

# 知的財産権の資産活用及び価値評価の視点から職務発明対価訴訟及び特許権侵害訴訟の判決を読む(2)

—実施料率の加算性，定性評価と利益寄与率の相関，売上排他率の相場観及び超過売上高思考の可逆性—

会員 鈴木 健治

## 要 約

前号では，特許権の資産活用を例示しつつ特許法の解釈との関係を検討し，利益三分法等の議論から事業利益率（例えば営業利益率）と実施料率との相関を確認した（式 5，6，7）。そして，実施料率の加算性（実施料率間の加減算と，営業利益率との加減算とが可能な性質）を導いた（図 4）。また，将来の不確実性の取扱いを説明し，職務発明対価訴訟での超過売上高の認定や特許権侵害訴訟での「販売することができないとする事情」の解釈が，事業利益（例えば営業利益）に対する特許権の寄与率をめぐっている旨を説明した。

本号では，事業利益率と実施料率との相関と，実施料率の加算性とを前提として，特許権の利益寄与率を測定するために，定性評価の合計点から利益寄与率を求める算式（式 18）を導出し，事例に応じた係数を求める。続いて，超過売上高思考に議論を拡大し，職務発明対価訴訟の判決から超過分を取り出すためのパラメーターである売上排他率を読み取り（表 3），その相場観を確認する。この売上排他率に関する分析を前提として，特許法第 102 条 1 項を超過売上高アプローチの一種と捉え，超過売上高思考の可逆性（対称的な計算により元通りにできること）を説明する（図 6）。そして，これらの議論の一部を法解釈論として整理する。

## 目 次

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. はじめに                  | 9.3 超過思考の基本算式               |
| 2. 利益三分法とその系譜にある思考       | 9.4 自社独占実施レバレッジ             |
| 3. 知的財産権の資産活用と特許法の解釈     | 10. 売上排他率の相場観               |
| 4. 財産権としての特許権に関する特徴的な法制度 | 11. 超過売上高思考の可逆性             |
| 5. 発明の効果の市場性             | 11.1 各算式の関係                 |
| 6. 特許権の価値評価の基本要素         | 11.2 特許法第 102 条 1 項と超過アプローチ |
| 7. 実施料率の加算性              | 11.3 超過売上高思考の可逆性            |
| (以上前号)                   | 12. 知財重視経営と知財内部統制           |
| (以下本号)                   | 12.1 経営判断の原則と内部統制           |
| 8. 利益寄与率と定性評価との相関性       | 12.2 知財重視経営                 |
| 8.1 売上高及び事業利益の定義         | 12.3 知財内部統制                 |
| 8.2 定性評価項目               | 12.4 商標権とブランド               |
| 8.3 利益寄与率測定算式の導出方法       | 12.5 陳腐化と代替技術               |
| 8.4 判決例を題材とした利益寄与率測定算式   | 12.6 機会について                 |
| 8.5 特許権の利益寄与率の相場観        | 13. 法解釈論                    |
| 8.6 利益寄与率測定算式の活用法        | 13.1 特許法第 102 条 1 項         |
| 9. 売上の排他と利益の排他           | 13.2 職務発明対価                 |
| 9.1 売上の排他と利益の排他の区別       | 14. 知財担保融資実務への提言            |
| 9.2 売上排他率と利益排他率との関係      | 15. おわりに                    |

## 8. 利益寄与率と定性評価との相関性

次に、この相関性と加算性とを前提として、特許権価値評価にて定性評価を定量化し、特許権の利益寄与率を測定する算式を検討する。特許権の定性評価として、例えば特許庁から、特許の技術移転の可否を判断するための定性評価指標が公表されている<sup>(55)</sup>。特許権の定性評価を価額に反映させることができれば、個別の特許権の性質に応じた価額を求めることができる<sup>(56)</sup>。対象となる事業を保護する特許権は1個でも複数でもよく、これを一体的な特許(群)と把握する。事業利益から特許群全体の寄与を切出すことができれば、切り出した後に、その特許群を按分することで個別の特許権の価額を求めることができる。事業に複数の特許群が関与する場合、個々の特許毎に定性評価を行うと、評価点数が重複する問題があるが、特許群と把握するとそのような不都合は生じない。

### 8.1 売上高及び事業利益の定義

まず、「売上高」と売上高に対する「事業利益率」とを定義する。「売上高」は、特許法第2条第3項の実施行為による売上高である。特許権の対象となる物は、特許権の侵害論では議論があるが、価値評価及び職務発明対価訴訟では、必ずしもその特許権の技術的範囲に厳格に属する必要はなく、製品の市場においてその売上高を得るために当該特許権が排他的効力を発揮していればよい。従って、特許権が排他的効力を発揮している製品又は製品群の売上高を対象とする。

財務会計による特許権者の単体、連結またはセグメントの売上高から、事業の売上高を得る際には、事業毎の売上の比率により「売上高」を按分する。また、市場規模から出発する場合には、市場規模を特許権者のシェアで按分する。この「売上高」には、通常の営利活動、資本金力、営業力、他の知的財産権の寄与、製品市場の特性など全ての源泉(要因)によるものを含む。なお、これから導出する利益寄与率測定算式は、実施料率という比率と、事業利益率という比率の関係(式8)を検討するものであるから、個々の売上高に依存しない算式となる。とはいえ、実施料率も事業利益率も売上高に対する比率であるから、まず売上高を定義した。

続いて、「事業利益率」は、特許権(群)に係る製品又は製品群の製造販売等による売上高に対する利益の比率である<sup>(57)</sup>。本稿では、事業利益率として、売上高に対する営業利益の比率である営業利益率を用い

る。企業全体の営業利益率は、上場企業であれば有価証券報告書等の記載から計算することができる。連結のセグメント情報から、事業別の営業利益率を計算することもできる。非上場企業については、報道や、調査会社の調査を用いる。対象となる製品の売上高に関する売上原価と一般販売管理費とを特定できれば、その事業の事業利益率を計算することができる。しかし、売上高を製品や製品群毎に按分しなければならない際には、事業利益率についても、何らかの修正が望まれる。一方、客観性を重視する評価では、一般に入手可能な数値から合理的に推定を行うことも必要となる。企業内部の評価では、内部の数値を用いることができるであろう。

営業利益は、企業の主たる営業活動を源泉とする損益の発生状況に応じた売上高に対する比率であるため、事業利益率を求める出発点として適している。経常利益率や、純利益率は、企業の財務構成や経営成績に依存するため、本稿の事業利益という利益概念とはならない。すなわち、特許権の価値は本質的には経営者の経営能力や企業の財務構成とは無関係である。また、実効税率を控除するか否かについては、実施料率は売上高に対する比率であり、法人税は考慮されず、ライセンスは支払いロイヤルティを費用として控除でき、ライセンサーが受け取ったロイヤルティに対して税金を支払うため、税引前の事業利益率(営業利益率)を採用する(前号注13赤尾=鈴木論文(2005))。

### 8.2 定性評価項目

特許権の定性評価法として、上記した特許庁による特許評価指標(以下、「特許庁方式」という)の他、いくつかの方式AからCが報告されている<sup>(58)</sup>。表1に各方式による定性評価の項目を示した。特許庁方式の評価項目は、概ね他の方式AからCでも採用されている。特許権の価値を求める算式を再掲する。

$$\text{特許権の価額} = \text{事業利益} \times \text{特許権の利益寄与率} \quad (3)$$

$$\text{特許権の利益寄与率} = \text{実施料率} / \text{事業利益率} \quad (8)$$

表1、式3及び式8を参照して、本稿で用いる定性評価項目を選定する。まず、特許庁方式の評価指標のうち、「事業による収益性」と、「権利の存続期間」については、式8の事業利益率に反映されるため除外する。「移転流通性評価」については、事業性評価及び価額によって定まると考えられるため、除外する。一方、他の方式A、Cで「製品機能の優位」、「製造コスト

表 1 定性評価項目

特許庁「特許評価指標」	方式 A	方式 B	方式 C
特許の権利化状況（無効性）	○	○	○
権利の存続期間			○
発明の技術的性格（基本特許）	○	○	
権利としての強さ（クレーム広狭）	○	○	
抵触可能性		○	
代替技術に対する技術的優位性	○		○
発明の実証度合い	○	○	
事業障害		○	
特許の事業への寄与度（構成割合）	○		
代替技術出現の可能性			
侵害対応の容易性（発見）	○	○	○
他方式での評価項目			
ノウハウ	○		○
製品機能の優位			○
製造コスト	○		○
カテゴリー		○	
従来技術の有無		○	
関連出願数		○	
関連市場シェア		○	
ライフサイクル			○

ト」が採用されている。そこで、これらを表す概念として「発明実施の効果」という項目（1～5点）を新たに加えた。製品機能を高めて高値を維持しシェアを向上させることと、コストダウンによる利益率向上とは、いずれも特許権による収益向上に資する。発明の効果の市場性に通じる項目となるが、私見よりも客観性をより重視し、ここでは、発明の効果の市場性に関する特段の扱いはしていない。表 1 の 11 個の項目を本稿の定性評価項目として採用する。すべての項目の重み付け（ウェイト）は等しい。

### 8.3 利益寄与率測定算式の導出方法

次に、定性評価と特許権の利益寄与率との関係式（「利益寄与率測定算式」という）の算出方法を説明する。

表 2 に、職務発明訴訟判決（判決 A から C）及び損害賠償事件判決<sup>(59)</sup>（判決 D）を用いて定性評価をした参考例を示す。各判決 A から D の定性評価 M は、判決の認定事実に沿って行った。判決の認定事実の内容については各判決文または前掲赤尾 = 鈴木論文（2005）を参照頂きたい。定性評価 M の点数は、31 点から 51 点までの分布となった。

利益寄与率測定算式の導出は、実施料率の事例（ラ

表 2 判決を題材とした定性評価

定性評価項目	判決 A	判決 B	判決 C	判決 D
特許の権利化状況（無効性）	4	4	4	4
発明の技術的性格（基本特許）	5	1	4	5
権利としての強さ（クレーム広狭）	4	2	3	4
抵触可能性	5	5	5	5
代替技術に対する技術的優位性	3	3	3	5
発明の実証度合い	5	5	5	5
事業障害	5	5	5	5
発明実施の効果（機能、コスト）	5	3	4	5
特許の事業への寄与度（構成割合）	4	2	3	5
代替技術出現の可能性	3	3	2	4
侵害対応の容易性（発見）	3	2	2	4
評点	46	35	40	51
判決の実施料率 [%]	20	2	2(0.8)	40
事業（営業）利益率 [%]	45.0	16.7	1.9	67.4
特許権の寄与率 [%]	0.44	0.12	0.40	0.59

イセンス実績、職務発明判決等）を複数用意し、各事例の実施料率と、事業利益率（営業利益率）とを認定し、式 8 を用いて特許権の利益寄与率 C を計算する。一方、表 2 のように、各事例に係る特許（群）の定性評価 M を行う。そして、各事例の M と C をそれぞれプロットし、最小二乗法により一次式でフィッティングし M と C との相関を表す利益寄与率測定算式を求める。得られた相関係数が大きければ、M と C との間に相関があると理解できる。

各判決の事業利益率は以下のように求めた。判決 A の場合、判決文からは営業利益が不明であり、また、使用者が非上場企業であるため財務情報も非公開である。そこで、新聞記事の経常利益を営業利益の代替として事業利益を認定した<sup>(60)</sup>。判決 B の場合、判決中の売上高及び営業利益から事業利益率を求めた。判決 C の場合も判決からは営業利益が不明なため、使用者の有価証券報告書から営業利益率を求めた<sup>(61)</sup>。但し、判決 C の場合、事業利益率が実施料率より小さくなる（=特許権の利益寄与率が 1 を超える）、という不都合が生じた。これは、営業利益が企業単位であってセグメント毎の事業利益を反映せず、また、評価期間中で隔年毎に赤字が計上されていること等が原因と考えられる。そのため前掲赤尾 = 鈴木論文（2005）で計算した修正実施料率（0.8%）を用いた。なお、このことは、事業利益率（営業利益率）と比較することにより、実施料率の妥当性をチェックできることを示唆する。



判決 D の場合、損害額は原告製品自体の限界利益率から求められている。従って、判決 D では事業利益率ではなく、判決中の限界利益率を採用した。また、この判決では特許法 102 条 1 項の損額額が認容されたが、同 3 項による予備的主張の額は同 1 項とほぼ同額であったため、同 3 項で用いた実施料率 40 % を採用した。但し、この実施料率 40 % は、限界利益率 (67.4 %) を基準としており、通常のライセンスにおける実施料率 (営業利益率を基準) より高くなる。例えば、判決 D の原告の営業利益率は約 21 % であるから<sup>(62)</sup>、実施料率 40 % は考えにくい。40 % は、限界利益率に対応し固定費を控除しない実施料率と考えられる。

#### 8.4 判決例を題材とした利益寄与率測定算式

以上から、特許権の利益寄与率 C を計算し、定性評価 M との関係プロットすると図 5 に示す如くとなった。この利益寄与率 C と定性評価の評点 M との関係を一変式で近似すべく、最小二乗法を適用したところ、次式 18 (利益寄与率測定算式) となった。

$$\text{特許権の利益寄与率 } C = 1.22 \times \text{定性評価 } M (\text{相対値}) - 0.52 \quad (18)$$

決定係数  $R^2 = 0.89$  となり、相関係数は 0.95 となるので、M と C の間には相関があるといえる。なお、図 5 において、定性評価 M は、評価満点に対する相対値 (比) とした。評点の最低が 9 点、満点が 55 点であるので、最低が相対値 0、満点が相対値 1 となるように次式 19 を用いた。

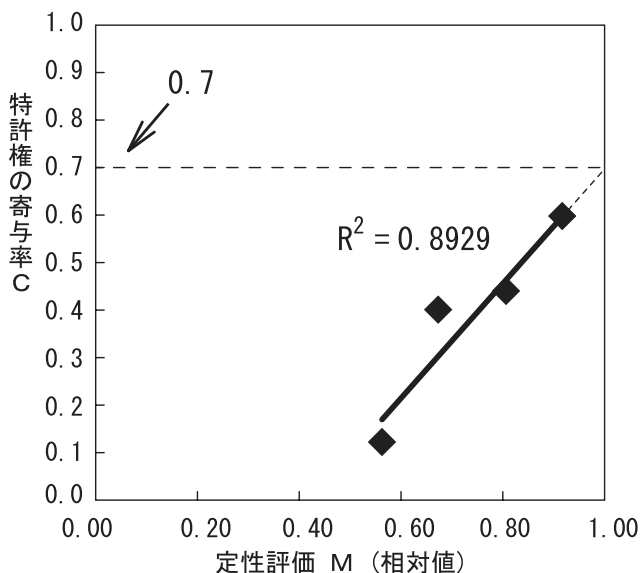


図 5 利益寄与率測定算式

$$M (\text{相対値}) = (\text{点数} - 9) / (55 - 9) \quad (19)$$

#### 8.5 特許権の利益寄与率の相場観

式 18 によると、定性評価が満点の特許権の寄与率は約 0.7 となる。科学技術的な思考では、この定性評価の満点は測定値の範囲外であるから、利益寄与率の上限を 0.7 ということはできない。あくまで、目安である。利益寄与率の残り (例えば上限目安では 30 %) の売上高又は利益は、他の要因 (資本金、販売力、製造設備、他の特許権、商標権、意匠権、営業権、流通支配力、その他知的資産) を源泉とすると考えられる。他の要因に知的財産権が含まれるのは、実施料率の加算性による。

上述のように、平均的な特許権の利益寄与率として、33 % (利益三分法) や 25 % (25 %ルール) が提唱されていた。いま、定性評価 M として、各評価項目の中央値の合計 (36 点 (相対値 0.59)、但し、権利成立後のため評価項目 1, 4 に加点) を用いると、式 6 より特許権の寄与率 = 0.2 となる (この値は測定値の範囲内である)。この値は利益三分法 (33 %) より低く、報告値 (20 %<sup>(63)</sup>)、但し無形資産全体の寄与) に近い。企業内でこの平均的な特許権の寄与率を求めるには、各評価項目の中央値の合計ではなく、実際に多数蓄積した合計の平均を用いるのがよい。

なお、定性評価 M の値が 29 点以下の場合、特許権の利益寄与率 = 0 となる。このような場合、その特許権は、事業利益に貢献していないと考えることができる。但し、未実施の特許権は、今後の事業展開の選択肢として極めて重要であり、将来の利益の源泉となり得るものであるから、現状実施していない特許権は、現在の事業利益に貢献していないとしても、その価値はゼロではない。このような特許権は、製品市場の変化に応じて、定性評価 M の値が変動していくから、この定性評価 M の変動に着目すべきである。

いずれにしろ、実施料率又は営業利益率が高い事業に関する特許権と、低い特許権と、その間の特許権の少なくとも 3 件を定性評価することで、利益寄与率測定算式 18 の係数を求めることができる。このように 3 つの測定値から傾向を得る手法は、品質・信頼性工学によって提唱される製品の寿命の検査などでも用いられている。業種や事業のステージ毎に係数を求めておくことで、利益寄与率の相場観を得ることもできる。

一般的に、ライセンス料を求める25%ルールでは、25%から35%の範囲が提唱され、また、実際上の上限は50%であろうと考えられている(前号注11リチャード(2003)等)。確かに、ライセンシーの利益の50%をライセンシーに支払うというのは多額である。本稿の利益寄与率測定算式18は、ライセンスではなく、主に自社独占実施を想定しているため、50%を越えることも生じ得る。また、限界利益率とそれに応じた実施料率を使用することで利益寄与率が大きくできているという整理もあり得る<sup>(64)</sup>が、上記のように利益率と実施料率という比率の関係を検討しており売上高の数値に依存しないため、特段の修正をせずに取り扱った。

### 8.6 利益寄与率測定算式の活用

企業においては、例えば社内アンケートにより、優れた特許、平均的な特許、収益にあまり寄与しなかった特許等の事例を10個程度集積し、**図5**のようなプロットを行うことで、利益寄与率測定算式18を整備することができる。特に、経営者、取締役会、各事業部門、開発部門、研究部門などで、優れた特許、平均的な特許を選定する議論を行い事例を集積すれば、その事例によって得られる式18は、自社の特許評価のコンセンサスを表しているといえる。事例の選定プロセスと計算上の相関係数にもよるが、個々の特許権の利益寄与率の算定に、独立企業間取引に相当する程度の客観性が与えられると考えられる。また、個々の事例との相対的な比較の結果が、定量的な寄与率として表されるため、各担当者の相場観を高めることができるだろう。例えば、定性評価から求めた特許権の寄与率を、実際の又は目標とする事業利益率から、実施料率に変換することができる(式6)。

一般的に、定性評価の評点により定量化をするスコアリング・モデルは、定性評価項目を永年変更せずに用いることで、評価結果の経年変化を見極め質を安定させようとする。しかし、本稿では、特許権の寄与率及び実施料率を重視する観点から、定性項目の定期的な見直しを勧める。すなわち、固定的な評価項目を用いると、その評価項目にとらわれた業務が行われることがあり、それは本末転倒である<sup>(65)</sup>。もちろん、製品市場や、企業規模の変化によって、事業利益率に寄与する特許の性質が変化することもある。定性評価項目の変更の仕方としては、自社内の特許で点数にバラツキのない項目(すなわち、定性評価に影響しない項

目)を削除し、一方で、優秀若しくは逆の特許を特徴付ける項目を見いだして、追加することが良いだろう。また、定性評価Mの値が同じであっても、実施料率が同一になるとは限らない。これは、事業利益率が業種、企業、事業によって異なるからである。この点、事業利益率が高いほど、実施料率を高く設定することができる。

企業内ではなく、例えば国家、金融機関や経済研究所による統計情報への活用としては、業種・業界毎の事業利益率の分布と、実施料率の分布とにより、利益寄与率の分布をマクロ的に求めることが考えられるものの、事業利益率は事業年度単位であるため、実施料率も年単位の使用が可能な程度に収集する必要が生ずる。業種・業界毎の分散値を得ることができれば価値評価の精度向上に有用となる。

本稿では、さらに、算式をより精緻とする議論がなされる。とはいえ、価値評価の実務として、当面、実施料率による価値評価と、利益全体に対する特許権の利益寄与率の算定と、定性評価により特許権の利益寄与率を測定する算式の整備とを勧める。なお、これらのパラメーターや算定結果は、後述のように、他の算式との相互検証が可能である。特に、営業利益率と実施料率と利益寄与率との関係は、超過売上思考に拡大した議論においても維持される。

## 9. 売上の排他と利益の排他

特許権の資産活用として、ライセンスするよりも自社実施の方が利益になり、また、実施料率を使用した算式は利益率を用いた値よりも控えめになる、と述べた。一方、財務分析では、「レバレッジ」の考え方があることを紹介した。また、職務発明対価訴訟では、特許権の排他的効力に応じた売上高である「超過売上高」を求めるために、売上排他率を用いることを説明した。特許権等の価値評価では、超過収益に着目した評価手法があることを紹介した。会計学でのレバレッジや、法学での売上排他率や、価値評価実務での超過収益力の考え方を参考としつつ、ライセンスと自社実施との相違を検討する。ここで取り扱う「売上排他率」はともかく、「利益排他率」や「自社実施レバレッジ」は抽象的で難解である。しかし、自社実施の方が利益になるという通念の定量化を試みる。

### 9.1 売上の排他と利益の排他の区別

まず、売上の排他と、利益の排他とを区別して説明

する。売上の排他は、発明という技術情報の利用により得た売上高ではなく、特許権の排他的効力により直接及び間接に得た超過売上高である。発明という技術情報の利用により得た売上高は、法的には、「通常実施権の行使による売上高（後掲判例 16）」となる。発明という技術情報の利用により得た売上高を超えた特許権の排他的効力等による売上高が超過売上高である。ライセンスをしていない自社実施での超過売上高は、職務発明対価訴訟で整理されたように、ライセンスをしたと仮定した際の自社の売上高（通常実施権行使分）を超過する売上高であり、製品の売上高に売上排他率を掛けた値となる。

利益の排他は、理論的には、特許権の排他的効力により直接及び間接に得た超過利益である。売上排他率のアナロジーでは、ライセンスをしたと仮定した際の自社の利益（通常利益）を超過する利益であるが、本稿では基準企業の利益率との差として超過利益率を定義する。評価対象となる企業又は事業の利益率から、当該企業又は事業の業種・業界での基準となる企業又は事業の利益率（通常利益率）を減算した利益率を、超過利益率とするものである（例えば、前号注 7 須田孝一郎モデル、前号注 52 ブランド価値評価モデル）。この超過利益アプローチでは、超過利益率から、さらに、対象となる知的財産権の寄与を切り出すことが行われる。

## 9.2 売上排他率と利益排他率との関係

超過売上高アプローチの売上排他率は、通常企業との差として現れる超過利益率全体に対応する比率なのか、それとも、特許権の排他的効力のみに対応する超過売上高を求める比率なのかについては、算式全体を考慮して吟味すべきである。すなわち、実施料率には加算性があり、売上排他率で求めた超過売上高から、実施料率の相場を参酌して想定実施料率を決定する際には、想定実施料率の値は、他の知的財産権を要因とするものが除かれている。すなわち、業種・業界や技術分野にて、平均的に商標権の利益に対する寄与が大きい分野では、特許権・実用新案権の実施料率の相場は低くなる。実施料率の相場というのは、他の知的財産権との按分がすでになされた値となる傾向が高い。

従って、相場や知財取引市場の現況を参照しつつ想定実施料率を用いるのであれば、他の知的財産権の要因は実施料率の相場にてすでに考慮されているから、売上排他率の決定に際して、他の知的財産権への按分

を考慮すべきではない、わけである。

また、超過利益アプローチで求まる基準企業との利益率の差である超過利益率は、資本金力、営業力、流通支配力、知的財産権など全ての要因による。このため、超過利益（営業利益×利益排他率）の性質と、超過売上高（売上高×売上排他率）の性質としては、少なくとも、当該製品で使用している全ての知的財産権（不正競争防止法上の地位を含む）の要因や、製品自体の競争力の全ての要因を寄与とする点で共通する。

利益排他率と売上排他率の比率の意味については後述する。

## 9.3 超過思考の基本算式

再掲の式 5A [売上アプローチ] 及び式 5B [利益アプローチ] に「超過思考」を適用すると、次式 20A 及び 20B と整理できる。すなわち、利益アプローチに利益排他率の項を追加する。そして、超過利益アプローチの基本的な算式は式 20C である。この検討では、基準となる企業又は利益と、検討又は評価対象の企業又は利益との比較が必須となる。検討又は評価対象の企業の特長について、金融実務等で多用される「当社」を用いる。当社の利益というときには、評価対象（例えば特許権者）の企業の利益である。また、基準企業の利益率をここでは通常利益率という。

$$\begin{aligned} \text{特許権の価額} &= \text{売上高} \times \text{実施料率} \\ & \quad (5A) \text{ [売上アプローチ]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \text{事業利益} \times \text{利益寄与率} \\ & \quad (5B) \text{ [利益アプローチ]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{特許権の価値} & \\ &= \text{売上高} \times \text{売上排他率} \times \text{実施料率} \\ & \quad (20A) \text{ [超過売上アプローチ]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &< \text{売上高} \times \text{営業利益率} \times \text{利益排他率} \times \text{利益寄与率} \\ & \quad (20B) \text{ [超過利益アプローチ a]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \text{売上高} \times (\text{当社営業利益率} - \text{基準(通常)利益率}) \times \text{特許権の寄与率} \\ & \quad (20C) \text{ [超過利益アプローチ b]} \end{aligned}$$

なお、式 20A < 式 20B = 式 20C

式 20B の利益寄与率は、式 5B の利益寄与率と同一の値であるが、超過利益に対する特許権の寄与を表すものとなる。式 5A, 5B の場合と異なり、利益率による式 20B による値と比較して、想定実施料率による式 20A の値は控えめなものとなる。

式 20B の利益排他率を、次式 21 で定義する。これ



は定義であって導出されるものではない。他の定義もあり得る。式 21 の定義は、超過利益率を式 22 及び式 23 とが等しいと仮定し理解するものである。この式 21 の定義の利点は、職務発明対価訴訟の算式と、超過利益アプローチの算式とを同一の地平線で検討することが可能となる点にある。

$$\text{利益排他率} = \text{当社超過利益} / (\text{当社通常利益} + \text{当社超過利益}) \quad (21)$$

$$\text{超過利益率} = \text{当社営業利益率} - (\text{基準又は当社の通常利益率}) \quad (22)$$

$$= \text{当社営業利益率} \times \text{利益排他率} \quad (23)$$

売上排他率と対比される利益排他率は、通常利益と超過利益との比率であり、通常利益は、当該業種・業界の基準となる企業の通常利益率から求めることができる。式 22 と式 23 とが等しいとの仮定・理解の下では、式 20B [利益排他率] と式 20C [通常利益との差] とが等しい。

式 20A [超過売上アプローチ] は、法的に、特許権の排他権による部分を超過売上高として認定するものである。式 20B [超過利益アプローチ] は、財務諸表及び統計資料に現れる数値から、事実上、その超過利益を求めるものである。「通常」については、式 20A は通常実施権の行使による売上高であり、式 20B は、同一の業種・業界内での基準企業が実際に得ている利益である。

基準企業の認定を検討する。前掲須田孝一郎モデルでは、通常利益として業種内企業の平均的な基準企業の営業利益率（通常利益率となる）を使用する。すなわち、基準企業の選定として業種内の平均的利益を得ている企業を選定する。前掲ブランド価値評価モデルの基準企業は、その試算では、業種内の企業の利益が正規分布するとして、利益が  $3\sigma$ （分散値  $\sigma$  の  $\pm 3$  倍、全体の 99.7%）に入る企業のうち利益率が最低水準の企業を選定している。すなわち、利益率が当該利益率の分布の 99.7% に含まれる企業群を取り出し、その中で利益率が最低の企業を基準企業としている。

須田孝一郎モデルは、中小企業にも適用可能であり、すると、最低水準の利益は、業種によるものの赤字企業が多く、超過分を取り出すことに慎重な認定が必要となる（ある業種で赤字企業が大多数であるのに、当社（評価対象企業）が若干の黒字で、それが特許権の寄与によることを否定するものではない）。従って、

平均的な営業利益を用いることは妥当である。一方、ブランド価値評価モデルは上場企業を主な対象としており、この場合、最低水準の使用が適切と思われる。とはいえ、業種内に極端に利益率の低い企業が存在すると、計算結果の値が落ち着かないことも想定されるため、正規分布で  $3\sigma$  以内の企業内の最低水準の利益とすることも合理的と思われる。

（超過）売上アプローチでは、実際の製品市場の動向を検討した結果を得ることができ、発明の効果の市場性を検討し、数値に反映させることができる。一方、製品市場の動向やシェアから、超過利益や利益排他率を直接に計算するのはかなり難しい。また、基準企業の差として計算した超過利益は、会計における超過収益力もそうだが、製品市場における当社の製品の優位性が何であるかをまるで検討せずに算出することができてしまう。もちろん、財務数値から計算でき統計的資料を使用しやすい財務上の客観性は利益アプローチの魅力である。

超過利益は通常利益との差として計算することができる一方、超過売上高を基準企業の差から計算するのはなかなか難しい。業種・業界での従業員一人当たりの売上高の平均値を基準として、超過売上高を導くことはできるが、知的財産権の寄与の概念と整合させていく道筋が複雑となる。このように、売上排他率と利益排他率とは、それぞれの判定根拠が異なる。従って、売上排他率を用いる算式と、利益排他率を用いる算式との関係を導ければ、両方の判定根拠との整合性を検討した価値評価結果を得ることができる。端的には、売上排他率は製品市場の動向や製品の優位性の検討から導く値であり、利益排他率は業種・業界の利益水準から導く値であるから、その接点を得られれば、価値評価の信頼性は飛躍的に高まるとともに、経営管理や国家の経済政策への安定的な利用も視野に入る。この課題は式 20A と式 20B の不等式を等式にすることで解決できそうである。

#### 9.4 自社独占実施レバレッジ

ライセンスするよりも自社独占実施の方が利益が増加する程度を、自社独占実施レバレッジとする。このレバレッジは、自社独占実施の際に利益の増幅作用を営む点で、財務レバレッジと同様な性質となる一方、利益が減少する際にどのような振る舞いをするかは必ずしも明らかではない。式 20A と式 20B とを等式に変換するため、式 20A に自社独占実施レバレッジを

掛けて次式 24 とし、式 20B と対比する。

特許権の価額

$$= \text{売上高} \times \text{売上排他率} \times \text{実施料率} \times \text{自社独占実施レバレッジ} \quad (24) \text{ [超過売上アプローチ]}$$

$$= \text{売上高} \times \text{営業利益率} \times \text{利益排他率} \times \text{利益寄与率} \quad (20B) \text{ [超過利益アプローチ a]}$$

式 24 と式 20B とが等しいとすると、自社独占実施レバレッジは、両式から次式へと導かれる。

$$\text{自社独占実施レバレッジ} = \text{利益排他率} / \text{売上排他率} \quad (25)$$

自社独占実施レバレッジが利益排他率／売上排他率であると、式 24 の売上排他率がキャンセルされる。そして、式 24 と式 20B と比較して、両辺に同一の売上高と利益排他率とをキャンセルすると、式 24 には実施料率のみが残り、両辺は次式 26A となる。営業利益率を求める式に変換すると式 26B となる。

$$\text{実施料率} = \text{営業利益率} \times \text{利益寄与率} \quad (26A)$$

$$\text{営業利益率} = \text{実施料率} / \text{利益寄与率} \quad (26B)$$

式 26A は、上述した式 7 と等しい。これは、超過利益を通常利益の差と定義して利益排他率に換算する計算の有用性を与えるもので、2つのことを意味する。第 1 に、自社独占実施レバレッジというライセンスよりも自社独占実施の方が利益となるという値は、利益排他率（当社営業利益と通常利益との差）と、売上排他率（知的財産権の排他権の行使による売上高）との比率である。第 2 に、超過売上高アプローチでの利益寄与率は、定性評価の評点と相関する利益寄与率測定算式で測定可能な利益寄与率と同一の値を使用できる。

上記のように、売上（式 5A）、利益（式 5B）、超過売上（式 20A、式 23）、超過利益（式 20B、式 20C）それぞれのアプローチとを相互に検証することができる可能性が示唆された。いくつか計算例を示す。

この算式群では、各式の売上高が等しいと仮定すると、営業利益率が、実施料率及び利益寄与率と相関する。仮想的なライセンスの思考により適用すべき実施料率を想定し、利益寄与率を想定するか又は利益寄与率測定算式にて測定すると、自社独占実施レバレッジにかかわらず、営業利益率は唯一に特定される。従って、知財重視経営として想定実施料率と利益寄与率と

を測定しておけば、目標とすべき営業利益率を導くことができる。例えば、想定実施料率 3%、利益寄与率が 20%であれば、式 26B により、目標とする営業利益率が 15%となる。

同様の条件で、想定実施料率 3%で仮想的にライセンスをすると、当該仮想的ライセンスは自社の売上高のうち 40%の売上高を得ると想定される際には、売上排他率 40%となる。そして、自社独占実施レバレッジとして、2倍は儲けたいとする。売上排他率 40%と自社独占実施レバレッジ 2倍により、式 25 の関係から利益排他率を唯一に計算でき、利益排他率は売上排他率の 2 倍の 80%となる。式 24 と式 20B とは同一の特許権の価額をはじき出すこととなり、相互検証ができる。この利益排他率は、当社営業利益率と通常利益率との差となるから、財務分析や統計資料との比較が可能となる。このパラメーター群の値で、自社独占実施レバレッジを 2 から 1.5 に修正すると、利益排他率は 0.8 から 0.6 となる。当社の利益率と基準企業の通常利益率とが近接している際には、自社独占実施レバレッジを高く見込むことが難しくなることを意味する。

利益排他率を統計資料等から求めておき、自社独占実施レバレッジを求めることもできる。売上排他率 30%、想定実施料率 3%、利益排他率 80%とすると、自社独占実施レバレッジは 2.66 倍にもなる。

上記計算は、各算式の売上高の変化を考慮していない比率の世界での計算であり、実際には、例えば利益排他率が 1 を越えるような中間的な算定となる際には、売上高の増加率や営業利益率の増加に按分すべきである。なお、自社実施レバレッジに関して事例による定量的な分析も試みたが、リスクや誤差の伝搬の取扱い等に悩みもあり、一般公開するに至らない<sup>(66)</sup>。

これまでの議論で、実施料率と営業利益率との加算性や、自社実施レバレッジなどを用いると、確率密度関数の微分などをしなくとも、モンテカルロ・シミュレーションをしなくとも、自社の知的財産権と利益との関係の現状を把握することができ、さらに、自社の知的財産権の投資利回り（知財キャップレート：実施料率に無リスク利率を加算したもの）と、営業利益率の目標値との関係を検討することができ、そして、これらの算式による値と、業種・業界の基準値との比較による超過売上高アプローチによる値と相互に検証可能なことが示唆された。知財キャップレートは財務



分析での回転率などで調整することでROE等との比較も可能となるが、ここでは踏み込まない。

一方、超過売上の超過の要因に含めるべき事情と、超過利益の超過の要因に含めるべき事情との対比は完了していない。まず、売上排他率の相場観の概要を掴みつつ売上排他率の認定要因を職務発明対価訴訟の判決から整理する。

### 10. 売上排他率の相場観

表3に、自社実施についての特許権の価値を想定実施料率を用いて算出した判決を整理した。被告が特許権者、原告が発明者である。「売上排他率」は、上述のように、自社の売上高と、特許権の排他的効果により超過的に得ることのできた超過売上高との比率である。「想定実施料率」は、超過売上高に対して掛けられる実施料率である。「貢献率」は、発明者の貢献率に換算し参考までに掲げたものである。原告が共同発明の際には、発明者全員の貢献率に換算してある。「将来売上」の有無は、裁判所の判断上、対価の算出の基礎となる特許権の価額の評価について、将来の売上高を認定し、使用したか否かである。以下、売上排他率と将来売上高の認定に関連する部分を紹介する。事件名は、前号注42田村=山本(2005)による。

学説では、この表に掲げた判決の算式を分類し評釈するものが多い。本稿では、算式は同一のものを採用していると把握し、ある判決では、売上排他率が100%となっていると解した(判決1, 7, 9)。また、売上排他率を0%とするものもある(判決14)。下記、売上排他率の決定のために認定した要因等に下線を付した。判決の文章では、個別の製品や特定の製品市場について言及しているが、ここでは、定型化を図り一般的な表現に改めた。従って、「」でくくれるような判決の引用とはなっていない<sup>(67)</sup>。

- ・判決1(判例B)：昭和58年12月23日東京地裁判決 東京地裁昭54(ワ)11717号「連続クラッド装置」は、被告の製品のシェアが競合他社の倒産等により90%に及び、また、営業利益率が16.7%であるとの認定をし、特許法第35条第4項の解釈として、製品の売上高又は営業利益から対価を算出することは相当ではなく、被告が自社実施せずに第三者に実施許諾をしたと仮定した際に、その第三者は被告の売上高と同一の売上高を得ることができたと推認した。売上排他率換算では100%である。さらに、認定した諸事実を考慮して、想定実施料率を2%とした。
- ・判決2：平成4年9月30日東京地裁判決 東京地

表3 判決による売上排他率一覧

判決番号	事件	売上排他率			想定実施料率			貢献率 裁判所	将来 売上	特記事項
		原告主張	被告主張	裁判所	原告主張	被告主張	裁判所			
1	昭和58.12.23 東京地	100.0%		100.0%	0.5%		2.0%	10.0%	無	判例B
2	平成4.9.30 東京地	100.0%		50.0%	5.0%		2.0%	65.0%	有	
3	平成5.3.4 大阪地	100.0%	100.0%	33.3%	0.3%	3.0%	2.0%	40.0%	無	
4	平成6.4.28 大阪地	100.0%		33.3%	2.0%	0.1%	2.0%	40.0%	無	判例C
5	平成6.5.27 大阪高	66.6%		50.0%	0.3%	3.0%	2.5%	40.0%	無	H5.3.4大阪地
6	平成14.5.23 大阪地			50.0%			3.0%	50.0%	有	
7	平成14.9.10 東京地	100.0%		100.0%	10.0%	0.0%	2.0%	60.0%	無	
8	平成15.4.10 水戸地	50.0%	33.3%	33.3%	5.0%	2.0%	3.0%	30.0%	無	特許権
		50.0%	33.3%	33.3%	5.0%	2.0%	2.0%	30.0%		実用新案権
		50.0%	33.3%	33.3%	5.0%	2.0%	1.5%	30.0%		意匠権
9	平成15.11.26 東京地	100.0%		100.0%	12.5%	3.0%	5.0%	50.0%	有	
10	平成16.1.30 東京地	100.0%	0.0%	50.0%	20.0%	0.0%	20.0%	50.0%	有	判例A
11	平成16.9.29 東京高	地裁と同じ			地裁と同じ			同地裁	無	H15.4.10水戸地
12	平成17.7.21 大阪地	50.0%	0.0%	30.0%	10.0%	0.0%	2.0%	5.0%	有	
13	平成18.3.23 大阪地	50.0%	0.0%	50.0%	2.0%		2.0%	5.0%	有	第1期
				33.3%			2.0%	5.0%		第2期
				20.0%			2.0%	5.0%		第3期
				20.0%			0.2%	5.0%		第4期 [将来分]
14	平成18.6.8 東京地	50.0%	0.0%	0.0%						
15	平成18.9.12 東京地	50.0%	0.0%	40.0%	20.0%	2.0%	3.0%	10.0%	有	過去分
				20.0%			3.0%	10.0%		将来分
16	平成18.11.21 知財高	100.0%		30.0%	30.0%		3.0%	10.0%	有	

方平成1年(ワ)第6758号[三角プレート]は、実用新案権及び意匠権の事例であり、「使用者等が受けるべき利益の額」とは、単に被告が本件各意匠、本件各実用新案を無償で実施することにより得られる利益の額をいうものではなく、本件各意匠権者又は本件各実用新案権者として本件各意匠又は本件各実用新案を実施する権利を専有することによって得られる利益の額を指すと説示し、被告が、特別に著名であるとか、特別な営業力があるとは認められないため、被告が自社実施せずに第三者に実施許諾をしたと仮定した際に、被告と営業力の多少の相違はあるとしても、被告の売上高の少なくとも1/2の売上高を得ることができたものと推認した。売上排他率に換算すると、50%となる。実施料率は、実用新案権及び意匠権ともに2%とし、それぞれの実施品の売上高を認定している。将来売上については、特色ある意匠や作用効果のある実用新案が当然に陳腐化することは想定できず、将来の競合製品の出現も不明としかいいようがないから、過去の売上高の1年間平均値を存続期間満了まで継続するとして算出した将来売上高を妥当としている。

この判決2は、特別な著名性や営業力がある際には、売上排他率及び超過売上高が小さくなりえるとの思考を提供した。「著名性」を考慮要素とすると、売上排他率の検討に商標の寄与が含まれてしまう恐れがある。

・判決3：平成5年3月4日大阪地裁判決 大阪地裁平成3年(ワ)第292号[中空糸巻ガット一審]は、特許権及び実用新案権の事例であり、被告の販売実績は、法定の通常実施権を得ての企業努力に基づく部分と、発明者から譲り受けた独占権に基づき他企業の製造販売を禁止することができた結果に基づく部分の合計であると説示し、一切の事情に鑑み、売上排他率を1/3と推認した。

・判決4(判決C)：平成6年4月28日大阪地裁判決 大阪地裁平3(ワ)5984号[ステンレス鋼製真空二重容器]は、被告は、第1に、著名な会社であり、同業他社と業界をほぼ二分する強力な営業力を有しており、仮に同業他社が特許を受ける権利の譲渡を受けたとしても、直ちに被告と同程度の売上を得ることは困難と考えられ、第2に、当該製品市場では、商品のデザインの良否や宣伝広告の態様等の、商品の性能や機能に関する技術内容以外の諸要因も売上

の多寡に多大の影響を与えるものと考えられると認定し、売上排他率を1/3と推認した。想定実施料率については、資料から平均値が4.64%である等を認定しつつ、本発明の製品の場合、その形状、構造は単純ではあるが、一つの商品(取引単位)に対し多数の技術(権利)が絡むため、各技術(権利)の適用(利用)率によって低率化をきたす傾向があるものと認められるとし、2%とした。

この判決4は、売上排他率の認定に際して、製品市場の現状と、製品の競争力・優位性とを検討している。製品の競争力として、意匠、商標、その他技術以外の要素を勘案し、これを売上排他率の認定に際して考慮しているが、この意匠、商標の影響は想定実施料率を低下させる要素として勘案すべきであったと思われる。被告の利益率との関係では、実施料率は0.8%と計算可能な点は上述した(赤尾=鈴木論文(2005))。商標及びデザインの寄与を想定実施料率の認定に際して考慮していれば、当該2%という判示はもう少し低下した可能性も考えられる。

・判決5：平成6年5月27日大阪高裁 大阪高等平成5年(ネ)第723,763号[中空糸巻ガット二審]は、上記判決3の控訴審である。売上排他率は一審にて33.3%と認定されたが、原告は控訴審で、特許権の価値は実施権ではなく禁止権・差止請求権にあるとして、売上排他率は66.6%、少なくとも50%であると主張した。裁判所は、被告の販売実績は法定の通常実施権を得ての企業努力に基づく部分と独占権に基づき他企業の製造販売を禁止することができた結果に基づく部分の合計と考えられると一審と同様に説示しつつ、事実関係に不明があり、本件の売上排他率は50%を越えるとも下回るとも認定しえず、50%としか認めることができないとした。

なお、本事件は消滅時効の争点に関連して上告されたが棄却されている(平成7年1月20日最高裁第二小法廷判決)。

・判決6：平成14年5月23日大阪地裁判決 大阪地裁平成11年(ワ)第12699号[有用元素の回収方法]は、所要費用を低減しつつ処理量を増加させるという本発明の効果により、取引先にも営業上有利な立場に立てるという点で価値の大きなものであると認定する一方で、現時点においては、他に競合する業者がないことから、現実には本件発明を第三

者に実施許諾する事態が生じる可能性は低いが、潜在的には実施の能力を有する企業もあると考えられること、本件発明は特許出願され出願公開がされているが、審査請求がされておらず、特許登録にならないで終わる可能性も相当あること、などの事情を総合考慮する必要があると説示し、売上排他率を50%と推認し、存続期間を半分の10年と見込み、認定した1年間の売上を将来10年分を基礎として将来分を導いた。さらに、全体として、利益の額を1/20している。

この判決6は、発明の効果(低コストで処理量増加)と製品市場での地位(営業上有利な立場)とを認定している。登録されない可能性を数値に反映させることは困難であるが、数年後に特許となった際の売上排他率を認定して計算をしておき、特許とならない可能性(リスク)を値に反映させるために減額する、という本判決の手法も合理的と思われる。この減額の係数の範囲は、一般的には、0.1から0.01程度と想定される。

・判決7：平成14年9月10日東京地裁判決 東京地裁平成13年(ワ)第10442号[変形検出方法]は、特許権についての事例である。職務発明対価の基礎となる被告が受けるべき利益は、特許を受ける権利を承継し発明の実施を排他的に独占することによって受ける利益の額であると説示し、特許製品の販売が7台であったことを認定しつつ、原告が第三者に対し有償で発明の実施を許諾した場合には、第三者はこの7台を販売することができたと推認した。売上排他率換算では、100%となる。

判決7は、売上排他率を100%としている。この是非については、直ちに見解の相違であると理解するのではなく、売上高の認定の仕方と関連させて検討すべきである。製品市場の市場規模と、特許権者のシェアとから出発して売上高を認定する際には、売上排他率は1未満とし、100%としないことで、妥当な値を求めることができると思われる。一方、個別の製品の販売価格と販売数量との積算による場合には、個別の販売状況を検討済みであり、売上高の額も控えめとなるから、売上排他率を100%とすることも許容されるところである。一方、将来の売上高を推認して計算する際には、将来分については、売上排他率を100%とするのではなく、一般的に、見積値から乖離する不確実性(乖離リスク)を反映させるべく売上排他率等で減額

をすべきと考える。

・判決8：平成15年4月10日水戸地裁土浦支部判決平成8年(ワ)第202号[油圧作動型カッター一審]は、特許権、実用新案権及び意匠権についての事例であり、本件職務発明等の実施を禁止することができたことに起因する部分は、被告らがその最大限として主張する売上総額の1/3を超えるものとも、これに満たないものとも認めることができないから、結局、少なくとも33%と推認するほかない、とした。実施料率については、権利内容の特徴や売上高の傾向を鑑みながら製品毎に認定し、将来売上についても、売上高の動向を認定しつつ過去の平均値を使用して予測した。

・判決9：平成15年11月26日東京地裁判決 東京地裁平成13年(ワ)第20929号[影響解析装置]は、実用新案権の事例である。第三者に実施の許諾をしていない事案においては、考案を独占的に実施する権利を有することによって受ける利益の額は、被告が第三者に対し、本件考案の実施を許諾したと仮定した場合に得ることができる実施料相当額を基準として算定するのが相当であると説示し、被告の製品の実際の販売額を個々に認定し、被告が業務を受注するに当たって、特異な営業活動をしていたとの事実を認めることはできないので、第三者が本件考案を実施したと仮定した場合の売上額は、被告が本件考案を使用した売上額とほぼ同額であると推認した。売上排他率換算では、100%となる。

判決9は、売上排他率の認定に際して、「特異な営業活動」を考慮要素とした。また、売上高を個別の販売額の積算により認定しつつ、売上排他率を100%とした。

・判決10(判決A)：平成16年1月30日東京地裁判決平成13年(ワ)第17772号[日亜化学工業・地裁終局判決]は、特許権による独占の利益とその算式について緻密な説示をした。まず、被告が受けるべき利益は、特許権の取得により当該発明を実施する権利を独占することによって得られる利益(独占の利益)であると確認し、この独占の利益を次のように整理する。

- i. 使用者が当該特許発明の実施を他社に許諾している場合には、それによって得られる実施料収入がこれに該当する。
- ii. 他社に実施許諾していない場合には、特許権の



効力として他社に当該特許発明の実施を禁止したことに基づいて使用者があげた利益がこれに該当するというべきである。この場合、例えば、使用者が当該発明を実施した製品を製造販売している場合には、他社に対する禁止の効果として、他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較して、これを上回る売上高（以下「超過売上高」という。）を得ているとすれば、超過売上高に基づく収益がその利益に当たる。また、使用者が当該発明自体を実施していないとしても、他社に対して当該発明の実施を禁止した効果として、当該発明の代替技術を実施した製品の販売について使用者が市場において優位な立場を獲得しているなら、それによる超過売上高に基づく利益は、上記独占の利益に該当する。

- iii. 他社に実施許諾していない場合については、このほか、仮に他社に実施許諾した場合を想定して、その場合に得られる実施料収入として、独占の利益を算定することも考えられる。

売上排他率については、本発明により収益性の高い製品について被告が製品市場において他社に対する優位を保っており、これは、被告が本件特許発明を独占していることにより、他社の市場参入を阻む強い抑止力として働いている結果と認定している。また、製品自体の競争力のほかにその売上高を大きく左右する事情（例えば、企業規模や販売力の顕著な差等）が存在するとは認められないとし、売上排他率を50%としている。

判決10は、売上排他率を認定するための考慮事情として、「製品自体の競争力」と、「その他に売上高を大きく左右する事情」とを対比している。発明という技術情報を直接に販売力等と対比するのではなく、製品自体の競争力と、その他の事情とを対比しているのである。その結果、認定された超過売上高の要因には、製品自体の競争力が含まれるが、その他の事情（企業規模や販売力の顕著な差）による要因は含まれない。また、「著名」ではなく「企業規模」であるため、商標権の要素は製品自体の競争力として検討される。「著名性」に付随する流通支配力や販売網など、技術等の知的財産権によるものではない要因は、超過売上高から除かれている。「製品自体の競争力」という着

眼点による超過分の切り出しは、高度に知性的な手法と考えられる。売上排他率は、売上高に対する製品自体の競争力、特に知的財産権による超過売上高の比率と考えられる。ここから、修正利益寄与率や想定実施料率を使用して当該特許権についての独占の利益を合理的に導くことができる。

将来売上高については、製品の市場規模、市場の成長性、被告シェア等のパラメーターを用いて保守的に推定し、ライプニッツ式の算式で日割り計算までして中間利息を控除した。その他、本事件については様々論じられているため個別の評釈は控えるが、東京高裁の和解勧告においても、当該売上排他率は維持されたことを付言する。

・判決11：平成16年9月29日 平成15年（ネ）第2747号 [油圧作動型カッター二審] は、上記判決8の控訴審である。売上排他率（この判決11では「排他的利益割合」という）、想定実施料率等について、原審判断を是認した。

・判決12：平成17年7月21日 平成16年（ワ）第10514号、[判例タイムズ1206号257頁] は、特許権及び実用新案権の事例である。売上排他率について、特許権の製品市場にて需要者が大手2社に限られており、その製品市場の性質と現状そのものが、新たな業者の市場参入を妨げる大きな要因となっていると認定し、本件特許権や本件実用新案権は、当該製品市場への新規参入を排除することに果たす役割は、非常に小さいとしつつも、当該特許権等が将来にわたって他社の新規参入を抑止する効果があることを否定はできないと認定し、売上排他率を30%と推認した。

特許権は、製品市場の独占権を与えるものではなく、技術情報を製品に使用する独占権であるから、特許権による新規参入の抑止効果は、技術情報の独占を介した事実上のものに止まると考えられる。とはいえ、製品市場の性質と現状は、売上排他率の認定要因と考えられる。判決12の認定に従い、製品自体の競争力と、その他の事情との対比を試みると、「製品市場の性質と特性というその他の事情により、製品自体に競争力がなくとも、製品を販売し売上を得ることができる。従って、製品自体の競争力は小さい。一方、製品自体の競争力として本件特許の発明の効果の市場性が将来にわたって一切発揮されないと認定することもできない。」となる。新規参入の議論を持ち出さなくとも、

製品自体の競争力とその他の事情との対比にて説明可能と思われる。

また、この判決12では、特許無効の可能性について、現実は無効審判が請求されているのではない状態では、抽象的な可能性に止まるとして、算式に反映させていない。妥当な判示と考える。

・判決13：平成18年3月23日大阪地裁判決 平成16年(ワ)第9373号は、特許権についての事例である。本特許権の発明の効果が処理速度であり、製品市場のシェアと競合他社の処理速度とに関する情報を用いて、処理速度とシェアとの関係を吟味し、本特許権の製品に関しては、処理速度のほか、正確性、信頼性、操作・取扱いの容易性、販売後の製品保守の容易性、価格、グループ企業等の販路の有無、など種々の事柄が相まって、製品の競争力が決まっております。処理速度は、各メーカーや製品の内容によって、多少の速度の差がシェアの増減に結びつく場合もあれば、あまり結びつかない場合もある、と認定した。そして、売上排他率を検討するに際して、当該製品の販売時期を4期に分けた上で、競合他社の製品の処理速度と被告のシェアとの関係を吟味し、競合他社が代替技術により処理速度を向上させ、本特許権の発明の効果が製品市場において発揮する優位性を失っていくに従い、売上排他率を、第1期50%、第2期33%、第3期20%と認定した。将来については、実施料が低額であれば、第3期の売上排他率が継続する、と推認した。想定実施料率は、第1期から第3期を2%、将来分を0.2%とした。

判決13は、裁判所による製品の競争力の認定についての優れた努力が表されている。発明の効果が処理速度という定量化しやすいものであり、過去の市場規模と特許権者等のシェアの推移を認定しつつ、発明の効果の市場性を段階的に検討したものといえる。但し、製品の競争力の決定事項として、「グループ企業等の販路の有無」が挙げられている。この点、製品自体に競争力がなくとも、グループ企業等の販路があれば、一定の売上を得ることができる、というのは言い過ぎかも知れないが、いずれにしろ製品の競争力というときには、その製品自体に体现されている要素に限り、流通は別の要因と考えるべきであろう。需要者が製品を購入するに際して選択可能な製品群を想定し、その製品市場のなかでの製品自体の競争力を検討すべきで、販路の有無は、販売力や営業力の寄与としてとら

えることが望まれる。

また、将来について、実施料が低額であれば、第3期の売上排他率が継続する、という本判決の推認は、保守的であるから会計的思考にも沿い、特許権の価値評価の観点からも不確実性を乖離率で減算しているとも解釈し得るため好ましく、想定実施料率を0.2%と一桁落としつつも、しっかりと計算をした思考を高く受け止めたい。

・判決14：平成18年6月8日東京地裁判決 平成15年(ワ)第29850号は、特許権についての事例である。自社実施について超過売上高及び超過利益が生じているか否かを検討するには、i. 特許権者のライセンスポリシー、ii. 競合他社が有する代替技術とその作用効果、iii. 包括ライセンス契約又は包括クロスライセンスのライセンシーが当該特許発明を実施しているか、iv. 特許権者の代替技術の利用状況等の事情を総合的に考慮すべきと説示し、特許発明には有力な代替技術があり、被告(特許権者)自身、特許発明を適用できる製品群のうち一部の種類にのみ当該特許発明を使用しており、他の主力製品については代替技術を使用しており、包括クロスライセンスのライセンシーも他の代替技術を利用している等を認定し、当該製品市場の競業他社は、当該特許権の使用許諾を受けなくとも、代替技術を使用して当該製品市場に製品を供給することができたとし、売上排他率を0%とした。すなわち、本特許発明による超過売上高及び独占の利益はないとした。

判決14(の一部争点)では、売上排他率を0%とすることで特許権の価額0円を導いた。売上排他率を0%と解釈することは許容され则认为。なお、売上排他率が0を越えているのに実施料率を0%でかつイニシャル(一時払い)が0円と考えることは許されないと考える。低額は低額なりの処理が必要で、実施料率を0.1%か0.01%の桁で認定していくか、イニシャルのみで売上高に連動する実施料を0円とするなどの計算が望ましい。

また、この判決は、特許群(包括的クロスライセンス)のうちの1件の特許権への按分を、単純に件数で割るのではなく、必要な認定をし、当該1件については価額0円としている。この価額0円を導く根拠が、代替技術の存在であった。代替技術が存在すると、発明の効果が魅力的であっても、その魅力的な発明の効



果は他の技術によって奏することができるから、技術の独占によりその発明の効果という優位性を製品市場において発揮させられず、発明の効果の市場性は低くなり、評価対象の特許権の価値は低くなる。

製品自体の競争力との関係では、その技術情報を使用した製品の効果・効用は、他の技術情報（代替技術）を使用した製品の効果・効用と同種のものとなるから、一般的傾向として、製品自体の競争力を高めることとはならない。もちろん、代替技術が存在することのみをもって製品自体の競争力の程度を判断することなく、例えば、製品市場のシェアをA社、B社、C社で分け合っており、A社とB社とが同種の効果についてそれぞれ代替技術を有しているがC社は有していない際など、個別具体的な検討をした上で、代替技術の影響を製品自体の競争力の観点から検討すべきである。

また、本判決では、職務発明対価訴訟にて超過売上高を認定する際に、ライセンスポリシーを考慮要因に掲げている。しかし、売上排他率を用いるのは、ライセンスを仮定した際の自社の売上高を認定するのであって、ライセンシーを具体的に想定する必要はなく、また、新規参入の抑止を検討するよりは、製品の競争力や製品市場の性質を検討すべきであるから、新規参入者を具体的に想定する必要もないといえる。このため、職務発明対価訴訟にて超過売上高を認定する際に、特許権者のライセンスポリシーを考慮する必要はないと考える。

・判決15：平成18年9月12日 平成16年（ワ）第26283号は、特許権についての事例である。売上排他率については、被告は先発メーカーとして圧倒的なシェアを有し、この背景には、被告が顧客の要望に細やかに対応できる態勢であったことがあるとしても、その大きな理由は、他のメーカーには追いつけない被告における技術的優位性にあり、市場における他社の新規参入を困難にしていた効果を否定することはできないと認定し、40%とした。他方、将来分については、被告のシェアがこの2年間弱のうちに急速に低下してきていることなど、本件発明は陳腐化してきており、他社の新規参入を阻止する効果は将来においては現在より小さくなっていくと認定し、20%と推認した。

将来売上については、製品市場の市場規模は拡大するものの、競合他社の出現や単価の下落傾向と相まっ

て増加することは見込めないとし、直近過去3年分の売上高平均値を将来に適用した。

この判決15は、新規参入の抑止の観点から検討している。製品市場の性質を検討し、ライセンスを仮定すると、自然な流れとして、新規参入の抑止の効果が着目されるが、その製品が販売される要素として、既存のシェアが何故そのようになったかの経緯や要因（過去の知的財産権、販売網、販売力・営業力、流通支配力等）と、製品自体の競争力との区分によるべきと思われる。判決の認定によると、市場の現状として特許権者は圧倒的なシェアを有し、その理由には販売力もあるとしても、製品自体の競争力が認められ、それは技術的優位性にある、と考えられる。その後のシェアが低下しているのは、販売力の低下ではなく、発明の効果の市場性の低下によるのだろう。このような認定では、将来の売上排他率を現在の半分の20%としていることも妥当する。なお、「陳腐化」については後述する。

・判決16：平成18年11月21日 知財高裁判決 平成17年（ネ）第10125号は、製品の売上高のうち、競業他社に本件発明の実施を禁止していることによって、通常実施権の行使による売上額に比して、これをどれだけ上回る売上額（排他的、独占的な実施に基づく売上額）を得ているか検討し、その排他的、独占的な実施に基づく売上額のうち、本件発明による利益額はいくらか（その売上げに係る想定実施料収入はどの程度か）を検討して、本件発明の排他的、独占的な実施による利益を算定するのが相当であると説示し、売上排他率及び想定実施料率を使用する算式を是認した。

そして、被告製品は競業他社に対して依然として市場での優位な地位を保持していることが窺われるが、存続期間満了した特許権により既に獲得した市場での優位性に基づくところが多分にあるとみられ、本件発明の独占に起因する市場での優位性はさほど大きいとはいえないとし、40%と推認した。

## 11. 超過売上高思考の可逆性

### 11.1 各算式の関係

本稿で検討してきた算式を再度掲げる。

特許権の価額

$$= \text{売上高} \times \text{実施料率} \quad (5A) \text{ [売上アプローチ]}$$



= 売上高 × 事業利益率 × 利益寄与率

(5B) [利益アプローチ]

= 売上高 × 売上排他率 × 実施料率 (× 自社独占実施レバレッジ)

(20A) [超過売上アプローチ: 特 35 条]

= 売上高 × 利益排他率 × 営業利益率 × 利益寄与率

(20B) [超過利益アプローチ a]

= 売上高 × (営業利益率 - 基準(通常)利益率) × 特許権の寄与率 (20C) [超過利益アプローチ b]

式 20B, 20C の超過利益率 (利益排他率) には, 超過売上高率 (売上排他率) と異なり, 企業規模や販売力の顕著な差や, 製品市場の性質による利益率が含まれているように見える。しかし, まず, 製品市場の性質の差については, 通常利益の減算により原則的にその影響が除外されている。すなわち, 基準 (通常) 利益は, 検討対象の特許権を有する特許権者と同一の業種・業界内の企業から選定することが一般的であり, 基準 (通常) 利益についても, 同一の製品市場の性質の影響下で得られた利益なのである。主要な流通チャンネル (販売経路) が異なる場合には別の思考が必要となる。次に, 企業規模や販売力の差については, 式 20C [超過利益 b] の右辺は, 利益率の差を計算しているのであり, 売上高や製品市場でのシェアの差を計算しているのではない。すなわち, 比率計算であるため, 企業規模の差が利益率に現れていないかぎり, 超過利益率に現れない。従って, 企業規模については, 超過売上高に対する要因ほど直接的ではない。

式 20A [超過売上] を再度検討すると, 売上排他率は, 職務発明についての法定通常実施権の行使による通常売上部分を除く比率であった。そして, 売上排他率は, 投資の成果を利用し得るという当然のルールとして研究開発投資をした企業は成果物である技術情報 (発明) を製品に利用でき, この技術情報を製品に使用することによる売上高を通常売上高として除く比率であると理解できる。

一方, 式 20C [超過利益 b] は, その業種・業界での平均的又は最低限の通常利益との差をみるもので, 通常の投資及びその成果物を使用した利益との差を求めている。通常利益を得る平均又は最低企業も, 特許権等の知的財産権を活用していることが想定されるから, 超過利益率が求まるのであれば, 通常の知的財産権の資産活用を越えた活用による超過利益率が含まれ

ていると考えられる。問題は, 売上排他率でいう製品自体の競争力ではない企業規模等の要因の影響がどの程度超過利益に含まれるか否かであるが, これは, 財務分析的な手法による以上, 要因は不明であり, 個別の検討を要する。

そうすると, 式 20A [超過売上], 式 20B [超過利益 a] 及び式 21 [超過利益 b] は, 一致することもあり, 一致しない際には上述した製品自体の競争力以外の要因の程度等何らかの説明や理解が可能であると思われる。従って, 各式 20A, 20B 及び 21 は整合的と考える。

## 11.2 特許法第 102 条 1 項と超過アプローチ

それでは, 特許法第 102 条 1 項は, どのようなアプローチなのだろうか。算式を再掲する。

$$\text{特許権損害額} = \text{非侵害想定時の権利者単位利益額} \times \text{侵害品譲渡数量} \times \text{権利者販売不能控除率} - \text{実施能力外売上高} \quad (9) \text{ [特 102 条 1 項]}$$

特許法第 102 条 1 項の「利益」は, 売上高から変動費のみを控除した限界利益と解され, 管理会計上の限界利益と類似した概念であるものの, 法的な利益概念である。この限界利益は, 侵害者の固定費と, 特許権者の固定費との二重の控除を止めよという法理によるもので, 超過利益ではない。それでは, 侵害品譲渡数量に販売単価を掛けた侵害者売上高は, どのような売上高だろうか。この侵害者売上高は, 特許権者によって販売されたものではなく, また, 特許権者のライセンサーの売上高でもない。ライセンサーの売上高と解するのであれば, 特許法第 102 条 3 項を主張すべきとなる。これらのため, 上述した各種のアプローチのなかでは, 超過売上高アプローチへの区分が考えられる。

侵害者売上高の全額を特許権者の超過売上高と観念することはできない。侵害者売上高には, 企業規模・販売力の顕著な差, 製品市場自体の性質による売上高を含んでいる可能性がある。特許法第 102 条 1 項では, 「販売することができないとする事情」により算式 9 の権利者販売不能控除率で控除するが, 営業力の差や代替品の存在が例として挙げられているため, 売上排他率の議論とは一致しない。

侵害者売上高のうち, 特許権を要因とする売上高をこの権利者販売不能控除率により特定したとしても, 懲罰的損害賠償を認めない不法行為法の法理から, 有力説があるものの, 現状, その全額が直ちに特許権者

に帰属すべきこととはならないと解される。一方、特許権者の実施の能力の範囲内であれば、算式9では、実施能力外売上高を減算した額となり、損害額として合理的となる。

従って、侵害者売上高のうち、権利者販売不能控除率で控除し、実施能力外売上高を減算した売上高を、元来侵害者の売上高ではあるが、特許権者が失った超過売上高であるとの仮説を立て、定性的な検討をする。この超過売上高を他の算式のパラメーターと区別する必要から、便宜上、「侵害時超過売上高」という。この侵害時超過売上高は、侵害行為がなければ特許権者の売上高である。そして、損益分岐点の議論の参酌により明確なように、この侵害時売上高は、特許権者の操業度が特許権者の固定費を越えて利益率が高くなる操業度での売上高であることから、特許権者にとっては超過売上高であると捉えることができる。

### 11.3 超過売上高思考の可逆性

次に、超過売上高思考の可逆性を検討する。可逆性は、例えば数学では、足し算と引き算には可逆性があり、足し算で求めた値を、足し算で使用したパラメーターを用いて引き算すれば元通りになる。微分計算と積分計算の可逆性は1671年に発見された。一方、エントロピー増大の法則など、一度作用すると元通りにならない非可逆的なものも多数ある。ここでは、次の計算の可逆性を是認したい。

特 35 条：権利者の現実の売上高から、超過売上高（売上排他率）を求める。

特 102 条 1 項：侵害者の現実の売上高から、侵害時

超過売上高を求める。

図6に定性的な出荷・販売シェアを描いた。右側が特許法第35条の自社独占実施についての計算である。特許権者の現実の売上高が出荷・販売シェアの約半分程度とし、競合他社が2社あるとする。特許権者の現実の売上高から超過売上高を求めた際、売上排他率で33%程度となり、図中「超売」とする部分が超過売上高となった。すなわち、平均的経営をなす企業にライセンスをすると、33%の売上を得ると想定した。図示では、競合1及び競合2に配分した。続いて、特許法第35条の計算では、式20A[超過売上]により、超過売上高に想定実施料率を掛け、独占の利益である特許権の価値を求める。

図6の左側は特許法第102条1項の計算である。特許権者と侵害者とのシェアを合算すると製品市場全体のシェアの半数を超える。その他、競合他社が2社あるとする。販売することができない事情による控除比率を検討したところ、約50%となったとする。特許権者の売上高と侵害者の売上高とは控除前にてほぼ同数であるから、実施能力は満たすと考えられる。侵害時超過売上高と、特許権者の現実の売上高とを加算すると、製品市場全体のシェアの約半数となった。特許法第102条1項では、この超過売上高に対して、限界利益率を掛けることで、損害額を求める。また、販売外及び実施能力外とされた部分については、実施料率を掛けて、ライセンス収入に相当する損害額を得る。

可逆性を是認する立場では、特許権侵害があった際

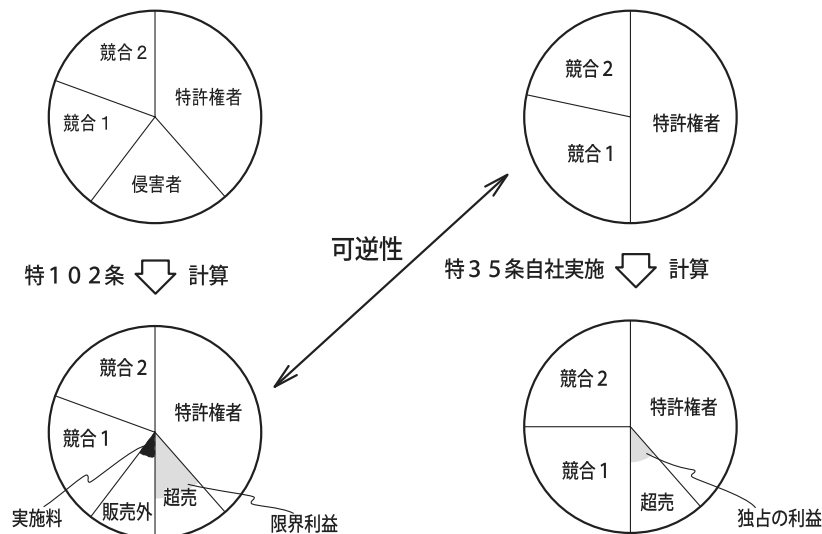


図 6

の職務発明対価は、特許法第 102 条 1 項で特許権者の売上高及び利益を回復して自社独占実施を想定し、その後、売上排他率を用いて対価を算定する計算を是認することとなる。

まず、図 6 の右上の現実で適法な状態から、侵害者の出現があると、左上の状態に遷移すると考えられる。特 102 条 1 項は、過去については、侵害の状態である左下の状態から、適法な状態を回復する計算をし、右上の状態に戻す。特許法第 35 条は、自社独占実施を前提として右下の計算により超過売上高を導く。上述のように、右下の超過売上高は、利益排他率を用いた計算と整合的・可逆的であった。

この特 102 条 1 項の計算結果（左下）と特 35 条の計算前（右上）とがほぼ等しい状態を想定しうる。これを超過売上高思考の可逆性とよぶ。この可逆性を前提として売上排他率を特許法第 102 条 1 項の解釈に投影してみる。特 102 条 1 項では、特許権者の現実の売上高である通常売上高と、侵害時超過売上高との比率が売上排他率に相当するのである。

特 102 条 1 項の売上排他率が 50 % であるとする、特許権者の現実の売上高と侵害時超過売上高と同額となる。特 102 条 1 項に売上排他率を投影すると、特 102 条 1 項の実施の能力の解釈として、この売上排他率の相場観を参酌し得ることとなる。

売上排他率の相場観によると、上限値は 100 % であり、それは、個別具体的な製品の販売を個々に認定した積算により売上高を認定し、かつ、その売上高が特許権の排他的効力によるものと評価された場合と解された。特 102 条 1 項に投影した売上排他率が 100 % ということはない。すなわち、特 102 条 1 項では、特許権者が実施しておらず実施予定もまるでない場合には逸失利益が認められないから、売上排他率 100 % は考えられない。類出の売上排他率 50 % を特 102 条 1 項に投影すると、特許権者の売上高と同額の売上高を実施する能力があったか否かを検討することとなる。特許権者の売上高と同数の売上高であれば、設備の状況等を詳細に吟味することなく実施能力を認めることが可能であろう。特 102 条 1 項にて、特許権者の現実の売上高と侵害時超過売上高との比率が、売上排他率換算で 70 % や 80 % に相当する際には、職務発明対価訴訟では認定されたことのない程度に超過売上高が大きいから、実施の能力の有無を吟味すべきと思われる。固定費比率にもよるが、売上排他率換算で 90 % を越

えるような際には、特許権者が十分な固定費をすでに拠出していると直ちに推認することは困難となるから、限界利益の認定にも影響し、売上排他率が極めて高い場合には、変動費とすべき項目が増加するようにも思われる。

特 102 条 1 項に投影した売上排他率の意味は、次の通りと解される。すなわち、特許権者の現実の売上高を通常売上高と区分する。もちろん、特許権の排他的効力が機能していることもあろうが、侵害行為によりこの排他的効力は弱まっており、それでもなお得ることのできた売上高であるから、特許権の排他的効力を使用不能で通常実施権の行使による売上高となることが多かろうと考えられる。この場合、売上排他率の議論と同様となる。そして、侵害者の現実の売上高の一定割合（侵害時超過売上高）が特許権者の超過売上高となる。

このように、特許法第 102 条第 1 項の検討に際しても、売上排他率の議論や相場観が参考となり、そして、計算しようと思えば、財務資料や統計資料による利益排他率等のパラメーターから出発して、特許法第 102 条 1 項の侵害時超過売上高の比率の妥当性を検証することもできるのである。

表 3 に相当するような特許権侵害訴訟に関するパラメーターの一覧表は、残念ながら作成できていない。特許法第 102 条 1 項については、一部の裁判例や学説についての私見を法解釈論として後述する。

## 12. 知財重視経営と知財内部統制

いままでの議論ないしは冒険により、特許権の価値評価と特許法の解釈とを視野に含めつつ、特許権の利益寄与率、特許権の実施料率、超過売上高（売上排他率）、超過利益（通常利益との差）などを説明した。ここでは、特許法第 35 条と、特許法第 102 条 1 項とに関する法解釈論として論考を再度整理する準備として、知財重視経営と、知財内部統制とを検討し、本稿の主題に特有な用語の意義をも思索しておく。すなわち、法解釈論の前提として司法審査の対象を意識し、いわゆるビジネス・ジャッジメント・ルールを参酌しつつ、製品の研究開発、製造、販売という経営判断の高度性に言及する。

### 12.1 経営判断の原則と内部統制

企業不祥事の発生などに際しては、株主代表訴訟等で、取締役の善管注意義務が問題となる。2005 年会



社法改正前より、判例は、不祥事の発生そのものについての取締役等の善管注意義務を問うのではなく、当該企業におけるリスク管理体制の構築と運用についての責任を問うていた<sup>(68)</sup>。2005年改正会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条等は、内部統制の構築及び運用の義務を確認的に規定したものと解される。内部統制（インターナル・コントロール）によるリスク管理体制・態勢が法的に求められる一方、司法審査（裁判）の対象は、高度に裁量的な個別の経営判断には及ばないこととされている（日本版ビジネス・ジャッジメント・ルール，経営判断の原則）。内部統制の要請は、端的には、経営者が「知らなかった」と主張した際、知らなかったような内部統制の不備の責任は経営者にある、という反論がなされることと理解し得る<sup>(69)</sup>。

高度に専門的で個別の裁量性が高く、権威ある文章（例えば法令）による直接的な統制がない判断に対しては、司法審査の対象外とするルールは多数ある。行政法では、法律による行政の原理の下、法律の規定に基づく行政行為は司法審査の対象となるが、裁量性の高い行政庁の行為については司法審査の直接の対象とならない。とはいえ、裁量性の高い行政庁の行為については、適正な手続（デュー・プロセス）によるものであったか否かが司法審査の対象となる。個別の行為そのものをみるのではなく、手続（プロセス）を審査するのである。

プロセス・チェックは、従前より、ISO9000sなどの品質・信頼性管理や、金融行政の手引きとなる金融検査マニュアル<sup>(70)</sup>にて使用されている概念である。このようなプロセスのチェックと、個別の経営判断を事後検証するという発想は、高度に複雑化する社会に必要な範囲でコントロールするために生み出された思考といえる。

職務発明制度の改正に際しても、労働法における手続重視の姿勢と相まって、プロセス・チェックの要素を大幅に取り入れた<sup>(71)</sup>。このため、企業内部の適正な手続で定められた対価額を尊重することとなる。種々議論はあるが、私見では、売上高や利益に連動しない対価の定めが適正な手続（プロセス）に従って合意されている際には、100年に一度の優れた発明に対する対価であったとしても、それは合理的な定めと考えたい。一方、売上高や利益に連動する対価の定めについては、式20Aを発展させる等、判決例の推移の

参酌が望まれると考える。

## 12.2 知財重視経営

次に、知財重視経営<sup>(72)</sup>を検討する。知的財産権（群）の譲渡価格や比率等を求める価値評価を業務とする際には、譲受人が最低限の知財管理能力を有することを前提としなければ、不確実性が発散しがちになってしまう。例えば、特許権であれば、譲受人が年金を支払わなければ、特許権は無に帰すが、そのような可能性まで想定して譲渡価格を定めることはできない。また、譲受人の能力として知的財産権を事業に活用できる経営能力を想定しなければ、最低限の将来キャッシュ・フローの見積もおぼつかない。このため、私個人としては、譲渡価格等の評価書には、譲受人がなすべき知財重視経営の在り方について若干言及することとしている。

上述した自社独占実施レバレッジや特許権の利益寄与率を持続的に高く維持するには、知財重視経営が求められる。例えば、自社独占実施レバレッジが高いのは、上記SWOT分析に従うと、知的財産権等の強みを把握して製品に反映させ、弱みを克服するために経営上可能な他の要素を投入し、市場機会を良好に捉えるタイミングと数量で製品市場に提供し、製品市場での脅威（課題）に対して自社の知的財産権による排他・独占的権利を効かせて保護し、必要な研究開発投資をすることで脅威に対応する強みを育成し、これにより脅威に対抗して利益を持続させる経営がされている、等の理解と説明とが可能である。従って、利益は、知的財産権だけで生み出されるものではなく、さりとて、経営だけで生み出されるものでもない。両者の有機的結合によると考えられる。本来分離が難しいのであるが、しかし、特許法は特許権を資産とし財産権としているから、事業と分離した移転が可能であり、単体での評価ができるのである。

知財重視経営の在り方を検討する際に重要なのは、個別の知財・知的資産である。しかし、経営的観点からは、そのマネージメント・コントロールの態勢がより重要と考えられるのである。この態勢には、新製品に適用すべき知財の決定、秘密管理すべき営業秘密の特定と管理態勢、新製品の投入時期、投入初期の出荷価格（または販売価格）、当該知財による優位性が製品市場における競争において失われつつある際の次の知財の事前選定、知的財産権の侵害や他社の開発動向のウォッチングなどが含まれる。もちろん、特許出願

等すべき発明の選定も含まれる。さらに、消費者を需要者とする際には、製商品名の特定、当該商標に化体されることを望むイメージと品質の選定、苦情処理態勢と業務上の信用の管理態勢やサポート態勢との関係の整理など、流通（販売網等）の話題をおいておき、「製品自体の競争力」に限っても、様々な経営判断が必要となる。特に、新製品の投入時期と、販売当初の数量の実質的な制限と、製品の切り替えのタイミングの選定などは、製品市場において販売価格を維持しつつ顧客の満足を得るために必要な高度に専門的な経営判断である。

アナウンスメント効果というものがある。競合他社が新機能の新製品を発表または発売した時に、同様の又はより優れた機能の新製品を例えば6カ月後に発売するとアナウンスするものである。競合他社の現在の需要を自社の6カ月後の需要に振り向けようとする。

さて、知的財産報告書や、上述した知的資産経営開示ガイドライン等の国の取組はすばらしく、非財務情報をどのように当社が整理し、関係者に説明をしていくかについて納得性の高い説示があふれている。この知財に関する分析や報告が、知的財産権を事業に活用し利益率を高めるとともに利益率を維持することを目的とするのであれば、知的財産権に関する内部統制の議論が必要と思われる。特に、商標権の価値と会社法上の内部統制との議論がかみあえば、商標権の価値を低下させないという目的で不祥事の発生を防止することにもなろうし、知財の価値を保つための内部統制ともなろう。なお、残念ながら自己創設の商標権の価値は財務会計上、資産として測定されていないため、不祥事発生による商標権の価値の低下は財務分析上は見えにくい。

### 12.3 知財内部統制

内部統制は、リスクをコストに変化させるものであり、不祥事の発生というリスクの顕在化を防止するためのコストであるとともに、自社の商標権の価値を維持するためのコストでもある。商標権の価値が維持されることと、販売価格が一定程度持続し又は新製品投入が受け入れられやすいという売上高及び利益の持続性・安定性があることとは、同じことである。

また、技術的優位性を特許権により保護し、その技術的優位性を商標権の価値に転換していくことのできる経営は、知財重視経営としてすばらしいものである。また、社名又はそれに近い商標に需要者の信用や期待

が現に存在しない場合には、画期的な新技術を採用した新製品の販売にコストがかかる。新技術を採用した製品に関して品質の信頼を得るには、一定のコーポレートブランドの存在が極めて役立つ。産業財産権をどのように組み合わせることで最適な製品を市場に提供し、対応する利益を得るか、ということは、上記各タイミングの選定と同様に、高度に専門的な経営判断である。

このような知財重視経営と評価され得る経営判断が永年持続するかどうかは、人物のみで判断することはできず、企業としての態勢がどのようになっているかが問われることとなる。すなわち、知財重視経営の持続性を関係者に説明するためには、知的財産権の活用の観点を含めた製品の設計及び販売に関する内部統制が求められると考えられる。逆に、知財の内部統制を文書化する際には、例えば技術上の営業秘密の内容を記載しなくとも、その内部統制を記載すれば良いから、営業秘密を秘密管理しつつ関係者に知財の活用を説明することができる。そして、後述のように、特許権の損害論等にて、知的資産経営報告書等による開示内容を参酌すべきと考える（特許法第102条1項の実施の能力や実施主体の解釈）。

余談その2となるが、知的資産経営開示ガイドライン等の国内及び国際的議論に際して、知財（知的資産）の内部統制の在り方という、知財と利益を結びつけるプロセスのあるべき姿をより強く視野に含めるべきである。

### 12.4 商標権とブランド

内部統制と商標権の価値との関係を述べた。次に、商標権の価値とブランドの価値とを、価値評価及び知的財産法の視座から対比する。田村善之教授は、「初学者向けの体裁をとってはいるが、私の理論の一つの到達点を示すものということができる。<sup>(73)</sup>」論文として、ブランド・イメージの法的保護をも題材とした「知的財産法総論 序説 知的財産法の趣旨を考える ―香りタイプ事件を題材に一―」を公表しておられる（田村・市場自由(2003[初出2000年法学教室235号])第73頁から第83頁）。直接あたって頂きたいが、この論考のブランド・イメージの法的保護に関する部分を定型的に把握することを試みる。ブランド・イメージは、「多大な宣伝広告費を掛けることによりブランドとして…差別化していることにより維持されているものにすぎ」ず、正当な競争により「ブランド・イメ



ージが崩壊し競争により価格も低下するということになれば、むしろ好ましいことであるとさえいえよう」と説示し、ブランド品の購入動機を推察して「その品質というよりも価格が高級であるということや、これを身につける人が少ないということ自体に価値を見いだす」人々もいるとし、「そうした夢ないしは幻想が存在するという事実と、それを法的に保護する必要があるのかということとはまた別の問題であろう」とする(同第81頁から第83頁)。そして、「一般に知的財産法は市場を活性化させるための法技術」あり、効率性のみならず「特定の者の支配によることなく物事が決定されるという自由の思想に繋がる」とし、「企業に完全に操作された効用で消費者が踊らされることを、裁判制度というさらなるコストを掛けてまで法的に応援することには躊躇いを覚えざるを得ない」と述べる(同第83頁)。

法的には、特許法第102条1項と同様の規定振りである商標法第38条第1項を、特許法と同様に理解できるか否かという論点として現れる。まず、顧客吸引力が全く認められない登録商標について、商標法第38条現第3項に関する最判9・3・11は、「商標権は、…特許権や実用新案権のようにそれ自体が財産的価値を有するものではない。従って、…第三者が…商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上に全く寄与しないことが明らかなきときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていない」と判示した。

この理解を前提として、三村判事は、商標法38条1項については、具体的な事案において、登録商標が営業上の信用を伴い、商標権者が侵害品と同一商品を販売している等の事情が存在する際に、同項を適用するものと説示する(前号注36三村論文(2001)「損害(1)特許法102条1項」)。さらに、いわゆるブランド商品の侵害については、侵害品の需要者層が真正品の需要者として想定されていない際には、商標法第38条1項適用の前提を欠くものと述べ、このようなブランド商品の侵害の事例は、ブランド・イメージの毀損(希釈化)として、不正競争防止法第2条第1項第2号の著名な商品等表示の侵害として対処すべきと説示する(前掲三村論文(2001))。

上記のように、ブランド・イメージによる利益は、直接的には知的財産法の保護対象とならない。すなわ

ち、商標権による利益の保護については、事実上の利益率が高くとも、一定の限度があることが示唆される。一方、特許権の場合には、利益率が高ければ、特許法第102条1項の限界利益率も高くなり本来の利益が回復される。

さて、前掲ブランド価値評価モデルは、超過収益力のうち、宣伝広告費比率を用いてブランド価値を評価するものである。従って、このブランド・イメージによる超過収益力を含む。このため、ブランド価値評価モデルによる価額は、商標権侵害に際して法的に保護され得る商標権群の価値を超えており、商標権群の価額とはならない。また、ブランド・イメージの希釈化についての賠償が想定されるが、不正競争防止法上の地位は事業と分離して移転することができないと解されるから、事業と分離して商標権を移転する際には、このブランド・イメージによる超過収益力については、当該商標権の譲渡価格に含まれないと考えるべきであろう。事業と一体的に商標権を含めて譲渡する際には、商標権の価額を超えるブランド・イメージによる超過収益力に相当する資産は、のれんや営業権を構成するものと考えられる。

## 12.5 陳腐化と代替技術

次に、「陳腐化」と「代替技術」とを検討する。「陳腐化」というとき、技術水準の地平線にて技術が陳腐化しているのか、それとも、製品市場にてその技術の効果が陳腐となっているのかのいずれであるかが不明である論説が多数見受けられる。技術の陳腐化であれば、それは、発明の効果の市場性にはなんら影響をもたらさないことを確認したい。例えば、ボルトとナットは陳腐化した技術であるが、その発明の効果の市場性は失われておらず、例えば溶接等と比較して、技術的優位性は失われていない。従って、技術の陳腐化は、決して、技術的優位性の喪失や、発明の効果の市場性の喪失を直接には意味しない。上記判決15で「発明が陳腐化」しているというのは、代替技術等の出現により発明の効果の市場性を喪失しつつある状況にあり、製品自体の競争力の要因のうち、当該技術の独占による効果の要素が低下しているものと解される。

特許法第102条1項の解釈では、三村判事は、実施の能力の期間は侵害期間に限られず存続期間内と解した上で、その例外として「侵害品が販売された後に、…、新技術の開発により当該特許発明が陳腐化した場合には、…新技術を実施した代替品の発売前に侵害品



と同数」の販売能力が求められると説示する（前掲三村論文（2001））。この「発明の陳腐化」は、発明の効果の市場性を喪失し、もはや売れないということの意味するのであろう。田村教授は、このような立場の判決を批判し、「特許発明が陳腐化した例などは、代替品の登場以外のなにもでもない事実」と述べている。田村教授の「代替品」は、侵害品の需要が特許権者の製品にではなく行き着く先としての代替品と思われる。三村判事の説示では、侵害期間後の新技術の出現により、特許発明が陳腐化（市場性の喪失）するとともに、侵害品もその市場性を喪失したものと解される。三村判事の説示では、侵害期間中に代替品があっても、その代替品ではなく侵害品が購入されているのであるから、侵害品に向けられた需要は、代替品ではなく特許権者に向くと考えられる。従って、侵害期間中に代替品があっても、侵害品と特許権者の製品とのゼロサム関係（後述）は成立しうると考えられているのではなかろうか。

## 12.6 機会について

次に、「機会」について述べたい。マーケティングで「機会損失」というと、製品を流通においておけば販売できた筈なのに、需要に見合う供給をすることができなかったことで、売上を得る機会を失ったことを意味する。製品の製造数を増加させれば販売できるという仮説は、製品市場に機会損失がなければならぬ。機会損失を無くすことと、販売上の歩留まりの悪化（売れ残り）とがトレードオフになる。歩留まりの悪化を承知で、機会損失を無くす方針で、その方針を業務上の信用に結びつける経営もみられる。製造設備及び資本・資金が理由で需要に対する十分な供給ができず、機会損失が発生している際には、上述した財務レバレッジを効かせて必要な設備投資をし、売上高を増加させることができる。逆に、適度な機会損失を維持することで、需要意欲を確保しつつ販売価格を維持するような経営も散見される。

上記 SWOT 分析では、機会を脅威と対比しつつ分析の要素と位置付けている。機会主義というあまり良い表現ではないが、営利企業には必要であろう。特許権は、特許権者に対価を得る機会を一度与える。この対価を得る機会を、製品の販売やライセンスなど一度でよく、国際消尽論の議論を別とすれば、一度対価を得る機会が与えられれば、その特許権は消尽する。特許権は、著作権法の頒布権のようなその後の流通過

程を支配する権利ではない。

さて、特許法第 102 条 1 項の解釈では、市場機会の喪失が議論となる。田村教授は、特許制度全体のなかで特許法第 102 条 3 項の実施料相当額の規定を論考し、「特許発明の実施に対して需要が存在する。この需要を特許発明を実施することにより満足せしめる機会を、便宜上、市場機会と呼ぶことにしよう。」と述べ、自己実施又は許諾など特許権者が決定する態様で、「市場機会喪失の対価として」利益又は実施料を得るのであり、「特許権の侵害行為は特許権者の許諾なく市場機会を利用する行為」では特許権者に対価が還流しない、と位置付ける。このように、常に賠償を認める特 102 条 3 項は、「特許法の趣旨を貫徹するために（市場機会喪失の対価という）規範的損害概念を定立している」と説示する（田村・損害賠償（2004）第 297 頁）。

この市場機会の喪失という用語は特許法の本質を示すものであるためか、規範的損害概念という意味を越えて使用されている。例えば、特許法第 102 条 1 項の説明においても使用されている。実施の能力の期間を侵害期間ではなく存続期間とする立場では、過去の侵害者売上高により、特許権者の将来の売上高となる市場機会が奪われている、など。

この将来の市場機会は、特許権者が失ったものであり、上記機会損失にどのように対応するかという経営判断の自由度をも奪ったと評価できる。不法行為法としては、この機会損失への経営判断の自由度の喪失は、少なくとも、販売価格の低下による損害として扱われるべきであり、侵害品が低価格であるからその譲渡数量を得たという事実を考慮して損害額を減少するというのは本末転倒に思われる。

## 13. 法解釈論

特許法第 35 条や 102 条の解釈論では、司法審査は、高度な経営判断に踏み込む。例えば、製品の販売のタイミングの選定とその販売価格の設定、次の知的財産権による優位性を有する製品を製品市場に新たに投入すべき時期の判断、その判断に際して参考とすべき現在の製品の販売価格の低下の状況の把握、他の知的財産権との組み合わせの決断などが重要と思われる。これらは、適法な状態であれば、利益を最適化<sup>(74)</sup>するための高度な経営判断であり、そして、特許権侵害等の違法な状況下にあると、その違法状態に応じた判断

が必要とされてしまう。

すなわち、販売数量と販売価格とは競争市場において定まるところ、自社の利益の最適化のために自社の知的財産権をどのように事業に活用していくかという判断が適切でなければ、当該販売数量と販売価格とを事実上確保することが困難である。

### 13.1 特許法第 102 条 1 項

#### (1) 登録制度及び民事執行制度との関係について

特許権は、独占禁止法と競合せずに、一定の行為の独占を法定している。特許権の発生は、登録公示がその条件である。特許権の譲渡についても登録が効力発生要件である。特許制度は、一定の行為の独占権を付与する前提として、強固な登録制度を設けている。そして、この登録制度は、特許権の差押債権者のために処分の制限の公示をもする。特許権等の産業財産権は、社会に財産権として組み込まれているのである。特許権が差押えられた際には、執行裁判所が換価する。執行裁判所は、一般論として、債権の満足のために、可能な範囲で高値で売却しよう試みる<sup>(75)</sup>。知的財産権についても同様であろう。差押えられた特許権が侵害されていることを想定すると、適正な損害額が得られなければ、侵害者の利益において特許権者の債権者を害することとなるのである。

このような登録制度及び民事執行制度との調和を鑑みると、また、特許法の規定を総覧すれば、法的には、「その技術を使った製品は特許権者しか販売できない<sup>(76)</sup>」のであろう。侵害者は、当該特許権者に実施料を支払うか、製品の設計を変更して当該特許権の技術的範囲を迂回しなければならない。それ以外に当該技術を製品に使用することは違法である。そうすると、法的には、原則として、特許権者の製品と侵害者の製品とは、製品市場において代替性を欠き、補完関係にあるのだろう。補完関係は、複数の競合者（ここでは、特に特許権者と侵害者）の製品市場での利益の総和がゼロとなるゼロサム関係である（前掲三村論文（2001））。利益の総和がゼロになるということは、侵害者の利益は特許権者が得る筈のものであったとの推認である。このゼロサム関係を前提とすると、「販売することができないとする事情」の解釈として侵害者の営業努力や侵害品の他の特徴を考慮することが許されないこととなる。すなわち、侵害者の利益と特許権者の損害とを加算するとゼロとなるという前提で、特許法第 102 条 1 項を、特許権の利益に対する寄与を検討することな

く、侵害者の利益を特許権者の利益と計算するものとなる。

特許法第 102 条 1 項の解釈にゼロサム関係という経済学でのゲーム理論やこれを参照した投資の意思決定理論を援用可能かどうかについては必ずしも明らかではなく、前掲三村論文を引用する論考等においてゼロサム関係の援用可能性を正面から論ずるものは発見できない。そして、特許法第 102 条 1 項が三村判事の説示のように特許権者の製品と侵害品とのゼロサム関係を擬制しているか否かについては、なお検討を要すると思われる。

この法的な判断にどの程度事実状態を加味すべきかが問われていると解される。

三村判事は、実施の能力の解釈に際して、特許権者は、原則として「当該特許権を用いて資金を調達し、」下請け企業を利用するなどして自ら実施する能力を備えているものというべきであろうとする（前掲三村論文（2001））。確かに、法的には、特許権は質権の目的となり強制執行制度をも利用できるから、特許権を用いて資金を調達することができる筈である。しかしながら、残念なことに、事実状態としては、特許権を裏付けとする資金調達は十分に発達し一般化しているとはいえない。

特許法や又は三村判事の描く特許権の資産活用の世界に、我々や特許・金融実務がたどりついていないと理解できるのである。何度も引用させて頂いている前掲三村論文（2001）の一読を願う。特許権を含む知的財産権の資産活用のあるべき姿を想定しつつ、特許法第 102 条 1 項を理解すべきである。上述のように、知的財産権の資産活用では、知財を重視した経営のあり方をも視野に含めることとなる。このような観点からは、実施の能力の期間の解釈が最大の論点となる。その他の論点は、この期間をいかに解するか準じて理解しなければ、整合性を維持できなくなる。

#### (2) 実施の能力の期間について

田村教授は、「特許権者が何を失ったのか」という観点の重要性を述べている。この点、三村判事は次のように説示する。特許権者は侵害品の「販売時における権利者の市場機会を直接」失うのみならず、購入者が侵害品を継続使用することで、「権利者のそれ以降の市場機会」をも失っている。購入者が使用する侵害品は破棄命令等の対象とならないのであるから、損害賠償論での手当が望まれる。これは、過去の侵害者の



行為が、権利者の将来の市場機会を奪っていることを問題としているのである。

知財重視経営として、新しい技術をどのようなタイミングで製品市場に送り出すか、機会損失にどのように対処するかという経営判断が、販売価格の維持とも関係して、重要である旨を述べた。特許権が侵害されていると、技術の独占ができなくなり、本来の経営判断が不可能とされてしまっている。この本来の経営判断がなし得なくなったことによる損害は、販売時における市場機会のみならず、将来の市場機会の喪失による権利者が将来得る筈であった利益をも含む。

いずれにしろ、購入者の下において侵害品の使用等が継続されることにより、権利者のそれ以降の市場機会をも喪失させたという事実認定がなされる事例においては、実施の能力の解釈として、侵害期間における実施能力に限定することなく、存続期間内の実施能力と解すべきである。

なお、販売時に直ちに消費され権利者の将来の市場機会を奪わない製品、例えば、生鮮食料品、打ち上げ花火、インフルエンザワクチン等（前掲三村論文(2001)）については、侵害期間内の実施の能力に応じた損害額を算定すべきである。職務発明対価訴訟の判決を読むことで、製品自体の競争力の他、製品市場の性質による需要がある際には特許権への割当を減額（算式では売上排他率を減少）すべき旨を述べた。このような製品市場の性質による需要も、季節要因であり賞味期限が短いから、権利者の将来の市場機会の喪失をもたらさないと理解すべきであろう。

### (3) 実施の能力の主体と知財内部統制について

実施の能力の主体について、特許権者に限られるのか、という論点がある。資産活用の局面では、知的財産権の信託に関する諸問題として取り上げられた。すなわち、受託者は通常当該特許権の実施行為を行わないため、当該特許発明が信託の一環として実施されていても、侵害に際して特許法第102条1項の適用がなされないのではないか、との指摘である。産業構造審議会知的財産政策部会第6回流通流動化小委員会は、「信託財産に生ずる独占的利益について利益状況を実質的に一体としているものと捉えることが可能な場合がある。このような場合には、受益者の被る逸失利益を回復するために、受託者や委託者は1項、2項に基づく損害賠償請求をすることが認められても良いと考えられる。」とする報告書を取り纏めた<sup>(77)</sup>。

また、会社代表者個人が特許権者であり、会社が通常実施権の許諾を受けて実施している場合、実質的に一体とみることができる場合には実施の能力を認めてよいとする説（前掲三村論文(2001)、東京地平成14・4・16平成12(ワ)8456他〔重量物吊上げ用フック装置〕と、反対説（前号注35鎌田論文(1998)、前号注37田村論文(2005)）とが対立している。田村教授は、「会社の収入と個人の収入とで懐を異にする以上、徒に両者を同視することはできない。」と説示する。企業グループ内の管理部門と製造部門とを別会社とする際にも同様の解釈となろう。

企業グループと限界利益率についての私見を述べる。現在、企業グループに相当する企業集団については連結会計が適用され、企業グループ間の売上高によるものは未実現の利益として連結利益に計上されない取扱いとなっている。一方、特許権の損害論で、企業グループ内の単体の決算を前提に、未実現利益をも含めた売上高及び限界利益率が主張されるとするならば、これは、「損害額の粉飾」に限りなく近いと解される。グループ外への販売として実現された売上高及び利益によるべきである。従って、企業グループ内の特許権者の損害賠償請求についても、連結利益を参酌すべきこととなる。

代表者個人と会社、特許権の受託者と実施者、企業グループの取扱いなど、実施能力の主体の解釈については、「実質的に一体」ということの認定と、「利益の帰属」の認定とが問題となるが、プロセス・チェックの発想を導入すべきではなかろうか。すなわち、当社や受託者が、経営方針として、機会損失が発生するなど実施の能力を増強すべき際の方針と、その際の利益の帰属に関する取り決めとを文書化・組織化していることで、製造販売態勢をタイムリーに構築する能力が認められる際には、特許権者の現実の工場の実施能力にかかわらず、実施の能力を認めるべきと解する。すなわち、当社の個別具体的に実施の能力を認定するのではなく、実施の能力を構築するためのプロセスがあると認められる際には、懐が異なるとしても取り分が明確であり、実質的に一体と認定できるから、実施能力を認める不都合を発見できない。実施能力を特許権者の現実の能力に限定することは、未実現利益による損害額の粉飾を許容する結果をもたらしかねない。企業グループの構成や特許権信託の活用などの経営判断を尊重すべく、プロセス・チェックの発想を導入すべ



きと考える。

すなわち、製造販売能力の確保に関して内部統制がされている際には、その経営方針のプロセスのチェックにより合理性が認められる範囲で、特許権者自身による実施に限定せず、特許権者の意思による潜在的な製造販売能力を認めるべきである。特許権を受託した受託者の実施能力の認定に際しては、信託契約を参照する他、受託者が下請けに相当する企業を探知し契約し実施を監督し利益の配分を取り決める態勢があれば、現に有する製造販売態勢が侵害品の数量に満たなくとも、実施の能力を認めるべきと解する。

もちろん、この内部統制は公示とならないから、特許法の原則論からの反論もあり得ようし、私見も差止請求権や損害賠償請求権の制度を堅持するには登録公示が必要と理解している。とはいえ、例えば、知的資産経営開示ガイドライン等に従って内部統制をし、さらには当社が知財重視経営の一環として製造販売態勢の確保に関する一定の公表をしている際にまで、公示の原則を貫くべきとは思えない。

#### (4) 実施能力の内容について

実施能力の内容の認定に際しては、相当柔軟な認定が必要との指摘がされている。業種業界にもよるが、実際の工場をフル稼働させ生産能力の余力をもたないことを経営上の目標とすることがある。フル稼働するためには、購入者との強力な契約を必要とする。このような場合、現実には、当然、生産能力の余力はない。従って、実施の能力の期間を限定する際には、実施の能力を当社が意図的に制限していることとなる。

実施能力を侵害期間に限る際には、現実の能力が問題となりそうであるが、侵害により設備投資を控えたことにより現実の実施能力が侵害品の数量をまかなえない際には柔軟に解釈すべきとされる。私見では、生産性を高めるために工場のフル稼働を維持することが経営上の目標となり得るのであるから、特許法が製造能力の余力を持つことを産業界に推奨することはおかしい、と理解する。

実施能力の主体に関する議論と同様に、侵害期間など過去の実施能力を認定する必要がある際にも、当社が企業の方針として実施能力の増強を行うことができるというプロセスを有していた際には、現実の工場の生産能力ではなく、当該プロセスが発動されていた際の想定される実施能力を認定すべきである。従って、知財の内部統制がなされている際には、内部統制によ

る判断が発動された際の仮想的な実施能力により判断すべきである。

また、侵害品の売上高の類型を超過売上高とし、現実の売上高の類型を通常売上高と考える。すると、その比率は売上排他率となる。売上排他率を特許法 102 条 1 項に投影し、その比率に応じて実施の能力の認定手続を可変させ、また、固定費を含めるべきか否かの指標となり得ることは上述した。また、超過売上高思考の可逆性(図 6)を是認可能であれば、実施の能力を売上排他率と比較し、販売することができないとする事情の要因を売上排他率の要因として検証する思考も可能となる。

#### (5) 販売することができないとする事情について

実施の能力を存続期間、少なくとも、発明の効果の市場性が維持される期間を想定し、侵害期間に限定しない立場でこの事情を検討する。

実施能力を侵害期間に限定せず、製品市場の需要が季節需要ではない場合には、侵害者の経営方針による侵害者の過去の販売を法的に禁止されていない範囲で模倣することで、権利者は、発明の効果の市場性が維持される期間内にて、少なくとも過去の侵害者の売上高と同一の売上高を得ることができると考えられる。

例えば、販売することができないとする事情として、本稿(前号を含む)の引用文献では、次のような事情が挙げられているが、これを、特許権者が合法的に模倣できる侵害者の経営方針の集合と、模倣が禁じられている集合等とに区分けする。

##### A 特許権者が合法的に模倣できる経営方針

宣伝広告をする。広告にアイドルグループを採用する。製品にキャラクターを付する。営業に努力する。マーケティング等市場開発に努力する。販売価格を下げる。特定地域へ進出する。

##### B 特許権者が合法的に模倣できない可能性のある経営方針

特許発明の実施部分以外に売上に結びつく知的財産権による優れた要因がある。ブランド・イメージがある。

##### C 特許権者が事実上自社実施の範囲で模倣できない経営方針

侵害者の企業規模に相当する規模を活用する。侵害

者の販売網に相当する販売網を利用する。

まず、Aの合法的に模倣可能な経営方針に属する理由を販売することができないとする事情とすることは、実施の能力を侵害期間に限定しない立場では、極めて困難である。すなわち、製品に付するキャラクターであるとか、人気急上昇中のアイドルグループなどは、唯一ではなく、通常の交渉により特許権者が侵害期間後に採用・模倣することのできる合法的な要因である。限界利益の算定に際して、知的財産権の使用料や宣伝広告費を控除すれば足りる。キャラクターの使用が著作権侵害でもある際には、侵害者の利益額や売上額を気にすることなく、それぞれ損害額を算定すべきであり、特許者の損害額と著作者の損害額を加算したところ、侵害者の利益額や売上高を超えていたとしても、解釈論として問題があるとは思えない。また、営業に努力をするとか、市場開発に努力をするといふことは、この言語表現されている範囲では、それは特許権者も、平均的な知財重視経営をする企業も、営利企業の当然の目的として行うことである。その努力の顕著性を言語表現できなければ、販売することができないとする事情とすべきではなからう。

次に、Bの事情については、特許権の利益寄与率をめぐる議論や、売上排他率での製品自体の競争力についての議論と同種であるから、侵害品と特許権者の製品との補完関係が認められる場合を除き、特許法第102条第1項の解釈で参酌することは許容されると考える。「販売することができないとする事情」として、製品自体の競争力のうち、特許権の占める割合を検討することとなるから、この事情を考慮して、重ねて、製品寄与率を考慮することは許されないと解すべきである。

Cの事情については、売上排他率の議論と同種であるものの特許法第102条1項に特有な解釈が求められている。すなわち、特許権者が、企業規模や資金力に応じた販売網や、これに相当する流通経路を自社実施として使用することを想定できないことはあるかも知れない。そのような場合、存続期間中を検討しても、実施の能力が無いこととなる(特102条1項に投影した売上排他率が極端に大きくなる)一方、このような侵害者の売上高は、通常のライセンシーの売上高に相当するものであるから、特許法第102条1項の損害額(自社実施の超過売上高による損害)とは別に、特許

法第102条3項の損害額(ライセンス収入に相当する損害)を請求すべきである(反対、高林発言(2006)<sup>(78)</sup>、知財高裁平成18・9・25平成17年(ネ)第10047号)。ライセンシーの売上高は、特許権者の実施の能力とは無関係である。

この「販売することができないとする事情」について、鎌田教授は、次のように説示する。「侵害者が普通の企業、とりわけ権利者ができる範囲をはるかに超えて、強力な宣伝をしたとか、強力な営業網を持っているとか、…」の事情が該当する(前掲鎌田(1998))。上記Aの理由は権利者ができる範囲内の事情である。上記Bは法的に困難で、上記Cは事実上困難である。この困難さが、「権利者ができる範囲をはるかに超えて」と評価されるときに、「販売することができないとする事情」に該当すると解する。

また、事実認定の結果、侵害期間に代替品が存在したとしても、侵害者の製品と特許権者の製品とに補完関係(ゼロサム関係)が認められる際には、販売網や、営業努力や、製品の他の諸機能や、代替品の存在などをもって、販売することができないとするのは許されないと解される。補完関係が認められ得るのは、原告が特許権者か専用実施権者であり独占的通常実施権者を除き、特許権者の製品が特許発明の完全な実施品で、特許発明の実施品であることを最大の理由として侵害品と競合し、侵害品への需要は侵害期間の代替品に振り向かず、侵害者が当該特許発明を迂回する技術の開発に困難があったと推認されるという条件を満たす場合と考える(三村論文(2001)参照)。

すなわち、登録制度及び民事執行制度から素直に導かれる特許権侵害については、営業力、販売網、侵害期間内の代替品の存在などを販売することができない事情として考慮すべきではないと解する。事実上、このような補完関係が推認される際には、権利者又は平均的知財重視企業がができる範囲をはるかに超えた顕著な事情を認定することは困難でもあろう。

#### (6) 製品寄与率と利益寄与率

特許法第102条1項の解釈で、特許発明の実施部分が製品の一部のみを構成する際に考慮される寄与率を適用すべきか否かについては、適用すべきではないと上述した。法改正の過渡的な状況はともかくとして、定常状態では、販売することができないとする事情の範囲で判例法理の寄与率(製品寄与率)の考慮事情を検討すべきである。なお、特許法第102条2項では、



利益の解釈として寄与率の控除を検討するのではなく、判例法理による製品寄与率の認定によるべきと解する。

従前の製品寄与率の議論については、価値評価の議論と関連する部分がある。価値評価では、その資産のコストの積算により評価額を定める手法と、その資産の収入（インカム）による手法とがあり、一般的に、コスト・アプローチは真の価値を直接に評価するものではないと考えられており、インカムの割引現在価値等が重視される。過去の費用よりも将来の収入なのである。さて、製品寄与率であるが、製品の部品の値段や部品点数に応じて製品寄与率を配分しようとする考え方が主流であった。これは、価値評価でいうとコスト・アプローチに相当する。望ましくは、将来への影響を考慮して評価すべきである。三村判事は、製品の「需要者の購入を決定的に動機づける発明であれば」部品の発明であっても製品の利益を損害として請求することもあり得るとする（前掲三村論文）。この製品自体の競争力としての要因として、その部品の発明の効果の市場性を認定し、製品寄与率を定める発想は、インカム・アプローチに近いと考えられる。このように部品に関しては、「製品寄与率」の検討から「利益寄与率」の検討へと変化することも想定され得る。

### (7) 特許無効の効果

完成度の低い余談その3として、無効審決確定の効果について言及する。特許権の損害額が10億円を超えると、数億円を費やして無効審判請求等を繰り返すことで、特許無効を導くことは、経済合理性に見合う。無効審判制度は、このようなフル・スペックの数次にわたる無効請求を想定した設計となっているのであろうか。次の疑問は、特許権の無効確定前に特許権者から製品を購入した者は、特許権分の対価は無効となったとして不当利得の返還請求ができるのであろうか<sup>(79)</sup>。

### 13.2 職務発明対価

特許法第35条第5項は、対価についての定めがない等の場合には、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を考慮事情の一つとして定めなければならない旨を規定する。この「使用者等が受けるべき利益の額」という文言は、2004年特許法改正前の第4項そのままである。2004年改正前の第4項が適用される事件では、上述のように、当該利益を独占の利益とし、売上排他率を認定して超過売上高を割り出し、この超過売上高に想定実施料率を掛けている。2004

年改正後の第5項の解釈として、当該「使用者等が受けるべき利益の額」を考慮した対価を定める局面において、この算式及びパラメーターの射程を考慮しつつ、私見を述べる。

一般的に、対価の定めがない場合と、対価の定めについてプロセス審査により不合理と認められた際に、当該「利益の額」を考慮した対価を算出することとなるため、従前の判例学説の適用について、一律になるとは考えにくい。不合理の対象、不合理の内容及び不合理性の程度によっては、対価の定めについての当事者間の合理的意思を想定し認定しつつ、その内容に従った算定がより改正の趣旨に近いという判断もあり得る。とはいえ、その不合理性のプロセス審査にて、自社独占実施の際の従前の判例から不合理性の程度が評価されることもあり得よう。この点、2004年特許法改正により、考慮事情のうち、「使用者等が受けるべき利益の額」の重みは相対的には低下していると解される。貢献度で検討すべき項目の他、現特許法第35条第5項の「使用者等が行う負担」には、事業リスクに関する様々なリスクの負担が含まれるとも解される。

このような理解を前提として、売上排他率の使用、その考慮事項、想定実施料率の考慮事項、想定実施料率に代えて利益率を用いる是非、将来の売上高の認定、特許権侵害と重畳した際の整理、について説明する。ここでは、職務発明対価訴訟の一審被告となる企業を「当社」という。

#### (1) 売上排他率（通常実施権の行使により得た通常売上高を超えた特許権の排他的効力により得た超過売上高の比率）の使用について

当社は通常実施権を有するから、通常実施権の行使により得た通常売上高を対価算定の対象から除外し、超過売上高を認定するために、比率（売上排他率）を用いることは妥当であると解する。当社の投資の成果物を当社が使用できるという一般的な理解からしても、通常実施権（発明という技術情報を製品に使用すること）を越えた特許権の排他的効力による売上高を認定すべきである。

売上高の認定の手順によっては、例えば、個別の販売額の積算により売上高を認定するような際には、売上排他率を100%とすることも許容される（判決1, 7, 9）。一方、超過売上高を認定できない際には、売上排他率を0%とすることも許容される（判決14）。



従って、売上排他率の上限は100%、下限は0%である。

売上排他率を認定するために、過去の売上高に適用する売上排他率と、将来の売上高に適用する売上排他率を異なるものとする（判決13, 15）、製品市場における優位性等を期間別に認定して複数の期間別に異なる売上排他率を認定することも許容される（判決13）。超過売上高は、発明の内容そのもので決定できるものではなく、製品市場における製品の優位性に依存するものであるから、過去の製品市場の動向からして、その比率が変動していると認定しうる際には、期間別の売上排他率の認定が望ましいといえる。この点、想定実施料率についても同様である。

売上排他率を、将来の売上高が見積値から乖離するリスクを考慮して、小さめに認定することは許容されると考える。売上排他率に当該乖離リスクを反映する際には、売上高の認定自体は当該乖離リスクを考慮しない認定をすべきである。

## (2) 売上排他率（超過売上高）を認定する際の考慮事項について

売上排他率の認定に際して、売上排他率を低下させる要因として当社の「著名性」を考慮する判決がある（判決2, 4）、より好ましくは、「著名性」を、企業規模と、商標権と、商標権に帰属させ得ないブランド・イメージとに分けて検討すべきであろう。著名性が企業規模の顕著な差であれば、それは製品自体の競争力ではない要因であるから、売上排他率を低下させる。商標権及びブランド・イメージについては、想定実施料率の認定で考慮すべきである。すなわち、実施料率というのは、ある製品が複数の知的財産権の客体である際に、各知的財産権への配分（実施料）を按分する相場として形成されるから、商標権やブランド・イメージによる影響が強ければ、技術に対する実施料率が低くなる。製品のインダストリアル・デザイン（意匠）についても同様である。

特許権による「新規参入者の抑止効果」が売上排他率を高めるとし、または最低限の値を推認する要因として考慮する判決がある（判決12, 15）。特許権の独占の対象は製品への技術情報の使用であり、製品市場の独占ではない。また、新規参入者の抑止効果が事実上認められる際には、当該発明の効果を奏する製品の製造販売を抑止しているのであるから、製品自体の競争力が高いと評価すべき事情となる。そして、当該特

許発明の技術を迂回して当該製品市場に製品を投入することが現在又は将来において困難と認められ得るのであれば、それは技術的優位性であり、その発明の効果の市場性は維持される。

「企業規模や販売力・営業力の顕著な差」がある際に、売上排他率を低下させ、または売上排他率を50%とするものもある。この「企業規模や販売力の顕著な差」は、製品自体の競争力以外のものと位置付けられるから（判決10）、まさに、売上排他率の考慮事情として適切な区分である。

本算式の適用に際して当社の「ライセンスポリシー」を参酌すべきとする判決がある（判決14）。上述のように、本算式は、ライセンスを仮定した場合の通常売上高の認定をして、それを越える売上高を超過売上高として結果的に認定するものであるから、ライセンスを具体的に想定する必要はなく潜在的に実施能力を有する第三者を想定すれば足りる。このため、当社のライセンスポリシーを参酌する必要はないと解する。

「製品市場の性質」自体により得ることのできた売上高の有無や比率を検討して、売上排他率を低下させる判決がある（判決12, 16）。需要者が規制等により事実上限定されており取引が固定的で製品自体の魅力によらなくとも売上高を得ることができる際には、売上排他率は低下させるべきである。製品市場の動向として、存続期間満了した特許権による現在のシェアによって、引き続き優位な地位をしめており、対象特許権の発明の効果の市場性によるものではなく、現在のシェアによる優位な地位が引き続いていくことを要因として売上高を得ている際にも、売上排他率は低くなる。

「製品自体の競争力」が高ければ、売上排他率は高くなる。売上排他率を認定する際には、他の知的財産権の存在を理由として売上排他率を低下させるべきではなく、様々な要因による製品自体の競争力そのものに依拠して定めるべきである。他の知的財産権の存在を理由として減額するのは、想定実施料率の役割であると解する。

## (3) 想定実施料率を認定する際の考慮事項について

想定実施料率の考慮事項としては、平時のライセンス交渉を想定すべきである。独占的なライセンスであるか否かの区分をする判決は発見できなかったが、原則的には独占的なライセンスの仮定がより馴染むのではなかろうか。すなわち、現実の製品市場にて競合他

社が2社ある際には、当該競合他社2社を理念的に平均化した進歩性判断でいうところの当業者となりうる経営を想定して、当該業種・業界での平均的経営がなされる前提で潜在的ライセンサーへの独占的ライセンスを仮定すると、個別の企業を想定するよりも考えやすいのである。当該業種・業界での平均的経営を想定する方が、検討対象の特許権を具体的に思考しやすくなる。

また、業種・業界の平均的利益率やその他の分布を入手し得る際には、実施料率の認定に際して、当該利益率やその分布を参酌することが望ましい。利益率が低ければ実施料率も低くなり、利益率が高ければ実施料率も高くなる。そして、実施料率表等を参酌する際には、実施料率の平均値や中央値のみをみるのではなく、実施料率の分布を把握すべきである。分布が広がっていけば、技術や発明の効果の市場性に依りて変化する幅が大きい技術分野であるから、利益率等を参酌して認定すべきである。分布が狭い際には、当該技術分野の業種・業界の慣行とみられるから、現実の相場観とも合致する説示となるように利益率等の参酌は控えめにすべきともいえる。

また、想定実施料率を0%でかつイニシャルを0円とすることは許されないと解する。想定実施料率は0.01%の桁でも良いから認定すべきである。また、実施料率という売上高に連動する対価ではなく、一定額のイニシャルとしても良い。判決では、想定実施料率を0.2%としたものがある(判決13)。

#### (4) 想定実施料率に代えて利益率を適用することの是非について

想定実施料率に代えて利益率を適用することができれば、特許権の排他的効力による独占の利益をその特許権の価額とすることができるから、理論的には美しいのかも知れない。しかしながら、超過売上高を取り出す際に、どの要因によるものを控除したのかは必ずしも明らかではないから、超過売上高から超過利益を取り出す際には、さらに、特許権による利益の寄与の割合を乗じて、独占の利益に相当する額を求める必要がある。

また、利益という概念は法的にしる会計的にしる売上高から費用を控除したものであるが、管理会計での損益分析(前号図4右)の知識によると、操業度に応じて利益率は変化する。超過売上高は、損益分岐点を越えた操業度での売上高と思われ、単純に固定費と

変動費とを控除したり、売上原価や一般販管費を比率に応じて控除する算式では、不正確ではなかろうかと感じる。すなわち、通常売上高の利益率と、超過売上高の利益率とは異なる筈である。

上述のように、超過売上高から超過利益を求めるのは、計算手順上の困難が多数ある。さらに、上記判決10は、事業リスクと思われる点について、想定実施料率を使用する利点を次のように説明する。「金額としては、被告会社が自ら製造販売を行うことによりあげる利益額…よりも控えめな金額となるが、他社による売上につき一定割合の収入が支払われるものであって、被告会社自らが設備投資や資金調達等を行う必要がないので、これらに伴うリスク等の諸要素を考慮する必要がない。」と判示する。このリスク等の諸要素には、資本コストと、事業リスクとが含まれていると考えられる。仮に、想定実施料率を使用せず、利益率を求めようとする際には、事業リスクや資本コスト等を検討すべきである。

この判決10のいう「控えめな金額となる」という点について、本稿では、自社独占実施レパレッジというパラメーターで議論し、超過利益を当社の利益率から基準企業の通常利益率を減算したものという算式群との関連性を指摘した。この「控えめな金額となる」点を「控えめではなくす」ための計算をし、その計算を他の手法との関係で整合的とすることは、現状、議論が抽象化しすぎ、納得性の減少をもたらすと考える。

とはいえ、想定実施料率は、利益率と相関すべきものであるから、裁判所は、証拠から利益率を把握した際には、その利益率も考慮して、想定実施料率を定めることができる。これは想定実施料率を高める方向のみならず低下させる方向にも作用する。

そして、実施料率の相場は、ライセンサーが事業を行う前提で定められるものであるから、その製品が売れるか否か、設備投資額がどうか、必要な原価削減を継続的に行うことができるか、資金調達コストがどうか、という事業リスクはライセンサーが負う前提で形成されるのである。従って、算式15は、利益アプローチよりも控えめな数字となるものの、事業リスクを考慮する必要がないと考えられる。

なお、技術に未成熟な点が見受けられる場合など、権利化や製品化のリスクが認められる際には、認定の時期的な期間を区切る等の工夫をしつつ想定実施料率



に反映させるべきである<sup>(80)</sup>。

#### (5) 将来売上高の認定について

事業リスクや将来の収入が見積値から乖離するリスク(乖離リスク)を算式上価額に反映させる手法や、中間利息の控除との関係を述べ、見積値から乖離するリスクの反映として、将来の収入について控えめに求める方法を提案した。

超過売上高アプローチの算式は、厳密に超過売上高と通常売上高とを区分けすることを目的とするのではなく、妥当な独占の利益であるところの特許権の価額を求めることを目的とする。このため、乖離リスクを考慮したことに相当する値を求めるには、将来売上高自体を控えめに認定する(判決10)手法や、将来分の売上排他率を控えめに認定する(判決15)手法や、想定実施料率を控えめに認定しつつ売上排他率を認定する(判決13)手法があるところ、それぞれ妥当と解される。

事業リスク(将来のシェア、販売数量及び販売価格の低下)については、製品自体の競争力のうち、競合他社が直ちに採用しえる要因であるか否かを考慮すべきと考える。すなわち、法的に何らかの独占権が与えられている要因であるのか、それとも、宣伝広告や一定程度著名なキャラクターを製品に付する場合のように、競合他社も同種の優位性を得ることが法的に可能な場合には、その優位性の賞味期限は比較的短いと想定される。一方、強力な商標権(長年の営業による業務上の信用)が機能しているとか、製品製造の必須とみられる技術についての特許権の存続期間内であるとか、長年代替技術が出現しておらず当該発明の効果の市場が失われる要因を発見できない際には、競合他社は同種の優位性を得ることが法的に困難であるから、比較的長期の予測を安定して行うことが許容される。

#### (6) 特許権侵害と重畳した際の理解について

侵害がある際には、特102条1項の計算により本来あるべき当社の売上高及び利益を回復した上で、35条の計算をすべきである。単純に損害額の一部を発明者に割り当てるという思考も呈示されているが、図6を参照して説明したように、特許権者の本来の売上高を計算した上で、35条の計算をすべきと考える<sup>(81)</sup>。

### 14. 知財担保融資実務への提言

知的財産権の資産活用では、知財担保融資が重要である。知財担保融資に関する実務の構築や知識経験の

蓄積は、信託や証券化の発展に役立つことが想定される。知財担保融資に際しては、将来の製品と特許権との関係を検討しなければならない。将来の製品の詳細は不明であるから、特許権群の個々の技術的範囲を高精度に認定し対比することは難しい。とはいえ、製品市場の動向を把握し、発明の効果の市場性を認定し、製品市場における将来製品の優位性を検討することができる。

将来の製品市場の動向や技術の優位性を検討するには、前号図3「特徴シェア」を期間毎に議論することが最も確で低コストではなかろうか。市場規模の推移を予測し、特徴シェアから自社のシェアを予測し、特許発明(技術)の賞味期限を検討することができる。これは、売上アプローチであり、売上排他率を用いれば超過売上高思考となり、想定実施料率を用いて具体的な数字に落とし込むことができる。そして、営業利益率と実施料率との加算性を利用して、想定実施料率を前提とした目標となる営業利益率を求めておくことができる。さらに、統計資料を用いて、基準企業の利益との比較により超過利益率として実現可能かどうかという検討も可能である。超過売上高思考は、利益率の推移等と比較して、製品市場の動向を要因とする増減を検討しやすく、また、競合他社の開発動向の影響を発明の効果の市場性として考慮しやすい。

技術開発や特許権という財務情報では早期に把握しづらい事象について、特許権の利益寄与率というスコアリング・モデルを導入できれば、技術開発の利益への影響が現れた時点で、定量的な事後チェックが可能となる。そのようなデータの蓄積がなされれば、多数の知財担保融資の質権群を信託・証券化する手法も構築しやすくなるであろう。金融機関の信用リスク管理に関する国際的合意であるパーゼルIIでは「知的財産権」は担保として正面からは想定されていないため、かような取組の成果は、世界の金融実務への日本からの情報発信となるべきである。

知財担保融資の対象となる特許権について、職務発明対価や、特許権侵害に際して、どのような計算になるかについては、上述のように、特許権者の製品又は製品群の売上高や利益率から出発する計算ができるから、融資時に一定程度の想定をしておくことが可能である。

知財担保融資のさらなる発展を期待する。



## 15. おわりに

### 15.1 まとめ

利益三分法から出発し、特許権の利益寄与率に関する思考を紹介し、利益寄与率と実施料率との関係を明示した。また、定性評価により利益寄与率を測定する可能性が示唆された。4件の判決を題材とし、実施料率の加算性を前提として、ライセンス料の測定のみならず自社実施も視野にいたした利益寄与率測定算式18では、事業利益の70%が上限の目安となる可能性が示された。100%から利益寄与率を減算した利益を通常利益と考え、通常利益と超過利益、通常売上高と超過売上高との対比を論考した。超過売上高を求める売上排他率については職務発明対価訴訟の判決を読み、判例といえるだろうの相場観が与えられた。利益排他率と自社実施レバレッジの分析を通じて、超過利益思考と超過売上高思考との特徴を示した。そして、紹介又は導出した算式のうち超過売上高を認定する部分について共通性を抽出し、発明の効果の市場性の観点から考慮すべき事項の整理を行った。この結果に基づき、特許法第35条及び102条の解釈論を提示した。

### 15.2 残された課題

価値評価及び裁判実務に共通する課題として、統計情報の充実と、その活用スキルの向上とが課題となる。統計情報の充実としては、特許権の登録に関する情報は、例えばIPC別に分類した整理が望まれる。

知的財産権の資産活用については、上記のように、資産活用の基本として、特に知財担保融資に注目しており、バーゼルIIの適格担保に知的財産権が含まれるように、知財担保融資、特許法上の質権の取扱い及び民事執行での価値評価について、制度的、実務的な発展が望まれる。

知的財産法学には、特許法第102条等の解釈について、特に製品市場の動向や当該市場での優位性に着目した議論を一層期待したい。

職務発明対価については、法改正の趣旨から、特許製品の売上高や利益と相関しない対価も認められ得るため、業種業界や企業の特性に応じた取扱いの定着が望まれる。とはいえ、改正前の特許法第35条の解釈として、売上排他率を用いた算式はパラメーターの相場観も形成された判例となっている。このため、利益等に連動させる際には、参考とすべき手続を採ることが望まれる。

価値評価業務については、弁理士が関与する場合、

特許法の解釈との整合性を確保すべきであり、この点は上述した。今後の課題としては、パラメーターを確率分布として捉え、モンテカルロ・シミュレーション等を活用することだろうか。また、DCF法については、分母のリスク・プレミアムにより算出するのではなく、分母は無リスク利率又は法定利率としつつ、分子で不確実性分を乖離率により減算する方が、法学と馴染みやすい点に留意すべきである。

どのような主体に御願いをすべきなのか不明な点もあるが、知的財産権の資産活用では、通常実施権と質権との競合についての議論の深まりを期待したい。賃借権と抵当権との関係に関する議論や、登録と公示の関係などを検討しなければならない。参考となる文献としては、道垣内弘人教授や鎌田薫教授の論旨<sup>(82)</sup>がすばらしい<sup>(83)</sup>。

### 15.3 謝辞

本稿は個人的見解であるが、様々な方々から刺激を受け、また知財の資産活用や価値評価についての意見を聞いて頂き、的確な指摘や貴重な質問を頂戴した。日本弁理士会価値評価推進センター及びその前身の委員会(2003年度-2005年度)、日本公認会計士協会東京会経営委員会(2003年-2004年)、日本弁理士会知財流通・流動化検討委員会(2004年度-2006年度)、経済産業省知的財産政策室(2005年-2007年)、(財)知的財産研究所(2005年-2007年)、特許庁制度改正審議室(2006年-2007年)及び日本弁理士会事務局のご関係者に感謝する。また、私のいくつかの講演の受講者各位にお礼申し上げます。

弁理士赤尾謙一郎氏には、本稿の定性的評価の項目選定と技術評価をして頂いた(2004年)。特に記して感謝するとともに、論考の責任の一切は私にあることを明記する。

2007年度日本弁理士会知財流通・流動化検討委員会の委員長他数名に本稿を査読頂き貴重なコメントを頂いた。記して感謝する。

### 注

(55) 特許庁「特許評価指標(技術移転版)」(2000年12月)  
[<http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/tokuiten.htm>]

(56) このようなスコアリング・モデルは、信用リスク管理や事業リスク管理の分野で多用されている。知財に応用するものとしては、前掲(前号のことがある。以下同じ)山本=森(2002)第128頁から第130頁に記

- 載がある。
- (57) 前掲桜井(2003)の定義とは異なる。財務分析でROAを検討する際には、営業利益に受取利息・配当金などの金融収益を加算したものを事業利益とし、この利益概念が資本概念での総資本に対応するとしている(第143頁から145頁)。特許権の価値評価では、金融収益は無関係であるから、営業利益を事業利益と定義する。
- (58) 方式A：前掲平成12年度弁理士会特許委員会報告書(2001)；方式B：小池洋二郎＝山田保治，日本知財学会第二回年次学術研究発表会講演要旨集(2004)第264頁；方式C：渡邊潔，ライトナウ，Vol.8，2004年10月号(2004)第27頁から第32頁
- (59) 判決A(後掲判決10)：東京地裁平成13(ワ)17772号；判決B(後掲判決1)：東京地裁昭和54(ワ)11717号；判決C(後掲判決4)：大阪地裁平成3(ワ)5984号；判例D：東京高裁平成12(ネ)2645号
- (60) 日本経済新聞朝刊，pp.3(2004年2月14日)
- (61) 象印魔法瓶株式会社，第43～47期 有価証券報告書(昭和61から平成3年)
- (62) キッセイ薬品工業株式会社，連結損益計算書(平成9年4月から平成12年3月)
- (63) 北尾善一，アクティブレビュー，Vol.3(2002)第54頁から第55頁
- (64) 正確には、損害額を特許権者の営業利益額に加算し、損害額に対応した侵害者の売上高を特許権者の売上高に加算することで、特許権侵害がなかったとした際の特許権者の売上高と利益とを求め、その修正を施した比率を用いるべきかも知れないが、確認していない。
- (65) 丸島儀一執筆『知財立国への道』(ぎょうせい，2003)
- (66) 驚くべき証明を思いついたが、残念ながら私のコンピュータのハードディスクの容量が足りない、ということはないが、21世紀始めにおいてもかなり抽象的な議論であることは確かである。しかし、バーゼルIIの算式に込められた知恵を知るべきだと考える。すなわち、バーゼルIIの算式は複雑であるが、算式で使用するパラメーターは比較的単純で今までの知識経験を適用しうるものと整理されている。自社独占実施レバレッジも、ライセンスするのと自社独占実施とでは、自社実施の方が何倍儲かるか、というパラメーターにすぎない。何倍儲けるとすると、営業利益率に換算した際どの程度の数値となるのか、ということを求めることができる。
- (67) 大村敦志＝道垣内弘人＝森田宏樹＝山本敬三『民法研究ハンドブック』(有斐閣，2000年)は、法学における引用の礼儀作法や判決の認定事実を定型化する方法論を説示する。本稿の構成等に際して様々な教えを拝受したつもりではあるものの意を汲んでいない部分も多かるう。
- (68) 経済産業省企業行動課編『コーポレート・ガバナンスと内部統制 信頼される経営のために』((財)経済産業調査会，2007年)の第16頁から第24頁に判決の抜粋が、第30頁から第43頁に会社法及び金融商品取引法の改正の概要が記載されている。また、会社法と金融商品取引法それぞれが要請する内部統制について比較し、「金融商品取引法は罰則が課されているという意味では厳しい義務を課すものであ…るが、…企業不祥事全般を防止するためのものではなく…財務面の損失の発生そのものの防止を目的とするものではない。品質の保証、製品事故など、広い意味での企業不祥事の防止という観点からは、財務報告の適切性を目的とする金融商品取引法だけでは不十分であり、会社法がより重要となる」と述べている。
- (69) 株主代表訴訟の地裁和解所見で、「企業のトップとしての地位にありながら、内部統制システムの構築等を行わないで放置してきた代表取締役が、社内においてなされた違法行為について、これを知らなかったという弁明をするだけでその責任を免れることができるとするのは相当ではないというべきである」とするものがある(前掲経済産業省企業行動課(2007)第19頁)。
- (70) 金融検査マニュアルは2007年2月16日金融庁通達金検第79号によりバーゼルII対応等を目的として大幅に改訂されたが、改訂前の金融検査マニュアルを解説するものとして、検査マニュアル研究会編『Q & A 金融機関の信用リスク検査マニュアルハンドブック平成18年度版』(金融財政事情研究会，2006年)があり、プロセス・チェックについては、第5頁，第7頁，第35頁から第40頁などで説明されている。
- (71) 土田道夫「職務発明とプロセス審査－労働法の観点から」前掲田村＝山本・職務発明(2005)第146頁から第205頁
- (72) 知的財産重視の経営戦略という用語が、知財推進計画2007第3章1(2)にみられる。政府の取組に期待したい。
- (73) 田村善之『市場・自由・知的財産』はしがき第iv頁

(有斐閣, 2003年)

- (74) 「座談会 知的財産の活用の最新事情」 パテント Vol.60, No.6 (2007.6) 高柳発言。
- (75) 例えば, 原道子前判事「望ましい評価と評価書を求めて Part2」名古屋地方裁判所評価人会編『競売不動産の評価と評価書』第 209 には, 執行裁判所から評価人への要望として, 「評価額を下げすぎないように配慮することを要望した…競売物件は少しでも高く売りたいのであるから, …」とある。
- (76) 特許庁制度改正審議室編『平成 10 年改正工業所有権法の解説』第 16 頁
- (77) 経済産業省ホームページ [http://www.meti.go.jp/policy/ip\_trust/], 波田野晴朗=戸崎 豊 「「特許権信託における特許法 102 条 1 項, 2 項の適用に関する考え方」について」NBL 第 836 号 (2006.7.1) 第 11 から第 13 頁, 俣野敏道「特許権信託における特許法 102 条 1 項, 2 項の適用に関する考え方について」日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第 21 号 (2007.3) 第 25 頁から第 36 頁
- (78) 高林 龍「講演 特許法第 102 条に基づく損害賠償について—日本弁理士会中央知的財産研究所設立 10 周年記念 第 3 回公開フォーラム (平成 17 年 7 月 1 日) 基調講演から」パテント Vol. 59, No.1 (2006.1)
- (79) その他の疑問。数次にわたる無効審判請求や取消訴訟を介して, 通常の審査では発見が想定されない文献が発見されることがある。先行技術文献の調査にもコストを要するから, フル・スペックの無効請求を想定すると通常日本語に翻訳されることが想定されない言語の文献まで収集され得るであろう。かような想定では, 特許無効になったとしても, 特許査定に瑕疵があったとは到底考えられない。審査手続として瑕疵がないのに何故無効の効果は遡及するのか。また別の疑問。平時の契約により実施料を支払っていたライセンシー

は, 特許が無効となっても実施料の返還を請求しえないと解される。しかし, 特許権が無効とされるまでの実施料に相当する損害額は請求できないのである。どのような理解が望まれるのか。本問題については基礎的な文献収集もできていないが, 検討を呼びかけたいことは, 無効の効果を一律に遡及させるべきなのか, という問いである。

- (80) 前掲横山論文・前掲中山還暦 (2005) 第 87 頁注 36
- (81) 君島裕子「職務発明の対価の算定にあたって考慮すべき使用者等の利益」前掲中山還暦 (2005) 第 107 頁は, 並列的に思考し損害額については実施料相当額を職務発明対価における独占の利益に加算すべきと説示する。
- (82) 賃借権と抵当権の関係について, 前掲道垣内・担保物権 (2005) や道垣内弘人「賃借権の対抗力に関する一般法と特別法」潮見佳夫=山本敬三=森田宏樹『特別法と民法法理』第 143 頁から第 152 頁。通常実施権の対抗と公示の関係については比較法を含め, 鎌田薫「ライセンス契約の対抗と公示」知的財産研究所編『知的財産ライセンス契約の保護』(雄松堂, 2004 年) が詳しい。不動産登記を対象とするものの鎌田教授, 道垣内教授他の法学者, 法務省民事局, 金融実務家の対話として「登記による公示内容とその意義 (下)」ジュリスト (2005.12.15) 1303 号第 114 頁から 137 頁が示唆に富んでいる。私見では, 抵当権者の同意制度に類似する制度を登録制度に導入することの検討が望まれると考える。また, 通常実施権の登録の効果は第三者対抗にとどまり権利を創設する力は登録にはないから, 様々な経営判断に応じた契約により発生する権利内容を登録できるような登録実務が望まれると考える。
- (83) 前掲大村=道垣内=森田=山本 (2000) 第 277 頁第 23 行。

(原稿受領 2007.7.2)