

## 特許権の担保実行による債権回収と適正価額

最高裁判所平成 18 年 1 月 24 日 平成 17 年(受)第 541 号

「特許権を目的とする質権未取得・国家賠償請求事件」

関西特許研究会（K T K）

担当：弁理士 鶴本 祥文

### 1. はじめに

本件最高裁判決は、特許庁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について争われた事案である。

特許権には、債権を担保するために、質権を設定することが可能である（特許法 95 条等参照（注 1））。通常、この質権を実行することにより、債権を回収できる余地が生じる。しかし、本事案にかかる特許権については、質権が適切に登録されなかったことから、その質権が実行できず、債権を回収できなかった。一方、本事案の対象となる特許権自体は、最終的には事業化まで至らなかった。このような特許権は、そもそも経済的な価値がないとして、質権が実行されたとしても、債権の回収に寄与しないとも考えられうる。このような状況の中、本件第 1 審（静岡地裁平成 12 年（ワ）第 81 号、平成 15 年 6 月 17 日判決）では、原告（上告人）が勝訴し、損害賠償の一部が認められた。しかし、本件控訴審（原審：東京高裁平成 15 年（ネ）第 3895 号、平成 16 年 12 月 8 日判決）における東京高裁では、原告が敗訴し、損害賠償が認められなかった。そこで、原審の判決に不服である原告（上告人）が、本件上告審にて、その損害賠償の是非を求めていったものである。

本稿では、本件最高裁判決を紹介した上で、本件最高裁判決におけるポイントについて若干の考察を行うこととする。

## 2. 事案の概要（下線は全て筆者による）

本件は、上告人（原告：某金融機関）が、特許庁の担当職員の過失により本件質権設定登録が受付の順序に従ってされず、本件質権の効力が生じなかったために、本件債権の回収をすることができなくなって損害を被ったと主張して、被上告人（被告：国）に対し、国家賠償法1条1項（注2）に基づき、3億3000万円の損害賠償を求めるものである。

被上告人（被告：国）は、本件質権設定登録が本件特許権移転登録に後れてされたことにつき、特許庁の担当職員に過失があったことは争わないが、本件特許権は経済的に無価値であったから上告人には損害の発生がないと主張して、上告人の請求を争うほか、過失相殺及び消滅時効を主張している。

第1審は、本件特許権の経済的価値を認め、原告に対する損害賠償の請求を一部認容した。しかし、原審（控訴審）では、本件特許権の経済的価値を認めず、原告に対する損害賠償の請求を棄却した。

そこで、上告人は、原審判決を不服として、本件上告を行った。

原審で確定した事実関係の概要等は以下の通りである。

上告人は、本件特許権の元特許権者（A社）に資金を貸し付け、当該債権を担保するために、本件特許権を目的とする質権を設定した。一方、A社は本件特許権をB社に譲渡し、さらにB社は本件特許権及び関連発明の特許権・特許を受ける権利をC社に譲渡した。なお、A社およびB社はその後事実上倒産した。

（本件特許権関係）

特許番号 第2568987号

発明の名称 鉄筋組立用の支持部材並びにこれを用いた橋梁の施工方法

発明の概要 橋梁を構成する床版を作るために用いる鉄筋組立体の支持部材及びこの支持部材を用いた橋梁の施工方法に関するものであり、従来の床版が橋台上に渡された橋桁の上で枠組内に鉄筋を組み込むという方法を採用し、高所での危険な作業を伴っていた

ことから、橋桁上での作業を極力少なくし、鉄筋の組立作業を簡単に行うことができるようにした鉄筋組立用の支持部材を提供し、この支持部材を用いた橋梁の施工方法を提供するものである。

- ・ 平成6年12月14日 A社は、本件特許権にかかる発明について特許出願。
- ・ 平成8年3月26日 A社は、本件特許権にかかる発明を構成する技術の一部を用いたF S床版工法を発表。同工法は、翌日以降発行の多数の新聞に取り上げられた。
- ・ 平成8年3月末頃から2週間余 A社に対して、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。
- ・ 平成8年10月3日 本件特許権が設定登録。
- ・ 平成10年4月まで C社は、A社らと共に本件特許権の事業化に取り組み、F T S床版（F S床版と同一）の技術説明書を作成し、スーパーMSG床版という商品名でパンフレットを作成し、その販売営業に鋭意努力した。
- ・ 平成12年10月3日 本件特許権の第5年分の特許料不払い。
- ・ 平成13年5月14日 本件特許権が消滅し、設定登録が抹消。

(質権関係：上告人→A社)

- ・ 平成7年4月25日 上告人は、A社との間でA社が手形交換所の取引停止処分を受けたときには当然に期限の利益を喪失する旨の信用金庫取引約定を締結。
- ・ 平成9年8月19日 上告人は、A社に対し、弁済期を平成13年1月5日等とする約定で、3億6000万円を貸し付け（本件債権）。
- ・ 平成9年9月1日 上告人は、本件債権を担保するため、A社から、本件特許権を目的とする質権（本件質権）の設定を受けた。
- ・ 平成9年9月2日 上告人は、A社の単独申請承諾書を添付して、特許庁長官に本件質権の設定登録（本件質権設定登録）を申請。
- ・ 平成9年9月3日 特許庁は、本件質権設定登録申請を受付番号3185号として受付。

- ・ 平成9年12月1日 本件質権が設定登録。この日と平成10年5月15日に、職権更正が合計2度なされた。
- ・ 平成10年3月23日 A社は、2度目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受け、事実上倒産。これにより、A社は、本件債権につき、期限の利益を喪失。
- ・ 平成10年10月8日 本件質権設定登録が抹消登録。なお、C社が上告人に対して提起した本件質権設定登録の抹消登録手続を求める訴え（本件とは別訴訟）において、C社の請求が認容されたことから（注3）、当該抹消登録がなされた。

（譲渡（移転）①関係：A社→B社）

- ・ 平成9年8月31日 A社は、本件特許権をB社に譲渡。
- ・ 平成9年9月12日 B社は、A社の単独申請承諾書を添付して、特許庁長官に本件特許権の移転登録（本件特許権移転登録）を申請。
- ・ 平成9年9月16日 特許庁は、本件特許権移転登録申請を受付番号3330号として受付。
- ・ 平成9年11月17日 本件特許権が移転登録。
- ・ 平成10年11月頃 B社は、事実上倒産。

（譲渡（移転）②関係：B社→C社）

- ・ 平成9年11月 B社は、本件特許権および関連発明の他の特許権・特許を受ける権利をC社に代金4億円で譲渡。
- ・ 平成9年11月27日 B社およびC社は、特許庁長官に本件特許権の移転登録を申請し、特許庁は、当該移転登録申請を受付番号4296号として受付。
- ・ 平成10年2月23日 本件特許権が移転登録。

3. 本件最高裁判決

## (1) 結論

上告人（原告）勝訴（損害賠償認容）。原判決を破棄する。本件を東京高等裁判所に差し戻す。

(2) 理由（下線は全て筆者による）

3 原審は、前記事実関係の下で、次のとおり判断し、上告人の請求を棄却すべきものとした。

本件質権設定登録がされていた場合、C社が本件特許権を譲り受けたか、また、B社が本件特許権の譲渡を図ったかについて、いずれも疑問が残る。また、本件質権設定登録がされた状態で本件特許権の譲渡契約の締結が具体的に検討された場合、C社、B社及び上告人の間で、譲渡代金のうち相当額を上告人に支払う旨の合意が成立するに至ったと断定するだけの根拠もない。そうすると、本件質権設定登録がされていた場合、本件特許権等についての譲渡契約が前記1(5)の譲渡契約と同様に成立し、本件質権設定登録を抹消するために上告人に相当額が交付されるに至ったものとは認定し難いといわざるを得ないから、本件質権設定登録が本件特許権移転登録に先立ち正しくされていたとしても、上告人が本件質権に基づき本件債権の弁済を受けることが可能であったともいい難い。したがって、本件においては、特許庁の担当職員の過失により上告人に現実に損害が発生したものとは認めることができない。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。(1) 特許権の移転及び特許権を目的とする質権の設定は、特許庁に備える特許原簿に登録するものとされ（特許法27条1項1号、3号）、かつ、相続その他の一般承継による特許権の移転を除き、登録しなければその効力を生じないものとされ（同法98条1項1号、3号）、これらの登録は、原則として、登録権利者及び登録義務者の共同申請、登録義務者の単独申請承諾書を添付した登録権利者の申請等に基づいて行われることとされている（特許登録令15条、18条、19条）。したがって、特許権者甲が、その債権者乙に対して甲の有する特許権を目的とする質権を設定する旨の契約を締結し、こ

れと相前後して第三者丙に対して当該特許権を移転する旨の契約を締結した場合において、乙に対する質権設定登録の申請が先に受け付けられ、その後丙に対する特許権移転登録の申請が受け付けられたときでも、丙に対する特許権移転登録が先にされれば、質権の効力が生ずる前に当該特許権が丙に移転されていたことになるから、もはや乙に対する質権設定登録をすることはできず、結局、当該質権の効力は生じないこととなる。このため、申請による登録は、受付の順序に従ってしなければならないものとされており（同令37条1項）、特許庁の担当職員がこの定め反して受付の順序に従わず、後に受付のされた丙に対する特許権移転登録手続を先にしたために、先に受付のされた乙に対する質権設定登録をすることができなくなった場合には、乙は、特許庁の担当職員の過失により、本来有効に取得することのできた質権を取得することができなかつたものであるから、これによって被った損害について、国家賠償を求めることができる。

前記事実関係によれば、上告人は、平成9年9月1日、A社から本件質権の設定を受け、同月2日、特許庁長官に本件質権設定登録を申請し、同月3日、これが受け付けられたにもかかわらず、この受付に後れて申請及び受付がされた本件特許権移転登録が先にされたため、本件質権の効力が生じなかつたというのであるから、上告人は、特許庁の担当職員の過失により、本来有効に取得することのできた本件質権を取得することができなかつたものであることが明らかである。

(2) 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つた場合、これによる損害額は、特段の事情のない限り、その被担保債権が履行遅滞に陥ったころ、当該質権を実行することによって回収することができたはずの債権額というべきである。

前記事実関係に照らせば、本件債権は、A社が銀行取引停止処分を受けて期限の利益を喪失した平成10年3月23日の時点で履行遅滞に陥つたものと認められ、しかも上記特段の事情はうかがわれなかつたから、そのころ、本件質権を実行することによって回収することのできたはずの本件債権の債権額が本件質権を取得することができなかつたことによる

損害額というべきである。そして、本件質権には、これに優先する担保権は存在しないから、結局、平成10年3月ころの本件特許権の適正な価額から回収費用を控除した金額（それが本件債権の債権額を上回れば同債権額）が、本件質権を取得することができなかつたことによる損害額となる。

(3) そこで、平成10年3月ころの本件特許権の適正な価額について検討する。

特許権の適正な価額は、損害額算定の基準時における特許権を活用した事業収益の見込みに基づいて算定されるべきものであるところ、前記事実関係によれば、①A社が、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FS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こと、②A社から本件特許権の譲渡を受けたB社は、平成9年11月、C社に対し、本件特許権等を代金4億円で譲渡したこと、③C社は、A社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こと、④C社は、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、同年5月、上告人に対し、その抹消登録手続を求める訴えを提起し、同年7月、勝訴判決を得て、同年10月、その目的を達したこと、⑤C社は、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つたため、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ことなどが明らかである。

以上に照らすと、本件特許権は、最終的にはC社による事業化に成功せず、平成12年10月に消滅するに至つたというのであるが、本件債権が履行遅滞に陥つた平成10年3月ころには、事業収益を生み出す見込みのある発明として相応の経済的評価ができるものであつたということができ、本件質権の実行によつて本件債権について相応の回収が見込まれたものというべきである。

(4) 以上によれば、上告人には特許庁の担当職員の過失により本件質権を取得することができなかつたことにより損害が発生したというべきであるから、その損害額が認定され

なければならず、仮に損害額の立証が極めて困難であったとしても、民法248条により、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて、相当な損害額が認定されなければならない。（以下省略）

#### 4. 評釈

##### （1）本件最高裁判決の妥当性等

###### 1) 概要

本件では、まず、本来有効に取得できた質権を取得できなかったことについて特許庁の担当職員に過失があったか、次に、これにより被った損害について国家賠償請求が認められるかがポイントになると言える。特に、被った損害の額については、本件特許権の経済的価値が影響してくることになる。

###### 2) 特許庁担当職員の過失による質権未取得

この点については、国側が特許庁の担当職員による過失があったことを最終的には争っていないこと等もあり、本件最高裁では問題なく認められている。その理由としては、特許法令の各規定を挙げている。特に、重要なのは、特許権の移転及び特許権を目的とする質権の設定は、相続その他の一般承継による特許権の移転を除き、特許庁に備える特許原簿に登録しなければその効力が生じない（特許法27条1項1号、同項3号、同法98条1項1号、同項3号）ということである。なお、申請による登録は、受付の順位に従ってしなければならないとされている（特許登録令37条1項）。しかし、本件最高裁判決では、かかる申請受付順位よりも、実際の登録順位を優先させていると考えられる（参考：注3）。

本件最高裁判決においては、本件と別の確定した訴訟（注3）において本件質権設定登録が既に抹消されていることが前提とされている。そのため、この最高裁の判断も妥当であると考えられる。



しかし、一般論として、上述のように、受付順位よりも実際の登録順位を常に優先させるのが妥当であるかについては疑問もある。確かに、特許権の移転、質権の設定登録は登録が効力発生要件である。しかし、特許登録令37条1項では、「申請による登録は、受付の順序に従ってしなければならない。」とされている。また、上記別訴訟において根拠とされた同登録令6条「同一の特許権その他特許に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。」中の「法令に別段の定めがある場合を除き」には、同登録令37条1項が該当すると考えるからである。そのため、本件最高裁の判断の射程範囲は上記のような特別な事情を前提としたものであると解釈し、特許法98条1項の規定は「申請受付の順序による」登録が効力発生要件であると解釈できる余地があるかもしれない。

### 3) 債権未取得による被った損害（本件特許権の経済的価値）

かかる損害の額は、特段の事情がない限り、その被担保債権が履行遅滞に陥ったころ、当該質権を実行することによって回収できた債権額と判断された。かかる損害について、本件事案の原審では、本件特許権は客観的にみて現実に経済価値を有するものであったとは認めがたいことなど種々の事情を考慮し、上告人が本件質権に基づき本件質権の弁済を受けることが可能であったと言い難いとして、国家賠償法第1条第1項における「損害」が現実に発生していないと判断された。これに対して、本件最高裁判決では、本件特許権は、本件債権が履行遅滞に陥った平成10年3月頃には、事業収益を生み出す見込みのある発明として相応の経済的評価ができるものであり、本件質権の実行によって本件債権について相応の回収が見込まれたものというべきであると判断し、当該「損害」の発生を認めた。

原審は、当該質権実行による債権回収の可能性を極めて消極的に考えているが、これは最終的に本件特許権が事業化されなかったという結果を結論に影響させているようにも思える。しかし、本件最高裁判決で判示されるように、債権回収が可能な時期

においては、いまだ事業化に向けて活動し、その可能性が残されていたのであるから、本件特許権の経済的価値が無いとするのは妥当でないと言える。したがって、筆者としては、本件最高裁判決の判断が妥当であると考えている。

#### 4) 実務上の留意点

本件最高裁の事案のような状況は非常に稀であると言えるが、実務上の留意点・注目点としては次のようなことが挙げられるだろう。

各種登録の申請に関して、まず、各種登録の申請はできるだけ早く行うということである。本件事案では、特許庁の担当職員による過失があったが、通常は、規定にもあるように申請受付順に登録がなされるからである。次に、各種登録の申請を行った後は原簿における登録日、申請受付日を確認するのが望ましいということである。申請受付順に登録されていない場合には、本件最高裁判決を根拠に国に対して国家賠償請求を行うか、本件最高裁判決の射程範囲を争い、登録を求めていく（他の登録の抹消等を求めていく）と考えられるからである。

また、本件特許権の経済的価値に関して、当該権利に経済的価値があるかどうかはその評価の時点により異なってくるということである。本件事案とは異なり、債権回収の可能な時期に既に本件特許権が消滅している場合や事業化の可能性が全く無くなっている場合には、当該権利には経済的価値が無いとも考え得るであろう。

#### 注釈

(注1) 特許法第九十五条「特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。」など。なお、本条にあるように、特許法上は、原則として質権者が特許権を占有できない（いわゆる留置的効力（目的物の占有を質権者に移転し、心理的な圧迫による弁済の強制を図る）を有しない）。

そのため、質権とは名前だけで実質的には抵当権に代表される非占有担保権と同一と考えておいた方がよい（中山信弘編著「注解 特許法〔第三版〕上巻」913頁参照）。また、質権以外の他の担保として、譲渡担保は認められているが、抵当権は認められていない。また、特許権となる前の特許を受ける権利については、公示の手段がない等のため、質権を設定することができないとされている（特許法33条2項）。

（注2） 国家賠償法第1条第1項「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」同条第2項「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」

（注3） 本件とは別訴訟（東京地裁平成10年（ワ）第8482号、平成10年7月24日判決。判決確定）において、C社と上告人が本件質権設定登録の抹消登録を争っていたが、当該訴訟においては、「職権更正としてされたとしても、本件質権設定登録は、平成9年12月1日に初めて主登録としてされたものである、その効力が遡ることがないから、本件質権設定登録が特許登録原簿に登録される以前に本件特許権の移転登録を受けたB社・C社に対して本件質権設定の効力を主張することができない。」（筆者要約・下線）旨の判断がなされた。

[著者略歴]

鶴本 祥文

1999年 大阪大学法学部法学科卒業

2000年 古谷国際特許事務所に入所

2001年 弁理士登録

2004年 特定侵害訴訟代理業務の付記登録

所属：日本弁理士会〔知的財産価値評価推進センター〕、日本商標協会〔ブランド価値評価委員会〕、関西特許研究会、ブランド戦略研究会など

専門分野：国内外商標、意匠、その他特定不正競争行為・著作権等を含む知的財産権法務  
著作・講演：

2002年11月 『ブランドに関する知的財産とその活用』講師、日本経営協会主催

2003年4月 『知って得するソフトウェア特許・著作権』（改訂4版）アスキー出版

2003年9月 『通信機器を用いたシステムの商品性、役務性』本誌2003年9月号

2005年7月 『機器類の消耗品における適合機種表示と商標の使用』本誌2005年7月号

など