

特許権に設定  
された質権が  
過失により消滅  
した場合の損害額

筑波大学准教授

星野 豊

Hoshino Yutaka

東京大学商法研究会

知財高裁平成 21 年 1 月 14 日判決

平成 18 年(ネ)第 10008 号, 静清信用金庫対国, 損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件/判例時報 2030 号 93 頁/参照条文: 国家賠償法 1 条 1 項, 民法 417 条・722 条 1 項

事実

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。X 信用金庫（原告・被控訴人〔附帯控訴人〕）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、大手商社である訴外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、受付番号第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として断念し、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、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等と相殺した。

本件は、以上の事実関係の下で、Xが、特許庁を

管掌するY（被告・控訴人〔附帯被控訴人〕）に対し、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、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を争い、仮に過失があったとしても、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。

第1審である静岡地判平成15年6月17日金商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。すなわち、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。ただし、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思われることから、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。

これに対し、差戻前控訴審である東京高判平成16年12月8日金商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。すなわち、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のとは認めることができない。

Xの上告に対し、上告審である最判平成18年1月24日判時1926号65頁は、次のとおり判示し、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、本件質権を執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つ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、本件質権の執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つ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ず、仮に損害額の立証が極めて困難であったとしても、民法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。】

この差戻後の控訴審が、本判決である。差戻後控訴審において、裁判所は、弁理士D及び公認会計士Eに対し、本件特許権の価額を算定すべき鑑定意見書の作成を依頼し、D、E及び両者の補助者らによって、本件特許権の価額は約165万円であるとする、詳細な鑑定意見書が提出された。

## 判旨

原判決変更(約2100万円認容)。

I 「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。】

II 「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、〔16分の1とする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、「本件質権回収費用見込額は〔鑑定意見では350万円とされているが、〕200万円程度である」。したがって、「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する。

なお、本判決に対して、XもYも上告しなかつたため、本判決は確定した。

## 評釈

結論賛成。

I 本件は、特許権に設定された質権が特許庁職員の過失により消滅したことに対する損害額が問題とされた事案であり、知的財産に関する価値算定の困難さと不安定さとを如実に示した事例である。

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とされており、すべての財産の「価値」が必ず算定されることが前提となる。しかしながら、具体的な損害賠償額の算定にあつては、実際に生じた事実(本件特許権を含む権利関係がBからCに譲渡され、対価4億円が支払われ

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ない仮定的な事実(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、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。

また、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裁量が極めて大きくならざるを得ないことから、従来はそもそも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、関係する諸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。

II 過去の裁判例において知的財産の価値算定が問題となった典型的事例としては、従業員発明における知的財産の評価が挙げられるが(東京地判平成16・1・30判時1852号36頁、東京高裁和解平成17・1・11判時1879号141頁など)、契約を基礎とする法律関係においては、当事者が事前に合意することによって紛争を未然に防止する余地が実務上存在するのに対し、本件のような不法行為等に基づく損害賠償請求事件においては、事前に合意する余地が法律上も事実上もなく、かつ、当事者間の信頼関係が基本的に存在しない以上、訴訟開始後に和解が成立する見込みも小さいと考えて差し支えないから、従業員発明における議論を本件に直接応用することは、かなり難しいと言わざるを得ない。

本判決は、本件特許権の価額を算定するに際し、鑑定意見の提示した枠組みに基本的に従い、事業収益全体の見込額から、技術の寄与度、特許権の割合的価値を算定し、回収費用を差し引いた額を以て本件特許権の価額であるとする。本件において、Yは一貫して本件特許権が「技術的に」無価値であることを主張し、対するXは一貫してBC間の「譲渡価格」のみを根拠として本件特許権の価額を主張していたが、担保権実行による「回収可能見込額」とは、要するに、買受人による買受価格の見込額にほかならないところ、かかる価格は、特許権の技術的価値のみに基づいて決定されるわけでは必ずしもなく、かと言って、個々の相対取引の具体的価格がそのまま担保権実行時の買受価格として反映されるわけでもないから、本件

事業全体のうちに本件特許権が占める割合的価値を算定しようとする本判決の判断の方向性は、基本的には支持されるべきである。

III もっとも、本判決が算定した本件特許権の具体的な価額について、その妥当性を判断することは、必ずしも容易なことではない。本判決は、鑑定意見の算定方法に基本的に依拠し、かつ、個々の算定段階で、個別的に妥当な判断を集積させることによって、最終的な回収可能見込額の妥当性を確保しようとするものであり、その努力には敬意を表すべきである。しかしながら、具体的な算定の一部については鑑定意見を採用せず、裁判所の裁量に基づく独自の算定根拠に従って計算をし直し、結果として鑑定意見の結論の10倍以上の価格を本件特許権の価額としていることからすれば、本判決の採用する詳細な算定方法は、第1審が採用しているBC間の取引価格を一応の参考とする概括的な算定方法と、理論上それ程大きく変わらないものと評することもできる。

要するに、本判決の判断の「妥当性」を実質的に基礎づけているものは、本判決に対してXもYも再度上告しなかったという、算定根拠が合理的であるか否かは別次元の事実にはほかならないわけであり、確かにその次元においては、第1審のような簡易な数式に基づく概算としてではなく、詳細な鑑定意見に基づいた細かな判断と計算の集積によって得られた本判決による損害賠償額が、当事者をして紛争を終結させるための原動力となったことが否定できない。また、本件では、弁理士に鑑定を行わせるべきとのYの主張と、金融の専門家を加えよとのXの主張とが事実上折衷された結果として、弁理士と公認会計士とが共同して鑑定意見を作成したようであるが、どのような立場の者が鑑定意見を作成したかによって、個々の当事者に対する「説得力」が大きく変化することも、十分予測できることである。

なお、以上の議論は、必ずしも特許権のみに関するものでなく、財産の「価値算定」一般について共通する問題といえることができる。実際、この問題に対する解決は、正に「日暮れて道遠し」との感が強く、理論的観点の未成熟さを痛感させられる限りであるが、現状においては、不幸にして蓄積した多数の事例において認定された「標準値」を探ることによって、実務上の予測可能性を高めるとともに、あらゆる方向性から理論的観点の確立を模索していくほかないであろう。

\*本判決については、小熊良介・訟務月報 55 卷 8 号 2723 頁、竹田真・行政関係判例解説平成 21 年 201 頁、諏訪野大・法学研究（慶應義塾大学）83 卷 4 号 133 頁、知的財産研究センター研修チーム・知的財産権判決速報 406 号 1 頁、小野征彦・特許ニュース 12690 号 3 頁（IP 研究会＝青山紘一監修）がある。なお、上告審判決について、古河謙一・平成 18 年度主要民事判例解説（判タ 1245 号）192 頁、蘆立順美・平成 18 年度重要判例解説（ジュリ 1332 号）267 頁、吉田和彦・金商 1260 号 6 頁、高橋真・民商 134 卷 6

号 1035 頁、小熊良介・訟務月報 54 卷 12 号 2953 頁、鈴木亮・NBL829 号 16 頁、工藤敏隆・行政関係判例解説平成 18 年 204 頁、秋山高・パテント 60 卷 3 号 66 頁、松並重雄・Law & Technology 32 号 101 頁、川嶋四郎・法学セミナー 626 号 121 頁、濱田陽子・法政研究（九州大学）73 卷 4 号 173 頁があり、差戻前控訴審について、山名美加・Law & Technology 28 号 61 頁、諏訪野大・法学研究（慶應義塾大学）79 卷 8 号 41 頁がある。