

判決年月日	平成 2 1 年 1 月 1 4 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 1 部
事 件 番 号	平成 1 8 年（ネ）10008 号		
○特許庁の担当職員の過失により特許権を目的とする質権を取得することができなかったことによる損害額を認定した事例。			

（関連条文）国家賠償法 1 条 1 項

1 本件は、上告審判決による差戻事件である。すなわち、上告審判決は、特許庁の担当職員の過失により特許権を目的とする質権（本件質権）を取得することができなかったことによる損害の発生を否定した第 2 審の判断を是認することができないとして、第 2 審判決を破棄し、損害額の認定等につき更に審理を尽くさせる必要があるとして、原審に差し戻した。そして、上告審判決の説示を受けて、当事者双方は、差し戻し後の知財高裁の審理において、本件の損害額に絞って主張を展開したので、知財高裁は、被控訴人が本件質権を取得することができなかった損害の額について、次の 2 のとおり判断した。

2 判断

(1) 被控訴人が本件質権を取得することができなかった損害の額を算定するためには、本件特許権の適正な価額を、質権実行によって回収することになる平成 1 0 年 3 月ころの時点において、本件特許権を活用した事業収益の見込みに基づいて算定することが必要である。しかるに、本件特許権を活用した事業収益の見込みとは、F S 床版事業の収益の見込みを算定することにほかならないところ、F S 床版事業が事業収益を生み出す見込みを有するとすれば、それは、本件特許権の活用のみによるものではなく、様々な技術、技能、広範な営業活動、さらにはその前提になる当該事業主体の組織、信用、資本等によるものというべきである。そうすると、その中から本件特許権の活用による部分を正しく算定するためには、本件発明自体の技術的位置付け、本件特許権の経済性及び市場性の観点からの位置付けについての検討が不可欠というべきである。そして、かかる検討を踏まえて、本件特許権を含む F S 床版事業について評価した額を算定した上で、同評価額に対する技術の寄与度を考慮して本件特許権を含む特許網の評価額を算出し、さらに同評価額に対する本件特許権の割合を考慮して本件特許権の有する技術内容に応じた相応の評価額を得て、これをもって上記損害の額と認定するという手法によるのが相当である。

(2) 鑑定の結果によれば、本件特許権を含む F S 床版事業について、本件発明の技術的位置付け、本件特許権の経済性及び市場性の観点からの位置付けについての検討を踏まえて評価すると、3 億 3 0 0 0 万円という評価額が得られることが認められる。この点についての鑑定書の推論過程の概要は、本件特許権を先行技術と対比し、F S 床版事業への本件特許権の活用について見た上で、本件特許権を含む F S 床版事業の価値評価を種々の評価法により検討して、結論を導いたものであり、その検討過程は合理的なものと認められるから、この鑑定の結果については、高い信用性が認められる。そうであれば、本件特

許権を含むF S床版事業の価値評価額は3億3000万円であると認定するのが相当である。

(3) また、鑑定の結果によれば、事業からの利益の4分の1（25%）を技術の寄与度と想定して技術の価値を測定する方法であるいわゆる25%ルールに基づいて、本件特許権を含む特許網について、3億3000万円の25%である8250万円という評価額が得られることが認められる。鑑定書の推論過程は、その内容自体に照らし合理的であり、その結果は、鑑定書記載の実施料率の実態調査結果をもとにした評価結果の幅に入り、妥当な評価額といえることができるから、この鑑定の結果については、高い信用性が認められる。そうであれば、本件特許権を含む特許網の評価額は8250万円であると認定するのが相当である。

(4) さらに、当裁判所は、鑑定書記載のとおり、本件特許権の価値評価を行うには、複数権利の中の当該権利の寄与として評価するのが相当であり、本件特許権を含む特許網に対する本件発明の割合は、本件特許権を含む特許網を上下の主筋を鉄筋の把持手段を有する支持部材で組み立てる技術とみた上で、同特許網の上位概念から下位概念への技術構成要素の展開を踏まえた検討を基礎として算定することが合理的であると考ええる。しかし、鑑定書において、鑑定意見が、本件特許権の有する技術要素に対応する値として8250万円の16分の1である515万6000円という評価額を得、これを直ちに本件特許権の評価額としている点については、にわかに是認することができない。その理由は次のとおりである。

ア すなわち、鑑定の結果によれば、鑑定人は、本件特許権を含む特許網の、上位概念から下位概念への技術構成要素の展開として、①上下鉄筋組立体を並べた配置に係る技術か支持部材そのものに係る技術か、②支持部材同士を連結するという技術か支持部材を個々に固定する技術か、③連結棒を使用する技術か連結棒以外の部材を使用する技術か、④連結棒を支持部材の孔に挿入する技術か連結棒を支持部材に端に固定する技術か、という分析を示し、その上で、権利群の価値を算出してから各権利の価値を切り分ける場合にその各権利の割合によって按分することで個別の権利の価値を算出することができるという理論を用い、全体を1として①～④のいずれについても2分の1という画一的な割合を採用し、これを4回乗じることにより16分の1という割合値を得て、これを上記特許網に対する本件発明の寄与度であるとみて、本件特許権の有する技術要素に対応する値として、8250万円の16分の1である515万6000円という評価額を得ている。

イ そこで、検討するに、確かに、本件特許権を活用したF S床版事業の事業収益の見込みを判断するに当たっての消極的考慮要素として、F S床版が実際の施工において本件明細書（甲2）記載のと通りの工期短縮、コスト削減という効果を上げられるのか、その後の床版事業の分野における技術の展開はどのようになり、代替技術の存在すること等に鑑み、実際の受注実績はどのように展開するのか、といった点を不確定要因とする消極的な見方があったことは明らかである。

しかし、他方、平成9年11月に締結された特許権譲渡契約書（甲21）には、本件特許権の技術的価値に相応する見方ではないが、本件特許権が「F S床版特許」と記されている。このように、上告審判決が指摘した特段の事情（①富士千が、平成8年3月、特許出願中の本件特許権を構成する技術の一部を用いたF S床版工法を発表したところ、多数の新聞に取り上げられ、多数の企業等から同工法についての照会や資料請求があった。②富士千から本件特許権の譲渡を受けた磯畑は、平成9年11月、三井物産に対し、本件特許権等を代金4億円で譲渡した。③三井物産は、富士千らと共に本件特許権の事業化に取り組み、平成10年4月、スーパーMSG床版という商品名でパンフレットを作成し、その販売営業に努力した。④三井物産は、本件特許権の事業化の障害となる本件質権設定登録を抹消するため、平成10年5月、被控訴人に対し、その抹消登録手続を求める訴えを提起し、平成10年7月、勝訴判決を得て、平成10年10月、その目的を達した。⑤三井物産は、最終的には、本件特許権の事業化は採算が合わないものと判断してこれを断念し、平成12年10月までに本件特許権の第5年分の特許料の支払をしなかったため、本件特許権が消滅したが、それまでは同事業化の努力をしていた。）に照らして鑑みれば、橋梁事業を展開する早期の段階でその中核となるべき特許権の技術的価値を正しく把握・確定することが困難であったことなどから、平成10年3月ころの時点においては、本件特許権こそが、橋梁の分野における注目すべき新技術として、F S床版事業を展開する上での中核的な技術と位置付ける積極的な見方があったことも明らかである。したがって、本件特許権を活用したF S床版事業収益の見込みを評価するに当たっては、上記本件特許権の技術的価値に準じる事項として、F S床版事業を展開する上で本件特許権が中核的な技術と位置付ける見方があった点を参酌することが相当である。

そうすると、当裁判所は、本件特許権の技術的価値に基づく鑑定書記載の推論方法自体は尊重すべきであるとは考えるものの、本件特許権を含む特許網の上位概念から下位概念に技術構成を分析する際に、各技術の有する価値割合をいずれも2分の1とする点については、直ちにこれを採用するのは妥当ではなく、上記①～⑤の各事実を始めとした本件における特段の事情を踏まえ、本件特許権をF S床版事業の中核的な技術と位置付ける見方があり得た点を参酌すると、平成10年3月ころ当時の事業収益の見込みにかかる本件特許権の特許網全体に対する割合については、全体を一括して4分の1（16分の4）という値を採用するのが相当であると判断する。

ウ 当裁判所は、本件特許権の評価額、すなわち、本件質権による回収ができなくなったことによる損害額は、上記8250万円に、上記割合の4分の1を乗じた2062万5000円から、本件質権の回収費用として200万円を控除した1862万5000円であると判断する。