HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	特許法の発展に対する制度設計の影響（2・完） ： 欧州及び米国におけるコンピュータ・プログラムとビジネス方法の特許可能性を例として
Author(s)	Leistner, Matthias; Kleinemenke, Manuel; 鈴木, 將文//訳
Citation	知的財産法政策学研究, 35, 77-109
Issue Date	2011-09
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/47322
Type	departmental bulletin paper
File Information	IPLPJ35_004.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

特許法の発展に対する制度設計の影響（2・完）
―欧州及び米国におけるコンピュータ・プログラムとビジネス方法の特許可能性を例として―

Matthias LEISTNER and Manuel KLEINEMENKE
鈴木　將文（訳）

Ⅲ．米国と欧州におけるコンピュータ・プログラムとビジネス方法の特許可能性

CAFCの判決は、特許法に関して、いくつかの問題ある展開をもたらしてきた。例えば、コンピュータ・プログラムとビジネス方法の特許可能性の問題、均等論の範囲（Ⅳ.で後述）、進歩性要件[93]、試験目的の使用の抗弁についてである。それらのうちの一部は、集中型控訴裁判所としてのCAFCが有する、上述の問題に起因するといえるかもしれない。また、特許法－従ってCAFC－が直面する、技術の急速な進歩と変化の結果にすぎないものもあるかもしれない。ここでは、激しく議論されてきたコンピュータ・プログラムとビジネス方法の特許可能性の問題について、詳しく見ることとする。この作業は、特許事件におけるCAFCと連邦最高裁の相互作用を検証し、また、この分野の進展が、正確で安定的な特許法政策に依存する人々にどのような帰結をもたらすかを議論する機会を提供してくれる。また、激しく議論されてきた特許法のこの分野における展開につい

[93] CAFCの進歩性要件の取扱いに係る詳細な分析につき、*Petherbridge/Wagner*, op. cit. *supra* note 31を参照。CAFCの初期の進歩性の扱いについては、*Adelman*, op. cit. *supra* note 34, at 989 et seqq. を参照。進歩性要件の歴史的発展に関する包括的な検討として、*Du Mont*, A Non-Obvious Design: Reexamining the Origins of the Design Patent Standard, 45 Gonz. L. Rev. 531 (2010) を参照。

て、集中型控訴裁判所としてのCAFCの制度的役割がどのように関わってきたかを示すために、欧州法における展開を比較検討することは、米・欧両制度の具体的な差異を明らかにしてくれるであろう。

1．米国におけるビジネス方法・ソフトウェアの特許可能性

米国におけるビジネス方法の特許可能性に関する法は、長年にわたり未確定の状態にあり、従って、熱い議論の対象となってきた。多くの論者は、事業活動の領域で効率性を高めるために、特許という排他的権利のインセンティブは不要であることを主たる理由として、ビジネス方法特許はイノベーションを妨げ、社会にコストを課するものだと主張する[94]。他方、別の論者たちは、同程度の確信を持って、ビジネス方法特許が、米国の事業面のイノベーションにとって決定的に重要なエンジンの役割を果たすものだと主張する[95]。

[94] Cf., e.g., *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008), at 1005 (Mayer, J., dissenting); *Biddinger*, Limiting the Business Method Patent: A Comparison and Proposed Alignment of European, Japanese and United States Patent Law, 69 Fordham L. Rev. 2523, 2544 et seqq. (2001); *Dreyfuss*, Are Business Method Patents Bad for Business?, 16 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 263, 274 et seqq. (2000) [hereinafter: *Dreyfuss*, Business Method Patents]; *Melarti*, State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.: Ought the Mathematical Algorithm and Business Method Exceptions Return to Business as Usual?, 6 J. Intell. Prop. L. 359, 391 (1999); *Raskind*, The State Street Bank Decision: The Bad Business of Unlimited Patent Protection for Methods of Doing Business, 10 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 61, 92 et seq. (1999); *Schlicher*, The Supreme Court, Bilski, and Sensible Limits on Patents, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 523, 531 et seqq. (2009); *Sfekas*, Controlling Business Method Patents: How the Japanese Standard for Patenting Software Could Bring Reasonable Limitations to Business Method Patents in the United States, 16 Pac. Rim L. & Pol'y J. 197, 213 (2007); *Xiang*, How Wide Should the Gate of "Technology" Be? Patentability of Business Methods in China, 11 Pac. Rim L. & Pol'y J. 795, 813 (2002).

[95] Cf., e.g., *DiMatteo*, The New "Problem" of Business Method Patents: The Convergence of National Patent Laws and International Internet Transactions, 28 Rutgers Computer & Tech. L.J. 1, 21 et seqq. (2002); *Hamilton*, Reducing the Patent Incentive: Federal Circuit

米国特許法101条（35 U.S.C.§101）は、特許の対象に関し、「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれらについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者」に対して特許による保護を与える旨を定めている。この規定は、特許の対象を広く捉える立場を示唆している。しかし、この規定が示唆する広い範囲は、特許可能性の境界の画定に資する、判例法による三つの例外により、狭められた。連邦最高裁は、画期的な *Diamond v. Chakrabarty* 事件判決[96]において、特許の対象は、「人が創った、太陽の下のすべてのもの」を含む旨を判示した[97]。従って、自然法則、自然現象及び抽象的なアイデアは、米国特許法の下では特許を受けることができない[98]。ただし、抽象的な原則の実際的応用は、特許の対象となり得る[99]。特許対象から除外されるそれらのカテゴリーについては、長きにわたり、研究者、立法者及び裁判所の間で議論されてきた。しかし、究極的な境界はいまだ明確に定められておらず、特許法は、経済情勢及び技術の発展の双方との関係で常に変化を強いられてきている。

初期のいくつかの判決は、ビジネスの方法は***本質的に***特許を受けられない（not patentable *per se*）ことを示唆していた[100]。従って、長年、PTOは、

Revisits Patentable Subject Matter in *Ex Parte Bilski*, 90 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 678, 678, 683 (2008); *Keeley-Domokos*, State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 14 Berkeley Tech. L.J. 153, 167 (1999).

[96] 447 U.S. 303 (1980).

[97] *Id.* at 309.

[98] *Id.* at 309 (citing *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978); *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972); *Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127, 130 (1948); *O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62 (1853); *Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. 156 (1852)); see also *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 185 (1981).

[99] Cf. *Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. 156, 175 (1852).

[100] すでに1868年には、*Ex parte Abraham*, 1868 Comm'r Dec. 59, 59 (Comm'r Pat. 1868) において、特許庁長官は、「会計帳簿の方法について特許を付与することは、…法の精神に反する」としていた。See also *United States Credit System Co. v. American Credit Indemnity Co.*, 53 F. 818, 819 (S.D.N.Y. 1893)（「通常のビジネス取引の方法」は特許を受けられないとした）. ビジネス方法の特許可能性に関する最初の控訴審判決である *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*, 160 F. 467, 469 (2d Cir. 1908) において、裁判所は、傍論ではあるが、「実施手段と結びつけられていない、ビジネ

ビジネス方法についての特許出願を拒絶してきた[101]。1972年の *Gottschalk v. Benson* 事件判決[102]において、連邦最高裁は、初めて、コンピュータ・プログラムとビジネス方法の特許可能性の問題を取り上げた。連邦最高裁は、全面的に数学的アルゴリズムを指し示す特許クレームは、特許法101条（35 U.S.C. § 101）中の方法（a process）に当たらない、なぜならば、これに特許を認めるとアルゴリズム自体の独占を認めることになるからであると述べた[103]。さらに、「特定の機械を含まない方法クレームは、物を『異なる状態又は物』に変換し、変化させることが、その特許可能性の鍵となる」との理由づけを示した[104]。同判決の結論と、さらに *Parker v. Flook* 事件判決[105]及び *Diamond v. Diehr* 事件判決[106]による明確化によって、方法発明の

ス方法の仕組み〔自体〕は、最も広く解釈したとしても、手法（an art）とはいえない」とし、従って特許を受けられないとした。

[101] Cf. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) (6th ed., January 1995), available at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/mpep_E6R0.htm>, § 706.03(a)（「ビジネスの方法は、一見方法（process or method）のように思われるが、法の〔特許対象の〕分類に入らず、拒絶してよい」とする）; *Grusd*, Internet Business Methods: What Role Does and Should Patent Law Play?, 4 Va. J.L. & Tech. 9, para. 16 (1999). But cf. *Wiese*, Death of a Myth: The Patenting of Internet Business Models After State Street Bank, 4 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 17, 31 et seq. (2000)（*Hotel Security Checking* 事件後もなお、PTO はビジネス方法と認める余地のある発明について特許を付与しているとする）.

[102] 409 U.S. 63 (1972).

[103] *Id*. at 72.

[104] *Id*. at 70. しかし、最高裁は、特定の機械と結びつき、又は物をある状態から他の状態に変換するという「要件を充たさなければ、方法発明特許は成立し得ない」ということを意味するものではない旨も明らかにした。*Id*. at 71. このように、本件判決は、コンピュータ・ソフトウェアが特許を一切受けられないとしたのではなく、有用性のある特徴がアルゴリズムのみにあるソフトウェアの特許可能性を否定したにとどまる。

[105] 437 U.S. 584, 594 (1978). 本事件における発明は、触媒浄化過程における警報境界値の算定及び更新の方法に関するものである。*Gottschalk v. Benson* 事件の対象と同様、この方法は実質上数学的アルゴリズムであった。

[106] 450 U.S. 175, 184 (1981). 問題となったクレームは、合成ゴムの加硫に関するア

特許可能性に関する「機械又は変換テスト」として知られる基準が成立した[107]。*Diamond v. Diehr* 事件判決の後、新設された CAFC が、コンピュータ・プログラムとビジネス方法との関係における特許法101条の境界画定に取り組むこととなった。1980年代及び1990年代、インターネット又はコンピュータの利用によって可能となる取引の方法に関する特許出願が出現し、さらには増大し、PTO は、コンピュータによって実行される発明が技術的発明とビジネス上の発明のいずれであるかを区別することは、もはや実際的でないと認識するに至った[108]。そこで、PTO は、クレームされた発明について、ビジネスの方法であるか否かを審査官が判断する必要はないとの立場を採用し、コンピュータにより実行される発明の特許可能性についても、他の発明に適用するのと同じ実定法上の要件に基づいて判断することとした[109]。この方針変更の結果、コンピュータにより実行されるビジネスの方法について、特許を付与する例がいくつか生じ、ついに、CAFC による画期的な *State Street Bank* 事件判決[110]で審査を受けることとなった。

State Street Bank 事件は、オープン型投資信託（mutual fund）のための、ある種の投資の仕組みを実行するためのデータ処理システムに関する特許を扱うものであった。この事件で、CAFC は、PTO の立場を支持し、ビ

ルゴリズムを公開するものであった。クレームされた方法は、型の内側を常に計測し、その計測値をコンピュータに送り、コンピュータが加硫の時間を常に更新し、工程の終了時に型を空けるよう信号を送るというものである。連邦最高裁は、当該クレームが、それ自体としては、数学的アルゴリズムではなく実際的な問題を解決する方法に向けられたものであるとした合衆国関税・特許上訴裁判所（CCPA）の判決を支持した。

[107] これらの三つの最高裁判決は、しばしば「特許可能性三部作（the “patent-eligibility trilogy”）」と呼ばれる。

[108] E.g. § 706.03(a) MPEP (6th ed., January 1995), cited *supra* note 101, was deleted in 1996, cf. MPEP, 6th ed., Rev. 2 (July 1996), available at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/mpep_E6R2.htm>.

[109] Cf. § 2106 MPEP (7th ed., July 1998)（「当庁職員は、ビジネスの方法に向けられたクレームの適切な扱いに苦慮してきた。クレームについて、ビジネス方法という分類がなされるべきではない。そのようなクレームは、必要に応じガイドラインに従って、他の方法クレームと同様に扱われるべきである。」）.

[110] *State Street Bank v. Signature Financial Group*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

ジネス方法が特許の対象となり得ない抽象的なアイデアにすぎないとした地裁の判断を覆した。すなわち、CAFCは、「数学的アルゴリズムは、抽象的なアイデアにすぎない限りにおいて、特許の対象とならない」が、アルゴリズムが「有用で具体的かつ現実的な結果（a “useful, concrete and tangible result”）」[111]をもたらす場合には、特許の対象となることを否定する根拠がなく、特許法上の特許の対象に関する「ビジネス方法の例外」は「もはや適用可能な法原則とはいえない」とした[112]。

この判決と、これをさらに明確化した、CAFCの *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.* 事件判決[113]は、米国において、ビジネス方法の特許付与可能性への扉を正式に開けることになり、その結果、ビジネス方法特許のために新たに設けられた「クラス705」に分類される特許出願が、急増した。しかしながら、ビジネス方法に係る特許出願の急増、そして、付与された特許のうち極めて多くに関係した問題（主として、この類型の特許の新規性及び進歩性の要件と、それらの特許が生み出す非効率的状態及び特許の藪による全体的なコストとに関する懸念であった）は、間もなく、多くの批判を集めることとなった[114]。さらに、PTOが判例法を適用して特

[111] *Id.* at 1373.

[112] *Id.* at 1375.

[113] 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).

[114] See, e.g., *Bagley*, Internet Business Model Patents: Obvious by Analogy, 7 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 253 (2001); *Dreyfuss*, Business Method Patents, op. cit. *supra* note 94; *Gabay*, The Patentability of Electronic Commerce Business Systems in the Aftermath of State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 8 J.L. & Pol'y 179 (1999); *Hulse*, Patentability of Computer Software after State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.: Evisceration of the Subject Matter Requirement, 33 U.C. Davis L. Rev. 491 (2000); *Kang/Snyder*, A Practitioner’s Approach to Strategic Enforcement and Analysis of Business Method Patents in the Post-State Street Era, 40 IDEA 267 (2000); *Keeley-Domokos*, op. cit. *supra* note 95; *Makin*, Hotel Checking: You Can Check out Any Time You Want, but Can You Ever Leave? The Patenting of Business Methods, 24 Colum.-VLA J.L. & Arts 93 (2000); *Melarti*, op. cit. *supra* note 94; *North*, The U.S. Expansion of Patentable Subject Matter: Creating a Competitive Advantage for Foreign Multinational Companies?, 18 B.U. Int'l L.J. 111 (2000); *Ogden*, Patentability of Algorithms after State Street Bank: The Death of the Physicality Requirement, 82 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y

許の対象について行った判断が不安定であったことにより、批判は一層増幅されることになった。PTOは、裁判所による基準、すなわち、初期の判例による「機械又は変換テスト」、及びCAFCが打ち立てた、有力な「有用で具体的かつ現実的な結果」テスト[115]に加え、時折、さらに追加的なテスト（例えば「技術的手法（technological arts）」テスト[116]）をも判例法が生み出していると解釈したのである。

ビジネス方法の特許可能性に関する特許法の状況について、批判が継続し、増大したため、「困りもの（mischief）」を司法判断が正してくれることへの期待が高まった。そして、*State Street Bank* 事件判決から10年以上が経過した2008年10月30日、ついに、CAFCの大法廷（en banc）による画期的な *In re Bilski* 事件判決[117]により、この問題が扱われることになった。同事件は、コンピュータその他の装置とは特段関係づけられていない、商品取引における損失回避のための方法を明らかにしたビジネス方法特許に関するものであった。PTOの審査官は、当該発明が「特定の装置によって実施されるものでなく、単に、抽象的なアイデアを操作し、実際の応用方法の限定なく、純粋に数学的な問題を解決するものにすぎない」とし、従って、「技術的手法に向けられていない」とした[118]。不服申立てを受けた審判部（The Board of Patent Appeals and Interferences（BPAI））は、判例法に根拠のない「技術的手法」テストに依拠した点において審査官は誤っていたとし、さらに、クレームが特定の装置に言及していないとしても、「もしも物理的な対象物がある状態から異なる状態に変換するのであれば」、そのクレームは特許可能な対象に向けられたものと認める余地があるの

721 (2000); *Porter*, Should Business Method Patents Continue to be Patentable?, 29 S.U. L. Rev. 225 (2002); *Raskind*, op. cit. *supra* note 94; *Stern*, Scope-of-Protection Problems with Patents and Copyrights on Methods of Doing Business, 10 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 105 (1999).

[115] このテストは、通常「State Streetテスト」と呼ばれる。

[116] Cf. *Barich*, In re Bilski – Recent Developments in Method Claiming, 2009 U. Ill. J.L. Tech. & Pol’y 251, 253.

[117] 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).

[118] *Id.* at 950.

だから、特定の装置を要求した点も誤りであるとした[119]。しかし、BPAIは、本事件のクレームは、特許可能な変換を含んでいないと判断した。最後に、BPAIは、出願人のクレームに記載された方法による成果は、「有用で具体的かつ現実的な結果」ではないから、特許可能な対象によるものといえないとした[120]。

CAFCは、上訴を認め、ある方法が特許を受けられるかを判断するために、特許可能な対象に関するテストのどれが適切かという問題に直面することとなった。CAFCは、特許可能性に関する異なるテストの歴史を振り返り、特許法上の特許対象を判断するために説明された、それらの異なるテストの実行可能性及び有用性について検討を加えた。まず、同裁判所は、「Freeman-Walter-Abeleテスト」[121]につき、このテストを充たさなくても特許可能と考えられることから、説得的でないとした[122]。第二に、CAFC自身が約10年前に採用した、ある方法が有用で具体的かつ現実的な結果をもたらす方法か否かによって判断する、いわゆる「State Streetテスト」については、「クレームが特許可能か否かを判断する上で不十分であり」、ビジネス方法の特許可能性の判断基準として「不適切（inadequate）」であるとした[123]。さらに、PTOの審査官の一部により適用され、また研究者の一部からも支持されていた「技術的手法」テストについては、不明確であって、「連邦最高裁、本裁判所又はその前身の裁判所のいずれも、このようなテストを明示的に採用したことはない」ことから、是認することができない

[119] *Id.*

[120] *Id.*

[121]「Freeman-Walter-Abeleテスト」は、合衆国関税・特許上訴裁判所（CAFCの前身の一つである。前注39参照）による、当該テストを形成し精緻化した次の三つの判決に因んで名づけられた。*In re Freeman*, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978); *In re Walter*, 618 F.2d 758 (CCPA 1980); and *In re Abele*, 684 F.2d 902 (CCPA 1982). このテストは、最終的な形では、次の二つのステップから成る。(1)クレームが、*Gottschalk v. Benson*判決のいう「アルゴリズム」を説明するものであるか、そうであるならば次に、(2)そのアルゴリズムは「物理的な要素又は方法の過程に対して適用されている（applied in any manner to physical elements or process steps）」か。.

[122] *Id.* at 959.

[123] *Id.* at 959 et seq.

とした[124]。その代わりに、CAFCは、連邦最高裁の古い判例法が述べた「機械又は変換テスト」を、方法クレームが特許法上の特許対象となるかを決める唯一適切な[125]テストとして、再構築した[126]。この「新しい」二本立てのテストによれば、「クレームされた方法は、(1)特定の機械又は装置と結びつけられているか、又は、(2)特定の物を異なる状態又は物に変換する場合には、101条の下で確実に特許の対象となり得る」とされる[127]。CAFCは、「機械又は変換テスト」が適用可能であることを明らかにした上で、問題とされた特定のクレームを検討し、当該事案におけるクレームは、特定の機械や装置に限って関係するものではなく、また、「いかなる物理的な物若しくは物質の変換、又は物理的な物若しくは物質を表す電気的信号も含んでおらず」、単に精神的なプロセス又は抽象的な概念に向けられたものにすぎないとした[128]。従って、CAFCは、審判部の当該クレームを拒絶する判断を支持した[129]。

このようにして、CAFCの*In re Bilski*事件判決の後、米国特許法の下では、物をある状態又は物から別の状態又は物に変換する方法は、それが機械を使用するか否かに関わらず、特許可能であり、また、そのような変換

[124] *Id.* at 960.

[125] 本CAFC判決の後、「機械又は変換テスト」が方法の特許可能性について、本当に唯一のテストなのか、あるいはそうであるべきなのかについて、論争が起こった。*Bilski*事件における裁量上告の申立ては、その点につき疑義を提起している（cf. *Bilski v. Doll*, Petition for a Writ of Certiorari, 2009 WL 226501, at 16 et seqq.）。*Gottschalk v. Benson*事件において、連邦最高裁は、「方法特許は、特定の機械若しくは装置と結びつき、又は物若しくは材料を『異なる状態若しくは物』に変化させる作用を持たなくてはならないと主張されている。当裁判所は、その先例の定めた要件を充足しなければ、方法の特許はあり得ないと判断するものではない。」と述べ（409 U.S. 63, at 71）、その点については明示的に判断を留保していた。*Bilski v. Kappos*事件において、上告を受けた連邦最高裁は、CAFCの「機械又は変換テスト」が唯一のテストであるとの判断を否定した。See *infra* III. 1.

[126] *Id.* at 961.

[127] *Id.* at 954.

[128] *Id.* at 964.

[129] *Id.* at 966. 3人の判事（Mayer、Rader及びNewman各判事）が反対意見を述べている。

を伴わない方法は、特定の機械を用いるものとしてクレームされている場合に限り、特許可能であることが明確になった。CAFCは、ビジネス方法がカテゴリーとして特許を受けられないとしたわけではないが、過去10年間に「State Streetテスト」に従って認められた多くのビジネス方法特許は、*In re Bilksi*事件判決によりCAFCが再構築した「機械又は変換テスト」をパスできないであろう。その上、ビジネス方法特許の問題は、*Bilski*事件で完全に解決したわけではない。なぜなら、CAFCは、同判決において取り組むことができたはずの、特許の対象に関する長年の問題をすべて解決したわけではないからである。CAFCは、「機械による実施とは何であるかの正確な定義づけの詳述は将来の事件に」委ねること、そして、「方法のクレームが特定の機械と結びつくといえるのは、コンピュータへの言及があればよいのか、またどのように言及されている場合なのか」という重要な問題が未回答のまま残されていることを認めている[130]。

意外にも、CAFCの*Bilski*事件判決は、同裁判所の連邦最高裁に対する姿勢、及び連邦最高裁の判例に対するアプローチの変化を示している。Michel判事の手になる多数意見は、多くの連邦最高裁判例を詳細に検討し、最終的には、特許可能な方法に関する自身の新しいテストを、「最高裁の

[130] *Id.* at 962. 反対意見において、Newman判事とRader判事は、多数意見がこれらの点を含む難問に答えを出していない点を批判している。Cf. *id.* at 1010 (Newman, J., dissenting):「多数意見は、しかし、特許要件の藪における最も棘のある（難しい）問題のうちの三つに答えていない。すなわち、(1) ビジネス方法特許は引き続き認められるのか、(2) 方法を特許可能とする、物理的変換又は機械による実施と認められるためには、何が必要か、そして (3) コンピュータ・ソフトウェア及びコンピュータにより実行される方法は、どこまで特許対象と認められるのかという問題である。」; and *id.* at 1015 (Rader, J., dissenting). CAFCは、判例批評においても、これらの重要な問題に答えていないことを批判されている。Cf., e.g., *Barich*, In re Bilski – Recent Developments in Method Claiming, 2009 U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 251, 261; *Donoghue/Grill*, In re Bilski: A Midpoint in the Evolution of Business Method Patents?, 7 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 316, paras. 26 et seq. (2009); *McEniery*, The Federal Circuit in Bilski: The Machine-or-Transformation Test, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 253, 261, 263 et seqq. (2009); *Ocksrider*, Patentability of Computer Software and Business Methods Post Bilski: A New Hope, 14 J. Tech. L. & Pol'y 179, 198 et seqq. (2009).

テスト」と呼んでいる[131]。このことは、同意見で引かれた連邦最高裁の事件が、いずれもビジネス方法特許に関するものではなかっただけに、一層目立つことである[132]。同意見は、判決文の18頁に至って、ようやく、CAFC自身の判例に言及している。

2009年1月、*Bilski*及び共同原告の*Warsaw*は、CAFCの判決の取消しを求めて、連邦最高裁に裁量上告の申立てを行った。最高裁は、2009年6月1日、この申立てを認め[133]、2009年11月9日に特許出願人達の上訴に関する口頭弁論が開かれた[134]。2010年6月28日、連邦最高裁は、長いこと待たれていた*Bilski v. Kappos*事件判決[135]を下し、*In re Bilski*事件において損失回避の方法に関する特許出願を拒絶したCAFCを支持した。最高裁は、ビジネス方法がカテゴリーとして特許対象から除かれることはないとしつつ[136]、*Bilski*事件において問題とされたクレームは、抽象的なアイデアに向けられたものであって、特許を受けられないとした。しかし、連邦最高裁は、*In re Bilski*事件におけるCAFCの判断に全面的に同意したわけではない。特許法101条の文言並びに最高裁自身の*Gottschalk v. Benson*事件判決[137]及び*Parker v. Flook*事件判決[138]の解釈に基づき、連邦最高裁は、「機械

[131] *In re Bilski*, 545 F.3d 943, at 959 (Fed. Cir. 2008).

[132] 実際のところ、Rader判事はその反対意見において、多数意見が「過去の技術を扱った、多数の最高裁の意見から、脈絡なく引いてきた傍論」に依拠していると批判している。*Id.* at 1011 (Rader, J., dissenting).

[133] See <http://www.supremecourtus.gov/orders/courtorders/060109zor.pdf>.

[134] 口頭弁論でのやりとりの記録につき次を参照。See <http://www.supremecourtus.gov/oral_arguments/argument_transcripts/08-964.pdf>.

[135] *Bilski et al. v. Kappos*, Docket No. 08-964, 561 U.S. ___ (2010).

[136] しかし、Stevens判事が起草し、Breyer、Ginsburg及びSotomayor各判事が同調した補足意見は、特許可能な対象の範囲について、慎重な、文言解釈、歴史分析及び機能的分析を展開している。Stevens判事によれば、多数意見は「方法（proecess）」という文言を広く解しすぎており、ビジネス方法は伝統的に米国において特許可能であったこともなければ、特許可能と想定されたこともないと述べている。このように、Stevens判事は、この点について多数意見に同意しておらず、ビジネス方法はカテゴリーとして特許可能性を否定されているとしている。Cf. *Bilski v. Kappos*, No. 08-964, slip op. at 47 (Stevens, J., concurring).

[137] 409 U.S. 63 (1972). Cf. *supra* III. 1.

又は変換テスト」が方法の特許可能性を決める唯一のテストであるとのCAFCの判断を否定した。多数意見は、同テストが、「ソフトウェア、先端的診断医学手法、並びに線形プログラム、データ圧縮及びデジタル信号操作に基づく発明の特許可能性に関して、不確実性をもたらす」かもしれないことから、情報化の時代においてある種の発明の特許可能性を判断するために適切なものとはいえない可能性があるとした[139]。しかし、最高裁は、「機械又は変換テスト」を完全に否定したわけではない。同テストは、唯一のテストとして適用するのではなく、「クレームされた発明が101条の『方法』に当たるか否かを判断するための、有用で重要な一つの手がかり、かつ、検討の一手段」とみなされるべきであるとした[140]。もっとも、方法の特許可能性を広く捉え、また、「機械又は変換テスト」は特許可能性に係る唯一のテストではないとしつつ、最高裁は、CAFCから自由度を過度に奪うことを意図するものではないこと、この意見は、「連邦巡回区控訴裁判所が過去に用いてきた101条の解釈を是認するものと読まれるべき」ではないこと、そして「特許法の目的を実現し、その規定に反しない限定基準をCAFCが開発することを妨げることは、決して望まない」旨を明らかにしている[141]。

連邦最高裁の *Bilski v. Kappos* 事件判決の後、米国特許法におけるビジネス方法の特許可能性は、依然として不明確な状況にあり、CAFC、PTOの審査官、あるいは立法府によって解決されるべき多くの問題が残っている。ビジネス方法が、カテゴリーとして特許可能性を否定されることはないこと、及び「機械又は変換テスト」が方法の特許可能性を判断する唯一のテストではないことが明らかにはなったが、連邦最高裁は、特許法101条の下で特許可能なものは一体何であると考えるべきかについて、手引きとなるものをほとんど示さなかった。「機械又は変換テスト」の基準を充たすクレームは、引き続き特許可能と認められるものと考えることができる。しかし、上記最高裁判決後は、「機械又は変換テスト」を充たさないクレームも、別の理論によって特許可能と認められる可能性がある。近い将来、CAFCが、特許法のこの分野について一層の明確化を実現する機会を持つことになるかもしれない。連邦最高裁は、*Bilski* 事件判決の当日、診断テストと治療方法の特許可能性に関係する、CAFCが扱った二つの事件、すなわち *Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen Idec*[142] と *Prometheus Laboratories, Inc. v. Mayo Collaborative Services*[143] について、裁量上告申立てを受け入れた。そして、最高裁は、これらの事件におけるCAFCの判決を直ちに取り消し、最高裁の *Bilski* 事件判決に基づいて再審理をするよう、両事件を差し戻した[144]。これら二つの事件についてのCAFCによる再審理は、CAFCが、方法の特許可能性について詳細に検討する最初の機会となり、従って最高裁がCAFCに認めた自由度を生かして、ビジネス方法特許の分野について一層の明確性をもたらす機会になろう。

以上をまとめると、米国の集中型の特許裁判所制度は、判例法における、議論の余地が大きかった「State Streetテスト」について、当初からかなりの批判を受けていたにもかかわらず、これを正す（又は、少なくとも差異化する）のに10年以上を要した。その結果、米国特許法におけるソフトウェアやビジネス方法の特許可能性に関し、疑問の多い展開が見られ、コストを発生させることとなったのは確かである。ここでコストとは、一方で、出願のコストや行政のコストであり、他方で、ビジネス方法特許が付与されたことによって、疑いの余地なく生じた萎縮効果によるコストである。さらに、（今や）おそらく無効である、多数のビジネス方法特許によって警告や差止請求がなされることにより、追加的なかなりの厚生損失が発生することになろう。連邦最高裁の *Bilski* 事件判決の後もなお、ビジネス方法の特許可能性に関して不明確な状態が続いているため、さらにコストと追加的厚生損失が発生し続けるであろう。

さて、以上のような状況と、欧州の特許法の法的状況を比べることとしよう。後者は、集中的な要素と分散的な要素とが複雑に作用しあう点に特

138 437 U.S. 584 (1978). Cf. *supra* III. 1.

139 *Bilski v. Kappos*, No. 08-964, slip op. at 9.

140 *Id.*, slip op. at 8.

141 *Id.*, slip op. at 16.

142 304 Fed. Appx. 866 (Fed. Cir. 2008).

143 581 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2009).

144 Cf. Supreme Court Orders No. 08-1509 and No. 09-490 of Tuesday, 29 June 2010, available at <http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/062910zr.pdf>.

徴を持つ、根本的に異なる制度的なフレームワークの中で展開されてきたものである。

2．欧州におけるビジネス方法・ソフトウェアの特許可能性

欧州の特許制度において、現行の分散的（decentralized）な特許エンフォースメントの制度が、多くの問題点をもたらしていることは、疑いないであろう。しかし、それらを論じることは、本研究の主題ではない[145]。その代わり、ここでは、米国の制度のような、集中型の特許訴訟制度の長所と短所を評価するために、欧州の分散的な制度がコンピュータ・プログラムとビジネス方法の特許可能性の問題をどのように扱ってきたかを概観することとしたい。その過程で、分散的な手続から成る制度も、一定の長所を有することが明らかになろう。すなわち、理想的には、この制度の下で、EPO の審判部や異なる法域の国内裁判所（例えば、ドイツの連邦通常裁判所）の、分裂し揺れ動く判断によって、かなりバランスのとれた「チェック・アンド・バランス」の仕組みをもたらし得るのである。

EPC の52条(2)(c)によれば、「ビジネスの方法」及び「コンピュータのプログラム」は、発明とは認められず、従って特許可能な対象から一般に除かれる。しかし、EPC 52条(3)によると、上記の除外は、欧州特許の出願又は欧州特許が、ビジネス方法やコンピュータ・プログラム「それ自体」（as such）に関するものである場合に限って適用される。EPC が発効した1978年以降、この「それ自体」という文言の解釈に基づきつつ、研究者、審査官及び裁判所の間で、コンピュータ関連発明の特許可能性を巡る激しい議論が行われてきた。

よく引用される、1976年に出された、コンピュータ・プログラムに関する最初の判決[146]において、ドイツの連邦通常裁判所は、配置を決める作業

[145] 分散型の欧州の特許エンフォースメント制度についての簡潔な説明とこの制度的枠組みに関連する問題の概観につき、次を参照。See *supra* I., and, e.g., *Cannon*, op. cit. *supra* note 6, at 417 et seqq.; *Pegram*, An American View of the Patent System in Europe in 2009, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 594 (2009).

[146] Federal Court of Justice of 22 June 1976, X ZB 23/74, (1976) GRUR, 96 – *Dispositionsprogramm*.

に使用される計算機用の構成・計算プログラムであって、その実行により、既知の構造を持つ計算機を命令どおりに使用するものは、特許を受けられないとした[147]。同裁判所は、コンピュータによって実行可能な構成と計算をするルール（すなわちコンピュータ・プログラム）について、なぜ技術的発明といえないのかを説明し、ある特許出願が技術的発明に関するものか、それともコンピュータ・プログラムに関するものかを分析するための方法について、詳しく述べている。そして、同裁判所は、クレームされた発明の「中核」（core）が技術分野に属する場合にのみ、発明は「技術的（technical）」であるとした[148]。

それから10年後、EPO の審判部が初めてコンピュータ関連発明の特許可能性の問題を取り上げ、イメージ・データの処理の迅速化という課題の解決策は、たとえコンピュータ・プログラムによるものであるとしても、特許可能であるとした[149]。審判部は、たとえ、発明の基底をなす思想（アイデア）が、数学的方法によるものであるとしても、技術的性質の評価は総合的な観点から行うべきであり、当該数学的方法が用いられる技術的過程に向けられたクレームであれば、当該方法それ自体の保護を目指すものではないと判断した。さらに、その審決は、新しいプログラムに従って処理をするのが既知の型のコンピュータである場合、当該コンピュータは、EPC 54条(2)が定める技術水準を構成する部分（forming part of the state of the art）と認めることはできないとした。その後の審決において、EPO 審判部は、文書を要約し、要約を保存し、問い合わせに応じて要約を検索する行為は、それ自体、精神的な行為の遂行に関する計画、法則及び方法というカテゴリーに含まれ、従って、EPC 52 条(2)(c)及び52条(3)により、特許を受けられないとした[150]。この審決は、さらに、EPC 52条(2)及び52条(3)の下で、「それ自体」が特許の対象から除外されている、ある活動の

[147] Cf. *id.* at 99.

[148] Cf. *id.* at 98 et seq.

[149] EPO Board of Appeal of July 15, 1986, T 208/84 – *Computer-related invention/Vicom*.

[150] EPO Board of Appeal of October 5, 1988, T 22/85 – *Document abstracting and retrieving/IBM*.

遂行過程を順に並べただけのものは、ハードウェアとしての普通のコンピュータの助けを借りて、その機能又は機能的手段を実現するものであっても、そのことによって技術的な工夫（technical considerations）がなされたことにならず、従って、その活動に技術的性質を与え、特許可能な対象からの除外を否定することにはならないとした。

1992年には、ドイツの連邦通常裁判所が、有名な *Tauchcomputer* 事件判決[151]において、新規性と進歩性要件の審査に関する従来の見解を変えて、発明の「中核」を評価する立場から、EPO のより緩やかなアプローチに従った、総合的に評価する立場に転換した。同裁判所は、技術的要素と非技術的要素とを含む発明は、審査において、全体として評価される必要があり、非技術的要素を含んでいても特許可能である場合があり得るとしたのである[152]。この新しい評価基準の下で、後に続いた判決によって、ドイツにおけるソフトウェアの特許可能性は次第に拡大していくこととなった。

さらに 6 年後、EPO 審判部は、画期的な *Computer program product/IBM* 事件審決[153]において、同部の過去の複数の審決が採用していた見解と異なるアプローチを採った。すなわち、過去の審決では、すべてのコンピュータ・プログラムは EPC 52条(2)(c)及び同条(3)の下で特許対象から除外されているとされていたのに対し、上記審決は、技術的性質を持つコンピュータ・プログラムと非技術的性質を持つそれとを区別したのである。審判部は、コンピュータ・プログラム製品は、それがコンピュータ上で実行されたときに、プログラム（ソフトウェア）とコンピュータ（ハードウェア）の間の「通常の」物理的相互作用を超える技術的効果を生じるのであれば、EPC 52条(2)(c)及び同条(3)の下で特許可能性を排除されることはないとした[154]。

2000年には、ドイツの連邦通常裁判所が、*Sprachanalyseeinrichtung* 事件判決[155]において、コンピュータにより実施される発明の特許可能性に関して一層緩やかなアプローチを採用した。文の文法構造を分析するコンピュータ・プログラムについて、ドイツ特許庁及び連邦特許裁判所は、技術性がないとして特許による保護を否定したのに対し、上訴を受けた連邦通常裁判所は、プログラムの技術によって特定の方式に環境設定された装置は、一般に技術的性質を有するとしたのである[156]。そのような装置の技術的性質を評価するに際し、「より高い」技術的効果が達成されるか、その技術分野がより豊かになる（enriched）か、あるいは技術水準に貢献するかは問題とならないとされた[157]。

同じ年、EPO 審判部は、ビジネス方法の特許可能性に関する判断を迫られた。*Pension Benefit Systems Partnership* 事件審決[158]において、審判部は、経済に関する概念とビジネスの慣行のみから成る方法は、EPC52条(1)の定める発明ではないとした。純粋に非技術的な目的のため、及び／又は純粋に非技術的な情報の処理のための技術的手段の使用に関係する方法は、その特徴によって当該方法に技術的性質が認められることには必ずしもならないというのである。さらに同審決は、経済的活動を遂行するか又は支援するのに適した、物理的な物又は具体的な製品によって構成される装置は、EPC 52条(1)の定める発明に当たるとした。審判部は、結論として、EPC の下では、ある発明が EPC 52条(1)の定める意味における発明と認められるか否かの検討において、発明の「新規性を持つ特徴」と先行技術から知られている特徴とを区別する理由はないとした。

さらに、EPO 審判部は、2004年の画期的な *Auction Method/Hitachi* 事件審決において、コンピュータ・プログラム又はビジネス方法を含む、クレームされた発明の審査における焦点を、「技術性」の問題から「進歩性（inventive step）」の問題にシフトさせ、その結果、EPC 52条(2)の特許可能

[151] Federal Court of Justice of 4 February 1992, X ZR 43/91, (1992) GRUR, 430 – *Tauchcomputer*.

[152] *Id*. at 431 et seq.

[153] EPO Board of Appeal of July 1, 1998, T 1173/97 – *Computer program product/IBM*.

[154] Cf. *id*., headnote 1.

[155] Federal Court of Justice of 11 May 2000, X ZB 15/98, (2000) GRUR, 1007 – *Sprachanalyseeinrichtung*.

[156] *Id*. at 1008.

[157] *Id*.

[158] EPO Board of Appeal of September 8, 2000, T 931/95 – *Pension Benefit Systems Partnership*.

性の検討の中で装置クレームと方法クレームとを同列に扱うこととした[159]。審判部は、本審決で、以前の *Pension Benefit Systems Partnership* 審決[160]とは対照的に、技術的手段を含む方法もEPC 52条(1)の発明であり、サーバ・コンピュータを使用するということのみから、方法が技術的であると認め得るとした。しかし、本審決によれば、事業計画（a business scheme）の変更から成り、技術的問題を技術的手段によって解決するのではなく、それを回避することを狙った方法の手順は、クレームの対象の進歩性に寄与しないとされた。技術的特徴と非技術的特徴が混在する発明の評価に当たっては、技術的性質を付加する面の特徴のみが、進歩性に関する評価において考慮される。従って、コンピュータ上でのみ実行される、単なる概念的なレジームや方法は、進歩性要件を充足しないのであるから、引き続き特許を受けることができない。

2001年には、ドイツの連邦通常裁判所が、*Suche fehlerhafter Zeichenketten* 事件判決[161]において、コンピュータ・プログラムの特許対象からの除外に関する解釈を明確化する機会を得た。同裁判所は、クレームされた発明がコンピュータを利用するものであれば、特許の可能性はあるとした。しかし、コンピュータの従来どおりの利用のみでは、ドイツ特許法（PatG）1条(3)及び(4)[162]が定めるコンピュータ・プログラムの特許対象からの除外を回避するのに十分でなく[163]、クレームされた発明に特有の要素が、具体的な技術的問題を解決する必要があるとされた[164]。

コンピュータ・プログラムの特許可能性に係る最新の判例においても、ドイツ連邦通常裁判所は、コンピュータ・プログラムが、単にコンピュータが使われるということを超えて、技術的手段により具体的な技術的問題を解決するものである場合に限り、特許可能である旨を確認した[165]。技術的手段による技術的問題の解決とは、システムの構成要素の変更や、それらを呼び出す（address）新しい方法を伴うことを必ずしも要しない。実際、同裁判所によれば、技術的問題の解決に用いられるコンピュータ・プログラムの実行が、コンピュータ外の技術的条件によって限定されるとか、あるいは、コンピュータの技術的条件を考慮しつつ行ったソフトウェアの開発により、技術的問題が解決されるということで足りるとされている[166]。技術性の判定において、クレームされた発明が技術的特徴のほかに非技術的特徴を有しているか否かは無関係である。技術的特徴と非技術的特徴が併存する場合には、クレームの技術的性質に寄与する特徴のみが考慮され、そのような特徴の新規性及び進歩性のみによって、特許可能性が決まる。従って、一定の態様でソフトウェアを備えたコンピュータは、一般的に技術的性質を持つといえるし、また、コンピュータ・プログラムは、当該プログラムの技術的手段による具体的な技術的問題の解決法が新規で進歩性を有するのであれば、特許可能である[167]。

最近、2010年5月12日に、EPO拡大審判部（EBoA）は、EPOのAlison Brimelow長官から付託された4つの質問に対して、意見を公表した[168]。その質問は、EPCの下でのプログラムの特許可能性について審判部が行った、相互に食い違う（と主張される）判断に関するものであった[169]。この付託は、それらの質問がコンピュータ・プログラムの特許可能性に関するEPOの実務全体の検討を求めるものであったことから、大きな関心を呼んだ。そのため、弁護士、企業、学界、特許事務所及び個人から、100を超える

[159] EPO Board of Appeal of April 21, 2004, T 258/03 – *Auction Method/Hitachi*.

[160] EPO Board of Appeal of September 8, 2000, T 931/95 – *Pension Benefit Systems Partnership*.

[161] Federal Court of Justice of 17 October 2001, X ZB 16/00, (2002) GRUR, 143 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*.

[162] ドイツ特許法1条(3)及び(4)は、上述のEPC 52条(2)及び(3)と同様の規定である。

[163] Cf. Federal Court of Justice, (2002) GRUR, 143, at 144 et seq.

[164] *Id*. at 144.

[165] Cf. Federal Court of Justice of 20 January 2009, X ZB 22/07, (2009) GRUR, 479 – *Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten*; Federal Court of Justice of 20 April 2010, X ZR 27/07; Federal Court of Justice of 22 April 2010, Xa ZB 20/08, (2010) GRUR, 613 – *Dynamische Dokumentengenerierung*.

[166] Cf. Federal Court of Justice, (2010) GRUR, 613, at 616.

[167] Cf. Federal Court of Justice, (2010) GRUR, 613, at 615.

[168] Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office of May 12, 2010, Case No. G 3/08 – *Programs for Computers*.

[169] Cf. Referral by the President of the EPO to the Enlarged Board of Appeal dated 23 October 2008, Official Journal EPO 2009, 142.

意見書（amicus curiae briefs）が寄せられた[170]。

拡大審判部の意見は、初めに、付託を受けることが可能かという問題を論じた。EPC 112条(1)(b)によれば、法の統一的な適用を確保する必要があり、又は基本的な重要性を持つ法的問題が生じた場合において、二つの審判部がその問題について異なる判断（審決）を下したとき、EPO長官は、法的問題について拡大審判部に付託をすることができる[171]。拡大審判部は、まず、前任のAlain Pompidou長官が2007年に付託を拒否していたからといって、Brimelow現長官が付託の権限を失っていたわけではないとした。むしろ、長官は、EPC 112条(1)(b)によって与えられる裁量的権限を全面的に行使可能であり、付託の必要性についての判断を比較的短期間の間に変更することもできるとした[172]。続いて、拡大審判部は、EPC 112条(1)(b)の規定による許容可能性の基準について、今回付託されたコンピュータ・プログラムの特許可能性に関する問題が、疑いなく基本的重要性を持つと判断した[173]。次に、拡大審判部は、EPC 112条(1)(b)の「二つのEPO審判部による異なる判断」という文言の意味いかんという、極めて重要な論点を取り上げた。関連する判例法の展開を仔細に分析した結果、拡大審判部は、技術審判部の二つの判断（審決）に相違点（a divergence）があると認めた[174]。しかし、新しい技術分野についての判例法は、常に連続的に発展するわけではなく、以前に採用されたアプローチが放棄されたり修正されたりすることがあり得るとし、本件で問題とされている事例も、判例法の

[170] Cf. Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office of May 12, 2010, G 3/08, at 1 et seq.

[171] EPC 112条(1)によれば、審判部自体及びEPO長官のみが、拡大審判部に対して質問を付託することができる。拡大審判部は、審判部の付託に対しては審決（a decision）を、長官の付託に対しては意見（an opinion）を発出する。

[172] Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office of May 12, 2010, G 3/08, at 4.

[173] *Id.* at 5.

[174] 実は、この付託は、単一の技術審判部による異なる（と主張された）審決を根拠としてなされたものである。しかし、拡大審判部は、この付託の根拠となった審決をした審判部が、異なる構成メンバーによるものであったことから、同付託はEPC 112条(1)(b)の文言に整合的であると認めた。Cf. Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office of May 12, 2010, G 3/08, at 7 et seqq.

抵触ではなく正当な発展形態であるとした[175]。そして、EPC 112条(1)(b)の目的・趣旨は、法の統一性（legal uniformity）が乱された場合に、拡大審判部がこれを再構築することにあり、法の発展に拡大審判部が介入することにはないとし、結論として、本件では、抵触する審判部の判断がないことから、付託に関する法的要件が充たされていないとした[176]。

拡大審判部によれば、プログラムの特許可能性に関する最近の判例法の立場は一貫しており、またそれが適用されるべきである。従って、本件における拡大審判部の判断は、EPOの実務に変化をもたらすことはないであろう。もしコンピュータ・プログラムに関するクレームが、技術的手段を限定し、又は利用するものであれば、そのクレームは、コンピュータ・プログラム「それ自体」として特許可能性を否定されることはない。しかし、新規性や進歩性の評価においては、クレームの技術的性質に寄与する特徴のみが考慮される。

上記の拡大審判部の判断は、支持されるべきである。本件における拡大審判部への付託は、かなりの長期間のうちにEPOの審判部が異なる判断を出したことを根拠としており、真の抵触というよりも、この〔コンピュータ・プログラムに係る〕法分野における（漸次の（piece-meal））発展を反映した事情に基づくものであった。そして、本付託は、拡大審判部をして、コンピュータ・プログラムの特許可能性に関する集中化したテストの適用をある時をもって制限し、実質上、法的安定性と統一性を理由に、そのテストを一定期間固定化（freeze）させようとする試みに等しいものであった。対照的に、審判部の判例法は、上述したようなこの分野の技術的及び法的進展に反応して、区々に（ときには非系統的に）発展してきた。

しかし、そのような発展こそが、結果的に、コンピュータ関連発明の特許可能性について、バランスのとれた、画一的でない（differentiated）、そしてかなりの程度信頼できるアプローチを実現することを可能にしたのである。かかる背景を考慮すれば、〔コンピュータ関連発明の特許可能性に関する〕問題について、一貫した、簡明なテストを発展させ、それを固定化することを実際に試みたとしても、EPOとその（理論上は可能な限り

[175] *Id.* at 17.

[176] *Id.* at 22.

独立的な）審判部の制度上のバランスとの関係で、また、この特定分野における特許可能性に関する、適切でバランスのとれた要件について、情報が（間違いなく）不確実であることと急速な進展が見られることとの関係で、うまくいくとは思えなかったのである。

以上の結論として、コンピュータ・プログラムの特許可能性に関する欧州の判例法（すなわちEPO審判部の判断、及びドイツ連邦通常裁判所の判決）を簡単に概観することにより、特許のエンフォースメントに対する欧州の分散的なアプローチが、過去数十年間にどのように進展したかを知ることができる。一つの集中型の裁判所が特許法に関する問題を所管し、連邦最高裁による審査はめったに受けないという米国の事情と異なり、欧州では、裁判所が、他の法域における特許法のこの分野での発展に譲歩する（yield）ことが可能であった。このことにより、「チェック・アンド・バランス」の制度－すなわち、EPO審判部及び諸法域の国内裁判所により、揺れ動く、異なる判断が出される制度－が（時に非系統的で、必ずしも連続的でない）発展を示し、結果的に、特許の保護及びエンフォースメントに係る権限が集中する一つの機関が存在しないにもかかわらず、この分野の特許法を、加盟国の間で適度に均一的なものにしたのであった。ただし、主たる相違点は、適度に均一的な基準に向けた、必ずしも常に連続的ではなく、時に非系統的な発展において、コンピュータ・プログラムの特許可能性の問題に関し、欧州全体で極端な解決法が認められ、支配的になることは決してなかったということである。従って、極めて疑わしいにもかかわらず「固定した（frozen）」、又は少なくとも「変動しにくい（sticky）」判例法を訂正することが遅れて、長期間にわたりその判例法が欧州全体の特許要件の基準を形成してしまうという問題は、現行の欧州の制度では、実際には存在しないのである。

以上の比較検討により、集中型の制度は、具体的な長所とともに具体的な短所を持つことが明らかになった。そして、長所が短所に勝るか否かは、集中的要素と分散的要素とを適切に組み合わせて、妥当な制度設計をすることにかかっている。この基本的事実は、現在の欧州における、一層の集中化とEU特許及びEEUPCの導入を求める案を巡る議論において、念頭に置かれるべきである。上に示したように、過度の集中化は、法を特定の（問題ある）状態に「固定する（freezing）」危険性を増すことから、アプローチとして誤っている可能性がある。米国の連邦最高裁も同様の懸念を抱いたように思われる。すなわち、*Bilski v. Kappos* 事件判決において、最高裁は、特許可能な対象の判定に関して唯一のテストを採用する、CAFCの「形式的な（formal）」アプローチに反対し、より柔軟性のある、将来の進展に対しても対応可能なアプローチを支持した。こうして、集中型と分散型の要素の適切なバランスが、均一的で信頼性のある、しかも誰にも平等に利用しやすく、かつ、十分に柔軟な、汎欧州特許制度（pan-European patent system）を実現する鍵であると考えられる[177]。

Ⅳ．米国特許法における均等論の発展

CAFCと連邦最高裁との相互作用、及び連邦最高裁が特許事件においてCAFCに対する態度を変化させたことを示すもう一つの好例は、均等論及び審査経過禁反言原則（the principle of prosecution history estoppel）の発展である。因みに、この例は、特許法における集中型の控訴制度が、ビジネス方法の場合のように、特許制度の過度の拡張をもたらすとは必ずしも限らないことを示すとともに、問題の核心は、法的安定性と、法の正しさ、精密性及び透明な政策的方向づけとの間の選択（legal certainty vs. correctness, accurateness and transparent policy orientation of the law）であることを示している。

均等論とは、一般に、たとえ特許のクレームの文言との関係で侵害が認められなくても、なお特許侵害を認め得るという、コモン・ロー上の理論である。均等論は、特許の保護範囲をクレームの文言より拡張する効果を持つため、特許権の権利範囲は特許のクレームの文言によって限界づけられるという一般的な原則の例外と考えられる[178]。これと関連する審査経過禁反言原則とは、例外に対する例外として、特許権者が特許出願手続にお

[177] See further also *Jaeger*, op. cit. *supra* note 5, at 83 et seqq.

[178] Cf. generally *Schechter/Thomas*, Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks (2003), § 20.2.2. 異なる法域における均等論についての最近の概観として、次を参照。Cf. *Pumfrey/Adelman et al.*, The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have it Right?, 11 Yale J.L. & Tech. 261 (2008-2009).

いてクレームを補正した場合に、均等論の適用を制限するものである。これら二つの理論の根拠と範囲の捉え方、及び、両者の間の緊張関係は、多数の訴訟と学術研究の対象とされてきた[179]。

米国法における均等論の起源は、1853年の連邦最高裁による *Winans v. Denmead* 事件判決[180]に遡る。同判決において、連邦最高裁は、特許の解釈に関して文言に依拠するアプローチを避け、特許発明と被疑侵害装置との比較に当たって、より全体観察的なアプローチを採った。この理論は、その後、連邦最高裁及び下級裁判所によって適用され、具体化されてきた。連邦最高裁は、画期的な *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 事件判決[181]において、均等論を詳細に論じ、この理論が含意する政策は、特許制度のインセンティブ構造を保護することである旨を明らかにした。最高裁は、均等論の根拠について、仮に、侵害者が些細な変更を施すことにより責任を免れることを許すならば、イノベーターの意欲を削ぐとともに、「悪辣な模倣者（たち）」が自らイノベーションに取り組むことも妨げると論じた[182]。そして最高裁は、「特許に対する詐欺（fraud on a patent）」を防ぐために、均等論が必要であるとした[183]。*Graver Tank* 事件において、連邦最高裁は、被疑侵害物件又は方法を均等と認めるか否かを判断するテストを確立した。この、いわゆる「機能・方法・結果テスト（function-way-result test）」によると、あるものが(1)実質的に同一の機能を、(2)実質的に同一の方法によって果たし、(3)実質的に同一の結果をもたらす場合に、均等と認めるとされる[184]。

1995年、CAFCは、大法廷による *Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co.* 判決[185]において、*Graver Tank* 事件判決の先例を再考し、「技術が一層高度化し、イノベーションの過程も複雑化したため、機能・方法・結果テストは、〔クレーム文言と被疑侵害物・方法の間の〕相違が実質的なものであることを示すテストとして常に十分とはいえないかもしれない」とした[186]。そこで、CAFCは、「均等論による侵害を認めるためには、クレームされた物又は方法と、被疑侵害物又は方法との間の差異が、非実質的なものであることを証明する必要がある」として[187]、均等に関する第二の、より狭いテストである、いわゆる「非実質的な差異のテスト（insubstantial differences test）」を採用した。

これに対する上告を受け[188]、連邦最高裁は、均等論が特許法の改正により排除されたか否か、また、（均等論がまだ存在するならば）均等はどのように認定されるべきかという問題に対応を迫られ、均等論を再検討することとなった。連邦最高裁は、まず、1952年の特許法改正により均等論が廃止されてはいないとした[189]。また、審査経過禁反言原則が、侵害の主張に対する防御方法として引き続き有効であるとした[190]。さらに、クレームのすべての構成要素が重要であり、均等は、クレーム全体としてではなく、

[179] 均等論についての重要な研究につき、以下を参照。See, e.g., *Adams*, The Doctrine of Equivalents: Becoming a Derelict on the Waters of Patent Law, 84 Neb. L. Rev. 1113 (2006); *Adelman/Francione*, The Doctrine of Equivalents in Patent Law: Questions that Pennwalt Did Not Answer, 137 U. Pa. L. Rev. 673 (1989); *Allison/Lemley*, The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents, 59 Stan. L. Rev. 955 (2007); *Coniglia-ro/Greenbery/Lemley*, Foreseeability in Patent Law, 16 Berkeley Tech. L.J. 1045 (2001); *Lichtman*, Substitutes for the Doctrine of Equivalents: A Response to Meurer and Nard, 93 Geo. L.J. 2013 (2005); *Merges/Nelson*, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839 (1990); *Meurer/Nard*, Invention, Refinement, and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents, 93 Geo. L.J. 1947 (2005); *Sarnoff*, Abolishing the Doctrine of Equivalents and Claiming the Future after Festo, 19 Berkeley Tech. L.J. 1157 (2004); *Thomas*; Claim Re-Construction: The Doctrine of Equivalents in the Post-Markman Era, 9 Lewis & Clark L. Rev. 153 (2005); *Vermont*, op. cit. *supra* note 64; *Wagner*, Reconsidering Estoppel: Patent Administration and the Failure of Festo, 151 U. Pa. L. Rev. 159 (2002).

[180] 56 U.S. 330 (1853).

[181] 339 U.S. 605 (1950).

[182] *Id*. at 607.

[183] *Id*. at 608.

[184] Cf. *id*. at 608. このテストは、しばしば「三者同一性テスト（triple identity test）」と呼ばれる。

[185] 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995).

[186] *Id*. at 1518.

[187] Cf. *id*. at 1521 et seq.

[188] *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co*., 520 U.S. 17 (1997).

[189] Cf. *id*. at 25 et seq.

[190] Cf. *id*. at 30.

クレームの個々の要素毎に判断すべきであるとした[191]。続いて、均等の判断に関する適切なテストは何かという論点について検討し、「三者同一性テスト（triple identity test）は、機械装置についての分析には適切かもしれないが、他の物や方法の分析に関しては、その判断枠組みはあまり役立たない」とし、「非実質的差異のテストは、何をもって、ある差異を『非実質的な』ものと認めるかにつき、ほとんど手がかりを示していない」とした[192]。しかし、連邦最高裁は、どれか一つのテストが均等に関する唯一の適切なテストであるとはせず、均等に関するテストをケース・バイ・ケースで精緻化していくことを、CAFCの「専門的知見を有するこの領域における健全な判断」に委ねると述べた[193]。また、「この法領域において、法的安定性、整合性及び審査可能性を高めるために、手続面の改善をどのように進めるべきかについては、CAFCに委ねる」とした[194]。

Warner Jenkinson 事件において、連邦最高裁は、CAFCの専門的知見と権威に気配りを示したが、5年後、均等論を制限する法理としての審査経過禁反言原則の厳密な適用範囲を論じた *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 判決[195]においては、この共感は薄れたようである。同判決は、CAFCの判断を取り消し、特許法に適合させるためクレームを減縮するべく出願内容を補正した場合、その事実は、減縮補正されたクレームについての均等論の主張を絶対的に遮断する根拠（an absolute bar）にはならず、補正の理由に照らして評価されなくてはならない、と判示した[196]。それ以上に注目すべきことには、連邦最高裁は、全員一致の意見において、「裁判所は、発明者のコミュニティにおいて確立された期待を打ち砕くような変化を選択することに対して、慎重であらねばならない」という最高裁の判例法上の「指針を無視した」ことにつき、CAFCを批判し[197]、本来

[191] *Id.* at 29.
[192] *Id.* at 39 et seq.
[193] *Id.* at 40.
[194] *Id.* at 39.
[195] 535 U.S. 722 (2002).
[196] Cf. *id. passim*.
[197] *Id.* at 739.

議会に留保されている、確立した法に抜本的な変更をもたらす機能を果たそうとしているとして、CAFCを非難した[198]。その上で、連邦最高裁は、「最高裁の先例に整合的で、PTOの現実の実務を尊重するものでもある」審査経過禁反言抗弁に係るアプローチについて、CAFCに指示を与えた[199]。最高裁が、法をさらに発展させる機会を与える形でCAFCに事件を差し戻すことはせず、その代わりに、最高裁の意見と整合的に事件の事実面を分析する範囲に限って、すなわち、CAFCが新たなテストを考え出す機会を否定しつつ、CAFCに差し戻したことも、連邦最高裁のCAFCに対する不満の現れと見てよいかもしれない[200]。

均等論と審査経過禁反言の、変化に富む発展は、CAFCと連邦最高裁との相互作用、及び連邦最高裁の近年における特許法に対する姿勢の変化を、典型的に示している。連邦最高裁は、CAFCの判決を一層厳密に監視し、この領域における法の発展を方向づけることが必要だと考えるときには、CAFCの判決を一層頻繁に審査するという立場に戻りつつあるようである。その上、連邦最高裁は、発明者のコミュニティにおいて確立した期待を打ち砕くような判例法の変化の基礎となる政策を完全に考慮に入れ、その説明を尽くすような高品質の特許法が必要であること、そして、そのような変化を必要に応じて区別する（differentiate）ことの必要性を強調している。

Ⅴ．学ぶべき教訓？

以上に示したように、米国の特許法に関する集中型控訴裁判所の創設、及びその四半世紀の運用という「実験」は、特許法の一部特定分野において、集中化に関連するいくつかの問題を示したとはいうものの、多くの点で成功であった。そこで、このようなモデルを他の法域（特に欧州）に「輸出」することが可能なのか、また、すべきなのか、さらには、もしもその答えが是であれば、その〔モデルを輸出する〕企ては、上で示した点のほ

[198] *Id.* at 739.
[199] *Id.* at 738.
[200] *Id.* at 741 et seq. Cf. also *Peterson*, op. cit. *supra* note 31, at 246.

かに、いかなる問題に直面することになるのか、という疑問が生じる。それと同時に、次の点を念頭に置いておく必要がある。すなわち、米国の文献が、集中型の特許エンフォースメント制度を支持する場合には、米国各州の諸条件の収斂（convergence）が比較的進んでいることを特徴とする、米国の経済的・社会的状況を背景として、そうした議論をすることが可能であるが、欧州については、そのようなことは当てはまらないということである。欧州では、一般に、異なる国々の法的伝統や経済的・社会的諸条件の収斂は、一部の加盟国の間ではまだそれほど進んでいないと思われる。このことは、当然、特許保護の理論と実務に対する各加盟国の態度にも影響を与えている。

ところで、CAFC の場合、いくつかの手続上の発展が訴訟コストを下げた。EU 特許、及び集中型の欧州特許訴訟制度の創設も、（少なくとも長期的には）コストを下げ、欧州経済に厚生利得をもたらす可能性は高そうである。統一された訴訟制度は、特に、コストのかかる重複訴訟を避けることができるため、特許訴訟のコストを下げることに役立つという点で、訴訟当事者にとって魅力的であり、特に中小企業にとって利用しやすくなる[201]。同時に、最近の研究が示唆するように、コストが低い訴訟制度になると、まず、特に、現在は訴訟コストが高いために欧州特許制度をあまり利用していない国々の当事者によって、訴訟活動が活発化する可能性がある。長期的には、訴訟の増加は、より信頼できる判例法の発展をもたらし、訴訟の結果の予想可能性を高め、そして特許の価値を高めることにより、公益と私益の両面に寄与するであろう[202]。しかし、制度がどの程度改善するかは、多分に、制度設計の細部のコストへの影響と判決の質次第である[203]。特に、〔EEUPC の〕第一審裁判所の地方部及び地域部（the local and regional divisions）に関しては、管轄権の分配を明確に行い、重複の可能性を排除

[201] Cf. *Harhoff*, op. cit. *supra* note 5, pp. 37 et seqq.; *van Pottelsberghe/Danguy*, Economic Cost-Benefits Analysis of the Community Patent, pp. 30 et seqq., available at <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/compact-cost%20-benefit-study-final_en.pdf>.

[202] Cf. *Harhoff*, op. cit. *supra* note 5, p. 22, pp. 42 et seqq.

[203] Cf. *Harhoff*, op. cit. *supra* note 5, pp. 38 et seqq.; *Jaeger*, op. cit. *supra* note 5, at 78.

するとともに、すべての裁判所における専門的判断の質と迅速性を同程度にすることにより、この制度においてフォーラム・ショッピングその他の訴訟戦術を防止することが重要である[204]。このように、単一の特許権及び新たに設立される特許裁判所の制度設計の詳細は、これらの制度が実際にその強みを発揮できるように、すなわち、追加的なコストを招くのではなく、かなりのコストを節約することにより厚生に寄与するように、非常に慎重に決定されるべきである。

さらに、EU のような多数の国家から成る場において、集中型の特許裁判所を創設するとなると、その重要性を決して軽視できない「***言語の障壁***（the *language barrier*）」という問題に直面する[205]。実際のところ、単一の EU 特許制度、及びそのエンフォースメントのための集中的な裁判所制度の導入との関係で、言語の問題は二つの面を持つ。すなわち、***特許又は特許クレームの翻訳*** の問題と、裁判所その他の司法的機関における ***手続の言語*** というセンシティヴな問題について、合意が必要である。クレームをいくつかの言語、可能とあらば EU 加盟国のすべての言語に翻訳することは[206]、出願人及び特許庁に膨大な負担を課すことになるのみならず、大きなコス

[204] Cf. *Jaeger*, op. cit. *supra* note 5, at 90.

[205] 特許法における法律の標準化及び集中的な欧州特許裁判所の構築に関連する課題としての、言語の問題について、一般的に論じたものとして以下を参照。Cf., e.g., *van Benthem*, The Solution to the Language Problem in the European Patent Conventions, IIC 1975, 6(1), 1; *Bossung*, A Union Patent Instead of the Community Patent – Developing the European Patent Into an EU Patent, IIC 2003, 34(1), 1, 19 et seqq.; *Franzosi*, A Community Patent: Three Suggestions for Two Difficulties, IIC 2004, 35(4), 416, 417 et seqq.; *Gaster*, Zum Stand der Arbeiten der EU an einer Reform des europäischen Patentwesens, (2010) Medien und Recht International Edition, 1 et seqq.; *Pagenberg*, Community Patent – Main Features and Comments, IIC 2003, 34(3), 281; *Pegram*, op. cit. *supra* note 145, at 599 et seqq.

[206] Cf. the “Common Political Approach of 3 March 2003” on the Community Patent (Council Doc. 7159/03, reproduced in OJ EPO 2003, 218). 同文書は、特許のクレームをすべての EU 加盟国の言語に翻訳することを求めたが、あまりにコストがかかることと複雑すぎることを主な理由として、この方針は拒絶された。

トを発生することになる[207]。理事会規則案によれば、コストを削るために、あるEU特許を全面的に翻訳することは、当該特許に関する紛争においてのみ要求されることとなっている[208]。裁判所及びその他司法的機関の手続における言語の選択[209]は、すべての出願人及び原告にとっての平等な利用可能性というデリケートな問題を超えた意味を有している。ある言語を選択すれば、それはある法域（国）を選好するということになり、関係国並びにその裁判所、法的伝統及び法律専門家にとってかなりの特権となる一方、他の国を差別することになることから、結局EEUPCの採択を難しくする[210]。言語の問題がどれほど重大であるかは、この問題について時宜を得た合意を形成できる見込みがないために、言語に関する制度のあり方は、EU理事会の結論から外されているという事実にも示されている[211]。多くの論者が、特許法によるイノベーションへのインセンティブを最適化する

[207] 翻訳の問題は、欧州特許の現状を見れば明白になる。2000年に、EPC締約国は“the Agreement on the Application of Article 65 EPC” (OJ EPO 2001, 550) を採択した。これは、通常「ロンドン協定」と呼ばれ、EPCに基づき付与された欧州特許に関する翻訳費用の削減を目的とする任意的な仕組みを提供する。この協定によると、EPOの公用語、すなわち英語、フランス語又はドイツ語のいずれかを公用語としている締約国は、欧州特許を当該締約国の公用語のいずれかに翻訳することが不要となる。そうでない締約国の場合は、EPOの公用語のいずれかを「指定言語」とし、欧州特許が当該締約国において効力を生じるためには、指定言語に翻訳される必要がある。ただし、後者の締約国は、特許クレームを、その公用語の一つに翻訳することを要求することができる。しかし、この協定は任意的なものであり、締約国に裁量の余地を認めているため、EU加盟国における翻訳レジームにおける実質的な差異は存続しており、高いコストと複雑な手続をもたらしている。Cf. *European Commission*, Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent, COM(2010)350 final, at 2.

[208] Cf. *European Commission*, Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent, COM(2010)350 final, Article 4.

[209] 現行の提案については以下を参照。Cf. *Council of the European Union*, Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute of 23 March 2009, Doc. 7928/09, Articles 29 to 31.

[210] Cf. *Haedicke/Grosch*, op. cit. *supra* note 11, at 201.

[211] Cf. *supra* note 19.

ためには、進歩性要件の水準と、均等論の適用における特許権の効力範囲との間で、慎重な調整が必要であると考えている[212]。そのことを踏まえると、特許及びクレームの翻訳、並びに（集中的な制度の下の）裁判所手続の言語に関する論争は、単に政治的な性格を持つのみならず、特許法において効率的なインセンティブをいかに設定するかという問題の核心に関わるものであることが明らかになる。結局のところ、言語の問題についてどの解決法を選択しても、法の質を損なうことが避け難いように思われる。

しかし、集中型の裁判所の下では、均一で精密な法の要請が高まるため、また言語の障壁があるため、一層、非常に「形式的」で画一的な法、すなわち、政策的観点から見て質が「より低い」法を形成することとなってしまう危険性が高い。このディレンマを解決するには、集中的な要素と分散的な要素を適切にバランスさせた、適切な制度を設計することが有効であるかもしれない。下級審の事実認定に拘束されるのではなく、***事実を審理する権限のある***（*with the power to review the facts*）集中的な控訴裁判所であれば、いくつかの問題を避けることができるかもしれない。加えて、そのような裁判所の裁判官を慎重に選任することが、制度の成功に不可欠である。

Ⅵ. 結論

特許事件に関する控訴事件について専属的管轄権を持つCAFCの創設と運営は、集中的な特許エンフォースメントの制度の長所を示した。集中

[212] Cf. *Dreyfuss*, Institutional Identity, op. cit. *supra* note 43, at 813; *Dreier*, Sinnvolle Reichweite des Patentschutzes – Software I, in: Eifert/Hoffmann-Riem (Eds.), Geistiges Eigentum und Innovation (2008), pp. 245 et seqq.; *Leistner*, Computerimplementierte Erfindungen im System des “Geistigen Eigentums”, in: Depenheuer/Peifer (Eds.), Geistiges Eigentum: Schutzrecht oder Ausbeutungstitel? (2008), pp. 187 et seqq.; *id*., Sinnvolle Reichweite des Patentschutzes – Software II, in: Eifert/Hoffmann-Riem (Eds.), Geistiges Eigentum und Innovation (2008), pp. 267 et seqq. 進歩性の判断基準と特許権の範囲との間の適切なバランスによる経済的影響に関する調査につき、次を参照。Cf. *Scotchmer*, Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law, 5 J. Econ. Persp. 29 (1991).

的なシステムは、法の均一性と精密性を大きく向上させることに確実に役立っている。特許法においては、その正確性に自分の仕事や投資を依存している人及び事業者が多いことから、法の均一性と精密性は、特に重要な特性である。従って、集中型の制度は、かなりのコストを***削減***してくれる。

しかし、この長所には「価格タグ（price-tag）」が付いている。集中化の影響の一つとして、法の正確性と質が損なわれ、莫大なコストを***発生***させる。適切に設計された制度は、これらの短所を縮減し、迫りくる厚生損失を削減することに役立つかもしれないが、それらを完全に排除することは明らかに無理である。国をまたがる管轄権を持つ集中型の特許裁判所を成功させることは、欧州におけるように、言語の障壁に直面する場合には、特に難しい。従って、種々のコストと利益を比較考量することが必要である。その分析の結果は、関係する国の社会的、経済的及び法的な条件と伝統によって、変わるであろう。このことは、一種のディレンマにつながる。すなわち、分散型のエンフォースメントの制度は、今述べたような社会的、経済的及び法的条件について、ある程度の統一化（convergence）を要する。それらの条件が多様であるほど、集中型制度への要請は一層切実になるかもしれない。同時に、それらの要素が多様であるほど（そして、言語の障壁が高いほど）、集中型の裁判所が「低い」質の法を創出する危険性が高いのである。

2009年後半に、将来のEU特許制度に係る主要な要素のいくつかについて成立した合意は、政治的ブレイクスルーとして称賛された。しかし、未解決の問題の多さ、そしてそれらを解決するために必要な、時間のかかる立法手続を考慮すれば、EU特許及びEEUPCは、少なくともあと10年ないし15年以内に実施に移される可能性はほとんどない。そのように見通しが長期間にわたることは、実際には、問題になることはなく、むしろ、新しい特許法の枠組みと特にその制度設計の細部について、立法機関が慎重に検討する機会を与えてくれるかもしれない。集中型と分散型の特許エンフォースメント制度が、いずれも、それぞれの長所と短所を持つことは、これまで見てきたとおりである。そこで、集中型と分散型の要素を慎重にバランスさせることが、統一的なEU特許制度を成功させる鍵になると考えられる。

〔訳者付記〕

本論文は、*Leistner/Kleinemenke*, The Impact of Institutional Design on the Development of Patent Law: Patentability of Computer Programs and Business Methods in Europe and the United States of America as a Topical Example, 3 Zeitschrift für Geistiges Eigentum/Intellectual Property Law Journal (ZGE/IPJ) 273 (2010) に、執筆者による若干の加筆修正がなされたものの翻訳である。Leistner教授は、2010年10月9日、北海道大学知的財産法研究会において、本論文に基づく報告をされた。

訳語に関して、少しコメントをしておくと、まず、表題及び本文で用いられるキーワードである「制度設計」は、“institutional design”の訳である。本来意味するところは、判断・決定主体に関する制度の設計ということと思われるが、訳語としては簡略に「制度設計」を用いた。

第二に、原文中、米国の裁判所に関し“circuit courts”と呼ばれているのは、US Courts of Appealsを指すと考えられることから、「連邦控訴裁判所」とした。

第三に、本論文における「法」（“law”）及び「判例法」（“case law”）は、多くの場合、行政機関の準司法的手続における判断（米国PTOやEPOの審判部の審決等）をも含む意味で用いられている点に留意いただきたい。

なお、〔　〕で囲んだ部分は、訳者による補足である。