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現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 イム・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 中南財経政法大学 知識産権研究センター 呉 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」。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。「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。従って、コンピュータソ

^{*}中南財経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)、馮暁青「専利権の拡張とその缘由探析」湖南大学学報(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」大連海事大学学報(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」西北政法大学学報(社会科学版)2019 年第 3 期、狄晓斐「人工知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)。

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、技術製品の外観上「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「Gotts chalk 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、ゲームや経営業務の計画、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で。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®、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「Diamand v. Diehr 事 件」(1981)は、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&Sterzd 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、すなわち使用権、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読を通じて、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 れる。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。例えは、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挙した。

- ①コンピュータの外部オブジェクト処理に対する解決方案。
- 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」西北大学学報(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 う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髄であり、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」 大連海事大学学報 (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「つ。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「多、または「実用/非実用二分法」「少と呼ぶ学者がいる。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「司法が確定する例外」そのもの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) .

 $^{^{\}rm 22}$ 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」中山大学学報(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案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、技術方案を構成する場合、専利保護の客体になる。」技術方案は技術的特徴からなり、アルゴリズムに関わる技術方案の技術的特徴は、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方案に至るまで、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効果を得る」)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、技術方案「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 李潔琼 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、進歩性とともに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実現することである。「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」、「コンボリューショ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することができると判断した。

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さないと判断した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

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。

及ぶ。

^{29 (2019)} 最高法知民終 421 号判決書を参照。

⁽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ー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、その精髄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・精錬し、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寸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 李暁秋『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长井上正「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の書面公開、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、米国の標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、比較的に厳しく、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、邪悪で不道徳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、社会道徳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会社(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4。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=200220102141ffd29848¬iceType=%E6%96%B0%E9%97%BB(2021年11月14日訪問)。

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

Ⅲ. 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 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) の審査基準でいう「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。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、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、理解しにくいため、専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 ェア関連専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現する重要な側面もある」。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、専利適格性を満たすことを明らかにした。USPTO はその後、専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。ソフトウェア関連発明専利の出願の増加に伴 い、USPTO は 1996 年 2 月に「コンピュータ関連発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専利保護の対象になり得ることを明らかにした。欧州、日本の専利所管官庁も米国 と同時期にソフトウェア関連発明の専利保護制度を確立し、専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、発明判断の基準 に従って審査されるとした。中国の専利局は1992年2月26日、中国科学院の王選院士が発明した「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」)に専利権を付与し 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、全体的に専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、ソフトウェア関連発明専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)専利は、ビジネスなどの他の人間の活動や構築方法に属すものであると考えられがちであり、各国の専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、専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発明に独占的な権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、権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、専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。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。むろん、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

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.

 $^{^6}$ 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。

 $^{^{\}rm 7}$ Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern., 134 S. Ct. 2347 (2014) .

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専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 年に専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 が専利法 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 年に専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専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専利出願は、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 月に中国専利法が改正された後、CNIPA は専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専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 専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 専利審査基準第 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、原則として専利を付与しない「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)。

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ての例を補足した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、専利制度が誕生したその日からあるが、専利法の中で進歩性の要件を確立させたのは米国 1952 年の専利法である。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、専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、専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、専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。欧州専利条約 (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。中国の専利法 22 条 3 項には、進歩性とは、従来技術に比べて専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、専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専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際には、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。

 $^{^{25}}$ 王爍「「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。

専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」専利 (One-Click Patent) である。当該専利は 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、専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 日に実施した専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専利出願の審査に関する規定)を追加し、 ビジネスモデル専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専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、「ビジネスモデル専利には分野の多様性、内容の複雑性、形式の多様性な 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 の専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、このような専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、関連専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 該専利の請求項1を公共自転車の返却制御方法に関する中国の発明専利出願で開示された技術的特徴と

²⁶ 陳歆「ビジネスモデル専利が「傷」業方法専利かどうか」(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 ウェブサイト専利全文データベースのワンクリック専利文献

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『ビジネスモデル専利』47-49 頁(中国金融出版社、2004年)を参照。

³¹ 何俊「ビジネスモデル専利進歩性判断全体考慮原則の簡単分析」中国専利と商標 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、且つ出願目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) 粤知民終 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専利は、再審の時に専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、欧州で専利を出願した場合、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50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専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要件の間に介在する十分公開の要件

^{36 2020} 年版 CNIPA 専利審査指南第 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4、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ず、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。

 $^{^{\}rm 41}$ 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効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ず、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方案を実 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、中国の学術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、専利請求の範囲でいう技術的効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、EP0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 年度民専訴字第 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。

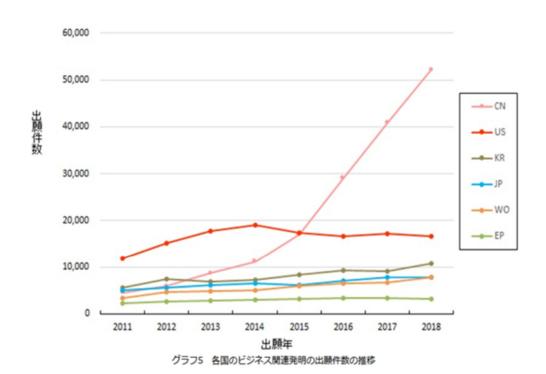
ソフトウェア関連ビジネスモデルの発明適格性が形式的であり、進歩性要件の基準が不明確である状況において、イノベーションと競争の関係をより包括的に理解し把握するために、十分開示要件の審査を実体化させ、実用性の審査の代わりに、又は適格性の補足として、新規性、進歩性の審査を行う前の専利性審査の重要な入門ハードルとして設けることは、比較的に実用的なやり方であると思われる。なぜなら、当業者でさえ実現できない発明は、専利保護の正当性を備えることが困難であるためである。現在、各国法の審査と司法実務において、十分公開の判断について、徐々に経験を積み重ねてきているが、新たな問題に対して、依然として多種の協議や交流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

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専利出願は 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専利保護の意識が国内企業より高く、専利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 件近くの速度で増加した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。



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専利出願データ分析」国家知識産権戦略網より、http://www.nipso.cn/onews.asp?id=28150 (2022年1月20日最終アクセス)。

² 専利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、スッテプ 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、スッテプ 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)により拒絶する場合が多かった

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に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、かつ相応な技術的効果を奏し、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 彭夯「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うえに、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に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年に専利審査指南に「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、専利権を付与する可能性を専利法 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、専利法 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専利法 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専利出願のみが専利法 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、ビジネス方法専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、ビジネス方法専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専利出願の登録率を 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年の専利審査指南の改正にビジネス方法専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専利審査指南の改正案(第 343 号公告)¹⁷を公告し、専利審査指南第 2 部分第 9 章に「アルゴリズム要件、又はビジネス法則・方法要件を含む発明専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発明専利の出願は、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「ビジネス方法専利概論及び中国ビジネス方法専利の現状」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専利性に関する検討」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、専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颖性・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方案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、かつ技術的効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方案は、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効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効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、技術的効果をもたらす限り、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が判断され、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効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案は専利法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を評価することと、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方法」が追加された。例示出願は、シェアサイクリングの使用方法を提供しており、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正確に見つけて利用し、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正確に見つけ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正確に見つけてシェア自転車のロックを解除するという技術的効果を達成できる。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25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で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、ウェイター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、ウェイター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うるか」より

http://reexam.cnipa.gov.cn/alzx/scjdpx/fswxjdpx/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か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、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、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

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。

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) 粤民終 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)。

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、国家電網公司、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、国家電網有限公司、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。

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 な問題を根 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」」、「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求し、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,駒田泰土/駒田泰土=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 ,創作者の自然権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・厳松堂書店)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 $10\cdot60$ ~61 頁,豊崎・前掲注 $10\cdot102$ ~104 頁,松本・前掲注 $10\cdot14$ ~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、イノヴェイ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り分け、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ところ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い。

- (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飼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、分野毎のイノヴェイ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)一技術的思想と表現」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・アプローチー」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 頁も参昭

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 あることを認めたうえで、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 27. 1. 22 平成 26 26 (行ケ) 10 101061 [暗記学習用教材]、知財高判平成 24 12. 5 判時 21 2181 号 127 頁 [省エネ行動シート 11]、知財高判平成 28 28. 2. 24 判夕 14 37 号 130 頁 [省エネ行動シート 11]、東京地判平成 15 1. 20 判時 18 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 24. 12. 5 判時 21 2181 号 127 頁 [省エネ行動シート 11]、知財高判平成 25 3. 6 判時 21 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、アイディ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っ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ー(=代理変数)として機能しているというところに求められることになる。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]、ショ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って、「ショ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されることが多いが、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 II]、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により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一飲食物に関する発明の官能試験を素材として一」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ヴ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、淺見節子「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、それ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⁴。

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⁴、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巻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 巻 11 号 2716 [和文字单一電報隠語作成方法])

[∜] 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。そのためもあって、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すぎず,自然法則を利用しているということはできない」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=大渕哲也編『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イ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、クレイ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、それが単にクレイ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できるものであり、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)実現する基準といいうる。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 [イオン歯刷子の使用方法])。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ことは当然の前提とされていた。人為的取決め論は、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ってよい。 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イム・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(かつてはクレイ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」に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w2回の演算ではなく(w2+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の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」する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質。

やや位置づけが難かしい裁判例として、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にあっても、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ィアの創作(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。たきとえば、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にとどめるため)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ィアについては、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で、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,その種のアイディ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,カテゴリカル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で、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、イノヴェイ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で、

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

¹⁵ 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、鉈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・イノヴェイ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ィ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、出願されたアイディ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ろう。抽象的なアイディ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)。

⁷⁴ 平嶋/前掲注 50・121~122 頁も参照。

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「、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「8。新種の営業方法などの抽象的なアイディ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変わりないのであるから、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ィアは、 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 特定されたアイディアである分、市場の独占という弊害を生じることは少ない、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、ビジネスのアイディ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。

『知財の理論』(2019年・有斐閣) 117~119頁所収]。

 $^{^{77}}$ 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ヴェイ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・イノヴェイ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

⁷⁸ イノヴェイ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・イノヴェイ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はいうまでもなく(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類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いがたい。

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を目指すとすれば、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す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す創作であること」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 test 85 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が与えられている(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一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 Bikski 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さない創作は「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ー・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、抽象的なアイディ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)。

^{**} 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、いきなりステー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、クレイ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、イノヴェイ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 $21 \cdot 196 \sim 197$ 頁)、考えを改めた(田村/前掲注 $58 \cdot 21$ 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)を中心に一」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キ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

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)。

 $^{^{94}}$ 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) -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。

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イム・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、クレイ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イムが設定されたり、多数のクレイム、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イム・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うのであれば、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、そこにはクレイム・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るべきではなかろうか。そこになにがしかのものがあると認められる以上は、それがクレイム・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、クレイム・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ィ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 百)。

 $^{^{103}}$ 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 $58\cdot11\sim12$ 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 有する必要があり、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 なるのか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」」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類型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 日本法の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」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、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「。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、自然法則利用性要件を満たさないとも思える。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 審查基準等

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

[「]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。

号〔知識ベースシステム〕など。

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 12 と 12 を 12

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」する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えても、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

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。

²⁷ 審査ハンドブック付属書 B 第 1 章 2.2.3.1 (3)

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

(ii)「非技術」的事項が用意相当とされる場合

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。

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、プレー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、プレー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う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することが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

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<u>人為的に</u>適宜取り決め得る事項であって、そこに<u>技術的な</u>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るとし、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。

Step1: 方法、機械、製造物、組成物のいずれか。

 Step2A: 判例上の例外(自然法則、自然現象、抽象的アイデア)

 に向けられていないか。

Step2B: 判例上の例外を遙かに超える追加的構成要素を記載しているか。 (発明概念を含むか。)

Prong1:クレームが判例上の例 外を記載していないか。

Prong2: クレームが判例上の例 外を実用的応用に統合する 追加 的構成要素を記載しているか。

まず、Step1 において方法、機械、製造物、組成物の法定の 4 つのカテゴリー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ー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、法定のカテゴリーには該当しない (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、抽象的アイディ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、抽象的アイディ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ィアを実行している、または、それと連結させて抽象的アイディアを使用している」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ィ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ィ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、「抽象的アイディアに、「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、「抽象的アイディアを、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、抽象的アイディ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⁴。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ィアを応用している」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、「抽象的アイディアを、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ィ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、「抽象的アイディアに、「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、「抽象的アイディアを、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。抽象的アイディ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、抽象的アイディ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、コンピューター・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 (0J 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、「さらなる技術的効果」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効果のことである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効果の生成に寄与し、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 (0J 1999, 609)

⁵⁷ T 641/00 (0J 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、技術的課題を解決しうる。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。

技術か非技術が微妙なものとして、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言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異ならない。

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言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 一ソフトウェア・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」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、類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で。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が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、ゲームのルールの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類型的に少ないこと、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ヴ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・コンビュータと法』(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のであろうか。

(i) 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カル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」が相当程度含まれうるクレーム表現を類型的に排除することは正当化できないはずである。米国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。