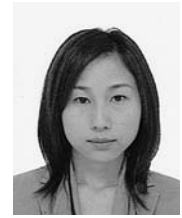


ビジネス関連発明における進歩性の検討

— 知財高判平成 19 年 2 月 27 日（平成 18 年（行ケ）第 10203 号） —

会員 石関 浩子



I. はじめに⁽¹⁾

「ビジネス関連発明」は、「ビジネス方法特許」とも称されるが⁽²⁾、端的にいえば、「コンピュータを利用したビジネス方法に関する発明」といえる。すなわち、①「ビジネス方法」に関するものである点と、②その方法を、ソフトウェアにより、コンピュータを利用して、ネットワークなどを介して、具体的に実現する点が、「ビジネス関連発明」の特徴的な部分であるといえる⁽³⁾。なお、「ビジネス方法」とは何であるかが問題となるが、それは、基本的には「人為的取決め等」の業務処理の手順をいうものと理解される⁽⁴⁾。

ビジネス関連発明に相当するものは、日本においても 1990 年代には特許出願がなされていたとされる⁽⁵⁾。しかし、米国において、1998 年の連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) の判決⁽⁶⁾が、金融商品に関するビジネス関連発明の特許性を明確に認めたことにより一躍注目された⁽⁷⁾。その結果、2000 年に入ると、日本の特許庁においても、急速に出願数が増加した⁽⁸⁾。

しかし、それとともに特許査定率は急速に低下し、現在もなお、ビジネス関連発明は、他の技術分野の発明に比べて特許査定率が低い状況が続いている⁽⁹⁾。

その要因として、ビジネス関連発明の技術分野は、他の分野に比べて、①「発明」であること（発明性）、及び、②「進歩性」があることが認められ難いことが挙げられる。

この「発明性」と「進歩性」は、ビジネス関連発明を考える上で欠くことのできない論点であろう。

まず、ビジネス関連発明とは、ビジネスの方法をソフトウェアを用いてコンピュータやネットワークを介して具体的に実現するものである。そうでなければ、単なる人為的な取決めなどを描写したにすぎないことになり、およそ自然法則を利用したものとはいえないことになる。したがって、ビジネス関連発明が発明性を有するためには、ソフトウェア関連発明と同様に、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おり、自然法則を利用したものといえる必要がある⁽¹⁰⁾。

また、ビジネス関連発明については、後述するように「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」に関する審査基準に基づいて審査がされることとされており、ビジネス関連発明が進歩性を有するためには、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に対して設けられた特別の基準をクリアする必要がある。

本稿では、上記 2 つの主要な論点のうち「進歩性」に焦点を絞り、ビジネス関連発明の「進歩性」について判断された本件事案を中心に、ビジネス関連発明の「進歩性」について検討する。

II. ビジネス関連発明の進歩性

1. ビジネス関連発明に適用される審査基準

ビジネス関連発明は、コンピュータを利用したビジネス方法に関する発明であり、一般にコンピュータ・ソフトウェア関連発明の一形態として捉えられている⁽¹¹⁾。

そのため、特許庁において、ビジネス関連発明に関する審査は、審査基準の一般的な規定に基づいて行われるほか、「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」に関する審査基準⁽¹²⁾に基づいて行われる⁽¹³⁾。

なお、ビジネス関連発明自体については、特別の審査基準はないが、審査基準を補足するものとして、特許庁は、そのホームページにおいて、「Q & A」⁽¹⁴⁾や、事例集⁽¹⁵⁾を示している。

2. 進歩性に関する審査基準

ビジネス関連発明を含め、発明について「進歩性」が認められるかどうかの審査基準の考え方及び具体的な判断手順は、以下のとおりである。

まず、請求項に係る発明の要旨と引用発明の要旨とを認定した後、請求項に係る発明と（主たる）引用発明との対比をし、一致点及び相違点を明らかにする。相違点に係る構成が、ほかの引用発明に開示されてい

るかどうかを認定する。そして、請求項に係る発明が、引用発明からの最適な構成の選択、設計変更、単なる寄せ集めであるか、また、引用発明の内容に請求項に係る発明に想到する動機づけがあるか、さらに、進歩性の存在を肯定的に推認できるような有利な効果が請求項に係る発明にあるか、などを検討する。その結果、請求項に係る発明の進歩性の存在を否定し得る論理の構築ができた場合には、当該発明は進歩性がないと判断する⁽¹⁶⁾。

ビジネス関連発明については、さらに、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に特有な考え方が加わるが、その中で特に重要なものを挙げる。

(1) 当業者

審査基準においては、一般に「当業者」を「複数の技術分野からの『専門家からなるチーム』として考えた方が適切な場合もある」とされる⁽¹⁷⁾。

この点は、ビジネス関連発明において顕著であり、ビジネス関連発明を創出するためには、通常、①そのビジネスに関する専門知識と、②コンピュータ技術に関する専門知識の双方が必要であり、これらの複数の技術分野の専門知識が不可欠である⁽¹⁸⁾。

このようなことから、ビジネス関連発明における「当業者」とは、「そのビジネスの分野及びコンピュータ技術分野の両分野における出願時の技術水準にあるすべての知識（例えば、そのビジネスの専門知識、一般常識、システム化技術）を自らの知識とすることができ、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、かつ、設計変更などの通常の創作能力を発揮できる者」をいうとされる⁽¹⁹⁾。

(2) 発明の要旨の認定

審査基準においては、ビジネス関連発明を含め、コンピュータ・ソフトウェア関連発明において発明の要旨を認定する場合、「人為的取決め等とシステム化手法に分けて認定するのは適切ではなく、発明を全体として捉えることが求められる」とされる⁽²⁰⁾。

それは、ビジネス関連発明は、人為的取決め等をシステム化手法を用いてコンピュータシステムとしたものであるから、人為的取決め等とシステム化手法とに分離して、その要旨を認定したのでは、人為的取決め等とシステム化手法との一方についてのみ着目して進歩性の有無の判断が行われてしまい、両者が不可分に結合しているビジネス関連発明が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたかどうかという判断に

誤りが生じるおそれがあるからであるとされる⁽²¹⁾。

(3) 組合せの容易性

審査基準においては、複数の発明を組み合わせることについての動機づけが認められるかどうかの一要素として、それぞれの発明の技術分野の近接性が問題とされる。

しかし、ビジネス関連発明を含め、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の技術分野においては、システム化手法自体は普遍性のあるものであることから、異なる分野間の組合せ、転用が一層容易とされて、進歩性が認められ難くなる傾向がある⁽²²⁾。

審査基準においても、「所定の目的を達成するためにある分野に利用されている方法、手段等を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは、ソフトウェアの技術分野では普通に試みられていることである。したがって、種々の分野に利用されている技術を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の範囲内のものであるから、組合せや適用に技術的な困難性（技術的な阻害要因）がない場合は、特段の事情（顕著な技術的效果等）がない限り、進歩性は否定される」⁽²³⁾とされている。

3. ビジネス関連発明の進歩性の評価について

ビジネス関連発明の進歩性の判断においては、ビジネス関連発明特有の問題点がある。それは、ビジネス関連発明には、ビジネス方法の内容としての人為的取決めという非技術的な要素が含まれることに起因し、「この非技術的な部分については、特許公報のような形式では先行技術が文献化されていないことが、むしろ通常である。したがって、このような発明の非技術的な要素に相当する具体的構成を開示した先行文献を容易に見ることができないために、従来の判断手法をそのまま適用したのでは、進歩性を否定できない場合が多い」⁽²⁴⁾とされる。それでは、ありふれたビジネス方法に特許が付与され、特定個人に独占されることになりかねないという指摘もある⁽²⁵⁾。

この問題点を打開するため、ビジネス関連発明の進歩性判断に関し、「先行文献に開示されたものとの相違点が取決めの違いにのみにある場合、ビジネス方法の内容としての人為的取決めを実現するのに特に適した技術的手段を伴っていない場合は、直ちに進歩性が否定されることになる。そして、その取決めの実現に特に適した技術的手段を伴っている場合には、その取

決めを含めて全体的に評価することになるが、その場合においても、取決めの珍奇さだけに着目せず、引用発明の組合せに『技術的な阻害要因』がなければ進歩性を否定されることになる⁽²⁶⁾ という見解がある。

この見解によると、ビジネス関連発明の進歩性が肯定されるのは、人為的取決めを実現するのに特に適した技術的手段を伴っており、かつ、引用発明の組合せに「技術的な阻害要因」がある場合ということになり、「技術的な阻害要因」がビジネス関連発明の進歩性を評価する上で重要な要素であるといえる。

なお、審査基準に規定されているように、「技術的な阻害要因」がなくても、例えば引用発明の組合せからは想到し得ないような顕著な効果を生じる等の「特段の事情」がある場合も進歩性が認められる可能性はあるであろう。

4. 進歩性の判断に影響する「阻害要因」

ビジネス関連発明を含め、コンピュータ・ソフトウェア関連発明では、上述のように、種々の分野に利用されている技術の組合せや特定の分野への適用は、技術的な阻害要因がない場合は、顕著な効果が認められるなどの特段の事情がない限り進歩性は否定されるとされている。逆に言えば、技術的な阻害要因があれば、組合せや適用が容易ではないとされ、進歩性が肯定されるのである。このように、ビジネス関連発明においては、技術的な阻害要因の有無が重要であることから、次に阻害要因について検討する。

一般に「技術的な阻害要因」とは、種々の分野に利用されている技術の組合せや特定の分野への適用における技術的な困難性をいう。審査基準では、阻害要因について、引用発明の適格性に関する観点から、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く」と規定されている⁽²⁷⁾。

この審査基準の記載のみからでは、具体的な事例を想定しにくいですが、特許庁審判部は、「阻害要因とは動機づけの不存在といった消極的な要因ではなく、引用発明どうしを組み合わせると、その技術的な前提条件が破綻してしまう、組み合わせると取り返しのつかないデメリットが生じることが技術常識として知られている、あるいは技術課題の解決方向が逆になるというような引用発明どうしを組み合わせることが当業者にとって想定され得ないものをいうものである。」との

見解を示している⁽²⁸⁾。

裁判例では、刊行物中の記載のみならず、第1引用発明に対する他の引用発明の適用を阻害する種々の要因（例えば、技術的な阻害要因や、動機付けがないこと（課題、機能、技術分野が異なる等）など）について検討し、その結果に応じて進歩性の有無を判断することが従来から行われており、そのような判決例が多数ある。その多くは、適用を阻害する要因がないか、適用を阻害するほどの要因でなければ、適用は可能であるとして進歩性を否定するものであるが、第1引用発明に他の引用発明を適用すれば本願発明の構成になる場合であっても、これらの引用発明に適用を妨げる要因があるときは適用することはできないとして、進歩性を否定した審決を取り消した事例もある。このような事例における引用発明を、特許庁審判部は、例えば下記のように類型化できるとしている⁽²⁹⁾。

- a. 第1引用発明に適用すると、第1引用発明本来の目的に反するものとなるような他の引用発明。
- b. 第1引用発明に適用すると、第1引用発明が機能しなくなる他の引用発明。
- c. 第1引用発明がその適用を意図しておらず、採用することがあり得ないと考えられる他の引用発明。
- d. 第1引用発明に適用して達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として記載された発明であり、当業者として、通常は適用を考えない他の引用発明。

ここで、ビジネス関連発明における「技術的な困難性」又は「阻害要因」について、特許庁は、

「例えば、ビジネス関連発明の進歩性を判断する場合、異なる産業分野の複数のビジネス方法に基づいて、当業者が請求項に係る発明（情報処理装置）を容易に想到できたか否かの論理づけを試みることがあります。このような場合、複数のビジネス手法に基づいて情報処理装置の構築や設計変更を行うことに、システム設計の観点からみた困難性（技術的困難性）がないとの論理づけができれば、通常、進歩性は否定されます。」

と述べている⁽³⁰⁾。

このような特許庁の見解からは、ビジネス関連発明における「阻害要因」とは、「システム設計の観点か

らみた困難性」をいうものと理解される。このような観点を踏まえた上で、ビジネス関連発明においても、種々の分野に利用されている技術の組合せや特定の分野への適用に際し、一方の技術が他方の技術に対して上記類型 a から d までのいずれかに該当する場合には、技術的な阻害要因があると認められ、進歩性が肯定されるのではないかと考えられる⁽³¹⁾。

本件事案は、ビジネス関連発明に該当する本件発明の進歩性判断において、主たる引用発明に他の公知文献に記載の技術を適用することが容易であると判断した無効審決を覆した事案であり、ビジネス関連発明における阻害要因を考察する上で参考になるのではないかと考える。

Ⅲ. 本件事案の検討⁽³²⁾

1. 事案の概要

本件は、「認証方法および装置」(特許第 3207192 号)の発明に係る特許権者である原告(被請求人)が、被告(請求人)の無効審判請求(無効 2005-80099 号)について、特許庁により、進歩性がないことを理由として本件特許を無効とする旨の審決がされたため、同審決の取消しを求めた事案である。

原告の審決取消事由は、主として、いわゆる独立項である請求項 1 及び 7 に係るところ、本判決は、請求項 1 に係る審決取消事由について理由があるとし、本件審決を取り消している。そこで、以下、請求項 1 に係る発明(以下「本件発明 1」という。)に係る判示に限定して、本判決を紹介する。

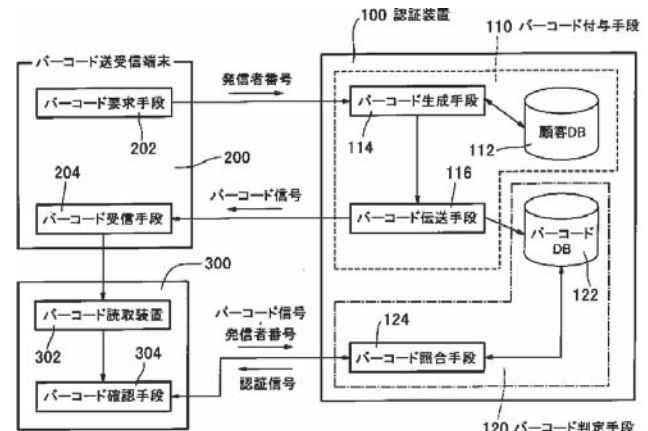
2. 本件発明 1 の概要

本件発明 1 は、携帯電話に通信回線を介してバーコードを送信し、そのバーコードにより個人認証を行う認証方法および装置に係るものである。以下に、本件発明 1 (訂正請求後のもの)を分説する。

本件発明 1 の構成要件	
A	携帯電話に表示されるバーコードを使用した認証方法であって、
B	認証装置が、認証要求者の顧客である被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号を被認証者の携帯電話から通信回線を通じて受信するステップと、

C	前記認証装置が、前記被認証者の顧客データが顧客データベースに記録されているか否かを判定するステップと、
D	前記認証装置が、前記被認証者の顧客データが前記顧客データベースに記録されていたときに、前記被認証者に固有のバーコードを生成するステップと、
E	前記認証装置が、該バーコードを前記被認証者の発信者番号の携帯電話に通信回線を通じて送信すると共に、該バーコードをバーコードデータベースに記憶させるステップと、
F	前記認証装置が、被認証者によって携帯電話に表示されて提示され、且つ認証を求める認証要求者のバーコード読み取り装置で読み取られて認証を求める認証要求者から通信回線を通じて送信されてきたバーコードを受信するステップと、
G	前記認証装置が、該受信したバーコードが、前記バーコードデータベースに記録されているバーコードと一致するか否かを判定するステップと、
H	前記認証装置が、受信したバーコードが前記バーコードデータベースに記憶されていたときに、当該バーコードを携帯電話により提示した被認証者を認証する旨の信号を前記認証要求者に通信回線を通じて送信するステップと、を備えている、認証方法。

本件発明 1 の理解を容易にするため、本件特許第 3207192 号に係る公報(以下「本件公報」という。)の本件発明 1 の実施形態の記載及び【図 1】に基づき本件発明 1 を簡単に説明する。



特許第 3207192 号に係る特許公報の【図 1】

本件発明1は、①認証システムの運営者の顧客管理用サーバである「認証装置100」、②店舗で買い物をする顧客(=被認証者。システムに登録済み)の「携帯電話200」(バーコード送受信端末)、及び、③システムに加盟する「店舗300」(=認証要求者)からなる。

本件発明1のビジネス方法は、簡単にいえば、コンビニエンスストアなどの店舗(認証要求者)で買い物をしようとする顧客(被認証者)が、携帯電話で認証システム(認証装置)に連絡し、バーコードを携帯電話に送信してもらい、携帯電話に表示されたバーコードを、買い物をする店舗のバーコード読取り装置により読み取らせ、その読み取られたバーコードと、認証システムの顧客情報とを照合することにより、顧客を特定するというものである。

ここで、本件公報の発明の詳細な説明の発明の実施の形態に即して、本件発明1の仕組みをもう少し詳しく説明すると次のとおりである。

- ① 「認証装置100」は、顧客からの要求に応じて、「顧客データベース(顧客DB)112」に登録された顧客の「携帯電話200」に対して、当該顧客に固有にバーコードを生成して送信するとともに、「バーコードデータベース(バーコードDB)122」に、顧客に送信したバーコードを保存する。
- ② 顧客は、「店舗300」で買い物をする際に、「携帯電話200」の表示装置にバーコードを表示させ、店舗の「バーコード読取装置302」で読み取らせる。
- ③ 読み取られたバーコードは、「認証装置100」に送信され、「バーコードデータベース122」に保存されているものと照合される。
- ④ 照合がOKであれば、バーコードを提示した顧客は、「認証装置100」に登録されている顧客であることが認証される。

本件発明1に係る認証方法は、例えば、レンタルビデオ店等での会員認証や、買い物額に応じてキャッシュバックを行う会員サービスのための顧客認証などに用いることができる。

3. 無効審決のポイント

本件無効審決は、本件発明1は、下記の証拠のうち、甲第3号証(以下「引用発明2」という。)を主たる

引用発明として、甲第2号証、甲第4号証に基づいて容易に発明をすることができたものであるとした。なお、甲第1号証(引用発明1)は認証コードの入力方法に係る周知技術としてのみ用いられている。

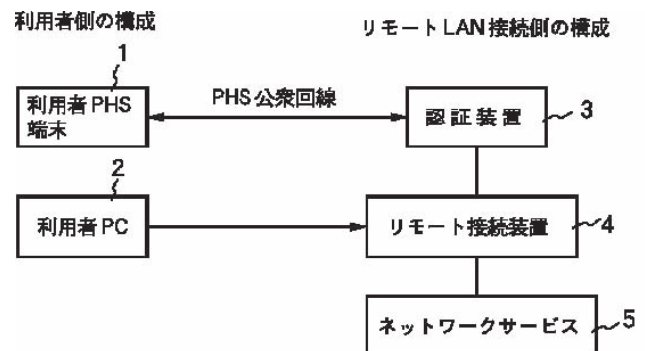
記

- 甲第1号証：特開平10-69553号公報(引用発明1)
 甲第2号証：「日経ビジネス」2000年(平成12年)4月24日号所収の「特集『ケータイ』日本の世紀」(28～40頁)と題する記事
 甲第3号証：特開2000-10927号公報(引用発明2)
 甲第4号証：特開平10-13695号公報

(1) 甲第3号証記載の引用発明2の構成

引用発明2は、ローカルエリアネットワーク(LAN)サービスの提供を正規の利用者に対してのみ許可することを目的とした認証装置に係る発明である。

次の甲第3号証の公開特許公報の【図1】が、引用発明2の実施の形態についてのブロック図である。



引用発明2(特開2000-10927号)の【図1】

このブロック図にあるように、引用発明2は、①「ネットワークサービス5」、②「一時的なパスワード」を生成し、かつ利用者の認証を行う「認証装置3」、③認証装置3に「一時的なパスワード」の生成・送信を求める「利用者 PHS 端末1」、④「一時的なパスワード」を用いて、ネットワークに接続する「利用者 PC2」、及び、⑤ネットワークに接続するための「リモート接続装置4」から構成されている。

この引用発明2における認証方法を概説すると、以下の通りである。

- ① 認証装置には、ネットワークの利用者の PHS 端末の電話番号、認証装置用のパスワード、及び、リモート接続 ID が登録されている。
- ② 利用者が、PHS 端末から電話番号と認証装置用のパスワードを認証装置に送信すると、認証装置は「一時的なパスワード」を生成して、PHS 端末に返信する。
- ③ 利用者は、利用者 PC から、リモート接続 ID と、認証装置から受信した「一時的なパスワード」を入力して、リモート接続装置にネットワークへの接続を要求する。
- ④ ネットワークへの接続の要求を受けたリモート接続装置は、「一時的なパスワード」について、認証装置に利用者の認証を要求する。
- ⑤ 認証装置は、リモート接続装置から送信された「一時的なパスワード」が、リモート接続 ID で特定される利用者に発行した「一時的なパスワード」と一致するかどうかを判断する。
- ⑥ 「一時的なパスワード」が一致する場合に、ネットワークサービスの利用が許可される。

引用発明 2 の構成を、本件発明 1 の構成要件 A ～ H に対応させて分説したものは、次のとおりである。

引用発明 2 の構成	
a	利用者 PC2 から入力される一時的なパスワードを使用した認証方法
b	認証装置 3 が、利用者 PHS 端末 1 の PHS 番号を含む、一時的なパスワードの要求を、利用者 PHS 端末 1 から PHS 公衆回線を通じて受信する (図 2 の符号 13)
c	認証装置 3 が、PHS 番号及びパスワードが登録情報と合致するか確認する (図 2 の符号 14)
d	認証装置 3 が、登録情報が合致したときに、一時的なパスワードを生成する (図 2 の符号 17)
e	認証装置 3 が、一時的なパスワードを利用者 PHS 端末 1 に通知し (図 2 の符号 17)、当該一時的なパスワードを保存する (明示的な記載はないが、図 2 の S21, 23 の記載より保存していることは明らか)

f	認証装置 3 が、利用者 PC2 に入力されてリモート接続装置 4 に受信された一時的なパスワードを、リモート接続装置 4 から受信する (図 2 の符号 19 ～ 21)
g	認証装置 3 が、受信した一時的なパスワードが、利用者に発行した情報 (保存されている情報) と一致するか判断する (図 2 の符号 22)
h	認証装置 3 が、受信した一時的なパスワードが、利用者に発行した情報と一致したときに、当該利用者を正しいと判断し、その旨をリモート接続装置 4 に通知する (図 2 の符号 23)

(2) 甲第 2 号証について

甲第 2 号証の日経ビジネス 2000 年 4 月 24 日号 29 頁には、概ね以下の内容が記載されている。

「携帯電話の購入者〔＝本件発明 1 における被認証者に相当する。〕に個人を識別するためのバーコードが与えられる。店舗〔＝本件発明 1 における認証要求者に相当する。〕において、携帯電話の画面にバーコードを表示させ、当該バーコードを店舗のバーコードリーダで読み取ることにより、決済を可能にする。」

(3) 本件発明 1 と引用発明 2 の対比

<一致点>

本件審決によれば、本件発明 1 と引用発明 2 との一致点を説明すると、次のとおりである。

- ① 引用発明 2 の「利用者」は、本件発明 1 の店舗の利用に相当するネットワーク資源の利用の際において、認証を受ける者であり、本件発明 1 の「被認証者」に相当する。
- ② 引用発明 2 において、本件発明 1 の「店舗」に相当するネットワーク資源を提供する者が、本件発明 1 の「認証要求者」に相当する。
- ③ 引用発明 2 の「認証装置」、「PHS 番号」、「PHS 端末」、「PHS 公衆回線」、「判断結果」は、それぞれ、本件発明 1 の「認証装置」、「発信者番号」、「携帯電話」、「通信回線」、「被認証者を認証する旨の信号」に相当する。
- ④ 引用発明 2 の「一時的なパスワード」は、本件発明 1 の「バーコード」とは認証手段としては相

違すが、いずれにおいても、何らかの認証コードが認証装置で生成され、被認証者に送信され、それが認証要求者からの利用者の認証に用いられる点においては、一致する。

- ⑤ 引用発明2の「認証装置」は、本件発明1の「バーコード」に相当する認証用コードとしての「一時的なパスワード」及び「ユーザID」を記憶する手段を（明示はないが）備えているはずであるから、本件発明1の「バーコードデータベース」と一致する。

<相違点>

本件審決は、一方、本件発明1と引用発明2との相違点として、相違点1から4までを挙げるが、相違点1が本件の主たる争点であるので、相違点1のみを挙げると、相違点1は、さらに次の相違点1-①及び1-②に分けられる。

- 1-① 引用発明2では、認証用コードが「一時的なパスワード」であるのに対して、本件発明1では「バーコード」である点
 1-② 引用発明2では、認証の際、認証用コードである「一時的なパスワード」がユーザIDとともに、利用者により利用者PCから入力されて、リモート接続装置により受け取られるのに対し、本件発明1では、認証用コードである「バーコード」が利用者の携帯電話に表示され、それを認証要求者（店舗）のバーコード読取装置で読み取られる点

(4) 相違点についての判断

審決は、相違点1-①について、

「引用発明2の『一時的なパスワード』は、文字メッセージとして利用者 PHS 端末に表示されるものであるが、甲第4号証には識別情報として、文字、記号、またはバーコードのようなコード形式のものが示されており、第1の認証用コード〔筆者注：生成時のものをいう。〕又は第2の認証用コード〔筆者注：認証時のものをいう。〕としてどのようなコードを用いるかは適宜決定すべきものである。甲第2号証には、携帯電話を認証に用いる場合に、認証用コードとしてバーコードを表示するものが示されているから、認証用コード

としてバーコードを用いることは容易に為し得ることである。」

と判断した。

また、相違点1-②については、

「認証用コードとして、バーコードを用いた場合、入力装置としてバーコード読み取り装置を用いることもバーコードを用いたときの当然の帰結に過ぎない。」例えば、特開平10-69553号公報（甲第1号証）の段落【0113】に記載されているように、「(イ) 紙に書かれた文字情報ならユーザーがキーボード等の入力機器を用いたり、OCR装置を用いる手法、(ロ) 紙に書かれたバーコードならバーコードリーダー装置を用いる手法、(ハ) 携帯型記録媒体に記録された情報なら、媒体ドライブ装置等の情報読取り装置を用いる手法が示されており、**入力すべき情報の表示形態、情報の保持手段に応じて適宜な入力装置を用いることは当然に為されることである。**」

「また、引用発明2ではリモート接続装置は認証要求者側に属するが、認証用コードを入力するために用いる利用者PCは利用者側に属するものである。しかしながら、**認証のために使用する装置が被認証者側に属するか認証要求者側に属するかは構築するサービスの形態によって自ずと定まる程度のことである。**例えば、店舗でクレジットサービスを受ける際には、クレジット番号等は店舗の装置に入力されるが、自宅でオンラインショッピングのサービスを受けるときには利用者のパソコンにクレジット番号等の入力を行いクレジット処理を行うことになる。したがって、バーコードが認証要求者のバーコード読み取り装置で読み取られることは格別のことではない。」

と判断した。

すなわち、審決は、引用発明2（甲第3号証）の認証用コードを「一時的なパスワード」に代えて、本件発明1の「バーコード」とすることは、甲第4号証及び甲第2号証の記載から容易になし得ることであり、認証用コードの入力方法の相違は認証用コードの相違から発生する当然の帰結に過ぎず、認証のために使用する装置の所属はサービスの形態によって自ずと定まる程度のことである、と判断した。

その上で、審決は、本件発明1は、引用発明2に甲第2号証及び甲第4号証に示された構成を組み合わせ

ることにより、当業者において容易に発明をすることができたものであるとして、本件発明1の進歩性を否定した。

4. 原告の主張（審決取消事由5：相違点1についての判断の誤り）

本件判決は、上記相違点1に係る取消事由5についてのみ判断しているため、ここでは、原告の主張のうち、取消事由5に係るものについてのみ扱う。この取消事由5に係る原告の主張は、次のような理由により、引用発明2における「一時的なパスワード」をバーコードに置き換えるようなことを、当業者が行うとは考え難いというものである。

- ① 引用発明2の「一時的なパスワード」は、被認証者が被認証者のPCを利用して入力するものであるため、「一時的なパスワード」を視覚的に読み取ることが不可能なバーコードに置き換えたとしても、その読取りが被認証者側で行われる以上、セキュリティレベルは変わらずメリットがないから、バーコードを用いる必要性がない。
- ② 被認証者のPCに、あえてバーコード読取り装置を備えなければならず、付加的な費用が発生してしまう。
- ③ 認証情報の入力が、本件発明1のように認証要求者側でなされるか、引用発明2のように被認証者側でなされるかは、システムのセキュリティレベルに多大な影響を及ぼす事柄であり、引用発明2は本件発明1のような状況を想定したものではない。

5. 裁判所の判断（取消事由5について）

(1) 認証用コードの適用が容易かどうかの判断において考慮すべき事情

裁判所は、まず、特開平10-69553号公報(甲第1号証)の段落【0113】の記載によれば、

「認証用コード（ユーザーコード情報）には、様々な種類があり、かつ、その種類によって入力手段（入力装置）も異なることが認められる。そうすると、当業者がどのような認証用コードを選択するかについては、認証用コードを用いる目的や、それぞれの認証用コードを用いた場合の利害得失、認証用コードを入力する状況（入力者が、認

証要求者側であるか、被認証者であるか、入力場所が認証要求者の支配領域であるか、被認証者の支配領域であるか、認証要求者と被認証者が対面しているか否か等）などを考慮して決定されるものであることは明らかであって、これらの点を度外視して、特定の認証用コードが、周知又は公知であるからといって、それを適用することが直ちに容易であるとはできない。」

と判示し、特定の認証用コードが周知又は公知であるとしても、それを適用することが容易であるかどうかについては、①利用目的、②利用時の利点及び欠点、並びに、③利用する際の状況などを考慮すべきであるとする。そして、それらの考慮すべき要素を踏まえて、以下、順次、検討している。

(2) 認証用コードとしてのバーコードの特徴

裁判所は、甲第2号証（日経ビジネスの記事）に記載されているような認証用コードとしてのバーコードの特徴は、①「当該コード情報を視覚的に読み取ることが不可能であること」と、②「入力にバーコード読取り装置という専用の（換言すれば、汎用性のない）装置を必要とすること」にあるとする。

(3) バーコードを甲第2号証のシステム（携帯電話による決済手段）において利用していることの合理性について

そして、裁判所は、上記の特徴をもつバーコードを甲第2号証のシステム（携帯電話による決済手段）において利用していることについては、

- ① 「購入代金の決済という目的、店舗内という他の来店客等の目を考えなければならない状況、認証要求者側の者と被認証者が、認証要求者の支配領域内で対面し、認証コードの入力を認証要求者側が、認証要求者の装置で行い得るといふ、不正に対処する上での利点（仮に、認証コードが、数桁の暗証番号のような容易に記憶できるようなものであれば、来店客は、認証要求者側に属するとはいえ店員にそれを知られることにつき抵抗を感じずから、不正に対処する上での利点を多少犠牲にすることになるとしても、その入力を、他の者に見えない状況で来店客自身が行う仕組みを採用することが予想される。）」があること、及び、
- ② バーコード読取り装置には汎用性がないという欠点については、「多数の来店客に係るバーコー

ドの読取りに使用される」ことにより補填されること

という事情を考慮すれば、極めて合理的であるとする。

(4) バーコードを引用発明2のシステム（自宅のパソコンからのネットワークへのアクセス）に利用することの合理性の有無について

裁判所は、引用発明2については、「認証用コードである『一時的なパスワード』は、例えば『VWXYZ』のような文字メッセージであって、利用者（被認証者）により、利用者のパーソナルコンピュータに入力されるものであることが認められ、また、認証用コードを使用する場所は、利用者の自宅等、被認証者の支配領域内であり、被認証者と認証要求者（ネットワーク資源の提供者）とは対面しておらず、認証用コードは、利用者のパーソナルコンピュータのキーボードという、通常、パーソナルコンピュータに付属し、かつ、汎用性の高い入力機器によって入力されることが示唆されているということができる。」

と判示する。すなわち、①認証用コードである「一時的なパスワード」は、利用者により利用者のPCに入力されること、②認証用コードを使用する場所は、利用者の自宅等、被認証者の支配領域内であること、及び、③認証用コードは、利用者のパーソナルコンピュータのキーボードという汎用性の高い入力機器によって入力されることが示唆されていることなどの事情が認められるとする。

そして、裁判所は、これらの事情を考慮すると、「甲第2号証〔筆者注：日経ビジネスの記事〕の場合において、認証用コードとしてバーコードを利用することを合理的とした事情、とりわけ、店舗内という他の来店客等の目を考えなければならない状況、認証要求者側の者と被認証者が、認証要求者の支配領域内で対面し、認証コードの入力を認証要求者側が、認証要求者の装置で行い得るという不正に対処する上での利点、バーコード読取り装置の汎用性のないという欠点を、多数の来店客について使用することによって補い得ること等は、引用発明2においては存在し得ない条件となる」

とする。すなわち、引用発明2のような利用者が自宅等のパーソナルコンピュータを使用する状況において

は、①その認証用コードがバーコードのように視覚的に読取り不可能であることは特段必要ないこと、及び、②バーコードを用いたのでは、読取り装置も必要となり、汎用性がないという欠点の補填もできないことなどから、引用発明2において、バーコードを認証用コードとして用いることについては、合理性が認められないとする。

裁判所は、このような理由から、これらの点について何ら考慮することなく、引用発明2に、認証用コードとして、甲第2号証に示されているバーコードを適用することが、当業者において、容易になし得ることとするのは誤りであるとする。

(5) 審決におけるクレジットサービスの例示について

裁判所は、審決において、クレジットサービスを例に挙げ、認証のために使用する装置が被認証者側に属するか認証要求者側に属するかは、サービスの形態によって自ずと定まる程度のことであると判断していることについて、クレジットサービスにおける認証コードであるクレジット番号との相違を無視するものであり、誤りであるとする。すなわち、

「クレジット番号は、通常、視覚的に読むことができ、読みながら、パソコンのキーボードによって入力することも可能であるが、暗証番号のように容易に記憶し得る程単純でない文字（数字）列によって構成されており、店舗内で入力する場合には専用の読取り装置が用いられるものであって、来店客が、店舗側の者にその入力を委ねることにさほど抵抗を感ずるものではないという特徴を有しており、これらのことから、クレジットサービスでは、クレジット番号を、来店客が店舗の装置に入力することによる認証も、オンラインショッピングの際に、利用者のパーソナルコンピュータに入力することによる認証もともに、本件特許出願当時、既に確立された技術として、相互に代替可能で等価な取引形態となっていたという事情が存在すると推認される。」

とし、審決が、バーコードともパスワードとも全く異なる特徴を有する認証用コードとしてのクレジット番号を例に挙げて、「バーコードが認証要求者のバーコード読取り装置で読み取られることは格別のことではない。」と判断することは誤りであるとする。

(6) 判決の結論

裁判所は、以上の検討を踏まえて、「甲第2号証の

場合と引用発明2における場合との、バーコード使用の条件の相違についての合理的な説明は、審決になく、本件において主張も立証もされていないから、審決の相違点1についての判断は誤りというべきである」とし、本件発明1は、甲第2号証から第4号証までに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものということではできないとした。

6. 検討

本件事案で、裁判所は、①その認証用コードがバーコードのように視覚的に読取り不可能であることは特段必要ないこと、及び、②バーコードを用いたのでは、読取り装置も必要となり、汎用性がないという欠点の補填もできないこと、を挙げた上で、引用発明2において甲第2号証に記載のバーコードを認証用コードとして用いることについては合理性が認められないとし、引用発明2に甲第2号証に記載の技術を適用することを容易であるとした審決を覆す判断をした。

すなわち、裁判所は、甲第2号証に記載のシステムにおいて「バーコード」を用いることについて、①購入代金決済の目的で、認証要求者の支配領域である店舗内において、認証要求者側の者（店員）と被認証者が対面し、認証要求者の機器により入力されるものであることから、読取り不可能であるというバーコードの特徴が不正に対処する上での利点となるとともに、②バーコードを読み取るバーコード読取り装置は汎用性がないという欠点は、甲第2号証のシステムでは、「バーコード読取り装置は多数の来店客に係るバーコードの読取りに使用される」ということにより補われるとし、甲第2号証記載のシステムにおいて、認証コードとしてバーコードを利用することは、極めて合理的であるとする。

一方、引用発明2に記載の「一時的なパスワード」については、①被認証者の自宅等の被認証者の支配領域内で、被認証者と認証要求者とが対面することなく、被認証者により被認証者の機器に入力されるものであることから、読取り不可能であるというバーコードの特徴が利点となるべき状況は存在せず、かつ、②引用発明2において一時的なパスワードを入力する機器は被認証者のパーソナルコンピュータに付属するキーボードであるため、それをバーコード読取り装置に置き換えた場合、多数の来店客に係るバーコードの読取りに使用されるという状況下にはないため、汎用性の

ないという欠点が補われることがないことから、甲第2号証において認証用コードとしてバーコードを用いることを合理的とした条件は引用発明2には存在しないとする。

したがって、そのような点を何ら考慮せずに、引用発明2に認証用コードとしてバーコードを適用することが当業者に容易になし得ることとするのは誤りであると判断した。

この判断について、引用発明2と甲第2号証の関係を上記「Ⅱ. 4 進歩性の判断に影響する『阻害要因』」における阻害要因の類型aからdまでに当てはめると、類型c（第1引用発明がその適用を意図しておらず、採用することがあり得ないと考えられる他の引用発明）に該当するのではないかと考えられる。類型aからdまでは、第1引用発明に対する他の引用発明の適用を阻害する種々の要因を類型化したものであり、そのうち類型cは、第1引用発明において、他の引用発明の適用を意図しておらず、その他の引用発明を採用することがあり得ないと考えられる場合には、当該第1引用発明への当該他の発明の適用には阻害要因があるとするものである。本件において、引用発明2が甲第2号証の構成を「採用することがあり得ない」とまで言えるかは疑問があるが、引用発明2と甲第2号証の各々に係る技術の利用環境や使用目的などに鑑みた場合、引用発明2はバーコードの「適用を意図していない」と認定されたと考えることができる⁽³³⁾。

本件事案は、ビジネス関連発明において、各引用発明に係る技術の利用環境や使用目的なども考慮した上で、一方の技術に他方の技術を適用することが合理的であるか否かに基づいて組合せの容易性を判断しており、興味深い判決例である。

私見を述べると、本件事案において、引用発明2の認証用コードを甲第2号証に記載のバーコードとすること自体は容易想到だと思われるため、審決の方が妥当だというのが第一印象であった。

しかし、ビジネス関連発明の場合、様々なソフトウェア関連技術を組み合わせて特有のビジネス目的に沿うシステムを実現するが、採用される個々の技術は全て公知であることも少なくないと考えられる。そのような場合に、個々の技術が開示された文献を各々引用され、各文献に記載の技術の利用環境や使用目的を何ら考慮することなく組合せが容易であるとされると、ビジネス関連発明はほとんどが進歩性を有さないこと

になる。それではビジネス関連発明の進歩性が正当に評価されていないといえるかもしれない。

そうすると、本件判決のように、各引用発明に係る技術の利用環境や使用目的なども考慮した上で、一方の技術に他方の技術を適用することが合理的であるか否かに基づいて組合せの容易性を判断することは、ビジネス関連発明の進歩性を正当に評価する上で必要になることであるといえる。

そのような視点で本件事案を見ると、確かに引用発明2に記載の自宅に設置されたPCを用いた認証方法にバーコードリーダーが必要なバーコードを採用することを当業者が想到するとは思われず、引用発明の組合せの容易性を否定した本件判決は妥当だと考えることができる。

7. おわりに

ビジネス関連発明について、引用発明の組合せの容易性を否定した裁判例等は少ないため、本件事案は、ビジネス関連発明における引用発明の組合せの容易性を考察する上で重要になるのではないかと考えられる。この論点に関する今後の判決例の蓄積が待たれる。

注

- (1) 本論稿は、2007年5月23日に、筆者が東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小部会において報告し、かつ、討議を経た判例研究の結果を論稿にまとめたものである。
- (2) 例えば、特許庁特許審査第一部調整課審査基準室『ビジネス方法の特許について』(2000年10月)は、その「1. ビジネス方法の特許」の注釈において、発明という観点からは、「ビジネス関連発明」という表現が用いられることもあるが、特許という観点から「ビジネス方法の特許」という用語を用いるとする。
- (3) なお、岡伸夫「ビジネス方法特許とは—その定義と特徴—」竹田稔外2名編『ビジネス方法特許—その特許性と権利行使—』(青林書院、2004年)27頁は、狭義には「ビジネス方法特許」とは、①インターネット又はネットワークを利用するシステムであること、及び、②新しいビジネス形態(商取引)が存在するシステムであることをその要素としているが(同書29頁)、広義には、「ビジネスにおける何らかの処理を行うデータ処理システム」をいい、人手によるものも含まれるとする。
- (4) 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室『ビジネス

- 関連発明の審査実務に関するQ & A』(2003年4月)中、例えば、「問1」からは、「ビジネス方法」とは、「経済法則、人為的取決め、人間の精神活動のみを利用した」ものをいうようであり、「人為的取決め等」とも呼称されている。
- (5) 相澤英孝・石井正・中山信弘・鳴戸道郎「〔座談会〕ビジネス方法特許の現状と将来」ジュリスト1189号(2000年)2頁以下(石井発言)。
 - (6) State Street Bank and Trust v. Signature Financial Group 事件。同事件の邦語による簡潔な紹介として、木村耕太郎『判例で読む米国特許法』(商事法務、2001年)39頁以下。
 - (7) 平嶋竜太「特許法における『発明』と『実施』の再構成」筑波大学大学院企業法学専攻十周年記念論集刊行委員会編『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、2001年)485頁(496頁以下)。
 - (8) 特許庁特許審査第四部審査調査室『ビジネス関連発明の最近の動向について』(2007年11月)(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm)の「1-1 出願動向」によれば、ビジネス関連発明の出願件数は、1999年は約4,100件であったが、2000年に入ると急上昇し、約4倍の約19,600件に達している。なお、その後は次第に減少し、約8,000件前後で推移している。
 - (9) 特許庁特許審査第四部審査調査室・前掲注(8)の「3. 審査状況」によれば、ビジネス関連発明が特許になる割合は、2003年～2006年では8%前後に留まっている。なお、同「4. 審判状況」によれば、拒絶査定不服審判事件の請求が認められる割合も20%程度と低く、審判においても高い割合で拒絶査定が維持されている。
 - (10) ビジネス関連発明の「発明性」が争点となることしばしば見られる。そのような事例の最近のものとして、例えば、知財高判平成18年9月26日(平成17年(行ケ)第10698号)「ポイント管理装置および方法」がある。この事例においては、「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段とによって、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動作方法を把握し得るだけの記載はない」こと、「情報の流れが存在するとはいっても、ハードウェア資源を用いて、情報処理が具体的に実現されているとはいえない。したがって、自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは、認められない」として、本願発明の特許法29条1条柱書違反とした拒絶審決が維持されている。
 - (11) 和田財太「ビジネス関連発明」竹田稔監修『特許審査・

- 審判の法理と課題』(発明協会, 2002年)401頁, 三品岩男・鈴木正剛「ビジネス方法特許の審査・審判」竹田外2名編・前掲注(3)116頁。
- (12) 特許庁『特許・実用新案審査基準』「第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準 第1章 コンピュータ・ソフトウェア発明」(2000年12月公表)。
- (13) 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室『ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて』(1999年12月) (http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/bisinsa.htm)。
- (14) 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室・前掲注(4)。
- (15) 特許庁特許審査第四部『特許にならないビジネス関連発明の事例集』(2001年4月), 同審査第四部『ビジネス関連発明に対する判断事例集』(2003年4月)。
- (16) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部 第2章 2.4 (1) 及び(2), 第Ⅶ部 第1章 2.3 (1) 及び(2)。
- (17) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部 第2章 2.2 (2)。
- (18) 上村輝之「進歩性」竹田外2名編・前掲注(3)227頁。
- (19) 上村・前掲注(18)227頁, 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅶ部 第1章 2.3.3。
- (20) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅶ部 第1章 2.3.1 (2)。
- (21) 上村・前掲注(18)227頁。
- (22) 上村・前掲注(18)230頁。
- (23) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅶ部 第1章 2.3.1 (5)。
- (24) 相田義明「発明の進歩性」竹田監修・前掲注(11)227頁。
- (25) 白石忠志『独禁法講義[第2版補訂]』(有斐閣, 2002年)64頁(なお, 同書「第3版」(2005年)においては, 当該記述に相当する記載は見られない)。
- (26) 相田・前掲注(24)228頁。
- (27) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部 第2章 2.8。
- (28) 特許庁審判部『進歩性検討会報告書』(2007年)132頁。
- (29) 特許庁審判部編『判決からみた進歩性の判断 審判における留意点と事例分析』(発明協会, 2000年)7頁。
- (30) 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室・前掲注(4)「問12」。
- (31) ビジネス関連発明で「進歩性」が争点となった事例のうち, 進歩性欠如の拒絶審決を覆した事例として, 例えば, 東京高判平成17年3月22日(平成16年(行ケ)第99号)〔(名称を「可搬型メディアとネットワークの連携装置と連携方法」とする発明につき, 「『引用例2に記載の手段』を『CD-ROMを応用したカタログショッピングである引用例1に応用する』という発想や動機付けをもたらす事情を見出すことができない」として拒絶審決を取り消した事例), 知財高判平成17年5月12日(平成17年(行ケ)第10300号)(発明の名称を「情報記憶カードおよびその処理方法」とする発明につき, 「審決が, 『残高を読み取り, 出金後にそれを更新するとの記載はないものの, そのような動作を行っているとするのが自然であり合理性がある』と推断したことは誤りである」として拒絶審決を取り消した事例)がある。これらは, 引用発明の組合せに係る阻害要因について判断された事例ではないが, ビジネス関連発明の「進歩性」を肯定する判決であるため, ビジネス関連発明の「進歩性」を検討する際に参考になると考えられる。
- (32) 本件判決の紹介として, ほかに梅田幸秀「シリーズ判決紹介」特技懇246号(2007年)120頁がある。
- (33) 本件について, 梅田・前掲注(32)は, 「引用発明2においてバーコードを使用するという積極的な動機付けに欠けるように思われる。……認証用コードの変更(パスワードに代えバーコードを用いる。)だけをとりとみると, 変更は容易想到といえそうであるが, 甲2と引用発明2との組み合わせでみてみると, 論理づけをするには難があるということになるのではなかろうか。」とし, 本稿とは異なり, 本件を動機づけの観点から理解している。

(原稿受領 2008.4.1)