

# 11 オンライン・ビジネス方法特許に関する 米国、日本及びタイの法制度についての比較研究<sup>(\*)</sup>

招へい研究者 アニャ・シンサゴップ<sup>(\*\*)</sup>

この研究の主眼は、オンライン・ビジネス方法特許に関して、米国、日本、及びタイの特許法を比較分析することである。この研究は、以下の点を目的としている。(i)オンライン・ビジネス方法の概念と特性を研究する。(ii)オンライン・ビジネス方法特許の現状、ソフトウェア産業及び電子商取引の成長に対する経済的影響、並びにオンライン・ビジネス方法特許をめぐる法的な議論を研究する。(iii)ビジネス方法に関連して、米国、日本、及びタイの特許法及び判例を調査・比較する。(iv)ビジネス方法特許に対する知的所有権の貿易に関連する側面に関する協定 (TRIPS 協定) 及び欧州特許条約 (EPC) の体制を研究する。(v)情報テクノロジーの時代を迎えたタイにおいて、ビジネス方法特許が技術革新を促進する最善の方法であるか否かを分析する。

ビジネス方法特許は依然として議論的となっている。米国においては、過去数十年にわたって、ソフトウェア特許及びビジネス方法特許が認められてきた。最近では、クレームされたビジネス方法が、特許適格性ある主題であるか否かを判断するために、米国裁判所及び米国特許商標庁 (USPTO) の特許審判抵触部 (BPAI) により、「機械の使用又は対象の変換」テストが採用されている。日本では、ビジネス方法特許を判断する上で、「技術的特徴」が重要な要素となっている。日本においてビジネス方法が特許を受けるためには、ソフトウェアと協働して具体的な手段を提供するようなコンピュータを利用しなければならない。対照的にタイでは、コンピュータ・プログラムは特許適格性ある主題から除外されている。したがって、タイにおいては、ビジネス方法は特許を受けることができない。

キーワード — オンライン・ビジネス方法、特許適格性ある主題、オンライン・ビジネス方法特許、比較法研究

## I. はじめに

新たな技術及び手法の発達は、国家経済や産業発展に影響を及ぼしてきただけでなく、賛否の分かれる幾つかの法的问题も提起してきた。特に、インターネット時代においては、売り手は、電子商取引のためにインターネットを活用し、多くの新しい手法・プロトコル・システムを備えた開放的なネットワーク上で製品の販売やサービスの提供を行うことができる。この現象により、技術開発のプロセスや手法、つまり「オンライン・ビジネス方法」(電子商取引という文脈の下でビジネスを行う方法) が、特許保護の世界において発明として取り扱われるべきか否かという議論が生じている。

ビジネスを行う方法は、機械的な発明や化合物のような物理的なモノではないので、「方法」に分類される。これま

でのところ、「ビジネス方法」の厳密な意味は定められていない。

おおまかに言えば、ビジネス方法とは、通常、コンピュータ用ソフトウェアとビジネスの方法論を組み合わせたものである。そこで、「抽象的アイデア」か「数学的アルゴリズム」かという二者択一を考慮することにより<sup>(\*)</sup>、特許適格性のある主題か否かという点に関して、この組合せを分析することになる。したがって、ビジネス方法は、他の発明とは異なり、基本的に、ビジネスを行う際のデータの使い方に関係する<sup>(\*\*)</sup>。だからこそ、ビジネス方法特許という問題がこれまで議論を呼んできたのである。

米国、欧州、日本及びタイの法的枠組みにおいては、特許適格性のある主題を定義し、制限する方法に相違がある。

(1) 米国は有効性の条件を定めており、(2) 欧州特許条約 (EPC) は、特許性ある主題から除外されるものを規定して

(\*) この要約は筆者による特許庁委託平成 19 年度産業財産権研究推進事業報告書の英文要約を和訳したものである。翻訳文の表現、記載の誤りについてはすべて(財)知的財産研究所の責任である。

(\*\*) バンコック大学法学部長

(\*)1 Edita Petnycyte, Should Patent Production be Extended to Business Methods? 1 International Journal of Baltic Law 3(2004):118.

(\*)2 Nari Lee, Patent Eligible Subject Matter Reconfiguration and The Emergence of Proprietary Norms - The Patent Eligibility of Business Methods, 45 IDEA(2005): 321.

いる。(3)日本では「発明」という用語を定義しており<sup>(\*)3)</sup>、(4)タイはEPC的なアプローチを採用している。

これまでの米国特許商標庁(USPTO)、日本特許庁(JPO)、押収特許庁(EPO)の実務からすると、コンピュータ・プログラムに特許適格性を認めていることから、ビジネス方法の特許適格性を否定するのは難しいであろう。

## II. オンライン・ビジネス方法特許の歴史的背景とその経済的影響

ビジネス方法は、一種の技術革新であり、純粋なビジネス方法とコンピュータ・プログラムに関連したビジネス方法から成る<sup>(\*)4)</sup>。オンライン・ビジネス方法には、基本的に、二つの種類の目的がある。(1)「プロセス管理のための改良されて手法を見いだすことにより、コスト削減、及び生産性向上を図る」こと、(2)「主にインターネットを介して、企業及び消費者間の取引コストを削減する」ことである<sup>(\*)5)</sup>。

しかし、これまでのところ、特許法において「ビジネス方法」という用語が公式に定義されたことはない。「ビジネス方法」という用語は、一般的に、管理、財務及び経営上のデータを計算又は処理する方法又はプロセス、商業活動、特に電子商取引戦略に用いられる計算手法を含む、商業活動のために用いられる方法であると解釈されている。

ビジネス方法は、二つの種類に大別することができる。すなわち、(i)「管理方法」、つまり、「企業における生産性を向上する、又は組織コスト若しくは生産コストを削減するバック・オフィス(事務管理部門)方法」、そして、(ii)「顧客サービス方法」、つまり、「顧客が消費するサービスを提供する方法、又は価格設定、広告又はその他マーケティングに関連する方法」である<sup>(\*)6)</sup>。

経済的な観点からは、オンライン・ビジネス方法特許は、事業運営のためのより新しく、より優れた手法に対する研究開発投資を促進するとされている。しかし、反対派は、特許は新たなオンライン・ビジネス方法の発明を必ずしも促進しないと主張し、その理由として、(i)他社に先んじて技術革新を市場に導入すること(先行者利益)や、営業秘密一発明者にとって、新しく有益なビジネス方法の創造に投資しようという十分なインセンティブが与えられる—など代替的な幾つかの仕組みがあり、(ii)この種の発明に対しては市場が十分なインセンティブを与えているとしている<sup>(\*)7)</sup>。

米国においては、USPTOは1998年の*State Street*事件の判決まで、長年にわたりビジネス方法特許を拒絶してきた。この点に関して、USPTOは、「米国特許審査基準」(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)を改訂している。さらに、*State Street*事件において連邦最高裁判所がビジネス方法を35 U.S.C. § 101に基づく特許適格性ある主題として認めたことを受けて、USPTOは、「ビジネス方法技術」を「米国特許分類」(Manual of Classification, MoC)のクラス705「データ処理、金融、ビジネス実務、経営、又は費用・価格決定」<sup>(\*)8)</sup>に分類した。このクラス705には、医療、保険、電子ショッピング、在庫管理、経理、金融といった産業についてのサブカテゴリが含まれている。

USPTOは、2000年、ビジネス方法に関連する技術の審査の質を改善するために、「ビジネス方法特許イニシアティブ：行動計画(Business Methods Patent Initiative: An Action Plan)」を発表した<sup>(\*)9)</sup>。この行動計画は、産業界への働きかけと、質の改善から成り立っている<sup>(\*)10)</sup>。2005年には、*Ex parte Lundgren*審決<sup>(\*)11)</sup>を受けて、USPTOは、クレームされている主題が特許保護の対象となるか否かを審査官が

(\*)3) 同上。

(\*)4) Petnyocyte, *supra* note 1.

(\*)5) Keith E. Maskus and Eina Vivian Wong, Searching for Economic Balance in Business Method Patents, 8 Wash U.J.L. & Pol'y.: 289, <<http://www.law.wustl.edu/journal/8/p289Maskusbookpages.pdf>>参照(2008年8月14日アクセス)。

(\*)6) Michael J. Meurer, *Business Method Patents and Patent Floods*, BU Law Working Paper 02-02 May 7, 2002, <<http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/abstracts/2002/MeurerM050702abstract.html>>参照(2008年8月21日アクセス)。

(\*)7) Maskus and Wong, *supra* note 5 at 296.

(\*)8) 米国特許商標庁、*U.S. Patent Classification System - Classification Definitions (2000年6月30日時点のもの)*, <<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/def/705.htm>>参照(2008年9月2日アクセス)。

(\*)9) Miku H. Metha and Laura Moskowitz, *Business Method Patents in the United States: A Judicial History & Prosecutor Practice*, AIPPI Japan - April 2004, <<http://www.sughrue.com/files/Publication/54011fba-0904-4dfe-83af-e5c4b0d1c538/Presentation/PublicationAttachment/5869b571-51c7-451b-bbd1-ed552fe8edc6/BusinessMethodPatentsAIPPIprosprac.pdf>>参照(2008年8月17日アクセス)。

(\*)10) 米国特許商標庁、*Business Method Patent Initiative: An Action Plan*, <<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/actionplan.html>>参照(2008年9月4日アクセス)。

(\*)11) 米国特許商標庁・特許審判抵触部(The Board of Patent Appeals and Interferences: BPAI), 審判No.2003-2088。

判断するのを支援すべく、「暫定審査ガイドライン(Interim Examination Guideline)」を出した<sup>(\*)12)</sup>。その後2007年になって、USPTOは、係属中の特許出願クレームを評価するために、特許出願に関する情報を公衆から求めるために、「Peer to Patent」プロジェクトとも呼ばれる実験プロジェクト「The Community Patent Review Project」を発表した。<sup>(\*)13)</sup>

欧州においては、EPOは、*Vicom*事件において、コンピュータ・プログラムを用いた発明の特許適格性は除外されていないとする認識を初めて示した<sup>(\*)14)</sup>。EPOは、アルゴリズムに基づいているというだけの理由でプロセスが特許適格性を否定されることはないという結論に達した。しかし、仮に特許適格性のない要素によって作られているとしても、それは、既知のものに対して「技術的に貢献」がなされている限りにおいて、発明であって特許適格性を有すると考えられる場合もある。2001年、EPO審査ガイドラインは、改訂され、ビジネス方法特許及びコンピュータ関連発明に関するEPO審判部の審決例と、このような主題の審査に関するEPOの現行実務に沿ったものになった。また、同ガイドラインでは、パートC第4章において、それ自体としては特許を付与することができない主題の一覧を示しており、ここではビジネス方法を明確に除外している<sup>(\*)15)</sup>。2002年、コンピュータ実装発明の特許付与に関する欧州連合加盟各国の特許法及び実務を調和させるための取組みが行われた。欧州委員会は、*Proposal for Directive on the patentability of computer-implemented invention* (コンピュータ実装発明の特許性に関する指令案) (*CII Directive - 2002/0047/COD*) を発表した。しかし、この指令案は2005年に欧州議会の第二読会で否決された<sup>(\*)16)</sup>。しかし、EPCの下でのソフトウェア及びビジネス方法の特許適格性とい

う問題に関連する解釈の不安定さは、これまでのところ、発明者にとっても特許審査官にとってもあいまいさの元となっている。そこでBrimelow (EPO長官) は、EPOの拡大審判部に寄せられた多くの疑問に取り組むことにより、ソフトウェアの特許適格性を審査するための確実なガイドラインを策定しようと試みた<sup>(\*)17)</sup>。

日本においては、JPOが、1997年以来、ビジネス方法の特許性のある発明主題として認識している。ただし、ソフトウェア関連発明の範囲に該当し、進歩性を有しているものでない限り、ビジネス方法そのものは特許適格性がないとされている。日本の特許法の下で特許適格性ある主題とされるための法的な基準の一つは、発明が「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」<sup>(\*)18)</sup> であることである。JPOは実質的にビジネス方法特許を付与してきた。一方で、JPOは、「(1)請求項がビジネス方法そのものを対象とし、(2)請求項が、コンピュータが単なる手段として用いられているビジネス方法を対象とし、かつ(3)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ない場合には、」ビジネス方法の特許出願を拒絶する<sup>(\*)19)</sup>。

さて、2000年6月、三極特許庁 (USPTO、EPO及びJPO) は、ビジネス方法特許に関連して、(i) コンピュータ実装されたビジネス方法が特許適格性を有するには、技術的な側面が必要とされ、(ii) 既知の人間による取引プロセスを既知の自動化手法により単に自動化するだけでは特許は受けられないとする合意に達した。<sup>(\*)20)</sup>

しかし、タイ特許法では、コンピュータ・プログラムは明示的に特許性を否定されている。したがって、タイ特許庁 (TPO) は、これまでビジネス方法特許を全く認めていない。

(\*)12) 米国特許商標庁「特許出願の特許主題適格性審査のための暫定審査ガイドライン」(*Interim Guidelines for Examination of Patent Applications for Patent Subject Matter Eligibility*), 1300 Off. Gaz. Pat. Office 142 (2005年11月22日),  
<[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101\\_20051026.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101_20051026.pdf)>参照 (2008年9月2日アクセス)。

(\*)13) USPTOとの協力により、New York Law School Institute for Information Law and Policyが開発した。

(\*)14) 欧州特許庁審判部VICOM事件1986年7月15日審決 T208/84-3.5.1。

(\*)15) EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*.

(\*)16) IPFrontline, *Computer Implemented Inventions Directive Rejected*,

<<http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=4773&deptid=8>>参照 (2008年9月28日アクセス)。

(\*)17) Alison Brimelow, *Referral under Article 112(1)(b) EPC (patentability of computer programs)*,

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B89D95BB305AAA8DC12574EC002C7CF6/\\$File/G308\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B89D95BB305AAA8DC12574EC002C7CF6/$File/G308_en.pdf)>参照 (2008年11月30日アクセス)。

(\*)18) 特許法2条。

(\*)19) Lee, *supra* note 2 at 334.

(\*)20) The Trilateral Cooperation, *Report on Comparative Study*, 三極プロジェクト「B3b」の下で実施、

<[http://www.trilateral.net/projects/other\\_project/business\\_method/](http://www.trilateral.net/projects/other_project/business_method/)>参照 (2008年9月17日アクセス)。

### Ⅲ. オンライン・ビジネス方法特許の概念と法律上の議論

仮想環境を伴うインターネットは、新たな種類の、世界的規模でのオンライン・ビジネスに挑戦しつつある。そこで、オンライン商業従事者は、コンピュータ・ソフトウェア技術を利用することにより、何か新しいビジネス方法を生み出そうと努めてきた。オンライン・ビジネスで用いられているビジネス方法は、音楽新譜の販売方法、インターネットを通じたグループ購入を拡大するためのシステム及び方法、インターネット広告の方法及びシステムなど様々である。これに応じて、ビジネス方法は、競合他社が容易に模倣できる無形のアイデアであるだけに、より強力な知的財産権保護が必要だという考えがある。こうして、発明者らはビジネス方法特許の出願をしてきた。

ビジネス方法（オンライン・ビジネス方法を含む）は、ビジネスを行う方法とコンピュータ・ソフトウェア技術によって構成されているため、事業体は、通常、自らのビジネス実務の秘密を営業秘密として保護してきた<sup>(\*)21)</sup>。一方、コンピュータ・ソフトウェアについては、知的所有権の貿易関連側面に関する協定（TRIPS）<sup>(\*)22)</sup>及びWIPO著作権条約（WCT）<sup>(\*)23)</sup>により、著作権制度の下で保護されてきた。しかし、営業秘密及び著作権には、双方共、オンライン・ビジネス方法の保護という点では、若干の弱点がある。そこで、事業体は、ソフトウェア及びビジネス方法特許による更に強い保護を求めている。だが、ビジネス方法特許を付与することがより現実的か否かという点については懐疑的な見方もある。こうして、ビジネス方法特許は様々な疑問を呼び起こした。例えば、(i) ビジネス方法特許は、オンライン・ビジネス戦略の発明及びその商業化を促進する上で不可欠なのか、(ii) いずれにせよ開発されるであろう発

明に対して独占権を付与することは無駄なのではないか、(iii) 特許法に基づく独占権をオンライン・ビジネス方法にまで拡大すべきかなどである<sup>(\*)24)</sup>。これらの問題は、オンライン・ビジネス方法特許についても議論されている。

一方、オンライン・ビジネス方法特許についても、以下のような法的な議論が生じている。

#### (1) オンライン・ビジネス方法の促進のために本当に特許が必要か

推進派は、オンライン・ビジネス方法に特許を与えることで、特に中小規模の事業体における技術革新を確実に促すであろうと考えている<sup>(\*)25)</sup>。対照的に、反対派は、「インターネット上で実施されているという理由だけで、ほぼあらゆるビジネス方法に特許を付与することができたかもしれない。換言すれば、それは、単に既知のビジネス方法をサイバースペース上で応用している以外、何ら本当の技術革新ではない。」と指摘する<sup>(\*)26)</sup>。また、インターネットが、「ほとんどのビジネス方法特許を取得し、インターネットをプロセスにおいて独占しようとする少数の大企業によって支配」されるようになり、オンライン・ビジネス方法特許が、「ワールド・ワイド・ウェブそのものの発展を脅かしている」のではないかと指摘されている<sup>(\*)27)</sup>。

#### (2) オンライン・ビジネス方法特許は質が劣っているか

反対派のほとんどは、オンライン・ビジネス方法特許は「新規性もなく「自明」のものであり、したがって、特許による保護を禁じられるべきである。」と主張している<sup>(\*)28)</sup>。彼らは、「現行法では、インターネット上で実施されているというだけの理由ですべてのビジネス方法が特許を与えられ得る。そのような広い解釈は「悪い特許」を生み出す。」と批判している<sup>(\*)29)</sup>。だが、推進派は、「インターネット・

(\*)21) Steven S. Boyd, Business Method Patents: Adapting to A New Concept, 14th Annual Intellectual Property Law Course, <[http://www.lockelord.com/files/News/a1702048-1d5f-4a48-9d63-05daafb8ab26/Presentation/NewsAttachment/88acf714-7653-4605-bed8-065e36ce75cb/Business\\_Method\\_Patentspdf%5B1%5D..pdf](http://www.lockelord.com/files/News/a1702048-1d5f-4a48-9d63-05daafb8ab26/Presentation/NewsAttachment/88acf714-7653-4605-bed8-065e36ce75cb/Business_Method_Patentspdf%5B1%5D..pdf)>参照(2008年8月16日アクセス)。

(\*)22) TRIPS協定10条1項「ソース・コード」によるかオブジェクト・コードによるかを問わず、コンピュータ・プログラムはベルヌ条約(1971年)に基づく文学著作物として保護されるものとする。」

(\*)23) WCT4条:「コンピュータ・プログラムは、ベルヌ条約第2条の意味における文学著作物として保護される。係る保護は、その表現の態様又は形式のいかんにかかわらず、コンピュータ・プログラムに適用される。」

(\*)24) Maskus and Wong, supra note 5 at 301.

(\*)25) Maskus and Wong前掲, supra note 5 at

(\*)26) Cliff MacDonald and Chris Werner, Internet Business Method Patent Issues, <<http://www.unc.edu/courses/2005spring/law/357c/001/projects/cmac/criticism.html>>参照(2008年8月13日アクセス)。

(\*)27) Jwalant Dholakia, Reviewing Business Method Patents(BMP's): A Strategic Asset For Companies And Investors, International Business & Economics Research Journal 1:49-62 at 59, <<http://www.cluteinstitute-onlinejournals.com/PDFs/200782.pdf>>参照(2008年9月7日アクセス)。

(\*)28) 同上。

(\*)29) 同上。

ビジネス方法特許が他の大半の特許に比べて質が劣る、あるいは価値が低いという考えを証明する証拠はない」と主張している<sup>(\*)30)</sup>。

### (3) オンライン・ビジネス方法特許は、経済的な悪影響及び社会的なコスト負担を生んでいるか

推進派は、「ビジネス方法特許は、実際には、他の特許に比べ経済的な悪影響を及ぼす可能性が低く、したがって、それが社会に課す「コスト」も小さい。」と指摘している<sup>(\*)31)</sup>。これに対し、反対派は、特許の付与は、社会的コストを発生させるだけでなく、出願プロセス及び特許ライセンスに費やされる管理コストも発生させると固く信じている<sup>(\*)32)</sup>。

### (4) オンライン・ビジネス方法は特許による保護の範囲に該当するか

批判派は、ビジネス方法は、特許基準の希薄化をもたらしていると述べている。例えば、(i)特許審査官の不足、(ii)ソフトウェア及びビジネス方法の特許が増加していることによって、自明な技術であると思われるものについての出願を拒絶するための文書化された先行技術が十分に存在せず、これらの分野において審査官が適切な訓練を受けていないことが明らかになり、したがって、新規性及び非自明性基準の適用が緩くなっている、(iii)ほとんどのビジネス方法特許は、疑わしいにもかかわらず、裁判所及び規則によって補強されている、(iv)有用性基準が徐々に低下しているといった点である<sup>(\*)33)</sup>。これに対して、推進派は、ビジネス方法を特許による保護の範囲から除外することは不公正であると主張する<sup>(\*)34)</sup>。また、推進派は、特許法に基づいて特許を与えられるべきビジネス方法を制限する具体的な根拠はないと理由付ける<sup>(\*)35)</sup>。また、彼らは、「コンピュータ・ソフトウェアが特許性ある主題として許容されている以上、特許主題の範囲をビジネス方法にまで拡張しないのは理論的にはあり得ないことである。」と考えている<sup>(\*)36)</sup>。

## IV. オンライン・ビジネス方法特許に関する制定法上の枠組みと判例：TRIPS、EPC、並びに米国、日本及びタイの特許制度

国際的な合意—TRIPS協定及びEPCについては、まず、TRIPS協定27条1項は、次のように述べている。「特許は、物であるか方法であるかを問わず、あらゆる技術分野において、新規で、進歩性を伴い、産業上利用可能である限りにおいて、あらゆる発明に与えられるべきである。」同様にEPC52条1項は、「欧州特許は、新規で、進歩性を有し、産業上利用することができることを条件として、すべての技術分野のあらゆる発明に付与されるものとする。」と述べている。しかし、EPC52条2項c号は、精神的行為、ゲーム又はビジネスを行う、枠組み、ルール及び方法、及びコンピュータ用プログラムについては、それらが、それ自体として主題又は活動である場合には、52条1項に定める発明からは除外されるとしている。これら二つの国際合意は、特許保護について同じ基準、つまり、製品であれ方法であれ、あらゆる技術分野の発明が対象になると定めている。

米国、日本及びタイの中で、自国の特許法においてビジネス方法の意味を明示的に規定している国はない。米国は、ビジネス方法について、特許適格性ある主題を最も広範囲に認めているが、個々の判例では、特許適格性ある主題にある程度の制限が設けられている。一方、日本では、請求項記載の発明が特許法2条1項に定める「発明」と考えられ、請求項に記載された発明が、この種の情報処理を実施する手段としてコンピュータ・プログラムの重要性に依拠している場合には、ビジネス方法特許を認めている。対照的に、タイは、ビジネス方法を特許適格性ある主題から明示的に除外するステップをとろうとしている。

米国においては、長年にわたり、司法の場でビジネス方法特許の有効性が認められている。35 U.S.C. § 101に規定する範囲が幅広いため、裁判所は、特許適格性ある方法の

(\*)30) John R. Allison and Emerson H. Tiller, The Business Method Patent Myth, 18 Berk Tech. L. J. :987, 1003-04(2003年秋号)、  
<[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract\\_id=421980](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract_id=421980)>参照(2008年8月21日アクセス)。

(\*)31) Kevin Schubert, Should State Street Be Overruled? - Continuing Controversy over Business Method Patents, 90 J. Pat & Trademark Off. Soc'y(2008): 461, 465.

(\*)32) Mark A. Lemley et al., Software and Internet Law(Casebook), (New York: Aspen Law & Business Publishers, 2000): 318at 320.

(\*)33) Frederick M. Abbott and Carlos M. Correa, World Trade Organisation Accession Agreements: Intellectual Property Issues, The Quaker United Nations Office(Geneva, 2007),  
<<http://www.quono.org/geneva/pdf/economic/Issues/WTO-IP-English.pdf>>参照(2008年8月24日アクセス)。

(\*)34) Robert P. Merges and John F. Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 3d Edition(Newark: Lexis-Nexis-Matthew Bender & Company, 2002): 254-258

(\*)35) Petnycyte, supra note 1 at 114, 119, 129 and 133.

(\*)36) Lee, supra note 2.

範囲を様々な意味に解釈してきた。この中で、裁判所は、ビジネス方法が、35 U.S.C. § 101に定める方法として特許適格性を有するか否かを検討するための重要なテストを採用してきた。すなわち「機械の使用又は対象の変換」テストや実際の有用性テスト（いわゆる「具体的で有用かつ有形（concrete, useful and tangible : CUT）」テスト、及び「技術的技法」テストである。これを受けて、USPTOは、「米国特許審査基準（MPEP）」を改訂し、第2100章において、特許適格性に関する明確なガイドラインを確立した。ここには、特許適格性ある主題についての内容も含まれている（2106）。MPEPは、35 U.S.C. § 101の定める範囲における特許適格性ある主題の判断に関して、USPTOにおける手続を明確化している。

一方、日本は「発明」の意味を特許法2条1項で定義することにより、特許適格性ある主題の範囲を制限している。したがって、日本においては、「発明」の定義が、ビジネス方法特許の有効性を判断する上で重要なファクターである。ビジネス方法が、特許適格性を有するためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければならない。したがって、純粋なビジネス方法だけでは特許を受けることができない。しかし、それにもかかわらず、日本政府の特許推進政策によれば、この種の情報処理を実施する手段としてコンピュータ・プログラムの重要性に依拠するビジネス方法特許の請求項は、特許適格性があるとされている。そこで、ビジネス方法は、ソフトウェアと協働して具体的な手段を提供するものとしてコンピュータを利用していなければならない。なお、JP0は審査基準のVII部1章2において、ソフトウェア関連の発明が法定上の発明の要件を満たすか否かを判断する際の基準を基本的な考え方として定めた。

対照的に、タイにおけるビジネス方法特許については、判例はないものの、特許を受けることが非常に難しい。ビジネス方法の特徴は、通常、ビジネスを行う方法とコンピュータ・ソフトウェアの組合せによって成り立っている。しかし、タイ特許法9条3項は、明示的に、コンピュータ・プログラムを特許適格性ある主題から除外しているのである。さらに、TPOは、「方法」とは有形の製品を生み出すような方法を指すと勧告している。残念ながら、TPOはこれまでのところ特許手続の審査基準は何も提供していない。

## V. 結論

オンライン・ビジネス方法特許をめぐる議論という点では、それらの特許については、推進・反対双方の立場から批判がされてきた。反対派は、おおむね、オンライン・ビジネス方法特許は、技術革新を萎縮させ、特許の質を下げ、経済的にもコストが掛かると指摘している。特に、彼らが批判するのは、オンライン・ビジネス方法特許が中小企業及びオープンソース・ソフトウェアの開発者の展望を奪ってしまうだけでなく、電子商取引をも萎縮させてしまうであろうという点である。対照的に、推進派は、オンライン・ビジネス方法特許は、競争優位につながり、技術革新に向けたインセンティブと研究開発コストを回収する機会を与え、投資家を惹きつけ、発明者にロイヤルティ収入を与え、競合他社が不公正なビジネス実務を行うことを防ぐことになると主張している。

新たに出現する技術革新に特許を与えるという考え方は重要である。しかし、保護の基準があいまいでないこと、市場に悪影響を与えないことが確実でなければならない。批判派は、ビジネス方法特許に関する最善の解決策は、国際法及び特許法のハーモナイゼーション、並びに手続上の改革を図ることであると提言している。彼らの考えでは、ビジネス方法関連発明のほとんどは、ボーダーレスである電子商取引で用いられていることから、ビジネス方法をめぐる特許法の国際的ハーモナイゼーションが重要である。ハーモナイゼーションが実現すれば、発明者は異なる国や地域において特許出願を行い、特許権者はそこで権利を行使できるようになる。また、ビジネス方法に関して独自の保護を提案する者もいる。

しかしながら、現実的な意味で合理的と考えられるのは、ビジネス方法に関する日本の特許基準である。ビジネス方法が、少なくとも発明として考慮されるためには、「技術的思想の高度の創作」という基準を満たす必要がある。これによって、質の高い特許が保証される。

とはいえ、開発途上国としてのタイの状況については、筆者は、タイにおいてビジネス方法特許を付与するという考えは時期尚早で問題が多いとするTPOに同意する。理由としては、以下の点が挙げられる。(i) ビジネスを行う方法は、特に電子商取引においては、特許によって独占すべきではない。さもなければ、オンライン・ビジネスの成長を鈍化

させてしまうであろう。(ii)先行技術調査の容易さを改善せず、また、コンピュータ・ソフトウェアに関する専門的熟練を持った十分な審査官をそろえずにビジネス方法特許を付与することは、タイのソフトウェア産業にとって技術革新を阻害するばかりか、質の低いビジネス方法特許を付与してしまう可能性がある、(iii)タイのソフトウェア産業及び電子商取引産業の発展には、オープンソース・ソフトウェアが必要不可欠な役割を果たしてきた。以上の理由から、ビジネス方法特許を付与することは、各産業にとっても、また、社会全体にとっても、確実に悪影響を及ぼすであろう。筆者は、ビジネス方法の保護に関しては、著作権及び営業秘密の体制が効率的であろうと考える。