

日米における知財信託の考察

—特許権信託を中心として—

米国弁護士・日本弁理士
齊藤 尚男

1. はじめに

本稿は、特許権信託を中心とする日米における知財信託について、具体例を通して分析しその課題を洗い出すことを目的とする。知財信託は、これまでも議論されて来た。しかしその普及や実務への浸透に時間がかかっていることも否めない。今後、知財信託を使った特許権の活用などについて新たな道筋を示すことができれば、これまで死蔵することの多かった日本企業の知的財産権の活用が促進され、さらに経済を活性化させることも可能となる。本稿がその一助となることを望みたい。

2. 知財信託とは

知財信託とは、本稿では、知的財産権を信託財産として委任者が受託者に対し、当該信託財産を移転し、当該信託財産の管理、収益、処分を受益者のために委任することをいう。ここで、知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権および商標権の産業財産権のほか、著作権や育成者権などが含まれ得るが、知財信託の中心となるものは、経済的価値がより高く取引される頻度が高い特許権や著作権となろう。本稿では、特に、企業の知財部門など、実務的に取り扱われることの多い特許権信託による知財信託を中心として検討する。

日本における知財信託に関しては、信託法の改正があった平成18年（2006年）頃にたくさんの論文が出て研究が盛んであったが、その後、論文数が減り研究が盛んでなくなったように思われる（金融専門家や国の研究機関に所属する者の執筆が多い）。これは当初、法改正とともに、今後知財信託の活用が見込まれる期待が高まったものの、実務上期待したほどに知財信託が活用されることはなく、その後研究が下火になったものと思われる¹。

他方、2022年に「令和三年度知財プレゼンス向上委員会」がまとめた「知財信託制度の活用実態に関する調査研究」は信託制度の改正経緯や知財信託関連文献の統計を示すと共に、知財信託の活用文献において整理を行なっている点で非常に価値の高い研究である。この調査研究では、

1 令和三年度知財プレゼンス向上委員会「知財信託制度の活用実態に関する調査研究」パテント75巻5号（2022年）83頁は、知財信託に関する文献調査の結果を示している。この研究では知財信託に関する文献開示状況を把握するため学術論文とニュース等を検索・収集して集計している。この調査結果によると、2008年から2013年の期間で、数件はあったものの、2014年以降、論文発表は発見されなかった。このことから、知財信託関連では、大きな法改正となっている2004年の改正信託業法施行及び2006年の旧信託法全面改正の前後は、論文やニュースがリリースされるが、その後のリリースは収束していき、知財信託の研究と企業への普及・導入の双方共に進んでおらず、現在に至っている点が指摘されている。

「管理型信託」の活用累計としてパソナ知財信託が取り上げられている。これは株式会社パソナレジパートナーが、特許権等の産業財産権を専門に扱う信託会社として設立し、2021年1月から営業を開始している²。このパソナ知財信託は、日本初の知財信託専門会社として営業を開始しており、昨今の知財信託の活用事例として特筆に値する。後述するように、日本でもさまざまな知財信託の類型が実態を伴って活動を開始している点は、2006年当時とは状況が異なる。

一方で、米国における知財信託は、英米法由来の一般の信託制度の活用も盛んなことも相俟って、実務上も使われることが多く、今なお日本の知財信託制度を検討する上で示唆に富むことが多い。例えば、米国では、アルカテル社とルーセント社が合併をする際に、合併に伴って新規に発生する義務を回避するために、Multimedia Patent Trust (“MPT”) と呼ばれるデラウェアの法定信託 (A Delaware Statutory Trust) が設立された³。このMPTは、原告として、例えば、マイクロソフトやデル、ゲートウェイといったパソコンメーカーに対して、特許侵害を提起している⁴。このような信託会社の提訴をどのように評価するかはともかくも、枠組みを検討するに当たって、参考になる。

本論文では、米国における知財信託を検討し、そこから日本の知財信託の課題や解決方法を得るヒントとしていきたい。

3. 信託制度の淵源

信託の歴史は古い。その淵源は、中世のイギリスにおいて古信託 (ユース、Use) と呼ばれた慣行に端を発するものであるといわれる。「ユースとは、土地の権利者が他人に対し、自分の家族などのために管理するという条件を付して土地を譲渡することをいい、12世紀頃、十字軍として出征する騎士が自分の家族のために友人に土地を預けたことを起源とする、慣行上の土地保有形式⁵」であるといわれる。当時の十字軍では、自分の身に何かあった時のために、自分の財産である土地を信託における他人に預ける、すなわち、信託する、という慣行が発展してきたのである。当時は、封建的社会における土地の譲渡禁止や相続税の問題があり、また、未成年の相続人の場合には、領主が当該土地を管理するなど、様々な封建的な負担があったとされる。それらを避けるため、血族に対する相続ではなく、土地を他人にユースを利用して信託し、自分の家族を受益者として便益を図るというような慣行が利用されるようになった。

このイギリスにおける信託制度の歴史を紐解くに当たり、前提として理解しておかなければならないのは、コモンロー (Common law) とエクイティ (Equity) との区別である。コモンロー

2 令和三年度知財プレゼンス向上委員会・前掲<注1>85頁。

3 MPEG LA LLC v. Alcatel Lucent, Civil Action No. 3317-VCL, MEMORANDUM IN SUPPORT OF MPEG LA, L.L.C.’S MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT, REDACTED PUBLIC VERSION FILED DECEMBER 8, 2009, at 1-2.

4 “On April 24, 2007, plaintiff Multimedia Patent Trust (“MPT”) filed a complaint against defendants Microsoft Corporation (“Microsoft”), Gateway Inc., Gateway Professional LLC, Gateway Companies, Inc., Gateway Manufacturing LLC, Gateway Direct, Inc., Gateway U.S. Retail, Inc. (collectively “Gateway”), and Dell Incorporated (“Dell,” and collectively with Gateway and Microsoft “Defendants”). (Doc. No. 1.) MPT is a Delaware Statutory Trust created by Lucent Technologies Inc. (“Lucent”) on November 28, 2006 under the Delaware Statutory Trust Act, 12 Del. Code Ann. § 3801 et seq.” Multimedia Pat. Tr. v. Microsoft Corp., 525 F. Supp. 2d 1200, 1206 (S.D. Cal. 2007) .

5 島田真琴「イギリスにおける信託制度の機能と活用」慶應法学No.7 (2007年) 217頁。

は、イングランド各地方の慣習の均一化や統一化を図ったことにより形成されていったものである一方、衡平法（Equity）はこのコモンローの硬直化に対応するために、大法官が与えた個人的な救済としての集積である。信託の原型であるユースが慣行上の制度にすぎなかったことで、コモンロー上の救済を得ることができなかったといわれる。すなわち、ユースの受益者は裁判所に訴えを提起しても、コモンロー上の救済を得ることができなかったのである。そこで受益者たちは、国王に救済を求めた。国王は、大法官にそのような事件の処理を指示し、大法官は、コモンローではなく、エクイティ上の保護として、受益者たちに保護を与えたといわれる。これが現在の信託の原型である。

このようにイギリスで生まれた信託制度は、イギリスの世界進出と共に広く伝播していった。すなわち、イギリスの植民地であったアメリカは元より、東インドや南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドといった世界中に広がる大英帝国の植民地に伝播していった。日本は、幸運にも、イギリスなどの列強による植民地化を免れたが、日本に信託を導入する過程には、当時の国際資本市場におけるイギリスの存在が影響を及ぼしているといわれる。すなわち、明治の殖産興業期から日露戦争後にかけての日本は大きな資本を必要としており、これらを外資に頼り、信託が利用されたといわれる⁶。日本の1922年信託法の起草に当たっては、イングランド信託の判例法理に加え、カリフォルニア民法典とインドの信託法典が参照されたといわれている⁷。

このように、信託制度を生んだイギリスの法制度には、コモンローとエクイティの区別があり、コモンロー上で救済できない信託をエクイティ上の制度として認めたという歴史的な背景を備える。一方、ドイツやフランスなどの大陸法系の国々では長らく信託制度は継受されなかった。ドイツやフランスなどの大陸法系の流れを含む日本の法制度も信託について最初から継受していた訳ではない。大正になって信託法が制定されるに至ったのではあるが、伝統的な大陸法系の民法の考え方によると、物権と債権とは峻別され、そのような区別を強調しない英米法の国々での考え方とは異なる。信託は、物権なのか債権なのかといった点は古くから議論があるようであるが、元々英米法にはそのような峻別があまり意味ある議論としては用いられて来なかった⁸。ところが、近年、知財信託というものが利用され始めるようになると、物権的権利として制定されている特許権や、債権的権利として構成されている通常実施権などのような日本特許法の基本的な概念と、この英米法由来の信託制度がどう馴染むのかという問題があり得、そのハイブリッドな法継受の歴史そのものが、特許の専門家でも多少の違和感を抱いてしまう一因なのではないだろうか。端的に言えば、信託された特許権の特許権者とは、誰を指すのかという疑問である。この点については、後述する。

このようにイギリスで生まれた信託制度は、さらにアメリカに渡り、アメリカの資本主義の発達及びアメリカ経済の発達に伴ってさらなる発展を遂げた。アメリカでは、Will and Trustと呼ばれるように、個人の遺言と信託が、個人の遺産の管理という観点から同列に扱われることが多い。さらに、個人だけでなく、信託の引き受けが法人によって行われるようになってきた。先述したように、日本の信託制度にもイギリスの影響のほか、アメリカからの影響も色濃く受けていると考えられる。

6 溜箭将之「信託の大航海時代：イングランドからの伝播と変容」信託研究奨励金論集35号（2014年）48頁。

7 溜箭・前掲＜注6＞40頁。

8 溜箭・前掲＜注6＞43頁。