



Title	プロ・イノベーションのための特許制度のmuddling through (4)
Author(s)	田村, 善之
Citation	知的財産法政策学研究, 46, 269-292
Issue Date	2015-05
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/59292
Type	bulletin (article)
File Information	46_07.pdf



[Instructions for use](#)

プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (4)

田 村 善 之

- 1 序
- 2 イノベーションと特許制度の関係に関する実証的研究
 - 1) 本節の目的
 - 2) Yale Survey
 - 3) Carnegie Mellon Survey・NISTEP Survey・全国イノベーション調査
 - 4) Berkeley Survey
 - 5) Patent Failure
 - 6) CATCH-UP Project
 - 7) 小括 (以上、第35号)
- 3 イノベーションと特許制度の関係に関する理論
 - 1) 理論的な特許制度の機能と法規範の関係
 - 2) 特許制度の運用の仕方に関する5つの理論
 - 3) 特許政策の舵取りの理論
 - 4) 舵取りは誰が行うべきか? (以上、第36号)
 - 5) 法規制における画一的取扱いを志向する学説
- 4 オープン・イノベーションの分析
 - 1) 実証研究と理論からの示唆
 - 2) インテグラル・オープン・イノベーション
 - 3) インディペンデント・オープン・イノベーション (以上、第39号)
 - 4) モジュール化によるオープン・イノベーション (以上、本号)
 - 5) プロ・イノベーションのための“muddling through”
- 6 結語

4) モジュール化によるオープン・イノベーション

① 問題の所在

インディペンデントなイノベーションがさらにモジュール化したときにどうなるかということが、次なる問題である。典型例は、IT産業になる。

IT産業の特徴は、技術が極めて累積的、かつ集約的に利用される点にある²¹⁰。1つの標準化技術について、数百から数千²¹¹を超える数の特許が集積的に関与しているといわれている。これはまさに、デジタル化技術、あるいは半導体チップにおけるプリント技術の発展の結果であり、そのなかでイノベーションは細かく漸進的、累積的に発生している²¹²。

かりに17世紀に登場した現代につながるイギリス起源の特許制度が、少なくとも千のオーダーを超える特許権が1つの製品に絡むことは予定していなかったとすると、ここでは、特許制度が予定していない段階が生じているのではないか²¹³。すなわち、過渡期どころか、恒常的なアンチ・コモنز問題が発生しているのではないかと思われてくるのである²¹⁴。

② 2011 FTC Report

i) 意義

特にIT産業を意識して、特許制度が抱える問題点を理論的に分析するとともに、そのリフォーム論を提唱した示唆的な報告書として、2011年にアメリカ合衆国の連邦取引委員会が発表した2011 FTC Report²¹⁵がある。同

²¹⁰ Mark A. Lemley, *Ten Things to Do about Patent Holdup of Standards (And One Not To)*, 47 B.C. L. REV. 149, 151 (2007).

²¹¹ BURK & LEMLEY, *supra* note 65, at 27.

²¹² Graham, et al., *supra* note 39, at 1319 は、バイオ産業の特許の様相を「discrete」、IT産業のそれを「complex」と呼ぶ。

²¹³ Cf. BURK & LEMLEY, *supra* note 65, at 26.

²¹⁴ 参照、Lee/前掲注117・109～118頁。

²¹⁵ 2011 FTC Report, *supra* note 207.

紹介として、カライ/前掲注207、宮井雅明「知的財産取引における秩序の形成と競争政策」日本経済法学会年報32号18～19頁(2011年)、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123～125頁(2013年)、田村善之「アメリカ合衆国特許制度におけるnotice functionをめぐるリフォーム論と日本法への示唆：2011 FTC REPORTの紹介」『明細書を巡る諸問題』(日

Report は、IT 産業が直面している問題が、特許権の存在や保護範囲を告知する特許制度の機能、すなわち同 Report が Patent・ノートイス (Patent Notice) と呼ぶ機能の改善に集約されることを明らかにした。このような発想自体は、既述した Bessen と Meurer の業績²¹⁶に依拠するものであるが、2011 FTC Report は、そこに特許に関する事前取引、事後取引の区別という新たなアプローチを組み合わせた点で、画期的な理論を提供したと評する²¹⁷。

ii) アメリカ合衆国特許制度の課題：Patent・ノートイスの低下と事後取引の増加

2011 FTC Report は、当時流行していたオープン・イノベーションに関して、それが消費者の利益に適うとして肯定的に評価をするところから始まる。ここにいう「消費者の利益」とは、経済学的な意味における社会的厚生のことであり、社会全体の富が増加する、すなわち効率性が増加するということである。その理由は、発明者と製造者が分業することによる効率化にある。発明の実施に必要な大きな投資をできないような発明者も、発明に特化することができるようになり、従来よりもイノベーションの裾野が広がることによって、イノベーションが促進される。また、商業化の手段を持たない発明者が参入できるということは、製品市場だけではなく、開発市場においても競争が促進されることになるというのである²¹⁸。

では、そのようなオープン・イノベーションにおいて、特許制度はどのように位置づけられるか。結論としては、特許権はオープン・イノベーションを促進するときもあれば、阻害するときもある、とされる。

促進する側面としては、特許権は発明を促し、ひいては商業化を促す。

本弁理士会中央知的財産研究所研究報告34号・2013年・日本弁理士会) 1～17頁。

²¹⁶ BESSEN & MEURER, *supra* note 52. その骨子につき、本論文「(1)」知的財産法政策学研究35号40～46頁を参照。その翻訳書である、ジェームズ・ベッセン＝マイケル・J・モラー(浜田聖司訳)『破綻する特許』(2014年・現代人文社)の日本語版序文(12頁)には、原著公刊の後に出版された2011 FTC Report に対する評価も記されている。

²¹⁷ FTC Report の影響力に関し、田村/前掲注215・2頁。

²¹⁸ 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 33, 38-39.

また、特許権は、無体のコンセプトに対して権利を設定することで取引を容易にする。すなわち、Arrowの定理にあるように、権利がない状況では、発明を開示すると相手方に情報が知られてしまい、開示しないと値段がつかないというパラドキシカルな状況になる。特許権があることにより、安心して開示することができ、取引が容易になる側面があるのである。これらの側面は、オープン・イノベーションを促進する方向につながる、というのである²¹⁹。

ただし、その実効性は侵害に対する救済手段次第である。貧弱な救済しか与えられなければ、インセンティブは低下してしまう。他方で、特許権がグッド・ノータイス(特許権の存在・保護範囲が明らかであること)の状況にある場合、イノベーションに対する投資や取引は促進されるかもしれない。さらに、特許が粗悪であり、無効になることが多いとすると、予測可能性の低下とコストの引き上げにより、イノベーションを阻害する²²⁰。

iii) 特許の事後取引とパテント・トロール問題

このように特許の取引を促すことが推奨すべきであるということを前提としつつ、2011 FTC Reportは、特許に関わる取引に2つの形態があることを強調する²²¹。第一のものが事前取引(Ex Ante Patent Transaction)である。これは実施者が他の手段により技術を得る前に行われる取引であり、まさにこの取引をすることで初めて特許発明の技術内容を知って実施するという取引である。第二のものは、事後取引(Ex Post Patent Transaction)である。これは、実施者が独自に発明や開発、さらには商業化への投資をなした後に、特許権者からアプローチされることにより実現する取引である。米国特許法の特許権侵害の責任は、故意過失を必要としない厳格責任であって²²²、独自開発である場合にも特許権侵害として問責される以上、この

²¹⁹ *Id.* at 39-40.

²²⁰ *Id.* at 7.

²²¹ 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 50.

²²² 日本法における特許権侵害も、差止請求について故意過失を要することなく、また損害賠償請求についても過失が推定されており、公報未発行時の侵害行為などのような例外的な事例でない限り、裁判実務で推定が否定されることは滅多にないこと(田村善之/増井和夫=田村善之『特許判例ガイド』(第4版・2012年・有斐閣))

ような事後的な取引を強制されることになるのである。

2011 FTC Reportはこのように、事前取引と事後取引を区別したうえで、事前取引を推奨する。同Reportにとって、事後取引は必要悪の制度でしかない。

事後取引が要求されるのは、上述したように特許権侵害に対して厳格責任の制度が採用されているからである。たしかに特許権侵害による威嚇は、排他権を保証するために必要である。模倣を阻止し、投資を回収することが可能となる排他権の存在により、イノベーションや技術取引が促進される面もある。このように厳格責任に裏打ちされ、公示された排他権により、結果的に事前取引が促されるのであれば、それは悪いことではない²²³。

しかし、他方で、事後取引は技術市場における競争を歪め、結果的にイノベーションを阻害するという負の側面がある。第一に、事後取引は、事前取引の失敗の産物であるということである。ここでの失敗とは、交渉に失敗することではなく、特許権に気がつかないままR&D費用の投資が進行していることを指す。この場合、社会全体から見ると研究開発費用が重複投資されているという問題が生じている²²⁴。第二に、特にセカンドランナーにとっては、後に特許権者から権利行使されるという重要な将来のコストの情報を欠いたまま、技術選択やR&D費用の投資をしてしまうことにつながり、技術市場における競争による消費者の利益を奪うという問題もある²²⁵。さらに、特定の利用行為に特有の投資であって、その利用ができなくなると無駄になってしまう関係特殊の投資による埋没費用化の問題も生じる。たとえば、事前取引をせず、すなわち特許権の存在を知らずに、生産の開発投資をし、生産ラインを整え、宣伝広告や販売をしている状態で、いきなり特許権者から侵害を主張されると、今までの投資を無駄にしないようにするためには、少々高い金額のロイヤルティでも払わなくてはいけなくなる。すなわち、特許権者は投資を梃子に、競争下にあつ

355～358頁)に加えて、万一、過失が否定された場合でも不当利得返還請求権が発生するから、この厳格責任に分類されうる。

²²³ 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 50, 52.

²²⁴ *Id.* at 52-53.

²²⁵ *Id.* at 54.

た事前取引では達成しえなかった高額のロイヤルティを引き出せることとなる（ホールド・アップ問題）²²⁶。この問題のために、予測可能性が低下し、事後取引に伴うコストが増大すれば、イノベーションに対する投資が過度に減少し、イノベーションが抑制されるという問題がある、というのである²²⁷。

このような議論からは、最近流行しているパテント・トロール（Patent Troll）という言葉が想起されよう。しかし、2011 FTC Reportは、この言葉は手垢がついており、外延が不明確であるこの言葉を好まず、他の概念規定を模索する²²⁸。1つの選択肢として、2011 FTC Reportが出される前から、Non-Practicing Entity (NPE) という言葉が提唱されていた。不実施主体とでも訳すべき概念であるが、2011 FTC Reportは、事前取引を目的とする大学や研究所などが含まれてしまうとして、これを推奨しない。その代わりに、2011 FTC Reportが提言し、推奨する概念が、Patent Assertion Entities (PAEs) である²²⁹。PAEsとは、2011 FTC Reportによれば事後取引を目的とする特許の権利行使組織のことである。すなわち、技術を開発しその移転を目的とするのではなく、特許権をかき集め、投資済みの企業に対し権利行使をする企業であるとしている²³⁰。あえて訳すとすれば、特許権行使専業主体とでもなろうか。ともあれ、このPAEsにより、特にIT産業・情報産業において²³¹、事後取引が拡大し、ホールド・アップ問題が多発していることが問題とされているのである。

このような評価に対しては反論がないわけではなく、パテント・トロールは、本当に問題かという議論もなされている。そこでは、パテント・トロールはむしろ特許権の集中処理機関として機能しているという。すなわち、大企業は相手にしないような街の小発明者の発明を集めて取引するこ

²²⁶ *Id.* at 5. ホールド・アップ問題に関しては、田村/前掲注162・17～18頁。

²²⁷ 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 52-54.

²²⁸ *Id.* at 60.

²²⁹ *Id.* at 50.

²³⁰ その実態につき、*Id.* at 62-67.

²³¹ *Id.* at 61-62.

とで保護しているというのである²³²。

しかし、この種の議論に対して2011 FTC Report は懐疑的な立場をとる。なぜならば、PAEsがもたらすと主張されるその種の利益が実際に生じているのかどうかということが明確ではない反面、PAEsが事後取引に特化することで、イノベーションを明らかに阻害していることは確実である、というのである²³³。そもそも、実態として、PAEsから発明者に支払われている金額は僅少なものに止まるという指摘もなされている²³⁴。

iv) ノーティス・プロブレム

では、このような問題を引き起こしている原因は何か。特にIT産業において、PAEsが跳梁跋扈する状況を生んでしまった原因は、特許制度の抱えるノーティス・プロブレム (Notice Problem) にあるというのが、2011 FTC Report の分析である²³⁵。

前述したように、事前取引はイノベーションと競争を促進するが、事後取引はイノベーションと競争を阻害する。ところが、現在、IT産業など一部の産業では、特許制度のノーティス・ファンクション (Notice Function)、すなわち、何が特許の対象とされ、何が依然としてパブリックドメインにあるかということを公衆に知らせる機能²³⁶が低下しているために、過度に事後取引が誘発されているという²³⁷。

このようなパテント・ノーティスの低下をもたらす具体的な要因としては、過度に広範ないし不明確なクレーム、特許庁における出願の長期継続、

²³² James F. McDonough III, *The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy*, 56 EMORY L.J. 189, 210, 213 (2006); Gerard N. Magliocca, *Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1809, 1810 (2007).

²³³ 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 69, 71.

²³⁴ *Id.* at 70.

²³⁵ 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 54.

²³⁶ FTC Reportによれば、ここにいう notice とは、“meaning how well a patent informs the public of what technology is protected” (特許が公衆にどの技術が保護されているのかということをはかによく伝えていくのか) ということの意味する。2011 FTC Report, *supra* note 207, at 33.

²³⁷ 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 55-56.

大量の特許などを挙げることができる²³⁸。これらの状況が改善され、パテント・ノーティスが明瞭な状態となれば、技術協力、技術移転、迂回技術開発が促され、競争とイノベーションが推進される。逆に、パテント・ノーティスが悪化している場合には、予測可能性を低下させ、事後取引を増加させることにより、競争とイノベーションを阻害する。ゆえに、企業が事後取引を強いられる一因がパテント・ノーティスの悪化にあるとするならば、その改善が必要なのである²³⁹。

事前取引を促進し、事後取引を抑止する特許政策が望まれるとする2011 FTC Reportの提言は、それを実現するための手段であるパテント・ノーティスの改善、強化と特許権侵害に対する救済の調整を行い、差止請求権を弱めたり、損害賠償額を調整したりすることによってホールド・アップ問題の解消を図るというものである。

v) 特許制度のリフォーム論その1ーパテント・ノーティスの改善ー
クレームが抽象的ないし不明確に過ぎるという問題について、2011 FTC Reportは、特にソフトウェア産業では特に問題視されていることを指摘する²⁴⁰。その原因は、新興の産業であるために専門的な用語体系がないところ、過度に抽象的、多義的なクレーム・ドラフティングが戦略的に活用されていること、すなわち、抽象的に網を掛けたい²⁴¹、継続出願等を利用して戦略的にクレームを改変していくことが行われていることに求められている²⁴²。

これに対して、FTC Reportが打ち出した処方箋の主なものは以下のとおりである²⁴³。

第一に、不明確なクレーム対策として、審査段階においては当時の米国特許法112条2段(2011年改正法112条(b)に相当)の定める明確性要件を厳

²³⁸ *Id.* at 55.

²³⁹ *Id.* at 3, 46.

²⁴⁰ *Id.* at 80-83.

²⁴¹ *Id.* at 83-85.

²⁴² *Id.* at 87-89.

²⁴³ 詳細は、田村/前掲注215・10～17頁を参照。

格化すべきである^{244, 245}。

第二に、抽象的なクレーム対策として当時の112条6段(2011年改正法112条(f)に相当)を活用し、コンピュータ関連発明に関し過度に抽象的な機能をクレームする特許を許さないとすべきである²⁴⁶。

第三に、当時の112条1段(2011年改正112条(a)に相当)に関する開示要件の判断基準を分野別に差異化すべきであり、当業者が過度の実験を要することなく実施が可能となる程度に開示されていなければならないという基準につき、製品のライフ・サイクルという時間軸を入れ、ソフトウェア産業のようにライフ・サイクルが短い製品に関しては、時間的な制約により、明細書に相当程度具体的な記載がないと実施可能要件を満たさない

²⁴⁴ 具体的には、“not amenable to construction”(「解釈不能な」クレーム)、もしくは“insolubly ambiguous”(「解決不能なほど不明確な」クレーム)でなければ特許権を有効なままにするという基準は特許権付与後の基準であるとし、審査段階では、より厳しく明確性を要求することになる“amenable to two or more plausible claim constructions”(「複数の解釈が可能」クレーム基準)で臨むべきとすることを提唱する(2011 FTC Report, *supra* note 207, at 94-100)。

²⁴⁵ このように、FTC Reportは、特許権の有効性の推定を定める米国特許法282条に配慮し、審査段階における明確性要件の厳格化を提唱するに止まったが、その後、連邦最高裁は、*Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, No. 13-369 (June 2, 2014)において、特許権付与後に関して、連邦巡回裁判所が採用していた“amenable to construction” or “insolubly ambiguous”基準はともに法の要求するところに適わないとして、採用するをえないことを明らかにしている。最高裁によれば、連邦巡回裁判所のとる基準の下では、明確性の要件の有する「public-notice function」を毀損し、イノベーションを減退させる「不確実性の領域」を育むことになるというのである。結論として、特許を無効と判断した地裁判決を取り消した連邦巡回裁判所の判決を破棄し、より良い基準を設けてもらうために、事件を連邦巡回裁判所に差し戻している。2011 FTC Reportと同様、特許の notice functionを重視している点が注目される。

²⁴⁶ 特許法112条6段(当時)は、means-plus-functionクレームに関し、明細書に記載された対応する構造、材料、作用とそれらの均等物を対象としているものと解釈されるべきことを説くものである。FTC Reportは、この条文を、実施可能要件とは異なり、明細書に記載された structureに限定されない純粋に機能的なクレームの登場を防ぐことを目的としていると理解する(2011 FTC Report, *supra* note 207, at 100-01)。

ものと扱うべきである²⁴⁷。

第四に、継続出願の戦略的利用に対する対策として、当時の112条1段(2011年改正112条(a)に相当)に関する記述要件につき、変更後のクレームからスタートし、遡及的に、出願の時点で出願人が当該クレームにかかる発明を保有していたと当事者が理解しうるかを問う従前のアプローチでは後知恵を排しえず、ゆえに予測可能性を確保しえないことを踏まえ、変更前の明細書からスタートし、将来的に、当該明細書から変更されたクレームが現れることを予測できるかを問うアプローチを採用すべきである²⁴⁸。

vi) 特許制度のリフォーム論その2－特許権侵害に対する救済策の調整－

さらに、FTC Reportは、これらのパテント・ノーティスに対する直接の改善策が十全に機能しない場合に備えて、事態が悪化することを防ぐため、損害賠償や差止請求という特許権者の救済手段に関する調整を提言する²⁴⁹。過大な賠償額を徴収したり、差止めを背景としたホールド・アップにより過大なロイヤルティを請求しうる可能性がある限り、戦略的な権利行使を誘発し、訴訟が過剰となるとともに、事前取引が抑止され、事後取引が誘発される²⁵⁰。ゆえに、特許制度が競争政策との調和を保つためには、特許権者の救済は発明の経済的な価値に相応したものに納めるべきであるというのである²⁵¹。

具体的には、第一に、逸失利益の賠償につき、賠償額が特許権者が失ったものを越えることのないようにするために、非侵害製品に対する消費者の選好を考慮すべきであり、その結果、賠償が否定された部分について改

²⁴⁷ 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 109, 112.

²⁴⁸ *Id.* at 125.

²⁴⁹ 詳細は、田村善之「2011 FTC Report による特許制度リフォーム論の紹介－救済策編－」『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究(Ⅱ)報告書』(2013年・知的財産研究所) 82～90頁。

²⁵⁰ 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 144-47.

²⁵¹ *Id.* at 141.

めて合理的実施料賠償を認めるべきではない²⁵²。第二に、合理的実施料賠償につき、他の選択肢に比した場合の発明の追加的な価値を賠償額とすべきである²⁵³。侵害者が提示する金額で特許権者は満足しなかったであろうという事情を斟酌する必要はなく（そのような特許権者には逸失利益の賠償を認めれば十分であるから）²⁵⁴、抑止的な観点に基づく高額化を図る必要もなく（侵害抑止の観点は故意侵害 (willful infringement) に対する三倍賠償で果たせばよいから）²⁵⁵、また合理的な実施料額を算定するためのウィリング・ライセンサー・アンド・ウィリング・ライセンスィー・ルール (willing licensor and willing licensee rule)²⁵⁶を適用する際の仮想交渉時は関係特殊の投資を投下する前の時点とすべきである（さもないと、発明の価値とは無関係の関係特殊の投資により賠償額が高額化することになる）^{257, 258}。

差止めに関しても、FTC Report は、ホールド・アップが生じている場合、差止めは特許権者に過大な交渉力を与え、侵害者は他の選択肢への転換費用の限度でロイヤルティを支払うはめに陥るから、特許権者は発明とは関係のない価値を獲得することができるようになることを指摘する。このような過大な保護は、戦略的に事後取引や訴訟に持ち込む特許権者の行動を

²⁵² *Id.* at 153-54.

²⁵³ *Id.* at 185-89.

²⁵⁴ *Id.* at 172.

²⁵⁵ *Id.* at 174.

²⁵⁶ 田村・前掲注207・187～191頁。

²⁵⁷ 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 189-91.

²⁵⁸ FTC Report は、以上のような合理的実施料額の算定の手法を RAND 条項（その意義につき、後述注284に対応する本文を参照）にも応用することを提言している。RAND にはいくつか課題が残されており、その1つが金額に関する具体的な定義がなく、ライセンス交渉におけるガイダンスに乏しいことである。FTC Report は、特にこの点を取り上げ、ホールド・アップを防ぐために、標準が採用された時点における特許技術の事前の価値に基づいて算定すべきである旨を説く。RAND 条項に服する特許に関してロイヤルティを算定する場合には、裁判所は、標準が採用された時点における代替的な選択肢に対する特許技術の追加的な価値を上限とすべきである、というのである (*id.* at 191-94)。

誘発し、イノベーションを阻害する恐れがある、というのである²⁵⁹。

したがって、侵害者ホールド・アップ問題を抑止するためには差止めを制限する必要があることは否めないが、他方で、FTC Reportは以下のような留意点があることを指摘する。まず、イノベーションに対するインセンティブを確保するためには排他権の庇護が必要である。そして、潜在的な利用者に対して差止めの驚異によって埋没費用が無駄になることを恐れさせ、侵害を回避するよう仕向けることにより、侵害が抑止される。その結果、ライセンス契約による事前取引が促され、もって裁判所よりも私的な情報に富んだ当事者による効率的な私的秩序の形成が促される。したがって、これらの機能を維持するためには、ホールド・アップが起こる度に差止めを否定するわけにはいかない²⁶⁰。

そこで、FTC Reportは以下のような基準を提供する。第一の判断基準は、特許技術が複合的な製品の些細な部分を占めるに過ぎず、事前にそれと知らされていれば容易に迂回しうるようなものであるか否かということである。これが肯定される場合には、特許の事前の価値は、製品全体のホールド・アップのコストよりも相対的に小さいことが見込まれる²⁶¹。第二の判断基準は、特許権者が侵害者と市場で競合しているのかということである。製品市場や技術市場において競合がない場合には、問題のあるホールド・アップが生じている可能性が高い²⁶²。第三に、侵害者が、技術を独自に開発、入手したのではなく、特許権者の技術をコピーしたのかというこ

²⁵⁹ *Id.* at 225-27.

²⁶⁰ *Id.* at 225-27.

²⁶¹ *Id.* at 224-25.

²⁶² *Id.* at 228. もっとも、FTC Reportはこの点に関して、以下のような留保を付している。たしかに、事後取引のみに従事するPAEsにとっては、差止めによる救済がなくても回復し難い損害は被らない。もともと侵害者の実施を先行させて権利行使をする意図が少なく、将来の実施を止め、発明者であるとの信用を確保することに関心がないからである。しかし、事前の取引に従事する特許権者にとっては、不実施であっても、差止請求権の庇護の下、事前取引を促進してもらう必要がある。したがって、裁判所は、特許権者が実施しているか否かを基準にするのではなく、特許権者が競合する技術市場において主としてライセンスによる技術移転に従事しているか否かを斟酌すべきである、という (*id.* at 228-31)。

とを斟酌する必要がある。侵害を抑止し、ライセンス交渉を促進するという差止めの機能を維持するためには、こうした考慮をなすことが要請される²⁶³。

ところで、米国では、2006年に *eBay Inc. v. Merc Exchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006) という画期的な連邦最高裁判決が下されている。そこでは、差止命令 (injunction) は、特許権侵害があるからといって自動的に発動されるものではないとされた²⁶⁴。同判決以降、米国では特許権侵害があると必ず差止めが認められるという状況ではなくなっているところ²⁶⁵、FTC Report は、上に示した一般論に基づき、*eBay* 判決の掲げた四要件²⁶⁶の運用のあり方を吟味しているが²⁶⁷、特にIT産業の関係では、標準化に関し、FTC Report の提唱するところが重要である。それによれば、業界内における互換性を達成するために採用される標準化は、当該技術へのロック・イン (転換不可能性) をもたらすために、全産業をホールド・アップのリスクに晒すことになりかねず、イノベーションを害する可能性がある。侵害者にとっては標準に準拠しなければ市場に実効的に参加することが困難であり、迂回という選択肢が存在しない可能性がある反面、特許が製品の些細な部分をカバーするに止まり、標準が採択される以前には他の代替手段

²⁶³ *Id.* at 228.

²⁶⁴ 全文の翻訳とともに、尾島明＝二瓶紀子 [判批] 知財研フォーラム69号 (2007年) に紹介されている。その位置づけにつき、参照、玉井克哉「特許権はどこまで『権利』かー権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐってー」*パテント* 59巻9号 (2006年)、和久井・前掲注116・191～195頁。同判決のTRIPS協定整合性に関する議論につき、平嶋竜太「差止請求権の制限：理論的可能性についての考察」*日本工業所有権法学会年報* 33号61～62頁 (2010年)。

²⁶⁵ 下級審の動向につき、2011 FTC Report, *supra* note 207, at 217; 中山/前掲注215・125～129頁、島並良「知的財産権侵害の差止めには代わる金銭的救済」『知的財産法の新しい流れ』(片山英二還暦・2010年・青林書院) 674～677頁。

²⁶⁶ *eBay* 最高裁判決は、特許権侵害が肯定された場合に差止めを認めるべき要件として、i) 特許権者が回復し難い損害を被ること、ii) 金銭賠償では損害の救済として不十分であること、iii) 特許権者と侵害者の困窮度のバランスから見てエクイティ上の救済が正当化されること、iv) 差止めが公益に反しないこと、という4つの要件を掲げている。

²⁶⁷ 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 228-33.

が存在したというような場合には、当事者間の利益の衡量は差止めを否定する方向に傾くことになる。また、特許権がRAND条項²⁶⁸に合意したことがあるという事情は、差止めを認めなくとも救済としては十分であるということを示しており、差止めを否定する方向に斟酌される。公益に関しても、標準化技術に対する差止めは、消費者から互換性のある商品を奪い、標準が採択される前の代替的な選択肢に対する特許発明の追加的な価値を超えたコストを課し、標準化活動から得られる共同のイノベーションを阻害する、ということに斟酌する必要がある、という²⁶⁹。

vii) 大量の特許対策

最後に紹介するのが、特にIT産業において顕著に見られる大量の特許問題²⁷⁰に対する対策である。この点に関し、ノーティス・プロブレムに着目した先駆的業績として先に紹介したBessenとMeurerの著した『Patent Failure』はFTC Reportが推奨する実施可能性要件の高度化ばかりでなく、非自明性要件の厳格化等の諸対策を提唱しており、最終的にはそれでも問題が解決しない場合には、特許適格性を絞るべきことを説いていた²⁷¹。

これに対して、2011 FTC Reportが打ち出す対策は、そこまで踏み込むものではなく、搦手からのものに止まっている。すなわち、第一に、産業分野別の分類の採用とサーチに適した用語の推奨がされている²⁷²。第二は、特許権および公開された出願にかかる権利の移転に登録を必要とする立法の提言である²⁷³。第三として、これらのことにより改善しない場合には、故意ではない侵害を救済するために、先使用（2011年改正により創設された1年以上前からの先使用権をさらに拡充することになるか）、あるいは独自発明の抗弁の導入の可否を検討の俎上に載せることを提案している。ただし、このような厳格責任からの根本的な変化が、発明とイノベーションに対するインセンティブにもたらす影響を調査することが必要

²⁶⁸ その意義につき、後述注284に対応する本文を参照。

²⁶⁹ *Id.* at 232-33.

²⁷⁰ *Id.* at 90-92.

²⁷¹ 参照、本論文「(1)」知的財産法政策学研究35号46頁。

²⁷² 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 127-29.

²⁷³ *Id.* at 129-31.

とも述べている²⁷⁴。

もっとも、この点に関しては、後に2011 FTC Reportの提言を超えて、コンピュータ関連発明について過度に抽象的でアイデアに止まることを理由に特許適格性を否定する連邦最高裁判決として、*Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, et al.*, No.13-298 (June 19, 2014) が現れている。問題となった特許発明は、コンピュータ・システムを第三者的な仲介者とするもので二当事者間の金融債権の取引を容易にすることを企図するものであった。侵害訴訟の対象となったクレームは、1. 金融債務の取引方法、2. 債務の取引方法を実現するために設計されたコンピュータ・システム、3. 債務の取引を遂行するためのプログラムをコードを記録したコンピュータに読み取り可能な媒体、からなっていた。連邦最高裁も、保護適格性を否定した原審の連邦巡回裁判所の大合議判決を維持している。最高裁判決によれば、問題のクレームは、第三者を介在させてリスクを軽減するという抽象的なアイデアに関するものであり、特許法101条の保護適格性を欠く、という。この場合、保護適格性を欠く抽象的なアイデアをコンピュータの演算を必要とする方法クレームとしたところで、101条の保護適格対象に変化するわけではなく、また、媒体クレームにしたところで、抽象的なアイデアに何ら実体を加えるものではないから、101条の保護適格対象に変化するわけではない、とされている²⁷⁵。

²⁷⁴ *Id.* at 131-34.

²⁷⁵ 本判決に先立って、連邦最高裁は、*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010) において、エネルギー市場におけるコモディティ・トレーダーが価格変動リスクをヘッジする方法特許が問題となった事案で、特許適格性を否定した連邦巡回裁判所の原判決を維持する際に、連邦巡回裁判所の「機械または変換 (machine-or-transformation)」テストは特許適格性を判断する唯一のテストではなく、抽象的なアイデアであるか否かを事案毎に判断すべき旨を説いていた。続いて、*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S. Ct. 1289 (2012) は、自己免疫疾患を治療するためのチオプリンが投与された患者の血中の代謝物量を測定し、それに合わせて投与量を増減させる方法特許に関し、特許適格性を肯定した連邦巡回裁判所の原判決を破棄し、特許適格性を否定したが、その際に、特許適格対象となるためには、自然法則そのものであってはならず、本件のクレームにおいて、自然法則に加えられたステップは、治療に際し適用可能な法則を医師に伝達するものに過ぎない旨を判示し

コンピュータ関連発明に関する取扱いについては、従前から、クレイム・ドラフティングのみで、抽象的なアイデアを特許適格対象に変化しうるかのように取り扱うことに対しては、それでは特許適格対象を限定している意味はないという批判が存在した²⁷⁶。本判決は、そのような批判に応え、抽象的なアイデアには特許は与えられないことを確認するとともに、抽象的なアイデアを具体化する追加的な要素に「発明的な着想」(inventive concept)が存在しなければならないことを明らかにした点にその意義を認めることができよう。

③ ノーティス・プロブレムの実情

特にIT産業に関しては特許権の公示機能の低下が深刻化しており、「特許権の無視」(Ignoring Patents)と呼ばれる現象を引き起こしていると表現されることすらある²⁷⁷。たしかに、パテント・トロールの標的になるような大きな企業でなければ²⁷⁸、特許を調べても分からないので調べるのをやめてしまうという自生的な秩序がもたらされている可能性は十分に成り立ちうる²⁷⁹。しかしながら、このように特許権がないに等しく行動することが均衡点となっているとすると、発明とその公開を促すことを目的としていたはずの特許制度にとっては病理的な現象であるといわざるをえない。

ていた。つまり、これらの判決により、抽象的なアイデアは特許保護適格対象とはならないこと(前者)、自然法則そのものではなく、それを実用化する要素に「発明的な着想」(inventive concept)があることが必要であることが明らかにされていたことになる(参照、井関涼子「米国における医療関連発明と特許保護適格性—自然法則・自然現象との区別に関する2つの最高裁判決—」知財管理64巻5号640頁(2014年))。Alice Corp. 事件最判は、抽象的なアイデアが特許適格対象となることではないことを確認するとともに、その関係でも、抽象的なアイデアではなくそれを具体化する追加的な要素に発明的な着想があることが必要であることを確認した点に、その意義を認めることができよう。

²⁷⁶ Lee/前掲注126・51～56頁。

²⁷⁷ BURK & LEMLEY, *supra* note 65, at 32; Mark A. Lemley (島並良訳)「特許権の無視」『岐路に立つ特許制度』(2009年・知的財産研究所)68～69頁。

²⁷⁸ Cf. BESSEN & MEURER, *supra* note 52, at 19-20, 142-44.

²⁷⁹ さらに、米国の場合には、下手に調査をすると故意侵害と評価されて三倍賠償を課されかねないという事情が拍車をかけることになる(Lemley/前掲注277・68頁)。

日本のIT産業においてもノーティス・プロブレムが生じているのではないかということを示唆する実証研究として、技術情報を得るときにどのような文献を重視するのかという日米の企業を対象とする以下のアンケート調査の結果が参考となる²⁸⁰。

研究の着想源としての特許文献が最も重要な分野と最も重要でない分野
(非常に重要である割合、%)²⁸¹

		非常に重要な割合 (%)		非常に重要な割合 (%)			
		特許文献	科学技術文献	特許文献	科学技術文献		
最も重要	日本	樹脂	37	19	医薬品	33	51
	米国	医薬品	32	51	樹脂	32	26
		有機化合物	32	31	手術・医療機器	24	26
		コーティング	31	27	その他の化学	23	23
		バイオテクノロジー	30	47	コーティング	19	54
	全てのセクターの平均	23	19	全てのセクターの平均	15	20	
最も重要でない	日本	測定・試験	17	30	その他の電気機器	7	10
	米国	光学	16	11	情報ストレージ	5	18
		半導体部品	16	21	モーター、エンジン、同部品	4	10
		情報ストレージ	16	16	金属加工	2	7
		コンピュータ・ソフトウェア	10	16	コンピュータ・ソフトウェア	1	14

それによると、日本では、特許文献から得られる技術情報に対する期待は、樹脂について37%、医薬品では32%となっており、非常に重要なものとしてよく参照されているということが分かる。しかし、コンピュータ・ソフトウェアでは10%の人しか特許文献を非常に重要だと考えていない。この割合は、特許権の無視とまでいわれた米国の1%に比すればかなり高

²⁸⁰ 長岡貞男＝塚田尚稔「発明者から見た日本のイノベーション過程：RIETI発明者サーベイの結果概要」(2007年) <http://www.rieti.go.jp/publications/summary/07110008.html>。概要を紹介するものとして、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12～14頁(2012年)。

²⁸¹ 長岡/前掲注280・13頁より転載。

いとはいえるが、日本において最下位に位置していることに変わりはない。このように、日本のIT産業においてもノーティス・プロブレムが生じているとすると、何らかの対策が必要であるということになる。

④ IT産業における特許制度のあり方

IT産業において特許制度が抱える問題を解決するための自生的秩序として、標準化活動が顕著になっている²⁸²。もちろん、技術が標準化され、ネットワーク外部性を享受しうようになることは、ユーザーにとっても便利であり、参加企業にとっても敗者となるリスクを減じることができるが、標準化活動のもう1つの側面として見のがせないのが、パテント・プールの形成によるアンチ・コモنز対策である²⁸³。標準化の活動機関は、保有している特許や、特許になりそうな技術を申告させうえで、RAND (Reasonable And Non-Discriminatory) ないしFRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 条項、すなわち、合理的かつ非差別的な条項でライセンスをするようにという条項²⁸⁴を入れ、アンチ・コモنز問題が起きないようにしている²⁸⁵。

しかし、RAND条項やキャップ条項等の契約によって、標準化に参加した企業の特許権行使を適切にコントロールできたとしても、アウトサイダー問題が残る。標準化活動に参加していない機関からの特許権行使が行われると、ホールド・アップ問題が加速化する。すなわち、標準化においては、標準化活動自体に多大な時間と資金が投入されるとともに、標準化が

²⁸² Branislav Hazucha (佐藤豊訳)「国際技術標準と必須特許(1)(2)－技術の競争に関する国際ハーモナイゼーションの観点から」知的財産法政策学研究34・35号(2011年)。

²⁸³ 和久井・前掲注116・375～377頁、土井教之ほか「標準化の経済効果－スプリット型標準化の事例－」知的財産法政策学研究30号1頁(2010年)。

²⁸⁴ 和久井・前掲注116・278～280頁。その法的な課題につき、田村善之「標準化と特許権－RAND条項による対策の法的課題－」知的財産法政策学研究43号(2013年)。

²⁸⁵ Lemley, *supra* note 210, at 158-61. ただし、そこでは、企業の自社技術に対する評価はしばしば過大であり、そうではなくても戦略的に行動するため、RAND条項だけではこの問題を解決できない。ゆえに、独占禁止法違反問題が起きないのであれば、たとえば全体の製品価格の20%内にするというような、シーリングないしキャップを設けたほうがよいと指摘されている。

まとまった後には、企業における生産ラインの整備や標準化対象製品の開発がなされるため、多大な関係特殊的投資が投入される。このことは、アウトサイダーの特許権者にとっての戦略的な権利行使をより容易なものとする²⁸⁶。

関係特殊的投資に加えて、地位の非対称性が絡むとさらに問題が悪化するの、バイオテクノロジーに関して前述したとおりである。IT産業等において、抽象化した発明について特許付与が認められている結果、特許製品を製造せず特許ライセンスビジネスを主たる業務とする事業者が台頭しており²⁸⁷、クロス・ライセンスのインセンティブがなく、報復を恐れる必要がないため、関係特殊的投資がなされるのを待って高額のライセンス料が請求される結果、パテント・トロール問題が生じることになる²⁸⁸。

パテント・トロールに対しては、特許を集積して権利行使をなしている点で、集中処理機関のような役割を果たしており、単独では権利行使をなすことが困難な小発明家の保護に資するという見解もないわけではないが²⁸⁹、この点に関しては、2011 FTC Report の批判が妥当するであろう。パ

²⁸⁶ Lemley, *supra* note 210, at 154-55; 和久井・前掲注116・158頁。

²⁸⁷ 移動体通信にかかる標準化技術に関する特許の保有状況につき、Hazucha/前掲注282・「(2)」119～132頁。

²⁸⁸ 長岡貞男「コンソーシアム型技術標準における今後の政策課題」知財研フォーラム69号4頁(2007年)、和久井・前掲注116・160～161頁。事業活動に従事しない大学が管理する特許にも同種の問題を引き起こす可能性があることにつき、服部健一＝井出久美子「米国特許訴訟の新展開－標準化技術と特許訴訟」知財研フォーラム69号10～11頁(2007年)。

Graham, et al., *supra* note 39, at 1318-20 は、実証研究の成果として、IT産業においては、バイオ産業と異なり、ヴェンチャー・キャピタルから資金供与を受けているスタートアップ企業のほうが、そうでない企業に比して、他者が有する特許権についてライセンスを取得していることが多いことを指摘する。そのうえで、その理由を、IT産業は、バイオ産業と異なり、1つの製品に多数の特許が絡むため、特許を完全にクリアーすることが困難であるところ、スタートアップ企業にとって、ヴェンチャーから資金提供を受けようとする時期が最も紛争を避けたい時期であり、しかも資金供与を受けようとしていることは一般に公表されることが多く、ゆえに特許権者に戦略的に狙われているのではないかと推察する。

²⁸⁹ 前述注232所掲の文献を参照。パテント・トロールの実態につき、Kelli Larson (陳

テント・トロールが獲得する高額ライセンス料は、事前取引であればそれほど高額にならなかったところ、事後取引となって関係特殊的投資がされた結果、もたらされたものに過ぎない。イノベーションと関係ない機会主義的行動によりもたらされた高額なライセンス料は、発明に対して過大なインセンティブになっている可能性が高いといえるように思われるからである²⁹⁰。

したがって、標準化技術における必須特許のように、代替技術がないために、ロック・インが生じており、投資済みの関係特殊的投資に起因するホールド・アップが生じている場合には、差止請求権を制限したほうがよいと考えられる。もっとも、ホールド・アップが生じている一事をもって常に差止請求権を否定していたのでは、過度に侵害を誘発し、特許権という排他権を設けることで(事前)取引を促進し、特許権者に相応のインセンティブを与えようとした特許法の趣旨に悖る事態に陥りかねないから²⁹¹、ノーティス・プロブレムの存在等、関係特殊的投資に至った経緯を斟酌することにより、むこうみずな侵害を促進することのないようにする必要が

皓芸訳)「特許不実施主体(NPEs)のビジネスモデルの内実：ケーススタディ」知的財産法政策学研究45号(2014年)。

²⁹⁰ 関係特殊的投資に関し、BURK AND LEMLEY, *supra* note 65. 特に標準化技術に関して、ネットワーク外部性に関し、川濱昇「サイバー空間における知的財産権と独占禁止法—エッセンシャルファシリティ理論を中心に」特許懇215号28頁(2001年)、同/前掲注207, Lemley, *supra* note 210, at 151-52.

²⁹¹ この点に関し、2011 FTC Reportは、前述したように、事前取引と事後取引という道具概念を設け、事前取引を推奨する一方で、事後取引は事前取引を促進するために必要悪のものとして位置づける。そのうえで、事前取引を促進するために特許の存在とその保護範囲を公示する機能を高める諸策を提唱するとともに、過度に事後取引を誘発することのないように、特許権侵害に至った場合の権利者の救済策についても一定の調整をなすべきことを示唆していた。そこでは、過大な保護がホールド・アップを利用した戦略的な権利行使を誘発し、事前取引の停滞要因になりうるものが指摘される。他方、ホールド・アップが発生している場合に逐一差止請求権を否定していたのでは、特許権が過度に遵守されなくなり、かえって事前取引が過少となることに懸念が表明され、差止請求を否定するか否かを判断する際には、事前取引が成立しなかった原因に目を向けるべきであると述べられていた。

あろう²⁹²。

以上、差止請求権の制限に関しては、バイオ産業におけるリサーチ・ツール特許を例に解説したことが妥当する。しかし、単に関係特殊的投資によるホールド・アップ問題に止まらず、モジュール化が進行しているIT産業においては、差止請求ばかりでなく、損害賠償請求についても何らかの調整が必要となる。1つの製品に多数の特許が絡み、ライセンス料が累積化するため、たとえ個別的にはかなり低い料率であっても、積み重なることによって高額化するというロイヤルティ・スタッキング (Royalty Stacking) の問題²⁹³が発生しており、損害賠償額の点でもホールド・アップの可能性が生じるからである²⁹⁴。こうしたアンチ・コモنز問題に対処するためには、損害賠償額に関して、相当実施料額を算定する際には、標準化に伴う関係特殊的投資投入前の時点を相当額算定の基準時とすることで、ホールド・アップ問題が賠償額に反映されることを防ぐとともに、すべての特許に配分されるべき実施料額にシーリングを設け、特段の事情のない限り、特許数で頭割りするなどの工夫が必要となってこよう²⁹⁵。

²⁹² 日本の特許法下における差止請求権の制限の可能性につき、田村善之「特許権侵害訴訟における差止請求権の制限に関する一考察」『競争法の理論と課題—独占禁止法・知的財産法の最前線』(根岸哲古稀・2013年・有斐閣) 699～715頁。FRAND宣言をなした特許権について、FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対して差止請求権を行使することは原則として権利濫用に該当すると判示した裁判例として、知財高決平成26.5.16平成25(ラ)10007[パケットデータを送受信する方法及び装置]、知財高決平成26.5.16平成25(ラ)10008[パケットデータを送受信する方法及び装置](知財高判平成26.5.16判時2224号146頁[パケットデータを送受信する方法及び装置]も参照)につき、田村善之[判批]NBL1032号34～45頁・1033号36～44頁(2014年)。

²⁹³ 小田切・前掲注166・132～133頁も参照。

²⁹⁴ この点に関し、2011 FTC Reportは、前述したように、損害賠償請求に関しても、戦略的な権利行使を防ぐため、賠償額は特許権の技術的な貢献に見合った保護とすることを提案し、特に関係特殊的投資により合理的実施料の額が過大となることを防ぐことが推奨されていた。

²⁹⁵ 「総和としてのRANDの原則」と「Pro-rata基準の原則」によりRAND料率を算定し、具体的事案に応じて、特許の技術的価値の調整要素を考慮に入れるという提言をなすものとして、加藤恒「標準規格形成における特許権の行使」ジュリスト1458

さらにいえば、ことソフトウェア関連発明に関しては、技術が漸進的に発展していく性質がある反面、おびただしい数の特許によりアンチ・コモンズ問題があるとすると、そもそも特許権をどの程度認めるべきかについても根本的な検討が必要であろう。ソフトウェア関連発明として現実に付与されている特許のなかには、実験を要さず着想のみから発明できるために、特許付与がなくてもイノベーションは起こるのではないかと思われるものも少なくないかもしれない²⁹⁶。これに対して、特許庁の審査において非容易推考性のハードルを高く設定するという方策をとることが望まれるが²⁹⁷、かりに非容易推考性の要件の吟味が、従来のように、発明の要旨と主たる引例との相違点を他の引例や技術常識によって架橋するという手法に従って行われる²⁹⁸ということを前提とすると、新しい分野で引例の数に限りがある分、その実効性には限界があるかもしれない。

それでは、典型的に特許権を否定するべきではないかという点、経路依

号23頁(2013年)。こうした算定は不可避的かもしれないとするものとして、鈴木将文[判批] *Law & Technology* 65号64頁(2014年)。FRAND宣言を付した特許権に関しては、FRAND条件に基づくライセンス料額を超える損害賠償請求は権利の濫用となるとしつつ、FRAND宣言にかかる標準規格が侵害製品の売上げに貢献している金額をシーリングとしつつ、それを必須特許数で除した額をもって、当該特許権にかかるFRAND条件に基づくライセンス料額を算出した判決として、前掲知財高判[パケットデータを送受信する方法及び装置]。参照、田村/前掲注292・NBL 1033号44～52頁。

²⁹⁶ Graham, et al., *supra* note 39, at 1320は、1980年代以降、ソフトウェア分野における特許はtrivialなものが多いというのが技術者の評価であるとする。BURK & LEMLEY, *supra* note 65, at 40, 43, 131もソフトウェアのイノベーションに必要な投資は、OSを除けば、大きな金額にはならない反面、オブジェクト・コードのコピーは著作権法で保護されているから、あとは特許の保護がなくとも市場先行の利益によって十分なインセンティブが与えられる場合があると指摘する。吉田哲=久保浩三「特許制度のモデル化とソフトウェア特許の改善」日本知財学会知財学ゼミナール編集委員会編『知的財産イノベーション研究の展望：明日を創造する知財学』（2014年・白桃書房）27頁も参照。

²⁹⁷ 参照、吉田=久保/前掲注296・25～32頁。

²⁹⁸ 参照、時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性」知的財産法政策学研究41号130～133頁(2013年)。

存性 (path dependency) という壁が立ちほだかる²⁹⁹。たとえば、現在では、ソフトウェアに関する特許制度があることを前提に、特許庁、弁理士事務所、企業のなかの特許部門など、様々な組織が活動している。ソフトウェア関連発明について特許権を類型的に廃止してしまった場合に、これら関連する組織や人に生じる諸々のコストを考えると、いまさら制度を全廃することはできなくなっているのかもしれない³⁰⁰。また、特許保護適格対象に関していかなる基準を設けようとも、それがクレーム・ドラフティングによって容易に潜脱されてしまうのでは、特許保護適格対象を絞る意義が失われる。

このように考えてみると、発明の実態に鑑み、抽象的なアイデアの特許は許さず、それが具体化されたとしても、その具体化のところに非容易推考性がなければ特許による保護を否定する方策が最も有望なもののように思われる。すなわち、人の頭のなかだけで完遂する観念的な思索に関しては、あえて特許権というインセンティブを与える必要はないものとして、定型的に特許の付与を否定するとともに、それが多少なりとも観念の域を脱して外界と関わり合いを持つとしても、(観念的な思索ではなく)その外界との関わり合いに非容易推考性が認められる必要があるものと取り扱うべきであろう³⁰¹。このようにクレームの形式ではなく発明の実態に鑑みた判断をなすことで、クレーム・ドラフティングによる潜脱を防ぐとともに、観念的な思索に過ぎないと評価される範囲で、引例等を要することなく、特許を認めないものと取り扱うことができるようになろう。そして、このように非容易推考性の要件を吟味する場面を抽象的なアイデア

²⁹⁹ ダグラス・C・ノース(竹下公視訳)『制度・制度変化・経済成果』(1994年・晃洋書房)122～123頁。

³⁰⁰ BURK & LEMLEY, *supra* note 65, at 157-58はソフトウェアの特許取得を類型的に否定した場合の境界線の引き方の難しさと、クレーム・ドラフティングによって容易に迂回される可能性があることを指摘するとともに、かりに人間の思想における洞察力に対しては発明性を否定し、物理的な変更に限って特許を与えるというルールを採用した場合には、ソフトウェアに限らず様々な分野で発明性が徒に問題とされることになりかねないと警鐘を鳴らす。

³⁰¹ 参照、玉井克哉『「発明」の概念—特に進歩性との関連について—』『知的財産権法と競争法の現代的課題』(紋谷暢男古稀・2006年・発明協会)154頁。

を具体化するところに絞ることで、いくら抽象的なアイデアが従来にないものであったと主張しても無駄であり、その具体化の方策が新規であり非容易推考性を満たさなければならないものと取り扱うことが可能となり、結果的に非容易推考性のハードルが上昇することになるろう。

このような方策をとる場合には、たとえば新しいビジネスの手法等の抽象的なアイデアをソフトウェアに関連づけただけの発明の大半が特許要件を満たさないことになると思われるが、そもそも新しいビジネスの手法の開発の促進は、市場先行の利益や評判等、特許制度外のインセンティブに期待すれば足りるように思われる³⁰²。また、以上のように取り扱ったとしても、少なくともプログラムに関しては著作権の保護が及ぶのであるから、それでプログラムの開発のインセンティブが過少となることはないだろう³⁰³。

³⁰² 田村善之「特許発明の定義－『自然法則の利用』の意義」同『市場・自由・知的財産』（2003年・有斐閣）138頁。

³⁰³ 田村/前掲注302・138頁。