

平成22年 4月 1日現在

研究種目： 基盤研究（C）
 研究期間： 2007～2009
 課題番号： 19530084
 研究課題名（和文） 信託法理論から見た知的財産信託に関する多角的研究
 研究課題名（英文） General Studies on Intellectual Property Trusts from the Viewpoint of the Theories on Trusts
 研究代表者
 星野 豊（HOSHINO YUTAKA）
 筑波大学・大学院人文社会科学研究科・准教授
 研究者番号： 70312791

研究成果の概要（和文）： 本研究は、知的財産信託に関して、専ら信託法理論からの分析検討を試みることにより、知的財産信託の特徴を明らかにするものである。研究の結果、知的財産信託には、従来考えられていた他の信託と比較した場合の異質性は理論的には見当たらず、むしろ債権信託等との連続性が強く認められる。なお、この観点は、従来の実務では考えられてこなかった、発明者を受託者とする新たな法律構成の可能性をも示しており、今後の研究のさらなる発展が期待できる。

研究成果の概要（英文）： This study aims to make clear the feature of intellectual property trusts mainly from the viewpoint of the general theories on trusts. As a result of this study, intellectual property trusts is not theoretically different from other trusts, but has strong continuity with trusts of chose in action. From this view, the legal relationships of intellectual property trusts can be considered for new types, as the inventor should be the trustee, so this study will be developed more in the near future.

交付決定額

(金額単位：円)

	直接経費	間接経費	合計
2007年度	800,000	240,000	1,040,000
2008年度	1,000,000	300,000	1,300,000
2009年度	800,000	240,000	1,040,000
総計	2,600,000	780,000	3,380,000

研究分野： 社会科学

科研費の分科・細目： 法学・新領域法学

キーワード： 知財信託、信託法理論、知財の価値、債権信託、発明者の法的地位

1. 研究開始当初の背景

知的財産信託に関しては、現在の実務で極めて注目されており、近年の信託業法改正によって実務上の取り扱い可能性が大きく進展したにもかかわらず、理論的な研究がほとんど行われていないと言ってよい状態にある。これは、従来の信託法学界と知的財産学界とが、互いの領域への拡張的研究活動をそれほど熱心に行ってこなかったこと、及び、実務上も知的財産信託の必要性和有益性がそれほど注目されてこなかったこと、双方に原

因があるものと考えられる。実際、知的財産信託が実務において注目されるに至ったのは、発明者と企業との間で知的財産の帰属と利益配分に関する訴訟が連続し、企業の側が知的財産に関するより合理的な管理方法を模索する過程で脚光を浴びたものであるため、現在行われている知的財産信託研究の多くは、理論的な知的財産信託の特徴と問題点を体系的に考えるものではなく、むしろ、知的財産の管理体制の構築とそのための規制緩和要請とにあったと言わざるを得ない。

2. 研究の目的

本研究では、以上に述べた従来の「管理」に焦点を当てた知的財産信託研究ではなく、むしろ理論的、体系的な観点から、信託関係一般、さらには私法体系一般の中に、知的財産信託をどのように位置づけ、知的財産信託が他の関係ないし制度と対比してどのような特徴を有しているかを、より広い視野から考えてみることに特徴がある。すなわち、本研究は、「知的財産信託」の特徴と問題点を、信託に関する理論的観点から体系的に検討することにより、知的財産管理における新たな観点の可能性を探ろうとするものである。

3. 研究の方法

本研究では、上記に述べた研究目的に従い、実務上の知財管理という観点よりも、むしろ抽象的理論的観点に基づき、一般的な信託関係と種々の方向から比較しつつ、知的財産信託の分析検討を行うこととした。但し、全く実務上の問題点から離れた考察を行うことも、社会科学の研究としては現実的妥当性に欠ける恐れもないではないため、従来の観点の中で、実務上の問題点として未だ完全な解決がなされていないと考えられる局面、すなわち、発明者と出資者との合理的な法律関係の形成可能性という事実上の課題を同時に設定し、知的財産信託を理論的に分析していく過程で、従来考えられてこなかった新たな法律構成形成の可能性について検討、考察を行った。

また、以上のほか、知的財産信託の実務上の特徴に関する重要な問題点として、「知的財産」概念自体の特徴についても、研究期間の後半においてやや焦点を当てることとした。具体的には、知的財産信託からやや離れる問題点を含むものであるが、特許庁の事務上の過誤に基づく知的財産の喪失による損害賠償算定が問題となった、最高裁判平成18年1月24日判決・判例時報1926号65頁、及び、その差戻後控訴審である知財高裁平成21年1月14日判決・判例時報2030号93頁を題材として、「知的財産」に関する法的な価値算定の特徴と問題点について考えてみた。

4. 研究成果

(1) 知財信託の特徴として従来の議論で注目されてきたのは、専ら知財管理実務としての観点、すなわち、知財管理の「合理化」と「適正化」を図る手段としての信託の利用可能性を考えようとするものであり、具体的には次の点が挙げられる。

第1に、信託における信託財産からの利益配分については、当該信託における受益権の内容につ

いて信託法上の規制が原則としてなく、信託条項により自由に定めることができることから、他の法律構成に比べて多様な権利関係を創設することができる(財産管理関係の多様化)。従って、知財信託においても、知財から生ずる利益の関係者間における配分につき、多様な状況やその変化に応じた柔軟な対処が可能となるほか、場合によっては、従来存在しなかったような新たな権利関係を創出させることもできる。

第2に、信託財産は、信託関係当事者の固有財産から法律上の責任が分離独立しているため、関係当事者の倒産などの事態においても、当初予定された管理関係を原則として継続することができる(信託による倒産隔離)。又、信託財産の管理処分権限は原則として受託者に帰属するが(信託法26条)、受託者による財産の管理処分権限は信託目的によって拘束されており、それに違反する処分は効力を生じないとされている(信託目的による拘束性)。以上により、知財信託においては、他の法律構成による知財管理と比べて、関係者の倒産や違法約定違反処分などの事態に対して、知財管理の安定的な継続を図ることが期待できる。

第3に、信託においては、財産を管理処分する権限が帰属している受託者と、財産からの利益を享受する受益者とが原則として別人格とされているため、関係当事者の財産管理能力その他の法律的及び社会的状況に応じた適切な法律関係を形成することができる(信託財産管理における機能分化)。従って、知財信託においても、高い財産管理を有する者と知財からの利益享受を最大化しようとする者とが機能分化することにより、合理的な財産管理を達成することが可能となる。

以上のとおり、従来の議論では、知財管理において信託を利用することを以て、財産管理の「多様化」を促し、その結果として、財産管理における「合理化」「適正化」を図ることができる、と考えてきたものといえることができる。そして、このような知財信託の「特徴」は、必ずしも知財管理に特有の事情を強調するものでなく、むしろ、信託一般に通ずる法制度上の「特徴」を、そのまま知財信託に対しても適用することを前提としていることも明らかである。

(2) しかしながら、以上のような、従来の議論が前提とする知財信託の「特徴」は、法律関係における問題発生への対処という観点からすれば、いささか事態を楽観的に捉え過ぎていると言わざるを得ないように思われる。

第1に、信託によって財産管理関係が多様化で

きるということは、同時に、逆から見れば、法律関係が複雑となったことによる紛争が増加する危険が併せ存在しているということであり、信託による安定した知財管理という他の特徴を、著しく減殺する恐れがある。また、法律関係が多様化して複雑になるということは、当該法律関係を解析するための専門知識を関係当事者が有しているのではない限り、不当な利益取得や損失負担を誘発する危険を持つものであるから、信託関係当事者間における機能分化という他の特徴をも減殺することとなりかねない。さらに、信託による知財管理が他の法律構成による財産管理と無関係に評価されるのであればともかく、知財信託による知財管理の効果（特に経済的効果）を適正に評価しようとする場合には、単に法律関係が多様化していることだけを以て経済的利益として肯定的に評価することは事実上難しく、どうしても他の法律構成に基づく財産管理との相対的な比較が可能であることが、前提として必要となってくる。要するに、知財信託における法律関係の多様性は、関係当事者による法律上及び経済上の効果に対する予測可能性という点では、必ずしも「特徴」として肯定的に評価することはできず、結局のところ、従来存在している権利関係と大差ない範囲の「多様化」を図ることが、少なくとも実務上は必要かつ有益であると考えざるを得ないわけである。

第2に、信託は、確かに関係当事者の倒産とは無関係に存続することが法律上の原則であり、受託者の目的外処分に対しても関係当事者による取消権が認められているが、そのような原則や権利が法律上認められていることと、現実の局面において財産管理が果たして安定的に継続できるかどうかとは、やや異なる部分があることが否定できない。また、関係当事者の置かれた具体的な状況と無関係に信託による財産管理が設定時に定められた信託目的に忠実に従って存続するということは、別の側面から見れば、緊急事態が発生した場合における柔軟な財産管理方針の変更が不可能あるいは困難であることを同時に意味しているわけであり、このこと自体を1つの「リスク」として捉えるという考え方もあり得ないではない。

第3に、信託関係当事者間における機能分化は、関係当事者間の信頼が十分保たれ、管理処分権者である受託者が不正不当な管理処分をしないという前提の下では、合理的な財産管理の効果を最大限に発揮できることが明らかであるが、法律上の権利や法的手段が実際に意味を持つのは、むしろ当事者間の信頼関係が損なわれ、不正不当な行為

がなされた場合においてである。もとより、「当事者間の信頼関係」が、常に損なわれる恐れがあればこそ、当事者間の権利義務を予め定めておく必要が生ずることになるのであるが、いずれにせよ、信託の「特徴」としての「当事者間の信頼関係」は、理論的にはかなり脆弱な基盤の上に立っている部分があることに注意しなければならない。

以上のとおり、従来議論の中で信託の「特徴」として説かれてきた点は、別の側面から見れば、同時に信託の「問題点」ともなっているものと考えざるを得ない。従って、知財管理実務の本来的な目的である、知財管理の合理化、適正化、という観点から考えるならば、どの法律構成を採用するかという点以上に、当事者間の信頼関係をどのように図り、どの程度の将来予測を行うことができるかが、実務における問題解決の現実的な妥当性と実効性を左右しているということができる。また、特に信託の場合には、関係当事者間において信託目的と信託条項がどのように設定されるかが、具体的な財産管理のあり方と問題解決基準とを事実上決定することになるわけであるが、この議論の前提には、全ての関係当事者のうち、誰が「信託関係当事者」となるかという問題が存在していることに、併せて注意しておく必要がある。

(3) 知財信託は、理論的には「知財を信託財産とする信託」であるが、ここで、知財管理という実務上の観点から少し離れて、「知財信託」との表現自体が持っている理論上及び実務上の意味内容を、専ら信託法理論と信託財産管理実務の側から考えてみることにしたい。

第1に、信託法理論の側から見れば、信託財産を構成する財産が知財かそれ以外の財産かで、信託の重要部分が変わるわけではないことに注意しなければならない。現行法における信託の定義は、要するに、信託財産を受託者が信託目的に従って受益者のために管理する、ということに尽きるものであり、かつ、信託財産の定義は、受託者が信託目的に従って管理処分する財産を指すとされているから（信託法2条3項）、「知財信託」とは、要するに信託財産が知財である、ということ以上の特徴を、少なくとも信託法理論から見た場合には有していないから、知財信託と他の信託との理論的な関係は、知財とその他の財産との理論的な関係とはほぼ対応しているものと考えて差し支えない。そして、知財は無体財産であるという点で債権と親近性があり、支配権であるという点で物権と共通性がある、ということができる。

他方、信託財産管理実務の側から見てみると、

信託財産が有体財産であるか無体財産であるかは、物理的な財産の実体があるか否かによる物理的管理の必要性が生ずるか否かという点で、具体的な財産の管理処分態様に相当の差が出てくることが明らかであるが、権利の具体的内容が支配権であるか請求権であるかによって、具体的な管理処分態様が必ずしも劇的に変化するわけではない。従って、信託財産である無体財産が信託財産の管理処分の過程で他の無体財産に変化したとしても、税制その他の書類上の取扱いの細部については、ほとんど変化は生じないものと思われる。

以上の理論上及び実務上の観点から考えるならば、知財を信託財産とする信託と、債権を信託財産とする信託とは、理論的な取扱いについては完全に同一であるということができるから、実務上これを連動させて一体的な信託関係として取扱う可能性を検討してみる余地があるように思われる。

第2に、信託法理論上、ある財産の管理処分が信託に該当すると考えられるか否かは、管理処分の対象となる「信託財産」が、「財産」を以て構成されているか否かによって定まるものである。このため、管理処分の対象となっている「信託財産」に、どの程度の客観的ないしは主観的な経済的価値が伴っているかについては、経済的利益の保全、獲得を信託目的とする信託でない限り、信託の存続には理論上何の影響を与えないこととなる。

他方、信託財産管理実務においては、経済的価値を有する知財と有しない知財とで取扱いに明らかかな差を設けることが、信託財産管理実務が知財に基づく利益の獲得を図ろうとするものである以上、むしろ当然のこととなる筈である。しかしながら、現実の局面で、どの知財がどの程度の経済的価値を有しているかは、「経済的価値」の語の曖昧さも加わって、客観的な把握が必ずしも容易ではないと思われる。まして、将来のある局面において、どのような知財にどの程度の経済的価値が付随するか自体を予測することや、あるいは、成立後に相当な経済的価値が付随することを予測できたとしても、果たして当該知財が成立するに到るか否かを予測することは、信託財産管理実務としては極めて困難であると考えられる。

以上のことからすると、知財信託に関する実質的な問題点は、知財が「財産」として成立し、それが信託された後の法律関係において問題となるというよりも、むしろ、知財が「財産」として成立する以前の段階で、「財産」として成立した後の管理処分関係について関係当事者が合意しておく

ことが、極めて困難である、という点にこそあるものと思われる。また、このような合意の困難性の背景には、知財が財産として成立する前の段階では、当該知財が果たして現実に「財産」として経済的価値を有することとなるかが不明であるために、当該知財の経済的価値が一般に低く評価されることとなるのに対し、知財が「財産」として現に成立してしまい、まして市場における経済的価値を確実に備えてしまった後においては、当該知財が「財産」として成立する「可能性」を議論する余地が事実上消滅してしまうため、合意を成立させるための前提条件が大幅に異なってしまうことが与っているものと考えられる。

このような状況に対して、前述した信託法理論から見た場合の知財信託の位置づけに関する議論、すなわち、知財の経済的価値の有無により信託の成否が分かるわけではないという理論的観点を基に、知的財産に経済的価値が付随することが明らかとなる前の段階で、信託関係を形成することは、知財管理実務の本来的な目的である、知財管理の「合理化」「適正化」のために、相当程度有益であると考えられる。その際、これも前述したとおり、信託法理論から見る限り、知財信託と債権信託とは、信託財産が同じく無体財産であるという点で、理論的には連続性があり、信託財産管理実務の側から見ても、知財信託と債権信託とで具体的な財産の管理処分態様にあまり劇的な変化がないことからすれば、知財が「財産」として成立する前の段階で、将来「知財信託」へと変化する可能性を有する「信託」関係を、何らかの債権を信託財産とすることで成立させておくことは、検討の余地が十分高いものと思われる。

もっとも、そのように考えるとしても、どのような債権を信託財産として信託を成立させておけるかが、当然のことながら問題となりうる。例えば、発明や考案の過程における発想や権利関係、あるいは実験対象等については、市場における経済的価値があまりに不安定ないし不明確であるため、少なくとも実務上は、信託財産とすることにやや困難であると言わなければならない。この場合、将来において知財が成立した際に信託財産に組み入れるとの内容の予約契約を関係者間で締結しておくことも可能ではあるが、少なくともこの予約契約の段階では「知財信託」が形成されているわけではないため、信託成立前に状況変化が生じた場合の対処がさらに問題となってしまう。まして、予約契約の当事者が約定に違反して成立した知財を他に処分したような場合には、当該知財それ自

体が当初から信託財産となっているわけではないため、信託違反処分に対する救済としての原状回復が適用される可能性はむしろ小さい。また、五で後述する議論とも関係するが、信託法が規定している原状回復は、あくまで「受託者による信託違反処分」に対する救済であるため、予約契約の当事者が知財信託の受託者でない限り、信託法による救済自体が適用されない可能性が高い。

そこで、発明、考案時において財産権としての内容を持ちうるものを他に考えてみる必要が生ずるわけであるが、例えば、発明、考案に必要な実験設備等の利用権を信託財産とする信託関係を形成させておき、当該実験設備等から生じた知的財産を当該利用権からの成果として信託財産の範囲に組み入れる、という法律構成について、今後検討してみる余地があるように思われる。

(4) 周知のとおり、現在の知財管理における大きな実務上の問題点は、成立した知財に関して生じた経済的利益の配分について、関係当事者間、特に企業と従業員発明者との間で、合意が成立しにくい場合があることである。その原因は、(3)で前述したとおり、知財が「財産」として成立する前と成立した後とで、当事者の合意形成の前提、すなわち、当該知財が「財産」として成立し、かつ、市場において相応の経済的価値を備えるか否かの可能性への考慮が、大きく異なってしまっている点にあると考えられる。実際、知財信託の設定に際して事実上問題となりうる点の1つは、知財が成立する前の段階で当該知財が果たしてどれほどの経済的価値を市場において備えられるかが不明であったことのリスクを、適正に反映できないことにあると思われる。従って、知財が「財産」として成立する前の段階から関係者間で将来の知財管理に関する信託関係を形成しておくことにより、知財管理の合理化、適正化を図ることは、関係者間の衡平を実質的に図るという点から見ても、十分有益であると考えられる。

他方、知財管理に関するもう一つの大きな問題として、発明、考案を行う発明者と実験設備等を提供する企業等との信頼関係をどのように良好に維持すべきか、という点があることも、昨今の企業と従業員発明者との間で発生している紛争経緯からして明らかであるが、この点においても、知財成立前における実験設備等の利用権を信託し、知財成立後に知財信託へと移行する、との法律構成を採用することにより、1つの解決方法を見いだすことができるかもしれない。すなわち、前記の利用権を信託財産とする信託を形成するに際し

ては、従来の実務における常識と異なり、発明、考案をする者の方を受託者、実験設備等を提供する者の方を委託者兼受益者とすることにより、信託財産である当該実験設備等から生じ、ないしは生じうる知的財産が、不正不当に流出することを未然に防止するため、「受託者」である発明、考案をする者に対し、機密保持の義務や利益相反行為に対する責任を負わせることが、この法律構成をとることにより可能となってくるわけである。

(5) これまでの知財管理実務における発明者の地位は、特に発明をした後においては、当該知財に関する権利を事前の包括的な同意に基づき企業等に譲渡することで一切の関与が終了し、その後においては完全に関係当事者の範囲から除外されてきた感がある。これは、設備等を提供する企業の側から見ると、当該発明者による実験その他の全てが経済的利益に直結するわけでない以上、知財として成立した経済的利益の可能性のある成果については、いわゆる「投資の対価」として取得することが、当然の結論であったものと考えられる。しかしながら、知財の「財産」としての成立前と成立後とで知財管理に関する合意の前提条件が異なることが、十分合意形成の中で認識されていない可能性があり、それが後日深刻な紛争の原因となっているように思われること、また、発明者をも知財管理に関与させることが、発明者と企業等との信頼関係を良好に維持する効果を持つ可能性が存在することからすれば、従来の一般的感覚と異なる発想による知財に関する法律構成を模索することも、十分意味があるように思われる。

もっとも、このように考えた場合、発明、考案をした者がいわゆる「知財管理」それ自体に秀でた能力を有しているかは状況によって異なるわけであるが、仮に発明、考案をした者の管理能力に不安がある場合には、管理能力のある者を受託者の代理人として就任させ、具体的な管理業務を行わせることも可能であるため、具体的な管理処分態様に支障が生ずることは、必ずしもないように思われる。又、このような法律関係を構築した場合、発明、考案をした者が受託者となる関係上、当該知財の名義は発明、考案をした者に帰属することとなるが、このことも、「自分の発明ないし考案した知財」という、発明者の素朴な感覚に合致するように思われる。

以上のとおり、信託法理論から見た知財信託は、従来言われてきた観点とは全く別の次元で、より合理的かつ適正な知的財産管理を達成することができる可能性を有するものと思われるが、今後の

課題として、上記のような信託関係を形成させた場合、第三者との関係で受託者のみに全責任を負わせるとする従来の信託法理論の常識をどこまで維持すべきであるか、すなわち、信託財産から利益享受を受ける受益者は、従来では第三者に対する関係での責任を基本的に負わないものとされてきたわけであるが、受益者が知的財産の成立や利益獲得に関して一種の投資活動を行っている以上、第三者に対する責任を受託者と共に負うべき場合が生ずるのではないかと、という問題点が改めて浮上する可能性があることも、併せて指摘しておく必要があるように思われる。

(6) 最判平成18年1月24日及び知財高判平成21年1月14日は、特許庁職員の過失により特許権を担保とする質権設定が対抗力を失い、抹消されたことに対する損害額が問題とされた事例であるが、知的財産に関する法律上の価値算定の困難性と不安定性とを如実に示すものとなっている。

国家賠償法に基づく損害賠償制度が前提とする民法417条及び722条1項では、損害賠償は別段の意思表示がない場合は金銭換算するものとされており、従って、裁判の過程では、全ての財産の「価値」が必ず算定されることが議論の前提となっている。しかしながら、損害賠償額の算定にあつては、本件で典型的に見られるとおり、実際に生じた事実（本件で言えば、本件特許権を含む権利関係が対価4億円が譲渡することが約定されたことや、本件特許権を構成する具体的技術内容等）を基に、現実には発生しているわけではない仮定的な事実（本件で言えば、本件特許権を含む事業の収益可能性や、同事業における本件特許権の重要性の割合、さらには、特許庁職員の過失がなければ特許権者が本件特許権から回収することができた債権額等）を推測する作業が必要となる。かつ、算定に際していかなる事情を考慮すべきかについては、証拠の採否と絡んで裁判所の判断上の裁量が大きくならざるを得ないことから、従来の法律学では検討の対象とされてこなかった感がある。特に、知的財産については、取引の対象となった歴史が不動産等に比べて新しく、かつ、関連事情の変化により相当な価値の変動が起こりうるため、算定根拠の客観性も、算定結果の妥当性も、かなり不安定となることが避けられない。

実際、本件では、第一審、差戻前第二審、及び上告審で、それぞれ損害賠償算定に際して考慮し、あるいは判断に影響したと推測される事情が大きく異なっていることが明らかである。又、差戻後控訴審における本件特許権の具体的内容に踏み込

んだ詳細な事実認定に基づく算定においても、その妥当性の検証に際しては、特許権者の主張する損害額との近接性がなぜか考慮要素として組み込まれているわけであり、第一審の採用したある意味典型的な概算に基づく損害額の認定と比べて、最終的な結論の説得力がどの程度大きいかについては、実は何とも言えないと評価すべき可能性もないではない。但し、鑑定人による具体的な算定根拠に基づく詳細な意見を踏まえた具体的かつ詳細な事実認定に基づく損害額の算定に対しては、それを不服とする当事者の側も、同程度に具体的かつ詳細な論証を別に第三者の意見等を取り付けたうえで展開することが暗黙のうちに必要となるであろうから、現実の訴訟の局面においては、当事者を「説得する」効果が事実上大きいことが、否定できないように思われる。

なお、本件で喪失が問題とされた財産は担保権であり、上告審及び差戻後控訴審は担保権により回収可能であった被担保債権額を損害額と判断したが、理論的には担保権自体の「価値」の算定が、別に問題となりうる可能性もある。ただ、そこまで考えていくと、知財を典型とする財産の「価値」算定については、裁判所の裁量と直感に委ねるほかになく、不幸にして蓄積した多数の事例を基に、「標準値」を探っていくことの方が、現実的な予測可能性をかえって高めることとなるのかもしれない。この問題に対する理論的に明快な解決は、正に「日暮れて道遠し」との感がないではない。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者、連携研究者には下線)
〔雑誌論文〕(計1件)

①星野豊「知財信託における発明者の地位」筑波法政44号85頁～101頁(2008年)、査読無
〔学会発表〕(計2件)

①星野豊「知財信託と債権信託の連続性」日本知財学会、2008年6月28日、日本大学法学部・経済学部

②星野豊「知的財産の法的価値算定に関する一考察」日本知財学会、2009年6月14日、東京工業大学

6. 研究組織

(1) 研究代表者

星野 豊 (HOSHINO YUTAKA)

筑波大学・大学院人文社会科学研究科・准教授

研究者番号：70312791