

# ソフトウェア特許の出願に関する実務的雑感



会員 的場 成夫

## 1. 総論

私が、「ビジネス方法特許」に関わるようになったのは、「新たなビジネスコンセプトを提案するというスタイルのコンサルティングをするに際し、コンサルティング契約を締結せずにビジネスコンセプトを盗用されては困る。」という相談を受けた1997年ぐらいのことです。そしてほぼ同じ時期に、平成9年の審査基準の改定がありました。その審査基準をにらみつつ、試作品について真似されないように事前に特許出願をするという防御策と同じように、新たなビジネスコンセプトに関しても特許出願にて防御できるのではないか、という考えから試行錯誤が始まりました。

その後、「ビジネスモデル特許」というマスコミの造語および「IT(情報技術)」が流行したのは、記憶に新しいところです。そして、どこかおかしなベンチャーブームの嵐の中、まだ出願さえしてもいないアイデアが特許になったことを前提に特許ライセンス料での億万長者を夢見る方々が、日本の×バレーに溢れました。そういった方々と直接お話をする機会も多く、「ビジネスモデル特許で一攫千金！」と目を輝かせる方々に対して「何か狂っている」という疑問を感じてきました。

こうした経験を通して沸いては消える疑問を、何か残しておきたいとぼんやり考えていたのですが、偶然にもこの原稿を書かせていただくチャンスいただきました。「IT化とビジネスモデル特許」といった熱狂時代が過ぎ去りましたので、今となっては無意味な議論や論点の提示も多いのですが、お許しください。

## 2. 日常実務からの雑感

「ビジネス方法特許」の明細書作成をしていると、いろいろな疑問が沸いてきます。いくつかの疑問をできるだけ整理して、また遊び心をもって列挙してみます。

### (1) 投資回収手段としての特許制度との関係

特許法の法原理は、経済説の立場をとった場合、ガリレオの時代に遡るまでもなく、「開発投資の回収手段」です。私のような者が書くのは憚られますが、新規開発に投資した者とそれを真似た者が競争したのでは真似た者が勝ってしまうから、新規開発に投資した者に投資回収の手段を与えようというのが、経済説の立場です。

さて、ビジネス方法のミーティング中、ほんの10分、ホワイトボードを前に議論しただけで、ビジネス方法発明の骨子ができあがることがあります。ここにおいて、新ビジネスの開発に必要な投資額はいくらなのでしょう。実験や試作を繰り返して完成する第二次産業にて誕生する発明に比べたら、ゼロみたいなものでありましょ。う。

このように、完成するまでに投資のいらぬ発明が、第二次産業にて誕生する発明と同じような保護が与えられるべきなのでしょう。経済説では説明できないのでしょうか。それとも、その発明は「単なる願望の表明に過ぎず、発明は未完成である」というレベルであり、本来的には保護を与えるべきではないのでしょうか。

営業先で提案するビジネス方法やプレゼンテーションの内容をパクられたくない、ということが出願の動機であれば、試作品を片手に営業するメーカーと、出願の動機として変わるところはないわけですが.....

### (2) 実施可能要件

ホワイトボードに書き殴られた発明の骨子を元に特許明細書を作成していかねばならない場合「想像と創造」の繰り返しをしながら書き進めていくこととなります。分からないところは、発明者に問い合わせます。しかし、現物としてのハードウェアもソフトウェアも現存していないため、発明者といえども分からないことも多いのです。ということは、やはり、「発明として未完成」なのでしょう。いえ、単なる願望の表明に

過ぎない場合もありますが、技術的思想の創作としては完成の領域にあるように思える場合も多いのです。

実務上はどのあたりまでの実施可能要件が要求されているのか？ ハードウェアもソフトウェアも完成させた発明について作成した際の明細書を引っぱり出し、それを手本として近づける努力をすることとなります。

さてめでたく実施可能要件を満たすように書かれた特許明細書が完成すれば、現実世界においては、「発明品」は未だ完成していないにもかかわらず、現実世界に誕生した発明品に係る発明と同じように、特許法という領域においては特許されるのです。「発明」、すなわち技術的思想の創作としては完成の領域と認められるからですが……。

### (3) 発明者は誰？

発明品が完成していないために「想像と創造」を繰り返しながら書き進めた場合、明細書作成者も発明者になるのか？ という疑問も沸いてきます。更に突き詰めてしまうと、「明細書作成者に帰属していた特許を受ける権利はどうなっているのだ？」という、難しい問題にも突き当たります。明細書作成者に帰属していた特許を受ける権利の譲渡手続きが行われていなかった、として特許無効の理由にもなってしまうのでしょうか？

この問題は、ビジネス方法特許に限らない問題でもありますが、ビジネス方法特許の場合には、発明的な役割を担わなければならない確率が経験的に非常に高く、また「想像と創造」の負担は、他の分野の発明よりも断然大きいと感じています。この問題に関しては、私個人としては、「代理人」を仕事とする以上、本人の利益を保護拡大するために付随して行われる仕事の一部であろう、負担が大きい場合には報酬にて折り合いを付けられればよい、などと割り切っているのですが、皆様はどうお考えなのでしょう？

### (4) 発明の属する技術分野

人力、馬力などしかなかった時代に蒸気機関を発明したのであれば、その蒸気機関の発明は、発明の属する技術分野も広いのでしょう。様々な動力源として、産業に革命を起こすパワーを持つ発明であり、保護範囲も広いでしょう。そして、第二次産業にて誕生してきた発明は、だんだん細分化され、今日に至っているはずですが。

さてそれでは、ビジネス方法特許は、いったいどれだけの広さを持つのでしょうか？

簡単な企画書を前に「電子メール関連業界に革命を

起こします。電子メールで取引をしたら必ず使用される発明ですから、電子メールを使用する業界すべてをカバーできるように明細書を作成してください」といった依頼をいただく。そして「これが革命を起こすほどのすごい発明か？」という疑問が頭をかすめたことは、一度や二度ではありません。

熱狂時代が過ぎた今、ビジネス方法特許といえども、第三次産業を広範にカバーするような発明は、簡単には生まれなくなっているはずですが。換言すれば、1, 2年前において、「流通業界に革命を起こす」といった前記発明者が蒸気機関の発明に匹敵するような努力や投資をしてきたとは、想像できません。

上記の例の発明者の依頼どおりに「発明の属する技術分野」を記載したら、電子メールを使う業界に属する他社の特許業務にはたずさわれないのか？ という疑問も発生します。クライアントのバッティング問題を厳格に考えたら、どうなるのでしょうか。

この問題は非常にデリケートです。代理人業務を行う弁理士どうして話題にしても、また企業に勤務する弁理士に聞いてみても、明確な答えを掴めずにいます。ビジネス方法特許をこなせる特許事務所が不足していたから仕方がなかったのだという意見を聞いた程度です。たまたまIT不況の時代がやってきたなどの状況から、今のところ問題として取り上げられていないで済んでいるだけなのかもしれません。

### (5) 事業保護手段としての差止請求権

ソフトウェア特許に係る製品を実現するには、それなりの投資が必要です。処理能力の高い複数のサーバ、データの保守管理の人的負担、専用の電話回線などのハードウェア、現実に稼働するコンピュータプログラムなどが必要です。これらを自己の事業として実現しているのであれば、差止請求権を認めることに異論はありません。

しかし、発明完成の段階でも投資していない、発明品を世の中に送り出すための投資もしていない、という発明者に対して、差止請求権という強力な権利を与えることに問題がないのでしょうか？「投資回収の手段としての特許権」における回収すべき投資が存在していないのですから。

書くまでもありませんが、特許要件として「発明完成までの投資額」も「発明品の現存」も法的に要求されてはいませんし、審査基準も存在しません。また、

登録要件として「自己の事業に使用する商標であること」が要求されている商標法のような規定は、特許法には存在しません。つまり、自らの特許を侵害する事業者を捜し求めてライセンスを持ちかける者を、特許要件によって門前払いすることはできないのです。

特許法の保護客体は特許発明ですが、特許法原理を経済説に求め、差止請求権の保護客体が特許権者に係る現在または将来の事業であると考えたとします。とすれば、守るべき客体がない場合にまで、武器を与えるのはおかしくないのでしょうか？

おかしいとすれば、事業の保護手段としてのみ差止請求権を認めるとする、という案はどうでしょうか？ どのような規定ぶりにするかの案があるわけではありますが、差止請求権の行使に際して、自己の事業を保護するためといった制限を加えるのです。間接的に、特許に係るビジネスの事業化を促進できる、という効果も期待できます。

#### (6) 不実施取り消し制度

発明を保護するのは、発明が「利用」されるからである、との法原理は、特許法1条以下、明確です。利用されない発明は、保護価値がないと解釈して良いとすれば、実施しない発明に対して、特許権を与え続けて良いのでしょうか？

ソフトウェア特許、特にビジネス方法特許の発明者には、自ら事業をするのではなく、予めライセンスを前提にした者が、他の分野に比べて極めて多いと、実務上実感しています。ライセンスを前提に事業化のためのパートナーを求めて交渉をする方もいれば、自らの特許を侵害する事業者を捜し求めてライセンスを持ちかける方もいらっしゃいます。前者は「発明の利用」のために働きかけているという公共性が認められますが、後者はそうではないように思います。

特許発明の技術的範囲を暴力的なまでに広範な権利範囲と解釈しての権利主張がなされ、電子メールによる警告状をばらまいたあげく、仮処分を申請し、却下されたという事件もありました。この事件には、守るべき自らの事業は存在しなかったようです。この事件に対しては、既存の事業者を混乱させるだけだったのでは、という感想を持ちました。

さて「発明の利用の促進」に関しては、特許料の納付制度、裁定制度を後ろ盾とする実施許諾制度などによって担保されているというのが、私の理解です。しか

し、これらの制度は、実社会においては消極的にしか機能していないようです。「発明の利用」に関して積極的に担保する制度があってもいいのではないのでしょうか？

たとえば、利用に供されない特許に対して、商標法の不使用取り消し制度に類似した制度があったらどうでしょうか？ 自己の事業を守るという権利者とライセンスを前提にする権利者との、保護内容に差を設けるのです。そうした場合、発明の利用が促進されるという直接的な効果と、既存の事業者を混乱させる濫用に近い権利行使の未然防止に寄与するという間接的な効果が生まれるのではないのでしょうか？

#### (7) 新規性

ビジネス方法特許以外のたいていの分野では、技術者に対して先行技術の調査が求められています。しかし、ビジネス方法については、先行技術を調査する習慣のない発明者が案出することが多く、調査方法や調査範囲も不明確なため、調査担当者、明細書担当者は苦悩したはずで

特許出願の依頼者を前に「その程度のアイデアでは、もう遅いと思いますが……」と書いていても言い出せません。確信があるわけでも、先行特許を見つけたわけでもありませんし……。

ビジネス方法特許の出願ラッシュが始まってから1年半以上が経過しつつある現在では、ラッシュの頃の出願が公開される時期でもあり、出願業務は鎮静化に向かっていると感じています。今後は、発明者に対しては、「1年半のタイムラグを埋められるだけの持続的な専門性」が求められるであろうと考えています。つまりは、他の技術分野とレベルが揃ってきたということだと思います。

なお、発明の内容をお聞きし、一年半のタイムラグの中にも同じアイデアはなさそうだなと思える場合、発明者にはリサーチセンスとクリエイティブセンスとが兼ね備わっているように思います。広い知識と専門分野との融合により、斬新な切り口にて発明しているのであるということが感じられます。こういう発明に出会えた場合には、先行特許が存在しないであろうという安心感に浸りつつ、アイデアの斬新性にワクワクしながら明細書作成を進めることができます。

#### (8) 進歩性

優秀なプログラマーが編み出したフローチャートには、シンプルな素晴らしさを感じる場合があります。

例えば、打ち合わせ事項をもとにこちらから発明者へフローチャートを提示すると「現実にはこう思うと思う」とおっしゃられてシンプルなフローチャートへ書き換えられるのです。そんなことなら最初から書いてくればいいのに、という思いを抱く一方、そのシンプルさに感心してしまうのです。思考手順としては、一旦、細かいステップを抽出した後に単純化するのでしょうが、その単純化には「天才のひらめき」、または「試行錯誤による努力や成果」が潜んでいることが多いようです。

新たなフローチャートに基づいて、請求項を書き直せば、当然、ステップ数は減る。ということは構成要件が少なくなり、権利範囲が広がりますが、一方で進歩性が否定される可能性が増えてしまうのです。このように、優秀な発明者によって書き直されたフローチャートの手順を方法発明として出願した場合、その発明よりもステップ数が多い構成からなる引例によって、(退歩的発明ゆえ)進歩性なし、とされる可能性があるように思えます。

その心配が的中し、拒絶理由が進歩性であった場合、「発明構成のシンプルさの源には、解決課題の的確な抽出があったからである」、「発明構成要素の創作や採択に創作感性の先鋭性がある」といった反論のみで覆すことができるのでしょうか。

こういった経験から、ソフトウェア特許の領域では、進歩性よりも「非自明性」が似合いそうだと考えるのです。このあたりの議論は、ソフトウェア関連発明の進歩性を議論している方々からも見聞きしておりますので、必ずしも暴論ではないと思っております。

### (9) 知財デバイド

2000年は、経済新聞の紙上において「ビジネスモデル特許(BMP)」が流行語となり、特許制度が広く知れ渡るきっかけとなったということは、大混乱を引き起こしたということを差し引いても、特許関連業界へ貢献した、と評価される方も多いことでしょう。マスコミによるBMPブームの功罪です。

しかし、ブームは去った、と言われるのは都市部および大手企業においてだけだと感じます。私の経験では、中小企業や地方、あるいは大学へ出向くと、「ビジネスモデル特許って何ですか?」、「我が社もビジネスモデル特許を出したいのですが」といった質問や相談は、いまだ必ずいただいているからです。

「デジタルデバイド」、「ユビキタス」などという言葉が新聞を賑わした時期もありました。一方、資源のない日本が勝ち残っていくためには「知的創造サイクル」だ、と言われていますが、その知的創造サイクルを円滑に回すことの障害となる「知財デバイド」(知的財産に関する知識や実務の格差およびその拡大。私の造語です。)という問題が、現在の日本には潜在しているように感じざるを得ません。デジタルデバイドの解消には、パソコンのインストラクタ(ビジネスとしてのインストラクタだけでなく、パソコンに詳しい友人なども含む)が一役買っています。知財デバイドの解消には、知的財産にたずさわる人間による教育指導および熱意が今以上に大事となるように思います。(そこにはビジネスチャンスもあることでしょう。)

### 3. 結論

世の中の複雑化、細分化が進むにつれ、横断的な問題が増加します。ところが、その横断的な問題(いわゆる「ニーズ」と言い換えることができるかもしれませんが)は表出しにくく、社会構造とともに隠遁したり、根が深くなってしまいうことも多いのでしょう。

ビジネスモデル熱狂時代は、IT(情報技術)による社会の細分化がなされる直前の到達点として、解決手段の横断化を見せかけた特許出願が多かったように思います。つまり、出願に係る発明では課題の解決には至らないのにさも解決できるというような内容の出願や、発明に係るサービスのユーザーにとっては使いにくいような技術内容の出願が多かったのでは、と感じてきました。

今後は、見せかけだけではなく、真の横断的な課題を見出す能力、発明のユーザーにとっての利便性を見出す能力が、発明者には必要でしょう。真の横断的な課題や複雑に隠れた課題を抽出できる能力、ビジネス全体を見渡しつつ企業理念と融合させるプロデュース能力と、特許のスキルとを合わせていかなければ、優れたビジネス方法特許は誕生しないと、私は考えています。

優れたビジネス方法特許の誕生をアシストするという仕事を続けるため、また隠れた課題の抽出やシンプルで美しい解決手段の構築のお手伝いをするためには、お互いが刺激し合い、反応を促進し合うような人的ネットワークの構築および育成を志向し続けることが大切な、と自戒しています。(原稿受領 2001.12.20)