



～ 制度調査部情報～

2005年4月21日 全12頁

## 信託業の新たな事業機会 NO.1 - 知的財産権の信託 -

制度調査部  
吉井 一洋

### 信託の目的別に解説

#### 【要約】

2004年12月3日に改正信託業法が成立し、同12月30日から施行されている。

改正信託業法により信託として受託可能な財産権の制約が無くなり、従来受託できなかった知的財産権の信託が注目を集めている。

本レポートでは知的財産権信託のスキームとポイントを、資金調達型、知的財産管理型等の目的別に解説する。

#### 1. 信託での受託可能財産の拡大

表1 受託可能財産新旧比較表

改正前		改正後
信託業法	金銭 有価証券 金銭債権 動産 土地及びその定着物 地上権及び土地の賃借権	「財産権」  一般的に以下を満たすもの 金銭で見積もり可能 積極財産
	信託法	

2004年12月3日に改正信託業法が成立し、同12月30日から施行されている。

改正前の信託業法では、信託財産となりうる財産を限定列挙していた。しかし、改正後の信託業法は、そのような制限はなくなり、財産権であれば、信託財産となる。

財産権とは、一般的に上表の ～ を満たすものと解されている。知的財産権はこれらの要件を満たすものと思われる（この「金銭で見積もり」についても困難ではあるが不可能ではない）。ただし、「営業秘密」は、その範囲の特定が難しいので信託財産にはならないと解されている模様である。もっとも「営業秘密」の場合、外部に情報を出さないことを前提としているため、そもそも信託の対象とするニーズはほとんど無いと思われる。

#### 2. 知的財産権の信託

##### (1) 知的財産権の種類と特徴

###### 知的財産の種類と関連法

知的財産基本法では、「知的財産」を、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」と定義している。

各知的財産の関連法も合わせて整理すると、表2のようになる。

表2 知的財産の種類と関連法

	知的財産	関連法
人間の創作的活動から生み出されるもの	発明、考案、意匠、著作物、植物の新品種	特許法、実用新案法、意匠法、著作権法、種苗法など
事業活動に用いられる商品又は役務を表示	商標、商号	商標法、商法、不正競争防止法など
事業活動に有用な技術上又は営業上の情報	営業秘密	不正競争防止法など

### 知的財産権の特徴

知的財産権には、次のような特徴がある。

無体財産...同時に複数の場所で実施・利用が可能  
 経済的価値の評価が困難  
 オフ・バランスのものが多い(したがって、オフ・バランス化のニーズは少ない)  
 CF(キャッシュ・フロー)獲得のためには実施、利用又は実施・利用の許諾が不可欠  
 原権利者が実施・利用してこそ価値を生むものも多い(原権利者の技術等を前提とした特許など)。  
 管理に専門的知識が必要(権利関係の複雑さ、例えば著作権者人格権など)  
 権利が不安定(消滅・侵害のリスク)

知的財産権の中でも重要性が高い特許権と著作権のポイントをまとめると、次のとおりである。

### 特許権

特許を受けている「発明」を、業として(排他的・独占的に)実施(使用・利用)する権利(特許法第68条等)  
 特許として成立する前は「特許を受ける権利」

- ・出願前でも譲渡、譲渡担保可能(質権の設定は不可)
- ・出願から1年6ヵ月後に出願公開...補償金請求権の発生(ただし、行使は特許の設定登録後)
- ・権利としては確定していない。
- ・出願前の譲渡、信託は当事者間の契約で効力発生(第三者への対抗のためには出願が必要)
- ・出願後の譲渡、信託については届出が効力発生要件

特許として成立後...独占的に実施、他人の実施を排除

- ・自社で実施(中核的なビジネスのもの)
- ・未実施の特許権...実施開始時点で訴訟等の可能性あり(他社による特許の侵害・無効の訴えなど)
- ・ライセンス供与...専用実施権(独占排他的な実施権)、通常実施権

登録制度(特許権、専用実施権は効力発生要件、通常実施権は第三者対抗要件)...譲渡、信託も出願から20年で消滅

民事的救済措置(差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求)

- ・損害賠償...過失の推定、損害額の推定規定がある。
- ・通常実施権の場合、差止請求権や損害賠償請求権は特許権者に残る。

刑事責任(特許権侵害罪)...5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(法人は1.5億円以下の罰金)

**著作権**

著作物(言語、音楽、舞踏・無言劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラム、二次的著作物、編集著作物、データベースなど)があれば発生

...権利が安定的、原保有者の事業リスク からのカイ離の可能性が高い(特許権などに比べて)  
倒産リスクではなく事業がうまくいかないリスク

著作権の存続期間... 著作者の死後 50 年(映画の著作物は公表後 70 年)

C F (キャッシュ・フロー)の見積もりが比較的容易(特にコンテンツ関連)

多様な派生的権利

- ・ 著作権 = 著作財産権(上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権等、二次的著作物の利用に関する原作者の権利)
- ・ 著作者人格権(譲渡不可)... 公表権、氏名表示権、同一性保持権
- ・ 著作隣接権(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に付与)
- ・ 利用許諾(契約、ライセンス)... 独占的なものと、非独占的(利用を妨げないよう要求できるのみ)とがある。

・ 出版権

分割が可能

登録すれば第三者対抗要件を具備。利用許諾は契約のみで登録無し(第三者対抗要件で問題残る)

民事的救済措置(差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、名誉回復措置請求)

- ・ 損害賠償... 損害額の推定規定がある。
- ・ 利用許諾(独占的な場合)... 差止請求 や損害額の推定規定の適用無し

ただし、第三者が著作権者に無断で利用している場合は、債権者代位により差止め可能(契約による)

刑事責任は親告罪(知ってから 6 ヶ月間)

...3 年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金(法人は 1 億円以下の罰金)

**(2)知的財産権の信託**

信託のメリットをまとめると、次のとおりである。

委託者・受託者からの倒産隔離(信託財産の独立性)

実効性ある財産管理(実態的な管理機能を持つ信託会社・信託銀行による管理)

受託者責任の担保(信託法、信託業法による受託者責任の確保)

転換機能(信託財産の受益権への転換、受益権の分割など)

パス・スルー性(信託段階では課税されず、受益者段階で課税)

投資家の有限責任(受益権の購入金額以上の責任を負わない) など

知的財産権信託の種類としては、次のようなものが挙げられる。

資金調達型

知的財産管理型

企業グループ内信託

流通促進型

以下、次のページ以降でそれぞれについて解説する。

## 資金調達型

### ・信託の目的

物的な担保資産を持たない事業者が、知的財産を信託して事業の資金を調達することなどを目的としている。

信託財産となりうる知的財産の特徴は次のとおりである。

信託に限らず、過去の証券化の例をみると、コンテンツ類やソフトウェアなどが中心である。特許権は、ピンチェンジ社の例<sup>注1</sup>ぐらい(評価の難しさ、ニーズが少ない)成立・完成後の権利が中心...権利が安定している、完成保証制度が無い<sup>注2</sup>。一般的な財産権と比較すると権利の侵害や消滅、著作物等の売れ残りなどのリスクが高く、投資家から見れば、本来は、複数の権利を信託財産とし、リスク分散をはかることが望ましい<sup>注3</sup>。

注1 ピンチェンジ社が、共同プロジェクトを計画していたスカラ社の特許を利用するに当たり、スカラ社に特許を特定目的会社へ譲渡してもらい、当該特許の専用実施権を当該特定目的会社から取得した。特定目的会社には三井住友銀行、伊藤忠商事、ピンチェンジ社、みずほ信託などが出資し、スカラ社は特許を特定目的会社に譲渡することで、共同プロジェクトの資金を調達した。

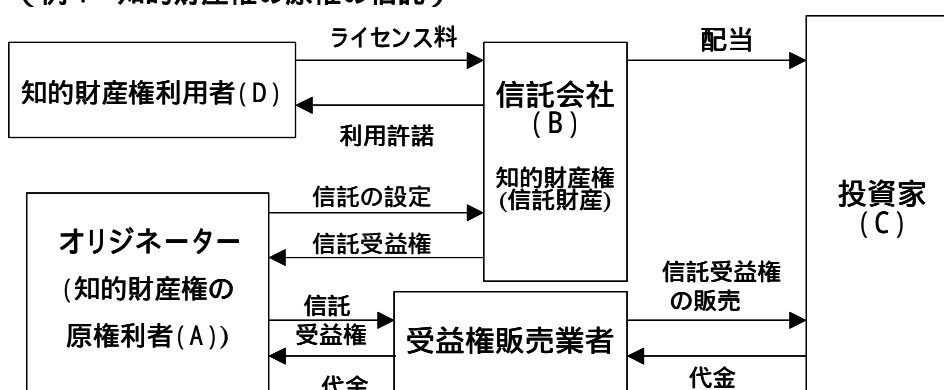
注2 成立・完成前の権利を対象とする信託として、例えば、映画の製作資金を信託により調達するスキームなどが考えられているが、映画の場合、興業がうまくいかないリスクの他に、映画が完成しないリスクもある。米国では、後者のリスクに関しては完成保証会社が完成を保証する仕組みが普及している。わが国にはそのような制度は無く、完成保証制度の必要性が指摘されている。なお、映画の場合は、商品ファンド法の規制対象となるという問題がある(銀行、信用金庫、信用組合、保険会社等は適用除外)。

注3 現在のところは、対象となるコンテンツ等が少なく、このようなリスク分散は図れていない模様である。

### ・スキーム

資金調達目的の知的財産権信託の例として、ここでは、知的財産権そのものを信託する例と知的財産権そのものではなく、その実施・利用権を信託する例を挙げている。

#### (例1 知的財産権の原権の信託)



#### スキームの概略

A社が知的財産権をB信託会社に信託し、信託受益権を取得する。

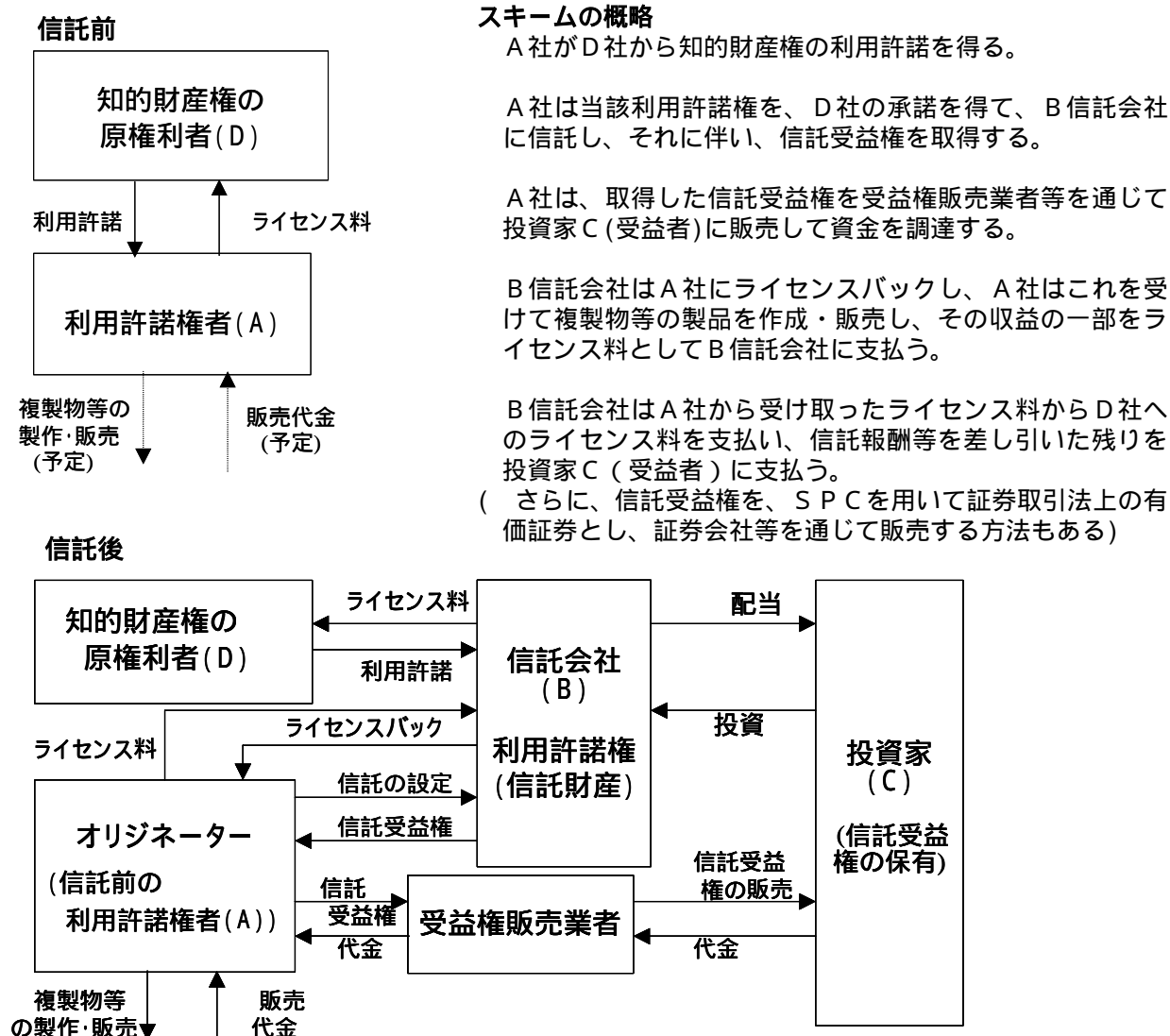
A社は信託受益権を受益権販売業者等を通じて投資家C(受益者)に販売して資金を調達する。

B信託会社は知的財産権をD社にライセンスし、ライセンス料を受け取る。

B信託会社はD社から受け取ったライセンス料から信託報酬等を差し引き、残額から投資家C(受益者)に配当を支払う。

( さらに、信託受益権を、SPCを用いて証券取引法上の有価証券とし、証券会社等を通じて販売する方法もある)

## (例2 知的財産権の実施・利用権の信託)



## スキームの概略

A社がD社から知的財産権の利用許諾を得る。

A社は当該利用許諾権を、D社の承諾を得て、B信託会社に信託し、それに伴い、信託受益権を取得する。

A社は、取得した信託受益権を受益権販売業者等を通じて投資家C(受益者)に販売して資金を調達する。

B信託会社はA社にライセンスバックし、A社はこれを受けて複製物等の製品を作成・販売し、その収益の一部をライセンス料としてB信託会社に支払う。

B信託会社はA社から受け取ったライセンス料からD社へのライセンス料を支払い、信託報酬等を差し引いた残りを投資家C(受益者)に支払う。

(さらに、信託受益権を、SPCを用いて証券取引法上の有価証券とし、証券会社等を通じて販売する方法もある)

## ・倒産隔離(信託財産の独立性)

## オリジネーターからの倒産隔離

オリジネーターの事業リスクの完全な排除は困難(管理等の難しさやオリジネーターの事業や他の権利との関連性から、オリジネーターの関与を必要とするケースが多い)

真正売買性の確保...以下を総合的に判断

- ・契約当事者の意図
- ・対象資産の特定性
- ・売買価格の相当性・適正性
- ・原保有者の資産に対する権利ないし支配の有無と内容
- ・原保有者の資産の買戻権、買戻義務の有無と内容
- ・原保有者の原資産の経済的利益とリスク
- ・第三者対抗要件の具備
- ・会計上も譲渡等とみなされるか など

第三者対抗要件

- ・特許権関連：登録制度あり
- ・著作権関連：著作権、出版権、著作隣接権は登録制度あり
- 利用許諾は、登録制度無し

信託法第57条・58条

バック・アップ業者の選定

信託のメリットとしては、オリジネーター(委託者)からの倒産隔離が挙げられる。これは、オリジネーターが信託した財産は、オリジネーターが倒産した場合でも、その破産管財人や更生管財人などにより、オリジネーターの財産として取り戻されることはないというものである。しかし、信託であれば必ずオリジネーターからの倒産隔離が確保されているわけではなく、その「真正売買性」(信託の受益者からオリジネーターへの貸付の担保目的ではないこと)が問題となりうる。信託への移転の事実を第三者に対抗するためには、第三者対抗要件の具備も問題となる。著作権の利用許諾を信託する場合、利用許諾の登録制度が無く、第三者対抗要件の具備の面で問題が残る<sup>(注3)</sup>。

(注3) 指名債権の譲渡の場合は、確定日付のある証書で債務者への通知を行うか、又は確定日付のある証書で債務者の承諾を得れば、第三者対抗要件を具備したことになる。実務では、利用許諾を債権的権利として捉え、指名債権の譲渡に倣い、著作権の原権利者(例2のD,利用許諾権を債権的権利と捉えると、利用を認める債務を負っていると考えることもできる)から利用許諾権の移転について確定日付のある書面での承諾を得る等の対応策がとられている。

信託法第57条、第58条は、一定の場合に委託者(第57条)、受益者又は利害関係人(第58条)による信託の終了を認めており、信託を維持する場合にこのような解除権も問題となりうる。

オリジネーターにライセンスバックする場合などは、オリジネーターが倒産した時は、知的財産権を確保していても、ライセンス料を得ることができなくなる。そこで、このような場合に備え、オリジネーターに代わって事業を行うバック・アップ業者を選定しておくことも考えられる。

#### 受託者(信託会社)からの倒産隔離

信託の公示	・登録制度のあるもの...登録 ・登録制度の無いものも対象
信託財産の分別管理	

信託財産は、受託者である信託会社が倒産した場合でも、「信託の公示」(信託法第3条)と「信託財産の分別管理」(信託法第28条及び信託業法第28条)により、当該信託会社の財産とは区別される。その破産管財人や更生管財人などにより、信託会社の財産として取り扱われることはない。

分別管理については、管理場所の区分等により信託財産を自己の財産と明確に区分し、かつ、信託契約の種類に応じた方法で受益者を判別できる状態での管理を求めている<sup>注4</sup>。単に記録上区分されているだけでなく、直ちに帳簿が作成できる状態にあることや、コンピュータシステムのバック・アップの体制が整備されている必要がある<sup>注5</sup>。

(注4)信託業法施行規則第39条「信託会社(当該信託会社から委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と明確に区分し、かつ、当該信託契約の種類に応じた方法により、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。」

(注5)金融庁「信託会社等に関する総合的な監督指針(案)」へのパブリック・コメント(3-2-2(3)の2つ目)

#### 原権利者(ライセンサー)からの倒産隔離(例2の場合)

実施権・利用許諾に基づくロイヤルティ債権 ...双方未履行契約に該当 旧破産法第59条...破産管財人の契約の解除権 新破産法第56条...以下の両方の要件を満たす場合は解除不可
・賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約、かつ ・第三者対抗要件の具備



特許権の専用実施権は登録が効力発生要件(必須)...対象 通常実施権：登録制度等はあるが、第三者対抗要件であり、効力発生要件ではない。...登録等しない場合は対象外 登録制度等のない著作権の利用許諾は対象外
---

特許権の実施権や著作権の利用許諾権を信託する場合、原権利者(ライセンサー)が倒産した時に、原権利者の破産管財人に実施権や利用許諾権を主張できるかという問題がある。

旧破産法では、この場合は、ラインセンサーと実施権者・利用許諾権者双方未履行の契約として取り扱われ、破産管財人に契約の解除が認められていた。改正破産法では、第三者対抗要件の具備等を要件に、破産管財人の契約の解除を認めないこととした。

これにより、登録制度のある特許権の実施権については、登録することで、破産管財人に対して権利を主張できることとなった。しかし、著作権の利用許諾権は、登録制度が無く、第三者対抗要件を具備できないため、依然、破産管財人に対して権利の主張が困難であるという問題がある。

### ・第三者への信託業務の委託

信託業法改正により、新たに問題となっているのが「第三者への信託業務の委託」である。改正信託業法第22条により、信託会社が信託業務の一部を第三者に委託した場合に、委託先に分別管理義務を始め、様々な義務が課される。

例えば、債権を流動化した場合にサービサーに回収を委託する場合も、「第三者への信託業務の委託」に該当する可能性が高い。

知的財産権の信託では、権利関係の複雑さなどから、委託者(オリジネーター)に管理等の一部を行ってもらう場合がある。これが「第三者への信託業務の委託」に該当した場合、委託者(オリジネーター)に、分別管理義務等の様々な義務が課される。したがって、委託者(オリジネーター)に管理等の一部を行ってもらう場合は、「第三者への信託業務の委託」とみなされることのないよう注意を払う必要がある。

ポイントをまとめると、次のとおりである。

「第三者への信託業務の委託」に該当した場合  
 ・第三者に忠実義務、善管注意義務、分別管理義務、自己執行義務が課される  
 ・行為準則、利益相反取引規制等が適用  
 ...信託契約による軽減は困難 (パブコメ3-3-5の(2))<sup>1</sup>

第三者には、委託者(オリジネーター)を含む(パブコメ3-3-5の(19))

信託契約で委託者(オリジネーター)に権限を一部留保した場合は該当しない?  
 (パブコメ法22(2))<sup>2</sup>

倒産隔離上の問題が生じる可能性がある。

指図を「業」とする場合は受益者への忠実義務(信託業法第65条)を負う。

第三者が信託財産の管理に又は処分に関する「裁量」を有すれば該当

信託会社には、使用者責任が生じる。

ガイドライン、パブリック・コメントのポイント

- ・信託財産の保管、契約締結等の代理権を有する場合、その信託にとってコアとなる権限を有する場合は、委託に該当する(監督指針3-3-5)。
- ・サービサーは該当する可能性が高い(監督指針3-3-5等)。
- ・定型的なサービス、単純な事務処理等の委任は該当しない。  
(監督指針3-3-5の(注)、パブコメ3-3-5(23))

- ・信託財産の運用としての投資先は該当しない。(パブコメ法 22、3 - 3 - 5(16)、(17))
- ・賃借人(マスターレシー)として通常負うべき範囲の管理は該当しない。  
(パブコメ 3 - 3 - 5(22)(24))
- ・アドバイスや報告等(投資助言、サービサーレポート)は該当しない。  
(パブコメ 3 - 3 - 5(15)(21))

#### <4 ページ、5 ページの例 1, 例 2 のケース>

ライセンスに基づく製品の製造・販売は該当しないと思われる。(例 1,2)  
 信託財産である実施権・利用許諾権について、委託者(オリジネーター)がライセンスバックに基づき通常負うべき範囲で関与する場合は該当しないのではないかと。(例 2)  
 信託財産のコアの部分を委託者(オリジネーター)の裁量に委ねた場合は該当する可能性が高いか。(例 1,2)  
 信託財産に関連する委託者(オリジネーター)からの信託会社へのアドバイス、報告等は該当しないと思われる。(例 1,2)

- 1 「信託会社等に関する総合的な監督指針(案)」の 3 - 3 - 5 に対するパブリック・コメントの 2 つ目という意味。以下同じ。
- 2 改正信託業法第 22 条へのパブリック・コメントの 2 つ目という意味。以下同じ。

#### ・信託受益権販売業との関係

資金調達目的の信託の場合は、委託者(オリジネーター)は、知的財産権の信託により取得した受益権を第三者に譲渡して資金を調達する。この場合、委託者(オリジネーター)の行為が信託受益権販売業に該当しないかが問題となる。該当した場合は、信託受益権販売業者の登録が必要となる。

しかし、委託者(オリジネーター)が、取得した信託受益権を、信託受益権販売業者を通じて販売する場合や、有価証券化するため SPC に販売する場合は、信託受益権販売業に該当しない。

#### 委託者(オリジネーター)は受益権を受益者(投資家)に譲渡 信託受益権販売業に該当しないか?

以下の場合、該当しない。(監督指針 10 - 2 - 1)

「信託受益権の譲渡に際し、信託受益権の保有者が売主となるが、勧誘、契約締結等の販売に関する対外的行為の一切を信託受益権販売業者に委任し、その旨を当該委任に係る契約に明記した上で、自らは全く販売行為を行わない場合」

「信託の委託者兼当初受益者である信託受益権の保有者(オリジネーター)が、当該信託受益権を顧客への販売を目的とする信託受益権販売業者に、当該目的を契約書等に明記した上で買い受けさせる場合」

#### 委託者(オリジネーター)が受益権を S P C に譲渡し、S P C が有価証券を発行

以下の場合、該当しない。(監督指針 10 - 2 - 1)

「信託の委託者兼当初受益者である信託受益権の保有者(オリジネーター)が、当該信託受益権を引当てに実質的な受益者を募ることを目的とする特別目的会社に、当該目的を契約書等に明記した上で譲渡する場合」



## ・会計・税務

知的財産権は金銭債権ではなく金融商品には該当しないため、その信託には、金融商品会計基準等の流動化の会計処理（財務構成要素アプローチ）は適用されず、不動産流動化実務指針が準用されると考えられている。したがって、継続的関与等による委託者（オリジネーター）のリスク負担割合が5%以内でなければ、譲渡として会計処理されない。

税務上は、信託時ではなく信託受益権の販売時に委託者から受益者に譲渡したものとして取り扱われる。信託の収益は信託段階では課税されず、受益者の収益として課税される（パス・スルー課税）。

ただし、受益権を優先・劣後部分に区分した場合は、受益者に償却費等の損金算入が認められなくなる可能性がある。そのため、優先・劣後構造はとりづらい。受益者が個人の場合は、分離課税が中心の金融商品とは異なり、雑所得として総合課税になる。このような点が、信託による流動化スキームの普及を妨げているとの意見もある。

### 会計

金銭債権流動化...財務構成要素アプローチ(金融商品会計基準及び実務指針)

不動産流動化...リスク・経済価値アプローチ(不動産流動化実務指針)

知的財産権は、金融商品ではないため、財務構成要素アプローチは採用できず、不動産と同様に、リスク・経済価値アプローチによると思われる。

委託者（オリジネーター）が信託した知的財産権に対して「継続的関与」（買戻条件、劣後部分の保有など）を有する場合、以下のリスク負担割合が「概ね 5%の範囲内」に収まれば、譲渡として会計処理する。

$$\text{リスク負担割合} = \frac{\text{リスク負担割合}}{\text{流動化する知的財産権の譲渡時における時価}}$$

### 税務

信託財産は、信託受益権販売時に委託者から受益者に譲渡

：委託者においてオフ・バランスの場合は、多額の譲渡益が発生

導管的取扱い(本文信託)...信託の収益・費用は、信託受益者の収益・費用

ただし、受益者が50人以上の場合や、受益権を優先部分と劣後部分に質的に区分した場合、信託財産の償却費等の受益者における損金算入が認められない可能性ある。

受益権の不特定多数への販売、優先・劣後構造による信用補完が困難

受益者が個人の場合：雑所得として総合課税

## ・書面交付

信託の設定、販売時、毎計算期間において、次の書面を交付する必要がある。

### 信託設定時...委託者への書面交付(委託者の保護)

記載内容：信託業法第26条、同施行規則第33条

不要な場合：信託業法施行規則第32条

契約書によることも可能

### 販売時(受益権販売業者)

...受益権の内容を記載した書面を顧客(受益者候補)に交付

：信託業法第95条、同施行規則第96条及び94条

信託受益権の内容

信託契約締結の年月日

販売業者の商号・事務所の所在地等

・ 売買契約の当事者の商号・事務所の所在地等

### 毎計算期間ごと...信託財産状況報告書を受益者に交付

記載内容：信託業法施行規則第 37 条

知的財産権については、以下を知的財産権ごとに記載

イ．知的財産権を特定するために必要な事項（種類他）

ロ．実施権、使用権その他の権利の設定行為の内容に関する事項（範囲他）

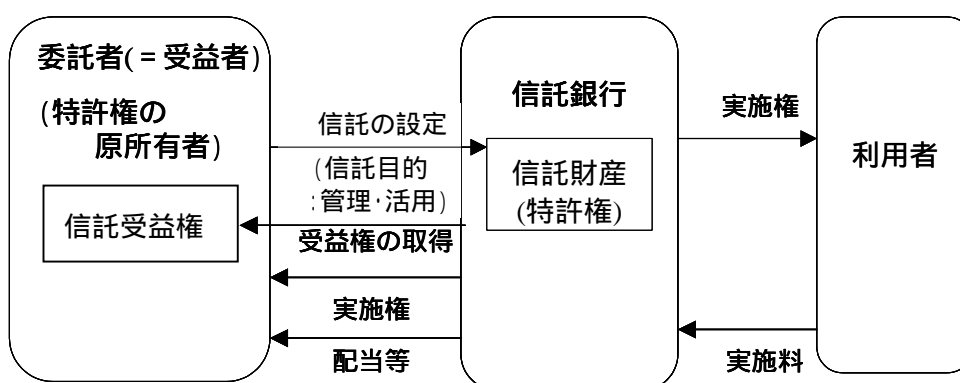
ハ．知的財産権の売却を予定する信託は、期末評価額(受益者の承諾を得た場合は不要)

ニ．計算期間中の取引状況

### 知的財産管理型

知的財産管理型の信託の例を挙げると、次のようなスキームが挙げられる。

#### 例 3 特許権の管理・活用の例



#### スキームの概略

委託者が特許権を信託銀行に信託し、信託受益権を取得する。

委託者は事業の継続のため、特許権等の実施権(ライセンス)を信託銀行から得る。

信託銀行は特許権を管理すると共に、実施権(ライセンス)を供与する。

信託銀行は特許権を利用者にライセンスし、実施料(ライセンス料)を受け取る。

信託銀行は利用者から受け取った実施料(ライセンス料)から信託報酬を受け取った後、残額から委託者 (= 受益者) に配当等を行う。

#### ・ 信託の目的

知的財産権の管理活用が目的である。どちらかと言えば、大企業より中小企業のニーズが高い。

特許権...大手企業の場合は専門の管理部署、グループ内信託の活用で管理可能

中小企業の特許権...外部の「信託」を活用し、下記のニーズに対応

- ・ 管理者が不在で（又は手が回らなく）、侵害対応が判らず侵害を放置。未利用の権利多く、持っているだけで活用していないものも多い。

特許侵害への対応(プロテクト効果)、未利用特許の活用

- ・ 多数の特許権の整理、管理

#### ・ スキームの特徴（例 3 の場合）

例 3 の特徴を挙げると次のとおりである。

中小企業から相談を受けていた区の産業振興協会が、信託銀行に紹介

特許権として成立しているものを対象（特許の出願は委託者）

企業ごとに個別契約...特許権同士のバッティングを回避

ライセンス契約締結、実施料管理（収受）は原則として、信託銀行が行う。

ただし、特許侵害等の裁判については、提携している法律事務所が対処  
委託者も特許権の使用・利用を継続できる。  
委託者 = 受益者

### ・倒産隔離

例 3 のように特許権が対象の場合は、登録を行えば第三者対抗要件を具備したことになる、かつ、信託の公示になる。

管理型の場合、委託者と受益者が同じ自益信託であるため、資金調達型と異なり、倒産隔離は受益者との関係では問題にはならない。したがって、調達型ほどの厳格さは不要である。

むしろ、管理対象の特許権についてライセンス供与を受けているライセンシーにおいて、委託者が倒産した場合に、その破産管財人等にライセンスの供与を受けている旨を主張できるかが問題となる。この点については、特許の実施権の場合は、破産法の改正により、登録すれば主張できることになった。(6 ページ を参照)。

### ・第三者への信託業務の委託

委託者 = 受益者であるため、調達型ほどの厳密さは不要である。

調達型では、「第三者への信託業務の委託」に該当することを回避するため、信託契約で委託者(オリジネーター)の権限を留保したとしても、倒産隔離の面から問題が生じる可能性があった。しかし、管理型の場合、倒産隔離はあまり問題とはならないため、権限の留保による方法を取りやすい。

### ・会計・税務

委託者 = 受益者の自益信託であるため、信託しても知的財産権は移転しない。したがって、知的財産権の評価も不要である。

### ・書面交付

以下の書面を交付する必要がある。

信託設定時...委託者への書面交付(委託者の保護)

毎計算期間ごと...信託財産状況報告書を受益者(=委託者)に交付

## 企業グループ内信託

委託者、受託者、受益者が同一グループ内の会社である信託の場合は、信託会社としての免許・登録は不要で、届出のみで信託を引き受けることができる(信託業法の規制は、原則として、適用されないが、信託法の適用は受ける)。

この企業グループ内信託は、例えばグループ内の知的財産権を効率的に管理するために用いることができる。そのポイントは次のとおりである。

## 企業グループ内信託

委託者、受託者、受益者が同一グループ<sup>1</sup>内の会社<sup>2</sup>であること  
(受益者の先にいる実質的投資家も全て同一グループ内)

グループ内の知財管理会社に譲渡する方式と管理のみ委任する方式の折衷

- メリット ・ 譲渡益課税無し(評価不要)<sup>3</sup> ・ 弁護士法上の問題回避<sup>4</sup>
- ・ 信託の倒産隔離、転換機能の適用

- 課題
- ・ライセンス料の算定：元々の所有企業とそれ以外の企業
  - ・特許権間の競合
  - 特許権ごとに区分して管理

届出は信託契約ごと。ただし、信託契約で追加信託を定めることは可能

再信託は可能。ただし、信託法第 26 条（自己執行義務）の制約

- 1 一の会社及びその子会社（議決権の過半数を保有する会社、会社及びその子会社、1社もしくは2社以上複数の子会社によって議決権の過半数を保有する会社を含む）の集団をいう。外国会社を含む。
- 2 個人が委託者、受託者、受益者に含まれている場合は、たとえその個人が同一グループ内の会社の従業員であっても、グループ内信託には該当しない。
- 3 知的財産信託の場合は、通常、信託の委託者＝受益者となることが想定されているので、譲渡にはあたらない。
- 4 ある会社が保有する知的財産について、その利用の交渉や特許出願等を、グループの別の会社が行った場合は、弁護士法や弁理士法に抵触する可能性がある。しかし、信託の場合、権利自体は受託者に移転しているため、受託者が利用の交渉や特許出願等を行うに当たり、これらの問題を回避できる。

### 流通促進型

未利用の知的財産権の利用を促進する目的の信託である。このうち、TLO信託は、信託業法で特例として認められているものであり、大学等の知的財産権を民間で活用することを目的としている。

#### TLO（技術移転機関）信託（信託業法第 52 条）

大学等による技術等の研究成果を民間事業者に移転促進

TLO法により承認を受けたTLO（承認TLO）が対象

大学等が特許権等を承認TLOに信託し、承認TLOが特許権等を管理すると共に、ライセンス等を通じて収益を獲得し、大学等（受益者）に分配する。

承認TLOの特例	
登録	管理型信託会社の規定を準用(手続き、純資産額の規制、営業保証金など)
原則	管理型信託会社と同様の規制適用
緩和	株式会社に限られない。最低資本金要件は無し 登録に有効期限無し 信託の商号は強制されない 取締役等の兼業制限、主要株主規制は課されない。
厳格化	帳簿閲覧権の否認は不可 合併、分割等による信託義務の承継は不可

#### 未使用・未利用特許のマッチング等

特許権の信託を受けた信託会社が、ライセンス先を見つけてライセンス供与