様式Ｆ－１９

科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究成果報告書

平成２５年　６月　６日現在

機関番号：１２１０２
研究種目：挑戦的萌芽研究
研究期間：2011～2012
課題番号：２３６５３０３０
研究課題名（和文）　競争政策手段を指向した特許出願審査プロセスの再構築可能性に関する基礎理論的研究
研究課題名（英文）Restructuring patent prosecution process as a tool of implementing competition policy-from a fundamental point of view
研究代表者
平嶋　竜太（HIRASHIMA RYUTA）
筑波大学・ビジネスサイエンス系・教授
研究者番号：　70302792

研究成果の概要（和文）：
本研究は、特許権付与過程たる特許出願審査プロセスに競争政策を指向した評価概念を織り込ませて再構成をすることの理論的可能性の追求を主目的とする。本研究の結論として、特許権付与に伴う市場競争への影響を出願審査に反映すること自体の理論的可能性は肯定できるものの、あくまで立法論であること、調査審査の履行に膨大な行政コストが発生しうること、出願審査段階での市場への影響把握に相当の困難が伴うこと、が明らかとなった。
研究成果の概要（英文）：
The main purpose of this research project is to get some insight about if we could reconstruct patent prosecution process (which consists of patent application, examination, objection and board trial), almost conducted by Patent & Trademark Office (PTO),as a useful tool of implementing best competition policy.
The summary of conclusion is below; 1) the answer to “Is it theoretically possible for PTO to estimate the effect of patent-applied invention from the point of competition policy? ” would be positive, that means, mostly, “Yes”. Though, to estimate competitive effect in the market of applied inventions in patent prosecution process, we should make new enactment about that and could not suffer from huge administrative cost to implement the system in PTO.2) the answer to ”Could the ”exclusivity” of patent right be theoretically adjusted by limiting the scope of activities protecting patented invention under the “patent right”(such as “make “,”use”, ”sell”, etc)?” is not definitive yet. To vary the scope of exclusion by the patent right from respective inventions would be an epoch-making idea as some scholarship in U.S. suggest, though, this research has made clear that much problems to be solved would be accompanied at the same time. 3) the answer to question 3)”If we could introduce above two hypothetical “ideas” into patent prosecution process, how effects could we expect?” is; today, technological innovation going on so fast, it seems very difficult for the PTO to currently estimate precisely the effect of patent-applied invention from the point of competition policy, so, there need to be much study to implement the idea of estimating the market effect from the point of competition policy, particularly, much study about balancing between cost and benefit to institute the above idea.

交付決定額

（金額単位：円）

	直接経費	間接経費	合　計
交付決定額	1,600,000	480,000	2,080,000

研究分野：社会科学

科研費の分科・細目：法学・新領域法学
キーワード：特許権、特許出願プロセス、競争政策、イノヴェーション、市場への影響、行政行為、差止請求権、権利の排他性

１．研究開始当初の背景

我が国のみならず欧州・アメリカといった市場経済先進国においては、昨今、グローバルな規模での研究開発における競争激化や市場の成熟化に伴う競争構造の複雑化に伴って、特許権の権利行使のもたらす市場競争への影響の大きさへの認識が非常に高まっている。これは、特許権に基づく差止請求権の行使が梃子となって、結果的には特許発明への必要十分な法的保護を超えた市場独占の影響力がもたらされることに主として基因し、例えば、技術標準化の策定作業における多大な阻害的効果やパテント・トロールといった現象として顕在化している。このため、特許権付与による有用な技術情報の創出へのインセンティブを法的に確保しつつ、特許権行使に伴う市場での競争阻害や技術的なイノヴェーション創出阻害を回避する仕組みを法制度上・政策論上も確立することが喫緊の課題として望まれている。そもそも、特許権とは特許発明に対する一定範囲の排他的効力を有する権利として従来理論的には理解されており、特許権行使による市場競争への影響に対する具体的対応としては、第一次的には独占禁止法によるものが期待されてきた。

もっとも、昨今の特許法学では、特許権の効力の本質論に立ち返った考察から、権利侵害を前提としても差止請求権の行使制限につき理論的には許容される余地を肯定するものがみられ（Mark A. Lemley & Phillip J. Weiser, Should Property or Liability Rules Govern Information?, *85 Tex.L.Rev. 783(2007)*）、その他、オープンイノヴェーションを意識した特許制度を模索するものもみられるが、いずれも既存の特許出願審査プロセスによる特許権を所与とした研究である。

特許権は特許庁という専門行政庁による出願審査を経て特許査定処分によって設定されるが、特許出願審査プロセスにおいて権利付与後の市場への影響を考慮する過程を取り入れることで、競争政策との連携を権利付与前の段階で一定程度導入する可能性について理論的に考察するものは、従来ほとんど存在しなかったといえる。

本研究は、このような観点からの検討を前提としているものであって、本研究の視点から学術的研究を試みるものは従来全く存在せず、極めて独創的なものといえる。本研究を糸口として特許権を所与とした市場競争との調和を模索する既存のアプローチに対して、特許権の権利生成過程たる特許出願審査プロセスを介した市場競争との調和への可能性という、新たな理論的アプローチの可能性が拓かれることが期待され、この点に大きな意義が存するといえる。

２．研究の目的

本研究では、特許権の存在および権利行使が、市場における競争や技術的イノヴェーションのあり方に対して大きな影響をもたらしうるものとして競争政策上重要な位置を占めつつあることが昨今強く認識されているにもかかわらず、現行の立法構造上、特許権を付与する過程たる特許出願審査プロセスについては競争政策との連携性がほとんどとられていないことに着目し、特許出願審査プロセスにおいて競争政策を指向した評価概念を織り込ませることによって再構成することの理論的可能性について、基礎理論に立ち返った追求を試みることを目的とするものである。

具体的には、１）特許出願発明への権利付与に伴う市場競争への影響の調査を出願審査に反映させることの法理論的可能性、２）特許査定処分によって、特許発明についての全ての「実施」行為に一律内容の排他的権利を設定するのではなく各種「実施」行為毎に付与する「権利の排他性」の程度を変化させること（例えば対価徴収権）の法理論的可能性、３）特許出願審査プロセスへ上記考え方を導入することに伴って期待される効果の理論的検証、を中心的な研究目的とする。

３．研究の方法

本研究を目的達成へ向けて進める具体的な流れとしては、①研究に必要な基礎的資料の収集とその充実、②資料分析、詳細検討項目の洗い出しと整理、③各詳細検討項目についての研究、④各詳細検討項目を統合させた総合的検討と追加的研究項目の抽出、⑤最終的な取りまとめ、の各段階に分類することができる。

以下、年度毎に行った検討内容について簡潔に記述する。

（平成 23 年度）

平成 23 年度においては、①及び②の段階に十分な検討の時間と資源を割り当てた。

①については、本研究における研究対象にもっとも密接に関連のある特許出願審査プロセスの法的性質及び特許権の行使が市場競争に対してもたらす競争阻害的影響を中心として、法と経済学の分野における議論といった関連領域における研究状況を含めて、幅広い文献を収集した。②については、①で入手した基礎的資料を基に、あらかじめ設定した主要な研究対象事項である、１）特許出願発明への権利付与に伴う市場競争への影響の調査を出願審査に反映させることの法理論的可能性、２）特許査定処分によって、特許発明についての全ての「実施」行為一律に排他的権利を設定するのではなく各種「実施」行為毎に付与する「権利の排他性」の程度を変化させること（例えば対価徴収権）の法理論的可能性、３）特許出願審査プロセスへの上記考え方を導入することに伴って期待される効果の理論的検証、をさらに詳細な検討項目を設定して、それぞれ分析的な検討を行った。

（平成 24 年度）

平成 24 年度では、平成 23 年度からの成果について③の各検討項目に関する研究に着手し、これを中心に進めた。また、①に相当する資料収集を中心とする情報収集・調査活動についても継続して行った。③における各検討成果をもとに、④での総合的検討を行った。そして、④の段階を踏まえて、本研究の主たる目的事項である１）特許出願発明への権利付与に伴う市場競争への影響の調査を出願審査に反映させることの法理論的可能性、２）特許査定処分によって、特許発明についての全ての「実施」行為一律に排他的権利を設定するのではなく各種「実施」行為毎に付与する「権利の排他性」の程度を変化させること（例えば、一部の「実施」行為に係る侵害行為に対しては差止請求権から対価徴収権へと変化させる）の法理論的可能性、３）特許出願審査プロセスへの上記考え方を導入することに伴って期待される効果の理論的検証、という３つに対応して結論を取りまとめた。

４．研究成果

本研究の結論として、2.研究の目的に記述した１）から３）にそれぞれ対応して、１）について、特許出願プロセスの法的性質上、特許出願発明への権利付与に伴う市場競争への影響の調査を付与前に行って出願審査に反映させること自体の理論的可能性は否定し得ないものの、既存の特許法上の特許要件とは異なる法的要件を立法論として考え

る必要が存すること、それに伴い特許庁における新たな調査審査の履行のために膨大な行政コストが発生しうることは不可避であること、が明らかとなった。２）について、アメリカ法の学説上も、各実施行為類型毎に権利の排他性を調整しようとするアイディアを提示するものはみられるものの、このような制度設計手法を採ることが有意な競争政策手段たりうるのかという「効果」を巡っては課題も多く、さらなる検討を要するとの見解を得た。３）について、技術進化のスピードの速い状況下で、特許庁のような専門行政庁といえども出願審査段階で個々の発明についての特許権付与がもたらしうる市場への影響を正格に評価・把握することについては相当の困難が伴い、１）で明らかになったように、制度実現と運用に伴うコストの大きさと効果とのバランスを考慮すると、その意義については依然として大きな課題が残るとの結論を得た。もっとも、本研究によって、このような方向性の制度設計自体について一般論として否定的な結論が得られたということを意味するものではなく、様々な可能性の検討含めた今後の一層の継続的研究は必要であるものと考えられる。

５．主な発表論文等
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線）

〔雑誌論文〕（計１件）

①平嶋竜太、技術標準に必須な特許権の行使における差止請求権の制限可能性－理論的帰結と実務的課題への対応可能性、知財研フォーラム、90 巻、27－37 頁、(2012 年)、（一財）知的財産研究所、査読あり

〔図書〕（計１件）

①平嶋竜太、知的財産法の理論的探究（高林龍・三村量一・竹中俊子編・現代知的財産法講座Ⅰ）、133－163 頁（総ページ数 462 頁）、2012 年、日本評論社、査読なし

６．研究組織
(1)研究代表者
平嶋　竜太（HIRASHIMA　RYUTA）
筑波大学・ビジネスサイエンス系・教授
研究者番号：70302792