

米国及び日本でビジネスモデル特許 を取得する法

■ 平成12年8月22日

■ 大森矢口国際特許事務所

■ 弁理士 矢口太郎

はじめに（特許が今なぜ話題になるのか？）

- ベンチャービジネスの命はアイデアとスピード
- アイデアさえあれば、ソフトウェア化は容易という時代
- アイデア勝負という点で発明と合致
- スピードという点で先願主義を採用する特許制度と一致
- 「ビジネスモデル特許」は一朝一夕に出てきた概念ではない
- 正確に理解するには、「知的所有権」から理解する必要がある

知的所有権とは

- 知的所有権とは知的財産権という財産権
- 財産、財産権とは
 - 個人が所有する代表例としては家や服
 - そのような財産に関する権利、たとえば所有権が財産権の内容
- 財産権の保護
 - 憲法 29 条 他人の財産を侵してはならない。
 - 民法 709 条 財産を侵した者はその損害を賠償する責を負う。
 - 例：服が盗まれた場合、服が破かれた場合等

知的財産権の特質

- 知的財産は無形
 - ノウハウや経験によって得た知識
 - 営業上のアイデア
- どのような場合に「侵された」ことになるのか
 - アイデアが盗まれるとはどのような場合か
 - しかし、侵されたことをどのように立証するのか
 - 立証は困難

知的財産権法

- 知的財産権法
 - 民法で保護しきれない財産を特別に保護するための法律
 - 保護しなければ社会的に影響が大きい無体財産を特別に保護
 - 保護すべき対象、及び保護の内容を規定
- 著作権法と工業所有権法
 - 目的が異なる
 - 著作権法は文化の発展を目的にする法律
 - 工業所有権法は産業の発達を目的にする法律
 - 分かりやすくは、文化庁と通産省という管轄の違い

著作物と発明

- 著作物
 - 「著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
 - 保護対象は「表現」
- 発明
 - 「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」
 - 保護対象は、思想、アイデア
 - 著作権法では、アイデアそのものは保護されず、表現することによってその「表現」という形で保護される。

コンピュータソフトウェアプログラムをめぐる議論

- ビジネスモデル特許を正確に知るにはコンピュータソフトウェアプログラムの保護を知る必要がある。
- ソフトウェアプログラムの保護
 - 従来、ソフトはハードの付属物だった
 - しかし、ソフトが独立した価値を有し、しかもハードよりも価値を有する時代が到来
 - ちょうど15年ほど前、ソフトウェアプログラムを知的財産として保護すべきという議論が起こった

著作権法で保護すべきか工業所有権法で保護すべきか

- 様々な議論があったが、最終的には外圧により決定
 - IBMの圧力により、米国では著作権法で保護することにした。
 - 理由は保護期間の長さ
 - 米国の圧力によってわが国も著作権で保護する事に決定
 - 著作物の例示に「プログラムの著作物」を追加
(改 正)

特許への政策転換 1

- 著作権法による保護の限界
 - 著作権は、コピーライト、デッドコピーでないと保護できない
 - アイデアの盗用は、コピーライトの侵害ではない
 - コーディング技術の進歩により、ビジネスはアイデア命の時代に突入
 - アイデア自体を保護する必要性が発生
 - 米国でもIBMが特許への政策変換を表明し、特許商標庁がソフトを特許で保護する事を審査基準で明確化
 - 日本もこれに追従し、特許庁がソフトの審査基準を発表

特許への政策転換 2

- 特許庁の審査基準の内容
 - 記憶媒体に格納されている必要があるというもの
 - ソフトによって達成されるコンピュータの機能に特徴があれば保護

特許への政策転換 3

■ その後の流れ

- ソフトの格納された記憶媒体を保護するということは、ソフトそのもの、すなわち、コンピュータの奏する機能を保護していることと同じ
- コンピュータの奏する機能は、ビジネスアイデアに直結
- 障壁は、「自然法則を利用する」という点
- しかし、米国でビジネス手法の例外論が排除されたことで、特許庁も自然法則の利用をそれほど問わないことになった。また、来年からはコンピュータソフトウェアそのものを特許で保護する。

ビジネスモデル特許とは

- 中身はコンピュータソフトウェアであること（日本）
- コンピュータの機能に特徴を持たせること

ビジネスプランをビジネスモデル 特許にするには 1

- ビジネスプランそのものは「発明」ではない。
- ほとんどのビジネスプランは、目的と効果だけを規定したもの
- ビジネスモデル特許にするには、その効果を達成するための具体的な構成を考えることが必要

ビジネスプランをビジネスモデル 特許にするには 2

- 新規性と進歩性
- 新しいというだけでは特許は取得できない。進歩性が必要。
- 進歩性を肯定するには、従来のものと比較して優れているというストーリーが重要
- そして、特定の構成を採用することによってはじめて実現できたということにする

ビジネスプランをビジネスモデル 特許にするには3

- 例：コンビニにATMを置くというビジネスプラン
- これだけでは特許はとれない。
- コンビニにATMを置くというビジネスの困難性を考える。セキュリティの問題、プライバシーの問題等解決すべき課題はたくさんある。
- 例：ATM用のついたて等
- 重要なのは目のつけどころ。インターネットにこだわらない。ビジネスの特質に対応した構成上の工夫を発見するのがみそ。

米国、日本でビジネスモデル特許を 取得するための戦略

- 米国は訴訟社会、プロパテント。一旦他人の知的所有権を侵害すれば撤退もやむなし。
- 最低限、他人の権利を侵害していないかの調査を行なう必要がある。
- 特許は、事業の自由度を確保するためのツール。アイデア勝負のベンチャーが唯一身を守ることのできる手段と考える。

米国で出願すべきか、日本に出願すべきか

- 米国への出願は、日本に出願してから1年以内であれば良い。(パリ条約優先権の活用)
- 逆に、米国に先に出願してから1年以内に日本に出願してもよい。
- 米国と日本の大きな違いは、審査の早さと権利取得の容易性にある。米国の方が審査が早く、権利の取得も容易。
- 国際的な契約を考えるのであれば、権利取得は米国だけで十分、日本は出願するだけで良い。

日本に出願すべきか、米国に出願すべきか2

- 米国の101条は、日本のように自然法則を利用することを求めている。したがって、ビジネスモデルそのものでも出願可能。しかし、進歩性が肯定されずらいので、システムに引っ掛けて出すことが一般的。
- また、システム化できないものは、現在であれば商業的な成功はのぞめない。
- したがって、米国でも日本と同様にプログラムを中心に出願することが肝要。出願明細書の記載は米国と日本でほとんど同じでよい。

日米の法体系

- 米国の事例を理解するには、日米の出願体系の違いを知る必要がある。
- 米国と日本とでは特許要件が異なり、米国で特許になっていても日本では特許にならないことも多々あるからである。

先願主義と先発明主義

- 日本は「出願主義」。米国は「発明主義」
- 日本では自己の発明であっても一旦公けにした後はもはや出願しても権利を取得できないのが原則であるのに対し、米国では自己がした行為に基づいて自己の発明が拒絶されることがないのが原則という点に顕著に表れる。
- ただし、このような法制の下では、出願がいたずらに遅れてしまう恐れがあるので、自己の公開から1年以内に出願しなければならないという要件が別途課されている（米国特許法102条b項）。

日米の特許要件

	米国特許法	日本特許法
- 保護対象	101条	2条第1項
- 新規性	102条	29条1項各号
- 進歩性	103条	29条第2項
- 明細書の開示要件	112条	36条
- 新規事項追加の禁止	132条	17条
- ダブルパテントの禁止	101条、121条	39条

宣誓書と情報開示義務

- 米国の発明主義は、発明者主義に繋がっている。
- 米国では、発明者を尊重し、発明者のみが出願人となれ、企業は譲受人となれるだけである。
- また、米国出願が他の国への特許出願と異なって面倒なのは、宣誓書の提出義務及び情報開示義務が課されていること。
- 自己の知っていることを極力隠そうとする日本人にとっては非常にわずらわしいことであるが、この義務を果たしていない場合には、場合によっては特許が無効になることもある。

発明の定義

- 「発明」は、どこの国に行っても発明であるはずなのだが、国の政策等によって違いがある。米国特許法101条の規定と日本特許法第2条第1項の規定とを比較すると、両者には明確な相違がある。
- 日本における「発明」は「自然法則を利用したもの」及び「技術思想の創作」に限定される。
- したがって、日本においてビジネスモデルを発明として捕らえるには、装置たるコンピュータに適用することによって上記定義を満たす形態にする必要がある。
- これに対して、米国ではこのような規制がないから、ビジネス手法そのものであっても特許を取得できる

米国法101条と日本法2条1項

- 米国101条 何らかの新規かつ有用なプロセス、機械、生産品或いは構成物、若しくはそれらについての何らかの新規かつ有用な改良を発見又は発明した者は、本法の定める諸条件及び諸要件にしたがうことを条件として、それらに対して1つの特許を受けることができる。
- 日本第2条第1項
2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいう。

新規性

- 米国における新規性の概念は日本と略同様。
- 新規性は、文字どおり「新規」でないと特許が付与されないということ。概念自体は日米で略同じ。
- しかしながら、米国と日本とでは、引用されうる先行技術の範囲において重大な相違があるので留意を要する。
- 例えば、米国においては、公開されていない他人の先行発明についても先発明主義の下で先行技術になりうる(102条(d))。また、公開されずに放棄された発明に基づいて進歩性なしとして拒絶される場合がある(102条(f) / 103条(a))。

米国法102条

特許法102条 次の各号の一に該当する場合を除いて何人も特許をうけることができる。

(a) 特許出願人による発明より前に、合衆国において他人がその発明を知っていたか、あるいは用いていた場合、又は合衆国若しくは外国において、その発明が特許されもしくは印刷刊行物に記載されていた場合。

(b) 合衆国における特許出願日より1年を超える前にその発明が合衆国または外国において特許されていたか、若しくは印刷刊行物に記載されていた場合、又は合衆国において公然に用いられもしくは販売されていた場合。

(c) 発明者が発明を放棄した場合。

(d) 発明が外国において、出願人またはその法定代理人若しくは承継人により合衆国における特許出願日より12か月を超える前に提出された特許の出願または発明者証の出願に基づいて、合衆国における特許出願日より前に最初に特許され、又は特許を与えられる状態になったかあるいは発明者証の主題となった場合。

(e) 発明が特許出願人による発明より前に合衆国に提出された他人の特許出願に対して与えられた特許、又は、特許出願人による発明より前に本法第371条(c)項第(1)号及び(4)号の要件を満たしている他人の国際出願に対して与えられた特許に記載されていた場合。

(f) 特許請求した発明の主題を自身で発明したのではない場合。

(g) 特許出願人による発明より前に、その発明が合衆国において他人によってなされており、その他人がそれを放棄し、秘密にし、又は、秘匿していない場合。発明の優先を定めるためには、発明を着想した日及び実施に移した日のみでなく、その発明を最初に着想し、実施するにいたった者が、他人の着想より前から行った相当な、継続的な努力をも考慮しなければならない。

米国における新規性の判断基準時の決定

- 先行技術であるかを判断するに当たっては、その判断基準時が重要となる。
- 日本においては、「出願日」であることが明確である。
- 米国は、日本と異なり先発明主義をとる。特許法102条(a)、(g)、(e)は、先発明主義に基づいて先行技術文献の有無の基準日を「発明日」と規定する。

米国における「発明日」の概念

- 「発明日」は、判例によれば、発明が完成した日をいい、発明の実施化又は特許出願の早い方をもって「発明が完成」されたとされる。ただし、発明の着想から誠実な努力を経て実施化に至るときには、発明完成は着想日まで溯る(102条(g))。

この「発明日」は、特許出願日より前であることは明らかである。しかし、特許出願の日は出願書類から明瞭であるのに対して、発明日として認定されうる実施化ないしは着想の日は不明瞭である。このため、当初審査は、出願人の最初の米国出願日を発明完成日として擬制して先行技術を調査することになっている。

そして、必要な場合、出願人が「発明日」を主張することによって始めて、発明日が考慮されることになる。したがって、一般に、米国における通常の審査において「発明日」が問題になることはきわめて少ないといえる。

進歩性 1

- 新規性があるだけでは特許性があるとは言えない。特許制度の目的を達成するにふさわしい発明は、新規性にプラスして進歩性がなければならない。
- 進歩性は、先行技術と出願に係る発明とを比較した場合に、一定の困難性が認められるかを基準に判断される。
- 進歩性の判断基準自体は、日米で大差は無いが、先行技術の広狭に対応して適用範囲に相違があることに留意しなければならない。
- 米国では、米国における有効出願日(若しくは発明時)に公知の証拠(公知、公用、刊行物記載だけでなく、非公開の放棄発明、非公開の冒認発明(盗まれた発明)および非公開の先発明も先行技術になる。

進歩性 2

- 米国出願後に公開された他人の特許明細書のクレーム以外に記載された発明等も進歩性否定の基礎となりうる。日本では、出願後に公開された他人の明細書に記載された発明との関係では、「同一」でなければ拒絶されない(日本法第29条の2)のに対して、米国では、これと同一でなくとも進歩性がなければ拒絶される(102条(e)/103条(a))。
- 自己の先行技術に関しては、日本では、出願前に公知のものは、新規性喪失の例外の規定に挙げられた一定の要件を満たすもの(学会発表等)以外は全て先行技術になるのに対して、米国では、出願前1年以内に自ら公知としたものは全て先行技術から除外される(102条(b)/103条(a))。

進歩性 3

- 米国においては、発明者が自ら先行技術であると認めたものも、「自認の先行技術(Self Admitted Prior Art)」として、103(a)条の下での引用の対象となる点にも注意する必要がある。

米国特許法103条（進歩性）

- 米国特許法103条（進歩性）
 - (a) 発明が、本法第102条による開示ないし記載と同一ではない場合であっても、特許を求める技術と先行技術との差異が、発明がなされた時点において、当業界における通常の技術者にとって、その技術が全体として自明である程度にすぎないと認められるとき、特許は与えられない。特許性は発明がなされた方法のいかんによって否認されることはない。
 - (b) 省略
 - (c) 他の者により開発された技術であって、本法第102条(f)又は(g)項においてのみ先行技術として認められる技術は、その技術と特許を求める発明が、発明がなされた時点において、同一人に所有され、または同一人に譲渡される義務の下にあった場合、その発明の特許性を否定しないものとする。

拒絶 1

- 日本に出願しても米国に出願しても大抵 1 回は拒絶理由を受ける。
- 拒絶理由は、請求項に記載された発明が、前述した「新規性」、「進歩性」等の特許要件を満たさない場合に発せられる。
- これを覆すためには、特許請求の範囲の記載を補正して拒絶部分を取り除くと共に、先行技術との差異を説明した意見書を特許庁に提出するのが一般的である。拒絶理由が解消されれば、許可の通知がなされることとなる。

拒絶 2

- 日本においては、審査官の一応の拒絶との心証を示す最初または最後の拒絶理由通知がまず発せられ、ついで最終判断を示す拒絶査定が下されるが、米国においては、日本の拒絶査定に対応する手続は存在しない。米国においては最終拒絶が発せられてから一定期間内に少なくとも 1 以上のクレーム許可を確保できない場合には審判請求若しくは継続出願をしない限り出願の放棄 (abandonment of the application) という形で決着することになる。
- また、日本においては意見書等を出しても一刀両断的に最終拒絶されてしまうことが多いのであるが、米国では継続出願を繰り返せば最終的には登録になることが多い。

米国出願する際の具体的な手続 1

■ 発明の抽出

- ビジネスプランから、特許を取得する上で重要な進歩性を肯定するのに有利な落としどころ（ポイント）を抽出する。
- そのポイントを中心に、具体的な構成を纏める。
- すべてケースバイケースである。

■ 邦文原稿の準備

- 英文明細書は特殊表現を含むため、通常の日本人が校閲することは至難の技である。したがって、邦文原稿を作成し、発明が表現されているか、欲しい範囲がカバーされているかをチェックする。

米国で出願するための手続 2

■ 英文明細書の準備

- 校閲された邦文原稿をもとに英文明細書を作成する。
- 英文明細書の作成は、通常、米国の特許制度を熟知した弁理士若しくはスタッフによって行われる。
- 弁理士若しくは米国弁護士による内容のレビュー

■ 宣誓書の準備

- 英文明細書は、最終的に発明者によってレビューされる必要がある。その上で、発明者は、その明細書に自己の発明が開示されていること及び自己が最初の発明者である事を信じる旨の宣誓を行う。

米国で出願するための手続 3

- すでに日本出願がなされている場合
 - 日本出願を基礎として、1年以内に米国出願する場合には、米国出願する際に出願内容を見直して、実施例などを補強することが重要。
- 米国出願してから日本出願する場合
 - 既に校閲した邦文原稿を元に形式を整えて出願するだけで良い。

米国、日本に出願するための費用

1

- 日本の弁理士は、出願のボリュームに応じたフラットフィー制度を採用している。この点で米国の弁護士と大きく異なる。
- 平均的な出願で、日本出願40万円～70万円、米国出願90万円～130万円（米国弁護士費用も含む）程度

米国、日本に出願するための費用

2

- 米国出願の場合、直接米国弁護士に頼むことは薦められない。
 - 既に完成している日本出願を元に出願を依頼する場合でも、日本弁理士を通す場合と比較して料金が非常に高い。
 - アイデアから明細書を起こす場合には、時間及び料金が非常にかかる。
 - 英語が非常に得意である場合を除き、対応が非常に困難である。
- 日本企業の米国出願は略全てが日本国内で用意されている。

出願後の手続

- 出願番号の通知
 - 日本は出願と同時に付与。 米国は出願から2月後に通知
- 審査
 - 日本は出願審査請求書の提出後。出願審査請求は出願から7年以内に行えば良い。審査請求後2年後に初めての拒絶理由が通知される。
 - 米国は出願順に審査される。出願から半年～1年後に初めての拒絶理由が通知される。

権利主張の仕方

- 特許の取得の目的は相手を攻撃するためではなく、あくまでもビジネスの自由度を最大限に確保するため。
- したがって、特許表示をする等、相手が侵害しないような手を打っておくことを薦める。
- 特許表示をしておけば、相手方の故意性は明確になる。
- しかし、このような手を打ってもビジネスの自由度が妨げられる可能性がある場合には、権利主張。
- 権利主張は、いきなり訴訟を起こす方法を採用ことはまれで、最初は柔らかめのレターを出すことが一般的。このようなレターに法的効果はないが、相手方の故意性を立証する場合に役立つ
- 相手がよほど親しい間柄である場合はともかく、対応はプロに任せることが重要。

権利主張をされた場合の対応

- 侵害警告のレターを受け取っても慌てない事。悪事を働いているわけではない。
- ビジネスライクに対応することが肝要
- レターのねらいがライセンス契約締結にある場合もある
- 権利を尊重することが重要。もし侵害している場合には素直にそのことを認め、争いを長期化させないようにする
- 対応は、すべての対応を専門家に任せるのではなく、専門家の意見を聞いてあくまでも自分で考えること。法律の世界はビジネスとかけ離れており、専門家に全て任せていると対応を誤る場合もある。

ライセンス

- 特許権の内容は実施権、排他権、処分権
- ライセンスとは、実施許諾者に対して排他権の行使しない旨の契約を結ぶこと
- ライセンスに至る経緯は様々。
- 最初からライセンスを申し出るのではなく、侵害警告という形でアプローチすることもある
- 契約書は、専門家のレビューしてもらうことを薦める

日米の専門家

- 日本 弁理士及び弁護士
- 米国 パテントアトニー及びパテントエージェント

日本の専門家

■ 弁理士

- 特許庁に対する出願等の代理手続、特許を無効にする訴訟等での訴訟代理、契約代理、権利移転の仲介等を業として行える。
- 80%が理系出身
全国に4100人、規制緩和により権限の拡大及び人員大幅増加の予定

■ 弁護士

- 全ての法律事務を業として行える。
- 技術のバックグラウンドを持つ弁護士はほとんどいない。
- 全国に17000人、規制緩和により権限の縮小及び人員大幅増加の予定

米国の専門家

■ パテントアトニー

- 弁護士の資格を有し、特許庁の行うパテントエージェントの試験をパスした者
- 理系出身者である必要がある。

■ パテントエージェント

- 特許庁の試験をパスした者。
- 特許庁に対する特許出願手続のみを業として行える。
- ほとんどがパテントアトニー