



特許制度と競争政策について
- FTC知的財産権報告書(2011年公表)を題材として

北海道大学
情報法政策学研究センター長
田村 善之

1. 問題の所在

IT産業の特徴

Cf. Mark A. Lemley, *"Ten Things To Do About Patent Holdup of Standards (And One Not To)"*, 47 B.C. L. Rev 149 (2007)

技術が累積的・集約的に利用される

イノベーションが漸進的・累積的

⇒ 一つの製品に多数の特許(ex.数千以上の事例も)が関与

∴ アンチ・コモنز問題が発生

IT産業においては標準化活動が顕著

- 標準化はアンチ・コモنز対策として登場
- しかしホールド・アップ問題を加速する

∴ 関係特殊的投資 (標準化活動＋標準化対象製品の開発)が投入されるため、特許権者は戦略的な権利行使が可能

ex. 標準化が進み、多額の関係特殊的投資がなされるのを待って権利行使

⇒ 差止めを回避するために高額ライセンス料による和解が促進される

2. 2011 FTC REPORT

2.1. 2011 FTC Reportの意義

2011 FTC Report: The Evolving IP Marketplace:
Aligning Patent Notice and Remedies with
Competition

<http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>

Patent Noticeの改善とRemedyの調整を提言

cf. ディナ・カライ(池田千鶴訳)「米国における競争法と知的財産権—競争法と知的財産権とが交錯する分野における米国法とその展開—」公正取引731号(2011年)

2003 FTC IP Report: FED. TRADE COMM'N , TO PROMOTE INNOVATION : THE PROPER BALANCE OF COMPETITION AND PATENT LAW AND POLICY (Oct. 2003) <http://ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>

米国連邦取引委員会報告書(田上麻衣子訳)「『イノベーションの促進に向けて:競争並びに特許法及び政策の適切なバランスの在り方』(エグゼクティブ・サマリー)」特許研究40号(2005年)

→ 質の悪い特許の問題を扱い、種々の提言

- 再審査制度の改革・付与後異議制度の新設
- 特許無効の判断を証拠の優越のみで可能とする
- 非自明性要件に関する商業的成功テストの適用の限定と、TSMテストの見直し
- 出願公開制度の完全化
- 継続出願に対する中用権

→2011 American Invents Act(2011年米国特許法改正)

- 付与後異議申立制度(post grant review)・当事者系無効審判(inter partes review)の創設

証拠の優越に基づき取消の成否を判断

- 先発明者先願主義(First Inventor to File)へ転換
先使用权の採用

cf. 井関涼子「米国特許商標庁における特許権の有効性の再審理と侵害訴訟の関係」パテント64巻16号(2011年)

竹中俊子「米国は本当にアメリカ発明法で先願主義に移行したのか?」L&T54号(2012年)

KSR事件最高裁判決(KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007))

TSMテスト＝米国特許法103条の非自明性(＝進歩性)要件において、複数の先行技術を組み合わせることが容易か否かを判断するために連邦巡回控訴裁判所が用いていた手法
組み合わせに至る①「教示(Teaching)」②「示唆(Suggestion)」
③「動機付け(Motivation)」が、引例に存在することを要求

同テストは、審査官や裁判官の後知恵により、発明が安易に自明であると判断されることを防ぐことを目的としていたが、反面、非自明性(＝進歩性)を否定することを難しくし、質の悪い特許を産む温床となっていたという批判がある

KSR最判は、TSMテストは、非自明性の要件の充足の有無₁₀を判断する唯一の基準ではないと判示

米国議会→FTC(Federal Trade Commission: 連邦取引委員会) 特許法改正のための調査を委託

- Dec. 2008 公聴会(8日間)

- May 2010 Workshop

PTO (Patent and Trademark Office: 特許商標庁), DOJ (Department of Justice: 司法省) と共催

参加者140以上(企業, ヴェンチャー, 個人発明者, 特許実務家, 経済学者, 特許法学者)

- 50以上の提出文書

2.2. 2011FTC Reportによる現状分 析その1：特許の事後取引とパ テント・トロール

事前取引 vs. 事後取引

Ex Ante Patent Transaction (事前取引)

実施者が他の手段により技術を得る前に行われる取引

Ex Post Patent Transaction (事後取引) 実施者が発明、開発、商業化に投資をなした後に、特許権者からアプローチされることにより実現する取引

特許権 = strict liability (厳格責任)

∴ 独自開発である場合にも取引を強制される

FTC Reportの事後取引に対する評価

特許権侵害による威嚇 → 排他権を保証

→ 模倣を阻止し投資を回収

⇒ イノベーション・技術取引を促進

もっとも、事後取引は・・・

FTC Reportの事後取引に対する評価

独自開発に対する事後取引

→ 技術市場における競争を歪め、イノベーションを阻害する

∴

✓ 事前取引の失敗 ⇒ R&D費用の重複投資

✓ 重要なコストの情報を欠いたままの技術選択

⇒ 技術市場における競争による消費者の利益を奪う

✓ 関係特殊的投資の埋没費用化

⇒ 特許権者は投資を梃子に、競争下にあった事前取引では達成しえなかった高額のロイヤルティを引き出せる(= ホールド・アップ問題)

✓ 予測可能性の低下と事後取引に伴うコスト

⇒ イノベーションの抑止

Patent Assertion Entities(PAEs)

- Patent Troll → 外延が不明確
- Non-Practicing Entity(NPE) → 事前取引を目的とする大学や研究所も含まれてしまう
- Patent Assertion Entities(PAEs) ← FTC Report推奨
「技術を開発しその移転を目的とするのではなく、特許権をかき集め、投資済みの企業に対し権利行使をする」企業

PAEs: 何が問題か?

IT(Information Technology)産業におけるPAEs

技術を開発しその移転を目的とするのではなく、
特許権をかき集め、投資済みの企業に対し
権利行使をする

⇒ 事後取引の懸念を拡大

cf. パテント・トロール 本当に問題か？

特許権の集中処理機関としてのパテント・トロール？

単独では大企業が取引してくれない街の小発明家を保護している？

James F. McDonough III, *Note, The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy*, 56 Emory L.J. 189, 210, 213 (2006)

Magliocca, *Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation*, 82 Notre Dame L. Rev. 1809, 1810(2007)

FTC Reportの見解

- ✓ イノベーションは発明だけでは達成しえず、後続のイノベーションが必要
- ⇒ PAEsは技術的な貢献をなすことなく、コストとリスクを高めることで、イノベーションを阻害している

- ✓ 機会主義的行動による高額ライセンスは 関係特殊的投資とネットワーク外部性によってもたらされたものであり、当該発明に対し過大なインセンティブの可能性が大きい
- cf. 川濱昇「サイバー空間における知的財産権と独占禁止法－エッセンシャルファシリティ理論を中心に」特技懇215号(2001年)
- 川濱昇「技術標準と独占禁止法」法学論叢146巻3=4号(2000年)

2.3. 2011FTC Reportによる現状分 析その2: Notice Problem

FTC Reportの見解

事前取引 ⇒ イノベーションと競争を促進

事後取引 ⇒ イノベーションと競争を阻害

ところが、現状は・・・

(特に一部の産業で)Patent Noticeが悪化している
ために、過度に事後取引が誘発されている

Notice Problem

Patent Notice (: 特許制度のNotice Function) = 公衆
に何が特許の対象とされ、何が依然としてパブリッ
ク・ドメインにあるかということを知らせること

Notice Problem = Patent Noticeの低下をもたらす要因

- ✓ 過度に広汎ないし不明確なクレイム
- ✓ 特許庁における出願の長期継続
- ✓ 大量の特許

Clear Patent Notice

⇒ 技術協力・技術移転・迂回技術開発を促すことで
競争とイノベーションを推進する

Poor Patent Notice

⇒ 予測可能性を低下させ、事後取引を増加させ、競
争とイノベーションを阻害

企業が事後取引を強いられる一因は、Poor Patent
Noticeにある

⇒ Patent Noticeの改善が必要

FTC Reportの推奨

事前取引を促進し、事後取引を抑止する特許政策が望まれる

それを実現する手段が・・・

- ⇒ ・ Patent Notice (Notice Function of Patents)の強化
 - ・ Remedy(特許権侵害に対する救済)の調整

2.4. 従前のPatent Reform論

2.4.1 Overview

特許制度の現状を憂う3部作

PATENT CRISIS: DAN L. BURK AND MARK A. LEMLEY,
THE PATENT CRISIS AND HOW THE COURTS CAN
SOLVE IT (The University Chicago Press, 2009)

PATENT FAILURE: JAMES BESSEN AND MICHAEL J.
MEURER, PATENT FAILURE: HOW JUDGES,
BUREAUCRATS AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT
RISK (Princeton University Press, 2008)

AGAINST INTELLECTUAL MONOPOLY:
MICHELE BOLDRIN AND DAVID K. LEVINE,
AGAINST INTELLECTUAL MONOPOLY
(Cambridge University Press, 2008)

ミケーレ・ボルドリン＝デヴィッド・K・レヴァイン(山形浩
生＝守岡桜訳)『〈反〉知的独占 特許と著作権の経済
学』(2010年・NTT出版)

2.4.2 Patent Crisis

PATENT CRISIS

DAN L. BURK AND MARK A. LEMLEY, THE PATENT CRISIS AND HOW THE COURTS CAN SOLVE IT (The University Chicago Press, 2009)

cf. Dan L. Burk = Mark A. Lemley 「特許法における政策レバー」知的財産研究法政策学研究14～15号(2007年)

http://www.juris.hokudai.ac.jp/coe/pressinfo/journal/vol_14.html

山根崇邦[書評]アメリカ法掲載予定

同「米国特許法学における制度論的研究の発展」同志社法学62巻6号(346号)

田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度のmuddling through(1)・(2)」知的財産法政策学研究35・36号(2011年)

特許制度を取り巻く環境の変化

✓ 特許出願件数の急増に伴うPTOの審査負担の増大

✓ 継続出願制度の弊害(後述)

✓ 特許訴訟の急増と不確実性の増大

特にIT産業で深刻→patent thicket(特許の藪)の問題

cf. Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting*, in 1 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY 119, 120 (Adam Jaffee, Josh Lerner & Scott Stern eds., The MIT Press, 2001)

✓ 特許侵害に対する救済手段の弊害

部分的な特許に基づく製品全体の差止め

Royalty Stacking (ロイヤルティの堆積)

⇒ ホールド・アップ→パテント・トロール問題

特許制度の現状に対する評価

多くの産業(製薬・化学産業を除く)

特許制度がもたらす便益をコストが上回る

⇒ 特許制度がイノベーションの阻害要因に！

IT産業などにおけるIgnoring Patents(特許権の無視)

← Patent Noticeが機能不全に陥った特許制度の病理現象

cf. Mark A. Lemley *Ignoring Patents*, MICH. ST. L. REV. 19

Burk & Lemley, Policy Levers Theory in Patent Law

制度設計で提唱されてきた5つの理論

- プロスペクト理論 ⇒ 製薬産業
- 競争的イノベーション理論 ⇒ ビジネス方法
- 累積的イノベーション理論 ⇒ ソフトウェア産業
- アンチコモنز理論 ⇒ バイオ産業
- 特許の藪理論 ⇒ 半導体産業

Policy Levers Theory (Dan L. Burk, Mark A. Lemley)

この5つは、それぞれ妥当すべき産業分野が異なっており、
分野ごとに望ましい特許政策は異なるとする見解

各分野の舵取り主体→立法/司法のどちらが望ましい？

- ・個別具体事例的に対応可能
 - ・ロビイング耐性
- } 司法

日本：第三の選択として、行政、特許庁の舵取りに期待

Burk & Lemleyの特許政策の舵取りの理論

立法から司法に政策形成のアリーナを移譲する法的な技法

= 抽象的な概念(= Policy Levers)の活用

注)lever=自動車におけるギア・チェンジ用のレバー

特許適格対象に関する要件

ex.自然法則の利用、産業上の利用可能性

特許要件

ex.非自明性(進歩性, 非容易推考性)

保護範囲

ex.クレーム解釈・均等論等の保護範囲

⇒ これらの要件の解釈の司法による運用を通じて、産業分野ごとに異なる特許政策を実現すべき

Burk & Lemleyが提唱する分野別の舵取りの例

バイオテクノロジー = 煩雑な規制・イノベーションは要巨額投資

反面、アンチ・コモンズ問題も指摘されている

∴ 少数の強力な特許を認め、アンチ・コモンズ問題を緩和するとともに、後続のイノベーションを容易にする

⇒ 非自明性のハードルを上げ(→少数化)

開示要件のハードルを下げる(→強化(早期化?))

ソフトウェア = 漸進的なイノベーション

∴ 特許の取得を容易とし、権利範囲を狭くすべき

⇒ 非自明性のハードルを下げ

開示要件のハードルを上げる＋均等の範囲を狭くする

[ポイント] 非自明性や開示要件における当業者概念は、それ自体が一般的基準となることは否定されており、個別分野毎の政策実現の道具に過ぎないものとされている

2.4.3. Patent Failure

Patent Failure

JAMES BESSEN AND MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE:
HOW JUDGES, BUREAUCRATS AND LAWYERS PUT
INNOVATORS AT RISK (Princeton University Press, 2008)

1990年代に入ってから米国では侵害訴訟が急増した結果、
特許制度は、一部の分野を除けば、発明者に対してマイナス
のインセンティブしか与えていない

- ・特に、ソフトウェア産業に関してはマイナスが大きい
- ・他方、化学製品、特に医薬品はプラスの効果を与えている
- ・訴訟に晒されにくい小規模の企業にとっても特許制度は若干
のプラスとなっている

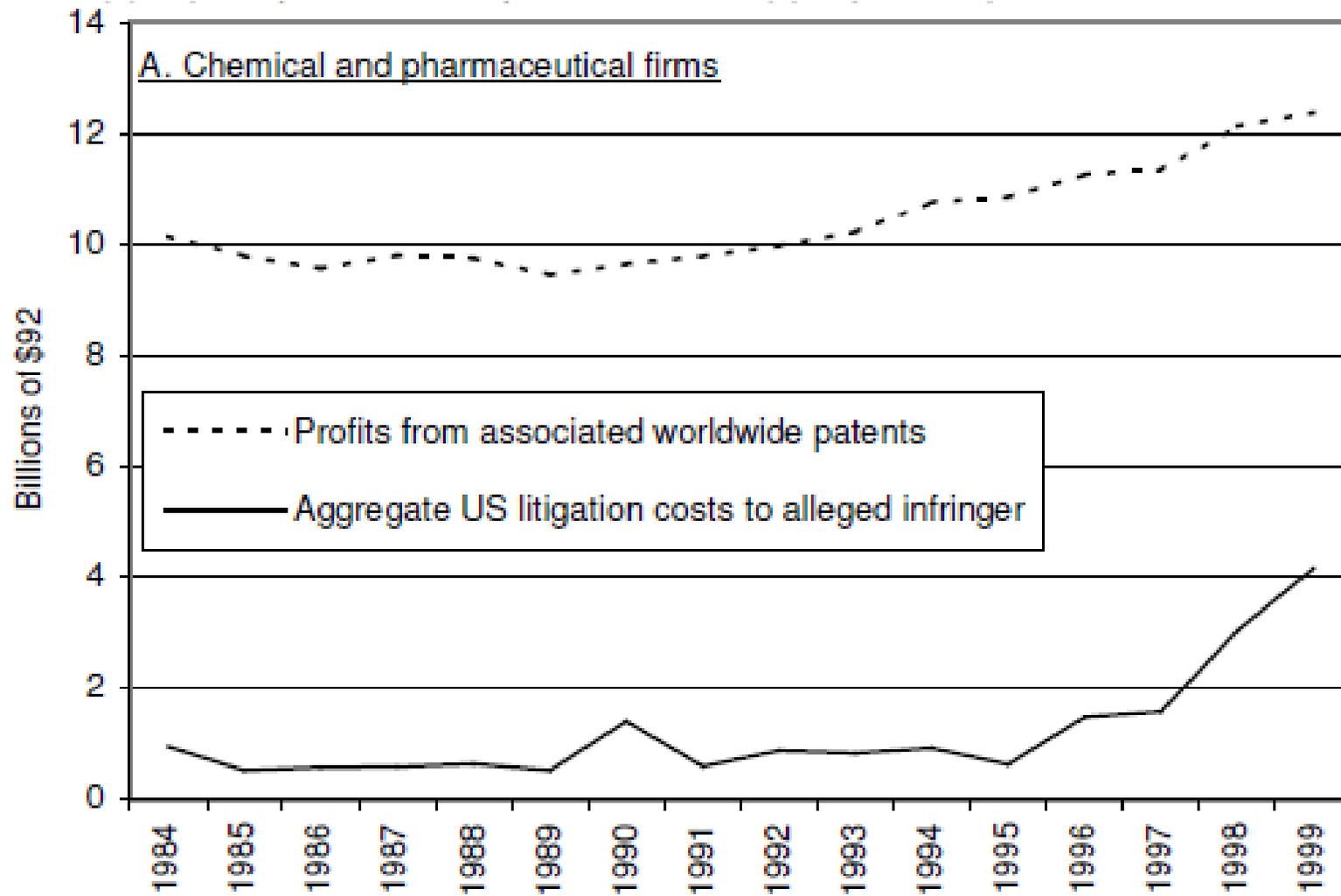
特許権が保有企業にもたらす価値の算定

- 特許料と更新率を用いて、企業が特許権に見出している価値を算定する実証研究
- 企業の資産価値のうち特許権に帰せられるべき額を補完的に参酌

特許侵害訴訟が企業にもたらすコストの算定

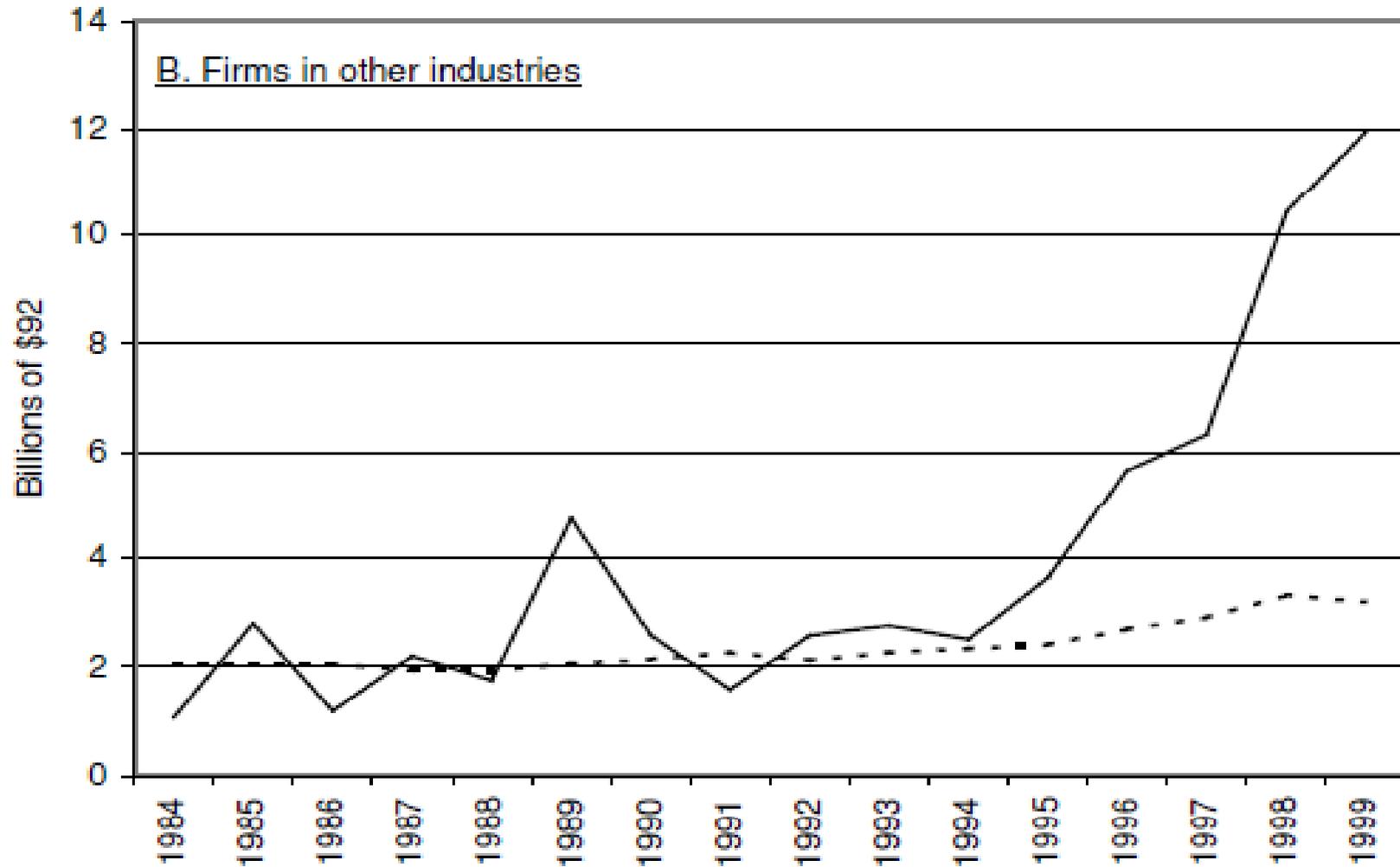
- 侵害訴訟がもたらすコスト＝裁判費用・弁護士費用＋ビジネス上の不確実性，経営混乱，悪い評判，弁護士費用etc...
- 特許訴訟の報道の前後での被告企業の株価の変化を参酌

製薬・化学産業の場合



(BESSEN & MEURER 2008, p15)³⁸

製薬・化学以外の産業の場合



(BESSEN & MEURER 2008, p15)³⁹

Patent Failureの原因＝Notice Functionの低下

BESSEN & MEURER の分析

- ✓ 侵害訴訟における裁判所のクレーム解釈 ＝特許庁の審査の際に想定されていたものを超える保護を容認
- ✓ ソフトウェア関連発明やバイオテクノロジーにおいて抽象的なアイデアの特許適格性を容認する問題の多い裁判例
- ✓ 1980年代半ばから顕著になった特許の洪水(特許出願数、特許数の飛躍的増大)
- ✓ 継続出願等を利用した特許権者の戦略的行動

⇒ 特許権の保護範囲を公示する機能が失われ、訴訟の増大をもたらした

BESSEN & MEURER の推奨策 = Notice Functionの改善

- 特許権の権利範囲に関する透明性と予測可能性を高める
 - 全出願の強制公開制度を導入(後述)
 - 補正回数・継続出願を制限
- 審査段階における権利範囲の解釈が、その後に侵害裁判所によってみだりに変更されることを防ぐ
 - 特許庁の審査におけるクレーム解釈の明示
 - 特許庁の侵害に関する意見書の発行
 - 地裁に事実審としての特許専門裁判所を創設
- 特許のサーチを用意とするために、特許の数を減少させる
 - 更新回数とクレーム数に応じた累進的な料金体系の導入
 - 非自明性要件の高度化

Notice Functionの改善に限界があるための次善策

- 意図的ではない侵害者の責任を軽減
 - 先使用の抗弁の拡充(⇒2011年特許法改正(後述))
 - 特許調査に対するディスインセンティブを抑止するため、3倍賠償の対象をあからさまな侵害に限定
- 特にソフトウェア特許に関して、特別の対策が必要
 - 実施可能要件を高める
 - かりに、それでも事態が改善しない場合には特許適格性を限定する

2. 5. 2011 FTC ReportのPatent Reform論

2. 5.1. 2011 FTC ReportのPatent Reform論その1: Patent Noticeの改善

2.5.2. 過度に抽象的ないし不明確な クレーム対策

2.5.3.係属中の出願に対する予測可能性の確保対策

2.5.4. 大量の特許対策

**2.6. 2011 FTC Reportの
Patent Reform論その2:
Remediesの改善**

2.6.1. Damagesの改善

2.6.2. Permanent Injunctionsの改善

eBay Inc. v. Merc Exchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006),

差止命令(injunction)は特許権侵害があるからといって自動的に発動されるものではない

4要件

- ①回復し難い損害を被ること
- ②金銭賠償では損害の救済として不十分であること
- ③原告と被告の困窮度のバランスからみて、エクイティ上の救済が正当化されること
- ④差止が公益に反しないこと

Cf. 玉井克哉「特許権はどこまで「権利」か—権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐって—」
パテント59巻 45—61頁(2006年)

提言：①回復し難い損害・②金銭的な救済
の不十分性

裁判実務：

- ・特許権者が製品市場において侵害製品と競合する製品を販売していない場合に、回復しがたい損害がないと推定
- ・他方、特許権者が特許発明を実施している場合には差止めを認める

提言：①回復し難い損害・②金銭的な救済の不十分性

- ・たしかに、事後取引のみに従事するPAEs (Patent Assertion Entities)にとっては、差止による救済がなくても回復しがたい損害は被らない
 - ・∴ もともと侵害者の実施を先行させて権利行使をする意図しかなく、将来の実施を止め、発明者であるとの信用を確保することに関心がない
 - ・しかし、事前の取引に従事する特許権者にとっては、不実施であっても、差止請求権の庇護の下、事前取引を促進してもらう必要がある
- ⇒ ∴ 裁判所は、特許権者が実施しているか否かを基準にするのではなく、特許権者が、競合する技術市場において、主としてライセンスによる技術移転に従事しているか否かを斟酌すべき⁵³

提言：③原告と被告の困窮度のバランス

特許権者の不利益：

- ・発明が些細な部品に過ぎず、代替的な選択肢が利用可能であるか否かを勘案

侵害者の不利益：

- ・ホールド・アップに晒されているか否かを勘案
- ・特許の存在を知りつつ、コピー製品を販売することを選択したというような事情がない限り、差止めによりビジネスの継続が危うくなるという侵害者の事情に耳を傾けるべき

提言：④公益

裁判実務：差止めを認めることによるイノベーションの促進という公益に言及することが多い

一般論としては正しいが、些細な部品に関する特許に基づくホールド・アップの場合には、差止が不当に消費者に対する製品価格を高め、イノベーションを抑止することに配慮すべき

標準化に関する具体的な提言

標準化へのlock-inは、全産業をhold-upに晒すことになりかねず、イノベーションを害する可能性がある

しかも、標準化技術に対する差止は、下記のような公益に関わる

- ・消費者から互換性のある商品を奪い、
- ・標準が採択される前の代替的な選択肢に対する特許発明の追加的な価値を超えたコストを課し、
- ・標準化活動から得られる共同のイノベーションを阻害する

こうした事情を考慮するとともに、

特に、特許権がRAND条項に合意したことがあるという事情は、差止めを認めなくとも救済としては十分であることを示しており、差止めを否定する方向に斟酌される

その他の具体的な提言

差止めを否定した場合の救済

- 継続的なロイヤルティ
- 猶予期間後の差止め

2.6.3. Ongoing Royalties

継続的なロイヤルティ

裁判実務において、料率の算定に関する一般的な合意はない

equityのinjunctionに関わる救済であるので、陪審ではなく裁判官が算定する事項であると考えられている

継続的なロイヤルティ

強制ライセンスが立法府の定めた一定の基準に従えば誰でも実施できるのに対し、裁判所で被告限りで認められる点が異なる

Paice, LLC v. Toyota Motor Corp., 595 F.3d 1293, 1313 n.13 (Fed. Cir. 2007), remanded, 609 F. Supp. 2d 620 (E.D. Tex. 2009)

equityのinjunctionに関わる救済であるので、陪審ではなく裁判官が算定する事項であると考えられることが多い

Id. at 1315-16 (Seventh Amendment does not require jury to determine ongoing royalty); *Cummins-Allison Corp. v. SBM Co., Ltd.*, No. 9:07CV196, 2008 WL 4768028 (E.D. Tex. Nov. 3, 2008) (court calculated royalty for post-verdict infringement); *but cf. Ariba, Inc. v. Emptoris, Inc.*, 567 F. Supp. 2d 914 (E.D. Tex. 2008) (court issued pre-trial order stating it would consider sending the question of future damages to the jury)

裁判実務において、料率の算定に関する一般的な合意はないが、

金額を算定するに当たっては、特許が有効であり、侵害が肯定されているという、従前にはない事情の変化を考慮する必要がある

Paice, LLC v. Toyota Motor Corp., 595 F.3d 1293, 1314-15 (Fed. Cir. 2007), remanded, 609 F. Supp. 2d 620 (E.D. Tex. 2009)

⇒ (この観点に限っては)事後的に合理的な実施料額の算定

一部には、

侵害があると肯定された以上、

継続的なロイヤルティの算定に際しては、侵害者は willful infringer として扱い、3倍賠償を適用すべきであるとか、

ロイヤルティの金額は極めて高額でなければならないと主張する者もいるが・・・

FTCレポートの提言

侵害者の埋没投資に基づいて事後的に高額ライセンス料を引き出すホールド・アップ問題を抑止することを目的として差止を否定する法理を採用する以上、

ロイヤルティの金額もその趣旨に適ったものである必要がある

たしかに特許が有効であり、侵害が肯定されているということは考慮する必要があるとしても、

同様の顧慮を働かすべきwilling licensor/willing licenseeルールの下で算定される合理的実施料額と同額でよい

2.6.4. ITCにおける救済

ITCの手続き

輸入品が特許権を侵害していると感じた特許権者は、輸入品による不正競争を防止することを目的とするSection 337 of the Tariff Act of 1930に基づく訴訟を提起することができる

ITCが特許権侵害を認めた場合の救済

cease and desist order: 被告が侵害輸入品を販売することを禁止

exclusion order: 税関に対して侵害輸入品の輸入を禁止を支持

ただし、過去の侵害に対する損害賠償は求めることができない

Certain Baseband P 116 rocessor Chips and Chipsets, No. 337-TA-543, slip op. at 62-3 n.230 (Int'l Trade Comm'n, June 19, 2007).

ITCは排除命令を行う際にeBay判決の要件に従う必要はない

「Section 337は、伝統的なエクイティを立法で修正したものであり、回復不能な損害を証明する必要はない」

✓ ITC係争中の紛争の 65%は連邦地裁に対しても侵害訴訟が提起されている

∴ ITCがeBay法理の抜け道となりうる

国内産業要件

アメリカ合衆国内の産業が、特許製品に関して存在するか、確立する途上であることを示す必要がある

もっとも、この要件は、ライセンスに対する実質的な投資がなされていることをもって充足することができる(1988年337条改正)

FTCの提言その1: 国内産業要件の活用

国内産業要件における「licensing」は、ex ante licensingのことを意味しており、

ex post licensing activityにのみ従事しているのでは満たされないと解釈すべき

∴ イノベーションに寄与しておらず、保護すべき産業とはいえない

国内産業における競争条件の斟酌

337条は、ITCに排除命令を発するに際して、

“the public health and welfare, competitive conditions in the United States economy, the production of like or directly competitive articles in the United States, and United States consumers”

を許容しているが、

ITCが当該要件を活用することは殆どない

FTCの提言その2: 国内競争条件要件の活用

ITCは、ホールド・アップを許容する場合には、価格を高騰させ、イノベーションを抑止することになり、特許技術の事前の価値に比して競争条件に与える影響が大きいのではないかということを斟酌する必要がある

特に標準化技術、とりわけRAND宣言がなされている特許に関してはこれが妥当する

参考文献

田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度のmuddling through(1)～」知的財産法政策学研究35号～(2011年～)

<http://www.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/ip.html>

5. 日本法に対する示唆

5.1. イノベーションと特許制度 の関係に関する実証研究

5.1.1. Yale Survey

“Yale Survey”

R.C. Levin, A.K. Klevorick, R.R. Nelson, and S.G. Winter,
“Appropriating the Returns from Industrial Research and
Development,” Brookings Papers on Economic Activity,
1987

研究開発部門の担当者に対する「専有可能性」
（“appropriability”）に関するアンケート調査
130業種650名の米国企業開発担当者を対象

利益の専有可能性に関し、特許、市場先行の利益（+学習
曲線の利益）、秘密管理、その他を比較

[結論]

方法イノベーション

市場先行の利益 > 秘密管理 > 特許

製品イノベーション

市場先行の利益 > 特許 > 秘密管理

もともと、特許の重要性は業種によって異なり・・・

特許が非常に有効 ⇒ 5業種(医薬品や化学)

それでは、なぜ、企業は特許を取得するのか？

従業員の労務管理のため

海外投資先の国が現地企業へのライセンスを参入の条件とすることがある ⇒ 前提として特許を取得

5.1.2. Carnegie Mellon Survey

“Carnegie Mellon Survey” + “NISTEP Survey”

Cohen, Wesley M., Akira Goto, Akiya Nagata, Richard Nelson and John Walsh. "R&D information flows and patenting in Japan and the United States." In O. Grandstrand, ed. Economics, Law and Intellectual Property. Kluwer Academic Publishers.

後藤晁＝永田晁也「イノベーションの専有可能性と技術機会：サーベイデータによる日米比較研究」(概要)

<http://www.nistep.go.jp/archiv/abs/jpn/rep048j/rep048aj.html>

日本企業593社、米国企業826社を対象(1994年)

“Carnegie Mellon Survey” + “NISTEP Survey”
 製品イノベーションの専有可能性を確保する方法の有効性(平均値)

	日本	米国
1	市場先行の利益(40.7%)	市場先行の利益(51.8%)
2	特許による保護(37.8%)	技術情報の秘匿(51.4%)
3	製造設備・ノウハウの保有・管理(33.1%)	製造設備・ノウハウの保有・管理(45.5%)
4	販売・サービス網の保有・管理(30%)	販売・サービス網の保有・管理(41.9%)
5	技術情報の秘匿(25.6%)	生産・製品設計の複雑性(40%)
6	生産・製品設計の複雑性(20.2%)	特許による保護(35.7%)
7	他の法的保護(16.3%)	他の法的保護(20.3%)
8	その他(6.5%)	その他(8.6%)

「イノベーションの専有可能性と技術機会：サーベイデータによる日米比較研究⁷⁹」(概要) <http://www.nistep.go.jp/archiv/abs/jpn/rep048j/rep048aj.html>

“Carnegie Mellon Survey” + “NISTEP Survey”
 工程イノベーションの専有可能性を確保する方法の有効性(平均値)

	日本	米国
1	製造設備・ノウハウの保有・管理(36.1%)	技術情報の秘匿(52.7%)
2	技術情報の秘匿(28.9%)	製造設備・ノウハウの保有・管理(43.3%)
3	市場先行の利益(28.2%)	生産・製品設計の複雑性(38.6%)
4	特許による保護(24.8%)	市場先行の利益(38%)
5	販売・サービス網の保有・管理(22.7%)	販売・サービス網の保有・管理(29%)

「イノベーションの専有可能性と技術機会：サーベイデータによる日米比較研究」(概要) <http://www.nistep.go.jp/archiv/abs/jpn/rep048j/rep048aj.html>

“Carnegie Mellon Survey” + “NISTEP Survey”

産業分野毎に特許の重要性は異なる

医薬品・医療機器

市場先行の利益 ≒ 秘密管理 ≒ 特許

半導体・工具・航空機関連・自動車部品

秘密管理 > 市場先行の利益 ≧ 特許

通信機器関連コンピュータ・鉄・自動車

市場先行の利益 ≧ 秘密管理・特許

5.1.3. 全国イノベーション調査

全国イノベーション調査

伊地知寛博＝小田切宏之他『全国イノベーション調査
統計報告』(調査資料-110・2004年・文部科学省科学
技術政策研究所)26・38頁

<http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/mat110j/pdf/mat110j.pdf>

1999年1月1日から2001年12月31日にいたるまでのイ
ノベーションの実態について、
対象母集団である従業者数10人以上の民間企業のう
ち9257社からの回答

“Carnegie Mellon Survey” + “NISTEP Survey”の成
果を確認

イノベーション活動から自ら利益を確保するための手段
もっとも重要なプロダクト・イノベーション

効果の程度(%)

	高	中	低	関係なし
特許の保護	18	10	10	62
意匠登録の保護	6	7	10	77
商標による保護	8	7	14	71
著作権の保護	3	5	6	86
企業機密	24	18	18	41
設計の複雑性	10	14	16	60
競争相手のリードタイムに対する有利	19	21	15	45
プロダクトの生産設備や製造ノウハウの保有・管理	25	27	14	34
プロダクトの配送・流通網の保有・管理	7	13	17	63

イノベーション活動から自ら利益を確保するための手段
もっとも重要なプロセス・イノベーション

効果の程度(%)

	高	中	低	関係なし
特許の保護	9	5	6	80
意匠登録の保護	3	4	4	89
商標による保護	5	3	5	87
著作権の保護	2	2	4	91
企業機密	19	14	16	52
設計の複雑性	8	10	12	70
競争相手のリードタイムに対する有利	17	17	17	49
プロダクトの生産設備や製造ノウハウの保有・管理	26	22	15	37
プロダクトの配送・流通網の保有・管理	14	11	15	60

5.1.4. RIETI発明者サーベイ

研究の着想源としての特許文献と最も重要な分野と最も重要でない分野別(非常に重要である割合、%)

		非常に重要な割合(%)			非常に重要な割合(%)	
		特許文献	科学技術文献		特許文献	科学技術文献
	日本			米国		
最も重要	樹脂	37	19	医薬品	33	51
	医薬品	32	51	樹脂	32	26
	有機化合物	32	31	手術・医療機器	24	26
	コーティング	31	27	その他の化学	23	23
	バイオテクノロジー	30	47	コーティング	19	54
	全てのセクターの平均	23	19	全てのセクターの平均	15	20
最も重要でない	測定・試験	17	30	その他の電気機器	7	10
	光学	16	11	情報ストレージ	5	18
	半導体部品	16	21	モーター、エンジン、同部品	4	10
	情報ストレージ	16	16	金属加工	2	7
	コンピューター・ソフトウェア	10	16	コンピューター・ソフトウェア	1	14

長岡貞男「企業は何故特許を取得するのか、また開示情報は如何に重要か：日米の発明者サーベイからの知見」知的財産法政策学研究39号13頁(2012年)

5.2. 差止請求の制限の可能性

5.2.1. 問題の所在

米国法の基本構造

損害賠償 (damages)による救済が不十分な場合に衡平(equity)に基づき差止めを認める

∴ 衡平の見地から差止めを認めるべきでない場合には損害賠償のみ認め、差止めは棄却することもありうる

他方……

最初に排他権ありきで、それが侵害されたから損害賠償が発生するという発想をとる日本法の下では、このような柔軟な処理を示すことに対しては根強い違和感

しかし・・・

特許権が産業の発展のための道具主義的な権利
でしかないのだとすれば、

大きな制度目的の前に排他権という原則が道を譲
らなければならない場面があってしかるべき

[例外的な判決]

那覇地判平成20.9.24平成19(ワ)347[写真で見る首里城]

写真集全体がB5版95頁、掲載写真点数177点のうちの1点
で、最終頁に掲載された9点のうちの1点であり、縦4cm、横
5cm程度と頁全体の大きさに比して極小さい写真のみが著
作権を侵害していたという事件で

- ・損害の額が軽微であること
- ・被告は既に多額の投資をして発行済みの写真集の販売をできなくなることを理由に、差止め請求を棄却した

(ただし、旧版に掲載された写真の再掲載の事案であり、著作者の退職と職務著作の範囲に関する誤解が絡んでいたことも斟酌)

5.2.2. 特許権はいかなる意味において権利か？

本報告の提言

権利 vs. 行為規制という発想からの脱却

⇒ 知的創作物(ex.発明)に対する権利というメタ
ファーの陥穽からの脱却

Cf. 田村善之「未保護の知的創作物という発想の陥穽
について」著作権研究36号2～28頁(2010年)

発明・著作物などの無体物(=知的財産)は実存するものではなく、人工的な構成物に過ぎない

Peter Drahos (山根崇邦訳), A Philosophy of Intellectual Property, 知的財産法政策学研究34号～

- 知的創作「物」or無体物の利用「行為」というrhetoric
⇒ 行為と、行為の客体(object)たる「物」を峻別する発想
- しかし、両者の区別は相対的なものでしかない

ex. 特定のプログラムをネットワーク上で送信する行為

著作権法 ⇒ 特定のプログラムの著作物(無体物)の公衆送信(行為)

特許法 ⇒ クレームの記載の仕方によっては、

特定のプログラムの送信方法という発明(無体物)そのものとして把握することもできる

∴ 人の行為から分離した知的創作物・無体物
なるものを観念するのはfictionに止まる

多種多様な人の行為のなかから類似するパ
ターンを抽出し、それを無体物と呼んでいる
に止まる

知的財産法が禁止しているのは、特定のパ
ターンの人の行動に過ぎない

Wendy J. Gordon, 知的財産法政策学研究11
号(2006)

マクロ的な説明

インセンティブ論 (目的手段志向様式) ⇒ 包摂型の規範への変容

田村善之「未保護の知的創作物という発想の陥穽について」著作権研究36号9頁(2010年)

「『創作活動を推進するためのインセンティブを与えるのに必要な限度であなたの利用行為を規制します』というような基準は、立法段階でこれを具体化しようとする際の抽象的な原理であればともかく、裁判規範として、ひいては社会規範として通用させるためには過度に抽象的に過ぎます。

そこで、司法による適用が可能であり、一般的に予測可能な基準であるとともに、創作活動に適度のインセンティブを与えて文化や産業の発展を図るという著作権法の目的を、(個別の事件毎のミクロ的にはともかく)マクロ的には大数の法則の下でなんとなく実現するのではないかと思われる基準を設定し、その最終的な判断を政治的な責任により担保させる方策が必要となります。

その際に、どのような行為者にも共通している抽象的な要素、たとえば著作権法で言えば、複製や公衆送信等の要素を「行為」として切り出して規律し、他方で、個別の行為毎に異なる色彩を放つ固有の要素を個別的な「知的創作物」、たとえば著作権法で言えば著作物として把握し、もって規制すべき行為を、創作的表現という「物」を法定の利用「行為」の場面で再生することという形で定義することは、規制されるべき行為を明確に分かりやすく特定するという意味で法技術的に優れたことなのだと思います」

田村善之「muddling throughとしての法政策学」新世代法政策学研究 10号289～290頁(2011年)

「法技術的に見ても、「知的創作物」というアブストラクト・コンストラクトには、禁止されるべき多種多様な行為の中から、固有のパターンを取り出して、それを発明や著作物と呼ぶことで、侵害となる行為の範囲を可視化し、把握しやすくするという効用があります」

Cf.川濱昇「市場をめぐる法と政策－競争法の視点から－」新世代法政策学研究1号(2009年)

特許制度は、目的を達成するための特定の行為の
規制というゴールに向けて、様々な機構が決定をす
る制度

∴ 特許庁が特許権の付与を認めたということは、その
一通過点に過ぎない特許「権」の新たな把握の仕
方

規制すべき行為のなかから特定の要素(=「発明」)を
取り出して、そこに特許庁の事前審査を介在させる

⇒ プロセスのなかの通過点としての「特許権」

権利 VS. 行為 という図式ではなく

市場・立法・行政・司法の役割分担という観点が肝要

5.2.3 立法・行政・司法の役割分担のあり方

立法の限界

国際的な政策形成過程のバイアスによる立法的な選択肢の制約

TRIPS協定27条(1)「発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく、特許が与えられ、及び特許権が享受される」

医薬関連発明に限って強制実施権の発動の条件を緩和するなどの分野毎の差別的取扱いを禁止

= 多国籍企業のロビイングの産物

∴ 産業分野毎に特許制度の舵取りを行う立法は、TRIPS協定によって制約されている

⇒ 舵取りは、立法以外の機関に委ねるほかない

特許庁の事前審査の限界

専門分野を異にする審査官により、
産業分野毎の舵取りが実施されている

しかし、審査対象は、事前審査に適した事情に
絞られている

発明適格対象、産業上の利用可能性、開示
要件、新規性、進歩性(非容易推考性)等

⇒ 技術的な事項であり、事前に判断すること
ができるものばかり

Ex. アンチ・コモنز問題には対処可能

特許庁の事前審査の限界

他方、関係特殊的投資・地位の非対称性など、
特許付与後の事後的な事情を斟酌することは困難

- ⇒ 特許庁による事前の調整ではなく、司法等による事後的な調整に期待せざるを得ない

- ∴ 役割分担論(=産業政策上、競争政策上、弊害を生じるおそれがある事情をどの時点でどの機関に判断させるかという観点)からの帰結

- ⇒ 関係特殊的投資や地位の非対称性が存するか否かということは審査していないのだから、特許庁の審査によって特許権の付与が認められたということは、権利行使を認めるべきというお墨付きが与えられたことを意味しない¹⁰³

司法

∴ 役割分担論(=産業政策上、競争政策上、弊害を生じるおそれがある事情をどの時点でどの機関に判断させるかという観点)からは・・・

⇒ 関係特殊的投資や地位の非対称性が存するか否かということは審査していないのだから、特許庁の審査によって特許権の付与が認められたということは、差止請求権を認めるべきというお墨付きが与えられたことを意味しない

∴ 裁判所による差止請求権等の調整が望まれる

cf. 田村善之「特許権と独占禁止法・再論一権利vs.行為規制という発想からの脱却一」日本経済法学会年報32号(2011年)

5.3. 損害賠償請求の制限の可能性

6. 結びに代えてー特許権の行使 と独占禁止法問題ー

6.1.問題の所在

独占禁止法21条

「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」

メタ・レヴェルでの把握の仕方

従前のものの見方

知的財産法(特許法)と独占禁止法

独占を認める法 vs. 独占を禁止する法

∴ 両法は目的において対立しており、
異質な法体系同士の調整が必要

近時の通説的な把握の仕方

知的財産法と独占禁止法

目的レベルでの対立はない;

産業政策ないし競争政策による産業の発展

単に手法を異にするだけ

権利を設定する法 vs. 行為を規制する法

⇒21条の解釈論; 知的財産法によって「権利の行使と認められる行為」(排他権の行使と認められる行為=差止請求権の行使)は、原則として、独占禁止法に違反しない(特に単独の取引拒絶)

最も基本的な争点

知的財産法によって権利行使が認められていることをどの程度重視するか?

= 単独の取引拒絶の規制の是非

消極説) 多数説

積極説) 白石忠志『技術と競争の法的構造』(1994年・有斐閣)他

田村善之『知的財産法』(第5版・2010年・有斐閣)他

Ex. アンチコモنز・関係特殊的投資・地位の非対称性がある
場合

差止請求権の制限の可能性

公取委による規制の可能性

Cf. 那覇地判平成20.9.24平成19(ワ)347[写真で見る首里城]

バイオ産業におけるリサーチ・ツール問題

IT産業の標準化活動におけるパテント・トロール問題

消極的な見解の根拠

和久井理子『技術標準をめぐる法システム』(商事法務・2010年)

「市場性の高い知的財産を生み出した者が報酬を得ることを独禁法により難しくすることは、知的財産制度を支える原理ないし思想と真っ正面から対立するのではないか」

⇒ 知的財産法が排他権を認めた趣旨の把握＝権利性に対する配慮

「知的財産法による過度な保護が経済・社会に悪影響を与えているのであれば、知的財産保護制度を変更することで解決する途がある。知的財産保護制度を変更して問題を解決することは、予測可能性を確保し、安定的に法を運用し、ステークホルダー間の議論を馬得た上でルールを形成していくことができることに鑑みて、独禁法による解決よりも適切であると考えられる」

⇒ 立法等による調整に対する信頼

立法の限界

参考)集合行為論・公共選択論

政策形成過程には...

少数の者に集中した組織化されやすい利益が反映されやすい反面、

多数の者に拡散された組織化されにくい利益は反映されづらい

∴ 人は経済合理的に行動する限り、活動をするほどの便益がなければロビイング等の政策形成過程に影響を与えうる活動をしない

⇒ 拡散した個別的には小さな利益(しかしトータルでは大きな利益)は政策形成過程に反映されにくい

= 少数派バイアス

立法の限界

知的財産法制度の政策形成過程のバイアス問題

政治過程には、

組織化しやすい利益が反映されやすい (企業等、少数に集約),
組織化しにくい利益は反映されにくい (利用者等、多数の者に拡散)

International

場所的な限定もなく、人の行動を制約しうるので、
国際的に拡大する可能性もある。多国籍企業等の行動の結果、
知的財産権は社会にとっての必要限度を超えて強化される。

Ex. TRIPs協定、米国主導のFTA

National

民主的決定にも、厚生観点から見てもバイアスがかかりがち。
くわえて、厚生とは別に自由を確保する必要性もある。

立法の限界

国際的な政策形成過程のバイアスによる立法的な選択肢の制約

TRIPS協定27条(1)「発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく、特許が与えられ、及び特許権が享受される」

医薬関連発明に限って強制実施権の発動の条件を緩和するなどの分野毎の差別的取扱いを禁止

= 多国籍企業のロビイングの産物

∴ 産業分野毎に特許制度の舵取りを行う立法は、TRIPS協定によって制約されている

⇒ 舵取りは、立法以外の機関に委ねるほかない

6.2.プロセスの通過点としての特 許権という観点からの考察

特許制度は、目的を達成するための特定の行為の
規制というゴールに向けて、様々な機構が決定をす
る制度

∴ 特許庁が特許権の付与を認めたということは、その
一通過点に過ぎない特許「権」の新たな把握の仕
方

規制すべき行為のなかから特定の要素(=「発明」)を
取り出して、そこに特許庁の事前審査を介在させる

⇒ プロセスのなかの通過点としての「特許権」

権利 VS. 行為 という図式ではなく

市場・立法・行政・司法の役割分担という観点が肝要

特許権と独占禁止法の問題の新たな把握の仕方

知的財産法(特許法)と独占禁止法

⇒ 行為規制という点では変わらない

∴ 両者の差異は、もう少し肌理細かに把握する必要がある

独占禁止法に比した知的財産法の特徴

- ・行為を規制する権原を私人に委ねる(=民事規制)
- ・その地位を譲渡可能なものとする(=財産権化)

特に特許法の特徴

- ・規制すべき行為のなかから特定の要素(=「発明」)を取り出して、そこに特許庁の事前審査を介在させる

知的財産法に比した独占禁止法の特徴

- ・行為を規制する権限を公取委に(も)委ねる(=行政規制)

知的財産法と独占禁止法問題の新たな把握の仕方

前記のような規制手法・規制機関の相違に鑑みた役割分担の問題として捉える

cf. 田村善之「特許権の行使と独占禁止法」公正取引588号26頁(1999年)

事後的な審査の選択肢

特許庁による裁定許諾(強制実施権)

技術的知識に長けている

裁判所による差止請求権等の制限

証拠収集に長けている

公取委による規制

市場動向の把握に長けている

⇒ それぞれ長短がある

∴ これだけを考えれば、いずれも管轄を有すると考えて良い

⇒ 特許出願の審査の段階では市場の動向や関係特殊的投資の有無は審査していないのだから、
特許庁の審査によって特許権の付与が認められたということは、
競争政策的な観点からの事後的な調整を要しないというお墨付きが与えられたことを意味しない

∴「本来的権利行使」に対しても、公取委による介入を差し控える理由はない

cf. 田村善之「特許権と独占禁止法・再論一権利vs.行為規制という発想からの脱却一」日本経済法学会年報32号(2011年)

ご清聴

ありがとうございました。