

## 抽象化するバイオテクノロジーと特許制度のあり方(3・完)

田 村 善 之

- I はじめに
- II 問題の所在 (以上、10号)
- III バイオ特許の抽象化とその限界 (以上、11号)
- IV 抽象化したバイオ特許の権利行使の制約原理
- V 結語

### IV 抽象化したバイオ特許の権利行使の制約原理

#### 1 問題の所在

バイオテクノロジーの特許適格性の問題に関しては、既述したように、審査基準により、一定の解決基準が示されている。確認のために、その解決策を俯瞰しておこう<sup>(1)</sup>。

ESTs(遺伝子断片)については、全長 cDNA を取得するためのプローブとして用いることができるというだけでは実施可能要件を満たさないと取り扱われている(特許・実用新案審査基準第VII部第2章事例5)。

また、全長 cDNA や ESTs に関して、相同性検索(ホモロジー検索)により機能を推定しただけで特許を取得しうるのかという論点や、スクリーニング方法だけを特定し、当該スクリーニング方法により同定される化合物という形のクレイム(リーチ・スルー・クレイム)で特許を取得しうるのかという論点、標的のタンパク質の立体構造を原子座標にデータ化したうえで化合物のデータ・ライブラリーと突き合わせ医薬品の候補となるリード化合物を探索するイン・シリコ・スクリーニングによってコンピュータ上でリード化合物を同定しただけで特許を取得しうるのかという論点に関

しては、それらのクレイムに特定された技術的範囲に属する遺伝子や化合物の全てについて、クレイムで示された効果を発揮するとの確認がとれない場合には、「当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を要求する」ものであって、実施可能要件(特許法36条4項1号)を満たさないとするものである(特許・実用新案審査基準第Ⅶ部第2章1.1.2.1、同第Ⅰ部第1章5.3例3-4)。

この他、化合物が医薬品として機能する作用のメカニズムを特定しただけの、その意味で当該作用を有する限り多数の化合物がその技術的範囲と抵触することになるクレイムによって特許(機能的医薬用途特許)を取得しうるのかという論点に関しては、発明の詳細な説明、図面には一つの塩基配列が示されているのみであり、出願時の技術常識に照らして該塩基配列と類似性の低い塩基配列で活性aを有するタンパク質をコードするDNA一般が開示されているとはいえない場合には、開示不十分(特許法36条1項6号)という理由で当該出願は拒絶される旨、説かれている(特許・実用新案審査基準第Ⅰ部第1章2.2.1.1例6。同第Ⅰ部第1章5.1例1-1、同2.2.1.1例7も参照)。

もっとも、これらの場面において、特許を取得しうるということが全くないと言われているわけではない。

たとえば、相同性検索により機能を予測したクレイムに関しては、拒絶理由通知に対する意見書等で、実際に発現させたタンパク質の活性を提示したり、理論的に説明することにより、実施可能要件を満たすことがある旨が説かれている(特許・実用新案審査基準第Ⅶ部第2章6.2事例2)。機能的医薬用途特許に関しても、理論的な根拠や実験上の根拠が示されている等の場合には、開示不十分という理由では出願を拒絶しえない場合があると想定されている(特許・実用新案審査基準第Ⅰ部第1章5.3例3-7)。ただし、いずれの場合でも、例外的に実施可能要件を満たすことがあるとしても、それが周知技術に基づく場合にはこんどは容易推考性が肯定される可能性があることが示唆されており、特許の成立に厳しい立場が示されていることには注意しなければならないが、ともあれ抽象論としては、特許取得への途が開かれていないわけではないのである。

そして、理論的に考察しても、この種の抽象化された特許を認めることが望ましい場合があるというのが、これまでの本稿の検討結果である。

すなわち、バイオテクノロジーにかかる研究開発に関しては、主としてヴェンチャーで構成される上流セクターが基礎研究を担当し、大手製薬メーカーで構成される下流セクターが具体的な創薬に結びつけるという分業体制が確立していることが知られている。本稿の立場は、市場が生み出したこのような分業体制を特許制度が歪曲しないようにするためには、ちょうど上流から下流に取引される程度に情報が具体化されているのであれば、特許適格性を認めるべきである、というものであった<sup>(2)</sup>。

実施可能要件の問題なのか、有用性(産業上の利用可能性)の問題なのかということとはともかく、いずれにせよ一定程度、技術が具体化した場合(審査基準の立場では、具体例や理論による裏付けが与えられた場合、本稿の理解では上流セクターから下流セクターへと引き渡されている情報の程度に具体化した場合)、特許が成立しうることになる。問題は、その場合、具体的な用途(しかも、審査基準の立場では実験や理論によって具体的に例証された用途)が明細書に記載されているはずであるが、それがはたして成立した特許権の技術的範囲を制約する原理となりうるのか、なりえないのか、ということである。

実施可能要件や有用性(産業上の利用可能性)の要件のハードルを高くして用途の具体化とその確実性を要求するとともに、非容易推考性の要件を活用して特許が過剰に付与されることを防ぐことにすれば、たしかに特許が乱立して混雑し、その結果、技術の利用が停滞するという事態<sup>(3)</sup>がある程度、防ぐことができる。しかし、そのハードルをクリアした特許の保護範囲が、具体化を要求された用途に限らない広範なものを享受しうるとすれば、依然として強大な特許が出現したり、保護範囲が過度にオーバーラップする結果<sup>(4)</sup>、技術の利用に支障を来しかねないことには変わりはない。特許の成立要件ばかりでなく、その保護範囲にも目を向ける必要がある所以である<sup>(5)</sup>。

## 2 利用特許と裁定実施

先行者に権利範囲の広い特許を認めたところで、後行者が改良技術について利用特許を取得することができるのであれば、相応の解決が見込まれるだろう。利用特許の権利者(この場合は、後行者)といえども、基本特

許の特許権者（この場合は先行者）の許諾がなければ、自己の利用特許にかかる発明を実施することはできない。したがって、先行者も後行者の利用特許に係る技術を利用しようと欲しているのであれば、先行者も後行者の許諾が必要となるので、両者間でライセンスの交渉が行われることが期待されよう。

本稿が、前述したように、上流セクターの段階で（基本）特許を取得することを容認したのも、下流セクターには利用特許の取得を促すこととすることで、双方ともに発明に対する適正なインセンティブを与えることを企図したからにはほかならない。このように両者に特許を分属させたとしても、両者間のライセンス交渉に期待することができる場合には、それにより技術の適切な利用を図ることが可能である<sup>(6)</sup>。

しかし、基本特許の特許権の保護範囲が広範であり、多数の改良特許と抵触する場合には、話は変わりうる。基本特許の特許権者は、そのなかの一つの改良特許の発明を実施できないことに対してさしたる痛痒性を感じないかもしれず、高額なライセンス料を要求するなど、戦略的な行動に走る結果、改良発明に対する適切なインセンティブを付与することに失敗したり、交渉が決裂する結果、そもそも改良発明が実施されないことになるかもしれない<sup>(7)</sup>。

もちろん、ライセンス交渉が不調に終わったとしても、後行者には利用特許にかかる裁定実施権の制度（92条）を活用して、強制的に基本特許にかかるライセンスを取得することが可能である<sup>(8)</sup>。だが、利用特許に係る裁定実施の活用には、条約上の制限があることにも注意しなければならない<sup>(9)</sup>。TRIPs 協定31条(l)(i)は、利用発明には基本特許に係る発明との関係において、相当の経済的重要性を有する重要な技術の進歩が含まれていなければならない旨を定めている<sup>(10)</sup>。さらに、1994年の日米包括経済協識知的所有権作業部会においては、司法または行政手続きを経て反競争的であると判断された慣行の是正または公的非商業的利用の許可以外には、利用発明関係の実施権を設定する裁定は行わないとの合意がなされている<sup>(11)</sup>。

くわえて、利用特許に関する上記議論は、基本発明を実施し、最終的には利用発明に結びつけて利用特許を取得するための試験、研究目的の実施が可能であるということを前提としているが（特許法69条1項）<sup>(12)</sup>、スク

リーニング方法等で試験、研究の手段に用いられるもの（リサーチ・ツール）<sup>(13)</sup>に特許が存在するときは話が変わる。試験、研究用の手段として活用される発明のインセンティブが過少となることがないようにするために、特許発明の改良を目的とする研究ではなく、他の技術の試験、研究をするために特許発明を利用する場合には、69条1項の試験、研究の例外規定の適用はなく、特許権者の許諾を要するというのが一般的な理解だからである。特許法69条の趣旨に鑑みても<sup>(14)</sup>、またバイオテクノロジーの分野に限ってその適用を緩める解釈論を導く手掛かりが69条のなかに見出せないことに鑑みても、そして、69条を適用してしまうと差止請求ばかりでなく損害賠償請求も否定することになり試験、研究の手段となる発明に対しても適切なインセンティブを付与することに失敗する可能性があることに鑑みても、同条の活用には慎重にならざるを得ないところがある<sup>(15)</sup>。とはいうものの、だからといって手を拱いているだけで何らの方策も講じないというのでは、そもそも利用発明をなすための試験、研究自体が停滞し、イノベーションを阻害することになりかねない。

以上、要するに、利用特許に係る裁定実施制度に頼るだけでは、問題を完全に払拭することはできないことは明らかである。それでは如何にすればよいか。2つの方向性を探ってみることにしよう。一つは用途限定という形で保護範囲を限定するという方策であり、もう一つは競争法的な視点の活用である。以下、敷衍する。

### 3 用途による保護範囲の限定

#### 1) 一般の化学物質に関する特許の場合

一般の化学物質に関しては、新規の化学物質を発明し特許を取得する場合、産業上の利用可能性を満たすためには明細書にその具体的な用途を記さなければならないが、しかし、当該用途の記載は権利範囲を限定するものではなく<sup>(16)</sup>、当該物質が他用途に用いられた場合でも、クレームで特定された構成要素を同じくする限り、特許の技術的範囲と抵触すると理解されている<sup>(17)</sup>。そして、このような広範な権利範囲を享受することから生じる不都合は、利用発明に関する裁定実施（特許法92条）によって調整すべきものとされている<sup>(18)</sup>。

もつとも、裁判例では、イ号物件が特許の明細書に記載された作用効果を奏しない場合、特許の技術的範囲に属しないとされることがある(いわゆる作用効果不奏功の抗弁<sup>(19)</sup>)。傍論ながら、大阪地判平成13.10.30判タ1102号270頁[エアロゾル製剤]<sup>(20)</sup>)。しかし、明細書記載の作用効果を得られないということは、イ号物件は特許発明とはどこかで構造を異にしており特許の技術的範囲に属しないか、もしくは、特許発明が所期の作用効果を発揮しないために発明未完成(特許法29条1項柱書き、2条1項)や明細書記載不備(36条4項1号)という無効事由を内包しており当然無効の抗弁(104条の3)が成立することを意味する。したがって、この場合、特許権侵害を否定する結論に誤りはない。これに対して、本稿で論じているのは、イ号物件が明細書記載の作用効果を発揮しないというのではなく、単に明細書記載と異なる用途に用いられた場合でしかないから、作用効果不奏功の抗弁が妥当するわけではないのである。

## 2) バイオテクノロジーに関する特許の場合

それでは、このように、構成を同じくする限り、明細書記載の用途に限定されることなく、その保護が及びうると理解されている一般の化学物質の特許と同様の保護を、バイオテクノロジーに関する特許も享受すべきなのであろうか。

この点に関しては、従来型の化学物質の考え方をそのまま適用し、膨大な遺伝資源の中から特定の有用遺伝子を単離することは有用な化学物質の創製に当たるとする理解がありうるのかもしれない<sup>(21)</sup>。

しかし、このような発想と、遺伝子解析技術の進歩により膨大であったはずのヒトの遺伝子資源の配列が解明され、各遺伝子の機能に関する情報が集積しつつある現状との間には、大きな齟齬がある<sup>(22)</sup>。そうだとすれば、合成化合物に関する発明と、天然に存在する遺伝子に関する発明とでは、発明の本質が相違することに依りて権利範囲の広狭を違える発想がありえてよい<sup>(23)</sup>。

一般の化学物質では、しばしば当初に開示された有用性と全く異なる有用性が見つかる場合があり、そのような化学物質の提供自体が異なる用途の開発を促すという意義を有しているが<sup>(24)</sup>、DNA の場合には、それがコードするタンパク質が生体内でどのような作用をなすのかということが

重要なのであり、生体内の機能とは異なる機能が見出されることは少ない、といわれている<sup>(25)</sup>。この発想を推し及ぼしていけば、DNA に係る発明に関しては、その本質は化学物質の特定、単離にあるのではなく、単離された物質の機能の解明にあるのだから、その保護範囲もこうした発明の本質に即して限定されるという結論を導くことが可能であろう。

ゲノム創薬の場面では、多数の情報が有機的に創薬情報に結実してはじめて技術開発のブレーク・スルーが達成され、さらに後続のスクリーニング系の開発等のブレーク・スルーが重なって新薬が誕生することを踏まえれば、従来型の合成化合物のように、相対的に、有用な化学物質の創製に関するブレーク・スルーの見極めが付きやすい分野では、有用な化学物質を創製した者のみに強力な権利を付与することが適切であったとしても、ゲノム創薬にあつては、どこの段階が有用な化学物質の創製に関するブレーク・スルーであるのかの見極めが困難であり、特定の者のみに強大な権利を与えることは望ましくない、という指摘もなされている<sup>(26)</sup>。

政策的に考えた場合にも、前述したように、特にバイオテクノロジーの分野では、物質特許による広範な保護は、後続の技術開発を過度に阻害することになりかねない<sup>(27)</sup>。

結論として、遺伝子をクレイムする物質特許に関しては、クレイム内に用途による限定がなかったとしても、その発明の本質に即して、権利行使が認められるのは明細書記載の用途に用いられる場合に限られ、イ号が用途を異にする場合には特許権侵害には該当しないとされる、と解すべきであらう<sup>(28)(29)</sup>。

もつとも、この点は、前述した特許の抽象化の程度にも関わる問題でもある。市場における分業体制を前提にした場合、上流セクターから下流セクターとの間で典型的に取引されている程度に用途が具体化されているのであれば、特許の取得を認めることになる。その場合、当該用途に即して保護範囲が限定されるべきであるというのが本稿の主張であるのだが、肝心の用途が比較的、抽象的なものであっても特許取得が認められるのであれば、用途限定による保護範囲の調整に大きな効果を期待することはできない<sup>(30)</sup>。次に述べるように、他の原理による調整が必要となる所以である。

#### 4 競争政策による対処

##### 1) 問題の所在

以上のように、本稿は、バイオテクノロジーに関しては、その特許審査の場面で、特許の取得を拒むという方策を採用するだけでなく、その権利行使の場面においても、遺伝子にかかる物質特許に関しては、通常の化学物質特許とは異なり、明細書記載の用途によってその保護範囲が限定されるべきである、と考えている。この解決策を採ることにより、錯綜しがちな権利関係が緩和されることが期待される。

もともと、用途限定という手法のみでは、明細書記載の用途自体が広範なものとなっている、いわゆる機能的医薬用途特許の保護範囲までも調整することはできない。審査基準においては、機能的医薬用途特許に関しては、特許の取得自体、厳しく吟味すべきであるとされているが、かりに実施可能要件や非容易推考性の要件をクリアして特許取得が認められた場合でも、裁定実施<sup>(31)</sup>、権利濫用や独占禁止法の適用により、その権利行使を調整する必要があることは否めない。そして、本稿の立場の下でも、前述したように、上流と下流へのイノベーションに関する具体的境界線次第では、適切なインセンティブを付与するためには、抽象的な用途による特許は認めたくえで、それによって生じる弊害は用途限定以外の法理により抑止するというオプションがあることが望まれる。

くわえて、バイオテクノロジーのイノベーションのリサーチ・ツールとして用いられる特許のなかには、スクリーニング方法など、広範な用途を有するために、用途限定という手法では何ら問題を解決しえないものがある。バイオテクノロジーに関しては、審査基準によって事実上、機能的医薬用途特許など抽象的な特許の出現が妨げられているために、実務上、喫緊の課題はむしろリサーチ・ツール型の特許権の権利行使にどのように対処するのかということにあることにも留意しなければならない<sup>(32)</sup>。

##### 2) 競争政策の視点の導入

ここで問題となっていることは、バイオテクノロジーに関する特許権という排他権の存在がかえって競争を抑圧しかねないということなのだから、競争政策により特許権の権利行使のあり方を規律する方策が最も事

に適合しているということができよう<sup>(33)</sup>。

特許権者に排他権を与えた趣旨が、発明とその公開を奨励し、その利用を促進することで、競争秩序を發展させようとするところにあったと解するのであれば、その目的に即して排他権を相対化させる発想が生まれて然るべきであろう。同じく競争秩序の維持、發展を目的とするものとして特許法と独占禁止法を等置する考え方に立つと、特許権による排他権の行使が市場の独占を招来する場合には、民事の訴訟において権利の濫用として(差止)請求が認められなくなる場合がありうると解すべきである。

このような考え方に対しては、特許法により与えられた特許権という独占権を行使して何が悪いのか、という反論が加えられることが予想される。しかし、特許法は特許発明の実施行為について排他権を付与しただけなのであり、発明の実施行為の独占はこれを容認する趣旨であるとしても、けっして市場の独占までも容認したわけではない<sup>(34)</sup>。そして、一般には独占禁止法違反の問題が裁判所限りでも判断しうる事情であると理解されていることに鑑みると、特許権の権利濫用の問題も裁判所限りで判断すると解することに法的な支障はなく、逐一、予め裁定手続きにより裁定実施権を設定してもらわないことには権利侵害を免れないとする必要はないであろう。もとより、特許法は、排他権の設定により発明および出願のインセンティブを設けようと考えているのであるから、一般には市場における競争が減殺されることによる競争阻害効果等と、技術の開発、公開が進展することによる競争促進効果等を衡量するという関所<sup>(35)</sup>を通過しなければ特許権の濫用との帰結は出てこないが、そうした衡量の結果、特許権の行使を認めるべきではないと判断できる場合もありうると思料される<sup>(36)</sup>。

もちろん、リサーチ・ツールに係る特許であっても、代替技術があり、当該技術間で競争が行われている場合には、特許権者としても高額なライセンス料収受などの機会主義的行動を迂闊に採用するわけにはいかない(そのような戦略を採用していると、結果的には需要者はライバルと取引するようになる)。その意味で、市場による抑止力が機能しているのであれば、ライセンス交渉に期待していればよく、あえて法が介入する必要はない<sup>(37)</sup>。これに対して、代替技術がなく、当該特許発明に関してライセンスを受けることが必要不可欠となっている場合には<sup>(38)</sup>、特許権者がそのような地位を利用して機会主義的な行動に走る可能性があり、その結果、

社会的にみて有益なライセンスの締結が過度に抑止されてしまうおそれがある。アンチ・コモنزの問題が発生している場合にも、個々の特許権者がライセンスを希望する者が陥るホールド・アップの状況を利用するという戦略的行動に走る危険性があり、同様の事態を生じうる<sup>(39)</sup>。

そして、これらの場合に問題となる特許発明が特にスクリーニング方法に係る発明等、広範にイノベーションに利用されるものであれば、その排他権を貫徹させることがかえってイノベーションを過度に妨げ、競争を阻害する効果が過大となると判断しうる場合があるだろう。

もちろん、その種のスクリーニング方法等の発明とその公開に対してもインセンティブを与える必要はあるから、落としどころとしては、競争阻害効果が上回る場合には、侵害行為に対して差止請求は認めない(権利濫用とする)、しかし損害賠償請求は認容するという形で、特許権を事実上、報酬請求権化するという選択肢が検討されて然るべきであろう<sup>(40)</sup>。結果的に、裁定実施権を裁判所限りで設定することを認めるのと同じ形になる。

そして、このような要件を満足する場合には、特許法93条の公共の利益のための裁定実施を活用したり<sup>(41)</sup>、さらには公正取引委員会による規制に期待することができる<sup>(42)</sup>。

## V 結び

本稿の結論をまとめると、バイオテクノロジーに関してはどの程度まで技術が具体化すると特許の取得を認めて良いのかということが議論されているが、特にゲノム創薬に関しては、イノベーションが上流セクターと下流セクターの分業体制によって実現されていることに着目すべきであり、双方のセクターに適切なインセンティブを付与するためには、典型的に両セクター間で取引される程度に技術が具体化しているのであれば特許取得を認めるべきである(累積的革新の理論の応用)。もっとも、過度に多数の特許の取得を認めるとかえってイノベーションが停滞する可能性がある(アンチ・コモنزの問題)、非容易遂行性の要件のバーは高く設定すべきであり、また、特許の保護範囲が過度にオーバーラップしたり(パテント・シケツの問題)、強力な特許が出現することで、ライセンス交渉に期待しえなくなることを防ぐため、用途限定により保護範囲

を画したうえ、それでも市場が失敗する場合に備えて、競争法的な視点を導入し(損害賠償請求は認容するが)差止請求に限って権利濫用とする法理を活用するとともに、裁定実施や公取委による介入を是認する、というものである。

この他、バイオテクノロジーに関しては、特許発明の定義や倫理上の問題の関係では、自然法則の発見自体に特許を付与することができるのか、あるいは、クローン技術について倫理上の問題がある場合に特許付与を肯定してよいのか、という論点が検討されている。そもそもヒトの遺伝子情報に関して特許が認められることが許されてよいのかという議論があることも忘れてはならないが、これらの点に関しては、紙幅の都合上、別稿に譲ることにしたい<sup>(43)(44)</sup>。

---

(1) 詳細は、本誌10号掲載の本論文「(1)」を参照。なお、同論文の脱稿後に発表されたもので、日本の関連裁判例の包括的な紹介として、特許庁審判部『生物関連発明の主な判決事例集』(<http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm>)、アメリカ合衆国の裁判例の最新動向を簡潔に紹介する論文として、参照、竹中俊子「バイドールシステムと上流発明の保護」一橋大学『リサーチツールなど上流技術の特許保護のあり方の研究』(平成17年度 大学における知的財産権研究プロジェクト研究成果報告書・2006年・一橋大学)、鈴木将文「上流特許の保護の在り方」同書、泉川達也「バイオテクノロジー関連発明の特許性判断基準: In re Fisher 判決」特許研究41号(2006年)。

(2) 詳細は、本誌11号掲載の本論文「(2)」を参照。

(3) アンチ・コモنزの問題。本誌11号掲載の本論文「(2)」82頁を参照。同論文の脱稿後に発表された紹介として、山本顕治「現代不法行為学における『厚生』対『権利』」民商法雑誌133巻6号903~921頁(2006年)。

(4) パテント・シケツ(patent thickets)の問題。本誌11号掲載の本論文「(2)」83頁を参照。

(5) その他、手続的な問題として、分割出願、継続出願と上流発明の保護の問題との関わり合いの現況を分析する論文として、参照、大町真義「上流発明保護と継続・一部継続・分割出願制度」一橋大学・前掲注(1)。

(6) 累積的革新(cumulative innovation)の理論に関し、本誌11号掲載の本論文「(2)」80頁注(37)を参照。

(7) 前述したように、累積的革新の議論は、イノベーションに適切なインセン

ティヴを付与するために、基本発明と改良発明の両者に特許を付与するとともに、両特許権者間の交渉が決裂した場合には双方とも特許を利用しえなくするブロッキング(すくみあい)の状況をデフォルトとすることで、そのような状況を当事者が避けようとして交渉することを促すという理論である(本誌11号掲載の本論文「(2)」80頁注(37)参照)。しかし、一方当事者(この場合は基本発明の特許権者)が幅広い選択肢を持っている場合、つまり、多数の改良特許権者をブロッキングしているとすれば、そのなかの一つの改良特許権者と交渉が決裂することにさしたる痛痒を感じないかもしれない。そのような場合には、ブロッキングというデフォルトが十分なサンクションとして機能せず、基本特許権者に一方的に有利に交渉が進められる結果、改良発明に十分なインセンティブを付与することができなくなるかもしれない。そもそも、基本特許権者が徴収しうるライセンス料が十分に高いのであれば一部の改良特許権者とライセンス契約を締結するだけで足りると判断し、戦略的に高額なライセンス料を要求する結果、その他の改良特許権者との間では交渉が決裂し、社会的には有用な改良技術の実施が一部実現されないことになるかもしれない。

(8) 累積的革新の理論を提唱した Merges & Richard R. Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 Colum. L. Rev. 839, 909 (1990) も、強制ライセンス制度が利用できるのであればそれに越したことはないと考えていたことにつき、本誌11号掲載の本論文「(2)」80頁注(37)参照。prospect theory(本誌11号掲載の本論文「(2)」73頁注(4)・74頁注(8)参照) に対する同理論の意義を簡潔に紹介する、川浜昇「技術革新と独占禁止法」日本経済法学会年報42号56～57頁(1999年)の指摘も参照。

(9) 鶴飼健「機能推定型出願に関する三極比較研究最終報告及びそれ以降のバイオテクノロジー分野の特許を巡る動向」知財研フォーラム45号47頁(2001年)、稗貫俊文「日本のバイオテクノロジー産業と競争政策」知的財産法政策学研究10号5～6頁(2005年)。

(10) 尾島明『逐条解説 TRIPS 協定』(1999年・日本機械輸出組合)154～156頁。パリ条約との関係につき、小原喜雄「概括的報告ーパリ条約5条A改正交渉の難点はTRIPs協定によりどれだけ解決されたかー」日本工業所有権法学会年報24号(2000年)。日本法上は、特許権者の利益を不当に害することになる場合には裁定実施をなしえないとする特許法92条5項の運用において、この条約上の義務を履行することになる(尾島・前掲155～156頁)。

(11) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ『特許発明の円滑な使用に係る諸問題について』(2004年)43頁([http://www.jpo.go.jp/shiryoutouchin/shingikai/pdf/strategy\\_wg\\_prob/00.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutouchin/shingikai/pdf/strategy_wg_prob/00.pdf))。その当否自体、問題であるが、ここでは議論しない。参照、小林純子「新たな日米特許合

意における留意点」パテント47巻12号(1994年)、松居祥二「我が国利用発明の裁定実施権制度の研究と平成6年の日米合意第3項の意義」51巻11号(2001年)、竹田和彦『特許の知識』(第8版・2006年・ダイヤモンド社)96～97頁。

(12) 田村善之『知的財産法』(第4版・2006年)267～268頁。裁判例につき、田村善之/増井和夫=田村善之『特許判例ガイド』(第3版・2005年・有斐閣)234～240頁、制定の経緯につき、中山一郎「日米比較から見た特許権と『実験の自由』の関係について」AIPPI48巻6号438～439頁(2003年)。諸外国の法制度につき、知的財産研究所『平成16年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 特許権の効力の例外及び制限に関する調査研究報告書』(2005年・知的財産研究所)6～91頁、簡便には、産構審・前掲注(11)16～35頁を参照。特に、アメリカ合衆国法につき、中山一郎/前掲444～455頁、玉井克哉「科学研究と特許」和田幹彦編『法と遺伝学』(2005年・法政大学現代法研究所)、その後の動向につき、浅見節子「特許権侵害からの試験的使用の免責に関する米国最高裁判決について」知財研フォーラム63号(2005年)、鈴木/前掲注(1)248～259頁を参照。従前の展開については、井関涼子「試験・研究としての特許発明の実施ー合衆国の場合ー」同志社法学229号(1993年)、同「特許期間満了後の実施の準備と試験ー後発医薬品製造承認申請のための試験と特許法69条ー」同志社法学270号1041～1045・1069～1091頁(2000年)、同「アメリカ合衆国における試験・研究と特許権の侵害」日本工業所有権法学会24号(2000年)に詳しい。また、ドイツ法については、玉井克哉『「試験研究のための発明の実施」をめぐって』パテント51巻9号(1998年)がある。

(13) 一口に、リサーチ・ツールといっても多義的な概念であり(中山一郎/前掲注(12)460頁注(2)、森岡一「バイオ基礎研究におけるリサーチ・ツールの役割とアクセス問題」一橋大学・前掲注(1)151～154頁、鈴木/前掲注(1)239頁)、汎用性が高く一般にツールとして意識されることが多いスクリーニング方法、遺伝子の増幅方法、組み換え技術などの他にも、特定の創薬の過程に関わる受容体なども含みうる概念であるが(cf. Rebecca S. Eisenberg, *Bargaining Over the Transfer of Proprietary Research Tools: Is This Market Failing or Emerging*, in *EXPANDING THE BOUNDARIES OF INTELLECTUAL PROPERTY: INNOVATION POLICY FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY*, Oxford Univ. Press : 223, at 228-229 (Rochelle Dreyfuss et al. eds., 2001))、ここでは、69条1項が適用されないものが特に問題となると考える本稿の関心に即して、他の発明の試験、研究の手段として用いられるために特許法69条1項による特許権の制限に服しないと一般に考えられている特許権に係る発明のこと、換言すれば、他発明の「試験、研究の手段」として用いられる特許発明のことを指称するものとする。したがって、ある場面ではリサーチ・ツールとして69条1項の制約を受けない発明といえども、当該特許発明の効果の確認等のために用いられる場合には同項の制約を受けることもあるから、本稿にいう「リサーチ・ツール」とは相対

的な概念である。

(14) 特許権をして、その発明の技術的内容を確認する行為をも禁止できる権利であるとしてしまうと、発明を奨励しこれを公開させ技術の進歩を促そうとする特許法の趣旨に反することになる。逆に、これらの行為は特許権者が特許権により排他的に利用しようとしていた市場の外で行われる行為であるから、特許権の効力外としても、特許権者が市場を利用する機会を直接奪われて打撃を被るということにはならない。そこで、69条1項は、試験または研究のためにする実施には特許権の効力は及ばない旨、規定したと解される(吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』(第13版・1998年・有斐閣)442頁、中山信弘『工業所有権法(上)』(第2版増補版・2000年・弘文堂)318頁、田村善之「特許権の存続期間と特許法69条1項の試験・研究(上)」NBL634号17～18頁(1998年))。

69条1項は、一見すると、その文言上、広く試験、研究のための実施一般に適用があるようにも読めるが、額面通りに受け取ると、たとえば測定方法に関する発明などは特許を取得してもおよそ侵害となるべき行為を見つけないことができなくなる(吉藤・前掲442頁)。また、大学や研究機関等で行われる特許発明を用いた試験、研究の全てが特許権を侵害しないということになれば、特許取得のインセンティブが大分、減じられかねない(染野啓子「試験・研究における特許発明の実施2」AIPPI 33巻4号209頁(1988年))。

したがって、69条1項の趣旨を、発明とその公開を促進するという特許法の目的から導く限り、同項にいう「試験又は研究のための実施」とは、特許発明の技術的内容を確認する行為に限られると解される(染野啓子「試験・研究における特許発明の実施1」AIPPI 33巻3号141頁(1988年))。特許権にかかる試験器具を他の特許発明の技術的内容を調査するために用いる場合等、他の特許発明の試験、研究の手段として特許発明を実施することも許されないと解される(染野/AIPPI 33巻3号140～141頁、豊崎光衛『工業所有権法』(新版増補・1980年・有斐閣)246頁、吉藤・前掲442頁、仙元隆一郎『特許法講義』(第4版・2003年・悠々社)167頁、田村善之/前掲18頁、渋谷達紀『知的財産法講義I』(2004年・有斐閣)219～220頁)。この場合、特許権者が投下資本を回収しようとしていた市場を直接奪うことになるからである。

ちなみに、69条1項により許容される試験、研究は原則として直接特許発明に関するものであることを要するが、間接的に関わるに過ぎない場合でも代替技術がない場合には例外的に許される場合がある旨を説く学説(兼子一＝染野義信『工業所有権法』(改訂版・1968年・日本評論社)190頁)が存在することも目を惹くところである。本稿は、後者の場合に関しては、後述するように、特許権者に相応の報酬を認めるべきであると考えており、一切特許権侵害を認めないことになる69条1項ではなく、差止請求のみを行使し得なくする権利濫用の法理を活用すべきであると考

えている。

(15) 特にリサーチ・ツールとの関係でこの理を説くものに、産構審・前掲注(11)36頁、片山英二「バイオ特許の権利行使」知的財産研究所編『バイオテクノロジーの進歩と特許』(2002年・雄松堂出版)112～116頁、若干の留保を示しつつ、鈴木/前掲注(1)262頁(精緻化は必要とする)。また、バイオテクノロジーの分野では、特許発明自体の試験、研究なのか、他の発明の手段としての試験、研究なのかという区別が明確とはいえない場合があるという認識(この認識自体は、大野聖二「ポストゲノム時代の特許戦略」知財管理51巻9号1395頁(2001年)の指摘にかかる)の下に、他の発明の手段と評価される側面があるとしても、「全体的にみて」特許発明を対象にした試験、研究であればこれを許容すべきである旨を説く見解として、中山一郎/前掲注(12)456～457・470頁注(137)がある(ただし、TRIPS 協定30条を遵守するために、特許発明の実施品である「顕微鏡や磨耗試験機の通常の用法に沿った使用」は特許法69条1項の対象外とするという留保を付すとともに、立法論も念頭に諸事情の総合衡量型への転換も示唆する)。他方で、同様の認識の下、69条1項による許容範囲を通説よりも狭くし、侵害を認める基準の定立が必要であるとする見解も存在する(大野/前掲1395～1396頁(2001年))。

ちなみに、立法論を展開する際の TRIPS 協定上の制約については、鈴木/前掲注(1)263～264頁、大町真義「TRIPS 協定第30条に基づく特許の排他的権利の例外ーカナダの特許権効力例外規定に係る WTO 紛争事例をめぐる考察ー」知財研フォーラム59号44～49頁(2004年)も参照されたい。

(16) もちろん、クレイムに用途を記載した場合には別論が成り立ちうる。とくに、用途限定なくしては新規性を満たさない場合、つまり用途発明の場合には、イ号が用途を異にすれば、特許発明の技術的範囲から外れることになる。

なお、用途発明に関して、付言しておこう。物の性質を発見し、これを利用する発明のことを、講学上、用途発明という。一般には、たとえば、公知の物質 DDT に殺虫効果があるということが発見された場合には、「DDT を成分とする殺虫剤」や「DDT を用いた殺虫方法」を請求範囲とする特許が付与されると理解されている。自然法則と自然法則の利用を峻別すべきでない以上(田村善之・前掲注(12)172～174頁)、用途発明に特許を付与すること事態は誤りではないと考えるが、ただし、物の発明の形式を採った請求範囲に特許を付与すべきかどうかということは、また別の問題である。

物(たとえば、DDT)自体は新規ではないのだから(殺虫剤とするために他の成分を加える必要があったり、加工する必要があるために、殺虫剤自体が公知の物とは異なる物になるような場合は別論)、殺虫剤として用いられる場合に限らず、一般的に物の生産、使用、譲渡等に対する排他権の行使を認める物の発明として特許を付与するわけにはいかないはずである。物の発明として特許を認めたらうで、差

止請求権に関しては、侵害者の物の用途をその使用を差止めるに過ぎないというのであれば、方法の発明として特許を認めた場合と効果に差異はない。また、廃棄請求に関しても、侵害者の DDT が他の用途に転用しうるにも拘わらず、その廃棄を認めることは、過剰な保護となるから、原則として許されるべきではない。例外的に、過剰保護を認めるべき場合がないわけではないが、それは方法の発明でも変わるところはない。たとえば、方法の発明として特許を認めたとしても、侵害者の DDT が殺虫剤として製造されており、包装を解くことが困難であり、ラベリングとの関係で DDT を用いた殺虫方法にしか使用されない物であることが明らかな場合などには、間接侵害として、その廃棄を認めることができよう。

結論として、用途発明は、当該用途に用いられることになる物が新規でない限り、物の発明として特許を取得することはできず、方法の発明とする請求範囲が選択される必要があると解すべきであろう。もっとも、実務では物の発明として特許を付与する慣行が定着しているので、本文の以下の叙述は、用途発明も物の発明であるということを前提とする。

(17) 「物質特許制度野及び多項制の採用に関する答申」岩田弘＝土居三郎＝渥美勝忠『物質特許の知識』(1975年・通商産業調査会)所収490頁、岩田＝土居＝渥美・前掲260頁、吉藤・前掲注(14)180頁。

(18) もちろん、この命題自体の検証も必要であるが、本稿はバイオテクノロジーに焦点を当てているので、化学物質一般の保護範囲の問題はひとまず脇に置く。

(19) 津国肇「作用効果とクレーム解釈」日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈論』(2005年・判例タイムズ社)。

(20) 窪田英一郎[判批]『特許侵害裁判の潮流』(大場正成喜寿・2002年・発明協会)。

なお、大阪高判平成14.11.22平成13(ネ)3840[エアロゾル製剤2審]は、やはり傍論で、作用効果不奏功自体は抗弁とはならず、それとあわせて構成要件を充足しないという主張もなす必要がある旨を説く。

(21) 自身はその立場を採るものではないが、清水初志「創薬産業の活性化と知的財産権」日本工業所有権法学会年報23号147頁(2000年)は、このような発想が採用される傾向があることを指摘する。

(22) 清水/前掲注(21)147頁の指摘にかかる。

(23) 以上、ほぼ全面的に、清水/前掲注(21)147頁に負う。

(24) 鶴飼健「機能推定型出願に関する三極比較研究最終報告及びそれ以降のバイオテクノロジー分野の特許を巡る動向」知財研フォーラム45号42頁(2001年)。石川浩「明細書の記載要件の問題点」『ライフサイエンス分野の新出現技術関連発明の保護の在り方に関する調査研究』(2003年・知的財産研究所)72頁も参照。

(25) 鶴飼/前掲注(24)42頁。本誌10号掲載の本論文「(1)」62頁注(15)の紹介を参

照。

(26) 清水/前掲注(21)147～148頁。

この他、バイオテクノロジーの分野では、学問の分野で行われた最新の研究を応用する形での技術開発が主となっており、第一に、そのような研究の成果を最初に発明に応用した者が広範な保護範囲を享受する特許権を取得できるとすると、発明の競争が過剰となり無駄な重複投資が行われる、第二に、最新の研究の成果を利用した発明は技術的な達成度という点では先行技術を凌駕するだろうが、しかしその発明をなした者の貢献は、単に最新の研究の成果によって得られた知識を応用したに過ぎないから相対的に小さい、そして第三に、最初に知識を応用しただけの者に、その後が続く技術改良や応用を広範にコントロールする権利を付与してしまう危険性があるという問題点があるため、特に特許権の保護範囲を狭くする必要性が高いという主張もなされている(Robert P. Merges & Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839, 883-884 (1990))。バイオテクノロジーに限らない一般論として、川浜/前掲注(8)56頁の評価も参照。

(27) アメリカ合衆国法制の下では強制実施制度に多くを期待できないという認識の下、たとえ文言侵害に該当するとしても、特許発明と原理を異にする場合には非侵害とする法理である逆均等の理論にその解決の期待を寄せつつ、Merges & Nelson, supra note 26, 904. 本誌11号掲載の本論文「(2)」80頁注(37)を参照。

(28) このように保護範囲を限定することは、累積的革新の理論にも即した考え方といえよう。用途限定により基本特許権の保護範囲を限定する方策は、ブロッキングというデフォルトが基本特許権者にとって交渉決裂に対するサンクションとして機能させる方向に働くといえるからである。累積的革新の理論を提唱した Merges & Nelson, supra note 26, 883-884も、バイオテクノロジーの分野では保護範囲を限定すべきことを提唱していることにつき、前述注(26)参照。

(29) 用途限定の問題に関しては、権利範囲を調整するのではなく、審査の際に厳しく実施可能要件を吟味することで、クレームを狭く特定することを促すことにより、解決を図ろうとする方策もありえるところである。

たとえば、特許庁の審査基準(第1部第1章5.3例3-4)は、R受容体活性化作用に肥満抑制という医薬用途があることを見いだした発明者が、特定のスクリーニング方法によって得られたR受容体活性化化合物を有効成分として含有する肥満抑制剤という請求項について、明細書にはR受容体活性化化合物が3個開示されているに止まるという前提の下、有効成分を得るためにあらゆる化合物をスクリーニングして確認することを要求するものであって、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を要求するものであるということを理由に、実施可能要件を満たさないと帰結している(田村聖子「21世紀の新薬開発技術に関連する出願について」知財研フォーラム42号13頁14～15頁(2000年)。なお、ライブラリー形式のクレームの実施可能

要件についても、同17頁参照)。用途による限定ではなく、広い範囲のクレームだと実施可能要件を満たさないことになるという形で、クレームの限定を促すという手法を取ることで、保護範囲の限定を図るものである(アメリカ合衆国特許法に関するものであるが、Dan L. Burk & Mark A. Lemley, Policy Levers in Patent Law, 89 Va. L. Rev. 1575, 1654 (2003)も、バイオテクノロジーの分野において、開示要件や実施可能性要件のところ、遺伝子配列の特定を要求する裁判所の取扱いが、成立する特許権の保護範囲を限定する機能を有していることを指摘する。イギリスの関連判決につき、潮海久雄「バイオテクノロジー関連発明の法政策に関する考察 -欧州における諸課題の検討-」知財研フォーラム52号6～8頁(2003年)、ドイツにおける最近の関連する法改正につき、田村明照「変貌を遂げるヒト遺伝子関連発明の特許保護」ジュリスト1296号123～124頁(2005年))。

しかし、同事例集は、「通常、拒絶理由は解消しない」と述べており、技術水準が向上し、スクリーニング方法の開示によって、当業者にとって所望の性質の化合物を得ることが容易であると認められるときは、実施可能要件を満足する出願が現れることは否定していない、と解されている(田村聖子/前掲15頁)。くわえて、いざれにせよ、肥満抑制剤をスクリーニングする方法の発明としては実施可能要件を満たすという理解もある(田村聖子/前掲15頁)。この点に関しては、そのように技術水準が進歩した場合には、そもそも発明自体が容易推考ということで拒絶されることになるのではないかという疑問が生じるかも知れないが、受容体活性化作用に肥満抑制という医薬用途があることに発明の本質的部分があるという前提であれば、スクリーニング方法の技術水準とは別の話であり、非容易遂行性が依然として維持されるという事態を想定しうる。

本文で述べたように、技術的範囲の解釈等により権利行使を制限する必要が生じうことは理論的に否めないといえよう。

(30) たとえば、上流から下流へとイノベーションが引き継がれる分岐点が、R受容体活性化作用に肥満抑制効果があるというようなタイプの特定の受容体の活性化作用と医薬用途の発見に止まるのではなく、さらに進んで当該活性化作用がある化合物の発見にまで至るものである場合には、具体的な化合物を記載することなく、R受容体活性化化合物を有効成分として含有する肥満抑制剤という請求項で特許を取得することはできず、かりに登録されたとしても、その保護範囲は、明細書記載の具体的な化合物で特定される範囲に限定されるというのが本稿の主張である。しかし、類型的にみて、特定の受容体の活性化作用と医薬用途の発見という程度の具体化で上流から下流へと情報が取引されているのであれば、用途がその程度に具体化されているに止まる明細書でもって特許の取得を認めることになるから、用途限定によって保護範囲を調整することにさしたる期待はできないということになる。

(31) 関連する外国の法制度につき、産構審・前掲注(11)46～85頁、知的財産研究所・前掲注(12)92～197頁、森岡一「バイオ・医薬分野における『公共の利益』についての米国の考え方 特に Bayh-Dole 法 March-in(介入権)についての NIH の判断」AIPPI 50巻3号(2005年)、同『『公共の利益』のための強制実施権に対する米国の考え方-特にバイオ・医薬関連問題への対応-」AIPPI 51巻2号(2006年)。

(32) 知的財産戦略本部が発表した「知的財産の創造、保護、及び活用に関する推進計画」(2003年)(<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/030708f.html>)、「知的財産推進計画2004」(2004年)(<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/040527f.html>)、「知的財産推進計画2005」(2005年)(<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/050610.html>)においても、この問題が課題として継続的に取り上げられている。産構審・前掲注(11)も参照。

(33) アメリカ法における議論として、シャムナッド・バシール「エッセンシャル・ファシリティとしての遺伝子 -ブロック・ミー・ノット-」知財研フォーラム57号(2004年)参照。

(34) 白石忠志『技術と競争の法的構造』(1994年・有斐閣)20頁、泉水文雄「知的財産権のライセンスと価格制限」『商法・経済法の諸問題』(川又良也還暦・1994年)634頁、田村善之「特許権の行使と独占禁止法」同『市場・自由・知的財産』(2003年・有斐閣)144頁。なお、アメリカ合衆国の裁判例等を素材に、その背後に特許制度と反トラスト法の関係に関して、特許権者に発明に関する全ての収益を帰属させるべきであるという排他権を神聖視する発想(「フェティシズム」)と、特許法とイノベーションを促すことで社会的な厚生を高めることを目的とする点で究極的には反トラスト法と共通の目的を有しているから、反トラスト法による規制を控え、特許権の保護を認めることが競争政策としても望ましいとする発想(「ユーフォリア」)があることを指摘し、むしろ問題を解決するためには個別の競争制限行為毎にその社会的なコストと社会的な便益を比較することによって問題の行為を容認すべきか否かということ判断すべきである旨を説くものとして、本間忠良「フェティシズムとユーフォリア-米国『技術と競争』判例にみるミスユースと反トラストの系譜-」『21世紀における知的財産の展望』(知的財産研究所 10周年記念・2000年・雄松堂出版)を参照。

(35) 川浜/前掲注(8)66頁の指摘も参照。知的財産権に基づくライセンス拒絶を含めて、一般に難問とされる単独事業者による一方的な取引拒絶を規制すべきか否かということ判断の際に考慮すべき要素を示すものとして、参照、和久井理子「単独事業者による直接の取引・ライセンス拒絶規制の検討(2・完)」民商法雑誌122巻1号89～108頁(2000年)を参照。

(36) 泉水文雄「独占禁止法23条についての試論」産大法学25巻3・4号152頁(1992年)も参照。

たとえば、特許に係る技術が標準化に組み込まれている場合を挙げることができるとも、この場合、特許権者が得る独占的な利潤は、技術の優秀性に基づくというよりは、ネットワーク効果に起因しているところが大きい反面、当該特許権が関連する市場において機会主義的行動に供される可能性があることを合わせ考慮すると、権利行使を貫徹させることによる競争促進効果よりも競争阻害効果の方が上回っていると判断できるかもしれない(参照、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」特許懇215号28～29頁(2001年)、川濱昇「技術標準と独占禁止法」法学論叢146巻3=4号142～143・147・149～150頁(2000年))。

(37) 田村善之「市場と組織と法をめぐる一考察」同・前掲注(34)市場・自由・知的財産参照。

(38) 現時点では当該特許発明につきライセンスを受けないと市場に参入できないとしても、一定期間経過すれば迂回発明が可能であるという場合、ライセンスを必要不可欠であると考えられるのかという問題がある。

一般論をいうのであれば、最初の発明をなそうとする者へのインセンティブを確保する必要があることに加えて、迂回発明(最初の特許発明の技術的範囲の外で同等の効果を得ることができる発明)も技術の豊富化をもたらすことに変わりはない。迂回発明へのインセンティブが減じることのないようにするためには、迂回発明をなすことが可能であるにも関わらず、いたずらに必要不可欠であると認定してはならないという結論(パシール/前掲注(33)37～38頁)にも相応の説得力がある。

もっとも、これは権利範囲の問題にも関わる。均等論が広範に認められたり、あるいは機能的にクレームが書かれているために文言侵害となる範囲が広い場合には、迂回発明をなすことが困難となる(パシール/前掲注(33)39頁)。

また、問題の特許に係る技術がスクリーニング方法などで、大学やベンチャーなど上流セクターに属する企業が開発するのに適した技術であり、当該方法を用いてイノベーションを行うのが下流セクターに属する企業である等の分業体制が成立している場合には、下流セクターに対して迂回発明のインセンティブが働くことはないのだから、話は変わる。

このように見てくると、迂回発明をなしうる可能性があるという事情は、それがゆえにカテゴリー的に必要不可欠の要件の充足を否定する要素として考慮するのではなく、必要不可欠の要件はクリアさせたうえで、法によりライセンスを強制することの競争阻害効果と競争促進効果を衡量する場面での考慮事情として位置づけたほうがよいように思われる(もっとも、あくまでも必要不可欠のところを衡量し、分業体制が確立している場合には、迂回発明をなしうる可能性がないと認定すれば足りるという反論はありえるかもしれない)。

(39) アンチ・コモنز、ひいては各権利者がホールド・アップを利用するという

戦略的行動に走る危険性がある分野では、差止請求を否定すべきである旨を説くもの、Burk & Lemley, supra note 29, at 1667. 特許権者が戦略的行動を採る危険性がある場合には強制実施権を活用すべきである旨を説くものに、Arti K. Rai, Fostering Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust, 16 Berkeley Tech. L.J. 813, 842-844 (2001).

ホールド・アップ問題に関して、一般的には、田村善之/前掲注(37)16～19頁。アンチ・コモنزの文脈では、それまでに多数の権利者と交渉してライセンスを取得してきた潜在的ライセンシーが、当該特許からのライセンスを得ることに失敗すると、それまでの交渉費用や既払いのライセンス料等の投資が無駄になることを恐れて、少々、高額のライセンス料を請求されても支払わざるを得なくなることを指す。この場合、他の特許権者と比較して後からライセンスするほど、相手方のホールド・アップの状況は悪化するので、特許権者としてはライセンス交渉を遅延させることにインセンティブが働く。逆に、そのような戦略的行動を特許権者が用いることが予測される分野では、潜在的ライセンシーがそもそも最初から当該技術の利用を諦めるという過少投資が生じうる。

(40) 報酬請求権化としても、損害賠償額の算定が問題となる(侵害訴訟における損害賠償の場面ではなく、「合理的な」条件でのライセンスを強制する場合の救済措置との関係について言及するものであるが、和久井/前掲注(35)103・105頁、川濱/前掲注(36)法学論叢143～144頁)。仮想交渉により妥結されることが予想されるライセンス料をもって特許法102条3項の損害額と算定してしまうと、独占的な地位があることを前提にした算定となりかねず、差止請求権を行使しえないことを考慮した相応の「割引」が必要となろう(もともと、102条3項は、仮想ライセンス料ではなく、規範的に損害額を算定しうる規定であると解すべきことにつき、田村善之『知的財産権と損害賠償』(新版・2003年・弘文堂)216～230・246～254頁、田村・前掲注(12)296～298頁)。102条1項に関しても、2項に関しても、同じく差止請求権を行使しえないことに応じた相応の操作が必要となる。なお、差止請求権を行使しえないという前提を共有するものではなく、その意味で純粋の侵害事件として扱うという前提の下での立論であるが、特にスクリーニング方法に係る特許権が侵害された場合の損害賠償額の算定に関する論点を論じるものとして、参照、片山/前掲注(15)118～124頁、大野/前掲注(15)1396～1399頁。玉井/前掲注(12)科学研究126頁の指摘も参照。また、報酬請求権化構想とも絡めて、中山一郎/前掲注(12)452～453頁も参照。

(41) こちらの方には前述した日米特許合意や TRIPs 協定31条(i)(i)の制約は及ばない。ゆえに、鶴飼健「機能推定型出願に関する三極比較研究最終報告及びそれ以降のバイオテクノロジー分野の特許を巡る動向」知財研フォーラム45号47頁(2001年)も、92条ではなく、93条の活用への期待を滲ませている。ただし、このよ

うな手法を採用すること一般に関して、国際政治の観点に鑑みて実現が困難であることを指摘するものに、稗貫/前掲注(9)、田村明照/前掲注(29)125頁も消極論である。産構審・前掲注(11)86～90頁も慎重論に与するが、他方で独占禁止法の活用の可能性を示唆している(同89頁)。

(42) 詳細は、既発表の別稿に譲る。田村善之/前掲注(34)、田村善之・前掲注(12)324～328頁を参照。この点に関する筆者の発想は、白石忠志教授から得た示唆に負うところが極めて大きい。白石・前掲注(34)、同「知的財産権のライセンス拒絶と独禁法」『21世紀における知的財産の展望』(知的財産研究所10周年・2000年・雄松堂出版)、同『独禁法講義』(第3版・2005年・有斐閣)144～145頁を参照されたい。

(43) 田村善之「特許発明の定義」同・前掲注(34)市場・自由・知的財産、田村善之・前掲注(12)172～174・183～184頁を参照。

(44) 技術や市場の環境の変化に応じて、特許の適格対象がより抽象的なものに変更させる必要があるとすればそれはどのような場合であるのか、そして、そのような特許適格対象の変更が、従来の特許法の枠組みが前提としていた各種の法理もそれに依拠して根本的な変更を迫るものであるのか、ということを開問すべき場合がある。

特に、ビジネス・モデル特許に関して、特許適格性を認める必要性に疑問を呈するとともに、かりにこれを認めるとすれば、それは特許適格対象の単なる「付加」(accretion)ではなく、「再編」(reconfiguration)であって、特許法の各種法理の根本的な変更が必要となる旨を示唆する論文として、LEE Nari(田村善之＝津幡笑訳)「特許対象の再編成と財産権主義の台頭—ビジネス方法の特許適格性」知的財産法政策学研究9号(2005年)がある。

本稿は、そのバイオテクノロジー版というべきものである。従来、特許の適格対象ではあると考えられていなかったビジネス・モデルについて、コンピュータ・テクノロジーあるいはインターネットに関連するという、クレイム・ドラフティングのテクニックで容易に作出しうる手掛かりがあるのみで、その特許適格性を認めることは、その当否自体問題になるとともに、たしかに特許適格対象の「再編」をもたらすものであるということが出来るのかもしれない(LEE/前掲参照)。これに対して、自然法則の発見と発明の区別はもともとそれほど強固なものではなく(注(43)所掲の文献を参照)、従来から融通無碍に解釈されているところがあるがために、本稿が提唱する程度の市場の分業化を前提とした程度の抽象化では未だ特許適格対象の再編とはいえない、というのが本稿の背後にある筆者の基本的な発想である。

もっとも、市場における分業体制の構築に合わせて、特許適格対象の抽象化を認めようとして、差止請求権の行使のみを(損害賠償請求権とは区別して)権利濫用としたり、裁定実施制度や独占禁止法による介入を許容するなどの調整原理を提唱する本稿の立論は、論者によっては、これらの法理は既存の特許法の法理の変容を迫る

ものであるように捉えられるかもしれない。かりにそうだとすると、それは特許法の「再編」ということになり、本稿が提唱する特許適格対象の抽象化はそれだけのインパクトがあるものと理解されることになるのだろう。しかし、特許法が発明とその公開を適度に促しもって産業の発展を促すことを目的としているとする道具主義観に立脚する限り、本稿で提唱した各種の調整原理は、特許法の「再編」にまで至るものではなく、そもそも特許法に内在するものであり、逆にいえば、その他の場面でも適用の可能性のあるものなのだ、ということを開問して本稿を結ぶことにしたい。