

発明概念の研究



酒井 宏明*・井口 泰孝**・曹 勇***

さかい ひろあき いぐち やすたか Cao Yong

要 約

特許法は、発明を保護する法律である。特許法あるいは特許制度について論ずるときは、大前提として「発明」とは何か、すなわち保護対象としての発明概念の研究が必要となろう。発明論の帰結するところに発明の理想的な解釈があり、解釈の揺らぎは特許制度自体を大きく揺さぶることになる。本稿では発明概念の研究を行う。特許制度において発明概念がどのような機能を果たしているのか、その機能がどのような根拠により、さらにどのような要素によって決定されるべきものなのか等につき具体的に考察を試みる。つぎに発明概念の研究を前提として、わが国における「発明」の定義規定、すなわち特許法2条1項の研究を行う。制定経緯を踏まえ、定義規定の存廃論につきコンピュータ・プログラムを題材として検討する。

目 次

1. はじめに
2. 発明概念論
 - 1) 発明概念機能論
 - (1) 特許要件の機能
 - (2) 保護領域画定機能と特許制度
 - (3) 保護領域画定のための要素
 - 2) 発明概念実体論
 - (1) 発明の実体
 - (2) 発明概念画定の困難性
 - (3) 従来における学説・判例
 - 3) 外国法の検討
3. 特許法2条1項論
 - 1) 特許法2条1項の制定経緯
 - (1) 工業的発明
 - (2) 工業所有権制度改正調査審議会の設置
 - 2) 特許法2条1項の存廃論
 - (1) 自然法則とコンピュータ・プログラム
 - (2) 現在の解釈と運用
 - (3) 定義規定存廃論

1. はじめに

金沢工業大学大学院工学研究科知的創造システム専攻は、東京・虎ノ門に在り、主に工学研究を前提として、社会人に対する特定領域の実戦力養成に軸足を置く。驚異的な速度で進展する情報化社会の基盤を構築するといっても過言ではない、ITテクノロジー、e-

ビジネス、そして知的財産の各領域において高いレベルでのプロフェッショナル性を備えた人材を一年で育成すべく多面的な実戦教育が行われている一方、たとえば、知的財産に関していえば、特許法を含めた特許システムにおける基礎概念にかかる多くの研究も積極的に、かつ継続的に行われている。本稿は、特許制度の基礎概念研究の一つであり、東北大学大学院工学研究科・井口泰孝教授（技術社会システム）、同・曹勇助教授（同）とともに共同研究を行った成果の一部を発表するものである。

2. 発明概念論

1) 発明概念機能論

(1) 特許要件の機能

特許制度は、個人に対し一定の独占権を付与し、技術開発のインセンティブを確保したうえで、当該技術を社会に開示することにより、さらなる技術の進展を促し、もって産業の振興を図るものである。しかしながら、すべての開示技術に対して均一な保護を与える、換言すると、すべての開示技術に対する模倣を禁止す

* 会員 金沢工業大学大学院工学研究科教授（知的創造システム専攻）
 ** 東北大学大学院工学研究科教授（技術社会システム専攻）
 *** 東北大学大学院工学研究科助教授（技術社会システム専攻）

る, というものでは決してない。人類の発展は「模倣」に起因している部分が少ないからであり⁽¹⁾, これでは, かえって産業の発達を阻害することになる。そこで独占を認めるのに相応しい技術と, 独占を認めると弊害になる技術とを区別するための, 何らかのメルクマールが必要となる。このメルクマールとなるものが特許法における「特許要件」である⁽²⁾。特許法が規定する特許要件をすべてクリアすることにより, 創作された「もの」⁽³⁾ に対し独占排他権たる特許権が付与される。

特許法に規定される特許要件は大きく二つ分類することができる。一つは保護対象としての「発明」に該当するか否かを確認するための「発明成立要件」。もう一つは創作された「もの」自体が, 新規であり, かつ進歩性を有し, 産業上の利用可能性があるか否か等を判断する「実質的特許要件」である⁽⁴⁾。各国の特許法を概観してみると, 多くの国で創作された「もの」に対し特許権を付与するか否かについて判断するため, 一般的に二段階テスト⁽⁵⁾ が採用されている。まず, 創作された「もの」が特許法上の「発明」に該当するか否か, 換言すると創作された「もの」が発明成立要件を具備しているか否かを審査する。その結果, 「発明」のタイトルを獲得したものに対し, さらに実質的特許要件である, 新しいものであるかどうか(新規性), 新しいものであったとしても, さらに適度な技術的な飛躍があるかどうか(進歩性), 加えて, 産業界において具体的に利用することが可能であるかどうか(産業上の利用可能性)等を審査するものである⁽⁶⁾。「新規性」, 「進歩性」, 「産業上の利用可能性」等の実質的特許要件は, 創作された「もの」自体に備わっているべき「属性」と考えることができ, 背景技術等を参酌のうえ, 該「属性」に着目することによって特許権付与の是非を判断する。この実質的特許要件を補完するものが, 「発明成立要件」である。「発明」概念自体は, 創作された「もの」の属性ではないがゆえに, 社会的, 政策的要因に大きく左右されてしかるべきものである。特許制度の存在意義を喪失させてしまうような因子を含むものに対し, 実質的特許要件のごとく, 創作された「もの」の内なる部分より判断するのではなく, 外から見て政策的な理由により, 特許法による保護を柔軟に排除する機能を果たすものが「発明成立要件」である。特許制度は, 二つのそれぞれ性質の異なる要件を組み合わせることにより, 常に政策的に有益

な創作された「もの」のみを選別し, 保護する。

以上のように, 「発明」概念を用いた「発明性」の判断(発明成立要件)は, 時代背景に応じた柔軟な基準を用意することにより, 実質的特許要件をフォローする役割を果たしている。「発明成立要件」にて篩にかけ, 社会背景的あるいは政策的に, 特許制度の存続に関して悪影響を与えないものに対してのみ, 実質的に特許権を付与するか否かについて実質的特許要件を用いて判断する。

(2) 保護領域画定機能と特許制度

このような政策的特許要件としての「発明」概念は, 特許法上どのような機能を果たしているのであろうか。発明概念機能論を中心に, 発明概念とは何か, さらにいえば, 発明概念の保護領域画定機能を通して「発明」とは何かについて考えてみる。

「発明」とは, 特許法における保護対象の総称である。すなわち, ある「もの」が, 特許法上で保護を受けようとする場合, 「発明」としての認定を受けなければならない。換言すると, 「発明」概念とは, ある「もの」が特許法で保護を受けられる最低条件としての「発明性」を図る尺度となる概念要素である。「発明」概念は, 所定の保護領域を形成し, 当該領域内に存するものを「発明」と認定し, 当該領域外にあるものを「非発明」と認定することにより, それを区別する境界線としての機能を果たす。

「発明」概念領域の外縁を決定する要素の一つが, 経済システムとしての特許制度の存在意義であろう。特許制度が, なにゆえ社会の中に組み込まれ, 現在堂々たる地位を, その中で確立しているのか, その理由を考える必要がある。特許制度の究極的な目的は, 特許制度が「産業の発展に寄与しうること」である⁽⁷⁾。特許制度が社会に存在していたとしても, それが産業の振興を阻害する要因を含んだ非社会的な「システム」であるならば, その存在意義は即座に失われるであろう。ではどのようなシステム構成により, 特許制度は産業の発展に寄与するように作用しているのであろうか。特許システムをもう一度概観してみよう。重要な要素は, 発明者側から見ると「独占」と「早期開示」である。社会一般側から見れば「独占状態の受け入れ」と「技術開示による情報の取得」である。発明者は, 「発明」を創案することにより, 「特許権」という独占排他権を取得する。それにより, ある一定期間につき,

発明を社会にて独占活用することができるというインセンティブが与えられ、反面、早期に技術内容を社会に対して開示し、存続期間満了後は社会に対して特許権にかかる技術を開放しなければならない。一方、社会は、「特許権」の存在により、発明者による独占状態を受け入れなければならない。反面、特許権にかかる技術（情報）を「知る」ことができるとともに、存続期間満了後は自由に活用することができるのはもとより、存続期間中であっても、一定の条件下で当該技術を活用することができる。

特許法上保護すべき対象は、社会全般に対する規制として作用する独占権を一個人に対して付与したとしても、不必要に強大な独占状態を生み出し、社会に混乱を招来させるものであってはならない。反対に、発明者の創作意欲を減退あるいは喪失させてしまうような、極めて狭小な「発明」領域の設定では、創作のインセンティブを奪ってしまう結果となり、特許制度の存在意義自体を問われかねない。このように、「発明」概念の領域を画定する際には、両者の利益／不利益の均衡を十分に担保できるように考慮しなければならない。

保護領域は、固定化された普遍的なものであってはならず、十分に柔軟性を持つものでなければならない。換言すると、時代によって、あるいは社会背景によって、発明概念の保護対象領域（画定機能）を変容させる必要がある。そこに柔軟性を欠くようなことがあれば、時代の変遷による社会状況の変化により両者の利益／不利益の均衡は簡単に崩れ、即座に特許制度の存在意義が失われてしまう。

「発明（概念）」の本質とは、その時代、社会背景等に応じて特許法による保護領域を画定するための一つの機能要素と考えることができる⁽⁸⁾。あくまで発明概念というのは機能要素であり、時代を超えた普遍的な概念定義を確立する試みは不可能に近い。可能であるとすれば、いきおい抽象化され、その時代に応じて「定義」としては何ら機能をしなない、単なる「シンボル」にならざるを得ない。時代、社会背景等に応じて特許法を有効に機能させるためには「発明」概念により画定される保護対象領域は、いろいろな要因に基づき、その境界線を柔軟に移動させられるものでなければならない⁽⁹⁾。発明概念にこの機能を担わせるためには、わが国のように確定した、ある意味普遍的な定義を設けることなく、時代を色濃く反映する学説・判例等に

その役割を担わせる方が、特許制度の運用という面からはよいといえよう。少なくとも定義規定の存在は、その内容・文言に拘束され、その機能に対する柔軟性が奪われるという意味では、たとえ、きわめて抽象的な文言によっていろいろな解釈論が導き出せる定義規定を設けたとしても、解釈論の限界を考慮するならば、時代、社会背景等に応じた発明概念の保護領域画定機能が損われるおそれがある。

以下では、特許制度が社会に不要な混乱を招来させず、かつ、個人の創作意欲を喪失させず、バランスよく産業の発展に寄与する保護対象領域を画定するための「発明」概念について検討する。

(3) 保護領域画定のための要素

発明概念機能論で説明したとおり、特許制度は発明を創出した者に対して、発明を公開する代償として、国が個人に対して所定の保護を付与する制度である。その目的は、当該発明を一般に公開することにより、当該発明の持つ優れた要素を社会に還元し、その結果、社会における産業の振興を促進することにある。創作者に対して保護を与えるというのは、産業の発達を促進するための便法にすぎず、決してそれが目的ではない。実質的に産業の発達を促進することができる、すなわち公開の代償として個人に対して保護を与えたとしても、十分に産業の発達を期待することができる、創作された「もの」に対してのみ（あくまで、特許法上の）「発明」のタイトルを与えるものである。創作された「もの」から「発明」を振り分ける、あるいは選択するメルクマールは、その創作された「もの」が産業の発達を促進させることができるものであるか否か、ということである⁽¹⁰⁾。

どのような「発明」が、公開の代償として保護に値し、かつその結果、産業の発達に寄与しうるか、ということが問題となる。従来、一般的には、自然法則を利用した技術から生まれたものが、その時系列的な蓄積的進展性⁽¹¹⁾を有するが故に、産業の発達、社会の発展に寄与することができる唯一のものと考えられていた⁽¹²⁾。創作された「もの」が、自然法則を利用する理系技術⁽¹³⁾の要素から構成されていることを条件としていた。「発明」として成立するためには、理系にかかる技術的要素、あるいは理系にかかる技術的性質⁽¹⁴⁾を具有することが必要となる。したがって非理系にかかる技術的要素、非理系にかかる技術的性質に関するもの、換言

すれば自然法則を利用しないものについては「発明」を構成し得ないと考えられていた。この「時系列的な蓄積的進展性」を「自然法則を利用した技術的性質」と同義に捉えることもできよう。また、「時系列的な蓄積的進展性」を、「規則的な発明進化の予測性」と読み替えることもできよう⁽¹⁵⁾。「時系列的な蓄積的進展性」、あるいは、「規則的な発明進化の予測性」がないもの⁽¹⁶⁾は、社会に突如として出現した場合、社会一般に対する影響力が大きいことは容易に想像することができる。このような対象に対して強力な独占排他権たる特許権を付与することは、秩序なき市場の独占につながり、社会の混乱を招来し、当該混乱により産業の発展が阻害される可能性が高い。したがって、このような創作された「もの」に対しては、政策的特許要件をもって効率的に発明の範疇より除外する必要がある⁽¹⁷⁾。これに反して、蓄積的進展性がある場合には、思想が、より具体的に特定されており、きわめて強力な市場における独占を生むこともなく、進化の方向がある程度予測されることにより、市場の混乱を生ぜしめることも少ない。その結果、社会と権利者との両者間において均衡のとれた関係が保証され、産業の発展に対する寄与という構図が容易に導き出すことができる。

社会の混乱という意味では、人間の身体を構成要素とする発明、たとえば野球におけるフォークボールの投げ方やスキー競技のV字ジャンプの方法について、これらを発明として成立させ、特許権を付与した場合には、成立した特許権により第三者は自分の行為を規制させられてしまうおそれがある。このようなものにまで特許権を付与すると、それこそ社会の混乱を招くことから「発明」としての成立性を否定すべきであろう。これらのものも、やはり規則的な発明進化の予測性、時系列的な蓄積的進展性を、その内容より伺うことはできない⁽¹⁸⁾。自然法則を利用した技術というものは、人間を構成要素とすることなく、それ以外のものから構成されており、創作された「もの」自体が「人間」に近づけば近づく程、自然法則の介在する比率が低下する。比率の低下に伴い、時系列的な蓄積的進展性、あるいは規則的な発明進化の予測性は希釈されつづける。

また、社会への影響とは裏腹に、特許法による保護は必要ではないもの、たとえばビジネス方法等の分野に対してまで保護領域を拡大させる必要もない。特許

制度の庇護がなくても、社会において十分生き残り、生き残るだけではなく、十分にその分野の産業が発展していくものであれば、特許法による保護というインセンティブを付与すべきではない。特許法は、特許制度を除いた社会システムだけでは、十分に成長が見込めない領域にのみ手を差し伸べれば十分ではなからうか⁽¹⁹⁾。たとえば、半導体技術領域を例にとれば、該領域の技術は、時系列的な蓄積的進展性を継続しているが故に、後発者に模倣を余儀なくされ、市場先行の利益だけでは、先行投資を行ったものが十分に回収できず、特許システムによる保護が重疊的に行われなければ、該領域への投資のインセンティブが失われる可能性が高い。反対に、ビジネス方法などは、厳密な意味での時系列的な蓄積的進展性を継続しておらず、その結果、この分野において従来特許システムによる保護体制が確立されていなかったにも関わらず、後発者の模倣があったとしても特に何ら問題はなかった⁽²⁰⁾。反対に、この領域に対して、社会一般におけるシステムの他に特許システムによる保護を重疊させると、保護が強大になりすぎ、社会に対する悪影響もでてくる。特許法による保護のインセンティブがなくても、特に問題がない領域に属する「もの」に対しては、発明概念により線引きされる保護領域から排除すべきであろう⁽²¹⁾。

2) 発明概念実体論

(1) 発明の実体

発明⁽²²⁾とは思想である⁽²³⁾。特許法で保護される「発明」とは、装置等の有体物、あるいは製造方法、プログラム等の無体物に内在する思想、すなわち抽象的なアイデアそのものである。決して思想が有体物に具現化された場合の表現そのものではない⁽²⁴⁾。すなわち、発明の最も根源的な実体は情報⁽²⁵⁾そのものである。したがって、特許法とは、いくつかの条件をクリアした“情報”自体を保護するための情報保護法であるということがいえよう⁽²⁶⁾。

発明は創作されたものでなければならない⁽²⁷⁾。人間は自分が何かを創作した場合、当該創作した「もの」より何らかの恩恵を受けよう、ということを経験的に考える。創作行為というのは、個人的なものであるから当然である。創作行為により生み出された「もの」は、個人の自己満足的なものから、国家レベルで産業の発

展,文化の振興に寄与するものまで幅はきわめて広い。このような個人により創作された「もの」の,ある一部を保護しようとするのが,創作保護法としての特許法の役割である⁽²⁸⁾。国によりある一定の強力な恩恵を付与することにより公的に保護するのであるから,特許法により保護されるものは,創作物の中でもある一定の要件を備えていなければならない。特許法が何を意図して,制度としての存在意義が担保されているのかということによって,保護する創作された「もの」の実体,換言すれば特許法による保護領域が変動する。したがって,広義の一般概念としての「発明」とは,創作された思想であり,非創作物を含まない。結果として,発明概念を形成する保護領域内には創作された「もの」のみが含まれ,創作された「もの」ではないものは,大前提として保護領域外に在るといえよう。

発明の実体は,創作された思想である。発明概念を考える場合,「発明とは,創作された思想である」と表現すればよい。間違いなく創作された思想といえ,発明の実体を言い当てている。しかしながら,たとえば人間を特定しなければならない場合に,「生物」であるといえ,確かにその実体を言い当ててはいるが,きわめて漠然としている。果たして,創作された思想といつて,発明概念を認識できるレベルに適切に言い表しているかどうかは疑問である。発明概念機能論においても論じたが,発明概念の画定は,特許制度の存在意義を確かなものにするものでなければならない。したがって,こういう機能を果たすためには,このような要素をもって保護領域を画定すべきということは既に論じているが,発明概念実体論においても,ある程度,特許制度というシステムにおいて発明概念の実体を特定すべきであろう。このような発明概念実体論における特定の方向性は,発明概念機能論において発明概念を画定する方向性と一致し,究極的には,完全なる合致が理想といえる。

さて,「創作された思想」というだけであれば,その範疇にはあらゆるものが含まれる。技術思想に限らず,非技術思想も含まれよう⁽²⁹⁾。一定の目的を達成するための合理的な手段を含まない非技術思想⁽³⁰⁾については,このようなものまでも包含する発明概念の領域を特許法は期待していない。特許法は,あくまで特許制度を社会において意味あるものにし,特許制度が企図した目的を達成できるようにしなければなら

い。それは発明者(特許権者)と社会一般の利益バランスを保つことにより,産業の振興を図れるかどうかという点にかかっている。特許制度の,社会における存在意義をかけて,発明の実体をさらに絞り込む要素となるのが「技術」という要素である。「技術」という概念も広義と狭義に分けることができるが,ここでは広義の「技術」であるとするべきである。自然力を利用するか否かにかかわらず,一定の目的を達成するための合理的な手段を含む思想である。広義の技術的思想こそ,特許制度の存在意義を十分に担保することができる⁽³¹⁾。したがって,発明とは,「創作された広義の技術思想(情報)」といえる⁽³²⁾。発明概念を実体論的にとらえる場合,絞り込めるのはここまでである。発明が果たして創作された技術思想のうち,創作された“自然力を利用した”技術思想であるか否かは,特許法2条1項を詳細に研究する必要がある。

(2) 発明概念画定の困難性

わが国特許法では,発明概念が特許法における基本問題にかかわるということで,特許法2条1項において一応の定義を掲げるに至った。このことは,一面きわめて進歩的な立法といえるが,他面変通自在なるべき発明の範囲を限定し,固定的ならしめた点において,特許法の運用上数多の問題を惹起させているのは周知のとおりである⁽³³⁾。しかしなぜ,たとえば定義規定のごときかたちでの発明概念の画定が困難であるのかについて正確な回答を得るのは難しい。一つの考え方として,それが人間の本源的な行為に関するものであるからという説がある。「考える」とか「生きる」とかという人間の本源的行為については,経験的にその本来の意味を認識してはいるが,正確に定義することは容易ではなく,発明に関しても同様で,内容について漠然たる理解を持っていたとしても,正確に定義することはできない,すなわち定義されるべき発明が人間の本源的行為に該当するから,定義に用いられる要素も制約されざるを得ないというものである⁽³⁴⁾。発明の定義については,単に困難ではなく,不可能であるという説⁽³⁵⁾および判例⁽³⁶⁾もある。たとえば,ドイツのエルスター⁽³⁷⁾は,発明の概念中には,各状況に応じて揺れ動くような価値判断を包含するので,総ての要請を満足させるような定義を下すことは不可能である,としている。同様に,発明概念の曖昧さを,その問題点として指摘するものもある⁽³⁸⁾。

反対に、ドイツのコーラー⁽³⁹⁾などは、積極的に発明概念の定義化に取り組んだ一人である。わが国に対しても多大なる影響を与えた、「発明とは、技術的観念創作であって、自然を征服し、自然力を利用して一定の効果に導き、これにより人間の欲望を満足せしめるものをいう」は有名である⁽⁴⁰⁾。コーラーは、発明について、技術的に言い表された人間思想の産物であり、自然を征服し、自然の勢力を利用して一定の作用ある結果を生じさせ、これによって、人類の要求を充足する人智の創造物を技術的言葉によって言い表されたものである、としている。ここでは人間思想の産物あるいは人智の創造物であるがゆえに発明とは創作された思想、アイデアであるということ述べており、特許制度の存在意義を前提とした発明の概念を的確に言い表しているものと評価することができる⁽⁴¹⁾。

(3) 従来におけるわが国の学説・判例

従来わが国において存在していた発明概念の定義としては「自然力又は自然の法則の利用により社会上の価値ある一定の技術的效果を現出することに関する新案なり」、「新規なる物品若しくは方法に関し技術の現在程度を超越したる考案にして人類の欲望を直接に満足せしめむるものなり」、「ある技術的效果を奏せしめるため自然力を利用する思想にして客観的存在を認め得べきものをいう」、「社会の通念により産業上利用せらるる技術的考案自体にして技術の現在程度を超越したるものをいう」、「自然法則の利用によって一定の文化目的を達するに適する技術的考案にして独創的のものたることに存す」、「技術的創造物にして独自の効力を奏するものなり」、「創作された観念であって技術として表現せられたものである」、「技術的な観念創作であって自然を征服して自然力を利用して一定の効果を導きこれによって人間の欲望を満足せしめるものをいう」、「自己独自の創業又は特殊な技巧を応用して工業上有益なる器物、器械を制作し又は工業上有益なる方法を創始することを意味する」、「発明とは、技術の創造又は創造せられた技術なり」、「発明とは或る技術的效果を奏せしめるために自然力を利用する思想にして客観的存在を認めるものをいう」などの如く、定義の中のみにて発明概念のすべてを表現しようとするために、定義に用いられている用語自体がさらなる定義が必要であるかのような包括的な概念を意味するきわめて抽象性の高い内容になっている⁽⁴²⁾。この中で、

外国における判例・学説⁽⁴³⁾も含めると、その定義内容に、「自然力の利用又は征服」という表現が多くのもに含まれていることに注目すべきであろう。この自然力の利用又は征服は、コーラーにより最初に提唱されたものであってドイツの通説⁽⁴⁴⁾であり、それが自然法則の利用性としてわが国特許法2条1項に挿入されるに至った経緯がある。その他、上記の如く、発明の概念を構成する要素として、自然法則（自然力）の利用だけではなく、人間の需要を満足できるか否かについても、その成立要件に加えるべき（技術は自然力の利用の他、人間の需要を満足させなければならない）とする説⁽⁴⁵⁾もある。また、主観的な発明をする行為より発明概念を定義するもの⁽⁴⁶⁾もある。加えて、わが国の明治、大正時代の判例では、発明の成立性と新規性等の積極的特許要件の両方を踏まえて、当時の特許法1条に規定する「新規ナル工業的発明」として、その概念を一応画定している⁽⁴⁷⁾。また、上記のような従来学説・判例のように、発明の概念を観念的に把握するのではなく、実証論的に、あるいは情報概念を利用して画定する試みも行われていた⁽⁴⁸⁾。

3) 外国法の検討

アメリカ法⁽⁴⁹⁾では、アメリカ連邦憲法1条8節8項⁽⁵⁰⁾に基づき、1790年アメリカ連邦特許法が制定されている。1790年法には、現在、国際調和の観点から、問題点を指摘されている先発明主義にかかる規定が設けられた。先発明者認定のための抵触審査にかかる規定は1793年、世界で初めて採用された審査主義にかかる規定は1836年にそれぞれ設けられた。この1836年法が、現在のアメリカ法の基礎を形成している。

1836年法では、特に発明の具体的な定義規定は何ら設けられていない。アメリカ特許法100条⁽⁵¹⁾では、発明とは“発明若しくは発見”を意味するとししか規定されておらず、これは、発見と特許法との関係を単に明確にしたものにすぎない。特許法101条⁽⁵²⁾も発明を定義しているというよりは、単に、特許性のある発明のカテゴリーを特定するための規定であるとされている。このように、わが国のように定義に関する、法律の明文化を避けていることは、発明概念の解釈に関し、少なくともわが国よりは柔軟性があるといえよう。1936年法以前において、発明概念の判断を示したもののとしては、たとえば、自然法則に関する判断を行っ

た 1853 年の Morse 事件⁽⁵³⁾ があり、以降、現在に至るまで、発明概念に対する裁判所の判断が数多く出現することとなる。初期のころには、コンピュータ・プログラムを含むアルゴリズムに対し、否定的な判決が多く、それらの判決を通して、自然力を利用しない「もの」を排除するための「メンタル・ステップ理論」、「ビジネス除外の原則」等、わが国の自然法則の利用性に準じた具体的な原則がいくつか誕生していった。その後、コンピュータ・プログラム等自然力を利用しないものの保護の要請が強まると、プロパテント政策の追い風も受けて、自然力を利用しないものまでを取り込めるように、上記「理論」、「原則」等の内容が徐々に変容していった。すなわち「自然力の利用」という発明性判断のメルクマールが次第に形骸化していく。

つぎに、イギリス法⁽⁵⁴⁾ についてであるが、1623 年に制定された専売条例 (Statute of Monopolies)⁽⁵⁵⁾ においては、発明がマナー・オブ・ニュー・マニュファクチャー (manner of new manufacture) として定義されている⁽⁵⁶⁾。これがイギリス法における発明の定義の原型である。日本語に訳する試みには、センシティブな問題が付きまとうが、“新しく創造されたもの”と訳すれば適当であろうか。ここで、マナー (“manner”) とは、タイプ、あるいは種類 (部類) を意味し、マニュファクチャー (“manufacture”) は自然界にあるもの、あるいは自然に発生するものとは明確に一線をかすものとして、人間により創造された物、あるいは人間により創造され実行される工程を意味する。イギリス法では、新しい技術領域に対しても特許保護の領域を柔軟に解釈できるように、歴史的に「マナー・オブ・ニュー・マニュファクチャー」という概念を弾力的に解釈してきた。

当初イギリス法では、このマナー・オブ・ニュー・マニュファクチャーに該当するものが発明とされ、自然界にあるもの、あるいは、自然に発生するものと単に区別するだけの定義を採用していた。これは、産業革命の国であるイギリスが未来に向かって時系列的に進展することになるろう、新しい技術領域に対しても特許制度を公平に適用できるように配慮したものであり、産業立法としての特許制度の本質を把握していたものであろう。

1949 年法の 101 条には、「発明は、専売法 6 条の範囲内の特許証および特権付与の主題であるすべて“新

しく創造されたもの (manufacture)”，ならびに，“創造されたもの (manner of new manufacture)” の改良若しくは制御に適用可能なすべて新規な試験の方法又は工程を意味し、……」と規定された。

その後、欧州特許条約 (EPC) の発効に伴い、1977 年イギリス法が発効することになる。1949 年特許法 (旧特許法) においては、発明概念の解釈について、きわめてリベラルな取扱いがなされていたことは事実である⁽⁵⁷⁾。1977 年特許法においては、特許されるべき発明が EPC と実質的同じ内容で定義され (特許法 1 条 (2))、法律の目的に沿わない発明として、具体的なものが列挙されている⁽⁵⁸⁾。ただし、特許出願が具体的に列挙されたものそれ自体に関する限りにおいてのみ、発明としては取り扱われることを禁止される (特許法 1 条 (2) 但書き)。したがって、それ自体以外の何かプラスされれば、発明成立性を認められる可能性を残している。「それ自体」という用語の解釈には多くの問題を伴うが、この用語の解釈が時代とともに柔軟に変容し、その時代に応じた発明の保護適格性を判断するメルクマールとなる。イギリスでは、現在でも「自然力の利用」をその中心に据え、発明性成立性の解釈の基準としていることは、現行法のネガティブ・リストからも容易に推察することができる。

ドイツ法の中にも、わが国のような「発明」にかかる定義規定は存在しない。特許法を運用するに際し、最も重要な概念である「発明」の解釈を学説・判例に委ねている。多くの判例においては「技術的性質」を具有するものが、発明として保護されるものであるとしていることから、ドイツでは技術的性質の解釈が問題となる。技術的性質の解釈により発明概念の領域が変動する。まず、Rote Taube 事件⁽⁵⁹⁾ において BGH⁽⁶⁰⁾ は、この技術的性質に対する解釈を展開している。この事件では、何が特許の対象となるのか、あるいは何が技術であるのかという疑問に対する基本的な回答を提供したという意味において重要な判決である。ここでは、技術的性質をして「制御可能な自然力を利用して因果関係をもって予測することができる結果を実現することができるもの」との解釈を示している。すなわち、発明とは、自然力を利用することが一つの要件となることを明確にしたわけである。これは、コーラーの提唱する発明概念の解釈⁽⁶¹⁾ とほぼ同様のものといえよう。この事件の「技術的性質」の解釈は、発明適

格性が問題となっただけのいくつかのBGHの判例でも引用されている。たとえば、Dispositions programm 事件⁽⁶²⁾もその一つである。これは技術的性質の評価方法に関連し、コンピュータ・プログラムの発明性を否定するのには都合の良い、いわゆる「中核理論」で有名な判決である。

以上のように、特許法における「発明」概念自体、すなわち発明成立要件は、特許法における保護対象の領域を画定するという政策的な役割を担っている。この政策的な特許要件により、時代に応じた保護対象を画定し、特許法を常に時代に応じて適切に機能させている。また、実体論的な解釈をすれば、発明とは、創作された広義の技術思想（情報）であるが、さらなる具体的な実体を把握することは難しい。理想的には、発明概念を法文上定義することなく、時代の状況を色濃く反映する学説・判例にその概念の解釈を委ねるべきであろうが、反面、すべてを学説・判例に委ねることにより、法的安定性が害されるという負の面も忘れてはならない。昭和34年特許法では法的安定性を重視し、多くの批判の中、特許法2条1項に発明の定義を規定した。わが国で、発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作であり、それ以外のものではあり得ない。この内容に沿わない創作された「もの」は発明として認定されることはない。

また、従前のアメリカ、そして従来から現代にかけてのイギリス、ドイツにおいても発明概念を「自然力」「自然法則」にかかる概念に関連付けて把握しようとしている。してみれば、これら「自然力」「自然法則」という概念が発明を囲い込む重要な要素と成り得ることは歴史的に見ても間違いない⁽⁶³⁾。「発明」概念を上記の如く規定したがために、わが国では、特許法2条1項が、特許法における保護対象の領域を画定するという政策的な役割を担う。この定義規定の内容が「発明概念機能論」で既述した機能を果たしているかどうかの判断が、定義規定に対する評価に直接結びつく。世界にもあまり例を見ないコーラーの古典的な発明概念の解釈を踏襲した発明概念の定義規定⁽⁶⁴⁾が、現代においても存在意義があるのかどうかについては、「発明概念機能論」で既述した機能を、現在でも果たしているかどうかによる。

3. 特許法2条1項論

1) 特許法2条1項の制定経緯

(1) 工業的発明

実際に特許法としての機能⁽⁶⁵⁾を果たした明治42年法、そして大正10年法につづいて、特許法2条1項で発明を定義したのが昭和34年法である。明治42年法および大正10年法では、現在の実質的特許要件と発明成立要件とを融合し、「新規ナル工業的発明」という文言を用いている。この中で特許要件としての「新規ナル」を除くと、結局、明治42年法および大正10年法では、発明を「工業的なもの」と把握しており⁽⁶⁶⁾、そこに当時における発明概念の本質を見出すことができる。「工業的な」という語句の解釈は、狭義と広義に分かれるが、通説では広義に解釈されている。すなわち、工業以外の農業、商業等を含めた「産業的なもの」と解釈するのが一般的である⁽⁶⁷⁾。大正10年法につづき、昭和34年法の制定に際して、「工業的」なる語自体から、どのような制定経緯により現在の定義規定を採用するに至ったかについて、以下に概観する。

(2) 工業所有権制度改正調査審議会の設置

昭和25年に設置された工業所有権制度改正調査審議会における特許部会⁽⁶⁸⁾は、大正10年法の内容を、当時の産業構造に合致させ、特許制度を起爆剤とした、さらなる産業の進展を企図すべく抜本的改正に向けて準備に入る。当初特許部会においては「発明」概念の定義規定を創設するという意見はなく、最終的にも、ここで提案された特許法案⁽⁶⁹⁾は、特許法全般に及んではいるが「発明」概念の定義には何ら触れられていない。ただし、この案において特筆すべきことは、発明自体を特許権として認可するための特許要件を明確に独立して規定したことである⁽⁷⁰⁾。このように、当初の特許法案においては、「発明」概念にかかる定義規定を設けないという方針であり、「発明」概念からは、「工業的」という用語も削除され、学説・判例の解釈に委ね、柔軟な運用を図ることを意図していたものと思われる。

しかしながら、昭和32年10月に至り、法制局より、改正特許法中に「発明」概念の定義規定を創設すべしとする指示が下り⁽⁷¹⁾、当該指示に基づき、「発明」概念の定義について具体的な検討に入る。ただし、検討に入った段階にあっても、特許庁の審議室は、「発明」概念の定義を創設することに若干の抵抗があったよう

である⁽⁷²⁾。その後、発明の定義に関する学説、あるいは特定の学者、役人等の試案⁽⁷³⁾、特許庁審査部内の意見⁽⁷⁴⁾が報告されている。その後、庁議意見覚書メモではあるが、「自然法則ヲ利用スル創作カツ技術的思想」という2条1項の内容とほぼ同じような提案⁽⁷⁵⁾がなされ、「自然法則ヲ利用スル技術的思想ノ創作」という案につながり、最終的に、法制局四読会にて、「自然法則を利用した技術的思想の創作」という発明概念定義の確定をみた。このように「発明」概念を画定し、特許法2条1項が誕生したわけであるが、2条1項の創設にあたっては、確定した後であっても、多くの根強い反対意見があった⁽⁷⁶⁾。このような制定経緯を概観すると、「自然法則の利用性」と「技術的思想」の二つの概念についての関係や、定義自体が実際の運用に際して、どのように機能させるべく創設されたかという機能論的な議論は、さほどなかったように思われる。単に、発明は、「発見」と異なり、創作であること、技術的な思想であることを前提とし、独占排他権たる特許権を付与するに適さない創作された「もの」を排除するために「自然法則を利用する」という文言を用い、広義の技術的思想を、ある特定の領域に絞り込んだだけのものである。定義規定の重要性に鑑み、「自然法則の利用性」と「技術的思想」のそれぞれの機能、解釈可能な領域（あるいは限界）、および、二つの概念の役割分担等を明確にすべく、より深い検討と社会への何らかの提示が必要であったように思われる⁽⁷⁷⁾。

2) 特許法2条1項の存廃論

(1) 自然法則とコンピュータ・プログラム

現在、特許法2条1項では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義している。コンピュータ・プログラムの法的保護をめぐる、この解釈につき、数多の議論がなされた。前提となるのは、従前の「発明」概念を拡張し、デジタル時代に適応する、創作された「もの」に対する保護を実現することであり、これを実現するために「発明」概念そのものを解釈論あるいは立法論を含めて見直す作業が必要となった。すなわち、ここでは、「発明」概念そのものの実質的な拡張を視野に入れた定義規定の存在意義と新たな役割を見つめなおすことが重要となる。

コンピュータ・プログラム自体は、自然法則を利用

したのではなく、原則論からいえば、少なくとも日本の特許法において、“発明”として成立せず、法的保護の範疇外とすべきところではあるが、この原則論を貫徹できない状況にあることも、また事実である。であるならば、この定義規定、特に「自然法則の利用性」の解釈をめぐる、コンピュータ・プログラムをはじめとする自然法則を利用しない、創作された「もの」に対する保護政策を前提として存廃論を議論しなければならない。

その中であって、定義規定をそのままに、解釈論によりその要件を緩和していくことによって、実質的に「発明」概念の枠を広げていこうとする意見があり⁽⁷⁸⁾、また、新しい技術領域にかかる、たとえば純粋な情報たる「発明」を有効に保護できるよう特許法を機能させるため、現在の定義規定より「自然法則の利用性」にかかる文言を削除すべしとする意見⁽⁷⁹⁾もある。さらに進んで、世界的な傾向⁽⁸⁰⁾と歩調を合わせるといふ意味で、発明概念の解釈を学説・判例に委ね、特許法より定義規定自体を削除すべしとする意見⁽⁸¹⁾もある。

「自然法則の利用性」にかかる文言を削除する、あるいは定義規定自体を削除するという立法論の展開は、定義規定、特に定義規定の中でも「自然法則の利用性」に対して行う解釈論の展開が限界にきているというのが、その根拠になろう⁽⁸²⁾。より具体的には、特許庁の実務においても、コンピュータ・プログラム自体の自然法則の利用性を肯定するために、発明の特徴を構成する部位が存在しない、該特徴部分を格納するための記録媒体に存する“自然法則の利用性”を利用し、発明全体として、どこかに自然法則の利用にかかる痕跡があれば、コンピュータ・プログラムの発明成立性を肯定するという解釈論がすでに臨界点に達しており、にもかかわらず、さらに進んでコンピュータ・プログラムは、自然法則を利用したハードウェアたるコンピュータに対し必然的に用いるものであるから、コンピュータに用いられることを前提としてコンピュータ・プログラム単体の保護を「物」の発明として保護しようとする解釈論は、すでに臨界点を超えて、定義規定自体のメルト・ダウンを引き起こしている以上、特許法の将来における展望、展開を考えるにあたり、障壁になる部分である「自然法則の利用性」部分を削除すべしとするものである。さらには、“自然法則の利用性”という障壁となる部分だけではなく、定

義規定の存在自体を特許法から削除するという考え方は、いずれ、残った部分が同様に定義規定として、将来出現するかもしれない新たな保護対象に対し障壁となるおそれがあり、そのようなことを完全に払拭すべきという考え方が根底にある⁽⁸³⁾。果たして解釈論はその臨界点に達し、解釈論の範疇ではなく、立法論の範疇に定義規定の問題はすでに入っているのだろうか。

(2) 現在の解釈と運用

系譜的に見て、コンピュータ・プログラムは、過去「自然法則を利用していない」技術的思想として、その多くの出願は特許権として成立することなく拒絶され続けてきた。それが社会の要請等により保護しなければならぬ状況となり、定義規定、すなわち特許法2条1項の文言に対し解釈の拡張的展開が求められた。当初の解釈論的展開は、コンピュータ・プログラムが物理的装置であるコンピュータ等のハードウェア資源を利用するものである点に依存していた。すなわち、発明の一部に（その部分に発明の特徴部分が入ってなくても）ハードウェア資源を利用すれば「自然法則を利用した」ものと解釈するものであった⁽⁸⁴⁾。その際に、単にコンピュータを使用していることのみをもって、「発明性」を単純に肯定されてしまうことを回避するために「ハードウェア資源の単なる使用」や「ハードウェア資源を用いた具体的な実現」等の概念を用い、発明性を肯定するための絞り込みを行ったものである⁽⁸⁵⁾。その後、記録媒体クレームを認めるようになり、続いて、プログラムクレームを「発明」概念に含めるよう審査基準の改訂が行われた⁽⁸⁶⁾。記録媒体の場合、記録媒体自体に発明の特徴がなくとも、それは発明を構成する一つの要素として把握すれば、当然記録媒体のようなハードウェアは自然法則が利用されているのであるから、結果として、記録媒体クレーム自体は「発明」概念の範疇に入る。では、純粋なコンピュータ・プログラムはどうであろうか。この場合、ハードウェアを何ら利用せず、クレームに、ハードウェア資源を記載しない場合も当然あらわれてくるであろう。2000年の審査基準では、コンピュータが果たす複数の機能を特定するプログラムは、「物」の発明として請求項に記載することができるとされた⁽⁸⁷⁾。すなわち、プログラムの「目的」を、自然法則を利用しているハードウェアとの関係で特定すれば、発明性を許容すると

いう考え方を示したものである。この目的に該当するのが、コンピュータの果たす複数の機能を特定する場合には、記録媒体に格納されているか否かにかかわらず、自然法則を利用したハードウェア、ここでは、“コンピュータ”の動作により技術的思想の実現を図るという部分である。

したがって、コンピュータが果たす機能を特定するプログラムにあっては、記録媒体クレームに対する解釈論を少し広げ、プログラムの目的自体がハードウェアを介しての実現に結びつくのであれば、自然法則を利用していると解釈は「自然法則の利用性」にかかる解釈論の範疇にいま含まれている、としたものである。要約すると、特許庁の解釈論では、「自然法則の利用性」概念自体が持つ意味合いを普遍的なものとして捉え、創作された「もの」に対する「自然法則の利用性」の依存「量」（かかわり度合い）を調整することにより「発明」概念の領域を制御⁽⁸⁸⁾しているものである。

(3) 定義規定存廃論

定義規定の中より「自然法則の利用性」にかかる文言を削除すべしとする考え方の根底にあるものは「自然法則の利用性」にかかる要件が、新技術分野における「自然法則を利用しない技術的思想」の保護を否定する、厳格なる根拠になり得るということである。現代における新技術分野の代表とされるコンピュータ・プログラム自体も、厳密には「自然法則を利用しない技術的思想」に該当しよう。しかしながら、この技術については、解釈論の範疇において十分保護が可能であり、この技術のみについていえば「自然法則の利用性」を定義規定より削除する必要性は少ない。さらに、コンピュータ・プログラム以外の新規な技術が出現したとしても、技術の目的において「ハードウェア資源」を用いることが明らかである場合には、コンピュータ・プログラムに対するものと同じ解釈論を適用することが可能であろう。

解釈論自体を展開することができないような「技術」が登場した場合に問題となろうが、特許法の目的を考慮するならば、少なくとも発明の一部に、あるいは最低限でも、使用目的自体に何らかの「ハードウェア資源」が絡まないものにまで、将来保護対象とすべき状況が生まれるであろうか。そのような“技術”の（特許法による）保護自体は、特許制度の目的たる、権利

者と社会全般の利益の均衡を図り、結果として産業の発展を図るということに合致するものとはいえない。そのようなものに対してまで、特許法上の「発明」のタイトルを付与する必要性は少ない。反対に、削除してしまうことにより、弊害が生じるおそれがある。すなわち、保護することが明らかに特許制度の目的に合致しないような、自然法則以外の法則、人為的な取り決め、数学上の公式、人間の精神活動にかかる創作された「もの」に対してまで、「発明」のタイトルが与えられる可能性がでてくる⁽⁸⁹⁾。その結果、適正な審査のために、産業上の利用可能性、新規性、進歩性等の実質的特許要件に必要以上の負荷がかかり、特許経済上好ましからざる状況を招来するおそれがある⁽⁹⁰⁾。また特許法の運用上でも、社会一般において、先の如き対象物が、あたかも特許法による保護の対象となる、という誤解を生ぜしめる可能性もある。したがって、現在のところ、「自然法則の利用性」を削除しなければならない要因が少なく、削除したことにより招来される問題点が比較的大きいと考えられる以上「自然法則の利用性」という文言の特許法2条1項から削除することは時期尚早の感をぬぐいきれない⁽⁹¹⁾。

「自然法則の利用性」にかかる文言のみならず、それを含む定義規定自体を削除すべきであるとする考え方もある。特許法中に定義規定を設けることは「発明」概念自体が固定化され、法の運用、そして、適用が硬直化し、社会変化に応じた柔軟な対応を阻害する⁽⁹²⁾、したがって、定義規定自体を特許法より削除すべしとするものである。昭和34年法において定義規定を創設する際にも同様の議論が多くなされ、定義規定の挿入に対して問題点を指摘する意見も散見された。ただし、この考え方は何もすべての創作された「もの」に対して「発明」のタイトルを付与し、後は実質的特許要件により絞りをかけよ、という極論を述べているものではない。すなわち、「発明」概念自体を学説・判例に委ね、定義規定のような硬直化した基準ではなく、経時的に、そして社会状況に応じて刻々変化できるよう調整することを意図しているものである。この考え方も理にかなっているが、現在の特許法2条1項の文言は、解釈論を駆使することにより十分現状に対応しており、定義規定の存在自体が現在避け難い問題を露呈しているわけでもないことを考慮する必要がある⁽⁹³⁾。反対に、「発明」概念の解釈を学説・判例に委

ねることにより解釈自体に収束性をもたず、解釈の方向性がいくつにも分かれた場合には、法の運用に、そして実務に支障をきたす可能性がある。「自然法則の利用性」を削除する考え方に対するものと同様、現状で特に問題はなく、将来予想されるきわめて深刻な問題も類推できない以上、定義規定を削除することの不利益を考慮するならば、定義規定自体を削除する考え方に傾くことは時期尚早であるとの結論を出さざるを得ない。

一方、定義規定を削除すべしとする意見の中には、特許法で発明成立性を判断せずに、すべての創作された「もの」に発明のタイトルを与え、後は、産業上の利用可能性等の実質的特許要件にて特許性を判断すればよい、とする考え方もある。しかしながら、実質的特許要件と発明成立性要件は、全く性質の異なる要件であり、実質的特許要件に発明成立性要件の機能をすべて肩代わりさせることは難しいといわざるを得ない。解釈論の幅を広げたとしても、到底自然法則を利用したと考えることができないもの、たとえば自然法則自体、自然法則に反するもの、自然法則以外の法則(たとえば経済法則)、人為的な取り決め(たとえばゲームのルール)、数学上の公式、人間の精神活動などを、きっちり、実質的特許要件を見る前提段階でチェックし、排除する機能を特許法に明確に持たせることが制度設計上好ましい。換言すれば、特許法は創作者に対して物権類似のきわめて排他性の強い権利を与え、社会一般に対して絶大な影響力を与えるものであることを考えると、権利を付与することにより、特許法の目的に反し産業の発達を阻害するおそれのあるものには、より具体的な実質的特許要件を考慮することなく、政策的な特許要件により機械的に発明性を否定し、いわゆる「門前払い」を実行する機能を特許法に持たせるべきである。定義規定にこのような役割を担わせることは、実質的特許要件に対する過度な負荷を軽減できると共に、無理なく特許法の意図する保護対象を、効果的に選別することができよう。

以上、説明したとおり、特許法2条1項に規定する「自然法則の利用性」は、特許法により保護対象を画定するという機能を現在も十分に果たしている。この文言の削除あるいは定義規定自体の削除により発生するのは、特許制度自体に馴染まない有象無象の創作された「もの」の保護を求める欲求である⁽⁹⁴⁾。これらの発明

成立性を簡易に拒絶するための政策的なシステムが特許法においては必要である。ヨーロッパ法のように、「技術的性質」という抽象概念⁽⁹⁵⁾によりそれを画するという方法もあるが、より法的安定性を重視した政策をとるならば、現在存在する定義規定、特許法2条1項を有効に活用すべきであろう。ユーラーの自然力の活用という「発明」を律するに適した概念は、発明の成立性を図るというだけではなく、発明概念の画定をとおして特許制度というシステムを制度疲労させず、社会における特許制度の意義を担保するという役割を担っている。保護対象の拡大は、情報保護法としての特許法が情報化時代の進展とともに実現しなければならない大きな課題である。とはいっても、際限なく保護対象の拡大を続ければ、社会が要望する特許法の機能が確実に損なわれ、特許システムの必要性自体が議論される状況になりかねない。現在のように、定義規定存廃論華やかなとき、「自然法則の利用性」の削除を高らかにうたうような時代にこそ、もう一度、昭和34年法により規定された定義規定、とりわけ「自然法則の利用性」の役割を特許制度の存在意義を前提として見つめなおす必要がある。

注

- (1) 中山信弘「特許制度とコンピュータ・ソフトウェア（第4回コンピュータ・ソフトウェアの法的保護に関する国際シンポジウム議事録）平成6年3月（財団法人ソフトウェア情報センター）188頁参照。
- (2) Bericht der V II, Kommission betreffend den derselben zur Vorberatung überwiesenen Entwurf eines Pat G-Nr.8 der Drucksachen-Reichs tagsdrucksache Nr. 114;3Legislatur-Peiode, I, Session 1877, S.4.
- (3) 「もの」としたのは、有体物の「物」と混同しないようにしたものである。本稿で「もの」といった場合、有体物の「物」のほか、方法、コンピュータ・プログラム等の無体物であっても、創作されたものであるならば、すべてが包含されるという意味で「もの」という用語を用いている。
- (4) まず、わが国では、特許法2条1項で発明が定義されており、定義に反するものは、発明として認定されず、特許法29条1項柱書に規定する、産業上利用することができる「発明」ではないとして拒絶される（一般的な発明の定義規定（特許法2条1項）と、特許を受けることができる発明の定義（特許法29条1項柱書）とを別々に規定することを疑問視するものとして、秋山武「発明・発見・新規性」特許管理12巻1号12頁参照。瀧野文三「発明の定義」法学新報74巻11／12号57頁では、「発明の

- 定義を設けながら、法の適用の段階では発明の実質的な要件を特許要件の中に組み入れて考えなければならないような構成になっているので、定義として不完全である」と指摘する。具体的には、拒絶理由を列挙する特許法49条には、特許法2条1項が列挙されていないので、審査官は、特許法2条1項の定義に反する発明にかかる出願に対しては、特許法29条1項柱書に規定する「発明」に該当しないものとして拒絶しなければならない。同様に特許法29条1項柱書では、「産業上利用することができる」発明をした者は～と規定し、「産業上の利用可能性」を要求し、特許法29条1項各号において「新規性」を、特許法29条2項において「進歩性」をそれぞれ要求している。
- (5) ここでいう「二段階テスト」とは、いうまでもなく2種類の特許要件を指す。すなわち、保護対象としての適格性を判断する「発明成立要件」と、発明として成立したことを前提として、その属性たる「新規性」、「進歩性」、「産業上の利用可能性」を判断する「実質的特許要件」である。「二段階テスト」では、その適用順位が問題となる。特許法では必ず、第1に「発明成立要件」を判断し、第2に「実質的特許要件」を判断しなければならない。発明成立要件が特許権成立の大前提となる政策的な意味合いを持つ要件であるからである。ここでは、二つの特許要件の存在を前提として、その適用に関する時系列の重要性につき指摘している。因みに、すべての創作された「もの」を特許法上の「発明」概念に無条件で含ませ、産業の発達に寄与するか否かは、新規性、進歩性、そして産業上の利用性の実質的特許要件で判断するという考え方もある。「発明成立要件」を実質的に機能させないものである。新技術の出現に伴い、発明概念領域を変容させることは必要であると考えられるが、発明成立要件をなくし、後は、すべてを実質的特許要件に依存させた場合、政策的な意味合いでの、創作された「もの」に対する絞込みが難しくなる。実質的特許要件の適用以前に、事前のフィルタとして、その時代に応じて画定される発明概念を用い、明らかに公開の代償として保護を与えるのに適さないものは、まず政策的に排除するという、現行特許法が採用する二段階テストが望ましい。
 - (6) 内田護文外7名「発明 一特許法セミナー(1)一」(有斐閣)51頁原増司発言参照。ここでは、発明の観念の中には創作性というものが客観的に内在していなければならない。そのほかの新規性、進歩性というものは発明の観念のうちには含まれない。それらは、創作である発明が特許に値するかどうかの特許要件になるだけのものである、と指摘する。
 - (7) 中山信弘編著「注解特許法第3版上巻」青林書院4-5頁中山信弘担当部分である「(1)特許法の存在理由」を参照。同21-23頁中山信弘担当部分の特許法1条の解説部分を参照。さらに、特許庁編「工業所有権法逐条解説」第14版(発明協会)21-22頁、および、吉藤幸朔「特許法概説」第10版(有斐閣)2-12頁の「2特許法の目的、

- さらには、松本重敏「特許発明の保護範囲」有斐閣 42-51 頁を参照。
- (8) たとえば、荒玉義人「東京高裁昭 23 行（ナ）第 5 号事件判例批判」パテント 6 巻 5 号には、大正 10 年法における「工業的」発明に関してではあるが、「自然法則を利用した産業に関連した」発明という意味であり、「工業的」とは、純然なる法律概念であって、「国家が特許制度をもって保護するに値すると思料したもの」の意味に解すべきである旨、の指摘がある。
- (9) Elster, Urheber und Erfinder-Warenzeichen-und Wettbewerbsrecht, zweite Auflage, S.284.
- (10) 反対解釈から導きだされるのは、どのような創作された「もの」であっても、産業の発達を何ら進展させ得ない、産業の発達を阻害するようなものは、発明の範疇から除外される。
- (11) 酒井宏明「自然法則の利用による発明の成立性とアルゴリズムに対する保護態様の変遷」本郷法政紀要 No.6, 185 頁参照、さらに、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 2 条 1 項）の改正の是非について（2）」パテント 54 巻 10 号、8 頁では、社会全般との調和を図る観点から時間軸に沿い、一定の方向に進んでいく積み上げ的發展の可能な領域に限って特許法で保護していくべきである、という指摘がある。
- (12) 永田菊四郎「工業所有権論」196 頁（富山房）には、「発明は技術的創造物である」として、「技術的」について、人間の需要を満足するために自然力を利用することを意味するものであって、自然力を利用することと、人間の需要を満足することは技術の要素である、と述べている。そして、技術は自然力の利用を要素とするが故に、自然力の利用を除外して発明を観念することはできないとし、自然力の利用は技術の要素であり、発明の要素である、としている。
- (13) ここで、「理系」とは、技術をある領域に特定するために用いている。「自然力」を利用したと読み替えることもできよう。「技術」といった場合、自然法則を利用したものと、自然法則を利用しない技術、たとえば、金融操作技術等のビジネス手法や、教育手法も含まれる。そこで、それらの技術と区別するために、あえて、ここでは、自然法則を利用した技術を「理系技術」という表現を用いている。自然力を利用した技術領域を特定できれば十分なので、あえて自然力を利用しない技術をもって「文系技術」という表現を本稿では用いない。
- (14) わが国では、技術的性質という言葉自体は馴染みがない。ヨーロッパ法においては、その発明性を確認するためのメルクマールとして「自然力の利用」という概念を包含する「技術的性質」という概念を用いる場合がある。
- (15) わが国の定義規定である特許法 2 条 1 項の「自然法則を利用した技術的思想の創作」の「自然法則の利用」の部分にこの要件が該当しよう。自然法則の利用性という条件が、一般的に当てはまるというだけであって、すべてが該当するというわけではない。すなわち、時系列的な蓄積的進展性、規則的な発明進化の予測性がないものであっても、市場の独占や社会の混乱を招来しないものも存在するのは事実である。しかしながら、個別の案件をそれぞれ具体的に吟味しながら判断を行うことはできないので、その範囲内である程度の割り切りをするしかない。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 No.252（有斐閣）14-15 頁に同旨のことが記載されている。
- (16) たとえ、パイオニア発明といえども、過去の蓄積においてなされたものであって、十分に時系列的な蓄積的進展性および規則的な進化の予測性を有している。ただ、パイオニア発明と呼ばれるものは、進歩性のレベルが比較的高いということだけである。ここでいう時系列的な蓄積的進展性がないものとは、時系列的な技術の連関性にかかる連鎖あるいは予測性がないものをいう。
- (17) 特許法が保護を予定する「発明」ではないとするものである。
- (18) 審査基準では、たとえば、ボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方に特徴を有するフォークボールの投球方法は、技能（個人の熟練によって到達しうるものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如している）なので技術的思想ではないものであるとして発明性を阻却している。
- (19) 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 No.252（有斐閣）14 頁では、市場先行の利益や信用が知的財産権に変わるインセンティブとして十分に機能しているのであれば、あえて法が介入して人工的に特許権などの知的財産権を設定してやる必要はなく、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、市場の独占という弊害を生みやすい、と指摘する。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 2 条 1 項）の改正の是非について（2）」パテント 54 巻 10 号、第 8 頁では、ビジネスの分野は、過去から現在を見て、特許法の保護がなくても十分に発展している、と指摘する。
- (20) 現在の特許庁のプラクティスでは、ビジネス方法は、プログラム発明として保護している。しかしながら、これは純粋なビジネス方法を保護しているのではなく、インターネット等の情報技術の上に成立するビジネス方法のみを保護しているものである。この様な形でのビジネス方法であれば、情報技術の部分が、少なくとも時系列的な蓄積的進展性を有し、時系列的な蓄積的進展性を有さない純粋なビジネス方法のみが一人歩きすることを防ぐことができる。純粋なビジネス方法であれば、特に特許法による保護というインセンティブを付与する必要はない。
- (21) 帖佐隆「婚礼引き出物の贈呈方法特許と特許法の保護対象」パテント 55 巻 2 号 35 頁には、同旨のことが記述されている。ここでは「累積進歩性」という言葉を用い

- ている。
- (22) 「発明」の英訳「invention」は、ラテン語の「invenire」から派生したものであるといわれている。この「invenire」なる語は、「思い浮かぶ」あるいは「見つける」という意味である。発想する、創作するに近いと考えて差し支えなく、現在の発明の意味を十分包含していると考えられる。また、吉原隆次「特許法説義」帝国判例法規出版社 29-30 頁には、発明の意味に関する歴史の変遷が詳細に紹介されている。
- (23) 特許法 2 条 1 項の「～技術的思想の創作」の「思想」の部分に、この要素が該当しよう。旧法時代における「発明概念」に対する一つの問題提起として、星子末雄「客観的発明と特許の対象」パテント 4 巻 8 号、1-2 頁参照。
- (24) これに対して、著作権法では、議論はあるがアイデアは保護されず表現のみが保護される。
- (25) 「情報」という単語は、Karl von Clausewitz の「戦争論」の中ででてくる“Nachrichten im Kriege”を「戦の情報」と 1901 年に訳した森鷗外が最初に使用したといわれている。情報の一般的な概念については、日比野省三「情報学の常識 77」福村出版 11-33 頁参照。
- (26) 中山信弘「デジタル時代の知的財産権－覚書」21 世紀における知的財産の展望、知的財産研究所 10 周年記念論文集 335 頁には、知的財産法とは、煎じ詰めれば財産的情報の保護法である、旨の指摘がある。同氏「デジタル時代における財産的情報の保護」法曹時報第 49 巻第 8 号 1841 頁、同氏「情報化時代の知的財産権」知財研フォーラム 44 巻 30 頁にも同じ指摘がある。ここに列挙はしないが、現在においては、知的財産法を情報保護法の観点より研究した論文は少なくない。以下で問題となるのは、どのような「情報」を特許法上における発明とみなし、保護するかという点である。
- (27) Kohler Lehrbuch des Patentrechts, 1908 は発明は創造 (Schopfung) であると指摘する。
- (28) 創作された「もの」を保護するという意味で、「発明」と常に比較される「発見」については、特許法における保護対象とはならない。ただし、発明と発見の境界線は明確なものではなく、過去より存在していたものを（創作するのではなく）、見出したことが、たまたま創作性を具備し、そのまま発明となり得る場合もある。用途発明、そして、化学物質発明と呼ばれるものは、その好例であろう。
- (29) 技術とは、一定の目的を達成するための合理的な手段と定義することができる。したがって「技術思想」といえば、工業、経済、政治、法律、宗教、芸術、科学、哲学等の領域を問わず、一定の目的を達成するための合理的な手段を備えた思想ということがいえる。反対に、「非技術思想」とは「技術思想」と同様に工業、経済、政治、法律、宗教、芸術、科学、哲学等の領域は問わないが、その思想中に一定の目的を達成するための合理的な手段を備えていないものをいう。また、補足するならば、狭義の技術思想とは、広義の「技術思想」の中でも自然力を利用した技術領域のことであり、自然力を利用しない技術領域までを含まない。
- (30) 特許法や特許制度というものにとらわれずに、「発明」という概念が一般的にどのように把握されているかということを知るうえで興味深い書籍がある。ジョン・ブロックマン（高橋健次訳）「2000 年間で最大の発明は何か（原文：The greatest inventions of the past 2000 years）」草思社では、各界の科学者や技術者に対して、上記の質問をしたところ、得られたいろいろな回答が、その理由とともに掲載されている。当然、コンピュータやインターネット、真空管や印刷機という、特許法における発明概念に該当する回答もあるが、それらとともに、特許法上においては「発明」とは決して認められない「民主主義と社会主義」、「平等の理念」、「哲学的懐疑主義」、「進歩しつづけるという認識」、「自我」、「自治」、「自由意志」、「キリスト教とイスラム教」、「見えない技術体系」というものも、ある次元で「発明」として捉えられている。
- (31) 従来において、技術的といった場合には、自然力を利用した技術を指していた。これは、自然力を利用した技術であれば、既述した時系列的な蓄積の進展性をきっちり認識することができ、加えて特許法による保護というインセンティブが明確に必要となることが明らかであることによる。しかしながら、現在においては、コンピュータ・プログラム、そして情報技術に関連しているとはいえビジネス方法自体にもその領域が広がられていることから、特許法分野においては、一概に「自然力を利用した」という意味で、狭義に「技術」という概念を軽々しく使うことは避けなければならない、という議論がある。
- (32) 田辺徹「発明とは何か (1)」特許管理 24 巻 11 号 1191-1192 頁には、発明を「創作技術の本質概念」とする見解が紹介されている。
- (33) 瀧野文三「発明の定義」法学新報 74 号、56 頁参照。
- (34) 織田季明、石川義雄「改訂新特許法詳解」（日本発明新聞社）68 頁、藤江政太郎「発明の本質」パテント 9 巻 2 号 7 頁参照。
- (35) 永田菊四郎「工業所有権論」184 頁（富山房）参照、エルスターの他にイザイ (Isay Patentgesetz und Gesetz, betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, vierte Auflage, S.37.) は「発明概念の中では、一義的に決し難き一価値判断を要すべき要素を包含するが故に、発明の真の定義を下すことは不可能である」と述べている。また、発明の十分な定義が出現したことはなく、したがって、特許制度自体論理を欠いている、と批判しているものとして、J・ジェークス等（星野芳郎等訳）「発明の源泉」265 頁（岩波書店）参照。
- (36) McClain v. Ortmyer 141 U.S.419.427.1891 では、発明を定義することは神を定義することに近い、とまで述べている。

- (37) Elster, Urheber und Erfinder-Warenzeichen-und Wettbewerbsrecht, zweite Auflage, S.284., ただし, 発明の定義をすることは不可能であるとしながら, 特許法における発明概念の要素を分析することを放棄すべきではない, として, 発明について「技術的課題の解決により社会的需要の充足に役立つべき, 精神的創造物である」として形式的な定義を提案している。
- (38) 松本重敏「特許発明の保護範囲」初版 44-45 頁 (有斐閣) では, 特許法を支える最も根底に存する「発明」の概念が曖昧であり, 特許法それ自体の中からは何の解答も見出しえないものであることを指摘し, 特許法自体が, いくつかの擬制の上のみ成立し得る法制度であって, したがって, その結果, 病理現象としての対立が生じるのは当然のことである, としている。
- (39) コーラー (Josef Kohler) は, その研究の中で発明概念の基礎的な理論を構築したことで有名である。わが国特許法 2 条 1 項における発明の定義はコーラーの構築した発明概念の研究に基礎をおいて創案された。客観的意義における発明とは「技術的に言い表された人間思想の産物であって, 自然を征服し, 自然力を利用して一定の作用ある結果を生ぜしめ, これによって人類の要求を充足させるべく人智の創造物を技術的表現により言い表したものである」としている。発明というものを「一定の課題を解決するための手段」の提供を意味するとし, 発明を解決思想としてとらえ, 課題を解決する思想こそが, 発明の本質であるとした。神が創造したものは, 人間が作り出した特許制度による保護の対象とはならないという古典的な考え方を, 「自然力の利用」という概念に転換したものである。人間の精神作用, たとえば思考活動, そして, その思考活動に連動する人間の行動, すなわち肉体活動を, 何とか発明の範疇より排除する目的を達成するために「自然力の利用」という表現にて, 保護されるべき発明概念の画定を試みたものである。コーラー (小西眞雄訳)「特許法原論」巖松堂書店, 鈴木武夫「コーラーの発明概念」特許 3 号 7 号, 29-38 頁参照。
- (40) Kohler, Handb.s.33f.s.203ff, Lehrb.s.21ff.s.7ff. 参照。
- (41) 中山信弘「特許制度とコンピュータ・ソフトウェア」第 4 回コンピュータ・ソフトウェアの法的保護に関する国際シンポジウム議事録」平成 6 年 3 月 (財団法人ソフトウェア情報センター) 188 頁では, 特許を付与するに相応しい技術と, 特許を付与してはならない情報との間で法的に意味のある境界線を設ける必要がある, コーラーは自然法則の利用あるいは自然力の利用というメルクマールに用いて両者の境界線としている, と説明する。
- (42) 光石士郎「特許法詳説」130 頁 (帝国地方行政学会), 永田菊四郎「工業所有権論」184 頁 (富山房), 萼優美「特許・実用新案・意匠・商標学説判決総覧」738 頁 (有斐閣), 織田季明「改訂新特許法詳解」69 頁 (日本発明新聞社), 吉田茂他「工業所有権の基本的課題 (上)」77 頁 (有斐閣), 三根繁太「特許法原論」8 頁 (六盟館), 清瀬一郎「特許法原理」66-78 頁 (巖松堂書店), 杉林信義「実例工業所有権法要覧」24-28 頁 (富山房) をそれぞれ参照。また, 大正 10 年法当時の各学者等の提案する「発明の定義」を網羅して紹介しているものに, 萼優美「学説判例工業所有権法総覧」(帝国地方行政学会)がある。その他星子未雄「特許発明の概念から見た特許請求範囲と特許権の効力」特許 7 号 10 号 14-18 頁参照。
- (43) 過去の学説等を概観すると, コーラーの影響なのか, その創案された定義の中に「自然力 (自然法則)」を挿入したものが散見される。これに対して, 発明の概念と自然力とは何ら関係がないと主張するものに, たとえば, Damme, Das Deutsche Patentrecht 3. Aufl. S.141.ff がある。
- (44) Kohler Lehrbuch des Patentrecht S.13 参照。また, わが国でも竹内賀久治「特許法」巖松堂書店, 96 頁参照, ここでは, 昭和 13 年当時において, 発明の心素として, 発明を創造的観念ととらえ, その中には, 独創的観念, 組織的観念, 具体的観念の三つを包含していると説き, さらに自然界の原理を応用した観念であって, 自然力組立の技術的観念であるとしている。
- (45) Dambach, Das Patentgesetz für das Deutsche Reich, 1877,S.2.
- (46) 明治 45 年 (オ) 第 36 号事件, 大正 2 年 (オ) 第 481 号事件, 大正 8 年 (オ) 第 781 号事件参照。
- (47) 正確には, 「新規ナル工業的発明ヲナシタル者ハソノ発明ニ付特許ヲ受クルコトヲ得」と規定されていた。
- (48) すなわち, ドナルド A. ショーン (松井好外 2 名共訳)「技術と変化」(産能短大出版部)では, 「発明とは, 知識を技術に転換することであり, それは目標指向的であり, 開発の過程は秩序だったものであり, 問題解決に知識を適用し, 指向された結果を得ることである」と定義している。大門博「発明の情動的把握」特許管理 31 巻 4 号 379-385 頁では, 「発明」とは, 問題情報からの問題を解決するために多くの技術情報が組み合わせられた結合情報群であり, かつ, この情報群が技術的に再現可能で技術効果を有するという実証情報をもって裏付けされた複合情報であるとし, 発明は, このように問題情報と技術情報と実証情報の三種類の情報をもって構成された複合情報である, と定義している。
- (49) アメリカ法の沿革は, 中山信弘編著「注解特許法」上巻第 3 版, 10 頁参照, 中山信弘「工業所有権法 上 特許法第 2 版」弘文堂, 37-39 頁, 光石士郎「新特許法」日本経済新聞社 94-126 頁, 谷山祥三「アメリカ特許制度の解説」発明協会, 1981 年, 13 頁以下, 200 Hundred Years of English and American Patent, Trademark and Copyright Law (American Bar Center, 1976), B.W.Bugbee, The Genesis of American Patent and Copyright Law (Public Affairs Press, 1967) 参照。最新の改正については, 朝比奈宗太「外国特許制度概説」第 8 版, 東洋法規出版 299-305 頁参照。
- (50) アメリカ連邦憲法 1 条 8 節 8 項により「科学および技芸の発展を助長せしめるために著作者および発明者に対

- して一定期間その著作物および発明に関する排他的権利を与える」立法を行う権利が連邦議会に与えられたという経緯がある。
- (51) アメリカ特許法 100 条 (a) には、「The term “invention” means invention or discovery」と規定されているが、この中の “discovery” は “invention” の重複語であるというのが一般的である。これに関し、Paul Janicke (河井尚, 山田勉訳)「アメリカ特許法において発明とはなにか」特許管理 24 卷 8 号 877-878 頁に、この条文自体が発明の定義のために意図されたものではなく、他の条文中に用いられる言葉の数を減らすための単なる方策として意図されたものである、ことが記述され、さらに、改正者ノートには、「第 100 条 (a) 項が他の条文解釈の助けとなるように用いられた判例はみあたらないので、裁判所がこの項は本当に定義を与えてはいないということに同意していることは明らかである」という意見が紹介されている。ヘンリー幸田「米国特許法逐条解説」第 3 版、発明協会、38-39 頁参照。
- (52) アメリカ特許法 101 条には、特許を受けることができる発明として、新規かつ有用な方法 (process)、機械 (machine)、製品 (manufacture)、組成物 (composition of matter) の 4 つのカテゴリーが挙げられている。個々の単語の詳細な解説については、ヘンリー幸田「米国特許法逐条解説」第 3 版、発明協会、41-54 頁参照。また、保護対象について詳細に解説しているものに、川口博也「アメリカ特許法概説」発明協会、1-24 頁がある。
- (53) 15 How 62、情報を生成するために電気および電磁気を利用するというような発明である。
- (54) イギリス法の沿革については、中山信弘編著「注解特許法」上巻第 3 版、8-9 頁参照、中山信弘「工業所有権法 上 特許法 第 2 版」弘文堂、34-37 頁、光石士郎「新特許法」日本経済新聞社 94-126 頁、久木元彰「英国特許法史—素描」英米法学 18 号および同「英国特許法史について」AIPPI15 卷 4 号、F.Damme-R.Lutter, Das Deutsche Patentgesetz, 1925, S.S.1-13, T.Ewart Walker-R. Foster, Patent for, Invention, 1936, p7, H.Cunynghame, The Law of Patents, 1894, pp.20-36, Wallance and Williamson, The Law of Patent for Inventions, 1900, pp.605-606, Thomas Terrell, The Law and Practice relating to Letters Patent for Invention, 1927, pp.13-27 Fox, Monopolies and patents, 1974 参照。また、江夏弘「技術革新と発明 (その 1)」パテント 14 卷 6 号参照、および、K.D.L. ベレスフォード/山本恵一訳「英国におけるコンピュータ・プログラムの発明の保護」AIPPI19 卷 5 号 176-177 頁参照。さらに英国の発明概念について説明したものとして、吉崎幸広「英国特許法に於ける発明の概念について」パテント 5 卷 1 号、18-21 頁、および、同「英国特許法に於ける発明の概念について (二)」パテント 5 卷 4 号、23-26 頁、また発明の定義と新規性について、飯田幸郷「英国特許法における発明の定義と新規性」パテント 20 卷 6 号、32-36 頁参照。
- (55) 1623 年に専売条例が制定される以前には、エドワード三世 (1327-1377) によって英国に招かれた海外の技術者に対して保護状 (Letters Patent) を付与する制度があった。この制度により 1331 年フランドル人の John Kemp に保護状が与えられた例がある。その後、エリザベス女王朝の 1561 年には、イタリア人の Groyett と Leuryer に対し白色石鹼の製造に関する専売特許 (Monopolies Patent) が与えられている。大河内葉明暁男「発明行為と技術構想—技術と特許の経営史的位相—」東京大学出版会 134-139 頁参照。
- (56) 織田季明、石川義雄「増訂新特許法詳解」日本発明新聞社 86-87 参照。
- (57) 1949 年法では、「工業的製造手段」のみが特許を受けることができる唯一の発明とされていた。
- (58) (a) 発見、科学的理論または数学的方法、(b) 文学、演劇、音楽もしくは芸術作品またはあらゆる審美的創作物、(c) 知的活動、遊戯もしくは業務の遂行のための計画 (構想)、規則若しくは方法、あるいはコンピュータ用プログラム、(d) 情報の呈示が、それぞれ列挙されている。
- (59) 1969 GRUR 672, 1 IIC 136 (1970)。ハトの繁殖方法に関する発明であり、生物学の分野におけるものである。下級審では、発明自体が単に生物学に向けられたものであるからという理由により、それらは特許適格性を有しないと判断したが、BGH はこれを否定し、生物学に対する特許適格性を肯定したものである。ただし、その後、本件発明は反復可能性の論点により拒絶されている。
- (60) Bundesgerichtshof、いわゆる連邦最高裁判所であるが、本稿では BGH と略称する。
- (61) 社会に対して規制を強要する特許システム自体の保護対象は、特許システムの存続意義を損なわしめるような対象物を発明概念の範疇に入れるべきではないとの判断が働いていることは明白である。明らかに、コーラーは、人間の精神作用に関連する、すべての対象物を排除するためのキーワードとして「自然力の利用」という表現を選択したものである。ところが、現在、人間の思考活動に直結する、換言すれば、人間の思考そのものであるともいえる、何ら自然力を利用しないコンピュータ・プログラムに代表されるアルゴリズムの保護が社会的に要請されている。当時コンピュータ・プログラムは社会に存在していなかったであろうが、もし存在していれば、アルゴリズムは人間の精神活動に連動しているものであり、特許システムのメカニズムを狂わせるものとして、発明概念より当然排除されていたであろう。言い換えれば、発明の構成要素が、思考活動、肉体活動を含め人間の精神作用に関連を持つほどに、特許制度にはなじまなくなるといふ現実がある。この点を十分に認識する必要がある。Kohler, Handbuch,, Kohler, Lehrbuch, Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, 松本重敏「特許発明の保護範囲」有斐閣、263-268 頁参照、さらに、コーラーの無体財産権説につき、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 頁参照。
- (62) GRUR 96, 8 IIC 558 (1977)。
- (63) 清川寛「プロパテント政策と競争政策」特許研究 31 巻 22, 23 頁は, 比較法的に自然法則の利用性はわが国独自の基準ではあるが, 従前は各国ともこの要件の有無にかかわらず同様の実務を行なってきた, と指摘する。
- (64) 法文上に実質的な定義を規定している国としては, わが国のほか, たとえばメキシコがある。メキシコ特許法 15 条では, 発明を「自然界の事象又はエネルギーを人類による利用のために変換して人類の具体的な要求を満足させる人間による創作のすべて」であると定義している。また, 韓国特許法 2 条にも, わが国と同様な定義規定が設けられている。
- (65) 実質的に特許法として機能したのものとして明治 42 年法と大正 10 年法を挙げているが, さらに, それ以前にも日本において特許制度を規定したのものがある。まず, 明治 4 年 (1871 年) に太政官布告第 175 号「専売略規則」がある。これは翌年廃止されている。詳細は, 光石士郎「新特許法」日本経済新聞社, 43-50 頁参照。つづいて, 明治 18 年 (1885 年) に太政官布告第 7 号をもって「専売特許条例」が公布されている。これが現在の特許法のルーツであり, その後, 明治 21 年の勅令第 84 号「特許条例」, 明治 32 年の法律第 36 号「特許法」とつづく。詳細は, 田村敏朗, 鈴木伸夫, 丸山亮「日本特許制度概史 (1)~(3)」特許研究 23 号-25 号, 古賀規矩之「日本特許制度の歴史的概観」パテント 16 巻 10 号, 光石士郎「新特許法」日本経済新聞社, 43-66 頁参照。
- (66) したがって, 工業的発明とは, 産業上利用することのできる発明の意であり, 狭義の工業, すなわち工業的に製作することができるものだけを発明とするものではない。結果として, 大正 10 年法の工業的発明とは, 現行法における産業上利用することができる発明とほぼ同義であり, 両者において発明概念の捉え方は異なっていないと解すべきであろう。
- (67) 明治 42 年法および大正 10 年法では, 1 条に「新規ナル工業的発明ヲ為シタル者ハ其ノ発明ニ付特許ヲ受ケルコトヲ得」と規定している。この条文における「工業的なる」文言は, 純粋な工業, すなわち商業や農業に対する狭義の工業の意味ではなく, 広く産業的などという意味に捉えるのが一般的である。この工業的という観念自体は「自然力」あるいは「自然法則」に比較的容易に結びつけられる。これに関し, 尊優美「学説判例工業所有権法総覧」帝国地方行政学会 15-16 頁, および光石士郎「新特許法」日本経済新聞社, 66-81 頁, 竹内賀久治「特許法」巖松堂書店 109-110 頁参照, また, 勝本正晃「特許法第 1 条の工業的発明の意義」民商 29-3 (昭和 28 年 4 月 30 日最高裁判所第 1 小法廷判決に対する評釈) では, 工業的発明という場合の工業は, 商業, 農業に対する工業という意味ではなく, 無体財産法の体系において精神的所有権ないし文学的所有権に対するものとしての工業所有権における工業の意味である, としている。さらに, 精神文化的に対して工業的といっているのであって, その特許法における意味は自然力を利用し, 一定の科学的装置ないし操作によって物質文化的貨財を発生, 保護, 育成することをいう, と述べている。
- (68) 特許部会は時系列的に役割が異なる。第一読会は問題の所在を明確にし, 第二読会は明らかになった問題の所在を検討し, さらに第三読会は改正試案を審議し, つづいて第四読会は答申案をまとめる, という役割をそれぞれ担っていた。
- (69) 特許法案は, 答申として通商産業大臣に提出され, これに応じて特許庁は立法作業を開始している。この答申の内容について, 井上一男「工業所有権制度改正審議会答申の説明(昭和 32 年 1 月 23 日)特許管理 1 巻 11 号(1957)参照。
- (70) 案における, 第 1 条は「この法律は, 発明の特許に関する制度を定め, 発明の保護及び利用を図ることにより, 技術の進歩を促進し, もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と規定する。第 34 条は特許要件について「産業上利用できる新規かつ進歩的な技術の発明をした者は, その発明について特許を受けることができる」と規定する。
- (71) 具体的には, 「第 1 条より「発明の特許に関する制度を定め」を削除する。], そして「第 2 条に「発明」, 「特許発明」, 「(特許) 発明の実施の定義をおく」というものであり, これはやはり, 法律に用いられる用語の意義を明確にし, 法律をわかりやすくするためには, 解釈の指針となる具体的な定義を法律の条文中に挿入すべきという考えに基づくものであろう。
- (72) 荒玉文庫 16 巻には, 昭和 32 年 10 月 30 日, 特許庁審議室作成の報告書において, 発明概念の策定の試みは行われているが, 現在のところ一般的に認められているような発明の概念構成は存在しておらず, また, 特許法の運用には, そのような概念構成は必要ではなく, 特許要件が明確になっていれば十分である, 旨の記述がある。
- (73) たとえば, 吉藤試案は, 物または方法として表現される技術上の (または自然力利用した) ものであって, その属する技術分野において, 通常の技術的知識を有する者が容易に推理することができないもの, というような定義である。この試案の特徴は, まず, 発明を物と方法として表現してカテゴリーを特定し, 技術的なもの, あるいは自然力を利用したものとして発明概念を特定している。その後当業者が容易に推理できないものとして特許要件, 特に進歩性の要件を発明概念に加えている。また, 池永試案では, 自然力を利用して有益なる効果をもたらす手段についての発想 (考案) にして当業者が公知公用の考案から容易に推理できないもの, としている。この試案にあっても, 吉藤試案と同様に, 発明概念の中に特許要件 (進歩性) を含ませ, それに加えて「有益なる効果」として産業上の利用可能性にかかる特許要件としての要

- 素も挿入しているところに特徴があろう。その他、例えば、美濃部達吉、清瀬一郎、三宅発士郎、村山小次郎各氏の定義を参照したり、また、海外の学者としては、当然にコーラーの説も紹介されている。荒玉文庫 16 巻参照。
- (74) 特許庁審査第一部は、発明概念自体は漠然としたもので十分であり、その後で特許要件で絞りをかければよい旨を述べ、「発明」概念から特許要件にかかる要素の分離を図っている。すなわち、発明とは、自然力を利用する創作された高度の技術的思想、あるいは自然力を利用して、一定の下に一定の効力を反復達成するための高度の創作思想あるいは創作観念であるという、概念定義を提案している。この案は、特許要件的要素を排除したこともあって、現在の 2 条 1 項の定義規定の内容に、きわめて近くなっていることがわかる。
- (75) 昭和 32 年 12 月 4 日における覚書メモでは、「自然法則ヲ利用スル創作カツ技術的思想」という案とともに、「自然法則を利用する」という文言は、「技術」と重複するかもしれないが、一応いれておく、とのメモが残されている。荒玉文庫 16 巻参照。メモ程度のものである、それほど重要視する必要はないと思うが、この意味するところについては、二通りの考え方がある。一つは、「自然法則の利用性」が画する領域と「技術」が画する領域をほぼ同じとみており、ほぼ適用領域が重なるという考え方、もう一つは、重複する領域は存在するが、それはあくまで一部であって、前提としては、「技術」>「自然法則の利用性」であり、その一部をとらえての発言とも考えられる。これに対して、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 53 頁参照。しかしながら、「自然法則の利用性」とは、「技術的思想の創作」の領域を、ある領域に限定するための要素であり、創作された「もの」の中から、産業の発達に寄与しないものを排除するためのハードルとして広義の技術的思想の創作の中でも、「自然法則を利用した」技術的思想に限定したものと考えべきであろう。
- (76) 代表するものとして、内田護文、兼子一他「発明—特許法セミナー（1）」ジュリスト選書（有斐閣）7 頁の原増司発言参照。その他、三宅雅雄「特許法雑考（その 1）」特許管理 17 巻 7 号参照。反対に、定義規定を設けることに賛成の意見として、吉原隆次「特許法説義」帝国判例法規出版社 31 頁参照。
- (77) 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 52 頁は、定義規定の意図・目的の創設に対する積極的意図や、定義規定制定の検討に対する綿密性、成熟度等は極めて希薄である理由として、改訂事項が膨大であったことや、加えて、時間的な問題を指摘している。
- (78) 平成 13 年 6 月 13 日・産業構造審議会知的財産政策部会第 2 回法制小委員会 (http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/dai2housei_paper.htm)・配布資料・ソフトウェア関連発明の拡大と発明の定義・“(5) 発明の定義をどう考えるか”の部分参照。山神清和「ソフトウェア関連発明の特許性—特に発明であることの要件について—」（本郷法政紀要第 4 号）1994 年・375 頁参照。相澤英孝「ビジネスの方法と特許」ジュリスト No.1189, 28-29 頁参照。平嶋竜太「特許法における「発明」と「実施」の再構成」現代企業法学の研究・筑波大学大学院企業法学専攻十周年記念論集（信山社）515 頁・2001 年参照。また、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 2 項）の改正の是非について（2）」パテント 54 巻 10 号, 7 頁参照。高倉成男「電子商取引の時代の特許政策」知的財産政策ダイアログ（財団法人知的財産研究所）2001 年・21 頁参照。さらに、平成 11 年度特許委員会「特許法第 2 条の「発明」の定義についての一考察」パテント 53 巻 4 号参照。
- (79) 平成 13 年 6 月 13 日・産業構造審議会知的財産政策部会第 2 回法制小委員会 (http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/dai2housei_paper.htm)・配布資料・ソフトウェア関連発明の拡大と発明の定義・“(5) 発明の定義をどう考えるか”の部分参照。その他、代表的なものとして、川口博也「特許法の構造と課題」（三嶺書房）1983 年参照。同旨の既述として奥山尚一外三名「問題提起：知的資産保護法基本法試案」パテント 54 巻 5 号 45 頁参照。平成 11 年度特許委員会「特許法第 2 条の「発明」の定義についての一考察」パテント 53 巻 4 号参照 70-72 頁で参照。さらにソフトウェア委員会（第 1 部会）「ソフトウェア関連発明の保護に関する現行特許法の問題点」パテント 55 巻 2 号, 4-5 頁参照。
- (80) ここでいう、世界的な傾向とは、欧米等の法制の如く、具体的な発明概念の解釈を学説・判例に委ね、発明概念を具体的な定義として法律で規定せず、法の運用や適用を柔軟に行うことによって、時代の要請に応じた対応を可能とするものである。
- (81) 平成 11 年度特許委員会「特許法第 2 条の「発明」の定義についての一考察」パテント 53 巻 4 号 70 頁には、現行法における発明の定義を削除し、社会通念に委ねる、という考え方が紹介されている。その根拠として、一般人は広い概念で発明を捉えているので、発明概念を社会通念に委ねれば、新しい保護対象に迅速に対応することができることを挙げている。
- (82) 大塚文昭「特許法通鑑」発明協会 5 頁では、現在の特許庁における解釈論も「自然法則の利用」という呪縛から逃れておらず、古典的な発明の定義より脱皮し、柔軟な対応を可能にすべし、と提案する。
- (83) 平成 11 年度特許委員会「特許法第 2 条の「発明」の定義についての一考察」パテント 53 巻 4 号 71 頁には、定義が存在する以上、将来において再度新たな保護対象の問題が生じるので、定義を削除すべし、とする意見が紹介されている。
- (84) たとえば、2000 年の審査基準には「発明を特定する事

- 項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項にかかる発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は自然法則を利用したものとなる」と記述されている。つづけて「どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断する」と付け加えられている。
- (85) 1993年の審査基準では、請求項にかかる発明にハードウェア資源が利用されている（ハードウェア資源による限定がハードウェア資源の単なる使用にあたらぬ）ときは、その発明は“自然法則を利用”したものといえる、としている。また、1997年の運用指針では、課題解決手段がハードウェア資源を用いて処理する場合には、その手段が自然法則を利用しているといえるが、ただし、解決手段が自然法則を利用した手段であっても、その手段が「コンピュータを用いて処理すること」のみである場合には、発明とはならない、としている。さらに、2000年の審査基準では、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、当該ソフトウェアは自然法則を利用した技術的思想の創作である、とした。
- (86) 1993年の審査基準では、コンピュータ・プログラムを格納した記録媒体およびコンピュータ・プログラム自体は、特許法上の発明に該当しないとされていたが、媒体クレームについて、1997年運用指針では「コンピュータ・プログラム自体」および「コンピュータ・プログラムを記録した記録媒体」を「発明」に該当しないものの類型から削除し、一定の場合に発明の成立性を認め、記録媒体自体を「物」の発明として取り扱っている。ただし、この時点では、いまだ「コンピュータ・プログラム自体」は、カテゴリーが不明瞭であるとして、記載不備を理由に拒絶されていた。その後、2000年の審査基準で、ネットワーク環境でのコンピュータ・プログラムの流通に適用するため、「プログラム」を「物」の発明として記載することができるようになった。
- (87) 2000年の審査基準では、「コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、「物の発明」として請求項に記載することができる。」としていくつかの例が挙げられている。また、その後の法改正で、物にプログラム等を含むことを明文化した。
- (88) 創作された「もの」に対する「自然法則の利用性」の依存「量」（かかわり度合い）を調整することにより「発明」概念の領域を画定しているとはいえ、広げる方向に調整しているのみで、狭める方向へ調整したことは歴史的にみてもない。しかしながら、将来何らかの要因により「発明」概念を縮小しなければならない状況（たとえば、経済状況に応じて、政府がアンチ・パテント（特許冷遇）政策を採らなければならないような場合）があるかもしれないので、両方向に調整可能な「制御」という表現を用いた。
- (89) 清川寛「プロパテント政策と競争政策」特許研究 31 巻 22, 23 頁参照。
- (90) 特許法 2 条 1 項のごとき政策的特許要件がない場合、必要以上に多くの創作されたものに対し、発明のタイトルが与えられる。その結果、政策的（本来的）に発明足り得ないものまで出願され、出願件数がいきおい増大することが予想される。さらに、審査官は、すべての出願に対し、調査に基づき発見された先行技術との比較において、各出願の進歩性等実質的特許要件をそれぞれ判断しなければならず、審査の負担は計り知れない。
- (91) 同旨の意見として、帖佐隆「婚礼引き出物の贈呈方法特許と特許法の保護対象」パテント 55 巻 2 号 34-35 頁がある。
- (92) 瀧野文三「発明の定義」法学新報 74 号、56-57 頁には、特許制度の国際的統一の進展という観点から特許法 2 条 1 項を説いている。平成 13 年 10 月 12 日・産業構造審議会知的財産政策部会第 7 回法制小委員会 (<http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/1310-045.htm>)・資料 1・産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書(案)・第 2 章・第 1 節“1. ソフトウェア関連発明の拡大と発明の定義”・(5) 制度改正の是非・方向性、①制度改正に積極的な見解、参照。
- (93) 平成 13 年 10 月 12 日・産業構造審議会知的財産政策部会第 7 回法制小委員会 (<http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/1310-045.htm>)・資料 1・産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書(案)・第 2 章・第 1 節“1. ソフトウェア関連発明の拡大と発明の定義”・(5) 制度改正の是非・方向性、②制度改正に慎重な見解、参照。
- (94) 平成 13 年 10 月 12 日・産業構造審議会知的財産政策部会第 7 回法制小委員会 (<http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/1310-045.htm>)・資料 1・産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書(案)・第 2 章・第 1 節“1. ソフトウェア関連発明の拡大と発明の定義”・(5) 制度改正の是非・方向性、②制度改正に慎重な見解、参照。
- (95) 欧州における発明性を判断するための概念要素として、多くの審査・審決例に登場し、その具体的な意味付けを解析しなければならないものとして、「技術的性質 (technical character)」がある。EPC では、明細書における発明の詳細な説明において、特許請求する発明を技術的課題およびその解決手段が理解できるように開示しなければならないとし、さらに、請求の範囲においても、保護を要求する部分を発明の技術的特徴によって規定しなければならないとして、発明には技術的な側面（技術的性質）を要求している。

(原稿受領 2005.8.31)