

## ビジネス関連発明の審査について

### 1. ソフトウェア関連発明としてのビジネス関連発明

ビジネス関連発明の実体は、「コンピュータ応用システム」に関する発明であり、特許要件（「発明の成立性」（発明に該当するか否か）、「進歩性」等）の判断は、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準に従って行う。

ビジネス関連発明と呼ばれるものの実体は、「コンピュータ応用システム」に関する発明である。従って、ビジネス関連発明は、ソフトウェア関連発明の一形態と位置付けることが可能であり、その特許要件（「発明の成立性」、「進歩性」等）の判断は、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準に従って行われる。

なお、コンピュータやネットワークを用いないビジネス方法は、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準ではなく、一般基準に基づきその特許要件が判断され、自然法則を利用していないものとして、特許法上の「発明」ではないと判断される。

### 2. 発明の成立性の判断

発明の成立性は、請求項に係る発明を全体として捉えて判断する。ビジネス関連発明については、あるビジネス・アイデアがコンピュータ技術を利用して具体化されており、使用目的に応じた特有のコンピュータ応用システムが構築されていると言える場合には、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとして、特許法上の「発明」に該当するといえる。

#### （1）発明全体としての判断

発明の成立性の判断にあたっては、請求項に係る発明からビジネス方法部分のみを取り出して発明を把握することはせず、請求項に係る発明を全体として把握し、把握された発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」にあたるか否かの検討を行う。

#### （2）ビジネス関連発明の成立性

あるビジネス・アイデアがコンピュータ技術を利用して具体化されており、使用目的に応じた特有の情報処理システム（コンピュータ応用システム）が構築されていると言える場合、そのようなコンピュータ応用システムは「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができ、特許法上の「発明」に該当する。

#### 【参考】（1）

ここでは「コンピュータ応用システム」に代表させているが、請求項の記載形式としては、「システム（装置）」の他、「システムの動作方法」、「システムを実現するためのプログラム」、「システムを実現するためのプログラムを記録した記録媒体」等が考えられ

る。

一方、請求項の記載から、具体的なコンピュータ応用システムが把握できない場合には、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということはできず、「発明」に該当しない。

### 3. 進歩性の判断

進歩性の判断においても、請求項に係る発明は全体として把握され、請求項に係る発明からビジネス方法部分のみを取り出して進歩性を判断することはない。具体的な進歩性の判断は、請求項に係る発明（コンピュータ応用システム）に、公知／周知のシステム化技術、ビジネス手法等に基づき当業者が容易に想到できたことの論理づけができるか否か（「容易想到性」）により行う。

#### （1）発明全体としての判断

発明の進歩性についても、発明の成立性と同様、請求項に係る発明（コンピュータ応用システム）を全体として把握し、判断する必要があり、請求項に係る発明からビジネス方法部分のみを取り出して進歩性を判断することはない。

#### （2）容易想到性としての進歩性の判断

進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願当時の技術水準を的確に把握した上で、公知／周知のコンピュータ応用システム、システム化技術、ビジネス手法、商慣行等に基づいて、当業者が本願発明（「コンピュータ応用システム」）に容易に想到できたことの論理づけができるか否か（容易想到性）により行う。 【参考】（2）

#### （3）具体的判断手順

##### 発明の把握

請求項に記載された事項に基づいて、請求項に係る発明を把握する。

##### 論理づけに最も適した引用例の選定

本願発明と対比される公知の引用例としては、例えば次のものが選定される。

- ・ 類似した公知のコンピュータ応用システム
- ・ 類似した公知のビジネス手法

特許法29条2項では、「...前項各号に掲げる発明に基づいて...」と規定されているが、容易に思いつくような発明を特許すべきでないという同項の趣旨に鑑み、公知の「発明」を柔軟に解釈し、ビジネス手法や通信規約等の（発明でない）公知事実も含み得るとすることは妥当であると考えられる。（参考：「特許法概説」，吉藤，熊谷，第13版，135頁（F））

##### 本願発明と引用例との対比と相違点抽出

本願発明のコンピュータ応用システムと引用例（類似した公知のコンピュータ応用システムまたは類似した公知のビジネス手法）との対比を行い、一致点・相違点を明らかにする。その結果抽出される相違点としては、次のようなものがある。

- ・ システム化の有無
- ・ システムの構成要素上の相違部分

#### 論理づけ

抽出された一致点、相違点を基礎として、引用例として選定された「類似した公知のコンピュータ応用システム」又は「類似した公知のビジネス手法」に対して、公知のコンピュータ技術、公知のシステム化技術、公知のビジネス手法、商慣行等に基づき、一般的なシステム化やシステム上の設計変更等を行うことにより、本願請求項に係る発明である「コンピュータ応用システム」に容易に想到し得たことの論理づけを試みる。

ビジネス関連発明であっても、引用例との一致点、相違点の抽出後、それぞれの相違点について個別に判断することにより、結果的に本願請求項に係る発明全体の容易想到性が判断されるという進歩性判断手法の基本的考え方は他の分野の発明と同じである。

その結果、上記論理づけができた場合は進歩性が否定され、論理づけができなかった場合は進歩性ありと判断される。

#### (補論) 「新規なビジネス方法を公知の手法でシステム化した発明」の進歩性

既に述べたように、審査においては、請求項に係る発明を「全体として」把握し、ビジネス方法とシステム化手法に分けて認定することはない。新規なビジネス方法を公知の手法でシステム化した発明の進歩性は、システム化の結果得られたコンピュータ応用システムが公知のシステム化技術やビジネス手法等から容易に想到し得るか否かで判断される。

ここで、ビジネス方法が新規な場合には、それをシステム化したコンピュータ応用システムは、一般に「新規な発明」となるものと考えられるが、「進歩性」が認められるか否かは別論である。公知のシステム化技術やビジネス手法等から容易に想到し得たとされる場合もあり得るし、容易に想到することはできないと判断され、進歩性が認められる場合もあり得る。ただし、ビジネス方法が非常に独創的である場合には、そのビジネス方法をシステム化した発明についても、容易に想到することはできないとして、進歩性が認められる可能性が高いといえるであろう。

平成12年審査基準抜粋

(1)第 部第1章2.2.1(「発明」であることの)基本的考え方

「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。

(「3.事例」の事例 2-1～2-5 参照)

(説明)

「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」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されることをいう。

そして、上記使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができるから、「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」場合には、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。」

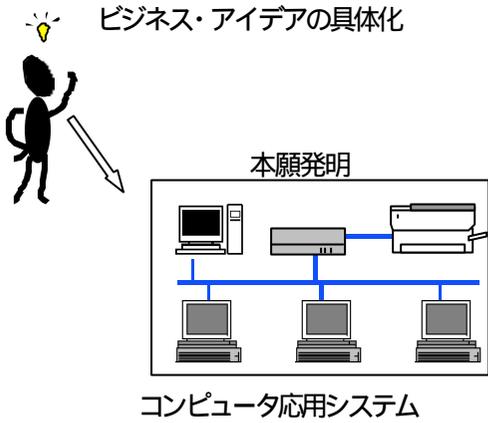
(2)第 部第2章2.3.1(進歩性の)基本的考え方

「進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。」

(3)第 部第1章2.3.1(進歩性の)基本的な考え方

「所定の目的を達成するためにある分野に利用されている方法、手段等を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは、ソフトウェアの技術分野では普通に試みられていることである。したがって、種々の分野に利用されている技術を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の範囲内のものであるから、組み合わせや適用に技術的な困難性(技術的な阻害要因)がない場合は、特段の事情(顕著な技術的效果等)がない限り、進歩性は否定される。」

# ビジネス関連発明の特許要件審査フロー



「発明」であるか否かの判断  
請求項から「コンピュータ応用システム」が把握できるか？

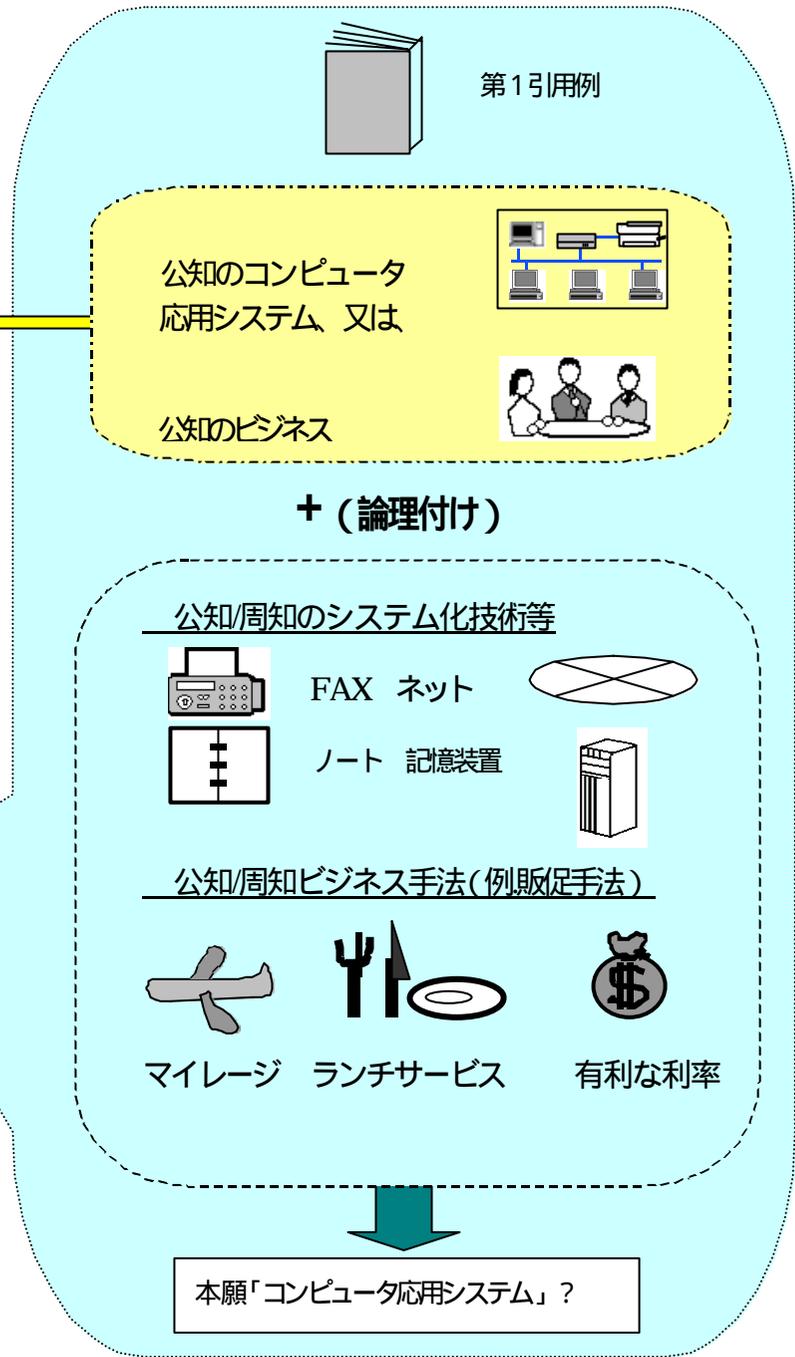
YES

本願発明の把握と引例との対比

相違点抽出  
(システム化の有無、構成要素上の相違部分)

論理づけ  
(公知のシステム化技術、ビジネス手法、商慣行等から本願発明に容易に想到できたか)

論理づけができない	進歩性あり
論理づけができた	進歩性なし



## ビジネス関連発明の進歩性の判断例

