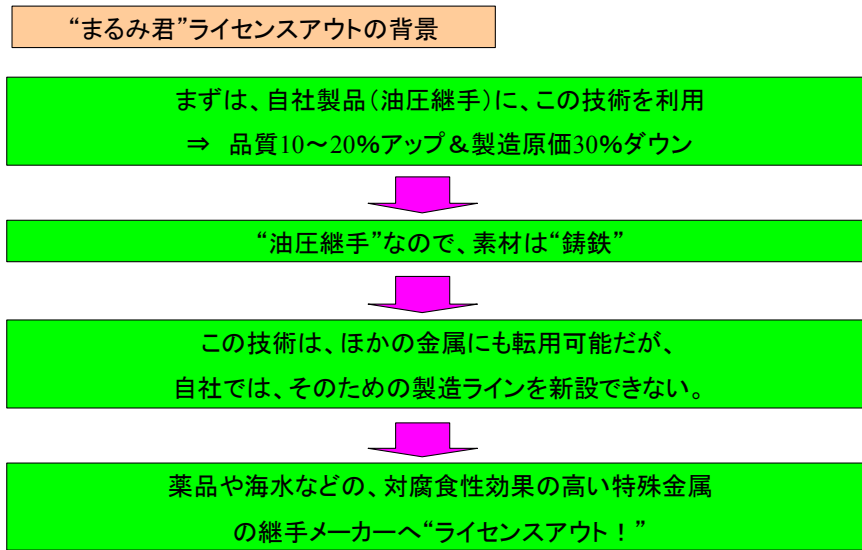
(図1：スキーム)



以上の活動を通じて、平成17年3月に本邦初の特許権信託を大田区企業のトキワ精機株式会社から受託、その後ライセンス契約を同年11月に実施した。

トキワ精機株式会社の特許権は、財団法人大田区産業振興協会主催の第14回新技術・新商品コンクールで優秀賞を受賞した評価の高い技術であり、特徴としては、廃棄物の減少や工程時間の短縮等が挙げられる。（図2-1、図2-2参照）

(図2-1：ライセンスアウトの背景)



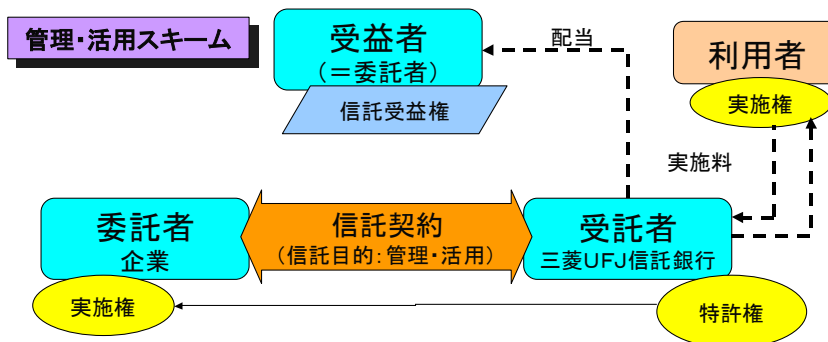
(図2-2：ライセンスアウトの背景)



(2) スキーム等

スキーム図、商品概要及びお客様のメリットは、以下の通りである。

(a) スキーム図



(b) 商品内容

- 信託財産は特許権、信託目的は特許権を管理・活用すること
- 信託設定により信託銀行に特許権が移転
- 委託者は、実施権を持ち「信託する前」と同様に技術（特許）利用が可能
- 万が一、侵害に類する状況が発生した場合、委託者の指図に基づき受託者が対応
- 特許権を活用するため、信託銀行はライセンス契約締結や実施料の收受管理を行う
- 実施許諾をすることにより、実施料が発生。それを原資に受益者（=委託者）へ配当

(c) メリット

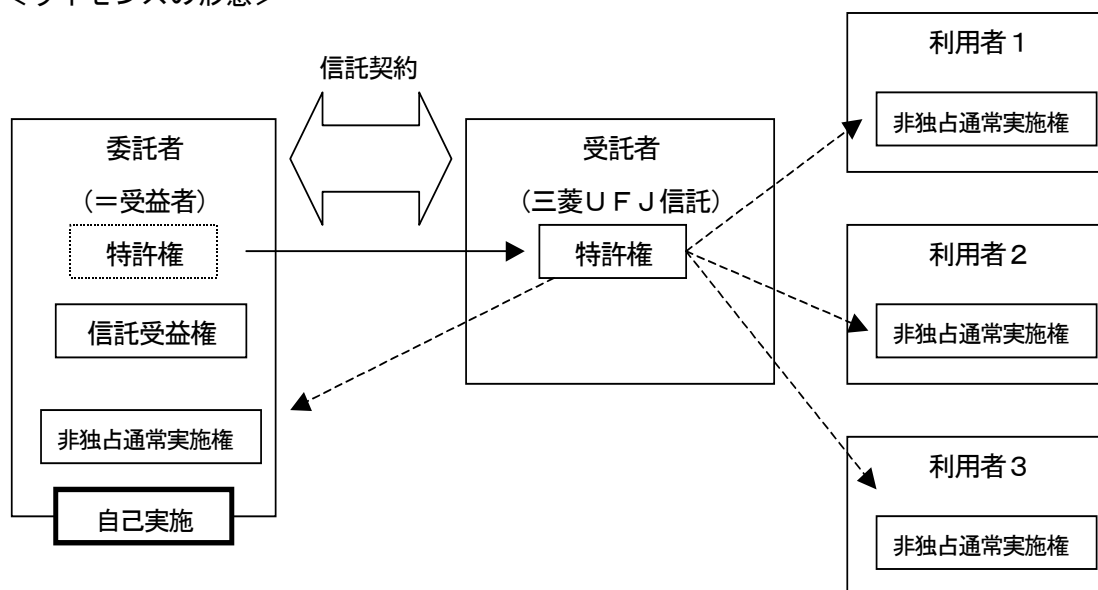
- 事務負担の軽減
  - 煩わしい事務をアウトソーシングすることで本業に専念できる
- ライセンス時の負担軽減
  - 実施権付与時に信託銀行が当事者（特許権者）として対応
- プロテクト効果
  - 特許権を信託財産とすることで（名義が信託銀行）、アナウンス効果により他社からの侵害を事前に防ぐことが期待できる
- 各種侵害・訴訟等発生時の負担軽減
  - 訂正審判の請求、審決取消訴訟の提起、損害賠償請求の裁判等を信託銀行が当事者（特許権者）として対応
- 特許権の有効活用
  - 遊休特許や自社製品以外にも転用可能な特許を他社にライセンスし、実施料を得ることができる

**(3) ライセンスマッチング**

特許権信託の商品を立上げセールスを行っていく中で、お客様のニーズは、単に特許権の管理だけでなく、持っている特許権からキャッシュフローを生み出すいわゆる運用（ライセンス）ニーズが強いとの感触を得て、ライセンスマッチングの体制を整えてきた。ライセンスマッチングとは、特許権の有効活用を目的にライセンス候補先を発掘しライセンス契約（実施許諾契約）を締結するものであり、特許権信託を前提に当社がお客様に代わってライセンス先発掘・交渉等を行うものである。

ライセンス契約の形態は、下記図の通りであるが、お客さまである委託者に対し受託である当社から非独占通常実施権を付与し、信託する前と同様にお客様は特許権を利用することができる。また、その他の利用者が見つかった場合には、同様に非独占通常実施権を各利用者に付与するものである。

## <ライセンスの形態>



\* 受託者（特許権者）が委託者及び各利用者（ライセンシー）に非独占通常実施権を付与

### 3. 特許権信託の課題等

- (1) 特許権信託は、特許法第102条1項及び2項の問題から（判例がない現状下）、特許権を信託することに対し抵抗感を持っている企業もあり（特にグループ内信託を検討している企業）、世間一般には未だ浸透していない商品である。
- (2) 管理型スキームの場合、顧客にとって事務負担軽減及びプロテクト効果が主なメリットと考えられるが、遊休特許の活用や自社の重点分野以外の保有特許活用等を行う活用型スキームへの期待が強い。但し、特許権信託での活用型スキームは過去に事例がない為、実効性に疑問を持っている企業が少なくないことも事実である。
- (3) 今後は、活用型スキームから更なる発展形である流動化スキーム（資金調達）へニーズが高まっていくものと思われるが、特許評価等の課題もあり流動化スキームの事例が増えていくには時間が掛かる見込みである。

### 4. 特許権信託の最新動向

- (1) 当社では、活用型スキームのニーズに対応するため、知的財産の活用支援や仲介を行う、IPトレーディング・ジャパン株式会社（取締役社長 梅原潤一）およびアイ・ピー・エックス株式会社（取締役社長 吉田正秀）と平成18年8月10日付けで業務提携を実施し、その後も複数の会社等と提携契約を締結。提携先は更に拡大していく予定である。（ご参考参照）



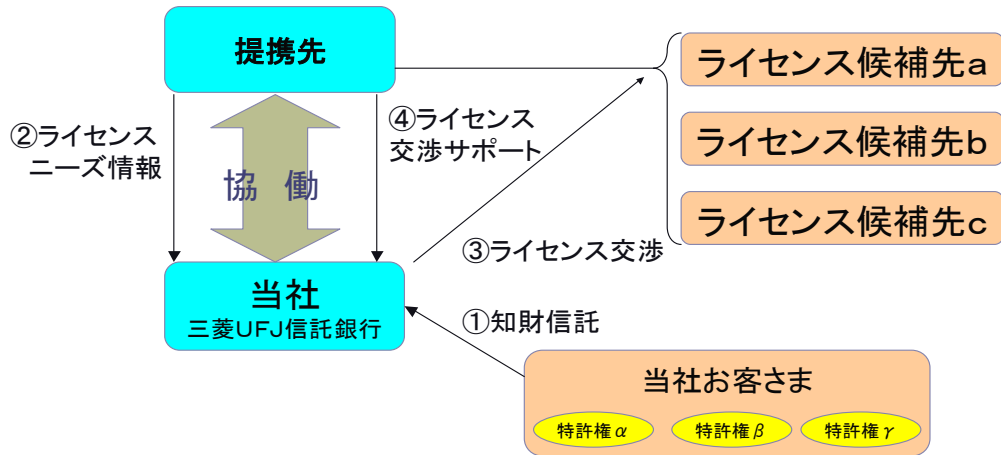
(ご参考：当社リリース資料より抜粋)

【業務提携の概要について】

業務提携内容は、主に以下の2つのパターンがある。

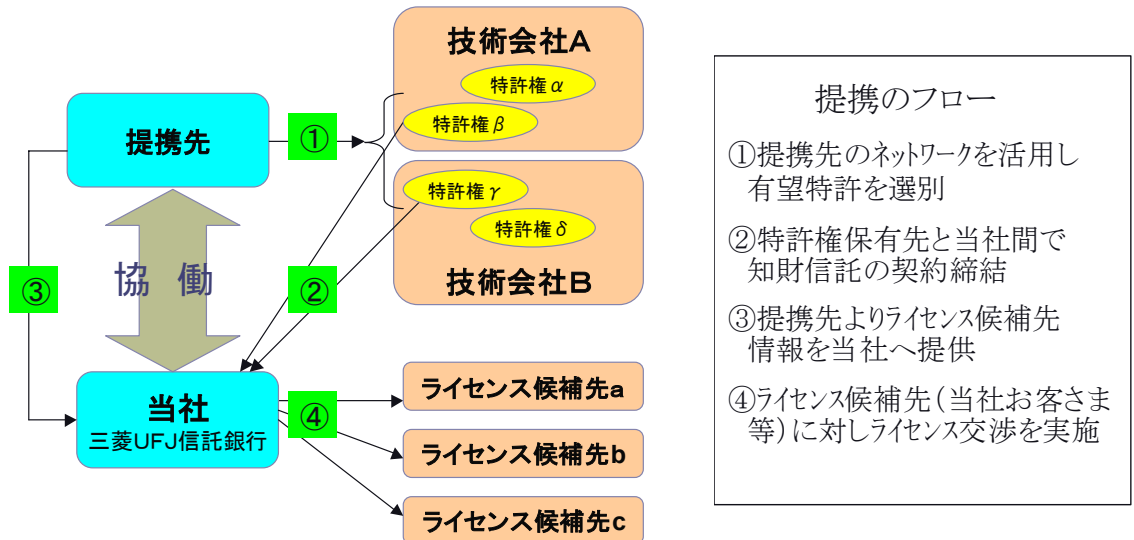
ア. ライセンス候補先の情報提供を受けるもの

知財信託で受託（又は受託予定）している特許権について、ライセンス候補先の情報提供及び契約締結に向けた支援を受けるもの。



イ. 特許権保有先の情報提供を受けるもの

提携先から知財信託の受託対象となる特許権について、保有先の情報提供及び契約締結に向けた支援を受けるもの。



(2) 知的財産の活用支援や仲介を行うことは信託銀行単独では困難であるが、これらに

実績やノウハウを持つ企業と提携することにより、知財信託を通じて管理から運用までの多様なニーズに対応する機能を提供することを目的としている。

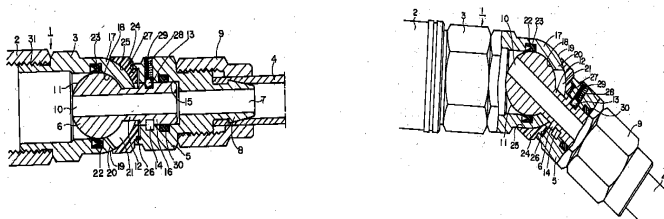
- (3) 特許権信託においてライセンス契約を目指す業務提携は、わが国初の試みであり、知財の管理から運用まで一環して行うことがお客様のニーズに応えた商品設計となっている。
- (4) 上記のようにライセンスマッチング体制を整えて、平成18年12月には大田区企業の株式会社三輝様よりライセンス契約を目指す特許権信託を受託した。具体的内容は以下の通りである。

(委託者の概要等)

- ・お客様名 : 株式会社三輝
- ・代表取締役 : 阿部 雅行
- ・業務内容 : 流体継手の設計及び製造販売
- ・特色等 : 平成17年度の新製品・新技術コンクール(大田区産業振興協会)において、同社の“流体微圧感知式遮断機”が優秀賞を受賞する等、研究開発及び技術力は高い  
**同社保有特許の中には、技術力は高いものの自社で活用していない未利用特許も複数保有**

(特許概要等)

- ・信託目的: **特許管理及びライセンス先の発掘(未利用特許活用)**
- ・特許概要: エアホースや溶接用ガスホース等の接続具の接手部分で自在に屈曲させることができるホース接続具  
→従来に比べ、屈曲角度が大きく動きが滑らかで、ガス等のシール性が高いもの



- (5) 今後、特許権信託は、社会的ニーズが高まる中、事例が積み重なることで大企業・中小企業を問わず普及していくものと思われる。

以上