

プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (3)

田 村 善 之

5) 法規制における画一的取扱いを志向する学説(承前)

さらにいえば、この見解は、「発明」なる括りをもって画一的に取り扱う根拠、換言すれば、「発明」でないものは画一的に取り扱わない反面、「発明」に該当すれば画一的に取り扱うことにしているのであるが、なにゆえそこでラインを引くのかという根拠に関しては、法と経済学的な分析を行っているわけではない。「同じ」「発明」である以上、当然に一緒に取り扱うという考え方を前提としているのであるが、既に見たようにイノベーションは千差万別であるところ、それを「発明」と一括りにして同一視することは法的なフィクションでしかない。社会に生起する事象は1つとして同一なものはないにもかかわらず、それを法概念(ex.「発明」)に包摂することであたかも同一であるかの如く扱い、それに同一の規律を及ぼすことを正当化するというフィクションを作出し、もって、完結が困難な課題を特定の法概念に該当するか否かという包摂モデルに置き換えることで、漸進的な変化を可能とすることは、法学独自の正当化手法である¹⁶¹。しかし、それはあくまでフィクションなのであって、この見解のように、伝統的な法学の手法にとらわれない正当化理論を構築しようとするのであれば、そもそも「発明」という法概念で一括りにすることが正しいものであるのかどうかというところにも根本的なメスを入れるべきであった

¹⁶¹ 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279～280頁(2011年)。藤谷武史「プロセス・時間・制度—新世代法政策学研究のための一試論—」新世代法政策学研究1号53～55頁(2009年)も参照。

といえよう。そして、そのようなところでまでメスを入れた場合には、画一的な取扱いということにはならないのではないかというのが本稿の主張である。

4 オープン・イノベーションの分析

1) 実証研究と理論からの示唆

以上、紹介したイノベーションと特許制度に関係する理論から得られる示唆を受けて、オープン・イノベーションなる現象をどのように考えるべきか、検討してみよう。

実証研究や理論(特に特許政策の舵取りの理論)からの示唆としては、オープン・イノベーションと一括りに呼ばれている現象でも、多種多様なものがあるのではないかということである。かりに産業分野毎に、(オープン)イノベーションの構造に相違があるとすれば、その違いに応じて、特許制度の取扱いも違えるべきではないか。

オープン・イノベーションと一括りにされる事象のうち、特許制度にとって意味がある区分として、本稿では以下の3つの典型例を抽出できるように思われる。

まず1つ目が、下請けなどを念頭に置いた、インテグラル・オープン・イノベーションである。2つ目が、より独立した企業の外にイノベーションが行われるインディペンデント・オープン・イノベーションである。3つ目は、モジュール化によるオープン・イノベーションである。

2) インテグラル・オープン・イノベーション

インテグラル・オープン・イノベーションとして本稿が念頭に置くのは、日本の自動車産業である。

日本の自動車産業に関しては、系列毎に下請けが発達している。もっとも、日本の自動車産業における下請けは、一般に「下請け」という語感から得られるイメージとは異なるものである(部品サプライヤーなどと呼ばれる)。そして、1990年代前半の時点での分析では、部品の製造業者である下請けが、特定の完成品メーカーである元請けと長期的な関係を保ちつつ、その作業も元請けにいわれることをただそのまま実施するというよう

な単純なものではなく、モデルチェンジに際して部品の開発に関与しうるようになれば、相応の利益が還元される仕組みに関与できる。そのなかで部品製造業者(特に貸与図メーカーと対置される承認図メーカーの場合)は、完成品メーカーとリスクとリターンを分担し合いながら技術革新や効率化を実現し、製品サイクルの短周期化をもたらしたという分析が一般になされている。すなわち、部品製造業者も、自身が開発に関与するが、あくまでも外部であるため、生産調整を受けたり、給与体系が異なったりしつつも、元請けも下請けも含めてトータルでの組織として効率的な自動車生産のメカニズムをつくっていった、ということが指摘されている¹⁶²。

その後、1990年代から21世紀にかけて、生産の海外シフト、部品輸入の拡大、自動車設計の簡素化、系列外取引の拡大、欧米でのモジュール納入ブーム、部品開発への三次元CAD(コンピュータ支援設計)導入、電子調達の拡大などの構造変化が見られたが、それにもかかわらず、21世紀に入ってからなされた分析においても、依然として、「長期継続的取引」「少数サプライヤー間の能力構築競争」「一括発注型の分業パターン(まとめて任せること)」という「日本型サプライヤー・システム」の特徴は維持されている、という理解が提唱されている。この「三種の神器」により、比較的少数の取引相手との継続的關係は取引主体間の活動調整を促進し、一括発注は受注側企業での内部活動調整を容易にし、サプライヤー間の能力構築競争は、少数のメーカーに一括して長期発注することによる売手寡占の弊害を防止することで、全体として自動車産業の競争力に貢献してきた、というのである¹⁶³。

¹⁶² 浅沼万里「調整と革新的適応のメカニズム」伊丹敬之=加護野忠男=伊藤元重編『リーディングス 日本の企業システム4—企業と市場』(1993年・有斐閣)69～72頁。このような市場的側面と組織的側面の双方を兼ね備えた中間組織の意義については、参照、田村善之「市場と組織と法をめぐる一考察」同・前掲注157・1～5頁。

¹⁶³ 藤本隆宏「日本型サプライヤー・システムとモジュール化—自動車産業を事例として」青木昌彦=安藤晴彦『モジュール化 新しい産業アーキテクチャの本質』(2002年・東洋経済新報社)169～174頁。そして、実証研究としても(1990年代後半のものであるが)欧米流の「部品の集成度を高め、小さくくりの機能完結的モジュールを大手部品メーカーに一括発注する」という欧米流の「大モジュール化」は日本ではあまり進行しておらず、「構造一体化によるコストダウン」「共通化による

この分析の当否を扱うことは本稿の趣旨を外れるので、以下ではかりに自動車産業においてこのようなイノベーションの構造が現在でも存続しているものと仮定して話を進めていくと、このように両者密接に絡み合っ

コストダウン「機能複合化による付加価値向上」といった、設計合理化による商品力向上を目指す方が多く実行されている、という(同191～192頁)。社内において組立ラインが従来の統合方から自立完結型ないしサブアッシー化が進んでいるものの、そのサブアッシーを外部のサプライヤーに任せることには消極的であり、ゆえにアウトソーシングは進んでおらず、製品アーキテクチャーの見直しも、自動車メーカーが主導する形で取り組まれており、メーカーを超えたモジュールの共通化やインターフェースの標準化は進んでいない点が、コンピュータ等と異なる、というのである(国内の部品メーカーに対するアンケート調査と自動車メーカー8社に対する聴取調査を踏まえつつ、藤本隆宏＝武石彰＝具承桓「自動車産業におけるモジュール化—製品・生産・調達システムの複合ヒエラルキー」武石彰＝藤本隆宏＝青島矢一編『ビジネス・アーキテクチャー—製品・組織・プロセスの戦略的設計』(2001年・有斐閣)109～117頁)。かかる立場の下では、ルノー＝日産の提携も欧米流のモジュール化を押し進めたものではなく、「日本企業の自律性のある程度保証しながら、ゴーン氏という有能なトップの送り込みによって戦略拘束能力補強を担保する」ものと位置づけられることになる(藤本/前掲198頁)。

¹⁶⁴ 藤本/前掲注163・194～195頁は、「製品アーキテクチャ」(製品設計の基本思想)に関して、部品設計を相互調整し、製品毎に最適設計しないと製品全体の性能が出ないタイプである「擦り合せ型(インテグラル型)」、部品(モジュール)の接合部(インターフェース)が標準化していて、これを寄せ集めれば多様な製品ができるタイプである「組合せ型(モジュール型)」という分類を示している(藤本隆宏「アーキテクチャの産業論」武石他・前掲注163・4～7頁も参照)。このうち、20世紀後半の日本の企業が得意としてきた産業分野の多くは、「擦り合せ型」(インテグラル型)アーキテクチャの設計情報、たとえば自動車の外観形状のように微妙なニュアンスを含む情報を、「書き込みの容易でないメディア」、たとえば厚さ0.8ミリの鋼板に、金型のようにそれ自体情報書き込みの容易でないツールを用いて繰り返し転写する(作り込み)というタイプのものであったという。他方、20世紀の米国企業が競争力を持つ傾向があったのは、「組合せ型(オープン・モジュール)アーキテクチャの設計情報を、書き込みやすいメディアに転写するタイプの財・サービス」であった、という(藤本/前掲注163・196～197頁)。

している。かりに、たとえばトヨタに使える部品は日産にも使えるというようにモジュール化していれば、後述するモジュール化されたオープン・イノベーションに該当するが、そうではなく、下請けが特定の元請けのために最適な部品を開発しており、他の元請けのためには使えないということであれば、ここにいうインテグラル・オープン・イノベーションということになる。

このように互いに密接な関係があり、互いに取引せざるをえない場合には、下請けに特許があろうがなかろうが¹⁶⁵、あるいは特許制度がどうなるかが、いずれにせよ下請けと元請けは必ず取引関係に入る必要がある。したがって、特許制度の状態が、下請けと元請けの取引の成否を左右する可能性は低い。当事者同士は特許とは関係なく、そもそも取引の必然性があるのであるから、現在の特許制度の状況がどうあれ、それに変更を迫る要素はほとんどない。

もちろん、下請けに交渉力を付与しなければ下請けがつぶれてしまうとか、それを嫌って下請けになろうとする者が過少となるという問題があるかもしれない。しかし、そのような事態は、特許の有無とは無関係に生じるものだから、これを理由に、下請けに特許権を付与すべきということにはならない。たまたま特許権がある場合に限って特許制度により何らかの是正を図るのではなく、むしろ一般的な規制にかけることが望ましい。独禁法や、その特別法としての下請法(下請代金支払遅延等防止法)でカバーすべきであろう。

ゆえに、インテグラル・オープン・イノベーションは、特許制度の改革に結びつける必要がない現象であると考えられる。

¹⁶⁵ 藤本隆宏＝葛東昇「アーキテクチャの特性と取引方式の選択 自動車部品のケース」武石他・前掲注163・213頁によれば、特許は、「承認図方式」の場合には、部品サプライヤーが保有し、「委託図方式」(設計開発作業は、「承認図方式」と同様、サプライヤーが分担するが、設計料と引き換えに、技術に関する権利は自動車メーカーに移転する方式)と「貸与図方式」の場合には、自動車メーカーが保有するのが原則であるとされる。

3) インディペンデント・オープン・イノベーション

他方で、下請けと元請けの関係ではなく、アウトサイダーの外部の企業が完全に独立した企業体として、さまざまな業者と取引できる関係があるインディペンデント・オープン・イノベーションの場合には、状況が変わってくる。その例として、バイオ創薬産業があげられる¹⁶⁶。

① バイオ創薬産業におけるオープン・イノベーション—上流セクターと下流セクターの分業—

ゲノム創薬の前の伝統的な医薬品の時代には、大手製薬会社が新薬をつくり、後発医薬品メーカーが後から後発医薬品ジェネリックをつくるという体制であった。特定企業のなかで着想し、具体化し、製品開発に結びつけるクローズド・イノベーションの典型例である。

変化が訪れる契機となったのは、バイオテクノロジーである。それでも、90年代初期のバイオテクノロジーは、単離DNAや新規タンパク質などが中心であり、従来型の物質特許の対象が変化したものには過ぎなかった¹⁶⁷。ところが、ヒトゲノム解析が進むと、タンパク質の分子レベル解析が可能になってきた。そのなかで、バイオインフォマティクス¹⁶⁸といわれる情報工学を活用しながら、低分子化合物を成分とする医薬品開発（ゲノム創

薬）が行われるようになった¹⁶⁹。その結果、1990年代後半から、バイオテクノロジーに関わる特許も変容し、「第2世代のバイオ特許」と呼ばれる、スクリーニング方法に関する技術や、機能的医薬用途発明が登場した¹⁷⁰。これらの技術は、従来の試験管型 (in vitro) の実験を中心とした創薬から、コンピュータを駆使した (in silico) 創薬への移行を意味するものであり¹⁷¹、必ずしもメジャーのような大規模な設備や資金を有していない者であっても、創薬のイノベーションに関与しうるようになったことを意味する (バイオテクノロジーの抽象化)¹⁷²。

それに加えて1980年代から、米国では、産学連携といわれるように、上流セクターに大学関係を中心としたベンチャー企業が現れている。このようなベンチャーが、DNA技術やバイオテクノロジーを生かして標的遺伝子（操作する必要のある遺伝子）を特定し、その遺伝子のタンパクの発現を妨げるようなリード化合物¹⁷³をスクリーニングするなどの作業を行ったうえで、大手製薬企業が、その情報を利用して、多大な投資をなして臨床にかける作業を引き継ぐという形での上流と下流との分業体制が進んでいるといわれている¹⁷⁴。

¹⁶⁹ 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12～13頁（2000年）、平嶋/前掲注168・13頁。

¹⁷⁰ 清水/前掲注167・41～42頁。

¹⁷¹ もっとも、実際にどの程度創薬に結びついたかに関しては、近時、疑問が持たれていることにつき、Graham Dutfield（田村善之＝劉曉倩訳）「伝統的薬草から現代的医薬品へ—伝統的知識、新薬の発見方法、特許によるバイオ・バイラシーに関する批判的検討—」知財法政策学研究33号68～69頁（2011年）を参照。

¹⁷² 田村/前掲注91・24～25頁。主として有体物（化合物）かその近辺にまで具体化した技術を保護することを念頭に置いていた従来の特許法制的発想を、バイオテクノロジーの情報化（抽象化）という現象に対応して変容させる必要があるという問題意識を共有するものとして、平嶋/前掲注168。本稿とは方向性を異にするところもあるが、平井/前掲注168も参照。

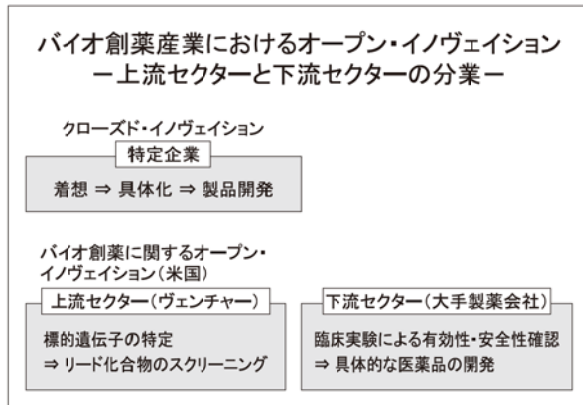
¹⁷³ 稗貴俊文「リード化合物と公正競争・企業結合規制—日本の医療薬品産業と競争政策」同『市場・知的財産・競争法』（2007年・有斐閣）111～112頁。

¹⁷⁴ 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144～147頁（2000年）、山本陽子「ゲノム創薬を中心として」知財研フォーラム42号29～30頁（2000年）、泉川達也「ゲノム研究成果物の保護のあり方に関する調査研究」

¹⁶⁶ 以下の叙述は、田村/前掲注91の再論であり、本稿では紙幅の都合上、叙述を圧縮しつつ、田村/前掲注91（初出は、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(1)～(3)」知財法政策学研究10～12号（2006年））脱稿以降の文献に関する情報を加えた。また、本稿はバイオ産業におけるイノベーションと特許権との関係に焦点を絞っているが、大学の組織上の課題、人材の流動性との関係、公的資金の投入のあり方など、本稿では取り上げていない観点を含めて、多角的にバイオテクノロジーにおけるイノベーションを論じるものとして、参照、小田切宏之『バイオテクノロジーの経済学「越境するバイオ」のための制度と戦略』（2006年・東洋経済新報社）。

¹⁶⁷ 清水初志「第2世代バイオ特許が求める知的財産マインド」技術と経済2001年10月号40～41頁（2001年）の指摘する「第1世代のバイオ特許」の時代。

¹⁶⁸ 平嶋竜太「スクリーニング方法特許の効力範囲」特許研究36号12～13頁（2003年）。バイオインフォマティクスを含めて、最近のバイオテクノロジー、生命工学の現状を俯瞰するものとして、平井昭光「先端の生命工学における発明概念とその法的保護」ジュリスト1282号146～148頁（2005年）を参照。



このように分業体制が確立した原因は、歴史的には、バイオテクノロジーが新しい技術・研究であるだけに、企業より基礎研究に強い大学のほうが進んでいたところ¹⁷⁵、その大学を舞台とする基礎研究を大手の製薬会社に結びつけるために、媒介者として独立した企業体であるベンチャーが現れたのかもしれない¹⁷⁶。さらに、そのような偶発的な原因により生成さ

れた分業が安定した背景には、相対的には基礎研究のほうがリスクが高いところ¹⁷⁷、ベンチャーがリスクをとりに行く体質があり、大手にはそういう体質がないとすると、分業をしたほうがリスクテイクなビジネスを効率的に進めることができるというリスクプレファランスの違いであるとか¹⁷⁸、あるいは、ベンチャーは大学の研究なども活用しながら知識・知能を集約するのに対して、大手で行われる臨床は、むしろ投資が重要であるというように、知識集約型と投資集約型という研究の質の違いがあるために、それによって組織のあり方も異なる¹⁷⁹、といった効率性に関わる原因が存在するのかもしれない¹⁸⁰。

ともあれ、肝要なことは、このような上流と下流の分業体制は、市場が生み出した知恵であり、その知恵を守る必要があるだろうということである。このように分業体制が確立していることが、特許制度に与える影響は何であろうか。

② バイオ創薬産業における特許付与のあり方

伝統的な特許法の考えからすると、具体的な製品に結実するほど用途が具体化して、初めて特許を付与するほうが望ましいかもしれない。すなわち、標的遺伝子を特定し、リード化合物をスクリーニングし、その結果候

知財研紀要2000 (2000年・知的財産研究所) 21頁、隅藏康一「生命工学と特許の新展開」相田義明＝平嶋竜太＝隅藏康一『先端科学技術と知的財産権』(2001年・発明協会) 8～11頁、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*, 223, 227 (Rochelle Dreyfuss et al. eds., 2001). 日本のバイオ・ベンチャーの実態につき、小田切・前掲注166・154～161・163～174頁、岡田羊祐＝沖野一郎＝成田喜弘「日本のバイオベンチャーにおける共同研究と特許出願」後藤＝長岡・前掲注95。

¹⁷⁵ See Merges & Nelson, *supra* note 98, at 883.

¹⁷⁶ 参照、小田切・前掲注166・162～163頁。ロバート・ケネラー(矢崎敬人＝首藤佐智子訳)「産学連携制度の日米比較—イノベーションへの影響—」後藤＝長岡・前掲注95・61頁は、生命科学の分野では、大学における発見が大企業にとって魅力的な投資先となるまで開発されるためには、ベンチャー・キャピタルが資金を供給するスタート・アップ企業が果たす役割が大きいことを指摘する(同/94～95頁も参照)。

¹⁷⁷ 小田切・前掲注166・222～223頁。

¹⁷⁸ 参照、清水/前掲注167・42～43頁、小田切・前掲注166・162頁。小田切宏之「医薬研究開発における『企業の境界』」南部鶴彦編『医薬品産業組織論』(2002年・東京大学出版会) 134頁は、バイオ・ベンチャーはリスクの高い事業であり、大企業といえども一社でそれを負担することは困難であるために、外部資本市場において投資家がポートフォリオ投資をすることによりリスクを分散することが効率的であることを指摘する(多角化経営により社内で赤字事業の損失を黒字事業で補填するよりも、両事業を別個の株式会社としたほうが、有限責任によって株主が倒産会社の赤字分を負担しない分、株主の期待収益が増すことを指摘しつつ、小田切・前掲注166・176～177頁)。

¹⁷⁹ 参照、清水/前掲注174・145～146頁、小田切・前掲注166・162・228頁、小田切/前掲注178・134頁。

¹⁸⁰ 現状分析に終始するものではないが、バイオ創薬においてイノベーションを生み出す適切な市場の構造を探求する試みとして、Arti K. Rai, *Fostering Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust*, 16 BERKELEY TECH. L.J. 813, 828-38 (2001).

補化合物ができ、それが実際に医薬品として機能するかどうかを臨床で研究していくという、一連の長い過程があるとす。かりにこれを1つの単体の企業で実施しているとすれば、なるべく遅く、最後のほうのところです。特許権を与えることにし、各企業の競争を促すほうが、イノベーションが進むという考え方がありうる（ただし、プロスペクト理論が指摘する過大な重複投資と商品化へのイノベーションとトレード・オフの関係にあることに注意する必要がある）。

ところが、分業体制が確立しているバイオ創薬産業の場合は、Merges & Nelsonが指摘した累積的イノベーション理論が妥当する。

なぜかという、かりに、上流では特許を与えず、下流で具体化して初めて産業上の利用可能性を認めるという解釈を採用してしまうと、上流セクターでは特許適格性が否定されることになる。ただ、この場合も、上流セクターのベンチャー企業は、下流セクターが取得することになる特許による利益に全く与ることができないわけではない。すなわち、この場合は特許がないので、将来特許が取得された際のロイヤルティの配分などについて、契約による手当がなされ、上流セクターに対しては、営業秘密に対する法的保護が図られる。ただし、この場合は、最終的に特許がとれるか否かは下流セクター、すなわち大手の製薬会社の動向次第となり、上流セクターのベンチャーは、自らコントロールができないリスクを負うことになる¹⁸¹。これを防ぐために、創薬情報を渡す際に、特許の取得の可否とは無関係に高額のロイヤルティを請求しようとする、相手方の製薬会社は競争相手である他のベンチャーと契約してしまうかもしれない。自らコントロールすることが困難な相手方の努力次第で、特許の利益を得ることができるかどうかが決まるとすれば、創薬情報の創出について投資をなすことをためらわざるをえない場面が増えるかもしれない。そうなると、特許制度が創薬情報の創出に適切なインセンティブを与えることに失敗してしまうかもしれない。問題の解決のために、上流セクターに属す企業と下流セクターに属す企業との間で合併等の垂直統合が進むとすれば、市場が生み出した上流と下流という分業体制が破壊されることになりかねない。

¹⁸¹ See also Rai, *supra* note 180, at 822.

これに対して、上流セクターについても特許適格性を認めれば、下流セクターの動向にかかわらず、上流のベンチャー企業は自ら特許による利益を享受することができる。このような法制度下では、上流セクターのベンチャー企業は、他のベンチャーに先駆けていち早く創薬情報を出願すれば特許を取得することが可能となり、下流セクターにおいてどの製薬会社が医薬品の開発に成功したとしても、自ら有する特許によって、そこから得られる利益に与ることができることになる。もちろん、当該創薬情報に基づく医薬品がおよそ開発されなかったというリスクは負担するが、契約の相手方の努力次第というような形で自らコントロールしえないリスクを負担することはない。

このように考えると、分業体制を前提にした場合の最適解は、上流セクターから下流セクターに取引される程度に創薬情報が具体化している場合には特許適格性を認め、「産業上の利用可能性」があると解して、特許の取得を認めることであろう¹⁸²。もちろん、個別の取引に即して、逐一特許適格性を変更するなどという法制度は著しく予測可能性を欠くことになるから、境界線の設定は類型的なものとなる¹⁸³。日本法の下では、その

¹⁸² 結論として、Rai, *supra* note 180, at 823-24, 828-31.

¹⁸³ それがいっただの段階なのか、ということは実証的に決定されるべき問題である。Rai, *supra* note 180, at 839-40 は、遺伝子配列に特定の実質的な信頼の置ける有用性があることを要求する現在のアメリカ合衆国特許庁のガイドラインに好意的な評価を与えている。

分業体制ということ念頭に置かない議論においても、一般的には、アンチ・コモنزの問題が発生することを抑止するために、遺伝子断片につき有用性が定かではない段階で特許権を与えることには否定的な見解が有力に唱えられている。たとえば、そのような特許は、用途に関するイノベーションを阻害しかねないから、特許は過度に早期に与えてはならない旨を説くものに、Burk=Lemley/前掲110・120頁。また、遺伝子断片に関する特許を、National Institutes of Health (NIH) に認めるべきであるという議論を否定する際に、そのような特許を認めても効果的なインセンティブを与えることにはならないという消極的な文脈で述べられたものであるが、cf. Rebecca S. Eisenberg, *Symposium: A Technology Policy Perspective on the NIH Gene Patenting Controversy*, 55 U. PITT. L. REV. 633, 644-48 (1994)。論旨を紹介する邦語文献として、参照、ジョセフ・L. サックス(都留重人監訳)『「レンブラント」でダーツ遊びとは』(2001年・岩波書店) 326～328頁。

程度にまで情報が具体化している場合には、産業上の利用可能性があると解することになる。

この場合、下流セクターにも適切なインセンティブを付与する必要があるが、下流セクターには(上流セクターの特許を基本特許とする)利用特許の取得を促すという方策がある。このように、上流セクターには基本特許を、下流セクターには改良特許をそれぞれに分属させることで、それぞれのセクターに対して発明の適正なインセンティブを与えることを期待することができよう(前述した累積的イノベーションの理論が妥当する)。以上のように取り扱うことにより、市場が生み出した分業体制という知恵が、特許制度のために歪んでしまうことを避けることができるように思われる¹⁸⁴。

アンチ・コモンス問題とは、非自明性ないし非容易推考性(「進歩性」という用語が適切ではないことにつき、竹田和彦『特許の知識』(第8版・2006年・ダイヤモンド社)135~136頁、田村善之『知的財産法』(第5版・2010年・有斐閣)210~211頁)の要件を高くとることによっても解決することができる(Burk=Lemley/前掲注110・118~119頁、田村/前掲注91・20~31頁)。

¹⁸⁴ 田村/前掲注91・27~30頁。創薬産業の活性化のためには、各セクター間に適切なインセンティブを配分するために、産業への貢献度の大きさに適切に対応した特許権による保護が必要である旨を説く示唆的な論文として、清水/前掲注174・148頁。新保齋=廣瀬隆行=横山茂之「タンパク質立体構造解析に関する法的保護の研究」特許研究34号15・17~18・20・24~25頁(2002年)も、川上研究に適度のインセンティブを与えるために、川上の研究の成果物に適切な法的保護を与えるべきであるととも、川下の応用開発を阻害しないよう、バランスをとる必要がある旨を説く。

なお、日本におけるバイオ・ベンチャーは、アメリカ合衆国に比すれば相対的に未発達である、と指摘されている(小田切宏之=古賀款久=中村健太「研究開発における企業の境界と知的財産制度」後藤=長岡・前掲注95・43頁、岡田他/前掲174・189-190頁、小田切・前掲注166・155頁)。このような現状認識を前提とすると、アメリカ合衆国において確立した分業体制を軸とした議論は、日本の特許法の解釈に持ち込むことはできないとする意見が主張される可能性がある。しかし、日本においても、他の分野と比べれば、相対的にバイオ分野においてベンチャー企業は活発であると指摘されている(小田切・前掲注166・160頁)。くわえて、そもそも日本の特許法が目的としているのは、国内の企業の発明の促進ではなく、国内の

③ バイオ創薬産業における特許権の行使の問題点

ところが、バイオ創薬に関しては、特にリサーチ・ツール特許問題といわれる課題が生じている、といわれている¹⁸⁵。

リサーチ・ツールと一口にいてもそれを定義することは困難であるが¹⁸⁶、一般的には、次のようなものが含まれる、とされる¹⁸⁷。

第一に、マテリアル(生物材料)として、遺伝子断片、プローブ等の遺伝子材料、酵素、レセプター等のタンパク質、モノクローナル抗体、ベクターなど。

第二に、方法として、遺伝子組換え技術、PCR法(遺伝子増幅技術)、遺伝子導入法、DNAマイクロアレイ法、アッセイ方法、スクリーニング方法など。

第三に、機器として、DNAシーケンサー、PCR装置、DNAチップなど。

第四に、データベースやソフトウェアとして、コンビナトリアル・ケミカルライブラリー、DNAライブラリー、バイオインフォマティクス関連システムなど。

これらの例示からもわかるように、リサーチ・ツールと呼ばれる技術は、一般に、汎用性が高いものが多い。

産業の発展なのであって、そのためには、国内に限らず外国における発明に対しても適切なインセンティブを付与し、もってより多くの発明の利用を促し、国内の産業の発展を達成することを期している、と考えるべきであろう。さもないと、日本の特許制度が(条約のしぼりがあるとはいえ)特許権の享受者を日本国民や日本人のみに限定していないことの合理的な説明に窮するであろう。

¹⁸⁵ この問題に関する日米における諸議論を俯瞰するものとして、参照、井関涼子「リサーチツール特許問題の多様な解決法について」同志社法学60巻7号(2009年)、同「リサーチツール特許問題の解決方法」日本工業所有権法学会年報33号(2010年)。

¹⁸⁶ 中山一郎「研究における特許発明の円滑化：ガイドラインという試み」特許研究43号27頁(2007年)、鈴木将文「リサーチツール特許問題に関する最近の米国の動向」ジュリスト1314号106頁(2006年)、平井昭光「リサーチ・ツールに関する法的問題の検討(1)」AIPPI 51巻4号196頁(2006年)。

¹⁸⁷ 知的財産研究所『知的財産の円滑な利用に係る諸問題に関する調査研究報告書—「試験又は研究」の例外等について—』(2004年・知的財産研究所)7頁。

こうしたリサーチ・ツールについて上流セクターが特許を取得している場合、汎用性が高いものである以上、相手方が拒否すれば、他のライセンサーを探せばよい。しかも分業体制が確立した結果、ベンチャー自らは不実施の場合、報復される可能性が低い。たとえば家電産業における大手の家電業者同士は、前述したように、自ら権利行使をすれば報復を受けるため、過度な権利行使はできないようなシステムが自生的に形成されている。しかし、バイオ創薬のように、分業体制により、地位が対称的でなく、片方は実施するが、片方は実施しないという状況では、報復の可能性がほとんどないので¹⁸⁸、特許権者であるベンチャーのほうが交渉上有利な地位にあるという問題が発生するのである¹⁸⁹。

¹⁸⁸ DVD、MPEG2、携帯電話において見られたパテント・プールや標準化活動が一定の成功を収めたのは、主たる特許権者が報復を恐れる製造企業であることに起因しており、特許権者にベンチャーが多いバイオテクノロジーの分野では、こうした自生的な解決を期待しにくいという構造的要因があることを指摘するものとして、小田切・前掲注166・138頁。遺伝子特許の場合には、ICE（情報・通信・エレクトロニクス）領域と異なり、自身の技術のみで市場をつくれる場合があり、迂回発明が困難であるために代替的な技術もない場合が少なくなく、需要の弾力性がないために二重限界化問題（各々の特許権者に価格づけをさせると、各特許権者が私的な利益を最大化しようとするために、結果的に最終製品の価格が高くなる現象）が発生しないため、プールに参加するインセンティブを欠いていることを指摘するものとして、Rochelle C. Dreyfuss（前田健訳）「米国の法と政策における遺伝子診断の特許適格性（2・完）」知的財産法政策学研究36号195～198頁（2011年）。

¹⁸⁹ アメリカ合衆国のバイオ創薬産業におけるライセンス取引の実態とその理論的な分析を試みた、Eisenberg, *supra* note 174 は、第一に、リサーチ・ツールの使用のように将来、どのような成果があがるかわからない場合に顕著であるが、取引の時点におけるライセンス料の低い場合、高い取引費用が取引成立の妨げとなっていること、第二に、この分野では、大学、バイオ・ベンチャー、大手製薬会社等、取引に参加する者が同質ではなく、その異質な当事者間では取引が成立しにくいという現象が見られること、第三に、特に大学において顕著であるが、取引に参加する一当事者の内部でも、研究者と産学連携の担当者との間でその目的が異なる等々に起因するエイジェンシー・コストが発生するため、取引に対する態度決定に手間取ることが少なくないこと、第四に、当該リサーチ・ツールの使用によって将来、生み出される成果に関する予測には不確実性が伴い、自己がなした発明に対して特別

さらなる問題として、創薬産業の特殊性がある。創薬産業では、臨床試験等、創薬に結びつけるまでに多大な関係特殊投資が埋没費用と化している。その結果、当該技術の利用にロックインされてしまい、高めのロイヤリティでも払わざるをえないというホールド・アップの状況に追い込まれる（ホールド・アップ問題¹⁹⁰）。

これらの事情が重なると、パテント・トロール問題¹⁹¹が生じる。もちろん、単に特許の待ち伏せであれば、通常の特許権者と変わらない。しかし、特許権者の地位が非対称的であり、汎用性が高く誰と交渉してもよい一方で、利用者にホールド・アップ問題がある場合には、状況が異なる。その場合には、特許権者が、最初から権利行使せず、関係特殊投資がなされロックインの状況になるのを待って権利行使するという、機会主義的行動により、高額なライセンス料を引き出すことができる。これにより、社会的に有益な関係特殊投資が萎縮してしまうという弊害が生じる反面、特許権者が取得するかかる高額なライセンス料は関係特殊投資に起因するところが大きく、おそらくインセンティブにとって必要な程度を超え、

な感情を寄せがちであることも相まって、当事者間における評価の食い違いが取引の支障となること、という4つの要因をバイオ創薬の分野においてライセンスに関する取引が進まない理由として掲げている（*id.* at 231-48）。そして、取引の価値が取引のコストを下回る場合には取引が成立しないという事象は現実の市場において通常、起こっている事態であるところ、なぜ、バイオ創薬の分野に関して、以上に列挙した要因で市場が失敗していることを気になければならないのか、という根本的な問題に対する解答として、バイオ創薬の分野では、ある技術のライセンスが事前の予測で価値が低いと判断された場合であっても、そのなかには事後に極めて高い価値を生むことがあり、生命や健康に関わる問題であるだけにその社会的費用を無視することはできない旨を説いている（*id.* at 248-49。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4頁（2003年）も参照）。

¹⁹⁰ 関係特殊投資とホールド・アップ問題一般について、参照、田村/前掲注162・16～20頁。

¹⁹¹ パテント・トロール（patent troll）のトロールとは、人が自分の待ち伏せている道を通るのを待って襲い掛かる妖怪のことを指す（より詳しくは、紋谷宗俊「近時の米国特許侵害訴訟実務における留意事項 パテント・トロールに関して」発明104巻3号65頁（2007年））。

くわえて特許発明の貢献を大きく超えており正当化困難なものであると評価される可能性が高い。

しかしながら、リサーチ・ツール特許はイノベーションに役立っている反面、その開発には大きなコストがかかるものも少なくないのであるから、少なくとも民間の資金により開発されるものについては¹⁹²、カテゴリーカルに特許権を否定するわけにはいかないだろう。たとえば、リサーチ・ツールに対して、特許法69条1項の試験・研究の抗弁を援用することはできないと解すべきであろう。一般的に、この試験・研究は限定的に解釈されており、特許権の効力は、当該特許発明の試験または研究のためにする特許発明の実施には及ばないと解し、他の発明等のために当該特許を用いることは含まれないと考えられている¹⁹³。なぜならば、たとえば測定機械

¹⁹² 小田切・前掲注166・142～143頁は、汎用性の高いリサーチ・ツールは、公的資金を投じて開発し、その代わり、特許化することなく、パブリック・ドメインに留め置くことが望ましい旨を主張する。

政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権を大学等が取得している場合について、他の大学等による非営利目的の研究に対しては、対価は徴収するが、差止請求権を行使しないという「研究ライセンス」を供与することを求めるガイドラインとして、総合科学技術会議「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」（2006年）がある。もっとも、その後、リサーチ・ツール特許に対象を絞りつつ、研究開発資金の出所を問わず、また大学等に限らず、民間企業を含めたいうえ、研究段階における利用に対して、事業戦略上の支障がある場合を除き、非排他的なライセンスを供与するなど、円滑な使用に配慮することを求めるガイドラインとして、総合科学技術会議「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」（2007年）も公表されている（両ガイドラインの策定の経緯につき、土井俊一＝小沼和夫「知的財産権の使用の円滑化のための指針について」特許研究43号（2007年）、課題の指摘とともに、井関/前掲注185同志社法学903～904・906～909頁、井関/前掲注185日本工業所有権法学会年報79～83頁、特に前者につき、中山/前掲注186）。

なお、日本のバイオテクノロジーに対する公的資金の投入の現状とその課題につき、小田切・前掲注166・255～278頁。

¹⁹³ 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、染野啓子「試験・研究における特許発明の実施(1)・(2)」AIPPI 33巻3号141頁・4号209頁（1988年）、田村・前掲注183・291頁。

器具の発明について、69条により、どんな発明についてであれ試験・研究をする場合には自由に使用できるとすると、およそ権利行使が不可能になり、測定・試験・研究用の発明は一切特許が取得できなくなり、発明のインセンティブに悖ることになりかねない（69条1項も、特許適格性を否定するような条文にはなっていない）。ゆえに、69条1項によっては、あくまでもその測定機械器具の改良、あるいは測定機械器具の特許の無効理由についての試験・研究など、当該測定機械器具の特許発明に関する研究をなしうるに止まると解される¹⁹⁴。

このような一般的な理解に対しては、近時は、より柔軟な解釈の必要性も説かれており¹⁹⁵、より柔軟に69条1項該当性を通説よりも広く認めているようにする見解も提唱されている¹⁹⁶。しかし、特許権侵害を完全に否定す

¹⁹⁴ 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）37頁。この結論は、リサーチ・ツール特許問題に対して69条1項により対処することに限界があることを意味しており、ゆえに、その後、注に紹介した2つのガイドラインによる対応が図られることになったという経緯がある（中山/前掲注186・21頁）。しかし、いうまでもなく、ガイドラインには法的な拘束力がない（井関/前掲注185同志社法学908頁、井関/前掲注185日本工業所有権法学会年報82～83頁）。政府出資の資金のための条件とすることにより、その種のファンドに基づく研究開発の成果に対しては一定の効果をもちえることはありえ、また、協調的行動の継続が便益をもたらしたり、逆に非協調的行動が報復を呼び込むような場合には、ガイドラインの遵守が均衡点となる可能性はあるが（参照、中山/前掲注186・18～19頁）、いずれにせよアイトサイダーの問題は残る（参照、Dreyfuss/前掲注188・194頁）。

もっとも、判例法上は存続期間が絡めば別論となるとされているが（最判平成11.4.16民集53巻4号627頁〔フオイバン錠〕）、69条1項あるいは特許法の存続期間の規律からかかる解釈を導くことは困難であると考えられる（田村・前掲注183・294～295頁、同「特許権の存続期間と特許法69条1項の試験・研究(上)～(下)」NBL 634号・636号（1998年））。

¹⁹⁵ 佐長功「特許法69条1項の『試験又は研究』とリサーチツール特許に関する一考察」Law & Technology 38号141～142頁（2008）。

¹⁹⁶ 通説的な「対象による限定」のような硬直的な基準ではなく、「目的による限定」を前面に打ち出すとともに、合わせて特許発明の通常の使用を妨げないことを消極的要件とする旨を提唱し、たとえば、教育目的や非営利研究目的の場合に69条1項

る69条1項に依拠するよりも(実施者は無償で利用することが可能となる)、裁定許諾の活用や侵害訴訟における差止請求権の否定(いずれも実施者は有償で利用することになる)という処理によるほうが、発明の投資に対するインセンティブの確保に配慮しつつ、他者の発明の利用を可能とする点で、相対的に優れているように思われる¹⁹⁷。

したがって、分業体制があることを前提にして特許権を与えながら、そのなかでもリサーチ・ツール特許のような非常に汎用性の高い特許に関しては、パテント・トロール問題を防ぐような特許制度の仕組みが要請されることになる¹⁹⁸。そして、問題が事後的な権利行使の態様にある以上、特

該当性を通説よりも広く認めていくべきことを提唱する見解として、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—『試験・研究の例外』の変遷と課題—」AIPPI 48巻6号456～457頁(2003年)。アメリカ合衆国特許法に関する改革案であるが、Dreyfuss/前掲注188・200～205頁も参照。

¹⁹⁷ 中山一郎「研究における特許発明の円滑化：ガイドラインという試み」特許研究43号15頁(2007年)の評価も参照。アメリカ合衆国特許法に関する議論であるが、Rochelle C. Dreyfuss(前田健訳)「米国の法と政策における遺伝子診断の特許適格性(1)」知的財産法政策学研究35号56頁(2011年)、Dreyfuss/前掲注188・200～205頁(ただし、日本の特許法でいえば69条1項型の侵害免責の抗弁を志向する)。

¹⁹⁸ Rai, *supra* note 180 は、バイオ創薬産業において上流セクターの企業が有する特許に関して下流セクターの企業がライセンスを得ることが困難であるがために、ライセンスよりも垂直統合が進む可能性があることを指摘するとともに(*id.* at 834-35)、イノベーションは複数の経路で行われることが望ましいと考えられるところ(*id.* at 825)、垂直統合にあつては、(統合下にある)上流セクターの有する特許発明を改良する下流セクターが一社になってしまうという弊害がある旨を説く(*id.* at 835-36)。そのうえで、問題の解決のために、ある程度、狭い保護範囲の特許を認めようとして(*id.* at 836-38, 844)、ライセンスを容易にするパテント・プールにその解決を期待しつつ、プールが有する反競争の効果を減殺するとともに、過度の統合が生じないよう、反トラスト法の活用を提唱する(*id.* at 844-53)。このうちパテント・プール形成の可能性については、個別の特許権者がプールに参加するインセンティブに乏しいことが予想されるので(前述注188を参照)、デフォルトとしての裁定許諾発動といった威嚇が必要とされよう(*id.* at 813, 842-44, Dreyfuss/前掲注188・199頁も参照)(以上の論旨を紹介するものとして、竹中俊子「バイオニア発明に係る特許の保護範囲」知的財産研究所編『特許の経営・経済分析』(2007年・雄松堂出版)294～295頁)。

許庁の事前審査ではなく、裁判所による事後的な調整に期待したほうが効果的な対策になる。個別事例に応じて差止請求権を制限する運用等が望まれよう¹⁹⁹。

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²⁰⁰。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²⁰¹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²⁰²。

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のライ

¹⁹⁹ 詳細につき、以下の叙述のほか、田村/前掲注91・38～40頁も参照。

²⁰⁰ 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』(川又良也選録・1994年・商事法務研究会)634頁、田村善之「特許権の行使と独占禁止法」同・前掲注157・144頁。

²⁰¹ 川濱昇「技術革新と独占禁止法」日本経済法学会年報42号66頁(1999年)。この観点から、川濱昇「知的財産と独占禁止法—対立、補完、協同」日本経済法学会年報54号9～12頁(2011年)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。

²⁰² 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。アメリカ合衆国における議論の見取り図を提供するものに、平嶋竜太「特許権に基づく差止請求権の合理的根拠と限界」高林龍=三村量一=竹中俊子編『知的財産法の理論的探求』(現代知的財産法講座I・2012年・日本評論社)138～145頁。

センス料收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²⁰³。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²⁰⁴、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、

²⁰³ 参照、田村/前掲注162。

²⁰⁴ 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は変わりはない。迂回発明へのインセンティブが減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かかわらず、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(シャムナッド・パシール「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37～38頁(2004年))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イ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うえて、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では、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)。

社会的に見て有益なライセンスの締結が過度に抑止されてしまう恐れがある。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、同様の事態が生じうる²⁰⁵。

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²⁰⁶。

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

²⁰⁵ 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に、Burk=Lemley/前掲注110・99～101頁。特許権者が戦略的行動をと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、Rai, *supra* note 180, at 813, 842-44. Dreyfuss/前掲注197・70～74頁は、代替性のない研究手段に関する特許権者は、研究を改良するインセンティブを持たないために、社会的には有用な情報の利用が妨げられる可能性があることを指摘する。

ホールド・アップ問題に関して、一般的には、田村/前掲注162・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、高額なライセンス料を請求されても支払わざるをえ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小投資が生じうる。

²⁰⁶ たとえば、Dreyfuss/前掲注197・74～76頁は、治療方法に比して診断方法は開発コストが低く、発明のインセンティブとしての特許権が不要であり、また学術的研究者は成果の公表に対する強いインセンティブがあること等を理由に、発明の開示や普及という事後的なインセンティブとしての特許権も不要である、ということを示唆する。

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²⁰⁷。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²⁰⁸、さらには公正取引委員会による規制に

²⁰⁷ 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201・105頁、川濱昇「技術標準と独占禁止法」法学論叢146巻3=4号143~144頁(2000年))。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)。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。この点に関しては、アメリカ合衆国法に関する分析であるが、2011 *FTC Report: The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition*, 18-25, 149-212 (<http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>) の分析が示唆的である(その紹介として、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29~30頁(2011年))。

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)118~124頁、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1396~1399頁(2001年)。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)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/前掲注196/452~453頁も参照。

²⁰⁸ 特許法92条の利用関係を理由とする裁定許諾に関しては、TRIPs 協定31条(1)(i)が、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

期待することができる²⁰⁹と考える。

(RESOURCE BOOK ON TRIPS AND DEVELOPMENT, 460-95 (Cambridge University Press, 2005); 尾島明『逐条解説 TRIPs 協定』(1999年・日本機械輸出組合)154~156頁)。さらに、1994年の日米包括経済協定の知的財産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(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」*知財管理*51巻11号(2001年)、竹田・前掲注183・96~97頁)。

他方、93条の公共の利益を理由とする裁定許諾には、これら日米特許合意やTRIPs 協定31条(1)(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。さらに、新たに、「研究のための裁定実施権」の制度を設けることを提案するものもある(具体的な要件論とともに、江幡奈歩「リサーチツール特許問題の裁定実施権による対応可能性」*ジュリスト*1321号141~143頁(2006年))。

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、稗貫俊文「リサーチツール特許のライセンス問題—日本のバイオテクノロジー産業と競争政策」同・前掲注173・94頁。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125頁(2005年)も消極論である。産構審・前掲注194・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)。

²⁰⁹ 詳細は、既発表の別稿に譲る。田村/前掲注200、同「特許権と独占禁止法—再論—権利 vs. 行為規制という発想からの脱却—」*日本経済法学会年報*54号53~75頁(2011年)を参照。この点に関する筆者の発想は、白石・前掲注200、同「知的財産権のライセンス拒絶と独占禁止法」『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)に示唆を受けつつ、特許庁の事前審査と公正取引委員会の事後審査との役割分担論という観点を加味したものとなっている。