



# Patent Explosion and Innovation

急増する特許権とイノベーション

北海道大学教授  
田村 善之  
Yoshiyuki Tamura  
Hokkaido Univ.

## 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)～(4)」知的財産法政策学研究35・36・39・46号(2011年・2012年・2015年)

<http://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/journals/>

Yoshiyuki Tamura, “Muddling Through” of Patent System towards Innovation,  
“Intellectual Property Law and Policy Journal,” Vol. 35, 36, 39, 46  
(2011～2015)[ in Japanese]

# 1. Empirical Studies

## 実証研究

## “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

Empirical study based on Questionnaires to R&D managers in U.S. firms (650 managers 130 industries)  
to identify “appropriability(専有可能性)” of investment for innovation (1983)  
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

Comparison of means of appropriating return on investment  
patent, lead time & learning curve advantages, secrecy etc.

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

## “Carnegie Mellon 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

後藤晃＝永田晃也「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>

Intentionally implemented by the same manner as Yale Survey  
Questionnaires to R&D managers in 826 U.S.firms and 593  
Japanese firms (1994)

米国企業826社、日本企業593社を対象(1994年)

## Findings

1. Other means of appropriation than Patents are more important

特許以外の他の手段が重要

- Process innovation: lead time>secrecy>patent
- product innovation: lead time>patent> secrecy

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

2. Significance of Patent varies widely between industries

ex. More effective in drugs, chemicals

もっとも、産業分野毎に特許の重要性は異なる

医薬品 化学製品に関しては、特許は重要

## Effectiveness of appropriability mechanisms for product innovations

	Japan	U.S.
1	Lead Time (40.7%)	Lead Time (51.8%)
2	Patents (37.8%)	Secrecy (51.4%)
3	Complementary Manufacturing (33.1%)	Complementary Manufacturing (45.5%)
4	Complementary Sales/Services (30%)	Complementary Sales/Services (41.9%)
5	Secrecy(25.6%)	Complexity of Manufacturing/Product Design (40%)
6	Complexity of Manufacturing/Product Design (20.2%)	Patents (35.7%)
7	Other Legal (16.3%)	Other Legal (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」(概要)  
<http://www.nistep.go.jp/archiv/abs/jpn/rep048j/rep048aj.html>

## Effectiveness of appropriability mechanisms for process innovations

	Japan	U.S.
1	Complementary Manufacturing (36.1%)	Secrecy (52.7%)
2	Secrecy (28.9%)	Complementary Manufacturing (43.3%)
3	Lead Time (28.2%)	Complexity of Manufacturing/Product Design (38.6%)
4	Patents (24.8%)	Lead Time (38%)
5	Complementary Sales/Services (22.7%)	Complementary Sales/Services (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>



## Berkley Survey

Graham, Stuart J. H., Merges, Robert P., Samuelson, Pamela and Sichelman, Ted M., High Technology Entrepreneurs and the Patent System: Results of the 2008 Berkeley Patent Survey (June 30, 2009). Berkeley Technology Law Journal, Vol. 24, No. 4, pp. 255-327, 2009

= Questionnaires to 1332 U.S. Startups and Interviews with some of them  
スタートアップ企業に対するインタビュー

- Patent contributes only as very weak incentive (..“in general that patents are providing relatively weak incentives for core activities in the innovation process“).

結論「一般的に特許はイノベーションのコアとなるプロセスにおいて相対的に弱いインセンティブしか提供していない」

- Inter-industry difference of significance of patent is observed

More important for startups in the biotechnology and medical device sectors

Less important for software and Internet fields

業種によって異なる

バイオや医療関係業界 ⇒ 重要と考えられている

ソフトウェアやインターネット産業 ⇒ さほど重視されていない

## “Patent Failure”

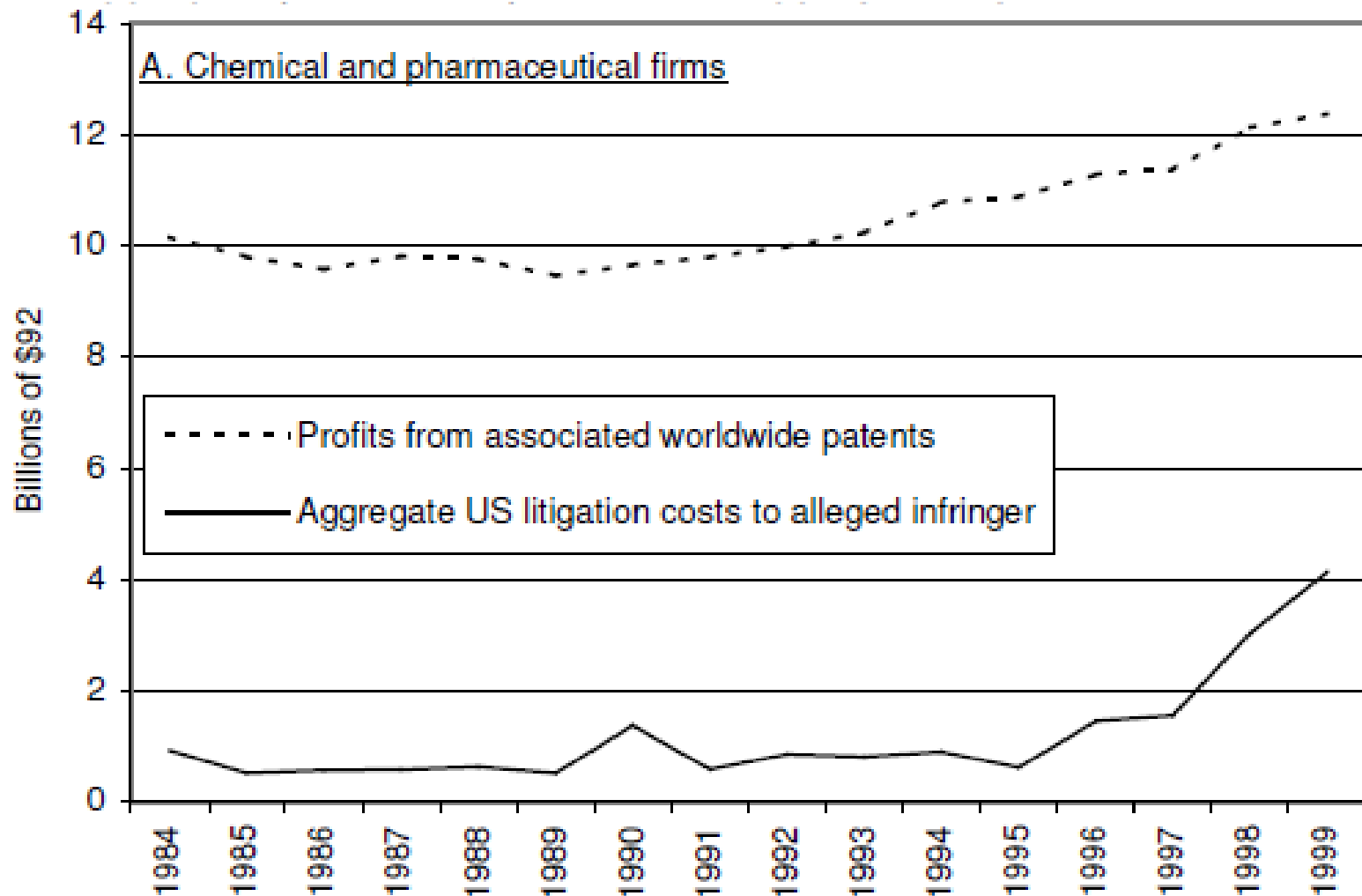
JAMES BESSEN AND MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE: HOW JUDGES,  
BUREAUCRATS AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK ( Princeton  
University Press, 2008)

Owing to proliferation of patent infringement suits from 1990's, patent system has served only as negative incentives to inventors

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

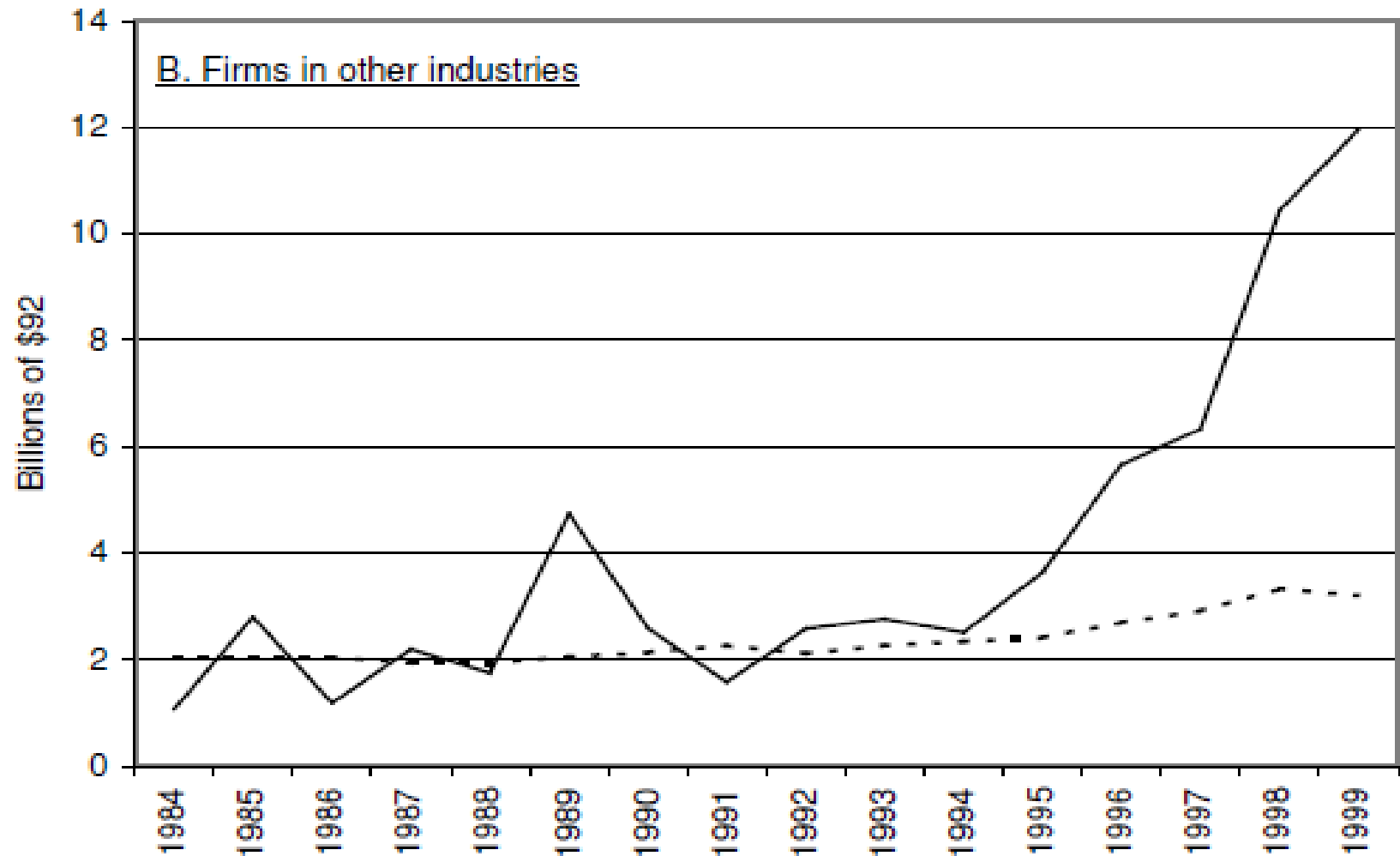
- Especially negative for software industry
- 特に、ソフトウェア産業に関してはマイナスが大きい
- On the other, patents still provide net plus incentives for chemicals and drugs
- 他方、化学製品、特に医薬品はプラスの効果を与えている
- Patents provide a little incentives to Small Enterprises, which are at low risk of being involved into litigations
- 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

# Chemical and pharmaceutical firms



(BESSEN & MEURER 2008, p15)<sup>11</sup>

# Firms in other industries



(BESSEN & MEURER 2008, P15)<sup>12</sup>

## **2. Analysis by 2011 FTC Report**

### **2011 FTCレポートの分析**

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

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

Proposal for Improvement of Patent Notice and Coordination of  
Remedy against Patent Infringement

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)

# Ex Ante Patent Transaction vs. Ex Post Patent Transaction

## 事前取引 vs. 事後取引

### Ex Ante Patent Transaction (事前取引)

: Transfer before the purchaser has obtained the technology through other means

= accompanied by technology transfer

実施者が他の手段により技術を得る前に行われる取引

= 実際の技術移転が行われる

Ex Ante Patent Transaction is recommendable, because it advances innovation,

creating wealth, and increasing competition among technologies

事前取引は、イノベーションを促進し、富を増大させ、技術間の競争を促すものとして推奨される

# Ex Ante Patent Transaction vs. Ex Post Patent Transaction

## 事前取引 vs. 事後取引

### Ex Post Patent Transaction (事後取引)

: Transfer after the firm has invested in creating, developing or commercializing the technology

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

Patent infringement = Strict Liability

∴ The firm needs the ex post license

to avoid liability, even if it invented or obtained the technology independent of the patentee

特許権 = strict liability(厳格責任)

∴ 独自開発である場合にも事後取引を強制される



## Strict Liability as Necessary Evil

### 必要悪としての厳格責任

The threat of a patent infringement suit deters infringement and safeguards the exclusivity that is the heart of the patent system

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

A business model based on invention followed by technology transfer will only succeed if a firm can prevent copying and recoup its investment in R&D

発明後の技術移転を柱とするビジネス・モデルは、企業が模倣を禁止し、その研究開発費用を回収できなければ成り立たない

## Evaluation of Ex Post Transaction

### FTC Reportの事後取引に対する評価

Ex Post Transaction against Independent developer

distorts competition in technology markets and deter innovation

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

∴

✓ Failure of ex ante transfer, which results in duplicated R&D effort

事前取引の失敗 ⇒ R&D費用の重複投資

✓ As relation-specific investment or sunk costs already has been put into using the technology, the patentee can use that investment as negotiating leverage for a higher loyalty ⇒ increased uncertainty and higher cost can deter innovation

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)

Goal of patent system

特許制度の目的

exists in facilitating ex ante transactions  
while making ex post transactions less  
necessary or less frequent

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

However, status quo is . . .

in some industries (especially in IT industry),  
notice function of patent system(or “Patent Notice” ),  
ところが、現状は . . .

(特にIT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

Patent Notice (or Notice Function) = the function to inform public of what  
technology is protected and what is not has been deteriorating

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

∴ Firms are forced to be thrown into ex post transactions due to poor patent  
notice

⇒It excessively causes ex post transactions

Patent Noticeが悪化しているために、企業は過度に事後取引を強いられてい  
る

## Notice Problem (or Notice Failure)

Multiple factors contributing notice failure

- ✓ overbroad, vague claims
- ✓ the pendency of patent applications in the Patent and Trademark Office
- ✓ the large number of patents potentially relevant to IT products (patent thickets, or anti-commons)

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ーム
- ✓ 特許庁における出願の長期継続
- ✓ 大量の特許

PAEs(Patent Assertion Entities)[or Patent Trolls]

PAEs(特許権行使専門業者) [パテント・トロール]

Existence of Patent Trolls (or “PAEs”) is worsening Notice Problems in IT Industry

Business model of PAEs that focuses on purchasing and asserting patents against manufacturers already using technology, rather than developing and transferring technology

has amplified concerns about the effects of ex post patent transactions

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

## Evaluation of PAEs

### PAEsに対する評価

- ✓ ∴ PAEs can deter innovation by raising costs and risks without making a technological contribution  
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
- ✓ High loyalties realized by opportunistic behavior, relation-specified investment and network externalities would arguably be excessive as incentives for the contribution of technology (← not explicitly mentioned in FTC Report)
- ✓ 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(FTCレポート内で明言されているわけではない)

## Clear Patent Notice

⇒ can increase innovation by encouraging  
collaboration, technology transfer and design-around

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

⇒ can undermine the patent system's ability to fulfill this  
role

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



One of major factors that forces firms to enter Ex-post Transactions lies in the Poor Patent Notice

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

∴ Improving Patent Notice is imperative

Patent Noticeの改善が必要

## Recommendation by FTC Report FTC レポートの推奨策

To facilitate ex ante transactions

while to minimize frequency and risks of ex post transactions

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

⇒

it is imperative

- ✓ to Improve patent notice
- ✓ to coordinate remedy against patent Infringement in order to mitigate the problems caused by poor patent notice

especially in IT industry

それを実現する手段が、特にIT産業において

⇒ ・ Patent Notice (Notice Function of Patents)の強化

- ・ Poor Patent Noticeにより引き起こされる問題を緩和するために特許権侵害に対する救済を調整すること

## Cf. Inventor Survey on Innovation イノベーションに関する発明者調査

Inter-Industry Differences are also ascertained by recent research conducted by Prof. Sadao Nagaoka

特許の警告機能の浸透度合いが産業毎に異なるのではないかということは、長岡貞男教授の実証研究によっても明らかにされている

It reveals patent literatures felt less important in IT industry than Drugs and Chemicals industry

特許文献が、IT産業では化学・医薬品産業に比べて研究部門の人々に重視されていないことが明らかにされている

## Sectors by the frequency of patent literature being a very important source for suggesting the research project

	Japan	%, very important	US	%, very important
Most important	Resins	37	Drugs	33
	Drugs	32	Resins	32
	Organic Compounds	32	Surgery & Medical Instruments	24
	Coating	31	Miscellaneous-chemical	23
	Biotechnology	30	Coating	19
	All sctor average	23	All sctor average	15
Least important	Measuring & Testing	17	Miscellaneous-Elec.	7
	Optics	16	Information Storage	5
	Semiconductor Devices	16	Motors, Engines & Parts	4
	Information Storage	16	Metal Working	2
	Computer Software	10	Computer Software	1

Inventor Survey on Innovation (US-Japan Comparative Tables, by technology class)  
 イノベーションに関する発明者調査「クロス集計表 (II): 日米比較表 (技術分野別)」  
[http://www.rieti.go.jp/jp/projects/research\\_activity/innovation/result.html](http://www.rieti.go.jp/jp/projects/research_activity/innovation/result.html)

### **3. Limitations on Injunction**

### **差止請求の制限の可能性**

# Limitations on Injunction 差止請求の制限の可能性

Patent Law context 特許法の文脈

⇒ Limitations on injunction in patent infringement suits  
特許権侵害訴訟における差止請求の制限の可能性

Competition Policy context 競争政策の文脈

⇒ Regulations against unilateral refusal to license

特許権者によるライセンス拒絶に対する競争当局の介入の可能性

A Patentee seeking an injunction must satisfy a four-factor test.

- (1) It has suffered an **irreparable injury**.
- (2) Remedies available at law, such as **monetary damages, are inadequate** to compensate for that injury.
- (3) Considering the **balance of hardships** between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted.
- (4) The **public interest** would not be disserved by a permanent injunction.

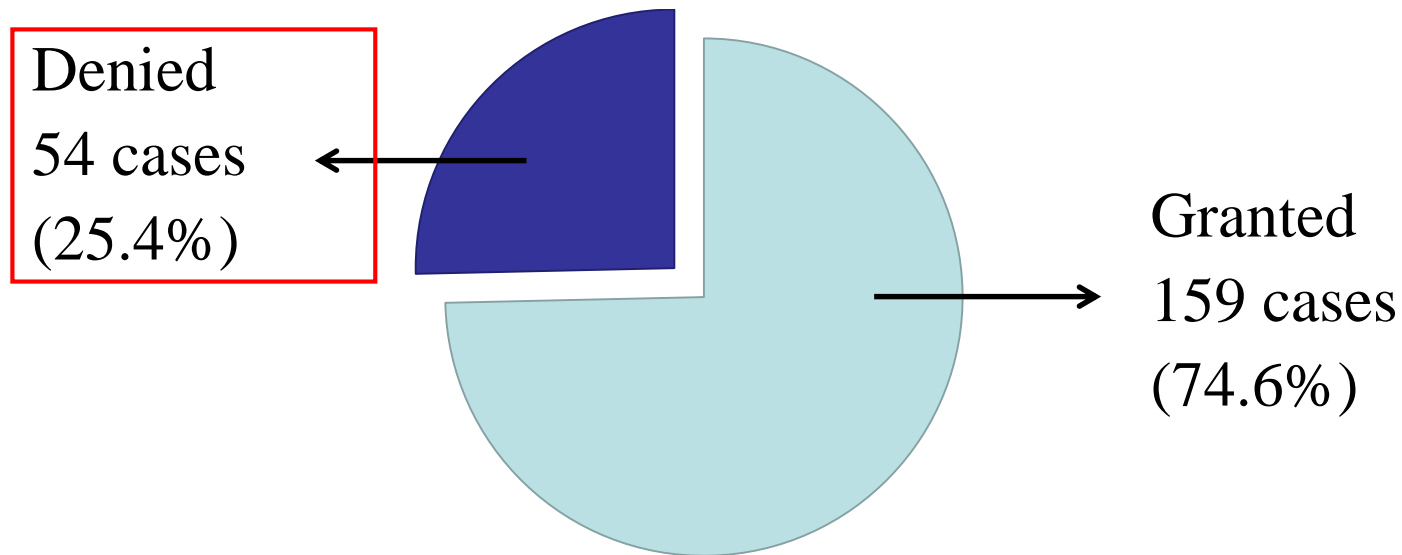
差止命令(injunction)は特許権侵害があるからといって自動的に発動されるものではなく、以下の4つの要件をクリアする必要がある

- 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

## Injunctions after *eBay*

eBay連邦最高裁判決以降の連邦地裁における差止命令の実情

➤ Post-eBay Injunctions in district courts rulings (to 07/30/2012)



Source: University of Houston Law Center

( <http://www.patstats.org/Patstats2.html> )



# Injunction Rates by Plaintiff Type

## 特許権者のタイプ別の状況

Plaintiff	Grant Rate	Grant	Denied	Total <sup>1)</sup>
University/ Research Org	100%	3	0	3
Individual	90%	9	1	10
Practicing Company	79%	126	33	159
PAEs <sup>2)</sup>	26%	5 <sup>3)</sup>	14	19

Colleen Chien and Mark A. Lemley, *Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest*, CORNELL L. REV. Figure1 (forthcoming)(2012).

# Compulsory Licenses in Japanese Patent Act

## 日本の特許法における裁定許諾制度

§ 83 : Award granting non-exclusive license where invention is not worked

不実施特許権に関する裁定許諾

§ 92 : Award granting non-exclusive license to work own patented invention

利用特許権に関する裁定許諾

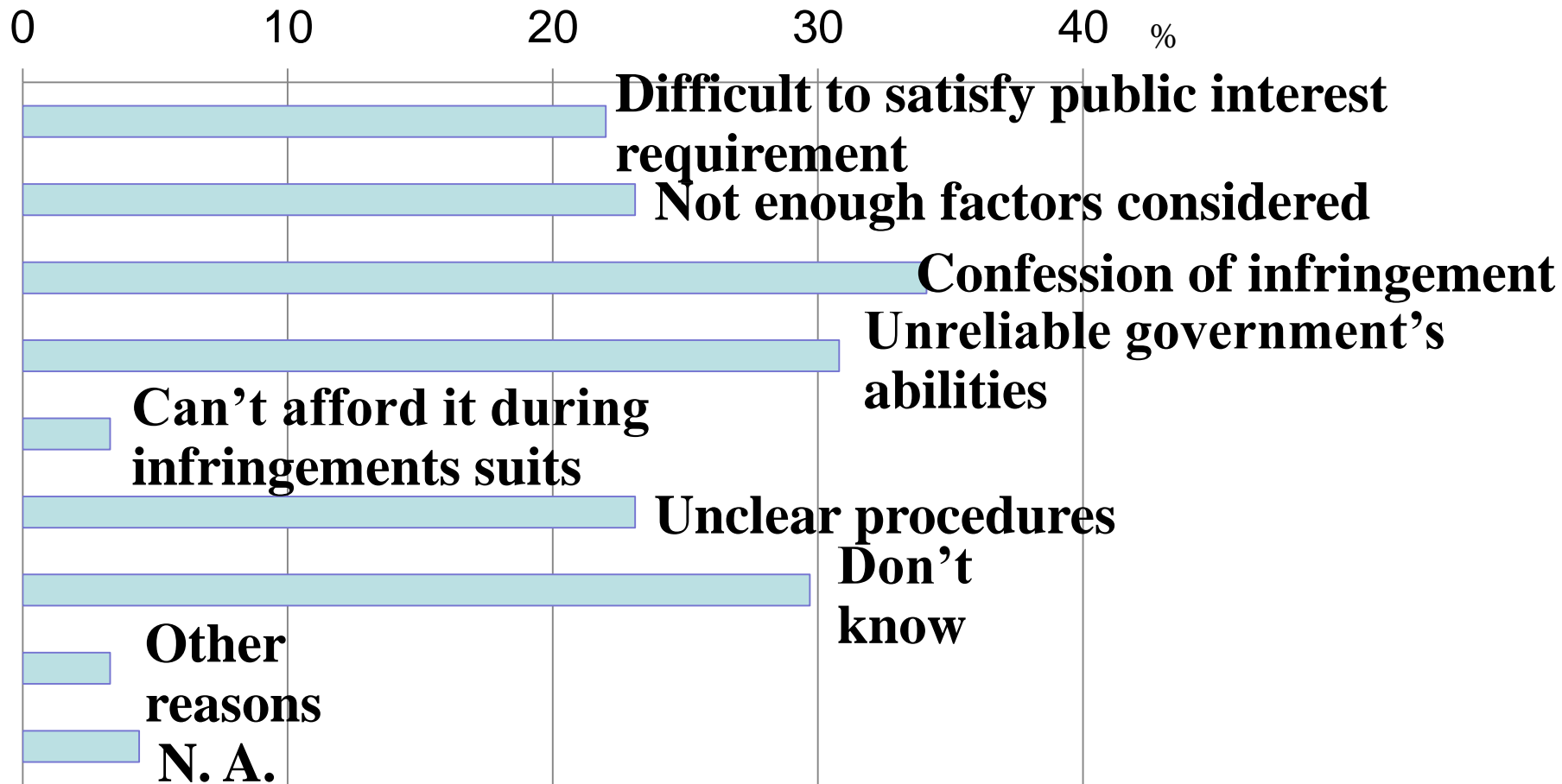
§ 93 : Award granting non-exclusive license for public interest  
公益を理由とする裁定許諾

⇒ Never Used ! 一度も付与されたことはない

Why don't Japanese firms use compulsory licenses?

何故,日本においては裁定許諾が使われないのか?

No compulsory license has been awarded in Japan. Why?



Note: N=91. The survey was conducted by Institute of Intellectual Property (Japan) in 2012.

The above data is drawn from their report in Japanese ("Report Concerning Exercise of Standards-Essential Patents")

## Limitations on Injunction?

### 日本における差止請求の制限の可能性

There is a deep-set sense of discomfort against flexible approaches to injunctions such as the eBay judgment.

差止請求の可否についてeBay判決のような差止請求の柔軟な運用をなすことに対しては反対論が根強い

⇒ Lawmaking solution trying to limit availability of injunctions in recent years also failed.

立法化の試みも挫折

## An Exceptional Case : Introduction of eBay Doctrine? 例外的な判決

Naha District Court, 2008.9.24 -Shashin de Miru Shurijou-

Just one very small picture of 95 pages photo book infringed a copyright

The Court rejected injunctive relief while admitting damages

∴ ▪ The amount of the loss was small.

▪ The defendant would become unable to sell the photo book in which a large amount of an investment had already been made.

(In addition, this is a case of reuse of a photo which appeared on the earlier edition and it was also taken into consideration that the misinterpretation of the retirement of the author and the scope of work available for hire was involved.)

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)

⇒ Will court decisions following this case appear?

これに続く裁判例が現れるか？

Future cases are eagerly awaited.

(However prospect is not so promising)

しかし、期待薄かもしれない . . .

# IP High Court Grand Panel Case of May 16 2014 on Apple Japan vs. Samsung

## アップル対三星事件知財高裁大合議判決

The court found that the appellant's exercise of the right to seek damages based on the patent right with FRAND declaration constituted the abuse of right to the extent exceeding the amount of the FRAND royalty.

The court found that the appellant's exercise of the right to seek an injunction based on the patent right with FRAND declaration constituted the abuse of right.

⇒ The Scope is considered to be limited to cases involving patents with FRAND declaration

知財高判平成26.5.16平成25(ネ)10043[本案]

FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求は、原則として、権利濫用になる

知財高決平成26.5.16平成25(ラ)10007[仮処分]他

FRAND宣言をなした特許権に基づく差止請求権の行使は、原則として、権利濫用になる

⇒ 射程はあくまでもFRAND宣言がなされた場合に適用されるに止まる

## (F)RAND Terms

(F)RAND条項=(Fair, Reasonable and Non-discriminatory Terms

(F)RAND Terms = (Fair,) Reasonable and Non-discriminatory Terms

特許権者に公正、合理的かつ非差別的な条件でのライセンスを義務付ける条項

Terms to obligate the assignee of the patent to license under reasonable and non-discriminatory terms

意義: Purpose:

- 標準化の目的を達成する＝標準化技術の広汎な利用を促し、ネットワーク効果を実現する  
To achieve the objective of standardization = To encourage a wide range of applications of standardized technologies and realize network effects
- 独占禁止法の適用を回避する＝パテント・プール等に係る活動が独占禁止法に違反すると評価されることを防ぐ  
To provide defense against accusation of Anti-trust law violation = To prevent activities related to patent pool, etc. from evaluating Anti-trust law violation
- アンチ・コモنز ホールド・アップ問題対策  
To protect against Anti-commons and Hold-up problems



In the literature,  
many oppose restriction of availability of injunction,  
reasoning...

such restriction would contravene the purpose of the law that  
grants full rights for patents that have passed the examination  
of Patent Office

文献においても、  
差止請求権の制限に関しては反対説が根強い

特許権者に、特許庁の審査を得た特許発明に対して、排他権を  
与えている法の趣旨を損ねるのだという

## Difference between Japan and the U.S. Framework of Law

### 日米の法制度の基本構造の差異

Basic structure of the U.S. Patent law (Common Law) ⇒ damages first

Only when remedy by monetary damages is not sufficient, an injunction based on equity is allowed.

∴ It is structurally natural in case injunctive relief is not appropriate from equity viewpoint only monetary damages is acknowledged

Basic structure of the Japanese Patent law (Continental Law) ⇒ injunction first

It is commonly recognized that first comes an exclusive right of patent and next comes damages when the exclusive right is infringed.

∴ Under the Japanese Law, it is natural to conceive an injunction precedes damages.

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

しかし . . . .

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

However,

- If the final goal of patent law lies in “the prosperity of industry”(Japanese Patent Law § 1),  
the exclusivity of patents is not the end itself  
but only the instrument to achieve that goal.

And if the full enforcement of injunction somehow hamper the  
achievement of this goal,  
there should be some restriction on this exclusivity.

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(特許法1条参照)、

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

Moreover...

if 2011 FTC Report is right and it is necessary for patent system to take into consideration the ex post factors like relation-specific investments, asymmetric bargaining powers, opportunistic behavior,  
there should be somewhere in the system that considers those factors

しかも、かりに、FTCレポートの分析が正しく、特許制度にとって、関係特殊的投資、地位の非対称性、機会主義的行動といった事後的な事情を斟酌しなければならないのであれば、

一連の出願、特許付与から権利行使に至るプロセスのどこかでこれらの事情を斟酌しなければならないはず

## Institutional Design Perspective 制度論的考察

In ex-ante examination of Patent Office, consideration of the anti-competitive effect is limited to the technical matter (ex. patentable subject matter, novelty, unobviousness).

On the other hand, consideration of the ex-post factors (ex. relation-specific investments, asymmetric bargaining powers, opportunistic behaviors) is a difficult task for ex-ante examination of Patent Office, because they cannot be predicted previously.

特許庁の事前審査にあつては、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

他方で、事後的な事情(ex. 関係特殊的投资や地位の非対称性が存するか否か)ということは、事前審査の段階では予測不可能なことが多く、ゆえに特許庁の段階では斟酌されていない

Since the ex-post factors (ex. relation-specific investments, asymmetric bargaining powers, opportunistic behavior) has never been considered in the process of patent examination, granting the patent rights by Patent office does not mean patent rights are exempted from scrutiny of these factors in the later stage such as infringement suits.

このように、事後的な事情(ex.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)は審査していない以上、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

As the problem lies in the matter of ex-post execution of rights, it is more effective to rely on ex-post adjustment by the courts than on prior screening by the patent office.

そして、こうした問題が特許権付与後の権利行使の場面において顕現することに鑑みれば、特許庁の事前審査によるスクリーニングに頼るのではなく、裁判所等による事後的な調整に期待するほうが実効的な解決策ということができる

## Patent “Right” in transition プロセスのなかの通過点としての特許「権」

Patent System is a system in that many institutions makes decisions on what activities should be prohibited in order to achieve the final goal (=the prosperity of industry)

In this transition demarcation of scope of patent “right” (or more correctly “regulation against other peoples’ act”) is gradually concretized

Patent “right” at the time of registration (after the examination of Patent office) can be seen only a transit point in broader process in which requirements of regulation against others’ use of the invention are reviewed step by step

特許制度は、産業の発展という究極の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、様々な機構が規制の要件に関して決定をする制度  
その一連の過程のなかで、特許「権」(より正確に言えば、他者の「行為」に対する規制)の外延が次第に具体化していく

そのなかで、特許庁が特許権を認めたということは、他者の発明の利用行為に対する規制を発動させるための要件をステップ・バイ・ステップで吟味していく  
一連のプロセスのなかで、登録の時点(つまり、特許庁の審査が修了した時点)を通過したということの意味する過ぎない

Patent “Right” in transition  
プロセスのなかの通過点としての特許「権」

**examination process**

**事前審査手続**

reviews ex ante  
requirements of  
technical matter

時の経過に影響を受けず  
事前に審査可能な技術的  
事項等を事前審査

**Patent Registration**

**特許の登録**

triggers position to  
bring an action in  
court

私人による訴訟提起を  
可能に

**later stage**

**事後的な手続**

(侵害訴訟・裁定許諾  
・公取委の規制)

事後的な事情を斟酌

ascertains ex post  
considerations

事後的な事情を斟酌





## Alternatives of Ex Post Examination

### 事後的な審査の選択肢

- ✓ Patent Office(Compulsory License)

has expertise in technical matters

- ✓ Court (Denial of Injunctions)

good at collecting evidences regarding both parties' situation

- ✓ Fair Trade Commission (Anti-monopoly Regulation)

good at grasping market situation

⇒ Each has pros and cons

∴ Utilizing every alternative (or “Overlapping”) would be recommendable

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 ∴ いずれも管轄を有すると考えて良い

***Thank you  
for your attention!***