

# 特許権の早期安定化とイノベーション： 情報提供制度と異議申立制度に関する実証研究<sup>(\*)</sup>

在外研究員 中村 健太

不安定な特許は、特許制度がイノベーションを促進する効果を阻害する可能性がある。我が国における特許異議申立制度の復活や、2011年の米国特許法の改正は、特許性の判断に第三者の関与を認め、審査の質の向上や簡便な方法で審査過誤の是正を目指している。他方で、審査の質を高めることの社会的費用を強調し、特許性の判断を無効訴訟等に委ねるべきとする見解も存在する。したがって、情報提供制度や異議申立制度が早期の権利安定化に貢献し、イノベーションを促進するかどうかは、制度の在り方を考える上で、極めて重要な実証的課題である。本研究では、異議申立によって特許権の安定性が早期に明確化されることは、当該権利者および第三者に対して対称的な影響、すなわち、両者のイノベーションを促進する効果を持つことを示した。また、異議申立によって瑕疵のある特許が早期に取り消されることは、第三者によるイノベーションの促進に貢献していることも明らかになった。

## I. はじめに

不安定な特許権は、特許制度がイノベーションを促進する効果を弱める可能性がある。したがって、審査の質を高めることは特許制度を運用する上で重要な課題であり、各国特許庁において特許の品質管理への関心が高まっている。他方で、世界的な出願の増加(ただし日本を除く)や早期権利化への要請は、審査の質を高めることをよりチャレンジングなタスクにしている。審査の質の改善に向けた方策としては、審査官の増員、それによる審査負荷の軽減が正攻法である。しかし、特許庁の予算制約を考えれば、審査官の増員には限界がある。むしろ、今日のように、先行技術文献、特に外国語文献の数が爆発的に増加している状況では、審査官が利用可能な情報の質が向上しない限り、特許庁の自助努力だけで特許の質を高めるのは容易ではない(ケサン, 2004)。したがって、審査官以外のプレーヤーが何らかの形で審査に関与することで審査の質の向上や安定的な権利の形成が実現する仕組みが重要である。

情報提供制度や異議申立制度は、特許審査に対して間接的に公衆の関与を認めることで審査の質の向上や審査過誤の早期是正に貢献すると期待されている。事実、幾つかの先行研究はそうした機能の存在を支持している(本稿IV章参照)。他方で、権利が早期に安定化されることがいかなる経済効果を持つのかは、必ずしも明らかでない。そこで、本研究では、異議申立制度による特許権の早期安定化の影響として、イノベーションへ投資の促進効果に着目し、その存在を実証的に検証した。

## II. 特許権の安定性

特許制度の根幹は、特許権を付与するプロセス、すなわち、特許審査である。特許審査には、①特許性のある発明を誤って拒絶する場合、②特許性のない発明を誤って特許査定する場合の二つの過誤が生じる可能性がある。無論、いずれの過誤も重要であるが、①の場合、出願人は拒絶査定不服審判への強いインセンティブを持つため、比較的是正されやすい。他方で、②の場合、出願人が自ら審査過誤の是正を求める可能性は低い。したがって、是正には第三者による何らかの行動が必要である。しかし、特許権者による反撃を恐れ、第三者は十分なインセンティブを持たない可能性もある。

②の過誤(誤った特許査定)によって生まれた特許権、すなわち無効になるリスクがある特許権や権利の幅に不確実性がある特許権は、「確率的な特許権(probabilistic patent)」と呼ばれる(Lemley and Shapiro, 2005)。

確率的な特許権を排除するためには、特許審査の質の向上が重要である。他方で、審査の質の向上と社会的な費用とはトレード・オフの関係にある。Lemley(2001)は、審査の質の重要性を認めつつも、既存の特許のうち経済的な価値を有するものは極めて限定的であることを根拠に、すべての特許審査について質を高めるべく追加的な費用を投じるよりも、実際に無効訴訟等において特許の有効性に疑義が唱えられたごく少数の事案についてのみ事後的に詳しく特許性の判断を行う方が社会的には望ましいと主張した。すなわち特許審査とは「合理的無知」(rational ignorance: 知ることが重要であっても、情報を得ることのコスト・パフォーマンスの観点

(\*) これは特許庁委託平成26年度産業財産権研究推進事業(平成26~28年度)報告書の要約である。

(\*\*) 神戸大学大学院経済学研究科准教授。平成27年4月6日~平成28年3月18日までの間、マックス・プランク・イノベーション競争研究所に派遣。

から無知であることが合理的である状況)の性格を持つと論じている。

しかし、Lemley (2001)の主張が成立するためには、特許を無効化することへのフリーライドがないこと、潜在的な攻撃者と特許権者の間に共謀がないこと、特許の商業化への投資がサンク・コスト(埋没費用)でないこと等の条件が必要である。逆に、これらの条件が満たされない場合、確率的な特許権の存在は、様々な側面で特許制度がイノベーションを促進する効果を弱める可能性がある。つまり、依然として審査の質を高めることは重要であり、特許性判断の誤りは早期に是正されることが望ましい。しかし、Lemley (2001)が強調するように審査の質の改善に掛かる社会的費用の存在も重要であり、特許庁が無尽蔵に審査のリソースを投入することができない以上、特許審査や安定的な権利付与への第三者の貢献が期待される。

### Ⅲ. 異議申立制度、情報提供制度の概要

#### 1. 我が国における制度の概要と変遷

本節では、特許制度の変遷を踏まえつつ、異議申立制度や情報提供制度が導入された背景やその内容を説明した。具体的には、(1)大正10年(1921年)特許法における出願公告制度の導入、特許付与前の異議申立制度に始まり、(2)昭和45年(1970年)法改正(出願公開制度の導入、審査請求制度の導入、特許付与前の情報提供制度の導入)、(3)平成6年(1994年)法改正(出願公告制度の廃止、特許付与前異議申立制度から付与後異議申立制度へ)、(4)平成15年(2003年)法改正(「何人」も無効審判を請求できるようになる、特許付与後異議申立制度の廃止、特許付与後の情報提供制度の導入)、(5)平成26年(2014年)法改正における新たな特許異議申立制度の導入(異議申立制度の復活)、無効審判における請求人適格の限定、までの流れを追った。また、制度改正と制度の利用状況の関係についても述べた。

#### 2. 諸外国の制度

特許の付与を見直す制度、あるいは、第三者が先行技術文献等を特許庁に提出できる制度は、他の国・地域にも導入されている。我が国制度の特徴を明らかにする目的から、諸外国における類似制度について整理、比較を行い、以下の知見を得た。

まず、IP5の異議申立制度と無効審判制度について、国・地域ごとに制度趣旨が大きく異なり、またそれによって、審理方法等も変わってくるのが分かった<sup>1</sup>。欧州特許庁の異議申

立制度では、審理方式を当事者系の書面審理としているが、実際にはほとんどの場合、口頭審理が行われる。また、米国では2011年の特許改正法(America Invents Act: AIA)によって、新たに付与後レビュー制度(Post Grant Review: PGR)が創設された。PGRは、特許権者と第三者との当事者対立構造で、また、時期的要件等からも分かるように欧州の異議申立制度に近い。これらの制度は、紛争解決手段としての意味合いが強いのが特徴である。他方で、日本の特許異議申立制度は、手続、審理方法、庁費用ともに第三者の立場を強くサポートするものであり、公衆の知見を積極的に利用することで早期に瑕疵を是正し、権利の安定性を高めるという異議申立制度の趣旨が色濃く表れている。米国のPGRやIPR(Inter Partes Review: 当事者系レビュー)が制度の濫用防止の意図から高額な庁費用を設定しているのは対照的である。

次に、IP5 およびPCT国際出願における情報提供制度の比較検討を行ったところ、以下の点が明らかになった。第一に、提出書類のフォーマットの有無や刊行物の翻訳の要否、出願人への通知の有無など、運用の細かな部分で差異が認められるが、異議申立や無効審判に見られたような大きなばらつきではなく、十分に制度調和が進んでいる。

第二に、制度の外形的な類似性とは対照的に、ユーザーのスタンスはかなり異なる。我が国では、出願係属中の審査に第三者が関与でき、権利化を阻止できる唯一の手段として、同制度の有効性が認められている。一方、米国や欧州では、有力な無効資料は異議申立や再審査、訴訟まで温存しておくべきだとの認識が強く、同制度の利用には消極的である。これは、情報提供者が手続当事者として関与できないことによる。ただし、米国ではAIAによって情報提供制度が強化されたことを受け、同制度の有効性が認められつつある。

### Ⅳ. 特許審査への第三者の貢献

異議申立制度や情報提供制度は、特許審査に対して間接的に公衆の関与を認めることで審査の質の向上や審査過誤の早期是正に貢献することが期待されている。果たして異議申立制度や情報提供制度は実際にそうした効果を有するのだろうか。本章では、両制度が特許審査に貢献するメカニズムや実効性を検討した実証結果を3つの観点から整理した。

第一の点は、情報提供および異議申立のターゲットである。情報提供や異議申立は、ランダムではなく、価値の高い特許に集中することが望ましい。価値の低い発明は、誤って特許されても社会的な影響が小さいからである。ゆえに、情報提供や異議申立の効果を議論する上で、絶対的な件数もさることながら、どのような出願、特許がターゲットになっている

のかを知ることは重要である。

中村(2010)、中村・真保・長岡(2011)は、付与後異議申立あるいは情報提供の決定要因分析から、異議申立・情報提供は各種特許指標から判断して価値の高い特許(出願)が対象になっていることを明らかにしている。情報提供や異議申立が成功することによる第三者(情報提供者、申立人)の経済的利益は、発明の価値が高い場合にのみ存在する。したがって、発明の価値が高いほどターゲットになりやすいという結果は、第三者の行動として合理的である。また、審査官の立場から見ると、誤って権利が付与された場合に社会的に負の影響が大きい特許(出願)を第三者が効果的にスクリーニングしていると理解できる。つまり、異議申立や情報提供には、第三者から特許性の判断に有益な情報が提供される直接的な効果と、特許庁の審査資源をより重要な発明へ配分するよう促す間接的な効果が存在し、ともに審査の質の向上や早期の権利安定化に貢献する可能性を示唆する。また、後述するように中村(2012, 2013)は、情報提供および異議申立の効果として、前述の可能性と整合的な実証結果を得ている。

第二の点は、情報提供の審査への影響である。中村(2012)は、特許の技術的価値を表す諸要因をコントロールした上で、情報提供を受けた出願は登録査定に至る確率が有意に低下しており、情報提供制度が特許性に問題がある出願を有効に排除しているとしている。また、不服審判の成立に対する情報提供の効果として、情報提供を受けて拒絶された出願は、審判段階で判断が覆る確率が低いことを見いだしている。これらは、情報提供によって審査官が利用できる情報量が増加する、あるいは、審査官が自らエフォートを高めることで、審査の質が改善するとして前述の示唆と整合的な結果と言えよう。

第三の点は、権利の安定性に対する異議申立の影響である。中村(2013)は、無効審判の成否を従属変数とした回帰分析の結果として、付与後異議申立を受けて維持された特許は、無効審判が提起されても請求が認められる確率は有意に低いことを示している。これは、異議申立に対する審理が実際に特許権の早期安定化に寄与していることを示唆しており、平成26年改正で創設された(復活した)特許異議申立制度の制度趣旨にも合致する。

## V. 特許権の早期安定化とイノベーション

II章では、確率的な特許に起因する各種問題を例示し、早期に安定的な権利が付与されることの重要性を説明した。また、IV章では、異議申立制度がそうした目的の実現に貢献していることを述べた。しかしながら、権利の早期安定化が実際にどのような経済効果を持つのかという点は、必ずしも

明らかでない。異議申立制度のあり方を検討する上で、権利の早期安定化の効果について定量分析に基づくエビデンスを得ることは重要である。そこで、本章では、異議申立制度による特許権の早期安定化の影響として、イノベーション投資の促進効果に着目し、その存在を実証的に検証した。

異議申立制度による権利の早期安定化とは、登録から比較的早い段階で「確率的な特許権」の状態から脱することを指すが、これには2つの側面があることは重要である。すなわち、異議申立を経ることによって、特許無効のリスクが小さいことが明確になるケースと、当該特許に瑕疵があることが早期に判明し審査段階の判断が是正されるケースである。

したがって、異議申立に関する審理の結果は、二つの経路でイノベーションへの投資を刺激する効果を持つと考えられ、以下の仮説が導かれる。①異議申立を受けても権利が存続し続けた場合、特許権者が自ら後続発明や補完的な発明を促進させる効果がある、②逆に、特許が早期に取り消された場合、第三者による競争的な後続投資が促される効果がある。権利の安定化という表現を用いると、とかく①の側面が連想されがちであるが、異議申立が成立し、知識がパブリック・ドメインに帰すこともまた重要な意味を持つ可能性がある。本章の分析は、①、②の両面から権利の早期安定化の効果把握する点に特徴がある。

### 1. 回帰分析の概要

サンプルは、付与後異議申立の対象となった特許とそれの対照群サンプル(技術分野、出願年、登録年をコントロールしてランダム・サンプリング)である。従属変数は、当該特許に関する異議申立後の後続発明のレベルである。Galasso and Schankerman(2015)と同様に、当該特許の前方引用件数を後続発明の代理変数とした。また、メインの説明変数は、異議申立の結果を表す二つのダミー変数である。すなわち、異議申立によって特許が取り消された場合に1をとるダミー変数(取消)と異議申立を経て特許が存在し続けた場合に1をとるダミー変数(存続)である。

ただし、異議申立の結果を表す2変数は、内生変数かもしれない(例えば、技術機会に関するショックは、異議申立へのエフォートと後続発明の両方に影響を与える可能性がある)。そこで、2つの方法で内生性への対処を試みた。第一に、技術分野ダミー(IPCサブクラス・レベル)と登録年ダミーの交差項を説明変数に加えて推定を行うことで、内生性の問題を回避する。仮に、内生性の原因が技術機会に関するショックであれば、技術分野と年に関する詳細なダミーを用いることでその影響を排除できるという考えに基づく。

第二の方法は、操作変数法である。今回は、限られたデータ、候補の中から、当該特許の審査官が1年間に登録さ

せた特許の数(対数値)を操作変数とした。年間の登録数が多い審査官は、進歩性判断の基準が低いか、審査負荷が高いかのどちらかであろう。いずれの場合においても、異議が申し立てられる可能性は高いと考えられるが、後続発明への影響はないものと推測される。

## 2. 分析結果と考察

回帰分析(OLS: 最小2乗法)によって、以下の結果を得た(本文表5-2)<sup>2)</sup>。まず、異議申立によって登録後の早い時期に権利の安定性が担保されると、特許権者による後続発明や補完的な発明が促される。ただし、さらに興味深いことに、特許権の早期安定化が第三者の発明をも促す効果を示した。特許権の存続は、第三者にとって研究開発の自由度を減じ、同時に、特許権を侵害するリスクが高まるため、競合的な研究開発のインセンティブは低下する可能性もあるが、推定結果は、安定的な特許権の存在を所与として第三者の発明が促される関係を示している。

特許取消ゲームは、第三者による前方引用に対して有意に正の効果を持った。これは、異議申立によって特許権が取り消された場合、第三者による当該特許の後続発明や補完的な発明が加速することを示している。他方で自己引用に対する特許取消の影響は観察されなかった。特許権の取消は、補完的な発明への研究開発を抑制する可能性がある一方で、取消をリカバーするべく近接分野での研究開発を促進する可能性もある。これらの効果が相殺し合っていることを示唆するのかもしれない。

以上の点をまとめると、安定的な特許であることが早期に明確化されることは、特許権者および第三者に対して対称的な影響を及ぼす。つまり、両者のイノベーションを促進する効果を持つといえる。また、異議申立によって瑕疵のある特許が早期に取り消されることは、第三者によるイノベーションの促進に貢献している。

## VI. おわりに

本研究では、情報提供制度、異議申立制度が特許の審査や権利の安定性に寄与していることを確認しつつ、異議申立を通じた権利の早期安定化がイノベーション促進効果を持つことを実証的に示した。

これまでの検討から導かれる政策的含意は、以下の通りである。すなわち、異議申立を通じて早期に無効理由が開示されることは権利の安定化の観点から望ましい。したがって、異議申立制度を社会的により意味のあるものにするためには、早期に情報を開示させるインセンティブを維持することが重要である。その点、新たに導入された特許異議申立制

度が全面書面審査であることは、匿名性維持の観点から歓迎すべきことである。もちろん、国際調和を重視すればEPO型の異議申立制度、すなわち当事者系で事実上口頭審理が必須である制度を設計することも可能だが、平成15年改正以降の無効審判制度の実績を鑑みれば、今日の特許異議申立制度に期待されるような瑕疵のある特許権を取り消すための簡易な手段にはなり得ないだろう。

また、特許の有効性を「無効審判ルート」と「侵害訴訟ルート」の2つで争えるという、いわゆる「ダブルトラック」は、侵害訴訟において特許権者の負担が大きい制度だと言われる。こうした状況は、戦略的な理由から第三者が無効理由を温存するインセンティブを高める可能性がある。無論、侵害訴訟にはそれ固有の課題があるため、異議申立制度の実効性のみを基準にダブルトラック問題を議論することはできないが、制度ユーザーの利便性が高まるように周辺環境を整備することも重要である。

## 参考文献(要約掲載分)

Galasso, A. and Schankerman, S. (2015) "Patents and cumulative innovation: Causal evidence from the courts," *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 130, No. 1, pp. 317—369.

Lemley, M. (2001) "Rational Ignorance at the Patent Office," *Northwestern University Law Review*, Vol. 95, No. 4, pp. 1495—1529.

Lemley, M. A. and Shapiro, C. (2005) "Probabilistic Patents," *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 19, No. 2, pp. 75—98.

ジェイ・P・ケサン (2004) 「日本における特許無効手続の比較法的評価」, 『知財研紀要 2004』, pp. 78—81.

中村健太 (2010) 「我が国特許制度に関する実証分析: 情報提供制度に焦点をあてて」, 『国民経済雑誌』, Vol. 202, No. 5, pp. 109—128.

中村健太 (2012) 「特許付与前情報提供制度の実証分析: 特許審査の質に対する効果」, 『国民経済雑誌』, Vol. 206, No. 3, pp. 75—96.

中村健太 (2013) 「無効審判における権利の安定性に関する分析」, 『平成24年度我が国における産業財産権の出願行動等に起因する経済成長に関する分析調査報告書』, 一般財団法人知的財産研究所, pp. 121—149.

中村健太・真保智行・長岡貞男 (2011) 「情報提供制度、異議申立、不服審判請求、無効審判請求に関する経済学的分析」, 『平成22年度 我が国における発明等の産業化に向けた出願行動等に関する調査報告書』, 一般財団法人知的財産研究所, pp. 153—183.

- 
- <sup>1</sup> IP5は、日米欧中韓の5大特許庁。すなわち日本国特許庁(JPO: Japan Patent Office)と米国特許商標庁(USPTO: United States Patent and Trademark Office)、欧州特許庁(EPO: European Patent Office)、中国国家知識産権局(State Intellectual Property Office: SIPO)、韓国特許庁(Korean Intellectual Property Office: KIPO)からなる。
- <sup>2</sup> 異議申立の2変数は、それぞれ外生性を棄却できなかったため、以下の記述はOLSによる推定結果に基づく。