

Client Alert

15 May 2020

本アラートに関する お問い合わせ先



北村 辰一郎
パートナー
03 6271 9466
shinichiro.kitamura@bakermckenzie.com



粕谷 宇史
パートナー
03 6271 9515
hiroshi.kasuya@bakermckenzie.com



松本 慶
パートナー
03 6271 9469
kei.matsumoto@bakermckenzie.com

知的財産権を利用した資金調達

COVID-19の感染拡大に伴い、4月7日には緊急事態宣言が発令され、更に5月末までに延長されている。このような状況下において、事業活動が不活発となり、資金調達の必要性が生じている企業は少なくない。そのような企業の中には、ユニークな技術・知的財産権を有するスタートアップの企業も含まれるであろう。その場合、その企業の価値の大きな部分を占める知的財産権への担保設定が検討されることとなる。また、金融機関としても、追加融資、ローンのリスケジュールなどを行うに際し、追加の担保を要求する場面もあると思われるが、その際、対象会社によっては知的財産権への担保設定も検討に値する。また、会社の全資産につき担保設定を検討する際、その重要な部分が知的財産権であることもあり得る。しかしながら、これまで知的財産権を資金調達に利用することはあまり活発にされてこなかった。

そこで、本アラートでは、知的財産権を利用した資金調達・知的財産権に対する担保設定についての制度を概観するとともに、知的財産権への担保設定に際しての法的な問題点、実務上のポイントについて整理するものである。

1. 知的財産権を利用した資金調達・知的財産権に対する担保設定

(1) 知的財産権への質権・譲渡担保の設定

知的財産権に対する担保設定として最も典型的なのは、特許権、商標権等の知的財産権に対して質権を設定することである。かかる知的財産権への質権を担保に資金調達をすること、ローンのリスケジュールをするに際してのかかる質権を追加担保とすること等が考えられる。特許権、商標権等は、特許庁において登録されることにより権利として成立するのであるが、質権の設定に際しても、その効力を発生させるためには登録が必要である。

質権と似て非なるものとして、譲渡担保の設定がある。すなわち、担保権者が形式的には特許権者、商標権者となる一方で、担保権設定者との間においては譲渡担保契約を締結し、担保目的以外においては利用せず、かつ担保権設定者はライセンスを受け、従前どおり特許権・商標権等を使い続けるような場合である。かかる譲渡担保においては、権利登録前の特許出願等も対象にできる、という利点もある。

(2) 著作権の特殊性

著作権においては、特許等と異なり、権利取得のために登録が必須ではなく、著作物の創作により権利が発生する。文化庁（ソフトウェアにおいては一般財団法人ソフトウェア情報センター）における登録も可能ではあるが第三者対抗要件の問題である。従って、当事者間では担保権設定契約をもって、質権や譲渡担保を設定することもできる。もっとも、担保設定に当たっ



中山 真理子
カウンセラー
03 6271 9756
mariko.nakayama@bakermckenzie.com



大島 浩司
エコノミスト
03 6271 9546
koji.oshima@bakermckenzie.com



近藤 友紀
アソシエイト
03 6271 9765
yuki.kondo@bakermckenzie.com

ては、対象となる権利の特定及び第三者対抗要件の具備のために、特に担保権者としては、登録をすることが望ましい。

(3) 多国間に権利が及ぶ場合

グローバルに事業展開している企業の知的財産権を担保の対象とする場合、担保設定の対象となる特許権、商標権等が多国間に及ぶ場合も多い。特許権、商標権等の知的財産権は、基本的には国毎に発生する権利であるため、それぞれの国において登録手続等が必要となる。具体的には、担保設定契約の基本契約を締結した上で、対象国において必要な手続に移行することが一般的である。

(4) その他の知的財産権の担保化

上記のほか、一定の経済的価値を有する技術情報やデータセットも事業活動において有益なものであり、一定のボリュームを有するデータは取引の対象ともなっている。このような情報に対する担保設定は不可能ではないが、現時点では一般的ではない。仮に担保設定をする場合、個人情報を含むデータについては、第三者移転をする結果になった場合の個人情報保護法上の同意取得の方法や時期など、クリアすべき問題が大きいと言わざるを得ない。

2. 実務上の留意点

以下では知的財産権を担保として活用する場合の実務上の留意点について述べるが、前提としてこれまで知的財産権が担保として活発に活用されてこなかった原因について考察し、それを前提として実務上の留意点についてポイント毎に検討する。

(1) これまで知的財産権が担保として活発に活用されてこなかった原因

これまで知的財産権が担保として活発に活用されてこなかった原因としては、一般的に以下のような点が挙げられている。

- ① 担保設定の手続が煩雑、あるいはそれにつき不慣れなこと
- ② 担保設定の際の費用負担が重いこと
- ③ 担保価値の評価が容易でない（と思われる）こと
- ④ 担保実行の際に十分に換価価値があるかどうか不安があること

これにつき、①・②については、以下のような特許庁の手続・費用について解説するが、特に①については実務上の留意点はあるものの、少なくとも日本の特許庁においては困難なものではない。

③担保価値の評価については、評価自体は実務上用いられる手法により可能であると考えられること、近時の特許庁の施策について紹介する。

④については、担保実行の際の留意点について述べる。



(2) 特許庁の手続におけるポイント

日本の特許庁においては、被担保債権や譲渡原因（譲渡担保の場合）の特定に慎重であり、この点の特定が不十分であると手続を滞留させる場合もある。また、質権における被担保債権額は下記に述べる登録費用にも関係するが、金額の特定が必要となってくる。

登録の申請に際しては申請書の他、登録の原因を証明する書面の提出が求められる。質権設定の場合は、登録の原因を証明する書面としては質権設定契約証書、質権差入（証）書又は質権約定証書等の添付が必要となる。譲渡担保による権利移転の場合は、譲渡担保設定契約証書等である。申請書、登録原因証明書面のいずれも特許庁が求める所定の事項を記載する。また、特許庁への提出書類はコピーではなく原本が求められる。

根質権の登録は法令には明記されていないものの、実務上可能である。実際に特許権等に根質権を設定する場合の手続については特許庁に確認することが必要とされている。

(3) 手続に要する時間・費用

まず、申請から登録までの時間であるが、通常は2~4週間程度必要であり、複雑な案件においては更に時間を要することもある。その間は登録がされていない状態なので、例えば質権設定の効力が発生しないことに留意すべきである。従って、金融機関としては、担保設定契約からしばらくの間、担保の効力が発生しないことを前提に、資金拋出の枠組みやタイミングを考える必要がある。必要な費用には、特許庁において納付が必要な費用、専門家にかかる費用等があるが、特許庁において必要な費用は以下の通りである。

(a) 質権設定登録申請の場合の費用

定率課税で、債権の額の1000分の4に相当する額を収入印紙で納付する。ただし、その額が1,000円未満となった場合、納付額は1,000円となる。なお、100円未満の端数は切り捨てられる。このように、質権の場合は債権の額が登録費用に影響し、被担保債権額が大きいとそれに比例して必要な費用が大きくなることとなる。

(b) 譲渡担保による移転登録申請の場合の費用

譲渡担保の場合は権利の移転登録に費用がかかることとなる。また、質権設定登録の場合と異なり、権利1件ごとに費用が計算されることになり、各権利毎に特許庁においてかかる費用は以下のように定められている。なお、納付は収入印紙によってなされる。

権利の種類	特許権	実用 新案権	意匠権	商標権
費用（権利1件毎）	15,000円	9,000円	9,000円	30,000円



(c) 仮登録を行う場合の費用

特許権等の権利を目的とする質権の設定、移転等に関して請求権を保全しようとするとき又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるときは仮登録をすることができる。仮登録をし、後日本登録をすると、仮登録の順位の効力が認められる。本登録をしたときに初めて権利変動等の効力が生ずるとされている。仮登録を利用する場合は本登録の費用とは別に各権利1件毎に1000円が必要となり、収入印紙により納付される。当初に必要な費用としては、質権や譲渡担保のための権利移転登録に比して安価となるというメリットはある。

(4) 多国間に権利が及ぶ場合の留意点

多国間に対象となる特許権、商標権等が及ぶ場合、上記の通り、特許権等は原則としてそれぞれの国によって発生する権利であるが、国によって担保権設定の制度、対抗要件等が異なる可能性がある。また、担保設定のために必要な手続（登録が必要か否か）、手続に要するタイミング等も異なる可能性があり、担保権設定を実施していくに際して十分に留意されるべきである。ひるがえって、担保設定契約においてもかかる相違点を十分に把握した上で条項が作られるべきである。

(5) 担保評価に関して

以上のように、法制度としては、実務上の留意点があるものの、知的財産権に担保設定をして資金調達をすることも十分に可能であり、各国特許庁や実務家には実務の蓄積も少なからずある。一方で、知的財産権についてこれまで担保として十分に活用されてこなかった実体があるが、それは金融機関側にとって価値評価が容易でない、といったところにも一つの要因があると考えられる。もっとも、知的財産権の価値については、DCF法やロイヤルティ免除法など実務上用いられている手法により評価することは可能である。

ところで、特許庁では、知財金融促進事業として、「知財ビジネス評価書」「知財ビジネス提案書」を作成し提案するサービスを金融機関向けに行っていることは注目に値する。これらは、知的財産権それ自体というよりは事業についての価値評価をすとの視点によるものではあるが、知的財産権を切り口とした事業性評価や本業支援を実施しようとする金融機関にとっては有用な資料となり、また、投融資等の支援を受けたい企業にとっては知的財産を活用したビジネス全体を評価してもらうことにより知的財産を経営資産として有効に活用できる機会を得ることになる。実際、令和元年の時点で204の金融機関が知財ビジネス評価を実施した経験を有し、知財ビジネス評価により融資につながった総額は約43億8千万円で55機関が93社に対して98件の融資をしたとされている（平成30年度フォローアップ審査結果（融資先が明らかなもの））*1。

*1 特許庁「金融機関のための 取引先の強み・こだわりをもっと知り、成長にむけた提案をしましょう！」参照。

(6) 担保実行の場面

上記のように、知的財産権を担保として活用する場合、特許庁での手続や担保評価の問題は実務上は大きな問題ではないとも言えるが、一方、担保実行の場面において、特に日本においてはいわゆるセカンダリーマーケットが、



換価処分が難しい、というところは一般的に言われているところであり、かつ知的財産権が担保としてそれほど活発に活用されてこなかった最大の原因と考えられる。これについては、以下の点が留意されるべきである。

まず、担保実行の場面においては、換価処分のほか、実施料収入から債権に充当することも検討すべきである（特許法 96 条）。

次に、担保実行に際しては、担保権者において対象となる知的財産権を利用する技術的知見や事業上の背景があるかどうかによってそのアプローチが異なってくるものと考えられる。換価処分をした上で自己又は子会社により取得する場合は、多くは対象となる知的財産権に対してそれを有効に活用する技術上の知見がある場合と考えられる（あるいは競業他社に渡らないようにしたいとの意図が働く場合もあろう）。

いずれにせよ、セカンダリーマーケットがないことを前提として、担保実行に至ったときにどのように担保対象となる知的財産権を活用するのか、という青写真が担保設定の場面から必要であろう。

3. 結語

以上に述べて来たとおり、知的財産権に担保を設定する方法もいくつかあり、また実務上の留意点はあるものの、資金調達に際しての担保として十分に検討に値するものである。実際に担保設定する場合は、保有する知的財産権の内容、費用負担の問題、タイミング等を考慮の上、柔軟性をもって、より効率的かつ実効的な担保の枠組みを十分に検討するべきである。