

「特許・事業の価値」と弁理士の 債務不履行責任（仮想事例より）



IP 経済研究所 所長 石井 康之

要 約

弁理士が、クライアント企業等から特許権取得などに係る業務を請け負っている中で、時にミスにより特許権取得機会の喪失や、存在した特許権を終了させてしまうという事態が発生するケースがある。その時、弁理士には債務不履行責任が発生し、損害賠償の支払が求められる。

クライアントの損害額として、「特許の価値」や「事業価値」の支払を請求される場合が散見される。しかしそれは、特許権による「排他権」喪失という事態により発生する損害額に対する理解不足から起きているものである。法律上の損害賠償責任と、「特許の価値」や「事業価値」とが混同されていることによる。

法律上の損害賠償責任額は、将来に発生する逸失利益を推定することで算定されるが、それは「事業価値」をベースとしつつも、逸失利益の発生確率への着目が重要となる。その際には、個別事情のみならず、統計データなど、客観的な資料に基づくことが必要である。

特許権獲得は、企業経営において重要な意義を有するが、同時にミスによる排他権獲得の失敗から生じる損害額は、合理性をもって算出される必要がある。

目次

1. はじめに
2. 債務不履行責任の範囲と特許・事業の価値
 2. 1 「排他権」と「特許の価値」
 2. 2 法律上の損害賠償論
 2. 3 弁理士の法的責任と損害賠償請求
 2. 4 事業価値と特許の価値
3. 仮想事例における事業及び特許の価値
 3. 1 A社と代理人Xの事例
 3. 2 事業価値と特許発明の価値
4. 弁理士の損害賠償
 4. 1 弁理士Xの責任とクライアントの請求
 4. 2 排他権喪失による損害
5. 特許権取得の意義
 5. 1 特許の価値の偏在と特許戦略
 5. 2 特許権と広義のリスクマネジメント
6. おわりに

1. はじめに

「特許（「特許発明」）の価値」が、時折問題とされる。その算定方法は、広く知られているが、問題は評価対象の実体である。通常それは、特許権という「法的権利」によって保護された「発明」をいい、そこには、発明という技術の価値と、排他権という法的価値の二つが包含されている。これらは分離が困難であるが、いずれも経済的な価値としてまとめて金額表示される。

一方、弁理士はクライアント企業から特許権をはじめとした知的財産権の取得等に係る業務を請け負っている。

そして時に、弁理士の過失により特許権取得機会を喪失したり、存在した特許権を消滅させてしまうという事態が生じる。その時、弁理士は債務不履行責任を問われ、損害賠償の義務を負う。

クライアントからは、損害額として法律上の賠償責任範囲を超えた、多額の請求がなされることが少なからずある。具体的には、「特許の価値」、さらには「事業価値」そのものが損害として請求されることがある。

往々にして、その額は多額になり、弁理士は額の大きさに圧倒され、事務所経営の危機を感じるが、反面クライアントに対する営業的配慮の狭間で、苦しい立場に立たされることが起こりうる。

本稿では、弁理士の債務不履行責任に伴う賠償額につき、法律に基づいた算定のあり方について論述し、公正な債務不履行責任の範囲を明確にする。それにより、弁理士の責任範囲に関して広く社会が正しい認識を持ち、弁理士の事務所経営の安定に資することを目的とする。

2. 債務不履行責任の範囲と特許・事業の価値

2. 1 「排他権」と「特許の価値」

先に述べたように、「特許の価値」、もしくは「特許権の価値」という場合、そこには特許権に由来する「排他権」によって保護された「発明」の価値が意図されている。

法的な意味での「特許」もしくは「特許権」は、「排他権」を意味する⁽¹⁾。弁理士が業務遂行上で過失を犯し、特許権取得ができなかったり、取得していた特許権を消滅させてしまった場合には、この「排他権」のみが喪失されることになる。その意味で、上記の「特許の価値」と、弁理士の債務不履行責任に伴う損害額との間には、基本的な違いがある。

しかし、弁理士による債務不履行責任に対する責任追及では、往々にしてこの「特許の価値」と「排他権」の効果が混同されて請求がなされる。「特許の価値」は、法的に負うべき賠償責任額を超えているのが一般的であり、保険会社による賠償金の補填額を超えてしまう。弁理士にとっては、超過分を自己負担させられる事態になりかねない。

「特許発明」の評価額とは、たとえば、特許発明の譲渡においては譲渡対価、ライセンスにおいてはロイヤリティ額、特許発明への投資の際の投資可能限度額、さらに特許担保ファイナンスの際の与信限度額の算定等として参照されるものである。いわば、特許発明の経済取引における「経済的価値」である。

「経済的価値」とは、通常は、特許発明という資産が生み出す将来収益の「現在価値」によって導き出される金額を意味する⁽²⁾。

2. 2 法律上の損害賠償論

弁理士の過失より特許権が消滅などした場合、民法 415 条に定められた債務不履行責任が問われる。また、民法 416 条 1 項では損害賠償の範囲として、債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって「通常生ずべき損害の賠償」をさせることができると規定されているが、これは相当因果関係がある範囲での損害賠償との解釈がなされている⁽³⁾。

一方で、民法 709 条には不法行為責任に係る規定が存在する。債務不履行責任と不法行為責任による損害賠償に関しては、帰責事由などの立証責任や過失相殺など一部に関して違いはあるものの、相当因果関係にある損害といった賠償責任の範囲や、損害額の立証に関しては、いずれも違いはないと考えられている⁽⁴⁾。また、両方の要件を満たす事件においては、両方の請求が競合することになるが、被害者はいずれの請求権を行使するかを選択することができる⁽⁵⁾。

以下では、民法 709 条の不法行為に係る損害賠償理論を基に検討することで、債務不履行責任に係る賠償額に関する法的考察に繋げることとする。民法 709 条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されている。ここでの損害とは、ケガに対する治療費などの積極損害と逸失利益といった消極損害などの財産的損害、さらに慰謝料などの精神的損害が含まれる⁽⁶⁾。

逸失利益は、不法行為「なかりせば得べかりし利益」とされ⁽⁷⁾、たとえ所有権侵害等の不法行為があったとしても、それによって現実の金銭的な被害が発生していない場合、損害賠償請求を行うことはできない⁽⁸⁾。

民法 709 条における逸失利益（「損害額（A）」）は、下記の式によって求められる⁽⁹⁾。

$$\text{損害額 (A)} = \text{不法行為がなかった場合の仮想的な利益状態} - \text{不法行為により不利益を被った現実の利益状態}$$

つまり、不法行為がなかった場合と、不法行為があった場合との利益状態の差額を損害とする、いわゆる差額説に基づくと考えられている⁽¹⁰⁾。

一方、特許権侵害における損害賠償額については、特許法 102 条に損害額（「損害額（B）」）の推定規定が設けられている。特許法 102 条 1 項 1 号の規定は、民法 709 条の特則として設けられたもので、侵害行為と損害（特許権者の逸失利益）との因果関係を立証するのが困難であることに鑑みて、特許権者の主張・立証責任を侵害者側に転嫁し、特許権者の負担を軽減するために設けられた⁽¹¹⁾。

特許法 102 条 1 項 1 号では、

$$\text{損害額 (B)} = \text{侵害者の販売数量} \times \text{特許権者の単位利益額}$$

を損害額と見なすと定められている⁽¹²⁾。ここでは、侵害者の販売数量が、被害者の販売減少数量に等しいとの前提がおかれている。

民法 709 条の差額説に基づいて、上記「損害額（A）」を、「損害額（B）」を参照して「損害額（C）」として書き換えると、

$$\begin{aligned} \text{損害額 (C)} &= \text{不法行為がなかった場合の仮想的な利益状態} - \text{不法行為により不利益を被った現実の利益状態} \\ &= (\text{侵害がない時の被害者の販売数量} - \text{侵害があった時の被害者の販売数量}) \times \text{被害者の単位利益額} \\ &= \text{被害者 (特許権者) が侵害によって失った販売数量} \times \text{被害者の単位利益額} \end{aligned}$$

となる⁽¹³⁾。

弁理士の債務不履行責任についても、逸失利益についてはこの式を前提として、賠償額が算定されることになる。

2. 3 弁理士の法的責任と損害賠償請求

弁理士の債務不履行によって生じる問題事象は、発明に対する「排他権」の喪失である。かかる弁理士の責任が問題となる際に、クライアントからは「特許の価値」や事業価値を、損害額として請求するケースが散見される。

ただ、そこには「特許権」という用語に込められた意味に対する誤解が存在している。クライアントが「特許の価値」を請求する場合、それは特許「発明」の価値と排他権の価値の両方を含むことになる。

排他権の存在、不存在の違いは、発明を排他的に実施できるか否かの違いである。クライアントは、たとえば特許権（「排他権」）がなくとも、発明を自由に実地することができる。

また、事業価値を損害額として請求する場合、排他権が不存在となることにより、100%の確率で第三者が当該発明を実施して市場に参入し、クライアントの収益がすべて失われるという前提に立っていることになる。しかし、それは排他権不存在の際の、通常の実態とは大きく異なる。

排他権がない場合でも、第三者が当該発明を実施して、クライアントと競合状態になるとは限らず、そうした確率は必ずしも高くない可能性がある。事業参入するためには、発明以外にも資金、各種有形資産、取引ネットワーク構築等の無形資産など、他の多くの資産が必要とされ、発明だけで事業が開始できるわけではない。また、万一競合状態に陥ったとしても、第三者によってクライアントの収益のすべてが奪われるとは限らない。

2. 4 事業価値と特許の価値

事業価値は、事業を営むことによって得られる各年キャッシュフローの現在価値を累積したものとして算定される。

事業活動には特許発明が実施されており、事業活動によりキャッシュフローを生み出す上で、程度の差異はあるものの、特許発明もキャッシュフロー創出に寄与している。

キャッシュフローとは、特許発明を実施する事業を通して事業主体に流入してくるキャッシュ（現金）を意味し、この累積額は、税金を控除した営業利益（税引後営業利益）の累積額にほぼ等しくなる⁽¹⁴⁾。ただ営業利益は、会計制度に基づいて計算がなされているため、各年次におけるキャッシュフローと税引後営業利益の額には、相当程度の差異が発生する。

そのため、各年次のキャッシュフローを推定するために、税引後営業利益にキャッシュフローと乖離した部分の額を加減算して、各年次のキャッシュフローを推定する。

求められた将来各年のキャッシュフローを、割引率を用いて現在価値に換算したものがディスカунティド・キャッシュフローであり、この合計額が事業価値となる。

事業によりキャッシュフローを生み出す際には、特許発明が実施され、その技術的な効果などがキャッシュフローの増加に寄与する。たとえば製品性能の向上、時間の短縮、顧客ニーズへの対応力の増加など、各種の付加価値創出に貢献する。

また特許権によって、当該発明に対する排他権が得られることで、競合する第三者より優位に事業展開できる。しかし、この排他権はいうまでもなく、「発明技術」に対する排他権であり、「事業」に対するものではない。

そのため、特許権に抵触しない迂回技術を用いて、同じ技術的效果をもって市場参入する者には、優位性を確保することができない。さらに排他権を行使する場合、排除された第三者からは特許無効の提起がなされ、結果的に特許権が無効とされる可能性もある。

「特許の価値」は、特許発明を経済取引する際の金額算定のために必要とされる。通常は、インカム・アプローチという手法が用いられるが、各種の評価方法については、特許庁が提供する「知的財産の価値評価について」を参照されたい⁽¹⁵⁾。

なお、公認会計士業界においては、無形資産の評価法として、超過収益法が提唱されている。この方法は「評価対象となる無形資産に関連して生み出される将来キャッシュフローから、当該将来キャッシュフローの獲得に貢献する評価対象資産以外の資産（貢献資産）の寄与部分（キャピタル・チャージ）を控除して超過収益を求め、超過収益の現在価値で評価する方法」とされている⁽¹⁶⁾。この超過収益法による場合、当該無形資産以外の各資産の収益率であるキャピタルチャージを設定する必要があるが、それに係る有効なデータが欠如しているという問題がある。

先に述べた通り、「特許の価値」には技術自体が生み出す収益の価値と、排他権という法的効果が生み出す価値が包含され、それらの価値が一体化されて特許発明の経済的価値が算出される。

3. 仮想事例における事業及び特許の価値

3. 1 A社と代理人Xの事例

「特許の価値」や「事業価値」と、弁理士の債務不履行責任に伴う損害賠償額とを比較し、その違いを確認するために、以下では簡易な仮想事例を想定する。

<仮想事例>

特許保有者：A社

特許発明：「天然多糖類高分子物質の抽出方法及び利用方法」

特許有効期間：2015年5月10日（出願日）から20年間

A社の事業：高機能食品添加剤製造・販売（当該特許とノウハウを活用）

A社事業の環境：現状、競合企業は存在しない

A社の経営実態：直近の売上高3億円、営業利益3,600万円（利益率12%）⁽¹⁷⁾

貸借対照表の金融資産4,000万円⁽¹⁸⁾、有形資産1.2億円

（A社の技術力と経営能力は、業界で唯一のものであり、以後、事業規模は毎年1%ずつ拡大すると予測される）

A 社事業の割引率：10.3%（A 社事業と類似事業を営む、別の上場企業の加重平均
資本コスト 5.3%、A 社のリスク加算率 5%の合計値を適用）⁽¹⁹⁾
A 社の実効税率：30.62%⁽²⁰⁾
代理人弁理士：X
事故の発生：X が特許維持年金の支払いを失念し、2023 年 5 月 10 日に特許権が失効

3. 2 事業価値と特許発明の価値

仮想事例に基づけば、弁理士 X の年金支払失念により特許権が失効した 2023 年 5 月 10 日から、特許権満了予定日であった 2035 年 5 月 10 日までの 12 年間に相当する事業価値を求めることになる。特許権満了日以降は、当該発明は自動的にパブリックドメインとなるため、以降の収益は当該特許発明の排他権とは関係のないものとなり、弁理士 X の債務不履行責任の範囲外となるためである。

事業価値は、下記の計算式により求められ⁽²¹⁾、12 年間に相当する事業価値は 1 億 7,524 万円となる⁽²²⁾。2023 年 5 月 10 日以降の永続事業価値の現在価値から、2035 年 5 月 10 日以降の永続事業価値の現在価値を差し引くことで、12 年間の事業価値を求めることができる。

$$\begin{aligned}
 \text{12 年間の事業価値 (万円)} &= \text{2023 年 5 月以降全期間の永続事業価値の現在価値} - \text{2035 年 5 月以降の永続事業価値の現在価値} \\
 &= 3,600 * (1 - 30.62\%) * \frac{1}{(10.3\% - 1\%)} \\
 &\quad - \left[3,600 * (1 + 1\%)^{12} \right] * (1 - 30.62\%) * \frac{1}{(10.3\% - 1\%)} * \frac{1}{(1 + 10.3\%)^{12}} \text{ (単位：万円)} \\
 &= 2 \text{ 億 } 6,857 \text{ 万円} - 9,333 \text{ 万円} = \mathbf{1 \text{ 億 } 7,524 \text{ 万円}}
 \end{aligned}$$

計算式中の点線枠内の「 $3,600 * (1 + 1\%)^{12}$ 」は、2035 年 5 月期の年度キャッシュフローを意味する。

特許の価値を算出するためには、事業価値、もしくは事業価値から抽出した無形資産の価値を求め、それらに占める特許発明やノウハウ等の技術のウェイトを求める必要がある。

利益三分法に基づけば、営業利益の三分の一（33.3%）となる。それは本事例においてキャッシュフローを代替する税引後営業利益の 48%（ $33.3\% \div (1 - 30.62\%)$ ）相当が技術の価値となることを意味する。すなわち、キャッシュフローによって計算される事業価値の 48% が技術の価値に相当するということである。ルール・オブ・サム法に基づけば営業利益の 25%、つまり税引後営業利益（事業価値）の 36%（ $25\% \div (1 - 30.62\%)$ ）が技術の価値となる。ロイヤルティ免除法により、ロイヤルティレートを 3% と仮定すると、技術の事業価値に対する割合は 36% [= $3\% \div \{ \text{営業利益率 } 12\% \times (1 - 30.62\%) \}$] となる。

こうした簡便法による技術ウェイトが通用されていることと、さらに正確性を期して前掲「知的財産の価値評価について」を参照し⁽²³⁾、無形資産に占める技術のウェイトをここでは 40% と仮定する。

その場合の技術の価値は、下記の式により求められる。

$$\begin{aligned}
 \text{特許発明等の技術の価値} \\
 &= [\text{12 年間の事業価値} - (\text{同金融資産} + \text{同有形資産})] \times \text{技術のウェイト} \\
 &= [17,524 \text{ 万円} - (4,000 + 12,000) \times 65.3\%] \times 40\% \\
 &= \mathbf{2,834 \text{ 万円}}
 \end{aligned}$$

事業価値から控除されるべき金融資産と有形資産の額は、12 年間に相当する金額となる。具体的には、2023 年以降の全期間の事業価値 2 億 6,857 万円に対する、12 年間分の事業価値 9,333 万円のウェイトである 65.3% を、貸借対照表から得られる金融資産 4,000 万円と、有形資産 12,000 万円それぞれに乗じた金額を控除する。それにより、12 年間分の無形資産の価値が算出され、それに技術のウェイト 40% に乗じることで、技術の価値が得られる。この技術の価値には、当該特許発明の他にノウハウも含まれているため、そのウェイトにも配慮して当該特許発明の価値を決定することになる⁽²⁴⁾。仮に 60% とすると、特許発明の価値は 1,700 万円となる。

4. 弁理士の損害賠償

4. 1 弁理士 X の責任とクライアントの請求

今回、「3」の仮想事例において弁理士 X は業務上の過失によって、特許権の維持年金の支払いを失念し、特許権を消滅させてしまった。

特許権という法的権利が存在しなくなったことにより、特許権者である A 社に発生する損害は、いうまでもなく排他権が得られないために生じる損害である。それは一般的には、第三者が同一の技術を実施して市場に参入し、クライアントから収益のすべてもしくは一部を奪取してしまうことから発生する。また、ライセンスから得られるロイヤリティという観点から見れば、当該特許発明によって得られていたはずのロイヤリティが得られないことによって発生する。これらは、差額説に基づいた逸失利益である。

もし、クライアントから事業価値相当額が損害額として請求されるとすれば、それは当該特許発明の排他権喪失によって、100%の確率で事業収益のすべてを失うと主張していることになる。請求権者である A 社は、そのことを立証する責任を負うが、それは将来生起しうる現実の実態とは多くの場合で異なるといわざるを得ない。

クライアント A 社は、必ず（100%の確率で）第三者が市場に参入し、自社の事業が完全に破綻するという状況を立証することが求められるが、こうした事態に陥る可能性を立証することは極めて困難と言えよう。A 社を取り巻く具体的な事業環境から、それを立証しえる事情が合理的に確認できる場合はともかく、そうでない場合、将来に生起しうる事態の発生は、既存の客観的な統計データ等に基づいて予測することが求められる。

つまり将来に、競合企業等の第三者が権利を失った当該特許発明を実施して市場に参入する「確率」がどの程度あるのか。また第三者は、クライアントの収益をどの程度奪取するのかという予測である。

またライセンスについて見れば、当該特許発明をライセンスインしたいと考えるライセンシーが現れて、ライセンスできる可能性（確率）と、獲得できるロイヤリティ額の規模について、蓋然性を伴って予測し、立証することが求められる。

こうした点について、将来に対する確定的データは存在しない。それ故に、かかる事態の発生する可能性について、先述の客観的な過去データに基づいて合理的な数値を推定することが求められる。

なお、クライアントが「特許の価値」を損害額として請求する場合、それは排他権という権利に併せて、発明という技術自体の価値を含めて請求していることになり、そもそも実際の損害とは異なる範囲までもを包括して請求していることになる。発明技術自体には何らの毀損もなく、クライアントが失ったのは排他権という法的権利だけであり、クライアントは発明技術を継続的に事業活動に活用し続けることができる。

4. 2 排他権喪失による損害

すでに述べたとおり、法的権利としての特許権が存在しなくなったことで、特許権者に発生する主な損害は、

- ① 第三者が同一発明を実施して市場に参入し、顧客を奪取することで、A 社の収益が奪われることによる収益の減少
 - ② ライセンスできる権利がなくなることで、当該特許発明によって得られる可能性のあったロイヤリティが得られないための逸失利益
- という形で現実化する。

以下では紙数の関係から、ライセンスに関する考察は省略し、クライアントが自社実施する場合についてのみの考察を行う。

第三者の市場参入による収益減少については、排他権の喪失により、第三者が当該発明を実施して市場に参入する確率（「参入確率」という）と、それによって特許権者であった A 社が第三者の参入によって奪われる収益の程度（「逸失率」という）を推定し、それらを 12 年間にわたる事業価値に乗じることで求めることができる。

$$\text{第三者の市場参入による損害額} = \text{12年間分の事業価値} \times \text{「参入確率」} \times \text{「逸失率」}$$

「参入確率」も「逸失率」も、将来に適用すべき数値である故に、推定によらざるを得ない。しかし、その推定

ではできるだけ客観的なデータに基づくことが求められる。

表1には、2010年から2021年までの各年の特許登録件数と、特許侵害訴訟新受件数というフローベースの平均件数を示している。そして、それに基づいて特許登録件数のうち何パーセントが訴訟に至るか（被訴訟比率）を確認した。その結果は0.07%であった。

表1 2010年～2021年の登録特許の被訴訟比率

項目	平均値
特許新受訴訟件数（年平均）	150件
特許登録件数（年平均）	214,187件
登録特許の被訴訟比率	0.07%

「特許関連統計情報（令和4年11月）」TMI Associate
<https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2022/14118.html>
 および「特許行政年次報告」各年版
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/index.html>
 より筆者算出。

ただ、排他権の不存在による第三者の市場参入確率を推定するうえでは、この数値をそのまま適用することは出来ない。

特許紛争は、訴訟だけでなく、より多くが当事者間の訴訟提起前和解によって解決されている。また特許権の不存在により、競合他社の参入誘因が、通常より高まる可能性なども考慮する必要がある。

逆に、特許訴訟の中には、無効訴訟など侵害事件以外の事案も含まれている。さらに特許侵害訴訟では、比較的多くの事案で侵害が否認されている。たとえば、平成26年～令和4年のわが国での特許侵害訴訟について、地裁レベルで64%の事案について特許侵害の棄却判決が出されている⁽²⁵⁾。

なお、排他権喪失による、競合他社の市場参入への誘因の高まりについては、特許侵害に至る実態を正確に理解しておくことが必要でもある。通常、企業が新技術を事業に利用する場合、その技術が他社の特許に抵触しないか、というパテントクリアランス調査が行われる。特許侵害に至るのは、そうした調査がなされなかった、もしくは調査漏れにより特許の存在が確認できていなかった場合と考えられる。その場合、特許侵害者には、特許権に由来する排他権の存在は認識されていない。つまり排他権の有無は、概して参入確率に大きな変化をもたらさない可能性がある。

ただ、従前から競合企業が存在している場合などでは、確率が高まるのが当然に想定できよう。このように、各事情に応じて最終的な参入確率を設定することが必要となる。

ここでは、仮に和解による紛争解決が侵害訴訟の10倍相当存在すると仮定し、また、競合企業が存在していないというA社の実態から、排他権喪失による第三者の参入確率は2倍に高まると仮定してみよう。

特許侵害にあたらぬケースが40%存在するとして、それらの値を先の表1の侵害発生確率0.07%に適用すると、参入確率は0.92%となる。

$$\text{参入確率} = 0.07\% \times (1+10) \times 2 \text{倍} \times (1-40\%) = \mathbf{0.92\%}$$

逸失率については、現状、適当な統計データが存在しない。そのため、仮定を置くしかないが、一般に、競合他社が参入したとしても、特許権者であった者は市場への先行参入の優位性を持ち、多くの場合大きな影響なく事業を継続できる可能性が高いとも考えられる。

仮に、逸失率を50%と仮定してみよう。先の事業価値にこれらの仮定値を適用すると、弁理士Xの負うべき損害賠償額は81万円となる。

$$\begin{aligned} & \text{弁理士 X の損害賠償額（第三者の市場参入による逸失利益額）} \\ & = \text{事業価値} \times \text{参入確率} \times \text{逸失率} \\ & = 17,524 \text{万円} \times 0.92\% \times 50\% = \mathbf{81 \text{万円}} \end{aligned}$$

事業価値1億7,524万円に較べると、損害額81万円は非常に少額にも見える。しかし、81万円は排他権喪失に伴うA社の逸失利益額であり、事業価値そのものとは、まったく異なる対象を見較べているためである。

特許庁が例年実施している「摸倣被害実態調査」では、特許権等の知的財産権に対する摸倣被害の有無、被害金額などが調査されている。詳細は省くが、そのデータによると、知的財産権1件あたりの平均的な被害額は64万円と算定される⁽²⁶⁾。

特許庁が実施する摸倣被害調査データで確認された摸倣被害額64万円と、概して近い値は特許の価値や事業価値ではなく、A社の損害額81万円であることに、当然に気づかれるであろう。

もし参入確率や逸失率設定に係る仮定に、特許権者A社から異存が呈せられるとすれば、その挙証責任はA社にあり、A社自ら根拠の提示と立証をする責任を負うことになる。

ここでは、ライセンスロイヤリティに係る逸失損害に関する考察は省略するが、ただ、統計データからは企業の保有特許のうち、ライセンスされているものの割合は、3%程度であることを参考データとして示しておく⁽²⁷⁾。

5. 特許権取得の意義

5. 1 特許の価値の偏在と特許戦略

以上、弁理士Xの過失による特許権不存在に対する損害賠償額を事例によって概観した。併せて、A社の事業価値をも確認した。

事業価値や特許の価値に対して、特許権不存在による損害額は、概して小さい金額に止まることが確認された。

それはひとつには損害賠償額を、統計データによってクライアント企業の平均的な逸失利益額を算定しているためである。特許発明の性質によって、それが事業価値に及ぼす影響が大きく異なることはいうまでもない。たとえば、新規医薬物質に係る特許権の場合、発明技術や排他権が事業価値そのものに大きな影響を及ぼすことは共通に認識できるところであろう。

しかし、こうした大きな価値創出に関わる特許権は必ずしも数多く存在しているわけではなく、一般的には小さな価値創出にとどまるケースが多いという実態に目を向けておくことが必要であろう。

特許権の価値の分布は、大きく偏在し、高い価値を持つ特許の数は少なく、多くは小さい価値を持つに止まり、特許の価値は対数正規分布に近い分布をなしていると示されている⁽²⁸⁾。

特許庁が例年実施する知的財産活動調査によれば、我が国企業が保有する特許権のうち、ライセンス・アウトも含めて現に実施されているものの割合は、2014年～2021年の平均で24.4%にとどまる⁽²⁹⁾。三分の四に及ぶ特許が未実施、つまり価値を生み出していないという実態も、価値が小さい、もしくはゼロという特許の多さを示唆している。

ある特許権がどの程度の価値を創出しているかという評価を行うに際して、平均値を参照すれば、おのずとその値は小さくならざるを得ない。それが、先の損害額を小さくさせている一要因でもある。

しかし企業としては、一定以上の価値を生み出す数少ない特許権に収益性を大きく依存しているのが実態で、企業としてはこうした特許をできるだけ多く、かつ有効に保全していくことが重要となる。それこそが、特許戦略の重要な柱であり、特許権取得の重要な目的でもある。

5. 2 特許権と広義のリスクマネジメント

そもそも多くの特許権が、ほとんど価値を有していないとすれば、特許権（排他権）を取得する意義がどこにあるのか、という疑問が湧き上がる。

しかし、それは企業経営にとって、とても重要な意義を有しているのが実態である。

特許戦略の主要な意義は、知的財産リスクの低減と、知的財産から生み出される価値を確実に確保する、つまり価値を喪失させないと言う意味でのリスクマネジメントにあるといえる。これらは、広義のリスクマネジメントを意味すると捉えられる。

特許権は、発明に対する排他権をもたらす、他社との技術競争において優位な地位をもたらさう。かかる優位

性の確保が、特許制度のもっとも基本的な役割であろう。

この競争上の優位性の確保、というプラスの意味でのマネジメントは、積極の意味でのリスクマネジメントにあたる。同時に、他社権利に抵触せずに、自社事業を自由に展開できる環境を整備するという、重要な意義もある。具体的には、自社事業に用いる発明を特許化することで、他社の権利化や当該発明の他社による実施を阻むことで、事業上の優位性を確保すること、またクロスライセンスに際して他社対抗できる特許を確保すること等々、特許権取得にはさまざまな意義が存在する。こうした特許発明は、必ずしも自社実施されているとは限らないが、間接的に企業の優位性確保に資する。

このように、より大きな利益の確実な確保、そして事業遂行の安全性の確保という、両方の意義が特許権取得には期待されている。こうした広義のリスクマネジメントという重要な意義が、特許権取得には存在している。

6. おわりに

リスクマネジメントと言えば、保険の活用がその典型例であろう。日本での自動車の保有者は、その約75%が、強制加入の自動車損害賠償責任保険・共済に加えて、他人の身体的・物的損傷をカバーする賠償責任保険に上乗せ加入している⁽³⁰⁾。内閣府試算によれば、2015年度末における持家世帯の火災・共済保険の加入率は82%に昇る⁽³¹⁾。

こうした事故によってもたらされるマイナスダメージが発生する確率はさほどは高くなく、保険料もさほどの無理なく負担できるレベルにある。しかし、こうした保険の手当は、ある意味で企業や個人にとって必須のリスクマネジメントといえる。

特許権取得の目的も、こうした保険の手当に類似している。現状、売上高のわずか0.1%相当が、知的財産マネジメントへの保険料として充てられているというのが、我が国企業の平均的実態である⁽³²⁾。

特許権取得は、他社からの侵害提訴や事業継続の途絶というマイナスリスクへの対応だけでなく、高い収益獲得のチャンスというプラス効果を逃さないという、より積極的なリスクマネジメントをも含む。そうした意味で、保険以上に重要な意義を有するとも考えられる。

特許権の取得は、企業経営における収益確保において、保険と同等、またはそれ以上に重要な意義を有し、安定的な経営の発展に資する、必須の対策と言えよう。

以上

(注)

- (1) 中山信弘著「特許法」第4版（法律学講座双書）2019年 株式会社弘文堂 p.295、中山信弘・小泉直樹編「新・注解 特許法【上巻】」2017年 株式会社青林書院 P.1007、高林龍著「特許法102条に基づく損害賠償について」パテント2006 Vol.59, No.1, P.73などを参照。
- (2) 「現在価値」とは、将来に獲得される収益を現在の価値に換算したものをいう。投資収益率が5%の環境下では、1年後の100万円は、現在価値に換算すると95.2万円（=100万円÷1.05）に相当する。この場合、95.2万円が将来価値100万円に対する現在価値となる。
- (3) たとえば、柴谷晃著「民事事件における相当因果関係の判断の具体的手法」駒澤法曹第13号（2017）P.70、「法律上の損害賠償責任」PL保険110番（<https://pl110.net/houritu.html>：2023年9月3日確認）などを参照。
- (4) 「昭和51（オ）1089」昭和55年12月18日 最高裁判所第一小法廷判決、「債務不履行責任・不法行為責任の関係と内容の違い」弁護士法人みずほ中央法律事務所（<https://www.mc-law.jp/kigyohomu/2041/>：2023年9月3日確認）。
- (5) 同前「債務不履行責任・不法行為責任の関係と内容の違い」を参照。
- (6) 「損害賠償—法的に請求できる損害とはどのようなものか」弁護士法人朝日中央総合法律事務所（<https://www.ac-law.jp/compensation-topics/3001/>：2023年9月3日確認）、「損害の概念」弁護士法人大阪弁護士事務所（<http://www.koutuuujiko-bengoshi.com/700/134/>：2023年9月3日確認）を参照。
- (7) 中嶋恭久著「特許侵害訴訟の損害賠償額の算定」（2017年5月）パテントメディア109号（<https://www.ondatechno.com/jp/report/patent/patet-report/p5992/>：2023年9月4日確認）を参照。
- (8) 内田貴著「民法Ⅱ債権各論」2011年 東京大学出版会 P.357-358を参照。
- (9) 特許庁「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価 WG 報告書（概要）」知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 第4回 議事資料3-3（2018年）

- (https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/sangyou/dai4/siryous3-3.pdf : 2023年7月29日確認) P.4を参照。
- (10)「昭和41(オ)600損害賠償請求」昭和42年11月10日最高裁判所第二小法廷判決、及び「昭和54(オ)354損害賠償」昭和56年12月22日最高裁判所第三小法廷判決は差額説に立ちつつ、事故による身体的機能の一部喪失があったとしても、それが軽微であるなど、それによる収入減といった損害が認められない場合は、身体機能の低下をもって損害を認定することはできないと判示している。北村幸裕著「減収がない場合の逸失利益」Oike Library No.39 (2014.4)、「損害賠償請求における損害概念(差額説)」弁護士法人みずほ中央法律事務所 (<https://www.mc-law.jp/kigyohomu/27379/#:~:text=%E5%B7%AE%E9%A1%8D%E8%AA%AC%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%8C%E5%8A%A0%E5%AE%B3,%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%8C%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82> : 2023年9月3日確認)、同前「損害賠償—法的に請求できる損害とはどのようなものか」を参照。
- (11)前掲「特許侵害訴訟の損害賠償額の算定」、松元敬一著「特許侵害訴訟における損害額の算定について解説—特許法改正を踏まえて—」2020年4月30日LEGAL MALL BIZ (<https://business.best-legal.jp/1602/> : 2023年9月4日確認)を参照。
- (12)特許法102条1項1号、平成31年(ネ)第10003号令和2年2月28日知的財産高等裁判所特別部判決言渡のP.115、P.119、及び前掲「特許侵害訴訟の損害賠償額の算定」を参照。
- (13)大橋麻也著「特許法102条1項に基づく損害額の算定において侵害品譲渡数量の99%について同項ただし書きの『販売することができないとする事情』があるとされた事例」(2010)発明No.4 (<https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/201004hyou.pdf> : 2023年9月4日確認) P.41を参照。
- (14)特許庁・一般社団法人発明協会アジア太平洋工業所有権センター「知的財産の価値評価について」(2017年)執筆協力：石井康之 (https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/Valuation_of_Intellectual_Property_JP.pdf : 2023年9月3日確認)を参照。
- (15)各種評価方法については、同前「知的財産の価値評価について」を参照。
- (16)日本公認会計士協会「無形資産の評価実務—M&A会計における評価とPPA業務—」平成28年6月14日経営研究調査会研究報告第57号 (https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-3-57-2a-20160621.pdf : 2023年9月3日確認) P.50を参照。
- (17)ここでは簡便を期するため、税引後営業利益が、各年のキャッシュフローと同額であると仮定する
- (18)「金融資産」とは、貸借対照表の中の流動資産のうち、事業活動に直結した資産(Ex. 棚卸資産、売上債権等)から、流動負債のうち同じく事業活動に直結した負債(Ex. 買入債務等)を差し引いた資産を意味する。この金融資産と、有形資産、さらに無形資産の時価額の合計額が、事業価値を構成すると考えられている。前掲「知的財産の価値評価について」のP.110~111を参照。
- (19)加重平均資本コストについては、前掲「知的財産の価値評価について」P.91~99を参照。割引率の算定では、A社が未上場であるため、類似事業を営む上場企業のデータを参照する必要がある。「リスク加算率」とは、上場企業と比較してA社の規模が小さいことなどを見込んだ割増リスク率を適用するものである。ここでは5%を適用することとする。小規模リスクに関する割増率としては、たとえば5%程度とするもの(“Understand the Discount Rate Used in a Business Valuation” Mercer Capital, <https://mercercapital.com/article/understand-the-discount-rate-used-in-a-business-valuation/> : 2023年9月3日確認)、5.47%を例示するもの(“Understanding Discount Rates The Size Premium Part3 of 5” Exit Strategies, <https://www.exitstrategiesgroup.com/understanding-discount-rates-the-size-premium-part-3-of-5> : 2023年9月3日確認)などが認められるが、中には16.52%を提示するものもある(“Forecasting size premium for small company valuation” Value Adder, <https://www.valuadder.com/blog/2014/02/26/forecasting-size-premium-for-small-company-valuation/> : 2023年9月3日確認)。
- (20)東京都23区外形標準課税法人の実効税率を適用。「法人税等から算出する実効税率 | 東京都23区を例に解説」(2022/7/1)株式会社ネイチャーウェルスマネジメント (<https://www.nature-inter.com/column/5056/#:~:text=%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%A4%96%E5%BD%A2%E6%A8%99%E6%BA%96%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E9%81%A9%E7%94%A8,%E3%81%AF%E3%80%8130.6%25%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82> : 2023年9月14日確認)を参照。
- (21)前掲「知的財産の価値評価について」P.107~108を参照。
- (22)注(17)で示した通り、ここでは計算を簡略化するため、キャッシュフロー=税引後営業利益と仮定している。
- (23)前掲「知的財産の価値評価について」P.113~116を参照。
- (24)当該特許発明の技術的優位性、排他権の強さ、市場性なども考慮したうえで、当該特許発明の価値を算定する必要があることはいうまでもない。こうした作業は、弁理士の得意分野とも言えよう。
- (25)東京高等裁判所「特許権の侵害に関する訴訟における統計(東京地裁・大阪地裁、平成26年~令和4年)」(https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/2022_sintoukei_H26-r4.pdf : 2023年9月11日確認)。
- (26)特許庁「2015年度 模倣被害調査報告書」2016年3月P.27、及び2016年~2020年度の「模倣被害調査報告書」のデータに基づいて、知的財産権1件あたりの平均被害額を算定すると、64万円であったことが確認された。
- (27)特許庁「知的財産活動調査」2014年版~2021年版からのデータによると、8年間の国内ライセンス実施の特許件数を、国内特許保有件数で割った率は、3.1%であった。

- (28) 大津山秀樹「特許評価手法」2008年9月 平成20年度特許流通講座（実務編）P.11 参照
（https://www.inpit.go.jp/blob/katsuyo/pdf/training/2_01.pdf：2023年9月14日確認）。
- (29) 特許庁「知的財産活動調査」2014年～2021年版のデータにより筆者算出。
- (30) 「自動車保険 都道府県別加入率」日本損害保険協会（2022年3月末）
（https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/syumoku/ctuevu000004shr-att/kanyu_jidosha_ken.pdf：2023年9月14日確認）を参照。
- (31) 「参考資料 保険・共済による災害への備えの促進に関する検討会 報告」平成29年3月 内閣府防災担当
（https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaisha_kyosai/pdf/sankou_1.pdf：2023年9月14日確認）P.15を参照。
- (32) 特許庁「令和4年度知的財産活動調査」（https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/chizai_katudo/2022/toukei.html：2023年9月14日確認）のデータから筆者算出。

（原稿受領 2023.9.14）

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 高石 健二
同 加藤 佳史

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1テーマにつき1原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メールにて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。
- 《ご案内》** 現在、お陰様で、非常に多くの論文を投稿いただいております。したがって、掲載まで通常より多くの日数を要していることをご了承願います。また、ご投稿いただいた論文をできるだけ早く掲載する対策の一環として、2024年5月号よりコラム「ティーブレイク」の掲載を控えさせていただきます。