

## 知財信託における発明者の地位

星野 豊

- 一 序——本稿の課題と目的
- 二 知財信託の一般的「特徴」
- 三 知財信託の「特徴」と問題点
- 四 知財信託の理論的位置づけ
- 五 知財信託における発明者の地位

### 一 序——本稿の課題と目的

本稿は、知財信託に関する理論的実務的問題点のうち、特に、信託される知的財産の発明者の法的地位に関する問題を点を取りあげ、知財信託における信託関係当事者に関する新たな理論構成の可能性を検討するものである。

「知財信託」をごく簡単に定義してみると、信託法理論の側から見れば、「知財を信託財産とする信託関係」を指す。

これを、知財管理実務の側から見れば、「信託という法律関係を用いて知財管理を行うこと」になる。この二つの方向からの定義のうち、従来の議論では、主に知財管理実務の側で議論が行われてきたこともあつてか、専ら後者の定義が重視されており、要するに、「信託」という法律構成が、いかに知財管理の合理性と効率性を高めることができるか、という観点から検討が重なられてきたと言つて差し支えない<sup>①</sup>。しかしながら、同時に、従来から指摘されてきたとおり、知財信託に関する議論がこれまでなかなか発展してこなかった最大の原因は、信託に関する議論と知財管理に関する議論とがそれぞれ独立に行われてきたためと考えられるから、信託法理論の側から知財信託の特徴と問題点とを検討することは、十分意義があるものと思われる。

以下では、まず、従来の一般的な議論における知財信託の「特徴」について整理し（二）、従来の議論における知財信託の問題点を明らかにする（三）。次に、知財信託に関する問題点を解決するための前提として、理論的観点から見た場合における知財信託と一般的な信託と理論的關係について検討し（四）、そのうえで、知財の発明者の地位に関する知財信託の理論構成について、試論的私見を提示してみる（五）<sup>②</sup>。

- （一） 知財信託に関する従来の議論としては、知的財産研究所編「知的財産権の信託」（二〇〇四年）、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」知財管理五四巻三号四〇九頁（二〇〇四年）、浅野裕司「知的財産権と信託法の諸問題」東洋法学四八巻一号一頁（二〇〇四年）、新井誠「信託制度を用いた知的財産権の活用」L&T二五号三五頁（二〇〇四年）、寺本振透「知的財産権の信託と企業集団における利害関係」L&T二五号四八頁（二〇〇四年）、知的財産管理第1委員会第1小委員会「改正信託業法による信託制度と知的財産管理」知財管理五五巻一〇号一三三頁（二〇〇五年）、渡辺宏之「知的財産の一括管理と信託」知財管理五五巻五号五三一頁（二〇〇五年）、奈須野太「知的財産信託の現状と今後の展望」信託二二二号五五頁（二〇〇五年）、寺本振透「知的財産権信託の始動と今後の課題」ジュリ一二九〇号二頁（二〇〇五年）、下別府則竹「中小企業向けに「特許権信託」を先行開発」金融財政事情五六巻九号二五頁（二〇〇五年）、天野佳洋「知

財信託と金融実務」金商一二三六号一八〇頁（二〇〇六年）、寺本振透「知財信託の法律問題と実務展望」金商一二三六号一九〇頁（二〇〇六年）、知的財産プロジェクトチーム「信託制度とそれを用いたグループ企業の知的財産管理について」知財管理五七巻八号一三四七頁（二〇〇七年）、小坂準記「知的財産信託の構造と課題」知的財産法政策学研究（北海道大学）一四号二八一頁（二〇〇七年）、愛知靖之「新信託法と知的財産信託（上）（下）」NBL八六九号二四頁・八七〇号四四頁（二〇〇七年）、小林卓泰「知的財産信託をめぐる現状」ジュリ一三二六号一二二頁（二〇〇七年）、寺本振透「知的財産信託の解法」（二〇〇七年）がある。

(2) 実際、信託財産管理実務の中には、知財信託は信託業法改正により今後の取扱いが増加することが予測されるものの、資産の適正な評価が難しく、スキームが不安定になりやすいとの認識をこく簡単に述べるに留まるものもあり、同じく実務界であつても、立場により知財信託に関する見解は微妙に異なることが窺える。みずほ信託銀行編「債権流動化の法務と実務」三六九頁（二〇〇五年）参照。

(3) なお、本稿は、二〇〇六年六月に行われた日本知財学会における口頭発表においてこく簡単に展開してみた議論を、より多様な角度から再検討しようとするものである。星野豊「信託法理論から見た知的財産信託の特徴と問題点」日本知財学会第四回年次学術研究発表会講演要旨集三三四頁（二〇〇六年）参照。

## 二 知財信託の一般的「特徴」

前記のとおり、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<sup>4</sup>は次のような点が挙げられる。

第一に、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、<sup>4</sup>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。<sup>(5)</sup>

第二に、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<sup>(6)</sup>）。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（信託法二六条）、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<sup>(7)</sup>）。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。<sup>(8)</sup>

第三に、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<sup>(10)</sup>）。従って、知財信託においても、高い財産管理能力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。<sup>(11)</sup>

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うことが出来る。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が明らかである。

(4) もとより、違法な利益を取得させる受益権や公序良俗に違反する内容を含む受益権が無効であることは当然である。この点で、信託法上議論となりうるものとしては、信託法一〇条に規定する訴訟行為を主たる目的とする信託を禁止する規制、すなわち「訴訟信託の禁止」であるが、この規制については従来から根強い批判が展開されており、この規定の適用範囲は限定的に考えるべきであるとの見解が支配的である。但し、この問題は、本稿で検討の対象とする知財信託における発明者の地位に関する理論的観点に直接関わるものでないから、本稿ではこれ以上立ち入らない。

(5) 但し、信託における柔軟な利益配分が可能であるというこの特徴は、あくまで受益権が多種多様に設定できることに基づくものであるから、受益者以外の者に対する利益の配分については、そのままでは妥当しないことに注意しなければならない。詳細については後述する。

(6) 但し、倒産した信託関係当事者が信託の解除権を有していた場合に、破産管財人が当該解除権を行使することはありうるが、これは当事者が倒産したことにより信託が終了することとは理論的に区別すべきである。

(7) 信託法上、信託違反処分の効果については、二七条により受益者等による取消権行使が認められているため、厳密に言えば信託違反行為は取消得べき行為であって、無効な行為ではないとも言いうるが、これについては、信託違反行為が直ちに受益者の不利益に直結するわけではないことから、受益者に実質的な追認の機会を与えたものと解釈することは可能である。なお、信託の理論構成と信託違反行為の解釈との関係については、星野豊『信託法理論の形成と応用』（二〇〇四年）参照。

(8) 一般的な約定違反処分に対する民法上の救済手段は、原則として損害賠償のみであり（民法七〇九条）、処分された財産の復旧をはじめとする原状回復は、明文の規定がない限り認められないが、信託法については、四〇条で原状回復による救済が明文化されている。なお、この原状回復による救済手段の存在を以て信託の理論的特徴と位置づける見解も成り立ち得ないではないが、信託違反に対する救済手段として原状回復が認められている理由は、原状回復を行わなければ信託目的が達成できなくなる場合が少なからず存在するためであり、要するに、信託の本質的特徴が財産管理の目的拘束性にあることを救済手段の側面から担保しているものと考えべきである。

(9) 平成一八年の信託法改正により、受託者が自己の管理処分する信託関係の受益者となることが明文で認められるに到ったが（八条。なお、改正前の九条では、共同受益者となる場合でなければ受託者が受益者となることを禁止していた）、受託者が全受益権を保持する状態が一年間継続した場合には信託が終了することとされているため（一六三条二号）、理論上の原則として

は受託者と受益者とは別人格であることが未だ要請されているものと考えて差し支えない。

(10) もっとも、受益者が自己の名義で達成できないし享受できない効果ないし利益を信託を利用して達成ないし享受することが、いわゆる脱法を目的とした信託に該当して無効となるかは、議論のありうるところである。信託法九条では、法令上ある財産権を享有できない者が受益者として当該財産権を有するのと同じの利益を享受することを禁止しているが、信託が脱法として無効となるか否かは、信託を利用して達成することができる利益の性質と、当該権利の享有を禁止している法令の趣旨とを総合的に考慮することにより解釈されるべきであろう。

(11) 本稿の主要な検討対象である発明者の法的地位に関する問題も、実質的にはこの信託による関係当事者の機能分化をある意味で徹底させようとするものである。詳細については五で後述する。

### 三 知財信託の「特徴」と問題点

しかしながら、以上に述べてきたような、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。

第一に、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<sup>19)</sup>。また、法律関係が多様化して複雑になるといことは、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（特に経済的利益）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。<sup>13)</sup> 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での「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。

第二に、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、受託者の信託違反処分に対しても関係当事者による取消権行使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、現実の危機的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。<sup>14)</sup> 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、このこと自体を一つの「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。<sup>15)</sup>

第三に、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立っている部分があることに、十分注意しなければならない。<sup>16)</sup>

以上のとおり、従来の議論の中で信託の「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」となっているものと考えざるを得ない。従つて、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、結局のところ、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。<sup>17)</sup>

(12) もっとも、この点は、理論上の観点と実務上の観点が異なりうるところでもある。すなわち、多数の者が関与した複雑な法律関係は、理論上の観点からすれば、全ての個々の関係において紛争発生の可能性があり、かつ、当該紛争が他の関係者に対して個々別々の態様で波及していく恐れを持つものと考えざるを得ないわけであるが、実務上の観点からすれば、当該法律関係の関係者が共通の利益を目指しているという前提が成り立つ限り、将来を通じて安定した社会関係を維持するために、個々の当事者が自己の利益のみを一方的に追求することを事実上抑制できることが十分期待されることから、関係者全体の紛争の発生を防止しようとするための一つの有効な手段として捉えられることとなる。

(13) 但し、この点は、「経済的利益」の評価基準をどのように考えるかによつて、大きく結論が異なるものである。すなわち、市場における類似した法律関係上の効果から知財管理の経済的利益を類推して客観的評価と考えるのであれば、あまりに他の法律構成とかけ離れた法律構成を採用することは、経済的利益の評価という点では事実上逆効果となりかねない部分があることになるが、個々の取引における対価の集積を以て経済的利益の評価基準とする考え方の下では、他の法律構成と類似している必要性は、少なくとも理論上はないこととなる。但し、個々の取引の当事者が合意した対価が合理的な判断に基づくと評価できるためには、結局のところ、市場における類似した法律関係における対価との比較検討が事実上必要となることから、信託

以外の法律構成との比較検討を完全に無視して法律関係を構築することは、少なくとも実務上は採用することが困難であると思われる。

(14) 関係当事者の倒産に関しては、倒産の原因がどのように評価されるかによって変わるものであるが、一般的に考えるならば、倒産から隔離されているために信託財産に対する経済的評価が高まるという肯定的な側面よりも、むしろ関係当事者が倒産したことによる連鎖倒産の懸念に基づく経済的評価が下落する危険性の方が、より強い影響を周囲に与えるものと予測される。但し、これは、法律上の補填措置（典型的には担保など）を講ずることが、法的な安定性という評価を実務上も得ることができるか、というより一般的な問題に直結するものであり、本稿の主な検討対象からは外れるものであるため、ここでは問題点の指摘のみに留めておきたい。

(15) もっとも、このような「リスク」に対しては、信託条項における信託目的や管理方法の規定の仕方によって、どのようにも対応することが可能である。その意味では、当事者の状況に関わらず信託目的に従った財産管理が継続されるということとは、結局そのような管理の継続が信託条項で選択されたということを意味するわけであり、仮に当事者の状況変化に柔軟に対応できないリスクがあつたとしても、そのようなリスクは当事者において織り込み済みと考えることが妥当であろう。

(16) もっとも、このように、「信頼関係」を理論的基盤とする法律関係が、現実の紛争の発生に際して存立基盤を失ってしまうことは、信託に限らず、債権関係一般、家族関係一般についても同様に生ずる問題であるため、必ずしも信託のみが理論的に不安定な法律関係であるというわけではない。ただ、そのような現実の紛争に対する解決指針となることが困難な事由を、法律関係の存立基盤として位置づけることは、法律上の解決の現実的な妥当性や実効性を失わせる恐れがあるということに、十分注意しておく必要があると思われる。

(17) この意味で、知財信託における発明者の地位が問題となるわけであるが、詳細については五で後述する。

#### 四 知財信託の理論的位置づけ

本稿の冒頭で述べたとおり、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。

第一に、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化す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（信託法二条三項）、「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ということが出来る。従って、知財信託とその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にほぼ対応しているものと考えて差し支えない。従って、知財が無体財産であるという点では債権信託と親近性があり、また、知財が支配権であるという点では物権の信託と共通性がある、ということが出来る。

他方、信託財産管理実務の側から見ると、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要としないものに変化するわけではない。<sup>19</sup>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についてはともかく、財産の具体的な管理処分態様については、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、少なくとも理論的な取扱いについてはほぼ同一であるということが出来るから、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。

第二に、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つて定まるものである。<sup>(20)</sup> 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も与えないこととなる。<sup>(21)</sup>

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つて、客観的な把握が必ずしも容易ではないと思われる。<sup>(22)</sup> 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認められ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認められること自体は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。<sup>(23)</sup>

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予め合意しておくことに、事実上困難がつきまとう、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

実に認められ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れ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生じ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」へと変化しうる可能性を有する「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。

もともと、そのように考えられるとしても、どのような債権を信託財産として信託を成立させておくかが、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、実務上信託財産とすることにはやや困難が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、この予約契約の段階で「知財信託」が形成され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解釈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成立した知財を約定に違反して他に処分したような場合には、当該知財それ自身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も高い。

従って、発明、考案時において財産としての内容を持ちうるものを他に考えてみる必要があるわけであるが、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は、今後検討してみる余地があるように思われる。<sup>(24)</sup>

(18) 信託法二条一項。なお、信託関係当事者間の法律関係にかかる理論構成とこの条文上の定義との理論的關係については、星野豊「改正信託法案の特徴と問題点」筑波法政四一号一二頁以下(二〇〇六年)参照。

(19) 支配権の中でも、新たな有体物の生成等を目的とする管理処分(例えば農作物の育成など)については、書類上の管理を中心とする無体財産の管理と大幅に異なることが明らかであるが、紛争解決の際の具体的な管理手段については、支配権侵害に対する物理的排除の実行行為を除けば、相手方に対する請求と裁判所等での手続の履践という点で、ほぼ一致しているといえることができる。

(20) 平成一八年改正前の信託法一条では、信託の成立を財産権の移転その他の処分をなすこと、としていたため、信託財産は「財産権」を以て構成されると解釈される余地があったが、現行法は単に「財産」との表現を用いているため、「財産」という語自体の定義の問題を除くと、より広範囲な対象を信託財産として許容しているものと解釈することができる。なお、知財管理実務では、知財が「財産権」として成立する前の段階であっても、財産権として成立する可能性がある発明が完成した時点において、「発明者の権利」を財産権と解釈して知財管理を開始することが行われているようであるが、いずれにせよ、何らかの発明による「財産」が生じていない限り、「知財管理」を開始しない構造になっていることは明らかである。

(21) もっとも、「財産」の定義と同様、「経済的価値」の定義も極めて曖昧である現状では、このような議論自体の意味はあまり大きくないかもしれない。ただ、後述するとおり、知財の生成過程に着目するならば、ある段階で「財産」でなかったものが

「財産」となり、「経済的価値」を有していなかったものが経済的価値を有するようになるわけであるから、ここで議論している「財産」ないしは「経済的価値」が大きく意味を持つてくることとなる。

(22) 担保価値に関してであるが、知財の価値評価が実質的に問題となった判例として、最判平成一八年一月二四日判時一九二六号六五頁がある。

(23) 実際、この予測が極めて困難であるために、知財成立後の権利帰属と利益配分とについて事前に合意を行うことについて当事者間に認識のずれが生じ、後日の紛争の原因となるものと考えられる。

(24) このような実験設備等の利用権限は、要するに発明を現実に行う発明者が利用するものであるから、半ば必然的に発明者が知財信託の中に取り込んで法律関係を考えなくていく必要性が生じてくる。議論の詳細については五参照。

## 五 知財信託における発明者の地位

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。<sup>25)</sup> その原因は、四で前述したとおり、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認められるか否かの可能性への考慮が、大きく異なってしまう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一つは、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認め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。<sup>26)</sup> 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ふ点から見ても、十分有益であると考えられる。<sup>27)</sup>

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、この点についても、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、一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、考案をする者を受託者、実験設備等を提供する者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、考案をする者に一定の義務と責任を負わせることが、この法律構成により可能となつてくるわけである。

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によって一切の関与が終了し、その後においては関係当事者の範囲から完全に除外されてきた感がある。実際、設備等を提供する企業等の側から見ると、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、当然の結論であつたものと考えられる。しかしながら、上記のとおり、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つていく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信託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から、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、当該知財の定義は発明、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。<sup>28)</sup>

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。又、今後の課題としては、上記のような信託関係を形成させた場合に、第三者との関係で受託者のみに全責任を負わせる信託法上の原則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、従来の議論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、<sup>29)</sup>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。

(25) この問題は、従来の一般的な知財管理実務において、従業員発明者が発明に見合う対価を実質的に取得してこなかったことが背景となっており、特に企業に多大な経済的利益をもたらした発明に関して、対価の支払を求めて訴訟が提起されるに到っている。代表的なものとして、最判平成一五年四月二二日民集五七巻四号四七七頁がある。

(26) 但し、四で前述したとおり、信託が成立するためには、信託財産となるべき知財が「財産」であれば差し支えなく、経済的利益を市場で備えているか否かは、理論上は信託の成否に影響しない。

(27) もっとも、この議論をやや政治的に把握し直すのであれば、知財が財産として成立する前の段階で、当該知財が財産となら

ない可能性まで含めて関係者間で知財の取扱につき合意してしまうことは、企業対従業員発明者という対立構造を前提とする限り、いわゆる弱者の立場にある従業員発明者に対して不利益を生じさせる可能性が高いことは明らかである。しかしながら、およそ発明のための準備段階から、当該発明による知財が財産として成立し、かつ市場で相応の経済的価値を認められることを予測することが可能であったとすることは、逆に現実的とは言い難く、知財成立のリスクをも合理的に加味して合意することは、企業対従業員発明者という対立構造の適正な関係形成に向けて、長期的に見ればむしろ有益であるように思われる。

- (28) 要するに、「知財」は、本来的には発明、考案を現にした者の知的活動の所産であり、実験設備等を提供する者は知的財産成立を目的とした一種の投資活動をしている、という前提に立つたうえで、知的財産から生ずる利益の合理的かつ適正な配分を考えるべきではないか、ということが、本稿の基本的な考え方としてあるわけである。但し、知財管理実務における一般的感覚として、個人の思想の成果というよりも、複数人あるいは集団としての知性の集合が知財となつて結実する、という考え方も、知財の成立に到るまでにおける実情をより正確に反映している点において、十分説得力のあるものであり、集団の中における個人の知的活動の成果を誰に帰属させるべきであるかについては、本稿での議論よりもはるかに複雑な問題があることは否定できない。また、職務として行った知的活動を、当該個人が私的に行つた知的活動と同視して良いかはさらに問題であり、これは従業員が転職等をした場合における機密保持義務との関係で、本稿で主張するほど単純には解決しない可能性が高い。しかしながら、他方、発明者が設備提供等を行つた企業等と雇用関係にないような場合、例えば大学等の研究機関が受託研究の結果知財が成立したような場合を考えるならば、本稿で主張するような法律構成が妥当する可能性は、それなりに存在するように思われる。いずれにせよ、本稿での主張は、信託法理論から知財信託を見た場合における現段階での一つの応用的実験的な議論であるため、今後より多様な角度から検討を行い、主張の精度を高めていくよう心がけたい。

- (29) 受益者の第三者に対する責任を認めるべき可能性については、星野豊「信託関係」における『受益者』の責任(一)～(三)完」NBL六七三号～六七五号(一九九九年)参照。

(完)