

### 3 新領域（ビジネス方法）関連発明の動向に関する調査研究

新領域（ビジネス方法）関連発明に関して、昨年度は、コンピュータ・プログラム及びビジネス関連発明の特許による保護の在り方についての調査が行われ、主に日米欧の三極特許庁における審査実務の実態研究についての調査研究が行われた。

本年度は、日本企業1,411社に対するアンケート調査の実施、日本企業のビジネス方法の特許への取組み例、欧米企業の訪問面談などにより、日米欧の産業界がビジネス関連発明に対しどのような取組みをしているか調査研究を行った。また日本の改訂審査基準、最近の裁判例、米国の2000年ビジネス方法特許改正法案、特許商標庁の動き、ビジネス方法特許を巡る判例・学説、AIP LAホワイトペーパー、欧州のEPC52条2項の改正について、Pension Benefit Systems Partnership審決等の日米欧の議会、行政、司法等の動向についても調査研究を行った。

#### 日本の動向

##### 1 改訂審査基準

インターネット等の情報通信技術（IT）の急速な発展と普及によって、ビジネス関連発明に関心が寄せられ、「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」の更なる明確化を行う必要性が高まってきた。また、ネットワークによるコンピュータ・プログラムの流通形態が一般化し、取引の実態に対応したコンピュータ・プログラムの適切な保護が求められるようになってきた。これらの理由から、「コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準」<sup>(\*)1</sup>が2000年12月28日に改訂された。

改訂のポイントは三つある。一つ目は、これまで特許制度との関係が希薄であった者でも「コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準」の内容が明確に理解できるよう、ビジネス関連発明の進歩性の判断に関する事例を充実させ、個別のビジネス分野とコンピュータ技術分野の双方の知識を備えた者（当業者）が、容易に思い付くか否か（進歩性を有するか否か）についての審査の判断手法を明らかにした点である。二つ目は、運用指針<sup>(\*)2</sup>により、特許対象として認めた「コンピュータ・プログラムを記録した記録媒体」（平成9年4月1日以降の出願に適用）に加えて、媒体に記録されていない「コンピュータ・プログラム」（本年1月10日以降の出願に適用）を「物の発明」として取り扱うことを明らかにした点である。三つ目は、「ソフトウェア」自体が特許法上の「発明」として扱われ得ることを明確化したとともに、当該「ソフトウェア」が「発明」に当たるためには、当該「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必要があることを明らかにした点である。

なお今回の審査基準の改定においても、ビジネス方法自体（ピュア・ビジネス）については、人為的な取決めそのもの、あるいは、これらのみを利用しているものは、特許法2条1項に規定する「発明」に該当せず、特許の対象とはならないので注意が必要である。

##### 2 最近の裁判例

株式会社インターナショナルサイエンティフィック（以下IS社）が、同社の取得した特許「インターネットの時限利用課金システム」（特許第2939723号）を侵害したとして、ビッドキャッシュ株式会社、株式会社ウェブマネー、ゼロ株式会社、株式会社デジタルチェックの4社に対しシステムの使用の差止めを求める仮処分を東京地裁に申立てた。東京地裁は、平成12年12月12日にこの仮処分申立を棄却する決定を下した<sup>(\*)3</sup>。

「インターネットの時限利用課金システム」の構成は、音楽やゲームのインターネット配信サービスに対する課金を、プリペイド型インターネット・カードにより行うことで、プロバイダとの契約なしに自由にインターネットを楽しめるようにしたシステムである。クライアントからプロバイダのターミナル・サーバへの接続は、認証サーバ中の認証データベースで認証されてから行われる。利用時間はクライアントの接続度数が0になるまで拡張認証データベースにおいて認証される。拡張データベースの接続度数データ更新に基づいて課金がなされる<sup>(\*)4</sup>というものである。

(\*)1) URL <http://www.jpo.go.jp/info/tt1212-045.htm> から参照可能。

(\*)2) URL <http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html> から参照可能。

(\*)3) <http://www.courts.go.jp/> H12.12.12 東京地裁平成12(三)22138 特許権民事仮処分事件、H12.12.12 東京地裁平成12(三)22139 特許権民事仮処分事件、H12.12.12 東京地裁平成12(三)22140 特許権民事仮処分事件、H12.12.12 東京地裁平成12(三)22152 特許権民事仮処分事件。

(\*)4) 谷義一 「ビジネスパテント その取得と活用」164頁（社団法人発明協会、2000）。

東京地裁は、IS社のシステムは構成要件を充足しないと、本件特許権を侵害するとのIS社の主張は失当であり、本件申立ては理由がないとの決定を下した。

### 3 産業界の動き

#### (1) ビジネス関連発明の動向に関するアンケート調査報告

本調査研究では、ビジネス関連発明に関する動向を調査する目的で、平成12年11月から12月にかけて全国銀行協会、日本証券業協会、日本損害保険協会、日本知的財産協会、社団法人日本フランチャイズチェーン協会の会員企業や中小ベンチャー企業を対象にアンケートを実施した。対象企業1,411社に対し488社からの回答が得られ、回答率34.6%であった。

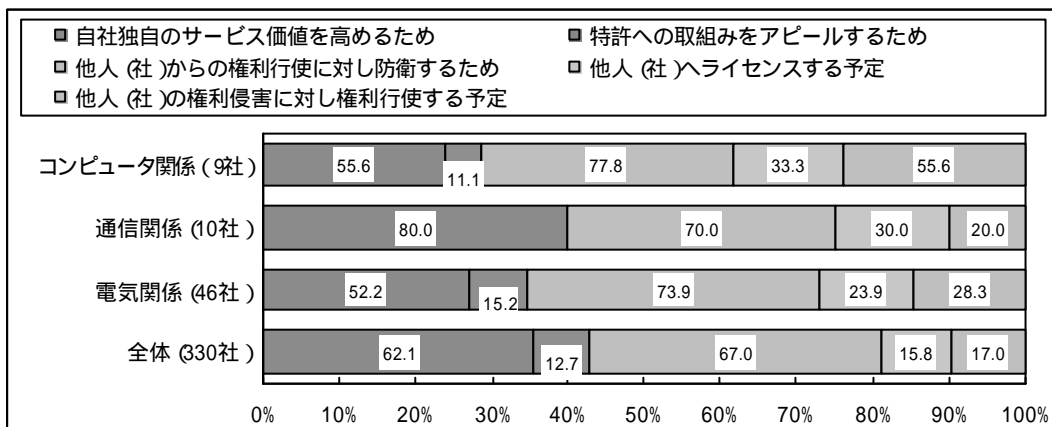
#### ( ) 全体 業種別分析

回答のあったアンケートを石油・化学関係、金属・機械関係、その他製造業、電気関係、通信関係、コンピュータ関係、ソフトウェア・情報サービス、銀行、保険、証券、商業卸・小売、その他の12業種に分け、全体・業種別に比較分析を行った。

#### Q2-4 特許出願の目的 (複数回答可)

全体 (30社) の67%が「他人 (社) からの権利行使に対し防衛するため」、62.1%が「自社独自のサービス価値を高めるため」と回答している。業種別に見ても、ほぼどの業種も同様の傾向にあるが、コンピュータ関係 (9社) の55.6%、電気関係 (46社) の28.3%が「他人 (社) の権利侵害に対し権利行使する予定」であると回答している。また、コンピュータ関係 (9社) の33.3%、通信関係 (10社) の30%が「他人 (社) へライセンスする予定」であると回答している。

Q2-4 特許出願の目的 (複数回答可)

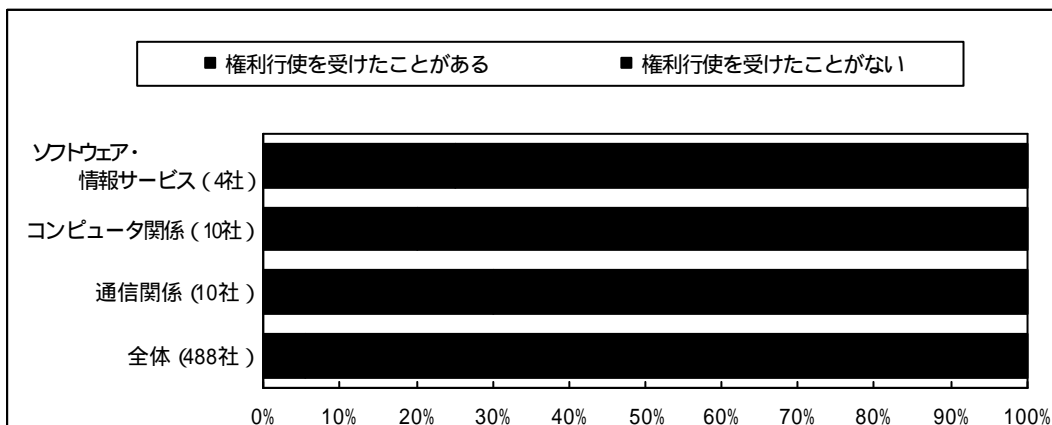


#### Q2-8 他人 (社) より権利行使を受けたことがあるか

全体 (488社) の91.2%が「権利行使を受けたことがない」と回答している。業種別に見ると通信関係 (10社) の30%、ソフト

ウェア・情報サービス (4社) の25%、コンピュータ関係 (10社) の20%が「権利行使を受けたことがある」と回答している。

Q2-8 他人 (社) より権利行使を受けたことがあるか



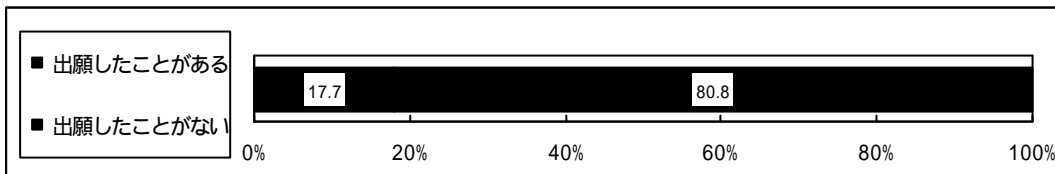
( ) 年度のアンケートとの比較分析  
 昨年度Q2 - 1、今年度Q2 - 1 ビジネス関連発明の特許出願の有無  
 昨年度は全体 (469社) で「出願したことがある」と回答して

いるのが17.7%であるのに対し今年度は全体 (488社) で「出願したことがある」が46.7%、「出願したことがない(予定あり)」が20.9%、「出願したことがない(今後もない)」が24.6%

Q2 - 1 ビジネス関連発明の特許出願の有無 平成12年度 (全体488社)



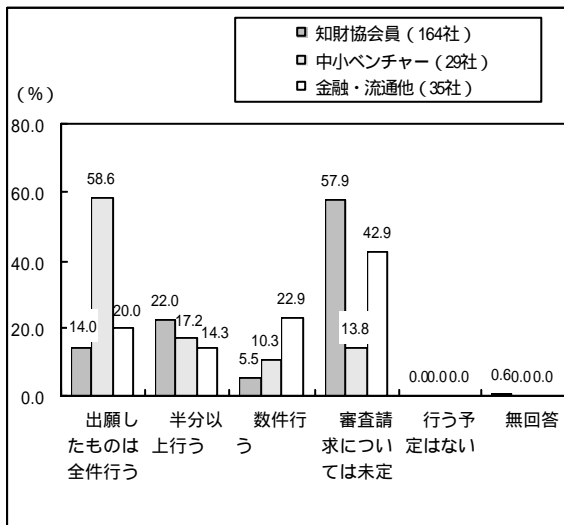
Q2 - 1 ビジネス関連発明の特許出願の有無 平成11年度 (全体469社)



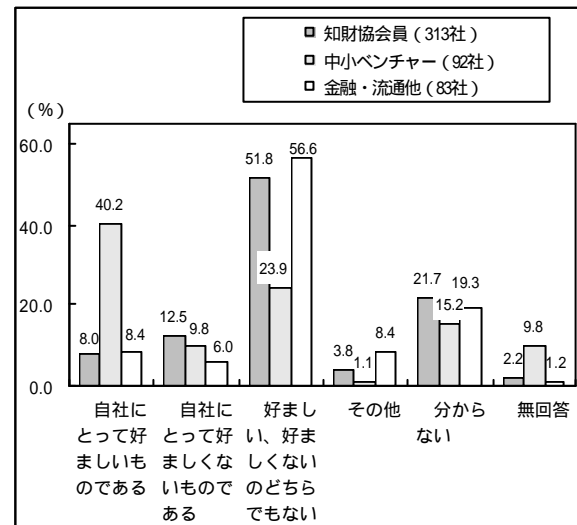
( ) グループ別分析  
 企業を以下の三つのグループに分け比較分析を行った。  
 日本知的財産協会所属の企業 313社 (以下、知財協会会員)  
 中小企業ベンチャー企業 92社 (以下、中小ベンチャー)<sup>(\*5)</sup>  
 全国銀行協会、日本証券業協会、日本損害保険協会、社団法人 日本フランチャイズチェーン協会所属の企業 83社 (以下、金融・流通他)

Q2 - 3 審査請求実施の有無に対する質問について、「出願したものは全件行う」と回答したのが、知財協会会員が14%、金融・流通他が20%であるのに対し、中小ベンチャーは58.6%であった。  
 Q2 - 5 ビジネス関連発明の社会への定着に対する質問について、「自社にとって好ましいものである」と回答したのが、知財協会会員が8%、金融・流通他が8.4%であるのに対し、中小ベンチャーは40.2%であった。

Q2 - 3 審査請求実施の有無



Q2 - 5 ビジネス関連発明の社会への定着



(\*5) 日本知的財産協会、全国銀行協会、日本証券業協会、日本損害保険協会、社団法人 日本フランチャイズチェーン協会に所属しないで、資本金10億円未満の企業を中小企業ベンチャー企業とした。

## (2) 印刷業におけるビジネス方法の特許の取組み例

印刷業におけるビジネス方法の特許の取組み例として、凸版印刷株のビジネス方法の特許に対する取組みについて報告する。

凸版印刷では1995年7月14日に「広告情報の供給方法およびその登録方法」についての発明を特許出願し、1998年3月13日に特許(特許番号2756483号)を取得した。インターネットを利用した取引に関する特許としては最先のものと思われる。また、この特許に記載された発明は、凸版印刷の他、東日本電信電話株、(株)電通、ヤフー株、シャープ株、(株)アルプス社の合併会社である(株)サイバーマップ・ジャパンのサービス「マピオン」<sup>(\*6)</sup>として具現化され、運営されているので、「マピオン特許」と称されることが多い。システム開発部門に強い特許意識があり、法務部門に相談がもたらされたのが、そもそもの「マピオン特許」の始まりである。「マピオン特許」の要旨は、「広告主がオンラインで広告情報を登録でき、それによってデジタル地図上に広告主の店舗マークが表示される。ユーザーが、オンラインでデジタル地図上の店舗マークをクリックすると、その店舗の広告情報が画面上に表示される。」というものである。

凸版印刷では、ビジネス方法の特許を会社経営を左右する重要なファクタの一つとして認識し、ビジネス方法の特許の取得と活用は、経営戦略そのもの、事業戦略そのものと位置付けている。経営戦略の一つとしてのビジネス方法の特許の取得と活用を推進するために、凸版印刷では、1999年10月より、ビジネス方法の特許プロジェクトを発足させ、活動を進めている。

## (3) 電気業におけるビジネス方法の特許の取組み例

電気業におけるビジネス方法の特許に対する取組みの例として、松下電器産業株の取組みについて報告する。

松下電器グループの事業領域は、映像音響機器、家庭電化・住宅設備機器、情報通信機器、産業機器、半導体・電子部品など、非常に多岐にわたっている。また、事業分野ごとの社内分社、分社、関係会社による、自主責任経営体制を構築している。知財の管理体制もこれに基づいたもので、社内分社・分社・関係会社・事業部ごとの単位で知財部門を設置し、それぞれの事業体の経営に直結した運営を行っている。

本社には、知的財産権センターを置き、各事業体の知財部門を統括している。経営層から実務担当者までの様々な階層に対して、種々の機会をとらえ、啓発・情報発信活動を行った。特に、ビジネス方法の特許に対する正しい認識・情報を普及させ、その上に立って適確に対処していくよう啓発していった。

具体的には、社内各種会議での説明、通達による取組み方針の徹底、社内報への掲載、全社員向けビジネス方法の特許ホームページの開設などを行った。また、各地の関連事業場にて説明会を開催した。

## (4) 損害保険業におけるビジネス方法の特許の取組み例

損害保険会社は、その取り扱う商品やサービスの特性もあり、以前はごく一部の部門を除き、特許になじみがあるとはいえない状況にあった。特許庁ホームページの公開特許公報フロントページで公開された出願事案の件数をみても、1993年1月から1996年12月までの4年間に、国内保険会社の出願は、2社からの4件にすぎなかった。

損害保険協会では、1999年に、特許庁担当官を招聘し、会員会社を対象に説明会を開催した。特許庁からは、特許制度の概要と動向、金融ビジネス方法の特許の事例紹介等の説明があった。また、特許庁からの協力依頼により特許審査の参考となる資料等(公開されているものに限る)の提供を協会から特許庁に行った。

上記した今年度のアンケート調査によれば、「ビジネス関連発明を特許出願したことがある」と回答した国内保険会社は、アンケート調査に協力した国内保険会社の38.2%を占めている。1999年にもこの調査は実施されているが、その際に「出願したことがある」と回答した会社は21.7%であったことを勘案すると、この1年で出願会社は急増したことになる。また、「出願したことはないが、今後出願を予定している」会社が14.7%あり、出願会社と合算すると52.9%となる。このため近い将来、国内保険会社の2社に1社はビジネス関連発明を特許出願する見込みであることになる。ビジネス関連発明の権利化や、同発明に対する防衛のための組織対応について、「何もしていない」と回答する会社が最も多く、50%となっている。ただし、これら未対応の会社の大半は、ビジネス関連発明の特許を出願する予定はないと回答した会社等であり、出願会社及び出願予定会社の多くは、何らかの組織対応を行っている」と回答している。

## (5) 証券業におけるビジネス方法の特許の取組み例

2000年12月現在、特許庁電子図書館公表ベースでは以下のものが証券会社業務に関連するものとして公開されている。

特許取得...1件(メルリンチ)

出願公開...4件(メルリンチ3件、富士通・日興証券1件)

証券会社の場合、現時点では知的財産に関する専門担当者を置いている会社はほとんどなく、弁理士との連携・ネットワークの不足も否めないのが実態と思われる。ただし、従来でも、システム開発の委託先の会社が単独で、あるいは証券会社と共同で出願していた事例もあり、システムが関係してさ

(\*6) <http://www.mapion.co.jp>

えいれれば特許関連の出願申請に結び付くという考え方は一般的になってきていると考えられる。そして証券会社は、従来の単なるブローカー業務に注力するのではなく、トレーディングを活発に行い、自己のポジションの管理も必須となり、システム開発費用はますます高価なものを負担せざるを得なくなってきており、証券会社によるビジネス方法の特許の出願は、今後増大が予想される。

規模の大きい証券会社を中心に社内体制をより充実させ、特許出願申請に注力しているところが増加している。上記した今年度のアンケート調査でも、社内体制として担当部署を組織化する会社数は増加の傾向にある。

野村證券の例では、証券取引の分野の事業展開に必要な特許は、今後積極的に取得する意向を持っている。コンサルティング業務や資産運用システムの分野の新規開発に係る発明も積極的に出願する意向である。基礎的発明も出願を積極的に行っていきたいと考えている。特許の存在によって金融サービスをクロス・ボーダーでリアル・タイムに行うことが阻害されるということは望ましい姿ではない。しかし特許権によって先行発明者の権利を確保することは重要である。特許に関しての管轄、複数国にまたがる適用の問題を検討し、あるいはグローバル特許として確立させて行く方法を考えることも今後の問題であり重大な問題として関心を持っている。

#### (6) 銀行業における金融ビジネス特許の取組み例

沖縄サミットにあわせて2000年7月8日に福岡で開催された「G7蔵相会議」の主要テーマは、「IT革命の経済・金融面への影響」であったが、このなかで特に目を引いたのが「金融ビジネス特許」問題への言及である。これが初めてのことと思われるが、特に、我が国がホスト国である時に採り上げられたことには意味深いものがある。

我が国における金融ビジネス特許の問題は、今から9年前の1992年のオムロン社の「スウィング機能付き総合口座」への特許権付与（特許公告）から始まったといつてよいだろう。その後、1994年から翌95年にかけて採り上げられたシティバンクの「電子通貨システム」の特許問題が発生した。我が国にとっては正に国際的なプレッシャーであり、当時は、今後の我が国の銀行界として独自に電子マネー・システムの開発が行いづらくなるという問題が生じるおそれがあり、主要銀行（第一勧業、さくら、富士、三和）が異議申立を行い、結果的には請求項が大幅に削除されて1999年12月に特許として成立した。

1993年から1994年にかけての金融の自由化、1995年秋に実施された金融設計の自由化、1997年の電子的な資金決済サービスに関する大蔵省銀行局の指導通達（いわゆる「機械化通達」）が撤廃、1997年4月に改定の特許庁の「コン

ピュータ・ソフトウェア関連発明」に関する審査の運用指針がなされたことなどから、金融機関が特許出願を行う環境が整い、電子的な資金決済サービスを中心に、都市銀行などの個別銀行の特許出願が増加してきている。こうした流れのなかで、昨今、大変有名になった住友銀行の入金照合サービス（「パーフェクト」）も特許出願されたわけである。

金融ビジネス特許の対象が、従来の電子的な資金決済サービスから、デリバティブ取引や仕組商品取引などの市場取引にまで広がってきており、各銀行機関は、知的財産権の専門家の育成や専門会合の設置を含めて、取組み方針を策定する必要がある。こうした意味で、個別銀行のみならず業界全体としても経営レベルで金融ビジネス特許問題への対応体制を検討することが迫られている。

## 米国の動向

### 1 「2000年ビジネス方法特許改正法案」

2000年10月3日にHoward L. Berman下院議員とRick Boucher下院議員によりBusiness Method Patent Improvement Act of 2000「2000年ビジネス方法特許改正法案」<sup>(\*)</sup>（通称Berman, Boucher法案）が提出された。

法案のポイントについては、以下のとおりである。

ビジネス方法の定義がなされた。

ビジネス方法発明については、出願日から12か月以内にビジネス方法発明であるか否かを決定し、18か月の期間の満了後直ちに公開される。

当該特許の発行日から9か月以内に異議申立ができる。

再審査、インターフェアランス、異議申立等においては、特許の無効等を提起した当事者は、証拠の優位性により「挙証する責任を負う」

先行技術に対して、単にコンピュータ化したものは自明の推定を受ける。

先行技術調査を行った範囲を願書に開示。

### 2 米国特許商標庁（USPTO）の動き

#### (1) ビジネス方法特許イニシアティブ：アクション・プラン

State Street Bank事件を契機に、多くのビジネス方法特許が出願されるようになり、また、幾つかの訴訟も発生したことから、米国ではビジネス方法特許による影響や問題点が指摘されるようになった。このような声に対して、USPTOの取組みを示すために2000年3月に公表されたのが、「ビジネス方法特許イニシアティブ：アクション・プラン（BUSINESS

(\*) <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query>

METHODS PATENT INITIATIVE: AN ACTION PLAN)』である。

(2) USPTO白書『自動化された金融又は管理データ処理方法(ビジネス方法)』<sup>(\*)8)</sup>

この白書では、ビジネス方法特許の起源とその発展の歴史、特許分類クラス705の技術内容と出願状況、USPTOの技術変化への対応策等を述べている。そして、クラス705の審査の質の向上のために、主に以下のような具体的な実行策が述べられている。

科学技術情報センター(STIC)、電子情報センター(EIC)の充実

商業的及びNPL(非特許文献)データベース

審査官へのトレーニング

顧客共同事業

このペーパーの中で、1997年から1999年までのクラス705の出願人ランキングを公表し、クラス705の出願は1999年度にUSPTOに提出された全特許出願のおよそ1%にすぎず、クラス705の2,658件の出願は通信及び情報処理技術の上位5位にさえ入っていないことが、述べられている。

(3) コンピュータで実施されるビジネス方法発明出願に対する特許法103条による拒絶の理論及び通知

「コンピュータで実施されるビジネス方法発明出願に対する特許法103条による拒絶の理論及び通知(以下「103条拒絶の理論」といふ)」は、ホワイトペーパーと同時に公表されたものであり、審査官が特許法103条に基づく審査を行う際の先行技術のサーチ範囲、拒絶理由の論理付けの方法、具体的なビジネス方法に関する発明の事例とそれに対する拒絶理由が載せられている。これによって、審査官が特許法103条に基づく審査をどのように行うのかを知ることができる。「103条拒絶の理論」には、19の事例が載せられている。いずれの事例も発明の概要、クレーム、先行技術及び適切な(あるいは不適切な)拒絶理由が記載されている。これによって、現時点でUSPTOがどのような発明をビジネス方法特許と考えているか、どのような論理付けで発明が自明であるとの判断を行うのかを知ることができる。

### 3 ビジネス方法特許を巡る判例・学説

米国特許法におけるビジネス方法特許を巡る判例及び学説の動向につき、以下検討を行う。1908年のHotel Security判決<sup>(\*)9)</sup>は、審査基準においても、米国特許法に関する主な解説書においても、「Business Method Exception」の根拠となった判例とされているが、それ以前の判例においても、「Business Method」に関連のある判断を示したものが散見される。最も初期の裁判例としては、United States Credit System Co. v. American Indemnity Co.判決(1893年)がある。

その後、Thompson v. Citizens's National Bank of Fargo判決<sup>(\*)10)</sup>、In re Patton判決<sup>(\*)11)</sup>、Loew's Drive-In Theatre, Inc. v. Park-In Theatre, Inc.判決<sup>(\*)12)</sup>、Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.判決<sup>(\*)13)</sup>、In re Gram判決<sup>(\*)14)</sup>、In re Schrader判決<sup>(\*)15)</sup>、そしてState Street Bank判決<sup>(\*)16)</sup>等の判決が出された。

以上のアメリカ特許法におけるビジネス方法特許の取扱いについて言及した判例の検討から結論付けられる事項として、「Business Method Exception」を直接的根拠として特許法における保護対象(Subject Matter)該当性を否定した裁判例はみられないということである。これまで「Business Method Exception」の形成に際して先例とされてきたHotel Security判決においても、これまで引用されているように、ビジネス方法についてはア prioriに特許法の保護対象外となることを述べた判決ではなく、むしろビジネスを行うシステムについて保護対象への該当性を判断するに際し、システムを実施するための具体的手段とシステムについての発想やアイデアといったもの自体を分離して検討すべきであるという考え方を明確に示した点で注目されるべき判決と考えられる。

1900年初期から1940年代までの判例と1960年代後半以降の判例に大きく二分されると考えられる。前半の判例で扱われたビジネス方法は、その具体的実施手段としては、人間の行為や精神活動を必須に含むものや帳簿や切符に関するものであったが、後半ではコンピュータを用いた情報処理システムに関するものとなっていた。

(\*)8) A USPTO white Paper "AUTOMATED FINANCIAL OR MANAGEMENT DATA PROCESSING METHODS" (BUSINESS METHODS)

(\*)9) 160 F.467(2nd Cir.1908)

(\*)10) 53 F.250(8th Cir.1892)。1892年、銀行で用いられる会計簿の改良型に関する発明の特許権の有効性が侵害訴訟の局面で争われた。

(\*)11) 70 F.2d 913(C.C.P.A.1934)。1942年、空襲に対する防火システムに関する発明についての特許出願が問題となった。

(\*)12) 174 F.2d 547(1st Cir.1949)。1949年、ドライブイン・シアターに関する特許権の有効性が問題となった。

(\*)13) 564 F.Supp.1358(D.Delaware,1983)。Merrill Lynch判決、1983年、証券仲介・キャッシュ管理システム(Securities Brokerage-Cash Management System)という発明の特許権の有効性が問われた。具体的にはMerrill Lynchが、証券仲介口座(Securities Account)、マネー市場ファンド(Money Market Fund)、掛け売り/小切手口座(Visa Account)という三つのサービスを統合して開発したキャッシュ管理口座プログラム(CMA)に関連するものである。

(\*)14) 888 F.2d 835(Fed.Cir.1989)。1989年、複雑なシステムの状態が正常であるか否かを試験する方法に関する発明についての特許出願に関する。

(\*)15) 22 F.3d 290(Fed.Cir.1994)。1994年、複数の関連する品目についての競争入札の方法に関する特許出願に関する。

(\*)16) 149 F.3d 1368(Fed.Cir.1998)。1998年、昨今のビジネス方法特許を巡る一連の議論のきっかけとなった判決であるといえる。本件では、「ハブ・スポーク型金融サービス構成向けデータ処理システム」という発明の特許権についての有効性が争われた。

そのような中で、Merril Lynch判決は、ある意味でState Street Bank判決以前にビジネス方法関連発明であるか否かにかかわらず特許法における保護対象たることを認めた判例といえるが、飽くまでコンピュータ・プログラムとしての側面から、アルゴリズムについての検討と効率的動作という有用な効果に注目した評価を行っており、一般論としてビジネス方法に関する発明をいかにとらえるのかという点については何ら回答していない。In re Schrader判決におけるNewman判事の少数意見では、“Business Method Exception”についての批判が提示され、もはや捨て去れるべきものという評価が下されている。State Street Bank控訴審判決では“Business Method Exception”という概念の存在は正面から否定された。そして、コンピュータを必須の構成要素とするビジネス方法関連発明については、数学的アルゴリズムの応用的利用、有用かつ具体的、実体のある結果の存在、という二つのメルクマールから特許法における保護対象となり得るかが判断されるべきことを明らかにした。

このように、裁判例の時系列的検討を行った限りにおいては、“Business Method Exception”なる「原則」自体、その法的根拠、成立過程、適用の範囲といった様々な側面において極めて不明瞭なものであることが明らかになったといえ、判例上の裏付けを伴った確固たる法理として受け入れることはできないと考えられる。それにもかかわらず、1908年のHotel Security判決以来、少なくとも100年近く、一般的にはこのような「原則」が存在すると信じられ、保護対象該当性判断に際して影響を及ぼしてきたといえる。また、審判例でも、初期のものから最近の審判例に至るまで一貫して“Business Method Exception”を当てはめた結論を導いていたといえよう。

最後に学説の推移をまとめると、そもそも“Business Method Exception”と「原則」自体、法理としての成立根拠、妥当性、適用範囲等の点について学説上は十分な議論は行われてこなかったといえる。その結果、このような「原則」自体、暗黙裡に存在し続けてきたといえる。その背景事情としては、確かに先に挙げた学説が説くように、これまで特許法における保護対象を巡る大議論が幾つも展開される中で、当面の大きな課題を抱えてもいない問題であったために、他の議論の中に埋もれていたという側面は否定できないであろう。

#### 4 産業界の動き

State Street Bank事件以降、米国内でビジネス方法発明の出願が急増した。クラス705の出願件数は86年末で447件であったのが98年度には1,370件、99年度には2,600件となり、さらに今後2年半の間に倍増するものと予想される。

米国の多くの企業がビジネス方法特許を出願し始め、サイバーゴールドの「注目の仲介方法」Cybergold's attention brokerage scheme (U.S. Patent No.5,794,210)、アマゾンドットコム「1-クリック注文システム」Amazon.com's 1-click ordering system (U.S. Patent No. 5,960,411)、プライスラインドットコム「逆オークションシステム」Priceline.com's Reverse auction system (U.S. Patent No. 5,794,207)等の様々なビジネス方法特許が取得された。インターネットのインフラが整備され、パーソナル・コンピュータが普及するのに伴って、インターネットを利用したビジネスが興隆した。ビジネス方法特許の取得に伴い、訴訟も増加した。

今年度の海外調査においても訪問した、企業、法律事務所のほとんどが、今やビジネス方法特許は他の分野の特許と全く変わらない普通の特許であり、よってビジネス方法特許のみを差別的に扱うべきではない。ビジネス方法特許を出願する理由は、自社で有益なビジネス方法が発明されれば、それを特許化することで企業の価値を高めるためであるとの考えを表明していた。ただし現状米国内では、相当数の自明と思われる特許が認められているとの問題意識は訪問したほとんどの企業、法律事務所が持っていた。それでも、差別的な取扱いをするのではなく、適切な質の高いデータベースを構築すること、USPTOの審査官の質を向上させることが重要であり、それにより自明な発明は排除できる。そして、USPTOにもっと予算を与えるべきとの見解が大多数であった。

現状の米国において、ビジネス方法特許の出願を積極的に行ってきたのは、Priceline.comやAmazon.comに代表されるようなネット・ベンチャー企業であった。ネット・ベンチャーの事業の中心は、BtoC(Business to Consumer)つまり、ウェブサイト上で世間一般に商品を売るといような、最終消費者向けの取引ビジネスであった。しかし、B to Cビジネスは、その事業業績が予想より伸びていないことや、予想よりコストがかかることなどから行き詰まってきており、BtoCからより利益率の高いB to B (Business to Business)へ移行を図ろうとする企業が増えてきている。Microsoft等は2001年1月にB to B ビジネスに注力することをプレス・リリースしている。ビジネス方法特許においても今後は、B to Bに重点を置いたビジネス方法特許が多く出願される傾向にあると予想される。

#### 5 「ビジネス方法の特許する」米国知的財産法協会白書(AIPLAホワイト・ペーパー)

2000年11月27日に米国知的財産法協会(AIPLA)より「ビジネス方法の特許する」<sup>(\*)</sup>と題しホワイト・ペーパーが発行された。

全部で九つの勧告が行われた。その内容については以下

(\*) 17) <http://www.aipla.org/html/whitepaper2.html>

のとおりである。

A. ビジネス方法発明は、他の発明と同様に、法律上同じフレームワークで守られなければならない。

B. ビジネス方法発明に対し、特別な審査や特許法の解釈を行ってはならない。

C. 米国特許法を改正することにより、外国の競争者と比較してビジネス方法発明の米国の発明者が法律上又は手続上不利になるべきではない。

D. USPTOは、コンピュータと関連のないビジネス方法を含めた特許化されていないビジネス方法の先行技術を収集するべきである。

E. USPTOは、MBA資格者のようなビジネス経験者を、審査官として引き続きもっと採用するべきである。そして引き続き積極的に、新人審査官の質の向上やトレーニングを行っていくべきである。

F. 議会は、特許出願や特許権者より徴収された費用を、自由に使用できるようUSPTOに返還するべきである。

G. USPTOの再審査の結果は、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の審判に際しては禁反言になるということなく、CAFCに第三者の請求により早期の再審査が実施できるよう現法律を改正するべきである。

H. 18か月経過後に米国特許出願を公開する新法の効果を認めるべきである。

I. 先使用权は、技術範囲やクレーム形式に関係なくビジネスを行う方法を広く含むよう解釈するべきである。

## 欧州の動向

### 1 EPC52条2項について

欧州特許庁(EPO)はEPC52条2項よりコンピュータ・プログラムを削除(EPC52条2項改正)するという事を視野に置いていた。2000年9月に開催された管理理事会では、EPC52条2項改正(案)を英国、ドイツ、フランスの3か国の反対があったものの可決していた。しかしながら、2000年11月に開催されたEPO外交会議で、EPC52条2項改正することは見送られた。ただし、今回のEPC52条2項改正見送りによりEPOや欧州各国のソフトウェア特許に対する現状の審査の基準や取扱い等が変更されることはない。

今年度実施した海外調査で、英国、ドイツの幾つかの主要な特許事務所を訪問し、見解を求めたところ、欧州ではリナックス・グループ、FFII等の「オープンソース運動」があり、コンピュータ・プログラム等を特許で保護することに対し、強く反対を表明している。今回のEPC52条2項改正見送りは、この「オープンソース運動」の予想以上の抵抗があり特に急いでEPC52条2項改正をしなくても、現状の審査に支

障はない中で、むしろ強硬に削除することにより、不要な混乱が生じることの方をドイツ、フランスは恐れたのではない。また、英国はEPOではなく、欧州委員会(EC)で最終的な取決めをするべきであると考え、あえて今回はEPC52条2項改正見送りを主張したのではない。そしていずれにせよ、実務上の混乱はないものの、EPC52条2項を改正して明確化することが、必要であり、今回は見送りとなったものの、時間の問題でEPC52条2項は改正されるだろうというのがおおむねの見解であった。

### 2 産業界の動き

「オープンソース運動」は、ソフトウェア特許に反対するために様々な積極的な活動を行っている。FFIIは、自らのホームページを開設してソフトウェア特許に対し強く反対の姿勢を打ち出している。このホームページの中で、一般の大衆より、ソフトウェア特許に反対する何千という意見をまとめて、それを欧州連合(EU)のCompetition CommissionerやEUの他の委員に送付したりするという活動を行ったりもしている。

欧州では、ビジネス関連発明を含めたソフトウェア特許の保護に関しては、保護を強く主張する企業や意見もあるものの、反対する企業も多く、統一した見解を構築できない状況にある。ただ今回の海外調査で「オープンソース運動」は欧州でも一部の動きにしかすぎず、主要な企業ではむしろソフトウェア発明やビジネス関連発明に対し積極的に出願する動きがあり、欧州全体でも出願件数は増えている。そして、従来は「オープンソース運動」を支持していた中小企業でも、距離を置きはじめた中小企業も出現しているという意見があった。

### 3 Pension Benefit Systems Partnership審決

欧州における今後のビジネス関連発明の審査に対し、大きく影響するであろうPension Benefit Systems Partnership審決(T0931/95)が2000年9月8日に出された。本発明は、生命保険を活用した効果的な年金を運用する方法に関するものであるが、本審決の中で、年金を運用するような純粋な金融、経済的な方法クレームに特許性が認められるかという点が問題となった。結論としては、経済的なコンセプトやビジネス方法そのもののクレームであればEPC52条1項の特許性は認められないが、そのビジネス方法をコンピュータ等を用いて具体的な装置という形でのクレームとすれば特許性を認めるとした。



## ビジネス関連発明の保護を考えるに当たって

今後ビジネス関連発明の保護を考えるに当たり、以下のよう  
な課題を挙げる事ができる。

### (1) ビジネス関連分野の先行事例情報の充実 強化等

ビジネス関連分野の先行事例の情報が不十分であると、  
「新規性」や「進歩性」の要件に欠ける出願に特許権を認め  
ることにつながるおそれがあるため、先行事例のデータベー  
スを着実に充実 強化することが必要である。

### (2) 特許権侵害について

複数の者によってインターネット上で特許権侵害の状態が  
構成された場合に共同直接侵害の成立を認めるのか、イン  
ターネット上でのプログラムの送信あるいは提供されるサー  
ビスを特許法上でどう解釈するのか、ビジネス関連発明が汎  
用コンピュータで構成されている場合の保護範囲を確定する  
上での均等論の適用の問題、間接侵害の問題が指摘されて  
いる。これらについては今後の検討が望まれる。

### (3) 国際的調和

ビジネス関連発明がインターネットといったコンピュータ・  
ネットワーク上で実現される場合には、そこでの情報・サー  
ビスは国境の区別なく流通するものであり、このような状況にお  
いては国際的な調和が更に強く要求される。特に日本特許  
庁・米国特許商標庁・欧州特許庁による運用の調和が図ら  
れることが期待される。また、特許制度に関する属地主義的  
な考え方と、裁判管轄と準拠法の決定に関する問題、承認  
執行の問題が指摘されている。これらの問題はハーグ国際  
私法会議における検討とも関連するものであり、更なる検討  
が必要であろう

(担当 主任研究員 高野 徹)



