

# ビジネス方法特許をめぐる現代特許法の課題

鵜飼 康東・辰巳 直彦・増本 貴士

RCSS

文部科学省私立大学学術フロンティア推進拠点  
関西大学ソシオネットワーク戦略研究センター

Research Center of Socionetwork Strategies,  
The Institute of Economic and Political Studies,  
Kansai University  
Suita, Osaka 564-8680 Japan  
URL : <http://www.rcss.kansai-u.ac.jp/>  
e-mail : [keiseiken@jm.kansai-u.ac.jp](mailto:keiseiken@jm.kansai-u.ac.jp)  
tel. 06-6368-1177  
fax. 06-6330-3304

# ビジネス方法特許をめぐる現代特許法の課題

鵜飼 康東・辰巳 直彦・増本 貴士

*RCSS*

文部科学省私立大学学術フロンティア推進拠点  
関西大学ソシオネットワーク戦略研究センター

Research Center of Socionetwork Strategies,  
The Institute of Economic and Political Studies,  
Kansai University  
Suita, Osaka 564-8680 Japan  
URL : <http://www.rcss.kansai-u.ac.jp/>  
e-mail : [keiseiken@jm.kansai-u.ac.jp](mailto:keiseiken@jm.kansai-u.ac.jp)  
tel. 06-6368-1177  
fax. 06-6330-3304

RCSS ディスカッションペーパー第14号

2003年11月

## ビジネス方法特許をめぐる現代特許法の課題<sup>1</sup>

鵜飼康東<sup>2</sup> 辰巳直彦<sup>3</sup> 増本貴士<sup>4</sup>

### <要旨>

1990年代に入り、World Wide Web（以下、Web という）に代表される高度情報技術の急速な普及に伴い、ビジネス方法特許（ビジネスモデル特許ともいう。以下、BM 特許という）が大きな社会的関心を呼び、これまでのビジネス方法が大きく変わりつつある。しかし、BM 特許には、特許法や独占禁止法などの法制度との整合性に欠ける面があり、特許権という無形資産としての価値評価の方法が定まらず、実定法と社会的・経済的現実との間に大きな乖離が生じた。本稿は、現行の特許法を概観した上で、BM 特許の法制度、特許審査のあり方、算定方法など、今後の研究課題について展望し、BM 特許の経済学的・会計学的評価手法の開発が必要であると主張する。さらに、ビジネス方法を著作権法で保護する立場をとる場合にも、同様の手法の開発が必要である。

キーワード：ビジネス方法特許、特許法、ビジネス方法特許の資産価値

---

<sup>1</sup> 本論は2003年3月7日に関西大学法学研究所と先端科学技術推進機構の共催で行われた「知的財産セミナー」での辰巳報告「知的財産法における特許法」に基づき、鵜飼と増本が大幅な加筆・修正を加えたものである。その過程で、永田眞三郎氏（関西大学法学部教授）及び柴健次氏（関西大学商学部教授）から貴重なご助言を賜った。記して深謝する。

<sup>2</sup> 関西大学総合情報学部教授・関西大学ソシオネットワーク戦略研究センター長

<sup>3</sup> 関西大学法学部教授・関西大学ソシオネットワーク戦略研究センター研究員

<sup>4</sup> 関西大学大学院総合情報学研究科博士後期課程在籍

## 1. 研究目的

1990年代に入り、World Wide Web（以下、Web という）に代表されるような高度情報技術の急速な普及に伴い、これまでのビジネス方法が大きく変わりつつある。これに伴い、Web 技術を利用したビジネス方法に関連する発明、すなわち、ビジネス方法特許<sup>5</sup>（ビジネスモデル特許ともいう。以下、BM 特許という）が大きな社会的関心を呼んだ。しかし、この BM 特許には、特許法や独占禁止法などの法制度との整合性に欠ける面や、特許権という無形資産としての価値評価の方法が定まらないなどの問題が現在もなお多い。なぜならば、従来では、特許となり得なかったビジネス方法が 1982 年に、初めて、米国で特許として認められ、実定法と社会的・経済的現実との間に大きな乖離が生じたからである。

本論では、BM 特許と現行の特許法との関係を中心に、BM 特許の成立性や、法制度、資金面から現状を踏まえた上で、今後の政策的研究課題について展望する。

## 2. BM 特許のあり方と問題点

### 2-1. BM 特許の定義

本論では、BM 特許を「コンピュータや Web 等を用いた新たなビジネス方法で、ソフトウェアに関する発明」とする。なぜなら、BM 特許はコンピュータやソフトウェア関連の技術を応用したもので、従来から製造業や流通業などで作成されてきたソフトウェアの流れにあるものと考えられるからである。それは、Web を経由してサーバからプログラムを呼び出し、ユーザのパソコン上に表現するものである限り、そのソフトウェアは Web 上で展開したものであるとして理解できる。すなわち、BM 特許だからといって特別扱いをすべきものではなく、従来の特許としての適格性（特許適格性）があるなら、法的保護を行えばよいのである。つまり、BM 特許を知的財産制度によって保護するか否かは、保護しないと新たな BM 特許が創造されなくなる可能性が高く（インセンティブの必要性）、かつ、その情報が産業政策上有用と考えられる場合に、これを保護することが基本と考えられる。

このことは、1999 年 12 月に、特許庁が「ビジネス関連発明に関する審査における取り扱いについて」を公表し、BM 特許をコンピュータ・ソフトウェア関連発明の一形態として捉え、「特定技術分野の審査の運用指針 第 1 章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」に

---

<sup>5</sup> ビジネス方法特許の概要については、例えば、知的財産研究所編（2001）を参照のこと。

基づいて審査するという趣旨と合致する。

## 2-2. BM 特許成立の背景

特許法第 2 条は、発明を「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」と規定している。これに該当すれば、特許適格性があると認められる。つまり、BM 特許に使われているコンピュータ・ソフトウェアは、その特許が目指す問題を解決する手段が自然法則を利用した技術的思想の創作に該当すれば、そのソフトウェア関連の技術的応用がビジネス方法の範囲であっても、発明に該当するという取り扱いを示している。また、その「技術」とは「一定の目的を達成するための具体的手段であって実際に利用できるものであり、技能とは異なって他人に伝達できる客観性を持つもの<sup>6</sup>」とされている。このように、日本では自然法則を利用<sup>7</sup>した技術的思想の創作でなければならず、自然法則自体や単なる発見であって創作ではないものや技能等は認められない。そのため、「特許法上の発明の概念に含まれるか」という疑問がある。ビジネス方法自体が人為的な取り決めであり、「自然法則を利用した」とはいえないために疑問が生じるが、BM 特許などのソフトウェアが注目され始めた頃なので、「自然法則を利用していないことが直ちに自然法則性を否定するものではない」という趣旨に緩和され、1993 年のソフトウェア関連発明に関する審査基準や 1997 年の運用指針も変更され、その特許性を認めるようになった。

現在のところ、BM 特許に関して、一般的には、クレームを「装置」・「システム」・「記憶媒体」等として特許出願をすることにより、発明の成立性を認めている。また、2001 年に、特許庁は「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準等の改訂（案）について<sup>8</sup>」や「ビジネス方法の特許に関する Q & A<sup>9</sup>」など、BM 特許を積極的に保護するための審査基準の明確化や予見可能性の向上を図りつつ、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準を改訂するとしている。

米国では、1982 年に特許侵害訴訟の控訴審を専門的に処理するための機関として、

---

<sup>6</sup> 判例時報 1682 号 118 頁を参照のこと。

<sup>7</sup> 「自然法則の利用」という概念は日本の特許法独特の考え方ではない。例えば、独国の裁判所は、発明が技術的性質を有するものであるか否かについて、制御可能な自然力の利用がなされているかどうかを基準にして判断している。

<sup>8</sup> [http://www.jpo.go.jp/iken/tt1210-038\\_kaitei.htm](http://www.jpo.go.jp/iken/tt1210-038_kaitei.htm) を参照のこと(2001 年 7 月 20 日閲覧)。

<sup>9</sup> [http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/tt1210-037\\_qanda.htm](http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/tt1210-037_qanda.htm) を参照のこと(2001 年 7 月 20 日閲覧)。

CAFC<sup>10</sup>を新設した。この裁判所が始めたことは、特許権が無効になる事例を減らし、権利者に有利な判決を出すことと巨額な損害賠償を認めることであった。例えば、従来、特許として認められていなかったビジネス方法が、ステートストリート銀行事件で、新しい判断基準を示した。それは、「有用で具体的かつ現実的な結果 (a useful, concrete and tangible result)」をもたらすものは、特許適格性を有するとしたことである。一方、外交政策では、通商政策と特許政策とのリンクを行い、特許保護が不十分な国に対して経済制裁を加えるなどの国際交渉も行うようになった。具体的には、まず、関税および貿易に関する一般協定 (General Agreement on Tariffs and Trade) ウルグアイラウンドに知的財産権の交渉を持ち込み、自由貿易に参加する国のルールとして、知的財産権の適切な保護を求めた。次に、通商法スペシャル 301 条を含む包括貿易法を制定し、TRIPS 協定<sup>11</sup>をも成立させた。すなわち、経済政策の威嚇による 2 国間交渉、WTO 等での多国間交渉を通じて、知的財産の強い保護を迫る戦略をとってきている。

このように、日米両国とも、従来の知的財産権制度でそのものを保護していない、または保護されるか否かが明確でない分野に関わる産物 (一種のコンテンツ) について、新たに知的財産権制度による保護を検討する場合には、保護をしなければ発明のインセンティブが働かず、産業の発展上、有用かつ必要と考えられるか否かという保護必要性の検討を行っている。なぜならば、社会全体が経済活力を維持していくためには独創的・先端的技術革新の必要があり、法制度によって独創的な技術開発成果に十分な保護を与え、成果の活用及び新たな知的創造活動の促進を図ることで、知的創造サイクルの確立を目指すことが必要不可欠といえるからである。そのためには、知的財産権制度に関する施策の強化が求められる。

一方で、経済学の立場から、知的財産権制度に関する施策の強化に懐疑的な研究がある。例えば、Shapiro and Varian(1999)では、簡単な需要曲線を用いて、知的財産権の保護は必ずしも生産者の競争力向上につながらない場合があることを主張している<sup>12</sup>。さらに、ス

---

<sup>10</sup> United States Court of Appeals for the Federal Circuit の略で、連邦巡回控訴裁判所と和訳される。

<sup>11</sup> TRIPS は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) の略称で、WTO 協定付属書 1C として規定されている。WTO 協定成立前は、パリ条約やベルヌ条約などが知的所有権の国際的保護について規定していたが、これらの条約による保護を不十分とする米国などの圧力により、WTO 協定の 1 つとして採択された。

<sup>12</sup> 詳しくは、Shapiro and Varian(1999)の CH.4(pp.83-102)を参照のこと。

スタンフォード大学法科大学院のローレンス・レッシグ (Lawrence Lessig) 教授は、特許権や著作権の保持者がインターネットの根幹をなす技術を囲い込むことで、経済全体の厚生を低下させる恐れがあることを主張している<sup>13</sup>。

## 2-3. BM 特許と特許法との関連性

### 2-3-1. 「物」の概念

特許法は発明を保護する法律である。発明については特許法第2条で定義があり、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」とされる。技術的思想というと、一種の思想体系を思い浮かべよう。だが、特許法では「技術的なアイデア」を意味する。また、新規性や進歩性など特許要件から判断して特許と認めがたいものは、日本では「実用新案法」という法律で保護される。数理経済学や統計学、計量経済学の発展に伴って発見された社会法則を利用した創作については、今のところ、審査基準や自然法則に比べて特許を取得することは非常に厳しい現状にある<sup>14</sup>。

「発明」については、特許法上、3つのカテゴリがある。

第1に「物の発明」があり、例えば、装置や製品の発明はこれに該当する。

第2に「方法の発明」があり、例えば、ある物の測定方法の発明はこれに該当する。

第3に「物を生産する方法の発明」があり、例えば、化学物質の製造方法の発明はこれに該当する。

通常、諸法における「物」は、物理的・物的に存在する形のある物、すなわち「有体物」を指す。しかし、特許法では2002年の改正によって、この「物」という概念にプログラム等を含むとした<sup>15</sup>。そもそも、コンピュータ・プログラムは電子計算機に対する指令の組み合わせであり、それ自体は形のない物、すなわち「無体物」だが、有体物たる「物」の概念の中にも含めるようになった。その他、電子計算機による処理の用に供する情報であって、プログラムに準ずるものも、この「物」の概念に含まれる。例えば、コンピュータ

---

<sup>13</sup> なお、レッシグ教授のホームページは、<http://www.lessig.org/>である (2003年12月24日閲覧)。

<sup>14</sup> 特許第2033073号発明「最適資源割当て方法」(いわゆるカーマーカー特許)は数学的アルゴリズムが特許として設定登録された数少ない例である。詳しくは、1998年12月15日の東京高等裁判所判決を参照のこと。

<sup>15</sup> この背景には、特許庁がWebを利用した新たな事業活動に即応した法整備を行うとともに、こうした社会経済の変化を契機として、特許権等の効力範囲のあり方を見直す必要があると判断したことがある。

にかければ、効率的な処理ができる構造を持ったデータを「物」として取り扱うことができるように改正された<sup>16</sup>。よって、特許法の「物」の概念を拡張して保護の拡大を図る、あるいは保護の強化を図るといえよう。

以上の発明について、その発明をなす者を「発明者」という。この発明者には、発明の完成と同時に、特許を受ける権利が帰属する。したがって、この権利に基づいて出願し、最終的には特許権を取得することができることになる。この特許を受ける権利は、発明について財産的価値を認める意味での権利であり、譲渡できると考えられる。

よって、譲渡を受けた者がいれば、その者がその特許を受ける権利に基づいた出願の上で認められれば最終的に特許権を取得できる。これに関し、注意すべきことは「共同発明」の場合である。つまり、複数の発明者が同一の発明を行った場合で、特許を受ける権利は共有に属することになるため、共同出願をしなければならず、手続上の制限を受けることになる。かつ、最終的に取得できる特許権というものも共有に属するため、例えば第3者にこの特許を使用させる際には、他の共有者の同意を得なければならないという制限がある。そのため、共同発明の場合には注意を要する。

なお、上記の権利の市場価格決定にあたって、どのようにこれを共有者に配分すべきかという問題がある。日本の現状では、共有者間でどのように権利を配分するかについての明白な合意は存在しない。この点で、持分比率を認定することができる不動産とは大きな違いがある。

### 2-3-2. 発明の3要件と不特許事由に関わるBM特許

上述してきた「発明」に対して、特許権を取得するためには、①新規性、②進歩性、③産業上の利用可能性——の3要件が重要である。また、出願するものが、④不特許事由に該当しないことも考慮する必要がある。これらを概説した上で、⑤BM特許の特許適格性について論じる。

#### ①新規性

「新規性」を検討すれば、公知公用でないこと、つまり、何か新しいものでなければならない。秘密の域を脱すれば、公知公用であると捉えられ、社会的認知がなされたといえ

---

<sup>16</sup> 例えば、単なる数値データは物として取り扱われぬ。ただし、XML言語などで構造化された顧客データを作成する構造化データは、物として取り扱われ得る。



る。したがって、権利を取得するためには、出願まで秘密にしておかなければならない。特許法第 29 条で、①特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明、②特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明、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——には新規性がないとする。しかしながら、特許法第 30 条で、新規性の喪失の例外が認められている。それは、①技術効果の試験実施による公知、②刊行物発表による公知、③特許庁長官が指定する学術団体が主催する研究集会において文書をもっての発表<sup>17</sup>、④意に反する公知（例えば、脅迫、詐欺やスパイなどによる公知）、⑤博覧会出品による公知や、特定の博覧会への出品による公知——などがあげられる。ただし、新規性の喪失の例外規定の適用を受けることを望む場合は、新規性を喪失した日から 6 ヶ月以内に、例外規定の適用を受ける旨を記載した書面を付して特許出願をすればよい。また、新規性を喪失した理由が上記の①②③⑤に該当する場合は、そのことを証明する書面を特許出願日から 30 日以内に提出する。

## ②進歩性

「進歩性」を検討すれば、発明は、新規性があるだけでは特許を受けることができない。新規性のない、つまり公知公用の発明に基づいて、その技術分野において通常の知識を有する者が容易に考え出すことができた発明には進歩性が認められず、特許を受けることはできない。つまり、一定の技術レベルがなければならず、発明の同一の技術分野に属する通常の知識を有する者、すなわち、当業者が容易に当該発明をなせないことである。この進歩性に関しては、発明の目的や構成、効果をすでに知られている技術（公知技術）と比較して予測可能性がない場合に認められる。したがって、当業者にとって困難でなく、効果も予測可能性があれば、進歩性はないと考えられる。つまり、予測可能性のある範囲となれば、自然にその範囲では技術も進歩していくであろうから、あえて特許権という排他的な権利を与えて保護する必要性はないとする考え方が生じる。

## ③利用可能性

---

<sup>17</sup> 指定学術団体の大半は、理科系の学会や研究所、研究会である。さらに、大学が全体として指定を受けていることもある。最近では、日本金融・証券計量・工学学会などの経済・経営系の学会も指定を受け始めている。

産業上の「利用可能性」を検討すれば、発明が、特許法第1条で目的とする「産業の発展」において実施できる可能性があることが前提となる。この目的から当然に産業上利用できる発明であることが要求され、単なる個人的、学術的、実験的などの限られた用途上の発明は産業上利用できるとはいえず、この時点で産業上の「利用可能性」がなく、「産業の発展」をもたらすとは考えにくい。さらに、医療、つまり病気の治療、あるいは予防法は、産業には当たらないと考えられる。

だが、再生医療で用いられる技術の特許と再生医療行為との適切な関係性をどう持たせるかについて、2003年現在、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会医療行為ワーキンググループ<sup>18</sup>で検討がなされている。また、伝統的知識(Traditional Knowledge)や、ヒトゲノムなどの遺伝子解析の分野で特許を取得した場合、特許権という壁による医療行為の制限が起こる可能性もあろう。

#### ④不特許事由

上記の3要件に加えて、不特許事由に該当しないことも考慮すべきである。新規性や進歩性を十分に満たす発明であっても、公益的な観点から、つまり公序良俗及び公衆衛生を害するようなものであると、これは権利を与えて保護するには望ましくない結果となる。そのため、例えば、モザイクを消すサービスをBM特許を用いて提供する場合などは不特許事由に該当し、特許による保護を受けることはできない。

さらに、複数の同一発明が出願された場合は、最先の出願に対して特許が与えられる。特許権は独占権であるため、ひとつの発明に対してはひとつの特許が付与されるべきであり、同一発明について複数の出願があった場合、日本では先願主義を採用しているため、先に出願した者にのみ特許が付与される。

### 2-3-3. 特許発明の技術的範囲

特許法第70条は「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」と規定しており、特許請求の範囲に記載された内容は、明細書の特許請求の範囲以外の部分、つまり、発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して解釈する。しかし、特許請求の範囲に記載された内容は、特許を受けようとする発明を特定

---

<sup>18</sup> 座長は、早稲田大学アジア太平洋研究センター教授の相澤英孝氏である。

するために必要と認める事項しか記載していないため、特許請求の範囲を必ずしも明確に理解できるとは限らない。したがって、特許請求の範囲の記載と、発明の詳細な説明の記載とが一致せず、矛盾する場合がある。あるいは、特許請求の範囲が発明の詳細な説明より狭く発明を記載している場合は、特許請求の範囲の記載に基づくことになる。この点が特許紛争時において問題になる。特許請求の範囲を解釈する際には、①特許請求の範囲に記載の発明のみを判断の基準とする、②発明の詳細な説明の記載及び図面を参酌する、③出願から特許になるまでの過程で出願人が主張した見解を参酌する、④出願時の技術水準を参酌する——などが考え方としてある。

ただし、上記の基準は「均等論」との関係で問題がある。均等論は、主として特許権者側が自己の権利保護の立場から新たな特許に対して、その特許が無効であることを主張する理論で、国際的に裁判実務で広く採用されており、また日本の裁判所でもその採用が増えている。この理論は、明細書に書かれた内容の文章が技術的範囲外でも、実施形態が特許発明と等価であれば技術的範囲に入ると解釈する立場であり、特許紛争の際の技術的範囲に属するか否かの判断指針として国際的にも認められている。この場合、特許権者の保護のため、均等の範囲を比較的広くとる議論から、第三者にとっての法的安定性の見地から均等の範囲を極めて狭いものとする議論まである。特に、欧米では非常に独創的発明の場合、均等の範囲を広く解釈する傾向にある。このように、特許発明の構成要件の一部を置換して、特許請求の範囲に定める文言の範囲から外れる場合であっても、技術的に特許と等価である実施形態は、技術的範囲に入ると判断する。このような考え方が均等論で、次節で詳しく述べる。

#### 2-4. 均等論と BM 特許の関連性

日本では、1998年2月24日に最高裁判所が初めて均等論の適用を認めた。最高裁は、均等論の適用条件として、①相違部分が特許の本質的部分ではないこと、②該当部分を置換しても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること、③該当部分を置換することが当業者が対象製品の製造時において容易に想到することができたこと、④対象製品が出願時の公知技術と同一又は当業者が容易に推考できたものではないこと、⑤対象製品が出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外した等の特段の事情がないこと——をあげている。これらを説明する。①は、いわゆる「機能の同一性」のことで、特許の本質的部分（特徴的な部分）については同一であることを前提とし、これに基づい

ている。②は、いわゆる「置換可能性」のことで、作用や効果が同一である置き換えができることである。③は、いわゆる「置換想到性」もしくは「置換容易性」のことで、「当業者」の範囲は、「進歩性」の当業者よりも狭く解釈すべきとされている。なぜならば、広く解釈すると特許権者の過保護となり、第三者の地位を不安定にするからである。④は、特許の技術的範囲を拡大して解釈した場合、特許が無効となる可能性が高いものであってはならないことを明確にしている。⑤は、特許の技術的範囲の解釈で用いられる、いわゆる「意識的除外論」を明確にしている。つまり、置換しても作用効果が本質的に同一であること（置換可能性）と、置換することが当業者にとって容易に想到しうること（置換想到性）が主要な条件と考えられる<sup>19</sup>。この意味において、均等論の「均等」とは、「明細書に記載された内容と実質的に同一であり、実質的に同じ方法で、同じ機能を持ち、同じ結果を出すこと」と考えられる。

特許権が成立して保護される発明の範囲は、専門的に、特許発明の技術的範囲となる。これは、出願に当たって特許請求の範囲が重要になり、その範囲内で発明について権利を付与せよと記載している部分である。権利が与えられると、原則として、その範囲で権利が与えられて発明が保護されれば、特許発明の技術的範囲というのは、特許請求の範囲の記載に基づいて定めることになる。しかし、これは文章で書かれているため、字句に疑義がある場合には、解釈によって特許発明の技術的範囲を確定していくが必要になる。もし、特許発明が技術的範囲の中に含まれる発明ということで確定されたものが、 $A + B + C$ という構成から成っている物とすれば、例えば、 $C$ のところを $C'$ に置き換えた場合、これは権利範囲外であるから、誰でも自由にそれを製造していいのかが問題になる。

現在では、一定の要件のもとでも、このように置き換えた物でも、これは $A + B + C$ と同一だと考える。つまり、均等と考えられ、特許発明の技術的範囲に属し、特許権者以外の者が無断で実施すると侵害になるということが理論と実務の両方でも認められている。すなわち、置き換えても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであるとなる。また、そのように置き換えることにより、当該発明に属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）がその置き換えられた製品の製造時点において、さらに、その製品の特許出願時において、公知技術と同一または当業者が公知技術から容易に想到する、つまり考えつくことができるようなものであるために、このような要件が

---

<sup>19</sup> ただし、置換想到性についての判断は、出願時か侵害時かで論議が分かれる。

必要となる。さらに、置き換えられた製品が特許出願手続において、特許請求の範囲から意識的に出願人によって除外されたものに当たる等の特段の事情がないことが必要となる。

これらのことから、均等論とは、特許権の技術的範囲（侵害の生じる技術の範囲）を拡大しようとする立場で、特許発明と均等なものは特許発明の技術的範囲に属するとする論である。すなわち、文言上だけでなく、技術的範囲の解釈の基礎となるクレームに記載された発明について、法的観点から、その同一性を判断するための方法として考えられる。特許発明の技術的範囲とは、端的には特許発明の権利範囲で、原則として特許となった時点での特許明細書に記載されたクレームによって判断される。この範囲に属するものを実施すると、特許法第 2 条第 3 項に違反し、特許侵害となる。なお、特許庁審判部は今回の最高裁判決を踏まえ、均等論に基づく判定を基準にして、製造時の技術レベルでの容易想到性等についても判定すると宣言した<sup>20</sup>。これ以降、均等論の適用が認められた事例が増加している<sup>21</sup>。

そもそも、均等論が持ち出された法務上の理由の 1 つに、特許侵害者が製品を改良して特許権を巧みに回避することを防止する意図がある。特許明細書は出願時の情報や知識で作成されるが、侵害者はその後の情報や知識を利用すれば、他者が有する特許への侵害を回避できる。これは、特許権者に不利となる。よって、法の下における公平の原則に反するため、均等の判断は出願の時点ではなく、侵害の時点で行われることになった。

均等論の採用は、特許権者と第 3 者との利益調整や紛争解決を図る上で、より柔軟な対応を可能にするものとして評価できる。だが、技術的範囲に関わるため、どの程度の高度さなのかといった客観的判断が難しい。そのため、均等論の適用には、その要件の精緻化が要求される。また、クレームの拡張を判断する際、従来技術にまで拡張することは認められず、これについても権利の逸脱・濫用を禁止する判断を示す必要性がある。欧米では古くから均等論が認められてきたが、米国では一時、非常に広い幅で認められた傾向があり、現在のところ、少し幅が狭まってきている傾向がある。

一方、均等論が適用されない事項がある。それは、公知の技術事項、先願の技術事項、

---

<sup>20</sup> 詳しくは、<http://www.jpo.go.jp/saikin/hantei2.htm> を参照のこと（2001 年 8 月 2 日閲覧）。

<sup>21</sup> 最近の事例では、2003 年 3 月 26 日に東京地方裁判所で判決が出た「平成 13 年（ワ）第 3485 号事件」がある。詳しくは、<http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/200310news.html> を参照のこと（2003 年 12 月 18 日閲覧）。

特許権者が意識的に除外した事項で、均等の判断の基準時点は、日本では通常、対象となる特許の出願時とされている。しかし、国際的には侵害時とする考えが主流で、多国間の特許協定でも大半は侵害時としている。なお、特許に不要な要件を加えたものに過ぎない発明（迂回発明）も均等とされる。

以上のことを踏まえれば、BM 特許の本質は、インターネットを經由してブラウザ上で表現されるコンテンツ（情報の内容）を制御するプログラムでしかない。そのため、プログラムそのもののソースコードを見て、新規性や進歩性を判断することは困難ではないかという疑問が生じる。新規性に関して述べれば、従来のプログラム手法では表現できなかったものが技術の進歩によって可能になったために、新しいプログラムを作成して新規性があるとしても、そのプログラムが持つ機能が本質的に従来のプログラムと同じであれば、その新規性は失われることになる。また、進歩性にしても、プログラムの記述量が短ければ高度といえるわけではなく、新しい技術により可能となっただけで、新たなプログラムを作成した際の技術水準で可能なのであれば、その進歩性も失われることになる。つまり、従来のプログラムよりも高度であると判断することが難しく、プログラムを読み込み、ブラウザで表現された場合、従来の機能と同程度とみなされると、それは新規性も進歩性もないことになる。ビジネスの方法そのものは特許の対象ではなく、それをコンピュータ上で表現する、すなわち、プログラムの機能が重要なのである。

よって、均等論では、プログラムの機能に着目すれば、BM 特許が成立し始めた初期段階の BM 特許に存在意義とその価値はあろうが、初期段階以降の BM 特許にはその存在意義と価値はないに等しくなるものが多くあるのではないか。

## 2-5. 特許の活用に関する法制度

### 2-5-1. 背景

1990 年代初頭まで、日本の知的財産権制度は欧米の知的財産権制度と比較して、その保護の実効性に欠ける面があった。それは、権利設定の段階及び裁判における特許請求の範囲の設定の段階で認められる権利範囲が欧米のものに比べて狭く、許容される損害賠償額がそれほど高くないなどの事実があったからである<sup>22</sup>。

---

<sup>22</sup> 同趣旨として、例えば、<http://www.people.or.jp/~kikuma/opinion.html> がある（2003 年 12 月 16 日閲覧）。

特許の活用方法として、特許権者自らが特許権を取得した発明を実施して利益を上げる方法がある。しかし、それだけではなく、特許権者が特許権を有している発明を他人にライセンスする（専用実施権や通常実施権を与える）ことで、他人に特許発明を活用させることもできる。したがって、その対価としてライセンス料を徴収する方法もある。

### 2-5-2. 特許法による裁定制度

特許法での裁定実施制度には、下記の表1のように、3つの制度がある。いずれも、特許使用に関して、特許権者や専用実施権者との協議が成立しない場合、または協議をすることができない場合を想定して規定されている。

表 1 特許法における裁定実施制度

条	裁定者	設定される実施権	条 件 付 け
第 83 条	特許庁長官	通常実施権	特許発明の実施が継続して3年以上、日本国内において適正にされていない場合
第 92 条	特許庁長官	通常実施権	他人の特許発明との関係が存在する場合
第 93 条	経済産業大臣	通常実施権	公共の利益のため特に必要である場合

特許権者によるライセンス拒否が独禁法違反となるような場合、特許法として独占的状态による権利行使を認めないための手段として、これらの裁定実施制度を活用すべきであろう。これにより、ライセンス料の高騰を防ぎ、合理的な額でのライセンスを行うことができる。特に、特許法第93条は、公正で自由な競争の促進という競争政策の観点から、当該産業の健全な発展を通して社会に貢献する「公共の利益」を守ることが期待できる<sup>23</sup>。

### 2-5-3. 独占禁止法

知的財産権の本質はその独占性や排他性にあり、それらでその発明に費やした投下資本の回収にあたる必要もある。独占は競争を減少させる可能性があり、知的財産権の行使の場合でも拘束条件付取引と判断される可能性もある。従って、知的財産権の実施に対し、あまりにも厳しく独占禁止法で対応すると、知的財産権の自由な活用や投資回収を難しくしてしまう。しかし、安易な緩和は独占の弊害を招きかねず、「強い保護」が、第三者からの異議申し立て制度などの機能を伴った的確かつ効率的な審査を経て認められた特許を、

<sup>23</sup> 同趣旨としては、白石（2000）の p.74 を参照のこと。

高額の賠償金や差止請求等の司法措置により権利行使できることを意味する一方で、「広い保護」において特許保護が「広く」なりすぎると、企業の研究開発・特許取得意欲を減退させ、企業競争を阻害する可能性もあり、バランスが重要になってくる。この点で、プロパテントにおける「広い保護」と「強い保護」を明確に区分して考える必要がある。

日本には、独占禁止法（以下、独禁法という）があり、米国ではそれと同様の機能をする反トラスト法がある。独禁法の目的は、自由競争を通じて市場取引を活性化すること、つまり、競争を促進させることである。同法からすれば、権利の独占を認める特許権はどういう扱いになるのか。同法第 23 条で「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」と定めている。つまり、特許権は独禁法の例外対象になる。問題となるのは、特許をいろいろな取引手段と組み合わせて市場の独占を狙う場合で、このような特許権の濫用は独禁法違反ということになる。「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針<sup>24</sup>」によれば、技術保護制度の趣旨を逸脱し、または同制度の目的に反すると認められる場合には、特許権の権利行使とは認められず、独禁法が適用されることがある。

米国では反トラスト法違反については、例えば、ゼロックス社は連邦取引委員会（Federal Trade Commission の和訳で、以下、FTC という）から複写機市場を独占しているという理由で告訴された。FTC の申し立ては、すべての特許を無差別に希望者にライセンスせよというものだった。他にも、コダック社はフィルム（特許品）の販売と現像サービスとの抱き合わせを行い、IBM 社はパンチ・カード機械（特許品）のレンタルとパンチカードの販売の抱き合わせをした<sup>25</sup>。そのため、FTC との協議の結果、コダック社も IBM 社もそれぞれ同じように、特許の強制実施<sup>26</sup>と抱き合わせた販売の禁止について同意審決<sup>27</sup>に応じた。このように、知的財産権を手にした企業はそれを武器にして、市場支配のために多種多様な戦略をとる。権利独占の戦略をとれば、知的財産権の独占、特に特許権の独占によって先行者が市場を独占しようとする。この独占により、先行者は創業者利益を市場か

---

<sup>24</sup> 詳しくは、<http://www.jftc.go.jp/guideline/tokkyo.pdf>を参照のこと（2003年12月16日閲覧）。

<sup>25</sup> 詳しくは、名和（1993）の p.56～58 を参照のこと。

<sup>26</sup> 特許侵害の賠償額の算定で用いられる合理的な額で特許料を請求するか、無償で与えるか、どちらかを公正取引委員会は特許権者に対して行われる命令の1つである。

<sup>27</sup> 「審決」とは公正取引委員会が違反者に対して行う行政処分のことであり、その手続きを略式にした場合を「同意審決」という。



ら集めることができる。

一方、独占的状态はユーザからすればどうか。製品やサービスを消費するユーザにとって、それらから提供される効用が、同等の製品やサービスを使っている消費者の数に依存する場合、「ネットワーク外部性がある」という。すなわち、ある製品やサービスのユーザ（購入者）が増えることにより、その製品やサービスの効用が増加し、それらの価値も増加する。だが、独占が生じやすく、あらゆる外部経済性と同じく「競争下での非効率」をもたらすことになる。こうしたことは、デファクト・スタンダードを目指す BM 特許にもいえる。なぜなら、ネットワーク外部性でいう「ネットワークの大きさ」（例えば、ユーザの人数やマーケット・シェアなど）の増加につれて、ユーザが得られる効用も増加するからである。一方、その BM 特許がユーザに対して使いやすさやサポートの充実等で、ユーザの顧客満足を満たし続けた結果、ユーザに支持されたのなら、市場を独占しているといわれることはない。だが、競業者に対して、正当な理由なく（例えば、単に「競業者が増えれば、自社の利益がその分、少なくなる」という意図的な理由で）ライセンスの拒絶をし、代替品も特許権により提供不可能な場合、ネットワーク外部性によってもたらされる市場の独占に対して、どのような法的措置がとれるのであろうか。第 1 に、独禁法第 2 条第 7 項第 2 号が定める「独占的状态」に該当し、独禁法に違反するものと考えられ、同法第 8 条の 4 により、独占的状态に対する措置が公正取引委員会から改善命令が出る。第 2 に、独占的状态と判断されるのならば、市民にとっても市場経済にとっても不利益なことになるために、エッセンシャル・ファシリティ（必要不可欠なもの）の法理を用いることができよう。なぜならば、競業者によるサービスの提供は、ユーザにとって必要不可欠のものであり、競合することで市民に同等もしくはそれ以上の良いサービスを提供ができるからである。競合するサービスを妨げるのは、ユーザの利益を損ねることになるので、一種のトラスト状態になる。このことから、反トラスト上、特許権者は自身が保有する特許権を、第 3 者との共有・共同利用で積極的に使用するべきであろう。こういった観点から、独占禁止法の適用が望まれる。

独占禁止法第 2 条第 7 項によれば、独占的状态が生じていると判断される基準は、市場占有率、価格変動、利益率、販売費、一般管理費である。この他に、参入障壁という数量化できない基準が設けられている。しかしながら、これらの基準があまりにも単純であるとの法学者や経済学者、政治家からの批判が数多く存在する。例えば、経済学者の立場から、余剰概念や社会的厚生関数の適用に、より細かい基準の策定及びこれらの基準による

実証研究が望まれる。

#### 2-5-4. 不正競争防止法

不正競争防止法は、「工業所有権の保護に関するパリ条約」を批准するために、1934年に制定された。1990年代に入ると、まず、GATT ウルグアイラウンドにおける TRIPS 協定交渉を契機として 1990年に改正され、営業秘密の侵害に対する民事的救済措置が導入された。次に、1993年にはデッドコピー対策や未登録の知的財産の保護を強化した。そして、1999年にはコピーガードキャンセラーなどの不正コピーの防止をするための機器の売買を規制した。このように、不正競争防止法は、より広範な分野について知的財産の保護法としての役割を果たすようになってきた。不正競争防止法では、不正な競争とされる競争行為の特定の類型を第2条で規定している。不正な競争については、第1号の認識惹起行為や第11号の信用毀損行為のように、同一の最終生産市場において、営業上の損害を被る者が概ね保護を受けることを中心としている。

そのため、ある BM 特許が模倣され、特許権者が運用・運営して築いた信用や営業実績を損なうことになれば、不正競争防止法が適用される可能性がある。

### 3. BM 特許の資産価値

#### 3-1. 高額化する損害賠償額

損害賠償額から、権利侵害の場合の救済について検討する。第1に、侵害が発生した場合、特許法第100条第1項によって、特許権者が侵害の停止（差止請求）を裁判所に請求することができる。第2に、同条第2項によって、侵害の結果、作り出された物（侵害組成物）や侵害供与物、つまり侵害物を作るために使われた機械等の廃棄を侵害者に請求できるため、非常に強力な救済措置が認められている。第3に、特許法第101条によって、侵害の事実がなくとも侵害のおそれがある場合には、侵害の予防を請求することができる。さらに、侵害の結果、権利者に損害が発生した場合、損害賠償を侵害者に請求することができる。そして、特許法第102条には、特に損害額の算定についての規定があり、最近ではこの規定によって、損害額が非常に高額になりつつある傾向が見受けられる。

巨額な損害賠償額が認められた事例として、下記の3件が挙げられよう。

まず、1998年10月12日に東京地方裁判所で判決が出た H2 ブロッカー事件（シメチ

ジン事件)がある。H2プロッカー(シメチジン)とは胃腸薬のひとつで、この製造方法の特許権の侵害に対して、逸失利益として国内最高の25億6000万円の損害賠償と5億円の不当利得返還請求が認められた。本件では、被告の製造方法が特許法第104条の生産方法の推定規定を受け得るかどうか争点となったが、東京地裁は推定規定の適用を認め特許権侵害があったと判断し、侵害がなかったならば得られたはずの原告の逸失利益を損害額として認めたため、賠償額が膨らんだ。

次に、2001年3月19日の東京地裁の判決では、パチンコスロットマシンに関する発明に対して、74億1668万円という損害賠償額が認められた。この事例は、特許権侵害による賠償額の史上最高額である。

そして、特許法第102条第1項の規定は、1998年の特許法一部改正により新設された規定で、特許権の侵害により生じた損害(逸失利益)の額の算定方式を定めたものである。改正前は、侵害品が販売された結果、特許製品の販売数量が減少したことに伴う損害(逸失利益)の賠償は、民法709条に基づき請求が理論上も可能であったが、立証が困難で、実現することは極めて困難だった。

なお、この事例は東京地裁の民事第46部(知的財産部)が出した判決なので、今後特許侵害訴訟のリーディング・ケースになると考えられる。よって、今後も、非常に損害賠償額が高額化しつつあるといえる。

### 3-2. 重複投資

発明に伴う重複投資の社会的リスクを回避できるような仕組みを構築しなければならぬために、特許庁は出願されて特許権が求められているような発明があれば、可能な限り、それを早く公開する必要がある。それは出願公開という手続においてなされる。また、発明の詳細な説明の記載とともに、それが公開されれば、一般社会がその発明を知ることができ、それをベースにして、より良い技術を開発していく契機を与えることができるということで、その出願公開の社会的意義が認められる。つまり、公開の代償として出願者に権利を与えるという意味合いも読み取ることができる。そもそも、特許権は、非常に強力な権利とされ、基本的に出願後20年の保護期間を付与するものなので、市場や社会全体に与える影響が非常に強いといえる。そのために、その権利を与えて保護するに値するか否かという実体要件を審査した上で権利を付与するとしている。これを「審査主義」という。

また、特許権が発生すると、特許権者は業として特許発明を実施する権利を専有するこ

とになり、特許権者だけが実施する権利を専有する。

### 3-3. 無形資産としての価値評価

ベンチャー企業を取り巻く状況は、人材の確保や社会的評価の低さもあるが、資金調達が最大の問題であろう。日本における資金調達の実態をみると、企業の創業期におけるアーリーステージ（ビジネスモデルに従って具体的に業務を始めた段階で、本格的に収益が生まれていない状態）での研究開発資金は、自己資金に大きく依存する傾向にある。外部からの資金調達としては、銀行などの民間の金融機関から借り入れる場合が多い。例えば、1995年4月から、当時の日本開発銀行<sup>28</sup>は新規事業支援制度を創設し、知的財産権を担保として融資を行っている。さらに、当時の住友銀行<sup>29</sup>や当時の日本興行銀行<sup>30</sup>、各地方銀行（青森銀行や横浜銀行など）も融資を始めた。だが、資本市場からの調達は少ない。

米国では、エンジェルと呼ばれる個人投資家やベンチャーキャピタルがベンチャー企業のアーリーステージにおける資金調達を支えている。よって、日本においても、米国と同様に、エンジェルやベンチャーキャピタルがベンチャー企業に対する資本供給主体となることが期待され、実際にそのための環境整備を行うことが重要な課題として挙げられている。しかし、現在の日本にエンジェルはほとんど存在せず、ベンチャーキャピタルの活動も十分ではないため、アーリーステージのベンチャー企業は自己資金や親類からの援助に依存しているのが現状であろう。米国のように、投資家によるベンチャー企業への投資があまり期待できない以上、ベンチャー企業としては、当面、金融機関から融資を受けるか、公的機関による支援を受けるかしかない。その場合でも、後者には自ずと限界があり、主に金融機関に頼らざるを得ない。そのため、金融機関から融資を受けるには担保が必要となるが、ベンチャー企業には土地や有価証券などの担保となるような「物」はない。

一般的に、担保とされるのは、土地や建物などの不動産や動産、有価証券などであるが、ベンチャー企業は賃貸住宅などの1室を借り、そこを事務所としているため、このような有形担保を十分保有していないと思われる。そのため、金融機関から融資を受けたくとも断られることになる。こうした背景から、「特許権などの知的財産権を金融機関が担保とし

---

<sup>28</sup> 1999年10月に北海道東北開発公庫と統合し、日本政策投資銀行となった。

<sup>29</sup> 2001年4月にさくら銀行と合併し、三井住友銀行となった。

<sup>30</sup> 2002年4月に第一勧業銀行と富士銀行の2行と会社分割・合併し、みずほ銀行に統合・再編した。

て認めてはどうか」という考えが生まれる。特許法は第 95～99 条で、著作権法は第 66 条で、質権を設定することができるかと認めているので、法理論上は担保となり得る。特に、権利に対して成立する権利質（民法第 362 条）も有効であろう。

しかし、金融機関にとって、「知的財産権の担保価値をどう評価すればいいのか」が問題となる。例えば、土地であれば、公示価格等が存在し、不動産鑑定士による評価も可能である。だが、知的財産権の場合、土地などの有体物とは違い、担保価値を確実に評価することが難しい。これらの特徴をまとめると、下記の表 2 のようになる。

表 2 知的財産権担保と従来型担保の特性比較<sup>31</sup>

担保	担保化手法	価値評価		流動性	換価性
		基本的な評価方法	評価の難易度		
土地	不動産抵当	取引事例など	容易	あり	あり
建物	不動産抵当	帳簿価格など	容易	あり	あり
特許権	質権 譲渡担保	収益還元など	困難	少しあり	比較対象があるかどうか
著作権	質権 譲渡担保	収益還元など	困難	少しあり	著作権者の名声の評価

さらに、例えば、米国の放送番組の流通市場（シンジケーション）のような知的財産の市場が存在しないため、BM 特許を市場価格から算定することは不可能である。また、担保化しようとする知的財産権が十分な価値を有するものであったとしても、融資の対象となる事業自体が成功することが見込めないのであれば、金融機関は融資に踏み切る可能性はないだろう。つまり、事業に成功し、かつ発展し続ける見込みがなければ、融資は行われたいといえる。

当時の通商産業省（現在の経済産業省）は知的財産権を担保とする融資の促進の政策を打ち出している。それは、1995 年 10 月に公表された「知的財産権担保価値評価手法研究会報告書」である。この報告書の趣旨は、「知的財産権の担保価値評価は譲受人を想定し、ディスカウント・キャッシュフロー法を用いることが合理的である」としている。具体的には、対象となる知的財産権が担保となるに相応しいものであることを確認した上で、当該知的財産権の譲受人となり得る事業者の平均像を想定し、その譲受人が実際に当該知的財産権を譲り受ける場合の行動を予測する。次に、その予測に基づき、譲受人が将来創出

<sup>31</sup> さくら総合研究所（1996）の p.133 の表を、増本が修正・加筆して作成した。

するキャッシュフロー（収益）を推測する。そして、算出したキャッシュフローを現在価値に割り戻した（ディスカウント・キャッシュフロー）ものを知的財産権の担保価値とするのである。なお、1996年3月に「ソフトウェア担保融資研究会報告書」が公表されている。その内容は、ソフトウェアに焦点を絞ってはいるものの、「知的財産権担保価値評価手法研究会報告書」と同じ考え方で論じている。ただ、ソフトウェアの場合、バージョンアップによる価格の維持をどの程度行うべきかについても、担保価値評価とも関連して重要な問題となろう。それは、ソフトウェアにおけるプログラムのアイデアとコンピュータ言語を使った記述の表現との区別が困難であることに起因する。一方で、プロトコルやアルゴリズムも、それが表現され、創作性を有するものであれば、著作物性が認められよう。しかしながら、どの段階で著作物性を有するのかという判断に明確な基準はない。例えば、①フローチャート作成時に認めるのか、②詳細なソースコードを完成させた時に認めるのか、③バグ取りがすべて終わった時に認めるのか——などの問題がある。

元来、資産評価は、日本では土地などの相続の時ぐらいしか議論にならない。知的財産権は多くの場合、薄外資産や含み資産として扱われ、固定資産の付属品として扱われる。しかし、その客観的な評価基準が存在しない。国税庁は特許権について、「特許権の特質は極めて類似性の少ない点にあるので、売買実例比準方式による評価方式はほとんど採用の余地がない。特許権の評価に採用し得る方式は、収益力を基本として評価する収益還元方式、又はその取得に要した費用を基本として評価する費用現価方式のいずれかであるが、後者の方式は、企業会計での取得比の算定には適応し得ても、財産評価の際の適正時価の算定には合理性を欠く恐れがあるので採用できない」という趣旨の見解を示している<sup>32</sup>。

一般的に、資産の価値評価は、①収益還元方式、②コスト積み上げ方式、③市場価格比準方式——などが用いられる。これらを説明する。①は、現在、特許権を他人に実施させて実施料を得ている場合に適用されている。つまり、特許権の資産評価は毎年の実施料（補償金額）が決まっているという前提で計算される。②は、製品の価格はその製品を作るのに必要なコストを計算するもので、原価計算がそれである。確かに、特許権は製品開発のように、開発にかかったコストを計算できるが、特許として認められた権利の価値は市場では一律でなく、価値評価はできない。③は、土地の評価によく使われる。土地の場合、標準となる地点での評価額が決まっていて、それに基づいて相対的に決定される。

---

<sup>32</sup> 国税庁資産評価企画官編（1984）の p.184 を参照のこと。

だが、本来、特許権は新規性・進歩性から同等のものがなく、全く新しいものであるの  
で、同等の比較対象となるものも市場価格も存在しない。したがって、BM 特許の経済的評  
価手法の開発が経済学や会計学に対して、学問的課題として求められている<sup>33</sup>。

### 3-4. 特許権の譲渡・相続・担保（質権）

特許権は、その性格上、財産権ともなる。そのため、他者へその権利を移転することが  
できる。移転には「譲渡」と「相続その他の一般承継」がある。

前者は、一般の財産と同様、原則は自由にできる。そのため、特許権のすべてを譲渡す  
ることも、一部のみを譲渡することも可能である<sup>34</sup>。一部を譲渡した場合は、共有となる  
（通常実施権）。また、特許権が共有である場合は、共有者は他の共有者の同意を得なけれ  
ば、その持分を譲渡することはできない。また、譲渡契約をしたとしても、特許庁の特許  
原簿に登録しなければ効力は生じない。よって、特許権が有効に譲渡される場合には、譲  
渡契約をし、さらに登録する必要がある<sup>35</sup>。

後者は、特許権者の死亡や特許権者が会社である時の合併などにより生じる。この場合  
は登録しなくとも移転の効力が生じるが、特許庁長官に届け出ることを要する。

特許権には質権を設定することができ、専用実施権や通常実施権についても同様である。  
質権の設定について、特許権や専用実施権を目的とする場合は、特許庁に備える特許原簿  
に登録しなければならない。専用実施権を目的とする質権の設定には特許権者全員の承諾  
が必要で、通常実施権を目的とする質権の設定には特許権者あるいは専用実施権者の承諾  
が必要になる。質権を設定した時は、契約で別段の定めをしない限り、質権者は特許発明  
を実施することはできない。質権者は、特許権、専用実施権または通常実施権の対価や、  
特許発明の実施に対し、特許権者や専用実施権者または通常実施権者が受け取るべき金銭  
等に対して権利を行使できる。その際に、その払い渡しまたは引き渡しの前に差し押さえ  
をしなければならない。

---

<sup>33</sup> 例えば、最新のゲーム理論の成果を用いたオークション・モデルなどをあげることがで  
きるであろう。

<sup>34</sup> 小野（1998）によると、製品価格の1%程度から10%程度まであり、3%から5%が相  
場と考えられる。詳しくはp.190を参照のこと。

<sup>35</sup> 共同発明者間の持分比率の設定が困難であるのに対して、譲渡契約の場合の持分比率は  
容易である。なぜならば、ロイヤリティの比率交渉の際に、実務家同士での暗黙の了解に  
よる相場の設定が交渉前に経験知として働くからである。そのため、おのおのの価値判断  
が非常に近似したものとなる。そのことは、ゲーム論的にみて興味深い事実である。

### 3-5. BM 特許の経済的効用

BM 特許への経済学的研究課題として、BM 特許を特許の対象とすることによってもたらされる経済的効果の可能性は次の通りである。

#### ①新規ビジネスの開発への誘因

電子商取引において、コンピュータの普及と通信ネットワークの発展を活用した新たなビジネス方法の開発への誘因が高まる可能性がある。発明を事業化するために必要な補完的ビジネス資産を保有していなくても、特許権による保護が研究開発販売による投資回収を容易にする。このために、現在の事業会社以外の企業（ベンダー以外にも、個人発明家や中小企業が想定できる）による研究開発への参加が促進されよう。

#### ②BM 特許のコンピュータ・プログラムの販売

ソフトウェアの著作権による保護では、ビジネス方法のアイデアに関する部分は保護されず、ビジネス方法そのものを営業秘密として不正競争防止法で保護していた。このために、新たなビジネス方法を開発し、利益を得るには、それをビジネスに活用して競争優位の規格戦略を立案・実行し、他社よりも優位に立つ他なかった。しかし、BM 特許によって新規ビジネス方法も法的保護の対象になれば、そのビジネス方法を表現したコンピュータ・プログラムをパッケージ化やライセンス供与をすることで、利益をあげることが可能となり、著作権のみによる保護の場合に比較して利益の確保がさらに容易になろう。この結果、新ビジネスの開発における規模の利益が活用され、また、新ビジネス方法の普及と改善が早まる。

一方、BM 特許への経済学的研究課題として、BM 特許を特許の対象とすることによってもたらされる弊害の可能性は次の通りである。

#### ①ビジネスの進展を遅らせる可能性

技術的進歩に貢献しない発明に過度な法的保護が認められる場合には、コンピュータの普及や通信ネットワークの発展によって生ずる新規ビジネスの成立や拡大を、かえって遅らせる危険がある。

#### ②防衛出願のコスト賦課の可能性

自らのビジネスが差し止められる危険を防ぐ防御的な動機が特許取得の主たる動機のみ



とつとなる場合、産業全体としては特許取得のコストが余分にかかるだけで、技術革新からの利得は、特許付与によってかえって下がる危険もある。

すなわち、BM 特許が特許とならないことが明確であれば、各企業は、お互いに相手企業のビジネス方法のアイデアを活用したとしても、それを他社から差し止められる危険性はない。

### ③紛争の多発とソフトウェア開発の効率性低下の可能性

ビジネス方法については、公知情報の調査、進歩性の判断、適切なクレームの記載方法など、特許審査が困難なために、権利が不安定という面がある。また、特許審査期間は、プログラムが陳腐化する期間と比べて時間が長いために、意図せざる侵害をもたらす可能性がある。

## 4. 特許法と著作権法

中山（1996）によると、知的財産権制度には、大別して、「行為規整型」と「権利設定型」がある<sup>36</sup>。前者は、民法第 709 条に代表される不法行為の延長線上にあって、一定の行為につき差止請求や損害賠償請求を認める形で保護する方法である。一方、後者は、価値を持った情報に対して所有権に類似した権利を設定する方法である。前者の例は不正競争防止法で、後者の例は特許法などがあり、審査制度を有しない著作権法もこれに該当する。

この前提に立てば、権利設定型制度のメリットとして、ある種の情報が価値を持ち、一種の資産であることが明確になることで、法的安定性がより高まることが挙げられる。同時に、譲渡、ライセンス、担保権の設定等が可能となる。一方、デメリットとして、登録制度や審査制度の維持に係る社会的コストの増大が挙げられる。また、排他的権利であるため、当該情報の自由な利用を妨げる恐れがあり、かつ、一旦権利として保護すれば保護レベルを下げることは困難である。

よって、今後、創造的で先端的な技術を開発していくことが要求されるのと同時に、知的財産権や知的財産法制度の重要性はさらに高まるであろう。したがって、知的財産制度の本来の目的に立ち返り、技術開発・革新を通じた産業の発達に資するという観点から、

---

<sup>36</sup>詳しくは、中山（1996）の p.10 を参照のこと。

特許法や独禁法、実用新案の法制度や BM 特許の資産価値評価を考慮・運用するための環境作りなどの競争政策などを通して BM 特許を再検討すべきである。

米国において、ソフトウェアは特許法や DMCA (Digital Millennium Copyright Act) と並行して、computer software copyright act の適用も受け、日本では特許法と著作権法で保護される。今後、ソフトウェアによる社会的厚生が高まるにつれ、特許法の観点だけでなく、著作権法の観点が必要となる。

いずれの立場をとるにせよ、本稿で主張したビジネスモデルを含む広い意味での知的財産権の経済的・会計学的評価手法の開発が重要な学問的課題となる<sup>37</sup>。

### 参考文献 (著者 ABC 順)

- [1] 青山紘一(2003a)『特許法 改訂第4版』, 法学書院
- [2] 青山紘一(2003b)「特許法制度の現状と課題」, 『情報管理』, Vol. 46 No. 3, pp. 155-163, 科学技術振興事業団
- [3] 知的財産研究所(2000)『新領域(ビジネス方法)における保護のあり方に関する調査研究報告書』
- [4] 知的財産研究所編(2001)『米国におけるビジネス方法特許の研究』, 雄松堂出版
- [5] 判例時報(1999), 1682号, 判例時報社
- [6] 依田高典(1999a)『ネットワーク外部性の経済理論(前)』, 経済セミナー10月号, pp. 78-86, 日本評論社
- [7] 依田高典(1999b)『ネットワーク外部性の経済理論(後)』, 経済セミナー11月号, pp. 90-98, 日本評論社
- [8] 伊従寛・矢部丈太郎編(2000)『独占禁止法の理論と実務』, 青林書院
- [9] 生田・名越法律特許事務所編(1998)『知的財産権がわかる事典』, 日本実業出版社
- [10] 国税庁資産評価企画官編(1984)『財産評価の実務—相続税・贈与税・地価税における財産評価法』, ぎょうせい
- [11] Lessig, L. (1999) *Code, and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books

---

<sup>37</sup> 音楽の知的財産権としての価値を推計した試みとして、竹内(2004)を参照のこと。

- [12] Lessig, L. (2001) *The Future of Ideas : The Fate of the Commons in a Connected World*, Random House
- [13] 村林隆一・小松陽一郎編(2002)『特許・実用新案の法律相談』, 青林書院
- [14] 紋谷暢男(2003)『無体財産権法概論』, 有斐閣
- [15] 中山信弘(1996)『マルチメディアと著作権』, 岩波書店
- [16] 中山信弘編(2000a)『注解 特許法〔第三版〕上巻』, 青林書院
- [17] 中山信弘編(2000b)『注解 特許法〔第三版〕下巻』, 青林書院
- [18] 名和小太郎(1990)『技術標準対知的所有権』, 中央公論社
- [19] 名和小太郎(1993)『知的財産権 ハイテクとビジネスに揺れる制度』, 日本経済新聞
- [20] 大野幸夫(2003)「Disintermediation(: 中抜き効果)と Transformation(: 変容創造)ーインターネット IT による変革とフェアユース理念の採用ー」, 『特許研究』, No. 35, pp.13-35, 発明協会
- [21] 小野昌延(1998)『知的財産法入門 (第4版)』, 有斐閣
- [22] さくら総合研究所(1996)『ベンチャー融資と知的所有権担保評価』, 清文社
- [23] Carl Shapiro and Hal R. Varian(1999) *Information Rules*, HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS
- [24] 白石忠夫(2000)「Essential Facility 理論ーインターネットと競争政策ー」, 『ジュリスト』, 1172号, pp.70-75, 有斐閣
- [25] 新宅純二郎ら編(2000)『デファクト・スタンダードの本質ー技術覇権競争の新展開ー』, 有斐閣
- [26] 角田政芳・辰巳直彦(2003)『アルマ 知的財産法 (第2版)』, 有斐閣
- [27] ソフトウェア情報センター・三木茂編著(2000)『ビジネス方法特許と権利行使』, 日本評論社
- [28] 多賀谷一照・松本恒雄編集代表(1999)『情報ネットワークの法律実務』, 第一法規
- [29] 竹内克明(2004)「情報技術の音楽著作産業への影響ー機会損失額推計および関連法制度の検討ー」, 『関西大学総合情報学部知識情報系・組織情報系卒業研究概要集』, 関西大学総合情報学部, pp.39-40
- [30] 田村善之(1999)『知的財産法』, 有斐閣
- [31] 辰巳直彦(1999)「近代技術保護法制としての特許権と私権としての特許権」『先端技術分野における特許保護』, 日本工業所有権法学会年報 第23号, pp.27-69, 有斐閣

- [32] 東京弁護士会法律研究部無体財産権法部会編(1996)『知的所有権をめぐる損害賠償の実務』, 商事法務研究会
- [33] 土谷喜輝・デイン河野・ジェリーメステッキー編(2001)『インターネットをめぐる米国判例・法律 100 選』, ジェトロ
- [34] 吉藤幸朔(1998)『特許法概説』, 有斐閣