

## 1．ソフトウェア関連発明の拡大と発明の定義

(1)	特許適格性(発明の成立性)に関する規定( 参考資料)	1
	日本	1
	米国	1
	欧州	2
(2)	ソフトウェア関連発明の特許保護	3
	日本	3
	米国	4
	欧州	5
(3)	ソフトウェア関連発明としてのビジネス方法発明	7
	ビジネス方法関連発明に関する比較研究	7
	米国特許(クラス705)に関する調査	7
	ビジネス関連発明三極審査状況	8
(4)	ビジネス方法特許の拡大(今後の日米での差異が拡大する可能性について)	9
	純粋ビジネス方法の取扱い	9
	欧米での反応	9
(5)	発明の定義をどう考えるべきか	11
	見直しを求める見解	11
	改正不要との見解	11
	他法令による保護の可能性( 資料10)	12

### ( 特許適格性(発明の成立性)に関する規定( 参考資料)

特許の保護対象か否かの要件となる特許適格性(発明の成立性)の判断については、日本や欧州のように、技術的側面を含む場合と、米国のように技術的側面をその要素として含まない場合がある。

#### 日本

特許法2条1項に規定された発明の定義に従い、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるかどうかで、発明の成立性が判断される。日米欧三極で明文の発明の定義規定を持つのは日本のみである。

#### 米国

米国特許法100条では、米国特許法上における「発明」は発明又は発見を意味するとしているが、発明及び発見について明文上の定義は与えられていない。一方、米国特許法101条には、特許を受けることができる発明として方法(process)、機械(machine)、製品(manufacture)、組成物(compositions of matter)の4つのカテゴリーが挙げられており、

これらのいずれか一つ以上に属する発明が保護対象(subject matter)となる。

また、判例により

- ・自然法則 (law of nature)そのもの
- ・物理的現象 (physical phenomena)
- ・抽象的アイデア (abstract idea)

の3つのカテゴリーのいずれかに該当する発明類型は、一律に特許法の保護対象外とされている(非法定主題; non-statutory subject matter)。

さらに米国特許法101条は、特許保護を求める対象に有用性 (usefulness) の要件を課しており、保護を求める対象は実質的な応用(practical application)を有する必要がある。

#### 欧州

EPC(欧州特許条約)においては、発明についての明文上の定義はない。ただし、EPC 52条(2)(3)には、ビジネスを行うための方法、コンピュータ・プログラム等が、それ自身(as such)は発明とみなされないものとして例示的に列挙されている(ネガティブリスト方式)。

しかし、EPOのガイドライン(Guidelines for examination in the European Patent Office)では EPC 52条(2)に例示されたものは全て抽象的又は非技術的なものであることから、EPC 52条(1)には「発明とは具体的かつ「技術的性質(technical character)」を持つものでなければならない」としている。

なお、EPC規則において、技術分野(technical field)、技術的課題(technical problem)の記載が要求されている点(規則27)、技術的特徴(technical features)によるクレームの記載が要求されている点(規則29)も、発明が「技術的性質」を持たなければならないことを裏付けている。更に2000年11月のEPC改正では、TRIPS 協定27条の規定にあわせ、52条が「すべての技術分野の」発明に対して特許が与えられると改正され、EPCで保護される発明は技術的分野の発明であることが明文化された。

## ( 2 ) ソフトウェア関連発明の特許保護

ソフトウェア関連発明の特許については、日米欧いずれにおいても、これを意識した具体的な規定の改正は行われていない。日本においては、特許庁による審査基準や運用指針により、米国においては、裁判所の判決と、これを踏まえた特許商標庁による運用基準により、欧州においては、EPOの審決により、保護対象の拡大・明確化が図られている。

### 日本

- (i) 日本では、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければならず、ソフトウェア関連発明の発明の成立性を認める根拠としては、ソフトウェアが物理的な装置であるコンピュータのハードウェア資源を利用するものである点に専ら依存してきたと言える。

この際、単にコンピュータを使用していることのみをもって、すべて発明と判断されてしまうことの不合理を避けるため、これまでの審査基準及び運用指針では、「ハードウェア資源の単なる使用」や、「ハードウェア資源を用いて具体的に実現」等の概念を導入して、発明として保護すべき場合とそうでない場合の線引きが行われてきた。

#### <平成5年改訂審査基準>

「請求項にかかる発明にハードウェア資源が利用されている(ハードウェア資源による限定が、ハードウェア資源の単なる使用にあたらぬ)ときは、その発明は自然法則を利用したものといえる。」

#### <平成9年運用指針>

「課題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。…(iii) ハードウェア資源を用いて処理すること」

「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、…には「発明」とはしない。」

#### <平成12年改訂審査基準>

「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。」

- (ii) また、ソフトウェア関連発明においては、クレームの記載形式として、「プログラム」及び「プログラムを記録した記録媒体」のクレームが問題となる。この点について、

平成5年改訂審査基準では、「コンピュータプログラム自体」及び「コンピュータプログラムを記録した記録媒体」のいずれも、技術的思想でないものの類型として整理され、特許法上の発明にあたらないとされていた。

しかし、媒体クレームについて、これを特許を受ける対象として認めるという国際的情勢から、平成9年運用指針では、「コンピュータプログラム自体」及び「コンピュータプログラムを記録した記録媒体」を「発明」に該当しないものの類型から削除し、一定の場合に発明の成立性を認めるとの運用変更を行った上で、「プログラムを記録した記録媒体」は物の発明であるが「プログラム」自体はカテゴリー不明確として、記載要件を根拠に媒体クレームのみを認めることとした。

更に、平成12年改訂審査基準では、ネットワーク上を流通するソフトウェアの保護に対する要請の高まりに答えるべく、「プログラム」を「物の発明」としてクレームに記載できることとした。

## 米国

米国においては、判例により確立された非法定主題 (non-statutory subject matter) の考え方があり、ソフトウェア関連発明の特許適格性(日本における発明の成立性に相当する)を考える上では、アルゴリズム(演算法、解法、コンピュータ・プログラムにおいては問題を解決するための手順をいう。)特に数学的アルゴリズムの例外と、ビジネス方法の例外をめぐって議論が行われてきた。

### (a アルゴリズム)

米国特許商標庁は、実質的にアルゴリズム自体に特許を付与することになる場合には特許を付与できないとした1972年の Benson 事件判決を受けて、この判決によって特許適格性が否定されたのはすべてのアルゴリズムであるとの考えに立ち、アルゴリズムを含む発明を拒絶していたが、1981年の Diehr 事件判決により Benson 事件判決において特許保護が否定されたのはアルゴリズム一般ではなく数学的アルゴリズムだけであるとの判断が下され、米国特許商標庁の実務は一転してリベラルな方向に変更された。

その後、1994年の Alappat 事件判決では、「有用、具体的かつ有形の結果 (useful, concrete and tangible results)」を生み出す数学的アルゴリズムの実際的应用 (practical application) については特許適格性が認められるとの判断が示された。

### (b ビジネス方法)

ビジネス方法に関する発明については、他の特許要件の充足にかかわらずア priori に特許法による保護の対象外とする原則(いわゆる「ビジネス方法の例外」の存在)が、長い間信じられてきたが、1960年代後半になると、ビジネスを行うためのシステムの実現にコンピュータが用いられるようになり、コンピュータを利用したビジネス関連発明の特許適格性の判断は、ビジネス方法の例外の議論よりはむしろ

上述のような数学的アルゴリズムの例外の議論を中心に行われてきた。

その後、1994年の Schrader 事件判決における Newman 判事の少数意見として、ビジネス方法の例外は捨てるべきとの考えが示され、1996年に米国特許審査便覧 (MPEP) からビジネス方法の例外に関する記述が削除された後、1998年の State Street Bank 事件判決によって、長年信じられてきたビジネス方法の例外という原則の存在は完全に否定された。State Street Bank 事件判決では、上述のように数学的アルゴリズムの応用的利用についても判断が示されており、ビジネス方法関連発明の特許適格性に関するメルクマールが明らかにされた点で重要な判決といえる。

#### (c 媒体クレームとプログラムクレーム)

米国におけるクレームの記載形式について、1994年、特定のデータ構造を有するデータを格納するメモリの特許適格性を認めた Warmerdam 事件判決及び Lowry 事件判決が相次いで出された。これを受けて、1996年、USPTO は、コンピュータ・プログラムを記録した記録媒体が、法定の保護対象である「製品 (manufacture)」に該当するとする「コンピュータ関連発明の審査ガイドライン」を公表した。

また、同ガイドラインでは、コンピュータ・プログラムそれ自身としてクレームされた場合について、コンピュータ・プログラムとそのプログラムの達成すべき機能の実現を可能とする他の要素との構造的或いは機能的関係をなんら規定していないとして、特許法の保護対象外としているが、実際には、「コンピュータ・プログラム・プロダクト」の形式で特許が、付与された例が多数存在する。

#### 欧州

欧州では、一貫して、技術的性質の有無が特許対象となる発明か否かの判断基準とされており、どのような場合に、ソフトウェア関連発明が技術的性質を有するといえるのか問題となる。

1990年以降、EPO では、技術的貢献 (technical contribution) アプローチと呼ばれる判断手法が採用されていた。これは、クレームされた発明の先行技術に対する貢献を特定し、この貢献が技術的性格を有するか否かを判断するものであるが、進歩性の評価との違いがわかりにくいとの批判を受けていた。

これに対し、1995年の T769/92 審決 (SOHEI 事件審決) では、課題の具体的な解決に関して「技術的考察 (technical consideration)」が必要とされたか否かという新しい判断基準が導入された。

1998年の T1173/97 審決 (IBM 事件審決) では、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 (further technical effects)」の有無により評価されるとし、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ことが確認された。特に、同審決では、クレームの記載形式に関し、コンピュータ・プログラムがそれ自身としてクレームされたか、媒体上の記録としてクレームされたかは、

特許適格性の問題とは無関係であり、「更なる技術的效果」があれば特許性を排除されないとしている。これらの点は現在検討中のEPOの新ガイドライン案にも反映されており、EPOの実務はIBM事件審決以後、ソフトウェア関連発明の特許性を広く認める方向に動いているが、EPC(欧州特許条約)52条2項の非発明の例示から、コンピュータ・プログラムを削除するか否かについては2000年11月のEPC条約改正会議では、主要国の意見が一致せず見送られた。

### (3) ソフトウェア関連発明としてのビジネス方法発明

ソフトウェア関連発明としてのビジネス関連発明について日米欧の審査状況を比較すると、新規性、進歩性を含めた判断には差の見られるケースもあるものの、特許適格性(発明の成立性)の判断については、大きな差異が認められない。

ITの急速な進展とブロードバンド時代の到来により、ネットを利用したコンテンツ配信や電子商取引が本格化するとともに、ビジネス方法関連発明の出願件数も急増しているが、現在のところ、これらはコンピュータ技術を利用しており、ソフトウェア関連発明としてカバーされるものが大半である。

#### 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 (資料3)

2000年に日米欧特許庁が実施した「ビジネス方法関連発明に関する比較研究」においては、仮想のビジネス方法関連発明に基づき、審査結果の比較研究が行われた。その結果、このようなソフトウェア関連発明としてのビジネス方法の審査実務については、日米欧の運用に大きな差のないことが確認された。特に、特許適格性の判断においては、むしろ米国の方が厳しい判断をしている場合もあり、日本において発明の定義があることによって、必ずしも特許適格性(発明の成立性)の判断が厳しくなっているわけではないことが示されている。

#### 米国特許(クラス705(注))に関する調査

##### ～実例による機械的比較分析 (資料4)

2001年に我が国特許庁が主として機械検索に基づく調査を実施し、米国のビジネス方法特許の分類とされるクラス705に分類される出願を日本の成立性基準に照らした場合、特許適格性(発明の成立性)の判断に差が出るかを分析した。この結果を見ると、ソフトウェア関連発明として実務上保護の要請の高いビジネス方法関連発明について、この分野において米国で特許されたものの殆どは、日本においても発明の成立性を満たす可能性が極めて高いことがうかがわれる。

#### (注)クラス705の定義

本クラスは、データ処理業務を行うための装置及びそれに対応する方法に関する一般的なクラスである。この装置又は方法は、企業の業務、管理、又は経営、若しくは金融データ処理のために特有に企画され、または利用されるものであり、そこではデータ又は計算業務遂行に関し大きな変化が生じるものである。

本クラスは、また、商品またはサービスの料金請求を決定するデータ処理や計算業務のための装置及びそれに対応する方法を含む。

## ビジネス関連発明三極審査状況

～個事例による比較分析（資料5）

2001年に我が国特許庁が、いくつかの代表的なビジネス方法関連発明につき、各国の審査状況を比較した。その結果によると、最終的な特許性判断については、概して米国が最も緩く（特許付与している例が多く）ついで日本、最も審査が厳格であるのが欧州であるといえる。この差は主に新規性・進歩性の判断の差によるものと思われ、特に日米においては特許適格性（発明の成立性）の判断に大きな差は見られなかった。

( 4 ) ビジネス方法特許の拡大 ( 今後の日米での差異が拡大する可能性について )

ソフトウェア関連でない、いわゆる純粋ビジネス方法について、日欧では特許適格性(発明の成立性)要件として技術的側面を有することを求めているため、特許を認めていない。一方、米国では、これについても特許を認める事例が見られる。ただし、その是非については様々な意見が提出されている。

純粋ビジネス方法の取扱い ( 資料6 純粋ビジネス方法の例 )

コンピュータ技術やネットワーク技術の一般化に伴い、実現手段ではなく、ビジネス方法自体に特徴があるビジネス方法関連発明や、ITを使わないビジネス方法自体(純粋ビジネス方法)の特許性をどう考えるべきかが問題となりつつある。

特許適格性(発明の成立性)につき、日欧は技術的側面を要件としているため、ビジネス方法それ自体は特許対象から除外されている。他方、米国は有用性があれば広く特許対象としているため、ビジネス方法それ自体についても特許付与が拡大していく可能性がある。現に、米国では「音楽を教える方法」や「心理分析方法」など、技術的思想とはいえないものに対しても特許が付与されている。

( 資料7 米国における技術に關係しない特許の事例 )

欧米での反応

(i) 米国 ( 資料8 )

「ビジネス方法特許は古くから存在する」「ビジネス方法とその他の方法発明との峻別は不可能である」など、ビジネス方法への特許付与を擁護する見解がある一方、「ビジネス方法に関しては、排他権の付与が創造を促すとは限らない」「現行法は、ビジネス方法発明の保護を想定していない」等、否定的な見解も強い。特に、Amazon.com の「ワンクリック特許」に対しては、ありふれた技術によって電子商取引の独占を図るものであるとの批判がネットユーザを中心に展開され、これに対し、Amazon.com 社 CEO ジェフ・ベゾス氏は、ビジネス方法発明及びソフトウェア発明につき、特許保護期間を、3～5年に短縮することを提言する等の動きも見られた。ビジネス方法特許への批判は米国内でも根強い。

なお「ワンクリック特許」につき、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は2001年2月、バーンズ社がワンクリック特許の正当性に疑義を生じさせる十分な異議申し立てをしたとして、類似システムの使用差し止めを命じた連邦地裁の仮決定を取消し、地裁へ差し戻した。

米国特許商標庁も、上記批判に応える形で、2000年3月にアクションプランを発表し、より厳格な審査体制を整備した。

2000年10月3日に米国議会に提出されたバーマン/パウチャー法案(成案にいたらず)は、ビジネス方法発明に対し、出願公開、異議申立手続の設定、サーチ実施の有無及びその範囲の開示義務、周知ビジネス方法の実行にコンピュータを利用した発明についての自明性の推定、無効性の立証責任の軽減、等の制約を

課すことを目的としている。この法案は、ビジネス方法の定義を試みている点でも注目される(注)

(注) 同法案におけるビジネス方法の定義は、以下のとおり。

(f)「ビジネス方法」という用語は、次を意味する

(1)以下のいずれかの方法

(A)ビジネスを実施する際に用いられる手法を含む、企業あるいは組織の管理、経営その他の運営; 若しくは

(B)財務データの処理;

(2)運動競技、教育若しくは個人の技能において使用される手法; 及び

(3)第(1)項に述べた方法又は第(2)項に述べた手法のコンピュータ支援による実行。

(g)「ビジネス方法発明」という用語は下記を意味する

(1)(ソフトウェア又は他の装置を含む)「ビジネス方法」である発明; 及び

(2)ビジネス方法であるクレームからなる発明。

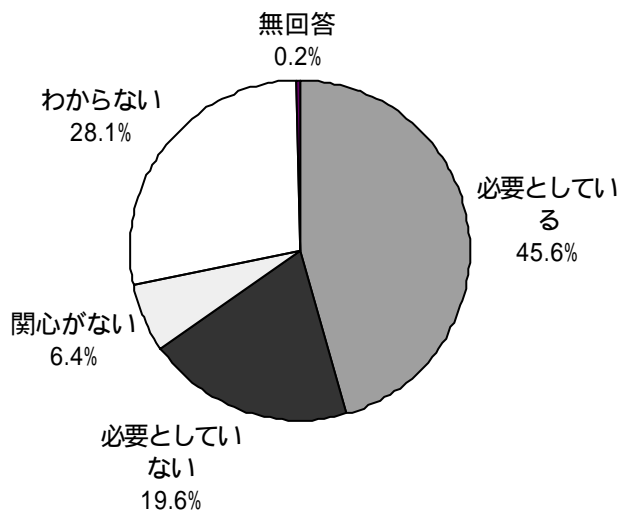
(ii) 欧州 (資料9)

ソフトウェア関連発明への特許付与につき、欧州委員会及び英国特許庁は、2000年にそれぞれ諮問を実施している。寄せられた意見としては、欧州 LINUX グループ等が独自に反対活動を行っているが、全体としてはソフトウェア自体への特許付与に対しては肯定的。ただし、ビジネス関連発明の保護に対しては根強い反対が見られる。

(参考) ビジネス関連発明の保護の必要性

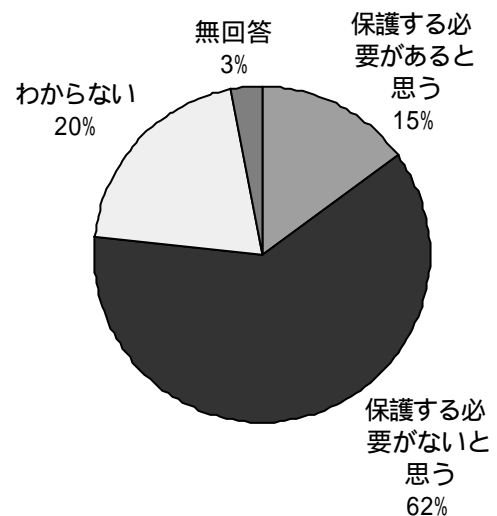
【コンピュータ等を用いた】

ビジネス関連発明の保護の必要性】



【コンピュータ等を用いない】

一般的なビジネス方法の保護の必要性】



平成11年 知的財産研究所「ビジネス関連発明に対する調査アンケート」集計結果より

( 5 ) 発明の定義をどう考えるべきか

発明の成立性(特許適格性)の判断基準となる発明の定義を、より柔軟な解釈が可能となるように見直すことにより、結果として特許による保護の対象が拡大されるような措置を講じるべきか。具体的には、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義する特許法2条1項の規定を見直すべきか。

見直しを求める見解

現行の特許法第2条第1項の発明の定義規定の見直しを求める見解からは、以下のような点が指摘されている。

現行特許法は、製造業の保護を念頭に制度設計されているため、コンピュータ技術の発展にともなうネット上のビジネスの拡大やサービス産業の発展に対応できていない。経済システムの変化に対応して規定を改正することが必要である。

他国の特許法と比較しても、発明を定義する日本の特許法の規定は稀である。例えば米国では、「新規かつ有用な方法及び発見」を特許対象としており、保護対象の拡大に合わせた柔軟な解釈が可能となっている。

金融ビジネス方法をはじめとするサービス分野の特許で日本は遅れをとっている。こうした分野の発展を後押しするとの産業政策上のメッセージとして、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作」に限定する特許法2条1項を見直すべきである。

改正不要との見解

現行の特許法第2条第1項の発明の定義規定の改正は不要とする見解からは、以下のような点が指摘されている。

コンピュータやネットワークを用いたビジネス方法を含め、ソフトウェア関連発明の特許適格性(発明の成立性)の判断は、発明の定義の弾力的解釈により現行の特許法下でも欧米と同じレベルである。

コンピュータやネットワークを用いないビジネス方法一般に対する保護の具体的な要請は少ない。逆にサービス分野での独占を強め、自由な競争を阻害するおそれについても考慮すべき。

「自然法則の利用」「技術的思想の創作」という発明の定義の要件は、抽象的なアイデアや人為的な取決めなどを排除する根拠となっているところ、これらの要件を取り払った場合には、保護対象が無制限に広がり、混乱を招くおそれがあるのではないか。

特許保護対象の規定については、現在 WIPO / SCP (特許法常設委員会) において国際的協調の観点から議論されており、その議論の状況を十分踏まえて対応すべきではないか。

他法令による保護の可能性 (資料 10)

なお、新規なビジネス方法を保護することにより、独創的なビジネス方法を構築するインセンティブを与えることが必要だとしても、必ずしも特許法による保護に直結する必然性はなく、保護対象の性格や競争に与える影響を勘案し、適切な保護態様、保護期間を定めることが可能なように、独自立法、不正競争防止法等、幅広い観点からの制度設計を検討するという方法もあり得る。

(i) 民法 709 条 (不法行為)

他人が費用や労力を費やして構築したビジネス方法を冒用し、その者と競合して営業する行為は、著しく不公正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害するものとして、不法行為を構成する場合があるのではないかと。ただし、民法 709 条による場合、損害賠償のみが認められ、差止請求が基本的に認められないことに注意が必要。

(ii) 不正競争防止法

平成 5 年改正で加えた商品形態のデッドコピー規制 (販売の日から 3 年間の模倣を規制) のように、他人のビジネス方法を冒用する行為を、公正な商慣習に反する不正競争行為として捉えるアプローチも考えられるのではないかと。不正競争防止法によれば、差止請求も認められることとなる。

(iii) 新たな個別法に基づく保護

ビジネス方法関連発明については、既存の法令の改正で対応することが困難な場合には、日本の半導体チップ法、種苗法、欧州のデータベース保護指令のような新たな個別保護法を制定することにより保護するというアプローチも考えられるのではないかと。