

**知的財産権（特許権を中心として）の
経済的価値評価と
その紛争解決方法に関する報告書**

2 0 0 4 年 3 月

日本知的財産仲裁センター
I P 評価研究会

IP評価研究会メンバー

(座 長)

菊池 純一 青山学院女子短期大学教授

(委 員)

朝倉 正幸	弁護士・弁理士
井澤 九二男	日本知的財産仲裁センター運営委員、弁理士
榎戸 道也	東京地方裁判所裁判官
梶 雅昭	日本政策投資銀行新規事業課課長
黒川 恵	日本知的財産仲裁センター運営委員、弁理士
河野 太志	経済産業省 情報処理振興課 課長補佐
桐原 和典	弁護士
坂上 信一郎	公認会計士
須田 孝一郎	弁理士・税理士
宗定 勇	日本知的財産協会専務理事
高山 芳之	特許庁総務部技術調査課 課長補佐 企画班長
花水 征一	日本知的財産仲裁センター運営委員、弁護士
日野 実	税理士
森 收平	弁理士
渡邊 敏	日本知的財産仲裁センター運営委員、弁護士
渡辺 宏之	財団法人日本知的財産研究所

(敬称略 50音順)

(オブザーバー)

福田 聡 経済産業省 知的財産政策室 課長補佐

は じ め に

知財立国を目指す日本において、知的財産に対する期待は高く、その有効利用、そして経済的価値の客観的評価が重要となることは疑いのないところである。しかし、知的財産の価値評価は、不動産等の資産に比較して、簡単ではなく、また不動産における不動産鑑定士のような専門家もいない。したがって、関係当事者間にその評価をめぐり争いが生じる可能性は高い。このような紛争の解決には、専門性、迅速性等が要請され、裁判によるほか、裁判外紛争解決手段が適当な場合もあると考えられる。本研究会は、知的財産の評価方法、その紛争の形態、その解決に適する紛争解決方法を研究することにより、知的財産の評価に関する紛争の公平かつ迅速な紛争解決方法を研究することを目的とし、日本知的財産仲裁センターのメンバーに、それぞれの分野における専門家の方々に委員としてご参加頂き、1年間に亘り研究してきた。本報告書はその研究の成果をまとめたものであるが、執筆者が作成したものであり、研究会のメンバーの意見を集約したものではない。

最後に、極めて多忙な中を研究会に御出席頂いた委員の方々と、御協力頂いたピー・エル・エックス株式会社 代表取締役大津山秀樹氏及び株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ 代表取締役土井宏文氏に感謝の意を表明するものである。

IP評価研究会
座長 菊池 純一

《提 言》

== 総 論 ==

知的財産権は、国民の便益(Outcome)を作り出し、産業を振興し、その主権の及ぶ範囲を創出するものであり、知識集約型社会において、その資産としての重要性は益々高くなっており、その客観的価値評価の必要性も増している。しかし、有体資産と異なり、知的財産権は、顕在化しているとは言えても、無体財産権であり、見えざる多様な性質(Invisibles)から、客観的価値評価をなすことは必ずしも容易なことではない。また知的財産権の価値は、これを有する者、その評価の目的等により大きく異なるもので、一個の価値のみを有するものではない。正しい評価をなすには、これらの点に十分留意したうえで、法的評価、技術的評価、経済的評価等評価に影響する要素をもれなく拾い出し、これをそれぞれの分野における専門家による判断の目を通して行うことが求められる。まずその評価価値の幅だし(Capturing)をし、これを可能な限り収斂させることにより、当該知的財産権の価値を見つけ出す方法が考えられる。しかし、その収斂の過程において、収斂の程度あるいはその評価に関して、例えば法的又は技術的リスク要素を数値化することの困難性等の事情から、意見の相違や紛争を生じる可能性があり、このような紛争を解決する為に、必要な専門的知識を有し、かつ信頼に足る判断者による適正な解決手段によることが必要である。同時にその判断は、柔軟性、迅速性、簡便性、秘密性等の条件を要求される。これらの条件を満たす紛争解決方法として調停・仲裁などの裁判外紛争処理手段(“ADR”)の枠組みの整備が望まれる。

= = 各 論 = =

提言 1 価値評価の基本原則

知的財産権の価値評価を行うには、次の事項を明確にしておくことが必要である。

- (1) 評価目的を明確にし評価方式を選定すること
- (2) 評価要素を正しく定義し、客観的情報をえること
- (3) 評価対象に関する基本的条件（法制度・技術・経済の条件）及び個別の不確実な条件を確認すること

提言 2 評価チェックリストの作成と公表

ADR が利用されない理由の 1 つとして、その非公開手続である特性から、結果を予見することの困難性が指摘されている。知的財産権の実施料を確定(Captured Royalty)する為
の

ADR 手続に関連して、実施料及び知的財産権の評価チェックリスト(Checklist of Volatility Factors for Valuation*)を作成して公開し、ADR 手続における判断の基準とすることは、この点で意味のあることであるし、迅速な判断にも寄与することになる。

*(A. 法的評価、B. 技術的评价、C. 経済的评价、D. 交渉当事者に関する評価の各項目に基づく評価チェックリスト)

提言 3 価値評価のためのパテントマップの活用

知的財産権の価値を評価する上において、当該知的財産権をその属する同一・類似する技術分野において、その権利及び技術としての位置付けや、技術の動向等の情報を的確に把握する目的で、パテントマップ手法(Patent Mapping Method)に従い、評価資料としてパテントマップを作成したりあるいは既存のものを利用することは、当該知的財産権を客観的に評価する上で有用な方法である。そして、この方法を利用するに際しては、当該知的財産権の評価の目的に応じて最も適当と考えられるマップを、場合により複数のマップに基づきその位置付けをつかみ、これに経済的資料等をも勘案し、専門家による総合的判断の支援を受け、適正価値評価を行うことが望ましい。知的財産権の適正な価値評価がなされることは、紛争解決に資するものと考えられることから、知的財産権の価値評価を適正にするためのサポート資料として作成することを推奨する。

提言 4 職務発明の相当の対価認定に関する適正手続きの確保

職務発明における相当の対価の決定に関しては、その対価の額の合理性に加え、その手

続が適正であることが重要である。手続として、その額の算定又は使用者の算定額に対する不服申立を中立的な第三者機関に委ねることにより、手続の適正性を確保する方法も検討の余地がある。

提言 5 担保・証券化における中立的評価機関の必要性

知的財産権の担保化・証券化は、その有効利用を図る上で極めて重要な仕組みとなり、これに一般投資家が関係してくることも多く、知的財産権の評価が、中立的な第三者機関により適正に行なわれることが、投資家保護の観点からも必要である。

提言 6 税務上の適正評価

知的財産権の適正な評価により、適正な税務処理が可能になる。かつ、国際租税の視点からも、世界の趨勢を勘案した適正な知的財産評価により、移転価格等に関する税法上の不利益を回避することも可能となる。

提言 7 情報開示の必要性

知的財産権の評価は、企業価値評価に直結するともいえ、投資家への知的財産権に関する適正な情報開示(Fair Investors Relations)が行われることが望まれる。但し、知的財産権に関する情報は企業の機密に属することが多く、開示の内容・方法については各企業の自主的判断に委ねることになる。

提言 8 契約書等における見直し条項の必要性

知的財産権に関し、特定時点評価(One point Valuation)が適正評価(Fair Value)とはならないことが多く、知的財産権のライフサイクル(Life cycle)に応じ、経年的に定点評価する「見直し条項」(OR: Option of Revision)を組み入れ、当事者が協議により合意するものとし、一定の期間中に合意が得られない場合、当事者の友好な関係を維持しながら迅速に解決できる手段として ADR が考えられる。このような紛争解決条項を契約書中に挿入することを推奨する。

提言 9 ADRの利用促進

知的財産権評価に関する争いは、専門性（技術、法律、会計等） 簡便性、秘密性、迅速性、当事者関係の維持等が要求されることが多く、これらの要求を満足できる ADR による解決が適当な事例が多数存在すると考えられる。ADR に対する理解とその利用を促進する

ための方策が講じられるべきである。

はじめに

提 言 総論 各論

目 次

第 1 総論

1 . 知的財産権の評価の重要性	1
1 . 1 知的財産権のアウトカム	1
1 . 2 法的・技術的・経済的評価の組合せ	3
1 . 3 適正な仲裁に至るための幅だし	4
2 . 知的財産権の価値評価方法	4
2 . 1 価値評価の手順	4
2 . 2 価値評価要素	4
2 . 3 価値経済的評価の手法	5
3 . 知的財産権に関する情報の開示	6

第 2 職務発明における相当の対価

1 . 職務発明における相当な対価の算定の特性と問題点	8
1 . 1 特許の価値評価と職務発明における相当の対価の算定	8
1 . 2 職務発明に関する問題点	9
2 . 職務発明に関する判例の動向	10
2 . 1 現在までの判例の動向	10
2 . 2 判例が教えるもの	22
1 他社実施型と自社実施型	22
2 他社実施型と自社実施型のまとめ	23
3 判例雑感	23
3 . 職務発明の評価方法	24
3 . 1 相当対価の算定基準	24
3 . 2 評価にからみ考慮すべき周辺問題	24
3 . 3 評価のために考慮すべき事項	26
4 . 職務発明制度の今後の動向	27
4 . 1 職務発明制度改正	27
4 . 2 特許法第 3 5 条の改正法案の意義	30
5 . 職務発明の紛争類型と解決方策	32

5 . 1	紛争類型とその特徴	32
5 . 2	紛争発生の予防策と紛争解決方策	34
5 . 3	職務発明評価の環境づくり	35
5 . 4	職務発明制度のモデル	37
6 .	結論と今後の課題	39
6 . 1	結論	39
6 . 2	今後の課題	39
6 . 3	職務発明紛争と裁判外紛争処理手段	40

第3 適正実施料と知的財産権評価

1 .	序章	41
1 . 1	実施料総説	41
1 . 2	実施料の現状と問題点	42
2 .	判例の検討	45
2 . 1	侵害事件における実施料	45
2 . 2	判例	46
3 .	事例研究	59
3 . 1	事案の概要	59
3 . 2	評価方式と評価結果	60
3 . 3	評価の問題点	60
4 .	実施料評価チェックリスト	61
4 . 1	実施料決定方法	61
4 . 2	実施料評価チェックリスト	62
4 . 3	実施料チェックリストの内容	63
5 .	まとめ	66

第4 担保・証券化における知的財産権評価

1 .	知的財産権を担保・証券化して活用することの必要性	67
2 .	知的財産権の担保・流動化の現状と問題点	67
2 . 1	知的財産権担保融資について	67
2 . 2	I Pの流動化・証券化	68
3 .	問題点	70
3 . 1	担保としての条件	70
3 . 2	担保としての問題点	70
4 .	担保・流動化における評価方法	71
4 . 1	担保性の判定	71
4 . 2	評価方法	71
4 . 3	中立的機関による評価	71

5 . パテントマップの利用	72
5 . 1 はじめに	72
5 . 2 パテントマップとは	72
5 . 3 担保化における問題点とパテントマップの利用	73
5 . 4 その他の利用方法	75
6 . まとめ	76

第5 税法上の知的財産権評価 83

1 . はじめに	83
2 . 知的財産権の種類と特性	83
3 . 知的財産権の税務上の取り扱い	83
3 . 1 法人税法上の取り扱い	83
1 知的財産権を無償又は低廉譲渡した場合	83
2 知的財産権、ノウハウ、のれん等の取得と償却	84
3 . 2 所得税法上の取り扱い	86
1 使用人等の発明等に係る報奨金等	86
2 源泉所得税と譲渡又は使用料の対価	86
3 . 3 消費税法上の取り扱い	87
3 . 4 無形資産と移転価格税制	87
1 移転価格税制の今日的課題	87
2 無形財産取引の特性	90
3 移転価格と独立企業間価額	90
4 無形財産取引における独立企業間価額の算定(評価)方法	90
3 . 5 超過利益価値還元方式における割引率と経済的持続年数の測定	91
1 価値評価の客観性	91
2 総合評価	92
3 ランク評価表の適用	92
4 特許権による収益可能期間と適正な割引率に応じた現価率	92
4 . 最近の特許権・商標権をめぐる動向と価値評価	92
4 . 1 最近の動向	92
・ 特許権	92
1 . 最近の特許権をめぐる動向	92
(1) 特許権の譲渡の推移	92
(2) 特許権の相続・合併の推移	93
・ 商標権	94
2 . 最近の商標権をめぐる動向	94
(1) 商標権の譲渡の推移	94
(2) 商標権の相続・合併の推移	95
4 . 2 価値評価	95

・ 特許権	95
1 . 特許権の価値評価	95
(1) 国税庁方式の 3 つの問題点	95
(2) 超過利益価値還元法	95
・ 商標権	96
2 . 商標権の価値評価	96
(1) 価値評価の客観性	96
(2) 総合評価	96
(3) ランク評価表の適用	96
4 . 3 税務上の知的財産権不適正事例	96
(1) 時価取引の原則	96
(2) 特許権・商標権の不適正な取引	97
(3) 適正価額の税務証拠	97
5 . 知的財産権の信託証券化と税務上の取り扱い	97
5 . 1 背景	97
5 . 2 現行の信託税制の概要	98
5 . 3 特許権等の信託証券化	100
1 流動化を目的とした信託	100
2 グループ管理を目的とした信託	101

配布・参考資料一覧	103
------------------	------------

第1 総論

1. 知的財産権の評価の重要性

資産社会の中に知的財産権を基盤にした知的財産（知財）という新しい国民資産が組み込まれるようになった。知的創造活動から生み出された知財は個人（発明者、原資産保有者）や組織（国、公的組織、企業）から分離され、一定のルールに従って社会の中で利用され、その潜在的価値を顕在化させる。

これまでの実物的資産と金融資産という二分法の世界を変革する大きな流れが形作られようとしているのである。現在のように、経済成長の源泉が多様化し、かつ、その主軸の所在が不鮮明になっているような状況の下では、新たな資産に対する期待は必然的に大きくなる。知財が中長期に及ぶ国民の便益(Outcome)を作り出し、産業を振興し、その主権の及ぶ範囲を安定的なものにするのであれば、国民資産としての役割を担えるであろう。

しかし、知財は顕在化し得る性質に加え、見えざる多様な性質(Invisibles)を持つ。それゆえ、これまでの資産にはなかった資産価値の変動が生じる。このような性質を御していくためには、知財を運用するための土俵が必要である。法制度的な枠組みの整備、そして、科学技術の振興・育成、さらに、知財流通市場等の活性化が必要になる。知財評価という運用上の視点からすれば、法的評価、技術的評価、経済的評価等の多面的な評価を踏まえた上で、専門家による判断の目を通して、その評価価値の幅だし(Capturing)を収斂させることが必要となる。

知財・実物・金融の三位が構成する資産社会においては、多くの者が利害関係者としての枠組みを越えて直接・間接に影響し合うようになる。例えば、知財のライセンサーとライセンシーの交渉プロセスにおいて当事者同士の判断に基づく短期的な事業価値の評価がなされたとしても、より一層広い観点から国民の便益、あるいは、中長期に及ぶ社会的便益を加味した評価が行われた場合には、必ずしも、その時点における当事者の判断は適正評価に至っていないこともあり得る。職務発明の相当対価に関する評価の局面、さらには、知財を原資産とした証券化ビジネスの現場においても、様々な紛争の課題が生じる危険性を否定できない。そのような危険性を回避するためには第三者機関による適正な仲裁等裁判外紛争解決手段(ADR)の枠組みを整備することが望まれる。

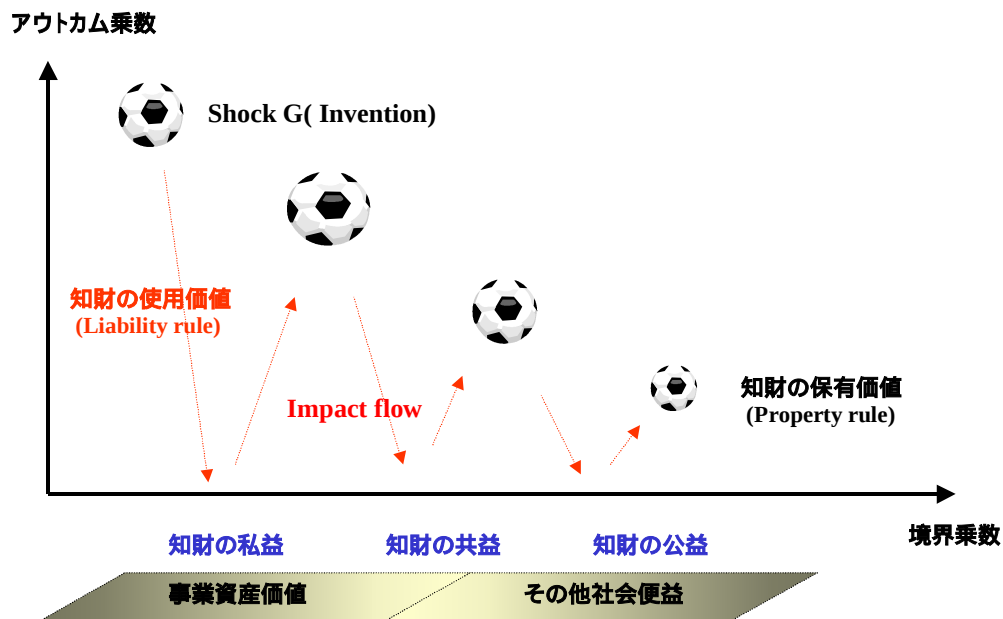
1.1 知的財産権のアウトカム(Outcome from Intellectual Property)

知財は特定の限られた領域の中で、投入(Input)と産出(Output)が繰り返し行われることによって完成する。産出された知財は法制度的・技術的・経済的の三面に及ぶ境界領域を新たに形成する。そして、使用されることにより、社会の中に多様な成果(Outcome)を生み出す。成果の一部、あるいは、全ては、社会の構成員によって獲得(Income)される。

このような価値形成のプロセスに基づく知財は二様の性質を持っている。つまり、保有ルール(Property rule)に基づく資産の保有価値と、もう一つの責務ルール(Liability rule)に基づく資産の使用価値とから成り立つ二つの性質である。この保有価値と使用価値のそれぞれの総和は同一になるものと期待されるが、その保有の形態、あるいは、使用のあり方が多様であるため、必ずしも、その価値の総和が顕在化しない場合もあり得る。また、特に知財の使用においては、「時間と国境と分野を越える」という言葉に代理されるように、使用価値の境界が逐次的に変更される、いわゆる「境界問題(Boundary Problem)」を抱える。他方、知財の保有においては、「法制度と技術と経済が変化する」ために、知財成果の乗数(社会への影響力)が変化し、いわゆる「成果問題(Outcome Problem)」を抱える。

一般に、ここでいう「境界問題」は、事業価値と社会的便益を評価しようとする際に直面する課題である。例えば、知財を使用することによって発生するはずの私益と共益と公益の境界が不鮮明であるために、事業価値自体が定まらないという状況も発生する。あるいは、保有価値を裏付ける時間的境界に比べて、使用価値の時間的境界が短縮しているために生じる評価替えも生じることがある。さらに、「成果問題」は、新技術が導入されることによって旧技術の価値が陳腐化するというリスク評価の問題として取り上げられることが多い。あるいは、知財の利用の局面において、当該知財と他の知財との組合せが生じる場合に、寄与度の評価問題として扱われることが多い。

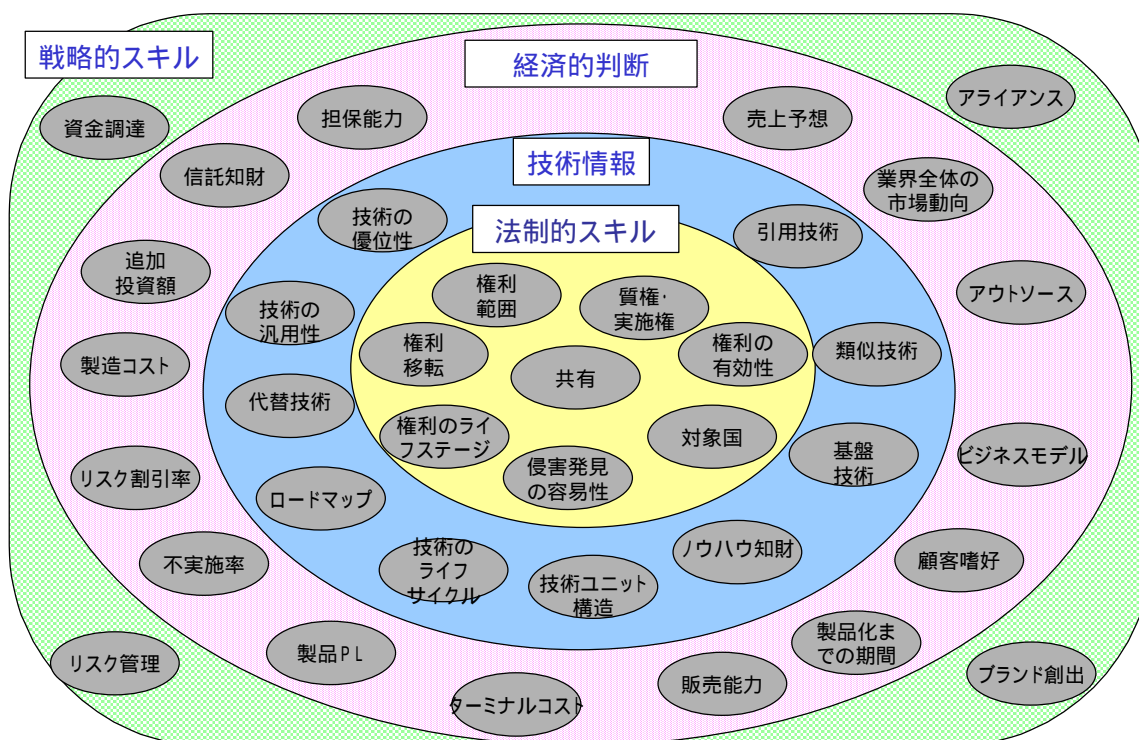
知財アウトカムの模式図



上図は、知財アウトカムを模式化したものである。例えば、発明者によって新知財が創出される。高いアウトカム乗数を保有しているものと評価された新知財が使用されることによって、私益(実施料、職務発明)、共益(証券化、知財プール)、公益(税務、強制実施)を作り出していく。その境界乗数(知財の境界条件を変化させていく力を係数化したもの)が高いほど急速に事業価値と社会的便益を顕在化させる。しかし、同時に、知財の陳腐化などのリスク要因に影響されてアウトカム乗数(知財の成果条件を変化させていく力を係数化したもの)が逓減する。このように、知財の使用価値の総合計を知るためには知財アウトカムを論理的に分析する必要がある。

1.2 法的・技術的・経済的評価の組合せ (Tripole mixed method of Laws & Technologies & Economics)

法的・技術的・経済的評価の組合せ 知財戦略に必要な人的スキルと組織的ファンクション



今、企業経営において新たな経営資産として知財を活用しようとするのであれば、少なくとも、上記にまとめたような項目に関わる人的スキルと組織的ファンクションが必要になる。これらの事柄を類型化すると、「法制的スキル」、「技術情報」、「経済的判断」、「戦略的スキル」の4大項目に層化できる。

知財評価との兼ね合いにおいては、これらの諸要素をどのように統括するか、いわゆる「ガバナンス問題」といわれることが大きな課題となる。特に、戦略的スキルと知財評価をどのように分離でき、あるいは、分離し得ないのかという切り口は、知財価値の変動性(Volatility)を大きくする要因となる場合が多い。したがって、組織的機能をどのように配置するのかという問題と、どのような知財評価の仕組みを作るのかという課題は、強く連動するのである。

このような状況を所与とすると、企業内部において行う知財評価と組織外部において実施される知財評価は必然に異なり、価値評価に関する共通の相場観を形成できない可能性も生じる。なぜならば、特に、戦略的スキルという要素が知財の私益・共益・公益に及ぶ成果配分に強い影響を与えるからである。古い議論に基づけば、希少な資源の共有地を自由に使える状態にすると私的な過大利用がはびこり共益が死滅するという可能性も否定できない。あるいは、川上の水の私益を自由にすると川下の私益や共益が萎縮するという可能性もあり得る。知財評価において重要なのは、当事者の範囲における部分的評価にとどまらず、第三者の視点からの外部

評価情報を組み入れて、適正な総合判断を行うことであるとする。

1.3 適正な仲裁に至るための幅だし(Fair Capturing by ADR)

知財の成果は時間と国境と分野を越える。したがって、その境界領域では、摩擦的な紛争が潜在的に発生する。知財の組織内部評価だけではその解決策を作り得ない。第三者機関による知財評価の仕組みが必要になるだろう。

その場合、組織内部評価のモデルに準拠して、「法的・技術的・経済的評価の組合せ方式(Tri-pole mixed method of Laws & Technologies & Economics)」に基づく外部評価を実施することが望まれる。知財のガバナンス問題の解決にあたって、弁護士・弁理士・公認会計士等の専門家集団による総合的アドバイスを加味することが必要である。

2. 知的財産権の価値評価方法

本研究会の主たる目的は、職務発明における相当対価、実施料、担保としての知的財産権(“IP”)の評価、IPの税法上の評価に関する問題点とその紛争予防及び解決方法に関して、検討することであり、一般的なIPの価値評価方法を検討するものではないが、前記評価をなすに際して必要な範囲でIPの評価方法に関して以下簡単に言及しておく。

2.1 価値評価の手順

IPの価値評価をなすには次のような事項を明確にしておくことが必要である。

評価の目的

IPには絶対的価値は存在しておらず、評価する目的により評価の方法も異なるものであるから、評価の目的を明確にしておかなければならない。

評価の要素の定義化

評価の要素の定義が正しくなされていなければ、正確な評価はできない。しかし考慮すべき要素の中にはこれを数値化できないものが多く、客観的な定義を得ることは容易ではない。

評価対象に関する条件の確認

IPは、それぞれ異なった個性を有していると同時に、置かれている条件もそれぞれ異なっているため、評価の対象であるIPに関して与えられている条件を確認する必要がある。

評価手法の検討

どのような評価方法が最も適当か、可能かを検討した上で選択することになるが、複数の方法を選択せざるを得ない場合もある。

留意事項

以下に説明する経済的価値評価方法により具体的にIPの価値を数字で求めることとなるが、その評価を行う前に当該IPの本質的な価値を理解し把握しておくことが必要である。特に、IPには技術の陳腐化、権利の無効等、不確実な要素が存在していることも理解しておく必要がある。

2.2 価値評価要素

IP の価値評価をなす場合に、最初にどのような要素を考慮すべきか。この点に関して、特許庁が平成 11 年 4 月に公表した特許評価指標試案では、特許権の評価の要素として、次のような項目に分類して評価することを提案している。

当該特許権に固有に評価できる部分

- ・ 基本項目 出願中か登録されているか、存続期間等
- ・ 権利固有評価項目 () 権利としての技術支配力 () 商業化が可能な製品市場

主体により変化する部分

- ・ 移転流通性評価 () 技術移転の信頼性 () 権利行使の安定性
- ・ 事業性評価 () 発明の事業化可能性 () 事業化による収益性

要素の選択とその分類は価値評価の目的等によっても適当な方法を選択することとなるが、経済的要素、技術的要素及び法的要素に分類する方法が一般的であるようである。

2.3 経済的評価の手法

コストアプローチ

対象資産が有する将来の用役力と同じ用役力を得るために必要な金額を求めることで所有者の将来の便益を測定する方法である。この方法には IP を取得するに要したコストで評価する方法と IP を再構築する為のコストを算出する方法とがある。

マーケットアプローチ

市場で行われている取引の事例を総合して、将来的便益の現在価値を評価する方法で、このアプローチを可能とするには、() 活発な公開市場が存在し、及び () 比較可能な資産が取引されていることが必要である。このアプローチ方法においては比較可能性が問題であるが、この点を判断するに際しては、産業分野、利益の多寡、市場シェア、技術の内容、参入障壁の高さ、成長の見込み等の要素が参酌されることとなる。

インカムアプローチ

資産の収益力を分析することに焦点をあてて算定する方法であり、資産価値は当該資産の耐用期間を通じて享受される純経済的便益(現金受取額—支払い額)の現在価値を求める方法である。この方法における三大要素は、() 資産が生み出す収入流れの総額、() 収入流れがもたされる期間の予想、及び () 期間収益のリスクの予想である。IP から得られるインカムとしては、自ら実施して得られる利益と、第三者に実施許諾して得られるロイヤリティ収入とがある。後者はロイヤリティ・アプローチと言われることもある。以下インカムアプローチの代表的な方法である DCF 法について具体的に説明する。

将来、譲受人が、当該知的財産権の関与する製品によって、どれだけの売上げを期待できるのか(収入予測)、コストがどれくらいかかるのか(費用予測)、結果的にどの程度の収益を獲得し得るのか(収益予測)を算定することになる。

- ・ 収入予測(知的財産権が関与する製品について定量的分析)

売上 = 需要数 × 単価

- ・ 減価傾向...単価は低下する傾向にある。
- ・ 延命要素...改良技術、バージョンアップ
- ・ 事業関連収入 - ロイヤルティー、メンテナンス等の収入

a 対象製品の選定

当該知的財産権がその競争力に決定的に関与することが明らかである製品に限るべき

b 未製品段階の場合

c ファブレス型事業者の場合

d 外国で知的財産権が成立している場合

・ 費用予測

・ 売上原価及び販売管理費

(一般的な譲受人が必要とするものを想定)

・ 事業関連損失

(第三者に支払う必要のあるロイヤリティー等)

・ 売上原価及び販売管理費

(一般的な譲受人が必要とするものを想定)

・ 事業関連損失

(第三者に支払う必要のあるロイヤリティー等)

キャッシュフローは次のようにして計算される。

営業利益 = 売上高 - (売上原価 + 販売管理費 ± 事業関連損益)

税引後営業利益 = 営業利益 - 実効税額

キャッシュフロー = 税引後営業利益 + 非現金費用 (減価償却費等)

- 控除項目 (増加運転資本、設備投資、その他)

割引キャッシュフロー = キャッシュフロー / (1 + 割引率)ⁿ

(割引率は、WACC (加重平均資本コスト) にリスクレートを加味したもの)

(nは、権利残存期間)

・ 知的財産権の寄与度分析

キャッシュフローを算定した後、その中から知的財産権の寄与分のみを抽出する
(「利益三分法」や「要素別収益率回帰法」がある)。

3. 知的財産権に関する情報の開示

IP が企業の重要な事業戦略となっており、企業を正しく評価する上で IP 情報が開示されることが必要である。また IP の情報開示により企業間で比較検討することが可能となり、IP の価値評価がより正確になされ得ることになる。しかし、IP ないしこれに関連する事業戦略には企業としては秘密にすべきものもあり、全てを開示することは出来ないし、万一不正確な情報開示を行えば、投資家に損害を与えることとなり、法的責任を問われる危険もあるといった問題がある。

経済産業省は平成 16 年 1 月 27 日に知的財産情報開示指針を公表した。この指針によれば、開示項目として、() 中核技術と事業モデル (開示内容例：中核技術の明示、セグメント別研究開発投資額、研究開発の方向性と事業モデル) () 研究開発セグメントと事業戦略の方向性 (開示内容例：研究開発分野毎の事業戦略の概要と方向性) () 研究開発セグメントと知的財産の概要 (開示内容例：主要知的財産の種類と用途又は潜在的用途) () 技術の市場性、市場優位性の分析 (開示内容例：競争優位分野での知的財産・技術の蓄積を示す情報、技術用途、潜在顧客、市場の成長可能性)

() 研究開発・知的財産組織図、研究開発協力・提携 (開示内容例：研究開発組織体系図と知的財

産管理組織、研究開発の戦略的協力・提携)、) 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(開示内容例:事業戦略に照らした指針実施の旨)、) ライセンス関連活動の事業への貢献(開示内容例は自社利用かライセンスに重点を置くかで異なっている)、) 特許群の事業への貢献(開示内容例は) と同様に区分している)、) 知的財産ポートフォリオに対する方針(開示内容例:知的財産ポートフォリオによる管理の旨)、) リスク対応情報(知的財産権侵害に対する法的措置、特許・ライセンス契約、関連法規制の変更がキャッシュフローに与える影響とその対処)がリストされている。

この開示項目に関して、日本知的財産協会から) 知財経営と開示項目の関係が不明、) 結果的に画一的開示となるのではないかと、) 開示に伴う企業リスクの言及が不十分、及び) 数値情報に過度な期待があるといった問題点が指摘されている。また、同協会は、知的財産情報開示は企業の自由意思に任せるべきであるとし、企業として、開示に関しては、) 開示するポリシー自体の継続性、) 開示項目の継続性、) 適切な開示媒体、及び) 開示のタイミングに関心があると指摘している。

情報開示の主たる目的は、投資家に対し、企業の価値としてその比重が増大している知的財産情報を開示することにより企業の適正な価値評価をしてもらう為に行なわれるものであり、これらの情報は直ちに IP の経済的価値評価に結びつくものではないが、IP の価値評価に際して考慮すべき当該企業における IP の本質的な価値を把握・認識するうえでは役に立つものであるし、このような情報が多くの企業から開示されるようになれば、対応する情報を比較することによりマーケットアプローチとして必要な比較可能か否かの判断が可能となる余地もあると考えられる。

第2 職務発明における相当の対価

1 職務発明における相当の対価の算定の特性と問題点

1.1 特許の価値評価と職務発明における相当の対価の算定

知的財産の価値評価（以下、知的財産評価という）については、いくつかの局面（目的）ごとに、評価方法が研究され、議論されている。例えば、山本・森は「入門知的資産の価値評価」の中で評価目的とその評価手法を次のように整理している。

特許評価の目的	特許評価の手法
財務評価表への計上	購入特許については取得原価で評価する (マーケットアプローチ)
実施料率(ライセンス率)の決定	インカムアプローチ(医薬品事業など) 特許権等契約ガイドライン方式(H10.6 特許庁長官通達) スコアリング方式 業界標準実施料率を参考にする方法
特許の売買	インカム・アプローチ ロイヤルティ・アプローチ マーケット・アプローチ
技術開発型ベンチャー企業の価値を評価(増資、株式公開のため)	主にインカム・アプローチ
特許の証券化	ロイヤルティ・アプローチ

ロイヤルティ・アプローチは、ロイヤルティというインカムに注目した方法であり、広義のインカム・アプローチの一種と言える。

これまでの知的財産評価の研究は、上記の5つの局面（評価目的）についてはなされているが、そこには職務発明に対する「相当の対価」についての評価方法は含まれていない。職務発明における相当の対価の算定は、これまで本格的に研究されていなかったが、最近高額の「相当の対価」を認める判決例が出されることにより漸く研究され始めた新しい分野である。

この5つの局面における知的財産評価は、いずれも財務評価、実施料率評価、売買価値評価、ベンチャー企業の価値評価、証券化における評価といった明確な評価目的があり、それなりの評価指標が出来ている。いいかえれば、それぞれの評価の環境や、評価目的に対する社会的認識がある程度確立しているといえる。このため、当事者の自由な交渉によって評価決定することも可能であり、また類似取引における先事例が存在することなどにより、互いに納得した評価結果を得やすい。また、ひとたび評価結果が決定した場合には、その当否は別として、その評価は、それなりに当事者が納得したものであるから、その評価目的及び条件の範囲内において有効であり、法律上の拘束力を有するのである。

これに対して、職務発明に対する相当の対価の算定は、特許法第35条の条件に従って行なわれる

もので、これらとは全く異なる評価環境にある。すなわち、職務発明の評価は、まずこの評価を行う時点（発明が譲渡される時点）で行なわれるが、この時点では不確定な要素が多く、算定が困難な場合が多い。評価項目、評価指標が多く、しかも未確定の状態である。したがって、ある評価時点に於いて決定された一回の評価をもって当事者を拘束する決定的・最終的な評価とすることは必ずしも合理的であるとはいえない。このことは、職務発明がその誕生に始まり、権利化され（あるいは権利化されなくても、ノウハウなどにより、他社をして利用させないことにより利益を守る場合もある）当該職務発明による効用が発揮され、それが消滅するまでの間の総合的な価値として評価されるべきものであるとする立場からみれば当然のことといえる。実務的にも、従業者等に対する相当の対価の支払は、出願時、登録時、実績時と時点を分けて評価して支払われる例が多いのもある時点での一回での評価が困難であるからである。

また、職務発明の評価は、もともと使用者と従業者という雇用身分関係にある当事者間において決定されるものであることから、他の評価局面の場合と異なり自由・平等な立場で当事者が自由に合理的な評価の額を決定することを保証することが困難であるという特殊事情もある。

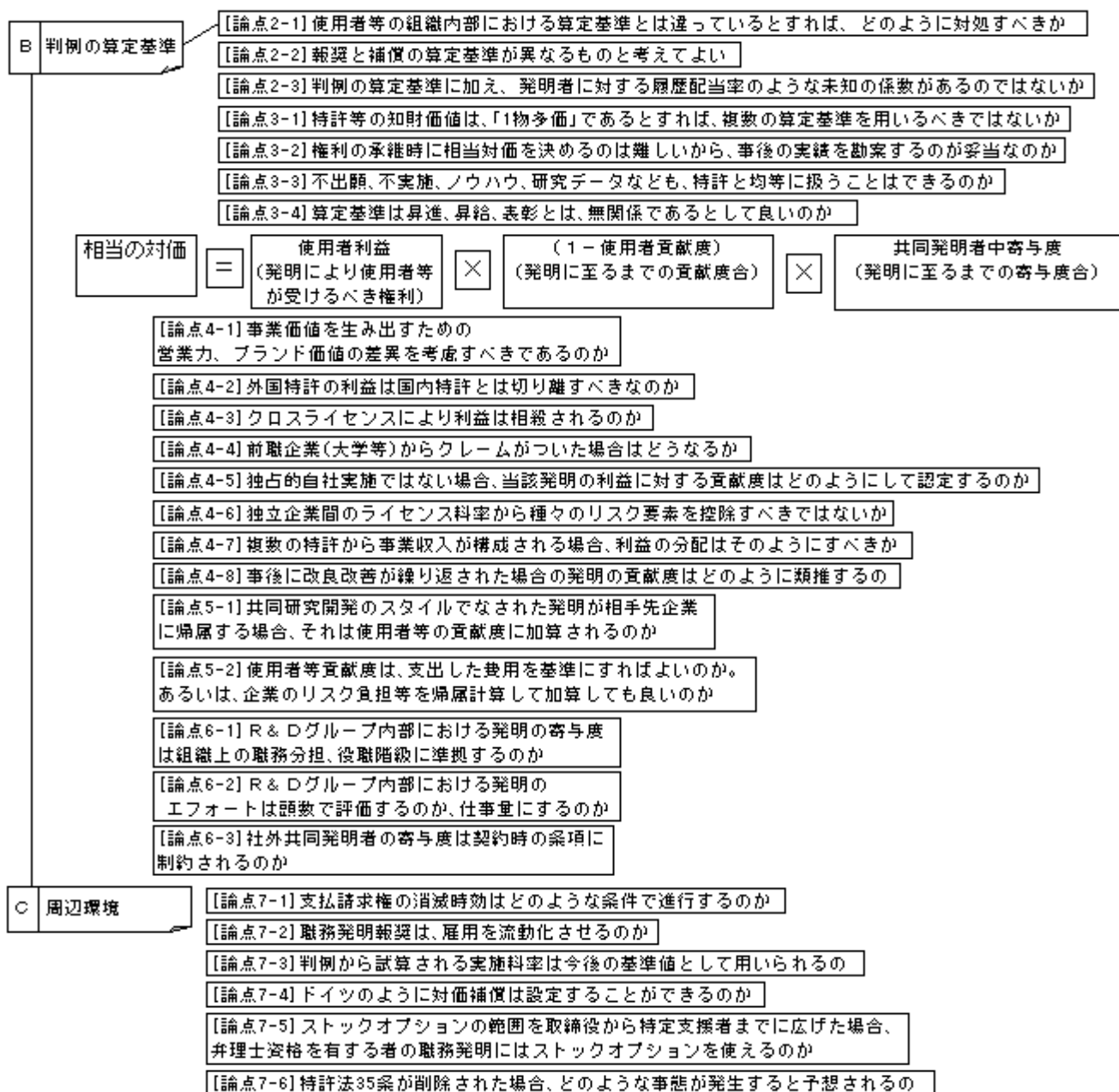
1.2 職務発明に関する問題点

ここでは職務発明そのものについて、また、職務発明の評価のあり方について現在どのようなことが問題点となっているのかということを整理し、あわせて職務発明における「相当の対価」の算定はどのようにして行われるべきかということをも、また、職務発明に関連する周辺問題として、どのようなことが問題とされているのかを整理する。

次の表は、「職務発明評価についての論点30」として、A・職務発明の認定、B・判例の算定基準、およびC・周辺環境事項の3つのカテゴリーにまとめて整理した論点を示す。

これらはどの論点1つを取り上げてみても、それが1つの論文のテーマになるほどの大きな課題であり、ここではこれら論点について個別具体的に検討することはしないが、後述3.2項において周辺問題のいくつかについて検討してある。これら全ての論点を通して言えることは、職務発明評価に係る論点事項は、他の知的財産評価のいずれの局面におけるものにも見られない、職務発明評価に固有の問題である。これらの点は、元来、適正評価がむずかしいとされる知的財産分野において、職務発明の「相当対価」についての評価を更に一層難しいものとする要因になっている。

職務発明についての論点30	
A 職務発明の認定	[論点1-1] 前職企業(大学等)からクレームがついた場合はどうなる
	[論点1-2] 権利範囲が知財部の戦略や外部弁理士の検討によって変更された場合はどうなるのか
	[論点1-3] 同一企業内部で移動・昇進があり、職務範囲、権限範囲が変わった場合はどうなるのか
	[論点1-4] スピンアウトした社員の職務発明を使用者等是不正競争防止法で制約することができるのか



2. 職務発明に関する判例の動向

2.1 現在までの判例の動向

職務発明に関する過去に判示された判例の概略を紹介し、併せて判例の将来的な動向を占うものである。

貢献度については、会社と従業員の貢献度の割合を、従業員の貢献度の計算をする場合に従業員貢献度としたり、或いは会社の貢献度を使用者貢献度としたりして、用語の混乱がみられる。以下、本節においては、特別の記載の無い限り従業員等の貢献度を意味する。又、寄与度についても、通常共同発明者がいる場合に、当該従業員の発明全体に対する寄与度として使用しているが、ここでは一律に、共同発明者間の寄与度と用語を統一する。

、東急式PCパイル事件（東京地裁昭和58年9月28日判決、昭和56年（ワ）第7986号）

原告は東急式PCパイルの研究開発・製造の技術面で主導的な役割を果たしたが、被告は、昭和48年から営業成績が低迷し、昭和52年に多大な損失を被り、原告はその責任を取って退職した。その後、被告を被申立人として実績補償金の支払を求めて東京簡易裁判所へ調停の申立をし、その後に本訴に及んだ事件である。

争点としては、原告が、実績補償金請求権の放棄をしたか否かの点で、被告職務発明規程に基づき登録補償金を支払う旨を決裁した被告社内の稟議書の裏面に、「本規程は従業員のみに適用としたい。」「今後は従業員のみに適用のこと。」との文言が付記され、原告自身はその数日後に右の付記がされたことを知つたが、これについて特段の異議は述べなかつた点が問題になったが、他の事情から放棄は否定された。

そして、本件各考案中には、原告の単独考案であるもの、原告と訴外【A】の共同考案であるもの、同訴外【B】の単独考案のものがあること、本件各考案が東急式PCパイルの製造においてその中核をなす必要不可欠な技術に係るものであること、東急式PCパイルグループの所属会社から被告に対し本件各考案の実施の対価として技術協力費が支払われたこと、本件各考案の実施の対価としての技術協力費を被告が収受できたのは、被告職務発明規程の定めるところに従い原告を含む考案者が本件各考案についての実用新案登録を受ける権利を被告に譲渡したことに起因するものであること、一方、原告を含む考案者が本件各考案をなすに当たって、被告が多額の研究費を出捐し、その研究設備、スタッフを最大限に活用させたこと等を参酌し、被告職務発明規程によつて本件各考案の考案者が受けるべき実績補償金の額は被告が受領した技術協力費の5パーセントが相当であり、右実績補償金につき他の二名の考案に対する原告の考案の共同発明者間の寄与度は少くとも七割（70%）であると認定した。

又、原告を常に社内で二番目に高額の報酬を支給し続けた点は、社内で実績補償金を支払う旨を明確に定めていること、原告は被告会社設立当時日本国有鉄道技術研究所において一級技師の資格を持ち、試作工場長として勤務していたが、被告の技術部門の要として当初から役員として遇されることを条件に被告に迎え入れられた等の事情により、実績補償として考慮されなかった。又本件は単独発明に近い事案で、共同発明はほとんど考慮されていない。

（対価）2億4054万5000円（技術協力費）×5%（実績補償金）×70%（共同発明者間の寄与度）＝841万9075万円

、クラッド事件（東京地裁昭和58年12月23日判決、昭和54年（ワ）第11717号、）

本件は、金張発明、線素材発明、クラッド板発明、及び連続クラッド発明の四つの発明からなるが、相当の対価の請求権の発生は、特許法第35条第3項の解釈上、特許を受ける権利の承継時であるとし、金張発明、及び線素材発明に関しては時効消滅したと認定された。本件は会社から従業員の社内規程が無い事案である。なお、金張発明は、特許出願して公開すると、競争企業にヒントを与える結果になり、必ず追い抜かれることになると考え、これをノウ・ハウとして秘匿することが被告の利益になると判断し、被告の役員会においてその趣旨を説明し、あえて特許出願をしないものとした。従ってノウ・ハウの対価請求権の問題であるが、特許出願した場合と何ら差異無く取り扱っている。同様に連続クラッド発明も、特許出願していない。

そして、本件はクラッド板発明、連続クラッド発明について対価請求権の算定をしているが、特に共同発明における発明者の持分を算定した点に特色がある。

又、被告が金張業界で確固たる地位を築いていたのは、ステンレスに金張を施すことを初めて可能にした金張発明によるところが大きいと認定し、クラツド板発明及び連続クラツド発明が被告に与えた利益は相対的に小さいと認定した。

そしてクラツド板発明は、被告の売上高 30 億 2920 万 7000 円に 100 分の 2 を乗じて得られる 6058 万 4140 円をもつて、クラツド板発明について被告がその実施を排他的に独占しうる地位を得たことにより受けることになると見込まれる利益と認定し、貢献度を 10% 弱と認定し、これに発明者持分を乗じて対価を算定した。

$30\text{億}2920\text{万}7000\text{円(売上高)} \times 2\%(\text{実施料率}) \times 10\%(\text{貢献度}) \times 25\% = 1,514,603\text{円}$

連続クラツド発明はクラツド板発明の改良にかかる発明である点で、その実施料率は売上高の 0.2 パーセントを相当とするとし、99 億 5557 万 5000 円に 1000 分の 2 を乗じて得られる 1991 万 1150 円をもつて、連続クラツド発明について被告がその実施を排他的に独占しうる地位を得たことにより受けることになる利益とし、貢献度を 7% 強として、この額に発明者の持分を乗じて対価を算定した。

$99\text{億}5557\text{万}5000\text{円(売上高)} \times 0.2\%(\text{実施料率}) \times 7\%(\text{貢献度}) \times 25\%(\text{発明者の持分}) = 348,445\text{円}$

この裁判が全体に低額の認定を行った理由は、主要な金張発明に関する対価請求権が、消滅時効により消滅した事による。

、株式会社カネシン事件（東京地裁平成 4 年 9 月 30 日判決、平成元年(ワ)第 6758 号）

原告は、昭和 53 年 9 月から昭和 63 年 9 月まで専務取締役であり、被告は、建築用金物の製造・販売をしているが、営業力が特別にあるとか、著名な会社であるとの事情はない。

先ず、「使用者等が受けるべき利益の額」とは、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ものとし、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は、本件各意匠権については意匠権設定登録の日から、本件各実用新案権については出願公告の日から、各存続期間の終了までの間、それらを自らは実施せず第三者に実施許諾したと仮定した場合に得られる実施料相当額が職務創作又は職務考案の実施を排他的に独占し得る地位を取得したことによりはじめて受け取ることができる利益であるとみなすことができるから、右実施料相当額を基準として被告が受けるべき利益の額を認定することも許されとする。

そして、被告の排他的な利益を被告の権利存続期間内の売上額（9 億 9000 万円）の 2 分の 1 であると認定した。しかしこの 2 分の 1 は、被告会社が、特別に著名な会社であるとか、特別に営業力があるものとは認められないことにより認定している。そして、実施料率は発明協会の資料等から 2% と認定した。

そして、原告の貢献度は、営業担当の専務取締役、被告会社には新製品を開発する部署がなく、他の従業員の協力が無く、もっぱら原告一人の研究の成果であるとして、65% と認定した。

そして、本件意匠（一）の権利譲渡の対価は、被告が受けるべき利益 989 万円の 65% の 642 万円と認め、次のように対価を算定した。

$$9 \text{ 億} 9000 \text{ 万円} \times 50\% (\text{独占的地位に起因する割合}) \times 2\% (\text{実施料率}) \times 65\% (\text{貢献度}) \\ = 642 \text{ 万円}$$

本件実用新案（一）の権利譲渡の対価は、被告が受けるべき利益3万円の65%の1万9500円の1万円未満を切り捨てて1万円、本件実用新案（二）の権利譲渡の対価は、被告が受けるべき利益49万円の65%の31万円と認める。

右意匠権（一）、実用新案権（一）、（二）他の権利の対価の合計は総額1292万円となる。

、象印魔法瓶事件（大阪地裁平成6年4月28日判決、平成3年（ワ）第5984号）

被告会社は、マホービン製造トップメーカーであり、原告は、昭和46年1月16日に被告会社に入社し、昭和47年5月22日に生産本部付き次長に、昭和48年5月21日に商品試験所所長に就任し、昭和58年2月21日に調査役となり、同年9月15日に退職した。発明は商品試験所所長の在職当時、他の会社の職員とともに発明した。

先ず、被告の販売価格については、原被告とも2000円を前提として主張を行っているので、これを前提とし、他方、昭和58年から61年までの被告のステンレス鋼製魔法瓶の販売数は480万本と認定されるので、被告の販売にかかる売上高は、96億円と推定した。

そして、本件発明がステンレス鋼製マホービンの中核的機能に関するものであるが、真空処理等の同様に高度な技術を要するその他の工程とも有機的に密接に関連するものであること、被告は著名な会社であり、業界内で強力な営業力を有しており、他社では同程度の売上を得ることは困難であり、同業他社であるタイガー魔法瓶と業界を二分していること、ステンレス鋼製マホービンのような家庭用金属製品の場合、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事等より、本件発明の実施品の売上総額のうち、同業他社に対し同発明の実施を禁止することができたことに基因する部分はその3分の1と推認するのが相当とした（96億円×1/3＝32億円）。

そして、実施料相当額は、実施料率〔第4版〕（発明協会研究所編・発明協会発行）などから、2%と認定した。そして、原告の貢献度は、発明当時原告は商品試験所所長の地位にあり、同発明は原告の職務の遂行そのものの過程で得られたものであり、同発明は、被告従業員の協力を得た上、創業以来被告の社内に蓄積されてきたガラス製マホービンの製造に関しての幾多の発明考案や経験及びノウハウ等を利用して成立したいわゆる工場考案の色彩が濃厚であるとし、原告の貢献度を20%と認定した。

$$96 \text{ 億} (\text{売上高}) \times 33\% (\text{独占的地位に起因する割合}) \times 2\% (\text{実施料率}) \times 20\% (\text{貢献度}) \\ \times 50\% (\text{発明者間の寄与度}) = 640 \text{ 万円}$$

、ゴーセン事件（大阪高裁平成6年5月27日判決、平成5年（ネ）第723号）

高分子合成繊維製の釣糸及びガット等の合成繊維の事件であるが、まず、消滅時効については、従業者がした職務発明・考案について特許・実用新案登録を受ける権利を使用者に承継させた時に、相当の対価の請求権が発生するとし、契約・勤務規則に特段の定めがなく、その他对価請求権の行使を妨げる特段の事情のない限り、特許・実用新案登録を受ける権利の承継の時に対価請求権を行使し得るものと解した。

対価の認定で特徴のある部分は、製造された釣糸について、生産工程における不良率が6.5%、市

場からの返品率が2.0%、宣伝用の無料供試品の率が1.2%あることから、これらの合計9.7%を控除して歩留まり率を求めた点である。

そして、実施料相当額を求めるのに、同業他者に対し同発明の実施を禁止することができたことに起因する部分が、法定の通常実施権を得たままであった場合との対比で、いかなる場合なのかを明確にし得る事実関係を認めることはできないとして、売上総額の二分の一を超えるものとも、これに満たないものとも認めることができず、結局、二分の一に相当するものとししか認めることができないとした点である。

又共同発明の発明者は四名なので、その四分の一を単純に掛けている。

そして、被告の貢献度は、同発明が、被告被用者の協力を得た上、作業現場に蓄積された経験等を利用して成立したいわゆる工場考案の色彩が濃厚である点を重視し、被告が受けるべき利益の持分の40%の150万8426円と認定した。

$12 \text{ 億円 (売上高)} \times 50\% \text{ (独占的地位に起因する割合)} \times 2.5\% \text{ (実施料率)} \times 40\% \text{ (貢献度)} \times 25\% \text{ (各共同発明者の持分)} = 150 \text{ 万 } 8426 \text{ 円}$

、希土類事件（大阪地裁平成14年5月23日判決、平成11年(ワ)第12699号）

本件発明1は、コバルトを含む希土類-鉄系合金のスラリーから、希土類元素及びコバルトを、それらを含む希土類含有硝酸塩溶液として、鉄を含む不溶解元素化合物と濾別分離して回収する方法に係る発明であり、本件発明2及び本件発明3は、本件発明1の回収方法で濾別分離した希土類含有硝酸塩溶液から、希土類をフッ化物（請求項2）又は稼酸塩（請求項3）として沈殿させ、コバルトを硝酸塩溶液に残存することにより、希土類とコバルトを分離回収する方法に係る発明である。

原告は本件発明の発明者であると認定され、本件発明の特許出願の願書に記載された発明者が原告である旨の補正手続を求める請求、及び被告Bに対し原告が本件発明の発明者であることの確認を求める請求は、いずれも認容された。

原告は、本件発明の完成当時、日徳工業の取締役として、技術生産管理部門を担当していたものであるから、原告と日徳工業との間には同項にいう「従業者」と「使用者」の関係があったが、原告は被告三徳の従業員、役員等の地位にはなかったから、原告と被告三徳との間には、直接には、従業者と使用者の関係があったとはいえないが、技術的にも経済的にも一体の関係にある日徳工業と被告三徳の関係に着目して、特許法35条3項の類推適用により、被告三徳から相当の対価の支払を受ける権利があると認定した。

そして、本件発明の実施を日徳工業が行わず、被告三徳において第三者に許諾したと仮定した場合には、当該第三者は、平成11年4月から平成12年3月までの期間に被告三徳が得られた希土類回収量370トンの少なくとも半分程度の185トンは得られたものと推定でき、これに対して支払われる同期間の希土類酸化物1kg当たりの処理加工賃1400円を乗じた2億5900万円の売上を得ることとなる。そして、本件発明の技術分野、内容、実施業務の内容及び態様等からすれば、これに対する実施料率は3%とするのが相当であり、特許になった場合の特許権の存続期間である出願から20年の半分である10年をもって実施許諾契約の期間として算定すると、実施料の総額は7770万円となる。

その実施料総額に関し、職務発明であることにより日徳工業が無償の法定実施権を有しており、日徳工業や被告三徳が本件発明によって受けた利益は、日徳工業が実施権を有することによってほぼまかなわれているとも考えられることや、本件発明の権利としての不確実性等を考慮すると、前記7770万

円のおおよそ20分の1に当たる400万円をもって、「使用者等が受けるべき利益の額」とするのが相当である。

そして「使用者等が貢献した程度」は、原告は日徳工業の実験設備を用いて実験するなどして本件発明の完成に至っていること、本件発明の特許出願に当たっては、被告Bが先行技術である乙2発明等との関係を考慮して明細書を作成していることなどを考慮すると、本件発明がされるについて「使用者等が貢献した程度」は50%とみるのが相当である。原告が被告三徳から支払を受ける対価の相当額は、200万円〔400万円×(1-0.5)〕となると判示した。

2億5900万円(年間売上)×3%(実施料率)×10年(実施契約期間)×5%(使用者等が受けるべき利益)×50%(貢献度)=25億9000万円(10年間)×3%(実施料率)×5%(使用者等が受けるべき利益の割合)×50%(貢献度) ￥2,000,000

(寸評)この判例は、実施許諾契約の期間を半分の10年としたことや、その20分の1をもって「使用者等が受けるべき利益の額」とした点、即ち独占的な地位に起因する割合を5%とした点が、不可思議である。

、缶チェッカー事件(東京地裁平成14年9月10日判決、平成13年(ワ)第10442号)

先ず、原告の職務が争われ、原告がそれら従来の缶チェッカーの抱える問題点を解決する本件発明を発案しそれを完成する活動を行うことは、使用者との関係で一般的に予定され期待されていたものといえることができるとし、具体的には、原告は、被告の社内において行われていた発明・考案に関するアイデア募集に応募する形で、本件発明のアイデアを被告へ報告し、本件発明について特許を受ける権利を被告に譲渡した旨の譲渡証書(乙2)に署名押印しているのであるが、これらの事実から、原告が本件発明を行うことが、使用者との関係で一般的に予定され期待されたものと認定した。

これらのことからすると、本件発明は、原告が、被告の許可を得て、勤務時間内に実験を行い、本件発明の原理に基づいて現実に実施できることを確認したものである。本件発明は原告の職務に属するとした。

そして相当の対価の額は、被告が本件発明を実施して製造販売した製品は7台であり、その販売総額は、4464万6000円であり、本件発明を第三者に実施許諾した場合の実施料率を検討するに、被告は本件発明を実施して一定の売上げを上げたものの、本件発明の実施品には、現在までに7台しか製造販売されなかったこと、上記販売総額には、本件発明の実施品ではない搬送装置の価格や運搬、備付けの費用も含まれていること等から、販売総額に2パーセントを乗じたものをもって本件発明の実施料相当額と認定した。本件の実施料相当額は、89万2920円となる。

貢献度について、本件発明は、原告が原理を思いついたことによるところが大きいものであることができるが、被告は、原告に対して、勤務時間中に基礎実験を行うことを許可して、これを行わせていたのであり、特許の出願手続はすべて被告において行い、拒絶理由通知に対して意見書を提出するなどして、特許が認められたのであるから、これらの事実から、被告の貢献度は全体の40パーセントと認定し、本件発明につき特許を受ける権利の承継に対する相当な対価の額は、53万5752円と認めた。
4464万6000円(売上高)×2%(実施料率)×40%(貢献度)=53万5752円

、オリンパス地裁事件(東京地裁平成11年4月16日判決、平成7年(ワ)第3841号)

本件特許発明は、昭和61年5月12日に出願公告され、平成10年1月5日に満了した。本件発明及び諸限発明は、共に光学的記録媒体に記録された情報を光学的に読み取るための検出ヘッドに関する発明である。

そして、特許権実施料収入は、平成2年度には14億0100万円、平成3年度には18億6700万円、平成4年度には20億7400万円、平成5年度には22億0400万円、平成6年度には27億3100万円、平成7年度には28億9500万円、平成8年度には9億8700万円であったが、平成8年度に激減したのは、前記諸限特許が、平成7年10月31日に満了し、ソニーが実施料を支払わなかったことによるものと認定した。

相当対価の額の認定は、本件発明は、諸限発明の利用発明であり、本件発明の実施には、諸限発明の実施が前提となること、被告とピックアップ装置の製造各社との間のライセンス契約においては、本件特許も対象とされているが、各社との交渉では、被告の有する特許権の中で諸限特許が中心的交渉の対象となり、本件特許は重きが置かれていなかったこと、本件特許に関しては各社は実施を否定しており、現に、対象となる期間の特許料収入の多くを占めるソニーは、諸限特許の満了後は、ライセンス料の支払は諸限特許に対するものである旨主張して、被告に対して実施料を支払っていないこと、

別紙各社製品目録記載の各社製品について、諸限発明はすべての製品に用いられているが、本件発明は、松下電器産業、パイオニア、日立製品については、実施されておらず、必ずしも、CD装置の多くに確実に組み込まれているとはいえないこと、本件発明については、当初出願の記載が変更されているため、要旨変更を理由として、無効とされる可能性も否定できないこと、仮に当初出願の記載が変更されないままであれば、各社のピックアップ装置は、これを実施したと評価される可能性が低いこと等から、本件発明によって被告が受けるべき利益額としては5000万円と解するのが相当であると認定した。

そして、貢献度は原告の当初の提案内容は、各社のピックアップ装置には採用されていないものであったが、これを被告特許担当者を中心とした提案で大幅に変更した結果、各社のピックアップ装置の一部がこれを侵害する可能性が高い状況になったこと、本件発明は、原告が発明当時に職務上担当していた分野と密接な関係を有するものであること、その他の事情を考慮すると、本件発明がされるについて被告が使用者として貢献した程度は95パーセントと評価するのが相当とし、原告が受けるべき職務発明の対価は、250万円となるところ、右金額から既に被告が原告に支払済みの21万1000円を控除した残額228万9000円の支払を認めた。

消滅時効の成否については、原告が、工業所有権収入取得時報償を受領した平成4年10月1日より前においては、算定の基礎とする工業所有権収入の額は、必ずしも明らかでなく、また、原告が被告からいくらの報償額を受け取ることができるか不確定であったといえることができるから、右同日までは、原告が法に基づく相当対価請求権を行使することについて現実に期待し得ない状況であったといわざるを得ないとして、消滅時効を認めなかった。

$$5000\text{万円（得るべき利益の額）} \times 5\%（貢献度） = 250\text{万円}$$

（寸評） この判決は、平成2年から平成8年までのライセンス料が141億円あったが、本件発明に起因するものではないと位置付けて、5000万円という数字が突然浮かび上がったことに特徴がある判決である。なお、この判決は高裁では、平成11年(ネ)第3208号、東京高裁平成13年5月22日判決で支持され、最高裁でも平成13年(受)第1256号、平成15年4月22日 第三小法廷判決で支持された。

、日立製作所光ディスク事件控訴審〔東京高裁平成16年1月29日判決 平成14年(ネ)第6451号各補償金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(ワ)第16832号,平成12年(ワ)第5572号)〕

判決は、第一審被告に対し、第一審認容額の4倍強の額となる実質1億6284万6300円の支払いを命じた。

職務発明中の外国の特許を受ける権利等の譲渡と特許法第35条の関係は、特許法第35条は、従業者と使用者との間の雇用契約上の利害関係の調整を図る強行法規であるから、職務発明の譲渡についての「相当の対価」は、外国の特許を受ける権利等に関するものも含めて、使用者と従業者が属する国の産業政策に基づき決定された法律により一元的に決定されるべき事柄であり、当該特許が登録される各国の特許法を準拠法として決定されるべき事柄ではないことが明らかである。仮に外国特許を各国毎に規定するとすると、従業者発明者は何れの国でも保護が受けられなかったり、極めて煩瑣な事態が生じる結果となり妥当でない。よって、日本法が適用となると判示した。

そして、例えば本件発明1の相当な対価の算定については、使用者等が貢献した程度が80%と共同発明者間における原告の寄与度が70%とする認定は、1審判決と同じであるが、包括的ライセンス契約等に基づく「相当の対価」については、一審より対象会社が増加して(4社が16社)8116万4300円とした。包括的クロスライセンス契約についても、例えば、ソニーは、3000万円から8400万円に金額が増加した。前記の外国出願分を計上したことや、又推定実施料額が増加したことによるものである。

(包括ライセンス契約) 5億7974万5000円 × 20% (貢献度) × 70% (共同発明者間の寄与度) 8116万4300円

(包括クロスライセンス契約) 6億円 × 20% (貢献度) × 70% (共同発明者間の寄与度)
= 8400万円

(第一審、東京地裁平成14年11月29日判決、平成10年(ワ)第16832号)

以上と考え方は変わらない。

『本件発明1について』

被告が得た利益額の算定については、個別ライセンス契約では、例えば、フィリップスからは2億4700万円の実施料を受領したが、本件発明1の寄与率を30%と換算して、計算した。又、包括的クロスライセンス契約では、例えばソニーが3000万円などと認定した。そして被告の受けるべき利益額は、合計2億4959万円とした。

なお、このライセンス契約の実施料に対し本件発明1に係る日本国特許権の寄与率を掛けて、被告の受けるべき利益を換算している(実施料の支払いは複数特許が対象である。)。そして、ライセンス契約の実施料に日本国特許権の寄与率をかけたものの総和を2億4959万円と換算した。

会社の貢献度は、80%と認定したが、中央研究所においては、光学方式(時系列方式)の光ディスクの研究が以前から行われており、本件発明1も、その流れの中に位置づけられることが重視されたものと思われる。

共同発明者間の寄与度は、原告の思考により発明が得られたとして、70%と評価された。以上より、本件発明1についての相当の対価の額は、

2億4959万円 × 20% (貢献度) × 70% (共同発明者間の寄与度) 3494万円

（第一審、及び第二審を通じて寸評）

第一審より第二審の認容額があがったのは、外国特許について第一審が相当対価の請求が出来ないという立場であったのに対し、第二審では、外国特許についても相当対価の支払いの対象となると、認容されたので額が増加したのは当然である。更に包括的ライセンス契約等と包括的クロスライセンス契約の認容額がともに倍増し、しかも対象会社が増加したために、4倍増の金額となった。

、日亜化学事件（東京地裁平成16年1月30日判決、平成13年（ワ）第17772号 特許権持分確認等請求事件、原告 中村修二 被告 日亜化学工業株式会社）

この事件は、実質600億円の相当対価の賠償を命じた判決であり、画期的である。

先ず、中間判決で、本件特許発明が原告から被告に承継された事を確認した。

その上で、使用者が当該発明に関する権利を承継することによって受けるべき利益（特許法第35条4項）とは、当該発明を実施して得られる利益ではなく、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）と解するのが相当であるとした。

本件特許権の設定登録時までに既に得られていた平成6年から同8年までの売上高については、これらを合計すると、60億4600万円となる。

平成9年から特許権存続期間満了年次である平成22年までに得られることが予測される売上合計については、1兆1380億9394万円である。これらを複利計算により中間利息（年5分）を控除して平成9年現在の価値にひきなおして計算する。平成6年から同8年までの売上高合計60億4600万円に前記売上合計額から中間利息を控除して得られた1兆0993億8940万円を加算した合計1兆1054億3540万円が、GaN系LEDについて平成9年4月18日を基準とした相当対価を算出するための基礎となる売上高合計額となる。

このGaN系LEDについての上記1兆1054億3540万円と、GaN系LDについての売上高合計額1031億6587万円との合計額は1兆2086億0127万円となる計算をした。

そして、被告会社の超過売上高は、仮に被告会社が本件特許発明の実施を競業会社である豊田合成及びクリー社に許諾していれば、上記の売上高のうち少なくとも2分の1に当たる製品は、豊田合成及びクリー社により販売されていたものと認められるので、被告会社が競業他社に本件特許発明の実施を禁止できたことに起因して得ることのできた売上の割合は、少なくとも2分の1を下回るものではない。

そしてここから本来であれば、独占の利益の算定について 被告会社が上記超過売上高から得る利益を算定する、 豊田合成及びクリー社に本件特許発明の実施を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により算定する、という2つの方法が考えられるが、 は立証困難なため、 の実施許諾した場合から被告会社の独占の利益を算定するとした。

本件特許発明の実施料率は、本件特許発明の実施を許諾する場合の実施料率は、少なく見積もっても、販売額の20%を下回るものではないと認めた。

したがって、平成9年4月18日の価値として算定した実施料額は、これに本件特許発明の実施料率20%を乗じて得られた1208億6012万円となるとした。

発明者の貢献度は、小企業の貧弱な研究環境の下で、従業員発明者が個人的能力と独創的な発想により、競業会社をはじめとする世界中の研究機関に先んじて、産業界待望の世界的発明をなしとげたという、職務発明としては全く稀有な事例である。このような本件の特殊事情にかんがみれば、本件特許発明について、発明者である原告の貢献度は、少なくとも50%を下回らないというべきであると認定し

た。

被告会社の独占の利益 1 2 0 8 億 6 0 1 2 万円に発明者の貢献度 5 0 % を乗じた 6 0 4 億 3 0 0 6 万円と認定した。

計算式は次のとおりとなる。

1 兆 2 0 8 6 億 0 1 2 7 万円 $\times$ 5 0 % (独占の利益) $\times$ 2 0 % (実施料) $\times$ 5 0 % (貢献度) = 6 0 4 億 3 0 0 6 万円 (但し一部請求の 2 0 0 億円を認容)

、味の素事件 (東京地方裁判所平成 16 年 2 月 24 日判決、平成 14 年 (ワ) 第 20521 号)

認容額は 1 億 8,935 万円である。

(準拠法)

職務発明に係る特許を受ける権利の承継の対価であるから、使用者と従業者の雇用契約の準拠法によるとして、日本法を適用した。

(特許法 35 条と外国において特許を受ける権利)

勤務規則等に定められた外国において特許を受ける権利を含む対価の額が特許法第 35 条 4 項の趣旨および内容に合致して初めて同条 3 項、4 項所定の相当の対価に当たるとした。

(発明の排他的独占による得られる利益)

実施料を得た場合は、その実施料は、職務発明の実施を排他的に独占することによって得られる利益といえることができる。この場合において複数の特許が実施許諾の対象となっているときは、実施料のうち当該特許が寄与した割合に応じて「その発明により使用者等が受けるべき利益」を定めるべきである。

また、使用者は、特許を受ける権利を承継しない場合であっても通常実施権を有することとの対比からすれば、上記使用者が特許を受ける権利を承継して特許を受け特許発明を自ら実施している場合は、これにより上げた利益のうち、当該特許の排他的効力により第三者の実施を排除して独占的に実施することにより得られたと認められる利益の額をもって「その発明により使用者等が受けるべき利益」というべきである。

なお、特許を受ける前においても、実施により上げた利益が通常実施権によるものを超えるときには、当該発明が貢献した程度を勘案して「その発明により使用者等が受けるべき利益」を定めることができる。

(実施料収入)

本件特許を米国ニュートラスウィート社にライセンスして得られたロイヤルティ合計 44 億 6,800 万円は、職務発明の実施を排他的に独占することにより得られる利益といえることができ、独占の利益に当たる。

被告は、仏ユーロアスパルテム SA 社との間で、平成 4 年に本件発明 10 を含む 9 件の発明に係る欧州特許についてライセンス契約を締結し、平成 5 年度から平成 14 年度までのロイヤルティとして 15 億 3,300 万円の支払を受けた。

平成 4 年に対象となったのは本件発明 10 を含む 9 件の発明に係る特許であるが、平成 9 年には新たに 7 件の発明に係る特許が対象として追加され、合計 16 件の発明に係る特許が対象となり、平成 12 年には合計 52 件の発明に係る特許がロイヤルティの対象となった。そして、本件発明 10 は、その一部である晶析工程のみに関係する発明であるのに対し、対象となったこれらの発明は、APM の各製造工程に

関する発明であって、対象特許が渾然一体となって APM の製造が可能となるものである。このような本件発明 10 の意義および価値並びに欧州ライセンス契約における位置付け等を併せ考慮すると、上記ロイヤルティに対する本件特許 10 の寄与した割合は、約 20% であり、被告が受けるべき利益の額は、上記ロイヤルティの約 20% に相当する 3 億 0,700 万円と認めるのが相当である。

（国内外売上高増分利益）

被告は、特許報奨金算定の基礎として、平成 2 年度から平成 11 年度まで（ヨーロッパについては昭和 60 年度から平成 5 年度まで）の国内外の売上高 1,131 億 5,800 万円に本件各特許の貢献率として 2% を乗じた 22 億 6,300 万円を計上した。

被告の上記売上げには、通常実施権を超えた独占的实施による利益が含まれる。売上げの 2% という貢献率は、実態とかけ離れたものとまではいえず、上記金額をもって相当と認める。

被告は、アジアおよび中南米においていかなる特許も成立していないから、排他的権利も享受していない旨主張するが、被告は、本件特許 1 および 2 を有する我が国において、排他的に本件発明 1 を使用して本件発明 2 に係る APM を製造した結果、これらの地域に輸出したものであるから、我が国における方法の発明である本件発明 1 を使用し、かつ物の発明である本件発明 2 に係る物を製造するという実施行為を行なったものである。よって、上記地域における売上げも、我が国における実施行為による利益として、被告が受けるべき利益ということができる。

本件特許 1 は、昭和 58 年 10 月 18 日出願公開されたところ、その後は、被告は補償金請求が可能であったという意味において、実質的に競業他社を排除して実施したものである（平成 6 年法律第 116 号による改正前の特許法 65 条）。そうすると、平成元年以前の売上げについても、本件特許 1 が出願公開された以降に国内で本件発明 1 を使用して APM を製造し、国内外に販売したことにより上げた利益の中には、実質的に他社を排除して実施することができたという意味で通常実施権を超える部分があるというべきである。この時期における貢献率としては、法律上の排他的独占権を得た時期における貢献率の 2 分の 1 である売上げの 1% をもって、被告の受けるべき利益と認める。

発明後出願公開までの国内外における売上げは約 518 億円であり、その 1% は、5 億 1,800 万円である。

被告は、平成 12 年度以降も、本件特許 1 および 2 の存続期間の満了する平成 14 年 4 月 12 日まで、我が国において独占的に本件発明 1 および 2 を実施して APM を製造し、国内外に販売したものと推認することができる。その間、1 年当たり、平成 2 年度から平成 11 年度までの平均売上高である約 102 億 8,000 万円の売上げがあったものと推定され、平成 12 年度から上記満了日までの売上げは、合計約 209 億円（平成 14 年度の売上げについては、12/365 として計上した。）と推認することができる。そして、前記と同様、売上げの 2% の割合による 4 億 1,800 万円をもって、被告の受けるべき利益と認める。

上記の合計は、31 億 9900 万円である。

（被告の受けるべき利益）

以上により、被告が受けるべき利益の額は、44 億 6,800 万円、3 億 0,700 万円および 31 億 9,900 万円の合計 79 億 7,400 万円となる。

（貢献度）

本件につき被告が貢献した程度については、

原告は、本件各発明当時、被告の中央研究所技術開発研究所課長の立場にあり、APMのプロセス改良の研究開発に従事し、本件各発明を行うことが期待される地位にあったこと、APM自体はサール社の研究者によって発見され、サール社がアメリカ合衆国、日本およびヨーロッパ各国でAPMの基本特許である用途特許を取得しており、被告のAPM事業においてはサール社とのライセンス契約の締結が不可欠であったこと、被告は、上記契約締結のためにAPMの生産技術を確立し、それに関する多くの特許を取得するとともに、サール社の安全性試験と用途開発のため、同社に対し、赤字でAPKKMのサンプルを供給するなど、APMの事業化の上でのリスクを負担し、また、アメリカ合衆国における市場を確保する前提としてのFDAの認可に被告の実験が功を奏し、その結果、サール社との間で独占販売権契約およびライセンス契約が締結されたこと、被告は、これらの研究開発のために、極めて多額の費用および多くの人員を投入したこと、被告において、長年費用と人員を投入して、会社を上げての研究が行われたこと、本件各発明も、こうした被告のAPM事業の一環として行われたものであり、また、それまで被告において行われたAPMの大きな結晶を得るための様々な攪拌晶析方法の研究を前提としていること、本件発明2の束状集合晶自体は実験室レベルでは従来から得られていたものではあるが、本件各発明の本質は、従来では工業的に採用することは困難であると考えられていた静置晶析法を採用することにより、束状集合晶の工業的生産が可能になったというところであり、しかも、当該静置晶析法を採用することは原告の着想に基づくものであること、本件各発明の実験等は、被告の研究所内で被告の施設設備を使用し、被告の計算において行われたこと、本件各特許の出願に当たっては、本件各特許が権利化されるに至るには、被告において多大な労力、時間および費用を費やしたこと、そして、権利化によって、実施料を取得し、独占的に実施することができたこと、他社とのライセンス契約の締結は、被告における上記の成果に基づくものであり、契約締結自体に原告の関与はないこと、被告は、原告を中央研究所長、東海工場長、関連会社の代表取締役にするなど、技術系社員として同期で1、2を争うほどの処遇をし、被告およびその関連会社が原告に支払った給与、賞与、退職金の総額は1億9,800万円を下らないこと、以上の諸事情を併せ総合的に考慮すると、被告が本件各発明がされるについて貢献した前記利益を受けるについて貢献した程度としては、全体の95%と認めるのが相当である。

（共同発明者間の寄与度）

1、原告は、静置晶析法を着想し、静置晶析の工業化可能性についての検討実験を行い、静置晶析においても比較的速い冷却速度が得られることの測定を行い、工業的規模における具体的晶析装置を発案したことが認められ、本件各発明は、原告によるこうした実験、発案によるところが少なくない。

2、しかし、他方、他の共同発明者がAPMの束状集合晶を発見したこと、この発見によってAPM結晶が特別な結晶形態をしており、これを製造するには通常の工業的技術は適用できないことが明らかになり、工業的規模での生産方法を連続攪拌晶析法から静置晶析法に転換する契機となったものといえること、この共同発明者が、本件各発明の特許取得のために本件各特許の明細書を作成し、具体的晶析装置としてロータリードラム方式を考案するとともに、追加実験により無攪拌冷却下にシャーベットを形成する初期濃度の範囲を確定するなど、権利化にあたって貢献したこと、同人は、日本、アメリカ合衆国およびヨーロッパにおける異議、審判事件において、「工業的晶析法」または原告の上記着想が工業的に実施可能であることを検証するために、「Industrial Scale」の文言を本件各特許の明

細書の特許請求の範囲に挿入することを提案し、それによって特許が維持され、一連の特許維持の功績から社内表彰を受けていること、原告の上記着想を工業的プロセスの発明として完成するためには、工業的に実施可能であることを検証する必要があったところ、他の共同発明者は、原告の上記着想を実現するために、晶析装置の具体的な設計を行い、また、ベンチプラント、パイロットプラントの運転条件や後工程の操作方法等についての経験が豊富な他の共同発明者は、器具、部品についての大きさ、形状等のアイデアを出すことを含めて、かかる操作・運転条件についての示唆、勧告を行ったことが認定できる。

これらの事実を総合すると、共同発明者 6 名における原告の寄与度は、50%と認めるのが相当である。

（相当の対価）

本件各発明に対する「相当の対価」の額は、被告が受けるべき利益の額 79 億 7,400 万円から被告が貢献した程度 95%を控除し、共同発明者間における原告の寄与度 50%を乗じた 1 億 9,935 万円となる。

$$79 \text{ 億 } 7,400 \text{ 万円} \times (1 - 0.95) (\text{貢献度}) \times 0.5 (\text{共同発明者間の寄与度}) = 1 \text{ 億 } 9,935 \text{ 万円}$$

このうち、被告規程に基づき、1,000 万円の報奨金を控除した 1 億 8,935 万円を認容した。

2.2 判例が教えるもの

1 他社実施型と自社実施型

「現在までの判例の動向」の乃至の判例は、他社実施型と自社実施型に分類できる。

他社実施型 、 、

自社実施型 、 、 、 、 、 、 （他社分有り）

A、他社実施型

、2 億 4 0 5 4 万 5 0 0 0 円（技術協力費）× 5 %（実績補償金）× 7 0 %（共同発明者間の寄与度）= 8 4 1 万 9 0 7 5 万円

、5 0 0 0 万円（得るべき利益の額）× 5 %（貢献度）= 2 5 0 万円

、（包括ライセンス契約）5 億 7 9 7 4 万 5 0 0 0 円 × 2 0 %（貢献度）× 7 0 %（共同発明者間の寄与度）= 8 1 1 6 万 4 3 0 0 円

（包括クロスライセンス契約）6 億円 × 2 0 %（貢献度）× 7 0 %（共同発明者間の寄与度）= 8 4 0 0 万円

B、自社実施型

、（クラッド発明）3 0 億 2 9 2 0 万 7 0 0 0 円（売上高）× 2 %（実施料率）× 1 0 %（貢献度）× 2 5 %（発明者の持分）= 1, 5 1 4, 6 0 3 円

（連続クラッド発明）9 9 億 5 5 5 7 万 5 0 0 0 円（売上高）× 0. 2 %（実施料率）× 7 %（貢献度）× 2 5 %（発明者の持分）= 3 4 8, 4 4 5 円

9 億 8 9 2 5 万円 × 5 0 %（独占的地位に起因する割合）× 2 %（実施料率）× 6 5 %（貢献度）= 6 4 2 万円

但しこの額は、意匠（一）についてである。

9 6 億（売上高）× 3 3 %（独占的地位に起因する割合）× 2 %（実施料率）× 2 0 %（貢献度）

× 50% (共同発明者間の寄与度) = 640万円

、12億円(売上高) × 50% (独占的地位に起因する割合) × 2.5% (実施料率) × 40% (貢献度) × 25% (共同発明者間の寄与度) = 150万8426円

2億5900万円(年間売上高) × 10年(実施契約期間) × 3% (実施料率) × 5% (使用者等が受けるべき利益の割合) × 50% (貢献度) ￥2,000,000

4464万6000円(売上高) × 2% (実施料率) × 40% (貢献度) = 53万5752円

1兆2086億0127万円 × 50% (独占の利益) × 20% (実施料率) × 50% (等貢献度) = 604億3006万円

79億7,400万円(被告が受けるべき利益額 × (1 - 0.95) (貢献度) × 0.5 (共同発明者間の寄与度) = 1億9,935万円

2 他社実施型と自社実施型の纏め

A、他社実施型については、の事例をのぞき、実施料に対して、発明者貢献度と共同発明者間の寄与度を乗じて算定しており、数式は定着している。

実施料 × 貢献度 × 共同発明者間の寄与度

B、自社実施型については、

売上高 × 実施料 × 貢献度 × 共同発明者間の寄与度

又は、売上高 × 独占的地位に起因する割合 × 実施料 × 貢献度 × 共同発明者間の寄与度に分かれる。

論理的には自社実施であるから、独占的利益の算定は不可避であり、後者が理論的に妥当である。しかし、独占的地位に起因する割合がかなり不透明であり、この匙加減により、請求を押さえたと思わせる判例もあるように感じる。

3 判例雑感

東急式PCパイル事件は、技術協力費の実質が実施料であったことから、実施料による相当の対価を算定した。そして、原告が高給であることは考慮されなかった。

クラッド事件は、相当の対価の請求権について消滅時効を認めた判例であり、又ノウハウに対して、相当の対価請求権があるとした。

又、象印魔法瓶事件にみられるような、例えば「本件発明の実施品の売上総額のうち、同業他社に対し同発明の実施を禁止することができたことに基因する部分はその三分の一と推認するのが相当」というような清水の舞台的な裁量認定の先駆けとなったが、この手の事件には、理由の明確でない認定が目立つので、基準の明確化が必要である。

缶チェッカー事件は、原告が被告の社内において行われていた発明・考案に関するアイデア募集に応募する形で、本件発明のアイデアを被告へ報告した事件で、貢献度は、本件発明が原告が原理を思いついたことによるところが大きいものということができるとして、被告の貢献度は全体の40パーセントと認定した。

オリンパス事件は、本件発明によって被告が受けるべき利益額を5000万円とした点が目立った。根拠が全く不明である。又、被告の貢献度は95パーセントと評価する点も不明である。オリンパス事件は、不明な点が多い。日立事件は、外国出願も取り扱いが一つの争点であった。何れ最高裁判所で争

われるであろう。

日亜化学事件は、独占することによって得られる利益の主張立証や、実施料の算定、発明者である原告の貢献度について議論があろう。何れにしても認容額が、信じられない額である。

全般的な雑感であるが、最近の日立事件、オリンパス事件、味の素事件、更には日亜事件の場合、その結論には、賛否があるが、それなりに説得力がある判決が続いているように感じる。判例の勉強で良いところは、特に実際の事件への応用が利く点であろう。日亜の一部請求の項などは、実務家は必見である。

何れにしても、今後、日立の最高裁、日亜、味の素の高裁の事件は耳目をひくところである。

3．職務発明の評価方法

ここでは職務発明の「相当対価」の算定はどのようにして行われるべきものと考えられているのか、ということ、また、職務発明に関連する周辺問題としてどのようなことが問題とされているのか、ということ概観する。

3．1 相当対価の算定基準

現行特許法第35条第4項は、職務発明に対する相当の対価について、「前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない」と規定している。

この規定されている2つの要素から直接導かれる相当対価額を求める計算式は次のようになる。

$$\text{相当対価額} = \text{発明により使用者が受けるべき利益額} \times (1 - \text{使用者貢献度})$$

ここにおいて、「使用者等が受けるべき利益の額」とは、使用者は同条第1項の規定により通常実施権を有するものとされていることから、判例上、「使用者が発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することにより受けることとなると見込まれる利益」とであるとされる。

しかし、この計算式を実行するためには、まず第1の要素である当該発明によって使用者により達成され得るとされる利益額を具体的に割り出さなければならないが、これを求めるための判断基準、計算式、その根拠が必ずしも明確であるとは言えない。加えて、第2の要素である使用者貢献度（逆から言えば発明者貢献度）を求めるための判断基準についても、これをどのような事情を参酌し、どのように数値化すべきかが判然としていない。判例において使用者貢献度の認定はあるがどの様にその数値に至ったかは明確ではない。

3．2 評価にからみ考慮すべき周辺問題

職務発明評価については、適正な相当対価額をどのようにして求めるかという問題のほか、それに関連した周辺問題として、(1)．職務発明の認定、(2)．対価請求権の消滅時効、(3)．外国特許に

についての対価請求権、(4) 不実施・権利放棄・ノウハウ保護などの特別の場合などにおいて、これを評価にどのように取り込むべきかという評価にからみ考慮すべき事項がある。

(1) 職務発明の認定：

職務発明であるか否か、誰が職務発明者かという職務発明の認定に関する問題は、基本的な課題である。今後、企業における研究開発の多様化、国際化、職務発明制度のあり方の変革に伴い、職務発明認定に係る紛争が多発するかもしれない。

(2) 対価請求権の消滅時効：

この問題は対価請求権の発生時点をどのように考えるかということである。

一般原則として、職務発明譲渡対価の請求権は発明譲渡時に発生する。しかし、勤務規則等に対価の支払い時期が定められているときは、その時期が到来するまでは発明者は勤務規則による対価の支払いを期待し、事実上対価を請求することが出来ない状態にある。このため、判例では、勤務規則等に定められた支払い時期が時効の起算点であると解されている。しかし、勤務規則等に支払い時期が明確に定められていない場合や、出願・登録補償しか定められていない場合などには、起算点はどうなるのかといった問題が残る。

(3) 外国特許を受ける権利、外国特許に基づく対価請求権：

国内特許であれ、外国特許であれ、それらは全て同じ一つの発明から発生するものであり、それぞれの国（各特許の効力の及ぶ地域）において利益を生み出す手段としての効力を発揮する。したがって、国内特許たると外国特許たるとを問わず日本特許法第35条の規定の適用を受ける以上、発明から使用者等が受ける利益についても相当の対価の対象となると考えるべきであり、この様な考え方に立つのが最近の判決の傾向である。衡平の原理に照らせば、外国特許により得た利益についても発明者に対価を支払うことが適切である。実務としては、外国特許に基づく対価の取扱いをどのようにするかということについて、従業員等（発明者）に対して、事前に十分説明し、契約を締結しておくことが望ましい。

(4) 不実施の場合：

社会的ニーズはあるが、自社実施もしないし、ライセンス許諾もしない場合或いは特許出願はしないで「ノウハウとして保護」することとし且つ自社で実施することもない場合などにおいて、発明者はどのような補償を求めることが出来るのかという問題である。さらには、特許は取得したが、経営判断（不要、自由技術として一般公開など）によって「権利放棄」するという場合に、発明者はどのような補償を求めることが出来るのかという問題である。

また、将来的な問題として、「証券化」に伴って、発明（特許）が特定目的会社に譲渡された上で、実施されて収益を挙げている場合、「分社化」に伴って発明（特許）が別会社に譲渡された上で実施され、収益を挙げている場合、また単純に取引として他社に譲渡された場合などにおいて、発明者の対価請求権はどのような影響を受けることになるのかといった事項について今後更に研究・検討する必要がある。

3.3 評価のために考慮すべき事項

知的財産権評価のための一般的評価項目については、これまで数多くの書物に紹介されている。ここでは、これらの一般的評価項目についての研究が目的ではないから、これらについては論述しない。

技術的評価、市場価値、権利の強弱、権利範囲の広狭、代替技術の有無等のこれらの一般的評価項目が、職務発明についての価値評価を行うに際しても適用されるべきであることはもとより当然のことである。

以下に、それら一般評価項目以外のもの、すなわち、職務発明に固有の評価・考慮項目をまとめて列挙する。

〔 一般事項 〕

- ・発明者へのインセンティブの確保と企業のリスク保障との調和（調和性）
- ・発明者及び使用者双方の発明完成についての貢献度の問題（相関性）
- ・特許発明の存続期間においていくつかの過程で複数回に亘って評価が行われ得る（複数回性）
- ・評価時期が異なれば、当該発明の価値も変化し、評価手法も変化する（変容性）
- ・対応外国特許から得られる利益（適用範囲）

〔 使用者側に関する事項 〕

- ・使用者の貢献度
- ・職務発明に対する企業側の姿勢・取扱いが多種多様である（取扱い多様性）

〔 発明者に関する事項 〕

- ・発明者の貢献度（複数発明実施の場合の発明間の貢献度）、共同発明者間の貢献度
- ・昇給、昇進、表彰と相当対価との関係
- ・評価結果が発明者個人に直接的且つ現実的なインパクトを与える（対人効果性）

〔 利用形態に関する事項 〕

- ・実施されている場合（自己実施、実施許諾）には、その実績に基づく利益額
- ・実施されていない場合には、想定される利益額
- ・クロスライセンスの場合、またはパッケージライセンスの場合における総実施料に占める当該発明の割合
- ・不出願、ノウハウ保護の場合における当該発明の評価
- ・証券化に伴う特許権の譲渡、分社化に伴う関連会社への特許権の譲渡の場合の取り扱い
- ・第三者への特許権譲渡の場合の取り扱い
- ・権利放棄する場合の取り扱い

4．職務発明制度の今後の動向

4．1 職務発明制度改正

- 1．職務発明に関する現行特許法第35条の規定（昭和34年4月13日・法律第121号・同年4月1日施行）は、

「職務上又ハ契約上為シタル発明ニ付特許ヲ受クルノ権利ハ勤務規程又ハ契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ職務ヲ執行セシムル者又ハ使用者ニ属ス

職務ノ執行又ハ契約ノ履行ニ依ル勤務中公務員又ハ被用者ノ為シタル発明ニシテ職務上又ハ契約上為シタルモノニ非サル発明ニ付発明前予メ特許ヲ受クルノ権利又ハ特許権ヲ譲渡セシムコトヲ定メタル勤務規程又ハ契約ノ条項ハ之ヲ無効トス」

と規定していた旧々特許法（明治42年4月2日・法律第23号）の第3条にとって代わった旧特許法（大正10年4月30日・法律第96号）の第14条の規定を、ほぼそのまま継承して、今日に至っている。

この間、国内外の産業経済の発展は著しく、特に近年は経済のグローバル化、情報技術の発達と先端技術の進展を軸に企業間の競争は国際的規模で激化してきている。生き残りをかけて、新技術の創生に向けて発明を生み出す研究開発の環境は産官学のいずれにおいても、国内的にもまた国際的にも、大きく変化してきている。

また、ここ10年来、職務発明の予約承継に基づく譲渡対価としての「相当の対価」の支払いを求める訴訟が発明者から提起される傾向が生じてきた。殊に、このところの2～3年においては、億単位の巨額対価の支払いを求める事件が目立ち、「職務発明」そのものがにわかにクローズアップされてきた。

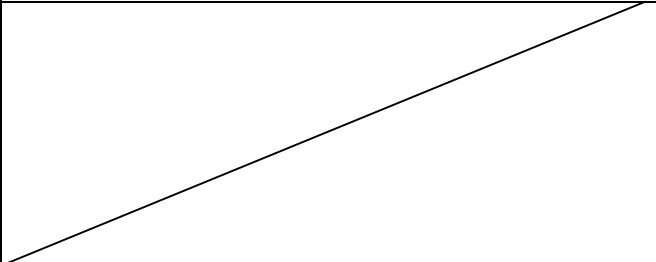
- 2．このような状況のもと、政府の知的財産戦略本部は、2003年7月、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」を公表し、その中で、「特許法の職務発明規定を廃止又は改正する」という一項目を掲げ、あらためて正面からこの問題に取り組む姿勢を示した。

これを受けて、審議に当たった産業構造審議会の知的財産政策部会特許制度小委員会は、報告書「職務発明制度の在り方について」（案）を平成15年10月に公表し、パブリックコメントを求めた上で、同12月18日最終的に報告書「職務発明制度の在り方について」を作成した。この報告書に基礎を置いて、職務発明を規定する特許法第35条の改正法案が作成され、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案」の中に組み込まれて、平成16年2月に公表された。

- 3．次表はこの「報告書」、改正法案の公表に際して出された「改正法案の趣旨説明書」および「改正法律案要綱」の中でそれぞれ説明されている職務発明制度改正の「趣旨」「目指す方向」を一覧表にして示したものである。

職務発明制度改正（審議から改正法案まで）

	産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「職務発明制度の在り方について」 平成15年12月	経済産業省・特許庁「特許法等の一部を改正する法律案(特許審査迅速化法案)について」 平成16年2月
改正法案	・権利の承継があった場合の対価の決定が、使用者等と従業者等との立場の相違に鑑みて不合理でなければ、その決定された「対価」を尊重すべきである。 ・上記決定が不合理である場合には、従業者等に「相当の対価」を請求する権利を認めるべきである。 ・上記不合理性の判断においては、使用者等と従業者等との間での決定の自主性を尊重することの重要性に鑑み、対価の決定の手続面を重視すべきである。 ・「相当の対価」が決定される際に幅広い事情が考慮されるよう、第35条第4項の規定を明確化すべきである。	<u>見直しの視点</u> < 前提 > 発明者と使用者のバランスに配慮 < 発明者側 > 対価への納得感を高め、更なる発明に向けたインセンティブを付与 < 企業側 > 企業の訴訟リスクを軽減し研究開発投資を増大させるインセンティブを付与 <u>見直しの概要</u> 発明の対価を一律の算定方法により定めるのは困難であることから、 対価を取り決めるに当たっては、企業が一方的に決めるのではなく、発明者の意見が十分に反映されるよう手続が行われるようにする。発明者に取り決めが開示されるべきこととし取り決めの透明性を確保する。 手続不備等の場合、現行どおり裁判所が対価の額を決定するが、その際には発明による企業の利益などに加え、新たに発明者の処遇や企業側の生産・販売面における努力も考慮可能にする。
現行法		

特許法等の一部を改正する法律案要綱	特許法第 3 5 条の規定
職務発明規定の見直し 契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならないこととする。 契約、勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価について定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合には、使用者等が従業者等に支払うべき対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならないこととすること。	1 項 変更なし 2 項 変更なし（一部表記を改訂） 3 項 変更なし（一部表記を改訂） 4 項 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。 5 項 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第 3 項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
	4 項 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

4.2 特許法第35条の改正法案の意義

1. 改正法案は、現行特許法第35条の第1項（職務発明についての通常実施権）、第2項（予約承継）及び第3項（相当対価の支払い）はそれぞれそのまま維持するものとして、第4項（対価算定基準）を全面的に改め、新第4項（対価を定めるために使用者と従業者との間で行われるべき協議原則と対価決定基準の策定）および新第5項（協議手続にしたがって定めた対価が不合理である場合、裁判所が対価額を算定するための基準）を定めるものである。つまり、改正法案では、相当の対価は原則として両当事者の自主的取り決めによって定めるところによるとしたうえで、当事者の立場の相違に鑑み、その決定された対価が不合理であると認められる場合には、現行法下における場合と同様に、裁判所がその対価を決定することになるが、その際は使用者側が行う負担や貢献など、その他の幅広い事項が考慮されるべきであるとして、いくつかの適用されるべき考慮事項を例示している。

2. 今回の改正法案の特色は2つある。

第一の特色は、職務発明の相当対価を定める原則として、1に「当事者協議の原則」、2に「合理的対価額決定原則」というこれまでに全く見られなかった新しい視点からの判断原則を提示したことである。第2の特色はこれら原則中に定められた要件がいずれも例示的なものであって、制限列挙的でないということである。

この規定は非常に現代的であり、また未来志向的である。これは職務発明制度のあり方を変革させる強い明らかな「方向づけ」をしたものと評価される。

3. すなわち、改正法案は使用者等（企業側）および従業者等（発明者側）に次のことを求めているのである。

- 1) 対価についての紛争が生じる主な原因は誰もが納得できる対価決定基準というものが存在しない（存在しえない）ところにおいて、一方的に対価が決定される点にある。従って、まず第1段階としては、「対価決定基準の策定」時において、両当事者が、発明者側は発明者としての立場や意向を、企業側は企業としての立場や理念を互いに十分説明し合い、相手方の理解を求めると同時に相手方を理解することが必要であるとする。協議によって得られた一定の共通認識に基づいて「対価決定基準」が策定されれば、それに則ってなされる対価決定については、発明者側においても一応の納得が得られる期待は大きいからである。
- 2) 第2段階として、その策定された「対価決定基準」なるものは、少なくとも従業者等（発明者側）に開示されることが重要である。これは、対価決定についての公正性と透明性を保障するために不可欠であり、同時に使用者（企業側）に対する信頼感を高めるためにもまた重要である。
- 3) 第3段階として、更にこの「対価決定基準」に則って個別具体的事案について「対価の額」の算定を行うに際しては、企業側は発明者の意見を聴取することが重要である。個々の発明者は、この意見聴取の場において、具体的な事案についての自己の立場や見解を直接企業側に伝えることが出来るから、少なくとも自己の立場を相手方に十分伝えたという満足感を得ることが出来る。企業側は企業側として、具体的業績などを含めて具体的事案についての企業の立場や負担につい

て直接発明者に伝えることが出来る。おたがいに誠実に意見交換が行われれば相互理解による「対価決定」についての納得感が得られる期待は高い。

4) この対価決定基準の「開示」は、更に外部に向けて行われることが望ましい。本来、この対価決定基準なるものはそもそも発明に対する「企業理念」を表明するものであるから、外部の一般社会に向けて公開しうるに足る基準であるべきであり、公開をはばかる理由はない。各産業分野における各企業の基準公開により、やがて業種別に標準化された対価決定基準のデファクト・スタンダードが出来上がってくることになるであろう。そうすれば、企業側も発明者側も他企業、特に同業他企業のそれと比較することにより、自己のその優劣を判定することが出来る。企業は基準の向上を計る努力もするであろうし、発明者も自己に適用される基準のレベルを客観的に認識することが可能となり、納得感を得やすくなるであろう。

4. 使用者（企業側）と従業者（発明者側）の協議・協調・理解を通し、職務発明取扱いについての共通認識が醸成され、他方では、「衡平」や「慣習」が法的評価の基準となる制度が構築されれば、この職務発明規定の必要性がなくなるかもしれない。

5 . 職務発明の紛争類型と解決方策

5 . 1 紛争類型とその特徴

紛争類型（論点）	特徴（争点）
職務発明か、自由発明か ・ 自己の職務に係るものか否か ・ 他企業における前職務に係るものである場合 ・ 同一企業内における複数職務を経験した場合	予約承継の効力について発明者からのクレーム 自己出願についての現所属企業からのクレーム 過去の職務に係る発明の認定基準 旧勤務企業からの職務発明クレーム
共同発明者であるか否か	発明者としての確認を求めるクレーム 発明者としての対価補償を求めるクレーム 冒認出願としての無効を求めるクレーム
対価（価値評価）について	対価額の相当性についてのクレーム 対価算定基準についてのクレーム 対価算定方法についてのクレーム ・ 発明者と企業の貢献度算定 ・ クロスライセンスの場合の当該発明の貢献度 ・ 企業秘密としての保護を選択した場合の貢献度 ・ 外国特許についての評価 ・ 不出願とした場合の評価
相当の対価とは何を意味するのか	・ 対価決定時期はいつなのか（時効にも関係する） ・ 発明譲渡時の支払金額をもって対価というのか ・ 実績報償は職務発明の対価ではなく、「報償制度」に基づく特別報償金という性格のものなのか ・ 当該発明に関して支払われる全ての金員は合算され、トータルとして職務発明の対価と考えるのか（税務上はどのように取り扱われるのか） ・ 昇進・昇給、表彰などは職務発明の算定にどのような影響を与えるのか（金銭を伴わない表彰はどう評価するのか）

紛 争 類 型 (論 点)	特 徴 (争 点)
対価支払請求権の消滅時効の起算点について	・ 権利承継時点はいつか ・ 出願補償を行った場合の起算点はいつか ・ 登録補償を行った場合の起算点はいつか ・ 実績補償を行った場合の起算点はいつか
権利移転した場合における実績報償期待権について	・ 特許権が他人に譲渡された場合は、それ以降における実績報償は期待できなくなる。この場合における求償についてのクレーム。 ・ 合併、分社化、持株会社化がかかる場合はどのように処理するのか
権利放棄する場合	・ 企業は一方的に権利放棄することはできるのか
不実施の場合、ノウハウ保護の場合	・ 不実施の場合、ノウハウ保護の場合、発明者はどのような対応をとりうるのか
外国特許について	・ 外国特許を受ける権利は、職務発明（特許法第35条）によって規律されないとすると、その予約承継は無効ということになるのか

5.2 紛争発生予防策と紛争解決方策

紛 争 発 生 予 防 策	紛 争 解 決 方 策
職務発明規程(各企業におけるもの)を整備して、公表する ・職務発明重視の企業認識(コンセプト)を明記する。 ・職務発明についての企業の評価意識を表明する。 ・外国特許を受ける権利の承継についても、国内と同様の対価補償することを明記する。 ・権利放棄する場合は発明者に無償で返還する旨を規定する。 ・対価の額について争いがある場合には、第三者知的財産評価機関による評価をもって、相当の評価額とする旨を規定する。 ・権利を第三者に譲渡する場合における相当の売却額(評価額)についても、上記と同様とする旨を規定する。 ・知的財産価値評価方法の基本を規定する。 ・発明者・企業の貢献度の基本的考え方を表明する。 ・実績報償の基準を明記する。 ・経年的に定点評価を行う為の「評価見直し条項」を明記する。 ・退職後の実績報償の取り扱い方を明記する。	職務発明とは何か、職務発明の相当対価の評価はいかになされるべきかの問題については論点整理ツリーに示されているように多種多様なものがある。 そしてそれぞれの評価をなすに際しての考慮すべき事項および条件についても多種多様なものがある。 したがって、これらの諸論点(課題)を総括的にカバーする一定の方策を提示することは出来ない。 このことは特許法第35条の改正をもってしても、解決し得ない問題である。 詳細な取扱いについては、個々の企業が各論点について、どのように対処しようとするかという企業の姿勢を自社の「職務発明規程」に表明し、これを公表(社外的に)することが必要である。 これらに係る紛争のうち、職務発明の認定、発明者の認定、対価額の相当性についての紛争は、中立的な仲裁調停機関による仲裁・調停によって、解決するものとする旨を規定する

5.3 職務発明評価の環境づくり

1. 知的財産の価値評価のうち、実施料設定目的、担保目的、証券化目的、課税目的、企業会計上の資産計上目的のためにする価値評価は、それぞれの評価目的がハッキリしているから、それぞれの評価目的に添った一定の評価基準というものが、類似事例の積み重ねによって、一般取引の場において漸次形成されてゆく。また、相対当事者のニーズの強弱や思惑、その他の市場原理によって、自由な交渉過程を経て価値評価が定まってゆく。そして、評価結果の受諾は、それぞれの当事者の自由意思によって決定する。

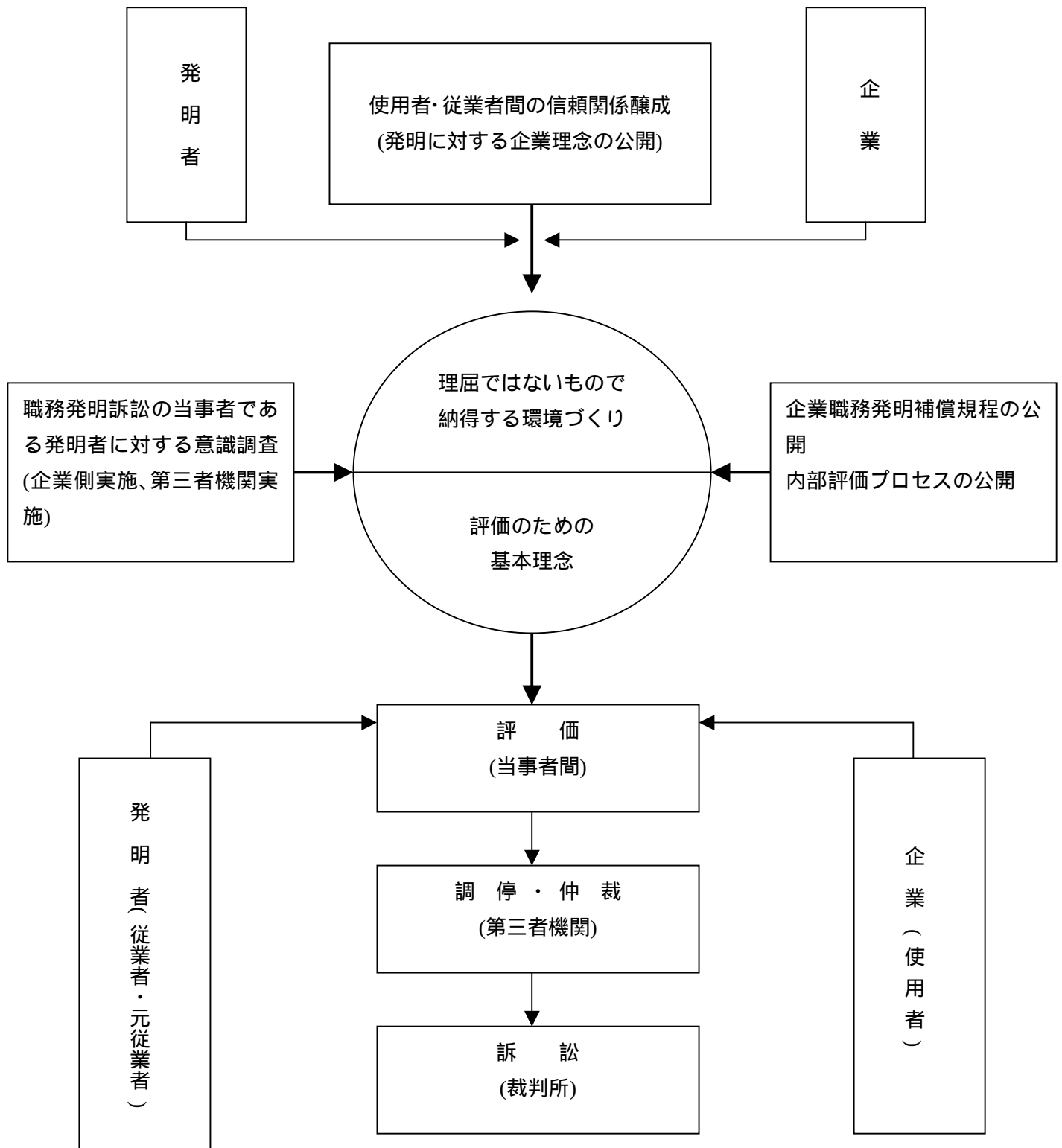
これに反して、職務発明の相当対価についての評価は、その算定基準とされるべき評価項目についての標準値（率）や標準指標（考え方）が一定していないため、評価結果が妥当であるかどうかと判断することが困難である。そして、このように評価結果の妥当性・相当性を判断する客観的基準が存在しない中で、普通は、支払側である使用者において一方的に「相当対価」の評価を行い、それに基づいて対価支払いが行われる。その結果、従業者（発明者）は、これまた支払われた対価が発明の価値に見合ったものであるかどうかを判断する客観的なデータや基準を持ち合わせていないから、普通は、不満を感じ、納得できないということになる。このような構図の中で「紛争の原因」が発生するのである。

2. それでは「関係当事者を納得させうる客観的・合理的な判断基準を作ることが出来るのか」というと、それも困難な作業である。当事者を納得させるものとして有効に作用するためには、共通の理解が必要になる。例えば、「納得するかしないか」という問題は「意識」の問題であり、意識というものが、その時々政治、経済、社会情勢にも大いに影響され、時がうつれば変わり、立場が変われば変わるといった具合に変化する。そのような意識の変化に応じて、合理的基準を改変しなければ、当事者がそれを常に受容し、納得することにはならないからである。

3. では、何が必要なのか。その評価を受入れ、「納得する」という雰囲気になるような評価プロセスの環境を作り出すことである。つまり、関係当事者が適正と意識できる手続きを定めることである。

この「環境づくり」のための手順の一例を次図に示す。

職務発明評価の環境づくり



4．前図による環境づくりのステップは以下のようになる

1) ステップ1は「使用者、従業者間の信頼関係醸成」をする。

信頼関係を醸成するための仕組みとしては、 発明についての企業の基本認識、 研究開発についての企業姿勢、 企業の経営理念を従業者(研究者・発明者)に公表する。それらを通じて従業者は企業の社会的使命と共に従業者に対する企業の基本姿勢をよく認識する。

2) ステップ2は職務発明訴訟の当事者である発明者に対して、何が不服で、何を主張したいために、真に何を求めんがために提訴したか等についての「意識調査」を実施する。この調査を通じて、どうすれば発明者が「納得するか」という手掛かりをつかむ。

3) ステップ3は企業においては、「職務発明報償規程」と「企業内部における発明評価のプロセス」を従業者等と協議を行った上で策定し、これを外部に公表する。この公表によって、従業者・発明者を含めて、世間一般の認識・理解を得る。

この評価プロセスには、例えば、発明者本人の関与（意見聴取など）や必要に応じて外部専門家ないし外部評価機関の意見聴取をすることなど、公平性を担保するプロセスを含める。

4) ステップ4は、「意識調査」の結果を統計的に解析し、ステップ3での企業側の公表資料を検討して、当事者が納得するであろう「評価のための基本概念」をとりまとめ、これを公表する。

5) 前図による評価段階ステップは以下のようになる。

ステップ1は、評価はまず企業内において、外部に公表してある評価プロセスに従って行う。

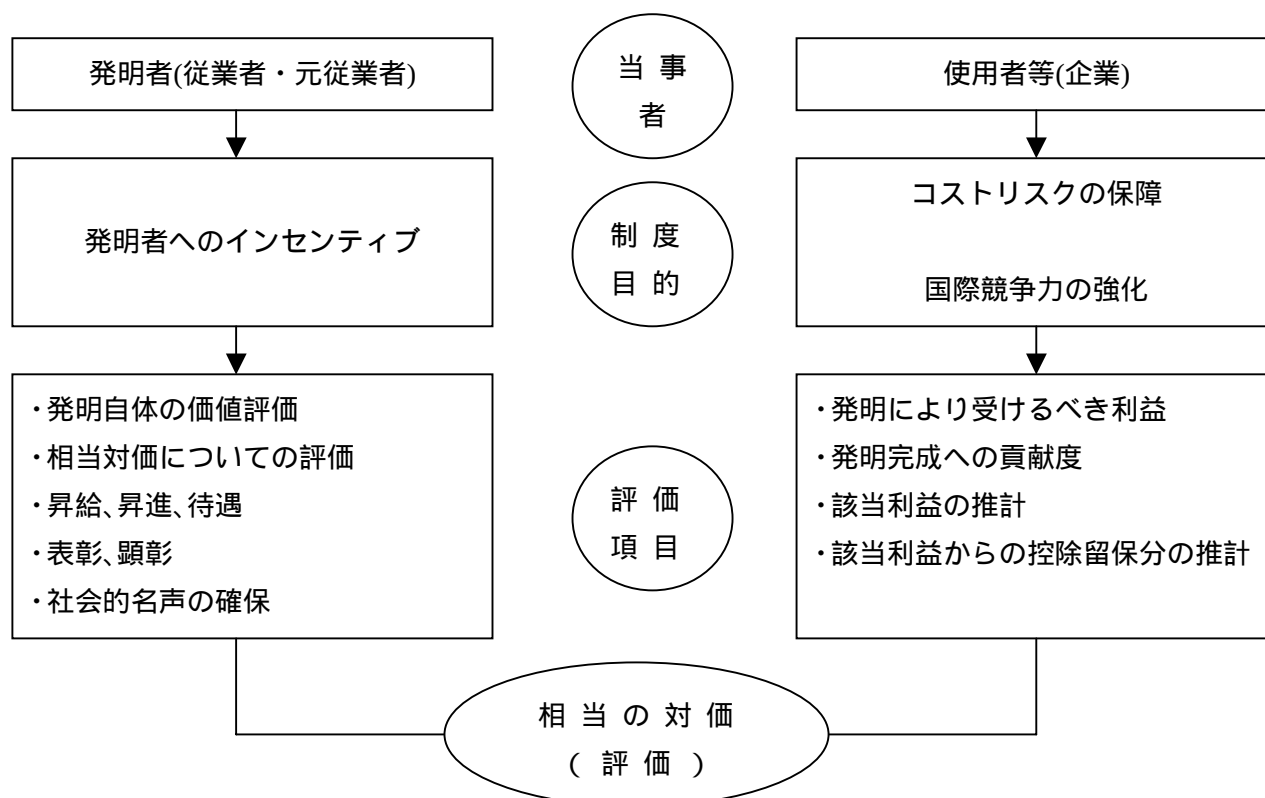
評価結果について、発明者において不服があり、応諾できない場合には、第三者調停機関における調停によって解決を計るものとする。

調停が不調に終わった場合にのみ、仲裁又は訴訟を提起しうるものとする。

5．4 職務発明制度のモデル

1．前項で述べた「職務発明評価の環境づくり」を基盤とした今後の職務発明制度下における「相当の対価」決定のための一つのモデル（概念図）を次図に示す。

職務発明制度のモデル



2．上記において、「相当の対価」決定のための「評価基準・評価手続」の策定については、次の事項を考慮することが重要である。

職務発明評価指針・評価手続の策定

- ・「職務発明基本勤務規則」に、予約承継、相当対価支払、評価指針、評価基準、評価時点(複数経年定点制)、対価標準額表、実績補償額表、支払時期、消滅時効、外国特許を受ける権利、権利譲渡・契約方式などの基本事項についてガイドラインとなる規定をおく。
- ・職務発明完成時において、当該発明の譲渡につき、前記の基本勤務規則に従って、両当事者折衝の上、具体的評価を行う。相当対価につき合意に至れば、独立した「職務発明譲渡契約」を締結する。二段階方式の制度とする(基本勤務規則十個別譲渡契約)。
- ・前記の評価折衝手続に入るに際して、両当事者は評価につき合意に至らず、譲渡契約を締結することが出来ない場合には、第三者機関による調停・仲裁によって解決することとする旨を予め合意書で確認する。

6．結論と今後の課題

6．1 結論

職務発明訴訟にまで発展する発明者の不満意識は、「評価が極端に低すぎる」ということに尽きるが、その意識に至るにはいくつかの要因がある。したがって、不満を解消させるためには、その要因を除去ないし緩和させなければならない。

そのための手段・手法を前項5．3の3において「職務発明評価の環境づくり」として提案した。評価に先立つ前提として、発明者が納得する評価プロセスを構築し、実際の評価を行う場合には、まず内部で、公開された公平な手順で評価を行い、この第一次内部評価でまとまらない場合は、更に公正を期して外部第三者機関における調停によって解決を計るものとするのである。発明者の「納得感」を高め、「不満意識」を除去ないし緩和する方策はこれをおいて外にない。

6．2 今後の課題

1. 「評価手順」そのものに関しては、上記提言による職務発明評価のための「環境づくり」が、企業側において、どのような内容で具体化されるのかということが注目される。そして、この新しい環境の下で、その運用を通じてどのような評価プロセス、評価システムが定着してゆくのか注目される。

今日では、単に業績に着目するだけでなく、いかに社会的責任を果たしているかという企業の社会貢献度を投資決定の尺度とする社会的責任投資（SRI）の考え方が広がりつつある。よりよい発明創出環境を提供する職務発明制度を構築することが、優秀な研究者を吸引する力となるばかりでなく、このSRI的観点からも優良な企業であるという社会的評価を受ける一つの要因ともなり、ひいては企業自身の発展にも大いに寄与することになるのである。企業の自助努力が強く望まれる。

2. 「職務発明」そのものに関するものとしては、産学官の共同研究、海外企業との共同研究など、共同研究開発の多角化、国際化傾向が強くなっている。このような複雑な形態と環境のもとで行われるこれらの共同研究開発から生じる発明(職務発明・委託発明)に関して、その帰属が複雑化することが予想される。また、共同研究開発契約や研究開発委託契約における「発明帰属」の問題と発明者本人と当該共同研究開発契約ないし委託契約当事者との関係における発明者の「対価請求権」が問題となる。
3. 「外国特許出願、外国特許に係る職務発明に基づく対価請求権」という問題がある。産業・経済の国際化、生産拠点・研究開発拠点の海外移転に伴い、これをどう処理するか、大きな課題である。実務的には、争いのないよう、事前にその取扱いについて「発明者補償規程」に盛り込んでおくのが賢明である。
4. 特許制度が国ごとに多種多様であるから職務発明制度も同様に国ごとに多種多様となっている。特許制度の国際調和については、幾十年に亘る努力が重ねられ、手続面での成果はあったものの、実体面ではまだまとまりがついていないのが現状である。これまで、国際会議のレベルで「職務発明制度の国際調和」について議論されたことは無い。しかし経済のグローバル化の中で、こ

の職務発明制度のちがいが今後必ず問題を生むことになる。これにどう対処するかという課題である。

2004年6月18日からスイス、ジュネーブにおいて開催される39回AIPPI総会において、全体会議のテーマ[議題183]として、職務発明制度の国際調和の一環として、職務発明の「所有権の帰属」と「その対価」についての取扱いの調和に議論がされることになっている。各国の立場、主張と共に、その調和に向けての動き出しが注目される。

6.3 職務発明紛争と裁判外紛争処理手段（ADR）

仲裁法（平成15年法律第138号、平成15年8月1日公布、平成16年3月1日施行）の施行もされ、ADR（裁判外紛争処理）により紛争解決の道が大きく開かれることとなった、しかし、仲裁法の附則第4条によれば、「この法律の施行後に成立した仲裁合意であって、将来において生ずる個別労働関係紛争（労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争—個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律—平成13年法律第112号）を対象とするものは、無効とする」とされている。

この附則第4条が、「職務発明についての相当の対価の支払いに関する発明者（従業者）と、企業（使用者）との間の紛争について適用されれば、将来生じる紛争を仲裁によって解決するものとする」という仲裁合意をしても「無効」であるということになり、そうだとするとこの種の紛争を仲裁によって解決しようとする道が大きく閉ざされることになる。

これを回避する方策としては、「現実には紛争が生じたとき」において、紛争両当事者がその時点で「仲裁合意」する方法がある。このような仲裁合意の成立を確保するためには、個々の具体的な事案において、使用者と発明者が相当対価額につき協議を行うに際して（改正法案によれば対価額決定については使用者による発明者の意見聴取状況などが合理性判断の一要素として例示されているから、例えばこのような意見聴取が行われるに際して）、まず「相当対価額」について両当事者の意見の一致が見られない場合には第三者機関の調停によって解決を計るとの合意をなしておき、調停手続において両者の合意により仲裁に移行し、それによって解決する方法も考えられる。

職務発明に関する裁判は、従業員が退職後に提起されている。従業員の在職中に、将来紛争を生じることのない様な相当の対価の算定がなされると同時に、その適正手続保障が必要である。在職中に使用者との間の紛争を解決する手段としては、裁判は適当ではなく、ADRによるべきことになる。

裁判において、相当対価額算定のための絶対的基準は確立しておらず、そこでは自己の主張を立証する絶対確実な証拠を提出することが極めて困難である。このような特色を有する職務発明紛争については、両当事者が十分話し合い、その結果として、納得しうる合理的解決を得ることを可能にする「調停・仲裁（ADR・裁判外紛争処理）」が最も適した紛争解決システムである。このような実務が定着していくことが望まれる。

第3 適正実施料と知的財産権評価

1. 序章

1.1 実施料総説

1 実施料とは？

知的財産権に関する実施料には、(1)知的財産権の侵害事件において、損害賠償の額として認定される実施料と、(2)知的財産権者と実施権者との間の実施契約において決められる実施料とがある。

2 実施料の算定方法

(1) 慣行的実施料

世間相場方式

この方式としては、発明協会研究センター編「実施料率」に記載された実施料率を採用ないし参酌されることが一般的である。同「実施料率」(第5版)は、31の技術分野に区分し、その分野ごとに、企業インタビュー調査等によって収集したデータを分析したものである。同一の技術分野における同種の技術について、実施料率を決定する際に広く用いられている。

特許庁方式(国有特許権実施契約書、特許権等契約ガイドライン)

国有特許権実施契約に広く適用され、次式により、実施料を算定するものである。

$$\text{実施料率} = \text{基準率} \times \text{利用率} \times \text{増減率} \times \text{開拓率}$$

また、特許権等契約ガイドラインは、国有特許権実施契約書の欠点(契約自由度の低さ、民間の特許権侵害訴訟における損害賠償請求への悪影響)に鑑み、平成10年6月に改定された。

発明協会方式

次式により、実施料を算出するものである。

$$\begin{aligned} \text{実施料} = & (\text{商品単価} \times \text{権利適用率}) \\ & \times (\text{基準料率} \times (\text{生産面効用率} + \text{市場性増減率}) \pm \text{慣習格差}) \end{aligned}$$

(2) 実施利益を基準とする方法

純利益三分方式：特許発明の寄与 = 純利益の1/3(資本力、営業力、技術力)

企業の成果が、資本力、営業力、技術力という3要素からもたらされとの考えに基づき、特許から得られる純利益(税引前粗利益)の1/3を実施料とする。分かりやすいというメリットがあるが、1/3という数値の合理的な根拠な希薄であるとの指摘もある。

純利益四分方式：特許発明の寄与 = 純利益の1/4(資本力、組織力、協力者、技術)

企業の成果が、資本力、組織力、協力者(労働)、技術という4要素からもたらされとの考えに基づき、特許から得られる純利益(税引前粗利益)の25%を実施料とする(25%ルールとも呼ばれている)。欧米企業で多用され、分かりやすいというメリットがあるが、25%という数値の合理的な根拠な希薄であるとの指摘もある。

(3) 国税庁方式

国税庁方式は、課税を目的とする価値評価手法である。この方式では、その年ごとの収入利益を年ごとに推定し、または、その年ごとの収入利益を現価に換算した上で、その合計額を特許権の評価額（時価：その時の客観的な交換価値を示す価額）とするものであり、実施権は、これを準用して評価するものとされている。「第5 税法上の知的財産権評価」を参照。

（４）ディスカウント・キャッシュフロー法

インカムアプローチの代表的方法であるディスカウント・キャッシュフロー法（DCF法）により、収入予測、費用予測、収益予測、割引率を考慮して実施料を算定する手法である。

「第1 総論」の「2.3 経済的評価の手法」を参照。

3 実施料の支払い方法・支払時期

実施料の支払いの基本的な方法としては、ランニングロイヤリティー（running royalty）方式、一括払い（lump sum）方式、及びイニシャルペイメント（initial payment）方式（＋）がある。前掲の特許権等契約ガイドラインは、これら3方式を実施料算定方法として紹介している。

また、実施料の支払時期としては、一時払い、分割払い、定期払いがある。

4 実施料の分類

実施料には、実績実施料（ライニング・ロイヤルティ）と、非実績実施料とがある。実績実施料は、ライセンシーによる実施の成果に対して支払われる実施料で出来高払い方式であり、実施である事業の成功度によってその額が大きく変動する。一方、非実績実施料は、ライセンシーによる実施の成果とは無関係に支払われる固定額の実施料である。

1.2 実施料の現状と問題点

1. 実施を許諾する特許権等の保有者（ライセンサー：Licensor）と、実施許諾を受ける実施権者（ライセンシー：Licensee）との間で実施許諾契約（Licensing Agreement）の交渉を行う際には、契約の条件についても、私的自治の原則に従い、契約の当事者であるライセンサーとライセンシーとの間で自由に定めることができる。「実施料」は、実施許諾の対価であり、契約条件の重要な一要素である。実施料は、これをできるだけ高額としたいライセンサーと、できるだけ低額としたいライセンシーとの綱引きにより決定されるのである。

本来、実施料は、ライセンシーにとって対象となる特許権等の実施によって将来見込まれる利益額に基づいて算出することが望ましいが、これを算出するには、両当事者の営業状況、対象製品を取り巻くマーケット状況など、不確定な要素が多く、契約締結時に一義的・客観的に算出することは極めて困難である。このような不確定な要素を参酌して、出来高

払い方式等、実施料の算定方法についていろいろな工夫がなされている。

これまでは、両当事者の力関係を背景にして、契約の動機、担当者の経験・交渉力に勝る一方当事者に有利となる実施料が決定されることが多かった。また、両当事者の合意によって初めて決定されるので、契約締結前においては、実施料についての争いが公開の法廷に持ち込まれることも少なかった。しかし、契約締結後に、実施料の支払範囲などの紛争を生じる事例はあるが、契約の継続を希望する場合、裁判により解決しようとすることは少ない。

また、ある製品について実施許諾契約をする場合、その製品に関する特許権が1つであるというケースは稀で、一つの製品が複数の特許権の技術的範囲に属するものであったり、両当事者間でそれぞれが保有する特許権を相互に利用しあったり、当該特許権または当該実施権が共有に係る場合など、権利関係が複雑となっているケースが多い。このような場合、それぞれの特許権毎に実施権の価値を客観的に評価することなく、例えば特許権の数を差し引きしてプラスとなった側にマイナス側がなにがしかの額を支払うなどの極めて簡便な手法が採られることも多いようである。

特許権は、無効理由の存在により遡及的に消滅して無価値となったり、特許請求の範囲が訂正されてそのカバーする権利範囲が変更される可能性もある。特許の有効性を判断することは、困難であり、一般に費用対効果が良くない。このため、これまでは、特許の有効性についてはその白黒を明白にすることなく、特許の有効・無効の可能性を前提に交渉していたように見受けられる。ただし、特許権の有効性に問題があることは実施料の減額理由となる。

2. 他方、特許権が侵害された場合、特許権者は、民法第709条の規定に基づき逸失利益の賠償を請求することができる。特許法第102条は、その特則を定め、特許権者に損害額の立証を容易ならしめている。また、特許法第102条第3項は、特許権侵害があった場合、特許権者が実施料相当額（特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭）を損害額としてその賠償を請求できる旨を規定している。

なお、特許法第102条第3項（旧2項）は、判例及び通説によれば、不法行為法の基本的枠内における損害の額の計算規定であると解し、損害の発生を前提として、実施料相当額を最小限度保証された損害額として法定したものであると解している。（青林書院「注解特許法」第三版【上巻】第1057頁）

特許法第102条第3項は、「特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」が実施料とされていたが、平成10（1998）年の法改正によって「通常」との文言が削除された。

「通常」の文言の削除理由については、

侵害事例の場合にも誠実にライセンスを受けた者と同じ実施料を支払えばよいという結果となると、黙って侵害した方が得ということになり侵害を助長しかねない。業界相場や国有特許権実施契約書（昭和25年2月27日特総第58号特許庁長官通牒、改正 - 昭和42年5月26日特総第533号、改正 - 昭和47年2月9日特総第88号）のように特許発明から離れた事実可依拠する判決が多いが、この場合には「当事者の業務上の関

係や侵害者の得た利益等、訴訟の過程において現れてきた諸般の事情が考慮されないこととなる」ところ、上記 の如き問題は「通常」という文言による規定の仕方によるところが大きいというのが削除改正の理由である（平成 9 年答申 82，83 頁）（「注解特許法」第 1063 頁）

平成 10 年改正前にあつては、改正理由でも言及されているように、「通常受けるべき金銭の額」が実施料とされていたことから、一般的に、低い実施料が認められていた。そして、侵害事例の判決において認定された実施料相当額の認定手法が尊重される結果、契約事例においてもその額を主張することができることになる。事実、これまでの契約事例における実施料率は、特許法第 102 条第 3 項（旧 2 項）において認定される実施料相当額（売上額の 2～5%）を採用する例も相当ある。（実施料相当額の請求について：社団法人商事法務研究会、別冊 NBL no. 33「知的所有権をめぐる損害賠償の実務」特許法一〇二条二項、第 25 頁～第 31 頁）

3. このように、特許法第 102 条第 3 項は、あくまでも不法行為の場における計算規定であり、これを契約の場における実施料の計算規定として用いること自体に問題はないのであろうか。当事者間で実施料を決定する必要性が生じた場合、その力関係によらず、契約事例ならではの実施料評価要素を網羅的に提示により合理的な額又は料率を決定することができれば、争いを未然に防止することができ、また、仮に争いが生じた場合でも、実施料算定の根拠を客観的な基準に従って示すことができれば、争いを早期に解決することができるものと確信する。

また、平成 10 年改正後の法が適用される侵害事例における判例において、実施料相当額の認定につき、どのような判断要素が考慮され、いかなる率が認定されているかの研究が不充分であった。本稿では、最近の侵害事例における判例を検討し、それが契約事例にどのような影響を与えるかについても考察する。

4. 特許権は、発明が完成されてからそれが成立するまでに様々な過程を経る。発明者により生み出された発明が、出願人（企業）の担当者・代理人弁理士の手により、特許請求の範囲が広いものとされ、かつ、明細書によるサポートが強化されて出願されることは、よく見られることである。

特許請求の範囲の広狭は、実施料算定にとって重要な決定要素である。仮に、特許権が、ある製品の構成部品のみに関するものであるならば、当該構成部品に係る経済的価値が評価の対象とされるだけであるのに対し、製品全体に関するものであれば、当該製品全体に係る経済的価値が評価の対象とされる可能性がある。また、明細書によるサポートが十分になされていることは、特許権を否定する手続に耐え、将来の権利行使を確実・容易に行えるものとし、特許権の価値を高めることとなる。

また、従来の実施料算出手法では、特許権の有効性に重きを置いたものがないが、仮に、特許権が無効理由を内在するのであれば、特許権は遡及して消滅するから、その実施権は無価値となる可能性がある。つまり、様々なアプローチを駆使して実施料を算定したとし

ても、特許権を否定する資料が見つかった段階で、算定実施料 $\times 0 = 0$ となってしまうのである。

従来、実施料について、具体的な算出方法が検討され、実際にも多用されているようであるが、いずれもマーケット的なアプローチが重視され、特許権の周辺事情（製品のマーケット市場、代替製品の有無、他の契約例・判例）のみを考慮し、技術思想の価値に踏み込む手法はほとんど公開されていない。

そこで、本稿では、特許権の内面にも目を向け、技術的思想としての価値、特許実施権それ自体の技術的思想の価値を評価する要素をも提示する実施料評価チェックリストを提案するものである。（技術思想に踏み込む手法として、「大規模アプリケーションシステムにおける特許の実施料率について」：日本弁理士会「パテント」2002年5月号、第51頁）

2. 判例の検討

2.1 侵害事件における実施料

実施料に関する平成13（2001）年からの判例を調査した。各判例の出典は、最高裁のウェブサイト（<http://www.courts.go.jp/>）の、「判例情報」における、「知的財産権裁判例集」、および、「知的財産権判決速報」である。ここから、「実施料」等をキーワードとして検索した。このため、書籍の判例集には掲載されていない判例も含んでいる一方で、判例の引用時に一般的に付される出典表示（サイテーション。例えば、民集○巻○号○頁等）は記載されていないことをご容赦いただきたい。また、特許権侵害の主張を認め、実施料相当額の損害賠償を認めた判例であっても、実施料算定の根拠が判決書からまったく伺えなかった数件は割愛した。

判例はすべて、それぞれ異なる具体的な事情を前提としており、この程度の数の判例から、統計的に有意に、ある技術分野における実施料の一定の相場といったものを導き出すことはできない。しかし、個別具体的な案件において、何をどのように主張・立証すべきかの参考にはなるであろう。

実施料に関しては、侵害事例において特許法102条3項に基づく損害賠償が問題となる場合の他に、契約交渉の段階でも、ライセンサーとライセンシーの双方にとって適正な実施料はいくらなのかが問題となり得る。しかし、後者に関する判例はほとんどない。僅かに公刊されている判例も、実施許諾があったことを前提に、当事者が、実施料をいくらとする意思表示をしたか、という事実認定が主に争われており、特許権の内容、当該特許実施品の市場における競争状況その他の客観的事情から適正な実施料を定めた、という事例はない。

しかし、一方で、特許法の平成10（1998）年改正により、侵害による損害賠償と友好的な取引における実施許諾との差異を前提に、「通常の」という文言が削除されたことを踏まえ、例えば、後掲判例では、交渉段階で原告が被告に提示したよりも高い実施料率を認めている。経済的にも、侵害事例では、証拠の収集・訴訟の遂行などで弁護士費用も含め多額の費用をかけていることなどから、通常の交渉を経た実施許諾よりも実施料率を高くすることは

合理的と考えられる。また、「通常の」という文言を削除した法改正の背景として、特許侵害は発見されないことも多く、たまたま発見された場合だけ、他の適法なライセンシーと同じ実施料を支払えばよいというのでは、侵害した方が得であり、侵害を誘発してしまう、という政策的な主張がなされた。改正特許法を適用する個々の判例においても、こうした法改正の趣旨は十分に斟酌されるべきである。

したがって、通常のライセンス交渉においても、「侵害事例でもこの実施料なので、友好的な実施許諾ではそれよりも少し実施料を安くすべきである」というような形で下記侵害事例を参考にしても、それほど的是をはずれた主張ではないと思われる。

2.2 判例

東京地判平成 13 (2001) 年 2 月 8 日

原 告：株式会社ウエスタン・アームズ

被 告：有限会社マルゼン、有限会社丸前商店

請求額：補償金 4632 万 6800 円（総額 2 億 3950 万円）

認容額：補償金 2454 万 1902 円（総額 5096 万 3043 円）

特許権の内容：自動弾丸供給機構付玩具銃

原告の主張： 本件特許権と関連する特許権につき訴外有限会社タナカと締結したライセンス契約では、実施許諾の対価として実施品 1 種類当たり 1000 万円、個々の実施品 1 個当たり 900 円を支払っている。（本件では被告の売上高の約 19.1%～41.1%となる。）

被告の反論： たまたま 1 つのライセンス契約で特別に高率、高額な契約がされたとしても、契約の成立には個別の事情がある。訴外有限会社タナカは原告に対し契約対象物を販売しているということであり、このような特殊な関係に基づいてされた契約を基に被告らに対し補償金を請求することは適切な権利行使とはいえない。

さらに、原告と有限会社タナカとのライセンス契約は本件特許権とは異なる別の特許発明についてのものであるが、特許権はそれぞれ別個に成立しており、その権利の有効性、実用化の適否等に差があるのは当然であって、実施料率を同一とすることは許されない。

裁判所の判断： 原告は、本件特許発明の実施品につき、訴外有限会社タナカとの間で、契約締結時 800 万円、実施品 1 個当たり 800 円を支払うライセンス契約を締結しており、これまでに前記タナカは 1 万 4000 個の実施品を販売し、実施料率は計算上 11.5%となる。

原告の主張する契約は、関連するとはいえ異なる特許権のライセンスであり、しかも、製品の販売数が 1 万個に満たないことから、実施料率の計算に際しては、事前一括で支払われる金額の実施料に占める割合が高くなる（そのために実施料が高めに計算される）ことが明らかである。したがって、本件特許権に係る実施料率は、本件特許実施品のライセンス契約に照らし、販売価額の 12%と認めるのが相当である〔当該ライセンス契約は、契約期間を 5 年間とするも

のであるから、契約締結時に支払われた 800 万円は、5 年間の実施許諾についての頭金であるが、契約残存期間中の販売数について正確に予測することが困難であること（もっとも、販売開始から年月を経るにしたがって販売数量が低減していることが認められ、将来の販売数はさほど多くないものと予測される。）また、同ライセンス契約においては違約金条項や本件特許権が無効とされた場合にも対価の支払い義務を免れない旨の条項など特許権者に有利な条項が置かれているのに対し、被告らとの関係ではこのような条項が適用されないこと等の事情を勘案すれば、実施料相当額としては、前記の 800 万円の性質を考慮しても、販売価額の 12%と認めるのが相当である。〕

東京地判平成 13（2001）年 5 月 22 日（均等論を適用）

原 告：株式会社川口電機製作所

被 告：東京通信機工業株式会社

請求額：189 万 1162 円

認容額：151 万 2930 円

特許権の内容：電話用線路保安コネクタ配線盤装置

原告の主張：本件発明を実施して被告製品を製造する場合、これに対し受けるべき実施料の額は、被告製品の販売額の 5%を下回ることではない。

裁判所の判断：本件発明の属する技術分野、被告製品の単価、製造販売に係る数量およびその期間、配線盤装置の需要状況、被告会社の事業規模など、本件訴訟に提出された全証拠および弁論の全趣旨により認められる諸般の事情に加え、平成 10 年法律第 51 号による特許法改正によって現行の特許法 102 条 3 項の規定が新たに設けられた趣旨をも併せ勘案すれば、本件発明を実施して被告製品を製造する場合に受けるべき金銭の額に相当する額としては、被告製品の販売額の 4%と認めるのが相当である。（注：判決文からは、被告が被告製品を約 10 年間販売しており、その販売価額が 3782 万 3250 円であるという以外的事实は不明。）

東京地判平成 13（2001）年 9 月 6 日

原 告：三菱電機株式会社

被 告：ダイニチ工業株式会社

請求額：5 億 4411 万円

認容額：2 億 8461 万円

特許権の内容：バーナーや気化器の配置・形状に特徴を有する温風暖房機

原告の主張：本件特許発明には石油ファンヒーターの本体のコンパクト化を可能にするという効果があるところ、コンパクトであることは他製品と比べて有効なセールスポイントとなるから、本件特許発明の寄与度は大きく、その実施料率は製品の売上高の 3%を下ることではない。被告製品の卸売価格は約 2 万 2080 円程度で、その 3%は 662 円となるから、販売価格に多少の誤差があるとしても、1 台あたりの実施料が 300 円を下回ることではない。

被告の反論：本件特許発明の実施料の額については、本件特許の被告の製品における寄与度を考慮して算定するのが公平かつ合理的であるところ、本件特許発明は、バーナーを後方に傾斜させた点および気化器の位置にポイントがあるから、実施料の額はバーナーおよび気化器の価格を基準とするべきであり、製品全体の価格を基準とすべきではない。石油ファンヒーターで用いられるバーナーの価格は1000 円、気化器の価格は2000 円程度であるから、これを基準にすれば、1 台あたり300 円の実施料は高額に過ぎ、妥当でない。

裁判所の判断：特許権の実施料相当額の算定に当たっては、当該技術の属する分野、被告製品の性質・内容、単価、販売数量、販売期間、被告製品全体における当該特許発明の寄与度、原告および被告の事業規模、当該発明についての許諾例、同種の発明についての許諾例等の諸般の事情を考慮するのが相当である。

本件特許発明は、間口を広げることなく奥行を短くするという作用効果を有するものであり、石油ファンヒーターの本体をコンパクト化するという効果をもたらすものである。上記作用効果は温風暖房機それ自体にかかり、バーナーや気化器といった個々の部材にかかるものではない。被告製品は本件特許発明の構成要件を充足し、間口を広げることなく奥行を短くするという作用効果を有するものであるから、その売上げには機能、デザイン等の他の要素の影響があるとしても、本件特許発明の寄与度は相当程度認められるというべきである。被告は約10 年間被告製品を製造販売しており、約5 年前には原告から被告に対し被告製品は本件特許権を侵害するのでライセンス契約を締結するよう申し入れがあり、両方で協議したが、ライセンス契約締結には至らなかった。

現在のところ、本件特許権のライセンスの例は見当たらない。

被告は、被告の温風暖房機に関する特許権について、原告に対し、製品1 台あたり300 円の実施料でライセンスする旨申し入れたことがある。

発明協会研究所編「実施料率(第4 版)」によれば、温風暖房機が含まれる「金属製品」の分野においては、実施料の平均値は4.40%～4.46%である。

以上の認定事実を前提とすると、温風暖房機という本件各製品の性質、本件各製品の販売価格、販売数量、販売期間に加えて、同種分野での許諾例がおおむね4.4%程度であることからすれば、本件特許発明の実施料相当額は、販売価格の3%を下らない。被告製品の販売価格の3%は662 円であるから、原告の主張する1 台当たり300 円という金額は、実施料相当額としてこれを認めることができる。

大阪地判平成13(2001)年10月9日(独占的通常実施権者に対する特許権侵害を認定)

原告：シー・エム・エル・コストウルツイオーニ・メカニージェ・リーリ・
エス・アール・エル、大同興業株式会社

被告：株式会社エスコ

請求額：(総額)4706 万1876 円

認容額：(総額)1998 万3404 円

特許の内容：電動式パイプ曲げ装置

原告の主張：実施料相当額は 10%である。

被告の反論：本件特許権にかかる実施料率が 3%を超えることはあり得ない

(せいぜい 2%である。)

裁判所の判断：社団法人発明協会発行「実施料率」によれば、「金属加工機械」のイニシャルペイメント条件のないものにかかる昭和 63 年から平成 3 年までの実施料率の最頻値は 2%であり、平均実施料率は 3.75%である。ところで、特許法 102 条 3 項の定める「その特許発明に対し受けるべき金銭の額に相当する額」の算定に当たっては、当該技術分野の平均的な実施料率のみならず、当該特許発明の価値、当事者間の競合関係その他の具体的事情を考慮すべきものである。本件発明は、従来のパイプ曲げ装置を改良したものであり、その効果として、良好かつスピーディに曲げ加工を行うことができるものであること、その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すると、実施料相当額は、イ号装置の販売額の 5%と認めることが相当である。

大阪地判平成 13 (2001) 年 10 月 18 日

原 告：個人

被 告：ラサ工業株式会社

請求額：2373 万 5000 円

認容額：1600 万 2000 円

特許権の内容：カッターヘッドとモーターを分離し、その間に自在軸継手とその伸縮機構を備えた連結桿を設けた掘進機

原告の主張：本件発明の実施に対し受けるべき実施料の額は、実施品価格の 5%を下らない。

裁判所の判断：被告は、イ号物件を製造し、これを第三者にレンタルして 3 億 2004 万円の収益を得たが、これを販売したわけではないので、逸失利益の算定に当たって、販売価格に基づいて実施料相当額を算出することはできない。イ号物件は主として岩盤層を対象としたり、長距離推進を対象とする掘進機であって、刃口部の重量が大きく、また、減速機が原動機と切り離されて刃口部内にあることとも相まって、本件発明と同一の構成を採ったことによるその効果の寄与度はそれほど大きくないと推認されること、その他本件に現れた諸般の事情を考慮すると、原告が受けるべき実施料としては、レンタル料の 5%が相当である。

東京地判平成 13 (2001) 年 12 月 21 日

原 告：株式会社日立製作所

被 告：石川島播磨重工業株式会社

請求額：12 億 8913 万円

認容額：4 億 3335 万円

特許権の内容：帯鋼の巻取装置

原告の主張：原告と被告とは、ワークロールシフト式圧延機に関して原告が保有する特許権に

ついて、実施料率を被告製品価格の 10%とするライセンス契約を締結した。帯鋼の巻取装置は、上記圧延機と同様、製鉄所内で使用される装置であり、その実施料率についても同様に 10%と解すべきところ、本件では、被告が本件特許権の侵害を否認し続けたために本件訴訟にまで発展したという特殊性があり、ライセンス契約を締結する場合と同様に解することはできないので、実施料率は 15%とすべきである。

被告の反論：圧延機に関するライセンス契約は特殊事情の下に締結されたものであり、これを本件特許権の実施料率とすることはできない。すなわち、原告が技術的に優位であった圧延機とは異なり、本件の帯鋼の巻取装置に関する技術は圧倒的に被告が優位であること、本件発明は、被告製品に技術的範囲が及ぶように補正が繰り返された結果特許されたこと、原告は本件特許権を実施していないこと、本件訴訟の対象特許権は 1 件のみであるが圧延機に関してのライセンス契約は外国の対応特許権も含めて 34 件の特許権を対象とするものであったこと、同ライセンス契約締結後対象権利の存続期間満了に伴い実施料率は 4%に改定されていること、通常鉄鋼関連の特許権の実施料率は 3%前後であることなどの諸事情によれば、本件特許の実施料率は 1%を超えることはない。

裁判所の判断：被告はイ号物件 26 台を 86 億 6832 万 4000 円で販売した。

本件発明は、帯鋼の品質向上および巻付性能向上を実現できる点において、その有用性および重要性は決して小さくないと評価できること、他方、被告製品の価格は 1 台当たり平均 3 億円を超え、本件発明の作用効果を奏する部分の他に重要な構成部分および技術が含まれていると考えるのが合理的であること等からすれば、原告が被告に対して自己の損害として請求することができる本件特許権の実施料率としては、被告製品の販売価格の 5%とするのが相当である。

この点、被告は、原告と被告との間に置いて合計 34 件の特許権を対象とするライセンス契約を販売価格の 10%の実施料率で締結した例があり、そのような実例と比較するならば、本件特許の実施料率は低率である旨主張するが、それぞれの特許権の内容、技術的範囲および有用性等によって実施料相当額はそれぞれ異なるのであるから、被告の主張を採用することはできない。

大阪地判平成 14 (2002) 年 1 月 29 日

原 告：トタニ技研工業株式会社

被 告：西部機械株式会社

請求額：(総額) 3 億 1000 万円

認容額：(総額) 1 億 0438 万 1100 円

特許権の内容：プラスチックフィルム層をヒートシールする装置、プラスチック袋製造装置

原告の主張：実施料相当額は売上額の 5%である。

被告の反論：第 1 特許権の価値は極めて乏しく、その実施料は売上額の 3%が、寄与度も 4%が相当であるから、全体としてはせいぜい 0.12%に過ぎない。

第 2 特許権の実施料はせいぜい売上額の 1%が相当である。

裁判所の判断：第1発明については、被告自身も、被告製品のカタログにおいて、「シール時間と温度を一定に保ちながら運転スピードを可変できます。」「フィルムのロスを大幅に減少します。」などと、価値が高いものであることを前提として、その効果を当該製品のアピールポイントとして大きく宣伝しているものであるから、それなりの寄与度があるものというべきであり、実施料率は売上額の2%をもって相当と認める。この点に関する被告の主張は本件訴訟提起後に実施された被告の顧客に対するアンケートを主たる根拠とするが、同アンケートはその実施態様や質問内容等の点で直ちに信用することができず、他に同主張を基礎づけるに足りる証拠もないから、採用することができない。

第2発明はプラスチック袋製造装置に関するものであるが、同発明の目的効果はプラスチック袋のコーナークット部分の突出段差を完全に除去するというものに過ぎず、被告製品のカタログ上も、「2度切りシステム取付可能」な点を「オプション機能」として宣伝するにとどまる他、原告自身も、第1特許権の場合のイ号物件およびロ号物件に比し、第2特許権の場合のハ号物件1台当たりの売上額を800万円と大きく減額して算定していることに照らすと、ハ号物件の全体価格（1台当たり3137万円）を基礎としつつも、その実施料率は1%にとどまるのが相当である。

大阪高判平成14（2002）年4月10日

控訴人（1審原告）：中濃産業株式会社

被控訴人（1審被告）：関西ゴム産業株式会社（他個人1名）

請求額：3000万円

認容額：676万8507円

特許権の内容：内装タイヤと外装タイヤとからなる複層タイヤ

原告の主張：特許法102条3項にいう「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」とは、侵害者に対しては、侵害事実を踏まえて通常取引契約の実施料率より高く設定されるべきである。そうでなければ、侵害のやり得、侵害の誘発・誘導を招くといわなければならない。実施料率5%は実施契約を締結した場合に比較的多い割合なので、本件のような侵害事例の損害賠償を算定するときには7%ないし10%とすべきである。

被告の反論：そもそも、複層タイヤは、実用上、内装タイヤの「外表面を滑らかに仕上げ」る必要が全くない（注：本件特許権の請求項にはかかる記載がある。）したがって、本件発明の実施価値は極めて低いものであって、この点からも原告主張の実施料率はもとより、原判決認定の実施料率も高きに過ぎる。

裁判所の判断：本件発明の実施に対し受けるべき実施料の率は、ゴム製品の実施料率の業界相場や本件発明の内容、発明品の種類、用途等を考慮すると、3%が相当である。

大阪地判平成14（2002）年4月16日（原告、被告双方の実験が行われた結果、均等論が認められた事例）

原告：日本織食有限会社（他個人 1 名）

被告：ハタノヤ株式会社

請求額：（総額）200 万円

認容額：（総額）4 3 万 8 8 5 0 円

特許権の内容：筋組織状こんにゃくの製造方法およびそれに用いる製造装置

原告の主張：本件発明の実施料は販売額の 10%が相当である。

被告の反論：原告らは本件発明の実施料率を 10%として損害を計算するが、その数値は実施料率として相当ではない。

裁判所の判断：本件発明の実施に対し受けるべき実施料の率は、本件発明の内容、発明品の種類、用途等を考慮すると、5%が相当である。

大阪地判平成 14（2002）年 4 月 25 日

原告：オムロン株式会社

被告：名古屋電機工業株式会社

請求額：1 億 4259 万円

認容額：5087 万 9190 円

特許権の内容：実装基板検査位置生成装置および方法

原告の主張：実施料相当額は、各物件の販売額の 3%（寄与率を 100%としたことを考慮した数値である。）を下らない。

被告の反論：イ号物件およびイ'号物件について、本件発明は、基板検査という本質的機能に対し、検査位置の生成という検査位置における支援機能の 1 つに関するものに過ぎず、原告主張の 8 つの機能のうちの 1 つの機能（inspection または基板検査）に過ぎないから、その寄与率は 8 分の 1 を上回るものではない。基板検査の中にも 6 つの機能があり、本件の検査位置算出手段はこの 1 つ（基準点位置検出機能）に関するものに過ぎないから、寄与率をさらに 6 分の 1 に減ずる（48 分の 1）ことも考えられる。また、検査装置本体の全ステップ数で比較すれば、1600 分の 1 とすることも考えられる。

ロ号物件およびロ'号物件についても、本件発明は、原告主張の 4 つの機能のうちの 1 つの機能（標準 CAD 機能）に関わるものに過ぎないから、寄与率は 4 分の 1 を上回るものではない。

裁判所の判断：本件特許権の実施料相当額を判断するに当たり、本件発明の寄与率について検討すると、原告はイ号物件およびイ'号物件、ならびにロ号物件およびロ'号物件についても 100%であると主張するが、本件発明は実装基板検査位置生成装置に関するものであって、実装基板検査装置そのものではないから、原告の前記主張は直ちに採用することはできない。この寄与率を算定するに当たっては、前記各物件の各機能がそれぞれ果たす役割や重要性を認定した上、これらに対し本件発明がいずれの機能について貢献しているかを検討する必要がある。

イ号物件およびイ'号物件には大別して 8 つの機能がある。これらは自動はんだ付外観検査装置であり、検査プログラムに基づいて検査位置算出手段に

においてレーザ掃引場所を算出し、この検査位置の算出と算出した検査位置に対するレーザ掃引を交互に行うことによって部品実装基板上のはんだ付けの状態（はんだ付けの良否、はんだ、ブリッジの有無等）部品の有無、ずれ等を検査するものであることからすれば、認定の各機能のうち本質的な機能は、イ号物件につき inspection、イ'号物件につき基板検査にあることは明らかである。そして、被告主張のように、基板検査の中に6つの機能があるとしても、基準点位置の検出や検査位置の算出なくしてレーザ掃引を行うことは不可能であるから、前記機能の中でも基準点位置検出機能および検査位置算出機能が基板検査の中心を担うものといえることができる。したがって、これらの枢要な機能に関する本件発明の寄与は決して小さくないものというべきである。寄与度を機能数や全ソフトのステップ数で等分化するのは、主たる機能と従たる機能とを一律に同列に扱おうとするもので、採用することができない。

ロ号物件およびロ'号物件には、大別して4つの機能があるが、標準CAD機能がもっとも重要な機能であり、その他の機能は補助的・追加的なものに過ぎない。ロ号物件およびロ'号物件についても、第1発明の寄与は極めて大きい。

以上の点を総合考慮した上、イ号とロ号、またはイ'号とロ'号の各物件を組み合わせる使用するのが一般的であることを加味すれば、各物件を通じて、本件発明の寄与率を70%と算定するのが相当である。なお、二号物件および二'号物件については、本件発明の本質的な機能と一体不可分ともいうべき「CAD展開ソフト」を記録した媒体であり、その寄与率は100%とするのが相当である。

弁論の全趣旨によれば、原告と被告とは、はんだ付け外観検査装置の分野において競合関係にあることが認められ、その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すると、前記寄与率を乗じる基礎となる実施料率を3%とするのが相当である。

大阪高判平成14(2002)年8月28日

控訴人(1審原告):マイコム株式会社

被控訴人(1審被告):日本電産シンボ株式会社

請求額:(主位)4億7551万円、(予備)9864万円

認容額:1824万0049円

特許権の内容:ステッピング・モータの駆動方法

裁判所の判断:警告書到達の日から出願公告日までの補償金計算の基礎となる製品の販売総額は6億0800万1640円である。国が国有特許に関して決めている実施料率は販売高の2%ないし4%であることを考慮すると、本件特許発明の実施料率を販売高の3%とするのが相当である。

大阪地判平成 14 (2002) 年 9 月 19 日

原 告：日本臓器製薬株式会社

被 告：株式会社フジモト・ダイアグノスティックス、藤本製薬株式会社

請求額：17 億 6311 万 9960 円

認容額：5 万 0129 円

特許権の内容：生理活性物質測定法（医薬品の品質規格の検定等に用いられる。）

原告の主張：原告は本件発明の実施を許諾する意思はなく、許諾するとしても最大限の実施料率によること、被告フジモト・ダイアグノスティックスは、被告抽出液と被告製剤の両方の確認試験において本件特許権を侵害する方法を用いていることを、実施料の算定に当たって考慮すべきである。実施料率は 20%を下らない。

被告の反論：フジモト・ダイアグノスティックスから藤本製薬に販売したアンプルの一部は、研究用に譲渡されたものであり、販売されたものでないから、実施料相当額の算定に当たっては考慮しない。

医薬品その他の化学製品の分野の実施契約についての昭和 63 年から平成 3 年までの年度別総件数累積の実施料率の最頻値および平均値は売上額の 5%である。本件確認試験は、最終製品について行われる 17 種類の規格および確認試験のうちの 1 つであること、当該試験も本件発明にかかる方法のみでは実施できず、それ以外に前処理等が必要であることから、本件発明にかかる方法の実施料率は、売上額の 5%の 5 分の 1 (1%) である。

裁判所の判断：本件発明は方法の発明であり、その侵害行為は方法を使用することであって、その方法を用いて確認試験を実施した物を製造または販売することは、本件特許権の侵害行為とはならない。しかし、被告医薬品は、本件確認試験を経た上で販売されることに鑑みると、本件発明に係る方法を実施して本件特許権または仮保護の権利を侵害した場合の実施料相当額を算定するに当たって、確認試験を実施した被告製剤の販売額を参酌することは相当であると認められる。

確認試験はフジモト・ダイアグノスティックスが行っているが、同社は確認試験を経たアンプルをすべて藤本製薬に納入していること、被告らは藤本製薬グループを構成し、役員人事や工場設備等において密接な関係を有していることからすれば、藤本製薬の販売額を参酌することが相当である。

被告らは、アンプルの一部は研究用に譲渡されたものであると主張するが、これらについても本件特許権に係る方法による確認試験が実施されており、どのような研究のために譲渡されたのか明らかでなく、特許法 69 条 1 項により本件特許権の効果が及ばないともいえないから、実施料相当額算定のための数量の計算に当たっては、これらも算入すべきである。

医薬品その他の化学製品の分野の実施契約についての昭和 63 年から平成 3 年までの年度別総件数累積の実施料率は、イニシャル・ペイメントありについての最頻値は 5%、平均値は 5.93%であり、イニシャル・ペイメントなしについての最頻値は 5%、平均値は 5.01%であることが認められる。被告製剤が最終製品として出荷されるまでに、被告抽出液および被告製剤の双方の製造工程において本件確認

試験が行われたものと認められる。当該確認試験は、被告製剤の最終製品について行われる規格および試験方法 17 種のうちの 1 種であることが認められる。本件確認試験は、その内容および効果に鑑みると、複数種の規格および試験方法のうちの 1 種であると推認される。これらの事情を考慮すると、本件発明の実施についての実施料相当額は、被告製剤についての実施と被告抽出液についての実施に対するものを合わせ、被告藤本製薬による被告製剤の販売額の 2%とするのが相当である。

大阪地判平成 14 (2002) 年 10 月 29 日

原 告：日本織食有限会社、他個人 1 名

被 告：日本食研株式会社、やまと食品工業株式会社

請求額：(総額) 1 億 2000 万円

認容額：(総額) 2174 万 0397 円

特許権の内容：筋組織状こんにゃくの製造方法およびそれに用いる製造装置

原告の主張：被告こんにゃくは本件発明を実施して製造されたものであり、商品の中心をなしているものである。よって、被告サラダ製品全体に対する被告こんにゃくの寄与率は 80%が相当である。

本件特許権の公告時点においてその技術は完成されていたので、被告らは多額の開発費や設備投資費を必要としなかった。本件発明の実施品は「サラダこんにゃく」「鍋用こんにゃく」としての市場ニーズに応え、生産を維持できる需要が見込まれていた。被告らの商品利益率も高い。よって、本件発明の実施料率は 15%が相当である。

被告の反論：寄与率 80%は過大である。被告サラダ製品におけるこんにゃくの原料費と、その他の海藻とドレッシングおよび外袋の費用とを比較すると、こんにゃくの原料費の価格が商品価値に占める割合は極めて低い。被告製品はこんにゃく単体を販売しているのではなく、ドレッシングおよび海藻とセットして販売しており、これにより、消費者に対し、こんにゃくのサラダという具体的なメニューを提供することが可能となり、売上げに大きく寄与している。被告ドレッシングの人気は高く、その寄与度は大きい。

原告は、第三者に対し、本件特許権等を侵害するとして警告を行い、売上高の 3%の実施料を支払う旨の契約の申入れを行っている。

裁判所の判断：被告製品においては、こんにゃくと海藻が重要な構成要素であることが強調されている。また、被告サラダ製品のこんにゃくはドレッシングをかけてサラダとして食べるものであるから、ドレッシングがよく絡む必要があるところ、本件発明は、多数本の糸状こんにゃくを各糸状こんにゃくが接触する部分でのみ接着させて集束一体化することにより、風味、歯切れ等が改良された筋組織状こんにゃくを得る製造装置に関するものであり、製造されるこんにゃくの形状をサラダに適したものにしている。上記からすると、被告サラダ製品において被告こんにゃくが占める寄与率は 40%とするのが相当である。

原告は、本件発明の実施許諾契約の申し入れを行った際、実施契約金を 50 万円、実施料として製品売上高の 3%（ただし、1 か年の最低保証実施料を 60 万円とすること、過去の販売実績分については別途協議すること）との条件を提示している。しかし、特許法 102 条 3 項は、「通常」の文言が削除され、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、そうした実際の実施許諾契約における実施料率や業界相場等も考慮に入れつつ、特許発明の技術内容や重要性、侵害の態様、侵害者が侵害行為によって得た利益、権利者と侵害者との競業関係や特許権者の営業政策等を総合考慮して、相当な実施料率を定めるべきである。

被告製品は、本件発明の構成を採ることにより簡略な装置によって風味、歯切れ等が改良されたこんにゃくを実現したこと、原告が 1 年の最低保証実施料を 60 万円とし、過去の販売実績分については別に協議する等の条件を提示していること等を考慮すると、本件特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額は、売上額の 5%が相当である。

大阪地判平成 15（2003）年 4 月 22 日

原 告：日進基礎工業株式会社

被 告：金子工業株式会社

請求額：2150 万円

認容額：150 万円

実用新案権の内容：回転式ケーシングドライバ（CD）の回転反力取り装置およびそれに用いられる回転反力取りビーム

原告の主張：CD 研究会マニュアルは、10 年間の実施料合計のうち、500 万円をイニシャル実施料とし、残額を 10 年間のランニング実施料として計算したものであり、これによると 1 件当たり 10 万円のランニング実施料は適正である。

被告の反論：原告主張の見積り額は過大である。また、売上高には残土処分等も含まれるので、反力取りバーについての損害賠償請求について工事売上代金全額を基準とすることはできない。

裁判所の判断：CD 研究会マニュアルの算定は適正である。しかし、原告主張の算定方法はイニシャルロイヤルティとランニングロイヤルティからなるところ、そもそも、CD 工法は、本件特許権等以外の多くの特許権、実用新案権およびノウハウを含むものであるし、イニシャルロイヤルティは、本来、一定期間にわたる将来の実施を保証するための対価の性質を有するものであるから、原告が侵害の差し止めを求めながら、同時にイニシャルロイヤルティを基にして算定した損害を請求できるとすることは相当でない。しかも、上記 CD 研究会マニュアルは CD 工法研究会が内部基準として定めたものにとどまり、土木建設業界一般においてこのような実施料率の算出方法が普及していることを示す証拠はないから、その基準をそのまま採用することはできない。本件発明の内容等も参酌すると、原告が受けるべき金銭の額は、工事受注金額の 5%とみるのが相当である。

東京地判平成 15 (2003) 年 8 月 27 日

原 告：ニボックス株式会社

被 告：キャビン工業株式会社

請求額：2800 万円

認容額：914 万 4320 円

実用新案権の内容：オーバーヘッド・プロジェクタ

原告の主張：被告は、平成 12 (2000) 年 9 月から平成 14 (2002) 年 5 月末までの間に、ズーム型のオーバーヘッド・プロジェクタを小売価格 15 万 8000 円で 2513 台、非ズーム型を小売価格 12 万 8000 円で 998 台販売した。この販売実績からすると、平成 14 年 6 月および 7 月の販売台数は、前者が 200 台、後者が 100 台と推認するのが相当である。

実施料相当額は、これら価格を基礎として算定すべきである。被告は被告製品の特徴として本件考案の利用により小型化できたことを協調しており、実施料は、少なくとも小売販売価格の 5% が妥当である。

被告の反論：被告の平成 14 (2002) 年 6 月および 7 月の販売台数は、ズーム型が 56 台、非ズーム型が 5 台である。

実施料算定の基礎となる価格は、被告の卸先への販売価格とすべきである。被告製品のうちズーム型には新型ズームレンズが搭載されており、そのため、非ズーム型に対して、小売価格も被告販売価格も高額である。この差額はズームレンズ機能のために生じたものであって、本件考案とはまったく関係がないから、実施料算定の基礎とすべき価格は、非ズーム型の被告販売価格である 5 万 2500 円である。

被告製品には、数多くの付加価値が存在し、これらの付加価値があることが売上げに貢献したといえるから、本件考案の実施料率は、0.5% が相当である。

裁判所の判断：被告の平成 14 (2002) 年 6 月および 7 月の販売台数は、ズーム型が 56 台、非ズーム型が 5 台の限度で争いが無いが、これを超える販売台数を認めるに足りる証拠はない。したがって、ズーム型の販売台数は合計 2569 台 (2513 + 56)、非ズーム型は合計 1003 台 (998 + 5) である。

被告製品のうち、ズーム型は非ズーム型よりも高額であるが、これはズーム機能を付加したことにより生じたものと認められるので、本件考案についての実施料相当額を算定する基礎となる販売価格としては、非ズーム型の価格によるのが相当である。また、実施料を算定する基礎となる価格については、一応、被告の卸先への販売価格ではなく、最終小売価格を用い、小売価格の卸価格に対する価格差は、実施料率において考慮することとした。

被告製品には、様々な付加価値が付けられていることが認められる。他方、被告製品の携帯性、軽量化を高めるには本件考案を実施した小型化が重要な要素であること、被告製品のパンフレットにおいて本件考案の実施によるプロジェクタの使用中断時間の短縮機能を強調した広告がなされていること、本件考案は被告製

品全体の販売の促進に相当程度寄与していると解して差し支えないこと等の事情が認められる。これらを総合すると、本件における実施料相当額は、非ズーム型の最終小売価格の2%とするのが相当である。

大阪地判平成 15 (2003) 年 10 月 9 日

原 告：マイコム株式会社

被 告：エヌイーシーマシナリー株式会社

請求額：654 万 5000 円

認容額：79 万 2000 円

特許権の内容：5 相ステップング・モーターの駆動方法

原告の主張：原告が本件発明の実施に対し受けるべき金銭は、5 相ステップング・モーター1 台と 5 相ステップング・モーター・ドライバ 1 台との組み合わせ 1 組当たり同ドライバ 1 台の販売価格である 2 万 7500 円に 7% を乗じた額が相当である。

原告は、昭和 60 (1985) 年 1 月、他社との間で同社ドライバにつき本件発明の実施許諾契約を締結しており、その実施の対価は、一時金 500 万円および工場出荷価格に 3% を乗じた額と約され、現在まで変更されていない。しかし、本件発明の有用性の他、被告が本件発明の実施により単価の高い被告物件を販売することができたことや、原告の申し入れを拒絶して被告が本件発明の実施を継続してきたという事情に照らすと、損害算定の基礎とすべき実施料率は 7% が相当である。

被告の主張：5 相ステップング・モーターによりハーフ・ステップ駆動を行う方法は、本件発明のスターバイポーラ方式の他、ペンタゴン方式や新ペンタゴン方式が広く採用され、相互に代替可能である。したがって、選択肢の 1 つに過ぎない本件発明の実施料率が 7% という高額になることはなく、せいぜい 2% が相当である。

裁判所の判断：原告の損失（損害）や被告の利得の算定につき、本件発明の実施料率を検討するに当たっては、本件発明の有する意義を検討する必要がある。従来、5 相ステップング・モーターの駆動方法としては、スタンダードドライブ、ペンタゴンドライブ、スタードライブなどが提案実施されていたが、ペンタゴンドライブ、スタードライブではハーフ・ステップ駆動を行うことが困難であるため、主にスタンダードドライブが用いられる。しかし、この駆動方法は、各相ごとに 4 個のトランジスタを使用するから、全部で 20 個ものトランジスタで出力段を構成する必要がある。そのため、出力段での発熱が多くなること、出力段の形状が大きくなること、出力段を制御する回路が複雑になること等の欠点がある。また、各相はそれぞれ並列励磁される構造であるから、電源はモーターの定格電流の 4～5 倍の電流を供給しなければならず、電流容量の大きな電源を使用しなければならないという欠陥がある。本件発明によれば、トランジスタの数を従来の半分の 10 個にすることができる。また、電源電流を定格電流の 2～2.5 倍にすることができる。したがって、本件発明によれば、従来方法よりも小さい電流容量の電源を使用することができるという作用効果を奏する。そして、実際上も、本件発明は、他社により実施されるなど、相応の使用実績が認められる。

他方、被告がペンタゴン方式を採用したドライバに切り替えた点は、他の製品の代替可能性を裏付ける事情として評価されなければならない。ただし、被告が直ちに上記ドライバに切り替えなかった点で、上記代替可能性を過大評価することもできない。

また、本件発明の実施に際して締結された実施許諾契約における具体的な実施料率（3%）を全く無視することもできない。ただし、適法な取引関係を前提として約された実施料率は、円滑な取引関係の継続や販売の促進という種々の取引的要素を考慮して定められることも多いから、これをそのまま損害賠償の額の算定に反映させるのも相当ではない。特に、本件特許権に関する他社との実施許諾契約は、出願公開にさえ至らない本件特許出願後間もない時期に行われたものであり、一時金の支払いがあり、さらに、実施許諾の期間が非常に長期に及ぶことを前提として比較的低率に定められたと推認される。

以上の点を総合考慮すると、本件の実施料率としては、4%が相当である。

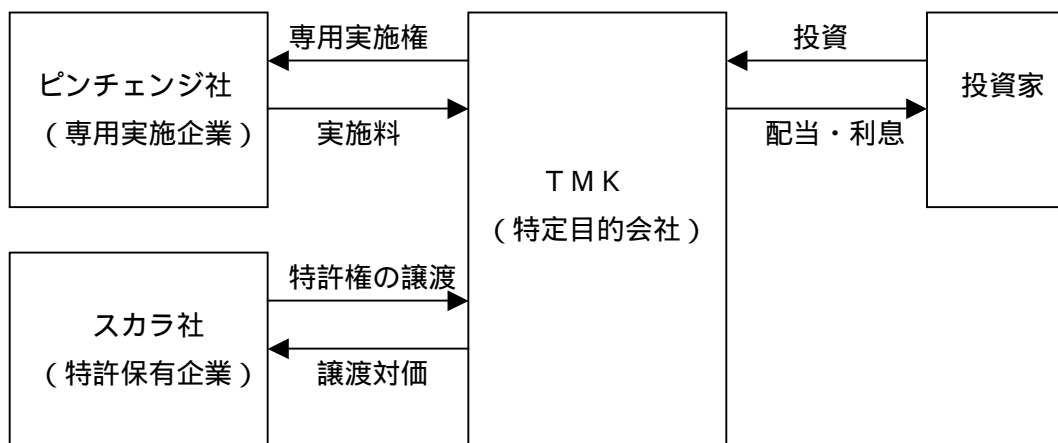
３．事例研究

３．１ 事案の概要

研究会では、特許権証券化・流動化研究会の報告書において公表された事例を題材として、特許権の価値評価の問題を検討したので、この事例に則して実際に特許権及び実施料の評価がどの様になされているのかを紹介すると同時に、特許権の評価、実施料の算定における問題点について触れておく。

本件の事例を簡略化して図示すると次のとおりである。

尚、本件については光学レンズに関する４件の特許権が対象とされていた。



スカラ社はその保有する特許を、特許譲渡契約に従い、特定目的会社（TMK）に譲渡する。

TMKがスカラ社に支払う譲渡対価は、投資家からの投資金から支払われる。

ピンチェンジ社は、専用実施権許諾契約に従い、自ら実施して利益を得、又はサブラ

イセンスにより第三者から実施料収入を獲得し、そこから T M K に実施料を支払う。
T M K は、ピンチェンジ社から支払われた実施料収入から、投資家に対し、配当又は利息として支払う。

3.2 評価方式と評価結果

本件特許権の価値評価は、ピー・エル・エックス社と株式会社ベンチャーラボの2社により行われた。ピー・エル・エックス社は D C F 法を使用し、ベストシナリオ、ワーストシナリオ間の乱数を発生させたモンテカルロシミュレーションを行い、これに3つの方式、即ち() 物品販売の売上を現在価値に引き直したものに実施料率を乗じる方式、() 物品販売による経常利益に25%ルールを適用する方式、及び() 物品販売の売上、サービス販売の売上を現在価値に引き直したものにそれぞれ適当と思われる実施料率を乗じる方式により、幅のある定量的な価値指標を求めている。実施料率については、米国における類似取引例、日本における同一分野の例を参考にし、売上予測と経常利益予測については、ピンチェンジ社の提出した資料の数値を採用している。補足的にピー・エル・エックス社独自の方式である T R R U メトリクスによる評価を行っている。

ベンチャーラボ社は、特許庁方式(実施料ベース)を使用し、本件特許権の技術の評価、ピンチェンジ社の事業性等の評価をなし、これにリスク要因を反映させて評価している。

特許権の価値は154百万円から266百万円の間にありとされ、取得価格は約182百万円とされた。

本件においては、ピンチェンジ社からの実施料収入、最低実施料支払保証があるなど、ピンチェンジ社の物品の売上実績によって実施料の収入が変動するものの、本件特許権の価値評価が比較的行きやすい事例であった。

実施料率に関しては、前記した様に、類似取引におけるものを参考にしており、これは判例が実施料率を決定する場合に採用しているのと基本的には同一の手法である。

3.3 評価の問題点

1. 知的財産権を客観的な数値として評価すること、そして実施料の額を算定することは極めて困難であることが、本件事例でも明らかにされた。

知的財産の価値は不確定であり、正確かつ絶対的な評価はありえない。

類似取引の発見が困難という事情があり、また、将来の収益など予想にかかわるので、評価は不確定となる。

社内における評価と市場における評価が異なる。評価の目的によっても異なってくる。

以上のことから、単一の評価手法で一義的に評価するのは困難かつ不適正である。

2. しかし、実施料の額を評価をすることは各方面から求められており、さまざまな方法で評価している。

P L X 社の大津山秀樹氏により、かなり詳細にその方法が示された。

その概要は、「知的財産価値評価の実務」のとおりであるが、これはあくまでも骨子で

あり、実際には多くのデータを使用して、一定の金額に収斂させているとのことであった。

その場合でも、一つの金額というより、ある程度の中で算出し、これに基づいて他のさまざまな情報をもとに、総合判断をしているようである。また、いくつかの方法を使用して算出することも行われる。いくつかの方法で行った結果の算出額が、一定の方向へ収斂することが多い。

3. 評価手法としては、大きく分けて次の3つがある。さらに、それぞれいくつかの方法に分かれる。これらの方法にもそれぞれ問題点がある。コストアプローチが採用されることは少ない。

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

これらの方法を実際に適用して、価値評価をするには、多数の事例から得られた係数が必要であるが、これらは各評価機関の経験に基づき得たノウハウであり企業秘密であるので、開示されず得られた数値の計算方法の全面的な開示とはなっていない。

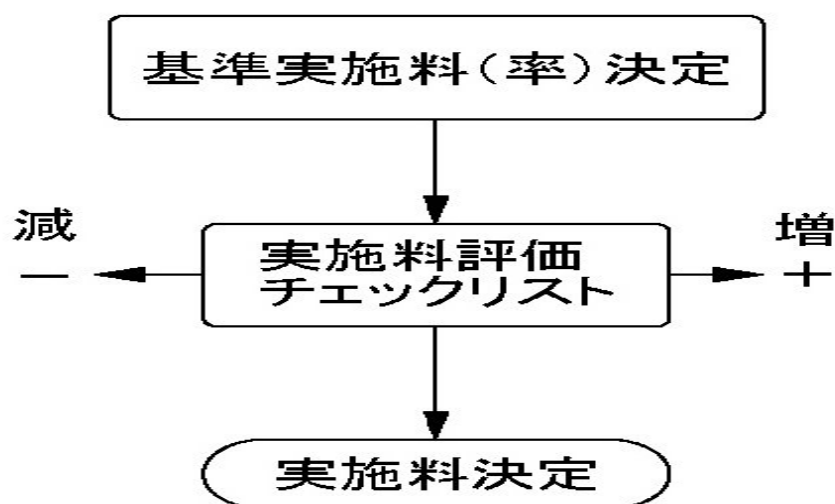
4. 以上の検討によって、実施料の額を客観的に評価することは極めて困難であるものの、いくつかの方法を用いて、できるだけ多くのデータを使用すると、一定の中ではあるが、相当適正と思われる額が算出できる。

センターが評価機関となり、民間業者が出した評価額の中を参考にして総合判断をし、必要があれば、一定の金額を算出することがより適正な 実施料を算出できると考える。

4. 実施料評価チェックリスト

4.1 実施料決定方法

実施契約における実施料は、これをできるだけ高額としたいライセンサーと、できるだけ低額としたいライセンシーとの綱引きにより決定される。



ここで、客観的に定められた実施料（率）を仮定することができれば、その周辺事情及び特殊事情の下で、ライセンサーとライセンシーとがこの実施料（率）を増減する要素を出し合うことにより、両当事者が納得し得る実施料（率）を最終的に決定し得る。

ライセンサー、ライセンシーが実施料を決定する際、客観的に定められる実施料の算定例を示し、さらに、その実施料を増減する要素を「実施料評価チェックリスト」として提示することにより、両当事者にとって不意打ちとならない予見可能性が担保される。

まず、上述した「１．２ 実施料の算定方法」中の「（２）実施利益を基準とする方法」に掲載した純利益四分方式（１／４ルール）または純利益三分方式（１／３ルール）によって基準実施料を決定する。例えば、電気機器、特殊素材の技術分野では、１／４ルールがよく利用されているので、当該技術分野または周辺事情等がこれに類似する技術分野では、１／４ルールを採用することが考えられる。

次いで、決定した基準実施料（率）について、後述する「実施料評価チェックリスト」に基づいてこれを増減することにより、実施料を決定することができる。

４．２ 実施料評価チェックリストの機能

「実施料評価チェックリスト」は、ライセンサーとライセンシーとに予見機能を与えることにより、不意打ちを防止して、争いを未然に防止し、争いが生じた場合でも迅

実施料評価チェックリスト	
予見機能	検討段階 ・検討項目の提示機能
	交渉段階 ・提示額の考慮要素提示機能 ・紛争の防止機能
	紛争解決段階 ・主張立証要素提示機能 ・紛争解決者の考慮要素提示機能

速な検討・対応ができることに資するものと確信する。

具体的には、交渉準備段階における検討段階においては、それぞれの当事者に、検討項目を提示する機能を有する。当事者が相対立する交渉段階においては、他方当事者に対する提示額について、その根拠となる具体的な考慮要素を提示する機能を有し、紛争を防止する機能を有する。そして、訴訟やADRのように第三者が関与する紛争解決段階においては、それぞれの当事者が紛争解決者に対して主張立証する要素を提示する機能を有し、また、裁判官や仲裁人・調停人等の紛争解決者に考慮要素を提示する機能を有する。

4.3 実施料評価チェックリストの内容

「実施料評価チェックリスト」は、「一般的評価要素」、「ライセンサー側の個別事情」、「ライセンシー側の個別事情」の3つを柱としている。

「一般的評価要素」は、両当事者では動かせない又は動かしづらいものであり、比較的、客観的に評価される要素であると考ええる。一方、「ライセンサー側の個別事情」及び「ライセンシー側の個別事情」は、ライセンサーが実施料(率)を高額とする方向に傾け、或いは、ライセンシーがこれを低額とする方向に傾ける際の評価要素となる。例えば、評価要素ごとに点数(-5~+5など)を付け、単純に、その合計点数によって基準実施料を増減することが考えられる(例えば、合計点数が+5となったから基準実施料率を5ポイントプラスするなど)。また、当初から評価要素ごとに重み付けを行った上で、素点に重み付けの係数を乗じた上で、合計するなどの方法も考えられる。

もちろん、最終的に決定される実施料(率)は、ある一つの具体的な値である必要はなく、ある程度の幅を持った係数ないしは金額となろう。また、実際の契約事例では、当事者が親子関係であったり、パテントプールによる標準化が問題となるケースであったり、クロスライセンスやパッケージライセンスをする場合等、様々な特殊事情があることは否定できない。また、技術分野ごとの特殊事情もあろう。これらの特殊事情については、評価チェックリストに掲載した評価要素のそれぞれについて優先順位ないしは重み付けを行い、また、チェックリストに掲載されていない事情であるならば、その重要度に応じて実施料を決定することができるよう。

これらの評価要素は、上述した「2 判例の検討」及び「3 事例研究」の成果である。従って、「実施料評価チェックリスト」は、あらゆる技術分野において、将来にわたり、普遍的に利用できることを日本知的財産仲裁センターが保証するものではないので、これを利用する場合には、当該事案に即して、適宜変更されることをお勧めする。

実施料評価チェックリスト (その1)

評価要素	減 (--) ←	減 (-) ←	→ (+) 増	→ (++) 増
1. 権利の技術的思想としての価値評価要素				
(1) 対象となる権利の種類	ノウハウ	特許を受ける権利	専用実施権	特許権
(2) 対象となる権利の有効性	無効とされる蓋然性高い	有効性が微妙	交渉相手が提示した先行技術との差異が顕著	裁判所、特許庁での紛争経由
(3) 特許請求の範囲の幅	無用な限定あり	構成要件が多い	構成要件が少なく	構成要件が少なく抽象的
(4) 特許請求の範囲の深さ	サポートが不十分で、かつ、限定解釈の余地あり	サポートが不十分	特許の構成要素が明細書において十分にサポート	さらに、将来の改良技術も十分にサポート
(5) 特許発明がカバーする実施行為の幅	極めて狭い	狭い	広い	極めて広い
(6) 権利の残存期間	極めて短い	短い	長い	極めて長い
(7) 類似特許・代替技術の存在	多数存在	存在	不明	存在しない
2. 実施権の評価要素				
(1) 独占度	非独占的通常実施権	独占的通常実施権(非完全)	独占的通常実施権(完全)	専用実施権
(2) ライセンスの時期・期間	非適時&短期	非適時or短期	適時or長期	適時&長期
3. 特許権と製品との関係に関する価値評価要素				
(1) 製品の特許権抵触性	極めて低い	低い	高い	極めて高い
(2) 代替製品の存在	多数	存在	確認できず	なしとの確認済
(3) 同種他製品との比較における特許製品の優位性	極めて低い	低い	優位	極めて優位
(4) 被告製品の有する技術的・経済的意義	極めて低い	低い	高い	極めて高い
(5) 被告製品において果たす特許権の重要性	極めて低い	低い	高い	極めて高い
(6) 製品全体に対する特許権の寄与度	極めて低い	低い	高い	極めて高い
ライセンサー側の個別事情				
(1) ライセンサーの実施状況	不実施・将来も不実施の見込み	不実施	将来、実施の見込み	実施
(2) 商業化にはさらに研究開発・投資を要するものであった	多く要する	僅かだが要する	ほとんど要しない	全く要しない
(3) 当該特許権についての既存のライセンス契約	多数	存在	確認できず	なしとの確認済
(4) 当該分野の他の特許権、同種発明のライセンス契約	多数	存在	確認できず	なしとの確認済
(5) 権利内容以外の技術情報の提供の有無	全くなし	ほとんどなし	僅かだがあり	多数
(6) 保証条項の有無	なし	あるが不十分	十分な条項あり	極めて十分な条項あり
(7) ライセンサーの市場開発努力	大いにしている	している	ほとんどしていない	全くしていない
(8) 研究開発および特許権の取得・維持にかかった費用	極めて低額	低額	高額	極めて高額
(9) 許諾によりライセンサーの失う利益	極めて小さい	小さい	大きい	極めて大きい
ライセンシー側の個別事情				
(1) 需要見通し	極めて小さい	小さい	大きい	極めて大きい
(2) 商業的実施の困難性	極めて容易	容易	困難	極めて困難
(3) ライセンサーと競業関係にあるか	全くない	ほとんどなし	僅かだがあり	大いにある
(4) 他の競業者の出現	あり	現在はないが、将来は可能性あり	現在なし	現在なく、将来もなしと予測
(5) ライセンシーの市場	極めて小さい	小さい	大きい	極めて大きい
(6) ライセンシーの行為態様	非重要行為のみ	非重要行為	生産・使用等の重要行為	網羅的
(7) ライセンシーの技術力、資本、宣伝力、労働力、経験	多く要する	僅かだが要する	ほとんど要しない	全く要しない
(8) ライセンシーの技術開発・販売促進等の努力	極めて小さい	小さい	大きい	極めて大きい
(9) ライセンシーの特許発明使用の程度	極めて多い	多い	少ない	極めて少ない
(10) ライセンシーの他の製品販売への波及効果の有無、利	極めて小さい	小さい	大きい	極めて大きい
(11) 実施内容、製品の販売先等について制限	大いに影響あり	影響あり	あっても影響なし	全くなし
(12) ライセンシーによる製品の販売時期	時期を逸した	非適時	適時	最適時
(13) ライセンサーの研究開発についての協力、支援	完全に求める	求める	ほとんど求めない	全く求めない

対象となる権利が、すでに裁判所又は特許庁での紛争を経由し、無効審判請求の棄却が確定したり、裁判所において明かな無効理由の存在により権利濫用の抗弁が主張されたが認められなかった等の事情がある場合には、有効性が極めて高く評価される。

また、ライセンシー等の権利者以外の者が提示した先行技術との差異が顕著である場合も高く評価され、権利者の関係者(知的財産担当、代理人)が検索した先行技術との差異が顕著である場合も比較的高く評価されるが、有効性が微妙である場合は低く評価される。

特許が成立する過程で、特許庁審査官、審判官より、数度の拒絶理由が提示された上で、これをクリアした場合や、情報提供をクリアした場合も高く評価される。

特許請求の範囲に記載された各構成要素が明細書において十分にサポートされ、その射程範囲が明示され、かつ、射程範囲がおよそ出願時に想定し得る技術をカバーし得る程度に網羅的である場合には、きわめて高く評価される。これに対し、明細書でのサポートの程度が不十分である場合には、その不充分さに応じて低く評価される。

また、特許請求の範囲の構成要素がカバーする範囲を制限する解釈の余地がなければ高く評価されるのに対し、実施例レベルの効果発明の効果として記載した場合や、中間処理において先行発明との対比を書きすぎた場合などは、特許請求の範囲が限定解釈される可能性があり、その程度に応じて低く評価される。

さらに、明細書において、将来の改良技術を十分にカバーしている場合には高く評価され、カバーの程度が低いほど低く評価される。

ライセンスの時期につき、市況が向上であれば高く評価され、下向きであれば低く評価される。リスクの大きい実施当初のライセンス契約は、低く評価される(早期参入リスク)。

日本知的財産仲裁センターによるセンター判定、特許庁による判定、鑑定人による鑑定等により、判断することができる。

例えば、ライセンサーが市場開拓を行いリスクがなくなった時点でのライセンス契約である場合は高く評価される。

国内販売と輸出が併用されていれば高く評価され、国内販売のみ、或いは輸出のみの場合は低く評価される。

実施料評価チェックリスト (その2)

評価要素	法的評価	技術的評価	経済的評価	当事者評価	Georgia-Pacific ファクター
1. 権利の技術的思想としての価値評価要素					
権利の技術的思想としての価値評価要素					特許発明の性質及びそれがもたらす利益
(1) 対象となる権利の種類	○				
(2) 対象となる権利の有効性	○				
(3) 特許請求の範囲の幅	○				
(4) 特許請求の範囲の深さ	○				
(5) 特許発明がカバーする実施行為の幅	○				
(6) 権利の残存期間	○				特許権の残存期間
(7) 類似特許・代替技術の存在	○	○			
2. 実施権の評価要素					
(1) 独占度	○				設定実施権の性質及び範囲
(2) ライセンスの時期・期間	○				
3. 特許権と製品との関係に関する価値評価要素					
(1) 製品の特許権抵触性	○	○			
(2) 代替製品の存在	○	○			特許発明の効果及び代替物の有無
(3) 同種他製品との比較における特許製品の優位性	○	○			
(4) 被告製品の有する技術的・経済的意義		○	○		
(5) 被告製品において果たす特許権の重要性	○	○			
(6) 製品全体に対する特許権の寄与度	○	○			特許発明の侵害製品に対する寄与
ライセンサー側の個別事情					
(1) ライセンサーの実施状況			○	○	
(2) 商業化にはさらに研究開発・投資を要するものであったか		○	○	○	
(3) 当該特許権についての既存のライセンス契約	○	○	○	○	当該特許の確定実施料
(4) 当該分野の他の特許権、同種発明のライセンス契約	○	○	○	○	当該特許と同様の特許の確定実施料
(5) 権利内容以外の技術情報の提供の有無	○	○		○	
(6) 保証条項の有無	○			○	
(7) ライセンサーの市場開発努力			○	○	
(8) 研究開発および特許権の取得・維持にかかった費用		○	○	○	
(9) 許諾によりライセンサーの失う利益			○	○	
ライセンシー側の個別事情					
(1) 需要見通し			○	○	
(2) 商業的実施の困難性			○	○	発明が商業的に完成されているか
(3) ライセンサーと競業関係にあるか			○	○	ライセンサーとの競業関係
(4) 他の競業者の出現				○	
(5) ライセンシーの市場				○	
(6) ライセンシーの行為態様		○		○	侵害者が実施した範囲
(7) ライセンシーの技術力、資本、宣伝力、労働力、経験		○	○	○	
(8) ライセンシーの技術開発・販売促進等の努力		○	○	○	実施権設定のポリシー及びマーケティング計画
(9) ライセンシーの特許発明使用の程度	○	○		○	
(10) ライセンシーの他の製品販売への波及効果の有無、程度		○	○	○	他の付随する製品の存在
(11) 実施内容、製品の販売先等について制限				○	
(12) ライセンシーによる製品の販売時期		○	○	○	
(13) ライセンサーの研究開発についての協力、支援		○		○	
					侵害者の得た利益
					仮想交渉により合意されたとであろう実施料
					鑑定人による鑑定

このチェックリストは、各評価要素について、法的評価、技術的評価、経済的評価、交渉当事者に関する評価のいずれに関わるものであるかを分類するとともに、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の判例における決定要素のうち、合理的実施料算定のために斟酌される１５のファクターを対応付けて表したものである。（CAFCの判例における決定要素について、財団法人発明協会「知的財産権法の現代的課題」の「四、裁判例を通した日米特許権侵害に対する損害賠償の比較」）

CAFCの判例において、特許権侵害による損害額の算定に用いられる実施料は、確定実施料(Established royalty)と合理的実施料(Reasonable royalty)に分けられる。確定実施料とは、実際に特許権者が当該特許権について複数者に対してライセンスした際の実施料率をいい、合理的実施料とは、特許権者と侵害者が侵害行為開始時に特許実施許諾の交渉を行っていたならば合意が成立したであろう実施料をいう。

このうち、合理的実施料算定の為に参酌する１５のファクター（Georgia-Pacificファクターと呼ばれる）は、次に示す通りである。(1)当該特許権の確定実施料、(2)当該特許と同様の特許権の確定実施料、(3)設定実施権の性質及び範囲、(4)実施権設定のポリシー及びマーケティング計画、(5)実施権者との関係、(6)他の付随する製品の存在、(7)特許権の残存期間、(8)特許製品の確定した市場性、(9)特許発明の効果及び代替物の有無、(10)特許発明の性質及びそれがもたらす利益、(11)侵害者が実施した範囲、(12)侵害者の得た利益、(13)特許発明の侵害製品に対する寄与、(14)鑑定人による鑑定、(15)実施権設定を望む特許権者と実施権申込者の仮想交渉によって合意されたであろう実施料

５．まとめ

実施料の算定は、不確定な要素が多く、極めて困難である。

本稿では、判例の検討及び事例研究を踏まえて、基準実施料（率）を算定した後、実施料評価チェックリストに基づいて当事者が評価要素を検討することにより、実施料（率）を決定する手法を提案した。

第4 担保・証券化における知的財産権評価

1. 知的財産権を担保・証券化して活用することの必要性

技術革新なくして企業は生き残れない時代となつている。当然のこととして企業は多額の資金を投じて研究開発を行うことが必要となる。ところが研究開発の成果としての知的財産権(“IP”)は、本来当該企業としては多額の投資をした貴重な資産であるが、他の資産、例えば不動産等の資産と異なり、その価値を利用した資金の調達はその程度行われていないのが現状である。IPを担保とし利用したり、証券化して資金調達をなし、これらを将来必要とされる研究開発資金に投じることにより継続的に研究開発を行うことが可能となる。

将来の研究開発の活性化には研究開発型ベンチャービジネスの出現・育成が急務とされている。しかしながら、これらベンチャー企業においては研究開発の成果であるIP以外にめぼしい資産はなく、IPを利用した資金調達の重要性は極めて高く、IPの利用による資金調達なくして技術集約型ベンチャー企業の保護・育成は出来ないといつても過言ではない。

以上のようにIPを利用した資金調達は、企業の規模を問わず必要であるが、IPがこれまで資金調達で余り利用されていながつたし、IPにはその性質上、有体動産と異なり、その経済的価値の評価が困難である等、問題点が多く存在しており、現在のところ資金調達にIPが有効に利用されているとは言えない。

しかしながら、IPの有効利用が必要であることは疑いのないところであり、IPを利用した資金調達の工夫や経験の蓄積により、IPを担保として、また証券化する等有効に利用することが可能となろう。

2. 知的財産権の担保・流動化の現状と問題点

2.1 知的財産権担保融資について

知的財産権担保融資は、通常の金融機関では殆ど行なわれておらず、最も活発におこなっている日本政策投資銀行(“日政銀”)を例に、研究会での報告に基づき以下説明する。

1 融資に関する基本的スタンス

- ・日政銀の融資は、直接に企業に融資する場合と、民間金融機関から企業に対してなされる融資に対して、その返済を保証する方式で行われている。
- ・日政銀は、政府100%出資の金融機関として、その時代における政策目標に応じた融資をなしており、IP担保融資に関しては、ベンチャー育成の為及び新たなファイナンス手法として、これを行っている。政府は、IPを担保にした資金供給に積極的に取り組むべきの方針であり、今後日政銀としてもIP担保融資を積極的に行う方向にある。
- ・ベンチャー企業に対する融資は、スタートアップ時、その後の初期成長段階では、出資の方式で行われ、それ以降の段階においてIP担保融資が行われる。平成7年以降既に200件のIP担保融資を行っており、担保となる主たるIPはプログラム著作権、データベース、特許権、実用新案権、商標権である。
- ・IP担保融資においては、IPの対象となっている製品の評価をなし、担保として処分可能(権利を譲り受けたものがその事業を継承できる)である。

2 IP担保融資適用のタイプ

- ・大企業にライセンスしているベンチャー企業への適用

）ＩＰを自社で事業化している場合の適用

）応用スキーム

- ・ Ｉ Ｐ 担保を活用し、融資と債務保証を組み合わせた資金調達スキーム
- ・ 大学の技術シーズを生かした研究開発への Ｉ Ｐ 担保融資
- ・ ポータルサイト担保（ポータルサイト - 商標権、ドメイン名、著作権等）を担保とした融資・知的財産権信託。信託については、信託法及び信託業法の改正がなされた後の実施を予定している。

3 Ｉ Ｐ 担保における Ｉ Ｐ の評価

Ｉ Ｐ をベースとする事業の予想キャッシュフローの現在価値を評価する Ｄ Ｃ Ｆ 法による評価をするが、技術より事業性が中心の評価となり、Ｉ Ｐ の潜在的価値及び現実において全くキャッシュフローを生じていない Ｉ Ｐ は評価の対象外となる。また、担保査定に際して、売上高、製品寿命の予測、現在価値への換算率の他に、事業継承のための引継コストも参酌される。

4 Ｉ Ｐ 担保の課題

Ｉ Ｐ 担保については次の様な課題がある。

・担保取得・評価

Ｉ Ｐ 担保の対象としてどの Ｉ Ｐ を担保にとればよいのかを検討する必要があるが、基本的には、通常の融資と同様に、事業評価が中心とならざるを得ない。

・担保取得及び管理

Ｉ Ｐ には陳腐化、権利消滅のリスク、法的制約等の取得・管理上の問題が存在している。

・担保の処分

Ｉ Ｐ を処分する為の市場、手法、ノウハウが存在しない。Ｉ Ｐ を実施するについて、ノウハウ等が必要で、Ｉ Ｐ のみでは処分できないことが多い。

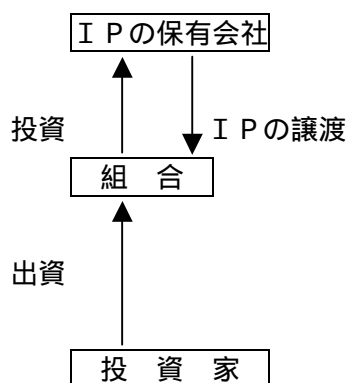
2.2 Ｉ Ｐ の流動化・証券化

特許権の流動化として種々の方式が利用されている。現行法上は、大別して、組合、特定目的会社を用いたもの、特定目的信託を利用した方式が利用されている。信託法及び信託業法が改正される予定であるが、そうになると信託を利用することも可能となり、Ｉ Ｐ の流動化も更に多様化すると考えられる。

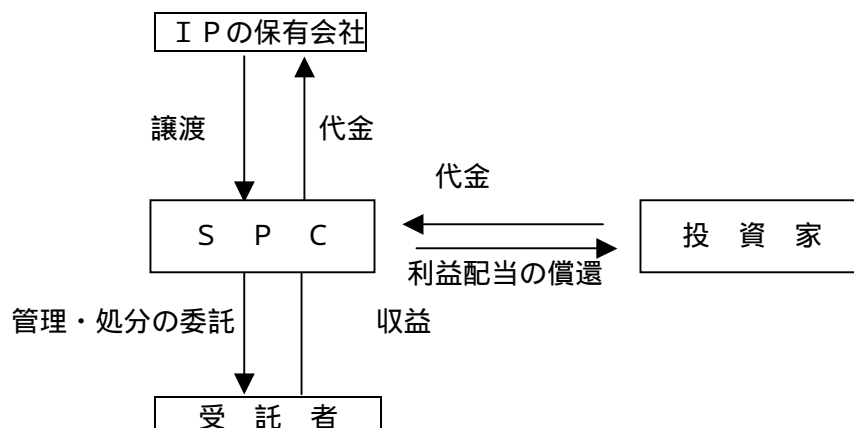
次にそれぞれの方式の基本的な仕組を図示すると以下のとおりである。Ｉ Ｐ からの収益は

Ｉ Ｐ の実施許諾料（ Ｉ Ｐ を所有していた会社及び第三者）から得られる。

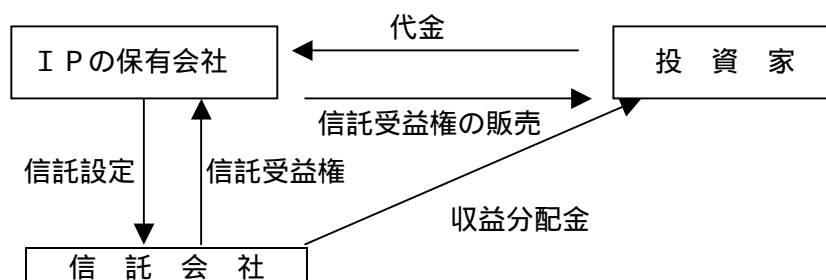
1. 組合の例



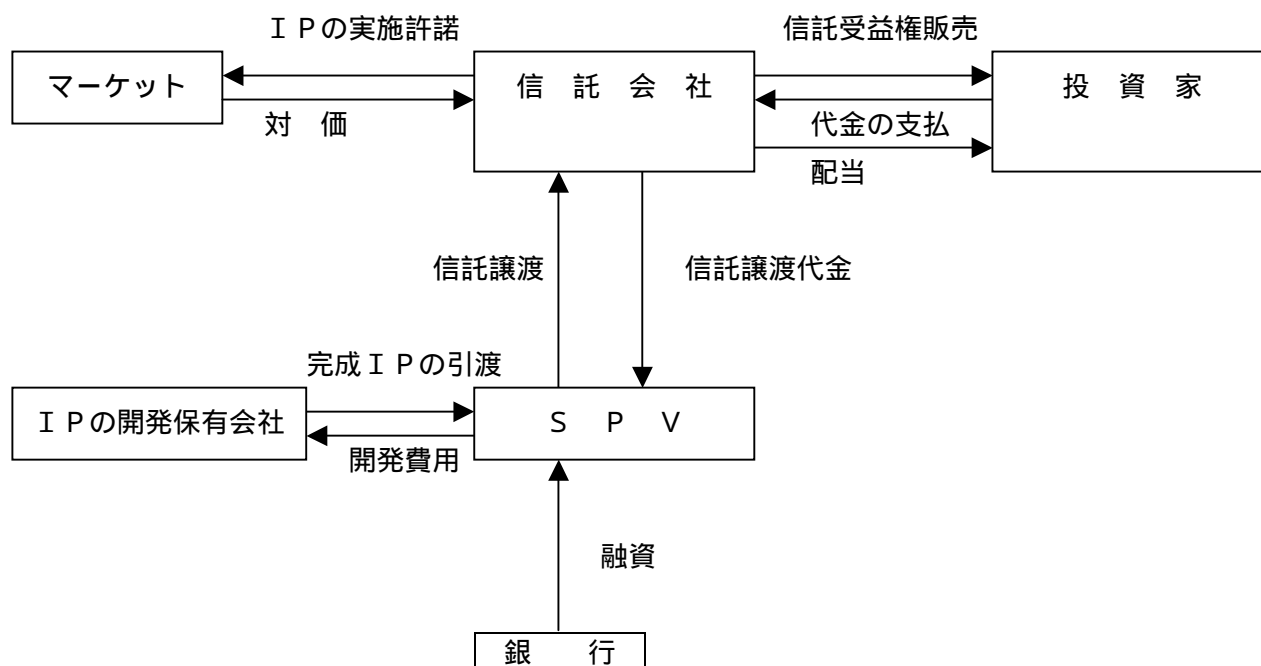
2．特定目的会社の例



3．特定目的信託の例



4．一般信託の例



以上のような流動化において、I Pの譲渡、I Pの実施許諾に伴い、I Pの譲渡価格及び実施料の評価が必要となる。特に、一般投資家から資金の提供を受ける信託を利用した場合において、投資家保護の見地からより厳格なI Pの価値評価が必要となる。

3. 問題点

3.1 担保としての条件

担保の一般的条件としては、担保物が少なくとも次の要件を備えていることが必要であるといわれている。

- ・ 処分の容易性
- ・ 価格の安定
- ・ 品質の安定性
- ・ 評価の容易性
- ・ 保管、管理の容易性
- ・ 第三者対抗要件

3.2 担保としての問題点

1. 法的安定性の限界—権利として存在している範囲を正しく把握する必要がある。

- ・ 有効残存期間
- ・ 権利の発生、存続に関する事項
- ・ 当該権利に対する権利侵害行為の有無、排除可能性
- ・ 実施可能性...他人のI Pを侵害することなく実施できる可能性

2. 処分困難性

I Pが事業者のゴーイング・コンサーンバリューに依存している。

I Pの流通市場がないこと - 買い手不在

3. 担保評価の困難性

- ・ 価値評価の困難性 I Pの市場が未整備

信頼できる評価方法、評価機関が存在しない、商品とI Pとの関係が複雑である等の問題が存在している。

- ・ 担保適性

I Pは、その会社が保有していてこそ価値が存在し、担保に適さないのではないか。

- ・ 実際のI Pの担保融資においてI Pは形式的なものであり、実際には事業性を評価しての融資であることが多い。

4. 手続面の困難性

時間・労力

I Pについてはその取得・維持管理に関して煩雑な手続が存在するし、担保としてのメンテナンスに対する特別の配慮が必要など、担保物の価値を維持するのに時間と労力を要する。

コスト

以上のような理由から時間と労力、そして専門化のアドバイスが必要となり、I Pを担保として取る場合には相当のコストを要することとなる。

4. 担保・流動化における評価方法

4.1 担保性の判定

1. 権利としての確実性

債務者が権利者か

登録されているか（出願中のものについては権利の成立可能性）

異議申立等、権利の有効性に問題はないか

権利を行使できるか

他への実施許諾

2. 製品競争力に対するIPの貢献性

技術・製品の新規性

技術・製品の優位持続性

3. 製品の市場性（収益性）

マクロ市場分析 - 当該IPが内容とする技術又はその製品によって立つところの技術的パラダイムの継続の可能性があるのか

ミクロ市場分析として次の事項を検討する必要がある。

- ・ マーケティング分析
- ・ ロイヤルティー収入の見通し

4.2 評価方法

担保は、被担保債権の弁済がなされない場合にこれを換金処分の上、弁済に充当することを目的に設定されるのであるから、担保としてのIPの価値評価は本来的には換金処分されたときの価格となる。従って、一般的には当該IPを将来第三者が譲り受けた場合に、それによってどの程度のキャッシュフローを創出することができるかがその担保としての価値基準となる。しかしながら、IPを利用して利益を得るにはその他の条件、例えば、IPの実施品を製造・販売するに必要な製造設備、ノウハウ等が必要となることが多く、このような条件を参酌する必要があるし、技術は陳腐化し、代替技術の出現などの不確定要素も多く存在している。担保設定者が自ら当該IPを実施して利益を得ている場合に比べ、第三者に実施許諾して実施料収入を得ている場合は、当該IPの評価は比較的容易といえる。但し、第三者に実施許諾しているといつてもクロスライセンスのように、実施料の支払いの無い場合、その価値評価は簡単ではない。

最後に、今後の課題として、これまで担保としてほとんど利用されていなかった未実施のIPをどのように担保として利用することができるのか、その場合にその評価はどのようにすればよいのかの問題がある。特に基本特許のように、莫大の研究開発投資の下で得られ、技術的な広がりがあり、将来大きな利益の得られる可能性のあるIPに関しては、多額の追加研究開発費を要し、その資金調達のためにこれを担保として利用することの必要性は大きく、今後この種IPの評価の必要性が増加することが予想される。これらのIPに関しては、将来のキャッシュフローの予測、不確定要素の考慮、それに後に述べるパテントマップ等を利用して一定の幅をもった評価をせざるをえないであろう。

4.3 中立的機関による評価

IPを利用した資金調達において、IPの価値評価が適正になされることが、肝要であるこ

とはいうまでもない。適正な評価がなされることにより、投資家はその評価を信頼して安心して投資することができるのである。この保証なくして IP を利用した資金調達方法が活性化することはない。特に、IP の内容に関する知識・情報を十分に有しない一般投資家が関係してくる場合には、これら一般投資家を保護する為の制度が必要となる。この場合、評価機関としては、単に IP の評価をなし得る能力を有するのみでは十分ではなく、当該取引に関して利害関係を有せず中立的な立場から評価をなし得るものであることが必要である。このような中立的な評価機関による評価がなされてこそ投資家の評価に対する信頼も得ることができる。

5 . パテントマップの利用

5 . 1 はじめに

特許権の担保化にあたっては、特許権を評価する必要があるが、特許権を評価するにあたり、権利の安定性や技術分野、市場等多くの情報を必要とする。

特許公開公報等の公報から得られる情報として、IPC（特許国際分類）の記載から主たる技術分野、関連分野等を知ることができ、また書誌的事項から出願人や発明者等の情報を得ることができる。これらの情報から得られた情報を発明評価目的用に加工することにより、総合的な判断材料を作成することができる。

そこで、以下に、特許権の担保化に際して、特許権を評価する場合の、「パテントマップの利用」について検討した。

なお、パテントマップは、特許権（発明）の評価を行うことに利用できることから、担保化のみならず、実施料の算出等他の目的にも利用できるであろう。

5 . 2 パテントマップとは

- 1 パテントマップとは、特許情報の有する書誌的事項や技術内容を加工し、その結果を図表等で表わしたものである。

過去から現在に至るまでの技術動向、出願動向、技術分布等が、パテントマップにより理解できるようになり、複雑な技術関係や権利内容を理解することにより、市場での技術等の影響をパテントマップより把握しうることも可能ではないだろうか。

例えば、ある技術に関して、出願されている一連の特許群を時系列で眺めてみたときに、出願件数が、あるときから減少しているとすれば、その技術に関する開発は少なくなり、別の技術を模索していると考えられる。そうだとすれば、担保としてのその技術に関する特許権については、リスク率を大きく見る必要がでてくるのではないだろうか。市場の減少、あるいは、代替新技術の出現の可能性を示唆しているものと考えられるからである。

- 2 パテントマップの作成は、技術情報的活用・経営情報的活用・権利情報的活用のためになされる。

技術情報的活用としては、技術開発の流れ・テーマ選定・穴あき技術・波及効果（分野）等を目的として、要旨マップやレーダーマップ、技術分布マップ、技術相関マップ等が作成される。

これらのなかで、技術開発の流れを知るためには、技術動向マップ（含む、出願人指定技術動向マップ）が適しており、担保とする技術がどのような位置にあるのかにより、リスク率の高低を決めることができるのではない。

また、技術波及分野を知るために、特許分類を利用して、分類関連ランキングマップを作成することにより、当該技術がどのような分野に波及しうるかを知り、市場を考慮することにより、リスク率を決定することができる可能性もあろう。

経営情動的活用としては、ライバル企業動向・製品開発の流れ・用途開発・市場参入状況、人材動向等を目的として、出願件数動向マップや出願人分布マップ、企業関連マップ、パテントシェアマップ等が作成される。

これらのなかで、所有する権利に基づくパテントシェアマップを作成し、その市場における実際のシェアと比較すれば、その権利の強弱を知ることができるであろうから、リスク率を決定することができる可能性もあろう。

また、技術市場への将来的参入状況を知ることにより、将来的な市場での相対性強さを判断することができ、リスク率を決定することも可能ではないだろうか。

権利情動的活用としては、技術的範囲確認、特許取得可能性、権利期間、権利回避等を目的として、パテントファミリーマップや構成要件マップ、権利関係マップ、審査経過マップ等が利用できる。

これらのなかで、パテントファミリーマップや審査経過マップは、市場における権利支配力を表わすことにもなるであろうから、これらを考慮してリスク率を決定することも可能ではないだろうか。

5.3 担保化における問題点とパテントマップの利用

1 問題点

特許権の担保化における問題点としては、特許評価と特許権の担保性にあるであろう。

特許評価における主要な問題点としては、権利の安定性、発明の事業性、技術性が明確でないことによるのであろう。

また、特許権の担保性における主要な問題点は、処分可能性、流通性、権利保全性等にあるであろう。

これらにつき、パテントマップの利用につき検討する。

2 パテントマップの利用

特許評価

イ 権利の安定性

特許評価における権利の安定性を確認するためには、その分野における先行技術一覧が有用であろう。

この情報を見やすくするためには、例えば、構成要件マップを作成することにより、関連特許との関係が明確になり、権利の安定性判断が容易になるであろう。

構成要件マップとは、ある技術テーマにつき、横軸に構成要件をとり、縦軸に特許情報を順次並べ、それぞれの特許情報が包含する構成要件に印を付したものである。クレーム中始めて現れたキーワード（構成要件）に○印、すでに現れたキーワードには△印をつける

ことにより、新規性の判断が可能となる（図1参照）。そして、同じ又は類似の構成要件を有する特許を比較し、先の特許文献から論理的に当該特許に至ることができなければ、進歩性があると推測されることから、その特許の安定性につき判断しうるであろう。

なお、全ての構成要件が 印であれば、それは新規性がないと判断できるであろう。

これ以外にも、技術発展図マップ（図2参照）は基本技術からの流れを知ることができることから、無効理由存在の可否につき判断しやすくなるであろうし、権利の安定性の判断に役立てることができるであろう。

ロ 発明の事業性

発明の事業性は、製品開発に時間がかかるか、その発明が直接製品に結びつくか等、基礎的な発明か、応用的な発明かによっても、事業展開が異なるであろう。

基礎的な発明か、応用的な発明かは、例えば、ニューエントリーマップを作成することにより判断できるのではないかと考える。ニューエントリーがなければ、存在する特許により、その分野への参入が阻止されていると推測できるであろう。

ニューエントリーマップ（図3参照：メインクラス分類による）とは、ある技術に参入してくる出願人をプロットするものや、ある企業における進出分野を記載するものであり、ライバルメーカー等のその技術分野への参入事情や、ある企業の開発動向を知ることができる。ライバルメーカー等の参入状況がなければ、その技術分野での優位性を保つことができることから、事業展開も図り易いであろうし、事業性の判断に役立つであろう。

また、すでに開発されている技術に関する特許であれば、ポートフォリオマップ（図4参照）により事業性の判断をなしうるであろう。

ポートフォリオマップとは、限られた投資を最大の効果が期待できるように組合せたものをマップとして表示するものであり、例えば、当該技術の出願伸び率と最近数年間の出願件数とをマトリックス的に表示することにより、当該技術がライフサイクル中のどの段階であるのかを知ることができ、事業性の判断に役立つであろう。

出願件数推移マップ（図5参照）やランキングマップ（図6参照）等も同様の目的に使用できるであろう。

ハ 発明の技術性

発明の技術性は、技術動向、その属する技術分野に占める位置、技術のライフサイクル中のポジション等により、担保性に関係するであろう。

従って、技術分布マップ（図7参照）やポートフォリオマップ等から、その発明の技術性を判断しうるであろう。

例えば、技術を時間的に捉え、その変化を読み、技術分野全般についての変化を追及する技術動向マップは、その発明の技術的流れの中の位置を明らかにするであろうから、担保性の判断に寄与しうるであろう。

また、技術と技術のマトリックス、技術と目的のマトリックス、技術と効果のマトリックス等は、技術分布を示すものであり、技術開発の中での未開発技術であるか否かの判断をなしうると考えられることから、担保性の判断に寄与しうるであろう。

一方、ポートフォリオマップは上記したように、技術のライフサイクル中のポジションを知ることができることから、担保性の判断に寄与しうるであろう。

なお、特許公報には技術分類が付与されていることから、付与されている技術分類に着目し、技術分類の相関性を調べ、技術相関マップ（図8参照）を作成することにより技術波及（技術相関）分野をみることができであろう。それ故に、技術波及分野を考慮して、担保性を判断しうるであろう。

特許権の担保性

イ 処分可能性・流通性

J A P I O（財団法人日本特許情報機構）が特許流通のためのD B（データベース）を運営し、財団法人日本立地協会テクノマート事業部が特許流通のための展示会等をおこなっていることは事実だが、未だに、特許の流通のための市場が確立されているとは言い難いのが現状であろう。

このような状況下にあっては、特許の処分可能性が問題となる。その処分可能性を判断するうえにおいて、パテントマップが利用できるであろう。

例えば、その特許の技術分野における出願人マップ（図9参照）は、いいかえれば同業他社の存在を示しているものに該当するであろうから、買い手の存在を示すものとなるであろう（但し、価格については技術内容によるであろう）。

また、企業相関マップ（共同出願から推定）（図10参照）も、処分可能性についての情報を提供するものであろう。

ロ 権利保全性（パテントファミリー）

権利保全の面から担保を考える場合には、特許権以外の意匠権、商標権をも対象とするものであろうが、パテントマップとの関係からすれば、その権利に関連する権利との関係を示すパテントファミリーマップ（図11参照）が担保性の判断に寄与するものであろう。

5.4 その他の利用方法

特許権の担保化にあたり、パテントマップの利用について検討した。

特許公開公報等の公報には、種々の情報が存在し、その情報を加工すること（パテントマップの作成）により、特許権の位置付けを明確にすることができるであろう。

このことは、特許権の担保化のみならず、ライセンス等においても、利用し得るものであろう。

したがって、特許権の評価においては、種々のパテントマップを作成し、当該特許権を客観的に把握することにより、正当な評価をし得るであろうことから、A D Rにおいても、評価にあたっては、パテントマップの作成を推奨する。

『5. パテントマップの利用』参考資料

出典：図1～8、図10～11 新井喜美雄編著『最新・パテントマップ』新技術開発センター

図9 ダイヤモンド社技術情報編集部編『研究開発者のための簡単パテントマップ』

【図1】

特 許 実	出 願 番 号	出 願 人		特 許 要 素																		
				複写・複製・模写	透明・差透	比較・多数	振動・正振	表面能力・出力	分割・部分・分離	ノリ・コシ	性質・柔軟・可能性	中合作・共重合	色・体・化	音取り・音同	信通・伝送	プリー・バルト	客体・ターゲット	機器・電器	カバ・保護	省電・省電	ロー・ロー・ロー	立上・立上・立上
U	47-100467	リコー		○	○																	
U	48-65575	リコー				○	○															
U	48-94477	キヤノン						○														
U	48-141534	キヤノン							○													
U	48-90336	杉山宮代								○												
U	49-96812	キヤノン								△	○											
U	49-128397	日立製作										○	○	○	○							
U	50-66909	内閣府人														○	○					
U	50-114948	富士ゼロ																○	○			
U	50-146990	富士ゼロ														△			○	○		
U	50-160072	リコー															△			△	○	
U	51-25140	シャープ																	△			
P	51-69747	富士ゼロ																				
U	51-83524	東 芝																		△		
U	51-86197	リコー																	△			
U	51-127030	昭和ゴム																				
U	51-141090	リコー														△			△			
U	51-153182	アクロン					△			△												
U	52-1947	リコー																				
U	52-25549	リコー																				
U	52-26557	リコー																		△		
P	52-30391	リコー									△											
P	52-33765	リコー																				
U	52-35556	リコー																			△	
U	52-38562	リコー														△						
U	52-60956	リコー																				
U	52-65063	富士ゼロ								△												
U	52-102006	トキコ				△	△															
U	52-143317	新井英典	×																		△	
U	52-154127	リコー									○							△	△			

○ 初めてその概念・キーワードがクレーム中に現れたもの
△ 既にその概念・キーワードがクレーム中に現れたもの

出典：「特許からみた物流システム技術」(特許庁編，S51.8.30，JAPATIC発行)

[illegible]

出願件数

成長=重点育成テーマ
(新視技術分野)

発現=最重点テーマ

技術の芽
探索研究

基礎技術分野

成熟=重点テーマ

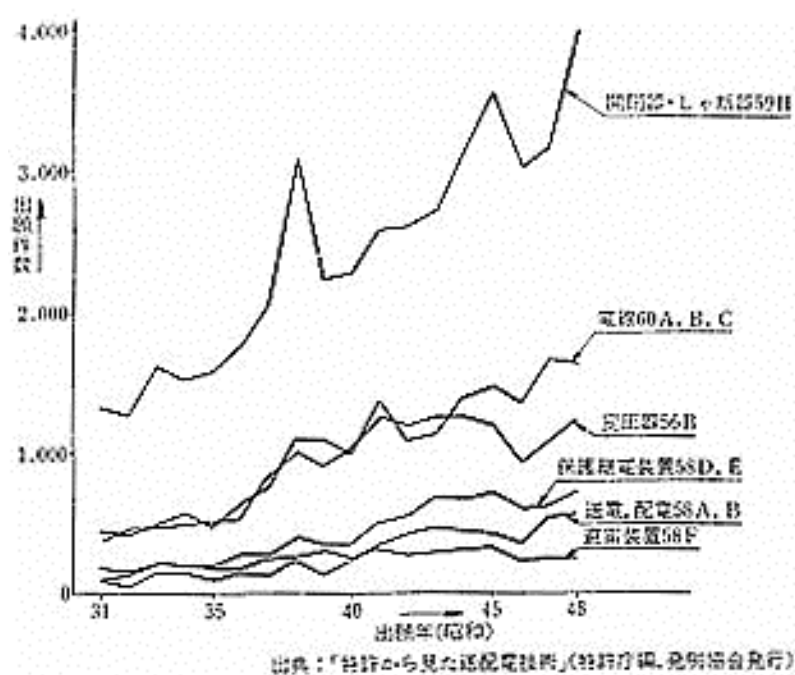
探索=フォロー研究

最近数年間の出願件数

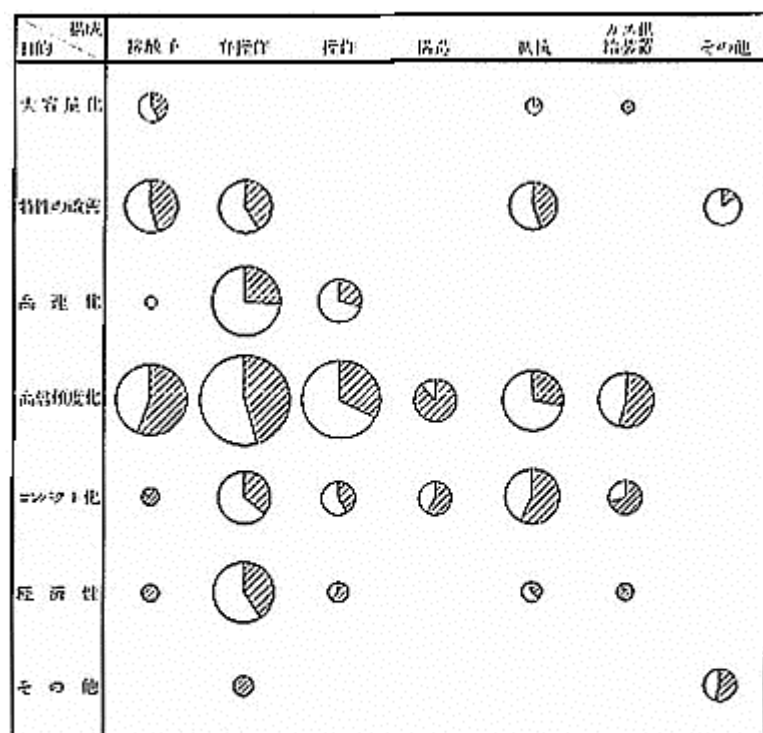
○の大きさは基件件数を表わす

年度 企業	'80	'81	'82	'83
A 社	A 45, 46, 47	A 61 B 05, 25	B 26, 29 E 01, 05 F 15, 21 G 01	G 04
B 社	A 61 B 05, 21, 22	B 44, 65 C 25 E 03 G 02	G 06	
C 社	A 44, 61 B 02, 03 C 09, 22	A 63 B 67 C 25 E 03	E 21 G 02, 11 B 08 F 22 G 09	
D 社				

【図6】



【図7】



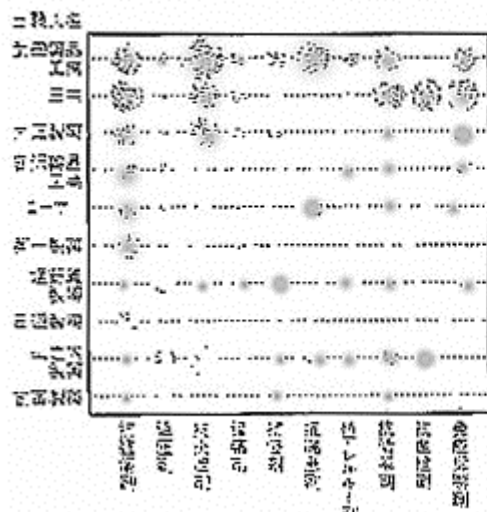
10件 実用新案
特許

(昭和20年～昭和44年出願の累計)
円の半値は件数を表わす。

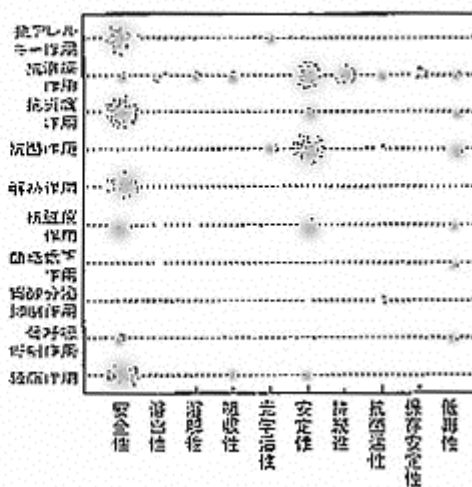
出典:「特許から見た送配電技術」
(特許庁編, S52.3, 発明協会)

【図 8】

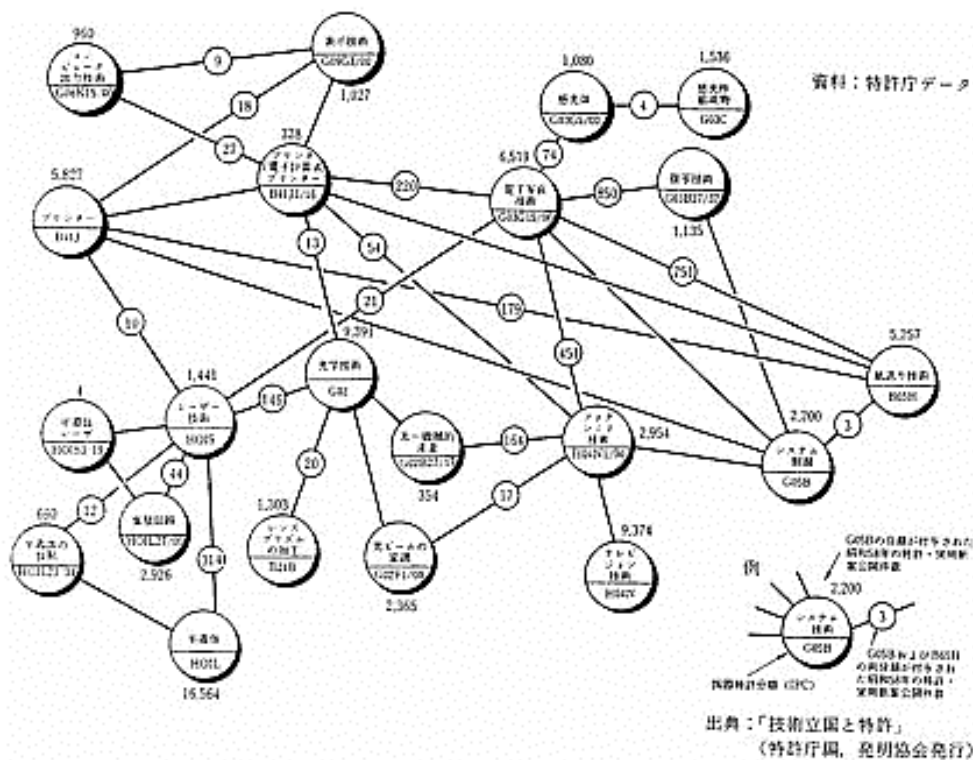
(図1)「出展キーワード」のマトリクスマップ

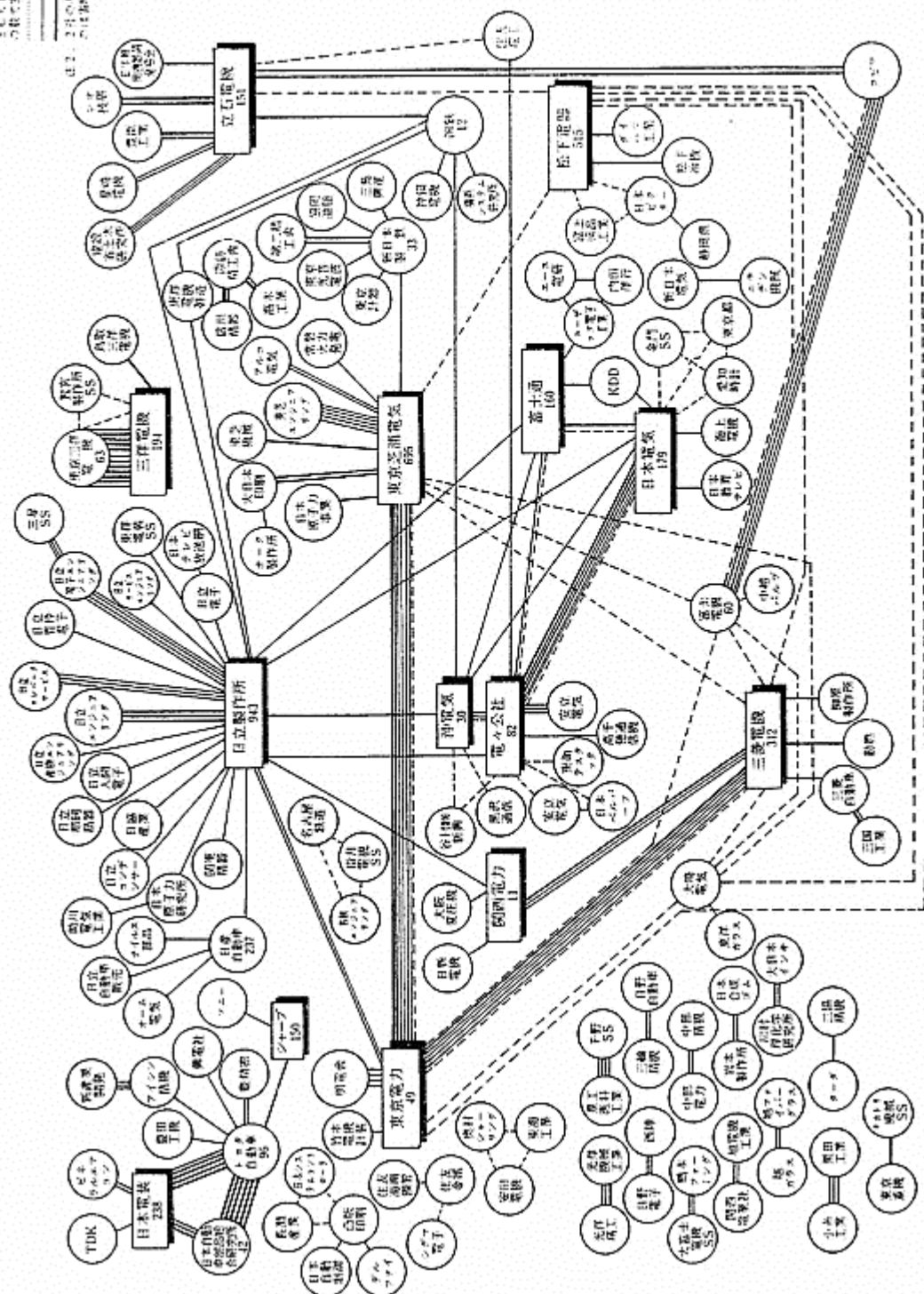


〈図2〉「装薬の性質に関するキーワード」・「装薬の作用に関するキーワード」のマトリクスマップ



【圖 9】



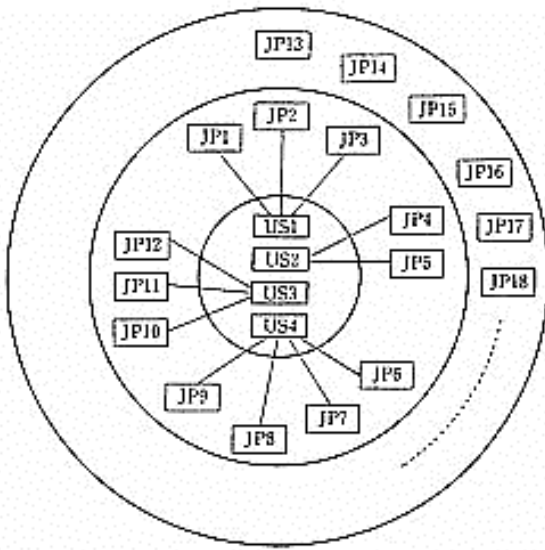


資料「我が国初の50年によるマイコンコンピュ—サ活用実況報告」
(財)情報処理学会会誌研究所
(社)旭明協会

出典：「技術立国と特許」(特許庁編、発明協会発行)

図5-27 マイコンコンピュータ応用に関する共同出願企業関連図
(数字は昭和45～同54年のマイコン応用特許出願件数)

【図 1 1】



6. まとめ

- 1) IP の経済的価値を評価する方法として前記した大別して 3 つの方法があるが、いずれの方法も担保としての評価方法として絶対的なものではなく、その評価の目的に従い各事例における個別的事情を考慮して最も適当な方法、場合によっては複数の方法を選択することも必要となろう。
- 2) IP の評価に関しては IP の特性から単にその経済的評価を行うのみでは十分でなく、技術的評価及び法律的评价を行う必要がある。
特に、関連する技術分野における当該 IP の位置づけを知るために、適当なパテントマップを有効に活用することが必要であり、これにより、より正確な IP の評価がなし得るし、パテントマップは担保としての評価以外の目的にも広く利用できる。
- 3) 一般的には担保を設定する当事者としては自己実施における DCF 法が、担保権者としては、可能であればマーケットアプローチが、これが存在しない場合には担保設定者による自己実施又は第三者実施による DCF 法が適当であると言われている。但し、IP に関しては、価値評価に際して考慮しなければならない本質的且つ不確実性を有する要素がある。これらの要素を参酌した上で、評価についてある幅をもつて評価をなす必要がある。
- 4) IP の担保・証券化の普及には、IP の価値が可能な限り正しく評価されることが、IP 所有者、担保権者及び投資家いずれにとっても必須不可欠なことである。しかしながら、IP の換金価値を正確に算出することは、IP 自体の財産としての特性から、容易なことではない。また、IP の担保・証券化の事例が少ないことによる経験不足が、更に問題を難しくしている。このような状況下において、投資家の信頼を得る為には IP の評価を行なえる信頼に足る中立的な第三者機関が必要である。

第5 税法上の知的財産権評価

1. はじめに

知的財産権を中心とした優れた無形資産を保有する企業は市場における優位性を発揮し、その活用によって大きな超過収益を手に入れることができる。

そのため、近年知的財産の売買や評価を専門的に取扱う会社が設立されるなどこれらの移転、流通が著しく増加してきている。

一方で、経済取引のグローバル化、生産設備の海外移転等企業の海外展開が急速に進む中、国内で培われた知的財産が低廉ないしは無償で国外の子会社に供与されるなどこれらの価値を無視した取引も行われている。

莫大な試験研究費を投下したことにより取得した知的財産権を適正に評価し、適正な対価を授受することは税務の面からみても重要な問題である。

そこで知的財産に係る税務の現行法上の取り扱いについて整理する。

2. 我国における法律上の知的財産権の種類と特性

「知的財産権」とは、発明、考案、創作、キャラクターのような知的創造物や商標などの商品識別能力を持つ営業標識等の非有体物であって経済的な価値のある成果物であり、経済的な価値をもつことから無体財産権ともいわれている。

法律上の権利が与えられた知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の工業所有権のほか、著作権、営業秘密、半導体集積回路配置、植物新品種などが挙げられる。

税法上は無形固定資産の範囲については、必ずしも明確にされているわけではないが、無形資産を、工業所有権や著作権等のように法律によって権利が保護されているもの、ノウハウ、ソフトウェアのように契約によって権利が与えられているもの、営業権（のれん）のように有償取得の場合に限り資産計上が認められているものに分類し、いずれも権利又は権利に準じているものが確実に認識されるものを無形固定資産として整理している。

3. 知的財産権の税務上の取り扱い

3.1 法人税法上の取り扱い

1 知的財産権を無償又は低廉譲渡した場合

法人税法では法人が他の者と取引を行う場合には、すべての資産は時価によって取引されるものとして所得を計算するのが原則的な取り扱いとなっている。したがって、知的財産等の無形資産を無償で譲渡等した場合や時価より安い低廉譲渡等を行った場合には、時価相当額を収益として益金の額に算入するとともに、時価相当額等を贈与したものと取り扱う（法人税法 22 条 2 項、同 37 条 7 項）。

これは法人が一旦時価をもって譲渡等をし、これによって受け取った金銭を直ちに相手方に贈与したものと経済的效果において何等異なることがないというのがその理由である。

一方、譲受側においては、その資産を時価で受け入れ、受贈益として益金の額に算入する（法人税法施行令 32 条、同 54 条、同 119 条）。

したがって、不相当な価額により知的財産権の譲渡や使用料の授受が行われた場合には、適正な時価による課税処分が行われることになる。

2 知的財産権、ノウハウ、のれん等の取得と償却

(1) 特許権等の工業所有権の取り扱い

特許権等は自らの発明により権利を取得する場合のほか、その利用形態としては他社からの譲受又は実施許諾を受けての利用が考えられる。

自己開発により特許権等の工業所有権を取得した場合

自己の試験研究に基づいて特許権等を取得した場合には、その取得時において繰延資産として計上されている試験研究費の額を特許権等の無形固定資産に振り替える必要がある。ただし、特許料、出願料等登録のために要する費用は取得価額に算入しないことができる（法人税法基本通達 7-3-14(注)）。

なお、特許権等の工業所有権は無形減価償却資産とされており、耐用年数は以下の「別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表」に掲げる年数による。

また、有形減価償却資産は残存価額 10%までの償却となるが、無形減価償却資産は定額法により残存価額ゼロまで行う

（耐用年数省令 5 条、別表十）

したがって、これ以外の方法で過大に償却費を計上しても、適正な償却限度額を超えた部分は償却費の過大額として所得金額に加算される。

別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表

種 類	細 目	耐用年数
特許権		8 年
実用新案権		5 年
意匠権		7 年
商標権		10 年
ソフトウェア	複写して販売するための原本 その他のもの	3 年 5 年
営業権		5 年

他から特許権等の工業所有権の譲渡を受けた場合

他から特許権等を譲り受けた場合の取得価額は、購入の対価、及び購入のために要した費用並びにその特許権等を事業の要に供するために直接要した費用が加算さ

れる（法人税法施行令 54 条）。

また、他から出願権（工業所有権に関し特許又は登録を受ける権利）を取得した場合には、出願権の目的である工業所有権の耐用年数により償却することができるが、その出願により特許権等の登録がなされた場合にはその出願権の未償却残高を特許権等に振り替える必要がある（法人税法基本通達 7-3-15）。

なお、取得した特許権等の償却方法については上記 によるが、取得価額が 10 万円未満などの少額資産の場合には、少額減価償却資産として一時に損金算入されるなどの、一括償却資産の特例がある（法人税法施行令 133 条、同 133 条の 2）。

他から特許権等の工業所有権の実施許諾を受けた場合

ライセンス契約においては、契約の設定にあたり付与される権利は物権としての性格を有する専用実施権、又は単なる債権としての性格に過ぎない通常実施権とに区分される。

しかし現実問題として、特許権等の本権そのものを有している場合と実施権等を有して生産等を行う場合とでは法律上の形式は別として経済的実態としては両者にさほどの差があるとは考えられない。

そこで、その実施権等が専用的なものであるか通常実施権であるかを問わず、その取得の対価は本権たる工業所有権に準じて償却することになる。ただし、実施権の設定契約において予め設定期間が定められており、その期間が本権の耐用年数に満たない場合などには、その存続期間を基礎として償却することができる（法人税法基本通達 7-1-4 の 3）。

したがって、特許権等の実施権を取得し、その対価を支払ったような場合には、特許権の耐用年数である 8 年（定額法）で償却するのが原則であるが、仮に実施権の設定契約で設定期間をこれより短い 5 年として定めた場合には、耐用年数を 5 年として償却することができる。

（２）ノウハウの取り扱い

ノウハウは秘密性が本質的な特徴であり、企業の門外不出の秘密情報として保持される特性を有している。

ところで、昨今の企業経営の多角化、国際化、技術革新の顕著な進展と技術の陳腐化、さらには知的財産権ビジネスの活性化等に起因してノウハウも取引の対象となることが顕著となっている。

ところがノウハウは法律上の権利として保護を受けていないことから、税法においてはノウハウそのものを明確に定義する規定がなく法人税基本通達において、設定に際して支払う一時金又は頭金の取り扱いを繰延資産として 5 年間の均等償却（設定契約の有効期間が 5 年未満である場合にはその期間の年数）として扱う旨を定めているに過ぎない（法人税基本通達 8-1-6、同 8-2-3）。

すなわち、現行税法ではノウハウは事実上の独占、排他的な権利であるとして位置付け、無形固定資産として取り扱う特許権等の工業所有権とは一線を画している。

(3) のれん（営業権）の取り扱い

「のれん」については、商法及び企業会計原則では有償で取得した場合や合併により取得したものに限り貸借対照表に計上し毎期均等額以上の償却を認めている。一方、税法においては明文規定がなく、公正妥当な会計処理の基準により判断することになるので、税法上も有償取得の場合に限って資産性が認められているものと考えられる（法人税法 22 条 4 項）。また、のれんは上記（1）の特許等の工業所有権と同様に別表第三の無形減価償却資産として整理され 5 年間で償却する。

ところで、親子会社間等において合併等の際に被合併法人の欠損金を補填する目的から過大な営業権を計上しこれを受け入れる場合があるが、このような場合には営業権の額が適正な評価額で受け入れられているか評価方法に困難な問題があり税務上トラブルとなるケースがある。

この点、財産課税である相続税法では法人税法等とは異なり財産評価の客観性の見地からの評価となるため、その取得形態が有償取得か自家創設なのかは問題にならず、財産的価値のあるものであればいずれも評価の対象とされる、そして、評価額の算出は原則として所得税法及び法人税法の定めに従って計算した「所得の金額」を基礎として超過利益を基に算出することとなる（財産評価通達 165、166、相続税法基本通達 10-5）。

3.2 所得税法上の取り扱い

1 使用人等の発明等に係る報奨金等

雇用契約等に基づいて使用者から支払われる金銭等は原則として給与所得に該当するが発明等に係る報奨金等については給与所得とすることが適当でないものもある。例えば、使用者が使用人の発明等に係る特許を受ける権利等を承継して出願した場合や又はその権利を承継した場合で、このようなケースでは出願時又は登録時に一時に支払われる金銭等は権利の譲渡の対価として譲渡所得に該当する。一方、その権利の実施後の成績に応じて継続的に支払われるものは雑所得とされる（所得税法基本通達 23～35 共-1）。

また、使用人等が特許等を取得し、これに対して使用者が実施権（使用权）を取得したことにより支払う金銭等も雑所得に該当する。

2 源泉所得税と譲渡、又は使用料の対価

(1) 出願権を使用者が取得し、発明者にその対価として金銭が支払われた場合には、上述のように譲渡所得として取り扱われるので源泉徴収は不要である。

しかし、使用者が居住者に対して、実施権を取得したことにより支払う対価は工業所有権の使用料に該当するので 10%～20%の源泉徴収が必要となる（所得税法 204 条 1 項 1 号、同 205 条）。

(2) 非居住者、外国法人が国内において業務を行う者から支払いを受ける特許権等

の工業所有権の譲渡又は使用料の対価は国内源泉所得とされ、20%の源泉徴収が課税される（所得税法 161 条 1 項 7 号、同 212 条、同 213 条 1 項）。

しかし、外国との租税条約の中には特許権等工業所有権の譲渡の対価を使用料から除外し、居住地国においてのみ課税としている国もある（我が国では源泉税が免除）。

また、使用料率についても多くの租税条約では、税率が 10%～15%に軽減されており、2004 年 3 月に約 30 年ぶりに改定された日米租税条約では使用料に対する源泉税が免除となり 2004 年 7 月から適用される。

ただし、租税条約の適用により使用料等の免除又は軽減税率の適用を受けるためには支払いの日の前日までに租税条約に関する届出書を所轄税務署長に届け出る必要がある（租税条約実施特例法省令第 2 条）。

一方、我が国に恒久的施設（PE）を有する外国法人が支払いを受ける国内源泉所得については、内国法人に対して支払われる使用料の源泉徴収が免除されていることとの均衡上、所轄税務署長から源泉徴収免除証明書の交付を受けこれを支払者に提出することにより源泉徴収は免除される（所得税法 180 条）。

（3）特許権等を侵害したことにより非居住者、又は外国法人に支払う損害賠償金、和解金等

使用料には実施許諾契約に基づいて支払われるものばかりでなく、これらに代わるに性格を有する損害賠償金等も権利の使用許諾を得て支払う使用料と何ら変わらないことから使用料として課税される。

また、使用料の支払いが遅延したことにより支払われる遅延利息も使用料に含まれる（所得税法基本通達 161-7）。

3.3 消費税法上の取り扱い

消費税法上、事業者が国内において対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を行った場合には課税対象とされる。

この場合の資産とは、権利その他の無形資産が含まれる（消費税法 2 条 7、消費税法基本通達 5-1-3）。したがって、特許権等の工業所有権の譲渡等が国内取引に該当すれば課税対象となる。

なお、国内取引の判定については、権利の登録をした所在地とされているので日本で登録されていれば課税対象になるが、複数の国で登録があるような場合には、権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地により判定する（消費税法 4 条 3 項 1 号、消費税法施行令 6 条 1 項 5 号）。

3.4 無形資産と移転価格税制

1 移転価格税制の今日的課題

移転価格とは、国外関連者（一方の法人が他方の法人の株式等を直接又は間接に 50%以上保有する関係）との取引に関して付される価格をいい、移転価格税制は国外の関連者間での取引価格を操作することにより所得を海外に移転することに対処する税

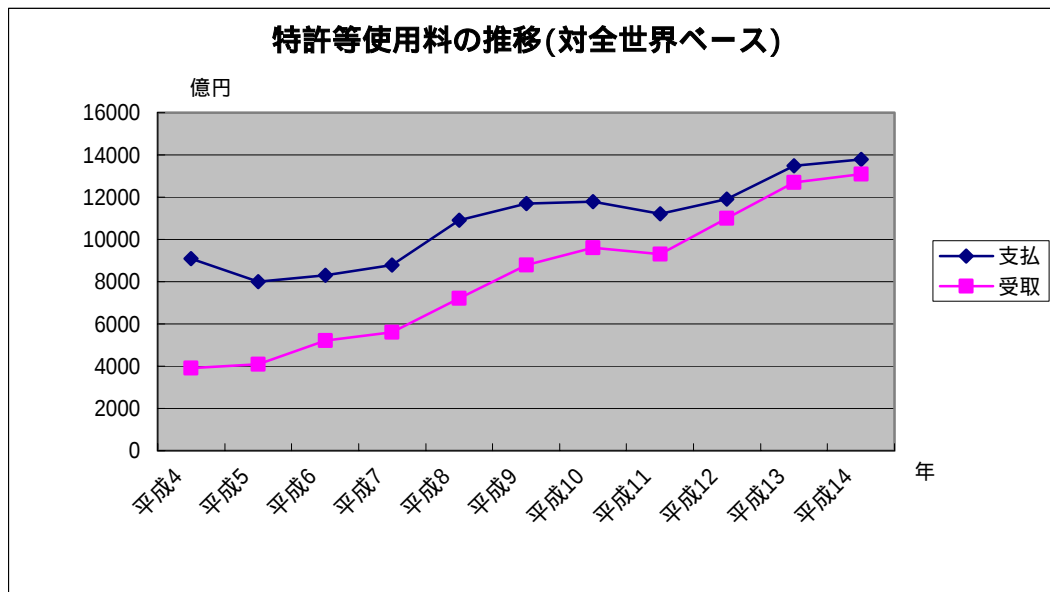
制である。

国外の関連者間での不適正な取引は、同様の状況下で独立した第三者間に成立する価格（独立企業間価格）に置き換えられ移転した所得の額が算出される。

ところで、従来日本の企業は経常利益ベースでの単体損益を重視し、本社に帰属する無形資産に見合う価値等は海外子会社から輸入する棚卸資産という「物」の取引に上乗せして回収を図ってきた。

ところが、今日では連結決算が重視され、税引き後の利益を最大化させることが企業命題であるとの考えから生産コストの安い海外に生産拠点を移転させても、一旦日本を経由して販売するという従来のような取引形態をとる必要性は薄れてきている。一方で、本社においては過去莫大な試験研究費を投下しており、本社で無形の対価を回収しない限りこれから生ずる利益は全て海外の子会社にシフトされてしまう結果となる。そこで、利益創設の無形の貢献を物の取引とは独立して認識し、これを回収する必要があるというのが税務上の重要な課題となる。

（参考）



(注) 計数は、金融経済統計月報(日本銀行)による

特許等使用料の推移（対全世界及び米国ベース）

（単位：億円）

年		平成 8 年 (1996)	平成 9 年 (1997)	平成 10 年 (1998)	平成 11 年 (1999)	平成 12 年 (2000)	平成 13 年 (2001)	平成 14 年 (2002)
受取	対全世界	7.258	8,840	9,659	9,311	11,024	12,689	13,065
	対米国	2,568	3,643	4,349	4,354	5,068	5,649	6,262
	（シェア）	35.4%	41.2%	45.0%	46.8%	46.0%	44.5%	47.9%
支払	対全世界	10.685	11,633	1,1706	11,213	11,863	13,490	13,798
	対米国	7,778	8,496	8,144	7,693	7,792	8,986	8,795
	（シェア）	72.8%	73.0%	69.6%	68.6%	65.7%	66.6%	63.7%
収支	対全世界	▲ 3,427	▲ 2,795	▲ 2,047	▲ 1,903	▲ 839	▲ 801	▲ 732
	対米国	▲ 5,209	▲ 4,854	▲ 3,795	▲ 3,338	▲ 2,723	▲ 3,336	▲ 2,532

（注）「特許等使用料」＝居住者・非居住者間の特許権、商標等の工業所有権、鉱業権、著作権などに関する権利の使用料及びライセンス契約に基づくフィルムなどの原本等の使用料の受取・支払額
資料：国際収支統計月報（日本銀行国際局）

特許等使用料の推移（対全世界及びアジアベース）

（単位：億円）

年		平成 8 年 (1996)	平成 9 年 (1997)	平成 10 年 (1998)	平成 11 年 (1999)	平成 12 年 (2000)	平成 13 年 (2001)	平成 14 年 (2002)
受取	対全世界	7.258	8,840	9,659	9,311	11,024	12,689	13,065
	対アジア	3.154	3,292	2,846	2,448	3,099	3,131	3,235
	（シェア）	43.5%	37.2%	29.5%	26.3%	28.1%	24.7%	24.8%
支払	対全世界	10.685	11,633	1,1706	11,213	11,863	13,490	13,798
	対アジア	191	273	844	1,012	1,106	1,003	1,067
	（シェア）	1.8%	2.3%	7.2%	9.0%	9.3%	7.4%	7.7%
収支	対全世界	▲ 3,427	▲ 2,795	▲ 2,047	▲ 1,903	▲ 839	▲ 801	▲ 732
	対アジア	▲ 2,963	3,019	2,002	1,436	1,993	2,128	2,168

（注）「特許等使用料」＝居住者・非居住者間の特許権、商標等の工業所有権、鉱業権、著作権などに関する権利の使用料及びライセンス契約に基づくフィルムなどの原本等の使用料の受取・支払額
資料：国際収支統計月報（日本銀行国際局）

2 無形財産取引の特性

無形資産取引は物自体が目に見えないことや、親子会社間等では特許権等を使用するための取引記録を残さないなどの理由から有形資産取引と異なり関連者間取引の実態把握が困難である。

また、秘密性の高い無形取引は関連者との間でのみ行われることが多く、非関連者間では比較可能な取引を見出すことが困難である。

更に、無形の価値に特徴のある無形資産取引においては、それが譲渡取引になるのか、又は、賃貸取引なのか明確ではないため、最終的には課税庁と納税者側で何らかの調整が必要になるがその理由付けが困難な場合が多い。

3 移転価格と独立企業間価額

我が国の移転価格税制は、国外の関連者間取引について独立企業間価格を基準として適正な取引価額を算出するという方法をとっている。

その際、無形資産など棚卸資産の売買以外の取引についての独立企業間価格の算定方法は、独立価格基準法 再販売価格基準法 原価基準法のいわゆる基本三法を原則とし、この方法が使えない場合にはこれらの要件を緩和した準ずる方法か、利益分割法（国外関連者との間で利益の寄与度に応じて合算営業利益を配分する方法）による（措置法 66 の 4 第 2 項、措置法施行令 39 の 12 第 8 項）。

したがって、まずその取引と比較すべき比較可能な独立企業間取引を同一業種、類似の業種から抽出することになるが、単独取引からは比較可能な対象取引が見出せない場合には、それに準ずる方法として複数の比較対象取引を用いたり、又、差異を調整する等の方法や利益の貢献度に応じて営業利益を按分する利益分割法により適正な価格を算定することになる。

しかし、無形資産が絡んだ取引について移転価格課税を行う場合、上記 2 のような特性から基本 3 法を適用することは困難であることが多い。

そこで我国においてもこのような取引の価格算出に適しているといわれる「取引単位営業利益法」を独立企業間価格の算定方法として採用する方針である（平成 16 年度税制改正）。

（注）「取引単位営業利益法」は OECD の移転価格ガイドラインでは既に認められた方法である。

4 無形財産権取引における独立企業間価額算定の（評価）方法

無形資産の価値評価の方法としては次のような方法が考えられる。

（１）コスト・アプローチ

無形資産を生み出すに至ったコストを基に考える方法であるが、投入した費用と将来得られる経済的利益との間に明確な対応関係がないという短所がある。

（２）インカム・アプローチ

その無形資産を使うことによって将来どれだけの利潤が生み出せるかという将来の利潤を現在割引価値に引き直して無形資産の価値を計算する方法である。

キャッシュフローと割引率の 2 つの要素からなる DCF 法が代表的なものとして位置づけられるが、将来キャッシュフローの予測額が合理的なものとなっている

か、又割引率の算定根拠は何かなどについて確認が必要となる。

(3) マーケット・アプローチ

可能な限りマーケットの中で類似取引を探し出し、評価対象の無形資産価値を類推する方法であるが、特に価値の高い無形資産については必要な情報が収集できないという短所がある。

3.5 超過利益価値還元方式における割引率と経済的持続年数の測定

1. 価値評価の客観性

対象特許権を客観的に評価するには、定性的分析名ものとして個々の特許権の特性を細分して定性的要因分析をする必要がある。

特許庁では、特許権の移転流通、投資、担保化を図るため標準的手法である「特許評価指標（試案）」を平成11年4月に公表した。

筆者は同試案を参考に技術的要因分析として次の10項目の評価要因を選び、これにそれぞれ5段階の格付をする。

- 技術的评价要因

特許権の権利化状況

権利の存続期間

追加事業化に向けた追加開発の必要性

技術導入時の技術指導の有無

代替技術の出現の可能性

権利範囲の広狭

基本か改良の発明か

侵害事実把握の容易性

発明の実施レベル

技術的ライフサイクル

次に、対象特許権の定量的分析として、当該企業の収益力を対象特許権の関連する業種、規模等の財務的個別分析要因として次の10項目の評価要因を選び、これにそれぞれ5段階の格付をする。

- 特許権の財務的评价要因

市場規模とマーケットシェア

事業上の制約

特許権の事業化への寄与度

権利者の実施能力

収益期待額

製品の収益力

製品の成長率

資金、販売能力状況

財務の安全性

自己資本営業利益率

2. 総合評価

前期の特許権の技術的評価要因と財務的評価要因について、それぞれ5段階のランク付けを行い、それらの格付評価評点の合計得点から平均得点をもとめる。

$$\{ (\text{技術的評価要因の平均得点}) + (\text{財務的評価要因の平均得点}) \} \div 2 = \text{合資格付得点}$$

3. ランク評価表の適用

合資格付得点を図表3のランク評価表に適用して「割引率」と「経済的持続年数」を測定する。

合資格付得点	割引率	経済的持続年数
5点	5%前後	8年前後
4点	10%前後	5年前後
3点	15%前後	3年前後
2点	20%前後	1年前後

4. 特許権による収益可能期間と適当な割引率に応じた現価率

ランク評価表から測定した「割引率」と「経済的持続年数」をもとに、税務で扱う年金現価係数に当てはめる。その値をここでいう「現価率」とする。これにより求めた現価率を、前記の算式2に代入すれば、客観的な観点から特許権評価額の算定ができる。

4. 最近の特許権・商標権をめぐる動向

4.1 最近の動向

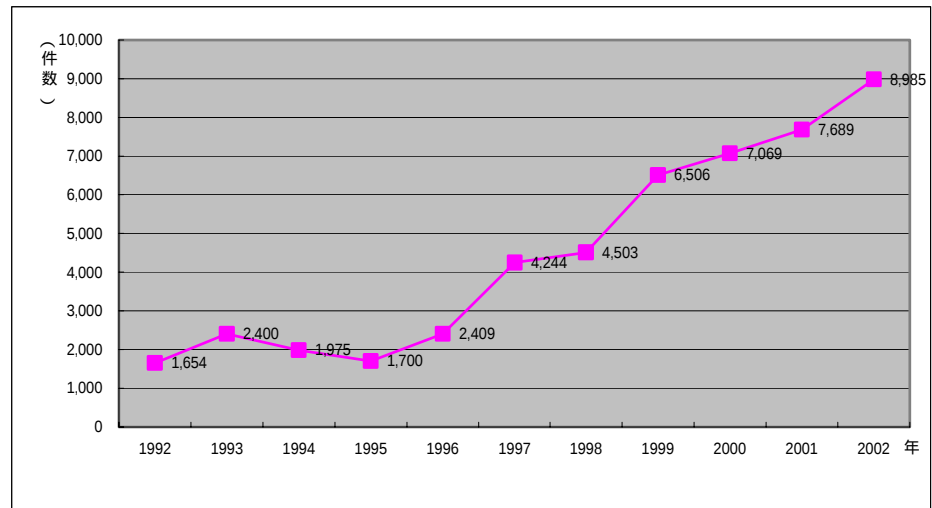
< 特許権 >

1. 最近の特許権をめぐる動向

(1) 特許権の譲渡の推移

特許庁の統計表（図表1）によると、特許権の譲渡件数は、1995年に1,700件であったのが、2002年に8,985件と、7年間で年平均約1,000件程度増加している。1995年を起点とすると、2002年現在で「約5倍以上」という著しい増加件数である。

これは、企業が知的財産の収益的価値を見直すことにより、その流通化が促進され、特許権者は、自社の未使用特許権を譲渡により活用したり、また、資金調達のために活用したりするようになってきたためである。



(図表 1) 特許権の譲渡の推移 (特許行政年次報告書 2002 年度版)

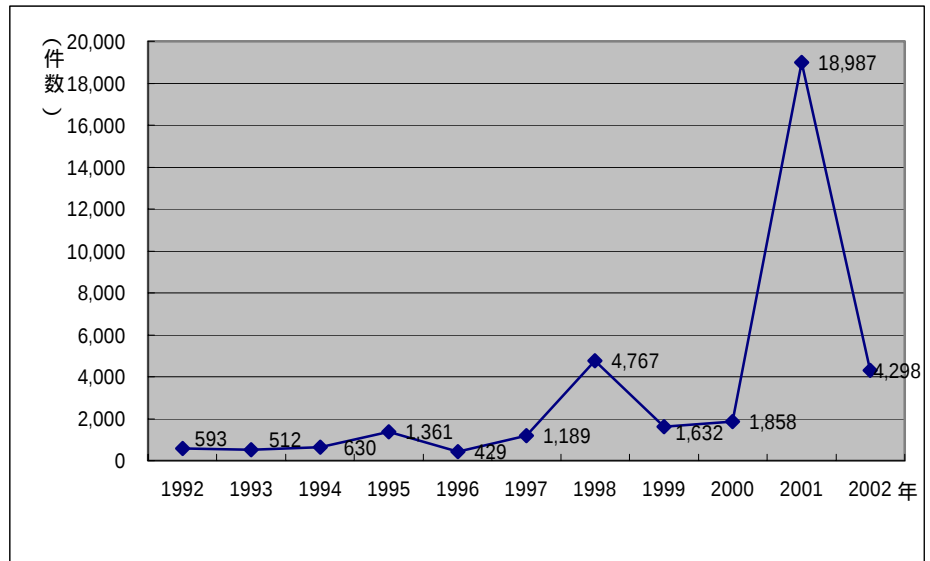
(2) 特許権の相続・合併の推移

特許庁年俸統計資料 (図表 2) では、特許権者の死亡による特許権の相続登録件数と、企業の合併登録件数とを包含した件数が公表される。これは、今まで工業所有権登録移転の件数として、相続・合併による設定登録が寡少であったため、企業の合併登録件数に併合されていたものである。

今までの相続・合併の推移から検討してみると、1995 年の 1,361 件は大企業の大型合併による特許権移転登録が多数なされたものである。

次に、1996 年の 429 件を基準に比較すると、2001 年度は 18,987 件でなんと「44 倍」の増加となっている。2001 年は、特に企業再建手段として民事再生法に基づき健全で優良な組織やその他の資産とともに、特許権を譲渡することにより事業の維持継続を図ったためと考えられる。

2002 年度では 4,298 件と、6 年間で 10 倍以上の増加となったが、これらの増加は、主要企業の事業統合や M&A の増加に伴い、特許権の移転の激増を背景としているものである。

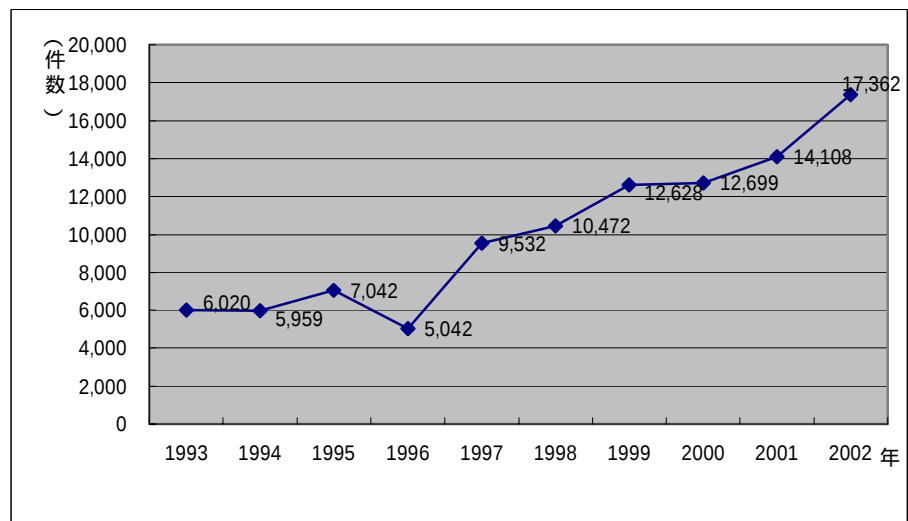


(図表2) 特許権の相続・合併の推移 (特許行政年次報告書 2002 年度版)

< 商標権 >

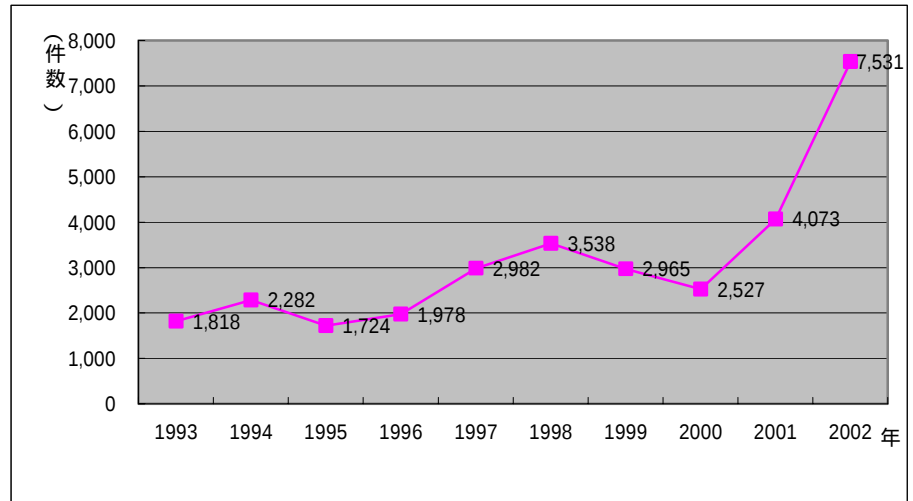
2. 最近の商標権をめぐる動向

(1) 商標権の譲渡の推移



(図表1) 商標権の譲渡の推移 (特許行政年次報告書 2002 年度版)

(2) 商標権の相続・合併の推移



(図表 2) 商標権の相続・合併の推移 (特許行政年次報告書 2002 年度版)

4 . 2 価値評価

< 特許権 >

1 . 特許権の価値評価

特許権の価値評価の手法としてよく知られているものに、「国税庁方式」がある。
この国税庁方式には、次のような問題点がある。

(1) 国税庁方式の 3 つの問題点

この方式は、課税庁が相続税の課税価格計算のために行う特許権の評価法であり、企業が営業を停止して財産を精算処分する場合を想定したものである。したがって、継続企業を前提とし、知的財産に基づく予想利益を還元して資産評価をする評価基準とはまったく異なるものである。これが第一の問題点である。

第二の問題点は、この方式は、相続税法の保守主義と安全性から、平均利益額に危険率を 50% 見込んで評価しているが、これは継続企業を前提とする立場からは過度な保守主義であるということである。

第三の問題点は、この方式は継続企業の特許権による成長率を考慮していないことである。

これらの問題点から、筆者は、実務においては以下の特許権の評価額算定式を採用している。

(2) 超過利益価値還元法

国税庁の相続税に係わる営業権の価額算定方式を発展させ、以下の算定式を案出した。

$\text{特許権の価値} = \text{超過利益金額} \times \text{特許権による収益可能期間と適当な割引率に応じた現価率} \\ \times \text{特許権の寄与率} \times \text{技術全体に占める当該技術の利用率}$
--

< 商標権 >

2. 商標権の価値評価

(1) 価値評価の客観性

商標権は、自他商品の識別性を期待する無体財産であり、既述した特許権のように新技術を提供するものとは、その性格が著しく異なる。

すなわち、商標権は営業上の付加的価値を醸し出すものであり、製品自体の性能を決定するものではない。そのため、その評価要因も特許権とは別に求めなければならない。

- エクイティ評価要因の格付区分

ブランドの強弱

商品区分の範囲

著名か周知か

使用期間の長短（年数）

購買顧客層の程度

- 財務的評価要因の格付区分

継続的広告宣伝費の投入

市場規模の大小

市場の成長性

市場占有率

製品の収益力

(2) 総合評価

商標権のエクイティ評価要因と財務的評価要因、それぞれの評価評点の合計得点から、次式のように平均得点を求める。

$$\{ (\text{エクイティ評価要因の平均得点}) + (\text{財務的評価要因の平均得点}) \} \div 2 = \text{合計格付得点}$$

(3) ランク評価表の適用

合格格付得点	割引率	経済的持続年数
5 点	5 %前後	8 年前後
4 点	1 0 %前後	5 年前後
3 点	1 5 %前後	3 年前後
2 点	2 0 %前後	1 年前後

4.3 税務上の知的財産権不適正事例

以上、特許権・商標権の価値評価について解説してきたが、最後の法人間の取引において問題となる税務についてふれておきたい。

1. 時価取引の原則

適正な取引価額は、税務上、時価取引の原則に基づいて求められる。

2. 特許権・商標権の不適正な取引

法人間における不適正取引態様については次のものがあげられている。

特許権・商標権の無償または低額譲渡

特許権・商標権の高額譲渡

差益交換のクロスライセンス

3. 適正価額の税務証拠

法人は、特許権・商標権を低額または高額で譲渡した不適正取引として否認されるのを回避するため、次の証拠資料を用意して正常な取引価額であることを立証しておくことが必要である。

特許登録公報・商標登録公報

特許原簿・商標原簿

取引契約書（譲渡契約書または実施契約書）

取引金額算定の計算証拠および資料

取引に係わる交渉記録（業務命令・稟議書・伺い書等）

受贈権利の収益開始日を証する資料

職業会計人による鑑定価格評価書

5. 知的財産権の信託証券化と税務上の取り扱い

5.1 背景

- 1 信託業法の全面改正により特許権などの知的財産権を対象とした信託が解禁され、一般事業会社の信託業参入が今秋にも実現される見通しとなった。

特許権等を信託方式で証券化することができれば、特許権等を保有するベンチャー企業等にとっては事業化を待たずに新規の開発資金の調達が可能になる外、現在活用されずに休眠状態になっている特許権等を保有する企業等にとってもその有効活用が見込まれ大きなメリットを享受できる可能性がでてきた。

一方、事業化を希望する企業にとっては信託会社に特許使用料を支払うことにより、より早く事業化の促進が期待でき、また、投資家にとっても事業化の成功により予想外の投資利益が獲得できるという投資メリットが生まれてくる。

そこで現行の信託税制の概要と税務上の取り扱いについて整理し、特許権等を信託方式で証券化することにより資産の流動化等を図った場合の課税関係について検討する。

- 2 平成 10 年以降、証券投資信託法、債権流動化法、商品ファンド法、特定目的会社法（SPC 法）などの制定や改正が次々に行われてきた。このことにより今日では投資法人など導管的な主体を媒体とした様々な集団投資スキーム（多数の投資家から資金を集め、専門家が市場で運営する）が生まれ、資産の流動化や運用が活発に行われている。

また、平成 12 年には「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、全ての資産について信託を活用した新たな集団的投資スキームの組成が可能となり、資産流動型信託（特定目的信託）や資産運用型信託（投資信託）といった信託形態の利用も可能となった。

資産流動型信託及び資産運用型信託は、特定目的会社や投資法人が行う資産の流動化や運用を信託を器としたスキームについても認めようとするものである。しかし、これが税法上の特定信託(法人税法 2 条 2 9 の 2 , 3)に該当する場合には法人税の課税対象とされる。

そのため、信託財産の受託者である信託会社でこれを回避するためには每期、信託財産から生じた利益の 90%超を投資家に分配する等、一定の要件が必要となる(法人税法 7 条の 2)。

(注)この場合の受託者である受託会社が投資家に支払う分配額は利益処分であり本来は損金性のないものであるが、これを損金の額に算入することにより受託者である信託会社を導管的な器(ビークル)として取り扱うこととしている(法人税措置法 68 の 3 の 3、同 3 の 4)。

このように、現行法上でも資産流動化信託等を利用することにより特許権等を流動化させることは可能ではあるが、受託者が導管的な機能を果たすためには上記のような要件が必要とされ、必ずしも使い勝手の良い制度ではなかったと思われる。

その意味で今般の信託業法の全面改正は特許権等の有効利用を考えている企業にとっては待ち望んだ改正といえる。

5 . 2 現行の信託税制の概要

1 原則規定

信託法によれば、「信託とは、財産権は受託者に委託されその管理、処分等は受託者が行うのであるがその信託財産は受託者の固有財産とは区別されて専らその信託の目的に従って運営されるものをいい、信託の利益は専ら受益者がこれを受ける」とされている。

すなわち、信託は委託者と受託者との間で結ばれる契約(信託契約)であり、その効果として信託財産は委託者から受託者に移転されるが、信託財産が法人格を取得するという構成は用いられていない。

一方、法人税法上の納税義務者も公共法人を除く法人とされており(法人税法 4 条)「信託」や「信託財産」が直接納税義務を負うことはない。

そして、信託財産に帰属する収入及び支出は信託の受益者に帰属し受益者が特定していない場合や存在しない場合には信託の委託者が信託財産を有するものとみなしている(所得税法 13 条 1 項本文及び法人税法 12 条 1 項本文)。

すなわち、信託から生じる損益は、受益者が特定している場合には受益者が現実に分配を受けたか否かに係わらず発生時に課税され、受益者が特定していない等の場合には信託財産を所有するものは委託者であるとして課税が行われる(本文信託)。

ところで、本来、信託財産に帰属する収入、支出は財産の法的名義人である受託者に帰属すべきであるが、信託制度は財産の法的名義を有する者と収益を享受する者とが

分離して、その経済的な利益を受益者に享受させようとする特異な制度であることから、所得税法、法人税法の基本理念である実質主義の原則（所得税法 12 条 1 項、法人税法 13 条 1 項）により真の収益の帰属者である受益者、又は委託者に対して課税関係が発生するとしたものである。

2 例外規定

しかし、 合同運用信託、証券投資信託 特定公益信託 適格退職年金信託、厚生年金基金信託、勤労者財産形成給付信託・勤労者財産形成基金信託、国民年金基金・国民年金基金信託などのいわゆる但書信託については前記 1 の原則規定の適用はなく信託収益の発生時には受益者にも委託者にも課税は行われ（所得税法 12 条 1 項但書、法人税法 13 条 1 項但書）。

また、その利益は受託者である信託会社にも帰属しないため受益者が収益の分配を受けるまで誰にも課税されないという、いわば利益が宙ぶらりんの状態となっている（法人税法 12 条 2 項）。

その理由として、合同運用信託や証券投資信託等では受益者（委託者）が多数おり、また、信託財産が多様な形で運用されるために収益の発生時に受益者ごとに課税することが不可能であること、さらに、これらの信託から生じた利益は一定の期間内に受益者に分配されて利子、配当所得として課税されるか、受益証券として利益の分配時に課税されるので一時期その利益が留保されていても最終的には課税が確保されているというのが根拠となっている。

3 土地信託に関する国税庁個別通達（昭和 61 年 7 月 9 日直審 5-6 外）

昭和 61 年 7 月の土地信託に係る国税庁個別通達（「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取り扱い」）によると、土地信託においては、信託設定による委託者から受託者への信託財産の移転又は信託の終了に伴う受託者から委託者への信託財産の移転は法人税等に関する法令の適用上、資産の譲渡又は取得には該当しないことに留意することと定められている（法人税法関係 3-1、所得税関係 2-2）。また、信託受益権の譲渡は受益権の目的となっている信託財産が譲渡されたものとして取り扱われている（法人税法関係 3-2、所得税法関係 2-3）。

さらに、土地信託の内容について、次の要件が必要とされ、これらの要件を満たした信託についてのみ信託の受益者がその信託財産を引き続き所有しているものとみなしている。（共通 1 - 1）。

イ 土地、建物又はそれらの上に存する権利等の不動産を信託財産とし、その管理、運用、処分を主たる目的とする信託であること。

ロ 委託者を受益者とする信託であること。

ハ 信託財産が元々共有に係る場合と、信託財産につき信託期間中に相続が発生した場合とを除いて受益権の分割が行われない信託であること。

ニ 信託受益権が収益受益権と元本受益権とに区分される信託でないこと。

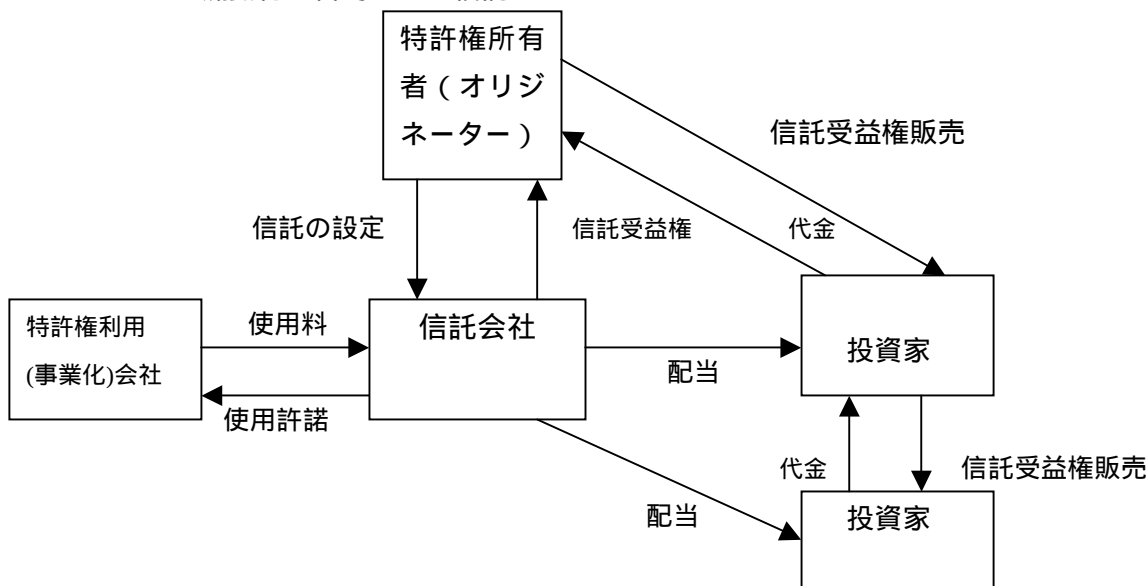
ホ 受託者は信託業務を営む銀行とする信託であること。

すなわち、土地信託通達では土地信託の信託財産又は信託受益権の取得、譲渡等について受益者が信託財産に属する財産債務を自ら有し、受益権は当該財産債務を直接有する権利であるとして所得税、法人税、相続税、又は贈与税に関する法令の規定を適用することとしている（共通 1-2）。

5.3 特許権等の信託証券化

流動化を目的とした信託の典型例としては次のようなケースが考えられる。

1 流動化を目的とした信託



オリジネーターが信託会社に特許権等を信託譲渡し、自益信託を設定する。

信託会社はオリジネーターに信託受益権を発行する。

オリジネーターは信託受益権を投資家に販売し、資金を調達する。

信託会社は事業化法人に特許権等の使用を許諾し使用料を受ける。

投資家は信託会社から信託受益権に基づく利益配当を受ける。

< 検討 >

特許権等の無形資産を信託(上記典型例)することによる税務上の取り扱いは以下のように考えられる。

ただし、例外規定であるいわゆる但書信託については限定列举となっていることから、原則規定である本文信託（法人税法 12 条 1 項、所得税法 13 条 1 項、）と土地信託通達について検討する。

(1) . 信託設定時の課税関係（ , ）

信託設定時には、特許権等の所有権は信託会社に移転するもの財産権の移転は形式的なものであることから譲渡等は認識されない。

土地信託通達においても同様の取り扱いとなる（法人税関係 3-1、所得税関係 2-2、消費税法基本通達 4-2-1）。

（２）．信託期間中の課税関係（ ）

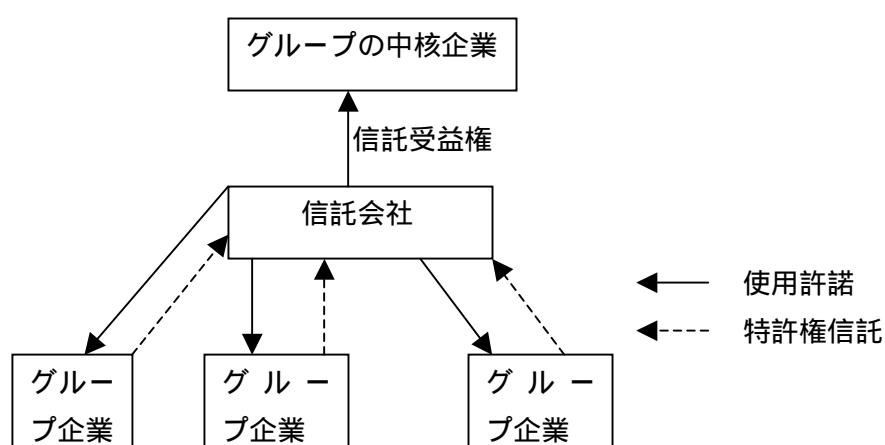
本文信託によると信託期間中に生ずる収入、支出は受益者（受益者が特定していない場合等では委託者）がその信託財産を有するものとみなして実際に分配を受けたか否かに係らず発生時に受益者に対して所得税、法人税が課税される。

（３）．信託受益権の譲渡時の課税関係（ ）

信託受益権の譲渡は、信託利益を表象する証券の譲渡と考えるのか、それとも信託財産の譲渡があったものとして考えるのかにより取り扱いに差異が生ずる。

本文信託によると「信託期間中に生ずる収入、支出は原則として受益者が信託財産を有するものとみなして・・・」と規定されており、これを文言どおりに解釈するならば、収入、支出の帰属関係を定めたものに過ぎず、信託財産そのものの帰属関係についてまで定めたものではないと解釈される。したがって、信託受益権の譲渡は有価証券類似の資産の譲渡として考えるのが相当と思われる。一方で信託財産の譲渡との考えもあり、土地信託通達では受益者が信託財産そのものを所有しているものとして後者の考えを採用している（共通 1-2）。

２ グループ管理を目的とした信託



特許権等がグループ企業に分散している場合にはグループでの一体管理を目的として図のような信託も可能となる。

この場合、基本的には流動化を目的とした信託と同様の取り扱いになるものと考えられるが、グループ各社がいわゆるクロスライセンス契約等により信託された他社の特許等を自由にかつ無償で使用するができるようなケースもある。

このような場合には、各社の信託提供した特許権等の価値や特許権等の信託提供件数

が著しく異なる場合も考えられ、その場合にはいわゆるバランス調整金として相応の使用料の支払いが必要になるものと思われる。

特許権等の適正な価値を算出し、グループ間での経済的利益の移転があったとして寄付金の認定課税が行われないよう注意する必要がある。

(注) 特許権等を信託証券化することにより流動化等を行う場合には上記のような取り扱いになるものと思われるが、特許権等の信託証券化についてのその詳細が明らかでないこと、また、土地信託通達は土地信託についての課税関係を定めたものであり、その要件も限定されていること等からこれがそのまま特許権等の無形資産を信託した場合にも適用されるかどうかは明らかでない。

今般の信託業法の改正により外国法人等も信託事業者として参入することが可能となったことなどから今後の税制改正等でこれらを含めた取り扱いが明確化されるものと思われる。

配布・参考資料一覧

職務発明における相当の対価

- 山本大輔・森智代『入門知的資産の価値評価』、東洋経済新報社 2002.P90
- 石井康之「判例に見る相当の対価算定の比較分析」、『C I P I C ジャーナル』、2003 年 5 月号
- 牧野利秋・君嶋祐子「日本における職務発明と外国特許出願 日立製作所事件東京地裁判決を契機として」、経済産業調査会、『特許ニュース』、No.11005、2003.3.20
- 紺野昭男「職務発明についての外国における特許を受ける権利の扱い～その準拠法の決定～」、日本弁理士会、『パテント』、Vol.56、No.10、2003.10、P.9～14
- 中村彰吾「企業再編と職務発明の実施補償金請求権の債務者の変動」、日本弁理士会、『パテント』、Vol.56、No.10、2003.10、P.3～8
- 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員「職務発明制度の在り方について」(案) 2003.10
- 同「職務発明制度の在り方について」、2003.12
- 経済産業省・特許庁「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案(特許審査迅速化法案)について」、2004.2
- 同上、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案要綱」、2004.2
- 中山一郎「職務発明に対する補償金の設計思想に関する一考察—イノベーション宝くじ論を手がかりに」、発明協会、『特許研究 PATENT STUDIES』、No.33、2003.3、P.28～45
- 手塚和彰「従業員発明の今後を考える—従業員発明に関する日亜化学工業事件判決をめぐって」、有斐閣、『ジュリスト』No.1241、2003.3.15、P.44～52
- 横山久芳「職務発明制度の行方」、有斐閣、『ジュリスト』No.1248、2003.7.1、P.36～51
- 永野秀雄「職務発明をめぐる企業と個人に関する問題について」(上)、日本商事仲裁協会、『JCA ジャーナル』Vol.50No.9、2003.9
- 同上、(下)Vol.50No.10、2003.10、P.60～68
- 岸宣仁『発明報酬—技術者が会社を訴える時』、中央公論新社、2004.3(中公新書ラクレ 123)
- 経済産業省「産業競争力と知的財産を考える研究会」報告書、2002.6.5、P11～12「職務発明制度の在り方」
- 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「職務発明制度の在り方に関する論点整理」、2003.3
- 同上、「特許制度小委員会の検討課題について」
- 同上、「職務発明制度の在り方について」(第一回特許制度小委員会資料からの抜粋)
- 同上、「最近の職務発明関連裁判における注目すべき判示事項」
- 同上、「従業員発明制度各国対比表」
- 知的財産国家戦略フォーラム、「世界一の知財立国を作ろう」、2002.1.10
- 知的財産国家戦略フォーラム、『知財立国』、日刊工業新聞社、2002.5
- 帖佐隆「職務発明制度の立法論と問題点」、日本弁理士会、『パテント』、Vol.55、No.5、P.37～43
- 日本知的財産協会政策部会、「職務発明の承継に係る補償金に関する東京高裁判決について—東京高裁平成 13 年 5 月 22 日判決 平成 11 年(ネ)第 3208 号補償金請求控訴事件」、日本知的財産協会、『知財管理』、Vol.51、No.8、2001.8、P.1363～1369
- 日本知的財産協会「特許法第 35 条職務発明規定についての提言」、日本知的財産協会、『知財管理』Vol.52、

No.1、2002.1、P.5～11

日本感性工学会・IP 研究会「職務発明と相当の対価～判決の動向～（上）」、経済産業調査会、『特許ニュース』、No.10655、2001.10.11、（クローズアップ職務発明 1）

同上、「職務発明と相当の対価～判決の動向～（下）」、No.10656、2001.10.12、（クローズアップ職務発明 2）

同上、「職務発明訴訟とその論点（上）」、No.10685、2001.11.22、（クローズアップ職務発明 4）

同上、「職務発明訴訟とその論点（下）」、No.10685、2001.11.26、（クローズアップ職務発明 5）

同上、「企業における職務発明の実績補償（上）」、No.10806、2002.5.29、（クローズアップ職務発明 16）

同上、「企業における職務発明の実績補償（下）」、No.10806、2002.5.30、（クローズアップ職務発明 17）

同上、『職務発明と知的財産国家戦略』経済産業調査会、2002.7、（現代産業選書）

日本弁理士会「職務発明規定の改正に関する見解」、2002.6.13、<http://www.jpaa.or.jp>

Heinz Goddar「ドイツにおける職務発明」、日本国際知的財産保護協会、『AIPPI』、Vol.48No.2、2003.2、P.2～11

松居祥二「特許法第 35 条の対価と企業の実績補償の問題」、日本国際知的財産保護協会、『AIPPI』、Vol.48、No.1、2003.1、P.46～52

山口巖「職務発明規定への警鐘（光ピックアップ事件）とドイツ従業員発明法の動向」、日本国際知的財産保護協会、『AIPPI』、Vol.46No.12、2001.12、P.2～10

適正実施料と知的財産権評価

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

野口良光「国内実施契約の実務 理論と作成」、発明協会

雨宮正彦「特許実施契約論 解釈とドラフティングの技術」日本工業新聞社

永田大二郎「実施契約—特許とノー・ハウの利用」有斐閣

発明協会研究センター編「実施料率〔第 5 版〕技術契約のためのデータブック」発明協会

特許権等契約ガイドライン V. 参考資料（pp.131 - 143）

「ランニング・ロイヤルティの実施料率」

知的財産権取引業者育成研修第一回実務研修資料

日経ビジネス 2003 年 6 月 21 日号 pp.100 - 105

中山信弘編著「注解特許法（第 3 版）」pp.1056 - 1097

中山信弘「工業所有権法（上）」pp.338 - 355

特許庁「特許評価指標」技術移転版

ピー・エル・エックス株式会社 大津山秀樹氏 知的財産価値評価の実務

坂本委員 計算鑑定人としての立場からの考察

判例を中心とした具体的な価値評価のファクターの研究

実例からみた実施料の計算 - - 特許権証券化・流動化報告書を題材に

朝倉委員 概要と実施料の計算スキームの説明

黒川委員 技術的及び特許権の視点から見た実施料の検討、実施料の増減判断要素

技術権及び特許権の視点から見た実施料の検討

担保・証券化における知的財産権評価

英米の証券化と倒産法制についての訪問記録

「知的財産担保融資入門」 梶雅昭 (金融財政事情 2003年5月19日)

知的財産権担保融資について (IP評価研究会用資料)

著作権を中心とした知的財産への投資 (株)ジャパンデジタルコンテンツ作成 土井 宏文 氏)

日本政策銀行 新規事業課課長 梶 雅昭 委員

「ノウハウの現物出資」(渡辺宏之委員 『知財管理』2003年10月号)

米国における近時の証券化の動向

資産流動化に対する米国証券取引法上の新たな規則制定の動き

新しい証券化の動き～知的財産の証券化・事業証券化・シンセティック CD0

「事業全体の証券化 (Whole Business Securitisation)」について (渡辺宏之)

シンセティック CD0～クレジットデリバティブを用いた証券化～ (渡辺宏之)

資産流動化証券 (ABS) の販売・勧誘時における「説明」の問題～開示規制と「説明義務」の交錯 渡辺宏之 資産流動化研究 Vol. (2003.3)

知的財産権の信託活用に係る法的諸問題の検討に関する調査研究報告書 (財団法人 知的財産研究所 平成15年3月)

菊池純一監訳『知的財産と無形資産の価値評価』(株)中央経済社 平成8年7月20日初版発行

高石義一監修『知的所有権担保』 株式会社銀行研修社 平成9年6月5日2刷発行

山本大輔・森智世『知的資産の価値評価』東洋経済新報社 2002年9月26日発行

中央青山監査法人編著『知的財産ビジネスハンドブック』日経BP社 2002年11月5日発行

株式会社さくら総合研究所『ベンチャー融資と知的所有権担保評価』株式会社清文社 1996年12月15日発行

田代泰久『知的財産権担保融資の理論と実務』株式会社清文社 1996年9月20日発行

財団法人 日本テクノマート『特許流通事業者研修テキスト』

二村隆章・岸宣仁『知的財産会計』(株)文春新書 平成14年2月20日発行

渡邊俊輔編著『知的財産 戦略・評価・会計』東洋経済新報社 2002年8月1日第2刷発行

鮫島正洋編著『特許戦略ハンドブック』(株)中央経済社 平成15年4月5日発行

東京大学RCAST先端テクノロジービジネスセンター編『アクティヴレビュー3号』東京大学RCAST先端テクノロジービジネスセンター 平成14年12月2日発行

新井喜美雄編著『最新・パテントマップ』新技術開発センター 1997年7月31日初版発行

『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』(社団法人発明協会 特許流通促進事業センター 平成15年3月)

中村茂弘著『攻めの特許とパテントマップ』社団法人発明協会 平成5年9月27日発行

ダイヤモンド社技術情報編集部編『研究開発者のための簡単パテントマップ』株式会社ダイヤモンド社 2003年2月28日発行

「特許流通支援チャート(パテントマップ)のご案内」, チャートテーマ一覧、15年作成予定の技術テーマ一覧 (工業所有権総合情報館ホームページ)

森委員「知的財産権評価と担保」

税法上の知的財産権評価

- 渡辺裕泰「無形資産が絡んだ取引の移転価格課税」ジュリスト 2003 年 7 月号、
「国際取引の課税問題」日本租税研究協会
- 「超過利益価値還元方式」による特許権評価額の具体的算定方法（須田委員 「経理情報」2002 年 12 月 1 日 No.1002）
- 成道秀雄「税務事例研究 Vol.72・無形資産の税務」(財)日本税務研究センター2003 年 3 月
- 丹菊博仁、浜村浩幸「工業所有権の取り扱いと留意点」週刊税務通信 2003 年 11 月 10 日号
- 山川博樹「租税研究・最近の移転価格税制の執行について」(社)日本租税研究協会 2003 年 8 月号
- 駒宮史博「テクノロジー改革と国際税制」清文社 2001 年 1 月
- 桑原和明「不動産の証券化をめぐる法人税法上の諸問題 - 不動産の小口商品の取り扱いについて」税大研究科論文、平成 2 年
- 経済産業省「知的財産の信託に関する緊急提言」P62 2003 年 3 月 14 日
- 景山智全「集団投資スキームにおける課税上の問題点」税大論叢、平成 14 年
- 角田元幸「公益信託に対する信託取引に係る法人税上の取り扱い」税大研究科論文、平成 4 年
- 三菱信託銀行研究会編「信託の法務と実務」(社)金融財政事情研究会
- 「特許行政年次報告書 2003 年版」 特許庁編 発明協会
- 「知的財産の税務と価格評価」 知財管理 2002 年 4 月号 須田孝一郎
- 「知的財産の移転・損害賠償額の算定におけるポイント」 税理 2001 年 7 月号 須田孝一郎
- 「税務証拠資料、作成、保存の手引き」 朝居健他五名共著 新日本法規
- 須田委員「超過利益価値還元方式」による特許権評価額の具体的算定方法」経理情報 2002 年 12 月
- 須田委員「日本企業と国外企業間の不適切な知的財産取引事例と高額発明補償金の確定申告作成事務
- 日野委員 知的財産の税務上の取り扱い
- 日野委員 知的財産の信託証券化と税務上の取り扱い
- 須田委員 商標権の譲渡の推移グラフ

I P 評価研究会の開催状況

第 1 回	2003/4/23	(1)挨拶 (2)座長について (3)研究会メンバー自己紹介 (4)研究会の開催日程について (5)研究会の趣旨、検討、議論の進め方およびまとめ方について 職務発明の評価についての検討 1 (1) 職務発明の評価に係る検討課題と論点について (2) 職務発明の評価についての検討
第 2 回	2003/5/15	職務発明の評価についての検討 2 (1)職務発明の評価についての論点 井澤九二男委員 (2)職務判例主要判例 渡邊敏委員 (3)会計手法からみた職務発明の相当対価額の計算算定法 須田孝一郎委員
第 3 回	2003/6/19	実施料額の算出についての検討 1
第 4 回	2003/7/24	実施料額の算出についての検討 2 (1)計算鑑定人としての立場から 坂上信一郎委員 (2)実例からみた実施料の計算 - 特許権証券化・流動化報告書を題材に 概要と実施料の計算スキームの説明 朝倉正幸委員 技術的及び特許権の視点から見た実施料の検討 黒川恵委員
第 5 回	2003/9/18	実施料額の算出についての検討 3 (1)知的財産価値評価の実務 ピー・エル・エックス株式会社 代表取締役 大津山秀樹氏 (2)判例を中心とした具体的な価値評価のファクターの研究 桐原和典委員
第 6 回	2003/10/15	担保としての IP の評価 (1)担保 梶雅昭委員 (2)証券化 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ 代表取締役社長 土井宏文氏
第 7 回	2003/11/20	税務上の IP の評価 (1)知的財産の税務上の取扱い 日野実委員 (2)日本企業と国外企業間の不適切な知的財産取引事例と 高額発明補償金の確定申告作成事務 須田孝一郎委員
第 8 回	2003/12/18	紛争解決方法の検討
第 9 回	2004/1/22	各論点のまとめと紛争解決方法の検討
第 10 回	2004/2/18	
第 11 回	2004/3/18	報告書の検討

[総監修]

菊池 純一

[監修]

花水 征一

[執筆]

菊池 純一	総論
井澤 九二男 渡邊 敏	職務発明における相当の対価 同上
朝倉 正幸 桐原 和典 黒川 恵	適正実施料と知的財産権評価 同上 同上
花水 征一 森 収平	担保・証券化における知的財産権評価 同上
須田 孝一郎 日野 実	税法上の知的財産権評価 同上

2004年3月31日 発行

発行所 日本知的財産仲裁センター
東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番2号 弁理士会館内
TEL 03(3500)3893
FAX 03(3500)3839
発行者 センター長 滝井 朋子

