HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	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（2）
Author(s)	時井, 真
Citation	知的財産法政策学研究, 55, 205-225
Issue Date	2020-03
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/78747
Type	departmental bulletin paper
File Information	55_05-Tokii.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

論　説

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(2)

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54号）
　　第３節　自然権論からの検討（以上本号）
　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

前号では、論点Ⅰ（発明者が実際には参照していない文献であっても出願時に出版されていれば引用例となりうる実務上の扱い）につき、法と経済学の視点からありうる裏付けとなる説明を作り出し、さらにそれを特許権の質的コントロール及び量的コントロールの視点から検討した。本節では、引き続き論点Ⅰについて、今度は、自然権論の視点から検討を進めたい。

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３節　自然権論からの検討

「知財法（とりわけ創作法）の正当化根拠論については，経済学を取り入れた功利主義的な立場と，道徳哲学に依拠した義務論的リベラリズムの立場が長らく対立してきた」[1]とされる。自然権論は後者の立場であり、また、自然権論は、創作者の労働に基礎を置くモデルと創作者の人格に基礎を置くモデルに分かれる[2]。自然権法の各理論の詳細かつ網羅的な紹介や評価、背景、及び、当該各理論が知的財産法の正当化根拠理論となりうるかという点に関する詳細な検討は、一連の山根崇邦教授の論文「知的財産法の正当化根拠論の現代的意義」を参照する形式とし（この論文からの引用につき略号の一覧を注釈に記載する[3]）、本稿では、論点Ⅰ及び論点Ⅱを解明するにあたり必要な範囲で簡素に、かつ、中国の諸議論については、若干の行数を割いて紹介していきたい。

第１款　Locke

労働に基礎を置く自然権論として最も古典的かつ代表的なものがLocke

---

[1] 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。

[2] 山根(2)164頁以下。略式表記は、注３による。

[3] 山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(2)」知的財産法政策学研究30号163頁以下（2010年）（以下、山根(2)）、同「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(3)」知的財産法政策学研究31号125～145頁（2010年）（以下、山根(3)）、同「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(4)」知的財産法政策学研究32号45～68頁（2010年）（以下、山根(4)）、同「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(5)」知的財産法政策学研究33号199～227頁（2011年）（以下、山根(5)）、同「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(6)」知的財産法政策学研究34号317～349頁（2011年）（以下、山根(6)）、同「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(7)」知的財産法政策学研究37号125-149頁（2012年）（以下、山根(7)）、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）（以下、山根(8)）。

の自然権論であり、「統治二論」に代表される。当該理論は、アメリカ独立戦争、フランス人権宣言、及び古典的自由主義に多大な影響を与え、また、ドイツ法における精神的所有権論の成立に影響を与えたとの評価もある[4]。

そして、Lockeの自然権論のうち、知的財産法と結び付けて紹介されることが多いのは、労働の混合、功績、価値創造、Locke的但書きの四つであるとされる[5]。ここで、本稿で検討の対象とする論点Ⅰ及び論点Ⅱについて、Lockeの統治二論に引き直して検討するのであれば、発明や実験(回数)といった労働行為によって、なぜ財産権の一つである特許権を取得するのか、あるいは取得できないのか、その理論的なプロセスをどう説明するかが焦点となる。そうすると、労働の混合、功績、価値創造、Locke的但書きのうち、特にLockeの定義する、労働の混合と価値の創造がどのようなものであったのかという点を最初に確認すべきことになるだろう。

1　労働の混合及び価値の創造

労働の混合

労働の混合とは、「統治二論」において、労働の意義を強調すると共に、労働者がその労働によって価値が加えられた対象物の所有権を取得する論理を展開する部分であり、具体的には以下の部分である。

「たとえ、大地と、すべての下級の被造物とが万人の共有物であるとしても、人は誰でも、自分自身の身体に対する所有権をもつ。これについては、本人以外の誰もいかなる権利ももたない。彼の身体の労働と手の働きとは、彼に固有のものであるといってよい。したがって、自然に供給し、自然が残しておいたものから彼が取り出すものは何であれ、彼はそれに自分の労働を混合し、それに彼自身のものである何ものかを加えたのであって、そのことにより、それを彼自身の所有物にするのである」(統治二論

[4] 栗田昌裕「著作権法における権利論の意義と射程(二)」民商法雑誌140巻6号646頁(2009年)、これを紹介するものとして山根(2)166頁。

[5] 山根(2)168頁。

第2編第5章第27節)[6]。

価値の創造

価値の創造とは、基本的な論旨は、労働の混合と同様であるが、価値を生み出す労働の意義を強調するところにその特色がある。代表的な表現は、統治二論のうちの以下の部分である。

「価値の大部分を作り出すのは労働による改良」(統治二論第2編第5章第40節)「われわれがこの世で享受しているものの価値の大部分は、いかに多くの労働によって作り出されたものかわかる」(統治二論第2編第5章第42節)。そして、「こうした論理に基づけば、自己の知的創作活動によって対象の経済的価値を生み出したり高めたりした者は、その対象物に対する知的財産権を取得するという主張が可能になる」[7]。

---

[6] 山根(2)168-169頁参照。統治二論第2編第5章第30節も同趣旨である。「土地を耕し、植え、改良し、栽培し、そしてその産物を使うことができる分だけその人の財産である。労働者はその労働により、かつてそうであったように、その土地を共有から囲い込むのである」。

[7] 山根(2)173頁。価値の創造については、統治二論第2編第5章第36節以下で詳述されており、具体的には以下のとおりである。

「土地はどんなに広大であっても労働を投下することなしにはほとんど価値のないものであり、それを確証するものとして、私は、スペインでは、それを利用しているということ以外の何の権原ももたない土地について、他人からの妨害を受けることなく、耕し、種を蒔き、刈り入れをすることが許されているということを聞いている」(後編「政治的自由について」第5章所有権について第36節)、「土地が専有される以前には、できるだけ多くの野生の果実を採集し、可能な限り多くの獣を殺し、捕獲し、飼いならした人間、つまり、そのようにして自然の自生的な産物のどれかに対して労苦を払い、それらに何らかの労働を投下することによって、自然がそれらを置いた状態にいずれかの方法によって変更を加えた人は、それを通して、その産物に対する所有権を獲得した」(同章第37節)。

こうした労働の意義については、次節以下でも以下のように繰り返し指摘されている。以降の節であれば、関係するのは、38節から45節であるが、最も典型的に労働の意義を述べると思われる3節を選び、引用しておきたい。

2　知的財産法への応用可能性

以上のLockeの労働理論の視点から論点Ⅰ（発明者が実際には参照していない文献であっても出願時に出版されていれば引用例となりうる実務上の扱い）を検討する前提として、まずその中継点にある知的財産権の枠組みにLockeの労働理論を適用できるか、先行文献等の議論をここで紹介しておきたい。

Lockeの労働理論は、直接的には知的財産権を意識したものではない[8]。

「パン、ワイン、織物は日常的に用いられるものであり、かつ、きわめて豊富にあるものである。しかし、もし労働がそうした有用な日用品をわれわれに供給しなかったとすれば、どんぐり、水、そして、木の葉や獣皮が、われわれの主食物であり、飲料であり、衣服であったに違いない。つまり、パンがどんぐりに比べて、ワインが水に比べて、そして、毛織物や絹布が木の葉や獣皮や苔に比べて価値が多い分は、すべて、労働と勤労とに負うのである（同第42節）」「土地にその価値の最大の部分を与えるのは労働であって、それなしに土地はほとんど何ものにも値しない。われわれは、土地がもたらすすべての有用な産物の大部分を労働に負っているのである。なぜならば、小麦畑1エーカーから取れる藁、籾がら、パンは、同じように肥沃でも荒蕪地のままに残されている土地の産物よりも価値をもっているが、それはすべて労働がもたらしたものであるからである（第43節）」。また、労働意義及び土地との混合については、以下のとおりに述べられている。「こうして、世界の最初の頃は、誰であっても、長い間、人類が利用するよりもはるかに大きな部分を占め、今でもそうである共有地に対してすすんで労働を投下した場合には、どこにおいても、労働が所有の権利を与えた。初めのうちは、人間は、彼らが必要とするものに対して自然が人間の手を借りることなく提供してくれるものにおおむね満足していた。しかし、後になると、（人口や家畜の増加が貨幣の使用とあいまって）土地を不足させ、土地に何がしかの価値をもたらすことになった世界のある部分においては、いくつかの共同体がそれぞれの領土の境界線を定め、また共同体の内部でも、法によってその社会の私的な個人の所有権を規制するようになり、その結果、労働と勤労によって始まった所有権が、契約と同意とによって確定されることになったのである（第45節）」（翻訳は42、43、45節については、ジョン・ロック（加藤節訳）「完訳　統治二論」（2010年、岩波書店）334-346頁による）。

[8] PETER DRAHOS, A PHILOSOPHY OF INTELLECTUAL PROPERTY 47 (Dartmouth Publishing Company Ltd. 1996)には、同種の指摘があり、「Lockeが（労働）理論について書いたとき、おそらく彼は知的財産権については念頭になかったであろう。」とされている。

したがって、Lockeの労働理論を知的財産法に適用しうるかということについては、検討する必要がある。この点についてはまず、中国の議論を詳細にみてみよう。例えば、本稿の先行文献の一つである易継明教授による「评财产权劳动学说」《法学研究》2000年６期（中国）では、「もしLockeが、土地や原材料に対する仕事が労働を構成し、それによってその成果物に対する所有権を合法化すると考えているのであれば、新しい思想を創造する労働が（Lockeの考える）労働ではないと考える理由はない。発明創造は、発明者の脳による労働の成果である。無形ではあるが、発明創造が従来技術に比して新規性、実用性、創造性があるということは、発明者個人に帰属する労働によって形成されたものであり、したがって、発明者は当該発明創造についてもこれを有する権利を享受すべきである。したがって、Lockeの財産権労働理論によれば、発明者が発明者個人に帰属する労働をその発明創造中に組み入れることによって当該発明創造自体がある種の他人の共有権を排除する性格を帯びることになり、当該発明創造に対する独占的な排他権を有することになる」とされている[9]。土地に付加価値を与える労働と発明創造を生み出す労働が共に個人に帰属する労働であることや新しい価値を生み出すものである点でも共通することをその理由とするものと考えられる。

さらに、有体物の場合は、その所有性に対して競合的性質があるが、「知的財産権の場合、専有対象の知的資源には非競合的な性質があり、他者の利用を妨げることなく多数の者が同時に利用可能であるため、本来的に稀少性の問題は生じない」[10] [11]。

---

[9] 管荣斉「发明专利的创造性」(2012年、知识产权出版社) 25頁でさらに易教授の議論を引用している。

[10] 山根(2)179頁、ただしLockeの労働理論の知的財産権への応用に対する批判的検討、特に、知的財産労働という概念が曖昧であることや労苦の報酬は必ずしも財産権である必要はないこと、功績としての知的財産権の付与は労苦の大きさと比例していないことについて、山根(2)181-187頁。

[11] その他、Lockeの労働理論を知的財産法に適用可能であることを一般的に述べるものとして、Seana V. Shiffrin, *Lockean Arguments for Private Intellectual Property*, *in* NEW ESSAYS IN THE LEGAL AND POLITICAL THEORY OF PROPERTY 141-42 (Stephen T. Munzer ed., 2001) がある。すなわち、Shiffrinは、Lockeの労働理論の前提である

以上のような分析によれば、Lockeの労働理論は、一応は知的財産法に適用しうるとしてよいと思われる。

もっとも、労働理論を知的財産法に適用することについては、山根 (2) 及び山根 (3) によれば、大きく三つの批判があることが指摘されている。第一に、知的労働を混合した者は知的財産権を取得するとした場合、権利の発生の原因となる「知的労働」概念が極めて不明確であること[12]、第二に、多大な製作費、時間、労力をかけて作られた駄作曲もあれば一瞬のひらめきで作成されたヒット曲もあるといった例を前提に、功績としての知的財産権の付与は、創作者が費やした労苦の大小と必ずしも比例していないこと[13]、第三に、他者の自由への干渉パターンを創出するという知的財産権の特徴が、自己所有権思想や原始的共有理念といったLockeの労働所有権理論の基礎をなす立場と深刻な抵触を生じうることである[14]。

3　論点Ⅰへの応用（発明者が実際には参照していない引用例の問題）

以上を前提に、論点ⅠについてLockeの労働理論から検討してみよう。

Lockean Proviso（包括的な但書）について、「他者のために十分に物を残し、かつ、物を浪費したり無駄にしたりする程度に独り占めしない限り、その者に独占を許すこと」としている。そして、労働所有権理論を容易に知的財産法に適用できることについて、以下の三つの理由が挙げられている。

まず、provisoの「十分な」という要素を十分満足しようとすると、不動産が欠乏しているような場合は、実質的な割当てを排除してしまう可能性がある。(しかし) この問題は、知的財産法においてはあまり問題にならない。なぜなら、獲得(創造)のための知的ストックの領域は、枯渇の危険がないようにみえるからである。第二に、知的産物については、腐敗による浪費を受けにくいと思われる。なぜなら、一般的にその有用性は、失効したり腐敗したりしないからである。第三の理由として、(知的産物については) 人間の労働による価値と元々の素材の価値から分離することがより容易であるといった趣旨も述べられている。

[12] 山根(2)182頁。

[13] 山根(2)186頁。

[14] 山根(3)144-145頁。

1）論点Ⅰに関する実務上の扱いは基本的にLockeの労働理論と適合していないという見方

Lockeの労働理論の核心は、「勤勉に労働を行った者はその対象の所有権をその正当な報酬として受けるに値する」という主張である[15]。すなわち、Lockeの労働理論は、一面では、労働＝財産権という等式を前提としているように思われる。そうだとすると、どれだけ発明者が労働を投入して発明をしても、出願時に公知となっていた文献を参照していなかったために、結果として引用例と同一又は自明な発明であるということを理由として特許を得られないという結論は、Lockeの労働理論とは適合しないようにも思われる[16]。

[15] 山根(2)170頁、このことは、他の文献でも同様に指摘されており、例えば、下川潔「ジョン・ロックの自然主義政治哲学」(2000年、名古屋大学出版会) 130頁では、Lockeは、「人の努力は、報われなければならない、という彼の世紀の主張」を繰り返しているとされ、Lockeの労働相応報酬の議論を引用している。

[16] 発明者の労働の量と進歩性（創造性）の関係を明示した立法もある。

「第四章　創造性

6.1　発明が生まれる過程

『発明の創造の間に考案者が苦労を尽くしたか、或いは容易に得られたものかは、当該発明の創造性の評価に影響を及ぼすべきではない。大多数の発明は考案者の創造的労力の結晶であり、長期に亘った科学的研究又は生産の実践の総括である。但し、偶然に得られた発明もある』(中華人民共和国「専利審査指南 2010」(2014年、知識産権出版社) 205頁 (第二部分実体審査第四章創造性))。」

しかし、この立法例のタイトルは、上記のように「発明が生まれる過程」、すなわち、進歩性判断でいえば、基礎となる引用例から出発し、無効判断の対象としている発明までの当業者の仮想的な思考過程を念頭に置いたものである。一方、論点Ⅰは、実際の発明者が参照していない公知文献も引用例となるというものである。すなわち、論点Ⅰは、当業者の思考過程自体ではなく、その出発点に関する議論であるから、当該中国審査指南の規定が直接論点Ⅰと結び付くものではないように思われる。

2）論点Ⅰに関する実務上の扱いはLockeの労働理論でも基礎付けうるとの見方

一方で、発明者が参照していない出願時公開文献も引用例となるという実務とLockeの労働理論は、矛盾していないという評価もできる。Lockeの議論の前記四つの柱の一つが、「価値創造」であるとすると、あるいは、こちらの評価のほうがより適切かもしれない。例えば、出願時の公開文献も参考にせずに、発明に労働を費やしても、それはLockeの労働理論で意図されているような正当な労働ではないという評価である。

あるいは、さらには近時、Nozickのトマトジュースの話は誤解を招きやすい表現だとするMergesの批判がある。Nozickの比喩とは、「もし私が一缶のトマトジュースを所有していて、それを海に注ぎ、その分子が海全体に平均的に混ざるようにすれば、そのことによって私は、海を所有するに至るのか」[17]というものである。確かに、この比喩だけをみるのであれば、労働が無主物と混合すると何ゆえに所有権が生じるのか、Lockeの労働理論は不明であるようにも思われる。しかし、Mergesによれば、そのような理解は、Lockeの労働理論に対する正しい理解ではなく、Lockeのいう労働は本来、無意味な労働ではなく、現実的で重要な目的のためになされる労働を前提としているとも読みうる指摘がなされている[18]。

---

[17] ロバート・ノージック（嶋津格訳）「アナーキー・国家・ユートピア：国家の正当性とその限界」（1992年、木鐸社）293-294頁。

[18] 具体的には、以下のような指摘である。「ノージックとウォルドロンのたとえ話に対する私の最後の批判は、彼らのたとえ話はいずれも巧みではあるが、実際に起こりうる可能性が高い専有の事例からはかけ離れているということである。私たちは、これらの話を読むと、ロックが最も重視した人類の繁栄と労働の役割を忘れてしまう。ロックのように人類の繁栄と労働の役割を重視しつづければ、労働の合目的性が、知的創作物に対する財産権の確固たる根拠を提供することがわかる」（Merges・前掲注１）59頁）。

続けて、Mergesは、トマトジュースを海水に注ぐというNozickの例えが不適切であることの証左として、トマトジュースを海水に注ぐ代わりに、「カヌーで海に漕ぎ出し、オールで海水を混ぜる」という事例を設定する。そして、MergesによるLockeの労働理論に対する理解によれば、やはりこの行為によっても、労働者が全ての海

Lockeの労働理論にこうした趣旨まで読み込むのであれば、公開された先行文献をみずに同一又は自明な発明を作る労苦は、従来技術に比して新たな価値の創造がない点で、この理論がいう労働とは評価できず、したがって、特許は与えられないという説明はしやすいかもしれない。この説明を、ひとまず論点Ⅰの裏付けとして、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すという、本稿のいう三つの作業のうちの第二段階とすることができそうである（二段目。特に論点Ⅰ）。

3）論点Ⅰに関する実務上の扱いはLockeの労働理論でも基礎付けうるとの見方に対する検討（当該説明を量的コントロール・質的コントロール[19]等の視点から検討する（三段目））

Lockeの労働理論自体は、自分の身体を犠牲にした労働から権利を得るという側面がある一方で、労働を適切に利用することにより産業の無駄を防ぐという意味で産業の発展という社会的・産業的な側面もあり、この点においては広がりのある基礎理論である[20]。したがって、論点Ⅰに関する実務上の扱いはLockeの労働理論でも基礎付けうるという上記の見方が

の所有権を得ることはないとする。

そしてその理由は、「きわめて単純で、この場合の労働が、無意味な目的のために利用されているからである。それは、生存や繁栄につながらない。実際、仮定として独創的なたとえ話を生みだす以外、何の目的もないのである」としている（同59-60頁）。

[19] 質的コントロールとは、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という視点であり、量的コントロールとは、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という視点である（前号参照）。

[20] 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）19頁によれば、「ロックやカント、それにロールズの理論は、いずれも財産権の絶対性を説くものではなく、むしろ個人の自律性と公共の利益との調和の必要性に目を向けるものである。例えば、ロックは、労働に基づく原始的専有の正当化に対して、十分性の制約、腐敗の制約、慈愛の制約といった包括的な但書（Lockean Proviso）が適用されることを主張している」。また、本文は、2018年12月８日に北海道大学で行われた研究会上、田村善之教授、山根崇邦教授よりご示唆を頂いた。

元々立脚するところのLockeの労働理論自体に対すると思われる批判、すなわち、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（量的コントロール）という視点が欠落しているという批判は、上記の見方にも同様に妥当しないだろう。

公開された先行文献をみずに同一又は自明な発明を作る労苦は、従来技術に比して新たな価値の創造がないとする（ありうる）説明に対する第一の批判は、本当にこのような労働がLockeの労働理論で想定されているであろう「労働」に該当しないほど、無価値な行為なのだろうかという点である。確かに、従来、多くの論者が「労働」に入るか議論されてきた事例は、Nozickのトマトジュースを海に注ぐ事例をはじめとして、極端な事例が多く、「たとえば坂の上に岩を押し上げては、ころがり落ちるその岩をまた押し上げるシシュポスの労働」[21]の事例が用いられている。Nozickの事例を含むこうした行為は、まさにMergesが指摘するように、「生存や繁栄につながらない。実際、仮定として独創的なたとえ話を生みだす以外，何の目的もない」[22]行為である。しかし、出願時公開文献を参照せずに発明に取り組んで、その結果、引用例と同一又は自明の発明を行うという労働は、（引用例を参照しない以上、従来技術に対して何ら価値を創造しない結果しか生じない蓋然性はかなり高いにせよ）少なくとも発明行為開始の時点においては、どのような結果のものが生まれるかまで自明ではないわけであるから、この点で、当初から無意味な労働に終わることが分かるNozickのトマトジュースの事例やシシュポスの労働とは性格が異なるようにも思われる。

論点Ⅰに関する実務上の扱いはLockeの労働理論でも基礎付けうるとする見方に対する第二の批判的検討としては、（そしてこちらのほうがより本質的な問題点であると思われるが）Lockeの労働理論を論点Ⅰで検討しようとすると、実際に1）論点Ⅰに関する実務上の扱いは基本的にLockeの労働理論と適合していないという見方と、2）論点Ⅰに関する実務上の扱いはLockeの労働理論でも基礎付けうるとの見方の正反対の見方が両方共に成り立ちうるように、何が労働理論の「労働」なのかが必ずしも明らか

[21] 森村進『ロック所有論の再生』（1997年、有斐閣）125頁。

[22] Merges・前掲注１）60頁。

ではないという点がある。すなわち、こと論点Ⅰ をLockeの労働理論で説明するとなると、Lockeの労働理論にいう「労働」に価値創造を入れるか、入れるとしたらどの程度までの価値創造を入れるのかといった、「労働」の定義次第で論点Ⅰの評価が分かれる。これは、Lockeの労働理論を知的財産法に適用するとした場合の、知的労働の概念が不明確[23]、あるいは、「『知的労働』概念の捉え方によって保護の基準が大きく変わりうる」[24]という上記指摘の延長線上にある問題のようにみえる。

もっとも、本稿のテーマとの関係では、論点Ⅰの実務上の扱いは、上記のようにLockeの労働理論から裏付けることも一応可能であるという点は最後に再言しておきたい(Hegelについては注釈で検討する[25])。

---

[23] 山根(2)182頁。

[24] William Fisher, *Theories of Intellectual Property*, *in* NEW ESSAYS IN THE LEGAL AND POLITICAL THEORY OF PROPERTY 141-42 (Stephen T. Munzer ed., 2001).

[25] 同じく自然権利論に分類されるものとして、Hegelの人格所有権論がある。すなわち、「〈抽象法〉において所有権は、人格がある物にその自由な意思を投入し、それが占有、使用、譲渡という形で外界に現れるときに成立する」(山根(4)49頁)。「つまり所有権が認められるには、人格が所有意思をその内面的な表象として表すだけでは不十分であり、その現実的な意思を何らかの客観的な形で具現化する必要がある」(山根(4)49-50頁)とされる。ただし、この理論は、人格権を重視するために、著作物との関係ではこの理論を利用することによって、制度趣旨などを説明しうる余地はありそうであるが(山根(4)52頁)、発明者名誉権などごく一部の例外を除いては、特許権に応用することにはなじみにくいように思われる。

一方、取得する特許権にも人格権的な要素があると措定して、この理論を発明者が実際には参照しなかった引用例というこの論点にあてはめてみると、その結果は、基本的にはLockeの労働理論に関する、上記「1) 論点Ⅰに関する実務上の扱いは基本的にLockeの労働理論と適合していないという見方」と同様の分析になると思われる。すなわち、発明に人格を化体させた以上、発明者にとっては外部的事情である公開された刊行物といった理由によっては、特許権取得は制限されないのが筋であり、発明者が実際は参照しない刊行物も引用例になるという実務とこの理論は基本的には調和的ではないということになろう。

第２款　リワード理論

リワード理論とは、「発明に成功した者にその報酬として排他権を付与する装置である」あるいは、Kitch教授によれば、「特許システムを、発明に対する投資を行った発明者が報酬を得られるようにするための道具と捉える伝統的な見方」[26]と定義されるものである。

1）リワード理論を進歩性の要件で展開する先行の諸文献

リワード理論については、直接進歩性の論点の枠内でこれを展開する先行文献が複数見受けられた。発明者にリワードを与えて発明を奨励するということであれば、進歩性のハードルを下げるという帰結がリワード理論と調和的な結論になりそうであるが（そして実際、そのとおりの批判がある）、既存の議論の多くは、逆に、リワード理論を重視すると厳格な進歩性の基準が求められるというものである。

例えば、リワード理論によると全ての発明に対してリワードを与えた場合の社会的コストに配慮する必要があり、したがって、（発明総数を抑制する観点から）進歩性には厳格な要件が求められるとの分析がある[27]。そして、リワード理論を重視すると、商業的に成功する発明や長い間解決が待ち望まれていた要求を実現する発明は、特許によって誘引されたというよりは市場によって誘引された発明であり、特許制度とは無関係であるから、こうした進歩性の補助的考慮要素は重視すべきではないと説明される[28]。

---

[26] “The conventional view of the patent system as a device that enables an inventor to capture the returns from his investment in the invention will be called the reward theory”, Edmund W. Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 J.L. & ECON. 265-66 (1977).

[27] Kevin Rhodes, *Comment, The Federal Circuit's Patent Nonobvious Standards: Theoretical Perspectives on Recent Doctrinal Changes*, 85 Nw. U. L. REV. 1051, 1080 (1991).

これを紹介するものとして、

A. Samuel Oddi, *Un-Unified Economic Theories of Patents--The Not-Quite-Holy Grail*, 71 NORTRE DAME L. REV. 267, 276 (1991).

[28] Oddi, *supra* note 27, at 276. ただし、サミュエル教授自身の主張ではない。

さらに、この趣旨を敷衍したものとして、上記の中国の管栄斉教授の分析がある。すなわち同教授によれば、リワード理論からありうる帰結として、「特許権という独占権がもたらす社会的コストを減少させるため、リワード理論によれば、商業上の成功や長期にわたって解決が望まれてきたニーズ、他人の失敗等は、特許創造性を判断する補助要素とすべきではないことになる」とする。すなわち、特許権は、重大な技術的進歩を有する発明創造のみに与えられうるものであり、特許制度の仕組みの目的は、重大な技術的突破にあることがリワード理論の主眼だとする。その結果、「商業上の成功や長期にわたって解決が望まれてきたニーズ、他人の失敗等の（判断）要素は、当該発明創造が広範かつ長期にわたって研究努力が続けられた結果であることを表し、当該発明創造が、差し迫った巨大な市場のニーズに応えるものであることを意味しており、その研究開発に対する投入については、特許権を与えることによってインセンティブを与える必要はない。市場も発明者に手厚いリワードを十分与えられるからである」とされている。つまり、こうした商業的成功等のある発明については、市場が十分にリワードを与えるのであるから、進歩性で考慮する必要はないという説明である[29]。

もちろん、このような帰結については、同教授自身も、世の中の発明において真に技術的に重大な発展をもたらすものは少なく、大半は改良発明であるところ、こうした説明のようにリワード理論に基づいて進歩性について厳しい基準を採用するのでは、かえって、発明者に独占権というリワードを与えて発明を奨励するというリワード理論本来の趣旨を害する結論になってしまうのではないかといった疑問を提示している[30]。

2）論点Ⅰとの関係

以上のとおり、リワード理論については、これを進歩性の要件に投影させる議論は比較的充実しているといえるが、もっとも、進歩性の要件で具

[29] 管荣斉「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) 35頁。

[30] 管・前掲注29)36頁。

体的にどのような基準を採用するかについては、引用例適格性が認められた後の判断であるから、これらの議論では、時間的にその前提となっている、発明者が参照しない引用例の扱いに関するこの論点Ⅰに対する回答は、直接的には出てこない。

もっとも、Kitch教授が定義するリワード理論の“investment”に人力や人の労働も読み込み、発明の過程で発明者が大量の人力や資力、労働を発明に投入したことのリワードとして独占権を与えるのがリワード理論であると理解するのであれば、論点Ⅰに対するリワード理論からの帰結は、基本的には上記のLockeの労働理論からの分析と類似した帰結になりそうである（プロスペクト理論からの分析は注釈に記載する[31]）。

---

[31] プロスペクト理論は、上記のリワード理論の欠点の克服を狙ったものであり、プロスペクトとは、「認識した技術的可能性を発展させる特定の機会」（Kitch, *supra* note 26）であり、この理論は、「特許制度の機能を、発明に成功した者に排他的権利を付与することで発明の市場化に向けたプロスペクトの効率的な管理を実現する装置として捉えなおすこと」（山根(5)204頁）を提唱するものである。

この理論は、特許制度のメリットとして七つほど挙げているが、この論点に関連した部分は、第二と第四の部分であろう。すなわちまず、特許制度の登録により競争者（開発情報等の）シグナルを送り、イノベーションにおける重複投資を減少させることに特許制度のメリットがあるとする（第四）。すなわち、プロスペクト理論でも、そのような実務上の取扱いをすることによって発明者に公開公報を含む公知文献を参照させる動機付けを与え、重複投資を防ぐという説明になろう。これに対する批判も、「第２節 法と経済学からの検討 第２款 論点Ⅰへの応用」に記載した、法と経済学に対する批判と共通するだろう。

一方、発明者に排他権を付与することより、競争者が当該発明者の成果物を無償使用するという危険なしに発明者が発明に投資できるようになるという点からは、この論点Ⅰはどう評価すべきであろうか。

先行文献である管・前掲注29)37頁は、プロスペクト理論のいう、特許システムの第二のメリットをもって、プロスペクト理論が発明の初期段階で特許権保護を与え、緩和された進歩性の判断基準を採用し、広い特許保護範囲を与える趣旨であると理解している。そして、この理論でもっとも重要な進歩性の判断要素は、商業的成功であるとしている（同39頁）。プロスペクト理論の提唱者であるKitch教授の原文では、自明性についての歴史の記載はあるものの、採用すべき進歩性の基準については上記の記述ほどは明言していないと思われるが、いずれにしても、プロスペ

第３款　正義論

正義論にも様々なタイプがある中、本稿がその基礎としている山根（7）125頁、及び、山根（8）265-281頁では、Rawlsの正義論（第一原理[32]、第二原理（下記））を紹介の上、続いて、これを知的財産法の議論に応用するMergesの議論を紹介、検討している（議論の詳細は上記論文参照）。進歩性の判断に関係しうるのは、第二原理を知的財産法の議論に応用するという場面である。すなわち、同論文によれば、Rawlsの正義の第二原理は、以下のようなものである。社会的・経済的不平等があったとしても、機会の公正な平等（社会的・経済的不平等が、機会の公正な平等という条件の下で、全員に開かれた職務と地位に伴うものであること）及び、格差原理（社会的・経済的不平等が、社会の中で最も不利な状況にある構成員にとって最大の利益になるということ）を満たさねばならない（山根（7）149頁）。

1）Mergesの正義論からありうる論点Ⅰの説明（二段目）

同書（山根（8）280頁以下）は、Rawlsの正義論を知的財産法に応用するMergesの議論を以下のように位置付けている。すなわち、Mergesによれば、出身階級に関係なく知的財産法の保護がある以上、機会の公正な平等の要件は満たすと評価される。さらに本研究との関係で注目すべきは、知的財産法制度がその制度の枠内に所得分配の格差を抑制する仕組みを設けて

クト理論を進歩性に投影すると、上記のような評価も可能であろう。この記述は、商業的成功の見込める発明については、より発明者の追加投資を促すために、商業的成功という進歩性の二次的考慮要素を重視して特許権を付与しやすくするという理解であると思われる。もっとも、先行するリワード理論と同様に、進歩性でどのような基準を採用するかという問題は、引用例適格性を認めた後の判断であるから、このプロスペクト理論のいう特許制度の第二のメリットからは、この引用例適格性の問題は直接には分析できない。

[32] 第一原理：各人は、平等な基本的諸自由からなる十分適切な枠組みへの同一の侵すことのできない請求権をもっており、その枠組みは、全員にとって同一の諸自由の枠組みと両立するものである（平等な基本的諸自由）（山根(7)144頁）。

いると指摘する一節である。すなわち、Mergesによれば、「知的財産制度は、権利者に還流する対価がその貢献に比して著しく過大な報酬となることを防止するために」、権利発生段階では権利保護対象や保護期間を制限し、権利発生後は特許権侵害に基づく差止命令法理などを発展させてきた[33]。

そして、ここでいう貢献は、著作権も含む広い意味で使われており、広く分野や産業の発展に対する貢献を意味するものと思われる[34]。したがって、この説からは、「貢献」に技術的貢献も含まれると考えられる。そうすると、発明者が引用例を参照せずになした、当該引用例と同じ又は当該引用例から自明というような発明、すなわち、客観的には従来技術に対する貢献が殆どない発明についてまで排他権を与えると、発明者の貢献に比して過大な報酬を与える結果となる。

こうした結果を防止する観点から、発明者が従来技術に対して行った技術的貢献を判断する上で、その出発点とすべき内容は、発明者の認識と関係なく、請求項発明と最も近い従来技術との関係で客観的に把握されるべきであるという帰結がMergesの正義論と最も調和的であるように思われる。したがって、発明者が実際に参照していない刊行物であっても、進歩性判断における引用例と扱ってよいし、過大な報酬を防ぐべく、むしろそうすべきだということになる。これが、Rawlsの正義論を知的財産権で展開するMergesの正義論による、論点Ⅰに対するありうる説明だということになるだろう。

以上より、正義論は、少なくともこの論点Ⅰについては、ここまで検討してきたLockeの労働理論やHegelなどと比べて、最も説得的な説明を導く可能性があるように思われる。

---

[33] 山根（8）、ROBERT P. MERGES, JUSTIFYING INTELLECTUAL PROPERTY 119-32 (2011).

[34] 山根（8）283頁。

2）上記の説明に対する検討（当該説明を量的コントロール・質的コントロール[35]等の視点から検討する（三段目））

ただし、この立場であっても、質的コントロール（当事者の納得感等）の点からは全く問題がないわけではない。すなわち、現在では、インターネット技術の飛躍的な発展に伴い、引用文献をリサーチすることは以前に比べると容易となっている。ただし、そうではあっても、特に非特許文献などについては、インターネット上で閲覧できない資料も多く、そうした資料のある場所に、かつ、資料を一読して特許との関連性を理解できる技術者を派遣することによってはじめて先行文献調査が可能となる。この費用を認識しておく必要がある。

そうすると、この説によれば、元々、ある程度以上の資力がある者しかそもそも特許法上評価されうる貢献をなしえないことが多いという帰結になってしまい[36]、逆に新たな不平等が生じる点で、特にMergesの正義論の出発点である機会の公正な平等や格差原理と一致しうるのかという問題も考えうる。

もっとも、特許法は、発明者の資力の差による不平等是正といった視点はもとよりないとも思われ（詳細は、「第４章 論点Ⅱ　有限的試験の概念」に記載したい）、そうするとこうした批判は必ずしも妥当しないことになる。

以上、（Mergesの）正義論は、論点Ⅰとの関係では、魅力のある理論であるといえそうである。もっとも、論点Ⅱやさらにその後の、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）では、自然権理論や法と経済学よりも多々困

[35] 質的コントロールとは、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という視点であり、量的コントロールとは、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という視点である（前号参照）。

[36] なお、こうした発明者の技術的貢献という視点で進歩性判断の基準の一つである技術的貢献説は、引用例適格性が認められた後の判断であり、別の論点であるから、直接ここでの議論とは関連しないものと考える。

難が生じうるものと思われる（次号以下）[37]。

---

[37] 本文中にも述べたように、Mergesの正義論は、特に論点Ⅰについては説得的な説明を導くが、論点Ⅱやそれ以降の第三の要請（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）では困難を生じうる。すなわち、過大な報酬の防止という、このタイプの正義論の根本になる発想が法と経済学や自然権論に比べて特定の方向を持ちすぎており、知的財産権を制約するタイプの論点では、最も適合的な説明を導きうるが、逆に、特に方向性のない論点では分析の視点を提供しづらい点において、知的財産権全体を貫く基礎理論としては困難を生じうるというものである。

もっとも近時、Mergesは、本文中で紹介したRawlsの正義論とは別に、功績（desert）という概念を手掛かりに、Lockeの労働理論とは別のタイプの自然権論を模索しているようみえる（Merges・前掲注１）140頁以下。本件については、山根崇邦教授より貴重な情報等を頂いた。記して御礼申し上げる）。

Mergesはまず、知的財産権は功績の概念にとりわけ密接に関連するとした上で（同141頁）、功績の根拠（desert basis）という概念、すなわち人が何かを得るに値するといえる場合の根拠に関する哲学者のJoel Feinbergの議論を紹介し、「功績という概念を、資格を得るための条件の運用を任された公式団体における実際の運用結果と区別して考える」ことの意義を引用する（同142頁）。その上でMergesは、「知的財産権に関するあらゆるルールには、大まかにであれ功績を評価しようとする意図がみられる一方で、次のような理解も投影されているからである。すなわち、功績の評価には実際上多くの限界が伴うことに鑑みれば、知的財産制度がその割り当てられた現実の任務を遂行するには、功績の代わりとなる指標や便法あるいはほかの『資格を得るための条件』に頼らざるをえないということである。」とされている。注目すべきは、Mergesが特許法の思いがけない発見の議論と功績の関係について考察する箇所である。すなわち、「知的財産法において古くから論じられてきたのは、全くの思いがけない幸運による発見（serendipitous discovery）のように取り扱うべきかという問題である。例えば、研究者が実験中に何種類かの液体をうっかりこぼしてしまったところ、偶然にもうまく混じり合って価値ある重要な薬品が誕生したとしよう）」。「この場合、目的が存在しないのだから、知的財産権は認められないと主張する者がいるかもしれない。しかし、これに対しては、こうも言えるはずである――私もどちらかといえばこちらの考えに共感する。つまり、実験室での作業にいそしみ、薬品の成分となる物質を集めていたことには、今回の幸運な発明で功績を主張しうるだけの十分な目的がある、と。たしかにこの例における目的はかなり高い概念レベルで作用しているが、それでも目的が存在していること自体は否定しえない。この研究者は新薬の発見を目指して実験にいそしみ、成分となるような

第4款　小括

論点Ⅰについては、以下のように要約できる。なお既に述べたように、論点Ⅰにおいて、各理論からありうる、あるいは最も調和的と思われる説明については、基礎になるそれぞれの理論の主眼の理解に努めた上で、本稿で追加、検討したものである。段落の変更や詳細な引用形式により、各理論及びその意義と、本稿の分析を区別し、その原意を損なうことがないよう極力、記載に配慮しているが、より詳細には引用元の原典をご参照願えれば幸いである。

まず、開発における競争者間の重複投資の防止を重視する考え方（第2節　法と経済学からの検討）によれば、基本的にはこの問題に対する回答を上手に導くことができる。もっとも、社会全体の無駄な競争防止という社会的便益のために、発明者個人が被る不利益を正当化するには、（質的

物質を集めていたのであるから。一定の意図と目的をもって遂行される大きなプロジェクトの一環として生まれたのであれば、個別の発見が思いがけない幸運の産物であったとしても、何ら問題はないのである」（同150-151頁）。

このMergesの説明は、論点Ⅰにおける、Lockeの労働理論における本稿の分析、すなわち、「出願時公開文献を参照せずに発明に取り組んで、その結果、引用例と同一または自明の発明を行うという労働は、（引用例を参照しない以上、従来技術に対して何ら価値を創造しない結果しか生じない蓋然性はかなり高いにせよ）少なくとも発明行為開始の時点においては、どのような結果のものが生まれるかまで自明ではないわけであるから、この点で、当初から無意味な労働に終わることが分かるNozickのトマトジュースの事例やシシュポスの労働とは性格が異なる」とかなり接近した事例にみえる。

もっとも、Mergesの上記のような考え方をするのであれば、引用例を参照しなくても、新薬開発を目指して候補となる成分を集めて実験活動をしていたのだから、やはり功績を主張しうる十分な目的を持った活動であり、そうすると引用例の参照の有無にかかわらず特許権を与える方向に与することになる。そうすると、この理論では、論点Ⅰに関する実務上の扱いを説明するのは困難であるという結果にならないだろうか。もっとも、引用例という新規性・進歩性判断の出発点の問題と、その引用例に基づいてどのように新規性・進歩性の判断を行うかは別の論点であるから、Mergesの想定している議論が後者であるならば、特に論点Ⅰにおける実務の扱いと上記Mergesの議論には矛盾はないことになる。

コントロール等の視点から）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。また、明細書全体を含むpatent noticeの告知機能低下（FTCレポート2011）の問題に鑑みると、今日においては、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。したがって、二重投資防止のため発明者に引用例の参照を間接的に強制するという上記法と経済学の主眼を達成できないおそれもある。

一方、自然権論的な考え方（特に第1款 Lockeの労働理論）、知的労働の定義にどの程度の価値創造を含めるかによって異なる分析となるという問題があるが、2）論点Iに関する実務上の扱いはLockeの労働理論でも基礎付けうるとの見方も一応可能である。さらに、（Mergesの）正義論（第3款　正義論）は、こと論点Iについては、説得力のある回答を導くことができるということになりそうである。