

紙面の記載欄に要旨のある発明の自然法則の利用性

東京地方裁判所民事第29部 平成15年1月20日判決
平成14年（ワ）第5502号 実用新案権侵害差止等請求事件

湯 原 忠 男*

抄 録 「自然法則を利用した技術的思想」に該当しないとされた考案「資金別貸借対照表」に係る判決を、ソフトウェア関連発明の審査基準及び「紙せん」の審査基準との関係で検討した。その結果、「紙せん」の審査基準とソフトウェア関連発明に係る現行審査基準とが、ほぼ同じ内容であることが判明した。

また、本件判決をビジネス方法特許との関係で論じ、付加的に、ビジネス方法特許の現状について述べた。

目 次

1. 本件事案の概要
2. 本件判決
3. 発明（考案）の定義
 - 3.1 発明の定義
 - 3.2 特許の保護対象の変遷
4. 「紙せん」の審査基準
5. 本件判決について
6. ビジネス方法特許の現状
 - 6.1 出願の増加と沈静化
 - 6.2 ビジネス方法特許への批判
 - 6.3 特許権者と第三者とのバランス
 - 6.4 企業側における体制
7. 最後に

1. 本件事案の概要

(1) 本件は、実用新案権（考案の名称「資金別貸借対照表」，実用新案登録第2077899号）を有する原告が、被告に対し、資金別貸借対照表を使用する被告の行為が、実用新案権を侵害するとして、その使用差止めと損害賠償を求めた事案である。

(2) 本件事案の経緯

平成1年10月16日 出 願
(実願平1-121190号)
平成6年12月7日 出願公告
(実公平6-47743号)
平成7年9月4日 登 録
平成15年1月20日 本件判決（請求棄却）

(3) 本件考案の登録請求の範囲

A 資金別の貸借対照表であって、この表は、損益資金の部の欄と、固定資金の部の欄と、売上仕入資金の部の欄と、流動資金の部の欄と、を含み、これらの欄は縦方向または横方向に配設してあり、

B 上記損益資金の部の欄、固定資金の部の欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の欄の各欄は貸方・借方の欄に分けてあり、更に貸方・借方の欄に複数の勘定科目が設けてあり、

C 上記損益資金の部の欄、固定資金の部の

* 伊東国際特許事務所 副所長 弁理士
Tadao YUHARA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の欄の各欄に対応して現在の現金預金の欄が設けられている、

D 資金別貸借対照表。

(4) 本件考案の概要

1) 従来の貸借対照表では、企業にとって最も重要な損益と資金の関連性を理解するのが困難であり、貸借対照表の分析結果が企業において生かされず、また、資金を一覧表にまとめることが困難であった。そこで、本件考案は、貸借対照分析を数字のプラス及びマイナス等で理解できるようにし、損益と資金に関連付けられた貸借対照表を提供することを目的としている。

2) 本件考案は、企業の財務体質等を知ることができ、企業の業績の予想を的確に行うことができ、損益の認識が容易にでき、貸借対照表、損益計算書、資金繰り表など個別に表を作成する必要がない等の効果を奏する。

2. 本件判決

(1) 実用新案法は、「考案」について、「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と定義し(第2条第1項)、また、「産業上利用することができる考案」に対して、所定の要件を充足した場合に、実用新案登録を受けることができると規定する(第3条第1項)。

したがって、たとえ技術的思想の創作であったとしても、その思想が、専ら、人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取り決めを利用したものである場合には、実用新案登録を受けることができない。

(2) 本件考案は、専ら、一定の経済法則ないし会計法則を利用した人間の精神活動そのものを対象とする創作であり、自然法則を利用した創作ということはできない。また、本件考案の

効果、すなわち、企業の財務体質等を知ることができる、企業の業績の予想を的確に行うことができる、損益の認識が容易にできる、貸借対照表、損益計算書、資金繰り表など個別に表を作成する必要がない、等の効果も、自然法則の利用とは無関係のビジネスを前提とした効果にすぎない。

(3) 本件考案は、実用新案法第2条第1項にいう「自然法則を利用した技術的思想」に該当しないから、本件実用新案登録には、実用新案法第3条第1項柱書きに反する無効理由の存することが明らかである。

(4) 原告は、特許庁における産業別審査基準では、「紙せん」という産業部門が設けられていること、「紙せん」は、紙面の記載欄に関する特定の構成において、人間の生理上又は心理上客観的に認識し易い状況を形成するという、自然法則を介した作用効果を発揮するという意味で、「自然法則を利用した技術的思想」に当たるとされていること、本件考案に係る資金別貸借対照表は、「紙せん」に該当すること等の点から、実用新案登録要件を充足する旨主張する。しかし、本件考案が実用新案登録の対象となるか否かについては、実用新案法第2条第1項所定の「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるかどうかという、法の解釈に即して判断すべきであるから、原告の主張は、そもそも前提において理由がないのみならず、産業別審査基準の「紙せん」についても、自然法則を利用した技術的思想であるか否かの点を考慮して実用新案登録の対象となるか否かを判断すべきところ、本件考案が自然法則を利用した創作であると評価できないことは前述のとおりであるので、原告のこの点の主張は失当である。

また、原告は、いわゆる「ビジネスモデル」発明や考案が特許法や実用新案法の保護対象と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なることに照らしても、本件考案は、実用新案法の保護の対象になると解すべきである旨主張する。しかし、コンピュータ・ソフトウェア等による情報処理技術を利用してビジネスを行う方法に関連した創作が実用新案登録の対象になり得るとすれば、その所以は、コンピュータ・ソフトウェアを利用した創作が、実用新案法第2条第1項所定の「自然法則を利用した技術的思想の創作」であると評価できるからであって、ビジネスモデル関連の発明が特許され、考案が登録された例があったとしても、そのことにより、本件考案が実用新案登録要件を充足するか否かに関する結論に影響を与えるものではない。

3. 発明（考案）の定義

3.1 発明の定義

法律の解釈の疑義を少なくするために¹⁾、特許法第2条において、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と発明の定義が置かれた。

このように発明を国内法で定義する国は少ない。発明を定義することの困難性は、多くの者によって述べられ²⁾、かつ、発明を定義することへの疑問がなされているものの³⁾、定義が置かれた以上、行政は法に基づいて行われるので、行政庁たる特許庁は、この定義に従って、特許法の運用を行う必要がある。

また、2001年12月の「産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書」において、発明の定義規定の在り方は、今後取り組むべき課題であるものの、これまでの弾力的運用により、現時点では発明の定義の改正が直ちに必要であるとは認められないとしている⁴⁾。

ところで、この発明の定義は、特許法の制定当時から、議論のある規定である⁵⁾。この発明の定義は、中山信弘氏が述べているように、特に積極的な意味はなく、単なる精神活動、純然た

る学問上の法則、人為的な取極め等を除くということの意味しているにすぎないと解すべきであろう⁶⁾。

3.2 特許の保護対象の変遷

問題を孕みながら、特許法第2条において、発明の定義が成されたものの、その後の産業技術の発展により、当初は、特許法の保護対象でなかった植物⁷⁾、動物⁸⁾、ソフトウェア等が特許されるようになった。

ここでは、ソフトウェア関連発明に係る審査の基準を通して、特許の保護対象の変遷をたどる。

(1) コンピュータのソフトウェア産業

ソフトウェア関連発明に係る審査の基準の変遷は、ソフトウェア産業の発展に対応している。

ソフトウェアが組み込まれているコンピュータは、当初、非常に高価であり、先端的な、多くのデータを高速で扱う、軍事用、先端的研究開発分野等でのみ使用されていた。しかしながら、その後、半導体技術の発展により、コンピュータのハードウェアは、高機能でかつ安価となり、現在では多くの分野で使用されるようになった。

つまり、コンピュータは、「0」と「1」のデータを、高速に、かつ、誤りなく処理する装置である。情報を「0」と「1」のデータに対応づければ、あらゆる分野の、あらゆる情報をコンピュータで扱うことができる。

ところで、コンピュータは、ハードウェアとソフトウェアとから構成されている。LSI技術が確立される前のコンピュータのハードウェアは、高価であり、コンピュータのハードウェアを購入すると、それに係るソフトウェアは、無償で提供されていた。その当時のソフトウェアは、ハードウェアの「おまけ」の地位にあった。しかしながら、LSI技術が確立され、コンピュータのハードウェアが安価となると、ソフトウエ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

アのコスト（その大部分は人件費である。）が無視し得なくなり、「ソフトウェア」は、「おまけ」ではなくなった。

また、半導体技術の進歩及び人件費の増加に伴い、コンピュータにおけるソフトウェアのコストが、年々、増加している。最近の状況が、「情報化白書2003」に述べられている。この白書によれば、日本における2001年の情報化投資は、19兆7千億円で、GDPの約4%、設備投資全体の約25%を占めている。また、情報化投資におけるソフトウェアの構成比は、1975年の2%程度から、85年の10%、95年の25%を経て、現在では、39%と大幅に伸びている⁹⁾。

このソフトウェアに係る情報化投資は、別の観点でみれば、ソフトウェア関連発明の創造のための投資と見ることもできる。

(2) ソフトウェア関連発明に係る審査の基準

ソフトウェア関連発明に係る審査の基準は、ソフトウェア技術の発展に伴って、次の1)～5)に示すものが公開されている。

1) コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)(以下、「基準A」という。):1975年

2) マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針(以下、「基準B」という。):1982年

3) コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査上の取り扱い(案)(以下、「基準C」という。):1988年

4) 審査基準における「第VII部 特定技術分野の審査基準」の「第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」(以下、「基準D」という。):1993年

5) 同改訂(以下、「基準E」という。):2002年

(3) 特許の保護対象の変遷

特許の保護対象の変遷は、特許庁における「自

然法則」又は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に関する解釈・運用の変遷でもある。

判断の対象となる「発明」のとらえ方而言えば、基準Aでは、請求項に記載されている事項から把握される発明のポイントとなるアイデアが自然法則を利用しているか否かで、自然法則の利用性を判断している。一方、基準D、Eでは、請求項に記載されている事項から把握される発明を全体観察して、その発明が、「自然法則を利用しているか」又は「自然法則を利用した技術的思想の創作であるか」を判断している¹⁰⁾。また、基準B以降、「自然法則」又は「自然法則を利用した技術的思想の創作」の解釈が、基準Aから見ると弾力化されている。

1) 基準A

基準Aは、「目的を達成する手法の因果関係が自然法則に基づいている」ものは、特許法第2条の「発明」であるとしている。換言すれば、基準Aは、目的を達成するために利用されている法則又は論理が、自然法則であるか否かで、特許法第2条の「発明」であるか否かを判断している。

2) 基準B

基準Bは、マイクロコンピュータ応用技術に関する発明に必要な構成要件が機能実現手段の結合として記載されている場合は、基準Aの審査基準に関係なく、特許法第2条の「発明」であるとしている。

基準Bは、基準Aの審査基準の判断を残しつつ、「自然法則」に関する解釈・運用を弾力的に行い、ソフトウェア関連発明において特許される「発明」の範囲を拡大した。つまり、この基準Bは、現実に存在する「物」は、自然法則の下に存在し得ているのであり、当然に自然法則に基づいて存在しているものであることを前提としている¹¹⁾。つまり、この基準Bは、「物」であれば、アプリアリに特許法第2条の「発明」であることを認めたものである。けだし、「物の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「発明」は、自然法則を利用した技術思想の創作が、「物」として具体化されたものであり、逆に、「物」そのものは、多くの自然法則に基づいて、「物」として存在している。

この基準 B により、多くのマイコン内蔵の装置発明が特許された。

3) 基準 C

基準 C は、コンピュータ上で実行されるソフトウェアと特有のハードウェアとが結合しており、特定の分野で使用される実体として独立した装置は、基準 A の審査基準に関係なく、特許法第 2 条の「発明」であるとしている。

この基準 C は、基準 B と同様に、基準 A の判断を残しつつ、「実体として独立した装置」であれば、アプリオリに特許法第 2 条の「発明」であることを認めている。

この基準 C により、人間が「取り決めた」変換法則に基づいた「かな漢字変換」に関するソフトウェアが特許された。

4) 基準 D

基準 D は、基準 A ～ C の審査基準を整理統合したものであり、発明が、自然法則を利用している類型として、次の(a)及び(b)を挙げている。

(a) ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されている発明

(b) ハードウェア資源が利用されている（ハードウェア資源による限定が、ハードウェア資源の単なる使用に当たらない）発明

(a)の判断は、基準 A の判断を継承したものであり、(b)の判断は、「物」であれば、アプリオリに「発明」であることを認めた基準 B 及び基準 C における判断を承継したものといえる。

また、(b)の判断において、ソフトウェアによる情報処理自体に自然法則の利用が認められない場合であっても、ハードウェア資源を使用したもの（ハードウェア資源の単なる使用は除く。）は、「発明」であるとしている。この審査基準により、ほとんどのソフトウェア関連発明

は、記載を工夫して基準をクリアするようになれば、特許法第 2 条の「発明」であることとなり、今日のビジネス方法特許が保護される基礎となった¹²⁾。

5) 基準 E

基準 E 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」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとした。また、「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」とは、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されることをいうとしている。

分かり易く言えば、基準 E は、ソフトウェアによる情報処理が、単にコンピュータを用いるとした程度では、「自然法則を利用した技術的思想の創作」とは認めず、具体的な処理として、ソフトウェアによる情報処理を記載すれば、「自然法則を利用した技術的思想の創作」として認めるとしたものである。してみると、基準 E は、基準 D と同様、「物」であれば、アプリオリに「発明」であることを認めた基準 B 及び基準 C の判断を承継したものである。

したがって、基準 E におけるソフトウェア関連発明は、目的を達成するために利用されている法則又は論理が、自然法則に関係のない経済法則、人為的な取決めであっても、その情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていれば、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり、特許の保護対象となる¹³⁾。

以上の通り、特許対象となるソフトウェア関連発明は、ソフトウェア技術の発展に伴って、発明のポイントとなるアイデア（情報処理）が自然法則を利用しているか否かの判断（この判断基準を、以下、「当初基準」という。）から、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

発明における情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているか否かの判断（この判断基準を、以下、「現行基準」という。）へと変更された。

(4) ビジネス関連発明と「自然法則を利用した技術的思想の創作」との関係

ビジネス関連発明は、ビジネス・アイデアをITを活用してコンピュータ上で具体的に実現したものであり、ビジネス分野の用途に適合したデータ処理システム又は動作方法に関する発明である¹⁴⁾。

現行基準では、ビジネス分野における人為的な取決めであっても、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れば、特許の保護対象となる。

なお、このビジネス関連発明について、ビジネスの方法の新規性とビジネスにおける情報処理の具体性との関係でいえば、現行基準では、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か否かが、判断のメルクマールであり、ビジネスの方法が新規であるか否かに関係なく、ビジネスにおける情報処理に具体性があれば、「自然法則を利用した技術的思想の創作」となり、特許の保護対象となる。

つまり、ビジネス方法として非常に画期的であっても、ビジネスにおける情報処理に具体性がなければ、特許の保護対象とならない。一方、ビジネス方法として画期的でなくても、ビジネスにおける情報処理に具体性があれば、特許の保護対象となる（しかし、特許となるか否かは別である。）。

4. 「紙せん」の審査基準

「紙せん」の審査基準は、特許庁外の有識者等によって構成される審査基準評議会作成部会によって、昭和41年2月に制定された考案に係る審

査基準である。この「紙せん」の審査基準により「紙せんという物品は紙面に考案を記載欄として具体的にあらわしたものは、特許の保護対象とするとの特許庁の運用を明示したものであり、この運用は、旧法及び現行法を通じて、実務として確立したものである。

「紙せん」の審査基準は、「ここで扱う紙せんとは、記載欄を設けた1枚または複数枚の紙葉を意味する。」とし、「紙の外形的形狀、構造（紙の表面加工、材質などを含む）および組合せに考案の要旨があるものと、紙面の記載欄に要旨があるものとの大別できるが、ここでは記載欄に要旨があるもののみについて扱うこととする。」としている。

また、「紙せん」の審査基準では、保護対象である「紙せんという物品は紙面に考案を記載欄として具体的にあらわしたものであるとし、換言すれば、「紙せん」の審査基準で対象とする紙面の記載欄に要旨があるものは、その考案を記載欄として具体的にあらわした紙せんという「物品」であるとしている。

なお、この審査基準において、自然法則を利用していないものは、実用新案法第3条第1項柱書きの考案と認めることはできないとしており、明示的な記載はないものの¹⁵⁾、「紙せん」の審査基準は、基準B及び基準Cと同様に、「物」であれば、アプリオリに「自然法則を利用」していることを認めていると推測される¹⁶⁾。

なお、「紙せん」の審査基準における「紙せんという物品は紙面に考案を記載欄として具体的にあらわしたものを」を保護対象とする判断と、基準Eにおける「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」場合には、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとする判断とは、恐ろしいほど類似している。

考えてみるに、いずれも、基準B及び基準Cと同様に、「物」であれば、アプリオリに「自然

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

法則を利用」していることを認めているものであり、当然の帰結と言える¹⁷⁾。

なお、紙葉の紙面の記載欄に要旨のある発明として、例えば、「相続財産対策診断表」¹⁸⁾、「酸化的ストレス判断解析表」¹⁹⁾、「住宅建築プランニング用検討表」²⁰⁾が、最近特許されている。

ところで、上記「1. 事案の概要」で示した「資金別貸借対照表」は、紙面の記載欄に要旨があるものであり、この審査基準によれば、「自然法則を利用した技術的思想」であるということができよう。

また、旧法に関する判決であるが、昭和25年(行ケ)8号判決では、紙面の記載欄に要旨のある平面的な万年歴、計算図表のような考案を型として認め、これらの考案を実用新案の登録の対象とすることを是認している²¹⁾。

ところで、平成15年4月に、特許庁の審査第四部は、「ビジネス関連発明に対する判断事例集」を公表した。この中で、「画面を表示可能な購入者端末からなるショッピングシステム」を情報の単なる提示であるとしている²²⁾ので、「紙せん」の審査基準との関係を述べる。

この事例の場合、購入者端末は「物」であるが、購入者端末の画面に表示されたものは、遷移される画面である。一方、「紙せん」の審査基準で扱う考案は、紙面に考案を記載欄として具体的にあらわした物品であり、紙面に固定された記載欄に係る考案である。してみると、この事例の場合、画面は購入者端末に固定されていないので、「紙せん」の審査基準の適用の対象外となろう。

5. 本件判決について

上述したように、本件考案の「資金別貸借対照表」は、紙面の記載欄に要旨があるものであり、「紙せん」の審査基準によれば、「自然法則を利用した技術的思想」ということができる。

一方、本件判決では、本件考案の「資金別貸

借対照表」は、「一定の経済法則ないし会計法則を利用した人間の精神活動そのものを対象とする創作であり、自然法則を利用した創作ということとはできない。」としたもので、「紙面の記載欄に要旨がある考案」に関する実務を否定するものである。

また、上述したように、ソフトウェア関連発明に係る審査基準は、ソフトウェア技術の発展に従って、「当初基準」から「現行基準」へと変更された。これは、産業技術として、急速に発展しているソフトウェア技術に対応したものである。

ところが、本件判決は、「当初基準」に近い立場であり、この本件判決の論理で、ソフトウェア関連発明について特許法第29条第1項柱書きの要件を判断するとなると、大きな混乱を招き、日本のソフトウェア技術の発展の障害になりかねない。

また、本件判決で、「実用新案法第3条第1項柱書きに反する無効理由の存することが明らかである。」とされた本件実用新案登録は、判決後である平成15年2月13日に、訂正審判が請求(訂正2003-39024)され、その訂正が認められた²³⁾。

この訂正を認めた審決において、「無効審判の請求もなされておらず、訂正後の本件考案についても、審査において通知した実用新案法第3条第2項に該当せず、更に、他に拒絶する理由も見当たらないことから、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができないとするとはできない。」と述べて、特許性を判断したことを明記している。

6. ビジネス方法特許の現状

ビジネス関連発明は、ビジネス・アイデアをコンピュータ上で具体的に実現したものである。また、ビジネス関連発明におけるハードウェアとソフトウェアの役割を見た場合、その発明としてのほとんどの役割は、ソフトウェアが果た

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

している。

してみると、ビジネス関連発明は、典型的なソフトウェア関連発明の一つと位置づけられ、特別のものではない。それにも拘わらず、ビジネス方法特許は、一時、ブームとなった。その経過と現状について、簡単に述べる。

6. 1 出願の増加と沈静化

1986年に、銅酸化物高温超伝導が発見され、高温超伝導に係る出願ラッシュがあった。今回のビジネス方法特許も、また、ステート・ストリート・バンク判決がなされ、「ビジネス方法」に関して、米国における運用の変更がなされたのを契機にして、ブームと言えるような、出願ラッシュがあった。

平成15年2月に、特許庁は、ウェブページに「ビジネス関連発明の最近の動向について」を掲載した²⁴⁾。これによれば、2000年に入ってから出願件数が顕著に増加し、2000年の第3、4四半期をピークに出願件数は減少傾向を続け、最近では、落ち着きをみせている。

この出願増加の背景をみれば、次の(1)~(5)が相乗的に作用したものと思われる。

(1) ソフトウェア関連発明に関する時代の要請

ハードウェア技術に対して、ソフトウェア技術の比重は年々高まり、典型的なソフトウェア関連発明であるビジネス関連発明を保護をすべき時代となっていた。

(2) 米国の運用の変更に対する対策

米国における運用の変更がなされたので、一部の企業は、米国でのビジネス展開を踏まえて、米国企業への対抗上、出願をする必要が生じた²⁵⁾。

(3) 特許庁のビジネス方法特許に関するウェブページでの警告

平成11年6月、特許庁は、ウェブページで、「邦銀は、金融に係るビジネス関連発明で相当程度の後れを取っているといわれている。」旨を公報した。また、平成11年8月には、特許庁は、電子商取引に関しても、日米の比較を報告した。これらは、警告に近い内容であった。

(4) 新聞・雑誌等の報道

新聞・雑誌等で、米国の判決の紹介、ビジネスモデル特許の脅威とその対策の必要性等が報道された²⁶⁾。

(5) ビジネス方法特許に関する誤解

当時、適正なビジネス方法特許と共に、純粹ビジネス方法と考えるもおかしくない特許が流布され、このようなものが特許になるのかという誤解が、一部に生まれた²⁷⁾。

なお、その後、ビジネス方法特許に関する出願は、次の1)により、ビジネス方法特許に係る誤解が解かれ、出願が沈静化した。

1) 審査基準の改訂と公開

特許庁は、ビジネスモデル方法特許に関するウェブページを作成し、ビジネス方法特許の審査基準の改訂と公開を行った²⁸⁾。

2) 米国の動き

2003年3月初めころから、ビジネスモデル方法特許が、ネット産業の発展を妨げるから制限すべきというアンチ・ビジネスモデル方法特許の動きが台頭してきた²⁹⁾。

このように、ビジネス方法特許ブームは一段落したが、量から質への転換が図られた³⁰⁾。

6. 2 ビジネス方法特許への批判

ビジネス方法特許に関して、競争を著しく阻害する、技術進歩・産業発展につながらない³¹⁾、他人によるビジネス方法の利用が著しく制限される³²⁾、等の根強い懸念又は批判が存在する。

また、ビジネス方法特許について、ビジネス

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

方法が新規なものであることに基づいて進歩性が肯定されてはならないと考える者も多い³³⁾。

ところで、ビジネス方法特許は、ビジネス方法自体が特許されるので、権利者以外は、そのビジネス方法を行うことができず、影響は大きい。しかしながら、影響が大きいことは、独占権を与える特許制度の本質であり、単に影響が大きいから問題であるとの批判はあたらない。

このような強い特許権でありながら、従来のハード製品に関する発明と比べ、ビジネス方法特許は、アイデアから実用化までにそれほど時間と経費を要しないことを³⁴⁾、合わせて考慮すれば、ビジネス方法特許の保護と利用のバランスを目指すことが、ビジネス方法特許においては特に必要であると思われる³⁵⁾。

6. 3 特許権者と第三者とのバランス

特許制度は、特許法第1条に「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定されているように、発明の保護（権利者の利益）と発明の利用（第三者の利益）とのバランスの下に成立している制度である。特に、ビジネス方法特許は、特許権者と第三者とのバランスのとれた運用が必要である。その面からしても、安易な又は純粹ビジネス方法は特許しないと共に、特許請求の範囲に、ビジネスの情報処理をハードウェア資源との関係で記載する必要があるだろう。

上記ウェブページ「ビジネス関連発明の最近の動向について」によれば、ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2000年以降減少傾向であり、2001年には23%（出願全体の平均値は57%）に低下した。

安易な又は純粹ビジネス方法は特許しないように、厳格な運用が成されていることが分かる。

また、実際の拒絶理由通知書を見ても、「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か否か」が厳格に審査されている。

このような運用によって、出願に係るビジネス・アイデアが画期的であるとしても、請求項にはハードウェア資源との関係を記載されたものが特許されている。このように、ビジネス・アイデアがコンピュータのハードウェア資源との関係で記載されている結果、それなりの権利となり、特許権者と第三者との関係でバランスがとれたものとなる。

6. 4 企業側における体制

基本は、ビジネス方法特許であっても、従前のソフトウェア関連発明と同様である。以下に、特許事務所に所属する筆者から見たビジネス方法特許の取得における留意事項を纏めた。

(1) 非技術部門との連携

発明者が、非技術者の場合（ここでは、発明者が、企画部門の人の場合を例に説明する。）、企画部門と知財部門との連携を密にし、日常的に、企画部門で検討しているものから、特許出願すべき案件を抽出する。

(2) システム部門との連携

企画部門の発明を出願するには、明細書に、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示す必要があるため、システム部門の人の協力を得ることが必要となる。そのためには、システム部門との連携を強化する。また、システム部門にしてみれば、付加的業務になるので、その必要性を十分に理解して貰うと同時に、事前に発明に関して十分な検討を行い、不要な負担を掛けないようにする必要がある。

なお、ビジネス方法特許を含むソフトウェア関連発明を、定常的に出願するのであれば、ソフトウェアに係る専門家を、知財部門の一員と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

するのも一考である。

(3) 特許事務所との連携

関係者が、ビジネス方法特許の出願について慣れていない場合も多く、早めに、弁理士に参加して貰う。これにより、必要なデータ、図面等が判明し、必要な資料を迅速かつ効率的に手当てすることができる。

(4) 重要な知財部門の担当者の役割

従前の発明の場合であっても、知財部門の担当者の役割は大きい。特に、企画部門の発明を出願するには、上記(1)~(3)における知財部門の担当者の役割は大きい。

また、提案された発明のどこを請求するのか、どのような請求項を記載するのが困難な場合も多い。知財部門の担当者は、予め、先行技術を調査し、発明のポイントを把握して置くと、作業がスムーズに進む。

また、先行技術の調査の結果、先行する特許又は特許出願が存在することが判明した場合、企画部門にフィードバックして、この発明に係るシステム開発、特許出願等を継続するか否かの検討を行う。

7. 最後 に

紙面の記載欄に要旨のある発明であっても、情報に価値を有する発明であり、今日的意味は大きいので、臆することなく、出願することをお勧めする。

なお、ビジネス方法特許であっても、ビジネス方法特許を意識することなく、通常のソフトウェア関連発明の出願と同様に、淡々と出願する。

また、新しいサービス、新しいビジネスを開始する場合、又は、新しいコンピュータシステムを構築する場合は、特許出願することを考慮する。そのための体制を構築しておく。

注 記

- 1) 特許庁編、工業所有権逐条解説（第16版）、p.24（2001）発明協会；同趣旨のことについて、林修三氏は、法令用語の常識、p.161（1991）日本評論社、において述べている。
- 2) 例えば、清瀬一郎氏は、特許法原理、p.80（1985）「特許法原理」復刻刊行委員会、において、「「発明」ヲ完全ニ定義スルコトハ頗ル困難ナリ。」と述べ、織田李明氏等は、新特許法詳解、p.68（1972）日本発明新聞社、において、「発明の正確な定義が困難である理由は、それが人間の本源的な行為に関するものであるからではないかと思う」と述べている。
- 3) 例えば、三宅正雄氏は、改正特許法雑感、pp.32~33（1971）専工業所有権研究所出版部、において、「このような定義規定を設けることも、戦後の立法の特徴であるが、この作業は、なかなか困難なものである。…ある程度、その意図したところは実現されたと思うが、はたして、何らの破綻が見られないかということになると多少疑問である。」と述べている。
- 4) この「報告書」は、特許庁のウェブページ「資料室」-「審議会」-「産業構造審議会」で公開されている。
- 5) 発明の定義の制定経緯について、加藤公延氏が、パテント、Vol.54, No.9, pp.51~53、において述べている。これによれば、当時から、この定義に関して、強い反対意見があった。
- 6) 中山信弘、注解特許法（第三版）、p.27（2000）青林書院；同様の趣旨を小林直樹氏は、ビジネス方法特許と権利行使、p.51（2000）日本評論社、において述べている。
- 7) 例えば、特許1459061号「桃の新品種黄桃の育種増殖法」
- 8) 例えば、特許3410679号「グッドパスチャー症候群モデルマウス」
- 9) 財団法人日本情報処理開発協会編、情報化白書2003、p.44（2003）コンピュータ・エージ社；また、情報サービス産業の企業589社で構成されている業界団体「社団法人情報サービス産業協会」が編纂した「情報サービス産業白書2003」p.280（2003）コンピュータ・エージ社、において、「コンピュータメーカー各社は、…ソフトウェア／サービス分野で技術者を大量に採用し、この市場への参入に背水の陣を敷いている。…2000年の情

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

報サービス産業は、売上高10兆7千億円を超え、不況下の日本経済にあってひとり気を吐いている。」と述べて、現在でも、コンピュータメーカー各社がソフトウェアに比重を移していることが分かる。

また、科学技術庁「外国技術導入の動向分析」(平成9年度)によれば、外国からの技術導入は、1990年を境にして、ソフトウェア技術がハードウェア技術を上まわり、技術導入の中心が、ハードウェアからソフトウェアへと移っている。

- 10) この背景には、基準Aが適用された時期の「発明の成立性」の審査基準は、請求項の一部に自然法則を利用していない構成があれば、発明は成立しないとしていた。例えば、「予め任意数の電柱を以ってA組とし、同様に同数の電柱によりなるB組、C組、D組等所要数の組をつくり、これらの電柱にそれぞれ同一の拘止具を取付けて広告板を提示し得るようにし、電柱の各組毎に一定期間ずつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を巡回掲示することを特徴とする電柱広告方法。」は、目的達成の手段の一部に人間の精神活動を利用しており、「柱書きの発明」として成立することができないとしている。

一方、基準D、Eの一般審査基準である「産業上利用することができる発明」の項では、「発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則を利用したものとなる。」とし、全体観察によって、「自然法則の利用性」について判断している。

また、木村耕太郎氏は、判例で読む米国特許法、p.26(2001) 社団法人商事法務研究会、において、ソフトウェア関連発明に係る基本的判例と見られているダイヤモンド対デーア事件(209 USPQ 1)で、米国の連邦最高裁が次のように判示していることを紹介している。「クレームは全体として分析しなければならないことを求めている。したがって、クレームがその一部にそれ単独では特許で保護されない数学的対象物を含んでいるかを定める必要はない。問題は、クレーム全体として、実質的に・・・数学的コンセプトであるか(否か)である。」としている。これによれば、米国でも発明の成立性は、全体観察によっていることが分かる。

- 11) 米国の連邦最高裁は、ダイヤモンド対チャクラバティ事件(206 USPQ 193)で、「太陽の下で人間により生み出されたあらゆるもの」は、特許の保護対象となる旨判示している。基準Bにおける「物」は、発明者により発明された「物」であり、「太陽の下で人間により生み出されたもの」であるとも言い得る。してみると、「太陽の下で人間により生み出されたもの」を特許の保護対象とする点で、米国の連邦最高裁の判断と基準Bの判断とは一脈相通じるものがある。

- 12) この審査基準により、例えば、特許2756483号「広告情報の供給方法及びその登録方法」(マビオン特許)が特許された。

- 13) しかしながら、基準Aで判断した場合は、目的を達成するために利用されている法則又は論理が、自然法則であるか否かで、特許法第2条の「発明」であるか否かを判断するので、この場合は、特許法第2条の発明とは認められない。

- 14) 井上正, 知財管理, Vol.51, No.12, p.1852(2001)

- 15) 旧法における考案は、前掲注記2)「特許法原理」p.91に「実用新案ノ保護スルモノハ、「物品ニ関シ形状、構造又ハ組合ハセニ係ル実用アル新規ノ型」ニ外ナラス(実用新案法一)。型トハ空間的形式ノ意ナリ。実用新案ノ目的ハ型カ型トシテ保護セラルルモノナルヲ以テ、自然力ヲ利用スルノ思想ヲ含蓄スルヤ否ヤハ問題ト為ラス。」と記載されているように、考案は自然力(自然法則に相当する)を利用することは問題でなかった。

- 16) 紋谷暢男氏は、「工業所有権の基本的課題(下)」p.712(1972)有斐閣、において、「平面的雛形が前述のように技術的創作の点を充足しうるにしても、文字、図形、記号、区画、目盛等の一定位置的配列を自然法則の利用とみることはできない。それらは単に精神的法則ないし人為的取決めにしか過ぎない。従って、この点で元来平面的雛形の實用新案保護適格性は否定されることになる。この意味からまた、特許保護適格性も当然に否定される。」と述べている。

しかしながら、紋谷氏の結論は、「人間の精神に訴える作用と技術的效果との区別は、目的物のどこに有力な作用があるかと言う点」(p.711)にあることを、前提になされたものであり、基準Aと同様に、全体観察の観点が欠落しており、現時点では、妥当ではないと思われる。

- 17) これは、「紙せん」の審査基準に先見性があったと

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

見るのか、はたまた、基準 E が古い基準に後退したのか、というべきものではない。

「紙せん」の審査基準自体、当時、運用として確立された内容を基準に纏めたものであり、また、今でも、その内容で運用されているものである。してみると、「紙せん」の審査基準の考えは、発明(考案)の保護の対象に係る判断として普遍的なものであって、基準 E は、その普遍的な判断基準に到達したものと解すべきである。

- 18) 特許第3248881号，登録日；平成13年11月9日
- 19) 特許第3381053号，登録日；平成14年12月20日
- 20) 特許第3229219号，登録日；平成13年9月7日
- 21) この判決は、昭和26年8月1日に言い渡された判決で、書籍、雑誌、冊子等における記事の余白に、広告の目的でカットを挿入する装置の考案は、旧実用新案法第1条に規定する登録要件を具備していないとの審決に対する審決取消請求訴訟事件である。

「登録例中にある平面的なものというのは、被告が述べているように、線、区画、目盛を一定の位置関係に結合したものであるから、それは抽象的表現のものでなく、客観的に具体化された特定の形態を有し、物品の型と見ることができるとし、考案が平面的のものであっても、万年歴、計算図表等は、「物品の型と見ることができるとしている。

ところで、判決で例示された計算図表等の考案は、典型的な「紙せん」の考案である。してみると、この判決は、「紙せん」の考案が、自然法則を利用したものであることを暗に、示した判決といえることができる。

- 22) この事例の請求項は、「購入者の端末からインターネットを介してショップのウェブページにアクセスすることによって、ショッピングを行うショッピングシステムにおいて、ユーザIDとしてのメールアドレス、パスワード及び氏名、住所等のユーザ情報を入力させる画面と、商品の画像と、購入商品の個数を入力するためのフィールドと、該商品を買物カゴに入れることを指示するカゴボタンを表示した画面と、買物カゴに登録された全商品のリストと合計金額、買物完了を指示するための完了ボタンを表示した画面と、ユーザIDとパスワードを入力させる画面と、ユーザ情報を注文内容及び注文ボタンと共に表示した画面とを表示可能な購入者端末からなること

を特徴とするショッピングシステム。」である。

- 23) 訂正が認められた請求項は、「1. (3)本件考案の登録請求の範囲」における構成要件 A を次のように訂正したものである。

「資金別の貸借対照表であって、この表は、損益資金の部の欄と、固定資金の部の欄と、売上仕入資金の部の欄と、流動資金の部の欄と、を含み、これらの欄は、損益資金の部の欄を最初に配置し、流動資金の部の欄を最後に配置し、その間に固定資金の部の欄と売上仕入資金の部の欄を挟んで縦方向または横方向に配設してあり、」

- 24) このウェブページには、出願動向、審査請求動向等の詳細が報告されている。
- 25) なお、従前から、ソフトウェア関連発明としてビジネス方法特許を出願していた企業ではこのような出願の必要はなかった。
- 26) 例えば、雑誌では「Special Report ビジネス・モデル特許の衝撃」日経コンピュータ、1999年9月13日号，pp.136～145、「特集 ビジネスモデル特許の研究」金融財政事情、2000年5月1日号，pp.78～P94、「特集 ビジネスモデル特許の脅威」週刊東洋経済、2000年6月17日号，pp.44～52、「特集 特許で闘う」日経エレクトロニクス、2000年6月19日号，pp.151～187，等で報道された。

また、新聞では、例えば、日経新聞が、2000年6月22日の社説で「日本は、米国発のビジネスモデル特許という新たな「特許」への対応を迫られている。」「ゴルフのパット方法、人材派遣の方法など、アイデアに過ぎなくても、とにかく特許にという申請ブームに火がついた。」「現実には産業界はビジネスモデル特許の申請ラッシュだ。」等と述べている。

- 27) 特許2804933号「オートカフェ」(平成10年7月24日登録)、特許3023658号「婚礼引き出物の贈呈方法」(平成12年1月21日登録)
- 28) 次の通り、ビジネス方法特許の審査基準に関する公開がなされた。

- ①平成11年12月；「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」
- ②平成12年10月；「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準の改訂(案)」
- ③平成12年12月；「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の改訂審査基準」
- ④平成15年4月；「ビジネス関連発明に対する判

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

断事例集」(審査第四部)

- 29) 日本感性工学会 IP 研究会編著, ビジネスモデル特許, p.3 (2000) 通商産業調査会; また, 日本経済新聞は, 2000年3月15日に「ビジネスモデル特許, 米で制限機運高まる」と報じている。
- 30) 2001年8月7日 日本経済新聞は, 「インターネットなどを活用した事業モデルを対象とするビジネスモデル特許の成立にブレーキがかかり始めた。ネットベンチャーの原動力でもあったが, 日米とも特許当局が審査の厳格化に乗り出したためだ。企業も「何でも特許」ではなく, 事業としての「質」を重視した出願が課題になってきた。」と報じている。
- 31) 稲生秀俊氏は, パテント, Vol.55, No.11, p.35, において, 「ビジネスモデル特許に関する特許庁の審査基準は, 発明の技術的な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つては長期的な産業の発達を妨げ, 特許制度の目的にも反することとなりかねない。」と述べている。
- 32) 高橋和之他1名編, インターネットと法(第2版), p.257 (2001) 有斐閣, において, 「コンピュータ処理がありふれたものであるのに, 実現されるビジネス方法が新規なものであることに基づいて進歩性が肯定され, 特許が付与されることになる)ならば, 他人が当該ビジネス方法を利用することは著しく制限される。」と述べている。
- 33) 稲生氏は, 前掲注記31)に続いて, 「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。」と述べている。
- また, 上記「インターネットと法」において, 前掲注記32)に続いて, 「ビジネス方法は所与のものとして扱い, それがどのようにコンピュータを用いて処理されるかが進歩性の評価対象とすべきであつて, コンピュータ処理が通常のもの

である場合には進歩性を否定すべきと思われる。」と述べている。

また, 平嶋竜太氏は, 財団法人知的財産研究所, 米国におけるビジネス方法特許の研究, p.70 (2001), において, 「ビジネス関連発明とは, それがソフトウェア技術上の何らかの価値を伴っている場合は別として, 基本的には特許制度における客体としては適切でないように考えられるのである。より厳密には, 先に述べた, ソフトウェア技術における寄与部分と適用分野における創作の寄与部分の切り分けがうまくできたとすれば, 前者の部分については特許制度による枠組みに載せることには異論は少ないとしても, 後者の部分については, 少なくとも特許制度の保護客体として不適切であろう。」と述べている。

このように, 進歩性の判断によって, ビジネス方法特許が抱える問題又は懸念が解消する(又は, 解消することが期待される)と考える論者は多い。

一方, 上野博氏は, ビジネス方法特許, p.61 (2003) 同文館出版, において, 「日本の特許法の定義は, 製造技術特許が主であった時代のものであり, 「自然法則を利用した」という条件にとられるあまり, 「ソフトウェア特許」もソフトウェア関連特許の一形態としての「ビジネス方法特許」も, ハード資源との関連性が重用視されすぎているように思える。サービス経済化が進む現在の状況の中で, 今後, ソフト価値重視の定義に柔軟に変更していくべきであろう。」とハード資源との関連性を重用視すべきでない」と述べている。

- 34) PIPA日本部会, 知財管理, vol.51, No.1, p.57 (2001)
- 35) 水谷直樹氏は, 「ビジネス方法特許と権利行使」p.39 (2000) 日本評論社, において, 「特許制度は, 新規な発明を生み出すことへのインセンティブを与えることにより, 産業の発達を促すことを目的としています。そうである以上, 過度な独占による競争の減殺は, 特許制度の目的そのものに違反することにもなりかねません。したがって, ビジネス・モデルに対して特許権を付与する場合にも, 過度な独占を招くことのないような慎重さが要求されてくるものと考えられます。」と述べている。

(原稿受領日 2004年1月26日)