

特集《弁理士制度 110 周年に寄せて》

日本における発明の定義規定の 解釈の変遷と現在の運用

—米国 CAFC で審理された Bilski 事件のクレームが日本で審査されたなら—

会員 来栖 和則



目次

1. はじめに
2. 日本における発明成立性要件に関する法律および判決例
3. コンピュータ関連出願に関する知財高裁の最近の判決
4. Bilski 事件の考察
5. むすび

1. はじめに

現在、我が国においては、コンピュータ関連出願についての発明の定義規定すなわち発明成立性要件の解釈につき、特許庁での判断は定着しつつあるように見える。一方、最高裁は、1953年に、欧文字単一電報隠語作成方法事件において、「発明」なる用語の特許法上の意味を解釈したが、その後一度も、コンピュータ関連出願についての発明の定義規定の解釈を必要とする事件を扱っていない。

一方、米国では、コンピュータを利用しないで遂行されるビジネスに関連する主題が特許可能な (patentable, statutory or patent-eligible) 主題であるか否かを CAFC が全員法廷 (en banc) によって慎重に判断しようとしている。その事件は、Bilski 事件である。

そこで、本稿においては、「発明」なる用語の解釈に関して先例として位置付けられる上述の最高裁判決、および、その最高裁判決の後まもなく東京高裁が下した判決を紹介し、さらに、コンピュータ関連出願について知財高裁が最近下した判決を紹介する。

さらに、本稿においては、Bilski のクレームに係る主題が日本において発明として成立するか否かを検討し、さらにまた、米国 CAFC で発明成立性が否定された Comiskey のクレームとの対比に及ぶ。

2. 日本における発明成立性要件に関する法律および判決例

(1) 発明の定義規定の存在

我が国の特許法は、発明の定義規定を有する。すなわち、発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」を意味すると定義されている。したがって、我が国においては、その定義規定の解釈如何により、成立する発明の範囲、すなわち、特許可能な主題の範囲が決まることになる。そして、発明の定義規定によれば、クレームされた主題が自然法則を利用しない限り、発明として成立しないと判断されることになる。

(2) 1953年の最高裁判決

上述の発明定義規定の解釈、すなわち、成立する発明の範囲について最高裁において争われた事件として欧文字単一電報隠語作成方法事件がある。この事件に係る特許出願のクレームは、欧文字、数字、記号等を適当に組み合わせて電報用の暗号を作成する方法に向けられている。

この事件は、現在の特許法が立法された1959年より過去の1953年の事件ではあるが、この事件の判決は、いまだに先例的価値があるといわれている。この事件において最高裁は、次の旨、判示した。

「特許に価すべき発明の本体は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ということにある。

従ってそれが寄与し、貢献し、利用せられる産業の種別については格別制限はないが、その利用の態様はあくまで技術産業的であるべきである。

本願発明は暗号作成方法であって、たとえその産業上殊に商取引において貢献するところが大きであり、また、その作成方法が科学的に精緻を極めていても、その間何等装置を用いず、又、自然力を利用した手段を施していないのであるから、…特許に価する工業的発明であるとはいえない。」

(3) 1956年の東京高裁判決

1956年、東京高裁は、電柱広告方法事件について発明成立性判断を行った。

この事件については、次のクレームに係る主題の発明成立性が審理された。

「予め任意数の電柱を以ってA組とし、同様に同数の電柱によりなるB組、C組、D組等所要数の組をつくり、これらの電柱にそれぞれ同一の拘止具を取付けて広告板を提示し得るようにし、電柱の各組毎に一定期間ずつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を循環掲示することを特徴とする電柱広告方法。」

東京高裁は、この事件において、次のように判示した。

「本件出願の電柱広告方法は、…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1条にいわゆる工業的発明を構成するものといふことができない。」

因みに、この事例が、特許庁の現行審査基準において、請求項に係る主題が自然法則を利用していないという理由で発明成立性が否定される事例として紹介されている。したがって、この程度の記載の請求項に係る主題は、現時点でも、特許庁において発明成立性が否定される可能性が高いことになる。

3. コンピュータ関連出願に関する知財高裁の最近の判決

近年、コンピュータ技術や情報通信技術の急速な進歩および普及により、それらの技術を利用したビジネス関連技術の特許法によって保護すべきか否かという問題が注目されてきた。

我が国においては、基本的には、純粋なビジネス方法については、自然法則を利用していないという理由で、発明成立性が否定され、これに対し、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コンピュータ関連技術については、ハードウェアという資源が自然法則を利用している点に着目し、発明成立性が肯定される。

ただし、我が国においては、これまでの審査実務においては、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を単に道具として用いる場合には、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しないという理由で、発明成立性が否定される。

もっとも、このような特許庁による法解釈および運用が最高裁によって判断されて肯定されているわけではない。

ビジネス関連技術がどの範囲で保護されるのかという観点からの、発明の定義規定の解釈が最高裁で審理された事件は存在しないが、近年、知財高裁は、いくつかの事件において、コンピュータ関連技術のうち、特定のビジネス関連技術が発明として成立するか否かの判断を行った。

2006年、知財高裁は、ポイント管理装置・方法事件について発明成立性を判断した。この事件に係る特許出願の明細書には、次のような実施例が記載されている。図1を参照されたい。

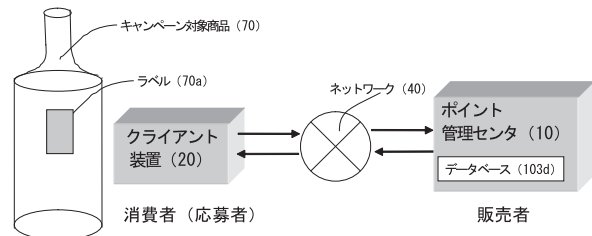


図1

キャンペーン対象商品70、例えば清涼飲料水の容器(缶)にラベル70aが貼付されている。そのラベル70aには、連絡先であるポイント管理センター10のWEBサイトのアドレスと、実施中のキャンペーンを特定するための記号列である管理番号とが表示されている。

このキャンペーン対象商品70を購入した消費者は、そのキャンペーンに応募者として応募する場合には、まず、自己の携帯電話やPCであるクライアント装置20を用いて、ネットワーク40を介して、ポイント管理センター10にアクセスし、会員登録する。その際、クライアント装置20からポイント管理センター10に、管理番号も送信され、その結果、ポイント管理センター10は、応募者に関連付けてポイントを加算して記憶するためのポイントアカウントを、今回の応募者と今回のキャンペーンの種類とに関連付けて生成する。

ポイント管理センター10は、任意の応募者からのアクセスを受け付けるごとに、今回の応募者と今回のキャンペーンの種類とを特定し、そのうえで、加算すべきポイントを特定し、そのポイントを、今回の応募者のためのポイントアカウントに記憶されている累積ポイントに加算する。

本件出願の複数のクレームのうち知財高裁で審理されたクレーム 11 は次のとおりである。

「ユーザのポイントキャンペーンごとのポイントアカウントを用いて当該ポイントキャンペーンごとの累積ポイントを記憶するポイントアカウントデータベースを参照してポイントを管理する方法において、

ユーザの識別情報とユーザが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信するステップと、

上記送信情報を受信したことに対応して、上記ユーザの識別情報に基づいて決定されるユーザの、上記記号列に基づいて決定されるポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して、上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算するステップと

を有することを特徴とするポイント管理方法。」

知財高裁は、この事件について次のように判示した。

「クレーム 11 の各ステップには、ポイントを管理するための処理と、「ネットワーク」及び「ポイントアカウントデータベース」からなるハードウェア資源とが、どのように協働しているのかが具体的に記載されていない。したがって、情報処理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、本願発明は、審査基準に照らしても、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。」

4. Bilski 事件の考察（詳細は別稿に委ねる）

(1) Bilski のクレーム

Bilski のクレーム 1 は次のとおりである。

A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:

- (a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;
- (b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and

- (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

Bilski のクレーム 1 の和訳の一例は次のとおりである。

「商品提供者により固定価格で販売される商品の、消費におけるリスクコストを管理する方法であって、

- (a) 前記商品提供者と前記商品の消費者との間における一連の取引を開始する工程であって、前記消費者は、過去の平均値に基づく固定価格で前記商品を購入し、その固定価格は、前記消費者のリスクポジションに相当するものと、
- (b) 前記商品についての市場参加者であって、前記消費者にとっての反リスクポジションを有するものを特定する工程と、
- (c) 前記商品提供者と前記市場参加者との間における第 2 の固定価格での一連の取引が、前記消費者との間における一連の取引の前記リスクポジションとバランスするように、前記市場参加者との間における一連の取引を開始する工程とを含む方法。」

(2) Bilski のクレームが日本において発明として成立するか？

上述の Bilski のクレームが日本において発明として成立する主題を記載しているか否かを判断してみる。

まず、ハードウェア資源は何か？このクレームには、ハードウェア資源は存在しない。次に、各工程の主体は何か？それは、人間である。よって、このクレームの主題は、純粋なビジネス方法に分類される。

このクレームの主題は、機械を用いないで実施されるビジネス方法に向けられている。そのため、そのビジネス方法自体に、自然法則を利用する要素がない限り、クレーム全体としてみても、自然法則を利用する要素が存在しない。

したがって、発明として成立するために自然法則を利用しなければならない日本においては、クレーム 1 の主題は発明として成立しない。

(3) Bilski のクレームが日本で審査されたなら、どうなるか？

Bilski のクレームが日本特許庁において審査される

と、次のような拒絶理由が通知される可能性が高い。

理由 1 :

クレーム 1 は、リスクコスト管理というビジネス方法を記載したものであり、コンピュータ等のハードウェア資源を具体的に利用するソフトウェアによる情報処理を記載したのではなく、また、ハードウェア資源をどのように用いるのか何ら特定しておらず、結局、人為的な取決めを記載したものに過ぎないから、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明に該当しない。

理由 2 :

各工程の主体が具体的に特定されていないため、人間が手動で行う方法であるのか、コンピュータが自動的に行う方法であるのか、または、両者が混在した方法であるのか不明である。

(4) Comiskey 事件

Comiskey のクレーム 1 は次のとおりである。

A method for mandatory arbitration resolution regarding one or more unilateral documents comprising the steps of:

enabling a person to enroll or register himself or herself and his or her one or more unilateral documents in a mandatory arbitration system;

providing arbitration language for insertion in the unilateral document wherein the arbitration language provides that any challenge to the unilateral document is to be presented to the mandatory arbitration system for binding arbitration;

enabling a complainant to submit a request for arbitration resolution;

conducting arbitration resolution;

providing support to the arbitration; and

determining an award or a decision that is final and binding.

Comiskey のクレーム 1 の和訳の一例は次のとおりである。

「一以上の片務的文書に関する、強制的仲裁による解決方法であって、

当事者がその当事者自身およびその当事者の一以上の片務的文書を強制的仲裁システムに登録することを可能にする工程と、

前記片務的文書に挿入される仲裁文言を規定する工程であって、前記仲裁文言は、前記片務的文書に対す

るいかなる異議も、拘束力を有する仲裁のために、前記強制的仲裁システムに提示されるべきであると規定するものと、

不服申立て人が、仲裁による解決を求める要求を提出することを可能にする工程と、

仲裁による解決を行う工程と、

前記仲裁を支援する工程と、

最終的かつ拘束力を有する裁定を決定する工程とを含むもの。」

CAFC は、このクレーム 1 に係る主題は、人間の精神活動のみを含んでいるという理由で、特許可能な主題ではないと判示した。

因みに、Comiskey のクレームには、装置のカテゴリであるクレーム 17 も存在しており、このクレームは許可されている。このクレームは、次のとおりである。

A system for mandatory arbitration resolution regarding one or more unilateral documents comprising:

a registration module for enrolling or registering the person who is executing and the one or more unilateral documents in a mandatory arbitration system;

an arbitration database for storing arbitration language for insertion in the unilateral document wherein the arbitration language provides that any challenge to the unilateral document must be presented to the mandatory arbitration system for binding arbitration and for providing this arbitration language to the enrolling person;

an arbitration resolution module for enabling a complainant to submit a request for arbitration resolution; and

a means for selecting an arbitrator from arbitrator database to conduct an arbitration resolution, for providing support to the arbitrator, and where the arbitrator determines an award or a decision that is final and binding.

Comiskey のクレーム 17 の和訳の一例は次のとおりである。

「一以上の片務的文書に関する、強制的仲裁による解決システムであって、

署名しようとしている当事者および前記一以上の片

務的文書を強制的仲裁システムに登録するための登録モジュールと、

前記片務的文書に挿入される仲裁文言を記憶するための仲裁データベースであって、前記仲裁文言は、前記片務的文書に対するいかなる異議も、拘束力を有する仲裁のために、および、前記仲裁文言を、登録している前記当事者に提供するために、前記強制的仲裁システムに提示されなければならないと規定するものと、

不服申立て人が、仲裁による解決を求める要求を提出することを可能にする仲裁解決モジュールと、

仲裁による解決を行うために、仲裁者を、その仲裁者を支援するために、仲裁者データベースから選択する手段であって、前記仲裁者は、最終的にかつ拘束力を有する裁定を決定するものと

を含むもの。」

(5) Comiskey のクレームとの対比

Bilski のクレーム 1 は、そのカテゴリーが方法である点と、ハードウェア資源への言及がない点と、人間の精神活動に関する点で、Comiskey のクレーム 1 と共通する。したがって、米国においても、Bilski のクレーム 1 は、Comiskey のクレーム 1 と同様に、発明成立性が否定される。

5. むすび

我が国において成立する発明の範囲をどのように解

釈するのかは、単に法律用語の解釈という問題に止まるべきではなく、特許法のもとに一個人による独占を許されるビジネスの範囲の問題とすべきである。この問題は究極的には、自国産業の保護・育成および国益に関する。特定の種類のビジネスを特許法によって保護する社会的ニーズがあれば、それが実現されるように、成立する発明の範囲を解釈することが、産業の発達という特許法の究極目標の達成に必要である。

我が国においても、法律解釈を行うのは裁判所であるが、発明の定義規定については、特に、ビジネス関連技術に関して、その解釈が最高裁によって審理されたことがない。そのため、現時点では、特許庁が、発明の定義規定を解釈し、その解釈に従って審査基準を策定し、その審査基準に従って審査実務を行っている。特許庁は、社会的ニーズの変化にこれまで敏感であり、必要とあれば、発明の定義規定を拡張的に解釈して審査基準を改正してきた。

しかし、将来、それまでに行ってきた特許庁の審査実務が最高裁によって変更を余儀なくされる可能性がある。これは世の常であるが、特許実務家としては、それを覚悟しつつ、特許庁の解釈を前提にして出願実務を行わざるを得ない。

以上

(原稿受領 2008. 5. 2)