

ビジネスモデル 特許入門

弁理士という立場の視点からではどうしても出願中心になりがちで、もう一步ビジネスモデル特許の本質に迫れないのではないかと心配です。そこで、今回と次回是对談を行うことにします。初回は「弁護士の眼から見たビジネスモデル特許」をテーマに、公私ともども非常にお世話になっている弁護士の宮下佳之先生の登場です。

弁理士 松倉秀実
Photo: Nakamura Tohru

第 4 回

【対談①】弁護士から見たビジネスモデル特許

ビジネスモデル特許が 生まれた背景

松倉：宮下先生には「仏壇サイト」（本誌7月号参照）の話にも登場していただきました。

宮下：知らないうちに私の名前が出ていた（笑）。あの「仏壇サイト」はなかなか傑作でしたね。

松倉：ちょっと権威を下げてしまいました（笑）。あれは結構反響が大きかったです。

宮下：最近、「ビジネスモデル特許」という言葉だけがひとり歩きしているような感じが若干ありますね。

松倉：日本の特許庁は直接的に認めているわけではないのに、いかにもビジネスモデルそのものが特許になるかのように誤解されている。

宮下：「ビジネスモデル特許」という新しい特許の仕組みができたみたいと言う人

もいますよね。

松倉：誤解を与えるような言い方をして、新しく仕事を獲得しようとしている人たちもいるようです。これは多少問題がありますね。

宮下：産業界では何年も前から、コンピュータやネットワークシステム、あるいは衛星を使ったビジネスの仕組みを検討していて、実際に出願してもしましたから。

松倉：私自身は、ビジネスモデルにも創作としての価値があり、その創作としての価値が経済的な財産権として位置付けられると思うのですが、特許権を取得するためには、どうしても技術を絡ませなければいけない。そういうジレンマに陥っているのかもしれませんが、ビジネスモデルそのものを見た場合、はたして特許による保護が本当に適当かどうか、判断が難しい部分があるように思います。

宮下：もともと特許制度は、「物を作って売る」という単純なビジネスモデルの産業

があって、その中で、物を製造・利用する「技術」をどう保護するかという視点から成り立っています。つまり、産業の構造がしたいにサービス産業へシフトし、サービス・情報を提供する仕組みをどう保護するかが問題になってきたわけですね。1つの解決策として、ビジネスモデル特許のような仕組みが必要とされているのではないのでしょうか。

『ハブ&スポーク特許』 事件が転機に

松倉：日本の特許制度は発明を公開する代償として独占権を付与する。そして、公開された発明を参考にして技術が累積的に進歩するという考え方（公開代償説）が中心のような気がしています。これに対して、ビジネスモデルってひらめきっていうか思いつきに依存する部分が大きいですよね。そうすると、現在の特許制度と馴

染まないじゃないか」という批判もあるようです。

宮下：物が中心の特許制度は、物を作って売るといった単純なビジネスモデルの産業を保護し、ビジネスの手法と直接的に関連付けられていなかった。ビジネスモデルは、ビジネスの仕組み自体に何らかの権利を与えようという視点で議論され、よりビジネス自体に直結している点が大きく違いますね。

松倉：日本の場合、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義しています（特許法第2条）。自然法則は一部にでもあればいい、つまりハードウェアさえあればいいということで、自然法則利用性に対する考え方はかなり緩和されてきました。しかし、技術思想の創作性についてはあまり議論されていないものの、やはり純粋なビジネスモデルを保護することは難しいんじゃないかと思っています。

宮下：日本の特許法上は、自然法則を利用しているかどうかという要件が明記されていますが、米国の特許法では、自然法則の利用が必ずしも明確に規定されていない。アルゴリズムのような抽象的なアイデア自体は保護しないとか、ビジネスの手法自体は保護しないとか、例外のジャンルを判例法上明確にして、その例外の範囲はどの程度かということで判断している状態でした。

それが、例の『ハブ&スポーク特許』事件で、数学的アルゴリズムをコンピュータに適用して具体的な結果が生まれるのであれば、特許法の保護対象になり得ることが明言され、注目されたのです。この考え方は、1980年代前半ごろから米国の最高裁で主張されていましたが、この事件で再確認されました。もう一点、ビジネスを実現するためだからといって、法定の特許の対象から外れることはないという判断もこの事件によって示され、これも注目されました。考えてみれば当たり前の話ですけどね。

松倉：そうですね。1996年に審査基準が

改正されて、米国の特許審査では、特許保護の対象（米国特許法第101条）については、有用性さえあればそれ以上のことは見ないとはいっていますから、『ハブ&スポーク特許』事件の判決はそれを裁判所で追認した形だと思います。

宮下：そうですね。この事件の判決は、今まで特許にあまり関心を持っていなかった業界の人たちにも、強い関心を抱かせるきっかけになったと思います。

松倉：まさにそのとおりですね。

ビジネスモデル特許をめぐる訴訟の急増

松倉：こういった状況の中で、米国では「あたりまえの技術がビジネスモデル特許として成立してIT産業の発達が阻害される」という批判が結構出ていますね。

宮下：物が中心の特許では、その物を製造するための技術をほかの人にも使ってもらって、標準的な技術として消費者の認知を得る。そういう意味で、オープンなインセンティブが動いていたと思います。しかし、ビジネスモデル自体が対象になる特許では、競争相手を排除して市場を独占する面が強い。排除の論理が先に来ているのではないかと思います。

松倉：確かに、ビジネスモデル特許は排除の論理だけがクローズアップされていますね。アマゾン・コム『ワンクリック特許』のケースは、パーンズ&ノープルというライバル会社が相手でしたから、ある程度認められてもしようがないかなと思いますが、これを拡大して適用することには問題があるでしょうね。

宮下：形ある物を発明して特許を取得し、実際にその見返りが得られるようになるまでには、多額の設備投資費用と長い期間が必要です。ところが、ネットビジネスの場合は、アイデア、ひらめきだけでビジネスを生み出せる。しかし、それが何年にもわたって独占されてしまうと、マイナス面も多い気がしますね。



宮下佳之

(みやした・よしゆき)

弁護士 / 尚和法律事務所
1958年生まれ。国際取引や知的財産権にかかわる契約、紛争処理などをおもに手がけている。著作権審議会専門部会の委員を務め、知的財産権やサイバースペース上でのビジネスに関する論文が多い。



松倉秀実

(まつくら・ひでみ)

弁理士 / 秀和特許事務所 パートナー
1955年生まれ。インターネット技術やソフトウェアの特許・商標問題が主な仕事。著書に『日米欧国際特許明細書の書き方』（イカロス出版刊）『インターネット時代の法律入門』（小社刊）がある。



松倉：確かにそのとおりです。私も、科学者が何十年もかけて解析した結果やっとできあがった発明と、私が一晩で思いついた「仏壇サイト」のアイデアに同じ価値があるとは思えません。

その経済的価値の差を、特許上どのように調整するかが難しいところですね。アマゾン・コムジェフ・ベソス氏は「ビジネスモデルは3～5年程度に権利期間を短くしろ」と発言しています。しかし、これはかえってビジネスモデル特許が普通の特許かという争いを新たに生じさせるだけで実現可能性は低いと見ています。ベソス氏もこれは当然わかっているはずですね。

私はむしろ、権利の幅そのものが制限されるようにしておけばいいと思っています。安価なライセンス料を前提にした権利として再構成したり、先行技術の存在で権利の幅を縮小したりと……。

宮下：1つの解決策として、米国ではビジネスモデルに関しては、先にその方法を使っていい特許侵害にならないということと先使用権を認めました。また、差し止めではなく、ライセンスを前提とした権利の行使が制度的にも認められればいいかもしれないですね。

松倉：そう、米国も、ビジネスモデル特許を認め過ぎたという反省がちょっとあるようで、事後的に先使用権を認めたり、成立性（第101条）では争わないものの新規性（第102条）や非自明性（第103

条）で権利範囲を狭めたりする方向に行く気配があります。さらに、新規性や非自明性を判断する際のデータベースを充実させて、審査の段階で安易な特許の成立を抑制しようとする動きもあります。

宮下：実際のビジネスでも、極端な形の権利行使はそれほどなかったですね。なんだからだありましたが、ユニシスのLZW圧縮技術も、一定期間以降の使用に関してのみライセンスを規定するとか、ライセンス料も比較的標準的な契約条件にするとかしましたからね。

特許を見る目を 養う

松倉：権利者側が常識的であればいいのですが、鬼の首でもとったような特許の使い方をすると、価値の差別化の理論はなかなか成り立たないですね。

宮下：特許権を拡張解釈して、その拡張した範囲に入るビジネスをすべて「侵害だ！」と言う人たちがいますね。あれは何かしないといけませんね。

松倉：それは不正競争防止法とか、営業妨害とかにかかってくるのではないですか。

宮下：あり得るでしょうね。知的財産権の権利行使と独占禁止法は以前から問題にされています。現に、プラットフォームに関係する特許主張に対して、独占禁止法違反を主張するというようなやり方は、

米国では常套手段です。不当な特許権の行使を、いわゆる「ミスユース」として、認めないという考え方も米国では定着しています。特許は特許で制度的に今の仕組みを維持しつつ、独占禁止法的な観点から不合理な行使を抑制するというやり方はあるかもしれません。

松倉：権利者としても、権利を行使される側としても、特許そのものを正確に評価する目を持たなければいけないですね。

宮下：特に最近では、ビジネスモデル特許を出願して、そのビジネスにおいてある程度の優位性を確保したうえで、上場して投資家を集めるという事業方法が増えていますから、投資家も特許を見る目を養わないといけませんね。

松倉：ベンチャー企業を立ち上げる際の特許の重要性という意味では、投資家の厳しい選択眼以外にどんな点が大事でしょうか。

宮下：ベンチャー企業は、斬新なアイデアをベースにしたビジネスを投資家や出資者に提案し、資金を集めて事業化するしかありません。せっかく生み出した独創的なアイデアに、資金力に物を言わせた大資本の企業をフリーライドさせてはいけません。その意味で、特許法上の保護は、発明のインセンティブを与えるためにも重要だと思えます。

松倉：ベンチャー企業としては、職場発明規定など発明者にインセンティブを与え

る仕組み、特許専門の組織の設置といったことが重要になるでしょうね。

宮下：十分に調査する前に事業だけが先行してしまうケースもあるので、自分の事業の持つリスク、および他社の特許を侵害するリスクをしっかりと分析したうえで、事業化を進めていく必要があると思います。

特許権侵害の警告を受けてしまったら……

松倉：特許侵害の警告を受けた場合、どうすればいいでしょうか。

宮下：最近の傾向として、侵害の警告は2通りあります。まず、極端なケースですが、出願しただけで特許を取得していないのに、特許が成立したら抵触するかもしれないと、言いがかり的なクレームを付けられる場合です。権利として成立するかどうか分からない段階で、言いがかり的な主張をするのは、一種の営業妨害に当たるので、やめるように要請する場合があります。

また、成立している特許権の侵害に当たると言われたときは、まず相手方が何を根拠に侵害に当たると考えているのか、その主張を正確に把握することが重要です。そのうえで技術的な議論を進めていくこととなります。特許侵害の主張を免れるのが非常に困難な場合は、その事業からの撤退、もしくはライセンス取得の方向で交渉するという手続きが考えられます。議論の余地がある場合は、特許の無効審判を申し立て、その特許自体を無効にするという対応もあります。

松倉：警告状が来てしまったときは、すぐに先方と直接会うほうがいいのか、それともまず書面でやり取りしたほうがいいのでしょうか。

宮下：侵害の可能性の程度にもよりますが、警告を受けてすぐに会ってしまうと、どの点が争点なのか証拠として残らないまま交渉が先行してしまう。交渉が進んでいることが業界内に伝わると、「特許侵

害のおそれがあるから交渉している」と勘ぐられたりしますから、いったいどの点が問題なのか、まず第一に書面に向こう側の主張を明確にさせましょう。先方が書面で十分に回答できなければ、それだけでこちらは非常に有利な立場になります。

松倉：侵害の警告が来たときは、相手の特許をちゃんと調べ、当方の技術が本当にそれに抵触するかどうかを検証する。次に、相手の特許は本当に有効なのか、無効原因はないのかどうかを調べ、ある程度めどがついたうえで交渉のテーブルに着くことが必要になるわけですね。

宮下：そうです。一応、きちんと理論武装したうえで、必要があれば実際に交渉する。事業からの撤退、あるいは他の方法を使って特許侵害の問題を回避できるのであれば、交渉の必要はないわけです。

松倉：理論的にはあり得るわけですが、撤退した場合にも、過去の侵害行為に対して損害賠償を請求される可能性は実際のところどうなのでしょう？

宮下：それはあります。が、提訴の可能性はどのくらいの確率か、提訴された場合、最終的に敗訴の確率はどのくらいあ

るかにもよるので、微妙な問題です。

松倉：案件にもよると思いますが、侵害の警告に対し、むしろ白日のもとにさらして裁判するほうがいいのか、交渉段階で何とかライセンスあるいは和解の形に持っていくほうがいいのか、弁護士としてはどちらがいい解決方法とお考えでしょうか。

宮下：安易な和解は適当ではありません。それによって「あの企業はそういう主張をすれば譲歩する」という情報がどうしても流れますから。反論すべきときは自信を持って反論しないとイケない。しかし、早めに解決して無駄な紛争を避けるほうがビジネス判断としては妥当な場合もありますし、なかなか難しいところですね。いずれにしろ、今後この分野の紛争は確実に増えていくでしょうね。

松倉：私たち弁理士と弁護士のチームワークが必要な場面が増えて、ますます眠れない日々が続くことになるわけですね(笑)

記事に関するご意見やお問い合わせは、下記アドレスまでお寄せください。

im-tokkyo@impress.co.jp

誌面にてお答えすることはありますが、個別にメールでの回答はできませんのでご了承下さい。

ビジネスモデル 特許入門





[インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ] ご利用上の注意

このPDFファイルは、株式会社インプレスR&D(株式会社インプレスから分割)が1994年～2006年まで発行した月刊誌『インターネットマガジン』の誌面をPDF化し、「インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ」として以下のウェブサイト「All-in-One INTERNET magazine 2.0」で公開しているものです。

<http://i.impressRD.jp/bn>

このファイルをご利用いただくにあたり、下記の注意事項を必ずお読みください。

- 記載されている内容(技術解説、URL、団体・企業名、商品名、価格、プレゼント募集、アンケートなど)は発行当時のものです。
- 収録されている内容は著作権法上の保護を受けています。著作権はそれぞれの記事の著作者(執筆者、写真の撮影者、イラストの作成者、編集部など)が保持しています。
- 著作者から許諾が得られなかった著作物は収録されていない場合があります。
- このファイルやその内容を改変したり、商用を目的として再利用することはできません。あくまで個人や企業の非商用利用での閲覧、複製、送信に限られます。
- 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用する際は、出典として媒体名および月号、該当ページ番号、発行元(株式会社インプレス R&D)、コピーライトなどの情報をご明記ください。
- オリジナルの雑誌の発行時点では、株式会社インプレス R&D(当時は株式会社インプレス)と著作権者は内容が正確なものであるように最大限に努めましたが、すべての情報が完全に正確であることは保証できません。このファイルの内容に起因する直接のおよび間接的な損害に対して、一切の責任を負いません。お客様個人の責任においてご利用ください。

このファイルに関するお問い合わせ先

株式会社インプレスR&D

All-in-One INTERNET magazine 編集部

im-info@impress.co.jp