

論 説

アメリカ合衆国における知的財産の評価—技術的アプローチ

— 知的財産法制度が知的財産の評価に及ぼす影響を中心に —

谷口智紀

(島根大学法文学部准教授)

目 次

- | | |
|--|-----------------------------|
| I はじめに | 1 特許侵害に対する救済としての合理的実施料の算定手法 |
| II 知的財産の経済的価値とその評価手法 | 2 合理的実施料の適用をめぐる判例法の判断構造 |
| 1 知的財産の経済的価値 | 3 判例法の動向が特許評価に及ぼす影響 |
| 2 コストアプローチ | IV 結論 |
| 3 マーケットアプローチ | |
| 4 インカムアプローチ | |
| III 知的財産の評価と知的財産法制度との関係性
—知的財産法制度が知的財産の評価に及ぼす影響 | |

I はじめに

担税力に応じた課税では、その担税力の基準となる課税標準が適正に認定されなければならない。所得に担税力を見出す所得税や法人税では、課税標準としての所得金額の測定が適正になされなければならない。とりわけ、資産に担税力を見出す相続税・贈与税では、課税標準である財産の価格が適正に評価されなければならない。我が国には財産評価に関する共通の基準が設けられていないことから、財産評価をめぐる紛争が絶えない⁽¹⁾。

資産取引に対する課税では、当該資産の時価が決定されることで、適正な課税標準が認定される。例えば、法人税法22条が無償取引課税を規定しているが、法人が資産を無償譲渡した場合には、当該資産の時価が決定さ

れ、課税標準である所得金額が認定され、課税がなされる⁽²⁾。

資産の時価評価は難しい問題であるが、とりわけ、知的財産の評価は、知的財産によって生じることが予想される将来獲得可能収益を見積もり、知的財産の価値が評価されるので、その評価は困難の度を増す。また、一般の財産評価では、類似比較対象を参考に評価が行われることがあるが、知的財産の価値は

(1) 金子宏『租税法第18版』170頁（弘文堂、2013年）参照。

(2) 法人税における無償取引課税をめぐる議論については、増田英敏『リーガルマインド租税法第4版』145頁以下（成文堂、2013年）、井上雅登「法人税法における無償取引課税の一考察—課税の根拠と適用範囲を中心として」専修法研論集49号115頁以下（2011年）参照。

その固有性に見出されることから、類似比較対象を用いて評価できる場合は少ない。莫大な経済的価値を生み出す可能性がある知的財産を適切に評価することは極めて難しい問題である⁽³⁾。前述したように、我が国には財産評価に関する共通の基準が設けられていないことから財産評価をめぐる紛争が絶えないが、裁判例の蓄積が少なく適正な評価基準が確立していない知的財産の評価では、紛争解決手段がほとんど用意されていないのが現状である。

我が国では、知的財産をめぐる訴訟のうち、「主要な争点の審理につき知的財産権に関する専門的な知見を要する事件」については、知的財産高等裁判所において審理される（知的財産高等裁判所設置法2条3項）。もっとも、現在のところ、知的財産高等裁判所には、知的財産の評価をめぐる問題について先例となる裁判例が十分に蓄積され、体系化されているわけではない。

ところで、財産評価に関する適正な評価基準が確立されていない現状では、租税法の基本原則の視点から以下のとおり問題がある。

すなわち、まず憲法14条1項を法的根拠とする租税公平主義は担税力に応じた課税を要請している。他の財産評価と同様に、知的財産の評価でも、納税者と租税行政庁の恣意性が排除された客観的な評価が行われなければ、適正な担税力を測定し課税を行うことができない。

もう一つの租税法の基本原則である、憲法30条と84条を法的根拠とする租税法律主義は、その機能として納税者の租税法律関係における予測可能性と法的安定性の確保を掲げている。我が国では、特許権と著作権については、財産評価基本通達が限定的に評価方法

を規定しているが、知的財産の評価における納税者の予測可能性が十分に確保されていないのが現状である。国外関連者間取引における知的財産の評価では、納税者は、移転価格税制の適用に関する事前確認制度を利用することで、予測可能性を確保できるにすぎない。

確かに知的財産の評価は専門技術的な問題であり、最終的には専門家による評価に委ねるしかない問題である。しかし、納税者と租税行政庁との間で知的財産の評価をめぐる紛争が生じた場合には、納税者は財産評価額の妥当性をいかに主張することができるであろうか。知的財産の評価について適正な評価基準が存在しない場合には、納税者側は、常に知的財産の評価額が適正か否かといったリスクを抱えた不安定な状況に置かれることになる。

本稿における筆者の問題意識は、知的財産の評価をめぐる問題について、租税公平主義の視点からは担税力に応じた課税を実現するために、納税者と租税行政庁との恣意性を排除した評価基準の確立が不可欠であり、租税法律主義の視点からは納税者の予測可能性の確保のために、納税者が評価額の妥当性を主張するための手段が用意されていなければならないという点に集約される。

本稿では、知的財産の価値の源泉を明らかにし、知的財産の評価の妥当性を検証する手段の一つを紹介することを目的としており、具体的には、アメリカにおける知的財産法制度が知的財産の評価に及ぼす影響をめぐる議論を紹介することを目的としている。

(3) 拙著『知的財産権取引と課税問題』41頁以下（成文堂、2013年）。

本稿の構成は以下のとおりである。まず、IIでは、知的財産の価値とは何かを明らかにし、知的財産も含めた財産評価で一般に用いられるコストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチを概観する。IIIでは、知的財産の評価と知的財産法制度との関係性について、特許侵害訴訟をめぐる損害賠償額算定をめぐる判例の動向が、特許評価に及ぼす影響をめぐる議論を中心に検討する。IVでは、アメリカでの議論を整理し、結論を述べるとともに、我が国での知的財産の評価をめぐる今後の研究課題を指摘する⁽⁴⁾。

II 知的財産の経済的価値とその評価手法

1 知的財産の経済的価値

特定の文脈 (specific context) に関連付けられていない場合、価値 (value) は不明確な概念である。例えば、知的財産の価値は、(しばしば使用価値 (value-in-use) に基因した) 知的財産を使用している一つの実体 (single entity)、あるいは、知的財産が売却されまたはライセンスされた市場価格 (market price) の視点から考えられる。もっとも、知的財産の価値がいかなる文脈に関連付けられるかという問題は、直感的な (intuitive) ものである。特定の实体についての特別な情況 (specific circumstances of a

particular entity) が、知的財産の使用価値を決定する収益 (profit) を生じるために、その実体が知的財産をどのように展開することができるかを決定する。また、知的財産の市場価格は、すべての関連する市場参加者によって、個々の知的財産に帰する (assigned) 価値の相互作用 (interaction) に基づいて決定される⁽⁵⁾。

知的財産がいかに価値を創造するか、そして、その価値を測定する一般的枠組み (general framework) がいかに準備されているかについては、支配的な経済原理 (overarching economic principles) によって説明がなされる。根本的には、知的財産の資産としての価値 (value of an IP assets) は、知的財産によって生じることが予想される将来増加収益 (future incremental profits) に基づいている。一般的な感覚では、すべての他の物事 (all other things) が一定を保たれる場合には、何らかの増加効用 (incremental effect) は、導入あるいは除去の効用 (effects of introducing (or removing)) を観察することによって特定される⁽⁶⁾。

そうすると、知的財産の評価では、直接的あるいは間接的に将来キャッシュフロー (future cash flow) を生じることが予測させる製品またはサービスに関連付けて使用されている知的財産が、評価されることにな

(4) 本稿の内容は、David Blackburn and Bryan Ray, Intellectual Property Valuation Techniques and Issues for 21st Century, Lanning G. Bryer, Scott J. Lebson and Matthew D. Asbell, Intellectual Property Strategies for the 21st Century Corporation: A Shift in Strategic and Financial Management, 287-305 (2011) に示唆を得たものであることを付しておく。

法的保護の差異の観点から、「無形資産」、「知的財産」、「知的財産権」の用語は区別して用いられるべきであるが、本稿では、これらに共通する評価をめぐる問題を検討しており、「知的財産」の用語に統一して用いている。用語の定義については、拙著・前掲注(3)・19頁以下参照。

(5) See, Blackburn and Ray, supra note (4) at 288.

(6) See, id. at 288.

る。この場合に、将来キャッシュフローを予測させる知的財産の増加寄与 (incremental contribution) とは、知的財産の使用によって予測される将来キャッシュフローと、(代替のためのコストを完全に計算した後の) 改善の利用できる代替財産 (next best available alternative) に置き換えた場合に予測される将来キャッシュフローとの差額である。概念上、知的財産の使用価値の測定手法は首尾よく定義されているが、実際には、この手法を用いた分析は複雑である⁽⁷⁾。

ところで、価値とは先を見る (forward-looking) 概念である。すなわち、知的財産の寄与した価値は、予測される将来増加収益を生ずる能力であることから、知的財産の評価では予測 (expectations) に焦点が当てられることになる。結果として、知的財産の寄与した増加収益を測定する際には、時間の効用 (effects of time) と、将来についての不確実性 (uncertainty about the future) が説明されなければならない。要するに、①他のすべての状況が同じである場合には、インフレーション (inflation) の予測は、もたらされる金銭の額の将来価値あるいは購買力を低下させること、②予測される将来キャッシュフローが実現されないというリスクがあるという機会原価 (opportunity cost) が存在することが、考えられなければならない⁽⁸⁾。

知的財産によって生じることが予測される将来増加収益からインフレーションと機会原価が割引かれることになるが、実際の割引額は、予測将来収益を生じることで不可欠である資本 (capital) の機会原価を用いて測定される。この資本の機会原価とは、財政的保証 (financial securities) の中での割引キャッシュフローを生じる計画に対して、同様のリ

スクを持つ合理的な投資者が要求する収益予測利率 (expected rate of return) である。この収益予測利率を用いてインフレーションと不確実性の両方の効用を捕らえたうえで、将来増加収益の現在価値が測定される⁽⁹⁾。

また、増加収益と貨幣の時間価値の概念 (the concepts of incremental profits and the time of money) は抽象的なものであるが、両者を孤立して (in a vacuum) 評価することはできない。そうすると、知的財産の評価では、以下のことが考慮されるべきである。知的財産は、市場で販売される製品またはサービスのなかで具体化される。競合の影響力、法的な影響力、規制の影響力などの市場の状況が、知的財産から生じる将来増加収益に与える影響を踏まえて、知的財産が評価されるべきである。さらに、価値は先を見る概念であることから、知的財産が利用されている、あるいは、利用されることが予測される市場で予定される将来の状況に焦点を当てて、評価されるべきである⁽¹⁰⁾。

以上のとおり、知的財産の価値は、知的財産によって生じることが予想される将来増加収益に基因しているが、予想される将来増加収益あるいは将来キャッシュフローを測定する作業は困難を極める。知的財産の評価は予測に焦点が当てられることから、知的財産の将来増加収益を測定する際には、時間の効用 (effects of time) 及び将来についての不確実性 (uncertainty about the future) が控除されなければならない。具体的には、インフレーションと不確実性の両方の効用を捕らえ

(7) See, id. at 288.

(8) See, id. at 288.

(9) See, id. at 288.

(10) See, id. at 288-289.

ることができる収益予測利益率を用いて、将来増加収益の現在価値は測定される。

知的財産は、市場で販売される製品またはサービスのなかで具体化されることから、競争の影響力、法的な影響力、規制の影響力などの市場の状況が、知的財産から生じる将来増加収益に与える影響が考慮されなければならない。また、知的財産が利用されている（利用されることが予測される）市場で予定される将来の状況も考慮されなければならない。

知的財産の評価に関する基本的な考え方は、他の資産評価と異なるものではない。両者の重要な違いは、知的財産の評価では、知的財産取引を統制する知的財産法の影響力が考慮されなければならない点にある。なぜならば、知的財産の権利性は法によって強化され、その価値が増大されていることから、知的財産法制度の影響は無視できないからである。また、知的財産市場は特定の者に限られた閉鎖的市場である点も、知的財産の評価と他の資産評価との相違点である⁽¹¹⁾。

2 コストアプローチ

知的財産の評価手法には、他の資産の評価手法と同様に、大きく分けて、コストアプロ

ーチ (Cost Approach)、マーケットアプローチ (Market Approach)、インカムアプローチ (Income Approach) の3つがある⁽¹²⁾。以下では、それぞれの評価手法のメリット・デメリットを含めて概観する⁽¹³⁾。

コストアプローチは、対象となる財産の将来貢献可能性 (future service capability) と置き換えることができる貨幣額の適格化 (qualifying) によって、所有権の将来利益 (future benefits) を測定する評価手法である。取替原価 (cost of replacement) として定義されているコストアプローチでは、新たな財産の価格は、当該財産が耐用期間 (life) で供給することができる貢献 (service) の現在の経済的価値と均衡するとの仮定に基づいており、市場が均衡の基準となる⁽¹⁴⁾。

すなわち、「コストアプローチは代置 (substitution) と価格均衡 (price equilibrium) の経済原則にもとづくものであり、投資者は投資に対して同等の効用物を取得するのに要するコスト以上は支払わない」⁽¹⁵⁾であろうことを仮定している⁽¹⁶⁾。コストアプローチによる典型的な評価方法には、当該資産の完全な複製品の製造 (購入) を予定する方法 (再生産原価法 (reproduction cost method)) と、当該資産と同等の効用をもつ財貨の再創造を

(11) 拙著・前掲注(3)・30頁参照。

(12) Gordon V. Smith and Russell L. Parr, Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages, 148 (2005), Daniel Andriessen, Making Sense of Intellectual Capital: Designing a Method for the Valuation of Intangibles, 92 (2004).

(13) 本稿における知的財産の評価手法の概観する邦語の文献としては、古賀智敏『知的資産の会計改訂増補版』99頁以下 (千倉書房, 2012年) を参考にしている。外国語の文献としては、See, Smith

and Parr, supra note (12) at 148-155, Andriessen, supra note (12) at 89-95, Gordon V. Smith and Russell L. Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, 163-173 (3rd ed., 2000), John Sykes & Kelvin King, Valuation and Exploitation of Intellectual Property and Intangible Assets, 149-150 (2003).

(14) Smith and Parr, supra note (12) at 148.

(15) 古賀・前掲注(13)・99頁。

(16) See, Andriessen, supra note (12) at 92.

意図する方法（取替原価法（replacement cost method））とがある。両者には、再生産原価概念が当該資産に対する需要なり市場の受容を考慮しないのに対し、取替原価概念が少なくとも部分的にせよ需要等を考慮する点に差異がある¹⁷⁾。

取替原価から物理的、機能的、および経済的陳腐化の評価額を控除したのが資産の公正市場価値（fair market value）¹⁸⁾、すなわち、知的財産の価値となる。なお、コストアプローチを用いた知的財産の評価では、①知的財産を創造した所有者の歴史的コスト、②次善の代替財産に向けられる知的財産所有者の現在コスト、③次善の代替財産に向けられる将来的な買い手/ライセンシーの現在コストが考慮される¹⁹⁾。

また、コストアプローチに算入される典型的コストには、原材料費、労務費、製造間接費、コンサルティング費用、宣伝促進費等がある²⁰⁾。

コストアプローチの問題は、多くの場合において、コストが価値（value）を適切に表示していないという問題である。例えば、資産に付随した経済的利益、その趨勢や有効期間、リスクなど、資産価値を形成する最も重要な要素は、コストアプローチを用いた評価では反映されていない。さらに、資産価値を見積もるには、当該資産の陳腐化部分を把握し、計量化しなければならないという問題がある。以上のことから、移転価格、ロイヤリティ・レートを設定する場合、あるいは、知的財産侵害等の訴訟において損害賠償額を推定し、無形資産を評価する場合には、コストアプローチを用いて適切な評価を行うことが可能である²¹⁾。

3 マーケットアプローチ

マーケットアプローチは、最も直接的かつ容易に理解できる評価手法である。マーケットアプローチによる将来利益の現在価値は、市場において他者が判断した価値との一致を得ることによって測定する。マーケットアプローチを用いるには、①活発かつ公開された市場（active, public market）が存在すること、②評価日と同時期に比較可能な財貨の交換（exchange of comparable properties contemporaneous to the valuation date）が存在すること、という2つの要件を充足することが不可欠である²²⁾。

すなわち、マーケットアプローチは競争（competition）と均衡（equilibrium）との経済原則にもとづくものであり、自由かつ無制約の市場では、需要と供給ファクターが均衡点まで財貨（good）の価格を推し進める（drive）であろうことを仮定している。マーケットアプローチを用いた分析では、直近に売買ないしライセンス供与した類似取引（similar resources）が参照され、市場データは、市場価値を評価するために利用される。したがって、ある知的財産と類似した無形資産取引に関するデータが入手できる場合のみ、マーケットアプローチを用いて適切な評価をすることができる。多くの事例がそう

17) 古賀・前掲注(13)・99頁以下参照。

18) 古賀・前掲注(13)・100頁参照。

19) See, Blackburn and Ray, *supra* note (4) at 290.

20) 古賀・前掲注(13)・100頁参照。

21) See, Andriessen, *supra* note (12) at 92. 古賀・前掲注(13)・101頁参照。

22) See, Smith and Parr, *supra* note (12) at 148. 古賀・前掲注(13)・101頁参照。

であるように、知的財産が類のない (unique) ものである場合には、マーケットアプローチを用いて適切な評価を行うことができない²³。

マーケットアプローチを用いた分析では、他の類似取引との間での、当該資産の存続期間、当事者の競争関係、取引の範囲と期間、取引のタイミングなど、取引の類似情況 (comparable circumstances) を踏まえて評価すべきである。また、類似取引とされた知的財産の利用が期待される市場において、近い将来、状況が異なるという場合も考慮に入れて評価すべきである。すべての関連する当該取引と類似取引と差異について適切な考慮・説明を行わない場合には、信頼性のない結果をもたらす (不適切な評価となる)²⁴。

不動産、汎用機械・備品、車両、汎用コンピュータ・ソフトウェア、コンピュータ・ハードウェア、アルコール飲料ライセンス、およびフランチャイズ等については、マーケットアプローチを用いて適切な評価を行うことが可能である。しかし、特殊目的の機械・備品その他大部分の無形資産や知的財産については、マーケットアプローチを用いて適切な評価を行うことは難しい²⁵。

4 インカムアプローチ

インカムアプローチは、財産の収益産出能力 (income-producing capability) の考察に焦点を当てた評価手法である。インカムアプローチの理論は、財産の価値は、当該財産の耐用期間で受け取れる純経済的利益 (net economic benefit) (金銭支出を減じた金銭受領 (cash receipts less cash outlays)) の現在価値によって測定できることに基づいている²⁶。

すなわち、インカムアプローチは予測ないし期待 (anticipation) の経済原則に基づくものであり、知的財産の価値は、当該資産から生じる期待経済利益 (expected economic income) の現在価値 (current value) を意味する。インカムアプローチを用いて評価するには、①収益の予測の要件 (income projection requirement)、②収益の集中の要件 (income funnel requirement)、③収益の配分の要件 (income allocation requirement)、④有用な耐用期間の予測の要件 (Useful life estimation requirement)、⑤収益の資本化の要件 (income capitalization requirement) の5つの要件が充足されなければならない²⁷。

インカムアプローチを用いた具体的計算方法には、特定の一定期間の収益数値を見積もり、それを適切な投資収益率で除して資産価値を算定する方法 (直接資本化計算法 (direct capitalization)) と、将来の数期間にわたっての収益数値を予測し、当該期間に対する投資者の期待割引率を用いて現在価値に変換する方法 (割引将来経済価値法 (discounted future economic benefits)) とがある。両者は、対象となる収益数値について、収益 (総・賞味)、総利益、純益、営業キャッシュ・フロー、正味キャッシュ・フローなど種々の測定値のいずれを選択するかによって多様な代替的方法が可能である²⁸。

²³ See, Andriessen, supra note (12) at 92. 古賀・前掲注(13)・100頁参照。

²⁴ See, Blackburn and Ray, supra note (4) at 289.

²⁵ 古賀・前掲注(13)・101頁参照。

²⁶ See, Smith and Parr, supra note (12) at 150.

²⁷ See, Andriessen, supra note (12) at 92-93. 古賀・前掲注(13)・100頁参照。

²⁸ 古賀・前掲注(13)・100頁以下参照。

したがって、契約一般、ライセンス及びロイヤリティ契約、特許権・商標権・著作権等の知的財産権、フランチャイズ、証券、企業価値を評価する場合には、インカムアプローチを用いることで、最も適切な評価を行うことができる²⁹。

以上のとおり、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチの3つの評価手法を概観した。

これらの評価手法のうち、コストアプローチは、コストが価値を適切に表示しているわけではないという理由から、マーケットアプローチは、知的財産の価値がその固有性由来することから類似取引が見つげづらいという理由から、両アプローチを用いて知的財産を評価することは実際には難しい。これに対して、「インカムアプローチは、インカムの子測と個別的資産へのインカムの配分、有効期間、期待割引率など仮定や見積もりを要するという実践上の困難性を伴うものの、コストアプローチやマーケットアプローチと比較して最も理論的に優れ、適用可能性が高い。」³⁰とされるように、一般的に、知的財産の評価におけるインカムアプローチの優位性が確認されている。

また、広瀬義州教授は、ブランドの価値評価をめぐる議論を整理されるなかで、インカムアプローチの優位性と同アプローチを用いた場合の問題点について以下のとおり指摘されている。すなわち、同教授は、「ブランド、特許権などの知的財産の価値評価を行うためには、インカム・アプローチが最も妥当であるように思われる。

しかし、インカム・アプローチは知的財産からもたらされる超過収益またはキャッシ

ュ・フローに着目する点に特徴があるが、逆にこの点に問題があるとする意見もある。すなわち、このアプローチは超過収益または将来のキャッシュ・フローの見積もりが不可欠であるが、ともすれば見積もりに恣意性が介入するおそれがないわけではないので、見積もりの客観性にどれほどの根拠または合理性が見出せるかがポイントになるというものである。しかし、…中略 事後に期待値の正しさを完全に証明できないのはDCF法を用いるインカムアプローチの特徴であって、恣意性の問題ではない。』³¹と述べられて、インカムアプローチにおける超過収益または将来キャッシュフローを客観的に見積もることができるか否かという問題は、恣意性の問題ではなく、合理的な見積もりが可能かどうかの問題であると指摘されている。

そうすると、現在のところ、知的財産の評価では、まずはインカムアプローチを用いた評価が行われ、状況に応じてコストアプローチ、マーケットアプローチを用いた評価が行われるべきである。ただし、インカムアプローチについては、超過収益または将来キャッシュフローの見積もりの合理性を担保する手段が今後、検討されなければならない。

もっとも、コストアプローチ、マーケットアプローチを用いた知的財産の評価が排除されるわけではない。費用と価値の関係性を明らかにすることができる場合にはコストアプローチを、類似取引が見つげだされる場合にはマーケットアプローチを用いて、知的財産

²⁹ See, Smith and Parr, supra note (12) at 154. 古賀・前掲注(13)・102頁参照。

³⁰ 古賀・前掲注(13)・101頁以下。

³¹ 広瀬義州『知的財産会計』86頁以下(税務経理協会、2006年)。

の適正な価値を行うことが可能である。

Ⅲ 知的財産の評価と知的財産法制度との関係性

—知的財産法制度が知的財産の評価に及ぼす影響

コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチのいずれの評価手法が用いられるかに関わらず、知的財産の価値は、原則として知的財産が置かれうる場所での「使用行為」(use)に由来している。知的財産の評価では、ある知的財産が利用される範囲を縮小または拡大する法的あるいは規制環境の要素、すなわち知的財産法制度の状況が考慮されなければならない。また、最近の裁判所の判断など知的財産法制度上の変化は、知的財産の所有者による当該知的財産を用いた貨幣化(monetize)の方法に影響を与えている。このため、知的財産の評価では、確定した法的規制枠組みと、最近のあるいは今後予測される枠組みの変化が考慮されなければならない³²⁾。

すなわち、知的財産の価値が「使用行為」に由来するものであることから、知的財産の「使用行為」を統制する法的規制の環境や枠組み(知的財産法制度)は、知的財産の価値に重要な影響を及ぼしている。知的財産法制

度は、政府による立法及び判例法によって構成されているが、本章では、特許評価を例に、特許侵害訴訟をめぐる損害賠償額算定をめぐる判例法の動向が、特許評価に及ぼす影響について検討する³³⁾。

1 特許侵害に対する救済としての合理的実施料の算定手法

特許侵害をめぐる損害賠償額算定手法、とりわけ合理的実施料の基本的な考え方を整理したうえで、特許侵害に対する損害賠償額の算定が争点となったCornell University v. Hewlett-Packard Co. 事件³⁴⁾及び Lucent Technologies et al. v. Gateway, Inc. et al. 事件³⁵⁾を検討し、判例法が特許評価に及ぼす影響を明らかにする。

特許法281条は、「特許権者は、自己の特許の侵害に対し、民事訴訟により救済を求めることができる。」³⁶⁾と規定している。許権侵害に対して、裁判所は、特許権者に損害賠償(money damages)と差止(injunction)という2つの民事上の救済のうち、両方あるいはどちらか一方を与えることができる。しかし、特許法が刑事訴追を規定していないことから、たとえ故意の特許侵害であっても、特許権者は刑事上の請求³⁷⁾を求めることはできない³⁸⁾。

³²⁾ See, Blackburn and Ray, supra note (4) at 296.

³³⁾ 本章の記述は、Blackburn and Ray, supra note (4) at 296-301 に多くを負っていることを付しておく。

³⁴⁾ Cornell University v. Hewlett Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279 (2009).

³⁵⁾ Lucent Technologies, Inc. et al. v. Gateway, Inc. et al., 580 F.3d 1301 (2009).

³⁶⁾ 35 U.S.C. § 281. ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説第5版』346頁(発明協会, 2009年)。

³⁷⁾ 特許をめぐる刑事罰に関しては、①特許権の偽造、改竄は、連邦法18条497条(18 U.S.C. § 497)により刑事罰の対象とされ、②偽りの特許表示は、特許法292条(35 U.S.C. § 292)により罰金刑の対象とされる(幸田・前掲注³⁶⁾・346頁)。

³⁸⁾ See, 7 Donald S. Chisum, Chisum on Patents: A Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement, § 20.01, 20-7 (2005). 田村善之『知的財産権と損害賠償新版』149頁(弘文堂, 2004年)参照。

特許侵害に対する金銭上の救済の立法目的 (goal of the law) は、特許所有者に対して完全な補償 (full compensation) を与えることにある。本来の (損害賠償) 裁定額 (award) は、特許侵害者の行為で特許所有者の持つ排他的特許権が機能しなかったことによって、特許所有者が享受するであろう財務状態 (financial position) を特許権者に返還するのに必要な額についての最善の概算 (best approximation) であるべきである。もっとも、完全な補償の意味は、特許によって保護される (covered) 発明の種類、特許所有者が特許の利用に対して要求した方法、特許侵害者の違法な行動 (illicit acts) の性質や範囲のように、事件の状況に応じて必然的に変化する³⁹⁾。

また、特許法は、特許侵害に関する損害賠償請求に付帯した、判決前利息 (prejudgement interest)、増額損害賠償 (increased damages)、弁護士費用 (attorney fees) について規定している⁴⁰⁾。

ところで、特許法284条は、「原告に有利な判決に基づいて、裁判所は、その侵害に対して補償するのに十分な賠償額を算定しなければならない。ただし、その賠償額は、いかなる場合においても、侵害者による発明の実施に対する適正なロイヤリティー (筆者注：合理的実施料) に、裁判所で定めた利子および経費を加えた額を下回ってはならない。

賠償額が陪審で決まらないときは、裁判所がそれを決定しなければならない。いずれの場合にも、裁判所は、評決または決定された額の3倍まで損害賠償を増額することができる。本段による賠償額の増額は、本法第154条(d)項の下における仮保護の権利には適用されないものとする。

裁判所は、損害賠償額またはその状況下で合理的と見られる実施料の裁定のための参考として、専門家の証言を聴取することができる。』⁴¹⁾と規定して、特許侵害に対する金銭上の救済である損害賠償額の返還について規定している。

同条は損害賠償額の具体的な算定方法を規定していないが、損害賠償額の伝統的な算定方式には、逸失利益 (lost profits)、確定実施料 (established royalty)、合理的実施料 (reasonable royalty) の3つの方式がある⁴²⁾。意匠特許については、特許法は、284条の下での損害賠償額の算定を超えた侵害に対する追加的な返還を規定している⁴³⁾。

特許所有者 (あるいは排他的ライセンス) が製造、使用、または販売によって直接に特許の法律上有効な排他的権利を活用する場合には、逸失利益を用いて損害賠償額が算定される。すなわち、販売転換、価格低下、増加費用の形式における (in the form of sales diversion, price erosion, or increased expense) 逸失利益に基づいて適切な損害賠償額を算定することになる。特許所有者が、確定実施料率でライセンスを提供するとの特許利用を選択している場合には、確定実施料率に基づいて適切な損害賠償額が算定される。逸失利益や確定実施料の十分な証明ができない場合には、特許所有者は、特許侵害者

³⁹⁾ See, Chisum, supra note (38) at § 20.01, 20-7-8.

⁴⁰⁾ 35 U.S.C. § 284, § 285.

⁴¹⁾ 35 U.S.C. § 284. 幸田・前掲注³⁶⁾・384頁参照。

⁴²⁾ See, Chisum, supra note (38) at § 20.01, 20-8. なお、意匠特許 (design patent) を除いて、1946年改正特許法は、侵害者の違法利益を算定する方式を削除した (See, id. at § 20.01, 20-8.)。

⁴³⁾ 35 U.S.C. § 289.

に対して少なくとも特許侵害事件における合理的実施料を請求することができる。合理的実施料による算定では、自発的な当事者（willing parties）が特許に基づいてライセンスを交渉していたならば合意したであろう実施料に基づいて損害賠償額が算定される⁽⁴⁴⁾。

裁判所は、合理的実施料とは、しばしば自発的な特許所有者と自発的な潜在的使用者の間の過程に基づく交渉に基因する実施料であると定義しており⁽⁴⁵⁾、一般的に、「ウィリング・ライセンサー・ウィリング・ランセンサー・ルール」と呼ばれている⁽⁴⁶⁾。

特許所有者は、特許侵害に対する損害賠償額の算定基準を用いて、特許侵害者による当該発明の利用行為に対する合理的実施料（損害賠償額）の返還を請求することになる。裁判所は、証拠不足等の理由によって、逸失利益や確定実施料を立証できない特許所有者に対して正当な返還を与えるための手段として、合理的実施料の算定基準を発展させてきた⁽⁴⁷⁾。

田村善之教授は、特許侵害に対する合理的実施料を用いた損害賠償額の算定をめぐる歴史的展開を詳細に整理・検討されて、「実損害として認められることが19世紀末頃までには明らかとなっていた逸失利益と確定実施料は、それぞれ因果関係ないしは確定という要件の証明に困難があった。そして、後に廃止されることとなった侵害者利益の返還制度に関しても、割当に関して問題点が存在した。すると、既存の法理によっては、証明不十分

のために特許権者は十分な保護を受けえない恐れがあることとなる。この問題を解消するために、あらゆる証拠を参酌した上で、侵害された特許権の価値を見積もり、これを賠償額とする算定方法が生成する。これこそが、後に合理的実施料と命名される賠償制度の源流に他ならない。」⁽⁴⁸⁾と述べられ、特許侵害による損害に関する証明の困難性と特許権者の保護との調整の視点から、合理的実施料による損害賠償額の算定手法が確立されたことを明らかにしている。

ところで、事後的に相当な実施料を算定する合理的実施料では、その算定方法が重要な問題である⁽⁴⁹⁾。損害賠償額の算定方法について、連邦巡回控訴裁判所は、「特許法284条の下での損害賠償額を査定し、算定する方法論（methodology）は、連邦第一審裁判所（district court）の健全な裁量（sound discretion）の範囲内である。」⁽⁵⁰⁾と述べている。

例えば、Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp. 事件⁽⁵¹⁾において、連邦巡回控訴裁判所は、合理的実施料による損害賠償額の算定をめぐる問題について以下のとおり明らかにしている。

すなわち、裁判所は、「広く行われる当事者の損害賠償の金額は、原告が圧倒的多数の証拠によって証明の義務を負う事実認定（finding of fact）である。…中略 しながら、利幅（profit margin）を決めるための会計手法の選択のように、損害賠償理論に

(44) See, Chisum, supra note (38) at § 20.03, 20-67-68.

(45) See, id. at § 20.03[3], 20-181.

(46) 田村・前掲注(38)・185頁参照。

(47) See, Chisum, supra note at (38) § 20.03[3], 20-180.

(48) 田村・前掲注(38)・166頁。

(49) 田村・前掲注(38)・150頁参照。

(50) Nickson Industries, Inc. v. Rol Manufacturing Co., Ltd., 847 F.2d 795, 798 (Fed. Cir. 1988).

(51) Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 922 F.2d 116 (Fed. Cir. 1991).

基づいた若干の副次的な決定 (subsidiary decisions) は、裁判所の持つ自由裁量である。」と判示して、原告が損害賠償金額の証明の義務を負うが、会計手法の選択は裁判所の裁量であることを明らかにした。

そのうえで、裁判所は、「私たちは、『逸失利益』や合理的実施料による損害賠償や合理的実施料に基づいた裁定額のいずれかを選択するかもしれないことを意味する裁定額の決定において、裁判官が『方法論』を選択するための『裁量』を持つと判示した、我々の先例における解釈を拒否する。それは、方法論を選択しているのではない。もし勝訴を得た特許権者が逸失利益を調べて証明するならば、特許権者はその金額を反映している裁定額についての権利がある。しかしながら、裁判官が、逸失利益の金額を決定するために合理的な代替的会計手法のいずれかを選択するかもしれないし、裁量によって侵害したユニットの数を決定するための合理的な方法を採用するかもしれない。そのような副次的な選択は、我々の先例の下での裁判所の健全な裁量に委ねられている。

損害賠償及び弁護士費用の裁定額の増額は、裁判所の裁量にはっきりと委ねられている。」と判示して、特許権者が特許侵害者に対する損害賠償の範囲を証明したうえで、具体的な損害賠償額については裁判所が決定するとした。

特許発明の利用行為に対する合理的実施料とは、特許侵害が実際に始まった時点で、特許が有効でありかつ保護される権利を与えられているときにおける、自発的な特許権者と自発的な可能性のある利用者の間での仮定の交渉 (hypothetical negotiation) において決定される額であると定義している。仮定に基

づく実施料率を決定するうえで、裁判所は、様々な要因と証拠の種類を考慮しているが、最も影響を及ぼす要因は、前例及び訴訟となった特許における実際の交渉に基づく実施許諾である。また、一般的に自発的な利用者が実施料の支払いに同意する額を制限する構成要素である、発明の利用行為から予想される利益や便益も、仮定に基づく実施料率の決定に影響力を及ぼす⁵²。

合理的実施料率を決定するために、必然的に裁判所は、情報に基づく予測によって概算しなければならない。単なる推測ではなく、記録に基づく証拠によって裏付けられなければならない。特許法284条は、合理的実施料率の証明過程における専門家の証言が認められることを明確に確認している。また、裁判所には、特許侵害後の証拠に基づいて特許侵害が始まった時点の仮定の交渉における実施料率を推測することが認められている⁵³。

ところで、製造あるいは使用行為による特許所有者に対する連邦政府の侵害行為に関しては、請求裁判所 (Court of Claims) における損害賠償訴訟となる。連邦政府に対する訴訟における金銭上の救済は、「合理的かつ完全な補償」 (“reasonable and entire compensation”) であり、特許侵害者に対する損害賠償額の返還と類似した様式によって算定される。もっとも、特許所有者は、連邦政府に対して、遅延損害賠償として判決前利息を請求することができるが、増額損害賠償や弁護士費用を請求することはできない⁵⁴。また、連邦政府に対して差止を請求すること

⁵² See, Chisum, *supra* note (38) at § 20.03[3], 20-181.

⁵³ See, *id.* at § 20.03[3], 20-181.

⁵⁴ See, *id.* at § 20.03[1], 20-70.

もできない⁵⁵⁾。

以上のとおり、特許侵害訴訟における損害賠償額の算定手法を概観した。損害賠償額の算定手法には、逸失利益、確定実施料、合理的実施料があるが、逸失利益や確定実施料の証明が困難である場合には、特許権者には合理的実施料を用いた損害賠償額の算定が認められている。

このうち合理的実施料は、特許侵害が実際に始まった時点で、特許が有効でありかつ保護される権利を与えられているときにおける、自発的な特許権者と自発的な可能性のある利用者の間での仮定の交渉において決定される額である。合理的実施料の算定では、前例及び訴訟となった当該特許の実際の交渉に基づく実施許諾が最も重要な要因である。一般的に自発的な利用者がロイヤリティの支払いに同意する額を制限する構成要素である発明の利用行為から予想される利益や便益も、合理的実施料の算定過程で考慮される。

2 合理的実施料の適用をめぐる判例法の判断構造

特許侵害に対する救済の一つである損害賠償請求の算定基準を概観したが、連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals the Federal Circuit (CAFC)) 等は、特許侵害訴訟における損害賠償額、とりわけ、合理的実施料を用いた適切な算定基準に焦点を当てた多くの判断を下している⁵⁶⁾。

特許侵害に対する損額賠償額の決定をめぐる最近の判決は、より厳格な算定基準へと変化してきている。これらの判決の影響によって、訴訟における損害賠償の専門家、そして特許評価の実務家は、原則的なルールや類似取引の使用行為に焦点を当てる分析から離れ

て、問題となる知的財産の使用行為から得られる経済的利益に直接に焦点を当てることが必要となっている。また、判決が、特許侵害に対する損害賠償額についての厳格な立証を求めていることから、損害賠償額が制限され、特許の貨幣化の能力を低下されるかもしれない (reduce the ability to monetize patent right)⁵⁷⁾。一方で、法廷外での知的財産の貨幣化の能力 (ability to monetize IP right) は、立証に成功したことによる侵害訴訟の脅威に由来するという点からは、判決の示した高度な損害賠償額の算定基準は、知的財産の価値評価における重要な要因となる⁵⁸⁾。

以下では、特許侵害訴訟における損害賠償額の算定をめぐる判例法を検討し、損害賠償額の算定基準の一つである合理的実施料の適用をめぐる判例法の判断構造を検討する。

(1) Cornell University v. Hewlett-Packard Co. 事件⁵⁹⁾

Cornell University (以下、「原告」という。) は、2001年に、コンピュータの中央処理装置 (CPU) が著しく早く作動することを可能にさせた原告の電子およびコンピュータ工学の名誉教授である H. C. Torng の画期的な発明を侵害したとして、Hewlett Packard Corp. (以下、「被告」という。) を訴えた。本件の主たる争点は、被告には特許技術の合理的実施料を支払う法的責任があるか否かである⁶⁰⁾。

原審⁶¹⁾は、本件特許の有効性と特許侵害に

⁵⁵⁾ 35 U.S.C. § 1498(a). 田村・前掲注³⁸⁾・150頁参照。

⁵⁶⁾ See, Blackburn and Ray, supra note (4) at 296.

⁵⁷⁾ See, id. at 296.

⁵⁸⁾ See, id. at 296.

⁵⁹⁾ Cornell University v. Hewlett Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279 (2009).

ついで8日間の陪審審理 (jury trial) を行った。陪審は、本件特許の有効性と特許侵害を確認したうえで、Cornell Universityに対する1億8,400万ドル超の損害賠償を裁定した。陪審は、実施料の基礎となる230億550万ドル超 (この金額は、本件で問題となっている発明によって全く保護されていない、被告の製品の販売による多くの収益が含まれている。) に対して0.8%の実施料率を適用することによってこの裁定額を算定した。

これに対して、被告は、特許技術侵害に帰する被告の収益のみに実施料の基礎を減額するために、評決破棄判決動議 (Motion for Judgment as a Matter of Law (JMOL)) を求めるとともに、損害賠償裁定額の差戻しを求めた。

連邦巡回控訴裁判所は、原審の記録では、原告が被告のCPU brick製品のエンタニア・マーケット・ヴァリューを根拠とすべきこと (エンタニア・マーケット・ヴァリュー・ルール (entire market value rule) を適用すべきこと) が証明されていないことから、被告の評決破棄判決動議及び代替的手段である差戻しを認めた⁶⁰。

連邦巡回控訴裁判所において、Randall R. Rader裁判官は、陪審の認めた1億8,400億ドル超の損害賠償額を5,349万ドルに減額した。

すなわち、Rader判事は、『特許法284条の下での損害賠償額を査定し、算定する方法論 (methodology) は、連邦第一審裁判所 (district court) の健全な裁量 (sound discretion) の範囲内である。』…中略 一定の状況の下で、事実審裁判所 (trial court) は、基礎となる合理的実施料を算定する中で、『エンタニア・マーケット・ヴァリュー・ルール』を適用するために裁量権

(discretion) を行使するかもしれない。…中略 適用するときには、このルールは、『特許に関連する特徴は顧客需用に対する基礎であるといういくつかの特徴を含んでいる、機械全体 (entire apparatus) の価値を基礎とした損害賠償額の返還 (recover) を認める。』…中略 すなわち、適切な証明を持って、原告は、侵害要素と非侵害要素との両方に基づく実施料を含むために、エンタニア・マーケット・ヴァリュー・ルールを引き合いに出すかもしれない。⁶¹ 「実施料の文脈の中でのエンタニア・マーケット・ヴァリュー・ルールは、3つの状況の適切な証明を要求している。(1)権利主張された発明を超えた部分を含む機械全体に対する需要、…中略 (2)個々の侵害及び非侵害の要素が、機能的なユニットを構成する、あるいは、完成した機械のパーツであるかまたは1つの組立て品のパーツであるために、合わせて販売されなければならない、…中略 (3)個々の侵害及び非侵害の要素は、一つの作動ユニットのために類似 (analogous) していなければならない。単なる取引上の優位のために、侵害及び非侵害部分が合わせて販売されていることでは十分ではない。特に、これらの要求は、付加的なものであり、エンタニア・マーケット・ヴァリュー・ルールの適用に対する適格性を証

⁶⁰ Cornell University v. Hewlett-Packard Co.事件の経緯については、See, <http://www.news.cornell.edu/stories/2010/06/hewlett-packard-cornell-reach-settlement-patent-case> [最終確認日2013年8月30日]。

⁶¹ Cornell University v. Hewlett-Packard Co., 2008 U.S. Dist. LEXIS 60209 (N.D.N.Y., Aug. 1, 2008).

⁶² See, 609 F. Supp. 2d at 282.

⁶³ 609 F. Supp. 2d at 286.

明するための代替手法ではない。⁶⁴と判示して、裁判所が裁量によりエンタティア・マーケット・ヴァリュー・ルールを適用できることを明らかにしたうえで、ルールの適用にあたり、3つの状況が証明されなければならないとした。

そのうえで、Rader判事は、「被告のCPU bricks, サービス及びワークステーションに対する顧客需要の源泉 (origin) に関する認定にもかかわらず、原告は、CPU bricksに対して権利主張する発明についての需要を関連付けるあらゆる証拠を裁判所に提出しなかった。要するに、原告は、裁判所がStewart博士のダーバート (Daubert) におけるヒアリング (hearing) の間に原告は不十分であると判示した証拠の様式 (筆者注: と比べて、) さらに多くの顧客需要の論拠の証拠を用意することはなかった。」⁶⁵と判示して、原告がCPU brick全体の価値と特許技術の価値を結びつける十分な証拠を用意しなかったことを指摘した。

したがって、Rader判事は、被告の評決破棄判決動議を認め、5,349万ドルの原告の損害賠償額を裁定するとともに、被告の差戻しの請求を認容した⁶⁶。

本件でRader判事は、次のように述べている。原告側は、特許技術に関連付けられるとする『顧客需要の源泉』を示すための証拠を欠いていると主張している。例えば、原告は、製品の特許による特徴に対する需要の範囲を示すための研究を引き受ける義務 (証拠提出義務) があった。この点について、Rader判事は、原告が、特許技術によって提供される特徴の利用行為は『競争的な要件であろう』とする証拠を提供したことを認めた一方で、「原告はこれらの予言的な主張

(predictive claims) の背景にある、あらゆる顧客調査や他のデータを提供しなかった。」⁶⁷、そして、「原告は、権利主張した発明が被告のCPU brickに対する需要に至らせた (drove) という証拠を用意しなかった」⁶⁸と述べている。

本件の争点は、特許権侵害に対する損害賠償額を決定する際に、いわゆるエンタティア・マーケット・ヴァリュー・ルールが適用できるか否かであるが、「Rader判事の意見は、より一般的に、裁判所が、特許侵害に対する損害賠償額と知的財産の価値の決定に対して適用することを予測されうる一種の綿密な調査 (sort of scrutiny) について指針 (guidance) を提供するかもしれない。」⁶⁹といえよう。

Cornell University v. Hewlett-Packard Co.事件において、裁判所は、原告が損害賠償額を算定するために必要な顧客需要の証拠の提出を求めたが、原告がこの求めに十分に応じなかったことから損害賠償額が減額された。原告が顧客需要について十分な証拠を提出したならば、原審で認定された損害賠償額が認容された可能性がある。その意味では、知的財産の評価は難しいとされつつも、裁判所は、証拠に基づく知的財産の評価を行っていることが確認できる。裁判所がエンタティア・マーケット・ヴァリュー・ルールの適用の可否を判断するために要求した顧客需要や、需要と特許技術とを関連付ける証拠は、知的財産権の評価を行うために不可欠なもの

⁶⁴ 609 F. Supp. 2d at 286-287.

⁶⁵ 609 F. Supp. 2d at 288.

⁶⁶ 609 F. Supp. 2d at 293.

⁶⁷ 609 F. Supp. 2d at 289.

⁶⁸ 609 F. Supp. 2d at 289.

⁶⁹ Blackburn and Ray, supra note (4) at 297.

であるといえる。

以上のとおり、裁判所が証拠に基づいて特許侵害の範囲を認定し、その侵害に対する損害賠償額を認定するという手法を用いている。損害賠償額の算定において、裁判所は、知的財産の評価では顧客需要や、需要と特許技術とを関連付ける証拠が重要なデータになることを明らかにしている。

(2) Lucent Technologies et al. v. Gateway, Inc. et al. 事件⁽⁷⁰⁾

本件の争点は、アメリカ特許第4,763,356号のDay特許（以下「本件特許」という。）等が侵害されたか否か、そして、本件特許侵害に対する損害賠償額が争われている。

本件は、Lucent社（以下「原告」という。）が、本件特許を侵害しているとしてGateway社（以下「被告」という。）を提訴したが、Microsoftはこの訴訟に自発的に参加し、陪審による裁判が行われた。すなわち、「トライアルにおいてLucent社（筆者注：原告）は、Microsoftの4製品が、本件特許を間接的に侵害していると主張し、『被疑製品であるソフトウェア [の売り上げ] に対する8%のロイヤルティに基づく』5億6,190万ドルの支払いを要求した。これに対して、Microsoftは、『650万ドルの一時金の支払い』が、Lucent社（筆者注：原告）への補償としては十分である（ママ）主張したが、陪審は、3億5千万ドル以上のロイヤリ

ティを一括で支払うことをMicrosoftに命じる評決を下した。Microsoftはこれを不服として、かかる評決が、全体市場価値ルール（筆者注：エンタニア・マーケット・ヴァリュエー・ルール）の不適切な適用に基づいており、実質的証拠（“substantial evidence”）に支持されていないとして控訴⁽⁷¹⁾したのが本件事案の概要である。

裁判所は、実質的証拠を欠くとして原審の評決を取消し、新たな事実審理を行うために事件を差戻すとの判断を下した。

すなわち、裁判所は、「原告は、その称するところでは、陪審の一括払いの損害賠償裁定額を裏付けている（support）8つの様々な契約に頼っている。私たちが、関連性のある証言といっしょに、これらの実施料契約を審理したとき、私たちは2つの強固な（strong）結論を持ち続けた。第1に、いくつかの実施料契約は、Day特許（筆者注：本件特許）のための考察の下では、仮説的な契約（hypothetical agreement）とは根本的に違っている。第2に、その他の契約とともに、私たちは契約の内容を示す証拠を容易に確かめることができず、私たちはそれ故に、陪審がいかにして、それらの契約の証拠となる重要性（probative value）を十分に評価できたであろうか、理解することができない。」⁽⁷²⁾と判示して、原告の述べる比較可能な基準（comparable benchmarks）は適切な比較対象ではないとしている⁽⁷³⁾。

(70) Lucent Technologies, Inc. et al. v. Gateway, Inc. et al., 580 F. 3d 1301 (2009). 本件判決を紹介する邦語の文献としては、クリストファー・E・チャルセン、ウィリアム・J・マクナマラ「CAFC最新判例ウォッチング第122回」The Lawyers 2009年12月号62頁以下参照。

(71) モルガン・ルイスIPアカデミー ニュースレター—2011年10月18日 3頁 (http://www.morganlewis.com/pubs/Japanese-IPAcademyNewsletter_18oct11.pdf [最終確認日2013年8月30日])。

(72) 580 F. 3d at 1327-1328.

そして、裁判所は、いくつかの「表面的な」これらの実施料契約（some of these licenses as “superficial”）について利用できる情報を言及したうえで、「表面的な」実施料契約と、比較可能な仮説的な交渉との間の「実質的な」（“substantial”）違いからは、原告の主張する比較可能な基準は、陪審による損害賠償裁定額を裏付けるために「十分に比較可能な」（“sufficiently comparable”）ものではないとしている⁷⁴。すなわち、マーケットアプローチ基準について、裁判所は、主張される比較対象が、損害賠償額の分析の文脈で比較可能なものといえるかを保証するため、比較可能な基準は注意深く選択されるべきであることを示唆している⁷⁵。

そのうえで、裁判所は、「この証拠から引き出すことができる唯一の合理的結論は、Outlookのdate-pickerの特徴に係る特許侵害の利用行為は、非常に大きなソフトウェア・プログラムの比較的重要ではない側面であり、date-pickerツールの特許侵害の利用行為で帰するであろう利益部分は、きわめて小さいということである。」⁷⁶と判示し、本件特許によるソフトウェアの増大価値が極めて小さいと指摘した。

したがって、裁判所は、本件行為は非特許侵害であるとしたMicrosoftによる評決破棄判決動議について原審が棄却したことを支持する一方で、損害賠償裁定額をめぐるMicrosoftによる評決破棄判決動議について原審が棄却したことを取り消したうえで、裁定額を無効とし、損害賠償額の新たな事実審理に差し戻すとの判断を下した。

本件の損害賠償額を再審理する中で、裁判所は、「損害賠償額の計算は十分な証拠に基づいた立証を欠いているので、私たちは本件

の損害賠償額の部分を無効にし、差し戻している⁷⁷と述べるように、損害賠償額の算定を裏付ける経済的に健全な分析の必要性（need for economically sound analyses）を強調している⁷⁸。

すなわち、Lucent Technologies et al. v. Gateway, Inc. et al.事件でも、裁判所は、特許侵害行為の有無を明らかにしたうえで、特許侵害の範囲と侵害行為による損害賠償額の算定を行っている。裁判所は、原告に対して、知的財産の価値を裏付ける明確な証拠の提出を求めるとともに、特許侵害によってもたらされた収益について、当該特許がいかなる貢献を果たしたかを明らかにすることで、合理的実施料を算定しようとしている。裁判所は、証拠に基づいて知的財産を評価するとの基本的な考え方の下で、比較対象取引を用いた評価を行う場合には、表面的な取引の類似性ではなく、実質的に同質な取引が存在するかに着目して判断を下している。すなわち、実質的に同質な比較可能な取引が存在することの立証に成功した場合には、裁判所は当該比較可能取引に基づいて、特許侵害の損害賠償額を算定することになる。

3 判例法の動向が特許評価に及ぼす影響

以上のとおり、Cornell University v. Hewlett-Packard Co.事件判決と同様に、Lucent Technologies et al. v. Gateway, Inc. et al.事件においても、連邦巡回控訴裁判所

⁷³ See, Blackburn and Ray, supra note (4) at 297.

⁷⁴ See, id. at 297. See, 580 F. 3d at 1329.

⁷⁵ See, Blackburn and Ray, supra note (4) at 297.

⁷⁶ 580 F. 3d at 1333.

⁷⁷ 580 F. 3d at 1308.

⁷⁸ See, Blackburn and Ray, supra note (4) at 297.

は、特許化された特徴に対する需要 (demand) を明らかにする研究 (証拠) のように、製品需要の源泉 (sources) をより直接に認定するデータと分析を裁判所に提出すべきであることを要求している⁽⁷⁹⁾。また、裁判所は、特許侵害に対する損害賠償額を適切な基準にしたがって算定すべきであるとの方向性を維持している⁽⁸⁰⁾。

例えば、Uniloc USA, Inc. et al. v. Microsoft Corporation事件⁽⁸¹⁾においても、連邦巡回控訴裁判所は、合理的実施料について、特許発明を組み入れる製品から得られる利益の25%であるとする、いわゆる25%ルールという合理的実施料の算定における原則規定の適用は任意的なものであると確認し、「この規定は、あらゆる特定の技術、産業や当事者を含んでいる、特定の仮定の交渉や合理的実施料について何も言っていない。」⁽⁸²⁾と判示している⁽⁸³⁾。そのうえで、エンタニア・マーケット・ヴァリュアー・ルールの適用については、「特許権者は、すべての事件において、特許化された特徴と特許化されていない特徴との間の被告の利益と特許権者の損害賠償額の区別または配分する結果となる証拠を立証しなければならないし、そして、そのような証拠は、信頼できかつ確実 (reliable and tangible) なものであり、推測または推論的 (conjectural or speculative) なものではない」⁽⁸⁴⁾と判示して、エンタニア・マーケット・ヴァリュアー・ルールを適用する場合には、信頼できかつ確

実な証拠によって、特許化された特徴と特許化されていない特徴が確認されたうえで、侵害者に帰属すべき利益と特許権者の損害賠償額とが区別・配分されるべきであるとしている。

以上のように、連邦巡回控訴裁判所は、基本的な経済原則や評価の枠組みによって完全に確立された算定手法を用いて損害賠償額を確定していることが確認できる。そうすると、一般的な問題として、知的財産所有者が訴訟を提起するか否かを決定する際には、知的財産の評価において、当該知的財産に対する需要が考慮されるべきである。言い換えると、知的財産を評価する場合には、実務家は、知的財産によって与えられた権利から引き出される増大した経済的利益がいかに量化されるべきかを検証することで、健全かつ正当と認められる評価 (sound and defensible valuation) を行うことができる⁽⁸⁵⁾。

以上のことを踏まえて、知的財産の評価と知的財産法制度との関係性について、以下のことを指摘することができる。まず第1に、特許侵害訴訟における損害賠償額の算定では、裁判所は、知的財産の評価手法を確立・発展させてきた会計学分野の議論を参照している。また、会計学分野における知的財産の評価手法を用いる前提として、特許権者は、当該特許がもたらす価値を証拠によって証明すべきであるとの立場に立っている。この証明の問題は、何が特許の価値の源泉か、そし

(79) See, id. at 298.

(80) See, id. at 298.

(81) Uniloc USA, Inc. et al. v. Microsoft Corporation, 632 F. 3d 1292. 本件判決を紹介する邦語の文献としては、クリストファー・E・チャルセン、ハンナ・キャノム「CAFC最新判例ウォッチング第

137回」The Lawyers 2009年12月号62頁以下参照。

(82) 632 F. 3d at 1317.

(83) See, Blackburn and Ray, supra note (4) at 298.

(84) 632 F. 3d at 1318.

(85) Blackburn and Ray, supra note (4) at 298.

て、当該特許がもたらす価値をいかに測定すべきかという議論から離れて考えることはできない。会計学分野における知的財産の評価は、知的財産法分野での知的財産の評価をめぐる議論（訴訟）の基礎になっていると確認できる。

第2に、特許侵害訴訟では、損害賠償額についての厳格な立証が求められる傾向にある。このため、判例法は損害賠償額を制限し、特許の貨幣化の能力（ability to monetize）を低下されるかもしれない。一方で、法廷外での知的財産の貨幣化の能力は、特許侵害行為に対する侵害訴訟の脅威に由来することから、判例法（特許侵害の立証に成功した事例）は、特許の貨幣化の能力を高めることになる。判例法の示した高度な損害賠償額の算定基準は、将来の知的財産の評価において重要な影響を及ぼす。

すなわち、特許侵害訴訟で裁判所が採用した証拠や評価手法は、他の同種の知的財産の評価に重要な影響を与える。ある知的財産の評価が問題となるとき、類似の知的財産の評価をめぐる訴訟が存在する場合には、当該訴訟で採用された証拠や評価手法、そして評価額算定のプロセスが考慮される。この場合には、まず類似の知的財産が存在するか否かが問題となることから、判例法の採用した、知的財産あるいは知的財産取引の類似性の検証手法も参照されることになる。

以上のとおり、知的財産の評価をめぐる問題については、これまでに知的財産の評価手法を確立・発展させてきた会計学分野の議論が、知的財産法分野での議論（訴訟）に影響を及ぼし、知的財産法分野での議論（訴訟）が、将来の知的財産の評価に影響を及ぼすことが確認できた。知的財産の評価と知的財産

法制度とが相互に関連し、知的財産の評価基準が構築されている。

IV 結論

知的財産を適正に評価することには、土地等の財産の評価と比較しても、困難な問題を伴うことは本文のとおりである。そして、知的財産の評価は、租税法の基本原則の視点から検討すべき問題でもある。すなわち、知的財産の評価をめぐる問題については、租税公平主義の視点からは担税力に応じた課税を実現するために、納税者と租税行政庁との恣意性を排除した評価基準が確立されているかが検討されなければならない。租税法律主義の視点からは納税者の予測可能性の確保のために、納税者が評価額の妥当性を主張する手段が用意されているかが検討されなければならない。

知的財産の具体的な評価手法は、今後の租税法実務や裁判例の蓄積によって構築していくことになる。本稿では、知的財産の評価の妥当性を検証するための一つの手段として、アメリカにおける知的財産法制度が知的財産の評価に及ぼす影響をめぐる議論を紹介した。本稿で検討した、特許侵害訴訟をめぐる損害賠償額算定をめぐる判例の動向が、特許評価に及ぼす影響については、以下のとおり整理することができる。

アメリカでは、特許侵害訴訟における損害賠償額の算定においては、逸失利益、確定実施料、合理的実施料の3つの手法が用いられる。合理的実施料を用いた損害賠償額の算定手法は、逸失利益や確定実施料の証明が困難である場合に認められる。

この合理的実施料を用いた損害賠償額の算定過程では、特許侵害行為の有無が明らかに

されたとうえで、特許侵害の範囲と侵害行為による損害賠償額が算定される。裁判所は、特許権者に対して、知的財産の価値を裏付ける明確な証拠の提出を求めたとうえで、当該証拠に基づいて、特許侵害がもたらされた収益の額を明らかにし、損害賠償額を算定している。また、裁判所は、比較対象取引を用いた知的財産の評価においては、表面的な取引の類似性ではなく、実質的に同質な取引が存在するか否かに着目して判断を下している。

そうすると、裁判における特許侵害訴訟における損害賠償額の算定では、知的財産の評価手法を確立・発展させてきた会計学分野の議論が参照されることになる。会計学分野における知的財産の評価手法を用いる前提として、特許権者は、当該特許がもたらす価値を証拠によって証明しなければならない。この証明の問題は、何が特許の価値の源泉か、そして、当該特許がもたらす価値をいかに測定すべきかという議論と分けて考えることはできない。会計学分野における知的財産の評価が、知的財産法分野での知的財産の評価をめぐる議論（訴訟）の基礎になっていることが確認できる。

また、特許侵害訴訟において、損害賠償額についての厳格な立証が求められる傾向にある判例法によって、損害賠償額が制限され、特許の貨幣化の能力（ability to monetize）が低下するかもしれないといった問題が指摘されている。一方で、法廷外での知的財産の貨幣化の能力は、特許侵害行為に対する侵害訴訟の脅威に由来することから、判例法（特許侵害の立証に成功した事例）によって、特許の貨幣化の能力が高められる。判例法の示した高度な損害賠償額の算定基準は、将来の知的財産の評価に影響を及ぼすといえる。

具体的には、特許侵害訴訟において判例法が採用した証拠や評価手法は、他の同種の知的財産の評価に影響を及ぼす。ある知的財産の評価が問題となるとき、類似の知的財産の評価をめぐる訴訟が存在する場合には、当該訴訟で採用された証拠や評価手法、そして評価額算定のプロセスが考慮される。この場合には、まず類似の知的財産が存在するか否かが問題となることから、判例法の採用した、知的財産あるいは知的財産取引の類似性の検証手法も参照されることになる。

租税法分野における知的財産の評価でも、知的財産の評価をめぐる訴訟で採用された証拠や評価手法、そして評価額算定のプロセスを参考に、知的財産の評価額の妥当性が検証されるべきである。また、知的財産の価値はその固有性に見出されることから、類似比較対象を用いた評価は難しいとされつつも、本稿で検討した判決は、実質的に同質な比較対象取引が存在するか否かについて具体的に検討している。評価の客観性を担保するためには、他の資産評価と同様に知的財産の評価でも、まずは類似比較対象を用いた評価ができるかどうかを検証されるべきである。もっとも、アメリカと我が国での知的財産法制度の差異に十分に注意を払ったうえで、今後の我が国における知的財産の評価手法が検討されなければならない。

ところで、知的財産の評価をめぐる今後の研究課題として、以下の2点を指摘しておく。まず第1は、知的財産評価と他の資産評価との違いを認識したうえで議論がなされなければならないという問題である。知的財産評価と不動産評価との違いについては、「通常、財・サービスの経済価値を評価する場合に考慮される事項は、その財・サービスの効

用、相対的希少性、需要の有無・程度などであろう。実際、このような観点での考察は不動産の鑑定評価の基礎となっており、市場分野を対象とする経済分析の基本的な方法論でもある。

しかしながら、これらの検討を行うためには、最低限、価値の源泉となる効用の可能性が確保されていなければならない。仮に、可能性が確保されておれば、後の評価上の課題はデータの制約や評価の技術に関するもののみとなる。例えば、不動産の鑑定評価では不動産の特性、すなわち自然的特性である不動性・不増性等を前提として場所・物・時間を特定することによって効用の可能性を確保している。よって、現在の課題の中心は、評価の(ママ)用いるデータ整備や高度なレベルでの評価手順の標準化などである。しかしながら、知的財産権に関してはこのような前提は成立しないため、価値評価に当たっては、まず効用の可能性という基本的な問題を詳細に検討する必要がある。」⁸⁶⁾と指摘されている。

すなわち、知的財産の評価をめぐる問題では、まずは、価値の源泉となる効用の可能性をめぐる問題を整理・検討し、知的財産の価値の源泉が詳細に定義されたうえで、具体的な評価技術が検討されなければならない。これは効用の可能性が明確に定義されている不動産評価と知的財産評価との違いである。

第2に、知的財産取引に対する移転価格税制の適用をめぐる問題である。移転価格税制の適正・円滑な執行と、執行についての法的安定性・予測可能性を確保するために、通達上の措置として、法人は、所轄の税務署長ないし国税局長に対し、その国外関連取引の全

部または一部について、最も合理的な独立企業間価格の算定方法、およびそれを証明するために必要な資料の確認の申し出を行うことができ、税務署長等は、この申し出を受けて確認を行ったときは、納税者の信頼を保護するため、原則としてそれを過去にさかのぼって取り消すことはできないとされている(平成13年6月1日付査調7-1「移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)」第5章、以下「事前確認制度」という。)⁸⁷⁾。知的財産を用いた国外関連取引では、事前確認制度を用いることによって、納税者の予測可能性を大幅に向上させることが期待できる。

しかしながら、事前確認制度について、高橋秀至教授は、租税法律主義の視点からは、事務運営指針に基づく現行の事前確認制度は法定外手続であり、問題であると指摘されている⁸⁸⁾。租税法律主義の視点からは、可能な限りの法整備が必要であるとの問題意識は極めて重要である。

以上の点を指摘し、本稿の結びに代えたい。

* 本稿は、平成24年度科学研究費補助金【研究課題：24830052】に基づく研究成果の一部である。

⁸⁶⁾ 日本不動産鑑定協会編『知的財産権の適正評価システム』31頁(住宅新報社、2008年)。

⁸⁷⁾ 金子・前掲注(1)・492頁参照。

⁸⁸⁾ 高橋秀至「移転価格税制の予測可能性と租税実体法整備の必要性—知的財産の独立企業間価格算定方法を中心として—」長崎県立大学経済学部論集43巻4号237頁以下(2010年)参照。