

日本、中国、ドイツ、EPO及び 米国における進歩性に関する裁判例の 統計分析及び若干の理論上の問題について (1)

時 井 真

序 論

第Ⅰ部 進歩性に関する若干の理論上の問題～進歩性の判断において、量的コントロール及び質的コントロールの要件を満たす唯一の理論というのは存在するであろうか？～

第1章 知的財産法の基礎理論と進歩性要件を結び付けて論じる機運の到来

第2章 具体的手法～二つの論点～

第3章 論点Ⅰ 発明者が実際には参照していない引用例の問題

第1節 文理解釈

第2節 法と経済学からの検討 (以上本号)

第3節 自然権論からの検討

第4章 論点Ⅱ 有限的試験の概念

第Ⅱ部 進歩性に関する裁判例の統計的分析

第1章 中国

第2章 ドイツ及びEPO

第3章 日本

第4章 米国

第Ⅲ部 最終結論及び若干の将来への課題

序 論

本稿の主たる目的の一つは、現在までに提示されている主要な知的財産法の各正当化理論について、進歩性要件を統一する唯一の理論は存在するかを検証することにある。そのため、本稿では大きく分けて、二つの作業

を行った。進歩性を支える理論が満たすべき要請は三点ほどあるように思われる。特許権の1)質的コントロール(どのようにしたら特許権の存在を人々に納得できる形で正当化できるか)、及び、2)量的コントロール(産業の発展のためにはどのような特許に権利を付与したらよいのか)に適合すること、そして、最後に、3)特許庁や裁判所における運用に耐えうる詳細な規範を支えることである¹。

ここで、1)及び2)と、3)は、性質が若干異なるように思われる。すなわち、1)及び2)は理論上の問題であり、3)は実務上の問題である。そこで作業を二つに分け、1)及び2)を前半(第I部)で、3)を後半(第II部)で分析することにした。

このような視点に立ち、また近時、法学の基礎理論(哲学)を知的財産法においてどのようにして応用、適用していくのか、その具体的検討が飛躍的に発展しつつあることに鑑みて²、第I部では、知的財産法の各正当化理論を候補として、進歩性における未解明の二つの問題に対し、知的財産権の各正当化理論からどのような評価が可能か、アプローチを試みた。二つの問題とは、①なぜ発明者が実際には参照していない出願時出版物も引用例たりうるのか、②請求項発明に到達する実験の回数を進歩性要件でどう評価するかとの二点である。このような二つの問題を設定した目的は、議論の抽象化を防ぐためである。なお、各理論の元の論者は、この二つの論点を必ずしも意識して説を唱えているわけではない。そこで、本稿ではまず、筆者なりに一旦各正当化理論をそれぞれ理解した上で(一段目)、設定した各論点の分析につき、各説から最もありうる、あるいは、最も各説に近いと思われる説明を作り出し(二段目。特に論点I)、さらに当該説明を量的コントロール・質的コントロール等の視点から検討する(三段

¹ 田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (5・完)」知的財産法政策学研究50号213-220頁(2018年)。

² 山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(1)」知的財産法政策学研究28号195~223頁(2010年)から同「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(8)」知的財産法政策学研究39号265-291頁(2012年)まで。各号の詳細は後記(第I部 進歩性に関する若干の理論上の問題)を参照。また、管栄齐「天津工业大学法学丛书: 发明专利的创造性」(2012年、知识产权出版社)36-48頁。

目) という三段階の手順で進めることとした。その結果、Rawlsの正義論及びこれを知的財産法で展開するMergesの正義論も魅力的ではあるものの、上記の二つの論点双方について、具体的な評価や視点を導くことができたのは、自然権論と法と経済学である。そして、両者ともに、この二つの問題に対しある程度説得性のある説明を導くことができるものの、同時に、それぞれ幾つかの問題点もありうると思われることから、本稿は、前半においては、量的コントロール・質的コントロールの双方を同時に充足できる単独の統一理論は存在せず、双方の理論が進歩性の背景にあるものとの仮説を立てた。

第Ⅱ部では、自然権論及び法と経済学につき、進歩性に求められる上記の第三の要請(すなわち特許庁や裁判所における運用に耐えうる詳細な規範を導くこと)を充足するか検証することとした。進歩性判断の本質については、二つの考え方がありうる。その一は、引用例に基づいて当業者が請求項発明を想到することが容易か否かという視点で進歩性を判断する考え方である(非容易推考説)。その二は、進歩性という当該要件の通称のとおり、請求項発明が引用例を含む従来技術に対して技術的に貢献したか(あるいは貢献していないか)という視点を重視して進歩性を判断する考え方である(技術的貢献説)。なお、この二つの考え方はもとより異なる物差しの上にあるため、事案により進歩性の結論は入れ替わり、したがっていずれかが常に他方よりも厳しい基準であるというわけではない)。ここで、完全な論理的必然性はないものの、法と経済学は非容易推考説と、自然権論は技術的貢献説と、それぞれ親和的である。そこで、2004年、2014年及び2017年における中国、EPO、BGH(ドイツ最高裁)、日本及び米国の進歩性に関する裁判例約2,000件超を網羅的、統計的に解析した上、非容易推考説及び技術的貢献説の視点等から各裁判例を整理し、両説が形成している下位規範を解明する作業を行うこととした³。その目的は、自然権論及び法と経済学が、それぞれ技術的貢献説と非容易推考説を通じて、3)

³ 本稿を構想した時点では、1994年、2004年、2014年の10年ごとの変化を把握する予定であった。しかし、中国の古いデータが網羅的には公開されておらず、非公開部分は通常的手段では入手が難しい点と直近のデータを収集分析したほうが好ましいことに鑑みて、1994年に代えて2017年を分析することとした。

特許庁や裁判所における運用に耐えうる詳細な規範を形成しているか検証することにある。また、統計的分析手法を用いる最大の理由は、進歩性に関する裁判例は膨大であるために、(特定の技術分野や特定の種類の発明にテーマを絞ることなく) 代表的とされる裁判例数件を選んで解説を付しても、選択した数件の裁判例が本当に当該司法管轄領域における進歩性判断における原則形態なのか例外的位置付けであるか分からないという問題がありうると思われたからである。そのため、進歩性の実像を正確に解明するためには、統計上有意と思われる母数を分析する必要があると考えた⁴。併せて、第II部は、各司法管轄領域の比較法研究としての側面もあることから、各裁判例の分析にあたっては、非容易推考説及び技術的貢献説の視点以外にも、標準の進歩性判断モデルが定められている司法管轄領域では、当該標準モデルと各裁判例の乖離度や下級審と上級審の判断の統一率等の分析及び進歩性判断の歴史の紹介も可能な限り行うこととし、進歩性判断の実像を複眼的に解明することに努めた。また、欧州については、BGH(裁判所)とEPO(特許庁)の双方を分析対象とすることから、こうしたことを利用して、判決と審決において、産業技術分野ごとに採用されやすい進歩性の基準について統計上、有意の結果の差があるかどうか分析を試みた。さらに、分析にあたっては、裁判例を単に数値の一つとして扱うだけではなく、数ある進歩性の判断基準のうち、同種の判断枠組みを採用していながらどのようなファクターが進歩性判断の結論を分けることとなったのか、実務及び研究の一助となるよう、その分水嶺を極

⁴ 本稿と同様に、裁判例に対して統計的分析手法を用いて進歩性要件を分析する研究として、例えば、Jason Rantanen, *The Federal Circuit's New Obviousness Jurisprudence: An Empirical Study*, 16 STAN. TECH. L. REV. 709 (2013) (U Iowa Legal Studies Research Paper No. 13-9) がある。また、特に欧州(BGH/EPO)については、日本の特許庁(JPO)が平成18年に実施した「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」では、「欧州における特許法においては、過去5年程度でみるかぎり、進歩性要件に対応する概念である *Inventive Step* を巡る課題について体系的に論じた法律文献については、極めて少ないと考えられる。散見されるものは主として、個別の事例について検討コメントするものがほとんどである」(46-49頁)と報告されている。そこで、本稿では、欧州のパートについては、他の司法管轄領域に比してよりページ数を割いて、丁寧に紹介、分析することに努めることとした(次号以下)。

力明らかにするよう努めた。

第Ⅲ部ではまず、第Ⅱ部までの分析を総括した上で、19世紀の末から約130年間にわたるドイツの進歩性判断に関する抗争が、何か新しい基準をゼロから作り上げるのではなく、従前提示されていた基準の改良・変化の繰り返しであったという同国の歴史に思いを致し、また、非容易推考説と技術的貢献説の適用関係については、ドイツ特許庁とEPOの間には有意な相違点が現存しつつ、同時に両説が共存している現状に鑑みて⁵、仮に進歩性判断の統一的な基準を構築する場合のその方向性についても、第Ⅱ部までの裁判例の分析に基づき、数式等を用いることなく従前の基準を改良する方向で若干の検討を行うこととした。さらに、従前は基準として機能しえないと評価される向きもあつた技術的貢献説につき、その知的財産法や特許法上の活用方法、特許要件の再構築の可能性について若干の示唆等を行うこととした。その目的は、以下のとおりである。日本法では進歩性要件は条文上、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」(29条2項)とされており、進歩性という定着した通称とは逆に、条文上、非容易推考説が採用されていることは明らかであり、裁判例でもこのタイプの判決が大多数である⁶。もっとも、分析

⁵ 長谷川寛欧州弁理士より多々ご示唆を頂いた。記して感謝申し上げますと共に議論の詳細は第Ⅱ部第2章以下で詳述する。

⁶ 日本法では上記の様に条文上は明確に非容易推考説であり、この要件は、出願にかかる発明が技術的に優れているとか、進歩的であるかということ并要求するものではなく、想到が困難であったことを問う要件であつて、本来、(進歩性ではなく)非容易想到性と呼ぶべきものである(田村善之『知的財産法[第5版]』(2010年、有斐閣)、同『『進歩性』(非容易推考性)要件の意義：顕著な効果の扱い』パテント69巻5号(別冊15号)(2016年)、ほぼ同旨として竹田和彦『特許の知識[第8版]』(2006年、ダイヤモンド社)134頁以下)。日本の裁判例も大多数は非容易推考説からのものであるが、少数ながら技術的貢献説と親和的な裁判例も整理しうる(次号以下)。両者は本質的に異なる考え方であるため仕方ない面もあるが、非容易推考説と技術的貢献説双方を同時に一言で適切に言い表す日本語の語彙が容易に見付からない点もこの呼称をめぐる問題を複雑にしているように思われる(同じ問題は中国でも

の結果、特にEPOやドイツ最高裁 (BGH) では、非容易推考説のみならず、文字どおりの進歩性 (技術的貢献説) の視点を重視して判断を行う判決も、統計上、一定の割合で根強く見受けられた。中国は、特許法立法時に旧来のドイツ法を参照したという歴史的沿革から、条文上は、“创造性” (創造性) という名称を採用し (中国専利法22条3項) 技術的貢献説に立脚する一方、各人民法院 (最高人民法院、高級人民法院、中級人民法院) における運用は主として非容易推考型であり、したがって、“创造性” という中国語の名称をそのまま維持すべきか、あるいは、“非显而易见性” (非容易推考性) など別の名称に変更すべきか、議論の数も多い。したがって、第Ⅲ部の目的は、我が国の非容易推考説の基本的枠組みを維持しつつ、(近年議論が深まりつつある、顕著な効果における独立要件説と二次的考慮説の対立の視座を含み⁷、さらにより広がりのある視座として) 今後は特許法上の論点の解釈論として、世界的な対立軸である非容易推考説と技術的貢献説の視点をも意識されるべきであることを指摘する点にある。

生じている (次号以下))。なお、現行法でいうところの進歩性要件は、条文上は、現行法 (昭和34年法) 制定に際して新設されたものである (旧法での実務も含めて日本の進歩性要件の歴史につき、中山信弘『特許法 [第3版]』(2016年、有斐閣) 134頁参照) が、現行法制定時の立法資料の一つでは、いわゆる進歩性要件ではなく、「インベンティブステップ」と表記されている (荒玉義人「特許法改正の諸問題 (その一) — 所謂『インベンティブステップ』について —」 財経詳報 7号 (昭和30年12月19日) 167-168頁)。もっとも、「インベンティブステップ」のその内容としては、(…トタンを金に代えようという)「考えは、専門家の人々には当然浮かんでくるはずである」「恐らく『当事者が容易に推理しえられる程度のものであるから、発明を構成しない』(167頁)「ドイツにおいても『発明的進歩』」「とか『発明の高さ』(Erfindungshöhe) という問題は主観的な判断に陥りやすいといわれている」(168頁)との記載があることから、この筆者は、非容易推考説のほうを念頭に置いていると考えられる。

⁷ 田村・前掲注6) 『『進歩性』(非容易推考性) 要件の意義：顕著な効果の取扱い』。

第 I 部 進歩性に関する若干の理論上の問題～進歩性の判断において、量的コントロール及び質的コントロールの要件を満たす唯一の理論というのは存在するであろうか？～

第 1 章 知的財産法の基礎理論と進歩性要件を結び付けて論じる機運の到来

従前、法学や哲学の基礎理論を進歩性要件まで直接に結び付けて分析や解釈論を展開することは、相当に困難であったように思われる。これは主として、基礎理論の抽象度が高いこと、ひいては、幾つかの基礎理論は知的財産法を意識せずに形成されたものであること、したがって、より具体的には、法学の基礎理論から特許法の論点の一つである進歩性要件までの距離がかなり遠いことによるものである。そのため、例えば、Locke の労働理論や Hegel の人格所有権論等それ自体は、簡略には、義務教育の教科書等で紹介されることもある広くよく知られた理論であっても、こうした基礎理論を一足飛びに特許法内の一論点において直接活用しようとする、その具体的な解釈の指針が不足しており、そのために、理念同士の戦い（いわゆる「神々の戦い」⁸⁾が生じたり、あるいは、基礎理論と要件の間に幾つも論理を挟むことによって、どのような解釈にも結び付いたりする可能性もあった。

もっとも、そのような中でも、両者を結び付けようとする先人の試みは存在した。例えば、2012年に中国の管榮齊教授は、その著書⁹⁾の中で、Locke の労働理論、ドイツ古典主義哲学 (Kant 等)、Reward Theory や Prospect Theory 等を進歩性要件に結び付けて論じる試みを行っている¹⁰⁾。例えば、Reward Theory の趣旨を強調すると厳格な進歩性の基準が求められ、補助的考慮要素（商業的成功や長年にわたる市場からの期待等）は考慮すべき

⁸⁾ 高橋宏志『重点講義民事訴訟法 上 [第 2 版補正版]』(2013年、有斐閣) 23頁。

⁹⁾ 管・前掲注 2) 24-48頁。

¹⁰⁾ それぞれ、管・前掲注 2) の原文では、ドイツ古典主義哲学は、「合同理論」(28-32頁)、Reward Theory は、「回報理論」(32-36頁)、Prospect Theory (36-40頁) は、「勘探理論」である。

ではないことになり、逆に Prospect Theory の趣旨を強調すると、比較的緩やかな進歩性の基準が求められ、補助的考慮要素も積極的に考慮すべきことになるとしている（議論の詳細は、各理論からの検討の箇所です）。進歩性の背後にありうる基礎理論の幾つかを提示し、ありうる進歩性要件の解釈方針を示した点で本稿の重要な先行研究の一つである。

しかし近時、知的財産法の背景にありうる法学の各基礎理論を体系的に取り上げた上で、さらに当該基礎理論を知的財産法に適用できるか、また適用できるとした場合のその方法や問題点等に関する網羅的な研究が急速な発展を遂げている（山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(1)～(8)」）。この研究により、各基礎理論と知的財産法の関係の解明が深化し、基礎理論と進歩性要件を繋げて解釈する上での中継点が設けられた。これによって、進歩性に関する論点を基礎理論を用いて検討する際に、具体的な解釈の指針や視点を得ることができるようになった¹¹。（本稿との関係では、同書は、）必ずしも知的財産権を意識して提唱されたわけではない基礎理論（Locke の労働理論等）も含めて、権利の個人的な淵源に着目する自然権理論と、権利を付与することで社会全体にもたらされる利益に着目する功利主義、及び正義論の各基礎理論について、知的財産法への応用可能性を検討するものである。後半では、正義論等を基礎にすると、知的財産権の各制度には知的財産権の権利規制領域拡大を阻止する制度が存在することを指摘し、その上で、正当化根拠論に立ち返った知的財産権政策の批判的検討の重要性を指摘した上で、特許制度が真にプロイノベーションに寄与する制度となるよう正当化理論の研究に議論の活性化の役割を期待するとされている（本研究についても、議論の詳細は、各理論からの検討の箇所です）。

こうした優れた先行研究の成果を生かし、候補となる各基礎理論（正当化理論）が、特許権の 1）質的コントロール（どのようにしたら特許権の

¹¹ なお、「根本規範論は、具体的紛争で争点となっているより重大な原理を洞察するうえで有益な手がかりとして機能する。それは、紛争の解決や知的財産法政策の策定にとって不可欠ではないにしても、極めて有用な視座を提供してくれる」という Merges の議論を紹介するものとして、山根崇邦「Robert P. Merges の知的財産法概念論の構造とその意義」『知的財産法の挑戦』（2013年、弘文堂）29頁参照。

存在を人々に納得できる形で正当化できるか)、及び、2)量的コントロール(産業の発展のためにはどのような特許に権利を付与したらよいのか)の要請を満たすか逐次検討することが第I部の目的である。

第2章 具体的手法～二つの論点～

第I部の目的を達するため、進歩性に関する実務において、基本的な前提でありながら、理論的な解明が殆ど進んでいない二つの実務上の取扱いを抽出し、その実務が各正当化理論からはどのように評価されるか、各理論からありうる説明や評価を検討することとした。前述のように、このような二つの問題を設定した目的は、議論の抽象化を防ぐためである。二つの論点とは、以下のとおりである。

論点I 発明者が実際には参照していない引用例の問題

実務上、新規性・進歩性判断における引用例は、出願時に公開されていれば足り、当該発明者がその引用例を実際に読んだか、あるいは、認識していたか否かにかかわらず、進歩性(新規性)判断の基礎としてよいという取扱いである¹²。進歩性判断で示される当業者の思考過程は、発明者のそれと一致する必要はないという意味において進歩性の判断は、仮想的な

¹² 刊行物記載とそれ以外の方法による公開を分けた場合、時代や場所によって「それ以外の方法による公開」(非出版物公開)については国内公知と国外公知を分け、国内公知のみを要件としていた時代もある(日本法であれば1999年改正前の29条1項1号)。中国でも類似の状態にあり、2008年の専利法改正前は、出版物公開とそれ以外の方式による公開を分け、前者は国内外を問わず公開された文献であれば足りるとされていたが、(展示や販売等日本法でいう公用に近い概念である)「それ以外の方式による公開」(非出版物公開)は国内の行為に限られていた(尹新天『中国専利法詳解(縮编版)』(2012年、知識产权出版社)181-183頁)。このように引用例の範囲に制限があった法制の下でも、実際の発明者が非出版物を参照することなく発明した場合も、当該非出版物は国内で公開されていれば引用例になりえたのであるから、なお本文の論点は生じる。

判断であることに加え¹³、このようにそもそも進歩性判断の出発点において、実際には発明者が読んでいない文献も引用例としてよいという扱いにより、両者の乖離は著しい結果となりうる。もちろん、実際の発明者の認識を基礎に引用例適格性が決まるのでは、同種の権利が併存したり質の低い特許が乱立したりする可能性があるため、結論としては実務上の扱いでよいにしても、そのような取扱いでよい理論的な裏付けは何だろうか。

この論点については、従来、裁判で示される当業者の思考過程と発明者の思考過程は、だいたい同じなので問題ないという趣旨の説明がなされることが多いように思われる¹⁵。この「だいたい同じ」という説明を超える理論的裏付けはないのだろうか¹⁶。

¹³ 実際は発明者が参照していない引用例の問題を直接扱うものではないが、発明者の実際の発明の過程と進歩性の判断過程が相違してよいことについては、審査基準にそのことを明記する立法例もある。「第四章 創造性 6.1 発明が生まれる過程 発明が生まれる過程において発明者が労力を尽くしたか、或いは、容易に得られたものかは、当該発明の進歩性の評価に影響を及ぼすべきではない。数多くの発明は発明者の創作活動の結晶であり、長期に亘った科学研究又は生産の実践の総括である。ただし、偶然に得られた発明もある。」(中国専利審査指南 2010第二部分実体審査第四章創造性)。なお、翻訳は、中華人民共和国国家知識産権局『専利審査指南2010(日文版)』(2014年、知識産権出版社)205頁による。

¹⁴ 多くの基礎法(例えば刑事法)は、客観的に発生した事実を認定して法規にあてはめる。しかし、進歩性の判断は、発明者による実際の参照に関係なく、事後的に出願時刊行物であればどのような資料でも引用例になりうるという点において、判断は完全に仮想化されており、進歩性の要件は、特許法が産業政策立法であるという特色が色濃く顕れる要件の一つであるように思われる。ほかに、進歩性判断の仮想性に関する文献として、宋ジノ「進歩性判断における事後考察」AIPPI 59巻12号914頁(2014年)。

¹⁵ 例えば、朱文广「本领域技术人员与非显而易见性」中华全国专利代理人协会编『《专利法》第22条 创造性理论与实践：2011年专利审查与专利代理高端学术研讨会论文集选编』(2012年、知识产权出版社)203頁。

¹⁶ 仮に技術が一方方向に向かって進化を遂げており、発明を生み出すのに必要な基盤も同様であれば、同時期に同一発明が重なることも多いかもしれない。そのような意味では、「だいたい同じ」という説明もある程度の合理性はあると思われる。しかし、この論点を直接扱うものではないものの、大河内暁男『発明行為と技術構想

論点Ⅱ 有限的試験の概念

引用例から出発して、請求項発明まで到達するに至るまで繰り返される実験の回数は、進歩性判断においてどのように考慮されるべきだろうか。

進歩性における立法例としては、中国特許法のいわゆる有限的試験の概念がある。すなわち、中国専利審査指南 2010第二部分実体審査第四章6.1「2.2 際だった実質的特徴 発明に際だった実質的特徴があるとは、当業者にとって、発明は先行技術に比べて非自明であることを指す。当業者が先行技術を基に、単なる論理に合った分析や推理または、限られた試験により得られるような発明は自明であり、際だった実質的な特徴を備えないものである」がある¹⁷（下線部は筆者）。

このような有限的試験の概念は、文字どおり、特許性の有無を判断している発明に到達するためにどの程度の試みが必要かという意味で解釈するのであれば、米国特許法の重要概念の一つである obvious to try（試すことが自明）の概念に近似する。

ところが近年、中国国家知識産権局の審査官の論考を中心に、有限的試験とは回数の問題とは無関係の概念ではなからうか、あるいは、実験の回数を過度に重視すべきではないという指摘が複数みられるようになり、有

「技術と特許の経営史的位相」(1992年、東京大学出版会) 205-206頁は、既成企業体制の外部に技術革新が生じる場合の担い手として、個人ないし新規企業である場合と、当該技術領域外の既成企業である場合があるとする。そして、技術革新の実現過程においては、両者が受ける制約は異なるものであると指摘し、前者が担い手である場合は、発明から企業化までの資金・技術に問題があり(206頁)、後者が担い手である場合は、自社内での本来の技術以外に関わる新技術の開発を試みること自体困難であり、企業組織内での摩擦等が問題となるとされている(205頁)。このような趣旨を強く読み込めば、むしろ経済や技術の進歩に伴い、特許要件の外にあるとも考える発明者の資金力や技術力の多寡が発明の成功に与える影響も増え、発明の実際の誕生過程はむしろ個別化するのではないかと読みうる。しかしいずれにせよ、仮に譲って、同時期に同種の発明が重なることが多いというテーゼが正しいとしても、論点Ⅰの実務上の扱いは、例外のないものであるから、理論的な解明の必要性は変わらない。

¹⁷ 翻訳は、中華人民共和国国家知識産権局・前掲注13) 190頁による。

限的試験の具体的内容については理論上及び実務上の重要な論点になりつつある。具体的には、引用例に、どのパラメータをどの方向に動かせばよいか先行文献で示唆されている場合に有限的試験であるとして創造性（日本の進歩性にほぼ相当）を否定する裁判例や学説が多い。そのような実務上の取扱いは、知的財産法の各基礎理論からは、どのように裏付けることができるだろうか。

第3章 論点 I 発明者が実際には参照していない引用例の問題

以上の問題設定及び分析手法に基づき、まずは論点 I からその検討を始めることとしたい。

第1節 文理解釈

進歩性判断と隣接する新規性要件と符丁を合わせる考え方である。すなわち、例えば、日本の特許法29条1項の新規性における引用例は、そのアクセス容易性は問題にされておらず、新規性と隣り合う要件である進歩性も、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」（下線部筆者）とする。すなわち、引用例については、進歩性判断の先に行われる新規性判断（一致点、相違点の認定）を引き継ぐことにより、一定の法的安定性を確保するという説明が可能である¹⁸。

第2節 法と経済学からの検討

法と経済学の各理論は、知的財産法を解釈する上でその考慮要素を限定しすぎではないかといった手法に対する批判もありうるところであるが、

¹⁸ 田村善之「進歩性要件の判断の基礎となる引例適格性について～ピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決（平成30年4月13日判決言渡）の検討（その2）～」WLJ判例コラム153号16頁（2018年）（注50も参照）。

資金やインセンティブといったこの理論の主要な考慮要素は、発明が誕生する過程における普遍的な要素であり、それゆえに知的財産法の解釈においても、法と経済学は、知的財産法上の多くの論点について、何らかの視点あるいは解釈の手がかりや視座を提供しうる点では、機能的な理論である¹⁹。

¹⁹ 従前、知的財産法、特に特許法の論点を解釈する上で最も用いられることが多かったのがこの法と経済学の理論である。もっとも同時に、なぜ法と経済学の理論を特許法で用いてよいのかという点については、初めから法と経済学の手法を特許法に適用することを可とする結論を前提とした説明も多かったように思われる。これは一つには、法と経済学に対抗する有力な正当化理論があまり意識されることがなかったといった事情も背景にある。依拠すべきものが一つしかないという場合、それを批判的に検討してそれに依拠しないということは一応は可能ではあり、また、方法論が確立されていることもあるものの(刑事事件の自白の信用性など)、難しい作業である。その意味では、法と経済学に対抗する別の理論の構築は、法と経済学の進化のためにも必要であるようにも見える。しかし、長らく米国において法と経済学の第一人者であったMerges教授は近年、(経済学を取り入れた)功利主義的な立場から、(道徳哲学に依拠した)義務論的リベラリズムに転向したとも評されている(島並良「解説」Robert P. Merges(山根崇邦=前田健=泉卓也訳)『知財の正義』(2017年、勁草書房)473頁)。さらに、法と経済学の手法自体についても2000年代後半からその限界が指摘されるようになり、特に効率性の改善の度合いを検証することが困難であることや、法学の議論においては法と経済学ではなく法概念論をベースとせざるをえない旨が指摘されている(山根・前掲注11)36頁、田村善之「メタファの力による“muddling through”: 政策バイアス vs. 認知バイアス」新世代法政策学研究20号92-93頁(2013年))。さらに、同「知的財産法学の課題—旅の途中—」知的財産法政策学研究51号22-23頁(2018年)によれば、法と経済学には二種類あるとされる。すなわち、規範的(normative)な法と経済学と、実証的(positive)な法と経済学である。そして、規範的(normative)な法と経済学は、規範的に、資源配分の最適化等の効率性を法が追求することを(ときとして一元的な)目的とする法と経済学であるとされる。「法の経済学的分析手法自体への批判も存するところ、特許法制のような技術保護法制については、産業政策立法としての性格が強く、市場における経済的合理性を中心とした行動決定の下に稼働している部分が相対的には大きく、経済的合理性、市場における経済学的効率性の観点から法制度を評価する手法には大きな意義があると考えられる」(平嶋竜太「特許法に基づく差止請求権における『内在的限界』」パテント66巻5号(別冊10号)(2013年))といった説明もこうした文脈に位置付けることも可能だろう。一方、後者の実証的(positive)な法と経済学とは、

そこで本稿ではまず、法と経済学の発展の歴史を本稿に必要な範囲で簡略に紹介した上で、現時点における法と経済学の到達点の一つである Steaven Shavell の考え方を紹介し、続いて論点 I の検討に移りたい。

第 1 款 法と経済学の歴史～ライアビリティールールとプロパティールールの適用関係の視点より～

ライアビリティールールとプロパティールールの争いは、長年にわたって議論が重ねられた、法と経済学における主要な論点の一つである。英米法体系における二種類の法体系（コモンロー及びエクイティ）のうち、コモンローにおいては、当事者間の紛争は、損失に対する責任を負うあるいは負わないという枠組みの範囲で解決されうる。損害に対する責任の存在、不

存在を判断するため、裁判所は、制定法及び慣習法の枠組みで判断すること

必ずしも規範的なものを追求するわけではなく、「たとえば、ある制度を採用したときに、人々や市場がどのように行動するのかということを明らかにするタイプ」の法と経済学であり、「人々の行動を規律する何かの制度を設計する以上は、その意味で、この種の法と経済学は、知的財産法が追求すべき規範を自然権や基本権の擁護とその衡量に求める研究者にも有益な示唆を提供」とされている (23頁)。そうであれば、現在は、純粹に法と経済学の立場のみに立脚する考え方ではなく、多面的考察が支配的となりつつあるとも評価しうるところであり、したがって、法と経済学に対する対抗理論構築が求められるといった単純な構図は近年、変化しつつあるようにも思われる。こと進歩性についていえば、(自然権理論と親和性のある)「Technischer Vortschritt」(技術的進歩性)の要件につき、ドイツが1978年にこれを廃止したことについては、今日の視点からするとあまり説得的ではなかった旨の指摘もなされている (Roberto Romandini, *Flexibilities Under TRIPS: An Analysis of the Proposal for Reforming Brazilian Patent Law*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper, No. 15-08, 164 (2015)). 詳細は後述する)。こうした自然権論に好意的な立場が再評価される向きもあり、また、本文に述べたように、山根・前掲注 2) の業績により、知的財産法の具体的な各論点の分析においても、従前全く提唱されたことのないような基礎理論を新規に構築せずとも、自然権論(あるいはそれに親和的な立場)から法と経済学に対抗的な具体的分析を行い、多くの視点、視座を得ることが可能となった。それを論点 I、論点 II において現実に試みたのが本稿である(次号以下も参照)。

とを要することになる(ライアビリティールール)。その一方で、エクイティにおいては、当事者間の紛争は、裁量を有する裁判官が行う決定によって解決されるものであり、差止命令等により解決を図る(プロパティールール)。この二つの法体系が併存する英米法においては、ライアビリティールールとプロパティールールの適用関係が非常に重要な問題であり、これは単に救済方法の違いのみならず、損害額の認定や紛争解決のステップや基準にも関連するものである。

そこで、ライアビリティールールとプロパティールールの確立とその評価という視点に焦点をあてて、法と経済学の発展の歴史を改めて整理し直し、図示したのが以下のものである。なお、本款の原版には、研究会における報告の便宜のため、AやB等の具体的な登場人物を用いて各論者の学説に解説を加えた部分があり、当該部分を[]で括るなどして元の論者の引用と区別した上で、当該部分を本稿でも残しておきたい²⁰。

[図1] 法と経済学の歴史～ライアビリティールールとプロパティールールの適用関係の視点より～

- ① コースの定理 (Coase Theorem)
- ↓
- ② Calabresi & Melamed (第一世代)
- ↓
- ③ Cooter & Ulen (第二世代)
- ↓
- ④ Merges & Gordon (第三世代)
- ↓
- ⑤ Ayres, Talley & Lemley (第四世代)
- ↓
- ⑥ Shavell ほか近時の状況 (第五世代)

また、プロパティールールとライアビリティールールの使い分けについても先に図示しておきたい(注釈を用いてCooter & Ulen自身らによる説明も

²⁰ 各説の平易化に多大なご尽力を頂いた松尾剛行弁護士に記して御礼申し上げる。

用いてコモンロー上の救済とエクイティ上の救済についても簡略に記載する²¹⁾。

²¹ ここでコモンローによる救済方法と衡平法(エクイティ)による救済方法について、ロバート・D・クーター＝トーマス・S・ユーレン(太田勝造訳)『法と経済学[新版]』(1997年、商事法務研究会)146-147頁の説明なども踏まえながら簡略に記載しておきたい。

すなわち、(エクイティと比較した場合の意味におけるコモンローとは、中世以来のイギリスの裁判所における判決の集積であるところ)「コモン・ロー上の救済方法の主たるものは、被告から原告へ支払われる補償的損害賠償である」とされる(すなわち、金銭請求)。損害賠償の責任を負うとされたなら、「被告はその惹起した損害の賠償として金銭を原告に支払う義務を負う」(同146頁)。すなわち、「コモン・ロー上の救済方法が、原告に既に惹起されてしまっている損害の補償をするという意味で過去を向いたものである」点に特徴がある(147頁)。その一方、(コモンローと比較した場合の意味におけるエクイティとは、イギリスと大陸各国との取引が増加するにつれてイギリスの判決の集積法であるコモンローでは対処しきれない事例が増加したことにより大法官が新たに作り出した救済方式である点に沿革を有するところ)「衡平法上の救済方法は、特定の行為をなし、あるいは、なさないことを命ずる裁判所の被告に対する命令である。この命令はしばしば『差止命令(injunction)』の形態をとる」(146頁)。すなわち、(コモンロー上の救済が過去を向いたものであったのに対して)「衡平法上の救済方法は、多くの場合被告が原告に対して将来損害を与えることを防止しようとするものである点で、前向きのものであることが多い」点に特徴がある(147頁)。そして、コモンローとエクイティは、上記の様に救済手段の相違に加えて、手続や弁護士までも異なる手続であったが、イングランドにおいては1873年最高法院法(Supreme Courts of Judicature Act 1873)、アメリカにおいては1848年のフィールド民事訴訟法典や1938年の連邦民事訴訟規則によって手続的には融合されたとされる(浅香吉幹『アメリカ民事手続法[第2版]』(2008年、弘文堂)98頁)。もっとも、上記の様に、エクイティはコモンローを補完するという沿革は今日のアメリカの民事訴訟手続の一部にも色濃く影響を与えているものと思われる。すなわち、コモンロー上の救済とエクイティ上の救済が両方求められ、したがって、陪審審理(コモンロー上の救済)とエクイティ(裁判官による審理)が共に求められたときは、アメリカ連邦裁判所では、いずれかの当事者が要求すれば陪審審理を先行させる原則が採用されている(もっとも、多くの州裁判所では、いずれが先行するかは、原告の選択である(同100頁))。

〔図2〕 Cooter & Ulen 等によって確立された両ルールの使い分け

- ①私的交渉成立の可能性大・取引費用小＝差止命令＝エクイティ上の救済（裁判所の裁量による救済）＝プロパティールール
- ②私的交渉成立の可能性小・取引費用大＝損害賠償＝コモンロー上の救済＝ライアビリティールール

(1) コースの定理 (Coase Theorem)²²

法と経済学は、コースの定理に端を発すると考えられている。もともと、コースの定理は、Ronald H. Coaseが1960年に（コースの定理の原型となる）その著書“*The Problem of Social Cost*”（「社会的費用の問題」）²³を公刊した際にCoase自身が「コースの定理」と名付けて公表したのではなく、Coaseが論文の外の講演等で²⁴、あるいはCoase以外の経済学者²⁵が後世で理解し

²² コースの定理（と理解されているもの）については、ロバート・D・クーター＝トーマス・S・ユーレン（太田勝造訳）『法と経済学』（1990年、商事法務研究会）6頁以下が詳細に解説している。すなわちまず、「不法妨害における伝統的な法学の方法は、両当事者の権利を評価し、正義に合うようにそれらの権利を釣り合わせるというものである。これに対し不法妨害の経済分析では、次の点を重視する。すなわち、裁判所が判断を迫られている2つの選択肢のうちどちらを選んだ方が希少な資源の効率的利用を促進するかという点である」と述べる一方、法学と経済学で手法はこのように異なるとしても、多くの場合、結論については一致している。そして、煤煙を排出して近くのクリーニング店に損害を与えているという例を用いて、当該工場とクリーニング店が汚染を制限する私的合意を結ぶための費用は極めて安価であれば、法的ルールがどのようなものであっても、汚染のレベル並びに両当事者の生産の量は一定であるとしている（同7頁。コースの定理の具体的な適用例である）。

²³ R.H. Coase, *The Problem of Social Cost*, 3 J.L. & ECON. 1-44 (1960).

²⁴ ロバート・クーター（太田勝造編訳）『法と経済学の考え方—政策科学としての法学—』（1997年、木鐸社）87頁の注釈10を参照。

²⁵ クーター・前掲注24）70頁ではGuido Calabresiの名前が挙げられており、Coase自身はその著書（ロナルド・H・コース（宮沢健一＝藤垣芳文＝後藤晃訳）『企業・市場・法』（1992年、東洋経済新報社）179頁の中でGeorge J. Stiglerの名前を挙げている（同書209頁の注釈3）では、GEORGE J. STIGLER, *THE THEORY OF PRICE* (3d ed., New

たところによるものである。もっとも、いわゆるコースの定理と呼ばれる定理の示唆は既に、“The Problem of Social Cost”の随所に十分述べられており、論点ⅠやⅡに分析の視点を与える可能性のある「費用」に関する部分を中心に整理すると、以下のとおりである。

- 1 取引費用がゼロという状況の下では、初期の権利がどのように配置されていても、当事者間の交渉によって、(社会的な)生産価値が最大となるよう、資源は再配分される²⁶。
- 2 取引費用がゼロではない状況においては、異なる権利の初期配置が(そのまま)異なる資源配分を招きうる²⁷。
- 3 取引費用が存在する場合、初期における権利の設定や配置が異なると、資源の再配置の結果も異なることになるため、どのように財産権体系を構築するかということが資源配置の最適化を実現する基礎となる²⁸。

(2) Calabresi & Melamed (第一世代)

Guido Calabresi及びA. Douglas Melamedの論説の中核は、ライアビリティールールの存在意義を強調する点にある。プロパティールールに加えてなぜ

York; Masmillan Co. 1966) であるとされている)。

²⁶ ロナルド・H・コース(新澤秀則訳)「社会的費用の問題」ロナルド・H・コースほか(松浦好治編訳)『「法と経済学」の原点』(1994年、木鐸社)20-21頁。特に、「牛の飼育者が生じた損害に対して責任があるとき、そして価格システムがスムーズに機能するとき、どこか他のところの生産の価額と比較され、牛肉産業が完全競争であるなら、牛の飼育における資源配分は最適となるであろう」(20頁)。

²⁷ コース・前掲注26)の「6. 市場取引の費用を考慮する場合」「7. 権利の法的限界設定」(32-48頁)。特に、「しかし…法によって確立された権利の取決めを変更するのが困難なほど市場取引の費用がかかるとき、状況はまったく違う。そのような場合、裁判所は経済活動に直接的に影響する」(36頁)。

²⁸ コース・前掲注26)の「6. 市場取引の費用を考慮する場合」。特に、「初期的な法的権利の限界設定が、経済システムのはたらきの効率性に、確かに影響する。ある権利の取決めが、いかなる他の取決めよりも大きな生産の価値をもたらすかもしれない」(32-33頁)。

ライアビリティールールがあるのだろうか²⁹。Calabresi 及び Melamed によれば、コースの定理にとって重要な要素は、取引費用である³⁰ (なお、Calabresi 自身は、取引費用の定義として、多人数を集めて交渉させる費用やフリーライダーを排除するのに必要な費用といったものを想定している³¹)。現実の生活においては、取引費用が極めて高く、それゆえに当事者間の交渉が不可能であることは十分にありうる。プロパティールールは、権利者の財産上の権利 (あるいはその他の権利) を一定の範囲で保護することを目的とするものである。[Calabresi 及び Melamed のいうプロパティールールを考察する上で重要な視点については以下のように考えるべきだろう。第一に、権利者が財産権 (あるいはその他の権利) を持っているかどうか、第二に、権利者が差止めを求める権利が財産権 (あるいはその他の権利) の範囲内にあるかどうかである。例えば、もし A が甲路の通過を希望し、もっとも甲路が B の私有道路である場合、B は裁判所に対して A の甲路通過の差止めを求めることができる。A は、B と交渉する必要がある、B と通行の対価について合意に達して甲路の通行権を得なければ甲路を通行することはできない。これがプロパティールールである。ここから分かるように]プロパティールールは、事前の交渉を前提としている (例えば、上記の例でいえば、甲路の通行権をめぐる交渉である)。しかし、必ずしも全ての紛争が事前に交渉できる性質のものであるわけではないし、また、仮に事前に交渉することが可能な紛争であっても容易には合意に到達できない紛争もあり、こうした場合は、取引費用も高額なものとなる。例えば、交通事

²⁹ 邦語文献にてプロパティールールとライアビリティールールを紹介するものに、平嶋・前掲注19) 3 頁がある。同頁によれば、プロパティールールによって保護される権原は、「権原を有する者は当該権原を侵害する者に対して原則として常に差止請求権を行使しうるものといえる」一方で、ライアビリティールールによって保護される権原は、「権原を有する者であっても当該権原を侵害する者に対して原則として差止請求権を行使できないのであって、事後的にその権原侵害に伴う対価請求ができるに留まるといえるものである」と整理されている (3 頁)。

³⁰ Calabresi によれば、取引費用とは、交渉費用や、ただ乗り等を行う者を排除するのに必要な費用であるとされる (Guido Calabresi, *Transaction Costs, Resource Allocation and Liability Rules: A Comment*, 11 J.L. & ECON. 67 (1968))。

³¹ *Id.* at 68, annotation 5.

故を例にとってみよう。運転手が運転する自動車が路上で思わぬ事故を引き起こし、第三者に人身傷害を負わせたとする。このような場合、事前の交渉は不可能である（あるいは少なくとも、非現実的である）。このように事前の交渉が難しい出来事は普通に発生するのであり、このような場合においては、ライアビリティールールによって適正な資源の配置や救済は可能になるのである³²。

取引費用の概念を介した両ルールを使い分けについては、Calabresi及びMelamedは曖昧にしか述べておらず、Cooter及びUlen（下記）やMergesといった後の論者がCalabresi及びMelamedの議論を整理してさらに洗練させたという面も強い³³。もっともここでは、二点を指摘しておきたい。第一に、Calabresi及びMelamedの考え方は、取引費用の多寡を媒介として両ルールを使い分けるものであるところ、使い分けの考慮要素としては取引費用の概念以外の隠れた考慮要素もあり、取引費用だけでは必ずしも経済的合理性を達成できない趣旨の指摘が後の学説でなされている³⁴。しかし、Calabresi及びMelamedは、取引費用の多寡のみならず、上記のように、紛争の性質を検討し、事前の交渉が可能か、あるいは現実的かといった視点をも、プロパティールールに加えてライアビリティールールが求められる理由

³² Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, 85 HARV. L. REV. 1089, 1105-10 (1972).

ライアビリティールールが特に必要な理由につき、Calabresi及びMelamedが強調している点としてまず、プロパティールールに比べてライアビリティールールがさらに効率性のよい結果を達成できるとしていること、ライアビリティールールは、プロパティールールに比してさらに資源の再半分を実行できることなどが挙げられている (*Id.* at 1109)。

³³ 例えば、Robert P. Merges, *Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property*, 94 COLUM. L. REV. 2655, 2664 (1994) では、Calabresi & Melamed, *supra* note 32, at 1092, 1106-10 の理解として、「ライアビリティールールの下では、典型的には裁判所は、権利侵害が生じた後の手続において価格を決定する。いずれかのルールが適用されるか、その選択は、取引費用の額と性質による」とされている。

³⁴ 論者自身がそのような見方をとるものではなく、Calabresi及びMelamedの学説に対する、本文記載の後の経済学者による批判を詳細に紹介するものとして、平嶋・前掲注19) 3-4頁。

として重視していることを記しておきたい。第二に、Calabresi及びMelamedが取引費用や交渉、コースの定理といった関連概念を用いて論説を進め、プロパティールール以外にライアビリティールールがありうることを明確にしたのは確かであり、こうしたCalabresi及びMelamedの業績が後に、Cooter及びUlenによる両ルール発展の基礎を築いたものともいえる点である。

(3) Cooter & Ulen (第二世代)

Robert D. Cooter及びThomas S. Ulenの議論の中心は、「私人にせよ、政府にせよ、第三者が所有権を不当に侵害されたとき、所有権者にはどのような救済方法が与えられるべきか？」という点にある。特に、コースの定理を法と経済学に応用するにあたり、この問題は、「補償的損害賠償請求というコモンロー上の救済方法と、差止命令という衡平法上の救済方法とでは、経済学の見地からすると、どちらの方がより望ましいであろうか」という問いに帰着するとしている³⁵。そして、Cooter及びUlenは、プロパティールール及びライアビリティールールに関するCalabresi及びMelamedの議論をさらに進化させる形で、両ルールの使い分けについて、以下のように述べている。すなわち、取引費用が低く、交渉成功の可能性が比較的高いような場合(例えば、当事者間で既に何らかの関係があり、関連する当事者の人数も少数であるような場合)、最も理想的な紛争解決方式は、プロパティールールであり、この場合の救済手段はエクイティ上の救済手段(差止命令を発令しうる裁判所の裁量)であって、差止命令は、交渉を促すものとして位置付けられる。その一方、取引費用が高額にのぼり、交渉成功の可能性がそれほど高いものではないような場合(例えば、交渉の当事者間に何の関係もなく、関連する当事者の人数も多数である場合)、最も理想的な紛争解決方式は、ライアビリティールールであり、この場合の救済手段は、コモンロー上の損害賠償請求であるとされる³⁶。こうした意味では、

³⁵ クーター＝ユールン・前掲注22)147頁。

³⁶ クーター＝ユールン・前掲注21)152-155頁の記述に基づいて本文を記載した。すなわち、プロパティールールの適用に関すると思われる記述としては、以下の記載が

今日、プロパティールールとライアビリティールールの使い分けと理解されて

ある。「所有権紛争は多くの場合、隣接しあう小人数の所有者間の紛争である。このような場合には、コミュニケーション費用は明らかに小さいし、当事者は合意の遵守を安価に監視することができ、また、土地所有が安定しており、隣接しあう所有者がお互いによく知り合っているならば、戦略的行動によるコストも小さいであろう。こうして、このような状況においては交渉が成立する可能性は大きく、それゆえ、このような所有権紛争の解決のための法的手段として最も効率的なものは差止命令であることになる」(同153-154頁)。一方、ライアビリティールールの適用に関すると思われる記述としては、以下のような記載がある。「これに対して、地理的に分散する多数の紛争当事者が相互に赤の他人であるような紛争の場合、私的交渉が効を奏することはあまり期待できないであろう。なぜなら、コミュニケーション費用もモニタリング費用も高価で、しかも、戦略的行動が起こりやすいからである」。そして、Cooter及びUlenは、その具体例としてニューサンスの事例を使用し、そのような事例では従前面識のない他人を多く集めなければ交渉ができないためコミュニケーション費用は高くなるし、その結果協力が起きる可能性も低いとする(154頁)。以上から、Cooter及びUlenは、以下のようにまとめる。すなわち、「極く少数の人々のみに影響を与える害悪のことを『私的負財(private bad)』という名で呼び、多くの人々に影響を与える害悪のことを『公共負財(public bad)』と呼ぼう。この用語により、これまで論じてきた所有権紛争における法的救済方法の選択方法を、『私的負財に対しては差止命令を用い、公共負財に対しては損害賠償を用いるべきである』とまとめることができる」(154頁)と結んでいる。なお、ライアビリティールールが適用される場面において、(限られた)当事者間の交渉と(当事者とは異なる主体である)裁判所の差止命令が一体どのような関係にあるのかという点は、両ルール適用関係を考える上で一つの問題である。この点については、Cooter及びUlenは、「私的負財の場合には、衡平法上の救済方法である差止命令の方が用いられるべきである。なぜなら、害悪の私的性格のおかげで、問題解決は私的交渉によって図られうると期待できるからである。私的負財の場合、差止命令を求めるといふ威嚇が現実に期待されることはあまりないであろう。というのも、記述的コースの定理が説明するように、私的交渉による問題解決に適する条件がここには揃っているからである。」(155頁)と説いている。このような記述からすると、裁判所の差止命令は、それを実際に実行するという側面がないわけではないものの、多くの場合は、交渉がまとまらない場合の差止命令の威力を背景に当事者の交渉が促進され、また関係する当事者の数も少数であるため交渉も容易であって交渉成立の条件が整っているという趣旨をいうものと思われる。以上の記載に基づいて本文のように記載した。

いるものは、両ルールの原型となったコースの定理やCalabresi及びMelamedが明確に提唱したものではなく、Cooter及びUlenによるものであるといえよう。

(4) Merges & Gordon (第三世代)

以上まで、プロパティールールとライアビリティールールの確立をみてきた。コースの定理に基づく両ルールの確立(Calabresi及びMelamed等による黎明期)を第一世代、Cooter及びUlenによる進化を第二世代とすれば、MergesやGordonは、第三世代にあたる。両ルールをめぐるこの第三世代において特徴的なことは、両ルールについて優劣を付けて論じる傾向があることである。また、両ルールを知的財産権との関係で議論する点も特徴的である。

以下ではまず、Robert P. Mergesによる論旨をみてみよう。Mergesは、プロパティールールの採用は、知的財産権の権利者に権利処理集中団体(CRO (Collective Rights Organizations))の設立を促し、この設立により取引費用は低減されるとする。結果として低い取引費用による権利交換をもたらすという点では、プロパティールールとライアビリティールールは共通するが、Mergesは、プロパティールールによる解決は、当事者間による自主的な解決であって、ライアビリティールールに比してより少ない国家の関与により権利交換を実現しるのであって、ゆえにプロパティールールのほうがライアビリティールールよりも優位に立つとする³⁷[Mergesによる当該指摘は、以下のように理解できるだろう。すなわち、例えば、プロパティールールの下では、もしCがある出版物の著作権を有する場合、Cは、Dが当該出版物の海賊版を出版する行為に対してその差止めを求めることができる。このような状況では、もし政府の介入がなく、DにCと交渉を行う余地があって、経済効率の点を考慮するのであれば、最善の策はコミュニケーションの場を設けることであり、これがいわゆる知的財産権の集中管理制度である。その一方で、ライアビリティールールにおいては、Cは、Dによる海賊版出

³⁷ Robert P. Merges, *Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*, 84 CAL. L. REV. 1293, 1297, 1296-97 (1996).

版行為を差し止めることができるものではなく、事後的にFに損害賠償金の支払いを求めることができるだけである。こうした結果は、差止請求を受けることなく事後的に損害賠償を支払うだけでよいというのであれば、まずは海賊版を出版してしまおうという心理状態をDに生じさせるかもしれない。ライアビリティールールの下では、このように、当事者に事前の交渉のインセンティブはないのであり、海賊版の出版が発見されてようやく裁判所（政府）の介入によってのみ交渉がなされるのである。こうした趣旨により、Mergesは、プロパティールールの優越性を説くものと考えられる]。

次にJeffrey N. Gordonによる論旨をみてみよう。著作権のフェアユースをめぐる問題を例にGordonも同様の視点を採用している。すなわち、(権利侵害かフェアユースによる非侵害かというオールオアナッシングの解決をするのではなく)、強制的な権利移転という形で当事者間に介入することにより、あるいは、著作権の譲渡価格を設定することにより、市場の失敗を是正するという方策については、裁判所がそれにふさわしい機関であるかは疑問であるとしている。さらに、客観的に定められた価格というもの、当事者が自主的に選択した価格に比べてその満足度が低く、こうした理由により、Gordonは、裁判所による価格決定及び権利移転（ライアビリティールール）は、市場システムの崩壊に繋がりがかねないと指摘している³⁸。

このように、プロパティールールとライアビリティールールに関する第三世代ともいべきMerges及びGordonの特色は、ライアビリティールールには弱点がある旨を指摘し、相対的にプロパティールールの優位性を主張する点にある。

(5) Ayres, Talley & Lemley（第四世代）

これに対し、プロパティールールとライアビリティールールの第四世代ともいべき立場においては、プロパティールールとライアビリティールールを均

³⁸ Wendy J. Gordon, *Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors*, 82 COLUM. L. REV. 1600, 1623-24 (1982).

等において、両ルールの優劣を論じるのではなく、どちらのルールが優れているかは一概両論には断定できないこと、あるいは、プロパティールール・ライアビリティールール以外のルールによる解決を指向する点に特徴がある。

まずは、Ian Ayres 及び Eric Talley の立場からみていこう。Ayres 及び Talley は、特に取引費用が低い場合を念頭において、プロパティールールとライアビリティールールの間に優劣はないとする。すなわち、彼らは、ライアビリティールールの下でも取引費用を増加させることなく取引の効率性を増加させることができる以上、プロパティールールの優位性はないことを指摘し、したがって、取引費用が低い場合においては、プロパティールールのほうが優位であるといった従来の考え方を採用することはできない旨を説いている。例えば、Ayres 及び Talley によれば、取引費用が比較的低い状況においては、プロパティールールもライアビリティールールもいずれも取引の効率性を実現できるとされる³⁹。Ayres 及び Talley は、ライアビリティールールに特に肯定的な評価を行い⁴⁰、この点が Merges や Gordon とは異なる点である。Ayres 及び Talley は、コーヒーカップの取引を例にとってこの問題を解説する。すなわち、Ayres 及び Talley は、Daniel Kahneman らによる実験結果を紹介し、ある人が一つの財産を評価する場合、自己が既に有している財産を失うときの評価と、自己がまだ入手していない財産を取得するときの評価は一般に異なり、逆の感覚を生じることすらあるとされる。つまり、研究によれば、自己が既に有している財産を失うときの評価は、自己がまだ有していない財産を取得するときの評価の約二倍である⁴¹[いわゆる Endowment Effect (賦与効果)]である。すなわち、E が同一のコーヒーカップに対してその評価を行う場合、もし E がこのコーヒーカップを購入するときの主観的価値が 1 ドル (したがって価格が 1 ドル以下にならないと買わない) であるとすれば、自己が既に有しているコーヒーカップを失うときの主観的価値は 2 ドルになるはずである (したがって 2 ドル以上提

³⁹ Ian Ayres & Eric Talley, *Solomonic Bargaining: Dividing a Legal Entitlement to Facilitate Coasean Trade*, 104 YALE L.J. 1099 (1995).

⁴⁰ *Id.* at 1035.

⁴¹ *Id.* at 1101, annotation 238.

示されないと売らない)。このような効果のことを心理学の上では、**Endowment Effect**という。そうすると、もしこのような状況の下でもし市場と当事者の間の交渉によってコーヒーカップの価格を決定させることにしたならば、双方による協議が一致点を見る可能性はそれほど高いとはいえない。そうだとすると] Ayres 及び Talley によれば、このような **Endowment Effect** の存在に鑑みると、市場は容易に失敗するのであり⁴²、したがって、(**Endowment Effect** が生じやすい私的情報については特に) プロパティールールによる当事者の交渉成立の可能性は必ずしも高くなく、価格の決定を裁判所に委ねるライアビリティールールのほうがこの賦与効果の弊害を緩和ないし除去できている^{43 44}。

さらに、Mark A. Lemley は、ライアビリティールールの下であっても、当事者間の協議が一致点を見ることは少なくないとする⁴⁵。すなわち、原告が勝訴判決を得たが、その内容が、損害賠償請求は認めるが差止めは認めないという内容の判決であった場合、すなわち、ライアビリティールールを採用したのと同じ結果になる場合、当該判決後に原告と被告の間で成立する和解の確率が決して低くないことを指摘している。さらに、Lemley によれば、著作権関係の紛争において、救済方法において差止請求が否定され

⁴² *Id.* at 1035-36.

⁴³ *Id.* at 1102.

⁴⁴ さらに、Ayres 及び Talley は、ライアビリティールールの優位性について以下の趣旨を述べる。すなわち、ライアビリティールールの下では、権利保持者には、自己の権利の価値について情報を発信する機能が生じるとする。このルールの下では、自己の権利を高く評価している者は、自己の権利を売却しようとするオファーを行うことはないし、逆に自己の権利を低く評価している者も、潜在的な譲受人に収用を行わないよう賄賂を贈ることもない。その結果、ライアビリティールールの採用によって結果的に権利者は二つのグループに分割され、これによって情報の個人性という問題点がクリアされると共に、取引の効率が促進されるとする (1100-1101頁)。

⁴⁵ さらに、Lemley の以下の論文では、ホールドアップ問題が発生し、差止めを認めてしまうと侵害行為以外の行為も差し止める結果となってしまう(いわゆる過剰差止めの結果が生じる)、差止めを認容できないようなケースにおいては、ライアビリティールールのほうが優れていると指摘されている (Mark A. Lemley & Phil Weiser, *Should Property or Liability Rules Govern Information?*, Stanford Law School Working Paper No. 341, 841 (2007)).

金銭請求のみに限定されている紛争においても、判決に至る前に、当事者間の私的な仲裁や判決前の交渉によってロイヤリティの金額が定められることがあることや、権利集中処理機構によるロイヤリティの金額決定前に当事者が交渉により合意によってロイヤリティの金額を定めることもある旨を説いている⁴⁶ ⁴⁷。

このように、Ayres及びTalley, Lemleyといった、プロパティールールとライアビリティールールの第四世代ともいべき世代は、第三世代がライアビリティールールに対して批判的であるのと異なり、ライアビリティールールにも長所がある点を強調する点に特色がある。

(6) Shavellほか近時の状況 (第五世代)

最後に、法と経済学に関する直近の議論を若干紹介しておきたい。両ルールの使い分けをめぐる最新の世代とも思われるLouis Kaplow及びSteven Shavellは、両ルールのいずれが優越しているか一概両論には断定できず、具体的なケースによって結論は異なるとし、その類型化を試みている⁴⁸ ⁴⁹。

⁴⁶ Mark A. Lemley, *Contracting around Liability Rules*, 100 CALIF. L. REV. 463, 477-78 (2012).

⁴⁷ *Id.* at 477.

⁴⁸ Louis Kaplow & Steven Shavell, *Property Rules Versus Liability Rules, An Economic Analysis*, 109 HARV. L. REV. 713, 720-22 (1996)によれば、Kaplow及びShavellは概ね以下のように類型化を試みていると思われる。すなわち、Kaplow及びShavellは、確かにライアビリティールールがプロパティールールに優越する一定の種類の事件はあるものの、プロパティールールでは被害者の権利が法的権限で保護されている場合は、損害の予防費用が実際の損害費用よりも多額にのぼるようなとき、あるいは実際の損害額の算定が難しいときでさえも、汚染を防止しなければならず、この点でプロパティールールはライアビリティールールに劣後する。その一方で逆の場合もあるとする。すなわち、Kaplow及びShavellは、ライアビリティールールの下でも被害者には損害軽減のインセンティブがあるが、そのようなインセンティブは、損害賠償が支払われないプロパティールールの下のほうが被害者のそうした損害軽減のインセンティブが生じるという点、あるいは、加害者に損害賠償を支払うだけの資力がないようなときは(当事者の交渉を前提とする)プロパティールールが優越する旨を説いている。

こうしたプロパティールールとライアビリティールールをめぐる法と経済学の最新の到達点は、「モデル分析により、プロパティールールとライアビリティールールの優劣はア・プリオリに決せられるものではなく、様々な観点を考慮した類型的な分析が必要であることが明らかにされつつあるのである」⁵⁰とも評価されており、両ルールをどのように組み合わせれば経済的な効率性として最も望ましいのかという視点から考察を進めるべきことが明らかにされつつある。

さらに直近のShavellの議論においては、ライアビリティールールを細分化している。すなわち、Shavellによれば、ライアビリティールールには、厳格責任ルール(strict liability)と過失責任ルール(negligence)の二種類がある。厳格責任ルールの下では、帰責事由がなくても加害者は被害者に対して補償を行わなければならない。これに対して、過失責任ルールの下では、行為者は自己に過失がなければ損害を賠償する必要はない。Shavellは、過失責任ルールの下における過失の認定につき、さらに精密な分析を行う。すなわち、Shavellによれば、行為者の注意レベルが社会的総費用（注意にかかる費用と事故が引き起こす社会的費用の合計額）の最小化のレベルを超えているかどうかによって行為者に過失があるかどうかが決まる⁵¹。こう

⁴⁹ 平嶋竜太「差止請求権の制限：理論的可能性についての考察」日本工業所有権法学会年報33号60頁(2009年)は、例えば情報財や特許発明といっても数々の種類のものがあるとし、発明の具体的な内容や技術分野、特許発明に関連する市場のプレーヤーの状況等によっても、プロパティールール・ライアビリティールールのいずれのルールが適切であるのか異なるとしている。一方、「特許発明だからと言って常にプロパティールールによって保護されることが経済学的効率性の見地から望ましいとは限られない」としている(同68頁)。

⁵⁰ プロパティールールとライアビリティールールの最新の到達点として、田村善之「著作物の利用行為に対する規制手段の選択—続・日本の著作権法リフォーム論」著作権研究42号31-33頁(2015年)。ほぼ同趣旨のものとして、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)。

⁵¹ Steven Shavell(田中亘＝飯田高訳)『法と経済学』(2016年、日本経済新聞社)205頁。[すなわち、加害の結果は確かに被害者の損失や一定の社会的費用を引き起こすが、加害の結果を回避するにあたっては、費用の支払いあるいは一定の社会的費用の消費を要する。もし行為者が加害結果を防ぐためにできる限りの費用を支払う

した類型化の目的の一つは、社会的総費用の最小化である⁵²。

(7) 小括

以上、コースの定理に始まり、最新の Shavell に至るまで、両ルールをめぐると経済学の最新の到達点までを紹介した。次款では、この法と経済学を単に紹介するのみならず、実際に論点 I の分析に使用してみることとしたい。

第 2 款 論点 I への応用

こうした法と経済学の諸学者の成果は、単にライアビリティールールとプロパティールールという救済方式の違いに止まらず、その根本の発想がコースの定理以来、ほぼ一貫して、いかに交渉や弊害除去、排他権等にかかる社会的費用を削減するかという問題意識に比重を置いて長期間にわたり議論が行われてきたことが注目に値する。特に例えば、上記のように、Merges は、プロパティールールの採用は、知的財産権の権利者に権利処理集中団体の設立を促し、この設立により取引費用は低減されると説いているし、最新世代の Shavell も社会的総費用の最小化（注意にかかる費用と事故が引き起こす社会的費用の合計額）を狙いとしてライアビリティールールの

という場合、ある時点から加害の結果を防止する費用が加害の結果自体の費用を超過しかねない]。Shavell によれば、例えば、一方的事故（加害者が行う注意や予防だけが自己のリスクに影響し、被害者の行動は事故のリスクに影響しないタイプの事故（202頁）の場合、「相当な注意」の水準を、社会にとっての最適な水準（中レベル）に設定し、その水準を行為者が満たしさえすれば免責されるとしておけば、行為者がその水準に到達するための注意の費用は支払う必要はあるけれどもその額は、注意が全く払われず加害の結果が生じる場合の費用（同時に加害者が負うべき費用）よりは少ないし、同時に、注意義務を高く設定しすぎた場合に行為者が過剰に支払わなければならない注意の費用よりも少ない（205頁）。このような Shavell の記載は、こうした過失の認定方法により社会的総費用を最小化する意図であると思われる。

⁵² Shavell・前掲注51)202頁。

細分化を図ってきたのである。プロパティールールとライアビリティールールの論争をめぐるこのような法と経済学の視点を重視すると、特許法においても、救済方式より前の段階である特許性の判断においても社会的費用や発明に要する費用をいかに考慮するかという議論があってもよいはずである⁵³。現にShavellは、同種の情報をめぐって一番乗りする開発が競合すると社会にとって浪費となることを指摘し、発明の洗練を待たずに当事者が発明の基本情報を作り出したときに権利を与え、それにより二重の努力を費やしたり開発競争のための過剰な費用をかけなくてもすむとされる⁵⁴。

以上の議論によれば、論点 I（発明者が実際には参照していない引用例の問題）については、法と経済学からは、以下の説明が、最もありうる、又は、最も近いものであると思われる。すなわち、引用例として最も使われることが多い刊行物記載についていえば、公開公報は、権利取得予定者と当業者に対して、排他権取得予定の権利内容を擬制告知し、同一又は類似の技術の開発をやめさせるか、あるいは、権利取得予定者と協力してその洗練を促し、よって社会的損失を低減させるという、告知機能があると考えられる。そうすると、論点 I については、参照の有無にかかわらず出願時の公開文献は、新規性・進歩性判断における引用例とされるという取扱いをすることによって、開発者・発明者に公開文献を参照することを間接的に強制し、もって社会的損失を低減しているのだという説明ができそうである⁵⁵。

⁵³ 前款でみてきたように、法と経済学では、公害や交通事故を例にとって汚染防止費用や実際の汚染除去費用、取引費用など事件・事故にまつわる社会的費用という共通軸を構え、また、多くの論者がその社会的費用の削減という視点も重視してきた。こうした法と経済学の成果を特許法に応用しようとするとき、(特許権成立前の)発明への投資あるいは特許権成立後の排他権自体の社会的コストなど、特許権成立の前後双方で社会的費用の削減という視点をを用いることができそうである。田村・前掲注6)『進歩性』(非容易推考性)要件の意義：顕著な効果の取り扱い」10頁の注釈36)においては、(特許権成立前のみならず)排他権の社会的コストもまた無視しえないとする。

⁵⁴ Shavell・前掲注51)165-166頁。

⁵⁵ 非刊行物公開(公用など)についても、参照の有無にかかわらず出願時に公用となっている情報については、発明者(出願者)に擬制告知するという扱いにより、公

もっとも、本来、開発者や発明者のリソースは、当該本人個人に帰属するものであり、それを無駄遣いも個人に属するのであって、社会的損失低減の視点から参照していない公開文献も開発者に擬制告知を与えるという扱いは、あまりにも社会的要請（量的コントロール）に寄った説明であるという批判もありうる。また近時、社会のために特定人のみが損害を被る場合、あるいはその裏返しである特定人のみが利益を被る場合、「人々の納得心を得るための自然権論的な正当化根拠が必要」（田村善之「知的財産法学の課題—旅の途中—」知的財産法政策学研究51号9頁（2018年））とされている。この論理を論点 I にも敷衍すればなぜ社会の利益のために発明者個人が不利益を被らなければならないのか、さらに自然権論的な説明を併用せざるをえないため、この論点においても必然的に多元的な正当化根拠が求められるということになりそうである。もっとも、発明者が損失を被るといっても、論点 I の場合は、擬制告知を受けたからといって当業者は特許を得られなくなる可能性が高まるだけであり、開発できなくなるわけではないため論点 I は上記指摘とは同じ状況にはないかもしれない。

法と経済学から想定される上記の説明に対する、おそらく最も大きな批判は、明細書全体を含む patent notice の告知機能低下である（FTC レポート2011⁵⁶）。すなわち、同レポートでは、クレームの曖昧さや複雑さによ

開広報と同様に開発中の技術と関連し、公用となっている技術情報の調査義務を間接的に課しているという説明がありそうである。

⁵⁶ 田村善之「アメリカ合衆国特許制度における notice function をめぐるリフォーム論と日本法への示唆：2011 FTC REPORT の紹介」特許66巻3号（別冊9号）1-20頁（2013年）では、現在、IT産業など一部の産業では、何が特許の対象とされ、何が依然としてパブリックドメインにあるかということを公衆に知らせる特許制度の Notice Function が低下しているために、過度に事後取引が誘発されている、と分析する。こうした問題は、クレームに限られない明細書全体の問題である。

特に、FTC レポートでは、4.1.1 過度の抽象的なクレーム対策として問題として挙げられている事例 (Ex Parte Miyazaki, 89 U.S.P.Q.2d. 1207 (Bd. Pat. App. & Inter., Nov. 19, 2008 等) では、単にクレームの記載が不明瞭というよりも、「これらの判決は、クレームの機能を特定する記載を欠如していた明細書の記載が問題となった事例に対して下されていたものであるとされる」。すなわち、同レポートは単にクレ

って特にITや電気通信分野においては⁵⁷、クレームの告知機能が低下していると指摘され、さまざまな改善の方策が提唱されている。そうだとすると、たとえ開発者・発明者に公開公報の閲覧を間接的に強制しても、自己の開発中の技術が先願となる発明の権利の範囲内にあるか判断できないということになると、必ずしも開発中止に至るわけではないから、二重投資防止という法と経済学による上記説明は必ずしも妥当しないことになる可能性もある。

ームの告知機能の低下のみを使ったものではなく、明細書を含むクレームの告知機能の低下を問題視していたものと考えられる。さらに、田村・前掲11頁では、ソフトウェア産業で過度に抽象的な不明確なクレームが生じる原因として、新興産業であるために、専門的な用語体系がないことが大きな原因であるとされる。このような問題もクレームのみならず、明細書自体の権利告知機能・技術開示機構が低下している一因であると考えられることができるだろう。

⁵⁷ “The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies With Competition”
<https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf>.