

Title	専用実施設定契約と信託法理
Sub Title	
Author	諏訪野, 大(Suwano, Oki)
Publisher	慶應義塾大学法学部
Publication year	2008
Jtitle	慶應の法律学 商事法 : 慶應義塾創立一五〇年記念法学部論文集 (2008.) ,p.167- 193
JaLC DOI	
Abstract	
Notes	
Genre	Book
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=BA88453885-00000005-0167

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

専用実施権設定契約と信託法理

諏訪野大

- 一 はじめに
- 二 専用実施権の沿革と立法趣旨
- 三 専用実施権設定契約と信託法理
- 四 おわりに

一 はじめに

特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができ（特許七十七条一項）、専用実施権者が、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有することとなる（特許七十七条二項）。その結果、特許権者は専用実施権を設定した範囲では業として特許発明を実施することができない（特許六八条但書）。

このように非常に強い効力を有する専用実施権であるが、特許法において詳細に規定されているとは言えない。専用実施権に関する特有の規定は、右の他に移転（特許七十七条三項）、質権設定（特許七十七条四項）、共有（特許七条五項、同七三条準用）、登録の効果（特許九八条一項二・三号）などが挙げられる程度である。

特許権と専用実施権との関係は、後述の通り、所有権（民二〇六条）と地上権（民二六五条）との関係を念頭に置いて創設されたことから類似する面はあるが、種々の場面で異なる点が少なくない。

とくに、地上権は所有権者の承諾なしに自由に移転できるのに対し、専用実施権の移転は特許権者の承諾がなければできない（特許七十七条三項）。その理由は特許権者と専用実施権の設定を受ける者との信託関係にもとづく場合が多く、かつ、特許発明についてはどの程度の資本をもって、どのような技術により実施をするかというところが特許権者にとっても重大な関係を有するからである。¹⁾

専用実施権を設定するには、遺言による場合、あるいは職務発明であれば就業規則による場合（特許三五条二項）もあるが、そのほとんどは専用実施権設定契約の締結による。専用実施権設定契約は、特許権者と専用実施権を得たい者との間で契約自由の原則によりその内容が定められる。そこには民法の契約に関する種々の規定が適用されるが、民法は専用実施権設定契約という特殊な契約を想定しておらず、そもそも有体物を念頭に置いて

いる法律であつて（民八五条）、必ずしも無体物である特許発明を対象とする専用実施権設定契約になじむものばかりではない。他方、特許法は専用実施権設定契約について規定をまったく設けていない。

もちろん、条文中に明定されていなくとも、専用実施権の性質から導かれる当然の義務はある。たとえば、専用実施権は設定登録が効力発生要件となつているが（特許九八条一項二号）、登録は、原則として、登録権利者および登録義務者が申請しなければならぬため（特許登録令一八条。ただし、同一九条により、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。）、特許権者が登録に協力する義務があることは、その一例である。

専用実施権の設定は、知的財産部や法務部といった専門の部署がある企業同士によって行われる場合は詳細な契約書が作成されることが期待できるが、中小企業の場合などでは、契約書の作成自体が必ずしもなされているとは限らない。専用実施権設定契約の内容が不明瞭であることは紛争の原因となる。

ところで、平成一八年（二〇〇六年）に全面改正された信託法（平成一八年法律一〇八号）は、「信託」を特定の者が一定の目的（専らその者の利益を図る目的を除く。）に従い財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとする」と定義した（信託二条一項）。信託を設定する方法の筆頭は、特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約、つまり信託契約を締結する方法である（信託三条一号）。

この信託契約と専用実施権設定契約とは類似した構造を持つていふと言えよう。つまり、専用実施権設定契約とは、特許権者と設定を受けようとする特定の者との間で、当該特定の者に対し専用実施権の設定という財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産である専用実施権の管理または処分およびその他の当

該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約と言えるからである。また、信託が設定された後は財産の管理処分権は受託者に帰属し、委託者はその財産を自由にすることができなくなる点は、専用実施権設定後は専用実施権者が特許発明を実施する権利を専有し、特許権者の実施が制限されるという関係と同じである。さらに、信託契約も専用実施権設定契約もその根底には当事者間の信頼が横たわっていることを前提とした制度設計がなされている。

そこで、本稿では、右のような専用実施権設定契約と信託契約との同質性に着目し、仮にその専用実施権設定契約の内容が不明瞭な場合であっても(あるいは不明瞭な場合にこそ)、特許権者と専用実施権者との関係を規律するものとして信託法理を用いる可能性を探ることとする。

(一) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』二三五頁(発明協会、第一七版、二〇〇八年)。

二 専用実施権の沿革と立法趣旨

1 制限付移転の特許権

専用実施権は現行特許法(昭和三四年法律二二二号)で初めて採用されたものである。旧特許法(大正一〇年法律九六号)では、制限付移転の特許権という制度が設けられており、「特許権ハ制限ヲ附シ又ハ附セスシテ之ヲ移転スルコトヲ得」(旧特許四四一条一項)と規定されていた。特許権が共有に係る場合、各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分の譲渡をすることができないとする点(旧特許四四一条二項)は、現行法と同様である(特許七三条一項)。その一方で、移転の登録は第三者對抗要件であるとする点(旧特許法四五条)は、現行法が特

許権の移転や専用実施権の設定について登録を効力発生要件としていること（特許九八条一項一・二号）と大きく異なる。なお、旧特許法において現在の通常実施権にあたるものは単に「実施権」という名称であった（旧特許四八条以下）。

制限付移転の特許権にいう「制限」については、地域的制限（たとえば、近畿地方における特許権の行使を移転するもの）、時間的制限（たとえば、五年間特許権を移転するというもの）、内容的制限（たとえば、特許権の内容である製作、使用、拡布のうち拡布権のみを移転するというもの）という分類がなされている。²⁾

一方で、旧特許法四四条一項が「移転」という文言を用いていたため、特許権の制限付移転の法的性質については議論があり、諸説が唱えられていた。概観すると、①他物権（用益物権）設定説、②物権の実施権設定説、③地域的制限付譲渡説、④支分権譲渡説に分類される。³⁾

①他物権（用益物権）設定説とは、特許権は単一不可分の権利であり、土地のように分割して他人に移転することはできないことから、特許権の制限付移転とは、特許権自体は自己に留保し、その内容である発明にかかる物の製作・使用、または方法の使用、その販売、拡布権の全部または一部を他人に譲渡すること、換言すれば特許権の本体に対し他物権を設定し他人に移転することを指すというものである。

②物権の実施権設定説とは、特許権の制限付移転を特許権者が他人に特許発明の使用収益をさせ、その使用収益行為を何人にも対抗できる地位を付与するというにすぎず、換言すれば、特許権者の有する排他的権能を一時的に仮に移植すると解する説であり、これを物権の実施権と称するものである。

③地域的制限付譲渡説とは、特許権の制限付移転というためには特許権者がその地位を失わないことを要件とし、特許権者が権利者たる地位を失わずに特許権の譲渡をなしうるのは特許権に地域的制限を付してする場合以外はないとして、旧特許法四四条にいう「制限を附し」とは、地域的制限の下にさらに時間的または内容的制限

をするものを指すと解すべきであるという説である。

④支分権譲渡説とは、著作権における支分権と同様に、特許権においても物を製造し、使用し、販売し、拡布するという区分を認めた上で、それぞれを支分権として譲渡することを制限付移転とするものである。

当時の通説は①他物権（用益物権）設定説であった。ただし、旧特許法においては四四条をはじめ、制限付移転の特許権に関する規定が明瞭でなく、また、その法律的性格が不明瞭なためもあってあまり利用者がなかつた。

2 専用実施権制度の創設

(一) 工業所有権制度改正審議会答申

昭和二五年（一九五〇年）に工業所有権制度改正審議会が設置され、昭和三一年（一九五六年）にその結論が当時の通商産業大臣に答申された。同答申では、特許権の制限付移転の制度を廃止し、「専用権」の制度を設けることが定められた。専用権は排他的効力を有する実施権であり、その内容は、次のように定められていた。すなわち、「(イ) 専用権者は専用権の侵害に対して訴権を有する。(ロ) 専用権の設定行為において特許権者自らその特許発明実施することができる旨の定めをなすことができる。(ハ) 専用権の設定行為において時間的、場所的、内容的の各制限を定めることができる。(ニ) 専用権者は事業と共に移転する場合を除いて、特許権者の承諾がなければその専用権を移転することができない。(ホ) 専用権者は特許権者の承諾がなければその専用権を抵当権の目的とし、又は他人に専用権を設定し、若しくは他人にその特許発明の実施を許諾することができない。(ヘ) 専用権設定以前に登録を受けた実施権は、(実施権が登録なくして〔旧特許法…引用者注〕第五十二条第一項の対抗力を有するときは登録なくして) 専用権者に対しても効力を有する。」というものであった。

専用権の内容について、(イ) は専用権者が訴権を有することを定めたもので、これが専用権と実施権との最

も大きな相違点である。従つて専用権者は自己の名において訴えを提起することができ、単に利害関係あるものとして特許権者の提起した訴訟に参加が認められるに止まらない。(ロ)は専用権が設定された場合に特許権者はその特許発明を全く実施できないことにすべきか、実施する権利を留保(あるいは専用権者から実施権の許諾をうけること)を認めるかどうかということである。答申は後者の立場をとつた。(ハ)は旧特許法の「制限を附し」と同趣旨のものである。審議会においては一部に、あまり広く制限を認めると物権的権利の内容が煩瑣になり過ぎるので、内容的制限などは認めるべきでないという意見もあったが、実際上の必要等も考慮し旧特許法同様の制限を認めることとした。(ニ)については、民法の他物権について所有者の承諾がなくして移転ができるように、専用権についても特許権者の承諾なくして移転を認めるべきであるという意見があつた。しかし、實際社会における特許権者と制限付移転の特許権者との関係を考えると、強い信頼関係に基づいて契約が結ばれているのが通常であるので、許諾による実施権の場合と同様事業とともにする場合以外は承諾を要することとした。(ホ)の趣旨も(ニ)と同様である。(ヘ)は旧特許法五二条(実施権の登録)の規定に専用権を取得した者を加えたものである。立法論としては専用権が設定されれば登録された実施権をも排除するということも考えられるが、答申はそのような立場をとらなかつた。

つまり、答申は当時の通説であつた他物権設定説と同様な立場において、新しく専用権の制度を設けようとしたものである。

(二) 現行特許法の制定

右答申を基に立案が進められ、昭和三十四年(一九五九年)の現行特許法制定時に専用実施権制度が新設された(特許七七条)。

専用実施権の趣旨については、次のように説明されている。実施権としては専用実施権のほかに、通常実施権

（特許七八条）があるが後者は債権である。これら二つの実施権と特許権との関係は、あたかも土地の所有権に対する地上権および賃借権になぞらえることができる。すなわち、特許権は所有権と同じように絶対的支配権であり、専用実施権は地上権と同じように用益物権であり、通常実施権は賃借権と同じように債権である。専用実施権は物権的な権利であるから排他性を有し、期間、地域、内容を異にすればともかく、同一期間、同一地域、同一内容についての専用実施権が二以上設定されることはありえない。この点、通常実施権については二以上の権利が併存し得るのと異なる。ただ、専用実施権と通常実施権との関係については、専用実施権設定後、当該特許権について通常実施権を許諾することは認められないが、専用実施権設定前に許諾された通常実施権は登録していればその専用実施権者に対しても効力がある（特許九九条一項）。

専用実施権の移転については、地上権の場合と異なり、制限が付せられている（特許七七条三項）。すなわち、その実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾がある場合および相続その他の一般承継の場合に限られる。自由譲渡を認めなかったのは専用実施権を設定する場合は、特許権者と設定を受ける者との信託関係にもとづく場合が多く、かつ、特許発明についてはどの程度の資本をもつて、どのような技術により実施をするかということが特許権者にとつても重大な関係を有するからである。なお、事業とともにする場合に特許権者の承諾なくして移転することができるとしたのは、事業を移転しても実施権を移転し得ないならば、その事業設備は稼働し得なくなる場合が少なくなく、ひいては国家経済上からの損失となるからである⁶⁾。

このように、用語の違いはあるものの、ほぼ答申通りの内容を有するものである。なお、登録のある制限付移転の特許権は、現行特許法施行日に専用実施権となったものとみなされている（特許法施行法五条）。

（2） 村山小次郎『特許新案意匠商標四法要義』（巖松堂書店、一九三二年）一〇三頁。

- (3) 学説の分類と解説は、永田菊四郎『工業所有権論』三九九頁以下（富山房、一九五〇年）による。
- (4) 工業所有権用語辞典編集委員会『工業所有権用語辞典』二二二頁（日本工業新聞社、新版、一九七五年）、特許庁・前掲注（一）二三四頁。
- (5) 特許庁編『工業所有権制度改正審議会答申説明書』三五頁以下（発明協会、一九五七年）。なお、（ホ）に「抵当権」とあるが、競売法の規定が不備であるから運用上種々の不便が生ずるといふ最高裁の意見を尊重して「質権」（旧特許法のまま）とされた（特許庁『工業所有権制度百年史（下巻）』二七一頁（発明協会、一九八五年）。しかし、その「質権」は、ほぼ抵当権と同じである（特許九五条）。
- (6) 特許庁・前掲注（一）二三五頁以下。

三 専用実施権設定契約と信託法理

1 信託法の特徴

大正一一年（一九二二年）に制定された信託法（大正一二年法律六二号。以下、「旧信託法」という。）は、平成一八年（二〇〇六年）に全面改正が実現した（平成一八年法律一〇八号）。

(一) 信託の定義

旧信託法一条は信託を「財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ他人ヲシテ一定ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ」と定義していたが、現行の信託法は、信託契約、遺言、自己信託（信託三条）のいずれかにより「特定の者が一定の目的（専らその者の利益を図る目的を除く。……）に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとする」とした（信託二条一項）。

信託の対象について、旧信託法一条は「財産権」と規定しているのに対し、信託法は単に「財産」と規定して

いる。これは信託の対象となるためには、具体的な名称で呼ばれるほどに成熟した権利である必要はなく、金銭的価値に見積もることができるとの積極財産であり、かつ、委託者の財産から分離することが可能なものであれば、すべて含まれるとの趣旨を明らかにしたものである。この「財産」には、金銭、不動産、有価証券、特許権等の知的財産権はもちろん、特許を受ける権利、外国の財産権等も含まれるが、委託者の生命、身体、名誉等の人格権は含まれない。

次に、旧信託法一条は、受託者となるべき者が「一定ノ目的」に従って信託財産の管理または処分をすべきことを規定しているにとどまるが、信託法は、この目的の内実をより具体的に規定し、専ら受託者自身の利益を図る目的であつてはならないことを明確にしている。

また、旧信託法一条は、受託者となるべき者が信託財産の「管理又ハ処分」をすべきことを規定しているにとどまるが、信託法では、受託者の権限の範囲に関する信託法二六条の規定を受けて、受託者となるべき者は、信託財産の「管理又ハ処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為」をすべきこととしている。

さらに、旧信託法一条は、委託者となるべき者が受託者となるべき者に対し、「財産権ノ移転其ノ他ノ処分」をすることを要すると規定しているのに対し、信託法は、「財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分」をすることを要すると規定している。これは旧信託法一条における「財産権ノ移転」については、委託者が、すでに有する権利を受託者に移転することのほか、新たに地上権、担保権等を設定して受託者がこれらの権利を有するものとする（いわゆる設定移転）も含まれるとの解釈が有力であることから、前者の例示として「財産の譲渡」を、後者の例示として「担保権の設定」（いわゆるセキュリティ・トラスト）を掲げたものである。

（二） 信託契約による信託の効力の発生

信託契約によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によって

その効力を生ずる（信託四条一項）。

信託法四条一項は、信託契約が諾成契約であることを明らかにしている。これに対して、信託契約は目的物（信託財産）の實質的移転によって成立し効力が生じる要物契約であるとの見解が従来より有力であった。しかし、この見解では、委託者から受託者に対する信託財産の処分があるまでは、信託契約の効力が生じず、したがって、委託者に忠実義務等の各種義務も発生しないことになるが、このように受託者の義務の発生時期が遅れる解釈をとることとなれば、受益者の利益が害されるおそれがある。例えば、信託契約を締結した受託者が、信託事務の処理に関してリベートを受け取るなどした場合には、委託者から受託者に対する信託財産の処分の有無とは無関係に、受益者は受託者に対して忠実義務違反の責任を問うことができ、然るべきであると考えられるからである。また、信託契約をもって要物契約であるとした場合には、当事者の合意があるのみで信託財産の処分がされていない段階であれば、信託契約の効力が未発生であることから、委託者はいつでも信託設定の意思表示を撤回できることになるが、それでは、信託財産の処分を受けることを予想して各種の準備行為をしていた受託者その他の関係者の利益が著しく損なわれることになりかねないからである。

2 専用実施権設定契約への信託法理の適用

(一) 信託設定の明示の意思がない場合における信託法理の適用

専用実施権設定契約当事者の意思は、当然のことながら、専用実施権を設定するということにある。そこには、信託契約を締結しようという意思は存在しない。このような場合、信託法理を適用しうるか問題となるが、可能であると思われる。

旧信託法下の事件であるが、最高裁判所は、地方公共団体Aから公共工事を請け負ったBが保証事業会社Cの

保証の下に前払金の支払を受け、銀行に預金していた場合について、次のように判示した。すなわち、「本件請負契約を直接規律するA公共工事請負契約約款は、前払金を当該工事の必要経費以外に支出してはならないことを定めるのみで、前払金の保管方法、管理・監査方法等については定めていない。しかし、前払金の支払は保証事業法（公共工事の前払金保証事業に関する法律（平成十一年法律一六〇号による改正前のもの）…引用者注）の規定する前払金返還債務の保証がされたことを前提としており、保証事業法によれば、保証契約を締結した保証事業会社は当該請負者が前払金を適正に使用しているかどうかについて厳正な監査を行うよう義務付けられており（二七条）、保証事業会社は前払金返還債務の保証契約を締結しようとするときは前払金保証約款に基づかなければならないとされ（一二条一項）、この前払金保証約款である本件保証約款は、建設省から各都道府県に通知されていた。そして、本件保証約款によれば……前払金の保管、払出しの方法、被上告人保証会社による前払金の用途についての監査、使途が適正でないときの払出し中止の措置等が規定されているのである。したがって、BはもちろんAも、本件保証約款の定めるところを合意内容とした上で本件前払金の授受をしたものというべきである。このような合意内容に照らせば、本件前払金が本件預金口座に振り込まれた時点で、AとBの間で、Aを委託者、Bを受託者、本件前払金を信託財産とし、これを当該工事の必要経費の支払に充てることを目的とした信託契約が成立したと解するのが相当であり……この信託内容は本件前払金を当該工事の必要経費のみ支出することであり、受託事務の履行の結果は委託者であるAに帰属すべき出来高に反映されるのであるから、信託の受益者は委託者であるAであるというべきである。」として、Aを委託者・受益者、Bを受託者、前払金を信託財産とし、これを当該工事の必要経費の支払に充てることを目的とした信託契約が成立したと解すべきであると判示した（最判平成十四年一月一七日民集五六卷一〇二頁）。

また、DがEから、同人の騙取金の疑いがある一一万一三〇〇円五九銭の保管を託され、保管の方法として自

己名義でF銀行沖繩支店に預け入れたことにつき、この預金債権は同人の詐欺による被害者と目される者等を受
 益者とする信託であるとし、D個人の財産ではないと認定した最高裁判決もある（最判昭和二十九年一月一六日集
 民一六号四六七頁）。

右の二つの最高裁判決は一見、信託とは関係がないように思える事例である。その点を考えると、専用実施権
 設定契約と信託契約とはその基底に信頼関係が横たわっている点で共通しており、右の二つの事例よりも専用実
 施権設定契約が信託契約であると認めることははるかに親和的である。

また、既述の通り、旧特許法下における制限付移転の特許権に関しては他物権設定説が通説であり、特許権本
 体に対し他物権を設定し他人に移転することを指すと理解されていたこと、そして、その理解を前提に専用実施
 権が創設された経緯があること、さらに、登録のある制限付移転の特許権は現行特許法施行日に専用実施権とみ
 なされたことを考え合わせると、いわゆる設定的移転による信託になじむ素地が専用実施権設定契約にそもそも
 あったと言える。

学説も、信託の定義規定の要件が満たされれば、信託は成立し、当事者が信託という文言を用いていたか否か、
 法的な意味において信託契約であるという認識を有していたか否かは決定的意味を持たないとしている。⁽⁹⁾

加えて、他の法分野でも信託法理の適用が主張される。手形法の分野において、いわゆる隠れた取立委任裏書
 の法的性質につき信託裏書説⁽¹⁰⁾と資格授与説との争いがあることは周知の通りであるが、この隠れた取立委任裏書
 を信託法の信託であるとする説が主張されている。⁽¹¹⁾つまり、隠れた取立委任裏書では、裏書人から被裏書人に譲
 渡裏書がなされるが、これは手形上の権利という財産権の移転にあたり、被裏書人という他人に対して手形金の
 取立という一定の目的のために手形という財産の管理または処分をさせており、信託の定義に当てはまるという
 ものである。また、判例（最判昭和四四年三月二七日民集二三卷三三六〇一頁）も、隠れた取立委任裏書の法的性

質を信託裏書であるとし、その隠れた取立委任裏書が訴訟行為を主たる目的としてなされたときは旧信託法一条（現行信託法一〇条）にいう訴訟信託にあたるとした。さらに、民事訴訟法の分野でも、法定訴訟担当について信託法理を取り入れる試みがなされている。¹⁸¹

したがって、専用実施権設定契約の場合にも、信託の定義規定の要件を満たす以上は信託法理の適用が可能であると解される。

（二） 第三者との関係

信託法一四条は、登記または登録をしなければ権利の得喪および変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記または登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないとする。専用実施権において、その得喪および変更の登録は第三者對抗要件ではなく効力発生要件であり（特許九八条一項二号）、信託法一四条の適用がないこととなるようにも思われる。この点、特許庁の実務においては、信託法一四条が一般的規定であり、特許法九八条一項二号がその特別規定であるとして、後者が適用されるとしている。¹⁸²

たしかに、特許法九八条一項二号により信託登録のない専用実施権には信託の効力が発生せず、それゆえ専用実施権設定契約を信託契約と見ることができないとの結論を導きやすいかもしれない。しかし、信託契約は諾成契約であり（信託四条一項）、信託財産の処分がなくとも契約の効力が発生するものである。専用実施権設定契約を信託契約と見れば、信託登録がなくとも、契約の効力は生じている。信託登録のない専用実施権であるからその設定契約は信託契約と見ることができないとはならない。信託登録の有無と専用実施権設定契約を信託契約と見ることとは次元を異にするものである。また、平成二〇年改正（平成二〇年法律一六号）では、特許法九八条一項一号に「信託による変更」が追加されたが、専用実施権の登録の効果を定める同項二号は改正されていない。

一号との比較からすると二号は、信託による変更について登録を効力発生要件としていないとも解される。したがって、専用実施権設定契約を信託契約と見ることを妨げるものではない。

ただし、信託登録がない以上、第三者に対しては信託であると主張することはできず、倒産隔離機能（信託二五条）は働かないこととなる。また、受益者である特許権者による受託者たる専用実施権者の権限違反行為の取消（信託二七条）もできないと解される。¹⁵⁾

(三) 信託法の観点から見た専用実施権設定契約

専用実施権設定契約に信託法理が適用できるとすると、特許権者が委託者、専用実施権者が受託者となる。専用実施権者から特許権者へいわゆるライセンス料が支払われることが通常であり、それは最も重要な義務である。¹⁶⁾ この意味で、受益者は特許権者となり、専用実施権の設定は委託者と受益者が同一である自益信託と解される。

(1) 受託者としての専用実施権者

・受託者の資格

未成年者、成年被後見人、被保佐人は受託者になれない（信託七条）。特許法は専用実施権者となる資格について規定していないが、そもそも専用実施権者になる者が信託法七条に挙げられる者であることは想定しがたい。逆に、このような者を専用実施権者にしないとするのは、特許発明の的確な実施に資することになる。なお、信託法七条の規定は自然人の受託能力の制限に関する規定であり、受託者が法人である場合に適用はない。¹⁷⁾

・利益享受の禁止

受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもつてするかを問わず、信託の利益を享受することができない（信託八条）。これは、信託の終了事由に関する信託法一六三条二号の規定と合わせて、受託者が共同受益者の一人として、または単独受益者として信託の利益を享受することができること、ただし、

単独受益者として信託の利益を享受できるのは一年未満に限られること、さらに、受益者以外の名義により信託の利益を享受することは一切許されないことを規定したものである。想定し難いが、専用実施権者が特許権者の受益権であるライセンス料に関する債権を全部買い取るような場合、その期限は一年未満でなければならない。

・ 信託財産に属する財産についての混同の特例

所有権以外の物権およびこれを目的とする他の権利が信託財産と固有財産または他の信託の信託財産とにそれぞれ帰属した場合には、民法一七九条二項前段の規定にかかわらず、当該他の権利は、消滅しない（信託二〇条二項）。

専用実施権者が特許権を譲り受けた場合などは混同により専用実施権は消滅するとされており、信託法二〇条二項との関係が問題となる。専用実施権の消滅は原則として登録が効力発生要件であるが、混同の場合は登録なくして消滅する（特許九八条二項二号）。混同は、特許法が特殊な消滅原因として特に認めているものである。しかも、混同による専用実施権の消滅は、特許庁長官が職権で登録しなければならぬ事項とされており（特許登録令一六条三号）、そこで信託登録の有無は考慮されていない。信託法二〇条二項と特許法九八条一項二号は一般法と特別法の関係に立ち、専用実施権設定契約が信託契約であるとしても、専用実施権者が特許権を譲り受けた場合などは混同により専用実施権は消滅すると解される。

・ 受託者の権限

受託者は、信託財産に属する財産の管理または処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない（信託二六条）。専用実施権者が専用実施権の管理等のために必要な行為をする権限があること、また、専用実施権設定契約によりその権限に制限を加えることができるのも当然のことであろう。

受託者は善良な管理者の注意をもって信託事務を処理をしなければならぬ。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって信託事務を処理する（信託二九条二項）。旧信託法時より任意規定であると解されており、⁽²⁰⁾義務の加重軽減は信託行為によって可能である。「善良な管理者の注意」とは、その職業や地位にある者として通常要求される程度の注意を意味し、受託者が専門家である場合には、専門家として通常要求される程度の注意をもって信託事務を処理しなければならない。受託者が善管注意義務に違反したか否かについて、受託者の行為時を基準として判断される。⁽²¹⁾専用実施権者は特許権者に代わって実施を行うのであって、特許発明を実施するまさに専門家としての注意を要求される。

・受託者の忠実義務

受託者は、受益者のため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（信託三〇条）。専用実施権者は特許権者のために忠実に行為を行わなければならない。例えば、侵害があるにもかかわらず、専用実施権者がそれを放置することは忠実義務違反となるであろう。

信託法は忠実義務の具体的内容として利益相反行為の禁止（信託三一条）と競合行為の禁止（信託三二条）について規定を置いた。

受託者が行つてはならない利益相反行為とは、①信託財産に属する財産を固有財産に帰属させ、または固有財産に属する財産を信託財産に帰属させること、②信託財産に属する財産を他の信託の信託財産に帰属させること、③第三者との間において信託財産のためにする行為であつて、自己が当該第三者の代理人となつて行うもの、④信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であつて受託者またはその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるものの四つである（信託三一条一項一号ないし四号）。ただし、

右の四つの行為を行うことが可能な場合がある。つまり、①信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき、②受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき、③相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき、④受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要なと認められる場合であつて、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、または当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的および態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるときの四つである（信託三一条二項一号ないし四号）。

このうち、いわゆる間接取引の禁止を定めた信託法三一条一項四号の典型例は、受託者個人の債務の担保のために信託財産に担保権を設定することであるが、受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たときは可能である（信託三一条二項二号）。このことは、専用実施権に質権を設定する場合には、特許権者の承諾が必要とされること（特許七七条四項）と同様の構造を有する。また、専用実施権設定契約に質権設定を許容する内容が含まれているのであれば、信託法三一条二項一号という信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるときに該当するであらう。

忠実義務のもう一つの具体的内容が競合行為の禁止であり、受託者は、受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為であつてこれをしないことが受益者の利益に反するものについては、これを固有財産または受託者の利害関係人の計算ではならないとされている（信託三二条一項）。ただし、信託行為に当該行為を固有財産または受託者の利害関係人の計算であることを許容する旨の定めがあるとき、あるいは受託者が当該行為を固有財産または受託者の利害関係人の計算であることについて重要な事実を開示して受益者の承認を得たときは可能である（信託三二条二項）。

・受託者の公平義務

受益者が二人以上ある信託においては、受託者は、受益者のために公平にその職務を行わなければならない（信託三三条）。特許権が共有されている場合には、専用実施権者は受益者である各共有者を公平に扱わなければならない。なお、ライセンス料に関する共有者の持分がたとえば、甲が七〇％、乙が三〇％である場合には、その比率にそった扱いがなされることが公平であることは言うまでもない。

・受託者の分別管理義務

受託者は、信託財産に属する財産と固有財産および他の信託の信託財産に属する財産とを、信託の登記または登録をすることができるとする財産は当該信託の登記または登録により、分別して管理しなければならない（信託三四条一項）。この場合、信託の登記または登録をする義務は、これを免除することができない（信託三四条一項）。

本稿において論じている専用実施権の設定登録のみがある場合に分別管理義務をどのように考えるべきかについては考察を要する。この点、専用実施権は設定登録が効力発生要件であり、その設定登録を申請するときは、設定すべき専用実施権の範囲および登録の原因に対価の額またはその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定めを申請書に記載しなければならず（特許登録令四四条一項）、そこには登録権利者である専用実施権者と登録義務者である特許権者の住所や氏名、名称が記される。第三者との関係はともかく、当事者間において契約は有効であり、しかも登録によってその専用実施権の内容も公示されていることから、専用実施権が専用実施権者の財産と識別不能状態に陥ることにはならない。したがって、当事者間においては、専用実施権設定登録によって分別管理義務が果たされていると解される。

・受託者のその他の義務

信託事務の処理の状況についての報告義務（信託三六条）、帳簿等の作成等、報告および保存の義務（信託三七条）が受託者に課せられている。専用実施権者の最も重要な義務の一つが、ライセンス料の支払であり、これら

の義務はその正確な算出に役立つことは疑いがなく、受益者である特許権者の利益に資することとなる。

・義務違反の場合の責任

受益者は、受託者に対し、当該受託者がその任務を怠ったことによって、信託財産に損失が生じた場合は当該損失のてん補を、信託財産に変更が生じた場合は原状の回復を請求することができる（信託四〇条一項）。また、受託者が信託法二八条（信託時処事務の第三者委託）の規定に違反して信託事務の処理を第三者に委託した場合において、信託財産に損失または変更を生じたときは、受託者は、第三者に委託をしなかったとしても損失または変更が生じたことを証明しなければ、信託法四〇条一項の責任を免れることができない（信託四〇条二項）。受託者が信託法三〇条（忠実義務）、三二条一項・二項（利益相反行為）または三二条一項および二項（競合行為）の規定に違反する行為をした場合には、受託者は、当該行為によって受託者またはその利害関係人が得た利益の額と同額の損失を信託財産に生じさせたものと推定する（信託四〇条三項）。専用実施権者も、これらの規定にしたがって特許権者に対して責任を負う。

なお、受託者は信託法三四条（分別管理義務）の規定に違反して信託財産に属する財産を管理した場合において、信託財産に損失または変更を生じたときにも信託法四〇条一項の責任を負うが（信託四〇条四項）、専用実施権は登録が効力発生要件であるため、この規定が適用されるのはかなり稀な場合であると思われる。

(2) 禁止される専用実施権の設定

・脱法信託としての専用実施権

法令によりある財産権を享有することができない者は、その権利を有するのと同じの利益を受益者として享受することができない（信託九条）。信託財産を直接享有しうる権利能力（いわゆる特別権利能力）を有しないため、受益者として信託の利益を享受できない具体例としては、特許法二五条の規定にもとづく場合がある。同条は、

日本国内に住所または居所を有しない外国人は、日本国民がその外国で内国民待遇を受けることができるときに限り、日本においても特許権および専用実施権、通常実施権等その他特許に関する権利を享有することができるとしている。したがって、専用実施権の享有に關し、ある国において日本国民が内国民待遇を受けていない場合には、その国の国民は、日本において専用実施権者となれない。そして、この場合には、信託法九条により、当該国民は専用実施権を信託財産とする信託の受益者として当該信託の利益を享受することもできないこととなる。⁽²²⁾

・訴訟信託としての専用実施権

信託は、訴訟行為をさせることを主たる目的とすることができない（信託一〇条）。訴訟行為をさせることを主たる目的とする信託であるか否かは、信託行為の時を基準として、当該信託がされた経緯、信託行為の条項、受託者の職業、委託者と受託者との関係、対価の有無、受託者が訴訟を提起するまでの時間的な隔たり等、諸般の事情を総合的に考慮して判断されることになる。また、信託法一〇条は強行規定であるから、同条に違反する信託行為は無効となる。⁽²³⁾ 専用実施権設定契約が、右の基準に照らして訴訟行為をさせることを主たる目的と認められる場合には、契約は無効になると解される。

四 専用実施権設定後の特許権者の差止請求

近時、専用実施権設定後の特許権者に差止請求が認められるかという点が問題となったが、専用実施権設定契約に信託法理を適用する観点から考察を行う。

本件は、専用実施権者を株式会社A、範囲を全部とする専用実施権を設定している特許権者Xが、本件特許権侵害を理由として、Yに対し、販売の差止めを求める事案であった。

第一審判決（東京地判平成一五年二月六日民集五九卷五号一〇八〇頁）は、「特許法の規定する差止請求権（同法一〇〇条）は、特許発明を独占的に実施する権利を全うさせるために認められたものといふべきであつて……特

許権者といえども、特許発明の実施権を有しない者がその行使をすることはできず、また、行使を認めるべき実益も存しない」として、専用実施権設定後の特許権者に差止請求権がないと判示した。

この点につき、最高裁（最判平成一七年六月一七日民集五九卷五号一〇七四頁）は「特許法一〇〇条一項の文言上、専用実施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はない。また、実質的にみて、専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げに基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には、特許権者には、実施料収入の確保という観点から、特許権の侵害を除去すべき現実的な利益があることは明らかである上、一般に、特許権の侵害を放置していると、専用実施権が何らかの理由により消滅し、特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益を被る可能性があること等を考えると、特許権者にも差止請求権の行使を認める必要があると解される。」とした。

専用実施権設定契約を信託契約であるとすると、受託者の地位にある専用実施権者には忠実義務があり、受益者である特許権者の利益のために侵害行為を差し止める義務、換言すれば、侵害排除義務があると解される。また、受託者の任務懈怠により信託財産の変更があった場合、受益者は原状回復を求められるが（信託四〇条一項二号）、専用実施権は排他的独占権であり、侵害の放置は受託者である専用実施権者の任務懈怠により排他的独占性が貫徹されていないという変更に該当し、受益者である特許権者は原状回復として差止請求を専用実施権者に求めると解される。仮に、専用実施権者が侵害を放置していたとすれば、特許権者は侵害排除請求権、あるいは原状回復請求権という特定債権を満足させるため、債権者代位権（民四二三条）の転用により差止請求が可能であるということが導きだせる。専用実施権設定契約を信託契約であるとする観点からは、このような構造を前提にして特許法一〇〇条一項は、債権者代位権という迂遠な方法をとらずに固有の差止請求権を特許権者に直接的に認めたと解される。

(22) 寺本・前掲注(7) 五四頁。

(23) 寺本・前掲注(7) 五四頁以下。

四 おわりに

特許法は専用実施権に強い効力を認める一方、特許権者と専用実施権者との関係についてまったく規定していないため不明瞭な点が残る。専用実施権設定契約を信託契約であるとすると、委託者・受益者である特許権者と受託者である専用実施権者との関係が明らかになり、両者の関係の安定に資する。とくに、受託者である専用実施権者の義務が明確となり、また、それは受益者である特許権者の利益に資するものである。このことは、他の知的財産権の場合も同様である。

旧特許法における制限付移転の特許権の利用が少なかったことは既述した通りであるが、専用実施権についても状況はそれほど変わらない。平成一八年(二〇〇六年)の専用実施権設定登録数は二六五件、過去一〇年で最も多かった平成一一年(一九九九年)年が四八一件、最も少なかった平成一〇年(一九九八年)で一〇九件にとどま⁽²⁴⁾っている。この理由は、専用実施権が登録を要し、かつ、その登録事項が第三者に知られたいくものもあるために敬遠されているといわれ、独占的通常実施権が多用されている。しかも、特許法等の平成二〇年改正により、通常実施権登録について通常実施権者の氏名等と通常実施権の範囲の開示を一定の利害関係人に限定できることとなったため(改正後特許一八六条三項)、専用実施権を用いることはさらに少なくなるように思われる。

このように考えると、専用実施権の存在意義が問われることになろう。専用実施権の設定は特許権者から特許発明の実施に関する管理処分権を奪い、それゆえ信託法理に馴染むのであるが、特許権自体の信託もそれは同様

であり、とくに、時期を特許権存続期間満了まで、地域を全国とする場合、両者はほとんど変わらない機能が果たせる。加えて、専用実施権設定時の登録免許税が三万円であるのに対し、特許権の信託登録は三〇〇〇円である（登録免許税法別表第一）。特許権の信託により専用実施権と同様の機能を果たすことが可能であり、信託であれば信託法に詳細な明文規定があるため権利義務関係が明確となる利点がある。通常実施権のさらなる利用増大が見込まれる現在、当事者の契約のみで排他的・非排他的実施権が成立する法制（ドイツ特許法一五条二項）の導入など専用実施権を廃止することも視野に入れた議論がなされてもよいように思われる。

(24) 特許庁『特許行政年次報告書二〇〇七年版（統計・資料編）』第二章 主要統計（二〇）登録した権利の変動に関する統計表①特許権の変動に関する統計表」（特許庁サイト：<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpon2007/tonkei/02-20-01.pdf>）。