

特許庁委託
令和3年度 知的財産保護包括協力推進事業

知的財産に関する 日中共同研究調査報告書

令和4年3月

一般財団法人知的財産研究教育財団

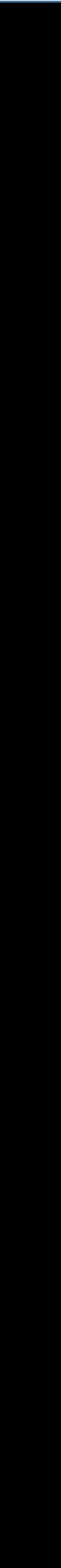
日中共同研究 参加者一覧（順不同）

共同研究者

田村 善之	東京大学 教授
茶園 成樹	大阪大学 教授
前田 健	神戸大学 教授
青木 大也	大阪大学 准教授
呉 漢東	中南財經政法大学 知識産権研究センター 教授
曹 新明	中南財經政法大学 知識産権研究センター 教授
李 明德	中国社会科学院 知識産権センター 教授
管 育鷹	中国社会科学院 知識産権センター 教授
張 鵬	中国社会科学院 知識産権センター 専任研究員
顧 昕	国家知識産権局 知識産権発展研究センター 首席研究員

事務局

小林 徹	一般財団法人知的財産研究教育財団 常務理事
二階堂 恭弘	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究部長
井手 李咲	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
高井 康好	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員
高橋 勇太	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究員
石本 愛美	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員
坂治 深雪	一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員



目 次

日中共同研究者一覧

第1章 令和3年度 知的財産保護包括協力推進事業の概要	1
第1節 共同研究の背景と目的	2
第2節 共同研究の概要	3
第3節 研究者会議、意見交換の概要	5
第2章 国際的な意匠保護の在り方に関する研究	17
第1節 研究内容の要約	18
第2節 中国における国際的な外観設計専利の保護	20
Ⅰ. 「中国外観設計制度の改革」	
李 明德 教授（中国社会科学院）	20
Ⅱ. 「中国のハーグ協定への加盟が外観設計保護に与える影響」	
曹 新明 教授（中南財經政法大学）	34
Ⅲ. 「GUIの外観設計専利保護－日中間の比較を中心に」	
張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）	50
第3節 日本における国際的な意匠保護	72
Ⅰ. 「ハーグ協定による意匠制度への影響」	
茶園 成樹 教授（大阪大学）	72
Ⅱ. 「画像の意匠の保護対象・保護範囲に関する覚書」	
青木 大也 准教授（大阪大学）	80
第3章 ソフトウェア関連技術の特許保護に関する比較研究	95
第1節 研究内容の要約	96
第2節 中国におけるソフトウェア関連技術の専利保護	98
Ⅰ. 「コンピュータソフトウェアの専利保護に関する問題の研究」	
呉 漢東 教授（中南財經政法大学）	98
Ⅱ. 「ソフトウェア関連ビジネス方法発明の専利可能性判断の難題の対応」	
管 育鷹 教授（中国社会科学院）	118
Ⅲ. 「中国のビジネス方法専利の保護－適格性要件及び進歩性要件の役割分担の視点による検討」	
顧 昕 首席研究員（CNIPA知識産権発展研究センター）	136
第3節 日本におけるソフトウェア関連技術の特許保護	152
Ⅰ. 「ソフトウェア関連発明の特許適格性について」	
田村 善之 教授（東京大学）	152
Ⅱ. 「ソフトウェア関連発明の特許性判断における進歩性要件の役割」	
前田 健 教授（神戸大学）	178

※ 本報告書の中国側研究者の報告書は、一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所が翻訳を担当した。なお、文中の訳注は [] で表記している。

本報告書は、一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 二階堂恭弘 研究部長、井手李咲 主任研究員、高井康好 主任研究員、高橋勇太 研究員、石本愛美 補助研究員、坂治深雪 補助研究員が担当した。

第1章 令和3年度 知的財産保護包括協力推進事業の概要

第1節 共同研究の背景と目的

我が国と既に深い経済的相互依存関係を有する中国では、世界の工場から世界の市場へと変貌する中で、製造業に限らない日系企業等の進出が一層見込まれる。日系企業等が活発な事業を展開していく前提として、中国における特許・商標・意匠等の産業財産権の迅速な権利化及び適切な保護が必要不可欠となっている。

こうした状況の下、中国における知的財産権制度は、WTO・TRIPS 協定への加盟以降、近年急速に整備されてきた。また、近年の中国における特許出願件数は2011年以降、世界第1位であり、その伸び率も顕著であり、中国における知的財産の重要性は非常に高まってきている。2021年1月末まで¹、中国における有効発明専利の件数は305.8万件、有効実用新型専利の件数は694.8万件、有効外観設計専利の件数は218.7万件である。また、商標領域においては、2020年の有効登録商標の件数が3017.3万件に達しており、2020年1月から12月における商標登録件数が576.1万件に達している等、中国における知的財産権の重要性が益々顕著になっている。他方、知的財産権の保護強化の問題や取引環境に適した制度設計の問題、制度上の差異に起因する質の低い実用新案権や意匠権による権利濫用のおそれや冒認商標問題、模倣品摘発など権利執行に係る問題等、法律の制度面での不備及び運用面での問題が少なくない状況にある。

一方、日本では、2002年に「知的財産基本法」が制定され、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策への取組が行われてきたが、2018年6月12日に、政府知的財産戦略本部は「知的財産政策ビジョン～「価値デザイン社会」を目指して～」を発表し、未来を見据えた価値デザイン社会の実現に向けた具体的な政策の方向性を示した。これに基づき、今後日本においては、知財立国を基盤とした価値デザイン社会の実現に向けた総合的且つ一貫した知的財産戦略に関する政策が推進されることとされている。また、デジタル技術の発展など環境の変化を踏まえて、大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、意匠制度等を強化する法改正を令和元年においてなされた。

日中における今後の知財戦略を考える上で、国際的な感覚が欠かせないところ、差し当たり特にアジアにおいて知財活動が活発である日中両国が交流を深め、知財政策を整備していくことが重要である。具体的には、知財に関する状況を中国政府関係機関、学術機関等と緊密に交流を行うことにより理解を深めることが何より重要であり、連携を深め、政策のベースとなる中国における公平な企業活動を行う面から産業財産権が適切に保護される事が重要になってきているといえよう。くわえて、中国における、中国の法改正・司法解釈、法運用の抜本的な改善に資する調査・研究を実施する事が極めて有益になってきている。

よって、中国でこれまで進められてきた知的財産に関する取組・戦略について取りまとめを行うとともに、日本における「知的財産政策ビジョン」についての検証を行い、日中両国における今後の知財戦略を見据えて、知的財産の創造・保護・活用をさらに発展せしめる知的財産制度を検証する事を目的に、日本・中国双方の有識者ととともに日本・中国両国の知的財産施策の方向性の検証及び、それらに関する調査・研究を共同で実施した。

¹ 文中の中国における知的財産権に関する主な統計データは、以下に由来する。国家知識産権局「知識産権統計簡報」2021年第1期（総49期）。

第2節 共同研究の概要

I. 実施事項

1. 中国政府関係機関・学術機関と連携した課題抽出と提言等

- (1) 産業財産権法及び隣接法に係る制度・運用（審査・エンフォースメント等）適正化に資する共同研究の実施
- (2) 産業財産権法及び隣接法を所管する等の知財に関する中国政府関係機関との意見交換の実施
- (3) 共同研究における提案内容の精査

2. 法・運用整備に係る中国知財関係者との知見の共有及び共通理解の向上

- (1) 産業財産権法及び隣接法を所管する等の知財に関する中国政府関係機関・学術機関担当者等知財関係者の招へい並びに日本の有識者及び日本のユーザー（出願人・弁理士等）との意見交換の実施
- (2) 中国政府関係機関・学術機関等との共催による中国知財関係者を対象とした法制度・運用に係る意見交換の実施

Ⅱ．研究テーマと担当研究者

1．国際的な意匠保護の在り方に関する研究

中国側	日本側
李 明德 教授（中国社会科学院） 曹 新明 教授（中南財經政法大学） 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）	茶園 成樹 教授（大阪大学） 青木 大也 准教授（大阪大学）

2．ソフトウェア関連技術の特許保護に関する比較研究

中国側	日本側
呉 漢東 教授（中南財經政法大学） 管 育鷹 教授（中国社会科学院） 顧 昕 首席研究員（国家知識産権局 知識産権発展研究センター）	田村 善之 教授（東京大学） 前田 健 教授（神戸大学）

第3節 研究者会議、意見交換の概要

I. 用語

この事業における研究者会議及び意見交換とは、以下のとおりである。

研究者会議とは、この事業の共同研究者により行われるもので、定められた研究テーマについて、研究テーマの進捗状況、研究内容の確認・議論等を行う会議である。

意見交換を、日本の有識者及びユーザーとの意見交換と、中国政府関係機関の担当者等との意見交換とに分類する。日本の有識者及びユーザーとの意見交換とは、産業財産権法及び隣接法を所管する等の知財に関する中国政府関係機関・学術機関担当者等の知財関係者を招へいし、日本の有識者又は出願人や弁理士等のユーザーと意見交換を行うものをいう。中国政府機関の担当者等との意見交換とは、共同研究の成果がまとまる時期に併せて、産業財産権法及び隣接法を所管する等の知財に関する中国政府関係機関等の担当者を招き、研究成果の報告を行い、意見交換を行うものをいう。

II. 研究者会議

1. 第一回会議

日時等：2021年6月23日（水曜日）（開催方法：TV会議）

主 催：一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所

概 要：

逐次通訳を挟んで全体会議を開催した。

全体会議には日中共同研究者全員が参加して、各研究者が担当する研究テーマについて、問題意識や研究の方向性等を報告し、全員で議論を交わした。

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター）	◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 茶園 成樹 教授（大阪大）、 前田 健 教授（神戸大）、 青木 大也 准教授（大阪大） ◆主催者 小林 徹 常務理事、 二階堂 恭弘 研究部長 ◆オブザーバー 田村 直寛 班長（日本特許庁）、 竹内 斎 係長（日本特許庁）、 中村 純典 班長（日本特許庁）、 山本 英一 部長（JETRO・北京）、 松本 要 部長（JETRO・香港）、 竹之内 正隆 副部長（JETRO・北京）、 王 瑩 経理（JETRO・北京）、 蔣 春霞 主管（JETRO・北京） ◆事務局 井手 李咲 主任研究員、 高井 康好 主任研究員、 高橋 勇太 研究員

2. 第二回会議

日時等：2021年10月30日（土曜日）（開催方法：TV会議）

主 催：一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所

概 要：

本年度の研究テーマに関係する日中両国の実務家を招いて、実務的な観点から研究テーマに関する基調講演を行い、共同研究者と意見を交換した。また、意見交換終了後、共同研究者が研究テーマ毎に分かれ、実務家も交えて研究テーマについて議論を交わした。

各講演者の講演テーマは、以下のとおりである。

●「ソニーグループのデザイン開発と意匠権による保護の取り組み」

長谷川 豊 代表取締役社長

●「外観設計専利の国際保護の在り方に関する検討」

劉 海波 知識産権総監

●「AI発明は日本及び中国でどのように保護されるか」

河野 英仁 所長・弁理士

●「ソフトウェア関連発明の中国における審査の現状と動向」

党 曉林 パートナー・弁護士

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター） ◆実務家講演者 劉 海波 知識産権総監（ハイアールグループ・イノベーションデザインセンター）、 党 曉林 パートナー・弁護士（三友知識産権事務所） ◆オブザーバー 鄧 儀友 処長（CNIPA発展研究センター）	◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 茶園 成樹 教授（大阪大）、 前田 健 教授（神戸大）、 青木 大也 准教授（大阪大） ◆実務家講演者 長谷川 豊 代表取締役社長（ソニーデザインコンサルティング株式会社）、 河野 英仁 所長・弁理士（河野特許事務所） ◆主催者 小林 徹 常務理事、 二階堂 恭弘 研究部長 ◆オブザーバー 堀川 泰宏 班長（日本特許庁）、 竹内 斎 係長（日本特許庁）、 平田 哲也 補佐（日本特許庁）、 山本 英一 部長（JETRO・北京）、

	松本 要 部長（JETRO・香港）、 竹之内 正隆 副部長（JETRO・北京） 王 瑩 経理（JETRO・北京） ◆事務局 井手 李咲 主任研究員、 高井 康好 主任研究員、 高橋 勇太 研究員
--	--

3. 第三回会議

日時等：2022年1月9日（日曜日）（開催方法：TV会議）

主 催：一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所

概 要：

日中共同研究者全員で本年度の各研究テーマのまとめ案について議論し、各研究員が一年間の共同研究について振り返りを行った。

また、今後日中両国において共同研究すべきテーマに関する議論を交わした。

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター） ◆オブザーバー 鄧 儀友 処長（CNIPA発展研究センター）	◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 茶園 成樹 教授（大阪大）、 前田 健 教授（神戸大）、 青木 大也 准教授（大阪大） ◆主催者 小林 徹 常務理事、 二階堂 恭弘 研究部長 ◆オブザーバー 堀川 泰宏 班長（日本特許庁）、 竹内 斎 係長（日本特許庁）、 山本 英一 部長（JETRO・北京）、 松本 要 部長（JETRO・香港）、 安積 高靖 一等書記官（日本大使館経済部）、 竹之内 正隆 副部長（JETRO・北京） ◆事務局 井手 李咲 主任研究員、 高井 康好 主任研究員、 高橋 勇太 研究員

Ⅲ. 日本の有識者及びユーザーとの意見交換

1. 企業の知財担当者との意見交換

日 時：2021年10月29日（金曜日）午前（開催方法：TV会議）

訪問先：キャノン株式会社

概 要：

キャノン株式会社の知的財産第一技術センターにおられる池田敦所長をはじめ、同荒木俊範氏、知的財産第二技術センターの斉藤良平課長、知的財産法務本部長室の本多英里氏、知的財産管理センターの森田光雄課長代理、同邵俊氏が参加し、キャノン社の歴史などの会社紹介、同社の知財制度の係る取り組みや課題認識についてご紹介があり、続いて海外知財戦略や、知財環境の変化に対応する取り組みを、それぞれ実務的な観点からご説明頂き、その上で日本側と中国側の共同研究者と意見を交換した。

意見交換をすることによりキャノン社の知財に関する考え方等について日中両国の研究者が理解を深めた。

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター）	◆キャノン株式会社 池田敦 知的財産第一技術センター 所長 斉藤良平 知的財産第二技術センター 課長 荒木俊範 知的財産第一技術センター 本多英里 知的財産法務本部長室 森田光雄 知的財産管理センター 課長代理 邵俊 知的財産管理センター ◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 茶園 成樹 教授（大阪大）、 前田 健 教授（神戸大）、 青木 大也 准教授（大阪大） ◆オブザーバー（日本側） 堀川 泰宏 班長（日本特許庁）、 竹内 斎 係長（日本特許庁） ◆事務局 小林 徹 常務理事、 二階堂 恭弘 研究部長、 井手 李咲 主任研究員、

	高井 康好 主任研究員、 高橋 勇太 研究員
--	---------------------------

2. 会議形式の意見交換

日時等：2021年10月29日（金曜日）（開催方法：TV会議）

主 催：一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所

概 要：

産業界や実務界を代表して、一般社団法人日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人日本知的財産協会（JIPA）の担当者により講演が行われた。具体的な内容は、産業界が期待する知財保護の在り方や中国の専利指南改正及び中国の知財実務に対する要望を特に意匠、ソフトウェア、特許を中心にご紹介がなされ、講演後は、日中両国の共同研究者が、産業界や実務界の知財担当者と意見を交換した。

なお、講演者の講演テーマは、以下のとおりである。

●「JAMA が期待する知財保護の在り方」

別所弘和 部会長（JAMA 知的財産部会、本田技研工業株式会社統括部長）

●「専利指南改正（21年8月公表版）および中国知財実務に対する要望

- 意匠・ソフトウェア・特許を中心に -

相原靖志 副委員長（JIPA 意匠委員会、キャノン株式会社）、

平林篤哉 委員長（JIPA 意匠委員会、セイコーエプソン株式会社）、

横山大輔 委員長（JIPA ソフトウェア委員会、日立製作所）、

増田拓弥 副委員長（JIPA ソフトウェア委員会、富士フイルムビジネスイノベーション）、

谷本英之 副委員長（JIPA 国際第3委員会、キオクシア株式会社）

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター） ◆オブザーバー 鄧儀友 処長（国家知識産権局（CNIPA）知識 産権発展研究センター）	◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 茶園 成樹 教授（大阪大）、 前田 健 教授（神戸大）、 青木 大也 准教授（大阪大） ◆講演者 別所弘和 部会長（JAMA 知的財産部会、本田技 研工業株式会社統括部長）、 相原靖志 副委員長（JIPA 意匠委員会、キャ ノン株式会社）、 平林篤哉 委員長（JIPA 意匠委員会、セイコ ーエプソン株式会社）、 横山大輔 委員長（JIPA ソフトウェア委員会、 日立製作所）、 増田拓弥 副委員長（JIPA ソフトウェア委員

	会、富士フイルムビジネスイノベーション)、 谷本英之 副委員長 (JIPA 国際第3委員会、キオクシア株式会社)) ◆主催者 小林 徹 常務理事、 二階堂 恭弘 研究部長 ◆オブザーバー 堀川 泰宏 班長 (日本特許庁)、 竹内 斎 係長 (日本特許庁)、 山本 英一 部長 (JETRO・北京)、 松本 要 部長 (JETRO・香港)、 竹之内 正隆 副部長 (JETRO・北京)、 蔣 春霞 主管 (JETRO・北京) ◆会議参加者 (日本側) ・一般社団法人日本自動車工業会 (JAMA) 伊勢川浩行 委員 (JAMA 知的財産部会各国知財課題対応PJ、本田技研工業株式会社)、 野上成清 委員 (JAMA 知的財産部会二輪知財PJ、本田技研工業株式会社) ・日本知的財産協会 (JIPA) 開道孝之 副委員長 (JIPA 意匠委員会、カシオ計算機株式会社)、 高橋政典 副委員長 (JIPA ソフトウェア委員会、オムロン株式会社)、 寺川耕司 委員長 (JIPA 国際第3委員会、住友ベークライト株式会社)、 古谷真帆 事務局 (JIPA政策グループ) ◆事務局 井手 李咲 主任研究員、 高井 康好 主任研究員、 高橋 勇太 研究員
--	--

IV. 中国政府関係機関との意見交換

1. 会議形式の意見交換

日時等：2022年1月8日（土曜日）～9日（日曜日）（開催方法：TV会議）

主 催：中国社会科学院 知識産権センター

概 要：

中国の政府関係者等を会に招き、日中共同研究者が、それぞれ担当する研究テーマに関する共同研究の成果を報告した。これらの研究成果の発表に基づいて、中国の政府関係者等と意見を交換し、双方の共通理解を深めた。

出席者：

中国側	日本側
◆共同研究者 呉 漢東 教授（中南財經政法大）、 曹 新明 教授（中南財經政法大）、 李 明德 教授（中国社会科学院）、 管 育鷹 教授（中国社会科学院）、 張 鵬 専任研究員（中国社会科学院）、 顧 昕 首席研究員（CNIPA発展研究センター） ◆会議参加者（中国側） 国家市場監督管理総局知識産権局、最高人民法院、北京市高級人民法院、江蘇省高級人民法院、北京知識産権法院、上海知識産権法院、北京市延慶区人民法院、国家法官学院、中国科学院創新政策研究所、中国科学院大学、中国社会科学院大学、清華大学、中国政法大学、北京外国語大学、北京第二外国語大学、中央財經大学、北京理工大学、北京化工大学、「知識産権」雑誌社、隆天律師事務所、北京環球律師事務所、中倫律師事務所、聯德律師事務所、アリババグループ等から42名の出席者	◆共同研究者 田村 善之 教授（東京大）、 茶園 成樹 教授（大阪大）、 前田 健 教授（神戸大）、 青木 大也 准教授（大阪大） ◆会議参加者（日本側） 堀川 泰宏 班長（日本特許庁）、 竹内 斎 係長（日本特許庁）、 平田 哲也 補佐（日本特許庁）、 安積 高靖 一等書記官 （駐中国日本国大使館）、 松本 要 部長（JETRO・香港）、 山本 英一 部長（JETRO・北京）、 竹之内 正隆 副部長（JETRO・北京） ◆知的財産研究教育財団 小林 徹 常務理事、 二階堂 恭弘 研究部長 ◆事務局 井手 李咲 主任研究員、 高井 康好 主任研究員、 高橋 勇太 研究員

2. 訪問形式の意見交換

＊特別な事情により渡航が実現できず、中止。

第2章

国際的な意匠保護の在り方に関する研究

第1節 研究内容の要約

中国では、2020年10月に改正専利法が第13回全国人民代表大会常務委員会第22回会議を通過し成立した。この法改正により、デザインの保護期間が10年から15年に延長され、部分外観設計専利の保護が明確化される等、デザイン保護の充実が図られ、ハーグ協定加盟についても準備が進められていた。他方、日本でも、2019年5月の意匠法改正において保護対象の拡充、意匠権存続期間の変更、物品区分の見直しなどが行われ、2021年4月1日に施行（一部は2020年4月1日に施行済み）された。この共同研究では、企業等の国際的な産業競争力を高める上でその役割が益々重要になっているデザインの保護について、両国の最近の状況を踏まえ、国際的な保護の在り方について比較検討を行った。

その中で、中国の研究者によれば、中国は当初から専利法による保護態様を取っており、権利請求する外観設計が新規性、独創性の基準を満たすことを求めた。その後「独創性」を「創造性」という基準に改めたが、中国の専利法によると、外観設計専利の請求は形式審査のみであり、実質審査を経ることなく権利が付与されるが、これはEUの登録外観設計制度に近似するとされている。また、中国では2022年2月5日にハーグ協定加盟が公表され、同年5月5日から効力発生となっているが、これは中国にとって、外観設計専利の国際登録プロセスの短縮や登録費用の節約、外観設計専利の保護期間の延長等のメリットがある一方で、言語、競争、審査、訴訟及び制度等の側面における多くの困難も伴うものであり、これらに対する体系的なプランニングと対応が必要であると主張された。さらに、2021年9月、中国は「知識産権強国建設綱要（2021年-2035年）」を公表し、外観設計専利を保護する特別法の制定を検討すべきであると提言され、遠くない未来において、中国は外観設計法を制定する見通しとのことである。

このような状況において、中国におけるデザイン保護に係る喫緊の課題としては、実体制度におけるGUIの保護要件の明確化、外観設計専利権の実施行為の定義、外観設計専利権の間接侵害制度の明確化、手続制度における市場主体による商品選択の自由度の確保のための公開延期制度と新規性喪失の例外の整備、関連外観設計制度の導入、外観設計専利権取得における単一性要件の緩和があるとされ、日本の関連制度の経験を参考にしつつ、中国における外観設計専利制度の発展の方向性を考え、制度の更新を試みる必要があるとされた。なお、中国は一定期間における未登録の外観設計の保護について、不正競争行為の保護に似た制度の導入も考えられると提言され、このような制度の導入は、日本の不正競争防止法におけるデッドコピーの制度を参考にすることができるとされた。さらに、登録された外観設計専利の保護期間について、一回の維持費の納付により5年間の保護が得られる方式を取り、2回の延長と維持費の納付により最終的に国際条約に規定されている15年間の保護期間となる方式を取ることができると提言された。

他方で、日本の研究者によれば、日本は2015年に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に加盟し、同協定の実施のために、様々な意匠制度の改正が行われたが、そのような改正が適切であるかどうかについては、十分な検討が行われていない状況にある。また、令和元年の意匠法改正との関係では、特徴的な変化が見受けられ、日中比較が有用と考えられる画像の意匠について、新たに物品性を伴わない画像の意匠の保護にかじを切ったが、日本では①用途・機能と機器との関係、②画像の意匠の類似判断、③画像の意匠の侵害態様、④変化する画像の取扱いについて検討が必要であるとされた。

そこで、本研究では、ハーグ協定による意匠制度への影響として、複数意匠一括出願と公表の延期の

2 点を取り上げて検討したが、複数意匠一括出願については、日本は、ハーグ協定による複数の意匠を含む国際出願を受け入れることとした。もっとも、そのような国際出願は、一意匠ごとの複数の出願として取り扱われることとなり、複数意匠一括出願による経費削減効果はあまり期待できない。そこで、複数意匠一括出願が有意義なものとなる方策を検討するが、そのような方策はないように思われる。そのため、日本では、複数意匠一括出願は出願手続の簡素化を目指すものとして位置づけ、それ以上の効果を期待すべきではないであろう。次に、公表の延期については、ハーグ協定に基づく国際出願は、30 か月の公表の延期が可能となる。もっとも、公表されるまでは実体審査が行われないため、公表の延期により意匠権の発生が遅れることとなる。そこで、公表前の保護の可否が問題となり、可能となる方策を検討するが、秘密意匠制度との関係からもそのような方策はないように思われる。そのため、公表の延期は、その効果のメリットと保護の遅れのデメリットを出願人が比較衡量して判断するものと位置づけられることになるとされた。

さらに、前記の通り令和元年改正の中でも特徴的な画像の意匠についての検討の結果、まず前記①については、画像を規律する用途・機能を中心に、機器はそれに影響を与え得ると解し、また②については、物品の意匠に倣い、用途・機能の類似と意匠の類似の2要件を要求するのが好ましいとの結論に至ったとされる。一方で、留意すべき点も挙げられ、③については、実施概念が従来の物品の意匠に比較して無体的な異質のものとなったので、その影響の及ぶ範囲に留意する必要があること、また④については、変化する画像において重要視される画像の繋がりについて十分な保護が及ぶか検討の必要があるということである。また、無体物である画像の意匠の保護を可能にしたことで、メタバースの隆盛等を視野に入れた検討が今後も必要とされると考えるに至ったとしている。

なお、本章第2節及び第3章第2節における共同研究者の意見は、各研究者の個人的な見解に基づくものであり、日本国特許庁の見解を示したものでない。

第2節 中国における国際的な外観設計専利の保護

I. 中国外観設計制度の改革

中国社会科学院 知識産権センター 李 明德 教授

1. 外観設計制度の概要

工業製品デザインとも呼ばれる外観設計は、工業製品の外観に対して行われる装飾的で美観に富み、形状、模様、線及び色彩などの要素からなるものである。知的財産権にかかる保護対象において、外観設計は美術作品と技術的発明の間にあるものである。著作権保護の観点から見ると、外観設計は形状、模様、線及び色彩などの要素からなる「美的表現」であり、著作物として保護を受けられる。専利保護の観点から見ると、形状、模様、線及び色彩などの要素からなる美的表現は、製品の機能的かつ実用的な要素と密接につながっているものであり、そのうちの一部の形状や線はさらに機能的かつ実用的な要素に支配され、又は機能的かつ実用的な要素によって形成される。そのため、一部の国は著作権法によって外観設計を保護する方法を採用し、そのほかの一部の国は専利法によって外観設計を保護する方法を採用している。もちろん、より多くの国は、外観設計を著作物とも異なり、発明とも異なる対象とみて、専門的な工業製品保護法を制定するように単独的な立法によって保護する方法を採用している。

19世紀初頭、西ヨーロッパでの工業化プロセスの深化に伴い、外観設計の保護が各国の立法者の視野に入った。最初から、イギリスやフランスなどの工業先進国では、工業製品の外観設計を保護するために専門立法の方法を採用していた。例えば、フランスが1806年に「工業製品外観設計法」を公布し、外観設計は登録を経てから工業所有権の保護を受けられると規定していた¹。また、イギリスは1839年に「外観設計登録法」を制定し、工業製品外観設計に対して、専門法による保護を与えていた。当該法律によれば、外観設計は登録を通じて保護を受けられ、係る保護は専利と類似し、保護期間も専利と同様であると規定していた²。さらに、ドイツは1876年に「工業製品外観設計と模型の著作権保護法」を公布し、外観設計と模型に対して、著作権と類似する保護を与えていた。そのうちの工業製品外観設計と模型は、2次元デザインも、3次元デザインも含む実用的な芸術表現を指すようになった。かつ、当該法律はドイツの「著作権法」、つまり1871年の「文学、音楽、演劇作品の著作権法」と並行しており、ドイツが外観設計と模型に対して専門法上の保護を与えていることを示している³。実際、明治維新の際、日本はドイツの法律を参照にして、1895年に「意匠条例」を制定し、工業製品外観設計に専門法上の保護を与えていた⁴。その後、当該条例は若干の改正を経て、現行「意匠法」となった。

工業製品外観設計の保護について、米国は最初から西ヨーロッパの各国と全く異なる方法を選び、専利法による保護を採用した。具体的には、米国議会は1842年に専利法の一部となった「外観設計専利法案」を採決した。当時及び現在のやり方に従い、技術発明は専利による保護を受けられ、芸術作品又は美術作品は著作権による保護を受けられるが、両者の間にある工業製品外観設計は外観設計権による保

¹ 鄭成思『世界貿易機関の貿易関連の知的財産権』[世界贸易组织与贸易有关的知识产权] 182頁（中国人民大学出版社、1996年）参照。

² Cornish, Llewelin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 6th edition, 2007, pp567-572.

³ See Paul Geller: *International Copyright Law and Practice*, Matthew Bender, 2002., Germany, 2 (4) (c) .

⁴ 中山信弘『特許法』36頁～37頁（弘文堂、2012年）参照。

護を受けられる。現行米国専利法 171 条に「製造物品のための新規、独創的かつ装飾的外觀設計を創作した者は、本法の条件及び要件に従い、それについての専利を取得することができる」と規定している。そのうち、新規性、独創性及び装飾性の登録要件を言及している。進歩性（非自明性）要件及び出願、審査、権利付与、無効などの手続きについては、専利法のその他の規定に従って取り扱われる。

しかし、装飾的又は美的表現の外觀設計を専利法に導入されたことも、一連の問題を引き起こした。外觀設計は、形状、線、模様及び色彩などの要素を工業製品の外觀に適用するため、機能的又は実用的な技術発明というよりも美的表現である。同様に、外觀設計を専利法の保護範囲に組み入れ、専利法の関連規定を適用することにあたって、出願書類の作成、出願の審査又は権利範囲や侵害の認定について、いずれも発明専利権とは違いがある。この観点から、1842 年「外觀設計専利法」が公布、施行されて以来、業界は外觀設計に対して、専利とは異なり、著作権とも異なる保護を専門法律の制定によって提供することを求めてきた。米国議会も、外觀設計に対する専門的保護に関する立法提案を受け取り続けてきた。1952 年「専利法」の制定過程において、米国議会は、外觀設計を個別に立法すべきか否かという問題について繰り返して議論したが、課題の複雑さを考慮して、最終的に現状を維持し、将来に外觀設計の保護について検討することが決定された。1976 年「著作権法」の制定過程において、米国議会は、外觀設計を著作権保護に組み入れられるかについて議論した。最終に、外觀設計は著作権法の保護を受ける著作物とは異なり、特別な保護対象であり、将来単独に立法することを考慮するのに値すると結論付けられた。現在の発展の趨勢からみれば、米国は将来、単独に立法する方法を通じて装飾的要件を有する工業製品外觀設計を保護すると思われる。

工業製品外觀設計の保護について、専門法や専利法のほか、著作権保護の方法を模索している国もある。これは明らかに、形状、線、模様、色彩などの要素を工業製品の外觀に適用し、それらを大量にコピーすることが著作権保護の趣旨に近いためである。実際、ドイツが 1876 年に制定した「工業製品外觀設計と模型の著作権保護法」は、著作権に類似する保護方法を採用した。20 世紀以降、イギリス、オーストラリア、アイスランド、オーストリアなどの国々も著作権の方法を採用して工業製品外觀設計を保護した。例えば、アイスランド「著作権法」では、工業製品外觀設計は応用美術として保護しなければならないと規定している。また、オーストリアの「著作権法」では、工業製品外觀設計と応用美術の著作物を「応用美術品」として保護している⁵。

この点について、イギリスの著作権の方法を採用して工業製品外觀設計を保護する模索は、最も典型的な意味を有している。前述の通り、イギリスが 1839 年に「外觀設計登録法」を制定し、工業製品外觀設計に対して、専門法による保護を与えていた。これに対応して、1911 年のイギリス「著作権法」では芸術作品の保護のみを規定し、外觀設計の保護については言及していなかった。しかし、1956 年の「著作権法」では、外觀設計に二重の保護を与えていた。つまり、外觀設計専門法上の保護及び著作権法上の保護を与えていた。関連規定及び司法判例によれば、すべての工業製品外觀設計は著作権法による保護を受けられていた。それとともに、ある工業製品の外觀設計がすでに製品に適用され、かつ量産された場合、外觀設計法による保護のみを受けられていた。イギリスは 1968 年に、「外觀設計著作権法」を可決し、外觀設計に対して包括的な著作権保護を与えていた⁶。しかし、数十年間の試しの末、イギリスは 1988 年に「著作権法」と「専利法」を改正する際に、ついに著作権法による外觀設計保護のやり方を

⁵ 鄭成思『知的財産権論〔第3版〕』[知识产权论〔第三版〕] 242 頁（法律出版社、2003 年）参照。

⁶ 上記内容について、Cornish, Llewelin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 6th edition, 2007, pp567-572 を参照。

放棄し、専門法による保護の方法に変更した⁷。

世界各国における工業製品の外観設計保護にかかるさまざまな方法は、関連する国際条約にも反映されている。例えば、「工業所有権の保護に関するパリ条約」1条2項には、「工業所有権」の範囲を定義する際に「外観設計」が含まれている。これは、「外観設計」が工業所有権の範疇に属していることを示している。その上で、パリ条約5条の5には、外観設計はすべての同盟国において保護されると規定している。パリ条約の5条は、専利製品の輸入や専利実施権の強制的設定を含む発明専利に関する規定であることは注目に値する。外観設計の保護と専利の保護を同じ条文で定めることは、外観設計と発明専利の関係を示唆している。

同様に国際条約のレベルでは、「文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」にて、著作権の範囲に外観設計の保護も含まれている。ベルヌ条約2条(7)によれば、同盟国は応用美術の著作物、外観設計及び模型に保護を与え、かつ応用美術の著作物、外観設計及び模型の保護の条件を定めることができる。7条(4)の規定に従い、同盟国は応用美術の著作物、外観設計及び模型の保護期間を自ら決定することができるが、それらの著作物の製作の時から25年よりも短くはならない⁸。ただし、ベルヌ条約の規定については、注目に値する2点がある。第一、同盟国は著作権保護の範囲に応用美術の著作物、外観設計及び模型を含めることは任意であり、含めてもよく、含めなくてもよいとしている。第二、応用美術の著作物、外観設計及び模型の著作権保護は互惠的であり、内国民待遇の原則を適用しない。ある同盟国が応用美術の著作物、外観設計及び模型に対する保護を与えている場合、相手同盟国も対応する保護を与える前提で、当該同盟国の応用美術の著作物、外観設計及び模型に対する保護を与える。

「ベルヌ条約」では、同盟国が著作権保護の範囲に「応用美術品、外観設計及び模型」を含めることができると定めているが、「著作物」とは呼んでいないことも注目に値する。これは、「応用美術品、外観設計及び模型」が、2条(1)で規定されている「文学的及び美術的著作物」とは異なり、特別な保護対象であるため、完成日から起算される25年の保護期間、同盟国の保護上の互惠原則を含む特別な規定を適用できることを示唆している。

世界貿易機関のTRIPS協定25条と26条に、外観設計の保護が規定されている。関連規定によれば、独自に創作された外観設計の保護について、新規性と独創性があれば、すべての加盟国が保護を与えなければならない。それとともに、外観設計の保護について、主として技術的又は機能的考慮により特定される外観設計に及んではならない。外観設計の保護期間は少なくとも10年とすべきであると規定されている。保護の方法について、同協定25条では、加盟国は自由に選択でき、外観設計法又は著作権法により本条に定めている義務を履行することができることを示している⁹。しかし、構成からみれば、TRIPS協定第2編は、外観設計を著作権および関連する権利、商標、専利と並んで単独のセクションとしていることから、専門法律、つまり外観設計法による保護という傾向がみられる。

パリ条約、ベルヌ条約及びTRIPS協定の規定をまとめて分かるように、外観設計に対する保護は、おおそ著作権、専利、専門法などの3つの方法があり、加盟国による外観設計の保護の関連やり方を反映している。しかし、比較すると、専門法によって外観設計を保護する方法がより適切であるように思

⁷ 英国1988年「著作権、外観設計と専利法」第三編に無登録外観設計に対する保護、第四編に登録以外の外観設計に対する保護が規定されている。

⁸ 「ベルヌ条約」2条(7)及び7条(4)を参照。

⁹ See TRIPS Agreement, articles 25 and 26.

わる。これをもって、もちろんドイツ、フランス及びイギリスが専門法によって外観設計を保護するやり方に基づいて、欧州連合は 1998 年 10 月に「外観設計保護指令」を制定し¹⁰、加盟国に登録外観設計も含めて無登録外観設計も含む外観設計の保護を義務付けた。その後、欧州連合は 2002 年 12 月に「共同体外観設計規則」を制定し¹¹、登録外観設計と無登録外観設計を含む、欧州連合全域に効力が及ぶ統一外観設計権を制定した。このように、少なくとも「共同体外観設計規則」の観点から、欧州連合は外観設計の保護に専門法による保護の方法を採用している。

2. 中国における外観設計保護の立法

工業製品外観設計の保護について、中国は最初から専利法の保護方法を採用してきた。早くも 1944 年に、当時の中華民国政府は「専利法」を制定し、発明、新型、新様式は、出願、審査を経て専利権による保護を受けられると規定されていた。そのうちの「新案」は実用新型、「新様式」は工業製品外観設計を指す。国民党政府は 1949 年に台湾に撤退したが、1944 年の「専利法」を台湾で施行し続けた。当該「専利法」は何度か改正されたが、保護対象はずっと発明、実用新型と外観設計である。現在でも、台湾は専利権の方法で工業製品外観設計を保護している。

現代中国の「専利法」は 1984 年 3 月に立法機関で可決され、1985 年 4 月から施行された。専利法の起草過程において、行政、立法、司法機関及び専門家、学者は、専利法の一連の問題について深く討論していた。熱く議論された問題の 1 つは、工業製品外観設計の保護を専利法に含めるべきかどうかであった。たくさんの人が、専利法は技術的発明を保護するための法律であるべきであるため、専利保護の範囲に実用新型や外観設計を含めるべきでないと考えていた。それに対応して、専利法を制定してから、専門的な実用新型法及び外観設計法を制定することが考えられると主張した。その他の一部の人は、発明と実用新型はいずれも技術的発明の範囲に属するが、外観設計は形状、模様、線、色彩などの美的表現を工業製品のデザインに適用することであり、技術的発明の範囲に属さないと考えていたことから、実用新型を専利法に組み入れるとしても、外観設計を専利法に組み入れるべきではないとされた。工業製品外観設計を保護するために、ドイツ、フランス、日本のように、別個の法律を制定することが最善であると主張した¹²。

前述のさまざまな議論と意見があるにもかかわらず、立法機関は、発明、実用新型及び外観設計を専利法に組み入れて保護することを決定した。発明、実用新型及び外観設計を含めるため、専利法では「技術的発明」ではなく、「発明創造」という用語を利用している。例えば、専利法 1 条では明らかに、「発明創造専利権を保護すること、発明創造を奨励すること、発明創造の普及と応用を有利にすること、科学技術の発展を促進すること、社会主義現代化建設の需要に適応することを目的とし、本法を制定する」と規定されている。また、専利法 2 条に「本法でいう発明創造とは、発明、実用新型、外観設計を指す」と規定されている¹³。このように、中国専利法の背景の下、「専利権」は「発明創造」に係る専有権利であり、発明専利権だけではなく、実用新型専利権と外観設計専利権も含む。

¹⁰ Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, Official Journal L 289, 28/10/1998 p. 0028 - 0035.

¹¹ Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs, Official journal NO. L 31, 05/01/2002.

¹² 趙元果編集『中国専利法の育成と誕生』[中国專利法的孕育与诞生] 209 頁～300 頁（知識産権出版社、2003 年）参照。

¹³ 中国「専利法」1 条と 2 条を参照。

1985年4月に施行されて以来、中国専利法は1992年、2000年、2008年、2020年の4回改正された。改正のたびに、実用新型と外観設計を専利法から独立し、実用新案型と外観設計法を制定する意見があったが、立法者に重要視されなかった。これに対して、中国では工業製品外観設計を専利法によって保護し続けてきて、「外観設計専利権」と命名した。以下、外観設計の定義、外観設計の権利付与要件、外観設計出願の審査と権利付与の3つの面から、外観設計について論述する。

（1）外観設計の定義

工業製品の外観設計は、形状、模様、線及び色彩などの要素を利用して工業製品の外観を装飾し、ある程度の美感を持たせることである。ただし、世界各国における外観設計の定義と異なっている。例えば、日本の意匠法2条1項によれば、「意匠」とは、「物品（物品の部分を含む。）の形状、模様、色彩若しくはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」¹⁴。また、欧州共同体「外観設計保護に関する条例」3条によれば、外観設計とは「製品の全体又は一部の外観であって、一連の装飾の特徴、特に線、輪郭、形状、製品の構造又は素材の特徴から生じるものをいう」、「製品」とは「工業製品又は手工芸品をいい、特に複合製品に組み立てることを目的とする部品、及び製品の包装、形状、模様及び印刷の書体等を含むが、コンピュータ・プログラムは除外する」ものを指す¹⁵。日本と欧州連合の外観設計の定義について、明らかに製品全体の装飾的要素も含めており、一部の製品又は製品部品の装飾的要素も含む。

この点について、世界知的所有権機関の外観設計の定義も参考の価値を有する。世界知的所有権機関のウェブサイトによると、「法的な意味で、工業製品外観設計は装飾的又は美的要素で構成されて」おり、「工業製品外観設計には、物品の形状などの3次元要素も含めて、模様、線及び色彩などの2次元要素も含む」。世界知的所有権機関のウェブサイトにおいて、係る説明のセクションでは、特に「製品」の範囲を挙げた。具体的には、「工業製品外観設計は、装飾品の包装やパッケージなどの各種の工業製品や手作り製品、照明器具や宝石などの日用品、電気製品や繊維などに適用する。工業製品外観設計には、模様、ユーザグラフィックインタフェース及び各種のマークを含む」¹⁶。ここでは、外観設計の意味だけでなく、製品の意味も説明されており、さらにグラフィックユーザーインターフェース（GUI）も外観設計の範囲に含まれることも指摘している。

工業製品外観設計に関しては、1985年に施行された中国の専利法は、「外観設計」を定義していなかった。ただし、専利法と同時に施行された「専利法実施細則」2条に、「外観設計とは、製品の形状、模様、色彩若しくはその組み合わせに対して行われる美観に富み、かつ工業上の応用に適した新たなデザインを指す」と規定されていた¹⁷。2001年の専利法実施細則2条に「外観設計」の定義を改正し、具体的な規定は、「専利法でいう外観設計とは、製品の形状、模様若しくはその組み合わせ、及び色彩と形状、模様の組み合わせに対して行われる美観に富み、かつ工業上の応用に適した新たなデザインをいう」とした。2008年改正の専利法は前述定義を実施細則から専利法に追加し、具体的な表現は変更されなかつ

¹⁴ 日本の意匠法2条1項を参照。

¹⁵ See Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, article 1. See Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs, article 3. この点について、欧州共同体「外観設計保護に関する指令」1条では、全く同じ規定されている。

¹⁶ 世界知的所有権機関のウェブサイトにおける工業製品外観設計についての説明を参照。（www.wipo.int/designs/en）

¹⁷ 1984年「専利法実施細則」2条を参照。

た¹⁸。実際、1985年の専利法実施細則における定義も、2008年の専利法における定義も、外観設計は形状、模様、色彩などの要素を利用して、工業製品に対して美観に富む新しいデザインを行うことを指すとした。このような新しいデザインは、形状と模様の2つの要素のみを利用してもよく、形状、模様、色彩の3つの要素を利用してもよい。

ただし、1985年の専利法実施細則に基づいても、2008年の専利法に基づいても、「外観設計」は明らかに製品の部分外観設計を含まず、製品全体の外観設計を指す。実際、1985年4月に専利法が施行されて以来、外観設計の保護について、出願と権利付与の実務においても、権利有効性及び侵害認定の実務においても、関与するのは製品の部分外観設計を含まず、製品全体の外観設計である。外観設計保護実務の発展、特に工業デザイン実務の発展に伴い、部分外観設計や製品部品外観設計の保護に対する要求はますます多くなってきた。2020年に専利法が改正されたとき、「部分外観設計」の保護を明確に規定するかどうかは熱く議論されていた。そのうち、たくさんの人は、「部分外観設計」という表現を「外観設計」の定義に追加すべきであると考えていた。しかし、本来の「外観設計」の定義は部分外観設計の保護を排除していないので、改正しなくても「部分外観設計」に対する保護を解釈できると考える人もいる。もちろん、最終的に改正された専利法2条は、「部分外観設計」という表現を明確にした。具体的には、「外観設計とは、製品の全体又は一部の形状、模様又はその組み合わせ並びに色彩と形状、模様の組合せに対して行われる、優れた美観に富み、かつ工業上の応用に適した新たなデザインを指す」と定められている¹⁹。

このように、現行専利法によれば、製品全体の外観設計であろうと部分外観設計であろうと、それが組み合わせられた製品の外観設計であろうと、製品部品の外観設計であろうと、美観に富み、工業上の応用に適した要件、ならびに新規性、進歩性の要件に満たせば、外観設計による保護を受けられる。

（2）外観設計権の実質的要件

世界各国の専利法又は外観設計法によれば、専利権又は外観設計権の保護を受けるためには、係る外観設計は、新規性、独創性などの特定の实質的な要件を満たさなければならない。この点に関して、欧州共同体の外観設計規則4条によれば、外観設計が新規性及び独自性を有している条件の下、共同体外観設計として保護できる。そのうえ、同5条は新規性につき、6条独自性要件について具体的な規則を定めている²⁰。この点に関して、TRIPS協定25条において、加盟国は独自に創作された新規性又は独創性のある外観設計の保護について定めている。加盟国は、外観設計が既知の外観設計又は既知の外観設計の主要な要素の組合せと著しく異なるものでない場合には、当該外観設計を新規性又は独創性のある外観設計でないものとするを定めることができる²¹。

前述の通り、米国は専利権の方法によって外観設計を保護している。米国の専利法171条では新規性

¹⁸ 2008年「専利法」を参照。

¹⁹ 2020年「専利法」2条を参照。

²⁰ See Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs, articles 4, 5, 6. この点について、欧州共同体「外観設計保護に関する指令」1条では、全く同じ規定されている。See Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, articles 3, 4, 5.

²¹ See TRIPS Agreement, article 25.

及び独創性要件が規定されているが²²、外観設計権の審査と保護実務において、係る外観設計は進歩性要件、つまり非自明性要件も満たさなければならない。これは、発明専利が新規性と非自明性の基準を満たさなければならないと同じである。この点について、日本における外観設計の実質的要件の基準は米国の基準により近い。具体的には、日本の意匠法3条では、保護を受けられる外観設計は、新規性と容易に創作できない基準を満たさなければならないと規定されている²³。「容易に創作できない」とは、外観設計登録出願前にその外観設計の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様、色彩又はその組み合わせ等に基づいて容易に外観設計の創作をすることができた場合、新規性の要件を満たしても外観設計登録はできない。

外観設計専利権の権利付与の実質的な要件に関して、中国の1984年の専利法23条は、「専利権を付与する外観設計については、出願日以前に国内外出版物上で公開発表された又は国内で公開使用されたことのある外観設計と同一又は類似してはならない」と規定されていた。そのうちの「同一でない」とは新規性を意味し、「類似でない」とは独創性を意味する。また、新規性と独創性を判断するための「先行外観設計」とは、国内外出版物上で公開発表された又は国内で公開使用されたことを指し、相対的新規性に該当する。その後の1992年、2000年の専利法は、いずれもこのような規定を援用していた。これは、明らかに要求の少ない外観設計権利付与の基準である²⁴。

2008年に改正された専利法は、外観設計専利権の実質的な要件を大幅に改正し、絶対的な新規性と進歩性の権利付与基準が導入された。具体的には、2008年の専利法23条1項では、「専利権を付与する外観設計は、先行外観設計に属さないものでなければならない。また、いかなる単位又は個人も同様の外観設計について、出願日以前に国务院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された専利文書において記載されていないものでなければならない」と規定されている。当該条文の前半は出願の外観設計が新規性を有しなければならないことを意味し、後半は「抵触出願」を意味している。また、23条2項では、「専利権を付与する外観設計は、先行外観設計又は先行外観設計の特徴の組み合わせと比べて明らかな違いがなければならない」と規定されている。これは、出願の外観設計が簡単な独創性ではなく、一定程度の「進歩性」を有しなければならないことを指している。当該基準は明らかに日本の意匠法の「容易に創作できない」と基本的に同じであるため、米国の「非自明性」基準に近いものである。最後に、23条4項では、「本法でいう先行外観設計とは、出願日以前に国内外において公然知られたデザインを指す」と規定されている。このように新規性又は進歩性の何れかの判断の参照基準は、世界中の文献で開示されている外観設計及び世界中で公然知られた外観設計である。上記の外観設計専利の実質的な要件については、2020年に改正された専利法では如何なる改正もされなかった²⁵。

外観設計が保護を受けるための実質的な要件に関しては、新規性、独創性、又は進歩性のほか、装飾性、美感に富み、実用性なども挙げられる。例えば、米国の専利法171条は、外観設計が「装飾的」であることを要求し、中国の専利法2条は、外観設計が「優れた美観に富み」ことを要求している。実際には、形状、模様、色彩などの要素を工業製品の外観に適用する目的は、工業製品を「装飾」する、又は工業製品に「美観」を持たせるためである。これは、「装飾的」または「美観に富み」が外観設計の本

²² 米国「専利法」171条に「製造物品のための新規、独創的かつ装飾的外観設計を創作した者は、本法の条件及び要件に従い、それについての専利を取得することができる」と規定している。

²³ 日本の「意匠法」3条1項と2項を参照。

²⁴ 1984年、1992年と2001年の「専利法」23条を参照。

²⁵ 2008年、2020年「専利法」23条を参照。

来意味であることを示している。また、日本の意匠法3条1項は、外観設計登録出願は「工業上利用することができる外観設計の創作」でなければならないと要求している。中国の専利法2条は、外観設計が「工業上の応用に適した新たなデザインを指す」と要求している。実際、外観設計は形状、模様、色彩などの要素を製品の表面に適用するので、係る「製品」が工業製品であり、大量生産できれば、係る外観設計の「実用性」は言うまでもないものである。

中国の専利法が2001年に改正されたとき、23条に「他者が以前に取得した合法的権利と衝突してはならない」という規定が追加され、専利法が2008年に改正されたとき、当該規定は23条3項で「専利権を付与する外観設計は、他者が出願日以前に取得した合法的権利と衝突してはならない」となり、当該規定は2020年の専利法では変更されていなかったことが注目に値する²⁶。最高人民法院が2001年6月に公布した「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」16条によると、「専利法23条における以前に取得した合法的権利とは、商標権、著作権、企業名称権、肖像権、知名商品特有の包装又は装飾の使用権等を含む」と規定されている。

厳密に言えば、専利権が付与される外観設計は、他者が以前に取得した合法的権利と衝突してはならないことは、外観設計専利権を取得するための実質的な要件ではない。当該規定は外観設計そのものに対するものではなく、出願外観設計と他の知的財産権との関係に対する基準であるためである。このように規定することは、現実の生活において、他人が権利を有する著作物、商標、企業名所、肖像、知名商品特有の包装又は装飾について許諾を得ずに勝手に外観設計を出願することが多いためである。外観設計の出願について、新規性と独創性に関する実体審査を行われないため、前記のような外観設計も専利権が付与されることがよくある。このような専利権を取得した後、いわゆる権利衝突を主張し、さらに著作権者、商標権者などを脅迫する人もいる。専利法において、専利権を付与する外観設計は、他者が出願日以前に取得した合法的権利と衝突してはならないことを明確に規定していることは、前記のような所謂専利権が最初から無効と宣言している。

（3）外観設計権の取得及び保護期間

登録制度を実行している国では、法定要件を満たす外観設計が登録によって保護を受けられる。一般的に、登録によって権利を取得するには、通常出願された外観設計が法律で定めている外観設計に該当するかどうか、法定の登録出願書類が提出されているかどうか、法律で定められている費用が支払われているかどうかなどの方式審査のみが行われる。係る外観設計が新規性、独創性、又は独自性要件を満たしているかどうかについては、無効宣告手続き又は権利侵害手続きにての解決が任されている。この点について、多くの国は、登録保護を提供していると同時に「未登録」の外観設計の保護も提供している。これは無登録外観設計の保護と呼ぶことができ、通常、係る外観設計が公開された日から保護されるが、外観設計の保護を受けられる実質的な要件を満たしているかどうかなど、係る外観設計は無登録外観設計の保護を受けられるか否かについては、侵害紛争手続において、確定される。

外観設計の登録保護及び未登録保護に関して、欧州連合による外観設計規則は関連問題を比較的典型的に説明できる。欧州共同体「外観設計規則」によると、新規性と独自性要件を有する外観設計について、登録を経て保護を受けられる。欧州連合はスペインのアリカンテに「専利庁」(Intellectual

²⁶ 2000年「専利法」23条、2008年和2020年「専利法」23条3項を参照。

Property Office) を設立し、欧州連合 (EU) の外観設計登録出願の受理、及び関連する審査、公告、更新、料金の徴収などの業務を行っている²⁷。同規則の規定によると、出願の外観設計については、欧州連合専利庁は、方式審査、及び公序良俗に違反していないかなどの審査のみを行っている。方式審査をクリアした外観設計は、共同体外観設計権を取得することができる。保護期間は5年で、更新でき、毎回5年間を更新でき、最大保護期間は25年である。無登録外観設計については、規則に定められている新規性と独自性要件などを満たせば、係る外観設計が公開された日から、3年の保護期間を取得できる。

「外観設計規則」の規定に基づいて、係る登録外観設計及び無登録外観設計は、新規性、独自性などの要件を満たしているかどうか、機能的要素のみに支配されているか否かについて、その後の無効宣告手続き及び侵害訴訟手続きで解決される²⁸。

専利によって外観設計を保護している米国では、外観設計出願に対して、装飾性、新規性、及び非自明性について審査を行う。具体的には、創作者は専利庁に、願書と外観設計の図面を含む外観設計出願書類を提出できる。係る規則及び手続に従い、専利庁は、外観設計の出願を受けた後、形式審査と実体審査を行う。そのうちの実体審査は、係る出願が装飾性、新規性、及び非自明性の要件に満たしているかどうかを審査するものである。出願が法定要件を満たしていると専利庁が判断した場合に外観設計権が付与される。米国専利法 173 条によると、外観設計権の保護期間は権利付与日からの 14 年である²⁹。これは、発明専利の保護期間の計算方法とは異なっている。現行米国専利法の規定によれば、発明専利権の保護期間は 20 年で、出願日から起算される。

外観設計権の取得について、日本は特別法で保護しているものの、専利庁による方式審査と実体審査を経なければならない。意匠法 6 条によると、外観設計登録を受けようとする全ての者（創作者と法定譲受人を含む）は、専利庁登録出願を提出しなければならない。出願書類に以下のような内容を記載しなければならない。出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、創作をした者の氏名及び住所又は居所、外観設計に係る物品及び外観設計を記載した図面である。専利庁は、出願を受けた後、まず、出願書類が揃っているかどうか、出願人が適格かどうか、出願の分轄が必要かどうかなどの方式審査を行う。必要に応じて、申請人に関連事項の補正を求めることができる。方式審査後、専利庁は、出願の外観設計が新規性を有するか、「容易に創作性」を有するか、公序良俗に反するかなどの実体審査を行う。登録できない理由を発見しないときは、外観設計登録をすべき旨の査定をしなければならない³⁰。関連規定によると、外観設計権は設定の登録により発生し、保護期間は登録出願の日から 25 年である³¹。

外観設計権の取得について、中国のやり方は米国や日本とは異なり、欧州連合の外観設計登録制度により近い。具体的には、出願人が外観設計を出願した後、知的財産権局は方式審査のみを行い、関連要件を満たせば、外観設計専利権を付与することができる。この点に関して、中国専利法 27 条によれば、外観設計の専利出願には、願書、当該外観設計の図面又は写真、及び当該外観設計の簡潔な説明等の書類を提出しなければならない。また専利法 40 条によれば、外観設計の専利出願に対して初歩的審査を行い、これを拒絶する理由を発見しない場合は、国务院専利行政部門が外観設計専利権を付与する決定

²⁷ 関連授權に基づいて、EU 専利庁は欧州連合の商標登録の出願、審査、登録及び孤児作品の登録業務など行っている。EU 専利庁ウェブサイト参照。(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/)。

²⁸ 欧州共同体「外観設計規則」の関連条文を参照。その他、欧州共同体「外観設計保護に関する指令」も登録外観設計及び無登録外観設計について、ほぼ同じく規定されている。

²⁹ 米国「専利法」173 条を参照。

³⁰ 日本「意匠法」6 条～19 条を参照。

³¹ 日本「意匠法」20 条と 21 条を参照

を下し、専利証書を交付する。同時に登記して公告する³²。係る外観設計専利権は新規性、進歩性要件を満たすかどうか、及び専利法のその他の規定に満たすか否かについて、その後の無効宣告手続き又は専利侵害紛争手続きで解決する。

外観設計専利の保護期間について、中国の専利法において 5 年から 15 年への変化があった。具体的には、1984 年専利法 45 条では、外観設計専利権の存続期間が出願日から起算して 5 年と定められており、専利権者は期間満了までに 3 年間の更新を申請することができる。1993 年専利法 45 条では、外観設計専利権の保護期間が出願日から起算して 10 年に改正された。この規定は、2000 年専利法及び 2008 年専利法に援用されていた。2020 年専利法 42 条に、外観設計専利権の保護期間は出願日から起算して 15 年と規定されている³³。外観設計専利の保護期間を 15 年に改正したのは、世界知的所有権機関の「外観設計の国際登録に関するハーグ協定」に加盟するためである。同協定の 17 条に、加盟国は国際登録の外観設計に対して 15 年の保護期間を与えなければならないと規定されているからである³⁴。

外観設計専利の保護に関しては、中国は 1985 年専利法が施行されて以来、ある時期には、外観設計と美術作品、商標標識の関係を混同していた。最初、専利出願の外観設計は基本的法律に規定されている外観設計の定義を満たしている。つまり、形状、模様、色彩などの要素が工業製品の的外観に適用され、装飾的又は美感を増加する役割を果たしている。しかし、外観設計保護の発展に伴い、多くの人々が包装袋、包装箱、包装缶における模様、色彩又はその組み合わせを「外観設計」として出願し専利を取得している。このような模様、色彩のデザインは、包装袋、包装箱、包装缶そのものについての形状のデザインがなく、美術作品又は商標標識類の包装、装飾に該当する。2000 年頃、中国の「外観設計専利」のかなりの部分は、包装袋、包装箱、包装缶の形状のデザインではなく、包装袋、包装箱、包装缶における模様、色彩、文字のデザインであった。2008 年に改正された専利法では、25 条 1 項に規定された専利権を付与しない項目に、項目 6 が追加され、「平面印刷物の模様、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機能とする設計」に専利権を付与しない。当該規定の追加に伴い、外観設計専利審査では外観設計の定義「製品の形状、模様又はその結合及び色彩と形状、模様の結合に対して行われ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計」の適合さが審査され、包装袋、包装箱、包装缶における平面設計の問題が基本的に解決された。

3. 中国における外観設計立法の改革方向性

外観設計の定義からみると、形状、線、模様、色彩などの要素が工業製品の的外観に適用され、外観設計は芸術作品とも、技術的発明とも異なる特別な保護対象であり、専門法の方法による保護を採用すべきである。この点について、TRIPS 協定の関連規定でも、世界の大多数の国の慣行でも示されている。しかし、中国は 1984 年専利法を制定する過程において、保護の便宜さを考慮して、外観設計を専利法に組み込み、「外観設計専利」と命名した。外観設計に対する理解の深まり、外観設計専利の出願件数及び登録件数の急増に伴い、専門法の方法によって外観設計を保護することが、すでに中国の立法機関が臨んでいる課題となっている。

中国は 1984 年に専利法を制定し、当時の科学技術の発展状況を反映して、発明、実用新案と外観設

³² 中国 2020 年「専利法」27 条、40 条と 42 条を参照。

³³ 中国 1984 年「専利法」45 条、1993 年「専利法」45 条、2020 年「専利法」42 条を参照。

³⁴ See Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, article 17.

計を「専利」と総称した。例えば、当時の技術開発のレベルに限って、発明専利を申請できる「大きな発明」は多くなかったが、実用新型で保護を受けられる「小さな発明」は比較的多かった。また、実用新案と外観設計を保護することは、中小企業が専利を出願するのに有利であって、さらにそのイノベーションへの動機付けにもなる。実際、当時の立法者は、専利法が発明専利のみを保護し、実用新案や外観設計を「専利」と呼ばずに、「発明」のみを専利と呼ぶと、80%以上の専利出願人が外国人になるのではないかと懸念していた。これに対応して、もし大多数の発明専利の所有者が外国人である場合、中国が専利技術を十分に活用することに不利である³⁵。上記の考慮事項に基づいて、立法者は専利法をもって発明専利、実用新型、外観設計を保護する方案を採用した。

しかし、3種類の専利出願の件数が継続的に増加し、特に中国の国内発明専利出願と登録件数が持続的に増加しているに伴い、実用新型と外観設計の保護を専利法から独立させ、専門的な実用新案法と外観設計法を制定する時も熟しつつある。例えば、中国専利法は1985年4月から施行されており、当時の発明、実用新型、外観設計の専利出願総件数は14,372件であった。1986年から1992年までの平均年間増加率は23%であった³⁶。2010年の3種類の専利出願件数は1,222,286件で、初めて年間100万件を突破した。そのうち、中国国内出願件数は90.8%を占めていた1,109,428件で、海外からの出願は9.2%を占めていた112,858件であった。2015年、発明専利の出願件数は1,102,000件に達し、初めて「発明専利出願」の100万件を突破した。2018年、発明専利の出願件数は1,542,000件となり、8年連続で世界第1位を占めていた³⁷。中国の3種類の専利出願件数と登録件数が持続的に増加しているに伴い、関連統計データに対する記述も変化しつつある。例えば、最初3種類の合計の専利出願件数と登録件数を発表していたが、その後3種類の出願件数と登録件数をそれぞれ発表していた。その後さらに発明専利の出願件数と登録件数を強調していた。例えば、2020年「中国知的財産権保護状況」に関する白書において、最初に、発明専利の登録件数が530,000件であり、発明専利の有効保有件数が3,058,000件であり、そのうち中国国内（香港・マカオ・台湾を除く）の発明専利の有効保有件数は2,213,000件であるとされた³⁸。

それと伴い、外観設計の出願件数及び登録件数も急速に増加している。例えば、2001年の外観設計の出願件数は60,647件であった。2010年の外観設計の出願件数は421,273件に増加し、登録件数は335,243件に達した。その後、外観設計の出願件数と登録件数が持続的に増加している。例えば、2018年の外観設計出願件数は709,000件で、登録件数は536,000件であった。また、2020年の外観設計登録件数は732,000件で、外観設計の有効保有件数は2,187,000件であった³⁹。外観設計の出願件数及び登録件数の急速増加も、外観設計制度の改革の時が熟していることが示されている。

実際、2000年専利法の改正以来、学界も実務界も、実用新型と外観設計の保護を別々に立法すべきであると再三に提案してきた。2000年に専利法が改正されたとき、国家知識産権局が実用新型や外観設計に対して、「専利権」の保護ではなく、「権利証書」を付与することを提案したが、国务院の承認を得

³⁵ 湯宗舜「専利法の起草についての思い出」[回忆专利法的起草] 劉春田編集『中国知的財産権二十年（1978至1998）』専利文献出版社、1998年11月。

³⁶ 文希凱「中国専利立法の回顧と思考」[对我国专利立法和回顾与思考] 劉春田編集『中国知的財産権二十年（1978至1998）』専利文献出版社、1998年11月。

³⁷ 国家知識産権局『中国知的財産権保護状況』2010年、2015年、2018年を参照。

³⁸ 国家知識産権局『中国知的財産権保護状況』2020年を参照。

³⁹ 国家知識産権局『中国知的財産権保護状況』2001年、2010年、2018年、2020年を参照。

られなかった⁴⁰。2000年に実用新型と外観設計を「専利」と称しない提案は、称賛に価する前進であると言ふべきである。多くの専門家や学者は、中国の技術レベルが持続的に向上しており、3種類の専利出願件数と登録件数が増加し続けている状況に伴い、専利法によっては技術分野の重大な発明を保護し、実用新案法によって技術分野の小さな発明を保護し、外観設計法によって技術的発明に該当しない工業製品の外観設計を保護することが、よりよく中国の経済社会の発展の需要に適用できると考えている。これらの提案の中で最も顕著なのは、外観設計の独立立法の主張である。

このような背景において、中国共産党中央と国務院が2021年9月に共同で発行した「知的財産権強国建設要綱（2021～2035年）」において、ついに「地理的表示、外観設計などの専門的な法律法規を模索し制定する」という宣言をした⁴¹。これは、今後の数年間に、工業製品外観設計に対して専門権利による保護を与えるため、中国が専門的な外観設計法を検討、起草することを示している。しかし、外観設計の保護が専利法から独立されることが、専門的な実用新案法を制定して、実用新型に対しても専門権利による保護を与えるかどうかという問題を引き出す。この場合、中国の現行専利法は、重要な技術発明を保護する「専利法」、小さな発明を保護する「実用新型法」、工業製品の外観設計を保護する「外観設計法」の3つに分けられる。もちろん、これに対して、さらなる議論が必要である。

専門的な外観設計法を制定するには、まず現行専利法における外観設計にかかる規定、例えば、外観設計の定義、職務外観設計、共同外観設計の規定、又は外観設計権の付与条件、出願書類の要求、保護期限、さらに外観設計にかかる権利侵害の認定、侵害の民事救済及び外観設計の制限と例外などを含む規定を盛り込む必要がある⁴²。そのうえ、以下の2つの面の問題を考慮すべきである。

第一、実体審査制度ではなく、登録制度を採用する。外観設計の保護において、米国は専利法の方法を採用している。これに対応して、出願の外観設計について、専利庁は、出願書類及び外観設計分類の方式審査を行うだけでなく、装飾、新規性及び非自明性の実体審査も行う。このような審査制度に従い、外観設計の年間出願件数も登録件数も多くない。この点について、日本は専門法による保護の方法を採用しているが、出願の外観設計について、方式審査だけでなく、新規性、創作が容易でない及び実用性の審査も行う。米国と同様に、日本における外観設計の出願件数も登録件数も多くない。

外観設計の保護について、欧州連合及びほとんどの欧州連合の加盟国は登録制度を採用している。例えば、欧州共同体の外観設計規則によれば、外観設計の創作者又は所有者は、共同体の外観設計登録を取得するため、欧州連合専利庁に出願でき、又は加盟国もしくはベネルクス外観設計庁に出願し、欧州連合専利庁に転送することができる。外観設計の登録出願日は欧州連合専利庁が出願を受領した日である。欧州連合専利庁は出願を受領してから、出願書類が完全であるか否か、記入が正確であるか否か、必要な費用が支払われたか否か、及び出願の外観設計が優先権を有するか否か、公序良俗に反するか否かなどの方式要件の審査を行う。前記方式審査を経て、拒絶の理由を発見しない場合、登録・公開する。登録された共同体外観設計が実質的な要件、又はその他の要求を満たしているかについては、その後の無効宣告で解決される⁴³。欧州連合は登録制度及び方式審査制度を採用しているため、欧州連合専利庁に出願される、登録される外観設計の件数は比較的多く、外観設計の所有者が登録外観設計権の取得及

⁴⁰ 筆者は2000年「専利法」改正の討論に参加していた。

⁴¹ 中国共産党中央、国務院「知的財産権強国建設要綱（2021～2035年）」第（四）部分を参照。

⁴² 2020年「専利法」の関連条文を参照。

⁴³ Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs, Title IV “Application for a Registered Community Design”.

び対応する保護の受けに便宜を図った。

外観設計権の保護に関して、中国の現行専利法の規定は欧州連合のやり方と類似する。具体的には、外観設計の創作者又は所有者は、国家知識産権局に属される専利局に外観設計を出願できる。専利局は、外観設計出願を受領してから、出願の外観設計が法律と公序良俗に違反するか否か、印刷品の模様、色彩又は両者の結合であって主に標識の役割を果たしているデザインに該当するか否か、及び出願書類が完全であるか否か、記入が正確であるか否か、外観設計の図面又は写真及び簡潔な文字説明を提出したか否かなどの方式審査を行う⁴⁴。前記方式審査を経て、拒絶の理由を発見しない場合、外観設計権を付与できる⁴⁵。このような方式審査の要求と手続きを明らかに仮制定されている「外観設計法」に盛り込み、登録手続きと称することができる。しかし、これによって取得した権利は、「外観設計専利権」ではなく、「外観設計権」と称すべきである。

第二、登録外観設計も保護し、無登録外観設計も保護する。米国の専利法の規定によると、方式審査と実体審査を受けた外観設計は、外観設計専利権による保護を受けられる。これに対応して、米国では「無登録外観設計」に対する保護がない。日本の意匠法によれば、特許庁による形式審査と実体審査を受けた意匠は、意匠権を取得することができるが、「無登録外観設計」の保護が及ばない。ただし、日本は1993年に「不正競争防止法」を再び制定し、2条1項3号を追加し、他人の商品の形態を模倣し、提供（販売、貸渡、展示及び輸出、輸入）する行為は、不正競争行為に該当するとした。このような規定について、いくつかの司法判決は「酷似的な模倣」または「酷似」という用語を使用した⁴⁶。日本の学術界と実務界において、英語の「dead copy」という用語を使用している。いわゆる「dead copy」とは、文字通り、特定の市場主体が他人の商品の形態を完全に模倣したことを指す。これは明らかに、一部の「無登録外観設計」に対して、不正競争を制止するための保護を提供している。

外観設計の保護に関して、欧州連合及びほとんどの欧州連合の加盟国は、登録外観設計だけではなく、無登録外観設計も保護している。例えば、欧州共同体の外観設計規則1条では、「共同体外観設計」には登録外観設計と無登録外観設計を含むと規定されている。また、外観設計規則11条によると、新規性及び独自性を有している外観設計が、無登録外観設計として、公開された日から起算して3年の保護を受けられる⁴⁷。また、欧州共同体の外観設計保護に関する指令16条によれば、本指令の規定は同盟国の無登録外観設計に対する保護及び関連権利に影響を与えない⁴⁸。これによって分かるように、欧州連合のレベルでも同盟国のレベルでも、無登録外観設計に対する保護がある。

欧州連合及びその加盟国のやり方を参照して、将来中国が専門的な「外観設計法」を制定するとき、無登録外観設計に一定程度の保護を与えることが考えられる。例えば、係る無登録外観設計は、新規性及び進歩性の要件を満たさなければならない、及び法律及び公序良俗などを違反しないなど。また、無登録外観設計は公開された日から起算して3年の保護を受けられる。さらに、無登録外観設計に対する保護は、不正競争を制止する一種の保護に相当する。この点について、日本の不正競争防止法における「dead copy」を制止する方法を参考できる。むろん、中国は米国のように無登録外観設計を保護しない

⁴⁴ 「専利法実施細則」44条を参照。

⁴⁵ 「専利法」40条を参照。

⁴⁶ 東京高判平成10.2.26.知的裁集30巻1号65頁「パンロングキーホルダー事件」、大阪地判平成16.11.9.判時1897号103頁「切削工具事件」参照。

⁴⁷ Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs, articles 1 and 11.

⁴⁸ Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, article 16.

ことを選択できる。

その他、登録外観設計の保護期間は、費用納付の方法により決定することができる。現在の専利保護の方法に従い、外観設計権の維持費用を毎年支払う場合、15年の保護期間を1回に指定できる。5年ごとに外観設計権の維持費用を支払う場合、最初の保護期間を5年間に指定し、その後2回に更新できて、最大15年間の保護期間を規定できる。

II. 中国のハーグ協定への加盟が外観設計保護に与える影響

中南財經政法大学 知識産権研究センター 曹 新明 教授

序言

「外観設計の国際登録に関するハーグ協定」(以下「ハーグ協定」という)は1925年11月6日に締結され、1928年6月1日から発効したことにより、標準化された工業品外観設計国際登録制度「ハーグ協定の枠組」¹及び工業品外観設計国際登録出願手続きを簡素化する「ハーグ連盟」が形成され、外観設計保護の地域調整と国際貿易紛争の解決に積極的な推進の効果を果たした。2020年12月末までに、「ハーグ協定」の加盟国の数は75カ国に達し、そのなかには米国、イギリス、EU、日本、ロシアなどが含まれ、基本的には世界のほとんどの主流経済体²が含まれている。ハーグ協定の行政管理は現在、世界知的所有権機関国際事務局(以下「国際事務局」という)が行っている。

中国は、ハーグ協定に加盟するための準備を進めている。周知のように、ここ10年以来、中国企業及び個人が毎年出願している外観設計の件数は世界一であり、中国企業と個人が外観設計について重視していることを浮き彫りにし、同時に中国がハーグ協定への加盟が外観設計保護にとって積極的な意味を持っていることを示している。2020年以来、中国の関係部門はすでにハーグ協定に加盟するための国内関連法律手続きをスタートさせ、関連準備を早期に完了するよう努力している³。また、日本の知的財産研究所が主催した2021年度中日知的財産保護包括協力推進事業も、中国のハーグ協定への加盟に関するいくつかの問題に関する研究に参加させていただき、大変光栄に思う。そこで、私は中国がハーグ協定への加盟が外観設計保護に与える影響をテーマとして検討を行った。

1. 内容と機能：ハーグ協定の概要

(1) ハーグ協定の基本内容

ハーグ協定は3つの異なる協定から構成され、各協定が体系を形成し、その締約国や機関に対して独立した効果を果たしている。①1934年ロンドン改正協定であるが、当該協定は1934年6月2日に採択され、1939年6月13日に発効し、現在のメンバーはエジプト、ドイツ、スペインなど12か国から構成

¹ 「外観設計の国際登録に関するハーグ協定」(Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs、以下「ハーグ協定」という)パリ条約の加盟国によって締結された特別な国際条約の1つであり、外観設計を保護する国際体系であるハーグ協定の枠組を構築し、商標の分野における「商標の国際登録に関するマドリッド協定」および発明特許の分野における「特許協力条約」(PCT)とともに、工業所有権における国際協力の体系を形成している。「<外観設計の国際登録に関するハーグ協定>への加盟に関するいくつかの思考」、https://www.sohu.com/a/476743593_221481、最終訪問日:2021年10月31日。

² 世界知的所有権機関「ハーグ協定」、https://wipo.int/zh/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=9、最終訪問日:2021年6月26日。

³ 中国外交部「中国の<ハーグ協定>への加盟に関連作業を積極的に推進している」

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1656425416980176477&wfr=spider&for=pc>、最終訪問日:2021年10月31日。

されている⁴。②1960年ハーグ改正協定であるが、当該協定は1960年11月28日に可決され、1984年8月1日に発効し、現在のメンバーはオランダ、ドイツ、フランス、イタリアなど34か国から構成されている⁵。③1999年ジュネーブ改正協定であるが、当該協定は1999年7月2日に可決され、2003年12月23日に発効し、現在のメンバーはロシア、カナダ、韓国、米国、イギリス、日本など66か国または政府間機関から構成されている⁶。中国は現在、この協定への加盟を積極的に準備している⁷。その理由は以下の通りである。①1999年ジュネーブ改正協定は最も広く適用され、米国、イギリス、カナダ、EU、日本、ロシア、韓国など世界の主流経済体がすべてこの改正協定に加盟している。②1999年ジュネーブ改正協定は最も柔軟に適用され、この改正協定は多くの特色規定を導入し、更にユーザーのニーズに符合し、外観設計保護制度の違いが大きいと、ロンドン改正協定やハーグ改正協定に加盟できない国に最大の融通を提供している⁸。

ハーグ協定の主な内容は、出願人が国際事務局に一回出願するだけで、ハーグ協定の各締約国の外観設計保護の標準化出願手続きを得ることができるということである。即ち、①出願人は締約国の国籍を有するかまたは締約国の領域に住所、常居所、真実で有効な工業上若しくは商業上の営業所を有する自然人または法人を含む。②出願の手続きは、国際事務局に提出する直接出願と、締約国主管局に提出して国際事務局に転送する間接出願の二種類がある。③出願書類について、一般的に英語、フランス語またはスペイン語のいずれかを使用して、出願人の名称、住所、電子メール、外観設計を使用した製品または外観設計を使用する予定の製品、出願書類に含まれる外観設計の数、指定締約国、公表の延期請求及び優先権要求を明記しなければならない。また、締約国の特殊な宣言に基づいて、個別出願書には、外観設計の設計者の身分、外観設計複写品またはその外観設計の特徴およびクレームを明記しなければならない。④出願審査について、国際事務局は出願書に対して形式審査のみを行い、外観設計の新規性などの実質的な要求を審査しない。⑤出願登録、公表及び秘密保持について、国際事務局は受け取ったコンプライアンス出願を国際登記簿に記載し、国際設計公報で公表する。公表する前に国際事務局は国際出願及び国際登録を秘密保持する。⑥出願却下について、締約国の外観設計保護に与える実体の条件に合致しない出願に対して、指定締約国の主管局は却下することができ、却下は規定の期限内に国際事務局に通知し、出願人に合理的な救済を与えなければならない。⑦登録の効力について、指定締約国において、国際登録の効力は締約国の法律によって直接付与された外観設計に等しい。⑧保護期間について、国際登録の最初の保護は5年であり、更新することができ、毎回5年の更新ができ、総保護期間が15年を下回ってはならない。

⁴ 世界知的所有権機関「1934年ロンドン改正協定」、
https://wipolex.wipo.int/zh/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=2 最終訪問日：2021年10月31日。

⁵ 世界知的所有権機関「1960年ハーグ改正協定」、
https://wipolex.wipo.int/zh/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=3 最終訪問日：2021年10月26日。

⁶ 世界知的所有権機関「1999年ジュネーブ改正協定」、
https://wipolex.wipo.int/zh/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=7 最終訪問日：2021年11月26日。

⁷ 特に明記されていない限り、以下では、1999年のジュネーブ改正協定に基づいて、中国の加盟による外観設計保護への影響を検討する。

⁸ 世界知的所有権機関編集長「世界知的所有権機関知識産権指南、政策、法律及び応用」知的財産権出版社 2012年版、233頁。

(2) ハーグ協定の主な機能

ハーグ協定の規定によると、当該協定加盟国の国民または条件に符合する自然人または法人は、その外観設計について同時に複数の当該協定の加盟国で保護を受ける必要がある場合、一回の国際寄託の方式⁹、すなわち一種の言語で1つの機関に寄託を申請し、一種の通貨で1回の費用を納付するだけで、各国でそれぞれ外観設計保護を出願するのと同じ効果を得ることができる¹⁰。国別に寄託、登録などの面倒な手続きを行ったり、登録料を国別に支払ったりする必要がない。

要するに、ハーグ協定は外観設計の国際保護において独特の効果を発揮している。即ち：①ハーグ協定は、各国が外観設計保護の国際協力を強化した産物と中核である。歴史発展の軌跡から見れば、産業革命以来、工業品外観設計は次第に重視されるようになった。フランスは1806年に「フランス工業品外観設計保護法」を公布し、世界初の工業品外観設計を保護する制度を確立した¹¹。その後、イギリスは1787年と1842年に「亜麻、綿布、プリント布と帆布印刷と設計法」と「工業品外観設計法」をそれぞれ制定し、米国は1842年、オーストラリアは1851年、ドイツは1876年、スペインは1884年、日本は1888年に工業品外観設計保護法をそれぞれ制定した。20世紀初頭には、一部の国が外観設計の保護に国際協力し、一度の登録で多くの国で保護されることができる制度を確立することを提案した。この背景の下でハーグ協定が成立した¹²。一方、各国における外観設計保護の立法の違いが大きいため、ハーグ協定は次々と修正・整備され、複数の併存改定協定が形成されている。これにより、外観設計の国際寄託への適用範囲を拡大するだけでなく、外観設計の国際寄託への適用の柔軟性を高め、各国の外観設計保護制度との調和関係を効果的に確立され、米国、イギリス、EU、日本、ロシアなど75の国や政府間機関が加盟し、世界の主流経済体の大部分をカバーしている。②ハーグ協定は、他の外観設計国際登録ルートよりも効率的である。現在、外国に外観設計保護を出願するには、パリ条約ルート¹³、ハーグ協定ルート、関連国への直接出願3つのルートが含まれている。外国外観設計保護の取得を望む出願人にとって、関連国に直接出願する場合は、保護を望むすべての国で同時に申請しなければならない。そうしないと、保護が付与されない。出願言語、出願手続き、出願フォーマット、保護要件、通貨の使用などが国によって異なるため、出願人に大きな負担をもたらす。パリ条約ルートとハーグ協定ルートは、出願人が外国に外観設計保護を出願する手続きを簡素化して、それによって出願人の対外出願を便利にした¹⁴。また、パリ条約ルートよりもハーグ協定ルートの方が効率的であるが、詳細は下表の通りである。

⁹ ここでの「寄託」は「登録」とほぼ同じ意味であるが、主に1999年のジュネーブ改正協定(The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)と1960年のハーグ改正協定(The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs)の用語の違いによるものである。

¹⁰ 許思奇、穆文徳編集主幹『関貿易総協定大典』2274頁(遼寧大学出版社、1995年)。

¹¹ 張鵬「外観設計単独立法論」知識産権2018年第6期45-54頁。

¹² 寧立志編集長『知識産権法〔第2版〕』477頁(武漢大学出版社、2011年)。

¹³ パリ条約の正式名称は、「工業所有権の保護に関するパリ条約」であり、1883年3月20日にパリで締結され、加盟国の工業所有権を他のすべての加盟国で保護することを目的としている。パリ条約には合計177か国の加盟国であり、中国は1984年12月19日にパリ条約に加盟し、1985年3月19日に中国で発効された。

¹⁴ 馬天旗編集長『国外及び中国香港・マカオ・台湾専利出願戦略』6頁(知的財産権出版社、2018年)。

パリ条約ルートとハーグ協定ルートの対比	
パリ条約ルート	ハーグ協定ルート
複数の提出局:各パリ条約加盟国の主管局	1つの提出局:世界知的所有権機関国際事務局
多種の言語:各パリ条約加盟国の公式言語	1つの言語:ハーグ協定の実施細則で認められている3つの公用語の1つでよい
複数通貨:各パリ条約加盟国の通貨	1つの通貨:スイス通貨
数回登録:まずパリ条約の加盟国に登録を出願し、その後、対象国に登録を出願し、対象国の通常な審査手続きを受ける	1回登録:ハーグ登録の効力は、指定締約国が国内法で直接付与した保護に等しい
数回の更新:各パリ条約加盟国の主管局に出願する	1回の更新:世界知的所有権機関国際局に提出する
数回の改正:各パリ条約加盟国の主管局の要求に従う	1回の改正:世界知的所有権機関国際局の要求に従う
出願する際に外国の代理が必要	却下される際にのみ外国の代理が必要

2. 中国の外観設計制度とハーグ協定の対比

(1) ハーグ協定への加盟に備えて中国の専利法を改正

中国における外観設計についての保護は、1984年に専利法が可決されてから始まった。中国は専利法モデルを採用して工業品の外観設計を保護している¹⁵。ただし、審査制度において、実質的な審査が必要である発明特許と異なり、基本的に登録制に等しい。2020年から、中国はハーグ協定に加盟する準備作業を正式に開始した。最も明確な作業は、中国が2020年10月17日に可決された専利法の改正で、外観設計制度に対して以下の3つ改正を行った。

(i) 部分外観設計の保護の追加

中国の旧専利法は、部分外観設計に対する保護を排除していないが、旧専利審査指南は部分外観設計の出願を審査範囲外に明確に排除しているため、部分外観設計が中国で保護されず、国内の工業品の外観設計者の革新意欲を著しく挫いている。これに対し、ハーグ協定は外観設計の保護範囲を明確に限定していなかった¹⁶。しかしながら、ハーグ協定の加盟国、例えば日本、韓国、フランス、EU、米国などの国や機関は、立法において部分外観設計の保護に関する規定を設けている。中国企業が外国に出願した外観設計保護件数が年々増加していることに鑑み、中国が部分外観設計保護の規定を付け加えることは、

¹⁵ 外観設計の保護モデルは主に3種類ある：(1) 英、法などの国に代表される著作権法と専門法の並行モデル、(2) 米国に代表される特許法を主とする多法並立モデル；(3) ドイツ、日本、EUに代表される専門法モデル。彭学龍、趙小東「外観設計保護と立法モデルの比較及び中国への啓示」知識産権2007年第6期74-79頁を参照。

¹⁶ 張鵬、徐曉雁『外観設計制度原理と実務』8-9頁（知的財産権出版社、2015年）。

ハーグ連盟の諸国との外観設計保護における交流と協力を展開することに役立つだけでなく、中国企業の外観設計能力と国際市場競争力の強化にも有利である¹⁷。従って、旧専利法2条4項を「外観設計とは、製品の全体又は一部の形状、模様又はその組み合わせ並びに色彩と形状、模様の組み合わせに対して行われる、優れた美観に富み、且つ工業上の応用に適した新たなデザインを指す」と改正し、中国の専利法による部分外観設計に対する保護を明確にした。

(ii) 外観設計出願の国内優先権の付与

中国の旧専利法の国内優先権に関する規定は、発明と実用新案のみ適用され、外観設計には適用されない。外観設計の国内優先権に関する規定がないため、中国がハーグ協定に加盟すると、国内外の出願人と国内外の出願ルートの権利が異なるなどの矛盾が生じる。即ち、ハーグ協定が国内優先権を規定しているため、外国又は中国の出願人がハーグ協定を通じて中国に出願した外観設計出願は、ハーグ協定6条の国内優先権に関する規定により、中国国内で外観設計出願の優先権保護を受けることができる。中国国内の出願人が旧専利法の規定により、出願した外観設計の出願では、国内優先権の保護を受けることができない¹⁸。この矛盾を緩和するため、中国の改正専利法29条では外観設計の国内優先権を追加し、中国専利法における外観設計の優先権保護をハーグ協定の要求と一致させ、国内外の出願人の権利が対等でない障害を排除した。

(iii) 外観設計権の保護期間の延長

1999年ジュネーブ改正協定の17条によれば、「①国際登録は5年にわたって行わなければならない。所定の手続に従い、所定の手数料を支払うことを条件として、更に五年の期間更新することができる。②指定締約国における保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、国際登録の日から起算して15年とする。③指定締約国の法令に基づいて保護が付与されている外観設計について15年を超える保護の存続期間を当該指定締約国の法令に定めている場合には、保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、当該指定締約国の法令に定める期間と同一とする」と規定している。中国の旧専利法42条によれば、「出願日から計算し、外観設計専利権の期限は10年とする」と規定されているが、1999年にジュネーブ改正協定で定めされた外観設計の最低保護期限の要件を満たすことができない。ハーグ協定の規定と一致するため、中国の改正専利法42条により、「出願日から計算し、外観設計権の期限を15年とする」という新しい規定を設けた。

(2) 現行専利法とハーグ協定の違い

2020年11月17日の改正を経て、2021年6月1日から発効した中国の専利法は、ハーグ協定と対比し、すでに相当程度高いレベルで近付けているが、いくつかの差異がある。主に以下の通りに表現されている。

¹⁷ 曹新明「中国における部分外観設計保護の増加についての研究」知識産権2018年第4期3-10頁。

¹⁸ 李文琳「中国における外観設計自国優先権制度の設立に対する検討」中国発明と専利2013年第11期18-21頁。

(i) 登録制度について

ハーグ協定が採用した外観設計登録制度は、中国が採用した外観設計権制度と本質的な違いはないが、登録審査においていくつかの差異がある。即ち、ハーグ協定（ジュネーブ改正協定）10条の規定によれば、「国際事務局は、国際出願を受理した後直ちに、又は8条の規定に従って補正をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに、国際出願の対象である外観設計を登録する」と規定している。しかしながら、中国の2010年の専利法実施細則44条に規定に基づき¹⁹、専利法は外観設計出願に対する初歩的な審査を要求し、ハーグ協定10条の規定と同様に、規定された書類とその他の必要書類及びこれらの書類が規定のフォーマットに合致するかどうかについて審査する必要があるほか、また、外観設計出願が専利法5条、25条1項6号等で規定する外観設計を付与できない場合に明らかに違反するかどうかを審査する必要がある。

(ii) 出願内容について

出願内容について、ハーグ協定は中国の専利法と顕著な違いがある。ハーグ協定（ジュネーブ改正協定）5条の規定によれば、「国際出願については、英語、フランス語またはスペイン語の1つの所定の言語で作成し、次のものを含み、又は添付する。①この改正協定に基づく国際登録の請求、②出願人に関する所定の事項、③国際出願の対象である外観設計の一の複製物又は出願人の選択による2以上の異なる複製物の写し（所定の方法により提出されるもの）の所定の部数、④外観設計を構成する一若しくは二以上の製品又は外観設計が使用されることとなる一若しくは二以上の製品の所定の表示、⑤指定締約国の表示、⑥所定の手数料、⑦その他の所定の事項」と規定している。一方で、上記内容以外に、中国改正専利法の27条によれば、外観設計を出願する場合、中国語で出願書類を作成し、当該外観設計の図面又は写真、及び当該外観設計の簡単な説明等の書類を提出しなければならない。

(iii) 単一性の要件について

ハーグ協定（ジュネーブ改正協定）5条4項の規定によれば、1つの国際出願に、2以上の外観設計を含めることができる。また、ハーグ協定に関する指南によれば、単一性の要件は、当該出願が指定した締約国が宣言しても、国際出願に最大100件の外観設計を含む出願人の権利に影響を与えない。ただし、中国の改正専利法31条によれば、「①1件の発明又は実用新案の専利出願は、1つの発明又は出願実用新案に限られていなければならない。②同一製品における2つ以上の類似外観設計、あるいは同一種類で且つセットで販売又は使用する製品の2つ以上の外観設計は、一件の出願として提出することができる」と規定している。また、2010年中国の専利法実施細則35条に規定によれば²⁰、「①同一製品における複数の類似外観設計を1件の出願として提出する場合、当該製品におけるほかの設計は簡単な説明で指定された基本設計と類似しなければならない。②一件の外観設計出願における類似外観設計は10を超えてはならない」と規定している。

¹⁹ 改正専利法が発効したばかりで、相応の専利法実施細則が制定されていないため、具体的な対応規定を提供できず、また改正専利法は外観設計出願の審査、発効に対して新しい規範を作っていないため、ここでは2010年の専利法実施細則44条に規定された経験を用いた。

²⁰ 改正専利法が発効したばかりで、相応の専利法実施細則が制定されていないため、具体的な対応規定を提供できず、また改正専利法は外観設計出願の単一性の要件に対して新しい規範を作っていないため、ここでは2010年の専利法実施細則35条に規定された経験を用いた。

(iv) 保護期限について

改正専利法とハーグ協定は、いずれも外観設計保護の基準期間を15年と規定しているが、前者は1回の登録で外観設計に15年の保護を付与するのに対し、後者は5年を最初の期間とし、更新制度を補完とし、外観設計の保護を15年以上にする。ただし、実際には、出願人が更新しない場合、外観設計の保護も15年以下となる。

(v) その他の注意すべき違いについて

ハーグ協定は、出願人が外国での外観設計の保護を受ける1つのツールにすぎないため、外観設計の登録と審査はそれぞれの国際局と指定締約国の主管局が協力して完成する。したがって、上記のハーグ協定との規範の格差に加え、中国の改正専利法は審査制度においてもハーグ連盟国と顕著な差がある。一方、中国の専利法の規定によると、外観設計の出願登録について、審査手続において、審査官は出願書類の形式上の欠陥と明らかな実質的な欠陥のみ審査する必要がある。他方で、ハーグ連盟国の専利法または外観設計専門法によると、外観設計審査の手続きは3つの異なるタイプに分けることができる。①米国、日本に代表される実質審査制度は、出願書類に形式上の欠陥がないかどうかを審査するだけでなく、外観設計に新規性や非自明性などがあるかどうかを審査する。②韓国に代表される並列審査制度は、出願の種類によって異なる審査方式を採用する一実質審査と無審査であり、両者の外観設計権の効力が同じである。③EUに代表される登録制度は、検索を行わないだけでなく、客体、出願書類、図面などの審査基準が他国よりも低い²¹。

3. ハーグ協定への加盟が中国の外観設計制度に与えるプラス影響について

ハーグ協定の主旨は、ハーグ連盟加盟国の外観設計保護制度を調整させ、1つの国際登録によって、同時に指定国において外観設計保護を得ることができることを実現させる。これにより、加盟国の国民が他の加盟国に外観設計登録出願を行う際の多くの便利さを与えるだけでなく、加盟国の外観設計制度の発展と製品輸出戦略の実施にも多くのチャンスをもたらす。ハーグ協定への加盟は中国の外観設計保護に以下のメリットをもたらす。

(1) ハーグ協定の枠組を通じて外観設計保護を出願することで手続きを簡便にすることができる

ハーグ協定ルートは、関連国に直接出願したり、パリ条約を通じて外国の外観設計保護を出願したりするのと比べて、中国国民は最小限の手続きで複数の国の外観設計保護を取得、維持、変更することができる。具体的には、①出願の提出について、出願人は保護を求める締約国の主管局ごとに国家登録出願や更新出願を提出する必要はなく、国際事務局や加盟国の主管局に一度に提出するだけでよく、各国の手続きの違いによる様々な不便を避けることができる。②出願言語について、出願人が加盟国の国内法で要求された言語に必要な書類を提出する必要はなく、ハーグ協定実施細則6条に規定された英語、フランス語、スペイン語のいずれかで出願書類を提出すればよく、各国の言葉が通じないことによる多くの翻訳の苦境を避けることができる。③出願通貨について、出願人は各国の法定通貨で出願料や更新

²¹ 郭雯『専利審査研究〔第9集〕』4-5頁（知的財産権出版社、2018年）。

料を納付する必要がなく、スイス通貨を使用するだけでよい。出願人の煩雑な通貨両替の手続きを避けることができる。④費用の納付について、出願人は各国の主管局に直接出願料または更新料を納付する必要がなく、国際事務局に一度に納付すればよい。その後、国際事務局が毎年に出願人の納付費用の一部をハーグ協定の締約国の主管局に分配し、出願者が複数回納付する負担を避けることができる。⑤出願審査について、個別の国または地域の法律規定以外、国際登録は主管局の承認を得て発効する又は外観設計が新規性または非自明性について審査された後発効する場合、締約国の主管局はハーグ協定の審査登録出願に対していかなる具体的な任務もない。⑥後続の管理について、出願人は国際事務局に相応の出願を提出するだけで、指定締約国で外観設計所有権、使用製品、出願人の住所、または保護期間の更新などを変更することができる。

（２）ハーグ協定の枠組を通じて外観設計保護を出願することで費用を節約することができる

ハーグ協定を通じて、出願人は外観設計登録の費用を節約することができる。その表現は以下の通りである。①ハーグ協定は、出願人に不要な登録を省かせてくれる。ハーグ協定は、外観設計国際登録に対して公開延期を規定し、1999年のジュネーブ改正協定によると、延期の最長期間は出願日から30か月、または出願の優先権日から30か月である。これにより、出願人は国際事務局に出願を提出した後、2年半にわたって当該出願が指定締約国の製品輸出計画及び相応の経済見通しを十分に考察でき、そして、その出願を実際に指定締約国主管局に提出して国内登録審査を行うかどうかを決定し、必要でない登録による資源の浪費を避けることができる。②ハーグ協定は、出願人に出願支出を減らすことができる。ハーグ協定を通じて、出願人が支払わなければならない費用には、基本料、公表料、指定料、翻訳料、両替料などが含まれる。1つの国際事務局に出願し、1つの言語と通貨を使用し、一度料金を納付し、一度公表すれば指定締約国で有効になる。そのため、パリ条約ルートより、ハーグ協定ルートによる登録料は大幅に引き下げることができる。（詳細は下の表のとおりである）²²。

ハーグ協定ルートとパリ条約ルートの出願費用の対比		
	単一出願費用	複数出願費用
ハーグ協定ルート	RMB15911 元	RMB42947 元
パリ条約ルート	RMB63901 元	RMB145993 元
費用を節約する割合	75.10%	70.58%

（３）ハーグ協定の枠組を通じて取得した外観設計権の保護を延長することができる

ハーグ協定は、外観設計が指定締約国の総保護期間を延長しただけでなく、更新規定も設けられ、外観設計により柔軟で変化の多い保護を与えた。具体的には、①ハーグ協定（ジュネーブ改正協定）17条3項の規定によれば、「各指定締約国が外観設計に提供する保護は、国際登録日から15年であり、指定締約国の法律がその規定に従って保護する工業品の外観設計に対する保護期間が15年を超えた場合、国際登録が更新されている限り、保護期間は当該締約国の法律に規定されているものと同じである」と

²² 王琳、孫磊「中国がハーグ協定への加盟が企業にもたらすチャンスと挑戦」中国の発明と専利 2013 年第 11 期 46-48 頁。

規定されている。これは、中国の旧専利法が与えた 10 年間の外観設計保護期限より、出願人の権利が延長され、客観的により多くの利益をもたらすことができることを意味し、ある程度で発明の動機づけになる²³。②ハーグ協定（ジュネーブ改正協定）17 条 1-2 項の規定によれば、「国際登録は 5 年間で行われ、満期になると規定の手続きに従って規定の費用を納付し、さらに 5 年間で更新することができる」。これにより、出願人は指定締約国の市場価値を自由に測定することができ、状況に応じて保護の更新が必要かどうかを決定することができ、硬直化した一度に 15 年間の保護期限を与えるよりも、出願人の実際の利益に合致する。

（４）中国のハーグ協定への加盟は対外貿易の促進に有利

ハーグ協定への加盟には、中国の輸出戦略の転換を促進するだけでなく、中国の対外貿易の安定した向上を促進することができる。その原因は以下の通りである。①ハーグ協定への加盟は、「中国の智造」が海外に進出しやすくなる。まず、中国がハーグ協定への加盟には先天的な内在的優位性がある。近年の統計によると、中国大陸企業が米国、EU、日本、韓国の 4 大経済体に提出した外観設計の出願数だけで、同期の国際事務局が受理した外観設計の出願数の総和にほぼ相当する。次に、ハーグ協定ルート of 簡便な手続きと安価なコストにより、中国の外観設計を外国で法律保護を受けやすくし、「中国製造」から「中国智造」への対外貿易転換戦略の実施に合わせただけでなく、従来の中国の外観設計が外国で登録を得ることができないため、簡単に他人に模倣や盗用され、中国企業が外国市場で競争力を失う苦境も逆転させた²⁴。②ハーグ協定への加盟は、「外国智造」の導入を激励することができる。ハーグ協定ルートの簡便な手続きと安価なコストを通じて、ハーグ協定の他の締約国の製造業者と貿易業者も中国における外観設計の法律保護を容易に得ることができるため、彼らはその知的な外観設計製品を中国に輸出したくなる。これは中国の貿易の成長を刺激するだけでなく、新しい工業と商業活動の増加も刺激し、それによって中国の対外貿易の繁栄と発展を促進する²⁵。

（５）中国のハーグ協定への加盟は制度整備に有利

ハーグ協定への加盟は、国外の外観設計制度に対する中国の理論研究を効果的に激励するだけでなく、中国とハーグ連盟加盟国の外観設計保護制度の融合を効果的に促進し、中国の外観設計立法の専門化発展を促進することができる。その原因は以下のとおりである。①ハーグ協定に加盟するために、中国は体系的で厳格な規範調和体系を確立する必要がある。これにより、人々がハーグ協定及びハーグ連盟加盟国の外観設計外観設計制度に対する理論研究を行う濃厚な興味を引き起こし、特にハーグ連盟加盟国の外観設計制度に関わる外観設計の概念、保護条件、保護期限、優先権、出願書類などの基本立法の範疇を特に重視することを引き起こす。②ハーグ協定は、ハーグ連盟加盟国の外観設計立法を効果的に調整し、外観設計の国際登録をより便利かつ効率的にしている、しかしながら、ハーグ連盟加盟国の法律は外観設計出願手続きと形式上の要求に関する規定に顕著な違いがある。例えば、「ハーグ協定」（ジュネーブ改正協定）において、出願日に必要な出願書類の取得、猶予期間、延期発表などは強制事項では

²³ 姚文静：「中国が〈海牙協定〉に加盟するチャンスと挑戦」、「卷宗」2015 年第 5 期、第 302-303 ページ。

²⁴ 潘婷：「中国製造 2025—中国製造から中国智造」、「時代金融」2016 年第 21 期、第 8-9 ページ。

²⁵ 陳昌柏編著：「国際知的財産権貿易」、東南大学出版社 1994 年版、第 112 ページ。

ないため、外観設計の国際出願は依然として各国の不統一な基準や要求に直面し、却下されるリスクさえある。そのため、ハーグ協定の欠陥を補い、ハーグ連盟加盟国の外観設計制度における立法の違いを減らすため、世界知的所有権機関の枠組みの下で、世界各国は外観設計出願の内容、延期発表、優先権、出願代理、新規性、猶予期間などを統一的に規定するため、外観設計法条約の制定と積極的な協議を進めている²⁶。同時に、中国で独立した外観設計保護法を制定するプロセスと研究をさらに促進した。

4. ハーグ協定への加盟が中国の外観設計制度に与えるマイナス影響について

ハーグ協定への加盟は中国に多くのメリットをもたらすに違いない、ただし、ただより高いものはない。すなわち、ハーグ協定に加盟することは、中国がハーグ協定の枠組とドッキングする過程において、より深く改革開放を行わなければならないことを意味し、これは必ず一連の対価又は問題を伴うに違いない。

(1) 中国のハーグ協定の枠組への加盟が直面する言語問題

ハーグ協定に規定されている公式言語には中国語がない。①世界知的所有権機関の公式サイトによると、ハーグ協定の条約文書と関連通知が発表した法定言語は英語とフランス語だけである²⁷。②ハーグ協定実施細則（ジュネーブ改正協定）6条の規定によると、いかなる国際出願も英語、フランス語又はスペイン語を使用しなければならない。国際登録簿に登録しても、公報に国際登録を公表しても、本実施細則に従ってその国際登録に関するデータを登録し、公表しても、英語、フランス語又はスペイン語を使用しなければならない。国際出願または国際登録に関する通信は、英語、フランス語又はスペイン語を使用しなければならない。本条2項に従って登録と公表に必要な翻訳作業はすべて国際事務局が担当し、出願人は国際出願に国際出願における依然として主要な内容に対する提案訳文を添付することができる。国際事務局がこの提案の翻訳文が不正確であると判断した場合、国際事務局が修正し、出願人を招待日から1か月以内に提案の修正について意見を提出するよう事前に招待しなければならない。これは、中国がハーグ協定に加盟するには、言語に対する要求を受動的に受け入れなければならないことを意味し、中国がハーグ協定の枠組において認知の苦境と時間のひらきに陥ることを意味している。即ち、①ハーグ協定の条約規定と関連通知が発表した法定言語は英語とフランス語だけであるため、新しい改革や動態が発生すると、他のハーグ協定の加盟国、特にイギリス、アメリカ、EUなどの国と比べて、短期間で中国が安定して、通用する認可された中国語訳本を得ることは難しい。テキスト翻訳の苦境と認識する時間のひらきが避けられない。②国際登録や登録簿データの発表用語はいずれも英語、フランス語、スペイン語であるため、その訳文も国際事務局により決定され、中国の国際登録は言語交流に多くの時間と金銭コストを投入することが避けられない。

²⁶ 国家知識産権局専利局審査業務管理部機関編纂：「国際特許縦覧」、知的財産権出版社 2017 年版、第 269-277 ページ。

²⁷ 世界知的所有権機関：「外観設計の国際登録に関するハーグ協定」

<https://www.wipo.int/treaties/zh/registration/hague/>、最終訪問日：2021 年 7 月 4 日。

(2) 中国のハーグ協定の枠組への加盟が直面する競争問題

ハーグ協定への加盟は諸刃の剣であり、「中国智造」の海外進出を奨励するだけでなく、「外国智造」の流入を奨励することにもなる。世界知的所有権機関が発表した「2020年グローバルイノベーション指数報告」によると、中国社会の全体的なイノベーションレベルは急速に発展する勢いがあり、2年連続で世界14位となり、中の上レベルの所得国のグループでは1位となっている。ただ、中国と先進国のイノベーションには依然として大きな差があることは否定できない²⁸。中米を例として、「イノベーション競争力の面では、中国の優位性は主に市場規模、汎用インフラ、知識技能型従業員、知識成果の産出数などの面に現れているが、劣勢はビジネス環境、情報通信インフラ、中小企業に対する金融支援、融合イノベーション、高品質イノベーションなど明確に表現されている」²⁹。ハーグ連盟加盟国とのイノベーション競争力における顕著な差は、中国の工業品外観設計に巨大な市場競争圧力をもたらす可能性がある。①EU、英米などのハーグ連盟加盟国は、工業品の外観設計のイノベーション力において中国より著しく高いため、その製品が大量に国内に輸入されれば、国内企業、特に一部の中小企業に巨大な競争圧力をもたらし、国内企業の生存空間を低下させることになる。②「外国智造」の継続的な輸入に伴い、イノベーション力の競争優位性により、外国企業は良質な国内伝統文化資源をより多くプリエンブトし、中国の特質要素を含む外観設計製品をより多く設計する可能性がある。これにより、国内企業の製品の市場空間だけでなく、国内企業の設計の文化空間も圧縮される。

(3) 中国のハーグ協定の枠組への加盟が直面する登録出願審査問題

中国の市場規模から見ると、ハーグ協定への加盟は、中国国家知識産権局の外観設計審査にこれまでにない挑戦をもたらす可能性がある。その原因は主に以下の通りである。①ハーグ協定に加盟する前に、出願が不便であるため、外観設計の国外出願総量は国内出願総量よりはるかに少ない。2019年5月26日に国家知識産権局が発表した「外観設計体系中国統計データと趨勢報告」によると、2018年度の中国外観設計出願総量は70.9万件であり、その中には、国内出願の総件数は68.9万件であり、国外からの出願総件数は2万件にすぎない³⁰。しかしながら、ハーグ協定に加盟した後、手続きが便利でコストが安くなるため、中国に大量の海外の外観設計出願が殺到することが必至である。②中国の外観設計の審査周期はハーグ協定の要求と一定の差があり、特別宣言を行う必要がある。研究によれば、中国の外観設計は初歩的な審査制度を実行しているため、出願時間を順にして、順番待ち審査を行っており、一般的に1件の外観設計出願は出願から登録手続きの通知書を受領までの審査周期は8か月である。出願人が各種登録手続きを速やかに完了してから10-12か月目に、外観設計証明書を取得でき、外観設計権の保護を享有することができる³¹。しかしながら、ハーグ協定実施細則（ジュネーブ改正協定）18条の規定によれば、指定締約国の審査局が国際登録の効力を却下する通知を発行する規定の期限は国際登録を

²⁸ 世界知的所有権機関『2020年グローバルイノベーション指数報告』https://www.sohu.com/a/438476032_100176301、最終訪問日:2021年7月12日。

²⁹ 譚璐「世界イノベーション指標体系に基づく中米イノベーション能力格差比較」中国経済貿易導刊（中）2018年第35期22-23頁。

³⁰ 国家知識産権局「外観設計体系中国統計データと趨勢」<http://www.199it.com/archives/897343.html>、最終訪問日:2021年7月4日。

³¹ 鮑黎黎「外観設計保護制度と中国経済発展の適応」知的財産権2006年第4期78-80頁。

公布した日から6か月以内でなければならず、また、指定締約国局が総幹事に声明の形式で通知することにより、上記6カ月の期限を12カ月に変更することができる。

（４）中国のハーグ体系への加盟が直面する訴訟問題

ハーグ協定を通じて、大量の外国工業品の外観設計がより便利に中国に流入できるようになり、国内で新たな訴訟の危機を引き起こす可能性がある。主に以下の通りに表れると考えられる。①大量の国外外観設計の殺到は、国内企業にこれまでにない訴訟リスクを負わせるおそれがある。一方、コストなどの他の要素を考慮すると、現在、中国における国外の工業品の外観設計登録の出願件数は実際には際立っておらず、中国がハーグ協定に加盟すれば、その便利な手続きと安いコスト及び中国の外観設計出願に実質的な審査要求をしていないため、より多くの国外出願が殺到することを激励させ、国内企業が起訴されるリスクを高まるであろう。他方で、中国ブランドが海外で勝訴した事例は件数が多く知られているが、海外企業が起こした専利権侵害訴訟への対応能力には、国内企業が劣勢にある事実もあり、国内では華為や中興などの少数のブランドだけが海外からの専利訴訟に対応できる³²。②国外工業品外観設計の大量の殺到は、国内法院が審理しなければならない涉外訴訟事件の数をさらに増加させる可能性がある。統計データによれば、2014年に北京知識産権法院が設立して以来、北京知識財産権法院が受理した涉外（香港・マカオ・台湾地区を除く）知的財産権事件は1万3736件であり、受理件数全体の21.1%を占め、結審した件数は1万755件であり、結審件数の20.7%を占めている。全体から見ると、涉外事件の結審した件数は年々増加傾向にあり、涉外事件の75%は外国当事者から提起されている³³。これにより、より大量の国外工業品の外観設計登録が中国に殺到するにつれて、中国の法院が受理する涉外知的財産権事件がさらに増加することが予想でき、法院の審理に少なからぬ挑戦をもたらすに違いない。

（５）中国のハーグ協定の枠組への加盟が直面する制度問題

中国の改正専利法による外観設計に対する保護とハーグ協定の国際条約による保護には依然として少なからぬ差がある。そのため、ハーグ協定に加盟した後、中国は国情に基づいていくつかの特別な声明と法律の整備を行う必要がある。具体的には、①改正専利法とハーグ協定には調和できない規定が存在しており、これは主に出願内容、単一性の要件、却下期限などに現れている。ハーグ協定の規定によると、加盟国は上記のいくつかの事項で例外的な選択をすることが許されている。しかし、加盟国は自主的に国際事務局に特別宣言を行う必要があるため、加盟国は相応の評価職責と声明の結果を負わなければならない。②改正専利法が外観設計に提供する専利保護とハーグ協定とその加盟国の立法が外観設計に提供する専門的な保護は体系的にも顕著な差があり、中国は制度的に劣勢にあり、さらなる外観設計法律の構築が必要であろう。例えば、アメリカ、日本など、外観設計に対して専門的な立法を行った国は、国際登録に対してより厳しい実質審査制度を採用しているため、中国企業がこれらの国で国際登録を取得することが難しくなっている。同時に、中国の外観設計立法は専利法に分散しているため、保

³² 孫磊、飛竹玲「企業専利戦略に基づく中国のハーグ協定への加盟に対する対応戦略研究」中国発明と専利 2014年第9期 92-95頁。

³³ 王斌「北京知識財産権法院における涉外事件の75%は外国当事者から提起する」
https://www.sohu.com/a/421006396_162758、最終訪問日：2021年7月5日。

護の制限がより少なく、これらの国の競争企業が中国で国際登録を獲得しやすくさせる。また、中国の専利法が登録外観設計のみ保護していることに対し、EU、韓国などの国は外観設計に対して専門的な立法を行い、登録外観設計に保護を提供するほか、未登録外観設計も保護を与えているため、外国出願が中国で国際登録を取得しやすくなり、中国の未登録外観設計の関連権益を害する。

5. 複数の選択：中国がハーグ協定に加盟する対応案について

中国の対外貿易戦略が「中国製造」から「中国智造」への転換に伴い、中国のハーグ協定への加盟はすでに必然的な歴史的趨勢となっている。そのため、ハーグ協定の優位性を発揮し、それに伴う挑戦を攻略することは、中国が将来負わなければならない並大抵でない任務である。筆者は、ハーグ協定に加盟した後、中国が以下の指導と規範を並行する対策を積極的に取って、その悪影響を軽減しなければならないと考えている。

(1) 外交ルートはハーグ協定がもたらした問題を解決する政治的選択

ハーグ協定に加盟した後、中国はこのような態度を取らなければならない。中国がハーグ協定に加盟するのは、ただその規範体系を受動的に受け入れるだけではない。中国は、自国のニーズに応じて関連分野の改革を積極的に推進しなければならず、またこれがハーグ連盟内で極めて大きな実行可能性を持っている。ハーグ協定における公式言語の調整可能性を例として、①客観的には、ハーグ協定の公式用語は調整不可能なものではなく、加盟国のニーズに応じて追加されている。2002年のハーグ協定実施細則7条の規定によると、1934年のロンドン改正協定の公式用語はフランス語のみであったが、1960年のハーグ改正協定の公式用語はフランス語と英語となった。さらに、最新の2021年のハーグ協定1999年テキストと1960年テキストの共同実施細則6条の規定によると、1960年ハーグ改正協定でも1999年ジュネーブ改正協定でも、公式用語は英語、フランス語、スペイン語の3種類である。②手続きについて、ハーグ協定は実施細則の制定と改正に対してすでに詳細な規程を作り出しており、加盟国が必要とする可能性のある改正に操作可能な空間を提供している。具体的には、実施細則のいくつかの規定の修正について、1999年ジュネーブ改正協定24条2項は以下のように規定した。すなわち、実施細則は実施細則のいくつかの規定が一致した同意を得るか、または5分の4の多数でしか修正できないことを規定することができる。これに鑑み、ハーグ協定の公式用語に中国語が含まれていないことによって中国にもたらされる可能性のある多くの不便を解消するために、ハーグ協定に加盟した後に、中国はハーグ協定に規定された修正手続きを積極的に利用し、ハーグ協定の枠組における中国語の公式化を推進しなければならない。

(2) 企業の渉外協定はハーグ協定による問題を解決する有効な方法

ハーグ協定に加盟後、外国工業製品の外観設計が中国に殺到し、国内企業に競争圧力を与える。これは中国にとって競争相手から学び、国内企業の製品の革新競争力を高めるチャンスでもある。その骨子は国家が十分な政策指導を行うことにある。すなわち、ハーグ協定への加盟による競争圧力を革新の原動力に転換するために、国内企業自らが革新能力を高めると同時に、国は積極的にハーグ登録ルートを

効率的に使用し、市場競争力がある外観設計製品をハーグ連盟加盟国の市場に輸出するよう誘導する各種措置を講じなければならない。これらの具体的な措置は、以下が含まれるが、これらに限定されない。

①企業の自主的な革新能力を高めるために、国は関連部門の政策整理、メカニズムのイノベーションと体制の整備をさらに強化させることを推進し、企業、大学、科学研究機関及び個人のためにより多くの相互疎通、交流の産学研協力プラットフォームを提供し、中国の既存の科学教育資源と人材資源を現実的な生産力と競争力に転化させることを加速させなければならない。②国内企業が外観設計ハーグ国際登録ルートに対する理解と利用を増進するために、国は中国がハーグ協定に加盟する状況を大々的に宣伝し、国内企業に外観設計ハーグ国際登録の各種優勢を熟知させるだけでなく、ハーグ国際登録の各種優勢を上手に運用させなければならない。③企業の自主革新の成果を効率的なハーグ国際登録を取得できるようにするために、国はまた、ハーグ国際登録に精通する国内の代理産業のシステム配置を積極的に指導及び改善すべきであり、国内の出願人がハーグ国際登録の却下を受けた場合に専門的で迅速な代理回答サービスを提供する。

（３）政策法規はハーグ協定の問題を解決するための基本的な対応

ハーグ協定に加盟した後、中国に進出した外国工業品の外観設計の出願総量は大幅に増加するだけでなく、ハーグ協定は指定締約国主管局が外国工業品の外観設計出願を審査することに対しても厳格な時間制限を与えており、これは中国の外観設計審査部門の業務に厳しい挑戦を与えている。ハーグ出願に対する良質かつ効率的な審査を実現するために、筆者は行政において以下の措置をとるべきだと考えている。①専門チームを設立し、専門訓練を行い、審査員の審査能力を全面的に向上させる。優秀な専門チームはハーグ出願に対して良質で効率的な審査を行う基礎であるため、チーム構築において、国家外観設計審査部門は、ハーグ出願審査のための言語に精通し、法規とプロセスを熟知する専門化チームを設立し、審査業務の育成訓練を強化し、審査員の審査能力を絶えず向上させなければならない。また、バックアップ人材の育成を続け、「管理+プロジェクト」の管理構想を採用し、異なるレベルの人材を育成しなければならない。②審査管理を強化し、審査の質を絶えず向上させ、国内の文化資源及び外観設計資源の保護を重視する。すなわち、国家外観設計審査部門は外国工業品の外観設計が中国に進出する最初の防御線であり、その責任について、外国工業品の外観設計ハーグ出願に対する審査を整備し、国外の本当に良質な革新的な外観設計を選別して中国市場に入れ、国内企業の革新能力の向上を刺激するだけでなく、本土の文化資源、外観設計資源の保護活動にも力を入れなければならない。中国の伝統文化資源及び外観設計資源が外国企業に不法に盗まれたり、抜け駆けされたりしないようにする必要がある。

（４）司法裁判はハーグ協定の可能な衝突を解決するために必要なルート

ハーグ協定に加盟した後、大量の外国工業品の外観設計が手軽に中国に入り込むことにより、国内企業にこれまでにない訴訟負担を負わせるだけでなく、国内の法院が審理しなければならない涉外外観設計の事件の数もさらに増加することになる。ハーグ協定への加盟が中国に与える司法上のプレッシャーを克服するために、筆者は中国が以下の対策をとるべきであると考えている。①企業の積極的な涉外訴訟対応メカニズムの確立、健全化を推進し、国内企業の涉外訴訟対応能力を向上させる。具体的には、

ハーグ協定に加盟する背景の下で、知的財産権訴訟は単純な法律問題ではなく、多国籍企業が中国市場に進出して市場競争を行い、競争相手を押さえる常態的で強力な武器であると認識しなければならない。そのため、国内企業、特にこれまで国内市場に専念してきた企業は、積極的に渉外訴訟に対応するメカニズムを確立または健全化し、内部には専門化を構築すると同時に、法律事務所、大学との協力を強化し、外国企業が訴訟における競争の妨害を防ぐ能力を高めなければならない。②中国の知識産権法院の専門的な優位性を発揮し、渉外工業品の外観設計訴訟を集中的に審理し、結審効率を高める。言うまでもなく、渉外外観設計訴訟は非常に技術性が高いだけでなく、極端な複雑性もあるため、法官は法律を正確に把握するだけでなく、技術、市場、国家戦略などを把握し、国内外企業の競争利益を調整することも要求されている。したがって、中国が既に確立した知識産権法院システムの優位性を利用して³⁴、渉外工業品外観設計の訴訟を集中的に審理することは、中国がハーグ協定への加盟による渉外外観設計訴訟の増加という問題を克服することに役立つものである。

（5）体制メカニズムの健全化はハーグ協定の挑戦を解決する制度的な枠組み

ハーグ協定に加盟した後、ハーグ協定とその加盟国との関連立法に存在する差異を調整するために、中国が以下の合理的な措置をとるべきだと提案する。①短期的に見ると、ハーグ協定の出願ルートと国内既存の専利法の出願ルートの一致性を維持し、中国の立法の伝統と法執行の効率に合致するため、中国はハーグ協定が許可する特殊宣言を可能な限り有効に利用し、改正専利法の出願内容、単一性の要件、審査期限などにおいてハーグ国際登録出願審査における適用効力を留保しなければならない。②長期的に見ると、中国の産業転換と「知識産権強国建設要綱」の実施に関する要請に合わせるために、ハーグ協定とその各加盟国の外観設計立法の専門化経験を参考にし³⁵、中国は外観設計保護を既存の専利法から独立させ、専門的な「外観設計保護法」を制定する。具体的には、中国が外観設計保護を現行の専利法から分離する場合、外観設計保護をハーグ協定に近づけ、例えば審査期限、単一性などの特殊な要件を、中国の産業発展と立法モデルに合わせて条項の選択と転換を行わなければならない。同時に、中国は「外観設計保護法」を制定する過程で、可能な限りハーグ協定加盟国の日本、ドイツ、イギリスなど既に外観設計を単独立法した有益な経験を参考にし、中国の国情と結び付けてモデルを選択しなければならない³⁶。

6. おわりに

上記の分析から分かるように、中国がハーグ協定に加盟することは、中国企業が海外に進出して世界競争に参加することに有利である。そのため、中国がハーグ協定に加盟することはどうしても行わなければならないと考えている。中国外観設計保護制度の整備について、ハーグ協定は締約国がどのような

³⁴ 曹新明「知識産権法院の設立：法治と国家管理現代化の重要な措置」法制と社会発展 2014 年第 5 期 60-62 頁。

³⁵ フランスは 1806 年、イギリスは 1842 年にそれぞれ外観設計専門法を公布、実施し、外観設計の保護に力を入れてきた。ドイツと日本はそれぞれ 1876 年と 1889 年に外観設計専門法を制定し、現在、ドイツと日本が工業外観設計の全分野で顕著な成果をあげていることは、両国の外観設計専門分野の成果を示している。その後、ヨーロッパ諸国やカナダ、オーストラリアなどでは、外観設計専門立法がトレンドになっている。

³⁶ 外観設計法条約は、ハーグ協定よりも各国の外観設計制度に対してより深い実体的な規範協調を行っただけでなく、ハーグ協定から独立した新条約として中国が積極的に構築と協議に参加するために十分な活動空間を提供している。

モデルを採用して外観設計を保護しなければならないかを強引に要求していない。換言すれば、ハーグ協定の加盟国は、どのようなモデルを採用して外観設計を保護しても許され、共通している。中国の現在のように、専利モデルを採用して外観設計を保護することも可能である。ただし、国際的な実践から見ると、日本、ドイツ、EU などが採用した独立保護モデルが日増しに主流となり、優位性が顕著になっている。この外観設計の独立保護のモデルは、早くも 1980 年代に中国が専利法を制定した時に代替案であったが、立法需要の急迫性と特殊性のために放棄されただけだが、これによる問題は確かに少なくない。このような事実を受け、現在の多くの学者が中国の外観設計保護を単独で立法し、専門的な研究を行う必要があると主張している。さらに、学者は中国の「外観設計法」には外観設計が含まれ、GUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェース）が外観設計としてしか保護されないため、GUI 特許保護のジレンマを招いていると主張している。したがって、中国がハーグ協定に加盟することにあたり、外観設計保護を専利法から独立させ、GUI 保護を特別保護にすることを検討すれば、非常によい制度となるであろう。この結果は、中国がハーグ協定に加盟した最良の効果であり、中国における外観設計保護に関する紛争をよりよく解決することができ、GUI についての特殊保護制度を開拓的に確立することもできる。

Ⅲ. GUI の外観設計専利保護—日中間の比較を中心に

中国社会科学院 知識産権センター 張 鵬 専任研究員

日本と中国の最近の実務からみれば、外観設計制度は大きく変化している。日本の場合、このような変化は主に 2019 年の意匠法の改正に反映されている¹。当該改正は、1959 年に同法が制定されて以来、改正の幅が最も大きい改正であり、デザイン経営宣言という理念の指導の下、実体ルールから手続ルールに至るまで、いずれも重大な改正を行ったことにより、意匠法が企業のブランドとイノベーション競争力を高めるための武器になりやすくしている²。そのうち、当該改正の最も重大な変化は、グラフィックユーザーインターフェース（以下、「GUI」という）の外観設計保護に反映されているが、意匠法の改正において、外観設計の定義を更新し、「画像」について、ある物品に保存又は表示されることを求めず、物品の形状、図面、色彩又はその組み合わせと並ぶ外観設計の保護対象としている。

中国の場合、2020 年の専利法の改正において外観設計制度を改正したもの³、GUI の外観設計保護に関しては、専利法で部分外観設計制度が導入されたことに応じて、登録可能な GUI の形がさらに緩和され、その保護範囲も拡大された。しかし、今回の改訂は、外観設計制度の発展の方向性を全体的に考慮していなかったため、制度の更新は体系的ではなく、断片化されたものである。これに対して、2021 年 9 月末に公布された「知的財産権強国建設要綱（2021～2035 年）」⁴では、外観設計の専門的な法律を模索し制定することが提言された。

前記内容を踏まえて、本研究では、GUI の外観設計保護を中心として日本と中国の関連制度の歴史的沿革及び規範の構造を紹介した上で、中国の GUI の外観設計保護の発展の方向性を検討し、制度の更新を実現するために参考となる材料を提供することを期待する。

1. 中国法における GUI の外観設計保護

中国法において、画像外観設計に対する保護は専利審査指南の規定によって確立されている。2014 年に専利審査指南が改正される前に、デジタル時計の文字盤に表示される図案、携帯電話のディスプレイに表示される図案、ソフトウェアインターフェースなどを含む製品の電源を入れた後に表示される図案は、保護対象として除外されていた⁵。司法実務において、アップル社と国家知識産権局の専利復審委員会との間の外観設計拒絶の復審行政紛争の上訴事件⁶において、「係争出願（携帯型表示機器（GUI 付き）」に製品の電源が入っている状態に表示される GUI を含むが、携帯型表示機器の製品全体の外観設計に対するデザインであるため、中国の外観設計専利権（以下、「外観設計専利権」という）の保護対象に該当

¹ 「特許法等の一部を改正する法律案」（2019 年 5 月 17 日、令和元年法律 3 号）。

² 具体的な状況紹介について、藩曉宇「デザイン経営理念における日本の外観設計制度の改革及びその啓示」知識産権 2019 年第 10 期を参照。

³ 主に、①部分外観設計制度の導入、②外観設計権の保護期間の 15 年までの延長が反映されている。そのうち、前者の改正理由は国際慣行を参照してデザイン業界のイノベーションを奨励することで、後者の改正理由は「外観設計の国際登録に関するハーグ協定（ジュネーブ本文）」（The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, Geneva Act of July 2, 1999, 以下「ハーグ協定」という）に加盟するための準備である。

⁴ 公布機関は、中国共産党中央委員会、国務院であり、公布日は 2021 年 9 月 22 日である。

⁵ 「専利審査指南（2010 年版）」（国家知識産権局令第 55 号）第一部分第三章第 7.4 節第一段落第（11）項、以下、「指南（2010）」という。

⁶ 北京市高級人民法院行政判決書（2014）高行（知）終字第 2815 号。

する」と判断された。当該二審判決の前、国家知識産権局は専利審査指南を改正し⁷、ヒューマンコンピュータインタラクション、又は製品機能の実現に関連する表示機器に表示される図案を外観設計専利権の保護対象に入れた。

2019 年の専利審査指南の改正⁸において、外観設計専利の出願をさらに簡便にさせた。指南（2014）では、GUI を含む製品の「外観設計の出願について、製品全体の「外観設計の設計図を提出しなければならない」としていたが、指南（2019）では、デザインのポイントが GUI のみにある場合、当該 GUI を含むディスプレイスクリーンパネルの正面投影図を提出することで出願できるとし、簡単な説明において当該 GUI のディスプレイスクリーンパネルが適用される最終製品をすべて挙げるのが要求されている⁹。保護対象の範囲について、指南（2014）に比べ、指南（2019）は、「製品機能の実現に関連する表示機器に表示される図案」部分が削除され、「ヒューマンコンピュータインタラクションに関連する製品の表示機器に表示される図案」部分のみが保留されていることが注目に値する。

2021 年の専利審査指南における外観設計に関する改正¹⁰が実現したい主な目的は、第一、2020 年専利法の改正で導入された部分外観設計に関して、部分外観設計の形で出願したデザインのポイントが GUI のみにある出願について規定すること、第二、ハーグ協定への加盟に対応して、外観設計の国際出願の提出及び国内段階に移行する外観設計の国際出願の扱いなどの問題について規定する、ということである。部分外観設計の形で出願したデザインのポイントが GUI のみにある場合の出願について、GUI が用いられる製品を含む又は含まないという 2 つの形がある。GUI が用いられる製品を含まない形で出願された場合、製品の名称に「電子デバイス」という文字のキーワードを含まなければならず、簡単な説明における製品の用途について、当該 GUI が用いられる具体的な最終製品を明記しなくてもよく、ある「電子デバイス」と要約できる。このような出願は、「外観設計国際分類のロカルノ協定」¹¹によって定められている「外観設計国際分類」の 14-04「画面表示とアイコン」(Screen Displays and Icons) に分類されている GUI に対応する分類番号のみ表示すればよい。

専利審査指南における GUI に関する具体的な規定以外、審査、復審と無効宣告手続き、及び司法実務においても、GUI の外観設計権の保護対象、保護範囲、実施行為などを規定しており、これらについて以下の通り詳しく説明する。

（１）保護対象

保護対象について、指南（2014）の「ヒューマンコンピュータインタラクション」又は「製品機能

⁷ 「国家知識産権局による「専利審査指南」の改正に関する決定」（国家知識産権局令第 68 号）2014 年 3 月 14 日発表、以下、「指南（2014）」という。

⁸ 「「専利審査指南」の改正に関する公告」（国家知識産権局令第 328 号）2019 年 9 月 25 日発表、以下、「指南（2019）」という。

⁹ 今回の改正の主な目的は、現行規定において出願書類が実体製品とインターフェースの組み合わせの形式を取ることが求められ、汎用的な GUI を異なる製品と組み合わせて出願しなければならない問題を解決するためである。当該規定は、GUI 製品の保護範囲の不明確及び侵害判定に争いがある問題に繋がる。今回の指南の改正は、GUI の提出に関する制限を緩和し、GUI が 1 種類又は複数種類製品に汎用される場合の保護問題を解決した。「2019 年「専利審査指南」の改正への解説」（出典：中国知識産権報 2019 年 11 月 6 日号）を参照。

¹⁰ 「「専利審査指南改正草案（意見募集稿）」に関する公開意見募集についての通知」2021 年 8 月 3 日発表、国家知識産権局公式サイト、https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html。以下、「指南（2021）」という。

¹¹ Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs (as amended on September 28, 1979)。

の実現に関連する」ことを解釈するとき、両者の関係は「製品機能の実現を目的とし、同時にヒューマンコンピュータインタラクションの機能を有する」という観点がある¹²。この観点に関して、「GUI を備えた携帯電話案件」¹³において、請求人は係争専利がヒューマンコンピュータインタラクションを有しているが携帯電話の機能と関係がなく、具体的には保護から除外されているウェブページのレイアウトに該当すると主張した。専利権者は、通常の上下スライドにより実現されたのは製品機能であり、係争専利の機能は閲覧機能、又はタッチ、ジャンプ、ブラウジング機能であると考えていたという。合議廷は、「現在の技術開発の状況において、携帯電話の機能は通信機能だけでなく、さまざまなアプリケーションソフトウェアによってユーザーにもたらされる新しい機能や新しい体験にさらに反映されている。仮に係争専利が製品機能の実現とは無関係に、ウェブページのレイアウトに該当すると判断した場合、外観設計専利権は付与されない。係争専利が保護するデザインは、ユーザーがあるアプリケーションソフトウェアを使用し、画面を上へスライドさせたり、下へスライドさせたりする際のインターフェース切替のアニメーション効果であり、インターフェース変化状態図のいくつかのキーフレームインターフェースからなる全体的なダイナミックインターフェースの創作方案に反映されている。また、「メインインターフェース下部の情報内容を上へ移動」することは、ユーザーがメインインターフェースで情報を閲覧し、さまざまなスイッチングを介してメインインターフェースから特定のチャンネルインターフェースに入ることにより、アプリケーションソフトウェアのインターフェースのジャンプ機能を実現することが反映されている。係争専利のメインインターフェースには、上下に並ぶ3つの部分を含み、簡単なウェブページのレイアウトに及んでいるが、それだけではない。したがって、係争専利は、簡単なウェブサイト・ウェブページのレイアウトではなく、携帯電話の機能に関連する GUI のデザインである」と判断した。

当該案件で、携帯電話の機能は広義に解釈され、製品としての携帯電話の本質的な機能（通信機能）のほか、ソフトウェアと組み合わせてより多くの機能（例えば、閲覧機能など）を実現でき、これらの機能を実現するために設計された GUI は依然として「製品機能の実現に関連する」ものであると判断した。前述の理解の下で、指南（2014）の「ヒューマンコンピュータインタラクション」又は「製品機能の実現に関連する」解釈は、「操作図案」と「表示図案」を分けて解釈するのではなく、操作図案が製品機能の実現に関連することを求めている。そのうち、製品機能の実現とは、製品自体の機能やアプリケーションプログラムを利用して実現される機能の実現を含み、製品に有益な役割を果たさせることを指す¹⁴。つまり、製品の機能は広義に解釈され、パソコンや携帯電話などの製品は、ソフトウェアを通じて本質的な機能（情報処理、通信など）のほか、さまざまな機能が与えられる。これらの機能は、いずれも当該製品の使用目的を実現するための機能に該当する。このような広義の解釈の下、「製品機能の実現に関連する」という要件を理解すると、この要件の除外機能は明らかではないと言える。GUI の登録をさらに緩和するための方策の一つとして、指南（2019）では、「製品機能の実現に関連する」という要件を削除し、「ヒューマンコンピュータインタラクションに関する」GUI であれば、いずれも登録で

¹² 外観設計審査部門の公式アカウントに発表された中国 GUI 外観設計を紹介する記事によれば、指南（2014）の「ヒューマンコンピュータインタラクション」又は「製品機能の実現に関連する」を「GUI は、その固有の特性を踏まえ、さらに製品機能の実現を目的とし、同時にヒューマンコンピュータインタラクションの機能を有するという 2 つの追加条件を満たす必要がある」と解釈されている。張威「中国における GUI の外観設計保護制度についての簡単な分析」<https://mp.weixin.qq.com/s/yVtsTBfn9wwcHys5J5kQPg>, 2015 年 11 月 21 日参照。

¹³ 国家知識産権局無効宣告請求審査決定第 31958 号。

¹⁴ 張威、前掲 12)。

きるとした。

「ヒューマンコンピュータインタラクション」とは、一般に、特定のインタラクション方法（クリック、タッチ、スライド、表示など）を介して、人間とマシンの間で情報（指示、フィードバック、ステータスなど）を送信するプロセスを指す¹⁵。具体的な事例において、いずれも「ヒューマンコンピュータインタラクション」に対して、比較的広義の解釈が採用されている。たとえば、「モバイル通信端末に利用される GUI 案件」¹⁶で、合議廷は「係争専利のメインビューインターフェースに表示される入力表示インターフェースは、下方にあるキーボードをクリックしてプログレスバーの変更を実現できる。メインビューインターフェースに表示される入力表示インターフェース及びインターフェース変更状態図に表示されるインターフェースの間の変更と切り替えは、下方にあるキーボードをクリックしてプログレスバーとゴールドコインのアイコンの変更で実現できる」と指摘した。「広州神馬移動情報科技有限公司と国家知識産権局専利復審委員会との外観設計専利権無効行政紛争事件」¹⁷において、「係争専利のメインビューインターフェースの中部状態欄には再生ボタンが含まれており、ビデオの再生機能を実現でき、ユーザーが異なるキーワードを入力して検索することで、メインビューインターフェースとインターフェースの変化状態図に表示されるインターフェースの間で切り替えることができ、上述のことはいずれも明らかなヒューマンコンピュータインタラクションのデザインである」とも指摘された。

ゲームインターフェースについて、当該インターフェースはヒューマンコンピュータインタラクションが発生するか否かに拘わらず、直接的に保護の対象から除外される。

電子画面の壁紙（スクリーンセーバーアニメーション）、ブート・シャットダウンアニメーション及びウェブサイト・ウェブページのレイアウトなど、他に列挙された保護対象の範囲から除外されたものは、いずれもヒューマンコンピュータインタラクションに関係ない表示内容の図案である。これらの画面が保護対象から除外される理由は、ほとんどがコンテンツ画面に該当するが、コンテンツ画面は設計そのものに属さないからである。

保護対象について、中国法におけるもう一つの特徴は、GUI が製品に永久に保存されなければならないことを要求していない、つまり、インターネットを介して携帯電話、パソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスに表示されることも対象の要件を満たす¹⁸。ウェブサイト・ウェブページのレイアウトは、インターネットサーバー上の情報を機器で閲覧する際に生じる GUI であり、当該ウェブサイト・ウェブページの内容が事前にパソコンなどのメモリに保存されなければならないとは限らず、当該 GUI にヒューマンコンピュータインタラクション（スライドバーの上下にドラッグしてブラウズするなど）が存在すれば、専利権を取得できる。

（２）保護範囲

保護範囲について指南（2021）では、製品の名称に GUI の主な用途及びその応用される製品を明記することが要求されており、例えば、「温度制御 GUI を備えた冷蔵庫」、「携帯電話のモバイル決済 GUI」が

¹⁵ 同上。

¹⁶ 国家知識産権局無効宣告請求審査決定第 44582 号。

¹⁷ 北京知識産権法院行政判決書（2017）京 73 行初 9397 号。

¹⁸ 官庁より発表された「2019 年「専利審査指南」改正に関する解説」（出典：中国知識産権報、2019 年 11 月 06 日）では、中国の GUI 出願の主な状況として、イノベーションの本体によってデザインされた GUI が通常インターネットを介して携帯電話、パソコン、及びコンピュータデスクトップなどの表示デバイスに使用されていると指摘した。

挙げられる。GUI が応用される製品を含まない部分外観設計出願について、製品の名称に「電子デバイス」という文字のキーワードを明記することが要求されており、例えば、「電子デバイスに応用されるビデオオンデマンド用の GUI」、「電子デバイスに応用される道路ナビゲーション用の GUI」が挙げられる。GUI の一部を出願する場合、製品の名称に保護を求める部分を明記すべきである。例えば、「電子デバイスのモバイル決済 GUI の検索バー」が挙げられる。また、簡単な説明では、GUI の用途を明確に記載し、かつ当該製品名称に体现されている用途と対応されているということが必要である。

前述した保護範囲の整理状況から分かるように、GUI で出願された外観設計について、その保護範囲は、応用される製品によって限定されるだけでなく、GUI の用途によっても限定される。そのうち GUI が応用される製品を含まない部分の外観設計について、その応用される製品は抽象的な「電子デバイス」であるため、その保護範囲は主な部分としての GUI の用途によって限定される。

外観設計の権利確認及び侵害判断において、いずれも「製品」の保護範囲を限定する役割が強調されている。例えば、無効宣告段階において指南（2010）第4部分第5章5.1.2では、「外観設計の実質的同一の判断は、種類の同一又は類似する製品の設計に限る。製品の種類が同一でなく、類似もしない外観設計については、本件外観設計と引用外観設計が実質的に同一であるか否かを比較、判断せずとも、本件外観設計と引用外観設計が実質的に同一とならないと認定することができる」と規定されている。侵害判断の段階において、最高人民法院による「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」¹⁹の8条には、「登録外観設計に係る専利製品の種類と同一又は類似する物品において、登録外観設計と同一又は類似する外観設計を用いた場合、外観設計専利権の保護範囲に入る」と規定されている。製品が類似するか否かについて、製品の用途が類似するか否かを基準として判断すべきである²⁰。

司法実務では、「製品」が同一又は類似していないため、侵害に該当しないと直に判断されることがよくある。例えば、「奇虎 360 が江民新科技を訴えた GUI 外観設計権侵害事件」²¹では、「外観設計専利権の保護範囲の確定は、製品とデザインの2つの要素を同時に考慮しなければならない。製品要素又はデザイン要素の何れかは、図面又は写真に示されている内容を根拠としなければならない。係争専利の図面に表示されている製品はパソコンであり、その名称も「GUI を備えたパソコン」であることから分かるように、係争専利はパソコン製品に応用される外観設計である。「パソコン」という製品は、係争専利の保護範囲を限定する役割を果たしている…被疑侵害行為は、被告が係争被疑侵害ソフトウェアをユーザーに提供する行為である。被疑侵害ソフトウェアは外観設計製品の範囲に含まれていないため、原告の係争専利のパソコン製品とは同一又は類似種類の製品に該当しない。被告の被疑侵害ソフトウェアの GUI は原告の係争専利の GUI と同一又は類似であるとはいえ、被告の被疑侵害ソフトウェアは係争専利の保護範囲に入っていない」と指摘されている。

直接（侵害）行為の判断では、「製品」と「GUI の用途」は、二重の限定の役割を有している。GUI が応用される製品を含まない部分外観設計出願の保護の判断において、「製品」は「電子デバイス」という抽象的な媒体と限定されているため、GUI がある実体の媒体に応用される場合、必ず「電子デバイス」

¹⁹ 「法釈 [2009] 21 号」、発表日は 2009 年 12 月 28 日である。以下「解釈一」という。

²⁰ 「解釈一」9 条には「外観設計に係わる製品の用途を基に、製品の種類の同一又は類似を判断しなければならない。製品の用途確定にあたって、外観設計の簡単な説明、外観設計の国際分類表、製品の機能、及び製品の販売や実際の利用状況などの要素を参酌することができる。」と規定されている。

²¹ 北京知識産権法院民事判決書（2016）京 73 民初 276 号。以下「奇虎 VS 江民事件」という。

の要件を満たすため、限定要素「GUI の用途」は部分外観設計の保護範囲を判断する上で重要な役割を果たしている。しかし、実務において、製品名称と簡単な説明に記載すべきと要求されている「GUI の用途」の詳細度、及び権利確認と侵害を判断する段階における当該要件は、保護範囲を限定するという役割を果たしていることが明らかである。

（３）実施行為

外観設計専利権の実施行為について、専利法 11 条 2 項では、「生産経営を目的として、その外観設計専利製品を製造、販売の申出、販売、輸入」と規定されており、その中には「使用」行為が含まれていない。

この点について、他人が許諾を受けずに製造、輸入及び販売する行為を阻止することは、すでに外観設計権保護の目的を達成したという観点がある²²。かつ外観設計は、人に心地よい視覚体験を生み出させるためのものであるため、ほとんどの外観設計の使用行為は生産経営目的ではない²³。むしろ、この観点は、実務において生産経営を目的とする外観設計の「使用」の存在を否定するものではない。国際条約²⁴では、各国が外観設計の使用行為に対して、排他的権利を設定することを義務付けていない前提の下、中国の実状及び実際のニーズに基づいて、「使用」という権利条項を追加する必要があるか否かを検討すべきである²⁵。特に、「使用権」が権利内容の範囲内にない場合、GUI の部分外観設計の保護が条項上のみの存在に至る可能性がある²⁶。具体的には、GUI の外観設計権侵害において、「使用」行為を除外することで、生産経営を目的としないエンドユーザーの使用行為の責任を免除することができるが、同時に、エンドユーザーを教唆・幫助する主体に対して間接侵害が認定されないおそれがある。

「奇虎 VS 江民事件」で、原告は GUI を備えたソフトウェアを提供する被告の行為が間接侵害に該当すると主張した。原告の主張に対して、法院は、「被疑侵害行為が幫助侵害行為に該当する前提の一つは、ユーザーが係争専利を直接に実施する行為が存在することである。本件において、ユーザーが行った行為は、被疑侵害ソフトウェアをパソコンにダウンロードしただけであり、パソコンを製造、販売の申し出、販売する行為などを行っていない。これに基づいて、本件において係争外観設計を直接に実施する行為は存在せず、確かに原告の主張通りである。仮に被疑侵害ソフトウェアが権利侵害の中間物に該当するとしても、被告が被疑侵害ソフトウェアを提供する行為も侵害幫助の行為に該当する可能性はない」とした。当該事件において、エンドユーザーによるダウンロード行為は、「製造」行為に該当せず、「使用」行為に該当するとした。外観設計専利権の実施行為から「使用」行為が除外されるため、エンドユーザーの行為は、間接侵害の成立要件である直接行為（直接侵害行為を要求しない）に該当しない。

この事件とは対照的に、最近上海知識産権法院によって言い渡された「北京金山安全ソフトウェア有限公司と上海萌家網絡科技有限公司との外観設計専利権侵害紛争事件」（以下「金山 VS 萌家事件」とい

²² 湯宗舜『専利法解説』90 頁（知識産権出版社、2002 年）。

²³ 尹新天『中国専利法詳解』156 頁（知識産権出版社、2011 年）。

²⁴ TRIPS 協定 26 条では、「保護されている外観設計の権利者は、承諾を得ていない第三者が、保護されている外観設計の複製又は実質的に複製である外観設計を用いた製品又は含んだ製品を商業上の目的で製造し、販売し又は輸入することを止める権利を有する」と規定されている。この中には、「使用」行為が含まれていない。

²⁵ 尹新天、前掲 23) 157 頁。

²⁶ 黄細江「外観設計の本質回帰及び立法展望——GUI を考察対象として」知識産権 2017 年 11 期、67 頁。

う)²⁷では、被告が開発し、ユーザー自らのダウンロードにより提供されるインプットメソッドソフトウェア製品が、原告の「モバイル通信端末に応用される GUI」外観設計権を侵害したと判断された。上海知識産権法院は、「被告は被疑侵害携帯電話そのものを直接に製造、販売していないものの、被疑侵害 GUI の外観設計は、既にプログラミング言語を介して被疑侵害ソフトウェアに固められており、携帯電話のユーザーは当該被疑侵害ソフトウェアを通常通りに使用すると、当該ソフトウェアに対応する通常の操作を行うだけで、被疑侵害 GUI の全ての動的過程が表示され、被告も主観的にこのような結果の発生を求めている。したがって、ユーザーが当該ソフトウェアを使用し、被疑侵害携帯電話の外観設計が表されている過程において、被疑侵害ソフトウェアは欠かせない実質的な役割を果たしており、アプリケーションソフトウェアの提供のみが侵害を引き起こす主な理由となっているため、被告が被疑侵害ソフトウェアを提供する行為は、係争専利権に対する侵害に該当すると認定すべきである」として GUI 外観設計の侵害に当たると判断した。

当該事件の判決主旨を如何に理解すべきかについて、その主旨の論述から、「深セン市吉祥騰達科技有限公司と深セン敦駿科技有限公司等との発明専利権紛争上訴事件」（以下「騰達事件」という）²⁸の影響を受けていることが分かる。騰達事件では、原告が「方法の発明専利」（ネットワーク事業者のポータルサイトに簡単にアクセスする方法）を有している。被告はワイヤレスルーターを製造、販売するものであり、ネットワークのエンドユーザーはワイヤレスルーターを利用して係争専利方法を実施している（方法の専利を「使用」とされた。これについて、法院は、「仮に被疑侵害行為者が生産経営を目的とし、専利方法の実質的な内容を被疑侵害製品に固めて、当該行為又は行為の結果が専利の請求項の構成要件の全面カバーに欠かせない実質的な役割を果たしているとすれば、エンドユーザーが当該被疑侵害製品を通常通りに使用する際に、当該専利方法の過程を自然に再現することになり、被疑侵害行為者が当該専利方法を実施し、専利権者の権利を侵害したと認定すべきである」と判断した。

騰達事件とは対照して、金山 VS 萌家事件における原告の専利は、「モバイル通信端末に応用される GUI」であり、被告の行為は、GUI を含むソフトウェアを提供することであり、携帯電話のユーザーはソフトウェアを携帯電話にインストールして、GUI の全ての動きを実現していた。仮に、金山 VS 萌家事件が騰達事件の影響を受けた場合、その前提は、携帯電話のユーザーの行為が携帯電話における「モバイル通信端末に応用される GUI」の実施行為に該当するということになる。仮に奇虎 VS 江民事件の判決主旨に従ったとすれば、携帯電話のユーザーが携帯電話に「モバイル通信端末に応用される GUI」を実施した行為は、「使用」行為に該当するため、直接な実施行為が存在しておらず、さらに「中間物」（ソフトウェア）を提供することが合法であるか否かを評価できない。

ただし、金山 VS 萌家事件は騰達事件の影響を受けている。騰達事件では、直接侵害という意味で方法専利を実施するための機器の提供行為を評価したが、被告が実施した方法専利の技術的ソリューションを実装し、固める行為は、侵害に対して欠かせない実質的な役割を果たしており、エンドユーザーが使用する際に、ソフトウェアのバックグラウンドで自動的に実行するようにトリガーしたため、被告が被疑侵害製品を製造、販売した行為は、直接に専利方法がエンドユーザーにより実施されるに至ることで、被告の直接侵害の責任を追及すべきであるとされている。したがって、金山 VS 萌家事件の判決主旨においても、間接侵害にかかる論証方法を採用しておらず、4 つの主体（携帯電話の製造者、携帯電

²⁷ 上海知識産権法院民事判決書（2019）沪73民初398号。

²⁸ 最高人民法院民事判決書（2019）最高法知民終147号（指導案例159号）。

話のオペレーティングシステムの製造者、APP の製造者、携帯電話のユーザー）による共同での侵害行為に該当すると認定し、APP の製造者は当該侵害行為に対して欠かせない実質的な役割を果たし、かつ侵害の主観的故意を有しているため、権利侵害の責任を負うべきであると認定した。

2. 日本法における GUI の意匠保護

日本法における GUI に対する保護は、やはり審査基準における意匠法 2 条 1 項の意匠の定義（意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合であって（中略）、視覚を通じて美感を起こさせるもの）の解釈によって実現されたものである。具体的には、1986 年に公表された「物品の表示部に表示される図形等に関する意匠の審査基準」²⁹では、物品の表示部に表示される図形等が 3 つの要素を満たす前提で、全体意匠の出願を通じて保護されるとした。その 3 つの要素は、①物品として成立するために不可欠な部分（物品の使用目的を実現するためのある機能に必要な部分）、②物品自体の機能（表示機能）のため、表示される図形等、及び③図形が変化するときや、変化されたそれぞれの形態が固定できることである。例えば、液晶時計の時刻表示部は、それがなければ物品自体が成り立たないものであり、携帯電話の初期操作画面は、機器の初期操作に必要不可欠なものである³⁰。

1998 年の意匠法改正³¹に部分意匠が導入されてから、デザインのポイントが表示画像部分のみである場合、当該部分について部分意匠を出願できるとした³²。ただし、「表示画像」の意匠の保護を受けるための 3 つの要件は維持され、機器の初期操作画面でない場合、又は機器と離れた表示画面に表示される機器の信号又は操作結果の画像は、いずれも登録できない状況であった³³。

前記課題について、2006 年の意匠法改正³⁴では、意匠の定義が規定されている 2 条 1 項のほか、2 項の「操作画像」の意匠にかかる規定を新設した。いわゆる操作画像の意匠とは、物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る）の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが保護を受けるべきということである。このような場合、携帯電話の操作画面及び DVD プレーヤーと一体として用いられる表示画面に表示される操作画像（つまり、画像が登録出願された物品ではなく、物品と一体として用いられるほかの媒介に表示される場合）などは保護を受けることができる。

2006 年に改正された意匠法では、「操作画面」の保護は依然として 2 つの要件に制限されており、その 1 は、「物品の操作の用に供される」である。このような装飾のみが目的である画像（壁紙など）、映画などの内容を表す画像、及びディスクなどに保存されている画像は、いずれも物品の操作の用に供されるものではない。要件その 2 は、「当該物品がその機能を発揮できる状態にするため」である。当該要

²⁹ 特許庁審査業務部外観設計課「物品の表示部に表示される図形等に関する意匠の審査基準」及び「液晶表示盤の画素に関する意匠の審査基準」（1986 年）、その後 1991 年に公布された「意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン—基本編—」、1993 年に公布された「液晶表示等に関するガイドライン」も含む。詳細な紹介は、鷹取政信「部分外観設計制度についての一考察」比較法制研究 40 巻 10-15 頁（2017 年）、管育鷹「中日 GUI の法律保護に関する比較研究」（「知的財産に関する日中共同研究報告書」による）国家知識産権局条法司編『専利法研究〔2009 年号〕』191 頁（知識産権出版社、2010 年）参照。

³⁰ 特許庁総務部総務課制度改正審議室「平成 18 年法律改正（平成 18 年法律第 55 号）解説書」第一部第二章 13-14 頁、特許庁公式サイトを参照 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h18/tokkyo_kaisei18_55.html。

³¹ 「平成 10 年特許法等の一部を改正する法律」（1998 年 5 月 6 日、平成 10 年法律第 51 号）。

³² 鷹取、前掲 29）11 頁。

³³ 特許庁総務部総務課制度改正審議室「解説書」、前掲 30）第一部第二章 16 頁。

³⁴ 「外観設計法等の一部を改正する法律」（2006 年 6 月 7 日、平成 18 年法律第 55 号）。

件を解釈するとき、電子計算機のアプリケーションソフトウェアのインターフェース又はインターネットを通じて表示されるウェブページのアプリケーションインターフェースは保護されない。その理由は、電子計算機の機能は「情報処理（ソフトウェアを通じて当該機能の実現を含む）」であり、アプリケーションプログラムによって表示される画像は、電子計算機が情報処理の機能を発揮させるための画像ではなく、電子計算機が情報処理機能を実行している状態の下に実現されるものである。同時に、ゲームソフトウェアによって表示される画像は、ゲーム機にゲームの実行を発揮できる状態にさせるために行われる操作画像ではなく、ゲーム機が既にそのゲームを実行する機能を発揮した後に生成された画像であり、専用のゲーム機又は機器にプリインストールされても保護されない³⁵。

意匠法において「操作画像」の定義を明確に定めているほか、審査基準では、意匠法2条1項に規定されている「操作画像」を満たすための具体的な要件が更新された。つまり、物品の展示部に表示される画像は、以下の要件を満たす場合、保護を受けることができる。その1、物品の機能を実現するために表示する必要の部分でなければならない。その2、物品に事前に保存された画像でなければならない。そのうちの物品の「機能」とは、通常物品から推測できる機能を指す。複数の機能を備えた物品の各機能は、当該物品の機能である。物品に事前に保存された画像という要件は、テレビ番組の画像、インターネットの画像、他の物品からの信号により表示される画像のことであり、物品の外部からの信号により表示される画像や、物品に接続又は挿入された記録媒体に記録され表示される画像は含まない。また、ビジネスソフトウェアやゲームソフトウェアなどを物品にインストールして表示される画像も、要件を満たさない³⁶。

上記の制限により、「表示画像」と「操作画像」のいずれも、事後のアプリケーションのインストールによって表示される画像が除外された。スマートフォンやタブレットコンピュータといった小型の高性能電子機器（モバイルデバイス）の急速な普及を背景に、従来は様々な専用機が担っていた役割を一台の機器で実現できるようになった。したがって、事後にこれらのスマートデバイスにさまざまなアプリケーションをインストールして、機能を実現するために用いられる画像を保護する必要がある³⁷。したがって、2016年の審査基準の改正において、「電子計算機の画像」部分が追加され、「電子計算機は、それ単体では情報処理機能しか有しないものの、ソフトウェアと一体化することにより、具体的な機能を有する新たな物品を構成し得る。この電子計算機にソフトウェアをインストールすることにより、電子計算機が通常有する以外のハードウェアを要さずに成立する新たな物品を、付加機能を有する電子計算機と位置付ける。付加機能を有する電子計算機については、情報処理機能のみならず、付加された具体的機能を有する物品であることから、当該付加機能を果たすために必要な表示を行う画像である場合には、「表示画像」の要件を満たし得る。仮に当該付加機能を発揮できるようにするために行われる操作の用に供される画像である場合には、「操作画像」の要件を満たし得る」と規定されている³⁸。

³⁵ 特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室「意匠審査基準（平成18年改正意匠法対応）」第7部第4章128-131頁、2007年3月22日、特許庁公式サイトを参照

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/kaitei/h18_isyou_kijun.html。

³⁶ 特許庁審査業務部意匠課意匠審査基準室「「第7部第4章 画像を含む意匠」の改訂について」126-127頁、2011年7月22日、特許庁公式サイトを参照

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/kaitei/kaitei_217174.html。

³⁷ 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「画像デザインの保護の在り方について」2016年2月。

³⁸ 特許庁意匠課意匠審査基準室「画像を含む意匠に関する意匠審査基準の改訂について」139頁、2016年3月11日、特許庁公式サイトを参照

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/kaitei/gazou_ishou_kaitei.html。

前述のように改正したものの、多くの状況における画像が依然として保護できない。典型的な状況としては、クラウドコンピューティングを介してクライアント（パソコン）でソフトウェアを使用する際に、クラウドサーバーから配布されたソフトウェア関連の画像が一時的にクライアントのキャッシュに保存される場合、インターネットを通じてウェブサーバーに記録された画像を閲覧する場合、表示画像を機器以外の物理的な機器又は仮想機器に投影する場合などが挙げられる。前記の問題に対して、2019年の意匠法改正において、意匠の定義が更新された。つまり、この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。）の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物（建築物の部分を含む。）の形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。）であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう（2条1項）。

この定義で、「画像」は、物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合と並べられ意匠法の保護対象であるとしているが、画像がある物品上に存在することは求められていない。その立法の根拠は、IoT等の新しい技術の普及に伴い、個々の機器がネットワークでつながるようになったことから、これらの画像を含む多くのアプリケーションやソフトウェアが、クラウド上に記録され、ネットワークを通じて消費者や利用者に提供されているというものである。その他、センサー技術や投影技術の発展により、物品に表示されず、壁や人体等に投影される画像が出現し、利用者は場所に関わりなく画像を利用することができ、前述のイノベーションを奨励するため、今回の改正が行われた³⁹。当該改正は、有体物（物品）に基づいて、設けられた意匠制度を大きく更新し、保護対象、保護範囲及び実施行為などの多くの面で大きな変化がもたらされた。以下では、逐一に分析する。

（1）保護対象

法改正後、画像の意匠は物品に保存又は表示することを要求しないが、「表示画像」と「操作画像」という2種類の類型に限定されている。壁紙などの装飾的画像及び、映画やゲームなどのコンテンツを表現する画像は、依然として保護対象から除外される⁴⁰。

法改正前の意匠法と審査基準で定義されていた「表示画像」と「操作画像」を比較して、改正後に変化があるかを検討する必要がある。

「表示画像」について、法改正後は「機器がその機能を発揮した結果として表示される画像」と規定されている。当該定義は、法改正前の審査基準で定義されていた「表示画像」とは明らかに異なっている。つまり、法改正前は、「表示画像」が物品の機能を実現するために表示しなければならない部分であることを求めていた。法改正の前後を比較し、「表示画像」の範囲を拡大したのかについて、学術における見解としては、「表示画像」が依然として、本来の「物品の機能を実現するために表示しなければならない部分」という制限を受けており⁴¹、如何なる物品の機能を実現した後に表示される画像が要求に満たすわけではなく、「必要性」、つまり、当該画像が表示されなければ、物品の機能が果たせないということを検討する必要がある。むしろ、画像が物品と離れて存在することが可能であるため、物品の展示部分

³⁹ 特許庁総務部総務課制度審議室「令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書」第2部第1章、74-75頁、特許庁公式サイトを参照 <https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/2019-03kaisetsu.html>。

⁴⁰ 許庁総務部総務課制度審議室「令和元年解説書」前掲39）78頁。

⁴¹ 五味飛鳥「画像デザインの保護範囲－保護範囲をどのような基準で画するか」日本工業所有権法学会年報43号78頁（2019年）。

に「表示画像」を示すことを要求しない。

「操作画像」については、法改正前は「当該物品がその機能を果たす状態にするため」と求めていたが、法改正の後は「機器の操作の用に供されるもの」のみを要求している。機器の操作の用のみに供されるものとは何か。法改正前の「映像装置付き自動車事件」⁴²の判旨において、「機器の操作の用に供される」について解釈した。当該判旨は、法改正の後にも依然として拘束力を有している⁴³。当該事件において、出願された動的画像は、ドライバーがエンジンを始動したり、車を前進させる操作を行ったりすると、画像が変化するため、ドライバーがエンジンを始動したとき、又は車を前進させるための行動を取ったとき、画像に変化を生じさせて、ドライバーにエンジンが始動したことや車が動いていることを簡単に認識させ、さらに対応するアクションを取らせることができる。このような動的画像について、裁判所は本件出願の画像の変化がドライバーの操作を促し、ドライバーの操作が画像のさらなる変化を引き起こしたと判断した。本件出願の画像は、ロック解除から始動までの車の走行状態を示しているが、ドライバーが画像を見てから、エンジンキー、シフトレバー、ブレーキペダル、アクセルペダルなどの車の物理的な部品を操作することを促しただけである。ドライバーは、本件出願における画像部分を選択又はクリックすることで、物品（映像装置付き自動車）に対する操作を実現したわけではないというべきであると指摘した⁴⁴。

また、「操作画像」は、「物品がその機能を発揮できる状態にするために行われる」という要件を要求しなくなったため、法改正の前に、ゲーム画面が保護を受けられない理由も再検討する余地がある。この点に関しては、「ゲームを操作する画面はゲーム機の機能に関連しているため、ゲームソフトウェアに含まれるゲーム操作画像は保護を受ける必要があるものの、法律によって除外されたのはゲームソフトウェアのコンテンツ画面のみである」という観点もある⁴⁵。

（2）保護範囲

一般的な判断基準として、「物品の類似」は保護の範囲を確定するための独立要件である⁴⁶。したがって、画像の外観設計について、法改正前の保護範囲は「物品」と「画像の用途」によって二重に制限されていた。そのうち、「物品」が同一又は類似するかは、物品の機能と用途によって判断される。

法改正後、画像意匠は、物品を要せず独立して存在するため、その保護範囲は画像の用途のみによって確定される。その出願手続きは、願書に「画像の用途」を記載しなければならないことを保証する（意匠法6条1項3号）。同時に、動的に変化する画像について、画像の有する機能に基づいて変化するため、その変化の前後にわたる画像について意匠登録出願するときは、画像の当該機能の説明を願書

⁴² 知財高判平成 29.5.30 平成 28（行ケ）10239（映像装置付き自動車事件）。

⁴³ 田村善之「画像デザインの保護に関する 2019 年意匠法改正の概要と課題」日本工業所有権法学会年報 43 号 190 頁（2019 年）。

⁴⁴ 当該事件の背景は、法改正前に「表示画像」が物品にあることを要求したものの、本件の画像は自動車に表示されており、道路に表示されており、ドライバーに道路における画像の変化を注意させ、その操作を促進するためである。法改正前の「操作画像」は物品に表示されることを必ずしも要求しておらず、物品と一体として用いられるほかの媒介を含むため、道路に表示されている「操作画像」も登録できる。法改正後に、「表示画像」が物品にあることを要求しないため、本件出願は「操作画像」に該当しなくても、法改正の後に「表示画像」に従い、保護を受けられる。本件の関連紹介は、青木大也「意匠法における操作画像の意義－映像装置付き自動車事件 [知財高裁平成 29.5.30 判決]」Business law journal13 巻 3 号 114-119 頁（2020 年）を参照。

⁴⁵ 五味、前掲 41）80 頁。

⁴⁶ 最判昭和 49 年（1974 年）3 月 19 日昭和 45 年（行ツ）第 45 号民集 28 巻 2 号 308 頁（可撓伸縮ホース事件）。

に記載しなければならない（意匠法 6 条 1 項 4 号）。変化する画像の複数のフレームは、すべて同じ機能に使用されなければならない、かつ形状の関連性を有すべきである⁴⁷。

「画像の用途」にどのようなコンテンツを記載するか、及びどこまで詳細に記載すべきかであろうことをまず考える。記載されるコンテンツに関して、画像の権利範囲が画像に関連する機器などの機能によって制限されるべきであると考ええる。つまり、画像意匠を出願するとき、画像の用途を説明することで、画像と機器の機能との関係を確定することが考えられる⁴⁸。どこまで詳細に記載するかについては、審査基準において、画像の用途の説明を詳細に記載する必要はなく、「数値入力用画像」又は「時刻表示画像」という記載など通常理解できる程度に達していればよいとされている⁴⁹。前述の説明のみによって、画像の用途を説明できない場合や、「意匠に係る物品の説明」の欄に、操作画像の場合は、どのような操作のための画像か、また、画像をどのように操作するのかを表示する画像である場合、機器のどのような機能を発揮した結果として表示された画像であるかについての説明を、さらに記載すべきであるとした⁵⁰。

記載されるコンテンツの説明から、画像に関する機器は一定の制限性を有しており、保護範囲に係る物品の制限的な役割を完全に除外すると、先行意匠を検索するコストも増加するため、物品の機能と用途に対して、一定の検討を行う必要があろう⁵¹。

具体的な判断について、たとえば、A はデジタルカメラのズーム率を調整するために使用される画像であり、B は顕微鏡のズーム率を調整するために使用される画像であり、両者の画像の用途が同一であり、いずれもレンズのズーム率を調整することであるが、使用される物品が異なり、1 つはデジタルカメラであり、もう 1 つは顕微鏡である。このような場合、保護の範囲に入っていると見なすべきであろう⁵²。

（３）実施行為

意匠法に GUI の実施行為に係る規定を新設し、この法律でいう意匠に係る画像（その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む）について次のいずれかに該当する行為であるとした。①画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為、②画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為というものである。

画像に係る実施行為において、画像の作成又は送信は、本質的に画像の表示に用いられるコンピュータプログラムの作成又は送信であるため、実施行為の定義において、「画像を表示する機能を有するプログラム」が画像に含まれている。したがって、その後の 2 種類の行為は、狭義の画像自体に対するも

⁴⁷ 「意匠審査基準」第Ⅳ部第 1 章 5.2.4。

⁴⁸ 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「産業競争力の強化に資する外観設計制度の見直しについて」2019 年 2 月、
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/isyou_seido_190215_minaoshi.html。

⁴⁹ 「意匠審査基準」第Ⅳ部第 1 章 4.1.1。現有の登録実例からみれば、「画像の用途」についての説明が基本的に「審査基準」に列挙されている程度を援用している。特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室「改正外観設計法に基づく新たな保護対象（画像・建築物・内装）の外観設計登録事例について」2022 年 1 月 4 日を参照できる。

⁵⁰ 「外観設計審査基準」第Ⅳ部第 1 章 4.1.2。

⁵¹ 五味、前掲 41）72 頁。

⁵² 五味、前掲 41）72 頁。

のであり、画像を含むコンピュータプログラムに対するものでもある。

2種類の行為は、画像自体に対する行為と、画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器に対する行為の二分法を採用している。そのうち、「画像」を実施する行為自体は、インターネットを介して画像を提供する行為を含み、「画像」記録媒体等を実施する行為において、「画像を記録した記録媒体」は、画像を記録したUSB端末やCD-ROM等の記録媒体を指し、「画像を内蔵する機器」は、画像を含むアプリケーション等がインストールされたスマートフォン、画像を表示する機能を有するプログラム等を内蔵する洗濯機やDVDプレーヤー等を指す。また、意匠に係る画像を用いたアプリケーションがアップロードされたサーバーを管理する行為は、実施行為には含まれない⁵³。

また、同時に前述直接侵害行為に係る2種類の間接侵害が規定されている。1つは、専用品型の間接侵害であり、画像の作成にのみ用いる「物品」、「プログラム」又は「プログラム等記録媒体」の製造などの行為及び電気通信回線の提供行為である（意匠法38条7項）。もう1つは、多機能型の間接侵害であり、画像の作成に用いる「物品」、「プログラム」又は「プログラム等記録媒体」は、多種類の用途があるにも拘わらず、一定の条件を満たす場合に間接侵害の限定範囲に含まれる（意匠法38条8項）。

前述法改正後の規定に照らして、法改正前は直接侵害の面において、意匠法に採用されている「物品」の概念は、特許法における「物」の概念と異なっていた。「物」の概念にはコンピュータプログラムが含まれているのに対して、「物品」の概念は有体物のみを指し、コンピュータソフトウェアが含まれていなかった。このような画像を含むソフトウェアを提供する行為は、物品意匠の直接侵害を構成せず、このような行為は間接侵害の類型で評価するしかない。法改正前は、意匠に係る間接侵害の規定は、意匠法38条1項に規定され、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る「物」の製造にのみ用いる「物品」について業として行うとされていた。そのうち、「物」の概念にコンピュータソフトウェアが含まれており、第三者から提供された画像を含むコンピュータソフトウェアは、他者による「物品」の製造にのみ使用されるとき、間接侵害に該当する。

ここでは、2つの要件を満たす必要がある。1つは「物品」を製造する直接行為が存在していることであり、もう1つはコンピュータソフトウェアが当該「物品」の製造のみに用いられることである。

前者について、エンドユーザーがコンピュータソフトウェアをダウンロードして携帯電話にインストールし、当該ソフトウェアを起動して携帯電話に画像を表示させる行為を評価する必要がある。「物品」を製造する過程は、有体物を製造する行為であると一般に理解されているが、学説的には、画像を含むコンピュータソフトウェアを機器にインストールする行為は、機器に画像を含む機器になることを可能にさせたため、「画像を含む物品」を製造する行為に該当すると考えられている。それとともに、当該行為は物品を「使用」する行為と異なり、「使用」は機器にインストールされた画像を含むコンピュータソフトウェアを実際に起動し、それによって画像を機器に結合させる行為に該当する⁵⁴。

画像を含むソフトウェアを機器にインストールする行為は、ソフトウェアのインストールの形式又はインストールの時点によって制限されるかについて、永続的に保存と一時的に保存によって区別され、前者は「製造」を構成しているが、後者は「製造」を構成していない。同時に、プレインストールされているか、又は事後的にユーザーによってインストールされるかについて、違いがないという観点がある。具体的には、以下の行為は、関連物品の「製造」に該当すると見なされている。①物品の製造過程

⁵³ 特許庁総務部総務課制度審議室「令和元年解説書」、前掲39)80頁。

⁵⁴ 平嶋竜太「画面デザインに係る意匠権の効力について」一般財団法人知的財産研究所『デジタル社会におけるデザイン保護に即した意匠制度の在り方に関する調査研究報告書』144頁（2012年2月）。

において、登録意匠と同一又は類似するグラフィカルインターフェイスを物品に保存する行為、②物品が販売された後、物品に予め具備している機能に係るソフトウェアを自動的に実行し、それによって登録意匠と同一又は類似するグラフィカルインターフェイスを表示する行為、③物品が販売された後、ユーザーは物品に特定の機能に関連するソフトウェアをインストールし、それによって物品に登録外観設計と同一又は類似するグラフィカルインターフェイスを表示させる行為である。一時的な保存の形式には次のものが含まれる。①クラウドコンピューティングを介してクライアント端末（パソコン）でソフトウェアを使用するとき、クラウドサーバーに配布されたソフトウェアに関連するグラフィカルインターフェイスがクライアント端末のキャッシュに一時的に記録されるもの、②インターネットを介してインターネットサーバーに記録されたグラフィカルインターフェイスを閲覧する（インターネットに関連するグラフィカルインターフェイスを一時的にクライアント端末のキャッシュに記録する行為）もの、③特定のクライアント端末のコンピューターにグラフィカルインターフェイスを表示するためにサーバーに記録されたグラフィカルインターフェイス⁵⁵である。この点に関して、インストールの形式を区別する必要がなく、機器が画像を含む機器になる可能性を具備する限り、「製造」を構成するという観点もある⁵⁶。

後者について、「専用」とは、通常、当該「物」がビジネスにおいて実行可能のほか、他の用途を有していないことを指す。ただし、画像を含むソフトウェアは通常汎用的なものであり、如何なるインテリジェント電子デバイスにもインストールして使用できる。このように、「画像を含む物品」が携帯電話のようなある具体的な物品に登録された場合、当該ソフトウェアは携帯電話にしか利用できないとは言い難い。物品の類似性の解釈を拡大する以外、「専用」要件を満たすことは難しい⁵⁷。

「専用品型」の間接侵害制度は、通常のソフトウェアの提供行為を規制するのに十分でないことを考慮して、2019年の意匠法改正では、「専用品型」の間接侵害のほか、「多機能型」間接侵害制度を新設した。つまり、「登録意匠と類似する意匠の「物品」の製造に用いられるもの、「プログラム」又は「プログラム等記録媒体」（日本国内で既に広く流通されているものを含まない）であり、当該部分が登録意匠又はそれに類似する意匠の視覚的美感を表示するのに不可欠であり、かつその主体が、当該部分が登録意匠又はそれに類似する意匠であることや、当該「物品」、「プログラム」又は「プログラム等記録媒体」が当該意匠の実施に用いられるものであることを明らかに知っていることである。また、前述の場合において、生産経営を目的（業）として、①「物品」を製造するために、「物品」又は「プログラム等記録媒体」を製造、譲渡、貸与、輸入及び譲渡または貸与する行為、②当該「物品」を製造するために、インターネットを介してソフトウェアを提供または提供することを約束する行為に従事することである。

ここでいう「ソフトウェア」又は「プログラム等記録媒体」は、何れも画像を含まない意匠の「ソフトウェア」又は「プログラム等記録媒体」を指し、その理由は画像を含む外観設計に係る「ソフトウェ

⁵⁵ 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「画像を含む意匠に関する意匠審査基準改訂の方向性を踏まえた実施・侵害行為等についての考え方」3-7頁（2016年1月）。

⁵⁶ 平嶋、前掲55）145頁。

⁵⁷ 学説的には、画像に係る意匠を独立して保護する前に、特許法における「多機能」の間接侵害制度を意匠法に導入することは、「専用品型」の間接侵害が解決し難い問題点を解決することができないと評価された。比較してみれば、アプリケーションプログラムが通常情報処理機器の関連物品に集中して使用されているため、これらの情報処理機器の目的や機能が類似しているのであれば、ビジネスにおいてほかの用途を有すると評価すべきではない。そこで、「専用品型」の間接侵害制度を拡大して適用することができる。平嶋、前掲54）149頁を参照。

ア」又は「プログラム等記録媒体」の提供が、法改正後に、既に画像意匠に対する直接侵害に該当しているためであることが注目に値する。そこで、「多機能型」の間接侵害を構成するための要件は、①意匠の視覚的美観を示すために不可欠であること、②意匠権の存在及び「物品」などが意匠権の実施に用いられているものであることを知っていること、③当該「物品」は広く流通しているものでないことが含まれる。

3. 日中両国制度の比較及び中国制度の更新

前述日中両国の GUI 外観設計権の保護に係る歴史の沿革及び制度の構造についての紹介から、2つのマクロトレンドを発見することができる。

その1は、産業の発展と技術革新に応じて、GUI に対する外観設計権の保護の程度が徐々に調整されてきた。画像外観設計の発展は当初、物品のデザインの更新に伴い実現され、具体化されたものであり、物品の実体の操作パネルの電子化や、専用機器に応用される画像の大量の登場から始まる⁵⁸。スマートフォンやタブレットコンピュータなどのモバイルデバイスの普及の背景において、アプリケーションを使ってさまざまな機能を実現する画像が生まれた。IoT 等の技術の普及に伴い、これらの画像を含むアプリケーション及びソフトウェアがクラウドに記録され、ネットワークを通じてユーザーに利用されるようになった。センシング技術や投影技術の発展を背景に、仮想空間（三次元）で画像の操作や表示も可能になるなど、前述した技術発展に応じた外観設計制度もイノベーションの促進と競争秩序の維持との間のバランスを保つために徐々に調整されている。この趨勢は、日中両国の制度の沿革において、何れも比較的に顕著に現れている。

その2は、物品（機能）の GUI 保護に対する限定を重要視し、外観設計制度による GUI の保護と著作権制度によるコンテンツ画像の保護との境界を慎重に画することである。デザイン情報は、人類の知的活動の成果として知的財産法による保護が受けられる。著作権法では、デザイン情報が著作物として物品（機能）によって保護範囲が画されることが求められるが、外観設計保護法制では、物品（機能）の存在が求められ、その理由は主に次のとおりである⁵⁹。①物品（機能）の制限の下で行われる外観設計は、登録できる外観設計の創作性が、著作権法における著作物の創作性に関する要件よりも低いことがよくある。例えば、コンピュータプログラムがコンピュータにて実行されてから、表示される操作インターフェースについて、著作権法では、その創作性が否定されている⁶⁰。立体的な実用品についても、よく創作性のレベルの影響で、著作物としての要件を満たさないと判断される⁶¹。②このような外観設計の登録を認めるとともに、その保護範囲と保護期間について、競争秩序を維持し、第三者の活動の自由

⁵⁸ このような状況で、画像を含む外観設計は物品の機能性、文化性、技術性、経済性、安全性及び環境性の制限を受けているが、その後の技術環境において画像が受ける物品からの制限が比較的に少なく、物品との関連性もさらに薄く、同時に更新によって排除されやすくなる可能性がある。これらは外観設計法の制度設計には相違が存在していることに至る。具体的な説明は、五味飛鳥「画像デザイン保護に関する問題の所在－著作権法による保護との関係など」『別冊パテント 日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第36号 複数の知的財産法による保護の交錯』パテント67巻4号4頁(2014年)を参照。

⁵⁹ 以下の分析は、田村、前掲43) 179-180頁を主に参照。

⁶⁰ 「北京久其ソフトウェア股份有限公司と上海天臣コンピュータソフトウェア有限公司との著作権侵害紛争事件」(上海市高级人民法院民事判決書(2005)沪高民三(知)終字第38号)において、ユーザーインターフェースの各要素のインターフェースにおけるレイアウトは、簡単な配列の組合せのみであり、独創性を有しないと判断された。

⁶¹ 「英特宜家系統有限公司と台州市中天塑業有限公司との著作権侵害紛争事件」(上海市第二中级人民法院民事判決書(2008)沪二中民五(知)初字第187号)('最高人民法院公報'2010年第7期)。

への過度な干渉を減らすために、著作権法と異なる調整も行われている。このような物品（機能）は、外観設計制度に関わる根本であると言えるので、慎重に変更する必要がある。技術の進歩に伴い、デザイン情報は有形物品に限定されなくなり、画像外観設計や仮想空間外観設計などデザイン情報を光や電気の効果に基づいて示す技術環境がより成熟してくる。この点について、日本は中国の先を行っており、画像外観設計は有形物品とは独立して保護できることを認めた。ただし、何れにせよ、日本の制度の刷新は、「機能」の重視から離れていなかった。つまり、デザイン情報は、特定の媒体を操作してその機能を実現するための情報、もしくは特定の媒体の機能を実現するために表示される情報のいずれかに該当するものである。これはまさに両国の制度に違いがあるにもかかわらず、その核心的な要素が共通している重要な側面でもある⁶²。

前述の理念の指導の下で、以下は、日中両国の GUI の保護対象、保護範囲及び実施行為の比較を行うことによって、中国法の規定を徐々に豊にさせ、GUI 外観設計の保護により包括的な保護に「処方箋」を提供することを試みる。

（１）保護対象

保護対象について、日本法は「操作画像」と「表示画像」の二分法を採用しており、かつ何れも特定の種類の物品に登録しなければならないという限定がなされていない。それに対して、中国法の規定は、法改正前の日本のモデルに近いもので、GUI が特定の種類の物品に登録されることを求め、GUI が物品という媒体から離れたら、保護を受けられないとしている。部分外観設計が導入されてから、デザインのポイントが GUI のみにある場合、「電子デバイス」を製品名称として出願できるが、ここでいう「電子デバイス」は、依然として有体物の媒体に該当し、外観設計専利権の保護範囲及び実施行為の構成に及ぼす影響は限定的である。

2019 年の法改正前の日本の制度の沿革と比べて分かるように、中国は専利審査指南を通じて、GUI の保護を認めた当初から、多種類のインターフェースに対して保護してきた。具体的には、機器専用インターフェース、通用操作システムインターフェース、アプリケーションソフトウェアインターフェース、ウェブページアプリケーションインターフェース及びアイコンインターフェース（単一のアイコンを除く）などが含まれている。実務において、指南（2014）の「製品の機能の実現に関連する」に対する説明において明確に反映されており、製品自身の機能の実現やアプリケーションを利用して実現できる機能の実現を含めて、製品に有利な役割を果たせばよいとされている。指南（2019）から、「製品の機能の実現に関連する」を削除したのは、中国法では人の操作と関係なく製品機能の実現に関わり、さらに製品が存在するため不可欠なものとしての「表示画像」を保護しないことを意味していない⁶³。指南（2019）より、「製品の機能の実現に関連する」という制限を削除した後、このような製品機能の実現のみに関す

⁶² 最近中国法において、噴水の水しぶきと水柱のデザインを著作物として保護できるかどうかの問題について議論がなされた。「北京中科恒業中自技术有限公司等と北京中科水景科技有限公司との著作権侵害紛争事件」（北京知識産権法院民事判決書（2017）京 73 民終 1404 号）において、北京知識産権法院は、音楽噴水の噴射効果の表現が美術の著作物に該当すると判断した。これに対して、米国法においては、似たようなデザインを外観設計として保護している（In re Hruby, 373 F.2d 997 (C.C.P.A. 1967)）。

⁶³ 審査実務において、登録された事例もある。典型的には、「GUI 付きディスプレイ」専利（登録公告番号：CN303605199S）において、GUI はタイマーの時間が来たときに表情のある顔を表示するための一連の画像である。典型的な製品機能を表示する画像として、この動的画像は人間の操作と関係なく、製品のタイミング機能を実現するために製品に表示される画像である。

るインターフェースは、「ヒューマンコンピュータインタラクションに関連する」を解釈することによって実現する必要があるとした。つまり、「ヒューマンコンピュータインタラクション」の「インタラクション」は、双方向の概念であり、人が画像を操作することによって機器に影響を与える可能性と、機器に表示される画像が人の行動に影響を与える可能性を含む。後者は、「表示」の方法によって機器における情報を人に伝達することを実現する。このように「ヒューマンコンピュータインタラクションに関連する」概念を解釈すると、この概念そのものは、日本法における「操作画像」と「表示画像」が含まれていると理解することができる。

日本の法も、改正前に画像が製品に保存されることや製品に表示されることを求めていた。これに対して、中国法は画像が製品に保存されることを義務付けておらず、インターネットを介して実現される画像が製品に表示される場合も保護を受けることができる。製品に表示されることを求めているか否かについて、まだ不明確なところがあるが、指南（2019）では、「投影機器の操作に用いられる GUI について、GUI の画像を提出する以外、投影機器を明確に示す少なくとも 1 枚の画像を提出しなければならない」と定めており、製品と GUI が離れてもよいが、GUI は投影機器を製品として登録されており、GUI 又はそれが搭載されている媒体を単独に保護しているわけではない。また、当該規定は、投影機器を操作する「操作画像」のみに限定され、製品機能を表示する「表示画像」を含まない。その後、指南（2021）で当該規定が削除されたが、その理由は説明されていない。GUI の保護を拡大する傾向から、当該改正を「操作画面」が製品に表示されなければならないと解釈されるべきではないと考えられる。「操作画面」にとって、画像は製品又は製品と一体化して使用される製品（又は媒体）に表示できるが、「表示画像」にとって、製品の機能を実現するため、製品に表示しなければならないと要求すべきである。

ゲームインターフェースについて、中国法は日本法よりも厳しい態度を取っており、ゲームインターフェースでヒューマンコンピュータインタラクションの可能性があっても、全体的に保護対象の範囲から除外される⁶⁴。これに対して、日本では、法改正後に解釈論的にゲームインターフェースにおけるゲームコンテンツを操作するインターフェースの保護の余地がある。この点に関して、筆者は、ゲームコンテンツの操作と機器の操作を区別する必要があると考えており、前者の場合、ゲーム画像自体がコンテンツ画面に該当しているため、その操作を全て保護対象から除外する必要がある。

（2）保護範囲

製品（用途）に基づいて保護範囲を確定する問題に関して、日中両国は一定の共通点がある。これに対して、多くの法域では、保護範囲における製品（用途）の限定的な役割を強調しない⁶⁵。典型的な例として、欧州連合及びドイツの実務において、独占権は、登録時に指定された製品に限らず、外観設計を使用する全ての製品に及ぶと考えられている⁶⁶。米国の実務では、噴水から噴出される水の動きによっ

⁶⁴ ゲームインターフェースの類型を考慮して一部のヒューマンコンピュータインタラクションがあるゲームインターフェースに対して権利付与すべきであるという観点もある。李星輝「ゲームインターフェース外観設計専利権保護の探求」中国知識産権雑誌（総）168 期、発表日 2021 年 4 月 21 日（ウェブ版中国知識産権雑誌 <http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=3662>）。

⁶⁵ 詳細な説明は、青木大也「意匠の類似と物品の類似」日本工業所有権法学会年報 40 号 19-38 頁（2017 年）を参照。

⁶⁶ その理由は、外観設計権を取得するとき、全ての製品における外観設計を先行外観設計として比較する必要があるが、このような厳格な基準を採用して登録された場合、侵害の段階においても、比較的強い排他的な権利を享受すべきである。李素華「外観設計制度の検討—ドイツ及び欧州連合の立法例に関する比較研究」台大法学論叢 50 卷 2 期 495 頁（2021 年）。

て表示される異なる水柱と水しぶきも製品に該当する⁶⁷。しかし、日中両国の実務から分かるように、日本法は「製品」の限定的な役割を強調しないものの、依然として「画像の用途」、特に画像と製品機能との関係を強調している。それに対して、中国法は、GUI がそれを応用する製品に付加しない方法で出願し、権利付与されることが出来るものの、それに対する実施行為は依然として、「電子デバイス」の製造、販売の申し出、販売、輸入行為である。この場合、「画像の用途」の保護範囲は、具体的にどのような「電子デバイス」が含まれるかを決定づける。

日中両国の「画像の用途」は、保護範囲に限定的な役割を有しているため、どのような程度の記載が権利付与の要件を満たすか、及び当該記載が侵害段階でどのような役割を果たすか、そのような問題について、まだ実務における観察と模索が必要とされる。

中国法では、動的 GUI の保護範囲について、各フレームの画像を独立して保護するのではなく、全体的な保護という考え方を取っている。複数の変更状態を含む製品の外観設計について、その権利の範囲は、複数の変更状態によって共同で確定される⁶⁸。つまり、各フレームの画像が類似したとしても、各フレームの間の変化の関係が類似していない場合、動的 GUI の類似に該当しない。逆に、各フレームの画像が類似しないとしても、全体的に見れば、動態変化の過程が類似すれば、全体的な視覚効果が類似するため、保護が受けられる可能性がある。例えば、「金山 VS 萌家事件」では、「動的 GUI について、インターフェースの各表示モジュールの具体的なデザイン及びレイアウトは、GUI の全体的なスタイルを構成しており、インターフェースの動的変更過程は、ヒューマンコンピュータインタラクションの方法、各モジュールの間の連携方式と変化傾向が体现されている。(中略) 動的 GUI の対比について、基礎インターフェースの全体的なスタイル及び全体的又は詳細な全ての動的変更過程を同時に考慮しなければならない。それとともに、具体的な GUI の特徴に合わせて、各インターフェース、各インターフェースの動的変更過程の全体的な視覚効果に対する異なる影響の程度を考慮しなければならない。」と指摘された。

(3) 実施行為

比較から分かるように、実施行為における日中両国の差異が最も大きい。日本法では、画像自体の提供、画像を含むソフトウェアの提供、及び画像を含むソフトウェアを保存した媒体の提供という3種類の行為が何れも、画像に係る意匠権の直接侵害として評価されることで、画像意匠に対する最も包括的な保護が与えられている。これに対して、中国法では、画像を含むソフトウェアの提供行為の侵害構成がまだ議論されており、関連司法実務においても、依然としてかなりの論争がある。この点について、日本の法改正前のやり方で、間接侵害の枠組みで画像を含むソフトウェアの提供行為を評価するという方法は、中国の今現在の実務に対して大変参考になる。

具体的には、日本の法改正前に、画像を含むソフトウェアを提供する行為の責任を追及するためには、2つの要件を満たす必要があった。1つは、画像を含む製品を「製造」する行為の存在が必要である。もう1つは、画像を含むソフトウェアが画像を含む製品の「製造」のみに用いられる、又は視覚的な美観を生じさせるために製品に画像を表示することが不可欠であるということである。そのうち、前者につ

⁶⁷ 具体的な説明は、李明徳『米国知識産権法〔第2版〕802頁（法律出版社、2014年）を参照。

⁶⁸ 林笑躍「GUI 外観設計保護を申請する際の注意すべき問題点」発表日 2014 年 7 月 22 日、ウェブ国家知識産権戦略網 <http://www.nipso.cn/oneas.asp?id=22162>。

いて、画像を含むソフトウェアを機器にインストールする行為を、画像を含む製品の「製造」行為とすれば、「製造」行為の欠如という難問を解決できる。

筆者は、この解釈論が中国の類似問題の処理に極めて啓発的な意義を有すると考えている。特に「金山 VS 萌家事件」を評価する場合、エンドユーザーが画像を含むソフトウェアを携帯電話にインストールする行為を「奇虎 VS 江民事件」の判断に基づいて、「使用」として評価すべきではなく、「製造」としてのみ解すべきであると考ええる。そうでなければ、本件では直接的な実施行為が存在しておらず、「騰達事件」に定められた要件を満たさないという判断になると考えられる。この意味から見れば、製品が販売された後、エンドユーザーが製品の特定機能に関連するソフトウェアをインストールし、登録外観設計と同一又は類似する GUI を製品に表示させることは、「GUI を含む電子デバイス」を「製造」した行為に該当する。これに基づいて、エンドユーザーの行為に教唆・幫助を提供する行為は、一定の要件を満たす場合、間接侵害の観点からその行為の違法性を評価できる。

次に、日本法の実務を参考に、「金山 VS 萌家事件」の当該考え方により処理の方法が成り立つかどうか、どのようなメリットやデメリットがあるかを検討する。

日本の実務における解釈の適用が成り立つか否かについて、2つの要素にかかっていると考ええる。その1は、「製造」の意味を如何に理解するかであり、その2は、中国の外観設計専利分野において「間接侵害」の構成を如何に理解するかである。前者について、「製品＋外観設計」は外観設計権の保護範囲を確定するための根拠であるため、「製品＋外観設計」を実現する行為は、本質的に外観設計を表現する製品を製造する行為であり、外観設計専利権における「製造権」の権利範囲に該当する⁶⁹。画像外観設計を含む機器について、「製造」行為は、エンド機器を製造する行為ではなく、「画像」と「機器」を組み合わせる行為を指すとされている。画像外観設計を含むソフトウェアを機器にインストールする行為は、典型的な組み合わせ行為である⁷⁰。後者について、最高人民法院による「専利権侵害紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」⁷¹21条では、「幫助型」と「誘導型」という2種類の間接侵害が規定されている。そのうち、「幫助型」の間接侵害の構成要件の理解について、「専利分野における幫助侵害は、幫助されるものが侵害専用品を利用して専利の全ての構成要件を含む行為を実施したことを条件として、幫助されるものの行為が法律上の直接侵害行為に該当することを要せず、幫助するものと幫助されるものを共同被告とすることも求めない。」とされている⁷²。前述規定が外観設計専利分野にも適用できると考えられる⁷³。

⁶⁹ 祝建軍「広東省高級人民法院による言い渡された趙鹿齡と深セン聖迪能公司との外観設計専利権侵害紛争事件—外観設計専利製品の製造、販売行為の分析」人民法院報2013年1月24日6版。

⁷⁰ 詹靖康「奇虎 VS 江民外観設計専利権侵害紛争事件の評価、分析—国家知識産権局第68号令を論じる」電子知識産権2018年1期57頁（2018年）では、「ユーザーが被疑侵害ソフトウェアをダウンロード、インストール、実行し、ソフトウェアインターフェースが表示機器に表示されるとき、ユーザーのパソコンはGUIを有するパソコンとなるため、ユーザーがパソコンを使用して被疑侵害ソフトウェアをインストール、実行する行為は、実質的にGUIを有するパソコンを製造する行為に該当する」と主張している。

⁷¹ 発文字号：法釈〔2020〕19号、2020年12月29日発表。以下「解釈二」という。

⁷² 陶凱元「第4回全国法院知的財産権審判ワーキング会議及び知的財産権裁判ワーキング先進団体と先進個人表彰大会でのスピーチ」中国審判2018年17期6-17頁（2018年）。

⁷³ 「廖洪雲と深セン市展吳德望膠電子有限公司との外観設計専利権侵害紛争上訴事件」のみでは、係争専利製品は「モバイルパワー」であるものの、被疑侵害製品はモバイルパワーのケースである。一審法院は、被疑侵害モバイルパワーケースの外観設計と係争専利の外観設計と同一であり、かつ被疑侵害製品モバイルパワーケースがほかの部品と組み合わせで形成される製品はモバイルパワーで、係争専利製品の種類と同じであり、当該モバイルパワーは係争専利権の保護範囲に入っているため、被告が製造、販売した被疑侵害モバイルパワーケースはモバイルパワー製品の専用部品であるため、間接侵害に該当すると判断した（深セン市中級人民法院民事判決書（2014）深中法知民初字第17号）。これに対して、二

この解釈の主なメリットは、「騰達事件」の判旨に従って方法の専利の実施に係る機器を提供する行為を直接侵害として処理する方法に比べて、侵害判断の原則に沿っていることである。まず、「騰達事件」に採用された直接侵害の判決の目的は、間接侵害の判断において直接侵害行為が欠如しているという難問を回避するためである。しかし、比較法の経験や中国の既存の実践から見ても、間接侵害には、直接侵害行為が必ず存在していることを要せず、構成要件を満たす直接行為のみがあればよいとされている⁷⁴。「騰達事件」での直接行為は、エンドユーザーが機器を利用して方法特許を実施した行為であり、「金山 VS 萌家事件」での直接行為は、エンドユーザーが画像インターフェースを含む携帯電話を「製造」する行為である。また、「騰達事件」で利用した「コントロール又は指導」の理論は、実際に複数主体が方法専利の異なるステップをそれぞれ実施する状況に該当し、この場合、間接侵害の理論を適用できないため、方法の専利に係る多主体がそれぞれ侵害を実施する場合の侵害判断のルールが発展されてきた⁷⁵。間接侵害規定を適用できる場合について、複数主体が方法専利の異なるステップをそれぞれ実施する場合の規定を利用しなくてもよい。「金山 VS 萌家事件」において法院は、4つの主体（携帯電話の製造者、携帯電話のオペレーティングシステムの製造者、APPの製造者、携帯電話のユーザー）の共同行為が侵害行為に該当すると認定した。実際に画像を含むソフトウェアを携帯電話にインストールする行為（製造行為）、及び携帯電話でアプリケーションを実行して携帯電話に画像を表示させる行為（使用行為）の主体は何れも携帯電話のユーザーであり、そのほかの3つの主体は何れも外観設計専利権によってコントロールされる行為が携帯電話のユーザーによって実施されるために補助を提供する行為に該当するため、当該事件は複数主体が方法専利の異なるステップをそれぞれ実施する状況に該当しない。最後に、外観設計専利権の保護範囲は、「製品」によって制限されており、保護範囲における「製品」の類別の制限的役割が過度に希薄化された場合、上流製品の製造行為及び上流製品を使用して下流製品を製造する行為は、何れも侵害製品の製造行為と認定されるべきである⁷⁶。製品の「外観設計専利権」の場合、製品全体と製品の部品を類似製品に認定する事例がある⁷⁷。ただし、画像インターフェースを含む製品の場合、画像を含む「ソフトウェア」が「携帯電話」に類似すると判断することは難しい。

この解釈の主なデメリットは、エンドユーザーが生産・経営を目的とする場合、画像を含むソフトウェアを機器にインストールすると、外観設計専利権を実施する行為に該当し、直接侵害の意味で評価される。当該解釈論がなされる前に、生産・経営を目的とするか否かにかかわらず、エンドユーザーが「製造」行為に従事しておらず、「使用」行為のみに従事したため、いずれも侵害に当たらない。例えば、銀行は、顧客にATMマシンのインターフェースの操作をさせるため、操作インターフェース画像を含むソフトウェアをプレインストールする行為について、銀行が業として当該行為を行ったため、当該行為は

審法院は、教唆、幫助などの間接侵害行為は行為者が主観的に知っていることを要件とすべきであり、かつ直接侵害者の存在を前提とすべきであるとし、本件原告は、被告がモバイルパワーケースを専用部品として具体的にどの経営主体に提供し、後者は当該ケースを用いてモバイルパワー製品を製造したことを証明できる証拠を提出していないため、本件では被告以外の直接侵害者が存在しないと判断した。そして、一審法院が被告の行為が誘導的侵害に該当するとした判断が妥当でないとした（広東省高級人民法院民事判決書（2014）粵高法民三終字第773号）。

⁷⁴ 関連問題の詳しい分析は、呉漢東「専利間接侵害の国際立法動向及び中国制度の選択」現代法学 2020 年 2 期 36 頁（2020 年）以下を参照。紙面に限りがあるので、本文はこの問題を展開しない。

⁷⁵ 管育鷹「ソフトウェアの方法専利に関する多主体がそれぞれ侵害を実施する場合の侵害責任の分析」知識産権 2020 年 3 期 16 頁（2020 年）。

⁷⁶ 宋献涛ほか「外観設計専利は間接侵害を如何に適用」知産力 <https://mp.weixin.qq.com/s/cfPc3C6DoydnBhVeTN19gA>, 2018 年 7 月 24 日。

⁷⁷ 例えば、自動車タイヤ用トレッドコンパウンド及び自動車タイヤ（河南省高級人民法院民事判決書（2014）豫法知民終字第5号）、モバイルパワーケースとモバイルパワー（広東省高級人民法院民事判決書（2014）粵高法民三終字第773号）。

外観設計製品の「製造」に当たる。

前記解釈論によるデメリットを如何に評価すべきかについて、まず、外観設計専利の実施行為において、「使用」権を排除することは、政策上の考慮事項であり、国の具体的な状況や実際のニーズに応じて調整可能である。また、画像外観設計を含むソフトウェアを機器にインストールする行為を「製造」の範囲に入れるとしても、エンドユーザーに影響を与えない。個人ユーザーによる自分の携帯電話に操作インターフェース画像を含む APP をインストールする行為は、業としてという目的に当たらないため、直接侵害を構成しない。最後に、この解釈の対象行為は特定されるものであり、拡大して規制される状況ではない。具体的には、画像外観設計を含むソフトウェアを機器にインストールする（永久に保存）行為に限られる。この場合、インターネットを介してインターネットサーバーに記録されたグラフィカルインターフェースを閲覧すること（ウェブサイト関連のグラフィカルインターフェースを一時的にクライアント側のキャッシュに記録させる行為）は除外される。このような行為は、中国法で保護される「ウェブページアプリケーションインターフェース」に該当するが、エンドユーザーがウェブページアプリケーションインターフェースを製品と組み合わせる過程は、「製造」ではなく「使用」として評価される。

画像インターフェースを含むソフトウェアを提供する行為が間接侵害の類型で評価できることを認めた上、もう1つ解決すべき問題は、係争ソフトウェアがある機器に専用されるものではなく、汎用ソフトウェアである場合の侵害判断に係る問題である。指南（2021）では、デザインのポイントが GUI のみにあり、かつそれを応用した製品を付けない形で出願した場合、製品が汎用される「電子デバイス」に限定できるため、GUI を含むソフトウェアを提供する行為は、必然的にある「電子デバイス」に表示されるので、この場合、解釈二で規定されている「専用品型」の幫助侵害に該当する。

第3節 日本における国際的な意匠保護

I. ハーグ協定による意匠制度への影響

大阪大学 茶園 成樹 教授

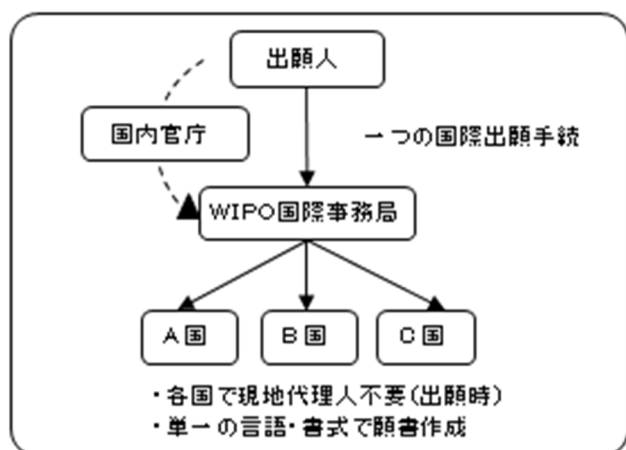
1. はじめに

日本は2015年に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に加入した。その際、この協定の実施のために、様々な意匠制度の改正が行われたが、そのような改正が適切であるかどうかについては、十分な検討が行われていない状況にある。そこで、本研究では、ハーグ協定による意匠制度への影響として、複数意匠一括出願と公表の延期の2点を取り上げて検討することにした。

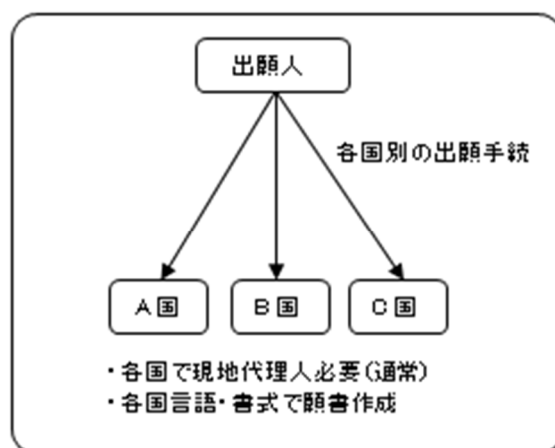
2. 意匠の国際登録に関するハーグ協定

(1) 概要

意匠の国際登録に関するハーグ協定は、複数の国での意匠登録手続を簡素化するための国際条約である。1つの国際出願手続により国際登録を受けることによって、複数の指定国における保護が一括で可能となる。国際出願をすることができる者は、「締約国である国の国民若しくは締約国である政府間機関の構成国の国民である者又は締約国の領域に住所、常居所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者」である（ジュネーブ改正協定3条）。この協定はWIPO（World Intellectual Property Organization）が管理しており、この協定の締約国は同盟（ハーグ同盟）を形成する（ジュネーブ改正協定20条）。



ハーグ協定のジュネーブ改正協定



従来の手続

(特許庁意匠課制度企画室「ハーグ協定のジュネーブ改正協定の概要」)

ハーグ協定は、まず、1925年にハーグで「意匠の国際寄託に関するハーグ協定」として作成された。その後、1934年にロンドンで改正され、1960年にハーグで改正され、1999年にジュネーブで改正され

た。最後のジュネーブでの改正の際に、その名称が「意匠の国際登録に関するハーグ協定」に改められた。

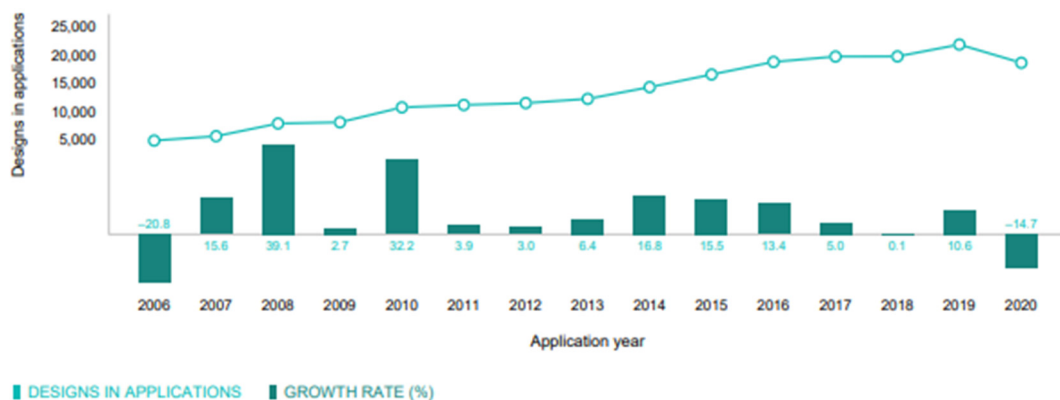
ハーグ協定は、元来、無審査主義国の制度を前提としたものであり、日本のような審査主義国がこれに参加することは困難であった。これに対して、ジュネーブ改正協定は、審査主義国の参加を容易にするものであり、日本はこれに 2015 年に加入した。日本と同じ審査主義国である韓国も 2014 年に、米国も 2015 年に加入した。

ハーグ協定の加盟国は、2021 年 1 月現在、76 か国であり、ジュネーブ改正協定の締約国は 67 か国、ハーグ改正協定の締約国は 34 か国である。ジュネーブ改正協定とハーグ改正協定、ロンドン改正協定（締約国は 12 か国）は別個独立に適用されることになっているところ、このことによる複雑さを軽減するために、2009 年に、ロンドン改正協定が 2010 年に凍結されることが決定された¹。そして、ロンドン改正協定は、2016 年に終了した²。

（2）現状

ハーグ協定の運用状況として、2020 年の同協定による国際出願件数は、5,799 件（前年比 1.6%減）である。後述するように 1 つの国際出願に複数の意匠を含めることができるようになっており、2020 年の国際出願に含まれる意匠数は、18,636 件（前年比 14.7%減）である。

C35. Trend in designs contained in Hague international applications, 2006–2020

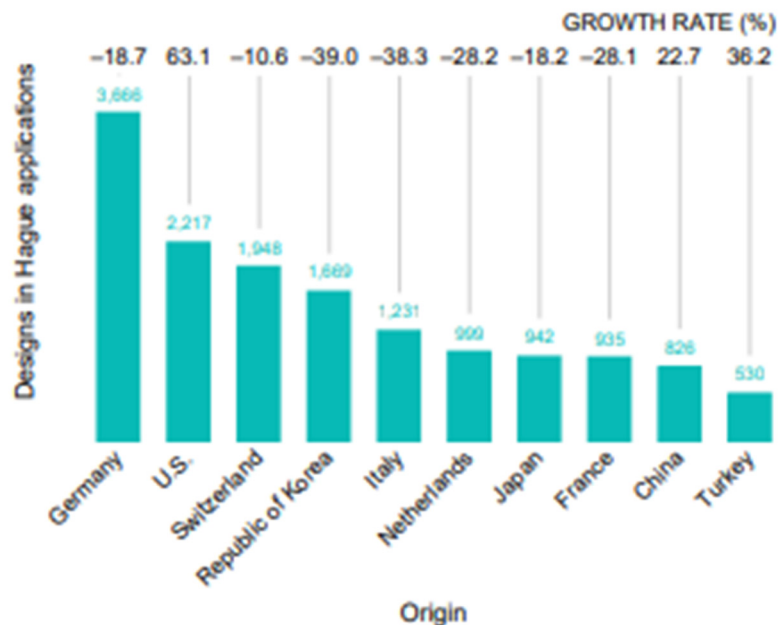


(WIPO, World Intellectual Property Indicators 2021 (2021) p.158)

2020 年の国際出願に含まれる意匠数について、出願人の住所 (origin) 別に見ると、ドイツが最多であり、日本は世界第 7 位である。なお、10 位以内の国の中で、前年比の増加率が高いのは、米国 63.1%、トルコ 36.2%、中国 22.7%である。

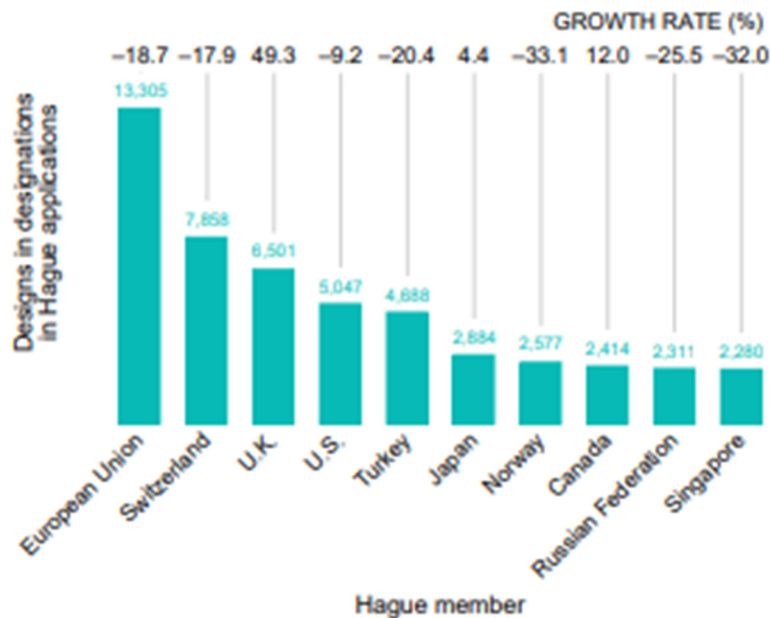
¹ WIPO, Ad Hoc Working Group on the Legal Development of the Hague System for the International Registration of Industrial Designs, Geneva, May 30 to June 1, 2011, Situation of the 1934 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement, H/LD/WG/1/4 (April 6, 2011) para.3–5.

² The Hague Notification No.130, Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs, Termination of the London Act of the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs (2016) .



(WIPO, World Intellectual Property Indicators 2021 (2021) p.159)

他方、指定国別に見ると、EU が最多であり、日本は世界第6位である。なお、10位以内の国で、前年比の増加率が高いのは、英国 49.3%、カナダ 12.0%、日本 4.4%である。



(WIPO, World Intellectual Property Indicators 2021 (2021) p.159)

出願人の住所が日本である国際出願の件数は、2020 年で 408 件であり（国際出願に含まれる意匠数は、前述したように、942 件）、日本国特許庁を通じた国際出願（意匠法 60 条の 3 の国際登録出願）の件数は、17 件である。

年\種別	日本国特許庁を通じた 国際出願件数 (注2)	日本国を出願人の住所とする 国際出願件数 (注1)			日本国を出願人の住所とする 国際登録件数 (注3)		
		件数a	意匠数b	b/a	件数a	意匠数b	b/a
2016年	44	349	873	2.5	333	786	2.4
2017年	33	352	851	2.4	351	964	2.7
2018年	31	400	1,258	3.1	361	962	2.7
2019年	27	395	1,148	2.9	343	1,164	3.4
2020年	17	408	942	2.3	491	1,216	2.5

(特許庁編『特許行政年次報告書〈統計・資料編〉2021年版』(2021年)102頁)

3. 複数意匠一括出願

(1) ハーグ協定における取扱い

ハーグ協定においては、1つの国際出願に、複数の意匠を含めることが可能となっている(ジュネーブ改正協定5条(4))。同協定に基づく共通規則では、1つの国際出願に含めることのできる意匠は最大100であり(共通規則第7規則(3)(v))、それらの意匠に係る製品は「意匠の国際分類を定めるロカルノ協定」に基づいて定められた国際分類の同一の類に属することが必要とされている(共通規則第7規則(7))。

複数の意匠を一括して出願することを認めることは、手続コストの削減を目的とするものである。EUの共同体意匠規則³も複数意匠一括出願を認めているが、この規則の採択に至る議論の基礎となった「インダストリアル・デザインの法的保護に関するグリーン・ペーパー」では、次のように述べられていた。いわゆる「複数出願(multiple application)」に対するニーズは、「繊維やファッション、一般に短命な商品の分野において強い。そこでは、短い間隔で、多数の意匠が短期間に開発され、そのうちの少数のものだけが市場に出る製品に含められる。それらの意匠のそれぞれについて別個の出願をすることはあまりに面倒であり費用がかかる」⁴。

(2) 日本法における取扱い

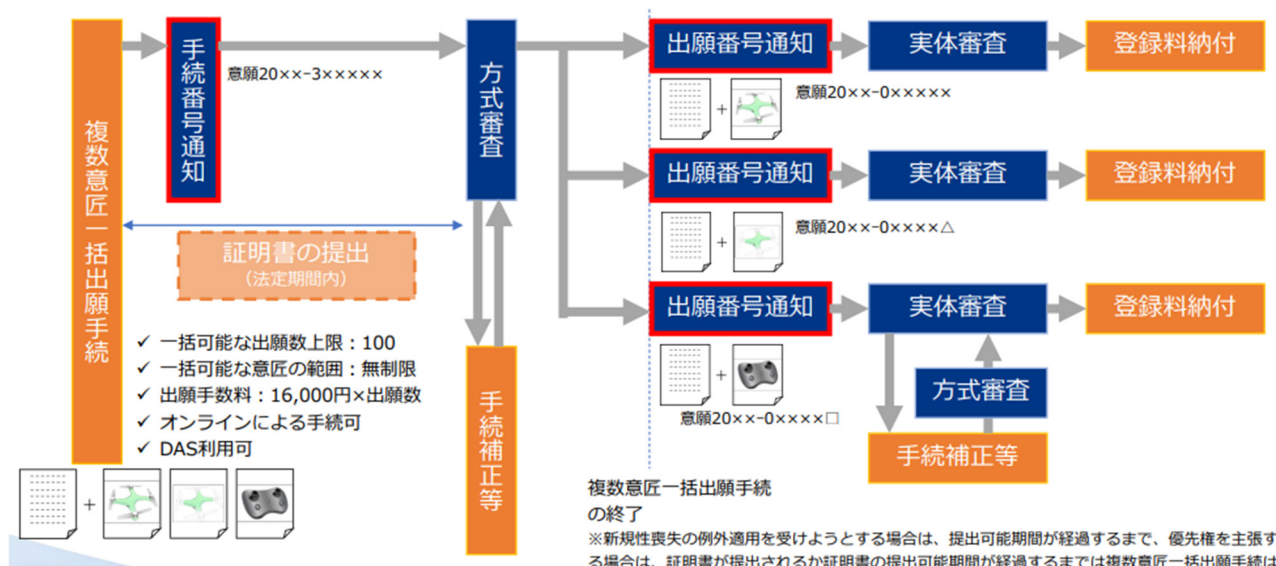
2019年改正前の意匠法7条は、「意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により、意匠ごとにしなければならない」と規定していた。この規定は、1つの出願には1つの意匠だけが記載されるという、いわゆる一意匠一出願主義を定めるものである。よって、ハーグ協定による国際出願が複数の意匠を含む場合には、同条に違反することとなる。そのため、2015年意匠法改正では、そのような出願を受け入れるために、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とみなされる旨が定められた(意匠法60条の6第2項)。

なお、その後、2019年改正により、ハーグ協定とは無関係に、複数意匠を一括して出願することが可能とされた。意匠法7条は、「意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなけ

³ Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, OJ L3, 5.1.2002, p.1.

⁴ Commission of the European Communities, Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, III/F/5131/91-EN (Brussels, June 1991) 8.7.1.

ればならない」と改められ、以下のように定める意匠法施行規則 2 条の 2 が新設された。「意匠登録出願……をしようとする者は、二以上百以下の自己の意匠登録出願を一の願書により一括して提出することができる」。この改正は、同一のデザイン・コンセプトに基づいて開発された複数の物品等について意匠登録出願手続を簡素化することを目指すものである⁵。ハーグ協定による国際出願の場合と比べると、含まれる意匠の数が最大 100 である点は同じであるが、国際分類の同一の類に属することのような意匠の範囲に関する制限はない点が異なる⁶。



(特許庁審査第一部意匠課「改正意匠法の令和 3 年 4 月施行について」(2021 年) 6 頁)

(3) 検討

日本は、複数の意匠を含む国際出願を拒絶することはせず、受け入れるが、受け入れた後は、一意匠ごとの複数の出願として取り扱われる。すなわち、実体審査や意匠登録は一意匠ごとに行われるのであり、複数意匠一括出願による手続コストの削減はあまり期待できないこととなる。

この点は、2019 年改正についても同じである。複数意匠が一括して出願される手続は、方式審査後は終了し、実体審査や意匠登録は個別の意匠登録出願について行われることになるからである。

日本のような審査主義国においては、審査が一意匠ごとに行われることになるため、本来的に、複数意匠一括出願による手続コスト削減効果は、無審査主義国ほどに得ることはできない⁷。それでも、複数

⁵ 特許庁総務部総務課制度審議室編『令和元年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』95 頁 (発明推進協会、2020 年)。

⁶ 共同体意匠規則による出願では、含まれる意匠の数に限定はない一方、装飾の場合を除き、国際分類の同一の類に属することが必要とされている (共同体意匠規則 37 条 1 項)。後者の点に関し、European Commission, Legal Review on Industrial Design Protection in Europe, 2016, p.119 は、「同一のロカルノ分類に属するという要件は、出願人に対する登録その他の手続負担を最小限にしておくという前文 18 項に述べられている目的に照らして理解されなければならない。複数出願は、1 つの出願で複数の意匠の登録を容易にし、連続して個々の出願をすることよりも費用がかからないものであり、この目的を達するように思われる。複数出願における意匠について同一のロカルノ分類に属するという要件を廃止すると、EU 知的財産庁が得る一意匠当たりの平均手数料が減少することになるかもしれない。しかしながら、この収入減の可能性が、行政負担の軽減によって節約されるリソースによって相殺されるならば、この要件の廃止は前文 18 項の趣旨に適合することになる」と述べている。

⁷ See Fryer, Seeking a Benefits Balance in the Industrial Design Treaty Revision (Hague Agreement): Fifth Meeting of Experts, Held June 13-16, 1995, 77 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 931, 947 (1995) .

意匠一括出願がより有意義なものとなるための方策として、一括して出願される意匠が、たとえば類似関係にあるというような関連性を有することを要求することが考えられる。この場合、特許出願における多項制と同様の効果が得られる可能性があるように思われる。

しかしながら、複数意匠一括出願の対象となる意匠を関連性を有するものに限るとすると、出願人がその判断を行わなければならない、手続負担を強いることになる。しかも、この出願人に対する手続負担の合理性を説明することは難しい。関連性を有する意匠の保護方法として説明することは、類似関係にある意匠に関する関連意匠制度（意匠法 10 条）においては、同時の出願の場合に限定されていないため⁸、説得的にはならないからである。

したがって、日本では、複数意匠一括出願は、出願手続の簡素化を目指すものだけに位置づけ、それ以上の効果を期待すべきではないであろう。

4. 公表の延期

（1）ハーグ協定における取扱い

ハーグ協定においては、WIPO 国際事務局は、原則として国際出願の受理後直ちに、国際登録を行う（ジュネーブ改正協定 10 条（1））。そして、国際登録から原則として 12 か月後に、国際公表が行われる（ジュネーブ改正協定 10 条（3）、共通規則第 17 規則）⁹。

しかしながら、出願人は、延期可能期間に関する宣言を行っていない締約国については、出願日から 30 か月の国際公表の延期を申請することができる（ジュネーブ改正協定 11 条、共通規則第 16 規則）。公表の延期は出願人の事業活動上の必要性を考慮したものであり、同様の制度を採用している共同体意匠規則の前文 26 項では、「共同体意匠の登録に伴う通常の公表は、意匠に係わる商業活動の成功を破壊したり脅かす場合がある。合理的な期間における公表の延期を利用できることは、そのような場合の解決策となる」と述べられている。また、ある論者は、公表の延期は、「新規なデザインによるサプライズ効果を果たしたり、他者が類似した意匠を作成しないようにしたり、製品デザインが開発過程の一部にすぎない場合に最終的な新規な意匠が漏れないようにするのに望ましいものとなり得る」と述べている¹⁰。

（2）日本法における取扱い

日本法では、意匠権の設定登録後に初めて意匠が公開されることになっている。そのため、2015 年改正

⁸ 関連意匠制度は、1998 年改正により創設されたが、その当時は、関連意匠は本意匠と同日に出願されるものに限られていた。しかしながら、2006 年改正により、本意匠の意匠公報発行の前日までに出版されたものに拡大され、さらに、2019 年改正は、本意匠の出願日から 10 年までの間に出版された関連意匠について、意匠登録を受けることができることとした。

⁹ 国際公表は、以前は国際登録から原則として 6 か月後に行われていたが、共通規則第 17 規則が 2020 年に改正され、12 か月後に行われることになった。WIPO, Information Notice No. 9/2021, Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, Amendments to the Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement (November 29, 2021) .

¹⁰ Musker, in: Gielen & von Bomhard (eds.) . Concise European Trade Mark and Design Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2017, ISBN 978-90-411-5666-2, p. 711. See also Humphreys, in: Hasselblatt (ed.) . Community Design Regulation. 2nd ed. München: C.H. Beck, 2018, ISBN 978-3-406-71477-1, Art. 50 para. 2.

により、特許法における出願公開後の補償金請求権（特許法 65 条）に倣って、国際公表後に補償金請求権の保護が定められた（意匠法 60 条の 12）。

公表の延期については、日本は延期可能期間に関する宣言を行っていないため、30 か月の延期が可能である。ただし、国際出願については、国際公表後に実体審査が行われて登録の可否が判断されることになるため、公表を延期することは、意匠権の発生を遅らせることとなる。

（3）検討

国際公表後は補償金請求権の保護が与えられるので、問題は、国際公表前の保護の可否となる。この点、意匠法には公開される前の意匠を保護する制度が存在する。意匠法 14 条が定める秘密意匠制度である¹¹。この制度では、登録意匠を最大 3 年間秘密にすることが可能である。その間、意匠権の保護を受けるが、差止請求をするためには警告をすることが必要とされ（意匠法 37 条 3 項）、また、過失推定が除外される（意匠法 40 条ただし書）。

しかしながら、秘密意匠は審査を経て登録された意匠であり、国際公表前の国際出願とは異なる¹²。その一方、補償金請求権は、意匠権発生前の保護であるが、国際公表後に認められるものである。これらの比較から、意匠権が発生しておらず、国際公表もされておらず、つまり、国際登録されたことだけに基いて保護を与えることは適切とはいえない。他方、出願人は、公表の延期によって、公表時期を調整することができる。そのため、公表の延期は、公表時期の調整というメリットと保護の遅れというデメリットを出願人が比較衡量して決定するものと位置づけられることになる。

¹¹ 秘密意匠制度の趣旨として、特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 21 版〕』（発明推進協会、2020 年）1263 頁は、「ある意匠を創作したがその実施化にまだとりかからないというような場合には、まず先願としての出願を確保しておく必要があり、このような場合に秘密意匠の規定が活用されている。出願した意匠について意匠登録を受けそれが意匠公報に掲載されると、その出願をした業者の将来の意匠の傾向を他の業者に知られ、またその意匠を基としてそれを転用したような意匠を作り出されるおそれがあるからである。技術の上に技術を積み重ねるという構成をとる特許法、実用新案法においては、独占権の対象を一般に秘密にしておくことは許されないが、意匠法は同じく産業の発展を目的とするにもかかわらず、美的観点からその目的を達成しようとするものであるため、例外的に秘密意匠制度が認められると考えられる」と述べている。秘密意匠制度を詳しく検討する論文として、青木大也「秘密意匠制度に関する一考察」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦Ⅱ』（弘文堂、2020 年）187 頁。秘密意匠出願は、2016 年 1,841 件、2017 年 1,801 件、2018 年 1,855 件、2019 年 2,040 件、2020 年 1,624 件である。特許庁編『特許行政年次報告書〈統計・資料編〉〔2021 年版〕』37 頁（2021 年）。

¹² 瓜本忠夫・ヴァンワウ雅美・大熊雄治『ハーグ国際意匠制度』（発明推進協会、2021 年）104 頁は、秘密意匠制度と公表の延期を比較して、「日本の秘密意匠制度は、実体審査を経て、意匠権の設定の登録が終わった意匠登録について意匠権の設定の登録の日から 3 年以内の指定された期間、秘密にする……ものであるのに対して、公表の延期制度は、保護の付与の効果はなく、単に国際事務局において国際登録されたままの状況であって、一種の審査遅延制度であると考えるのが適切である」と述べている。

II. 画像の意匠の保護対象・保護範囲に関する覚書

大阪大学 青木 大也 准教授

1. はじめに

本稿は、2019年（令和元年）意匠法改正により導入された画像の意匠をめぐって、その保護の対象となる画像の内容や、その保護の範囲に関して、中国における運用と対比するうえで役立ちそうな点、特に画像の意匠が物品との関係を断ったことにより生じる（であろう）課題を抽出し、簡単な検討を加えたうえで、若干の提言を行うことを目的とするものである¹。

まず現状を確認しておきたい。画像の意匠は、特許庁の公表している統計によれば、2020年4月の改正法施行以降、2022年1月時点で、2050件の意匠登録出願があり、749件の意匠登録がされている²。後述の通り、改正法施行前から、画像について、物品（等）の部分に画像を含む意匠として意匠登録を受けることが可能であったが、その件数は2019年度には1119件であったところ、2020年度は402件に減少しているとの指摘があることから³、今後画像の意匠については、改正法における画像の意匠として意匠登録を受けようとする動きが進むものと推察される。

一方で、画像の意匠は、後述の通り、従来の物品の意匠（や2019年意匠法改正において新たに導入された建築物の意匠）と比較して、物品を伴わない保護を可能にする点で、大きな違いが存在する。それによって、画像の意匠に関する出願件数、登録件数が増加していく中で、その審査や実際の権利行使の場面等で、様々な検討課題が生じると思われる。本稿はこのような課題のいくつかについて取り組むものである。

2. 画像の意匠に係る規定の来歴について

（1）2019年（令和元年）意匠法改正前の状況

2019年改正前の意匠法においては、物品の意匠のみが保護の対象とされていたが、画面デザインの重要性に鑑み、物品の部分に画像を含む場合に、これを物品の意匠として意匠登録を認める運用が採用されていた。具体的には、改正前2条1項の解釈において、物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像が、また改正前2条2項において、物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される

¹ 2019年意匠法改正を対象とする文献は既に多く公表されているが、立法担当者等によるものとして、松本健男「令和元年特許法等改正の概要—意匠法の改正を中心に」コピライト702号27頁（2019）、特許庁総務部総務課制度審議室編『産業財産権法の解説—令和元年改正』（発明推進協会、2020）等、全体を概観するものとして、さしあたり、麻生典「意匠法改正—デザイン保護の拡大」法学教室469号65頁（2019）、青木大也「意匠法改正—画像デザイン・空間デザインの保護拡充ほか」高林龍＝三村量＝上野達弘編『年報知的財産法2019-2020』（日本評論社、2019）1頁等を参照。また主に画像の意匠に関連するものとして、五味飛鳥「画像デザインの保護範囲—保護範囲をどのような基準で画するか」日本工業所有権法学会年報43号61頁（2020）、田村善之「画像デザインの保護に関する2019年意匠法改正の概要と課題」同178頁（2020）等を参照。なお具体的な条文の作成過程については、藤本一「意匠法令令和元年改正の文脈」パテント74巻8号97頁（2021）も参照。

² 「改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向」（2022年1月14日更新分）（https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf）（2022年1月25日最終閲覧、以下全てのURLにつき同じ）参照。

³ 神谷由紀「令和元年改正意匠法の全面施行後の状況について」DESIGN PROTECT 132号5頁（2021）。

画像が、各々保護対象とされていた⁴。主には、部分意匠制度を活用し、画像のみを保護対象の部分として、しかしあくまで物品の部分意匠として意匠登録を受ける運用であった。

しかし、物品の意匠として保護することとの関係上、画像は原則として当該物品に表示されるものでなければならず（ただし、操作画像については、旧 2 条 2 項により、当該物品と一体として用いられる物品に表示される場合であっても保護対象とされていた）⁵、また画像が当該物品に記録されている必要があるとされていた⁶。そのため、例えば、壁や机上に投影されるユーザーインターフェースや、インターネット経由で表示される物品に記録されない画像については、各要件を満たさず、保護の対象とはなっていなかった⁷。

（２）2019 年（令和元年）意匠法改正

上記のような画像の保護のニーズに対応するため、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会にて検討が進められた結果、「操作画像や表示画像については、画像が物品（又はこれと一体として用いられる物品）に記録・表示されているかどうかにかかわらず保護対象とすることが適当である」との結論が報告書において示された⁸。一方で、「壁紙等の装飾的な画像や、映画・ゲーム等のコンテンツ画像等は、画像が関連する機器等の機能に関係がなく、機器等の付加価値を直接高めるものではない」ことから、「これらの画像については、意匠法に基づく独占的権利を付与して保護する必要性が低いと考えられることから、保護対象に追加しない」とした⁹。また、画像の意匠に係る保護の拡充によって、第三者のクリアランス負担が増えることに関連して、「画像意匠の権利範囲について、その画像が関連する機器等の機能により、一定の限定がかかるようにすることが考えられる。すなわち、画像意匠の出願に際し、画像の用途が分かるように記載させることにより、機器等の機能と画像との関係について確認することが考えられる」と言及されており、機器・用途・機能等による何らかの権利範囲（類似範囲）の限定を図ろうとしていることが見受けられる¹⁰。

その上で最終的に、意匠法 2 条 1 項が改正され、「この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合（以下「形状等」という。）、建築物（建築物の部分を含む。以下同じ。）の形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。……）であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」との規定となった。これにより、新たな意匠の一種として、画像の意匠が導入されることとなった。また、一部後述するように、実施概念や願書の記載事項、間接侵害規制等、その他関連する規定も整備された。

⁴ 第 6 回意匠制度小委員会配布資料「意匠制度の見直しの検討課題」10 頁（2018）

（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/06-shiryuu/03.pdf）。

⁵ 例えば、HDD レコーダー（意匠に係る物品）の操作画像が一体として用いられるディスプレイに表示されるような場合が想定されていた。

⁶ 前掲（４）「意匠制度の見直しの検討課題」10 頁参照。

⁷ 前掲（４）「意匠制度の見直しの検討課題」12-13 頁参照。

⁸ 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて」3 頁（2019）。以下単に「報告書」と呼ぶ。

⁹ 同上。

¹⁰ 同上。

3. 画像の意匠と機器との関係

(1) 機器との関係

意匠法における画像は、先述のように、「物品の形状等」や「建築物の形状等」に相当する「画像」という文言で規律されている。一方で、意匠法において保護される画像は、2条1項の文言から、「機器の操作の用に供されるもの」(操作画像)と、「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」(表示画像)に限られるものとされている¹¹。また、6条1項は、「意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない」と定め、その3号において、「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」を掲げており、物品の意匠において出願時に記載が求められる意匠に係る物品に相当するものとして、画像の用途の記載が要求されている。ここでは一つ目の課題として、物品性を失った画像の意匠と、条文上の文言である機器との関係について検討することにしたい。

(2) 物品の意匠との対比

この点、物品の意匠にあつては、従来から、(議論はあるものの一本稿の目的ではないため割愛するが)意匠と物品の一体性が指摘されてきた¹²。最高裁判所も、公知意匠との類似を問題視する3条1項3号と、公知の意匠に限らないモチーフからの創作の容易さを問題視する3条2項の関係を説明する際に、3条1項3号について、「意匠は物品と一体をなすものであるから、登録出願前に日本国内若しくは外国において公然知られた意匠又は登録出願前に日本国内若しくは外国において頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠であることを理由として、法三条一項により登録を拒絶するためには、まずその意匠にかかる物品が同一又は類似であることを必要とし、更に、意匠自体においても同一又は類似と認められるものでなければならない」と判示しており¹³、ここでの論理によれば、意匠と物品の一体性を前提として、意匠の類似の要件として物品の類似を導いていることが見受けられる¹⁴。なおここでの物品の類似は、その用途・機能の共通性によって判断されることが一般的である¹⁵。これに対して画像の意匠にあつては、既に述べたように、(その必要性については議論があり得るが)¹⁶物品への記録・物品における表示を要求としないために、今回の改正によって、物品から切り離れた保護を認めることになった。そのため、上記最高裁判決を始めとした、従来の物品の意匠に関する一体性の議論は、画像の意匠については、そのままでは応用できないことになる。

¹¹ 一方で、例えば創作非容易性(3条2項)において引例とされる公知の画像については、操作画像や表示画像に限られないものとされている。同項括弧書き参照。

¹² 例えば、茶園成樹編『意匠法(第2版)』(有斐閣、2020)103頁[茶園]。

¹³ 最判昭和49年3月19日民集28巻2号308頁[可撓伸縮ホース]。

¹⁴ この帰結についても、意匠と物品の一体性に関するのと同様、反対の立場も有力であるが、少なくとも2019年意匠法改正においてこの点を変える趣旨はないものと思われることから、本稿では詳論しない。意匠と物品の関係をめぐっては、さしあたり、青木大也「意匠の類似と物品の類似—知的財産権の範囲と物品等の意義」日本工業所有権法学会年報40号19頁(2017)を参照。

¹⁵ 茶園、前掲(12)103頁[茶園]。

¹⁶ 本稿の目的から外れるので詳論しないが、筆者自身は、改正前であっても、物品性の理解によっては、物品への記録も、物品での表示も必ずしも要件としなければならないものではなかったのではないかと考えている。青木・前掲(1)4頁等参照。

(i) 画像に係る機器に関係させる考え方

一方で、保護の対象となる画像は、「機器の操作の用に供されるもの」(操作画像)と、「機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」(表示画像)であることから、これらの画像は少なくとも、機器に関連したものであることが要求されている。これは同時に、機器と関連しないコンテンツ(例えばゲーム画面)の類を保護の対象から除く意味を有しており¹⁷、何らかの機器と紐づいた画像しか意匠登録の対象にはならない。そのため、一つの考え方として、例えば自動車、時計といった具体的な機器を設定し、その操作画像、あるいはその表示画像という形で、物品の意匠と類似した整理を行うことも考えられる。これによれば、今回の改正時の目的である権利範囲(類似範囲)の限定ルールとして、機器の用途等の共通性を問うことが可能となるだろう。

しかし、既にみた通り、意匠登録の場面にあつては、「画像の用途」の記載が求められる一方、その画像に係る機器が何であるかは記載が要求されていないため、認定が困難となる可能性もある。実際、その後の登録例にあつても、(司法判断を受けているものではないが)必ずしも願書の記載において画像と紐づけられる機器に言及があるわけではない。例えば実際の登録例として特許庁が紹介している「情報表示用画像」(意匠登録番号 1678245 号)¹⁸は、その「意匠に係る物品の説明」においても、(画像の変化に関する記述のほか)「丁寧な手洗いを促すことを目的とした表示画像である」とのみ記載されており、どのような機器との関係で用いられるのかについては言及がない。画像の意匠に係る機器の記載を求めない条文構造からすると、(その立法論における良し悪しはさておき)画像に対応する具体的な機器を設定し、それによって権利範囲を限定しようとするのは難しいものと思われる¹⁹。

もちろんこれについては、機器がどのようなものであるかを特定していない出願も認められているという整理も可能かもしれない。しかし、何らかの機器との紐づけを前提とし、その趣旨が権利範囲の限定にあるのであれば、それを原則とするように仕向けるルールでなければならないと思われる。そのような制約のない状況では、画像の意匠の類似を検討するうえで、権利範囲(類似範囲)に関する十分な制約として機能しない懸念がある²⁰。

(ii) 画像の用途に関係させる考え方

これに対しもう一つの考え方として、画像の用途を画像の意匠と一体となる物品と同様のものとして整理することが考えられる。この場合、物品との関係を切り離れた文言上の変化や²¹、画像そのものの実施を定める後記2条2項3号ロや画像の用途の記載を求める前記6条1項3号の記述とも整合的なものとなる。

また、實際上、機器自体とは別に、それに搭載されたソフトウェアも重要となる中で、当該画像の意

¹⁷ 前掲 (8)「報告書」3頁参照。

¹⁸ 「改正意匠法に基づく新たな保護対象(画像・建築物・内装)の意匠登録事例について」(2022) (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/kaisei_hogo.html)に参考となる事例として掲載されているものの一つである。

¹⁹ また、2条2項3号の定める実施行為に関し、機器に関する実施を問わず、画像そのものの実施を問うこととしている点にも留意する必要がある。東崎賢治＝中所昌司「2019年意匠法改正によるデザイン保護の拡充と実務への示唆」NBL 1177号57頁注11(2020)参照。

²⁰ もちろん、権利範囲の限定のために、機器の類似を、画像の用途等の類似とは別に要求し、いずれかが類似しない限り意匠は類似しないとする考え方もあり得よう。もっともこの場合であっても本文の指摘はある程度妥当と思われる、また後に見るように、機器の特定のない出願を認めるのであれば、画像の用途等に機器如何が影響し得るとする立場と結論的に大きな違いはないように思われる。

²¹ 五味、前掲(1)73頁。

匠としての価値は、特定の機器に依存する場合があることもある一方で、機器如何にかかわらないものとなる場合もある点にも留意する必要がある（ただし、このような実際上の事情は、物品記録要件や物品表示要件を除くとする立法趣旨とはまた別の問題と思われる）。

このような立場からすると、「機器」そのものは画像の用途とは一応は別のものと整理されることから、ここで言う機器は、操作画像、表示画像該当性において、その画像による操作や表示との関係が想定される「何らかの機器」（すなわち、画像の用途を発揮し得る機器）を指すのでもよく、一方で特殊な機器の操作画像等、画像の用途がその対応する機器によって影響を受けることもあり得ることとなるであろう²²。

（3）画像と機器をめぐる考え方

ここまで見てきたことからすると、少なくとも2019年意匠法改正後の条文に拠る限り、操作画像・表示画像として抽象的な何らかの機器との関係を前提としつつも、画像の意匠はその用途に係る画像のデザインを対象とし、これを保護するものと整理されるように思われる。一方で、出願の仕方によっては、機器が用途の特定に影響を与えること（そしてそれによって、画像の意匠に係る画像の用途に機器如何が影響を与えること）もあり得るという理解となるように思われる。もっとも、實際上画像の用途の認定は出願時の書類に拠るものと思われるところ、特に画像の用途（の説明）としてどの程度具体的な記述を求めるかは、大きな問題となるように思われる。

なお、「機器」という文言は、意匠法上では今回の改正によって導入されたこともあり、それ自体の意味は必ずしも明らかではない²³。もともと改正時の議論においても、むしろ後に問題となる権利範囲（類似範囲）の問題が重視されていたことが窺える²⁴。

現在の理解としては、機器は保護対象を画定するための（かなり抽象的な）要件としての役割が主たるものであるとしつつ、その画像の用途にも影響を与える場合があるという、2つの側面があるものと整理しておくのが素直であるように思われる。

4. 画像の意匠の類似

（1）画像の意匠の類似

画像の意匠の類似を検討するにあたっては、3で述べた画像の意匠と用途の関係が影響するものと思われる。すなわち、画像の用途（・機能）の類似と画像の意匠の類似の両方が要求されるということになるように思われる²⁵。これは先に触れた最高裁判決の考え方を敷衍したものと整理され得るとともに、立法趣旨である権利範囲（類似範囲）の限定にもかなうものと考えられる。

実際に、意匠審査基準においては、画像を含む意匠の類否判断（3条1項関係）につき、以下のような

²² 類似範囲に関するものであるが、青木、前掲（1）4-5頁。なお麻生、前掲（1）67頁も参照。

²³ 前掲（1）『産業財産権法の解説』77頁では、意匠法における保護客体としての画像について、「機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させる」ものとされている。

²⁴ 改正時の議論を踏まえた上で、なお機器（の機能）の類似性を独立した要件とすることに疑問を呈するものとして、五味、前掲（1）73頁。「質疑応答」日本工業所有権法学会年報43号142-143頁（2020）〔中川隆太郎発言〕も参照

²⁵ 田村、前掲（1）192頁、黒田薫「新しい意匠の類否判断についての一考察」別冊L&T 7号94頁（2021）等参照。

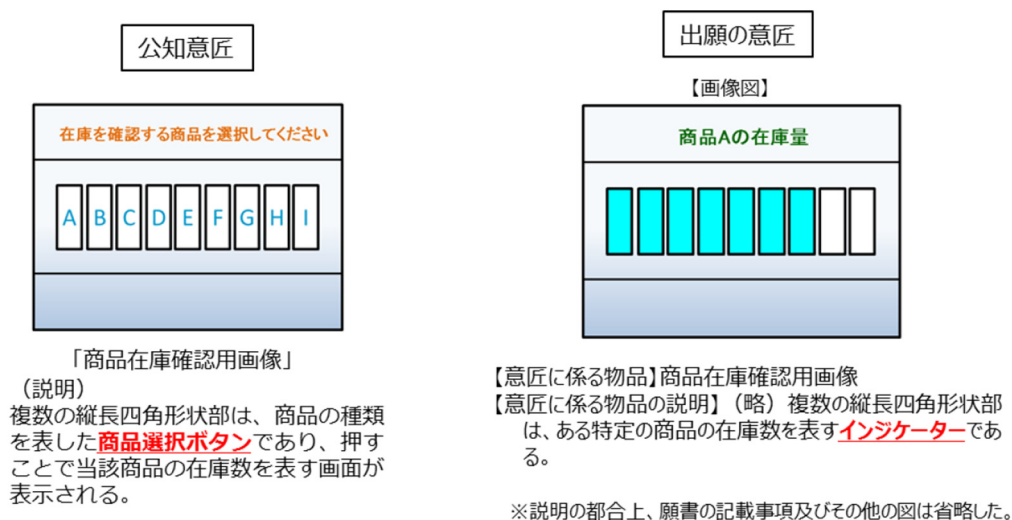
基準が設けられている²⁶。

審査官は、画像を含む意匠の類否判断を行うにあたり、画像意匠、物品等の部分に画像を含む意匠のいずれの場合においても、対比する両意匠が以下の（１）ないし（３）の全ての要件に該当する場合に、両意匠は類似すると判断する。

- （１）両意匠の意匠全体の用途及び機能が同一又は類似であること
- （２）両意匠の画像の用途及び機能が同一又は類似であること
- （３）両意匠の形状等が同一又は類似であること

ただし、上記は、後述する物品等の部分に画像を含む意匠との関係もまとめて規律しているため複雑化しており、画像の意匠同士の類否判断に関しては、「画像意匠同士の用途及び機能の類否判断を行う際は、審査官は、物品等の部分に画像を含む意匠における場合のように、それらが表示される物品等の用途及び機能を考慮する必要がない」とされている²⁷。すなわち、冒頭に述べた解釈論と重なるものとなる²⁸。

なお、用途のみではなく、用途・機能とされている点については、以下のような具体例が示されている。



この例について、意匠審査基準は、「両意匠はいずれも商品の在庫の確認に関するものである点で共通するが、公知意匠は、複数の選択肢から一つを選択し、その情報を表示させる指示を与えるものである一方、出願意匠は情報を表示したものであることから、両画像の用途及び機能は大きく異なる。よって、両意匠の用途及び機能は類似しないと判断する」としている。抽象的な用途こそ共通しているものの、それをどのような制約のもとでどのようにデザインされているかを検討するにあたっては、より具体的な用途や、それを可能にする機能に影響されると考えられるため、用途・機能とされているように

²⁶ 意匠審査基準第Ⅳ部第１章 6.2.2

²⁷ 意匠審査基準第Ⅳ部第１章 6.2.2.1。

²⁸ 青木博通「改正意匠法の特徴と実務における影響・留意点」IPジャーナル 13 号 13 頁（2020）参照。

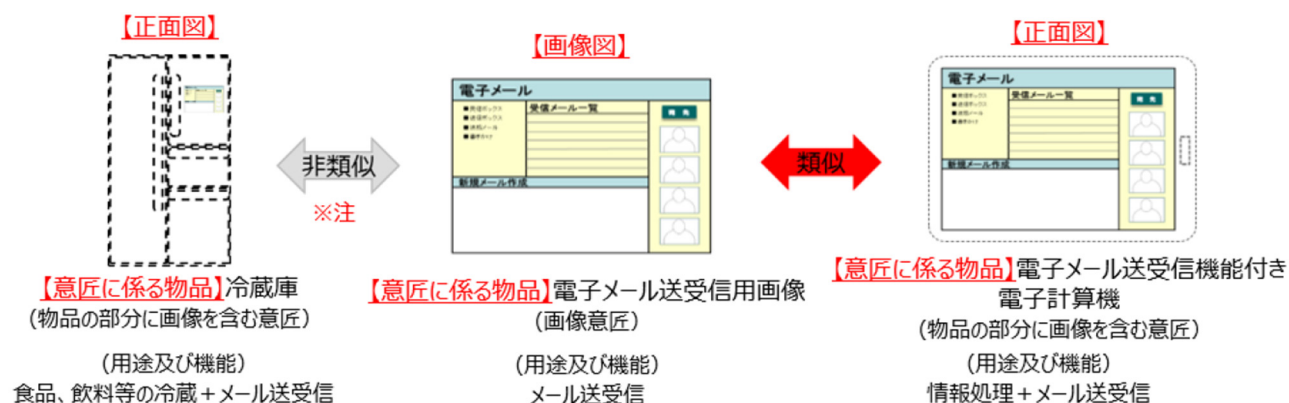
思われる²⁹。

なおこの点に機器如何が影響を与える場合があり得ることは既に述べたところである。

(2) 物品等の部分に画像を含む意匠との関係

ところで、日本においてこのような改正を行う際には、既存の物品等の部分に画像を含む意匠との関係も整理する必要があった。この点、少なくとも意匠審査基準にあっては、画像の意匠が類似関係に立つ場合があることも想定し、新しく画像の意匠を出願するに際しては、既存の物品等の部分に画像を含む意匠が引例となる可能性があることとされた。画像の意匠に関する保護を拡大にするにつき、物品との関係を切り離す場合の運用上の工夫として、参考まで紹介することとしたい。

もっとも、用いられる基準はすでに紹介した上記の審査基準と同様である。具体例として、以下のものが挙げられている³⁰。



左のものは、冷蔵庫に係る物品の意匠であり、その部分に画像（電子メール送受信用の画像）を含む意匠である。中央のものは、電子メール送受信用画像（画像の意匠）である。そして右のものは、電子メール送受信機能付き電子計算機に係る物品の意匠であり、その部分に画像（電子メール送受信用の画像）を含む意匠である。

この事例について、意匠審査基準では以下の記述が見受けられる。「電子メール送受信機能付き電子計算機」の用途及び機能は、電子メール送受信機能に加え情報処理機能を持つものであるが、情報処理機能自体は種々の物品に付加されることが多い一般的な機能であり、かつ、物品の外観上の特徴として表れない機能であることから、意匠全体の用途及び機能を比較する場合にほとんど影響を与えないものである。よって、当該画像を表示させているときの「電子メール送受信機能付き電子計算機」の用途及び機能は「電子メール送受信用画像」の用途及び機能と比較すると、両者の共通性が情報処理機能の有無の違いよりも大きいことから、両意匠の用途及び機能は類似するものと判断する。一方、「電子メール送受信機能付き冷蔵庫」の画像部分のみを意匠登録を受けようとする部分とする意匠と、「電子メール送受信用画像」の画像意匠とを比較する場合、「冷蔵庫」にはメール送受信機能に加え、食品等を保管し冷蔵するという冷蔵庫としての用途及び機能も有しており、当該用途及び機能は外観上にも顕著に現れている。このため、「電子メール送受信用画像」の用途及び機能の共通性に比べ、冷蔵庫としての用途及

²⁹ もっとも、用途、機能の各々の意義や、これらを区別する必要性等については、今後の検討が必要となる。画像の意匠についてこれらを具体的に検討したものとして、五味、前掲（1）70-71頁参照。

³⁰ 意匠審査基準第IV部第1章6.2.2.1。

び機能の有無の違いが大きいことから、両意匠は類似しないものと扱う」³¹。なお、ここで冷蔵庫に係る物品の意匠が公知であれば、その後電子メール送受信画像の意匠を出願したとしても、冷蔵庫に係る物品の意匠の一部として当該画像も公知となっていることから、それとの対比により拒絶されることになる³²。両者の関係が実際に問題になるのは、その逆の場合ということになるだろう（もちろん、新規性以外の類似関係、例えば先後願や関連意匠等が問題となる場合にも問題になる）。

なお、今回の改正にあたって、物品等の部分に画像を含む意匠については出願を認めず、新しい画像の意匠の出願のみを認めるように全面的に切り替えることも考えられようが、物品等と一体となって美感を生み出す画像の意匠等も想定され得ることから³³、両方のルートを残置したのは適切であろう。しかし、こと権利範囲という点では、おそらく画像の意匠として登録を受けたほうが類似や実施の面で有効な場面が多いように見受けられ³⁴、実際に1で触れたように、画像の意匠の出願に入れ替わりつつあることが窺える。

5. 画像の意匠の実施

（1）画像の意匠の実施

2019年意匠法改正後の意匠法は、画像の意匠に関する実施について、その特徴に合わせて、物品の意匠等とは別に規定が設けられることになった。具体的には2条2項3号において以下の通り定められている。

意匠に係る画像（その画像を表示する機能を有するプログラム等（特許法（昭和三十四年法律第二百一十一号）第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。）を含む。以下この号において同じ。）について行う次のいずれかに該当する行為

イ 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出（提供のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器（以下「画像記録媒体等」という。）の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

画像の意匠は、2つの面で実施の対象が拡大されている。すなわち、①意匠に係る画像そのものに加えて、その画像を表示する機能を有するプログラム等についても、②また、意匠に係る画像自体の作成等に加えて、意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器の譲渡等についても、各々実施の対象に取り込んでいるのである。①については、画像の作成等とそれを表示するプログラムの作成等は実

³¹ 同上。もっとも、そもそも画像と物品は全く異なるものとして類否を検討しない考え方もあるであろうし、一方で逆に、この事例では、画像と冷蔵庫の間でも類似を肯定してもいいのではないかという考え方もあり得るであろう。前者につき、第17回意匠審査基準ワーキンググループ資料「画像の意匠」に係る意匠審査基準の改訂について（案）要約資料」18頁（2019）（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/document/17-shiryou/110.pdf）、後者につき、小谷悦司＝小松陽一郎＝伊原知己編『意匠・デザインの法律相談Ⅰ』（青林書院、2021）212頁〔五味飛鳥〕も参照。

³² 意匠審査基準第IV部第1章6.2.2.1。

³³ さらに実際上の問題として、画像の意匠単独での出願が認められていない国における優先権主張等にも影響があり得るとの指摘がある。特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室「令和元年意匠法改正及び改訂意匠審査基準の概要」IPジャーナル13号13頁（2020）。

³⁴ 原田雅美「改正意匠法にまつわる実務の検討」DESIGN PROTECT 127号18-19頁（2020）参照。

質的に同様であること、また②については、無体物である画像そのものの取引のみならず、それを記録した有体物の媒体の取引があり得ることが理由とされている³⁵。

（２）画像の意匠の実施に関する問題点

（１）で述べたような整理自体は可能と思われるが、一方で従来の物品の意匠との関係では、物品の製造等を伴わない実施を構築したことから、新たな実施の概念は単なる整理に留まらない影響を及ぼす可能性がある。以下では現時点で想定される２つの問題について言及することとしたい。

（い）意匠に係る画像の「作成」

先に述べたように、意匠に係る画像の作成も実施態様の一つとされている。ここで言う作成は、「画像意匠の実施行為については、現行意匠法の物品意匠の実施行為や、特許法のプログラム等の発明に係る実施行為を参考に規定することが適当である」³⁶との立法趣旨からすると、例えばある画像やそれを表示するプログラムを記録媒体に複製する場合も、新たに当該画像等が作成されたと整理されることになるのであろう。

そうすると、例えばインターネット経由でアプリに表示される登録意匠に係る画像を、スマートフォン内部の記録媒体にキャッシュする（一時的に複製する）ことも、作成があったと整理されるのであろうか。このような一時的なものであれば、作成に該当しないという整理も可能と思われるが、説明が必要となろう。

また、例えば画像を表示する機能を有するプログラムを含むアプリを集積・解析のために複製する等、必ずしも画像を直接視認することを目的としない利用もあり得るが、これも形式的には作成に該当し得る。しかし、上記のような利用態様からすると、画像が視認されないのであれば、意匠法の保護すべき意匠の価値が発揮されていないとして、実施に該当しないとする余地も考えられよう³⁷。そもそも画像は表示されるまでは視認できないという側面があるため、常に視認できる必要はないにせよ、流通から使用に至るまで一貫して視認されないのであれば、意匠法上問題視すべき行為とは評価されない可能性があるためである。

このように、画像という無体物の作成を規制することは、従来物品の意匠では考えることのなかった様々な問題を検討する必要を生じるように思われる³⁸。

³⁵ 前掲（１）『産業財産権法の解説』80頁。

³⁶ 前掲（３）「報告書」3頁。

³⁷ 知財高判平成17年8月30日平成17年（ネ）10016号〔プリント配線板用コネクタ〕は、登録意匠に係るプリント配線板用コネクタに対応する被告コネクタが、被告液晶テレビ等の内部に用いられていた事案につき、「被告コネクタは被告が関与する流通過程において、被告製品に内蔵されたままの状態で見られず、被告製品の取引者、需要者によって外部から視覚を通じて認識されることはないものであるから、被告製品の輸入販売は、本件意匠の実施に当たるものとは認められず、本件意匠権を侵害するものではない」と述べる。また、意匠権侵害訴訟において重要な要部の共通性を判断するにあたって、東京高判平成15年6月30日平成15年（ネ）1119号〔減速機〕も参照。また審決取消訴訟の事案であるが、知財高判平成18年3月31日判時1929号84頁〔コネクタ接続端子〕や知財高判平成20年1月31日平成18年（行ケ）10388号〔発光ダイオード付き商品陳列台〕等も関連して検討する必要がある。

³⁸ 画像そのものを保護した場合の論点が整理された意匠産業構造審議会知的財産分科会「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」24頁（2014）（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/h26houkokusho/houkoku.pdf）では、例として、生産との関係で、「意匠に係るプログラムの複製（譲渡を前提としたものに限る）」と「意匠に係るプログラムを記録した製品の製造」を実施すると指摘されている。もっとも、このような整理は今回の改正の条文上では採用されなかった。

(ii) 意匠に係る画像の使用

意匠法は先に述べたように、意匠に係る画像の使用も実施として定義されている。したがって、「業として」の要件を満たす必要はあるが（23 条）、アプリやウェブコンテンツの端末における使用が当該画像の意匠に係る意匠権侵害になる余地がある³⁹。

この点、2019 年意匠法改正前の議論として、画像そのものを保護した場合の論点が整理された際には、「エンドユーザーへの配慮から、使用を実施行為から除くことが考えられる」として、画像の意匠に係る使用を規制せず、代わりに、「使用を実施としない一方で、譲渡等に性質的に近い使用行為（例えば、ATM で顧客に GUI を使用させる行為。）はみなし侵害として規定し、権利の実効性を調整する」との提案がなされていた⁴⁰。

今回の改正では上述の通り、上記提案を採用せず、一律に使用も実施に該当するとしている。エンドユーザーへの配慮が必要であることは理解できるものの、同様の問題は画像の意匠に限らず、物品の意匠であっても、あるいは特許法等にあっても（特に今回の改正において参考にされたと思われるプログラム等の特許法による保護に関して）共通して生じる問題であるため、画像の意匠に限ってそのような配慮をすることが難しかったものと思われる。とはいえ、物品の意匠とは異なり物理的な制約がないため、画像の意匠の実施は様々な場面で行われ得るもので、かつエンドユーザーが使用（実施）者と評価されるのであれば、使用（実施）者は多数に上る可能性も否めず、その影響はより大きいものと思われる。

(3) 意匠に係る画像の意匠の実施をめぐる考え方

従来物品の意匠である限り、物品の存在が前提となってきたために、上記のような情報の側面のみを利用する形の実施について検討する必要があまりなかったが、今回の改正はこのような問題を意匠法に持ち込むものと言える。この点、特許法においては、既に「物」にプログラム等が含まれる形で（特許法 2 条 3 項 1 号）、その実施が規定されており、画像の意匠の保護に関しても、それと共通するものとして整理することができる問題もあると考えられるが、例えば視認性の問題など、それで済まない問題もあると思われる。これらの問題を切り分けつつ、意匠法における解釈論を定立することが必要であるように思われる。

6. 変化する画像

(1) 画像の意匠における変化の重要性

GUI 等においては、その変化の仕方が重要な要素であるとされる⁴¹。意匠法においても、画像の有する機能に基づいて変化する意匠について、物品の意匠等とともに規定が設けられている（6 条 4 項）。

³⁹ 前掲 (3)「報告書」3 頁においても、「意匠登録された画像がアプリに用いられる場合、当該アプリを作成する行為、ネットワークを通じて提供する行為、端末で使用する行為等がそれぞれ実施行為に含まれると考えられる」とされている。

⁴⁰ 前掲 (38)、「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」24 頁。

⁴¹ 小谷ほか編、前掲 (31)「五味飛鳥」214 頁参照。

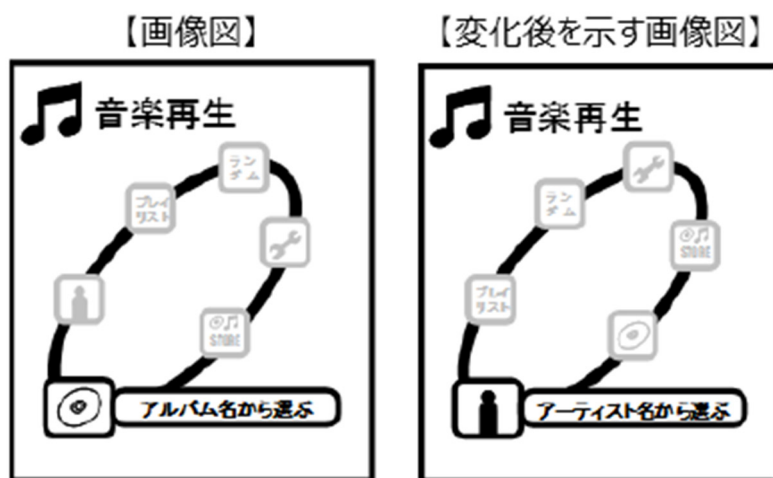
意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。

従来の物品の意匠であれば、物理的制約により、自ずと変化の態様には限界があるものと思われるが、画像の意匠にあってはそのような限界はないと思われる。加えて、上述のように変化の重要性が指摘されることから、変化する画像の意匠をどのように保護するかという点も、画像の意匠特有の問題を指摘できるかもしれない。

(2) 画像の意匠における変化の制限

(i) 意匠審査基準における運用

意匠審査基準は、画像の意匠における変化につき、2つの要件を定めている。すなわち、①「同一の機能のためのものであること」と、②「形状等の関連性があること」という2つの要件である⁴²。これらの両方を充足する場合につき、一意匠としての出願を認めるとされており、その充足例として、以下の「音楽再生制御用画像」が挙げられている⁴³。



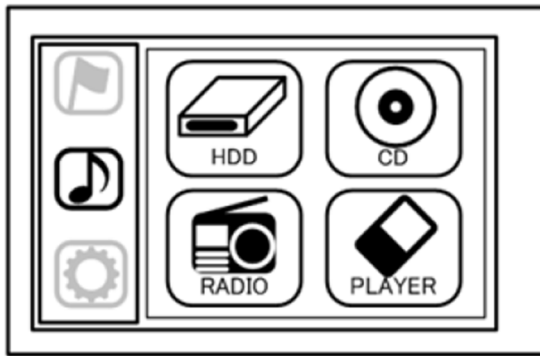
一方で、以下の「経路誘導表示用画像」の例は、「変化前の画像は、音楽再生機能のための画像であるのに対し、変化後の画像は経路誘導機能のための画像であって、同一の機能のための画像とは認められない」ことを根拠に、①の要件を充足しないとされている⁴⁴。

⁴² 意匠審査基準第IV部第1章5.2.4。

⁴³ 意匠審査基準第IV部第1章5.2.4.2(1)。

⁴⁴ 意匠審査基準第IV部第1章5.2.4.3。

【画像図】

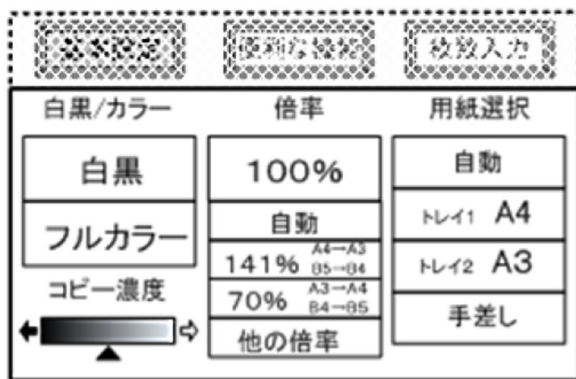


【変化後を示す画像図】

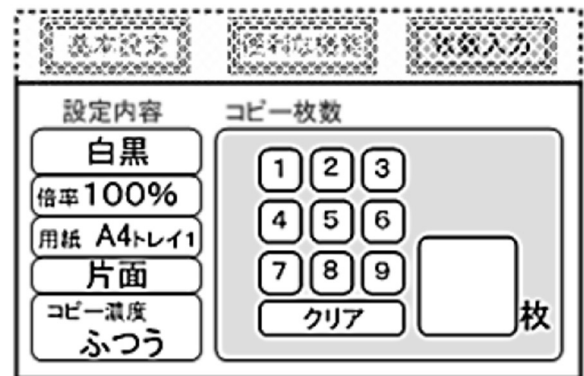


また、以下の「複写機能制御用画像」の例は、「意匠登録を受けようとする部分について、変化前後に共通する要素がなく、まとまりに欠け、形状等の関連性が認められない」ことを根拠に、②の要件を充足しないとされている⁴⁵。

【画像図】



【変化後を示す画像図】



(ii) 検討

上記の要件のうち、①については、先に掲げた条文上の要件であり、また画像と一体となる用途・機能による限定として理解できる⁴⁶。そのため、それ以外のものを含む場合には、別の意匠として処理されるべきとすることには理由があるろう。

一方で、②については、おそらく画像の意匠について、その変化に限界がないという前述の特性を踏まえた制限と思われる。特に、後述の変化する画像の意匠に係る意匠権の内容について、変化の各タイミングの意匠について各々意匠権が付与されるものという理解⁴⁷を前提とすると、いわば脱法的に一出願によって多くの画像の意匠に係る意匠権を取得できてしまうことを問題視しているのかもしれない。

⁴⁵ 同上。

⁴⁶ ここで「機能」と言及していることについては、「建築物の形状等及び画像がこれらの「用途」に基づいて変化するというよりは、これらの「機能」に基づいて変化すると考えるのが妥当である」ことを理由とするようである。前掲（1）『産業財産権法の解説』82頁。

⁴⁷ 「玩具などには形状の変化するものが多く、たとえば、動物の形状をした玩具では四本足で立っている場合と後二本足で立っている場合とでは形状が違ったものとなることもある。したがって、四本足の形状について意匠登録を受けておいても二本足の形状について他人に意匠登録を受けられるおそれがある。しかし、形状の異なる状態ごとに意匠登録を受けるために出願するのではわずらわしさにたえないので、四項のような規定を設けて変化する意匠について一出願で完全な権利がとれることにした」とする特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第21版）』（発明推進協会、2020）1238頁はこのような趣旨か。

もっとも、あくまで変化の態様全てをまとめて一意匠となるとの理解⁴⁸を前提とすると、上記①の要件を充足する限りは、理論上は②の要件を課す必要はないように思われる。この点は、画像の意匠に限らず、変化する意匠一般に共通する問題と思われるが、なお画像の意匠において大きな問題となるのであろう。

（３）変化する画像の意匠に係る意匠権の内容

（２）で述べたように、変化する意匠一般について、その権利範囲の理解に差があり得る。すなわち、変化における各意匠について意匠権による保護を及ぼすのか、あるいは一体として捉えて意匠権による保護を及ぼすのか、という点である。

ただ、その議論とは別に、画像の意匠にあつては画像同士の変化の導線（牽連性）も重要性があるものと思われる。GUI等は、各画像の表示に加えて、どのように画像が変化するかというその牽連性自体もユーザーの使い勝手に大きな影響を与えるように思われるためである。

仮にこのような画像同士の牽連性も意匠権によって保護できるとすると、画像の表示自体は非類似であるとしても、その牽連性が共通することを以て、全体として意匠権侵害として捕捉すること（要部を牽連性にも認めること）ができるとする考え方もあり得ると思われる。

しかし、仮に画像の意匠に保護にあつて、そのような観点が重要であるとしても、上記のような点を変化する画像の意匠に係る意匠権の内実とするには、第三者の自由の確保の観点からは、その点の公示が必要であると思われるところ、そのような公示がなされるのか、またもしそれを説明文として要求するのであれば、開示にあたり文字による説明を更に要求することが意匠法において適切か、といった問題への目配りも必要であらう。

7. おわりに

以上、簡単にではあるが、画像の意匠をめぐる課題をいくつかピックアップし、検討を行ってきた。本稿は画像の意匠について、特に物品との関係を断ったことにより生じる類の問題の一部を扱ったに留まるものであり、画像の意匠をめぐる論点は、もちろんこれらに限られるものではない。特に、保護対象を操作画像と表示画像に限定した点は、これらの定義の検討もさることながら、コンテンツを除外することの意味等についても、議論を詰めておく必要がある。総合的な検討は他日を期したいと思う。

更に、例えば、近時隆盛しつつあるメタバース上での意匠の利用は、意匠の物品を伴わない、見た目の情報としての側面のみ利用が想定される場面でもあるが、画像の意匠の導入はそのような議論の呼び水ともなり得るものである（もちろん異なる面もあるが）。保護対象としても、規制される行為の対象としても、物品を伴わないという画像の意匠の特性は、今まで意匠法上議論されてこなかった（議論する必要のなかった）様々な問題を生じるものと言えよう。

そして、日本は意匠法の保護対象を拡大する決断を下したが、結果として中国とは制度の在り様に違いが生じているようである。もともと画像の意匠をめぐる状況は各国各様であると思われることもあり、

⁴⁸ 満田重昭＝松尾和子編『注解意匠法』（青林書院、2010）220-221頁〔梅澤修〕、小谷ほか編、前掲（31）306頁〔大塚啓生〕等。

日本においては、中国をはじめとする諸外国の運用にも目配りをしながら、画像の意匠の適切な保護の在り方について引き続き検討を深める必要があるであろうし、一方で日本が直面している上記のような課題やそれをめぐる検討が、中国における GUI 等の保護の議論において何らかの役に立つことがあれば幸いである。

第3章

ソフトウェア関連技術の特許保護に 関する比較研究

第1節 研究内容の要約

中国におけるソフトウェア関連技術の発展は近年、飛躍的であり、例えば AI 技術についてみると、2020 年 10 月までの専利申請件数が 69.4 万件余りであり、ビジネス関連発明も出願件数が急増している。他方、日本におけるビジネス関連発明の出願件数は、2000 年に生じた出願ブーム後に減少傾向になったが、2012 年頃から増加に転じ 2018 年には 9,921 件にのぼる中、特許査定率も年々上昇し近年は他の技術分野と同等の 60% 台で推移している。これに併せて侵害訴訟も増え、特許権侵害を認定される事例が徐々に増えている状況にあることから、発明の該当性、進歩性要件、特許発明の技術的範囲をも見据えて、具体的な保護の在り方について議論する必要性が指摘されている。中国においても、ソフトウェア関連技術の保護の在り方は長く議論されてきた研究テーマである。2019 年には審査基準が改訂されたが、出願件数の急増等に伴い、今後、改訂審査基準の運用を巡って様々な議論が行われると予想される。

この共同研究における中国の研究者の研究によれば、コンピュータソフトウェアの保護モデルとしての世界における制度選択は、概ね「アンチパテントの保護」、「著作権による保護」、「著作権と専利権による保護」の発展過程を経ている。現在、各国においては主に専利制度の解釈論的な立場から、専利審査基準の改定や法規解釈及び司法の判例によりソフトウェアを含む新たな技術を専利の客体に加えている。ソフトウェア専利保護の制度形成の基礎は、ソフトウェアの技術的機能と発明専利との間のロジック的なつながりにあり、ソフトウェアの技術的思想とその表現を分離し、発明専利と著作物に分けて保護することと、思想内容の抽象的な標記と具体的なアルゴリズムの技術的方案を区別して保護することが考えられるとされている。

また、中国におけるビジネス方法専利の歴史的な変遷を、初期審査実践の時期（2004 年 - 2012 年）、知的財産保護強化を背景とした時期（2012 年 - 2018 年）、及び近時審査政策の時期（2019 年 - 2021 年）という 3 つの時期に分け、異なる時期の中国におけるビジネス方法専利に係る審査基準の変遷を分析し、これらの変遷の背後にあるインターネットや金融等関連産業による促進作用について検討した。そのうえ、中国におけるビジネス方法の専利権付与の過程での行政機関と司法機関による客体の判断基準及び新規性と進歩性の判断基準を具体的に分析し、ビジネス方法への権利付与如何に係る原則的な判断基準についてとりまとめ、その境にあるような曖昧な事案の中で体现された判断基準について分析、評価した。最後に、未来の課題に対して、インターネット技術等の関連産業の発展のニーズに応えるために、今後の制度整備をどのように一層整備していくのかという問題点や、諸外国の経験を参考に如何にビジネス方法専利の審査基準を明確化し国際基準と調和していくのかという問題提起を行った。

一方、電子計算機により実施される発明の専利保護において、ソフトウェア関連のビジネス方法発明の特許性については中国においても最も議論のあるところ、各国は長い理論的な検討と実践の試みを経て、新たなスマート技術の革新を背景に徐々に客体適格性について開かれたハードルを設ける傾向にあるとしたが、広すぎる保護によりもたされる不都合な結果を避けるために、各国は専利の三つの要件、特に進歩性の基準を特別に把握することにより、ソフトウェア関連ビジネス方法専利の権利付与に対する安定性とコントロール可能性を追求してきたとされた。しかし、このような制度は予見可能な判断基準を形成することが困難であるとも指摘した。

くわえて、中国の研究者の研究によれば、中国の 40 年以上の専利制度の経験により、専利法 2 条（専利可能テーマに関する条項）及び 25 条（専利客体排除条項）の規定をベースとして、専利審査基準の調

整と司法におけるルール形成により、ソフトウェア専利保護について開放的な制度転換を実現し、ソフトウェアに対する著作権保護の伝統的なやり方に直面して、中国のソフトウェア専利保護の制度は一層の改正と整備が必要であると提言された。具体的には、①ソフトウェアの客体としての位置づけ及び範囲の確認、②ソフトウェア専利の権利付与の判断基準を厳格化、③ソースコード公開義務の強化、④ソフトウェア専利の保護期間の合理的な規定、という点に留意する必要があるとされた。また、電子計算実施のソフトウェア関連ビジネス方法の発明について、客体適格性の検証を通過した後で三つの要件を適用する前に、権利請求の範囲や説明書がクリアで完全であるか否かによって、実施可能性を検討することで、更に三つの要件を適用する対象をふるいにかけて抽出することが考えられるとされた。ソフトウェア関連ビジネス方法発明の専利可能性という難題に対応するために、十分に公開することが三つの要件等と同等に重要な専利権付与における条件であることは、理論的に明確にする必要があると提言された。

他方で、日本の研究者の研究は、特許適格性、とりわけ自然法則の要件は、発明とその公開を促進し産業の発達を図ることを目的とする特許制度の保護対象を画す要件であるのだから、インセンティブを与えなくとも開発されることが見込まれるものや、特許保護を与えてしまうとかえって産業の発展を阻害するものに対して、特許保護を否定する機能を期待して然るべきであるとした。一方、特許権に限らず知的財産権が人々の行動の自由を過度に害することは防がなければならないとし、特許発明の定義に該当するか否かの判断基準としては、これらの目標をできる限り実現し得る基準であって、しかも、観察可能であり、予測可能性があり、過度に時間費用をかけることなく判断できるものであることが求められるとした。くわえて、特許の保護をすべきでないものを排除する基準である以上、少なくともクレーム・ドラフティングで簡単に迂回されてしまうようなものであってはならないと問題提起した。

さらに、ソフトウェア関連発明は、特許保護すべき「技術」と非「技術」の混在した複合的な創作という性質を有するが、非技術に対する独占を防ぐため、日本では、非技術を対象としたクレームは発明該当性を欠くから、特許適格性を否定するという方策をとってきており、米国も基本的に同様であるが、一方で、欧州では特許適格性に加えて、進歩性要件の判断において技術的な構成のみを判断の基礎とするという方策を取ってきたと提起した。

ソフトウェア関連発明の判断における多元的な要請を何とか満たしうる基準としては、非ソフトウェア関連発明に関する従前の多数の裁判例の事例において自然法則の利用の要件の成否の分岐点であったと評価しうる「物の構成または物の変化の創作である」ことという基準が、ソフトウェア関連発明に関しても穏当な選択肢といえるのではないかと、というのがこの研究を通じて得られた見立てであるとした。

また、技術の創作奨励と非技術の独占の防止を両立させるためには、いずれのアプローチが優れているかについてこの研究で検討しているが、非技術の独占を十分に防ぐためには、進歩性要件を活用するアプローチが望ましく、保護すべき技術に十分にインセンティブを確保する観点から、特許適格性を狭く考えることは妥当ではないとされた。くわえて、新たな類型のイノベーションが生じていることに鑑み、保護されるべき技術の範囲については、柔軟に捉えることが必要であると提言した。

第2節 中国におけるソフトウェア関連技術の専利保護

I. コンピュータソフトウェアの専利保護に関する問題の研究

中南財經政法大学 知識産権研究センター 吳 漢東 教授*

はじめに：コンピュータソフトウェア専利の意味とその研究対象

コンピュータは、情報の生産、記憶、交流及び共有のために設計された電子計算設備である。コンピュータはハードウェアシステムとソフトウェアシステムから構成され、ハードウェアは情報を受信、処理、記憶、出力する装置と機器であり、ソフトウェアはコンピュータハードウェアに特定の情報処理タスクを完了させるプログラムとファイルである。コンピュータソフトウェアにおけるプログラムファイルとドキュメント材料について、前者が含むソースコードとターゲットコードはアルファベット、数字、記号などの文字形式で表現され、後者はプログラムを記述するための文字資料とグラフを指している。上述の表現は文字作品の構造に類似し、著作権法上のソフトウェア概念に属する。本文で検討するソフトウェア専利は、前述のコンピュータソフトウェアのすべてではなく、アルゴリズムの特徴と技術的特徴を有するソースコードとターゲットコードプログラムに限定される。中国の関連研究文献では、過去にソフトウェア専利の説が多く採用されており、コンピュータプログラムから著作権性のある作品とは異なるテーマを区別している¹。近年の専門研究の中で、一部の学者はコンピュータソフトウェアシステムの中のプログラムとアルゴリズムの規則に焦点を当てて、すなわち「知能アルゴリズムの専利」、「プログラムアルゴリズムの専利」、「コンピュータプログラムの専利」の名でソフトウェア専利の研究テーマとする²。「専利審査指南」には、「コンピュータプログラムに関する専利」および「アルゴリズム特徴または商業規則および方法特徴を含む専利」の特別な表現を採用している。

中国専利法研究の環境では、ソフトウェア専利であれプログラム専利であれ、コンピュータプログラムに関する発明専利であれ、学者らは、その指向する専利適格の対象についてほぼ同じ見解を持っている。

研究対象としては、①コンピュータプログラム及びそのアルゴリズムに基づいていること。コンピュータソフトウェアシステムでは、プログラムは情報の実行と処理の一連の命令であり、アルゴリズムはプログラムの実行方法とステップであり、プログラムのコアである。プログラムはアルゴリズムと一体化し、アルゴリズムはプログラムであると考えられる。いずれにしても、ソフトウェア専利の適格性問題の提出は、プログラムアルゴリズムを基礎としている。②コンピュータハードウェアとソフトウェアの結合を条件とすること。「専利審査指南」における「コンピュータプログラムに関する」の表現について、単純なソフトウェア専利に対し専利を受ける権利を排除する意味がある³。従って、コンピュータソ

*中南財經政法大学の文瀾ベテラン教授

¹ 唐昭紅『米国ソフトウェア専利保護法律制度研究』（法律出版社、2012年）、馮曉青「専利権の拡張とその理由探析」湖南大学学报（社会科学版）2006年第5期、王徳夫「中国のコンピュータソフトウェア専利制度に対する反省」大連海事大学学报（社会科学版）2015年第1号を参照。

² 崔国斌「コンピュータ+プログラムの専利適格性分析」法学雑誌2005年第6号、蔡琳「スマートアルゴリズム専利保護制度の探索」西北政法大学学报（社会科学版）2019年第3期、狄晓斐「人工智能アルゴリズム専利適格性探析」知的財産権2020年第6期を参照。

³ 蔡琳、前掲2）。

ソフトウェアの専利適格性対象は、コンピュータによって実行され、コンピュータの外部オブジェクトまたは内部オブジェクトに影響を与えるプログラムに限定され、技術製品の外觀上「プログラム+コンピュータ」「プログラム+ディスクキャリア」として表現される。③「専利性」をプログラムアルゴリズム専利の権利付与の基準とすること。抽象的アルゴリズムから具体的なアルゴリズム技術案に至るまで、知能活動規則がプログラムアルゴリズム技術に転化する過程であり、プログラムアルゴリズムを含む発明は専利出願と権利付与審査の根拠である請求項に全体的に反映され、説明されなければならない。ソフトウェア技術の発明からソフトウェア専利まで、依然として厳格な「専利性」判断基準を取らなければならない。上記のソフトウェア専利あるいはプログラムアルゴリズム専利の意味とその内包は、本研究の基礎を構成している。

1. ソフトウェア専利保護の制度発展と選択

現代の情報革命は第5次情報革命であり⁴、実質的には「コンピュータ革命」である。コンピュータ技術の作用の下で、情報生産、処理手段の高度な発展は人類生活の深刻な変革をもたらした。コンピュータ技術の広範な利用に伴い、コンピュータに必要なプログラムを専門に提供する新興工業部門であるソフトウェア産業、新型技術製品であるソフトウェア、および新型知的財産権制度であるソフトウェア知的財産権保護が生まれた。情報革命時代、コンピュータソフトウェアの技術レベルと産業規模はすでに国の科学技術発展レベル、総合実力状況と産業構造の最適化を測定する重要な基準となり、ソフトウェア産業も国家情報安全と国民経済発展に関係する戦略的新興産業となっている。ソフトウェア製品の研究開発とソフトウェア産業の発展の需要に適応するために、各国は各種の制度の手配と選択を行い、知的財産権の枠組みの中でコンピュータソフトウェア保護に適した法律体系を構築しようとした。

立法例では、現代各国は集積回路の図面設計の専有権のように、コンピュータソフトウェア専門保護制度の経路を採用するのではなく、ソフトウェアを既存の知的財産権保護の枠組みに組み入れ、「類発明」や「類作品」の方式を通じて、新対象に対する法律保護を実現している⁵。欧米諸国のコンピュータソフトウェア保護に対する法律的立場は、大体「アンチパテント保護」—「著作権で保護」—「著作権と専利権で保護」の発展過程を経験した。

「アンチパテント」の制度選択は、抽象思想が専利対象から排除すべき伝統的な理念、すなわちコンピュータソフトウェアが専利適格対象の「方法」または「プロセス」(process)の範疇内にないことに制約されている。この時期、欧米諸国の専利実践はソフトウェアの専利適格性をほぼ否定した。米国では1965年、有名な学者、コンピュータ業界の代表と専利庁の長官からなる大統領専利顧問委員会が、「コンピュータプログラムの専利性」と題した報告を提出し、ソフトウェア専利保護に関する否定的な結論を形成した。1968年、米国専利庁は「コンピュータプログラム専利出願に関する審査指南」を発表し、「保護を請求する対象が方法であろうと装置であろうと、コンピュータプログラムには専利適格性がない」と明らかにした。1972年、米連邦最高裁判所は「Gottschalk v. Bensen」事件で、純粋な数学

⁴ 人類の歴史の発展は前後して5回の情報革命を経験し、それぞれ人類言語の誕生、文字の創造、製紙術と印刷術の発明、電話・電報・放送及びテレビの出現、及びコンピュータ技術の発生である。

⁵ ブラッド・シェルマン、レオンネル・ベントリー著、金海君訳『現代知的財産権法の進化：1760-1911 イギリスの過程』20頁（北京大学出版社、2006年）を参照。

アルゴリズムの専利適格性を否決し、「ソフトウェア、すなわち非専利対象」の原則を確立した⁶。欧州では、フランスは1968年に一先ずその専利法の中でソフトウェアを保護されていない範囲に入れることを明確にした。1973年に締結された「欧州専利条約」は、専利適格対象の発明に入れないことを定義し、「知的行為の実行、ゲームや経營業務の計画、規則と方法、及びコンピュータプログラム」（第52条第2項C号）を専利排除の対象としている。

「アンチパテント保護」の時期も「類作品」が「著作権で保護」の時期である。国際立法例では、1972年、フィリピンは先にソフトウェアを著作権の保護対象に入れた。1976年、米国の著作権法ではソフトウェア保護に原則的な規定を設定した。米議会の著作権作品新技術応用国家委員会の報告書によると、同法は1980年に再改正され、コンピュータプログラムの定義条項を追加し、ソフトウェアの著作権保護及びその制限の基本規則を形成した。1994年に発効した「知的財産権協定」では、各締約国にコンピュータプログラムを文字作品として保護することを明確に要求した。このように、「類作品」の著作権保護は現代各国の通行制度となっている。

単一の「著作権で保護」から「著作権と専利権で保護」に至るまで、その主な動因はソフトウェア著作権保護の制度的欠陥を克服することにある。コンピュータソフトウェアは文字作品と技術ツールの二重属性を備えているが、文字作品のみとして保護されると、ソフトウェアの存在基礎であるアルゴリズム、ソフトウェアのコア機能である論理設計などは著作権保護の対象にならない⁷。ソフトウェアに対して専利適格性対象への制限を排除することについて、米国はその他の国より早く行動し、その司法においても積極的に表現されている。1972年の「Bensen」事件で、米国専利庁（USPTO）は数値換算のソフトウェア出願を却下した。米国の「関税と専利控訴裁判所」（CCPA）は権利付与訴訟において、数値換算は技術の操作過程であり、この方法は専利適格対象に属すると認定した。USPTOは不服として、アルゴリズムプログラムは数学式と均等する理由で連邦最高裁判所に上訴した結果、CCPAの判決が取消された。数年後、米国の判決における立場に重大な突破が現れた。CCPAは「In re Freeman 事件」（1978）において⁸、1972年の「Benson」事件が排除したのは数学アルゴリズムプログラムのみであり、数学アルゴリズム以外のものが専利適格対象になる可能性があることを明らかにしたため、アルゴリズムプログラムの専利保護に司法上の余地を留保した。80年代まで連邦最高裁判所が審理した「Diamond v. Diehr 事件」（1981）は⁹、自然の法則、物理現象、抽象思想のほか、専利適格性の対象は「太陽の下で人類が作ったいかなる成果」と定義され、コンピュータプログラムは「方法」や「プロセス」の専利出願に含めることができた。これも理念と方法の重大な突破である。1982年、連邦巡回控訴裁判所「CAFC」はCCPAに代わって、専門の専利控訴裁判所となり、最初から一連の「プロパテント」の司法政策を実行した。1994年、CAFCは「Alappat 上告案」を審理し¹⁰、米国専利庁の「コンピュータプログラムは専利適格対象にならない」に関する決定を取消した。この判決は米国のソフトウェア保護モデルの転換のシンボルとされている。1996年、米国専利庁は審査指南を発表し、コンピュータプログラムの数学アルゴリズムが抽象的な思想であるが、このアルゴリズムを実践に用い、「有用で具体的で有形の結果」を生み出した

⁶ 唐昭紅、前掲1) 126-142頁を参照。

⁷ 曹偉『コンピュータソフトウェア著作権保護の反省と超越』59-62頁（法律出版社、2010年）を参照。

⁸ In re Freeman, 573 F.2d 1237, 1245 (C.C.P.A. 1978) .

⁹ Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303, 309 (1980) .

¹⁰ In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) .

場合、このプログラムは「専利適格対象」になることができると認定した¹¹。CAFC の設立を契機とし、米国がソフトウェア専利保護の新たな時期に先駆けて進出したと考えられる。

それに対し、EU はソフトウェア専利保護に対して限られた徐々に開放的な慎重な立場を取っている。1973 年の「欧州専利条約」及びその「実施細則」により、欧州専利を出願する発明は、ある技術分野に属し、技術問題の解決に関連しなければならない。出願書類には、発明が有する技術的特徴を特定しなければならない。欧州専利庁はこれに基づいて、コンピュータソフトウェアを専利適格対象から除外した。80 年代から 90 年代にかけて、米国の専利実務の影響の下で、欧州諸国の法律の立場は幾つかの重要な変化が発生した。1985 年、欧州専利庁は新しい「専利審査指南」を公布し、ソフトウェアに関する発明が技術性を有すれば、専利適格対象となりうるが、単純なソフトウェアであれば専利性がないと確認した。このような立場の変化は、欧州専利庁上告委員会における 1987 年「Vicom System 事件」、1988 年「Koch&Sterz 事件」、1997 年の「IBM 事件」に関する判決で明らかに示した。特に「IBM 事件」は、これまでの専利審査でソフトウェア記憶媒体について専利適格性がないことを明確に覆し、ソフトウェア製品が専利性を有することを確認し、マイルストーンの意味を持つ裁判とされていた¹²。新世紀に入ってから、EU はソフトウェア専利保護の条件をさらに緩和した。欧州専利庁が 2001 年、2003 年に改正した「専利審査指南」には、技術的寄与を有するソフトウェアが専利適格対象に属することを明確にし、ソフトウェア関連発明の専利範囲に対する専門的な説明を形成した。EU 各国の関連ソフトウェア専利立法を協調し、ソフトウェア専利保護レベルを高めるため、EU 委員会は 2002 年に「コンピュータソフトウェア専利適格性指令」を正式に公布し、ソフトウェア専利に関する下記基本規則を形成した。

①ソフトウェア専利適格性の対象判断基準を明らかにすること。すなわち、特定の技術分野に属し、具体的な技術寄与を生み出すことができる。

②ソフトウェア専利権利付与の要件審査基準を強調すること。すなわち、新規性、進歩性及び実用性に対する実質審査を堅持する。

③ソフトウェア専利の技術効果の識別基準を確認すること。すなわち、ソフトウェアの実行は積極的な技術効果を生み出すことができれば、ハードウェア装置と結合する必要がなく、専利適格性の範囲に組み入れることができる。

この指令は EU 委員会、EU 経済と社会委員会、EU 部長理事会の数回の審議、修正を経たが、ついに 2005 年に EU 議会に覆された。この指令は否決されたが、欧州専利庁のソフトウェア専利出願案の裁量に影響を与えず、専利適格性対象の判断と専利性権利付与の判断もこれによって厳しく制限されていない。要するに、この過程は EU が米国に接近している立法の方向を示しているが、欧州のソフトウェア専利に対する特有の立場も明らかに示している。

欧米諸国の法律発展の過程とは少し異なり、日本において、コンピュータソフトウェアの知的財産権に関する制度選択について、本国法の探求を持っている。1980 年代、日本はソフトウェア専門保護の立法「手本」を提出したことがある。1984 年、通産省情報産業部が設立した「ソフトウェア法律調査委員会」は、著作権法ではなく単行法でコンピュータソフトウェアを保護することを主張する特別コンサルティング報告書を提出した。この報告書においては、ソフトウェア保護制度の基本フレームワークを下記のとおり設計した。

¹¹ 余翔、劉珊「米国コンピュータソフトウェア関連発明の専利保護と EU との比較」電子知的財産権 2005 年第 10 期を参照。

¹² 曹偉、前掲 7) 163-164 頁。

- ①保護対象、すなわちソフトウェアのソースコードとターゲットコード。
- ②権利内容、すなわち使用权、修正権、複製権、賃貸権。
- ③保護期間、すなわち 15 年間の専有保護を提供する。
- ④ソフトウェア登録を実行する。
- ⑤強制実施権制度を導入する。
- ⑥訴前禁止令、民事賠償、刑事罰などの救済方式を適用する。

これは、著作権と専利権を一体化した専門保護制度といえる。この案は日本のソフトウェア業界の支持を得ているが、米国政府の圧力と国際立法の影響を受け、最終的に文部省の提案を採択し、1985 年に著作権法改正案を可決し、「コンピュータソフトウェア作品」の著作権保護を規定した。

しかし、注目すべきことは、ソフトウェアの専利適格性の問題において、日本の専利実務は開放的で柔軟な基本的な立場を持っている。1 つ目は、ソフトウェア専利出願の法的ルートを保留することである。そのソフトウェア専利の権利付与のケースは米国よりも早い。これに対し、中山信弘教授は、発明の本質はソフトウェアであっても、実際に専利を取得したものが多いと指摘した¹³。2 つ目は、コンピュータソフトウェアに関する「専利審査基準」を継続的に修正することである。うち、1975 年の「コンピュータソフトウェアに関する専利審査基準」は、ソフトウェアを方法専利として出願することを認めたが、ソフトウェアとハードウェアとの結合が 1 つの全体となることを要求した。1980 年「コンピュータ応用技術発明に関する処理指針」は、ハードウェアと結合したソフトウェアの専利適格性の権利付与条件を細分化した。1992 年「ソフトウェア専利審査基準フレームワーク案」は、権利付与可能なソフトウェア発明出願を「ハードウェアを制御するソフトウェア発明」、「コンピュータに接続する設備を制御するソフトウェア発明」、「ハードウェアを利用して情報処理を行うソフトウェア発明」及び「コンピュータ及び関連装置を制御するソフトウェア発明」に分けた。1997 年「コンピュータソフトウェア関連発明審査基準」はこれまでの審査基準を大幅に修正し、ソフトウェア専利の権利付与条件を緩和し、専利対象はソフトウェアとハードウェア装置の結合にこだわらず、ソフトウェアのキャリアである光ディスクやフロッピーディスクなどの可読媒体にまで延びることができる。2002 年までに、新版「審査基準」には、可読媒体に格納されていないソフトウェアも専利を出願することができると規定していた。上記の審査基準の変化から、ソフトウェア専利化を推進している際、開放性と傾向性という日本の立場が見られる。

中国の「専利法」は 1984 年に制定されてから 40 年も経っていない。ソフトウェア専利の適用については、主に 2 つのことに関連する。1 つ目は、専利の定義である。すなわち、「発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す」（第 2 条第 2 項）は、「専利適格性の対象」の条項とすることができる。専利で保護されるコンピュータプログラムは、技術問題を解決するために採用された自然法則を利用した技術方案の結合でなければならない。2 つ目は、専利を排除する分野である。すなわち「知的活動の規則及び方法」は、専利権を付与しない（第 25 条第 1 項第 2 号）。コンピュータプログラムが専利性を有するか否かは、科学的特徴を持つ抽象的思想に属するか、技術的特徴を持つプログラムアルゴリズムを構成するかにかかっている。各国の専利立法と同様に、上述の規定は数十年間実質的な変化はなかったが、「専利審査指南」の改正と裁判所の判例解説を通じて、特に「コンピュータプログラム自体」と「コンピュータプログラムに関する発明」の分類と解釈に対して、ソフトウェアを

¹³ 中山信弘著、郭建新訳『ソフトウェアの法律保護』93 頁（大連理工大学出版社、1988 年）。

専利適格対象の範囲に条件付きで組み入れた。「専利法」の実施当初、専利審査基準において、ソフトウェアとハードウェアの結合に対する専利適格性をめぐって初歩的な規定があったが、権利付与の条件は非常に厳格で、この時期、ソフトウェアは実際に「知的活動の規則及び方法」とされ、専利権対象の範囲から除外された。1993 年「専利審査指南」は、初めて正式に公表した専利審査基準であり、専利適格性のないソフトウェア発明をソフトウェア自体または数学的方法そのものと定義する。同時に、米国の全体的な判断原則を参考にして、ソフトウェア・ハードウェアを結合し、全体的に一定の技術機能を実現したり、一定の技術効果を生じたりするシステムに関する出願は、専利適格性のある対象の範囲に入る。2001 年、2006 年の「専利審査基準」は、技術規則について明確な表現を採用した。例えば、ソフトウェア自体を数学方法の応用に均等すること、ソフトウェアとハードウェアを結合したシステムが専利適格対象と承認すること。ソフトウェア専利権利付与の技術的特徴を強調することが挙げられる。欧州が「コンピュータソフトウェア専利適格性指令」を否決した影響で、中国はソフトウェア専利の制限解除に慎重な態度を取ったと考えられる。現行の「専利審査指南」は 2010 年に公布され、2017 年、2019 年の 2 回の改正を経た。この指南の第 3 部分は「コンピュータプログラムに関する発明専利出願審査」という形で規定している。そのうち、第 2 条は技術方案を限界とし、コンピュータプログラムの専利適格対象と専利を排除する分野を明確に区別した。また、専利権を付与できる 3 つのコンピュータソフトウェア種類を下記のとおり列举した。

① コンピュータの外部オブジェクト処理に対する解決案。

② 外部データの処理または交換。

③ コンピュータシステムの内部性能の改善、コンピュータ内部資源の管理、データ輸送の改善などを含む内部オブジェクトの制御または処理。

これに対し、指南は、特に「コンピュータプログラムに関するソリューションには、コンピュータハードウェアの変更が含まれる必要はない」と強調している。注目すべきことは、2019 年「専利審査指南」修正版において、「アルゴリズムの特徴」を含むが技術的特徴を有する人工知能、「インターネット+」、ビッグデータおよびブロックチェーンなどの専利出願について、「知的活動の規則及び方法」条項に基づいて専利権を取得する可能性を排除してはならないことを規定している。「専利法」第 2 条（専利の対象）と第 25 条（専利客体排除条項）の規定を基礎とし、規範的解釈、学理的説明と実務総括を通じて、中国におけるソフトウェア専利保護は、排斥から開放への制度転換を実現したと考えられる。

各国のソフトウェア専利保護制度の発展過程を総括して、以下のいくつかの認識を得ることができる。

第一に、「専利適格対象」は専利権制度を構築する基礎である。専利権の対象になる発明について、「新しい技術方案」の要素構成がポイントになる。技術革命の発展の需要に適応するために、「専利適格対象」の範囲は拡大しつつある傾向を示しており、例えばコンピュータソフトウェア、商業方法、遺伝子物質の発見など、すでに現代各国の専利権利付与の対象となっている。第二に、「専利適格対象」になる発明の意義及びその基本種類は、たいていその国の専利法に規定されている。近代から現代にかけて、専利適格対象及び専利を排除する規定は、実質的な変化はない。各国の専利実務の多くは解釈論の立場を堅持し、「専利審査指南」と司法判例を通じて、コンピュータソフトウェアを含む新技術を専利対象の範囲に組み入れる。第三に、「専利適格対象」は専利保護の強さに基礎的な影響を与える。各国の情報産業の発展レベルの違いと法律の伝統の違いのため、各国はソフトウェアの専利適格対象の範囲とソフトウェアの専利適格性に関する判断基準について、往々にして異なる立場を持っている。世界貿易機関（WTO）の「知的財産権協定」が発効した後、世界知的財産権機関は専利法の国際協調に力を入れ、プロ

グラム規則である「専利法条約」の締結を促したが、実体規則の面では「実体専利法条約」の制定を完成しなかった¹⁴。これらは、「専利適格対象」における各国の大きな相違を反映している。

2. ソフトウェア専利適格性の法律基礎と判断基準

コンピュータソフトウェア専利保護の立法動因は、情報革命の発展による社会的なニーズに由来している。しかし、この制度が形成した法律の基礎は、ソフトウェア自体の専利適格性、あるいはソフトウェアの技術機能と発明専利との論理的なつながりにある。世界知的財産権機関が発表した「コンピュータソフトウェア保護模範法条」において、コンピュータソフトウェアを「コンピュータプログラム、プログラム説明、プログラムで使用する補助材料」という3つの部分に分けている。中国の「コンピュータソフトウェア保護条例」では、ソフトウェアは「コンピュータプログラム及びその関連ドキュメント」と定義されている。「コンピュータプログラム」にはソースプログラムとターゲットプログラムを含む。ソースプログラムは、ソフトウェア開発者が作成し、関連技術者によって識別され、処理される高度な言語またはアセンブリ言語で作成されたプログラムを指す。ターゲットプログラムは、ソースプログラムがコンパイルまたは解釈・加工された後、コンピュータによって直接実行されるプログラムを指す。このプログラムはマシンコードとも呼ばれ、ソースプログラムから進化し、直接コンピュータハードウェアに運用され、すなわちコンピュータによって識別され、処理されるしかない。「ドキュメント」とは、プログラムの内容、構成、設計、機能仕様、オープン状況、テスト結果、使用方法を記述するための文字資料やグラフなどを指す。知的財産権保護システムにおいて、専利適格対象に組み込まれているのはコンピュータソフトウェアの全体ではなく、その中のコンピュータプログラムである。コンピュータプログラムは機能性と表現性を備え、専利性と著作権性に属する異なる対象要素に分けられる。うち、アルゴリズム的特徴と技術的特徴とを含むコンピュータプログラムこそ、専利として認定される可能性がある。上記の問題は、著作権法と専利法の保護対象の分業、ソフトウェアの専利性対象の判断と権利付与に関する専利性審査に及んでいる。以下のとおり分けて論述する。

(1) ソフトウェアの技術思想とその表現

知的創造活動が生み出す精神的成果は、思想内容の技術案（発明）であってもよいし、思想表現の創作形式（作品）であってもよく、両者は異なる権利客体の範疇に属し、これが知的財産権界で公認されている「思想内容/表現二分法」であると考えられている。1976年に米国の「著作権法」において先に当該原則を規定し、「いかなる場合でも、著者の独創作品に対する著作権保護は、思想、プログラム、方法、システム、演算方式、概念、原理または発見に拡大してはならず、作品がどのような形式で描写、解釈、説明または体現されてもならない」と規定した。国際条約の面では、「知的財産権協定」には、「著作権保護は、表現に及ぶことができるが、思想、工芸、操作方法、数学概念などに及んではならない」と規定した。中国の「コンピュータソフトウェア保護条例」には、「ソフトウェア著作権の保護はソフト

¹⁴ 2002年5月、世界知的財産権機関と専利法常設委員会は第7回会議を開き、「実体専利法条約」の草案を検討し、「知的財産権協定」に規定された「専利保護を受けることができる対象」を「いかなる技術分野」から「いかなる活動分野」に拡大するとした。米国は「技術分野」の削除を強調し、EUと一部の発展途上国は反対した。易継明ほか「世界専利体系における専利客体の進化」西北大学学报（哲学社会科学版）2020年第1期91頁を参照。

ウェア開発に用いる思想、処理過程、操作方法または数学概念などに及ばない」と強調している。上記の規定は、作品構成における思想内容とその表現とは異なるという原則理念を述べ、著作権で保護される又は保護されない対象要素を提出している。これは、ソフトウェアの属性を分析する基礎である。

著作権の作品種類の中で、コンピュータソフトウェアと建築作品、図形作品、モデル作品は、実用性、機能性作品とされている。客体とするものは作品の独創性表現であり、思想内容の範疇に属する技術機能に及ばない。コンピュータソフトウェア作品とは、ソフトウェア構成のすべてではなく、実際にはソフトウェアの中で独創的な文字表現であり、アルファベット、数字、記号などの表現形式を含み、文字作品の構造との類似性を持っている。

具体的には、文字作品として扱うソフトウェア構成として、下記のとおりである。

①ドキュメント。プログラム設計者とプログラマが特定の書式で作成し、プログラムを解釈するために使用される文字資料とグラフと指す。すなわち、コンピュータドキュメントは独立したファイルとして存在してもよいし、ソースプログラムファイルに付加してもよいが、プログラムとしてコンピュータによって実行・処理されない。ドキュメントは著作権客体として機能効果を生じないと考えられる。

②ターゲットプログラム。2進数「0」と「1」からなる0/1シーケンスの「マシンコード」は、コンピュータのみによって識別・処理される。「コンピュータソフトウェア保護条例」の規定によると、「同一プログラムのソーステキストとターゲットテキストは、同一作品と見なすべきである。」そのため、このような「マシンコード」の形式で存在するターゲットプログラムは、主に著作権保護モデルに適用される。実務において、許可なしでマシンコードへの複製行為は、典型的な「海賊版」行為に該当する¹⁵。

③ソースプログラム。コンピュータソフトウェアでは、ソースプログラムは、人間（技術者）によって作成・閲覧され、機械（コンピュータ）によって処理・表示されるコードシーケンスであり、著作権客体とする特徴を有する。まず、ソースプログラムは文字作品の特別な様態であり、そのコード化、記号化された「文字」はソフトウェア開発者によって「創作」され、関連専門技術者によって使用される。次に、その「プログラミング言語」の利用方法も特別である。例えば、作品のデジタル化記憶は「複製」であり、作品を機械画面に反映するのは「演出」に相当する。以上が著作権性の思想表現である。

コンピュータソフトウェアの著作権性は、技術思想が専利対象になる可能性を排斥すべきではない。日本の学者である中山信弘氏は、ソフトウェアはプログラム、システム設計書、フローチャート、取扱説明書などの概念を総合し、コンピュータに指定された作業を行わせるために作成されたプログラムであり、その作業を指導するシステムであると指摘した¹⁶。前述したように、ソフトウェアに関連するプログラムやドキュメントは著作権保護を適用することができるが、ソフトウェアの設計や構想の内容、すなわち特定の問題を解決するための演算方法や処理規則である知能アルゴリズムは、著作権保護を取得することができない。思想内容としてのアルゴリズムはコンピュータソフトウェアの基礎と精髓であり、法律はこれに対して何もできず、情報財産権制度の欠如である。この場合、専利の保護を求めるのは当然だ。専利法では、ソフトウェアに含まれる技術思想の内容は、抽象アルゴリズムの「知的活動の規則及び方法」や、技術方案の「処理過程、操作方法」などに分類することができる。これらは著作権の対象にならないが、専利権を取得できるかどうかは、専利性対象の認定と権利付与審査の専利法判断に依存する。現行の「専利審査指南」（前書き）の解釈によれば、「コンピュータプログラムに係る専利

¹⁵ 王徳夫「中国コンピュータソフトウェア専利制度に対する思考」大連海事大学学报（社会科学版）2015年第1期70頁。

¹⁶ 中山信弘、前掲13）4頁。

出願」は、「他の分野の専利出願と同様の一般性」を有し、「コンピュータプログラム自体はソースプログラムとターゲットプログラムを含む。」これは、専利適格対象に組み込まれたソフトウェアが、ソフトウェア中のコンピュータプログラムに限られ、同プログラムが対応する技術的特徴を備えなければならないことを示している。

(2) ソフトウェアの抽象的アルゴリズムと具体的なアルゴリズム技術

「専利審査指南」では、コンピュータプログラムに関する請求項は、「アルゴリズムと数学計算規則、またはコンピュータプログラム自体」に過ぎない可能性があり、「知的活動の規則及び方法の内容が含まれているだけでなく、技術的特徴も含まれている」という技術方案に該当する可能性もある。これはソフトウェア専利の適格性の問題である。専利適格性 (patent eligibility) 規則とは、どのような発明が専利権付与の対象の範囲内に入ることができるかを規定するものであり、一部の学者がよく言う「専利性」の問題でもある¹⁷。ソフトウェアの抽象的思想と具体的な技術方案を区別することは、専利適格性の問題を解決することにある。この分類法については、「抽象思想と具体技術」の二分法¹⁸、または「実用/非実用二分法」¹⁹と呼ぶ学者がいる。ソフトウェアの思想内容は、ソフトウェア設計と開発に関する「知的活動の規則及び方法」、すなわちアルゴリズムである。アルゴリズムは数学モデルまたは論理モデル（構想）を設計し、オペレーティングシステムを実行し、情報処理（方法）を行い、ソフトウェア開発の目的（機能）を実現する知能成果の特徴を有する。しかし、抽象アルゴリズムとしての知的成果は、いかなる場合においても専利適格対象になるわけではない。これに対して、「抽象的アルゴリズム/具体的アルゴリズム技術二分法」は、専利対象認定の重要な基準を提供していると考えられる。

専利法では、コンピュータソフトウェアにおける抽象的アルゴリズムは、「知的活動の規則及び方法」の範疇に属する。すべての「知能活動の規則及び方法」は、人間の脳が精神と知能活動を行う手段と過程であり、人々を導いて情報に対して記憶、認識及び判断を行う思想方案である。それは自然法則の利用過程ではなく、技術問題を解決するために提案された技術方案でもないため、技術問題を解決できず、技術効果を生み出すことも不可能である。そのため、専利適格対象に属していない。例えば、演算方法、商業方法、ゲームルールなどは、いずれも適格な専利対象ではない。しかし、現代の専利法の実務において、「知的活動の規則及び方法」に対して、緩やかで柔軟な解釈論を取っている。すなわち、上述の規則、方法が技術機能を有するか、または物質媒体と関連しているか、専利の実質的な要件に合致すれば、専利権を付与する可能性がある。プログラムアルゴリズム、商業方法などの専利性は上記のようである。通常、コンピュータソフトウェアはある効果を得るためにコンピュータによって実行されるコード化命令シーケンスであり、科学アルゴリズムの表現形式の集合である。「知的活動の規則及び方法」を体現しているが、このプログラムをコンピュータに入力し、ソフトウェアとハードウェアを結合して実行した後、ある技術目的を実現し、ある技術効果を達成できる技術方案を構成すれば、専利適格対象になる。専利客体の範囲をプログラムアルゴリズム、商業方法に拡張し、専利客体が抽象的な思考を排除する基本原則を変更しなかった。ある学者が言ったように、「プログラムアルゴリズムは依然として現実世界

¹⁷ 張吉豫「インテリジェント時代アルゴリズム専利適格性の理論証明」現代法学 2021 年第 3 期 89 頁。

¹⁸ この方法は、「実用的な効果を持つ思想を制御する」ことで、「著作権と専利の範囲を区別した」ことにある。曹偉、前掲 7) 41 頁。

¹⁹ 崔国斌「専利法上の抽象思想と具体技術」清華大学学報（哲学社会科学版）2005 年第 3 期 37 頁を参照。

の物理的要素（コンピュータ）に直接依存している。このような物質依存は、プログラムアルゴリズムは本質的に現実世界に存在する機械的方法であり、抽象的な思想規則ではないと示している」²⁰。

要するに、中国のコンピュータソフトウェア保護に関する法律は、「ソフトウェア分類」と「アルゴリズム分類」という2つの面に概括することができる。すなわち、ソフトウェアをコンピュータプログラムとドキュメントに分け、「思想内容/表現二分法」の導きの下で、それぞれソフトウェア作品とソフトウェア発明として、著作権法または専利法によって処理する。同時に、コンピュータプログラムに関する規則、方法を抽象的アルゴリズムと具体的なアルゴリズム技術に分け、上述の「二分法」の適用により、専利権利付与の対象と専利権を排除する分野の境界を画定する。

（3）ソフトウェアの専利性判断の原則と基準

コンピュータソフトウェアの開発活動において、各ソフトウェアに対応するプログラムアルゴリズムがある。従来の専利法では、アルゴリズムは数学と密接に関連しているため、「知能活動の規則及び方法」に分類されている。現代の専利実務から見れば、アルゴリズムは特定の問題を解決する技術方案であれば、専利適格対象になる。コンピュータプログラムが抽象的アルゴリズムなのか具体的な技術案なのか、一定の原則、基準に従って判断する必要がある。

欧米諸国は長期の専利審査実践と司法判例の中で、幾つかのソフトウェアの専利性の判断原則と規則を作成し、本地域と国際専利界に重要な影響を与えた。初期の米国の専利司法裁判例において「新規点規則」を採用した。1978年の「Flook事件」²¹において、米国最高裁判所は専利権利付与審査の新規性基準を専利性客体の審査に用い、出願した技術方案をいくつかの要素に分割して「新規点」を求めた。この判断規則には誤りがあり、裁判所に否定された。「抽象思想」の例外的な判断方法として、米国裁判所は前後して2つの規則を採用した。1つ目は「全体判断原則」であり、1994年「In re Alappat事件」²²などのソフトウェア専利事件の審理を通じて、連邦裁判所はプログラムアルゴリズムステップと具体的な物体ステップを結合し、この方法が専利適格対象を構成する技術方案になるかどうかを全体的に考慮することを確認した。2つ目は「二段階分析法」であり、米国最高裁判所は2014年の「Alice事件」²³で2012年の「Mayo事件」²⁴に確立された「二段階分析法」を再確認した。第1歩は、「司法で確定する例外」であり、すなわち、請求項が専利法の対象の例外（自然法則、自然現象、抽象的な概念）に該当するかどうかを審査する。第2歩は、「司法で確定した例外の例外」であり、請求項の「発明的概念」要素を審査し、全体的に「司法で確定する例外」そのものをを超えることを要求する²⁵。欧州専利審査実務において、技術性を中心とした「二重関門判定法」を創設した。初期のソフトウェア専利性判断について、欧州専利庁が「技術寄与」判定法を採用していたが、この規則は従来技術を比較対象とし、請求項への実質的な判断であった。明らかに、欧州ではソフトウェアの権利付与に対して厳しい判断基準が採用されている。新世紀の初め以来、EUの「専利審査指南」の改正態勢の推進の下で、欧州専利庁は現在の「適

²⁰ 崔国斌、前掲19）45頁。

²¹ Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 98 S. Ct. 2522, 57 L. Ed. 2d 451 (1978) .

²² In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) .

²³ Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208, 134 S. Ct. 2347, 189 L. Ed. 2d 296 (2014) .

²⁴ Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc., 566 U.S. 66, 132 S. Ct. 1289, 182 L. Ed. 2d 321 (2012) .

²⁵ 李潔琼「コンピュータを利用した発明の専利適格性研究」中山大学学报（社会科学版）2015年第2期178頁。

格性-技術性」の「二重関門判定法」を形成した。まず、請求項に「技術特徴」が含まれているかどうかを審査し、そうでなければ専利適格対象に属さない。次に、ソフトウェアを設計した発明に「技術寄与」があるかどうかを審査し、この技術的特徴は、後の専利的実質審査ステップにおいて利用することができる²⁶。

中国はソフトウェアに関する専利出願審査について、外国の専利審査実践と司法裁判活動の有益な経験を参考にして、プログラムアルゴリズム専利適格性の分析枠組みを形成し、現行の「専利審査指南」の中で具体的に以下の原則と規則として表現されている。

①技術特徴の「全体判断原則」。

抽象的アルゴリズムは「知的活動の規則及び方法」であるが、1つの請求項において、制限される「全部の内容」には知的活動の規則及び方法のほかに技術的特徴を含む場合、同請求項は、「全体」について、専利保護の客体に属することができる。従来の「全体判断原則」は、ソフトウェアとハードウェアを組み合わせたシステムに焦点を当て、システム全体に何らかの機能効果を実現することを要求している。中国「専利審査指南」における「全体判断基準」は抽象的アルゴリズムと具体的な技術特徴の結合にあり、「コンピュータプログラムに関する解決方法はコンピュータハードウェアの変更を含まなければならないわけではない」。

②技術案の「三要素認識法」。

「専利審査指南」によれば、「コンピュータプログラムに関する専利出願は、技術案を構成する場合、専利保護の客体になる。」技術案は技術的特徴からなり、アルゴリズムに関わる技術案の技術的特徴は、クラフト、ステップ、プロセスおよび採用される設備、ツールなどであってもよく、各技術的特徴間の相互関係も技術的特徴である²⁷。象的アルゴリズムから具体的な技術案に至るまで、請求項が後者に属するかどうか、「技術問題」（すなわち、「コンピュータプログラムを実行する目的は技術的な問題を解決すること」）、「技術手段」（すなわち、「外部または内部のオブジェクトを制御または処理することは、自然の法則に従う技術的手段を反映する」）、「技術効果」（すなわち、「自然の法則に合致する技術的效果を得る」）の「三要素認識法」に従う。注目すべきことは、米国が「二段階分析法」を採用し、「有用で革新的で有形の結果」（前注「In re Alappat 事件」）の判断基準を提出した。欧州連合（EU）は「二重関門判定法」を適用し、「技術寄与」の判断基準を規定した。中国のソフトウェア専利審査基準は、「技術問題」「技術手段」「技術効果」の「三要素識別法」を確立し、他人の先進的なやり方と本土の実践経験を参考にしてまとめたところがある。

③「実用的要件」。

専利性（対象）判断と専利性（権利付与）判断は、互いに独立し、異なる審査段階で適用される規則と基準である。国内外の専利実践において、専利対象審査は専利権利付与審査の前に行わなければならないと基本的に考えられ、司法裁判において事実理由に基づいて専利有効性問題を解決でき、専利対象の問題について審査を行う必要はないと主張する声もある²⁸。専利性実質審査における「新規性」と「進歩性」は、いずれも「対比の判断」であり、「従来技術」および「当業者」を参照対象とする。「実用性」の要件は、技術案「製造または使用可能」と「積極的な効果を生み出すことができる」ことを強調し、その再現性と有益性は「事実判断」と「価値判断」の実用性の意義を持っている。コンピュータプログ

²⁶ 張吉豫、前掲 17) 91 頁。

²⁷ 尹新天『中国専利法詳細』17 頁（知的財産権出版社、2012 年）。

²⁸ 李潔琮 25) 178 頁。

ラムを用いた専利出願について、実用性要件は、抽象アルゴリズムと具体的な技術案との間の境界を区別することができ、また、新規性、進歩性とともソフトウェア専利権利付与の基準とすることができる。要すると、実用性要件は、専利対象判断と専利権利付与判断とを併せて考慮することができる。

（４）ソフトウェアのプログラムアルゴリズム属性と方法発明種類

伝統的な専利法の理論と実務の中で、プログラムアルゴリズム自体は抽象的な数学演算方法と論理思考ステップとして表現され、物質世界（コンピュータの外部オブジェクトと内部オブジェクト）を制御・処理することが欠けている場合、人々に情報に対して識別、判断及び記憶を指導する規則と方法にすぎない。プログラムアルゴリズム、すなわち思考ステップ、方法は、専利適格対象としてはならない。

数学的思考方法と情報技術応用との境界の突破に伴い、プログラムアルゴリズムは「コンピュータ設備システムを操作する方法」、すなわち特定の問題を解決する技術規則と方法となっている。実際に応用するシーンの下で、プログラムアルゴリズムの役割は数学の思考の意味での分析と判断だけでなく、数学の論理の規則と方法を使って、技術の問題を解いて、技術の手段を形成して、予想の技術の効果を實現することである。「専利審査指南」に記載されているように、コンピュータプログラムに係る発明とは、「発明によって提起された問題を解決するために、コンピュータ処理フローを基礎又は一部の基礎として、コンピュータによって上記フローにより作成されたコンピュータプログラムを実行し、コンピュータの外部オブジェクト又は内部オブジェクトを制御又は処理する技術方案」をいう。これは、コンピュータが専利法の意味での設備に属し、コンピュータに付属するプログラムアルゴリズムが専利適格対象の方法発明であることを意味する。

方法発明は、製品の製造又は技術的問題の解決に用いられる特徴的なステップ及び手段に関する技術方案である。専利法上の方法は、一連のステップからなる完全なプロセスであってもよいし、製品の製造方法および操作使用方法を含むその中の１つのステップであってもよい。方法発明の実施の結果から言えば、新しい物質または製品を生成することであってもよいし、通信方法、測定方法などの非物質的な結果を生成する純粋な方法発明であってもよい。中国「専利審査指南」に例示する「マルチプログラム設計制御装置と方法」、「コンボリユーシオンニューラルネットワークモデルの訓練方法」、「ブロックチェーンのノード間の通信方法及び装置」などは、意味から内容まで、このようなコンピュータプログラムに関する発明は方法発明専利の基本的特徴を有し、一般的には操作使用方法に関する発明である。すなわち、コンピュータ内、外部オブジェクトを制御または処理するステップと手段である。中国のソフトウェア専利の司法実践の中で、中国の裁判文書網が公示した 2011-2021 年にコンピュータプログラムに関連した 36 例は、プログラムアルゴリズム属性の認定と方法発明種類の帰属に対する基本的な立場を示している。

①コンピュータプログラムに関連する発明について、その実質は方法専利である。しかし、製品装置として表現される請求項を導入することにより、方法発明の保護をよりよく実現し、専利の保護範囲を拡大することができる。米高会社の権利侵害事件の中で、中国最高裁判所は、ネット通信分野でインターネットを利用してハードウェアとソフトウェアの結合を通じて一定の技術問題を解決する方案は、実際の応用の中で往々にしてソフトウェアの形式でハードウェア設備にインストールされ、その本質はソフトウェアを通じてハードウェア資源をコントロール管理することであり、このような技術方案は通常方法専利として表現され、方法専利としてのみ発明の実質的な内容を表現できると判断した。

また、同判決は、方法専利の作成方式がソフトウェア発明を十分に保護することができないので、形式的に製品専利として表現する装置の請求項の作成方式が現れたが、その装置の各部分とその相互関係はコンピュータプログラムの流れの各ステップと一致しており、従って、従来の主にハードウェア方式によって技術的な問題を解決する実体装置とは異なる²⁹。

②コンピュータプログラムに関する発明であって、その請求項が方法専利であろうと製品専利であろうと、両者の由来は同一性を有し、その請求項は当事者の意思に準ずる。香港中文大学が専利審判委員会を訴えた一審行政訴訟事件において、裁判所は、以下のとおり認定した。コンピュータプログラムに関連する発明専利出願について、製品の請求項は方法の請求項に対応し、両者は由来の同一性を備えなければならない。コンピュータプログラムによって技術的方案を実現する機能モジュールは、実体装置に属するかどうかにかかわらず、このような記述形式の違いが請求項の種類が変更する理由を構成しない。同判決において、香港中文大学によるコンピュータプログラムを根拠とする機能モジュールアーキテクチャは、製品の請求項に属し、専利の客体から排除することができない³⁰。

③コンピュータプログラムは方法の範疇に属し、その請求項はプログラム、すなわち方法自体の改良を含み、実用新案専利保護の客体とすることができない。このような判例が最も多い。王琪琳が専利審判委員会に訴えた二審の事件において、裁判所は、係争技術方案が製品の形状、構造またはその結合の特徴を保護することを明確に要求しておらず、その機能は特定のコンピュータプログラムを通じて実現する必要がある。コンピュータプログラムは方法に属するため、この請求項に含まれる方法自体に対する改良は、実用新案専利客体の範囲に属しないと判断した³¹。

プログラムアルゴリズム専利を方法発明専利に分類し、保護対象を限定し、保護範囲を明確にし、保護方法を確定する法律的意義を有する。

①ソフトウェア専利保護対象を明確にする。専利客体の種類には製品と方法の区別があるが、実際にはこのような分類において、境界が明確ではなく、技術問題を解決する方法発明は通常、ある有形製品に現れる。請求項について、「コンピュータ設備システムを操作する方法」において、専利性のあるのは、設備（ハードウェア）ではなく方法（ソフトウェア）である。この理論認識と法律認定は、ソフトウェア専利保護の不確実性を低減し、プログラムアルゴリズム専利権利付与の限定性を維持するのに役立つ。

②ソフトウェア専利の権利内容を明確にする。製品専利が有する多様性の権利内容とは異なり、方法専利にとって重要で唯一性のある権利は、使用権である。即ちアルゴリズムを利用する、及び他人がアルゴリズムへの利用を制限する権利であり、この権利は、同専利方法に従って直接取得した製品にまで及ぶ。

③ソフトウェア専利侵害判断の規則を明確にする。知的財産権侵害訴訟を含む一般侵害訴訟において、大体「主張する側が立証する」ルールを適用するが、方法専利侵害訴訟においては、立証責任の逆転を適用する。「知的財産権協定」から中国の「専利法」まで、同証明責任を規定している。最高人民法院「民事訴訟証拠に関する若干の規定」において、方法専利侵害訴訟における当事者の証明の論理順序を明確した。すなわち原告が権利行使できる事実を立証し、被告は権利行使できない事実を立証し、すなわち被疑侵害方法と方法専利の保護範囲の非関連性について立証すべきである。

²⁹ (2019) 最高法知民終 421 号判決書を参照。

³⁰ (2017) 京 73 行初 3261 号判決書を参照。

³¹ (2018) 京行終 5847 号判決書を参照。関連事例は、高域会社案 (2019) 京行終 2906 号判決書、中興会社事件 (2017) 京行終 2479 号判決書、劉岡案 (2017) 京行初 7961 号判決書も参照。

3. 中国のソフトウェア専利保護制度の改善と整備

中国の知的財産権法律の文言において、コンピュータソフトウェアの著作権保護には明確な規定がある。著作権法第3条では「作品」の規定にコンピュータソフトを列挙している。その特殊な客体属性に鑑み、国務院が別途保護方法を規定することを明記する。これにより、国務院は1991年に「コンピュータソフトウェア保護条例」を公布した。法律文言の属性については、この条例はソフトウェア著作権保護の専門法規である。それに対し、「専利法」及びその「実施細則」はいずれもソフトウェア専利の保護に言及せず、「専利審査指南」の中で「コンピュータプログラムに関する発明専利」について規定されているが、法律の位階が不足し、規定の内容が限られる問題などが明らかになった。前述したように、ソフトウェアに関連するソースプログラムコードとアルゴリズム思想は、異なる客体に属する。ソフトウェア開発コストと利用価値からみれば、その精髓は技術方案で存在するアルゴリズム思想にある。著作権法は、伝統的にソフトウェア保護の主な根拠であるが、アルゴリズム思想に対して有効な法律救済を提供することができない。専利法はソフトウェアの客体的地位を肯定しておらず、解除された専利性対象も専利審査実務の結果である。このような場合、ソフトウェア専利保護制度を改善し、完備化する必要があると思う。

(1) ソフトウェアの客体の地位と対象の範囲を確認

中国では、コンピュータソフトウェアの専利適格対象の地位を認定する際、その法的根拠は専利の定義条項（第2条第3項）と「知的活動の規則及び方法」の排除条項（第25条第1項第2項）にある。上記の規定は、ソフトウェア専利保護の法的根拠を提供している。よって、「専利審査指南」において、技術方案をもとにして、プログラムアルゴリズムを「専利適格対象」と「専利を排除する分野」に分けて説明する。「専利審査指南」は専利審査に関する根拠と基準として、CNIPAが適用する行政法規でもあり、当事者が専利出願、不服審判などの段階で遵守すべき行政規範でもある。「専利審査指南」は法律、法規の位階を備えていない。英米法系の国家では、専利法の規定における「専利適格対象」は実質的に変化していないが、司法裁判が形成した判例は重要な法的根拠となり、専利審査の実務に相当な法律影響力と拘束力を与えられる。そのため、成文法が伝統的な国では、相応の法律規範によりソフトウェア専利の地位を確認する必要がある。すなわち、中国の「専利法実施細則」は「専利審査指南」の関連内容を総括・精練し、ソフトウェア専利の問題に対して原則的な規定を行い、³²専利審査実務に具体的で有効な法的根拠を提供することができる。

「知的活動の規則及び方法」の分野で、専利適格対象に最も近いのはプログラムアルゴリズムと商業方法である。商業方法とは、商業活動の目的のために採用された各種の技術、手段、ステップ、モデルの総和を指す。伝統的な商業方法は、脳の活動を通じて形成され、演算方法、数学演繹規則と同様に、通常、専利を排除する分野に帰属する。現代の商業方法は、「技術手段+技術属性+技術寄与」の特徴を備

³² 専利を排除する分野と専利適格対象の境界について、同じ問題には商業方法の「伝統的な方法」と「技術的な方法」の分類も含まれており、遺伝子発見の基礎研究と応用性研究の分類は、法律面で明確にする必要があり、その立法の基本的な方針は専利の権利付与の範囲を条件に、制限的に拡大することである。呉漢東「人工知能生成発明の専利法の問題」現代法学 2019 年第 4 期を参照。

え、方法と技術の結合を実現し、専利性を備えている³³。実務において、電子商取引にしても企業のデジタル化経営管理にしても、商業方法専利の多くはコンピュータシステムを通じて実現され、ソフトウェアの形式で表現されている。通常、学者に「商業方法ソフトウェア」と言われている³⁴。日本専利庁は、商業方法専利を「コンピュータシステムによる発明」という³⁵。この場合、商業方法ソフトウェアの専利性に関する問題は、商業方法とコンピュータソフトウェアの専利適格性をそれぞれ審査または併せて考慮する必要があるだろうか。中国「専利審査指南」におけるコンピュータプログラムに関する専利審査基準において、「アルゴリズム」と「商業規則及び方法」を並立の特徴として説明している。プログラムアルゴリズム専利は「工業実用方法」に関係し、商業方法専利は「商業実用方法」に関係し、関連法律、法規は専利適格対象の下で分けて規定する必要があると考えられる。

専利の客体は専利保護制度の基礎であり、その範囲の大きさは専利保護の強さの評価基準になる。中国「専利審査指南」において、「コンピュータプログラムに関する専利出願が技術方案に該当する場合、専利保護の客体になる」と強調し、コンピュータプログラムを実行する際、「外部または内部オブジェクトを制御または処理する」技術手段について説明した。当該規定は、コンピュータソフトウェアの専利適格対象の範囲に対して慎重な開放的な立場を持っていることを示している。要するに、中国の専利実務において、「知的財産権協定」の規定に厳格に従い、「専利保護を受けることができる対象」を「いかなる技術分野」に拡張したが、個別の国が主張する「いかなる活動分野」を採用していなかった。

(2) ソフトウェア専利権付与の判断基準の厳格化

専利権利付与の実質的要件判断である「専利性」(patentability)は、専利客体の対象範囲判断である「専利適格性」(patent eligibility)と、専利法における異なる概念範疇と審査基準であり、ここで議論する「専利性」判断基準、すなわち新規性、進歩性、実用性は、各国の専利立法において異なるが、³⁶すでに通行する専利権利付与の実質的な要件となっている。現代専利法の発展過程において、「専利性」の要件はずっと変動している。新規性は国内の新規性から混合の新規性に発展し、世界の新規性に至る。進歩性は新規性に依存し、独立の要件に発展し、専利実質審査の核心となっている。実用性は専利権利付与の最初の要件から、存在感が弱める一方である。「専利性」判断基準は専利制度の安定性と柔軟性を維持するレギュレーターであり、専利出願の数を制御し、専利権利付与の品質を保証する重要なメカニズムである。コンピュータソフトウェア専利については、「専利適格性の対象」は開放的な基本態勢を呈しているが、コンピュータプログラムに関する専利出願は依然として厳格な「専利性」判断基準を採用している。

新規性について。新規性は「対比の判断」である。中国「専利法」において、新規性は従来技術では

³³ 李曉秋『情報技術時代の商業方法の専利適格性研究』2-5頁(法律出版社、2012年)を参照。

³⁴ 張平「商業方法ソフトウェア専利保護:米国の実践とその啓示」法商研究2005年第4期141頁。

³⁵ 日本特許庁第四審査部元部長井上正「審査実務から見たビジネス関連発明」知財管理51巻12号1851-1861頁(2001年)。

³⁶ 世界的範囲で、新規性の用語は基本的に一致している。実用性については、米国法を「useful」(有用性)または「utility」(実用性)と呼び、欧州法を「industrial application」(産業利用性)と呼ぶ。進歩性については、米国法を「nonobvious」(非自明性)、EU法を「inventive step」(進歩性)、日本と中国台湾地域を「進歩性」と呼ぶ。See U.S. CONST. art. 1, § 8, cl. 8; 35 U.S.C. § 101, 102 & 103; The European Patent Convention (EPC), Art. 54, 56 & 57、中国台湾「専利審査基準」(2009年)第2編第3章第3項。田村善之『知的財産法〔第5版〕』210-211頁(有斐閣、2010年)。各国と地域の用語は少し違うが、内包は基本的に同じである。本稿に係る比較法研究では、上記の表現を交差的に用いる。

なく、または公開していない技術と解釈されている。新規性の定義について、従来技術を参照対象とし、技術が公開されたか否かを判断基準とする。他の発明と比較して、プログラムアルゴリズム発明の新規性審査には、以下の問題が存在する。1 つ目は、従来技術の検索である。プログラムアルゴリズムの発明はソフトウェア、コンピュータ、ネットワーク技術の結合であり、従来技術の検索に多くの困難がある。特定の対象に関連する従来技術及び抵触申請は、文献不足の問題があるとともに、知能アルゴリズムが特定の対象に関連する技術方案を生成し、専利文献の瑕疵問題がある。2 つ目は、技術公開の判断である。ある技術方案が従来技術に属するかどうかは、その技術が公開されているかどうかを基準とする。その公開方式は通常、書面公開、使用公開のほかに、ネットワーク伝播方式のような他の方式の公開がある。プログラムアルゴリズムの発明がネットワークプラットフォームに存在し、ネットワーク空間によって実施され、他人によって変更され、破壊される可能性がある場合、技術情報の不安定性は新規性判断に直接影響する。上記の問題を解決するには、技術手段を採用し、「AI+専利行政管理」の応用性技術研究を展開し、専利の翻訳、分類、検索及び分析の問題を解決することができる³⁷。同時に電子の公開方式を確認し、電子技術情報の引用、提供、認定の具体的な規則を細分化する³⁸。

進歩性について。進歩性要件とは、専利出願の技術案が有する非自明性を指す。専利性判断において、進歩性は最後に確立された実質的な要件であるが、現在も専利審査の核心的な一環となっている³⁹。進歩性も「対比の判断」であり、中国の専利法では「最も近い従来技術」と「当業者」を比較判断の「参照系」としている。一般専利審査とは異なり、プログラムアルゴリズム発明の進歩性判断については、1 つ目は、コンピュータプログラムの媒体製品構造と機能構造の違いを把握すべきである。ソフトウェアは、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体に固めることができる。この有形のキャリアは、ソフトウェア自体を表すことはできず、その媒体には、物理的特性の改善が含まれる。審査対象となるソフトウェア発明は、いくつかの機能モジュールが集中的に構成されるソフトウェア自体、すなわちソフトウェア内部の機能モジュールと構造であるべきである。2 つ目は、「機能性記述材料」と「非機能性記述材料」の違いを把握すべきである。「専利審査指南」は、ソフトウェア発明の進歩性審査を強調し、機能性記述材料を基礎とすべきである。ソフトウェアにおける命令をコードとして、上述した説明材料はコンピュータの動作を操作し、コンピュータの機能構造に連絡し、ソフトウェアの効率を高める技術機能を有する。非機能性記述材料は、主に音楽、画面、データ資料などの内容に関連し、専利審査の対象ではない。3 つ目は「比較的容易」と「非自明性」との違いである。ソフトウェア発明の「実質的特徴」の技術判断について、その主体部分は「三段階法」を採用する。①最も近い従来技術、すなわちソフトウェア形式で表現される技術とその他の伝統的な方式で表現される技術を確定する。②従来技術と区別される技術的特徴及び解決すべき技術的問題を特定する。③当業者の自明性を判断する。これは欧州諸国の「進歩性」(inventive step)に関する立法に似ている。進歩性の価値判断要素は比較的濃厚で、専利性の「三性」審査の中で最も柔軟性があり、基準が狭くても広くても妥当ではない。全体的に、進歩性はソフトウェア専利が有する本質的な属性であり、「当業者」の「非自明性」として表現され、従来技術

³⁷ 世界知的財産権機関は人工知能の専利審査と管理における技術応用問題を重視し、専利文献の機械翻訳システムを開発した。

³⁸ See Geneva, WIPO Translate: Cutting-Edge Translation Tool For Patent Documents Extends Language Coverage (September 25, 2017), available at: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0007.html.

³⁹ 進歩性の要件については、各国の専利審査実践の基準が異なる。その中で、米国の基準は比較的緩やかであり、ソフトウェア発明で「具体的、有用、有形の結果」が求められている。EUの基準は、比較的厳しく、ソフトウェア発明が所属分野で「技術寄与」をしなければならないとしている。

と区別される「実質的特徴」が明らかになった。

実用性について。専利性実質審査における実用性基準は、欧州では「industrial application」すなわち「工業実用性」と呼ばれ、米国では「utility」すなわち「実用性」と呼ばれている。中国「専利法」の実用性要件に対する規定は、「産業の応用」の意義、すなわち技術方案の実施可能性（事実判断）と「積極効果」の価値、すなわち技術方案の実施効果（価値判断）の2つの面を含む。専利の実務において、実用性の欠陥により専利出願が拒絶査定されたり、専利無効が宣告されたりすることは極めて珍しい。しかし、ソフトウェア発明活動では、ソフトウェアとハードウェアの特殊な関係、ソフトウェア技術応用の複雑さ、および「知的活動の規則及び方法」とプログラムアルゴリズム技術方案との曖昧な境界に鑑み、実用性要件を見直し、又は積極的に適用する必要がある。ソフトウェア発明の専利出願について、実用性の審査の重点は主に以下の点を示す。①実施可能性の問題、すなわちソフトウェア応用の可能性を審査する。つまり、実施する技術手段のない構想ではなく、ソフトウェア技術方案が開発されたことを要求している。同時に、ソフトウェア技術方案とハードウェア技術手段とは互いに協力でき、繰り返しの可能性と実施に相応しい技術応用のニーズを満たす。②実施効果の問題。専利法では、実用性は「積極的な効果を生み出すことができる」という2つの意味がある。まず、技術方案は積極的な経済効果、すなわち経済実用性を生み出すことができる。同時に、技術方案は消極的な社会効果をもたらすことはない。すなわち社会実用性を有する。以上は、実用性の要件である経済機能と社会機能である⁴⁰。ソフトウェア発明への「実施効果」審査は、技術・経済上の効果が積極ではない発明を排除するだけでなく、経済的に有用であるが社会に有害な発明を排除し、ソフトウェア技術のリスクを防ぐ積極的な意義を持っている。

（3）ソースコード公開の法的義務の強化

コンピュータソフトウェアの専利保護は、プログラムアルゴリズムの革新を保護し、ソースコードデータの公開を促進し、「公開の代わりに保護する」ことを目標として、専利権の利益バランスを図る。専利権は大体「権利独占」と「技術公開」の2つの基本的な特徴を持っている。前者は「権利独占」を専利権の内容とし、専利権が取得した「唯一性」と専利権の効力の「確定性」を表現している。後者は「技術公開」を専利権付与の条件とし、出願書類に発明を開示されたら、権利範囲の定義の明確化及び権利保有の声明を実現できる。

ソフトウェア専利の権利付与制度における「技術開示」は、ソースコード開示と表現されている。すなわち、ソフトウェア専利の出願人は、ターゲットコードの裏にあるすべてのソースコードを開示し、専利文献の方式で公示し、「全面開示」の義務付けを満たす。ソフトウェアまたはコンピュータプログラムにとって、ソースコードはプログラムアルゴリズムを解釈する最良の方法である。専利文献にソースコードを開示することは、社会がソフトウェア技術方案を理解する重要な道であると考えられる。ソースコードを開示すれば、続きの開発者に革新的な基礎を提供することができ、取得した専利保護も、ソフトウェアの著作権に及ばないセキュリティと有効性を示している⁴¹。もちろん、ソフトウェア開発者

⁴⁰ 米裁判官のStory氏は、「実用性という要件の目的は、邪悪で不道德な発明の専利性を制限することであり、発明専利は人類の福祉、善良な風習、社会道德を害するものであってはならない」と述べた。See *Lowell v. Lewis*, 15 F. Cas. 1018 (C. C. D. Mass. 1817) p. 1019.

⁴¹ 唐昭紅、前掲1) 199頁。

は、財産権モデルを選択することができる。例えば、プログラムの機能価値を放棄して、ソフトウェア文言の長期的な著作権保護を求める。又はソースコードを開示し、ソフトウェア機能の短期間の専利権保護を取得する。

ソースコードを十分に開示する制度の機能は、ソフトウェア専利審査の品質を保証することにある。権利確認審査では、専利審査官がソフトウェア技術方案の詳細を理解し、ソフトウェア技術方案の全貌を総覧するのに役立つ。一方、権利付与した後、関連専門家の力を借りて、無効宣告プログラムを通じて監督権を行使し、誤った専利を発見し、是正することができる⁴²。さらに重要なのは、ソースコードの十分な開示が、知能時代に「プログラムアルゴリズムの透明性」のコア規則である。インテリジェントアルゴリズムは現代社会の各分野、各段階で重要な役割を果たし、同時にアルゴリズムのブラックボックス、アルゴリズム差別、情報の繭などの技術と社会リスクをもたらした⁴³。「公開の代わりに保護する」は「利益のバランス」を法理の基礎とし、権利付与を通じて革新を奨励し、知的成果の共有を促進する法律的立場を示している。「権利独占」と「技術公開」の設計を通じて、出願者にソースコードを十分に公開することを要求し、社会メンバーにプログラムアルゴリズム案と技術応用シーンを知ることができ、さらにプログラムアルゴリズムの革新を推進し、社会福祉を増進することができる。

（４）ソフトウェア専利の保護期間を合理的に規定

保護期間とは、権利者が享有する専利権の発効から正常終了までの法定期間を指す。法律が専利権保護期間を確定する主な政策根拠は、以下のとおりである。

①発明創造者の利益を保護し、その発明創造の積極性を引き出す。すなわち、専利権者が発明創造に投入した知能、人力、物力を合理的に補償し、権利保護期間を経済補償期間とするように、権利維持の必要期間を考慮しなければならない。そのため、保護期間は短すぎるべきではない。②専有技術と公有技術の境界を区分し、専利技術の有効な応用を促進する。専利権保護期間の確定は、専利技術の普及と応用に有利であることを考慮すべきであり、その保護期間はあまり長くはならない。③異なる客体の特徴を考慮し、発明の創造性レベルと科学技術の発展速度及び技術生命の交代周期に基づいて、異なる専利に対して異なる保護期間を与えることができる。

国際の立法例において、専利権保護期間は、20年、15年、10年などの規定があり、上記期間は一般的な保護期間である。多くの国では、異なる分野の異なる発明に対して、特別な保護期間が規定されている。例えば、インド専利法における一般発明の保護期間は20年であり、医薬品専利の保護期間は10年しかない。米国は専利保護期間が10年である通常規定のほか、オリジナル薬の研究開発を促進し、模倣薬の生産を奨励する「医薬品専利リンク制度」を創設し、医薬品専利保護期間の補償、医薬品実験データ特別保護期間などを規定した。

中国の専利法は、専利保護期間を20年間と規定し、2020年改正案に新薬の保護期間を含む補償制度を導入した。外国の立法例と中国の修法動向を参照して、ソフトウェア専利権の保護期限について特別な規定をすることができるようである。つまり、10年の保護期間を限度とする。その主な考慮は、1つ目はソフトウェア専利の「独占」による社会コストを減らすことである。プログラムアルゴリズムの開

⁴² 曹偉、前掲7) 199頁を参照。

⁴³ 張吉豫、前掲17)。

発は先発的な優位性を取得しやすいため、専利を取得すると知能技術方案が過度に集中する現象が発生する。その結果、同業の良性競争の市場秩序を損なうだけでなく、消費者が代替品の選択を失う可能性がある。国際訴訟において、支配的な地位にあるソフトウェア大手企業は、米国、欧州で独占禁止調査に遭遇したことがある。政府がソフトウェア専利の「独占」保護に警戒する法律的立場を示している。この場合、ソフトウェア専利について短い保護期間を与えることは合理的である。2 つ目は、プログラムアルゴリズム自体が持つライフサイクルに基づいている。ソフトウェア開発活動では、ソフトウェアメーカーは、ライフサイクル戦略を策定することがよく見られる。オペレーティングシステムソフトウェアとデータベースソフトウェアのライフサイクルが長く、アプリケーションソフトウェアのライフサイクルが短い。ソフトウェア開発者は、前者に対して著作権保護を選択し、後者に対して専利保護を求めることが多い。

筆者が調べたデータによると、金蝶国際ソフトウェアグループ有限公司（以下、「金蝶国際」という）と用友ソフトウェア株式会社（以下、「用友会社」という）は、中国における2つの企業管理ソフトウェア大手メーカーとして、製品のライフサイクルは基本的に5年以下である。金蝶会社は企業管理ソフトウェアサービスの段階を3つの等級に分け、標準サービス期間は研究開発サポートに製品BUGの修正と機能の更新を提供し、同時に相応の技術サポートを提供することを指す。サービス期間を延長すると、重要なBUGの修正のみ提供される。製品サイクルを終了すると、製品の更新、アップグレードなどのサポートは提供されない。同社が主に開発し、専利を取得した4つの企業管理ソフトである「金蝶雲星空」「K/3 WISE」「金蝶 KIS」「金蝶 EAS」の標準サービス期間はそれぞれ2年、2年、3年、3年で、延長サービス期間は3年目、4-5年、4-5年、及び4-5年である⁴⁴。用友会社が2020年に発表した「2020年<U8+製品サービスライフサイクル管理方法>通知」によると、同社が開発したU8+ソフトウェアの製品サイクルは4段階に分けられ、それぞれ1~4年目の標準製品サポートサービス段階（「SPS 段階」という）、5年目のサービスサポート段階、6~8年目のサービス停止段階と8年目以降の製品ライフサイクル終了段階が挙げられる⁴⁵。以上の状況からみれば、ソフトウェア技術のライフサイクル法則から、プログラムアルゴリズムの客体属性に基づいて、専利法または専門条例の中で短い保護期間の特別規定をすることができると示している。

⁴⁴ 「金蝶製品ライフサイクル公示」 <https://www.kingdee-tj.com/plm.html>（2021年11月14日訪問）。

⁴⁵ 『2020年<U8+製品サービスライフサイクル管理方法>通知』

[http://ysupport.yonyou.com/News/Detail.aspx? ObjectId=200220102141fffd29848¬iceType=%E6%96%B0%E9%97%BB](http://ysupport.yonyou.com/News/Detail.aspx?ObjectId=200220102141fffd29848¬iceType=%E6%96%B0%E9%97%BB)（2021年11月14日訪問）。

II. ソフトウェア関連ビジネス方法発明の専利可能性判断の難題の対応

中国社会科学院 知識産権センター 管 育鷹 教授

21世紀以来、情報とネットワーク技術の革新と応用は人々の生産・生活の各方面に深くしみこみ、社会の発展に深い影響をもたらし、同時に新しい矛盾と問題をもたらした。コンピュータソフトウェアの革新的な設計と運用は、情報と関連産業の発展を推進する中核的な内容である。ここ数年来、ソフトウェアの実用を重要な段階とするモノのインターネット（IoT）、5G通信と人工知能（AI）とブロックチェーンなどの革新的な技術方案は、新しい業態の生成と発展の面でますます重要な役割を果たしており、イノベーションを保護し、競争を規範化するために、産業界はより明確なルールを切実に必要とされている。どのようにイノベーターに適切で有効な法律保護を提供するかは、各国の政策決定者、立法者、法執行者が考慮し、対応しなければならない問題となっている。専利は、産業技術の革新を保護する最も重要な知的財産制度であり、米欧日などの推進の下で、20世紀90年代以来、世界各国は続々とソフトウェアを技術方案一般の不可欠な一部として、ソフトウェア関連発明を専利の保護対象としている。それでも、ソフトウェア関連発明、特に新製品又は装置システムを含まないビジネスモデル専利の専利性¹は、各国の審査及び司法実務における最も厄介な難題である。本稿は広義の専利性の概念を採用し、出願した発明が専利保護を受けることができる適格性を有し、専利法その他の権利を付与できない規定に違反していないことを含むとともに、発明が新規性、進歩性、実用性（「三性」と略す）を有し、専利請求の範囲と明細書の公開、明確、十分な要求に合致することを含む。これらに基づき、近年各国のソフトウェア関連の方法発明の専利性という難題への対応経験を分析し、この問題の将来の解決方向を展望する。各国の実践での用語に差異があるため、本稿では「ソフトウェア関連発明」という表現を用いて、中国国家知識産権局（CNIPA）専利審査指南第2部第9章「コンピュータプログラムに関する発明」と、米国特許商標局（USPTO）と欧州特許局（EPO）の特許審査ガイドラインにおける「コンピュータ実施発明」（computer-implemented inventions）と、日本特許庁（JPO）の審査基準という「コンピュータソフトウェア関連発明」（Computer Software関連発明）を表現する。

1. ソフトウェア関連ビジネスモデル専利の適格性要件の緩和傾向

（1）新たなスマート技術発展におけるソフトウェア関連専利保護の旧問題

ソフトウェア関連発明の専利性の問題は、昔から世界的に議論されてきた。1960年代から、米国のソフトウェア産業界はすでにソフトウェア関連専利の保護を提起し始めたが、分岐が大きすぎて立法上明確になされておらず、審査部門と法院が個別の事件を通じてこの厄介な問題を解決する過程を始めた。米国は判例を通じて単純な数学公式、アルゴリズムと汎用性活動規則が専利権の保護対象に含まれないルールを確認した。このような抽象概念に対して専利保護を与えることは、科学技術に従事する上で非常に重要なツールの使用が阻止され、更に実用技術の進歩と発展が阻害され、専利政策に反するからで

¹ 中国では、学理的に統一された「専利性」の概念が存在しない。ある学者はこれを「専利可能なテーマ」の概念に収めている。吳漢東「人工知能生成発明の専利法の問題」現代法学 2019 年第 4 期、参照。また、ある学者は「専利を受ける可能性」という専利権の 3 つの要件、すなわち「三性（新規性、進歩性、実用性）」を指すと考えている。李明徳『知識産権法』211 頁（社会科学文献出版社、2007 年）参照。

ある。また、ソフトウェアの内容が知覚されにくく、理解しにくいいため、專利審査官がソフトウェアを実体審査することも極めて困難である²。しかし、80年代に入ると、ソフトウェアが世界中で著作権による保護を受けることが一般的な実務となり、ますます多くの国がソフトウェア産業の競争に参加するようになるにつれ、コードの剽窃のみを阻止できる著作権制度と立証しにくい営業秘密保護制度では、新しい技術効果を実現できるソフトウェアに対する保護が不十分となり、これも鑑み、米国のソフトウェア関連專利の保護についての検討が新しい段階に入った。実際、多くのコンピュータソフトウェアの「ツール性」は明らかに「著作物性」を超え、主に閲覧や鑑賞のためではなく、特定の機能や効果を実現するツールとして設けられていた。産業界では、「コンピュータプログラムの機能限定と論理設計は、プログラム開発全体で最も重要で、最も複雑で、投入が最も多く、かかる時間が最も長い部分であり、このような知的成果の進歩性を真に体现する重要な側面もある」³としている。産業界の強いニーズに応えるため、米国の最高法院はDiehr事件を通じて、数学計算方法を含む出願が全体的に技術方案を構成する場合、專利適格性を満たすことを明らかにした。USPTOはその後、專利審査ガイドラインを改正し、このような出願の受理及び初歩的な審査基準を示した⁴。ソフトウェア関連發明專利の出願の増加に伴い、USPTOは1996年2月に「コンピュータ関連發明の審査ガイドライン」の正式なテキストを発表し、有形的、具体的、有用な技術効果を生み出すことができるコンピュータソフトウェアを含む装置システムと方法はいずれも專利保護の対象になり得ることを明らかにした。欧州、日本の專利所管官庁も米国と同時期にソフトウェア関連發明の專利保護制度を確立し、專利請求の範囲においてソフトウェア動作の特定装置又はシステム環境を定義した場合、技術方案の全体としては技術性があり、發明判断の基準に従って審査されるとした。中国の專利局は1992年2月26日、中国科学院の王選院士が發明した「最適化五筆字型符号化法及びそのキーボード」（すなわち「王コード五筆字型入力法」）に專利権を付与した。以上から分かるように、コンピュータソフトウェアによって制御され、ハードウェアシステムによって実施される技術方案は、全体的に專利の客体適合性を有することが共通認識となっている。

しかし、ソフトウェア関連發明專利に対する保護の尺度をどのように把握すべきかは、世界各国で議論が続いている。特に、ハードウェア装置やコンピュータシステムから独立してソフトウェアによって実施されるビジネスモデル（プロセス）專利は、ビジネスなどの他の人間の活動や構築方法に属するものであると考えられがちであり、各国の專利適格性の範囲から排除される。これらの考え方の根拠としては主に、專利制度の最終的な目的は産業の発展や進歩を促進することであり、ソフトウェア実施の發明に独占的な權利を付与することは多くの業者を躊躇させる可能性があり、權利侵害を懸念して新しいソフトウェアをさらに改善したり創作したりすることができず、逆に産業全体の発展を促進するのに不利であると思われるというものである。1990年代後半、米国は電子商取引分野で急成長を遂げ、專利保護を通じて競争優位を獲得するようになる。実践において、出願者は当初、単純なアルゴリズムやビジネスモデルと見なされ適格性が否定されることを避けるために、モデルとコンピュータハードウェアの装置やネットワークシステムを結合し、これを特定の技術的目的を達成するための機械システム又は動作フローとして記述する変換法をよく取り⁵、このようなより具体的な技術方案に見える出願はUSPTOに

² 応明、孫彦『コンピュータソフトウェアの知識産権保護』112-120頁（知識産権出版社、2009年）を参照。

³ 唐広良等『コンピュータ法』207頁（中国社会科学出版社、1993年）。

⁴ See Donald E. Stout: *Protection of Programming in the Aftermath of Diamond v. Diehr*, Vol.4 Computer Law Journal (1983), p.222.

⁵ 米国連邦控訴法院（CAFC）は、後の判例で「機械又は変換」試験法という、See *In re Bilski*, 545 F. 3d 943, at 961-962 (Fed. Cir. 2008).

受け入れられやすくなった。しかし、新世紀以降、このような専利の数の激増が専利制度の運営に不利な問題をもたらしたため⁶、関連審査基準を厳しくした。2014年米国最高法院は、Alice事件の判決を通じて、専利保護を受けるには抽象思想と具体的な技術要素を結合して発明概念 (inventive concept) を生成しなければならないと強調した。これに対して、2段階のテスト法を採用することができるが、まず、保護を求めるものが自然法則、自然現象、抽象概念に属するかどうかを決定するものであり、抽象概念であれば、保護を求める対象が明らかに抽象概念を超えて専利可能な発明になる要素又は組合せであるかどうかをさらに確認することである⁷。その後、USPTOは専利適格性判断に関する新しいガイドラインを発表したが、ビジネスモデル専利の出願と権利付与件数が著しく低下し⁸、2014年から2017年にかけて、専利適格性が疑問視され、専利権の有効性に挑戦した事件の大部分はソフトウェア実施のビジネスモデルに関連するものであった⁹。

(1) ソフトウェア関連方法発明専利の保護基準の緩和傾向

ここ数年来、ますます多くのイノベーションは、ソフトウェア設計におけるアルゴリズムを利用して、ハードウェアシステムの機能や方法のプロセス効率を改善し、向上させることからなる。人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT) などソフトウェアアルゴリズムを核心とする技術は、伝統産業の領域に深く介入しつつあり、新型コロナウイルスの衝撃により、これらの新技術、新方法に基づいて応用される新しい生活様式と新しい業態をさらに普及させている。従って、ソフトウェア関連発明の専利出願件数は増加し続け、中日韓などの東アジア地域の専利件数の増加率は著しい¹⁰。新技術の発展と産業の需要に応えるため、各法域ではソフトウェア関連発明の専利審査ガイドラインや、マニュアルを続々と改正し、数学公式やアルゴリズム自体には専利適格性がないと宣言すると同時に、AI、機械学習関連の出願に対して、発明の技術的特徴を備えたアルゴリズムの実用を例として挙げて説明するようになった。

EPOは、発明の「技術的貢献」を非常に重要視しており、出願内容がビジネスモデルに完全に属しているか、従来のコンピュータプログラムのみを含む段階にあるのかを基準に、これらいずれかに属する場合には発明としないが、コンピュータプログラム製品の形態やプログラムを記録したコンピュータ記録媒体などの形態で出願される請求項は、技術的特徴を有すると判断され受け入れられる。むしろ、進歩性、明瞭性、十分公開などの他の要件をも満たさなければならない。2018年末にEPOはガイドラインを改正し、AI技術に関する例を追加し、文字内容によって分類したり、抽象データ、電信ネットワークデータなどの記録に対し分類したりする方法は技術性を有しないとしたが、これらの分類方法とその発生した訓練集が具体的な技術問題を解決するために使用された場合、技術的特徴を有するとした。デー

⁶ 関連定期刊行物、劉銀良「アメリカビジネスモデル専利の10年の拡張と輪廻 - 道富事件からBilski事件までの歴史考察」知識産権2010年6期を参照。

⁷ Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern., 134 S. Ct. 2347 (2014)。

⁸ See Michael Webb, Nick Short, Nicholas Bloom, and Josh Lerner: *Some Facts of High-Tech Patenting*, NBER Working Paper No. 24793, July 2018, JEL No. L86, 034.

⁹ See Jeffrey A. Lefstin, Peter S. Menell, and David O. Taylor, *Final Report of the Berkeley Center for Law & Technology Section 101 Workshop: Addressing Patent Eligibility Challenges*, Berkeley Tech. L.J., vol. 33, 2018, p. 580.

¹⁰ Thomas Franklin & Kate Gaudry: *Patent Trends Study Part Two: IoT Industry*, Figure 3を参照 (2021年11月アクセス) <https://www.ipwatchdog.com/2019/05/02/patent-trends-study-part-two-iot-industry/id=108800/>。

タ管理システム、情報検索などの方法は、技術的手段を採用すれば、適格性もある¹¹。日本の特許法で発明の定義は「自然法則を利用する」という技術的イノベーションであるため、実務において、ソフトウェアにより実行される情報の処理方法について、ハードウェア資源を利用して、ある装置を制御することによって技術的目的を実現する方法を具体的に実施、説明するものであれば、当該ソフトウェア関連発明全体が特許保護の対象に入ると考え得る¹²。JPO は 2015 年からソフトウェア関連発明の審査を特別規定で定め、付録で例を示し、2018 年に AI、IoT 関連発明に対して更に事例を発表した。最新のデータによると、日本では AI 関連の発明、ビジネス分野での実用が益々広がり、出願件数が着実に増加している¹³。同様に、Alice 事件以後、ソフトウェア関連発明の專利出願審査の結果の統一性と予測可能性を向上させるため、USPTO は 2019 年に專利適格性に関するガイドライン（2019 PEG）を改正し、保護しない数学概念、人間活動の構築方法¹⁴、思考過程などの抽象概念を類型化して例示し、さらに 2 段階のテスト法を細分化した。すなわち、第 2 のステップの判断時に、適格な客体に統合されるように、出願方案が抽象概念に実用可能な追加要素又は組合せを追加したかどうかを考慮する¹⁵。ソフトウェアの実施ビジネスモデルが抽象概念に属しても、第 2 のステップの判断において「追加要素又は組合せ」によって適格性を有するようになる可能性があることは明らかであり、そのような出願の適格性を起死回生させる役割を果たすに違いない。統計によると、2019PEG の実施後、USPTO が專利法 101 条に基づいて出願を直接却下した割合が 35%から 20%以下に下がった¹⁶。これは、米国のソフトウェア関連発明に対する規制緩和への微調整を反映している。

中国 CNIPA は、2017 年に專利審査指南を改正し、技術的特徴を含むビジネスモデルに関する請求項が專利出願できることを明確にした。AI、インターネット・プラス、ビッグデータ及びブロックチェーンなどの技術の発展について、2019 年末に指南が再度改正され、アルゴリズムの特徴やビジネスルールが含まれているが、特定のシーンに適用され、技術問題を解決するために、技術手段を利用し、技術効果を得る発明專利出願は、適格性があることを明確にし、関連事例を示した¹⁷。2020 年 10 月に中国專利法が改正された後、CNIPA は專利審査指南を全面的に改正することを決定し、2021 年 8 月に意見募集稿を発表し、ディープラーニング、クラス分類とクラスターリングなどの人工知能、ビッグデータアルゴリズムなどの分野に関連し、技術問題を解決し、技術効果を得る技術案についてより詳細な規定を行った。そのうち、日本の経験を参考にし、主にコンピュータプログラムによって解決手段を実現するコンピュータプログラム製品が專利保護を受けることができることを直接に示した。意見募集原稿にはまた、客

¹¹ EPO 專利審査ガイドラインを参照、<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>, Part G, Chapter II, 3.3.1、3.6.1、3.6.3、3.6.4 部分（2021 年 11 月アクセス）。

¹² JPO 專利審査基準第 III 部第 1 章 2.1.4 自然法則の利用、2.2 節ソフトウェア関連発明の審査に関する注意事項を参照。

¹³ JPO サイトの関連内容を参照、Patents and Utility Models | Japan Patent Office（jpo.go.jp）（2021 年 11 月アクセス）。

¹⁴ 注意しなければならないのは、2019PEG に基づいて、原則として專利を付与しない「一部の人類活動の構築方法」には、基本的な経済原理又は実践（例えば、ヘッジ、保険、リスクの低減、支払い処理、通信販売、メール識別、注文書の整理など）、ビジネス又は法律活動（例えば、各種契約の協議、法的義務、広告、マーケティング、販売活動或いは行為、業務関係など）、個人の行為、人と人の関係又はインタラクティブに対する管理（例えば、社交活動、教育、行為規則又は方法指導など）が含まれている。

¹⁵ See USPTO 2019 PEG, p. 9.

¹⁶ See Adjusting to Alice: USPTO patent examination outcomes after Alice Corp. v. CLS Bank International, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/OCE-DH_AdjustingtoAlice.pdf（2021 年 11 月アクセス）。

¹⁷ CNIPA 第 74 号局令、第 343 号公告を参照。

体適格について、請求項の作成及び新規性、進歩性の審査部分に応じた例を補足した¹⁸。総じて言えば、中国のソフトウェア関連発明の専利保護に対する態度と構想はヨーロッパにより似ているが、日本の一部のやり方をも参考にしている。すなわち、技術的特徴を有し、技術的貢献を行った技術方案に属するかどうかを全体的に考察することが強調された。しかし、技術的貢献を強調している欧州の経験については、研究により、適格性の要求と進歩性、十分公開などの他の専利有効性の要件とが混同されていることが明らかになった。技術性について、その定義も特徴も示されず、関連判断の基準をさらに明確にする必要がある。そうしないと、法律上では依然として曖昧で、明確性に欠けることになる¹⁹。この問題は、中国でも同様である。

以上の近年の各国におけるソフトウェア関連発明の専利審査ガイドラインの改正の動向は、このような発明に対する専利適格性の判断基準がより開放的で緩和される傾向にあることを示しているといえる。この専利政策の方向性は、明らかに現在のグローバルインテリジェント化技術の革新の特徴とその広範な産業における実用の見通しと密接に関連付けており、実際には、ソフトウェア関連発明の位置づけと競争が世界的に行われ、共に成長している態勢の表れでもあり、技術先進国は必然的に政策、戦略と専利法理の適用と解釈などの面から対応するものである。情報社会では、ソフトウェアはすでに人々の日常の生産・生活に不可欠なツールとなっており、それを支えとし社会の進歩に有利な技術革新が奨励されるものである。専利法は技術革新を保護する最も重要な法制度であり、革新成果に関する理論解釈は時代とともに発展変化しなければならない。実際、どんな理論に基づいても、ソフトウェア関連発明の専利適格性を拡張する解釈は産業需要に適応する必然的な選択である。しかし、ソフトウェア関連発明の専利適格性基準を緩和することは、技術革新と実用に対する専利法の奨励の態度を示すだけである。特に、ソフトウェア関連ビジネスモデル発明に対しては、従来のビジネスモデルがインテリジェント化技術で実施できる今日、専利制度の本質に基づいて、権利付与の基準が緩和された後、このような発明の具体的な技術方案が最終的に保護されるかどうかは、社会に実質的な創造的貢献があるかどうかを考慮しなければならない。そのため、実務において専利性基準をどのように正確に把握し、ソフトウェア産業の革新を促進すると同時に、アルゴリズムのプログラミングを通じて共有分野の共通知識や公知技術を不当に独占することを防止し、米国の新世紀初めの低品質のビジネスモデル専利の氾濫を防ぎ、各分野の利益のバランスを維持することこそが、新しい段階のソフトウェア関連ビジネスモデル発明の専利保護の問題に関する議論における重点と難点である。

2. ソフトウェア関連ビジネスモデル発明の進歩性判断基準の確立の困難性

(1) 進歩性は専利の品質を決定する実質的な要件

専利性の「三性」の判断において、実用性は最も注目されず、基準が把握しやすいものであり、実務における論争も少なく、保護を求める発明がいかなる産業に実用されるにせよ積極的な効果を奏することができればよいので、本稿では議論を展開しない。また新規性は、専利が初めて創られたものでなけ

¹⁸ CNIPA ウェブサイトを参照「「専利審査指南改正草案（意見募集稿）」の公開意見募集に関する通知」
https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html (2021年12月アクセス)。

¹⁹ See Matthieu Dhenne: The Assessment of the Technicality of Computer-Implemented Inventions in Europe, (2018) 40 E. I. P. R., Issue 5, at p300.

ればならないことを求め、その参照物は従来技術と抵触出願である。さらに、従来技術は進歩性を判断する基礎でもあるため、本稿では、ソフトウェア関連ビジネスモデル発明の新規性判断に係る従来技術の問題を、進歩性判断における従来技術の定義の難問に併せて検討する。

進歩性の概念は、專利制度が誕生したその日からあるが、專利法の中で進歩性の要件を確立させたのは米国 1952 年の專利法である。同法 103 条 (a) において非自明性（すなわち進歩性）について具体的な定義が与えられず、「発明は、本法 102 条に規定する開示又は記載されたものと完全に一致しないが、專利出願のテーマ内容と従来技術との差異が極めて小さく、当該発明の当初に当業者にとって自明である場合、專利を付与することができない」とのみ規定していることから、專利保護を求める技術方案が進歩性を有するか否かについての判断は、実務において事実に基づく法律問題であることがわかる。欧州專利条約 (EPC) 56 には、当業者（以下、PHOSITA という）にとって、発明が従来技術に対して自明でない場合、当該発明は進歩性を有するものと認め、進歩性を判断する際に出願中の従来技術に抵触することを考慮する必要がないと規定している。日本の特許法 29 条 2 項の規定によれば、特許出願の前に、当業者が当該発明を容易に実現することができる場合、特許を受けることができない。中国の專利法 22 条 3 項には、進歩性とは、従来技術に比べて專利出願の発明が際立った実質的な特徴と著しい進歩を有することであると規定している。

各国の発明に対する進歩性の要求から見ると、專利保護を求める革新技術の方案は従来技術に比べて十分に重大で、一般技術者には考えられにくいものでなければならない。しかし、立法のこの要件に対する表現はかなり抽象的であるため、具体的な進歩性の判断は各国の專利審査と司法部門が実際の案件と結びつけて行う必要がある。米国の進歩性に対する判断基準は数回の変遷を経て、最高法院が 1966 年に Graham 事件²⁰を通じて影響の強い「4 要素」判断法を確立させた。これらの 4 要素はそれぞれ、①従来技術の範囲と内容の確定、②出願発明と従来技術との区別の確定、③当業者のレベルの決定、④証拠としてのビジネス上の成功など他の補助的考慮要因の評価である。その後、米国の最高法院は、2007 年の KSR 事件²¹において、「教示-啓示-動機」試験法 (TSM) を採用して評価し、本分野での公知の常識と具体的な理由によって、発明方案が特定の従来技術との組み合わせに対して「予想できない結果」を有すると、非自明性を有するものであるとした。現在、USPTO の審査ガイドラインでは、Graham と KSR 事件の判断方法が再確認され、細分化され、具体的な例が示されている²²。中国の進歩性に対する判断方法は、EPO の「問題-解決」の 3 段階法と類似している。すなわち、①最も近い従来技術の確定、②発明の区別的特徴と発明が実際に解決した技術問題の確定、③保護を求める発明が PHOSITA にとって自明であるか否かの判断である。

しかし、各国ではこれまで明確で公認された発明に関する進歩性の判断基準が形成されていない。これは、新規性を判断する際に保護を求める発明と従来技術との事実上の対比のみが必要であるため、実務において進歩性を評価する際に、より曖昧で定性的な測定基準が採用されているためであると考えられる²³。実際、進歩性に対する判断は、どのような方法を採用していても、「著しい進歩」を有するかどうかの結論が、従来技術の範囲を定義した後、PHOSITA の立場で判断する必要がある。理論的には、こ

²⁰ See *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966).

²¹ See *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007).

²² See USPTO MPEP § 2141, III.

²³ See W. R. Cornish, *Intellectual property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London (1999), p192.

の擬制人のレベルはあまり高くも低くもできないが、レベルの高低自体には客観的な基準がなく、個別の案件では知識と技能のレベルに差のある審査官、技術調査官、裁判官に変わるしかない。また、経済学の本質から見ると、国が進歩性の基準と要件を設けることは、専利権の独占的利益を緩和し希釈させることができ、人々をイノベーションに従事させるのに有利である²⁴。進歩性基準が更に権利者と社会公共利益のバランスの調整弁の公共政策ツールの役割を果たしていることを考慮し、発明の進歩性を判断するには、過度に緩和された基準が数多くの低品質の専利を生み出す可能性があり、各界に非実施主体（NPE）の権利濫用により革新と競争を阻害することへの心配を生じさせることに留意しなければならない²⁵。

（２）ソフトウェア関連ビジネスモデル発明の進歩性判断の困難性

上述したように、進歩性の評価には、従来技術、当業者、非自明性の確定が必要であり、ソフトウェア関連ビジネスモデル発明は、これら３つの点で疑問があり、判断結果の予測が困難である。

（ｉ）従来技術の範囲が確定しにくい

従来技術とは、出願人の出願前に公知となった技術を指し、公開の方式は有形出版物、ネット文献、口頭発表又は陳列展示、実際の実施などの状況を含む。ソフトウェア関連ビジネスモデルの発明にとって、主な困難性は、ビジネスモデルに関連する技術分野がどのように定義されるかにある。ソフトウェアで従来のビジネスモデルを実現するだけでは簡単すぎて、進歩性に欠けていることが共通認識であるが、実務において、ビジネスモデルには一般的に決められたプロセスやステップがなく、その具体的なモデルは常に経営のニーズに応じて柔軟に調整、変化し、このような調整、変化はビジネス活動の経営者にとって進歩性を認めることが難しい。ソフトウェア関連ビジネスモデル発明の特徴は技術的と非技術的特徴が混在していることであり、理論的には、技術的特徴はソフトウェアとコンピュータ関連分野を考察することができ、非技術的特徴はビジネス分野を考察することができる。しかし、ビジネス分野における方法自体は専利権を付与できない「知的活動の決め事」のようなものであり、従来のビジネス活動における常識ではなく新たにデザインされたビジネスモデルであっても、その進歩性を考察することはできない。ビジネス活動分野において世界各国の専利局に検索可能な従来技術のデータベースがないからである。このように、現在、ソフトウェア関連ビジネスモデルの発明の非技術的特徴部分の進歩性への審査は、実際には権利付与された専利と公開出版物に依存するしかなく、ビジネス活動で実際に使用されているすべての従来技術を検索することができず、後者の数は間違いなく膨大である。その中の技術的特徴部分、すなわちソフトウェアとコンピュータ関連分野の従来技術は、コンピュータソフトウェア設計と制御技術の実用が長期にわたって各業界の革新活動に普遍的に融合されているため、蓄積した従来技術を検出することも難しい状況である。実務において、出願人が明細書に保護を求める技術方案が属する技術分野、背景技術、例えば発明に対する理解、検索、審査に有用な背景技術と引例を明記することを要求しても、これらの材料の全面性について明確で強制的な規定はなく、審査部門と法院が従来技術の状況を判断することにおいて役に立たない。米国がソフトウェアビジネスモデル発明への

²⁴ 呉欣望、朱全濤『専利経済学－革新市場理論に基づく解釈』23-24頁（知識産権出版社、2015年）を参照。

²⁵ 王燦「知的財産権」の看板を掲げて革新を阻害、このような「パテントトロール」を警戒するよう専門家が注意」科技日報2020年11月23日第5版を参照。

專利保護を可能とした当初、実務界からは出願人にできるだけ全ての従来技術を検索するようにすべきであるとしており、アマゾンの総裁も異議期間や懸賞メカニズムの設置、保護期間の短縮などの提案をしたが、結局うやむやになってしまった²⁶。

総じて言えば、当該ビジネスモデルを実現する技術的特徴部分が自明でない場合、発明全体の非自明性は比較的容易に定義される。技術的特徴が進歩性を有しない場合、ビジネスモデル自体の革新程度に基づいて発明が進歩性を有すると判断できるかどうかは、各国の理論と実務界で大きな論争がある。典型的な事例は、米国アマゾン社の電子ショッピング「ワンクリック」專利 (One-Click Patent) である。当該專利は 1997 年に出願され、1999 年に権利付与されてから疑問視されてきたが、侵害訴訟における差止命令の取消し後の和解や²⁷、一方的な再審で補正後有効の維持などの手続きを経て、2010 年になってようやく明確に権利が付与されたが²⁸、欧州では出願して保護を求めたが、ショッピングの注文ステップの減少という構想は進歩性を有しないと EPO が判断し、專利保護を受けることができなかった²⁹。日本はソフトウェア関連ビジネスモデル発明に対する特許保護において、他の技術分野と同様に実用主義的な戦略をとり、特許法はコンピュータプログラム自体を物品と見なしている³⁰。発明の審査において、技術方案の全体的特徴が強調されているので、ソフトウェアによって実施されるビジネスモデル自体が非自明性を有する場合、進歩性に対するテストをクリアする可能性があり、これは実際の効果において米国に近い。

CNIPA が 2020 年 2 月 1 日に実施した專利審査指南においても、第 2 部第 9 章に新たに第 6 節 (アルゴリズム的特徴又はビジネスのルール及び方法的特徴を含む発明專利出願の審査に関する規定) を追加し、ビジネスモデル專利の進歩性判断におけるビジネスルール又は方法的特徴と技術的特徴の全体的考慮原則が強調されている。しかし、実務において「機能的に支持し合い、相互作用関係がある」ことを具体的にどのように判断するかについては依然として困惑している。発明は、インテリジェントアルゴリズムとビッグデータ技術を従来とは明らかに異なるビジネスやサービス業に実用することに着目すると、このような現状における「ソフトウェアアルゴリズム+ビジネス/サービス方法」に基づく二重の抽象的な概念による革新は、技術的特徴と効果を様々な方法で記述することで專利適格性の審査を通過しても、進歩性判断を行う際に、従来技術を定義して検索したり比較したりすることが依然として困難である。審査の実務から見ると、「ビジネスモデル專利には分野の多様性、内容の複雑性、形式の多様ななどの特徴がある」と認識されているにもかかわらず³¹、「当該分野」に最も近い従来技術の検索は、通常の專利出願の事案に明記されている背景技術分野に限られており、従来技術の検索範囲の確定が困難であることから進歩性判断に問題が生じることは避けられず、このような專利の実際の保護状況は理想的とはいえず、好ましくない。例えば、「来電」事件において、関連專利はシェアモバイルバッテリーの分野の基礎技術に関し、2017 年以来何度も無効請求が提起されている。その無効理由のうちの 1 つが、当該專利の請求項 1 を公共自転車の返却制御方法に関する中国の発明專利出願で開示された技術的特徴と

²⁶ 陳歆「ビジネスモデル專利が「傷」業方法專利かどうか」(中国台湾地区)知恵財産権 2001 年第 4 期 11-13 頁を参照。

²⁷ See Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 73 F. Supp. 2d 1228 (W.D.Wash. 1999), vacated by 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001) .

²⁸ USPTO ウェブサイト專利全文データベースのワンクリック專利文献
<https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/index.html> を参照 (2021 年 12 月アクセス)。

²⁹ EPO 控訴委員会の判決 T 1244/07 (1-Click/AMAZON) of 27.1.2011 を参照。

³⁰ 黄毅、尹龍『ビジネスモデル專利』47-49 頁 (中国金融出版社、2004 年) を参照。

³¹ 何俊「ビジネスモデル專利進歩性判断全体考慮原則の簡單分析」中国專利と商標 2021 年第 2 期 44 頁。

対比した場合、当該分野は慣用技術手段の結合に属すもので、進歩性を有しないということであった。しかし、CNIPA の審査結果は、従来技術とは異なる実用シーンに対してビジネスルールを適用すると、当該ビジネスルールとその実用シーンにおける処理過程が互いに支持し、作用し、処理過程における信号の方向や、情報制御の方式が大きく変化することにより、処理過程に大きな差が生じ、更にこのような実用が従来技術とは異なる有益な効果が得られ、その実用が進歩性を有するものであるとし、最終的に専利権が有効であると判断した³²。ビジネスモデル類の発明の進歩性を評価する際に、技術的特徴と非技術的特徴との相互作用を考慮した実例として CNIPA の 2020 年の典型事例が公表されている。しかし同時に、この有効な専利は権利侵害訴訟において支持され保護されることが難しい。係争ビジネスモデルの技術方案は、実用シーンがあまりにも広く進歩性を失うことを避けるため、専利請求の範囲や明細書において特定の実用シーンに焦点を当て、具体的なステップを意図的に限定しているため、被告の使用はステップの順序を変更しやすく、同一でも同等でもないと判断され、専利権の範囲に入っていないとされた³³。現在の共有経済の中核技術がモバイルインターネットに基づくコンピュータ情報技術であり、「インターネットプラス」時代に広く実用されていることを鑑みると、発明出願で示された具体的な実用シーンに対応する従来技術のみを検索することは、安定で確かな進歩性判断をサポートすることにおいて十分でなく、進歩性が様々な要因により維持され、関連専利が有効な状態にあるとしても、実際には効果的な保護を受けることが難しいことが分かる。

(ii) PHOSITA 及びその知識技能レベルの定義が難しい

PHOSITA は各国の専利審査ガイドラインで進歩性を判断するための擬制主体であり、CNIPA の指南第 2 部第 4 章第 2.4 節では「当業者」の基本概念を説明しており、この主体基準は各国と大体同じである。一方、PHOSITA は、当該分野の一般的技術を有する者と仮定すべきもので、且つ出願日前の当該分野の公知常識を知っている又は把握している必要がある。一方、ほとんどの従来技術をカバーする文献の検索は過剰な努力であり³⁴、当業者のレベルを超えていると考えられ、人工知能などの補助技術の採用を考えると、技術分野の選択、プログラミング面においても同様に操作者のレベルに依存する。ソフトウェア関連ビジネスモデル発明にとって、この主体を決定する上での難点は、まず、所属分野と従来技術の選定にあり、その困難性については前述のとおりである。次に、一般的技術者の知識、技能レベルに対して、従来技術を全面的に理解し、発明の区別的特徴を確定することができることを要求するとともに、十分な創造能力に欠け、従来技術から指導と啓示を得ることが困難であると同時に、事後偏見を避けることが求められる。この進歩性判断の主体基準は実務において把握しにくく、このような発明専利の有効性の予測が不可能である点や不安定である点が避けられない。

例えば、中国で発生した「安全なオンライン決済システム」の専利出願の却下案件において、出願人の 30 項の請求項は、審査部門と法院によって、所属分野の公知常識であったり、当業者が引例から直接、疑いなく明らかな技術的な啓示が得られたりして、両者の結合はネットワークの電子取引の慣用技術手段であり、得られた技術方案が予想外の技術効果を奏しないと判断された³⁵。審査部門と法院は、終始当該オンライン取引の処理システムの「所属分野」が何を指しているのかを明らかにしなかった。

³² CNIPA 第 44984 号発明専利無効宣告決定書を参照。

³³ 北京市高級人民法院(2018)京民終 466 号民事判決書、広東省高級人民法院(2019)粵知民終 61 号民事判決書。

³⁴ EPO 控訴委員会決定第 T171/84 号を参照。

³⁵ (2009) 一中知行初字第 2560 号行政判決書を参照。

明らかに、ソフトウェア関連ビジネスモデルの発明出願において、所属する技術分野は通常曖昧性を有し、技術的特徴の記述に引用可能な公知技術及び慣用手段が多く、これにより、このような発明の進歩性判断に一定の恣意性をもたらしている。実際、一般の伝統的な有形製品の技術分野の発明とは異なり、ソフトウェアの設計方案はビジネスや経営管理などの分野に実用され、その本質が伝統的な「人類活動の構築方法」と明らかな違いはないため、ソフトウェア制御で実施されるビジネスモデルの流れは常に見覚えのある感覚を与え、あまりにも簡単で自明であると考えられている。前記の米国アマゾン社の「ワンクリック」ネットショッピング專利は、再審の時に專利権者が大量の従来技術の材料を補充して提出したため有効に維持されたが、欧州で專利を出願した場合、進歩性を有することが認められなかったのはその一例である。

(iii) その他の総合的な考慮要素に対して共通認識がない

進歩性について、各国は通常全体判断法を採用すると同時に、進歩性判断に影響を与える他の要素、例えば、CNIPA 審査指南に記載されている発明は、人々が解決を望んでいたが、成功しなかった技術的難題を解決し、技術的偏見を克服し、予想外の技術効果が得られ、ビジネス上の成功を収めた等³⁶を考慮する。しかし、これらの進歩性判断における補助的な考慮要素もまた同様に把握しにくい。進歩性判断において考慮される他の要素、特にビジネス上の成功は、必ずしも発明の技術的な特徴によって齎した効果とは限らなく、販売技術や広告宣伝など他の人為的な主観的要素と活動手配によって達成されるものであり、技術的な貢献とは言い切れない。実際、ビジネス上の成功と発明の技術方案全体の進歩性とは必ずしも対応する論理的な関係がなく、実務においてビジネス上の成功の評価指標を全て列挙し、それに基づいて発明が進歩性を有すると主張する人はいない。中国で、ビジネス上の成功が進歩性の評価基準に追加されて以来、ビジネス上の成功を主張することで最終的に進歩性が認められた專利出願はほとんどない³⁷。同様に、米国では早くから、ビジネス上の成功などの第 2 の考慮要素を採用して進歩性を判断することは、経済学理論と実務経験から見ると、解釈に欠陥があるだけでなく、効率が低くコストが高いと各種研究により指摘されてきた³⁸。予想外の技術効果については、生物や化学反応の結果を予測し、論証することが難しい分野（例えば医薬、バイオテクノロジーなど）によく見られ、日常のビジネス活動の分野では主張と立証が難しい。

3. ソフトウェア関連ビジネスモデル発明の十分公開要件の実質的作用

ソフトウェア関連ビジネスモデルの発明は、適格性、進歩性などの実質的な要件の判断において多くの問題が存在するため、近年、各国の司法実務において、十分公開の要件の判断が進歩性や適格性の補足的な判断要素として現れ、このような傾向は注目に値する。

(1) 適格性と進歩性などの実質的な要件の間に介在する十分公開の要件

³⁶ 2020 年版 CNIPA 專利審査指南第 2 部第 4 章第 5 節を参照。

³⁷ 陶冠東「「ビジネス上の成功」の進歩性認定基準について」電子知識産権 2016 年第 11 期を参照。

³⁸ See Robert P. Merges: *Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation*, 76 CAL. L. Rev. 803, 812 (1988), at p876.

(i) 十分公開は発明が専利保護を受ける対価

専利制度発祥の西洋諸国で、法学者はこの制度を国家が社会全体を代表して知識成果の創造者と締結した特殊な契約として解釈している。すなわち、発明創造者は自分の知的成果を公表し、社会の公衆にその中の専門知識を理解させ、社会は一定の時期にその知的成果を独占的に使用する特別な権利を認めている³⁹。このような「公開によって保護を取得」という契約論は、通常、専利制度の正当性を論証するために用いられる。実際、専利の特徴の一つが公開性であり、専利出願人が保護を請求する技術を世に公開し、実用科学技術の発展を促進することに同意しなければならないことであり、専利制度が登場して以来、各国が一致して遵守してきた「慣例」でもある⁴⁰。契約論は、多くの国の専利法制に反映されている。例えば、中国専利法 26 条によれば、専利出願人は保護範囲を明確かつ簡潔に限定した専利請求の範囲を提出するほか、明細書に発明の実質内容を明確、完全、十分に開示し、PHOSITA が実現できることを基準とし、必要に応じて図面を提出しなければならないとされている。専利の権利付与・権利確定と実際の保護において、専利請求の範囲と明細書が十分に公開されていることは、重要な役割を果たしていることが分かる。すなわち、発明者が社会に貢献した革新的な情報内容と、他人の専有情報、公共分野の情報との限界を考察し、それを確定するために、無形の発明技術方案を文字記号で記述する役割を果たしている。実務において、各国は早期にこれらの要件に合致する明細書などの専利文書の情報を公開するほか、発明創造の社会への公開と伝播の目的を実現し、同時に公衆の専利品質に対する監督を高めるように、定期的に専利文献を公告、出版、提供を行っている。

実際、各国における専利審査ガイドラインの中で、発明技術方案が十分公開の要件を満たしているかどうかの審査は、適格性判断の後に続いている。ソフトウェア関連発明についても、近年発表された改正又は補足の審査ガイドラインは、特に十分公開の要件を強調している。例えば、USPTO は、米国専利法 112 (a) 条の十分公開に対する要件を満たすために、2019 年にソフトウェア関連発明に対する新しい規定を公布し⁴¹、審査ガイドライン 2163-2164 条に基づいて「書面開示」と「それによって実現」を審査することを規定する以外に、「それによって実現」の要件を満たすように、論理又は数学の問題を解決したり、具体的なステップの順序に沿ってある任務を実行したりするためのアルゴリズムを開示するものとされている。ソフトウェア関連発明の請求項は、一般的にソフトウェアによって制御される機能に関連するため、この機能がソフトウェア又はハードウェア自体ではなく、ソフトウェアとハードウェアの相互作用によってどのように実現されるかを開示すべきであり、アルゴリズムはソフトウェアとハードウェアがどのように相互作用しているかという流れが示されるべきである。米国専利法上の「書面開示」の要件を満たすために、当業者にプログラミングして保護を求める機能を実行できるように、明細書には関連するハードウェア及びソフトウェアを開示しなければならないが、機能を実現するデータモジュールのみを説明するだけでは不十分であり、アルゴリズムの開示は依然として必要である。「それによって実現」する要件については、PHOSITA が過度な実験を行わずにそれによって実現できるように、明細書に十分な記述と記載が必要であるとしている。EPC の 83 条、84 条で、欧州専利は請求項が保護を求める内容を明確かつ簡明に定義し、明細書に支持されなければならないこと、出願は PHOSITA が実施できるように、発明を十分明確かつ完全に開示しなければならないことを規定している。このような要

³⁹ B・A・ボガトハほか「資本主義国家と発展途上国の専利法」中国科学技術情報所専利館編『国外専利法紹介 第1巻』12 頁（知識出版社、1981 年）を参照。

⁴⁰ 鄭成思『工業財産権国際公約概論』122 頁（北京大学出版社、1985 年）を参照。

⁴¹ See 84 Fed. Reg. 4 at 57-63 (Jan. 7, 2019) .

件を説明するために、EPO は、ソフトウェア関連発明の十分公開の要件の審査について、2016 年よりガイドラインに F-IV、3.9 節を追加し、すべての方法ステップをデータ処理手段で実施できるソフトウェア関連発明の請求項の作成について、関連例を示した。その後、分散計算環境で（2018 年）、装置及び／又は特別なデータ処理手段によって補助的に決定された方法ステップの発明（2021 年）の作成方法を続々と追加した。

CNIPA は、専利法の明細書及び専利請求の範囲が明確、完全、実現可能な要件をソフトウェア関連発明にどのように適用するかを説明する際に、発明の技術方案を全体的に説明しなければならないほか、関連コンピュータプログラムの設計構想及びその技術的特徴及びその技術的效果を達成する実施形態を明確かつ完全に説明しなければならない、関連するコンピュータプログラムの流れに基づき、順序によって自然言語でプログラムの中の各ステップを説明し、図面に主なフローチャートを記載し、PHOSITA が明細書とフローチャートに基づいて前記技術効果を実現できるコンピュータプログラムを作成させることができ、必要に応じていくつかの重要なソースコードを短く抜粋して参考にすること、アルゴリズムの特徴又はビジネスルールと方法の特徴を含む発明については、当業者が当該発明の解決案を実現できるように、技術的特徴とその機能的に相互支持し、相互作用する関係があるアルゴリズム又はビジネス方法の特徴がどのように共同作用し、有益な効果を生じるかを明記し、技術問題を解決する全過程を詳細に説明しなければならないとした⁴²。司法の実務において、ソフトウェア関連発明の保護範囲は、請求項において明確に記述しにくいとため、主に特定の機能を実現するために用いられるコンピュータプログラム関連発明について、中国の法院は通常、このような発明の保護範囲を明細書に記載された具体的な方案とその同等の実施例に限定する⁴³。以上からわかるように、ソフトウェア関連ビジネスモデル発明にとって、権利が付与され、又は権利付与された後に確実な保護を受けるには、出願の時に提出した明細書が技術方案を完全に、明確に、十分に公開していなければならないと同時に、具体的過ぎて保護範囲が縮小されたり、ソースコードの過剰な漏洩されたりしないように尺度を把握することが難しいものである。

（ii）十分公開の要件に適合することが権利を受ける前提条件

ソフトウェア関連ビジネスモデル発明において、論争が起こりやすい問題は、専利請求の範囲における技術方案が、通常、ある特定の手段の機能で実現され、専利文書を作成する際に機能性限定方式しか採用できないことである。しかし、その流れの説明と図面がどのようにソフトウェア設計のアルゴリズムのシステムのアーキテクチャ、データモジュール構造などの核心的な要素を含むソフトウェア設計の流れを詳しく開示し、十分明確に示すことで、PHOSITA が創造的な労働を費やすことなく相応の技術機能と効果を有するソフトウェアを作成させることができるかについて、実務のルールと基準は依然としてはっきりしていない。特に AI に関する発明は、機械学習の AI システムによってビッグデータの訓練の下で発明を「自主的に生成」可能であるため、このような発明は専利出願の過程で「ブラックボックス」による訓練データ、訓練モデルなどの公開の難題に直面している。これに対して、訓練後のモデル係数だけでなく、公開範囲を訓練モデル、方法と訓練に用いられるデータをカバーさせ、従来技術を完

⁴² CNIPA 専利審査指南第 2 部第 2 章、第 9 章第 5 節、第 6 節を参照。

⁴³ 「最高人民法院による専利権侵害紛争事件の審理における法律の適用に関する若干の問題の解釈」法釈〔2009〕21 号 4 条。

全に開示することこそ、当業者が実現できるようにするという観点がある⁴⁴。

理論上、中国の学界では一般的に適格性と「三性」を専利が権利付与される実質的な要件と呼び、十分公開の要件を形式的要件としている。しかし、事実上、十分公開はすでに新規性、進歩性、実用性などの伝統的な「三性」と並ぶ専利権付与の実質的な要件となっている⁴⁵。実際の操作において、中国も米国と同様に「専利性」の概念の下で発明専利の出願を順次実体審査を行っている。CNIPAの専利審査指南第2部第7章第10節では、専利出願のすべての主題が明らかに以下の場合に該当する際に、審査官は検索する必要なく、審査意見通知書を出すことができると規定している。①専利法5条又は25条の規定により専利権を付与しない場合、②専利法2条2項の規定に適合しない場合、③実用性を有しない場合、④明細書及び専利請求の範囲が当該出願の主題を明確かつ完全に説明しておらず、当業者がそれを実現できない場合である。すなわち、中国の審査プロセスは、実際には各国と同様に、客体適格を判断する際に、新規性、進歩性を検索し、審査する前に、発明の実用性及び明細書、専利請求の範囲の公開が十分であるかどうかを判断し、この要件に適合しない出願に対して審査意見を出し、求めに応じて修正・補充しない場合は、直ちに出願を却下し、その次のステップの審査を継続しないとしている。

ソフトウェア関連ビジネスモデル発明にとって、実務の中で出願人は、客体テストをクリアしやすくするため、往々にして請求項に技術特徴を追加し、技術効果と技術貢献を際立たせている。各国がスマート技術の発展と実用を奨励する専利政策の推進に加えて、適格性の要件と実用性の審査が日増しに形式に流れている。従って、専利請求の範囲及び明細書が十分公開されているか否かについての判断は、実際には、従来技術の全面的検索、対比、進歩性の判断等の複雑な実体審査を実行する前に、このような発明が専利保護を受けることができるかどうかを決定するキーポイントで、より便利なステップであるといえる。言い換えれば、出願が十分公開の要件を満たすことができなければ、時間と労力がかかり、予想される結果を備えられない進歩性の実体審査を継続する必要もなく、審査効率が向上されるに違いない。本質的に言えば、十分公開の要件は発明の実用性の要件を具体化することに相当する。ソフトウェア関連方法の発明の専利性審査において、この要件は、客体判断に続く第2の要件であるといえる。以上の理論と実務の違いにより、専利の権利付与・確定と保護において十分公開の要件の重要な役割を強調し、専利権を受ける前提条件として明確にする必要があると考える。

（iii）十分公開は専利権保護範囲を確定する最も重要なステップ

明細書と権利請求の範囲において、専利出願のテーマに対して明確で完全な説明をしていないことは、明らかに出願を却下できる理由であり、専利無効宣告を提起できる理由でもある。しかし、専利の有効性論争は、中国でまず行政部門が復審決定を下してから、行政訴訟の手続きを踏まなければならないため、権利侵害訴訟で法院が無効抗弁を直接採択し判決を下すかどうかは、まだ議論中の課題である⁴⁶。そのため、侵害訴訟においても、法院は、明細書が十分に公開されているかどうかという効率的かつ迅速な代替的な審理要件についての判断を示している。実務において、専利権者が権利侵害救済を主張する際、専利の有効性の争いは別として、被訴侵害者は往々にして自分の行為が専利権の保護範囲に入っていないと主張するため、中国専利法64条の請求項、明細書及び図面に基づいて専利保護の内容を解

⁴⁴ 胡光、王雨平「人工知能が生成する発明の専利公開問題の研究—DABUS案を例に」中国発明と専利2021年第7期を参照。

⁴⁵ 楊徳橋『専利の十分公開制度の論理と実践』1頁（知識産権出版社、2019年）を参照。

⁴⁶ 管育鷹「専利無効抗弁の導入と知識産権法院建設」法律適用2016年第6期を参照。

釈し、専利権保護範囲を定義することは、法院の審理において最も重要なステップである。これに対して、法院は冗長な適格性、進歩性などの複雑な問題に関する無効と権利確定の行政訴訟手続きの終結を待つまでもなく、従来技術の抗弁（あれば）を審理する必要もなく、明細書の公開が不十分で専利権の保護範囲を定義することができないという理由で、直ちに権利侵害に該当しないと判決を下すことができる。

例えば、ノキアが華勤を訴えた事件で、係争専利はすでに権利が付与されたが、権利侵害の訴訟において、請求項が法院によって機能を限定した技術的特徴と認められていた。しかし、明細書には具体的な実施形態が記載されておらず、当業者は専利請求の範囲、明細書と図面を読むことによって、当該技術的特徴の技術内容を直接知ることができないため、係争専利の保護範囲を確定することができず、権利侵害の対比もできず、一審と二審の法院は最終的にノキア社のすべての訴訟上の請求を却下する判決を下した⁴⁷。実際の効果から見ると、この事件における法院のやり方は、実際に新しい専利事件の審理方法を創設しており、権利侵害の判断において被疑侵害技術と係争専利を対比する必要はなく、係争専利の適格性、進歩性などの複雑な問題を考察する必要もない。この2つの主要な理由に基づいて提起された専利無効手続きの結果によって発生する可能性のある潜在的な衝突も回避できたといえる。理論的に言えば、専利法の「公開を前提とする保護」の原理は、ソフトウェア関連ビジネスモデル発明に適用されない理由はない。そのため、実務界ではノキアが華勤を訴えた事件で法院のこのようなやり方がソフトウェア専利に対する要件を過度に高め、別の形で当該財産の権利を空洞化し奪ったという見方があるが⁴⁸、十分公開の要件は進歩性の要件よりも副次的な位置にあるわけではない。実際、ソフトウェア関連方法発明の専利性判断の問題が複雑であるため、各国の専利審査部門と司法機関はより簡単な代替方法を採用して権利付与や権利確定と権利侵害紛争を解決する傾向にある。専利の「三性」における実用性の要件が審査と司法の実務で形式的に流れて、十分な公開が PHOSITA の技術方案の「実現可能性」を求めていることを鑑みると、実は実用性の代替であり、専利権の効力に実質的に影響を与えているという特徴もある。むろん、その重要性を明らかにするためには、理論的には、十分公開を専利の実質的な要件とされることを明確にし、実務において実用性の要件とともに、又は実用性の要件の具体的な要件（「これによって実現」という言葉遣い自体が実用性を体現している）として解釈し、新規性や進歩性を判断する前に判断を行うべきである。

（2）ソフトウェア関連方法発明の十分公開の要件に対する理解と判断

十分公開の要件は、専利権の範囲の確定にかかわるため、その標準尺度の把握は実際に専利品質の制御、ひいては専利制度全体の価値評価に影響を与える核心的な議題の一つである。言い換えれば、専利制度は発明者に一定時期の独占権を与え、その対価は当該発明の詳細を公衆に十分に開示し、後の者がその発明の教えと啓示に基づいて再革新を行うことができるようにするものである。そのため、十分公開の基準は、後続のイノベーションに明らかな影響を及ぼしており、緩やかな審査基準は関連専利の情

⁴⁷ 上海市第一中級人民法院（2011）沪一中民五（知）初字第 47 号民事判決書、上海市高級人民法院（2013）沪高民三（知）終字第 96 号民事判決書を参照。

⁴⁸ 蘇志国、孫茂宇、安晶「ノキアが華勤を訴えた事件からわが国のソフトウェア専利の司法保護を見る」中国発明と専利 2014 年第 2 期を参照。

報公開の品質を低下させ、後続のイノベーションに対して明らかに示唆の役割を果たせていないことが、研究によって明らかになった⁴⁹。従って、発明の出願の十分公開の要件の判断基準について、その把握は実際には専利制度の機能に対する理解にかかわる。ソフトウェア関連方法の発明は、政策的にどのように奨励されても、その技術方案の公開が不十分であれば、専利法の保護を受けるべきではない。

(i) 十分公開の十分再現やそれによって実現への判断経験

域外経験から見ると、各国の法の解釈の方法や考え方は異なるが、十分公開の要件は、これを専利性から独立した要件と見なしても、適格性の判断のさらなる補充要素としても、又は実用的な要件の代替としても、ソフトウェア関連発明の出願の専利請求の範囲、明細書及び図面の十分公開の要件（書面開示と根拠の両面の実現を含む）に対する判断は、審査と司法実務における重要な内容である。このうち、PHOSITA という擬制者の基準は、新規性や進歩性の判断における主体基準と同様に、専利品質の制御と調節、専利政策とその他の法律の関係の協調において核心的な役割を果たしている。欧州では明確に十分公開を専利性の要件として審査するのではなく、適格性、新規性及び進歩性の判断と融合させて考慮し、出願は「十分公開」すべきであり、専利請求の範囲という技術的效果を再現するのに十分であることを統一的に要求し、そうでない限り、EPC の十分公開と明確、完全の要件を満たさない、あるいは技術的問題を解決しない、進歩性を欠けるといういずれかである⁵⁰。しかし、EPO は、ソフトウェア関連発明について、EPC の 83 条、84 条の審査に関するガイドラインにおいて例示した⁵¹。最近、EPO は公開不十分を理由に AI に関する発明を却下し、専利出願は PHOSITA がその一般常識に基づいて発明を再現できるように、十分明確かつ完全な方法で公開すべきであるが、この AI 発明は「請求項においても明細書においても人工ニューラルネットワーク訓練の詳細が含まれておらず... 人工知能システムに関する発明は、その公開範囲がシステム自体の動作の基本的技術的特徴のほか、データの選択と処理の方法をカバーしなければならない」とした⁵²。欧州連合では、「一般データ保護規則」(GDPR) の実施により、多くの個人情報とその処理方法に関する AI 又はソフトウェア関連発明がどのように十分公開の要件を満たすかという問題を明らかに一層複雑にしている。

米国の発明の十分公開に対する要件と判断経路はやや異なり、USPTO は十分公開の要件を専利性の考察範囲に組み入れている。注意すべきところとして USPTO は、専利請求の範囲及び明細書自体が十分に公開されていることを求めるほか、出願が潜在的に関連するすべての従来技術の情報を公開しなければならないとしている⁵³。十分公開は、適格性と創造性の判断にかかわるだけでなく、明細書自体が十分に公開され、これによって実際に実施できるかどうかを判断することに参考となる意義がある。CAFC の判例は、PHOSITA (プログラマーなど) が理論的にプログラミングをし、当該機能を実現させるだけでは十分でなく、当該機能が出願人のアルゴリズムによってどのように実現されたのかを説明し、解釈しな

⁴⁹ See Dyer, Travis and Glaeser, Stephen and Lang, Mark H. and Sprecher, Caroline: The Effect of Patent Disclosure Quality on Innovation (2020), see <https://ssrn.com/abstract=3711128>, accessed December 2021.

⁵⁰ See EPO Guidelines for Examination, G Patentability, Chapter III: Sufficiency of disclosure, Chapter IV: Claims (Art. 84 and formal requirements).

⁵¹ See EPO Guidelines for Examination, F The European Patent Application, Chapter III: Sufficiency of disclosure; F Claims (Art. 84 and formal requirements), Chapter IV, 3.9: Claims directed to computer-implemented inventions.

⁵² See EPO, T 0161/18 (Äquivalenter Aortendruck/ARC SEIBERSDORF) of 12.5.2020.

⁵³ See USPTO MPEP, Chapter 2000 Duty of Disclosure; § 2163 Written Description Requirement, § 2164 The Enablement Requirement, § 2165 The Best Mode Requirement.

ければならず、そうしないと、当該出願は十分に公開されていると判断できないため無効になるとした。ただし、明細書においても当該分野の常識を公開する必要はなく、区別的な技術的特徴は過剰な試験を通じなければ知ることができない場合にのみ、十分開示されていないことが無効の理由となり、過剰な実験の考慮要素は先例を参照することができると明らかにした⁵⁴。シンボルジェネレータの侵害事件において、CAFC は地方法院の認定を支持している。すなわち、シンボルジェネレータは、コンピュータによって実施される手段的な機能用語であり、明細書には参加者の緯度と経度に基づいてシンボルが生成されたことを一般用語で記述されており、明細書にはデバイスの実行を要求し、シンボルジェネレータとするための操作可能なアルゴリズム及び説明を明記していないため、関連する請求項は無効であるとした⁵⁵。「使用者のニーズに基づいてアプリケーションパッケージを転送する方法及びシステム」の侵害事件において、原告の雨計算会社は三星がネットショップを通じてクライアントにアプリケーションを送信し、その専利権を侵害していると訴えた。地方法院は、請求項の 1、5-8 項に「ユーザー識別モジュール」を定義し、手段の機能用語に属するが、明細書によって十分開示と支持されないため、被告が権利を侵害していないと認めた。CAFC は、コンピュータを通じて「利用者の購読に対して 1 つ又は複数のアプリケーションパッケージへのアクセスを制御する」機能を実施し、明細書は単にこの機能を記述するだけでなく、特別なプログラムやアルゴリズムに言及しなければならず、雨計算会社及びその発明者は、審理期間に、「ユーザー識別のモジュール」はソフトウェアアルゴリズムによってモデリングされて実施される必要があり、一部のオープンソースプログラムコードはモデリングに適用できると表明したが、説明書にはアクセス制御の機能を実行できるアルゴリズムと説明が提供されず、十分明確な構造も欠けているため、当該専利は明確性に欠けており、無効であると判断した⁵⁶。

(ii) 中国国内におけるソフトウェア関連の方法発明の十分公開の判断に関する実務

CNIPA の審査指南におけるソフトウェア関連発明及びビジネスモデル又はアルゴリズムの発明について、いずれも明細書において、発明がその課題を解決するために採用された解決手段を明確かつ客観的に記述すべきであるとしている。また、記述されている解決手段は、技術的特徴を含む上で、技術的特徴と機能的に相互支持し、相互作用の関係を有するアルゴリズムの特徴又はビジネスルール及びモデルの特徴をさらに含むことができるという⁵⁷。しかし、EPO のやり方と同様に、これらの要件は新規性、進歩性に関する部分の審査基準の複数個所と重なっているため、CNIPA がこのような発明の要約、専利請求の範囲の作成方法について、例示及び簡単な分析と結論を挙げているものの、現実において特に明細書について指南が詳細に示しておらず、どのような専利請求の範囲と明細書が十分公開の基準に達するものであるかを探究するのは難しい。

さらに、中国の法曹界の人々は、現在の専利実務において、進歩性と明細書の十分公開の問題が交錯している現象に注目し、このようなやり方は十分公開その他の法定条件に対する審査を弱めているとし、進歩性と明細書の十分公開における技術問題の認定の判断基準と構想を混同していると指摘した。十分公開の要件が専利権付与の最も基本的な要件であることを明確にすべきであり、十分公開要件が満たさ

⁵⁴ See *Vasudevan Software, Inc. v. MicroStrategy, Inc.*, 782 F.3d 671 (Fed. Cir. 2015) ; *Trs. of Bos. Univ. v. Everlight Elecs. Co., LTD.*, 896 F.3d 1357, 1364 (Fed. Cir. 2018) .

⁵⁵ See *Advanced Ground Information Systems, Inc. v. Life360, Inc.*, 830 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016) .

⁵⁶ See *Rain Computing, Inc., v. Samsung Electronics America, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Research America, Inc.*, No. 2020-1646 (Fed. Cir. Mar. 2, 2021) .

⁵⁷ CNIPA 専利審査指南 (2020) 第二部第 9 章第 5 節 5.1、5.2 及び第 6 節 6.3 を参照。

れなければ進歩性を評価する必要もなく、専利実体審査の一般的な法則に基づいて十分公開、請求項が明細書により裏付けられ、新規事項の追加などの要件を審査、判断した上、新規性、進歩性の判断を行うべきであるとしている⁵⁸。また、十分公開の判断に関する事例も実務において出てきている。最高人民法院は「小iロボット」事件において、十分に公開されているか否かを判断する際に、まず、当該技術的特徴が係争専利の従来技術と区別できる技術的特徴を有しているか否かを判断すべきであり、仮に充足している場合、専利の明細書で詳細な説明をしなければならず、仮に相違点に係る技術的特徴に該当せず、かつPHOSITAが先行技術の検索を通じて実現できる場合、専利明細書では、当該技術的特徴について詳細な説明及び具体的なガイドラインを記載してもよいとした⁵⁹。

また、中国台湾地区の智慧財産法院は「金融機関の通帳事務データ補足印刷システム」に関する専利侵害の紛争の判断において、係争専利明細書には通帳、金融カード、タッチパネル、カウンターエンド機器モジュール、磁気ストライプ機、カードリーダー、キーボード、マウスなどの付属部品、カウンターエンドホスト等の10種のユーザーエンド操作のモジュールとコンポーネントが明記されているが、請求項1でいう通帳事務データ補足印刷ソフトウェアは一体どのような具体的なロジックアルゴリズム又は判断ステップを実行するのか、他のモジュールとどのように関係し、相互作用するのか、各モジュールの機能をどのように制御、調整するのか等の実施必須の事項は記載されておらず、関連図面にも表示されていないため、当業者は、明細書によってどのように請求項を実現するかを理解することが困難であるとした。当該請求項が無効とされるべきであることを鑑み、智慧財産案件審理法16条2項の規定に基づき、原告は本件民事訴訟において被告に対して権利を主張できないとした⁶⁰。それとともに、台湾地区の智慧財産局も2021年6月30日に当該専利審査指南を改正し、コンピュータソフトウェア関連発明の実質的な審査に対して、明細書及び専利出願の範囲、明細書の記載原則、実施可能要件、専利出願の範囲、請求項が明確でない状況、明細書により裏付けられるなどの重要問題の指導意見が追加された⁶¹。

おわりに

モノのインターネット（IoT）時代の到来により、コンピュータ技術と伝統的な産業形態を深く統合する新しいビジネスモデルが継続的に立ち上げられてきた。このような変化は、産業の発展を推進する一方で、ソフトウェア関連方法発明の専利性の判断に困難をもたらした。インターネット時代のビジネスモデルが主にソフトコンピュータに施されているため、専利法上の技術効果とイノベーション程度の評価が困難となり、判断基準も変動している。新しい発展段階の国際的な技術競争の態勢や中国国内産業政策の影響を受けて、各国と同様に、中国専利制度はソフトウェア関連ビジネスモデルの発明の判断基準に対してますます緩和していく姿勢を示しており、これは、今後の関連専利の出願件数が大幅に増加する可能性を示唆している。本当に価値のある産業技術のイノベーションを保護する専利制度の目的に基づき、進歩性の判断基準を正確に把握し、低品質、寄せ集め又は捏造された出願を排除することが重要であり、過剰な低品質の専利は産業競合者を専利の藪に陥れることになり、かえって持続的なイノベ

⁵⁸ 高雪「専利の進歩性及び明細書の十分公開の限界」人民司法（応用）2020年第16期41-44頁を参照。

⁵⁹ 最高人民法院（2017）最高法行再34号行政判決書を参照。

⁶⁰ 中国台湾地区智慧財産法院106年度民專訴字第23号判決「事実と理由、五、（四）、2」部分を参照。

⁶¹ 中国台湾地区智慧財産局専利審査指南第2編、第12章を参照。

ーションに不利である。

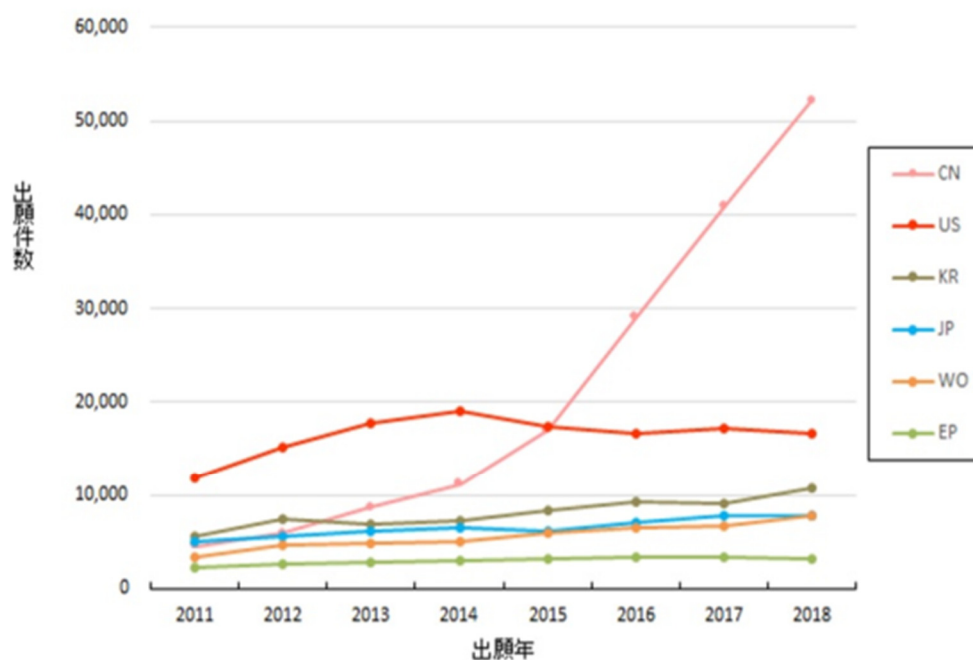
ソフトウェア関連ビジネスモデルの発明適格性が形式的であり、進歩性要件の基準が不明確である状況において、イノベーションと競争の関係をより包括的に理解し把握するために、十分開示要件の審査を実体化させ、実用性の審査の代わりに、又は適格性の補足として、新規性、進歩性の審査を行う前の専利性審査の重要な入門ハードルとして設けることは、比較的に実用的なやり方であると思われる。なぜなら、当業者でさえ実現できない発明は、専利保護の正当性を備えることが困難であるためである。現在、各国法の審査と司法実務において、十分公開の判断について、徐々に経験を積み重ねてきているが、新たな問題に対して、依然として多種の協議や交流のメカニズムを活用して、法律規定の完備化、法律の解釈及び適用などの過程で、審査基準と司法判断の基準の適合と協調を強化させ、ソフトウェア関連方法発明の専利性判断における多くの問題についてコンセンサスを得ていく必要がある。

Ⅲ. 中国のビジネス方法特許の保護

一適格性要件及び進歩性要件の役割分担の視点による検討

CNIPA 知識産権発展研究センター 顧 昕 首席研究員

1999 年以前、中国のコンピュータ技術の発展及び応用が萌芽期にあり、コンピュータ技術発展の制限を受け、ビジネス方法関連発明の国内出願は年間で数件から数十件程度であり、年間増加率は大きくなかった。1999 年時点で、中国国内の出願人による特許出願は 207 件であり、国内企業の知識産権保護の意識は全体的に薄く、ビジネス方法関連発明の出願は初期段階にあった。1999 年時点で、海外から中国へのビジネス方法関連発明の出願件数は 1386 件であり、国内の出願件数よりはるかに多かった。このことから、海外企業の当該分野での特許保護の意識が国内企業より高く、特許戦略を国内企業よりも先に中国で展開したことが窺える。2000 年～2008 年、中国国内のビジネス方法関連出願は 2000 年の 154 件から 2008 年の 1533 件に増加した。2008 年、中国国内の出願人による出願件数は海外から中国への出願件数とほぼ同水準にあった。2009 年の出願件数は 2070 件にまで上り、2010 年～2014 年の間は、年間 2000 件近くで増加した¹。近年、下図に示すように、インターネット分野のビジネス方法関連の出願が大幅に増加したため、ビジネス方法関連出願の出願件数も急速に増加した²。



グラフ5 各国のビジネス関連発明の出願件数の推移

¹ 分類号 G06Q、G06F17/60 で検索。白雪濤「中国のビジネス方法分野の特許出願データ分析」国家知識産権戦略網より、<http://www.nipso.cn/oneews.asp?id=28150> (2022 年 1 月 20 日最終アクセス)。

² 特許庁審査第四部審査調査室「各国のビジネス関連発明の出願件数の推移」https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html#anchor2-4 (2021 年 1 月 9 日最終アクセス)。

1. 問題の所在

ビジネス方法専利と密接に関連する金融やインターネット産業の発展のレベルが向上するにつれて、中国ではビジネス方法専利に対する保護レベルも大幅に向上する傾向にある。政策変遷の視点で整理してみると、概ね以下の3つの時期に分けることができる。①発展初期（2012年まで）であり、専利適格性の要件によりビジネス方法の出願を拒絶していた。②保護強化期（2012～2019年）であり、専利適格性の要件の判断基準を緩め、進歩性要件により考察する傾向にあった。③調整期（2019年～現在）であるが、専利適格性の要件の判断基準を緩めていたが、明らかに技術的構成を有しない出願が進歩性要件のみで排斥しきれなかったため、再び専利適格性の要件を厳格にしている。

本稿では、上記各時期におけるビジネス方法専利の審査基準を整理したうえで、現状における中国のビジネス方法専利の審査基準及びその問題点について検討する。現状としては、以下のような現象が最も大きな問題となっていると思われる。ビジネス方法の専利適格性の審査基準が緩くなった一方、その後の進歩性の審査に技術的構成と非技術的構成とを区別せずに全体的に考慮する原則が採用されているため、ビジネス方法そのものと緊密に関連している非技術的構成と、ハードウェアに関連する技術的構成とが全てが進歩性判断の考察対象と基礎となる。このような判断基準において、専利されるべきでないものが権利付与されてしまう場合がある。つまり、ハードウェアに関連する技術的構成が容易想到であり、ビジネス方法そのものに緊密に関連する非技術的構成が非容易想到であると認められ、そして全体的に考慮する原則のもとで、非技術的構成が非容易想到であることを理由に進歩性が認められ専利権が付与されることになる。その結果、専利されるべきでないビジネス方法が専利されてしまうことになる。

上記問題を解決するためには、2種類のアプローチが考えられる。まずは、国家知識産権局による審査の段階で、専利適格性の要件及び進歩性の要件の関係を調整することである。具体的には、①日本の「物の本来の機能論」のような理論に基づいて、専利適格性要件の審査を強化することであり、或いは、②専利の進歩性要件の審査で全体的に考慮する原則を放棄し、技術的構成に係る部分の進歩性のみを考察する。次のアプローチ方法は、裁判で専利権者の勝訴率を極めて低く抑えることによって問題の専利を事実上で否定することである。要するに、ビジネス方法専利の権利化のハードルが低いが、権利侵害案件の裁判過程において法院の判断によってビジネス方法専利の権利範囲を「減縮」することで、ビジネス方法専利によって人の行動の自由が過度に制約されることを回避することである。

本稿は、中国の専利審査及び権利侵害の現状を詳しく分析したうえで、中国では上記問題を解決するためにどのようなアプローチを選択すべきかを提案し、更に、ビッグデータ時代において、ビジネス方法専利の保護に対するインターネット産業からの要請をどのように捉えるべきか、どのように様々な知的財産権法制の役割分担の特徴を活用してビッグデータ時代におけるビジネス方法を効果的に保護するかについて検討したものである。

2. ビジネス方法専利の審査基準の政策変遷

ビジネス方法専利の審査において、適格性（保護対象）要件の審査及び進歩性要件の審査という2つの重要な段階がある。

適格性要件について、専利法 25 条 1 項には、知的活動の法則及び方法は専利権を付与しないと規定

されており、専利法 2 条 2 項、3 項³には自然法則を利用するとともに、技術的構成（技術的 3 要素を備えている）を含まなければならないと規定されている。

専利適格性要件に加え、進歩性要件の審査も非常に重要である。専利法 2 条 2 項には「進歩性とは、公知技術に比べて、その発明が格別に実質的な特徴及び顕著に進歩しており、その実用新案が実質的特徴及び進歩を有することをいう」と定められている。なるべく客観的な進歩性の判断が行われるように、多くの国と同じように、中国でも「スリー・ステップ」に基づく判断方法を採用している。すなわち、ステップ 1 は最も近い先行技術を特定することであり、ステップ 2 は保護を求める発明又は実用新案の相違点を特定し、相違点により当該発明又は実用新案が実質上解決する課題を特定することであり、ステップ 3 は技術的ソリューションが当業者により容易に想到できるものであるか否かを判断することである⁴。

ここ 20 数年、ビジネス方法専利の審査において、上記 2 つの要件が果たす役割は大きく変化してきており、このような変化は中国の関連産業の発展レベル及び知的財産政策と緊密に関連したものである。以下にその詳細を検討する。

（1）適格性要件を重視するハードルの高かった時代（20 世紀 90 年代～2012 年）

（i）2004 年までは専利適格性の要件（専利法 25 条）により拒絶するが多かった

2004 年までは、ビジネス方法の審査に関する具体的な政策指導がなく、ビジネス方法について、専利法 25 条の「知的活動の法則と方法」の基準により専利保護の対象から除外するという試みの時代であった。ただし、ビジネス方法専利はひとたびコンピュータ、ネットワーク等と組み合わせて新規性・進歩性・実用性の審査をクリアすると、専利権が付与され得るとされていた。

1996 年から 2003 年 3 月まで、米国のシティバンクは金融商品に関連する 19 件⁵のビジネス方法の専利出願を中国で相次いで提出した。そのうちの 2 件の発明出願は、2003 年 6 月に専利査定されたことが報道され、社会から広く注目され、大きく議論された。シティバンク（米国）のビジネス方法専利の「データ管理用コンピュータシステム及びこのシステムを動作させる方法」は、この頃に専利査定されたものであるが、2009 年に無効とされた⁶。

（ii）明確な審査政策が提起された（2004 年～2008 年）

実務上の模索を経て、2004 年に国家知識産権局により比較的明確な審査政策が提起された。具体的には、単純なビジネス方法発明の専利出願は、専利法 25 条の適用で保護対象から除外される。ビジネス方法関連の発明の専利出願は、専ら、専利法 25 条及び実施細則 2 条 1 項（その後、専利法 2 条 2 項に）を法的根拠とし、知的活動の法則と方法に属するか、技術的ソリューションを構成するかの判断を

³ 発明とは、「製品、方法、又はその改良について提案された新しい技術的ソリューション」をいう。専利審査指南第 2 部分第 1 章第 2 節に記載されている定義条款における技術的ソリューションについて、更に「技術的ソリューションとは、解決しようとする課題に対して採用する自然法則を利用した技術的手段の集合であり、技術的手段は通常技術的特徴によって表される。請求項に係る発明は、技術的手段を用いて課題を解決し、かつ相応な技術的效果を奏し、技術的 3 要素の要件を満足すれば、当該請求項は全体として技術的ソリューションを構成する」と説明されている。

⁴ 尹新天『中国専利法の詳細説明（要約版）〔第 2 版〕〕197 頁（知的財産出版社、2012 年）。

⁵ 彭攸「シティバンク専利から銀行のビジネス方法の保護を話す」中国市場 2003 年第 2 期より。

⁶ 専利 CN96191072.0 が 2009 年 6 月 1 日に無効とされた。

中心に、専利保護の対象に該当するか否かが判断される。具体的な審査方針としては、最も近い先行技術を参照物とし、課題解決、技術的手段及び得られる効果の3つの側面から保護を求める発明が最も近い先行技術に対してなされた貢献を客観的に判断する。最も近い先行技術の特定は必ず検索によって行わなければならない。つまり、客観的な判断により技術的3要素の性質を判断する⁷。

2006年の審査指南の改正により、上記審査方針に明記された技術的3要素の判断方法が審査指南に組み込まれたが、先行技術の検索は適格性要件の審査で不要となり、進歩性要件の段階で行うようになった。2004年に国家知識産権局により「ビジネス方法関連発明の専利出願の審査規則（試行）」が公表されたが、関連する判断基準が審査指南に組み込まれるに伴い、上記審査規則は2008年4月に廃止された。

（iii）専利適格性要件の過度依存による弊害が顕在化（2009年～2012年）

2008年以後、国家知識産権局は3種の並行した審査方針を提起した。具体的には、①明細書の背景技術又は技術常識に基づき専利保護の対象であるか否かを直接に判断するもの、②検索結果により引用文献を引例としたうえで、専利保護の対象であるか否かを判断するもの、③検索して見付けた先行技術により新規性又は進歩性を評価するものである。上記①、②は、適格性に関するものであり、③は新規性及び進歩性の判断に関するものであるため、この3つを並行させている審査方針は、実際にロジック的な問題があるように思える。

審査実務において、上記①の第一種の審査方針にしたがって審査される場合が多い。これは、第一種の方針では、検索をしなくてもよいように、自由裁量の余地の幅が広く、さらに当時の審査政策によれば、技術的3要素のうちのいずれか1つが満たされていなければ、発明全体は技術的ソリューションを構成しないと結論付けられるからである。2013年前後におけるコンピュータ分野のビジネス方法関連（分類号：G06Q、G06F17/60）の不服審判の案件に関するある統計データによれば、ビジネス方法関連の不服審判の案件は681件であり、そのうち、専利法2条（適格性要件）により拒絶査定された割合が全体の74.6%を占めていた。さらに、専利法2条により拒絶査定された不服審判の案件のうち、引用文献の使用及び引用文献の未使用の割合がそれぞれ7.5%、92.5%を占めていた。つまり、ほとんどの出願案件が証拠となる引例を挙げることなく審査されたことになる。

対照的に、上記不服審判の案件の欧州⁸、米国⁹でのファミリー出願は、専利適格性要件について比較的緩い判断基準で審査され、ほとんどが新規性や進歩性の条項に基づいて検討されていた。当時、中国では「進歩性」要件により拒絶査定された件数が少なかった。「発明の新規性又は進歩性を否定し得る先行技術を検索することにより見付けた場合、検索により見付けた先行技術に基づいて新規性又は進歩性を直接に評価する」という審査方法による実務の運用が少なかった。専利法22条（進歩性要件）による拒絶査定の案件数は、全体の19.53%を占めていた。

ビジネス方法専利の審査において適格性要件に過度に依存すると、審査官の自由裁量の幅が広すぎる

⁷ 劉銘「ビジネス方法関連の専利出願の審査方針」中国知識産権資訊網より

http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=74148（2022年1月20日最終アクセス）。

⁸ 前記コンピュータ分野の681件の係属中の不服審判案件のうち、欧州対応出願を有するのが合計287件であり、EPOで進歩性、保護対象+進歩性で審査された案件の割合が85%にも達しており、そのうちほとんどの出願の審査が、進歩性が中心となっていた。

⁹ 前記コンピュータ分野の681件の係属中の不服審判案件のうち、米国対応出願を有するのが合計360件であり、USPTOで進歩性により審査された案件の割合が88%にも達しており、保護対象外と判断された割合が同じく低かった。

ことになり、一部の特徴が技術常識に属したり、又は先行技術として開示されていたりしても、これらの特徴の組み合わせは技術的貢献がないとは限らず、これらの特徴の組み合わせを技術的貢献がないとして技術的な手段を構成しないと独断することは、本質的に言えば依然として荒い審査方法であると言わざるを得ない。当時、このような審査方法について、これは専利法 25 条（知的活動の法則）を適用する 2004 年以前の審査方法とは実質的な相違がなく、審査方法の後退であると多くの疑問が投げかけられた¹⁰。

（iv）初期の審査実務におけるビジネス方法の専利出願（銀行分野を例として）

2003 年、米国のシティバンクが中国でビジネス方法の専利出願をしたことがメディアに公開された後、中国商業銀行は専利保護を重視し始め、専利出願の数は年々増加していた。銀行業務に最も関連度の高い G06Q 分野を例として説明すると、2012 年まで銀行分野のビジネス方法専利の出願は 299 件であり、出願の成功率があまり高くなく、そのうちの 46 件のみが専利権を取得し、30 件は実体審査なしの実用新案であった。一方、実体審査を経て拒絶査定された件数は 158 件にも達した。銀行分野のビジネス方法専利出願は、その登録率がわずか 15.38%であり、当時の中国専利出願の累計登録率の 56.91%を大きく下回った¹¹。

（2）進歩性の要件を重視するハードルが低かった時代（2012 年～2019 年）

2012 年中国共産党第 18 回全人代で「イノベーションにより発展を牽引する戦略」が提起され、「知識産権保護戦略の実施、知識産権保護の強化」が強調されたことを契機に、知的財産保護のレベルアップを段階的に強化し始めた。これまでに、ビジネス方法・法則及び技術的構成を同時に含む多くの出願は適格性要件で直接拒絶査定されたが、2012 年以後、このような専利出願の審査は変化が見られ、専利適格性要件で直接拒絶査定されることはなくなり、進歩性要件により判断されるようになった。例えば、アリババの「広告を表示する方法、装置及びシステム」¹²などの不服審判案件について、2012 年 9 月に専利法 2 条 2 項の保護対象としての要件を満たさないことで拒絶査定されたが、2014 年 12 月の不服審判においてクレームが技術的ソリューションを構成すると判断され、適格性要件で拒絶査定されることはなくなった。また「市場深度の直観的グリッド表示を有するクリックに基づく取引」というビジネス方法専利¹³もこのような例の 1 つであり、この出願は 2012 年に拒絶査定されたが、2014 年の不服審判で覆られたが、審査ポイントが前例と同様であった¹⁴。

2015 年 3 月 23 日に公表された「体制とメカニズムの改革を深め、イノベーションにより発展を牽引する戦略の実施を加速することに関する中共中央国務院の若干意見」（中発〔2015〕8 号）は、「ビジネスモデルなど新形態のイノベーション成果の知識産権保護方法の研究」を求めた。2015 年 12 月 22 日、国務院は「新しい背景における知識産権による強国の建設を加速することに関する若干意見」を発表し、

¹⁰ 本節に引用されたデータ及び観点は以下の文献により転載。劉銘「ビジネス方法関連の専利出願の審査方針」中国知識産権資訊網より。http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=74148（2022 年 1 月 20 日最終アクセス）。

¹¹ 張煒「商業銀行知識産権保護問題研究」金融フォーラム 2014 年第 3 期より。

¹² 専利 CN200810110488.8

¹³ 専利 CN200810181726.4

¹⁴ 劉東奇「ビジネス方法専利審査標準に関する一考察」IPRdaily 中文網より。http://www.iprdaily.cn/news_18567.html（2022 年 1 月 20 日最終アクセス）。

「新業態・新分野のイノベーション成果の知識産権保護を強化し、ビジネスモデルの知識産権保護制度を研究・整備する」ことについて言及した。

国務院の政策を徹底させるために、2017年に專利審査指南に「ビジネスモデルに関わる請求項は、ビジネスルール・方法要件だけでなく、技術的構成をも含む場合、專利権を付与する可能性を專利法 25 条により排除してはならない」という規定を追加した。

上記規定の追加によって業界では波紋が広がった。その意義は、ビジネス法則と方法という要件だけでなく、技術的構成も含むビジネスモデルに関わる請求項は、そのビジネス法則と方法の内容が「知的活動の法則と方法」と見なされ、專利法 25 条により拒絶されるかについては、審査指南が上記のように改正されることにより、拒絶されないということにある。実際に、前述のように、技術的構成だけでなく、知的活動の法則と方法要件も含む出願は、審査実務においてずいぶん前から專利法 25 条により拒絶査定されることはなくなり、技術的構成を含まない純粋なビジネス方法專利出願のみが專利法 25 条により拒絶査定されることになった。これによって、今回の改正の最大の意義は、ビジネス方法專利出願に関する政策の方向性を示したことにあるといえる。

この時期において、知的財産の保護強化の背景において、ビジネス方法專利の出願件数や登録件数はいずれも大幅に増加し、登録率も向上した。一部のビジネス方法專利出願の登録率を IPC 主分類番号 G06Q で統計したある研究文献によれば、2008 年の約 17%から 2016 年の 21%にまで上昇した¹⁵ことが分かる。

（3）調整期－近年の政策動向（2019 年～現在）

近年、データ経済が飛躍的に発展するに伴い、ビッグデータに基づくアルゴリズムやビジネス方法のイノベーションが益々世界各国で重視されるようになってきている¹⁶。中国中央国務院は、2021 年 9 月 22 日に「知識産権強国建設綱要（2021～2035 年）」を公表し、「アルゴリズム、ビジネス方法及び人工知能成果物の知識産権保護のルールの整備を研究する」ことを強調した。

（i）2019 年の專利審査指南の改正にビジネス方法專利に対する審査基準が追加

時代背景に合わせ、2019 年に国家知識産権局は專利審査指南の改正案（第 343 号公告）¹⁷を公告し、專利審査指南第 2 部分第 9 章に「アルゴリズム要件、又はビジネス法則・方法要件を含む發明專利出願に関する規定」である第 6 節を追加した。人工知能、インターネット・プラス、ビッグデータ、ブロックチェーンなどを含む發明專利の出願は、通常、アルゴリズム、又はビジネス法則・方法などの知的活動の法則及び方法要件を含むため、上記規定の追加はこのような出願に関する審査の特殊性を規定するものである。

第 6 節には、「全体性」という審査基準が明確に記されており、すなわち、技術的構成とアルゴリズム要件又はビジネス法則・方法要件などを簡単に切り離すのではなく、請求項に記載のすべての要件を全

¹⁵ 徐洪文、衛志遠「ビジネス方法專利概論及び中国ビジネス方法專利の現状」産業イノベーション研究 2019 年第 6 期より。

¹⁶ 邱福恩「人工知能アルゴリズムの革新の專利性に関する検討」人工知能 2020 年第 8 期より。

¹⁷ この公告は、2019 年 12 月 31 日に公表され、2020 年 2 月 1 日に実施する予定であったが、專利法実施細則は未だに正式に施行されていないため、対応する審査指南の改正も正式に発効していない。

体的に考慮し、係る技術的手段、解決する課題及び奏し得る効果を分析しなければならないとした。また、ビジネス方法専利の審査に25条の知的活動の法則¹⁸、発明及び実用新案の定義の規定¹⁹である適格性要件及び新規性・進歩性要件の審査基準も強調された。

(ii) 2020年「専利審査指南改正案（第二回意見募集稿）」により適格性要件の判断基準を大幅に緩和
2020年、国家知識産権局は「専利審査指南改正案（第二回意見募集稿）」及びその説明を公表し、公衆の意見を募集した。改正案の第2部分第9章第6節のビジネス方法適格性の審査基準に関する規定において、適格性要件の審査基準を大幅に緩和し、「当該請求項に規定される解決手段がコンピュータによる実施に伴う技術的手段を利用している場合、必ず課題を解決することができ、かつ技術的效果を得ることができるので、当該請求項にアルゴリズム要件又はビジネス法則・方法要件が含まれていても、当該請求項に規定される解決手段は、専利法2条2項に規定する技術的ソリューションに属する」と明記した。これは、ビジネス方法専利出願の適格性要件の審査が完全にオープンになり、コンピュータなどハードウェアさえ用いれば、技術的構成を有すると認められ、「技術的3要素」が満たされるか否かにかかわらず適格性が認められるということを意味する。最終的に専利登録できるか否かは、新規性・進歩性の判断に委ねられ、適格性要件は実質的な考察作用を果たせなくなる。

(iii) 2021年「専利審査指南改正案（意見募集稿）」により適格性要件の審査基準を復活

2020年末に、専利適格性の要件が大幅に緩和された改正案が業界、特に一部のインターネット関連企業から歓迎されたが、一旦適格性要件を完全に緩和すると、「全体的に考慮する原則」のもとで、新規性・進歩性の要件ではビジネス方法を含む非技術的構成の権利化を阻止することができず、専利されるべきでないものが専利されてしまうという不都合が生じ得ると考えられる。

そのため、2021年8月に、国家知識産権局が再度公表した「専利審査指南改正案（意見募集稿）」では、ビジネス方法専利の適格性要件の判断基準を緩和するような表現が削除されていた。従来の判断基準に戻したうえで、アルゴリズム又はビジネス方法が「コンピュータシステムの内部構造に対し特定の技術的関係を有し、データ保存量の減少、データ伝送量の減少、ハードウェア処理速度の向上等ハードウェアの演算効率と実行効果の向上などの課題を解決しなければならず」、自然法則に合うコンピュータシステム内部の性能の改善という技術的效果を獲得した場合にのみ、適格性要件が満たされると判断できるとされた。

3. 審査及び司法実務におけるビジネス方法専利の審査基準の運用

以上の通り、異なる時期における中国のビジネス方法専利の審査基準の変化を整理してきた。以下では、現状として審査及び司法実務におけるこれらの審査基準の運用状況を検討する。

¹⁸ 請求項にアルゴリズム要件又はビジネス法則・方法要件だけでなく、技術的構成も含まれている場合には、反面規定である（25条の知的活動の法則）適格性要件により拒絶査定することができないことが改めて強調された。

¹⁹ 「請求項に記載の全て構成を全体として考慮する」前提で、当該請求項には、解決しようとする技術的問題に対処しようとする技術的問題に対して自然法則を利用した技術的手段を採用し、かつこれにより自然法則に合う技術的效果を奏したことが記載されている場合、適格性要件を満たしている。

（１）適格性要件

ビジネス方法類の出願が何ら技術的手段も含まない場合、単純なビジネス方法類の出願であり、適格性要件（専利法 25 条の知的活動の法則）により拒絶されるが、ビジネス方法類の出願が技術的構成を含むと、単純なビジネス方法類の出願でないため、専利法 25 条の知的活動の法則により直ちに拒絶されるべきではなく²⁰、更に適格性要件（専利法 2 条 2 項）を考察する必要がある。

（i）自然法則を利用したかの判断－技術的 3 要素の考慮

ビジネス方法専利出願は、技術的構成を含むにもかかわらず、単に従来の商取引方法やルールをコンピュータに移植し、汎用コンピュータで実施されるに過ぎない場合、単純なビジネス方法のコンピュータの実現に属し、自然法則を利用した技術的手段を使っていないと一般的に考えられている。

審査不服に関する審決の一例²¹は、対象出願が電子取引のクレジットスコアの計算方法に関わるものであった。まず、今回の取引の与信評価値と取引金額の評価に従ってクレジットスコアが計算される。次に、第 1 ユーザーが買い手であるか売り手であるかが判断され、第 1 ユーザーが買い手であるか売り手であるかに応じて、当該取引のクレジットスコアが調整され、第 2 ユーザーの与信記録が更新される。発明全体の内容から見れば、電子取引のクレジットスコアの計算方法は、実際には商取引方法であり、買い手と売り手の異なる身分とそれに対応するスコアリングルールに従ってユーザーのクレジットスコアを計算することは商取引ルールであり、実際にはビジネス応用である。この発明では、人工的に作成されたスコアリングルール、ユーザー身分に基づいてユーザーのスコアリングを計算するため、これらの内容は人為的な取り決めであり、自然法則に適合する技術的手段ではないと復審委員会が判断した。

しかしながら、何れかのビジネスアイデアとコンピュータネットワーク技術を組み合わせて形成されたビジネスモデルは、ビジネスアイデアの内容を含むが、この新しいビジネスモデルが技術的手段を採用し、技術的問題を解決し、技術的效果をもたらす限り、専利法の保護対象となる。

また、他の審査不服の審決の一例²²では、対象出願は、ユーザーの中で関心が高いある製品に関するデータをリモートで受信することを含むリアルタイムのインタラクティブなオンラインソーシャルショッピングネットワーク方法に関するものである。Web ページのインタラクティブな接続を通じて、ユーザーと小売業者が関心のある製品についてコミュニケーションできるようにし、インタラクティブなオンラインショッピングを実現するというものである。ユーザーと小売業者との間のコミュニケーションを実現するために、本件出願はポータルデバイスでユーザーが関心のある製品に関するデータを受信し、製品を提供する小売業者のマーチャントデバイスにデータを送信し、リアルタイムでウェブページを構築することによりユーザーと小売業者との相互接続を促す。構築された Web ページは、ユーザーと小売業者に同時に表示され、ユーザーと小売業者の間のリアルタイムのコミュニケーションを可能にし、本件出願によって解決されるリアルタイム通信の問題は技術的問題であり、ページを構築するなどの手段は技術的手段であり、ユーザーと業者を自動的にマッチングしてリアルタイム通信を可能にするという効果を達成できるとした。したがって、本件出願の方案は、技術的ソリューションに属すると判断された。

²⁰ 国家知識産権局による専利審査指南の改訂公告（国家知識産権局公告第 343 号）。

²¹ 第 31196 号不服審判審決（200610034432.X）。

²² 第 96991 号不服審判審決（200880013544.4）。

(ii) 技術そのものに対する貢献の考慮

近年、インターネット・プラスと様々な伝統的な産業が融合し、多くの新しいビジネス方法が生まれ、新しいビジネスモデルとビジネス方法が経済発展の強力な原動力となっている。過去の審査や司法判例では、出願の技術方案が全体として先行技術に技術的改善をもたらしたかどうか判断され、改善がないと判断された場合、適格性の要件を満たしていないと判断されることが多かった。

例として、張江紅と国家知識産権局専利復審委員会の間の専利行政裁決不服事件²³を紹介する。係争専利出願は、インターネット及び輸送施設を用いて小売の生鮮農産物の電子商取引の物流配送の管理方法に係るものである。既存の小売生鮮農産物の物流の欠点を念頭に、配送コストが高く、配送遅延及び配送効率の課題を解決するためのものである。消費者向けの端末、e コマースの Web サイトサーバー、データベース、通信ネットワークその他のソフトウェア及びハードウェアが含まれ、ユーザー登録、注文の処理、データの入力、保存、送信及び比較などの手段が含まれる。法院は、「係争専利出願の請求項の記載によれば、登録された消費者は輸送施設の場所を決定し、1 回の輸送で流通センターと生鮮農産物の最終目的地との間の販売物流及び回収物流を実現しているなどの内容が含まれ、これらは、特定のビジネス活動に対して作成した管理方法又は実施方案であり、方案の作成又は実施が必然的に自然法則に従い、又は自然法則による制限を受け、相応の技術機器を用いて機器の配置又は使用に一定の制限を設ける必要があるが、このソリューションは主に商業活動に関与する各側面及びその他の関連要素に対する人の主観的な要求を反映しており、ビジネスルールを人為的に規定する範疇に属するもの」であるとし、特に「係争専利出願に係る機器と情報データ処理はこのビジネス方案に適用されることによって構造、性能などの技術的改良がなされたのではないため、ビジネス管理方案という本質は変わっていない」と指摘し、専利法 2 条 2 項の適格性要件を満たしていないと判断した。

また、類似の例としては、王琦琳が国家知識産権局専利復審委員会を訴えた審決取消（専利）事件²⁴が挙げられる。係争出願は、専利運用事業者による専利の運用をマネージメントする解決方法²⁵に係るものである。法院は、「ビジネスモデルは、必ずしも専利法の保護の範囲から除外されるわけではなく、当該出願が発明の定義に当てはまるか否かが重要であり、発明は、製品、方法、又はその改良について提案された新しい技術的ソリューションでなければならない。新たな技術的ソリューションであるか否かを判断する基準には、請求項の発明が全体として先行技術に技術的改善をもたらしたかどうか、及び専利法で言う技術的問題を解決しているかが含まれる」としたうえで、「本願請求項は、革新的な技術の出願方法と権利分配方法の管理のみに関わり、人為的な取決め又は設定したルール又は方法であり、技術的手段の使用が含まれず、それらが解決する専利管理の問題は専利法で言う技術的課題でない」と判断し、専利法 2 条 2 項の適格性要件を満たしていないとした。

最近の審査基準は、技術そのものの改良を特別に見るのではなく、請求項に記載のすべての構成を全体として考慮するようになる傾向が見られている。請求項には、解決しようとする技術的問題に対して自然法則を利用した技術的手段を採用し、かつこれにより自然法則に合う技術的效果を奏したことが記載されている場合、当該請求項に係る解決方法は専利法 2 条 2 項の適格性要件を満たしていると判断さ

²³ 最高人民法院行政裁定書（2015）知行字第 21 号。

²⁴ 北京知識産権法院行政判決書（2017）京 73 行初 1548 号。

²⁵ この方法は、評価結果を得るために革新主体の革新的技術の評価することと、前記評価結果に基づき、前記革新的技術の出願方法及び分配方法を決定することと、前記革新的技術の出願方法に基づき、前記革新的技術に専利化するためのサービスを提供し、前記革新的技術の専利保護を取得することと、前記分配方法に基づき前記専利権を分配すること等を含む。

れるようになっている。

例えば、2019 年の専利審査指南の改正時に第 2 部分第 9 章第 6 節において、ビジネス方法の適格性に関する審査例として「例 3 シェアサイクリングの使用法」が追加された。例示出願は、シェアサイクリングの使用法を提供しており、ユーザー端末の位置情報及び対応する一定距離範囲内のシェアサイクリングの状態情報を取得することで、ユーザーがシェアサイクリングの状態情報に基づいて、利用可能なシェア自転車を探し出して利用し、かつ指示によりユーザーの駐輪を誘導することができる。この方法は、シェアサイクリングの利用と管理を便利にし、ユーザーの時間を節約し、ユーザー体験を向上させたといえる。審査指南では、「これはシェアサイクリングの利用方法であり、どのようにシェアサイクルが利用可能な位置を探し出してシェア自転車のロックを解除することを課題とし、端末装置及びサーバにおけるコンピュータプログラムを実行することでユーザーによるシェアサイクリングの利用行動の制御とリードを実現し、位置情報、認証データの収集・計算に関する制御を反映し、自然法則に従った技術的手段を用いており、シェアサイクリングが利用できる位置を探し出してシェア自転車のロックを解除するという技術的效果を達成できる。したがって、この出願は専利法 2 条 2 項に規定された技術的ソリューションに属し、適格性要件を満たし、専利保護の対象となる」としている。この例は日本の審査基準に記載されている「無人走行車の配車システム及び配車方法」の例示²⁶と非常に類似している。

(iii) コンピュータプログラムに関するビジネス方法発明専利の適格性の判断

近年、「インターネット・プラス」時代において、様々な新しいビジネスモデルが出現し、そのほとんどが商業活動とコンピュータネットワーク技術の組み合わせにより構成される。コンピュータ及びネットワーク技術を用いてビジネス方法を実施する発明専利出願は、コンピュータプログラムに関する共通性だけでなく、コンピュータネットワーク技術と商業活動の組み合わせによってもたらされる特殊性も有しており、独占排他的な権利を付与すべきかどうかを判断することが一層困難になっており、実務運用には多くのグレーゾーンがある。

2021 年 8 月の「専利審査指南改正案（意見募集稿）」に例示された審査例 6、10 にはそれぞれ異なる結論が出され、大きく議論された。

例 6 は、電子クーポンの使用傾向度の分析方法である。顧客を吸引するため、企業はユーザーに各種電子クーポンを配布する。しかしながら目的もなく電子クーポンを発行しては、真に必要なユーザーを吸引できないばかりか、かえってユーザーに閲覧及び選択の負担を増加させることになる。発明専利出願は、電子クーポン使用傾向度の識別モデルを構築する方法を提供し、電子クーポンの種類、ユーザーの行為等の分析を通じて、正確に電子クーポンの使用傾向度の識別モデルを確立し、より正確にユーザーの電子クーポンに対する使用傾向を判断し、発行する電子クーポンについてユーザーの実際のニーズをさらに満足させ、電子クーポンの利用率を高めるというものである。この方法は、電子クーポンに関するビッグデータを処理し、電子クーポンに対し、分類を行い、サンプルデータを取得し、行動特徴を特定し、モデル訓練を行い、ユーザーの行動特徴と電子クーポンの使用傾向との内在的な関係をマイニングすることで、閲覧時間が長く、検索回数が多く、電子クーポンを頻繁に使用するなどの行動特徴が対応する種類の電子クーポンを使用する傾向度が高いと結論付けるものである。このような内在的な関

²⁶ 専利・実用新案審査ハンドブック附属書 B 第 1 章 3. 事例 2-10。

係は、自然法則に則し、これによりユーザーの電子クーポンの使用傾向を解析する精度を向上させるという技術的課題を解決し、対応する技術的効果も得られ得る。よって、適格性要件を満たしているとしている。

例10は、金融商品の価格予測方法である。現在の金融商品価格の予測方法の多くは、専門家の経験に基づき提案を行うものであり、予測の正確性及び適時性が高くない。発明専利の出願は、金融商品の価格予測方法を提供し、金融商品の履歴価格のデータに基づき、ニューラルネットワークモデルに対し訓練し、金融商品の将来の価格傾向を予測する。この方法は、当該方法が処理する金融商品に関連するビッグデータであり、ニューラルネットワークモデルを利用して過去の一定期間内の金融商品の価格データと未来の価格データとの間の内在的な関連関係をマイニングしているものである。しかしながら、金融商品の価格動向は、経済学の法則に従うもので、履歴価格の高低が必ずしも未来の価格の動向を決定することができないため、金融商品の履歴価格のデータと未来の価格データとの間には、自然法則に適合する内在的な関連関係が存在せず、当該方案が解決すべきものは如何に金融商品の価格を予測するかという課題であり、技術的課題を構成せず、取得した相応の効果も技術的効果ではない。よって、適格性要件を満たしていないとしている。

上記2つの例は、過去のビッグデータに基づいて将来のトレンドを予測するものであり、例6はユーザーの行動傾向を予測することであり、例10は金融商品の価格動向を予測するものである。両者とも特定の応用分野におけるビッグデータ分析の信頼性又は精度を向上させる技術的課題を解決し、その結果がある程度の不確実性を有するという点において共通しているが、前者が適格性要件を満たしていることに対して、後者は反対の結論が出されたか、これについて大きく議論された。これについて、後者の例10は経済学の概念に属しており、経済学の法則であるため、自然法則に合致する本質的な相関関係が存在せず、経済学に関わるすべての法則は適格性要件を満たさないとされ、前者の例6は統計的な概念であり、一部の統計的法則は一定の客観性を持ち、保護することができるという一説がある。どのような解釈をしても、両者の間は明確な判断基準が示されていないように思える。

(2) 進歩性要件

適格性要件の審査をクリアした後、次は進歩性要件の審査を受けることになる。2019年の専利審査指南の改正²⁷に追加されたビジネス方法専利に関する審査基準には、技術的な構成だけでなく、アルゴリズムの要件又はビジネスルール・方法要件も含む発明専利出願の進歩性を審査する際に、技術的な構成と機能的に支え合い、相互作用を有するアルゴリズム要件又はビジネスルール・方法要件と、前記技術的な構成とを一つの統一体として考慮しなければならないと明記されている。「機能的に支え合い、相互作用を有する」とは、アルゴリズム要件又はビジネスルール・方法要件と技術的な構成とが緊密に関連し、ある技術的問題を解決するための技術的手段を共同で構成し、かつ対応する技術的効果を達成できることをいう。

(i) 全体的に考慮する原則—技術的構成と非技術的構成とを厳格に区別しない

²⁷ 2019年、国家知識産権局が「専利審査指南」の改訂を公表した（第343号公告）。

レストラン自動給仕システムに関わる不服審判案件²⁸において、対象出願はレストランサービスシステムに関し、既存のレストランサービスシステムにおいて、ウェ이터が顧客にサービスを提供し、顧客に食事とお酒を提供するサービスシステムに人手と時間的コストがかかるという技術的な問題、又はセルフサービスレストランで顧客自身が食事を取るため、顧客に不便であって魅力を欠くという技術的な問題に対し、優れたサービス、低コスト及び顧客に便利なレストランサービスシステムを提案している。当該発明の技術的特徴は、軌道システムからなる、重力によって食事や飲料を搬送する搬送システムを含む。搬送システムはバックキッチンエリアからダイニングテーブルまで延びるように構成されるため、バックキッチンエリアで食事や飲料などの食品を準備した後直接に軌道に載せ、食品が重力によって顧客のテーブルにスライドして搬送される。これにより、ウェ이터による食事サービスの提供や顧客自身が食事を取る必要はなく、既存のレストランサービスシステムにおける上記の問題を解決している。

専利審判部は、技術的構成に係る部分の進歩性の有無を特別に見ておらず、全体的に考慮する原則に基づいて、「最も近い先行技術は展示会、見本市その他のスペースが限られているひいては不足している場所などで、どのように限られたスペースでケータリングサービスを提供するかということを課題としている。スペース利用の問題は、食品が準備されるバックキッチンエリアとサービスカウンターの間の固定軌道によってのみ解決できるが、より大きいスペースを要し、場所が比較的不定なバックキッチンエリアとダイニングテーブルの間に複雑な軌道システムを設置することについて示唆や教示を与えているとは言えない。つまり、軌道システムを顧客のテーブルにまで延長させるための示唆や教示はない²⁹。よって、対象出願は進歩性を有する」としている。

このように、前述の専利審査指南に示されたビジネス方法専利の進歩性判断が全体的に考慮する原則に基づいて行われるという方針について、実際の裁判例からみれば、法院の賛同を十分に得られていないように思われる。また、「オンライン法律相談の方法とシステム」に関わる案件³⁰において、法院は進歩性を有しない旨の審決を下しているが、「どのような種類の専利にもかかわらず、ビジネス方法専利は専利法の関連規定を満たして初めて専利権を付与されるもので、ビジネスルールの要件を含む請求項について、その進歩性を判断する際に、当該技術的構成に基づいて行なうべきである」という論理付けを示した。この判決は、2020年6月に出されたものであり、全体的に考慮する原則が提起された2019年以後であることから、上記判断基準について、法院が審査機関とは異なる見解を出す場合もあることが分かった。

（ii）当業者に関する考慮－技術分野+ビジネス分野

進歩性の判断に際し、人によって判断基準にばらつきがなく統一した基準が用いられているように、ビジネス方法専利の分野にも相対的に統一された「参照物」、つまり「当業者」の概念を明確にする必要があるように思われる。ビジネス方法専利は、コンピュータと関連するビジネス分野とが重なる場合が多く、ビジネス方法専利に係る当業者はコンピュータ分野の関連知識だけでなく、ビジネス分野の知識をも持つ必要がある。現在は、専利法、専利法実施細則、及び専利審査指南のいずれもビジネス方法専

²⁸ 国家知識産権局第41958号無効宣告請求審査決定

²⁹ 劉麗偉「レストラン自動給仕システムが発明専利権が付与されるか」より

<http://reexam.cnipa.gov.cn/alzx/scjdpj/fsxjdpj/22152.htm>（2022年1月23日最終アクセス）。

³⁰ 北京知識産権法院行政判決書（2018）京73行初13207号。

利に係る当業者が持つべき知識や能力を明確に示していないが、審査や司法実務においては「技術分野+ビジネス分野」という基準が認められている傾向がある。

「オンライン法律相談の方法とシステム」に関わる案件において、法院は、「法律顧問には、弁護士に加えて、法律に関する知識を持つ他の者が含まれる。当業者は弁護士以外の法律関係者を法律顧問として使用することを考えるのは難しくない」との見解を示した。ここでいう当業者は、法律などの関連ビジネス分野の人材をカバーしたものである。

4. 判断基準の整備に関するアドバイス及び今後の課題

上記の整理や分析から分かるように、中国はビジネス方法専利の審査に比較的積極的な審査政策を取っている。特に留意すべきは、適格性要件の審査も進歩性要件の審査も全体を考慮する原則が採用されていることである。これは、審査段階で「非技術的構成」に係る部分を排斥できず、うまく「装われた」ビジネス方法そのものが専利されてしまう場合があるからである。

具体的には、現状の適格性要件の判断は、技術そのものに改良がなされたか否かを考察するのではなく、技術的構成と非技術的構成を一つの全体として考慮しているように審査されている場合が多い。このようなときに、ビジネス方法又はアルゴリズムは形式的にコンピュータなどのハードウェアを用いれば、そもそも技術的構成を有しないビジネス方法そのものが「変身」されて適格性が認められてしまう可能性がある。前述のように、中国を含む多くの国ではビジネス方法又はアルゴリズムの審査において適格性要件の判断基準を緩くし、本当の「勝負」を進歩性要件の判断に委ねるという傾向が見られている。

しかしながら、中国では進歩性の判断に際し、技術的構成と非技術的構成とが区別されず、全体的に考慮する原則で行われるため、ビジネス方法を含む非技術的構成と技術的構成とがいずれも進歩性要件の考察対象となる。その結果、技術的構成に係る部分は容易想到であり、非技術的構成に係る部分が非容易想到（最も近い先行技術が見つかり難い）と認められると、ビジネス方法を含む非技術的構成が非容易想到であることを理由に進歩性が認められて専利されてしまう虞がある。

（1）政策を整備化するためのアドバイス

現在、中国ではビジネス方法専利に対して積極的な審査政策を取っているため、ビジネス方法専利の権利化のハードルがある程度低くなっており、これは関連産業からの保護要請にある程度応えている一方、ビジネス方法そのものが保護されてしまうリスクも存在している。

解決策としては、2つのアプローチが考えられる。1つのアプローチは、裁判において調整を図ることである。つまり、権利化までの審査段階で一部のビジネス方法そのものが保護されてしまったが、過去の日本のように極めて低い勝訴率（ソフトウェア専利）でソフトウェアそれ自体の専利性を事実上否定する³¹という方法が考えられる。しかし、近頃の日本の裁判例を見ると、一部の裁判例では従来の態

³¹ 李思思「侵害訴訟にみるソフトウェア特許：特許庁と裁判所の「連携プレイ」と裁判所の「単独プレイ」による保護範囲の限定の現況」知的財産法政策学研究 51 号（2018 年）を参照。

度を一変させ³²、ソフトウェア専利の専利権者による権利主張を制限しなくなっている。中国の「移動充電宝」³³、「金融領域のスマートキー製品（USB Key）」³⁴などビジネス方法専利の権利侵害案件においては、法院はいずれも被疑侵害製品が専利権の範囲内にあり、権利侵害を構成したとの判決を下しており、厳しい判断基準で権利侵害の認定を行っていないように思われる。よって、少なくとも現段階では中国は裁判において調整を図るような余地がないように思える。

もう1つのアプローチは、権利化までの審査段階において、進歩性要件又は適格性要件の判断基準の調整を図ることである。ここで、2つの選択肢があり、第1に、進歩性要件の判断である。欧州専利庁のように請求項における「技術的部分」と「非技術的部分」とを厳格に区別し、進歩性の考察を「技術的部分」³⁵に限定することが考えられる。第2に、適格性要件の判断である。日本人学者の田村善之教授による「物の本来の機能論」（あるいは「machine-or-transformation」）のように、自然法則を利用した技術部分そのものの改良に注目する。進歩性判断によるアプローチにせよ、適格性要件の判断によるアプローチにせよ、その目的とするところはいずれの段階で非技術的構成を排斥することである。

2021年の「専利審査指南改正案（意見募集稿）」では、適格性要件及び新規性・進歩性要件の判断について、「コンピュータシステムの内部構造に対し特定の技術的關係を有し、データ保存量の減少、データ伝送量の減少、ハードウェア処理速度の向上等ハードウェアの演算効率と実行効果の向上などの課題を解決しなければならず、これにより自然法則に合うコンピュータシステム内部の性能の改善という技術効果を獲得する」ような規定が追加されているから、ある程度で上述の課題に対する対応と見なすことができる。そこで、本稿は、今後更に適格性要件と進歩性要件の役割分担を明確にすることを提案し、「全体的に考慮する原則」を審査段階の全体に貫く必要はなく、進歩性要件の判断のみに適用する一方、「非技術的構成」の独占を排斥するために、適格性要件の判断に自然法則を利用した「技術的部分」に改良がなされたかに注目すべきであるように考える。

（2）今後の課題

ビジネス方法専利の権利化の基準には、学者ら³⁶や実務現場³⁷から批判が寄せられている。今後は審査基準を更に明確にし、曖昧な判断基準を減らし、当事者の予測可能性を向上させるように取り組む必要がある。

また、如何に産業発展のニーズに合わせて制度設計を行なうかも直面している重要な課題である。ある統計データによると、この20数年間でビジネス方法専利の出願の主体の上位10者³⁸のうち、50%がイ

³² 田村善之「特許適格対象の画定における物の本来の機能論の意義」パテント74号（別冊26号）、前田健「ビジネス方法・ゲームのルールに関する発明の特許性と技術的範囲の判断」パテント74号（別冊26号）。

³³ 広東省高等人民法院民事判決書（2017）粵民終1136号。

³⁴ 北京知識産権法院（2015）京知民始字第441号

³⁵ 前田、前掲32）。

³⁶ 中国もアメリカ式の発明対象の拡大という課題に直面しているが、その問題は表面化しておらず、「技術的ソリューション」の範囲の解釈にはかなりの余地があり、多くの新しい「ビジネス方法」は出願人のライティングスキルによって偽装され順調に権利付与されている。崔国斌『専利法：原理と案例〔第2版〕』138頁（北京大学出版社、2018年）をご参照。

³⁷ 一部のビジネス方法専利は、関連政策によれば専利権が付与されるべきでないものであり、さまざまな理由で審査官によって不適切に専利権が付与されたものである。徐洪文、衛志遠、前掲15）をご参照。

³⁸ 業界で大きな影響力を有する上位10者の出願人は、国家电网公司、アリババ・グループ・ホールディング、平安科技（深セン）有限公司、テンセント科技（深セン）有限公司、国家电网有限公司、北京京東尚科信息技術有限公司、北京京東世紀貿易有限公司、中国電力科学研究院、東南大学、清華大学である。

インターネット、電子商取引、ビッグデータなどの関連分野の企業³⁹である。これらの企業が属する分野は、中国が世界中で比較的優位性を持つ産業であり、ビジネス方法専利の保護に対して非常に強い意欲を持っている。ビッグデータ時代において、ビジネス方法専利がどのように他の知的財産権制度と相まってよりよい機能分担を実現させるか⁴⁰が、今後の制度設計において非常に重要な任務となっている。

³⁹ 徐娟、陳巧艷 「ビジネス方法専利出願の現状分析」 中国科技信 2020 年第 2 期より

⁴⁰ データ処理者が機密保持手段で管理するデータについては 中国現行の『不正競争防止法』の企業秘密条項と『著作権法』の技術的措置条項を通じて比較的完全な保護制度の仕組みが構築されている。データ処理者が機密保持手段でデータを「静的」に保管し、ひいては「自分のもの」にする場合に対し、既存の法制度を通じて保護を受けることができる。しかし、相対的公開状態である必要なデータ、又は自由に流通させればより社会的価値を生み出すデータは、『著作権法』の編集著作物の規定であれ、『専利法』によるアルゴリズムやビジネス方法の保護であれ、或いは『不正競争防止法』の一般規定などであれ、問題を部分的に解決しかできず、市場にデータ要素が妨げなく流れるという肝心の問題を根本的に解決することはできない。

第3節 日本におけるソフトウェア関連技術の特許保護

I. ソフトウェア関連発明の特許適格性について

東京大学 田村 善之 教授

1. 関連規定

日本の特許法は、2002年特許法改正2条3項は、「物」の発明の「物」に「プログラム等」が入ることを明定した。しかし、プログラム等関連発明がいかなる場合に特許適格性のある「発明」たりうるのかということは、2002年改正後も、特許法2条1項の「発明」の定義に従って判断される。

特許法2条1項は、「この法律で「発明」とは、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をいう。」と定義する。これを分節すれば、①自然法則の利用、②技術的思想、③高度の創作に分けることができよう。ソフトウェア関連発明に関しては、とりわけ①の「自然法則の利用」の意味が問題となる。

従前の議論では、自然法則の利用の要件を充足しない例として、「記憶術」や「商品の陳列方法や販売方法」や「メロディやリズム」、「純然たる学問上の法則」¹、「スポーツのゲームやルール」や「暗号表」などがあるとされている²。好例として、経営上の大発明といわれる私鉄の経営方法（沿線に住宅地、遊園地、野球場、デパートを用意することで、相乗的な収益効果を狙う手法）が挙げられることもある³。

もっとも、このように例示の提供は相対的に豊富である反面、従前の議論では、条文上、これが要件となることに疑いはないからであろうか、「自然法則の利用」の辞書的な解釈に終始して、こうした例示に関する結論を得ようとするものがなかったわけではない。しかし、「自然法則の利用」の国語的な意味が多義的である以上、不明確な部分が残ることは避けられない。実際、ソフトウェア関連発明に関しては特許庁の実務が変遷しており⁴、ソフトウェア関連発明以外の発明でも、後述するように、これまで明らかでなかった趣旨が読み込まれ、従前とは異なる結論が導かれたり、根本的なところで取扱いの方針が対立したりすることがある⁵。

こうした疑義がある事例に対処するに際して、辞書的な解釈のみに頼るだけでは水掛け論を脱し得ないように思われる。方法論としては、法が「発明」の定義規定、あるいは「自然法則の利用」の要件を設けた趣旨を探究し、法が当該要件に何を期待しているのかということを特定して、それを実現し得る

¹ 「数学上の法則」「経済学上の法則」「法学上の法則」がこれに該当するという。

² 以上、中山信弘『特許法』（第4版・2019年・弘文堂）101頁に依拠した。他の文献においても、言葉づかいはいともかくとして、おおむねこれらのものに該当するもの（のどれか）が掲げられている。例えば、教科書、コンメンタールの類では、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』（第13版・1998年・有斐閣）52頁、竹田和彦『特許の知識』（第8版・2006年・ダイヤモンド社）31頁、土肥一史『知的財産法入門』（第16版・2019年・中央経済社）146頁、角田政芳＝辰巳直彦『知的財産法』（第9版・2020年・有斐閣）34～35頁、高林龍『標準特許法』（第7版・2020年・有斐閣）26頁、平嶋竜太/中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（上）』（第2版・2017年・青林書院）16～17頁、渋谷達紀『特許法』（2013年・発明推進協会）18～19頁、辰巳直彦『体系化する知的財産法（上）』（2013年・青林書院）21～23頁、駒田泰士/駒田泰士＝潮海久雄＝山根崇邦『知的財産法Ⅰ特許法』（2014年・有斐閣）25～26頁、平嶋竜太/平嶋竜太＝宮脇正晴＝蘆立順美『入門 知的財産法』（第2版・2020年・有斐閣）25～26頁、前田健/愛知靖之＝前田健＝金子敏哉＝青木大也『知的財産法』（2018年・有斐閣）23～24頁、小泉直樹『知的財産法』（2018年・弘文堂）7頁。

³ 竹田・前掲注2・31頁。

⁴ 酒井宏明＝井口泰孝＝曹勇「発明概念の研究」『パテント』58巻10号25・33～34頁（2005年）。

⁵ 後述する、知財高判平成20.8.26判時2041号124頁[音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書]、知財高判平成30.10.17平成29（行ケ）10232[ステーキの提供システム]などの裁判例をめぐる議論を参照。

ような解釈論を構築していくことが望まれよう⁶。

2. 自然法則の利用の要件の淵源⁷

法律の要件の意義を考察する際の常套手段の一つに、その系譜をたどるという作業がある。特許法2条1項1号の起草に際しては旧法下の裁判例が参考とされているが⁸、その起源は20世紀初頭のドイツのJosef Kohlerの見解にまで遡るとされている⁹。

Josef Kohlerは、特許権の性質論について、いわゆる精神的所有権 (geistiges Eigentum) 説を批判し、無体財産権 (Immaterialgüterrecht) 説を提唱したことで知られている¹⁰。しかし、Kohlerが無体財産権説を唱えた主たる理由は、特許権や著作権が期限付きの権利であることや場所的限定を持たない点で、有体物を対象とする所有権と異なるところがあるにとどまる¹¹。何故、特許権が認められるのかという本質論に関しては、かえって、有体物の創造者がそのうえに所有権を有するのと同様に、無体財産の創造者もまたそのうえに公衆に対する権利を得ることができると理由付けており¹²、創作者の自然的な権利を肯定する点では¹³、精神的所有権論の域を脱していない¹⁴。

ゆえに、Kohlerにあっては、人間が創造したもののみが発明となるのであって、自然は人間が創造したものではない以上、特許の対象にはなりえないと理解されており¹⁵、したがって、例えば、微生物や化学物質もそれが新規のものであったとしても特許の対象とはなりえず、ただ、新規の化学物質を産出するに到った方法のみが特許権の目的物たりえるにすぎない、と説かれていた¹⁶。

⁶ 法解釈の方法論に関する筆者の考え方について詳しくは、田村善之「知的財産法学の課題～旅の途中～」知的財産法政策学研究 51 巻 1～46 頁 (2018 年) [田村善之『知財の理論』(2019 年・有斐閣) 477～486 頁所収] を参照。

⁷ 参照、田村善之「特許発明の定義―「自然法則の利用」の要件の意義―」法学教室 252 号 13～14 頁 (2001 年) [同『市場・自由・知的財産』(2003 年・有斐閣) 128～129 頁所収]。

⁸ 内田護文/内田護文ほか『発明』(特許法セミナー (1)・1969 年・有斐閣) 12 頁。

⁹ 吉藤・前掲注 2・51 頁。特許法 2 条 1 項の起草経緯につき、加藤公延「ソフトウェア関連発明の保護と発明の定義 (特許法第 2 条第 1 項) の改正の是非について (1)」パテント 54 巻 9 号 51～53 頁 (2001 年)、酒井ほか/前掲注 4・23～24、32～33 頁、Kohler や清瀬一郎の見解 (清瀬一郎『特許法原理』(改訂再版・1929 年・巖松堂書店) 66～70 頁は、Kohler を引用しつつ、自然力の利用を発明の要件としている) 等が参酌されていたことにつき、加藤/前掲 61 頁 (もっとも、同 52 頁の指摘に注意)、酒井ほか/前掲 33 頁)。Kohler の発明概念を紹介するものに、鈴木武夫「コーラーの発明の概念」特許と商標 3 巻 7 号 29～38 頁 (1934 年)、玉井克哉「「発明」の概念:特に進歩性との関連について」『知的財産権法と競争法の現代的展開』(紋谷暢男古稀・2006 年・発明推進協会) 141～142 頁。

¹⁰ 谷口知平「無体財産権の性質について―ギールケとコーラーの所説を中心として―」法学雑誌 4 巻 3=4 号 204 頁 (1956 年)、豊崎光衛『工業所有権法』(新版増補・1980 年・有斐閣) 102～104 頁、永田菊四郎『新工業所有権法』(1963 年・有信堂) 60～61 頁、松本重敏『特許発明の保護範囲』(新版・2000 年・有斐閣) 14～18 頁。

¹¹ コーラー (小西眞雄訳)『特許法原論』(1916 年・巖松堂書店) 24～32 頁、飯塚半衛『無体財産権法論』(1940 年・巖松堂書店) 90～93 頁、永田・前掲注 10・60～61 頁、豊崎・前掲注 10・102～104 頁、松本・前掲注 10・14～18 頁。

¹² コーラー・前掲注 11・18～19 頁。

¹³ コーラー・前掲注 11・6、8 頁も参照。

¹⁴ したがって、例えば、特許権や著作権の存続期間が限られている理由に関しても、仮に永続する権利を認める場合には文明の進歩にとって耐えがたい弊害となると認識していたにもかかわらず (コーラー・前掲注 11・28 頁)、このような (Kohler にとっては外在的な) 説明のみで満足することを潔しとしない (同 31 頁)。なんとなれば、(Kohler の考えによれば) 発明者に当然、帰属すべき権利を公衆の需要によって剥奪することを正当化するような理論は到底、採用しがたく、権利の期間が有限であることも、発明の内在的な性質によるのだと説明しなければならないからである (同 28～29 頁)。そこで、文明の進歩にとって弊害となるという先の命題を、時の変遷とともに発明が他の多数の発明のなかに埋没し独立の状態を保つことを得なくなった以上、これを所有することもできなくなる、と言い換えたうえで (同 31 頁)、権利の存続期間が有限であるのは、かかる発明の内在的な性質によるのだ (同 31 頁) と言い張るに至るのである。

¹⁵ コーラー・前掲注 11・45～46 頁。

¹⁶ コーラー・前掲注 11・6～47 頁。化学物質に特許を与える場合には、他人が他の方法によりこの化学物質を案出することをも禁じられ産業の進歩が阻害されると理由付ける可能性も意識していたが、強制許諾の制度がある以上、この理由だけでは原則禁止を基礎付けることはできないとして斥けている (同 47～48 頁)。

しかし、このようなKohlerの前提が現行特許法に適合しないことは明らかである。それまで不特許事由として掲げられていた、飲食物または嗜好物、医薬、化学物質という項目が1975年改正により撤廃されて以降は、物質（広義）特許が認められるようになっている。微生物についても、それが特許の対象になり得ることを前提としてその手続きを整備する「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」の締約国として、寄託制度を整備している。特許制度の目的に鑑みても、多大な資本の投下を必要とする新規の化学物質の創出に対するインセンティブを確保するためには、カテゴリカルに特許権による保護を否定するべきではないという政策判断は十分に成り立ち得るものであろう。先進国に比した自国産業の成熟度に鑑み、まだ物質特許を認めるべきではないという判断がなされることもあろうが（1975年改正前に物質特許が認められていなかった理由）、逆に、やはり産業政策的な根拠から、物質特許を認めるべきであるという判断が下されることもあるだろう（1975年改正の立場）。

こうした事象は、イノベーションへの投資を適度に促す必要があると政策的に判断される場合には、特許の保護対象がKohlerの想定よりも拡大することがあることを示している。遡ればKohlerの自然権的な発想に行き着く特許法2条1項の発明の定義に対しては、系譜を辿ることによっては芳しい成果を得ることが期待できない以上、その解釈論は、現在の特許法の制度に即した機能を法の構造から内在的に導く必要がある¹⁷。

3. 事例研究

（1）考察の進め方

以下、本稿は、解釈論の構築の手がかりとして、日本の従来の裁判例を素材として具体的に特許適格性が問題とされた事例を収集し、自然法則の利用の要件以外のところ（e.g. 産業上の利用可能性、技術的思想…）で対応すべきものと、自然法則の利用の要件で対応すべきものを選び分け、もって、特許発明の定義により処理すべき事例を特定することにしたい。このような事例分析を先行させることで、本稿の解釈論が具体的にいかなる場所に位置しているのかということを、裁判例の取扱いに対する偏差によって示す作業につなげてみたいと思う。

裁判例の分析に当たっては、まずソフトウェアに関連しない発明に関する事例が先行し、それがソフトウェア関連発明に関する事例へと展開していったという歴史的な経緯に鑑み、まず、非ソフトウェア関連発明に関する事例の検討から着手し、次にソフトウェア関連発明に関する事例に移行することにした。

（2）非ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する裁判例¹⁸

（i）産業上の用途が特定されていない創作

¹⁷ ただし、「自然法則の利用」という要件には、元来、効率性の観点に立脚してもなお排他権の設定を許すことのできない領域を設定する機能が備わっていることは銘記しておくべきだろう。この点は、後述するように、人の行動の自由を確保するためにこの要件を活用するという発想につながる。

¹⁸ 参照、中山一郎「人間の精神活動、人為的取決めと発明」特許研究70号6～24頁（2020年）、酒迎明洋〔判批〕知的財産法政策学研究34号373～406頁（2011年）。

通説は、自然法則の発見とその利用を区別し、前者は特許されないが、後者は特許される旨を説く。自然法則の利用の要件は、自然法則自体を発見しても、それだけでは特許を与えないことを明らかにする意義があるというのである¹⁹。

裁判例にもこの考え方を明言するものとして、東京高判平成 2. 2. 13 判時 1348 号 139 頁〔錦鯉および金魚の飼育方法〕がある。スピルリナプラテンシスあるいはスピルリナマキシマがある種の生体に対して色揚げ効果を有すること自体は自然法則にほかならないが、スピルリナプラテンシスやスピルリナマキシマを赤色系錦鯉等に対して給餌して色揚げ効果を得ることは、単なる自然法則の「発見」を越えて、自然法則を利用した技術的思想の創作といい得る要素が含まれていると論じて、発明該当性を肯定した判決である。

たしかに、自然法則の利用を発明の定義に含めた Kohler も、自然法則自体は最初から自然界に存在したものであって、何ら発明されたものではなく発見されるにすぎないということをその理由としていた。しかし、前述したように、物質特許制度の導入以降、Kohler 流の自然と人間の創作したものを区別する考え方は現行特許制度とは適合しなくなっており、この理由付けはもはや説得力を失っている。なるほど、人類未踏の奥地を探検した結果、未知の植物を発見したような場合にまで発明とすることにはとまどいを覚えることはたしかであり、ここに Kohler 流の区別の名残を認めることができるが²⁰、これはむしろ自然法則の利用とは別の要件である創作であるか否かの問題として論じることができよう²¹。

これに対して、自然法則自体に特許を付与すると極めて広範な権利範囲を有することが問題となるといわれることもある²²。しかし、どこまでが自然法則であって、どこからがその利用かということを概念的に区別することは困難である。たとえば、DDT に殺虫効果があるということは自然法則の発見であるが、DDT を利用した殺虫剤は発明であるとされているが²³、この区別はないに等しい。また、区別があるように見える場合でも、自然法則（e. g. スピルリナプラテンシスを〇〇属の魚類に与えると色揚げ効果が発揮される）を具体的に特定していけば（e. g. スピルリナプラテンシスを金魚に与えると色揚げ効果が発揮される）、その利用との境はいつかは失われる。その線引きの手がかりを自然法則の発見と自然法則の利用の区別という概念論が与えてくれるわけではない。

なるほど、用途が特定していない自然法則自体に特許を与えると保護が過大となりすぎるという懸念は正当なものであるが、ことが政策論の問題である以上、無意味な概念上の区別に頼ることなく、自然法則の用途が具体化されていないものについては産業上の利用可能性を問題とすることにより特許保護を否定するという方策を用いる方が、分野毎のイノベーションの状況等に応じた政策的な衡量を入れやすいという点で優れている。したがって、自然法則の発見と自然法則の利用の区別は止め、自然法則の利用の要件は、自然法則に関わっているか否かという要件であると解し、用途の特定化や具体化は

¹⁹ 吉藤・前掲注 2・64 頁、中山・前掲注 2・101～102 頁（ただし、「発見」と「発明」の区別がつきにくい場合があるとする）、角田＝辰巳・前掲注 2・4 頁、高林・前掲注 2・26 頁、平嶋/前掲注 2 注解特許法 16～17 頁、渋谷・前掲注 2・20 頁、島並良/島並良＝上野達弘＝横山久芳『特許法入門』（第 2 版・2021 年・有斐閣）19 頁、前田/前掲注 2・30 頁（産業上の利用可能性の要件の問題でもあるとする）、小泉・前掲注 2・9～10 頁。

²⁰ 特許制度の積極的根拠は、発明に適度なインセンティブを与え産業の発達を促すところにあるとしても、消極的根拠は、人が創作したものなのだからその人に利益が集中してもやむを得ないという自然権的な発想に求められることにつき、田村善之「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究 20 号 4 頁（2008 年）〔同『知財の理論』（2019 年・有斐閣）7 頁所収〕、田村/前掲注 6 知的財産法政策学研究 51 号 1～9 頁〔同・前掲注 6 知財の理論 447～454 頁所収〕。

²¹ 田村善之『知的財産法』（第 5 版・2010 年・有斐閣）194 頁。

²² 島並良「特許発明と著作物（1）—技術的思想と表現」法学教室 381 号 123 頁（2012 年）、平嶋/前掲注 2 注解 16～17 頁、島並/前掲注 19・19 頁、平嶋/前掲注 2 入門 25 頁、前田/前掲注 2・30 頁、小泉・前掲注 2・9～10 頁。

²³ 吉藤・前掲注 2・64 頁。

産業上の利用可能性の要件として取り扱うことが望まれる²⁴。

（ii）自然法則に反する創作

自然法則の利用の要件は、永久機関のように自然法則に反する発明に特許を付与しないために用い得るとされている²⁵。

たとえば、裁判例では、エネルギー保存の法則に反する永久機関とみられる本願発明は、自然法則を利用したものではなく、発明に該当しないとする判決（知財高判平成29. 3. 23平成28（行ケ）10249〔トルク脈動レス発電機で発電した電力を発電機ユニット自体および外部に連続的に給電し続ける電力システム。〕）、自由落下の公式に違反した流水の速度を達成して発電すると記載されている本願発明につき、理論上実施不能であることを理由に特許法29条1項柱書きの発明に該当しないと判示した判決（知財高判平成6. 12. 22平成6（行ケ）174〔揚水発電所〕）がある（この他、「エネルギー保存の法則」及び「熱力学の第一法則」に関して、発明該当性を否定する判決として、（東京高判平成15. 1. 28平成13（行ケ）361〔圧力場に空間を創出し、空間と置換する流体の運動により仕事を得る方法〕、知財高判平成24. 5. 16平成23（行ケ）10337〔無燃料発電装置〕）。

もっとも、自然法則に反するものに特許を付与してはならないということは自明と考えられているのか、その趣旨が詳らかにされることはほとんどない²⁶。しかし、自然法則に反するために誰も実施できないものであるならば、特許権があることによって、他者の行為が制約を受けるわけでもないのだから、そのようなものに特許権が成立すること自体は無害であるようにも思われる²⁷。特許が付与されることで、何か価値のある技術であるかのごとく公衆が誤解することを防ぐという意味合いを認める見解が主張されるのかもしれないが、産業上の利用可能性は用途の具体化の問題でしかなく、進歩性にしたところで技術的に創作が容易か否かという問題でしかない現行特許制度において、特許が認められたということは元来、経済的な価値があることを意味するものではない。特許に経済的な価値があるとの公衆の期待は法的に保護されたものとはいいいがたいのである。そうだとすると、自然法則に反する発明の場面だけ、その種の期待に配慮するのは平仄が合わないであろう。

法的な意義のある実益を探していくとすると、自然法則に反する発明を特許要件に掲げることには、産業の発達に役立たないことが分かったものについて²⁸、新規性や進歩性など他の特許要件を充足しているか否かを判断するという無駄をかけることなく、審査や審判等の手続きを打ち切るという程度のところに求めざるを得ないのではなかろうか。

そうだとすれば、自然法則に反するか否かということがにわかには断じがたい場合に、その吟味に手

²⁴ 田村/前掲注7 法学教室16頁〔同・前掲注7 市場135頁所収〕。後述注76も参照。

くわえて、用途が具体化されているとしても、公知の用途と区別することが困難な場合には、パブリック・ドメインに対する特許権の侵食を防ぐために、新規性を否定すべきであろう（吉田広志〔判批〕特許研究64号27～29頁（2017年）、同「食品用途発明に関する改訂審査基準の妥当性」パテント71巻3号6～7頁（2018年）、前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI 61巻11号18頁（2016年）、田村善之「際物（キワモノ）発明に関する特許権の行使に対する規律のあり方—創作物アプローチ vs. パブリック・ドメイン・アプローチ—」パテント72巻12号（別冊22号）23～24頁（2019年））。

²⁵ 吉藤・前掲注2・54～55頁、中山・前掲注2・104頁、土肥/前掲注2・146頁、高林・前掲注2・27頁、渋谷・前掲注2・20～21頁、辰巳・前掲注2・22頁、駒田/前掲注2・25～26頁、平嶋/前掲注2 入門・25頁、前田/前掲注2・31頁、小泉・前掲注2・7頁。

²⁶ 以下に紹介するもののほか、実施可能要件の問題でもあるとするものに、前田/前掲注42・31頁。高林・前掲注42・27頁も参照。

²⁷ 中立的な叙述ながら、そのような考え方があり得るとするものとして、中山・前掲注2・104頁。

²⁸ 島並/前掲注19・18～19頁。

間隙をかけることは背理となる。他の特許要件に問題がないのであれば、自然法則に反することが明らかにならないとしても、特許を認めて差し支えないというべきであろう。

(iii) 人の主観的な判断に評価が依存する創作

① 人の「精神活動」や「心理法則」を利用する発明について自然法則の利用該当性該当性を否定する裁判例

裁判例では人間の「精神的な問題」に訴えかける創作は、自然法則を利用しないとされることがある。

たとえば、墓の構造が霊に対して礼を失するか否かは「精神的な問題」であって自然法則を利用した技術的思想とは無関係であるとした判決として、東京高判平成 10・10・1 判例工業所有権法〔二期版〕4823 の 154 頁〔墓の構造〕がある。実用新案の出願人が「前卓部の前面を墓石前面に対して対面するように配置する構成」を採用し、霊に対する礼を失しない状態で供養物を供えることができるという作用効果を奏する旨、主張したという事案で、墓の構造が霊に対して礼を失するかどうかは、精神的な問題であって、自然法則を利用した技術的思想である考案とは無縁のものであると説いた²⁹。

他にも、人の「精神活動」に向けられた発明や、「心理法則」を利用した発明について自然法則の利用該当性を否定する裁判例は少なくない³⁰。もっとも、その理由が示されることはあまりない。例外的に、人間の心理を介在する場合には確実に、あるいは反復継続して所望の効果が得られるわけではないから、自然法則の利用には該当しないという趣旨の説明が試みられることがあり³¹、それは一面の真理をついていると思われるが³²、かりにそれが問題であるとするならば、「精神活動」に向けられた発明や「心理法則」を利用する創作であったとしても、後述するように、ある程度の確実性をもって人の精神活動を制御しうる発明に関しては、特許適格性を否定する理由がなくなるといえよう³³。

② 人の主観的な判断に優劣の評価が依存する創作について特許適格性を否定すべき理由

本稿はこの問題の鍵を握るのは、従来、あまり議論されていない観点であるが、意匠制度や著作権制度との役割分担にあると考える。

たとえば、需要者の購買意欲を喚起しうる美感を有するデザインの創作は、意匠制度が扱う領域である。特許制度とは別個に意匠制度が設けられている以上、意匠制度には独自の存在意義があるはずであ

²⁹ ただし、この効果を進歩性の判断に斟酌すべき考案の効果としてカウントしてはならないという文脈での説示である。また、別途、墓の構造が前卓部、供物のいずれも墓石に対面することになって調和を得ることができるという作用効果があることを認めたくて、非容易考案性を否定している。

³⁰ 微細な用語の違いはあるが、前者の系譜に連なるものとして、知財高判平成 27. 1. 22 平成 26 (行ケ) 101061 [暗記学習用教材]、知財高判平成 24. 12. 5 判時 2181 号 127 頁 [省エネ行動シートⅠ]、知財高判平成 28. 2. 24 判タ 1437 号 130 頁 [省エネ行動シートⅡ]、東京地判平成 15. 1. 20 判時 1809 号 3 頁 [資金別貸借対照表]、後者の系譜に連なるものとして、知財高判平成 24. 12. 5 判時 2181 号 127 頁 [省エネ行動シートⅠ]、知財高判平成 25. 3. 6 判時 2187 号 71 頁 [偉人カレンダー]。いずれもその紹介は、見やすさ、分かりやすさの問題として後述するところに譲る。

³¹ 前掲知財高判 [音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書] (後述)、平嶋/前掲注 17・26 頁 (商品の陳列方法が客の気を惹くか否かは、人間の心理作用を中心とした複雑なメカニズムに依存するので、自然法則を利用したことにならない旨を説く)。

³² たしかに、他人に伝達しえないコツのように他人が反復して実施することができないような創作は、あえて特許を与えてそれを公開させるインセンティブを保障する必要はない。ゆえにそのようなものは、技術的思想に該当せず、特許適格性がないと考えるべきである (田村・前掲注 21・190 頁)。

³³ この他、精神活動は実験を要することがないために、特許のインセンティブを付与する必要はないという筆者の見解 (田村/前掲注 2 法学教室 14 頁 [同・前掲注 2 市場 131 頁]) が援用されることもある (酒迎/前掲注 18・382 頁)。もとより正当であるが、精神活動で完結する創作、すなわち、物の構成に関わらず、もっぱら人の行動に関する取扱いについては本文で後述するところであって、本文のこの箇所では、墓の構造事件のように物について創作がなされているが、しかしその創作が狙って胃いる効果が専ら人間の精神に与える影響に止まる場合を検討しているので、この理が通用しない。

る。制度的に様々な選択肢がありえるが³⁴、両者がともに創作に着目した制度である以上、その創作の対象において何らかの違いがあるからこそ、二つの制度が用意されているのだと考えるのが、素直な理解であるように思われる。たとえば、特許の保護は需要者の美観を目的とする創作には及ばないという解釈が考えられる。

また、著作権制度との関係も問題となる。文章や絵画などの表現などにより人の主観に訴えかける著作物の創作は、著作権制度が扱う領域である。特許がその種の創作を守備範囲とすることも、著作権制度を不必要に攪乱することになろう。したがって、著作権法との関係においても、特許法が守備範囲とする創作は何らかの形で限定されていると理解することができるように思われる。

そうすると、これら3法の制度の関係は、次のように理解することができるのではなかろうか。第一に、優劣の判断が趣味、嗜好等の人の主観に依存する創作については、審査官や裁判官の趣味、嗜好を他に比して優先することを正当化することは困難であり、ゆえに、その種の創作については特許の保護の対象から落す。第二に、ただ、それが需要者の美感に訴求することを目的とするデザインである場合には、模倣が容易であることに鑑み、創作のインセンティブを確保するため、例外的に意匠制度により保護するが、その場合にも、美感の優劣を審査官や裁判官に判断させることは危険であり、ゆえに、人の視覚に訴えるものであれば、その訴求の程度を問わず、保護の対象から外さないこととする³⁵。第三に、また、多様性の世界であり、積み重ねの要素が相対的に小さい文化の領域においては、アイデアではなくその表現に限定して保護を与える場合には、優劣を判断することなく、他と異なれば保護の対象たりうるとする制度であつても弊害がそれほど大きくならないことに鑑み、創作のインセンティブを確保することを優先して著作権制度により保護を図る³⁶。

このような構造的な理解の下では、美しさ、面白さ、おいしさなど、人の主観的な判断に依存しており、その優劣について共通した尺度があるわけではない領域の創作活動は、特許の対象外と解される。人の「精神活動」や「心理法則」を対象とする創作に特許の保護を及ぼさないという従来の取扱を正当化するとすれば、これらの概念が、その優劣の判断が人の趣味、嗜好等の主観的な判断に依存しており、客観的な尺度がない創作を保護の対象から落すためのプロキシ（＝代理変数）として機能しているところにあることになる。要件論としては、自然法則の利用のところに多様なものを詰め込むよりは、「技術的思想」の要件の問題としたほうが、自然法則の利用の要件をめぐる混乱を少しでも減らすことができるという意味で穏当であるように思われる。

③ 限界線上の事例その1：「塩味」「甘味質」

もっとも、以上の理は一定の尺度がある場合には通用しない。

たとえば、裁判例では、いずれも特許適格性ではなくサポート要件の充足の有無が争点とされた事件であるが、おいしさではなく「塩味」という尺度で優劣を定義したうえで、塩分を減らしてもなお「塩味」が失われない液体調味料（知財高判平成24.12.13平成23（行ケ）10339号「液体調味料」、シヨ糖よりもエネルギーを実質的に抑制し得る甘味料組成物であつて、「シヨ糖と類似した甘味質」を有し、安

³⁴ たとえば、保護の対象を変えるという選択肢以外にも、保護の要件を緩めたり、保護の範囲等を相対的に手厚くしたりすることで意匠制度の独自の意義を認めるなど。実際、現行法も、意匠の非容易創作性の要件は特許の非容易推考性（＝進歩性）の要件に比すればハードルが低く（著作権法における創作性との比較であるが、田村善之「画像デザインの保護に関する2019年意匠法改正の概要と課題」日本工業所有権法学会年報43号179～180頁（2020年））、また2019年改正により保護期間も定型的に長期となっている。

³⁵ 田村・前掲注21・364頁。

³⁶ 田村善之『著作権法概説』（第2版・2001年・有斐閣）12頁。

全性が高く、かつ従来の甘味料と比較して生理的および物理的特性に遜色のないエネルギー抑制甘味料組成物（知財高判平成 29.8.8 平成 28 年（行ケ）10269 号〔高純度羅漢果配糖体を含有する甘味料組成物〕について、特許が無効にはならないとされている。「おいしさ」よりは相対的に具体されているとはいえ、「塩味」や「甘味質」も多分に人の主観的判断に依存するものであり、本稿の理解の下では、そのままの形では技術的思想たりえない。しかし、これらの裁判例でサポート要件の充足が肯定された理由は、いわゆる官能試験³⁷により「塩味」「ショ糖と類似した甘味質」が点数化され、ある程度、客観的な尺度が明細書において提供されていたからである³⁸。人の「精神活動」や「心理法則」を利用する創作は自然法則を利用しないとして定型的に特許適格性を否定する考え方ならばいざ知らず、本稿のように問題の核心は客観的な尺度の有無にあるという立場に与する場合には、かりにこれらの事件の明細書における官能試験が客観的な尺度による判断を提供するものとして十分であると判断される場合には、特許適格性を肯定してよいということになる。

④ 限界線上の事例その 2：見やすさ・分かりやすさ

裁判例では、紙等に表現される文章や図表的表現のみやすさやわかりやすさに関する工夫が、特許適格性を有するかということが争われることが少なくない。以下に見るように、「人の精神的活動」を対象とする創作であって特許を認めるべきでないといわれることが多いが、例外的に肯定する判決もある。

まず、見やすさ、分かりやすさについての否定例として、知財高判平成 24.12.5 判時 2181 号 127 頁〔省エネ行動シートⅠ〕、知財高判平成 28.2.24 判タ 1437 号 130 頁〔省エネ行動シートⅡ〕がある。いずれも、省エネ行動のリストなどを利用する者が、省エネ行動によって節約できる電力量等や優先順位の把握が困難という課題に対し、建物内の場所ごとの省エネ行動で節約可能な電力量を面積で示すことにより、利用者が、省エネ行動を取るべき時間と場所を一見して把握することが可能になり、かつ、各省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量等を把握することが可能になるという省エネ行動シートについて、その技術的意義は専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるとして、発明該当性を否定した判決である。

この他、分かりやすさについての否定例として、カレンダーを用いてユーザーに偉人に関する知識を自然に習得させる「偉人カレンダー」にかかる係る出願発明につき、「人間の習慣（人間は日常生活において日にちや曜日を確認すること）、…に基づくものにすぎず、自然法則に基づくものではない。また、偉人カレンダーの情報を提示する媒体とすることにより、ユーザーに偉人に関する知識を自然に習得させるという効果は、人間の心理現象である認識及び記憶に基づく効果にすぎず、自然法則を利用したものであると評価することはできない」と述べて、特許適格性を否定した知財高判平成 25.3.6 判時 2187 号 71 頁〔偉人カレンダー〕や、同一の原文につき伏せ字部分が異なる二つの異なる虫食い文字列を設ける暗記学習用教材につき、「本願発明の技術的意義は、暗記学習用教材という媒体に表示された暗記すべき事項の暗記学習の方法そのものにあるといえ、本願発明の本質は、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであると認められる」と論じて、自然法則の利用該当性を否定した知財高判平成 27.1.22 平成 26（行ケ）101061〔暗記学習用教材〕がある。

³⁷ 「官能試験」とは、「飲食物の食感や風味などに対する評価が計測器で測定することが困難であることに鑑み、大勢の被験者（パネル）に、一定の条件で、与えられた試料を、見る、嗅ぐ、味わうなどにより体感してもらった上で設問に言葉や数字で答えさせ、その結果を統計的に解析するもの」である（劉一帆「特許法における記載要件について―飲食物に関する発明の官能試験を素材として―」知的財産法政策学研究 54 号 93 頁（2019 年））。

³⁸ 参照、劉/前掲注 37・115～118・122～126 頁。

他方、分かりやすさについて否定しつつ、見やすさは傍論ながら肯定した裁判例として、『損益資金』、『固定資金』、『売上仕入資金』及び『流動資金』の四つの資金の観点からとらえたこと、各資金に属する勘定科目を、貸方と借方に分類することにより、各部ごとの貸方と借方の差額により求めた現金預金を認識できるようにしたことに特徴がある」資金別貸借対照表の考案に関する東京地判平成 15. 1. 20 判時 1809 号 3 頁〔資金別貸借対照表〕³⁹がある。この判決は、分かりやすさについては、「専ら、一定の経済法則ないし会計法則を利用した人間の精神活動そのものを対象とする創作であり、自然法則を利用した創作ということはできない。また、本件考案の効果、すなわち、企業の財務体質等を知ることができる…等の効果も、自然法則の利用とは無関係の会計理論ないし会計実務を前提とした効果にすぎない。」と判示し、考案該当性を否定したが、「損益資金」、「固定資金」、「売上仕入資金」及び「流動資金」の欄が、縦方向または横方向に配設され、見やすくなるという効果は、自然法則を利用した効果を伴うとした。もっとも、後者に関しても、事案に対する当てはめとしては、そのような効果は本件考案の特徴であると評価できるものではないとして、考案該当性を否定する結論に影響しないとしたので、見やすさについての一般論は傍論に止まる。

この資金別貸借対照表事件を裁判長として担当した飯村敏明判事が、今度は傍論とはいえない文脈で、見やすさについて肯定した判決が、音を優先する等、配列を工夫した「音素索引英語の対訳辞書」の発明に対する、知財高判平成 20. 8. 26 判時 2041 号 124 頁〔音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書〕⁴⁰である。同事件で裁判所は、人の精神活動による行為が含まれている場合に発明が認められなくなる理由を、人が自己決定する主体である以上、通常は反復することを予見、期待することが困難であること求めたうえ、英語のノンネイティブにとっては母音よりも子音のほうが認識しやすいという性質を利用して、正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するものであるから発明に該当する旨を説き、拒絶審決を取り消した⁴¹。

この他、見やすさを問題としなかった裁判例として、東京高判平成 11. 5. 26 判時 1682 号 118 頁〔ビデオ記録媒体〕というものもある。歌詞を見ずとも歌うことができ、伴奏とのタイミングがずれたとしても歌うべき個所がすぐに判るようにするために、伴奏の進行に伴い、歌詞表記の文字の色を順次、異なる色に着色していくよう記録したビデオ記録媒体にかかる出願発明について、「情報の提示の仕方を明確に規定し、これを発明の特徴と明記しているのであって、単なる情報の内容を記載したものではないから、「情報の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有するもの）」を行うものではない」と論じて、拒絶審決を取り消した判決である。見やすさが自然法則の利用となるか否かは争われていない。が、判決はそれを肯定すべきことを当然の前提としているように見受けられる⁴²。

さて、如何に考えるべきか、ということになるが、見やすさ、分かりやすさは、一般的には、美しさ、面白さと同様に、人の主観的な評価に依存しているために、客観的な尺度に馴染まない場合が多いよう

³⁹ 参照、浅見節子「判批」判例時報 1834 号 189～194 頁（2003 年）。

⁴⁰ 参照、酒迎/前掲注 18・373～406 頁。

⁴¹ この他、見やすさを問題としなかった裁判例として、東京高判平成 11. 5. 26 判時 1682 号 118 頁〔ビデオ記録媒体〕がある。歌詞を見ずとも歌うことができ、伴奏とのタイミングがずれたとしても歌うべき個所がすぐに判るようにするために、伴奏の進行に伴い、歌詞表記の文字の色を順次、異なる色に着色していくよう記録したビデオ記録媒体にかかる出願発明について、「情報の提示の仕方を明確に規定し、これを発明の特徴と明記しているのであって、単なる情報の内容を記載したものではないから、「情報の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有するもの）」を行うものではない」と論じて、拒絶審決を取り消した判決である。見やすさが自然法則の利用となるか否かは争われていない。が、判決はそれを肯定すべきことを当然の前提としているように見受けられる。

⁴² 中山/前掲注 18・14 頁。

に思われる。しかし、前掲知財高判「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」のように、創作の目的がより具体的に特定される場合には誤答率等の客観的な尺度による判断が可能となり、被験者の段階評価に依存する「塩味」や「ショ糖に類似した甘味質」に関する官能試験に比肩しうる程度には客観的な判断が可能といえる水準に達している場合もあるであろう。創作の効果が見やすさ、分かりやすさの類であったとしても、より具体的に特定されている場合には、そのみをもってただちに特許適格性を否定する理由にはならない場合がありうるように思われる⁴³。

もっとも、このように解するからといって、従前の裁判例における否定例が結論として誤りであったということにはならない。

第一に、ことが技術的思想という特許発明の要件に関わるものである以上、出願発明や特許発明の実施によって見やすさ、分かりやすさの点において所望の効果を得られるのかということが、誤答率に関する実験を実施されていたり、あるいは実験を経ずとも因果関係等が明らかであったりする⁴⁴などの理由により、客観的に検証可能な形で明細書に記載されていると評価しうるものである必要がある。そのような記載があると理解しえない場合には、出願発明や特許発明はいまだ技術的思想を具現するものではないとして特許適格性を否定するか、あるいはクレームに対応する技術的思想が開示されていないとしてサポート要件の充足を否定されることになる。

第二に、見やすさ、分かりやすさを客観的に判断しうるのかという問題を乗り越えたとしても、次に述べるように、特許発明たりうるには、別途、物の構成にかかる創作である必要があるというハードルをクリアする必要があるというのが本稿の理解である。前掲知財高判「省エネ行動シートⅠ」、前掲知財高判「省エネ行動シートⅡ」、前掲知財高判「偉人カレンダー」、前掲知財高判「暗記学習用教材」、前掲東京地判「資金別貸借対照表」、前掲知財高判「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」で問題となった創作は、いずれも記載されている内容に関する工夫であって、物の構成を創作するものではなく⁴⁵、その意味で「発明」該当性を否定されるべきものであったというのが本稿の理解である。

(iv) 物の構成に特徴があるわけではない創作

① 物の構成に特徴があるわけではない創作その1：物の構成と無関係の創作

裁判例では、物の構成と全く関係のない創作について特許適格性を否定する判例法理が存在する。

旧特許法下の事件であるが、最判昭和 28. 4. 30 民集 7 卷 4 号 461 頁「欧文字単一電報隠語作成方法」は、欧文字、数字、記号等を適当に組み合わせて電報用の暗号を作成する方法について、原判決の判断を「原告等の本願発明は結局何等装置を用いず、又、自然法則を利用した手段を施していないから、特許に値する工業的発明であるとはいえない」と説示してその特許能力を否定した」と要約しつつ、「原判決には、所論の違法を認めることができない」と判示し、原判決を維持した（同旨を説く判決として、東京高判昭和 28. 11. 14 行集 4 卷 11 号 2716「和文字単一電報隠語作成方法」）⁴⁶。

⁴³ 面白さについても、たとえばスロットマシン等の遊技機に関するゲームの進行過程の多様化などに還元する場合には、客観的にその優劣の判断が可能となり、ゆえに技術的思想の領域となりうるといえるかもしれない（明示的に判断されていないが、特許適格性肯定例である、知財高判平成 21. 6. 16 判時 2064 号 124 頁「遊技機」における発明の効果を参照）。

⁴⁴ 前掲知財高判「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」は、こちらに分類しうるかもしれない。

⁴⁵ 中山/前掲注 18・15～17 頁。

⁴⁶ この他、知財高判平成 19. 6. 14 平成 19（行ケ）10067「記号化した対語の羅列化により、宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化を理論化する方法」は、「記号化した対語だけを用い、実証された自然法則で根拠付け、その記号化した対語を羅列化する事で、今まで不可能であった宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化の各思想を、コンパクトに、そして限定

② 物の構成に特徴があるわけではない創作その2：物の構成以外の創作

前掲最判「欧文字単一電報隠語作成方法」で問題となった創作は、暗号というおよそ物の構成と関係しない創作が問題となった事例であったが、他方、多くの裁判例が、物の構成とは関係しているが、創作したところが物の構成にはない場合にも特許適格性を否定している。

その一つが、いわゆる物の本来の機能論⁴⁷である。

先駆けとなったのは、旧法下の事件であるが、東京高判昭和31.12.25行裁集7巻12号3157頁「電柱広告方法」である。あらかじめ任意数の電柱を一組とする組をA組、B組、C組、D組等のように複数つくり、これらの電柱に広告板をとりつけ、それを例えば1週間ごとに、先週までA組にあったものをB組に、B組にあったものをC組に移していくと、例えばD組まである場合には4カ所で定期的に違った広告を掲示することができる、という本願発明が、旧特許法における「工業的発明」に該当するかということが問題となった。判決は、本件発明のように広告板とか拘止具をつけたりするものとか、電柱を使用したりすることが新規なものでないとか、広告板の移動順回には自然力を利用していないと評価したうえで、その結果、本件出願発明に係る広告方法は特許法上の「発明」ではなく、本件出願発明における電柱を利用する広告板の掲示装置自体は何ら新規のものでないということを理由に、旧特許法における「工業的発明」該当性を否定した。

この事件の内田護文裁判長は、後にこの判決をして、「人力を主とする広告方法の特許について許さなかったのも・・・、これはやはり自然力の利用ではないからだったのです」と述懐している⁴⁸。そのためあって、この判決は、人の行為や人為的取り決め自体は自然法則の利用（＝「自然力の利用」（旧法下の事件であるので発明の定義規定はない時代））とはいえないことを明らかにした判決として理解されている⁴⁹。

もっとも、電柱、広告板、拘止具が自然法則を利用していることは明らかであるところ、判決文の理由付けは、既述したように、電柱、広告板、拘止具に関しては、自然力を利用していないとしているのではなく、それが公知または周知であって新規でないとするにとどまる。確かに、広告板の移動順回に関して裁判所は自然力を利用していないと判断しており、それがゆえに発明該当性を基礎づけないとされているわけであるが⁵⁰、それに加えて、本願出願発明に係る「電柱を利用する広告板の掲示装置が、何等新規のものでない」ということも、「工業的発明」該当性を否定する理由の一翼を担っているのであ

的に理論化することが可能である。そしてそれはまたある意味において、各思想の内容理解を簡潔にし、一般人にも普段馴染みのある対語だけを用いた為に、難解な各思想に容易に親しめるという特徴をも同時に持つものである」と明細書に謳われた本願発明について、「その分類整理の過程において自然法則を考慮することがあったとしても、発明全体としてみた場合には、言葉（対語）を分類整理したものにならず、自然法則を利用しているということはいえない」と判示している。抽象的な方法に止まることを理由に特許適格性を否定した判決であると理解することができよう。

⁴⁷ 田村/前掲注2・6～11頁。

⁴⁸ 内田/前掲注8・10頁。

⁴⁹ 石川義雄〔判批〕鴻常夫＝紋谷暢男＝中山信弘編『特許判例百選』（新版・1985年・有斐閣）9頁。

⁵⁰ 判文上、人力を用いていることを明示的に問題としているわけではないものの、広告板の移動巡回を人力で行い得ることは明らかであるから、おそらく、この判決は、人力で実施する方法は自然力を利用しないと解しているのだと推察することが可能であり（石川/前掲注38・9頁、平嶋竜太〔判批〕中山信弘＝相澤英孝＝大淵哲也編『特許判例百選』（第3版・2004年・有斐閣）7頁）、それが裁判長の立場であることも本文で述べたとおりである。

しかし、化学的方法の発明で、機械を用いるという限定をすることなく、人力で化学物質を混合する方法も包含するクレームで特許が取得されることが何ら疑いなく肯定されている以上、クレームが人の行動を含んでいるというだけで発明該当性を否定する立場を支持することは困難である。前掲東京高判「電柱広告方法」において発明該当性を否定すべき理由は、本文で後述するように、それが単にクレームに人の行動を含んでいるというところにあるのではなく、発明の本質、あるいは新規性や進歩性を肯定すべきところが人の行動その他の自然法則を利用していないもの（後述する本稿の立場の下では、machineにもtransformationにも該当しないもの）にあるということを理由とすべきである。

る⁵¹。

結論として、この判決は、発明に該当しないもの（＝広告板の移動順回）に公知や周知の物の用法を付したとしても、それをもって発明該当性を肯定するものに変容することはできないという判断をなしていたと理解できる⁵²。物の本来の機能論の淵源と評し得るゆえんである。本稿の文脈では、この事件の創作が物の構成にかかるものであったのであれば、発明適格性が認められていたと思われることが肝要である。

その後の裁判例でも、この物の本来の機能論を引き継いだものとして、東京高判昭和61.2.12昭和60（行ケ）126〔電子鏡台及び姿見〕がある。撮影者が撮影中の自身の後姿も合わせて見ることができる電子鏡台と姿見に係る出願発明について特許庁の拒絶審決を維持するに当り、クレームが方法ではなく物クレームであったにもかかわらず、発明の「実質」に鑑みて、「原告が本願において発明として提案する内容は、テレビジョン装置の本来の機能の一利用形態に過ぎない配置方法に尽き、この配置方法自体は何ら自然法則を利用するための技術手段を伴うものではない」ため、「発明」に該当しないと判断している。ここでは、配置方法が自然法則を利用しないものであること、それにテレビジョン装置の周知である本来の機能の一利用形態を付加したとしても、発明でないものが発明に該当するようになることはないという論理構成が用いられている。前掲東京高判〔電柱広告方法〕の判断手法を踏襲し、より明晰にしたものと評することができよう。そして、やはり、この判決も、創作が物の構成にかかるものであったのであれば、発明適格性が認められていたと思われる。

③ 限界線に近い事例での肯定例：切り取り線付き薬袋事件

これらの裁判例の理屈の下でも、創作したところが物の構成に及んでいる場合には特許適格性が肯定されることになる。特許関係事件で、特許適格性が問題とされなかったほとんどの裁判例がこの部類に属する。そのようななかで、物に加えられた創作が簡便なので限界線に近いように思われがちな事例において、（傍論ながら）特許適格性肯定した判決に奇異を感じる必要がない事件として、知財高判平成19.10.31平成19（行ケ）10056〔切り取り線付き薬袋〕がある。

薬袋は切り取り線部を備えた薬袋において、切り取り線部より上方部分に患者の氏名などの個人情報を印刷し、切り取り線部より下方部分には薬剤に関する情報を印刷することによって、上方部分を患者が切り取り線部に沿って切り取ると、切り取り後の薬袋を捨てたときでも個人情報の悪用を防止することができるとする本願発明につき、「本願補正発明の効果は、結局、印刷機等の機器による特定の物理的な操作がされる工程によって実現しているということが出来るものであり、これは自然法則を利用することによってもたらされるものであるから、本願補正発明は、全体としてみると、自然法則を利用しているといえる」として、発明に該当するとした⁵³。

本願発明は、単に印刷された文書ではなく、切り取り線を配し、その上下に印刷部分を分けるなど物の構成を工夫している。したがって、物の構成に変化を加える創作であるので、新規性や進歩性はともかく（実際にこの判決は進歩性欠如を理由に拒絶審決を維持している）、特許適格性を肯定した結論に賛成することができる⁵⁴。

⁵¹ 平嶋/前掲注 50・7 頁の検討も参照。

⁵² 旧法下における判例法理の変遷の文脈のなかで位置付ける場合には、本判決は、何らかの装置を用いてさえすれば特許の対象となる発明たり得るとも理解し得る従前の裁判例の説示に限定を加えたものと理解し得ることにつき、吉藤幸朔〔判批〕『特許判例百選』（1966年・有斐閣）9頁、加藤/前掲注 9・50～51頁。

⁵³ ただし、補正の独立特許要件違反を理由に拒絶審決を維持したので、特許発明適格性に関する説示は傍論である。

⁵⁴ 参照、中山/前掲注 18・11頁。

④ 物の構成に特徴があるわけではない創作について特許適格性を否定すべき理由

これらの裁判例で示された物の構成が創作されていなければならないという理論の下では、物の構成に変化をもたらさない、その意味で純粋な、人間の行動に関する創作は、特許適格性がないことになる。結果的に、特許適格性に期待されている、特許のインセンティブを与える必要がないことが定型的に多い創作に対する特許保護の否定と、人の行動の自由の確保という要請を（なんとか）実現する基準という。一般に、伝統的には「人為的な取決め」は自然法則の利用たりえないとか、近時は「ビジネス・モデル」は特許されないと説かれているが、それらは概ね（論者によってその広狭が一致していないが）この理を説いていると理解できることが多い。

もっとも、問題はクレームの書き方にあるわけではないのだから、人の行動が特許のクレームの構成要件に含まれているか否かをメルクマールとすべきではない。かつての裁判例では、イオン歯ブラシの使用方法につき、人体の存在を必須の構成要件とすることを理由として、特許取得を認めなかった判決がある（産業上の利用可能性の要件の問題として論じているが、東京高判昭和45. 12. 22判タ260号335頁〔イオン歯刷牙の使用方法〕）。しかし、クレームに人の行動が含まれていたとしても、発明にかかる係る技術的思想の特徴がそこにはないのであれば、当該特徴のある物や方法を業として利用しなければ済むのであるから、人の行動の自由が過度に害されるということにはならないと考えられる。

その理を明らかにしたのが、知財高判平成20. 26. 246判時2026号123頁〔双方向歯科治療ネットワーク〕である。「要求される歯科修復を判定する」過程と「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する」過程を構成要件に含む「歯科治療システム」について、これらの過程を歯科医師がなすことが問題とされたという事例で、人の精神活動が含まれていても、発明の本質が精神活動を支援したり、これに置き換わる技術的手段を提供したりするものである場合には、発明に該当しないものではない旨を説いた。発明の創作的な特徴が人の行動以外のところにあるのか否かをメルクマールとしようとしている点で、方向性として正鵠を射ているというべきである。

他方、近時の裁判例では、より積極的に、緊締具を筋肉の所定部位に巻きつけて、その周の長さを減少させて負荷を与えるという筋力トレーニング方法について、人体の生理反応という自然法則を利用するものであることを理由に発明該当性を肯定した判決があるが（知財高判平成25. 8. 28平成24（行ケ）10400〔筋力トレーニング方法〕）⁵⁵、緊締具に特徴があることを吟味することなく発明該当性を認めている点で、疑問がある。

⑤ 留意点その1：化学的な変化をもたらす発明

人為的な取決めなるものは特許適格性を充たさないとする伝統的学説でも、化学的な変化をもたらす発明（e. g. 化学物質の発明、化学物質の生産方法の発明）は特許を取得しうるのは当然の前提とされていた。人為的な取決め論は、実際には、少なくとも化学的な変化を引き起こす創作に関しては、適用されていなかったといつてよい。既に説いたように、同様の理は、物の構成の変化をもたらす創作についても妥当する。

したがって、人為的な取決め論は、物の構成にも物の変化にも関係しない発明について特許適格性を

⁵⁵ 本判決に先立って、前掲知財高判〔音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書〕（前掲知財高判〔筋力トレーニング方法〕と同じく飯村敏明判事が裁判長を務めた事件）の法理を採用するとしたならばという仮定の下で、ハンマーの投擲方法について発明該当性が肯定されることになることが予想されていた（高石秀樹「特許法29条1項柱書の「発明」性について判断した裁判例（特許法2条1項「自然法則を利用した・・・」の意義）」AIPPI53巻12号794頁（2008年））。

否定する理論へと発展的に解消すべきである。

⑥ 留意点その2：見やすさ・分かりやすさを問題とする裁判例の再整理

既に示唆したところであるが、「人の精神的活動」や「心理法則」云々は自然法則の利用たりえないとの抽象論の下、見やすさ・分かりやすさを問題とする一連の裁判例（前述）も、事案と結論との関係を検討する場合には、物の構成を変化する創作か否かという法理と整合的に説明できるものが多い⁵⁶。たとえば、いずれも特許適格性の否定例である前掲知財高判〔省エネ行動シートⅠ〕、前掲知財高判〔省エネ行動シートⅡ〕、前掲知財高判〔偉人カレンダー〕、前掲知財高判〔暗記学習用教材〕、前掲東京地判〔資金別貸借対照表〕は、判決が用いる抽象論こそ、発明の効果に結び付いた具体的な特定を要求するに止まり、それ以上に物の構成を創作したことまでは要求していないように読めるか（省エネ行動シートⅡ）、あるいはそのどちらかが不明（省エネ行動シートⅡ以外の裁判例）というものであって、文言上、物の構成の創作的な特徴があることは要求していないように読めるものである。しかし、いずれも、事案としては物の構成に変化をもたらす創作を扱うものではなかったから、本稿の提唱する見解を採用しても特許適格性を否定したこれらの判決の結論に賛成できるものであった。

例外的に、本稿の理解の下で特許適格性を肯定しえない出願発明について特許適格性を否定しなかった判決が、前掲知財高判〔音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書〕である。この事件の出願発明は、前掲知財高判〔切り取り線付き薬袋〕における薬袋と異なり、辞書の物理的な構成に工夫があるわけではなく、印刷された無体物であるその内容に工夫があるに止まるから、物の構成の創作論の下では特許適格性は否定すべきであった⁵⁷。また、特許適格性を否定した拒絶審決を取り消した前掲東京高判〔ビデオ記録媒体〕も、本稿の理解の下では、ビデオの信号と歌詞表記を組み合わせる技術を創作したわけではなく、無体物である表記に工夫があるに止まるから、特許適格性を否定すべきであった。

⑦ 新たな動向：いきなりステーキ事件

以上のように、従前の裁判例においては、一部の例外を除き、物の構成に特徴がない創作は、結論として特許適格性が否定されてきたと評しうる。ところが、近時、特許庁が付与後異議の申立てに基づく特許取消決定で採用した物の本来の機能論を正面から否定する判決が登場した。それが、知財高判平成30.10.17平成29（行ケ）10232〔ステーキの提供システム〕⁵⁸（いきなりステーキ事件）である。

この事件で問題とされたのは、立食形式のステーキを提供する際に、客を案内するテーブル番号を記した札を用意したうえで、肉を計量する機械が客の要望に応じてカットした肉の量と客のテーブル番号を記載したシールを出力し、これと札とを照合することで、他の客の肉との混同を防ぐという効果を奏するというステーキの提供システムに係る特許発明であった。特許庁の付与後異議申立審は、札、計量機、印し、シールが道具として用いられているが、それらはそれぞれの物の本来の機能が示されているに止まるから、本件特許発明の技術的意義はこれらのものに向けられたものではないということを理由に、本件特許発明は飲食店における店舗運営方法、つまり、経済活動それ自体に向けられたものであると判断し、特許適格性を否定し、取消決定を下した。前述した物の本来の機能論が用いられたのである。

⁵⁶ 中山/前掲注 18・15～17 頁。

⁵⁷ もっとも判決は、見やすさ・分かりやすさの類の精神的活動であっても、反復継続的に効果を実施しうる場合には自然法則の利用たりうる（それ自体は、前述したように、本稿も異論がない）という論点に対する判断の誤りを理由に拒絶審決を取り消したに止まり、その後、物の構成に変化をもたらしていないという理由で再度、拒絶審決が下されることまでは否定していないから、その限度で、本稿の理解と完全に対立しているとまで読む必要はないのかもしれない。

⁵⁸ 参照、田村善之「特許適格対象の画定における物の本来の機能論の意義」パテント 74 巻 11 号（別冊 26 号）1～24 頁（2021 年）。

ところが、この取消決定の取消訴訟において裁判所は、本件特許発明は「ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順（本件ステーキ提供方法）を要素として含む」ことを問題とながらも、それに付加された札、計量機、シール（印し）によって発明の技術的課題の解決に寄与する効果が発揮されていることを理由に発明該当性を肯定した。そこでは、原決定が問題としたような、札、計量機、シール（印し）は物の本来の機能が記されているにとどまるのではないかという問題意識は示されていない。この判決が、ステーキの提供方法という「人の手順」だけでは特許発明たりえないという一般的な理解に与しているのだとすると、このような論法は、元来発明に該当しないものに物の本来の機能を付加しただけで特許が付与されるべきものに変容させることを容認する手法にほかならないことになる。これでは、発明の定義規定をしてクレーム・ドラフティングにより克服し得ないハードルを設けるものとして機能させることはできない⁵⁹。特許発明の定義の存在意義が問われているといえよう。

もっとも、前掲知財高判いきなりステーキ知財高裁判決が今後の裁判例の趨勢となると決まったわけではない。同判決後に、ソフトウェア・ネットワーク関連発明にかかるものではあるが、物の本来の機能論と親和的な判決として、後述する知財高判令和2.6.18令和元年（行ケ）10110〔電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ〕が下されている。これに続く裁判例の動向が注目される。

（v）小括：非ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する裁判例の傾向

ここで、非ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する従前の裁判例に関する分析をまとめておこう。

第一に、物の構成と無関係の創作（e.g. 暗号方法）の事例では、判例は、物の構成と全く関係のない創作について特許適格性を否定する。

第二に、物の構成にその特徴があるわけではない創作の事例では、多くの裁判例が、物の構成とは関係しているが、創作したところが物の構成にはないという事例で特許適格性を否定する（e.g. 物の本来の機能論）。ただし、例外もある。

第三に、物の構成にその特徴がある創作の事例では、物の構成に創作的特徴がある事例では、特許適格性が肯定される。

これらの裁判例の理屈の下では、人の行動を工夫したに止まり、物の構成を工夫したわけではない場合（e.g. ビジネス・モデル）には、特許発明適格性が否定されることになる。この場合、人の行動の工夫かどうかは、発明の実質に照らして判断される（かつてはクレームに形式的に人の行動が含まれているか否かという観点から吟味する判決があったが、現在では採用されていない）。もっとも、これらの原則から外れる裁判例がなかったわけではなく、さらに近時、物の本来の機能論を正面から否定する判決（いきなりステーキ事件）が登場し、物議をかもししている。

（3）ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する裁判例

（i）序

以上のように、非ソフトウェア関連発明に関して、物の構成（か物の変化）に関する創作であるか否かという基準で、概ね穏当な解決が得られるのだとした場合、それがソフトウェア関連発明において変

⁵⁹ LEE Nari「特許対象の再編成と財産権主義の台頭-ビジネス方法の特許適格性」知的財産法政策学研究9号53・68～69頁（2005年）が指摘した問題意識である。

容を迫られるのかということが問題となる。

まずは裁判例を確認していこう。そこでは、一部の例外を除き、概ね非ソフトウェア関連発明と同様の基準で裁かれていたと理解しうる。

(ii) 抽象的な方法

暗号方法について特許適格性が否定されていたように、ソフトウェア関連発明にあってもハードウェアとは無関係な抽象的な方法については特許適格性が否定されている。

この理を確認したのが、東京高判平成16. 12. 21判時1891号139頁〔回路のシミュレーション方法〕⁶⁰である。この事件で裁判所は、半導体集積回路の設計に用いるためのシミュレーションであるとは唄われているが、具体的な回路の設計への反映の仕方ではなく、数学的な解法⁶¹自体の保護が求められているに止まる出願について発明に当たらないと判示した。

知財高判平成26. 9. 24平成26（行ケ）10014〔知識ベースシステム、論理演算方法、プログラム、及び記録媒体〕も、言語に依存せずに知識のデータベース等を構築し、情報処理をするという「知識ベースシステム」なるものに係る出願発明につき、「専ら概念の整理、データベース等の構造の定義という抽象的な概念ないしそれに基づく人為的な取決めに止まる」ものであって、「その構成のうち、コンピュータ等を利用する部分についてみても、単に一般的なコンピュータ等の機能を利用するという程度の内容に止まっている」ことを理由に、自然法則を利用しているとはいえないと説いて、特許適格性を否定している⁶²。

(iii) 物の本来の機能論

① 物の本来の機能論に与する裁判例

そして、ソフトウェア関連発明にあっても、物の本来の機能論に対応する法理が存在する。それが、特許適格性がない抽象的な方法に新規とはいえないハードウェアが付加されたとしても、特許適格性があるものに変容することはないという法理である。

ソフトウェア関連発明の分野における先駆的な裁判例として、知財高判平成18. 9. 26平成17（行ケ）10698〔ポイント管理装置および方法〕がある。発明の本質がポイント管理という人為的取り決めであって発明ではなく、そこに「ネットワーク」「ポイントアカウントデータベース」という「ハードウェア」が結び付けられているが、それらが「道具として用いている」ととどまることを理由に、全体として発明該当性を否定した判決である。この「道具として用いている」という評価がもたらされた理由は明示されていないが、問題の「ネットワーク」「ポイントアカウントデータベース」がなんら発明に該当するような特徴が示されていないということを表現しようとしているのだとすると、物の本来の機能論に分類することができる⁶³。

次いで、紛れなく物の本来の機能論を示したが、知財高判平成20. 2. 29判時2012号97頁〔ビットの集ま

⁶⁰ 参照、平嶋竜太〔判批〕判時1915号204～213頁（2006年）。

⁶¹ 本願発明の内容については、平嶋/前掲注60・206頁の紹介を参照。

⁶² この判決は、発明の効果に結び付けた具体的な特定を要求しているが、それに止まるのか（止まるとすれば、前掲知財高判〔ステーキの提供システム〕の採用する方法論と同義となる）、それとも特定ばかりでなくそこに発明の創作的特徴が存することを要求しているのか（要求しているとすれば、物の本来の機能論と同義となる）、ということは定かではない。

⁶³ 中山/前掲注18・10・16頁。

りの短縮表現を生成する方法」である。従来技術の w^2 回の演算ではなく $(w^2 + w) / 2$ 回の演算を使用する効率的なハッシュ法を実現する出願発明の発明該当性を否定した拒絶審決を維持するに当たり、自然法則を利用しないもの（「数学的なアルゴリズム」）に新規な構成とはいえない既存の演算装置を付加しても、それによって自然法則を利用していないものが自然法則を利用する技術的思想に変容するものではない旨を説いた判決である。その際、数学的なアルゴリズムにより計算時間が短縮することは自然法則の利用には該当しない旨を明言していることも示唆的である。

さらに、前述したように、非ソフトウェア関連発明において物の本来の機能論を否定した前掲知財高判「ステーキの提供システム」の後であったにも関わらず、ソフトウェア関連発明において物の本来の機能論に類する議論を展開したのが、知財高判令和2.6.18令和元年（行ケ）10110「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」である。同判決は、「本願発明の技術的意義は、電子記録債権を用いた決済に関して、電子記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担としたことにあるといえるから、本願発明の本質は、専ら取引決済について的人為的な取り決めそのものに向けられたものである」ことを理由に自然法則の利用要件該当性を否定しつつ、「信号」を「送信」という構成が採用されていることにつき、「それ自体については何ら技術的工夫が加えられることなく、通常の用法に基づいて、上記の意義を実現するための単なる手段として用いられているのに過ぎない」ことを理由に、「「信号」や「送信」という一見技術的手段に見えるものが構成に含まれているとしても、本願発明は、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しない」と判示して、特許適格性を否定した。必ずしも有体物に結び付けられているわけではないが、自然法則の利用に該当しないものに、通常の用法を加えても、特許適格性があるものに変容するわけではないという論理を採用している点で、物の本来の機能論の仲間であると評することができる⁶⁴。

やや位置づけが難しい裁判例として、知財高判平成21.6.16判時2064号124頁「遊技機」がある。従前の遊技機における高確率再遊技期間は予め定められたゲーム数分継続し、単調になる傾向があり、遊技者は期待感を維持することが困難であったが、本件発明により、高確率再遊技期間中に所定の内部当選役が決定されたことを条件に、高確率再遊技期間を終了させるとともに、その内部当選役を複数設け、それらの内部当選役毎に終了確率が異なるようにしたもので、終了確率の多様化が図れ、遊技性が広がり面白みが増すという効果が生じるものであることが認められるスロットマシンの特許発明について、「そこに含まれるゲームのルール自体は自然法則を利用したものといえないものの、同発明は、ゲームのルールを遊技機という機器に搭載し、そこにおいて生じる一定の技術的課題を解決しようとしたものであるから、それが全体として一定の技術的意義を有するのであれば、同発明は自然法則を利用した発明であり、かつ技術的思想の創作となる発明である」と判示した判決である。他の箇所でも物の本来の機能論とも善解しうる原告の主張を新規性・進歩性の問題であるとして退けているので不分明なところはあるが、判決の論理としては、ゲームのルールを遊技機に登載する際に生じる「技術的課題」⁶⁵を解決したことを理由に、自然法則の利用該当性を肯定しており、物の構成に創作があることを要求する考え方と整合的である⁶⁶。

② 物の機能論を否定する裁判例

⁶⁴ 中山/前掲注18・21頁。

⁶⁵ 何が「技術的課題」であるかを判決は詳らかにしていないが、事案としては上記ルールを実現するために種々のハードウェア的な工夫が施されているようである。

⁶⁶ 参照、酒迎/前掲注18・405頁。

もっとも、ソフトウェア関連発明であっても、例外的に、前掲知財高判「ステーキの提供システム」と類似する判断手法を採用するものもある。それが、コンピュータの情報処理が特定されていることを理由に特許発明適格性を肯定した知財高判平成21. 5. 25判時2105号105頁「旅行業向け会計処理装置」である。

事案は、経理作業の手間を大幅に削減し、債権債務の管理を容易にし、売上・仕入などの取引データを従前より早期に経営に反映することが可能な旅行業向け会計処理装置とコンピュータプログラムを提供する特許発明につき、発明該当性が争われた無効不成立審決取消訴訟というものである。裁判所は「各手段は、コンピュータプログラムがコンピュータに読み込まれ、コンピュータがコンピュータプログラムに従って作動することにより実現されるものと解され、それぞれの手段について、その手段によって行われる会計上の情報の判定や計上処理が具体的に特定され、上記各手段の組み合わせによって、経理ファイル上に、「売上」と「仕入」とが、「前受金」、「未収金」、「前払金」、「未払金」と共に、一旅行商品単位で同日付けで計上されるようにするための会計処理装置の動作方法及びその順序等が具体的に示されている」ことを理由に、「コンピュータプログラムによって、上記会計上の具体的な情報処理を実現する発明であるから、自然法則を利用した技術的思想の創作に当たる」と判示し、無効不成立審決を維持した。

この判決は、構成の具体化を要求しているが、そこに技術的課題が存するかは問わない点で、クレイム・ドラフティングで特許発明適格性のないものを特許適格性のある発明に変更することを容認する理屈であり、前掲知財高判「ステーキの提供システム」と同義の方法論を採用していると評することができる⁶⁷。

(iii) 小括：ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する裁判例の傾向

ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する従前の裁判例に関する分析をまとめると、次のようになる。

第一に、物の構成と無関係の創作、すなわち、ハードウェア⁶⁸と全く関係のない抽象的なアイデアの創作（e. g. 回路のシミュレーション方法）については特許適格性を否定する。

第二に、物の構成にその特徴があるわけではない創作に関しては、多くの裁判例が、ハードウェアの構成とは関係しているが、創作したところがハードウェアの構成にはない場合に特許発明適格性を否定する（e. g. 物の本来の機能論）。もっとも、この原則から外れる裁判例もある。

第三に、物の構成にその特徴がある創作、すなわち、ハードウェアの構成に変化をもたらす創作は、特許発明適格性が肯定される。

このように見てくると、ソフトウェア関連発明に関する裁判例の傾向は、非ソフトウェア関連発明のそれと軌を一にしていると理解して差支えないだろう。

⁶⁷ この他、裁判例では、元来、自然法則の利用性が問題となりうる事案でも、当事者が争わないために、そこが争点となることなく、特許権侵害が肯定されることがある。たとえば、ヘルプ・モードについて特許発明適格性が問題とされることなく侵害が肯定された、東京地判平成 17. 2. 1 判時 1886 号 21 頁「一太郎」がその典型例である（知財高判平成 17. 9. 30 判時 1904 号 47 頁「情報処理装置」（一太郎事件）も、間接侵害に該当しうるとしつつ、進歩性欠如を理由に特許は無効となると判断した）。特に両当事者とも当該技術分野の「発明」について特許を取得している場合には、被疑侵害者といえども、自身が第三者に対する紛争で特許権者の立場となる場合に与える影響を慮り、特許発明適格性を攻撃するインセンティブを欠く場合があるといえよう。

⁶⁸ 一般にソフトウェア関連発明では「物」ではなく「ハードウェア」という表記が用いられることが多いので、慣用に従ったが、ここでは「物」と同義で用いている。

4. 解釈論の構築

(1) 方法論

現在の特許制度の積極的根拠が発明とその公開を促進し産業の発達を図ることにあると解される以上⁶⁹、その保護対象を画す要件には、インセンティブを与えなくとも開発されることが見込まれるものや、特許保護を与えてしまうとかえって産業の発展を阻害するものに対して、特許保護を否定する機能が期待されて然るべきである（市場指向型知的財産法のアプローチ）⁷⁰。他方、特許権に限らず知的財産権が人々の行動の自由を過度に害することは防がなければならない（自由統御型知的財産法のアプローチ）。

特許発明の定義に該当するか否かの判断基準としては、これらの多元的な目標をできる限り実現することができる基準であって、しかも、観察可能であり（＝判断の恣意性を防ぐため）、予測可能性があり（＝利害関係者の予測可能性を確保するため）、過度に時間費用をかけることなく判断できる（＝特許庁の審査効率を阻害せず、利害関係者の判断に掛かるコストも謙抑的なものとどめるため）ものであることが求められる（機能的知的財産法のアプローチ）⁷¹。

要請が多元的である以上、完全解を得ることには困難がつきまとうが、少しでもより良い解を目指して漸進的な試行錯誤（muddling through）を繰り返していくほかない。以下では、上記の観点の下、特許発明の定義、とりわけ自然法則の利用の要件に期待される機能を特定したうえで、運用可能な判断基準を提示することを試みる⁷²。

(2) 自然法則と関わり合いのないものを特許適格対象から外す機能

特許制度の保護がなかったとしても、市場先行の利益や信用など、市場に存在するインセンティブの下でおのずと生成されるようなアイデアについては、あえて特許庁という専門機関を用意したり⁷³、特許権という他者の行為を規制する権利を設けたりというコストをかけたりしてまで特許発明として

⁶⁹ 特許権を含む知的財産権の正当化根拠に関しては、田村善之「蜘蛛の糸－『知財の哲学』『知財の正義』からみた『知財の正義』」田村善之＝山根崇邦編『知財のフロンティア 1』（2021年・勁草書房）4～21頁、田村/前掲注6 知的財産法政策学研究 51号 1～9頁 [同・前掲注6 知財の理論 447～454頁所収]、田村/前掲注20 知的財産法政策学研究 20号 4～5頁 [同・前掲注20 知財の理論 7頁所収]。

⁷⁰ 平嶋竜太「特許法の役割機能からみた発明保護の対象範囲－アメリカ法の動向から得る日本法への示唆－」日本工業所有権法学会年報 40号 121～122頁（2017年）も参照。

⁷¹ 市場指向型知的財産法、機能的知的財産法、自由統御型知的財産法という三つのアプローチについては、田村善之「知的財産法 2～4」法学教室 236号 113～119頁・237号 130～137頁・238号 105～112頁（2000年）[同「知的財産総論－市場指向型・機能的・自由統御型知的財産法の試み」同『市場・自由・知的財産』（2003年・有斐閣）84～124頁所収]。その特許発明の定義規定の解釈の応用例として、田村/前掲注7 法学教室 14～15頁 [同・前掲注7 市場 130～134頁所収]（本稿は、この論文で示した発想を発展させたものである）。

⁷² なお、従来の裁判例で自然法則の利用特許発明の定義のなかで語られてきたいくつかの論点のなかで、第一に、自然法則そのものとその利用の区別は用途の具体化の問題として産業上の利用可能性の要件のところ、第二に「精神活動」「心理法則」に該当するために自然法則の利用に当たらないとされてきた事例については、一部は技術的思想の要件のところでは処理する（他の一部、特に見やすさ、分かりやすさ問題は、まさに自然法則の利用の要件のなかで物の構成の創作か否かという要件の問題とする）ことについては、既述した。

⁷³ もちろん、特許発明に当たらないと定めたところで、その種のアイデアの特許庁への出願が完全に根絶されるわけではないが、定義上、カテゴリー的に特許の保護を受けられないと規定した方が、出願が大幅に抑制されることに疑いはない。

の保護を与える必要はない⁷⁴。特許の対象を画する特許発明の定義規定には、このような観点から特許の保護を与えるべきでない対象を、適格対象とすべきでないものとしてあぶり出す機能を期待して然るべきである。

こうした特許制度の趣旨に適合した意義を自然法則の利用の要件に認めようとするのであれば、それは自然法則に関係せず、それがゆえに自然科学的な実験を要せず着想にいたり得るものを特許の保護の対象価値から外すということに求めていくことになるだろう。裁判例では、物の構成を創作したわけではない場合には特許の保護を否定するという取扱いが主流派を形成しているということは前述したとおりであり、本稿もそのようなものについては特許を認めるべきでないと考えるが、その理由はここにある。こうした創作は、紙と鉛筆、下手をすると頭の中だけでも構築することができるから、着想自体に対する投資が類型的に小さいといえよう⁷⁵。かえって、このように様々な人の思索に特許を与える場合には、人間の行動を過度に阻害したり、幅広い営業の独占を許容したりすることになりかねない。そもそも頭の中だけで構築し得る着想である分、イノベーションとは無関係の戦略的な特許取得につながり、かえって産業を阻害しかねないという側面も見逃してはならないであろう。そこで自然法則を利用していない着想をカテゴリカルに特許の対象から外すことにしたのが、特許法2条1項の自然法則の利用の要件であると考えることができる⁷⁶。

特に問題とされることが多いビジネス手法に関していえば、知的財産権が与えられなければ他人が新しいビジネス等を模倣することを法的に防ぐことはできず、フリー・ライドされることが見込まれるにも関わらず、新種のビジネスが後を絶たないのは、ファースト・ランナーとなってライヴァルに先駆け

⁷⁴ 平嶋/前掲注 50・121～122 頁も参照。

⁷⁵ 田村/前掲注 7 法学教室 14 頁 [同・前掲注 7 市場 130 頁所収] に示したこの種の分析に賛意を表するものに、中山/前掲注 18・22 頁、前田健「ビジネス方法・ゲームのルールに関する発明の特許性と技術的範囲の判断」パテント 74 巻 11 号 (別冊 26 号) 1～24 頁 (2021 年) 28 頁。

⁷⁶ もっとも、特許の保護を否定した方がよい場合があるからといって、ただちにそれを理由に特許発明の範囲を限定すべきであるということにはならないことに注意しなければならない。はたして、特許庁という専門機関による事前審査制度が、その種の判断をなすことに適しているのか、他にこの種の問題を扱うのに適当な判断機関、判断時期というものがあるのではないのか、という点を吟味する必要があるからである。

例えば、市場の動向は刻々と変化しており、出願審査の段階で、将来の市場に対する影響を勘案して特許を付与させるか否かを決定することには困難がつきまとう。しかも、特定時点で特定の態様に限り排他権の行使を制約すべき場合などには、特許権の取得をおよそ認めないという対処の仕方では、鉅が大きすぎて柔軟性を欠く。審査の段階で特許庁が市場に対する影響の度合いを逐一、吟味して、特許出願を拒絶すべきか否かを判断することを期待すべきではなく、現に期待されているわけでもない (特許法 49 条)。競争阻害行為対策は、特許庁による事前審査ではなく、阻害行為が行われた時点で、公正取引委員会や裁判所によって問題の行為を抑止し、必要とあればサンクションを課するという形の事後規制に委ねた方が得策といえよう (特許権の行使と独占禁止法の関係につき、田村善之「特許権の行使と独占禁止法」公正取引 588 号 26～37 頁 (1999 年) [同『市場・自由・知的財産』(2003 年・有斐閣) 141～161 頁所収]、同「特許権と独占禁止法・再論-権利 vs. 行為規制という発想からの脱却-」日本経済法学会年報 32 号 53～75 頁 (2011 年)、とりわけ、あるべき行為規制の実現に向けての一連のプロセスの中の一通過点として特許権を把握するという発想につき、田村/前掲日本経済法学会年報 65～66 頁、同「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (5・完)」知的財産法政策学研究 50 号 188～191 頁 (2018 年) [同『知財の理論』(2019 年・有斐閣) 186～189 頁所収]。

しかし、この点を勘案したとしても、自然法則に関わり合いのないアイデアを保護の範囲とすることをもくろんでいる場合には、これを拒絶し、広範な保護範囲を享受する可能性のある特許の出現を防ぐことはありえてよいと考えられる。ことが技術的な事項に関わるので、もともと技術について審査をなすことが予定されている特許庁の判断になじむところがあるとともに、かなり長期的なスパンで産業に与える悪影響が持続することが予想される場合には、特許権の取得自体を否定するという対策をとることが期待されて然るべきだからである。

とはいうものの、出願されたアイデアが自然法則に関わるものである場合にも、まだ用途が特定されていない抽象的な自然法則については、産業の発展を阻害しかねない広範な特許の出現を防ぐ必要が認められる場合がある。抽象的なアイデアについて特許の保護を拒絶することで、具体的な利用可能性に関する発明を奨励することも期待してよいだろう (ジョセフ・L・サックス (都留重人監訳)『「レンブラント」でダーツ遊びとは』(2001 年・岩波書店) 326～327 頁も参照)。現行法上、特許法 29 条 1 項柱書が、「自然法則の利用」という発明の定義とはまた別に、発明が「産業上利用することができる」ものであることを要求している趣旨は、ここに求めることができる (田村・前掲注 21・197～200 頁)。

て顧客を開拓することができるとか（市場先行の利益）、最初に始めたという評判を有利に利用することができるために（信用）、新しいビジネスを始めることが有利となると判断されることが多いからであろう。もちろん、この種の着想に基づいたビジネスの手法が本当に儲かるかどうかということはやってみなければ分からず、多大な資本投下を必要とする場合はあるだろうが⁷⁷、ビジネスとして成功するか否かという見極めに注ぎ込まれる投資の誘引は、市場先行の利益や信用等、特許制度外のインセンティブによる解決に委ねておけば十分であるように思われる⁷⁸。新種の営業方法などの抽象的なアイデアに特許権のような排他権を与えると、権利範囲が広範となり、市場の独占を生みやすいという弊害があることも指摘できる（コンヴィニエンス・ストアやピザの宅配、青年向けのコミック雑誌が一社の独占事業となっている状況を想像してもらいたい）。

本稿のような考え方に対しては、あるいは、こうした着想を実現するには、例えば紙媒体を用いたり、鉄道や駅舎を構築したりすることが必要となり、そこには当然、自然法則が利用されているのではないかという反論がなされるかもしれない。しかし、それらの物質的な存在において新たな技術的思想をもたらすものでないのであれば、自然科学上の実験が必要でないことには変わらないのであるから、自然法則の利用の要件によって特許適格対象から除外しようとする前記法の趣旨が妥当することには変わりはない。したがって、その場合には、依然として自然法則が利用されているとは考えるべきではない。

もっとも、ビジネス（それが新しいものなのか、既存のものであるのかは問わない）に必要な装置や道具等を開発するなど、新たな技術的思想を創作した場合には、自然法則に関わるものとして特許発明に該当し、（新規性や進歩性など、他の特許要件を満たす限り）特許権の保護を享受し得るようになる。先に挙げた私鉄の経営方法でいえば、新型の車両や建築物の新しい建設方法であれば、各種の推進力や摩擦などの自然法則を用いているところに新たな技術的思想が投入されているのであるから、特許発明の保護を受けることが可能となる。頭を使うだけでも着想し得る場合が少なくないビジネスのやり方（実行には投資を伴うが、その事情は模倣者も同じである）と異なり、自然法則に関わるアイデアは、実験等の投資を必要とする場合が多く、そのコストを節約し得る分、模倣者が有利となるので、市場先行の利益や信用といった事実上のインセンティブだけでは不足を生じることが多い反面、より具体的に特定されたアイデアである分、市場の独占という弊害を生じることが少ない、と考えることができる。もちろん、一般的な傾向ではなく、個々的に見ていけば、ビジネスのアイデアにも着想自体にコストを必要とするものがあり、逆に、装置等で市場の独占につながるものもあり得る。しかし、個別具体的にそうした判断をすることには、それはそれで相当のコストが伴うから、政策的に法制度を設計するに際しては、ある程度、大過ない範囲で所期の目標を達成し得るような一般的な準則を設けるという割り切り策を採用せざるを得ない。ことに予め出願させて権利を付与しておくという特許のような制度の下では、事後の市場の状況を逐一予測することは困難であり、いきおい判断基準は抽象的なものとならざるを得ない。それが自然法則に関わるか否かという境界線であると理解するのである。

⁷⁷ 発明を誘引するための事前のインセンティブよりも、むしろ、発明を商業化するためのイノベーションを誘引するための事後的なインセンティブとしての特許権の機能を強調するプロスペクト理論（Edmund W. Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 J.L. & Econ. 265 (1977)）の紹介とその批判的な検討として、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (2)」知的財産法政策学研究 36 号 156～159 頁（2011 年）[同『知財の理論』（2019 年・有斐閣）117～119 頁所収]。

⁷⁸ イノベーションの誘引に市場先行の利益や信用等が果たす役割とその特許制度に対する含意については、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (1)」知的財産法政策学研究 35 号 31～40 頁（2011 年）・「同 (5)」50 号 176～188 頁（2018 年）[同『知財の理論』（2019 年・有斐閣）98～107・179～185 頁所収]。

（３）人の行動の自由を確保する機能

このほか「自然法則の利用」の要件には、人が（それをなし得る人にとって）一挙手一投足でなし得る活動の自由を、特許という人工的に設定された財産権によって制約されないようにするという機能を果たすことも期待することができよう。前述したように、「自然法則の利用」という要件に、元来、人の自由に委ねておくべき領域を確保するという機能があることに鑑みれば、人間の行動を過度に制約する発明に対して、この要件を用いて特許を否定することは背理とはいえないように思われるからである⁷⁹。

この観点からは、全く器具を用いない人間の身体的活動というまでもなく（e. g. プロレス技）、通常の器具を用いるけれども（それをなし得る人にとっては）一挙手一投足でなし得る身体的活動（e. g. フォーク・ボール⁸⁰、振り子打法、V字ジャンプ）については、特許権の対象とはならないと考えるべきである。特許法2条1項の解釈論としては、人の身体的行動は「自然法則の利用」には該当しないと解することになる。

もっとも、前述したように、問題はクレイムの書き方にあるわけではないのだから、人の行動が特許のクレイムの構成要件に含まれているか否かをメルクマールとすべきではない。化学物質等の製法の発明で特に人力を省くことのないクレイムが何の疑問も抱かれることなく登録され続けていることに鑑みれば、クレイムに人の行為が含まれているということのみをもって特許適格性を否定することが背理であることは明らかである⁸¹。そして、クレイムに人の行動が含まれていたとしても、発明に係る技術的思想の特徴がそこにはないのであれば、当該特徴のある物や方法を業として利用しなければ済むのであるから、人の行動の自由が過度に害されるということにはならないと考えられる。

（４）物の構成または物の変化の創作基準

以上の考察をまとめると、自然法則の利用の要件には、自然法則に関わらないために、産業の発達という特許制度の目的を達成するために特許を付与する必要がないものを典型的に特許保護の対象から外すという機能と、人の行動の自由を過度に阻害する場合に特許保護を否定する機能が期待されている、ということになる⁸²。

とはいえ、「自然法則の利用」といってみたり、本稿のように「自然法則に関わり合いのないもの」といってみたりするだけでは、解釈の余地が大きすぎる。自然法則の利用の要件が上記の機能を円滑に遂行するものとなり得るためには、特許適格対象であるものとならないものをより効率的に選り分ける具体的な基準を定立していく必要があろう。そのためには、先にも述べたとおり、第一に、観察可能な基準を立てる必要があろう。定義が設けられたとしても、それを具体化する際に一体どういう過程をたどって当該結論に到達したのか外から観察できないような基準では、恣意的な判断を防ぎ得ない。第二に、事

⁷⁹ 酒井ほか/前掲注4・19頁も参照。

⁸⁰ 特許庁の審査基準は、フォーク・ボールが発明に該当しない理由を「技能（個人の熟練によって到達し得るものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの）」であるために「技術的思想」に該当しないことに求めている（「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第1章2.1.5）。しかし、事実の問題として、フォーク・ボールの投法は選手間で伝達されているように見受けられるので、説得的な理由とはいえない。

⁸¹ 中山/前掲注18・8頁。

⁸² この他、前述したように、自然法則に反することが明らかなものについて特許要件の吟味を打ち切るという機能も果たし得る。

前に予測可能な基準であることも望まれよう。事後的に観察可能となるだけで、特許庁や裁判所などへ行かなければはっきりとしたことは分からないというのでは、紛争を未然に防ぐことができないからである。第三に、過度に時間費用をかけることなく判断を容易になし得るものであるのであれば、それに越したことはない。

前述した発明の定義要件に期待される多元的な機能を果たし得るものであって、しかも、これらの三つの要請に可能な限り応えるという観点から言語化することは容易な作業ではないが、なんとか及第点⁸³を目指すとするば、ソフトウェア関連発明であるか否かを問わず裁判例の主流派を形成していた取扱い、すなわち、物の構成に創作的な特徴があることを要求する取扱いと、当然、特許発明たりうると考えられている物の変化をもたらし発明であることという命題を組み合わせるのが、穏当な落とし所ではないかと思われる。分かりやすいように言語化すれば、「物の構成の創作であるか、または物の変化をもたらし創作であること」となろう。短くいうのであれば、「物の構成または物の変化の創作」基準ということになる⁸⁴。

この「物の構成または物の変化」という用語法は、米国特許法におけるmachine-or-transformation test⁸⁵に示唆を受けたものであるところ⁸⁶、その米国では、*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010)⁸⁷によって、このテストは産業革命時には有用であったかもしれないが、情報化時代には適合しないという評価を与えられている (at 605-606)⁸⁸。こうした批判を受け入れるのであれば、例えば課題解決の具体性などの新たな選択肢を模索していくこととし⁸⁹、作業効率性を促進する必要性などの課題が具

⁸³ 平嶋/前掲注 70・123 頁も、発明概念は「キメの荒い」フィルターであるとする。もっとも、特許法の役割機能の観点から適合性が低いと「明確に」評価し得るか否かを大まかにスクリーニングするに止め、それを超えた微調整は他の要件に委ねるべきであるという方針は (同 121 頁。平嶋竜太「ソフトウェア関連発明における自然法則利用性の評価について—回路シミュレーション方法事件判決を端緒とした検討」知的財産法政策学研究 20 号 79~94 頁 (2008 年) も、ソフトウェア関連発明につき、自然法則の利用から開示要件による処理に舞台を移行すべきことを示唆する)、明確でない場合には発明該当性を認めることを意味しており (米国法に関する叙述であるが、竹中俊子「特許適格性に関する米国最高裁判例の変遷と占有理論」日本工業所有権法学会年報 40 号 89 頁 (2017 年) は、情報化時代においては、より強くこの方向性を目指すべきとする)、本稿とは立場を異にする。本稿は本文で後述するように、デフォルトをパブリック・ドメインの保護に置く。

⁸⁴ ここで「物の変化」とは、薬理効果に代表されるバイオテクノロジーのような生物学的変化を包含する概念として使用している。

⁸⁵ この基準に賛同する立場からの紹介ではないが、川上桂子「ソフトウェア関連発明の特許適格性について—In re *Bilski* 事件を端緒とした検討」AIPPI54 巻 5 号 243~244 頁 (2009 年)。

⁸⁶ もっとも、その出自である米国では、その外延に関して議論があり、心電図や CAT スキャナーや地震反射などの電子的なディスプレイの表示であっても、machine-or-transformation test を充たすことが示唆されたりすることもあるが (In re *Schrader*, 22 F.3d 290, 294 (Fed. Cir. 1994) (傍論))、本稿は、既述したように、この種の物の構成の変化をもたらしえない創作は「物の構成または物の変化の創作」には該当しないと考えている。

⁸⁷ エネルギー市場におけるコモディティ・トレーダーが価格変動リスクをヘッジする方法特許について、連邦最高裁は、事案の解決としては、抽象的なアイデアであることを理由に特許適格性を否定した連邦循環控訴裁判所の判決を維持したが、原判決で採用されていた machine-or-transformation テストについては特許適格性を判断する唯一のテストたりえないと判示した (at 604)。詳細については、竹中俊子「米国における知財の動き」知財年報 2010・114~118 頁 (2010 年) を参照。

⁸⁸ 参照、川上/前掲注 85・249 頁。自己の立場を鮮明にするものではないが、物の本来の機能論に対するものを含めて疑問を提示するものとして、田中成志 [判批] 別冊判例タイムズ 25 号 221 頁 (2009 年)。

⁸⁹ この方向性を志向する提案として、「コンピュータで実行される方法」であって「一定の目的を達成するための具体的手段を備え、一定の目的を達成するために実際に利用することができる」のであれば、特許適格性を満足すると解してよいと説く、川上/前掲注 85・250 頁、「ソフトウェア情報処理は、一般的には保護対象にならない」が、「ある程度具体化されたレベルの情報処理は、・・・保護適格性のある」と解すべきとする、前田健/高林龍ほか「日本弁理士会中央知的財産研究所 第 17 回公開フォーラム『イノベーション推進に役立つ特許の保護対象—ソフトウェア・AI・ビジネス方法—』」パテント 73 巻 13 号 (別冊 24 号) 141 頁 (2020 年) がある。いずれも、ソフトウェア関連発明に限定した提案であり、いきなりステイキ事件の特許発明のようにソフトウェアに関連づけられていない発明の取扱いに関する叙述ではないこ

体的に存在しており、クレームに係る構成がその課題を解決する手段である場合に特許適格性を認めていくことになるのかもしれない（以下、叙述の便宜上、この種のアプローチのことを「具体化説」と呼ぶ）。筆者自身、かつてはそのような解決を示唆したこともあった⁹⁰。

しかし、自戒を込めていえば、その種のアプローチの下で、発明の定義に期待される前述した観察可能性、予測可能性、判断容易性という要請を満足する基準を定立することは困難であるように思われる⁹¹。

しかも、イノベーションのインセンティブを図る制度はなにも特許制度に限られるものではない。市場先行の利益、秘密管理、信用等の各種のインセンティブが存在するなかで⁹²、あえて物の構成または物の変化基準をクリアしないものに特許の保護を与える必要があるのか、疑問を覚えるところである⁹³。

この理をより具体的に説いてみよう。本稿が推奨する物の構成または物の変化基準はハードウェアに関する創作的な工夫を要求するが、具体化説はそのような限定は付さない。たとえば、本稿でも具体化説でも、ハードウェアによって「技術的課題」を「解決」したという裁判所の評価を前提とする限り、ハードウェアにあったという創作的な工夫があったと認められる前掲知財高判〔遊技機〕の事案は特許適格性を肯定しうる（ただし、「技術的課題」はもう少し特定される必要があろう）。他方、本稿でも具体化説でも、コンピュータの情報処理が特定されていることをのみを理由として、特許発明適格性を肯定した前掲知財高判〔旅行業向け会計処理装置〕の事案では、創作的特徴も技術的な課題も明らかにされていないため、特許適格性は否定されよう。そうすると、両者の違いは、たとえばソフトウェアのフローチャートのレベルでの工夫に止まり、ハードウェアの工夫にまでには至らない創作について特許適格性を認めるか否かというところにある。

しかし、本稿が推奨する基準で特許発明適格性が否定される場合でも、少なくともソース・コードの

とには注意が必要である。筆者自身は、コンピュータやプログラムを利用している発明であるからといって、別扱いする必要があるのかということにつき、疑問を覚えている。

⁹⁰ 筆者は、かつて「既存の事務処理や機械処理の手順（あるいはこれらに多少の改変を施した手順）等をプログラムやネットワーク上で実現しただけで、新規性や非容易推考想到性を肯定すべきではない。特許が付与されるためには、その技術的な処理の仕方自体が斬新なものであるか、もしくは、当該処理をプログラム等で実現することに従来、何らかの支障が存したところ（解決すべき課題の存在）、それを解決する具体的な技術手段を提示することに成功したために、新規性、非容易推考想到性が肯定されることが必要であると解される」と説いていたが（田村・前掲注 21・196～197 頁）、考えを改めた（田村/前掲注 58・21 頁）。

⁹¹ “useful, concrete, tangible” であれば特許適格対象となるとする基準の下、ビジネス・モデルに対する特許の途を拓いた *State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)（平嶋竜太「米国特許法における保護対象としてのビジネス方法」『米国におけるビジネス方法特許の研究』（2001 年・雄松堂書店）34～37 頁）が、結局は、連邦巡回控訴裁判所によって “machine-or-transformation test” に置き換えられ、さらに、連邦最高裁判所による *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. 208 (2014) を招来することになったこと（竹中/前掲注 83・76～83 頁、吉田悦子「特許法上の発明とその判断についての比較法的考察—ソフトウェア関連発明の特許適格性（発明該当性）を中心に—」AIPPI 61 巻 4 号 287～290 頁（2016 年））は、この方向で円滑に運用可能な基準を定立することの難しさを著す一つの教訓といえるかもしれない（加藤公延「ソフトウェア関連発明の保護と発明の定義（特許法第 2 条第 1 項）の改正の是非について（2）」*パテント* 54 巻 10 号 46 頁（2001 年）の評価も参照）。

前田/前掲注 89・141 頁も、「ソフトウェア技術というのは、どのように具体的にしていっても、本質的には情報処理の手順だという側面があり」、「だから、どこかで線を引いて特許保護適格性を有するようになるというのはおかしいとも言えます」と説いており、その提唱するアプローチの下で境界線を引くことが難しいことを自認している。

⁹² 注 78 所掲の文献を参照。

⁹³ やや古くなったが、裁判例では、数学的なアルゴリズムにより計算時間が短縮することは自然法則の利用には該当しないと説く判決として、前述した前掲知財高判〔ビットの集まりの短縮表現を生成する方法〕がある。

レベルでの模倣行為に対しては、著作権の保護が及ぶ⁹⁴。また、前述したように、市場先行の利益その他の市場における事実上のインセンティブも存在する。そうだとすると、あえてソフトウェア関連発明に限って、他の非ソフトウェア関連発明に関する裁判例の多勢から離れ、ハードウェアの構成に変化をもたらさない創作についてまで特許発明適格性を認める必要はないのでないか。

あるいは、確たることがいえないのであれば、創作者を保護すべく、特許適格性を肯定すべきであるという議論が主張されるかもしれない⁹⁵。しかし、特許制度の究極の目的は、発明を保護すること自体にあるのではなく、発明とその公開を適度に促すことで、産業の発達をもたらすことにある。ここで産業の発達は、最終的にはパブリック・ドメインの領域にある技術を豊かにすることによって果たされることが予定されている。そうだとすれば、制度のデフォルトは創作者保護ではなくパブリック・ドメインの確保に置くべきであろう⁹⁶。

5. 結びに代えて⁹⁷

本稿が提唱する物の構成または物の変化の創作基準は、あるいは特許庁の特許発明適格性の審査基準とさしたる違いはないように受け止められるかもしれない。

ソフトウェア関連発明の特許適格対象に関する現在の特許庁の審査実務は、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合」には特許適格性を満たすと判断するというものであり、その意味は「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築される場合」に「発明」該当性を認めることであるとされている⁹⁸。そこでは、文言上、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」ことが要求されているのだから、発明が物の構成に関わるものであることを要求する本稿の見解と変わらないように思われるかもしれない。

しかし、この特許庁の審査実務と、本稿とは、この自然法則の利用が認められる「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」ところに創作的な特徴があることを要求するか否かにおいて、大いに様相を異にする。現在の審査の運用では、ソフトウェアによる情報処理が具体的なハードウェアと関連づけられさえすれば、その関連づけられたところに創作的な特徴がなくとも、特許発明適格性を満たすとされている⁹⁹。すなわち非ソフトウェア関連発明であるいきなりステータス事件における特許庁の取消決定が示したような物の本来の機能論は、ソフトウェア関連発明では採用されていないのである¹⁰⁰。しかも、そのように自然法則の利用ありとされて特許適格性が認められた発明については、その後の新規性・進歩性の判断の場面では、その自然法則の利用ありと認めたところ

⁹⁴ プログラムの著作権の保護範囲につき、裁判例とともに、田村善之「裁判例にみるプログラムの著作物の保護範囲の確定手法（その1）～（その2）一質的な基準と量的な基準」知財管理 65 巻 10 号 1305～1315 頁（2015 年）・11 号 1475～1486 頁（2015 年）。

⁹⁵ 前述注 83 を参照。

⁹⁶ 田村/前掲注 24 パテント 2～3 頁、同「特許法における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋～権利成立の場面を題材として～」パテント 72 巻 9 号 5～6 頁（2019 年）。

⁹⁷ 紙幅の都合上、以下の指摘は概略にとどめている。詳細は別稿（田村/前掲注 58・1～24 頁）を参照されたい。

⁹⁸ 特許・実用新案審査ハンドブック（以下「審査ハンドブック」）附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明 2.1.1.2 (1) (i) (18 頁)。

⁹⁹ 具体例とともに詳細は、田村/前掲注 58・2～4 頁を参照。

¹⁰⁰ 中山/前掲注 18・7 頁は、ソフトウェア関連発明とそれ以外の発明とで、自然法則の利用要件、ひいては発明適格性に関する取扱いに温度差があることを指摘する。

ろ以外の部分に従来技術に比した特徴がある場合にも新規性・進歩性を肯定してしまうのが特許庁の運用である¹⁰¹。

このような運用の下では、具体化説が説くような具体的な課題があることすら要求されることなく、特許発明適格性の要件はクレーム・ドラフティングのテクニックで簡単に迂回されてしまうことになる。たしかに、クレームを狭くする効果はあり、それによって保護範囲を狭くする効果があることは認めるが、ビジネス上のコアとなるところにクレームが設定されたり、多数のクレーム、多数の出願が投入されたりしてしまえば、実効性に限りがある。何のために、特許発明適格性を審査しているのかという問題意識が必要であろう¹⁰²。

かりに特許法 29 条 1 項柱書きによって特許要件とされている 2 条 1 項の発明の定義規定が、特許付与に値しない対象にクレーム・ドラフティングを施して特許にすることを促すためだけに存在するといえるのであれば、現在の実務で構わないことになる。しかし、せっかく発明の定義を設けたからには、そこにはクレーム・ドラフティングを超えた、何か実体的な意義があると考えざるべきではなかろうか。そこになにがしかのものと認められる以上は、それがクレーム・ドラフティングで工夫すれば克服できるようなハードルでしかないというのでは意味がない¹⁰³。発明の定義が何のためにあるのかという趣旨に鑑みて、ハードルの運用のあり方を考えていくことが望まれる。

¹⁰¹ 谷口信行「コンピュータ・ソフトウェア関連発明における非技術的特徴の評価の現状と課題」中山信弘ほか編『知財立国の発展へ』（竹田稔傘寿・2013 年・発明推進協会）757 頁、高倉成男「特許保護適格性に関する米国最高裁判決等と日本の知財政策への示唆」日本工業所有権法学会年報 40 号 158～159 頁（2017 年）。

¹⁰² かねてより、日本の審査実務に対しては、クレーム・ドラフティングのみでビジネス方法という抽象的なアイデアを特許適格対象に変化させるものであるとして問題視する見解が唱えられていた（LEE/前掲注 59・53・68～69 頁）。

¹⁰³ 同様の批判は、もとより、非ソフトウェア関連発明について物の本来の機能論を否定した、前掲知財高判「ステーキの提供システム」にも妥当する（田村/前掲注 58・11～12 頁）。

II. ソフトウェア関連発明の特許性判断における進歩性要件の役割

神戸大学 前田 健 教授

1. はじめに

日本法においては、特許保護を受けられるのは「発明」、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作に限られる。ソフトウェア関連発明は、はたして「発明」に該当し、特許保護を受けられるか否かが問題となる。同様に、米国法においては、特許保護を受けられるのは、方法、機械、製造物、組成物のいずれかに限られ、ソフトウェア関連発明は抽象的アイディアに向けられたものであって特許適格性を欠くか否かが問題となり、欧州特許条約においては、特許を受けられる「発明」は「技術的性質」を有する必要がある、ソフトウェア関連発明はこれを備えているか否かが問題となる。このように各国特許法において、法的構成はそれぞれ異なるにせよ、ソフトウェア関連発明が特許適格性を有する主題となるのが問題とされているのである。

ソフトウェア関連発明の特許適格性が議論されるのは、それが人為的取り決め、人間の精神活動、数学的方法に係る創作という一面も有し、そのような創作は本来特許保護されるべきでない類型に属するとされているからである。もちろん、その一方で、ソフトウェア関連発明は特許保護にふさわしい類型の創作も含んでおり、だからこそ特許適格性が認められる場合がある。本稿では、特許保護にふさわしい類型の創作を「技術」¹と呼び、そうでない創作を「非技術」と呼ぶが、ソフトウェア関連発明は、「技術」と「非技術」の混在した複合的な創作という性質を有する点が問題だといえるだろう。

このような複合的な性質を有する発明の特許性を検討する方法としては、上述の特許適格性に着目するアプローチだけではなく、進歩性要件に着目するアプローチもある。日米はもっぱら前者を採るが、欧州は前者とともに後者のアプローチも採用している。そこで、本稿では、ソフトウェア関連発明において保護すべき「技術」とは何かを踏まえた上で、特許適格性と進歩性のいずれに着目するのが優れたアプローチと言えるかを検討する。検討に当たっては、AI 関連発明などの新たなタイプのイノベーションに必要な創作のインセンティブを確保することが重要であることを踏まえつつ、「非技術」が独占されることにより自由な競争が阻害されないように配慮する必要がある。そして、予め結論を示すならば、「技術」の創作奨励と「非技術」の独占の防止を両立させるには、進歩性要件の役割が重要となると考える。

以下では、2. において日本のソフトウェア関連発明の特許性判断の現状を整理し、3. でそれを米国及び欧州と比較しその相対的な位置づけを確認したうえで、4. において、日本法においてソフトウェア関連発明の特許性判断において進歩性要件が果たすべき役割について検討する。最後に、5. において議論を総括する。

2. 日本におけるソフトウェア関連発明の特許性判断

日本においては、ソフトウェア関連発明が保護すべき「技術」を含むものであるかの確認は、もっぱ

¹ 日本法で概念でいえば後述の通り、自然法則利用性の認められる創作の意味である。単に「技術」というと、日本法の「技術的思想」要件の話だと誤解されやすいので、「科学技術」の語を用いた方が誤解が少ないかもしれず、筆者も別稿ではその語を用いた（前田健「ビジネス方法・ゲームのルールに関する発明の特許性と技術的範囲の判断」パテント 74 巻 11 号（別冊 NO. 26）25 頁（2021））。本稿では欧州の用語に合わせてこう呼ぶ。

ら発明該当性要件を通じた特許適格性の判断において行われている。ただし、進歩性判断において、「技術」と「非技術」を区別するという発想が皆無なわけではない。以下では、日本法におけるソフトウェア関連発明の発明該当性判断と進歩性判断を概観し、日本法の特徴を整理する。

（１）発明該当性

日本法において、ソフトウェア関連発明について認められるクレームを選別するのに大きな役割を果たしているのは、発明該当性要件である。特許法 29 条 1 項によれば、特許保護の対象となるのは「発明」に限られ、2 条 1 項は、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」とであると定義している。また、2 条 3 項は、発明は「物」又は「方法」のいずれかとしてクレームされることを前提としている。クレームの対象に特許適格性が認められるためには、それが「物」又は「方法」に該当し、かつ、「自然法則を利用した」「技術的思想の創作」に該当することにより、発明該当性をクリアしなければならない。以下では、（i）で前者に関して日本法において許されるクレーム形式を検討し、（ii）で後者の点につき、いかなる創作が「技術」であって特許適格性を有するといえるかという整理のもと検討する。

（i）保護対象

発明は、「物」又は「方法」のいずれかとしてクレームされなければならない。2 条 3 項は、物、方法、物を生産する方法の発明のそれぞれについて、いかなる行為が発明の「実施」となるかを定めている。この規定は、請求項に係る発明は、物又は方法（物を生産する方法を含む）のいずれかとしてクレームされなければならない、発明該当性（特許適格性）が認められないことを前提とするものと解される²。したがって、ソフトウェア関連発明も、クレームは必ず物又は方法を対象としなければならない。

ソフトウェア関連発明を方法の発明とする場合、ソフトウェアの行う情報処理の手順を方法としてクレームすることになる。

ソフトウェア関連発明を物の発明とする場合は、様々なクレームが考えられる。ソフトウェアの行う情報処理の手順を実現させる「装置」としてクレームすることもでき³、複数の機械・装置からなる「システム」としてクレームすることもできる⁴。また、プログラム自体をクレームすることもできる⁵。特許法 2 条 3 項 1 号は、物にはプログラム等も含むとしているからである。一部の国のように、「プログラムが記録されたコンピュータで読み取り可能な記録媒体」としてクレームしなくても、プログラムそれ自体として発明該当性が認められる余地がある。2 条 4 項は、プログラムを「電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」と定義し、プログラム等を「プログラム…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物」と定義している。この定義に従えば、学習済みモデルをクレームした場合もプログラムに該当し、発明に該当する余地があることになる⁶。学習済みモデルは、コンピュータに指令して演算を行わせその結果を出力させる

² ただし、重大な例外として、用途の限定を付した物の発明である用途発明がある。

³ 例として、特許・実用新案 審査ハンドブック（以下「審査ハンドブック」）付属書 B 第 1 章事例 2-3 「商品の売上げ予測装置」。

⁴ 例として、審査ハンドブック付属書 B 第 1 章事例 2-9/2-10 「無人走行車の配車システム」、事例 3-2 「伝票承認システム」。

⁵ 例として、審査ハンドブック付属書 B 第 1 章事例 2-3 「商品の売上げ予測用プログラム」。

⁶ 審査ハンドブック付属書 B 第 i 章事例 2-14 「宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル」

ものといえる（少なくともそのようにクレームすることができる）からである。また、データ構造、構造を有するデータをクレームした場合も、プログラムに準ずる物として発明に該当する余地がある⁷。データの構造とはデータを構成する要素の相互関係で表される論理構造のことであるが⁸、このようなデータ構造はコンピュータにより行われる情報処理を規定する性質を持つから、プログラム等の定義に該当するといえるのである。

以上の通り、日本法では、ソフトウェア関連発明の特許保護について、比較的柔軟なクレーム形式が認められている。

（ii）「自然法則を利用した技術的思想の創作」該当性

次に、ソフトウェア関連発明が発明該当性を認められるには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する必要がある。「技術的思想の創作」とは、何らかの課題を解決するための具体的手段を提供しようとする思想を新たに創作したものであることを意味し、それが「自然法則を利用した」ものであることを要する。人為的取り決め、人間の精神活動、又は数学的方法は自然法則に該当しないと解されており、ソフトウェアに係る創作は、これらのいずれかを利用するものであるから、自然法則利用性を満たさないと考える。一方でソフトウェア関連発明は、コンピュータなどのハードウェアも同時に利用しており、ハードウェアそれ自体が自然法則を利用したものであることに疑いはないから、これによって自然法則利用性をクリアできるのではないかが問題となる。

ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した」ものであるか否かの判断基準は特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という）及び特許・実用新案 審査ハンドブック（以下「審査ハンドブック」という）に詳細に示されており、裁判例も基本的にはこれに沿っている。以下、詳述する。

① 審査基準等

審査基準では、ソフトウェア関連発明が、ソフトウェアとしての観点から発明該当性が認められるか否かについては、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」かとの基準によっている⁹。この基準は、「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されること」、又は「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているものであるか」とも表現される¹⁰。

この基準のキーワードは、「ハードウェア資源」及び「具体的」の2点にあると思われる。請求項においてハードウェア資源を解決手段として特定することが求められているが、これは発明該当性をクリアするための最低限の前提としてのものであると考えられる。請求項に「コンピュータ」、「CPU」、「メモリ」といったハードウェア資源が記載されているだけでは不十分で、「ソフトウェアとハードウェア資源と

⁷ データ構造の例としては、審査ハンドブック付属書B第i章事例2-11/3-4「木構造を有するエリア管理データ」、事例2-12「暗号化されたパッケージファイルのデータ構造」、事例2-13「音声対話システムの対話シナリオのデータ構造」。構造を有するデータの例としては、同事例2-15/3-5「3D造形用データ」。

⁸ 審査ハンドブック付属書B第1章2頁。

⁹ 特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」）第Ⅲ部第1章2.2(2)。ソフトウェアが利用されている場合であっても、機器等の制御方法、対象の物理的・化学的性質などに基づいて具体的に処理する方法や、その方法を実現する機会などは、ソフトウェアとしての観点を問うまでもなく、発明該当性が認められる（同（1））。

¹⁰ 審査ハンドブック付属書B第1章2.1.1.2（1）及び（2）。

が協働した具体的手段又は具体的手順」が記載されていない場合は、請求項に係る発明は「発明」該当性を満たさないとされているからである¹¹。そうすると、より本質的なのは「具体的」な手段又は手順の特定である。これは「使用目的に応じた特有の」という表現も用いられているように、目的としているソフトウェアによる情報処理の手順を具体的に特定することを求めるものであるといえるだろう¹²。

以上を要するに、ソフトウェアが「発明」と認められるには、(i) ハードウェア資源が課題解決手段に含まれていることに加えて、(ii) 情報処理の手順が具体的に特定されていることが求められる。これは、ソフトウェアは本質的には、「情報処理の手順」であるから、本来は自然法則利用性が認められず「技術」とはいえないが、(i) コンピュータ上で行われる情報処理であり、かつ、(ii) ある程度具体的に情報処理手順が特定されているのであれば、それ自体として「技術」とみなし、特許保護適格性を特別に認めるということであると考えられる。

②裁判例

(a) 判断枠組み

裁判例では、非自然法則をも利用している創作の「発明」該当性は、「前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として考察した結果、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するといえるか否かによって」判断すべきとされている（知財高判平成 28 年 2 月 24 日平成 27（行ケ）第 10130 号〔省エネ行動シート〕など¹³）。すなわち、課題、解決手段の構成、及びその効果の 3 要素を総合的に考察することで、発明該当性を判断している。そして、その課題解決にあたって、専ら、人の精神活動、抽象的な概念、人為的な取り決めなどの自然法則を利用していないものそれ自体に向けられている場合¹⁴、発明の本質が自然法則利用性のないものそれ自体に向けられている場合¹⁵、課題解決の主要な手段として自然法則を利用した技術的思想が提示されていない場合¹⁶には、自然法則利用性を否定し、発明該当性を否定している。

裁判例では、請求項に係る発明が「自然法則を利用した」ものか否かを判断する際に、請求項に係る発明が特許保護にふさわしい類型の創作といえるか否かを総合的に判断するという建前を採っている。人為的な取り決めなどの自然法則利用性のないものは特許保護にふさわしい「技術」とはいえないが、それらの「非技術」をクレームに含む場合であっても、請求項に係る発明全体が「技術」を対象としていると評価できる場合には、発明該当性を認めるという枠組みによっているように思われる。すなわち、クレームされているのが特許保護にふさわしい分野における課題を解決した創作であれば、発明該当性を認めるという立場を基本としている。

¹¹ 同留意事項 (iii)

¹² たとえば、審査ハンドブック附属書 B 第 1 章事例 2-1 では「自然数 n と m の乗算 s を、 $s = \{ (m+n)^2 - (m-n)^2 \} \div 4$ によって計算する計算装置」(下線筆者) の発明には「発明」該当性が認められないが、その情報処理の手順を具体的に特定した場合には「発明」該当性が認められるとされている（審査ハンドブック附属書 B 第 1 章 47-48 頁の説明参照）。

¹³ この他、知財高判令和 2 年 6 月 18 日・令和元年（行ケ）第 10110 号〔電子記録債権の決済方法〕、知財高判平成 27 年 1 月 22 日・平成 26 年（行ケ）第 10101 号〔暗記学習用教材〕、知財高判平成 26 年 9 月 24 日・平成 26 年（行ケ）第 10014 号〔知識ベースシステム〕など。

¹⁴ 前掲・注 13) 知財高判平成 27 年 1 月 22 日〔暗記学習用教材〕、知財高判平成 26 年 9 月 24 日〔知識ベースシステム〕。

¹⁵ 前掲・注 13) 知財高判令和 2 年 6 月 18 日〔電子記録債権の決済方法〕。

¹⁶ 知財高判平成 25 年 3 月 6 日判時 2187 号 71 頁〔偉人カレンダー〕

一方、知財高判平成30年10月17日平成29（行ケ）第10232号「ステーキの提供システム」¹⁷では、外食チェーン店におけるステーキの提供方法に係る発明の「発明」該当性が認められ、その際に、緩やかな発明該当性の判断基準が用いられたことが注目されている。この事件では、「好みの量のステーキを安価に提供」という課題を解決するに際して、「札」「計量器」「シール（印）」という物品をその解決手段とすることをもって発明に該当すると判断している。この発明は、もっぱらビジネス上の課題を解決するものであって本来は「技術」的な創作とは言えないにもかかわらず、「物品・機器」を解決手段に含めただけで、自然法則利用性をクリアしているようにも思われる¹⁸。すなわち、この判決では、形式的に、解決手段に自然法則利用性のあるもの（機械・装置・ハードウェアなど）が含まれていれば、発明該当性の肯定に十分であるとの立場を採っていると考えられる。

「ステーキの提供システム」事件判決のように、①「非技術」的な課題を解決するものであっても、自然法則利用性のあるものが課題を解決するための手段に含まれていれば十分とする立場も見られる。確かに、一部の裁判例では、「技術」的かどうかの評価は極めて緩やかに判断されていることに留意する必要がある。しかし、裁判例は、基本的には、②クレーム全体として、「技術」的と評価できるような課題を解決するものと評価できなければならないとの立場から説明できると思われる。

(b) ソフトウェア関連発明において何が「技術」か

裁判例が、仮に上記②の立場のように、クレームが全体として「技術」的といえなければならないと考えているとしても、なにをもって「技術」的と捉えているのかは必ずしも明確ではない。ソフトウェア関連発明についての裁判例は次のように判断している。

東京高判平成16年12月21日判事1891号139頁「回路のシミュレーション方法」では、「回路の特性を表す非線形連立方程式を、BDF法を用いて該非線形連立方程式をもとに構成されたホモトピー方程式が描く非線形な解曲線を追跡することにより数値解析する回路のシミュレーション方法」の発明が問題となった。判決は、クレームには、「回路の特性を表す非線形連立方程式」と記載されるのみであって、回路の特性を物理法則に基づいて非線形連立方程式として定式化するという以上に、当該非線形連立方程式が現実の回路を構成する各素子の電気特性をどのように反映するものであるかは全く示されておらず、しかも、定式化されたモデルは数学上の非線形連立方程式そのものであるとして、自然法則利用性を否定した。このクレームでは、ハードウェア資源の記載が全くなく、そのことが発明該当性否定の理由となったと考えられる¹⁹。つまり、コンピュータ上で動作するアルゴリズムとしての性質を付与されない限り、アルゴリズムそのものは特許適格性を有しないということである²⁰。この点の考え方は審査基準と軌を一にする。

他方、知財高判平成26年9月24日「知識ベースシステム」では、抽象的な概念や人為的な取決めを、単に一般的なコンピュータ等の機能を利用してデータを記録・表示するなどの内容を付加するにすぎな

¹⁷ 評釈として、上羽秀敏「判批」知財管理69巻9号1272頁（2019）、田中佐知子「判批」AIPPI64巻3号240頁（2019）、紋谷崇俊「判批」発明116巻8号50頁（2019）、田中浩之「判批」ジュリスト1530号8頁（2020）。

¹⁸ 田村善之「特許適格対象の画定における物の本来の機能論の意義」74巻11号（別冊No.26）（2021）12頁は、「元来発明に該当しないものであって特許適格対象たり得ないものに、物の本来の機能を付加しただけで、特許が付与されるものに変容させることが可能となる。」と評する。

¹⁹ 相沢秀孝「判批」特許判例百選第4版（2012）5頁が同旨の指摘。

²⁰ 中山信弘『特許法〔第4版〕』（弘文堂、2019）104頁。なお、後記の知財高判平成18年9月26日平成17年（行ケ）第10698号「ポイント管理方法」でも、コンピュータがポイント管理を行う場合のみならず、人間が各手段を操作してポイント管理を行うこともクレームに含まれていることを指摘し、それを理由として発明該当性が否定されている。

い場合には、自然法則利用性が認められないと指摘する²¹。裁判例は、ハードウェア資源の記載だけでは足りず、プラス α が求められるという点においても、審査基準と軌を一にするといえるだろう。

この点に関して、ハードウェア資源を記載したのみでは発明該当性が認められなかった裁判例として、知財高判平成 18 年 9 月 26 日平成 17 年（行ケ）第 10698 号〔ポイント管理方法〕、知財高判平成 20 年 2 月 29 日判時 2012 号 97 頁〔ビットの集まりの短縮表現を生成する方法〕、知財高判令和 2 年 6 月 18 日・令和元年（行ケ）第 10110 号〔電子記録債権の決済方法〕を挙げられる。まず、〔ポイント管理方法〕事件では、情報処理の手順が具体的ではなく抽象的にすぎなかったことが、発明該当性を否定する理由の一つとなっている²²。また、〔電子記録債権の決済方法〕事件でも、コンピュータについての言及があるものの、ソフトウェアによる情報処理が記載されていないことが発明該当性を否定する理由の一つとなっている。これらに対して、〔ビットの集まりの短縮表現を生成する装置〕事件では、クレームには数学的なアルゴリズムと、それを実現するものとして単に「装置」と記載されていることをもって発明該当性を否定している。これについては、判決の内在的理解としては、コンピュータ上で実施する具体的なものであろうと、情報処理手順そのものは保護されないとの立場を採ったと解するのが正当かもしれない²³。しかし、請求項に係る発明が、数学的な計算手順を抽象的に記載するだけで、コンピュータにおける情報処理の手順を具体的に記載していなかったことをもって発明該当性を否定したと理解する余地はあるように思われる。

以上によれば、裁判例でも、審査基準と同様に、（i）コンピュータ上で行われる情報処理であり、かつ、（ii）ある程度具体的に情報処理手順が特定されている場合には、発明該当性が肯定されると理解して差し支えないと考える。

③ まとめ

審査基準では、ソフトウェア関連発明が、ソフトウェアとしての観点から発明該当性が認められるのは、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合である。これは、次のようなことであると考えられる。すなわち、ソフトウェアは本質的には情報処理の手順にすぎないから、本来であれば、自然法則利用性が否定され、特許保護適格性が認められないともいえる。しかし、ソフトウェアそれ自体も、（i）コンピュータ上で行われる情報処理であり、かつ、（ii）ある程度具体的に情報処理手順が特定されているのであれば、「技術」とみなし、特許保護適格性を特別に認める。

裁判例では、クレームを全体として考察し、請求項に係る発明の課題、解決手段の構成、及びその効果の 3 要素を総合的に考察することで、発明該当性を判断するとの立場を採っている。そのように判断した結果として、クレームが全体として「技術」を含むものといえれば、発明該当性を認められる。そして、いかなる場合に「技術」と認めるかについては、裁判例は確たる基準を述べないが、審査基準と同様に、（i）コンピュータ上で行われる情報処理であり、かつ、（ii）ある程度具体的に情報処理手順が特定されているのであれば「技術」と認めると理解する余地があるように思われる。

²¹ 前掲・注 13) 知財高判平成 26 年 9 月 24 日〔知識ベースシステム〕。

²² 判決は、クレームでは「情報処理の流れが存在するとはいっても、ハードウェア資源を用いて、情報処理が具体的に実現されているとはいえない。」とする。

²³ 本判決は、アルゴリズムを改善することにより計算時間を短縮するという課題を解決しても、自然法則利用性は満たされないと述べている。

(2) 進歩性

すでに述べてきたとおり、ソフトウェア関連発明は、人為的取り決め、人間の精神活動、数学的方法に係る創作という一面を有し、したがって、自然法則利用性が認められない場合がある。一方で、コンピュータ上で行われる具体的な情報処理手順を特定した場合など、保護すべき「技術」を含んでいると認められた場合には、自然法則利用性が認められる。このようなとき、ソフトウェア関連発明には、自然法則利用性のある部分とそうでない部分とが混在しているといえる。

他方、請求項に係る発明の進歩性は、主たる引用発明と相違する構成に着目し、相違点に係る構成が容易に想到することができたか否かによって判断される。このとき、相違点に係る構成は、自然法則利用性を基礎づけている部分とそうでない部分とに分けることができる。前者を「技術」的な構成、後者を「非技術」的な構成と呼ぶことにすると、進歩性判断の際に両者をどう扱うのかについて2つの立場を考えることができる。第1は、「技術」的な構成も「非技術」的な構成も等しく進歩性を基礎づけるとの立場であり、第2は、「技術」的な構成のみが進歩性を基礎づけるとの立場である。

以下に述べるとおり、日本では概ね第1の立場が採られてきた。

(i) 「技術」と「非技術」は、原則として区別されない

日本の特許庁実務及び裁判例では、「技術」的な構成も「非技術」的な構成も進歩性判断を基礎づけると考えられている。もっぱら「非技術」的な構成が非容易想到であることをもって進歩性が基礎づけられることもある。以下、詳述する。

① 審査基準等

審査基準では、ソフトウェア関連発明の認定に当たっては、「請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない」とし、「人為的な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く、発明を全体としてとらえることが適切である」と述べている²⁴。「人為的取り決め等」が「非技術」、「システム化手法」が「技術」のことを指していると理解できるから、審査基準は、進歩性判断の際に、「技術」と「非技術」を区別するべきでないと捉えていることになる。

審査基準の示す進歩性判断の基本的な考え方を見ても、この点は裏付けられる。

たとえば、審査基準は、当業者は「特定分野」の技術常識・一般常識と、「コンピュータ技術の分野」の技術常識（例えばシステム化技術）の両方を有している旨述べている²⁵。ここでいう「特定分野」というのは、コンピュータ技術が適用される分野のことであり²⁶、人為的取り決め、人間の精神活動、数学的方法などの「非技術」的な分野も含まれる。当業者が「非技術」分野の一般常識を備えていると想定するということは、「非技術」的な構成に係る容易想到性も、「技術」的な構成のそれと同様に判断することを前提とするものと解される。

一方で、「特定分野」に利用されているコンピュータ技術の手順、手段等を組み合わせたり、コンピュー

²⁴ 審査ハンドブック付属書B第1章2.2.1。

²⁵ 審査ハンドブック付属書B第1章2.2.3.1(2)。

²⁶ 審査ハンドブック付属書B第1章の2頁では、「特定分野」とは「コンピュータ技術の手順又は手段等が適用される分野をいう。この分野には、あらゆる分野が含まれる。」と定義されている。

タ技術の手順、手段等を他の特定分野に適用したりすることは、普通に試みられている」²⁷、「ある特定分野に適用されるコンピュータ技術の手順又は手段等を他の特定分野に適用しようとすることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる」²⁸との考え方も示されている。これは、同じコンピュータ技術を「特定分野」を超えて応用することは容易想到だとの指摘であり、「特定分野」に係る構成の容易想到性は、コンピュータ技術に係る構成の容易想到性よりも扱いが軽いと理解する余地があるだろう。実際、次の(ii)で見るようにそのような運用も時に見られる場合がある。しかし、そのような「技術」と「非技術」の区別という考え方が、原則として審査基準において示されているわけではない。むしろ、この記述は、「非技術」的な構成についても容易想到性判断が必要なことを前提としている。

以上によれば、日本の特許庁実務においては、原則としては、進歩性判断において「技術」と「非技術」を区別しないのである。この点は、近時、特許庁が行った欧州との比較研究においても、特許庁の自認するところである²⁹。

②裁判例

裁判例でも、基本的には、「技術」と「非技術」の区別は行われていない。ここでは、「技術」と「非技術」を区別しない立場を採ることが明らかと思われる裁判例をいくつか紹介する。

(a) 知財高判令和元年9月11日・平成30年(ネ)第10006号〔システム作動方法〕

まず取り上げるのは、ゲームに関する発明の進歩性が争われた侵害訴訟である、システム作動方法事件(カプコン対コーエー事件)である³⁰。

この事件で問題となったのは、ゲームシステム作動方法の発明である。この方法の発明の構成には、「第1の記憶媒体」「第2の記憶媒体」及び「ゲーム装置」という3つの物品が含まれている。「記憶媒体」とはゲームソフトを記録する媒体のことである。「第1」「第2」の記憶媒体は、連作もののゲームソフトが記録されている。本件発明は、第2作をプレイするときに、予め第1作をゲーム機本体に装填し、そこに予め記録されている「所定のキー」を読み込ませておけば拡張的な内容のプレイができるが、そうでないときには標準的な内容のプレイしかできないという方法である。

無効の主張として、次のような引用発明に基づく進歩性欠如の主張がなされていた。引用発明では、拡張内容を開放する「所定のキー」として第1作のプレイ実績(セーブデータ)が用いられており、ゲームソフトを記録する記憶媒体は、セーブデータを記憶可能であった。一方、本件発明では、記憶媒体としてセーブデータを記憶可能なものは除外されており(すなわち、CD-ROM、DVD-ROMなどに限定しており)、所定のキーとしてセーブデータを用いることは想定されていない。

この無効の主張について、地裁判決は、「所定のキー」にセーブデータを含めることは容易想到であるとして進歩性を否定した。公知発明と本件発明の相違点は、拡張内容開放のキーとしてセーブデータを

²⁷ 審査ハンドブック付属書B第1章2.2.3.1(3)

²⁸ 審査ハンドブック付属書B第1章2.2.3.1(6)及び2.2.3.2参照。

²⁹ 日本国特許庁・欧州特許庁「ソフトウェア関連発明比較研究報告書」(2021)(以下「比較研究報告書」)18頁は、EPOと異なり「JPOでは、進歩性の判断に際し、技術的特徴と非技術的特徴とを区別しない。」と指摘する。

³⁰ 「システム作動方法」及び「遊戯装置、およびその制御方法」を発明の名称とする2件の特許権の侵害訴訟である(原審は、大阪地判平成29年12月14日・平成26年(ワ)第6163号)。間接侵害の成否も大きな争点となっていた(朱子音「判批」知的財産法政策学研究57号(2020)189頁)参照。)が、本稿では前者の特許の進歩性判断のみを取り上げる。なお、同じ特許の審決取消訴訟もあるが(知財高判平成30年3月29日・平成29年(行ケ)第10097号)、類似した判断がなされているうえ、地裁判決との対比をしたいので、本稿ではこちらには触れない。

用いるかどうかに尽きるが、それは当業者が適宜選択できる事項にすぎないと述べている。下記の高裁判決では、セーブデータをキーとするかどうかは第1作のプレイをユーザーに促すかどうかという点で異なることが強調されているが、地裁判決ではその点は注目されていない。専らコンピュータ技術的な観点から、所定のキーにセーブデータを用いないとすることが容易かどうかを判断しているように思える。記憶媒体からセーブ機能を除くことには阻害要因があると主張されていたが、これに対しても、コンピュータ技術上の観点から問題がないことを指摘している。

一方、知財高裁判決は、発明の課題・目的を認定し、それに基づいた進歩性判断を行っている点が特徴的である。高裁の認定によると、本件発明は、シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えていくことにより豊富な内容のゲームを楽しめるようにすることを課題とするものであり、ユーザーにとって一回の購入金額が適正なものになることで、膨大な内容のゲームソフトをユーザーが購入しやすい方法で実質的に提供できるという効果を奏するものである。これに対し、引用発明は、前作のゲームをプレイしたユーザーに対して、続編である後作のゲームもプレイしたいという欲求を喚起し、これにより後作のゲームの購入を促すものである。要するに、高裁の認定によれば、本件発明と引用発明では、後作のゲームの売り方が違うのである。本件発明は、1つのゲームの内容を拡張的に分割販売していく戦略に関するものといえるのに対し、引用発明は、前作を独立のものとして楽しんだユーザーに対して、後作への需要を喚起していく販売促進戦略として用いられているものといえるだろう。

そして、高裁判決によれば、このようなビジネス戦略としての思想の違いがあることを前提にすると、引用発明では、記憶媒体にセーブデータを記録できることが重要であり、そこを変更してしまうと発明の根幹が失われてしまうというのである。したがって、引用発明と本件発明の相違点を解消させることに動機付けはなく、むしろ阻害要因があることになる。

このように、知財高裁判決では、引用発明と本件発明のビジネスモデルとしての発想が異なることが、進歩性を認めることの大きな理由となっていた。この判決は、「非技術」的な構成であっても等しく進歩性判断の基礎とできるという立場に親和的であるといえるだろう。

(b) 知財高判令和2年3月17日・令和元年（行ケ）第10072号〔ホストクラブ来店勧誘方法〕

次に、〔ホストクラブ来店勧誘方法〕事件では、ホストクラブへの来店を勧誘させる方法であって、潜在顧客に「ホストクラブ来店勧誘キット」を提供し、動画ファイルを視聴させてホストクラブを仮想体験させる方法についての発明の進歩性が問題となった。ホストクラブ来店勧誘キットとは、スマートフォンがセットできるようになっているゴーグルのことである。ゴーグルには「アクセス情報表示部」（たとえばQRコードなど）があり、それをスマートフォンが読み取りサーバーにアクセスすることで、適当な動画ファイルが再生される仕組みとなっている。引用発明として、新聞記事で紹介された、同様のキットにより、車・住宅などの様々なサービスを体験する方法が参照されている。

裁判所は、本件発明と引用発明との相違点として、①体験できるサービスが「ホストクラブ」であり、来店勧誘が目的とされている点、②潜在顧客の心理状態に応じて、異なるメンタルケアを行う複数の異なる「ホストクラブ仮想現実動画ファイル」が見られる点、③仮想現実ゴーグルを備えた配布物が、「アクセス情報表示部」を備えた「キット」である点、④「ホストクラブ仮想現実動画ファイル」選択のインターフェースが特定されている点である。これら相違点のうち、①②は、この技術により達成しようとするビジネス方法に係る構成である一方、③④はそれを実現するための情報通信技術に係る構成であるといえるだろう。

そして、裁判所は、相違点②に係る構成が、引用例に記載も示唆もなく、また、周知であったと認める証拠もないので、容易想到性がないと判断した。そして、相違点②に係る構成を当業者が容易に想到することができたとはいえない以上、相違点④に係る構成も容易に想到しえたものではないと判断したのである。

この判決は、相違点②の容易想到性の判断に重点をおくのみならず、相違点②が非容易想到であることの論理的帰結として、相違点④も非容易想到となると判断している。これは、「非技術」的な構成も進歩性判断に考慮されるとの立場を前提にするものといえるだろう。

(c) 知財高判令和2年6月4日・令和元年（行ケ）10085〔対戦ゲーム制御プログラム〕

最後に、〔対戦ゲーム制御プログラム〕事件では、デッキ対戦型カードゲームについての発明の進歩性が問題となった。この発明の目的は面白いゲームを提供することにあるとされており³¹、ゲームのルールそのものが発明の対象となっているとも見られかねない内容の発明である³²。引用例として、YouTubeに掲載された別のカードゲームの紹介ムービーが引かれ、そこで紹介されたゲームが引用発明とされている。紹介ムービーが引用発明とされている時点でゲームのルール以外の相違点が出て来ようがないことは想像に難くないが、実際、認定された相違点は、すべてゲームのルール上の相違点である。高裁で争点となった相違点は、複数のカードを並べて表示するときに、引用発明では一部分が重なりながら表示しているのに対し、本願発明では隣接配置した状態で表示しているという〈相違点2〉と、キャラクターカードを切った後に補充される際のルールの違いについての〈相違点6〉である。

審決では、これらの相違点は、「ゲーム上の取決め」にすぎないとして、当業者が容易に想到しえたことと判断した。しかし、判決では、審決の論理構成は不相当であるとして進歩性を肯定した。すなわち、「相違点6の存在によって、引用発明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくる」のであり、「相違点6は、ゲームの性格に関わる重要な相違点であって、単にルール上の取決めにすぎないとの理由で容易想到性を肯定することはできない」と述べている。この判決は、ゲームのルールとしての非容易想到性が発明の非容易想到性を基礎づけるとの論理に依拠しており、もっぱら「非技術」的な構成の非容易想到性が進歩性肯定の理由となった例といえるだろう。

(ii) 「非技術」的事項が用意相当とされる場合

このように、日本の実務では、特許庁及び裁判例ともに、「技術」的な構成と「非技術」的な構成を区別することなく進歩性を判断している。しかし、上記の〔対戦ゲーム制御プログラム〕事件の審決がそうであったように、時として、「非技術」的な相違点は、「非技術」的なものであることそれ自体を理由として容易想到だと判断されることがある。つまり、「技術」的な構成と「非技術」的な構成とでは、進歩性判断における重みが異なる場合があるのである。これは、「技術」的な構成こそが進歩性を基礎づけるという立場と親和的であるといえるだろう。このような発想は、以下に述べるとおり、審査基準及び裁判例

³¹ 判決文では「本願発明の目的は、かかる従来技術の課題を解決して、プレイヤーの創意工夫を引き出し、従来単調な作業と化していた対戦イベントの興趣性及び趣向性を向上させることができ、プレイヤーによるゲーム参加やゲーム継続の意欲を高め、且つ、ゲーム全体の面白味や醍醐味を増幅又は増長させることが可能なゲームを提供することにある」とされている。

³² ただし、本願発明は「対戦ゲーム制御プログラム」としてクレームされていて、「他のコンピュータと通信可能に接続されるコンピュータ」がクレーム中に登場しているので、この点を持って「発明」該当性を認めることができるのだと思われる。

の一部に見られる。

① 審査基準等

既に（i）で述べたとおり、審査基準においては、「技術」的な構成と「非技術」的な構成はともに進歩性を基礎づける旨が記されている。一方で、「特定分野」に係る構成（「非技術」的な構成である場合も少なくない）の容易想到性は、コンピュータ技術に係る構成の容易想到性よりも扱いが軽いと理解する余地があることも先に指摘したとおりである。

審査基準では、一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用は当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないから容易にできるとされている³³（これを「設計事項」という）。そして、コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの付属書では、「当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例」の例として、（1）他の特定分野への適用、（6）公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更が掲げられている³⁴。（1）は、あるコンピュータ技術が一定の「非技術」（たとえば医療情報）に応用されているときに、別の「非技術」（たとえば商品情報）に応用することは、

設計事項にすぎないから容易想到であるといったような論理付けが許されるということである。この考え方は、「非技術」的な構成を簡単に容易想到と断じる論理付けとして作用する。また、（6）は、ある事項が一般常識に属するとされたときにはそれを構成として付加することは設計事項にすぎないという論理付けが許されるということである（たとえば、売買契約が成立したときに感謝の気持ちを表明することは一般常識だから、電子商取引装置においてメッセージを出力する機能を付加することは設計事項に過ぎないなど³⁵）。「一般常識」という評価を下せるのは「非技術」的な事項が多いから、これも「非技術」的な構成を容易想到と断じる論理付けとして作用しうる。

特許庁の審決において、「非技術」的な構成を重視しなかった例として、上記の知財高判令和2年6月4日・令和元年（行ケ）10085〔対戦ゲーム制御プログラム〕の原審決を挙げられる。この審決では、相違点6はゲームのルールとしての違いに過ぎず「ゲーム上の取り決め」に過ぎないとしたうえで、引用発明において相違点6に係る構成を採用することに「格別の技術的困難性はなく」、「当業者にとって設計的事項程度のことにすぎない」から容易想到であると判断した。この審決は、相違点に係る構成が「非技術」的と評価できることは、それ自体を持って進歩性を否定する理由となるという考えを採っているように思われる。「非技術」的な構成も進歩性判断の基礎となること自体は前提としながらも、「技術」的な構成こそが進歩性を基礎づけるという発想と親和的といえるだろう。

② 裁判例

裁判例にも一部、「非技術」的な構成について、設計事項にすぎず容易想到と判断したものが見られる。

（a）知財高判平成18年2月23日・平成17年（行ケ）第10448号〔懸賞システムおよび懸賞方法〕

〔懸賞システムおよび懸賞方法〕事件では、懸賞を行うシステムの発明の進歩性が争点となった。請求項に係る発明と引用発明との相違点は、賞品に関する情報の提供を希望したユーザーのメールアドレス

³³ 審査基準第Ⅲ部第2章第2節3.1.2（1）。

³⁴ 審査ハンドブック付属書B第1章2.2.3.2。

³⁵ 審査ハンドブック付属書B第1章2.2.3.2の例11参照。

スに賞品に関する情報を含む電子メールを送信する際に、そのメール自体が懸賞募集の役割も果たしているか否かである。すなわち、本件発明では、そのメールが懸賞募集の役割も果たし、それに対する返信を応募として処理する手段が設けられているのに対し、引用発明ではその点の明示がなかった。

判決は、ユーザーからのどのような応答をもって懸賞に対する応募の入力とするかということ自体は、「取引の態様に応じて人為的に適宜取り決め得る事項であって、そこに技術的な問題を論ずる余地はない。」（下線筆者）などとして、発明が容易想到であると判断した。本判決は、相違点に係る構成が「非技術」的なものであり、人為的取り決めに関する事項であることを、進歩性を否定する理由に挙げている。

(b) 知財高判平成 19 年 11 月 7 日平成 18（行ケ）第 10564 号〔美術品販売支援システム〕

また、〔美術品販売支援システム〕事件では、美術品販売支援システムの発明の進歩性が争点となった。引用発明との相違点としては、①販売者が物品の制作者であること、②販売対象が絵画に限られていること、③絵画を画面に表示するときの作品表示条件（画質など）を設定できることがあった。裁判所は、①②の相違点に係る限定は「システムの運用に当たるもの」であり、「ハードウェアにかかわるものでないことは自明」であるなどとして、引用発明に接した当業者が、「絵画」の制作者に限定したシステムに想到することに格別の困難性はないとしている。また、作品表示条件にかかる相違点もシステム設計者が適宜決定しえろとし、進歩性を否定した。この事件では、①②の相違点は、ビジネスモデルに係る相違点であったと思われるが、これらの相違点が「非技術」的なものであるとの評価が、容易想到性肯定の根拠となっていたものと理解できる。

(c) 知財高判平成 21 年 10 月 29 日・平成 21（行ケ）第 10090 号〔生命保険加入者のための奨学金支給処理システム及びその処理方法〕

この事件では、生命保険に加入した被保険者とその家族に必要な情報を提供するための処理システムの発明の進歩性が争われた。引用発明と本件発明の相違点は、処理される情報の内容である。すなわち、本件発明には、契約条件や契約形態に変更があった場合にシステムに入力する情報や、印刷されて提供される情報が詳細に特定されている点に違いがあった。たとえば、契約条件・形態の変更として死亡保険金の給付が挙げられ、提供される情報として奨学金支給の案内状が挙げられていた。

判決は、被保険者に死亡保険金給付などの重大な事情の変更が生じた場合には、就学している子供に対し保険会社が奨学金を直接給付することは、当業者において普通に想起できるものと解されるとして、容易想到性を肯定した。その際に、引用発明も本件発明と同じ情報検索機能と必要な情報を印刷する機能を備えるものであるから、引用発明において相違点に係る構成を採用することに「格別の技術的課題を見出すことはできない」と述べ、そうすると、これら相違点は「当業者が容易になし得る設計的事項の範囲内のものである」と述べている。この判決も、相違点が「非技術」的なものであることが、容易想到性を認める理由となっていると理解する余地があるように思われる。

(3) 日本法の特徴

以上述べてきたとおり、日本法におけるソフトウェア関連発明の特許性判断において主要な役割を果たしているのは、発明該当性要件である。ソフトウェア関連発明は保護すべき「技術」と保護すべきで

ない「非技術」の混在した創作であるといえるが、「非技術」から「技術」の選り分けは、もっぱら発明該当性要件によって担われ、進歩性要件の果たす役割はごく限定的である。

日本法において、発明該当性を満たすには、自然法則を利用した技術的思想の創作であることが必要である。ソフトウェアに係る創作は、その基礎に人為的取り決め、人間の精神活動、又は数学的方法に係る創作を含んでおり、これら自体は自然法則を利用した創作であるとはいえないから、ソフトウェア関連発明は自然法則利用性要件を満たすか否かが問題となる。請求項に係る発明が、専ら人為的取り決め等に係る創作であると評価される場合には、自然法則利用性が否定され発明該当性が否定されるが、クレームを全体として考察し、課題、解決手段の構成、及びその効果の3要素を総合的に考察した結果として、クレーム全体として自然法則を利用していると認められるのであれば、発明該当性が肯定されることになる。このようにして、保護すべき「技術」の選り分けが行われている。具体的には、(i) コンピュータ上で行われる情報処理であり、かつ、(ii) ある程度具体的に情報処理手順が特定されているのであれば、ソフトウェアそれ自体にも特許保護適格性が認められることになる。

また、日本の現在の実務では、柔軟なクレーム形式が認められており、上記枠組みによって特許適格性が肯定される限り、プログラムそれ自体やデータ構造についても発明該当性が認められる。

日本では、「技術」的な構成と「非技術」的な構成を区別せず、両者ともに進歩性判断を基礎づける。もっぱら「非技術」的な構成が非容易想到であることをもって進歩性が基礎づけられた裁判例も見られる。ただし、一部の審決・裁判例では、相違点に係る構成が「非技術」的である場合、それ自体を理由として当該構成が容易想到だと判断されることがある。日本でも「技術」的に非容易想到であることが重要という発想は皆無ではない。

3. 米国と欧州におけるソフトウェア関連発明の特許性判断

上述の通り、日本では、ソフトウェア関連発明の特許性判断では、発明該当性要件が中心的な役割を果たしている。米国も同様だが、特許適格性の判断基準は日本とは大きく異なる。また、欧州では特許適格性よりも進歩性要件の重要性が高い。以下では、米国と欧州の判断を概観し、日本法の特徴をより明確にする。

(1) 米国

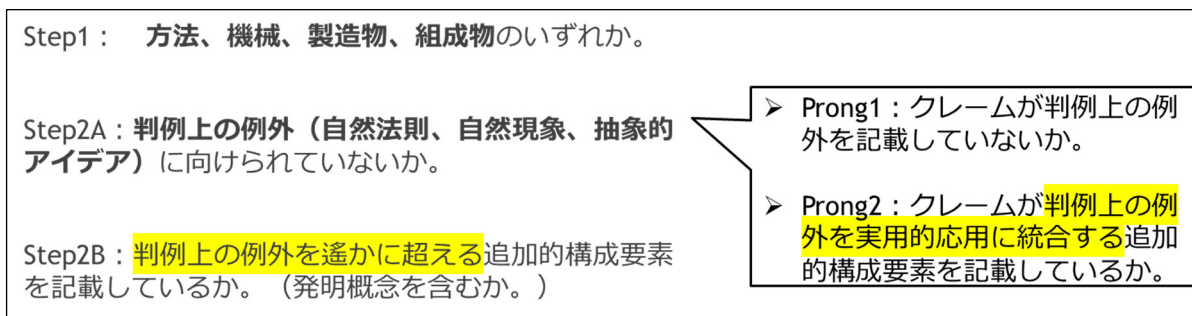
米国特許法では、方法、機械、製造物、組成物のいずれかでなければ、特許保護対象としての適格性を有しない(101条)。また、これらのいずれかをクレームしていても、判例上の例外である自然法則、自然現象、抽象的アイディアに向けられたクレームは特許適格性を有しない。ソフトウェア関連発明は、抽象的アイディアを含むものとして、特許適格性を欠くとされる場合がある。以下では、米国法では、どのような場合に特許適格性をクリアできるかを整理する。

(i) 判断枠組み

米国特許法101条は、方法、機械、製造物、組成物の発見・発明について特許を取得することができる」と定めている。また、判例によれば、自然法則、自然現象、抽象的アイディアに対するクレームは、

101 条の暗黙の例外として特許の対象とはならないが、それらの応用は特許可能である³⁶。判例は、クレームが例外にあたるかの判断を、2 つのステップで行い、第 1 段階では、クレームが自然法則、自然現象、抽象的アイディアに向けられているかを判断し、向けられている場合には、第 2 段階で、クレームが「発明概念」を含むかを判断する³⁷。すなわち、第 2 段階で、クレームが自然法則、自然現象、抽象的アイディアを遙かに超える追加的構成要素を記載している場合には、発明概念を含むものとして特許適格性が認められることになる。

米国特許庁の審査基準は、この判例の枠組みを前提に、2 段階（実質的には 4 段階）の判断により、特許適格性の判断を行うとしている³⁸。その判断は、下図のように Step1, Step2A Prong1, Step2A Prong2, Step2B に分けられる。



まず、Step1 において方法、機械、製造物、組成物の法定の 4 つのカテゴリのいずれかをクレームしているかを判断する。これらの法定カテゴリに当てはまらなければ特許適格性は認められない。そのため、日本とは違って、プログラムやデータ構造をクレームしても特許適格性は認められない³⁹。

また、ソフトウェア関連発明は、抽象的アイディアを記載したものに該当するので、Step2A Prong2 又は Step2B のいずれかをクリアできなければ、特許適格性を認められない。抽象的アイディアとは、数学的概念、人間活動を組織する方法、精神的プロセスに分類でき、汎用コンピュータ上、または、コンピュータ環境の中で、精神的プロセスを実行する場合でも抽象的アイディアを含むといえるから⁴⁰、ソフトウェア関連発明は、基本的には抽象的アイディアを記載したものに該当する。そうであるから、①抽象的アイディアを実用的応用に統合している、又は、②抽象的アイディアを遙かに超えている、といえるような構成をクレームに付加していない限り、ソフトウェア関連発明の特許適格性は認められないことになる。

（ii）特許適格性が認められる場合

① 実用的応用へ統合

まず、いかなる場合にソフトウェア関連発明が Step2A Prong2 をクリアして特許適格性が認められる

³⁶ Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014), Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66 (2012) .

³⁷ Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014) .

³⁸ Manual of Patent Examining Procedure, 9th Edition, Revision 10.2019, Last Revised June 2020 (以下、MPEP という) 2106 及び同 2106.04 II. A. 参照。

³⁹ 物理的又は有形の形態を持たない製品である、データそれ自体やプログラム（ソフトウェア）それ自体は、法定のカテゴリには該当しない（MPEP 2106.03 I）。

⁴⁰ MPEP 2106.04 (a) (2) .

かについて整理する。

この要件をクリアするためには、抽象的アイデアが実用的応用に統合されていることを要する。すなわち、クレーム全体を考慮して、抽象的アイデアの独占を目的とした単なるクレームドラフティング上の工夫ではない、意味のある構成要件が付加されていることを要する⁴¹。米国の審査基準によれば、「コンピュータの機能の改善、または、他の技術・技術分野の改善がある」場合、「クレームに組み込まれた機械・製造物を用いて抽象的アイデアを実行している、または、それと連結させて抽象的アイデアを使用している」場合、「特定の物品を異なる状態に変化させている」場合には、特許適格性が認められる⁴²。

一方、「単にコンピュータ上で抽象的なアイデアを実行するための指示書きを含めたにすぎない」場合、「単に抽象的なアイデアを実行するためのツールとしてコンピュータを使用するにすぎない」場合、「抽象的アイデアに、「取るに足らない追加的解決手段 Insignificant Extra-Solution Activity」を追加したに過ぎない」場合、「抽象的アイデアを、特定の技術環境・使用分野に一般的に結びつけて、使用するにすぎない」場合には、特許適格性は認められない⁴³。

② 発明概念の探索

次に、いかなる場合にソフトウェア関連発明が Step2B をクリアして特許適格性が認められるかについて整理する。

この要件をクリアするためには、クレームが発明概念を含んでいなければならない。すなわち、クレーム全体を考慮して、抽象的アイデアを遙かに超える追加的構成要素を記載していることを要する⁴⁴。審査基準に適格性が認められる例として挙げられているのは、「コンピュータの機能の改善、または、他の技術・技術分野の改善がある」場合、「特定の機械を用いて抽象的アイデアを応用している」場合、「特定の物品を異なる状態に変化させている」場合、「「よく理解され、日常的で、型どおりの手段 Well-Understood, Routine, Conventional Activity」とはいえない具体的な構成要件を加えている」場合、「抽象的アイデアを、特定の技術環境・使用分野に一般的に結びつけて使用するにすぎないものではない、意味のある構成要件が付加されている」場合である⁴⁵。下線を引いたものを除き、ほぼ Step2A と共通である。

否定例としては、「単にコンピュータ上で抽象的なアイデアを実行するための指示書きを含めたにすぎない」場合、「当該業界において以前から知られていた「よく理解され、日常的で、型にはまった手段」を、ごく一般的にのみ特定して、単純に付加したのみに過ぎない」場合、「抽象的アイデアに、「取るに足らない追加的解決手段」を追加したに過ぎない」場合、「抽象的アイデアを、特定の技術環境・使用分野に一般的に結びつけて、使用するにすぎない」場合が挙げられる⁴⁶。こちらも、下線を引いたものを除き、ほぼ Step2A と共通している。

(iii) 小括

⁴¹ MPEP 2106.04 (d) .

⁴² 同上。

⁴³ 同上。

⁴⁴ MPEP2106.05

⁴⁵ 同上。

⁴⁶ 同上。

以上によると、Step2A の Prong2 をクリアできる場合と、Step2B をクリアできる場合は、重なる場合も多い。抽象的アイデアを汎用コンピュータ上で実施するだけでは足りないが、外界に物理的・化学的に作用することが常に必要というわけでもなさそうであり、情報処理の手順そのものも特許適格性が認められる場合があるといえそうである。

具体的に米国において特許適格性が認められた例を見てみると、ウイルスのセキュリティプロファイルの工夫⁴⁷、ユーザーインターフェースの改善⁴⁸、ライセンスの範囲内でソフトウェアの動作を制限する具体的な方法⁴⁹、コンテンツをフィルタリングする方法⁵⁰が挙げられる。

以上からすると、米国においてコンピュータ「技術的」な要素を含み特許適格性が認められる場合というのは、抽象的アイデアを具体化し応用するだけでも足り、ソフトウェアそのものにおける革新性が特許適格性を基礎づける場合もあるように思われる。具体的な帰結としては、日本と大きな隔たりはないといえるのではなかろうか。

（２）欧州

欧州特許条 52 条は、コンピュータ・プログラムは「発明」ではないと定め、また、判例上「発明」に該当するには技術的性質を要すると考えられている。ソフトウェア関連発明は、技術的性質を有し「発明」といえるか否かが問題となる。ただし、欧州では、それは発明該当性（特許適格性）が認められるか否かというより、進歩性要件において問題となる。欧州では技術的な構成のみが進歩性を基礎づけるとされているからである。以下では、欧州におけるソフトウェア関連発明の特許性判断を整理する。

（i）特許適格性

欧州特許条約 52 条によれば、特許保護対象は「発明」であることを要する。52 条第 2 項 (c) は、精神的な行為、ゲームのプレイ、ビジネスの遂行のためのスキーム、ルール又は方法、及び、コンピュータ・プログラムは、「発明」ではないと定めているので、これらについて特許を受けることはできない。もっとも、52 条第 2 項に規定された非発明は、出願がそれ自体に関係している範囲内でのみ特許性が排除されるので（同条第 3 項）、プログラムクレームだからといって、定型的に排除されるわけではない。

欧州では、判例上、52 条第 1 項にいう「発明」に該当するには、「技術的性質」を有する必要があると解されている⁵¹。欧州では、特許の保護は、あくまで技術的な創作に対してなされるべきという法的伝統がある⁵²。ただし、コンピュータで実施される方法、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体または装置を対象とするクレームは、技術的手段（コンピュータ）の使用を伴うので、それだけをもって技術的性質が認められ、特許適格性を有する⁵³。クレームにハードウェアを含めれば特許適格性をクリアできることになるので、この点では日本よりも緩やかだと言えるだろう。

⁴⁷ Finjan Inc. v. Blue Coat Systems, Inc (Fed. Cir. 2018)

⁴⁸ 2019 PEG Examples, example 37. Core Wireless Licensing S.A.R.L., v. LG Electronics, Inc., (Fed. Cir. 2018)

⁴⁹ Ancora Tech. Inc. v. HTC America, Inc (Fed. Cir. 2018)

⁵⁰ BASCOM Global Internet v. AT&T Mobility LLC (Fed. Cir. 2016)

⁵¹ T 154/04 (OJ 2008, 46)

⁵² Case Law of the Boards of Appeal, Ninth Edition, July 2019 (以下、EPO ケースロー) 1.1.

⁵³ Guidelines for Examination in the European Patent Office, March 2021 (以下、EPO ガイドライン) 3.6

プログラムも、「さらなる技術的效果」を生じさせる場合は、特許され得る⁵⁴。さらなる技術効果とは、プログラム（ソフトウェア）とそれが実行されるコンピュータ（ハードウェア）との間の「通常の」物理的相互作用を超える技術的效果のことである⁵⁵。プログラムクレームの特許適格性のハードルは相対的に高いが、アメリカのように直ちに適格性が否定されるわけではない。

技術的性質を有することは、当該技術分野で既に知られている構成によって示すこともできる⁵⁶。新規性・進歩性の判断とは異なるので、判断に際して先行技術を参照する必要はない。

（ii）進歩性

以上の通り、欧州には、特許保護の対象は技術であるべきという原則があるが、特許適格性の判断では、技術を含むかどうかは形式的に判断し、クレーム対象が技術的な創作であることは、実質的には進歩性要件において担保されている。

欧州では、進歩性要件の判断は、Comvik 事件⁵⁷で確立された Comvik アプローチと呼ばれる判断方法によって判断される。それによれば、進歩性を基礎づけるのは、技術的性質に寄与している構成（技術的な構成）に限られる。技術的な構成には、技術的目的に資する技術的效果の生成に寄与し、それによって発明の技術的性質に寄与している構成も含まれる。換言すると、進歩性要件を満たすには、技術的課題に対する技術的解決が必要であり、かつその解決が非自明であることを要する⁵⁸。すなわち、先行技術との相違点のうち、技術的な構成のみが進歩性判断の基礎となり、それが、欧州の採る課題解決アプローチのもと、非自明といえるならば進歩性要件を満たすことになる。

問題は、どのように技術的な構成と非技術な構成を区別するかである。この点を明らかにするため、いくつか具体例を紹介する。

まず、EPO ガイドラインをみると、技術と非技術の区別について、モバイルデバイス上でショッピングを容易にする方法の発明の例が挙げられている⁵⁹。先行技術との相違点として、(1) ユーザーは、購入する複数の製品を選択することができる点、(2) 複数の製品を購入するための「最適なショッピング・ツアー」がユーザーに提供される点、(3) 最適ショッピング・ツアーは、前の要求に対して決定された最適ショッピング・ツアーが格納されているキャッシュ・メモリにアクセスすることによって、サーバーによって決定される点の3つがある場合に、(1) (2) ビジネス概念における相違点にすぎず、技術的な相違点となるのは(3)に限られる旨が説明されている。ビジネス方法それ自体に係る構成は非技術的とされるが、コンピュータ上の情報処理の手順が、技術的と評価される場合があることがわかる。

また、近時の欧州拡大審判部の判決 G1/19 (10 March 2021) ⁶⁰では、人のような自立的主体が、建物や駅構内などの中においてどのように行動するかを、コンピュータを用いてシミュレートする方法の発明の進歩性が争われ、拡大審判部に対して質問事項が付託された。すなわち、いかなる場合にシミュレーションの発明が技術的と認められるかについての質問が付託され、判決は次のように応答している。

⁵⁴ G 3/08 (OJ 2011, 10)

⁵⁵ EPO ガイドライン 3.6

⁵⁶ T 1173/97 (OJ 1999, 609)

⁵⁷ T 641/00 (OJ 2003, 352)

⁵⁸ T 641/00, T 1784/06.

⁵⁹ EPO ガイドライン 5.4.2.1 Example 1.

⁶⁰ 日本語による解説として、相田義明「欧州におけるコンピュータ利用発明の特許性—拡大審判部への付託事件 G1 / 19 [ある環境下における自律的主体の動態のシミュレーション方法事件] を手がかりとして—」パテント 74 巻 11 号 (別冊 No. 26) 109 頁 (2021) 参照。

1. コンピュータで実施される技術的システム又は方法のシミュレーションは、それ自体としてクレームされている場合でも、コンピュータ上でのシミュレーションの実施以上の技術的効果を生じることによって、技術的課題を解決する。2. そのシミュレーションが、全部又は一部、シミュレートされるシステム又は方法の背後にある技術的原理に基づいていると言うだけでは、十分ではない。3. コンピュータで実施されるシミュレーションが、設計プロセスの一部として、特に設計の検証のためのものとして、クレームされている場合であっても、上記の質問に対する答えは変わらない。この判決以前には、シミュレーションが「技術的」といえるためには、シミュレーションの結果が現実世界の物理的実体に影響を与える必要があるという考え方もあったが、その見解はとらなかった。これによれば、シミュレーションそのものに係る構成が技術的な構成となる場合がある。

技術か非技術か微妙なものとして、ユーザーインターフェースの取り扱いがある。技術的とされた例として、システムと人間との相互作用を目的として、技術システムの内部状態を視覚的にフィードバックする形で表示する構成が挙げられる⁶¹。一方で、GUI のデザインが、ユーザーによる意思決定（精神活動）を支援することを目的としている場合、たとえば、製品の特性をわかりやすく知らせて、ユーザーの商品選択を支援する場合には、非技術的な構成であるとされる⁶²。ユーザーインターフェースが、システム内部における情報処理と具体的に結びつく形で定義されていれば、その場合には技術的な構成となるということだと思われる。

最後に、欧州の考え方と日本の考え方の違いを際立たせるものとして、特許庁による日欧の比較研究で検討された次の例を挙げることができる⁶³。この事例で問題とされた発明は、ニューラルネットワークの学習方法の発明である。この請求項 1 は、コンピュータにより実施される数学的方法の各段階のみを特定している⁶⁴。EPO によれば、数学的方法が、先行技術の数学的方法よりアルゴリズム的に効率的であるということだけでは、技術的効果があることを示すことはできない。今回のクレームの場合、数学的方法の各段階を汎用コンピュータにおいて実施することを超えて、数学的方法の各段階が、技術的な構成（コンピュータ）と相互作用を起こすことは明らかにされていない。そうすると、この発明において考慮に入れる必要があるのは、汎用コンピュータの実施のみということになるので、この発明は、汎用コンピュータを引用発明として進歩性が否定されることになる⁶⁵。数学的アルゴリズムそのものは技術たりえないということのようである。

（iii）小括

以上によると、欧州においては、ハードウェアをクレームに含めることで特許適格性を比較的簡単に

⁶¹ T756/06.

⁶² T125/04.

⁶³ 前掲注 29)「比較研究報告書」事例 C-8。

⁶⁴ 請求項の記載は、次の通りである。

【請求項 1】ニューロンなど、ニューラルネットワークを学習するコンピュータによって実行される方法であって、各ニューロンは、重み付け係数と無効化されるそれぞれの確率に関連付けられており、複数の学習入力を取得すること、つまり、各学習入力に対し、以下のステップを繰り返し実施することを含む方法

- ・それぞれの確率に基づき 1 つまたは複数のニューロンを選択し、
- ・選択したニューロンを無効化し、
- ・ニューラルネットワークを用いて学習入力の処理を行い、予測された出力を生成し、
- ・その予測された出力と参照値との比較に基づき、重み付け係数を調整する。

⁶⁵ 前掲注 29)「比較研究報告書」115 頁。

クリアすることができるが⁶⁶、進歩性を基礎づけるのは技術的な構成に限られる。そのためソフトウェア関連発明の特許性のハードルは日米よりも高いといえる。ソフトウェアそのものに関する構成が技術的と認められる場合もあるが、何もかもが技術と認められるわけではない。近時では、シミュレーション方法そのものも技術と判断された例もあり、技術の範囲は比較的緩やかになっている傾向も見られる⁶⁷。一方で、数学的アルゴリズムやユーザーインターフェースに係る構成が技術的とは認められなかった例もあり、技術を厳格に見る傾向もなお存在するように思われる。

（3）日本法との比較

日本や欧州では、プログラムやデータ構造のクレームも場合によっては許容されるなど、クレーム対象そのものについての制約は緩い。一方、米国では法定カテゴリーに入らないと保護対象とならないので、プログラムクレームやデータ構造をクレームすることはできない。日本は、米国と比較すると許されるクレーム対象の幅が広いといえる。

これに対し、日米欧とも、何らかの意味で「技術」と呼べるものを含まないと特許適格性をクリアすることができないのは共通している⁶⁸。確かに、欧州では、明確に技術的性質を備えることが求められているのに対し、日米はそうではない。しかし、日本では発明該当性が認められるのに自然法則利用性が求められており、この概念は欧州における「技術」の概念にほぼ相当する。また、米国では、特許適格性の概念は複雑であり判断基準も明確ではないが、具体例を見ると、結局、技術的性質を要求するのとは異なる。

一方で、日米では、クレーム対象が技術的性質を備えていることは専ら特許適格性要件により担保されるのに対し、欧州では特許適格性要件の果たす役割は限定的である。むしろ欧州では、技術的な構成のみが進歩性を基礎づけることで、技術的性質の具備を担保している。日米では、技術的な構成と非技術的な構成を進歩性判断において特に区別しない。

このように、日米欧の特許法とも「技術」のみを保護し、「非技術」は保護しないという点で共通し、それをチェックするのに、特許適格性と進歩性のどちらを用いるかという点で相違する。そして、「技術」と「非技術」の線引きについては、各国に根本的な隔たりはないが、若干の差異はあるように思われる。まず、米国は、判断基準が極めて複雑であり、結局のところ、何を基準にして判断すればよいのかがよくわからない。裁判例の蓄積や審査基準の整備である程度予測は可能であるが、日本や欧州のように基本となる考え方が明確に示されているとはいいがたい部分がある。また、欧州の一部には、技術的の範囲を限定的に捉える考え方が存在するように思える。かつて、外界への物理作用があることを重視する考え方が存在し、数学的アルゴリズムに係る構成やインターフェースに係る構成を進歩性判断の基礎とはしないとの判断があることがそう考える理由である。

⁶⁶ 高林龍ほか「日本弁理士会中央知的財産研究所 第17回公開フォーラムイノベーション推進に役立つ特許の保護対象—ソフトウェア・AI・ビジネス方法—」パテント73巻13号（別冊No.24）（2020）101頁〔山口和弘〕は、「全般の傾向としては、欧州では、日本と同等かそれよりも低いハードルで発明該当性が審査されていると評価されている」と指摘する。

⁶⁷ 相田・前掲注60）117頁は、「技術」は生き物であり、その概念は時代とともに変遷すると指摘する。

⁶⁸ 竹中俊子＝伊藤みか「AI 関連発明の特許性・開示要件基準の日米欧比較—DX 後の発明保護を見据えて—」パテント74巻11号（別冊No.26）（2021）106-107頁は、米国と欧州は、クレームの主題が技術か技術でないかという基本的な考え方で調和が図られていると指摘する。

4. 進歩性要件に期待される役割

(1) 「技術」と「非技術」を区別する意義⁶⁹

以上までの検討を踏まえて、本稿の主題であるソフトウェア関連発明の特許性判断の在り方を検討したい。まずはその前提として、本稿では特許保護にふさわしい類型の創作を「技術」、そうでない創作を「非技術」と呼んでいるが、ソフトウェア関連発明を「技術」と「非技術」の複合的な創作と捉えることにどのような意味があるのかを確認しておきたい。

(i) 「技術」のみを保護対象とする意義

「技術」と「非技術」を区別する意義を理解するためには、「発明」該当性（特許適格性）要件の機能を踏まえる必要がある。本稿の理解では、「発明」該当性（特許適格性）要件の意義は、創作のインセンティブ付与の手段として特許権による独占が望ましい特定の類型の創作のみを選び出し、特許保護の対象としてふさわしい類型を選別することにある。

特許法2条1項は、「発明」とは、「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」であると定義している。技術的思想の創作であること、すなわち、一定の課題を解決するための具体的手段を提示するものであることを求めることで、実用的な応用のみが保護されることになる。これにより、パブリック・ドメインに置くべき基礎的な科学的知見などに対する独占が排除されることになる。また、技術的思想の創作であっても、「自然法則を利用した」ものでなければ保護されないが、これにより特定の分野における創作のみが保護され、特許保護に適しない分野の創作が保護対象から除外されることになる⁷⁰。人為的取決め・数学上の公式・人間の精神活動などは、自然法則には該当せず、ビジネス方法・ゲームのルール・情報処理の手順そのものは自然法則を利用するものではないとされている。これにより、電気・電子、機械、バイオ、化学といった分野の創作には特許保護適格性が認められ、ゲームのルール、教育の方法、ビジネス方法、情報処理の手順における創作には、特許適格性が認められないことになる。自然法則利用性の認められる分野に係る創作が「技術」であり、自然法則利用性の認められない分野に係る創作が「非技術」とであると定義できる。

「技術」分野の創作に限って保護適格性を認めるのは、それが、典型的に特許保護の必要性が高い分野の創作であるからである。すなわち、インセンティブ付与に特許権という強力な独占権が妥当か否かは、特許権以外の創作のインセンティブを確保する手段があるかどうかや独占権を認めたときの弊害を総合考慮することで決まり、それは概ね創作の分野ごとに異なると考えられる⁷¹。電気・電子、機械、バイオ、化学といった「技術」分野の創作には、開発のコストが高い、特許権がないと先行者利益・ブランド・販売網等その他の独占を築く手段を利用したとしても十分に投資が回収できない、独占を認めても、利用が阻害されたり、更なるイノベーションが阻害されるおそれが小さいといった、特許保護が必要な特徴が認められる。その一方で、ゲームのルール、教育の方法、ビジネス方法といった分野の創作には、開発のコストは相対的に低い、特許権がなくても、先行者利益・ブランド・販売網等その他の手

⁶⁹ 以下の議論は、前田健「特許適格性としての『発明』該当性の意義」日本工業所有権法学会年報第40号（2017）206-208頁で論じた内容を基礎にしている。

⁷⁰ 中山一郎「人間の精神活動、人為的取決めと発明」特許研究70号（2020）22頁も同旨の指摘。

⁷¹ 田村善之「特許発明の定義-「自然法則の利用」の要件の意義-」法学教室252号（2001）14頁が、自然法則利用性要件の意義の3つの視点の1つとして、この旨を指摘している。

段により独占を築くことが可能で、それにより十分に投資を回収できる、独占を認めると、利用が阻害されたり、更なるイノベーションが阻害されるおそれ大きいといった傾向があると思われる⁷²。

(ii) ソフトウェア関連発明において保護されるべき「技術」とは何か

このように考えてきたとき、ソフトウェア関連発明は、いかなる意味で「技術」であり、特許による保護がなければ創作のインセンティブが確保されないといえるのであろうか。

ソフトウェアによりコンピュータで行われる処理は、究極的には、データ（情報）の処理に還元される⁷³。ソフトウェアの開発は、上流、中流、下流と連続して徐々に具体化することにより行われ、上流の開発工程では、抽象的なレベルの機能を創作し、下流の開発工程では、より具体的な機能を創作するとの手順で開発がなされていく⁷⁴。ソフトウェアは、抽象的なレベルから具体的なレベルに至るまでの創作がなされるが、それは、どこまでいっても情報処理の手順そのものにすぎない。もし、当該ソフトウェアがビジネス方法やテレビゲームに関するものであるなら、究極的には、いずれもビジネス方法の創作、ゲームのルール創作であると位置づけうるということである⁷⁵。このような洞察を前提とすると、ソフトウェア関連発明は、どこまでいっても、人為的取り決め、人間の精神活動、数学的方法に係る創作との評価を免れることができないことになる。

そうだとするとソフトウェア関連発明は、ソフトウェア自体について特許適格性を認めることはできず、ソフトウェアを走らせるハードウェアに係る創作であるといえるか、たまたまソフトウェアを利用している別の分野の技術（たとえば、車両の速度等から事故発生の有無を判定するシステム）といえる限りにおいて⁷⁶、特許適格性を肯定できるという見解が成り立つことになる⁷⁷。

一方で、日本、米国、欧州のいずれの特許実務においても、これを超えて、ソフトウェア自体について、一定の条件のもと、特許適格性を認めている。すなわち、ある程度具体的なレベルにおけるものであり、かつ、コンピュータ上で動作させるものであれば、情報処理手順そのもの、人為的取り決め、人間の精神活動、数学的方法そのものであっても、特許適格性を認めている。これが正当化されるのは、このような類型の創作も、開発のコストが相対的に高いことが想定され、先行者利益・ブランド・販売網等その他の独占を築く手段のみでは十分に創作のインセンティブが確保できず、また、十分に具体的なものであれば、独占により将来のイノベーションが阻害されるおそれも小さいといえるからであろう。ソフトウェア開発そのもの（すなわち、コンピュータ上で作動させるという条件付きの、情報処理手順・人為的取り決め・人間の精神活動・数学的方法の開発そのもの）も、具体的なレベルにおけるものであれば「技術」だと評価することについては、異論もありうるところであろう。特許による独占を拡大す

⁷² 田村善之「特許適格対象の確定における物の本来の機能論の意義」パテント 74 巻 11 号（別冊 No. 26）（2021 年）15-17 頁は、自然科学的な実験を要せず着想に至りうるものは、着想自体に対する投資が典型的に少ないこと、ビジネス手法に関して言えば、市場先行の利益や信用等、特許制度外のインセンティブによる解決に委ねれば十分と思われることなどを指摘する。

⁷³ 井原光男「ソフトウェア関連発明は特殊か—発明該当性に関する試論—」パテント 65 巻 5 号（2012）74 頁。

⁷⁴ 水谷直樹「ソフトウェア関連発明が特許法 29 条 1 項柱書所定の発明として認められるための要件、およびこれが認められた場合の当該特許発明の技術的範囲」野村豊弘先生古稀記念論文集『知的財産・コンピュータと法』（2016）531 頁。

⁷⁵ 水谷・前掲注 74）532 頁は、テレビゲームの発明やビジネス方法の発明の場合、下流の開発工程で生成される成果物の方が、具体的なソフトウェアの処理が伴うことになり、より技術の“匂い”がするとは考えられるものの、これらは、いずれもゲームの進行やビジネス方法の処理に関するに止まると指摘する。

⁷⁶ 審査基準第Ⅲ部第 1 章 2.2 (1) にいう「コンピュータソフトウェアという観点から検討されるまでもなく、「発明」に該当する」ものは、このようにいえる例であると考えられる。

⁷⁷ 田村・前掲注 72）20 頁は、自然法則の利用とは、機械に具現されているか、物質の状態を変化させるものであること」を意味する（「機械又は変化基準」）と解すべきと提案するが、これは上記本文の考え方に近いものであるように思われる。

る方向の議論には、あくまで慎重であるべきではある⁷⁸。しかし、新たなイノベーションの進展に対応し、特許法がその奨励に資することができるよう、「技術」の範囲を時に拡張的に解釈すべきという見解にも傾聴すべきものはある⁷⁹。少なくとも日本の特許法は「プログラム」自体を明示的に保護対象に追加する改正をしており、ソフトウェア関連技術の保護に積極的に特許法を解釈することは、日本法の体系とも十分に整合的であるように思われる。

（２）特許適格性と進歩性の役割分担

特許保護はあくまで「技術」に対してのみ与えられ、「非技術」の独占は許すべきではないとして、これを達成するには、特許適格性（日本法では発明該当性）要件を用いる方法と、進歩性要件を用いる方法との２つがある。日本法や米国法は専ら前者を採用し、欧州では後者を中心としている。日本法が現在取っている戦略は適切なものであろうか。

（い）進歩性要件を主としつつ、特許適格性要件も活用する

仮に、専ら特許適格性（発明該当性）要件によって保護すべき「技術」の有無を判定するのだとすると、発明該当性要件の判断において、クレームに係る発明の内容に踏み込み、特許保護にふさわしいとされる分野に係る創作か否かを実質的に判断することによって特許適格性の有無を判定することになる。現在の日本法では、クレームに係る発明の内容を実質的・総合的に検討することによって自然法則利用性の有無が判断されるから⁸⁰、建前としては、日本法においては、そのような考え方が取られていると言える。

しかし、特許適格性（発明適格性）の判断において、クレームを総合的に評価して、「技術」か「非技術」のいずれかに分類しようとすることは困難であり、実質的には、後述の進歩性で行うべき判断を行わざるを得ない⁸¹。そうだとすると、判断過程が不明確になるという問題がある。特許保護の必要性の有無は、特許保護にふさわしい分野においてインセンティブ付与が必要な困難な創作が行われたか否かによって決めるべきだとすれば、進歩性判断によって判断するのが本筋だといえよう⁸²。保護すべき「技術」を含むか否かの判断は、主として進歩性要件が担うべきである。

したがって、発明該当性の判断に高いハードルは設けるべきではなく、保護すべき「技術」を含む可能性があれば、特許適格性はクリアすると考えるべきである。本来保護されるべき「技術」を含むクレームがあやまって特許適格性を否定される可能性を排除することができ、実質的な判断を進歩性要件に委ねることで、判断基準が複雑となることを回避し予測可能性を高めることも期待できるからである。

この観点から見ると、保護すべき「技術」を含みうるクレームを、形式的な理由を持って排除するこ

⁷⁸ 田村・前掲注72) 21 頁は、疑わしい場合のデフォルトは、パブリック・ドメインの保護とすべき旨を論じる。

⁷⁹ 竹中＝伊藤・前掲注68) 107 頁は、積極的に DX 後の技術分野における発明に特許すべき旨を論じる。余り前のめりに保護範囲を拡大することには筆者は懐疑的であるが、新技術の発展の動向に注視すべきと考える。

⁸⁰ 2 (1) (ii) ③で指摘したとおり、日本の裁判例では、クレームを全体として考察し、請求項に係る発明の課題、解決手段の構成、及びその効果の3要素を総合的に考察することで、発明該当性を判断するとの立場を採っている。

⁸¹ 山口和弘「ソフトウェア関連発明に関する特許適格性と進歩性との交錯の可能性」パテント69巻5号（別冊No.15）105頁（2016）は、米国法についてこの旨を指摘する。また、西井志織「技術的思想の創作が自然法則を利用したと判断される分岐点」知財管理67巻3号（2017）377頁は、発明該当性の判断に新規性・進歩性の判断が入り込む問題に対処する必要性を指摘する。

⁸² 玉井克哉『「発明」の概念－特に進歩性との関連について－』紋谷暢男教授古稀記念論文集刊行会編『知的財産権法と競争法の現代的展開』（2006）154頁参照。

とは望ましくない。米国のように、「プログラム」、「データ構造」のクレームをカテゴリー的に排除することは望ましくない。明文でプログラムクレームを許容した日本法の決断は、妥当なものであると評価することができる。特許制度のデフォルトはパブリック・ドメインの保護に置くべきであるとしても⁸³、少なくとも、「プログラム」、「データ構造」のように保護すべき「技術」が相当程度含まれるクレーム表現を典型的に排除することは正当化できないはずである。米国の法のような条文の制約がある状況下では仕方ないこともあるが、立法という選択肢がとれるのであれば、許容されるクレームのカテゴリーは広く取っておくべきであろう。

ただし、発明該当性の判断を厳しくする必要はないとしても、後述の通り、進歩性による選別も万能ではないから、これを完全に放棄することも得策ではない⁸⁴。進歩性による選別が適切に作用するのであれば、発明該当性の判断は形式的なものにとどめるべき、現状では、ある程度実質的な判断も行わざるを得ない。現在の日本法における自然法則利用性の判断は、建前としては実質的な判断を行うものであるものの、実際の運用は比較的緩やかであって保護すべき「技術」が排除される危険性は高くないように思われる。また、審査基準や裁判例において判断基準が確立されており、全体的に見れば、決して予測可能性も低くない。日本法の発明該当性判断について、積極的に現状を変更すべき必要性はないといえるだろう。

（ii）進歩性の役割

進歩性要件に基づいて「技術」のみを特許の保護対象として選別するためには、請求項に係る発明と主たる引用発明の相違点の判断において、「技術」に関する構成のみが容易想到性の判断の対象となり、進歩性を基礎づけると解すべきである。このように考えるべきなのは、特許制度は、そもそも、「技術」分野の創作に限って保護が与えられるべきものであり、進歩性要件は、創出することが困難な創作であって特許によるインセンティブがなければ創出されないものであったかをチェックするものであるからである。「技術」的な部分における創作困難性が認められなければ、「非技術」的な部分に創作困難性が認められたとしても、創作のインセンティブを与える必要はなく、特許保護を正当化することができない。進歩性要件において、「技術」と「非技術」を区別するのが本来の在り方であるといえよう⁸⁵。

これに対しては、「技術」的な構成と「非技術」的な構成は有機的に一体となっているから、これらを区別することはできないという批判があるかもしれない。しかし、発明該当性要件において、特許保護にふさわしいとされる分野に係る創作か否かを実質的に判断するのであれば、いずれにしろ発明が解決している「技術」的な課題は何かを探求せざるをせず、その課題がいかなる解決手段（構成）により解決されているかを特定せざるを得ない。このような作業を経ていずれにしろ「技術」的な構成と「非技術」的な構成の区別は避けられないのである。そうであるならば、進歩性要件と発明該当性要件とで役割分担をした方がむしろ明確な判断に資するといえるだろう。

以上によれば、日本法は、現在の運用を改め、「技術」的な課題（自然法則を利用して解決した課題）の解決に寄与している構成のみが進歩性を基礎づけると解すべきである。これに伴って、ソフトウェア関連発明が保護すべき「技術」を含むかどうかの判断は、主に、進歩性要件によって担われることになる。ただし、注意すべき点が2つある。

⁸³ 田村・前掲注 72) 21 頁。

⁸⁴ 田村・前掲注 72) 23 頁。

⁸⁵ 前掲注 82) 参照。

第 1 に、進歩性判断のみに頼るのには問題があるから⁸⁶、発明該当性の判断を現在より緩やかにする必要はない。進歩性要件を否定するには、主たる引用発明を引いてくる必要があり、適切なものが見つからないおそれがある。新規な人為的取り決めを新規なハードウェアで実現した場合、最も近い既存のハードウェアを引用発明として、新規な人為的取り決めに想到したことは所与として、進歩性を判断することになる。このとき、ハードウェアに係る構成が実際には容易想到であるとしても、当たり前すぎて適切な引用文献を発見することができず、容易想到性を論理づける証拠を十分に発見できないという事態が一定程度避けられない。引用文献や技術常識に係る証拠の収集の限界から、正しく進歩性が判断できない可能性を否定できないのである。そのため、特許適格性（発明該当性）要件の判断が補助的な役割を果たすことを期待すべきだろう⁸⁷。

第 2 に「技術」の範囲を殊更に厳格に解する必要はない。(1) でも指摘したとおり、ソフトウェア関連技術には AI 関連技術を中心として近時新たな進展が見られるところ、特許法がこれらの創作の奨励に必要とされる可能性が否定できないからである。あくまで、純粋なゲームのルールやビジネス方法などの人為的取り決め・人間の精神活動・数学的方法に係る創作そのものを保護する結果となることを避ける限度で、「技術」の範囲を捉えるべきであろう。近時の裁判例には、人為的取り決めに係る創作そのものを保護する結果となっているものが散見されるが、本稿の主張は、このような行き過ぎた裁判例を批判することを主眼とするものである⁸⁸。

5. おわりに

ソフトウェア関連発明は、特許保護に適する分野とそうでない分野との複合的な創作である。保護すべき「技術」は適切に保護しつつ、保護すべきでない非「技術」が独占されることを防ぐ必要がある。

保護すべき「技術」と非「技術」の選別は、発明該当性要件と進歩性要件とが適宜分担して行うべきである。発明該当性要件による選別は緩やかなものにとどめ、保護すべき「技術」を保護対象から排除する事態は避けるべきであり、クレーム表現は多様なものを許容すべきである。その一方で、従来の日本法では活用されていなかったが、主に進歩性要件によって保護すべき「技術」の選別を行う必要がある。特許法は、真に特許によるインセンティブが必要な創作のみを保護するものであり、それを選別するには、進歩性要件において、「技術」的な課題に対して容易に想到できない解決手段を与えた創作のみを保護の対象とする必要がある。

もっとも、少なくともソフトウェア関連発明に関しては、何が保護すべき「技術」かについては、その範囲は、時代に即して柔軟に捉えるべきである。ソフトウェア関連技術の進展は著しく、新たなイノベーションを促進するためには、新たな分野であっても真に特許によるインセンティブが必要だといえ

⁸⁶ 田村・前掲注 72) 23 頁は、ビジネスモデル特許に関し、この旨を指摘する。すなわち、進歩性は公知技術（＝引例）がないと否定できないが、ビジネスモデル自体が新規な場合には周知技術とされるもの（ハードウェア）の方を引例とすることで処理できるとした上で、しかし、ハードウェアに係る部分が新規である場合、進歩性否定に窮する場合があると指摘する。この場合でも、ハードウェアに係る構成の容易想到性判断に当たって、新規ビジネスモデルは所与とした上で処理すれば、うまくいく場合も少なくないようにも思うが、限界はあるかもしれない

⁸⁷ この旨は、すでに田村・前掲注 72) 23 頁が指摘したとおりである。ただし、本稿は田村の指摘よりは進歩性判断の負うべき役割は大きいと考えている。

⁸⁸ 本稿がそのように捉えているものとして、本文でも紹介した知財高判平成 30 年 10 月 17 日・平成 29（行ケ）第 10232 号〔ステーキの提供システム〕、知財高判令和元年 9 月 11 日・平成 30 年（ネ）第 10006 号〔システム作動方法〕、知財高判令和 2 年 3 月 17 日・令和元年（行ケ）第 10072 号〔ホストクラブ来店勧誘方法〕、知財高判令和 2 年 6 月 4 日・令和元年（行ケ）10085〔対戦ゲーム制御プログラム〕が挙げられる。

るのであれば、「技術」の範疇に属すると捉えて保護することが望ましい。確かに、特許の保護対象の拡大は、本来は立法府の決断を経るべきであり、司法・行政の解釈による安易な拡大は避けるべきといえるが、日本法が「プログラム」の保護を明文で認めたことに照らせば、ある程度の拡張的運用は、すでに立法府が認めたところと解する余地がある。

禁 無 断 転 載

令和3年度 知的財産保護包括協力推進事業報告書

知的財産に関する日中共同研究調査報告書

令和4年 3 月

委託先 一般財団法人知的財産研究教育財団

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階

電 話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.fdn-ip.or.jp>

E-mail iip-support@fdn-ip.or.jp