

ビジネス関連発明

——その後と現状——

ソフトウェア委員会*

抄録 日本において2000年頃に発生したビジネス関連発明ブームから早10年、当時の過熱的状況は既に影を潜め、日本国内ではビジネス関連発明の出願件数は年々右肩下がりの状況が続いています。本稿では、ビジネス関連発明がどのような紆余曲折を経て現状に至っているのか、発端と考えられている米国での訴訟事例を起点に、その変遷と現状を解説します。

目次

1. はじめに
2. ビジネス関連発明について
 - 2.1 ビジネス関連発明の経緯
 - 2.2 日本における取扱い
3. 日本におけるビジネス関連発明の審査
 - 3.1 発明の成立性
 - 3.2 新規性・進歩性
4. 米国・欧州における現状
 - 4.1 米国
 - 4.2 欧州
5. おわりに

1. はじめに

米国でのState Street Bank事件（以下、SSB事件）¹⁾を発端に、2000年頃に日本において発生したビジネス関連発明ブームから早10年が経過しようとしています。当時は、ビジネスそのもののやり方（ビジネス方法）だけに留まらず、ありとあらゆる新しい手法が特許として認められる可能性がうたわれ、過熱的な状況が生じてビジネス関連発明は爆発的な出願件数増を記録しました。しかし、その後の特許庁による新たな審査基準や指針・事例集等の発行を経て、現在では過熱的な状況も一段落し、出願件数は

年々右肩下がりの状況が続いています。

本稿では、当時のブームの発端と考えられている米国でのSSB事件を起点に、ビジネス関連発明の変遷と現状を解説します。

なお、「ビジネス関連発明」は、米国では「Business Method Patent」と統一的に呼ばれているのに対し、日本では「ビジネスモデル特許」、「ビジネス方法特許」など様々な呼称が存在しています。本稿ではこれらを「ビジネス関連発明」と統一して記載いたします。

2. ビジネス関連発明について

2.1 ビジネス関連発明の経緯

1970年代以降の情報技術の進歩はめざましく、高性能なPCや携帯電話が普及するに連れて情報システムの主役はハードウェアからソフトウェアへとシフトしていきました。また、インターネットが爆発的に普及し、PCや携帯電話を相互にネットワーク接続した、これまでになかった新たなビジネス形態も出現してきました。これに伴い、企業の競争領域が物の性能や価格からサービスや利便性へと変化しつつあり

* 2009年度 Software Committee

ます。その様な中、1998年7月のSSB事件において、米国でビジネス方法に特許が認められたとする報道は当時大きな話題を呼びました。そして、この判決を契機として、世界中でビジネス関連発明に注目が集まり、日本においても「ビジネスモデル特許」として大きく取上げられたことはご存知の通りです。

SSB判決とは、米Signature Financial Group社の有する投資信託ポートフォリオ管理のデータ処理システムに関する特許（通称「ハブ・アンド・スポーク特許」）の無効を求めて、米State Street Bank & Trust社がマサチューセッツ連邦地裁に訴えを起こした事件の控訴審において、1998年7月に米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が、発明はビジネス方法に関連するという理由だけで特許対象から除外されるべきではなく、一定の要件を満たせば特許対象となりうる旨を判示したものです。

この事件を皮切りに、米国ではその後、消費者が購入条件を指定する逆オークション仲介システムに関する特許（通称「プライスライン特許」または「逆オークション特許」とも）をもつ米priceline.com社がMicrosoft社の関連会社である米Expedia.com社を訴えた事件や、顧客情報を記録しておいて次回以降ワンクリックで購入できるようにする特許（通称「ワンクリック特許」）を有する米Amazon.com社が米国最大の書店チェーンBarnes and Noble社を訴えた事件など、多数のビジネス方法が特許として認められるとともに、それらに関する訴訟が相次いで起こされました。

これらの事件は、日本でもマスコミによって大きく報道され、一部ではビジネス手法そのものに特許が認められるという誤解を生じる事態となりました。また同時に、この流れが早晩日本にも波及するとの憶測も飛び交ったため、それまで特許に馴染みの薄かった金融・保険・流通などの業界を巻き込んだ空前のビジネス関連

発明ブームへと繋がっていきました。

そんな中、日本でも住友銀行が、仮想口座番号を用いて入金確認を容易にした振込処理システムについて特許（通称「パーフェクト特許」）を取得し、複数の金融機関に特許使用料の支払いを求めた事件は記憶に新しいところです。

2. 2 日本における取扱い

上述のような米国でのビジネス方法に関する特許訴訟を契機として、日本においてもビジネス関連発明に多大な関心が寄せられ、2000年頃にビジネス関連発明の出願ブームが生じました。

これにより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、取引の実体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、さらにはコンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準の明確化を行う必要性が高まりました。

そもそもビジネス関連発明は、新しいビジネス方法を実現する技術の特許法上の発明として保護しようというものです。しかし、特許法では、「発明は自然法則を利用した技術的思想の創作である」（特許法第2条1項）と定義しており、自然法則を利用しない人為的取り決めなどは発明でないとされています。このため、ビジネス方法自体は、社会システム（仕組み）に代表されるような単なる人為的な取り決めであることが多く、特許庁における審査では自然法則を利用していないので発明に該当しないと判断されていました。

他方、ビジネス方法は、IT（Information Technology）技術の進歩に伴って、例えば、インターネットショッピングや電子決済などコンピュータを使用して行われることが多くなってきました。ここで、ITとは、コンピュータなどのハードウェアとソフトウェアを融合させた技術であり、特許法上の発明に該当しうることか

ら、特許庁においてビジネス関連発明は、ソフトウェア関連発明の一形態として取り扱われ、ソフトウェア関連発明に求められる要件を満足すれば、ビジネス関連発明も特許法にて保護を受けることができるとされていました。

これに関し、特許庁は2000年12月に「平成12年特定技術分野の審査基準第1章コンピュータ・ソフトウェア関連発明」(以下、CS審査基準)²⁾を公表し、ソフトウェア関連発明の取扱いを明確にしました。この審査基準は、一般的な発明に対する審査基準に重畳して適用されるものであり、ソフトウェア関連発明が特許法上の保護を受けるには、「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、すなわち「ソフトウェアとハードウェア資源の協働」が特許請求の範囲に記載されていることが要件となりました(以下、発明の成立性)。

また、ビジネス関連発明の審査を理解するための手助けとすべく、2001年4月に「特許にならないビジネス関連発明の事例集」、2003年4月に「ビジネス関連発明に対する判断事例集」を順次公表し、具体的な事例を挙げて判断例を説明しています。さらに、2003年4月には「ビジネス関連発明の審査実務に関するQ&A」を公表し、CS審査基準についての審査実務をQ&A形式で解説しています。

3. 日本におけるビジネス関連発明の審査

ビジネス関連発明が注目を集めた当時や2000年の審査基準改訂時に、審査について特に議論を呼んだのは、①発明の成立性と②新規性・進歩性の2点でした。審査実務においては、これらに加えて請求項や発明の詳細な説明に対する記載要件(特許法第36条)が論点となることも少なくありませんが、ここでは、上記①、②について現在の審査の概要を説明します。

3. 1 発明の成立性

(1) 発明の成立性の審査

ビジネス関連発明が、特許法第29条1項柱書の要件を充たし自然法則を利用した発明であると判断されるためには、前述したソフトウェア関連発明の場合と同様に「ソフトウェアとハードウェア資源の協働」が特許請求の範囲に表現されていることが求められます。

単にコンピュータで実行される機能を列挙したり、コンピュータを「××手段」、「○○手段」の単なる組み合わせで表現したりする場合には、「ソフトウェアとハードウェア資源の協働」が不十分であり「自然法則を利用した発明ではない」と判断され、特許法第29条1項柱書による拒絶理由が発せられることとなります。

(2) 発明の成立性に関する近年の注目判例

ビジネス関連発明の特許による保護に関して「ソフトウェアとハードウェア資源の協働」が争点となった判例としては、例えば、知的財産高等裁判所における審決取消請求事件、平成17年(行ケ)第10698号(ポイント管理装置)があげられます。この判決の対象となった特許請求の範囲には、ハードウェア資源として、「ネットワーク」と「ポイントアカウントデータベース」が記載されていたが、それらの関係については、単なる情報処理の流れのみが表現されたものであり、どのように協働しているのかが具体的に記載されていないと判断されました。「ソフトウェアとハードウェア資源の協働」の記載に関して今後の実務上の参考になるものと考えられます。

3. 2 新規性・進歩性

(1) 新規性・進歩性の審査

ビジネス関連発明の新規性・進歩性も他の技術分野と同様の判断手法で審査されます。例え

ば、進歩性は先行技術文献等により1つ以上の引用発明を特定し、その分野の当業者(専門家)が引用発明や技術常識から容易に思いつくかどうかにより判断されることとなります。

このとき、ビジネス関連発明における専門家とは、そのビジネス分野に関する常識とコンピュータ分野の技術常識の両方を持った者(または、それぞれの分野の専門家からなるチーム)が想定されます。

ビジネス関連発明が注目を集めた当時は、先行技術文献の不足や、サーチ範囲の限界が心配され、本来ならば新規性や進歩性が否定されると思われる発明が特許になることが懸念されていました。

しかし、特許庁が1997年から構築を開始したコンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)にはビジネス関連発明に関する文献が順次収集されていることもあり、そのような懸念が聞かれることも少なくなりました。

なお、ビジネス関連発明の登録率は2008年度で20%弱であり³⁾、一般的な登録率(60%前後)と比較して極端に低い状況にあります。数年前までは登録率が10%を下回っていた状況からすると上昇傾向にあるといえますが、まだまだ低いことに変わりはありません。

(2) 進歩性が否定されるケース

ビジネス関連発明の進歩性は、実現しようとするビジネスのアイデア又はそれをコンピュータ技術によって実現する方法のいずれかが公知でなければ認められる可能性があると考えられています。しかし、以下のようなケースでは、当業者が容易に思いつくとして進歩性が否定されます。

① 既存のシステムを別のビジネス分野へ適用

例：既存の「医療情報システム」で使われている手段を「商品情報検索システム」に適用した場合

② 人間が行っている業務のシステム化

例：雑誌に掲載していた「売ります・買います」コーナーを単に、ホームページに掲載するようにシステム化した場合

③ ビジネス上の慣習・常識による設計変更

例：オンラインショッピングシステムに「クーリングオフ」の機能を追加した場合

(3) ポイント・サービス方法の例

進歩性判断の具体例として、ここではCS審査基準に記載されている「ポイント・サービス方法」の事例の概要を紹介します。

顧客の購入金額に応じてサービスポイントを与え、溜まったサービスポイントに応じて商品や金銭に引換えるポイント・サービスとして、「顧客が店で商品を購入した際に、顧客名をもとに顧客リストから顧客情報を取得し、購入金額に応じたポイントを顧客リストに加算してサービスポイントが加算されたことを顧客情報の住所に郵送で通知すること」(以下、既存サービス)が行われていたとします。

また、「データベースによる情報管理、ネットワークを介した端末間の通信や電子メール」が既にコンピュータ技術の常識だったとします。

このとき、「顧客の端末と店の端末がインターネットを介して通信を行い、顧客管理のために顧客DBを使うとともに、郵送の代わりに電子メールで通知する」発明を創作したとしても、上記(2) ②に該当するため進歩性がないと判断されます。

一方、上記の発明に更に「商品名と交換ポイントを対応づけた商品DBを用いて加算後のサービスポイントで交換可能な商品を検索し、商品リストファイルを作成して、上記の電子メールに添付する」機能を追加した場合には、進歩性が認められる可能性があります。追加された

機能は当業者といえども容易に思いつくものではないと判断される可能性があるからです。

4. 米国・欧州における現状

4.1 米 国

米国特許商標庁（USPTO）は、1996年2月に「コンピュータ関連発明に関する審査指針」を発行しており、ここでは「コンピュータ関連発明」とは、コンピュータ内部で実行される発明と、コンピュータが読出し可能な記録媒体を使用して実行される発明と、を意味しています。この審査指針によれば、従来は、①コンピュータ外部で物理的な変換（transformation）をもたらすこと、②利用範囲がある技術分野の範囲に限定されていること、が条件として示されていました。

しかし、SSB事件にてCAFCは「有用で、具体的且つ有形の効果（useful, concrete and tangible result）を生むものであれば、いかなるクレームも特許の対象となり得る」とする判断基準を示しました。この判決以降、Amazon.com社の「ワンクリック特許」など巷を賑わす特許が登場するとともに、特許訴訟も増加の一途をたどることになります。

その様な状況の中、2008年10月、CAFCはBilski事件⁴⁾にて、過去に最高裁で判示された原則的な基準を引用して、SSB事件判決の基準は不十分であり、ビジネス方法が特許としての要件を満たす為には「機械の使用または対象の変換テスト（Machine-or-Transformation Test）」を満たすことが必要とする判決を下しました。これは、ビジネス方法を含むプロセスが特許権の保護対象となるには、「特定の機械もしくは装置に関連しているか、または特定の対象物を異なる状態もしくは物に変換する」ことを要件とするものであり、実質的に特許対象を制限するものであります。

このため、Bilski事件判決以降は、ビジネス方法に係わる発明のみならず「コンピュータ関連発明」についても審査の厳格化傾向が見られ、日米の審査基準は近づきつつあるように見受けられます。

なお、Bilski事件は現在、最高裁への上告が受理されて審理中の状態となっており、今後の最高裁での判決内容には注意が必要です。

4.2 欧 州

欧州特許法では、第52条(2) c 及び(3)にコンピュータ・プログラムやビジネス方法を発明から除外する旨が規定されています。しかし、欧州特許庁（EPO）審決T935/97（1998年7月）及びT1173/97（1999年2月）において、「コンピュータ・プログラムが技術的性質を有する場合には、特許性を有するとみなされなければならない」旨が示され、以後、欧州特許庁はプログラムクレームであっても特許対象とする実務的運用を行っています。

また、EPOは、2000年9月に「Patentability of methods of doing business」において、ビジネスをするための方法やコンピュータ・プログラムを明示又は含んでいる製品又は方法であっても、技術的性質を備えているものであれば特許となる可能性があることを明確化しています。そして、審査便覧においては、ビジネスをするための方法であっても、「コンピュータ利用発明」として技術的性質を有すると判断されれば、発明に該当することになる旨が示されています。

この様に、欧州においては技術的な課題を技術的手段によって解決している発明であれば、ビジネス関連発明も「コンピュータ利用発明」として審査されますが、審査自体は日本や米国と比べて一般的に厳しいとされています。また、2008年10月に、欧州特許庁長官がコンピュータ・プログラムの特許対象該当性について、欧

州特許庁の拡大審判部に付託するなど、欧州特許庁でも「コンピュータ利用発明」の取り扱いを明確化しようとする動きがあります⁵⁾。

5. おわりに

ビジネス関連発明がもてはやされてから10年が経過し、日米欧におけるビジネス関連発明の審査基準はそれぞれに一応の方向性を見せつつあります。従来、米国での審査は日欧に比べると緩いものと考えられていましたが、Bilski判決等を基に審査が厳格化される方向にあり、三極における審査は均質化の方向にあると考えられます。

日本では「ビジネス関連発明自体を主要な発明とする出願」の出願件数³⁾が2000年の約20,000件をピークに2008年では約5,000件と減少傾向にあるのに対し、米国ではビジネス関連発明の分類とされるClass705の出願件数⁶⁾は2003年の約6,400件に対し、2008年は約9,500件と増加傾向にあり、日米で異なる様相を呈しています。特許登録数は両国ともに上昇傾向にあることがうかがえますが、その中で日本での登録率がここ数年で1桁後半から20%弱にまで急上昇している点は顕著な変化といえます。

一方で、権利化された特許の活用に注目する

と、米国では依然としてビジネス方法に関わる特許訴訟が散見されているのに対し、日本ではほとんど見かけることがなくなりました。訴訟件数の多寡に違いがあるため単純な比較はできませんが、日米でビジネス関連発明の特許出願件数が異なる動きを示しているのはこのような状況が関係しているのかもしれませんが。

いずれにせよ、ビジネス関連発明の特許出願を行う際には、出願人は、単なるビジネスの仕組みではなく、いかにIT機器を駆使してそのビジネス方法を実現するか、その仕組みをきちんと明細書に表現することに留意が必要です。

注 記

- 1) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)
- 2) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/pdf/tt1212-045_7-1.pdf
- 3) 「ビジネス関連発明の最近の動向について」
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm
- 4) In re Bilski, 545 F.3d 945 (Fed. Cir. 2008)
- 5) 「欧米における発明該当性についての議論状況」5 欧州特許庁 (特技懇2009.5.22. no.253 pp.95-96)
- 6) <http://www.uspto.gov/patents/resources/methods/applicationfiling.jsp>

(原稿受領日 2010年1月15日)