ビジネスモデル特許が与える影響
—ビジネスモデル特許の保護とその関わり—

加藤光宏

クロスボーグー、共同行為に対する侵害成否の問題など、まだ不透明な部分も存在するものの、審査基準の見直し等により、ビジネスモデル特許を保護するための土壤は、ある程度、整ってきた。

ビジネスモデル特許は、ビジネスのインフラを保護することにより、実質的にビジネスを独占的に保護し得るという点で、従来の特許とは異なる意義を有している。こうした特徴は、企業に出願、権利行使の戦略の変革を迫っている。

従来、特許と無縁であった部門、企業も、特許を無視することはできなくなってきた。出願時には、自社の事業にとっての有用性の見極めが、従来以上に重要となる。また、スタンダード化を視野において権利行使も望まれる。

キーワード：ビジネスモデル特許、クロスボーグー、共同行為、審査基準、特許法改正、権利行使、スタンダード

1. はじめに

1998年夏、有名なステートストリートバンク事件の判決をきっかけとして始まったビジネスモデル特許ブーム。当時は、ビジネスモデル特許について質問会論であった。それから3年半、ビジネスモデル特許については様々な動きがあり、様々な意見が交わされてきた。

本稿では、まず、ビジネスモデル特許の経緯について概要を紹介し、現状を整理するとともに、ビジネスモデル特許が与える影響についての私見を述べる。

2. ビジネスモデル特許の経緯

2.1 ブームの始まり

日本でビジネスモデル特許ブームに火がついたのは、ステートストリートバンク判決から遅れること1年、1999年の夏頃であった。

「ビジネスの手法も特許で保護される」という、あたかも特許の保護対象が広がるかのような印象を与える報道がなされ、大きな話題を呼んだ。言うまでもなく、特許は技術的なアイデアを保護するものであるから、ビジネスの手法自体は保護されない。ビジネスのアイデアを、例えば、インターネット上のシステムとして構築した場合に、そのシステムが特許で保護されるに過ぎない。当初は、この点が十分に理解されないまま報道されたため、上述の誤解を招いていた。

こうした誤解とは別に、ビジネスモデル特許については、種々の議論が交わされた。その中心は、概して「こんなものがなぜ特許に？」という内容である。ここには、二つの主題が含まれている。一つ目は、特許の成立性の問題、つまり、ビジネス関連発明を特許の保護対象すべきか否かという議論である。二つ目は、新規性、進歩性の問題であり、例えば、既存のビジネス手法をシステムとして構築しただけのものに新規性、進歩性を認めないとやむを得ないという議論である。

当時は、否定的な意見が比較的多かったように見受けられる。ビジネス関連発明は、従来の純粋技術的な発明とは異質のものであり、特許を与えて保護すべきではないという論調のものである。既存のビジネス方法を単にシステムとして構築しただけの発明に特許を与えることにより、ビジネス全体を無用に混乱させるという意見もあった。

ビジネスモデル特許を認知する意見は多数存在したが、積極的に推進すべきという意見ではなく、米国が進めている以上、それに遅れをとってはならないという考え方が中心だったように思われる。

確かに、ビジネスモデル特許ブームは米国主導で始まった。が、米国ですら、ビジネスモデル特許に否定的な見方も存在した。例えば、ワンクリック特許で有名なアマゾン・ドット・コムのCEOであり、「ビジネスモデル特許は他の種類の特許とは異なるため、3年程
度に保護を短縮してもよいのではないか」という意見を述べている程である。

いずれにしても、特許の世界に、ビジネスモデル特許という新しい活用法が登場したインパクトは大きかった。「ビジネス自体が特許になる」という誤解も作用して、多数のビジネスモデル特許が出願された。営業、経理など、従来は特許と無縁だった部門も含めてアイディアを出し、出願する体勢を採った企業もある。このような、どういったものが保護され得るのか、どれほど有効な権利を取得されるのかが不明なまま、出願先後のケースがあり、いわゆる乱雑とも呼ばべき状況にあった。

2.2 特許庁の動き

こうした状況の中、特許庁は、ホームページを通じてビジネスモデル関連発明についての見解を表明していった。

1999年には、「余分なビジネス自体が特許になる」という誤解を解消する内容を公開している。日本では、少なくともコンピュータを利用したシステムとしての構成が必要であり、純粋なビジネス方法は発明として成立しないことが表明された。

ちょうどこの時期、2000年6月に、米米欧の特許庁による「三極専門家会合」が開かれ、ビジネスモデル特許についての検討が行われた。検討は、2つの仮想事例について、特許されるかどうかを米日がそれぞれ具体的に判断し、その判断結果を比較するという方法で進められた。比較結果に基づき、米国の判断基準に大きな差違はないとのコメントが出されている。

この比較結果について、筆者は、次のように考えている。

仮想事例1は、ユーザがオンラインショッピングでたまったポイントを第三者に贈答可能なシステムに関するものである。このシステムについて、6つのクレームが用意され、それぞれ特許になるか否かの判断が行われた。

注目したいのは、保護対象になるか否かの判断である。日本は、4つのクレームについて、「コンピュータを利用したシステムとして構築されている」という理由で発明に該当すると判断した。これに対し、米国は、保護対象となり得るのは1つのクレームだけであり、他の5つは保護対象とならないと判断した。

米国では、コンピュータを利用しているか否かは問題ではなく、「有用であるか否か」という観点で保護対象を判断する。保護対象になると判断されたクレームでは、「贈答されたポイントを商品に交換することができる」ことが明記されているものの、他のクレームでは交換について何ら記載されていなかった。ポイントを贈答しただけでは、何ら実用的な価値を与えたとはいえないと、有用ではなく、保護対象にはならないと判断したのである。

ビジネスモデル特許について、米国は、コンピュータシステムとしての構成を要求しない点で日本よりも保護範囲が広いが、有用性を追求する点では日本よりも厳しいとされる。このように、保護対象となる範囲について、日本と米国では、判断基準の相違がある。

ビジネスモデル特許は、インターネットを利用してグローバルに展開可能なシステムとして構築されることが多い。こうしたグローバル性を考慮すると、上述した判断基準の差違は、無視できないと思われる。

これらのコンテンツ公開に続き、特許庁は、2000年12月末に新たな審査基準を公開した。

少なくともこの時期になると、日本において純粋ビジネスは特許の保護対象とはならず、ビジネス関連発明が保護されるためには、システムとして構築することが必要であると考え方がきっかけされていった。

この審査基準は、こうした考え方を明記するとともに、ビジネス関連発明について、新規性、進歩性という特許要件の判断基準の明確化を図ったという位置づけにある。更に言えば、ビジネスモデル特許を適切に保護するための土壌作りを図ったと考えることもできる。

審査基準の概要は、次の通りである。

まず、この審査基準では、「プログラム」を物の発明としてクレームすることが可能となった。インターネットなどを利用したシステムとして構築されたビジネス関連発明は、これによって、プログラムとしてクレームすることが可能となり、より実用的な形での保護を受けるようになった。

一方、この審査基準では、ビジネス関連発明についての進歩性の要件が明確化された。進歩性とは、いわゆる当業者が容易に思いつく程度の発明は、特許を受けられないとする規定である。

従来、当業者としては、出願された発明に関連のある単一の技術分野の者が想定されていた。ところが、この判断基準では、進歩性を認めることが適切ではないと考えられる発明、つまり、既存のビジネスを単に
システム化したに過ぎないビジネス関連発明において進歩性を認めざるを得ないことになってしまう。ビジネスに関する知識を持った者を当業者と考えれば、そのような当業者にとってはシステム化することは容易ではない」となり、進歩性を満たすことになり、逆に、システムに関する知識を持った者を当業者と考えれば、「そのような者が、このようなビジネスを思いつくことは容易ではない」となるからである。

そこで、この審査基準では、コンピュータに関する知識のビジネス関連発明において、出願されたビジネスに関する知識と、コンピュータに関する知識を併せ持つ者を当業者と判断することにした。この結果、既存のビジネスをシステム化しただけの発明は進歩性を有しないことが明確になった。ビジネス関連発明が進歩性を有するというためには、既存のビジネスから容易に思いつくことができない程の新めなビジネス上のアイデアに基づいていること、またはシステム化するに当たって従来とは異なる技術を用いていることのいずれかの要件を満足していることが必要となる。

特許庁のこうした動きにより、ビジネス関連発明について、保護可能な範囲、その判断基準がかなり明確となってきた。これと併せて、特許庁は、ビジネス関連発明に新たな特許分類を付与することとし、審査者および第三者にとっての調査の便宜を図った。

また、ビジネス関連発明の審査の質向上させるため、先行技術に関するデータベースの拡充を図ってきた。

2.3 特許法改正

現在、特許法の改正が検討されている。本稿が公表される頃には、公布されている見込みである。

法改正は、ビジネスモデル関連発明の保護にのみ主眼を置いたものではないが、その関わりは大きい。

まず、改正法では、コンピュータプログラムを物として扱うこと、およびその実施行為を明記している。ビジネスモデル特許をプログラムとしてクレームすることは、先の審査基準で明記されたが、法律上もそれが明確になり、権利範囲の明確化も図られた。

また、改正法では、特許権の間接侵害行為が拡充されること、ビジネスモデル関連発明についても、実用面で権利行使の幅が拡がったと考えることができる。

この法改正により、ビジネス関連発明に特許を与える、保護するという枠組みは、概ね整ってきたように思われる。

2.4 ビジネスモデル特許関連の事件

次に、現実の事件でビジネスモデル特許の経緯を追ってみる。

まず、ビジネスモデル関連発明の成立性についての事件として、「婚禮引き出物の贈呈方法（特許第3023658号）」、「振込処理システム（特許第3029421号）」について紹介する。いずれの特許も、異議申立がなされ、その決定が出されたところである。

「婚禮引き出物の贈呈方法」特許は、婚禮引き出物の贈呈リストを業者に委託すると、そのリストに指定された通りに引き出物が配送されるという内容である。この贈呈方法は、コンピュータを利用したシステムでなく、純粋なビジネス方法として記載されている。

この特許が成立した当初は、「なぜこのような純粋ビジネスに特許が成立したのか?」との議論が巻き起こった。結果、このビジネス方法は、特許法でいう発明には該当しないと判断され、2001年5月に取消決定がされた。

純粋ビジネスには特許を与えないとする方針が明確になったと言える。

「振込処理システム」特許は、仮想口座特許としても知られており、住友銀行（現三井住友銀行）が取得した。

これは、契約者に振込専用の仮想口座を設定することと、振込者の確認を容易にするシステムに関する特許である。

これに対し、2000年10月に、同様のサービスを提供している他の都市銀行が異議申立を行ったが、2001年12年に維持決定がなされた。ビジネス関連発明であっても、システムに基づいて構築されていれば特許を取得できる好適な事例と言えよう。

ビジネスモデル特許に基づく権利行使が行われた事例もある。「インターネットの時限利用課金システム（特許第2939723号）」事件である。

この特許は、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するシステム、つまりプリペイド方式のインターネット接続システムに関するものである。

特許権者がインターネットチャネルのライセンシーフィックス社は、この特許について、「パスワードを利用して認証を行うインターネット上のサービス全てが権利範囲に含まれる」と主張し、数社相手に訴訟を提起した。これに対し、東京地裁は、2000年12月に、同社の仮処分申請を却下する決定を下した。同社の主張は、特許の拡大解釈であり、認められないというのが理由である。

この決定は、当然のことではないが、ビジネスモデ
ル特許についても、権利範囲の判定は、従来の特許と何ら変わらないことを示している。

3. ビジネスモデル特許の現状

3.1 ビジネスモデル特許の保護について

先に説明した種々の動きにより、現在の日本では、ビジネス関連発明を適正に保護するための地盤が整ってきていると考えられる。適正にとるには、必ずしも広いという意味ではない。特許として保護される対象、その権利範囲が明確であること、それが従来の特許制度としての枠を大きく逸脱していないことを意味する。

ビジネスモデル特許として保護される判断基準が明確化されたこと、少なくとも国内については、ビジネス与える無用の迷惑は、抑えられているわけではない。例えば、既存のビジネス自体をシステム化したものに特許が成立しないのであれば、少なくともこの範囲でビジネスを行う限り、特許権侵害で訴訟される恐れは少ないことになる。

また、判断基準が明確になったことで、ビジネスモデル特許として成立するか否かが不明のまま動向がみかられるであろう。

一方、純粋ビジネス自体は保護されないことが明確となった。従って、ビジネス上のアイディアについては、特許による保護を受けられるものか否かの見極めを行うことが、必要となってくる。

3.2 ビジネスモデル特許に残された問題点

ビジネスモデル特許については、従来、懸念されていながら、未解決の問題がいくつか存在する。

第1は、クロスボーダーの問題である。
ビジネス関連発明は、インターネット上のシステムとして構築されることも多い。インターネットはグローバルにアクセス可能であるから、外国に設置されたサーバを日本向けのサービスを提供することもできる訳である。このような場合に、外国に設置されたサーバを日本特許権で抑えられるのか？これがクロスボーダーの問題である。この問題については、多くの検討がなされているが、明確な結論は出ていない。

かかる場合に、特許権侵害となるかという問題に関して、SOFTIC SYMPOSIUM 2001で、弁護士の水谷直樹先生は、「特許権の効力が、我が国内限りとされていことからすると、かなり困難ではないかと考えられる」と述べており、一般的にも、このような否定的な見解がある。

これに対し、米国では、271条(b)で「積極的に特許の侵害を引き起こさせた者は、侵害者として責任を負わなければならない」と規定しており、いわゆる教唆侵害を認めている。これは、米国以外でなされた行為であっても、米国での侵害を引き起こさせるものであれば、米国特許権の侵害を認めることができると言釈されている。

従って、日本の特許だけを調べて侵害している恐れがないと判断し、ビジネスを開始しても、米国の特許権侵害として訴えられる可能性があるのである。このように、クロスボーダーの問題は、権利行使をする時だけでなく、権利行使される側にも深刻である。

第2は、共同行為の問題である。
一般に特許権侵害は、クレームに記載された特定要件を全て満足する物なり行為なりについて成立する。ところが、インターネットなどのシステムを前提とし、て成立するビジネスモデル特許では、複数のサーバが連携して、一つのビジネスを実現する場合である。

例えば、商品のカタログをWebページで提供して、オンラインショップを実現するビジネスを考えると、カタログを提供するサーバ、商品の注文を受け付けるサーバ、課金処理をするサーバなどが連携してこのビジネスを実現する場合がある。そして、これらのサーバが複数の者によって運用される場合がある。

このように、クレームに記載された行為は複数の者が共謀して行った場合に、この複数の者に対し、個人または共同で侵害を訴追することができるか？これが共同行為の問題である。

もちろん、この問題は、クレームの作り方によってある程度回避することは可能であるが、現在の分散処理技術の進歩、インターネットで種々のサーバにより提供されている機能を考えると、単にクレームの作り方だけでは回避されない状況も生じ得る。

この問題についても、現時点では明確な回答は得られていない。各サーバの運用者を個人で訴追するためには、間接侵害が成立する必要があるであろう。

共同で訴追するためには、各人の間に、全体として一体となっていることが、程度の結びつきがあることが必要と言えている。つまり、各人が自分の行為が特許の一部に該当していることを認識しているだけでなく、他の人及びの行為についても相互に認識しており、更に、全体として特許発明を実施していることを認識していることが必要と言われている。例えば、複数の者が業務契約を締結した上で、ビジネスを展開している場合は、これに相当する。

しかしながら、現実に複数の者によって提供される行為は、必ずしもこうした明示的な連携行為には限られない。また、その一部を各家庭で個人が行っている
という場合も想定される。

現在、検討されている法改正では、間接侵害の規定が拡充された。この規定により、こうした複数の者がによる分散行為への対処が、ある程度は可能になると思われるが、その有効性はまだ不透明な状況にある。

私見であるが、第3として、国際調和の問題を挙げたい。

近年、特許制度については国際調和が図られつつある。しかし、ビジネ関連特許について見れば、十分とは言えない。先に説明した通り、発明の成立性を採ってみても、日本と米国とは相違が存在する。

例えば、米国では「有用性」を満たさないとして特許をされない発明が、日本では「システムとして構成されている」というだけで有用性をそれほど問われないまま特許される可能性がある。逆に、日本では「システムとして構成されていない」として特許されない発明が、米国で特許される可能性もある。このようなある発明が、国によって保護されたり、保護されなかった状態が生じている。

従来の発明についても、こうした差違は当然に存在したが、クロスボーダーの問題が比較的生じにくい状況下では、かかる差違は、大きな問題とはなり得なかった。

これに対し、対義関連発明は、グローバルに実施される可能性があり、上述したクロスボーダーの問題が生じ得る。従って、ある国で保護対象として認められないからといって、他の国でも保護されないとは言えないという現状は、ビジネスを行う上で、危険な状態にあうと言えよう。特許で保護されないはずの行為を実施しているだけで、他の国との特許権侵害に相当する行為を行っている可能性が生じるからである。

従って、ビジネス関連発明については、他の分野に比べて、保護範囲の国際的統一を図っていく必要性が強いと言えるのではなかろうか。

4. ビジネスモデル特許が与える影響

4.1 ビジネスモデル特許の意義

ビジネスモデル特許についての経緯、現状、および問題点を見ると、ビジネスモデル特許の意義というもののが示めて疑問として浮かんでくる。ブームの当初、「ビジネス自体が特許になる」「ビジネスモデル特許を取られると、ビジネスが独占されてしまう」などのセクショナルな報道がなされていた。しかし、現実には、従来の特許とそれほど大きく変わるものではないように見える。要するに、特許の新しい活用法が提案されたということであり、「インターネットなどを利用したビジネス上のシステム」という、今までで目を向けられていなかった分野での特許の活用方法がビジネスモデル特許である。

では、ビジネスモデル特許の意義は、それほど大きなものではないのか？

答えは否である。ビジネスモデル特許は、ビジネスを行うインフラ部分に対して与えられる特許であるという点で大きな意義を有している。従来の特許が、製品や方法など、ビジネスの対象となる部分を対象としていることが多かったのとは、異なっている。

現在、ある種のビジネス分野では、インターネット、コンピュータなどを抜きにしてはビジネスを行うことができない場合がある。このような状況下で、ビジネスを行うための土俵をも言える部分に、ビジネスモデル特許が成立すると、特許権者は、実質的にそのビジネスを独占する可能性が生じるのである。こう考えると、ブーム当初に騒がれた、「ビジネスが独占されてしまう」という噂も、あらが誤りではないと言えよう。

4.2 出願戦略への影響

ビジネスモデル特許の意義を考えると、ビジネスを行う上では、そのインフラに相当する部分を、ビジネスモデル特許で保護するよう出願戦略を立てていくことが必要となる。

ビジネスを実行するためのインフラ部分に関する特許であるから、業界、経理など従来、特許とは無縁だった部門からのアイディア抽出が重要となる。また、銀行、保険会社など、従来、特許とは比較的無縁だった企業も特許出願を進めていく必要が生じよう。

ここで、ビジネスモデル特許は、純粋な技術開発よりももアイディア勝負という性質が強いため、アイディアを抽出するための体制を企業内に一旦整えれば、出願可能なアイディアは比較的容易に得られると思われる。

問題は、これら多数のアイディアのうち、何を出願するかである。多数のアイディアを全て出願していっては、出願費用の負担が大きくなりすぎる。事業上、有用な特許を取得していく必要がある。

まず、自社が実施する予定があるビジネスについては、特許による防衛を図る必要があるであろう。この場合、そのビジネスの中核のアイディアを守る単一の特許を出願するだけでは不十分で、周辺のアイディアについても特許出願し、多角的に保護していく必要がある。

その一方で、自社が実施予定にないビジネスについては、出願の価値をよく見極める必要がある。自社が将来実施する計画にあるのか？自社が実施しないとし
ても他社にライセンスすることができるのか？という見極めである。

従来は、事業計画に基づいて技術開発が進められてきた。従って、技術開発の成果として得られた発明は、
上述の検討をするまでもなく、特許出願に値すること
が多かった。

これに対し、ビジネスモデル特許の場合には、「新規なビジネス」としてのアイディアが多いだろうから、
出願時における見極めが、従来に増して重要になるものと思われる。

4.3 権利活用への影響

ビジネスモデル特許は、インフラ部分に与えられる
権利であるが故に、権利の活用方法についても留意し
なければならない点がある。

特許権というものは、本来、独占権であるから、商
品やサービスに対する選択の余地を消費者から奪うも
のであると言える。ところが、ビジネスモデル特許は、
先に説明した通り、実質的にビジネス自体を独占する
という面を有しているため、消費者への束縛感は、従
来よりも強いのではないだろうか。

例えば、米国のアマゾン・ドット・コムという企業は、
自社の特許権を使用したことがきっかけとなって、消
費者の不満運動を招くという裏目にある。このように、ビジネスモデル特許は、その権利行使
の仕方によっては、例え、それが正当な権利行使であっ
ても、他社をビジネスから排除しようとしているかの
ように消費者に映る可能性がある。

こうした特徴を考慮して、ビジネスモデル特許につ
いては、他社に積極的にライセンスすることで、スタ
ンダード化を図ることが有効であると言われている。
こうした動きが重視されるのもビジネスモデル特許の
特徴と言えよう。

5. まとめ

以上、ビジネスモデル特許についての経緯、現状お
よび影響について述べてきた。

現状では、ビジネスモデル特許には、まだまだ未解
決の問題が残されており、権利の有効性についても不
透明な部分が存在する。

しかし、ビジネスモデル特許は、ビジネスのインフ
ラ部分を保護し、実質的にビジネスを独占し得るとい
う点で大きな意義を有しており、積極的に出願してい
くことが適当と思われる。

今後の法改正、事件など、ビジネスモデル特許に関
連した動きを注視しつつ、企業内の体勢を柔軟に適応
させていくことが重要と言える。

KATO (Meisei International Patent Firm (MITSUI SUMITOMO BANK Bldg. 7F, 18-19, Nishiki,
2-Chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0003))

Abstract: The basic underpinnings for protecting the Business Method Patent is accomplished at
some level by the revision of the patent examination guideline and other efforts. Some problems
such as an infringement of “Cross Border” or “Joint Infringement”, however, still remain unsolved.
BMP has the different influence from traditional patents in respect that protecting the infra-
structure of business could substantially allow a patentee to monopolize the business.

Consequently, many companies are required to change a patent strategy to consider both filing
and executing a patent's right.

Even those companies or departments, which have had no interest in a patent till recently, are now
beginning to recognize its value.

In respect to the filing, it becomes more important to find out if the invention would be invaluable
enough based of their business plans. Furthermore, it is required to execute a right bringing the
standardization into view.

Keywords: Business Method Patent / Cross Border / joint infringement / Examination Guideline /
Revision of Patent Law / Enforcement / Standard