

A Brief Comment on Legal Evaluation of Intellectual Property

Graduate School of Humanities & Social Science, Tsukuba University, Hoshino, Yutaka

知的財産 資産価値 価値評価 担保評価 国家賠償

1. 本発表の課題と目的

知的財産の「価値」の算定方法については、周知のとおり議論が一致していない。知的財産の多様性を強調する立場からすれば、価値算定方法の多様性はむしろ望ましいとの考え方も成り立ちうるが、損害賠償を原則として金銭換算する現行法の下では、一旦法的な紛争が生ずると、裁判所による価値算定が個別に行われることとなり、これをどのように考えるべきかが問題となる。本発表では、特許庁職員の過失による質権喪失の損害が争われた、最高裁平成18年1月24日判決・判例時報1926号65頁、及び、その差戻後控訴審である知財高裁平成21年1月14日判決・判例時報2030号93頁を題材として、「知的財産」に関する法的な価値算定の特徴と問題点について考えてみたい。

2. 事案の概要

訴外Aは、橋梁土木工事等を目的とする会社であり、平成6年12月14日、「鉄筋組立用の支持部材並びにこれを用いた橋梁の施工方法」との名称の本件発明について特許出願をし、平成8年10月3日に本件特許権を取得した。Aは、本件特許権出願中の平成8年3月26日、本件発明を構成する技術の一部を用いたFS床版工法を発表したところ、多数の新聞に取り上げられ、また、多数の企業等から照会や資料請求があった。

原告X信用金庫は、平成9年8月19日、Aに対し本件債権3億6000万円を貸し付け、同年9月1日、これを担保するため、Aから、本件特許権を目的とする本件質権の設定を受けた。Xは、同月2日、特許庁長官に本件質権の設定登録を申請し、同月3日、受付番号第3185号として受け付けられたが、後記のとおり、同年12月1日まで、その登録がされなかった。

Aは、本件質権の設定に先立つ平成9年8月31日、本件特許権を訴外Bに譲渡しており、Bは、同年9月12日、特許庁長官に本件特許権の移転登録を申請し、同月16日、受付番号第3330号として受け付けられ、同年11月17日、特許登録原簿の甲区欄にその登録がされた。又、Bは、平成9年11月、訴外Cに対し、本件特許権及び本件発明の関連発明3件に係る特許を受ける権利を、代金4億円で譲渡した。BとCは、本件特許権等につき特許庁長官に特許権の移転登録を申請し、平成9年11月27日、受付番号4295号、第4296号として受け付けられ、平成10年2月23日、特許登録原簿の甲区欄にその登録がされた。

一方、本件質権設定登録については、平成9年12月1日、登録年月日をさかのぼって同年11月17日付で特許登録原簿の丁区欄に順位1番でその登録がされたが、その後、職権により、次の更正登録がされた。「ア 職権更正 原因 平成9年12月1日 遺漏発見 質権の設定登録の追加更正 登録年月日 平成9年12月1日」「イ 職権更正 原因 平成10年5月15日 遺漏発見

順位1番に登録すべき職権更正 登録の追加更正登録年月日 平成10年5月15日」これに対してCは、平成10年5月、Xに対して本件質権設定登録の抹消登録手続を求める訴えを提起し、同年7月24日にCの請求を認容する旨の判決が言い渡され、確定した。そして、本件質権設定登録は、同年10月8日に抹消された。

Cは、最終的には、本件特許権の事業化は採算が合わないものと判断してこれを断念し、平成12年10月までに本件特許権の第5年分の特許料の支払をしなかったため、本件特許権は消滅したが、それまではCによる同事業化のための努力が行われていた。

他方、Aは、平成10年3月23日、不渡りを出して銀行取引停止処分を受け、事実上倒産した。これにより、Aは、本件債権について期限の利益を喪失した。また、Bは、平成10年11月ころ、事実上倒産した。なお、Cは、Bの倒産前に本件特許権等の譲渡代金4億円のうち3億5000万円を支払っており、残債務5000万円については、Bの倒産後に、Bに対する資材の売掛代金債権及び手形債権と相殺した。

本件は、以上の事実関係の下で、Xが、特許庁の担当職員の過失により本件質権設定登録が受付の順序に従ってされず、本件質権の効力が生じなかったために、本件債権の回収ができなくなって損害を被ったと主張して、被告Y(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、3億3000万円(内3000万円は弁護士費用)の損害賠償及び遅延損害金を求めたものである。Yは、特許庁の担当職員に過失があったことは争わないが、Xの損害算定の基礎となるべき「平成10年3月ころの本件特許権の適正な価額」は、本件特許権の実施状況や、本件特許権が消滅するまでの事実経緯に照らし、無価値に近い極めて僅少な額になると反論した。

3. 裁判所の判断

(1) 第1審である静岡地裁平成15年6月17日判決・金融・商事判例1181号43頁は、次のとおり判断し、Xの請求を1億8000万円の限度で認容すべきものとした。

本件質権は、AからBへの本件特許権移転登録がなされた平成9年11月17日の時点において、設定の効力を対抗できなくなったから、本件質権の喪失・消滅という損害は、その時点で発生した。Cは、平成9年11月、Bから本件特許権と他の発明3件を代金4億円で買い受けたが、その大部分は本件特許権の対価と認めるのが相当であり、本件特許権の価額は控えめにみても3億円を下らない。特許権担保の場合、その価値が不動産担保のときよりも不安定であり、かつ、市場性に欠け、換価も容易でないと予想されることから、本件質権自体の価額は、前記本件特許権の価額の6割である1億8000万円と評価するのが相当である。

(2) これに対し、第2審である東京高裁平成16年12月8日判決・金融・商事判例1208号19頁は、次のとおり判断し、Xの請求を棄却すべきものとした。

本件質権設定登録がされていた場合でも、本件特許権等についての譲渡契約が、本件同様に成立し、かつ、本件質権設定登録を抹消するためにXに相当額が交付されるに至ったものとは認定し難いから、本件質権設定登録が本件特許権移転登録に先立ち正しくされていたとしても、Xが本件質権に基づき本件債権の弁済を受けることが可能であったともいい難い。したがって、特許庁の担当職員の過失によりXに現実に損害が発生したものとは認めることができない。

(3) Xの上告に対し、上告審である最高裁平成18年1月24日判決・判例時報1926号65頁は、次のとおり判示し、損害額の認定等につき更に審理を尽くさせる必要があるとして、事件を原審に差し戻した。

「本件債権は、Aが銀行取引停止処分を受けて期限の利益を喪失した平成10年3月23日の時点で履行遅滞に陥ったものと認められ、」「そのころ、本件質権を実行することによって回収することのできたはずの本件債権の債権額が本件質権を取得することができなかったことによる損害額というべきである。」

「特許権の適正な価額は、損害額算定の基準時における特許権を活用した事業収益の見込みに基づいて算定されるべきものであるところ、本件の事実関係によれば、」「本件特許権は、最終的にはCによる事業化に成功せず、平成12年10月に消滅するに至ったというのであるが、本件債権が履行遅滞に陥った平成10年3月ころには、事業収益を生み出す見込みのある発明として相応の経済的評価ができるものであったということができ、本件質権の実行によって本件債権について相応の回収が見込まれたものというべきである。」

「以上によれば、Xには特許庁の担当職員の過失により本件質権を取得することができなかったことにより損害が発生したというべきであるから、その損害額が認定されなければならない、仮に損害額の立証が極めて困難であったとしても、民訴法248条により、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて、相当な損害額が認定されなければならない。」

(4) 上記判断を受けた差戻後控訴審である知財高裁平成21年1月14日判決・判例時報2030号93頁は、損害額についての鑑定人の詳細な意見を踏まえて次のとおり判示し、2100万円余の範囲でXの請求を認容した。

「本件特許権を活用した事業収益の見込みとは、FS床版事業の収益の見込みを算定することにほかならないところ、FS床版事業が事業収益を生み出す見込みを有するとすれば、それは、本件特許権の活用のみによるものではなく、様々な技術、技能、広範な営業活動、さらにはその前提になる当該事業主体の組織、信用、資本等によるものというべきである。」「そうすると、その中から本件特許権の活用による部分を正しく算定するためには、本件発明自体の技術的位置付け、本件特許権の経済性及び市場性の観点からの位置付けについての検討が不可欠というべきである。そして、かかる検討を踏まえて、本件特許権を含むFS床版事業について評価した額を算定した上で、同評価額に対する技術の寄与度を考慮して本件特許権を含む特許網の評価額を算出し、さらに同評価額に対する本件特許権の割合を考慮して本件特許権の有する技術内容に応じた相応の評価額を得て、これをもって上記損害の額と認定するという手法によるのが相当である。」

「本件発明にかかる本件特許権を含むFS床版事業について、本件発明の技術的位置付け、本件特許権の経済性及び市場性の観点からの位置付けについての検討を踏まえて評価すると、3億3000万円という評価額が得られ、「いわゆる25%ルールに基づいて、本件特許権を含む特許網について、……8250万円という評価額が得られる」。そして、「平成10年3月ころ当時の事業収益の見込みにかかる本件特許権の特許網全体に対する割合については〔鑑定人の意見は採用せず〕、全体を一括して4分の1……という値を採用するのが相当であり、「費用見込額は200万円程度であると認める」。

従って、「本件質権による回収ができなくなったことによる損害額は、上記8250万円に、上記割合の4分の1を乗じた2062万5000円から、本件質権の回収費用として上記200万円を控除した1862万5000円」であり、弁護士費用300万円を加えた2162万5000円及び遅延損害金を以て認容額と判断する。

この知財高裁判決に対してXもYも上告せず、同判決は確定した。

4. 問題点の検討

本件は、特許庁職員の過失により特許権を担保とする質権設定が対抗力を失い、抹消されたことに対する損害額が問題とされた事例であるが、知的財産に関する法律上の価値算定の困難性と不安定性とを如実に示した事例として注目される。

国家賠償法に基づく損害賠償制度が前提とする民法417条及び722条1項では、損害賠償は別段

の意思表示がない場合は金銭換算するものとされており、従って、裁判の過程では、全ての財産の「価値」が必ず算定されることが議論の前提となっている。しかしながら、損害賠償額の算定にあつては、本件で典型的に見られるとおり、実際に生じた事実（本件で言えば、本件特許権を含む権利関係が B から C に譲渡され、対価 4 億円が約定されたことや、本件特許権を構成する具体的技術内容等）を基に、現実には発生しているわけではない仮定的な事実（本件で言えば、本件特許権を含む事業の収益可能性や、同事業における本件特許権の重要性の割合、さらには、特許庁職員の過失がなければ X が本件特許権から回収することができた債権額等）を推測する作業が必要となる。かつ、算定に際していかなる事情を考慮すべきかについては、証拠の採否と絡んで裁判所の判断上の裁量が極めて大きくならざるを得ないことから、従来の法律学では理論的な検討の対象とされてこなかった感がある。特に、知的財産については、取引の対象となった歴史が不動産等に比べて新しく、かつ、関連事情の変化により相当な価値の変動が起こりうるため、算定根拠の客観性も、算定結果の妥当性も、かなり不安定となることが避けられない。

実際、本件では、第一審、差戻前第二審、及び上告審で、それぞれ損害賠償算定に際して考慮し、あるいは判断に影響したと推測される事情が大きく異なっていることが明らかである。又、差戻後控訴審における本件特許権の具体的内容に踏み込んだ詳細な事実認定に基づく算定においても、その妥当性の検証に際しては、X の主張する損害額との近接性がなぜか考慮要素として組み込まれているわけであり、第一審の採用したある意味典型的な概算に基づく損害額の認定と比べて、最終的な結論の説得力がどの程度大きいかについては、実は何とも言えないと評価すべき可能性もないではない。但し、鑑定人による具体的な算定根拠に基づく詳細な意見を踏まえた具体的かつ詳細な事実認定に基づく損害額の算定に対しては、それを不服とする当事者の側も、同程度に具体的かつ詳細な論証を別に第三者の意見等を取り付けたうえで展開することが暗黙のうちに必要となるであろうから、現実の訴訟の局面においては、当事者を「説得する」効果が事実上大きいことが、否定できないように思われる。

なお、本件で喪失が問題とされた財産は担保権であり、上告審及び差戻後控訴審は担保権により回収可能であった被担保債権額を損害額と判断したが、理論的には担保権自体の「価値」の算定が、別に問題となりうる可能性もある。ただ、そこまで考えていくと、結局のところ知財を典型とする財産の「価値」算定については、裁判所の裁量と直感に委ねるほかなく、不幸にして蓄積した多数の事例を基に、「標準値」を探っていくことの方が、現実的な予測可能性をかえって高めることとなるのかもしれない。この問題に対する理論的に明快な解決は、正に「日暮れて道遠し」との感がないではない。

【参考文献】

- ・ 尊優美『特許実体法論』（1989年）
- ・ GORDON V. SMITH & RUSSELL L. PARR, 知的財産研究所訳、菊池純一監訳『知的財産と無形財産の価値評価』（1996年）
- ・ さくら総合研究所編『ベンチャー融資と知的所有権担保評価』（1996年）
- ・ 田代泰久『知的財産権担保融資の理論と実務』（1996年）
- ・ 鎌田薫編著『知的財産担保の理論と実務』（1997年）