

特許適格対象の画定における 物の本来の機能論の意義

東京大学大学院法学政治学研究科 教授 田村 善之

要 約

ソフトウェア関連発明やIoT関連発明に関する特許庁の審査実務は、自然法則を利用しないものにハードウェアを結び付けて具体化していくと、当該具体化自体が新規な手法であったり、容易に想到し得るものでなかったとしても、発明該当性を認めることとしており、自然法則を利用していないものが新規であり容易想到でないにとどまる場合であっても、特許の取得を認めている。しかし、特許法2条1項の発明の定義規定が特許の保護対象を画するものである以上は、少なくともクレーム・ドラフティングで簡単に迂回されてしまうようなものであってはならないはずである。そのようななか、近時、いきなりステキー事件において特許庁は、自然法則を利用していないために発明に該当しないビジネス・モデルに札や計算機やシールなどのハードウェアを付加したとしても、それら付加物が物の本来の機能を果たしているにすぎないときは、発明に該当することはないとの法理を打ち出した。この法理は取消訴訟における知財高裁判決の採用するところとはならなかったが、物の本来の機能論は、クレーム・ドラフティングでは容易に克服し得ないハードル、しかも進歩性要件では完全に代替し得ないハードルを打ち出したものとして、推奨されて然るべきである。

目 次

- 1 問題の所在
- 2 事実上の特許適格性の否定とその終焉
- 3 いきなりステキー事件特許庁異議申立審決定
- 4 従前の裁判例
- 5 いきなりステキー事件知財高裁判決
- 6 自然法則の利用の要件の意義
 - 1) 序
 - 2) 自然法則の利用の要件の淵源
 - 3) アプローチの仕方
 - 4) 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
 - 5) 自然法則とその利用を分ける意義に対する疑問
 - 6) 人の行動の自由を確保する機能
 - 7) 自然法則に反するものを特許適格対象から外す機能
 - 8) 機械または変化基準
- 7 二つの対応策
 - 1) 特許庁の実務の問題点
 - 2) 対応策その1：発明の定義規定の枠内による処理
 - 3) 対応策その2：進歩性要件による処理
- 8 むすび

1 問題の所在

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⁽¹⁾。

この原則はIoT関連発明でも貫かれており、例えば、「無人走行車の配車システム及び配車方法」に関する発明のクレームが、「配車サーバと、配車希望者が有する携帯端末と、無人走行車とから構成されるシステムであって、配車サーバが配車希望者から配車位置を指定した無人走行車の配車依頼を受け付けると、前記配車希望者に対して無人走行車を配車することを特徴とする、無人走行車の配車システム。」であるとすると、ハードウェアの特定が不足していることを理由として特許適格性のある発明には該当しないとされる⁽²⁾。

「発明」に該当しないとされる例⁽³⁾



確かに、これでは無人走行車を配車するビジネスの仕方そのものがクレームされていることに変わりはない。その理由は後に詳述するが、ともあれこの事例で特許を認めないとする結論は本稿も正当なものとする。

ところが、審査基準によると、このクレームにハードウェアを特定する種々の文言を付加して、下記のようなクレームとすると、今度は特許適格対象となる発明に該当する、とされる⁽⁴⁾。

(1) 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)。

(2) 審査ハンドブック [附属書B] 第1章 3. 事例 2-10。

そこでは、「請求項1及び2においては、配車サーバと携帯端末と無人走行車とから構成されるシステムが用いられることが特定されているものの、「配車サーバが配車希望者から配車位置を指定した無人走行車の配車依頼を受け付けると、前記配車希望者に対して無人走行車を配車する」のみであって情報処理は特定されておらず、無人走行車の配車という使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工を実現するための具体的手段又は具体的手順が記載されているとはいえない。そのため、請求項1及び2に係る発明は、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システム又はその動作方法を構築するものではない。」と説明されている。

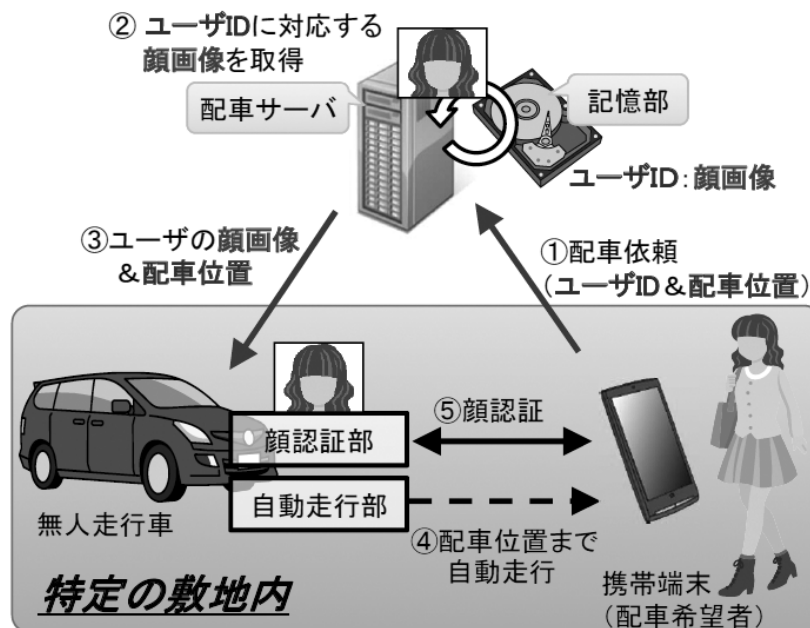
(3) 審査ハンドブック [附属書B] 第1章 3. 事例 2-10 より転載。

(4) 審査ハンドブック [附属書B] 第1章 3. 事例 2-9。

そこでは、「請求項1の記載から、無人走行車の配車という使用目的に応じた特有の演算又は加工が、記憶部を備える配車サーバ、顔認証部を備える無人走行車及び携帯端末から構成されるシステムという、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実現されていると判断できる。そのため、請求項1に係る発明は、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システムを構築するものである。」と説明されている。

「配車サーバと、配車希望者が有する携帯端末と、無人走行車とから構成されるシステムであって、前記携帯端末が、ユーザ ID 及び配車位置を前記配車サーバに送信する送信部を備え、前記配車サーバが、ユーザ ID に対応付けてユーザの顔画像を記憶する記憶部と、前記携帯端末から受信したユーザ ID に対応付けて記憶された顔画像を前記記憶部から取得する取得部と、無人走行車の位置情報及び利用状態に基づいて、配車可能な無人走行車を特定する特定部と、前記特定された無人走行車に対して、前記配車位置及び顔画像を送信する送信部と、を備え、前記無人走行車が、前記配車位置まで自動走行する自動走行部と、前記配車位置にて、周囲の人物に対して顔認識処理を行う顔認証部と、受信した前記顔画像に一致する顔の人物を配車希望者と判定し、無人走行車の利用を許可する判定部と、を備えることを特徴とする、無人走行車の配車システム。」

「発明」に該当するとされる例⁽⁵⁾



しかし、問題は、これで本当に特許として保護すべき発明に変わったのかということである。ひとたび無人走行車を配車するビジネスの仕方を思いついたとして、それをシステム化しようとするならば、上記クレームのようなハードウェアを付加することは極めて当たり前の作業でしかないように思われる。このような作業によって特許が取得できるとすれば、それはビジネスの方法自体に特許を付与していることと変わらないように思われる。

もちろん、審査ハンドブックでは、発明該当性をクリアするといっているにとどまるから、新規性や進歩性の判断は残されている。したがって、仮に特許適格性を通過した後の進歩性の要件のところ、特許適格性がないものから特許適格性があるものに変えたところに何か難しいこと、つまりそこに解決すべき課題が存在し、それを解決したことを理由として特許を認めるという運用になっているのであれば、結局、ビジネスの仕方自体ではなく、それをハードウェアによって実現していく過程に関する技術的思想に特許が認められることになろう。しかし、審査ハンドブックには、そのような手法をとるべきことは示唆されていない。ここでは、むしろ、いったん特許適格性の要件を通過してしまえば、その後の新規性や進歩性の判断に際しては、特許適格性がないとされたはずのビジネスの仕方を除外することなく、そこにおける従来技術との相違につ

(5) 審査ハンドブック [附属書 B] 第 1 章 3. 事例 2-9 より転載。

いても新規性や進歩性の判断にカウントするということが前提とされているようにすら見受けられる⁽⁶⁾。このような運用の下では、無線走行車の配車方法自体についての先行技術がないと、新規性はもちろん否定できず、さらには基礎となる引例が不足している以上、進歩性も否定できず、二番目の事例では特許が認められてしまうことになる。

このことは、特許適格性がないはずのビジネスの手法について、ハードウェアをゴテゴテと付加する装いを施すだけで、特許適格性のある発明に変化させることができることを意味している。かねてより、日本の審査実務に対しては、クレーム・ドラフティングのみでビジネス方法という抽象的なアイデアを特許適格対象に変化させるものであるとして問題視する見解が唱えられていた⁽⁷⁾。これは極めて至当な指摘といえよう。もちろん、特許法2条1項の発明の定義が特許付与に値しない対象にクレーム・ドラフティングを施して特許にすることを促すため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、そこにはクレーム・ドラフティングを超えた、何か実体的な意義があると考えべきではなかろうか。それが何かということは後に分析していくが、そこになにがしかのものと認められる以上は、それがクレーム・ドラフティングで工夫すれば克服できるようなハードルでしかないというのでは意味がない。発明の定義が何のためにあるのかという趣旨に鑑みて、ハードルの内容やその高さを考えていくことが望まれよう。

2 事実上の特許適格性の否定とその終焉

もっとも、審査基準に基づく運用が無意味ではなかったという指摘もなされている。それが、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—」⁽⁸⁾である。

李論文は、裁判所サイトにおける「知的財産裁判例集」⁽⁹⁾で検索をかけ、2000年1月1日から2017年12月31日までの、特許権損害賠償請求／差止請求訴訟で、係争中の特許権が2000年1月1日以降出願され、判決のテキストに「ソフトウェア／プログラム」および「入力／出力／表示」のようなキーワードが含まれている判決を網羅した分析をしている。この作業によって得られた分母は51件ある。しかし、そのなかで、侵害肯定例は、大阪地判平成24.3.29平成22(ワ)8137[オンラインクローゼット]の1件を数えるのみであった。つまり勝訴率は1/51となる。それ以前の出願にまで範囲を広げても、知財高判平成22.3.24平成20(ネ)10085[Japan NLIA System]が追加され2件となるにとどまる。

対象時期を多少異にするが、他の実証研究では、2004年から2014年までの地裁における特許侵害訴訟に関する特許権者の勝訴率は22%、知財高裁におけるそれは約10%であったと報告されているから⁽¹⁰⁾、ソフトウェア関連特許における勝訴率は桁一つ低いということになる。

(6) 実際、それが特許庁における運用であると指摘されている(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))。

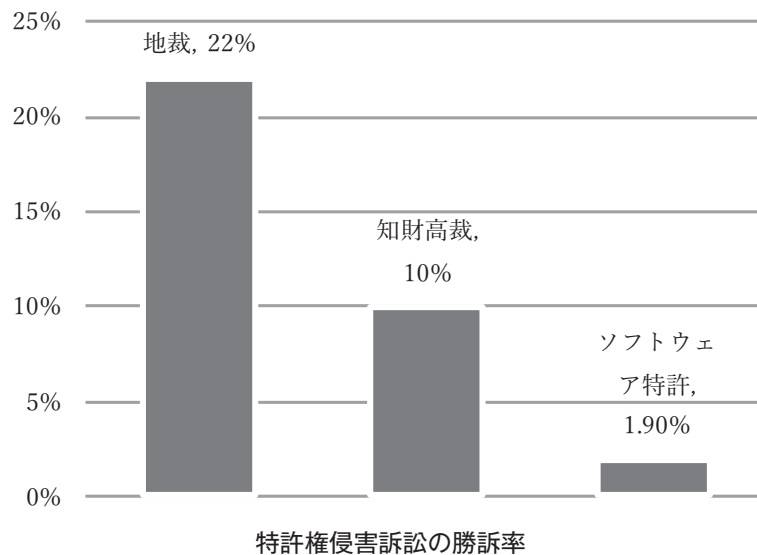
後述する特許庁平成29.11.28取消決定異議2016-701090[ステーキの提供システム]は、ソフトウェア関連発明ではなかったためか、その例外だと位置付けることができるが(中山一郎「人間の精神活動、人為的取決めと発明」特許研究70号7頁(2020年)は、ソフトウェア関連発明とそれ以外の発明とで、自然法則の利用要件、ひいては発明適格性に関する取扱いに温度差があることを指摘する)、結局、その取消訴訟において知財高裁により取り消されてしまった。

(7) 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)。

(8) 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155～195頁(2018年)。

(9) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7

(10) 「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究」(平成26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書・2014年)15～29頁。



同論文はその原因についても分析をしている。それによれば、第一に、従前の裁判例において示されていた解釈論の選択肢が複数ある場合、ソフトウェア特許にあつては、常に特許権者に対してより厳格な、より狭い保護範囲をもたらす解釈が採用されている、という（李論文のいう「裁判所の単独プレイ」）⁽¹¹⁾。第二に、ソフトウェアとハードウェアとの協働を要求する特許庁の審査実務における運用が、審査手続きにおいてハードウェアの特定が足りないとする拒絶理由が通知されたり、それに対応する補正を促したりする結果、そのような審査の経緯が保護範囲を限定解釈したり、審査経過禁反言を適用したりする手掛かりを与える結果、裁判所が侵害を否定することを容易にしている、という（李論文のいう「特許庁と裁判所の連携プレイ」）⁽¹²⁾。

この傾向は、ソフトウェア関連発明に係る特許に対して、裁判所が定型的に保護に消極的であったことを物語る。それは、事実上の特許適格性の否定といってもよいだろう⁽¹³⁾。こうした裁判所の取扱いにより、

(11) 李／前掲注8・190～191頁。その例として、クレームで特定された発明の構成そのものではなく、その作用効果までもが考慮に入られて文言侵害を否定した判決（東京地判平成29.10.30平成28（ワ）35182 [アメーバビグ]）、明細書に記載された技術的思想よりも、国語辞書に固執した文言解釈が行われ、クレームの充足性を否定した判決（東京地判平成29.7.12平成28（ワ）14868 [人脈関係登録システム]）、却下された補正の内容に基づいて意識的除外を肯定するという新たな解釈により限定した判決（知財高判平成28.6.29平成28（ネ）10017 [Web-POS方式（該数量に基づく計算）]）などが挙げられている。

(12) 李／前掲注8・188～190頁。

(13) このような李／前掲注8の分析に対しては、そこで侵害否定例として取り上げられている2件の判決の理由付けを検討し、他の分野の裁判例に比して特に無理にクレームを限定解釈しているようには読めない指摘するものとして杉尾雄一「ソフトウェア特許の侵害訴訟の事例紹介～裁判所のソフトウェア特許のクレーム解釈は厳格か～」(<https://www.uslf.jp/wp-content/uploads/2019/04/News-letter-Vol.24.pdf>)がある。杉尾／前掲は2個の判決を検討しているにとどまるために、それで包括的な裁判例の傾向を分析する李／前掲注8の立論が否定されるわけではないが（杉尾／前掲もそのように主張しているわけではない）、杉尾／前掲は、侵害否定例が多い理由として、李／前掲注8とは異なる説明があり得ることを示唆している。裁判所が厳格な態度をとっているからではなく、むしろ、明細書において十分な例示や説明がなされていないからではないか、というのである。そして、そのように明細書に不備がある理由は、ソフトウェア特許は他の技術分野と異なり、「①アイデア段階での出願がし易いことから明細書において十分な例示をすることが難しい」「②一の目的を実現するために様々なシステム構成が存在することや一のシステムや処理に様々な用途が存在することから明細書に全てのシステム構成や用途を記載し切れない」「③個々のシステム構成について特許を取得することになりがちで技術的思想として整理して権利化されていない」という三つの事情があるからではないかと推察している。

傾聴に値する指摘であり、確かに、ソフトウェア特許に関して侵害が否定される割合が高くなる原因の一端として、杉尾／前掲が指摘するこれら三つの要因があざかるところもあるのだろう。しかし、李／前掲注8が、裁判所がソフトウェア特許に対して容易には侵害を認めない態度をとっていると判断した理由は二つある。そのうちの一つは、侵害の認容率が極端に低いことであったが、もう一つは、法解釈上の論点で裁判例が対立しているために複数の解釈論の選択肢がある場合、ソフトウェア特許の侵害事件では侵害を否定する方向の選択肢が採用されているというものであった。複数の選択肢がある以上、個々の判決を観察するだけでは侵害を無理に否定したと評価することはできないが、李／前掲注8が指摘する数で侵害肯定に不利なほうの選択肢がとられているとなると、ソフトウェア特許に対して裁判所が厳格な態度をとっていたという可能性があることは否めないように思われる。

発明要件のところではクレーム・ドラフティングを促すことを超える機能を実現してこなかった特許庁の運用が、少なくとも侵害訴訟の場面で弊害をもたらすことが防がれていたと評価することができる⁽¹⁴⁾。

もともと、近時はその状況にも変化が見られる。ソフトウェア関連発明に関しても、侵害肯定例が現れるようになったからである。その例として、知財高判平成 29.12.21 平成 29 (ネ) 10027 [金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法、プログラム]⁽¹⁵⁾、東京地判平成 30.10.24 平成 29 (ワ) 24174 [金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム、金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法]、知財高判令和元 .10.8 平成 30 (ネ) 10085 [同]、知財高判令和元 .9.11 平成 30 (ネ) 1006 [システム作動方法]⁽¹⁶⁾を挙げることができる⁽¹⁷⁾。いずれの判決も他の分野に比して特に限定的な選択肢に走っていない点で、従前の裁判例の傾向と一線を画する。事実上の特許適格性の否定の時代は終焉を迎えようとしているのかもしれない。仮にこの見立てが正しいとすると、「事実上の特許適格性の否定」に頼ることなく、正面から特許適格性の問題に取り組む必要が生じていることを意味している(仮に特許適格性を絞るべきだと判断した場合)⁽¹⁸⁾。

3 いきなりステーキ事件特許庁異議申立審決定

そこで注目したいのが、いきなりステーキ事件として知られる付与後異議申立事件に係る特許庁平成 29.11.28 取消決定異議 2016-701090 [ステーキの提供システム] が採用した手法である。「物の本来の機能」論とでも呼ぶべき手法を用いて特許を取り消したこの決定は、後にその取消訴訟である知財高判平成 30.10.17 平成 29 (行ケ) 10232 [ステーキの提供システム] で取り消されることになるが、本稿はこの原決定のアプローチのほうを支持するものである。

この事件で問題となった請求項 1 は、以下のとおりである。

「【請求項 1】

- 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。】⁽¹⁹⁾

(14) しかし、李／前掲注 8・195 頁は、他の分野と異なる異様に低い勝訴率は、特許権が与えられたことに対する権利者の予測を裏切る点で問題があり、それならば最初から入り口で特許を認めないという形で門前払いをすべきである旨を指摘する。至当な指摘といえよう。

(15) 市原政喜＝前洪正治＝原田一男 [判批] パテント 71 巻 9 号 79～88 頁 (2018 年)、吉田広志 [判批] 年報知的財産法 2018-2019・42～53 頁 (2018 年)、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) 144～150 頁 (2020 年)。

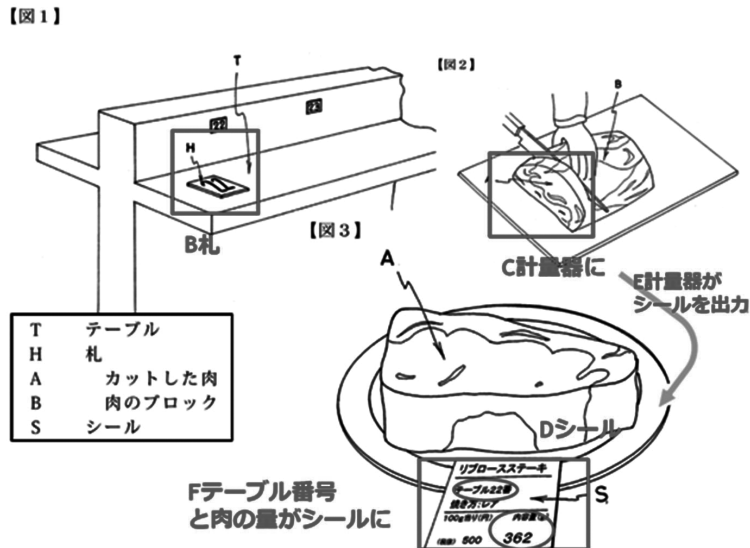
(16) 朱子音 [判批] 知的財産法政策学研究 57 号 189～274 頁 (2020 年)、前田／前掲注 15・156～160 頁。

(17) 詳細は、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」本号掲載の分析を参照。

(18) 李／前掲注 8・195 頁。

(19) 下線は、異議申立審において特許権者が訂正請求し、取消決定によって認められた訂正部分を示している。なお、本件特許出願は当初、「ステーキの提供方法」として出願されたが、拒絶理由通知を受けて「ステーキの提供システム」に補正されていたことにつき、補正、そして前記訂正に係るクレームの変遷状況を含めて、上羽秀敏 [判批] 知財管理 69 巻 9 号 1277～1278 頁 (2019 年)。

要するに、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発明である。このシステムの流れを図示すると下記のようになる⁽²⁰⁾。



決定は、以下のように述べて、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と評価している。これはビジネス方法だといっているに等しいといえよう。

「当該課題、及び当該効果を踏まえ、本件特許発明1の全体を考察すると、本件特許発明1の技術的意義は、お客様を立食形式のテーブルに案内し、お客様が要望する量のステーキを提供するというステーキの提供方法を採用することにより、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供するという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といえることができる。」

次いで、決定は、本件特許発明がそのようなビジネス方法をハードウェアとして実装するに当たり利用する各種の「物」を、「札」「計量機」「印し」「シール」であると特定し、それぞれについて、それらの物が持っている本来の機能を列挙したうえで、以下のように帰結している。

「本件特許発明1において、これらの物は、それぞれの物が持っている本来の機能の一つの利用態様が表示されているのみであって、これらの物を単に道具として用いることが特定されるにすぎないから、本件特許発明1の技術的意義は、「札」、「計量機」、「印し」、及び「シール」という物自体に向けられたものということとは相当でない。」

「してみると、本件特許発明1の技術的課題、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に基づいて検討した本件特許発明1の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、その本質が、経済活動それ自体に向けられたものであり、全体として「自然法則を利用した技術思想の創作」に該当しない。」

ここでは、まず経済活動それ自体は保護されない、それに物が加わっていても、その加えた物が本来の機能を発揮するにとどまり、道具として用いているにすぎないときには、全体としてはやはり経済活動に向けられたものにすぎない、ゆえに本件特許発明は特許法上の「発明」には該当しない、という論理が示されている。

(20) 願書に添付された図面に基づき、神戸大学の前田健教授が作成した（高林ほか／前掲注15・132頁に掲載）。転載をお認めいただいたことに感謝する。

この「物の本来の機能」論のポイントは二つある。

第一に、物の本来の機能論は、単独で発明該当性を否定する理屈ではない。まずは、特許発明の技術的意義が全体として経済活動それ自体に向けられている、つまり、それだけでは発明該当性を基礎づけ得ないという法理が先行して、それを前提に、そこに種々物をくっつけたところで、個々の物の本来の機能の利用態様が示されているだけでは、そもそも発明に該当しないものが発明に転化するわけではないという理屈となっている。つまり、ビジネス方法について発明該当性を否定する命題を補助する理論として、物の本来の機能論が用いられているのである。

第二に、物の本来の機能論によると、物が用いられることが示されているとしても、それが本来の機能の一つの利用態様が示されているにとどまり、物を単に道具として用いることが特定されるにすぎない場合には、特許発明の技術的意義は物自体に向けられたものということではできないということ、それによって発明該当性を満たすものには変わらない。したがって、もともと特許法上の発明ではないものに、前述したような「無人走行車の配車システム及び配車方法」の例のようにクレーム・ドラフティングでただ物を付加したとしても、それだけでは克服し得ないハードルを発明該当性の要件に持ち込むものだと理解することができる。

4 従前の裁判例

いきなりステーキ事件の取消決定の物の本来の機能論は突然生み出されたものではなく、従前の裁判例に淵源を求め得るものであった。

先駆けとなったのは、現行特許法制定前の大正 10 年特許法下の裁判例である東京高判昭和 31.12.25 行裁集 7 卷 12 号 3157 頁〔電柱広告方法〕である。問題となった特許請求の範囲は、次のようなものであった。

「予め任意数の電柱を以て A 組とし、同様に同数の電柱より成る B 組、C 組、D 組等所要数の組を作り、これらの電柱にそれぞれ同様の拘止具を取り付けて広告板を掲示し得る如くなし、各組毎に一定期間宛順次に広告板を交互に移動掲示することを特徴とする電柱広告方法。」

要するに、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取り付け、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「発明」である。極めてありきたりでどこにでもありそうな発明であるが、逆にあまりにもありきたりにすぎて、それを記載する先行文献があるわけでもなく、いざ新規性や進歩性を否定しようと思うと慮外に苦勞するという場合もあり得るかもしれない。

ともあれ、裁判所は、以下のように述べて、発明該当性を否定することにより、拒絶審決を維持した。

「第一引用例によれば、広告を支持する複数個の物体に、広告板を取換可能に掲示できる同様の拘止具をそれぞれ取り付けたものが、また第二引用例によれば、拘止具により随時広告板を掲示できる広告支持用物体として電柱を使用することが、いずれも本件出願以前において、公知または周知で、新規なものでなかつたことを認めることができる。」

「よつて進んで原告の本件出願にかかる発明が特許法第一条にいう工業的発明を構成するかどうかを判断するに、本件出願の電柱広告方法は、先に認定した発明の要旨及び目的から見て、電柱及び広告板を数個の組とし電柱に付した拘止具により、一定期間ずつ移転順回して掲示せしめ、広告効果を大ならしめようとする広告方法であると解すべきであるが、右広告板の移動順回には少しも自然力を利用せず、この点では特許法第一条にいわゆる工業的発明を構成するものということができない。仮りに右広告板拘止装置として新規な工業的のものがあつたとしても、それによつては装置そのものが新規な工業的発明を構成するにすぎず、広告方法としては、それがために工業的方法を構成するに至るものとは解することができないばかりでなく、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が、何等新規のものでないことは、先に認定したところである。

してみれば、原告の出願の本件発明は、これを原告のいう (1) (2) (3) の各要件を全体として考察してみても、

結局特許法第一条にいわゆる工業的発明を構成しないものといわなければならない。」

ここでは、本件発明のように広告板とか拘止具を付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いう評価が示されており、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」該当性を否定したというものであった。

この事件の裁判長の内田護文は、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⁽²¹⁾。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⁽²²⁾。

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⁽²³⁾、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る⁽²⁴⁾。

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⁽²⁵⁾。物の本来の機能論の淵源と評し得るゆえんである。

その後の裁判例でも、この物の本来の機能論は、時折、その顔を見せている。

例えば、東京高判昭和 61.2.12 昭和 60（行ケ）126〔電子鏡台及び姿見〕は、撮影者が撮影中の自身の後ろ姿も合わせて見ることが出来る電子鏡台と姿見に係る出願発明⁽²⁶⁾について特許庁の拒絶審決を維持するに当たり、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す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

(21) 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）10頁。

(22) 石川義雄〔判批〕鴻湯夫＝紋谷暢男＝中山信弘編『特許判例百選』（新版・1985年・有斐閣）9頁。

(23) 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、広告板の移動順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 22・9頁、平嶋竜太〔判批〕中山信弘＝相澤英孝＝大淵哲也編『特許判例百選』（第3版・2004年・有斐閣）7頁）、それが裁判長の立場であることも本文で述べたとおりである。

しかし、化学的方法の発明で、機械を用いるという限定をすることなく、人力で化学物質を混合する方法も包含するクレームで特許が取得されることが何ら疑いなく肯定されている以上、クレームが人の行動を含んでいるというだけで発明該当性を否定する立場を支持することは困難である。前掲東京高判〔電柱広告方法〕において発明該当性を否定すべき理由は、本文で後述するように、それが単にクレームに人の行動を含んでいるというところにあるのではなく、発明の本質、あるいは新規性や進歩性を肯定すべきところが人の行動その他の自然法則を利用していないもの（後述する本稿の立場の下では、machineにもtransformationにも該当しないもの）にあるということを理由とすべきである。

(24) 平嶋／前掲注 23・7頁の検討も参照。

(25) 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）」『特許』54巻9号50～51頁（2001年）。

(26) この事件の特許請求の範囲は次のようなものであった。

「被写体である人物1の場所の背後側にビデオカメラ又はテレビカメラ2が配置され、その前側には回路の接続されているテレビ3も見易い場所と角度に調整して配置されていることを特徴とする電子鏡台及び姿見。」

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。

さらに、知財高判平成 20.2.29 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〕は、従来技術の w^2 回の演算ではなく $(w^2 + w)/2$ 回の演算を使用する効率的なハッシュ法を実現する出願発明⁽²⁷⁾の発明該当性を否定した拒絶審決を維持するに当たり、自然法則を利用しないもの（「数学的なアルゴリズム」）に新規な構成とはいえない既存の演算装置を付加しても、それによって自然法則を利用していないものが自然法則を利用する技術的思想に変容するものではない旨を説いている。これもまた明示的に物の本来の機能論にくみする裁判例の一つということができる。

これらの裁判例に加えて、自然法則の利用に該当しないものを具体化する手段や媒体に特徴がないことを理由に特許適格性が充足されることはないという論理をとっている点で、物の本来の機能論に分類することもできる説示を呈する裁判例として、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〕⁽²⁸⁾、有体物に結び付けられたわけではないが、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〕⁽²⁹⁾（いきなりステーキ事件知財高裁判決後の事件）がある（その他、発明の効果に結び付けた具体的な特定を要求する（にとどまる）裁判例⁽³⁰⁾にくみしているようにも読めるが、知財高判平成 24.12.5 判時 2181 号 127 頁〔省エネ行動シート I〕⁽³¹⁾、知財高判平成 25.3.6 判時 2187 号 71 頁〔偉

(27) この事件で問題となった請求項は次のようなものであった。

「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において、

少なくとも n ビットを有するキーと、入力された n ビットの集まりとの和をとり、

前記和を 2 乗して、和の 2 乗を生成し、

p を、 $2n$ より大きい最初の素数以上の素数として、前記和の 2 乗に対して、法 p 演算を実行して法 p 演算結果を生成し、

n より小さい ℓ により、前記法 p 演算結果に対して、法 2ℓ 演算を実行して法 2ℓ 演算結果を生成し、

前記法 2ℓ 演算結果を出力している、ビットの集まりの短縮表現を生成する装置。」

(28) 発明の本質がポイント管理という人為的取り決めであって発明ではなく、そこに「ネットワーク」「ポイントアカウントデータベース」という「ハードウェア」が結び付けられているが、それらが「道具として用いている」と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示しようとしているのだとすると、物の本来の機能論に位置付け得ることになる（中山／前掲注 6・10、16 頁の評価も参照）。

(29) 弁済期日までの利息である割引料を下請ではなく親事業者に負担させることができる電子記録債権の決済方法に係る出願発明につき、「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と認められる」ことを理由に自然法則の利用要件該当性を否定しつつ、「信号」を「送信」という構成が採用されていることにつき、「電子記録債権による取引決済において、従前から採用されていた方法を利用することにあるのに過ぎ」ず、「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、「このような場合には、「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ものというべきである」と判示して、特許適格性を否定した判決である。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ために特許適格性がないものに、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とみることができ（中山／前掲注 6・21 頁の評価も参照）。

(30) 知財高判平成 28.2.24 判タ 1437 号 130 頁〔省エネ行動シート II〕（「省エネ行動シート」に係る出願発明につき、「以上の省エネ行動シート作成装置により出力された省エネ行動シートのデータは、プリンタ装置に対してデータ出力して印刷された状態で取り出すことも可能であるし、ディスプレイ装置に対してデータ出力して画面上に表示させることも可能である。また、記録媒体に記録したり、通信装置を利用してネットワーク上の他の装置にデータ送信したりすることも可能である。」と記載されているように、「省エネ行動シート」という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないから、本願発明の技術的意義は、「省エネ行動シート」という「媒体」自体に向けられたものとはいえない」と論じて、特許適格性を否定した。本文で後に詳しく検討する、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〕（発明該当性肯定例）もこの流れに属する。

(31) 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により節約できる概略電力量を把握することが可能となる「省エネ行動シート」に係る出願発明につき、「図表の「軸」及び軸によって特定される「領域」に、「第一場所軸」等の名称及び意味を付して提示すること自体は、直接的には自然法則を利用するものではないし、人間に提示するための手段として、何らかの技術的な特定をするものではないから、一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴が存するとはいえない」と説いて、特許適格性を否定した判決である。

人カレンダー]⁽³²⁾、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]⁽³³⁾、知財高判平成 27.1.22 平成 26（行ケ）10101 [暗記学習用教材]^{(34), (35)}。

5 いきなりステーキ事件知財高裁判決

以上のように、いきなりステーキ事件の決定は、従前の裁判例にも淵源を求めるものであるといえるのだが、その取消訴訟である知財高判平成 30.10.17 平成 29（行ケ）10232 [ステーキの提供システム] は、この考え方を採用することなく、決定を取り消した。

同事件において知財高裁は、「札」「計量器」及び「シール（印し）」について、原決定が物の本来の機能にすぎないとして一蹴した技術的効果を挙げ連ねたうえで、「「札」、「計量器」及び「シール（印し）」は、…いずれも、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有するものと認められる」と評価する⁽³⁶⁾。そのうえで、こうした「他のお客様の肉との混同を防止するという効果は、本件特許発明 1 の課題解決に直接寄与する」ものであるがゆえに、「本件特許発明 1 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）を要素として含むものの、これにとどまるものではなく、札、計量機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（装置）からなる本件計量機等に係る構成を採用し、他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより、本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避的に生じる要請を満たして、「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という本件特許発明 1 の課題を解決するものであると理解することができる」ことを理由に、「本件特許発明 1 は、札、計量器及びシール（印し）という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

(32) カレンダーを用いてユーザ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」に係る出願発明につき、「表紙及びカレンダー部のそれぞれは、偉人情報を提示するための紙面を提供するにすぎず、それ以上の情報提示の具体的手段を特定するものではない。そうすると、本願発明は、「表紙及びカレンダー部よりなるカレンダー」と特定することにより物品を形式的には特定しているものの、実質的には、偉人情報とカレンダー情報とが併記された複数枚の紙面、すなわち、情報を提示するための単なる紙媒体と何ら異なるものではない」ことを理由に、「表紙及びカレンダー部とを有するカレンダー」といった、物品の漠然とした特定をもって、本願発明が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」と説いて、特許適格性を否定した判決である。

(33) 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た判決である。

(34) 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、「本願発明は、「教材」という媒体をその構成とするものであるが、「教材」という媒体自体の種類や構成を特定ないし限定しておらず、本願発明の技術的意義が「教材」という媒体自体に向けられたものであるとはいえない」と述べつつ、「本願発明における「教材」という媒体をその構成として含む意義は、暗記学習の対象となる事項を記録し、表示するために一般に用いられている媒体を利用するにすぎず、このような内容を付加するにすぎない場合には、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するということができない」とも付言して、特許適格性を否定した判決である。

(35) これらの裁判例のうち、前掲知財高判 [省エネ行動シート I]、前掲知財高判 [偉人カレンダー]、前掲知財高判 [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]、前掲知財高判 [暗記学習用教材] については、両義的な解釈が可能である。それぞれの「一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴が存するとはいえない」「情報を提示するための単なる紙媒体と何ら異なるものではない」「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」「暗記学習の対象となる事項を記録し、表示するために一般に用いられている媒体を利用するにすぎず」との説示に、物の本来の機能論への契機を看取することは不可能ではない。しかし、他方で、これらの裁判例は、手段や媒体が物の本来の機能と異なる機能を発揮することまでは要求しておらず、単に発明の効果あるいは課題の解決につながる具体的な構成が特定されていれば、そこで問題視されている難点は解消すると読むことも可能なのである。後者のような読み方をすれば、これらの裁判例はむしろ、課題の解決に貢献する「札」「計量器」及び「シール（印し）」の構成が明細書に記載されていることを理由に発明該当性を肯定した、前掲 [ステーキの提供システム] と同旨を説いていることになる（奥邨弘司 [判批] 小泉直樹 = 田村善之編『特許判例百選』（第 5 版・2019 年・有斐閣）111 頁は、前掲知財高判 [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] につき、そのように理解する）。

(36) 本件特許の明細書には、解決すべき課題として混同の防止の効果が記載されていないにもかかわらず、これを（自明との理屈の下に）課題として設定した点と、他方、記載があったステーキを「安価に」提供するという要素を省略した点について、裁判所の判断を批判するものに、田中佐知子 [判批] AIPPI64 卷 3 号 250 ~ 251 頁（2019 年）。

1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということができる」と帰結した。

ここでは、「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」ことが問題とされているものの、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、発明該当性が肯定されている。その際に、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⁽³⁷⁾。このような論法の下では、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⁽³⁸⁾に、物の本来の機能を付加しただけ⁽³⁹⁾、特許が付与されるものに変容させることが可能となる。これでは、発明の定義規定をしてクレーム・ドラフティングにより克服し得ないハードルを設けるものとして機能させることはできない。そこに、この知財高裁判決の問題点がある⁽⁴⁰⁾。

6 自然法則の利用の要件の意義

1) 序

それではどのように考えるべきであろうか。物の本来の機能論は、特許法2条1項の特許発明の定義規定の充足の仕方を取り扱うものであるから、その当否を見極めるためには、同項の趣旨、とりわけ物の本来の機能論が活用されていたのは、自然法則の利用の要件を満たさないとされる出願発明や特許発明であったから、同要件の趣旨の探求が不可欠となると思われる。

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」⁽⁴¹⁾「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⁽⁴²⁾。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、

(37) 紋谷崇俊【判批】発明116巻8号54、55頁（2019年）は、物の本来の機能論にくみしたとしても、本件特許発明の計量機に関しては、「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」点で、単なる道具を超えた特徴を有すると解し得るかもしれないとする（新規性、進歩性は問題となり得るとともに、テーブル番号は手入力も含み得る構成となっていることに鑑みた留保も付している）。しかし、いずれにせよ、知財高裁は、計量機に限らず、札やシール（印し）の奏する効果を含めて全て特許適格性を肯定する方向に斟酌しており、物の本来の機能論に立たないことは明らかである（紋谷／前掲54頁、中山／前掲注6・18～19頁の評価も参照）。

(38) もっとも、本判決は、「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）」が特許を受けることができる発明に該当するか否かということに関しては、明示的には判断を示していない。また、本判決は、あくまでも発明該当性を判断したにとどまり、新規性、進歩性等の他の特許要件については判断していない。そして、仮に、例えば進歩性のところで、後述するように、「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）」が新規であり、それを想到することが容易でないとしても、それによって進歩性が肯定されることはないという解釈がとられるのであれば、本稿が指摘する本判決の問題点は解消することになる。しかし、肝心の「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）」の特許適格性を判断していない本判決をして、そのような手法を必然的な前提としているとまで理解することには無理であろう（ただし、論理的に採用可能な選択肢ではあるので、本判決がそうした処理を否定しているとまで読む必要もない）。

(39) 本判決の理屈の下では、物の機能が、特許発明の課題を解決する効果になんらかの形で寄与していなければならないようであるが、注36で引用したように、いずれも原決定が認定した物の本来の機能で果たし得るものでしかなく、決して高いハードルとはいえない（田中／前掲注36・246～247・251頁の実務上の指針も参照）。

(40) 田中／前掲注36・252頁の評価も参照。

(41) 「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。

(42) 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。

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⁽⁴³⁾。裁判例で問題となったものでは、すでに紹介した数々の否定例の他、暗号の作成方法(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])、資金繰り等の把握を容易にすることを目的とした資金別貸借対照表(実用新案法2条1項の考案に関する裁判例であるが、東京地判平成15.1.20判時1809号3頁[資金別貸借対照表])などもこれらの範疇に属する⁽⁴⁴⁾。

もっとも、このように例示の提供は相対的に豊富である半面、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⁽⁴⁵⁾、現在の運用に関しても冒頭に記したような疑義がある。ソフトウェア関連以外にも、いきなりステキー事件のように根本的なところで取扱いの方針が対立することがあり、また、逆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ることもある⁽⁴⁶⁾。

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特定して、それを実現し得るような解釈論を構築していくことが望まれよう⁽⁴⁷⁾。

2) 自然法則の利用の要件の淵源⁽⁴⁸⁾

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⁽⁴⁹⁾、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⁽⁵⁰⁾。

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(Immateriälgüterrecht)説を提唱したことで知られている⁽⁵¹⁾。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⁽⁵²⁾。何故、特許権が認められるのかという本質論

(43) 竹田・前掲注42・31頁。

(44) ただし、これらの範疇に属するものであっても、特許適格対象たり得ることを否定しなかった判決として、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]があり、また、前掲知財高判[ステキーの提供システム]は、前掲東京高判[電柱広告方法]や、前掲東京高判[電子鏡台及び姿見]の法理を覆したと評し得ることは前述したとおりである。

(45) 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)。

(46) 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]。

(47) 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号1～46頁(2018年)[田村善之『知財の理論』(2019年・有斐閣)477～486頁所収]。

(48) 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)[田村善之『市場・自由・知的財産』(2003年・有斐閣)128～129頁所収]。

(49) 原増司/内田ほか/前掲注21・12頁。

(50) 吉藤・前掲注42・51頁。特許法2条1項の起草経緯につき、加藤/前掲注25・51～53頁、酒井ほか/前掲注45・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/前掲注25・61頁(もっとも、同52頁の指摘に注意)、酒井ほか/前掲注45・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・発明協会)141～142頁。

(51) 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。

(52) コーラー(小西貞雄訳)『特許法原論』(1916年・巖松堂書店)24～32頁。参照、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51・60～61頁、豊崎・前掲注51・102～104頁、松本・前掲注51・14～18頁。

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⁽⁵³⁾、創作者の自然権的な権利を肯定する点では⁽⁵⁴⁾、精神的所有権論の域を脱していない⁽⁵⁵⁾。

ゆえに、Kohler にあつては、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得ないと理解されており⁽⁵⁶⁾、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得ず、ただ、新規の化学物質を産出するに至った方法のみが特許権の目的物たり得るにすぎない、と説かれていた⁽⁵⁷⁾。

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、カテゴリー的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、いまだ物質特許を認めるべきではないという判断がなされることもあろうが（1975 年改正前に物質特許が認められていなかった理由）、逆に、やはり産業政策的な根拠から、物質特許を認めるべきであるという判断が下されることもあるだろう（1975 年改正の立場）。

こうした事象は、イノベーションへの投資を適度に促す必要があると政策的に判断される場合には、特許の保護対象が Kohler の想定よりも拡大することがあることを示している。遡れば Kohler の自然権的な発想に行き着く特許法 2 条 1 項の発明の定義に対しては、現在の特許法の制度に即した機能を解釈により導く必要がある⁽⁵⁸⁾。

3) アプローチの仕方

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⁽⁵⁹⁾、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を期待して然る

(53) コーラー・前掲注 52・18～19 頁。

(54) コーラー・前掲注 52・6 頁、8 頁も参照。

(55) したがって、例えば、特許権や著作権の存続期間に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 52・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 頁参照）。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。

(56) コーラー・前掲注 52・45～46 頁。

(57) コーラー・前掲注 52・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）。

(58) 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。

(59) 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「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究 20 号 4～5 頁（2008 年）[同『知財の理論』（2019 年・有斐閣）7 頁所収]、田村／前掲注 47 課題・1～9 頁 [同・前掲注 47 理論・447～454 頁所収]。

べきである（市場指向型知的財産法のアプローチ）⁽⁶⁰⁾。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）、予測可能性があり（＝利害関係者の予測可能性を確保する）、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係るコストも謙抑的なものとどめる）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）⁽⁶¹⁾。

要請が多元的である以上、完全解を得ることには困難が付きまとうが、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、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。

4) 自然法則と関わり合いのないものを特許適格対象から外す機能

特許制度の保護がなかったとしても、市場先行の利益や信用など、市場に存在するインセンティブの下でおのずと生成されるようなアイデアについては、あえて特許庁という専門機関を用意したり⁽⁶²⁾、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てまで特許発明としての保護を与える必要はない⁽⁶³⁾。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至り得るものを特許の保護の対象から外すということに求めていくことになる。ここまで従前の裁判例における否定例として紹介した種々のものに関しては、本稿も特許を認めるべきでないと考え、その理由はここにある。従前の議論で自然法則を利用しないとされているものも、あらかたこれで説明し得る。それらのもののなかには、人間の心理や行動に関する科学を応用するものであるといえるものも含まれているが、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典型的に小さいといえよう⁽⁶⁴⁾。かえって、このように様々な人の思索に特許を与える場合には、人間の行動を過度に阻害したり、幅広い営業の独占を許容したりすることになりかねない。そもそも頭の中だけで構築し得る着想である分、イノベーションとは無関係の戦略的な特許取得につながり、かえって産業の発展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られる⁽⁶⁵⁾。

(60) 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。

(61) 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48特許発明・14～15頁[同・前掲注48市場・130～134頁所収]（以下の本文の叙述は、この文章を転用したところが多い）。

(62) もちろん、特許発明に当たらないと定めたところで、その種のアイデアの特許庁への出願が完全に根絶されるわけではないが、定義上、カテゴリ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。

(63) 平嶋／前掲注60・121～122頁も参照。

(64) 田村／前掲注48特許発明・14頁[同・前掲注48市場・130頁所収]に示したこの種の分析に賛意を表すものに、中山／前掲注6・22頁、前田／前掲注17。

(65) 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。果たして、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。

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かかわらず、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バルに先駆けて顧客を開拓することができるか（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もう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⁽⁶⁶⁾、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⁽⁶⁷⁾。新種の営業方法などの抽象的なアイデアに特許権のような排他権を与えると、権利範囲が広範となり、市場の独占を生みやすいという弊害があることも指摘できる（コンビニエンス・ストアやピザの宅配、青年向けのコミック雑誌が一家の独占事業となっている状況を想像してもらいたい）。

本稿のような考え方に対しては、あるいは、こうした着想を実現するには、例えば紙媒体を用いたり、鉄道や駅舎を構築したりすることが必要となり、そこには当然、自然法則が利用されているのではないかという反論がなされるかもしれない。しかし、それらの物質的な存在において新たな技術的思想をもたらすものでないのであれば、自然科学上の実験が必要でないことには変わ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は変わりはない。したがって、その場合には、依然として自然法則が利用されているとは考えるべきではない（物の本来の機能論がこの役割を果たすものであることは前述した）。

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付きまとう。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、鋭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 条参照）。競争阻害行為対策は、特許庁による事前審査ではなく、阻害行為が行われた時点で、公正取引委員会や裁判所によって問題の行為を抑止し、必要とあればサンクションを課するという形の事後規制に委ねた方が得策といえよう（特許権の行使と独占禁止法の関係につき、田村善之「特許権の行使と独占禁止法」公正取引 588 号 26～37 頁（1999 年）、同「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）[同『市場・自由・知的財産』（2003 年・有斐閣）141～161 頁所収]、とりわけ、あるべき行為規制の実現に向けての一連のプロセスの中の一通過点として特許権を把握するという発想につき、田村／前掲日本経済法学会年報 65～66 頁、同「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (5・完)」知的財産法政策学研究 50 号 188～191 頁（2018 年）[同『知財の理論』（2019 年・有斐閣）186～189 頁所収]）。

しかし、この点を勘案したとしても、自然法則に関わり合っていないアイデアを保護の範囲とすることをもくろんでいる場合には、これを拒絶し、広範な保護範囲を享受する可能性のある特許の出現を防ぐことはありえてよいと考えられる。ことが技術的な事項に関わるので、もともと技術について審査をなすことが予定されている特許庁の判断になじむところがあると同時に、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応策をとることが期待されて然るべきだからである。

とはいうものの、出願されたアイデアが自然法則に関わるものである場合にも、い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 項柱書きが、「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（田村善之『知的財産法』（第 5 版・2010 年・有斐閣）197～200 頁）。

(66) 発明を誘引するための事前のインセンティブよりも、むしろ、発明を商業化するためのイノベーションを誘引するための事後的なインセンティブとしての特許権の機能を強調するプロスペクト理論（Edmund W. Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 *J. L. & Econ.* 265（1977））の紹介とその批判的な検討として、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (2)」知的財産法政策学研究 36 号 156～159 頁（2011 年）[同『知財の理論』（2019 年・有斐閣）117～119 頁所収]。

(67) イノベーションの誘引に市場先行の利益や信用等が果たす役割とその特許制度に対する含意については、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (1)」知的財産法政策学研究 35 号 31～40 頁（2011 年）・「同 (5)」50 号 176～188 頁（2018 年）[同『知財の理論』（2019 年・有斐閣）98～107, 179～185 頁所収]。

もつとも、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いビジネスのやり方（実行には投資を伴うが、その事情は模倣者も同じである）と異なり、自然法則に関わるアイデアは、実験等の投資を必要とする場合が多く、そのコストを節約し得る分、模倣者が有利となるので、市場先行の利益や信用といった事実上のインセンティブだけでは不足を生じることが多い半面、より具体的に特定されたアイデアである分、市場の独占という弊害を生じることが少ない、と考えることができる。

もちろん、一般的な傾向ではなく、個々的に見ていけば、ビジネスのアイデアにも着想自体にコストを必要とするものがあり、逆に、装置等で市場の独占につながるものもあり得る。しかし、個別具体的にそうした判断をすることには、それはそれで相当のコストが伴うから、政策的に法制度を設計するに際しては、ある程度、大過ない範囲で所期の目標を達成し得るような一般的な準則を設けるという割り切り策を採用せざるを得ない。ことにあらかじ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。

5) 自然法則とその利用を分ける意義に対する疑問

自然法則の利用の要件に関しては、以上のように自然法則と関わり合いがあるか否かということだけでなく、それを超えて、自然法則に関わっているものであっても、それを利用していなければ自然法則の利用とはいえないと一般に説かれている。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⁽⁶⁸⁾。

確かに、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ためらいを覚えることは確かであり、ここに Kohler 流の区別の名残を認めることができるが⁽⁶⁹⁾、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⁽⁷⁰⁾。

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⁽⁷¹⁾。傾聴に値する指摘であるが、しかし、自然法則の発見と、自然法則を利用した発明との境界線の引き方は困難である。例えば、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、

(68) 吉藤・前掲注 42・64 頁、中山・前掲注 42・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 42・34 頁、高林・前掲注 42・26 頁、平嶋／前掲注 42 新・注解・16～17 頁、渋谷・前掲注 42・20 頁、島並良／島並良＝上野達弘＝横山久芳『特許法入門』（2014 年・有斐閣）18～19 頁、前田／前掲注 42・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 42・9～10 頁。

(69) 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／前掲注 59 試み・4 頁 [同・前掲注 59 理論・7 頁所収]、田村／前掲注 47・1～9 頁 [同・前掲注 47 理論・447～454 頁所収]。

(70) 田村・前掲注 65 知的財産法・194 頁

(71) 島並良「特許発明と著作物（1）—技術的思想と表現」法学教室 381 号 123 頁（2012 年）、平嶋／前掲注 42 新・注解・16～17 頁、島並／前掲注 68・19 頁、平嶋／前掲注 42 入門・25 頁、前田／前掲注 42・30 頁、小泉・前掲注 42・9～10 頁。

DDT を利用した殺虫剤は発明であるとされる⁽⁷²⁾。裁判例でも、スピルリナプラテンシスを食したある種の錦鯉の色が良くなることは自然法則であって「発見」であるとしつつ、スピルリナプラテンシスをある種の錦鯉に給餌する方法は自然法則の利用であって「発明」に該当すると判示した判決がある（東京高判平成2.2.13判時1348号139頁〔赤色斑文・色調を有する錦鯉および金魚の飼育方法〕）。広範な権利保護に対する対応策が必要であるとしても、これらの例が示すように、出願人が自然法則の利用の形式をとることにさほどの困難がないとすれば、自然法則と自然法則の利用を峻別したとしてもその実効性には限界がある。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、自然法則の用途が十分に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、分野ごとの特性を勘案した政策的な衡量を入れやすいという点で優れているといえよう⁽⁷³⁾、⁽⁷⁴⁾。

6) 人の行動の自由を確保する機能

以上に論じたもののほか、「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⁽⁷⁵⁾。

この観点からは、全く器具を用いない人間の身体的活動というまでもなく（e.g. プロレス技）、通常の器具を用いるけれども（それをなし得る人にとっては）一挙手一投足でなし得る身体的活動（e.g. フォーク・ボール⁽⁷⁶⁾、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、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⁽⁷⁷⁾。かつての裁判例では、イオン歯ブラシの使用方法につき、人体の存在を必須の構成要件とすることを理由として、特許取得を認めなかった判決がある（産業上の利用可能性の要件の問題として論じているが、東京高判昭和45.12.22判タ260号335頁〔イオン歯刷牙子の使用方法〕⁽⁷⁸⁾）。しかし、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ー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、クレー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⁽⁷⁹⁾。そして、クレー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

(72) 吉藤・前掲注42・64頁。

(73) 田村善之「抽象化するバイオテクノロジーと特許制度のあり方(2)」知的財産法政策学研究11号66～71頁(2006年)〔同『特許法の理論』(2009年・有斐閣)25～30頁所収〕、田村・前掲注65知的財産法・197～200頁。

(74) 加えて、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」AIPPI61巻11号18頁(2016年)、田村善之「際物(キワモノ)発明に関する特許権の行使に対する規律のあり方—創作物アプローチ vs. パブリック・ドメイン・アプローチ—」パテント72巻12号(別冊22号)23～24頁(2019年)。

(75) 酒井ほか／前掲注45・19頁も参照。

(76) 特許庁の審査基準は、フォーク・ボールが発明に該当しない理由を「技能（個人の熟練によって到達し得るものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの）」であるために「技術的思想」に該当しないことに求めている（「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第1章2.1.5）。しかし、事実の問題として、フォーク・ボールの投法は選手間で伝達されているように見受けられるので、説得的な理由とはいえない。

(77) しかし、前掲東京高判〔電柱広告方法〕がその旨を判示していると理解され得ることは前述したとおりである（前掲注23とそれに対応する本文を参照）。

(78) 特許庁の実務の変遷につき、参照、高倉成男〔判批〕中山信弘ほか『特許判例百選』（第4版・2012年・有斐閣）21頁。

(79) 中山／前掲注6・8頁。

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。

前掲東京高判〔イオン歯刷牙の使用方法〕でいえば、仮にイオン歯ブラシのほうに特徴のある着想であったのであれば、自然法則の利用を否定する必要はなかったといえる。より近時の裁判例では、「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判決（知財高判平成 20. 6.24 判時 2026 号 123 頁〔双方向歯科治療ネットワーク〕）がある。発明の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、方向性としては正鵠を射ているといえよう⁽⁸⁰⁾。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付けて、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〕）⁽⁸¹⁾、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。

7) 自然法則に反するものを特許適格対象から外す機能

ところで、本稿のここまでの叙述とやや毛色を異にするが、一般に、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ので⁽⁸²⁾、その種の機能を自然法則の利用に求めるべきかということも検討しておこう。

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、その趣旨が語られることはあまりないが⁽⁸³⁾、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⁽⁸⁴⁾。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

(80) 他方、裁判例のなかには、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に求めたうえ、具体的には、子音を優先する等、配列を工夫した「音素索引英語の対訳辞書」について、英語のノンネイティブにとっては母音よりも子音のほうで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いた判決がある（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〕）。しかし、ことが単純に反復継続性を期待できるかということになく人の行動の自由に関わるものである以上、理由付けには疑問がある（田村・前掲注 65 知的財産法・193～194 頁、内田剛〔判批〕発明 107 巻 10 号 68～69 頁（2010 年）、酒迎明洋〔判批〕知的財産法政策学研究 34 号 397～399 頁（2011 年）、飯塚卓也「審決取消訴訟」小泉直樹＝末吉互編『実務に効く知的財産判例精選』（2014 年・有斐閣）109 頁、西井志織〔判批〕知財管理 67 巻 3 号 376 頁（2017 年））。物質的な存在としての辞書自体に関しては新たなものを提供するわけではないので、それを理由に自然法則の利用該当性を否定すべき事案であったといえよう。配列方法等は、元来、著作権法が規律する領域であり、しかもアイデアとしてパブリック・ドメインに属すると目されることも考慮する必要がある。

(81) 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〕と裁判長（飯村敏明判事）を同じくする判決）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と予想されていた（高石秀樹「特許法 29 条 1 項特許の「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））。

(82) 吉藤・前掲注 42・54～55 頁、中山・前掲注 42・104 頁、土肥／前掲注 42・146 頁、高林・前掲注 42・27 頁、渋谷・前掲注 42・20～21 頁、辰巳・前掲注 42・22 頁、駒田／前掲注 42・25～26 頁、平嶋／前掲注 42 入門・25 頁、前田／前掲注 42・31 頁、小泉・前掲注 42・7 頁。

(83) 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ものとして、前田／前掲注 42・31 頁、高林・前掲注 42・27 頁も参照。

(84) 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 42・104 頁。

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はない。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えないのである。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の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⁽⁸⁵⁾、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。

8) 機械または変化基準

以上の考察をまとめると、自然法則の利用の要件には、自然法則に関わらないために、産業の発達という特許制度の目的を達成するために特許を付与する必要がないものを典型的に特許保護の対象から外すという機能と、人の行動の自由を過度に侵害する場合に特許保護を否定する機能が期待されており、付随的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ということになる。

とはいえ、「自然法則の利用」といってみたり、本稿のように「自然法則に関わり合いのないもの」といってみたりするだけでは、解釈の余地が大きすぎる。自然法則の利用の要件が上記の機能を円滑に遂行するものとなり得るためには、特許適格対象であるものとならないものをより効率的により分ける具体的な基準を定立していく必要があるであろう。

その際には、第一に、観察可能な基準を立てる必要があるであろう。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⁽⁸⁶⁾を目指すのであれば、「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 (=「機械または変化基準」 (=machine-or-transformation test))⁽⁸⁷⁾を意味していると理解する方策があり

(85) 鳥並／前掲注 68・18～19 頁。

(86) 平嶋／前掲注 60・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とどめ、それを超えた微調整は他の要件に委ねるべきであるという方針は（同 121 頁。平嶋竜太「ソフトウェア関連発明における自然法則利用性の評価について—回路シミュレーション方法事件判決を端緒とした検討」知的財産法政策学研究 20 号 79～94 頁（2008 年）も、ソフトウェア関連発明につき、自然法則の利用から開示要件による処理に舞台を移行すべきことを示唆する）、明確でない場合には発明該当性を認めることを意味しており（米国法に関する叙述であるが、竹中俊子「特許適格性に関する米国最高裁判例の変遷と占有理論」日本工業所有権法学会年報 40 号 89 頁（2017 年）は、情報化時代においては、より強くこの方向性を目指すべきとする）、本稿とは立場を異にする。本稿は本文で後述するように、デフォルトをパブリック・ドメインの保護に置く。

(87) この基準に賛同する立場からの紹介ではないが、川上桂子「ソフトウェア関連発明の特許適格性について—In re Bilski 事件を端緒とした検討」AIPPI54 巻 5 号 243～244 頁（2009 年）。

えるのではないかと思われる。

機械または変化基準に対しては、情報化時代に適合しないと批判されることもある⁽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体的に存在しており、クレームに係る構成がその課題を解決する手段である場合に特許適格性を認めていくことになるのかもしれない。とはいうものの、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なかなか困難であるように思われる⁽⁹⁰⁾。しかも、イノベーションのインセンティブを図る制度はなにも特許制度に限られるものではない。市場先行の利益、秘密管理、信用等の各種のインセンティブが存在するなかで⁽⁹¹⁾、あえて機械または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、疑問を覚えざるを得ないところである⁽⁹²⁾。

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。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⁽⁹³⁾。

7 二つの対応策

1) 特許庁の実務の問題点

以上の考察を踏まえて、再び冒頭に言及した特許庁の運用を検討することにしよう。ソフトウェア関連発明に関する審査実務はどこが問題だったのであろうか。

ソフトウェアとハードウェアの協働という基準は明解とはいいがたいところはあるものの、機械または変

(88) *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010) (同判決の詳細については、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)、川上／前掲注 87・249頁。自己の立場を鮮明にするものではないが、物の本来の機能論に対するものを含めて疑問を提示するものとして、田中成志[判批]別冊判例タイムズ 25号 221頁(2009年)。

(89) この方向性を志向する提案として、「コンピュータで実行される方法」であって「一定の目的を達成するための具体的手段を備え、一定の目的を達成するために実際に利用することができる」のであれば、特許適格性を満足すると解してよいと説く、川上／前掲注 87・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、…保護適格性がある」と解すべきとする、前田／前掲注 15・141頁がある。いずれも、ソフトウェア関連発明に限定した提案であり、いきなりステーク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とに注意が必要である。筆者自身は、本文で後述するように、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) “useful, concrete, tangible”であれば特許適格対象とする基準の下、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後述の *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 86・76～83頁、吉田悦子「特許法上の発明とその判断についての比較法的考察—ソフトウェア関連発明の特許適格性(発明該当性)を中心に—」*AIPPI* 61巻4号 287～290頁(2016年))は、この方向で円滑に運用可能な基準を定立することの難しさを著す一つの教訓といえるかもしれない(加藤公延「ソフトウェア関連発明の保護と発明の定義(特許法第2条第1項)の改正の是非について(2)」*パテント* 54巻10号 46頁(2001年)の評価も参照)。前田／前掲注 15・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。

(91) 田村／前掲注 65・muddling through・187～188頁[同・前掲注 65理論 176～179・184～185頁所収]。

(92) 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、前掲知財高判[ピットの集まりの短縮表現を生成する方法]がある。

(93) 田村／前掲注 74・2～3頁。

化基準と軌を一にして運用することができないわけではなく、致命的な欠陥を抱えているとまで評する必要はないかもしれない。現在の運用の最大の問題点は、むしろ、冒頭で指摘したようにクレーム・ドラフティングで容易に克服可能であるために、発明の定義規定や自然法則の利用の要件においていかなる立場をとろうとも、それが特許の保護対象を限定する機能を果たし得ないところにある。

それではいかにすべきか。対応策は二つあり得る。

2) 対応策その 1：発明の定義規定の枠内による処理

第一のものは、発明の要件の中でクレーム・ドラフティングだけでは克服し得ないハードルを設定するという方策である⁽⁹⁴⁾。機械または変化基準であれ、ソフトウェアとハードウェアの協働基準など他の基準であれ、なにがしかの基準で自然法則の利用の要件を満たさないとされるものがあつた場合に、それに自然法則を利用するものが付加されて出願されたとしても、当該自然法則を利用する付加部分に技術的思想、すなわち解決すべき課題なり、課題を克服する手段なりが存在しない限り、自然法則の利用の要件を満たすものではないとするのである。このように解する場合には、特許適格対象ではない着想は、クレーム・ドラフティングで自然法則を利用するものが付加されただけでは、発明に変容することはないことになる。

いきなりステーキ事件の決定が採用した物の本来の機能論は、この発明概念のなかで対処する方策を具体化した法理であると位置付けることができる。自然法則を利用していない着想に、それ自体新規ではない物が付加されるだけで発明に該当するとされてしまうのでは、自然法則の利用要件が簡単に迂回されてしまい、期待されている役割を果たし得なくなることは明らかだからである。物の本来の機能論は、前述した観察可能性、予測可能性、判断容易性のいずれの観点からも推奨される優れた運用を実現し得る法理であるように思われる。その他の候補としては、すでに示唆したように、自然法則を利用したところ（本稿の理解では機

(94) 米国連邦最高裁の Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U. S. 208 (2014) (参照, Frederick E. Cooperrider ほか [判批] パテント 68 巻 4 号 61 ~ 70 頁 (2015 年)) が採用したアプローチに対応する。この事件で問題となった特許発明は、コンピュータ・システムを第三者的な仲介者とする二当事者間の金融債権の取引を容易にすることを企図するものであった。侵害訴訟の対象となったクレームは、1. 金融債務の取引方法、2. 債務の取引方法を実現するために設計されたコンピュータ・システム、3. 債務の取引を遂行するためのプログラムをコードを記録したコンピュータに読み取り可能な媒体、からなっていた。連邦最高裁も、特許適格性を否定した原審の連邦巡回裁判所の大合議判決を維持している。最高裁判決によれば、問題のクレームは、第三者を介在させてリスクを軽減するという抽象的なアイデアに関するものであり、特許法 101 条の特許適格性を欠く、と判示した。抽象的なアイデアの応用に、発明的な着想 (inventive concept) が必要であるとしたのである。この場合、特許適格性を欠く抽象的なアイデアをコンピュータの演算を必要とする方法クレームとしたところで、101 条の保護適格対象に変化するわけではなく、また、媒体クレームにしたところで、抽象的なアイデアに何ら実体を加えるものではないから、101 条の保護適格対象に変化するわけではない、とされている。

同判決に先立って、連邦最高裁は、Bilski v. Kappos, 561 U. S. 593 (2010) において、エネルギー市場におけるコモディティ・トレーダーが価格変動リスクをヘッジする方法特許が問題となった事案で、特許適格性を否定した連邦巡回裁判所の原判決を維持する際に、連邦巡回裁判所の機械または変化テストは特許適格性を判断する唯一のテストではなく、抽象的なアイデアであるか否かを事案ごとに判断すべき旨を説いていた。続いて、Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S. 66 (2012) は、自己免疫疾患を治療するためのチオプリンが投与された患者の血中の代謝物量を測定し、それに合わせて投与量を増減させる方法特許に関し、特許適格性を肯定した連邦巡回裁判所の原判決を破棄し、特許適格性を否定したが、その際に、特許適格対象となるためには、自然法則そのものであってはならず、本件のクレームにおいて、自然法則に加えられたステップは、治療に際し適用可能な法則を医師に伝達するものにすぎない旨を判示していた。つまり、これらの判決により、抽象的なアイデアは特許保護適格対象とはならないこと（前者）、自然法則そのものではなく、それを実用化する要素に「発明的な着想」(inventive concept) があることが必要であること（後者）が明らかにされていたことになる（参照、井関涼子「米国における医療関連発明と特許保護対象適格性—自然法則・自然現象との区別に関する 2 つの米国最高裁判決—」知財管理 64 巻 5 号 640 頁 (2014 年)、前田健「特許適格性としての「発明」該当性の意義—バイオ関連発明を素材として—」日本工業所有権法学会年報 40 号 209 ~ 211 頁 (2017 年))。Alice 最判は、抽象的なアイデアが特許適格対象となることはないことを確認するとともに、その関係でも、抽象的なアイデアではなくそれを具体化する追加的な要素に発明的な着想があることが必要であることを確認した点に、その意義を認めることができる（参照、竹中／前掲注 86・77 ~ 83 頁、平嶋／前掲注 60・98 ~ 101 頁）。

Alice 最判後の動向については、竹中／前掲注 86・83 ~ 86 頁、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—Alice 最高裁判決後における米国の現状に対する考察—」パテント 69 巻 5 号 (別冊 15 号) 105 ~ 119 頁 (2016 年)、同／高林ほか／前掲注 15・92 ~ 100 頁、110 ~ 111 頁。

械または物質の変化に当たるところ)に、解決すべき課題とその解決手段が宿っていることを要求する方策、換言すれば、自然法則を利用していないところにそれらが宿っていたとしても発明とはみなさないという方策があり得よう。

3) 対応策その2：進歩性要件による処理

もう一つの解決策が進歩性の要件のなかにハードルを設けるというものである。特許適格対象とならないものについては、そこがいくら新規であり、容易に想到し得るものでなかったとしても、進歩性を肯定しないという処理をするのである⁽⁹⁵⁾。つまり、進歩性を判断するに際して、自然法則を利用していないところの新規性や進歩性は斟酌しないということになる⁽⁹⁶⁾。

発明要件で対処する第一の方策とは、要件の場所が異なるだけで、目指すところが変わるところはなく、推奨されて然るべきといえよう。

ただし、進歩性による対処法だけに頼ること⁽⁹⁷⁾は危険であるかもしれない。それは、特許法29条2項が、同条1項の新規性喪失事由を基礎づける公知技術(=引例)の存在を前提として、当業者がそれに基づいて容易に想到し得るものである場合に進歩性欠如とするという構成を採用していることに起因する限界である。この場合、自然法則を利用していない着想部分について引例を欠く場合には、29条2項を適用することができないのではないかとすることが問題となる。例えばいきなりステーキ事件でいえば、問題のステーキの提供方法というビジネス・モデル自体は過去に例がない新規な方法であったとすると、29条1項の公知、公用、刊行物等記載のどれにも該当しないので、結局、同条2項も適用し得ないということになりかねない⁽⁹⁸⁾。

一つの解決策は、クレーム・ドラフティングによって着想に付加された技術、つまり、一般には周知技術とされるもののほうを引例とすることが考えられる。いきなりステーキ事件でいえば、「札」「計量機」「印し」のほうを29条1項の引例とすることになる。たいていの事件はこれで処理することができるだろうが、しかし、この方策も完全解にはなり得ない。これらの「札」「計量機」「印し」が公知技術そのものでなく、ゆえに新規であるが、公知技術から容易想到である場合⁽⁹⁹⁾の処理に窮するからである。「札」等自体が進歩性を欠くものである以上、当該出願には特許を受けるに値する自然法則を利用した技術的思想はないというべきなのであるが、公知技術がどこにもない以上、29条2項を適用することができないのである。

このように、第二の対応策のみでは処理し得ない事例が残り得る以上、第二の対応策をとり得るからといって、第一の対応策の意義が否定されることはないと考えられる^{(100), (101)}。

(95) 玉井／前掲注50・154頁、前田／前掲注15・143頁、前田／前掲注17。本稿が物の本来の機能論を採用していると評価した裁判例の論理につき、むしろ新規性、進歩性により処理することを示唆するものに、西井／前掲注80・376頁。

(96) この理屈を徹底していくのであれば、自然法則を利用していないところが異なるにすぎない場合には、新規性を否定することもできることになろう。もっとも、本文で後述するように、29条1項の構造上、引例が存在しない場合の処理に窮することになる。

(97) 玉井／前掲注50・154・165頁。

(98) 特許法29条2項にパブリック・ドメインから当業者が容易に想到し得るものは特許の対象としてはならないという趣旨を読み込んだうえで、Parker v. Flook, 437 U. S. 584 (1978)のように、特許適格対象にならないものは公知として擬制するという理屈が成り立たないとははいえないだろうが、特許法29条1項の文言上、採用しづらいことは率直に認めざるを得ない。

(99) 「札」等が公知技術から容易想到でない場合には、クレームの書き方次第では特許を付与して差し支えないので、かかる条件を付した。

(100) 前田／前掲注17。

(101) 発明の定義で処理するのか、進歩性で処理するのかという選択に関して、高倉／前掲注6・153、156～157頁は、単離された遺伝子を例に挙げ、かつてはイノベーションを促すために特許の保護が必要とされたが、技術水準が向上し、遺伝子解析が容易となった以上、特許の保護を否定すべきであるところ、それを Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U. S. 576 (2013)のように特許適格性の問題とする場合には、既存の付与済みの特許が全て無効となるという混乱を引き起こすのだから、進歩性要件によって処理し、一定の時期以降の特許を無効にするにとどめるべきであるという。正当な指摘であるが、歴史的に特許の保護が必要であったと目される時代がないイノベーションに関してはこの理は成り立たない。例えば、ビジネス・モデルはその一例といえよう。

8 むすび

本稿のような自然法則の利用の要件の趣旨の理解には首肯し得ないものを感じる方がいるかもしれない。暫定解として提示した機械または変化基準に対しては、その外延を詰めていかなければならないところが残っている。しかし、本稿が特に主張したかったことは、特許法2条1項が特許の保護対象を画するものである以上は、少なくともクレーム・ドラフティングで簡単に迂回されてしまうようなものであってはならないということであり、同項の要件論についてどのような解釈論を採用しようとも、それだけは譲ってはならない一線なのではないかということである。その場合、機械または変化基準を採用しなかったとしてもなお、物の本来の機能論に代表されるような、発明の定義の要件論のなかでクレーム・ドラフティングでは克服し得ない関門を設けておく必要がある、というのが本稿の提案である。

※ 本稿を執筆するに当たっては、新藤圭介弁護士、神戸大学の前田健教授から未発表の原稿を拝読させていただく機会を得た。記して感謝申し上げます。本研究はJSPS 科研費 JP18H05216 および JP17H00984 の助成を受けたものである。