

○隅藏康一（政策研究大学院大）

1. はじめに：我が国の知的財産制度改革における信託業法改正

近年わが国において知的財産制度改革が進められているが、これは知的財産の創造・保護・活用ならびにそれに資する人材の育成を促進することにより、わが国のナショナル・イノベーション・システムの活性化を図ろうとするものである。2002年2月に小泉首相が施政方針演説で「わが国は、研究活動や創造活動の成果を、知的財産として戦略的に保護・活用し、わが国産業の国際競争力を強化することを国家の目標とします」と述べ知的財産戦略会議が発足した。同年7月に「知的財産戦略大綱」が決定された。その中では、知的財産の創造・保護・活用・人材育成について2005年度までに政府が集中的に取り組む政策として、52の項目が掲げられている。同年11月には、知的財産基本法が公布された。同法は翌2003年3月に施行され、内閣に知的財産戦略本部が、また内閣官房に知的財産戦略推進事務局が設置された。同年7月に「知的財産の創造、保護、ならびに活用に関する推進計画」（知的財産推進計画）が決定され、計270項目のアクションプランが示された。推進計画は毎年アップデートされ、「知的財産推進計画2004」は計400項目、「知的財産推進計画2005」は計450項目にも及ぶものとなっている。

2002年の「知的財産戦略大綱」の中には、金融庁と経済産業省が取り組むべき事項として、「2002年度中に、特許流通市場の更なる整備や知的財産権担保融資制度の定着、特許等の流動化について、制度又は運用の改善を含め検討を開始し、遅くとも2005年度までに結論を得る」旨が記されており、これを受けて2003年3月14日に経済産業省より「知的財産の信託に関する緊急提言」が発表された。また同年5月20日には同省より「知的財産の信託に関する第二次緊急提言」が発表された。同年7月28日には金融庁のワーキンググループ（金融審議会金融分科会第二部会信託に関するワーキンググループ）により「信託業のあり方に関する中間報告書」が発表された。2003年の「知的財産推進計画」においては、「知的財産の活用」に関する事項として、知的財産の管理及び流動化の促進に向けて信託制度等を活用すべきである旨が記載されたが、2004年11月26日に改正信託業法が成立し、知的財産権の信託が可能になった¹。従来の信託業法によると、信託の対象となる財産は、金銭、動産、不動産、有価証券等に限定されており、信託業は信託銀行のみにより担われていたが、同法により、受託可能財産の範囲が拡大されて財産権一般が受託可能となると同時に、信託業の担い手も拡大されて信託銀行以外の信託業への参入が認められることとなった。

もとより、制度変化をイノベーション創出につなげるためには、制度の下で企業・大学・公的研究機関等の研究開発プレイヤーあるいはそれらの連合体において、適正な研究開発体制・技術経営体制（知的財産マネジメント体制を含む）が構築されることが前提となる。そのため隅藏のグループでは、信託業法改正の前後にまたがり、知財信託の実務者、TLOのスタッフ、法学者、企業人、関連省庁の担当者等とのブレインストーミングや現状のヒアリング調査を行い²、知的財産信託の適正な制度設計について考えるとともに、新制度下での企業・大学・公

¹ ただし音楽著作権に関しては、すでに2000年に制定された著作権等管理事業法により、例外的に信託を活用して管理が行えるようになっていた。

² 全国銀行学術研究振興財団助成金（2003年）、ならびに社団法人信託協会・信託研究奨励金（2004年より）を受けて行われたものである。

的研究機関の課題を検討してきた³。知的財産信託についてはまだ準備段階にある官があり目覚ましい成功例は今後に期待がなされる状況であるが、本稿では、一つの具体的態様を提案した上で、知的財産信託の今後の課題について考えてみたい。

2. 知的財産信託

信託とは、第三者に財産権の移転を行い、一定の目的（信託目的）のためにその財産権の管理や処分を行わせることである。もともと財産権を保有していた者が委託者、信託会社が受託者となる。信託契約によって、財産権は受託者に移転され、委託者は信託受益権を得る（財産権と受益権の分離）。また、委託者以外に対し信託受益権を設定する他益信託という形もある。信託制度には、能力転換機能、財産性質転換機能、倒産隔離機能、導管機能といった機能がある。受託者には、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務がある。

知的財産信託をその目的で2つに分けるとするならば、「流動化型」と「管理型」という2つのタイプになる。流動化型は、信託受益権の販売により資金調達をするというものであり⁴、2003年経済産業省の「知的財産の信託に関する緊急提言」も、「特許等の流動化」の必要性があることから書き起こされている。しかしながら、海外の知的財産の流動化事例のほとんどは知的財産権自体ではなくロイヤリティ債権の流動化の事例であり、わが国においてもロイヤリティ債権の流動化は信託業法改正以前から可能なスキームであったことが指摘されている⁵。

もう一つのタイプである「管理型」⁶の具体的なニーズとして、経済産業省「知的財産の信託に関する第二次緊急提言」には、①グループ企業における知的財産権の集中管理、②TLOによる大学発明の一元管理⁷、③ベンチャーや中小企業が保有する特許やブランドの管理、④大企業の未利用特許の活用、⑤共同開発者間又はパテントプールの権利調整⁸、⑥研究者に対するインセンティブ付与、が挙げられている。技術的イノベーションと関連するものとして、すでに③についてはUFJ信託が中小企業の保有する特許権の管理やライセンスの請負をはじめしているが⁹、それ以外はまだ現時点では大半が様子見の段階である。

3. パテント・クリアリングハウスへの適用：イノベーション促進のための特許流通機構

持続的イノベーションを実現するためには、研究開発のフロントランナーにその成果の私有化を認める知的財産権保護制度を基盤としつつも、一定の条件を満たす場合には成果の共有化をする、あるいは私有化の範囲に制限を加えることにより、下流側の研究を促進するという、「共有化と私有化の均衡」を見出すことが必要となる¹⁰。

「共有化と私有化の均衡」を実現するための政策ツールはいくつか考えられるが、特許権の存在や権利効力には変更を加えずに、なおかつ特許発明へのアクセスを促進することができる施策として、ある技術分野の特許発明

³ 文部科学省・科学研究費補助金・萌芽的研究「知的財産権の信託に関する法制度の設計」（2004-2005年度）の一環として行われている。

⁴ 著作権に関しては、すでに著作権信託による映画ファンドの事例等がある。（松竹株式会社プレスリリースより、<http://www.shochiku.co.jp/guide/information/20050328.html>）

⁵ 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）、193-198頁。

⁶ 渡辺宏之「知的財産権の一括管理と信託」（知財管理55巻531-538頁、2005年）は、譲渡方式や依託方式と信託の比較、信託財産適格性の問題、利益相反の問題などについて述べている。

⁷ TLOが取り扱う財産権は特許権よりはむしろ特許を受ける権利であるケースが多い。特許を受ける権利に関しては、「特許を受ける権利等についても信託が円滑に行われるよう、2005年度中に特許出願に関する公示方法等の在り方について検討し、必要に応じ適切な措置を講ずる。」（知的財産推進計画2005）ということが課題となっている。

⁸ 「複数の企業が共同で開発した基本特許やパテントプールについて信託を用いることにより、開発負担やライセンス収入の分配に応じて、事前に利益分配を行うことが可能となる。」旨が同提言に記載されている。

⁹ 2004年12月30日日本経済新聞朝刊3面。

¹⁰ 隅藏康一「バイオテクノロジー分野のイノベーション促進のための知的財産制度」、日本知財学会年次学術研究発表会要旨集、290-295頁（2005年）。

を一つの機関に集めて簡易に個々についてのライセンス契約を締結できるようにするための特許流通機構を構築することが挙げられる¹¹。その一例として、ある技術分野の特許発明を集めて、一括して簡易に個々についてのライセンス契約が締結できるようにする、「パテント・クリアリングハウス」を作ることが考えられる。いわば特許のコンビニエンス・ストアのようなものである。各社における知的財産管理の充実、大学や公的研究機関におけるTLO・大学知財本部の活動等により、知的財産権の「生産地ごと」における管理は効率化されているが、次のステップとしてはこのような流通機構の確立が望まれるのであり、ナショナル・イノベーション・システムのインフラとしてきわめて重要である。

パテント・クリアリングハウスは、図1のように、複数の特許権者の特許発明が特許管理機関において取り扱われ、特許管理機関にアクセスした企業は、簡便に特許発明のライセンス供与を受けることができる。特許管理機関が管理する特許の一括ライセンスを受けることも¹²、それらのうち一部分のライセンスを受けることも可能である。このような特許管理の実行においては、次の2つのことが問題になる。1つは、パテント・クリアリングハウスの立ち上げ時期すなわちまだ企業からライセンス収入が入ってこない段階において、有益な特許発明を集めるためには初期投資が必要であり、その資金を何らかの方法で調達しなければならないということである。もう1つは、特許権を特許管理機関と各特許権者の間でどのような形態で結ぶか、ということである。

このスキームにおいては、特許管理と運営資金調達をいずれも行う必要があることから、流動化による資金調達と管理という2つの目的をもつ知的財産信託とのアフィニティーが高いと考えられる。そこで、具体的事例として、知的財産信託を応用してパテント・クリアリングハウスを作ることについて検討してみたい。知的財産信託の2つの目的である流動化と管理は完全に独立のものであって混同されるべきではないが、ここではそれらを組み合わせることが目的に適っているため、あえてこれらを併せたスキームを考える。

委託者と受託者の関係を考えてみると、次のようなものが考えられる。まず、委託者が保有する特許権を受託者に信託し、受託者がこれをライセンスして市場からライセンス収入を得る。委託者は、自身で信託受益権を販売するのではなく、信託受益権の一部を受託者に販売し、受託者がその信託受益権を投資家に販売する。これを図式化すると、図2のようになる。この場合受託者は、ライセンス活動と信託受益権の販売の2つの機能を持つことになる。

そして、図2の関係を図1に当てはめてパテント・クリアリングハウスの態様を示したのが、図3である。これは、図2と比較すると、委託者すなわち当初の特許権者が複数になっているということのみが異なる。当初の特許権者はそれぞれ、特許権の信託を設定した上で、信託受益権の一部を受託者に販売し、信託受益権の売却代金を得る、ということになる。ただし、受託者と投資家間の「信託受益権」は、図2とは異なり、複数の委託者からの信託受益権のポートフォリオとなる。

パテント・クリアリングハウスの一例は、特定分野の研究ツールを集めて当該分野の研究社に提供する、「リサーチツール・コンソーシアム」である¹³。特に、生命科学分野においては、細胞株・マウスなどのリサーチ・マテリアル（特許化されているものも、されていないものもある）が、研究を進める上で重要である。通常は、こうしたマテリアル自体が、特許のライセンス契約とは別に、マテリアル・トランスファー契約（MTA）に基づいて供与される。このようなコンソーシアムを信託により作る場合、MTAの必要なものに関しては、特許権だけではなく物自体の信託も行う必要があることに留意が必要である。

¹¹ 隅藏康一「遺伝子関連発明の知的財産政策—共有化と私有化の最適バランスに向けて」、医療と社会 15 巻 1 号（2005）

¹² 但し、一括ライセンスは、態様によっては独占禁止法違反の問題がある。それについては隅藏康一「先端科学技術における特許プールの活用（上）—MPEG-LAの事例—」、BIO INDUSTRY 20 巻 2 号（2003 年 2 月号）42—52 頁 を参照。

4. 今後の課題

今後、知的財産信託を活用した知的財産管理の具体的事例が蓄積されてゆくことが予想され、市場における実験の中で知的財産信託のノウハウも集積されると考えられるが、本稿では、その一つの応用の可能性としてパテント・クリアリングハウスについて述べた。知的財産信託による知的財産管理スキームは、個々のケースについて検討してみると、専用実施権の設定等、他の手法によっても実現できるものが多いという見解もあるが、知的財産ビジネスならびに研究開発基盤の構築のために用いることができる手法が拡大・多様化したこと自体、大きな前進であるといえるだろう。

知的財産信託が上記のような特許権の流通機構に活用できることを考えると、利益相反問題をどう捉えるかということが今後の課題となる。改正信託業法においては、その29条の定めにより、「自己またはその利害関係人と信託財産との間における取引」及び「信託財産間の取引」については、信託財産に損害を与えるおそれがない場合を除いて利益相反取引が禁止され、このような取引については書面を作成し受益者に交付することが義務付けられている¹⁴。クリアリングハウス中に特許権A、Bがある場合、AのライセンシーがBを侵害する、といったケースである。取り扱う特許・マテリアルの量が大きくなればなるほど、このような問題が生じる可能性が高まるため、特許管理機構の円滑な運営を推進するためには、利益相反取引に関するガイドラインを策定しその基準を明確化することが求められる。

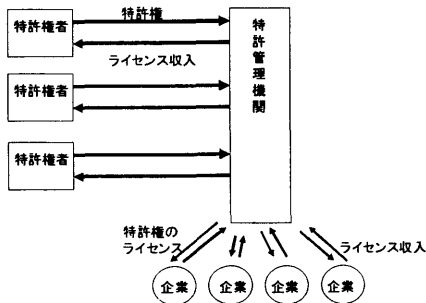


図1 パテント・クリアリングハウスのスキーム

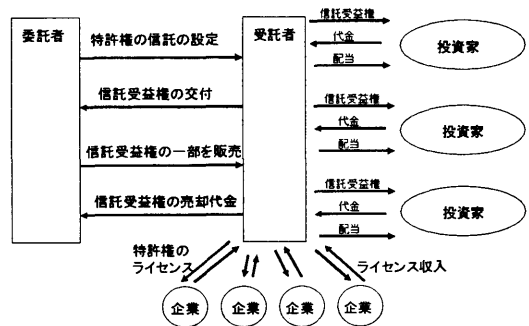


図2 流動化型+管理型の知的財産信託のスキーム

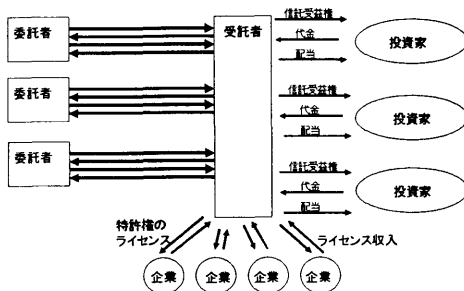


図3 知的財産信託を用いたパテント・クリアリングハウスのスキーム

参考文献

- ・新井誠・渡辺宏之著『知的財産権の信託』（雄松堂出版、2004年）
- ・渡辺宏之「知的財産権の一括管理と信託」、知財管理55巻531-538頁、2005年
- ・知的財産信託プロジェクト・チーム「信託活用による知的財産管理実現に向けて」、知財管理54巻409-419頁、2004年
- ・杉浦宣彦「信託業法改正と知的財産権（上・下）」、知財ぶらりむ2巻19号、2004年

¹³ 前掲注9に詳しく述べられている。本予稿集1K04も参照。

¹⁴ 渡辺、前掲注6。