

特許権活用戦略 ー 特許ファンドの概説と 契約のポイント

大江橋法律事務所 弁護士
和田 祐以子

▶ PROFILE

yuiko.wada@ohebash.com

第1 はじめに

企業のビジネス戦略において、知的財産権、特に特許権の重要性を意識する動きが強まっています。これまでは、自社で特許権を取得し、他社に対して排他的権利を行使するという活用が一般的でしたが、近時、特許権は、独占排他的な活用のみならず、開放することで価値を創造するという資金化の一方法として注目され始めています。

他方で、日本では、企業において特許権を取得したとしても、他社との関係性や、社内に知的財産権の扱いに詳しい人材がない等の理由により、その権利を生かしきれないことが少なくないようです。特許庁によると、国内の特許保有件数約163万件（2024年時点）のうち、活用されているのは約85万件と、全体の約半分にとどまっているといえます。

そのような中、特許権活用戦略の1つとして、知財（特許）ファンドがあります。本稿では、知財ファンド（以下、特許ファンドに絞り、「特許ファンド」といいます。）の内容及び具体的なスキームについてご紹介するとともに、企業が特許ファンドに対し特許権を提供することを検討する際に意識すべきポイントについてご説明いたします。

第2 特許ファンドについて

1 特許ファンドとは何か

特許ファンドとは、特許提供者（企業）がファンドマネージャーに対し、保有する特許権を提供し、ファンドマネージャーが特許ポートフォリオを形成した上で、出資者によって拠出された資金を基に活動し、得られた収益をファンドのリターンとするものを指します。得られた収益は、特許提供者と出資者において分配されます。

特許ファンドは、特定分野の特許権を対象とするファンドや、技術から特許権を生み出し、その活用に関わりを持つとするファンドまで様々なものがありますが、大きく分けるとすると、以下の3つが挙げられます。本稿第3以下では、主に（1）ライセンス収入型ファンドと（2）訴訟型ファンドを念頭に置いてご説明いたします。

（1）ライセンス収入型ファンド

ファンドが保有する特許ポートフォリオについて、その特許権に係る発明を実施している企業に対し、ライセンス交渉を行い、ライセンス契約を締結した上で、ライセンスフィーを収益とする形のファンドです。ファンドは、特許ポートフォリオの形成において、対象とする分野を特定し、その分野の特許権を集積します。基本的には、交渉によるライセンス契約締結を目指しますが、相手方企業が発明の実施を否定する等、交渉が難航・頓挫することもあり得ますので、特許提供者としては、まず交渉が成功する確度の高さについて、ファンドが実

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのものに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

施する特許権DD(デューデリジェンス)の情報やファンドの事業計画を基に、詳細に確認する必要があります。また、交渉が頓挫した場合、ファンドとしては、特許訴訟を提起することを検討することとなります(→(2)訴訟型ファンド)。

(2) 訴訟型ファンド

ファンドが保有する特許ポートフォリオについて、その特許権に係る発明を実施していると思われる企業に対し、特許訴訟を提起し、損害賠償金や和解金等の収益を得ることを目的とする形のファンドです。ライセンス交渉と比較して、相手方との敵対度合いが高くなるので、特許提供者としては、想定される訴訟提起の相手方を事前に確認し、自己の事業計画に影響のない相手方であるか等を確認する必要があります。

(3) 支援型ファンド

将来有望な特許権、また、特許権利化に至っていないものの、中長期的に見て将来性があると判断された技術を集積し、ファンドに保有させ、その活用から得られる収益を得るという形のファンドです。特許権の権利行使を行うことがあるという点では、(1)ライセンス収入型ファンドや(2)訴訟型ファンドと共通するところもありますが、特許ポートフォリオを特定しすぎることなく、外部の企業・機関と広いネットワークを構築し、長期的な事業化・ポートフォリオの運用を行うという点で差異があります。

2 特許ファンドのストラクチャー

特許ファンドのストラクチャーは種々あり得ますが、以下の2つが代表的なものとして挙げられます。

(1) TKGKスキーム

TKGKスキームは、合同会社(合同会社に限りませんが、こ

こでは合同会社とします。以下同じ。)を設立し、出資者との間で匿名組合契約を締結の上、匿名組合出資により資金を調達し、その合同会社に運用資産(本件では特許ポートフォリオ)を保有させ、運用するスキームをいいます。匿名組合契約は、出資組合員が営業者(ファンド)の活動のために出資を行い、活動から生じる収益を分配することを目的として締結されます。TKGKスキームは、不動産投資の場面でよく利用される投資スキームとして有名ですが、投資対象を特許ポートフォリオとすることで、同様の検討が可能となります。

(2) 知財信託スキーム

知財信託スキームは、合同会社を設立し、特許ポートフォリオを保有させ、信託制度を利用して当該特許ポートフォリオを信託財産として信託し、信託受益権を出資者に譲渡することで資金を調達し、信託財産たる特許ポートフォリオを活用しながら収益を上げるというスキームです。知財信託スキームは、TKGKスキームと比べると比較的使用度合いは低いものの、近年、信託業法、信託法及び特許法の改正により、信託業の担い手として金融機関以外の事業会社の参入が可能となったことや、特許権が信託財産であることと権利変動の公示が可能となったこと、税制上も有利な点が多いことから、少しずつ活用が増えてきています。

3 特許提供者(企業)から見た特許ファンドの有用性

特許ファンドのスキームやストラクチャーについては本稿第2の1及び2でご説明したとおりですが、ここで、企業から見て、特許ファンドに特許を提供することのメリット・有用性についてご紹介いたします。

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

(1) ファンドマネージャーの知見・人的リソースの活用

本稿第1で述べたとおり、企業において、知的財産権の活用に集中的に取り組んでいるといった事情がない限り、通常、内部に知的財産権の価値評価や活用手法について詳しい知見を有していないことが多いと思われます。この点、特許ファンドのファンドマネージャーは、特許権の価値評価の技術、外部協力先の人脈、権利行使・ライセンス交渉のノウハウ、海外対応のコネクション等、多くの知見・人的リソースを有しているため、これらを利用した効率的な特許権活用を実現することが可能となります。

(2) 特許権活用の幅の拡大

企業が保有する特許権の数にもよりますが、1社が保有する特許権による活用の幅には限界があることも多いところ、特許ファンドにおいては、数社から複数の特許権を集めることが多く、形成できる特許ポートフォリオの数も増えます。そのため、これら複数の特許ポートフォリオによる権利行使が可能となり、特許権活用の幅が広がります。

(3) 特許権維持・活用コストの削減

特許権の権利行使に際しては、弁護士・弁理士等の専門家費用を含め、高額な費用を要することも少なくないところ、特許ファンドに権利行使を行ってもらうことで、特許権活用コストを特許ファンド側に転嫁することができます。また、特許ファンドに特許権を移転させた場合、特許権の維持費用は特許ファンド側が負担することが多く、企業における特許権維持費用の削減にもつながります。

(4) 倒産隔離・責任制限

特許ファンドにおいては、仮にファンドが倒産局面に至った場合でも、保有する資産たる特許ポートフォリオに影響が生じないようにする仕組み作りがなされ、また、出資者が出資

額を超える損失を負わないような手当がなされるため、企業から見ると、倒産隔離・責任制限の観点からの有用性が認められます。

第3 特許ファンドと契約

1 特許権の提供類型

企業が特許ファンドに参画するに際しては、特許権の提供（特許権のライセンス設定を含みます。以下同じ。）と出資という2つの局面において、それぞれ必要な契約を検討することとなります。出資にまつわる契約は、本稿第2の2で述べたとおり、匿名組合契約や信託受益権譲渡契約について、出資者サイドから検討する必要があり、様々な注意点がありますが、本稿では紙面の都合上、特許権の提供に係る契約に絞り、以下ご説明いたします。

企業がファンドに特許権を提供する類型は、①特許権譲渡スキームと、②ライセンススキームの2つに分けられます。①特許権譲渡スキームは、企業からファンドに対し特許権の譲渡を行うスキームであり、②ライセンススキームは、企業からファンドに対し、サブライセンス権付きライセンス権を設定するスキームです。両スキームは、その片方が選択されることもありますが、特許権譲渡スキームとライセンススキームが組み合わされる場合もあります。

2 特許権の提供に係る契約の特徴・ポイント

企業が特許ファンドに特許権の提供を行うに際しては、企業と特許ファンドとの間で特許権譲渡契約又は特許権ライセンス契約を締結する必要があります。以下では、特許権譲渡契約及び特許権ライセンス契約の締結に当たり、ポイント

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのものに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

となる点を挙げ、考慮すべき要素について検討いたします。

(1) 権利行使の範囲・条件

まず、企業としては、自身が保有する特許権を提供するに当たり、そのファンドがライセンス収入・訴訟型ファンドであるならば、権利行使の相手方について、自身と敵対関係になっても事業上問題のない相手であるかを確認することが必須となります。この点、あらかじめファンドに対し、ファンドの事業計画上、どの会社を相手方として権利行使するか、相手方の追加可能性があるかを確認することが必要です。

また、特許権の提供の形態について、特許権を譲渡するか、ライセンス権の設定のみとするかについても、企業内決定を行うに当たり、事業部とよく話し合う必要があります。特に、検討対象となっている特許権が現在の事業上重要である場合はもちろん、今後の事業計画上重要となる可能性がある場合もありますので、事業開発部や知的財産部と認識を合わせておくことが求められます。特許権を譲渡することに社内のハードルがある場合には、サブライセンス権付きライセンス権の設定を行うか否かを検討することとなりますが、ファンド側としては、自身（ファンド）が特許権を保有しているか、ライセンス権のみを保有しているかという点が、権利行使の範囲、ひいては相手方との交渉力に影響します（特許権を保有していれば自身（ファンド）を権利者とする権利行使の範囲に制限がありませんが、ライセンス権のみを保有する場合には権利行使範囲に一定の制限が生じ得ます。）ので、権利行使の範囲の設定においては、ファンドの事業計画の検討も含めた慎重な議論が求められます。

(2) 対価・費用負担

特許権譲渡スキーム、ライセンススキームいずれにおいても、譲渡の対価又はライセンス権設定の対価をどのように設定するかについて検討する必要があります。この点、対価の

支払方法として、キャッシュ（権利行使結果を事前に概算した結果を反映させた金額）を一括で受け取る方法と、プロフィットシェアによる方法が考えられます。プロフィットシェアによる方法は、特許権譲渡・ライセンス権設定時は一定程度の金額の支払いを受けた上で、ファンドによる権利活用の結果、収益化できたタイミングで収益の一部を継続的に受け取ることができるというものであり、価値評価が難しい特許権について、収益化に応じたキャッシュの分配が可能となるため、最近ではプロフィットシェアによる方法が選択されることが増えています。

対価の支払いについてプロフィットシェアによる方法を採用場合には、企業としては、ファンドの事業計画において、権利行使先の候補・数、権利行使した場合の想定収益とその配賦計算方法、企業・ファンド・出資者における分配率等がそれぞれどのように構築・設定されているのか等について、詳細に検討する必要があります。特に、想定収益とその配賦計算方法については、本稿第3の2(1)に述べた権利行使の範囲・条件を踏まえた想定収益の計算内容の妥当性をしっかりと理解した上で、配賦条件についてファンドと協議・交渉を行うことが大切です。

(3) 既存の特許権活用（自社・グループ会社による自己実施・ライセンス）との調整

企業が保有する特許権について、第三者に対しライセンス権を設定しているケースや、グループ会社間でクロスライセンス契約を締結しているケースがあるところ、ファンドに対し特許権を譲渡又はライセンス権を設定する場合には既存のライセンス契約との調整が必要となります。例えば、既に企業が第三者と締結しているライセンス契約があり、そのライセンス対象となっている特許権をファンドに対し譲渡する場合、既存のライセンス契約と同条件でライセンシーがライセンスを受け続けられるよう、企業・ファンド・ライセンシーの三者間

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターの上に依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを御受け頂ければと存じます。

合意を行うことが求められます。そのため、企業としては、既存のライセンシーがいる場合には、あらかじめライセンシーに必要な情報提供を行い、ファンドとの特許権譲渡契約の検討に並行して、三者間合意の検討・調整を進める必要があります。

(4) 提供した特許権の返還・ファンド終了時の取扱い

ファンドに提供された特許権は、その存続年数の満了までファンドにおいて活用され、収益を生み出し続けることが理想であるものの、中には諸事情により途中で権利活用を諦めざるを得ないこともあり、また、何らかの理由によりファンド自体が途中で終了するというケースも想定されます。企業としては、ファンドで権利活用がなされないのであれば、自社の手元に特許権を取り戻し、別の活用可能性を模索することとなると思いますので、一定の条件下における特許権の返還条件について、事前にファンドと取り決めを行っておくべきと考えられます。もっとも、訴訟型ファンドにおいては、訴訟の当事者適格(原告適格)の観点から、特許権の権利移転の完全性に疑義を生じさせるような返還条件を定めることが難しい(容易に企業に特許権を返還できるような建付けとなっていると、実質的に特許権の権利移転がなされていないとして、諸外国においては原告適格が否定されることがあります。)ということもあり、返還条件については、上記観点も含めた調整が必要です。

第4 おわりに

企業に眠る特許権の活用は、資産の有効活用から資金化へ、さらに産業の活性化にもつながる一手であり、特許ファンドは、特許権の活用における重要な役割を担っていくことが期待されます。本稿が、特許ファンドを利用した特許権の活用を検討される方への一助となれば幸いです。

以上

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。