

ビジネス関連特許の審査対応手法に関する一考察

平成 18 年度ソフトウェア委員会 第 2 部会

(奥野彰彦, 坂本 寛, 佐川慎悟, 中家和洋, 中嶋裕昭, 中田雅彦, 中塚雅也, 野本可奈, 羽立章二, 筆宝幹夫, 平川 明, 森脇正志, 横田一樹, 横山照夫)

目 次

1. はじめに
2. BM 発明での進歩性の判断手法
3. 事例検討
 - 3.1 第 1 事例
 - 3.2 第 2 事例
 - 3.3 第 3 事例
 - 3.4 第 4 事例
 - 3.5 第 5 事例
 - 3.6 第 6 事例
 - 3.7 第 7 事例
4. 事例検討に対する考察
 - 4.1 審査基準との関係
 - 4.2 発明の特徴から見た BM 発明の分類
 - 4.3 分類別の応答方針
5. おわりに

1. はじめに

米国でのビジネス方法に関する特許を巡る判決や訴訟を契機として、日本においてもビジネス関連発明（以下、BM 発明という。）の出願ブームともいえる状況が生じた。この結果、多様な産業分野において BM 発明が多数出願されるようになり、2000 年に入ってから出願件数が顕著に増加した⁽¹⁾。一方で、BM 発明の近年の審査状況をみると、特許審査の請求件数に対する特許成立の割合は約 8%（2005 年度）と、他の分野（全体として約 50%、2005 年度）に比べて極めて低い状況が続いている。また、BM 発明に対する拒絶査定不服審判は、約 80%が請求不成立であり、拒絶査定は審判において高い割合で支持されている。このような、BM 発明の審査・審判の状況に鑑み、最近の BM 発明について、審査及び審判の傾向の分析を試みた。

BM 発明に関して、昨年一年間の審決について拒絶理由を検討⁽²⁾したところ、審査段階では、進歩性（特許法 29 条 2 項）だけでなく記載要件（特許法 36

条）、産業上利用することができる発明であること（特許法 29 条 1 項柱書）などの拒絶理由も通知されている。これに対し、審判段階では進歩性を争点とするものが多いという傾向が見られた。

この傾向は、審査、審判という審査手続きを経るにつれて、29 条柱書、36 条等の形式的な拒絶理由が解消し、争点が発明の実体的な部分（進歩性）に絞られてきているためと考えられる。すなわち、審査段階と審判段階で判断が異なるものは、進歩性を拒絶理由とするものが多いと考えられる。

上記傾向に鑑み、われわれは、審査段階で拒絶査定がなされ、拒絶査定不服審判により特許が成立した出願について、拒絶理由の争点に関する経緯を検討することにより、出願人・代理人（以下、「出願人側」という。）が出願時、審査段階において早期に適切な対応をするための方向性が得られるのではないかと考えた。そして、上記の拒絶理由の傾向から、進歩性に関する拒絶理由の検討を中心とした。

なお、審判段階で、記載要件（特許法 36 条）について新たに拒絶理由が通知される⁽³⁾場合も多く見られた。このような審判段階で新たに通知された記載要件については、進歩性ととも検討した。

2. BM 発明での進歩性の判断手法

「特許・実用新案審査基準」において、進歩性に関する審査基準は、第 II 部第 2 章（以下、「一般基準」という。）において規定する。一般基準によれば、進歩性の審査は、①請求項に係る発明（以下、「本願発明」という。）を認定し、②引用文献等に記載された発明（以下、「引用発明」という。）を認定し、③本願発明と論理付けに最も適した引用発明を対比して一致点・相違点を認定し、④この引用発明や他の引用発明の内容及び技術常識から、本願発明に対して進歩性の

存在を否定し得る論理の構築を試み、論理づけができた場合は本願発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない、という順に行われる（第Ⅱ部第2章2.4（2））。

BM 発明の審査においては、この一般基準に加えて、審査基準第Ⅶ部第1章に規定されるコンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準（以下、「CS 基準」という。）が用いられる。

一般に BM 発明では、新規なビジネス手法に特徴があり、本願発明と引用発明のソフトウェア構成上の相違は、そのビジネスを実現するために必要な程度の相違であって、周知技術に関するものであることが多い。そのため、④論理づけの検討において、人為的取決め等のビジネス方法自身が判断の基礎として重要な事項となる傾向が見られる。そこで、BM 発明に関する進歩性を検討するにあたり、われわれは、論理付けの基礎となる部分、すなわち、審査対象の BM 発明をどのように捕らえ、引用発明との差異をどう主張すべきであるかを検討するに当たり、①本願発明の認定に着目した。

CS 基準において、ソフトウェア関連発明の認定手法として、「請求項に係る発明を、人為的取決め等とシステム化手法に分けて認定するのは適切ではなく、請求項に係る発明を全体としてとらえることが求められる。」とされている⁽⁴⁾。以下では、審査において拒絶査定がなされ、拒絶査定不服審判において特許審決になった7つの事例について、「人為的取決め等」に関する事項と「システム化手法」に関する事項がどのように請求項に記載され、拒絶理由に対する応答として意見書等で主張されているかという観点からそれぞれ検討し、出願人側が早期に適切な対応をするための方向性を示す。

3. 事例検討

拒絶査定不服審判で特許審決となった案件から、審査経過として進歩性（29条2項）と記載要件（36条）が関連している案件を7件抽出し、いかなる主張がなされ特許が成立したかについて検討した。なお、以下の審査・審判の経緯の検討は、審査・審判の経過を検討して傾向をまとめたものにすぎず、各案件における出願人側の主張、審査官・審判官の判断等に対して何らかの評価を行うものではない。事案に応じて個別具

体的な対応がなされるべきことは当然であり、これらの個別事例から進歩性等に関する一般的な判断基準を示すものではない。

3.1 第1事例

A. 本願について

事件番号 不服 2004-14694

出願番号 特願 2002-211831

発明の名称 発注条件を自動設定する売買注文処理システム及び売買注文の処理方法

B. 発明の内容

(a) 特許発明の概要

（従来技術）投資家が証券会社に売買を委託する場合、価格を指定せずに売買を委託する成行注文と、価格を指定して売買を委託する指値注文を選択することができる。

（課題）従来の方法では、条件の設定自体は投資家自身が行わなければならないので、適切な条件を設定するためには、投資家がマーケット等の状況を見たとで条件を入力する必要があった。

（発明の内容）オンライン取引を行う投資家は、顧客端末から「成行で100株の売り」（注文内容、注文条件）と「X銘柄が始値+10円になれば、始値+20円の指値で100株の買い」（発注条件）を入力する。この発注条件には、「始値」（未確定の変数）が含まれている。「始値」（未確定の変数）が510円であれば、発注条件「銘柄が520円になれば、530円の指値で100株の買い」が確定し、その後は対象銘柄の現値が520円になるか否かの監視が行われ、520円になった時点で530円の注文が発注され、530円になった段階で買い注文が約定する。

(b) 特許請求の範囲

【請求項1】（審決時）

- A. 注文者から委託を受けた価格が変動する商品の売買注文を取引市場に発注するための売買注文処理システムであって、
- B. 前記売買注文の執行について前記注文者から指定された注文条件を含む前記売買注文の注文内容を、前記売買注文の識別情報と関連付けて格納する注文内容格納手段と、
- C. 前記売買注文を発注するために前記注文者から指

定された発注条件を、前記売買注文の識別情報と関連付けて、発注トリガとして格納する発注トリガ格納手段と、

- D. 前記注文条件及び前記発注トリガに含まれる未確定の変数を確定するための確定条件を、前記売買注文の識別情報と関連付けて、確定トリガとして格納する確定トリガ格納手段と、
- E. 前記商品の時価に関する情報を格納する時価格納装置、時刻を計測する時刻計測装置、前記注文者の発注した売買注文の約定状況又は前記注文者の保有資産の状況の少なくとも一つに関する取引情報を格納する取引情報格納装置のうち、少なくとも一つの装置において変化するデータが、前記確定トリガ格納手段に格納された前記確定トリガに合致するかを監視する確定トリガ監視手段と、
- F. 前記確定トリガ監視手段において前記確定トリガの合致を検出すると、前記識別情報をキーに前記注文内容格納手段に格納された前記確定トリガに対応する注文内容を特定し、前記注文内容に含まれる注文条件に含まれる未確定の変数を確定した数値に更新する注文条件の更新、及び前記識別情報をキーに前記発注トリガ格納手段に格納された前記確定トリガに対応する発注トリガを特定し、前記発注トリガに含まれる未確定の変数を確定した数値に更新する発注トリガの更新を実行する条件更新手段と、
- G. 前記時価格納装置、前記時刻計測装置、前記取引情報格納装置のうち、少なくとも一つの装置において変化するデータが、前記発注トリガ格納手段に格納された発注トリガに合致するかを監視する発注トリガ監視手段と、
- H. 前記発注トリガ監視手段において前記発注トリガの合致を検出すると、前記識別情報をキーに前記注文内容格納手段に格納された前記発注トリガに対応する注文内容を特定し、前記注文内容に含まれる注文条件に従った注文の執行指示を、前記商品にかかる取引市場システムに送信する注文執行手段と、

を備えることを特徴とする売買注文処理システム。

(語句の説明)

「発注条件」：条件注文において「価格がX円になれば」「注文Aが約定すれば」というように、委託を受

けた注文を発注するために指定された条件

「注文条件」：「成行で100株の売り」「Y円の指値で100株の買い」というように、売買注文の執行について指定された条件

「未確定の変数」：当日の「始値」や「注文Aの約定価格」など、注文時点では値が確定しておらず、その後の市場価格や約定の状況により定まる価格を指定した変数

C. 審査・審判の経過

(a) 審査第1回目拒絶理由及び手続補正書・意見書

(1) 第1回拒絶理由 (最初)

第29条第1項柱書：(省略)、第36条第6項第2号：(省略)、第29条第2項 (引用文献2件)

引用文献1：注文内容に関する情報と発注執行条件に関する情報を登録する手段を備え、発注執行条件が成立すると判定されたとき注文内容を発注することにより希望条件が整ったタイミングで自動的に発注することが可能である取引処理システムが開示。また、発注執行条件は商品の価格変動要素に対する条件やテクニカルな事象の発生等未確定の変数を含むものに基づく条件である旨も開示。

引用文献2：利食い金額、損切り金額を設定する手段を備え、買い注文を出した時点で売りの注文を出すことが開示。

(2) 拒絶理由に対する応答

審査官面接を行い、補正案と新聞記事、ネットの記事等を説明資料として添付。

本願は確定トリガ格納手段、確定トリガ監視手段、条件更新手段を備えていることによる相違点を主張。

出願人のHPも示して独自サービスとして認知されていることを強調。

(b) 審査第2回目拒絶理由及び意見書

(1) 最後の拒絶理由 (最後)

第29条第2項 (引用文献1～3に基づき拒絶)

補正した事項に対して新たな引用文献2を引用して最後の拒絶理由を通知

新引用文献2：前日の株価との比較である前日比が○円上昇したらというような株価に関する条件を設定し、該条件を満たすかどうかを監視すること、すなわち、未確定な変数である前日の株価を含む数値に基づ

いて条件を満たすかどうかを監視することが開示。

(2) 最後の拒絶理由に対する意見

先の補正書・意見書で主張した、確定トリガ格納手段、確定トリガ監視手段、条件更新手段を備えていることによる相違点に対応して新引用文献2が引用されたので、この認定の誤り（「通知条件を監視し、通知条件に合致すると通知する」という域を出ず、本願発明の「発注条件と注文条件を確定させるための確定条件を監視し、確定条件に合致すると発注条件と注文条件を確定させ、その後に確定した発注条件を監視し、発注条件に合致すると確定した注文条件に従って発注する」と異なる等）と作用効果の相違を意見書のみで主張。

また、自社と他社のネットによる株取引画面を証拠として提出し、本願発明が独自のビジネス関連発明であることを再度主張。

(c) 拒絶査定

出願人の意見書による反論は認められず拒絶査定。

(d) 審判請求書・手続補正書

従属請求項を削除する補正（請求項1, 2は補正せず）

引用文献1及び引用文献2は、出願人が先に出願済みの発明と同レベルのものにすぎず、本願発明はそれを改良したものである点を主張。後日、手続補正書にて証拠を提出し、従来技術「リレー注文」や「Uターン注文」等を説明する。

(e) 前置報告

特許性認められず、審査前置解除

(f) 審判

(1) 早期審理の取り下げ

早期審理に付されることが一旦決定したが、同一請求人の先願である審決取消訴訟2003-15848（H17（行ケ）10203）が係争中であるため、判決後に面接及び審理を最優先処理することを合意して、早期審理を取り下げる。

(2) 審判官面接1（請求人側からの要請）

本願発明と引用文献1, 2との相違について、発明者とともにより詳細な図面を準備して説明。

(3) 審判官面接2（審判官側からの要請）

明細書の記載の不明瞭な部分についての質疑応答。

(4) 拒絶理由通知

36条6項

(5) 補正案のFAXによる打診

(g) 審決

請求認容の審決がなされる。

D. 特許となったポイント

争点は進歩性の有無である。審査官は、引用文献1に引用文献2を組み合わせ、拒絶する論理に欠けている部分、具体的には「監視条件として未確定な変数を含めた数値からなる条件」については周知であると認定した上で、「引用文献に記載される発注条件、注文条件を未確定の変数を含めた数値からなる条件とすることは当業者の通常の創作能力の発揮に当たる」として、進歩性を否定した。

引用文献1は、未確定の変数を含めた数値からなる条件の監視は1段階である。それに対して、本願は、未確定な変数を監視し、まず発注条件を確定し、その後のさらなる監視で発注条件が満たされるかどうか判断されるといった2段階の構成を有する。

請求人は、上記相違点について複数回の面接審理を通して説明し、引用文献1及び引用文献2と本願発明との構成上の差異として、次の点を説明した。

例えば、確定条件の監視時には発注条件は監視せず、確定条件に合致して初めて発注条件を監視すること。

本願発明では、確定トリガ監視手段と発注トリガ監視手段との2つの監視手段を備えること。

引用文献1の「前日比」は株価データの一部に過ぎず、本願の「未確定の変数を確定させる」動作が必要ないこと、等「引用例で処理する監視条件には、未確定の変数を含めた数値からなる条件は含まれ得ない」との理解を得て進歩性を肯定し、特許に至った。

3.2 第2事例

A. 本願について

事件番号 不服2002-10714

出願番号 特願平11-271660

発明の名称 電子取引方法および電子取引システム

B. 発明の内容

(a) 特許発明の概要

ファームバイキングにおいては、債権者が消し込みキーを付与した請求書を債務者に送付し、債務者が消し込みキーとともに銀行に振込依頼を行う。債権者には、入金通知とともに消し込みキーが送付されてくる。債務者は消し込みキーを基に請求書と入金通知とを付き合わせて消し込み処理を行う。

しかしながら、債務者は振込依頼の際に、消し込みキーを付与するとは限らない。

本特許発明では、EDIサーバ装置は債権者から消し込みキーを含んだ請求書データを得る(①②)。EDIサーバ装置は、請求書データを債務者に閲覧可能とし(③)、これに基づく債務者の応答を得る(④)。EDIサーバ装置は、消し込みキー情報を含んだ請求書データに基づき、マッチングキー情報を含む振込依頼データを生成する(⑤～⑦)。EDIサーバ装置は、振込元銀行に対して振込依頼データを送信する(⑧)。仕向先銀行からEDIサーバ装置にマッチングキーを含んだ入金通知が送付され、EDIサーバはマッチングキーに基づき消し込みキーを得て、入金通知とともに消し込みキーを債権者に送付する(⑨)。債権者は消し込みキーに基づき消し込み処理を行う(⑩)。

これにより、債務者の手を煩わせることなく振込依頼に消し込みキーに付加したマッチングキーを含ませることができるため、消し込み処理を確実に行うことができる。

(b) 特許請求の範囲

債権者側処理装置と、EDIサーバ装置と、債務者側処理装置とを備え、少なくとも当該債権者側処理装置とEDIサーバ装置間及びEDIサーバ装置と債務者側処理装置間が通信網を介して接続された電子取引システムにおいて実行される電子取引方法であって、

前記債権者側処理装置が個々の請求書に固有な消し込みキー情報を含んだ請求書データを発行し、前記EDIサーバ装置に送信する工程と(図中①)、

前記EDIサーバ装置が前記債権者側処理装置より前記請求書データを受信する工程と(図中②)、

前記EDIサーバ装置が前記請求書データを前記債務者側処理装置によって閲覧が可能な状態にする工程と(図中③)、

前記債務者側処理装置が前記EDIサーバ装置に対して応答を返す工程と(図中④)、

前記EDIサーバ装置が前記応答に基づいて支払データを生成する工程と(図中⑤)、

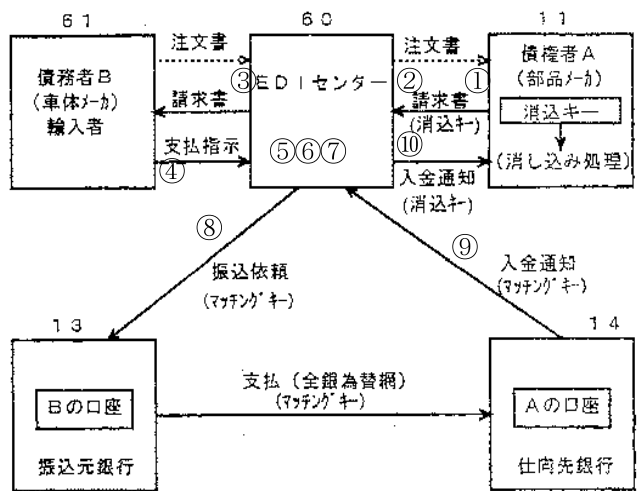
前記EDIサーバ装置が前記支払データに対応して固有なマッチングキー情報を付加し、前記支払データに含まれる前記複数の請求書データの消し込みキー情報と前記マッチングキー情報とを対応させて保管する工程と(図中⑥)、

前記EDIサーバ装置が前記支払データに基づき、前記マッチングキー情報を含んだ振込依頼データを生成する工程と(図中⑦)、

前記EDIサーバ装置が債務者の口座のある振込元銀行に対して前記マッチングキー情報を含んだ振込依頼データを送信する工程と(図中⑧)、

前記EDIサーバ装置が前記振込依頼によって振り込まれた仕向先銀行からの入金通知データに含まれるマッチングキー情報に基づき消し込みキー情報を得て、この消し込みキー情報を含む支払データを前記入金通知データに付加し、前記債権者側処理装置に対して送信する工程と(図中⑨)、

前記債権者側処理装置が前記支払データが付加された入金通知データを受信し、当該支払データに含まれる消し込みキー情報に基づいて消し込み処理を行う工程(図中⑩)を実行する電子取引方法。



C. 審査・審判の経過

(a) 審査第1回目拒絶理由及び手続補正書・意見書
拒絶理由(最初): 29条2項, 36条6項1, 2号, 4号, 29条1項柱書

これに対して、出願人側は、特許請求の範囲を実施例3の変形例に基づくものに補正した。

(b) 審査第2回目拒絶理由(最後)及び手続補正書・意見書

(1) 拒絶理由：29条2項

引用文献1(特開平10-198840号公報)

債権者が消し込みキーを付記した請求書データを発行すること(①、②)、

債務者が顧客データを含む振込データを送信すること(⑧)、

債務者から債権者の口座に振込むこと、

債権者の銀行から顧客データを付記された入金通知を受け取って消し込み処理すること(⑩)が記載されている。

引用文献2(欧州特許出願公開第745947号明細書)

EDIが債務者に支払データを閲覧させること(③)、

EDIは債務者からの応答を受けて(④)、顧客口座のある銀行に振込データを送付すること(⑧)が記載されている。

引用文献3(特開平11-161722号公報)

複数の請求書データを加算して振込み予定データを生成することが記載されている。

その他は適宜設計事項である。

(2) 手続補正書

請求項1, 2(マッチングキーを要件としない請求項)を削除した。

構成③のうち「請求書データ or/and 振込み依頼データを閲覧可能」を「請求書データを閲覧可能」に補正した。

特許された特許請求の範囲の請求項1の構成のうち、構成①～⑧を請求項1、構成①～⑨を請求項2、構成①～⑩を請求項3としている。

(3) 意見書

引用文献3はそれぞれの請求書データにキーを含めていない。

債権者の複数の消し込みキーにマッチングキーを付加し振込依頼データに含ませる構成(⑤～⑦)は開示されていない。

本願の効果：複数の請求書を取りまとめて振込みする場合もマッチングキーを確実に含められる。

(c) 拒絶査定

(1) 拒絶査定 of 要旨

拒絶理由：29条2項

引用文献4(特開平9-73496号公報：第1回目拒絶理由通知の刊行物3)

債務者からEDIに消し込みキーの支払指示を行うこと、

EDIはマッチングキーを付与し振込元銀行に送信(⑧)、マッチングキーと消し込みキーを対応させて保管すること(⑥⑦)、

EDIは仕向銀行から入金通知とマッチングキーとを受信、マッチングキーに基づく消し込みキーを読み出すこと(⑨)、

複数の請求書に1つのマッチングキーを付与すること(⑤)

は周知技術である。

よって、複数の請求書データの消し込みキーとマッチングキーとを対応させて保管することは適宜設計事項である。

(d) 審判請求書

(1) 請求の理由

引用文献1においては、債務者は消し込みキーを手入力している。

引用文献2は米国で出願されている。米国は債務者が日常的に小切手とインボイスを債権者に郵送する商習慣があり、債務者が振込み時に消し込みキーを入力してくれないという本願の課題がない(乙第1号証)。よって、引例としての適格性を欠いている。

引用文献4の消し込みキーは債務者により入力している。これに対し、本願は債権者が入力した消し込みキーにマッチングキーを付加している。

本願の効果：債務者の手を煩わせない。

(2) 手続補正書の提出はない。

(e) 審判第1回目拒絶理由(最初)及び意見書

拒絶理由：29条2項

引用文献5(CardWave 1996年11月号)

金融取引の全てのデータを電子的に行うこと、

マッチングキーの使用により売掛金の自動消し込みを行うこと

が記載されている。

刊行物 4 に刊行物 3, 5 を採用することは容易である。

さらに消し込みキーを債務者でなく EDI で作成することは設計事項である。

(1) 意見書

EDI が債権者から取得した消し込みキーを含んだ請求書データに基づきマッチングキーを含む支払データを生成すること、債務者に請求書データを閲覧可能とし、債務者の応答に基づき支払データを生成すること、の 2 点は、刊行物 3 ～ 5 には開示されていない。

本願の効果：債務者は支払データを作成する必要がなく、債務者は単に請求書データを閲覧し、応答すれば済むため、債務者（買主）の負担が少ない。専ら債権者によって有用な消し込み処理を効果的に実現できる。

(2) 手続補正書の提出はない。

(f) 審判第 2 回目拒絶理由及び手続補正書・意見書

(1) 拒絶理由通知の要旨

拒絶理由：36 条 3 ～ 6 項

本願発明の実施例（含む効果）が明確でない。

(2) 手続補正書

構成①～⑩を請求項 1 とした。

当初明細書の実施例 3 の変形例を実施例 3 として記載。相反する記載を削除した。

(g) 審決

請求認容の審決がなされている。

D. 特許となったポイント

審査・審判を通じて 4 回の拒絶理由が通知されているが、3 回は進歩性欠如が中心であり、争点は進歩性の有無である。本件の審判において意見書による主張だけで 29 条 2 項違反が解消している点は注目に値する。

本件は審査第 2 回目拒絶理由通知以降の対応は、引用文献との相違点とその効果を主張している。しかしながら、審査第 2 回目拒絶理由通知の応答、審判請求時は相違点を漠然と指摘しているのに対し、審判第 1 回目拒絶理由通知に対する応答では、相違点を明確に指摘したことが特許化された一因であろう。さらに、審判第 2 回目拒絶理由通知に対する応答では、明細書を補正することにより相違点による効果を明確化している。ビジネス関連発明では相違点とその効果が捉え難い場合が多い。審査官、審判官に相違点とその効果が伝わるように応答することが重要である。

また、拒絶査定に対する応答では、外国の引用文献に対して、当該外国における商慣行を前提とした内容であるため、日本国内における商慣行を前提とした課題はそもそも生じ得ず、引例としての適格性を欠いていると主張している。ビジネス関連発明においては、このような日本と外国におけるビジネス上の商慣行の違いを根拠とした反論にも注目すべきであろう。

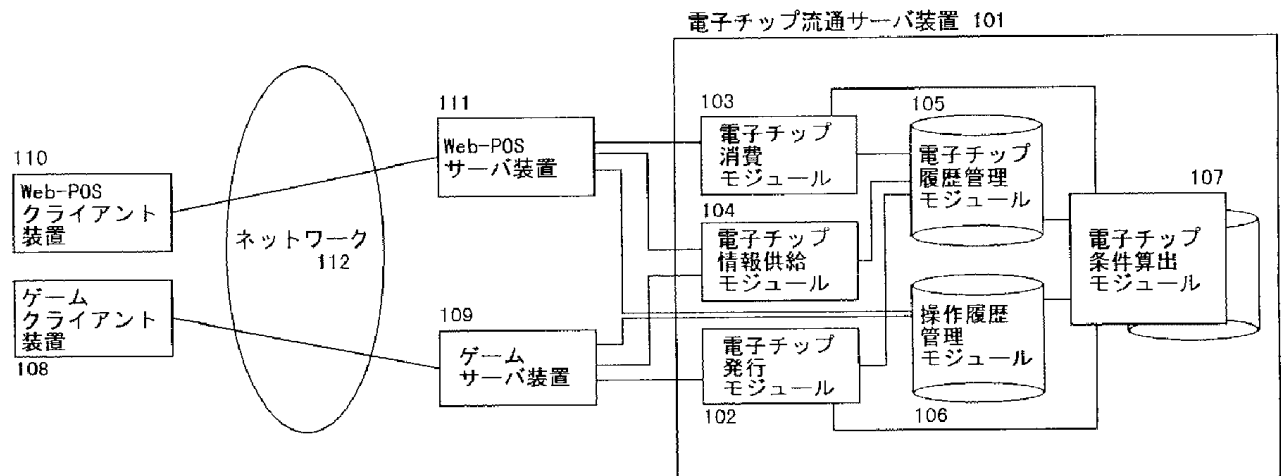
3.3 第 3 事例

A. 本願について

事件番号 不服 2003-10363

出願番号 特願 2000-550043

発明の名称 電子チップ流通サーバ装置



B. 発明の内容

(a) 特許発明の概要

ネットワークを介して流通させる電子チップに関する発明である。電子チップ流通サーバ装置 101 は、所定の電子チップ発行条件（例えば、ゲーム得点と電子チップとの変換レート）に基づき電子チップを発行する電子チップ発行モジュール 101 と、ユーザによる所定の消費操作に対して、所定の電子チップ消費条件（例えば、電子チップと商品との変換レート）に基づき電子チップの消費を受け付ける電子チップ消費モジュール 103 とを備えており、多様な販売促進効果を得ることができるように、電子チップ条件演算モジュール 107 により電子チップ発行条件と電子チップ消費条件とを変更するものである。

C. 審査・審判の経過

(a) 審査第 1 回目拒絶理由及び手続補正書・意見書

(1) 拒絶理由通知の要旨

第 36 条第 6 項第 2 号

方法の発明は、その動作主体が不明確である（コンピュータ装置が実行する処理方法であるのか、コンピュータ装置を道具として使用する操作者の流通行為手順であるのか明確でない）。

第 29 条第 2 項

パチンコやスロットなどにおける景品交換システム（特許文献 1, 2）、仮想商店街におけるポイントサービスシステム（特許文献 3）を引用。

特許文献 1 には、パチンコ店の提供する景品として、電子的な決済システムにて使用可能なデジタルキャッシュが提供される点が記載され、引用文献 2 には、パチンコ等の成果（玉やコイン）の換金率と商品の交換率とが異なるように設定可能である点が記載され、引用文献 3 には、複数商店のポイントを還元率とともに管理する手段が記載されている。また、パチンコの景品交換において、遊技店ごと（店によっては遊技台ごと）に換算レート（換金レート）や有効期限が定められていることは一般に知られている事項である。

(2) 手続補正書及び意見書提出

特許請求の範囲において、方法の発明を削除すると共に、「電子チップ履歴管理モジュール及び操作履歴管理モジュールの各管理内容に基づき、電子チップ発行条件及び電子チップ消費条件を所定の関数に従って

動的に変化させ、その時の電子チップの単位と貨幣の単位との換算レートを算出する電子チップ条件算出モジュール」を追加し、さらに、電子チップ消費条件について、「電子チップの単位と貨幣の単位との換算レートと、電子チップの有効期限とを含む」と限定し、引用文献 1～3 にはこの限定した構成の開示がないと主張した。

さらに、本発明の「電子チップ」は、商品購入やネットゲーム等を通じて入手される「販促ポイント」であり、引用文献のような現金との交換が可能な「デジタル・キャッシュ」、「金額データ」などとは異なり、また、引用文献のように発行者との関係のみしか存在しない（クローズド・ポイント）ものとは異なることを強調し、本願発明の「販促ポイントが異種のポイントシステム間に流通させるというオープン・ポイント・システム」の構成は新規であって、このポイント流通の仕組みに関する開示は、未だどの先行技術にも開示されていないと主張した。

(b) 拒絶査定

(1) 拒絶査定の要旨

引用文献 1 における「デジタルキャッシュ」（商品マネー）は、「現金」そのものでなく、使用可能とされた所定の店舗等にて、商品の購入や各種の料金等の支払いなどに広く使用され、発行者との関係のみしか存在しないものではない。引用文献 2, 3 等に示される、ポイントを発行する際にその付与率を所定の条件に応じて変化させるための技術的手段や、付与されたポイントを消費する際にその交換率を所定の条件に応じて動的に変化させるための技術的手段を引用文献 1 記載の発明に採用して、「デジタルキャッシュ」の付与率や交換率を所定の条件に応じて動的に変化させることは、当業者が容易に想到しうる。また、その際に所定の関数に従って付与率や交換率を算出する処理手段を採用することは、当該分野における常套手段に過ぎない。

また、本願の明細書等に「販促ポイントが異種のポイントシステム間に流通させるというオープン・ポイント・システム」は開示されているとは認められず、出願人の所論は採用できない。

(c) 審判請求書**(1) 審判請求の要旨**

「電子チップ発行条件及び電子チップ消費条件を所定の関数に従って動的に変化させる点」及び「該電子チップ消費条件は、電子チップの単位と貨幣の単位との換算レートである点」を最大の特徴であり、引用文献1, 2には、いずれの記載もない。また、引用文献3の「還元」とは、「どれだけのポイント数に達するとどんな商品に交換できるか」を開示しているにすぎず、「電子チップの単位と貨幣の単位との換算レート」ではなく、また、引用文献4の点数付与率の変更は発行時のそれであって、消費時の換算率を変動させるものではない。

(d) 審判第1回拒絶理由及び手続き補正書・意見書**(1) 拒絶理由通知の要旨**

特許法第36条第4項

発明の詳細な説明は、発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。

第29条第1項柱書（省略）

第17条の2第3項（省略）

第29条第2項

特許文献1には、顧客の買い物に対して、設定されている発行率（本願発明でいう「発行条件」）に基づいてポイント（同「電子チップ」）を発行するポイント発行手段と、顧客毎のポイントの有効期限とともに管理するポイント管理手段、及び、ポイントの単位と貨幣の単位との換算レートである還元率（同「消費条件」）に基づいて買い物支払金額を減額させるポイント還元手段とを備えたサーバ装置が記載されており、引用文献2に記載されている購入履歴、アクセス履歴等等、取引に関する各種の履歴に基づいて所定の関数に従って発行率を動的に変化させる仕組みを、引用文献1記載の発明に対して付加することは、当業者が容易になし得る。また、引用文献3には、ポイントの発行及び消費履歴に基づいて1ポイント当たりの換算比率を所定の関数に従って動的に変化させることが記載されている。

(2) 手続き補正書・意見書

出願人は、電子チップ条件算出モジュールについて「ユーザ全体で共通の電子チップ発行条件及び電子チップ消費条件を算出」とする構成を追加する補正を行

ったうえで、以下のように主張した。

引用文献2の「所定の関数に従って動的に変化させる仕組み」は「発行条件」に限られ、また引用文献3のそれは「消費条件」に限られている。本願発明の「電子チップ発行条件及び電子チップ消費条件」は、共に同時並行的に変動される。本発明は、消費動向によって発行条件が改善されると次のポイントの換算率が大きくなるのでポイントが貯まる率が高まり、その店やサイトでのリピート・オーダーが増す効果があり、さらに、発行時以降のユーザーや消費者の動向によってポイント消費時の換算率を変動させられるので、市場連動型となってより適切な販促効果が期待できるが、引用文献2, 3ではどちらか一方の効果しかない。特に本願では、何度目か以降における通常の換算率の既存のポイントが消費時に割り増しになると共に、それ以降の入手されるポイント発行の換算率が割り増しとなり、さらに、この割り増し発行されたポイントの消費時の換算率も割り増しになる。従って、この時期の商品の購入によるポイントは消費者にとって2倍の特典が得られることになり、この魅力はその店でのリピート購入への強力なインセンティブとなる。本願では、ポイントをサービスするサイト全体で行われることにより、リピート客の多い人気店や人気サイトにはますますリピート客が集中する結果となり、急激に人気盛り上がる効果が期待できる。

(e) 審判第2回拒絶理由及び手続き補正書

特許法36条第6項第2号を根拠とした拒絶理由に対して、手続き補正書を提出。

(f) 審決

請求容認の審決がなされている。

D. 特許になったポイント

ビジネス関連発明においては、発明の対象となるビジネスが引用発明のそれと異なれば、クレーム中に異なる発明の構成及び効果を規定し、その点を主張することによって特許になる可能性がある。

本件事案では、審査段階で、(1) ビジネス対象の相違と(2) 構成の相違とを主張しているが、出願人が主張する(1) ビジネス対象の相違を主張する部分は明細書等に記載がなく、(2) 構成の相違は容易に想到

できるとして、拒絶査定となっている。

一方、審判段階では、さらに踏み込んで(3)構成の相違による顕著な効果を主張することによって、それが認められ結果的に特許審決を得ている。(3)構成の相違による顕著な効果については、ビジネス関連発明に限らず他の分野においても、特許法第29条第2項の拒絶理由を解消するために主張されるものであるが、ビジネス関連発明の場合には、構成の相違によるビジネス的な効果の直感的な把握が容易でない場合も多い。したがって、本事案のように、従来技術を組み合わせ合わせた構成であっても、リアルなビジネス上における顕著な効果を強調することによって進歩性を肯定する有力な材料となりえる。

3.4 第4事例

A. 本願について

出願番号 特願平 8-334187

審判番号 不服 2002-13449

発明の名称 取引に際して顧客電話番号の有効性を調べる取引処理システム

B. 発明の内容

(a) 特許発明の概要

本発明は、消費者金融の金融自動機などの自動取引装置を端末とするコンピュータネットワークからなる取引処理システムである。

顧客との取引にあたって顧客の信用調査を行うため、システムの電話番号調査手段は、登録されている顧客電話番号に発呼し、電話番号が欠番でないかを確認する。

電話番号が欠番であれば顧客の信用に問題があることがわかる。

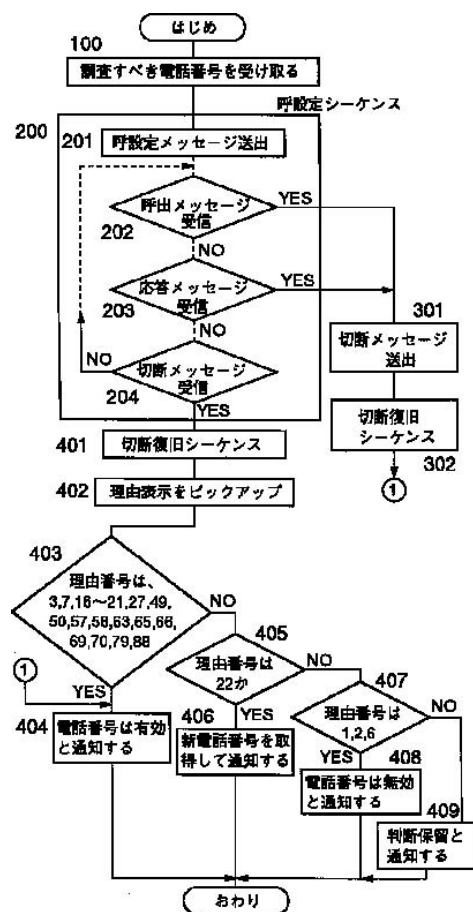
(b) 審査前の独立クレーム

取引に関わる顧客情報をデータベースに集約して管理するホストコンピュータと自動取引装置とが通信回線で結ばれ、顧客が前記自動取引装置を操作して入力した取引に関わる情報を前記ホストコンピュータに転送して前記データベースの顧客情報に照らして取引処理を進めるように構成された取引処理システムに付帯する信用照会システムであって、

前記ホストコンピュータは、前記自動取引装置が操

作されて顧客IDが入力されて取引処理が開始されたことに応答し、前記データベースから前記顧客IDに該当する顧客ファイルを検索してその顧客が登録した電話番号を取得し、その電話番号を電話番号調査手段に受け渡すように構成され、

前記電話番号調査手段は、ISDNに接続されてISDNのプロトコルに従って通信するためのISDN回線接続手段と、前記取引処理の開始時に前記ホストコンピュータから受け取った顧客IDに該当の前記顧客情報に含まれている顧客の電話番号を取得し、その電話番号を着番号として前記ISDN回線接続手段を介して発呼するISDN発呼手段と、前記発呼に対してISDNから転送されてくるメッセージを解析することで前記着番号が欠番であることを認知する欠番検出手段と、この欠番検出手段により前記着番号が欠番であることを認知したときに、前記電話番号が無効であったという事象を前記ホストコンピュータにおける信用情報管理手段に通知する欠番通知手段とを備えたことを特徴とする信用照会システム。



(注) ISDNにおいては、端末から発呼された通信相

手の電話番号（呼設定メッセージ注の着番号）が不使用の電話番号であればそのことを切断メッセージで知らせてくる機能や、着番号が変更になっていればそのことと新番号を切断メッセージで知らせてくる機能を実現しており、ベアラサービスと呼ばれている。

C. 審査・審判の経過

(a) 審査第 1 回目拒絶理由及び手続補正書・意見書

(1) 第 1 回拒絶理由（最初）

特許法 29 条第 2 項（進歩性）

引用文献 1：特開平 6-46172 号

取引処理システムではない単なる通信端末装置において、電話番号の欠番を確認する発明が記載されている。

引用文献 2：特開平 6-243150 号

ホストからカード会社のコンピュータに対して信用照会を依頼する取引処理システムの発明が記載されている。

相違点の認定

相違点：引用文献 1 には、電話番号の欠番を確認する点を取引処理システムに適用する点についての記載がない。

相違点についての判断

信用取引において電話番号は一般的な顧客情報であり、電話番号の変更等があった場合に速やかに情報を更新すべきことは当業者自明の課題であるから、引用文献 1 の電話番号欠番調査システムを、引用文献 2 の取引システムに適用することは容易想到し得る程度の事項である。

(2) 拒絶理由に対する応答

形式的な補正のみを行い、意見書で「引用文献 1 と引用文献 2 を組み合わせた場合に、ホストコンピュータと電話番号調査手段との間の、依頼と報告を行う構成を当業者が想定し得ないとして」反論した。

(b) 拒絶査定

出願人の意見書による反論は認められず拒絶査定。

審査官は、上記反論に対して「ISDN のベアラサービスを用いて電話番号の存在を確認する本願発明における主要な構成と同様の機能を有する構成は、引用文献 1 に開示されており、該構成をホスト計算機に接続されるシステムに適用することは、当業者の通常の創

作能力の発揮の範囲内の事項である」と判断した。

(c) 審判請求書

審判請求時も補正せず、「引用文献 2 には、信用照会の一環として、利用者端末でカード番号が入力されたとき、これを受けて該当する利用者の電話番号が現在使われているかどうかを調査する、といったことを示唆するような記載は皆無であり、そのような利用場面での電話番号調査の意義について示唆するような記載も皆無」と主張。

(d) 審判拒絶理由通知（1 回目）

(1) 拒絶理由の概要

進歩性・記載不備（不明確）

引用文献 1：EP 公開第 745961 号明細書

カード支払いの支払い取引が実行されようとしているときに、その取引について本人や保護者から確認をとるために発呼することが記載されている。

引用文献 2：特開平 6-46172 号

取引処理システムではない単なる通信端末装置において、電話番号の欠番を確認する発明が記載されている。

相違点及び相違点についての判断

本願発明の主要な構成は、引用文献 1 に記載されており、形式的相違点を引用文献 2 で補っている。

記載不備について

3つの点について不明確さを指摘しており、特に「信用照会」という用語について不明確性を指摘している。

(2) 拒絶理由の考察

審査段階で引用していた特開平 6-243150 号を引用文献から外していることから、審判請求書における出願人の反論がある程度有効であったと想定される。そして、特開平 6-243150 号の代わりに EP 公開第 745961 号明細書を主引例として引用し、審査段階でも引用していた特開平 6-243150 号と組み合わせることにより、出願人の反論による崩された拒絶理由を「刊行物 2 において ISDN 構成のもとでの電話の発呼における相手側電話番号の変更に応じた自動化された再発呼の動作が説明されており、刊行物 1 について考察している当業者が刊行物 2 に接するとするならばそこで ISDN 構成を採用して刊行物 2 で説明されているよ

うな再発呼の動作を取り入れることを併せて考察することも特に困難をとまわずにできるといえる」と再構築している。

また、この拒絶理由では、「信用照会」という用語について不明確性を「照会という語は、通常は照会相手に問い合わせを行って（すなわちなんらかの相手に実際に連絡して）相手側で保持しているものに照らして回答をもらうことを指して用いる語である。客についての調査を特定の当事者に問い合わせることなく（電話の着信のチェックによって）実行することを「信用照会」とするのは、（説明の文章を参照すれば対応付けが明らかになるとはいえ）混乱を招く表現であり、必ずしも好ましいとはいえない。」とのコメントにより指摘しており、引用文献 1 との潜在的相違点（相手に実際に連絡するか否か）を暗示的に示唆し、進歩性に関する出願人の対応を容易にしている。

(e) 出願人の対応

本願発明では、引用文献 1 とは異なり、実際に相手に連絡しないため、発呼に対して応答があった場合には、切断することを「第 3 処理では、ISDN 回線接続手段より切断メッセージを送信させ」との構成要件により限定した。

D. 特許となったポイント

審判での引用文献 1 に記載のビジネスモデルは、カード支払いの支払い取引が実行されようとしているときに、その取引について本人や保護者から確認をとるために発呼するものであるから、実際に通話するための発呼をするビジネスモデルである。

一方、本願発明のビジネスモデルは、欠番であることを確認するためのビジネスモデルであって、通話を目的としないことから、発呼に対して応答があった場合には、切断することとしている。そして、そのビジネスモデルをシステムに落とし込むために、ISDN の有するベアラサービスの機能を利用して、発呼に対して応答があった場合には、切断メッセージの送信により自動切断をするという構成要件を盛り込んでいる。

出願人が、審判における記載不備の拒絶理由からヒントを得て、本願発明特有のビジネスモデルをシステム上具体化するために盛り込んだ、システム構成上の差異を明確にするための補正を行ったことが、特許に

なったポイントであると考えられる。

3.5 第 5 事例

A. 本願について

事件番号 不服 2002-14787

出願番号 特願 2000-150143

発明の名称 電子ショッピングシステム

B. 発明の内容

(a) 発明の概要

ホームページの作成、維持管理等を要することなく、また商品管理等の負担を軽減しながら、インターネットを利用した商取引を可能とするシステムを提供することを課題とする。

商品・会員（顧客）・加盟店・ホームページの各データベース 11, 13, 14, 15 を本部サーバーに格納しておき、加盟店のロゴ等を挿入したホームページを提供する。このホームページは本部のドメインに加盟店毎の独自のサブドメインを付与したものであり、いずれかの加盟店に属する会員が、インターネットを介して本部のサーバーにアクセスしたときに、ロゴ等及びサブドメインによりその加盟店用として特化されたホームページが提示されることになるので、会員は本部の存在を意識せず、あたかも自分が属している加盟店との間で直接取り引きしているものと認識することとなる。

(b) 特許請求の範囲

【請求項 1】

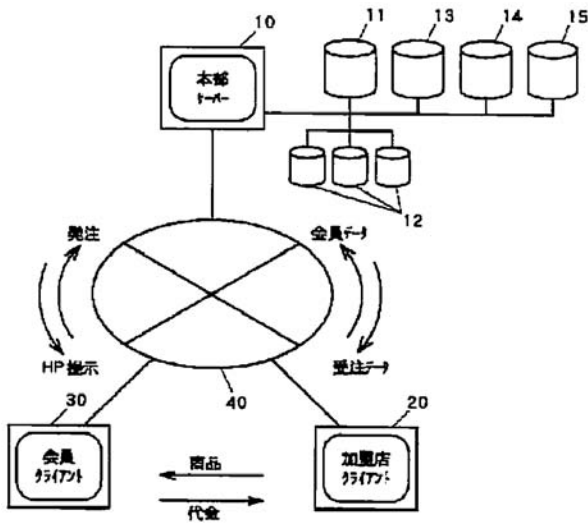
加盟店を傘下に持つ本部が使用するサーバーと、加盟店が募集した会員が使用するクライアント端末とがインターネットを介して接続されるフランチャイズ制の電子ショッピングシステムであって、

上記サーバーは、加盟店が販売する商品の情報を蓄積した商品情報記憶手段と、

ホームページを作成するときに用いる各加盟店用の店名ロゴを記憶したデータベースと、

ホームページを作成するホームページ作成手段と、該作成手段で作成したホームページを発信するホームページ発信手段と、

このホームページを通じてクライアント端末からの注文を受信する受注手段とを有すると共に、



会員のクライアント端末から該サーバーへアクセスするための URL が、ドメインでなる該サーバーへの接続用部分とサブドメインでなる加盟店識別用部分とから構成されており、かつ該サーバーは、上記 URL からアクセスした会員が属する加盟店を表すサブドメインを識別する加盟店識別手段を有すると共に、

上記ホームページ作成手段は、上記加盟店識別手段で識別したサブドメインが表す加盟店の店名ロゴを上記データベースから読み出し、その店名ロゴと上記商品情報記憶手段から読み出した商品データとを用いてホームページを作成することを特徴とする電子ショッピングシステム。

C. 審査・審判の経過

(a) 拒絶理由通知及び手続補正書・意見書

(1) 拒絶理由の概要

拒絶理由：29条2項

29条2項の拒絶理由は、ネットワークセンター(本願でいう「本部」に対応する。)に、ディーラー(本願でいう「加盟店」に対応する。)で取り扱う商品を蓄積し、ディーラー毎に設けたホームページを介してクライアントからの注文を受け付け、ディーラーに伝達することが記載されている、とする。そして、加盟店ごとに URL を設定し、加盟店のホームページに顧客から直接アクセスさせる構成とすることは、当業者が容易になし得ることである、と指摘する。

(2) 出願人の主張

これに対し、出願人側は、請求項1に、ホームページを作成するときに用いる各加盟店用の

ホームページデータを記憶したホームページデータ記憶手段；

ホームページを作成するホームページ作成手段；

会員のクライアントから該サーバーへアクセスするための URL が該サーバーへの接続用部分と加盟店識別用部分とから構成されており、かつ該サーバーは、上記 URL の加盟店識別用部分からアクセスした会員が属する加盟店を識別する加盟店識別手段を有すると共に、上記ホームページ作成手段は、上記加盟店識別手段で識別した加盟店のホームページデータを上記ホームページデータ記憶手段から読み出し、そのホームページデータと上記商品情報記憶手段から読み出した商品データとを用いてホームページを作成する；

との限定を加えた。

また、意見書では、本願が、加盟店ごとに設定された URL によりサーバーに接続し、そのサーバーのホームページを該加盟店用に特化して表示するという本願の特徴を主張し、進歩性を主張した。

(b) 拒絶査定

上記拒絶理由通知の理由に基づいて拒絶査定がなされている。拒絶査定では、URL をサーバー識別部と加盟店識別部とから構成することは、当業者にとって周知のものに過ぎない(例えば「楽天市場」等)と指摘している。

(c) 審判請求書・手続補正書

出願人側は、請求項1のホームページデータ記憶手段を「ホームページを作成するときに用いる各加盟店用の店名ロゴを記憶したデータベース」と補正した。また、ホームページ作成手段の作用についても、「加盟店の店名ロゴと上記商品情報記憶手段から読み出した商品データとを用いてホームページデータを作成する」として限定している。

また、審判請求書において、『つまり、「楽天市場」のシステムの URL において加盟店を識別するのは、ドメイン名の後ろに「/」を介して記載される部分であって、これは、その部分で指定される他のページを例えばディレクトリ構造をたどって呼び出すためのものであり、そのページの所在を示すものである。したがって、本願発明におけるページの指定や遷移に関与しない「加盟店識別部分」とは全く異質のものであり、

これを混同した審査官の判断は誤りといわざるを得ない。』と反論している。

(d) 審尋

これに対して、審尋がなされ、「サーバー識別部と加盟店識別部とからなる URL」を用いることは、例えば、「BEST WEB SELECTION オンラインデパートへようこそ」, internetASCII, 第3巻, 第6号, 株式会社アスキーや、「インターネットによる販売革新 既存チャネルとの連携へ」, I. M. press, 第46巻株式会社インプレスからも周知である、と指摘されている。

(e) 審尋への回答書

審尋に対して以下の回答書が提出されている。

『まず、周知技術のフォルダを用いるシステムの場合、各店舗ごとにホームページデータの一式を備えておく必要があります。』

『これに対し、本願発明のサブドメインを加盟店識別用部分とし、これに基づいてデータベースから店名ロゴを読み出してホームページに表示する構成によれば、店名ロゴを除く全てのホームページデータは、商品情報を含めて本部が作成したものを共用することになるので、加盟店は自ら店名ロゴを作成するだけで足り、商品情報の更新等、コンテンツの管理が不要となります。』

(f) 審判段階での拒絶理由通知及び手続補正書・意見書

その後、36条6項2号により、記載が明瞭でないとの拒絶理由通知がなされた。

出願人側は、「サーバーへのアクセスするための URL が、ドメインでなる該サーバーへの接続用部分とサブドメインでなる加盟店識別用部分とから構成」との補正を追加し、応答している。

(g) 審決

請求認容の審決がなされている。

D. 特許となったポイント

(a) 本願発明と引用発明の正確な認定

発明の認定

『URL をサーバー識別部と加盟店識別部とから構成することは、周知のものに過ぎない（例えば、「楽天市場」等）。』とする、拒絶査定での判断が最大の争点である。

本願発明の構成における重要な特徴の一つは、加盟店をサブドメインで識別することである。これに対し、引用発明1（審査段階）では、ログイン画面にIDを入力してディーラを特定する。また、引用発明2（審判段階）では、楽天のホームページが引用されたが、この引用発明2は、やや多義的に解釈されうるという意味において、審査官が真に意図する点がやや不明瞭であったものといわざるを得ない。しかし、出願人の反論では、「(引用発明は) ディレクトリ構造にて加盟店のホームページを識別するものである」と適切な解釈をとることによって本願発明との相違点を主張し、審判官の心証を覆すことに成功した。

このように、審査官による引用発明の認定を適切に解釈し、その前提で以後の対応を行ったことも本願の審査経過の中では重要なポイントである。

対比・判断

本願発明と引用発明とを対比すると、サブドメインを基に特定された加盟店ごとのホームページデータと、共通の商品データとを組み合わせるホームページを生成するという点において相違する。このような構成はいかなる引用発明においても記載も示唆もない。よって、当業者が容易に発明できたものと直ちに断定することはできない。

(b) 構成上の差異に基づく効果の主張

本願発明によれば、加盟店は、独自のホームページを作成し管理する必要がない。その結果、加盟店は、管理負担なく本部が作成した共通の商品データを利用することであるため、管理更新される独自のホームページをユーザに提供でき、また記憶容量も少なく済むという極めて優れた効果を奏する。このような技術の組み合わせによる有利な効果の主張により、本願の構成が周知技術に過ぎないとする審判官の心証を覆すことができた。

(c) 主張の根拠となる開示が当初明細書に正確に記載されていたこと

本願の審査経過を注意深く検討すると、上述の対応

をとることができたのは、出願段階において発明の把握が極めて的確になされ、その内容が具体的かつ正確に当初明細書に記載されたためと考えられる。出願当初明細書の記載内容の重要性を改めて認識させられる事件である。

3.6 第6事例

A. 本願について

事件番号 不服 2003-9039
 出願番号 特願 2000-62023
 発明の名称 退職金支給管理システム

B. 特許発明の内容

(a) 特許発明の概要

会計基準の変更に伴ない、年金・退職金債務の開示が義務化されたことを受け、退職金を事前に支払うことにより、退職給付債務を軽減しようとする考え方が企業で強まっている。ところで、退職金を事前に支払う方法には、「前払い」と「打ち切り支給」とがある。

「前払い」は、退職金給付制度の廃止または改正時以降の「将来に亘って」月例給与や賞与に振り替えて退職時に支給すべき退職金を、その従業員の在職中に「前払い」するものであり、既に発生している過去分の退職給付債務の処理は考慮されない。このため、「前払い」は、会社の債務がこれ以上蓄積されないようにする効果はあるものの、「過去分」として累積されてきた債務の解消につながらず、退職給付債務の解消は部分的にしかな達成されない。

これに対して、「打ち切り支給」は、退職金給付制度の廃止または改正時点までで「既に発生している過去期間分の退職金」を一括して支払うものであり、退職給付債務を解消するためのより根本的で効果的な問題解決策である。

本件発明は、従業員に対して事前に証券で退職金を受け渡す処理を行なう退職金支給管理システムに関し、特に、従業員に対して、一旦、退職金の打ち切り支給を行なった後、当該打ち切り支給によって支払った退職金を証券化して従業員に給付する点に特徴を有する。

本件発明によれば、企業は現金の流出を防止しながら打ち切り支給を行うことができる一方、従業員は退職金を資産運用できるため、打ち切り支給制度の導入が

促進され、企業の退職給付債務を解消できる。

(b) 特許請求の範囲

審決時（拒絶査定時と同じ）の本件請求項1には、次のとおり記載されている（アンダーラインは拒絶理由通知後の補正箇所）。

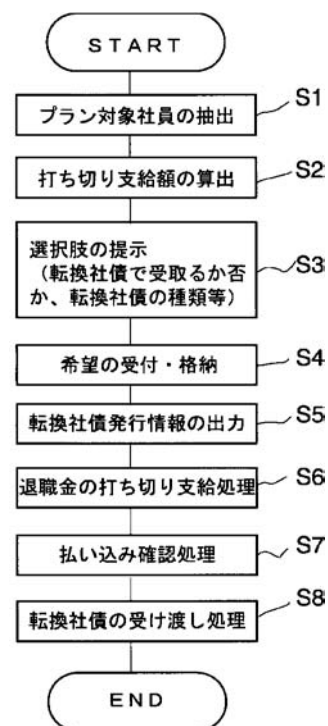
【請求項1】 コンピュータソフトウェアプログラム及びこのプログラムがインストールされてなるコンピュータハードウェアから構成される退職金支給管理システムであって、

全従業員の属性が格納されてなる従業員属性格納部と、

入力された退職金打ち切り支給条件と前記従業員属性格納部に格納された従業員の属性情報とに基づいて、前記従業員属性格納部から退職金打ち切り支給の対象となる従業員の属性情報を抽出し、これに基づいて打ち切り支給の対象となる各従業員に対する打ち切り支給額を決定する打ち切り支給情報算出部と、

前記抽出された属性情報に係る従業員に提示する証券の発行条件を、前記抽出した属性情報に基づいて決定する証券提示部と、

前記抽出された従業員からの、前記打ち切り支給に係る退職金の一部または全部を証券で受取ることの希望および退職金支給額のうち前記証券への払込希望金額情報を格納する証券受取り希望情報格納部と、



前記従業者に対する退職金の支給処理を行なう退職金支給処理部と、

前記退職金支給処理部によって従業者に打切り支給された退職金の内、前記証券受取り希望情報格納部に格納された払込希望金額が払い込まれたことに基いて、当該従業者に対する証券の受け渡し処理を行なう証券受け渡し処理部とを有することを特徴とする退職金支給管理システム。

C. 審査・審判の経過

(a) 拒絶理由通知（審査段階）

特許法第 29 条第 2 項に関する以下の理由が通知された（第 29 条第 1 項柱書、および第 36 条第 6 項第 2 号の規定による拒絶理由も併せて通知）。

給与天引きなどにより証券を累積投資することは、証券会社等の提供するサービスとして公知のものであり、証券会社等と契約を締結し、払込金額を指定すること、証券を取引口座に移すこと等は一般的に行われていることに過ぎない（引用文献 1 及び 2）。引用文献 3 に記載されているように、退職金を月例給与や賞与に振り替える退職金前払制度も公知のものである。

証券を累積投資するにあたり、退職金前払制度等により支払われる退職金の部分について、天引きなどによる証券の累積投資を行うことは、商取引または契約等における取決めの問題にすぎず、このような取り決めをシステム上で実現するにあたり特段の技術的な阻害要因は認められない。本願発明は、公知のサービスをシステム化し、さらに、取決めに従った設計の変更をすることにより、当業者が容易に発明できたものである。

(b) 拒絶理由通知に対する応答（手続補正書・意見書）

本願発明を上記下線部のとおり補正した。さらに、意見書において以下の主張をした。

- (1) 「前払い」と「打切り支給」とは相違し、「打切り支給」は退職給付債務を解消するための根本的で効果的な問題解決策である。
- (2) 「打切り支給」を実施するには、現在までに受け取る権利が発生した退職金を一時に支払うためのまとまった現金を用意しなければならず、このことが企業の財務内容を悪化させる一因と

なるという課題（そのため「打切り支給」が促進されない）が存在する。

- (3) 引用文献 3 に記載されているような「退職金の一部を給与や賞与に振り替えて支給する退職金前払制度」では、「企業の財務状況を悪化するのを回避する」という課題が認識されることがほとんどなく、本願発明と前払いとは発明の課題及び目的において異なるものである。
- (4) 引用文献を組合せて成る「定期的に支給される前払い退職金で証券の累積投資を行うシステム」では、取締役会の決議や従業者からの払い込みを確認して証券を発行するといった法的要件を満たす必要がなく、本願発明の「証券提示部」の構成は不要であり、また、従業者から累積投資を希望した金額が振り込まれたかは、証券会社が判断すれば足りるため、「証券受け渡し処理部」も、証券会社から指示があった場合に証券を従業者の取引口座に移動させる処理だけ行えば十分である。

(c) 拒絶査定

退職金給付債務のうちどの部分（過去分と将来分のうちのどちらか）を支給の対象とするかは、企業の財務状況や経営目的に基づいた商業上の知識や経験等に応じて、当業者が適宜に採用する事項に過ぎず、技術的な困難性を見出すことはできない。

支給された退職金を企業の社債で資産運用させる点についても、企業と従業員との契約等によって定められる事項にすぎず、技術的な困難性を見出すことができない。

意見書において主張されている効果は、退職金給付債務のうち一時に支払われるか過去分を支給の対象としたり、支給された退職金を証券として払い込ませるといった商業的な取り決めに基づいて付随的に生じる、当業者であれば当然に予想される効果に過ぎない。

(d) 審判請求書

審判請求時には補正することなく、意見書での上記主張を繰り返すと共に、以下の主張を追加した。

- (1) 特許・実用新案審査基準（第 VII 部 第 1 章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明）を引用した主張

- (a) 「有利な効果の参酌」に関して、本願発明の効果は引用文献のいずれにも開示も記載もされていない旨を主張。
- (b) 「容易に想到できたことの論理づけ」に関して、
 (i) 引用文献 1, 2 は退職金の支給とは直接関係するものでなく、引用文献 3 は退職金の前払いに関するものであるから、本願とは支給する対象（過去分か将来分か）や支給時期（一括精算か定期的か）が異なり、打切り支給の実用化を検討する際の参考にならないこと、(ii) 何れの支給方法を選択するかは各企業の財務状況等に基づいて適宜採用される事項かもしれないが、選択された支給方法を実現するためには、一から仕組みを構築する必要があり、本発明は退職金の前払いを参考にすることなく全く新しい仕組みを創作したものであること、(iii) 退職金の前払い支給を打切り支給に転用することは意味がないため、重大な阻害要因となることを主張。
- (c) 「課題」に関して、本願発明の課題がコンピュータ技術に共通な一般的課題でない旨を主張。
- (d) 「当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例」に関して、本願発明によって実現されるビジネス方法は、引用文献のいずれにも開示されない新規なものであるから、本願発明は、「人間が行っている業務を単にシステム化」したのではない旨を主張。
- (2) 「ビジネス方法の特許に関する Q & A（特許庁ホームページ上で公表）」を引用した主張
 問 10 に対する回答として、「…あるビジネス上のアイデアを実現するためのシステム化技術自体は公知の技術の組み合わせであったとしても、全体として「進歩性」が認められる可能性は否定できません…全体としてみて、「当業者」であっても容易に思いつかないような独創的なものであれば、部分的に公知のものが含まれていたとして、「進歩性」は認められ得るのです。」と記載されていることを受け、
 本願は、情報処理の手法は独創的とはいえなくてもいいがビジネス方法自体は斬新であり、全体として見た場合、「当業者」であっても容易に思いつかないような独創的な発明である旨の主張を行った。
- (3) 参考特許 1～3 を引用した主張

以下の参考特許を引用の上で、金融分野において新規なビジネス方法を通常的手法で情報処理する発明に対して特許が付与されているとの主張を行った。

参考特許 1（特許第 3407801 号 売掛債権担保融資方法およびシステム）

参考特許 2（特許第 3084240 号 利息管理装置及びこの装置を利用した利息管理方法）

参考特許 3（特許第 3306806 号 退職給付債務管理装置）

(e) 審決

請求を認容とする審決の理由の概要は次のとおり。

本願発明が対象とする退職金の打切り支給は、退職金の前払いとは発明が解決しようとする課題及び目的において根本的に異なる。退職金の前払い制度に基づいて当業者が容易に打切り支給制度に想到するとはいえない。

特許請求の範囲の記載は、ビジネスと協働したハードウェアの具体的構成が示されており、特許法上の発明に該当する。

D. 特許となったポイント

ビジネス手法に特徴を有する発明の進歩性を主張する場合においては、本願発明と引用発明とで対象とするビジネス・制度等が異なるとの主張に留まらず、本事案のように、その相違に起因した本願発明特有の技術的構成（「証券提示部」及び「証券受け渡し処理部」）を主張することが、本願発明を進歩性判断の土俵に上げるという観点において、少なくとも必要と考えられる。

本事案では、そのような主張に留まらず、ビジネス方法自体が新規であればそのビジネス方法を通常手法で処理する発明が特許されるべきことを、多数の実例等を交えて積極的に主張している点が注目され、その主張が特許審決に影響を与えたものと考えられる。

一般に、審査段階では、本願発明と引用発明との相違が、ビジネス・商取引・契約等の取決めの違いでしかないとして、拒絶理由が通知されることが少なくないと思われるが、本事案は、このような拒絶理由を受けたときに、参考になるものと考えられる。

3.7 第7事例

A. 本願について

事件番号 不服 2004-9465
出願番号 特願 2003-105232 (なお、審査段階と審判請求時に分割出願あり。)
発明の名称 給与支払いシステム

B. 特許発明の内容

(a) 特許発明の概要

労働者が希望する給与の受け取り方には、月払い、週払い、日払いなど、様々なものがある。労働者の希望に応えるために、雇用者は、従来、日当賃金を計算し、得られた日当賃金データを毎日銀行のコンピュータシステムに送信する必要があるが、雇用者は、新たなシステムを構築する必要があった。

本件特許発明では、銀行は、労働者が雇用者に提供した労働に関するデータについて予め収集しておき、労働者の給与について、対応する給与日が未到来である場合でも収集したデータに基づいて既に行った労働に対する給与の範囲内で支払い処理を行う。

これにより、雇用者が給与日を基準として給与を支払っていても、労働者は任意のタイミングで給与を受け取ることが可能となる。

(b) 特許請求の範囲

労働者が雇用者に対して労働を提供することで順次累計される給与を、予め設定された給与日、及び前記給与日前であって労働者の希望する任意のタイミングにおいて支払う給与支払いシステムであって、

該給与支払いシステムは、銀行口座にアクセスして引落処理及び振込処理を実行する銀行コンピュータを有し、該銀行コンピュータは、データを入力するインタフェース、前記インタフェースに接続された記憶装置、及び前記記憶装置に記憶されたファイルにアクセスしてデータ処理するとともにデータ処理結果に応じて前記引落処理及び振込処理を実行する処理装置を有し、

前記インタフェースは、労働者端末から送信された、前記労働者が前記雇用者に対して労働を提供した後でかつ前記給与日前の任意の日を指定する希望日データ及び任意金額の資金データを入力するとともに、前記労働者の労働状況を管理するコンピュータから送信さ

れた、前記労働者の労働が提供される毎の労働データを入力し、

前記記憶装置は、前記給与日と、前記インタフェースから入力された前記労働者の労働データを格納する労働データ管理ファイルと、前記労働データに基づき順次算出された前記労働者の任意タイミングにおける累計給与データ及び前記労働者に資金交付された金額データを格納する給与データ管理ファイルと、前記インタフェースから入力された希望日データ及び任意金額の資金データを格納する資金データ管理ファイルとを記憶し、

前記処理装置は、

前記記憶装置に記憶された前記資金データ管理ファイルの希望日データにより指定される日に、

前記記憶装置に記憶された前記資金データ管理ファイルにアクセスして前記労働者の資金データで特定される金額を取得するとともに、前記記憶装置に記憶された前記給与データ管理ファイルにアクセスして前記希望日データにより指定される日における前記労働者の累計給与データで特定される累計給与額のうち未だ資金交付されていない残余の給与金額を抽出し、前記資金データで特定される金額と前記残余の給与金額とを大小比較する比較処理を実行し、

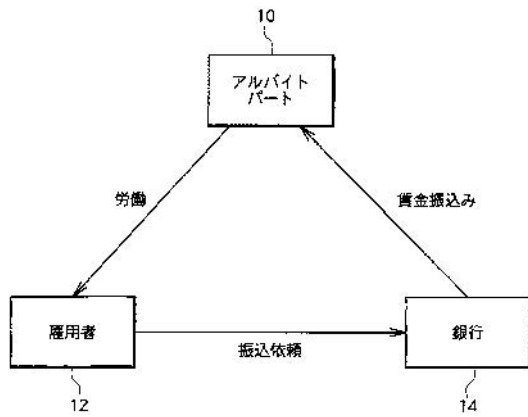
前記資金データで特定される金額が前記残余の給与金額の範囲内である場合に、前記労働者の口座に対して前記資金データで特定される金額の振込処理を実行するとともに前記雇用者の口座に対して前記資金データで特定される金額の引落処理を実行し、

前記資金データで特定される金額が前記残余の給与金額の範囲を超える場合に、前記振込処理を拒否する処理を実行し、又は、前記労働者の口座に対して前記残余の給与金額の振込処理を実行するとともに前記雇用者の口座に対して前記残余の給与金額の引落処理を実行し、

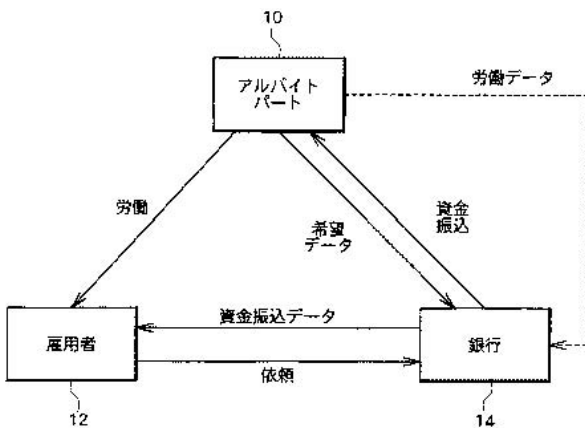
前記給与データ管理ファイルの前記資金交付された金額データを更新し、かつ、

前記記憶装置に記憶された給与日に、

前記記憶装置に記憶された前記給与データ管理ファイルにアクセスして前記給与日における前記労働者の累計給与データで特定される累計給与額のうち未だ資金交付されていない残余の給与金額を抽出し、前記労働者の口座に対して前記残余の給与金額の振込処理を



従来技術 (図 11 (出願時は図 17))



特許発明 (図 1)

実行するとともに前記雇用者の口座に対して前記残余の給与金額の引落処理を実行することを特徴とする給与支払いシステム。

C. 審査・審判の経過

(a) 審査第 1 回目拒絶理由 (最初) 及び手続補正書・意見書

1 回目の拒絶理由は、29 条 2 項、36 条 6 項 2 号、29 条 1 項柱書に基づいて通知されている。

29 条 2 項の拒絶理由は、就業者が希望する前貸し金が就業者の支払い予定給与額以内である場合に前貸しを許可し、就業者が支払い予定給与額から前貸し金を差し引いた額を給与として受け取るシステムが記載された特開 2002-207953 号公報とその外 3 つの刊行物に記載された発明に基づくものである。

これに対して、出願人側は、平成 15 年 9 月 11 日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正し、同日付け意見書において、各引用文献に開示・示唆のない本願発明の構成及びその効果について主張している。さらに、なお書きで、商業的成功も主張している。

(b) 審査第 2 回目拒絶理由 (最後) 及び意見書

29 条 2 項について、最後の拒絶理由通知がなされている。29 条 2 項の拒絶理由は、特開平 7-121638 号公報には、社員が支払い可能残高内で会社の口座から社員の口座へ振り込みが行われるシステムが記載されており、この外、周知な給料の前借りという制度、および、2 つの刊行物に記載された発明に基づくものである。

これに対して、出願人側は意見書のみを提出している。そして、本願発明と引用文献記載の発明との構成の相違と、各引用文献記載の発明における課題認識の欠如とを主張し、さらに、給料の前借りについて、本願発明は、雇用者と労働者の個人的な信頼を前提とする給料の前借りを単にシステム化したものではなく、従来の慣行下では不可能な資金交付を可能としたものであることを主張している。さらに、商業的成功についても主張している。

(c) 拒絶査定

2 回目の拒絶理由通知書の拒絶理由に基づいて拒絶査定がなされている。意見書における主張では、構成の相違の主張について検討しており、給料の前借りについては特別な検討はなされていない。

(d) 審判請求書・手続補正書

手続補正書で特許請求の範囲が補正され、審判請求書の請求の理由では、本願発明と各引用文献記載の発明との構成上の相違を主張し、商業的成功についても主張している。

(e) 前置報告

審査官は、給与データを管理することは周知であり、「社内ローン資金を交付できる極度額を労働者の累計給与データで特定される金額とすることは業務としての取決め」であり、「新たに労働者から提供された社内ローン資金データで特定される金額が累計給与データのうち未だ社内ローン資金交付されていないデータで特定される金額の範囲内である場合に資金を交付することに技術上何ら格別な困難性はみいだせ」ず、本願発明は引用文献に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものとする。

(f) 審判第1回目拒絶理由（最初）及び手続補正書・意見書

29条2項の拒絶理由について、特開平5-28337号公報に記載された、アルバイト等の人々の賃金の支払いを可能とするために、タイムカードからのデータを用いて、出退勤管理装置で給与データを作成し、これを銀行で蓄積することにより、アルバイト等の人々の賃金についても月払い給与を良好に実現することが記載されており、給与の前借りや社内ローンは周知の事項であり、また、振込みを受ける側の操作により振込みを行うことは刊行物（特開平7-121638号公報）に記載されていることからすると、アルバイト等の人々の側の操作により振込を行うようにすることは、当業者が容易に想到し得ることとする。その際、累計給与の範囲内であることをシステム側でチェックすることは当然であるとする。

これに対して、出願人側は手続補正書により特許請求の範囲等の補正を行い、補正前に「労働者に対して雇用者が社内ローンを資金交付するための銀行システムにおける金銭支払いシステム」に関するものとしていたのを、「労働者が雇用者に対して労働を提供することで、予め設定された給与日、及び前記給与日前の任意のタイミングにおいて給与を支払う給与支払いシステム」と補正した。

そして、意見書において、本願発明の背景として、借金をすることなく自分の給与を給与日前に受け取りたいというニーズに応え、さらに雇用者に気兼ねすることもないものであることを説明し、本願発明と給与の前借りとの相違を説明する。

(g) 審判第2回目拒絶理由及び手続補正書・意見書

36条6項2号に基づく拒絶理由が通知され、発送の次の日に手続補正書及び意見書が提出されている。

(h) 審決

請求認容の審決がなされている。

D. 特許となったポイント

審査・審判を通じて4回の拒絶理由が通知されているが、3回は進歩性欠如の拒絶理由（29条2項）を中心に通知されており、争点は進歩性の有無である。

審査段階において、出願人側の主張は、例えば各引

用文献には「本願発明における、給与データ管理ファイル、前貸金管理ファイル、両ファイルにアクセスして比較及び比較結果に応じた振込み処理を行う処理装置のいずれも開示されておらずその示唆もない」（審判請求書の請求の理由）とあるように、システム構成上の差異についてのものが中心である。また、審査官もその構成上の差異に基づいて拒絶理由・拒絶査定がなされていると思われる。特徴的な点としては、前置報告における、相違点は業務としての取決めであって技術上の困難性は見出せず、本願発明は容易に発明しえたとする点であろう。

他方、審判段階で再度拒絶理由が通知されているが、まず、これが最初の拒絶理由通知であることは興味深い。さらに、相違点として「給与の前借り」と「社内ローン」を認定し、「社内ローン」については人為的取り決めとしつつ、「給与の前借り」については、あくまで振り込みを受ける側の操作により振込みを行って給与の前借りを実現するようにすることは当業者が容易に想到し得たこととして、「社内ローン」と「給与の前借り」との議論を異にする点もまた興味深いところと考えられる。

この審判段階の拒絶理由に対する出願人側の対応は、まず、「社内ローン」については手続補正書により記載を削除している。他方、「給与の前借り」については、補正により、請求項に係る発明において、労働者の資金データで特定される金額と、累計給与額のうち特定の日に資金交付されていない残余の給与金額との比較し、資金データで特定される金額が残余の給与金額の範囲内であれば労働者の口座に資金データで特定される金額の振込処理等を実行し、残余の給与金額の範囲を超えていれば振込処理の拒否を行うこと等を記載し、意見書により、本願発明において労働者が受け取るのは「給与の前借り」のような借金ではなく労働の対価として受け取るべき「給与」であることを明確にし、そのことに起因するシステム構成上の差異や効果について、アンケートの結果を用いて給料日前に「給与」を得たいというニーズがあることを説明したり、「給与の前借り」をシステム化したものと本願発明との相違を説明したりするなど、展開している。このように、引用文献及び周知技術に対して、ビジネス上の差異がどのようにシステム構成の差異に反映されるのかを明確化することが、ビジネスモデル関連発

明の拒絶理由を解消するのに有効であると考えられる。

なお、出願人側は、商業的成功について、「因みに、本願発明は、最近の就労形態の急速な変化に合致し労働者側の要求と雇用者側の要求をともに満足し得る技術として産業界において既に高い評価を受けており、現時点において運送業界、人材派遣業界、飲食業界、利用業界その他から導入希望が多数寄せられており、商業上の成功という観点からも本願発明の進歩性が肯定されるべきことも付言する。」(審判請求書の請求の理由)と主張している。それに対して、拒絶理由通知書等において商業的成功についての記載は見当たらなかった。

4. 事例検討に対する考察⁽⁵⁾

4.1 審査基準との関係

CS基準では、発明を「人為的取決め等」と「システム化手法」に分けて認定することは適切ではないとされているが、進歩性の判断では、両者のうちのどちらかが新規であれば、この点に着目し、全体として引用例との差異を主張することによって進歩性が容認される可能性がある⁽⁶⁾。これは、BM発明に対しても例外ではなく、例えば、事例5では、本願発明に「加盟店をサブドメインで識別する」という引用発明と異なるシステム化手法が存在し、その相違を主張することによって発明全体としての効果が認められて進歩性が肯定的に認定されている。

しかし、残りの6件の事例にあるように、BM発明では、「人為的取決め等」に関する事項と「システム化手法」に関する事項のうち、新規な「人為的取決め等」が特徴であり、その結果、当該ビジネス上の相違点が進歩性の争点となっている場合が多い。BM発明では、発明の主たる特徴がビジネス方法にあり、これをコンピュータシステムによりどのように実現するかは、いわば従の関係にある。このため、BM発明は、コンピュータの存在があまり意識されず、ビジネスの手順をコンピュータを用いて行うという処理の流れに重きをおいた出願書類が作成されがちである。つまり、コンピュータのシステム上の構成が十分になされていない状態で出願されるケースが少なくない。

このような出願がなされているBM発明において、審査基準に求められている「ソフトウェアとハードウ

エアとの具体的な協働」を具現化するために、コンピュータ上の処理をどのように請求項に規定するかが進歩性の判断を左右するようである。換言すれば、審査基準では、「ソフトウェアとハードウェアとの具体的な協働」を実現するために、「目的に応じた情報の加工や演算」が処理手順として開示されていれば、発明の成立性を具備していると判断されるところ、進歩性の観点から見れば、システムとしてさらに具体的なハードウェア構成を開示することが得策であるように思われる。

事例5のように、システム上の相違自体が発明の特徴となっている場合は、そのシステム構成上の違いが明細書に記載されており、コンピュータシステムとしての構成の差異を主張することによって効果を説明すればよい。もちろん、このためには、出願段階において発明の把握が的確になされ、その内容が具体的かつ正確に明細書に記載されていることが必要である。発明を構成する実体であるコンピュータシステムの構成が争点となることから、他分野の出願における審査と同様に取り扱うこととなろう。

しかし、上記のように、BM発明では、直接システム化手法が争点となることは多くはないのであるから、拒絶理由の争点に関する対応としては、ビジネス上の「人為的取決め等」をその「システム化手法」と関連づけながら主張することになる。もし公知なビジネス方法を単にシステム化したものである場合には、単なるコンピュータの利用であるとして特許は成立せず、このことは、特許庁の運用として発表されている⁽⁷⁾。

4.2 発明の特徴から見たBM発明の分類

上記検討事例は、審査・審判を経て、発明の特徴となるビジネス上の人為的取決め等とそのシステム化手法をより明確にし、特許請求の範囲に記載できたために特許が認められた事例である。これらの事例は、次の通り分類できる⁽⁸⁾。すなわち、(1)新規のビジネス上の人為的取決め等が、新規のシステム上の処理と密接に関連している発明、と、(2)新規のビジネス上の人為的取決め等が、新規のシステム上の処理と密接に関連していない発明である。上記検討事例のうち、本稿では、事例1～4を前者に、事例6、7は後者に分類した。

4.3 分類別の応答方針

前者の場合は、新規のビジネス上の人為的取決め等が、新規のシステム上の処理と密接に関連しているので、新規な人為的取決めとしてのビジネス上の特徴を具現化するためのシステム上の処理を新たに追加すればよい。この作業により、ハードウェアの具体的利用の条件は具備され、純粹に、人為的取決めとしてのビジネスの新規、進歩性に争点が当てられる。

代表例としての事例4では、審判段階において、発呼に対して応答があった場合に電話を切断するという処理を追加することによって、ビジネス上の特徴がシステムの新規の処理として表現されている。

他方、後者の場合は、ビジネス上の特徴は、単に取り扱う情報の違いによるものであることが多いことから、システム上の処理と関連していないため、このビジネス上の特徴をそのまま請求項に記載すると、単なる情報のラベルの貼り替えとなり、審査基準に従えば特許になりにくい案件である。この場合は、したがって、処理上の特徴をシステム構成上の特徴としていかに請求項中に含めるかについて少し工夫が必要である。

事例6では、銀行が介在して、雇用者が給料日を基準として給与を支払っても、労働者は既に労働した部分について給与を受け取ることができるというビジネス上の特徴をシステム化するために、その相違に起因した本願発明特有の技術的構成（「証券提示部」及び「証券受け渡し処理部」）を主張している。

事例7では、人為的取決めと認定された「社内ローン」については手続補正書により記載を削除、「給与の前借り」については、補正により、請求項に係る発明において、労働者の資金データで特定される金額と、累計給与額のうち特定の日に資金交付されていない残余の給与金額との比較し、資金データで特定される金額が残余の給与金額の範囲内であれば労働者の口座に資金データで特定される金額の振込処理等を実行し、残余の給与金額の範囲を超えていれば振込処理の拒否を行うこと等を記載することによってシステム上の相違点に結び付けている。

このように、出願人側としては、本願発明につき、背景にあるビジネス上の特徴を十分に説明した上でシステム構成上の特徴を説明することがとりうる措置の一つとなる。また、引用発明に関してもビジネス上の

特徴とシステム情報の構成上の特徴（システムを用いた処理そのものではない）を説明し、その上で相違点に関する主張を行うべきであろう。システム構成上の特徴を主張するだけでは足りず、ビジネス上の特徴を主張するだけでも足りない。ビジネス上の特徴の差異がシステム構成上にどのように反映されているかを主張すべきである⁽⁹⁾。この主張なく、単にシステム構成上の違いを主張しても、その違いはソフトウェアを構成する具体的な手段としては周知技術であることが多いため、有効な主張として採用されにくいであろう。

そして、審査基準によれば、進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。そのため、請求項の記載も、上記の主張を支えるため、ビジネス上の特徴をシステム構成上に反映したものとしてなされたものでなければならない。上記事例を検討し、ビジネス上の特徴のみを説明したとしても、各請求項においてシステム構成上に記載されているかという点が審査において重要視されているようである。BM発明の拒絶理由に対する対応では、記載要件（特に、特許請求の範囲の記載）と特許要件（新規性・進歩性等）の双方の検討が必要である。

5. おわりに

上記検討事例においては、審査・審判段階を経て、補正等によりビジネス上の特徴が特許請求の範囲の表現として明確化され、引用文献との差異が明確となり、進歩性が肯定されたものと考えられる。すなわち、ビジネスを実現するためのコンピュータシステムについての具体的構成が明細書に開示されていることが求められる。

しかし、前述のように、発明の主たる特徴がビジネス方法にあるBM発明では、コンピュータそのものの存在⁽¹⁰⁾があまり意識されず、ビジネスの表面に具現化されやすいビジネスの手順を単にコンピュータを用いて行うという処理の流れが中心となる明細書になりがちである。

このため、コンピュータによって行われる単なる処理、すなわちビジネス方法そのものの説明に加えて、その処理を成すためにどのような情報が必要であり、その情報をどのように処理することによってビジネス方法が実現できているのかを明確にした「情報を中心

とした」説明がなされていることが求められる。

一方で、BM 発明の出願を依頼するクライアントは、発明の本質であるビジネス手法についての意識が高く、システム構成を意識していたとしてもコンピュータで行われる処理のレベルにとどまっている。すなわち、情報を中心としたシステム上の構成はあまり意識されていない。したがって、情報を中心としたビジネスモデルの説明のためには、クライアント自身による発明の認識と進歩性を認めるための情報を中心としたシステム構成との間にギャップがあり、そのギャップをいかに埋めることができるかということが重要である。すなわち、BM 発明を取り扱う場合において、システム上の構成に新規な部分が見出せない場合は、新規なビジネスに着目し、そのビジネスの新しい部分が新たな処理として説明できるかを見極め、説明できない場合はその処理を構成する情報の流れを説明できるかという判断が求められる。

また、審査においては、ビジネス手法に拘泥することなく早い段階からしかるべき対策を講じることが重要であろう。なお、昨今の審判での審理は、審判請求時に拒絶査定が解消されていないものについては、実施例などに特許性を有する発明が記載されていたとしても、審判段階で新たに拒絶理由通知は行わず、拒絶審決を行う取り扱いとなっている。本稿での検討事例は審判段階で進歩性が認められて特許になったものではあるが、これらは審判にまで持ち込めば特許になる確率が高くなるということを意味するものではない。BM 発明の審査実務においては、審査段階の早い段階から引用発明とのシステム上の差異を明確にして、しかるべき対応をとることが得策であることはいうまでもない。

注

(1) ビジネス関連発明の審査状況については、特許庁ホームページ、「ビジネス関連発明の最近の動向について」に詳しい。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm

- (2) 目算による確認であるため、具体的な数値の掲載は省略する。
- (3) 現在の拒絶査定不服審判における審理では、審査段階でなされた拒絶理由が解消していない場合については、再度の拒絶理由通知の発行をしない運用がなされている。したがって、審判で発行された拒絶理由は、審査段階での進歩性及び記載不備に関する拒絶理由とは異なり、審判請求時に補正された発明についての進歩性と表裏一体の関係にあるものであると考えられる。
- (4) 審査基準 第 VII 部第 1 章 コンピュータ関連発明 2.3.1 (注)
- (5) これらの考察は、特許庁から発表されている BM 発明の審査の運用と基本的には共通する。
- (6) この考え方は、ビジネスモデルの進歩性を判断する手法として、特許庁が公表している下記の考え方と基本的に共通である。

		ビジネス方法	
		公知	非公知
具体化方法	公知	×	△
	非公知	△	△

- (7) 特許庁特許審査第 4 部編「特許にならないビジネス関連発明の事例集」(H13 年 4 月発行)においても、ビジネス方法自体が公知である場合は、進歩性が認められない旨の説明がなされている。
- (8) この分類は、必ずどちらか一方に明確に区分されるという性格のものではない。あくまで、どちらの傾向が強いかという程度の分類と考える。
- (9) この手法は方法の発明では直接採用しにくい。方法では、システム構成を直接規定しにくく、処理(すなわち手順)の羅列が構成要素となるためである。
- (10) ここでいうコンピュータそのものの存在というのは、コンピュータを単に処理手段として利用するという程度の存在を意味するのではなく、コンピュータの処理を実現するための情報そのものの存在という意味である。

(原稿受領 2007.8.9)