

ビジネスモデル 特許入門

ビジネスモデル特許入門の連載も今回で最終回です。そこで今回は、読者の皆さんからいただいた質問にお答えしてみたいと思います。今までの連載の中で、すでに説明済みの質問もあるとは思いますが、復習の意味で読んで下さい。

弁理士 松倉秀実
Photo: Nakamura Tohru

最終回

ビジネスモデルQ & A

Q.インターネットビジネスを行っていますが、突然ある会社から特許権侵害の警告書が来てしまいました！ どうすればいいのでしょうか？

A. まずはあわてないことです。弁理士や弁護士に相談することになるでしょうが自分でできることはやっておきましょう。

相手側の権利の内容を調べる

親切(?)な権利者でしたら、特許公報を付けて警告してくるでしょうが、特許番号だけを記載して警告してくるケースもあります。まずは、相手側が主張している特許の番号からその内容を調べてみましょう。最近の特許でしたら、特許庁のホームページ [Jump](#) で検索して見ることができます。また、それ以前のもので、紙の公報を発明協会などで入手できます。

さらに、権利が本当にあるかどうかを確認する意味で、特許庁の特許原簿を取り寄せてみたほうがいいでしょう。特許原簿とは特許の戸籍のようなもので、権利が有効かどうか、実施権者がいるかどうかなどを確認できます。

また、相手の特許がどのような経緯で審査されたかを調べるため、「[包袋閲覧](#)」という請求を特許庁にします。これによって、審査官がどんな例を挙げて拒絶理由を出したか、それに対して出願人はどのような反論、補正をして特許化したのかがわかるはずですが、これらの書類を読めば、その特許のポイントがどこにあるかが浮かび上がってくるはずですが。

自社の技術を特定する

相手側が、自社のどの技術を権利侵害と言っているのかを特定する必要があります。最近の傾向として、無差別に権利侵害の警告書を送るケースがあるので、まず相手側に、自社のどの技術を問題にしているのかを明らかにさせてもよいでしょう。

相手の特許と自社技術を比較

自社の技術が、本当に相手側の特許の

技術的範囲に含まれるかどうかを検討しなければなりません。具体的には、相手側の特許の構成要件のすべてが自社の技術に含まれているかを検証することになります。この作業は専門的な判断が必要になりますので、外部の専門家(弁理士)を交えたほうがよいでしょう。

相手の特許の先行技術を調査する

相手側の特許を無効にできるような資料(出願前に発行された公知資料)を見つければ、交渉段階で事実上相手側からの主張をかわせる場合もあります。また、無効にできないまでも、相手の特許の価値を下げるような資料が見つかる可能性もあります。

以上のような作業を通じて、相手側と交渉することになります。実は、交渉に入る前に上記の作業がどの程度できているかが、交渉を優位に展開するカギとなる場合も多いのです。

[Jump](#) www.jpo-miti.go.jp/indexj.htm



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。

Q. ビジネスモデルはどうやって考え出せばいいのでしょうか？

A. 技術的な特許は、その出願内容が公開されることによって技術に改良が加えられて新たな発明を生み、これが繰り返されることによって産業が発達していくという特性があります。

これに対して、ビジネスモデルはむしろ「意外な発想」や、「他人が気づかない思いつき」などの要素が強いと言えるでしょう。

したがって、このような発想法そのものを訓練していかなければ、独創性の高い新たなビジネスモデルは提案できないと言えます

「逆オークション特許」で知られるブライライン社の親会社、ウォーカーアセット社では、ビジネスモデルを専門に考える

数名のチームがあり、毎週数件の特許出願を行っているとのこと。

日本の企業では、このような専任チームを組むのは難しいでしょうが、これに近いことはできるはず。それは「ビジネスモデル創造ミーティング」です。

まず、時間を1時間に区切ってミーティングを開始します。最初の15分は、あらかじめ決められた人がそのミーティングのテーマである新技術をレポートします。この新技術とは、たとえば「IMT2000」や「ブルートゥース」、「インターネット常時接続」に「BSデジタル」など、今後デファクトになるであろうテーマが適しています。レポーターはできる限りわかりやすく、図

などを用いてそれらのテーマを説明します。

次の30分で、レポーターから得た知識をもとに全員でフリーディスカッションを行い、そのテーマを利用したどのようなビジネスモデルが可能かを話し合います。このときに大切なのは、会社の上下関係を反映させてはならないこと、つまり、若い社員の意見を上司が批判してはならないという点です。とにかく自由な発言を前提としてビジネスモデルを提案させることが大切です。

そして、最後の15分で、ディスカッションで出てきたポイントをまとめ上げ、特許出願ができそうなビジネスモデルを選びます。このミーティングはだらだらと長い時間をかけても効果は上がりません。あくまでも1時間と決めて、回数をこなしていくことで発想法を身につけていくものです。

Q. 結局のところ、「ビジネスモデル」は特許で保護されるのでしょうか？

A. 日本では、特許の保護対象は「発明」であり、さらにその発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」である必要があります(特許法第2条)。よって、日本では純粋なアイデアである「ビジネスモデル」を特許で直接保護することはできません。特許庁は「コンピュータ関連発明の審査運用指針に基づいて審査する」と述べています。

要するに、日本では「ビジネスモデル」を直接特許で保護するのではなく、ビジネスモデルを支える技術的な仕組みや仕掛け(特許庁は「技術的側面」と言ってい

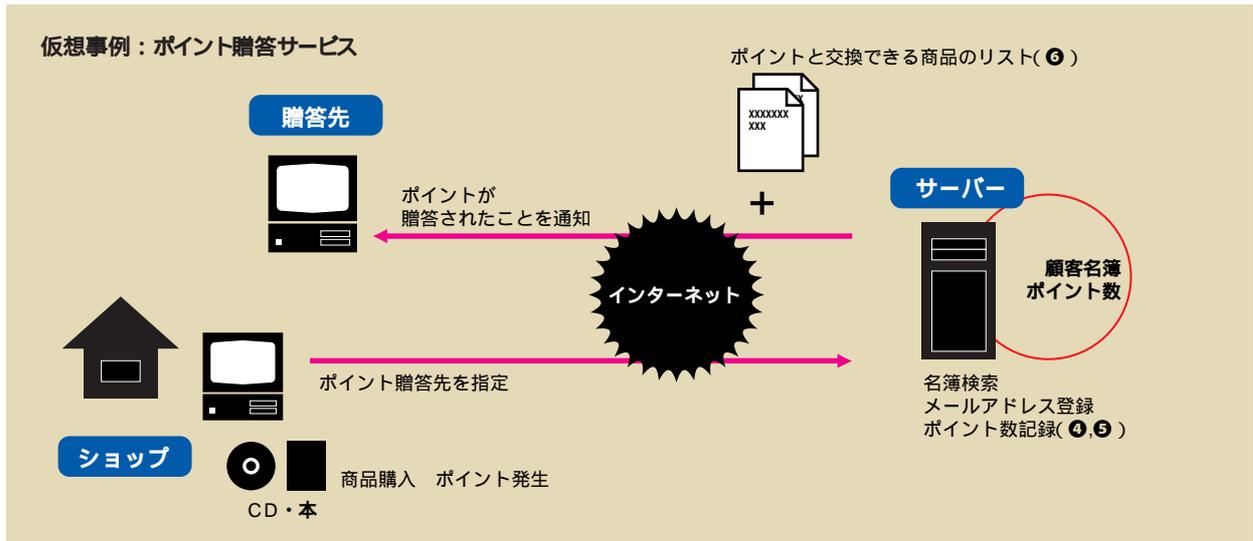
ます)があるかどうかで、特許の保護対象になりうるかどうかを審査しているわけです。つまり、日本では「逆オークション」「ハブ・アンド・スポーク」のビジネス概念そのものに保護が与えられるのではなく、これらの概念を支える技術的な仕組みで特許が取れるわけです。

一方、米国では、特許の適格性としては日本のような厳格な発明の定義はありません。米国特許法101条は、法定主題として単に有用性を要求しているだけです。『ステートストリートバンク事件』(本誌2000年6月号参照)で初めて、ビジ

ネスモデル特許が司法に認知されましたが、この判決の解釈には議論があります。つまり、「純粋な(コンピュータを使わない)ビジネス方法」も特許の保護対象になるのかどうかという点です。米国特許庁が7月に発表したホワイトペーパーでは、米国でのビジネス方法保護の歴史が述べられており、これを読む限り、米国特許庁の方針がビジネス方法の保護をコンピュータ関連に限定していないように思えます。

また、欧州では、ビジネスモデルそのものを特許で保護することに否定的なようです。しかし、IBMがチャレンジしたいくつかの審決があり、プログラム発明を認める方向にあります。

仮想事例：ポイント贈答サービス



三極専門家会合の仮想事例については、弁理士会研修所実務総合研究部編『弁理士が教えるビジネスモデル特許の本当の知識』（東京書籍）の説明が詳しい。

Q. 日本と米国で、ビジネスモデル特許の審査の違いはあるのでしょうか？

A. 2000年6月に日・米・欧三極の特許専門家が集まり、仮想事例のクレームにもとづいて日本と米国の審査官（欧州は不参加）が特許性を判断したレポートが出されました。以下は、そのときに日本側から用意された請求項です（原文は英文ですが、一部意識しました）。なお、○は発明の成立性、適格性からの判断を示しています。

① インターネット構成なしのポイント贈答サービス

【請求項】 商取引の額によってポイントを付与するサービス方法であって、次のステップを含む：

商品購入で発生した、ポイントを贈る贈答先が購買者によって指定され、

指定された贈答先名の住所が顧客リストから選択され、

もし贈答先の住所が顧客リストにない場合には、顧客リストに贈答先の住所が登録され、

贈答されたポイント値が顧客リスト内の贈答先にストアされ、

贈答先の住所に対してポイントが贈答されたことが通知される。

【判定】 日本×、米国×

② インターネットショッピングでの電子メールによるポイント贈答サービス

【請求項】 インターネットショップでの取引の額によってポイントを付与するサービスであって、次のステップを含む：

商品購入で発生した、ポイントを贈る贈答先が購買者によって指定され、

指定された贈答先名の電子メールアドレスが顧客リストから選択され、

もし贈答先の電子メールアドレスが顧客リスト中で利用可能でない場合には、顧客リストに贈答先の電子メールアドレスが登録され、

贈答されたポイント値が顧客リスト内の贈答先にストアされ、

贈答先の電子メールアドレスに対してポイントが贈答されたことが通知される。

【判定】 日本×、米国×

③ サーバー、顧客リスト記憶ユニットを用いたポイント贈答サービス

【請求項】 インターネットショップでの取引の額によってポイントを付与するサービスであって、次のステップを含む：

サーバーに対して、商品購入で発生したポイントを贈る贈答先が指定され、

サーバーによって、指定された贈答先名

の電子メールアドレスが顧客リスト記憶ユニットから選択され、

もし贈答先の電子メールアドレスが利用可能でない場合には、サーバーによって顧客リスト記憶ユニット中の顧客リストに贈答先の電子メールアドレスが登録され、

サーバーによって、贈答されたポイント値が顧客リスト記憶ユニット内の贈答先にストアされ、

サーバーによって、贈答先の電子メールアドレスに対してポイントが贈答されたことが通知される。

【判定】 日本、米国×

④ サーバー、顧客リスト記憶ユニットを用いて税込みでポイント計算を行うサービス

【請求項】 インターネットショップでの取引の額によってポイントを付与するサービスであって、次のステップを含む：

サーバーに対して、商品購入で発生したポイントを贈る贈答先が指定され、

サーバーによって、指定された贈答先名の電子メールアドレスが顧客リスト記憶ユニットから選択され、

もし贈答先の電子メールアドレスが利用可能でない場合には、サーバーによって顧客リスト記憶ユニット中の顧客リストに贈答先の電子メールアドレスが登録され、

サーバーによって贈答されたポイント値

が顧客リスト記憶ユニット内の贈答先にストアされ、

サーバーによって、贈答先の電子メールアドレスに対してポイントが贈答されたことが通知され、

さらに、発生されたポイントはそれらが税金を含んだ商取引の費用に対して付与されたように計算されていることを特徴とする。

【判定】日本、米国×

⑤サーバー、顧客リスト記憶ユニットを用いて、20回の取引ごとに10倍のポイントを付与

【請求項】インターネットショップでの取引の額によってポイントを付与するサービスであって、次のステップを含む：

サーバーに対して、商品購入で発生したポイントを贈る贈答先が指定され、

サーバーによって、指定された贈答先名の電子メールアドレスが顧客リスト記憶ユニットから選択され、

もし贈答先の電子メールアドレスが利用可能でない場合には、サーバーによって顧客リスト記憶ユニット中の顧客リストに贈答先の電子メールアドレスが登録され、

サーバーによって、贈答されたポイント値が顧客リスト記憶ユニット内の贈答先にストアされ、

サーバーによって、贈答先の電子メールアドレスに対してポイントが贈答されたことが通知され、

さらに、付与されるポイント数は通常の20回の取引ごとに10倍まで増やされることを特徴とする。

【判定】日本、米国×

⑥サーバー、顧客リスト記憶ユニットを用いて、贈答先にポイントで交換可能な商品の包括リストを通知

【請求項】インターネットショップでの取引の額によってポイントを付与するサービスであって、次のステップを含む：

サーバーに対して、商品購入で発生したポイントを贈る贈答先が指定され、

サーバーによって、指定された贈答先名の電子メールアドレスが顧客リスト記憶ユ

ニットから選択され、

もし贈答先の電子メールアドレスが利用可能でない場合には、サーバーによって顧客リスト記憶ユニット中の顧客リストに贈答先の電子メールアドレスが登録され、

サーバーによって、贈答されたポイント値が顧客リスト記憶ユニット内の贈答先にストアされ、

サーバーによって、商品の名称と価格または購入に必要なポイント数に対応した商品リストを記憶した商品情報蓄積手段から商品の包括リストが呼び出され、

サーバーによって、ポイントの価値に対応させて商品の包括リストが変換され、

サーバーによって、贈答者の電子メールアドレスに対して、ポイントが贈答されたことが、変換された商品の包括リストを付加して通知される。

【判定】日本、米国

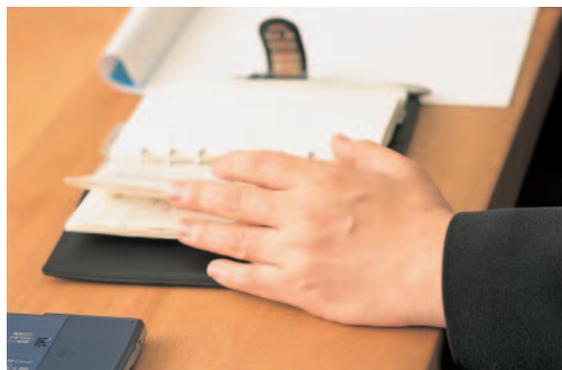
日本の特許庁の審査官は、①および②は×、③～⑥がと判断し、これに対して、米国の審査官は、①～⑤×、⑥のみという結論を出しました。日本は、①は自然法則を利用したものと言えず、②は電子メールを使っただけで、単に解決手段が「コンピュータを用いて処理す

ること」だけであると判断したため、×としています。逆に、③以降は「商品購入により発生するポイントの贈呈方法」などがコンピュータやネットワークで上で実現されていて、解決手段が単なるコンピュータを用いた処理ではないとして、発明の成立性を肯定しています。

一方、米国側の判断は、商品取引によって得られるポイントが実社会で何らかの利益と互換性を有するものではないため、実践的な有用性を認められないとし、①～⑤は×としています。⑥は唯一、現金化という交換価値を含めたために、この有用性の要件がクリアされたものです。

Jump www.jpo-miti.go.jp/saikin/press120616.htm

さて、ビジネスモデル特許について連載しましたが、少しは役に立ったでしょうか？この連載の中でもお話ししましたように、ビジネスモデル特許の概念そのものも不明確で、米国の動きも不透明なのが現状です。また、何か情勢の変化があったときになんらかの形でこの誌面でみなさんにお知らせすることができるようにしたいと思っています。



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