

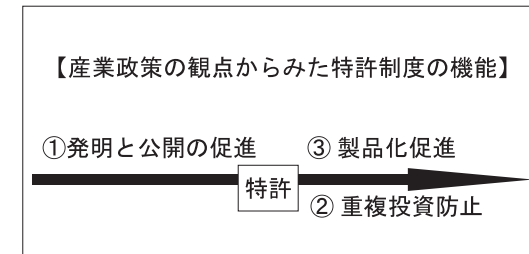
プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (2)

田村善之

3 イノベーションと特許制度の関係に関する理論

1) 理論的な特許制度の機能と法規範の関係

理論的にイノベーションに与える影響という観点から見ると、特許制度には、大別して3つの機能があるということが指摘されている。第一に、発明とその公開を促進するためには特許制度が必要となるというもの、第二に早めに特許の保護を与えることによって、複数の人が無駄に発明に対する投資をしないようにするというもの、第三に、早めに特許権を付与することにより、その特許に関連する製品化を促すというものである⁸⁸。



このうち、①発明の公開と促進の機能は、特許付与を目指した発明や公

⁸⁸ Report of the President's Commission of the Patent System (1966), reprinted in ROBERT P. MERGES, PETER S. MENELL, MARK A. LEMLEY, INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE 17-18 (5th Ed., Aspen Publishers, 2010). そこでは、第4の機能として国境を越えた製品、方法、技術情報の取引を促進することも謳われている。

開、出願という行動を誘引するというものであり、特許権付与前の活動に対するものであるという意味で、事前のインセンティブに着目しているといえる。他方で、②重複投資防止機能は、特許制度には、出願公開後、あるいは出願公開より先に特許が付与された場合は特許公報の発行後の時点から他者の重複投資を妨げるというものであり、③製品化促進の機能は、特許付与後の製品化へのイノベーション活動を促すためには排他権が先に存在したほうが確実な投資を招来することになると考えるものであり、いずれも特許権付与後の活動に対するものであるという意味で事後のインセンティブに着目しているといえる。

しかし、これらの3つの機能をともに実現しようとすると、2つの壁がある。

第一に、効率性の観点から、これら3つの機能のすべてに関して最適解を得ることは不可能である。個人間の効用比較が可能かどうかという問題もあるが、それ以前にそもそも、どの程度発明の投資を誘引するのか等々、先に示した様々な効率性に関して明確な解を得ることが無理であり、その検証も困難である⁸⁹。たとえば発明とその公開を促進するという点に関しても、ただインセンティブを与えればよいというものではない。特許権の保護が強過ぎると、かえってイノベーションが妨げられる。そこで何らかの線引きが必要だということになる。また、重複投資の回避や製品化の誘引に関しても、早期に特許保護を与えれば与えるほど、重複投資が回避され製品化の誘引がもたらされるが、他方で早期に特許があることにより、特許の利用が妨げられたり、後続のイノベーションが妨げられたりするという問題がある。したがって、これらの機能をどの程度重視するかにより、特許制度に関して異なる経済理論が展開されることになる。

第二に、裁判規範として通用しなければならないということからくる限界もある。特許権という権利という形式をとったということは、究極的にはこれを裁判規範として通用させなければならないということの意味する。つまり、本来は効率性を得るための手段であったはずのものが、個々の訴訟において、訴訟当事者間の権利義務関係に翻訳しなければならない

⁸⁹ Nari Lee (田村善之訳)「効果的な特許制度に関する多元的理論の試み」田村善之編『新世代知的財産法政策学の創成』(2008年・有斐閣)100～101頁。

ことになる。個別事例において本当に効率性を達成しているかどうかよくわからないが、二当事者間に対してある決められたルールに基づいて判断していくと、トータルではそれなりの効率性が達成できるのではないか、という基準を設けることにならざるをえない⁹⁰。

2) 特許制度の運用の仕方に関する5つの理論

特許制度の3つの機能の相剋に対して何らかの形で折り合いをつけつつ、裁判規範に翻訳しうるような大雑把な方針を定立しうる理論としては、以下のような5つのものが呈示されている^{91 92}。

⁹⁰ 田村善之「muddling through としての法政策学—『多元分散型統御を目指す新世代法政策学』中間報告—」新世代法政策学研究10号277～283頁(2011年)、同「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8～9頁(2010年)。

⁹¹ 以下の5つは、Dan L. Burk=Mark A. Lemley (山崎昇訳)「特許法における政策レバー(1)」知的財産法政策学研究14号74～112頁(2007年)の示した分類に従った。詳しくは、田村善之「抽象化するバイオテクノロジーと特許制度のあり方」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)25～31頁も参照。

⁹² 以下で紹介する5つの理論のほか、スザンヌ・スコッチマー「知的財産権制度の設計」同・前掲注21・110～115頁も、経済学的な観点から特許制度を考察するうえで様々な示唆を与えてくれる。特許権の存続期間の長短や保護範囲の広狭を考えるに当たっては、特許権以外の者がどのような形で新規参入をしてくるのかということも考える必要がある。その場合、特許発明と同等の効果を生む代替技術を他者が開発して参入するという形の新規参入は、社会的に無駄な重複投資であるから、むしろ、存続期間を短くして他者が新規参入する意欲を失うほどに特許からもたらされる利益を少なくするか、もしくは代替技術にまで特許権の保護範囲を及ぼして(代替技術による新規参入ではなく)特許発明のライセンスという形での新規参入を促すか、というどちらかの方策で重複投資を防いだほうがよい。その場合、どちらとすることに関しては、特許権によって発生する死重損失を斟酌すべきであり、たとえば特許製品に対する需要の価格弾力性が低いために、新規参入をさせずに特許権者の独占を認めて特許製品の価格を高めても死重損失に大きな変化が起こらない場合には、前者の存続期間を短くする方策が有用であろう、という。

もともと、この論文は、Burk=Lemley/前掲注91の検討対象には含まれていない。特許製品に対する価格弾力性などの現実には検証可能性の点で困難がある数値や、特許権の存続期間の調整などの現実には実現可能性が乏しい政策手段を分析の基軸の1つとしている。また、現実の多くの特許とは異なり、特許権により特許権者

① プロスペクト理論

Edmund W. Kitch によって提唱されたプロスペクト理論 (Prospect Theory) は、先に掲げた特許制度の機能のうち、事後的なインセンティブに関わる機能を中心に据える理論である。すなわち、特許制度における重複投資の防止、製品化促進の機能の重要性を指摘した論文であり、排他権が付与されてそれが公示されることにより、複数の者による研究開発の重複投資 (レント・シーキング⁹³) が回避され、特許権者の管理の下、イノベーションに対する効率的な投資が行われるようになることを指摘した⁹⁴。

が市場を独占しており、右下がりの需要曲線に直面している (自己が供給量を調整することにより価格に影響を与えることができる) ことを仮定している。したがって、この論文は、法制度に対する提言をなすというよりは、どちらかという純粋な経済理論モデルの分析を完成させることに主たる目的があるといえよう。

⁹³ レント・シーキングの非効率性を、WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, *THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW* (Harvard University Press 2003) は、以下のように例証している。たとえば、所有権が放棄された難破船があり、それを引き上げると、金銭に換算して100万ドルの価値があるとす。しかし、これを引き上げるにはたったの10万ドルしか必要がない。このような場合、レント (生産コストに対する超過利潤) が90万ドルと非常に大きいので、複数の者がレントの獲得を目指して引き上げ作業に従事することになる。しかし、社会的なコストという見地からは、1人の者のみが10万ドルを費やして引き上げることがもっとも効率的であり、2人目以降の引き上げ作業は (競争の促進により引き上げ作業がスピード・アップし重複投資の損失を上回る価値を生むようなことがない限り) 社会的に見て無駄な費用を生み出す行為でしかない。このような重複投資を誘発してしまうことがレント・シーキングの非効率性である。ちなみに、この場合、難破船に所有権があれば、所有者は難破船に関する権利を競争入札にかけ、特定の者に引き上げ作業を遂行させることができるから、レント・シーキングによる重複投資が避けられる (*id.* at 16-17)。

⁹⁴ Edmund W. Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 J.L. & ECON. 265, 276-79, 283-84 (1977)。

prospect という言葉には、見込み、計画、期待など、いろいろな意味が込められている。アメリカでゴールドラッシュの時代に、誰も彼もがカリフォルニアまで出かけていき、金鉱山を掘り当てようとした。しかし、同じ地域であれば、あるどこかの場所の採掘をすれば、そこから実際に金が採掘できるかどうか確認できるから、2人目以降の採掘作業は社会的に見れば無駄なレント・シーキング活動にほかなら

したがって、Kitch によると、特許はできる限り早期に与えたほうがよいということになる。

この理論には、そもそも排他権を早期に付与するという方策が、重複投資を防ぐための⁹⁵、あるいは関連するイノベーションを誘引するための⁹⁶、唯一の選択肢とは言い難い反面、排他権を設定することにより生じるコス

ない。そこで、複数の者が同じ地区で採掘作業をするという重複投資を防ぐために、一定地域で誰か1人だけに鉱山の採掘をできる権利である prospect を与えることとされた。Kitch は、この prospect が特許権に期待されるべき役割である、という考え方を提唱した。その紹介として、山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(5)」知的財産法政策学研究33号204～206頁 (2011年)。

⁹⁵ 早期に排他権を付与するために、用途が特定されていない抽象的な技術的範囲の特許権を許容するとすれば、レントも大きくなる。そうすると、より早期の段階でのレント・シーキングを誘うことになりかねない (Mark F. Grady & Jay I. Alexander, *Patent Law and Rent Dissipation*, 78 VA. L. REV. 305, 308, 316-17, 321, 339 (1992))。ある段階の研究が初期投資に集中しておりサンク・コストとなっている場合には、重複投資の節約効果がないことも指摘されている (青木玲子＝長岡貞男「有用性基準の経済学—累積的技術革新の観点から—」後藤晃＝長岡貞男編『知的財産制度とイノベーション』(2003年・東京大学出版会) 259・261頁)。したがって、特許の早期取得を認めるよりは、用途の具体化を迫ることでレントを減らすか、そもそも、必要とあれば特許保護を否定してしまつて誘因を遮断するほうが重複投資を防ぐことができるかもしれない (Rebecca S. Eisenberg, *Analyze This: A Law and Economics Agenda for the Patent System*, 53 VAND. L. REV. 2081, 2093 (2000))。

⁹⁶ Kitch は、排他権なしには投資に対するフリー・ライドが起こりうることを嫌ってイノベーションに対する過小投資という事態が起こりうることを主張するが (Kitch, *supra* note 94, at 284)、こうした過小投資の発生を防ぐには、プロスペクト理論のように事前に排他権を与えるのではなく、事後的に報奨として排他権が与えられるというインセンティブの下、イノベーション競争を促すという方策によって解決することも可能であろう。さらに、後述する累積的イノベーション理論に与する Mark A. Lemley, *Ex Ante versus Ex Post Justifications for Intellectual Property*, 71 U. CHI. L. REV. 129, 139 (2004) は、改良技術については改良の対象となった技術を創造した者ではなく、それを創造した者にインセンティブを付与すべきである旨を説くとともに、バイオニア発明をなした者と改良技術をなした者を峻別しようにも、ほとんどの発明は改良技術であるということを指摘している。

ト⁹⁷、とりわけ取引費用の問題⁹⁸ ⁹⁹を軽視し過ぎているという問題があるた

⁹⁷ 排他権が早期に付されることで特定の者の管理の下で行われることになるイノベーションの過程では、排他権を得たことにより弛緩が生じ、技術開発に励むよりは、むしろ現在の地位に安住するために排他権を行使するという戦略的な行動に終始することになりかねないという危険性がある(本文で次述する競争的イノベーションの理論を参照)。また、競争状態に置いたときに比して、後続の研究開発により得られる期待収益が減少する結果、後続のイノベーションが阻害されるという問題もある。プロスペクト理論が重視する重複投資の抑止効果に関しても、先行発明の開発にそれほど大きな投資を要しない場合には過大視することができない(結論として、プロスペクト理論を常に支持するわけにはいかないとしつつ、スザンヌ・スコッチマー「巨人の肩の上に立って：累積的発明の保護」同・前掲注21・159～163頁)。

⁹⁸ 一般論として、発明者といえども特定の人間の認知上の限界(限定された合理性の問題)に見舞われるところ、そもそも彼が最適なコーディネイターであるという保証はどこにもないのだから(Lemley, *supra* note 96, at 137)、適切な利用者にライセンスを与えることに失敗する可能性がある。その結果、生み出されるイノベーションが、競争的な環境が継続するなかで不特定の者によりコーディネイトされるイノベーションよりも望ましくなると断定することは困難であろう(*id.* at 149, Robert P. Merges & Richard R. Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 COLUM. L. REV. 839, 843, 872-74, 885-94 (1990))。

⁹⁹ この批判は、プロスペクト理論と同じくレント・シーキングの問題(もしくは、rent dissipationの問題)に焦点を合わせて特許制度の合理性を探求する、Grady & Alexander, *supra* note 95 に対しても、妥当する。

この論文は、特許を付与することにより発明後のレント・シーキングを防ぐことができるのみを念頭に置くプロスペクト理論と異なり、特許を付与してしまうことによりかえって発明前のレント・シーキングを誘発してしまうことをも考慮に入れ、この相殺する2つの効果を衡量しつつ、なお排他権を設定すべきであると判断される場合に特許を与えるべきである旨を説く点で、プロスペクト理論よりも相対的に洗練された議論である(*id.* at 322)。そのうえで、同論文は、たとえば、すでに十分洗練されており応用可能性がない技術は、その応用技術の開発に対する重複投資というレント・シーキングを誘発することはないから、排他権(特許権)を付与する必要はないが、他方で、開示された技術では改良の余地を残しているとか、未開拓の分野があることを示すシグナリングの効果がある場合には、レント・シーキングを誘発するので、排他権を付与する必要がある等々、レント・シーキングに着目した理論で、アメリカ合衆国の特許法に関する判例法理を説明することができ

め、そのままの形で受け入れるわけにはいかないが¹⁰⁰、特許制度の機能として重複投資の防止、後続イノベーションに対する配慮に目を向けた点では重要であり、よく引用される論文である¹⁰¹。

② 競争的イノベーション理論

他方で、逆に競争的な環境のほうがイノベーションが進むという主張として、Kenneth J. Arrow の名前を冠せられることがある、競争的イノベーション理論(Competitive Innovation Theory)がある¹⁰²。

Arrow の理論は、歴史的にはプロスペクト理論よりも前に提唱されたものであり、その敵は、シュンペーター仮説であった。シュンペーター仮説

という positive theory を提示することを試みる(*id.* at 322-50。同論文が、プロスペクト理論のもう1つの特徴である市場による発明の利用のコーディネイトというものを特許法の目的とは考えていないことにつき、*id.* at 349)。

しかし、Grady & Alexander 自身、特許を付与しなければそもそもレントは発生しないのだから、なにゆえ特許を付与するのかという議論に、同論文が完全に回答しきれていないことを自認している(*id.* at 317)。この点に関し、Grady & Alexander は、同論文が判例法理を説明する positive theory の提示を目的としているに過ぎないと断りつつ、特許を与えないと発明者が発明を秘密にするという形での社会的に見て非効率的なレント・シーキングが行われることを防ぐ必要があることを示唆しているが(*id.* at 318, 342)、そこまでレント・シーキングにこだわらなくとも、同論文が忌避する reward theory (報酬理論)の一種であるインセンティブ理論、つまりフリー・ライドを嫌って発明(とその公開)に対する投資が過小となることを防ぐために排他権を付与すると説明してしまったほうが話が早いというものであろう。レント・シーキングに焦点を当てるのみでは一義的な解答を得ることは困難である。

¹⁰⁰ 田村/前掲注91・25～26頁。しかし、この種の議論に好意的な評価を与えるものに、島並良「特許客体論の方法と構造」知財研フォーラム55号15～16頁(2003年)。

¹⁰¹ 知的財産法学の流れのなかでの同論文の位置づけにつき、田村善之「知的財産法学の新たな潮流—プロセス志向の知的財産法学の展望」ジュリスト1405号22～24頁(2010年)。

¹⁰² Kenneth J. Arrow, *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Innovation*, in THE RATE AND DIRECTION OF INVENTIVE ACTIVITY 609-25 (Richard R. Nelson eds., Princeton University Press 1962)。特許権と著作権等による知的財産権を intellectual monopoly と名づけ、多くの場合、その社会的なコストを上回る便益をもたらすとは認められない以上、最終的には廃止すべきである旨を説く、ボルドリン＝レヴァイン・前掲注53・15～19・23～134・378頁も参照。

とは、大規模支配企業がなすような投資は完全競争市場下では行いえず、見返りを享受しうるからこそ技術革新への投資がなされるのであるから、独占こそがイノベーションの源であるとするものである¹⁰³。これに対して、競争的イノベーション理論は、独占企業はかえってその地位に弛緩するか¹⁰⁴、その保全のために排他権を行使するという戦略的な行動に終始することになりかねないから¹⁰⁵、むしろ競争的な環境に晒されたほうがイ

¹⁰³ ヨーゼフ・A・シュンペーター (中山伊知郎=東畑精一訳) 『資本主義・社会主義・民主主義』(1995年・東洋経済新報社) 163~165頁。そこにおけるシュンペーターの主張は、独占の見返りが無い限り、イノベーションは起こりえないというものであるが(「シュンペーター仮説」、Joseph A. Schumpeter 自身の理論の変遷とその後の受け止められ方につき、後藤晃「イノベーションと競争政策」知的財産法政策学研究23号2~4頁(2009年))、これをして、独占的な市場構造にあるほど、あるいは、企業規模が大きいほど、イノベーションが行われると主張していると理解する考え方を、小田切宏之『競争政策論—独占禁止法事例とともに学ぶ産業組織論』(2008年・日本評論社) 156~157頁は、「いわゆるシュンペーター仮説」と名づけている。そのうえで、同157~162頁は、いわゆるシュンペーター仮説が成り立ちうる論拠の1つとして、規模が大きいほど新製品を売り込めるのでイノベーションへのインセンティブが強い可能性があることを掲げたうえで、シュンペーター仮説を否定すべき論拠として、後述する置換効果(replacement effect)等に言及し、結論として、革新的イノベーションに関してはマーケット・シェアが小さい企業のほうがより大きなインセンティブを有するのに対して、改良型イノベーションに関しては、マーケット・シェアの大きな企業のほうがより大きなインセンティブを有すると論じている。

¹⁰⁴ いわゆるX非効率。白石忠志『技術と競争の法的構造』(1994年・有斐閣) 110~111頁参照。

¹⁰⁵ Merges & Nelson, *supra* note 98, at 873, 877. 寓話的には、Wright 兄弟の飛行機に関する特許 (*id.* at 888-91, Edward G. Durney (渡部俊英訳)「強力な知的財産法は経済成長の鍵となるか—米国における知的財産法とサイバー法の最近の推移」知的財産法政策学研究4号122~129頁(2008年)、ボルドリン=レヴァイン・前掲注53・124頁)、Thomas Edison とその設立にかかる General Electric 社の白熱電球に関する特許 (Merges & Nelson, *supra* note 98, at 885-88)、James Watt の蒸気機関に関する特許(ボルドリン=レヴァイン・前掲注53・4~9・19~20・71~73頁)などが、偉大とされる発明者が、ひとたび特許権が与えられると、その権利行使に邁進した結果、かえってイノベーションが阻害されることとなった例として引用される。

ノベーションが進むと主張する^{106 107 108}。

¹⁰⁶ ここでは、後に紹介する Burk & Lemley の特許政策の舵取りの理論につなげるために、Arrow の理論そのものではなく、Burk=Lemley/前掲注91・80頁の「単純化」に従って、競争的イノベーション理論を紹介した。実際には、Arrow, *supra* note 102, at 619-22 は、独占企業は現在保有している市場を技術革新により脅かされる可能性があるために、競争市場にある企業に比して、自らイノベーションに取り組みインセンティブが小さいことを論証している(川濱昇「技術革新と独占禁止法」日本経済法学会年報42号52頁(1999年)、後藤/前掲注103・4頁)。いわゆる置換効果である(特許制度の存在の有無にかかわらず発生する)。なお、競争的イノベーションの前提と異なり、特許制度の存在を仮定すると、特許権を有している独占企業は、参入者がイノベーションに取り組み、新たなイノベーションについて特許を獲得してしまった場合に失う利益が存在する分、イノベーションに対してより強いインセンティブが働くこと(=効率性効果(efficiency effect))につき、和久井理子「技術開発と競争政策」柳川隆=川濱昇編『競争の戦略と政策』(2006年・有斐閣) 324~325頁。

¹⁰⁷ ボルドリン=レヴァイン・前掲注53も、以下のように主張して、知的財産権は廃止すべきであると主張する。一般に企業ないし業界の生産量の最大値には制約(「生産制約性」)があるために、需要曲線が限界費用曲線と交わる点まで業界全体の生産量を拡大することができない場合には、レントが発生するので、イノヴェイターはそこらか何がしかの分け前を得ることができ、模倣者に対して市場先行の利益を得ることができ、また模倣にもコストがかかる以上、知的財産権がなくとも、この分け前をもってしてイノベーションに対する適切なインセンティブが付与される可能性が高い(184~191・193~203・227~229頁)。他方、生産には一定の固定費を投入することが必要であって、前述した交点を越えた生産量を実現することができるだけで、それ以下に生産量を減らすことができない場合には(「分割不可能性」)、レントは発生しないので、知的財産権を正当化しうる可能性が理論的にはありうる。しかし、知的財産権はその存在が他のイノヴェイターのイノベーションのコストを高めるばかりではなく、知的財産権に基づく独占者の戦略的な行為を可能とし、ロビイングによる知的財産保護の強化が行われるという甚大なコストが発生することを斟酌する必要がある(260~264・331~334・344~351・373~379頁)。たしかに、知的財産権がイノベーションにとって意味のある分野もないわけではないが、中庸の道をとって一部の産業についてのみ特許制度や著作権制度を残してしまうと、ロビイングの結果、結局、弊害のある制度と化してしまうと予想されることに鑑みると、知的財産権制度(ここで、主として念頭に置かれているのは特許制度と著作権制度であって、商標制度は、出所を識別する表示の保護に純化させて

③ 累積的イノベーション理論

少し時代が下ると、Robert P. Merges と Richard R. Nelson によって累積的イノベーション理論 (Cumulative Innovation Theory) という考え方が提唱される¹⁰⁹。

この理論は、主としてプロスペクト理論を批判し、イノベーションは、Kitch がイメージしたように1つの発明の後に細かなイノベーションが積み重ねられていくのではなく、発明が積み重なる形で累積的に進んでいくことが一般的である、とする。その際に、個々の発明者に適切なインセンティブを与えるために、原則として、両者に特許権を付与し、先行発明の保護を後続発明にも及ぼすべきであると帰結する。その結果、双方の権利がすくみあい (blocking) の効果を有するので、双方の特許権者間で取引がなされる結果、効率的な利用 (後続発明の利用) が促される、というので

残存させることにつき、368頁)は全面的に廃止し(375~376頁)、他の代替手段によりイノベーションを促すことを考えるべきである(医薬品産業につき、364~368頁)。もっとも、これまで様々な人々、組織が知的財産権の存在を前提とした活動に従事していることに鑑みると、一挙に廃止するのではなく、手順を追って段階的に廃止することが望まれる、と帰結している(347~348頁)。

しかし、このようなボルドリン=レヴァイン・前掲注53の主張に対して、BURK & LEMLEY, *supra* note 65, at 31 は、現実世界がいかんして非効率性を迂回するののかということに顧慮しておらず、また BESSEN & MEURER, *supra* note 52 が示した分野別の特許権の価値の違いというものと対峙していないと批判し、Patent Crisis があるとしても、ボルドリン=レヴァイン・前掲注53のように特許制度の全面的な廃止を提言するのは行き過ぎであると論じている。

¹⁰⁸ シュンペーター仮説にも一面の真理があり、競争的イノベーション理論にも一面の真理があるとすると、真理はその中間に存するのかもしれない(後藤/前掲注103・5~7頁が説く「逆U字型」)。BESSEN & MEURER, *supra* note 52, at 89-90 は、相応のレントが見込まれる状態がイノベーションを促進するのに適した環境であり、過度に激し過ぎる競争も、過度に乏しい競争もイノベーションの度合いを減じることになるという実証研究を紹介している(Burk=Lemley/前掲注91・82頁も参照)。

¹⁰⁹ Merges & Nelson, *supra* note 98, at 909-16. その紹介として、参照、長岡貞男「累積的な技術革新と知的財産権：最近の理論研究の含意」特許研究25号12~13頁(1998年)。

ある^{110 111}。

¹¹⁰ より子細にその議論を紹介しておく、インセンティブや社会的なコストを衡量するときは、発明前の事前のインセンティブやコストばかりでなく、後続発明に対する特許権の行使の可否などの発明後の事後のインセンティブと、特許権によって技術の改良の競争が妨げられるという発明後の事後の社会的なコストを考慮に入れることが肝要であり(Merges & Nelson, *supra* note 98, at 843. その意味で、個々の発明に関しそのコストと効用を比較することに終始するタイプの従来の議論が批判されるべきであることにつき、*id.* at 868-70)、この観点から特許権の保護範囲の広狭を調節するべきであって(*id.* at 875)、それは発明が個別的になされる分野、累積的になされる分野、化学産業という特殊な分野、そして産業の外の学問の世界でなされる分野毎に、別個の衡量を必要とする(従来の議論が技術の進歩の仕方が全産業に共通しているという前提に立脚していたことを批判しつつ、*id.* at 880)、というものである。そのうえで、同論文は、アメリカ合衆国の法制下では強制実施の制度を期待しえないという認識の下、パイオニア発明の保護は広くとるべきであるという命題に疑問を呈し(*id.* at 909)、逆に、文言侵害に該当する場合であっても特許発明と原理を異にする場合には侵害を否定する逆均等理論(*id.* at 909-11; Robert Merges, *Intellectual Property Rights and Bargaining Breakdown: The Case of Blocking Patents*, 62 TENN. L. REV. 75, 92-94 (1994); Mark A. Lemley, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 TEX. L. REV. 989, 1010-13 (1997)) や、物質特許よりは用途限定の方法特許による保護(Merges & Nelson, *supra* note 98, at 913)を推奨するなど、分野毎の特性に応じて保護範囲を狭くすることを主張している。同論文によれば、これは決してアンチ・パテントの立場をとるものではなく、特許の保護範囲を拡張することは一見するとパイオニア発明のインセンティブを高めるように見えるが、他方で、改良発明をなそうとする者が侵害者となる可能性を高めるので、本当に発明のインセンティブを高めることにはならないことに留意すべきである(*id.* at 916)、と結んでいる。

ちなみに、逆均等論に関しては、米国法の下でも適用例は少なく、判例法理として疑問が呈されている(Dan L. Burk=Mark A. Lemley (山崎昇訳)「特許法における政策レバー(2) 知的財産法政策学研究15号88頁(2007年)」。日本法は、逆均等理論に対応する法理を持たないが、端的に権利濫用の法理や裁定実施の制度を活用することで、同様の帰結を得ることが可能であろう。

¹¹¹ Lemley, *supra* note 110, at 1061-65, 1068-71 も、同様に、基本発明と改良発明の双方に適切なインセンティブを与えるために両者に特許権を付与するという形ですくみあいを設ける方策は、他の選択肢(どちらか一方に権利を付与する方策)に比して、取引が成立しなかった場合に当事者が被るコストを高めることで、通例、容易

このような発想に対しては、Aという基本発明とBという改良発明の双方に特許を与えることは、改良発明の実施には互いの許諾が必要となることによる両すくみの関係をもたらす、むしろイノベーションの利用を妨げるのではないかという疑問が湧くかもしれない。これに対して、MergesとNelsonが用いた論法は、法と経済学で議論がなされていたペナルティ・デフォルト (Penalty Defaults) という考え方¹¹²である。両当事者ともに契約をしなければ改良発明を実施できないという環境は、むしろ、両当事者が契約を締結することによる解決を促すサンクションとして機能するというのである^{113 114}。

ではない知的財産に関するライセンス取引を促進する効果があることを指摘するが、このような方策は、それでも取引が不調に終わった場合に比して、誰も当該改良発明を利用しえない事態を生むという点でリスクがあり、その解決策として、マイナーな改良に関しては基本発明のみに権利を付与し、重要な改良に関してはすくみあいとし、革新的な改良に関しては (逆均等理論の活用などにより) 改良発明者にも権利を付与する方策が望ましいことを示唆している。そして、この場面では、排他権を認めるプロパティ・ルールのほうが、報酬請求権に止めるライアビリティ・ルールよりも、司法や行政の介入を招来することなく、市場的な解決を望める点で効率的であること、他方で、そうはいつでもこのモデルの下でも、裁判所は重要な改良と革新的な改良を見極めなければならない、そこには不確実性があるが、この不確実性は両当事者に情報の非対称性をもたらすものではないから、訴訟の不確実性はかえって取引を促進することになると帰結する (*id.* at 1071-72)。

¹¹² DOUGLAS BAIRD, ROBERT GERTNER, AND RANDEL PICKER, *GAME THEORY AND LAW*, 147-53 (Harvard University Press, 1994), 藤田友敬「情報、インセンティブ、法制度」成蹊法学43号91～98頁 (1996年)。

¹¹³ ペナルティ・デフォルトにいうデフォルトとは、デフォルト・ルール、すなわち任意規定のことである。当事者が契約しないときに適用される任意規定は、通常、両当事者が望みそうなことを規定するのかもしれない。しかし、改良発明のブロック、すなわち当事者が契約しなければ両すくみで誰も使えないという状況は、特許法が最終的な落ち着き先として望んでいる規律でないことは確かである。ゆえに、ここでいうデフォルト・ルールは、通常の意味のデフォルトと異なり、契約をしなかったときのペナルティとして、当事者が望まない方向でのデフォルトを与えていることになる。さらに重要なことは、その前提として、改良発明や基本発明の有用性がよくわかるのは、裁判所や特許庁ではなく、当事者であるから、裁定許諾、あるいは権利濫用プラス損害賠償などの形で、裁判所が適切なロイヤルティを算定

④ アンチ・コモنز理論

アンチ・コモنز理論 (Anti-commons Theory) は、Michael A. HellerとRebecca S. Eisenbergが唱えたものである。

もともと Hellerにより唱えられたアンチ・コモنز理論は、社会主義崩壊後の旧ソビエト連邦の状況に示唆を得たものであった。Hellerによると、

するよりも、当事者に契約させたほうがよい、という発想が存在する。

¹¹⁴ スコッチマー/前掲注97・140～144頁は、ブロッキング特許の事例で、後続の (潜在的) 発明者が後続発明を開発するための投資をなす前に先行する発明の特許権者とライセンス交渉する場合と、そのような投資をなした後で交渉する場合とに分けて、当事者間の契約によりもたらされる解決が社会的に望ましい解決と一致するか否かということ考察している。それによると、事後的な交渉のみが許される状況であると、先行特許権者から要求されるライセンス料の下では、(社会的には望ましい) 開発投資を回収することができない可能性があるために、後続発明に対する投資を断念せざるをえない場合がありうる (この場合、開発投資はすでに投資済みで交渉するので、先行の特許権者としてはこのような高額のライセンス料では開発投資が行われなくなると慮ってライセンス料を減じる合理的理由はないので)。他方、事前に交渉が可能である場合には、後続発明をなそうとする者が後続発明の開発投資をなしたとしても利益を回収できる程度の低いライセンス料で合意する合理的理由が先行特許権者にもあるので、社会的には望ましい後続発明の開発が、この観点から阻害されることはなくなる。しかし、逆に、このような低額のライセンス料はそもそもの先行特許発明自体に対する開発投資の額を下回るものとなる可能性があり、そのことを (潜在的な) 先行特許発明の特許権者が事前に予想し、そもそも先行特許発明に対する (社会的には望ましい) 開発投資を断念することになるという状況が予想される。これを防ぐためには、先行特許発明に対する開発投資による期待利益を (1人の特許権者が先行発明と後続発明の両方を開発する場合に比して) より高いものとする必要があるが、それは特許権によって発生する死重損失を増大することになる、と分析する。もともと、同論文は、法制度に対する具体的な提案を行うというよりも経済分析の理論モデルの構築に主眼があり、たとえば当事者間の情報の非対称性は考慮の対称外であるなど単純化されていたり (同147～148頁)、特許権侵害のリスクを冒してでも後続発明の開発に従事するという選択肢 (特許権侵害に気がつかず従事するという選択肢も含む) は存在しないとされている (同145頁の記述からは特許権の救済としての差止命令が禁止的に高価であることが前提とされていることが窺える) など、現実の状況とは異なるところがある。

社会主義が崩壊して市場制度に移行したときに、旧来の社会主義時代にあった所有権、担保権、賃借権などの様々な利権が市場のなかに権利化されて、非常に複雑な権利の枠組みができあがった。その結果、たとえば、誰もが店を構えたい商業地でも、権利の処理ができないために、商業地が廃れるという状況に見られるように、権利が多過ぎて権利処理ができないために、有効な不動産利用が進まないという弊害が生じることが指摘された。さらに、社会主義から市場経済に移行した過渡期であるため、権利を処理するためのルールや問題解決のシステム¹¹⁵が存在しない。このような過渡期で自生的秩序の解決が図れない状況において、共有地の悲劇の反対概念として、多数の者が権利を主張することの悲劇を唱えたというものである¹¹⁶。

この理論が、遺伝子断片特許に応用されることになる。1990年代は、まさにヒトゲノムの解析が進んでいくなかで、アメリカ特許庁がDNAの断片の機能が確定しない状況で特許を認め始めていた。このような過渡期において多数の権利を付与すると、アンチ・コモنزの状況になるという警鐘を鳴らしたのである¹¹⁷。

¹¹⁵ たとえば、後に紹介する日本の家電業界における包括的クロス・ライセンス契約などは、このような問題を完結する自生的な秩序の代表例である。

¹¹⁶ Michael A. Heller, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, 111 HARV. L. REV. 621, 633-59, 668-79 (1998). 過渡期であり自生的秩序が存在しないという仮定が置かれているのは、各権利者が利益を上げるためにはアンチ・コモنز問題を解消するような制度を発達させる可能性があるからであるが、このような制約の有無にかかわらず、アンチ・コモنز問題というものが存在するののかということに関しては争いがある(スコッチマー/前掲注97・149頁参照)。なお、補完財に関する各財の権利が複数の者に分属している場合で、各財の権利者が独占価格をつけることができる場合には、単独所有の場合と比べて、理論的に、独占価格がより高額なものとなること(=クールノー問題)が知られている(スコッチマー/前掲注97・150～153頁、和久井理子『技術標準をめぐる法システム』(2010年・商事法務)165頁、Burk=Lemley/前掲注91・88～89頁)。

¹¹⁷ Michael A. Heller and Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Stifle Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, 280 SCI. 698 (1998); マイケル・A・ヘラー=レベッカ・S・アイゼンバーグ(和久井理子訳)「特許はイノベーションを妨げるか」知財管理51巻10号(2001年)。Nari Lee(田村善之=立花市子訳)「標準化技術に関する特許とアンチ・コモنزの悲劇」知的財産法政策学研究11号105～109頁(2006年)、

⑤ 特許の藪理論 (Patent Thickets Problem)

アンチ・コモنز理論とよく似ている理論として、Carl Shapiro が提唱した特許の藪理論 (Patent Thickets Problem) がある。

Shapiroによると、半導体産業では、半導体に関する特許の保護範囲が過度に広範で錯綜しているという。アンチ・コモنز理論は、小さな特許が多数存在することによる弊害を説くものであるが、特許の藪の理論は、互いの権利が広過ぎて藪のように錯綜していることを意味している。その結果、アンチ・コモنزと同様に、権利処理に手間取り利用が進まなくなるのである¹¹⁸。このような特許の藪化を防ぐためには、アンチ・コモنزに対する対策と同じように特許の数を減らしてもよいが、保護範囲を狭くすることでも解決することもできるという違いがある。

3) 特許政策の舵取りの理論

プロスペクト理論以来のイノベーションと特許法制に関する議論を一挙に昇華させた画期的な論文が、Dan L. Burk と Mark A. Lemley による特許政策の舵取りの理論 (Policy Levers Theory) である¹¹⁹。前述した5つの理論は、従前は相互に対立するかのよう論じられていたが、どれが正

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)の紹介を参照。

¹¹⁸ 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). Shapiro の論文では、そこにいわれている特許の藪の問題とアンチ・コモنزの問題を区別することは困難であるが、Burk=Lemley/前掲注91・109頁は、アンチ・コモنزの問題を異質の断片的な特許が多数存在することから生じるものとし、特許の藪の問題を、同質の特許の広範な保護範囲が錯綜することから生じるものとし、両者を、概念上、区別している。後に紹介する Burk & Lemley が提唱した特許政策における舵取りの議論につなげるため、本文の叙述も、便宜上、この分類に従った。

¹¹⁹ Dan L. Burk & Mark A. Lemley, *Policy Levers in Patent Law*, 89 VA. L. REV. 1575, 1657 (2003) (その翻訳として、Burk=Lemley/前掲注91、同/前掲注110)。その後、同論文は、BURK & LEMLEY, *supra* note 65 にまとめられている。ここでは、邦語である Burk=Lemley/前掲注91、同/前掲注110の該当頁を主として引用し、必要に応じて、適宜、BURK & LEMLEY, *supra* note 65 の該当頁を引用する。

しくどれが誤っているというわけではなく、分野毎にイノベーションの構造が異なっており¹²⁰、それに応じて妥当する分野を異にすると指摘したのである。

① プロスペクト理論：製薬業界

Burk & Lemleyによると、プロスペクト理論は製薬業界に妥当する、という。1つの医薬品を開発するために費やす費用は800億円ともいわれるが¹²¹、逆に、開発に成功した特許を取得しえたときには莫大な利益(=レント)を生む。そのため、一獲千金を狙って過大な研究投資が重複しかねない。さらに、特許取得後に医薬品として販売する承認を得るためには、臨床試験等の多大な投資が必要になる。したがって医薬品業界では、先に述べた特許制度の機能のうち、②重複投資の防止(=レント・シーキングの抑止)、③製品化の促進(=後続イノベーションの促進)の機能が重視される。

もう1つ重要なことは、プロスペクト理論が推奨する政策指針である早期の特許付与には、イノベーションの過程の早い段階で用途が具体化していない抽象的な特許が出現することを許容してしまい後続のイノベーションが妨げられるという問題が生じるが、Drug Delivery System(薬物送達システム)やバイオ創薬が盛んになる前の、伝統的な新薬の開発の場面では、1つの化学物質の特許で1つの医薬品すべてをカバーしていることが多く、それほど累積的な発明を考える必要がなかった¹²²。ゆえに、早期の特許付与によりイノベーションが阻害される可能性は小さいかもしれない¹²³。

¹²⁰ Burk=Lemley/前掲注91・49～60頁。

¹²¹ BURK & LEMLEY, *supra* note 65, at 39.

¹²² 1990年代以降、バイオ創薬や、Drug Delivery System(薬物送達システム)の開発(参照、古澤康治[判批]知的財産法政策学研究27号258～260頁(2010年))が盛んになってからは、状況は様変わりしているのかもしれない。

¹²³ 関連して、BESSEN & MEURER, *supra* note 52, at 89, 106-07, 152 は、製薬業界において特許制度が機能している理由の1つとして、医薬品に関する特許が分子構造によって特定されるものであるために相対的に境界が明確であり、特許権の公示機能が発揮されていることに求められる、とする(化学産業における特許は、分子構造により特定されるために、特許の有効性や侵害の成否の判断が相対的に容易であるこ

このように、伝統的な製薬業界にはプロスペクト理論を通用させるべき土壌が備わっており、現に早めに特許が付与されている、というのが、Burk & Lemley の主張である¹²⁴。

② 競争的イノベーション理論：ビジネス方法

競争的イノベーション理論が妥当する分野として、Burk & Lemley が指摘するのがビジネス方法である。State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. (Fed. Cir. 1998)¹²⁵において、コンピューター・プログラムを利用するビジネス手法(この事案では金融商品)に特許取得を認める判決が出るまでは、誰もビジネスの方法に特許を取得できるとは思っていなかった¹²⁶。それにもかかわらず、様々なタイプの新規のビジネスが生まれてきたという事情は、特許がなくとも、十分なイノヴェイシ

とを指摘した Levin, et al., *supra* note 14, at 798 の示唆に基づいた分析である)。それは、当該業界における特許権侵害訴訟の頻度が他分野に比して飛躍的に低いことや、連邦巡回控訴裁判所においてクレーム解釈が吟味される回数にも表れているという(BESSEN & MEURER, *supra* note 52, at 152-55)。

¹²⁴ Burk=Lemley/前掲注91・94～96頁。

¹²⁵ 平嶋竜太「米国特許法における保護対象の変容—いわゆる“Business Method Exception”を巡る動向について—」知財研フォーラム41号(2000年)。

¹²⁶ この課題については、Nari Lee(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)、日本の裁判例の最近の動向について、酒迎明洋[判批]知的財産法政策学研究34号(2011年)。米国でも、近時、ビジネス方法特許の適格性に関しては見直しが進められている。Bilski et al. v. Kappos, 561 U.S. ____ (2010) は、リスクヘッジ方法に関する特許出願を拒絶した原審の連邦巡回控訴裁判所の判決を維持しつつ、ビジネス方法特許がカテゴリカルに特許適格性を排除されることはないが、本件では、クレームが抽象的なアイデアに向けられていることを理由に特許適格性を否定している(小宮山展隆=小栗久典「Bilski vs. Kappos 連邦最高裁判決について」知財研フォーラム84号(2011年)、杉浦淳=佐久聖子「コンピューター・ソフトウェア関連発明に関する日・米・欧の審査基準と特許適格性要件に関する考察」知財研フォーラム84号(2011年)、Matthias Leistner=Manuel Kleinemenke(鈴木將文訳)「特許法の発展に対する制度設計の影響(1)～(2)—欧州及び米国におけるコンピューター・プログラムとビジネス方法の特許可能性を例として—」知的財産法政策学研究34号～35号(2011年)を参照)。

ン活動が起こるということを示している¹²⁷。したがって、この分野では、競争的イノベーション理論が妥当する、という¹²⁸。

③ 累積的イノベーション理論：ソフトウェア産業

累積的イノベーション理論に当てはまるものとして、Burk & Lemley はソフトウェア産業を例に出しているが¹²⁹、その評価は分かれるだろう¹³⁰。累積的イノベーション理論は、少なくとも日本であれば、家電業界によく妥当するように思われる。

家電業界ではおびただしい数の細かな特許があるにもかかわらず、少なくとも国内の家電業界の内部ではそれが特に大きな弊害には結びつかなかった。日本の家電業界は、一部の技術の例外を除き、10年程度の単位で幅広い分野において包括クロス・ライセンス契約¹³¹を結ぶことによって権利処理をしている。それによって、多数の特許があることによって生じる弊害が未然に防がれているのである¹³²。漸進的なイノベーションに対応した細かな特許が乱立している結果、何もしないとブロッキングが生じ双方の特許が使えなくなってしまうが、そのようなデフォルト・ルールがペナルティとなって、包括クロス・ライセンス契約という自発的秩序の形成が促されている、と理解することができる。

¹²⁷ ボルドリン＝レヴァイン・前掲注53・81～83頁。

¹²⁸ Burk=Lemley/前掲注91・97～99頁。

¹²⁹ Burk=Lemley/前掲注91・99～105頁。

¹³⁰ BESSEN & MEURER は、ソフトウェア関連発明に関する抽象的な特許は、特に特許権の公示機能を低下させ、訴訟の頻発を招いていることを指摘する (BESSEN & MEURER, *supra* note 52, at 21-24, 152, 186-87)。もっとも、ソフトウェア関連発明の特許権はソフトウェア産業以外のところで多く保有されており、ソフトウェア産業は特許の取得に熱心ではないために、ソフトウェア産業では未だ問題が深刻化していないが、将来にいたるまでそれが保証されているわけではないとする (*id.*, at 190-91)。

¹³¹ 田村善之「包括的クロスライセンスと職務発明の補償金額の算定」知的財産法政策学研究 2号1頁 (2004年)。

¹³² 岡田羊祐「特許侵害訴訟・知的財産費用と『特許の藪』－『特許の藪』は深刻な問題なのか」財団法人知的財産研究所編『特許の経営・経済分析』(2007年・雄松堂出版) 186～187・190・195頁。

④ アンチ・コモنز理論：バイオ産業

アンチ・コモنزの理論は、もともとバイオテクノロジー分野において主張されたものであるため、当時のバイオテクノロジー産業に妥当する、とされている¹³³。Heller & Eisenberg が唱えた時点では、遺伝子断片が特定されたに止まり、その機能もよくわからない早期の段階で特許を取得することを米国特許庁が認めており、それが大きな問題になっていたからである¹³⁴。

⑤ 特許の藪理論：半導体産業

最後に、特許の藪理論は、やはり、その出自に従い、半導体産業に妥当する、とされている¹³⁵。

4) 舵取りは誰が行うべきか?

以上のように、Burk & Lemley はイノベーションと特許制度に関する既存の5つの理論について、それぞれ妥当する業界は異なっていることを指摘したうえで、この舵取りを誰が行うべきかという議論を設定する。そして、Burk & Lemley は、技術的な知識に長けた行政でも、民主的な基盤を有している立法でもなく、司法を舵取役に推奨した。

なぜかという、立法にはいくつか限界があるからである。まず、事前にすべての事態を予想してルールを設定することは極めて困難(特に境界線の確定が困難)である¹³⁶。そして、このような困難があるとすると、ロ

¹³³ Burk=Lemley/前掲注91・105～109頁。

¹³⁴ ただし、当時のバイオ特許に関する法制度は、まさに Heller & Eisenberg が指摘したように、過渡期にあった。その後、1999年の日米欧の三極特許専門家会合では、機能が解明されない段階で遺伝子断片特許が認められることはないという取扱いをなすということが確認されている(鶴飼健「機能推定型出願 (ESTs, 完全長 cDNA 等)」について) 知財研フォーラム42号4～6頁 (2000年))。もっとも、全長 cDNA に関しては相同性(ホモロジー) 検索による機能推定で特許を取得できるのかという論点が残されている(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 (2001年))。問題の詳細については、田村/前掲注91・13～23頁を参照。

¹³⁵ Burk=Lemley/前掲注91・109～111頁。

¹³⁶ Burk=Lemley/前掲注110・60～63頁。

ピングは不可避である¹³⁷。他方、司法は、その事件限りの判断であるから、修正をしながら事後的に範囲を決めていくことができる¹³⁸。

ここで、Burk & Lemley は、特許法が抽象的な概念を設定することで、政策形成のアリーナを立法から司法に移す技法を採用していることに着目し、そうした法技術を政策レヴァー (Policy Levers) と呼ぶ¹³⁹。

Burk & Lemley の論文によると、特許法には多くのレヴァーがある¹⁴⁰。たとえば、特許適格対象性や、有用性 (日本の特許法上の産業上の利用可能性要件に相当) の要件がある。特許適格対象性においては、抽象的なアイデアに対する特許性が否定されているが、何がこれに該当するかについて解釈の余地が大きい。有用性の要件も、たとえば遺伝子断片特許においてどの程度使途を特定すれば産業上の利用可能性を認めるかということについて、解釈の余地は極めて大きい。また、非自明性の要件 (日本の特許法上の非容易推考性要件ないし進歩性要件に相当) のところにおいて、特許を得るためのバーの高低を操作することができる。さらに、保護範囲の画定の場面でも均等論などのなかで保護範囲を調整することができる。Burk & Lemley は、これらの要件の解釈の司法による運用を通じて、産業分野毎に異なる特許政策を実現すべきと提言したのである。

この Burk & Lemley の議論は、伝統的な法と経済学におけるルールとスタンダードの議論 (Rule vs. Standard) を使いながら、新たな側面を取り入れるものといえる。

立法の定め方としては、2つの方法がある。解釈により具体化が必要な抽象的なスタンダードを定めるに止める方法と、解釈による具体化が不要な程度にまで具体的にルールを定める方法である。そして、どのような場合にルールで定めるほうが望ましく、どのような場合にスタンダードで定めるほうが望ましいのかということが、法と経済学で盛んに議論されてい

¹³⁷ Burk=Lemley/前掲注110・63～64頁。

¹³⁸ Burk=Lemley/前掲注110・64～68頁。

¹³⁹ Burk=Lemley/前掲注110・64頁。ここで lever とは、自動車におけるギア・チェンジ用のレヴァーのことを指す。本稿が、Policy Levers Theory に与えた「政策の舵取りの理論」という訳語は意識である。

¹⁴⁰ Burk=Lemley/前掲注110・69～89頁。

る。ごく簡単にいえば、どちらに委ねるのが効率的なエンフォースメントになるかという問題設定の下、紛争が頻発する場合は、それだけの立法のコストをかける意味があるので、事前規制を重視してルールにするのがよい。紛争が稀な場合には、具体的に立法しておくのは非効率的なので、事後的な規制に委ねるべく、立法では大まかなところを定めておき、あとは裁判の集積に委ねるという形で事後規制が実現される。そのうえで、事前に定めたルールがどの程度当事者の行動に影響を与えるかという視点を加味し調整するのである (ex. ルールを設定しても当事者が反応しない場合にはあえてルールを設ける意味に乏しい)¹⁴¹。

このように立法と司法について執行の効率性から考える議論に加え、全く別の分野での議論として、1960年代から経済学では集合行為論、公共選択論が唱えられていた。そこでは、政策形成過程においては、少数の者に集中した組織化されやすい利益は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ことが指摘された。なぜならば、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活動をしなからである¹⁴²。その結果、拡散しており個別に小さいがトータルで見ると大きな利益は、政策形成過程に反映されにくい。むしろ、全体として見れば大きくないかもしれない少数派のほうにバイアスがかかった政策形成が実現される (少数派バイアス)^{143 144}。

¹⁴¹ 精緻な紹介として、森田果「最密接関係地法—国際私法と“Rules versus Standards”」ジュリスト1345号 (2007年)。

¹⁴² 参照、マンサー・オルソン (依田博=森脇俊雅訳)『集合行為論』(新装版・1996年・ミネルヴァ書房)。

¹⁴³ See NEIL K. KOMESAR, IMPERFECT ALTERNATIVES: CHOOSING INSTITUTIONS IN LAW, ECONOMICS, AND PUBLIC POLICY 53-97 (University of Chicago Press 1994).

¹⁴⁴ 知的財産法と少数派バイアスの問題は、紙幅の都合上、本稿で大きく取り上げる余裕がないので、ここで触れておく。有体物の物理的な利用という概念上のフォーカル・ポイントがある所有権とは異なり、そのような概念的な歯止めがかかることがない知的財産権は人工的に無限定に拡張されかねないという危険性が大きく、その分、ロビイング等のレント・シーキングによって得られる便益も大きい。こうした状況下においては、知的財産権は社会的に見て望ましいレベルを超えて過度

Burk & Lemley の議論は、ルールとスタンダードの議論に、公共選択論による政策形成過程のバイアスの矯正という視点を接合し、立法よりも司法のほうがロビイング耐性が強いことに着目して¹⁴⁵、政策形成過程のアリ

に拡張され強化されてしまう (PETER DRAHOS, A PHILOSOPHY OF INTELLECTUAL PROPERTY, 145-69 (Dartmouth 1996); 田村善之「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究20号5～6頁(2008年))。現実には、1980年代からアメリカ合衆国が国際的に知的財産権を強化する方針を採用し、各種の手段を通じてその実現に動いたことがきっかけとなって、1990年代になって TRIPS 協定や WIPO 著作権条約、さらには二国間の自由貿易協定等により、知的財産権の保護の水準は国際的に飛躍的に高められることとなった (高倉成男『知的財産法制と国際政策』(2001年・有斐閣) 115～150・178～183・309～318頁、Peter K. Yu (青柳由香訳)「国際的な囲い込みの動きについて(1)～(4)」知的財産法政策学研究16～19号(2007～2008年)、山口直樹「知的財産保護の根拠」同『知的財産権と国際貿易』(2010年・成文堂) 55～119頁)。このような知的財産権の強化の背景に多国籍企業のロビイングが絡んでいることはよく知られている (PETER DRAHOS & JOHN BRAITHWAITE, INFORMATION FEUDALISM: WHO OWNS THE KNOWLEDGE ECONOMY? (Earthscan 2002); Peter Drahos (立花市子訳)「知的財産関連産業と知的財産の国際化—独占促進と開発阻害」知的財産法政策学研究3号(2004年)、小嶋崇弘「著作権法における権利制限規定の解釈と3 step test (2) —厳格解釈から柔軟な解釈へ—」知的財産法政策学研究27号149～151頁(2010年)、同「(3)」知的財産法政策学研究30号(2010年)、理論的な分析として、遠矢浩規『TRIPS』の共有知識化—構造・過程・主体—」法学研究83巻3号(2010年)、西村もも子「国際制度の形成における企業間協力—GATT TRIPS 交渉と日米欧企業—」国際政治161号(2010年))。くわえて、ロビイングがなかったとしても、外国からの投資を誘引するために、他国よりも特許権を強化するというインセンティブが存在し、それがさらに他国の特許権の強化を招くことになる (外国投資を惹きつける必要のない富裕国を除く)、と指摘されることがある (ボルドリン=レヴァイン・前掲注53・276～278頁)。

¹⁴⁵ もっとも、この命題も相対化する必要はあるが (Antonina Bakardjieva Engelbrekt (田村善之訳)「制度論的観点から見た著作権：アクター・利益・利害関係と参加のロジック(1)」知的財産法政策学研究22号47～49頁(2009年)、藤谷武史『「より良き立法」の制度論的基礎・序説—アメリカ法における『立法』の位置づけを手がかりに—」新世代法政策学研究7号184～186頁(2010年))、相対的には、立法よりも司法のほうがバイアスを被りにくいということはできるだろう (BURK & LEMLEY, *supra* note 65, at 106)。

ーナを司法に移譲したところに特徴がある¹⁴⁶。

もっとも、少なくとも日本では、そもそも審査分野毎に専門を異にする審査官が配置されており、自ずから特許政策の舵取りがなされている。たとえば家電業界では細かな特許が多く、製薬業界では大きな特許が与えられている。このようにそれぞれの産業分野で舵取りを行使している特許庁を(も)活用することが賢明なように思われる^{147 148}。

なお、立法により産業分野毎に特許政策を違えようとする、TRIPS 協定と抵触する可能性があることにも注意しなければならない。ロビイングの産物といえる TRIPS 協定27条1項は、特許権に関し、技術分野毎に特許発明の取扱いを差別することを禁じており、国内法の明文で分野毎に異なる特許要件や保護範囲を設定すると、明示的には TRIPS 協定違反となりうるからである。これは、途上国等において、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することを意図したものであり、まさに多国籍企業のロビイングの産物である¹⁴⁹。したがって、立法により産業分野別の舵取りをルール化すれば、そ

¹⁴⁶ その学説史的位置づけにつき、田村/前掲注101・27～30頁。

¹⁴⁷ 田村/前掲注144・18頁。

¹⁴⁸ BURK & LEMLEY, *supra* note 65, at 106-07 は、行政も予算を握る立法府の圧力を受けるから政策形成過程のバイアスから自由であるわけではなく、直接、選挙に晒されることもなく、さらに、特許庁は、日常的に特許権の取得を希望する者につきあい、特許権によって影響を受けることになる第三者とはほとんど顔を合わせないために、規制の虜 (capture) (参照、ジョセフ・E・スティグリッツ=カール・E・ウォルシュ (藪下史郎訳)『スティグリッツ ミクロ経済学』(2006年・東洋経済新報社) 426頁、ジョージ・J・スティグラー「規制の経済理論」同(余語将尊=宇佐美泰生訳)『小さな政府の経済学 規制と競争』(1981年・東洋経済新報社) となる恐れが強いことを指摘する。とはいうものの、BURK & LEMLEY, *supra* note 65, at 107 も、法的判断に関しては別論としつつ、審査における事実認定に関しては特許庁の判断を尊重することを裁判所に要求するという取扱いには、好意的な評価を与えている。法的な統制の下で専門的な機関の知見を活用する方策であって、特許庁と裁判所の役割分担として優れているというのである (山根崇邦「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2227～2229頁(2011年)の紹介を参照)。

¹⁴⁹ たとえば、医薬品に限るというような形で、特定の分野に限って保護を弱めるような立法の導入を防ぐことを目的とする制約である。起草経緯と趣旨につき、

れは TRIPS 協定に明示的に違反することになる¹⁵⁰。この意味でも、分野別の舵取りは、より一般的な抽象度の高いスタンダードの下で（ゆえに分野別の差別となることはない基準の下で）、立法以外の機関に委ねるほうが無難である¹⁵¹。

5) 法規制における画一的取扱いを志向する学説

Burk & Lemley の特許政策の舵取りの理論は、イノベーションと特許法制度の関係につき提唱されてきた 5 つの理論は、それぞれ妥当すべき産業分野を異にしており、ゆえに分野毎に望ましい特許政策は異なるということ提唱する。そして、重要なことは、このように分野毎に舵を切るべき主体として、立法と司法のどちらが望ましいかという問題設定をしたことであり、結論として、個別具体事例的に対応可能であり、ロビイング耐性のある司法による舵取りを推奨する、というものであった。

これに対して、日本の学説のなかでは、司法による個別的な対応を批判し、法規制における画一的取扱いを志向する見解が提唱されている。その論文では、裁判所が均等論、消尽などの場面で個別事例毎に具体化が必要な抽象的な規範を定めている現象を、事案毎に個別的な解決を志向する「画一性の喪失」＝「特許制度の解体」として憂い¹⁵²、当事者の予測可能性を高めるため、事後的な司法による事前に明確なルールが定まる「画一性」を推奨する¹⁵³。

この見解の背後にあるのが、特許法制度の主たる意義を、取引内容の法定による取引費用の節減に求めるという発想である¹⁵⁴。画一的な法規制に

RESOURCE BOOK ON TRIPS AND DEVELOPMENT, 368-74 (Cambridge Univ. Press 2005)、尾島明『逐条解説 TRIPS 協定』(1999年・日本機械輸出組合) 124～127頁。

¹⁵⁰ もっとも、実際にはアメリカ合衆国や EU は TRIPS 協定 27(1) に忠実に従って来たわけではないことにつき、Burk=Lemley/前掲注110・59～60頁。

¹⁵¹ ROCHELLE C. DREYFUSS AND GRAEME B. DINWOODIE, VIEWING TRIPS THROUGH A NEOFEDERALIST LENS: ADAPTING INTELLECTUAL PROPERTY LAW TO TECHNOLOGICAL AND SOCIAL CHANGE, Part I, Chapter 1, 4 (forthcoming).

¹⁵² 島並/前掲注13・3～13頁。

¹⁵³ 島並/前掲注13・18～21頁。

¹⁵⁴ 島並良「特許権の排他的効力の範囲に関する基礎的考察－取引費用理論からの

より、逐一契約をしなくてもよいようにして、当事者の取引費用を削減することが特許法の目的¹⁵⁵であるというのだから、当事者があえて契約をするのであれば（オプト・アウト）、それは認めるということになろう。そうすると、この見解は、最終的な規範形成のアリーナを当事者間の契約によるオプト・アウトに求めるものだということになる。

さて、この見解に対する最大の疑問点は、ベイスラインを特許権の存在に置いている点¹⁵⁶である。もともと発明の利用は公共財であり、法規制がなければ誰もが利用しうる（秘密とされている場合を除く）。ゆえに、特許権が存在すること自体が社会にとってはコストである。たしかに、取引費用ゼロであれば資源配分上は問題ないが（コースの定理）¹⁵⁷、この見解

示唆－」日本工業所有権法学会年報31号（2008年）。

¹⁵⁵ 島並/前掲注154・20～21頁は、取引費用の削減を特許法の目的の1つとして位置づけるに止め、「発明の誘引」という目的があることをも否定しないと述べており、取引費用削減という観点に特化した同論文の分析を一種の思考実験とする慎重かつ穏当な立場がとられていた。これに対して、島並/前掲注13・18頁は、「発明の促進と産業の発達」に対して特許法が果たす役割が大きくない可能性がある以上、それ以外の帰結を模索すべきであると指摘されており、同じく取引費用削減に特化する同論文の論旨が、「発明の促進と産業の発達」という目的を欠いたとしても、単独で特許制度を正当化しうる論拠として呈示されている、という違いがある。本稿が問題としているのは、まさにこの点にある。

¹⁵⁶ 直接、島並/前掲注13を扱うものではないが、得津晶「負け犬の遠吠え－多元的法政策学の必要性またはその不要性」新世代法政策学研究創刊号353～355・359頁（2009年）を参照。

¹⁵⁷ 取引費用がなく Coase の定理が成り立つ市場では排他権を設定しておけば、あとは市場を経由して最適化が図られるのだから、法の役割は排他権を設定したうえで、市場をなるべく Coase の定理が妥当する Coasian world に近づけるべく、取引費用を削減するために、権利の範囲を明確化することに尽きるというような発想の下で、フェア・ユースのような権利範囲を不明確にする法理を厭い、著作権法が違法としていない行為をシュリンクアップ契約により制約するオプト・アウトを容認する見解として、Frank H. Easterbrook, *Cyberspace and the Law of the Horse*, 1996 U. CHI. LEGAL F. 207 (1996) と同裁判官の手になる ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996) がある。批判的な検討として、芹澤英明「ProCD v. Zeidenberg の分析－制定法解釈のコンテクスト論その二」法学61巻2号231～243頁（1997年）、田村善

がその削減に腐心するように現実には取引費用はあり¹⁵⁸、ゆえに取引費用を最大限削減する方策は特許制度を否定することである。そのようなコストが生じるにもかかわらず、特許制度を設ける根本的な理由は取引費用削減に求めることはできない。

したがって、特許制度の意義は 発明とその公開に対するインセンティブの付与に求めるほかない。先に示した見解は、実証的にそのようなインセンティブが存在するか疑問があるとしているが¹⁵⁹ (前述した実証研究が示すように、この疑問は分野によっては極めて正当な指摘であるように思うが)、それならば端的に特許制度を廃止すればよいのであって、他の存在理由として取引費用の削減を掲げつつ、取引費用を発生させる特許制度をわざわざ創設したうえで、その費用の削減に腐心するという迂路を辿る必要はない¹⁶⁰。

之「知的財産法総論－市場指向型・機能的・自由統御型知的財産法の試み」同『市場・自由・知的財産』(2003年・有斐閣) 112頁。その他、同様の発想の下で展開された知的財産法学上の議論とそれに対する批判を紹介するものとして、田村/前掲注101・23～24頁。

¹⁵⁸ ロナルド・H・コース(宮沢健一他訳)『企業・市場・法』(1992年・東洋経済新報社) 131頁。

¹⁵⁹ 島並/前掲注13・16～18頁。

¹⁶⁰ 取引費用論の元来の発想では、公衆は発明してもらうことを欲しているから、取引費用ゼロであれば、発明(をしようとする)者と契約をして発明をなしてもらいその開示を受けるだろう、特許制度はそれを発明と出願に対する権利の付与という形で定型化し、取引費用を削減しているのだ、と説明するはずである(実際、島並/前掲注154・10～12頁のほうには、特許法が「発明開示」と「独占権」の取引を定型化している」と記されている。もっとも、そこにいう「発明開示」(「発明(開示)」とも)には、発明がなされていることが前提になっており、取引の対象には発明をなすことは含まれていないのかもしれないが、理論的に想定される取引の対象から発明をなすことを除く理由はないはずである)。産業の発展という利益があるからこそ公衆はこのような取引を欲しているはずだと理解するのであれば、このような説明は、発明とその出願を促し、もって産業を発展させるために特許権を付与するというインセンティブ論と変わるところはない。

ところが、先に示した見解では、インセンティブ論に疑問を提示し、それとの代替的な説明として取引費用の削減を打ち出すことを示唆している(前述したように

結論として、特許権を設定した場合、その特許権にかかる取引の費用がゼロではない、いやむしろ相当に高価なことも見込まれる以上、画一的な取扱いにより取引を推進すれば、かかるコストは解消すると考えることは単なる幻想でしかない。取引費用削減という観点で定型化を推進し、画一的な取扱いを志向する立場は、産業分野毎、事例毎等に異なる特許権の付与や権利行使に伴うコストを無視するものであり、採用するをえないと考える。

インセンティブ論に疑問を呈するのが、島並/前掲注13、取引費用削減に特許制度の根拠を求めるのが、島並/前掲注154である)。かりにそのような論法を採用するとなると、インセンティブとして特許権を与えることが不要なのであれば、公衆は発明者と特許権(ないしはそれに相当する報酬)を与えるという形の契約などない、だからそもそも締結されない契約を締結されるかの如き前提を採用したうえで取引費用を削減する方策に腐心するのは矛盾することになりかねない。これに対して、公衆にとっては、発明を開示させる必要があるからだと応えるのであろうが、そうだとすれば、出願をすることのみが要件となって、発明者(かその承継人)であることは特許付与の要件とはならないはずであるから、現行特許法の説明としては失敗しているということにならざるをえない。