

知財信託と特許活用との関係と 特許活用における知財信託の課題

渡 邊 豊 之

I はじめに

企業活動において、イノベーションを起こして競争力のある新事業を創出し、新事業のビジネスを守るためには、知的財産が重要である。従来の日本企業の中央研究所を中心としたクローズド・イノベーションの限界もあり、企業のイノベーション戦略上、知的財産の独占排他的な利用にこだわる必要はなく、局面によってはオープン・イノベーションの考え方にそって知的財産を開放することもある。オープン・イノベーションの目的は、価値の創造のみならず価値の収穫にあり、知的財産の開放は、あくまで企業による利益追求の一手段と位置づけられている。しかし、発明を特許にしても、活用しなければ価値がない。発明を特許にしたことで満足せず、活用して収益化に結び付けなければ、ただのコストとなるからである。

経営資源としての知的財産の権利化や権利活用を実現する上で、知財信託は有益な選択肢となる可能性がある。従来の発明1件ごとの特許事務所(弁理士)への依頼に対して、知財信託は企業が保有する特許の管理・活用の効率化が図られるメリットが考えられる。特許庁によると、国内の特許保有件数約164万件(2021年時点)のうち利用されているのは約半分という[1]。大企業が取得した特許を活用しない主な理由が、製品化しても市場規模が小さいことであるが、中小企業やスタートアップが活用すれば魅力的な事業になる可能性がある。睡眠特許(自社では使われていない技術の特許権)の活用は以前から期待されていた。特にオープン・イノベーションの下では、知的財産権の独占排他の側面より、取引可能な財産としての側面が重視されることから、知財信託は有益な手段となりうる[2]。

本論文では、知財信託の歴史的経緯を整理するとともに、信託登録を受けている特許権の実態と特許活用のスキームとの関係から、知財信託の類型を検討する。また知財信託を利用して、どのように特許活用できるかを視点に検討するとともに、特許活用における知財信託の課題についても探った。

Ⅱ 知財信託制度

知財信託とは、特許権者、商標権者や著作権者などの知的財産権を有する者が、知的財産管理の専門家に、その知的財産権の管理または処分およびその他の当該目的のために必要な行為を信託することをいう。特許権の侵害からの保護、効率的な管理および資金調達が目的となる。制度として2004年に信託業法が改正され、知的財産権等を含む財産権一般の受託が可能となることで導入された。本章では、信託制度のなかでの知財信託の構造を明らかにし、知財信託の活用形態や現状を把握することで、知的信託の分析で必要となる着目点について示す。

2.1 信託制度の基本構造

信託とは、色々な手続きや決定を、個別の契約でなく包括的に信用する他者に委託することである。委託者が信託行為(例えば、信託契約、遺言)によってその信託できる人(受託者)に対して財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・運用などをする法制度である(図1)。受益者は信託財産から生じる利益を受取る権利である信託受益権を持つことになる。信託すると、委託者の財産の所有権は受託者に移転し、受託者が信託された財産の所有者となる点が、信託の最も大きな特徴である。また信託法や信託業法などの法律に基づいた法制度であるため、法的安定性がある。民法上の財産管理制度と比較すると、信託には名義の移転、排他的権限の取得、裁判所の関与の特性がある。さらには、財産管理機能、転換機能、倒産隔離機能、導管機能(パススルー)がある[3]。

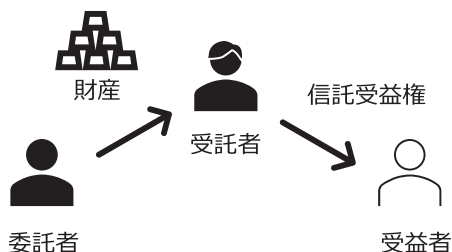


図1 信託の基本的な関係

2.2 知財信託制度の歴史

1922(大正11)年に制定された信託法(大正11年法律62号。以下、「旧信託法」という。)は、その第1条で、「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」と規定し、信託財産が「財産権」であると定めていた。財産権とは財産的価値を有する権利の総称で、物権、債権のほか知的財産権(特許権、意匠権、商標権、著作権)などがある。知的財産権については、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解釈可能とも推察できたが、旧信託法と同時に制定された信託業法(大正11年法律65号)の第4条で、引き受け可能な財産の種類を制限していた。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)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)に基づく音楽著作権信託を除き、2004(平成16)年の信託業法(平成16年法律154号)の改正まで知的財産権の信託が設定されてこなかった。

金融商品の多様化とともに、信託の仕組みは、経済の活性化や「市場型間接金融」という新たな金融の流れを構築する手助けとして、さまざまな場面で重要な役割を果たすことが期待された。従来、信託制度における信託業の担い手は信託兼営金融機関のみであったが、金融商品の多様化とともに、多用な信託商品の提供を行いたいなどのニーズが高まったことを受け、知的財産に信託を利用できないことによって円滑な事業活動および知的財産の流動化が妨げられている現状と、特許権や著作権の信託による資金調達のニーズが大きいことが指摘された[4]。2004年(平成16年)に「信託業法」が改正された。受託可能資産の限定の撤廃が行われ、知的財産権等を含む財産権一般についても信託の受託が可能となるとともに、信託業の担い手が拡大され、金融機関以外の事業会社の参入が可能となった。この信託業法の改正までは、信託可能な財産は(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種類に限定されていた(改正前信託業法4条)。また、この改正で、特許権等の知的財産権も信託の対象となり、知的財産を証券化するという資金調達手法や、グループ会社での知的財産の管理巡用制度構築のために、信託が用いられることが可能となった。2006年(平成18年)に「信託法」が改正され、従来の信託形態に加えて、信託の分割、併合の他、委託者自らが受託者となる自己信託等が認められることとなった。委託者と受託者が

同一人である自己信託は、権利は移転していないものの、権利が信託財産に属することになり、自分のために財産を管理運用することが可能となった。

特許権等が信託財産であることの公示と権利の変動の公示が可能とするため、2008年(平成20年)に特許法等が改正された。特許権等は、財産権として信託の成立が可能となった(信託法(平成18年法律第108号)第2条第2項、第3条及び第4条)が、信託の登記・登録についての第三者対抗要件を備えさせるため、信託財産であることの公示と権利の変動の公示を可能とすべく、権利の移転の登録申請と信託の登録申請とを同時に認めるために特許登録例第60条、実用新案登録令第7条、意匠登録令第7条、商標登録令第10条が改正されている。また権利移転のない自己信託でも特許登録原簿上に公示するため、その登録が効力発生要件となった。

2.3 知財信託制度の活用

知財信託とは、知的財産を信託財産として管理・活用するため、知財専門家である知財信託会社に託すことである(図2)。知的財産権は無体物であるため、不動産や動産などの財産とは異なった特徴がある。特徴の1つとして、知的財産権は同時に誰でも実施可能であるため、特許権者が自己の特許発明を誰がどこで実施しているのかを把握することは不可能である。そのため、特許権の侵害者を発見するための管理負担は大きい。侵害者を特定できても、特許権者は特許活用のための交渉、警告状の送付や訴訟の提起をしなければならず、知的財産に関する法知識だけでなく、技術的な専門知識を要する。また特許権を取得するためには、特許庁への出願等の手続きを要する。そのため、特許出願から特許活用まで全部を自社で完遂することは、敷居が高い。



図2 知財信託の関係

知財信託は、知的財産権の財産管理の困難性を解消させることができる。信託の財産管理機能により、特許庁への出願から登録、特許活用の交渉、警告状の送付や訴訟の提起など、自己名義でないとできない管理行為を受託者が行ってくれる。特にスタートアップから中小企業のように自社で知的財産の管理が困難な会社であっても、知財信託を利用することで、自己が保有する知的財産権について専門知識を持った受託者に任せることができ、自社の本業に集中することができる。

権利を自己保有する場合と比較すると、知財信託を利用することで、権利の運用・管理から解放されながら、自社での利用(実施)や、ライセンスを設定した場合のライセンス料の受領は継続的に得ることが可能となる。また権利売却した場合は、一時的に収入を得られるが、それ以降の利用やライセンス料の受領は望めない(表1)。

表1 自己保有、知財信託、権利売却の比較

	自己保有	知的信託	権利売却
保有者	自社	受託者	売却先
発明の利用	できる	できる	できない
管理	自社	受託者	必要なし
ライセンス収入	全額	報酬等を除く全額	なし

さらに信託の導管機能(パススルー)により、税務上、受益者が信託財産を保有している者として扱われるので、知的財産権の譲渡ごとに課税問題が生じない[5]。他に資金調達を容易にすることができる。特許権を受託者に信託することで、特許活用の対価が得やすくなり、新たな製品や事業への投資が可能となる。活動資金を得てファンド化することにより、より強固に管理し特許活用することが可能となる。また信託であることから倒産隔離機能を有しており、委託者から知的財産権が切り離されているので委託者の倒産リスクを回避できる。仮に受託者が倒産しても、破産管財人から信託された知的財産権にかかるライセンス契約を解除されるリスクを回避できる。

2.4 知財信託制度の現状

信託登録(特許権)の件数推移をみると、信託業法の改正直後に多く登録され、2015年まで微増であった。2016年以降は毎年のように信託登録の件数が大きく伸び、再び2018年以降は微増となったが2022年に急増した(図3)。積極的に知財信託を活用する事業として広く定着したわけではないが、現在でも特許活用の場面で知財信託を取り入れようとする動きがあるといえる。

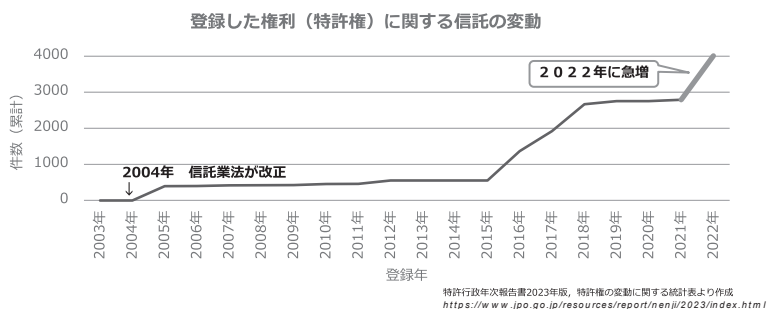


図3 信託登録(特許権)の件数推移

2.5 知財信託の類型

特許庁の特許データから信託登録記事の記録がある特許データを抽出し、特許権の信託を活用している権利者(知財信託会社)を統計的に処理したところ、Joyson Safety Systems Japan(以下、JSSJ)、パナソニックIPマネジメント(以下、PIPM)、合同会社IP Bridge1号、東芝IPRソリューション(以下、東芝IPR)、コクヨ、マレリ、サンパテントトラストが上位にランキングされた(図4)。ほか日立プラズマパテントライセンシング(以下、日立PPL)や日之出水道機器など多くの企業が利用している。

JSSJは2017年に経営破綻したタカタ株式会社の名義であった特許を保有していたので、破産処理としての知財信託の活用と考えられる。マレリも同様である。PIPMはパナソニック株式会社が100%出資する知的財産専門会社で、パナソニックグループの知財管理が事業目的である。合同会社IP Bridge1号はIP Bridgeの子会社として組成した知財ファンドで、事業内容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

ングである。東芝IPRとコクヨはグループ会社の知財管理が主事業である。サンパテントトラストは特許ライセンスを事業目的にしているアメリカの会社で、日立PPLはプラズマディスプレイパネル特許の管理・運用を行う会社である。なお、東芝IPR、コクヨ、日立PPLについては信託に関する記録が2014年以降ないので、現在は活動していないと考えられる。

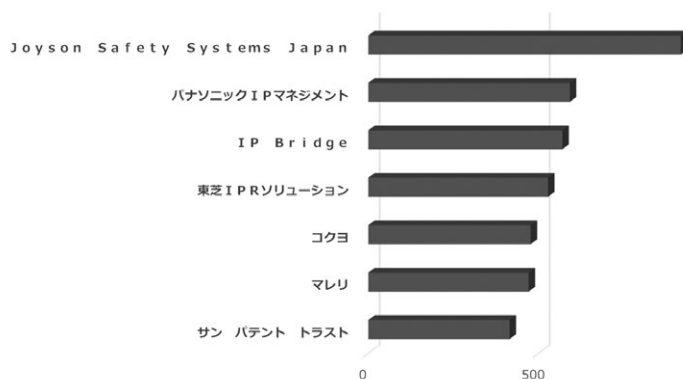


図4 特許権の信託を活用している権利者

知財信託の誕生から、いくつかの知財信託を扱う会社が登場してきて、多くの知財信託の類型が出てきたが、知財信託は管理型と活用型に大きく分けられる(図5)。知財信託の管理型は、大手企業がグループ各社の知的財産権を集中管理する目的で知財信託を有効活用している類型である。いわゆる知的財産部門の分社化の一形態である。管理型の例として、パナソニックグループのパナソニックIPマネジメントに代表されるが、信託業法の改正当初はコクヨ[6]や日本発条(ニッパツ)[7]も話題になっていた。一方、知財信託の活用型は、知的財産権の管理に加え、第三者への特許ライセンスなどの知財の流通まで行う類型となる。活用型の例として、IP Bridgeや2021年に営業開始したパナソナ知財信託などがある。IP Bridgeとパナソナ知財信託の2社は、今現在でも知財信託を有効活用している企業であって、他社から多くの特許権を集めて管理し、またオープン・イノベーションを図る一手法として、特許権の活用を図っていくというスキームをもって活動している点で共通している。



図5 (a)管理型の知財信託 (b)活用型の知財信託

このように知財信託は管理型と活用型に大きく分けられるが、管理型であっても目的が異なるケースがあり、活用型についても信託対象となる権利の状況から、さらに分類することができる(表2)。

①管理型の知財信託会社

(1)企業グループ内管理型

大企業では企業グループを形成することが多く、コーポレート部門で知的財産業務を集中管理することが多い。企業グループで大規模件数の知的財産を有している場合、戦略的な知財ポートフォリオの構築[8]がしやすくなり、企業グループ内で特許出願戦略のノウハウを共有・活用することで、知的財産スキルの向上を図ることができる。信託業法51条では、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が規定されており、企業グループ内の管理目的で信託業を開始する届出が可能となっている。

(2)倒産管理型

企業グループ内管理型の知財信託会社は、戦略的な知財戦略を持つことが主な目的となるが、例外的な導入形態もある。例えば、JSSJは、2017年に経営破綻したタカタ株式会社の名義であった特許を引き継ぐ形だったので、破産処理としての知財信託の活用であると考えられる。2022年に民事再生法の適用を申請したマレリも同様である。

②活用型の知財信託会社

(1)管理活用型

企業グループ内での知財信託会社は、戦略的な知財ポートフォリオの構築からスタートすることが多いが、企業グループ内の知的財産の権利化や保護だけでなく、知的財産の活用や係争対応まで事業が拡大されるケースもある。

パナソニックIPマネジメントの場合、信託業法に基づく知財信託スキームを活用し、パナソニックから信託を受けた出願業務から開始しているが、現在は他社への特許ライセンスや新規事業での活用まで業務範囲が広がっている。

(2)流通活用型

製造販売しない知財信託会社の場合、他社から知的財産を調達する必要がある。パソナ知財信託、IPブリッジ、三菱UFJ信託銀行（九大発ベンチャー[9]）、サンパテントトラストなどは企業グループを含む自社で知的財産を創出する機能がない。このような知財信託会社は知的財産を有する企業から知的財産の信託を受けることで、活動している。大学や研究機関の成果である知的財産の活用を目的とした大学技術移転機関（TLO）も該当する。信託業法第52条で特定大学技術移転事業に係る信託についての特例が適用されるが、ほとんど事例はない。TLOは権利を持たないで特許活用の仲介をすることが多く、実際のライセンス等では大学等と活用する企業とで契約が行われているからである。

表2 知財信託会社の分類

大分類	小分類	知財信託会社
管理型	企業グループ内管理型	コクヨ、東芝IPR、日本発条(ニッパツ)など
	倒産管理型	JSSJ社(旧タカタ)、マレリ
活用型	管理活用型	パナソニックIPマネジメント、日立PPL、日之出水道機器など
	流通活用型	パソナ知財信託、IPブリッジ、三菱UFJ信託銀行、サンパテントトラスト、大学技術移転機関(TLO)など

Ⅲ 特許権の活用

本章では、企業における特許活用の類型について整理し、特許活用が注目される背景から特許活用会社の構造を把握し、知財信託と特許活用との関係で本研究の分析に必要な着目点について示す。

3.1 企業における特許活用

特許活用とは、特許権を取得した発明を、製品やサービスの開発・製造・販売・輸出等に利用することにより、経済的利益を得ることである。特許法は、特許権に独占的に実施できる権利を認めているため、特許活用することで、競合他社から差別化を図り、市場シェアを拡大することができる。特許活用は、企業の競争力強化や収益向上に効果的な手段で、特許権を有効に活用することで、大きな利益を得ることも期待できる。特許活用には、次のように、いくつかの類型がある。

1) 自社製品・サービスの開発・製造・販売での活用

自社製品・サービスに特許技術を活用し、競合他社から差別化を図り、市場シェアを拡大することができる。特許権は特許侵害を行った企業に対して損害賠償金や差止請求が可能であるため、競合相手に対しては特許技術を使わせないことにより、市場シェアを守ることができる。この場合、自社事業の自由度を高める権利範囲を有する特許権が求められる。

2) ライセンス許諾での活用

ライセンス許諾することで、特許技術を活用した製品・サービスを開発・製造・販売する企業からロイヤリティ収入を得ることができる。この場合、自社だけでなく他社も使うであろう広い権利範囲の特許権が求められる。権利範囲によっては、特許権の売却も選択肢に含まれる。また大きな成果を得るためには米国特許の存在が重要となってくる。米国はマーケットが大きく、グローバル企業との特許交渉は米国特許の存在が不可欠になるからである。米国特許訴訟は、日本と比較して訴訟判決時の損害賠償額が大きい、掛かる訴訟費用も桁違いに高い。

3) 商品や技術の宣伝での活用

特許権の取得は、企業の信用や信頼を向上させ、販売促進に役立てる効果も期待できる。特許権は、発明を独占的に実施できる権利であり、これは企業の

技術力を証明するものとして、消費者や取引先からの信頼や評価を高める効果がある。また、特許権は、企業のブランドイメージを向上させる効果もある。花王のヘルシア緑茶 [10] のように、特許技術を活用した製品やサービスを開発・販売することで、独自のブランドを構築することができる。BtoCの場面に限らず、出資、融資や補助金を得るときに、金融機関、投資家や公的機関へのアピールにもなる。この場合、事業形態にマッチした特許権が求められる。

3.2 特許活用が注目される背景

1) 事業再編等の知財戦略の変更

事業の選択や集中により、従来、事業に合わない特許権は放棄されることが多かった。知的財産はバランスシートに計上されないが、知的資産として見直されるようになり、特許権取得のためのコストを投資と考えると、余剰な特許資産であっても経営資源として投資回収する機会を探るべきともいえる。これは、新たな事業の投資の原資ともなるし、その後の知財戦略に生かされることにもなる。

2) コーポレートガバナンス・コードの改定

コーポレートガバナンス・コードとは、企業の経営の透明性や説明責任を高め、株主や投資家など利害関係者の利益を保護するための指針で、2015年に金融庁と東京証券取引所が共同で策定した。企業の経営をより透明で説明責任のあるものにし、株主や投資家など利害関係者の利益を保護するための重要な役割を果たすものであるが、2021年の改定により、上場企業に対して、知的財産の管理・活用も積極的に行うことを促すことになった。IPランドスケープの広まりもあり、知的財産に関する意識は高まっている。その知的財産は企業の重要な経営資源であり、その保護・活用は企業の持続的成長に不可欠であるためである。非財務情報の無形資産である知的財産への取組みに関する情報の開示は、特許活用を積極的に収益向上に結び付けているアピールや、ライセンス許諾や売却でキャッシュフローを生む資産であるアピールにつながる。

3) 知財信託と他の特許活用スキームとの比較

特許活用の方法について、知財信託以外のスキームと比較しながら説明する(図6)。特許権者が外部機関と連携して、特許活用することを前提にしている。

①は、本研究のターゲットである特許信託である。受託者は特許権を信託して

もらい、委託者に信託受益権を発行する。委託者は、この信託受益権を売却することですぐにキャッシュ化することも可能である。信託を活用する場合、受託者側は信託に関する免許を取得する必要がある。

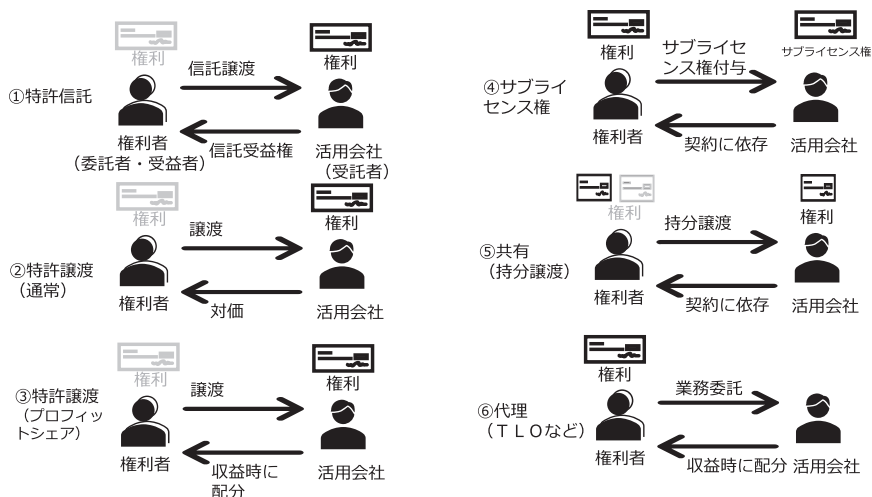


図6 知財信託を含む特許活用のスキーム比較

②、③はいずれも通常の特許譲渡であるが、権利者が対価を受け取るタイミングが異なる。②は通常の特許売却であり、特許譲渡とともに対価を受け取る。③は特許譲渡時ではなく、収益化できたタイミングで収益の一部を受け取る。この③の方式は紐付き譲渡、プロフィットシェアとも呼ばれ、欧米の特許活用会社において一般的なスキームであり、価値評価が困難な特許資産に対して、収益化によりその価値を現実化できたタイミングでその収益に応じて対価を分配するため、特許の価値をある意味合理的に評価して売却価格を後から決定するスキームともいえる。④～⑥は権利者が特許権を保有したまま、外部活用により収益化しようというスキームであるが、その分、活用会社が活用を行う際に制約があるなどデメリットも発生する。[11]

また、①～⑥の各スキームについて、特許権保有者（年金支払い義務者）、活用する側に免許・認可が必要かどうか、活用する側が自ら権利化、原告適格（訴

訟が可能かどうか)の観点で特徴を整理したものが表3である。免許・認可については、①の信託以外は特に必要ないので、②～⑥のスキームであれば、すぐにでも特許活用ビジネスを行うことは可能である。権利化、ライセンス交渉、単独訴訟に関しては、活用会社が権利を保有していない④と⑥のスキームで、活用会社自らが日本国内で行えることには法律上、制約がある。ただし、活用会社が単独で米国において特許訴訟を行う際には、活用会社自らが特許権をコントロールできる立場にないと判断され、原告適格を問われる課題が残る。

表3 知財信託を含む特許活用のスキーム比較

	特許費用の負担	信託業務の免許登録	収益時の課税対象	権利化手続き	原告適格
①特許信託	活用会社	必要	権利者のみ (パススルー)	活用会社	活用会社
②特許譲渡(通常)	活用会社	不要	権利者	活用会社	活用会社
③特許譲渡 (プロフィットシェア)	活用会社	不要	権利者 活用会社	活用会社	活用会社
④サブライセンス権	権利者	不要	権利者 活用会社	権利者	権利者
⑤共有(持分譲渡)	権利者 活用会社	不要	権利者 活用会社	権利者 活用会社	権利者 活用会社
⑥代理(TLOなど)	権利者	不要	権利者 活用会社	権利者	権利者

3.3 特許活用会社の役割

特許活用において外部機関の活用を検討した場合、自社製品・サービスの開発・製造・販売や商品や技術の宣伝の場合、自社で実行することになるが、ライセンス許諾での活用をとる場合、特許活用会社の利用(委託)が考えられる。

1) 特許活用の可能性の検討

実際に特許活用するか否かを判断する場合、自社特許のレビュー、他社特許のレビュー、自社特許と他社特許のマッチング、マーケット分析、特許の有効性分析、リソース(人員、予算の割り当て)などを検討し、特許活用の活動計画を立てることになる。

2)特許管理会社の設立

多くの項目について検討した特許活用の活動計画を実行するか否かについては、経営判断することになるが、よほどの強力な知財体制を持つ企業でもない限り、自社で特許活用を実行することは困難であり、外部機関に特許活用を委託するほうがよいケースが多い。本業を担う自社とは別の外部機関(図7)を設立することで、自らの資金だけでなく、外部資金が得られやすくなる。外部資金を獲得するためには、さらに入念な事業プランを立てる必要があるが、特許の価値が判断できる投資家に賛同されやすいため、投資家の出資が期待でき、活動資金を確保することができる。

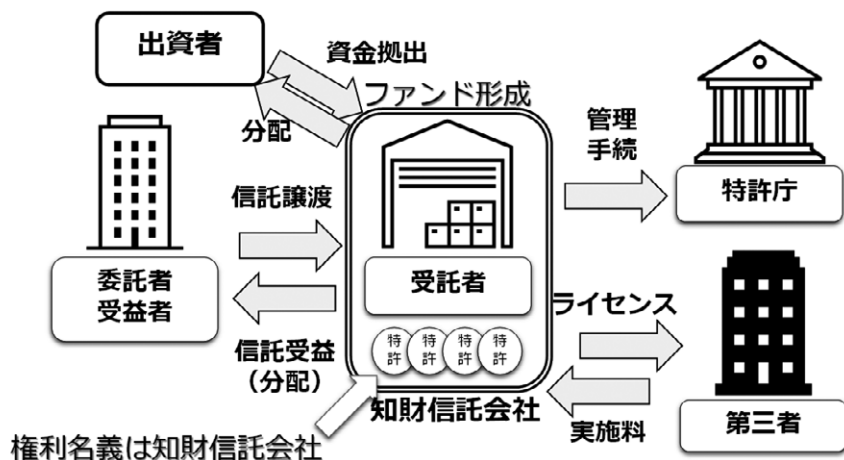


図7 特許活用を目的として知財信託会社のスキーム

あえて自社との関係から切り離して、自社事業に直接的な影響を無くし、特許活用会社で特許活用することは以下のメリットがある。

- ・クロスライセンスの影響を受けないため、ライセンス料が減らない。
- ・交渉相手から反訴などの対抗手段を受けても、自社に影響がない。
- ・自社へのレピュテーションリスク（企業の評判や信頼が損なわれることで、企業活動に悪影響を及ぼすリスク）を軽減できる。
- ・自社で実行するよりも、一貫性を持った知財戦略や早い意思決定が期待でき

る。自社で実行する場合、特許活用の段階ごとに経営判断を仰がなければならないからである。

Ⅳ 知財信託と特許活用の関係

前述のように様々な特許活用スキームがある中で、特許活用における知財信託のメリットとデメリットがどこにあるのかを整理する。

4.1 特許活用における知財信託のメリット

メリットとしては、日本においては信託会社自らが権利化・交渉・訴訟が可能である点と、パススルーによる税制メリットが挙げられる[11]。前者については、信託会社が将来の権利活用を見越した知財戦略を検討しているため、権利化の段階からどのような権利内容にするのかをハンドリングできる方が良いといえる。また、大手企業だと別事業でアライアンスを組んでいるような競合相手に対しても知財信託会社が権利者となっていることで交渉相手の範囲が広がり得る。また訴訟についても日本であれば知財信託会社も権利者であることに変わりないことから原告適格をもっているといえる。特許活用会社を設立して、自社の特許を特許活用してもらう場合、自社の特許権を特許活用会社に譲渡しなければならない。特許権者として特許活用会社が活動するからである。この特許権の譲渡のときに信託制度の利用が有用となる。個別の契約により、特許活用会社が活動することもできるが、信託制度を利用することにより、法的信頼性が得られるからである。

さらに信託制度での委託者、受託者、受益者を設定するため、特許活用が進展してロイヤリティなどの収益が得られた場合に、特許権を提供した企業、活動資金を投資した投資家、および運用した特許活用会社への収益の配分についても信託制度の法的信頼性が得られる。信託法14条の「登記又は登録をしなければ権利の得喪および変更を第三者に対抗することができない財産」に基づき、特許権は公示制度が整備され、それによる公示が権利の得喪または変更についての対抗要件または効力要件とされているからである。

税制面のメリットについては、信託制度を利用していない場合、ライセンシーから特許活用会社(ライセンサー)へロイヤリティが支払われる場面と、特許活用会社から各社に収益配分する場面の両方において課税される。しかし、信託

制度を利用していけば、パススルー課税となり、特許活用会社が獲得したロイヤリティに課税されず、収益配分を受ける信託受益者(特許権を提供した企業、活動資金を投資した投資家、運用した特許活用会社)に課税される仕組みとなるため、信託制度を利用した節税対策となる。

4.2 特許活用における知財信託のデメリット

デメリットとしては、知財信託会社について信託業法上の免許または登録が必要となる点で手間がかかることがあげられる。ただし自己信託を活用することで、信託業の免許または登録がなくとも知財信託の活用が可能となる。さらに企業グループ内型であれば、信託業法第51条を根拠に免許登録が可能である。実務的なデメリットとして、信託に関する申請手続きや信託制度に沿った契約書の作成が必要となり、管理が煩雑になることも挙げられる。

また、米国で訴訟提起しようとする際に、訴訟に関する最終的な決断を委託側が行っている判断されると、知財信託会社には原告適格がなく、委託側も訴訟に加わる必要があると判断されてしまう可能性があり、知財信託会社に特許訴訟を任せることができないという点にデメリットがある。

V おわりに

本論文では、信託登録を受けている特許権の実態と特許活用のスキームとの関係から、知財信託の類型を4つに分類した。また知財信託を利用して、どのように特許活用できるかを視点から、税制面や法的信頼性のメリットと、管理面や米国訴訟の課題をデメリットとして導いた。知財信託は、その活用が期待され法改正により導入された制度で法的基盤が整っているが、知財信託の利用率が伸び悩んでいるのは、信託特有の課題が残っているためである。日本の信託制度は、事実上、信託銀行が受託者とするものであり、多くが金融商品であるという状況であったため、知的財産を含む商品として信託スキームを構築する観点から柔軟性が欠けているからである[12]。引き続き、本研究をすすめることで、知財信託の活用促進の解決手段が見いだせれば、クローズド・イノベーションからオープン・イノベーションに変わってきている状況において日本企業が再び競争力を持って、新事業の創出・拡大に一役になるのではないかと考える。

《参考文献》

- [1] 特許庁, 特許行政年次報告書2023年版, p46, 2023年7月
- [2] 渡邊豊之, 後藤時政「知的財産の信託による特許権利化戦略の分析」, 日本経営診断学会第55回全国大会予稿集, p41-44, 2022
- [3] 財団法人知的財産研究所編・新井誠, 渡辺宏之著「知的財産権の信託」(雄松堂出版, 2004年)
- [4] 経済産業省「知的財産の信託に関する緊急提言」(平成15年3月14日), 経済産業省・産業構造審議会「知的財産権の信託事業に関する緊急提言第二次緊急提言」(平成15年5月20日)等参照.
- [5] 「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報告書(平成15年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書)」, p85, 財団法人知的財産研究所, 2004年
- [6] コクヨ株式会社, プレスリリース「グループ内の知的財産を管理・活用する信託業を開始」, 2006年8月8日, 参照: ビジネス+IT(SBクリエイティブ株式会社ホームページ, <https://www.sbbit.jp/article/cont1/11749>, 2024年6月1日アクセス)
- [7] 日本発条「信託によるグループ知的財産の集中管理・活用に関するお知らせ」, 発行日: 平成17年9月15日, <https://english.nhkspg.co.jp/news/release/pdfs/20050915.pdf> (2024年3月30日アクセス)
- [8] 京本直樹ら「グループ企業における知的財産の一元管理手法—信託の利用を中心として—」知財管理, 58巻, 10号, p1257-1265, 2008
- [9] 三菱UFJ信託銀行「知的財産権信託を活用したライセンス契約締結について」, 発行日: 平成20年4月25日, https://www.tr.mufg.jp/ippan/release/pdf_mutb/080425_1.pdf (2024年6月1日アクセス)
- [10] 中村幸彦ら「食品業界の知的財産戦略に関する事例研究および戦略モデル」, IPマネジメントレビュー, vol21号, p40-51, 2016
- [11] 渡邊豊之ら「知財信託制度の活用実態に関する調査研究」日本弁理士会, パテントVOL75, no.5, p82-92, 2022
- [12] 渡辺宏之「知的財産権の一括管理と信託」知財管理vol55, No5, 2005, p531-539