

特許制度の正当化根拠をめぐる議論と 実証研究の意義

Debate over Justifying Patent and the Role of Empirical Studies

中山 一郎*
Ichiro NAKAYAMA

抄録 実証的にみると特許制度の全般的なイノベーション促進効果は定かでない。そのことは、特許制度の正当化根拠としての功利主義の妥当性について問題を提起する。本稿では、米国での議論を紹介しつつ、実証研究の意義についても検討する。

1. はじめに

我が国において特許制度の趣旨や意義といえは、発明を公開させる代償として一定期間の独占を認める公開代償説や、発明の創作に対するインセンティブとして排他権を付与する創作インセンティブ論を思い浮かべることが多いだろう¹。これに対して、(著作権はともかく)少なくとも特許権に関する限り、その正当化根拠を(主として)自然権に求める議論は、今日、それほど広い支持を集めているとはいいがたいように思われる²。これは、特許法1条において特許法の目的が「産業の発達」にあると定められていることとも関係していよう。特許法が産業の発達というマクロ的な目的を明文で掲げている以上、ミクロ的な個人の自然権をベースとする議論よりも、社会全体の利益に着目する功利主義(Utilitarianism)や帰結(結果)を重視する帰結主義(Consequentialism)をベースとしたマクロ的な議論の方がなじみやすいと考えられるからである。

そして米国においても、我が国特許法1条の目的規定とは性格を異にするものの、連邦憲法に“To promote the Progress of Science and useful Arts”といった社会全体の利益に関する文言が見られることや³、法と経済学的アプローチが我が国以上に盛んであることから、やはり功利主義や帰結主義に正当化根拠を求める議論は一定の支持を集めていたものと思われる。

ところが、米国特許法学界における法と経済学的アプローチを代表する学者の一人であったMerges教授は、2011年の著作⁴において、功利主義的アプローチではなく、哲学的なアプローチによる特許制度の正当化根拠論を提示した。この著作は、我が国でも、功利主義的立場からの「転向」として紹介され⁵、注目を集めている。これに対して、Merges教授の「転向」を敢然と批判するのが、同じく米国特許法学界における法と経済学的アプ

* 國學院大學法科大学院 教授
Professor, School of Law, Kokugakuin University

ローチを代表する学者の一人である Lemley 教授である。Lemley 教授は 2015 年の論文⁶において、Merges 教授の議論を一種の宗教的信条に過ぎないと断じている。米国特許法学界を代表する学者間において特許制度の正当化根拠をめぐる議論が生じた背景には、後述するとおり、近時の米国特許制度に対して実証的に様々な疑問が寄せられ、功利主義に基づく特許制度の正当化への「揺らぎ」が生じていることが挙げられる。そして、その「揺らぎ」への対応の違いが、両教授の立場の相違をもたらしたものと考えられる。

翻って我が国では、功利主義に基づく特許制度の正当化への「揺らぎ」や正当化根拠をめぐる論争が生じているわけではない。とはいえ、我が国においても、後述するように特許制度のイノベーション促進効果が実証的に不明確であるという点は共通している。また、正当化根拠論への学術的関心が失われているわけでもない⁷。そこで本小論では、米国における正当化根拠をめぐる議論の諸相とともに、その契機となった特許制度の実証分析の含意を整理紹介し、それを手がかりに我が国の特許制度の意義と課題をめぐる議論の素材を提供することとしたい。

2. 創作インセンティブ論に基づく正当化

最初に、功利主義の前提に立つ創作インセンティブ論から見た特許制度の正当化根拠を確認しておく。

特許法が保護する発明は、日本法では「自然法則を利用した技術的使用の創作」（特許法 2 条 1 項）と定義されているが、その本質は無体物たる情報である。無体物は、元来、物理的に占有することができず、公共財としての性格を有する。経済学において、公共財とは、消費の非排他性及び消費の非競合性という特質を持つとされる。無体

物の情報である発明に当てはめると、発明は一旦第三者の知るところとなると、その第三者による利用を物理的に排除することが困難である（消費の非排他性）。また、発明は同時に複数の者が利用することが可能である（消費の非競合性）。このような公共財的性格、特に消費の非排他性の故に、発明の創作に対してはフリーライド（ただ乗り）の誘因が生じる。この結果、フリーライド（ただ乗り）が存在する市場においては、発明は過少にしか生産されないという「市場の失敗」が存在する。そこで、そのような「市場の失敗」を解決するために、国は、第三者による発明の無断利用から発明の創作者を法的に保護して発明の創作に対するインセンティブを与え、発明の創作を促そうとして、特許制度を設けることとなる。経済学の知見によれば、以上の通り特許制度の正当化根拠を説明することができる⁸。

もっとも、国が公共財を供給するための手法は、特許制度のような排他権の付与に限られない。むしろ伝統的に用いられてきた手法は税金の投入である（例えば警察サービスなど）。発明といった科学技術情報の生産についても、実際には、国は、2つの手段をともに用い、特許制度を整備するとともに、科学技術の基礎研究などへの助成を通じて直接税金を投入してきた。しかし、税金の直接投入は、国がどれほどの投資をすればよいのかが不確実であるし、国が必要なコストを全て賄うこととすると情報生産活動が不効率になりやすく、くわえて国が資金投入対象を的確に選定できるのかという問題もあり、効率性の面において問題が残る⁹。これに対し、特許制度の下では、司法によって権利が適正に保護されなければならないものの、生み出された知的財産の評価は市場に委ねられており、市場の規律を前提として事前の投資の判断が行われ、創作活動が実施される。

つまり特許制度とは、市場メカニズムを活用しながら創作へのインセンティブを確保する制度であると理解することができる¹⁰。

3. 特許制度の実証的経済分析

2のように功利主義・帰結主義の前提に立ち、創作インセンティブ論から特許制度を正当化する場合には、その効果の実証的検証は避けては通れない。特許制度がイノベーションを促進する効果をどの程度有しているかという経済的分析については、主として米国において実証研究が盛んであるが、紙幅の関係上、以下では、その中から興味深いと思われる先行研究の知見に絞って簡単に紹介する¹¹。また、その際、我が国でも同様の実証研究が存在する場合にはあわせて紹介する。

(1) 特許制度と創作活動

創作インセンティブ説によれば、特許保護は創作インセンティブを刺激して、発明数を増加させ、それは特許出願件数の増加となって現れると予想される。現に、米中の出願件数は増加しており、日本も今日では増加していないが、かつては出願件数が増加していたから、それらは創作インセンティブ説の正しさを裏付けているようにも見える¹²。

しかし、先行研究によれば、特許出願件数の増加は発明数の増加を意味しない。戦略的特許出願 (Strategic Patenting) が存在するからである。

半導体産業を対象にこの点を明らかにして注目を集めた実証研究が、Hall&Ziedonis である¹³。彼等は、3.(2)に述べるように、利益を確保する手段としてそれほど有効ではないにもかかわらず、特許を取得するというパテント・パラドックスの理由を、パテント・ポートフォリオ競争というメカニズムを用いて以下のように説明している。

一つの製品が多数の技術から成立している場合

にその中の1つの技術に関する特許権の侵害により差止めを命じられて事業の中止を余儀なくされると、事業者がそれまでに投じた投資が埋没費用 (サンクコスト) 化してしまう。そこで、事業者が、埋没費用の発生を防ぎ、クロスライセンスの交渉材料とするため、多数の特許を取得する結果、パテント・ポートフォリオ競争が生じる。そして、Hall and Ziedonis は、実際に、従業員一人当たりの資本といった指標で測った投資が大きくなるほど、特許性向 (研究開発費あたりの特許件数) も大きくなることを統計的に分析している。このパテント・ポートフォリオ競争の下での特許は、他者排除という排他権本来の機能ではなく、事業活動の自由を確保する機能を果たしており、パテント・ポートフォリオ競争のための出願は、戦略的特許出願 (Strategic patenting) とも呼ばれる。戦略的特許出願 (Strategic patenting) の存在は、特許出願件数の増加ほどには創作活動が活性化していないことを示唆している。

また、日米の発明者に対して特許を取得する動機を尋ねた実証研究¹⁴では、日米ともに、動機として非常に重要又は重要であるとの回答のトップ3は、多い順に、排他的な商業利用、ブロッキング (自社技術と似た技術を他社が商業化することを防ぐ)、純粋な防衛 (他社の特許化で自社技術の利用がブロックされないために特許を取得) である (米国では、1番目の動機の重要性が高い)。1番目と2番目の動機は、他社排除を目的とするものであるから、特許が排他権として機能し、インセンティブが高められていると見る余地がある。しかし、この調査は、実際に特許出願についての最終判断を行う企業ではなく、発明者に対するものであるから、発明者は自らの発明を重視しがちであるという認知バイアスによって排他権の重要性がより強調されている可能性を考慮する必要が

あろう。また、それでも第3位に純粋な防衛目的が挙げられていることは、前述した戦略的特許出願の存在を裏付けているともいえる。

以上のとおり、特許出願の目的が必ずしも他者排除やフリーライドの防止といった点に限られず、発明の創出後の事情によっても特許を取得する可否かが左右されることを踏まえるならば、特許出願件数の増加という見かけほどには、創作活動は活性化していないということになる。

(2) 特許保護と企業の競争優位

特許保護が見かけほどは創作活動を活性化させていないとしても、発明の特許保護が企業の競争優位に寄与しているのであれば、なお企業はフリーライドを懸念することなく研究開発を実施することができるという意味において、特許制度のインセンティブ機能は作用しているともいえる。

この点について参考となる先行研究は、イノベーションから生じる社会全体の利益のうち創作者が享受できる利益の程度を示す専有可能性 (Appropriability) という概念を用いて特許の有効性をアンケートによって調査したイェール・サーベイと呼ばれる研究¹⁵をはじめとする一連の研究である。その後、日米両国で類似の研究が行われており、米国の新たな研究¹⁶は先のイェールサーベイと区別してカーネギーメロン・サーベイ (以下 CMS と略) と呼称されているが、以下では、米国部分について基本的に CMS と同様のデータを用いた我が国の研究¹⁷ (調査時点は 1994 年) を紹介する。

それによれば、表 1 のとおり、専有可能性確保の手段としては、日米ともに、製品の先行的な市場化 (リードタイム) が有効と答えた企業が最も多い。ただし、医薬品産業においては特許の有効性が高く評価されている¹⁸。

表 1：製品イノベーションの専有可能性を確保する方法の有効性

	日本	米国
1	先行的市場化 (リードタイム)	先行的市場化 (リードタイム)
2	特許による保護	技術情報の秘匿
3	製造設備・ノウハウの保有・管理	製造設備・ノウハウの保有・管理
4	販売・サービス網の保有・管理	販売・サービス網の保有・管理
5	技術情報の秘匿	生産・製品設計の複雑性
6	生産・製品設計の複雑性	特許による保護
7	他の法的保護	他の法的保護
8	その他	その他

(出所：後藤=永田・前掲注 (17) 18 頁に基づいて作成)

また、「プロパテント」政策を強力に推進してきたはずの米国よりも、日本の方が特許の有効性が高いという結果も興味深い。

日本では、その後も、同様の調査が行われており、2014 年の調査結果¹⁹ (表 2 参照) によれば、特許・実用新案による保護は、企業及び製品・サービスのブランド力の構築・活用に次いで重視されている。もっとも、第 3 位の企業秘密化、秘密保持契約の締結、第 4 位の製品・サービスの先行的な市場投入までを含めて、各手段の数字の差はそれほど大きくなく、年により、各手段の順位は入れ替われる。具体的には、2013 年の調査結果²⁰によれば、特許・実用新案とブランド力がともに 64.0% で 1 位、秘密化が 3 位 (60.6%)、先行的市場投入が 4 位 (57.1%) であり、また、2012 年²¹は、秘密保持契約が 1 位 (61.3%)、企業秘密化が 2 位 (56.3%)、特許・実用新案による保護が 3 位

(56.1%)、ブランド力が4位(54.3%)となっている。したがって、約20年前のイェールサーベイとの比較はともかく、近時の順位自体にはさほど大きな意味はないとみるべきだろう。

表2：新製品・サービスからの利益を確保する手段

		利益確保手段として選択された割合
1	企業及び製品・サービスのブランド力の構築・活用	64.9%
2	特許・実用新案による保護	63.3%
3	企業秘密化, 秘密保持契約の締結	61.8%
4	製品・サービスの先行的な市場投入	57.1%
	…以下省略	

(出所: 科学技術政策研究所・前掲注(19)90頁に基づいて作成)

以上のとおり、企業は多様な手段を用いて利益の確保に努めており、特許は有効ではあるが、あくまで一つ的手段に過ぎず、企業の競争優位への寄与が格段に顕著であるわけではない。特許がなければ企業は利益を確保できないわけではないのである。もっとも、産業による相違については留意が必要である

(3) 特許制度の破綻？

近時、最も注目を浴びた実証分析の一つが、Bessen & Meurerによる「特許制度の破綻」(Patent Failure)論²²であろう。その内容の紹介解説については、既に邦文文献²³も存在するので、以下では、本小論との関係で最も注目される点のみを紹介する。

彼等の問題意識は、特許制度の公示機能の低下、とりわけソフトウェア産業で問題が大きいのではないかと、という点にあるが、実証分析自体としては、米国上場企業において特許に関連する利益が訴訟に関連する費用を上回っているか否かを推計している。

その推計結果によると、化学・製薬産業では、特許関連利益が訴訟関連費用を上回る状況が続いているが、それ以外の産業では、特に1994年以降、訴訟関連費用が急増し、特許関連利益を大きく上回る状況に至っている。ここでの特許関連利益とは、上場企業の市場価値から、有形資産、のれん等の要因に起因する価値を除いて特許資産に相当する価値を測定し、その毎年のリターンを15%と仮定して算出されたものであり、他方、訴訟関連費用は、弁護士費用(支払いを命じられたもの以外も含む)に、訴訟公表による株価下落分(投資家が評価した訴訟コストと説明される)を加えたものである。なお、侵害者が被る損失の一部は特許権者に移転するが、Bessen & Meurerによれば、その分は特許の利益の推計に織り込まれている²⁴。

以上のとおり、Bessen & Meurerの推計結果は、化学・製薬産業以外の産業にとっては特許制度がマイナスの効果しか有していないという内容面のみならず、株価等を用いて市場が特許(制度)をどのように評価するかを測定するという手法面でも斬新なものである。ただし、推計結果からは何がその原因であるかは直ちに明らかにならず、公示機能の低下という彼等自身の問題意識が真の原因であるかは別問題である。また、訴訟関連費用は米国特有の訴訟制度の実態(高額な弁護士費用やディスカバリなど)に影響されるところもあると考えられるため、我が国に与える示唆については慎重に考える必要があるかもしれない²⁵。

(4) パテント・プレミアム

以上のように、特許制度のイノベーション促進効果に関しては懐疑的な実証研究が多いが、必ずしもそうではないものもある。その一例が、パテント・プレミアム (Patent Premium, 以下, 「PP」と略する。) なる数値を計測して特許制度の経済効果を算出しようとする実証研究である。PP とは、特許取得によりイノベーションの価値が何倍高くなるかを示す乗数であり、この数値が 1 なら特許を取得してもイノベーションの価値は変わらないことを意味する。

2008 年の米国の研究²⁶によれば、全産業分野の PP 期待値は 0.60 と推計されているから、特許を取得するとイノベーションの価値が低下してしまう (その理由として、発明内容の公開、迂回発明の存在、エンフォースメント費用の発生が挙げられている。) 。産業別では、医療機器 (1.11) , バイオ (0.99) , 医薬 (0.96) の数値は高いものの、それでもイノベーションの価値を高めるとまでは言いがたい。しかし、イノベーションのうち特許を取得したものに限り PP 期待値は 1.47 であり、この場合も医療機器・バイオ・医薬の値は高い。よって、イノベーション全体で見ると特許はそれほど有用ではないが、現に特許が取得されるような一部のイノベーションについては特許取得がその価値を高めており、また、その効果がより高い産業分野もあることが示唆されるというわけである。さらに、この研究は、PP が 10% 増加すると、特許出願は 21.2%、研究開発は約 6.6% 増加すると推計している。特許出願の増加率の方が高い点は、前述した戦略的特許出願を示唆するが、研究開発も刺激されていないわけではないという点が注目される。

また、日本についての同様の研究²⁷でも、概ね同様の傾向が示されている。全分野の PP 期待値

は 0.79~1.03 の間にあるが、分野別では、医薬品が 1.34~1.76 と最も高い。また、特許を取得したイノベーションに限ると PP 期待値は 1.55~1.79 であり、この場合も医薬品は 1.77~2.19 と最も高い。よって、米国と同様に、全体ではなく、一部のイノベーションに限ると、特許取得はその価値を高めており、その効果がより高い産業も共通している (医薬品産業の PP はより顕著に高い) 。さらに、この研究は、そのように特許が有用な一部のイノベーションがもたらす高収益により、全体として研究開発投資が 29% 増加すると推計している (R&D プレミアムと称されている) 。

これらの研究において、特許が万能ではなく、限定された場合に有効であるとの分析自体は、それまでの先行研究とも整合的だが、その限定的に有効とされた特許の効果が全体の研究開発費を押し上げるとの推計は興味深い。もともと、特許制度の設営と運用には相応のコストを要するため、研究開発費増加効果がそれに見合うものであるのかは必ずしも定かでないように思われる。

(5) 小括

紙幅の関係上、本小論が紹介する先行研究はわずかであるが、それ以外のサーベイを踏まえても²⁸、先行する実証研究の結果は多義的である²⁹。特許制度の全般的なイノベーション促進効果について明確にプラスであるとする研究は多くはないが、反対に明確にマイナスであると結論付ける研究も多くはない。また、限定的にみれば特許が有効との研究もある。特に産業によって特許制度の効果は異なっており、製薬・化学産業では特許が有効に機能していると考えられる反面、それ以外の産業では必ずしもそうではない。総じていえば、特許制度の全般的なイノベーション促進効果は不明確であると言わざるを得ないであろう。

この点に関して想起されるのが、50年以上前に、米国議会の求めに応じて、特許制度の経済効果を調査した Machlup の先行研究である。それによれば、Machlup は、「現在の知見に基づけば、現在運用されている特許制度が、社会に純利益あるいは純損失のどちらをもたらすのかを確信を持って述べることができる経済学者はいないだろう」と述べることに、特許制度が社会にとってプラス、マイナスいずれの効果を有するかは不明であることを前提とすれば、もっとも無難な政策的な結論は「どうにかこうにかやっていく」(muddle through) ことであると総括した³⁰。それから50年以上が経過し、少なからぬ実証研究がなされたものの、状況は依然として Machlup が達観した当時とそれほど変わらないように見受けられる。

4. 正当化根拠をめぐる議論への影響

特許制度によるイノベーション促進効果の実証的立証の困難性は、一方では、特許制度の見直し(リフォーム)論を喚起する。実際、米国では、2000年代にパテント・リフォーム論の議論が活発となり、2011年には特許法改正(America Invents Acts)に結実した³¹。その後もリフォーム論の議論は続いている。

他方、影響は特許制度の正当化根拠論にも及んでいる。実証分析の不明確性は、功利主義ないし帰結主義の前提からのみ特許制度を正当化することの限界を浮き彫りにしているように見えるからである。ここに、正当化根拠論に関して、Merges 教授が功利主義から「転向」する素地が生じていたといえるだろう。

(1) Merges教授の「転向」

周知のとおり、Merges 教授は、米国特許法学界において法と経済学アプローチを代表する学者の

一人である。

にもかかわらず、Merges 教授は、2011年に功利主義からの「転向」とも形容される著作³²を発表した。“Justifying Intellectual Property”と題するその著作の冒頭において、同教授は、功利主義に基づく正当化の限界について自戒を込めて次のとおり指摘している。功利主義の下での費用便益分析は「実際、不可能なほどに複雑である」、「この複雑性は功利主義に大きな問題点を投げかけている」、「一生懸命やってみても、私自身は、知的財産法がない場合よりも知的財産法があった方が、人々がよりよい状態になることを示す検証可能なデータに基づいて現在の知的財産制度を正当化することはできない」、「これは、私が永年避けてきた真実である。」、「一生懸命やってみても、避けることができない真実がある：データは腹立たしいほどにはっきりとしない」と³³。

とはいうものの、Merges 教授は、特許制度廃止論や懐疑論には与しない。それどころか、「実証的な立証への疑問を通じて、知的財産法の必要性和重要性に対する私の信念(faith)は高まった。」³⁴と述べるのである。その上で、Merges 教授は、Locke, Kant, Rawls らの哲学者に依拠しつつ、新たな哲学的アプローチによる正当化を模索する。むしろ著作全体の力点はそちらに置かれており、そこで提示されている知的財産制度を正当化する根本規範とは、Liberal Property 論というべき「知的財産制度をクリエイティブな職業人の自律性と独立を保障するための制度として位置づける考え方」³⁵であると形容されている。

本小論との関係において重要な点は、実証分析の不明確性に直面した Merges 教授が功利主義に基づく正当化を諦め、「転向」した、という点であって、「転向」後の Merges 教授の哲学的アプローチの内容それ自体ではない。そのため、紙幅の都

合もあり、本小論ではその内容には立ち入らない。その点については、同教授の著作自体あるいは他の解説文献³⁶を参照されたい。

(2) Lemley 教授の批判

Merges 教授と並んで米国特許法学界の法と経済学アプローチを代表する学者である Lemley 教授は、以上のような Merges 教授の「転向」を敢然と批判する。“Faith-Based Intellectual Property”と題する 2015 年の論文³⁷において、Lemley 教授は、まず、知的財産権が政府の規制であるという点を強調する³⁸。知的財産権が「財産権」(property)であるといっても、市場に政府が介入し、一定の範囲で第三者の自由を制約することによって変わりはなからである。そのため、他の政府規制と同様に、知的財産権についても費用便益分析による規制の正当化が求められるというのである。

また、Merges 教授が嘆いた実証研究成果について、Lemley 教授は、実証研究は量的には増加しているものの、しかし、知的財産権という規制の完全な正当化にまでは至っていないことを認める。同教授によれば、問題は、証拠が複雑な点にあり、それは、産業毎に特許制度の機能が異なっているためである。

そのように理論と実証が一致しない場合の対応としては、①理論を見直す、②実証を疑う、③実証を必要としない考え方への退避する (retreat)、という選択肢が考えられるが、Lemley 教授は、③の例として Merges 教授を挙げ、これを「信念に基づく知的財産」(“faith-based IP”)と呼ぶ。そして、「信念」、「信条」であれば、功利主義の下で要請される実証的検証が不要になるから、「信念に基づく知的財産」(“faith-based IP”)は一種の宗教的信条であると断じている。

Lemley 教授によれば、そのような「信念」の問題点の一つは、ひとたび功利主義を放棄してしまうと、なぜ最先の創作者のみが保護されるのか、説明が困難であるという点にある。そしてより具体的な疑問として、Locke のように労働を重視するというなら、偶然に発明を完成させた者よりも、最終製品の実用化により生産的な努力を傾注した者を保護すべきではないか、最先であるから保護されるというなら、Fair Use のような（二次創作者を保護する）権利制限は導くことはできないのではないか、自ら創作したから保護されるというなら、独立して発明を完成させた者は、侵害者ではないのではないか³⁹等の諸点を指摘する。

もともと、Lemley 教授は、反対に、証拠に基づく合理的分析抜きに、単に「情報は自由を求めている」との主張にも同様の問題があると批判する。どのような理論であれ、証拠に照らして検証できるか否か（検証可能性）、理論が実証的証拠を受け付けるか否か、が肝要であるというわけである。Lemley 教授によれば、信念に基づく知的財産 (faith-based IP) は、誤りであると立証される可能性を認めないため、科学ではなく、宗教であって、会話が成立しない点が最も懸念される。したがって、信念に基づく (faith-based) のではなく、証拠に基づく (evidence-based) 議論が必要であるというのが Lemley 教授の主張である。

5. 若干の検討

(1) Lemley 教授の批判の妥当性

果たして、Lemley 教授が批判するように、Merges 教授と功利主義者との会話は成立しないのであろうか。

この点に関し、Merges 教授自身は、根源的な多元主義 (foundational pluralism) の立場から、「知

的財産保護によるネットの社会的効果についてよりよい証拠があれば耳を傾ける」⁴⁰と述べている。また、同教授は、最下層の根本規範と、制度の運用面で問題となる中層原理 (midlevel principles) を区別することにより、正当化根拠につき異なる立場の者の間で中層原理についての議論を可能とすることに努めている。なお、この中層原理 (midlevel principles) とは、効率性 (Efficiency)、専有禁止 (Nonremoval)、比例性 (Proportionality)、尊厳 (Dignity) の4つから構成されているが、紙幅の制約から本稿ではその内容には立ち入らない。

以上のような Merges 教授の議論を見る限り、同教授は、功利主義者との会話を否定していないように見受けられる。むしろ同教授の議論は、現時点の知見による限り (第一の留保)、少なくとも最下層の根本規範としては (第二の留保)、功利主義のみでは不十分であることを指摘するものと理解することができる。そのように二つの留保を付しているところからみても、Merges 教授が功利主義と一切訣別する立場であるとは考えにくい⁴¹。その意味において、会話すら成立しないとの Lemley 教授の指摘は、いささか言い過ぎではないかと思われる。

(2) 何が両者の立場を分けるのか

結局のところ、両教授の立場を分けるのは、特許制度の全般的なイノベーション促進効果の不明確性に如何に向き合うか、という点にあるように思われる。そして、そのような状況において、従来の功利主義的に基づく特許制度の正当化を (当面は) 諦め、哲学的なアプローチによる正当化に活路を見出そうとしたのが Merges 教授であるのに対して、あくまで功利主義をベースにしつつ、全般的な効果が不明確であるのであれば、全体ではなく、産業単位の分析に着目しようとするのが

Lemley 教授であるともいえよう。

実際、Lemley 教授が Burk 教授とともに提唱しているのが、産業間の相違を踏まえて特許制度の改善を目指す「政策レバー」(Policy Lever [舵取り]) 論である⁴²。政策レバー論では、産業毎に特許の機能が異なり、あてはまる経済理論が異なることを議論の出発点とする。具体的には、プロスペクト理論は製薬産業、競争的イノベーション理論はビジネス方法、累積的イノベーション理論はソフトウェア産業、アンチコモنز理論はバイオ産業、特許の藪理論は半導体産業といった具合であるが、個別の理論の内容には、紙幅の都合上、やはり立ち入らない。むしろ本稿との関係において重要なことは、政策レバー論が産業分野に異なる経済理論を前提としているという点である。その上で、ロビイング耐性等のある裁判所が産業毎に特許政策の舵取り (policy levers) を適切に行うべき、というのが彼等の主張である。

また、前述したとおり、特許制度の実証分析の結果は多義的であり、プラスのものもあれば、マイナスのものもある。そのような中では、論者がどの実証分析結果を重視するかによっても結論は変わり得る。そして何を重視するか判断は、論者の (宗教的ではない) 世界観に左右される側面があることも否定できないように思われる。実際、ある実証研究によれば、階層主義的かつ個人主義的な世界観を有する者は商業や産業を重視する傾向があるので、それらをサポートする価値を知的財産権に見出し、知的財産権の制限につながり得る証拠を低く評価する可能性がある一方、平等主義的かつ共同体主義的な世界観の持ち主は、商業や産業に懐疑的であるため、知的財産権についても不平等を拡大させるものと捉え、厚生を増加させることはないと考えられる可能性がある⁴³。そのような観点からみれば、功利主義を重

視する度合いも、個人の世界観と全く無縁であるとは言い切れないだろう。

なお、この問題に対するアプローチは、Merges 教授や Lemley 教授によるものに限られるわけではない。例えば、田村善之教授は、知的財産権制度の効率性の測定の困難性を認めた上で、知的財産権制度の正当化を、効率性のみにではなく、そのような制度を採択するプロセスの民主的正統性にも求めることを提唱している⁴⁴。このアプローチも、功利主義をベースにしつつも、全般的なイノベーション促進効果の不明確性に対する折り合いの付け方の一例といえよう。

(3) 小括

そもそも今日において特許制度廃止論者は少数である⁴⁵。また、特許制度を実際に廃止することは非現実的でもある。とすれば、特許制度の全般的なイノベーション促進効果の不明確性に頭を悩ませることは、時間の無駄かもしれない。むしろ Machlup が喝破したとおり、全体効果の不明確性を所与の前提として割り切って「どうにかこうにかやっていく」方が現実的かつ生産的ともいえる⁴⁶。その意味では、産業毎に政策レバーを調整する Lemley 教授らの議論は、全般的な経済効果を議論しないという割り切りでもある。

そうであるとするならば、Merges 教授と Lemley 教授は、特許制度全体としての経済効果を実証的に解明することに注力する実益はさしあたりないと割り切る点においては一致しており、相違は、もう一歩進んで、正当化根拠として功利主義の旗を降ろすところまで踏み込むか否か、である。この相違は大きいようにも見えるが、結局はどの範囲まで割り切るかという程度問題であって、両者の間に見かけほど大きな断絶はないともいえる。

そして、Merges 教授による最下層の根本規範と

中層原理 (midlevel principles) の区別が異なる根本規範論者との議論を可能にするものであることは前述したとおりである⁴⁷が、このことは、最下層の正当化根拠の議論をひとまず棚上げとするとの割り切りであるとも考えられよう。確かに、正当化根拠の議論における全般的なイノベーション促進効果の実証的な検証の問題と、特許制度の存在を前提とした個別の改革 (reform) ないし改善 (improvement) の議論における実証的・経済的分析の有用性の問題は切り離して考えることも可能と思われる。実際、Machlup は次のように述べている。「特許制度の経済学を学ぶ者は、規模の大きな産業経済に対する特許制度全体として (*as a whole*) の効果に関する質問については、さしあたり自らを不適任者と認めなければならないが、既存の制度を変更 (*change*) する提案を判断する場合に自らを不適任と考える必要はない。経済分析は、『オール・オア・ナッシング』の間で選択するための根拠を未だ提供していないものの、特許制度の様々な構成要素を『もう少し多く、あるいはもう少し少なく』する判断に対しては、十分に確固たる根拠を提供している。」と⁴⁸。そしてそのように考える限り、Lemley 教授のいう証拠に基づく (evidence-based) 議論の有用性もまた否定されるものではないといえるだろう。

6. まとめにかえて

筆者自身は、これまで特許制度の正当化根拠を功利主義・創作インセンティブ論に求めてきた。しかし、十数年前に米国の実証研究をサーベイ⁴⁹して以来、常に頭を悩ましてきたのは、実証的な検証は決め手に欠けるという点であった。本稿で見たとおり、この点は日米で概ね共通しており、Merges 教授が「永年避けてきた真実」と述べる点には共感を覚えるところがある。

もつとも、Lemley 教授も述べるように、実証研究自体は着実に増加しており（この点は米国の方が充実しているかもしれない。）、問題は、その成果が多義的・複雑であって、全体としてのイノベーション促進効果が不明であるという点にある。

では、その点にどのように折り合いを付けるべきか。本稿で取り上げた Merges 教授の「転向」とそれに対する Lemley 教授の批判は、この問題に関する異なるアプローチを示している。

筆者自身としては、Machlup の達観ないし Merges 教授の根本規範と中層原理の区別をヒントに、ひとまず全体的な経済効果の不明確性を議論の前提として（あるいは正当化根拠論を棚上げとして）、個別の論点においては、Lemley 教授のいう証拠に基づく（evidence-based）議論が望ましい場合があるのではないかと考えている。

そのような場面は様々に考えられようが、本稿を閉じるにあたり、実証分析（統計的手法を用いるものに限られない。）の活用が考えられる一例を挙げておくこととしたい。

平成 27 年特許法改正では、職務発明制度が見直された。改正法によれば、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めることにより、特許を受ける権利は原始的に使用者等に帰属する（改正法 35 条 3 項）。また、現行 35 条 3 項の相当の「対価」請求権は、相当の「利益」請求権へと改正された（改正法 35 条 4 項）。特許を受ける権利が使用者に原始的に帰属するのであれば、現行 35 条 3 項のように特許を受ける権利の承継の「対価」として従業者に対価請求権を認める根拠が失われることとなり、その代わりに相当の「利益」の請求権が認められたものと考えられる。

ではなぜこのような改正がなされたのか。使用者への原始帰属は、権利帰属の不安定を解消する

ためと説明されており、具体的には、二重譲渡問題と、特許を受ける権利が共有に係る場合の帰属の不安定性という問題が挙げられている⁵⁰。確かに、現行法にはそのようなリスクがあったことは理解できるものの、そのリスクがどの程度のものであったのかを示す定量的な分析は、産業構造審議会の報告書には見当たらない。

一方、産業構造審議会の報告書には企業における相当の対価の算定に係るコストや困難が増大しているとの点が挙げられている⁵¹。確かに、現行 35 条 4 項は、手続を重視しているため、紛争防止のために使用者（企業）側には、日常的に、手続的な負担及び実際の補償金の支払が発生していると考えられ、実際、企業へのアンケートでは、過半の企業が作業負担の大きさを指摘している⁵²。

しかしながら、その作業負担の大きさがどれほどのものであるのか、定量的には定かでない。むしろ、知的財産活動調査に基づく産業界全体の推計値を見ると、2013 年度における職務発明に対する補償費用及び知的財産担当者数（ただし、職務発明関連業務従事者に限られない。）は、いずれも現行 35 条へ改正される前の 2003 年度の数字を下回っている。職務発明関連補償費についてみると、2004 年の改正後に増加し、改正前の 2003 年の 131 億円が 2009 年には 179 億円に達したが、その後減少し、2013 年度は 122 億円と、改正前の 2003 年の水準を下回っている⁵³。また、知的財産担当者数も、2013 年度の 38,256 人は、2003 年度の 39,024 人を下回っている⁵⁴。これらの数字は、平成 16 年改正により企業の負担が増加したとの主張を裏付けるものとはなっていないのである。むしろ、これは推計値であるが、仮に企業の手続負担が増加しているというのであれば、より明確な証拠に基づく（evidence-based）説明が必要だったのではないかとと思われる。

平成 27 年法改正による職務発明制度の見直しについては様々な評価があり得ようが、証拠に基づく (evidence-based) 議論の意義を考える上でも格好の素材を提供しているといえるであろう。

注)

¹ 特許庁『工業所有権 (産業財産権法) 逐条解説 [第19版]』(発明推進協会, 2012年) 11頁, 中山信弘『特許法第2版』(2012年, 弘文堂) 6~11頁, 吉藤幸朔=熊谷健一補訂『特許法概説 [13版]』(有斐閣, 1999年) 2~6頁, 田村善之『知的財産法第5版』(2010年, 有斐閣) 7~9頁など。

² もっとも, 田村善之教授は, 知的財産権を正当化する積極的根拠としてはインセンティブ論に依りつつも, 消極的根拠として自然権論を用いている。田村・前掲注 (1) 9頁, 同「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究20号 (2008年) 1~4頁, 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 (2009年) 6~7頁, 同「『知的財産』はいかなる意味において『財産』か」吉田克己=片山直也『財の多様化と民法学』(商事法務, 2014年) 335~336頁。また, 横山久芳「文化・産業の振興と個人の権利」ジュリ1422号 (2011年) 87頁は, (特許法に限られないが) 現行法は基本的にインセンティブ論に立脚していると述べる一方で, 同「知的財産法の生成と創設」長谷部恭男ほか編『岩波講座 現代法の動態1 法の生成/創設』(2014年, 岩波書店) 116頁では, 現在の知的財産法は, 自然権的な観点とインセンティブ論的な観点を併せ持つとしている。なお, 正当化根拠論ではないが, 産業財産権が人権かをめぐる国際的議論の紹介として, 茶園成樹「産業財産権と人権」柏木昇編『国際経済法講座II』(2012年, 法律文化社) 456頁以下。

³ 米国連邦憲法Article1, Section 8, Clause8. ただし, この条項は, 連邦の立法権限を定めたものであるから, 我が国特許法1条の目的規定とは性格が異なること, また, この条項中の“Science”, “useful Arts”, “Writings”, “Discoveries”といった文言の意味するところは必ずしも明確ではないことに留意する必要がある。後者の点につき, Sean M. O'Connor, *The Overlooked French Influence on the Intellectual Property Clause*, 82 U. CHI. L. REV. 733 (2015).

⁴ ROBERT P. MERGES, *JUSTIFYING INTELLECTUAL PROPERTY* (2011)

⁵ 山根崇邦「Robert P. Mergetsの知的財産法概念論の構造とその意義」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』(弘文堂, 2013年) 3~37頁

⁶ Mark A. Lemley, *Faith-Based Intellectual Property*, 62 UCLA L. REV. 1328 (2015)

⁷ 近時のものとして, 横山・前掲注 (2) のほか, 山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義 (1) ~ (8・未完)」知的財産法政策学研究28号195-223頁, 30号

163-200頁, 31号125-145頁, 32号45-68頁 (以上, 2010年), 33号199-227頁, 34号317-349頁 (以上, 2011年), 37号125-149頁, 39号265-291頁 (以上, 2012年) など。

⁸ 小田切宏之『企業経済学第2版』(東洋経済新報社, 2010年) 194~197頁, ジョセフ・E・スティグリッツ=カール・E・ウォルシュ著 (藪下史郎ほか訳) 『スティグリッツ ミクロ経済学第4版』(東洋経済新報社, 2013年) 625~627頁。

⁹ 田村善之『市場・自由・知的財産』(有斐閣, 2003年) 93~95頁, 田村・前掲注(1)17~19頁, スティグリッツ=カール・E・ウォルシュ・前掲注 (8) 642頁。もっとも, スティーブン・シャベル (田中亘=飯田高訳) 『法と経済学』(日本経済新聞社, 2010年) 185~189頁は, 知的財産権の代わりに国が情報の創造者に報奨金を支払い, その情報の利用は自由とする報償制度について国がその金額を決定することの困難性を認めつつも, 知的財産権制度が報償制度に優るという明確で説得力のある根拠は存在しない, と述べる。

¹⁰ 中山信弘『マルチメディアと著作権』(岩波書店, 1996年) 4~9頁, 小田切・前掲注 (8) 196~197頁, 田村・前掲注 (9) 93~95頁, 田村・前掲注 (1) 17~19頁

¹¹ 本文で紹介するものに限らず, (主として米国の) 実証分析ないし (功利主義に基づく) 経済理論に関する先行研究を整理紹介するものとして, 田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (1)」知的財産法政策学研究35号 (2011年) 31~50頁, 山根崇邦・前掲注 (7)「正当化根拠論」(5) (6) (7), 同「特許法学における制度論的研究の発展」日本工業所有権法学会年報35号 (2012年) 1頁, 山口直樹『知的財産権と国際貿易』(成文堂, 2010年) 269~302頁, 時間的には若干古い, 中山一郎「『プロパテント』と『アンチコモنز』: 特許とイノベーションが示唆する『プロパテント』の意義・効果・課題」(2002年) RIETI Discussion Paper Series 02-J-019 など。また, 本節の本文の記述は, 中山一郎「特許制度の基礎理論の研究: 経済効果の検証と制度設計上の留意点」知的財産研究所「知的財産に関する日中共同研究報告書」(平成27年3月) 92~100頁に一部依拠している。

¹² 2004年には約13万件であった中国の出願件数は, 2011年には世界一となり, 2014年は90万件を超えている。また, 米国の出願件数も, 2004年は約36万件であったが, 2014年には約58万件に増加している。同期間に日本の出願件数は, 約42万件から約33万件に減少しているが, 2001年の約44万件に達するまでは増加していた。各年の特許庁「特許行政年次報告書」参照。

¹³ Bronwyn H. Hall and Rosemarie H. Ziedonis, *The Patent Paradox Revisited: an empirical study of patenting in the U.S. semiconductor industry, 1979-1995*, 32 RAND J. OF ECON. 101(2001).

¹⁴ 長岡貞男「企業は何故特許を取得するのか, また開示情報は如何に重要か: 日米の発明者サーベイからの知見」知的財産法政策学研究39号 (2012年) 1頁

¹⁵ Richard C. Levin, Alvin K. Klevorick, Richard R. Nelson, and Sidney G. Winter, *Appropriating the Returns from Industrial Research and Development*, 3 Brookings Papers on Economic Activity 783(1987).

¹⁶ Wesley M. Cohen, Richard R. Nelson, John P. Walsh,

- Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not)*, NBER Working Paper No. 7522 (2000).
- 17 後藤晃＝永田晃也『イノベーションの専有可能性と技術機会』NISTEP REPORT48 (1997年)
- 18 Cohen et al. 前掲注 (16) Table 1, 後藤＝永田・前掲注 (17) 20頁, 長岡・前掲注 (14) 8～9頁(ただし, 医薬品では, 特許化による排他的な商業利用の重要性が高いのに対して, 日米ともに, バイオテクノロジーでは排他的な商業利用の重要性が低い。)
- 19 科学技術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告2014」NISTEP REPORT 163 (2015年) 90頁
- 20 科学技術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告2013」NISTEP REPORT 160 (2014年) 86頁
- 21 科学技術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告2012」NISTEP REPORT 155 (2013年) 99頁。なお, 本文の記述からもわかるとおり, この年の調査においては, 秘密保持契約と企業秘密化がそれぞれ別個の選択肢とされている。
- 22 JAMES BESSEN AND MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE HOW JUDGES, BUREAUCRATS, AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK (2008) [浜田聖司訳『破綻する特許』](現代人文社, 2014年)
- 23 山根崇邦「[著書紹介] 米国特許制度の破綻とその対応策」アメリカ法2010-1 (2010年) 171頁, 田村・前掲注 (11) 40～46頁
- 24 Bessen & Meurerによれば, 侵害者の損失の一部が特許権者に利益として移転してもその合計はゼロではなく, マイナスである。特許権者以外にも, 一部は消費者や競業企業にも移転され, 残りは弁護士費用などの社会的損失になるからであるという。BESSEN AND MEURER, *supra* note 22, at 137-138.
- 25 本文で述べた理由により, 田村・前掲注 (11) 49～50頁注87は, BESSEN AND MEURERの分析結果は, 産業分野別に特許制度の役割が異なるという示唆を超えるものではないと指摘する。
- 26 Ashish Arora, Marco Ceccagnoli, and Wesley M. Cohen, *R&D and the patent premium*, 26 INTERNATIONAL J. OF INDUSTRIAL ORGANIZATION 1153 (2008)。なお, PPの計測に最初に取り組んだのは, 同一著者によるAshish Arora, Marco Ceccagnoli, and Wesley M. Cohen, *R&D And The Patent Premium*, NBER Working Paper 9431 (2003)である。
- 27 山田節夫『特許の実証経済分析』(東洋経済新報社, 2009年) 225頁～248頁。
- 28 注 (11) 記載の文献参照。
- 29 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 (1) (2)」知的財産法政策学研究14号113頁, 15号137頁(以上, 2007年)はそもそも効率性の定義自体が多義的であるという。
- 30 FRITZ MACHLUP, AN ECONOMIC REVIEW OF THE PATENT SYSTEM, 79-80 (1958) [土井輝生訳『特許制度の経済学』(日本経済新聞社 1975年) 188～189頁]
- 31 2011年の米国特許法改正に至るパテント・リフォーム論の展開については, 山根・前掲注 (11) 参照。
- 32 MERGES, *supra* note 4.
- 33 MERGES, *supra* note 4, at 2-3.
- 34 MERGES, *supra* note 4, at 3.
- 35 山根・前掲注 (5) 16頁。さらに, 山根崇邦「知財制度の在り方に関する基礎理論の研究」知的財産研究所・前掲注 (11) 113頁では, Liberal Property論を職業的創作者の積極的自由の保護体系と説明している。
- 36 山根・前掲注 (5), 同・前掲注 (35)
- 37 Lemley, *supra* note 6.
- 38 注 (2) 記載の田村善之教授の一連の著作にも類似の問題意識が見られる。
- 39 田村・前掲注 (2) 「知的財産法政策学」23頁注10も, 同様の理由から自然権による基礎付けは困難であるとする。
- 40 MERGES, *supra* note 4, at 10.
- 41 かつて筆者は, Merges教授の立場について, 「仮にそれが転向であるとしても, それほど大きな転向ではないといえよう」と評したことがある。中山一郎「特許取引市場の機能と差止請求権制限の政策論的当否」日本工業所有権法学会年報36号 (2013年) 147頁注59
- 42 Dan L. Burk & Mark A. Lemley, *Policy Levers in Patent Law*, 89 VA L. REV. 1575 (2003) (山崎昇訳「特許法における政策レバー(1)(2・完)」知的財産法政策学研究14号45頁, 15号53頁 [以上, 2007年])
- 43 Lisa L. Ouellette, *Cultural Cognition of Patents*, 4 IP THEORY 28 (2014)
- 44 田村・前掲注 (2) 「知的財産法政策学」4～5頁, 田村・前掲注 (2) 「未保護」10, 12頁。さらに消極的根拠として自然権論を用いていることについて注 (2) 参照。また, プロセスに潜む少数派バイアスの危険性を指摘していることにも注意。
- 45 その例として, MICHELE BOLDRIN AND DAVID K. LEVIN, AGAINST INTELLECTUAL PROPERTY (2008) [山形浩生＝守岡桜訳『<反>知的独占』](NTT出版, 2010年)
- 46 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 (2013年) 89頁及び同「プロ・イノベーションのための特許制度のmuddling through (1)～(4・未完)」知的財産法政策学研究35号27頁, 36号153頁(以上, 2011年), 39号293頁 (2012年), 46号269頁 (2015年)も, その標題からわかるとおり, 「どうにかこうにかやっていく」とのMachlupの提言を受けた試みの一つである。
- 47 そのような例として, 山根・前掲注 (5) 31～35頁は, 我が国著作権法の複製(翻案)概念をめぐる論争を取り上げている。
- 48 MACHLUP, *supra* note 30, at 80.
- 49 中山一郎・前掲注(11)『プロパテント』と『アンチコモنز』
- 50 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」(平成27年1月) 3～4頁
- 51 産業構造審議会・前掲注 (50) 3頁
- 52 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第1回(平成26年3月24日)資料4, 日本知的財産協会職務発明制度タスクフォース「職務発明に関するアンケート結果」知財管理64巻臨時増刊 (2014年) 30～31頁
- 53 特許庁「特許行政年次報告書2015年版」(2015年) 44頁, 同「特許行政年次報告書2014年版」(2014年) 47頁
- 54 特許庁「特許行政年次報告書2015年版」(2015年) 43頁, 同「特許行政年次報告書2014年版」(2014年) 46頁