

# 知的財産権価値評価ガイドライン(第1号)の公表と 知的財産価値評価推進センターの活動紹介

知的財産価値評価推進センター

センター長 丸 島 儀 一

この度パテント誌に「知的財産権価値評価ガイドライン（第1号）」の公表と当センターの活動について会員の皆様にご紹介する機会を与えて頂きましたことに感謝申し上げます。

## 知的財産権価値評価ガイドライン（第1号）について

この知的財産権価値評価ガイドライン（第1号）は当センターの活動の一つである、会令に規定する「知的財産権価値評価基準」の制定、の前身として位置付けられるものです。

このガイドラインの意図するところと公表する理由については後記「II 第一事業部の活動報告」に記載されているとおりです。

内容は民事執行案件における金銭的価値評価を主とするものですが当センターから推薦する評価人は勿論のこと広く弁理士が知的財産権の金銭的価値評価の観点からの価値評価業務にこのガイドラインの意図をご理解のうえご活用いただければ幸いです。

当センターとしては、「知的財産権価値評価基準」の制定を目標に、このガイドラインの進化に向け活動を継続するとともに、更に弁理士に適した評価対象、評価目的に応じた各評価ガイドラインの作成に努力していく所存ですので広く皆様からの忌憚りの無いご意見とご支援を賜りたくお願い申し上げます。

## 当センターの活動のご紹介について

当センターは発足して2年目になりますが、その活動は知的財産権の活用に寄与すべく、会則、会令に副って弁理士が関与する知的財産権の価値評価について客観性、妥当性の向上を図るとともに、知的財産権の価値評価業務を行う弁理士を支援する事業を積極的に行っております。

当センター全体の運営方針等は正副センター長、事業部長合同会議を中心に決定しておりますが、具体的事業活動は各事業部の担当副センター長、事業部長と所属する運営委員で行っております。

今回の各事業部の活動のご紹介は各事業部の立場で発表して頂いたものです。特に特別部は新しい試みの基に今年から活動を開始させて頂きました。

当センターの活動をご理解頂くとともに会員の皆様の積極的な参加を期待しております。

## 「知財力」の評価の重要性について

弁理士に最も適する知的財産価値評価は「知財力」の評価にあると思います。「知財力」の評価は知的財産の本質（特質）に基づく評価が必要で、知的財産の本質を最も良く理解し、その定性的評価について経験とノウハウを有し高度な判断力（評価力）を身につけているのが弁理士だからです。

「知財力」とは「知的財産に基づく事業競争力」と言うことが出来ます。この場合の知的財産の評価は絶対値評価（金銭的評価）でなく相対的評価、定性的評価が重要になります。

知財立国を目指す日本の産業競争力を高める企業経営として中小企業も含め「知的財産経営」、「知的資産経営」が求められています。いずれも知的財産（群）を活用して事業競争力を高める経営を意味しております。これは正に「知財力」を高めることが求められているものです。

ここで重要なのは企業（事業）戦略上の「知財力」ですから「過去の知財力」でなく「将来に向けての知財力」が求められるわけです。しかも業界、或いは他社との「相対的な知財力の評価」（定性的評価）が必要になります。

企業においてはこの「知財力」を高めるための知財戦略（活動）が最も重要になる訳ですが、これは自社の知的財産の創造の強化で「知財力」を強めるのみならず、自社の弱みを消し強みを増すために他者の知的財産を取得する活動も重要に成ります。

これはご承知のように知的財産、特に特許権の特質から、所有する特許権に基づく特許発明の実施が先願、後願の他者の特許権の排他権に影響されるのでこの排他権の排除が必要になるからです。この他者の排他権に影響されるか、特許権の有効性も含めて、判断（定性的評価）することが必要になります。

他者の知的財産を取得して「知財力」を高める方法も戦略的にクロスライセンス、ライセンスイン、アライアンス、M&A等多様です。

このように「知財力の強化」、「知財力の評価」、「知的財産から見た事業戦略の評価」、「知的資産経営戦略実効性の知的財産評価」等の場面で弁理士の活躍が期待されており、そして弁理士が最も適した活動分野だと思っております。

会員の皆様に関心と事業参入の意欲を高め、参入に些かなりともお役に立ちたい思いから今年から特別部の活動を開始し、順次当センターの各事業部の活動として継続して参りたいと思っております。会員の皆様の積極的な参加を期待しております。

以 上

## 第1部 知的財産価値評価推進センター

- I 知的財産権価値評価ガイドライン（第1号）
- II 第1事業部の活動報告  
知的財産権価値評価ガイドライン（第1号）の公表に当って
- III 第2事業部の活動報告  
市場調査・情報整備について
- IV 第3事業部の活動報告  
研修企画・テキスト作成・研修運営について
- V 特別部の活動報告  
弁理士に期待される多彩な「知的財産価値評価」の提供へ
- VI 総務部の活動報告  
ホームページ・評価人登録・他土業との連携等について

# I 知的財産権価値評価ガイドライン（第1号）

作成：平成16年10月6日：

知財価値評価対策センター第1部会初稿

改定：平成16年12月2日：

会則会令の最終案に従って修正

改定：平成17年3月2日：

WG3の報告に従って修正

改定：平成17年12月7日：

知的財産権価値評価推進センター基準G修正追加

改定：平成18年3月1日：

運営委員会各部会の意見を反映して修正

改定：平成18年9月6日：

知的財産権価値評価推進センター第1事業部修正追加

改定：平成18年9月30日：

正副センター長部長会議によるセンター長意見を反映して修正

改定：平成18年10月6日：

正副センター長部長会議による正副センター長意見を反映し再修正

改定：平成18年10月10日：

価値評価ガイドライン検討委員会（正副センター長部長会議）への草案としての最終調整

改定：平成18年10月17日：

正副センター長部長会議の意見集約による誤記等の訂正

改定：平成18年11月1日：

第2回運営委員会による承認を経て一部用語の訂正

知的財産権価値評価ガイドライン制定の経緯

(1) 制定の趣旨

(2) 最初の知的財産権価値評価ガイドラインの目的

(3) 価値評価ガイドライン（第1号）の作成過程

価値評価ガイドライン（第1号）

前文 価値評価に関する弁理士の職業倫理

1. 評価人の責務

2. 守秘義務

3. 価値評価人を引き受けてはならない事項

第1章 総論（価額の鑑定評価）

1.1 知的財産権とその価額

1.1.1 知的財産権の個別性

1.1.2 知的財産権の客体の意義

1.1.3 換価可能性

1.1.4 知的財産権の移転と事業の移転との相違点

1.1.5 実施料率等との相関性

1.2 弁理士が知的財産権の価値評価に関与すべき理由

1.3 知的財産権の価値評価を行う弁理士の責務及び倫理

1.4 知的財産権の価値評価に際して発揮すべき弁理士の専門性

1.4.1 知的財産権法の解釈に関する知識経験

1.4.2 出願手続及び登録制度に関する知識経験

1.4.3 先行文献（関連する知的財産権）との対比に関する知識経験

1.4.4 判例分析に関する知識経験

1.4.5 出願代理業務による知識経験

1.4.6 鑑定業務による知識経験

1.4.7 知的財産権に関する知識経験

1.5 事実認定、分析、推定及び判断

1.5.1 価値評価の判断に必要な事項

1.5.2 鑑定評価書及び市場分析調査報告書

1.5.3 弁理士の専門性との関係

1.6 市場分析と権利分析

1.6.1 意義

1.6.2 市場分析

1.6.3 権利分析

1.6.4 知的財産（知的財産権の客体）に関する分析

1.6.5 法的分析

1.6.6 知的財産権の本質的価値の分析

第2章 鑑定評価書

2.1 鑑定評価書の定義

2.2 評価書の作成指針

2.3 鑑定評価書の必要記載事項

2.4 付属書類

第3章 市場分析調査報告書

3.1 市場分析調査報告書の目的

3.2 市場分析調査報告書の作成指針

- 3.3 市場分析調査計画
- 3.4 統計資料・価値評価指標の採用について
- 3.5 市場分析調査報告書の記載事項

#### 第4章 鑑定評価の手順

- 4.1 鑑定評価の基本的事項の確定
- 4.2 処理計画の策定
- 4.3 対象知的財産権の確認
- 4.4 資料の収集及び整理
- 4.5 資料の検討及び価格形成要因の分析
- 4.6 鑑定評価方式の適用
- 4.7 試算価格の調整
- 4.8 鑑定評価額の決定
- 4.9 鑑定評価書の作成

#### 第5章 権利の種類等による留意点

- 5.1 権利の種類毎の考え方
  - 5.1.1 特許権・実用新案権
  - 5.1.2 意匠権
  - 5.1.3 商標権
  - 5.1.4 著作権
- 5.2 複合権利
- 5.3 ライセンス価格

#### 第6章 推薦を受けた評価人弁理士が留意すべき事項

- 6.1 民事執行案件
  - 6.1.1 実体面での留意事項
  - 6.1.2 手続面での留意事項

### 知的財産権価値評価ガイドライン制定の経緯

#### (1) 制定の趣旨

今日の我が国においては、「知的財産立国」を実現し、我が国産業の国際競争力を向上させるためには、企業等が知的資産を「価値創造の源泉」として正確に認識し、なかでも知的財産の活用を事業活動の中核に据え、それが最大限発揮できるよう知的財産の創造や活用を図ることが重要と認識されている。

このような現状を踏まえ、近年では、「知財価値」、「知財戦略」、「知財経営」、「知財マネジメント」、「知財IR」など、「知財」を冠した用語が多方面で用いられ、企業はもちろん、政府、金融機関、ビジネスプランナー、法律専門家、会計専門家、さらには学者と、各方面が知的財産に注目している。当然ながら、知的財産に関する専門家国家資格である弁理士には、これら各方面も注目し、その活躍が期待されている。

ここで、これら知財をめぐる近年の注目の中で「知

財価値」に関して、知的財産の経済的側面に期待が寄せられ、例えば、株式時価総額と純資産総額の差に着目した無形資産の金銭的評価への議論が活発化してきた。

また、これまでは有形資産たる不動産中心であった信用補完や資金調達に、無形資産たる知的財産を活用しようとの動きが活発化し、知的財産権の金銭的評価には熱い期待が寄せられている。

こうした知的財産権の金銭的評価の手法としては、古いものとしては国税庁方式が相続・贈与の場面に対して財産評価基本通達に示されている。国税庁方式は、「過去の実績が一定期間に渡って将来もそのまま發揮される」ということを前提とするものである。

また、会計学的なアプローチとして、過去の実績をベースとして将来の経済動向その他の環境要素をも考慮し、知的財産の金銭評価を行おうとする手法も種々発表されている。

さらに、特許庁も「特許評価指標 技術移転版」として、特許権の成立過程や技術的範囲等に着目した非金銭的な観点での評価手法を公表している。

この様な各方面からのアプローチがそれぞれなされる中で、社会は、さらに、知財専門家である弁理士への熱い期待を寄せる。そこには、日常業務を通じて知財の本質を知りつくした弁理士による知財価値評価が期待されている。

この様な社会の期待を受けて、日本弁理士会（以下、「本会」という）は、平成14年度知的財産価値評価機関設立検討委員会において「知的財産権評価マニュアル」を作成し始め、さらに、平成16年度に、知的財産権の価値評価に関する新たな附属機関の設置を準備した。

そして、本会は、平成17年4月に上記附属機関として知財価値評価推進センター（以下、「当センター」という）を設置した（日本弁理士会会則第150条の2第1項）。こうして設置された当センターは、弁理士が関与する知的財産権の価値評価について客観性及び妥当性の向上を図るとともに、知的財産権の価値評価業務を行う弁理士を支援するための事業を行うことにより、弁理士による価値評価業務の改善進歩を促し、もって知的財産権の活用に寄与することを目的とする（同会則第150条の2第2項）。

また、当センターは、この目的を達成するために、種々の事業を行うのであるが、知的財産価値評価推進センター規則（会令第67号、以下単に「会令」という）

第3条第1号は、知的財産権の価値評価業務に関する指針を作成する旨を規定する。

知的財産権の価値評価に際しては、権利の内容、権利取得の手続、権利の客体の実施・使用状況、侵害訴訟の判例の動向など、弁理士が日常業務において身に付けている多様な知識の集積を個別具体的な事例へ適用しなければならず、その理論及び実務は日々進歩する。このため、理論と実務の進歩のうち、弁理士の共通認識となりうる手法について上記価値評価業務に関する指針に取り入れることは、当センターの責務でもある。

そこで、知的財産権価値評価ガイドラインは、弁理士による知的財産権の価値評価業務の拠り所となる合理的かつ実行可能な指針となりうるものとして、また弁理士による価値評価の客観性及び妥当性の向上に寄与すべきものとして制定された。

なお、金銭的価値評価手法としての国税庁方式は税務面、近年の種々の提案は会計面と、金銭的評価に限った場合にも、それぞれ見地が異なっている通り、知的財産権の価値評価手法に定説はない。知的財産権価値評価ガイドラインも、理論及び実務の進歩に応じて、順次修正されるべきものである。

## (2) 最初の知的財産権価値評価ガイドライン（以下、「価値評価ガイドライン（第1号）」という）の目的

弁理士に期待される知財価値評価には、価格に置き換えた金銭的価値評価と、価格ではなく、知財戦略や知財固有の力等の非金銭的価値評価とがある。

価値評価ガイドライン（第1号）は、これらの内、金銭的価値評価としての知財価値評価のための指針となることを第1目標とする。

ここにいう金銭的価値評価も、税務面、会計面から提案されている評価手法と同一のものではない。これら税務面・会計面からの提案は、財務・資産などの公表データを情報源として、各種算式に当てはめたり、加工・分析を行って知財の価値を金額に置き換える手法である。

これに対し、弁理士に期待されている金銭的価値評価は、知財の本質的価値を把握することにより、知財が財務・資産に対してどの様に寄与し、貢献していると考えることができるのかを分析・検討する作業に十分な知識と経験とを有する点である。即ち、弁理士に

よる金銭的価値評価には、知財の本質的価値が反映されることにより、実績評価に留まらず、将来予測にも十分に利用できる様な価値としての金銭的評価に力を発揮することが期待されているものと認識することができる。

しかし、弁理士に期待される金銭的価値評価にも、定説がある訳ではない。また、逆に、弁理士に期待される金銭的価値評価は、一定の算式等で固定されるべきものでもない。従って、価値評価ガイドライン（第1号）は、金銭的価値を決定するための評価手法の平準化を直接の目的とするものではないことを宣言しておく。即ち、本ガイドラインによって弁理士による価値評価の手法は、共通化・固定化されるものではない。

一方、弁理士が金銭的価値評価を実施するための事実認定の手法や、鑑定評価書の記載事項や、価格形成要因への考え方については、ある程度の共通化が可能である。

以上の様な観点から、価値評価ガイドライン（第1号）は、金銭的価値評価に取り組む弁理士間で、事実認定の手法等についての共通認識を醸成させることを目的とするものである。

なお、評価手法についても、この価値評価ガイドライン（第1号）を一つの指針として実務が積み重ねられることにより、評価目的毎の手法としては、ある程度の共通化が将来においてなされるものと期待している。

そして、現在までに、知的財産価値評価推進センターに対する推薦依頼がなされた実績から、まず、民事執行案件における知的財産権の金銭的価値の評価について指針を示すことが差し迫った課題となっている。

そこで、価値評価ガイドライン（第1号）は、民事執行案件を念頭におき、金銭的価値評価という観点での価値評価業務の手順の共通化を目指すこととした。そして、金銭的価値評価という観点での価値評価業務の手順の共通化に向けて、第1に、鑑定評価書の記載事項の共通認識の形成を図ることを目的としている。第2に、事実認定のための調査及びその報告について市場分析調査報告書の作成要領についての合意形成を図ることを目的としている。

この結果、価値評価ガイドライン（第1号）は、弁理士が金銭的価値評価の観点から価値評価業務を行う場合の参考資料としての意義を有すると共に、当センターから推薦を受けて価値評価を行う弁理士にとっては、準拠すべきことが望まれる事項を明確にするもの

として機能しうる。具体的には、第1章～第5章が上記参考資料としての役割を担い、第6章が上記準拠事項としての役割を担うものである。

なお、当センターは、今後の推薦依頼も考慮し、民事執行案件以外の金銭的価値評価にも利用できる情報を含める様に価値評価ガイドライン（第1号）の策定作業を進めた。そのため、民事執行案件以外の金銭的価値評価の際にも価値評価ガイドライン（第1号）を適宜利用することは差し支えないが、利用する弁理士の責任のもとに利用情報の採否・選択を決定されたい。

また、最初にも述べた通り、弁理士には、非金銭的な知財価値の評価についても適任者としての期待が寄せられている。非金銭的な知財価値評価は、既に、企業における出願前の登録可能性の判断、出願戦略の策定、研究テーマの方向性の適否判断、競合他社との知財力比較等の様々な形で実施されているが、それらを体系立てた理論等は未だ十分に構築されているとはいえない。

当センターが、今回発表するガイドラインを第1号と呼ぶのは、こうした非金銭的な知財価値評価の手法の体系化に向けても検討を進め、いずれ、第2号、場合によっては第n号までの複数のガイドラインを策定していくことを目標とすることによるものである。

従って、このガイドラインを利用する弁理士は、こうした弁理士に期待を寄せられている実情を十分に理解し、金銭的価値評価のみに拘泥することなく、日頃の知財価値評価への取り組みを進められる様、希望する。

そして、知財のもつ、経営上の戦略的な価値の評価や、知財ポートフォリオ形成過程における出願戦略的な価値の評価などの場面では、必ずしも価額算定は必要がなく、鑑定評価に当たって重視すべき情報もそれぞれ異なるということに留意した上で、この価値評価ガイドライン（第1号）を利用されたい。

### (3) 価値評価ガイドライン（第1号）の作成過程

価値評価ガイドライン（第1号）は、ガイドラインと呼ぶ前の委員私案を平成16年度知的財産価値評価対策センター第1部会で検討し、さらに、同年のWG3の報告に従って、比較的共通認識となり得る部分を記載したものがその原型となる。

その後、平成17年度知的財産価値評価推進センター第1事業部の評価基準G及び第2事業部市場調査Gで再検討し、追加、修正が加えられた。更に、平成

18年度知的財産価値評価推進センター第1事業部の評価基準Gで、評価人に余りに負担となる事項、マニュアルへ記載すべき事項は削除するなどの修正が行われた。また、平成18年度知的財産価値評価推進センター第1事業部の評価基準G及び複合Gで平成17年度の成果が更に検討され、知的財産価値評価推進センター規則第18条の規定を受けて推薦業務を受任した評価人が準拠すべきことが望まれるものとして制定される点が考慮され、① 採用すべき事項、② 採用することが望ましい事項、③ ケースに応じて採用することができる事項という観点で、さらに削除・修正が行われると共に、「第6章 推薦を受けた評価人が留意すべき事項」が追加されることとなった。

そして、現在までに、知的財産価値評価推進センターに対する推薦依頼がなされた実績から、第6章として、まず、「6.1 民事執行案件」の部分が作成されることとなった。

## 価値評価ガイドライン（第1号）

### 前文 価値評価に関する弁理士の職業倫理

#### 1. 評価人の責務

知的財産価値評価推進センターから評価人として推薦業務を受任した弁理士は、知的財産権の価値評価を担当するものとして、十分に能力のある専門家としての地位を弁理士法第4条において認められ付与されるものである。また、弁理士は、弁理士法第3条に規定されているとおり、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。したがって、評価人として推薦業務を受任した弁理士（以下評価人弁理士という）は、知的財産権の価値評価の社会的意義を理解し、その責務を自覚し、的確かつ誠実な価値評価活動の実践をもって、社会一般の信頼と期待に応えなければならない。

そのためには、評価人弁理士は、良心に従い、誠実に知的財産権の価値評価を行い、専門家としての社会的信用を傷つけるような行為をしてはならない。また、正当な理由がなくて、その職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないことはいうまでもなく、さらに次に述べる事項を遵守して資質の向上に努めなければならない。

(1) 評価人弁理士は、知的財産権の価値評価に当たっては、専門家としての注意を払わなければならない。

(2) 評価人弁理士は、高度な知識と豊富な経験とによって裏付けられた的確な価値評価を行うための能力を、不断の勉強と研鑽によって身に付けるように努力しなければならない。

(3) 評価人弁理士は、依頼者に対して価値評価の結果を分かり易く誠実に説明を行い得るようにすると共に、社会一般に対して、実践活動をもって、知的財産権の価値評価及びその制度に関する理解を深めることにより、知的財産権の価値評価に対する信頼を高めるように努力しなければならない。

(4) 評価人弁理士は、知的財産権の価値評価に当たっては、自己又は関係人の利害の有無その他いかなる理由にかかわらず、公平妥当な態度を保持しなければならない。

## 2. 守秘義務

(1) 評価人弁理士は、知的財産権の価値評価にあたって、依頼人からの許可を得たものを除いて、その知的財産権についての秘密を外部に漏らしてはならない。

(2) 評価人弁理士は、知的財産権の価値評価にあたって、価値評価に関与させた者が、依頼人からの許可を得たものを除いて、その知的財産権についての秘密を外部に漏らすことのないように指導及び監督しなければならない。

## 3. 価値評価人を引き受けてはならない事項

知的財産権価値評価推進センターにより評価人として推薦を受ける場合において、評価人候補者は、少なくとも、以下の(1)～(4)に該当する場合は、当該推薦を受ける価値評価業務を受任してはならない。当該推薦を受けた後に、(1)～(4)に該当すると判断した場合には、速やかに推薦者に該当する事由を説明して、推薦を辞退しなければならない。

(1) 依頼の内容が自己の能力を超えているか、又は著しく自己の専門外と思われる場合。

(2) 評価人弁理士が、その知的財産権に関して利害関係を有する場合。

縁故もしくは特別の利害関係については、原則として、弁理士法第31条、同第48条を考慮して判断するものとし、各条における「事件」を「鑑定評価」に読み替えて適用する。

(3) 評価人弁理士がその知的財産権の権利者又は譲受人と縁故もしくは特別の利害関係を有する場合。な

お、縁故とは、評価人弁理士について民法第725条の親族の範囲、すなわち6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族とし、特別の利害関係とは、対象権利が評価人弁理士に対し支配的関係を有する者の所有であるような場合をいう。

(4) その他、公平な価値評価を害するおそれのある場合。

## 第1章 総論（価額の鑑定評価）

### 1.1 知的財産権とその価額

#### 1.1.1 知的財産権の個別性

知的財産権は、個別性が極めて高く、価額を一律に求めることはできないことに留意すべきである。

#### 1.1.2 知的財産権の客体の意義

知的財産権の客体は、情報であって、その情報が直接金銭的価値を有するのではなく、その情報に係る物や方法を実施し、競合他社の実施等を排除することを通じて、経済活動の中で金銭的価値（財産性、資産性）を獲得することに留意すべきである。

#### 1.1.3 換価可能性

知的財産権は、出願中、出願前の権利を含め、法的には、一定条件下、換価可能とされていることに留意すべきである。

#### 1.1.4 知的財産権の移転と事業の移転との相違点

知的財産権の移転と、事業の移転との相違点に留意すべきである。すなわち、知的財産権の移転では、原則として設備や人員の移転は生じない。したがって、事業の移転であれば、技術上の営業秘密が一体的に移転するが、知的財産権単体の移転では、原則として営業秘密は移転しないことに留意すべきである。

#### 1.1.5 実施料率等との相関性

知的財産権の価値は、実施料率や、損害賠償額や、職務発明の相当対価等と相関していることに留意すべきである。

### 1.2 弁理士が知的財産権の価値評価に関与すべき理由

上述の通り、知的財産権の価値評価には、知的財産権の個別性、独占の対象についての判断、事業価値との相違、各種判例（以下、下級審による裁判例も含めて「判例」と呼ぶ）の分析、権利範囲の鑑定という高度に専門的な判断が必要となる。これらの高度に専門的な判断は、弁理士が長年に渉り関わり培ってきた業

務の内容そのものである。ここに、弁理士が知的財産権の価値評価に関与すべき理由がある。

### 1.3 知的財産権の価値評価を行う弁理士の責務及び倫理

評価人弁理士は、知的財産権法の目的に鑑み、知的財産権の活用と、この活用に役立つ権利の取得に関する業務の専門家として、知的財産権の客観的で妥当性の高い価値評価を行い、知的財産権の適正な価格形成に資する価値評価を行わなければならない。

評価人弁理士は、前文の3に述べている「価値評価人を引き受けてはならない事項」に該当する際には、価値評価業務を受任してはならない。

### 1.4 知的財産権の価値評価に際して発揮すべき弁理士の専門性

#### 1.4.1 知的財産権法の解釈に関する知識経験

評価人弁理士は、鑑定評価に際して、知的財産権法の解釈によって予測できる事項を認定することが望ましい。例えば、無効の可能性、訂正の有無や可能性、裁定の可能性の有無等である。

#### 1.4.2 出願手続及び登録制度に関する知識経験

評価人弁理士は、鑑定評価に際して、出願手続の解釈によって予測できる事項を考慮することが望ましい。例えば、無効の可能性、認識限度論による権利範囲の広狭、商標法第3条第2項等特別な規定の適用による登録であるか否か等である。登録制度との関係では、登録された先使用权や質権の有無及びその内容の確認等である。

#### 1.4.3 先行文献（関連する知的財産権）との対比に関する知識経験

評価人弁理士は、鑑定評価に際して、先行文献から予測できる事項を考慮することが望ましい。例えば、代替技術の有無及び可能性、競合他社の出願状況、権利保有状況と市場への影響等である。

#### 1.4.4 判例分析に関する知識経験

評価人弁理士は、判例分析により、判断手法と、個別事例の数値とについての知見を得ることが望ましい。判断手法としては、損害論の動向や、職務発明相当対価の算出手法である。個別事例としては、事案に対して採用された実施料率・使用料率が参考となる。

#### 1.4.5 出願代理業務による知識経験

評価人弁理士は、鑑定評価に際して、出願代理業務

や相談業務に関する知見を知的財産権に係る物(物品)又は方法の売上等の予測や、商標権の使用状況、特許権等の寄与率等の判断に役立てることが望ましい。

#### 1.4.6 鑑定業務による知識経験

評価人弁理士は、鑑定評価に際して、権利範囲や、権利の有効性に関する鑑定業務に関する知見を知的財産権に係る物(物品)又は方法の売上等の予測や、特許権の寄与率等の判断に役立てることが望ましい。

#### 1.4.7 知的財産権に関する知識経験

評価人弁理士は、上記の知識経験を総合し、知的財産権に関する知見を価値評価業務全体に役立てることが望ましい。例えば、先使用权及び未登録の通常実施権の存在に関する必要なヒアリングや、知的財産権の市場における優位性に応じた最適な活用の可能性や、知的財産権を有する主体がなすべき知財を重視した経営のあり方に関する知見を、鑑定評価依頼の内容に応じて価値評価業務に役立てることができる。

### 1.5 事実認定、分析、推定及び判断

#### 1.5.1 価値評価の判断に必要な事項

価値評価の判断に必要な事項は、認定した事実のみに基づいて判断をすべきである。従って、価値評価の根拠となる事実は、全て、事実認定として予め記載すべきである。これにより、証拠と判断とを独立させ、一定の事実に基づいた判断を示すことにより、価値評価の客観性と妥当性とを得る。

事実認定はすべて書面に記載し、当事者に開示するため、評価人弁理士の守秘義務の範囲内の事実は、価値評価の前提とすることができない。

また、知的財産権に係る物等についての市場の調査及び分析については、価値評価に際して行った調査等の外延を明示するものであり、その評価の妥当性の範囲を画定するものである。鑑定評価書と、市場分析調査を記載する書面（市場分析調査報告書）とは分けることができる。

#### 1.5.2 鑑定評価書及び市場分析調査報告書

鑑定評価書には、主に、評価人弁理士の判断とその理由とを記載する。この判断の根拠となる事実認定は、鑑定評価書又は市場分析調査報告書に記載する。鑑定評価書は、知的財産権に関する法的判断を含むものであるから、弁理士たる資格を有する者が書類作成をしなければならない。一方、市場分析調査報告書又はその一部については、専門家等（公認会計士、税理士場



合によっては民間調査会社等）の作成書類を使用することもできる。

従って、上記事実認定、分析、推定及び判断のうち、法的な分析、推定及び判断については、鑑定評価書に記載しなければならない。

どのような作業や記載が、分析、推定又は判断のいずれに該当するかについては、本ガイドラインの内容を参酌しつつ、評価人弁理士が個別に判断すべきである。

なお、鑑定評価料、評価期間に制約がある等、鑑定依頼評価の内容によっては、市場分析調査の実施及び市場分析調査報告書の作成を省略することができる。

### 1.5.3 弁理士の専門性との関係

市場分析調査報告書は、知的財産権に係る物（物品）又は方法が属する市場についての調査結果を記載する書面であり、価値評価対象企業の財務の特徴や、競合他社の財務の特徴や、市場での対象製品の売上予測などを含む。

先行文献のリストや、出願経過など、法的評価に関連する部分は、鑑定評価書の一部とすることが望ましい。市場分析調査報告書には、調査結果と、調査結果に対する一次的な判断と、推定とを含めることができる。一次的な判断としては、需要・売上予測、流通チャンネルについての重要性の判断がある。推定としては、直接の統計資料を発見できない際に採用する推定がある。

一方、評価結果に直結し、上記弁理士の専門性を要する高度な判断は、鑑定評価書に記載すべきである。

## 1.6 市場分析と権利分析

### 1.6.1 意義

市場分析は、対象知的財産権が実施ないし使用される市場に関する分析であり、権利分析は、対象知的財産権の客体である知的財産（発明、考案、意匠、標章、著作物等）の内容及びその権利を分析するものである。両者の分析が必要である。ただし、鑑定評価依頼の内容によっては、市場分析は簡略化ないし省略してもよい。

知的財産及び知的財産権の定義は、知的財産基本法第2条第1項及び第2項に掲げるものとする。

### 1.6.2 市場分析

市場分析は、知的財産権に係る物等の市場の調査結果から、価値評価の判断に必要な事実認定（予測を含む）をするための検討及び認定である。

市場分析は、知的財産権に係る物等について、その

生産、製造、譲渡、使用又は複製等がなされる市場に関する分析を行う。

### 1.6.3 権利分析

権利分析には、各種調査と、知的財産権の特定及び判断と、法的評価とを含む。法的評価は、先行文献及び競合製品等の調査をし、権利範囲等を法的な観点で鑑定評価するものである。権利分析には、知的財産に関する分析（1.6.4）と、法的分析（1.6.5）とが含まれる。

### 1.6.4 知的財産（知的財産権の客体）に関する分析

知的財産権を特定し、その客観的範囲を特定し、権利で保護される知的財産の内容を確認する。また、知的財産権に係る物等の範囲を認定する。

### 1.6.5 法的分析

権利範囲の広狭、権利行使・侵害対応の容易性、権利制約要因（先使用权、実施権等の存在）など当該知的財産権自体の分析を行う。また、権利の法的安定性（無効の可能性、抵触する特許権、類似の商標権等があるか）、権利の存続期間、世間相場や判例、共有者の存在などの法的側面について分析を行う。

### 1.6.6 知的財産権の本質的価値の分析

評価人弁理士は、対象知的財産権の本質的価値である排他的性格が、市場においてどの様に機能し、業務遂行に当たってどの様に活用される可能性があるかについても考慮した分析・検討を行うことが望ましい。

そこには、当該評価対象権利の過去の実績や将来の経営環境の変化といった観点にだけ留まるのではなく、評価対象権利と関連性を有する知財ポートフォリオの分析や、評価対象権利を用いた他社との戦略的アライアンスやオープン・コラボレーションの可能性についても分析検討を行うことが望ましいのである。

ここでいう知的財産権活用の可能性についての分析は、有形資産たる不動産の鑑定評価とは違って広範な分析・検討が必要である。

また、この様な分析検討には、高度な知識・経験が必要であり、かつ、費用・時間も十分に確保する必要がある。従って、どの程度まで取り組むかは、事案毎に、評価人弁理士と依頼者との間で、評価目的を考慮した打合せ等が必要になるものと思われる。

なお、十分な費用・時間が確保できない場合も、例えば、共有関係の存在を譲渡の困難性という法的分析の見地だけから判断するに留めず、譲渡の可能性、譲渡後の利用可能性としての共有者とのアライアンスの可能性などについての情報を、依頼者に求めることな

どは、場合によっては実施できる可能性がある。

しかしながら、先にも述べた通り、知的財産権の活用をも踏まえて金銭的価値評価を行うには、十分な知識・経験・費用・時間に加えて信頼できる情報なども必要となることから、分析結果の評価額への反映の仕方には、各評価人弁理士の工夫が必要であると共に、各評価人弁理士は、常に自己研鑽に勤めることが必要である。

## 第2章 鑑定評価書

### 2.1 鑑定評価書の定義

鑑定評価書（以下、適宜「評価書」という）は、知的財産権の鑑定評価の成果を記載した文書であり、弁理士が自己の専門的学識と経験とに基づいた判断及び意見を表明することを目的とする。

### 2.2 評価書の作成指針

評価書は、弁理士が依頼者に交付する鑑定評価書そのものであって、鑑定評価の基本的事項及び鑑定評価額を表し、鑑定評価額を決定した理由を説明することを主旨とするものである。

従って、評価書の作成に当たっては、まずその鑑定評価の過程において採用したすべての資料を整理し、価格形成要因に関する判断、鑑定評価方式の適用に係る判断等に関する事項を明確にして、これに基づいて作成しなければならない。

評価書は、これを通じて依頼者のみならず第三者にも影響を及ぼすものであり、さらには知的財産（権）の適正な価格形成の基礎となるものであるから、特に鑑定評価額の決定の理由については、依頼者その他第三者に対して十分に説明し得るものとするように努めなければならない。

依頼者その他鑑定評価を利用する第三者の水準としては、知的財産権を購入し活用しようとするために必要な知識を有する主体を想定することができる。すなわち、評価書の記載に際しては、評価書の読み手として、知的財産権法についての知識が皆無の主体を想定するのではなく、知的財産権を購入し、管理し、活用する意欲及び知識がある主体を想定してよい。評価人弁理士は、評価書の記載に際して、このような知的財産権の活用に関する一定の知識を有する者が十分に理解しえるものとするように努めなければならない。

### 2.3 鑑定評価書の必要記載事項

鑑定評価書には、原則として1～8の事項について記載する。

1. 鑑定評価額
2. 鑑定評価の目的、条件
3. 対象知的財産権の特定
4. 価格時点及び鑑定評価を行った年月日
5. 鑑定評価額決定の理由
6. 鑑定評価上の不明事項に係る取り扱い及び調査の範囲
7. 利害関係の有無
8. 評価人弁理士の氏名

### 2.4 付属書類

対象権利の公報、図面、権利に関する製品の写真等の確認資料、事例資料等は、必要に応じ附属資料として添付する。

尚、他の専門家が行った調査結果等を活用するために入手した調査報告書等の資料についても、必要に応じて、附属資料として添付する。但し、当該他の専門家の同意が得られないときは、この限りでない。

## 第3章 市場分析調査報告書

「市場分析調査報告書」は必ずしも鑑定評価書と別に作成しなければならないものではない。弁理士が自分で調査した場合或いは一部分のみを外注した場合などのときは、鑑定評価書の中に記載すればよい。その場合は、下記の事項を参考に記載するのが好ましい。また、市場調査を全部外部専門家等に外注した場合などでは、以下に記載する事項を参考に作成することが望ましい。

### 3.1 市場分析調査報告書の目的

市場分析調査報告書は、市場調査の結果、価値評価をするために必要な市場分析調査が完了したことを報告する書面であり、その内容として、知的財産権の価値の評価に必要な事実、予測、推定及び一次的判断を記載する。

市場分析調査報告書は知的財産権の鑑定評価に必要な市場、財務、業界、流通、及び知的財産に係る物等について記載することで、各種の価格形成要因に関する事実認定、予測及び推定の範囲及び根拠を明らかにすることを目的とする。

書類名については、評価人弁理士の判断によって、例えば、特許権の評価については、「実施市場分析調査報告書」、商標権については「使用市場分析調査報告書」、将来予測に重点がある際には、「市場動向調査報告書」、事業計画書の提案をうけ、その内容の分析をする際には、「事業計画分析報告書」等の書類名とすることができる。

なお、鑑定評価料、評価期間に制約がある等、鑑定依頼評価の内容によっては、市場分析調査の実施及び市場分析調査報告書の作成を省略することができる。

### 3.2 市場分析調査報告書の作成指針

市場分析調査報告書は、評価書の妥当性に大きな影響を与える。例えば、同一の知的財産権について異なる市場分析調査報告書があり、その結果が大きく異なるのであれば、評価結果は異なる。したがって、適正なものを作成するように努めなければならない。

本ガイドラインにて、市場分析調査報告書の一般的な目安となる記載事項が示されるが、具体的な事例における記載事項については、本ガイドラインを参考とした上、個別の価値評価の目的その他の事情を鑑みて、評価人弁理士等が定める。

市場分析調査に着手する前に、市場分析調査計画を立案し、その計画を市場分析調査報告書に記載することが望ましい。さらに、その市場分析調査計画に従った市場分析調査の過程を市場分析調査報告書に記載することが望ましい。

鑑定評価に必要な事実認定は、すなわち、鑑定評価の判断の過程において採用したすべての資料の整理の結果は、市場分析調査報告書か、鑑定評価書の市場分析又は権利分析を記載する欄に記載することが望ましい。

また、評価書と市場分析調査報告書とでは、説明のための必要に応じて、同一の記載をすることができる。

### 3.3 市場分析調査計画

市場分析調査は、限られた予算及び時間内で行うものであり、市場に関するすべての事実を調査することは不可能である。このため、市場分析調査計画を立案し、その計画を市場分析調査報告書に記載し、その計画による市場分析調査の過程を市場分析調査報告書に記載することが望ましい。この際、調査を断念した項目についても必要に応じて記載することが望ましい。

市場分析調査計画の立案に際しては、事案の具体的な事情に十分な配慮をすべきである。また、市場分析調査計画の立案では、個別の事案に応じた市場分析調査の目的を明確にすべきである。

### 3.4 統計資料・価値評価指標の採用について

市場分析調査に際して、価格形成要因に関する事実認定等を根拠付ける資料として統計資料を採用する場合において、当該事実認定等を根拠付ける統計資料が複数ある場合には、公的統計情報を優先して採用することが望ましい。

市場分析調査に際して、売上予測等の予測・推定を行う必要がある場合、当該予測・推定を直接的に示す統計資料・価値評価指標をその予測・推定の根拠として採用することが望ましいが、当該予測・推定を直接的に示す統計資料・価値評価指標を発見できない場合に限り、評価人弁理士において個別間接的に予測・推定を行うことができる。評価人弁理士は、「発見できない」と判断する際には、その判断が、市場分析調査計画及びその進捗の程度に照らして合理的であるか留意する必要がある。

### 3.5 市場分析調査報告書の記載事項

市場分析調査報告書で記載すべき事項を参考として以下に掲げる。ただし、上記の通り、知的財産権の種類により、また、調査費用・調査期間等の兼ね合い、評価書において使用する評価手法により、記載を必要とする事項が異なるため、評価の内容に応じて、取捨選択することが望ましい。例えば、評価の目的が証券化される知的財産権の評価の場合などでは更に追加すべき事項があると想定される。

下記市場分析調査報告書の記載事項は、評価人弁理士が参考とすべきものであり、ここから必要な項目を評価人弁理士の判断において抽出し、別途の項目を追加することができる。特に、事業内容の項目は、評価目的、評価条件及び採用する評価手法によって大きく変化することが想定される。評価の手順の各段階にて、評価に必要な事実認定を漏れなく記載する観点から、市場分析調査報告書の記載項目を検討することが望ましい。

1. 市場分析調査の目的
2. 当事者、関係先及び取引先
  - (1) 当事者（権利者、譲受人等）

- (2) 当事者の関係先
  - (3) 取引先
  - (4) その他関連先（係争対象者等）
3. 市場分析調査の対象の選定

- (1) 市場分析調査計画の立案
- (2) 市場分析調査の対象及び知的財産権の活用が想定される事業の選定

対象知的財産権の種類（特許権か、意匠権か、商標権か等）、対象知的財産権が活用されると予測される技術分野・対象業界、対象知的財産権の熟成度（企画・開発段階、試作品段階、商品化済みか）などについて記載する。

- (3) 市場分析調査計画及び事業選定の検証
4. 事業内容

価値評価の前提となる事業が複数ある際には、各事業ごとに記載することができる。

- (1) 事業の特定と業界の状況
- (2) 対象となる知的財産権及び知的財産
- (3) 市場規模
- (4) 市場の沿革又は歴史
- (5) 対象企業の財務分析等（過去5年程度）

対象企業に関し、①企業の現状、②取引先、③損益計算書、④貸借対照表、⑤キャッシュフロー計算書等を分析した際には、その内容を記載する。

尚、対象知的財産権を実施ないし使用中のときは、採用する評価方法に応じて、⑥対象製品の原価計算（コスト）、⑦対象製品の売上高、純利益等をも分析した際には、その内容を記載する。

- (6) 市場での競業者・競合品
- (7) 本件知的財産権の市場における優位性
- (8) 事業計画・事業障害等
- (9) 需要・売上予測

当該事業につき、需要予測や、売上予測を分析調査した際には、その内容を記載する。また、流通チャネルや、ライフサイクルなどに言及することもできる。

(10) コスト、ライセンス料率、営業利益率等の業界相場

- 5. 権利者の経営について
- 6. 引用文献一覧
- 7. 添付書類

## 第4章 鑑定評価の手順

鑑定評価を行うためには、合理的かつ現実的な認識

と判断に基づいた一定の手順を必要とする。この手順は、一般に鑑定評価の基本的事項の確定、処理計画の策定、対象知的財産権の確認、資料の収集及び整理、資料の検討及び価格形成要因の分析、鑑定評価方式の適用、試算価格の調整、鑑定評価額の決定並びに鑑定評価書の作成の作業から成っており、知的財産権の鑑定評価に当っては、これらを要領よく実施すべきである。

### 4.1 鑑定評価の基本的事項の確定

鑑定評価に当っては、まず、鑑定評価の基本的事項を確定しなければならない。このため、鑑定評価の依頼目的及び条件について依頼者の意思を明瞭に確認するものとする。また、鑑定料、期限につき依頼者と事前に合意しておくべきである。

### 4.2 処理計画の策定

処理計画の策定に当っては、前記「鑑定評価の基本的事項の確定」に基づき、実施すべき作業の性質及び量、処理能力等に即応して、対象知的財産権の確認、資料の収集及び整理、資料の検討及び価格形成要因の分析、鑑定評価方式の適用、試算価格の調整、鑑定評価額の決定等鑑定評価の作業に係る処理計画を秩序的に実施することが望ましい。

### 4.3 対象知的財産権の確認

対象知的財産権の確認は、対象知的財産権の物的確認及び権利の態様の確認に分けられる。例えば、登録原簿、公報、明細書、実施ないし使用商品、設計図、写真、宣伝広告物、聴聞、実地調査等の確認等により、的確に行うことが望ましい。

### 4.4 資料の収集及び整理

鑑定評価の成果は、採用した資料によって左右されるものであるから、資料の収集及び整理は、鑑定評価の作業に活用しうるよう適切かつ合理的な計画に基づき、登録原簿、公報、明細書、実施ないし使用商品、設計図、写真、宣伝広告物、聴聞、実地調査等の確認等により、公正を欠かないよう的確に行うことが望ましい。

鑑定評価に必要な資料は、概ね次のように分けられる。

#### (1) 確認資料

確認資料とは、対象知的財産権の物的確認及び権利

の様態の確認に必要な資料をいう。確認資料としては、登録原簿、公報、明細書、実施ないし使用商品、設計図、写真、宣伝広告物等があげられる。

### (2) 要因資料

要因資料とは、価格形成要因に照応する資料をいう。要因資料は、一般要因に係る一般資料、市場調査に係る市場調査資料及び権利調査に係る権利調査資料に分けられる。一般資料は、平素から可能な範囲で広くかつ組織的に収集しておくことが望ましい。市場調査資料及び権利調査資料は、対象知的財産権の種類、対象確定条件等案件の相違に応じて適切に収集することが望ましい。

### (3) 事例資料

事例資料とは、鑑定評価手法の適用に必要とされる現実の取引価格、実施料等に関する資料をいう。

なお、鑑定評価先例価格は、価格評価を目的とする鑑定評価に当て参考としうる場合がある。

## 4.5 資料の検討及び価格形成要因の分析

資料の検討に当たっては、収集された資料についてそれが鑑定評価の作業に活用するために必要にして十分な資料であるか否か、資料が信頼されるに足りるものであるか否かについて考察することが望ましい。この場合においては、価格形成要因を分析するために、その資料が対象知的財産権の種類並びに鑑定評価の依頼目的及び条件に即応しているか否かについて検討すべきである。また、評価書の記載に当たっては、事実に関する事項と推定した事項との間の記載を切り分けるべきである。

さらに、価格形成要因について、専門家としての注意を尽くしてもなお対象知的財産権の価格形成に重大な影響を与える要因が明らかでない場合には、他の専門家が行った調査結果等を活用することができる。価格形成要因の判断に当たっては、なるべく統計資料を傍証として挙げるのが好ましい。

## 4.6 鑑定評価方式の適用

鑑定評価方式の適用に当たっては、鑑定評価方式を当該案件に即して適切に適用すべきである。この場合、なるべく、コスト・アプローチ、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ（単純DCF法、免除ロイヤルティー法、リアル・オプション法等）の三方式を併用することが望ましく、対象知的財産権の種類、資

料の信頼性等によりインカム・アプローチのみしか適用できないような場合においても、インカム・アプローチのうち、適用可能なものが二方式以上あれば、それらを併用するよう努めることが望ましい。

## 4.7 試算価格の調整

鑑定評価方式の適用において、二方式以上が適用できる場合には、各方式による価格の試算が行われる。これらの複数の試算価格から、最終的な価額を決定するには、試算価格の調整という作業が必要になる。

即ち、試算価格の調整とは、鑑定評価の複数の手法により求められた各試算価格の再吟味及び各試算価格が有する説得力に係る判断を行い、鑑定評価における最終判断である鑑定評価額の決定に導く作業をいう。

試算価格の調整に当たっては、対象知的財産権の価格形成を論理的かつ実証的に説明できるようにすることが重要である。このため、鑑定評価の手順の各段階について、客観的、批判的に再吟味し、その結果を踏まえた各試算価格が有する説得力の違いを適切に反映することによりこれを行うことが望ましい。この場合において、例えば次の事項に留意すべきである。

### (1) 試算価格の再吟味

- ① 資料の選択、検討及び活用の適否
- ② 市場分析及び権利分析の適否
- ③ 各手法の適用において行った各種補正、修正等にかかわる判断の適否
- ④ 各手法に共通する価格形成要因にかかる判断の整合性

### (2) 各試算価格が有する説得力に係る判断

- ① 対象知的財産権にかかる市場分析及び権利分析の結果と各手法との適合性
- ② 各手法の適用において採用した資料の特性及び限界からくる相対的信頼性

## 4.8 鑑定評価額の決定

以上に述べた手順を、鑑定評価依頼の内容に応じて十分に尽くした後、専門職業家としての良心に従い適正と判断される鑑定評価額を決定することが望ましい。

## 4.9 鑑定評価書の作成

鑑定評価額が決定されたときは、鑑定評価書を作成するものとする。

## 第5章 権利の種類等による留意点

### 5.1 権利の種類毎の考え方

類型ごとに如何なる鑑定手法を適用するかは、未だ確立されたものがない。ここでは各類型についての特有の考え方について述べる。

#### 5.1.1 特許権・実用新案権

##### (1) 技術的価値の分析

技術的な側面から特許権・実用新案権を評価するためには、対象特許等が基本特許、周辺特許、防衛特許（あるいは基礎技術、高度技術、代替技術）等の分類においていずれに該当するかはもちろん、対象特許等に対する第三者の基本特許等があるか否かなどの判断も必要となる。

##### (2) 法的価値の分析

基本特許か、周辺特許か、防衛特許か等を権利範囲（技術的範囲）の確認に基づいて行う。このとき、併せて、権利の安定性を吟味する必要もある。

技術的範囲の確認においては、権利としての強さ、保護対象製品（事業）が特許権の文言解釈範囲内か、保護対象製品（事業）が特許権の文言解釈外で均等範囲内か、権利範囲が明確か、請求項の数、権利範囲の広狭、発明（考案）のカテゴリ、権利の脆弱さ、に留意する必要がある。

また、権利の安定性の判断においては、特許の権利化状況、拒絶理由通知の内容、権利の安定性（無効の可能性）を吟味する必要がある。

#### 5.1.2 意匠権

意匠は特許・実用新案と異なり、物品の美的外観に関するものである。そのため、法的留意事項としては主に物品の美的形態に基づく権利範囲及び権利の有効性が重要であり、また、市場的留意事項としては視覚を通じた市場訴求力が重要となる。意匠法には、類似意匠、関連意匠、部分意匠、秘密意匠及び組物の意匠のような特有の制度が存在し、これらが権利範囲や製造・販売する際の市場における意匠のあり様に影響を与えうる点にも留意が必要である。また、市場訴求力は、機能美の意匠であるか装飾美の意匠であるかの違い、及び、客体のマーケットの違いによっても異なり、流行等の感覚的な傾向にも左右され易いため、意匠の価値評価においては前記意匠特有の事項についても留意する必要がある。

#### 5.1.3 商標権

商標は、特許その他の知的財産権と異なり、創作的

活動の成果を保護する制度に支えられているのではなく、営業上の信用標識を保護する制度に支えられている。そのため、特許権に比べ、特に使用状況が価値評価に与える影響が大きい。商標権の価値評価にあたっては、このような商標に特有の制度等にも留意する必要がある。

特許権・実用新案権の評価の考え方と異なる点は主に下記の通りである。

##### (1) 商標権独自の権利内容により留意すべきこと

① 商標の構成と指定商品、指定役務との関連性で権利範囲が決まること。

② 商標の識別力や希釈化が問題となること。

③ 特定の無効理由には除斥期間があること。除斥期間が経過している場合は、その登録が無効とされることはないこと。

④ 取消制度があること。

##### (2) 使用して初めて評価価値が生まれること

使用実績に基づく業務上の信用が保護実体であることに留意して評価すべきである。

##### (3) 商標独自の機能

評価に際しては、商標独自の機能である出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能を考慮する必要がある。

##### (4) 商標権は永久権になりうるという点

登録年数の長い商標であるか否かについて留意する必要がある。

##### (5) 企業にとって評価対象となる商標の位置付け

登録商標と指定商品・役務との関係、使用の事実などを調べて総合的に評価すべきである。

##### (6) 一つの権利に含まれる事業分野が多様な点

評価に際しては、商標独自の機能である出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能を考慮する必要がある。

##### (7) 専用権と禁止権がある点

禁止権についても留意すべきである。

#### 5.1.4 著作権

著作権は、特許権その他の産業財産権と異なり、権利発生に方式を必要とせず、独自創作には権利が及ばない相対的独占権である。また、文化の発展を法目的とする等、法制度が他の知的財産権と異なる点がある。そのため、著作権の価値評価にあたっては、これらの点に留意する必要がある。

特許権その他の産業財産権と異なる点は、下記の通

りである。

#### (1) 権利内容が公示されていない点（創作時の証明必要）

権利発生に方式を必要としないため、権利内容が明確でない。そのため、この内容を確認、認定することが最も重要である。

#### (2) 市場との関係

著作権は、市場と密接に関係（ビジネスに直結）することが多い。そのため、市場の変化にも留意すべきである。

#### (3) 権利の束としての点

著作権法に規定される権利の性質が非常に多様であるために、これらを活用するビジネスモデルも特許などに比べてはるかに多様である点に留意すべきである。

## 5.2 複合権利

### (1) 定義

複合権利とは、同一の製品・サービス（キャッシュ・フローの生成単位）に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、或いはこれらの未登録権利（たとえば特許を受ける権利等）、著作権、不正競争防止法による法益、各種契約等が複合的に重畳しており、当該製品・サービスの知的財産面での価値評価を行うにあたっては各権利の按分を検討しなければならない状態、または、その重畳している権利の集合体をいう。

### (2) 基本的な考え方

複合権利に係る知的財産の価値評価にあたっては、各知的財産権の客体における如何なる特質がどのような理由でマーケットのニーズと結びついて当該製品の売上・収益の向上に資するのかを客観的に見極めるべきである。

### (3) 留意事項

複合権利に係る知的財産の価値評価にあたっては、各法域別のマニュアルによる各知的財産権の寄与率が原則として合計で1を越えないように留意すべきである。

なお、各権利別の価値算定にあたっては、価値評価手法の統一は可能な限り図るのが望ましいが、権利に独特な算定方法を適用すべき場合には必ずしも手法の統一に拘らないものとする。

### (4) 一製品の全体関与か部分関与かの確認

一つの製品・サービス（キャッシュ・フローの生成単位）についての複合権利に係る知的財産の価値評価

にあたっては、当該複合権利が、一つの製品・サービスの互いに別の部分を対象とするものか、同一の部分を対象とするものかを確認すべきである。

### (5) 複数製品についての複合権利の確認

複数の製品・サービス（キャッシュ・フローの生成単位）についての複合権利に係る知的財産の価値評価にあたっては、当該複数の製品・サービスごとに複数の権利を分解して、製品ごとの権利群（或いは一つの権利）に分けられるものか、一つの権利が複数の製品にまたがるものかについて確認すべきである。

最終的に、製品と権利との関係を個々の製品、個々の権利についてそれぞれ明らかにする必要がある。また、場合によっては、個々の権利または個々の製品ごとに評価することが適切でない場合もあり得ること、その場合は、一群の製品・サービスに属する一群の権利について纏めて評価することが適切である場合もあることに配慮すべきである。

### (6) 複合権利の態様

特許・実用新案・意匠・著作権など他法域との関連事項として、特定の技術やデザインであって、そのネーミング（商標）が非常に優れているために、競業他社の同様の技術やデザインよりも付加的な価値を与えていることが実際に見られることに留意すべきである。

## 5.3 ライセンス価格

### (1) 概説

ライセンス価格の評価に当たっては、ライセンサーの事情（開発投資に見合う額の回収、権利の存続期間等）とライセンシーの事情（ライセンスを受けることによるコストと、訴訟提起や代替技術の開発、採用によるコストとのバランス等）の各々を考慮した上で価格算出を行う必要がある。

### (2) 価格算出における留意点

①特許の法的安定性、②ライセンス制約条件、③クロスライセンスの可能性、④権利の存続期間、⑤発明のカテゴリ表現（契約製品は部品か製造装置か製品か）、⑥市場規模やマーケットシェア、製品の収益力、⑦契約対象製品に占める特許の重要度、等に留意する。なお、特許以外の法域についても、法域及び業種に応じた実務慣行に留意し、損害賠償論との関係にも配慮すべきである。

(3) なお、ライセンス価格については、実施料率・使用料率等の算定の立場から述べたが、実施権・使用

権そのものについても価値が発生している場合があり、これについて価値評価が求められることも考えられる。即ち、長年実施ないし使用している専用実施権・専用使用権・独占の通常実施権等について、当該権利を独占実施ないし使用することにより、特別の超過利潤が発生している場合もあるためである。

## 第6章 推薦を受けた評価人弁理士が留意すべき事項

### 6.1 民事執行案件

適正で迅速な民事執行を実施するために、民事執行法や民事執行規則がある。民事執行法では、その価値に不確実性がある債権等については、その売却に先立って、執行官による現況の調査や専門家による価額の評価が必要とされるなど、慎重な手続がとられている。

知的財産権は民事執行法上「その他の財産権」に該当することから、債権執行の例により民事執行が行われている。

※ 民事執行法第167条第1項（その他の財産権に対する強制執行）

不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権（以下この条において「その他の財産権」という。）に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。

※ 民事執行規則第139条第1項（債権の評価）

執行裁判所は、法第161条第1項に規定する命令を発する場合において、必要があると認めるときは、評価人を選任し、債権の評価を命ずることができる。

※ 民事執行法第161条第1項（譲渡命令等）

差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付きであるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立により、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払いに代えて差押債権者に譲渡する命令（以下「譲渡命令」という。）、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令（以下「売却命令」という。）、又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令（以下「管理命令」という。）その他相当な方法による換価を命ずる命令を発することができる。

執行裁判所は、譲渡命令又は売却命令を発令するに当り、評価人を選任して知的財産権の評価を命ずるの

が通常であるが、評価の対象が知的財産権であることから、実務上は、日本弁理士会等に評価人の推薦を依頼した上で評価人弁理士を選任している（西岡清一郎ほか編・東京地方裁判所民事執行センター実務研究会著「民事執行の実務－債権執行編（下）」（社）金融財政事情研究会150頁参照）。

推薦を受けた評価人弁理士が留意すべき事項は、次の通りである。

#### 6.1.1 実体面での留意事項

##### (1) 公正な価格評価

推薦を受けた評価人弁理士は、当事者間における合理的な理由に基づく価格時点に於ける交換価値を基準として、公正に価格評価を行わなければならない。

##### (2) 遵守事項

推薦業務を受任した評価人弁理士は、専門家としての公正な態度及び独立した立場を保持して業務を行なわねばならない。

##### (3) 権利が共有又は実施権（使用権）の場合の評価

例えば特許権が共有の場合、共有者の一人は、他の共有者の同意を得ることなく、その持分の譲渡、又はその持分を目的として質権を設定することができず、専用実施権を設定することも、通常実施権を許諾することもできない。そのため、権利譲受人自身が当該権利を自己のものとして特許発明を実施する場合を除き、特許権の譲渡等に他の共有者の同意を必要とするなどの制限を受ける。つまり、他の共有者が特許権の譲渡等を拒否する場合と承諾する場合とで、特許権の評価額の実質的な価値が大きく変動する。また、他の共有者の同意が得られたとしても、その内容（例えば、同意はするが譲渡先や実施権者に制限があるのか、無制限に同意が得られるのか）に応じて評価額が異なることもあり得るので、評価人弁理士はこの点に留意すべきである。

また、専用実施権等の実施権（使用権）を評価する場合にも、特許権者等の権利者からの承諾が必要となるときには、共有の場合と同様に留意すべきである。

##### (4) ゼロ評価の場合

権利分析、市場分析を行なった結果、実質的な価値がゼロにならざるを得ない場合、その結果をそのまま採用すべきかどうかについては問題である。債権者の利益等を考慮すると、実質的な価値がゼロの権利であるにもかかわらず、それを有価値と評価することには抵抗があるためである。このような場合は、依頼元



の裁判所に事情を説明して解決していくことが望まれる。また、見積の時点で、見積り額が評価額を上回ると予想される場合も、トラブルの発生を未然に防止するため、依頼元の裁判所に事情を説明して解決していくことが好ましい。

#### (5) 評価のための資料収集

評価結果は、債権者、債務者及び裁判所が納得しうる範囲のものである必要がある。そのためには、評価に用いる資料は、できるだけ客観的なものを多く集め、必要に応じて、当事者のインタビュー、聞き取り調査、可能であれば財務諸表の取り寄せ等の情報収集を行い、それらをできるだけ正確に分析する必要がある。

#### (6) 外部スペシャリストの活用

- ・財務諸表等会計などの事項について判断するに際しては、公認会計士、税理士の協力を得ることを考慮する。

- ・特殊事情の分析等について法律的に判断するに際しては、弁護士の協力を得ることを考慮する。

- ・マーケティングないし自己のマーケティング手法に関する専門的な問題について判断を必要とするときには、経営コンサルタント等の協力を得ることを考慮する。

#### (7) 評価手数料と評価項目のバランス

債権額や評価額に対して、評価手数料が高額となり過ぎないように留意することが必要である。民事執行案件は、その目的の多くが債権債務処理にあることから、鑑定精度を向上させることに終始して評価手数料が高額化することは、望まれていない場合もある。従って、債権額及び評価額を考慮した適切な評価手数料となるように評価項目を決定する際に、事前に裁判所と相談することが望ましい。

#### (8) 調査範囲の評価書への記載

経済性評価のための情報収集は民事執行手続の迅速性及び経済性の要請に従った範囲で行なうしかなく、その調査範囲や、調査していない事実などは、評価書に明記することが好ましい。

### 6.1.2 手続面での留意事項

#### (1) 評価人弁理士の推薦から鑑定評価着手及び終了までの時間的経過

- ・日本弁理士会による会員の推薦、裁判所コンタクト、見積書提出、正式依頼まで、2～3ヵ月を要する場合がある。

- ・着手（評価命令日）から終了（評価書提出）まで

の猶予期間は、通常、2～3ヵ月である。

- ・評価のために与えられる時間は、外部調査依頼、信用調査等を考えると実質的には短いので、予め鑑定評価の手順に沿ってできることはなるべく早く準備しておくべきである。

- ・出願包袋等の資料入手期間を考慮して作業を進める必要がある。また、インタビュー協力者の事情も考慮して、可能な限り早期にコンタクトをとることが好ましい。

#### (2) 裁判所とのコンタクト

- ・裁判所とのコンタクトは、通常、書記官との連絡がメインになる。必要に応じて裁判官にもコンタクトすることもあるが、入手可能な情報は限られている。当事者についての情報は殆ど得られないのが通常である。

- ・取り扱いについて多くの事項が各執行裁判所の裁量にまかされており、統一的な取り扱いがなされていないので、十分裁判所書記官と打ち合わせておくことが勧められる。（例えば、価格時点を何時にするか、鑑定評価書を何部提出するか等）

#### (3) 見積について

- ・評価命令前の情報入手が困難なことにより、見積算出に苦慮する場合は、各執行裁判所に問い合わせても差し支えない。また、見積書提出前又は評価命令後であるかを問わず、当事者への必要事項質問状を作成し裁判所から各当事者へ送付してもらうことも勧められる。その場合、債権者、債務者双方に対し公平な立場から質問書を作成することが望まれる。

- ・評価人推薦依頼が来たときに、評価人候補者は裁判所に対して、評価人側の事情説明書、評価費用についての考え方等を作成して提出することで、評価人候補の当該案件に対する考え方を事前に裁判所に知ってもらうことが望ましい。

- ・登記簿謄本等の基礎資料を入手しておくとともに、簡単な権利分析は終えた上で、見積書を提出することが望ましい。

※ 著作権の評価の場合、文化庁から謄本を入手するのにかなりの期日を要するので、この点留意する。

#### (4) 評価内容の報告

推薦業務を受任した評価人弁理士は、その業務が終了したときは、当該業務に係る評価内容を、遅滞なく評価推進センターに報告するものとする。ただし、守秘義務がある事項については、この限りでない。（知的財産価値評価推進センター規則第22条）

## Ⅱ 第1事業部の活動報告

### ～知的財産権価値評価ガイドライン（第1号）の公表に当って～

執筆：森 泰比古（部長）、中隈 誠一（副部長）、大山 隆三  
監修：鈴木 正次・鶴本 祥文・渡邊 功二（副センター長）

（目次）

#### 一 ガイドラインについて

##### 1. ガイドライン制定の経緯

- (1) はじめに
- (2) ガイドライン（第1号）を公表した理由

##### 2. ガイドライン（第1号）の目的

- (1) はじめに
- (2) ガイドライン（第1号）の位置付け
- (3) 民事執行案件への対応の緊急性
- (4) 留意事項及び今後への期待

#### 二 弁理士による知財価値評価の意義

1. はじめに
2. 弁理士による鑑定業務との関係
3. 拡大された弁理士の業務範囲との関係
4. 鑑定評価書と呼ぶ理由

#### 三 第1事業部報告の終わりに

#### 一 ガイドラインについて

##### 1. ガイドライン制定の経緯

###### (1) はじめに

知財価値評価推進センター第1事業部は、弁理士による知的財産権の価値（金銭的価値）の評価を推進すべく、弁理士による知財価値評価の妥当性・安定性・信頼性を担保するための基準の制定及びマニュアルの作成に取り組んできた。そして、この度、基準の前身として位置付けられる「知的財産権価値評価ガイドライン（第1号）」を公表することができた。

この度のガイドライン公表までに、日本弁理士会（以下、「本会」という。）は、平成14年度知的財産価値評価機関設立検討委員会において「知的財産権価値評価マニュアル」を作成し始め、さらに、平成16年度に、知的財産権の価値評価に関する新たな附属機関の設置を準備してきた。

そして、本会は、平成17年4月に上記附属機関として知財価値評価推進センター（以下、「当センター」という。）を設置した。当センターの設置は、日本弁理士会会則第150条の2第1項に基づくものであり、当センターの設置目的は、「弁理士が関与する知的財

産権の価値評価について客観性及び妥当性の向上を図るとともに、知的財産権の価値評価業務を行う弁理士を支援するための事業を行うことにより、弁理士による価値評価業務の改善進歩を促し、もって知的財産権の活用に寄与すること」にある（同会則第150条の2第2項）。

第1事業部は、当センターが、その目的を達成するために行う種々の事業の内、最初に述べた様に、「知的財産権価値評価基準」の制定と「知的財産権価値評価マニュアル」の作成を受け持っている。

###### (2) ガイドライン（第1号）を公表した理由

さて、今回、「知的財産権価値評価基準」ではなく、なぜ、「知的財産権価値評価ガイドライン（第1号）」の形で公表することとなったかについて若干説明する。

本会は、当センターにその機能を果たさせるべく、知的財産価値評価推進センター規則（会令第67号）を定めた。第1事業部の活動は、同規則第6条に、価値評価業務に関する共通認識である価値評価基準（以下、「価値評価基準」という）の制定を行う旨を規定したことをその根拠として開始された。

そして、先に述べた様に、平成16年度よりその準備作業を開始した。

ところが、知的財産権の価値評価に際しては、権利の内容、権利取得の手続、権利の客体の実施・使用状況、侵害訴訟の判例の動向など、弁理士が日常業務において身に付けている多様な知識の集積を個別具体的な事例へ適用しなければならず、その理論及び実務は日々進歩することを実感しつつ担当委員間で検討する中、弁理士全体にとって共通認識といえる基準を現時点で公表することは未だ困難ではないかとの意見が大勢を占めていた。

そこで、会令に規定する基準ではなく、むしろ、今後、弁理士全体の共通認識を醸成するための参考指針としての位置づけの段階で公表に臨み、さらなる修正等を経た後に基準を制定する方法が最良であるとの結論に至った。

このため、今回公表される成果物を、「基準」ではなく「ガイドライン」、しかも、「ガイドライン（第1号）」とした次第である。

## 2. ガイドライン（第1号）の目的

### (1) はじめに

当センターでは、弁理士に期待される知財価値評価には、価格に置き換えた金銭的価値評価と、価格ではなく、知財戦略や知財固有の力等の非金銭的価値評価とがあると考えている。この中で、価値評価ガイドライン（第1号）は、これらの内、金銭的価値評価としての知財価値評価のための指針となることを第1目標とする点に絞られる。

ここで、金銭的価値評価については、既に、税務面、会計面から提案されている評価手法がある。当センターは、これら税務面・会計面からの提案される評価手法は、財務・資産などの公表データを情報源として、各種算式に当てはめたり、加工・分析を行って知財の価値を金額に置き換える手法であると理解している。

これらの提案が既になされる中で弁理士に期待されている金銭的価値評価は、知財の本質的価値を把握することにより、知財が財務・資産に対してどの様に寄与し、貢献していると考えられるのかを分析・検討する作業の適任者として弁理士に期待が寄せられているものとする。

即ち、知的財産実務を通じて、十分な知識と経験とを蓄積してきた弁理士による金銭的価値評価には、知財の本質的価値が反映され、実績評価に留まらず、将来予測にも十分に利用できる様な価値としての金銭的評価に力を発揮することが期待されているものと認識することができるのである。

### (2) ガイドライン（第1号）の位置付け

しかし、弁理士に期待される金銭的価値評価にも、定説がある訳ではない。また、逆に、弁理士に期待される金銭的価値評価は、一定の算式等で固定されるべきものでもない。

当センターは、価値評価ガイドライン（第1号）は、金銭的価値を決定するための評価手法の平準化を直接の目的とするものではないことをその位置付けとして宣言しておく。即ち、今回公表するガイドライン（第1号）によって、弁理士による価値評価の手法が、直ちに、共通化・固定化されるものではない。

一方、弁理士が金銭的価値評価を実施するための事実認定の手法や、鑑定評価書の記載事項や、価格形成要因への考え方については、ある程度の共通化が可能であると考えられる。

以上の様な観点から、価値評価ガイドライン（第1

号）は、金銭的価値評価に取り組む弁理士間で、事実認定の手法等についての共通認識を醸成させることを目的とするものとして位置付け、作成され、今回公表されるに至った。

なお、評価手法についても、この価値評価ガイドライン（第1号）を一つの指針として実務が積み重ねられることにより、評価目的毎の手法としては、ある程度の共通化が将来においてなされるものと期待している。そして、近い将来において、会令第6条に定めた基準を制定するための前身となることを望むものである。

### (3) 民事執行案件への対応の緊急性

さて、この様な位置付けのガイドライン（第1号）ではあるが、その最も共通化を図ろうとするのは、民事執行案件における金銭的価値評価である。これは、当センター設立に至った一つの理由でもあり、現在までに、当センターに対して、各地の地方裁判所から、評価人の推薦依頼が寄せられている。

こうした民事執行案件における知的財産権の金銭的価値の評価は、僭越ながら、弁理士こそが適任との裁判所からの評価を頂けているものと理解している。そして、民事執行案件の処理の緊急性を鑑みれば、まずは、民事執行案件にターゲットを絞ったガイドラインを公表すべきということになった。

そこで、価値評価ガイドライン（第1号）は、民事執行案件における金銭的価値評価の手順の共通化に向けて、第1に、鑑定評価書の記載事項の共通認識の形成を図ることを目的とし、第2に、事実認定のための調査及びその報告について市場分析調査報告書の作成要領についての合意形成を図ることを目的とするものである。

この結果、価値評価ガイドライン（第1号）は、弁理士が金銭的価値評価の観点から価値評価業務を行う場合の参考資料としての意義を有すると共に、当センターから推薦を受けて価値評価を行う弁理士にとっては、準拠すべきことが望まれる事項を明確にするものとして機能しうるものと考えている。具体的には、第1章～第5章が上記参考資料としての役割を担い、第6章が上記準拠事項としての役割を担うものと考えている。

### (4) 留意事項及び今後への期待

当センターは、今後の推薦依頼も考慮し、民事執行案件以外の金銭的価値評価にも利用できる情報を含め

る様に価値評価ガイドライン（第1号）の策定作業を進めた。そのため、民事執行案件以外の金銭的価値評価の際にも価値評価ガイドライン（第1号）を適宜利用することは差し支えない。しかしながら、その利用においては、ガイドライン（第1号）を利用する弁理士の責任のもとに情報の採否・選択を決定される様に留意願うものである。

最初にも述べた通り、弁理士には、非金銭的な知財価値の評価についても適任者としての期待が寄せられており、非金銭的な知財価値評価は、既に、企業における出願前の登録可能性の判断、出願戦略の策定、研究テーマの方向性の適否判断、競合他社との知財力比較等の様々な形で実施されている。しかし、それらを体系立てた理論等は未だ十分に構築されているとはいえない。

当センターが、今回発表するガイドラインを第1号と呼ぶのは、こうした非金銭的な知財価値評価の手法の体系化に向けても検討を進め、いずれ、第2号、場合によっては第n号までの複数のガイドラインを策定していくことを目標とすることによる。

従って、このガイドラインを利用する弁理士は、こうした弁理士に期待を寄せられている実情を十分に理解し、金銭的価値評価のみに拘泥することなく、日頃の知財価値評価への取り組みを進められる様、希望する。

そして、知財のもつ、経営上の戦略的な価値の評価や、知財ポートフォリオ形成過程における出願戦略的な価値の評価などの場面では、必ずしも価額算定は必要がなく、鑑定評価に当たって重視すべき情報もそれぞれ異なるということに留意した上で、この価値評価ガイドライン（第1号）を利用されることを望むものである。

## 二 弁理士による知財価値評価の意義

### 1. はじめに

今回公表するガイドライン（第1号）において、弁理士によって作成する評価書を、敢えて「鑑定評価書」と表記したが、この点について、弁理士による知財価値評価の意義と併せて説明する。

### 2. 弁理士による鑑定業務との関係

弁理士法第4条第1項は、「弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手

続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。」と定めている。

また、同法第75条は、「弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理（特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。）又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成を業とすることができない。」と定めている。

ここに弁理士の業務としての鑑定が位置付けられているのである。

ここで、弁理士法第4条、同法第75条における鑑定には、権利の抵触関係、および特許の有効・無効の鑑定が含まれる。

そして、知的財産の価値評価を行うに当たり、特許権等の権利の抵触関係、および有効・無効の判断を内容とする定性的評価は、これを弁理士の専業と考えられる。

この点は、パテント2004 Vol.57 No.2の「知財の価値評価機関設立について」において、既に述べられている。

そして、既に述べた様に、弁理士による知財価値評価は、金銭的価値を出すという点では税務・会計面からの種々の提案と類似するものの、その評価過程において、弁理士専権業務と位置付けられる鑑定による定性的な価値評価を反映させ、将来予測にも寄与し得る金銭的価値の評価を行うには、弁理士こそその最適任者であることは弁理士法も裏付けるところといえる。

### 3. 拡大された弁理士の業務範囲との関係

弁理士による鑑定業務は、そもそも、弁理士が、日々、特許、実用新案、意匠、商標の出願、異議申立、審判

請求、さらには、訴訟における補佐人あるいは代理人として活動している経験と、さらに、これら活動を裏付ける知識により成り立っている。

また、弁理士法は、数次の改正により、弁理士の業務範囲について、いわゆる産業財産権に対する対特許庁手続に留まらず、

① 関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第六十九条の九第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続のうち政令で定めるもの並びに同法第六十九条の十第一項の規定による申立て及び当該申立てをした者が行う税関長又は財務大臣に対する手続についての代理

② 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物（著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。）に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。）であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものを行うものについての代理

③ 前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることと、その業務範囲が拡大された（弁理士法第4条第2項）。

まさに、弁理士は、その体得した知識と経験を活用し、知財立国を目指すわが国を底から支えるべき使命を課されたということができるのである。

そして、拡大された業務範囲から伺える通り、売買契約、実施許諾契約といった知財活用の面でも弁理士

には、その手腕が期待されている。

#### 4. 鑑定評価書と呼ぶ理由

当センターは、こうした弁理士が、自ら体得している知識と経験を活かし、専権業務とされる鑑定業務も含みつつ、知的財産権の価値評価を行うことこそが、社会の期待に応えるものであると認識し、ガイドライン（第1号）においては、弁理士が作成する価値評価の結論を記した書類の名称を「鑑定評価書」としたものである。

### 三 第1事業部報告の終わりに

以上、今回公表する「ガイドライン（第1号）」について、作成の経緯、目的等に加えて、弁理士による知財価値評価の意義について述べた。

しかしながら、第1事業部は、このガイドライン（第1号）の公表をもってその使命を果たし終えたものではなく、既に述べた通り、今後、このガイドライン（第1号）が実際に行われる評価の場面で、その改善すべき点、訂正すべき点などをご指摘を受けつつ、最終的に基準として制定する作業が残されていると考えている。

また、基準あるいはガイドラインと共に、評価人となる弁理士が利用する資料としての「マニュアル」の完成も急がれるところである。

なお、「マニュアル」に関しても、当センターでは、ガイドラインの作成と並行して作業を進めてきた。そして、「金銭的価値評価のためのマニュアル（基礎編）（仮称）」を、評価人候補者として登録した弁理士に対して配布することがまもなくできるであろう状態までこぎ着けることができた。

しかしながら、マニュアルに関しても、「応用編」、「事例編」とさらに具体的案件に適用する際の、良き資料となり得る個別・具体的な内容に落とし込んでいく必要がある。

従って、第1事業部は、今後も、当センターの目的の下で、その活動をさらに邁進する所存である。

## Ⅲ 第2事業部の活動内容

### ～市場調査・情報整備について～

執筆：鷹取 政信（副センター長）、杉浦 靖也（部長）、井内 龍二（副部長）、清水 榮末、中山 俊彦、松岡 徹  
監修：鷹取 政信（副センター長）、杉浦 靖也（部長）

（目次）

一 はじめに

二 市場調査検討グループの活動

1. 市場調査について

1.1 知的財産価値評価における市場調査の意義

1.2 市場調査検討グループの活動の概要

(1) 市場分析調査要領の検討（概要）

(2) 書籍の購入・管理（概要）

(3) その他

1.3 活動の詳細1：市場分析調査の要領

1.4 活動の詳細2：書籍・資料の購入・整備・管理  
について

(1) センターが書籍・資料を備えることの意味合い

(2) 書籍・資料の選定方法

(3) 当センターが備えている書籍の概要

(4) 書籍の管理手法

(5) まとめ

1.5 今後の予定

三 情報整備グループの活動

1. 情報整備について

1.1 評価参考書

(1) 評価参考書の整備

(2) 評価参考書の様式

(3) 評価参考書の管理

1.2 価値評価の指標

(1) 指標について

(2) 知的財産権の価値評価についての指標

一 はじめに

第2事業部は、市場調査検討グループと情報整備グループの2つの組織からなり、価値評価業務に関連する情報の収集・整備及び提言、価値評価指標の整備、価値評価に関する啓発・提言、これらに関する会規・会令などの内部規則を制定すること等を職務としている。

市場調査検討グループは、知財価値評価に必要な市場調査の検討、及び知財価値評価に必要な事実認定に役立つ資料を検討してきており、情報整備グループは、評価参考書・価値評価指標の整備を行うこと、評価内

容の整備作業の検討、評価結果の表現方法について統一する様式を検討してきている。

ここでは、これらの2つのグループのこれまでの活動の成果をまとめ、発表する。

## 二 市場調査検討グループの活動

### 1. 市場調査について

#### 1.1 知的財産価値評価における市場調査の意義

市場分析は、対象知的財産が実施ないし使用される市場に関する分析のことである。そして、市場調査（より正確な用語としては、市場分析調査）とは、市場分析を行うための調査である。知的財産価値評価においては、権利分析とともに、かかる市場分析調査も適切に行われることではじめて適正な鑑定評価が可能になる。（なお、「市場調査」という場合、対象となる知的財産権自体の取引市場が想起される可能性があることを考慮すると、「市場分析調査」との用語を用いるべきと考えられるため、以下、この「市場分析調査」の用語を適宜用いることとする。）

市場分析は、知的財産に係る物等の市場の調査結果から、価値評価の判断に必要な事実認定（予測を含む）をするための検討及び認定を含む。即ち、市場分析においては、知的財産権に係る物等について、その製造、譲渡、使用等がなされる市場に関する分析を行う。そして、この市場分析では、業種の特定、業界の特徴及び現況、競合の状態、実施料率等の業界相場を分析し、その市場における対象知的財産の優位性等に関する分析を行う。このような、価値評価の判断に必要な事実認定のための分析を行うために市場に関する人証及び物証の調査をおこなうことが市場分析調査である。

第2事業部の市場調査検討グループでは、知的財産価値評価における市場分析調査の意義を踏まえ、知財価値評価に必要な市場分析調査のあり方や手法の検討、及び知財価値評価に必要な事実認定に役立つ資料の検討を行っている。以下、市場調査検討グループの活動状況をまず概説した上で、個々の具体的な活動内容について詳述する。

## 1.2 市場調査検討グループの活動の概要

市場調査検討グループにおける活動状況は以下の通りである。

### (1) 市場分析調査要領の検討（概要）

価値評価に際しての市場分析調査に関する事実認定のうち特に「書証」に対する考え方、具体的種類などについて検討し、市場分析調査の手順（要領）についての標準化を審議した。さらに、「書証」の検討の結果を踏まえて購入した書籍の使い方を検討し、これを研修資料とする形で具体化した。

また、価値評価をするために必要な市場分析調査が完了したことを報告するための市場分析調査報告書の様式についても検討してまとめた。

### (2) 書籍の購入・管理（概要）

価値評価に必要な二次資料を中心に購入候補書籍を選定し、これらについて運営委員及び評価人候補宛にアンケート聴取を行い、そのアンケート結果に基づいて書籍を購入した。

これらの書籍は、評価依頼があったときにその評価依頼に該当する業界の二次資料を評価人が個々に収集する手間を省き、高価な書籍を購入するコストを無くすという点で大きな意義がある。

また、購入した書籍を管理するための管理規則を作成した。

### (3) その他

市場調査専門の会社である帝国データバンクにコンタクトし、調査方法等について情報交換を行った。

## 1.3 活動の詳細1：市場分析調査の要領

市場分析調査は、ほとんどの弁理士にとって行ったことのない作業であり、そのためどこからどのように手を付けてよいかわからないことが多いと考えられる。そこで、とっかかりとして、市場分析調査のやり方について以下に説明する。なお、文章中に挙げている書籍は例示であり、これらの例以外に参考となる書籍も多数存在する。

### (1) 「事業」の認定を行う（〔文献(1)：添付のセンター購入書籍一覧表〕の書籍 No.1）

知的財産等（発明、実案、意匠、指定商品・役務、著作物）の特定は市場分析調査を行う際の入り口であり、対象知的財産権について、市場分析調査を行うべき「事業」を認定する。その上で以下の項目の調査を行う。なお、「権利分析」において認定した権利範囲

から、市場調査を行うべき対象「事業」の特定を行うが、知的財産権の専門家として慎重に判断すべき事項である。なぜならば、「事業」の認定次第で対象知的財産権の価値が大きく変動する可能性があるためであり、従って「事業」の判断は慎重に行う。（特に部品や材料系の発明）

### (2) 業種を特定する（〔文献(1)：添付のセンター購入書籍一覧表〕の書籍 No.1）

「事業」が属する業界団体をまず知る。業界団体がわかれば、その団体が発行している冊子等により業界情報・統計・動向を把握することが可能となる。

ここで、書籍 No.1 (1)（この表記は〔文献(1)：添付のセンター購入書籍一覧表〕中の書籍 No.1 を意味する。以下同様の表記の場合は同様の意味となる。）は、市場調査分析を行う際の非常に有用な二次資料と考えられ、市場分析調査の際のポータル的資料といえるであろう。

### (3) 統計情報を利用する（〔文献(1)：添付のセンター購入書籍一覧表〕の書籍 No.2, 9, 10）

統計情報の利用にあたっては、公的統計情報を優先的に考えるべきである。但、公的統計情報そのものは慣れるまでは比較的読みにくいことから、例えば、第1に、書籍 No.9 (1) を参考とし、第2に、書籍 No.1 (1) や、経済研究所等の調査報告においてどのように整理されているかを参考にすると良い。ただし、書籍 No.1 (1) や、経済研究所等の発行書籍に記載のデータは元データから転記されて入力されているため、誤記がある可能性がある。この点は注意が必要である。

統計情報は、集計の単位が大きく（大分類）、上記認定事業との関係では、大きすぎる市場規模（売上高）までしかたどりつけない。この点、より中分類、小分類の市場規模等については、業界団体の公表資料などを使用するほうがよい。この場合、大分類の情報と中分類の情報との整合性を検証した方がよい。例えば、業界団体の公表資料による中分類の売上高を合計し、公的資料による大分類の売上高と有効数字2桁程度で整合するのであれば、両者の信頼性は高いと判断できる。

### (4) 団体情報を利用する（〔文献(1)：添付のセンター購入書籍一覧表〕の書籍 No.8）

団体名経由で、関連する団体の統計情報等を発見することができる場合がある。また、文献資料として公になっていない場合であっても、各団体が独自の統計情報を保有している場合もある。特定の文献資料が発

見できない場合、団体に直接照会することにより、これらの情報にアクセス可能な場合がある。

書籍 No.8 (1) 等を主要な情報源としつつ、検索エンジンによる検索をし、主要な業界団体のリンク先の一覧などを確認すると、もれが少なくなる。また、業界通へのヒアリングを行う際には、力のある業界団体名の名称などもヒアリングの対象にすると良い。この場合、ヒアリングでは、略称しか判らないことが多いが、書籍 No.8 (1) 等により団体の略称を確認することができる。この点、日本語での団体名や略称は識別力が弱く、業界の専門家にとっても混同が生じることに留意すべきである。例えば、「中央知財研」、「知財協」、「知財研」を会話にて明確に識別することは、弁理士間の会話であっても困難である。

ここでインターネットを用いた検索を調査の主とするのではなく、書籍 No.8 (1) 等の資料を基に調査をした方がよい理由は、google などの検索エンジンを用いても同様の情報を発見することができるかも知れないが、第1に（説明責任として）、書籍 No.8 (1) 等の資料により調査して発見できない場合には、高度な注意義務を果たしていると考えられるからであり、第2に（構成員把握という点で）、書籍 No.8 (1) には各団体の構成員が開示されているからこの書籍 No.8 (1) を用いると、その構成員と、認定事業の流通チャンネルの関係などを把握することができるが、各業界団体のホームページではこのような情報の存在は約束されていないからである。

#### (5) 行政情報を利用する（〔文献(1):添付のセンター購入書籍一覧表〕の書籍 No.11)

行政情報は、将来予測の参考情報となる。認定事業に関する政府の取り組みなどを確認するには、書籍 No.11 (1) 等を用いると効率が良い。

#### (6) 業界の雑誌・新聞を利用する（〔文献(1):添付のセンター購入書籍一覧表〕の書籍 No.12)

「団体情報」とは別に、業界新聞等が独自に作成・保有等する情報も存在する。業界の雑誌・新聞については、総合カタログでみて、大きい図書館か、業界団体の閲覧サービスで閲覧・入手する。

特定製品の売上高に関する情報を得たい場合には、上場企業については、経済・証券関係の新聞記事や、業界紙に記載されていることがある。書籍 No. 12 (1) を用いて業界新聞や業界の専門雑誌にあたりをつければ、国立国会図書館にて半年分から2年分のものを読

覧するのに要する時間は、3～4時間程度と想定される。例えば、業界新聞であれば、最新のものの閲覧は困難であるが、年鑑としてまとめられていれば、用語索引もあり、製本されているため、調査しやすい。

#### (7) 財務情報を利用する（〔文献(1):添付のセンター購入書籍一覧表〕の書籍 No.4, 5, 6, 7)

競合他社その他の財務情報は、業界平均を知るために有益である（対象とする企業の財務データを入手できない場合は、同業他社の財務データから推測する場合もある）。個別企業の情報については有価証券報告書又は帝国 DB などの情報を参照する。

有価証券報告書は、1部上場企業については大きな書店（例えば八重洲ブックセンターなど）で購入できる。また、金融庁は、有価証券報告書の電子的な開示を推進しているため、金融庁ホームページ等を注視されたい。なお、日経 goo などのホームページでは、有価証券報告書の電子データを有償で販売している。

#### (8) 一般紙・雑誌を利用する

雑誌記事は国立国会図書館 HP、新聞記事は有料 DB か、朝日新聞なら CD を図書館で閲覧可能である。

国立国会図書館では、電子端末からのキーワード入力により複数の雑誌の検索が可能となっている。

認定事業での著名な競合製品など、新聞記事の存在が想定される際には、有料のデータ・ベースの活用が効率的と思われる。なお、NikkeiTelecom では、日経ビジネスや週刊エコノミストの他、日経 BP の雑誌記事についてもキーワード等で検索することができる。なお、個別テーマについては具体的な情報を入手して検討した方がよい。

#### (9) 参考書籍を利用する

参考書籍は図書館で調べる。図書館員は、本を探すのを手伝ってくれるレファレンスという業務を行っているので、困ったときには図書館員に相談すると良い。また、就職情報誌掲載のデータも参考になるものがある。

国立国会図書館を利用する際の注意点としては、国立国会図書館では自由に書籍を閲覧できない（閉架式）ため、1度に3～4冊の本しか閲覧できない（貸出までにかかる時間は約1時間）ことが挙げられる。

#### (10) 図説や便覧などを利用する

図説や便覧などについても図書館で調べる。対象製品が存在していたか否か等についての証拠としては、図説、便覧や年鑑などが考えられる。特に、存在しないことを主張しようとする際には、あたりをつけた複数年度の



便覧や年鑑での不記載を証拠とすることが考えられる。

#### (11) 譲渡人・譲受人の情報を得る

評価対象の知的財産権の譲渡人及び譲受人については、未上場であれば、帝国DBに依頼するのが望ましい。未上場企業についての情報や、入手不可能な情報については、帝国DB等の利用が役立つ可能性がある。

帝国DBの企業情報はインターネットでの購入も可能である。インターネットで入手できない情報は、直接帝国DBに依頼することとなる。この場合、約3万円/件の費用が必要となる。但し、調査依頼しても希望情報が入手できない可能性があることに留意する。

#### (12) 市場予測を利用する（〔文献(1):添付のセンター購入書籍一覧表〕の書籍No.3)

市場予測は、矢野経済研究所か、富士キメラ総研か、野村総合研究所の市場予測を買う又は図書館・HPにあたって手に入れることが考えられる。

市場予測に関する一般的な参考書籍の他に、特に細分化された個別製品等の市場予測については、これらの中に発見できる場合がある。

市場予測等の「推定」等については、その直接的な資料を発見するように努めるべきであり、間接的な統計情報等に基づいて個別に「推定」を行うことは、このような直接的な資料が発見できない場合に限るものと考えべきである。

流通チャンネルの特定、例えば、対象製品の販売ルートが複数ある際（例：百貨店、コンビニエンスストア、専門店、商店街にあるような小売店などで対象製品を販売している場合）、個々の流通チャンネル別の売上高又は比率を得たい場合がある。このような際には、矢野経済研究所のマーケットシェア事典や、経済研究所の業界別の調査報告書にそのような記載がある場合がある。

### 1.4 活動の詳細2：書籍・資料の購入・整備・管理について

#### (1) センターが書籍・資料を備えることの意味合い

既述のとおり、市場分析は、知的財産に係る物等の市場の調査結果から、価値評価の判断に必要な事実認定（予測を含む）をするための検討及び認定を含んでいる。知的財産の金銭的価値を測るにあたっては、技術或いはブランドそれ自体のヴァリューとは別に、市場の特徴、規模及びその動向の把握が欠かせない。この場合、各業種ごとに歴史が異なり、業界を構成する企業の数や携わる人の数が異なり、業態慣行が異なり、取

り扱う商品・サービスの特性も当然異なっていることを考慮する必要がある。さらにこれら種々の相違性に伴って、各市場独自の特殊性が内部要因として存在する。

また、業種（取り扱う商品・サービス）毎の市場の特徴を把握するためには、個々の市場が金利・為替・商品市場・物価上昇率・失業率 etc. といったマクロ経済指標＝外部要因と如何なる相関性を有しているか、といった視点も不可欠であるが、そのためにはそうした経済指標の変遷及び動向予測についての情報が必要である。

しかしながら、評価人が評価業務を行うにあたって、これらの基礎的事実に関する資料を一から調達しなければならぬとすれば、評価人にとっては金銭的にも、現実の入手の手間という意味においても著しい負担となる。あるいは、評価業務の事前見積もりをするにあたって何らの手がかりも無い状況が生じることになり、評価人が評価業務の受任を躊躇する要因となりかねない。

そこで当センターでは、いわば“評価人のための図書館”として、評価業務にあたっての基礎的事実に関する書籍及び資料を整備することにより、評価人の負担を軽減し、円滑な評価業務遂行を情報面からサポートし、評価業務を行いやすい環境づくりを行っている。

#### (2) 書籍・資料の選定方法

上記意味合いに鑑み、当センターにおいては、個々の具体的調査に必要な資料（＝一次的資料）を探すための「二次的資料」を中心に整備を行っており、概ね以下のカテゴリに関する書籍・資料について集積を図っている。

- ① 業種毎の業界動向を巨視的に把握可能な書籍・資料
  - ② 情報検索にあたって効率よく発見するための資料総覧・データベース・活用ガイド
  - ③ 上場企業/中小企業の財務指標を集計した書籍・資料
  - ④ 知財活動状況全般を把握するための書籍・資料
- また書籍・資料の整備にあたっては、これらを利用する評価人の意見を反映することが望ましいことから、書籍・資料の購入にあたっては評価人候補者及び当センター運営委員各位に対するアンケートを実施した上で購入の際の参照情報としている。2005年10月にアンケートを実施の上、購入書籍についての意見を募り、購入する書籍を決定した。

### (3) 当センターが備えている書籍の概要

別添一覧表（資料（1））に記載の書籍・資料を保有している。なおこれらの書籍・資料は日本弁理士会1Fの受付奥の書棚に保管されており、適宜閲覧可能である。またCD-ROMの閲覧については、PCの貸与も行っている。

### (4) 書籍の管理手法

「知的財産権価値評価推進センター書籍管理規則」に基づき書籍・資料の管理を行っている。なお、これらの書籍の閲覧対象者は日本弁理士会会員であるので、機会があれば是非ご覧になっていただきたい。

### (5) まとめ

以上述べてきたとおり、当センターでは評価人の評価業務を情報面からサポートすべく書籍・資料の集積を行っている。評価人各位においてはこれらの書籍・資料を十分に活用して頂きたい。更にはニーズがあれば適宜資料の拡充を図っていく所存である。実際に評価業務に携わった方々からの生の声が特に有益であるので、積極的にご利用頂いた上で、ラインナップの充実のためご意見を賜れば幸甚である。

## 1.5 今後の予定

市場調査検討グループにおいては、今後は、以下の事項を実施していく予定である。

(1) 市場分析調査手順の標準化や市場分析調査報告書の様式について継続審議する。

(2) 内容が更新される継続図書の新規購入手続きを行うとともに、運営委員等へのアンケート聴取等を踏まえて新規購入書籍の検討を行う。

(3) 市場分析調査の際にアウトソースする可能性のある調査会社や利用する可能性のあるデータベース事業者、市場分析調査に関してのノウハウや経験の豊富な金融機関、等との勉強会や意見交換会を企画する。

## 三 情報整備グループの活動

### 1. 情報整備について

#### 1-1 評価参考書

##### (1) 評価参考書の整備

知的財産権の価値評価については知られている事例が少なく、このことが知的財産権の価値評価を行うことが広がっていかず、評価しようというモチベーションが上がらない大きな理由の一つであると考えられる。そこで第2事業部では、評価事例を評価参考書と

いう形で蓄積してこれからの評価の参考としていくことにした。

知的財産権の価値評価を行った場合には鑑定評価書を作成するのであるが、ここでいう評価参考書とは、鑑定評価書に記載される事項のうち守秘義務がある事項を除いて、今後類似事例を評価する場合に参考となるであろう事項を記載したもののことである。

価値評価の事例としては、知的財産権が差し押さえられている民事執行案件に関連して裁判所から日本弁理士会に知的財産権の価値評価を行う評価人の推薦を依頼された場合、本センターが評価人の選考を行うので、これらの評価を蓄積していくことを考えた。つまり民事執行案件に関して、評価人がどのような観点からどのような評価手法を用いて価値評価しているか、ということの評価参考書としてまとめていただき、この評価参考書を収集していけば、これから知的財産権価値評価を行おうとしている人たちにとって有益な情報が蓄積していくと考えたのである。センターとして確実に収集できる事例としては裁判所から依頼される民事執行の事例が考えられるが、今後その他の評価事例も積極的に収集していくこととした。

このように評価参考書を収集することにより、例えば知的財産権の価値評価方法については、インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、コスト・アプローチという三つの価値評価方法が文献などで一般的に説明されているが、実際の価値評価の場面でどのような場合にどのような価値評価方法が用いられるのか、評価参考書を見ることにより分るようになると考えられる。今後、知的財産権の価値評価を行なう評価人は、しかるべき手続きをして評価参考書を閲覧すれば、先人がどのようにして知的財産権の価値評価をしたかを容易に知ることが可能となる。

##### (2) 評価参考書の様式

次に、評価参考書の様式について説明する。評価参考書は、「参考書」とはいえ、現実の民事執行において裁判所からの依頼により作成された鑑定評価書、あるいは裁判所以外の依頼により作成された鑑定評価書の内容の一部を抜き出したものであり、参考にする人の立場に立ってできるだけ使いやすいように様式を定めた。具体的には以下の項目について記載することとした。

① 評価額（守秘義務等により必ずしも記入する必要はなし）

知的財産権を評価した結果として金額で表示される。

② 鑑定料金（守秘義務等により必ずしも記入する必要はなし）

知的財産権を評価する評価人に支払われた料金である。

③ 評価時点

評価の基準とした日をいう。

④ 評価期間

知的財産権の評価作業に要した期間である。具体的には評価を受任した日から鑑定評価書提出までの期間をいう。

⑤ 評価対象の権利形態

評価を行う知的財産権の具体的な権利形態をいう。具体的には特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等のいずれかであり、案件によっては、それらの専用実施権であるか通常実施権であるかも記載される。

⑥ 特殊事情の有無

個別案件の特殊事情についての記載である。例えば権利が共有に係る場合や、当該権利についてのライセンス契約の有無等である。

⑦ 審判や侵害訴訟の有無

当事者系審判の請求や侵害訴訟等提起の有無等である。

⑧ 権利の無効・取消可能性

当該知的財産権が無効あるいは取消となる可能性をいう。

⑨ 評価手法

評価書の核心部分とも言うべきものであり、例えばインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、コスト・アプローチのいずれの評価手法が採用されたかが記載される。また、いかなる理由で該評価手法を採用したかが記載される。

⑩ 評価手法についての詳細

上記に列挙した評価手法のうち、当該案件について採用された評価手法についての詳細事項が記載される。例えばインカム・アプローチが採用された場合には、評価する権利に関連する製品やサービスの売上高、売上高に対する寄与率、割引率または乖離率等が記載される。

⑪ 市場分析調査

市場分析調査をどのような資料に基づいて行ったかが記載される。

### (3) 評価参考書の管理

評価参考書を適正かつ有効利用していただくべく、評価参考書管理規則案を検討している。現時点では案にすぎないが、その概略について説明する。

① 評価参考書の作成主体

評価参考書の作成は、知的財産権の価値評価を行った評価人が作成する。

② 評価参考書の保管

作成者からセンターに提出された評価参考書はセンター事務局の責任において保管管理する。

③ 閲覧可能対象者

評価参考書を閲覧できる者は、センター長の推薦を受けた評価人等に限られる。

④ 閲覧申請

事務総長を経由してセンター長宛に申請書を提出する。

⑤ 閲覧場所

評価参考書の閲覧は、日本弁理士会館内に限られる。

## 1.2 価値評価の指標

### (1) 指標について

既に述べられているように、知的財産権の価値評価については、その権利の特殊性（知的財産の個性性、独占の対象・権利範囲についての判断が不可欠であること、等）ゆえに評価を行う上で様々な難しい点があり、また相対取引が行われても公表されないことが多いため、知的財産権の価値評価の実例はあまり知られていない。このように前例が少なく、評価方法が確立されていない場合は、他の物品や権利などの価値評価を参考にして評価を行うことが考えられる。

他の物品や権利などとして、たとえば、骨董品・美術品は同じものが2つないという点で知的財産権と類似しており（もともと、収益を得られない点では異なっているが）、不動産は不動産鑑定士が個別具体的に評価を行っているという点で知的財産権の価値評価に参考になる。また、企業の価値を評価することも、投資やM&Aなどの目的で盛んに行われており、これなどは動産・不動産・種々の権利の複合評価ということもできるであろう。

これらの価値評価では、価値を算出する場合に何らかの目安、指標を用いているものが多い。指標とは国語辞典によると、「物事の見当をつけるためのめじるし」である。指標を用いて価値評価を行うことにより、評価が容易になって特殊な評価技術がなくても評価を行うことができる可能性が生じ、評価結果の妥当性を第三者が判断しやすくなるというメリットがある。

たとえば、不動産の鑑定評価においては、公的な価格の指標として公示地価格、基準地価格、固定資産課

税台帳登録価格、相続税路線価などがある。法的にも、例えば公示地価格は、地価公示法第1条において「この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。」と指標として規定されている。また、企業価値を評価する上では、株主資本当期純利益率（ROE）が株主のための指標といわれており、売上高営業利益率が企業の存在意義を実証する収益性の指標といわれ、これらの指標をもとに企業価値を評価して投資の判断を行ったり、経営の見直しなどが行われている。

知的財産権の価値評価においても、これらのような指標があれば評価を行うことが容易になり、評価の妥当性も検証しやすくなるため、当センターは知的財産権の価値評価に関する指標についての検討を行ってきた。なお指標の重要性・利便性については述べてきたとおりであるが、弁理士による金銭的価値評価は、知的財産権の本質的価値を把握することによって当該知的財産権が財務・資産に対してどのように寄与し、貢献しているかを分析・検討するものであると期待されているので、単純に指標に頼ることは慎むべきであることをここで述べておく。

## （2）知的財産権の価値評価についての指標

上述のように知的財産権の特殊性および価値評価の事例が少ないことから、知的財産権の価値評価についての指標の検討は手探りの状態で行っており、その道はまだまだ先が長いのであるが、これまでの検討結果についてここで述べることにする。なお、この結果は検討途中のものであり、センターとしての確定した指標ではないことをご注意いただきたい。

不動産の鑑定や企業価値の評価において複数の指標が使用されていることから考えると、知的財産権の価値評価においても複数の指標を採用することが妥当であると考えられる。複数の指標を検討するときの切り口として評価手法を取り上げ、評価手法に応じた指標を検討した。

### ① インカムアプローチにおける指標

インカムアプローチにおいては、評価を行う知的財産権が利用されている製品・サービス等の事業が稼ぎ出すキャッシュフローと当該知的財産権がそのキャッ

シュフローに寄与する割合と割引率とが評価に必要となってくる。広義にはこれらのそれぞれに関して指標を考えることができるが、キャッシュフローは企業の財務データから求めることができ、割引率は他の物品や権利等の既存のインカムアプローチ評価のものを利用することができるため、ここでは知的財産権の寄与する割合に関する指標を検討した。

このような指標としては、実施料率・使用料率が考えられる。文献<sup>(2)</sup>には、すべての産業分野には亘ってはないが、実施料率・使用料率が掲載されている。また、侵害訴訟においても損害賠償額の算定において実施料率・使用料率があげられる場合がある〔URL<sup>(3)</sup>〕。

### ② マーケットアプローチにおける指標

マーケットアプローチにおいては、実際に取引された類似の知的財産権の価額が指標となるが、このような取引価額が公表されることはほとんどないので、必要とする指標を得ることは困難である。ただ、業界によっては取引の相場が存在する場合があります、関係者からのヒアリングにより指標となる相場価格が判明する場合があります。

### ③ コストアプローチにおける指標

コストアプローチにおいては、代理人である弁理士へ支払う費用および権利を維持するため特許庁に支払う費用が指標の一つとして考えられるが、そのほか知的財産権の種類によって異なる指標を用いるべきであると考えられる。例えば、特許権・実用新案権・プログラムの著作権などは、研究開発費が指標となる可能性があり、商標権は広告宣伝費が指標となる可能性がある。

### ④ その他

知的財産権の価値評価については公開されている事例・資料が多くはないため、上記の評価手法による切り口以外に、知的財産権に関してなんらかの金額の評価を行っている情報を積極的に検討していくことが指標を充実させていくことに繋がるものと考えられる。例えば、金額が算定される前提条件に注意が必要ではあるが、職務発明の対価の算定式や、ライセンスにおけるロイヤリティなどを参考にすることも指標を検討する上で役立つと考えられる。

注

(1) センター購入書籍一覧表（添付）

(2) 発明協会「実施料率〔第5版〕」

(3) 知的財産権判例集

[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action\\_id=first&hanreiSrckKbn=07](http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrckKbn=07)

購入書籍一覧

No	書籍名/出版元/発行日	使用目的	文献内容概要	価格	文献の評価	備考
1	業種別審査事典 [全8巻] / (株) きんざい / 2004	業界情報全般	市場規模、業況、需給動向、技術動向、業界シェア、業界の課題と展望、業務知識、財務諸表の分析手法、与信審査のポイントなど、マーケティングや会計ビジネス、リクルート等に必要不可欠な資料・データを業種別にわかりやすく解説。官庁・業界団体・シンクタンク・一般企業等から公表された統計データ、アンケート結果、調査報告書、年鑑類を適宜紹介するなど、多面的かつ体系的に業界・市場動向を分析・把握可能。	全8巻117,600円 / CD-ROM版142,800円	全8巻。業種別マーケティング情報の基本書。金融機関の貸出担当者の必携図書。関連業界団体情報など、さらに必要となる情報へのアクセスルートも掲載。	図書詳細: <a href="http://www.kinzai.jp/jiten/">http://www.kinzai.jp/jiten/</a> 組見本: <a href="http://www.kinzai.jp/jiten/sample_g0602.pdf">http://www.kinzai.jp/jiten/sample_g0602.pdf</a>
2	ビジネス調査資料総覧2004/(株)日本能率協会総合研究所 / 2003.10.31	情報源全般	広範な産業分野をカバーしたマーケティング情報の資料総覧。情報の出所先は、官公庁、外郭団体、業界団体、民間調査機関、シンクタンクほか5,000機関以上。収録資料点数は8,000点以上。	26,250円	さまざまなビジネス活動に不可欠な情報資料を最短時間で効率よく発見するための資料総覧。初版以来36年間、毎年、最新の情報に改訂し発行。	2005年度版も刊行。図書詳細 [2005版]: <a href="http://www.b-repo.com/detail/1040_04.html">http://www.b-repo.com/detail/1040_04.html</a>
3	新版 産業別にみた中期需要予測/通産資料出版会 / 2003.06.30	市場予測 (全般)	膨大な経済統計資料を選択・抽出・検証し、体系的に取りまとめた産業予測解説書。各種産業ごとにおける生産・需給・貿易等の現状について概観するとともに、研究開発の動向、それぞれの産業に特有の課題や環境問題等社会情勢への対応など、日本の主要30業種 / 31章ごとに体系的に解説。また、GDP、経常収支、設備投資動向、消費者物価・卸売物価指数等、主要統計などとともに、我が国経済の現状を俯瞰。政府等で発表している主要経済統計等について解説するとともに、需要予測・分析の手法についての解説も収録。	36,750円	経済統計資料を基にして、主要30業種の需要動向について解説。本書1冊で各業種の需要動向の概要を知ることが可能。	経済産業省など関係各省庁の事務官・技官を中心に業界団体等も参画している私的研究会である経済予測研究会により、我が国経済・産業の現状および今後の動向についてのまとめたものの全面改訂版。図書詳細: <a href="http://www.b-repo.com/detail/a002_03.html">http://www.b-repo.com/detail/a002_03.html</a>
4	「平成15年度調査 中小企業の経営指標」(平成16年発行) / 編集: 中小企業庁 発行所: 社団法人 中小企業診断協会 発売所: 株式会社 同友館	財務指標 (中小)	本書は、中小企業の経営活動の実態を数数によって把握し、これに基づいて業種別・規模別の経営指標を求め、経営資源の確保を支援するための参考に供するとともに、中小企業の診断助言等に際しての参考資料となるものである。調査対象業種は、建設業、製造業、販売業、運輸・通信業、不動産業及びサービス業のうち、主として中小企業によってその生産(加工)又は販売が行われているもの。調査対象企業数は19,096企業、回収企業数は8,697企業、集計企業数は8,385企業である。	4,200円	中小企業庁より毎年発表されるものであり、公的統計資料として活用することが可能である。各業種ごとに売上高対総利益率などの数値を知ることが可能。	本書の概要については中小企業庁HPより入手可能。 <a href="http://www.chusho.meti.go.jp/chousa/keiei_sihyou/h15/sihyou_15.pdf">http://www.chusho.meti.go.jp/chousa/keiei_sihyou/h15/sihyou_15.pdf</a>
5	産業別財務データハンドブック2004年版 / 編集: 日本政策投資銀行設備投資研究所 発行: 財団法人日本経済研究所	財務指標 (上場)	上場企業の連結決算財務データを集計加工したものである。集計対象会社は、東京、大阪、名古屋3証券取引所1部、2部のいずれかに上場し、12年以上連結決算又は個別決算を続けている会社(金融・保険を除く)。分析指標としては、損益指標、財務構成指標、財務比率等64指標を掲載。集計対象会社数は連結決算1,106社で個別決算で1,760社。	7,350円	上場企業に関する財務データを知ることが可能。	本書の概要については、日本政策銀行HPで入手可能。 <a href="http://www.dbj.go.jp/japanese/download/industry.html">http://www.dbj.go.jp/japanese/download/industry.html</a> また、政府刊行物サービスセンターで購入可。
6	第47版 全国企業財務諸表分析統計 / 発行所: 株式会社帝国データバンク	財務指標 (中小)	帝国データバンクが全国の調査網を駆使し独自に収集・蓄積した全国53万社・300万期の企業財務ファイルを集計処理。財務比率平均を業種別、規模別に掲載。収益力・資産効率、安定性、流動性など、汎用性の高い49項目を業種別・規模別に算出。優良企業、倒産企業の財務分析比較例をレーダーチャート・グラフなどを使って分析・解説。	7,875円	全国53万社の財務データから算出された数値であるという点で、中小企業庁の経営指標データと異なる。また黒字企業と全企業のデータとの比較が可能。	帝国データバンクHPより申込可能。 <a href="http://www.tdb.co.jp/order/zaimu.html">http://www.tdb.co.jp/order/zaimu.html</a>
7	TKC経営指標(各年版) / 発行: TKC 全国会	財務指標 (中小)	TKC所属の公認会計士・税理士の関与先企業の決算情報を集計。平成17年度は22万4千社。詳細な業種別の財務指標を入手できる他、規模(資本金)、黒字企業、優良企業、黒字企業グループの平均などの財務指標が整備されている。書籍販売はなく、CDのみ。	不明	業種の中分類、小分類での平均利益率や、各業種の各分類での優良企業と全体平均の営業利益率の差などを入手することができる。	速報版は、下記HPより入手可能 <a href="http://www.tkc.or.jp/">http://www.tkc.or.jp/</a>
8	全国各種団体名鑑 / 編集・発行: シバ	団体情報	日本全国の各界各分野にわたる公益法人・各種団体を対象に調査編集した団体名鑑。行政、産業、教育、などの団体の概要、会員数、予算等が記載されている。	168,000円	各業界にどのような団体があり、各団体がどのような構成員で、どのような刊行物・統計資料を公開しているかを調査することができる。	

9	官庁統計徹底活用ガイド2002/発行：日本能率協会	統計情報（官庁）	官庁が整備する統計資料の所轄、沿革、内容例及び使用の留意点を各統計毎に整理。人口・世帯、家計、社会生活、就業・賃金、福祉・医療、産業、企業活動、マクロ経済の章立てで、各省庁の統計情報を網羅的に解説。	15,540円	官庁の統計資料は定期的かつ体系的であるから、客観的な価値評価に有用な情報源である。特に、市場規模や需要予測に役立つ。しかし、官庁統計は膨大でその表構成なども独特であり取扱いが難しい。本書は各統計情報毎に使用例や注意点が記載されており、参考資料として有益である。	
10	ビジネスデータ検索事典/発行：日本能率協会	市場予測（全般）	社会経済統計編と業界別統計編に分けて、Q&A形式でどんな統計がどの資料集に掲載されているか、関連の雑誌やホームページのアドレスまで記載されている。情報源が記載されているのみで、情報自体は記載されていない。	10,500円	QA形式で記述されており、「工業製品の品目別メーカーリストは？」「メーカーシェアは？」との問いに対して、書籍名や発行体（官庁、業界団体、調査会社）が記載されている。	
11	官庁資料要覧2004/発行：社団法人政府資料等普及調査会	行政情報	各政府機関および政府関係機関等の協力により、政府資料等普及調査会・資料センターに受入整理した資料に、抄録を付して収録した。	10,500円	政府の各機関からどんな資料が出されているかを調査できる。非市販資料かつ中央省庁のホームページ等から入手できない資料も多数収録されている。	下記URL直販で20%引き。非市販資料のコピーサービスあり。 <a href="http://www.gioss.or.jp/publication/youran.html">http://www.gioss.or.jp/publication/youran.html</a>
12	雑誌新聞総カタログ/発行：メディア・リサーチ・センター	新聞・雑誌情報	国内の定期刊行物の総合目録。市販の雑誌や専門誌など約18,000点、新聞・通信類約4,000点以上を収録。274の分野ごとに掲載し、発行部数や内容、広告料金の基準、国会図書館請求記号などを盛り込んでいる。（※請求記号は約14,000点に記載）発行社の住所、電話番号も完全収録。	24,150円	タイトルが不明のときは、発行社から。いずれも判らないときは、分野名から検索できる。業界の専門誌の有無と内容とを知ることができる。	
13	業種別 業界情報 2005年版/経営情報出版社	業界情報全般	350業種に分け、各業界のあらましと現状 最近の目立った動き 市場規模 業界のしくみと特性（商店数と規模、営業形態） 経営の動向と問題点（経営指標、収益性、設備資金、販売及び回収） 業界の悩みと今後の動向（そば専門店にフォーシーズンズが参入）等が簡潔にまとめられている。	23,500円	各業界の状況を簡潔に知ることができる。関連団体も記載されている。	<a href="http://www.keijo.co.jp/02.html">http://www.keijo.co.jp/02.html</a>
14	知的財産活動調査報告書/特許庁平成15年（2003）/財団法人知的財産研究所	知財活動状況全般の把握	産業財産権の利用状況 実施状況 ライセンス収支の状況 知財部門の活動状況 訴訟の状況分析 等の全体を捉えることが可能。	CD-ROM 3,500円	知財に関する実際の活動状況の全体を効率的に知ることができる。	<a href="http://www.iip.or.jp/chizai_toukei.html">http://www.iip.or.jp/chizai_toukei.html</a> 平成16年版も刊行済み
15	店周680業種/第五版 融資渉外ガイド (株)銀行研修社	融資判断情報全般	各業界の統計表 業界動向 業態研究 流通・資金経路 営業推進のポイント 融資判断のポイント 経営指標等を収録	22,000円+税	融資判断のポイント また、業界ごとのその他のチェックポイントまで満載されている。 融資サイドの考え方を簡潔に知ることができる。	<a href="http://www.ginken.jp/denshi/680/top.html">http://www.ginken.jp/denshi/680/top.html</a>
16	特許経済統計年鑑					企業編2003/99,750円 税込み、統計編2003/99,750円税込み、IPC統計編2004/73,500円税込み
17	日本マーケットシェア事典 2004年版 ((株)矢野経済研究所, 105,000円)			105,000円		
18	ライセンスブランド全調査 2004年版 ((株)矢野経済研究所, 126,000円)			126,000円		
19	サービス産業白書 '05 ((株)矢野経済研究所, 115,000円)			115,000円		
20	ライセンスブランド名鑑2006 (ボイス情報株式会社, 73,500円)			73,500円		
21	ライセンスキャラクター名鑑2006 (ボイス情報株式会社, 73,500円)			73,500円		

## IV 第3事業部の活動報告

### ～研修企画・テキスト作成・研修運営について～

執筆：森 收平（副センター長）、大津 洋夫（部長）、牧山 嘉道（副部長）  
監修：森 收平・役 学（副センター長）

（目次）

- 一 はじめに
- 二 価値評価機関設立検討委員会からセンター第3事業部まで
  - 1. 価値評価機関設立検討委員会（平成13年～平成15年）
  - 2. 知的財産価値評価対策センター（平成16年）
  - 3. 知的財産価値評価推進センター（平成17年）
  - 4. 知的財産価値評価推進センター（平成18年）
- 三 センターにおける研修企画・運営について
  - 1. 企画
  - 2. 運営
- 四 テキスト作成について
- 五 最後に

#### 一 はじめに

知的財産価値評価センター（以下「センター」という）は、価値評価機関設立検討委員会から知的財産価値評価検討センターを経て設立された。

設立までに至る委員会の時代は、裁判所案件を主として、その価値評価手法等について検討し、検討結果が積み重ねられて今日に至っていることから、委員会当時からの運営委員とセンターに始めて参加する運営委員や評価登録人との知識の乖離はおおきいものがあった。

また、評価できる人を早く養成するために、いわゆるエリート教育的な形のシステムとなっていた。この段階においては、「経営」や「会計」の知識の必要性が認識され、これらを自主的に、たとえば、公認会計士との勉強会も行われていた。即ち、「経営」や「会計」の知識を習得しなければいけないとの認識は、従来の委員会委員の方はその理由が理解できていたと思われる。

一方、新しく委員となられた方や評価人登録をされた方の中には、何故「経営」や「会計」に関する知識を習得するための研修が行われるのかの意味が判らず研修に参加し、混乱をきたすことがあった。ただし、この点については、新委員や評価人登録者に経営や会

計に関する知識を習得することの意義を十分に伝えられなかったこと、並びに知的財産価値評価に対するニーズ及びその新しい業務分野としての将来的展望を十分に提示できていないことにも留意すべきではないかと思われる。

従って、今までの研修の流れを振り返るとともに、今後の第3事業部の研修について説明することにしたい。

#### 二 価値評価機関設立検討委員会からセンター第3事業部まで

##### 1. 価値評価機関設立検討委員会（平成13年～平成15年）

「価値評価」をどの程度必要とされているかの「ニーズ調査」からはじまり、ニーズが多くあることから、新規業務としての「価値評価」をどのようにすればよいのかを検討してきた。

委員会では「価値評価マニュアル」を作成することを目的として、活動を行ったが、この当時には研修制度はなく、委員自ずから勉強し、時には合宿まで行ない、知識の蓄積と評価手法等について検討を行っていた。

このような自学と検討を重ねるうちに、知識不足の分野（経営・会計学等）があることに気づき、自主的に公認会計士との会合を行い不足分野の知識蓄積に努めたこともあった。

なお、平成15年度には、「弁理士による知財価値評価の現状と将来（強制執行での評価を中心として）」についての会員研修を、東京・大阪・名古屋で行った。

この当時、自習のために用いた書籍の一部をあげると、以下のようなものである。

- ・知的財産と無形資産の価値評価 菊池純一監訳 中央経済社
- ・知的所有権担保 高石義一監修 株式会社 銀行研修社
- ・知的資産の価値評価 山本大輔・森智世 東洋経済新報社
- ・知的財産ビジネスハンドブック 中央青山鑑査法人 日経BP社

・ベンチャー融資と知的所有権担保評価 さくら総合研究所 清文社

・知的財産権担保融資の理論と実務 田代泰久 清文社

・知的財産会計 二村隆章・岸宣仁 文春新書

・知的財産 戦略・評価・会計 渡邊俊輔編著 東洋経済新報社

・特許流通市場における特許価値評価システムに関する調査（平成15年3月） 発明協会 特許流通促進センター

・知的財産流通業に関する調査研究 平成15年3月（社）発明協会 特許流通促進事業センター

・知的財産権担保を活用した融資に関する調査 平成12年 産業基盤整備基金

## 2. 知的財産価値評価対策センター（平成16年）

対策センターにおいて、研修の必要性がとりあげられたが、研修におけるノウハウはなく、研修所に依存することになったが、研修対象は一般会員であり、上述したような混乱はおおきかった。特に、基礎的な知識を習得することなく、価値評価のノウハウを得ようとする傾向から、混乱が生じたものと考えられた。

また、一度のみの研修では実効があがらないことも判明し、同様の内容でも繰り返し研修する必要性のあることが、センター第3事業部を設置する契機になったと思われる。

なお、平成16年度の研修実績は以下の通りである。

### (1) 基礎研修

11月5日（金）「知財価値評価について」

（東北・北海道地区にて）

森 收平氏（弁理士）、平野泰弘氏（弁理士）

### (2) 応用研修（法律・会計関係）

「中央青山監査法人との自主研修」

### (3) 実務研修（含む事例研修）

2月23日（水）「知財価値評価（特許・商標）」

北村光司氏（弁理士）、鶴本祥文氏（弁理士）

2月24日（木）「知財価値評価（特許・商標）」

森 收平氏（弁理士）、森 泰比古氏（弁理士）

3月18日（金）「知財価値評価（特許・商標）」

森 泰比古氏（弁理士）、鈴木正剛氏（弁理士）

### (4) 合同研修

2月10日（木）

日本公認会計士協会東京会

「技術の評価と公認会計士の役割」

渡邊 博氏（公認会計士）

「サービス業における事業評価の実際」

景山敬之氏（公認会計士）

日本弁理士会

「知的財産権と事業」丸島儀一氏（弁理士）

## 3. 知的財産価値評価推進センター（平成17年）

本年度は、価値評価のできる方を多く輩出することを目的として研修を行うようにとのセンター長の要望に沿い、企画・実行した。

本年度の新企画の一つとして、会計関係のeメール研修がある。研修会場に来ることなく会計関連の知識修得に、事由に取組めるようおこなった。

なお、平成17年度のセンターの研修実績は以下の通りである。

### (1) 基礎研修

5月11日（水）「評価手法の紹介, DCF法の解説等」

森 收平氏（弁理士）

6月22日（水）「評価手法の紹介, DCF法の解説等」

（九州支部）

森 收平氏（弁理士）

### (2) 応用研修（法律・会計関係等）

7月28日（木）「民事執行手続きの概要」

牧山 嘉道氏（弁護士・弁理士）

「知的財産権に関連する会計財務の基礎知識」

八木 幸司氏（公認会計士）

9月30日（金）上記内容にて大阪開催

11月15日（火）「民事執行と知的財産」

牧山 嘉道氏（弁護士・弁理士）

「知的財産の会計と税務」

八木 幸司氏（公認会計士）

### (3) 実務研修（含む事例研修）

12月19日（月）「事例研修－特許編」

森 收平氏（弁理士）

2月21日（火）「事例研修－商標編 2-1」

森 泰比古氏（弁理士）

3月10日（金）「事例研修－商標編 2-2」

森 泰比古氏（弁理士）

3月29日（水）「事例研修－特許編」

平野 泰弘氏（弁理士）→赤尾謙一郎氏



工藤 一郎氏（弁理士）

山田くみ子氏（弁理士）

(4) eメール研修（会計関係）

12月～3月末まで、毎月1回問題・解答及び解説  
送信

秋山 高氏（弁理士）

役 学氏（弁理士・公認会計士・税理士）

(5) 合同研修

2月22日（水）

日本公認会計士協会東京会

「知財紛争処理における計算鑑定人の活用」

坂上 信一郎氏（公認会計士）

日本弁理士会

「知財経営における特許の「質」評価—そのロジックの整理と具体的試案について」 菊池 純一氏（青山学院大学法学部・大学院ビジネス法務専攻教授）

4. 知的財産権価値評価推進センター（平成18年）

平成18年度、実績及び企画は以下の通りである。

(1) 基礎研修

7月24日（月）「評価人候補登録とそのメリット」

真田 有氏（弁理士）

8月18日（金）「知的財産評価の基礎」

（四国支部） 眞下 晋一氏（弁理士）

「知的財産権価値評価推進センターの紹介」

森 収平氏（弁理士）

(2) 応用研修（法律・会計関係等）

5月25日（木）「民事執行と知的財産」

（大阪にて） 牧山 嘉道氏（弁護士・弁理士）

「知的財産権に関連する会計財務の基礎知識」

八木 幸司氏（公認会計士）

10月2日（月）「知的財産による融資」

坂本 成次氏（日本政策投資銀行・新産業創造部調査役）

11月20日（月）「知的財産の評価」

品川 陽子氏（公認会計士 新日本監査法人）

12月18日（月）「企業価値と知的財産評価の関係」

（知的財産報告書を含む）

岡田 依里氏（横浜国大教授）

(3) 実務研修（含む事例研修）

7月24日（月）「特許の価値評価の実務」

長野 正紀氏（弁理士）

10月2日（月）「事例研修—特許編」

森 収平氏（弁理士）

11月20日（月）「事例研修—商標編 2-1」

森 泰比古氏（弁理士）

12月18日（月）「事例研修—商標編 2-2」

森 泰比古氏（弁理士）

1月10日（水）「知的資産経営における（知財力）の強化と評価（1）」 丸島 儀一氏（弁理士）

（予定）1月30日（火）ガイドライン解説（1）

森 泰比古氏（弁理士）

事例研修特許編（2）

鈴木 正剛（弁理士）

（予定）2月7日（水）「知的資産経営における（知財力）の強化と評価（2）」 丸島 儀一氏（弁理士）

（予定）2月19日（日）ガイドライン解説（2）

森 泰比古氏（弁理士）

事例研修 資料編

山田 くみ子氏（弁理士）

（予定）3月7日（水）「知的資産経営における（知財力）の強化と評価（3）」

丸島 儀一氏（弁理士）

（予定）3月19日（月）事例研修特許編（3）

平野 泰弘氏（弁理士）

工藤 一郎氏（弁理士）

(4) eメール研修（会計関係）

10月～3月末まで、毎月1回問題・解答及び解説  
送信

役 学氏（弁理士・公認会計士・税理士）

(5) 合同研修

（予定）2月13日（火）

「知財紛争における知的財産の評価」

藤原 誉康氏（公認会計士）

「知的資産経営と知的財産権価値評価」

由良 英雄氏（経済産業省知財政策室 室長）

「定性要因を加味した知的財産評価」

鈴木 公明氏（東京理科大学専門職大学院 助教授）

(6) その他

9月4日（月）福岡タウンミーティング講師派遣（知的財産権価値評価）

### 三 センターにおける研修企画・運営について

#### 1. 企画

・応用研修は、価値評価に関係する法律・会計・経営等の基礎的事項の習得につき企画する。

テーマは、研修時のアンケートに記載されている事項を考慮して企画する。

・実務研修は、ガイドラインや事例研修等につき企画する。

- ・eメール研修は、自習が可能なものにつき企画する。
- ・合同研修は、日本公認会計士協会との協議による。
- ・研修結果を評価できるようなシステムを構築する。

#### 2. 運営

・基礎研修は、運営委員が選出支部を担当することを原則とする。

そのため、現在、運営委員が基礎研修講師を勤められるよう、委員会開催前に研修を行っている。

・研修時にはアンケートをとり、以後の研修に役立てる。

また、アンケートは研修に参加したことの証明として、記名アンケートとし、研修履歴に記載するようにする。

・研修状況を評価人推薦時の資料となるよう、正副センター長会議に報告する。

・1回の研修で完全修得は困難と思われるので、継続（複数回）の研修を行う。

特に、事例研修については研修回数を多くするように運営する。

#### 四 テキスト作成について

- ・オープンすることができるテキストを作成する。

一般会員及び外部第3者向けに、知的財産権価値評

価について理解して頂けるようなテキストを企画しており、今年度中には公表したいと考えている。

- ・クローズド範囲でのテキストを作成する。

評価登録人向けに、実務的な内容をも含めて、価値評価の実体にそのような内容のテキストを企画しており、今年度中に提供できるよう検討を進めている。

#### 五 最後に

第3事業部における研修は、座学が主であるが、センター全体としては座学以外にも、裁判所案件等に参加することなどによりOJTを受けることができる場合もある。

座学においてノウハウを学ぶことは難しいが、OJTであればノウハウを学ぶことが容易であろう。即ち、評価人に推薦されれば、未経験者であれば経験者と、経験者には未経験者により評価することになる（現行では、補助評価者をつけることとしている）ことから、より多くのことを学ぶことができるものと思われる。

いずれにせよ、民事執行案件以外の新規分野で、価値評価できる者が多いほど、知財価値評価で優位を得ることができるであろうから、研修に参加し、評価経験を積まれることを望みたいし、そのための研修を、第3事業部は企画・運営していくこととしたい。

なお、研修への積極的な参加を促すためには、知的財産価値評価に対するニーズ及び知的財産価値評価が弁理士にとって新たな業務分野となりうることを示し、学習意欲を高めることが重要であるから、知的財産価値評価のニーズ及び新しい業務分野としての将来的展望に関するテーマを研修に取り入れていくことも検討されてしかるべきであろう。

## V 特別部の活動報告

### ～弁理士に期待される多彩な「知的財産価値評価」の提供へ～

執筆：長谷川 卓也（部長）、高野 誠司（副部長）、遠藤 信明、北村 光司、苗村 新一、細田 浩一、松本 浩一郎、村山 信義、渡部 博光  
 監修：西村 公芳（副センター長）、長谷川 卓也（部長）

- (目次)
- 一 弁理士に期待される「知的財産価値評価」を再考する
    - 知的財産価値評価推進センター特別部の活動—
  - 二 多様な「知的財産価値評価」のニーズと対応
    - 1. 通論 —多様な「知的財産価値評価」に対応するための基礎的な観点—
      - (1) 知的財産の活用目的と知的財産価値評価の相関性
      - (2) 知的財産の活用目的の把握
      - (3) 評価の観点の適切な設定
        - ① 評価対象の知的財産の把握
        - ② 評価対象となる知的財産を取り巻く環境の確認
        - ③ 各局面における適切な評価項目の設定
        - ④ その他
      - (4) 評価の手法
        - ① 優劣評価／金銭評価の選択
        - ② 精度の設定
        - ③ ポートフォリオ評価における個々の権利の精査の程度
        - ④ 金銭評価のアプローチの選択
    - 2. 事業戦略・知財戦略の立案
      - (1) モデルケース：中小企業による新規事業への参入とアライアンス
      - (2) 知的財産価値評価のニーズと対応
    - 3. アライアンス（事業提携）
      - (1) モデルケース
        - ① モデルケース1：事業に必要・有益な知的財産権の相互利用を図るためのアライアンス
        - ② モデルケース2：知的財産と、それを事業化するために必要なマーケティング力や資金調達力を結びつけるためのアライアンス
        - ③ モデルケース3：中小企業が連携して経営強化を図るためのアライアンス
      - (2) 知的財産価値評価のニーズと対応
    - 4. ライセンス
      - (1) モデルケース
        - ① モデルケース1：ライセンス契約締結の可否判断
        - ② モデルケース2：ライセンス契約締結交渉
      - (2) 知的財産価値評価のニーズと対応
  - 5. M&A
    - (1) 事例
      - ① 事例1：買収先の知的財産権を活用した製品販売を目的とした事例
      - ② 事例2：知的財産権の失効（特許切れ）をビジネスチャンスとした事例
    - (2) 知的財産価値評価のニーズと対応
  - 6. 知的財産のみの売買
    - 6.1 自由な契約による売買
      - (1) モデルケース
        - ① モデルケース1：不要特許の相対交渉による売却
        - ② モデルケース2：倒産企業保有特許の入札による売却
      - (2) 知的財産価値評価のニーズと対応
    - 6.2 民事執行手続による売買（裁判所からの評価命令）
      - (1) モデルケース：民事執行手続における裁判所からの評価命令
      - (2) 知的財産価値評価のニーズと対応
  - 7. 資金調達
    - 7.1 コーポレートファイナンス
      - (1) モデルケース：知財担保融資
      - (2) 知的財産価値評価のニーズと対応
    - 7.2 アセットファイナンス
      - (1) モデルケース：知財流動化
      - (2) 知的財産価値評価のニーズと対応
    - 7.3 プロジェクトファイナンス
      - (1) モデルケース：ベンチャー企業投資
      - (2) 知的財産価値評価のニーズと対応
  - 8. 出願管理（新規出願の要否判断、審査請求の要否判断、発明の発掘）
    - (1) モデルケース
      - ① モデルケース1：新規出願の要否判断
      - ② モデルケース2：審査請求の要否判断
      - ③ モデルケース3：発明の発掘
    - (2) 知的財産価値評価のニーズと対応
  - 9. 職務発明対価支給、人事評価

## 9.1 日常業務としての職務発明対価支給・人事評価

- (1) モデルケース：職務発明制度と人事評価制度
- (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

## 9.2 職務発明対価請求訴訟

- (1) 近時の注目事例
  - ① 事例1：東京地方裁判所平成18年6月8日判決・三菱電機事件
  - ② 事例2：東京地方裁判所平成18年7月27日和解・東芝事件
- (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

## 10. 会計処理／知的財産・知的資産のディスクロージャー

- (1) モデルケース
  - ① モデルケース1：「知的財産報告書」の作成
  - ② モデルケース2：投資家向け説明書における保有知的財産権の作成、及び投資家によるその分析
- (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

## 三 今後の活動について

### 一 弁理士に期待される「知的財産価値評価」を再考する —知的財産価値評価推進センター特別部の活動—

知的財産価値評価推進センター特別部は、社会が弁理士に期待する「知的財産価値評価」のあり方を再考し、幅広いニーズの把握とその対応について検討することを活動趣旨としている。

「知的財産価値評価」については、知的財産に対して一定の基準に基づいてできるだけ精度の高い金銭的評価を加えることを中心として論じられることが多い。これは、「知的財産価値評価」が、「価値評価」という言葉の通常の使われ方からして、またそれが「知財流通」の一プロセスとして注目を浴びてきたものであることからして、当然のことといえよう。しかし一方で、そのような金銭的評価が困難であること、および結果が出せたとしても、求められる目的、精度、費用、スピードとの間でミスマッチが生じるケースが少なからずあることが、同時に認識されてきた。その主な原因は、知的財産が本質的に他の知的財産と代替性のない個別性の強い資産であり、それを活用する者の選択する活用方法やおかれている環境によって価値が大きく変動すること、しかもその変動要素の多くが将来の事象であること、にある。

ここで、少し違った観点から「知的財産価値評価」について考えてみる。知的財産の価値は、それを保有し活用する者の意思とそれを取り巻く環境にもとづいて発現する優位性・排他性がその本質であり、このような価値が最大限に発揮されるようにするのが知的財産の有効活用である。「知的財産価値評価」とは、知財流通に限らず、このような広い意味での知的財産の有効活用のために、判断資料となるような評価を提供することが含まれると考えてよいであろう。このような「知的財産価値評価」は、一定の基準に基づく精度の高い金銭的評価の提供にこだわらずとも、権利やポートフォリオの定性的評価、優劣の比較評価や大雑把な金銭的評価も含み、そのニーズは幅広く存在すると考えられる。

特別部は、このような観点から、社会が弁理士に期待する「知的財産価値評価」の幅広いニーズの把握と、それに対する弁理士のサービス提供の可能性を検討する活動を行ってきた。本稿は、その活動の一端を紹介するものである。本稿では、主に特許権の活用等に関し「知的財産価値評価」が求められる局面と、そこに弁理士が関与していく可能性を、鳥瞰的に、モデルケースや事例で提示しコメントを加えていくことによって、今後知的財産価値評価推進センターで提供するサービスの可能性を示していく（但し、本稿中の見解は、当センターとしてではなく特別部または執筆担当者個人としての見解であることを了承されたい。）。

読み進めていただければご理解いただけるとおり、以下に示す「知的財産価値評価」のサービスは、

- i) 背景事情およびニーズを適確に把握した上で、これに合致した評価を行なうこと
- ii) 定性的評価の重視
- iii) 金銭的評価については、求められる精度、費用、スピードに対応した様々な水準の評価の提供をその趣旨としているものである。

特に、定性的評価の重視は、弁理士による知的財産価値評価の最重要点であると理解している。先にも述べたとおり、知的財産の価値は、それを活用する者の意思とそれを取り巻く環境にもとづいて発現される優位性・排他性がその本質である。このような価値を見極めるためには、その定性的評価が明らかになれば、金銭的評価まで求めずとも足りる場面も少なくない。また、金銭的評価を行うにしても、その評価要因としての定性的評価が適確になされていることが常に前提

となる。そして、かかる定性的評価は、専門家の中でも技術・知的財産の専門家である弁理士の本領が発揮される「知的財産価値評価」であり、社会の弁理士に対する期待も高いものだからである。

## 二 多様な「知的財産価値評価」のニーズと対応

### 1. 通論 ー多様な「知的財産価値評価」に対応するための基礎的な観点ー

#### (1) 知的財産の活用目的と知的財産価値評価の相関性

知的財産の価値評価の結論は、その価値をどのような観点から評価するかによって大きく異なるものとなる。どのような観点から評価すべきかは、その知的財産をどのような目的で活用しようとしているかによって異なる。

例えば、企業が M&A において事業とそれに関する知的財産を売却する場合には、買主が当該知的財産を用いて譲り受けた事業を遂行した場合にどのような利益をあげるか、あるいは当該知的財産を買主が最初から生み出そうとしたらどの程度の費用がかかるか、などの観点から経済的分析を加え、金銭評価額を決定することが必要となる。

これに対して、例えば、企業が、R&D、他企業との提携やライセンスについてどのような戦略を取るかを決定するにあたり、自社と競業他社の保有する知的財産ポートフォリオ（企業が事業のために保有する知的財産権群）について知財力（知的財産に基づく事業競争力）を評価する場合には、上記戦略の必要性やメリット・デメリットが判断できるための自社及び他社の知財力の優劣評価ができれば足りる場合がある。また、企業が限られた予算の中で、保有する知的財産のいずれを権利化し維持するか決定するために知的財産価値を評価する、という場合には、当該企業が行う事業においてどの製品が重要であるか、また当該製品を構成する各要素技術のいずれが重要であるかなどの観点から、当該企業が保有する知的財産の中での相対的な優劣比較を行えば足りる。これらは、金銭評価額を決定するまでもないケースであり、実務上かかる評価の要請は大きい。

したがって、知的財産の価値評価は、本質的には、i) 知的財産の活用を基礎とし、ii) 当該目的に合致した評価観点を設定し、iii) 当該評価観点を適確に反映する評価手法を用いて評価する、との構造になっている。具体的な評価の局面においてこれらの要素に

どこまで踏み込んで検討していく作業が必要となるかはともかくとして（評価観点が所与のものとして与えられている場合もある）、評価結果の是非は常に「何のためにどのような観点で評価するか」との前提に左右されるものであることを理解の上、評価を行わなければならない。

#### (2) 知的財産の活用目的の把握

評価対象となる知的財産の活用の目的が、明確に又は適確に設定されていない場合（企業内の知的財産が、確固たる目的のないままともすれば漫然と積み上がっているような場合）、事業戦略・知的財産の活用局面などの把握を通じて、かかる活用目的を明確化・適確化する必要がある。

活用目的が定まっていなければ、評価目的も明確にはならない。その知的財産権を、アライアンス（事業提携）、ライセンス、M&A、個々の知的財産の売買、資金調達、知的資産ディスクロージャーなどどのように活用する局面なのか、あるいは出願管理、人事評価などが問題になっている局面なのかを把握することが重要である。かかる活用の局面ごとに、評価のニーズやソリューションが異なってくる。

そして、評価には、関わる企業など組織のおかれた状況の把握が重要である。事業展開、研究開発、製造販売の方針や、知的財産の取得・活用・処分の方針の決定の前提として、知的財産の状況を鳥瞰したい場面がある。同業他社との知的財産ポートフォリオ比較、自社特許の SWOT 分析（強み（Strength）、弱み（Weakness）、機会（Opportunity）、脅威（Threat）の4つの軸からの評価）などの様に、評価ニーズの種類によっては、知的財産の状況を自社についてのみならず、同業他社あるいは産業界全体について把握したい場面がある。

#### (3) 評価の観点を適切な設定

##### ① 評価対象の知的財産の把握

評価対象となる知的財産が、個々の権利なのか、知的財産ポートフォリオなのか、知的財産を含む事業全体なのかを把握する。

例えば、特定技術に関する知的財産ポートフォリオを保有する企業の M&A の局面でも、その M&A の目的が、ポートフォリオに含まれる特定の重要特許の取得に重点があれば当該重要特許の個別の評価が必要であり、特許件数と網羅性のある知的財産ポートフォリオの取得に重点があればポートフォリオそのものの評

価が必要であり、現に有する特許はともかくその特許を開発した技術力やノウハウの取得に重点があれば事業全体が問題となる。

事業全体の価値評価は、「知的財産の価値評価」の範疇から外れる作業となる場合が多いことに留意すべきである。また、依頼者が「知的財産の価値評価」を依頼してきても、現実には事業全体の価値評価を行うべき場合が少なからずあることに留意すべきである。

## ② 評価対象となる知的財産を取り巻く環境の確認

### i) 技術分野・製品市場

上記の対象を評価するにあたって、これをどの技術分野や製品市場の中で評価するかにより、価値は全く異なってくる。例えば、ある種の化成品の特許は、当該化成品を用いた製品のみを扱う専門メーカーにとっては、極めて重要であろう。しかし、当該化成品の代替技術を用いた製品もラインアップし、あるいは全く他の製品の市場で企業全体の利益を支える主力製品を有しており、場合によっては当該化成品の事業からは撤退することも選択肢に入っている総合化成品メーカーにとっては、当該化成品の特許は重要でないかもしれない。

### ii) 時間的要素

価値評価にあたっては、時間的要素も非常に重要である。同じ知的財産を評価する場合でも、どの程度将来的な時間的範囲まで視野に入れるかで、価値は全く異なってくる。例えば、効果としては優れていることが明らかであっても製品開発の手法の確立には数年の時間を要するという技術は、今後1年間のうちに利益を上げなければならないという企業にとっては価値が低いかもしれないが、10年かけて製品開発した後に利益を上げようという企業にとっては極めて価値が高いかもしれない。もちろん、権利の残存期間も加味する必要がある。

また、評価の基準時そのものが問題となることもある。例えば、同じ知的財産でも、評価の基準時を平成18年3月末日とし、同時点の技術水準・製品市場の状況を基礎事実として判断する場合と、基準時を平成16年3月末日として同時点の技術水準・製品市場の状況を基礎事実とし、それ以降平成18年3月末日までに発生する事象はリスクを伴う予測事項として判断する場合とでは、評価結果は異なるのである。

## ③ 各局面における適切な評価項目の設定

知的財産の活用の各局面では、何らかのアクション

(例えば、審査請求、ライセンス、売買等)を起こすことによって、個々の知的財産の価値や事業全体として有する知的財産的価値が+方向(増大する方向)又は-方向(減少する方向)に変動する。

知的財産の有効活用を実現するためには、あるアクションによってどれだけのメリットが得られるか、また、そのアクションを起こさないことによってどの程度のデメリットが生じるかといった価値変動を評価して、知的財産価値が最も高まるような対応をすることが望ましい。そこで、知的財産価値の評価項目は、各局面の価値変動を意識しつつ、各局面に適切なものを設定する必要がある。

また、職務発明評価の局面等、知的財産の価値変動が生じない活用局面においては、過去の活用成果や将来の活用予測を評価することとなる。この場合も、価値変動が生じる場合と同様に、適切な評価項目を設定する必要がある。

## ④ その他

依頼者が、経営者か、知財部門か、研究開発部門か、によって評価の観点が異なるので留意が必要である。

また、企業の知的財産戦略の立案サポートをする場合には、評価者が依頼者より圧倒的優位な情報を持ち合わせないと信用は得られない。

永年の取引があるクライアントであれば培われた信用によって弁理士単独で評価に臨める場合もあるが、安請合いは禁物であり、プロのコンサルタントや特許情報サービス事業者と共同営業・受託することも一つの方法である。

## (4) 評価の手法

求められる評価の内容・精度・納期・費用を把握した上で、適切な評価ツールや手法を選択することが肝要である。

### ① 優劣評価／金銭評価の選択

裁判所案件では、ほとんどの場合に金銭評価が要求されるが、それ以外の場合では優劣評価のみで目的を達成することも多い。金銭評価が必要とされるケースには、i) 裁判所案件(例:譲渡問題が絡む係争案件、発明の対価が絡む係争案件)、ii) 当該知的財産の活用の局面において金銭の授受が行なわれるとき(例:M&A、資金調達など)、iii) 知的財産の経済的効果のある程度数値化して示す必要があるとき(例:経営判断の資料に供するため数値化を求められる場合、ディスクロージャーなど)などがある。

優劣評価で十分なケースとしては、i) SWOT 分析（例：特許群による競合分析、自社・他社の技術動向分析など）、ii) 特許管理上の整理（例：予算の制約の中での年金納付対象の選択、審査請求対象の選択など）などがある。

優劣評価／金銭評価のいずれを目的としているかによって、評価ツールや手法が大きく異なるため、最初に依頼者に確認すべき事項である。

## ② 精度の設定

目的によって、必要とされる精度は大きく異なる。特に、依頼者の希望する納期や予算によって精度の妥協点が上下する。一般的に、高い精度で早い納期を求められることは少ない。金銭的評価の場合、有効数字1桁で十分な場合、ときには「桁が知りたい」という案件もある。裁判所案件でも同様である。依頼者と認識をすりあわせてから評価作業に入る必要がある。

また、優劣評価では、評価対象間の順位でよいのか、個々に数値的評価が必要なのか、依頼者と認識をすりあわせる必要がある。いずれにせよ、知的財産の価値は本来的に数値化が困難なものであり、無理に緻密な数字を求めるよりも、大雑把な数字を評価依頼者の希望する納期や費用に収まる範囲で求めたほうが、評価として有意義な作業となることが多いことに留意すべきである。

## ③ ポートフォリオ評価における個々の権利の精査の程度

多数の特許をポートフォリオとして評価する場合、評価目的・精度・納期・費用等に鑑み、個々の特許についてどのレベルまで評価をするか確認が必要である。

評価レベルとしては、i) 書誌事項に基づき評価を行い個々の特許の中身（明細書）は全く見ない、ii) 特許情報検索サービスなどにより調査できる付加情報（被引用件数、閲覧件数など）によって重み付けを行う、iii) 重要な権利の抽出や個別評価を行う、といったレベルがある。

上記 i), ii) のレベルの評価では、市販の特許マップ作成ツールを利用することが有効である。また、iii) においては、精度を高めるために、権利の状態（例：権利の存否、独占的／非独占的实施、ライセンスの可否）を精査したり、先行技術調査の程度、独自のスコアリング等一定基準を設定して評価したりすることも有効である。

## ④ 金銭評価のアプローチの選択

絶対評価の手法として、コストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチなどがあるが、各アプローチの内容の詳細については諸処の文献で詳細に論じられているので参照されたい。評価を多角的に行いリスクの低減を図っておきたい場合や精度を高めるために、各アプローチを併用することも考えられる。

## 2. 事業戦略・知財戦略の立案

### (1) モデルケース：中小企業による新規事業への参入とアライアンス

P 弁理士のもとを訪問した A 社の社長が、「当社では、ある製品について非常に優れた技術を開発しました。については、その製品の製造事業に新規参入したいと思ひまして、特許出願をしていただきたいと思います。」と相談を持ちかけた。P 弁理士は、「出願するのは構いませんが、その製品を製造するのは、御社が新たに開発した技術だけでは駄目でしょう。他の部分を製造するのに必要な技術は自由に使えるのですか。必要な技術の特許を他の会社が持っていれば、事業化はできませんよ。そればかりでなく、製造したらその会社から特許権侵害で訴えられて潰されてしまいますよ。」

A 社の社長は、そのような観点では考えたこともなかったもので、どのようにしたらよいか P 弁理士にさらに相談を持ちかけた。そこで、P 弁理士と A 社の社長は、まず、調査会社に、競業他社の保有する特許のリストとパテントマップの作成を依頼することにした。

そして、関連する特許の検索については、P 弁理士、A 社の技術担当者、及び調査会社の担当者で検索式を綿密に検討した。

完成した競業他社の保有特許リストにより、P 弁理士はその特許の明細書を全て取り揃え、A 社の技術担当者とともに検討し、製品を製造するために用いざるを得ない特許や、技術的優位性の高い特許をリストアップし、パテントマップに情報を加えた。

その結果、競業他社の B 社は、その製品を製造するのに必須の特許を保有していることが判明した。また、競業他社の C 社及び D 社も重要な特許を保有していることが判明したが、これらは B 社の保有している特許技術を用いれば、技術的優位性は多少劣るものの回避することができることが判明した。

P 弁理士は、A 社の社長に次のように意見した。「製

品を製造するには、少なくともB社の保有特許を使うための何らかの方策をとることが不可欠ですね。ライセンスを受けるか、アライアンスを申し入れるか、でしょう。また、御社の持っているこの辺りの技術は、特許にすればクロスライセンスやアライアンスの交渉材料になりますから、併せて特許出願しておいてはいいかがでしょうか。」

A社においては、さらにB社の事業展開の様子等の情報も収集し、ライセンスとアライアンスでは、A社及びB社にどのようなメリット、デメリットがあるかを分析して、役員会などで検討し、アライアンスの申し入れの方が成功の可能性が高いと判断した。また、同時に、P弁理士と協議を重ね、当初社長が申し入れた発明のほか数件の特許出願を行った。その後、A社はB社にアライアンスを申し入れたところ、B社も大いに興味を示し、アライアンスの方向へ交渉が進展し始めた。

## (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

企業における事業戦略、およびかかる事業戦略を実現するための知財戦略の立案は、R & Dと出願管理、アライアンス（事業提携）、ライセンス、M&Aなどの方針を決定する前提となるものであり、総合的な企業活動の理解と、その企業の有する技術や知的財産権およびそれを取り巻く環境の状況把握に立った上で行われることが必要である。「知的資産経営」の必要性が強調される現在の日本における企業の戦略的経営において、その重要性は益々増している。かかる分野について、技術・知的財産権の専門家である弁理士に対する社会の期待は大きく、特に中小企業やベンチャー企業において外部専門家としての弁理士にこれを求めるニーズは潜在的に非常に多い。

総合的で広範に渡るこの局面の中で、本稿のモデルケースとしては、中小企業による新規事業への参入とアライアンスへの局面をとりあげた。ある製品の製造・販売を事業化しようとする場合、その製品に使用される技術は全て使用できることが前提となる。すなわち、これらの技術について他社が特許権を有していれば、その排他的効力が障害となり、当該製品の製造・販売はできず事業化は頓挫する。そこで、ある製品の事業化の戦略を立案する際には、当該製品に必要な技術を理解し、その技術に関する自社、他社の知的財産権の保有状況を把握し、それぞれの知財力を評価することが必要となる。

上掲のモデルケースでは、事業戦略・知的財産戦略を以下の手順で立案している。

i) まず、事業化しようとする製品に関連する技術の特許リストを作成し、必要に応じてパテントマップ化する。

ii) そして、特許リストに挙げられている特許の特許請求の範囲、明細書等の内容を検討し、各特許の権利範囲、無効事由の有無、技術的優位性、当該製品における必須度（回避の容易度）等を検討し、各特許の重要度を判断する。さらに、必要に応じてパテントマップにこの情報を付け加える。

iii) 上記を総合して、自社及び他社の当該製品に関する特許（群）の知財力を客観的に評価する。

iv) 上記評価をもとに、事業に必要な技術の利用の方法（自社における開発・出願／アライアンス／ライセンス（ライセンスイン／クロスライセンス）等）と、その方法の実現可能性を検討し、事業戦略、知的財産戦略を立案する。

かかるケースでは、事業化を図ろうとしている製品に係る直接的な技術だけではなく、当該製品を製造する事業全体にわたって関連する技術の正確な理解が必要である。これが理解されていないと、検討すべき他社保有特許が特許リストから外れてしまい、後に特許権侵害の問題を生じる可能性がある。また、上記技術の理解に基づいて行う関連特許の検索の具体的作業においても、漏れのない検索を行うことが必要である。近年では、検索ツールの用法、特に検索条件式の設定の仕方が非常に重要となっている。いずれも、技術・知的財産権の専門家たる弁理士の本領が発揮される場面といえよう。

## 3. アライアンス（事業提携）

### (1) モデルケース

#### ① モデルケース1：事業に必要・有益な知的財産権の相互利用を図るためのアライアンス

前項「2 事業戦略・企業戦略の立案」のモデルケースを参照されたい。

#### ② モデルケース2：知的財産と、それを事業化するために必要なマーケティング力や資金調達力を結びつけるためのアライアンス

中堅電器メーカーE社の下請業者F社は、E社製品に用いる合成樹脂部品を製造してE社に供給するのを主な事業としながら、事業拡大のため独自の研究開



発による新しい合成樹脂の開発を進めていた。

今般、F社は、その新しい合成樹脂の試作品を完成させ、特許出願した。この合成樹脂は、E社製品に用いることも可能であるが、さらに転用して別の製品の部品の原材料にも用いることができるもので、独自の製品として他社に対して販売することも十分に可能である。F社にとっては、新規事業参入のチャンスとなった。しかし、F社は小規模な企業であり、この新しい合成樹脂を製品化・量産するため生産技術の開発を進め、生産施設を準備するには、今後の資金調達力に問題があった。また、製品化した際の販路の確保にも、F社の知名度の点から不安があった。

そこで、F社は、この新規事業への参入について、E社にアライアンスを持ちかけることとした。E社も検討の末、提携に応じることとした。提携の役割としては、F社が主に知的財産・ノウハウを拠出し、E社が主に資金と販売力を拠出することで合意した。

E社とF社は、提携の目的達成のための最良の組織形態を検討した。株式会社を用いた合弁会社とすると、資金の大部分を提供するE社ばかり利益・損失の分配や経営権限が大きくなってしまい、知的財産・ノウハウを拠出するF社にとっては全く不利になる。そこで、金銭の出資比率に応じない利益および権限配分が可能であるLLP（Limited Liability Partnership、有限責任事業組合）を選択することとなった。

E社とF社でどのように利益および権限配分をするかについて、今般E社が拠出する知的財産・ノウハウの価値をどの程度に見積もるか、が問題となった。F社は、新しい合成樹脂の技術的優位性や、特許性・権利範囲など定性的評価に関する意見書を、弁理士の協力を得て作成しE社に提出して交渉した。E社内では、かかる定性的評価を前提として、損益シミュレーションを行って定量評価資料を独自に作成し、社内の意思決定に用いた。かかる評価を経てLLPにおける利益および権限配分が決定し、共同が動き出した。

### ③ モデルケース3：中小企業が連携して経営強化を図るためのアライアンス

ある地方の法人会の集会で、精密機械の設計・製造業者であるG社の経営者と、金属加工業者であるH社の経営者が、下請中小企業の経営について意見を交換した。そして、大手企業の海外進出による発注の減少やコストダウン要請により非常に厳しくなっている経営環境の中で、系列から脱皮して新たな技術開発や

販路開拓が必要となっていること、そのためには中小企業同士で連携して、個々の企業の保有する技術を補完しあって、受注・開発・生産・販売などの相互強化と効率化を図ることが有効であることで、意見の一致を見た。

そこで、G社とH社は、このような目的による地元中小企業の提携を目指すこととした。両者は、さらにI社とJ社の賛同を受け、まずは4社でLLPを設立することになった。

LLP契約での最大の問題点は利益配分の方法である。4社は、LLP事業に対する各社の貢献の評価を、様々な資料を開示し合って話し合いで決定することにした。その評価の資料の一つとして、各社で保有する知的財産の優位性等の情報を、わかりやすくプレゼンテーションするための資料も含まれていた。

#### (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

アライアンス（事業提携）は、様々な目的で行われる。また、アライアンスの手法にも、合弁会社を用いるものや、LLPを用いるもの、またはもっと緩やかな契約関係のみで構成するものなど、様々なものがある。

モデルケース1は、ある製品に関する必須特許や有益な特許、またはこれらを含む知的財産ポートフォリオを複数企業が持ち合っている場合で、これらの企業が保有する特許またはポートフォリオを相互に開放することによって、当該製品の製造販売の事業化を可能または有利にする目的での事業提携である。

モデルケース2は、中小企業やベンチャーが新規事業に参入する際に、事業成功までのコストに対する資金調達やマーケティングの困難という参入障壁を越えるために、資金調達力やマーケティング力を持つ企業との提携を図る場合で、例としてLLPを用いる場合を取り上げてみた。

モデルケース3は、モデルケース2と同様にLLPを用いる場合であるが、中小企業が競争力を高めるために、中小企業同士で連携して、個々の企業の保有する技術を補完しあって、受注・開発・生産・販売などの相互強化と効率化を図る場合である。

その他、産官学連携や地域ブランド創出など、企業や個人・大学・行政などが提携して行う事業のバリエーションは様々である。アライアンスは、単独では活用の難しい状況にある知的財産権を有効に活用するための戦略的手法として、昨今の日本経済、特に中小企業や地方産業界において極めて重要である。

アライアンスを、知的財産の価値評価の観点からみると、提携の必要性や効果を計って事業提携の是非を決定する前提として、また具体的な諸条件を決定する前提として、双方の保有する各特許や知的財産ポートフォリオ、あるいは相互に開放した場合の特許や知的財産ポートフォリオの評価が求められる、というニーズが存在する。特に、提携した事業からあがる利益の配分は、その事業に対する貢献がどの程度あるかによるのであるが、ここで、提携に参加する企業が保有する知的財産が当該事業に貢献している場合、その知的財産の貢献がどの程度あるのかの評価が求められることになる。これらの評価は、かかる事業提携によって営まれる事業における、将来の知的財産の価値の評価であって、市場の技術状況まで見極めた上での、当該知的財産の適切な定性的評価が求められることになる。

## 4. ライセンス

### (1) モデルケース

#### ① モデルケース1：ライセンス契約締結の可否判断

食品包装用ラップフィルムは、使用開始時にフィルム端が視覚でわかるように、従前はいわゆるビニルテープがその箇所に手作業で貼付されていた。やがて自動化装置が開発され、その装置を使用すると、ビニルテープ（粘着テープ）が巻き芯を1周して粘着部同士が粘着された現在のものになっている。A社は、自動包装を見越して、粘着テープが巻き芯を1周して粘着部同士が粘着された構造について実用新案権を保有していた。B社も自動包装機を採用して市販したところ、1週間したところで、A社から警告を受けた。

その実用新案権は、余命6ヵ月であったが、手作業に戻した場合のコストは、数千万円になることが判明し、ライセンスを受けることにした。その際、A社の公開中の特許出願を精査し、将来、必ずや実施するであろう特許数件と抱き合わせて、数百万円の対価を支払い、ライセンスインした。後にこれらの特許は全て特許され、B社の商品に使用されている。

#### ② モデルケース2：ライセンス契約締結交渉

総合電機メーカーC社は、ライバルの総合電機メーカーD社との間で、ある製品について保有する特許ポートフォリオをクロスライセンスして、D社から特許侵害で攻撃される危険をなくしてC社の当該製品の開発の自由度を確保するとともに、可能であればD

社からライセンス料収入を得たいと考えた。

そこでC社は、D社の製品を分解調査し、これらがC社の保有する特許を侵害していると考えられる点を十数点発見した。これに基づき、C社はD社に対し、「貴社の製品は当社の保有する以下の特許を侵害しているので、対応を検討されたい」と、特許権の権利行使をする意思を表示する旨の書面を送付した。

これに対し、D社は、C社の製品を分解調査し、これらがD社の保有する特許を侵害していると考えられる点を発見して、ライセンス交渉を行なう準備を整えた。

C社とD社は、相互の特許ポートフォリオをクロスライセンスすることを目指す交渉に入った。まず前提として、条件決定方法を、i) 双方で保有する特許のポートフォリオの中から10件を代表特許として選定し、これらについて技術討議を経て評価を行い、ii) その評価と業界相場のライセンス料率から、C社からD社へのライセンス料率と、D社からC社へのライセンス料率を決定し、iii) これらのライセンス料率に双方の事業規模を加味した差額をとってバランス調整金としてのロイヤリティとする、と定めた。

i) の代表特許の評価は、当該特許の有効性（無効事由の有無）、相手方製品の当該特許の抵触性（侵害の有無）、その他の抗弁（先使用など）の有無の3項目について、双方が論争を行ない、正当と認められた見解が採用された。例えばC社の提示した第1特許については、有効性は100点満点中100点、抵触性は75点、その他の抗弁はなく、総合評価として75点が与えられた。同様に、第2特許については50点、第3特許については100点が与えられた。これを全ての特許について行ない集計したところ、C社の特許ポートフォリオの総合評価は80点とされた。他方、D社の特許ポートフォリオの総合評価は50点とされた。

ii) の業界相場については、発明協会の書籍「実施料率」を参考に3%とし、C社からD社へのライセンス料率はこれに80/100を乗じて2.4%、D社からC社へのライセンス料率は50/100を乗じて1.5%と計算された。

さらに、iii) C社の当該製品の事業規模がD社のそれの1.2倍あったので、D社の支払うべきライセンス料 $1 \times 2.4\%$ に対して、C社の支払うべきライセンス料が $1.2 \times 1.5\%$ となり、この差すなわちD社からの0.6%の支払が、バランス調整金の基準として計算

された。

ここからさらにビジネス上の交渉がなされ、D社が許諾特許の範囲を若干広げるなどして、最終的にライセンス料率を0.5%として、クロスライセンス契約成立の運びとなった。C社の通知から、ほぼ3年が経過していた。

## (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

ライセンスは、企業活動の様々な背景事情のもとで締結され、この事情によって、事業戦略の中でそのライセンスがどのような目的を有するかが決まる。例えば、次のような背景事情が挙げられる。

i) 侵害訴訟の回避等を目的とするライセンスの場合（将来の権利侵害及びそれに係る訴訟を回避したい場合／現在又は過去の権利侵害を解決したい場合／係属中の訴訟を終わらせたい場合）

ii) 「共同研究開発」、「共同事業構築」等におけるライセンスの場合

iii) 黙示的ライセンス（侵害に対しライセンス交渉をあえて持ちかけない戦略）の場合

iv) 休眠特許のライセンスの場合

v) 大学が保有する特許等のライセンスの場合

ライセンスの可否や条件を決定する際に、知的財産の評価がおこなわれる。ライセンスに関する知的財産の評価においては（休眠特許のライセンスの場合のように、企業にとって事業を左右する背景事情がない特殊な場合を除いて）常に、ライセンスの背景事情を慎重に参酌した上での、ライセンスが事業戦略の中で有する意義の評価が重要なウエイトを占める。この場合、定性的評価のみならず、金銭的評価が重要な資料として用いられることが多々ある。すなわち、契約条件によるライセンス料収入・支出の金銭的評価、侵害訴訟を回避しまたは終焉させるためのコストの金銭的評価、事業の存続と撤退の経済的影響の金銭的評価が、比較衡量されるのである。

ライセンスインをする場合とライセンスアウトをする場合で立場は異なるが、いずれの場合にも共通して検討を要するものとして次の事項が挙げられる。

i) 事業戦略の把握（場合によっては、立案）。

ii) ライセンス対象の知的財産の精査（個々の知的財産、およびポートフォリオの全体像。）。さらに、事業強化の手段の一つとして、紛争解決を契機としてライセンス対象の知的財産以外でさらにライセンスインあるいはライセンスアウトすべき知的財産の有無を確

認・検討すべきである。

iii) 当事者の事業の内容、技術レベル、社風、関連会社等の精査。

特に、企業内に知的財産管理の専門人員を持たない中小企業・ベンチャー企業にとって、これらの検討のノウハウを提供し支援する外部専門家としての弁理士の関与は、有意義なものとなる。

モデルケース1は、以上に述べてきたような、ライセンスの金銭的評価を事業戦略上の意義の評価に用いてその可否を判断し、事業を成功へ導くライセンス契約を締結したケースである。

モデルケース2は、電機や情報・通信分野の企業間で広く用いられているといわれるライセンス交渉の手法である。ロイヤリティ算定の方法自体は特別に複雑なものではなく、ライセンス対象となる特許の有効性や侵害事実の有無といった定性的評価がロイヤリティ額を決定していることがわかる。すなわち、如何に有利な特許を選定して交渉の場に提示し、いかに有利な技術論を展開するかで、勝負が決する。特に海外の企業とのライセンス交渉では、技術論争においてパテント・アトニーの鑑定書が用いられるのが常であり、かかる場面も、まさに技術および特許の専門家である弁理士の本領が発揮されるべき場面といえる。

## 5. M&A

### (1) 事例

#### ① 事例1：買収先の知的財産権を活用した製品販売を目的とした事例

「住商情報システム社のCurl言語に関する一連の取り組み」

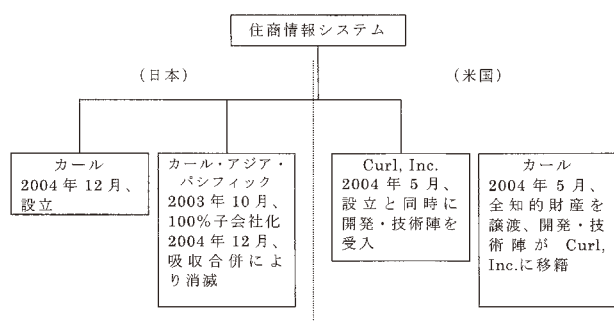
「Curl」とは、「既存のWeb言語であるJavaやHTML等の課題を解決すべく、1995年にマサチューセッツ工科大学（MIT）共同プロジェクトにより開発された次世代Webシステムのためのリッチクライアント言語を起源」（住商情報システム社ニュースリリース）とするWebアプリケーション記述言語であり、「米国カール社は、その開発過程で多くのリッチクライアントに関する特許技術も取得」（同）している。

2003年10月、住商情報システム社は、「Curl」の日本を含むアジア・パシフィック地域における総販売代理店として2002年7月に設立された「株式会社カール・アジアパシフィック」を100%出資子会社とした。

2004年5月、住商情報システム社は、「Curl」の開

発元である米国カール社との間で、「Curl」に関するソースコード、特許、商標等の全ての知的財産の取得と開発・技術陣の移籍について合意し、同社の開発・技術陣を承継する新会社「Curl, Inc.」を米国に設立した。

2004年12月、住商情報システム社は、「株式会社カール・アジアパシフィック」を吸収合併するとともに、「Curl」ライセンスの販売・普及分野に特化した100%出資子会社「株式会社カール」を設立した。



## ② 事例2：知的財産権の失効（特許切れ）をビジネスチャンスとした事例

（ノバルティス社ニュースリリースより引用）

「ノバルティス、ヘキサルとイオン・ラブズを買収／ジェネリック医薬品で世界最大に

2005年2月21日、バーゼル発一ノバルティスは、ジェネリックの有力企業2社を買収し、ノバルティスのジェネリック部門であるサンドと経営統合することを発表しました。これにより、サンドは世界最大のジェネリック企業となります。（中略）

経営統合後の開発パイプラインは、今後数年間に特許保護が失効すると予想される主要化合物のほぼすべてをカバーしており、2005年から2009年に米国で特許が切れる製品の売上高は690億米ドルに上ると予想されます。さらに、サンドは、高い生産性を誇る優れた開発・申請能力を持つ会社となり、年間100件以上の登録申請を目指します。また、規模拡大により、医師・薬剤師の市場にさらに浸透することができます。新会社が2005年だけで米国とドイツで70の製品発売を予定していることから、これは特に重要な要素です。（以下省略）」

### (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

M&AとはMergers（合併）とAcquisitions（買収）の頭文字を取ったものであり、一般的にある企業が他の企業をその内部に取り込む（合併）、あるいは他の企業の株式を取得して支配する（買収）ことをいう。具体的な形態は、吸収合併、株式買収、増資引受、吸

収分割、事業買収などそのM&Aの目的に応じて多様である。

最近、企業収益の源泉が従来の工場や設備といった有形資産から特許権や商標権といった知的財産を含む無形資産へと移ってきているといわれている。企業価値における知的資産の重要性が増加していることについては、「産業構造審議会新成長政策部会 経営・知的資産小委員会 中間報告書」（2005年8月）などにも記載がある。それに伴って、M&Aにおいても無形資産の重要性が増してきている。松下電器産業社長であった中村邦夫氏が「これからのM&A（企業買収・合併）は知的財産権や技術、ノウハウを対象に考えるべきで、事業を買う時代ではない」（日本経済新聞2006年2月8日付け朝刊）と述べていることからこのことが理解できるであろう。

M&Aの対象は、会社全体の場合、特定の事業部門を対象とする場合、特定の地域における事業を対象とする場合などさまざまであるが、いずれの場合であってもその対象には知的財産が内包されており、M&Aの実行に当たっては対象に含まれる知的財産の評価が必要になると考えられる。ところが、経済産業省知的財産政策室が銀行、証券会社、商社等に対して行った知的財産価値評価・資金調達に関するヒアリング概要（2004年6月）によると、著作権や技術ベンチャーの場合を除いて知的財産を切り出して（事業から切り離して）の（金銭的）価値評価には否定的な回答が多数を占めており、知的財産単独の（金銭的）価値評価に対するニーズは乏しいものと考えられる。

他方で、前述のとおり企業価値における知的財産の重要性、延いてはM&Aにおける知的財産の重要性が高まっていることを考え合わせると、知的財産はそれが用いられている事業と一体ではじめて価値を有するものであって、その知的財産の優位性、排他性、不可欠性、知名度、といった定性的な面に関する評価に対して市場関係者のニーズがあるものと考えられる。そして、このニーズに対して、知的財産について技術と法律の両面の専門的知識を有する弁理士が対応することが期待されている。

具体的に、前掲の事例において、弁理士がM&Aの局面で知的財産の評価に関してどのようなサービスを提供できるかを見てみよう。事例1は、買収先の知的財産権を活用した製品販売を目的とした事例である。買収したプログラミング言語に係る特許権、商標権、

ソースコードの著作権などが、法的に有効であるか、無効または取消事由を有していないか、製品を販売する予定の国で適法に権利取得がなされているか、他人の特許権や著作権を侵害していないかが問題となるほか、逐次的な組織再編がなされているため、関係会社間において権利の移転・承継が適切に行われているか、も問題となる。これに対して、弁理士が提供するサービスとして、特許権については、先行技術調査等による無効事由の有無の確認、クレームおよび明細書の精査による独占力、排他力、技術的な優位性といった定性的評価などが考えられる。また、商標権についても、先行登録商標調査等による無効・取消事由の有無の確認などの定性的評価が考えられる。なお、海外における権利の調査は現地とのネットワークを持つ特許事務所等により提供することが考えられる。また、ソフトウェアや特許権のライセンス契約についても、弁理士が関与できるものと考えられる。

事例2は、知的財産権の失効（特許切れ）をビジネスチャンスとした事例である。このケースでは、特許権の存続期間満了後におけるジェネリック医薬品の販売を目指しているため、対象としている特許が確実に失効することを確認する必要がある。また、対象とする特許が失効した場合に、販売しようとしている製品の製造・販売が、その他の特許等に抵触しないことを確認する必要がある。ここでは、弁理士は、自社が製造・販売を行おうとしている製品について、他人の特許権等を侵害していないことを確認するため、対象特許が確実に失効すること、延長登録出願がなされていないこと、その他の特許等にも抵触しないこと、などを明細書・クレームの精査を通じて確認するサービスを提供できるものと考えられる。さらに、製薬企業では一つの特許が会社経営に大きく影響を与えるため、社内弁理士が十分な調査を行った上で、さらに外部の弁理士を活用するなどの対応をとることが望ましい。特に事例2では米国とドイツでの製品販売を予定しているため、両国での調査について、積極的に外部の弁理士を活用することも考えられる。

## 6. 知的財産のみの売買

事業から切り離しての知的財産のみでの売買（本項では、以下、契約としての売買のみならず、広く有償による処分を代表して「売買」との語を用いることとする。）は、大別して自由な契約による売買と、裁判

所等による強制的な処分の局面が考えられる。これに関わる当事者の意図としては、知的財産の積極的な活用を目的としている場合と、不要な知的財産の処理や債権の確定等を目的とした消極的理由に基づく場合とがある。これらの局面や意図によって、評価の意味が変わってくる。

### 6.1 自由な契約による売買

#### (1) モデルケース

##### ① モデルケース1：不要特許の相対交渉による売却

A社は、半導体事業からの撤退を決めた。国内外合わせて数千件の関連特許を保有していたため、一括売却を検討した。売却先として、資本関係のあるB社が候補に挙がった。A社としては税務当局から指摘を受けないよう客観的な評価を必要とした。また、年金の支払いが日々発生するため短期間で評価を望んだ。

P1特許事務所が評価を請け負い、3アプローチ（コスト、マーケット、インカム）で評価を行った。3アプローチの結果の差異が小さかったため、もっとも説明しやすいコストアプローチを軸に、評価報告書をまとめた。もちろん、残り2つのアプローチ法による結果も添え客観性・妥当性を高めた。

コストアプローチによって数千件の特許価値評価の計算をするにあたり、表計算ソフトをフル活用した。出願国、出願年、登録年、残存年、各国の年金、弁理士費用などをパラメータとして使用した。年金額に関する法改正が何度となくされているので、この点に留意を要した。

##### ② モデルケース2：倒産企業保有特許の入札による売却

特許権を多数保有するC社が破産し、裁判所より破産管財人Dが選任された。DはC社の資産の処分に着手し、保有特許権についても処分に取りかかった。C社は破産しており事業は既に完全に停止しているので、M&Aではなく特許権そのもののみの売却となる。そこで、Dは、C社の社長および技術担当者と相談し、C社の保有特許権を購入したら自らの事業に用いるだろうと思われる競業他社を数社リストアップし、その担当者へ連絡を取ってC社の保有特許権全部の売買を持ちかけたところ、E社、F社、G社の3社がこれに応じた。

Dは、E社、F社、G社に対して、競争入札をかけることとし、売却したい特許権の特許番号、及びライ

センスは一切されていない事実のみを開示し、特許権の有効性等について一切の担保責任その他の損害賠償責任を負わないことを条件として、一定の期日までにDに対し、購入代金を記載した買入申込書を提出するよう求めた。E社、F社、G社は、それぞれの観点から購入価格を算定して、期日に買入申込書を提出した。Dは、最も高い金額をつけたF社を相手方に選択し、E社、F社、G社の買入申込書を価格決定の妥当性の根拠として裁判所に対し売却許可申請し、裁判所はこれを許可した。DはF社と売買契約を締結し、DはF社から代金を受領した。F社は、取得したC社の保有特許のうち、自社で用いるもののみ移転登録を行った。

### (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

知的財産の売買は、事業展開のため必要な知的財産権の取得や、不要な知的財産権の有利な処分のために行なわれるが、この際、方針や価格を決定するためのポートフォリオや個々の権利の優劣比較及び金銭評価が必要となる。

評価に当たっては、対象となる権利やポートフォリオについて、当該知的財産権に関するライセンスや紛争の有無等の法的関係を検討した上、技術市場の分析と特許クレームとの比較を行って自社にとっての必要性を検討するなど、定性的判断を適切に行うことが重要となる。

さらに、自由な契約による売買の場合には、対象となる特許が関与する製品のマーケットが明らかであるか潜在的であるか、売り手側であるか買い手側であるかによって留意点が異なる。すなわち、マーケットが明らかで特許の関与度も高ければ、その特許の評価も高いものとなる。よってマーケット情報は、売り手にとっては積極的に開示すべき事項であり、買い手にとっては秘密情報となる。マーケットの状況、権利化の段階及び依頼者の種類を考慮し、依頼者の立場に即したシナリオで売買条件等について検討し、必要に応じてマーケットを意識した中間手続等を行い、さらに、場合によっては売買のみに拘らず、ライセンスや業務提携も念頭において、適宜対策を切り替えることも重要である。

これらの総合的観点における検討の中で、弁理士の技術および知的財産権の専門家としてのノウハウが生かされれば、的確な特許の流通促進・有効活用に寄与することになる。

## 6.2 民事執行手続による売買（裁判所からの評価命令）

### (1) モデルケース：民事執行手続における裁判所からの評価命令

東京地方裁判所から当センターに対し、製品αに関する複数の特許権評価命令について評価人推薦の照会があった。債務者Hの本店所在地は関東であるが、債権者I及び実施地域が関西であることから、関西の弁理士P2が推薦されることとなった。裁判所からの基本情報によれば、債務者Hは失踪して連絡がとれないとのことであった。一方、特許原簿調査から実施権の存在が確認され、さらにその実施会社Jは健在であることから、中立的なヒヤリングが可能と判断し、弁理士P2は裁判所に見積書を提出し、裁判所からの評価命令を受けた。

実施会社Jへの販売実績ヒヤリング、当該分野の他の製品販売実績及びカタログ情報等より製品αの市場規模が明らかとなった。実施料の実績と主要特許の存続期間を考慮して、ディスカウントキャッシュフローにより評価価額を算定し、評価書を裁判所に提出した。

### (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

民事執行案件に関連して、譲渡対象となる知的財産の譲渡価格を評価すべき評価命令が弁理士になされる。この種の評価では、債務者が財政的に破綻している場合が多く、譲受人である債権者は、損金処理のため、不良債権を早期に、かつ、できるだけ安価に確定したいと考えているケースが多いものと考えられる。その一方、鑑定人として評価を求められる弁理士は、限られた情報の中で客観的で公正な評価を1、2ヵ月程度で行わなければならない。知的財産価値評価には不動産現況調査の如き制度が存在しておらず、評価のための基礎調査を合理的に行いうる方策の検討が望まれる。

知的財産価値評価推進センターでは、これらの案件へ対応するため、既に評価人推薦に関する制度の整備と「知的財産価値評価ガイドライン」の制定を進め、実践に取り組んでいる。その詳細については、本特集の別稿を参照されたい。

## 7. 資金調達

知的財産権を用いた資金調達の可能性が注目されている。一般的に、資金調達の方法は、

- i) 企業の収益力に信用を付与する投融資＝コーポ

## レートファイナンス

ii) 特定の資産の収益力に信用を付与してなされる  
投融資＝アセットファイナンス

iii) 特定の事業が生み出すキャッシュフローに信用を  
付与してなされる投融資＝プロジェクトファイナンス  
と大別されるが、知的財産権を用いた資金調達におい  
ても同様の局面が考えられる。

## 7.1 コーポレートファイナンス

### (1) モデルケース：知財担保融資

A社は、技術開発型中小企業である。5年前、B銀行から融資を受けて開発した新製品が順調に売上を伸ばしており、借入れも完済したことから、次の事業にむけた、更なる開発資金の融資を受けたいと考え、B銀行に相談に行った。B銀行は、A社の技術力を高く評価し、現在の事業で活用している特許権を担保にしたうえで、融資を実行することになった。

### (2) 知的財産権価値評価のニーズと対応

コーポレートファイナンスに知的財産権を関与させる場合として、知財担保融資が注目されている。しかし、知財担保融資は、「担保」といっても、住宅ローンのような不動産担保融資とは、金融機関の認識が違ふことが多い。不動産担保は、担保実行時に担保物件である不動産を転売（競売）してその売却代金から回収することが主目的となる。これに対し、知的財産権は転売すると価値が変わる（特に特許権の場合、多くは価値が喪失される）ので、転売代金から回収することを主目的とすることは稀と考えられ、当該知的財産権を用いて債務者たる企業が事業を行って得る収益からの回収を期待する場合がほとんどとなる。したがって、評価は、担保物件となる知的財産単体の評価というよりは、知的財産を用いた事業収益の金額とその確実性の根拠となる知的財産の定性的評価となる。なお、一般的に担保対象となるのは、既にライセンス収入を得ている知的財産若しくは実際に使われ事業収益に貢献している知的財産など、収益性がみえている知的財産に限られる。

知的財産を担保にとる場合、金融機関は、担保対象について、次の検討を行う。ア) 顧客の知的財産全体を調査し事業収益に貢献している知的財産のうち、担保範囲にするものを定める。この場合、事業に貢献している知的財産のうち特に重要なものに絞った範囲設定が行われる。イ) 権利関係を確認し、移転可能なも

のかどうかを確認する。他社特許を使用しているかどうか、共有者がいるかどうかなどを調査する。ウ) 特許以外にも事業に必要なものがすべておさえられるかどうかを確認する。関連する商標、マニュアル、顧客名簿、ノウハウ保有者などが対象となる。エ) 担保の対象となる事業の実績、今後の見通しを把握、検証する。

なお、金融機関としては、クレジットリスクに対する引当金を準備する必要があるため、クレジットリスクを判断するための評価も必要である。

金融機関による担保評価は、その性質上、最終的には金融機関自身が金融的な観点から行うことが求められる。弁理士の関与としては、債務者に対して知的財産の内容の説明や事業計画の立案の支援をしたり、金融機関に対して、その判断過程で第三者的に意見を述べるのが考えられる。

## 7.2 アセットファイナンス

### (1) モデルケース：知財流動化

ある先端科学分野の著名な研究者であるC大学のD教授は、その分野の市場が立ち上がり製品をつくる場合に重要な役割を果たす基本特許を創出し、職務発明としてC大学に譲渡した。C大学は、学内の発明委員会でも高い評価をえた当該特許を活用したいと考え、信託会社に、ライセンス先探しからライセンス交渉、契約、特許権管理を委託した。信託会社は、提携している特許流通会社を活用しながら、ライセンス候補先を探し出し、弁護士、弁理士と協力してライセンス契約を結ぶにいたった。

一方、当初、市場の立ち上がりはかなり先だと見込まれていたが、政府の後押しなどもあり、早い時期に大きな市場が立ち上がることとなり、各社とも大規模な開発に取り組みだしたことから、巨額のライセンス収入が確実に増えてきた。

D教授は、市場の早い立ち上がりを見て、次をにらんだ研究開発を行う必要を感じ、そのための資金調達をしようと考えた。信託会社に委託した特許権から巨額のライセンス収入が得られることになったため、委託した特許権からのライセンス収入に基づく配当を得られる受益権の一部を投資家に販売することで資金調達を行うことを大学に提案した。大学は、信託会社に受益権販売の仲介を依頼し、受益権の一部を投資家に販売することができた。受益権の譲渡代金により大学は資金調達をすることができ、D教授には新たな研究

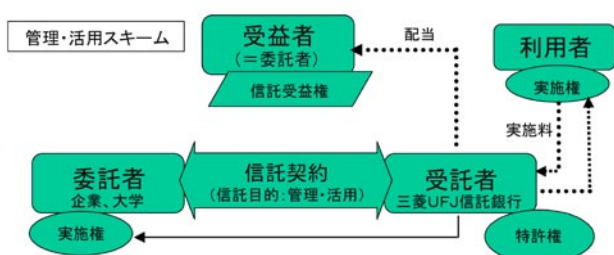
開発のための資金が提供された。

## (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

アセットファイナンスは、信用供与の対象となる資産とそこから上がる収益をどのように独立させるかによって、特定目的会社を使うなど様々な法的手法があるが、ここでは近年の信託法・信託業法の改正により注目されている知的財産権の信託を紹介する。

知的財産権の信託には、管理・活用スキームと流動化スキームがある。管理・活用型は、知的財産権の権利者が委託者となり、受託者に知的財産権を信託譲渡して管理させ、ライセンスアウトによる利益を受益者に還元する仕組みである。

### ○管理・活用スキーム

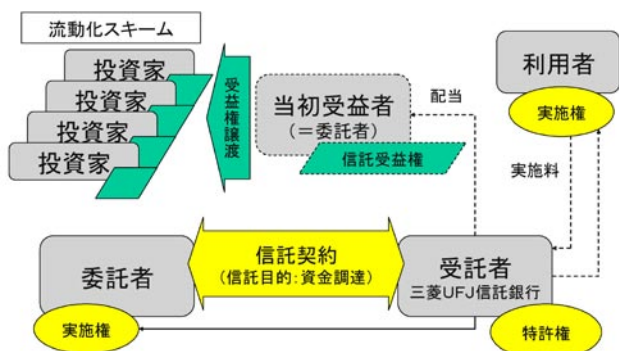


資料：三菱UFJ信託銀行

管理・活用の場合、信託会社のビジネスとしては、ライセンスアウトが期待できる知的財産の受託が望まれる。また、信託会社が管理を受託するに当たって、権利に問題がないか確認を行う。

一方、流動化スキームは、特定の知的財産権の収益力に信用を付与して資金調達する仕組みであり、対象となる知的財産権を権利者から信託譲渡して切り離し、これから得られる収入に資金供与を行う。

### ○流動化スキーム



資料：三菱UFJ信託銀行

流動化は、受益権の販売価格を定める必要があるため、その受益権の評価を行う必要がある。例えば、ライセンスの事業収入、技術リスク、特許権のリスク、

ライセンス契約からみたリスク、企業リスク、事業リスクなどの評価が必要になる。技術リスクについては、技術のライフサイクル、代替技術の有無などが問題となる。

管理活用スキーム、流動化スキームのいずれにおいても、信用を付与する対象とされる特定の資産となる知的財産権の評価はスキームの基礎である。この評価も、金融上の評価である以上、金融機関や投資家による評価となるが、その評価の基礎となる知的財産権に関する正確な情報の提供について弁理士の関与が有益と考えられる。

## 7.3 プロジェクトファイナンス

### (1) モデルケース：ベンチャー企業投資

高い技術力を持ちながら、開発資金が調達できないため、技術開発を断念している中小企業は多い。E県で実施されているFプロジェクトファイナンススキームは、中小企業がもつ特許権をSPCにライセンスし、SPCが銀行、ファンドから投融資を受け入れ開発資金を調達し、SPCが中小企業やメーカーに製造委託を行い、技術開発を行うスキームである。このスキームでは事業のリスクを、特許を保有する中小企業のリスクから切り離れたうえで、知財を活用した事業へのファイナンスを実現している。

### (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

特定の事業に対する与信をするプロジェクトファイナンス（コーポレートファイナンスでは様々な事業や財務活動を行う企業全体に対する与信をするのと対照されたい）では、事業から得られるキャッシュフローとそのリスクが問題となる。事業計画の評価が中心となるが、知的財産は事業計画の信憑性を主張、補強するための材料になる。プロジェクトファイナンスの場合は、事業に対してファイナンスを行うため、事業の成否を左右する知的財産の評価は、コーポレートファイナンスの場合よりも重要である。

知的財産の評価は、権利の状態（存続期間、主体など）、事業の障害となる権利の有無、知的財産による競争優位性（差別化、コストの双方）、技術のライフサイクルなどが問題となる。具体的な弁理士の関与としては、先にコーポレートファイナンスにおいて述べたのと同様の支援が可能であるが、ファイナンスにおける知財評価の重要性の違いに留意する必要がある。



## 8. 出願管理（新規出願の要否判断，審査請求の要否判断，発明の発掘）

### （1）モデルケース

#### ① モデルケース 1：新規出願の要否判断

景気の低迷により，知財予算がついに大幅削減されることになった。そこで，これまでは発明者が出願したいと言えば全て特許出願していたのを，必要最低限のものだけ出願するようにしたい。ところが，知財担当を兼任する総務担当者 A は「何をもって必要最低限という線引きをすればよいのか」がわからないので困ってしまった。

そこで総務担当者 A は，数年前まで部下であったが今では退職して特許事務所を経営している若手弁理士 P1 に相談を持ちかけた。

すると，若手弁理士 P1 はこう言った。「研究開発者が提案してくるものうち，明らかに新規性のない発明を出願しないことにすれば，出願件数を半分程度に抑えることができるでしょう。今はデータベース検索が進化していて，例えば「概念検索」というサービスを利用すれば，調査の専門知識がなくても適切な先行文献を発見することができます。このようなサービスを活用してはどうでしょうか。」

若手弁理士 P1 のアドバイスに従い，「概念検索」によって出願前のルーチン作業に先行文献調査を取り入れたところ，出願件数を例年の 60%に見事抑えることができた。総務担当者 A は，調査の重要性と，近年のデータベース検索の進化に改めて驚かされた。

ただし，1つ気がかりなことがあった。出願件数が激減しただけではなくて，研究開発部門からの出願申請自体が激減してしまったため，研究開発者の知財意識が希薄になってしまったようなのである。

そこで総務担当者 A は，出願業務の負担が減った分，研究開発部門に出向いて発明の発掘を行う機会を増やすようにした。また，出願時の発明対価の支給金額を倍増させて，新規な開発成果を生み出すインセンティブの向上を図った。さらに，海外出願についても，知財部門自ら海外における権利取得の必要性を吟味し，国内出願のうちの 3 割程度を海外にも出願するようになり，海外における競争力の向上も図られた。

#### ② モデルケース 2：審査請求の要否判断

景気の低迷により，知財予算がついに大幅削減されることになった。そこで，これまでは特許出願の全てを審査請求していたのを，自社事業にとって本当に重

要なものだけ審査請求するよう，社長から直々に命令された。ところが，ほんの 1 ヶ月前まで営業畑一筋でやってきた新任の知財部長 B は「知財なんて何のことやらさっぱりなのに，ましてや重要性の基準なんてわかるわけがない……。」と困り果ててしまった。

そこで知財部長 B は，2 代前の元知財部長で，定年退職して特許事務所を開業した弁理士 P2 に相談を持ちかけた。

すると，弁理士 P2 はこう言った。「まずは 2004 年 4 月以降に出願されたものだけを対象にしてはどうだろうか。その前後で審査請求料が倍違うから，費用節約効果の高いものから着手するなら，まずはそこで線引きをすべきだろう。あなたの部署は人手が少なく，ただでさえ日常業務が大変なのだから，なるべく新たな仕事を増やさないようにしないといかん。2004 年 3 月以前の出願は，とりあえず従来通りに全て審査請求することにしてはどうか。」

弁理士 P2 は続けてこう言った。「それから，出願管理は出願から満了，つまり，権利が手を離れるまでトータルで考えなきゃならんから，審査請求の要否判断の方針は，新規出願の要否判断の方針とセットで考える必要がある。つまり，新規出願の時点で件数を厳しく絞り込んでおくと，審査請求の時点では基準を緩和することもできるが，一方，新規出願の基準を甘くするなら，審査請求の基準は厳格にすべきだろう。」

知財部長 B は自社の状況を振り返り，新規出願の時点でモタモタ出願可否の審査などしていたら競合他社に先に出願されてしまいかねないだろうと考え，新規出願の基準は甘くせざるを得ないという結論に達した。そうすると審査請求の基準を厳格にしなければならない。そして知財部長 B は弁理士 P2 にこう言った。「審査請求の基準は厳格にしたいと考えていますが，具体的にどんなことを判断基準にすればよいのでしょうか。」

弁理士 P2 は答えた。「一般的にはライセンス収入が期待できるかどうかという観点も必要だが，会社の知財方針からすればライセンスは考慮しなくてよいだろう。すると権利取得によって競争力がいかに高まるかを考える必要があるが，これについては事業部門の意見も聞くべきだ。権利の客観的な強さだけでは判断できない隠れた権利化メリットがある場合もあるから，事業部門から十分な情報をもらう必要がある。」

弁理士 P2 は続けてこう言った。「基準を厳格にす

るなら、審査請求時点での先行文献調査もしておくべきだ。新規出願の時点と違って時間的な余裕はあるし、時期を同じくして出願された他社の公開公報も見ることが出来るから、より詳細な判断が可能だ。近頃は特許庁のデータベースもしっかりしてきたから、そのものズバリの先行文献があれば確実に引用されてしまうし、審査請求費用も値上がりしたから、審査請求の要否判断はとても重要になるぞ。」

「他に何か考慮すべきことはありませんか。」知財部長 B は言った。

弁理士 P2 は最後にこう言った。「共同出願については、共願人の意向を尊重すべき場合もあるから、その点にも配慮が必要だろう。」

弁理士 P2 のアドバイスに従って知財部長 B が作成した判断基準に従い、審査請求の要否を判断したところ、審査請求件数は例年よりも 20 件減少し、審査請求費用だけでも約 500 万円の節約に成功した。これだけでも大きな成果であるが、実際には、無駄な中間処理費用や特許成立時の費用、特許年金等の節約にもなった上、知財部門と事業部門の情報交換の機会が増えるきっかけにもなったことから、知財部長 B は社内的に大きな信用を得ることができ、新しい時代の知財部長として華々しいスタートを切ることとなった。

### ③ モデルケース 3：発明の発掘

開発担当者 C は、長年付き合いのある営業担当者 D の着想に基づき、新商品 α の構想を固め、新商品 α の特許出願及び開発許可の稟議を起案した。しかし、新たに赴任した開発部長 E は、新商品 α が売れる確証のないことを理由に稟議を却下した。

開発担当者 C は、営業担当者 D の営業センスに絶対的な信頼を寄せており、今回の新商品 α の構想についても十分に勝算があると踏んでいた。それだけに、無理解な開発部長 E の態度に失望し、別件の特許出願の打合せ時に、やりきれない胸の内を弁理士 P3 に打ち明けた。

弁理士 P3 は、開発担当者 C から発明の構成、作用及び効果と新商品 α の販売シナリオを聞き、そのシナリオに現実味を感じた。そこで、弁理士 P3 は開発担当者 C 及び営業担当者 D に対し、出願前のマーケティング方法について注意を与えた。

具体的には、

i) 効果は説明してもよいが、発明の構成はできる限り明らかにしないこと

ii) 発明の構成を説明せざるを得ない場合は、守秘義務に同意する旨の署名を得ておくこと

iii) 書面は必ず持ち帰ること

の 3 点である。

また、新商品 α の開発必要性について開発部長 E を説得するためには、どのようなアンケート結果が得られることが望ましいか等のアドバイスをを行った。

営業担当者 D は、商談のたびに新商品 α に関するアンケートを行った。また、営業担当者 D が懇意にしている大口の取引先から、新商品 α をぜひ開発して欲しい旨を電話で開発部長 E に直訴してもらうことに成功した。

取引先から直訴されては、開発部長 E としても何らかの対応をせざるを得ない。そこで開発部長 E は、改めて新商品 α に関する特許出願と開発及び試作品に基づくマーケティングを許可した。

アンケート結果をもとに、開発担当者 C は新商品 α の発想をさらに発展させ、よりマーケットニーズに対応した新商品 β を発明した。そして弁理士 P3 は、アンケート結果をじっくりと読み込み、充実した内容の明細書を作成することができた。

### (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

経営資源の選択と集中の観点から、新規事業展開をする際などにどんな知的財産をどの国に出願し、その中で何を権利化して、権利をいつまで維持するかという判断が必要となる。特にこの局面では、保有する個々の知的財産の中での相対的な優劣比較が必要となる。

出願管理に力を入れている企業では、年間の出願件数・審査請求件数・維持件数といった目標件数が定まっている場合があるが、このような企業では、機械的かつ効率的に権利化の要否を取捨選択するための評価が行われている。この局面の知的財産評価では、企業内での主観的かつ相対的な評価をすれば足りるので、評価方法としては点数評価よりもランク分け評価が適している。

なお、評価の際は、知財部門と、研究開発部門や事業部門との共同作業を行うことになるので、各部門の役割分担が重要になる。単一部門内の情報だけで権利化の要否等を判断してしまうと、重要な権利を取得し損ねたり、逆に無駄な権利ばかり多数取得するなど、判断を誤ることがあるからである。

また事例 3 のように、日の目を見ずに埋もれてしまいそうな発明を個別に発掘する場面では、相対的な優

劣比較だけでなく、キラリと光るアイデアを見極めて権利化するセンスが必要となる。

しかし、そのようなセンスは誰にでも備わっているものでもないので、主観的な思い入れを客観化してプレゼンテーションできる能力を持ち合わせた者がいないと、アイデアが商品化されずに埋もれてしまいかねない。このような場面では、ケース3のように弁理士の立場からアドバイスできる事項は非常に多いであろう。

## 9. 職務発明対価支給，人事評価

### 9.1 日常業務としての職務発明対価支給・人事評価

#### (1) モデルケース：職務発明制度と人事評価制度

A社の職務発明制度では、1件ごとに支給金額が定まった出願時対価と登録時対価の他に、ライセンス収入等に応じた金額の実績対価を支給している。実績対価の支給にあたっては、毎年3月に、前年のうちに消滅した特許権と、前年のうちに登録から7年を経過した特許権について、支給金額の計算を行っている。

具体的には、毎年1月に発明者（退職者及びその遺族を含む。）に対して、当該発明者が実績対価の支給対象となったことを通知し、発明者から申請のあった特許権について、ライセンス収入等の実績データをA社独自の対価計算ルールに当てはめて、発明者に支給すべき金額を計算する、といった作業の流れになる。

なお、A社では、対価計算結果に不満がある発明者が不服を申し立てる制度は特に設けていないが、対価計算過程の明白な過誤を排除するため、対価計算結果に不満のある発明者から意見聴取する機会を設けている。

また、A社では、人事評価を行うにあたって知的財産を生み出す能力を特に評価しており、当該評価にあたって年間の出願件数、特許査定件数等を考慮している。

#### (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

職務発明対価は、法文上は個々の権利の譲渡対価とされており、訴訟提起時にも個々の権利の問題として取り扱われるが、日常業務の中では、全体的なルール作りと、そのルールの中で多数の権利を相対的に評価することが主要な作業となる。

職務発明対価の評価ルールには、それぞれの会社によってアレンジできる点が多い。例えば、計算作業を何年（何ヵ月）ごとに行うか、個々の特許権について、どのタイミング（登録7年経過時、消滅時等）で計算

作業を行なうか、また、発明者の申請を待たずにすべての特許権について計算作業を行うかという作業上のルールや、ライセンス収入のうちの何%を発明者に還元するかという実質上のルールを、特許法35条の趣旨を逸脱しない限度で、各社ごとに決定することができる。また、最終的に拒絶された特許でも、他社に影響を及ぼした度合いが大きいものについては対価支給の対象にすることにして構わない。要は評価指標が企業内で統一されていて、一応合理的な指標といえるものであれば良く、どんな会社にも普遍的に適用できる指標である必要はない。但し、制度の合理性確保のために、職務発明対価の評価ルールを従業員に対して十分に開示し、当該ルールに基づいて算出された具体的な支給金額や当該ルール自体に不満がある者からの意見を聴取する機会を設けることが望ましい。かかる配慮により、無用な訴訟を事前に回避することができる。

職務発明対価の計算をする際の問題として、ライセンス収入が発生しない場合の計算方法の問題がある。一つはクロスライセンスの場合、もう一つは自己実施の場合である。さらに後者は、製品の販売を伴うかどうか、取引金額の大小、他社との競合の強弱といった多様な事情をどのように調整すれば従業員ごとの不公平が解消できるかという、相当ややこしい問題をはらんでいる。具体的な対処方法としては、対価支給実績のデータを蓄積し、評価者が相場感覚を養うことにより、画一的なルールで算出された対価を最終的に調整することが必要であろう。

また、職務発明対価の評価は、企業の人事政策との連関・バランスに十分配慮してなされる必要がある。すなわち、知的財産を生み出す能力が高く、かつ自己アピールも得意な従業員なら、職務発明の対価をもらわなくても昇進等の処遇の点で満足し得るのに対し、自己アピールが苦手だが地道に知的財産を生み出している従業員にとっては、職務発明の価値が評価されないと不満を感じ、会社を辞めてしまいかねない。そこで、謙虚な開発者を尊重し確保したい企業は、従業員の知財面の能力について適切な人事評価ができるような制度を整備するのが望ましいと考えられる。

また、有能な知財担当者を確保するためには、知財担当者の人事評価についても何らかの配慮が必要である。一般に、知財担当者を発明者として扱わない企業は多く、職務発明制度の枠内では知財担当者の貢献が評価されにくいからである。

## 9.2 職務発明対価請求訴訟

### (1) 近時の注目事例

職務発明対価請求訴訟の裁判例は、諸処の文献で詳細に分析されており、改めて紹介する必要はないものと思われるが、本稿では、近時の注目事例として、以下のものを例示する。

#### ① 事例1：東京地方裁判所平成18年6月8日判決・三菱電機事件

i) 「使用者の受けるべき利益」としての「独占の利益」について、以下のような考え方を示した。

ア) ライセンスのみの場合は、実施料収入がこれにあたる。

イ) 自社実施のみの場合は、「超過売上げ」に基づく「超過利益」がこれにあたる。

ウ) ライセンス及び自社実施の両方が存在する場合、実施料収入及びもしあれば「超過利益」。「超過利益」の存在・不存在については、a) 開放的ライセンスポリシーか、限定的ライセンスポリシーか、b) 非ライセンス先会社による代替技術による同種製品の販売の有無、ないし代替技術と当該特許発明との間の技術的に顕著な差異の有無、c) ライセンス先会社による当該特許発明・代替技術の使用の有無、d) 特許権者による当該特許発明・代替技術の使用の有無、によって判断する。

ii) 包括ライセンス契約により得た利益の額について、複数の特許発明がライセンス（実施許諾）の対象となっている場合は、当該発明により「使用者が受けるべき利益の額」を算定するに当たっては、当該発明が当該ライセンス契約締結に寄与した程度を考慮すべきである。寄与の程度の要素については、ライセンス契約に含まれる特許を a) 「代表特許」（相手方に呈示され協議の対象となった特許）、b) 「相手方実施特許」（相手方が実施していることが立証された特許）、c) 「上記以外のライセンス対象特許」と分類し、上記③は、実質的には、包括クロスライセンス契約締結に寄与したものであるということとはできないものとされる。

iii) 使用者の貢献の程度について、「利益の額」が極めて高額になる場合は、特段の事情がない限り、「使用者が貢献した程度」は通常よりも高いものとなり得る。

#### ② 事例2：東京地方裁判所平成18年7月27日和解・東芝事件

元従業員が発明者となっている在職中の全ての職務

発明を対象とし、8,700万円の和解金（請求額は11億100万円）で決着したものの。和解であるので判断過程は明らかでないが、本件の元従業員の発明内容・業績に鑑み、裁判所が認定する職務発明対価の金額の目安の一例として注目される。

### (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

現在問題となっている職務発明対価請求訴訟は、旧特許法35条3項、4項に基づくものである。ここでは、計算方法のルールは「(当該発明により使用者が受けるべき利益) × (発明者の貢献度)」しかなく、これらの抽象的要素の計算の仕方自体が問題となってくる。判例の計算方法は統一されておらず、事案に応じて計算方法をオーダーメイドする必要がある。

今後、改正法に基づく職務発明対価請求訴訟が提起された場合、主たる争点は、発明者に対する対価支給を定めた規定が合理的であるか否かとなる。その意味で、金額の算定以前の問題で決着がつくことも多くなるだろう。しかし、かかる規定が合理的でない場合には、旧法と同内容の紛争となるであろう。

現在、職務発明対価請求訴訟の争点は、以下のように非常に多岐にわたっている。

- a 権利の帰属
- b 権利範囲
- c 製品（自社／他社）における発明の実施状況
- d 「使用者の受けるべき利益」の計算方法
  - d-1 自社売上中の超過利益の計算方法
  - d-2 ライセンス（個別／包括、片面的／クロス）の収入の計算方法
  - d-3 包括ライセンス中の特許の寄与度の計算方法
- e 発明者と使用者の貢献度
- f 発明者間の貢献度

d-1 または d-2 の数字が対価額算定の基礎となり、これに当該職務発明に関する b, c, d-3 が考慮されて「使用者の受けるべき利益」が計算される。d-1 または d-2 は、ライセンス契約の有無・内容に関する事実認定や、売上・ライセンス収入の事実認定または計算の問題が大部分を占め、知的財産というよりは契約や会計の問題といった色彩が強い。これらの問題についても有効な主張立証を求められるため、この種の訴訟に弁理士単独で対応するのはかなり厳しい。しかし、知的財産の評価に固有の難しさが現れる定性的評価が問題となる b, c, d-3 については、弁理士の専門的能力を生かした積極的な関与が期待される点である。

職務発明対価請求訴訟では、紛争の対象となった特許のみの対価評価が必要とされる。しかし、現実には特許によって受けるべき利益とは、当該特許単独で発生している場合はほとんどなく、関連する特許を用いた事業全体で発生している。事業の利益を特許とその他の要素にいかにか配分するのか、特許に配分される利益の特許間での配分をどのようにするのか、といった配賦の問題が極めて重要になってくる。侵害訴訟と同様に単独の特許単位で対価を計算すると、もし全特許の対価を合計したら企業全体の売上げをはるかに超えるような結果になりかねない不合理さがある。そこで近時は、当事者の主張においても裁判所の判断においても、全体の利益を対象となる特許に配賦する方向の計算方法が採用されることが多くなっている（事例1など）。

## 10. 会計処理／知的財産・知的資産のディスクロージャー

### (1) モデルケース

#### ① モデルケース1：「知的財産報告書」の作成

技術ベンチャー企業A社は、対外的には、保有する知的財産に基づく自社の競争優位性をアピールするとともに、対内的には、保有する知的財産と事業戦略・経営戦略との整合性を再確認させるために、経済産業省の「知的財産情報開示指針」（平成16年1月）に示された以下の任意開示項目について、「知的財産報告書」を作成・公表することとした。

（開示項目）

- i) 中核技術と事業モデル
- ii) 研究開発セグメントと事業戦略の方向性
- iii) 研究開発セグメントと知的財産の概略
- iv) 技術の市場性、市場優位性の分析
- v) 研究開発・知的財産組織図、研究開発協力・提携
- vi) 知的財産の取得・管理、営業秘密管理、技術流出防止に関する方針
- vii) ライセンス関連活動の事業への貢献
- viii) 特許群の事業への貢献
- ix) 知的財産ポートフォリオに対する方針
- x) リスク対応情報

今回の「知的財産報告書」の作成にあたっては、個別の知的財産権の有効性・権利範囲等についての分析・報告は、原則として行わず、特定技術分野に権利取得状況等の定量データの報告を中心に行うものとした。

弁理士P1は、A社の「知的財産報告書」の内容の客観性を担保するために、弁理士P1の名においてA社の「知的財産報告書」についてのコメントを記載することを依頼された。

弁理士P1は、A社の上記開示方針に即して、個別権利の内容についてのコメントは行わず、一方、これらの開示項目のうち、「iv）技術の市場性、市場優位性の分析」、「viii）特許群の事業への貢献」及び「ix）知的財産ポートフォリオに対する方針」に関して、競争優位分野で蓄積された知的財産について、その件数・権利存在の確認等の定量データについての確認コメントを付することとした。また、パテントマップ等の知財分析ツールのアウトプットを利用して、特定市場におけるA社の「市場優位性」を裏付ける補足説明を記載することとした。さらに、「x）リスク対応情報」に関して、競合会社Bとの特許紛争において、B社から提起されているA社の重要特許に対する無効審判について、その審理結果の（無効ではないとの）見込みをコメントした。

#### ② モデルケース2：投資家向け説明書における保有知的財産権の作成、及び投資家によるその分析

携帯電子機器の個人認証装置に用いられる指紋認識アルゴリズムを開発したC社は、国立大学研究室から生まれた大学発ベンチャー企業である。C社は、ナスダック市場への上場を目的として、投資家向けの企業説明会を開催した。説明会において配布された目論見書には、C社の有する指紋認識アルゴリズムに関する特許（出願中のものを含む。）について、弁理士P2が、その有効性（又は特許の可能性）及び権利範囲についての詳細な分析を弁理士名で付しており、同社の保有する知的財産権の有効性・権利範囲についての客観的評価を高めようとしていた。

C社は、保有する指紋認識アルゴリズムを広範な製品分野に適用するビジネスモデルを展開することを目標としている。このため、弁理士P2は、上記のコメントを付するに際して、特許の有効性のみならず、C社のビジネスモデルに含まれる製品群へのC社保有特許の適用可能性、及び技術的優位性についても、競合が想定される他企業保有の指紋認識アルゴリズム特許との比較も加えて、詳細に分析した。

説明会に出席した機関投資家Dの担当者Eは、目論見書記載の同社の指紋認識アルゴリズム特許5件について、その有効性及び権利範囲についての詳細な分

析を必要としている。担当者Eは、知り合いのつてを頼って、この分野に精通する弁理士P3に、5件の特許に関する有効性、及び担当者Eが懸念している特定の携帯電子機器が権利範囲に含まれるか否かの鑑定を依頼した。鑑定結果は、特許5件のうち3件については有効であり、出願中の1件については、特許が認められる可能性が高いが、残り1件については特許が認められるか疑義があるというものであった。また、担当者Eが懸念している携帯電子機器については、いずれの特許についても権利範囲に含まれるというものであった。担当者Eは、弁理士P3の鑑定結果を加えた稟議書を提出した。その結果、機関投資家DはC社への投資を決定した。

### (2) 知的財産価値評価のニーズと対応

企業の保有する資産のうち、無形資産の占める割合は増大しつつあると言われている。東京証券取引所で株式上市している企業の市場価値総額の内訳で見ると、約4割を無形資産が占めている（2003年）とされており、有形資産以外の無形資産について、無視できない割合となっている。

また、従来、貸借対照表や損益計算書といった財務資料が投資等の判断基準の主流であり、これらは基本的には過去情報を示すものであるが、最近では、将来価値や持続的な収益の可能性を予測するための将来情報を示す新たな要素・指標が模索されている。

こうした流れの中で、知的財産を含む知的資産の開示方法（ディスクロージャー）に対して、このような有効な指標になりうるものとして大きな期待が寄せられている。

このような背景のもと、経済産業省を中心にして、「知的財産情報開示指針」（2004年）、「知的資産経営の開示ガイドライン」（2005年）、「中小企業知的資産経営研究会中間報告書」（2006年）が策定され、これらに沿った各種レポートを企業が作成する例が増えている。また、OECDなどの国際機関において、このような知的資産に関する統一的な開示方法の枠組みを検討するなど、知的資産の開示に関する国際的な枠組みを確立しようとする動きも活発化しているところである。

今後、このような、知的財産ないし知的資産のディスクロージャーが広まり、知的財産に関する専門家である弁理士の関与も増えていくものと思われる。前掲のモデルケースによって、具体的な関与の仕方を検討

する。

モデルケース1は、「知的財産報告書」の作成に際して、社外弁理士が、その内容についてコメントを行うケースである。知的財産報告書の各記載事項から導き出される経営ストーリーと、コメントの対象となる知的財産との関連性は、当該企業が主体となって検討する事項であると思われるが、権利範囲にまで踏み込んでコメントを行う場合には、対象となる知的財産が、当該経営ストーリーとの関連性を担保出来るのかについて、慎重な検討を行うべきである。特に、技術ベンチャーなどの場合には、この点に十分に留意すべきである。

弁理士としての関与は、コメントの対象となる知的財産について定量的・定性的なコメントを行うことが考えられる。定量的なコメントの例としては、権利存続確認等の書誌的事項の確認をしたものとのコメント、定性的なコメントの例としては、特定権利の権利範囲の検討などを踏まえたコメントがあげられる。第三者の専門家としての客観的コメントを付けることに意味がある場合には、必然的に社外弁理士として関与することになる。

モデルケース2は、投資家向け説明書における保有知的財産権について、作成者側としてコメントし、及び投資家側としてその分析を行うケースである。作成者側として関与する弁理士のありかたは、モデルケース1と同様に考えられる。投資家側として関与する弁理士については、提供する業務の内容そのものとしては通常と大差はないとも考えられるが、このような場合、通常、投資家たる担当者は知的財産権の専門家でないので、作成者側の資料や弁理士の分析に対する理解能力についてよく配慮し、鑑定対象の特定などの基本的な事項から慎重な検討を行って十分にケアしていく姿勢が必要となるものと考えられる。

### 三 今後の活動について

以上、特許を中心に、多様な知的財産価値評価の局面を紹介してきた。今後の活動として、さらにこれらのニーズと対応に関する検討を深めていくとともに、対象が特許にとどまらず商標、意匠、著作権、ノウハウなどになった場合のニーズと対応の違い、また依頼者が大企業か、中小企業か、大学等かによって生ずるニーズと対応の違いなど、さらに幅広い局面も視野に入れて検討していく予定である。本稿が、社会が弁理

士に期待する「知的財産価値評価」の可能性について、示唆と理解の一助となれば幸いである。

#### <参考文献>

1. IP トレーディングジャパン（株），（株）ワールドヒューマン・リソース「知的財産管理実務ハンドブック」中央経済社，2004年
2. 青山紘一「職務発明訴訟の総括」経済産業調査会，2006年
3. 石田正泰「ライセンス契約実務ハンドブック」発明協会，2000年
4. 太田大三「職務発明規程実務ハンドブック」商事法務，2005年
5. 岡田依里「知財戦略経営」日本経済新聞社，2003年
6. 梶雅昭「知的財産担保融資入門⑩」金融財政事情，2003.7.28
7. 株式会社リーディング・イノベーション「LLPとLLCの基本と仕組みがよ〜くわかる本」秀和システム，2006年
8. 経済産業省「知的財産情報開示指針」，2004年 <http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.html>
9. 経済産業省「知的財産（権）の価値評価手法の確立に向けた考え方 中間論点整理」，2004年
10. 経済産業省「産業構造審議会新成長政策部会 経営・知的資産小委員会中間報告書」，2005年
11. 経済産業省「知的資産経営の開示ガイドライン」，2005年 [http://www.meti.go.jp/policy/intellectual\\_assets/index.htm](http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/index.htm)
12. 経済産業省「中小企業知的資産経営研究会中間報告書」，2006年 [http://www.meti.go.jp/policy/intellectual\\_assets/index.htm](http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/index.htm)
13. 古賀智敏「知的資産の会計」
14. 小林卓泰『知的財産ファイナンス』清文社，2004年12月
15. 五月女正三・橋本正敬「新訂ライセンス・ビジネス」発明協会，2003年
16. 鮫島正洋「新・特許戦略ハンドブック」商事法務，2006年
17. 鮫島正洋「事例に学ぶM&Aの特許デュー・ディリジェンス」『ビジネス法務（6月号）』中央経済社，2006年
18. 鮫島正洋「特許戦略ハンドブック」中央経済社，2003年
19. 鈴木公明「知財評価の基本と仕組みがよ〜くわかる本」秀和システム，2004年
20. 鈴木公明「知的財産の価値評価—特許権の証券化と積極的活用に向けて」IMS出版，2003年
21. 鈴木公明「特許権の価値評価と評価モデル」パテント59巻6号（2006年6月）
22. 日本知的財産協会「日本不動産鑑定協会の「知的財産権適正評価システム」に係るパブリックコメント」，2006年
23. 特許庁「ビジネス活性化のための知的財産活用」発明協会，2004年
24. 特許庁「新職務発明制度における手続事例集」2004年 [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/sinshokumu\\_hatumi.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/sinshokumu_hatumi.htm)
25. 日野慎二「特許・技術開発の資金調達〜プロジェクトファイナンスの活用〜」特許・情報フェア&コンファレンス2006，講演資料，2006年11月
26. 広瀬義州・桜井久勝「知的財産の証券化」日本経済新聞社，2003年
27. 別冊NBL編集部「知的財産信託の活用法」商事法務，2005年
28. 別冊NBL編集部「知的財産報告書の事例分析」商事法務，2004年
29. 渡邊潔「投融资における知的財産評価」Right Now，2004.10
30. Cohen, Jeffrey A. 「Intangible Assets: Valuation and Economic Benefit」 John Wiley & Sons, Inc., 2005年
31. Smith, Gordon V. and Parr, Russell L. 「Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement damages」 John Wiley & Sons, Inc., 2005年

## VI 総務部の活動報告

### ～ホームページ・評価人登録・他士業との連携等について～

執筆：真田 有（副センター長）、秋山 高（部長）、小林 かおる・澤木 紀一（副部長）、岩本 行夫、丹下 園美、笹山 温子  
 監修：久保 司・真田 有（副センター長）

（目次）

- 一 はじめに
- 二 当センターのホームページについて
  - 1. ホームページの立ち上げ
  - 2. その他の活動
- 三 評価人候補者登録について
  - 1. はじめに
  - 2. 評価人候補者とは
  - 3. 評価人候補者のメリット
    - (1) 推薦依頼の対象
    - (2) 補助者制度の採用
    - (3) 評価マニュアルの利用
    - (4) 研修
- 四 他士業との連携について
  - 1. はじめに
  - 2. 他士業との連携の必要性
  - 3. 他士業との連携例
    - (1) 公認会計士との連携
  - 4. 最後に
- 五 その他の総務部の活動について
  - 1. 法制度研究

#### 一 はじめに

総務部は、当センター全体の事務的な管理、評価人候補者の登録管理、当センターの運営に関する企画及び立案、当センター報案の作成、他の部に属さない事業の実施、当センターに関する広報活動、他の部に属さない渉外活動、法制度研究、その他当センターの総務、広報に関するすべての事項及びその他の上記に付随する事項を実施することを職務とする。

そのうち、本年度は、広報と評価人登録の事務処理を充実させるため、当センターホームページ担当グループと評価人候補者登録グループを組織し、精力的に活動している。

#### 二 当センターのホームページについて

##### 1. ホームページの立ち上げ

昨年度（平成17年度）においては、知的財産価値評価推進センターの活動について弁理士会会員や関心のある方々に知ってもらうため、また、日本弁理士会の広報活動にも資するため、日本弁理士会のホームページに当センターのホームページを立ち上げた。ホームページでは、知的財産価値評価推進センターの設立、概要、組織等を紹介したほか、知的財産価値評価に関する研修案内や評価人候補者関連案内も掲載した。

今年度（平成18年度）においては、ホームページの内容を充実させるべく、総務部が中心となって当センターにおいて種々の検討を重ねてきた。しかしながら、知的財産価値評価が実際に活用される場面が限られていることや、当センターにおける価値評価に関する研究成果等がホームページで公表すべき性質のものではない等の理由から、ホームページにどのようなコンテンツを掲載するかというところで議論が進まなかった。結局、公表する内容を外部向け（一般向け）、弁理士向け（評価人候補者以外）、評価人候補者向けに分けることによって、内容の充実を図るべく現在準備中である。

外部向け（一般向け）のコンテンツは、今まで通り、(1) センターの概要、(2) センターの組織、(3) センター便りとするが、弁理士向け（評価人候補者以外）のコンテンツは、暫定的ではあるが、(1) センターの概要、(2) センターの組織、(3) センター便り、(4) 評価人候補者登録のすすめ、(5) 全体事業、(6) 第1事業部、(7) 第2事業部、(8) 第3事業部、(9) 特別部、(10) 総務部、(11) 研修実績に分けて、内容の充実を図ることとした。

特に、「センター便り」においては、知的財産価値評価推進センターのセンター長、副センター長をはじめ、各事業部の部長、副部長、運営委員等の生の声を順次掲載していく予定である。また、「評価人候補者登録のすすめ」というページを独立して設け、評価人



候補者になるための手続や評価人候補者のメリットを紹介する予定である。これによって、弁理士会会員の知的財産価値評価推進センターに対する関心を高め、多方面に評価人を送付することを目論んでいる。

## 2. その他の活動

今後は、知的財産価値評価推進センターの更なる広報活動として、パンフレットや知的財産価値評価推進センターだより（仮称）等の印刷物による広報活動も検討している。

## 三 評価人候補者登録について

### 1. はじめに

当センターは、日本弁理士会に対する裁判所からの鑑定評価人（知的財産権の金銭的価値についての評価人）の推薦依頼に対してその人選に携わってきたが、今後は裁判所のみならず多方面に評価人を送付していくことを目的とし、評価人候補者登録制度を採用した。

また、今後増えるであろう評価依頼に対応するため、評価未経験者の早期育成を目的として、評価人候補者登録をした人に限定して集中的に研修等も行なっていく。

### 2. 評価人候補者とは

評価人候補者とは、裁判所その他からの推薦の依頼による価値評価業務について受任する意思がある会員であって、評価人候補者登録簿に登録を受けた者をいう。

現在において価値評価業務について受任する意思がある会員のほか、将来において価値評価業務について受任する意思がある会員であっても登録をすることができる。

### 3. 評価人候補者のメリット

評価人候補者として登録すれば、下記のようなメリットを受けることができる。

#### (1) 推薦依頼の対象

裁判所その他からの推薦依頼に対して、評価人として推薦されることが可能となる。別記の公募選考手順の図は、日本弁理士会会長がセンター長に評価人の選考を委任してから、評価人が推薦されるまでの流れを示している。現在、評価人候補者の中から公募を行ってから、選考を行なうことを原則としている。

#### (2) 補助者制度の採用

評価未経験者の早期育成を目的とするため、評価人補助者制度を採用し、評価未経験者であっても、例えば、評価人を補助する者として評価人経験者の評価に携わる事が可能となる。

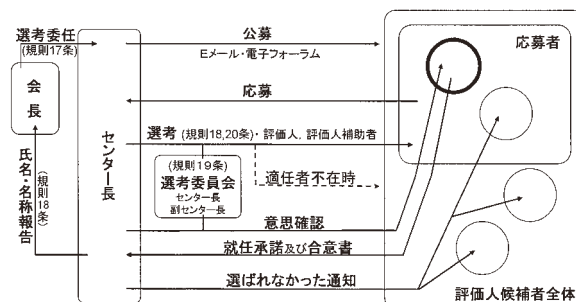
#### (3) 評価マニュアルの利用

現在はまだ特許・意匠・商標・著作権についての評価マニュアルを作成している段階であるが、将来この評価マニュアルを利用できるようになる。なお、評価マニュアルの適正な使用を目的とするため、このマニュアルは一般会員の利用はできない。

#### (4) 研修

一般会員のための研修も行なっているが、価値評価業務を行なう会員の早期育成を目的とし評価人候補者に限定して、基礎研修、実務者研修（特許）、実務者研修（商標）、メール研修等などの数多くの研修を行なっている。

参考図（公募選考手順）



## 四 他士業との連携について

### 1. はじめに

近年の経済変革から、事業活動に重要な経営資源として、知的財産の活用が注目されている。企業は競争力を高めるために、知的財産権の取得、活用により大きな投資を行う傾向も見られる。今や知的財産権は、不動産に代わる経営資源としての役割が大きく期待されているといっても言い過ぎではない。一方、知的財産権を資産として活用する場面も増加している。

知的財産権の経営資源の活用には競争企業との知財力の相対的評価や事業化の可能性の評価等が求められ、資産としての評価や信用補完や資金調達に活用し、また、その取引を行うには、その知的財産権の金銭的価値評価が必須となる。

特に、企業が知的財産の有効活用を展開していくような場合においては、その企業の有する知的財産の事

業に与える影響力（知財力）を評価しなければならず、このような評価には弁理士の関与が不可欠であると思われる。

さらに、知的財産の価値評価を行う際には、評価の目的に応じて、事業性や財務データの検討、企業経営の視点からの検討等が必要となることがある。

## 2. 他士業との連携の必要性

弁理士は、特許権、商標権等の知的財産権の取得、活用に関わる士業であり、上記のごとく、知的財産権の活用に当たって知財力の評価を行う際には、弁理士の関与が不可欠であるが、知的財産の価値評価の目的に応じて、例えば事業性や財務データ、企業経営の視点からの検討等、他士業の得意とする分野での検討が必要になる場合があり、そのため、弁理士は他士業との連携が必要となる。

## 3. 他士業との連携例

### (1) 公認会計士との連携

日本弁理士会は、平成17年6月に日本公認会計士協会と知的財産関連分野での協力関係に関する合意書を締結した。

上記合意書の目的、合意事項は以下のとおりである。

#### ① 目的

日本公認会計士協会及び日本弁理士会が知的財産の価値評価及び情報開示などの領域で相互交流を図り、知的財産創造立国の実現に向け社会貢献を果たす。

#### ② 合意事項

##### (i) 人的協力

それぞれの内部における調査・研究活動において相手方の協力を必要とする場合、相手方に対して適任者の派遣を行う。

##### (ii) 研修等の調整

相互会員を対象とした研修会の開催、講師派遣等の協力に向けた調整を行う。

##### (iii) 地域会、支部等における協力

本部に加え、相互の地域会・支部等においても協力関係を構築する。

また、その活動内容は以下のとおりである。

##### (i) 人的協力

日本公認会計士協会の知的財産を調査研究する「経営調査会」の専門部会（知的財産専門部会・紛争処理

会計専門部会）への日本弁理士会よりオブザーバーの派遣及び日本弁理士会の「知的財産価値評価推進センター」への日本公認会計士協会からの人材の派遣。

平成17年度及び平成18年度の両年度において、人材の相互交流を行なっている。

##### (ii) 研修等の調整

相互会員に有用と認められるテーマでの研修会の企画・実施。

平成18年2月22日に、日本公認会計士協会東京会との合同研修が行なわれた。

その研修内容は以下のとおりである。

#### 第1部 日本弁理士会知的財産価値評価推進センター

講師 菊池 純一氏

青山学院大学法学部・大学院ビジネス法務専攻教授

課題 「知的経営における特許の「質」評価－そのロジックの整理と具体的試案について」

#### 第2部 日本公認会計士協会東京会

講師 坂上 信一郎氏

日本公認会計士協会本部 企業価値算定専門部会長

課題 「知的紛争処理における計算鑑定人の活用」

##### (iii) 地域会、支部等における協力

地域会、支部等において各々の地域に合致した交流の開始。

既に近畿地区においてはバイオビジネス支援に向けた取組みが開始されている。

## 4. 最後に

現在、他士業との連携は上記のごとく公認会計士との連携だけであるが、知的財産の価値評価のニーズは事業競争力評価、事業化可能性評価、更には知的財産権のライセンスや侵害訴訟、知的資産評価、M&Aの局面などの社会の広範に亘って顕在的・潜在的に存在していることを勘案すると、少なくとも弁護士との連携は必要であり、更に、中小企業経営コンサルタントのプロとしての基礎知識を元に経営者のM&A等の相談に際して企業価値・事業価値・知財価値評価も担当している中小企業診断士や、専門分野の技術経営コンサルに際し技術・ノウハウ・知的財産の価値評価を依頼者から求められている技術士、その他士業との連携も視野に入れるべきである。

## 五 その他の総務部の活動について

### 1. 法制度研究

当センターでは、法制度研究についてもその職務としているが、次に、当センターとして、どのような法制度研究がなされるべきかその方向性について以下簡単に述べる。

知的財産権価値評価を実務とする場合、当然のことながら実務研究が欠かせない。他方、その実務に際してはその根拠となる法制度の理解も欠かせない。しかし、知的財産権価値評価に関連する法制度は、産業財産権に

関する法制度は勿論、著作権法、種苗法、半導体集積回路法、一般法としての民法、民事訴訟法、民事執行法、破産法、民事再生法、会社更生法、商法、会社法、また取引分野における独禁法、信託法、信託業法、資産流動化法、不正競争防止法、関税法、法人税法、租税特別措置法、国際司法（法例）・各種条約とその守備範囲は広い。

そこで本年度は、そのうち、職務発明制度に関する分野、民事執行法に関する分野、国際司法に関する分野を提案していく予定である。