

1 新領域（ビジネス方法）における保護のあり方に関する調査研究

近年のコンピュータやネットワークの急速な普及に伴い、これらの技術を利用した新たなビジネス方法に関連する発明が特許出願され大きな関心を呼んでいる。

しかしながら、これらのビジネス関連発明については、必ずしもハードウェア面の技術進歩を必要としないことから、そもそも特許法での保護対象に該当するのか、新規性・進歩性の判断はどのように行うのかなど、様々な問題が提起されている。

そこで、国内及び諸外国の動向を踏まえ、また、広く産業界からの意見も集め、ビジネス関連発明の適切な保護のあり方についての検討を行った。

本稿は、これらの結果をとりまとめた「新領域（ビジネス方法）における保護のあり方に関する調査研究報告書」の要約である。

I ビジネス関連発明の背景

コンピュータ等を利用したビジネスに関連する発明（以下、「ビジネス関連発明」という。）は、ビジネスのインフラを支える技術として、インターネットの商用利用が始まる以前から存在していた。これらの例として、製造業の生産計画技術や生産管理技術に関連する発明、製造業と流通業が結びついた販売管理技術に関する発明などが挙げられる。これらの発明は、従来から、コンピュータ・ソフトウェア関連発明として議論されていた。

近年、コンピュータ基礎技術、通信基礎技術、データ処理技術等の情報処理技術がめざましく発展したことや、これらの技術をインターネット等の通信インフラに適用したコンピュータ・ソフトウェアの開発が活発に行われた結果、電子決済システムや電子マネーシステムのようなビジネスのインフラを支える技術が整備されてきた。一方、インターネットの商用利用に伴い、グローバルでオープンという特性を利用した、新たなビジネスが考えられるようになった。ビジネスと、ビジネスのインフラを支える技術が融合した例が次々と提案され、インターネットショップやホームバンキングなどのビジネスシステムが構築されるようになった。このようなビジネスシステムが、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の一形態であるビジネス関連発明の中核として認識されるようになった。

このビジネス関連発明の発展には二つの側面がある。

ひとつの側面は、コンピュータ・ソフトウェア関連技術の応用分野の拡大であり、従来から製造業や流通業などでなされてきたコンピュータ・ソフトウェア関連発明の延長線上にあるものである。その流れに添うものとして、例えば、情報技術(IT)の発達に伴って生まれた電子商取引やインターネット上の仲介

ビジネス^{(*)1}等、コンピュータやネットワークシステム等を利用した新しいビジネス方法等が挙げられる。

もうひとつの側面は、コンピュータ・ソフトウェア関連発明と関係する業種の拡大であり、製造業や流通業だけではなく、特許と関連性が薄いと考えられてきた金融・保険業、サービス産業などの業種から出願されるビジネス関連発明である。この例として、証券化に関する技術、デリバティブ（金融派生商品）の開発、金融関連の業務の技術、金融取引の技術、資産管理の技術など金融ビジネスに関する発明^{(*)2}などが挙げられる。

このようなビジネス関連発明は、日本だけでなく欧米でも注目を浴びており、特に、米国では、1998年7月判決のState Street Bank CAFC判決^{(*)3}以降、ビジネス関連発明の特許が増大しているとされている。

II 日米欧におけるビジネス関連発明（ソフトウェア関連発明）の取扱い

1 日本特許庁における取扱い

(1) ビジネス関連発明の取扱い

特許庁は、ビジネス関連発明をコンピュータ・ソフトウェア関連発明の一形態として捉えている。特許庁は、ビジネス関連発明については、「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」（以下、「CS運用指針」という。）に基づいて審査することを平成11年12月に、特許庁のホームページにて公表している^{(*)4}。

(2) 特許適格性の判断

特許適格性（「発明」であること）は、発明が「自然法則

(*)1 1999年8月に特許庁が公表した「インターネット上の仲介ビジネスについて」(<http://www.jpo-miti.go.jp/info/tyuukai.htm>)

(*)2 1999年6月に特許庁が公表した「特許から見た金融ビジネス—日米の金融技術力格差—」(<http://www.jpo-miti.go.jp/info/kinyuu.htm>)

(*)3 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (1998)

(*)4 平成11年12月に特許庁が公表した「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」(<http://www.jpo-miti.go.jp/shoukai/bisinsa.htm>)

を利用した技術的思想の創作」(特許法第2条第1項)であるか否かで判断する。発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かは、請求項に記載された事項から判断する。

特許適格性の具体的な判断手法は以下の通りである。

- ① 請求項に記載された事項に基づいて、請求項に係る発明を把握する。
- ② 請求項に係る発明が「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針の「発明」に該当しないものの類型のうちいずれかに当たる場合、特許適格性を有しない。そして、この類型には、
 - (a) 自然法則自体
 - (b) 単なる発見であって創作でないもの
 - (c) 自然法則に反するもの
 - (d) 自然法則以外の法則など及びこれらのみを利用しているもの(例えば、経済法則)、人為的な取決め、数学上の公式、人間の精神活動
 - (e) 技能
 - (f) 情報の単なる提示
 - (g) 単なる美的創造物
 - (h) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なものがある。

したがって、この類型(d)に該当する、コンピュータやネットワークシステムを使用していないなど技術を利用しているとは言えないビジネス方法は、人為的な取決めあるいは人間の精神活動に基づくものにすぎないので、「発明」に該当しない。

③ 上記類型のいずれにも当たらない場合、

③-1 発明の詳細な説明に記載された当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項から総合的に把握した請求項に係る発明が解決しようとする課題を把握し、次に、その解決手段を把握する。その際には出願時の技術常識も参酌する。

③-2 ③-1で把握した解決手段(例えばプログラムの処理)が自然法則を利用した手段であれば、発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることとする。

なお、上記解決手段が自然法則を利用した手段であるといえるためには、その手段が具体的にどのようなものが明確でなければならない。

解決手段が例えば以下のものである場合には、その手段が自然法則を利用しているといえる。

- (i) ハードウェア資源に対する制御又は制御に伴う処理
- (ii) 対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理
- (iii) ハードウェア資源を用いて処理すること

解決手段が、数学的解法、自然法則自体、自然現象、

自然法則若しくは自然現象の数学的表現(例、 $E=mc^2$)などである場合、又は、その手段が人文科学のみに関するものである場合は、自然法則を利用した手段とはいえない。

④ ただし、解決手段が自然法則を利用した手段であっても、その手段が、「コンピュータを用いて処理すること」のみである場合、「媒体にプログラム又はデータを記録すること」のみである場合、又は、「コンピュータを用いて処理すること」及び「媒体にプログラム又はデータを記録すること」のみである場合には、「発明」とはしない。このように取り扱うのは、上記のような場合に「発明」とすることは、「発明」に該当しないものを実質的に特許の対象とすることに等しいからである。

以上のように、コンピュータ・ソフトウェア関連発明において、課題を解決しようとする手段が自然法則を利用した技術思想の創作に該当すれば、そのコンピュータ・ソフトウェア関連技術の応用分野がビジネス方法分野であっても発明に該当するという取扱いをしている。したがって、特許適格性の判断において、ビジネスの方法であるか否かは、特許庁の取扱上は問題とはならないものと考えられる。

コンピュータ・ソフトウェア関連技術を全く用いていないビジネス方法のうち、「発明」に該当しない類型(自然法則以外の法則など及びこれらのみを利用しているもの(例えば、経済法則)、人為的な取決め、数学上の公式、人間の精神活動など)にあたるものは、特許適格性を満足しないとされている。

(3) 進歩性の判断

ビジネス関連発明の進歩性もコンピュータ・ソフトウェア関連発明の進歩性の判断と同じ基準で行われる。コンピュータ・ソフトウェア関連発明の進歩性の判断は以下のように行われている。

進歩性の判断は、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、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけにより行う。

論理づけは、請求項に係る発明と引用発明とを対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容に、請求項に係る発明に対して起因ないし契機(動機づけ)となり得るものがあるかどうかを主要観点として行う。また、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、引用発明と比較した有利な効果を参酌する。

進歩性の判断は、請求項に係る発明に想到することが当業者にとって容易であったかどうかの判断であるから、当業者の有している通常の創作能力を把握し、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、容易に想到できたことの論理づけを行う。なお、一定の課題を解決するために、公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均

等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点のみにある場合は、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。

(i) 発明が解決しようとする課題

ソフトウェア化、コンピュータ化に伴う課題は、コンピュータ技術に共通な一般的課題であることが多い。「AI(人工知能)又はファジィ理論により判断を高度化すること」、「GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)により入力を容易化すること」などがその例である。

これらの、コンピュータ技術の分野で知られていた一般的課題を踏まえた上で、進歩性を判断する。

(ii) 当業者の通常の創作能力の発揮

応用分野に関するソフトウェア関連発明における当業者は、その応用分野に関する技術常識と、コンピュータ技術分野の技術常識(例えばシステム化技術)を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、その発明の属する技術分野(応用分野とコンピュータ技術分野)の出願時の技術水準にあるもののすべてを自らの知識とすることができる者である。

したがって、ビジネス関連発明においては、ビジネス分野とコンピュータ技術分野の出願時の技術水準にあるもののすべてを自らの知識とすることができる者が当業者となる。

2 米国特許商標庁における実務

米国特許商標庁の実務は、連邦最高裁判所判決、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)判決、関税特許控訴裁判所^(*)5)(CCPA)判決に基づいている。米国特許商標庁は、審査ガイドライン、トレーニング・マテリアル、Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)等を公表している。コンピュータ・ソフトウェア関連発明において、特に問題となる特許適格性の判断については、判例法を理解することが重要である。

(1) 特許適格性

第101条には、特許適格性について、

「あらゆる新規かつ有用なプロセス、機械、製造物もしくは組成物、又はそれらについてあらゆる新規かつ有用な改良を発明または発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それに対して特許を受けることができる。」と規定されてい

る。Diehr事件の判決^(*)6)で、連邦最高裁判所は、「1952年の特許法改正における委員会報告によれば、議会が「特許適格性を満たすものとして、この世で人間が作ったいかなる物」を意図していた」とし、特許適格性を満たしていないものとして、

(a) 自然法則 (laws of nature)

(b) 自然現象 (natural phenomena)

(c) 抽象的アイデア (abstract ideas)

の3つを挙げた。

そして、Alappat事件^(*)7)の判決でCAFCは、「ある種の数学的主題がそれ単独では特許保護を受けることができない」というFlook事件^(*)8)及びBenson事件^(*)9)での連邦最高裁判所の判決は、特許適格性を満たしていない第4のカテゴリーを作ろうとした意図からではなく、ある種の数学的主題は、それが何らかの実用的な応用を生み出さない限り、それ単独では抽象的アイデアに他ならず特許を受ける資格がない」と判示した。

数学的アルゴリズムは特許適格性を満たしていないという例外原則を適用する場合には、クレームされた主題が、全体として本質的に抽象的アイデア以上のものを指すといえるかどうかを、Diehr事件の判決が示すように検討することが要求されるとしている。したがって、クレームされた発明が、Alappatの主題のように全体として機械を構成する相互に関連する要素の組み合わせに向けられている場合には、その発明は抽象的アイデアとして記述されるような数学的概念ではなく、有用で具体的かつ実体のある結果 (useful, concrete, and tangible result) を生む機械であると結論できるとしている。また、特許出願された発明が特許適格性を有しているか否かを判断する基準として採用されてきたFreeman-Walter-Abeleテストを採用しなかった。

State Street Bank事件の判決で、CAFCは、特許適格性の判断に、Freeman-Walter-Abeleテストを適用できる余地はほとんどないと強調した。そして、Freeman-Walter-Abeleテストは誤解を招く恐れがあるとし、その理由として、たとえ自然法則、自然現象、あるいは抽象的アイデアが、それ自体としては特許保護を受けられなくても、自然法則、自然現象、あるいは抽象的アイデアを採用したプロセス、機械、製品、または組成物は、特許適格な主題だからであると判示している。

ビジネスの方法の特許適格性について、State Street Bank事件^(*)10)では、Signature社の所有する投資信託システム^(*)11)

(*)5) 関税特許控訴裁判所(CCPA)は、1982年10月に連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に改組された。

(*)6) Diamond v. Diehr and Lutton, 450 U.S. 175, 209 USPQ 1 (1981)

(*)7) In Re Alappat, 33 D.3d 1526, 31 USPQ 2nd 1545 (1994)

(*)8) Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 198 USPQ 193 (1978)

(*)9) Gottschalk v. Benson and Tabbot, 409 U.S. 63, 175 USPQ 548 (1972)

(*)10) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 47 USPQ 2d 1596 (1998)

(*)11) 「Data Processing System For Hub and Spoke Financial Services Configuration」(米国特許第5,193,056号明細書)

の特許無効が争われた。この事件の判決で、CAFCは米国特許法にビジネス方法の例外が存在しないと。すなわち、ビジネスの方法も特許法の下で認められるその他のすべての方法と同様に取扱われるべきであるとし、ビジネスの方法の例外は第101条における法定主題の定義に対する未公認の障害物であり、それは過ちを引き起こしやすく、余計かつ時代遅れのものであるので廃されるべきものであるとした。また、マサチューセッツ連邦地方裁判所がビジネスの方法の例外により特許を無効とする理由として、「5,193,056特許が、事実上、この種の財務構造を管理するために必要な、コンピュータにより実施される会計方法すべてを締め出すに十分なほど広範にクレームされている」とした点については、クレームが、特許を受けるに広範すぎるか否かは、101条ではなく、102条(新規性)、103条(非自明性)、及び112条(明細書)に基づき判断されるべきものである、と判示した。

また、State Street Bank事件の判決後の、長距離電話サービスの方法に関するAT&T事件の判決^(*)12)で、CAFCは、この特許でクレームされたプロセスは、有用で具体的かつ実体のある結果 (useful, concrete, and tangible result) を作り出すためにブール代数の原理を応用しているから特許適格性を満たすと判示した。この判決でEXCEL社は、数学的アルゴリズムを含む方法クレームは、ある状態から他の状態への物理的変換がある場合に限り特許適格性を満たすのであって、本件特許はその要件を満たしていないと主張した。これに対して、CAFCは、物理的変換は普遍的な要件ではなく、法的主題となるための一例に過ぎないとして、EXCEL社の主張を退けている^(*)13)。

(2) 今後の審査実務

コンピュータ関連発明の特許適格性に関するCAFCの判決 (Alappat事件の判決やLowry事件の判決^(*)14)等) が出された後の1996年に、米国特許商標庁はコンピュータ関連発明に対する審査ガイドラインを公表した。その後、このガイドラインを補足するトレーニング・マテリアルを公表した^(*)15)。このトレーニング・マテリアルによると、投資信託 (Mutual Fund) に関するビジネスの方法等を例にして特許適格性が説明されている。この例によると、投資信託資金の最適な勘定配分を計算するというだけでは実用的な応用 (practical application) とは言えず特許適格性を満たさないが、投資家月間勘定概要報告で投資家などへ最適な勘定配分を表示するように構成すれば特許適格性を満たすことが説明されている。このことから、実用的な応用を伴わない数学的操作のみからなる

方法のような「抽象的アイデア」では特許適格性を満たさないといされていた。

そして、State Street Bank事件のCAFCの判決では、有用で具体的かつ実体のある結果 (useful, concrete and tangible result) をもたらすものであれば特許の対象となるとの判断が示されたが、有用で具体的かつ実体のある結果 (useful, concrete, tangible result) の内容を明確化するために、米国特許商標庁は、具体的に応用ができ (directly applicable) 実際の価値 (real world value) を有するものとした上で、この判決の趣旨が充分反映されるように審査ガイドラインを微修正する予定とされている。

なお、1999年11月29日に発効した改正特許法においてビジネスの方法についての先使用権が規定された。これにより、特許の有効な出願日の1年前までに当該特許に対応するビジネスの方法を実施していた者は、当該特許における方法クレームを侵害しているとの第271条に基づく侵害訴訟に対する抗弁を行うことができるとされた。

3 欧州特許庁における実務

(1) 法的基礎

欧州特許庁の実務は、欧州特許条約および規則、審決に基づいている。審査の実務に関しては、さらに審査ガイドラインが発表されている。

ビジネス関連発明に関して、条約52条の規定がある。

第2項

「次に掲げるものは前項の発明とはみなされない。

- (a) 発見、科学理論、数学的方法
- (b) 美的創作物
- (c) 精神活動、ゲーム、商業 (business) を行うための仕組み、規則及び方法、並びにコンピュータ・プログラム
- (d) 情報の単なる提示」

第3項

「前項の規定は、特許出願又は特許が当該保護対象自体に関する限度において、その特許性を失わせる。」

ビジネスの方法それ自体は、特許の対象から除外されている。ビジネスの方法をコンピュータ等で実現した、いわゆるビジネス関連発明については、この条約52条の解釈にかかって

くる。これに関係して、主にコンピュータ・プログラム・プロダクトというクレーム形式の適否が争いになったT1173/97 (1998年7月1日審決、OJEP0.10/1999.609頁)の審決は、特

(*)12) AT&T Corp. v EXCEL Communications, Inc. and EXCEL Telecommunications, Inc., 50 USPQ 2d 1447 (1999)

(*)13) 「電話システム用メッセージ記録」(米国特許第5,333,184号明細書)。但し、本特許は、その後、デラウェア連邦地裁判決(1999年10月25日)において、先行技術文献から自明であるとして無効と判断された。

(*)14) Lowry判決(1994年8月26日判決)により、構造を有するデータを格納した記録媒体が特許主題となり得ることが示された。

(*)15) 「Training Materials Directed To Business, Artificial Intelligence, And Mathematical Processing Applications」(<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/complexam/comguide.htm>)

許能力についてのそれまでの審決例を分析した上で、これに新たな解釈を加えており、今後の動向を探る上で重要な審決となると考えられる。この審決は欧州において好意的に受け取られており、この考え方で欧州各国の実務が統一される可能性が高いものと思われる。

(2) 従来の審決例

条約52条第2項で発明の対象とならないものを列挙しているが、これは全て抽象的なもの（例：科学理論）、又は非技術的なもの（例：美的創作物や単なる情報の提示）である。

条約52条第2項、規則27条（明細書）、29条（クレーム）において、発明を技術的特徴により記述、規定することを求めていることからみて、特許の対象となる発明は技術的性質（technical character）を有するものでなければならない、という基本的な考え方が導き出される。

この技術的性質をどのように評価するかについて、審決の変遷がある。

1990年代の初め頃は、技術水準に対して何らかの技術的貢献（technical contribution）をもたらすか否かにより技術的性質を評価するという実務が確立され、その後、この基準に基づいて判断がされた。

T854/90（OJEP0.1993.669）の審決では、クレームされた発明は、同一人が所持する一カードの信用情報に基づいて他のカードでのアクセスを可能とする自動セルフサービス・マシン（例：キャッシュディスペンサ）に関するものであったが、クレームされた事項は単に装置の使い方についての指示にすぎないから、技術的な要素が使用されているとしても、クレームされた事項はビジネスを遂行するための方法自体に向けられているものとされた。この審決では、さらに進歩性についても審理し、従来技術との相違点は約束事にすぎず、当業者が必要に応じて任意に取り決める事項に相当するとして、クレームされた発明は進歩性もないとした。

技術的貢献の基準は、従来技術に対する技術的貢献をかなり深く掘り下げて評価しており、進歩性の評価と重なるようにもみえ、わかりにくいという批判があった。これによれば、多くの新しい情報技術は特許適格性を有しないと判断されかねなくなる。

1995年のSOHEI事件の審決（T769/92）では、技術的考察（technical consideration）という表現を導入して、それまでの審決とは異なる基準の導入を試みている。

この審決では、出願人は、複数種のそれぞれ独立した経営システム（その中には財務管理と在庫管理が含まれていた）をクレームした。このシステムを用いて、互いに独立に実行されるいろいろな種類の経営に関するデータが入力される。審決は、このシステムは、データを処理するための複数のファイルと処理手段を提供しており、技術的考察（technical consideration）がなされているとして、特許能力を認めた。そして、

財務管理のために使用されるということによっては特許能力を否定されないとした。

この技術的考察という基準の導入によって、非技術的事項を含むクレームの特許性が認められ易くなったものと考えられる。その後の審決では、特許能力が認められているものが多いが、技術的性質を有するものであればよいという考え方に基づいているものと考えられる。

IBM審決前に、欧州特許庁審判部のリベラルな条約の解釈、適用の傾向を窺うことができる。

欧州委員会では、1997年6月24日付けの「共同体特許と欧州における特許制度に関するグリーンペーパー」の中で、プログラムの適切な保護が欧州産業の発展に不可欠であることを強調し、プログラムの特許保護を求める動きが強まっていた。

(3) 最近の展開（IBM審決）

IBM審決（T1173/97）では、条約52条第2項においてコンピュータ・プログラムを特許の対象から除外しているところ、コンピュータ・プログラム・プロダクトというクレーム形式が認められるか否かが争点となった。審判請求人は、技術的性質を有しないものを除外するのが条約52条の趣旨であり、そうであるならば、コンピュータ・プログラムであっても、技術的性質を有するものは、特許の対象とされるべきである、と主張した。審査部は、条約52条でプログラムが除外されている以上、そのようなクレームは許容されないとして、拒絶した。

審決では、条約法に関するウーン条約第31条（条約の解釈）第1項の規定（「条約は、文脈によりかかるその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。」）を援用しつつ、条約52条第2項でコンピュータ・プログラムを特許の対象から除外した趣旨について解釈した。そして、条約52条が、非技術的なものを特許の対象から除外している趣旨からみて、条約52条第2項で除外されているコンピュータ・プログラムには、技術的性質を有するプログラムは含まれないと結論づけた。なお、TRIPSは直接には欧州特許条約に適用されないけれども、このように解釈することは、全ての技術分野のものを特許の対象とすることを定めたTRIPS第27条の趣旨にも合致するとしている。

審決は、更に、あるコンピュータ・プログラムが技術的性質を有するかどうかの判断基準について検討している。そして、全てのコンピュータ・プログラムはコンピュータに対する命令を実行するから、コンピュータを機能させること自体は、技術的性質の有無の判定基準にはならないが、プログラムの実行によって生じる技術的效果（further technical effects）によって技術的性質を評価することができるとする。技術的效果は従来知られていたものでもよく、また、従来技術と比較した技術的貢献の評価は、進歩性の審査にふさわしいとして、過去に特許能力の判断基準として用いられていた「技術的貢献」と

は異なる判断基準を提示した。

審決は、また、コンピュータ・プログラムがそれ自体としてクレームされたか、媒体上に記録されたものとしてクレームされたかには無関係であるとして、カラーテレビ信号というクレームの形式を許容した審決T163/85(OJEP0.1990.379)を引用している。

このIBM審決は、次のような新しい判断が示されたと考えられる。

- (a) 技術的性質を有するコンピュータ・プログラムは特許の対象となる。
- (b) プログラムがどのような状態にあるかは問題ではない(それ自体であるか、媒体に記録されたものであるか、信号であるかを問わない)。
- (c) コンピュータ・プログラムの技術的性質は、「更なる技術的效果」の有無により評価される。
- (d) 「技術的貢献」の評価は進歩性の審査にふさわしく、特許能力の判断基準としては適切でない。

このように、この審決では、コンピュータ・プログラム・プログラムのクレーム形式の適否が本来の争点であったが、さらに踏み込んで、技術的性質に対する新しい評価基準を与えることにより、進歩性の判断と紛らわしいというこれまでの批判に応えた。

欧州特許機構では、現在、欧州特許条約の全面的な見直しを行っているが、審決を受けて、条約52条も改正する方向で検討されている。

なお、この審決はコンピュータ・プログラムに関するものであるが、ビジネス関連発明も多くはプログラムとして表現されるから、ビジネス関連発明にも同じ考え方が適用されるものと考えられる。

(4) 予想される審査実務

欧州特許庁は、この審決の趣旨を反映すべく現行ガイドラインを改訂中であり、数か月後には新しいガイドラインが発表されることが予想される。

IBM審決からみて、以下のことが予想される。

- (a) クレームが技術的效果を提供するものでも、技術的課題に対する解決を提供するものでもない場合は、条約52条1項にいう特許適格性のある発明に該当しない。
- (b) コンピュータ・プログラムがそれ自体または媒体に記録されたものとしてクレームされている場合は、コンピュータを実行(RUN)させたときに生じる技術的效果を特定する。
- (c) その技術的效果は従来知られたものであってもよいが、その技術的效果が、プログラムとコンピュータが有する通常の物理的な相互作用を超えているときは、クレームされたプログラムは技術的な性質を有するものとする。
- (d) そうでないときは、条約52条1項の特許特許適格性のある発明とはみなされない。

(e) クレームには、その技術的性質をもたらすのに必要な全ての特徴が規定されていなければならない。

(5) 将来展望

欧州特許庁のIBM審決は、非技術的事項を含むクレームの特許能力について新しい判断基準を提示した。これは欧州特許庁の一審判合議体による判断にすぎない。しかも、欧州特許庁で付与された特許は、各加盟国のそれぞれの国で有効無効が争われる。IBM審決が打ち出した考え方が各国においてどのように受け入れられるかは、今後の各国における展開を待たなければならない。

IBM審決を審査実務に取り入れたのは英国特許庁である。また、独特許裁判所の判事の中にもこの審決が示した新しい判断基準を評価する動きがある。審決がTRIPSの規定を踏まえた論理構成によって結論を導いているところからみて、この審決の考え方が受け入れられる可能性が高いと思われる。

欧州委員会は、欧州特許法の改正作業と並行して、コンピュータ・プログラムの特許性についての法律を調和させるためのダイレクティブを作成中であり、このダイレクティブもIBM審決に沿った形のものになる可能性が高いと思われる。

III ビジネス関連発明の保護に関する 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対する各業界の現状をより的確に把握することを目的として、平成11年12月から平成12年2月にかけて、情報産業サービス協会(JISA)、全国銀行協会、日本損害保険協会、日本知的財産協会、(社)日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会(JPSA)の会員企業等を対象に企業アンケート調査を実施した。

対象企業905社に対し、469社からの回答が得られ、回答率は51.8%であった。回答した企業の主な業種はコンピュータ関係、ソフトウェア・情報サービス関係、通信関係、化学関係、金属・機械関係、銀行関係や保険関係等である。

回答企業のうち45.6%の企業がコンピュータ等を利用したビジネス関連発明の保護の必要性を認めており、ビジネス関連発明の保護を必要としていないと回答した企業の19.6%を大きく上回った。コンピュータ関係業界や銀行業界では、約70%の企業がビジネス関連発明の保護の必要性を認めていた。全体的に見ると、回答企業は、特許法によるビジネス関連発明の保護に肯定的であることが理解できる。なお、資本金・従業員数・売上高の規模が大きい企業ほど、特許法によるビジネス関連発明の保護に肯定的な傾向が見られた。

一方、コンピュータやネットワークを全く用いないビジネスの方法については、回答企業の14.9%が保護の必要性を認めている。また、コンピュータ関連業界が33.3%であった以外は

ほぼ同様の傾向を示した。このことから、コンピュータやネットワークを全く用いないビジネスの方法の特許権で保護することについては消極的な傾向が見られた。

また、インターネットによって国境を超えた取引が可能となることを指摘した上で、ビジネス関連発明の保護のあり方について質問したところ、保護を希望した回答企業の86.9%が、国際的に協調してビジネス関連発明の保護を行うことを要望しており、産業別で検討しても同様の傾向を示した。なお、ビジネス関連発明の保護を希望しない企業に対しても、域外適用の問題を指摘した上でビジネス関連発明に対する対応について質問したところ、63.0%の企業が、国際的に協調すべきであるとの回答を得た。このことから、特許制度・運用の国際調和への要望がうかがわれる。

以上のことから、コンピュータ・ソフトウェア関連発明として、コンピュータ等を利用したビジネス関連発明を、国際的調和に配慮しつつ保護することにより、産業界の要望にほぼ応えられることができるものと考えられ、現在の日本国特許庁の方針に理解が得られているものと考えられる。

ビジネス関連発明の出願意識については、ビジネス関連発明の出願をしたことのある企業は全体の17.7%に留まっているものの、実際にビジネス関連発明についての対応を行っている企業は全体の40.1%と2倍以上あり、ビジネス関連発明を出願する意思のある企業に至っては全体の72.8%にまで達しており、日本企業は、ビジネス関連発明の出願にまで至ってなくても、ビジネス関連発明に対する対応を着実にやっていることがうかがわれる。

IV ビジネス関連発明に関する保護を考えるにあたって

1 ビジネス関連発明の審査の明確化

コンピュータ等を利用したビジネス関連発明については、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の延長上にあるもので、「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）に基づいて審査されている。

特許法は保護対象である「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法第2条第1項）と規定しているので、現行法の解釈上は、コンピュータ等のハードウェア資源が利用されていないビジネスの方法そのものを保護対象とすることには無理がある。

現在の産業界にある多くの要望に対しては、コンピュータ等を利用したビジネス関連発明を保護することで応えられるものと考えられる。

したがって、基本的には、現行の審査基準にしたがって、コンピュータ等を用いたビジネス関連発明を保護すればよいも

のと考えられる。

進歩性に関しては、コンピュータやインターネット等を用いた画期的な新しい方法が生み出された場合や、既知のビジネスの方法であっても情報インフラの利用方法が新しい場合には、進歩性を認めるべきであるが、既知のビジネス方法を情報システム上に載せたものに過ぎない場合については、その効果の予測などを含めて慎重に判断すべきものと考えられる。

ビジネス関連発明についての審査について、審査基準等により、その具体的な判断基準を明確にすることが好ましい。

新規性、進歩性の審査を的確に行うことが重要である。そのためには、先行文献の収集等が重要であり、コンピュータ・ソフトウェア・データ・ベース（CSDB）の拡充が求められる。

なお、ビジネス関連発明に特許が与えられた場合、その影響が広い範囲に及ぶ場合には、その権利の行使に対する政策的な措置が必要となる場合も考えられるので、その影響にも注意する必要がある。

2 国際調和の問題

コンピュータ・ネットワークにおいては、情報は国境を越えて流通する。ビジネス関連発明も国境を越えて実施される。このような状況においては、国際的な調和が強く要求される。ビジネス関連発明の特許法による保護については、諸外国との国際的調和を配慮した運用が望まれる。

産業界においても、ビジネス関連発明についても、特許制度とその運用の国際的調和を求めている。

なお、インターネットの世界には事実上国境がないため、インターネット用サーバを利用したシステムに関する発明（特に、装置発明）では、この発明に対して特許権を付与しない国にサーバを設置することによって世界的規模で実施すれば、その発明が別の国で権利化されても特許侵害を免れるかという問題がある。そのために、現在の属地主義に基づく特許制度の下では、インターネットを舞台とした発明の保護が完全ではなくなるのではないかという指摘がなされた。逆に、インターネットを利用したビジネス関連発明に対して特許権が付与されている国がひとつでもあると、特許権が付与されていない国でその発明を実施しても特許権者等によって特許侵害で訴えられる可能性が生じる問題（域外適用の問題）が生じ、特許権による保護が最も厚い国によって律される懸念があるという指摘がなされた。また、特許紛争が起こった場合における、裁判管轄の問題についても検討を行う必要があるという指摘がなされた。

（担当：研究員 加藤 達夫）