



特許制度－米国における制度論的研究の我が国への適用に関する試み－

大塚，理彦

(Degree)

博士（法学）

(Date of Degree)

2012-09-25

(Date of Publication)

2012-10-05

(Resource Type)

doctoral thesis

(Report Number)

甲5664

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/D1005664>

※ 当コンテンツは神戸大学の学術成果です。無断複製・不正使用等を禁じます。著作権法で認められている範囲内で、適切にご利用ください。



学位請求論文審査報告要旨

論文内容の要旨

博士学位論文

内容の要旨および審査結果の要旨

氏 名 大塚理彦

学位の種類 博士(法学)

学位授与の要件 神戸大学学位規程第5条第1項該当

学位論文の題目 特許制度 —米国における制度論的研究の
我が国への適用に関する試み—

審 査 委 員 主査 教 授 島 並 良
教 授 泉 水 文 雄
准教授 池田千鶴

序章の第1節は、本論文執筆のきっかけとなった日米の問題意識の相違について記載している。近年、米国では特許制度の危機や破綻が論議され、それを受けて昨年、特許法改正法案が可決された。一方、日本ではそのような議論を耳にすることはあまりなく、特許制度は概ね正常に機能しているとしたうえで、これをさらに洗練されたものにしようという提案がなされている。ここで、米国の具体的な問題とは、訴訟費用の高騰およびアンチコモنزや特許の藪の問題である。その原因は、特許権の数の増大とそれに伴う特許の質の低下にあるとされている。一方、日本でも問題がないわけではなく、近年では特許権者の低勝訴率により正当な権利行使を躊躇せざるをえないような状況が現れているといわれている。また、一部の産業では包括的クロスライセンスの過度な浸透により健全な競争が阻害されているおそれがある。本論文は、日米ともに特許権の数の増大と特許の質の低下という同じ病原をかかえており、米国ではこれが訴訟費用高騰、アンチコモنز、特許の藪という症状として現われ、日本では権利行使の躊躇、健全な競争の阻害という症状として現れていると捉えている。続く第2節では、日本の具体的な状況を、近年の各種報告書、最高裁判決、法改正を通覧しつつまとめている。また、序章最後となる第3節では、本論文の構成——第1章が米国の状況、第2章が制度論的研究の検討、第3章が我が国における進歩性の判断、第4章が米国における制度論的研究の我が国への適用、そして最後に終章という構成——を説明している。

第1章は、米国特許法の置かれている全体状況を、近年の各種報告書、連邦最高裁判決、法改正、学説を元にそれぞれ分けて記載している。その第1節では、序章の問題意識を具体的に敷衍し、第2節では、FTCと全米科学アカデミーの報告書を紹介している。これらの報告書は、特許権の数の増大と特許の質の低下が様々な問題を引き起こしていると指摘している。第3節では、近年の連邦最高裁判決をまとめている。連邦最高裁は、連邦巡回区控訴裁判所のルール形式主義を是正しながら、権利付与の場面ではハードルを上げる方向に、権利行使の場面ではこれを制限する方向に誘導している。中でも、非自明性要件に関する判断を示したKSR事件では、組合せ発明が自明であるというためには教示・示唆・動機付けのいずれかが必須であるとする、いわゆるTSMテストの厳格な適用を否定し、当業者はロボットではなく通常の創作力を有する者であると説示している。第4節では、米国の最近の特許法改正について記載し、日本では平成15年に廃止された付与後異議申立制度が盛り込まれている点に注目している。第5節では、米国の学説の状況、特に制度論的研究であるDan L. BurkとMark A. Lemleyによる研究の成果を紹介している。制度論的研究とは、その制度の運用を担う各機関の間の権限分配に着目した研究領域を指す。Burk & Lemleyの研究は、従来の相反する学説を産業分野ごとのイノベーションのあり方と対応付けて理解し、その上で、特許法に内在する柔軟性の大きなパラメータ（「政策レバー」）を

産業分野ごとに司法（裁判所）が調整することで、単一の特許制度を維持しながらすべての産業の発達に寄与することができるとする。

第2章は、Burk & Lemleyの研究を日本法に当てはめた上で、著者自身の検討を加えた章である。その準備として、第2章の第1節では、日本のプロパテント政策の経緯を簡単に紹介し、日米に共通の問題として特許権の数の増大と特許の質の低下があることを再確認している。第2節では、Burk & Lemleyの研究における従来の学説の理解を受けて、その可視化を試みている。まず、投資へのインセンティブの観点から研究開発投資の軸を、後続の研究開発に与える影響の観点から産業利用可能性の軸を、権利者との交渉コストやホールドアップ問題の観点から特許混雑度軸をそれぞれ想定し、次に、研究開発投資軸と特許混雑度軸からなる平面に各産業分野をプロットし、産業利用可能性を第三の軸とする仮想空間を想定している。その結果、医薬品の産業分野など、特許制度に好意的な評価が与えられている産業分野とそうでない産業分野は、仮想空間内で別々の象限にプロットされることが導かれた。そこで、特許制度に好意的な評価が与えられていない産業分野も、医薬品の産業分野などがプロットされる象限に近づけるような施策を実施することが必要だと本論文は主張する。第3節では、前節の可視化によって明らかになった複数の施策のうち、本論文では特許混雑度を低下させるという施策にしばって議論を進めることを記載している。第4節では、特許混雑度を低下させるという施策の検討に当たって、特許制度に好意的な評価が与えられている産業分野の代表である医薬品の産業分野と、そうでない産業分野の代表であるエレクトロニクスの産業分野の比較を行っている。その結果、産業分野の特性から医薬品の産業分野では特許権の数が少なく、エレクトロニクスの産業分野では特許権の数が多くなる傾向は否定できないが、エレクトロニクスの産業分野でも特許権の数を少なくする余地はあると結論づけられている。第5節では、Burk & Lemleyが例示する13の政策レバールのうち、本論文ではとりあげない政策レバールを簡単に紹介した後、本論文でとりあげる政策レバール、すなわち当業者の水準・二次的考慮要素・明細書記載要件・バイオニア特許・新しい二次的考慮要素という各政策レバールについて検討を加えている。Burk & Lemleyは、これらの政策レバールを産業分野ごとに調整することによってすべての産業分野の発達に寄与できると主張するが、本論文の筆者は反対の立場を採っており、その理由は次の第6節で明らかにしている。第6節では、まず本論文でとりあげる政策レバールを進歩性判断の枠組みの中で整理している。次に、進歩性は、特許要件の中でも、唯一、産業分野ごとの成熟度の相違を反映する要件であり、その基本原理は、先行技術と当業者の水準という概念によって構成されていることを再確認している。その結果、当業者の水準は、Burk & Lemleyがいうように政策レバールとして調整するという性質のものではなくて、産業分野ごとに、より正確には技術分野ごとに技術的観点のみから適切に認定されるべきものであると主張する。そして、当業者の水準が適切に認定されれば、成熟した産業分野の特許混雑度は一定以上には上らず、むしろ低下していくものと予想している。また、当業者の水準を政策レバールとして調整することは、産業分野という一定の面内に特許発明を配置するように、進歩性を面でとらえる考え方であり、その弊

害を指摘している。本論文では、進歩性を線で、あるいは時間軸でとらえる考え方を採っている。

第3章では、日本の進歩性判断について、特許庁の実務と知財高裁の近年の裁判例を紹介・分析している。まず第1節では、日米の法的・社会的背景の相違をまとめつつ、そうであっても、日米に共通の問題として特許権の数の増大と特許の質の低下があることをもう一度確認している。第2節では、特許庁の進歩性判断の実務を取り上げている。日本の実務では、組合せ発明について、引用文献中の示唆・課題の共通性・作用機能の共通性・技術分野の関連性のいずれかが認められれば進歩性は否定されるが、これらが認められないからといって、直ちに進歩性が肯定されるわけではないこと、したがってこの点は、米国のTSMテストとは異なることを明らかにしている。第3節では、近年の知財高裁の審決取消訴訟の判決を紹介している。これらの知財高裁判決は、組合せ発明の進歩性を否定するためには、技術分野の関連性のみでは不足であり、先行技術を組み合わせようとする積極的な動機付けが必要とするものである。これはTSMテストに類似した考え方であり、前節で紹介された特許庁の実務に変更を迫るものである。第4節では、近年の知財高裁の特許権侵害訴訟の判決を取り上げている。まず、知財高裁が誕生した平成17年以降、地裁と知財高裁の判断が相違した裁判例を調べ、地裁が特許権者敗訴とし知財高裁がこれを覆して特許権者勝訴とした裁判例が増える傾向にあること、その一方で、地裁が特許権者勝訴とし知財高裁が特許権者敗訴とした裁判例は減る傾向にあることを明らかにしている。その上で、地裁が特許権者敗訴とし知財高裁が特許権者勝訴とした裁判例について調べ、平成21年、22年の4件については、被告による進歩性欠如を理由とした特許無効の抗弁を排斥して特許権者を勝たせていることを明らかにしている。

第4章では、制度論的研究の日本への適用を試みている。第1節では、Burk & Lemleyによる従来の学説の整理に基づいて、①インセンティブを付与せずとも発達が期待される産業分野の発明には特許権を付与する必要がないこと、②特許権を付与する場合には後続の研究開発に与える影響を考慮すること、③多すぎる特許権はそれ自体が様々な問題を発生させるために特許権の増大はできるだけ回避すべきであること、という3つの基本的な考え方を導いている。第2節では、多すぎる特許権が様々な問題を発生させるという知見に対して、Burk & Lemleyがいうように当業者の水準という政策レバールを産業分野ごとに調整するのではなく、当業者の水準は産業分野ごとに技術的観点から適切に認定されるべきであることを改めて述べている。第3節では、当業者の水準をどのようにして認定すべきかについて、いくつかの具体的な提案をしている。第4節では、日米の向かいつつある方向を権利付与と権利行使の難易に基づいて分析している。その結果、米国は権利付与が易しく権利行使も易しいというところから権利付与が難しく権利行使も難しい方向に向かっており、日本は米国とまったく逆の方向に向かっており、しかしこれからの特許制度が向かうべき方向は、権利付与が難しく権利行使を易しくする方向であるとしている。

第5節では、当業者の水準を適切に認定することによって特許の質の低下に歯止めがかり、特許権者が正当な権利行使さえ躊躇せざるをえないという状況が解消されることを、

特許無効の抗弁を例として説明している。

終章の第1節は、本論文全体のまとめを述べている。また第2節では、残された課題として、当業者の水準の認定に関する米国の研究成果の検討が必要であること、これと関連して先行技術の範囲をどのように考えるかが重要であることを指摘している。また、前章であげた三つの基本的な考え方のうち、本論文では多すぎる特許権の解消という点しかとりあげていないため、残る二つの点、すなわちインセンティブを付与せずとも発達が期待される産業分野の発明には特許権を付与する必要がないこと、そして、特許権を付与する場合には後続の研究開発に与える影響を考慮することについて今後分析が必要であるという問題提起をもって稿が閉じられている。

論文審査の結果の要旨

本論文は、米国における制度論的研究を我が国の特許制度に適用することを通じて、不安定な特許権が多数乱立する現在の日本特許法が抱える課題の解決を図るものである。特許制度の機能不全については、近年欧米を中心に各国で問題が意識されその解決を図る提言がなされているが、その最も本格的な例である Burk&Lemley (米国) の研究を参照しつつ、それをわが国の特許法に初めて適用し、さらに進歩性要件という限られた局面についてではあるが具体的な解決策を提示している。

本論文の特徴は、第1に、筆者の大塚氏がその経歴を活かし、法学にとどまらない広い視野から分析を行っている点にある。大塚氏は、大学では理科系の学部を卒業し、その後現在に至るまで、日本最大の電器メーカーで研究開発部門および知的財産管理部門に所属している。本論文ではそのようなバックグラウンドを十分に活かし、裁判例の分析を中心に、技術および知財実務に則した実際的な検討がなされており、その点に最大の学術的な意義が認められる。高度専門職業人コースに所属する博士課程大学院生として、その地位に期待された役割を果たしたものと見える。

また第2に、米国と日本の議論状況(報告書、裁判例、法改正、学説)を極めて丁寧に渉猟し、手際よく分類・整理するという手法が用いられている点も、本論文の特徴として挙げられる。特許制度の機能不全という大きなテーマを扱うことは、抽象的かつ総花的な記述にとどまる危険を孕んでいるが、本論文はその機能不全の主たる原因として進歩性要件に着目することで、大局観を失うことなく上手く射程を絞りながら、その絞られた射程の中で日米の情報を丹念に精査し、かつ具体的に論を進めている。

もっとも、本論文は、分析の枠組み自体を先行文献(Burk&Lemley)に全面的に依拠しているため、その意味で新鮮味に欠けるという批判があり得るだろう。しかしながら、本論文の狙いは、日米の制度の違いに留意しつつ、その分析枠組みを日本法へ初めて具体的に適用するという点にあり、その狙いは十分に実現されている。理論家として研究活動に携わるのではなく、企業内で知的財産実務に従事する者として、高度化する社会に生じる現実的課題を解決するための方途を示した本論文は、学術的にも高く評価されるべきである。

以上の理由により、審査委員は、本論文の著者である大塚理彦氏が博士(法学)の学位を授与されるのに十分な資格を有するものと判定する。

平成24年9月12日

審査委員 主査 教授 島並 泉
教授 泉水文雄
准教授 池田千鶴