

# 未活用特許の信託を通じた オープン・イノベーションの 実現可能性に関する一考察



会員 境 正寿

## 目次

1. はじめに
2. オープン・イノベーションの枠組み
  - 2.1 基本的枠組み
  - 2.2 追加的枠組み
  - 2.3 枠組みの基盤
3. 総論
  - 3.1 ビジネスプランを立案する意義
  - 3.2 ビジネスプランと特許権等との関係
  - 3.3 ビジネスプランの取扱い
  - 3.4 信託の機能とその利点
  - 3.5 金融機関を受託者とすることの優位性
4. 各論
  - 4.1 特許権の移転と信託の効力発生の時期
  - 4.2 専用実施権の信託
  - 4.3 特許権等およびビジネスプランに係るノウハウのライセンス契約
  - 4.4 メーカーの事業の変容と受益権の分配
  - 4.5 特許の無効に起因する受益権の消滅
  - 4.6 特許無効審判との関係
  - 4.7 独占禁止法との関係
5. 基本的枠組みの修正
  - 5.1 原特許権者兼プランナーのケース
  - 5.2 プランナー兼メーカーのケース
  - 5.3 メーカー兼原特許権者のケース
6. おわりに

## 1. はじめに

イノベーションのパラダイムは、クローズド・イノベーション<sup>(1)</sup>からオープン・イノベーション<sup>(2)</sup>へとシフトしつつある。原因の1つは、知識の拡散にある<sup>(3)</sup>。クローズド・イノベーションでは、新製品は自社の研究成果に基づいて開発され、このような研究開発活動から生まれた知的財産は自社の事業を守るべくマネジメントされるため、企業の知的財産管理は閉鎖的でよかった<sup>(4)</sup>。これに対して、オープン・イノベーションでは、自社の知的財産と他社の知的財産との結合に

よって新製品が開発されるため、外部の知的財産をいかに自社に取り込み、自社の知的財産をいかに外部に提供するかが重要になる<sup>(5)</sup>。

オープン・イノベーションが目指すものは、社内外の知的財産の有機的な結合による新たな価値の創造であり<sup>(6)</sup>、その達成のためにイノベーション活動の分割<sup>(7)</sup>という新たな概念が活用される。ただし、この新たな概念は、分割されたイノベーション活動を結合するために、知的財産の仲介市場を必要とする<sup>(8)</sup>。

筆者は、前著「信託を利用した未活用特許の友好的ライセンスに関する一考察」<sup>(9)</sup>において、特許権ならびにこれを利用したビジネスプランに係るノウハウの信託、さらには当該ビジネスプランの事業化の過程で蓄積された技術上のノウハウの信託を通じて、未活用特許をベースとする事業を複数の企業や大学が連携して構築する方法について論じた。これはすなわち、イノベーション活動の分割と結合によって新たな価値を創造するための方法論と言えよう。また、前著でも触れたように、特許権は特定用途の製品を保護するに留まるのではなく、特許権の効力は自社の事業に係る製品の用途と異なる用途の製品にも及ぶ<sup>(10)</sup>。

そこで、以下では、全く活用されていない特許権だけでなく活用中の特許権の未活用部分も“未活用特許”として捉え、このような未活用特許の信託を利用してオープン・イノベーションの下で新たな価値を創造することの実現可能性について考察する。

## 2. オープン・イノベーションの枠組み

まず、未活用特許の信託を通じたオープン・イノベーションの枠組みを、基本的枠組みと追加的枠組みとに分けて説明する。基本的枠組みについては図1を参照し、追加的枠組みについては図2を参照する。この章では、これらの枠組みを担う基盤についても言及する。

## 2.1 基本的枠組み

- ① 原特許権者は、特許権または専用実施権<sup>(11)</sup>（以下、「特許権等」という。）を信託して受益権を取得
- ② 受託者は受託した特許権等を公開し、プランナーは当該特許権等に係る技術を用いたビジネスプランを受託者に提示
- ③ 受託者は、提示されたビジネスプランを事業化するメーカーを選定
- ④ 受託者およびプランナーはそれぞれ、ビジネスプランに沿う範囲での特許権等のライセンス契約およびビジネスプランに係るノウハウのライセンス契約をメーカーと締結
- ⑤ プランナーは、ノウハウライセンス契約に基づくロイヤリティ債権を信託して受益権を取得
- ⑥ 受益権を原特許権者、プランナーおよびメーカーの間で分配

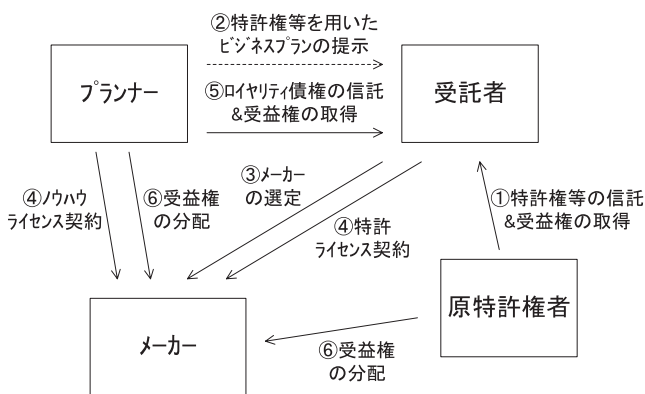


図1 基本的枠組み

## 2.2 追加的枠組み

- ⑦ ビジネスプランに沿って蓄積した技術上のノウハウの他社へのライセンスをメーカーが希望する場合、受託者は後発メーカーを選定
- ⑧ 受託者、プランナーおよび先発メーカーはそれぞれ、ビジネスプランに沿う範囲での特許権等のライセンス契約、ビジネスプランに係るノウハウのライセンス契約および技術上のノウハウのライセンス契約を後発メーカーと締結
- ⑨ プランナーおよび先発メーカーの各々は、ノウハウのライセンス契約に基づくロイヤリティ債権を信託して受益権を取得
- ⑩ 後発メーカーからの収益に注目した受益権を原特許権者、プランナー、先発メーカーおよび後発メーカーの間で分配

## 2.3 枠組みの基盤

上記の枠組みを実現するための基盤としては、次のものを想定する。

- ・ 特許権等の供給源：企業の研究部門、大学
- ・ ビジネスプランの供給源：企業の企画部門
- ・ 製品の供給源：企業の開発部門
- ・ 受託者：信託銀行

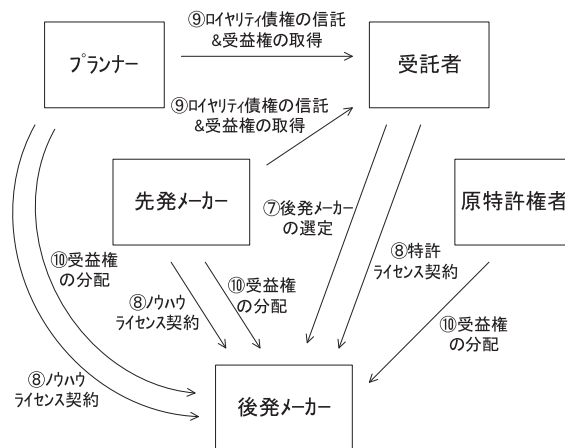


図2 追加的枠組み

## 3. 総論

この章では、ビジネスプランを立案する意義、ビジネスプランと特許権等との関係、ならびにビジネスプランの取扱いを論じ、続いて信託がどのような機能および利点を有するか、ならびに金融機関を受託者とすることでどのような優位性が生じるかを論じる。

### 3.1 ビジネスプランを立案する意義

技術は事業に活用されて初めて収益を生み、さらに事業化の方法が異なれば生み出される収益は異なる。換言すれば、技術が優れていなくても事業が優れていれば高い収益を生み出すし、逆に、技術が優れていても事業が優れていなければ低い収益しか生み出さない。したがって、事業化のためのビジネスプランの立案は、新技術の研究・開発と同様に重要になる<sup>(12)</sup>。

### 3.2 ビジネスプランと特許権等との関係

ビジネスプランには、事業目標、製品の内容、顧客、市場／事業構造などを明示する必要がある<sup>(13)</sup>。このうち、特許権等と関係するのは、製品の内容である。つまり、製品の構成要素の中に技術的要素があり、当該技術的要素の少なくとも一部が特許権等に係る技術に相当する<sup>(14)</sup>。

### 3.3 ビジネスプランの取扱い

一般的に、ビジネスプランは企業における将来の事

業戦略を示すものであり、企業の中でもごく一部の者にしか開示されない最高機密に属するものである。このような性質を有するビジネスプランの提示を受けた受託者は、これを事業化するメーカーの選定から選定されたメーカーとのライセンス契約に至るまでの過程を含むあらゆる過程において、ビジネスプランに係る情報の外部への漏洩を防止するための厳重な管理を求められる。

### 3.4 信託の機能とその利点

信託の機能としては主に、転換機能、倒産隔離機能および財産管理機能があり、機能毎に異なる利点が見出される。

#### (1) 転換機能

信託財産である特許権等あるいはノウハウのロイヤリティ債権は、分割譲渡可能な受益権に転換される<sup>(15)</sup>。転換された受益権を原特許権者、プランナーおよびメーカーに分割譲渡することで、それぞれの貢献度を考慮したロイヤリティの分配が可能となる<sup>(16)</sup>。

#### (2) 倒産隔離機能

特許権等あるいはノウハウのロイヤリティ債権の信託によって、これらの権利は受託者に帰属することになる。この結果、特許権等あるいはノウハウのロイヤリティ債権は、委託者および受託者のいずれの倒産リスクからも隔離される<sup>(17)</sup>。

#### (3) 財産管理機能

特許権等あるいはノウハウのロイヤリティ債権の管理処分権が受託者に与えられることで、原権利者の管理負担が低減する<sup>(18)</sup>。つまり、受託者が特許ライセンス契約の当事者となることで、原特許権者がライセンス契約のために負担すべきであった労力が低減する。また、ライセンス契約に基づくロイヤリティの支払拒否や特許権侵害などのトラブルが発生したときも、受託者が当事者として対応するため、原権利者の負担が低減する。

### 3.5 金融機関を受託者とすることの優位性

金融機関としての経験と実績から、信託銀行は次の能力において優位性を有すると思われる。

#### (1) ビジネスプランの評価能力

信託銀行が金融機関の立場からビジネスプランを多面的に評価することで、有望なビジネスプランの抽出と当該ビジネスプランの金銭的価値の算定が可能となる<sup>(19)</sup>。また、自ら事業化を予定しない金融機関が仲介者となることで、ビジネスプランに係るノウハウの

情報汚染リスク<sup>(20)</sup>を低減できる。

#### (2) メーカーの選定能力

金融機関としての取引範囲の広さと、企業信用調査能力（製品の内容、製品の生産・販売状況、原材料の仕入れ状況などの経営状況や、資産および負債の比率、経営コストの比率、財務指数、資産運用状況などの財務状況の調査能力）とを生かして、ビジネスプランを事業化できる可能性の高いメーカーを選定できる。なお、選定されるのは、当該ビジネスプランに沿うビジネスモデルで事業を行っているメーカーとなるであろう。

#### (3) メーカーへの融資能力

ビジネスプランの金銭的価値の算定結果を踏まえて、ビジネスプランの事業化に必要な資金をメーカーに融通できる。選定されるメーカーがベンチャー企業であれば、信託銀行はベンチャー・キャピタルとしての役割も担うことになる<sup>(21)</sup>。

選定されたメーカーへの融資はまた、当該メーカーの倒産リスクを低減させる。これは、追加的枠組みにおける先発メーカーと後発メーカーとのノウハウライセンス契約が先発メーカーの破産に起因して解除されるリスク<sup>(22)</sup>の低減につながる。

#### (4) 侵害抑止能力・債権回収能力

信託銀行の規模・信用力が原特許権者のそれよりも大きい場合に、特許権等の侵害抑止能力の増大を規模・信用力の差から見出すことができる<sup>(23)</sup>。また、金融機関としての立場から、ライセンス契約に基づくロイヤリティ債権を確実に回収できるであろう。

## 4. 各論

この章では、上記の枠組みの実現に際して生じるであろう問題点を抽出するとともに、抽出された問題点にいかに対応すべきかについて論じる。

### 4.1 特許権の移転と信託の効力発生の時期

特許権を受託者に移転する際に登録免許税が課せられる<sup>(24)</sup>一方、信託された特許権はこれを利用したビジネスプランが事業化されるまで未活用のままである。このため、登録免許税は、ビジネスプランを事業化するメーカーが現れない限り、無駄なコストとなる。

また、信託契約の締結に際して特許権の移転は必要とされず<sup>(25)</sup>、信託の効力は特許権の移転と関係なく発生する<sup>(26)</sup>。さらに、信託の効力の発生時期は、信託行為に停止条件を付すことによって遅らせることも



できる<sup>(27)</sup>。しかし、特許権が移転されていない信託契約や信託の効力が発生していない信託契約は、双方未履行の双務契約に該当するとして、委託者の破産時に破産管財人によって解除されるおそれがある<sup>(28)</sup>。

したがって、信託契約時のコストを重視する場合と破産管財人による契約解除リスクを重視する場合とで、次のように対応を変えるべきであろう<sup>(29)</sup>。

#### (1) 信託契約時のコストを重視する場合

メーカーの選定時に特許権を受託者に移転する。信託の効力は、信託契約の締結によって発生させてもよく、特許権の移転を条件として発生させてもよい。これによって、信託契約を締結する際のコストを抑えることができる。

#### (2) 破産管財人による契約解除リスクを重視する場合

信託契約の締結と同時に特許権を受託者に移転し、信託契約の締結によってその効力を発生させる。これによって、信託契約が双方未履行の双務契約に該当しなくなるため、信託された特許権について倒産隔離機能が発揮される。ただし、委託者の破産が懸念される状態での信託が詐害信託<sup>(30)</sup>に該当するか否かについては、別途検討する必要がある。

### 4.2 専用実施権の信託

信託したい特許権が、用途を限定して、自社で活用されていたり他社にライセンスされていたりする場合がある。このような場合は、未活用の用途を対象とする専用実施権を信託することによって、たとえば異業種のような原特許権者が想定していない分野で特許権を活用できる可能性がある。

ここで、専用実施権の設定を信託法第3条第1号の「担保権の設定その他の財産の処分」で読むことができるならば、信託契約の締結によって専用実施権の信託が実現されるであろう。また、専用実施権を受託者に設定し、受託者が信託法第3条第3号の下で専用実施権について自己信託（受益権は原特許権者に付与）することによっても、専用実施権の信託が実現されるであろう<sup>(31)</sup>。

### 4.3 特許権等およびビジネスプランに係るノウハウのライセンス契約

ビジネスプランの適用範囲は、メーカーの事業活動ひいてはメーカーが支払うロイヤリティの額に影響を与える。このため、図3に示すように、メーカーはプランナーが立案したビジネスプランの適用範囲を限定して解釈する傾向にある一方、プランナーは当該ビ

ジネスプランの適用範囲を拡大して解釈する傾向にある。

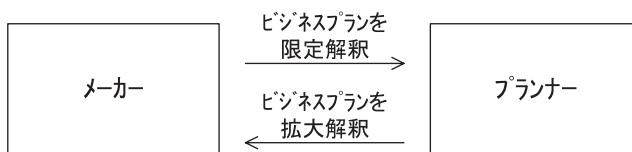


図3 メーカー・プランナー間の対立構造

このようなメーカー・プランナー間の対立構造は、特許権の保護範囲を限定解釈しがちな侵害者と当該保護範囲を拡大解釈しがちな特許権者との間の対立構造に類似するし、さらには特許出願に係る発明の保護範囲を先行技術との関係で限定したい特許庁と当該保護範囲を拡げたい出願人との間の対立構造に類似する。

発明のエッセンスを体系的に構築するいわゆるクレームドラフティングに類似する手法でビジネスプランのエッセンスを体系的に構築し、メーカーおよびプランナーの協議によってビジネスプランの適用範囲を確定するようにすれば、プランナー・メーカー間の対立を解消できるかも知れない。

また、ビジネスプランに係る事業に不要な特許権等を当該事業に必要な特許権等と抱き合わせてライセンスする行為は、独占禁止法（厳密には、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」）における私的独占または不公正な取引方法に該当するおそれがある<sup>(32)</sup>が、確定したビジネスプランの適用範囲を考慮して特許権等を選別することで、この問題も解決できそうである。

### 4.4 メーカーの事業の変容と受益権の分配

特許権等に係る技術およびこれを用いたビジネスプランの一方または両方が、様々な事情で変容する可能性がある。つまり、ライセンスされた特許権等に係る技術と異なる代替技術の方がビジネスプランの実現に適していたり、ライセンスされたビジネスプランと異なる代替ビジネスプランの方がマーケットニーズに適していたりする場合がある。最終的には、図4に示すように代替技術を用いた代替ビジネスプランが事業化される可能性も否定できない。

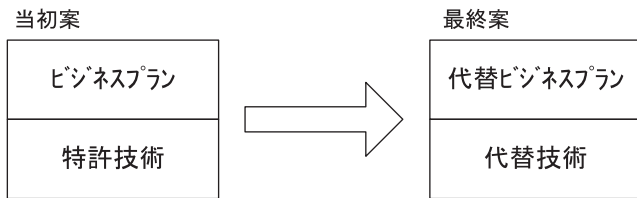


図4 事業の変容

ここで、ライセンスされた特許権等に係る技術の代替ビジネスプランへの採用を禁止する行為、あるいはライセンスされたビジネスプランへの代替技術の採用を禁止する行為は、独占禁止法における私的独占または不公正な取引方法に該当するおそれがある<sup>(33)</sup>。

また、代替ビジネスプランの採用を禁止する行為は、代替ビジネスプランの採用によって特許ライセンスの収益が増大する可能性を摘むことになり、原特許権者に対する受託者の義務<sup>(34)</sup>との関係でも問題となる。

その一方で、代替技術または代替ビジネスプランが採用されると、原特許権者、プランナーおよびメーカーの貢献度の評価ひいては三者間の収益の分配が困難になる。

このような問題は、当初のロイヤリティの額を高め設定しておき、代替技術または代替ビジネスプランの採用に至った経緯に関するメーカーの主張を考慮してロイヤリティを減額するようにすることで解決できそうである。

実際に事業化を試みたメーカーの主張は特許権等に係る技術およびビジネスプランの実用性を客観的に評価する指標となるため、これによって原特許権者、プランナーおよびメーカーの貢献度ひいては収益の分配比率を客観的に決定できるのではないだろうか。

ただし、特許権等のライセンス契約がビジネスプランに沿う範囲で締結されることから、特許権等に係る技術を代替ビジネスプランに採用する場合には、特許権等のライセンス契約を見直す必要がある。

また、代替技術がメーカーの保有する特許権に係る技術であったり、代替ビジネスプランがメーカーの立案に係るビジネスプランであったりする場合において、事業化を他社に委ねたいのであれば、当該メーカーは、原特許権者またはプランナーとして上記枠組みに参加することになる。

#### 4.5 特許の無効に起因する受益権の消滅

特許権等の信託によって取得した受益権が特許の無効によって消滅すると、原特許権者の収益が失われて

しまう。その一方、ビジネスプランに係るノウハウまたは技術上のノウハウのロイヤリティ債権に基づく受益権は存在し続け、プランナーまたはメーカーは特許が無効となった後も収益を得ることができる。

ビジネスプランおよび技術上のノウハウが特許権等に係る技術をベースとして立案ないし蓄積されるという上記枠組みの性質を踏まえると、このような事態は原特許権者、プランナーおよびメーカーの間の公平性を欠くこととなる。

この公平性の問題は、図5に示すように、特許権等に基づく受益権、ビジネスプランに基づく受益権および技術上のノウハウに基づく受益権の各々を原特許権者、プランナーおよびメーカーの貢献度に応じて分割し、分割された受益権を三者間で持ち合うようにすることで解決できそうである。

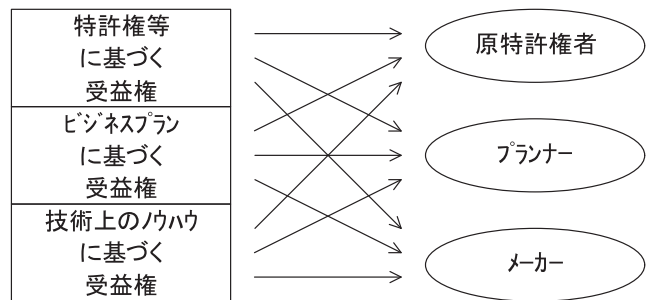


図5 受益権の持ち合い

#### 4.6 特許無効審判との関係

受益者の数だけ利害関係が複雑化し、利害調整に時間がかかるため、特許無効審判<sup>(35)</sup>における答弁書提出期間<sup>(36)</sup>の延長が望まれる。なお、発明の本質を理解しているのは原特許権者（正確にはその下にある発明者）であり、事業の実態を正確に把握しているのはメーカーであるため、原特許権者またはメーカーは補助参加<sup>(37)</sup>によって審判手続きに関与することになるであろう。

#### 4.7 独占禁止法との関係

独占禁止法の規定は特許法による権利の行使と認められる行為には適用されない<sup>(38)</sup>が、特許権等の行使とみられる行為であっても、行為の目的、態様、競争に与える影響の大きさも勘案した上で、事業者に創意工夫を発揮させ、技術の活用を図るという特許制度の趣旨を逸脱し、又は特許制度の目的に反すると認められる場合は、「権利の行使と認められる行為」とは評価できず、独占禁止法が適用される<sup>(39)</sup>。

したがって、上記枠組みの下で特許権等をライセンスするにあたっては、その行為の目的、態様、競争に与える影響の大きさが、特許制度の趣旨を逸脱したり、特許制度の目的に反したりすることがないように注意を払う必要がある。以下では、上記枠組みとの関連において、特許権等をライセンスする行為の目的、態様、競争に与える影響の大きさを論じる。

(1) 行為の目的

基本的枠組みおよび追加的枠組みのいずれにおいても、特許権等をライセンスする目的は、自社の知的財産と他社の知的財産との有機的な結合による新たな価値の創造にあり、創意工夫を発揮させて技術の活用を図るという特許制度の趣旨を逸脱するものではなく、むしろ特許制度の趣旨に沿うものと思われる。

(2) 行為の態様

繰り返しになるが、ビジネスプランに係る事業に不要な特許権等を当該事業に必要な特許権等と抱き合わせてライセンスする行為は、私的独占または不公正な取引方法に該当するおそれがある。また、ライセンスされた特許権等に係る技術の代替ビジネスプランへの採用を禁止する行為、あるいはライセンスされたビジネスプランへの代替技術の採用を禁止する行為も、私的独占または不公正な取引方法に該当するおそれがある。前者については4.3で述べた要領で解決するべきであろうし、後者についてはそのような行為を控えるべきであろう。

(3) 競争に与える影響の大きさ

ライセンスを受けた先発メーカーの市場占有率が高くなりすぎると、競争減殺効果<sup>(40)</sup>を引き起こすおそれがある。この問題は、先発メーカーの市場占有率が閾値(=たとえば20%)に達した時点で受託者が他のメーカーとライセンス契約を締結するようにすることで解決できそうである。なお、追加的枠組を利用することで、先発メーカーは、市場占有率の頭打ちに関わらず収益を増大させることができるであろう。

5. 基本的枠組みの修正

上述のように、本稿が想定するオープン・イノベーションは、研究部門、企画部門、開発部門が事業を構築する上で必須の部門であるということを前提として、この三部門を複数の企業に分割して各社の連携によって事業を構築し、そして当該事業から得られた収益をそれぞれの部門の貢献度に応じて分配するという

ものである。したがって、上記の三部門が完全に分割されていることを基本とするが、結果的にいずれかの二部門が重複することもあり得る<sup>(41)</sup>。

また、ビジネスプランの立案のみで生計を立てることの難しさは個人発明家や独立した研究所が発明のみで生計を立てることの難しさに相通じるものがあり、上記の枠組みのようにプランナーが原特許権者およびメーカーのいずれからも独立するケースはむしろ稀ではないだろうか。そうすると、基本的枠組みは次のように修正する必要がある。

5.1 原特許権者兼プランナーのケース

自社の特許権等に係る技術を用いたビジネスプランを自社の企画部門が立案し、そのうち自社のビジネスモデルに沿わないものを他社で事業化する場合、原特許権者がプランナーを兼ねることになる。この場合は、受託者による特許権等の公開と原特許権者・プランナー間での受益権の分配とが省略され、基本的枠組みは図6に示すように修正される。

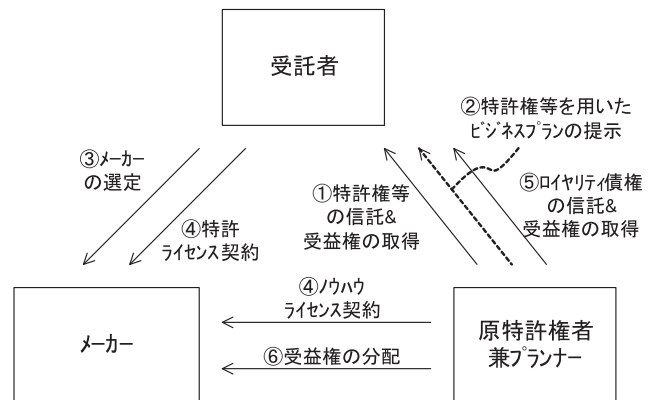


図6 基本的枠組みの修正1

5.2 プランナー兼メーカーのケース

他社の特許権等に係る技術を用いたビジネスプランを自社の企画部門が立案し、そのうち自社のビジネスモデルに沿うものを自社で事業化する場合、プランナーがメーカーを兼ねることになる。この場合は、受託者から特許権等のライセンスを取得するだけで足り、基本的枠組みは図7に示すように修正される。



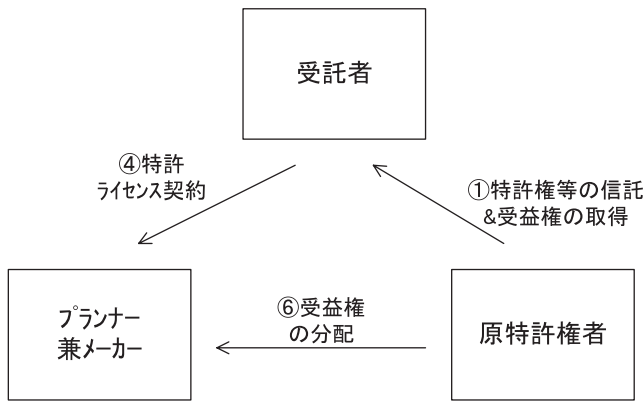


図7 基本的枠組みの修正2

### 5.3 メーカー兼原特許権者のケース

他社の特許権等に係る技術を用いたビジネスプランを自社の企画部門が立案し、そのうち自社のビジネスモデルに沿わないものを他社で事業化する場合、他社が原特許権者であるか否かによって対応が異なる。つまり、他社が原特許権者であれば、メーカーが原特許権者を兼ねることになるので、受託者によるメーカーの選定と原特許権者・メーカー間での受益権の分配が省略され、基本的枠組みは図8に示すように修正される。一方、他社が原特許権者と異なれば、原特許権者、プランナーおよびメーカーが互いに相違することとなるので、基本的枠組みがそのまま利用される。

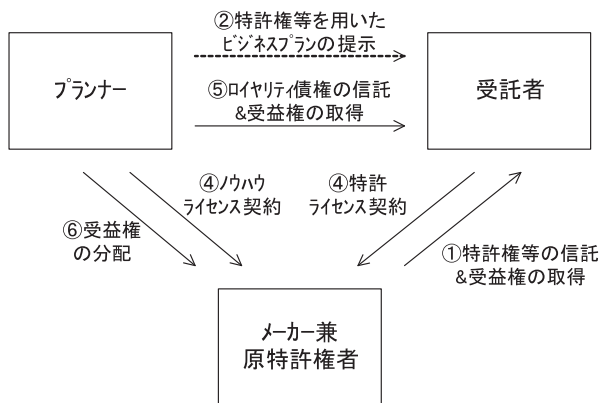


図8 基本的枠組みの修正3

なお、4.5で述べた受益権の持ち合いを導入するのであれば、図7および図8における⑥の矢印は逆方向にも向けられる。

## 6. おわりに

上述のようなオープン・イノベーションの枠組みによって、多数の企業ないし大学の研究部門、企画部門、開発部門が横断的にセグメント化され、各々のセグメ

ントが信託を媒介として互いに関連付けられる。研究セグメントの成果である特許権等に係る技術は、企画セグメントの成果であるビジネスプランに沿って、開発セグメントにおいて製品化される。こうして具体化されたイノベーション活動の分割と結合は、知的財産を外部に提供する企業にロイヤリティ収入をもたらす、知的財産を社内に取り込む企業に開発コストの削減をもたらす、そして消費者に革新的な製品やサービスをもたらすであろう。この結果、クローズド・イノベーションでは想像もつかない豊かな社会が到来するのかも知れない。

筆者の知識不足や経験不足から、考察が不十分である感が否めないし、論述に誤りがある可能性も否定できない。関係各位から忌憚のない意見や批評を頂戴できるとありがたい。いずれにしても、未活用特許の信託を通じたオープン・イノベーションを検討する際の叩き台としていただければ光栄である。

### 注

- (1)ヘンリー・チェスブロウ「OPEN INNOVATION」産業能率大学出版部（2004年）pp.5, pp.42
- (2)ヘンリー・チェスブロウ「オープンビジネスモデル－知財競争時代のイノベーション」株式会社翔泳社（2007年）まえがき xi
- (3)前掲「OPEN INNOVATION」pp.7, pp.49, pp.54～55
- (4)前掲「オープンビジネスモデル－知財競争時代のイノベーション」pp.10～12
- (5)前掲「OPEN INNOVATION」pp.64～65
- (6)前掲「OPEN INNOVATION」pp.8
- (7)前掲「オープンビジネスモデル－知財競争時代のイノベーション」pp.2および前掲「OPEN INNOVATION」pp.11～12
- (8)前掲「オープンビジネスモデル－知財競争時代のイノベーション」pp.6～7, pp.22～26, pp.70～71
- (9)境「パテント」Vol.60, pp.79～83（2007.5）
- (10)前掲「パテント」pp.79
- (11)ここでは、活用中の特許権の未活用部分を対象とする専用実施権の信託を想定している。
- (12)前掲「OPEN INNOVATION」pp.14, pp.76～77
- (13)株式会社グロービス「MBA ビジネスプラン」ダイヤモンド社（1998年）pp.27～31
- (14)製品を構成する技術的要素が複数ある場合には、当該複数の技術的要素の組み合わせから新規な発明が見出される可能性がある。この場合は、ビジネスプランの

- 立案に加えて特許出願も検討する必要がある。
- (15) 信託法第 88 条第 1 項および第 93 条第 1 項参照。
- (16) 前著では、劣後受益権をメーカー（追加的枠組みでは後発メーカー）に付与するようにしたが、ビジネスプランに係る事業の不確実性の程度は事案によって異なるため、実際には、事業の不確実性を考慮して優劣の程度を決めたり、逆に優先受益権をメーカーに付与したりする方が適切かも知れない。
- (17) 福田正之・池袋真美・大矢一郎・岡月崇「詳解 新信託法」株式会社清文社（2007 年）pp.9
- (18) 前掲「パテント」pp.81
- (19) ビジネスプランを支持できるか否かの観点からの特許権等の技術的価値評価を前提とする。
- (20) 前掲「オープンビジネスモデル－知財競争時代のイノベーション」pp.86～87
- (21) 前掲「OPEN INNOVATION」pp.15～16
- (22) ノウハウライセンス契約が双方未履行の双務契約に該当すれば、破産管財人が当該契約を破産法第 53 条第 1 項の下で解除することで、後発メーカーが不測の不利益を被ることになる。
- (23) 前掲「パテント」pp.81
- (24) 登録免許税法別表第 1 十三（五）によれば、特許権等 1 件につき 3,000 円が課せられる。
- (25) 信託法第 3 条第 1 号によれば、受託者に対して特許権等を譲渡する旨の契約つまり諾成契約で足りる。
- (26) 信託法第 4 条第 1 項参照。
- (27) 信託法第 4 条第 4 項参照。
- (28) 破産管財人によって解除された信託契約に係る特許権を上記の枠組みに乗せるには、破産管財人と受託者との間で信託契約を締結し直す必要があり、破産管財人の対応によってはビジネスプランを事業化できない。
- (29) ビジネスプランまたは技術上のノウハウに係るロイヤリティ債権はメーカーの選定後に発生するため、ロイヤリティ債権の信託契約の締結によってその効力を発生させればよく、ロイヤリティ債権の信託に関してこのような懸念が生じることはないと思われる。
- (30) 信託法第 11 条参照。
- (31) 信託契約による場合は、専用実施権の設定とその信託とが同時に行われるので、信託に係る登録免許税のコストは信託契約の締結時に発生する。この場合は、破産管財人による契約解除リスクを重視して、信託契約の締結によってその効力を発生させるべきであろう。一方、自己信託による場合は、専用実施権の設定とその信託とが個別に行われ、信託に係る登録免許税は自己信託に関連して発生する。この場合は、登録免許税のコストと破産管財人による契約解除リスクとを比較して 4.1. (1) および 4.1. (2) のいずれかに準じた対応を取るべきであろう。
- (32) 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」公正取引委員会（平成 19 年 9 月 28 日）第 3-1-(3)-ウおよび第 4-5-(4)
- (33) 前掲「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」第 3-1-(2)、第 3-1-(3)-イおよび第 4-5-(4)
- (34) 受託者は、信託の本旨に従い信託事務を処理しなければならない（信託法第 29 条第 1 項）、受益者のために忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない（信託法第 30 条）。
- (35) 特許法第 123 条参照。
- (36) 特許法第 134 条第 1 項参照。
- (37) 特許法第 148 条第 3 項参照。
- (38) 独占禁止法第 21 条参照。
- (39) 前掲「知的財産の利用に関する独占禁止法の指針」第 2-1
- (40) 前掲「知的財産の利用に関する独占禁止法の指針」第 2-2-(1)および第 2-5
- (41) もちろん、三部門が重複することもあり得るが、これでは最早オープン・イノベーションとは言えない。
- (原稿受領 2008. 6. 10)