

ビジネスモデル特許と特許要件



稲生 秀俊*

目次

- ．はじめに
- ．特許権と特許要件の概観
 - 1．特許の歴史的経緯と目的
 - 2．特許権の法的性質
 - 3．特許要件
- ．ビジネスモデル特許と特許要件
 - 1．コンピュータ・ソフトウェア関連発明とビジネスモデル特許
 - 2．検 討
 - 3．結 論（私見）
- ．むすび

．はじめに

「ビジネスモデル特許」の名称は、コンピュータ・システムやインターネットを利用してビジネスの方法を実現する発明を対象とする特許について一般に用いられている。わが国特許庁が使用する「ビジネス方法特許」の方が厳密であるが、本稿においては一般的な通用性を重視して「ビジネスモデル特許」という。

特許庁の審査基準⁽¹⁾をみると、技術的性格が希薄なビジネス関連発明についてまで特許が認められる可能性がある。請求項にハードウェア資源の利用方法を具体的に記載して形式的な要件を満足しておきさえすれば、実質的にはビジネス方法そのものについて特許を得られる可能性がある⁽²⁾。

特許要件は、歴史的な試行錯誤を経て成立したものであるから、性急に運用を変更することには危うさを感じる。個々の企業は、ルールが変更されればそれに対応するしかないが、その結果、公正な競争や資源の適正配分が阻害されては長期的に産業の発達を妨げ、特許制度の目的にも反することとなりかねない。そこで本稿では特許要件とビジネスモデル特許の関係について検討する。

．特許権と特許要件の概観

1．特許の歴史的経緯と目的

15世紀イタリアで成文特許法が制定されて以降、特許制度は変遷しながら各国に導入された。当初の特許制度は、後進地域による技術の導入を主な目的としており、必ずしも発明者本人に与えられるものとは限られていなかった。また、特許権は発明者の当然の権利ではなく、国王から恩恵的に与えられるものとされていた。フランス革命により特許権も自然法的人権の一種であるとする考えが現れ、有用な発明をなした者がその発明にかかる財産権を有するのは人権の本質に根ざすものであると主張された⁽³⁾。

その後、独占が競争秩序に及ぼす悪影響が理解されるようになるにつれ、新規な発明をした者にのみ特許を認めることが技術の進歩を促し、産業の発展をもたらすことが認識されるようになった。

現在では、特許制度は発明者に独占的な実施権を与えてそれによる利益を独占させて発明を奨励し、他方では発明を公表させて広く公衆に発明の利用の途を開き、社会全体の技術水準を向上させることにより、産業の発達に寄与することを目的とする制度であると考えられている⁽⁴⁾。

科学技術が高度化した現代では、新しい技術の研究開発には多額の投資と長い期間を要することが通例となってきた。特許制度は、独占的实施権の保障を通じて投資に対する収益の機会を確保することにより、研究開発を促進する機能の重要性が特に増しているといわれる⁽⁵⁾。市場経済における企業の目的は投資に対する見返りとしての利益を追求することであり、企業が産業の主要な担い手であることからしても、リスクのある研究開発投資を正当化する制度としての特許制度の存在は必要不可欠である。

*東京電力株式会社 光ネットワーク・カンパニー勤務

2. 特許権の法的性質

特許権は、発明者が当該発明の独占的实施権を有する財産権である。特許が成立した発明については、実施・収益・処分の権利を特許権者が独占し、経済的利益を享受することができる。

また、特許権は、産業政策を根拠として、行政庁の処分により発生する財産権（私権）で、独占的实施権を内容としていることに特徴がある。

3. 特許要件

発明が特許権の対象となるためには、法定の要件を満たすことが必要とされている。この要件のことを特許要件という。わが国の特許要件は、(ア)自然法則を利用した技術的思想の創作（「発明」、特許法2条）であって、(イ)産業上利用可能（特許法29条1項柱書）であり、(ウ)新規性（特許法29条1項）および(エ)進歩性（特許法29条2項）を有することである⁽⁶⁾。

・ビジネスモデル特許と特許要件

1. コンピュータ・ソフトウェア関連発明とビジネスモデル特許

(1) ソフトウェアの特許性と特許要件

わが国特許庁の見解では、ビジネスモデル特許は、ソフトウェア関連発明の一種であるとされる⁽⁷⁾。ソフトウェア関連発明の特許性については、従来の発明と技術的性質を異にしていることから、特許法上の発明に該当するか否かが問題とされた。ソフトウェアそのものは、ハードウェアを制御するための人為的な取り決め、ないし数式と類似した人の精神活動の過程の表現であり、それ単体では発明にはあたらないことについてはあまり争いはない。特許庁の審査基準では、ソフトウェア関連発明が自然法則を利用しているとみなされるためには、ハードウェア資源をどのように管理・制御するかを具体的に示し、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が必要とされている。

他方、コンピュータ・システムにおいてソフトウェアに対する投資の占める割合が増大し、産業上ソフトウェアの重要性が認識されるようになった。多額の資金と長い時間をかけて開発したものであっても、ソフトウェアの忠実な複製は非常に容易であることから、ソフトウェア資産を法律上どのように保護するかが知

的財産権法上の大きな問題とされた⁽⁸⁾。

これに関し、わが国特許庁は、ソフトウェア関連発明に対する審査基準を累次改定して特許による保護を行ってきた。審査基準の変遷は、当初特許の対象はハードウェアだけに限られていたが、技術の進歩に伴ってソフトウェアの比重が高くなるのにつれてソフトウェアを対象に含めるようになってきたことを示している。

(2) ビジネスモデル特許の出現

情報技術の発達によって、特に第三次産業における新しいビジネスの方法における応用が行われるようになり、その中には特許を取得する例があらわれた。わが国特許庁は、目的がビジネスの方法であるか否かに拘わらず、ソフトウェア関連発明として審査を行ってきたことを明らかにしている⁽⁹⁾。

ビジネスモデル特許が注目を集めたきっかけは、米国における1999年7月ステートストリートバンク事件連邦巡回控訴裁判所（CAFC）判決⁽¹⁰⁾である。米国では従来、連邦特許法第101条に基づく複数の判例⁽¹¹⁾によって、ビジネス方法を内容とする発明は特許の対象とならないとする「ビジネス方法除外の原則」が確立したものと考えられていた。しかしながら、同判決で、米国特許法の規定はビジネス方法を特許の対象から除外するものではないとCAFCは判示した。ビジネス方法除外の原則が明確に否定されたことが、米国判例法上きわめて重要であったために注目されたのである。

ビジネスモデル特許の大きな特徴は、発明の目的がビジネス方法であり、金融や小売などのサービス産業で利用されることにある。情報処理能力の向上や、インターネットの普及によって、情報技術がいわばビジネスのインフラとして利用可能となったことによる⁽¹²⁾。情報技術の力を応用して、情報検索や市場における仲介や決済の可能性が飛躍的に拡大し、従来技術では不可能であったビジネスモデルが実現可能となった。そして、それは同時に、ビジネスモデルのアイデアとそれを実現するソフトウェアへの投資が競争の勝敗を分ける要因として重要になったことを意味する⁽¹³⁾。競争に決定的な重要性を持つビジネスモデルが特許で保護されることを知った企業は、先を争ってビジネスモデル特許の取得に走ったのである。

2. 検 討

(1) 日・米・欧における審査基準と適用

(ア) わが国におけるビジネスモデル特許に関する審査基準と運用

わが国特許庁は、ビジネス関連発明はソフトウェア関連発明の一種であると捉えており、ソフトウェア関連発明に特有な判断、取扱いについては「特許・実用新案審査基準」および「特定技術分野の審査の運用指針 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」に基づいて審査を行っている。

審査基準は、ソフトウェア関連発明が特許法上の発明であるためには、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」ことが必要であるとしている(第 部第1章2.2.1(1))。基準は、ソフトウェアとハードウェア資源とが組み合わせられて特定の目的のためのメカニズムとして機能するところまで具体的に請求項に記載することが必要であるとしている。すなわち、どのようにハードウェア資源を利用するのかを明らかにせず、抽象的なアルゴリズムだけでは特許法上の発明には該当しない。

進歩性について審査基準は、「本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う」としている。特にソフトウェアの技術分野では、「利用されている手法、手段等を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは普通に試みられていることである」ので、「技術的な困難性がない場合は、特段の事情がない限り、進歩性は否定される」として、進歩性の判断に一步踏み込んだ基準を設けている(第 部第1章2.3.1)。

さらに審査基準は、特に注記で「請求項に係る発明を、人為的取決め等とシステム化手法に分けて認定するのは適当ではなく、請求項に係る発明を全体としてとらえることが求められる」としている。これは、進歩性の判断にあたって、ビジネス方法自体とコンピュータ利用技術とを分けて審査するのではなく、あくまでも全体を一体として審査対象とすることを意味している(第 部第1章2.3.1)。

審査基準は、ソフトウェア関連発明の進歩性の判断にあたっては、当該ビジネス分野とコンピュータ技術

分野の両方の知識を兼ね備えた者を想定し、その者が容易に想到することができるか否かの論理づけを行うことを規定している(第 部第1章2.3.3)。従来型の発明においては、発明の属する技術分野の知識だけを持っていることで足りたが、ソフトウェア関連発明については、その発明が応用されるビジネス分野の知識をも有するものが当業者である点が異なっている。これは、ソフトウェアがハードウェア資源と組み合わせられてはじめて特許の対象となる発明であることから、発明としての全体を評価できるものでなければならぬことによる。

(イ) 米国におけるビジネスモデル特許に関する審査基準と運用

米国における特許要件は、有用な技術(米国憲法1条8項7段)であって法定主題(方法、機械、製品または組成物)に該当すること(連邦特許法101条)、新規性(101・102条)、有用性(101条)、非自明性(103条)である。

101条の解釈については、「人によって発明されたいかなるもの」も原則として特許の対象となりうるとした判例がある⁽¹⁴⁾。そのうえで同判例は、自然法則、数学的アルゴリズム、自然現象、および抽象的アイデアが例外として法定主題から除外されているとする。

ソフトウェアを含む発明が法定主題に該当するか否かをめぐっては、1960年代から1980年代初までは、判例は一貫した判断を示していなかった。しかし、1981年のディーア事件判決⁽¹⁵⁾において連邦最高裁判所は、法定主題に該当しない類型として自然法則、自然現象、および抽象的アイデアの3項目を示し、数学的アルゴリズムを構成要素としていても物理的・化学的な効果を生じる方法であれば法定主題から排除されないと判示した。1994年のアラパット事件判決⁽¹⁶⁾においてCAFCは、数学的な主題自体では抽象的なアイデアであっても、特定の目的に利用可能な程度まで具体的に示されていれば特許の対象となりうるかと判示した。

これとは別に、ビジネスの方法も法定主題から除外されていると永年にわたって考えられていた。ビジネス方法除外原則は、1908年のホテルセキュリティチェック事件判決⁽¹⁷⁾により判例法として確立したと考えられてきた。レストランの会計上の不正行為を防止するための方法(物としては伝票の書式のみ)を内容とする発明について、第二巡回区連邦控訴巡回

裁判所は、伝票の書式自体には新規性および有用性を認めることはできず、抽象的なビジネス遂行の仕組みは、それを実施するための手段と一体でなければ「技術 (art)」ではないので、特許の対象とはならないと判示した。

しかし、ステートストリート事件の CAFC 判決は、ビジネス方法除外原則の存在を否定した。CAFC は、従来の判例でいわゆるビジネス方法除外原則を適用したと考えられていたもの⁽¹⁸⁾は、あくまでも抽象的なアイデアであること等を理由に特許性を否定していたものであり、そもそもビジネス方法除外法則は存在しないとされた。そして 数学的アルゴリズムであっても、有用、具体的、かつ有形の結果を生じるものであれば、特許の対象となると判示した。

AT&T 事件⁽¹⁹⁾において CAFC は、さらに、ステートストリート事件判決と同様の条件を満たせば、方法の発明であっても特許の対象となることを判示した。

米国においても、基本的にわが国と同様、ビジネス関連発明についてはソフトウェア関連発明に関する審査基準が適用されており、ハードウェアとソフトウェアとが一体として特許要件が判断されている。

(ウ) 欧州特許庁におけるビジネスモデル特許に関する審査基準と運用

欧州特許条約 (EPC) は、特許要件を次のように規定している。発明であること、産業上利用可能性、新規性、進歩性 (52 条 1 項)。ただし、発見、科学的理論および数学的方法、美的創作、精神活動、遊戯またはビジネスを行うための仕組み、規則および方法、およびコンピュータ・プログラム、ならびに、情報の表現は発明に含まない (52 条 2 項)。

当初、欧州特許庁は、この規定を根拠にソフトウェア関連発明の特許性を認めない立場をとっていた。しかし、1999 年 3 月に出された欧州特許庁審判部の審決は、EPC52 条 2 項の規定は、すべてのコンピュータ・プログラムを特許の対象から排除することを意図したものではなく、コンピュータ・プログラム単独ではない発明については必ずしも特許性が排除されない旨を決定した⁽²⁰⁾。T1173/97 審決において欧州特許庁審判部は、技術的性質があるものについてはコンピュータ・プログラムを含む発明であっても特許性が認められうることを示した⁽²¹⁾。

欧州特許庁の審査指針 (2000 年 6 月版) は、発明と

は、具体的で技術的性質を有するものでなければならぬとしている (Chapter 2.1)。また、請求にかかる発明が全体として既知技術に対して実質的な技術的寄与をしているか否かが問われなければならない、その寄与が技術的な性質を持っていない場合には発明には該当しない (2.2)。ビジネスの方法については、抽象的または知的な性質をもつ類型の例示であり、例えば商業上の運営組織の仕組みは特許性がないとしている (2.3)。

進歩性とは、既存技術水準 (54 条 2 項に定義) を知っている当業者にとって自明でないことをいう (9.1)。自明とは、通常の技術進歩を超えることなく、既存技術に単純に、または、論理的必然に従って得られることをいう。すなわち、当業者に通常期待される技能または能力を上回る努力を伴っていないことをいう (9.3)。

進歩性の審査にあたっては、請求された発明を全体として検討しなければならない。ただし、組み合わせの請求については、個々の部分が既知または自明であるからといって、必ずしも全体が自明であるとはいえない (9.3)。

ビジネスモデル特許に関し、2000 年 8 月 EPO は、「ビジネス方法を内容とするか否かを問わず、通常のプログラムとコンピュータとの間の物理的作用を超える技術的効果を生じる場合には技術的性質を有していると判断される」「ビジネス方法およびコンピュータ・プログラムは必ずしも特許性が排除されるものではない」との判断を公表した⁽²²⁾。

以上のように、欧州においてもソフトウェア関連発明の一種としてのビジネス関連発明の特許性は否定されていないが、要件として技術的性質が強調されている点が米国と相違している。また、このことはわが国特許法において発明の定義として技術的思想の創作としていることと合い通じる考え方である。

(2) 特許権の目的と法的性質からみたビジネスモデル特許の特許要件の問題点

ビジネスモデル特許の特許要件に関連して「発明」、
「新規性」および「進歩性」を巡る問題点が指摘されている⁽²³⁾。このうち新規性に関する問題は、データベースの整備についての実務的な問題であり、体制の整備も進められている⁽²⁴⁾ので、本稿では取り扱わない。

(ア) 発 明

発明または特許の対象となる技術の範囲は、わが国と同様、米国および欧州においても、技術の進展とともに拡大してきた。特にパソコンの高速化・低廉化と入出力機器の多様化は、コンピュータ・システムの応用範囲を広げ、従来は人力によるほかなかったさまざまなサービス関連業務の機械化を実現した。それに加えて、インターネットに代表される通信技術の進展とあいまって、電子商取引の可能性が一気に広がったのが1990年代であった。

わが国の現行特許法が制定された1959年当時の技術水準からして、かかる技術の進歩と応用範囲の拡大、さらには技術そのものの性質の変化が予見されていたと考えることは無理がある。

今日、ほとんどすべての産業活動にコンピュータ・システムやインターネットが利用されており、これら情報技術の新しい利用法の工夫はいたるところで行われている。現在のわが国特許庁の審査基準に従えば、ハードウェア資源の利用方法を具体的に記述すれば自然法則利用性が認められ、「発明」としての形式的な要件は満たすことになる。そしてそのうえで、進歩性について判断されることになる⁽²⁵⁾。旧来のビジネスのやり方においても日々多様な工夫は行われていたが、工夫がコンピュータやインターネットの上で実施されることのみをもって技術に該当し発明にあたるということが適当であろうか。

ビジネスモデル特許を積極的に認めようとする立場からは、次のような主張がなされている。米国や欧州で特許による保護が認められている発明がわが国で保護されないとすれば、インセンティブを欠くわが国の産業経済の発達に悪影響を与え、かつ、これら外国との間で経済摩擦の原因になる⁽²⁶⁾。これまでも技術の内容は変容・拡大してきたが、特許法の運用で対応させてきた。これは、技術を一般的に保護の対象とする特許法の法技術的な性格として、むしろ特許制度が予定していたところである⁽²⁷⁾。ビジネス関連発明においては、ビジネスとネットワークとが融合した新しい技術分野ととらえ、特許の対象とするべきである⁽²⁸⁾。

欧米と横並びにするべきか否かは、産業経済政策・立法政策の問題であるので、本稿では深入りしない。それでは、ビジネスとネットワーク、言い換えれば非技術的な要素と技術的な要素とが融合したものを一体

として新たな技術分野と捉え、特許法が予定した発明に該当すると解することは果たして適切であろうか。

ハードウェアが汎用化しインフラ化するにつれて、ソフトウェアがコンピュータ・システムに占める割合が大きくなった。このことは同時に、コンピュータ・システムの構成要素において、技術的要素の割合が減少し、人間の精神活動や人為的な取り決めなどの非技術的な要素の割合が増加したことを意味している。かつて、機械はそのすべてが技術的要素であったのが、コンピュータ・システムにおいては非技術的な要素がその主要部分を占める例が現れているのである。

これをハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによって効果をあらわすという点で、自動車交通システムと対比することができよう。道路と自動車とはいずれも技術によって作られるものであり、そのそれぞれについては特許要件を満たせば特許の対象となることは疑問の余地がない。しかし、道路の上で自動車を走行させることによって初めて効果を生じる自動車交通システム全体としてみた場合に、例えば、それまで誰も思いつかなかった抜け道であるとか、特定の隊列を組んで走行する方法であるとかが特許の対象となる発明に該当すると考える者は多くないであろう。道路の上で自動車が走行することは、まさに自然法則を利用しているが、その利用方法は技術的思想の創作であるとは言えないのである。

コンピュータ・システムについても、たまたまコンピュータの性質上、その利用方法をプログラムとしてあらかじめハードウェアの一部である記憶装置や記憶媒体に記憶させ、それを順次実行する機能を有しているが、ソフトウェアの本質は人間が頭で考えたコンピュータの利用方法であって、その利用目的がビジネス方法である場合には、やはり技術的思想の創作であるとはいえない。

かつてソフトウェアが特許の対象外とされた理由は、ソフトウェアは自然の一般法則に近いものであり、したがって独占権を付与することは不相当だと考えられたからである⁽²⁹⁾。また、従来米国においてビジネス方法が特許の対象にならないとされたのは、抽象的なアイデアであり特許には馴染まないと考えられていたからであった。抽象的なアイデアに独占の実施権が認められてしまうと、実施手段における技術開発によってそれを回避することは不可能である。情報技術

の進歩によって特許の対象となるべき技術の範囲が広がった可能性はあるにしても、自然法則や抽象的なアイデアに特許が与えられるべきでないことには変わりはない。技術の進歩を理由に特許の範囲を広げる前に、その技術が特許によって保護・奨励されなければならないかどうか吟味されなければならない。

(1) 進歩性

特許の対象となる発明が技術的思想の創作である以上、進歩性の判断は発明を構成する技術に対して行われなければならない。しかし、わが国特許庁や米国特許商標庁の運用をみると、ビジネス方法部分と技術的部分とを明確に区別せず、全体として進歩性を判断する手法をとっているように見える⁽³⁰⁾。

その結果、情報技術の利用面では容易に想到できるものであっても、ビジネス方法について容易に思いつかない発想があれば「進歩性」を認めて特許が付与されるものと考えられる⁽³¹⁾。

しかし、そのような発明は、技術の進歩を促す効果はなく、汎用技術としてのコンピュータ・システムやインターネットをインフラとして利用しているに過ぎない。新たなビジネス方法がたまたま情報技術を利用して実施に移すことができる場合には特許権が与えられ、情報技術とは無縁なビジネス方法はいかにそれが天才的な発想であったとしても特許権は認められないという格差が生じることになる。

歴史的にみて、特許権の対象は技術であり、ビジネス方法ではなかった。最近の経済成長が情報技術関連の産業に負うところが多いからといって、情報技術それ自体の進歩性ではなく、単に情報技術を利用するビジネス方法に対して特許を認める結果となることは、特許制度を経済政策の道具として濫用するものではないだろうか。

また、ビジネス関連発明の技術面の進歩性の評価にあたっては、通常の進歩が加速されている現状を踏まえる必要がある。パソコンやインターネットの利用者は増加の一途をたどり、多数の利用者が日々新しくより便利な利用技術を求めている。このような技術の改良を求める圧力は、自ずと技術の進歩を促進する効果を持っている。もし通常の進歩が期待される範囲内の技術についてまで特許権を付与し排他的実施権を認めれば、却って当然の技術進歩を阻害することになる⁽³²⁾。通常の進歩の速度を上回る発明的進歩を示すものだけ

が特許を付与されるのにふさわしい。

3. 結論（私見）

米国 CAFC は、AT&T 事件判決で、技術進歩に伴い時代の要請に応えるべく米国特許法 101 条の解釈も変わってくる旨を述べている。しかしながら、ビジネス関連発明に対する特許の付与は、法定の特許要件を過度に柔軟に運用しており、その結果本来の特許制度の目的を逸脱しているのではないかとの疑いを払拭できない。

行き過ぎた特許権の付与により競争が制限されることとなつては、特許制度の趣旨に反する結果を招来しかねない。技術の進歩に有意な寄与をせず、研究開発に大きな投資を必要としない発明に対してまで特許権を与えるとすれば、むしろ特許権者以外の者の権利が侵害されることになる。また、ビジネスモデルそのものは公開の場で実施されるものであり、特許制度によって公開させるまでもないものである⁽³³⁾。いかなるビジネスであっても、競合他社の模倣を防ぎたいことでは同じである。たまたま情報技術を利用できるビジネスである場合に、特許制度によって保護されるという事態は特許制度の目的とするところではないはずである。

特許要件が厳格に審査されないまま多数のビジネス関連発明に特許が付与されることとなつては、いずれ健全な市場の競争メカニズムに悪影響が出ることは避けられない。ビジネスモデル特許に関しては、ロック・イン効果やネットワーク効果が強く働いたため「早い者勝ち」が決定的になるのではないかと指摘されている⁽³⁴⁾。非効率な企業が生き残り、大きなシェアを維持することになりかねない。その結果、ひらめきや思いつきを主要な構成要素とするビジネス関連発明への特許権付与は、産業の発達を阻害することが懸念される⁽³⁵⁾。さらに公共性の高いビジネスモデルが特許によって独占される可能性も考えられる⁽³⁶⁾。

ビジネス方法を目的とするソフトウェアが発明に該当し、かつ、進歩性が認められるとすれば、それはコンピュータ・システムやインターネットの利用技術それ自体として進歩性を有する場合のみであろう。すなわち、コンピュータ・システムやインターネットを利用した自動的な処理の仕方自体が斬新なものである場合や、コンピュータ・システム等で実現することに従

来技術的な困難性があったところそれを解決する具体的な技術的手段を開発した場合などが考えられる⁽³⁷⁾。

したがって、審査基準においては、進歩性の判断にあたっては「発明の技術的要素が困難な技術的課題を解決しているかどうか」を検討することを明示すべきである。

．むすび

ビジネスモデル特許に関する特許庁の審査基準は、発明の技術的要素とビジネス方法の要素とを区別することなく進歩性を判断するため、技術的性格が希薄なビジネス関連発明についてまで特許が認められる可能性がある。これは、法定の特許要件を過度に柔軟に運用しているのではないか。

技術の進歩に有意な寄与をせず、研究開発に大きな投資を必要としない発明に対してまで特許権を与えるとすれば、むしろ特許権者以外の者の権利が侵害されることになる。公正な競争や資源の適正配分が阻害されることとなっては長期的に産業の発達を妨げ、特許制度の目的にも反することとなりかねない。

ビジネス関連発明が発明に該当し、かつ、進歩性が認められるべき場合とは、ソフトウェア関連発明としてコンピュータ・システムやインターネットの利用技術それ自体において進歩性を有する場合のみであろう。

注

- (1) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第 部特定技術分野の審査基準 2.2.1, 2.3.1~2.3.3, 特許庁「『ビジネス方法の特許』に関する対応方針」1. (2000年10月)
- (2) 土井健二「ビジネス特許の出願と審査」『知財管理』50巻9号(2000年9月)1353~1355頁
- (3) 紋谷暢男『特許法50講〔第4版〕』(有斐閣,1997年)8~9頁
- (4) 橋本良郎『特許法〔第四版〕』(有斐閣,1994年)1~3頁,吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣,1998年)2~8頁,Robert Mazzoleni and Richard R. Nelson, *Economic Theories about the Benefits and Costs of Patent*. *Journal of Economic Issues* Vol.32 No.4 (1998年12月)1033頁
- (5) 竹田和彦『特許の知識〔第6版〕』(ダイヤモンド社,1999年)34頁
- (6) 吉藤・前掲注(4),橋本・前掲注(4),紋谷・前掲注(3),中山信弘『工業所有権法 上 特許法〔第二版増補版〕』(弘文堂,2000年)などを参照
- (7) 特許庁『ソフトウェア関連発明とビジネス関連発明』

- <http://www.jpo.go.jp/info/tt1210-037_sanko.htm>
- (8) 中山信弘編著『注解特許法〔第二版増補〕上巻』(青林書院,1994年)29頁
 - (9) 特許庁『ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて』(1999年12月)
 - (10) *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (1998)
 - (11) *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*, 167 F.460, 469 (2d Cir. 1908); *In re Patton*, 127 F.2d 324, 327-38 (CCPA 1942); *Loew's Drive-In Theatres v. Park-In Theatres*, 174 F.2d 547, 552 (1st Cir. 1949) など
 - (12) マルチメディア・ソフトウェア委員会「ビジネス方法特許の背景と現状」『知財管理』50巻9号(2000年9月)1333頁
 - (13) 古谷栄男「ビジネス特許は特許革命か?」<http://www.houtai.com/journal/bn/special/000601_4.html>
 - (14) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980)
 - (15) *Diamond v. Diehr*, U.S. Supreme Court, 450 U.S. 175 (1981)
 - (16) *In re Alappat*, 33 D. 3d 1526, 31 USPQ 2nd 1545 (1994)
 - (17) 前掲注(11)
 - (18) *United States Credit System Co. v. American Indemnity Co.*, 51 F. 751 (C.C.N.D. Illinois, 1892); *In re Wait*, 73 F.2d 982, 24 U.S.P.Q. (BNA) 88, 22 C.C.P.A. 822 (1934) など。
 - (19) *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 172 F. 3d 1352 (Fed. Cir. 1999)
 - (20) T935/97, *A method in a data processing system* (IBM) および T1173/97, *A method for resource recovery* (IBM)
 - (21) ダニエレ・スキューマ(今道幸夫訳,小谷悦司監訳)「ヨーロッパ特許法におけるソフトウェア発明の権利化」『知財管理』50巻10号(2000年10月)1483頁
 - (22) European Patent Office, *Patentability of methods of doing business*. <http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2000_08_18_e.html>
 - (23) 相田義明「ビジネス関連発明についての一考察」知的財産研究所編『21世紀における知的財産の展望』(雄松堂出版,2000年)31頁,大谷和子「ビジネス方法特許」『特許研究』No.30(2000年10月)30~31頁,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」知的財産研究所編『米国におけるビジネス方法特許の研究』(雄松堂出版,2001年)52~60頁など
 - (24) 特許庁「『ビジネス方法の特許』に関する対応方針」(2000年10月)2.ビジネス関連分野の先行事例情報の充実・強化
 - (25) 特許庁『コンピュータ・ソフトウェア関連発明の改訂審査基準に関するQ&A』問9(2000年12月28日)
 - (26) 相澤英孝「特許法の保護の対象としてのコンピュータ・ソフトウェア」知的財産研究所編『21世紀における知的財産の展望』(雄松堂出版,2000年)2頁
 - (27) 相澤・前掲注(26)2頁,相田・前掲注(23)35頁
 - (28) 相田・前掲注(23)38頁

- (29) Rochelle Cooper Dreyfuss, *Are Business Method Patents Bad for Business?* (New York University School of Law Public Law and Legal Theory Working Paper Series Working Paper 17, March 2000) 3~4 頁
- (30) 2001年3月のAIPPIメルボルン総会におけるビジネス方法の特許性についての決議第2項は、「全体としての発明が技術的要素を有していれば、そのみで特許性を満たしており、新規性および進歩性（非自明性）が技術的要素になくてもよい」と明示的に謳っている。
- (31) 中には米国で Priceline.com に認められた逆オークションの特許（USP 5,794,207）のように、ビジネス方法それ自体、何百年も前から実施されている例すらある。
- (32) 松本重敏「特許発明の新規性・進歩性の要件と審決取消訴訟におけるその審理範囲」宮脇義彦編『無体財産法と商事法の諸問題』（有斐閣、1981年）175 頁
- (33) 高倉成男「ビジネス特許と競争政策」『AIPPI』45 巻 8 号（2000年8月）452 頁
- (34) Dreyfuss・前掲注(29) 8~10 頁
- (35) 経済企画庁『平成12年版経済白書』（大蔵省印刷局、2000年）197 頁、*Who owns the knowledge economy?* The Economist (April 8, 2000) 17 頁にも同様の懸念が示されている。
- (36) 木村靖夫『ビジネスモデル特許と企業戦略』（丸善ライブラリー333、2000年）127~129 頁
- (37) 田村義之『知的財産法 第2版』（有斐閣、2000年）157 頁、PbT Consultants, *The Results of the European Commission Consultation Exercise on the Patentability of Computer Implemented Inventions.* (European Commission, 2000年) 21 頁
- （原稿受領 2002.2.7）

バックナンバーのご案内

購読月号を明記の上、郵便振替（00170-0-0059868 日本弁理士会）、又は切手で代金をお送り下さい。入金を確認次第、「パテント」をお送りします。

宛先：日本弁理士会広報課パテント担当 1冊 735 円（税込）+ 送料 92 円 = 827 円

年	月号	バックナンバー内容
1999 (H11)	1	特集《創刊の頃のpatent》
	3	諸外国の状況
	5	第6回知的所有権誌上研究発表会（研究発表の部）
	7	特集《インターネット》
	8	特集《ソフトウェア》 第6回知的所有権誌上研究発表会（質疑応答の部）
	9	特集《海外事情》
	10	「最高裁ポールスブライン事件以後最初に均等が認められた判例」「特許翻訳文の短文化処理について」「侵害訴訟における弁理士の役割と補佐人」
2000 (H12)	1	特集《意匠法・商標法の改正》(1)
	3	「クローズアップされる知的財産紛争」特集《意匠法・商標法の改正》(3)
	4	特集《実務研鑽》
	6	特集《意匠法》
	7	「組成変化を伴う組成物発明の権利解釈」「国内優先権を主張した分割出願と脱法行為性」
2001 (H13)	9	第7回知的所有権誌上研究発表会（質疑応答の部）
	1	「ソフトウェア関連特許の装置クレームと記録媒体との関係について」「称呼類似と觀念の関係」
	2	特集《周辺法と弁理士の役割》
	3	特集《海外事情》
	6	特集《商標保護の各国事情 - 商標侵害に対する救済を中心として - 》
	7	特集《TLO》(1)
	9	特集《電子商取引》
2002 (H14)	10	特集《中間処理》
	11	「『商標の使用』とネット上の商標権侵害」「仲裁センターパネル体験記」
	12	特集《著作権》
	3	特集《特許権の効力》
	4	特集《米国特許法入門》
5	第9回知的所有権誌上研究発表会（質疑応答の部）	
6	「弁理士の鑑定を得て行なった警告等における過失の有無が争点となった判例の概観」	
7	特集《契約》	
8	第9回知的所有権誌上研究発表会（質疑応答の部）	
9	特集《著作権》	
10	特集《最近の動向》	