

# GLOCOM Review

Volume 6, Number 1  
January 2001

今号の内容

「ビジネス方法特許」: 最近の日米の法環境

..... 青柳 武彦

---

2001年1月1日発行（第6巻第1号通巻60号）  
発行人 公文俊平 編集人 土屋大洋  
発行 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター  
Copyright (C) 2000 Center for Global Communications

GLOCOM Review は、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター（GLOCOM）がその著作権を有するものであり、著作権法上の例外を除き許可なく全文またはその一部を複写・複製・転載することは法律で禁じられています。

---

# 「ビジネス方法特許」

## 最近の日米の法環境

青柳 武彦

### 目次

1. 概況
2. 米国の特許制度
3. 日本の特許制度
4. 日米の特許に対する対抗・救済手続き
5. ビジネス方法特許の功罪
6. 結語

### 要旨

米国の特許制度の根幹をなすものは米国独自の先発明主義と非公開主義である。悪名高いサブマリン特許はその申し子とって良いだろう。このサブマリン特許と同じように悪名が高いのは多額の侵害訴訟問題を起こしているビジネス方法特許である。特許対象性が拡大されつつあること自体には問題はないが、当局の審査技術の不足やその他の問題から特許に値しないものまで特許が付与されて大きな問題となっている。当局は、産業界からの強い批判に応じて特許行政を改善するためアクション・プランを策定して公表した。下院においてもビジネス方法特許改正法案が上程されている。

日本は欧州諸国と同じ先願主義と出願公開制度をとっている。特許庁はビジネス方法のアイデアをソフトウェア関連発明の一形態として把握し、特許対象性を拡大してきた。しかし審査能力の不足のために特許に値しないと思われるものにまで特許を付与してしまった例があり、批判的となっている。特許庁は、今後は審査基準の明確化、先行事例データベースの充実と強化、審査官・審判官の技術向上を目指して努めることを明らかにしている。

日米ともに問題の多い特許が成立してしまっているのが現状であるが、一旦特許が成立してからの対抗・救済手続きには日米では大きな相違がある。米国においては侵害訴訟で訴えられた被告は裁判所で当該特許の無効を主張して争うことが出来る。これまで日本で

は特許の効力問題は特許庁の専権事項であるから、米国と違って被告は裁判所の侵害訴訟の場で当該特許の有効性を争うことはできないというのがこれまでの定説であった。しかし半導体の「キルビー特許」に関して最高裁が、「明らかな無効理由が存在する特許に関して、差止めや損害賠償請求を行うのは権利の乱用にあたる」と判決したことは、実質的に裁判所が特許の有効・無効の判断に立ち上がったことになる。したがって、今後は本テーマに関する法環境が変わってくる可能性がある。

これまでの定説の法理論的根拠は大審院の判例と「公定力」、すなわちたとえ行政の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は当該行政機関にあり、権限を有する行政機関により取消されるまでは適法と推定する考えかたにある。しかし、このような考え方は三権分立及びチェック・アンド・バランスの精神に反するものである。

ビジネス方法特許紛争の本質は、一面においては特許行政の論理とインターネット文化の衝突ということが出来る。特許行政の論理とは、出願という行動をとった者は保護するが、とらない者は保護しないこと、及び過去の有用で新規性・進歩性がある先行技術は全て先行技術データベースに入っている筈なので、入っていない技術は先行技術ではない筈だから特許の対象とするという考え方である。

これに対してインターネット文化においては、発明者は自らの権利を主張しないで多くの人に使ってもらうという市民のボランティア活動が柱となっている。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ない。特許行政側の不十分なデータと審査による特許付与が大きな問題を起こしているわけで、現代のサブマリン特許ともいえるべきである。ビジネス方法特許は適用範囲が極めて広いという特性があるから、審査に当たっては基準をもっと厳重にして対象を高度な技術に限定すべきである。

# 1. 概況

## 米国のプロパテント政策

米国においてビジネス方法特許が続々と認められるようになった背景にはプロパテント政策がある。レーガン政権（81～89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・ヤングはレー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、調査研究の結果85年1月に、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、この政策は後のブッシュ政権及びクリントン政権によっても引き継がれた。93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、特許の対象性の拡大が検討されるに至った。

その結果、1994年には、米特許商標庁は特許適格性の要件を大幅に緩和した新たな審査基準を発表した。新審査基準では、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。そのためビジネス方法特許の申請が相次ぎ、新設された「クラス705」カテゴリーには申請が相次ぎ1000件を越すビジネス方法特許が成立した。ただし98年の時点までは依然としてこの権利を行使して侵害訴訟を行う企業はほとんど現れなかった。

## ビジネス方法特許が脚光を

ビジネス方法特許が脚光を浴びるようになった直接のきっかけは98年の「ステート・ストリート銀行のハブ&スポーク特許事件」<sup>1</sup>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」<sup>2</sup>の判例が誤った解釈であることが明らかになった。

CAFC（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit 米国控訴審巡回裁判所）<sup>3</sup>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ものではなく、この経理処理方法は既に公然知られている実務であり従って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ものであると述べた。

## 消費者の批判

この「ステート・ストリート銀行事件」の判決において、ビジネス方法が特許の対象になることを判例として確立したのを機に、新規の申請が相次いだ。かつアマゾンドットコム、プライスラインなどのビジネス方法特許の保有者達は一斉に侵害訴訟を提起し、大きな社会的混乱が生じた。

これに対して米国の産業界や消費者からは、電子商取引の健全な発展を阻害す

るものであるとして猛烈な批判が吹き出ている。特に、特許権利者が特許を武器として競争相手を排除し、寡占化を進めようとしている状況に対する強い批判がこめられている。問題は対岸の火事ではない。後述するように既に日本へも飛び火している。

ビジネス方法特許権者が、こうして次々に競合者を相手取って侵害訴訟を起こす傾向に対して、米国のネットワーク利用者から猛烈な批判が吹き出た。それに対してアマゾンドットコム社のベゾス会長は下記の三点を提唱している。

特許権を認めるのは少数、上質、短期（3～5年に短縮）を原則、

特許認定に際して一般公開による1ヶ月の公告期間を設けること、

既に認められた特許にも新規定を遡及適用すること。

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寡聞にして聞かない。

このようなビジネス方法特許の日米における法環境を述べるにあたり、両国の特許制度の根幹から考察を進めたい。

## 2. 米国の特許制度

米国の特許制度の根幹をなすものは先発明主義と非公開主義である。

### 2.1 先発明主義（First-to-invent System）

複数の発明が競合した時に最も早い発明が特許を受けられる制度を先発明主義と言う。現在では米国が採用しているのみで、日本及び欧州先進国は等しく先願主義を採用している。米国は、国際的には孤立していわけであるが、むしろ先願主義を手続き重視の形式主義と批判している。

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はいえる。しかし、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<sup>4</sup>もあって、必ずしも真の発明者を保護していることになっていないのが実情である。トラブルが生じた時に発明日の立証が可能であったのは出願の10%程度であり、残りの90%程度は実質的に先願主義的な処理が行われている。

過去の特許行政の歴史を見ても、必ずしも真の発明者が保護されてきたとはいえない。白熱電球は1879年にエジソンが発明して特許を取得したことになっているが、実はその10ヶ月も前に英国のジョゼフ・スワンが発明して公開実験まで行っている。

1970年にコーニング社が取得した光ファイバー通信の特許にしても、肝心の基本原理は64年に西澤潤一が、またコア部分とクラッド部分の屈折率の違いを利用する基本技術は66年にチャールズ・カオが、それぞれ発明したものである。

後日コーニングが開発した部分ももちろんあるが、その後の光ファイバー特許戦争の論点となった基本特許部分はコーニングが発明したものではない。米国自身も、手続き重視の形式主義の弊に自ら陥っているのだ。

### 先発明主義の長短

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。したがって発明の内容、及び応用範囲について事前に十分な検討を行う余裕があるので出願にあたって適切なクレームをすることができる。

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。発明は先ず発明者の頭の中で行われるから、タイミングについての客観的な証拠は得にくい。実証のための実験も、多くの場合秘密裏に行われることが多いから証拠が残りにくい。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、最終的にはフィリップスが最高裁まで争った結果、特許を取得した。

また先発明主義においては、特許成立後であっても、当該発明よりも先の発明が出現して特許が取り消されることがあり、旧特許権者から実施権を取得していた第三者までも影響を受けるので権利の安定性が損なわれる。

### 電子公証システム

そこで米国の企業は何時発明が行われたかを証明するために電子公証システム（Electronic Notary System）を良く利用している。シュレティ社やデロイトトースチュ社の提供するシステムでは、企業はLANを公証システムのサーバーにつないでパソコン上のメモの類まで毎日伝送して預けてしまう。料金はたいした額ではない。公証システム会社は後日企業から要求があった時には、ある時期に特定の内容の書類が存在していたことを証明する。

システムに預けられるデータの量は膨大なものになるが、システム側はハッシュ関数<sup>5</sup>で処理して最終ハッシュ値のみをニューヨークタイムズ紙に公告しておく。これである時期に特定の内容の書類が存在していたことが証明できるのだ。

## 2.2 非公開主義

米国では特許発効後にはじめて公開があるのみで、日本や欧州のような出願後18ヵ月後には全て公開してしまうという制度はない。この秘密審査制度は次に述べるサブマリン特許という弊害のもとになっている悪名高い制度である。米国第104議会（95～96年）及び第105議会（97～98年）には、公開制度への移行を含むMoorhead-Schroeder法案が提出された。しかし、特許権付与が保証されないままに事前に出願内容を公開してしまうことは米国技術の盗用を助長するという反対が起こった。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。

## サブマリン特許

サブマリン特許は、先発明主義と非公開主義、特に後者の申し子である。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が主張されるのでこの名がある。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年間という長期間認められていたという、特異な特許制度によるものである。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。サブマリン特許の例としては、モーリンス特許事件<sup>6</sup>、ハイアット特許事件<sup>7</sup>、レメルソン特許事件<sup>8</sup>等が有名である。

サブマリン特許による利得を狙う出願者の立場から言うと、審査が長引いてその間に当該技術が広く普及して利用者が後戻りできなくなってしまう方が利益は大きくなる。したがって一旦出願した特許請求を何度も修正したり分割出願に切り替えたりすることを繰り返して、審査に長時間かかるように画策をすることがある。極めてアンフェアな行動であるが、合法的であるのでこれを阻止する法的手段はなかった。

被害にあう企業の数も極めて多く、かつ産業の分野も広いために大きな社会的な問題を生じている。いまだにライセンス料支払いや和解金を要求されるケースが後を絶たない。被害の金額も当該技術が普及していればいるほど莫大なものとなる。被害の性格は、当該発明に本来備わっている価値とか、社会がそれを受け入れる態様には全く関係がなく、単に人為的な法律制度上の問題に帰する。

それでも、審査が常に迅速に行われるという保証があれば、当該技術の新規性は損なわれず、産業がこれを採用するメリットも大きいものであるから発明者が独占権を与えられて保護されるのには何の問題もない。ところがサブマリン特許は、審査に極めて長期間を要し当該技術が広く普及して新規性を失ってしまった時点で突然に特許が成立して出現する。これは産業の発展を阻害し、保護しても社会にとって益のない権利を保護することになるから悪影響が大きい。本来の特許制度の趣旨に大きく逆行するものである。

前述の通り、96年には、この悪名高いサブマリン特許解消を狙った Moorhead-Schroeder 法案が議会に提出された。同法案は出願公開制度も盛り込んだものであり、産業界の大多数は法案を支持していたのであるが、個人発明家を中心とした激しい反対ロビイング活動が行われた。特許出願人の立場からいえば公開制度はない方が良く、ある程度の期間審査が行われてサブマリン特許的性格を帯びれば莫大な利益が約束されるというものである。結局、同年1月4日に米国議会在閉会となり審議未了で廃案となってしまった。

出願を修正したり分割したりして延々と操作をする方もする方だが、それを甘んじて受け付け、審査にそんな時間をかける方も異常であり、かつ怠慢である。

それにもかかわらず特許を認めてしまったのは行政による不法行為に等しいが、米国の法環境下ではどうにもならず、レメルソン特許事件においては日本等の自動車メーカー 11 社は結局 1 億ドルで和解した。

ビジネス方法特許はサブマリン特許そのものではないが、この悪名高いサブマリン特許的性格を有する問題点が続出することが予想される。サブマリン特許の場合の長期間にわたる審査の間に権利が及ぶ範囲が極めて広くなることと、前に述べたビジネス方法特許の広範囲性のために権利が及ぶ範囲が極めて広くなることとの間に共通点があるからである。

## 2.3 特許の要件

1981 年に CAF は自然法則、自然現象、及び抽象的アイデアの三つのカテゴリーは特許による保護を受けることができないことを明らかにした。現在、次の 3 種類の特許を認めている。

- (1) 特許.....新規で有用な製法、機械装置、工業製品や物質合成についての発明が対象。
- (2) デザイン・パテント.....斬新で独創的な工業デザインが対象となる。特許とは異なり、発効後 14 年間は存続期間である。デザインそのものを保護するものであって、デザインの抽象的な観念を示したものは保護の対象とならない。
- (3) 植物特許.....植物の新品種が対象。

上記 (1) 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、および (d) 非自明性 (進歩性) の要件が揃っていることが必要である。順次説明をする。

### (a) 特許対象性

自然法則の発見、自然現象そのもの、又は抽象的な思想それ自体は特許の対象とはなり得ない<sup>9</sup>。しかし、それらを利用して有用な結果を得た場合にはこのかぎりではない。例えばアインシュタインの相対性原理は特許の対象にはならないが、その原理を応用して宇宙船を作れば、それは特許の対象となる。

米特許商標庁と裁判所は、対象性の問題を極めて広義に解釈しているので、特許の対象はあらゆる方法、機械、製品、合成方法に及ぶ。特許保護は「人間が作り出したあらゆるもの」<sup>10</sup> に及ぶという表現があるほどである。

ステート・ストリート銀行事件の判決に言及するまでもなくビジネス方法が対象となることについては何の問題もないのであるが、技術やアイデアの程度が低いものまで対象とされているのが実情であるので大きな問題が生じている。日本を含め多くの国が懸念しているところである。米国が認める特許分野を他国では認めないとなると、その分野における技術開発競争では他国は遅れをとってしまうことになる。また、このままでは米国以外の国は国内産業を特許で防衛することが極めて困難になってしまう。特許侵害問題では米国企業からの一方的に攻撃

にさらされてしまうからである。

現実の問題として既に、わが国においてもハイテク産業は「知的所有権の保護を十分に考えてくれる国に出願する」という口実のもとに先ず米国に出願するのが風潮となりつつある。ただし米特許商標庁は現在のビジネス方法特許の問題点は新規性や非自明性に関する審査技術の問題であって、特許対象性の問題ではないと主張している。現在国際的な協調の場で見直しの検討が行なわれつつある。

#### (b) 有用性

学問や研究のためにしか役に立たない発明は特許の対象とならない。あくまでも産業の発展のために有用でなければならないのである。現実には案件が特許出願書に書いてある通りに機能するかぎりにおいては、有用性が欠けていると判断されるケースはほとんどない。有用性が欠けているのはタイム・マシンや永久機関の類であるので、ビジネス方法特許に関してはほとんど問題がない。

#### (c) 新規性

ビジネス方法特許の場合には極めて重要なポイントである。発明に新規性があるということは発明の時点で（出願の時点で、ではないことに注意）先行技術が存在しないこと、すなわち米国内のいかなる人にも知られておらず、実施もされておらず、さらには他国で特許許諾または出版物上に記載されてもいないことをいう。ビジネス方法特許問題で無効確認訴訟を行う場合の論点はほとんどこのポイントである。

#### (d) 非自明性( Non Obviousness )

当該発明と既存の技術との間に「明白な同一性」が存在しないことをいう。つまり既存の技術の自明な改良・改善の粋を越えていることを意味する。日本の「進歩性」に相当するが、ニュアンスが若干異なる。非自明性といった場合には必ずしも進歩でなくても良く、同じレベルでも、あるいは製造コストその他の面で多少は退歩していても差し支えない。つまり従来の方法と比べて、同一性が「明白ではない」ということがいえれば、よりコストがかかる方法でも、時間がかかる方法でも良いというものである。

米国の考え方は、複数の方法が競合することが重要なので、どちらが進んでいるかは出願の時点で決められるものではなく、その後の技術の進歩と、歴史が決めることであるというものである。

専門家から見て、容易に思いつくことができる程度の小さな改良は、非自明性があるとは見なされないので特許性が否定されるが、次のような微妙な問題を含む。

第一に「専門家ならば容易に思いつくか」どうかを判断するのは、専門家ではない特許審査官なので誤りやすい。最近の米国における問題含みのビジネス方法特許は、担当審査官が十分な技術的知識を持ち合わせていなかったケースが多い。

第二に「コロンブスの卵」のたとえの通り、事後的には容易に思いつく筈と思

うものでも、実際の発明の時点では極めて価値のある改良や組み合わせであることが多い。

第三に「容易に思いつく」かどうかは相対的な問題である。ある環境では容易ではないかもしれないが、異なる環境では容易であるかもしれない。例えばアマゾンドットコム社のワンクリック方式のアイデアは、電子商取引の初期の段階では誰にも思いつくものではなかったかもしれないが、マーケットが成熟して競争が激しくなれば誰でも思いつく類のアイデアであるので、出願後 20 年もの独占権に値するほどのものではない。

## 2.4 米特許法の改正

99 年 11 月 29 日にクリントン大統領が改正特許法案<sup>11</sup>を含む包括法案にサインしたので、改正特許法案が成立した。ビジネス方法特許に関連する部分は、第二章：先使用の抗弁、第四章：外国出願済みの米国出願公開、第五章：当事者系再審査任意手続きなどである。先使用の抗弁と当事者系再審査任意手続きについては、後の「4.1 米国における対抗・救済手続き」の個所で述べるので、ここでは外国出願済みの米国出願公開についてのみ述べておく。

### 外国出願済み特許の米国出願公開

改正特許法の第四章は、外国出願済みの特許を米国で出願する場合の公開について定めている。この部分は早期公開制度への第一歩と評価することができる。ただし前に述べた通り米国の非公開主義が変更になったわけではなく、実質的な変化はない。

一応、すべての米国出願を 18 ヶ月後には公開<sup>12</sup>することを定めているが、外国で出願しておらず、かつ多国間条約に基づく出願もしていないものは例外として（本当は例外ではないのだが）出願人が請求すれば公開はされないという法構成になっている。サブマリン特許を防止する一定の効果があり、マクロに言えば社会的な重複投資を防止することになる。

## 2.5 特許行政改善のための米国の取り組み

米国の産業界や消費者からは、上に述べた特許法の改正では根本的な問題解決にはならないとの批判が収まらず、米特許商標庁は引き続き問題の検討を行っている。これらの動きからは、米特許庁の真摯な取り組み姿勢が伺われるが、それと同時に、それまでの特許行政に対する産業界や消費者からの批判がいかにもすさまじかったかも同時に物語るものである。

### アクション・プラン

米国産業界からの明確な新規性、進歩性の判断基準の確立を求める声はますます大きくなり、米特許商標庁はこれに応じて 2000 年 3 月末、概略以下の通りのアクションプラン<sup>13</sup>を策定して公表した。

まず産業界への働きかけとして、次の3点を明らかにした。第一に、バイオテクノロジー産業の場合と同じように、ソフトウェア、インターネット、及び電子商取引等の産業界とも公式の協力関係（Formal customer partnership）の場を創り上げること。そして年4回は会合を行って、本テクノロジー領域における互いの関心事項についての討議を行い、米特許商標庁と共に計画とその実現への努力を行う。第二に、2000年夏季に関係者とラウンドテーブル会議<sup>14</sup>を行なってビジネス方法特許をめぐる問題点とその解決法について討議を行うこと。そして、第三に、米特許商標庁が使用する先行技術資源について産業界からのフィードバックを得たり、外部データベースなども入力したり、情報収集を行なうことにより先行技術データベースを充実せしめること、である。

さらに以下の3点を実行することにより、特許行政の質の向上を図ることを言明した。すなわち、第一に技術的訓練の向上である。審査官の研修にあたっては民間企業との連携を深め、民間の商慣行など審査官の技術資料に加えるなどを実行し、更にどのような分野を強化すべきかについても広く意見を求めることとした。第二には審査基準の改訂である。コンピューター関連発明についての審査基準はステート・ストリート銀行事件及びAT & T対エクセル事件についての判決に照らして改訂する。第三は、現行の調査活動の改善である。現在、特許申請にかかわる公式調査方法にはクラスに従って定まったものがあるが、クラス705のビジネス方法特許に関しては、それに追加して必要な調査を行って万全を期すというものである。

#### 「2000年ビジネス方法特許改正法」法案提出

2000年10月にリック・バウチャー下院議員(バージニア州選出、民主党)とハワード・バーマン下院議員(カリフォルニア州選出、民主党)が、『2000年ビジネス方法特許改正法』(The Business Method Patent Improvement Act of 2000)法案を議会に提出した。現行法への強い批判を含んだものである。

提案者の一人であるバウチャー議員は本法案の提出にあたって、概略次のように述べている。(要約筆者)<sup>15</sup>「残念なことに、米特許商標庁は『ワンクリック特許』を含むいくつかの疑わしい発明にも特許権を与えてきてしまった。問題点は、自明な（obvious）ことに対してさえ特許を許すようなシステムにある。システムの問題の根本は、特許保護を得る資格があるかを定めるための適切な情報、つまり『先行技術』についての十分な情報がないことである。この新法案導入の目的は次の3点である。第一に、ステート・ストリート銀行での判決（ビジネス方法は特許の対象になる判例を確立）に議会がどのように反応すべきかを一般市民が話し合うことが大切であるということ。第二に、米特許商標庁が自称ビジネス方法発明者からの特許請求を正しく評価するための適切なフレームワークを作り、もし当該特許が付与されたならばその直後に一般市民がその可否について容易に参加できる機会を与えること。第三に、我々はビジネス方法特許出願人に、関連する先行技術の開示を求める。」

また、もう一人の提案者のバーマン議員も、概略次のように述べている。「米特許商標庁がはたして特許許容範囲を適切に解釈しているかについて議会は厳密

に考える義務がある。また特許を与える過程が適切かどうかも疑問である。アマゾンドットコムやブライズラインを初めとする疑わしい特許がいくつかある。どの特許も無効であるとは断定しているわけではないが、これらは健全な新規事業の発展にとって危険な要素となりつつある。さらに、このような状況に至った原因として米特許商標庁にニュー・テクノロジーやビジネスを審査する専門技術がない。」

同議員によれば、インターネットやハイテクの分野では、機械や科学の分野と異なり、発明や新考案が文書化されて公開されていることはほとんどなく、ほとんどは、口頭や電子メールなどで人から人へ受け継がれる「民間の知識」に似たものである。米特許商標庁はこれらの先行技術を把握してこなかったのである。

### 「2000年ビジネス方法特許改正法」の要点

上記2議員が提案した本改正法案の概要は次のとおりである。

- (1)よりよい審査をするために先行技術のデータベースを充実させること。
- (2)アナログ世界のビジネス方法をコンピュータ化しただけのものは自明であるから特許性は与えないこと。
- (3)特許出願された発明が、既知のものであったか、または既に利用されていたかを示す証拠や情報を提出する公聴会を請求する権利を一般市民に与えること。
- (4)容易に異議申立ができるように制度を充実させる。異議申立は特許付与から9ヶ月以内に行い、その後18ヶ月以内に結論が出なければいけない。
- (5)特許無効の立証義務の基準を「明確で確かな証拠」から「証拠の優越 (preponderance)」へと下げることにより、立証責任を軽減せしめる。
- (6)出願人に関連する先行技術についてどの程度まで調査したの開示を求める。

もちろん特許法の改正は一朝一夕に成立するものではなく、何年も議論を重ねて行なわれるものであるから、本改正案提出を以って直ちに全面的改正に向かうというわけではない。特に99年10月に前述の「ビジネス方法特許の先使用権」の導入などを含む改正法が成立したばかりである。いずれにしても今後は米国連邦議会で特許と著作権の問題がますます積極的に取り上げられるきっかけになるだろう。

## 3. 日本の特許制度

米国の独自の先発明主義及び非公開主義に比して、対照的に日本は欧州諸国と足並みをそろえて先願主義と公開制度をとっている。

### 3.1 先願主義 ( First-to-file System )

複数の特許出願が競合した時に、最も早い日時に出願したものが特許を受ける制度を言う。日本及び欧州先進国は等しく先願主義を採用している。

利点は、出願日により優先者の決定が容易である点が挙げられる。発明完成後に出願を早く行う必要があるため内容の公開も早くなり、したがって技術発展のサイクルも早まる。また特許確定後に競合発明との先後によって権利が無効となることがないから権利が安定している。

欠点は何といても形式優先主義に陥ることであり、先発明主義を取る米国が批判してやまない点である。有用な発明をしても他人が出願をしてしまうと権利を容易に盗用されてしまう。また出願を急がなくてはならないために出願書の記載内容に不備が生じる危険性がある。

先願主義のもとでは、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ので注意を要する。ただし一定の期間に限っては、自己の開示によって特許性を否定されないことにしており、この期間をグレースピリオドと称する。日本特許法第 30 条<sup>16</sup>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は新規性を失っていないと見なされる。また盗用などの本人の意思によらない開示も同様に扱われる。欧州諸国もほぼ同様である。

発明者自身が開示したものでも一定の時間が経過すると特許の対象とはしないということは、いかにも出願主義らしい手続き重視の考え方である。しかし出願主義は、はじめから手続き重視であることを表明しており、それに伴う問題点をできるだけカバーしようとしているわけであるから、むしろフェアといえるだろう。

### 3.2 公開主義

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。

### 3.3 特許の対象の拡大

#### 装置特許からアイデア保護へ

現行法の根幹をなす 1959 年 (昭和 34 年) 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。その後の技術的发展の中で特許法の対象とする範囲も徐々に変化している。

特許法第 1 条 (目的) によると「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」とある。さらに第 2 条 (定義) においては「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。」と定義している。

そのような発明の発明者は特許法第 8 条<sup>17</sup>により特許発明の実施をする独占的

権利を有する。

## ソフトウェア特許権

日本の特許法では当初、ソフトウェアは特許の対象にされていなかった。特許法第2条第1項により「発明とは自然法則を利用して創作されたもの」となっており、数学のアルゴリズム、経済法則、ソフトウェアなどは自然法則を「利用」したものではないとみなされて特許の対象とはならないとされていたのである。

しかし世の中の情報通信技術の発達とその普及の現実から、あまりにもかけ離れているということになり、特許庁は76年には「コンピュータープログラムに関する審査基準」を発表した。その中で「ソフトウェアそのものは自然法則を利用したものとはいえないが、工作機械や発電機などの制御方法によっては自然法則を利用しているといってもよい」という考え方を示した。極めて曖昧な表現であるが、あくまでもハードウェアと一体化した「装置」が特許の対象となるという考え方である。

その間に米国は著作権法を改正してソフトウェアは著作権で保護するという方策を打ち出した。日本の文化庁（文部省）もこれに呼応して著作権法を改正する準備をすすめていた。ところがこの同時期に通産省はソフトウェアに対しては独自の立法論的対応を行うことを考えて独自の「プログラム権法」の準備を進めていたので、ここに文部省（文化庁）対通産省（特許庁）の一騎打ちの様相を呈するようになった。米国は、直ちに在日米国大使が首相を訪問せしめて「プログラム権法」案への強い反対を表明し、政治的圧力をかけてきた。

結局ソフトウェアの保護は著作権法によって行うことになって文部省の管轄となり、85年には著作権法が改正された。著作権法でカバーされることになったとはいえ、ソフトウェアは、人間を対象として記述され単独に価値をもつ書籍などの著作物と全く異なる。ソフトウェアは、コンピューター・システムの一部をなすに過ぎず、機械的装置を対象とした命令文として記述されるプログラムである。しかも保護されるのはあくまでもソフトウェアを記述する表現である。表現が異なれば機能的に全く同等なものでも権利の侵害とはならないので、問題が多かった。

そこで特許庁は97年、ついにソフトウェアを特許権としても保護することを決定したので、ここにソフトウェア特許が成立した。通産省の巻き返しとすることができる。それまではソフトウェアはハードウェア（コンピューター）との一体化した形でしか認められなかったものであるが、ソフトウェア単体でも認められるようになった。

ただし完全なソフトウェアと記録媒体との分離は行なわれておらず、模倣プログラムを記録したディスクなどの記録媒体の製造・販売が特許権の侵害として認められるようになったものである。

続いて後述するように2001年からは、媒体に記録されていないソフトウェアだけでも特許の対象となるように改正が行なわれた。

## ビジネス方法特許

ビジネス方法特許の考え方は、さらにもう一步先に進んだもので、ソフトウェアやハードウェアの区別以前のそもそものシステムのアイデアに対して与えられるものである。知的財産権侵害の問題が発生した時に「わが社が独自に開発したプログラムで、他社の開発したものを真似したわけではない」と抗議することは、著作権問題については有効であるが、特許権問題には通用しない。

トヨタの生産方式はカンバン方式と呼ばれて良く知られている。「必要なものを必要な時に、必要な量だけ」ジャストインタイムに供給するというシステムである。現在であれば明らかなビジネス方法特許の範疇にはいる、アイデアに与えられた特許であるが、当時はまだそこまで特許の対象性が拡大されていなかった。したがって同方式については89年10月に次の四つの特許が出願されたが、名称の示す通りいずれも「装置特許」となっている。審査に10年が費やされ、ソフトウェア特許も認められるようになった99年7月にやっと登録された。実体はビジネス・アイデアを情報処理システムにより実現したものであるからビジネス方法特許といえる。

## ソフトウェア特許審査基準の改定

特許庁は、それまでの検討の成果を整理してソフトウェア特許の「審査基準」の改訂を行い、2000年12月28日に発表<sup>18</sup>を行なった。なお、この審査基準のうち、「コンピュータ・プログラム」の発明に関する部分は2001年1月10日以降の出願に適用する。改定のポイントは以下の通りである。(括弧内部は筆者の注釈)

- (1)媒体に記録されていないコンピュータ・プログラムを「物の発明」として取扱うことを明らかにした。(これまでは、模倣プログラムを記録したディスクなどの記録媒体の製造・販売のみが特許権の侵害として認められたものであるが、これ以降はソフトウェアを不正にコピーしてインターネットで流す者に対しても侵害訴訟をおこすことが可能になったものである。)
- (2)ハードウェアとソフトウェアを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しようとする場合には、そのソフトウェアの創作は、特許法上の「発明」に該当することを明らかにした。
- (3)ビジネス関連発明の進歩性の判断に関する事例の充実させ、個別のビジネス分野とコンピュータ技術分野の双方の知識を備えた者が、容易に思いつくものは進歩性を有しないことを明らかにした。

ソフトウェア特許が認められるようになったことの効用の一つとして、リバース・エンジニアリングによるアンフェアな技術盗用問題が解決されることがあげられる。一般にソフトウェアは著作権により保護されるが、プログラムの表現が保護されるだけで、新しいシステムの最も重要な部分であるアイデアは保護されない。優れたソフトウェアを世に発表すると、競合者が全く別種・独自の機器構成、システム設計、及びプログラミングを行うことによって「同じに見えて感触

も同じ」( Look & Feel ) システムを作ってしまう危険性が常にあった。このシステムにソフトウェア特許を取得しておけば、アイデアが保護されるからリバース・エンジニアリングによる技術盗用は発生しない。

### 3.4 日本におけるビジネス方法特許の扱いの現状

このように法律制度的に特許の対象の拡大が行なわれて、ビジネス方法特許が認められるようになった。しかし、未だ問題は山積しており日本でも米国のような訴訟合戦が起こる危険性がある。現実には既に訴訟もおきている。

(株)インターネットサイエンティフィック(本社千代田区)は、東京地方裁判所に対してウェブマネー社(本社品川区)が同社のビジネス方法特許権を侵害しているとしてサービスの停止を求める仮処分を請求(第22139号)していたが、2000年12月12日、東京地裁はこれを却下した。

本訴訟事件のきっかけはインターネットのウェブ<sup>19</sup>上に出た次のような告示である。

「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、弊社のビジネス方法特許に抵触します。インターネット上でIDとパスワードを使用した事業を行う場合、円滑に事業を進めるためにも弊社の会員になることをお勧めいたします。会員になると、弊社オリジナルカードの販売が可能となり大きな利益をあげることができます。会員でない場合、特許を侵害している場合は、やむを得ず法的手続きを取る場合があります。」

(株)インターナショナルサイエンティフィックのウェブより。<sup>20</sup>

同社は既に米国特許パテント第5956697号及び日本国特許パテント特開平10-27036号を取得済みで2000年3月を以って拒絶申し立て等の期間を終了しているとのことである。この告示に応じて協賛契約を結ぶと年間6万円から2千万円の費用がかかるという。同ウェブ告示によるとこの特許は「ビジネス方法特許なのでサーバーのハードウェアやソフト類がどのような形態でも抵触する可能性がある」由であり、「抵触すると考えられるインターネット・ビジネス」は同社の本特許に関する解釈によると以下のようなものとのことである。

- 例1、オンライン証券等取引上のIDパスワード等を必要とするもの
- 例2、ユーザー認識による情報サービス業(ソフト販売も含む)
- 例3、IDパスワード等を必要とする販売手法全般
- 例4、インターネット上の金融カードを含むIDやパスワード等による取引
- 例5、従量制のサービス全般(全固定制以外のプロバイダーの接続サービスも含む)
- 例6、回数指定、従量指定、時間指定などIDパスワードで管理するもの全般
- 例7、ID、パスワード等認識を必要とする課金や蓄積、手数料、サービス全般
- 例8、ネット上で認識される会員制度全て
- 例9、上記内容のプリペイドカードやキャッシュカード等を使用するもの全般
- その他、認識されるユーザーがサーバー上に存在し、それがビジネスとなるもの全て。

東京地裁に対して行なった仮処分申請の直接の申立事由はインターナショナルサイエンティフィック社が1999年6月18日に所得した「インターネットの時限利用課金システム」に関する特許(第2939723号)<sup>21</sup>を侵害されたというものである。当該特許における定義では「ISP<sup>22</sup>がユーザーにインターネット接続サービスを提供するにあたり、ユーザーから予め一定の金額を支払っておいてもらい、その範囲内でサービスを提供する」方式となっている<sup>23</sup>。これに対して東京地裁は「ウェブマネーのサービスは、あくまでもネットワーク上での商品販売に関する決済サービスの提供であり、特許が前提としているインターネットの接続に関する課金とは関係がない」として請求を斥け、かつ「当該特許がインターネット接続サービスだけでなく、インターネット上で得られる様々なサービスのすべてを包括する」という拡大解釈を否定した。

インターネットサイエンティフィック社は、ウェブ社の他にビットキャッシュ社(プリペイドカードによる決済)、デジタルチェック社(プリペイドカードによる決済)及びゼロ社(無料インターネット接続サービス)に対しても同様な仮処分請求を起こしていたが、東京地裁はそれぞれ同日付でいずれも請求を斥けた。

この4件については幸いにも差止め請求は斥けられたが、もしインターネットサイエンティフィック社の特許が同社の主張とおり文字通り有効なものであるとすると、ほとんどのISPによる一般的なサービス、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。極めて莫大な金額の利害の衝突がおこることになる。同社はいずれ本訴に持ち込むことになると思われるので、これで問題が片付いたわけではない。

## インターネット等により開示されたものは「新規性喪失」

本仮処分申請事件でも問題となったのは「新規性」の問題である。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」、「公然実施をされた発明」、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ため、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然としていなかった。当時はビジネス方法特許の出願もそれほど多いものではなかったのである。99年4月時点におけるビジネス方法特許

の数は、米国が4,037件という大きな数字であるのに対して日本では307件に過ぎなかった。

99年6月にいたって特許庁は「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方法特許を認める見解を発表し、続けて同年12月に新規性喪失の事由として「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」を追加する特許法の改正<sup>24</sup>を行い、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。しかし、このインターナショナルサイエンティフィック社の特許審査には間に合わなかった。

### ビジネス関連発明に関する審査取り扱いについて

更に99年12月に特許庁調整課審査基準室が発表した「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、いわゆるビジネス方法特許についても「ソフトウェア関連発明の一形態として捉えることができるものと認識」し、「特定技術分野の審査の運用指針第一章コンピューター・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に述べている。

「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<sup>25</sup>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下さい。」<sup>26</sup>

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<sup>27</sup>している。

## 3.5 今後のビジネス方法特許に関する対応方針

特許庁はそれまでの検討結果を整理し総合的な取組み方針を定めて、2000年10月に「『ビジネス方法特許』に関する対応方針<sup>28</sup>」として発表した。要点は次の6点である。それまでの混乱の問題点を整理して積極的かつ意欲的に対応する姿勢を明確に示している。

### 1. 審査基準の明確化

審査基準の改定（筆者注：10月20日に改定案を公表してパブリック・コメントを求めて、その結果を勘案して次項に述べる通り、同年12月には審査基準の見直しを行なった）

Q & A 集の公表（筆者注：既に実行済み）

2. ビジネス関連分野の先行事例情報の充実強化（「進歩性」と「新規性」の判断の根拠資料）
  - 先行事例データベースの充実・強化（商用データベースなどの外部データベースを追加導入する）
  - 先行事例文献提供の要請（経済団体・業界に対して協力を要請）
  - 先行事例情報に関する日米欧三極特許庁間協力の推進（外部データベースの活用情報の交換、情報の相互利用の方法について検討開始）
3. 出願人による調査を含む先行事例検索の利便性向上
  - 国際特許分類を細展開した分類新設と付与（最新の国際特許分類をベースにして過去の特許文献約3万7千件について準じ新分類の再交付を行なう。2001年1月以降は新分類により特許公報を発行）
  - 「電子商取引関連技術」に関する横断的 분류の新設と付与（電子商取引そのものに関する技術だけでなく、要素技術及び応用技術を含む横断的 분류を新設）
4. 専門家の活用と審査官・審判官の育成
  - 専門家の活用（外部の専門家をアドバイザーとして任命）
  - 審査官・審判官の育成（金融工学等専門課程への留学、インターンシップ、専門的研修への参加などの機会を充実・拡大）
5. 日米欧三極特許庁の整合性のある運用をめざした取り組み（米国で受理された国際出願の中から約20件の出願について三極がそれぞれ先行事例調査を行なって結果を比較する等の具体的試みが始まっている）
6. ビジネス方法の特許に関する情報の普及と説明（インターネットのホームページや説明会を活用）

## ビジネス方法特許の審査基準の見直し

特許庁は更に2000年12月28日に、これまでの上記のような検討を整理し、ビジネス方法特許の審査基準の見直しを発表し即日適用開始とした。それによると、ビジネスとコンピューターの双方の知識を兼ね備えた人が容易に思いつくアイデアは特許にならない。例えば伝票事務処理システムの単純なシステム化や顧客へのサービス通知を電子メールで行なうなどはビジネス方法特許の対象にはならない。

なお、特許庁はコンピューターのソフトウェア自体の発明を「物の発明」とみなして特許対象に加えることにし、2001年1月10日の出願分から適用することとした。ビジネス方法特許にも影響を与えることになるだろう。

## 4. 日米の特許に対する対抗・救済手続き

これまでに見てきたように、日米両国においては既に極めて問題の多い特許が多数付与されてしまっているという現実がある。そこで両国における、特許の有効性を争ったり、対抗・救済措置を求めたりする場合の手続きについて考察を加える。日米間では特許に関して裁判所と所轄官庁（日本では特許庁、米国では特許商標庁）の間の役割分担が異なるので、手続きに大きな差異がある<sup>29</sup>。

### 4.1 米国における対抗・救済手続き

#### 米国の裁判所

米国では各州がそれぞれ主権国家であり、包括的な権限を有している。連邦裁判所は合衆国憲法によって託された事項についてのみ権限を有している。そこに規定されていないことはできないのである。日本の裁判所が憲法に書いてないことでも何でも自由に取り扱えるのとは大きな違いである。

特許権に関しては、合衆国憲法に連邦議会が特許法を制定する権限を認めた規定<sup>30</sup>がある。したがって特許権問題は合衆国憲法の規定する連邦裁判所が扱い得る範疇に属する。さらに連邦民事訴訟法の規定（28 U.S.C 1338）によって連邦裁判所の専権管轄となっている<sup>31</sup>。

1982年には特許法の適用における判決の統一性と、特許事件審理の迅速・低コスト化を目的としてCAFCが設立された。CAFCは、他の控訴裁判所が地理的な管轄の範囲を有するのに対して全米の特許事件を扱うという属性的な管轄の範囲を有する。すなわち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。

米国では、特許侵害で提訴された時に被告が訴訟の場面で特許の無効を主張することができる。裁判所は、米特許商標庁（US Patent and Trademark Office）による何等の待たずともなく、登録されている特許を無効なものと判決を下すことができる。したがって特許権に関する侵害案件も侵害に対する防御案件も共に裁判所で扱われることが多い。

#### 米国の特許商標庁

米国の特許商標庁では「再発行特許制度（Reissue）」及び権利の有効性を確認するため「再審査制度（Re-examination）」を採用している。再発行特許制度は、明細書や図面に詐欺的意図のない欠陥があった時に特許権を救済するために行うものである。またクレームの範囲が適当でない（広すぎる又は狭すぎる）ために特許の実施が不可能または無効になった場合の特許権の救済措置である。再発行出願の審査によって許否が決められる。

再審査制度は、1981年に導入されたものであり、権利の有効性を再審査して決定するものである。これまでは第三者や侵害訴訟被告らの請求人による手続き

への関与の機会が大幅に制限されていたために実質的に特許権者を救済する意味合いの方が強くなっていた。しかし、後に述べるように99年11月に成立した改正特許法案により再審査に再審査請求人が参加できるように改正された。

再審査は、302条により誰でも請求できるが、301条により先行特許または刊行物記載を無効理由としなければならない。また、303条(a)に基づき「新たな疑義」を提起する必要がある。特許が認められる前の審査の段階で既に検討されている先行技術を基にした主張で再審査を請求することはできないのである。

再審査制度は特許権者を救済する意味合いの方が強くなっていたというのは次の事情による。新たな先行技術が示された時に、侵害者がこれを根拠として侵害訴訟によって無効主張がされると当該特許の有効性の推定力が実際上低くなる。そこで、これを避けるために再審査制度を利用することができる。すなわち再審査手続きの中でクレームを修正して特許権の範囲をある程度狭めることにより新たな先行技術により無効とされる部分のない特許に内容を変更することができるのである。

結局のところは、再審査で許された特許に対して無効を争うには上級審に出訴するしかないのである。したがって通常の出願審査の継続又はやり直しの性格が強い。また権利範囲の修正に対する制限がゆるく特許付与後2年内であれば権利の拡張も許される。

#### 先使用抗弁 (First-inventor Defense Act)

99年に成立した前述の改正特許法の中でビジネス方法特許に特に関係が深いのは、先使用抗弁が認められたことである。ステート・ストリート銀行事件におけるCAFC判決によりITを利用したビジネス方法が特許の対象となることが確認されたのを機に、ビジネス方法特許が乱立して侵害訴訟が頻発した結果、健全な電子商取引の発達に支障が認められるようになったことに対処するものと思われる。

あるビジネス方法 (a method of doing or conducting business)<sup>32</sup> について以前からこれを商用利用していた者が、その後特許を取得した別人から突然に侵害訴訟をおこされることがあるが、その場合に先使用者に「先使用による侵害の抗弁<sup>33</sup>」を認めることにした。

抗弁を認められる先使用者とは、当該特許が出願される1年以上前から、善意 (in good faith) で発明を現実に実施していた (actually reduced to practice) 者(非営利の研究機関や団体による使用も含む)、或いはこれを商業的に使用<sup>34</sup> していた (Commercially used) 者である。

抗弁が認められるようになったのは一見進歩に見えるが、実は1年以上前から使っている人がいたのに特許を認めてしまったというのは規制当局側の審査不十分に他ならない。したがって抗弁が認められるのは当然過ぎるくらいであるのに、1年以上前から使っていた者でないと抗弁が認められないというのは厳し過ぎる。抗弁は明白かつ説得力の有る証拠 (clear and convincing evidence) により立証できなければならない<sup>35</sup> のであるから、1年以上前からである必要はない。米国は先発明主義を標榜しているのであるから1日先でもかまわない筈である。

また抗弁が成立しても、そのみで特許を無効とするものではない<sup>36</sup>から、特許はそのまま存続する。先使用者が侵害訴訟をされた時に損害賠償請求や差し止め請求を免れるのみである。ただし、先行技術の存在を理由として当該特許の無効を改めて争うことは可能であろう。

なお日本の特許法においては、その第79条<sup>37</sup>により先使用による抗弁免責が認められている。すなわち以下の条件を備える者については、当該発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をしたこと、又はその発明者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしていた者、又はその事業の準備（試作、試験、研究の段階では不可。実行に着手したことが客観的に認識されなければならない。）をしている者。発明の知得行為が窃取、模倣などの不正なものであってはならないわけである。

#### 任意的当事者系再審査（Optional Inter Partes Re-examination Procedure）

改正特許法第五章は任意的な当事者系再審査の手続きを定めており、再審査に請求人が参加できる機会を拡充した。従来は、再審査は手続き開始後には請求人の参加が完全に排除されていたので利用度は低かったものである。請求人は従来通りの査定系審査又は当事者系最査定のいずれかを請求できる。後者の場合には特許権者が特許商標庁に答弁をする度にこれに意見を述べる機会が与えられる。もし特許が有効であると審査官が決定した場合には審判請求をすることができる。ただしCAFCに控訴することはできないなどの制限があるので、どこまで活用されるかは今後の問題となる。

## 4.2 日本における対抗・救済手続き

日本では一般的に裁判に持ち込むことを避ける風潮があること、及び行政官庁の力が強いこともあって、特許行政及びトラブルの解決は特許庁中心で行われる。従い裁判所が果たす役割は限定的である。総じて日本の行政関連の法律制度には「公定力」という考え方があって裁判所の権限が制限されている。誤りがあった場合でも行政当事者の面子は救われるが、迅速な問題解決と関係者の救済は阻害されている。今後の立法論的な改善が望まれる。

### 日本の裁判所

日本における特許訴訟は「特許侵害訴訟」、及び「審決取消訴訟」、すなわち特許庁が審判手続きにおいて行った後で当該審決を不服として提訴するもの、の2種類に大別される。

### 裁判所の権限範囲

注意しなければならないのは、特許権者から侵害のかどで損害賠償請求や抵触技術使用差止めで訴えられた「特許侵害訴訟」の場合、米国と違って被告は裁判所で特許そのものの有効性を争うことによってこれに対抗するという戦法を取り

にくいので、権利濫用などのその他の主張をするなど法律技術上の制限があることである。(次のキルビー特許事件の項を参照。)したがって侵害追及を受けた特許権に無効事由があることを発見したときは、まず特許法第123条<sup>38</sup>により特許庁に特許無効の審判を請求<sup>39</sup>すべきである。ただし筆者はこのような制度に批判的である。特許権者は裁判所に使用差止めや損害賠償請求、そのための仮処分申請を行なってくるものであるから、被告側として直ちに同じ土俵の裁判所に無効を主張して応訴できるのでなければバランスを欠くことになる。

日本では特許を認めるという行政行為には、後に述べるように別段の公の判断(特許庁による無効審決)があるまでは適法性の推定があるという、いわゆる公定力を持つという性格がある。すなわち行政行為が適法であったかどうかの判断の優先権を行政機関に認め、たとえ違法でも権限ある機関により取り消されるまでは適法と推定するのである。したがって特許を有効・無効とするのは特許庁の専権事項とされている。

特許法によれば、無効とすることが妥当と裁判所が考える特許については特許庁での審決を待つべく裁判所は侵害訴訟の手続の進行を中止する(特許法168条<sup>40</sup>2項)ことができることになっている。「できる」と書いてあるだけであるから、進行を中止しないで有効・無効の問題に立ち入っても良いのかというと、そうもいえない。明治37年の大審院の判例<sup>41</sup>があって、「特許に無効事由があったとしても、一旦登録した以上は無効審決が確定しない限り効力は失われず、通常裁判所においては効力の有無を判断できない」となっており、これが今までの定説となっていた。

この定説が、次に述べるキルビー特許事件判決によって覆がえされたのか、それとも修正を加えられたに過ぎないのか議論が分かれるところである。最近では、当該特許が公知であったり公用(公然使用)されていることが明らかである場合には積極的に無効の抗弁を認めたり、侵害を否定またはその範囲を制限したりすべきであるという学説も有力である。これについては次々項のキルビー特許判決を考察した後で再度触れたい。

一応、特許庁が審決取消拒絶査定を行った後であれば、特許法第178条1項<sup>42</sup>により特許庁長官を相手取って審決取消訴訟を東京高等裁判所におこすことができる。ただし、これでは侵害訴訟を起こされた時には間に合わないし、特許庁の手続きと裁判所の手続きの双方を行うのでは二重手間になるという問題点がある。

## キルビー特許事件

この訴訟は日米ハイテク摩擦の象徴として注目を浴びてきた。この訴訟の対称となったのは「キルビー275特許」として知られるもので、半導体製造方法に関する特許である。その原形となった、いわゆるキルビー特許の基本になったのはTI(テキサス・インスツルメント社)の技術者ジャック・S・キルビーが開発したものである。一枚のIC上で複数の回路素子を相互に数ミリずつ離して絶縁して配置する方法や、不活性絶縁体上に導体を密着させずに配置して接続する方法に関する特許である。これによりICの小型化と量産化が可能になったといわれ

ている。

TI社は、キルビー特許（基本の方）を米国では1959年に、日本では1960年に  
出願して、それぞれ1964年、1965年に認められた。失効したのは米国では発効  
後17年の1981年、日本では出願後20年の1980年である。しかしTI社は、日本  
において1960年に発願後、別個に特許請求の内容に修正を加えて2度にわたっ  
て分割出願を行った。それが1989年に認められたのが「キルビー275特許」で  
ある。

多くの日本企業が多額の特許料をTI社に支払ってきた中で、富士通は、「キル  
ビー275特許は失効したキルビー特許と同一であること、及び富士通は275特許  
を使用していないこと」を主張してほぼ9年間を法廷闘争<sup>43</sup>に費やし、遂に勝利  
をおさめた。同判決は、こうした分割出願を批判して「出願そのものが不適法  
で、本来、特許とされるべきものではなかった」としている。

法廷闘争9年間の足取りは次のとおりである。まず91年7月19日にTIは東京  
地方裁判所に富士通の半導体製品の製造・販売の差止めを求める仮処分申請を提  
起した。富士通も同日中にキルビー275特許を侵害していないことの確認を求め  
る債務不存在確認請求訴訟を提起した。この時点では三洋電機も富士通に足並み  
をそろえて訴訟を起こしたのであるが、結局92年11月にTIと和解して脱落し  
てしまったので以後は富士通のみが訴訟を続行してきた。

この訴訟は94年2月4日迄に行われた8回にわたる口頭弁論、22回にわたる  
審尋により結審し、同年8月31日に東京地方裁判所において判決言い渡しが行  
われた。確認訴訟及び仮処分申請ともに富士通が勝訴した。TIはこれを不服と  
して同年9月12日に東京高等裁判所に控訴し抗告を行った。控訴審は97年3月  
12日迄に行われた7回にわたる口頭弁論・審尋により結審し、同年9月10日、  
東京高等裁判所は控訴を棄却する判決を下した。TIはこれを不服として再度最  
高裁に上告し、次項に述べる判決となったものである。

これだけの大きな裁判沙汰をおこせば日本企業同士であれば大喧嘩になって、  
互いに口もきかなくなるものであるが、TIと富士通は1968年以来、半導体分野  
において特許クロス・ライセンス契約を結ぶなどして仲良くやっている。現行の  
クロス・ライセンス契約はこの紛争中の1996年に発効したものであるが、もち  
ろん紛争中のキルビー275特許は含まれていない。お互いに、これはこれ、あれ  
はあれ、と割り切ったの対応である。米国企業との知的財産権をめぐる紛争のあ  
りかたを示す好例と思われるので経緯を説明した。

### 裁判所の権限範囲とキルビー特許判決

この最高裁の判決は、特許の有効・無効の問題に裁判所がどこまで係ることが  
できるかについての現時点における法環境を極めて明確に述べた重要な判例（平  
成12年4月11日第三小法廷・平成10年（オ）第363号 債務不存在確認請求事  
件。金谷利広裁判長）<sup>44</sup>である。これに先立って下された東京高裁の「特許は侵  
害していない」とする判決を支持し、上告を棄却したものである。

要旨「特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、当該特許に無効理由が存在  
することが明らかであるときは、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許

されない」

理由（関連個所のみ）「（前略）なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし（同法123条1項<sup>45</sup>、178条<sup>46</sup>項）無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている（同法125条<sup>47</sup>）。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。（中略）しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

（1）このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。

また、（2）紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないことは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。

さらに、（3）特許法168条<sup>48</sup>2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができるべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。」

## 特許の公定力

このキルビー特許裁判の例に見るように特許の有効・無効の問題に裁判所が直接踏み込むことができないのは、日本においては行政行為<sup>49</sup>の効力には公定力が認められるという考え方があるからである。これは特許に限らず全ての行政行為に共通した考え方である。すなわち、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を有する機関により取り消されるまでは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。

この公定力という概念は、裁判所の特許権の有効性についての判断を制限することの適法性の法理論的根拠としては薄弱であり、今後はむしろ排すべき概念であろう。公定力という法理（Jurisprudence）が先ずあって、その法理に基づいて「行政行為が適法であったかどうかの判断の優先権を行政機関に認め、たとえ違

法でも権限ある機関により取り消されるまでは適法と推定する」のではない。単に日本の行政行為に関する法律の条文にはこのような性格のものが多いので、それを「公定力」という性格付け表現でくくったに過ぎない。米国にはこのような法理（Jurisprudence）はない。

公定力の適法性推定の法理論的根拠は、「主権者である国民が立法府に立法権を信託・委任して法律を制定せしめ、行政府にその法律に従って行政権を行使することを信託・委任した」ということであるが、これは行政行為の有効性と強制力の根拠とはなっても公定力の根拠にはならない。

公定力の本質は、第一に正式に取り消されるまでは適法と推定すること、第二には正式に取り消す権限を同一の行政組織に与えること、である。信託・委任論は第一の点を支持する理由にはなるが、第二の取り消しの権限をどの機関に優先的に任せるかについての順序の判断とは無関係である。国民は行政府だけに優先して権限の行使を信託・委任しているわけではない。

適法性の推定のもう一つの根拠は行政府の専門性を信頼するものであるが、これも受け入れ難い。専門家であっても間違える時は間違えるものである。この考え方の根底には、「過ちを改たむるにはばかりなことなかれ」どころか「官は過たず」的な考え方がある。また行政行為に瑕疵があった場合でも司法や立法府などのいわば外部から指摘されて訂正されるのは、行政府の権威と面子にかかわるといって、「チェック＆バランス（Check and balance）」とは全く逆の考え方がある。その意味で三権分立を制限する考え方である。

チェック＆バランスとは、ある業務を推進する系統とそれをチェックして監査・支援を行う系統を、それぞれ異なる別個の独立した指揮命令系統に分立させて行うという手法である。米国では行政や企業経営に広く取りいれられている手法であるが、日本は甚だ不得手の分野である。

企業の監査役にしても、本来は独立した株主代表であって取締役会においては社長を初めとする取締役による職務執行をチェックして監査する役目を持っている筈である。しかし実質的には社長に指名・任命されて報酬を貰っているに過ぎないから、社長の方針や他の取締役の職務執行をチェックするが如きは不可能である。

政治の世界においても米国では議会と議員が大きな執行機関と独自の予算を持っていて、行政府の行政行為を独自の判断によりチェックし監査している。日本では、議会と議員にはそのような力はないし、肝心の立法業務までも行政府に依存している。例えば、日本の会計検査院は行政機関に属しているが、米国の会計検査院 GAO（General Accounting Office）は議会に直属していて、異なる指揮命令系統のもとでチェック＆バランスを極めて活発に実行している。日本は議員内閣制（立法府の国会が、行政府の長である総理大臣を指名）であるから、このような立法権と行政権の間のチェック＆バランスはできないというのはあたらな

い。行政行為に瑕疵があることが判明した場合に、現状では「取り消すことができる権限ある機関」というのは殆どの場合、同一の行政組織内の機関である。先ず同じファミリーの中で処理せよというわけである。これでは、不祥事が生じた場合でも組織防衛のための揉み消し、馴れ合い、手加減等をおこしてしまう構造的

原因をわざわざつくっているようなものである。

このような行政の面子尊重の悪弊に過ぎない公定力のような考え方は可及的速やかに廃止してチェック＆バランスの考え方を導入すべきである。一旦下した特許が無効ということは重大な瑕疵であるので、公定力は直ちに停止して迅速に法的な排除手続きに入るべきであろう。なお米国の場合は特許庁の審決などには公定力のような特別な効力はなく、審決取り消し訴訟は通常の民事訴訟である<sup>50</sup>。この方が国民の利便性を優先的に考えているし、裁判所の能力が行政府に劣ると考える理由はない。

## 権利濫用説

裁判所が当該特許を合法的に存続していると扱いながらなおかつ侵害はなかったとの結論を導くための論理づけとして使われてきた手法として、「権利の濫用」が使われたのは今回のキルビー特許事件が初めてというわけではない。形式的には当該特許請求の技術的範囲に属しているが公知技術の実施に過ぎないので実質的には権利の侵害はない筈なので、差止め請求は権利の濫用であるから許されないという論理構成である。判例<sup>51</sup>もいくつかあるが、いずれも公知技術の実施と先行技術の存在をその理由としている。

しかし、このキルビー特許最高裁判決では「審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。」と述べて、「当該特許が無効とされることが確実に予見される」ことを根拠として「権利の濫用」であると判決している。特許の無効論を迂回して、「公知技術」や「先行技術」を理由としているものではないのは大きな相違である。

## キルビー特許判決は大審院判例の修正か否定か

前に述べた通り大審院は「特許に無効事由があったとしても、一旦登録した以上は無効審決が確定しない限り効力は失われず、通常裁判所においては効力の有無を判断できない」という趣旨の判例を下している。このキルビー特許判決が大審院判例を実質的にくつがえしてしまったのか、それとも修正を加えただけなのかについては意見が分かれる所である。

くつがえされたとする意見は「当該権利を主張すると権利の濫用とみなされるが、権利を主張できない権利は実質的に無効に等しい。裁判で、ここまで踏み込むのは従来は無効審判と侵害訴訟という二度手間をはぶくことになり、紛争を短期間に一度の手間で解決する効果があるので、実質的に大審院判例を覆したことになる」というものである。

筆者は、「このままでは裁判所は依然として有効・無効問題に立ち入ることができないから大審院判例のニュアンスが修正されたに過ぎない、したがいより明確な立法論的措置が必要である」という意見である。キルビー特許事件判決の「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断すること

ができると解すべきであり、・・・」という個所は当該特許を無効と判決したわけではなく、損害賠償請求や差止め請求を行うのは権利の濫用であると判決する根拠を示しただけである。したがって効力の有無を直接的に判断したものではなく、「無効の理由がある」と判断することにより判断を迂回したに過ぎない。

そもそも特許権を与えるということは対象となる発明を排他的・独占的に支配する財産権の設権行為である。無効の判決を受けたものでない以上、当該特許は有効に存続していると考えべきである。そして有効に存続するのであれば、それを侵害する行為があった時に差止め請求を行ったり損害賠償請求を行うのは当然である。「権利の濫用」という判決は権利そのものの存在を否定するものではなく権利の主張の程度が「濫用」に相当する程に過度であるといっているに過ぎない。それならば過度でない程度とはどの位かを示すべきである。

もしロイヤリティの額が高すぎるから減額せよ、という趣旨であれば「権利の濫用」という判決の論理は理解できる。しかしそれならば、濫用ではない妥当な額はどの位かを示してもらわなければならない。しかし判決にはロイヤリティの額の論議は全く出てこないから、そういう趣旨ではない。このような解決の仕方は、法律家ではない筆者には言葉の遊戯に過ぎないとしか思えない。

さらにキルビー特許事件は、原告が特許権の無効を主張して裁判を起こしたものである。原告のTI社が、被告の富士通の製造・販売の差止めを求めて上告したのに対して、最高裁が上告棄却の理由として「特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」と上告を棄却する判決を下すにあたってその理由を述べたに過ぎない。したがって、これをもって今後は特許権の無効を求めて裁判所に訴訟を起こすことができるようになったと返はいえないだろう。

ただし筆者は裁判所で特許の有効性について判断が制限されているのは不当であると考えているものである。このキルビー特許判決は司法府から立法府に対する警鐘ともいえるものである。基本的には、このような状況を早く立法的措置により改善し、明確に裁判所が特許の有効・無効の判断を下すことができるようにすべきである、と考えるものである。

## 特許庁における対抗・救済の手続き

日本では特許に瑕疵がある時や、記載事項が不明瞭のために不必要な侵害事件の発生を防ぐために、特許権者に認められた救済措置として特許庁による「訂正審判」及び「訂正無効審判」がある。さらにその他に、権利の有効性そのものを問題にする「異議申立制度」および「無効審判制度」がある。いずれも利害当事者が手続きを進めなければならない。また、権利の修正は縮小方向のみである。なお審判とは、審査官の処分に対する不服申立を特許庁審判官が合議制により再審理し審決を行う事をいう。審決は審判官の最終的結論である。

異議申立制度においては、特許権付与前異議申立が廃止され1996年からは特許権付与の公示後6ヶ月以内特許異議申立の機会を与える制度になった。申立て人は何人でも可であり、異議も先行技術の提示だけに制限されない。その際、出

願人には答弁書を提出する機会が与えられ、必要に応じ申立て人に弁駁書提出の機会が与えられる。機が熟したならば審査官による異議決定が行なわれる。

無効審判制度においては請求人（利害関係人のみ）の審判請求にもとづいて権利の有効性につき当時者間で争われる。請求の根拠も先行技術の存在だけに制限されない。

日本では異議申立や無効審判の申立の形で、特許庁での手続に特許権者以外の者が参加する機会が十分にあるので、侵害訴訟での無効主張が許されなくても、制度的にはそれなりに妥当性が保たれているという説が支配的である。しかし既に侵害追及を受けている被告の立場から言うと、手足を縛られて、すなわち無効主張による抗弁の道を閉ざされて裁判に臨まなくてはならないことになるのでやはりバランスが十分に取れているとはいえない。ただし裁判所が特許の有効・無効の問題にどこまで踏み込むことができるかの問題は、前に述べた通りキルビー特許判決を機に法環境が徐々に変わることが期待される。

これに対して、これまでに述べたように米国では日本のような公開制度も公告制度もない。出願は米特許商標庁での審査が済んで特許が付与されて初めて公にされる。しかし、前述の通り裁判所における侵害訴訟で被告が特許の無効を主張することができることによって相当程度まで救済されていると考えられている。

## 5. ビジネス方法特許の功罪

### 特許行政の論理とインターネット文化の衝突

特許制度は、有用な発明を奨励するために、発明者に一定期間の独占的権利を認め、その後は当該発明を一般に公開することによって産業の発展に貢献せしめる制度である。したがって知的財産権重視策いわゆるプロパテント政策の当然の帰結として、IT技術の発展と応用の高度化にしたがって、ビジネスモデルが特許の対象として浮かび上がってきたこと自体には何の問題もないと考える。

しかしながら、冒頭にかかげた幾つかの例に見るとおりビジネス方法特許の多くが先行・公知・公用（公然使用）の技術についてであり、多くの不当な侵害事件を起こしている。このようなものに何故に特許が認められてしまったのか不思議である。筆者は、それは特許行政の論理とインターネット文化の真っ向からの衝突に起因すると考える。

### 特許行政の論理

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。

例えば前述のリバースオークション特許の特許権者、プライスライン社の副会

長であるジェイ・ウォーカー（Jay Walker）が当該特許を取得したのは1997年のことであったが、同氏はその後ウォーカーデジタル（Walkerdigital）社を設立して、当時のインターネット上に存在したすべてのビジネスモデルを研究して約300種類のビジネス方法特許を取得した。社員は25名ほどであるが半数は特許弁護士で残りは各分野の修士号以上をもつ専門家である。ウォーカーは、一時は1兆円を越える資産家として1999年10月の『フォーブス』誌の富豪ランキング43位に名を連ねていたのだが、その後業績不振で没落してしまった。それにしても彼がそれら全ての技術を発明したわけではなく、調査・研究という「努力」をして「出願」という行動をとっただけである。これが米国の主張する真の発明保護であろうか。

米国は他国の出願主義を形式主義であると批判すると共に、自国の先発明主義を擁護して「出願主義は形式優先に陥りがちで真に保護されるべき発明者を保護していない」と批判しているが、実は自らも同じことをやっているのである。

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筈であるから、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。換言すれば過去の有用で新規性・進歩性がある先行技術は全て特許技術データベースや先行技術文献に入っていると想定して間違いがないのであるから、そのようなデータベースに入っていない技術は先行技術ではないし、公知でもないし、いわんや公然使用されているわけではない、と行政はみなしてしまうのである。

百歩譲って、仮に先行する有用で新規性・進歩性がある技術が存在したとしても、発明者が自ら行動を起こさないのであれば他者がこれを登録しても行政は関知しないのである。ここまでいうと、行政側からは強い反駁が出るだろうが、行政の側にはそういわれても仕方がないことを現実にやっつけてしまっているという認識をぜひ持って頂きたい。

## インターネットの文化

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大きな柱となっている。インターネットはそのようにして発展してきたネットワークである。

もちろんインターネットは全てボランティア活動だけでなりたっているなどという奇麗事をいうつもりはない。学術研究用のネットワークとして誕生したインターネットではあるが、商用その他の用途にも使われるようになり社会的な有用性は著しく増加したが、反面、商業主義がはびこり激しい競争が展開されているのも一面の事実である。

その中では現実世界と同じように、かけひきや弱肉強食の競争が行われている。ビジネス方法特許をめぐる訴訟合戦もまさしくインターネット上の電子商取引を舞台とした争いである。それでも、ボランティア精神で買かれていてネティズンが主役を演じることができるネットワークは他にはないのだ。

WWW関連技術の標準化を進めている業界団体であるW3C（World Wide Web Consortium）にしても、建前は業界のボランティア的自主団体であるが、現実は大企業から膨大な予算（出張旅費、研究費、その他）を任されて派遣された技術者が牛耳っている。コンソーシアムはそれぞれの企業の戦略をめぐる利害関係が衝突している戦場である。それでも、建前にしても公平さとボランティアの精神はぎりぎりのところで貫かれているということはいえる。

インターネットの世界では、有用で新規性・進歩性がある技術であっても、「ちょっとした工夫」の程度であれば発明者は必ずしも特許出願をするわけではない。高度な技術の場合は全く話が別である。また特許出願をしている場合でも、それは互いにクロスライセンスを行ったり、防衛のためであったりするものであって積極的に権利は主張しないし、いわんや権利侵害で訴えたりはしない。他の人がこれを真似てどんどん技術を使ってくれても結構であるという姿勢である。防衛特許をとってなくても、他の人間が勝手に登録してしまっただけで特許権実施料を徴収することを容認しているわけではない。

このような世界では、ある技術は「特許技術データベースや先行技術文献データベースに入っていないから先行技術ではない」とは言えないのであるから、特許出願の審査にあたっては、従来から利用しているデータベース以外にも広く実情を調査すべきである。そして、たとえ新規なものであっても、それが技術公開の対価として個人または一企業に20年近くも独占を許しても良いほどの高度な技術なのかを慎重に検討すべきなのである。

審査官の数が少ないから、そこまで手が回らないというのであれば特許の対象をビジネスモデルにまで広げるべきではないのである。前に述べたとおり、一旦特許が認められるとビジネス方法特許はカバーする範囲が極めて広範囲であるから、不十分な審査で先行・公知・公用の技術に特許が認められたりすると弊害が大きいのである。現代のサブマリン特許ともいうべきである。

## 6. 結語

技術の発達とそれに伴う新しい産業の創出は、知的財産権を重視することを当然に伴う。したがって従来は主として機器装置の発明に与えられてきた特許がビジネス方法にも与えられるようになったことは当然であるが、これが新しい産業の発展に寄与するように運用することが重要である。

しかるに特許行政の側の手続き重視、内部的先行技術文献への過度依存、審査の不十分さという欠陥が、ボランティア精神という独占的権利の対極にたつインターネット文化の中で極めて大きな軋轢を起こしてしまった。このままでは健全な電子商取引の発展の足を引っ張ることになる。しかし、これは審査が不相当であったという運営上の問題であり、ビジネス方法自体の特許性の問題ではない。

米国は99年11月に成立した改正特許法の中で、先使用者が侵害追及を受けた時の抗弁を認めた。日本の特許庁もインターネットの世界の技術を先行技術と認

め、今後は新規性と進歩性を重視する審査方針を確認し、審査基準の明確化、先行事例データベースの充実、さらには審査官・審判官の技術向上策などを打ち出している。一旦認められた特許に対する対抗・救済の手段としても「公定力」などの考え方を排して、裁判所と一致協力した対応体制を構築すべきである。知的財産権の保護は、これを推進すると同時に、考えられる弊害に対する防御策を予め十分に講じることが肝要である。

(脚注に呈示された官公庁の URL は、2001 年 1 月 6 日から発効した省庁再編により変更されると思われるが、本稿締め切りの時点においてはまだ変更されていなかったもので、調査時点におけるそれを呈示してある。)

青柳 武彦 (あおやぎたけひこ)  
国際大学 GLOCOM 教授

## 注

- 1 <http://www.furutani.co.jp/office/ronnbun/BS/BS9.html> (古谷栄男・弁理士)
- 2 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、これが「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。
- 3 1982 年には特許法の適用における判決の統一性と、特許事件審理の迅速・低コスト化を目的として CAFC が設立された。CAFC は、他の控訴裁判所が地理的な管轄の範囲を有するのに対して全米の特許事件を扱うという属性的な管轄の範囲を有する。すなわち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。
- 4 『特許・ライセンスの日米比較』村上政博 弘文堂 1998、P54 参照
- 5 Hash Function。長いデータを一定の手続きにより処理して短い特定のビット数の値に圧縮すること。圧縮された値をハッシュ値という。秘密鍵で操作するハッシュ関数はメッセージ認証符号(MAC)と呼ばれる。安全なハッシュ関数の条件は、一方向関数でハッシュ値から入力を推定することが不可能なこと、および異なるデータのハッシュ値が一致する確率が極めて小さく実務的に 0 といえることである。
- 6 モーリンスの特許は多品種少量生産にかかわるシステム技術で 20 年の潜伏期間の後に 1986 年に認められた。グールドの特許は半導体装置へのレーザーの応用に関するもので実に 28 年の潜伏期間の後に 1987 年に認められた。
- 7 ハイアット特許 (USP4942516) はシングル・チップ・マイクロプロセサーに関するもので、1969 年に出願されたものに部分的継続出願が重ねられた結果、1990

年7月17日に成立したものである。潜伏期間はこれも21年である。ハイアットは、マイクロプロセッサは自分が発明したものであると主張しているが、これは嶋正利氏がインテルとの共同研究により発明したという話と真っ向から対立する。したがい、この特許権の正当性には極めて大きな疑問があるが、現実に大きな収入を稼ぎ出しているとのことである。

- 8 レメルソンはいくつものサブマリン特許の持ち主であるが、もっとも悪名が高いのは製品の損傷検査のために電子画像を自動的に解析する方法と装置に関するものの特許（USP4118730）である。92年に特許が認められたので特許終了はそれから17年後の2009年である。潜伏期間はなんと38年（！！）である。
- 9 同上
- 10 Diamond 対 Chakrabarty, 447 U.S.303,309(1980)
- 11 S3194
- 12 秘密保持義務がなくなったわけではないので包袋閲覧は従来通り不可能。
- 13 <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/actionplan.html>  
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/00-22.html>
- 14 2000年7月には本アクションプランに基き、ビジネス方法特許をめぐる諸問題に付いて産業界とのラウンドテーブル会議を開催した。  
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/00-44.htm>
- 15 2000年10月3日の米下院における演説より。
- 16 第30条（発明の新規性の喪失の例外）「特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の1に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から6月以内にその者が特許出願をしたときは、その発明は、同項各号の1に該当するに至らなかつたものとみなす。
  - 2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の1に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から6月以内にその者が特許出願をしたときも、前項と同様とする。
  - 3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号の1に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から6月以内にその者が特許出願をしたときも、第1項と同様とする。
  - 4 特許出願に係る発明について第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その特許出願に係る発明が第1項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。」
- 17 第8条（在外者の特許管理人）  
日本国内に住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有しない者（以下「在外者」という。）は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人で

あって日本国内に住所又は居所を有するもの（以下「特許管理人」という。）によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

18 特許庁審査第二部調整課審査基準室

19 <http://www.iswebnet.com/index.htm>

20 <http://www.furutani.co.jp/office/ronbun/BS/BS24.html>

21 本「インターネット接続課金特許」が認められるまでの経緯は以下のとおりである。まず 1996 年 7 月 11 日に(株)インターナショナルサイエンティフィックが、以下の通りの出願（特願平 8-201166）と出願審査請求を行なった。すなわち「ターミナルサーバ」「認証サーバ」「予め設定された利用可能な時間を示す（略）拡張認証データベース」「課金サーバ」を備え、「クライアントの接続度数が 0 になるまでの間に限り」インターネット接続サービスを提供するというものである。それに対し特許庁は 1998 年 10 月 27 日、プリペイド方式のインターネット接続サービスの実例を挙げ、ユーザー ID・パスワードによる認証や、接続時間の管理はすでに行なわれていることであり、サービスを提供するためにサーバーを用いることも一般的に行なわれている事項であるとして、拒絶理由を通知した。しかし、それを受けて出願人は 1998 年 12 月 22 日に、「従来のシステムのもとで不特定多数者の認証データを管理した際に生じる恐れのある不都合を無くすために成されたもの」「不特定多数者の認証データを認証データベースと拡張認証データベースとにより 2 次的に管理して」適切に管理するものであるとして、従来のシステムがある上でその不都合を無くす発明との意見書を提出。その内容で 1999 年 5 月に特許査定、6 月 18 日に登録（第 2939723 号）、8 月 25 日に特許広報発行となった。（松倉秀実弁護士が 2000 年 4 月 20 日に行なった日本インターネットプロバイダー協会の「ビジネスモデル特許セミナー」より）

<http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/article/2000/0420/jaipa.htm>

22 Internet Service Provider

23 良くこんなものに特許が認められたものである。特許庁の責任は重大である。

24 特許法第 29 条第 1 項・・・「3 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」

25 第 2 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。」

26 平成 11 年 12 月特許庁調整課審査基準室

27 平成 11 年 12 月 特許庁「ビジネス関連特許について」

[http://www.jpo-meti.go.jp/jusptousi/38\\_34\\_4\\_0113.htm](http://www.jpo-meti.go.jp/jusptousi/38_34_4_0113.htm)

28 [http://www.jpo-miti.go.jp/info/tt1210-037\\_housin.html](http://www.jpo-miti.go.jp/info/tt1210-037_housin.html)

[http://www.jpo-miti.go.jp/saikin/press001020\\_1.html](http://www.jpo-miti.go.jp/saikin/press001020_1.html)（概要）

29 「米国特許制度における米特許商標庁と裁判所の役割」松本直樹弁護士による詳細かつ明快な論文あり。<http://village.infoweb.ne.jp/fwgc5697/YAKUWARI.HTM>

30 合衆国憲法 第 1 条 8 節 8 項：特許法と著作権法の連邦議会による立法権限を規定している。

- 31 「CAFCの適用する判例法」松本直樹弁護士 <http://village.infoweb.ne.jp/fwgc5697/CAFC.HTM>
- 32 改正特許法 273 条(a)(3)
- 33 抗弁とは民事訴訟法上の防衛の一種であり、相手方の申立の単なる否認ではなく、相手の申立や主張の根拠を排斥するため別個の次項を主張することをいう。
- 34 改正特許法 273 条(a)(1)
- 35 改正特許法 273 条(a)(8)
- 36 改正特許法 273 条(a)(9)
- 37 第 79 条（先使用による通常実施権）特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
- 38 第 123 条（特許の無効の審判）特許が次の各号の 1 に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、2 以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
- 1 その特許が第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。
  - 2 その特許が第 25 条、第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 38 条又は第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定に違反してされたとき。
  - 3 その特許が条約に違反してされたとき。
  - 4 その特許が第 36 条第 4 項又は第 6 項（第 4 号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
  - 5 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でないとき。
  - 6 その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
  - 7 特許がされた後において、その特許権者が第 25 条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
  - 8 その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第 126 条第 1 項ただし書若しくは第 2 項から第 4 項（第 120 条の 4 第 3 項又は第 134 条第 5 項において準用する場合を含む。）第 120 条の 4 第 2 項ただし書又は第 134 条第 2 項ただし書の規定に違反してされたとき。
- 2 前項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
- 3 審判長は、第 1 項の審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
- 3 無効の審決が確定すると、特許権は初めからなかったものとみなされる。
- 40 第 168 条（訴訟との関係）  
審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

41 大判明 37・9・15「導火線製造機事件」刑録 10・1368

42 第 178 条（審決等に対する訴え）

取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

43 この長期法廷闘争は富士通の鳴戸道朗・専務 副会長（当時。現・富士通常勤顧問兼富士通総研会長）の指揮により行なわれた。富士通の代理人・羽柴隆弁護士は本件についての最終申立書を書き上げた翌日他界されたとのことである。なお羽柴隆弁護士の本テーマ関連著作に次のものがある。「公知技術と特許無効」（企業法研究 148-1957-12）、「特許侵害事件における裁判所の特許無効についての判断権限」特管 44-11(1994)1506

44 <http://courtdomino.court.go.jp/>

45 第 123 条（特許の無効の審判）

特許が次の各号の 1 に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、2 以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

1 その特許が第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。

46 第 178 条（審決等に対する訴え）

取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

3 第 1 項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から 30 日を経過した後は、提起することができない。

4 前項の期間は、不変期間とする。

5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。

6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

47 第 125 条

特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第 123 条第 1 項第 7 号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至った時から存在しなかつたものとみなす。

48 第 168 条（訴訟との関係）審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

- 49 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5つの効力があり、行政官庁はこれに基づいて法律の命じるところに従って一方的に国民の権利義務を決定している。
- 50 「特許・ライセンスの日米比較」村上政博 弘文堂 1998 P35 参照。
- 51 大阪地判昭45・11・30「合成樹脂カバー事件」無体集2・2・612、名古屋地判昭51・11・26「硝子容器製造方法事件」853・95、東京高判平7・5・18「混水精米法事件」知裁集27・2・332等。