

トピック

ビジネスモデル特許の功罪

青柳武彦 (教授)

突然の訴訟合戦

米国では、1999年にいたって突然のようにビジネスモデル特許に関する訴訟合戦が始まった。ビジネスモデル特許はビジネスを遂行する手法、すなわち、アイデア全体に対して与えられる特許である。したがって個別のソフトウェア、ハードウェア等システム構成要素の如何にかかわりなく成立するのでカバー範囲が極めて広く、侵害事件が起こりやすい。

10月にはアマゾン・ドット・コム社がネットワーク上の販売方法に関するワンクリック特許¹に関して、ライバル企業であるバーズ&ノーブル社の行っているサービス「エクスプレスレーン」が特許権侵害であるとして提訴した。同じく10月、プライスライン社はエクスペディア社が提供する「ホテル・プライス・マッチャー」がリバースオークション³の特許を侵害しているとして、同社及びその親会社のマイクロソフト社を連邦地裁に提訴した。

リバースオークションとは、買い手が希望する買い値を提示、多数の売り手が売り値を申し出て競合し、提示された希望買い値または最低の買い値を申し出たものがこれを落札するというものである。単なる引き合いではなく確定申し込みであるから、これを引き受ける人が出てきたら契約は成立する。

この他にも多くの訴訟が行われており、最近では、いささか泥沼合戦の様相を呈している。

日本へも飛び火

この問題は対岸の火事ではなくなった。最近、(株)インターナショナルサイエンティフィックがインターネット上に次のような告示を出して話題を呼んでいる。曰く、「インターネット上でIDとパスワードを

使い、接続に対して時間単位の課金、コンテンツ販売、ショッピングモールを運営している方は、弊社のビジネスモデル特許に抵触します(後略)」。同社は、既に米国特許及び日本国特許を取得済みとのことである。もし法律的問題もすべてクリアされてこの通りに実行されると、ほとんどのISPによるサービス及びインターネット上の電子商取引の多くのケースが該当してしまうので、極めて莫大な金額の利害衝突が起こることになる。

批判の嵐

こうして、ビジネスモデル特許権者が、次々に競合者を相手取って侵害訴訟を起こしている現実に対して、米国のネットワーク利用者から電子商取引の健全な発展を阻害するものとして猛烈な批判が吹き出た。現実には米国のB to C マーケットでは、既に上位7社⁴による寡占化が進行中であり、その手段は、IPOにより獲得した豊富な資金によるマーケティングと、このビジネスモデル特許による競争制限的行為なのである。例えば、アマゾン・ドット・コム社が「ちょっとした工夫」に過ぎない特許を振りかざして、同様な工夫をしているライバル企業のシステムを差し止めてしまった。このような行為はフェアではないし、健全な競争を阻害すると市民の反感を買うことになり、ボイコット運動までが起こってしまった。

このような消費者の動きに恐れをなしたためかどうかは不明だが、アマゾン・ドット・コム社のベゾス会長は次の3点を提唱している。

特許は少数、上質、短期(3~5年)を原則とする認定に際して1ヶ月の公告期間を設ける
既存の特許にも新規定を遡及適用する
は、法の安定性を阻害することになるので困難

であるが他は一考に価する。しかしベゾス会長が既に取得した特許を返上したとか、誰にでも安価に提供することに方針を変更したなどという話を筆者は聞かない。

米国のプロ・パテント政策

このような混乱の背景にあるのは、プロ・パテント(知的財産権保護強化)政策を背景とした特許の対象性の拡大である。もともと米国は建国以来プロ・パテント政策の国であったが、1929年の大恐慌以来、大企業による独占の弊害を排除するために、およそ半世紀もの間反トラスト法運用を中心としたアンチ・パテント政策がとられてきた。

しかし、レーガン政権(1981~89年)時代に米国産業の国際競争力低下に対する危機感が大きくなってきた。ジョン・ヤング⁹はレ・ガン大統領の求めに応じて「産業競争力に関する大統領諮問委員会」委員長に就任し、1985年1月、米国の競争力強化のために「知的財産権保護強化のための国内法改正の勧告」と「GATT等の多国間交渉、或いは二国間交渉による国際的な知的財産権保護の改善の提言」を行った。このヤング・レポートを契機としてプロ・パテント政策への転換が行われ、ブッシュ政権及びクリントン政権にも引き継がれ、1993年には、クリントン大統領の「米国の経済成長のための技術政策」が発表された。

こうした流れの中で、1994年に特許商標庁は新たな審査基準を発表した。新審査基準では特許適格性の要件が大幅に緩和された。また、新規性、非自明性(Non Obviousness)及び記載要件を中心に審査をすることになった。そのためビジネスモデル特許の申請が相次ぎ、特に新設された「クラス705」⁹カテゴリーには申請が殺到した。しかし1998年までは、この権利を行使して侵害訴訟に踏み切る企業はほとんど現れなかったのである。

ビジネスモデル特許が脚光を

侵害訴訟の泥沼合戦が始まるきっかけとなったのは98年の「ハブ&スポーク特許事件」⁹の判決である。この判決により、それまで信じられてきた、ビ

ジネス方法は特許の対象にはならないというホテル・セキュリティ事件⁹の判例が、誤った解釈であることが明らかになった。

1996年、ステート・ストリート銀行は、ハブ&スポーク特許の実施権取得を求めて特許権者シグナチュア社と交渉を行っていた。この特許は、複数の投資信託(ファンド)を自転車の車輪のスポークのように、中心のハブに擬せられるポートフォリオに有機的に結び付ける情報処理システムに関するものである。なお、シグナチュア社は本特許を日本でも出願したが、1999年9月24日付けで拒絶されている。拒絶理由は、「出願内容はコンピュータが本来持っているデータ処理機能の一つの利用形態に過ぎないこと、しかも特定の金融サービス及びそれに必要な会計・税務処理の要件をそのままシステム化したに過ぎないから、技術的思想の創作ということは出来ない」というものである。

ステート・ストリート銀行は、シグナチュア社との交渉に行き詰まった結果、一転してビジネス方法は特許の対象とならないはずと主張、連邦地裁に特許権無効確認訴訟を提起して勝訴した。シグナチュア社は直ちに米国控訴審巡回裁判所CAFC⁹に控訴し、結局、1998年7月23日には本特許を有効とする判決¹⁰を獲得して、逆転勝訴したものである。

CAFCは当該判決の中でホテル・セキュリティ事件に言及して、「ビジネス方法除外」の判例などは実は存在しなかったと述べた。すなわちセキュリティ事件の判決は、ビジネス方法が特許の対象たり得ないから無効とされたのではなく、この経理処理方法は既に社会において公然と知られている実務であるということで新規性に欠けており、かつ発明とも認められないから無効とされたのであると述べた。ステート・ストリート銀行はさらに合衆国最高裁判所に対して上告申請を行ったが、1999年1月13日、最高裁はこれをコメントなしで却下した。

これにより、有用で、具体的で、かつ有形的効果をもたらす性格のビジネスモデルは、特許として成立することが判例として確定した。

米国でビジネスモデル特許が注目されている背景

米国で、このように世界にさがけてビジネスモデル特許が注目されるにいたったのは、基本的には知的財産に関する法律的権利と義務の意識の高い米国のビジネス社会の風土によるもの、及び米国の知的財産権保護の姿勢によるものということが出来るが、それ以外にもいくつかの事情がある。

まず米国では弁護士の数(日本とは桁違いに多く、約92万人もいるため競争が激しい)彼らは積極的に特許訴訟の種になりそうな案件を発掘してまわる。日本には、弁護士と弁理士を合わせても約2万人しかいない。しかも、これまでの長い間、自主規制により広告宣伝活動が出来なかった。もっとも、2000年3月に行われた日弁連の臨時総会においてこの制限は撤廃され、原則自由となった¹¹が現状は急には変わらないだろう。

次に、ロイヤリティの額が日米において相当な差があることである。日本においては終戦後、国が保有していた特許の実施権を平均3%程度の実施料で与えていたことの延長により、現在でも1~5%の実施料が相場となっている。さらには手付金(イニシアル)もほとんどの場合ゼロかそれに近い低額である。米国の場合、ロイヤリティの額はソフトウェアが15~30%、玩具は安くても2.5~4%、医療品で6~7%というところである¹²。手付金の額は極めて大きい。

米国の特許制度

米国の特許の対象になる発明には、a)特許対象性、b)有用性、c)新規性、d)非自明性の要件が揃っていることが必要であるが、これまでにみえたように、特許対象性は拡大されつつある。しかし、審査能力が不足していたために問題の多いビジネスモデル特許が多数出現してしまった。このため1999年11月には改正特許法を成立させて、1年以上前から当該技術を使用している者が侵害追及をされた場合には抗弁権を認めることとした。ただし、当該特許が先行事例を理由として無効になるというわけではない。

米国の特許制度の根幹をなすのは、世界に例をみない先発明主義と非公開主義である。特許法の精神は発明を保護することであるから、先発明主義の方が本質に沿っているといえるが、米国における特許商標法の運用の実態は出願主義にほぼ等しい側面¹³もあって、必ずしも真の発明者を保護しているとはいえない側面もある。

先発明主義の長所としては、発明が完成してその時期を証明する手段さえあれば、1年以内であれば出願を急ぐ必要がないことが挙げられる。短所としては、発明の先後を明確に決定することが困難な場合が多いことである。発明日の先後の審査はインターフェアレンス(抵触審査)により行われるが、多大の費用と日数がかかる。有名なポリプロピレン事件においては、いったんはモンテジソン社が特許を取得したが、最終的には最高裁まで争った結果、フィリップス社が特許を取得した。

非公開主義も米国独特のものである。もっとも1995~96年及び1997~98年に公開制度への移行を含む法案が議会に提出されたことがある。しかし、反対派はこの法案をスティール・アメリカン・テクノロジー・アクト(米国技術盗用法案)と呼んで強硬な反対運動を展開したので、審議未了により廃案になってしまった。

悪名高いサブマリン特許は、このような先発明主義と非公開主義の申し子である。水面下で長期間審査されていた特許案件が、ちょうど潜水艦のように突然水面に浮上して独占的な特許権を認められるのでこの名前がある。特許が成立するまで内容が公開されず、しかも、ごく最近まで、特許の有効期間は審査にどのくらいの期間かかったかに関係なしに、一律に「特許付与から」17年間という長期にわたり認められていたという特異な特許制度の申し子である。その後、米国も特許の有効期間は日本、欧州、その他の国と同様に「出願の時点から」20年とするように改正された。しかし経過措置があるために継続中の出願については今後も突然浮上して長期間存続する危険性がある。

ビジネスモデル特許はカバーする範囲が極めて広範囲であるから、不十分な審査により先行・公

知・公用(公然使用)の技術に特許が認められたりすると弊害が極めて大きい。その意味で現代のサブマリン特許ともいふべきである。

日本の特許制度

日本は対照的に欧州諸国と同じ、先願主義と出願公開制度をとっている。優先者の決定が容易なのが利点であるが、形式優先主義に陥るといふ欠点がある。先発明主義をとる米国が批判してやまない点であるが、米国自身も発明者自身を保護しているとはいえない面が多々ある。出願前に開示された発明は、たとえそれが発明者自身によるものであっても新規性を失ってしまうが、特許法第30条により6ヶ月以前までに学術発表や刊行物などにより開示されたもの等は新規性を失わないことになっている。さらに日本では欧州諸国と足並みを揃えて、特許出願後には当該審査がどの段階にあるかにかかわらず、18ヶ月目には内容を公開してしまう。

また、日本においても特許対象性は拡大されつつある。現行法の骨格をなす1959年(昭和34年)の改正特許法が想定していたのは、機械、電気回路、科学的製法などのいわゆる「装置特許」であった。その後の技術的発展の中で特許法の対象とする範囲も徐々に変化し、いま、ビジネスモデルもその範囲に入ってきたものである。1999年6月に特許庁は「特許から見た金融ビジネス～日米の金融技術力格差～」を発表して、その中で事実上ビジネスモデル特許を認める見解を発表した。

日本の1996年の特許法では、新規性喪失の事由として「公然知られた発明」、「公然実施された発明」、及び「日本国内外で頒布された刊行物に記載された発明」を掲げているのみであったが、1999年12月に改正が行われ、「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」が追加された。これまでは、インターネット等による開示がこの新規性喪失事由になるかどうか判断としなかったため、表現を改正¹⁴して2000年1月1日以降の出願についてはインターネットにより先行開示されたものは特許の対象とはならないことを明確にしたも

のである。

また、1999年12月に特許庁が発表した「ビジネス関連発明に関する審査取り扱いについて」により、いわゆるビジネスモデル特許についても「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」し、「特定技術分野の審査の運用指針 第1章コンピューター・ソフトウェア関連発明」に基づき審査を行っていることを明らかにしている。

ただし、今後は進歩性の要件を重視するので、簡単な思いつき程度は対象としない旨を明確にして以下の通り述べている。

「この場合、人間が行っている業務をシステム化し、コンピューターにより実現しようとすることは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことであれば、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の通常の創作能力の発揮に当たることから、進歩性の要件を満たしていないとして、特許性が否定されます。一方で、例えば、人為的な取決めそのものや、これらのみを利用しているものなど特許法第2条第1項¹⁵に規定する「発明」に該当しないものは、「ビジネス方法」に該当するか否かに関わらず、特許の対象とはなりませんのでご注意ください」¹⁶。さらに、単なる経済法則や経営手法に基づくビジネスモデルやビジネスアイデアは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないので特許の対象外となることも明記¹⁷している。

また、日米では侵害事件における裁判所の関与の範囲が異なる。米国では裁判所の特許侵害訴訟の場で被告が特許権無効の主張を行うことが出来るが、日本では特許を認めるという行政行為には公定力¹⁸があるので、特許を有効・無効とするのは特許庁の専権事項であり、前もって特許庁の特許有効審決を東京高裁に提訴しておかなければならない。ただし2000年4月の富士通vsテキサスインスツルメント間の「キルビー特許」裁判では、最高裁は無効同然と判断される権利に関して損害賠償請求を行うのは権利の乱用であると判決した。無効と判決したわけではないが、実質

的に解決する道が開けたといっただろう。

特許行政の論理とインターネット文化の衝突

特許行政の論理においては、日米とも先発主義、先願主義の違いこそあれ、発明者が何らかの保護策を自ら欲して積極的に行動を起こす事を重視している。自ら「努力」して「行動を起こす(出願する)」者の権利は保護されるが、行動を起こさないものの権利は保護されなくても仕方がないという考え方である。

また全ての有用で新規性・進歩性(米国では非自明性)のある発明は、当然、特許出願されて保護されているはずであるから、特許出願のない発明は有用でもないし、新規性・進歩性にも欠けると見なされても仕方がないという考えがある。

このようなドグマがまかり通っている特許行政が、インターネット文化と相容れないのは当然である。インターネット文化においては、発明者も開発者も自らの権利は主張しないで、どんどん提供して多くの人に役立ててもらおうという市民のボランティア活動が、主要な柱となっている。したがって、有用で新規性・進歩性がある技術であっても、発明者は必ずしも特許出願をしているとは限らない。インターネット文化において育まれた技術については「データベースに入っていないから先行技術ではない」とは言えない。特許出願の審査にあたっては広く実情を調査すべきである。

現在、ビジネスモデル特許に関しては、日本、米国、及び欧州連合(EU)の特許庁が連携して対応する動きが進んでいる。認定基準の国際調和をはかること、ビジネスモデルのデータベースを緊急に構築すること、審査情報を共有すること、情報源として企業、学術論文、裁判所の判例などにも広げること等について協議が行われており、その一部は、2000年7月に行われる主要国首脳会議(沖縄サミット)の宣言に盛り込まれる見通しである。

結語

特許の対象性が技術の発展にもなって拡大されていくことは当然であるが、審査能力がそれ

に追いつかないと、現行のビジネスモデル特許のような極めて大きな弊害が起こる。これを国際協調の場で解決する努力が進められているのは大変喜ばしいことである。ただし問題点の根幹は、特許行政の論理とインターネット文化の正面衝突にあることを認識して、これを建設的に解決する努力をすることが肝要である。

1 <http://www.furutani.co.jp/office/ronnbun/BS/BS17.html> 古谷栄男 弁理士

2 <http://www.barnesandnoble.com/> バーンズ&ノブル社のホームページ

3 <http://www.priceline.com/> プライスライン社のホームページ

4 AOL、ヤフー、ネットスケープ、アマゾン・ドット・コム、プライスライン、インフォシーク、及びエキサイトの7社

5 当時ヒューレットパッカートの社長

6 米国分類(US Class)には、ビジネスモデルにふさわしい分類「クラス705」が1996年に新設された。定義は以下の通りである。

"Data processing: financial, business practice, management, or cost/price determination"

「クラス705」には既に1996年に150件、1997年200件、1998年410件、1999年には激増して約2,600件が登録されている。

7 <http://www.furutani.co.jp/office/ronnbun/BS/BS9.html> 古谷栄男 弁理士

8 1908年ホテル・セキュリティ社が取得した、レストランにおける従業員の不正行為を防止するために集中管理の仕組みを施した帳簿管理方法に関する特許をめぐる紛争において、裁判所は、この経理処理方法に関する特許権は無効であるとの判決を下した。これによりビジネス方法は特許の対象とはなり得ないとのルール「ビジネス方法除外の原則(Business Method Exception)」が長期間にわたって定着してしまい、「ハブ&スポーク特許判決」により覆されるまで、長い間定説となっていた

9 CAFCは1982年に特許法の適用における判決の統一性と、特許事件のままに審理の迅速・低コスト化を目的として設立された。全米の連邦地方裁判所が扱った特許事件の控訴を専属的に管轄している

- 10 <http://www.law.emory.edu/fedcircuit/july98/96-1327.wpd.html> 判決全文収録
- 11 <http://www.nichibenren.or.jp/news/315/01.htm>
(日弁連新聞第315号)
- 12 http://www.netpreneur.ne.jp/ip/us_system.htm
「日米のシステムと相違」アメリカの制度
- 13 紛争のうち先発明原則により優先が決定しているのは出願の10%程度であり、残りの90%程度は先願主義的な処理が行われているのが実情
- 14 特許法第29条第一項(1999年改正)第三項 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」
- 15 第二条(定義):この法律で「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
- 16 1999年12月特許庁調整課審査基準室
- 17 1999年12月 特許庁「ビジネス関連特許について」http://www.jpo-miti.go.jp/tousi/38_34_4_0113.htm
- 18 公定力とは、ある行政行為に瑕疵があると疑われる場合でも適法性の判断の優先権を行政機関に認め、仮に違法なものであっても権限有る機関により取り消されるまで適法と推定することをいう。ただし瑕疵が重大である場合には公定力は排除される。なお行政行為には拘束力、公定力、執行力、不可争力、不可変更力の五つの効力がある

「智場」記事一覧