

三極協力「ビジネス方法関連発明に関する比較研究」 ～仮想事例による比較分析～

(1) 「ビジネス方法関連発明に関する比較研究」

1999年11月にベルリンで開催された第17回三極特許庁長官会合における合意に基づき、USPTOとJPOは、「ビジネス方法関連発明に関する比較研究」を実施。2000年6月の第18回三極特許庁専門家会合において最終報告が採択された。

(2) 仮想事例に基づく日米の実務比較(仮想事例A, B参照)

仮想事例に基づく検討の結果を見ると、特許適格性(成立性)の判断においてUSPTOとJPOで異なる結果となった部分もあるが、新規性・進歩性を含めた全体としての審査結果は一致しており、特許適格性の相違が重大な問題とはなっていないことがわかる。また、ITを応用したビジネス方法関連発明に限られた事例ではあるが、特許適格性の判断においては、むしろUSPTOの方が厳しい判断となっている点が注目される。

(3) 三極特許庁により確認された実務上の一致点

日米比較研究の結果及びこれに対するEPOの意見に基づき、三庁は、各々の特許庁のビジネス方法関連発明に関する現行実務が、以下の点で一致することを確認した。

コンピュータにより実現されたビジネス方法が特許適格性を有するためには、「技術的側面」が要求される。(注1)(注2)

通常の自動化技術を用いて、人間が行っている公知の業務方法を単に自動化しただけでは、特許性がない。

(注1) 米国においては、「in the technological arts」であることを示す発明の特徴が、明細書に明示されていれば、クレームには示唆されているだけでもよい。日欧では、「技術的側面」がクレームに明示的に表現されていることが要求される。

(注2) なお、最近USPTOは、WIPO/SCP(特許法常設委員会)等の場において、「technology」は、「endeavor」や「innovation」程の意味であり、日欧の言う「技術的」という意味を含まない旨の主張をしている。

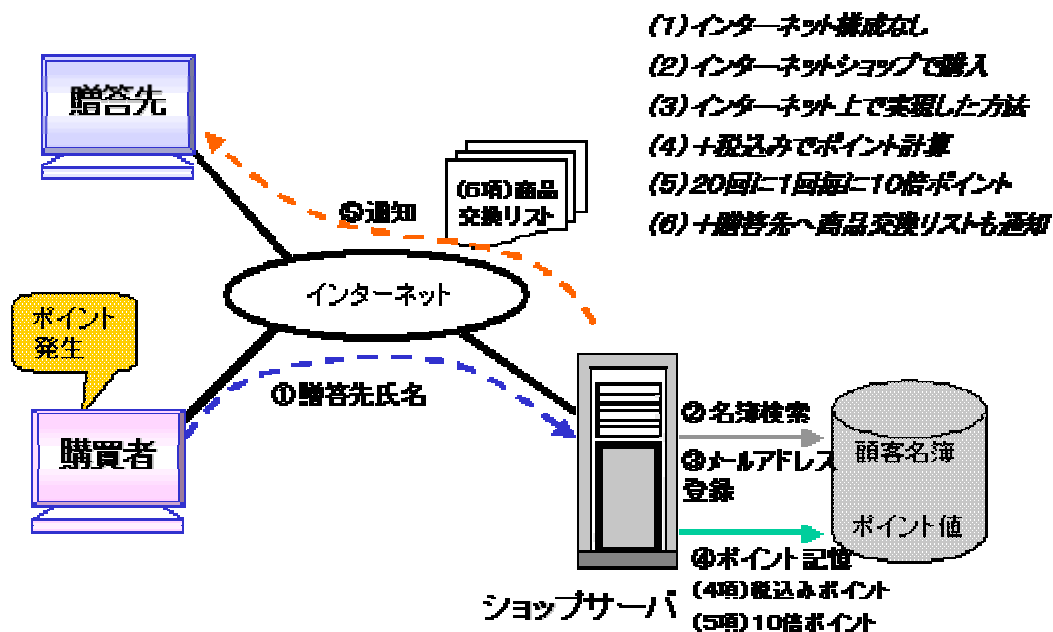
(4) 今後の展開

一般に、ビジネス方法それ自体は昔から実施されているにもかかわらず、ビジネス方法は十分に文書化されておらず、この分野における資料整備が十分でない点が、ビジネス方法関連発明を審査する上での三極特許庁共通の課題として認識された。これにより三極特許庁は、次のステップとして、三極協力の枠組みの中でこの分野での先行文献調査に関する協力を焦点を当てるべきである点で合意。新たにビジネス方法発明分野における「共同サーチ・プロジェクト」を開始することが決定された。(共同サーチ・プロ

ジェクトの結果については、2001年11月の次回長官会合で報告予定。)

仮想事例A (ポイントサービス方法)

(インターネットショップでの商品購入により発生するポイントを贈答先に贈答する方法)



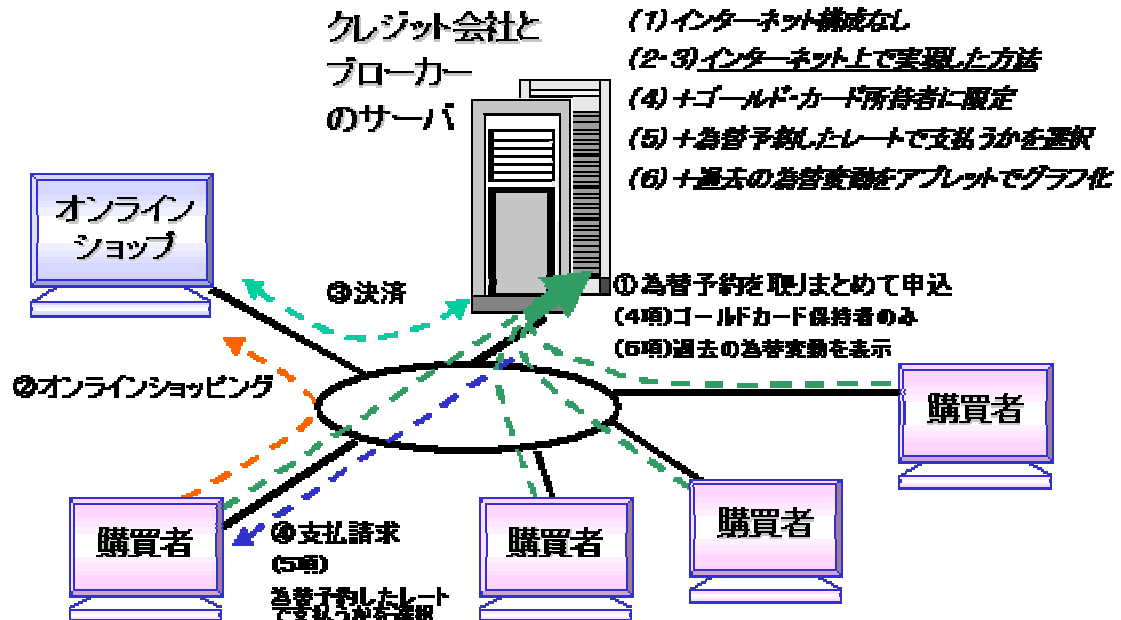
仮想事例A		特許適格性 (成立性)		新規性／進歩性 (非自明性)		新規性／進歩性 (非自明性)		特許性 (特許適格性＋ 新規性・進歩性)	
				※case 1		※case 2			
		USPTO	JPO	USPTO	JPO	USPTO	JPO	USPTO	JPO
請求項 1	インターネット構成なし	×	×	×/×	×/×	×/×	×/×	×	×
請求項 2	インターネットショップ で購入	×	×	○/×	○/×	×/×	×/×	×	×
請求項 3	インターネット上で実 現した方法	×	○	○/×	○/×	×/×	×/×	×	×
請求項 4	+税込みでポイント計 算	×	○	○/×	○/×	○/×	○/×	×	×
請求項 5	+20回に1回毎に10 倍ポイント	×	○	○/○	○/×	○/○	○/×	×	×
請求項 6	+贈答先へ商品交換 リストも通知	○	○	○/○	○/○	○/○	○/○	○	○

※case 1: 主引用例として請求項1相当のものと仮定

※case 2: 主引用例として請求項3相当のものと仮定

仮想事例B (金融サービス方法)

(為替予約を小口化することによって個人向けの為替予約を実現するための方法)



仮想事例B		特許適格性 (成立性)		新規性／進歩性 (非自明性) ※case 1		新規性／進歩性 (非自明性) ※case 2		特許性 (特許適格性＋ 新規性・進歩性)	
		USPTO	JPO	USPTO	JPO	USPTO	JPO	USPTO	JPO
請求項 1	インターネット構成なし	×	×	×/×	×/×	×/×	×/×	×	×
請求項 2	インターネット上で実現した方法	○	○	○/×	○/×	×/×	×/×	×	×
請求項 3	インターネット上で実現した方法	○	○	○/×	○/×	×/×	×/×	×	×
請求項 4	+ ゴールド・カード保持者に限定	○	○	○/×	○/×	○/×	○/×	×	×
請求項 5	+ 為替予約したレートで支払うかを選択	○	○	○/×	○/×	○/×	○/×	×	×
請求項 6	+ 過去の為替変動をアプリでグラフ化	○	○	○/○	○/○	○/○	○/○	○	○

※case 1: 主引用例として請求項1相当のものと仮定

※case 2: 主引用例として請求項3相当のものと仮定