

特許対象の再編成と財産権主義の台頭 —ビジネス方法の特許適格性*

Nari LEE**

田村善之・津幡笑(訳)

要約

本稿では、ビジネス方法特許の規範的な意味合いを検討することにより特許制度の進化を分析する。ビジネス方法は、抽象的なデータをビジネス活動に応用できる有益な情報に変換するプロセスと定義される。ビジネス方法特許は、クレームの形式を問わず、そのクレームがビジネス方法を対象とする特許のことを指す。近年、米国、日本および欧州におけるビジネス方法への特許付与が世界的な議論的になっている。しばしば、ビジネス方法への特許付与は、潜在的に特許の対象となりうるものが量的に拡大していることによりもたらされる諸課題に対して、特許制度が特許の対象を拡大することにより対処しようとする過程の一例として引き合いに出されている。こうした対象の拡大が特許法の適切な守備範囲はどこまで及ぶべきなのかという問題を提起するなか、本稿は、関連する法律、裁判例、特許当局の審査に関するガイドライン、そして日米欧で付与されたビジネス方法特許のクレームを検討することにより、この問いに答えることを試みる。特に、(1) ビジネス方法への特許付与は単に対象の量的な増大ばかりでなく、特許適格性のある対象物の再編成までも意味するのか、(2) これは道具主義により正当化しうるのか、ということを検討する。

* 本稿の原文は下記の Social Science Research Network (SSRN) の URL からダウンロードが可能である：<http://ssrn.com/author=104336>

** LL.D. トゥルク大学（フィンランド・トゥルク）法学部上級研究員およびヴァーサ大学（フィンランド）研究フェロー（経済法）を経て、現職。九州大学の教職員の支援に心より感謝申し上げます。特に柳原教授、吾郷教授、熊谷教授、角松教授、フェニック教授には貴重なアドバイスをいただいた。そうしたアドバイスのおかげで本プロジェクトは実現できた。さらに、2002年6月14日～15日に北海道大学で開催された知的財産法研究会への参加者全員に深甚な謝意を表す。特に、田村教授には詳細なコメントを頂戴したうえ、研究会の開催の労をとっていただいた。

本稿では、ビジネス方法を特許適格性のある対象に加えるため、日米欧の裁判所および特許当局が、技術的な発明の意味を、物質的な具体化、すなわち物質的な変形という文脈から、概念的な具体化、すなわち有用な情報のレベルへと一般的に再定義しているということを示唆する。実際に発行された特許、裁判所の判決、審査上のガイドラインから理解する限り、その広がりには異にするところがあるものの、これら三極すべてで特許適格性のある対象の実際の定義は、この変化を反映しているといえる。本稿では、これが特許適格性のある対象の再編成を意味していることを論じる。

— 目 次 —

1. 初めに — 研究のテーマおよび理論的展望
 - 1.1. ビジネス方法に関する論争
 - 1.2. 研究のテーマおよび範囲
2. 特許対象の拡大と再編 — いくつかの区別
3. 特許対象としてのビジネス方法の定義
4. 特許対象とビジネス方法 — 比較法的検討
 - 4.1. コンピュータプログラムの特許適格性
 - 4.2. ビジネス方法の特許適格性
5. 特許対象の再編成の規範的意義
6. 結論

1. 初めに — 研究のテーマおよび理論的展望

技術の変化が知的財産権法に様々な課題をもたらしている。まず、技術の新たな発展が、潜在的な知的財産権の対象の絶えることない量的な増加をもたらし、知的財産権の制度の守備範囲を拡張しているように見受けられる。技術の新たな発展によって生み出された商業的価値もまた知的財産権の制度的な守備範囲の再検討を迫っている。しかしながら、同時に、商業的に価値のある技術的な変化の全てを知的財産権として保護する必要があるというわけではない以上、立法者は新しい技術的発展や知識のうち、どれを保護の対象に含めて、どれを保護の対象から外すのかという複雑な選択の作業に直面することになる。保護の対象から外すという判断の意味するところは、新しい対象が知的財産権に関する既存のいずれの枠組みでも論理的に規律することができないということか、または既存の知的財産

権の枠組みの中で規律することが倫理的または道徳的に誤りであるということの意味している。あるいは、換言すれば、こうした価値は制度的規律によって内部化される必要は必ずしもないか、効率性の要請からこうした価値はいかなる財産的な権利によっても保護されるべきではないということが望まれる、ということの意味するといってもよいかもしれない。この文脈では、新しい技術が知的財産権法にもたらす課題は、知的財産権の守備範囲の境界を概念的かつ実際的にどこに引くべきかということに関する問いかけであると言い換えることができるだろう。このように定式化すると、この技術的な課題は、知的財産権法の全ての領域において、新しい対象を特定する規範的な問いかけ、すなわち知的財産権法の保護の適格性のある対象とは何であるべきなのか、という問いかけを投げかけていることになる。

1.1. ビジネス方法論争

新しい種類の知識および技術が特許適格対象に追加されているという現象は、技術的な変化に直面して知的財産権制度が危機に瀕しているという主張の根拠の一つとなっている。ビジネスの遂行の方法、特にコンピュータ・ネットワークに関連して、あるいは電子商取引の方法として用いられるビジネスの方法も、このようにして追加された対象の一つである。1998年以来、連邦巡回控訴裁判所の一連の判決¹における変化を受けて、米国特許商標庁 (USPTO) は4つのグループのビジネス上の知識²を特定

¹ *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, 1374-77, (Fed.Cir.1998), cert. denied, 119 S.Ct. 851, (1999) を参照。その後の *AT&T Corp. v. Excel Communications Inc.* 172 F.3d 1352, (Fed. Cir. 1999) cert. denied, 120 S. Ct. 368, (1999) も参照。

² USPTO (2000). *White Paper - Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods)* [以下、USPTO White Paper (2000)]。インターネットで入手可能。<<http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/index.html>> [2000年11月1日引用]。USPTO Class 705 definition. (2000) も参照。インターネットで入手可能。<<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/def/705.htm>> [2000年11月1日引用]。

し、米国特許分類³に基づいて分類を行った。同様な変化は国際特許分類 (IPC) においても、日本国特許庁 (JPO) および欧州特許庁 (EPO) の特許実務においても見られる⁴。新しい分類の下に米国特許商標庁 (USPTO) が分類したビジネス上の知識は、顧客およびその嗜好の特定に関する知識 (オペレーションズリサーチまたは市場分析データ) の処理、データの公表 (広告マネジメント、カタログシステム、インセンティブ・プログラム、クーポン回収)、ビジネス取引全体を通じた金銭授受に関する知識の処理 (クレジットおよびローンの処理、POS システム、請求、資金移転、バンキング、手形交換、税務処理、投資計画) 並びに資源・通貨・製品の追跡に関するデータ (人的資源管理、スケジューリング、会計、在庫監視) である⁵。

このようにして、これらの分類やその他の関係する分類の下で、ビジネスの遂行方法に関する特許が付与されてきている。その結果、あまり技術的とはいえないような教養的な分野における様々な方法についての特許が今や容易に見出されるようになってきている。例えば、旅行業のコンピ

³ この分類は純粋に特許出願及び手続きにおける実務的ステップであるが、特許出願の審査を可能にする先行技術サーチの出発点である。米国の特許一般分類情報はインターネットで入手可能である。〈<http://www.uspto.gov/go/classification/index.htm>〉 [2000年11月1日引用]。

⁴ 特許庁 (2004) 「ビジネス関連発明と特許分類」を参照。インターネットで入手可能。〈http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/tt1303-090_hatsumei.htm〉 [2005年7月15日引用]。

日本の特許分類データ全般については「パテントマップガイダンス」を参照。インターネットで入手可能。〈<http://www5.ipdl.ncipi.go.jp/pmgs1/pmgs1/pmgs>〉 [2005年7月15日引用]。JPO-USPTO-EPO (2000) *Report on Comparative Study Carried Out under Trilateral Project B3b* [以下、Trilateral Study 2000] も参照。インターネットで入手可能。〈http://www.uspto.gov/web/tws/b3b_start_page.htm〉 [2001年11月1日引用]。EPO-JPO-USPTO (2001) *Report on Concurrent Search Program using PCT Applications for Business Method-related Inventions Carried Out under Trilateral Project B3a* [以下、PCT Trilateral Study 2001] も参照。インターネットで入手可能。〈http://www.jpo.go.jp/saikine/tws/business/business_pdf/B3a_Business_text.pdf〉 [2001年11月1日引用]。

⁵ US Patent Class Definition 705, 前掲注2参照。

ュータ化⁶やインターネット上の広告⁷、自動化されたレストランビジネスの運営⁸、ガンの治療⁹、住宅ローンの管理¹⁰のほか、特許出願の方法¹¹まである。もっと「風変わりな」特許、例えばゴルフクラブの振り方に関する特許¹²についての論争、コンピュータプログラムの保護についてのもっと身近な論争を含め、ビジネス方法への特許付与は特許法改革に関する大量の論説や提案を世界的に生み出してきた。

こうした技術の変化に起因する課題は一時的なものであって、やがては調整されうるものであると主張する者もいた¹³。ほとんどの原理や原則は機械またはハードウェアにかかる技術を説明するために案出されたものであって、それをソフトウェアやデジタルコンピューティングに応用しようとしているために混乱が生じているに止まり、したがって、こうした対象を調整する原則や新しい原理が作られた暁には、特許法は新しい対象の問題を実効的に規律しうるようになるだろう、というのである。

他方で、それがデジタルの形式をとっているというだけで、有益なビジネス上のコンセプトを含む知識の処理方法を特許対象に含めるべきかどうか懐疑的な見方をする者も多い。そうした議論は二つに大別することができる。第一のグループは、政策的および法的な懸念を根拠に、ビジネス

⁶ European Patent No. 846301。

⁷ 日本国特許第2756483号。

⁸ 日本国特許第2804933号。

⁹ U.S. Patent No. 5,456,663 (Drugs and Methods for Treating Diseases)

¹⁰ U.S. Patent No. 5,876,648 (System and Method for Implementing and Administering a Mortgage Plan)

¹¹ U.S. Patent No. 6,049,811 (Machine for Drafting a Patent Application and Process for Doing Same)

¹² U.S. Patent No. 5,616,089 (Method of Putting)

¹³ 例えば、Merges, Robert P. (2000) *One Hundred Years of Solicitude: Intellectual Property Law, 1900-2000*. 88 CALIF. L. REV. 2187参照。一方、Merges, Robert P. (1999) *As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*. 14 BERKELEY TECH. L. J. 577-615も参照。

方法は適切な特許対象にはなりえないと一般に主張する¹⁴。この中には、特定の対象の拡張は、過度に商品化ないし財産化が進む傾向を象徴しており、そこでは知的財産権法の既存の分野、すなわち特許法の守備範囲が拡張しすぎているのだ、と説く見解もある¹⁵。欧州と日本では、この種の議論はおおむね同じような方向性をとっており、国際的な特許制度の調和の観点や自らのソフトウェア産業の保護のために欧州および日本の特許法が米国の展開に追従するべきかどうかということに関する議論についても同様である¹⁶。

¹⁴ 例えば以下を参照。Chiappetta, Vincent (2001). *Defining the Proper Scope of Internet Patents*. 7 MICH. TELECOMM TECH. REV. 289.; Dreyfuss R.C.(2000) *Are Business Method Patents Bad for Business?* 16 COMPUTER AND HIGH TECH. L.J. 263.; Stern, Richard H. (1996) *Patenting Computerised Methods of Doing Business*. IEEE MICRO. December Issue: 4-6, 75; Raskind Leo J. (1999) *The State Street Bank Decision: The Bad Business of Unlimited Patent Protection for Methods of Doing Business*. 10 FORDHAM I.P., MEDIA & ENT. L.J. 61.; 中山信弘「ビジネス方法特許—序論」ジュリスト1189号24-26頁 (2000年); 相澤英孝「ビジネスの方法と特許」ジュリスト1189号27-33頁 (2000年)。

¹⁵ 例えば以下を参照。Thomas John R. (1999a) *The Post-Industrial Patent*. 10 FORDHAM I.P., MEDIA & ENT. L.J. 3.; Thomas John R. (1999b) *The Patenting of the Liberal Professions* 40 B.C.L. REV 1139; Lessig, Lawrence (2000) *Patent Problems*. THE STANDARD. January 21 Issue. インターネットで入手可能。 < <http://www.lessig.org/content/standard/0,1902,8999,00.html> > [2005年7月15日引用]; Lemley (1997). Book Review, "Romantic Authorship and the Rhetoric of Property: *Shamans, Software, and Spleens: Law and the Construction of the Information Society*" 75 TEX. L. REV. 873.

¹⁶ 例えば以下を参照。知的財産研究所編『米国におけるビジネス方法特許の研究』(雄松堂, 2001年); (財)ソフトウェア情報センター (SOFTIC)・三木茂編著『ビジネス方法特許と権利行使—仮想事例による日米欧の理論と実際—』(第8回 SOFTIC 国際シンポジウム議事録) (日本評論社, 2000年); 稗貫俊文「知的財産権と競争政策—ビジネスモデル特許と遺伝子関連特許を素材にして」公正取引606号2-14頁(2001年); Freedman C.D. (2000) *Software and Computer-Related Business-Method Inventions: Must Europe Adopt American Patent Culture?* 8 INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND INFORMATION TECHNOLOGY 3. 285-309.; Likhovski Michal (2001). *Fighting the Patent Wars* [2001] 6 E.I.P.R. 267-274.; and Laakkonen Ari, and Whaite, Robin. (2001) *The EPO Leads the Way, but Where To?* [2001] 5 E.I.P.R 244-249.

第二のグループは特許の質にさらなる関心を示し、特許当局はこの分野の先行技術を取り扱って有効な特許を発行する能力を欠いていると主張する。特許された方法の具体的な実施例が馴染みやすいものであったり既に知られているものであったりすることや、特許にかかる設計において用いられている比喩的な表現が親近感のあるものであることが、付与されたビジネス方法特許の質および有効性、ならびに特許審査官の能力を疑問視すべき根拠とされている¹⁷。この第二のアプローチでは、問題は一時的なものとしてとらえられているが、第一のアプローチではビジネス方法への特許付与はもっと根本的な問題ではないかと批判的な見方をしている。他方、もっと実務指向の人たちは、この変化によってEビジネス企業も、金融業界と同様に、秘密裏に使用してきた方法について面倒な侵害訴訟を回避したり、戦略的に特許出願を行うようになるとともに世界中で先行者の優位を得ようとするために、戦略的に特許出願を行うようになって見えた¹⁸。統計にも確かに現れているとおり、この新しい分類における特許出願が日米欧のいずれにおいてもここ数年増加している。

知的財産権制度創設のころには想像できなかったテクノロジーやイノベーションはたくさんある。そうしたものの中でも、ビジネス方法特許だけが特許制度の危機を象徴するものとして多くの研究者から指摘されるのはなぜであろうか。ひとつの理由と云うるのが、伝統的に受け入れられてきた対象とビジネス方法との間にある本質的な違いである。特許はアイデアを保護し、著作権は表現を保護するとこれまでよく言われてきた。しかし、詳しく見てみると、特許法が保護するのは単なる「アイデア」だ

¹⁷ 例えば以下を参照。Kasdan, John. (1999). *Obviousness and New Technologies*. 10 FORDHAM I.P. MEDIA & ENT L.J. 159. Grusd, Jared Earl. (1999). *Internet Business Methods: What Role Does and Should Patent Law Play?* 4 VA. J.L. & TECH.9. ; Merges (1999), 前掲注 13も参照。

¹⁸ Razem Jacob (2000) *Patent Protection for New Ways to Do Business and the Effect on Financial Institutions* 4 N.C. BANKING INST. 521; Likhovski Michal, Spence Michael, and Molineaux Michael. (2000). *The First Mover Monopoly*. OIPRC ELECTRONIC JOURNAL OF INTELL. PROP. RIGHTS インターネットで入手可能。 < <http://www.oiprc.ox.ac.uk/EJWP0500.pdf> > [2000年12月15日引用]。

けではなく、アイデアの具体的な実施、すなわち抽象的なアイデアの具体化も含まれると言えよう。特許法が財産同様の保護を与えるのは抽象的なアイデアの具体化に対してである。この意味で、「発明」¹⁹、「技術的発明」²⁰または「有用な技術」²¹は、特許の対象たりうるためには、アイデアは何らかの具体的な形式、しばしば物理的な手法にまで具象化または明確化すべきであるという原則を具現した法的表現である。他方、ビジネス方法は「ビジネス」知識または抽象データをビジネス上の有益な情報および活動に加工するプロセスと一般に理解されている。つまり、このプロセスは行動についての思考や決定といった本質的に人間的なプロセスと見ることもできる。この意味で、ビジネス方法は、機械的な発明と比べ、あるいは有限な有体物としての製品を生み出す化学的プロセスと比べても、その実施において物質的な最終性に欠けているように見える²²。ビジネス方法の有体的かつ具体的な結果は、商業的に有用な数字に過ぎないかもしれない²³。

したがって、研究者および公衆の懐疑論は、革新的なビジネス方法やコンセプトは特許法上のプロパティ・ルールによって保護しようとする技術の発明とは本質的に異なるのではないかという直観的な考えから生じている。しかし、この見方の基底にはもっと深刻な懸念があることに気づくかもしれない。すなわち、この本来的に異なる対象を特許で保護することは最終的には特許性のある対象に対し異なる社会的意味を持ちうると

¹⁹ 特許法（昭和34年4月13日法律第121号・改正平成11年12月22日法律第220号）第2条第1項。

²⁰ Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, April 15 1994. Annex 1C. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. [以下、TRIPs 協定], Article 27(1).

²¹ U.S. Constitution Article I, § 8, Clause 8; United States Code (USC) Title 35 (2002) [以下、35 USC] § 101.

²² 以下を参照。Gruner, Richard S. (2002) *Intangible Inventions: Patentable Subject Matter for an Information Age*. 35. LOY. L.A. REV. 355; and Chiappetta, Vincent (2001). *Defining the Proper Scope of Internet Patents*. 7 MICH. TELECOMM TECH. REV. 289.

²³ “Hub and Spoke Patent”. US Patent 5193056. (1993)を参照。State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc., 前掲注1、1373頁も参照。

ということ、そして**特許性のある対象へのこうした追加は特許法におけるもっと根本的な変化を意味しうるということである。**

特許の目的があらゆる種類の商業的価値創造行為を保護することであり、特許法の対象が他の者に反復可能な商業的価値を創造する無体的アイデアおよび人間活動であるべきなら、ビジネス方法特許はそれほど問題ではないだろう²⁴。クレームの対象となる「アイデア」または行為が反復可能で、クレームの対象となる商業的価値が反復生産可能である限り、ビジネス方法は特許の対象となることができ、そうなるべきである。他方、特許法にこれ以外の社会的意味があり、特許の対象がそうした社会的意味の実施であるならば、ビジネス方法を特許で保護することは正当性の問題を生じうるという議論もあるかもしれない。この意味で、差止命令による救済を伴うプロパティ・ルールに基づいた特許保護が、商業的価値を生み出すあらゆるイノベーションの保護に最も適し社会的に望ましい手段であるのか疑問が出るかもしれない。この点で、ビジネス方法への特許付与は社会の規範的選択の問題になる。

1.2. 研究のテーマおよび範囲

本研究では、特許性のある対象のこうした追加が特許法およびその規範的意味のより根本的な変化を意味しうるかどうかを検討する。これは、社会的に望ましい特許法の守備範囲とは何かという問いに答える試みであり、方法としては特許法および慣行の比較研究を用いる。ビジネス方法特許の現象を例として研究することで、新たな社会的変化および技術的变化を特許制度がどのように包摂し規制するかを検討する。一般論になることを避けるため、本研究の範囲は日本、米国および欧州特許条約（以下、EPC

²⁴ 以下の条項の表現を参照。Article 12 (1) of WIPO (2001). *Draft Substantive Patent Law Treaty*. (Sep. 24. 2001). WIPO DOCUMENT SCP/6/2. [以下、SPLT Draft 2001] ; Article 12(1) of WIPO (2002). *Draft Substantive Patent Law Treaty*. (March 6 2002.) WIPO DOCUMENT SCP/7/3; WIPO (2002). [以下、SPLT Draft 2002].

という)における実体的な特許法規定および判例法に限定する²⁵。欧州共同体 (EC) のコンピュータ実施発明の特許性に関する指令案²⁶、多国間通商協定である TRIPs の関連規定²⁷および2002年3月時点での、世界的所有権機関の実体特許法条約案 (SPLT)²⁸についても研究の対象とする。さらに、日本国特許庁 (JPO)、米国特許商標庁 (USPTO)および欧州特許庁 (EPO) の審査ガイドラインについても検討する。これら機関は、ビジネス方法についてのクレームが受入れ可能かどうかを決定する実務当局だからである。

ビジネス方法への特許付与の規範的性質を理解するためには、ビジネス方法特許の現象を、知的財産権制度の境界の拡大という、より広い文脈の中に位置づけることが重要である。これについては複数の興味深い論考がある。米国および日本におけるビジネス方法特許について一般的に記したものが多く、特許の対象の「無体化」または純粋な「情報化」が進んでいるという指摘もある²⁹。こうした表現にはある直感的な理解が込められ

²⁵ 特許法 (平成11年) および「特許法等の一部を改正する法律」(平成14年4月17日法律第24号) [以下、平成14年法律第24号]; 35 USC; *Convention on the Grant of European Patents (1973)*. [European Patent Convention, 以下、EPC]。1977年10月7日発効。また、*Act Revising the Convention on the Grant of European Patent* (Munich 29 November 2000), 未発効 [以下、the EPC revision Act 2001]。インターネットで入手可能。<http://www.european-patent-office.org/epo/dipl_conf/pdf/em00003a.pdf> [2001年3月5日引用]。

²⁶ EC Commission. (2002) *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Patentability of Computer Implemented Inventions*. [以下、EC Computer Patent Directive Proposal 2002] COM (2002)92 FINAL.

²⁷ TRIPs Agreement, 前掲注20。

²⁸ WIPO (2002) SPLT Draft 2002, 前掲注 24; WIPO (2002) *Draft Regulations and Draft Practice Guidelines under the Draft SPLT*. (March 6, 2002) WIPO DOCUMENT SCP/7/4; WIPO (2002) *Explanatory Notes*. (March 18, 2002) WIPO DOCUMENT SCP/7/5.; 次も参照。WIPO (2001) SPLT Draft 2001, 前掲注24, and WIPO (2001). *Draft Regulations and Practice Guidelines under the Substantive Patent Law Treaty*. (Sep. 24, 2001), WIPO DOCUMENT SCP/6/3. [以下、SPLT Draft Regulation 2001]。

²⁹ Gruner, Richard S. (2002) 前掲注22; Durham, Alan L. (1999) “*Useful Arts*” in the

ている。それは、ビジネス方法への特許付与は新しい対象の単なる追加というよりも幅広い変化を意味し、対象という考え方全体に影響を与える、すなわち特許性のある対象の再編であるということである。一方、Drahosは1996年の論文で知的財産権制度の一般的な傾向について述べつつ、財産権至上主義 (proprietaryism) が発見と発明の区別の消滅を示唆していると説く。これは**内的な信条に基づくものであって、知的財産権の手段主義的考え方という伝統的な政策的関心に基づくものではない**³⁰。したがって、この二つの考え方を結合することは可能であり、ビジネス方法特許の規範的意味に関する二つの問いを立てることができる。すなわち、(1) ビジネス方法への特許付与は特許適格対象の再編を意味するのか、(2) そうした特許適格対象の再編は、特許制度の規範的基盤としての功利的手段主義によって正当化しうるのか、である。こうした二つの側面において、本稿ではビジネス方法を特許適格対象として受け入れることの規範的意味について検討する。

2. 特許対象の拡大と再編 — いくつかの区別

特許に関する制定法では、特許適格対象はより一般的な文言が用いられるところの一つである。対象の定義の一般性は、対象の再編に関する議論の出発点となる。定義の一般性が法律の文言の記号論的性質に由来するのか、それとも特許法の規範的信条の不確定性に由来するのかということとはかくとして、特許の対象の社会的認識が変わっていることは事実として理解される。法律や立法の観点から問題となっており意見の一致を見ないのは、そうした変化にどうやって法的意味を持たせるかということである。したがって、特許適格対象の認識における事実上の変化は特許対象の法的認識に影響を与えるか、あるいは法律においても同等な変化を引き起こす可能性がある。同様に、法律の文言が同じことを言っている場合

Information Age 1999 B.Y.U.L. REV. 1419 at 1440; 平嶋竜太「特許法における保護対象としてのビジネス方法」知的財産研究所 (2001) 前掲注16、1-94頁。

³⁰ Drahos (1996), *A PHILOSOPHY OF INTELLECTUAL PROPERTY*. Dartmouth at 200-201, 208-209参照。

であっても、関連当局による法律の解釈の変化は特許対象の社会的認識に影響を与える。それは関連当事者を越えた社会的意味を生じさせるからである。

特許対象の再編はこうした文脈で捉えるべきである。特許対象は概念的にも法的にも拡大しうる。なぜなら、新しいイノベーションが期待され、こうした新しいイノベーションによる価値の創造または追加が期待されるからである。特許制度が、自らの存立が知識の増加、すなわち技術、発明または有用な技術の創造の増加を促進するところにあると期待している以上、制度としてもある程度、特許適格対象の増加に対処する資質を備えている。特許適格対象に関する文言における一般性はこの意味で論理的である。イノベーションを予測することは困難だからである。したがって、対象に関する規定は、**新しい対象に対する追加的な規律が可能になるよう十分な一般性を持たなければならないが、同時に特定の種類の知識だけを対象として許容するフィルタリング・カテゴリーとして機能するだけの具体性も持たなければならない**³¹。

Cornish 教授はこの拡大を付加 (accretion) と模倣 (emulation) の概念で説明している³²。付加は新規の事物を包含するために行う既存の権利の再定義を含み、模倣は独立した新規の権利を既知の種類の知的財産権から導かれた類推によって創造することである。新しい権利の枠組みを模倣によ

³¹ 以下を参照。TRIPs Article 27(1), JPL Article 2(1). Robinson, William C. (1890) *The Law of Patents for Useful Inventions*. Vol I. Boston: Little Brown and Company, at 101-113, 132-178, 190-228.; Chisum, Donald (2000) *Treatise on Patents*. Matthew Bender & Company at § 1.0; Cornish, W.R. (1996). *Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. 3rd edition. London etc.: Sweet & Maxwell, at 177; Kohler, Josef (1908) *Lehrbuch des Patentrechts. [Textbook of Patent Law]*, J. Bensheimer: Mannheim, Berlin Leipzig at 13-15. 以下も参照。Kolle, Gert (1974) *The Patentable Invention in the European Patent Convention*. IIC 02/1974:140-156.; 中山信弘『注解特許法〔上巻〕第3版』(青林書院、2000年) 26-33頁。

³² Cornish W.R. (1993). The International Relations of Intellectual Property. 52 THE CAMBRIDGE LAW JOURNAL 1:46 at 54-55.

って創設することは新しい定義とともに新しい対象を生み出すという意味では、知的財産権の対象の拡大であるということもできなくはない。しかし、これは権利の新体系を作り出すものであって、特定の知的財産権分野における対象の拡大とは著しく異なっている。そして後者の態様での特許適格対象の拡大こそが、本研究の扱う対象の拡大なのである。

したがって、特許対象の拡大は知的財産権制度が新しい形式の知識を包摂する過程、量的付加と見ることができ、ビジネス方法特許の現象はその一例である。この量的付加は各国の、そして国際的な特許立法において絶えず繰り返されてきた現象の一つである。特許適格対象は、かつては機械および化学の技術に限られていたが、今日では農業³³、化学物質、医療³⁴およびコンピュータ・ソフトウェア³⁵をも含有し、さらにはビジネス方法までもがこれに該当するののかということが議論されるようになったのである³⁶。これは全世界的かつ進行中のプロセスである。特許について実体規

³³ 米国に関しては、*Ex parte Hibberd*, 227 U.S.P.Q. (BNA) 443 (1985) 参照。日本に関しては、昭和31年の特許法第32条を参照し、昭和51年の特許法第32条と比較のこと。後者で食品、化学物質、医療手順に関する除外が撤廃された。欧州に関しては、EPC Article 53(b) 参照。TRIPs では Section 27.3 (b) 植物保護を要求。

³⁴ *Allergan Sales, Inc. v. Pharmacia & Upjohn, Inc.*, 41 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1283 (S.D. Cal. 1996) 参照。35 U.S.C. 287(c)も参照。第二医薬用途発明を特許保護の対象と認めた *EPO Enlarged Board of Appeal Decision G83/0005* も参照。

³⁵ *In re Alappat*, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (プログラムが施されたコンピュータは特許保護適格であると結論) 参照。 *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 前掲注1。(「コンピュータベースのプログラミングは特許性のある主題を構成することは今や明白である」)。EPO TBA Decision (1998). *T 1173/97*, IBM Patent I, EPO OJ 1999:589; *T 0935/97*(1999) IBM Patent II, Unreported to OJ 参照。インターネットで入手可能。<<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t950931eu1.htm>> [2000年5月1日引用]。EPO (2001) *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. [以下、EPO Guideline 2001] As Amended. EPO OJ 2/2001 at 115-116. at C IV.2.; 特許庁「審査ガイドライン」(2000) [以下、JPO ガイドライン2000]。2000年12月公表。2001年現在、英語版がインターネットで入手可能。<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm> [2005年7月15日引用]。

³⁶ 前掲注 14-18を付した本文。

定を有する初の多国間協定である TRIPs にはこの傾向が反映されている。特別な公共政策上の理由がない限り、原則として加盟国が**技術分野に関し** **カテゴリーとして特許適格対象から除外することを禁じている**³⁷のである。

特許対象の拡大において問題となるのは、量的付加が質的再編に転換する点をどうやって判別するかということである。小さな再定義または明確化が量的変化にとどまっているのはどこまで、どこから質的再形成が始まるかを我々はいつ知るのであろうか。対象の拡大が特許法の陳腐化を防ぐために必要な付加であると主張できる根拠は何で、他の制度的方法または権利の新体系の模倣によって規制する方がよい再編に変わるのはどの時点なのか。

こうした問いに答えるひとつの方法は、そもそも特許適格対象がある理由を理解すること、言い換えれば、特許法における特許適格対象の機能と意味とは何かを問うことであろう。そしてそれは、その機能とその実体の両面から吟味することが可能である。対象の拡大の結果、特許適格対象の本質的機能が変われば、対象の拡大が実質的には再編であると論じることができるかもしれない。さらに、新しい対象の拡大が文言の明示的な変化を伴わずに特許適格対象の実体的原則を変える場合、対象の再編があるかもしれない。以下では、この目的のため、二つの概念上の道具を識別する。すなわち、(1) 特許適格対象の**規範的機能**、および(2) 実体特許法における特許の対象を定義する際に前提となる原則であるところの**具現化**という概念である。まず特許性のある対象の機能について論じ、第二の問いについては、特許適格対象の実体的な規則に関する包括的な比較研究と併せて後述する。

特許法は一般的に、複数の要件に基づいて特許を付与するが、そうした要件は二つの実体基準に大別できる。一方は特許適格対象のカテゴリー上の基準であり³⁸、他方は個別具体的な特許の有効性を確保するための一連

³⁷ TRIPs Art. 27 (1)参照。

³⁸ 特許法第2条第1項, 35 USC 101, EPC Art. 52(1), TRIPs Art. 27.

の基準、すなわち、新規性、進歩性／非自明性および有用性／産業上の利用可能性である³⁹。特許はこうした要件に基づく審査を通過したものだけに付与される。したがって、すべての知識が特許適格対象であるわけではなく、すべての特許適格対象が特許発明であるわけでもない。たとえ新しいイノベーションがカテゴリー上は特許適格であっても、特許として保護を受けるためにはさらに有効要件を満たす必要がある。こうした二種類の要件によって、**適切な知識として識別されうる知識の種類**という観点から特許性の審査の実体性が維持されている⁴⁰。特許制度の存在が、知的創造を促進するかまたは知的創造と市場を結びつけることによって資源の効率的な利用を促進するならば、あらゆる種類の知的創造が特許の恩恵にあずかれないのはなぜか。特定の種類の知識を識別することが必要な理由とは何か。

恩恵の源泉が特許の保護にしかないのなら、あらゆる種類の知的創造を特許の対象として認めない理由はない。特許制度の存在意義が知的創造を促進するかまたは資源の効率的な利用を促進することだけならば、対象の再編は、異なる知識を特許の保護の下に置くのを認めることに過ぎない。対象の再編化が有益なものにはならないとする理由はない。しかし、特許適格対象のカテゴリー上の制限が存在する必要性について有意義な理由を見つけることができれば、カテゴリー上の制限を撤廃する特許適格対象の再編に異を唱える者もいるかもしれない。特許の保護に実際には費用がかかるのであるから、費用が便益を上回る場所ではその適用を控える必要がある。これは特許適格対象があるための主要な機能のひとつである。この意味で、**特許適格対象規則は、実体審査を通じて特許性のある知識に対する制限として機能する。**

³⁹ 特許法第29条第1項および第2項, 35 USC § 101, 35 USC § 102, 35 USC § 103, EPC Art. 52(1), TRIPs Art. 27.

⁴⁰ 開示を可能にするなど開示要件に関する基準を第三のグループとして加えることもできよう。これも他の二つのグループと同様に重要である。実際の議論はもっと形式的で、具体性が高いのでここでは省略している。命題の中心課題は主題基準の一般的及びカテゴリー上の実体的区別である。

しかし、二種類の制限の存在、すなわち知識（技術とそうでないもの）の категория 上の識別を行うこと、および有効性に関する実体条件の満足度を個別に要求することの存在によって、この主張が混乱する。制限が必要だとして、そうした制限の形式および内容を決定するのは何か。例えば、個別制限だけでなく対象制限も設ける必要がある根拠は何か。手段主義的な制限を設けることによって知識が有効に保護を惹起しているならば、特許適格知識を他の種類の知識から表面的、形式的に区別する規則として特許適格対象を有しなければならない理由が、この制限を遂行する方法であるというところに求められる必然性はないかもしれない。

一般に、特許適格対象の存在に関する説明には大別して次の5つのグループがあり、それぞれ特許法およびその社会的役割に対する認識が異なっている。すなわち、1) 財産権の無形的、抽象的な対象 (*res*) を積極的に同定することにあるとする説⁴¹、2) 法律の一体性を保全するための技術的な必要性に求める説⁴²、3) プライベート・ドメインおよびパブリック・ドメインの制限に求める説（リバタリアン的アプローチ）⁴³、4) 特許のインセンティブが必要な産業を特定し制度の管轄を区切るためにあるとする説⁴⁴、5) 特許によって発明が誘発されるとする理論⁴⁵および商品化

⁴¹ この議論のバリエーションとして以下を参照。Sherman, Brad and Bently, Lionel (1999) *The Making of Modern Intellectual Property Law*. Cambridge University Press at 43-59; Rose, Carol M. (2001). *Romans, Roads, and Romantic Creators: Traditions of Public Property in the Information Age* YALE LAW SCHOOL, PUBLIC LAW WORKING PAPER NO. 10.

⁴² Eisenberg, Rebecca S. (2000) *Analyze This: A Law and Economics Agenda for the Patent System*. 53 VAND. L. REV. 2081 at 2084-2085.

⁴³ Nozick, Robert (1974) *Anarchy, State and Utopia*. NY etc: Basic Books etc, at 175-182 参照。Barlow, John Perry. (1994). *The Economy of Ideas*, WIRED も参照。インターネットで入手可能。〈<http://www.wired.com/wired/archive/2.03/economy.ideas.html?pg=1>〉 [2000年2月10日引用]。

⁴⁴ この流れの議論のひとつとして田村善之「特許発明の定義」法学教室252号14-16頁(2001年)を参照。

⁴⁵ Bartow, Ann. (2000). *Separating Marketing Innovation from Actual Invention: A*

説⁴⁶から派生した市場指向的説明である。

これらの説明はいずれも特許適格対象のひとつの重要な機能を指摘している。すなわち、規範的信条を具現するための制限という機能である。そのように捉えると、特許適格対象の存在は、特許制度の規範的考慮事項に基づいた**社会的選択**を示す。こうした社会政策上の考慮により特許制度は手段主義的制度となっている。すなわち、特定の社会的目標のために対象を選択し、限定的な財産保護を与える制度である。したがって、上述の理解に基づくと、もっと一般的ながら重要な説明を引き出すことができる。すなわち、対象の存在は、**そのカテゴリー上の制限という機能によって、特許法の規範的基盤として功利的手段主義**を実行する手段として理解するということである。ビジネス方法のような対象の追加による変化がこのカテゴリー上の制限としての機能を実質的に除去してしまうのだとすれば、ビジネス方法特許は対象の再編を意味すると論じることができる。

特許制度は排他と普及という二つの相反する規範的作用の均衡に立脚している。こうした異なる二つの規範およびそれぞれに対応する信条の体系である財産権至上主義および手段主義が特許法の変化の方向性の選択について示唆を与えるが、制度自体の正当化、個別の権利を受ける資格の正当化および想定する共同体の定義という観点から両者の示唆には違いがある。特許適格対象は特許制度の規範的基盤を体现しているので、特許適格対象の再編はこうした規範的作用の力学の変化を示しているのかもしれない。

3. 特許の対象としてのビジネス方法の定義

したがって、設定すべき問いであるが、ビジネス方法特許は特許適格対

Proposal for a New, Improved, Lighter, and Better-Tasting Form of Patent Protection. 4 J. SMALL & EMERGING BUS. L. 1., 田村 (2001) 前掲注44、14頁を参照。

⁴⁶ 一般的に Radin, Margaret Jane (1996). *Contested Commodities*. Cambridge MA: Harvard University Press 参照。

象が持つカテゴリー上の制限としての規範的機能を除去するのか、ということになる。本稿では、実体的な規則の変化を根拠として、この命題が真であることを論ずる。特許法の文言には、特許の対象が物理的に意味のある技術となるようにするため抽象的な着想の具現化という要件が黙示的に埋め込まれているが、再編を量的付加と区別するのに有用な概念上の道具が、この抽象的着想の具現化である。発明は具体的な具現によって抽象的なアイデアを表現するということが、特許適格対象の制定法上の文言の基底にある本質的な原則だと理解されることが多い。技術、発明または有用技術など、それがどのように呼ばれているかにかかわらず、抽象概念の具現化だけが適格対象たりえると特許法は本質的に規定しており、このことはどの地域の特許法でも不変であって、抽象的なアイデアが**そのまま**認められる訳ではない⁴⁷。具現化と抽象的着想というこの二分法は、特許は特定の目的に対してではなく、そのためのツールに付与されるという規範的信念の表れだと思われる。特定の目的とは、知的コモンズ（共有物）の充実、産業の成長または技術の進歩である。この理は日本の特許法⁴⁸、TRIPs⁴⁹および米国憲法⁵⁰の目的条項に明白に表れている。

ビジネス方法は、特許性のある他の方法と比較して、具現化の水準に本来的な違いがあるか。これに答えるには単純な学術的検討を超えた定義の検討が必要である。なぜなら、特許の新しい対象として、または模倣により新たに生じた権利体系としてビジネス方法の規制を示唆する試みは、ビジネス方法を他の方法と区別する定義を内包すべきであるからである。ビジネス方法の保護に基づいて知的財産の提案をしないと選択しても、何が特許保護の適格対象ではないかを知っておくべきである。

ほとんどの評論家や専門家が「ビジネス方法特許」と言う場合、電子商取引関連の特許群やビジネス活動またはコンセプトに基づくその他の特

許を指す一般的な用語としてそれを用いている。「インターネット特許」という用語を使い、インターネット上でのビジネスという本質を明確にしようとする者もいる⁵¹。「ビジネスモデル特許」という言葉を用いる者もいる。その範囲がビジネス方法のインターネットでの応用以外にも広がり、反復可能で価値を創造するビジネスモデルのコンセプト全体に適用されることを明確にするためである。一貫性を維持する観点から、本稿においては、「ビジネス方法」または「ビジネス実践の方法」という用語を用い、こうした様々な用語を広く網羅することとする⁵²。

ビジネス方法に関する問題に対応するために制定法を起草し、その特許保護を妨げるかまたはそれが適格対象であることを明示しようとする場合、明確な定義が必要となろう。同時に、将来において効果を発揮するためには、その定義は陳腐化することがあってはならない。ビジネスの方法は必ず心理のプロセスを含むため、創造的な人間の精神はどんな新しい方法も、方法またはプロセスの組み合わせも、案出することができる。したがって、制定法上の定義は、判例法、実務上のガイドラインまたは分類に比較して修正または改正が難しいこともあり、現実的ではないかもしれない。さらに、ビジネス方法を特許法において制定法的に定義するためには、ビジネス方法の特許適格性に関する決定がまず先に行われなければならない。なぜなら、反対の規定がなければ、ビジネス方法特許の範囲を制限する制定法上の定義があったとしても、特許法における特許対象の一部としてそれを規定する制定法はそれが本来的に特許法で想定される技術と

⁵¹ Chiappetta は「インターネット特許 (Internet patents)」を使う際、「インターネット上でのビジネスを実行する方法を保護する特許を単体でもコンピュータ実装としても含める」が「基本的設備、通信ルーティング、スイッチングその他インターネットインフラを運用するのに不可欠な関連技術をカバーする」特許は含めない。Chiappetta (2001), 前掲注14, 289頁参照。

⁵² ビジネスモデル特許という用語が日本の文献一般でよく使われている。例えば以下を参照。ヘンリー・幸田『ビジネスモデル特許』(日刊工業新聞社、2000年); 中島隆編著『衝撃のビジネスモデル特許』(日本法令、2000年); (財)ソフトウェア情報センタービジネス特許調査委員会編『日米ビジネスモデル特許272』(日刊工業新聞社、2000年)。

⁴⁷ 特許法第2条第1項, 35 USC § 101, EPC Art. 52(1), TRIPs Art. 27.

⁴⁸ 特許法第1条

⁴⁹ TRIPs Art. 7.

⁵⁰ US Constitution Article I, § 8, Clause 8

いう意味を発生させる。同時に、判例法によって定義されていないが特許庁の実務的な分類および慣行によって実際に定義されているという状態が続けば、不確実性が発生する。

本研究の対象となっている三極では、特許に係る制定法も判例法も、「ビジネス方法」をビジネス方法特許の対象または制定法に規定されない対象のいずれとしても明示的に定義をしていない⁵³。米国特許法第273(a)(3)条では、先行利用者の保護の基礎となる「方法」クレームにおいて、『**方法**』とは**ビジネスの実施方法または運営方法をいう**』という極めて循環的な定義を行っている⁵⁴。実務的分類において一種の定義もなされている。例えば、現代的データ処理⁵⁵などであるが、拘束力がなく法的意義はない。こうした混乱が存在するのも概念自体が明確ではないからかもしれない。米国の著名な Newman 判事が指摘するとおり、この概念は「ファジー」すぎて法律に含めることはできない⁵⁶。しかし、こうしたファジーさは特許の対象としてのビジネス方法の概念における複雑さに起因しているのかもしれない。ここでいう複雑さとは、方法の定義、ビジネスの範囲およびその実行の技術的手段における複雑さ等である。その背景には、手段と本質の区別を付けることがだんだん難しくなっていることがある⁵⁷。

一般的な理解では、ビジネス方法またはビジネスモデルには企業がビジネスに関連する行為を行う方法という意味が込められている。二つの部分

⁵³ しかし、以下を参照。US Bill H.R. 5364. (2000). *Business Method Patent Improvement Act of 2000*. 106th Congress, 2nd Session. 2000 BILL TRACKING H.R. 5364, 106 BILL TRACKING H.R. 5364, §2; US. Bill. H.R. 1332. (2001). *Business Method Patent Improvement Act of 2001*. 107th Congress, 1st Session. 2001 BILL TRACKING H.R. § 2.

⁵⁴ 35 USC § 273(a)(3).

⁵⁵ USPTO Class 705 definition. (2000), supra note 2.

⁵⁶ *In re Schrader*. 22 F 3d 290, 297 USPQ (BNA) 14555, 1461 (Fed. Cir. 1994).

⁵⁷ McLuhan, Marshall (1964) *Understanding Media: The Extensions of Man*. Reprint 1984. Routledge: London では、メディアはメッセージであると論じる。Lessig, Lawrence (1999). *Code and Other Laws of Cyberspace*. NY: Basic Books も参照。後者はこれをインターネットの法に応用している。

がこのフレーズでは重要である。それはビジネスに関すること、すなわち商業に関連することであり⁵⁸、方法、すなわちプロセス（または活動）であって、装置または加工品ではない。類似の概念を用いて、Merges は「ビジネスコンセプト特許」という用語を用いている。これは二つの特質が特徴である。すなわち、「(1) 本質的に（技術的ではなく）商業的な活動を指し、その典型は金銭の獲得または節約の方法である、(2) ハードウェア要素およびソフトウェア要素が非常に高い水準の一般性の下で記述およびクレームされるため、それらはあらゆる実質的な目的においてノミナルである」⁵⁹。

第一の特質はビジネスモデルとは何かについての二つの区別を導き、第二の特質はそれがどのように実施されるかに基づく区別を確立する。一見して、第一の特質は、日本の文献に見られる「儲ける仕組み」という考え方に⁶⁰類似したものだと思われる。しかし、これは区別のための重要な概念を二つ導入する。すなわち、発明の本質および「活動」としての対象の性質である。これが明確化するのには、ビジネス方法の本質はその**価値または収益性のあるビジネス関連活動**にあるということ、およびその対象はモノすなわち装置ではなく活動すなわちプロセスであるということである。しかしながら、問題は、定義に相当程度、主観が持ち込まれる結果、発明の「本質」を見極めることが困難であることがわかってきているというこ

⁵⁸ Cambridge Dictionary of English によるビジネスの定義は「財とサービスの売買の活動またはこれを行う特定の会社または娯楽よりも仕事全般」である。インターネットで入手可能。〈<http://dictionary.cambridge.org>〉 [2000年5月1日引用]。Merriam-Webster's Collegiate Dictionary による定義は特に「通常、商業活動で、生活の手段として従事するもの」である。Merriam-Webster では古語として「目的のある活動」という記載もある。インターネットで入手可能。〈<http://www.m-w.com/home.htm>〉 [2000年5月1日引用]。

⁵⁹ Merges (1999), 前掲注13、579頁参照。

⁶⁰ 「儲ける仕組み」という考え方を日本の文献に見かけることがあるが、これはビジネス方法特許について誤解を生みがちな説明である。例えば、相澤英孝・石井正・中山信弘・鳴戸道郎「ビジネス方法特許の現状と将来」ジュリスト1189号2-3頁(2000年)を参照。

とである。特に、クレーム解釈に周辺限定主義を採用している場合に、これが妥当する⁶¹。他方で、ヨーロッパや日本のように、中心限定主義、すなわち問題解決志向を採用している場合には、発明の本質としての問題を特定することは比較的容易であるといえることができるかもしれない。なぜなら、発明の本質はクレームの起案者が発明の本質として意図したものを当該クレームの文言に基づき導くからである。さらに、この側面に特化した定義はビジネス方法の範囲から装置または製品のクレームを排除することになろう。もっとも、優秀なクレーム起案者は法律の要請があれば、製品または装置のクレームとしてプロセスを起案することが常に可能である⁶²。これだけではビジネス方法を対象として定義するには十分な区別ではないが、他の方法とビジネス方法を区別するには有用である。

第二の特質は**方法をどのように実施するか**、すなわち高度に一般的な技術的手段のノミナルなレベルによる実施に関する。このことは、ノミナルなレベルまたは一般的な技術的手段とは何かについて決定することを必要とし、したがって、一般的であるが、対象の定義において新規性および自明性の概念を導入する。このように、定義においてこれを導入するならば、非自明性/発明性および有用性/産業上の利用性を有する新規の実施手段を備えたビジネス方法は対象となり、その他のビジネス実践方法はそうではないと論じることができよう。これにより定義の段階で有効性判断が対象判断と一体化される。その実施の仕方が、特許性のある対象としてのビジネス方法の基本部分を構成するため、特許性のある対象としてのビジネス方法の定義によって、カテゴリー上の対象の規則はその他の有効性要件と必ず一体化される。したがって、**これにより、対象基準が意図するカテゴリーの識別がその他の有効性条件に組み込まれるおそれがあり**、その制限としての機能が奪われるかもしれない。比較法的検討によりこの特質が米国および日本の特許法慣行並びに欧州特許条約(EPC)に組み込ま

⁶¹ Lee, Nari. (2000). *Technological Change and Regulatory Heterogeneity*. Vaasa: Research Papers. Proceedings of the University of Vaasa, at 70-73 and 98参照。

⁶² Thomas, John R. (1998). *Of Text, Technique, and the Tangible: Drafting Patent Claims Around Patent Rules*. 17 J. MARSHALL J. COMPUTER & INFO. L. 219.

れていることが明らかになれば、対象規則の再編を認知しやすくなるであろう。

4. 特許の対象とビジネス方法 — 比較法的検討

これまでは、対象の再編が起こるのは特許適格対象に具現されるカテゴリー上の制限が他の有効性基準に組み込まれるときであり、それは制限としての当該基準の機能および実体的意味を効果的に取り払うためであると論じてきた。ビジネス方法とは何か、そしてどのように実施されるかという観点からのビジネス方法の定義におけるこうした課題を反映するため、比較検討を二つに分けて行う。第一部では、対象の共通規則の構築を目的として特許適格性の一般規則を検討するとともに、この共通規則がどのように変わってきたかを明らかにするためコンピュータプログラムの特許適格性を検討する。比較法的検討の第二部では、コンピュータプログラムを特許の適切な対象として受け入れることを通じて、ビジネス方法がどのようにして特許の対象になってきたかを詳細に論じる。

4.1. コンピュータプログラムの特許適格性

特許制度は道具主義的な理由から創設されたが、これは対象の機能として具現化されている。特定の種類の知識をその他に優先して選ぶことをどうやって正当化するかについては様々な理論があるが、所有権の保護の対象として一般的に特許法が選定してきたのは技術上の「発見」または「創作」の一部であり、知識のあらゆる側面ではない。したがって、保護されるアイデアを保護されえないアイデアと区別するための選択はこれまでも常になされてきた。この区別は、米国、日本および欧州の特許法の文言に現在も見られ、特許適格対象とならない知識のカテゴリーが規定されている。そのひとつの理由は、所有権に基づく現在の独占が将来における知識の創出を少なくとも遅延させるという性質が対象にはあるということである。対象と非対象のそうした区別を維持することの正当な根拠は概して規範的なものであった。具体的には、特許制度は一部の対象を保護する「べき」であり、そうすることが特許法に定められた目的を最大限に達

成するからである、ということである。日本の特許法、米国の憲法および TRIPs はこの目標を達成するための具体的な法的手段を特定してはいないが、いずれも**道具主義的制度が特許制度の規範的基盤である**ことを示している。そのように理解すると、米国、日本および欧州の特許法における特許適格対象ルールはある程度この理念を具現化している。

米国、欧州および日本が特許適格対象を定義および制限する方法は三者三様である。第一は、カテゴリー上の制限は非常に緩やかだが、有効性条件で個別の制限がある米国方式。第二は、「発明」という用語を本質論的に定義する日本方式。第三は、対象にカテゴリー上の制限を設ける欧州特許条約 (EPC) 方式である⁶³。しかし、三極のどの地域においても、制定法の表現をどう解釈するかによって、議論の余地がある様々な対象が特許性のある対象として含まれるようになってきている。将来の知識創出のために共通に維持されるべき「発見」または「抽象化」のカテゴリーの全般的な浸食があると認識することが可能である。

具現化と抽象化の区別を維持する必要性が法律の文言においてもその解釈においてもいまだに見出せることは三極のどこでも同じであるが、特許保護の要件として知識に求められる具現化の程度は伝統的な物理的具現ルールからは離れつつある。その結果、「テクノロジー」とは何かという本質論的定義を与える試みに混乱が続いている。同時に、法律から有意義な制限を見出すことはいよいよ困難になっている。例えば、Stern によると、米国における特許対象の定義に関する最近の解釈が示すように、テクノロジーとしての技術は「非常に包括的になったために、クラスとして普遍化が進み、法的分析の道具としては使い物にならなくなっている」⁶⁴。テクノロジーを定義する特徴を見出す試みは、すでに物理的具現化規則の領域から離れ、高度に抽象的かつ概念的なものになっている。したがって、概念の具現化を含む特許法でのテクノロジーの定義は、あらゆる人間活動をテクノロジーとしての技術に同一化させることにつながりうる。特許性

⁶³ 前掲注47。

⁶⁴ Stern (1999), 前掲注14。

のある対象としてコンピュータプログラムを受け入れることはこの流れの中の一歩である。

コンピュータプログラムは数字と心理的ステップである論理から構成されると考えられており、したがって長きにわたり特許適格対象の範囲に入らないと考えられてきた。その範囲をコンピュータプログラムにまで拡大する理由は様々であるが、例えば、投資の保証や著作権による保護が得られない新たな種類の機能的製品を保護する必要といった、主に経済的重要性に関して表明される。欧州特許庁 (EPO) は TRIPs に基づく義務を根拠としているが、実際は直接の拘束力はなく、第27(1)条がコンピュータプログラムの特許性のある対象とみなしているかについてはいまだに議論があり解釈は定まっていない⁶⁵。米国の憲法など、上位の法的権威を根拠としている場合もある⁶⁶。日本国特許庁 (JPO) はかつて制定法の一般的な立法目的として規定された条項を再定義の根拠として挙げていたが、2002年4月には特許法が改正され、コンピュータプログラムの特許適格性が事実上規定された⁶⁷。

三極に共通する特許対象の実体「規則」は、有用技術、発明または非テクノロジーの対象定義による「抽象的なアイデアの具現化」の規則だと思われるが、コンピュータプログラムについての議論はこの規則における根本的な変化を示している。そこからわかるのは、対象の増大 (コンピュータプログラム) が「具現化」の閾値をどのように物理的発現から遠ざけているかである。これは、特許適格対象としてのコンピュータプログラムに必要な具現化の程度が、他と比較して物的資源指向ではなく、最終的な具現化の一步手前であるためである。

コンピュータ機器は別の機能を実行する新しいツールになるとときには

⁶⁵ EPO T1173/97 (1998)及び T 0935/97(1999), 前掲注35参照。

⁶⁶ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 at 309 (1980). *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.* (前掲注1のこの判決の引用部分) も参照。

⁶⁷ 平成14年法律第24号第1条, 前掲注25。

新しい機械になるという議論があるかもしれない⁶⁸。一方、プロセスとしてクレームされるか製品としてクレームされるかにかかわらず、新しいコンピュータプログラムはハードウェア・ソフトウェア間の通常の相互作用—電流の流れ—を超えた物理的変換を生じることにはない⁶⁹。**現代のデータ処理はプロセスを実行する有形の手段の間の区別を不明確にし、その結果、プロセスを実行する手段は高度に無形的にもなりうる。**純粋なエネルギー、周波数は物理的媒体に固定されていないが、コンピュータプログラムを具現化する媒体になりうる。この媒体におけるデータ信号の具現化が抽象なものの具現化を認識する試金石ならば、無形のエネルギーにおけるこの具現化は抽象化と具現化のすっきりした区別を混乱させる⁷⁰。データ処理を特許適格方法、有形の手段または有形のリソースにおける変換と定義することはもはや有意義ではないかもしれない。

米国で連邦巡回控訴裁判所が、**データの変換は具現化として十分な水準である**と判断した際、換言すれば抽象的データが具体的な情報に変換されている限り、概念上の変換が特許適格プロセスとして十分な具現化であることを部分的に認めている⁷¹。State Street Bank 事件の後の判例で Plager 判事は、**物理的変換は特許性の絶対的な必要条件ではない**とし、「**特定の意味を持つ数字**」は当該プロセスによって作り出され、別個の状況で使用しうるので、特許性を有すると主張した⁷²。特定の意味を持たない数字が特定の意味を持つ数字になる変換は概念的なプロセスである。同様に日本でも、対象の要件は現行の審査ガイドラインにおいて「情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」こととなっている⁷³。これ

⁶⁸ *In re Alappat*. (1994), 前掲注35。

⁶⁹ EPO TBA Decision (VICOM), T209/84 (1986). EPO OJ 1987 at 14 参照。ただし、EPO T1173/97. (1999), 前掲注35も参照。

⁷⁰ Stobbs, Gregory A. (2000) *Patenting Propagated Data Signals: What Hath God Wrought?* IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE 98-101 参照。

⁷¹ *State Street Bank v. Signature Fin.* (1998), 前掲注1 参照。

⁷² *AT&T Corp. v. Excel Communications Inc.* (1999), 前掲注1 参照。

⁷³ 特許庁 (2000) 「特許・実用新案審査基準 第七部: 特定技術分野の審査基準 第

はハードウェア資源が制御されていることまたは装置の物理的属性がクレームに記載されていることという要件よりもはるかに緩い要件である⁷⁴。さらに、平成14年法律第24号の第1条は日本の現行特許法の第2条第3項を改め、物の意味に「プログラム等」⁷⁵を含め、さらに「プログラム」を「電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」、「等」を「その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもの」と定義し、これによりプロセスに関するクレームまたは装置に関するクレームだけでなく、コンピュータプログラムに対する独立した物のクレームも認めた⁷⁶。

物理的ではなく概念的な変換をこうして部分的に認めたことにより、ビジネス方法の特徴である有用情報のあまり物理的に具現化されていない処理の取り込みに道が開かれた。同時に、デジタルコンピューティングおよび情報のコンピュータ化の形式をとったテクノロジーの進歩により、かつては本質的に内部的かつ人間的なプロセスと考えられていたことの外部的実行がどのように可能になってきたかを示している。**コンピュータプログラムが特許適格対象として受け入れられると、特許対象の範囲をビジネス実践の方法に拡大しないことは論理的にまずあり得ない。**なぜなら、要するに、**特許適格対象としてのコンピュータプログラムはある程度概念的な具現化を容認するからである。**その結果、コンピュータプログラムの特許適格性は、それが具現化されている限り、すなわち有用情報の製品または処理の事例のように、具体的な有用性を持つ限り、人間のあらゆる活動の特許適格性に道を開く。これにより、ビジネスの実践方法など、概念的発明の特許の対象としてさらに受け入れる道が開かれる。これを反映し

1章: コンピュータ・ソフトウェア関連発明」。インターネットで入手可能。〈http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vii-1.pdf〉2002年更新。

⁷⁴ 特許庁 (1997). *Implementing Guidelines for Inventions in Specific Fields, Final Version*. 〈http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/sisine.htm〉

⁷⁵ 平成14年法律第24号第1条 (前掲注25) 参照。この法律により特許法第2条の第4項として定義が挿入された。

⁷⁶ 法律の原文は平成14年法律第24号第1条 (前掲注25) 参照。

たのが、実体特許法条約案の文言である。2002年3月時点での条約案⁷⁷で第12(1)(a)条は、「保護適格な対象は [すべての技術分野の] 物および方法であっていかなる活動分野においても作成および利用されうるものを含む」と述べている。第12(1)(b)条は発見、抽象的なアイデアおよび理論並びに美的創作を含む一般的な例外を示しているが、特許適格対象を「いかなる活動分野においても作成および利用されうる」ものと定義することによって第12(1)(a)条が述べた原則は、適格性の基準としての物理的発現を取り除いている。この規定がそのまま受け入れられれば、それが何らかの形式の活動に関連する限り、一定の商業的価値を持つ知識は本来的に特許適格性を拒絶されることはないのではないか。

4.2. ビジネス方法の特許適格性

ビジネス方法特許が事実として存在することは米国、日本および欧州に共通しているものの、ビジネス方法の特許適格性に関する法律の文言は一致していない。米国では、連邦巡回控訴裁判所による最近の一連の判決でビジネス方法の除外が取り除かれ、実質的な有用性を持つ方法には特許の付与が認められることになった⁷⁸。さらに、最先の発明者のための先使用者保護において1999年米国発明家保護法はビジネス方法に言及しており、これによってこうした変更が間接的に成文化された⁷⁹。他方、日本では、特許法第2条第1項に基づき発明の法的定義が引き続き存在している。当該条項によると、特許性のある発明は産業上の利用可能な「発明」で、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」でなければならない。これは、理論的には、純粋なビジネス方法への特許付与を制限しうる。しかし、現行政府の特許重視政策を反映して、2002年の特許法改正はコンピュータプログラムを物のクレームとして明示的に認めることによって

この制約を緩和している⁸⁰。日本国特許庁 (JPO) は、この種類の情報処理を実行する手段としてのコンピュータプログラムの重要性に依拠してビジネス方法特許のクレームを受け入れ、純粋なビジネス方法の範疇に明らかに属するもののみ拒絶する⁸¹。欧州特許条約 (EPC)⁸²はいまだにビジネス方法の特許化を明示的に排除しているが、それは対象が「そのようなものとして」の程度に応じてであり⁸³、したがって、解釈による可能性は閉ざされていない⁸⁴。まとめると、法律の文言は一致していないものの、法律の拡大解釈や柔軟解釈に基づいた慣行を踏まえると、そうした不一致は単に表層部分に存在しているに過ぎないのかもしれない。

特許適格対象は特許制度が特許に要求する具現化の程度を定義する。ビジネス方法特許とは、特許適格対象に必要とされる具現化の厳格性及び物理性の継続的变化の一部だと見ることが可能である。この変化が可能なのは、おそらく技術的と考えられる手段 (コンピュータプログラム) によって実行される非技術的方法 (ビジネス方法) らしき対象を特許適格対象の制限が容認するのか排除するのか十分に明確ではないためである。対象を排除するため法律に対象の多少明確な定義が与えられたとしても、特許当局の創造的な解釈と自己本位の出願者の技巧的なクレームによって対象の特許化が可能になるかもしれない。現時点では、米国の連邦巡回控訴裁判所の判決⁸⁵と制定法上の黙示的な言及⁸⁶が明らかにするように、ビジネス

⁷⁷ SPLT Draft 2002, Art. 12 (1)(a), 前掲注24。

⁷⁸ 以下を参照。 *State Street Bank v. Signature Fin.* (1998), 前掲注 1; *AT&T Corp. v. Excel Communications Inc.* (1999), 前掲注1。

⁷⁹ U.S. Public Law No.106-113 特に35 USC § 273(a)(3)の改正。

⁸⁰ 平成14年法律第24号第1条 (前掲注25)。

⁸¹ 特許庁 (2001) 「特許にならないビジネス関連発明の事例集」参照。インターネットで入手可能。 <http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/tt1303-090_jirei.htm> [2005年7月15日引用]。

⁸² EPC Art. 52(2)(c)。

⁸³ EPC Art. 52(3)。

⁸⁴ EPO TBA Decision T 0769/92 (1994) SOHEI. EPO OJ 1995, 525; EPO TBA Decision T 0931/95 (2000)も参照。年金給付システム EPO OJ 10/2001, 413は装置クレームを容認しているが、ビジネス方法に対する方法クレームは容認していない。適正な種類のビジネス方法クレームの容認性を述べた EPO in the Trilateral Study 2001 (前掲注4) の Appendix 6 注釈も参照。

⁸⁵ 以下を参照。 *State Street Bank v. Signature Fin.* (1998), 前掲注 1; *AT&T Corp. v.*

方法は米国の特許法に基づいた特許適格対象である。日本における発明の定義⁸⁷は制約的に見えるものの、ビジネス方法に係るクレームは、クレームをコンピュータ資源を十分に利用しているように書く限り、受け入れられる⁸⁸。欧州特許条約 (EPC) 第52(2)条に基づいた明示的な制定法上の反対の規定があるにもかかわらず、何らかの「技術的な性質 (technical character)」が見出せれば、ビジネス方法に係るクレームも欧州特許庁 (EPO) は受け入れている。

米国の判例法におけるビジネス方法除外の撤廃を全面的に歓迎しているわけではないが、欧州特許庁 (EPO) と日本国特許庁 (JPO) の慣行はクレームを重視している。欧州特許庁 (EPO) によると、ビジネス方法に関連したクレームには次の3つの主要なグループがある。すなわち、「(1) ビジネス実践の方法に関するクレームだが抽象的なもの、すなわち当該方法を実行するために使用される装置を一切特定していないもの、(2) ビジネス方法の段階の少なくとも一部を実行するためのコンピュータ、コンピュータネットワークその他従来のプログラム可能なデジタル装置を特定するクレーム (「コンピュータ実装ビジネス方法」)、(3) 携帯電話などその他の装置を (多分コンピュータに追加して) 特定するクレーム」⁸⁹である。第一の種類はいわゆる「純粋な」ビジネス方法クレームである。しかし、欧州特許庁 (EPO) の言葉を借りれば、「最初のクレームは第一の範疇に属することがあるかもしれないが、出願者はほとんどいつも当初クレームを修正して、その方法の少なくとも一部を実行するためのコンピュータ手

段を特定しようとする可能性がある」⁹⁰。したがって、ビジネス実践の抽象的な方法として単に分類されないよう、ビジネス方法に係る抽象的なクレームを再構成することが可能である。したがって、グループ(1)のクレームはグループ(2)または(3)のクレームに変更することができる。

同様に、日本国特許庁 (JPO) は次の場合、出願を拒絶する。すなわち、(1) クレームの対象がビジネス方法それ自体である場合、(2) クレームの対象が、コンピュータが単なる道具として用いられているビジネス方法である場合、(3) ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源の利用によって具体的に実現されていない場合、である⁹¹。しかし、(1)の形で書かれたクレームは容易にクレーム(2)または(3)に書き換えることができる。情報処理がハードウェア資源によって具体的に実現されているビジネス方法は法定の対象に対するクレームとして日本国特許庁 (JPO) は受け入れているが、(2)および(3)はそうした種類のビジネス方法と区別するのが困難である。技術的手段を単なる「道具」として使用しているのか、それとも発明に不可欠な部分として使用しているのかは区別するのが困難である。これはクレームが発明の実現方法を説明する際に、当該発明を実施する手段に依拠することが多いからである。ハードウェアによる処理の具体的な実現と単なる道具としてハードウェアを使用することはいずれも程度の問題であるため、こうした慣行ではクレームをどのように表現するかが重要になってくる。

しかし、ビジネス方法は、装置として実装されるか方法として実装されるかにかかわらず、方法と物のいずれとしてもクレームできるため、クレームの形式が必ずしも当該クレームの実体または本質を規定するとは限らない。日本国特許庁 (JPO) も欧州特許庁 (EPO) も装置クレームに比べ、方法クレームを受け入れるのに消極的なので、出願者はクレームの対象を装置 (プログラムされたコンピュータやコンピュータプログラム製品など) にするよう勧告されることも多い。例えば、ウェディングギフトブ

Excel Communications Inc. (1999), 前掲注1。

⁸⁶ 35 USC § 273(a)(c).

⁸⁷ 特許法 (平成11年) 第2条第1条。東京高等裁判所判決平成11年5月26日事件番号平9 (行ケ) 206も参照。最高裁判所の知的財産権裁判例集に掲載。〈<http://court.domino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/F20B3607950AB78949256A7700082C7D/?OpenDocument>〉 [2000年12月1日引用]。

⁸⁸ 特許庁 (2000) 「特許・実用新案審査基準」前掲注73。

⁸⁹ Appendix 6 to Trilateral Study (2000), 前掲注4。

⁹⁰ *Id.*

⁹¹ 特許庁 (2001), 前掲注81参照。

レゼント方法について無効とされた特許のクレーム1は方法を対象としていた⁹²。同様に、年金給付システム⁹³の場合、欧州特許庁 (EPO) に受け入れられなかったクレームのひとつも、方法を対象としていた。

米国における事例研究並びに日本国特許庁 (JPO) および欧州特許庁 (EPO) の慣行が示すとおり、コンピュータプログラムの特許適格性を容認することでビジネス方法の特許適格性を否認することが困難になる。その他の発明とは異なり、ビジネス方法はビジネス実践においてどのようにデータを使うかに根本的な関心があるという事実も歯止めになっていない。その具現化は、抽象的なデータをコンセプトへの応用として具現化し、行為に適用できるようにすることである。その具現化は、ビジネスデータをビジネス上の決定に変換することであり、それ以上ではない。この具現化のいかなる部分にも物理的実装が含まれていない。この意味で、特許の対象は再編され、概念的に具現化された有用情報となる。

[表1. 具現化の程度]

	1	2	3	4	5
種類	機器/装置	製造プロセス	技術的プロセス	コンピュータ化されたビジネス方法	ビジネス方法
例	コンピュータ機器	コンピュータ機器製造のプロセス	コンピュータプログラム	インターネット小売	小売
アイデア	自然法則 (電流、回路)	自然法則 (電流、回路)	抽象的な数字 (自然法則 - 電流、回路)	(自然法則) 小売の経験則	小売の経験則
具現化1		プロセスの利用	計算での数字の使用	ビジネスへのデータの適用 (情報)	ビジネスへのデータの適用 (情報)
具現化2			ハードウェア資源の利用 (信号発生)	ビジネスデータのコンピュータプログラムへの適用	小売ルールを用いたビジネスデータの処理

⁹² 日本国特許第302368号 (平成12年)。出願番号平08-217867号。権利消滅平成13年7月11日。

⁹³ EPO (2000) T0931/95, 前掲注84。

具現化3				ハードウェア資源の利用	ビジネス意思決定
具現化一結果	機器	機器	信号の変化異なる機器? 搬送波?	コンピュータを利用した小売	小売での販売
発明	装置の作成方法	他の装置/物理的資源を使う方法	装置を使って当該装置を変える方法 (装置の物理的資源を変える方法)	装置をビジネスで使う方法	データをビジネスで応用する方法
適格性	O	O	O/X	O/X	?

表1は特許適格対象の基礎となる具現化についてその様々な程度を例示したものである。もし表1の発明3を容認するならば、発明4の適格性を容認しないのは困難になる。というのも、発明4は発明3のひとつの発現だからである。ボックス3の発明は具現化の手段として依拠することができ、その結果が発明4である。発明4は基本的に発明3の利用方法である。しかし、発明5が適格な場合、特許対象の再編が生じる。というのも、発明5の物理的具現化にたどり着くには、新たに一連の具現化が必要となるからである。

ビジネス方法がさらに複雑化するのには、クレームがいわゆる「混合」型で、加工物と技術の両方がクレームの対象になっている場合である。クレームが混合要素を対象にしている場合、すなわち純粋なビジネス方法と技術的に応用されたビジネス方法の両方である場合、当該クレームの一部に基づいて当該対象の特許適格性を判断するのは困難になる。どの部分が特許適格対象の基準を満たしているか、全体かそれとも一部か。理想論的に言えば、どちらも等しく考慮されるべきであり、発明の本質が特許不適格部分にあるのか特許適格部分にあるのかについて判断を下すべきである。しかし、発明に係るクレームはどんな場合でも、発明の本質を判断するのは非常に困難である。特定的手段を採用しているビジネス方法の場合、当該方法が主要な発明なのか、問題なのか、それらが内包するアイデアなのかを判断するのは非常に難しい。本質から手段を分離するのは非常に難しいか不可能であることもある。この意味で、事実上、抽象的なビジネス方法の「物」に係るクレームであって法律の制約を克服するため

だけに手段を採用しているものと、純粋に技術的な方法クレームとの分離は、困難である。

これはビジネス方法に関して融合した特許性基準にも現れている。ひとつの例は、EC 指令案⁹⁴における「一見した新規性 (*prima facie* novelty)」の概念などの属性を採用することである。当該 EC 指令案は、特許クレームの実体審査の前に周知の一般的技術手段が何かを定めるものである。もしそれが一見した新規性を有するものであれば、この指令に基づきコンピュータ実装発明として特許適格対象である。他方、そうした新規性がなければ、対象ではない⁹⁵。同様に、ビジネス方法を実装した数学的アルゴリズムの有用かつ具体的かつ有形の結果の発見に関する State Street の基準は同じ角度から捉えることができる⁹⁶。この拡大が示すのは、米国における特許適格対象が今や一般教養⁹⁷を含み、その結果「技術 (technology)」という用語を再定義し、「人間のあらゆる行為を含意する」⁹⁸ようになっていくということである。対象は有形かつ具体的かつ有用な結果をもたらすと同時に、有用性基準を対象基準と融合する⁹⁹。対象が制限としては有用でなくなる結果、別の制限を見出さなければならない。それが非自明性¹⁰⁰

⁹⁴ EC Computer Patent Directive Proposal (2002), 前掲注26参照。Article 2は対象判定に *prima facie* 概念を導入した。これは混乱を招き、対象審査に有効性テストを条件付ける状況に導く。

⁹⁵ この文言は欧州議会の第一読会を通過せず、法案提出により起こった議論は2005年7月6日の完全な立法手続の終了に帰結した。欧州議会の指令採択を期待する理事会の一般的な立場及びコンピュータ実施発明の特許性に関する理事会についての欧州議会立法決議(11979/1/2004-C6-0058/2005-2002/0047(COD))参照。インターネットで入手可能。〈http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PROG=TA&L=EN&REF_P=P6_TA-2005-0275〉[2005年7月19日引用]

⁹⁶ State Street Bank v. Signature Fin. (1998), 前掲注1; AT&T Corp. v. Excel Communications Inc. (1999), 前掲注1参照。

⁹⁷ Thomas (1999b), 前掲注15。

⁹⁸ *Id* at 40.

⁹⁹ *Id* at 22-27.

¹⁰⁰ Grusd (1999), 前掲注17参照。State Street 判決の意義は、対象基準から非自明性

である。非自明性自体は個別基準であるため、それ自体として特許インセンティブを必要とする知識分野を特定できない。日本国特許庁 (JPO) のガイドラインは、実装手段を強調するという意味でこの属性を採用している¹⁰¹。三極すべてでこれは方法の実装に関する判断で、方法自体に関するのではなく、特許適格対象として判断する。

上述の検討が示すとおり、いずれにも共通する複雑性のひとつは、実装方法 (how) を実装されているアイデア (what) から分離するのが難しいことである。この複雑性を反映しているのが、特許適格性と有効性基準の融合である。特許適格性と有効性のこの融合によって、ビジネス実践の方法は情報を処理する人から独立しては存在しない(結果的に情報処理は根本的に個人のスキルとなる)か、さらなる技術的手段の助けなくして存在しないという問題が浮き彫りになる。これはおそらくあらゆる形式のプロセスまたは方法に当てはまるのではないか。方法またはプロセスをさらに実装し使用するためには他の手段が必要となるからである。この意味で、技術的手段はビジネス方法の外部化され反復可能なプロセスの本質を形成する。ある方法がそれ自体商業的価値を有し、当該方法の応用によって生じた価値から独立するには、そうした外部化された手段に依拠するしかない。ビジネス方法であっても、それを定義するための外部的かつ客観的な手段に欠けるものは、行為に対する主観的な指示に過ぎない。すなわち、内部に相応の価値を持ってない情報である。客観的で再生産可能な情報になって初めて、それを法律または自助により保護する理由が生じる。

そのように理解すると、ビジネス方法を特許保護の下に従属させるには実装方法、すなわちそれがどのようにして物理的意味を持つようになったかについてアセスメントが必要になる。このためには、**発明は何かの基準をそれがどのようになされているかと融合させ、第一の問いを第二の問**

基準への転換であると論ずる。

¹⁰¹ 特許庁 (2001)「特許にならないビジネス関連発明の事例集」参照。インターネットで入手可能。〈http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/tt1303-090_jirei.htm〉 [2005年7月15日引用]。

いに従属させることになる。したがって、ビジネス方法を特許適格対象として容認するならば、特許適格対象のルールを技術 (technology) の発明とは何かという定義から技術 (technology) の発明がどのようになされたかに再編することが不可避である。この意味で、ビジネス方法が特許適格対象となるときに、情報の媒体から情報自体へという再編が起こる。

5. 対象再編の規範的意義

現代のデータ処理技術の発展に伴い、抽象的アイデアの具現化が明確に認識できない境界にもビジネス方法が存在しうようになった。こうした複雑性に直面し、特許法は特許権の対象としての「発明」および「技術 (technology)」を再定義し、こうした新しい形式の知識とその実装に保護を与えているが、一方では、これが実質的に特許適格対象のルールを再編したという見方がある。そうした再編はなぜ起こり、この変化を正当化するのとは何か。

まず着目すべきは特許法の目的条項であると言っているので、その中に正式に述べられている規範的基盤が、この変化を正当化するかを問うてみる。しかし、特定の新しい対象を「なぜ」含めるのかについて正当化の根拠を提供できるかという意味では、これら国々の制定法および憲法の目的条項は十分明確ではない。特定の分野の知識をパブリックドメインにとどめることがある一方で、期間は限定されているとはいえ、私有化されるべき知識もあるのはなぜかについて、具体的な答えは示されない。特許制度全体としての立法意図を見出そうとすることはできる。しかし、制度の目的の特定はほとんど不可能である。あるいは仮に可能であったとしても、特定された目的は一般的すぎて具体的な説明は得られない。また、目的条項には特許適格性の形で対象の基準が規定されているが、そうした目的条項を読み解くのはかなり困難である。しかし、そうした目的条項が存在することからひとつ言えるのは、特許権は社会目標 (科学および有用技術の進歩、産業ひいては経済の発展など) の達成手段 (instrument) として作られているということである。書きぶりが一般的すぎて特定の意味を持たないとしても、特許法における実行からこうした目的条項の応用的な意味がわか

るかもしれない。

であれば、特許適格対象のルールは、こうした目的の実行と見なしうる。さらに特許適格性の基礎としての物理的発現も、この流れから説明できる。道具主義的権利の提供を目指し、特許適格対象はルール体系の一部として制度化されるという事実から、特許適格対象にも類似の規範的意味が見出させるかもしれないと推論することができるのではないか。先に論じたとおり、特許適格対象には特徴的な機能がいくつかある。そうした機能のひとつは、それが功利的道具主義に基づく規範的制限であることと、特定発明の有用性の実体審査について質的基盤として機能することである。したがって、特許対象を通じインセンティブに基づいて行うカテゴリー特定は特許権の道具主義的性質を示している。この場合、物理的変換要件は単に侵害に対する賠償責任をたどるためのものではなく¹⁰²、社会合意の問題でもある。この意味で、特許適格対象に必要な程度は規範的選択 (normative choice) を反映しており、それに基づいて特定の知識が抽象的であると自然に関することで技術ではないといった定義を行うことができる。換言すれば、特許適格対象は適切な具現化 (自然から技術への転換点) の程度に関する社会的選択を反映しているということである。したがって、**特許適格対象ルールの再編は規範的な意味合いを持つ。**

特許の目的条項で正式に示された功利的道具主義は、社会の便益が特許の費用を上回るべきだという信条に立脚している。したがって、特許性のある対象の拡大による権利の創設には次のことを確実にする条件が伴う

¹⁰² Gruner, Richard S. (2002) 前掲注22、378-380頁。彼は特許適格主題のためのルールの基礎となる具現化の水準は「物理的対処の手段」として存在するだけだと論じる。この文脈において、特許法の対象原則を明確化する抽象的アイデアの物理的発現は、侵害の賠償責任をたどるための手段に過ぎない。したがって、物理的発現ルールにこれ以上の意味を与えることはできない。「無形」のものに侵害に係る賠償責任をたどるのが可能である限り、このルールを再定義・再構築することができる。よって、賠償責任をたどる別の手段がある限り、概念的に具現化された抽象的な概念またはアイデアを容認することに論理的に問題があるということはない。したがって、具現化の水準は概念的具現化でも物理的発現でもよい。

べきだと主張するであろう。すなわち、善良な動機を伴う発明に権利が与えられること、そして当該権利が絶対ではないように、それを政策目的のための制約に従わせるのが認められることである。この文脈では、特許制度はインセンティブ構造を変えるための権利を合目的に創設し、正味の便益が得られるようにする。インセンティブの創設が政策目標である場合、インセンティブ構造を変えるためには、異なるインセンティブ（主に人為的排除によって与えられる開示インセンティブと普及による創造インセンティブ）の均衡が必要になる。その実現のため、個別の発明の場合は、特許の形で他者を排除する権利を与えると同時に、クレームの形でそれを一時的制限と実体制限の下に置く。技術分野の場合は、対象制限が行われる。功利的道具主義的制度的場合は、特許化のインセンティブが生じる分野の特定が必要である。

特許当局の慣行および判例法が示すとおり、概念的に具現化されたアイデアを容認することにより、特許適格性のカテゴリー上の基準よりも、新規性、非自明性／発明性または技術的有用性／産業上の利用性という個別の基準を優先することになる。これはビジネス方法の場合に見られるとおりである。対象再編の側面のひとつが、概念的具現化は特許インセンティブを必要とする知識の分野をカテゴリー的に特定しないのではないかということである。これは特許制度の社会的効用を全体として最大化する。したがって、インセンティブに基づく功利的道具主義で特許対象再編を正当化することは難しい。

功利的道具主義で対象再編を説明できないとすれば、なぜそうした変化が起こるのであるのか。財産権至上主義理論がひとつの説明になるかもしれない。Drahos は、規範的基盤における基層的变化は特許適格対象の拡大において見られ、これは特許制度における財産権至上主義の支配力が広がっていることの表れであると論じた¹⁰³。彼は権利の拡大を認める（対象の拡大、増大、模倣のいずれも知的財産権の「客体」の抽象的な性質を原因として特許制度に本来的に備わった進化プロセスである）が、拡大の中に

¹⁰³ Drahos (1996), 前掲注 30を参照。

は知的所有権制度が不文律的に有する道具主義的任務によって正当化することはもはやできず、財産権至上主義によってのみ正当化しようと論じる。Drahos は財産権至上主義における中核的信念として三項目を指摘するが、それらはビジネス方法特許および対象再編の規範的意味を見出すのに有用である。彼によると、知的財産権至上主義は「財産権が他の権利および利益よりも道義的に優先するという信念、初回接合論 (first connection thesis) への信念および負のコモンズ¹⁰⁴」に基づいている。

Drahos の定義に従えば、ビジネス方法特許で認識されるような対象の再編を財産権至上主義的特徴づけることができる。知的財産権至上主義は知的財産権を他の権利および利益よりも道義的に優先することに立脚している。特許を財産権であると論じることで、特許が権利保有者に与える権限は権利の要素として正当化されるが、他者の行動に対する一般的な制約としては正当化されない。特許保有者による独占的な統制を認めることはまれな例外となり、すべての特許がその性質ゆえに本来的に有する可能性とはならない¹⁰⁵。それ自体の権利が終点であり、社会におけるより根本的な価値や権利のための手段ではない。

この理念はビジネス方法特許についての議論で見られる。最もよく耳にする議論は、すべての産業を等しく扱う必要性に関するものである。ひとつの産業分野（すなわち電子商取引産業）だけを選び出すのは不公正であり、その産業分野に対する差別であると同時に、他の産業はこのことから恩恵を被ることができる。この議論は特許制度が特定の政策目標を達成するための道具として用いられるという考え方を根本的に揺るがすものである。同時に、特許保護はすべての産業によって作り出されたすべての価値のためにあるのではないという事実を忘れていない。すべての価値を同一の方法で取り扱う重要性を強調することによって、この議論は人間の営為

¹⁰⁴ *Id* at 202.

¹⁰⁵ Kitch, Edmund W. (2000). *Elementary and Persistent Errors in the Economic Analysis of Intellectual Property*, 53 VAND. L. REV. 1727, 独占 (monopoly) という言葉は誤った呼び方であると論じる。

によって作り出されたすべての価値を財産権として取り扱う価値通分性 (commensurability) を招く。

初回接合論は財産権の占有の個人的行為を正当化するひとつの手段である¹⁰⁶。何を根拠として、個人は最初からコモンズやパブリックドメインにあるものに対し権利を主張したり、そこから何かを持ち出したり、プライベートドメインに持ち込む主張を行うことが許されるのか。初回接合論の説明によると、占有が正当化される理由は、客体 (抽象的な客体) における価値は当該価値と当該客体を接合させた者によって最初に実現されるからである。この接合行為の前は当該客体の当該価値は存在しなかった。他にも様々な正当化を用いることができる。例えば、ロックによる労働の正当化¹⁰⁷や最初の投資家、ヘーゲル的なパーソナリティの認識¹⁰⁸までである。投資がなければ、発明はなされない¹⁰⁹。発明がなされるにしても、その価値はその時期には実現されていないであろう。したがって、発明を行った最初の者がその発明に係る権利を請求する資格を有する。資源 (労働、時間、金銭その他の物質的資源と非物質的資源) を投資した者は、保護に値する。

しかし、初回接合論は累積的研究または公共の知識の存在を否認する¹¹⁰ので、発明家が無から何かを作り出すか、あるいは他者に負っているすべてのものをはじめに放棄しない限り、発明に対する排他的なクレームは不

¹⁰⁶ Drahos, 前掲注 30参照。

¹⁰⁷ Locke, John (1690). *The Second Treatise of Government*. Reprint 1952 NY:Forum Books, Liberal Arts Press at 16-30.

¹⁰⁸ Hegel, G.W.F. (1821). *Philosophy of Right*. Translated by Knox T.M. Oxford at the Clarendon Press 1942. Reprinted from the first edition, at [64]-[65].

¹⁰⁹ Nozick (1974), 前掲注43、181-182頁を参照。発明に係る自由は発明がなければ存在しなかったのだから、特許は他者の自由を制約しないと論じる。

¹¹⁰ 以下を参照。Heller, Michael A. & Eisenberg, Rebecca. S. (1998). *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*. SCIENCE 280, 641-788; Ordovery, J.A. (1991). *A Patent System for Both Diffusion and Exclusion*. 5 THE JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 1.

可能な状態になる。無から発明を行った者という考え方はいまだに論争の対象である。Foucault の有名な小論がこの概念に異議を申し立て¹¹¹、Boyleらが空想的著者/発明家の命題をもってこうした創造者の存在に本質的な疑義を呈している¹¹²。この観点から見れば、新しいアイデアの発見は既知のアイデアの新しい具現化と変わらないはずであり、したがって特許権の対象としての重要性を持つはずである。初回接合論によるとアイデアとその具現化を区別する理由はない。それが他者から請求されていない限り、既知のアイデアには権利が伴わないと推定される。初回接合が生じていないからである。しかし、アイデアを具現化に最初に接合させることによって、価値は当該アイデアについてもその具現化についても生じる。他方、最初の誰かが新しいアイデアを思いついたり発見を行ったりし、初回接合によって請求を行えば、そのアイデアに対し権利を付与しない理由はない。初回接合の証拠があり、新規性、非自明性/発明性、産業上の利用性/有用性の基準によって補強されれば、新しいアイデア、発明をその応用から区別する理由はない。初回接合論に従えば、ビジネス方法、心理ステップその他の人間的スキルをテクノロジーと区別する理由はない。インセンティブに基づく識別 (対象適格性) は、初回接合 (他の有効性基準) の特定がある限り、必要ない。

Drahos の財産権至上主義の第三の側面である負のコモンズの理念は第一、第二の変化の結果として見る事ができる。より知的財産権制度全般を対象としているので、それは新しい知識の基盤となる源泉、知識、アイデアの取り扱いにおいても見られ、パブリック・ドメインの補充 (replenish) の必要性は無視している。最初の特許が付与される以前、特に漸進的な研究では、特許される発明の基盤となる知識の膨大な蓄積が知的コモンズ

¹¹¹ Foucault, Michel (1984) *What Is an Author?*. Reprinted IN: Foucault, Michel. (1984). Rainow, Paul ed. *Foucault Reader*. New York: Pantheon Books, at 101-120.

¹¹² Boyle, James (1996). *Shamans, Software, and Spleens: Law and the Construction of the Information Society*. Cambridge MA: Harvard University Press. Aoki Keith (1996) *(Intellectual) Property and Sovereignty: Notes Toward a Cultural Geography of Authorship*. 48 STAN. L. REV. 1293も参照。

なわち正のコモンズの状態で存在すると推定される。特許法の想定は、知識は一時的な保護の後、知的コモンズとなりその蓄積を補充するというものである。同時に、特許による知識の開示もコモンズを補充するはずである。しかし、アイデアに関する狭い範囲の特許でこの循環を止めてしまうものの存在、特許の改善が基本特許保有者の許可なしに実施できないような対立する特許の存在、アンチコモンズ問題の存在のために、そうした想定が実現されないことがわかっている。

同時に、特許対象の再編といった変化が知的コモンズを否定的な意味で積極的に定義する。原則として、すべての価値は占有可能で、いくつかの例外があるのみである。負のコモンズに関する理念を持つ者にはアイデアと具現化を区別する理由がわからない。アイデアも具現化も占有行為の前は負のコモンズの領域にある。したがって、対立するクレームがない限り、新しい結合または識別、発見ならば何でもクレームすることができ、初回接合は対立するクレームがないことを確実にすることになる。特許適格対象としてのビジネス方法が特許適格対象をあらゆる人間の営為または「この世で人間が作るあらゆるもの」¹¹³すなわち客観化できるすべての人間活動として再編すると、コモンズは負のコモンズと再定義され、私的権利が規範となり、知的コモンズは例外となる。

財産権至上主義が対象再編の唯一の説明ではないかもしれないが、伝統的な道具主義で対象再編を正当化することは極めて困難である。そんなことをすれば、同時に、否定的な結果も招きかねない。そうした結果のひとつは、特許の付与後の局面において、すなわち、権利保有者の行動において最もはっきりと現れる可能性がある。知的財産権至上主義は道義的理論として、ブロッキング、法外な実施許諾料請求（ホールドアップ）、特許競争その他の特許の戦略的使用¹¹⁴といった権利保有者の反競争的行動を

想定していない。特許は売買されると想定され、特許とそのライセンスの取引のダイナミズムが特許化された発明のほとんど自動的な商業化につながると期待される。しかし、取引の費用がゼロでも、取引のための交渉は非協力的であることもありうる。機を見るに敏感な者たちは取引を通じて自分たちの選好を最大化しようとするだけでなく、**取引を拒む**ことによっても選好を最大化しようとする。Cooter がホップズの定理（コースの定理の逆）と呼んだものから生じる状況¹¹⁵では、法制度は威嚇その他の非協力解を規制することによって非効率を最小化する必要もある。財産権至上主義の基盤を形成する効率性への自己是正経路は売買がなければ発生しない。

競争に関する懸念とアクセスに関する疑問から生じる関連問題がある。コモンズの過剰利用のムダは取引費用のない世界における売買によって回避できる。しかし、新しい財産権が作り出されるたびに、過少利用のムダすなわちアンチコモンズの悲劇が起こりうる。Heller の説明によると、**アンチコモンズの悲劇においては資源の過少利用が生じる。このとき、複数の所有者は他者を希少な資源から排除し、誰も効果的な使用权を有さない**¹¹⁶。アンチコモンズ概念は知的財産権に簡単に応用することができる。現在における知識への権利は根本的に将来における当該知識の使用に条件付けられているからである。その使用に費用がかかりすぎる場合、価値または効用は生じず、知識の増加も起こらない。知的財産権はこうした費用を増加させる。1998年、Eisenberg と Heller は、米国における生物医学研究の川上部分の私有化（privatisation）がアンチコモンズの問題を引き起こしているかもしれないことを示した¹¹⁷。新しく発明性があり有用な技術的知識はパブリックドメインに十分な知識がないと生み出すことができないかもしれない。彼らは、漸進的な性質の研究が行われている産業界で

INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY. Vol.1. NBER, at 119-150を参照。

¹¹⁵ Cooter, Robert (1982) *The Cost of Coase*. 11 J. LEGAL STUD. 1 at 14-20.

¹¹⁶ Heller Michael A. (1998) *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets* 111 HARV. L. REV. 621, at 623-624.

¹¹⁷ Heller and Eisenberg (1998), 前掲注109を参照。

¹¹³ *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 前掲注 1, 判決を引用。 *Diamond v. Chakrabarty*, 前掲注66。

¹¹⁴ 一般的に Shapiro, Carl (2001). *Navigating the Patent Ticket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting*. IN:ed. Jaffe Adam B., Lerner Josh and Stern Scott.

の特許排除は費用を発生させ、アンチコモنزの問題に至ると論じた¹¹⁸。ビジネス方法の実装手段としてコンピュータプログラムが最も一般的に使用され、コンピュータプログラム設計における産業構造と開発の性質が漸進的かつ累積的であるため、同様な懸念をビジネス方法特許においても提起することができる。一般的に、コンピュータプログラム産業の特徴は、市場における多数の制作者とその激しい競争である。もっと重要な特徴はその生産にある。それは高度に漸進的で、モジュール型開発によって特徴付けられる¹¹⁹。プログラミングの迅速化と効率化のためコードの再利用が奨励され、イノベーションの迅速化と総合的な改善へとつながっていく。財産権至上主義に基づく特許ルールが初回結合者にだけ報いるため、特許競争へのインセンティブが防御的にも攻撃的にも働き、増分に対し非常に狭い範囲の保護がかかった特許が大量に生み出される。長期的な生産費用が高すぎて、いかなるインセンティブまたは報酬を与えることもやがてできなくなる。そのようにしてこの分野の特許付与によって、市場は断片化され、そこには類似もしくは重複した特許または妨害的な特許が大量に存在し、アンチコモنزの悲劇が引き起こされることになろう¹²⁰。

パテントプールまたはクロスライセンスといった市場の反応はこの問題を是正するための私的な秩序化の手段であると言えるが、それらはすでに特許を保有する者だけが行使可能で、しかも行使のたびに取引費用が増え、共通に使用される産業知、ひいては標準へのアクセスの問題も引き起こしかねない。ネットワーク外部性の存在がこの問題を複雑にするが、それは産業が互換性 (compatibility) と相互運用性 (interoperability) を達成するために事実上の標準 (*de facto standards*) を自主的に採用する傾向が

¹¹⁸ *Id.*

¹¹⁹ 一般的に、Samuelson Pamela, Davis Randall, Kapor Mitchell D., & J.H. Reichman, (1994). *A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs*, 94 COLUM. L. REV. 2308を参照。

¹²⁰ Lessig, Lawrence. (2001). *The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World*. NY: Random House at 199-215を参照。

ある状況を作り出すためである¹²¹。それらを特許に従属させれば、当該標準が広く受け入れられた後、当該産業における少数の先発者のホールドアップが可能にもなる。Lemley と McGowan¹²²が論じるところによると、**ネットワークから他者を排除する権利**としての財産権がネットワーク外部性のある市場で重要な役割を果たすようになるにつれ、知的財産権法はネットワーク効果を考慮に入れるべきである。この意味で、標準の単なる所有または標準の確立は競争への懸念を生じさせるかもしれない。なぜなら、それによって当該標準を確立または使用する当事者間の競争を制約しうるからであり、「**標準へのアクセスを持つことを希望する第三者が競争から閉め出される**」ことがありうるからである。

加えて、ビジネス方法特許の結果、ビジネスに利用できる知識コモنزが大幅に減少するのではないかという疑義もある。これまでも議論されてきたことであるが、デジタル化情報における知識コモنزの基盤を形成する「ドットコモنز (dot-commons)」または「E コモنز (e-commons)」として常に表現される「デジタルコモنز」で減少が認識される¹²³。特許はコードを特定することなく発明の機能的側面を網羅するため、相互運用性への懸念など他の考慮事項に基づく類似性は特許の範囲に引き続き入るかもしれない。同時に、機能的には同等だがまったくのクローンではない発明に特許範囲を拡大できるとする均等論などの原則の存在が競争への懸念をさらに高める。そこでは、先発者が独立の二次参入者の費用負担で独占的な利益を獲得しうるからである。

6. 結論

ビジネス方法を特許適格対象に加えるため、日米欧の裁判所および特許当局は、**技術の発明の意味を、物理的具現化する**なわち物理的変換の内容か

¹²¹ Lemley, Mark A. and McGowan, David. (1998) *Legal Implications of Network Economic Effects*. 86 CALIF. L. REV. 479

¹²² *Id.*

¹²³ 一般的に、Lessig (2001), 前掲注 119を参照。

ら、概念的具現化すなわち有用な情報の水準へと一般的に再定義している。付与された特許、裁判所の判決、審査ガイドラインから理解する限り、広がり異なるものの、これら三極すべてで保護対象の実際の定義はこの変化を反映している。これは**特許適格対象の再編を意味しうる**。

そうした再編はカテゴリー上の要件と個別の要件が融合した基準においても認めることができる。というのも、他の方法と区別するため、ビジネス方法は、その本質すなわち**ビジネス方法は何か**という観点だけでなく、方法論的属性すなわち**当該方法はどのように実装されるか**という観点からも定義される必要があるからである。対照的に、特許適格対象に関する研究の対象は伝統的に**何が発明か**ということであり、**その発明がいか**に新しく、**発明性／非自明性**があり、**産業上の利用性／有用性**があるかという問題を対象にしてきた他の有効性に関する研究とは異なる。したがって、**特許適格対象としてのビジネス方法の研究では必然的にこれら二つの基準が融合し、特許適格対象の再編が起こる**。第一に、こうした基準の融合によって、特許性に関する独立したカテゴリー上の境界としての特許適格対象の重要性が低下する。特許適格対象は、特許権というインセンティブがあってこそ生み出される知識についてその種類をカテゴリー的に特定し、それによって特許制度全体としての社会的効用を促進する。概念的具現化は特許適格対象のためのカテゴリー的な境界の基盤となるものだが、質的制約を与えることはできない。したがって、特許権というインセンティブがあってこそ生み出される知識の種類を特定することもできない。この結果、抽象的なアイデアの個別の実装の新規性、非自明性／発明性および産業有用性が実際上の十分な特許性基準になる。さらに、**特許の対象からインセンティブ識別機能が取り除かれるため、インセンティブを基盤とした功利的道具主義によってこの再編を正当化することは困難である**。

この点で、この再編は特許制度の規範的正当性における変化を反映している。伝統的な功利的道具主義に基づいてビジネス方法特許を正当化することは難しい。なぜなら、ビジネス方法の特許適格性を容認するためには、特許対象ルールにおいて、具現化の程度を物理的発現から概念的具現化に変更する必要があるからである。この結果のひとつが、特許対象ルールに

おけるカテゴリー上の制限機能の撤廃であり、各特許出願の個別認定への従属である。したがって、対象ルールは、特許インセンティブを必要とし特許の費用をもっとも正当化する産業を特定するために依拠することはできない。その結果、特許制度の社会的効用が問題となることがある。

この再編に対する正当化は次のような見方に根本的な問題を投げかけられる。すなわち、特許権は特定目的を達成するための知的コモنزの規範にとって例外であるという見方である。この見方が立脚するのは、産業によって創出されたすべての価値に対し、抽象データを有用なビジネス応用に最初に結合したという証拠に基づいて権利としての特許保護が与えられるべきであるという信条、すなわち明白な財産権至上主義の議論である。この信条が特許の対象の構築に対する唯一の規範的作用であるわけではない。しかし、ビジネス方法が作り出す価値の保護を目的とした特許適格対象の再編が、その手段に新しい体系の権利の模倣ではなく、特許財産ルールによってなされる場合、そのような再編は財産権至上主義的特徴づけられる。出現しつつある財産権至上主義的信条は知的創造のモデルを根本から変化させよう。コモنزに対する財産権至上主義的信条はコモنزを負のものとして再定義するため、知的コモنزが標準であるという前提に基づくモデルから、プライベートドメインが標準でコモنزは例外であるという信条に基づくモデルへと知的創造のモデルを変化させる。その結果、特許自体が競争への反動になる状況が生じかねない。これは特にネットワーク外部性が存在するときに生じやすい状況である。さらに、**負のコモنز**と財産権至上主義に本来的に備わっている行動想定を組み合わせたことによって**断片化**が生じ、**アンチコモنزの悲劇**という問題に発展するかもしれない。

特許適格対象を規制する法律（判例およびルール、国際条約、実務的な判断やガイドラインを含む）の識別という比較検討に基づくと、**法律上の特許適格対象は米国において再編が進んでおり、日本と欧州でも程度は下がるが同様の再編が進んでいるように見える**。ビジネス方法特許とそれを特許適格対象として容認することが示すのは、三極すべてにおいて、特許対象ルールの機能と実体という観点から対象の再編が起きている兆候で

ある。すなわち、概念的具現化を特許適格対象の定義の基礎として容認することである。

ビジネス方法が作り出す価値の保護を目的とした特許適格対象の再編が、その手段に新しい体系の権利の模倣ではなく、特許財産ルールによってなされる場合、そのような再編は財産権至上主義的と特徴づけることができよう。コモンズに対する財産権至上主義的信条はコモンズを負のものとして再定義するため、知的コモンズが標準であるという前提に基づくモデルから、プライベートドメインが標準でコモンズは例外であるという信条に基づくモデルへと知的創造のモデルを変化させる。特許適格対象の付与前インセンティブが必要な産業分野を特定する機能（pre-grant incentive identification function）という正の機能がなければ、有効性の条件に基づき特許法が提供する個別の付与前分析は、個別発明の競争的側面を考慮することもできない。その結果、特許自体が競争への反動になる状況が生じかねない。これは特にネットワーク外部性が存在するときに生じやすい状況であり、知的創造のモデルの全体的な変化に帰結することになる。このため、特許の利用を監視するための**競争法の役割**がますます重要になる。

※ 本稿の初出は、Nari Lee, *Patent Eligible Subject Matter Reconfiguration and the Emergence of Proprietary Norms—The Patent Eligibility of Business Methods*, 45 IDEA 3 at 321–359 (2005) である。