

本稿は日本弁理士会発行の Patent 誌 2000 年 2 月号に掲載したのですが、たくさんの問い合わせがありましたので、ここに転載します。本稿に含まれる見解は日本弁理士会の公式見解ではなく、また、特許庁の見解と相違する場合がありますので、ご了承願います。本稿の著作権は日本弁理士会ソフトウェア委員会が所有しています。

Copyright 2000 JPAA Software Committee

# ビジネスモデル特許の現状と課題

ソフトウェア委員会

パテント Vol. 53 No. 2 抜 刷

ビジネスモデル特許の現状と課題  
ソフトウェア委員会

目 次

1．はじめに

2．ビジネスモデルの定義

3．米国の現状

4．欧州の現状

5．日本の現状

6．三極特許庁による仮想出願の審査比較

7．日本における今後の課題

8．最後に

.....

## 1．はじめに

ビジネス方法は特許保護の対象外というのが世界共通の常識である。しかし、1998年7月、米国の連邦巡回控訴裁判所（CAFC）がこの常識に風穴を開けた。ステートストリート事件(1)である。インターネットを用いた電子商取引の活発化に伴い米国ではビジネス方法関連の出願が増加し、続々と特許されているというが、CAFCがこれを後押しする格好となった。この事件は日本の特許関係者の間でも話題となったが、(2)(3)(4)日本国特許庁のホームページに金融・証券・電子商取引関連のビジネスモデル特許が紹介され、(5)(6)マスコミ各社の報道も目立つようになってきた。(7)(8)(9)

平成11年度ソフトウェア委員会では、米国、欧州（EPO）、日本におけるビジネスモデル特許の現状を調査・検討し、さらに日本における今後の課題について議論した。

## 2．ビジネスモデルの定義

「ビジネスモデル」という語は特許関係者の間ではごく最近用いられ始めたもので(10)、その定義は極めて曖昧である。ビジネスモデルは、最狭義には、インターネットを用いた電子商取引の形態と捉えられようが、本稿では、「特定業務を直接又は間接的に遂行するための形態」というように広義に捉え、電子商取引や金融・証券・保険商品といった形態の他、広告や在庫管理の形態も含むものとする。

## 3．米国の現状

### 3.1 特許の対象

米国特許法（以下、3章において単に法という）101条では、特許の対象である法定の主題（Statutory Subject Matter）を新規かつ有用なプロセス、機械、製品、組成物と定めている。ビジネスモデルには、電子商取引、金融、証券、保険商品、広告、在庫管理などが含まれるが、これらは法101条のプロセスまたは機械に該当する。法定の主題であるか否かの判断基準について、CAFCはステートストリート事件において、それまで判断基準とされてきたFreeman-

Walter-Abeleテストを否定し、クレームされた発明が「有用、具体的かつ有形の結果」を生成するか否かはその判断基準としている。この判断基準は、その後、AT&T事件においても確認されている。

3.2 審査ガイドライントレーニングマテリアル1996年、米国特許庁は、コンピュータ関連発明の審査ガイドライン(11)を発表した。そして、ステートストリート事件のCAFC判決直後、米国特許庁は、このガイドラインを補足する形で審査官用のトレーニングマテリアル(12)(13)を発表した。このトレーニングマテリアルには五つの仮想例が挙げられ、ガイドラインが具体的にどのように適用されるかが解説されている。以下に、ビジネスモデルと考えられる投資信託の例を紹介する。

本発明は、コンピュータを用いて複数の投資信託について投資リスクファクタを評価し、分配される投資額を最適化する方法に関する。この方法では、投資信託を特定する信託識別子とともに、各投資信託のリスクランキングファクタをコンピュータメモリに格納する。個々の投資家のプロフィールを特定期間について作成し、コンピュータに格納する。投資家が投資額を指定すると、この方法が実行される。コンピュータは、投資家のプロフィールに合致するように様々な投資信託の最適配当金を計算する。

下記のようなクレーム1～3(14)が例示され、それぞれに注釈が付けられている。

[クレーム1]

コンピュータを用いてグループ中の複数の投資信託のうち一つの投資信託に対して資金を配分する方法であって、

- a. 前記複数の投資信託の各々について少なくとも一つの信託識別子を受け取るステップと、
- b. 前記複数の投資信託の各々について少なくとも一つのリスクランキングファクタを受け取るステップと、
- c. 前記ランキングファクタのプロフィールに関連する投資信託の所望の配分に対応する少なくとも1セットの配分パラメータを受け取るステップと、
- d. 前記信託識別子、前記リスクランキングファクタ及び前記配分パラメータ

をコンピュータ読取り可能な媒体に格納するステップと，  
e. 前記投資信託に投資される初期投資額を受けるステップと，  
f. 増資配分額及び当該増資配分額の期間を受けるステップと，  
g. 投資リスクの許容レベルの指標を受けるステップと，  
h. 初期投資額，増資配分額，増資配分額の期間及び投資リスクの許容レベルの指標とともに，格納した信託識別子，リスクランキングファクタ及び配分パラメータを用いて，前記グループ中の投資信託間の最適なアカウント配分を提供するステップとを含む。

[クレーム1の注釈]

このクレーム1の方法は法定の主題ではない。クレーム1は，単に投資信託の最適なアカウント配分を計算しているに過ぎず，「実用的な応用 (practical application)」に限定されていないからである。特にステップhに着目し，これでは単に投資信託システムにおける数学的処理を記述しているに過ぎないと述べている。これを法定の主題とするためには，数学的アルゴリズムの「実用的な応用」を記載しなければならない。

[クレーム2]

クレーム1の方法であってさらに，投資家又はブローカーへの月例投資利益概要報告に最適なアカウント配分を表示するステップを含む。

[クレーム2の注釈]

このクレーム2の方法は法定の主題である。クレーム2は，投資家またはブローカーに対して概要報告書を用意して表示するという「実用的な応用」に限定されているからである。明細書には投資戦略を投資家に「アドバイス」という実施形態が記載されており，これを考慮してクレームを解釈すれば，最適なアカウント配分を投資家に表示することは単に計算結果を出力する以上のものだということである。

[クレーム3]

クレーム1の方法であってさらに，最適なアカウント配分に従ってグループ中の投資信託間で資金を移動するステップを含む。

[クレーム3の注釈]

このクレーム3の方法も法定の主題である。クレーム3は，最適なアカウン

ト配分に従って複数の投資信託間で資金を移動するという「実用的な応用」に限定されているからである。

### 3.3 ステートストリート事件(15)

#### 3.3.1 事件の概要

本件は、経済法則を利用した投資信託に関するコンピュータシステムについて、CAFCが法101条の法定の主題に該当すると認めた事例であり、いわゆるビジネスモデル特許に関するCAFC判断の先例となる事例である。

Signature社（被告，控訴人）は、米国特許5,193,056「ブとスプーク金融サービスのためのデータ処理システム」の権利者であり、特許は、Signature社が自社の投資信託の金融商品で使用するデータ処理システムに関する。

State Street社は、Signature社と同様の金融商品を扱っており、特許無効、非侵害の確認訴訟を地裁に提起した。地裁においては、Means plus Functionで記載された本特許のクレームはプロセスに関するクレームであると認定し、Freeman-Walter-Abeleテスト(16)を適用した上で、クレームは数学的アルゴリズムに関し、またビジネス方法に関するため、法101条の法定の主題ではないと判断し、特許無効の略式判決の請求を認めた。

#### 3.3.2 特許の概要(17)

特許は、管理者が金融情報の流れを監視し記録することができ、パートナーファンド金融サービス構造を維持するために必要な計算を行うことができるシステムに関する。このパートナーファンド金融サービスの構造は、複数の投資信託（スプークス）が、それらの投資資金を単一のポートフォリオ（ハブ）にプールし、経済的スケールメリットによる資金の管理費用の節約とパートナーシップでの税法上のメリットをもたらす。

本特許は、1991年に出願され、当初六つのMeans plus Function形式の装置クレームと六つの方法クレームとを含んでいたが、審査の過程で方法クレームを削除した後に特許された。唯一の独立クレーム1の概略を以下に示す。

#### [クレーム1]

パートナーシップとして設立されたポートフォリオ金融サービス構造を管理するためのデータ処理システムであって、各パートナーは複数のファンドの一

つであり、

(a) データ処理のためのコンピュータプロセッサ手段と、b) 記録媒体へのデータ記録手段と、

(c) 記録媒体を初期化する第1の手段と、

(d) ポートフォリオと前日からのファンドの試算のデータ、ファンドの増加又は減少のデータを処理し、各ファンドの出資比率を分配する第2の手段と、

(e) ポートフォリオの毎日の配当、経費、ネットの認識されるゲイン又はロスのデータを処理し、そのデータをそれぞれのファンドに分配する第3の手段と、

f) ポートフォリオの毎日の認識されないゲイン又はロスのデータを処理し、そのデータを各ファンドに分配する第4の手段と、

(g) ポートフォリオ及び各ファンドの年末の配当、経費、売却差益又は売却差損を処理する第5の手段とを備える。

なお、明細書には、ハードウェアに関する記載はほとんどなく、システムの情報の流れとフローチャートが記載されているだけであり、明細書中の説明によれば、本発明は経済ルールまたは法律に基づくものである。

### 3.3.3 判決の概要

#### (1) クレームのカテゴリーと法101条の判断との関係

CAFCは、「手段 (means)」節を有する装置クレームは、当該「手段」と対応する構造が明細書中に開示されていない場合にのみ、方法クレームとして審理されると述べた。この点、本件においては、クレームされた「手段」の各構成要件に対応する構造が明細書の記載中に含まれており、クレーム1を法112条6項に従い解釈すると、クレーム1は「装置」を定義していると認定された。

また、クレームされた発明が法101条の法定の主題を満たすか否かの検討において、クレームされた発明のカテゴリーが4つ（プロセス、装置、製造物または組成物）のうちいずれかに該当するかという点は重要ではなく、クレームに係る発明の対象の本質的特徴をとらえ、特にクレームされた発明の持つ実用的な有用性 (practical utility) に重点を置くべきであると述べられた。

#### (2) 「数学的アルゴリズムの例外」と有用性

数学的アルゴリズムを含む発明は、「有用、具体的かつ有形の結果」(useful, concrete and tangible result) を得ることにより、抽象的アイデアを脱



して法101条の法定の主題を満たす，と指摘された。この点，本件においては，クレームされた「装置」は，「有用，具体的かつ有形の結果」（すなわち，記録・報告の目的で一時的に固定され当局とその後の取引で受け入れられ信用される最終分配価格）を提供している。したがって，数学演算を通じて算出ドル額（discrete dollar amounts）を表示するデータを最終分配価格に変換するクレームされた装置は，数学的アルゴリズムの実用的な応用（practical application）であって特許されうると結論付けられた。

さらに，CAFCは，法定の主題の判断において，前述のFreeman-Walter-Abeleテストはほとんど適用されない，と述べた。また，法定の主題から除外される「自然法則，自然現象または抽象的アイデア」がそれ自身では保護されなくても，それらを利用したプロセス，装置，製造物または組成物は，特許性のある法定の主題であるとされた。この点，本件のクレーム1は，Hub and Spokeのソフトウェアでプログラムされた装置に関するものであり，「有用，具体的かつ有形の結果」を生成しているので，そのような有用な結果が価格，利益，割合，経費または損失等の数字で表現されていても，クレームは法定の主題であると判示された。

### (3) 「ビジネス方法の例外」の否定

さらにCAFCは，いわゆる「ビジネス方法の例外」を明示的に否定した。すなわち，ビジネスを行う方法に関するクレームは，他のプロセスまたは方法クレームに課されるのと同じ法定特許要件（法102条，103条，112条等）に従わなければならないことになる。

以上のようにCAFCは，クレーム1は保護対象となりうる法定の主題をクレームしていたと結論した。このため，控訴審の判決は逆転自判され，事件は更なる審理のために事実審に差し戻された。

#### 3.3.4 結論

本判決は，ビジネス方法に関するシステム特許が，CAFCにより法101条の法定の主題となると判断され，有効であると判断された事例である。

まず，「ビジネス方法の例外」は存在せず，すなわち発明の主題がビジネス方法であるというだけでは法101条の法定の主題から除外されず，他の法102条，103条および112条等の新規性，非自明性，記載要件の基準に基づいて特許の有

効性が判断されることになる。また、数学的アルゴリズムを利用した発明に適用されてきたFreeman-Walter-Abeleテストを否定し、数学的アルゴリズムであっても有用性があれば法定の主題となることが示された。

また、クレームが法定の主題を定義しているか否かの問題は、クレームが四つのカテゴリーのどれを対象としているかに着目すべきでなく、クレームに係る発明の「本質的な特徴」に注目すべきであるとされ、法101条が規定する法定の主題となりうるか否かの判断において、抽象的アイデアを脱した「有用、具体的かつ有形の結果」が得られるか否か、という新たな基準が導入された点において意義ある事例である。

### 3.4 AT&T事件(18)(19)

#### 3.4.1 事件の概要

本件は、方法（process）クレームについて、物理的変換（physical transformation）工程や物理的限定（physical limitation）は必ずしも必要でないことを明確にした上で、電話システム用メッセージ記録の方法について、CAFCが法101条の法定の主題（Statutory Subject Matter）に該当すると認めた事例である。

AT&T社は、米国特許5,333,184「電話システム用メッセージ記録」の権利者である。1996年、AT&T社はExel社に対し、本特許に基づく侵害訴訟をデラウェア地方裁判所に提起した。AT&T社は、Exel社が通話を振り分ける施設を保有していない「再販キャリア」であったため、装置クレームではなく、方法クレームを主張した。同裁判所は、本特許は暗に数学的アルゴリズムを記載しているに過ぎず法定の主題をクレームしていないというExel社の主張を認め、本特許を無効とする略式判決（summary judgment）を行なった。クレーム中の唯一の物理的工程（physical step）はそのアルゴリズムのためのデータ収集を含むものであり、クレームがスイッチ（交換機）とコンピュータの使用を必要としていることは認められたが、データフォーマットの実質的でない変更を行なうための当該設備の使用により、特許性のない対象が特許性ある対象に変わることはないと判断された。これに対し、AT&Tは、CAFCに控訴した。

#### 3.4.2 特許の概要(20)

一般に長距離通話サービスには、市内交換キャリア（local exchange carrier: LEC）と長距離キャリア（交換機間キャリア）（IXC）が関わる。LECは、市内電話サービスとIXCへのアクセスを提供する。長距離電話の際、顧客はAT&T社やExel社などのIXCを基本交換機間キャリア（primary interexchange carrier: PIC）として複数のIXCの中から選択する。本特許は、このPICを識別するために、PIC標識を通話のメッセージ記録に付加するものである。このPIC標識を付加することにより、長距離電話会社は、加入者の通話の相手が同一の長距離電話会社の加入者であるか否かにより差別的な料金請求をはじめ、多様な料金請求が可能となる。米国特許庁は、最初に提出されたクレームすべてを、法101条に関係しない理由で拒絶した。クレーム補正の結果、米国特許庁は、クレームが法101条の規定する法定の主題か否かは問わずに、本特許を発行した。以下に、争点となった独立クレームを示す。

#### [クレーム](21)

各加入者によって発呼される交換機間通話が、複数の交換機間キャリアのうちの一つのものの設備を通じて自動的にルーティングされる通信システムで使用する方法であって、

- (a) 加入発呼者と加入被呼者との交換機通話に対してメッセージ記録を生成する工程と、
- (b) 前記メッセージ記録に、加入被呼者が関係する交換機間キャリアが前記複数の交換機間キャリアのうちの一つの交換機間キャリアであるか否かの関数である値を有する基本交換機間キャリア標識（PIC標識）を含める工程とを含む。

なお、明細書中には、市内交換キャリアLECと交換機間キャリアIXCが保有する各交換機、メッセージ集積器、EMIフォーマットシステム、料金見積もりシステム、課金システム、各IXCごとに加入者の電話番号を格納するPICデータベースなどが電話通信システムの要素として開示されている。また、PIC標識の値を制御する論理（ブール代数）を説明する真理値表が開示されている。

#### 3.4.3 判決の概要

##### (1) 方法クレームと「数学的アルゴリズムの例外」

本件の方法クレームは、法定の主題である四つのカテゴリー（プロセス、装

置，製造物または組成物）のうち，「プロセス」のカテゴリーにあたる。しかし地裁は，クレームは暗に数学的アルゴリズムを記述しているため「数学的アルゴリズムの例外」にあたると認定した。

一方，CAFCは最近，一連の工程によるプロセス（step-by-step process）は電子的・化学的・機械的を問わず，広義の「アルゴリズム」を含むと判示した（前述のステートストリート事件）。法101条はプロセスを法定の主題であるカテゴリーに含んでいるため，「数学的アルゴリズム」への特許付与禁止という裁判所が作った例外は，抽象的なレベルの数学的アルゴリズムに狭く限定される，と述べた。すなわち，数字を操作するプロセスはコンピュータ技術の根本的要素であるため，CAFCはこうした技術の特許性を支配するルールを再検討しなければならず，法律と技術双方の著しい変貌は，法律が基本原則に忠実である一方で，新規かつ革新的な概念に適應する能力を持つことの証となるものである，と述べられた。

ステートストリート事件において，CAFCはいわゆる「ビジネス方法」の例外を破棄し，改めて「数学的アルゴリズム」の例外について検討した。これらはいずれも法101条の法定の主題に対して裁判所が作った例外であった。同事件でCAFCは，「数学的アルゴリズムの例外」に関し，最高裁のDiehr判決(22)に従って，「特許不適格な数学的アルゴリズムであるか否かは，それらが実体化されていない概念または真理を構成する単なる抽象的アイデアに過ぎないことを立証することにより確認できる。アルゴリズムが特許適格性を持つためには，「有用な」方法に応用されねばならない」という結論を下した。クレームされた発明が全体として「有用」な方法に応用されるのであれば，数学的アルゴリズムは，機械やプロセスなど特許適格ある主題の一部を構成するというステートストリート事件の基準は，CAFC大法廷がアラパット事件(23)でとったアプローチに従ったものである(24)。

アラパット事件でもステートストリート事件でも，クレームは特定の結果を達成する機械を対象としていたが，本件において，Exel社は通話を振り分ける施設を保有しておらず，これらを作動させてもいないから，AT&T社は装置クレームの侵害ではなく，特定の方法クレームの侵害の主張に限定している。CAFCは，明示的であれ黙示的であれ，法101条の範囲はクレームの形態（装置かプ

ロセスか)に関わらず同一であると判示し、アラパット事件およびステートストリート事件におけるCAFCの論理を本件の争点である方法クレームに適用することができる、と判示した。

本件において、AT&T社がクレームした方法は、加入者および被呼者のPICをデータとして採用し、これにブール代数をあてはめてPIC標識の値を判断し、請求目的に使われる信号を形成するため、その値をスイッチおよび記録メカニズムを通じて応用するものである。本件の場合、PIC標識の値は単純な数学的原理( $p$ および $q$ を用いた)を利用して導かれるというExel社の主張は正しいが、それは法101条の法定の主題たりえるかの決定的要因ではない、と判示された。なぜなら、AT&T社はブール代数の原理自体(as such)をクレームしているのではないし、その使用を他のあらゆる応用に対して独占しようとしているのではないからある。本特許の明細書を見れば、AT&T社がPIC標識の値を決定するためにブール代数の原理を使った方法をクレームしているに過ぎないことは明らかであり、PIC標識は、PICに関する情報、つまりIXCの加入者がなした長距離電話の請求種分けを容易にするという、有用で抽象的でない結果を表すものである。したがって、クレームされた方法は、ブール代数の原理を「有用、具体的かつ有形の結果」を生み出すために利用しており、しかもこの原理を他に利用することまで独占しているのではない。このため、クレームされた方法は、法101条の範囲に十分に入ると考えられる、とされた。

## (2)「物理的変形」の要否

Exel社は、数学的アルゴリズムを含む方法クレームは、クレームされた主題がある状態から別の状態に「物理的に変換(physical transformation)」または転換する場合にのみ特許適格ある主題となると主張した。

これに対してCAFCは、物理的変換という概念は、普遍的要件でなく、数学的アルゴリズムが有用な応用をどのように生み出せるかの単なる一例に過ぎない、と述べた。「(特許発明が)特許法で保護される機能を実施する(例えば物品を異なる状態または物に変換または具体化する)場合、当該クレームは法101条の要件を満たすのである」(最高裁Diehr判決)。この「例えば」という記載は例示を意味しているのであり、限定的に要件を示しているのではない、と述べられた。

さらに、本件の方法クレームは特許に示された物理的限定 (physical limitation) を欠くことから、特許適格ある主題ではないとのExel社の主張も誤りであるとされた。Exel社が引用した判例は「means plus function」で書かれた装置クレームに関するものであり、この形式で書かれた装置クレームは、クレームされた「手段 (means)」構成要件に対応する構造が明細書に記載されていないなければならない (法112条6項)。この点、本件のクレームは方法を対象としているのだから、構造の記載は必要ない、とされた。

さらにCAFCは、物理的限定が必要だという主張は、特許不適格な数学的アルゴリズムを含むクレームを確認するために利用されていた初期のFreeman-Walter-Abeleテストの第二部分(25)に依拠することもできるが、ステートストリート判決では、このFreeman-Walter-Abeleテストの有効性に疑問を投げかけており、この種の物理的限定の分析は、「Diehr判決とAlappat判決後は、特許発明が数字をインプットし、計算し、蓄積しているという事実のみではその発明を実施しても有用で具体的かつ有形の結果を生じないというのでない限り、不適格主題となしえない」のであるから、ほとんど価値がないと述べられた。

### (3) 「アルゴリズム」を含む発明の特許性判断基準

この他、本判決では、Diehr判決の反対意見でのスティーブンス判事による法101条問題に関する二つの懸念について言及された。

第一の懸念は、プログラム関連発明の特許性を検討したこれまでの事件は、どのようなプログラム関連発明ならば特許可能なのか良識ある特許弁護士が十分な正確さをもって判断できるルールを確立していないという点であり、第二の懸念は、特許不適格主題の「自然法則」カテゴリーに「アルゴリズム」という曖昧な概念を含めれば、ほとんどあらゆるプロセスが (アルゴリズムであると) 指摘され、特許不適格と判断される可能性がある点である。

このうち、第一の懸念は、アラパット事件とステートストリート事件で示された法101条の再検討により、現在はさほど大きな懸念ではなくなった、とされた。また、「アルゴリズム」という漠然とした概念のために、あらゆるプロセスが特許不適格となりうる、という第二の懸念は、利用される数学的アルゴリズムが存在するか否かではなく、アルゴリズムを含む発明が、全体として「有用、具体的かつ有形の結果」を生じるかどうか注目して理解されれば解

決されうる，と述べられた。

以上に鑑み，CAFCは，Exel社が法律上の問題として，法101条に基づく本特許無効の略式判決を受ける資格を有しないと判示し，さらなる審理のために事実審に差し戻した。さらに，これらのクレームの究極的な有効性は，法102条，103条，112条に規定される他の特許要件を満たすか否かで決まると付言された。

なお，この後差し戻されたデラウェア地裁は，MCIの“Friends and Family”プログラムを引用し，新規性がないとして本特許を無効とした。このMCIの“Friends and Family”プログラムとは，予め定められた相手への呼のみに用いるPIC標識を設定するものである。

#### 3.4.4 結論

本判決は，方法（process）クレームに関し，物理的な変換過程や物理的限定（構造上の限定）は必ずしも必要でないことを明確にした。特に，クレームのカテゴリーに関わらず，すなわち，物・方法クレームのいずれであっても，「有用，具体的かつ有形の結果」の基準に基づき結果物の有用性に鑑みて特許対象の可否を判断するとし，特許の対象を広く捉えている点で意義深い。

また，明示または黙示に拘わらず，法101条の範囲はクレームの形態（機械かプロセスか）によって変わるものではないと判断した。

原告がクレームしたプロセスは，ブール代数原理を「有用，具体的かつ有形の結果」を生み出すために利用しており，しかもこの原理を単に利用することまで独占しているのではないため，法101条の法定の主題にあたる，とされた。また，数学的アルゴリズムを含む方法クレームは，クレームされた主題がある状態から別の状態に「物理的に変換または転換」する場合にのみ特許適格性ある主題となるわけではなく，物理的変換（physical transformation）は，法的主題となるための要件の一例に過ぎない点が確認された。

### 3.5 特許例

米国はインターネットビジネス先進国とあって，電子商取引関連のビジネスモデル特許は数多く成立している。ビジネスモデル特許の多くは米国特許分類705（ビジネスに関連するデータ処理）に含まれている。以下には，米国で侵害訴訟事件となっている特許を紹介する。

### 3.5.1 プライスライン社の逆オークション特許 (USP5,794,207) (26)

1999年10月13日、プライスライン社は、マイクロソフト社及びそのインターネットビジネス子会社のエクスペディア社を特許権侵害で提訴した。エクスペディア社が同年9月から始めたホテル予約サービス「Hotel Price Matcher」がプライスライン社の所有する「逆オークション特許」を侵害しているとして、サービスの停止と損害賠償を要求した。

ここにいう「逆オークション」は、コンピュータネットワークを利用して、次のような方法でビジネスを行うものである。

買い手がクレジットカード番号（又は金融機関の口座番号）を特定した上で、希望する商品の購入条件を仲介者（プライスライン）に送信する。

仲介者はこの購入条件を複数の売り手に伝達する。

売り手各社は前記購入条件に基づき見積もりを仲介者に提示する。

仲介者は売り手各社の見積もりを対比して、買い手の希望条件に合致する商品を選択し、その内容を買い手に連絡する。

この点、エクスペディア社のサービスは、「クレジットカードによる支払いを保証した上で、買い手が希望宿泊価格を指定して、応じる売り手が現れるのを待つ」というもので、プライスライン社のサービスと類似している。

「逆オークション」というビジネスの方法自体新規であるとは言い難い。そのため、本特許は既知のビジネス方法を単にコンピュータネットワークを利用して実現したに過ぎず、進歩性がないようにも思える。しかし、本特許は、逆オークションをインターネットに応用するにあたって、いわゆる「ひやかし」を排除し、クレジットカードによる支払いを保証するために、「クレジットカード番号を特定した支払いIDを入力し、これを使用して支払いをする」という工夫をしている点に注目すべきであろう。

#### [ 代表クレーム ] (27)

買い手と売り手との間の売買を可能にするコンピュータの使用方法において、  
コンピュータにオファー価格を含む条件付き購入オファーを入力し、  
コンピュータに前記オファーに関連し、クレジットカード番号を特定した支払いIDを入力し、

前記支払いIDを受け取った後に、複数の売り手に前記条件付き購入オファー



を出力し、

コンピュータに売り手からの了解を入力し、

前記支払いIDを使用して売り手に支払いをすることを特徴とする買い手と売り手との間の売買を可能にするコンピュータの使用方法。

### 3.5.2 アマゾン社のワンクリック特許 (USP5,960,411)

1999年10月21日、ネット書店最大手のアマゾン社は、同業のバーンズアンドノブル社が同社のネット決済に関する特許を侵害しているとしてシアトル連邦地裁に提訴した。「ワンクリック」と呼ばれるアマゾン社の特許は、顧客がWWWサイトで買い物をする際に、顧客名、クレジットカード番号及び送付先住所等を1度入力しておけば、2回目以降の買い物にはこれらの情報を入力しなくてもすむようにする技術である。より具体的に説明すると、顧客が初回に情報を入力した際に、売り手側のサーバは顧客IDを生成する。この顧客IDは顧客のパソコンに送信され、この情報がcookie (WWWサーバがユーザを識別するための文字列情報) に保存される。以後、顧客が売り手側のサーバに接続する際には、顧客のメッセージには必ず顧客IDが含まれ、売り手側のサーバは接続してきた者の身元が確認できるのである。

この特許により、インターネット上で商品を購入する際の、注文の手続を簡略化できるとともに、クレジットカード等の個人情報を購入の度に送信する必要がなくなるという効果が得られる。

1999年12月3日、シアトル連邦地裁は、アマゾン社の請求を認め、バーンズアンドノブル社に対してワンクリック技術の使用を禁止する仮処分を下した。バーンズ社は、アマゾン社の特許を侵害しない別の技術により、サービスを継続させるとのコメントを発表した。実際に同社のサイトから「簡易申し込み」のボタンが消えたようである。

本件については、インターネット上のショッピングの方法について、比較的簡単なアイデアではあるが、重要な基本特許ともいえるものについて特許がされたといえる。クレームの範囲も比較的広く、本の販売にのみ限られる場合ではないため、アマゾン社が勝訴した場合には、他の企業のサイトへの影響もあるのではないかと思われる。また、特許から仮処分決定までの期間が非常に短いこと、仮処分がクリスマス商戦の直前になされたためバーンズアンドノブル

社側の損害はかなりあったのではないかということも注目されている。

[独立クレーム] (28)

1. ある品目について注文を行う方法において、

クライアントシステムの管理下で、その品目を識別する情報を表示し、単一の行為のみが実行されることに応じて、その品目の注文要求を購入者の識別子とともにサーバシステムに送信すること、及び、

前記サーバシステムの単一行為の注文を行う構成要素の管理下で、前記要求を受信し、その受信した要求内の識別子によって識別された購入者の既に保存されている追加情報を取り出し、該取り出された追加情報を使用して前記受信した要求内の識別子によって識別された購入者の要求した品目を購入するための注文を生成し、前記品目の購入を完了させるために前記生成された注文を履行すること、によって、

ショッピングカート注文方式を使用することなく、前記品目が注文されることを特徴とする、ある品目について注文を行う方法。

6. ある品目を注文するためのクライアントシステムであって、

顧客を識別するための識別子と、

その品目を識別する情報を表示するためのディスプレイ要素と、

単一の行為のみが実行されることに応じてサーバシステムに前記識別された品目を注文するための要求を送信する単一行為注文要素であって、該要求が識別子を含むことによりサーバシステムは前記注文を完了するうえで必要な追加情報の場所を特定し、かつサーバシステムは前記生成された注文を履行して前記品目の購入を完了することが可能である単一行為注文要素と、

ショッピングカートに加える行為の実行に応じてショッピングカートに品目を追加する要求をサーバシステムに送信するショッピングカート注文要素とを備えることを特徴とするクライアントシステム。

9. 注文を生成するためのサーバシステムであって、

ショッピングカート注文要素と、

単一行為注文要素であって、

複数のユーザの情報を保存するデータ保存媒体と、

ある品目を注文するための要求を受信する受信要素であって該要求は前記複

数のユーザの1人の標識を含むとともに単一の行為のみが実行されることに応じて送信される受信要素と、

前記データ保存媒体から前記標識されたユーザの情報を取り出し、この情報を用いて標識されたユーザの前記品目の注文を行う発注要素と、

単一行為注文要素によって行われた注文に基づいて前記品目の購入を完了する注文履行要素とを含む単一行為注文要素とを備えることを特徴とするサーバシステム。

11. クライアントシステムを用いてある品目を注文するための方法であって、その品目を識別する情報を表示し、該識別された品目を注文するために実行される単一の行為の標識を表示することと、

前記単一の行為が実行されることのみに応じて前記識別された品目を注文するための要求をサーバシステムに送信することを含むことにより、

前記品目はショッピングカート方式とは独立に注文され、前記注文が履行されることで品目の購入が完了することを特徴とする方法。

### 3.5.3 Harringtonのショッピングカート特許 (USP5,895,454)

1999年11月10日、米国で特許を取得したJuliet Harrington (ニュージーランドの個人発明家)が、米特許市場流通会社SBHを仲介して、インターネット・サーチエンジンの大手ヤフー!社を特許権侵害で提訴した。

Harringtonが所有する特許は、コンピュータネットワークを利用してビジネスを行う場合において、顧客、データベースサーバ、及び売り手側のサイト間における、基本的なデータの送受信の方法(売り手側の商品、料金の合計、配達日数等の情報、及び買い手側のクレジットカード等の情報)に関するものである。

通常、顧客はインターネット上である物を購入したい場合には、サーチエンジン等による検索を行うが、検索結果には商品を販売するサイトとそれ以外のサイトの両方が挙がってくるため、その選別が大変である。本発明は、顧客がデータベースのサーバにアクセスすると、そのサーバには複数の売り手側のサイトにアクセス可能となっており、顧客はこれら複数の売り手側のサイトから希望の商品等を選択し購入する、というものである。

同特許の明細書の中に、この技術の「ショッピングカート (shopping troll

ey)」としての応用についての記載がある（クレーム中には直接の記載はない）。「ユーザが、ショッピングカートの中身を再確認し、商品ごとに別々のクレジットカードを使用したり、商品の削除又は追加をすることができる」というものである。

ヤフー！は、同社が運営する「Yahoo! Shopping」内の複数のオンラインショッピングで商品を購入する際に、希望商品のボタンをクリックしてカートに追加していき、最後に一括して支払いを行う、というシステムを採用している。本特許発明は、データベースのサーバが、購入を希望する商品を販売するサイトにアクセスできるようにするものであるから、ヤフー！のようなサーチエンジンが、まさに本件でいうデータベースのサーバに該当するのではないかと思われる。

[ 代表クレーム ] (29)

コンピュータ化されたシステムのネットワーク化されたコンピュータ環境において商行為を行う方法であって、

第1のコンピュータ上に、売り手の製品データのデータベース及び関連するデータベースインターフェイスを置き、該インターフェイスにより1以上のユーザによる遠隔アクセスが可能となり、

ローカルユーザが前記インターフェイスによって前記データベースと対話し、該対話においてローカルユーザの製品/サービスの詳細を得るためにユーザはデータベースに照会し、

前記データベースはローカルユーザが遠隔の売り手のネットワークサイトを選択することを可能とし、該遠隔の売り手のネットワークサイトの選択はユーザのデータベースへの照会に基づいて決定され、

ローカルユーザは1以上の前記遠隔の売り手のネットワークサイトに対して対話可能に接続することにより該ローカルユーザは遠隔売り手ネットワークサイトに接続され、

ユーザは遠隔の売り手ネットワークサイトに接続すると遠隔売り手ネットワークサイト上で与えられる情報から製品/サービスを選択し、該特定の製品/サービスの選択によってユーザによる選択と関連決済データとを記録する取り引き通知が生成されて前記データベース及び付属のデータベースインターフェ

イスに送信され，ローカルユーザは次なる遠隔売り手ネットワークサイトに接続することにより製品／サービスを選択する毎に取り引き通知が生成されてデータベースに送信され，

データベース及び付属のデータベースインターフェイスによって製品／サービスのユーザによるリアルタイムの選択に関する情報が与えられることによりローカルユーザのショッピングセッションの間または完了時においてユーザが選択を確認してデータベース及び付属のデータベースインターフェイスは購入／注文データをユーザの選択に対応した遠隔売り手サイトに送信する方法。

### 3.6 米国特許法改正（ビジネスモデル特許に対する先使用の抗弁）

ビジネスモデル特許の成立による，いわゆる不意打ちを防止するために，1999年11月29日，米国特許法が一部改正された(30)。ビジネスを行う方法を，他人の出願の1年以上前に現実に実施し，かつその出願以前に商業的に使用していた者は，特許権侵害の主張に対し非侵害の抗弁をすることができる。抗弁を主張する者は，明白かつ確信を抱くに足る証拠の立証責任を負うことになる。米国政府が，ビジネスモデル特許の乱立により商業活動に弊害が生じる危険性に対する措置を採ったものであるといえる。他人の出願の1年以上前の実施が要件とされるため，先使用が認められる場合がどれほどあるのかが注目される。

## 4．欧州（EPO）の現状

### 4.1 特許の対象

#### 4.1.1 はじめに

欧州におけるビジネスモデルの扱いに関して，欧州特許条約（以下，EPCという）52条には次のように規定されている。

○EPC52条

(1) ヨーロッパ特許は，産業への適用の可能性があり，新規であり，進歩性のあるすべての発明に対して与えられる。

(2) 次に特に記したものは，前項の意味における発明とはみなされない。

(c) 精神的行為を行ない，遊戯を行ない，又はビジネスを遂行するための計画，規則，及び方法，並びにコンピュータプログラム。

(3) 前項の規定は、ヨーロッパ特許出願又はヨーロッパ特許が、その規定において言及される主題又は活動それ自体に関連している限りにおいてのみ、そのような主題又は活動の特許性を排除するものとする。この規定によると、ビジネスを遂行するための計画、規則、及び方法は、それ自体に関する限りにおいてのみ、特許性が排除されている。つまり、「ビジネスの方法」であっても特許性は排除されないが、ビジネスの方法「それ自体」である場合には特許性が排除される、ということである。

したがって、「ビジネスの方法それ自体」に該当せず、かつ新規性および進歩性のあるビジネスモデルの発明については、特許が与えられる。

#### 4.1.2 ビジネスの方法それ自体

ビジネスの方法として、一般に、金融方法、保険方法、広告方法などが考えられるが、審決に現れた事例では、ユーザの所持するどんなカードでも取り引きを可能とする自動セルフサービス装置の操作方法（T854 / 90）、財務管理又は在庫管理（T769 / 92）、市内交通の管理肯定（T16 / 83）などがビジネスの方法であるとされている。

ビジネスの方法が特許性の排除の対象となっているのは、それが、EPC規則29条1項にいう技術的構成によって限定されない物理的実態のないものであり、特定の技術的効果を直接達成しない行為に関連するものであるからと説明されている(31)。また、欧州特許庁審査ガイドラインによれば、発明とみなされないものは、抽象的なもの（発見、科学的理論）、または技術的でないもの（美術的創作物、情報の提示）であり、発明であるためには、具体的で技術的性質を有するものでなければならないとされる。

技術的性質に関して、審決では次のような見解が示されている。

EPC52条(2)(c)に規定された事項は、何らかの非技術的なものを意味するという点で共通している。EPC52条(3)の規定は、特許性が排除されない分野に対する何らかの貢献、すなわち技術水準に対する何らかの技術的貢献を含む発明については、特許性を認めるという趣旨である（T38 / 86, T236 / 91, T833 / 91）。

発明が、技術的手段と非技術的手段、技術的特徴と非技術的特徴、又は技術的構成と非技術的構成、又は特許性が排除されない構成と特許性が排除される

構成との両方を備えている場合に、発明全体の特許性が損ねられるものではなく、特許性は否定さない(T26/86, T69/92, T769/92)。

したがって、発明は、それが技術的性質を持ち、したがって技術水準に対して何らかの技術的貢献を行っている場合には、そこに非技術的なものが含まれていても、「それ自体」には該当せず、EPC52条(1)の意味での特許性のある発明とみなされる、ということになる。

したがって、ビジネスの方法「それ自体」から逃れるためには、発明の主題が技術的性質を有している必要がある。つまり、発明が技術的性質を有する場合には、それがビジネスの方法であっても特許性は否定されない。

また、EPO審判部の意見では、「技術的性質」は、発明の課題、手段、または効果の中に存在し得る。EPO審判部は、コンピュータプログラム製品を特許の対象と認めた最近のIBM審決(T1173/97)(32)(33)で、コンピュータプログラム自体であっても、「さらなる技術的効果(further technical effect)」をもたらすならば特許性があるとの判断を下した。審判部は、どのようなプログラムでも命令を実行するとハードウェアに電流を発生させるので、このような物理的变化をもって技術的性質を持つとはいえないとする。しかしながら、審判部は、「さらなる技術的効果」は、従来技術の中で知られていてもよいとする。そうすると、もし、これが一般化して適用され、技術的効果が従来技術の中で知られていてもよいとするならば、ほとんどのコンピュータは何らかの公知の技術的効果を生じるものであるので、コンピュータを用いたビジネス方法の特許性のハードルは大幅に下げられることになる。

#### 4.1.3 結語

欧州において、発明がビジネスの方法であるか否かが争われた審決例は多くない。次章において四つの審決例(34)を紹介するが、欧州においてどのような発明がビジネスモデル特許として認められるかについて、現状においては、その発明が技術的性質を有するものであるか否か、ということに帰着するものと考えられる。

また、ビジネスモデルに関する発明が、コンピュータプログラムまたはそれによって実行される処理を含んでいる場合に、その特許性の判断に際しても同様に技術的性質を有するものであるか否かということに帰着するものと考えら

れる。

現在，EPC52条の改訂が議論されている(35)。その案によると，2項および3項が削除され，「あらゆる技術的分野の発明」に特許が与えられる。改訂されるとしても数年の期間がかかるが，近年のインターネットビジネスの広がり  
と米国におけるビジネスモデル特許の成立などに刺激され，「技術的性質」の  
実質的な意味の議論が盛んになるものと思われる。

## 4.2 審決例

### 4.2.1 自動セルフサービス装置の操作方法

(T854/90)(36)

#### [ 発明の概要 ]

この発明はスタンドアロン型の自動セルフサービス装置に係わり，ユーザ  
がカードで，この装置の使用許可の申込みをできることとした点，および，ユ  
ーザが既に所有している装置可読のカードにより利用できる点に特徴がある。

まず，「使用許可の申込み」は，明細書第3図(p.52)に示されるようにし  
て行なわれる。既に所有しているIDカード(銀行協会，クレジット協会等で規  
定した規格のカードで所定位置に所定フォーマットでデータが記録される)を  
挿入すると(31)，装置はIDデータを読み取りこれが既知のカードではない場合  
(32，32A)には，合言葉(パスワード)，信用情報の入力を促し(33，34)，装  
置はこれらのIDデータ，パスワード，信用情報をカートリッジ20(装置に着脱  
可能)の第2の領域に書きこむ(35)。

この後，カートリッジ20を取り外しホストプロセッサに移送されて(36)，第  
2の領域に記憶された情報に基づいて信用調査を行なって(37，38)，このユー  
ザに新規に許可を与える場合には，カートリッジ20の認可済みリストにこの利  
用者のID情報を加えて(39)，以降，この新規利用者は現金引出しが可能になる。

次に，「現金支払い取引」は明細書第4図(p.53)に示されるようにして行  
なわれる。利用者のIDデータ，パスワードに基づいてこの利用者は，許可され  
た利用者リスト上の者かを調べ(44，45)，そうであれば現金を支払って(49)，  
装置は現金取引情報をカートリッジに記録する(50)。

この後，カートリッジ20を取り外しホストプロセッサに移送されて(51)，カ  
ートリッジ20から現金支払い情報が読み込まれると(52)，これに基づいてユー



ザの取引口座が更新される(53)。さらに，カートリッジ20には現金が補充されると共に(57)，装置に戻される(58)ことによって，現金支払いが行なわれる。

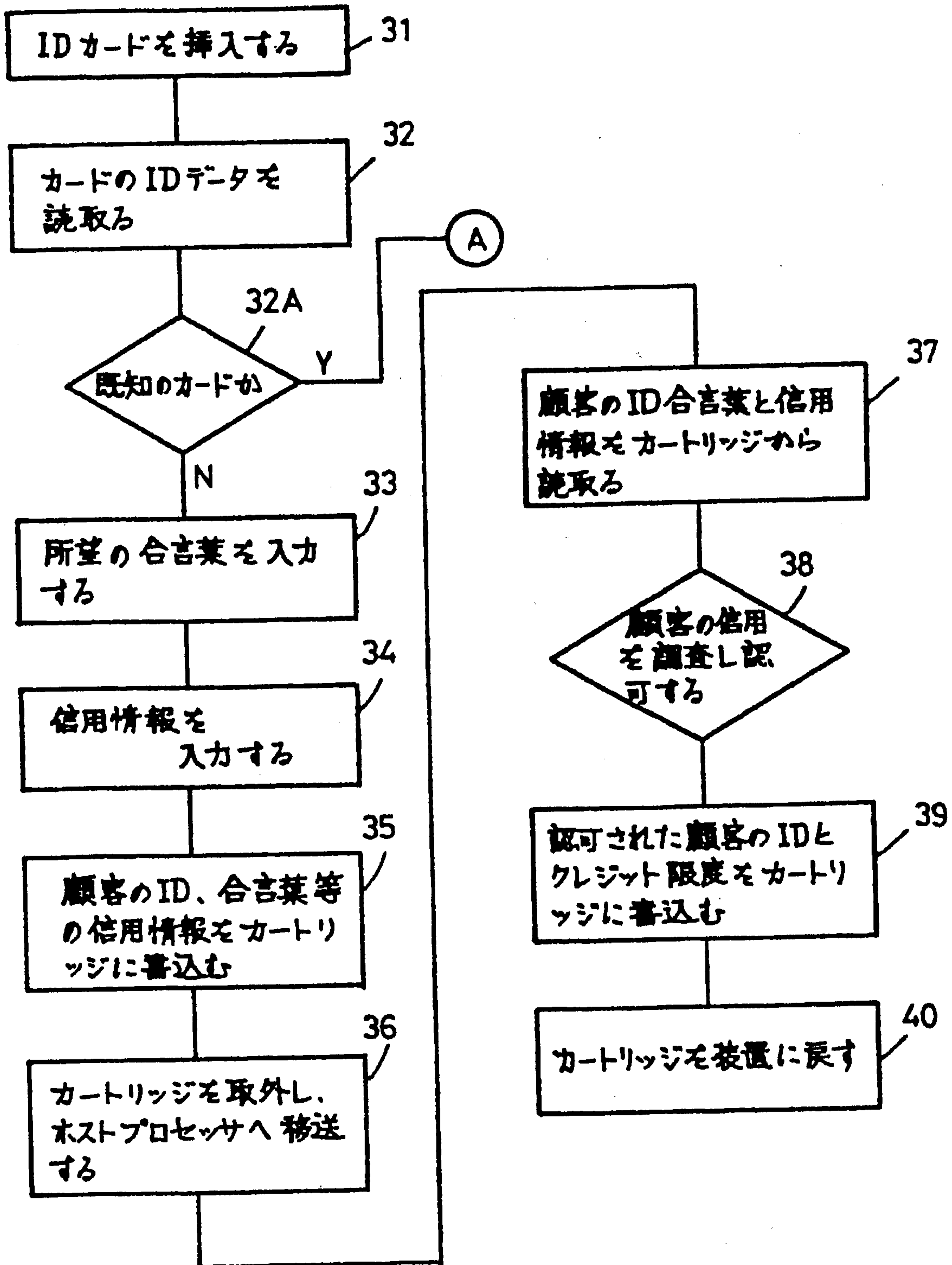
[クレーム](37)

ユーザにより自動セルフサービス装置を操作する方法であって，

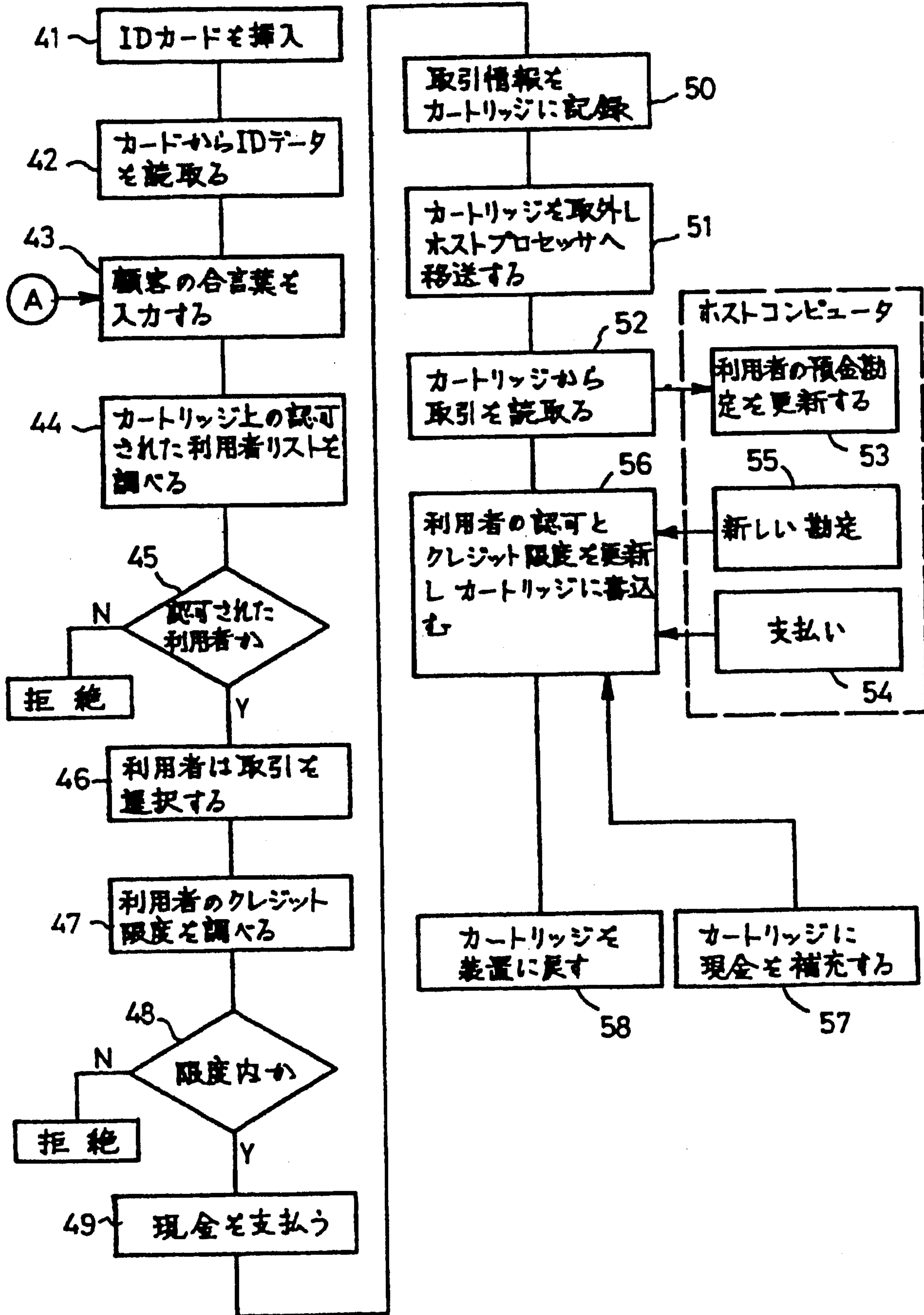
(a) ユーザを識別するための，コード化された装置可読の識別データが記録されているカードを装置に挿入するステップ(41)と，

(b) 読み出されたデータが，許可が与えられたユーザを示すものであるか否かを決定するために，読み出された識別データと許可が与えられたユーザを識別するための格納データとを比較するステップ(44)と，

第 3 図



第 4 図



- (c) ユーザが許可が与えられたユーザとして認識された場合，そのユーザに，前記装置上での取引の実行を許可するステップ(45)とを含む，自動セルフ装置をユーザが操作する方法であって，以下のステップによって特徴付けられる。
- (d) 将来のユーザに既に所有されていて，その将来のユーザに固有の磁気的にコード化された情報を有するカードを，カードリーダーに挿入させることを，装置の将来のユーザにさせるステップ(31)と，
- (e) 将来のユーザが挿入したカードからコード化された情報を読み取って(32)，装置に用意されているストレージ手段(20b)にその情報を格納するステップ(35)と，
- (f) 将来のユーザが，装置を使用する許可が与えられるか否かを決定する際に使用されるクレジット情報を，将来のユーザに入力させるステップ(34)と，
- (g) 将来のユーザのカードから読み取ったコード化された情報と一緒に，ストレージ手段(20b)にクレジット情報を格納するステップ(35)と，
- (h) 装置を使用する許可が与えられたユーザであることを決定するために，格納されたコード化された情報と，将来のユーザによって入力されたクレジット情報とを，ストレージ手段から読み出すステップ(37)と，
- (i) 新たに許可が与えられるユーザが，その後，装置に対するアクセスを得るために識別カードを使用できるように，装置を使用する許可が与えられるべきユーザに対する識別データを，ストレージ手段(20b)に格納するステップ(39)と，を含み，
- (j) 前記コード化された情報はユーザ固有のいかなるデータでもよく，ユーザが既に所有するいずれかのカード上に存在することを特徴とする。

#### [ 審決の概要 ]

1992年3月19日に口頭審理が開かれ，この審理の開始時に，審判請求人は数日前にクレーム補正を行ない，装置を定義するクレーム1と装置の操作方法を定義するクレーム2とを含むとした。ヒアリングの間，クレーム1に関してEPC54条(1)の新規性を満たすか否かの議論があった。クレーム2に関しては，クレームされた主題がEPC52条(1)の意味で発明とみなされるか否かについての議論，または，法定の主題が，EPC52条(2)(c)の意味で，実際にビジネスを行なう方法であるか否かの議論，さらに，クレームされた法定の主題がインベンテ

ィブステップを含むとされるかの議論があった。審判請求人は、その後、クレーム1を取り下げ、上記のようなクレームを提出した。

審決では、「クレームされた方法は、本質的に装置に初めて提示されたカードがその装置によって許可されたカードとして把握されるか否かを決定する方法である。そのような方法は、ビジネス方法の一部である。ろん、クレームされた方法は、技術的要素 (technical component) (例えば、装置を情報の格納や読み出しに使用している) を含むクレームを含んでいる。しかし、そのような技術的要素の存在は、クレームされた方法が、技術的方法というよりはむしろビジネス方法それ自体であるという事実を変更するものではない (ビジネス活動を実行するためのタイプライターの使用が、その活動を技術的方法に変化させることがないのと同様に)。」として、クレームされた主題はEPC52条(1)の意味で、発明を定義していないとしている。

[ コメント ]

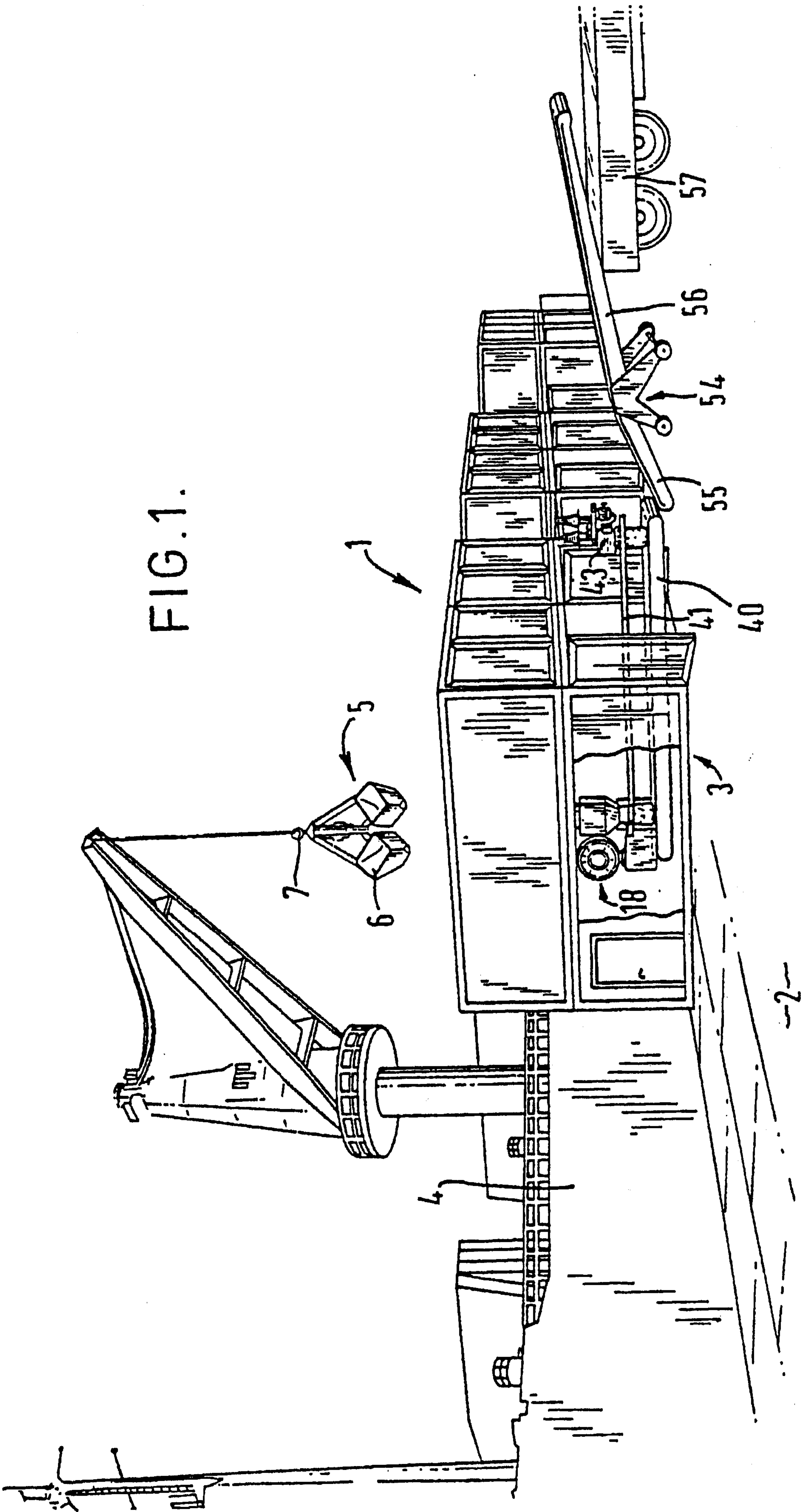
本件では、審決中のクレーム解釈に記載されているように、段落(d)「カードを、自動セルフサービス装置のカードリーダーに挿入させることを、装置の将来のユーザにさせる」、段落(f)将来のユーザに、クレジット情報を入力させる」等は、単なる装置使用に対する指示である。装置の操作方法というユーザの行為に着目したクレームとなっていたために、ビジネス方法それ自体と判断されたと思われる。この審決は、ビジネス方法のクレームドラフティングに際して参考となる事例である。

#### 4.2.2 材料分配方法及びその方法に使用する装置 (T88 / 0636)

[ 発明の概要 ]

図1 (p.55) に示すように、流動性材料がばら荷 (bulk) で船4により運搬される。埠頭2に、受けホッパを有する袋詰めプラント1と袋詰め装置3を形成する。袋詰め装置3は、標準コンテナ寸法の可搬型モジュールを組み合わせて形成される。材料の荷揚げ時には、グラブ5により船4のばら荷部から受けホッパに流動性材料を移す。袋詰め装置3は、流動性材料を計量して袋に移し、袋をシールして袋詰めを行なう。袋詰め終了後、袋詰めプラント1と袋詰め装置3は、

FIG.1.



モジュールごとに分解され，船 4 により他の目的港へ運搬される。本発明によれば，荷揚げ地に袋詰め設備がなくても，流動性材料をばら荷状態で運搬し，現地で袋詰めすることが可能となる。

[クレーム] (38)

遠隔地から埠頭へ運搬船によりばら荷で運搬し，受けホッパを有する袋詰めプラント及び計量手段を有する袋詰め装置を埠頭に据えつけ，ばら荷部から受けホッパへ材料を移し，一つの袋へ詰める流動性材料の量を定めるため受けホッパから計量手段へ移す材料の重量を計り，計量済みの材料を袋に移し，そして，材料を袋詰めする，という各ステップを具備する流動性材料を分配するための材料分配方法であって，

標準コンテナ寸法の可搬型モジュールにより袋詰め装置を形成し，グラブによりばら荷部から受けホッパに直接材料を移し，そして，袋詰め終了後，袋詰めプラントを他の目的港へ運搬するステップを具備することを特徴とする流動性材料を分配するための材料分配方法。

[争点]

○異議申立人の主張

特許権者は，ビジネスを実行する方法を改良したものである。その処理及びそこで使用される装置は，技術的には通常のものとは区別がない。

[審決]

特許権者が商業的に成功した点は，袋詰めプラントを装備しない港へばら荷材料を積み込むことができるばら荷材料の袋詰めのビジネスシステムを着想した点である。しかしながら，クレーム 1 の発明は，技術的な結果（シールされ計量された流動性材料の袋詰め製品）を得るために，技術的な装置（袋詰め装置）を使用しているので，クレームされた方法は明らかに技術的性質を有している。さらに，この方法は，先行技術にはない袋詰め装置の使用を不可欠なものとしている。クレーム 1 は，特許を受けることができないとされているビジネスの実行方法に関するものではない。

[コメント]

特許性の排除されない技術的性質を有する装置を使用しなければ実施不可能な方法は，ビジネス方法であっても，EPC52条で挙げられている「ビジネスを

遂行する方法」には相当しないと判断された。この装置を使用する方法はまさにビジネス方法であり，上記4.2.1の審決とは対照的な興味深い審決である。

#### 4.2.3 財務・在庫管理のためのコンピュータシステム (T769 / 92)

##### [ 発明の概要 ]

汎用的コンピュータによって実行され実現される財務・在庫管理のためのシステムである。財務と在庫という2種類の異なるタイプの管理のために，それらに共通の単一の振替伝票を用いた点に特徴がある。共通のフォーマットによって，オペレータのデータの入力になり，ファイル管理が容易となる。なお，本件のクレーム(39)は対応日本特許とほぼ同じであるので，本稿5.4.9を参照されたい。また，本件に関しては既に詳しい解説があるのでそれらも参照されたい。(40)(41)

##### [ 争点 ]

##### ○審査部の判断

審査において，引例との比較によって，本発明の特徴はコンピュータプログラムによって実行されることおよび情報の提示であることとされ，技術的貢献がないとして拒絶された。

##### ○請求人の主張

本発明は，2種類の異なるタイプの管理のために共通の単一の振替伝票を用いたことにより，データの入力およびファイル管理が容易となり，技術的效果を有する。一般化した二つのタイプの管理を，財務，在庫の管理に限定したことによって特許性は滅却しない。

##### [ 審決の概要 ]

本発明により実行される財務および在庫といった種類の管理は，一般的に，それ自体ではビジネスの方法に該当することになるように見える。

しかし，明細書には他に建設の管理が挙げられている。建設の管理は，実際的に見て製造の管理と共通点があるように見ることが出来る。そのような技術的プロセスの管理が依然としてビジネスの方法に該当することになるのか否か，議論の余地がある。

重要な点は，管理が特別の種類のものであるということではなく，管理が互いに独立した異なる特定のタイプのものであるということである。



クレームは、少なくとも財務および在庫の管理を行なうことに限定されているが、発明の主題が技術的性質を有しているか否かは、原則として、実行される管理のタイプが別の種類のものであるか、または「管理」という語句の通常の意味よりも広い意味の活動であるか、ということによって判断されるべきである。

クレームを一般化した場合に、ビジネスの方法それ自体に関するものとはならない。これらのクレームの主題は、特許性が排除されている抽象的なものまたは非技術的なものではないと判断される。メモリの中に五つのファイルを提供することおよび処理装置に五つの機能を実行させることの教示は、明らかに技術的考察 (technical consideration) を必要とするものである。

「特許性から排除されない」ことは、特許性から排除される特徴の追加によっては破壊されない (特許性から排除される特徴と排除されない特徴とが混在する場合は特許性がある)。

[ コメント ]

財務、在庫の管理は一般的にはビジネスの方法とみなされ、それ自体であれば特許性が否定される。したがって、ビジネスの方法「それ自体」から逃れるためには技術的性質 (technical character) を有している必要がある。

審決では、クレームを一般化した場合にビジネスの方法とならず、ファイルの構成および処理装置の機能に技術的考察がなされていて特許性があるとし、特許性のあるクレームをビジネスの方法に関連する用語で限定しても特許性はなくなると結論付けた。発明に技術的なものがあって一旦特許性を獲得すれば、ビジネスモデルに適用されたとしても特許性は否定されないことを示すものといえる。

#### 4.2.4 顧客順列決定システム (T1002 / 92) (42)

[ 発明の概要 ]

図 1 (p.58) に示すように、顧客に順番数を示すスリップを発行する順番数装置 1 が設けられる。この順番数装置 1 は、順番割当ユニットと、選択ユニット 5 と、コンピュータ手段を含む。

サービスを受けようとする顧客は、順番数装置 1 から順番数を示すスリップ 21 を取る。このとき、特定のサービスポイントの利用を希望する場合は、対応

する押ボタン 8 を押す。

複数の端末 3 が銀行窓口などの各サービスポイントごとに配置される。各サービスポイントの係員が端末 3 のボタン 44, 45 を操作することにより, そのサービスポイントが空いているか塞がっているかの空き状況を示す信号がコンピュータ手段に送られる。

コンピュータ手段は, 順番数と, サービスポイントの指定の有無と, 各サービスポイントの空き状況に基づいて順番を決め, 情報ユニット 2 に送信する。

情報ユニット 2 は, 順番を待つ顧客から見える位置に配置され, 次にサービスを受けることができる順番数 11 とサービスポイント 12 を表示する。

[クレーム] (43)

サービスを望む顧客に順番数を割り当てる順番割当ユニットと,  
各サービスポイントに対する複数の端末 (31, 32, 33, 34) と,  
サービスを受けるための特定の順番数及び特定の空いたサービスポイントを識別する信号を受けて, 顧客に表示する情報ユニット (2) と,  
を有する, 複数のサービスポイントで顧客にサービスの列順を決定するためのシステムにおいて,

前記順番割当ユニットと共に順番数装置 (1) 内に設けられ, 顧客が前記複数のサービスポイントの内の希望のサービスポイントを選択し得る選択ユニット (5) と, 選択した希望のサービスポイントにおける割り当てられた順番数の順序を記憶し, かつ前記複数の端末 (31, 32, 33, 34) から, 顧客サービスに対し空いている特定のサービスポイントを識別する信号を受け, 空いているサービスポイントでサービスされるべき特定の順番数を決定し, このサービスされるべき特定の順番数が, 特に希望のサービスポイントは無いという選択に対し, 又は, 希望のサービスポイントは特定の空いているサービスポイントであるという選択に対して割り当てられて記憶された順序における次の順番であり, そして, 前記情報ユニット (2) に空いているサービスポイントと特定の順番数を識別する信号を出力するコンピュータ手段とからなるシステム。

[争点]

○異議申立人の主張

クレーム 1 は, 装置クレームとなっているが, その主題事項は, EPC52条 (2)

(C)のビジネスを実行するための手順，規則又は方法であるから，取り消されるべきである。クレーム1のシステムは，物理的構造の用語で規定されておらず，特許を受けることができないビジネス方法のステップに相当する機能的用語で規定している。クレーム1の物理的構造の部分は全て公知文献に記載されているが，クレーム1のサービスに

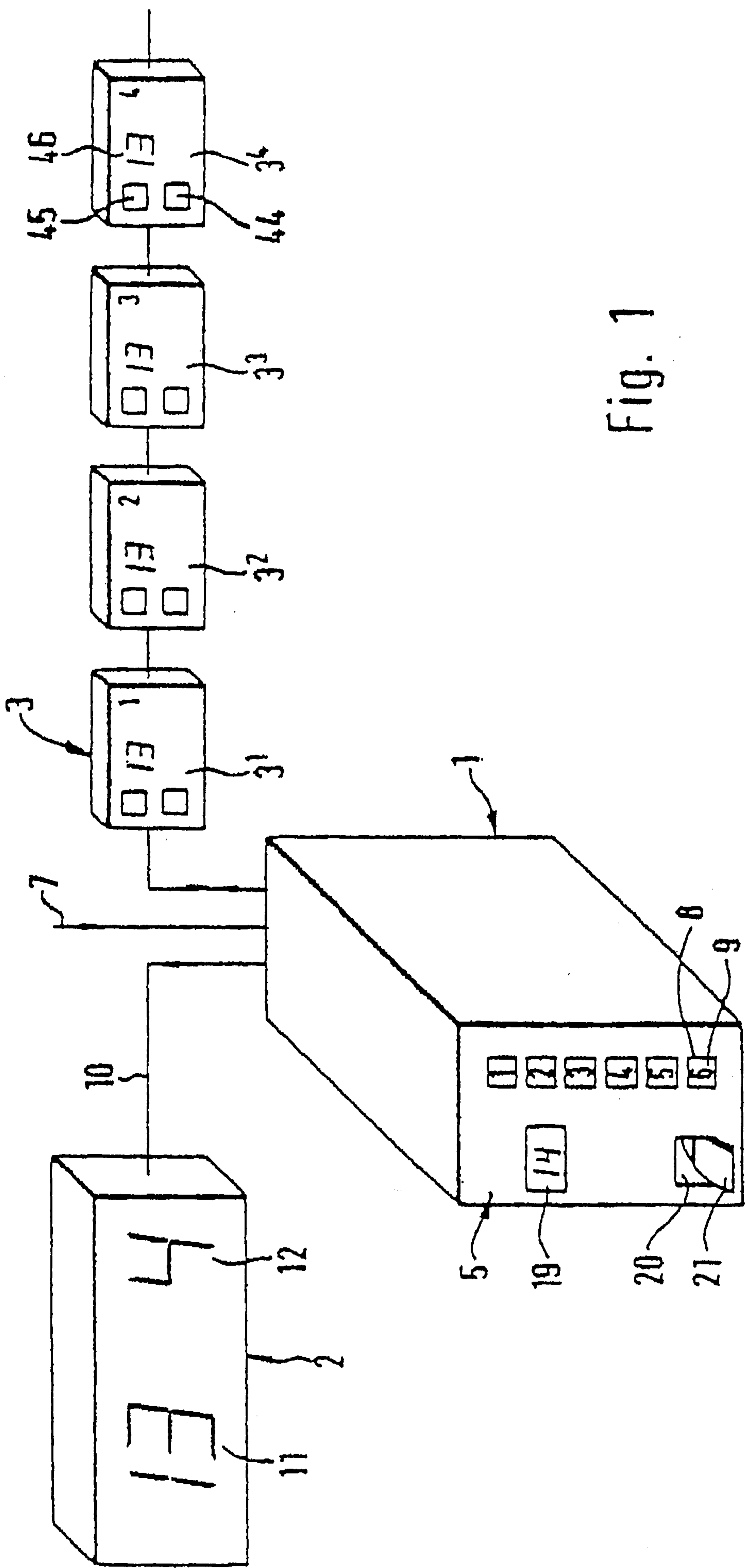


Fig. 1

関する部分については公知文献に開示してない。

#### [ 審決の概要 ]

異議申立て人の主張に対し，審判部は異議理由なしと結論づけた。

クレームの文言から見て，保護が求められているものは，ある能力を備えた三次元の物であることは疑いのないところである。すなわち，このクレームは，機能によって特徴付けられる構成要素を有する装置のカテゴリーに属することが明らかな技術的事項によって規定されている。要約すると，特定のコンピュータプログラムにより動作するコンピュータハードウェアの出力信号は，他のシステム構成要素（情報ユニット）の動作の自動制御のために用いられているので，完全に技術的性質を有する課題を解決するものである。

さらに，このシステムの実際的な応用の一つが顧客に対する「ビジネス用具」のサービスに関するものであるからとあって，クレームされた主題事項がビジネスの方法それ自体と同等視されなければならないことにはならない。

クレーム1のコンピュータ手段に関する記載は，コンピュータの頭脳的活動により遂行される方法のステップであるかのようなのであるが，これはコンピュータシステムのハードウェアにより実行されるものであって，人間により実行されるものではなく，クレームされた主題事項により遂行されるものである。

#### [ コメント ]

本来的に技術的性質を有するシステムが，銀行の窓口業務というビジネス目的に用いられるからとあって，技術的性質を失うことはない。上記4.2.3の審決と同様の考え方を示したものと言えよう。

## 5．日本の現状

### 5.1 特許の対象(44)(45)

日本国特許法（以下，単に法という）は「発明」を保護対象としている（法1条）。したがって，ビジネスモデルが特許法で保護されるか否かについては，ビジネスモデルが「発明」に該当するか否かについて考察する必要がある。

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（法2条1項），と定義されている。ここで，自然法則とは自然界において経験に

よって見いだされる法則をいい、人間の推理力等で案出された数学（例：計算方法）や論理学上の規則（例：暗号の作成方法）、人為的な取り決め（例：遊戯方法や金融保険制度）、経済学上の法則（例：株取引方法）あるいは心理法則（例：催眠術）は自然法則には該当しない。自然法則の利用であるためには、発明の内容に自然法則を利用しない部分があっても(46)発明全体として自然法則を利用していけばよく、また一定の確実性をもって同一結果を反復できる必要があり、また自然法則を正確に認識していなくとも結果的に利用していればよいとされている。自然法則自体は自然法則の利用ではないので発明に該当しない。技術的思想における技術とは一定の目的を達成するための具体的手段をいい、個人の熟練によって到達し得る技能（例：フォークボールの投球方法）は客観的に他人に伝達できるものではなく技術とはいえない。

以上により、人為的な取り決め又は経済学上の法則のみを利用したに過ぎないようなビジネス方法自体は「発明」に該当しないが、ビジネスモデルが全体として自然法則を利用していけば「発明」に該当する。

## 5.2 審査の運用指針(47)

ビジネス方法自体は自然法則の利用性がないので、特許の保護対象にはなり得ない。特許庁が1997年に発行した特定技術分野の審査の運用指針（以下、単に運用指針という）の第1章コンピュータ・ソフトウェア関連発明と「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針によれば、自然法則以外の法則のみを利用した発明は、形式的に保護対象から除かれている。したがって、経済法則や商慣習のみを利用した発明は、発明の成立性を満たすことはできない。

しかしながら、ビジネスモデルは保護対象になる余地を有する。すなわち、クレームに記載された発明全体で自然法則の利用性が判断されるため、ハードウェアをどのように利用したか（how to）が記載されていれば、ビジネスモデルであっても保護対象になるのである。しかも、運用指針では、従前の「ハードウェアの単なる使用」という基準から、「ハードウェア利用のhow to」というより緩い基準に下げられたため、ある意味では、ハードウェアをどのように利用するかは形式的な要件に過ぎなくなっている。

特に、インターネットなどを利用した電子商取引や、コンピュータを利用した金融商品などでは、コンピュータハードウェアを利用することが大前提であ

り、特別の配慮をすることなく上記の基準を満たすことができている。汎用性の高いPCと、インターネットというインフラを利用した新しい電子商取引などは、それ自体がハードウェアをどのように利用するかを伴うビジネス方法であり、発明の成立性による縛りは実質的にほとんどないといっても言い過ぎではない。このような成立性の基準の変化は、従来特許とは縁が薄かった流通、金融、メディアなどの業種にまで、特許が広がる原因となっている。商品のマークを保護対象にしていた商標がサービスマークまで保護対象を拡げた時の現象に似たものを感じざるを得ない。そして、インターネットの普及と相まって、ビジネスモデル特許に対する関心が多くの産業で高まっている。

### 5.3 判決例

上述したようにビジネス方法自体は自然法則を利用していないから、法2条1項の「発明」に該当しない。しかし、我が国ではこれに関連する判決はほとんどなく、唯一「電柱広告方法事件」(48)(49)が存在するくらいである。本件は旧法(大正10年法)下の「工業的発明」の解釈を争点とした審決取消訴訟であるが、現行法下の「発明」を解釈するにあたっても参考になる。

本願発明の要旨は、(1)広告を支持する多数の物体に広告板を取換可能なように掲示できる拘止具を取り付け、(2)拘止具により随時広告板を掲示できる広告支持用物体として電柱を使用し、(3)これらの多数の電柱を同数の電柱から成る所要数の組に分ち、各組毎に一定期間ずつ順次広告板を交互に移動順回する電柱広告方法である。

審決は、(1)及び(2)については公知、(3)については技術的考案ではないとし、結局本願発明は商業上の発明に過ぎず特許することはできないとした。

出願人はこれを不服として本件訴訟を提起したが、判決は、「広告板の移動順回には少しも自然力を利用せず、この点では特許法第1条にいわゆる工業的発明を構成するものということができない。仮に広告拘止装置として新規な工業的なものがあつたとしても、それによつては装置そのものが新規な工業的発明を構成するに過ぎず、広告方法としては、それがために工業的方法を構成するに至るものとは解することができないばかりでなく、本件出願発明における電柱を利用する広告板の掲示装置が、何等新規のものでないことは、先に認定

したところである。してみれば，原告の出願の本件発明は，これを原告のいう(1)(2)(3)の各要件を全体として考察してみても，結局特許法第1条にいわゆる工業的発明を構成しないものといわなければならない。」と述べ，拒絶審決を支持した。

本判決は，クレームに記載された構成要件から公知部分を除き，新規部分にのみ着目していることから，いわゆるポイント・オブ・ノベルティ・セオリーで発明に該当するか否かを判断したものと言える(50)。現行の審査基準及び運用指針で採用されているクレーム全体に着目するいわゆるアズ・ア・ホール・アプローチで判断すれば，本件は少なくとも発明には該当し，進歩性の有無が争点になったのではなかろうか。

#### 5.4 特許例

ビジネスモデル特許を検索するのは容易ではない。多くは国際特許分類G06F17/60に含まれているが，この分類には純粹ハードウェア技術も多く含まれている。「インターネット」，「ネットワーク」，「通信回線」，「オンライン」，「金融」，「保険」，「証券」，「広告」といったキーワードを用いて対象を絞り込んでも，最後は入念に明細書を読んでみなければビジネスモデル特許と言えるか否かはわからない。以下に，検討した特許のうちいくつかを紹介する。今回は既に特許されたものだけを対象とし，未特許のものは対象外とした。

##### 5.4.1 コンピュータ化された商業取引を遂行する方法（特許第2984731号）

本特許は，1995年7月10日に出願された米国出願(51)に基づく優先権を主張して1996年（平成8年）2月12日に国際出願され，1999年（平成11年）10月1日に登録されたもので，今回紹介するものの中で最も典型的なビジネスモデル特許といえるものである。

本発明は，インターネット上の小額取引を「スクリップ」と呼ばれる電子マネーを用いて実現したものである。消費者は，銀行やクレジット会社等の仲買人から現金やクレジットカード等で仲買人スクリップを予め購入しておく。仲買人スクリップは，仲買人が発行し，その貨幣価値を保証する電子マネーである。消費者がある売り主からある商品を購入しようとする場合，まずその売り主の売り主スクリップを仲買人スクリップで仲買人から購入する。売り主スク



リップは、売り主が発行し、その貨幣価値を保証する電子マネーである。各スクリップには、貨幣価値を示すスクリップ値や有効性を示す有効フラグなどが記録されている。消費者は、購入しようとする商品の価格に応じた売り主スクリップを売り主に送信する。売り主は、その売り主スクリップのスクリップ値や有効フラグなどを確認した上で商品を消費者に送付する。売り主は売り主スクリップを仲買人に送信し、これと引換えに現金を得る。

本クレームには、売り主、仲買人及び消費者コンピュータシステムが記載され、さらにこれらを用いた具体的な処理が記載されているから、発明の成立性に問題はないと思われる。クレーム中のコンピュータを人間に置き換えた場合のビジネス方法が公知であれば、進歩性が問題となるかもしれない。本発明はハードウェア自体に特徴はなく、ハードウェア資源の記載が最小限に抑えられている点が注目される。ただし、売り主、仲買人及び消費者の三者が実施行為の主体となることから、直接侵害の成立は困難と思われる。

[代表クレーム]

コンピュータネットワークで接続された複数のコンピュータシステムにおいてコンピュータ化された商業取引を遂行する方法であって、

売り主コンピュータシステムに商品のデータベースを記憶し、

仲買人コンピュータシステムから仲買人スクリップを購入するための消費者コンピュータシステムからの要求を前記仲買人コンピュータシステムへ送信することによって前記消費者コンピュータシステムと前記仲買人コンピュータシステムとの間の取引を開始し、該要求の確認後前記仲買人コンピュータシステムが応答して該購入された仲買人スクリップのデータ記録を送信して前記消費者コンピュータシステムに記憶させ、

前記仲買人コンピュータシステムと前記売り主コンピュータシステムとの間の取引において、前記仲買人コンピュータシステムが前記売り主コンピュータシステムから売り主スクリップを購入するための要求を送信し、該要求の確認後前記売り主コンピュータシステムが応答して前記購入された売り主スクリップのデータ記録を送信して前記仲買人コンピュータシステムに記憶させ、

前記消費者コンピュータシステムと前記仲買人コンピュータシステムとの間の取引において、前記仲買人コンピュータシステムにおける前記仲買人スクリ

ップの承認の後前記消費者コンピュータシステムに仲買人スクリップと交換して売り主スクリップを与え、

前記消費者コンピュータシステムと前記売り主コンピュータとの間の取引において、ある商品のための注文を出し、前記消費者コンピュータシステムから前記売り主コンピュータシステムへ売り主スクリップを提供し、

前記提供された売り主スクリップが前記売り主コンピュータシステムによって承認されたことに応答して、前記注文された商品を送付させるようにする、という階段を備えたことを特徴とする方法。

#### 5.4.2 広告情報の供給方法およびその登録方法（特許第2756483号）

本特許は、1995年（平成7年）7月14日に出願され、98年（平成10年）3月13日に登録されたものである。

本発明は、インターネットを利用して広告情報を供給する方法に関する。従来の紙などのメディアでは、広告供給に時間とコストがかかり、最新の広告を一般需用者にタイムリーに伝えることは困難であり、また、需用者からの反応をみることも困難であった。そこで、本発明では、サーバに設けたサイトを利用して広告情報を登録させ、一般需用者はそのサイトにアクセスすることで、広告情報をみることができるようにした。そして、この発明で特徴的な点は、広告情報と関連づけて地図上の位置も登録させることにあり、それにより、広告に対応する商店の位置を知らせたり、地図上の商店の広告を供給したりすることが可能になる。

本発明は、コンピュータネットワークでのサーバとクライアントを利用しており、発明の成立性の基準は満たしているといえる。本件のクレームは、従来型のハードウェアを規定した装置ではなく、コンピュータネットワークを利用した広告供給方法であることに注目すべきである。特に、クレーム1などは、広告を供給するというサービスを提供するサーバの動きを方法というカテゴリーで定義している。すなわち、権利行使先を、コンピュータシステムを製造販売するハードウェアメーカーではなく、コンピュータシステムを利用するサービスプロバイダにしているのである。このような観点が、ビジネスモデル特許において求められるところといえるであろう。ただし、クレームがサーバの動き方であるので、競合他社がサーバを日本国外に設置した場合は、特許侵害が成

立しなくなる可能性がある。そして、間接侵害の規定が狭い我が国の特許法のもとでは、かかる点をどのように解決すべきかは今後の課題であろう。

[代表クレーム]

コンピュータシステムにより広告情報の供給を行なう広告情報の供給方法において、

広告依頼者に対しては、

広告情報の入力を促す一方、予め記憶された地図情報に基づいて地図を表示して、当該地図上において広告対象物の位置指定を促す段階と、

前記地図上において位置指定された広告対象物の座標を、入力された広告情報と関連づけて逐一記憶する段階とを備える一方、

広告受給者に対しては、

前記地図情報に基づく地図を表示するとともに、当該地図上の地点であって、記憶された広告対象物の座標に相当する地点に、図像化した当該広告対象物を表示して、所望する広告対象物の選択を促す段階と、

選択された広告対象物に関連づけられた広告情報を読み出す段階と、

読み出された広告情報を、前記広告受給者に対して出力する段階とを備えることを特徴とする広告情報の供給方法。

#### 5.4.3 インターネットの時限利用課金システム（特許第2939723号）

本特許は、1996年（平成8年）7月11日に出願され、99年（平成11年）6月18日に登録されたものである。

本発明は、プロバイダと契約手続きをしなくてもインターネットに接続できるようにしたプリペイドカード方式の課金システムに関する。利用者はログイン名やパスワードなどの個別情報が記録されているプリペイドカードを購入し、この情報をパソコンに入力する。認証データベースには、ログイン名、パスワード、接続可能な度数などの認証データを記憶しておく。認証サーバはこのデータベースを参照して接続可否を判定し、課金サーバは接続時間に応じて度数を減らしていき、ゼロになると接続を切る。認証データは、ログイン名をキーに一つのレコード単位として各クライアント毎に管理する。

クレームには、ターミナルサーバ、認証サーバ、認証データベース、課金サーバといったハードウェア資源が記載されており、さらにこれらハードウェア

資源の具体的な使い方も記載されていることから，発明の成立性に問題はない。本発明は一見するとインターネットのプリペイド課金方式の基本にも思われるが，認証データを階層的に管理したファイル構成に特徴があると思われる。

[代表クレーム]

クライアントにインターネットとの接続サービスを提供するターミナルサーバと，

該ターミナルサーバからの指示によりクライアントから入力された個別情報に基づいてインターネットとの接続可否を確認する認証サーバと，

該認証サーバに連動し各クライアントの個別情報及び予め設定された利用可能な時間を示す接続度数から構成される認証データを各クライアント毎に一つのレコード単位として管理する拡張認証データベースを各レコード単位毎に有する認証データベースと，

該拡張認証データベースに連動し各クライアントの接続利用時間に合わせて接続料金を計算して接続度数を逐次更新する課金サーバとを備え，

該拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数が0になるまでの間に限りインターネットの接続サービスを提供してなることを特徴とするインターネットの時限利用課金システム。

#### 5.4.4 顧客情報収集システム（特許第2897127号）

本特許は，1997年（平成9年）10月2日に出願され，1999年（平成11年）3月12日に登録されたもので，新聞でも紹介された(52)。

本発明は，広告を見て資料請求をしてくる顧客の氏名，住所，電話番号，年齢，性別，購読新聞といった顧客情報を自動的に集計し，その分析結果を各広告主に配信する顧客情報収集システムに関する。顧客情報は電話と電子メールで受信する。電話の場合，音声案内を流し，これに対する顧客からの回答を音声で受信し，テキストデータに変換する。電話と電子メールで収集した顧客情報はデータベースに格納しておき，たとえば24時間ごとにその顧客情報を集計分析する。そして，顧客情報と分析結果をファックスで広告主に送信する。

クレームには，受信部，音声案内部，データ収集部，音声データ変換部，音声テキストデータ変換部，データベース管理部，データ集計分析部，顧客情報送信部といったハードウェア資源が記載されており，さらにこれらハードウエ

ア資源の具体的な使い方も記載されていることから，発明の成立性に問題はない。本発明は，電話と電子メールという二つの異なる媒体を用いて顧客情報を収集するようにしたことを特徴としている。

[ 代表クレーム ]

通信回線を介した顧客からの通信を受けた場合，および通信回線を介して顧客からインターネットにより電子メールを受けた場合に，それぞれ顧客からの通信および電子メールを受信する受信部と，

該受信部が通信回線を介して顧客からの通信を受けた場合において，通信回線を介して顧客に対して音声による案内メッセージを送出する音声案内部と，

前記音声案内部による音声案内に対する顧客からの回答を収集すると共に前記受信部が通信回線を介して顧客からインターネットにより電子メールを受けた場合に電子メールの内容から顧客の情報を収集するデータ収集部と，

該データ収集部で収集した音声情報をテキストデータに変換する音声データ変換部と，

前記データ収集部で収集した音声案内に対する顧客からの音声情報，および電子メールによる情報を，それぞれテキストデータに変換する音声テキストデータ変換部と，

前記データ収集部で収集された顧客情報を所定の形式でデータベースに格納するデータベース管理部と，

データベースに格納された顧客情報を一定時間経過毎に読み出して集計分析するデータ集計分析部と，

該集計分析部で集計分析された顧客情報を通信回線を介して指定の個所へ送信する顧客情報送信部と，を備えたことを特徴とする顧客情報収集システム。

#### 5.4.5 有価証券用データ処理システム（特許第2587615号）

本特許は，1985年（昭和60年）12月21日に出願され，1996年（平成8年）12月5日に登録されたものである(53)。

本発明は，株等の有価証券に対する自動化された売買市場を形成させるための営業システムに関する。このシステムは，一番良い現在の指し値や言い値を訂正したり蓄積したりし，顧客に売り買いの注文を実行させるための権限を与え（資格付けを行ない），その注文を実行し，取引の詳細を顧客等に報告する。

たとえば株を買ったり売ったりする形態としては、当事者間の個人的な処理の外に、株式の取引では取引所で行なうのが代表的なものであるが、取引所を通さずに証券屋の店先で行なう“OTC”と呼ばれる市場もある。いずれであっても、買い手や売り手の取引上の要望を合致させるようにしている。顧客の買い注文に対して、市場メーカーの在庫（買建て玉又は売建て玉）から有価証券を売却し、そして、顧客の売り注文に対して、買建て玉を増加させ又は売建て玉を減少するように購入する。顧客が株式を購入する際には、市場メーカーは、買建て玉を減らすか、売建て玉を増やすか、又は顧客に売られた株式の数量が最初の買建て玉を越える場合にはその両方を行なって、その建て玉から株式を売却する。一方、顧客が株式を売却する際には、市場メーカーは、買建て玉に株式を加え、及び/又は有価証券において売建て玉を減少させる。

顧客の買い注文または売り注文を逐次直接的に取引市場において取引を実行するのではなく、証券会社等の市場メーカーが在庫（買建て玉又は売建て玉）を保有し、市場メーカーが適当な時に、在庫から有価証券を売却したり在庫を補充したりするという営業システムは、この分野の当業者にはこの特許出願以前からさほど珍しいことではない、という声もある。したがって、この特許が現実に実施された場合に業界内で種々の影響が出ることも予想され、権利行使の成り行きが注目される(54)。

[代表クレーム]

少なくとも一つの有価証券において取り引き市場を形成するためのデータ処理システムであって、

コンピュータと、

該コンピュータに結合され前記少なくとも一つの有価証券に対して取り引き注文を前記コンピュータに入力する入力手段と、

前記コンピュータからの処理結果を受け出力する出力手段とを備え、

前記コンピュータには前記少なくとも一つの有価証券に対する取り引き注文を受け手段が備えられ、該取り引き注文には取り引きされるべき株を特定するとともに取り引きが買い又は売りであるかを特定しさらに取り引き株数を特定するフィールドが含まれており、

さらに、前記コンピュータは、

前記少なくとも一つの有価証券に対する実効指し値と言い値とを回収して蓄積する手段と、

注文適格パラメータを入力して蓄積する手段とを有し、前記注文適格パラメータ及び前記蓄積された言い値はどの受付注文に実行権限（実行適格）を与えるかを決定する際に用いられ、

さらに、前記コンピュータは、

前記少なくとも一つの有価証券に対する建て玉（ポジション）、コスト（費用）、及び利益を規定するデータを蓄積する手段と、

受け付けた取り引き注文、蓄積された言い値、及び注文適格パラメータに応じて前記受け付けた取り引き注文のフィールドが前記蓄積された言い値及び前記注文適格パラメータに違反していないと該受け付けた取り引き注文に実行権限（実行適格）を与える適格化手段と、前記適格化手段によって実行権限が与えられた各取り引き注文を実行する手段と、

顧客の売りの実行に際して取り引き注文の量によって前記少なくとも一つの有価証券において前記蓄積された建て玉を増加させ前記顧客の買いの実行に際して前記取り引き注文の量によって前記蓄積された建て玉を減少させる後処理更新手段と、

取り引きの実行に際して前記蓄積されたコスト及び利益の少なくとも一つを更新する手段とを有することを特徴とする有価証券用データ処理システム。

#### 5.4.6 ビデオゲームシステム（特許第2784727号）

本特許は、1994年（平成6年）9月5日に出願され、98年（平成10年）5月29日に登録されたものである。

本発明は、ネットワークを利用してゲームプログラムをゲームセンタの端末に配信して一般需用者にゲームを提供するビデオゲームシステムに関する。従来の課題は、各ゲームセンタのゲーム端末の利用状況に応じて、ゲームプログラムの使用料を徴収する工数が大きいことである。遠隔地に設置されたゲームセンタに対して、適切にかつ迅速にゲームプログラムの使用料を徴収するために、本発明は、各ゲーム端末が課金情報を記憶するようにし、センタはネットワークを介して課金情報を収集し、その課金情報に基づいてゲームプログラム使用料を計算し、ゲームセンタの銀行口座から使用料をオンラインで引き落と

すことを特徴とする。

本件のクレームは、センタと端末からなるビデオゲームシステムである。したがって、システム全体が発明の対象になっている。ネットワークを利用したことや課金情報を端末のメモリに記憶しておくことが記載されているので、発明の成立性はクリアすることができる。ただし、この例でも、サーバが国外に設置された場合は、特許侵害は成立しない可能性がある。

[代表クレーム]

センタに備える第1メモリに記憶された複数のビデオゲームプログラムを通信回線を介して端末機に送信し、該端末機に備えた第2メモリにビデオゲームプログラムを記憶し、これをゲームプログラム実行手段により実行して表示装置に表示するようにしたビデオゲームシステムにおいて、

前記端末機は、前記ゲームプログラム実行手段により実行されたゲームプログラムに関する情報を記憶するゲーム実行記憶手段を備え、

前記センタは、前記ゲーム実行記憶手段に記憶された情報を通信回線を介して受信し、該内容に基づきゲームプログラム使用における請求料金を算出し、該請求料金を銀行などの金融機関からオンライン処理により引き落とすようにしたことを特徴とするビデオゲームシステム。

#### 5.4.7 通信システム用装置（特許第2795596号）

本特許は、本稿3.4で紹介した米国AT&T事件の対応日本特許で、1993年（平成5年）5月6日に出願され、1998年（平成10年）6月26日に登録されたものである。

米国では方法クレームゆえに数学的アルゴリズムそのものか否かが問題となったが、本件では、その方法クレームと実質的に同じ内容の装置クレームになっている。この装置クレームには、交換機間キャリアを示すPIC標識をメッセージ記録中に付与するという明確な技術的手段が記載されているので、発明の成立性に全く問題はない。

[代表クレーム]

各加入者によって発呼される交換機間呼が、複数の交換機間キャリアのうちの一つのものの設備を通じて自動的にルーティングされる通信システムで用いる装置において、



発信加入者と着信加入者の間の交換機間呼に対してメッセージ記録を生成する手段と、

前記着信加入者の基本交換機間キャリアが前記複数の交換機間キャリアのうち特定の交換機間キャリアであるか否かの関数である値を有するPIC標識を前記メッセージ記録中に付与する手段とを含むことを特徴とする装置。

#### 5.4.8 自動セルフサービス装置（特公平5 - 10702号）

本特許は、本稿4.2.1で紹介した欧州審決（T854/90）の対応日本特許で、1984年（昭和59年）11月21日に出願され、1993年（平成5年）2月10日に公告されたものである。

欧州審決では装置を操作するユーザの行為をクレームしていたために発明の成立性が否定されたが、本特許は装置をクレームしており、しかもハードウェア資源の使い方を十分に記載しているため、発明の成立性に全く問題はない。

[代表クレーム]

顧客が所持している、本装置での使用を認可されていない機械読取り可能な識別カードを該顧客が操作して、該識別カードの使用の許可を申込みことができ、且つ使用を認可された識別カードで取引を行なえるようにする自動セルフサービス装置にして、

前記装置で操作された識別カードから、顧客に関連する識別データを読取るカードリーダーと、

前記装置における識別カードの使用を認可された顧客に関連する識別データのリストを記憶する認可済み識別データ記憶手段と、

前記カードリーダーで読取った識別データと、前記リスト中の識別データとを比較する手段と、

前記装置における取引を行なうために前記識別カードが操作されたとき、前記比較手段において比較一致が得られるのに応じて、前記操作された識別カードを使用して取引を行なえるようにする手段と、

前記識別カードが、前記装置での使用の認可を申込みのために操作されたとき、前記比較手段において比較一致が得られないのに応じて、前記カードリーダーで読取った当該カードの識別データを、カード使用認可の可否決定のため記憶する未認可識別データ記憶手段とよりなり、

当該カードの使用が認可されたとき，前記未認可識別データ記憶手段に記憶された当該カードの識別データが前記認可済み識別データ記憶手段における認可済みの識別データのリストに追加されるようにした自動セルフサービス装置。

#### 5.4.9 財務在庫管理装置（特公平1 - 23814号）

本特許は，本稿4.2.3で紹介した欧州審決（T769 / 92）の対応日本特許で，「イエス事件」として話題になったものである。

本特許は，1985年（昭和60年）7月24日に出願され，1989年（平成1年）5月9日に公告されたものである。欧州では用途が在庫管理というビジネス方法に限定されているために問題となったが，ファイルの構成及びその処理という技術的特徴を有しており，発明の成立性に全く問題はない。

#### [代表クレーム]

少なくとも財務管理および在庫管理を含む独立した複数種類の管理のための装置であり，

表示装置と入力装置とメモリ装置と出力装置と処理装置とから構成され，

表示装置は，少なくとも，借方および貸方科目に関する項目ならびに商品に関する項目を順次入力させるための，少なくとも財務管理および在庫管理に共通の振替伝票フォーマットを表示するものであり，

メモリ装置は，

上記振替伝票フォーマットを用いて入力されたデータを振替伝票ごとにストアする複数の記憶場所を有する仕分日記ファイルと，

複数の科目について管理処理に必要なデータを各科目コードに対応してストアする科目マスタ・ファイルと，

複数の商品について管理処理に必要なデータを各商品コードに対応してストアする商品マスタ・ファイルと，上記仕分日記ファイル中のデータのうち財務管理処理に関係するデータを振替伝票ごとにストアする仕分日記蓄積ファイルと，

上記仕分日記ファイル中のデータのうち在庫管理処理に関係するデータを振替伝票ごとにストアする在庫ファイルとを含み，

上記処理装置は，

上記振替伝票フォーマットを上記表示装置に表示させ，表示された振替伝票

フォーマットに従って上記入力装置から入力されたデータを上記仕分日記ファイルにストアする第1の処理手段と、

上記表示装置に表示された振替伝票フォーマットに従って上記入力装置から入力されたデータを用いて、上記科目マスタ・ファイルの各科目ごとに対応するデータおよび上記商品マスタ・ファイルの各商品コードに対応するデータをそれぞれ更新する第2の処理手段と、

上記仕分日記ファイルにストアされている財務管理処理に必要なデータを上記仕分日記蓄積ファイルに転送してストアするとともに、上記仕分日記蓄積ファイルにストアしたデータと上記科目マスタ・ファイルの各科目コードとを関連づける第3の処理手段と、

上記仕分日記ファイルにストアされている在庫管理処理に必要なデータを上記在庫ファイルに転送してストアするとともに、上記在庫ファイルにストアしたデータと上記商品マスタ・ファイルの各商品コードとを関連づける第4の処理手段と、

上記入力装置から入力された出力装置に应答して、特定の管理のために必要なデータを、上記仕分日記ファイル、科目マスタ・ファイル、商品マスタ・ファイル、仕分日記蓄積ファイルおよび在庫ファイルの少なくともいずれか一つから読出して上記特定の管理のためのフォーマットに従って上記出力装置から出力させる第5の処理手段とを含んでいる、

財務、在庫等の管理のための装置。

#### 5.4.10 顧客順列決定システム（特公昭63 - 41105号）

本特許は、本稿4.2.4で紹介した欧州審決（T1002/92）の対応日本特許で、1982年（昭和57年）7月14日に出願され、1988年（昭和63年）8月15日に公告されたものである。

本件の請求項1は、欧州審決で問題となったクレームとほぼ同一である。欧州ではクレームされたシステムがビジネス目的に用いられるために異議が申立てられ、一応問題にはなったが、本特許のクレームにはそのビジネス目的を達成するために採用した明らかな技術的手段が記載されており、発明の成立性に全く問題はない。

[代表クレーム]

サービスされることを望む各顧客に順番数を割り当てるための順番割当ユニット4と、各サービス場所に対応する複数のターミナル31、32、33、34と、サービスを受けるための特定の順番数および特定の空のサービス場所の確認信号を受け取る情報ユニット2とを有する複数のサービス場所で顧客にサービスの列順を決定するためのシステムにおいて、

前記順番割当ユニット4とともに順番数表示装置1内に設けられ、顧客が前記複数のサービス場所から所望のサービス場所を選択し得る選択ユニット5と、選択した望ましいサービス場所における割り当てられた順番数の順序を記憶し、かつ前記複数のターミナル31、32、33、34の各々からの、顧客へのサービスに対し空いている特定のサービス場所であるという確認信号を受け、空いているサービス場所でサービスされるべき特定の順番数を決定し、また前記情報ユニット2に空のサービス場所と特定の順番数の確認信号を出力するコンピュータ手段6とからなり、前記サービスされるべき特定の順番数が、望ましくないサービス場所の選択に対しあるいは望ましいサービス場所が特定の空のサービス場所であるという選択に対し、割り当てられた順番数の記憶された順序内で代わる代わる次のものとなるようにした特定の列順で顧客にサービスするためのシステム。

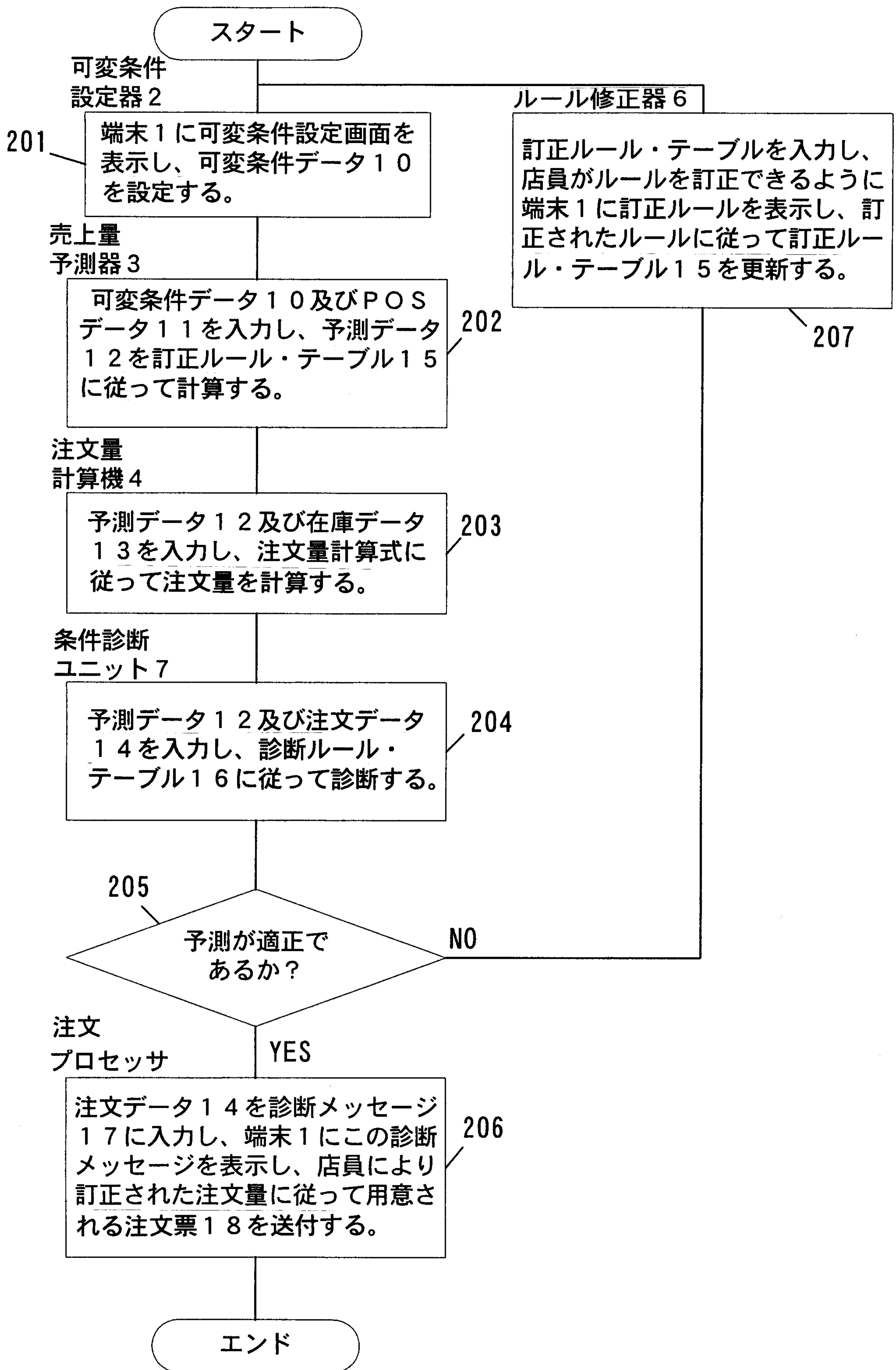
## 6．三極による仮想出願の審査結果の対比

日本国特許庁は、米国及び欧州特許庁の協力を得て、コンピュータ関連発明の二つの仮想出願に基づいてクレーム解釈、発明の成立性、新規性及び進歩性の審査結果を比較検討し、ホームページ上で公表している(55)。この報告は英語のみで作成されている。以下に、二つの仮想出願のうち、ビジネスモデルと言える売上予測システムに関するものを紹介する。

### 6.1 仮想明細書の概要

本仮想明細書の内容は、平成9年に特許庁から出された特定技術分野の審査の運用指針に含まれる実例5(商品の売上予測装置)に大変似たものとなっている。仮想明細書における発明の目的は、大きくは過去の時系列データ及び変化の要因に基づく自動予測システムを提供することであり、より具体的にはPO

Sデータ及び商品の売上量の変化の要因に基づく自動売上量予測システムを提供することである。加えて、自動注文システムを提供するという目的もある。



ここでは、発明の概要を理解するために、本仮想明細書の図2 (p.27) の説明を行なう。なお、本仮想明細書には二つの実施例が含まれている。第1実施例は自動売上予測システムに関するものであり、後に述べるクレームに対応する。第2実施例は自動売上量予測システムを含む自動注文システムに関する。図2は第2実施例の処理フローを示している。

ステップ201は可変条件設定器2の処理であり、可変条件設定器2は、端末1に可変条件設定画面を表示し、可変条件データ10を設定する。可変条件データ10とは、例えば、天気、この店の周辺のイベントの情報や、他の店のバーゲン情報、この店のバーゲンの情報等である。ステップ202は売上予測器3の処理であり、売上予測器3は、可変条件データ10及びPOSデータ11を入力とし、予測データ12を訂正ルール・テーブル15に従って計算する。訂正ルールとは、例えばT幼稚園の遠足がある場合その遠足の前日及び前々日におけるチョコレートの売上予測を20%増やすといったルールである。

本仮想明細書の第1実施例では、売上予測器3の処理はもう少し詳細に記述されている。例えば木曜日の売上量を予測する場合には、過去の木曜日の売上量をPOSデータ11から取り出し、その売上量を平均し、初期予測データとする。その後、訂正ルール・テーブル15を参照して、初期予測データを修正するようになっている。

ステップ203は注文量計算機4の処理であり、注文量計算機4は、予測データ12及び在庫データ13を入力とし、注文量計算式に従って注文量を計算する。注文量計算式は、例えば注文後2日後に配達されるとすると、(本日の売上量 + 明日の売上量 + 二日後の売上量) - (昨日の在庫量 + 本日配達される量 + 明日配達される量) + 安全在庫量という式である。安全在庫量は予期せぬ売上の増大に対応するために設定される。

ステップ204は条件診断ユニット7の処理であり、条件診断ユニット7は、予測データ12及び注文データ14を入力とし、診断ルール・テーブル16に従って診断する。診断ルールとは、例えばチョコレート全体の売上量は増加しているのに、あるチョコレートの売上量は減少している場合、そのチョコレートの注文量及び安全在庫量を減らすように指示するといったものである。

ステップ205では予測が適正であるか判断する。もし、予測が適正であれば、

ステップ206に移行する。ステップ206は注文プロセッサ5の処理であり、注文プロセッサ5は、注文データ14を診断メッセージ17に入力し、端末1にこの診断メッセージを表示し、店員により訂正された注文量に従って用意される注文票18を送付する。店員は、特に問題がないと判断すれば訂正しなくともよい。

一方、ステップ205で予測が適正でないとは判断された場合には、ステップ207に移行する。ステップ207はルール修正器6の処理であり、ルール修正器6は、訂正ルール・テーブルを入力とし、店員がルールを訂正できるように端末1に訂正ルールを表示し、訂正されたルールに従って訂正ルール・テーブル15を更新する。上で述べたようにチョコレート全体の売上量が増加しているのにもかかわらず、売上量が減少しているチョコレートの場合には、訂正ルールを修正する必要があるためである。

なお、本仮想明細書の第1実施例の終わりには、売上量予測だけでなく、電力供給予測や交通量予測に本発明を適用できる旨の短い記載がある。

本仮想明細書には仮想先行技術が付加されている。仮想先行技術には、可変条件データを設定する可変条件設定器、訂正ルール・テーブル、過去の時系列データ、訂正ルールを修正するルール修正器、及び可変条件データ、過去の時系列データ及び訂正ルールを使用して予測を行なう予測器が示されている。ただし、初期予測データを生成する方法には外挿を用いている。

## 6.2 仮想明細書の請求の範囲

仮想明細書のクレーム1、4及び5には修正前及び修正後の二つのクレームが記載されている。修正後のクレームは、米国特許庁による不明瞭との指摘に対して修正されたものである。以下に、修正後の各クレームを示す。なお、下線は修正部分を示す。

### [クレーム1]

過去の時系列データから未来のデータを予測するための自動予測システムであって、

条件データを格納する可変条件データ格納手段と、

履歴データの実際の結果を含む過去の時系列データを格納する過去時系列データ格納手段と、



平均的な過去の時系列データに基づき初期予測データを訂正するための訂正ルールを格納する訂正ルール・テーブル格納手段であって、前記初期予測は平均的な過去の時系列データに基づき、前記訂正ルールは前記可変条件データを考慮している、前記訂正ルール・テーブル格納手段と、

前記可変条件データ格納手段と、前記過去時系列データ格納手段と、前記訂正ルール・テーブル格納手段と協働し、前記初期予測及び訂正を実施し、予測データ格納手段に予測された未来のデータを予測データとして格納する予測手段と、

を有するシステム。

[クレーム 2]

前記過去の時系列データは電力供給需要から構成される、クレーム 1 記載の自動予測システム。

[クレーム 3]

スーパーマーケット等において大規模に売られるさまざまなリソースの売上量を予測する方法であって、

天気、催し物、競合店におけるイベント、又はバーゲンセールを含む可変条件データを収集する第 1 ステップと、

POSデータを収集する第 2 ステップと、

前記可変条件データ、POSデータ、及び訂正ルールから売上量を予測するステップと、

を含む方法。

[クレーム 4]

スーパーマーケット等での売上量を予測するための自動予測システムであって、

天気、催し物、競合店におけるイベント、又はバーゲンセールを含む可変売上条件を反映する条件データを格納する可変条件データ格納手段と、

様々なリソースの売上履歴の実際の結果を含むPOSデータを格納するPOSデータ格納手段と、

初期予測売上量を訂正するための訂正ルールを格納する訂正ルール・テーブル格納手段であって、前記初期予測は平均的な売上量に基づき、前記訂正ルー

ルは前記可変条件データを考慮している，訂正ルール・テーブル格納手段と，  
 前記可変条件データ格納手段と協働し，初期売上量予測とその訂正を行なう  
 ために，条件データ，POSデータ及び訂正ルールに基づいて様々なリソースの  
 未来需要を予測し，予測データ格納手段に予測された未来需要を予測データと  
 して格納する売上量予測手段と，  
 を有するシステム。

[クレーム5]

スーパーマーケット等での売上量を予測するための自動予測システムであっ  
 て，  
 天気，催し物，競合店におけるイベント，又はバーゲンセールを含む可変売  
 上条件を反映する条件データを格納する可変条件データ格納手段と，  
 様々なリソースの売上履歴の実際の結果を含むPOSデータを格納するPOSデー  
 タ格納手段と，  
 初期予測売上量を訂正するための訂正ルールであって，前記可変条件デー  
 タを考慮に入れた訂正ルールを格納する訂正ルール・テーブル格納手段と，  
 前記可変条件データ格納手段と協働し，初期売上量予測とその訂正を行なう  
 ために，条件データ，POSデータ及び訂正ルールに基づいて様々なリソースの  
 未来需要を予測し，予測データ格納手段に予測された未来需要を予測デー  
 タとして格納する売上量予測手段と，  
 を有するシステム。

6.3 米国特許庁の審査結果

6.3.1 クレーム解釈

米国特許庁は，クレーム解釈に関して上記のクレーム1～5を以下のように  
 判断している。

クレーム	1	2	3	4	5
回 答	2	2	1	2	2

1：クレームは文言通り解釈された。すなわち，クレームのすべての限定を考

慮した。

2：ミーンズ又はステッププラスファンクションの限定は，文言通りには解釈されなかった。

クレーム1は，「ミーンズ又はステッププラスファンクション」の限定に基づいて解釈された。また，修正前のクレーム1は，(1)「過去の時系列データ」及び「履歴データ」の間の差又は対応，(2)「初期予測データ」に対し先立つ条件，(3)「平均的な過去の時系列データ」に対し先立つ条件，(4)「過去時系列データ格納手段」と「時系列データ格納手段」との差異，(5)「予測データ」と「予測された未来のデータ」との差異に関して不明瞭であるため，米国特許法112条2項を満たしていない。さらに，当業者が実施できるようにソフトウェア・プログラミング技術が十分に記述されていないので，クレーム1は米国特許法112条1項を満たしていない。

クレーム2は，「ミーンズ又はステッププラスファンクション」の限定に基づき解釈された。また，修正前のクレーム2は修正前のクレーム1の従属項であり，修正前のクレーム1に適用される理由により米国特許法112条2項を満たしていない。さらに，クレーム2は，当業者が発明を電力に対して実施できるようにソフトウェア・プログラミング技術が十分に記述されていないため，米国特許法112条1項を満たしていない。

クレーム3は文言通りに解釈される。すなわち，クレーム3のすべての限定が考慮される。クレーム3は，対応するステップ間の相互関係が，特に，「可変条件データ」及び定義が無く且つそれ以前に用いられていない「訂正ルール」に基づき売上量を予測するステップに関して十分に述べられていないため，米国特許法112条2項を満たしていない。さらに，クレーム3は，当業者が実施できるようにソフトウェア・プログラミング技術が十分に記述されていないので，クレームは米国特許法112条1項を満たしていない。

クレーム4は，「ミーンズ又はステッププラスファンクション」の限定に基づいて解釈された。また，修正前のクレーム4は，対応する要素間の相互関係が十分に記述されておらず，特に，(1)「平均的な売上量条件に基づいた初期的な予測売上量」および訂正が達成される方法が定義されておらず，(2)「種々のリソース」に対する先行する基礎が欠如しており，(3)「初期的な予測売

上量」に対する先行する基礎が欠如しているため，米国特許法112条2項を満たしていない。さらに，クレーム4は，当業者が実施できるようにソフトウェア・プログラミング技術が十分に記述されていないので，米国特許法112条1項を満たしていない。

クレーム5は，「ミーンズ又はステッププラスファンクション」の限定に基づいて解釈された。また，修正前のクレーム5は，修正前のクレーム4と同様に，対応する要素間の相互関係が十分に記述されていないため，米国特許法112条2項を満たしていない。さらに，クレーム5は，当業者が実施できるようにソフトウェア・プログラミング技術が十分に記述されていないので，米国特許法112条1項を満たしていない。

上記のように，クレーム1，2，4，5は，“means for ~ing”を用いた装置クレームであるため，米国特許法112条6項により限定して解釈されている。一方，クレーム3は，“step of ~ing”を用いた方法クレームであるが，米国特許法112条6項の適用を受けずに文言通りに解釈されている。また，修正前のすべてのクレームは，不明瞭かつ具体的でない判断されたが，米国特許庁のコメントを考慮した修正により米国特許法112条2項を満足している。しかしながら，米国特許法112条1項は，修正後も満たしておらず，各クレームにおいて当業者が実施できるようにソフトウェア・プログラミング技術を具体的に記載することを要求している。

### 6.3.2 法定の主題

米国特許庁は，法定の主題に関して上記のクレーム1～5を以下のように判断している。

クレーム	1	2	3	4	5
回 答			×		

クレーム1は，「特定の機械又は製造物」のカテゴリーに入る。クレーム1は，自動予測システムであって，これは明細書2～5頁，図1～7に定義され，ターミナル1，可変条件設定器2，予測器3，そして訂正ルール・テーブル15が含まれており，これらはすべて，クレーム1を法定の主題とする機械や装置

の部品である。さらに、審査ガイドラインによれば、ミーンズ又はステッププラスファンクションの限定は、米国特許法112条6項に従って明細書中の対応する構造、材料、又は行為と、それらの均等物に限定されるように解釈されるが、修正前のクレーム1は上記の理由で不明瞭であるため、米国特許法112条2項に従っておらず、対応する要素間の相関関係が正確に述べられていない。さらに、どの部品が履歴データ及び可変条件に基づき予測を決定するための計算を実行するのか不明確な点においてクレーム1は不完全である。

クレーム2は、クレーム1に従属しており、クレーム1と同じ理由により、「特定の機械又は製造物」のカテゴリーに入る。

クレーム3は、「単に抽象的アイデアを処理しているか、実際的なアプリケーションへの限定を伴わない純粋に数学的な問題を解決している」のカテゴリーに入るため、法定の主題ではない。

クレーム4は、「特定の機械又は製造物」のカテゴリーに入る。クレーム4は、自動予測システムであって、明細書の2頁等に定義される、ターミナル1、可変条件設定器2、予測器3そして訂正ルール・テーブル15が含まれており、これらはすべて、クレーム4を法定の主題とする機械や装置の部品である。また、審査ガイドラインにより、ミーンズ又はステップの限定は、米国特許法112条6項に従って明細書中に開示された対応の構造、材料、又は行為と、それらの均等物に限定されて解釈される。

クレーム5は、「特定の機械又は製造物」のカテゴリーに入りクレーム4と同様である。

上記のように、クレーム1、2、4、5は、装置クレームであり、「特定の機械又は製造物」のカテゴリーに属し、法定の主題であるとされている。一方、クレーム3は、「単に抽象的アイデアを処理しているか、実際的なアプリケーションへの限定を伴わない純粋に数学的な問題を解決しているもの」のカテゴリーに属し、法定の主題ではないと判断されている。

### 6.3.3 新規性/進歩性

米国特許庁は、新規性/進歩性に関して上記のクレーム1～5を以下のように判断している。

クレーム	1	2	3	4	5
新規性	×				
進歩性	×	×	×	×	×

クレーム1は、データを格納する格納手段以外はすべての構成要素が仮想先行技術に開示されており、また、仮想先行技術の図2(p.67)に教示されるように操作および表示されるためにはデータが格納されなければならないとして、新規性がないと判断されている。

クレーム2では電力供給需要が、クレーム3, 4, 5では天気、催し物、競合店におけるイベント、又はバーゲンセールを含む要素が仮想先行技術に開示されていないため、新規性はあると判断されている。しかしながら、当業者が上記の相違点を付加することは自明であるとして、すべてのクレームの進歩性は否定されている。

#### 6.4 欧州特許庁の審査結果

##### 6.4.1 クレーム解釈

欧州特許庁は、クレーム解釈に関して上記のクレーム1～5を以下のように判断している。

クレーム	1	2	3	4	5
回 答	1	1	1	1	1

1:クレームは文言通り解釈された。すなわち、クレームのすべての限定を考慮した。

修正前のクレーム1では、抽象的な語句が使用されているため、クレームを解釈するためには明細書の記載が参酌される。明細書2頁の最後のパラグラフから4頁の第1パラグラフまでは、クレーム1に対する十分なサポートを与える。しかし、クレーム1は、以下の理由によりEPC84条及び規則29の要件を満たしていない。

修正前のクレーム1の「平均的な過去の時系列データに基づき初期的な予測データを訂正するための訂正ルール…」という記載は誤解を招く。なぜなら、訂正の元となるものが、過去の時系列データの平均値であることを示唆しているからである。しかし、明細書から、平均的な過去の時系列データは初期的な予測を生成するために用いられ、この初期的な予測は、訂正ルールに基づき後に訂正されるのが明らかである。これらのルールは、可変条件データを考慮に入れている。機能的な相互関係はクレーム1の記載から誘導可能である。よって、上記の記載は、明細書の記述に基づき、「…初期的な予測データを訂正する…訂正ルールであって、前記初期的な予測は、平均的な過去の時系列データに基づき、前記訂正ルールは、前記可変条件データを考慮している。」と解釈される。

また、修正前のクレーム1の「予言データ格納手段…予測手段」の記載は、誤解を招く。なぜなら、それは、予測データの格納に言及しているが、予測機能それ自身には言及していないからである。このように、クレーム1のメインの機能は、未来のデータの予測であるにもかかわらず、実際の予測機能は、クレームの記載から疑義を生じないように導き出すことはできない。上記の記載は、明細書の記述に基づき、「…訂正ルール・テーブル格納手段…前記初期的な予測及び訂正を実施し、予言データ格納手段に予測された未来のデータを…格納する予測手段」と解釈される。

クレーム2については、上記のクレーム1で述べた対応するコメントが適用される。

クレーム3では、曖昧な表現及び/又は明らかに非技術的な事項は無視される。さらに、抽象的な語句を使用しており、明細書の記述がクレームを解釈するために参酌されるが、クレーム3はEPC84条及び規則29の要件を以下の理由で満たしているとは考えられない。クレーム3の曖昧な表現「等」及び「催し物」は、クレームの保護範囲が曖昧であり、実際何が保護されるのかについて法律的に不明確な状態を生み出している。よって、EPC84条及び規則29に違反している。また、クレーム3の売上量予測ステップは、結果を得るための具体的なステップを定義することなく、達成すべき結果を述べることにより、機能的に記述されている。特に、予測計算については、何ら具体的な方法ステップ

を定義していない。さらに、訂正ルールについても、何ら具体的、技術的な情報が提供されていない。このようなクレームの記載は、保護される具体的な技術的特徴を不明確な状態のままにしておき、EPC84条及び規則29に違反している。

修正前のクレーム4では、上記のクレーム1、3に対するコメントが対応する記載に適用される。

修正前のクレーム5では、上記のクレーム4と同様に、対応するコメントが適用される。

欧州では、米国特許法112条6項のような規定はなく、各クレームは、基本的には文言通りに解釈されている。また、修正前は予測動作等が不明瞭であるため、EPC84条等を満たしていないと判断されたが、米国特許庁による指摘の通り（欧州特許庁も同様）各クレームが修正されたため、修正後の各クレームは、文言通り解釈されている。

#### 6.4.2 法定の主題

欧州特許庁は、法定の主題に関して上記のクレーム1～5を以下のように判断している。

クレーム	1	2	3	4	5
回 答	×		×	×	×

クレーム1では、一見して、EPC52条(2)に明確に述べられている非法定の主題がクレームされている。クレームされた主題と仮想先行技術の差は、初期的な予言データの計算にあり、仮想先行技術は初期的な予言データを一連の過去データの外挿より計算しているが、クレーム1ではそれらを一連の過去データの平均により求めている。この異なるタイプの計算によるクレームされた主題への効果は、単に初期的な予言データに対する数値の差でしかない。解決課題は、時間と共に異なるタイプの変化をするデータに対する初期予言値を生成することである。クレーム1はある統計法則に従って変化するデータを対象とし、未来のデータ（未修正）は過去データの平均以内になるようにされている。仮想先行技術は異なる統計法則に従って変化するデータを対象にし、未来のデー



タ（未修正）は，外挿により概算できるような過去データと同じ数学関数に従うようにされている。

クレーム 1 の解決課題は，統計及び数学の分野に存在する。解決課題を理解し，クレーム 1 により提供される解決方法を考え出すのに必要なスキルは，数学者のスキルであり，クレームされた主題は，全体として考慮して，EPC52条(2)による特許性から除外されていない分野への貢献を何ら与えていない。したがって，クレーム 1 は非法定の主題に関係している。

クレーム 2 は，一見して，EPC52条(2)に明示的に述べられている非法定の主題そのものに見える。クレームされた主題と仮想先行技術との間の差は，初期的な予言データ及び特定のデータ（電力供給需要データ）の計算にある。クレームされた主題に対するこれらの差異は，全体として考えると，初期的な予言データと特定のデータに対する異なる数値である。これに対し，仮想先行技術では一般的なタイプのデータが参照されている。

クレーム 2 の解決課題は，クレーム 1（時間と共に異なるタイプの変化をするデータに対する初期予言値を生成すること）に似ているが，電力供給という特定の分野のものである。解決課題の少なくとも一部分は，統計及び数学の分野に存在する。解決課題が特定のデータによるエンジニアリングの分野及びそのインプリメンテーションの分野にあるかどうかについては議論がある。解決課題を理解し，解決方法を得るために必要なスキルは，電力エンジニアと数学者のスキルであると考えられる。疑わしきは出願人の利益として，クレーム 2 はEPC52条(2)，(3)の要件を満たしていると判断される。

クレーム 3 は，EPC52条(2)及び(3)により特許から除外されているビジネス方法をクレームしている。

クレーム 4 は，一見して，EPC52条(2)に明示的に規定されている非法定の主題そのものに見える。クレーム 4 の主題と仮想先行技術との差は，クレーム 4 では，特定のデータ（スーパーマーケットにおける売上量データ）の予測を参照し，特定のデータ（天候など）も参照し，特定のポイントオブセールス（POS）データを格納して売上量予測に考慮し，初期的な予測売上量（ルール適用前）が平均的な売上量条件に基づいていることである。クレーム 4 のこれらの差の効果は，全体として考えても，セールス分野での予測であり，初期的な予

測データに対する異なる数値の差である。クレーム4の解決課題は、セールス分野における予測、さらに、この分野でのデータの本質に適合された予測を行なうことであり、ビジネス、統計および数学の遂行の分野に存在する。この解決課題を理解し、クレーム4により提供される解決方法を考え出すのに必要なスキルは、セールスマン及び数学者のスキルである。したがって、クレーム4の主題は、全体として考慮して、EPC52条(2)で特許から除外されていない分野へ何ら貢献していない。このため、クレーム4は、非法定の主題に関係している。

クレーム5は、一見して、EPC52条(2)に明示的に規定されている非法定の主題そのものに見える。クレーム5の主題と仮想先行技術との差は、クレーム5では、特定のデータ(スーパーマーケットにおける売上量データ)の予測を参照し、特定のデータ(天候など)も参照し、特定のポイントオブセールス(POS)データを格納して売上量予測に考慮されていることである。クレーム5のこれらの差の効果は、全体として考えても、セールス分野での予測である。

クレーム5の解決課題は、セールス分野における予測を行なうことであり、ビジネスの分野に存在する。この解決課題を理解し、クレーム5により提供される解決方法を考え出すのに必要なスキルは、セールスマンのスキルである。したがって、クレーム5の主題は、全体として考慮して、EPC52条(2)で特許から除外されていない分野へ何ら貢献していない。このため、クレーム5は、非法定の主題に関係している。

上記のように、クレーム1、4、5はEPC52条による特許から除外されているビジネス及び/又は数学の分野への貢献であり、クレーム3はビジネス方法であると判断され、これらのクレームは法定の主題ではないと結論づけている。一方、クレーム2は、「電力供給需要」の限定があり、出願人の利益を考慮して、電力エンジニアのスキルも必要とされると判断し、法定の主題であると結論づけている。

#### 6.4.3 新規性/進歩性

欧州特許庁は、新規性/進歩性に関して上記のクレーム1～5を以下のように判断している。

クレーム	1	2	3	4	5
新規性					
進歩性	×				

すべてのクレームは、初期的な予言データの計算等が仮想先行技術と相違し、この点で新規性が認められている。また、クレーム1では上記の差は当業者にとって容易であるとして進歩性を否定しているが、クレーム2では電力供給需要が、クレーム3, 4, 5では天気、催し物、競合店におけるイベント、又はバーゲンセールを含む要素が仮想先行技術に開示されていないため、進歩性があると判断されている。

## 6.5 日本国特許庁の審査結果

### 6.5.1 クレーム解釈

上記クレーム1～5に対して日本国特許庁は、クレーム解釈に関して以下のように判断している。

クレーム	1	2	3	4	5
回答	1	1	1	1	1

1:クレーム1, 2, 3, 4, 5では、クレームは文字通り解釈された。すなわち、全てのクレームの限定が考慮された。

### 6.5.2 法定の主題

日本国特許庁は、法定の主題に関して、上記クレーム1～5を以下のように判断している。

クレーム	1	2	3	4	5
回答			×		

クレーム1, 2の解法は, それ自体自然法則を利用している。クレーム1, 2は, コンピュータのハードウェア資源が処理においてどのように利用されているかが間接的に示されているという内容を有している。したがって, 解法はハードウェア資源を利用した情報処理である。

クレーム3の解法は, それだけでは, 自然法則を利用していない。当該クレームの情報処理は, スーパーマーケットのような大規模に売られている種々のリソースの売上量を, 様々な条件及び修正ルールに基づき予測することを規定している。この情報処理は明らかに経済法則に則ったものであり, 自然法則を利用したものとは言えない。クレームはコンピュータのハードウェア資源を処理においてどのように利用しているかを直接的に又は間接的に示唆しているものではない。

クレーム4の解法は, それ自体自然法則を利用している。クレーム1, 2は, コンピュータのハードウェア資源が処理においてどのように利用されているかが間接的に示されているという内容を有している。したがって, 解法はハードウェア資源を利用した情報処理である。

クレーム5の解法は, それ自体自然法則を利用している。クレーム1, 2は, コンピュータのハードウェア資源が処理においてどのように利用されているかが間接的に示されているという内容を有している。したがって, 解法はハードウェア資源を利用した情報処理である。

### 6.5.3 新規性 / 進歩性

日本国特許庁は, 新規性 / 進歩性に関して, 上記クレーム1 ~ 5を以下のように判断している。

クレーム	1	2	3	4	5
新規性	×				
進歩性	×	×			

クレーム1では, 新規性・進歩性がなく, 仮想先行技術は, 出願された発明と同一の内容を開示している。

クレーム2では, 仮想先行技術は, 電力供給の予測を開示しておらず, クレ

ームの発明は新規性があると言えるであろう。しかし、電力供給の予測は通常電力会社において発電時に行われており、仮想先行技術をベースとして予測の問題を電力需要と電力需要を時系列データにそれぞれ限定することによって、出願された発明は容易に実施可能となるであろうので、進歩性はない。

クレーム3では、販売量予測は仮想先行技術には述べられていないので、新規性がある。

販売量予測の制約条件について、出願発明は、クレーム2と同じ理由から進歩性が欠けている。しかし、仮想先行技術は、競合する店あるいはバーゲンセールにおける、天候、客寄せ、イベントなどを含む様々な条件を示していない。前述した条件は容易に想到しえるものではないので、クレームの発明は進歩性を持つあるいは含むものと言える。

クレーム4はクレーム3と同様の理由から新規性・進歩性がある。

クレーム5はクレーム3、クレーム4と同様の理由から新規性・進歩性がある。

## 7. 日本における今後の課題

### 7.1 米国及び欧州との相違

一般に、発明の成立性のハードルは低い方から順に米国、日本、欧州というのが現状であろう。

米国ではクレームされた主題が「有用、具体的かつ有形の結果 (useful, concrete and tangible result)」を生じるか否かで発明の成立性が判断され、日本のようにハードウェア資源を用いているか否かは問題とならない。それゆえ、ビジネスモデル特許は日本より米国の方が成立し易いと言ってよいであろう。

一方、欧州ではクレームされた主題が技術的性質を有するか否かで発明の成立性が判断される。どのような場合に技術的性質を有すると言えるのかその判断は難しいが、少なくとも何らかの技術的貢献がある場合は技術的性質を有すると言えるであろう。これは何らかの技術的効果を奏する場合に発明の成立性が肯定されることを意味し、日本の伝統的な考え方に類似している(56)。しかし、日本の運用指針は少なくともハードウェア資源の使用を要求しているもの

の、技術的効果を奏することまでも要求していない。したがって、ビジネスモデル特許は欧州より日本の方が成立し易いと言ってよいであろう。

発明の成立性のハードルが日本より米国の方が低いということは、米国で成立しても日本では成立しないビジネスモデル特許が存在することを意味する。国際的調和の観点からはハードルの高さは同じにすべきであるが、必ずしも日本のハードルを米国に合わせる必要はない。米国でもステートストリート判決は行き過ぎで、今後のインターネット電子商取引の発達を阻害するのではないかと懸念する声もあるようである。そういう意味で日本としては米国の成り行きを静観するというのも一つの方策かもしれない。しかし、この問題はそう単純ではない。理由は二つある。一つは、インターネット電子商取引が21世紀の世界的経済インフラとなり得るということである。もう一つは、インターネット電子商取引がボーダレスなサイバースペースで行なわれるということである。そのため、サイバースペースでの日本企業の活動が米国特許により阻害される可能性がある。この問題については後記7.4で言及する。

## 7.2 「発明」に該当するか否か

日米欧の三極いずれにおいてもビジネス方法そのものは特許の対象ではないが、日本においてはハードウェア資源をどのように用いてビジネス方法を実現したかをクレームすれば、ビジネス方法を一部に含んでいても法2条1項の「発明」に該当することになる。ただし、運用指針は単にコンピュータを用いただけでは「発明」に該当しないとしている。本来「発明」ではないビジネス方法を実質的に「発明」としてしまうことになるから、というのがその理由である(57)。

ここで、どの程度ハードウェア資源の使い方(how to)を記載すれば「発明」に該当し、どの程度なら単にコンピュータを用いたに過ぎず「発明」に該当しないのか、その境界は必ずしも明確ではない。しかし、従前の審査基準の「ハードウェア資源の単なる使用」に比較すると、そのハードルは大きく引き下げられ、より明確になったと言える。したがって、クレーム中に形式的にハードウェア資源の使い方を記載すれば、発明の成立性が認められるようになってきている。

これに対し、単にコンピュータを用いただけに過ぎないビジネスモデルは経済的効果しか奏しないから「発明」に該当しないという考え方もある。これは、「発明」に該当するためには技術的効果を奏さなければならないという伝統的な考え方に立脚するもので、上述した欧州の考え方に類似している。しかし、技術的効果を奏さなければ「発明」に該当しないとする考え方は運用指針でも採用されていない。「発明」に該当するか否かはあくまでクレームされたビジネスモデルが全体として自然法則を利用しているか否かだけで判断され、技術的効果は問われない。

### 7.3 進歩性の判断

発明の成立性の基準が大幅に下がったことに伴い、新規性、進歩性の問題が重要視されなければならないであろう。

では、コンピュータを用いてビジネス方法を実現したに過ぎないビジネスモデル発明の進歩性はどのように判断すべきであろうか。この問題は、ビジネス方法そのものが公知の場合と新規の場合とに分けて検討する必要があるだろう。

まず、公知のビジネス方法を単にコンピュータを用いて実現したに過ぎないビジネスモデル発明は進歩性がないとして拒絶される。省力化、迅速化又は効率化のために、あるビジネスをコンピュータを用いて行なうことは常套手段であり、一般にそのような発明に対する動機付けが存在するからである。この場合、公知のビジネス方法をコンピュータ化するにあたって特に工夫した点をクレームすれば、進歩性が肯定される可能性はある。ただし、従来人間が行っていた入力、演算、記憶（記録）、出力といった処理をそのままクレームしただけでは、やはり進歩性は否定されるべきである。

次に、新規なビジネス方法をコンピュータを用いて実現したに過ぎないビジネスモデル発明はどうであろうか。前述した通りコンピュータをどのように用いたか（how to）がクレームに示されている限り、発明の成立性はクリアされるので、ビジネス方法自体についての公知文献がない限りは、新規性、進歩性で拒絶することができず、特許されてしまうことになる。しかも進歩性を判断するにあたって必ずしも技術的効果は要求されず、参酌されるに過ぎない。それゆえ、ここに新しいビジネスモデル自体に特許権が付与される余地が大きく

あることになる。

ここで、このビジネスモデルを二つの部分、すなわち新規なビジネス方法を創作した部分とそのビジネス方法をコンピュータを用いて実現した部分とに分けて考えると、前者は創作性の高い部分であるが、非技術的部分であり、後者は技術的部分であるが、創作性の低い部分である。技術的部分だけを進歩性の評価対象とし、非技術的部分を評価対象としなければ、進歩性はないと言えるかもしれない。しかし、一つ概念を形成する発明をばらばらに分けて評価すべきではなく、発明全体を進歩性の評価対象とすべきという考え方が有力であろう。この場合、新規なビジネス方法を単にコンピュータを用いて実現したに過ぎない発明であっても進歩性がないとは言えず、特許されることになる。コンピュータそのものは公知であってもビジネス方法そのものは公知ではなく、公知のコンピュータをそのビジネス方法に用いるための動機付けが存在しないからである。

単にコンピュータを用いただけで「発明」に該当するとした場合に実務上最も深刻な問題となるのは、新規性又は進歩性がないとして拒絶するための引用文献がほとんど存在しないということである。ビジネス方法は、元来、人間の頭の中で代々受け継がれたものが多く、刊行物が存在しない場合が多い。存在していたとしても断片的にしか記載されていないし、たとえ文書化されていたとしても、社内マニュアルなど一般に公表されていない場合が多い。そのため、本来なら拒絶されるべきビジネスモデル発明が特許されてしまうことになる。しかし、この問題はあくまで実務上の問題であり、時間の経過により文献が蓄積されればその多くは解決されるだろうし、残りは異議申立てや無効審判で解決していかざるを得ないとも言えよう。

#### 7.4 権利行使

インターネット電子商取引関連のビジネスモデル特許の場合、サーバーコンピュータとクライアントコンピュータの両方を含めてシステム（物）又は方法でクレームされていることが多い。この場合、権利一体の原則によりシステム又は方法全体を実施しなければ直接侵害は成立しない。法101条の間接侵害が成立することもあるが、「のみ」の要件を満たすものはそれほど多くないよ



うに思われる。また、いわゆるB to C (Business to Consumer; 企業対消費者)の取引の場合、クライアントコンピュータを操作する利用者の行為は「業として」の要件を満たさない。したがって、サーバーコンピュータに着目したクレームドラフティングが重要であろう。

サーバーコンピュータとクライアントコンピュータの両方が国内に設置されている場合は問題とならないが、インターネット電子商取引では国境をまたいで設置されている場合が多く、非常に複雑な問題となる。サーバーコンピュータを外国に設置すれば侵害を免れることになるかもしれない。しかし、サイバースペースで行なわれるインターネット電子商取引ではサーバーコンピュータの設置場所は重要ではなく、これにより侵害成否の結論が変わるとするのは単なる形式論に過ぎないようにも思われる。

また、サイバースペースはボーダレスであるから外国のビジネスモデル特許を無視するわけにはいかない。あるビジネスをウェブサイト上で行なっている日本企業に対して米国特許に基づく権利行使をすることができるか、これは米国内法の問題であるが、非常に深刻な問題である。本稿の作成時点でこれを争点とした判例はなく(58)、米国でも議論が始まったばかりである。米国では直接侵害の存在を間接侵害成立の前提要件とする従属説が採られているため、サーバーコンピュータを米国外に設置すれば侵害は成立しないと解さざるを得ないであろう。これに対し、米国では日本と異なり「業として」は侵害の成立要件とならないから、米国出願ではクライアントコンピュータに着目したクレームドラフティングが有効となるであろう。

## 8. 最後に

米国の基準は、もはやステートストリート事件やAT&T事件である。本稿で紹介したものを時間的な順番で列挙すると、三極特許庁による仮想出願の審査、ステートストリート事件、審査ガイドライントレーニングマテリアル、AT&T事件となる。したがって、三極特許庁による仮想出願の審査は多少古い基準を元に行われていることに留意すべきである。ステートストリート事件では、ビジネスモデルの例外が否定され、有用で具体的かつ有形の結果をもたらすものには、広く特許が与えられることが確認された。そして、AT&T事件では、方法ク

クレームも同様の基準であることが確認されている。したがって、1996年に米国特許庁が発表した審査ガイドラインのフローチャートも新しく書き直す必要があると考えられる。

今年、ビジネスモデル特許について三極仮想審査が新たに行われ、夏には発表される予定であり(59)、そちらの結果の方がより参考になると思われる。ただし、欧州特許庁は、現在ビジネスモデル特許についての考え方を再検討中であり、センシティブな時期であることを理由にこの仮想審査の試みから降りている。したがって、欧州特許庁は、ビジネスモデル特許についての基準を検討しており、近く変更する可能性がある。

そして、日本でもビジネスモデル特許の基準をどのように考えるべきかについて、いろんなところで議論されている。米国でのステートストリート事件などによる基準の大きな変化、欧州特許庁での基準見直しの機運を見ながら、日本国特許庁の基準も再考されることが十分予想される。

現在、ビジネスモデル特許は非常に脚光を浴びているが、そこには二つの誤解が生じていると思われる。一つは、ビジネスモデルは特許の対象外であるという誤解である。これは一部にでも自然法則を利用しない部分があれば発明に該当しないという解釈から生じたもので、ポイント・オブ・ノベルティ・セオリー(60)によるものと思われる。クレームは全体として判断され(アズ・ア・ホール・アプローチ(61))、その一部にビジネス方法を含んでいても構わない。したがって、ビジネスモデルであってもハードウェア資源をどのように用いたかをクレームに記載すれば、新規性及び進歩性の有無は別として法2条1項にいう「発明」には該当することになる。もう一つは、ビジネス方法そのものが特許の対象であるという誤解である。マスコミ各社のスクープ的報道がこの誤解を生じさせたように思われる。ただ、実質的にみれば、ビジネス方法そのものが特許の対象になっているかのような印象を受けることは否定できないであろう。

ビジネスモデルの特許性を検討するにあたっては、単なる法解釈論だけではなく、どのようなビジネスモデルに独占を許し、どのようなビジネスモデルに独占を許さなければ、我が国産業の発達を期待できるのか、といった産業政策的観点からも議論しなければならない。特許法は独占禁止法に対抗する競業法

の一つであり，どちらかが強すぎると健全な産業ないしは経済の発展を阻害しかねない。特許法は技術の累積的進歩を促進するために独占権の付与により発明に対するインセンティブを与え，これにより製造業を中心として発展してきた戦後の日本経済を支えてきた。しかし，それがゆえにサービス業者は特許に縁がなく，現在でも銀行や保険会社のコンピュータシステム関連の特許が見られる程度で，インターネットを用いた電子商取引や金融関連のビジネスモデル特許は極めて少ない。インターネットビジネスやデリバティブ等の金融ビジネスの成長は今後ますます期待され，特許法はこの成長を妨げてはならず，促進させなければならない。

21世紀のボーダレスネットワーク社会において，我が国が欧米先進諸国に対して十分な競争力を持つことができるように，ビジネスモデル特許に関する議論がさらに高まることを期待したい。

(本稿は，上羽秀敏，大月伸介，岡田淳平，恩田誠，久保幸雄，小西恵，佐藤英世，高松俊雄，土屋繁，土井健二，根本宏，原田一男が担当した。)

## 注

- (1) State Street Bank & Trust Co., v. Signature Financial Group Inc., 149 F.3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998) 詳細は本稿3.3参照。
- (2) 土井健二「米国高裁，金融商品の特許の有効性を認める！」パテントVol. 51 No.10 (1998)
- (3) サラ・M・カレント他「特許法の保護下に入るインターネット上の『電子商取引』」月刊国際法務戦略 Vol.VII-12 (1998.12.15)
- (4) アレックス・シャルトープ著，豊栖康司訳「米国特許判例研究II」，アイ・エル・エス出版 (1999.8.1) 109-122頁
- (5) <URL: <http://www.jpo-miti.go.jp/info/kinyuu.htm>> 「特許から見た金融ビジネス - 日米の金融技術力格差 - 」と題してビジネス関係の日米特許出願が紹介されている。
- (6) <URL: <http://www.jpo-miti.go.jp/info/tyuukai.htm>> 「インターネット上の仲介ビジネスについて」と題してプライスライン社の逆オークション特許 (本稿3.5.1参照) が紹介されている。

- (7) 日本経済新聞「新型特許の台風が日本を襲う」(1999.10.10)
- (8) 日経コンピュータ「ビジネス・モデル特許の衝撃」日経BP(1999.9.13)  
136-145頁
- (9) 財界展望「『金融特許』をめぐる外銀vs邦銀水面下の戦い」(1999.8)24  
-28頁
- (10) 特許専門家の間ではむしろ「ビジネス方法(business method)」の方が一般的であろうが、「ビジネスモデル」の語が定着しつつあるので本稿でもこの語を用いる。また、「ビジネス方法」というと物の発明として扱い難いが、「ビジネスモデル」というといずれのカテゴリーの発明としても扱い易い。
- (11) Examination Guideline for Computer-Related Inventions(1996)
- (12) Training Materials Directed to Business, Artificial Intelligence, and Mathematical Processing Applicationsトレーニングマテリアルは米国特許庁のウェブサイトに掲載されている。<URL: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/compexam/comguide.htm>>
- (13) 龍華明裕他「電子商取引(EC)発明の特許適格性」知財管理 Vol.49 No.8(1999)には、トレーニングマテリアル、電子商取引関連発明の米国特許例が紹介され、クレームの記載方法等が示唆されている。
- (14) クレーム原文は以下の通り。

1. A computerized method of allocating funds for a mutual fund among a plurality of funds in a group, comprising the steps of:

a. receiving at least one fund identifier for each of said plurality of funds;

b. receiving at least one risk ranking factor for each of said plurality of funds;

c. receiving at least one set of allocation parameters which correspond to the desired allocation of funds relative to a profile of said ranking factors;

d. storing the fund identifiers, the risk ranking factors and the allocation parameters on a computer readable medium;

e. receiving an initial investment value which is to be invested i

n the funds;

f. receiving an incremental investment allotment value and a period for the incremental investment allotment value;

g. receiving an indication of allowable level of investor risk; and

h. using the stored fund identifiers, the risk ranking factors and the allocation parameters in combination with the initial investment value, the incremental investment allotment value, the period for the incremental investment allotment value, and the indication of allowable level of investor risk to provide an optimum account allocation between the funds in the group.

2. The method of claim 1, further including the step of displaying the optimum account allocation on an investor monthly account summary report to an investor or broker.

3. The method of claim 1, further including the step of transferring funds between the mutual funds in the group according to the optimum account allocation.

(15) 上掲注(1)

(16) 第1にクレームが数学的アルゴリズムを直接的または間接的に述べているか否かを検討し、第2に、もし述べていれば、クレーム全体としてそのアルゴリズムが物理的な要素あるいはプロセス工程に適用されているか否かを検討し、もし適用されていれば法101条の法定の主題である、とする。プロセスクレームに適用される。

(17) 本件は、米国出願に基づく優先権を主張して国際出願（指定国は日本、欧州及び韓国）されている。日本出願は特表平6-505581号参照。

(18) AT&T Corp. & Excel Communications, Inc., 50 USPQ2d 1447 (Fed. Cir. 1999)

(19) 本事件の紹介記事: IPR Vol.13 No.5 (1999)

(20) 対応日本特許の詳細は本稿5.4.7参照。

(21) クレーム原文は以下の通り。

A method for use in a telecommunications system in which interexchange calls initiated by each subscriber are automatically routed over the facilities of a particular one of a plurality of interexchange carriers associated with that subscriber, said method comprising the steps of:

generating a message record for an interexchange call between an originating subscriber and a terminating subscriber, and

including, in said message record, a primary interexchange carrier (PIC) indicator having a value which is a function of whether or not the interexchange carrier associated with said terminating subscriber is a predetermined one of said interexchange carriers.

(22) 450 U.S. 185 (1981) 数学的アルゴリズムは、それ自体は特許不適格であっても、方程式を新規かつ有用な目的に応用するプロセスならば少なくとも法101条という第1 関門で排除されることはない、と判示した。

(23) 33 F.3d 1526, 31 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 1994)

(24) アラパット事件のアプローチは、特許主題が全体として、「自然法則」や「抽象的アイデア」を示しているに過ぎない具体性を欠いた数学的コンセプトなのか、それとも当該数学的コンセプトはこれを「有用」にする何らかの「実用的な応用 (practical application)」に供されているのかの判断を要求する。

(25) 「当該クレームが、物理的要素に応用または限定されない数学的アルゴリズムを対象としているか否か」の検討。

(26) プライスライン社は本特許を実際にウェブサイト上で実施している。 < URL: <http://www.priceline.com> >

(27) クレーム原文は以下の通り。

A method for using a computer to facilitate a transaction between a buyer and at least one of sellers, comprising:

inputting into the computer a conditional purchase offer which includes an offer price;

inputting into the computer a payment identifier specifying a cred

it card account, the payment identifier being associated with the conditional purchase offer;

outputting the conditional purchase offer to the plurality of sellers after receiving the payment identifier;

inputting into the computer an acceptance from a seller, the acceptance being responsive to the conditional purchase offer; and

providing a payment to the seller by using the payment identifier.

(28) クレーム原文は以下の通り。

1. A method of placing an order for an item comprising:

under control of a client system,

displaying information identifying the item; and

in response to only a single action being performed, sending a request to order the item along with an identifier of a purchaser of the item to a server system;

under control of a single-action ordering component of the server system,

receiving the request;

retrieving additional information previously stored for the purchaser identified by the identifier in the received request; and

generating an order to purchase the requested item for the purchaser identified by the identifier in the received request using the retrieved additional information; and

fulfilling the generated order to complete purchase of the item

whereby the item is ordered without using a shopping cart ordering model.

6. A client system for ordering an item comprising:

an identifier that identifies a customer;

a display component for displaying information identifying the item;

a single-action ordering component that in response to performance

of only a single action, sends a request to a server system to order the identified item, the request including the identifier so that the server system can locate additional information needed to complete the order and so that the server system can fulfill the generated order to complete purchase of the item; and

a shopping cart ordering component that in response to performance of an add-to-shopping-cart action, sends a request to the server system to add the item to a shopping cart.

9. A server system for generating an order comprising:

a shopping cart ordering component; and

a single-action ordering component including:

a data storage medium storing information for a plurality of users

;

a receiving component for receiving requests to order an item, a request including an indication of one of the plurality of users, the request being sent in response to only a single action being performed; and

an order placement component that retrieves from the data storage medium information for the indicated user and that uses the retrieved information to place an order for the indicated user for the item; and

an order fulfillment component that completes a purchase of the item in accordance with the order placed by the single-action ordering component.

11. A method for ordering an item using a client system, the method comprising:

displaying information identifying the item and displaying an indication of a single action that is to be performed to order the identified item; and

in response to only the indicated single action being performed, sending to a server system a request to order the identified item



whereby the item is ordered independently of a shopping cart model and the order is fulfilled to complete a purchase of the item.

(29) クレーム原文は以下の通り。

1. In a computerized system, a method of effecting commerce in a networked computer environment, the method comprising:

establishing a database of vendor product data and associated database interface on a first computer, where the interface allows remote access by one or more user(s);

a local user interacting with said database by means of the interface wherein the interaction comprises the user querying the database to specify a local users product/service specification;

the database providing the local user with a selection of remote vendor network sites, where the selection of remote vendor sites is determined on that basis of the users querying the database;

the local user interactively connecting with one or more of the remote vendor network sites whereby the local user is connected to the remote vendor network sites;

once connected to a remote vendor network site, the user selects products/services from the information provided on the remote vendor network site wherein the selection of a particular product/service triggers a transaction notification which records the users selection and associated financial transaction data which is transmitted to the database and associated database interface, wherein the local user may connect to subsequent remote vendor network sites whereby each selection of a product/service triggers a transaction notification which is transmitted to the database;

the database and associated database interface providing information relating to the users realtime selection of products/services whereby during or at the conclusion of a local users shopping session, the user confirms the selection whereby the database and associated databa

se interface transmits purchase/ordering data to the remote vendor sites corresponding to the users selection.

(30) 藤原幸一「米日特許法改正法案の解説 (H.R.1907の実態)」パテントVol. 52 No.11(1999)

(31) ジェラルド・パターソン著, 竹中俊子訳「ヨーロッパ特許法とその実務」有松堂出版(1995.8.29)303頁

(32) ソフトウェア委員会「プログラム保護を認めた欧州特許庁の注目すべき審決」パテント Vol.52 No.11(1999)

(33) 松倉秀実他「コンピュータプログラムの特許性に関する欧州特許庁の最新審決」AIPPI Vol.44 No.5 (1999)

(34) Albert Ballester Rodes et al "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" Third Edition の「1.4 Methods for doing business」において, ビジネスの方法に関する四つの審決が挙げられている。なお, これの旧版の全訳が欧州特許庁審決研究会の訳で「欧州特許庁審決の動向」として1997年11月7日付けで発明協会から発行されている。

(35) STANDING ADVISORY COMMITTEE BEFORE THE EUROPEAN PATENT OFFICE "REVISION OF THE EPC: Articles 52(1)-(3)" (1999.3.10.)

(36) 対応日本出願は特許されている。詳細は本稿5.4.8参照。

(37) クレーム原文は以下の通り。

A method of operating an automatic self service machine by a user comprising:

(a) inserting (41) into said machine a card recorded with encoded machine readable identification data identifying said user;

(b) comparing (44) said read identification data with stored data identifying authorised users in order to determine whether said read data identifies an authorised user;

(c) and permitting (45) said user to perform transactions on said machine if said user is identified as an authorised user, characterised by the steps of:

(d) prompting (31) a prospective user of the machine to insert int

o the card reader a card already in the possession of the prospective user and containing

magnetically encoded information which is unique to the prospective user;

(e) reading (32) the encoded information from the prospective user's inserted card and storing (35) said information in a storage means (20b) provided in the machine;

(f) prompting (34) the prospective user to enter credit information for use in determining whether the prospective user will be authorised to use the machine;

(g) storing (35) the credit information in the storage means (20b) along with the encoded information read from the prospective user's card;

(h) reading (37) from the storage means the stored encoded information and credit information entered by the prospective user to determine which of said users will be authorised to use the machine ;and

(i) storing (39) in the storage means (20b) identification data for those users who are to be authorised to use the machine,so that the newly authorised users may thereafter use their identification cards to gain access to the machine;

whereby

(j) said encoded information can be any data which is unique to said user,and is on any card already in the possession of the user.

(38) クレーム原文は以下の通り。

A method of material distribution for distributing free flowing material comprising the steps of transporting the material in bulk in the hold of a transport ship from a remote location to a port quay, siting a bagging plant having a receiving hopper and a bagging apparatus provided with weighing means at the port quay, delivering the material from said bulk supply to the receiving hopper, metering the material f

from the receiving hopper to the weighing means determining the quantity of free flowing material for a bag by weight, delivering the weighed quantity of material into the bag and bagging the material ready for use, characterised by the steps of housing the bagging apparatus in a single transportable module of standard container dimensions, delivering the material directly from said bulk supply to the receiving hopper by means of a grab, and after completion of bagging, transporting the bagging plant to another port where it is required.

(39) クレーム原文は以下の通り。

A computer system for plural types of independent management including at least financial and inventory management comprising a display unit (4), an input unit (3), a memory unit (2), an output unit (4, 5) and a digital processing unit (1) wherein:

said display unit (4) displays, in the form of an image on the screen of the display unit (4), a single transfer slip (Fig. 2) having a format commonly used for at least financial and inventory management in order that items relating to at least a debit item, a credit item and a commodity item may be input successively, said memory unit (2) includes:

a journalized daybook file having a plurality of storage areas for storing data entered with use of said transfer slip format for each transfer slip, an item master file for storing data necessary for management processing with respect to a plurality of items in correspondence to each item code, a commodity master file for storing data necessary for management processing with respect to a plurality of commodities in correspondence to each commodity code, a journalized daybook accumulation file for storing data relating to the financial management among the data in said journalized daybook file for each transfer slip, and an inventory file for storing data relating to the inventory management among the data in said journalized daybook file for each transfer

slip, and said digital processing unit (1) comprises:

first processing means for causing said display unit (4) to display said transfer slip and for automatically displaying data entered through said input unit (3) and storing said data in accordance with said transfer slip into said journalized daybook file in the memory unit (2), second processing means for automatically updating data corresponding to each item code in said item master file and data corresponding to each commodity code in said commodity master file with use of data entered through said input unit (3), third processing means for transferring data necessary for financial management processing stored in said journalized daybook file to said journalized daybook accumulation file to store therein and for relating data stored in said journalized daybook accumulation file with item codes in said item master file, fourth processing means for transferring data necessary for inventory management processing stored in said journalized daybook file to said inventory file to store therein and for relating data stored in said inventory file with commodity codes in said commodity master file, and fifth processing means for reading, in response to an output command entered through said input unit (3), data necessary for a specific type of management from at least one of said journalized daybook file, item master file, commodity master file, journalized daybook accumulation file and inventory file to output them through said output unit (4, 5) in accordance with a predetermined format for said specific type of management.

(40) 河野登夫「欧州特許庁におけるイエス発明の審決」パテント Vol.48 No.6 (1995)

(41) SOFTIC報告書「ソフトウェア関連発明の特許法による保護の現状 - 1995年 - 」

(42) 対応日本出願も特許されている。詳細は本稿5.4.10参照。

(43) クレーム原文は以下の通り。

System for determining the queue sequence for serving customers at a plurality of service points, comprising a turn-number allocating unit (4) for allocating a turn-number to every customer desiring to be served, a plurality of terminals (31, 32, 33, 34), one for each service point, and an information unit (2) receiving signals identifying the particular turn-number to be served and the particular free service point for indicating them to the customers, characterised in that the system comprises a selection unit (5) associated with the turn-number allocating unit (4) in a turn-number device (1), enabling customers to select a desired service point among said plurality of service points, computing means (6) for memorising the sequence of allocated turn-numbers with the selected desired service points, for receiving from the plurality of terminals (31, 32, 33, 34) signals identifying a particular service point which is free for serving a customer, for deciding which particular turn-number is to be served at the particular free service point and for feeding-out signals identifying this particular turn-number and the particular free service point to the information unit (2), the particular turn-number to be served being the next in turn in the memorised sequence of allocated turn-numbers for which no desired service point is selected or for which the selected desired service point is the particular free service point.

(44) 吉藤幸朔「特許法概説(第12版)」有斐閣49-60頁

(45) 特許庁「産業上利用することができる発明」の運用指針(1997)

(46) 上掲「特許法概説」の51頁には、全体的利用の解説として「一部においても自然法則を利用しない部分があるものは発明ではない。」と記載されている。これは自然現象を誤って認識したものは実施できないから発明でないとするものであるが、上掲運用指針と反対の記載となっている。

(47) 特許庁は、1999年12月、ホームページ上で「ビジネス関連発明に関する審査における取扱い」を公表した。<URL:<http://www.jpo-miti.go.jp/shoukai/bisinsa.htm>>には、「ビジネス関連発明とされているもののほとんどは、

ソフトウェア関連発明の一形態として捉えることが出来るものと認識されています。このため、特許庁においても、従来より、「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」に基づき審査を行っており、既に特許登録されたものの中には、今日、ビジネス関連発明として認識されているものも含まれています。」と述べられている。

(48) 東京高裁S31.12.25判決 (S31(行ナ)12号審決取消請求事件)

(49) 本判決を解説したものとして、石川義雄「発明の成立」別冊ジュリスト No.86, 有斐閣(1985.12)がある。

(50) 相田義明「ソフトウェア特許入門 - 新しい審査基準の内容と解説 - 」日刊工業新聞社 (1993) 6頁

(51) 米国出願も既に特許されているが(USP5,802,497), クレームは以下のよう  
に日本特許と異なる。

A method of conducting computerized commerce on a plurality of computer systems connected by a computer network comprising the steps of:

storing a database of products in a vendor computer system;

generating a plurality of vendor scrips in the vendor computer system;

generating a plurality of broker scrips in a broker computer system;

purchasing a first of the generated broker scrips from the broker computer system, the first broker scrip being transmitted to a consumer computer system;

receiving the first broker scrip in the broker computer system from the consumer computer system;

validating the first broker scrip in the broker computer system;

exchanging a first of the vendor scrips received in the broker computer system for the validated first broker scrip;

transmitting the first vendor scrip to the vendor computer system;

validating the first vendor scrip; and  
transmitting a product to the consumer.

(52) 日本経済新聞(1999.6.28)

(53) 本件は英国にも出願されたが、特許裁判所で発明の成立性が否定されている(メリル・リンチ事件)。本件の詳細は、古谷栄男著、関西特許研究会ソフトウェア研究班訳「コンピュータ関連発明の保護(39)〈英国〉メリル・リンチ事件」パテント Vol.43 No.4(1990)。

(54) 日経金融新聞(1997.9.18)は、「見過ごされた『メリルの特許』」と題して本特許の成立を報じている。本特許は平成9年3月5日に発行されたが、全く異議申し立てを受けることはなかった。

(55) <URL: <http://www.jpo-miti.go.jp/saikine/utp242-m.htm>>

(56) 紋谷暢男編「注釈特許法」有斐閣(1986.10.30)の10頁には、「発明は技術的なものすなわち課題解決のための合理的手段であって、技術的效果を生ずるものでなければならない。」と記載されている。

(57) 「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の2.2.1には、「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。」と述べられている。

(58) クロスボーダーの例ではないが、インターネット上の対人管轄権が争点となった特許権侵害事件として、CIVIX-DDI LLC v. Microsoft Corporation, D. Colo., No.99-B-172, 10/1/99と、CoolSavings. com Inc. v. IQ. Commerce Corp., S.D. Ill., No.98 C7750, 6/10/99がある。

(59) <URL: <http://www.jpo-miti.go.jp/shoukai/bisinsa.htm>>

(60) 本稿5.3参照

(61) 本稿5.3参照

(原稿受領 2000.1.17)