

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

神戸大学大学院法学研究科 教授 前田 健

要 約

ビジネス関連発明は、ビジネス方法やゲームのルールはそれ自体としては保護されず、あくまで、それらを実装するための科学技術としての側面にかぎり、特許保護適格性が認められると解される。したがって、ビジネス関連発明のクレーム中に、実装するための科学技術と認められる部分が全くなければ「発明」該当性を認めるべきではない。また、ビジネス方法やゲームのルールそれ自体の独占を防ぐためには、進歩性要件に大きな役割が期待される。進歩性の判断は、引用発明との相違点のうち、自然法則を利用していない部分に係る相違点は想到できたことを前提として、専ら、その他の自然法則を利用した部分の相違点の容易想到性を判断することにより行うべきである。いったん成立したビジネス関連発明の技術的範囲を限定的に解釈することで適切な保護範囲に限定することは難しいので、特許性判断の役割は大きい。

目 次

- I. はじめに
- II. ビジネス関連発明の「発明」該当性
 1. いきなりステーキ事件の突きつける課題
 2. 「発明」該当性要件の意義
 - 2.1 保護適格性を有する分野の創作の選別
 - 2.2 分野複合的な創作の「発明」該当性
 3. ソフトウェア関連発明の「発明」該当性
 - 3.1 問題の所在
 - 3.2 現在の審査実務
 - 3.3 ソフトウェア関連発明に「発明」該当性が認められる理由
 4. 小括
- III. ビジネス関連発明の進歩性
 1. ビジネス関連発明の進歩性の判断方法
 - 1.1 基本的な考え方
 - 1.2 欧州との比較
 2. 裁判例の分析
 - 2.1 システム作動方法事件（カプコン対コーエー事件）
 - 2.2 その他の裁判例の分析
 3. 小括
- IV. ビジネス関連発明の技術的範囲
 1. ビジネス関連発明／ソフトウェア関連発明の侵害訴訟
 2. 裁判例の分析
 - 2.1 侵害否定事例の分析
 - 2.2 侵害肯定事例の分析
 3. 小括
- V. おわりに

I. はじめに

本稿のテーマは、ビジネス関連発明はなぜ特許保護の対象となるかである。本稿では、「ビジネス関連発明」とは、ビジネス方法やゲームを行う方法などの人為的な取決めに関連する発明であって、情報通信技術（ICT）や機器・装置を利用して課題を解決した発明であると定義している。このような意味でのビジネス関連発明は、人為的取決めそれ自体は自然法則利用性を欠き特許保護の対象とはならないが、自然法則利用性を満たす技術的手段を通じて実現された場合には特許保護の対象となりえるということで、実務的には、一応決着がついている。しかし、近時、具体的な出願や侵害事例の蓄積が進むなかで⁽¹⁾、いま一度議論を整理する必要性が生じているように思われる。そこで、本稿では、ビジネス関連発明に「発明」該当性が認められる理由を再検討し、人為的取決め自体の独占は認めるべきでないとの観点から、ビジネス関連発明の進歩性の判断基準と技術的範囲の解釈について考察する。

II. ビジネス関連発明の「発明」該当性

1. いきなりステーキ事件の突きつける課題

ビジネス関連発明の「発明」該当性を論じるにあたっては、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〕⁽²⁾から議論を始めたい。この判決が、外食チェーン「いきなり！ステーキ」におけるステーキの提供方法に係る発明の「発明」該当性を認めたことは、大きな議論を呼んでいる。問題となった発明（本件発明）は、「札」「計量器」「シール（印）」の 3 つの物品で特定された「ステーキの提供システム」の発明である（図 1 参照⁽³⁾）。この発明は、いきなりステーキの特徴である「オーダーカッ

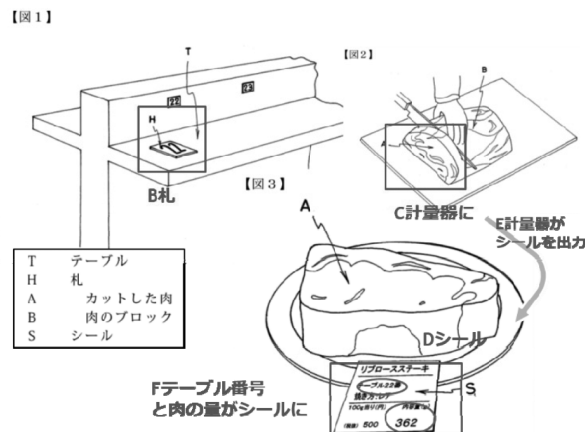


図 1 請求項 1 に係る発明の概要（明細書の図面を基に筆者作成）

- (1) 近時、ビジネス関連発明の出願は増加しており（「ビジネス関連発明の最近の動向について」特許庁、2020 年 7 月 27 日、https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html（2021 年 2 月 16 日最終アクセス））、また、本稿末尾添付の表の通り、侵害訴訟が増加し、侵害認定事例もいくつか認められるようになっている。
- (2) 評釈として、上羽秀敏「判批」知財管理 69 卷 9 号 1272 頁（2019）、田中佐知子「判批」AIPPI64 卷 3 号 240 頁（2019）、紋谷崇俊「判批」発明 116 卷 8 号 50 頁（2019）、田中浩之「判批」ジュリスト 1530 号 8 頁（2020）。
- (3) 請求項 1 の記載は、分節して示すと以下の通りである（訂正後のもの：下線は訂正箇所）。
 - A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、
 - B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、
 - C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、
 - D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、
 - E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、
 - F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、
 - G ステーキの提供システム。

トシステム」というステーキの提供方法に関するものであり、客に渡すテーブル番号を記した札と、客の希望通りの量の肉を切って測る計量器と、切った肉に他の客の肉と間違えないようにつけるシールの3つの物品により特定された「システム」の発明としてクレームされている。

裁判所は、本件発明の課題は「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」ことであり、本件発明は「他のお客様の肉との混同を防止する」という効果を奏することでこの課題を解決していると認定した。そのうえで、本件発明は、上記3つの「特定の物品又は機器」を「他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするもの」であるから、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するとして、本件発明の「発明」該当性を肯定した。また、裁判所は、特許庁の「物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか、人為的な取決めにおいてこれらの物を単に道具として用いることが特定されているにすぎない」との主張を排斥した。

本件発明が解決しようとする課題は「好みの量のステーキを安価に提供」するという、明らかにビジネス上のものである。その意味では本件発明はビジネス方法そのものにも思える。しかし、裁判所は、本件発明は「特定の物品又は機器」を課題の解決手段とするものだから発明に該当すると判断した。これは、要するに、ビジネス上の課題であっても、「物品・機器」によって解決されているのであれば、自然法則利用性が認められ、発明に該当するということであると考えられる。

以上のような判決に対しては、次のような2つの正当化を考えることができる。第1に、物品や機器が解決手段に組み込まれてさえいれば、ビジネス方法そのものの保護も認められ、したがって本判決は正当だとの説明である。一方で、第2に、本件発明はビジネス方法に関するものだが、あくまで「物品・機器」により構成された「システム」という物の発明であり、機械の発明と同様に「発明」該当性が認められるのだとの説明もありえる。前者の理解は、ビジネス関連発明は特殊なのであって、より緩やかに「発明」該当性が認められるというものであるのに対し、後者はあくまで通常の発明の延長線上でビジネス関連発明も理解しようというものである。この判決に対して評価が分かれているのは、ビジネス関連発明がなぜ「発明」なのかという理解に、そもそも対立があるからだといえるかもしれない。いきなりステーキ事件判決は、ビジネス関連発明がなぜ「発明」として保護されるのか、その意味を問い直す必要性を突きつけている。

2. 「発明」該当性要件の意義

2.1 保護適格性を有する分野の創作の選別

ビジネス関連発明の特許適格性を検討するにあたっては、まず「発明」該当性要件の意義を検討する必要がある。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」とであると定義している。そして、技術的思想とは、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り、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。

本稿の理解では、「発明」該当性要件の意義は、特定の種類の創作に限って、特許保護適格性を認めることにある⁽⁴⁾。すなわち、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ものに限定することにある。まず、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

(4) 以下は、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。

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⁽⁵⁾。電気・電子、機械、バイオ、化学といった分野の創作には基本的に自然法則利用性が認められるが、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、基本的に自然法則利用性が認められない。これは、語弊をおそれずにいえば、「科学技術」に属する創作に限って、特許保護適格性が認められるということである。

「科学技術」以外の分野の創作には保護適格性を認めないのは、分野ごとに典型的に特許保護の必要性が異なり、その必要性が認められるのは概ね科学技術分野の創作に限られるからだと考えられる。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⁽⁶⁾。次の表1に示すように、電気・電子、機械、バイオ、化学といった科学技術分野に属する創作には、特許保護が必要な特徴が認められるのに対し、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、特許保護が必要な特徴が認められない傾向があると思われる。

表1 特許保護適格性のある分野とない分野

保護適格性あり	保護適格性なし
電気・電子、機械、バイオ、化学・・・	ゲームのルール、教育の方法、ビジネス方法・・・
開発のコストが高い。	開発のコストは相対的に低い。
特許権がないと、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。	特許権がなくても、独占を築く手段 ^(※) があり、それで十分に投資は回収できる。
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。	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。

※先行者利益・ブランド・販売網等

2.2. 分野複合的な創作の「発明」該当性

自然法則利用性要件の意義は特許保護にふさわしくない分野の創作を選別することにあるとしても、現実の創作には、特許保護適格性が認められる分野と、そうでない分野との複合的な創作も少なくない。そのような場合はどう考えればよいのか。

(1) 裁判例

(a) 総論

近時の裁判例では、分野複合的な創作の「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」判断すべきとの基準で判断されている（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⁽⁷⁾）。これらの裁判例では、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、自然法則利用性が判断されている。そして、その課題解決にあたって、専ら、人為的取決めなどの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⁽⁸⁾、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

(5) 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。

(6) 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。

(7) この他、知財高判令和2年6月18日・令和元年（行ケ）第10110号〔電子記録債権の決済方法〕、知財高判平成27年1月22日・平成26年（行ケ）第10101号〔暗記学習用教材〕、知財高判平成26年9月24日・平成26年（行ケ）第10014号〔知識ベースシステム〕など。

(8) 前掲・注7）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〕。

いる場合⁽⁹⁾、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⁽¹⁰⁾には、自然法則利用性が否定されるとされている。以下、裁判例を具体的に見ていく。

(b) 知財高判平成 26 年 9 月 24 日・平成 26 年（行ケ）第 10014 号〔知識ベースシステム〕

知識ベースシステム事件では、ソフトウェア関連発明の「発明」該当性が問題となった。ソフトウェア技術は、情報処理の手順という自然法則利用性が基本的には認められないものと、ハードウェア（コンピュータ）という自然法則利用性が認められる機械との分野複合的な創作であると捉えることができる。この事件では、「知識ベースシステム」をクレームする請求項 1 の「発明」該当性が争点となっていた⁽¹¹⁾。

裁判所は、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い場合には、自然法則利用性が認められないと述べ、請求項 1 に係る発明の自然法則利用性を否定した。裁判所は、請求項 1 に係る発明の技術的意義としては、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人為的な取決めの域を出ないものと認定している。

(c) 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〕

次に、電子記録債権の決済方法事件では、取引決済の方法に関する発明⁽¹²⁾が問題となった。これも取引決済の方法自体は人為的な取決めであり自然法則利用性が認められないが、ハードウェア（コンピュータ）という自然法則利用性が認められる機械と組み合わせられることで、「発明」該当性が認められるかが問題となった。

裁判所は、本願発明の技術的意義は、電子記録債権の割引における割引料を債務者負担としたことに尽き、発明の本質は、専ら取引決済についての人為的な取決めそのものに向けられているとして自然法則利用性を否定した⁽¹³⁾。請求項 1 には、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も指摘している。

(d) まとめ

近時の裁判例では、単に、自然法則利用性のある部分（機械、装置、コンピュータなど）がクレームに含まれるというだけでは、自然法則利用性を認めていない。もっとも、上述の 2 つの裁判例は、ハードウェア部分が「おまけ」にすぎず、課題の解決手段を構成すらしていなかった事案だから「発明」該当性を否定したにすぎないともいえ、ある程度実質的に解決手段に組み込まれている場合の、自然法則利用性の判断基準は必ずしも明らかではない。電子記録債権の決済方法事件での指摘や他の裁判例⁽¹⁴⁾から推測すると、人為的な取決めを実現するためのコンピュータ上での処理手順を具体的に特定することが、「発明」該当性を肯定するために求められるとも考えられる。

(9) 前掲・注 7) 知財高判令和 2 年 6 月 18 日〔電子記録債権の決済方法〕。

(10) 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〕。

(11) 【請求項 1】 知識ベースシステムであって、知識ベースを記憶している記憶部を備え、前記知識ベースは、物を識別する物識別子と、前記物をもつ少なくとも一つの属性であって、当該物の物識別子と対応づけられた属性とを含み、前記属性には、当該属性を識別する属性識別子が 1 対 1 に対応づけられ、前記属性識別子には、属性を表す少なくとも一つのデータである特徴データ、及び属性を表す言葉に対応づけられたデータである識別データのうちの少なくとも一方が対応づけられ、前記物識別子は、物を表す言葉ではなく、かつ、それ自体で物の意味を持たない記号で構成され、前記属性識別子は、属性を表す言葉ではなく、かつ、それ自体で属性の意味を持たない記号で構成され、前記特徴データは、対応する属性の実体であり、前記識別データは、対応する属性を識別するためのデータである知識ベースシステム。

(12) 【請求項 1】 電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第 1 の振込信号を送信すること、前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第 1 の引落信号を送信すること、前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第 2 の引落信号を送信することを含む、電子記録債権の決済方法。

(13) 中山・前掲注 5) 21 頁は、この判決はいきなりステキー事件とは異なり自然法則利用性要件を重視したと指摘する。そのような見方も可能であるが、本稿では、事案の違いが大きかったと整理している。

(2) 2つの理解の対立と本稿の見解

以上のように、裁判例では、複合分野の創作の自然法則利用性の判断基準は明確には示されていないが、課題の解決手段に自然法則利用性のあるものが組み込まれていることは最低限必要である。これを前提にすると、理論的には、①自然法則利用性のあるもの（機械・装置・ハードウェア）が、課題を解決するための手段に含まれていれば十分であり、自然法則利用性の認められない分野（情報処理の手順・ゲームのルール・ビジネス方法など）に係る課題を解決するものでもよいとの立場と、②自然法則利用性の認められる分野に係る課題を解決する手段でなければならないとの立場の、2つの基準を考えることができる。

先に紹介したいいきなりステーキ事件判決は、①の立場を取っていたといえるだろう。あくまでビジネス上の課題を解決するものなのに、札・シール・計量器という「装置」が解決手段に含まれていることを理由に「発明」と認められているとみなせるからである。

これに対し本稿は、②の見解を取る。なぜなら、あくまで、保護に適した分野のイノベーションを促進するのが特許法の役割であり、保護に適した分野の創作か否かは、解決した課題によって決められると考えられるからである。たとえば、ビジネス上の課題を解決するために手段を凝らす場合を想定したときに、ビジネス方法に最適となるよう、それに用いる機械・装置を最適化した場合には、機械・装置分野に係る課題を解決しており、機械・装置分野の創作が含まれているといえよう。しかし、機械・装置としては専ら既存のものを既存の用途に使っているにすぎない場合には、機械や装置に係る課題は解決しておらず、あくまでビジネス分野の創作にすぎないと評価できるからである。

3. ソフトウェア関連発明の「発明」該当性

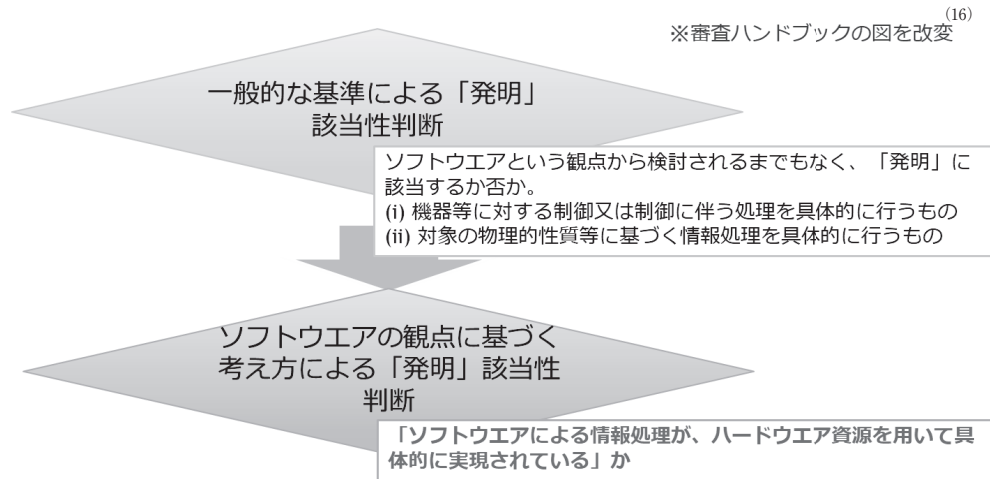
3.1 問題の所在

ただし、少し考えておく必要があるのが、ソフトウェア関連発明についての審査実務上の基準は、上記①の考え方を取っているように見える点である。すなわち、審査基準では、ソフトウェア関連発明は、「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」との基準を満たせば「発明」該当性が肯定される⁽¹⁵⁾。この基準は、①に近い考え方を採用するものと理解する余地があり、ビジネス関連発明もあくまでソフトウェア関連発明の一種だとすれば、ビジネス関連発明も①の考え方によらねばならないことになる。しかし、以下に検討する通り、ソフトウェア関連発明についての従前の実務は、上記②の立場からも整合的に理解する余地のあるものである。

(14) 知財高判平成21年5月25日判時2105号105頁〔旅行業向け会計処理装置〕では、会計処理の方法という人為的な取決めに向けられた発明でありながらも、コンピュータ・プログラムにより具体的な情報処理が示されていたこと等を理由として、「発明」該当性が肯定されている。また、知財高判平成18年9月26日・平成17（行ケ）第10698号〔ポイント管理方法〕では、請求項に係る発明は、ポイントを管理するための人為的取決めにとつて、クレームから、コンピュータ上でその処理を行う場合の「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によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法」を把握できないことを理由に「発明」該当性を否定している。

(15) 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）。

3.2 現在の審査実務



特許庁の審査基準・審査ハンドブックにおいては、ソフトウェアは、一般的な基準とは異なる特殊な基準により「発明」該当性判断がなされると整理されている。ソフトウェア関連発明の「発明」該当性基準である「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をいう」とされている⁽¹⁷⁾。また、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ても、「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」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⁽¹⁸⁾。

以上の審査基準・審査ハンドブックの記載によると、ソフトウェア関連発明が「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、(ii) 情報処理の手順が具体的に特定されていることの2つが求められている⁽¹⁹⁾。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、原則に従えば自然法則利用性が認められず特許保護適格性がないが、(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、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。

3.3 ソフトウェア関連発明に「発明」該当性が認められる理由

このようなソフトウェア関連発明に対する「特別」な取扱いは、2.2. (2) で示した2つの考え方に対応する形で正当化根拠を考えると、①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が、情報処理の手順に係る課題を解決するための手段に、コンピュータ等の自然法則を利用したものが道具として利用されていれば、これにより自然法則利用性はクリアされる、②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が、それがコンピュータやネットワーク上で行われるものであり、かつ、情報処理の手順を具体的に特定するものであれば、自然法則利用性は満たされる、という2つの説明が可能と考えられる。②の説明は、換言すると、一般的な情報処理はそれ自体としては特許保護適格のある分野の創作とはいえないが、ある程度具体化されたレベルにおけるソフトウェアによる情報処理は、それ自体として特許保護適格の

(16) 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11頁図を基に筆者作成。

(17) 審査ハンドブック附属書B第1章2.1.1.2。

(18) 同留意事項 (iii)。

(19) たとえば、審査ハンドブック附属書B第1章〔事例2-1〕では「自然数 n と m の乗算 s を、 $s = \{(m+n)^2 - (m-n)^2\} \div 4$ によって計算する計算装置」（下線筆者）の発明には「発明」該当性が認められないが、その情報処理の手順を具体的に特定した場合には「発明」該当性が認められるとされている。これは、単にハードウェア資源を課題解決手段に含むのでは不十分で処理の手順の具体的な特定が必要だからだと思われる（審査ハンドブック附属書B第1章47-48頁の説明参照）。

ある分野の創作となると考えるということである。

本稿は、②の説明が妥当と考える。ソフトウェア技術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」にすぎないから⁽²⁰⁾、コンピュータ等を道具として利用したからといって、それだけで情報処理の手順の特許保護適格性を認めるのは本来おかしい。しかし、ソフトウェア技術の開発過程において、抽象的な着想を得るのはコストも高くなくインセンティブを与えなくても創作が期待できるとしても、それを具体的な実装へと落とし込む過程にはコストがかかり、特許権による独占がなければ創作のインセンティブを確保できないと考えることができる。そうだとすると、「具体的に」情報処理手順を特定した場合に限っては、要保護性を認めて特許保護を与えるという選択肢もありえることになる。現行特許法が「プログラム」の特許保護を認めていることからすると、現行特許法は、ソフトウェア技術に要保護性が認められる場合があるとの政策判断を前提にしているとも考えられる。

以上によれば、情報処理の手順の創作は本来、特許権によるインセンティブは必要ない。しかし、それをコンピュータ上への実装へと具体的に落とし込む創作については、インセンティブを付与する必要性が認められるから、特許保護の対象となる。このような具体的なレベルにおける創作を、情報通信技術（ICT）の創作と定義するのだとすれば、そのような ICT の創作については特許保護適格性が認められるということになる。現在の審査基準の取扱いは、このように整理できる限りにおいて、正当化できるものとする。

4. 小括

「発明」該当性要件は、特許保護の対象を、産業政策上望ましい分野の創作に限る役割を果たしている。ビジネス方法やゲームのルールそれ自体は、開発のコストが低い、特許権による独占の弊害が大きい、特許権以外の独占手段によるインセンティブ確保が期待できるなどの特徴が認められるから、特許権による独占を認めない方が産業政策上望ましい。一方、具体的なレベルにおけるソフトウェア分野の創作には上記の特徴は当てはまらないから、情報通信技術の創作として特許保護適格性を認めるべきといえる。ビジネス関連発明も、あくまで情報通信技術などの特許保護適格性の認められる分野の創作と評価できる場合に限り、特許保護の対象となると考えられる。

以上からすると、ビジネス関連発明については、ビジネス方法やゲームのルールはそれ自体としては保護されないが、それを実装するための情報通信技術等の科学技術には特許保護適格性が認められることになる。請求項に係るものが、人為的取決めを具体的に実装していく際に生じる科学技術上の課題を解決するためのものと評価できるのであれば、「発明」該当性が認められると解される。

この観点からすると、いきなりステキ事件判決には疑問が生じる。問題の発明は、ビジネス方法を、物品・機器・装置により実装する際に生じる、物品・機器・装置に係る課題を解決するためのものと理解することは困難である。物品等は、単なる道具として使われているにとどまり、ビジネス方法を実装していく際に生じた課題を解決するためにカスタマイズしているなどの事情は認められないように思われるからである⁽²¹⁾。

しかし、実際のところ、以上の考え方を実現していくために「発明」該当性要件にすべてを任せるのには問題もあると思われる。というのは、ビジネス関連発明のクレーム中にビジネス方法を実装するための科学

(20) 水谷直樹「ソフトウェア関連発明が特許法 29 条 1 項柱書所定の発明として認められるための要件、およびこれが認められた場合の当該特許発明の技術的範囲」野村豊弘先生古稀記念論文集『知的財産・コンピュータと法』（2016）532 頁は、プログラムの作成は、「仕様の決定」「システム設計」「プログラム設計」「フローチャートの作成」「コーディング」（プログラミング）という工程を経るとしたうえで、ゲーム・ビジネス方法の発明について、下流の開発工程の成果物の方が、具体的なソフトウェアの処理が伴い、より技術の“匂い”がするものの、いずれにしろゲームの進行やビジネス方法の処理に関するにとどまる、と指摘する。また、井原光雅「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）77 頁は、ソフトウェアの開発プロセスは、機能、設計、実装の 3 つの段階に大別されるとし、いずれの段階でも技術的思想の創作がなされえると指摘する。

(21) ただし、物品をそのためにカスタマイズする必要が生じたという事情を完全に否定することも難しいので、「発明」該当性はいったん認めたとうえで、進歩性の問題として処理するという整理もありえる。

技術と認められる部分があれば、何らかの意味で科学技術上の課題を解決しており、その意味では「発明」該当性が認められるとの主張を排斥しきることは困難であるからである。保護すべき発明が誤って排斥される可能性も考慮すると、「発明」該当性は厳格にしすぎずに、進歩性の判断において調整を図るという方策も選択肢となる⁽²²⁾。そこで、次にビジネス関連発明の進歩性判断の基準を検討する。

Ⅲ. ビジネス関連発明の進歩性

1. ビジネス関連発明の進歩性の判断方法

1.1 基本的な考え方

ビジネス関連発明の進歩性の判断手法は、ビジネス方法やゲームのルールに係る部分と、情報通信技術等の科学技術に係る部分の取扱い方により、次の2つに分けることができる。第1に、①人為的取決めに係る部分も、科学技術に係る部分も進歩性を基礎付けるとの考え方であり、第2に、②人為的取決めに係る部分ではなく、あくまで科学技術に係る部分が進歩性を基礎付けるとの考え方である。

この②の考え方によれば、容易想到性の判断において、人為的取決めに係る部分については引用発明を用意する必要はなく、容易想到性の論理付けをする必要がない。あるいは、引用発明との相違点のうち人為的取決めに係る部分については、その構成には想到できたことを前提として、科学技術に係る部分の容易想到性のみを論理付ければよい。

日本の裁判例では、後述の通り、近時は①の考え方が主流と思われるが、本稿は、②の立場を取るべきと考える⁽²³⁾。なぜなら、科学技術分野に係る創作であることが特許保護を正当化しているのであるから、進歩性判断もその部分における容易想到性を見る必要があり、かつ、それで十分であるからである。科学技術に係る部分がビジネス方法を所与としたときに容易想到であるならば、それは科学技術として容易想到ということであり、わざわざ創作のインセンティブを与える必要性は認められない。このようなときに、ビジネス方法に係る部分が非容易想到であることを理由に進歩性を認めると、実質的にビジネス方法そのものを保護することになってしまうからである。また、②の立場を取ることで、「発明」該当性要件では排斥しきれなくても、ビジネス方法やゲームのルールそれ自体の独占を防ぐことができる。

1.2 欧州との比較

以上の②の考え方は欧州におけるソフトウェア関連発明ないしビジネス関連発明の進歩性判断方法⁽²⁴⁾と基本的には同一のものである。

欧州特許条約 52 条 (2) (c) は「精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法並びにコンピューター・プログラム」は「発明」とはみなされず、特許保護適格性を欠くと定める。その一方、実務運用上は、「請求項に係る主題が、技術的手段 (technical means) を特定しているのであれば、排除される主題そのものにはあたらない⁽²⁵⁾」とされており、課題解決手段にハードウェアを含むのであれば、「発明」

(22) これに対しては、進歩性要件を否定するためには引用例が必要であり、非自然法則利用部分については引用例が不要となっても（日本弁理士会中央知的財産研究所第 17 回公開フォーラム講演録「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（別冊パテント 24 号）(2020) 177 頁・202 頁〔田村善之〕参照）、何らかの引用例を用意する必要性が全くなくなるわけではなく、適切な引用例のサーチが難しい場合には、進歩性要件は十分に機能しないという問題がある。そのため、「発明」該当性による選別を捨て去ることもできない。

(23) 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）139 頁が、ヨーロッパ特許法と比較の上、この旨を主張している。玉井克哉「ビジネス方法特許と非技術的事項の審査—ヨーロッパ特許実務に照らしての一考察—」特許研究 38 号 22 頁（2004）も同旨。

(24) 欧州についての先行研究として、玉井・前掲注 23）、日本弁理士会中央知的財産研究所第 17 回公開フォーラム講演録「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（別冊パテント 24 号）(2020) 91-111 頁〔山口和弘〕参照。

(25) Guidelines for Examination in the European Patent Office（以下「EPO Guidelines」という）、November 2018, Part G – Patentability, Chapter II – Inventions 3.5.3.

該当性そのものは極めて緩やかに認められている。

しかし、進歩性の判断にあたっては、クレーム構成中の「技術的」な部分とそうでない部分とが区別され、進歩性を基礎付けるのは「技術的」な部分に限られると考えられている。すなわち、クレームの構成中に技術的なものと非技術的なものが混在している場合には、技術的課題に対する非自明な技術的解決が必要であるとされている⁽²⁶⁾。すなわち、発明の技術的特徴に寄与しない構成は、進歩性の存在を裏付けることができないとされている⁽²⁷⁾。

EPOの審査ガイドラインに掲載された例⁽²⁸⁾によれば、モバイルデバイス上でショッピングを容易にする方法についての発明の進歩性は次のように判断される。すなわち、最近接先行技術との相違点のうち、ビジネス概念の違いは技術的な特徴でないので進歩性判断には考慮されない。非技術的なビジネス概念を前提にして、それをどのように技術的に効率的に実現するかが技術的課題として設定される。そして課題解決アプローチにより当該課題の解決が自明か否かにより進歩性が判断されることになる。

2. 裁判例の分析

2.1 システム作動方法事件（カプコン対コーエー事件）

(1) 事案の概要

ビジネス関連発明の進歩性の判断方法については、非自然法則利用部分の取扱いを巡って2つの考え方があることを論じたが、その考え方の違いを説明する好例として、ゲームに関する発明の進歩性が争われたシステム作動方法事件（カプコン対コーエー事件）がある。この事件は、カプコンの有する「システム作動方法」を発明の名称とする特許の進歩性の有無が争点となった一連の判決である。侵害訴訟⁽²⁹⁾と審決取消訴訟⁽³⁰⁾とがあるが、ここでは侵害訴訟における進歩性判断を中心に取り上げる。

この事件で問題となった発明（以下「本件発明」という）は、ゲームシステム作動方法の発明である。この方法の発明に登場する物品は、「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つの物品である。「記憶媒体」とはCD-ROMなどのゲームソフトを記録する媒体であり、ゲーム装置というのはプレイステーションなどのゲーム機本体のことである。「第1」「第2」の記憶媒体は、連作もののゲームソフトを想定したものであり、侵害訴訟では、アクションゲーム「戦国無双」「真・三国無双」とその拡張版の侵害の成否等が争われていた。クレームされていたのは、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⁽³¹⁾。

進歩性の主張は、侵害訴訟、審決取消訴訟で微妙に異なるが、共通して主張されていたのは、次のような公知発明に基づく進歩性欠如である。すなわち、「第1」「第2」の記憶媒体として「魔洞戦紀ディープダンジョン」（以下「DDI」という）及び「勇士の紋章ディープダンジョンⅡ」（以下「DDⅡ」という）を収載したディスク、ゲーム機本体として、ファミリーコンピュータディスクシステムを用い、DDⅡをプレイするときに、

(26) EPO Guidelines, Part G, Chapter VII – Inventive step 5. Problem-solution approach 5.4 Claims comprising technical and non-technical features.

(27) T641/00（デジタル携帯電話システムに関する発明の進歩性を否定する中で、技術的な貢献のない特徴は、進歩性の存在を基礎づけることができないと判示）、T1784/06（T641/00を引用し、特許は技術的課題に対してのみ付与されるので、特許付与を正当化する（自明でない）貢献は技術的特徴を持たなければならない、非技術的な革新があっても、汎用コンピュータへの実装という（自明な）願望以外に技術的な意味合いを持たない場合には、これに基づいて進歩性を認めることはできない旨を述べる）。

(28) EPO Guidelines, Part G, Chapter VII, 5.4.2.1 Example 1 Method of facilitating shopping on a mobile device.

(29) 大阪地判平成29年12月14日・平成26年（ワ）第6163号、知財高判令和元年9月11日・平成30年（ネ）第10006号。侵害訴訟では「遊戯装置、およびその制御方法」を発明の名称とする特許権の侵害も争われており、間接侵害の成否も大きな争点となったが本稿ではこちらは扱わない（朱子音「判批」知的財産法政策学研究57号（2020）189頁）。

(30) 知財高判平成30年3月29日・平成29年（行ケ）第10097号。

予め DDI のディスクを読み込ませておくと、DDI にセーブされたキャラクタのレベルが 16 以上の場合には、それを「所定のキー」として、DD II において、レベル 2 からスタートでき、神殿で祈ると特別なメッセージが出てアイテムをもらえるという方法である。本件発明との相違点は、記憶媒体がセーブデータを記憶可能である点及び、拡張内容を開放する「所定のキー」にセーブデータを含んでいる点である。

(2) 侵害訴訟地裁判決

以上について、地裁判決は、まず「前編のゲームソフトを有しているユーザであれば、それに記録されたキー・データを用いて続編のゲームソフトの拡張ゲーム機能を楽しむことができるようにするという技術は…ゲームソフトの記憶媒体として CD-ROM が普及する以前の、セーブ機能がない ROM カセットの時代から既に当業者の間で周知であった」と認定した上で、「ゲームソフトの記憶媒体として新たに普及してきた CD-ROM という大容量の記憶媒体についても、…上記の周知技術を適用していくことについて、当業者には十分な動機付けがあったと認めるのが相当である」としている。さらに、「DD I が装填されたことを示すデータ」だけをもって「所定のキー」としても、セーブデータを含めて「所定のキー」としても、「続編のゲームソフトのみでもその標準ゲーム機能を楽しむことができるが、前編のゲームソフトを有しているユーザであれば、それに記録されたキー・データを用いて続編のゲームソフトの拡張ゲーム機能を楽しむことができるようにするという上記の周知技術の効果を奏することには変わりはない。」とし、「所定のキー」にセーブデータを含めるかどうかは、「当業者が適宜選択可能な設計変更にはすぎない」と述べて、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する点が容易想到性を認める理由となっている。後述の高裁判決では、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。地裁では、キーとしてどのようなものを用いるかは当業者が適宜設定できる条件にすぎないと指摘されており、専らゲームのルール上の観点は、進歩性の判断には関係がないとの立場が取られているかのようである。また、記憶媒体からセーブ機能を除くという相違点についての阻害要因の主張も、コンピュータ技術上の観点から問題がないことが指摘されている。

以上によると、地裁判決は、どこまで自覚的であったかはともかく、結果として専らコンピュータ技術上

(31) 【請求項 1】

- A ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、
- B 上記記憶媒体は、少なくとも、
- B-1 所定のゲームプログラムおよび／またはデータと、所定のキーとを包含する第 1 の記憶媒体と、
- B-2 所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第 2 の記憶媒体とが準備されており、
- C 上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて、ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり、
- D 上記第 2 の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される時、
- D-1 上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、
- D-2 上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、
- E ゲームシステム作動方法。（下線は訂正箇所）

の観点から容易想到性の有無を判断した⁽³²⁾帰結として、進歩性を否定したといえることができる。

(3) 知財高裁判決

審決取消訴訟判決と侵害訴訟控訴審判決は、ほぼ同じ判断をしているので、ここでは後者をベースに論じていく。知財高裁判決は、発明の技術思想を認定し、それに基づいた進歩性判断を行っている点特徴的である。すなわち、高裁は、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と認定している⁽³³⁾。本件発明は、ゲームソフト販売戦略のビジネスモデルに関する発明であり、その点に特徴があるとの理解が出发点になっている。これに対し、公知発明は「前作と後作との間でストーリーに連続性を持たせた上、後作のゲームにおいても、前作のゲームのキャラクタでプレイしたり、前作のゲームのプレイ実績により、後作のゲームのプレイを有利にしたりすることによって、前作のゲームをプレイしたユーザに対して、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という技術思想を有する」と認定されている⁽³⁴⁾。高裁の認定によると、本件発明と公知発明では、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、公知発明は、前作を独立のものとして楽しんだユーザに対して、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、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、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、公知発明の根幹が失われてしまうといえるのである。すなわち、高裁によれば、「前作のゲームにおいて…プレイしたという実績があることが、後作においてプレイを有利にするための必須の条件」ということになり、「前作の記憶媒体にセーブできることが本件公知発明1の前提」となっているから、記憶媒体にセーブデータを記録できなくすると、公知発明を実現することができなくなることになる。したがって、公知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⁽³⁵⁾。

このように、知財高裁判決では、公知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るといえる。

(4) 分析

地裁判決と高裁判決で判断が分かれたのは、地裁が専らコンピュータ技術的な観点からの判断をしているのに対し、高裁がビジネスモデルの観点からの思想の違いを強調したことに起因するよう思える。

高裁判決は、公知発明は、「前作のプレイ実績がある」場合に、後作で有利になることによって、後作の購入を促すという思想を有しており、それがゆえに、記憶媒体をセーブデータを記録できないものに変える

(32) ただし、地裁判決が、自覚的にそのような立場を取ったわけではないと思われる。というのは、地裁判決が、セーブデータの有無に特段技術的意義を有しないとのスタンスを貫いたのは、新規事項追加の有無の判断と一貫性を保つためだからだと解されるからである。すなわち、クレーム記載の「記憶媒体」から「セーブデータを記憶可能な」ものを除く訂正が新規事項追加に該当するかが争われていたが、この点に特段の技術的意義があるとは認められないから、訂正が認められると判断されていた。実際、「遊戯装置、およびその制御方法」の特許の方の進歩性判断においては、ゲームのルールに係る観点も進歩性判断において考慮されている。

(33) 上記は、明細書の記載についての侵害訴訟控訴審判決の認定に基づくものである。審決取消訴訟判決は、「本件発明は、ユーザがシリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えるだけで、標準のゲーム内容に加え、拡張されたゲーム内容を楽しむことを可能とすることによって、シリーズ化された後作のゲームの購入を促すという技術思想を有するものと認められる。」と認定している。

(34) この認定は、侵害訴訟と審決取消訴訟で全く同一である。

(35) 上記は、侵害訴訟控訴審判決。審決取消訴訟では、より端的に「公知発明の技術思想に反することになる」ので、動機付けがなく、阻害要因があると述べている。

動機付けはなく阻害要因があるとしている⁽³⁶⁾。確かに、本件発明と公知発明とでは、連作ゲームのビジネスモデルの在り方として異なる発想に立つものである。しかし、そのようなビジネスモデル上の差異を進歩性の根拠とすることには疑問がある。本稿の立場に基づけば、本件発明の提案するビジネスモデルは所与の前提として、それを実現する技術的な手段が容易想到かどうかという判断をするべきだったことになる。

地裁判決は、結果として、前作を購入した者に対してのみ後作の拡張内容を開放するというビジネスモデルそれ自体ではなく、それを実現するための技術的手段が容易想到であったかを判断している。本稿の立場からは、地裁判決のような判断が正当であると評価されることになる。いずれにしろ、この事件は、非自然法則利用部分を進歩性判断の基礎とできるかという論点が、進歩性の結論を左右しえるものであることを示している。

2.2 その他の裁判例の分析

2.1 では、システム作動方法事件を題材に、非自然法則利用部分を進歩性の判断から除外する説と、判断で考慮する説との違いを明らかにしてきた。次に、過去の裁判例において、いずれの立場が取られてきたのかを分析したい。

(1) 自然法則利用部分を重視する裁判例

裁判例の中には、専ら自然法則利用部分（科学技術に係る部分）に着目して進歩性を判断する立場と親和的なものもみられる。たとえば、知財高判平成 19 年 11 月 7 日・平成 18 年（行ケ）第 10564 号〔美術品販売支援システム〕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、作品表示条件に係る相違点もシステム設計者が適宜決定しえろとし、進歩性を否定した。この事件では、①②の相違点は、ビジネスモデルに係る相違点であったと思われるが、そこを重視しなかったことが進歩性否定の結論につながっていたように思われる。

また、知財高判平成 20 年 7 月 23 日・平成 19 年（行ケ）第 10429 号〔翻訳発注管理方法〕では、翻訳者への発注管理を行う方法の発明の進歩性が問題となった。本願発明の引用例（雑誌記事）記載の発明との相違点 1 は、翻訳者の経歴・得意分野等を選別する手段が特定されているか否かである。「選別手段」が特定されているといっても本願発明でも、コンピュータの検索機能によりデータベースと照合する以上の特定はほとんどなかった。裁判所は、「情報伝達手段が Web である上、…翻訳者数及び検索対象を構成する情報量からすると、経歴や得意分野等の検索をコンピュータの情報検索機能を利用して行うものとするのは当業者が容易に想到するものである」として進歩性を否定した。さらに、特許庁が周知技術として援用した発明は本願発明と技術分野を異にするという出願人の主張に対し、「確かに各周知例が対象とする情報分野は本願発明の翻訳発注に関する分野とは異なるが、ここで問題とすべき技術分野はコンピュータを利用した情報検索技術の分野であり、この技術が処理の対象とする情報分野ではない。」と応答している。この判決でも、相違点は専らコンピュータ技術的な観点から容易想到性が判断されている。翻訳分野ではなく、コンピュータ技術分野こそが本願発明の分野であるとしている点は、進歩性判断は専ら自然法則利用部分に着目して行

(36) ただし、記憶媒体にセーブはできなくても、別の外部記憶媒体にセーブすることは普通に行われていたと思われるので、そこに記録されたデータをキーにすればよかったですように思える。記憶媒体を大容量の CD-ROM、DVD-ROM 等に変更する動機付けがある中で、判決のいう理由は十分な阻害要因となっていない。もちろん、外部記憶媒体を所定のキーとすることに技術的な阻害要因があることが具体的に示されていれば別であるが、そのような事実は認定されていない。

うべきとの立場と親和的であると思われる。

ただ、上記の2例は、ビジネス方法としての差異を考慮に入れたとしても、同じ結論に至った可能性も十分にある。あくまで非自然法則利用部分を進歩性の判断から除外する説と親和的というにとどまる。

(2) 非自然法則利用部分を進歩性の判断で考慮した裁判例

これに対し、非自然法則利用部分を進歩性の判断において明らかに考慮しており、それが理由となって進歩性が認められている裁判例も散見される。特に、近時の裁判例で、ビジネスモデル・ゲームのルールにおける差異が進歩性肯定に決定的に作用したと思われるものとして、次の2つがある。

はじめは、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〕である。この事件では、ホストクラブへの来店を勧誘する方法であって、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、図2のようなゴーグルにスマートフォンをセットして用いるものである。キットには「アクセス情報表示部」があり、そこからスマートフォンがサーバにアクセスして、適当な動画ファイルを再生す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。

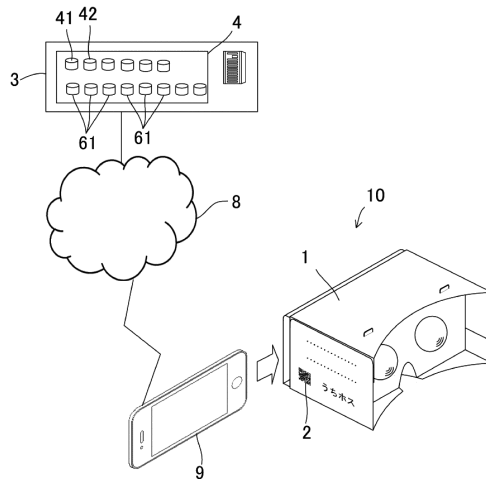


図2 ホストクラブ来店勧誘キット
(特許第6754969号特許公報図2より)

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⁽³⁷⁾を挙げた。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ものである一方、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。

(37) 仮想体験サービス提供サーバーが「異なる心理状態の表記が各々されているとともに潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタンが設けられた一つのウェブページを提供するものであり、各コマンドボタンは各ホストクラブ仮想現実動画ファイルに対応しており、選択されたコマンドボタンに対応するホストクラブ仮想現実動画ファイルをメンタルケアとしてスマートフォンに送って再生させる」。

もし、本稿のような非自然法則利用部分を除外する説を取るのであれば、相違点②に係る構成については所与のものとして、相違点④に係る構成の容易想到性を判断すれば足りる。しかし、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。この判決は、非自然法則利用部分も進歩性判断に考慮されるとの立場を明らかに取るものであり、本稿のような立場を否定する立場を取るものである。

次に、知財高判令和2年6月4日・令和元年（行ケ）第10085号〔対戦ゲーム制御プログラム〕である。この事件では、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⁽³⁸⁾、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⁽³⁹⁾。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⁽⁴⁰⁾。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、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〉（図3参照）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。

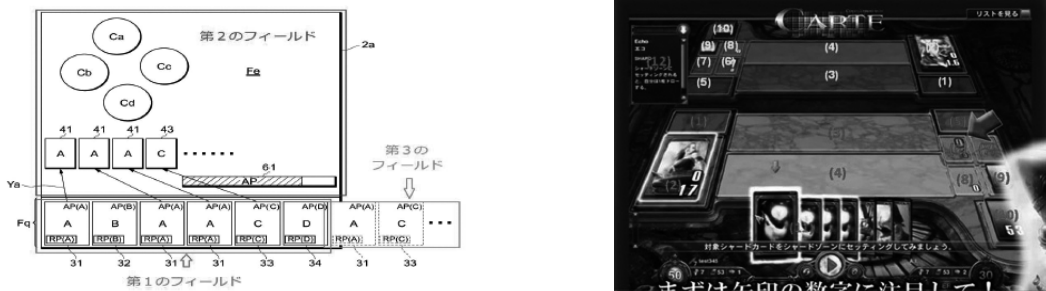


図3 本願発明（左）と引用発明（右）（判決別紙より抜粋）

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、この判決では、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付けるとの論理に依拠しており、非自然法則利用部分も進歩性判断に考慮されるとの立場の典型例の1つであるといえるだろう。

(38) 判決文では「本願発明の目的は、かかる従来技術の課題を解決して、プレイヤーの創意工夫を引き出し、従来単調な作業と化していた対戦イベントの興趣性及び趣向性を向上させることができ、プレイヤーによるゲーム参加やゲーム継続の意欲を高め、且つ、ゲーム全体の面白味や醍醐味を増幅又は増長させることが可能なゲームを提供することにある」とされている。

(39) クレームには次注40)の通り、「コンピュータ」が一応登場し「プログラム」の発明とされているので、この点をもって「発明」該当性を認めることは判断としてありえなくはないと考える。とはいえ、この程度しかコンピュータ技術が表れていないのであれば「発明」該当性を否定することも十分ありえたであろう。

(40) ただし、本願発明は一応「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おり、この点でそのようなハードウェアが全く表れていない引用発明と相違する。これは、審決では相違点1として認定されている。しかし、相違点1が容易想到であることは当事者間に争いがなかった。本稿の立場では、進歩性判断で考慮しえたのはこの相違点1のみであり、それが容易想到なのであれば、発明の進歩性は否定されることになる。

3. 小括

裁判例の中には、引用発明と請求項に係る発明の相違点について、ビジネス方法やゲームのルールに係る相違点と、コンピュータ技術上の相違点を特に区別することなく、ビジネス方法・ゲームのルールとしての違いを強調し、それゆえに進歩性を肯定するものが少なくない。その一方で、コンピュータ技術上の相違点が想到困難であることを理由に進歩性を認めた裁判例はいくつかあるが、ビジネス方法・ゲームのルール上の相違点を考慮すべきでないとした裁判例は見当たらなかった。現在の裁判実務では、人為的取決めに係る部分も科学技術に係る部分も、等しく進歩性を基礎付けるという考え方が主流といわざるをえないように思われる。

しかし、このような判断手法は、実質的にビジネス方法やゲームのルールそのものを保護することになりかねないので、妥当ではないと考える。進歩性の判断は、引用発明との相違点のうち、ビジネス方法やゲームのルールといった自然法則を利用していない部分に係る相違点は容易に想到できたことを前提として、その他の自然法則を利用した（科学技術的な）部分の相違点の容易想到性を、専ら科学技術的な観点から判断することにより行うべきである。換言すると、ビジネス方法やゲームのルールに係る部分は所与の前提として、それを実装していくことの困難性を、科学技術的な観点に基づいて評価するべきである。あくまで特許保護適格性の認められる分野に係る創作であることが特許性を基礎付けるのであるから、特許保護の根拠たる創作の困難性も当該分野について認められる必要がある。科学技術に係る部分は容易想到なのに、ビジネス方法やゲームのルールとして非容易想到であることを理由に特許保護を認めることは、特許保護適格性の認められないはずのビジネス方法やゲームのルールそれ自体を保護することに等しい。

IV. ビジネス関連発明の技術的範囲

1. ビジネス関連発明／ソフトウェア関連発明の侵害訴訟

以上では、ビジネス方法やゲームのルールそれ自体に対する独占を防ぐために、特許性をどのように判断すべきかを議論してきた。続いて、特許発明の技術的範囲の解釈においてそれが可能かを検討したい。

この点、注目されるのが李によるソフトウェア特許の裁判例についての研究⁽⁴¹⁾である。この研究は、出願日が2000年以降のソフトウェア特許の侵害訴訟判決を網羅的に検討し、ソフトウェア特許の侵害訴訟勝訴率が他の分野と比較して極端に低いことを明らかにしている。そして、その理由として、特許性クリアにハードウェアとの協働が要求されるため、限定的な解釈や審査経過禁反言を活用しやすいことや、裁判例は特許権者に厳しい選択肢を採用する傾向が見られると指摘する⁽⁴²⁾。さらに、この現状を予測可能性の低下をもたらすと否定的に捉えて、むしろ、特許要件を厳しくすることにより対処すべきと論じている。

本稿も、特許要件により対処すべきとの李の指摘には賛同する。ただし、少なくとも最近の裁判例を分析する限り、裁判所がソフトウェア特許やビジネス関連特許について、アンチパテントな態度を取っているとはいえない⁽⁴³⁾。

表2に、最近のビジネス関連発明に関する侵害訴訟判決⁽⁴⁴⁾の一覧を示した。これらの判決の半数程度は、2018年の李の研究以降に公刊された裁判例である。以下に分析する通り、裁判例には、明細書に示された

(41) 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 155頁（2018）。

(42) 李・前掲注41）194-195頁。

(43) 李・前掲注41）192-194,195頁も、知財高判平成29年12月21日・平成29年（ネ）第10027号〔金融商品取引管理装置①〕を挙げて、裁判例の傾向に変化がある可能性を示唆する。

(44) LEX/DBインターネット判例データベースにおいて「知的財産権判例検索」「侵害訴訟等判例検索」にて、2011年以降の裁判例について、「ソフトウェア」「プログラム」「システム」といったキーワードにより検索し、国際特許分類がG06Q/A63Fとなっている特許の権利行使をしているものを中心に、筆者の判断で裁判例を抽出した（2021年1月8日最終検索）。

実施例をよく参照して、クレームの文言の記載に忠実に解釈を行う傾向を見て取れるが、自然法則を利用した部分とそうでない部分を区別するという発想を看取することはできなかった。本稿は、技術的範囲の解釈を通じて、ビジネス関連発明の保護範囲がビジネス方法やゲームのルールそれ自体に拡張することを防ぐことは難しいのではないかと考える。

2. 裁判例の分析

2.1 侵害否定事例の分析

(1) 預かり物の提示方法事件

ビジネス関連発明の侵害否定事例として、知財高判平成27年5月14日・平成26年（ネ）第10107号〔預かり物の提示方法②, 以下「第②事件」〕がある。この事件は、同一特許で侵害肯定事例として、大阪地判平成24年3月29日・平成22年（ワ）第8137号〔預かり物の提示方法①, 以下「第①事件」〕がある点で分析に好適である。この事件で問題となった発明は、クリーニング品の保管業務において、顧客からの預かり物の内容を、インターネットにより顧客に提示する方法についての発明である。預かり物の情報を「一覧出力形式」で提示するとのクレーム文言の解釈が争われた。

第①事件の被告サービスでは、預かり物が写真入りで一覧表示される。一方、第②事件の被告サービスでは、預かり物のリストが文字で表示されるが、写真は一つ一つクリックしていかないと表示することができない。第②事件判決は、この発明の意義を、預かり物を画像で視覚的に示すことにより顧客が預けている衣類を正確に把握できるようにすることと捉えたうえで、「一覧出力形式」とは「ウェブページに含まれるその画像データの全てが同一ウェブページ上で一時に閲覧できる状態…で、情報を外部へ出力する方法を意味する」と解して、侵害を否定した。

第②事件の判断は、結果として、ビジネス方法の独占を防いでいる⁽⁴⁵⁾。しかし、第②事件で侵害が否定されたのは、そもそもビジネス方法として異なる方法であったからであり、ビジネス方法の独占を許さないという価値判断があったわけではないように思われる。裁判所は「一覧出力形式」のビジネス方法上の意義を明細書に照らして忠実に認定した結果、侵害否定に至ったにすぎない。むしろ第①事件では、進歩性欠如の主張を、ビジネス方法としての相違点を強調して、排斥しているのである。すなわち、引用発明は小型コンテナに収納される本・スキー板・タイヤ等の預かり業務に関するものであったが、クリーニング保管業務との分野の違いを強調され、容易想到性が否定されているのである。

少なくともこの2つの裁判例に共通するものとして、ビジネス方法自体の独占を認めるべきでないという価値判断を読み取ることは困難であると思われる。

(2) ビジネス方法の違いが侵害否定の理由となった裁判例

以上から示唆されるように、裁判例は、ビジネス関連発明の場合、明細書に忠実にクレームを謙抑的に解釈しようとする傾向があり、ビジネス方法を上位概念化して保護することに消極的だといえるとしても、ビジネス方法自体の独占を許すべきではないとは、特段考えていないように見受けられる。

知財高判平成30年6月19日・平成29年（ネ）第10096号〔携帯端末サービスシステム〕では、被告サービス「アメーバピグ」に係るシステムの特許権侵害が問題となった。この事件で問題となった発明は、お気に入りのキャラクタを決定して表示させるシステムに関するものであり、「その決定したキャラクタに応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段」、及び、キャラクタのパーツを購入できる「仮想モール」を備えるものである。裁判所は、「情報提供料」はあくまで通信料に加算するものでなければならぬから、別途購入する「コイン」により情報提供料を支払う被告サービスは構成要件を充足しないと判断した。また、「仮

(45) 李・前掲注41) 173頁は、ビジネス方法の安易な独占を毅然と防ぐことができたと評する。

想モジュール」とは、明細書の記載に照らすと、キャラクターが移動しえる通路をも備える必要があるとして、ピグをショップに移動させる操作を必要としない被告サービスは構成要件を充足しないと判断している。いずれもビジネス方法あるいはゲームのルールそのものに係る構成であり、その違いゆえに侵害を否定したといえる。

次に、知財高判令和2年2月26日・令和元年（ネ）第10042号〔会計処理システム〕では、被告の提供するクラウド会計システムの特許権侵害が問題となった。問題の発明は、財務諸表を作成する会計処理のためのコンピュータシステムの発明であり、判決の認定によれば、国民の将来の負担・資産を明確にして政策レベルの意思決定を支援するために、当該年度の政策決定による資産変動を明確にすることができる会計処理方法を提案するものである。構成要件B3の「資金収支計算書勘定記憶手段及び閉鎖残高勘定及び損益勘定作成・記録手段から…処分・蓄積勘定（損益外純資産変動計算書勘定）…を作成・記録」（下線筆者）の意義が問題となり、裁判所は「から」とは「基に」を意味するとして、被告製品はこの構成を備えないと判断した。裁判所によると、この部分の構成は、上述の資金変動を明確にするという効果を奏するために必要不可欠な部分であり、この構成を備えないと所期の効果を達成することができない⁽⁴⁶⁾。判決は、会計処理方法という人為的取決めとしての違いを重視して、それゆえに侵害を否定しているのである。

そして、知財高判令和2年8月26日・令和2年（ネ）第10023号〔ホワイトカード使用限度額引上げシステム〕では、被告のモバイル送金・決済サービスの特許権侵害が問題となった。構成要件A等の「ホワイトカード」及び「使用限度額」の意義が問題となり、原告は、本件発明は、所持金額の増加を速やかに使用限度額に反映することができるようにするものであり、「ホワイトカード」はクレジットカードに限定されず、プリペイドカードなども含まれると主張していた。これに対し、裁判所は、明細書にはクレジットカードを想定した記載しかなかったことから、「ホワイトカード」はクレジットカードを意味するなどとして侵害を否定した。原告の主張するように、入金額を直ちに反映させる技術そのものは、プリペイドカードにも応用可能に思われるし、クレームにはクレジットカード限度額引き上げに係る特有の情報処理の手順が特定されているわけではなかったとすれば、侵害を認める判断もありえなくはなかった。しかし、裁判所は明細書の記載を重視して発明を上位概念化することに慎重な姿勢を取った。このような帰結は、むしろ情報技術的な観点よりも、クレジットカードとプリペイドカードのビジネス方法としての違いを重視したからだと解する余地もあるように思われる。

以上から、裁判所には、技術的範囲をクレーム文言及び明細書に忠実に謙抑的に解釈しようとしている傾向は認められるかもしれない。しかし、ビジネス方法・ゲームのルールも特許の保護対象となりえることはむしろ前提にしており、だからこそ、その細かな違いを問題にしていたともいえるのである。

(3) マネーフォワード事件

これに対し、情報技術的な側面に着目して侵害が否定された事例もある。東京地判平成29年7月27日・平成28年（ワ）第35763号〔会計処理装置〕では、被告の家計簿・資産管理ツール「マネーフォワード」の特許権侵害が問題となった。この事件で問題となった発明は、各取引を、取引内容の記載中のキーワードに基づいて、特定の勘定科目に仕訳する方法に関するものである。争点は、構成要件中の「キーワードと勘定科目との対応づけを保持する対応テーブル」の解釈である。東京地裁は、この意義を、「優先順位の最も高いキーワード1つを選び出し、…勘定科目を対応づけた対応テーブル（対応表のデータ）を参照することにより、特定の勘定科目を選択する」と解し、機械学習により生成されたアルゴリズムを適用して、勘定科

(46) 構成要件B3及びHについては均等論の主張もされていたが、判決は、被告製品は「構成要件B3及びHを充足せず、当該年度の政策決定による資金変動を明確にし、財源の内訳から将来の国民負担がどの程度増えるのか又は減るのかを一目で知ることができるようにして政策レベルの意思決定を支援することができるようにするという本件発明の効果を奏するものと認めることはできない。」と述べている。

目を推測している被告方法は構成要件を充足しないと判断した。

この事件では、明細書記載の方法と被告方法では、情報技術的に異なる方法が採用されていることが、侵害否定の決め手になったといえる。その意味では、この判決は、ビジネス関連発明はあくまで情報技術を保護するものであって、ビジネス方法それ自体を保護するわけではないとの考え方と親和的な面がある。しかし、明細書に開示されていた内容に忠実に文言の解釈を行ったにすぎないといえ⁽⁴⁷⁾、ビジネス方法それ自体は保護されず、あくまで情報通信技術として保護されるべきという態度を明らかにしたわけではない。

2.2 侵害肯定事例の分析

(1) 外為オンライン事件

ビジネス関連発明について特許権侵害が認められた事例は、本研究の調査の範囲内において5件ある⁽⁴⁸⁾。まず、(1)ではマネースクウェア対外為オンライン事件を取り上げる。両当事者の間には複数の特許権侵害訴訟及び審決取消訴訟があるが、ここでは、侵害が認められた知財高判平成29年12月21日・平成29年(ネ)第10027号〔金融商品取引管理装置①〕(原審：東京地判平成29年2月10日・平成27年(ワ)第4461号)を取り上げる(侵害肯定事例としてもう1件ある⁽⁴⁹⁾)。

この事件では、地裁では侵害が否定されたが高裁では侵害が肯定された。侵害が認められたのは、3件の特許権のうち本件特許権1(第5525082号)についてである。同特許は、FX取引における自動繰り返し注文に関する発明についてのものである。争点となっていたのは、請求項1の構成要件Bにおける、「利幅を示す情報」及び「値幅を示す情報」の解釈である。この構成要件は、これらの情報を受け付ける「注文入力受付手順」についてのものである。これらは、FXの自動取引を行う際の設定に関するものであり、利幅はいくらの利益が出れば売却を行うのかを指定し、値幅は、相場変動に従ってどのような頻度で取引を繰り返すかを指定するものである。明細書の実施例では、「利幅」「値幅」は直接数値を入力することが想定されていた。これに対し被告サービスでは、直接これらを入力することはなく、他のパラメータを入力することで自動計算されるにとどまる。

①事件の高裁判決は、「顧客は、画面2において、複数の注文同士の「値幅」を認識し、新規指定レートと利食いレートとの差から「利幅」を認識し、必要に応じて変更を加えた上で、「戻る」ボタンや「キャンセル」ボタンをクリックして注文しないことを選択できる」として侵害を認めた。すなわち、間接的に顧客が「値幅」と「利幅」を入力できるのだから、構成要件を充足するというのである。

この判決に対しては、金融取引の方法それ自体を保護するに等しいという批判がある⁽⁵⁰⁾。本稿もその点には同意するところである。しかし、クレーム解釈の手法自体には、やや拡張的な解釈を行っているきらいはあるが、特段の問題は見当たらない。明細書の開示内容やクレームの用語に照らせば、十分ありえる範囲内の解釈である。クレーム解釈は、あくまでクレームの用語の意義を明細書に照らして理解する作業だとすれば、判決の作業は十分その範疇に収まるものである⁽⁵¹⁾。もし、この結論に問題があるとするれば、この発

(47) 村尾治亮「判批」知財管理68巻8号1066頁(2018)、紋谷崇俊「判批」民事判例16号112頁(2018)といった本判決の評釈では、明細書とクレーム文言に照らした正当な判断が行われた旨評されている。

(48) 2.2で言及する4件の裁判例及び2.1(1)で言及した預かり物の提示方法事件。

(49) 知財高判令和元年10月8日・平成30年(ネ)第10085号(原審：東京地判平成30年10月24日・平成29(ワ)第24174号〔金融商品取引管理装置③〕)は、地裁及び高裁で侵害が認められている。紙幅の関係で検討は省略するが、同様の分析が可能であると考えている。

(50) 吉田広志「判批」高林龍・三村量一・上野達弘編『年報知的財産法2018-2019』42頁(2018)、市原政喜・前洪正治・原田一男「判批」パテント71巻9号79頁(2018)。

(51) なお、同様の指摘は、実施可能要件及びサポート要件の判断についても可能である。前掲注49)の金融商品取引管理装置③事件では、両要件の充足が認められている。両要件では、クレームされている対象が明細書の記載内容を超えているかをチェックすることはできても、保護されるべきでない人為的取決めにまで独占権が及んでいるかをチェックすることは困難である。

明は金融取引の方法それ自体をクレームするものとして、「発明」該当性を否定すべきであったといえるだろう⁽⁵²⁾。

(2) システム作動方法事件（カプコン対コーエー事件）

次に、進歩性のところでも取り上げた知財高判令和元年9月11日・平成30年（ネ）第10006号〔システム作動方法〕を検討する。この事件でも侵害が認められている。前述の通り、問題となった発明は、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という方法の発明である。このとき、第2作を記録した記憶媒体が、その方法の使用に「のみ」用いる物（特許法101条4号）に該当するかどうか争われていた。第2作はそれのみでもプレイできるのだから、発明の使用以外の用途もあるか否かが問題となったのである。

この点、もし、クレーム解釈により、第2作をそれのみでプレイする方法も特許発明の技術的範囲に属するとされるのであれば、第2作を第1作と組み合わせて使用しても単体で使用してもいずれにしろ直接侵害となり、「のみ」品であるといえることになる。裁判所は、クレーム中の「第1の記憶媒体と…第2の記憶媒体とが準備されており」とは、「ゲームソフトメーカ等により第1の記憶媒体及び第2の記憶媒体が提供され、ユーザにおいてこれを入手することが可能な状況を意味するものであって、ユーザにおいて各記憶媒体を現に保有することを意味するものではない」としてそのような解釈を採用した。

判決の認定では、明細書には、この発明に「メーカにとっては、膨大な内容のゲームソフトを、ユーザが購入しやすい方法で実質的に提供できる」という効果がある旨が記載されている。このような明細書の開示内容からすると、確かに発明の目的を達するうえで、ゲームの第1作と第2作を買い揃えておく必要はないのであり、メーカから提供されていれば足りることになる。判決のクレーム解釈は、発明の課題を前提とすれば、当然のものともさえいえる。仮に問題があるとすれば、それは、ビジネス上の課題を解決するこの発明に特許性を認めたことにあると考えるべきだろう。

(3) 架電先識別情報管理プログラム事件

最後に、第1審（東京地判令和元年9月4日・平成28年（ワ）第16912号〔情報管理プログラム〕）は侵害を認めたが、控訴審（知財高判令和2年6月17日・令和元年（ネ）第10066号）では新規性欠如により特許無効の判断をした、架電先識別情報管理プログラム事件を検討する。

問題となった発明は、ウェブページにおいて「架電先の電話器を識別する識別情報」を提供するプログラムについての発明である。被告サービスは、顧客に対しワントイムの電話番号を提供することを可能にするサービスである。たとえば、図4の場合、不動産情報サイトにおいて、ユーザに対しワントイムの電話番号を提供する。この電話番号が、クレームにいう「架電先の電話器を識別する識別情報」に該当するかが問題となった。被告サービスの場合、この電話番号に最初に架電するときには電話番号のみで連絡先の不動産会社を識別するが、いったん架電すると発信者番号と架電番号の両方で識別するようになり、ユーザは一定時間リダイヤルが可能となるとともに、電話番号を別の架電先にも使いまわすことが可能になるというものであった。

明細書では、電話番号の全部もしくは一部で識別するか、あるいは、追加で「数桁の入力番号」を入力したり、「架電中に発声するためのキーワード」を音声認識させたりすることを想定していたが、発信者番号による識別ということの記載はなかった。その点では、情報技術的な観点からして、被告サービスは本件発明とは異なるものであると評価する余地もあったように思われる。しかし、判決は、ウェブサイトにお問い合わせのための電話番号が表示されるとその表示から一定期間その電話番号はロックされた状態になり、その

(52) 吉田・前掲注50) 52頁も同旨を指摘。

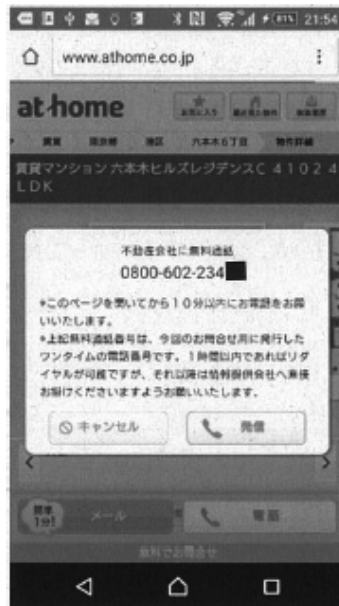


図4 被告サービスの例（判決文より転載）

不動産業者のみに架電されるようになることから、当該番号は「識別情報」に該当すると判断している。最初の段階では電話番号のみで識別しているのだから、構成要件を充足するというのである。判決の判断は、緩やかに侵害を認めるものとははいえないが、一方で、ビジネス関連発明のクレーム解釈について、限定的な態度を取っているものでもない。やや緩やかかもしれないが、普通のクレーム解釈を行っているにすぎないと思われる。

3. 小括

裁判例は、基本的には、クレームの文言の記載に忠実に解釈を行う姿勢が見られ、侵害肯定事例の方がやや広めにクレーム解釈を行っているかもしれないが、基本的な姿勢に変わりはない。明細書に記載された技術的思想を認定して、それと沿うように丁寧な解釈を行っているように思われ、特段、ビジネス関連発明だからといって実施例限定的に解釈をしているわけでもない。また、裁判所には、自然法則を利用していない部分と自然法則を利用している部分とを区別して、前者そのものを保護する結果とならないようにクレーム解釈するという姿勢はうかがわれず、両者とも保護を肯定する理由としても否定する理由としても、積極的に参酌している。

実際、クレーム解釈において、非自然法則利用部分と自然法則利用部分を区別することで、自然法則を利用していない部分がそれ自体として保護されることを防ぐのは難しい。保護されるのはあくまで自然法則利用部分だとすると、一般論としては、非自然法則利用部分の違いは、発明の本質的部分における違いではなく明細書記載事項の上位概念化を積極的に許容すべきだが、自然法則利用部分の違いは、発明の本質的部分における違いとなる可能性が高いので慎重に上位概念化を検討すべきということになるだろう。このような区別をうまくできるのであれば、ある程度効果を期待できる。

しかし、発明の本質的部分が専らビジネス方法やゲームのルールなどの非自然法則利用部分にあると明細書に記載されている場合には、上記のような解釈を取るとむしろビジネス方法やゲームのルールが広く独占の対象となってしまう。明細書にそもそも情報通信技術的な記載がほとんどない場合には、限定的な解釈を行う契機がないからである。これは実施可能要件やサポート要件の判断でも同じであり、広くビジネス方法そのものの独占を目指すようなクレームを、両要件で排除することも難しい。そうすると、非自然法則利用部分の独占を防ぐ方法としては、やはり、「発明」該当性又は進歩性による方が適切であろう。

V. おわりに

本稿では、ビジネス関連発明には、なぜ特許保護が認められるかについて検討してきた。そして、ビジネス関連発明は、あくまで、ビジネス方法やゲームのルールを実装するための科学技術として特許保護適格性が認められるとの立場から、「発明」該当性及び進歩性判断の在り方について提案してきた。とりわけ、進歩性判断の際には「科学技術」的部分（すなわち、自然法則利用性の認められる部分）のみに着目すべきとの主張は、ビジネス関連発明の特許性を従前より限定することになる場面も生じると思われ、反発もあると思われる。AI や IoT 技術の進展に伴い、情報通信技術を利用したビジネス方法やゲームの開発は今後ますます盛んになると考えられるが、本稿は、その自由な開発競争を促進するためには特許による独占は必ずしも望ましくないとの立場によるものである。本稿が従来の議論に一石を投じ、技術の発展のために何が望ましいかについての議論がさらに深まることを期待して結びとしたい。

表2 ビジネス関連発明に関する侵害訴訟・裁判例一覧

発明		結論	被告のサービス
預かり物の提示方法①	大阪地判平成24年3月29日・平成22年(ワ)8137	侵害認定	オンラインクローゼット
情報データ出力システム	東京地判平成25年8月29日・平成24年(ワ)16103	侵害否定	NetBranch(クレカ利用明細提供サービス等)
ネットワークゲーム用サーバ装置	東京地判平成26年6月6日・平成23年(ワ)29178	侵害否定	Mobage大熱狂!!プロ野球カード
預かり物の提示方法②	知財高判平成27年5月14日・平成26年(ネ)10107 (大阪地判平成26年9月18日・平成25年(ワ)5744)	侵害否定	マイクロク
ネット広告システム①	知財高判平成27年2月26日・平成26年(ネ)10114	侵害否定	ZOZOTOWNなど
ネット広告システム②	知財高判平成27年5月21日・平成27年(ネ)10006	侵害否定	Aucfan.com
労働安全衛生 マネジメントシステム	知財高判平成27年11月30日・平成26年(ネ)10102 (東京地判平成26年9月11日・平成25年(ワ)19768)	特許無効 (侵害否定)	積算システム メビウスZERO
Web-POS方式①	知財高判平成28年4月27日・平成28年(ネ)10127 (東京地判平成27年10月14日・平成26年(ワ)27277)	侵害否定	なんでも酒や カクヤス
Web-POS方式②	知財高判平成28年6月29日・平成27年(ネ)10017 (東京地判平成28年1月14日・平成26年(ワ)34145)	侵害否定	アスクル・インターネット ショップ
電子ショッピングモ ールシステム	知財高判平成28年11月24日・平成28年(ネ)10027 (東京地判平成28年1月14日・平成26年(ワ)25282)	特許無効	楽天
会計処理方法	東京地判平成29年7月27日・平成28年(ワ)35763	侵害否定	マネーフォワード
金融商品取引管理装置 ①(特許権3件)	知財高判平成29年12月21日・平成29年(ネ)10027 (東京地判平成29年2月10日・平成27年(ワ)4461)	特許権1につ き 侵害認定 (侵害否定)	外為オンライン (サイクル注文, iサ イクル注文)
人脈関係登録システ ム等(特許権2件)	知財高判平成30年1月25日・平成29年(ネ)10072 (東京地判平成29年7月12日・平成28年(ワ)14868)	侵害否定	DMM.com
携帯端末サービスシ ステム	知財高判平成30年6月19日・平成29年(ネ)10096 (東京地判平成29年10月30日・平成28年(ワ)35182)	侵害否定	アマーバピグ
金融商品取引管理装置 ②	知財高判平成30年10月29日・平成29年(ネ)10073 (東京地判平成29年7月20日・平成28年(ワ)21346)	侵害否定	外為オンライン (iサイクル注文)
システム作動方法/ 遊戯装置	知財高判令和元年9月11日・平成30年(ネ)10006 (大阪地判平成29年12月14日・平成26年(ワ)6163)	侵害認定 (特許無効/ 侵害認定)	コーエー「戦国無双」 「真・三国無双」/「零」 など
人脈関係登録システ ム等(特許権1件)	知財高判令和元年9月11日・平成30年(ネ)10071 (東京地判平成30年8月29日・平成29年(ワ)22417)	侵害否定	ミクシィ
金融商品取引管理装置 ③	知財高判令和元年10月8日・平成30年(ネ)10085 (東京地判平成30年10月24日・平成29年(ワ)24174)	侵害認定	外為オンライン (iサイクル注文)
会計処理システム	知財高判令和2年2月26日・令和元年(ネ)10042 (東京地判平成31年4月24日・平成30年(ワ)10130)	侵害否定	TASKクラウド会計 システムなど
情報管理プログラム	知財高判令和2年6月17日・令和元年(ネ)10066 (東京地判令和元年9月4日・平成28年(ワ)16912)	特許無効 (侵害認定)	Web・電話連動型 顧 客接点強化ソリュー ション「Callクレヨ ン」
ホワイトカード使用限 度額引上げシステム	知財高判令和2年8月26日・令和2年(ネ)10023 (東京地判令和2年2月5日・平成30年(ワ)13927)	侵害否定	LINE Pay