

# 我が国におけるソフトウェア関連発明の 保護および実務上の留意点



平成 21 年度ソフトウェア委員会 委員長 来栖 和則

## 目次

- I. はじめに
- II. 我が国におけるソフトウェア関連発明の定義
- III. 現行審査基準の構成
- IV. CS 審査基準の変遷と過去の各審査基準の概要
  - A. CS 審査基準の変遷
  - B. 過去の各審査基準の概要
- V. 現行の CS 審査基準の概要
- VI. 特許庁の統計
  - A. 前提
  - B. ビジネス関連発明の出願動向
  - C. ビジネス関連出願の審査動向
- VII. 知財高裁の最近の関連判決の紹介
  - A. 「双方向歯科治療ネットワーク」事件
  - B. 「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」事件
  - C. 「ビットの集まりの短縮表現を生成する方法」事件(いわゆるハッシュ法事件)
- VIII. 我が国の CS 審査基準とピリスキーテストとの比較
  - A. ピリスキーテストと我が国の CS 審査基準とを互いに比較する目的
  - B. ピリスキーテストの概要
  - C. 基準が適用される対象に関するピリスキーテストと CS 審査基準との比較
  - D. ピリスキーテストにおける機械依存要件と CS 審査基準との比較
  - E. ピリスキーテストにおける変換要件と CS 審査基準との比較
  - F. まとめ
- IX. ソフトウェア関連発明について米国出願を行う場合の留意点
  - A. 背景
  - B. CAFC 判決の紹介
  - C. 実務的対応の提案
- X. 我が国におけるソフトウェア関連発明の保護の将来
- XI. むすび

## I. はじめに

我が国の特許法は、発明の保護および利用により、自国産業の発達という目的を達成するために立法された法律であることはいうまでもない。ここに、「発明」

なる用語は、法上、明文で定義されている。すなわち、我が国の特許法は、発明の定義規定を有する。

近年、技術のソフト化（技術を実施するためにソフトウェア（コンピュータ・プログラム）に依存する程度が増すこと）が進んでおり、その結果、ソフトウェア関連発明に係る特許出願が増加してきた。ソフトウェア関連発明は、例えば、物理的対象をコンピュータによって制御する装置および方法など、従前から存在するものと、近年注目され始めたいわゆるビジネス関連発明とを含んでいる。

特許出願に係る発明が法上の「発明」に該当するかどうかは、通常、ほとんど問題にならないが、例えばビジネス関連発明のようなソフトウェア関連発明である場合には、課題を解決するための手法の因果関係自体が自然法則を利用しないため、問題になる。

一方、特許法の目的規定における「産業」なる用語が現実的にカバーする活動の範囲が時代と共に変化してきた。例えば、これまでは人的労力に依存せざるを得なかった商行為が、コンピュータ技術や通信技術との結合によって自動化され、その結果、技術に依存する分野の一部を形成するようになってきた。このような産業構造の変化に適合するように、特許庁は、発明の定義規定を弾力的に解釈する一方、その解釈に従って審査基準を策定してきた。

具体的には、特許庁は、ビジネス関連発明が法上の「発明」として成立する範囲を、法解釈上、時代の変化につれて、拡大させてきた。その結果、特許庁は、ビジネス関連発明の発明成立性判断や進歩性判断に関し、審査基準を数回改訂し、現在に至っている。すなわち、現行審査基準は、過去における数回の改訂作業という変遷を経て成立している。

我が国におけるビジネス関連発明の出願動向は、海外における事情の変化にも連動している。

例えば、米国においては、1998年7月、CAFC（連邦巡回控訴裁判所）が、ステートストリートバンク事件において、ビジネス方法が米国において特許の保護対象となり得ることを明確に判示し、また、1999年10月、ワシントン州シアトルにある連邦地方裁判所が、いわゆるワンクリック特許事件において、ビジネス方法に関する特許の有効性を認めたとうえで、同業他社の差止め仮処分命令を下した。

これらの判決の影響もあって、米国においては、ビジネス方法に関する出願が急増し、同様な動きが、時期をほぼ同じくして我が国においても出現し、一時、ビジネス関連出願のブームとなった。

その後は、我が国においては、ビジネス関連出願の特許査定率が他の分野の出願に比べて極端に低調であったこともあって、ビジネス関連出願が減少し、現時点では、その出願件数はほぼ横ばいである。それらの具体的数字については後述する。

我が国においては、これまで、裁判所が、ソフトウェア関連発明に関し、発明成立性判断の個別具体的な手法基準を判示した事件はほとんどなかった。しかし、知財高裁は最近、ソフトウェア関連発明に関するいくつかの事件において、発明成立性判断の手法を具体的に判示しており、特許庁による法解釈・運用の是非が司法によって問われるようになってきた。知財高裁が昨年、3件の事件において言渡した判決を後に紹介する。

このように、我が国におけるソフトウェア関連発明、特に、ビジネス関連発明の取扱いは、近年、特許庁による審査実務という観点や、裁判所による法解釈という観点から、変化をきてきており、実務家はその都度、自身の知識を更新すべきである。

また、海外、特に米国において、ビジネス方法の特許可能性に大きな影響を及ぼすビリスキー判決がCAFCによって下され、現在、最高裁で上告が受理されて審理中である。

したがって、ソフトウェア関連発明、特に、ビジネス関連発明に関し、日本出願を基礎にして米国出願をすることが多い実務家は、海外の特許実務に関する自身の知識も更新する必要がある。

また、ビジネス方法に向けられているか否かを問わず、ソフトウェア関連発明を米国に出願する場合には、

ソフトウェア関連発明を請求項において「手段（means）」という機能的表現を用いて表現することが多い関係上、我が国との法制度の違いに起因し、明細書の作成に際して特別な配慮も必要である。

そこで、本稿においては、我が国の特許庁の審査実務および裁判所の判断ならびに米国での動向に照らし、我が国におけるソフトウェア関連発明（特に、ビジネス関連発明）の保護および実務上の留意点を解説する。

## Ⅱ. 我が国におけるソフトウェア関連発明の定義

特許法上、ソフトウェア関連発明なる用語の定義は存在しない。しかし、ソフトウェア関連発明という用語は、特許庁の定義によれば、発明の実施にソフトウェア（コンピュータの動作に関するプログラム）を必要とする発明を意味する。

したがって、特許庁の定義に従い、ソフトウェア関連発明を例示すれば、特定のソフトウェアの実行によって車両の挙動を制御する発明、特定のソフトウェアの実行によって特定の物質を製造する条件を制御する発明等が挙げられる。

このソフトウェア関連発明という用語は、私見では、少なくとも実務上、発明の実施にソフトウェアを必要としない発明（例えば、機械を主体とする発明や、プログラムを用いない電子回路を主体とする発明、素材や化学物質を主体とする発明など）から区別される概念である。

## Ⅲ. 現行審査基準の構成

現行の審査基準は、「一般審査基準」と通称される部分と、「特定技術分野審査基準」と通称される部分（すなわち、「第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準」）とに区分されている。その特定技術分野審査基準の一部に、ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いを行うための部分が割り当てられており、これを、以下、説明の便宜上、CS審査基準ともいう。

そのCS審査基準によれば、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である例として、

- (a) 機器等（例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置）に対する制御または制御に伴う処理を具体的に行うものと、
- (b) 対象の物理的性質または技術的性質（例：エン

ジン回転数、圧延温度)に基づく情報処理を具体的に  
に行うもの

が挙げられている。

それら2つの例は、CS審査基準ではなく、一般審査基準に従って審査されることが、そのCS審査基準に明記されている。このCS審査基準は、それら2つの例の他にも、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するという理由で一般審査基準に従って審査されるべきものが存在し得るとの立場である。

ソフトウェア関連発明のうち一般審査基準が適用されないものには、それに代えてCS審査基準が適用されることになるが、現行審査基準が上述の立場(上述の2つの例は、限定列挙ではなく、例示列挙であるという立場)をとる以上、ソフトウェア関連発明のうち、一般審査基準で審査されるものと、CS審査基準で審査されるものとの境界線は曖昧である。

そこで、本稿においては、説明の便宜上、ソフトウェア関連発明のうち上述の2つの例のみが、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するという理由で一般審査基準に従って審査されると仮定する。

この仮定を採用すれば、ソフトウェア関連発明であって法上の「発明」に該当するものは、前述のように、  
(i) 類型1: 機器等に対する制御または制御に伴う処理を具体的にを行うものと、  
(ii) 類型2: 対象の物理的性質または技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うものと、  
(iii) 類型3: 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たものとに分類されることになる。

なお、類型3の定義は、後述の平成5年審査基準では、「ハードウェア資源が利用されている(単なる使用でない)情報処理」となっていたが、両者間の実質的な意味の違いはないと思われる。

また、米国においては、ビジネス方法が、純粋なビジネス方法(機械によって実行されないビジネス方法)と、機械によって実行されるビジネス方法とに分類される。

純粋なビジネス方法は、我が国においては(ビリスキー判決後は、米国においても)、法上の「発明」に該当しないが、機械によって実行されるビジネス方法は、類型3に該当する可能性がある。

## IV. CS 審査基準の変遷と過去の各審査基準の概要

### A. CS 審査基準の変遷

#### 1. 第1段階

昭和51(1976)年 コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)(以下、「昭和51年審査基準」という。)

#### 2. 第2段階

昭和57(1982)年 マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての審査運用指針(以下、「昭和57年運用指針」という。)

なお、運用指針は、厳密に言えば、審査基準ではないが、本稿においては、実務上、審査基準と同等のものとして取り扱う。他の運用指針についても同様に扱う。

#### 3. 第3段階

平成5(1993)年 審査基準第Ⅶ部第1章(以下、「平成5年審査基準」という。)

#### 4. 第4段階

平成9(1997)年 特定技術分野の審査の運用指針第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」(以下、「平成9年運用指針」という。)

#### 5. 第5段落

平成12(2000)年 審査基準第Ⅶ部第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」(以下、「平成12年審査基準」という。)

平成12年審査基準が、現行のCS審査基準である。

### B. 過去の各審査基準の概要

#### 1. 昭和51年審査基準

昭和51年審査基準に先行する昭和47年の審査基準のもとでは、自然法則以外の法則を目的達成のための手段の一部または全部に利用したものは、同一成果が得られないものであるから、自然法則を利用していないと判断された。

昭和51年審査基準は、昭和47年の審査基準の考え方に則り、「コンピュータ・プログラムに関する発明については、課題を解決するための手法の因果関係が自然法則以外の法則に基づく場合には、法上の「発明」であるとは認めない」という考え方を採用していた。

したがって、昭和51年審査基準のもとでは、自然法則以外の法則、例えば、数学的アルゴリズムに則った情報処理は、法上の「発明」であるとは認められなかった。

また、昭和 51 年審査基準のもとでは、コンピュータ・プログラム発明は、方法の発明に分類された。

## 2. 昭和 57 年運用指針

昭和 57 年当時、各家庭において使用される電気機器（例えば、炊飯器、テレビ）がマイコン制御されるようになり、マイコン制御に関する発明（以下、「マイコン関連発明」という。）に係る出願が増加してきた。

このような実情を踏まえ、昭和 57 年運用指針は、マイコン関連発明を明細書に開示する手法を説明した。

昭和 57 年運用指針は、昭和 51 年審査基準を全面改訂するものではなく、マイコンを用いた制御装置を物の発明として保護するために、そのような制御装置をどのような発明として把握するかを説明していた。

具体的には、昭和 57 年運用指針のもとでは、マイクロコンピュータ応用技術に関する発明に必要な構成要件が機能実現手段の結合として記載されている場合には、物の発明として成立し得た。

## 3. 平成 5 年審査基準

平成 5 年審査基準のもとでは、発明の定義規定が拡張的に解釈されたうえで、請求項に係る発明の一部に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係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場合には、その発明は、自然法則を利用したものと判断された。

平成 5 年に公表された審査基準は、すべての分野の発明に共通に適用される部分（いわゆる一般審査基準）と、特定技術分野の発明のみに適用される部分（いわゆる特定分野審査基準）とを含むように構成された。本稿においては、説明の便宜上、後者の部分のうち、ソフトウェア関連発明に適用される部分のみを、「平成 5 年審査基準」と称する。

平成 5 年審査基準によれば、ソフトウェア関連発明であって法上の「発明」に該当するものは、次の 3 つの類型に分類される。

- (i) 類型 1：ハードウェア資源に対する制御または制御に伴う処理
- (ii) 類型 2：対象の物理的性質または技術的性質に基づく情報処理
- (iii) 類型 3：ハードウェア資源が利用されている（単なる使用でない）情報処理

このように、平成 5 年審査基準は、類型の如何を問わず、すべてのソフトウェア関連発明について発明成

立性を審査するために策定されたのである。

平成 5 年審査基準が高く評価されるべき事項の一つは、発明の成立性を、物の発明と方法の発明とに共通の基準で判断するようにしたことである。

平成 5 年審査基準が高く評価されるべき別の事項は、ソフトウェア関連発明のうち法上の「発明」に該当し得る範囲を拡大したことである。

具体的には、平成 5 年審査基準では、法上の「発明」に該当する新たな類型として、上述の類型 3 が追加された。類型 3 に属する発明は、ハードウェア資源が利用されている（単なる使用でない）情報処理に関する発明である。

昭和 51 年審査基準および昭和 57 年運用指針では、ソフトウェア関連発明は、課題を解決するための手法の因果関係自体に自然法則が利用されていない場合には、法上の「発明」に該当しないと判断された。

これに対し、平成 5 年審査基準では、課題を解決するための手法の因果関係自体に自然法則が利用されていなくても、請求項に係る発明のうちの情報処理が、ハードウェア資源の、単なる使用を超えた利用によって実行される場合には、請求項に係る発明が、法上の「発明」に該当すると判断された。

その結果、ソフトウェア関連発明のうち法上の「発明」に該当すると判断される範囲が拡大された。

## 4. 平成 9 年運用指針

平成 9 年運用指針は、基本的には、平成 5 年審査基準を踏襲したものであり、異なるのは次の点である。

すなわち、平成 9 年運用指針においては、平成 5 年審査基準のうち、「(iii) ハードウェア資源が利用されている」という表現が、「(iii) ハードウェア資源を用いて処理する」という表現に改訂されたのである。

その結果、平成 9 年運用指針のもとでは、請求項に係る発明が類型 3 に属するとして法上の「発明」に該当すると判断されるためには、請求項において、ハードウェア資源がどのように（how to）用いられるのかということ具体的に記載しなければならない。

さらに、平成 9 年運用指針により、記録媒体に向けられた発明を請求項に記載することが許容されるようになり、その結果、特許権による保護範囲が記録媒体に拡大された。

## 5. 米国 CAFC がステートストリートバンク事件においてビジネス方法が発明として成立するための要件を判示した当時の我が国の審査基準

1998年、米国においては、CAFCが、ステートストリートバンク事件において、ビジネス関連発明が特許可能な主題となり得ることを確認するとともに、クレームに記載された主題が発明として成立するか否かを判断するためのテストとして、その主題が有用であり、具体的であり、かつ、現実的である効果 (a useful, concrete and tangible result) を奏すれば、その主題は発明として成立するというテストを判示した。

その当時の我が国においては、ビジネス関連発明の発明成立性判断については、平成9年運用指針が適用されていた。この運用指針は、上述のように、課題解決のための手法の因果関係自体に自然法則が利用されていなくても、ハードウェア資源を具体的に用いる手法が請求項に記載されていれば、法上の「発明」に該当し得た。

このように、ステートストリートバンク事件当時においては、我が国においても、ビジネス方法が、ハードウェア資源を具体的な手法で用いるものであることを条件に、法上の「発明」に該当すると判断がなされ得た。

したがって、我が国においても、その当時に既に、ハードウェア資源がどのように (how to) 用いられるのかが請求項において特定されることを条件に、ビジネス関連発明が特許によって保護され得た。

なお、ステートストリートバンク事件において審査された米国特許は、米国シグネチャー社が出願した米国出願に基づくものであるが、その米国出願に対応する日本出願が存在していた。

しかし、その対応日本出願は、法上の「発明」に該当しないという理由ではなく、進歩性を有しないという理由で、拒絶査定された。その査定に対する審判においても、拒絶査定は覆らず、最終的に、拒絶査定が確定した。

## V. 現行のCS審査基準の概要

### 1. 平成9年運用指針との関係

平成9年運用指針では、ソフトウェア関連発明（前述の類型1ないし3のいずれかに属する発明）のすべてにつき、発明の成立性が判断される。

これに対し、現行の審査基準は、前述のように、い

わゆる一般審査基準と、特定分野審査基準（前述のCS審査基準）とに区別され、ソフトウェア関連発明のうち、前述の類型1または2に属する発明は、一般審査基準に従って審査される一方、それ以外の発明は、CS審査基準に従って、前述の類型3に該当するか否か、すなわち、法上の「発明」に該当するか否かが判断されることになった。

そのCS審査基準は、基本的には、平成9年運用指針を踏襲したものであり、異なるのは次の点である。

すなわち、現行のCS審査基準においては、平成9年運用指針のうち、「(iii) ハードウェア資源を用いて処理する」という表現が、「(iii) ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」という表現に改訂されたのである。

このように、請求項に係る発明が類型3に該当するための要件につき、現行のCS審査基準は、平成9年運用指針とは表現を異にするが、実質的な内容は互いに共通する。

## 2. 現行のCS審査基準における協働要件

### (1) 総論

上述のように、現行のCS審査基準は、請求項に係る発明が、前述の類型3に該当するための要件を解説している。この審査基準によれば、請求項に係る発明につき、「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、請求項に係る発明が法上の「発明」に該当すると判断される。

この審査基準は、さらに、「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いる」と判断されるための要件として、次のように述べている。

「ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されること」（以下、この要件を、「協働要件」いう。）

### (2) 具体論

協働要件を理解する際に重要なことは、「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」が何を意味するのか、という点である。

これは、特許請求の範囲において、対象となるソフトウェア関連発明を、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した手段を用いて定義する場合には、その

手段に入力される情報、その手段が入力に基づいて行う処理の内容、その処理の結果に基づいてその手段が行う出力の内容のそれぞれを具体的に特許請求の範囲に記載することが必要である、という意味である。

このことは、後に紹介する CS 審査基準中の仮想事例を通してさらに具体的に説明する。

このこと以外にも、協働要件を理解する際に重要な点が存在する。CS 審査基準によれば、特に方法クレームの場合には、情報処理の実行主体がハードウェア資源であることを明示し、人間がコンピュータを使ってその情報処理を行う態様をクレーム範囲から除外することが要求される。

ここで、発明の成立性に関する判断に関し、CS 審査基準において「事例 2-5 ゲーム装置（ゲーム分野）」として解説されている一仮想事例を紹介する。

#### 請求項 1

コンピュータを利用したカードゲーム装置において、複数枚のカードの組み合わせの中から抽出された役の種類に応じて異なる得点を求める得点算出手段を有するカードゲーム装置。

CS 審査基準によれば、特許庁は、この請求項 1 は、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているとはいえないという理由で、法上の「発明」に該当しない、と判断するとのことである。

#### 請求項 2

コンピュータを利用したカードゲーム装置において、複数枚のカードの組み合わせに対して所定の役データが対応させられている役データテーブルと、役データに対して得点データが対応させられている得点データテーブルとを記憶する記憶手段と、

選択された複数枚のカードの組み合わせを基に前記役データテーブルを検索して、対応する役データを抽出し、その役データを基に前記得点データテーブルを検索して、対応する得点データを抽出し、抽出された前記役データの全て及び前記得点データの合計得点を出力する抽出・合計・出力手段とを有するカードゲーム装置。

CS 審査基準によれば、特許庁は、この請求項 2 は、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているといえるという理由で、法上の「発明」に該当する、と判断するとのことである。

ここで、この事例につき、請求項 1 と 2 とに関する特許庁の判断結果が互いに異なる理由を検討すると、請求項 1 にも、請求項 2 と同様に、入力情報として「複数枚のカードの組み合わせの中から抽出された役の種類」が存在し、出力情報として「得点」が存在する。

しかし、請求項 1 には、請求項 2 とは異なり、ハードウェア資源、すなわち、いくつかのテーブルを用いることが記載されていないし、しかも、そのハードウェア資源を用いる情報処理の内容、すなわち、役データテーブルを検索して、対応する役データを抽出するという処理、および、その役データを基に前記得点データテーブルを検索して、対応する得点データを抽出するという処理が記載されていない。

この事例につき、ハードウェア資源の記載や情報処理の内容の記載は、請求項 1 が発明として成立するために必要であったのであり、仮に、それらの記載をサポートする記載が当初明細書にも図面にも存在しなかったとすると、それらの記載を補正によって請求項 1 に追加することができないから、補正を行っても請求項 1 の発明の成立性が肯定されることはない。

この事例から自明であるように、我が国においては、特許請求の範囲にソフトウェアの機能を記載するだけでは不十分であり、機能を実現するための具体的なハードウェア資源および情報処理の内容を特許請求の範囲に記載するとともに、特許請求の範囲において情報処理の主体を明確にすることが重要である。

ソフトウェア関連出願につき、請求項 2 のような請求項をサポートできる開示を出願当初から明細書において文章によって行い、また、必要に応じて、機能ブロック図や、各ブロックの機能と対応する処理の内容を具体的に示すフローチャート等を用いて図示することが重要である。

ソフトウェア関連出願につき、特許請求の範囲にも明細書にも図面にも、情報処理の具体的な内容が記載されていないために、審査官から、「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を記載せ

よ」と要求されても、その要求を満たす補正を特許請求の範囲の記載に対して行うことができず、そのためにソフトウェア関連出願が拒絶されてしまうのは、極めて残念なことである。

## Ⅵ. 特許庁の統計

### A. 前提

我が国の特許庁は、そのホームページにおいて、「ビジネス関連発明の最近の動向について」と題する資料を掲示している。以下、その資料を参考にして、我が国におけるビジネス関連発明の最近の動向を説明する。

ここに、特許庁は、「ビジネス関連発明」という用語を明確に文章で定義していないが、同資料において、「ビジネス関連発明」は、業務システム（サービス業、経営、金融・保険業などの業務に適した計算機システム）、電子商取引および支払い・決済を含むことを明記している。

### B. ビジネス関連発明の出願動向

#### 1. 統計

ビジネス関連発明の出願件数は、1999年では4,100件程度であったが、2000年当初から急増し、2000年には約19,600件となった。ビジネス関連発明の出願件数は、2000年をピークとして、その後は減少しており、2006年には、約7,000件となった。

#### 2. 分析

ビジネス関連発明の出願件数が2000年にピークを示した理由を分析するに、前述のように、1998年および1999年に米国においてビジネス関連特許の有効性を肯定する判決が出され、我が国においてもビジネス関連特許を取得する必要性に対する認識が高まり、その結果、ビジネス関連発明の出願ブームとでも称すべき過熱現象が発生したものと推測される。

たしかに、ビジネス関連発明の出願件数は近年、減少しているが、それでも、毎年、数千件の出願が継続的に行われている。この事実注目すれば、我が国においても、ビジネス関連発明を出願して積極的に保護していこうとする出願人の姿勢は定着し、今後も出願活動は継続するものと推測される。

### C. ビジネス関連出願の審査状況

#### 1. 統計

ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願（以

下、単に「ビジネス関連出願」という。）の特許査定率は、2000年以降減少傾向にあり、2003年から2006年までの期間においては、約8%であり、2007年でも、15%程度に留まっている。

これに対し、全分野での特許査定率の平均値は、約50%であるから、ビジネス関連出願の特許査定率は、他の分野の出願に比較して顕著に低いことが分かる。

#### 2. 分析

2003年から2006年までの期間に審査が終了したビジネス関連出願の大半は、2000年から2003年までの期間に出願されたものと推測される。

2000年から2003年までの期間においては、同業他社や他人より少しでも早く自分のビジネス関連発明を出願したいという気持ちが、出願書類の充実さに先行したい感じがあり、また、その当時、ビジネス関連出願に対する不慣れさも相俟って、ビジネス関連出願が特許されるために満たすべき要件、特に、発明成立性要件の正確な理解が不足していたかもしれない。

上述のように、2007年には、ビジネス関連出願の特許査定率が約15%まで増加したが、それでも、ビジネス関連出願が特許される率は、他の分野における出願より低い。

ビジネス関連出願の特許査定率を他の分野における出願に比肩できるようにするためには、ビジネス関連出願には、発明成立性の有無はもとより、進歩性の有無についても、その出願に先立つ十分な検討が、他の分野における出願より強く要求される。

## Ⅶ. 知財高裁の最近の関連判決の紹介

2008年、知財高裁は、いずれも特許庁において発明成立性が否定された3件の特許出願についての審決取消請求事件において、発明成立性要件の判断基準を判示した。

それら事件における判示事項は、発明成立性判断に関し、知財高裁の考え方と特許庁の考え方を対比するのに参考となるため、それら事件の判決のうち、発明成立性判断に関する部分のみについて概略的に説明する。

### A. 「双方向歯科治療ネットワーク」事件

#### 1. 書誌的事項

平成19年（行ケ）第10369号

平成20年6月24日判決言渡

## 2. 本件発明の概要

本件発明は、概略的には、歯科技師と補綴材技工室との間の通信をリアルタイムで行って相談、仕上げ、および患者の治療プランを最適化する方法に関する。

## 3. 特許庁の審決の概要

「請求項1は、…「(要求される歯科修復を) 判定する手段」、「(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) 策定する手段」に関して、…歯科医師が主体の精神活動に基づく判定、策定することを、上記「手段」として表現したものであるから、請求項1に係る発明全体を見ても、自然法則を利用した技術的思想の創作とすることはできない。」

## 4. 知財高裁の判決の概要

### <総論>

「…人の精神活動それ自体は、「発明」ではなく、特許の対象とならないといえる。しかしながら、精神活動が含まれている、又は精神活動に関連するという理由のみで、「発明」に当たらないということもできない。けだし、どのような技術的手段であっても、人により生み出され、精神活動を含む人の活動に役立ち、これを助け、又はこれに置き換わる手段を提供するものであり、人の活動と必ず何らかの関連性を有するからである。

そうすると、請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても、請求項に記載された内容を全体として考察した結果、発明の本質が、精神活動それ自体に向けられている場合は、特許法2条1項に規定する「発明」に該当するとはいえない。他方、人の精神活動による行為が含まれている、又は精神活動に関連する場合であっても、発明の本質が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は、「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないといえることができる。」

### <具体論>

「…これを本願発明1について検討するに、…上記「判定する手段」、「策定する手段」には、人による行為、精神活動が含まれると解することができる。さらに、そもそも、最終的に、「要求される歯科修復を判定」し、「治療計画を策定」するのは人であるから、本願発明1は、少なくとも人の精神活動に関連するものであるといえることができる。」

…

カ 以上によれば、…明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと、本願発明1は、精神活動それ自体に向けられたものとはいえず、全体としてみると、むしろ、「データベースを備えるネットワークサーバ」、「通信ネットワーク」、「歯科治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え、コンピュータに基づいて機能する、歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。

キ したがって、本願発明1は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものといえることができ、本願発明1が特許法2条1項で定義される「発明」に該当しないとされた審決の判断は是認することができない。」

## 5. 考察

(1) 今回の判決によれば、請求項に係る発明が法上の「発明」に該当するか否かを判断するためには、請求項に係る発明を全体として考察し、かつ、必要に応じ、発明の詳細な説明の記載を参酌することにより、請求項に係る発明の「本質(要旨)」が認定される。すなわち、発明成立性要件の判断に際し、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるのである。

(2) 今回の判決によれば、請求項に係る発明の「本質(要旨)」が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は、請求項に係る発明を、人の精神活動を含んでいる、又は精神活動に関連するというのみを理由に、特許の対象から排除してはならない。すなわち、請求項に係る発明を全体として考察し、その上で、請求項に係る発明のうちの要部すなわち課題解決の主要な手段が、自然法則の利用に該当するか否かを判断するのである。

## B. 「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」事件

### 1. 書誌的事項

平成20年(行ケ)第10001号

平成20年8月26日判決言渡

### 2. 本件発明の概要

本件発明は、概略的には、発音を基準にして複数の英単語が配列された独自の対訳辞書(例えば、英和辞

典)を提供するとともに、その対訳辞書の読者が、目標の英単語を探索すべく、対訳辞書を引く方法に関する。

なお、本件発明は、ソフトウェア関連発明に分類されるものでないが、本件事件においては、知財高裁が、「自然法則の利用」という法定要件を拡大解釈しているように思われるため、本稿において紹介することとした。

### 3. 特許庁の審決の概要

#### <総論>

「自然法則以外の法則(例えば、経済法則)、人為的な取り決めにあたり、または、それらのみを利用している方法の発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しているとはいえない。一般に人間が対訳辞書を引く方法、自体は、人間の創作活動そのもの、又は、人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めであって、自然法則を利用した技術的思想ということはできない。そして、上記各方法をコンピュータシステム(サーバ、端末、ネットワーク)を単に利用して実現したものは、形式的にはコンピュータシステムの発明として記載されているといえるとしても、単にコンピュータを利用して各方法そのものを情報システムの的に表現したものに過ぎないから、自然法則を利用したコンピュータシステムの発明とはいえない。ただし、その発明がいわゆるソフトウェア関連発明(その発明の実施にプログラムを必要とする発明)である場合には、コンピュータ上で実行されるプログラムが自然法則に基づいた制御等を行っていない場合や、自然法則以外の経済法則などに基づいて情報処理を行っている場合であっても、請求項の記載において、コンピュータで実現される機能要素が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して特定され、それによって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ことが提示されていれば、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当すると認められる。」

#### <具体論>

「(イ) そこで、本願の請求項3に係る発明(以下、「本願第3発明」という。)をみると、発明を特定している請求項3では、まず、「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書の段階的相互照合的引く方法。」と記載されていることから、本願第3発明の「方法」は、「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の

対訳辞書」を対象として、「段階的相互照合的」に辞書を引く方法であると認められる。ここで、人間が「辞書を引く方法」自体は、一般に、人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めに基づく辞書の参照方法といえ、本願第3発明の「辞書を引く方法」も、人間が「辞書を引く方法」として解釈可能であるから、この域を出ているものとはいえず、自然法則を用いたものではない。

…

…1つめの特徴として、「一、言語学の音響物理的特徴を人間視覚の生物的能力で利用できるために、英語の音声を子音、母音子音アクセント、スベル、対訳の四つの要素を横一行にさせた上、さらに各単語の子音音素を縦一列にローマ字の順に配列させた。」と記載されているが、これは、対訳辞書の引く方法の特徴というよりは、引く対象となる対訳辞書の特徴というべきものであって、本願第3発明の「辞書を引く方法」は、人間が対訳辞書を引く方法を特許請求するものであると解釈可能であるから、対訳辞書の特徴がどうであれ人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めに留まるものである。…

…

ここで記載されていることは、人間の聴覚で識別された言語音の音響特徴にしたがって分類処理し、人間が対訳辞書を引く方法を記述しているものであり、人間の聴覚で識別された言語音の音響特徴を分類処理することは、もっぱら人間の精神活動を規定したものに過ぎず、人間の精神活動である分類処理の結果にしたがって、人間が辞書を引く動作は、人間が行うべき動作を特定しており、人為的な取り決めそのものといえ、やはり、自然法則を利用しているものとはいえない。」

### 4. 知財高裁の判決の概要

#### <総論>

「特許法2条1項は、発明について、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定する。したがって、ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、いかに、具体的であり有益かつ有用なものであったとしても、その課題解決に当たって、自然法則を利用した手段が何ら含まれていない場合には、そのような技術的思想の創作は、特許法2条1項所定の「発明」には該当しない。

ところで、人は、自由に行動し、自己決定すること

ができる存在であり、通常は、人の行動に対して、反復類型性を予見したり、期待することは不可能である。したがって、人の特定の精神活動（社会活動、文化活動、仕事、余暇の利用等あらゆる活動を含む。）、意思決定、行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても、人の特定の精神活動、意思決定や行動態様等自体は、直ちには自然法則の利用とはいえないから、特許法2条1項所定の「発明」に該当しない。

他方、どのような課題解決を目的として技術的思想の創作であっても、人の精神活動、意思決定又は行動態様と無関係ではなく、また、人の精神活動等に有益・有用であった、これを助けたり、これに置き換える手段を提供したりすることが通例であるといえるから、人の精神活動等が含まれているからといって、そのことのみを理由として、自然法則を利用した課題解決手段ではないとして、特許法2条1項所定の「発明」でないということとはできない。

以上のとおり、ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、その構成中に、人の精神活動、意思決定又は行動態様を含んでいたり、人の精神活動等と密接な関連性があったりする場合において、そのことのみを理由として、特許法2条1項所定の「発明」であることを否定すべきではなく、特許請求の範囲の記載全体を考察し、かつ、明細書等の記載を参照して、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には、同項所定の「発明」に該当するというべきである。」

#### <具体論>

「…本願発明においては、英語の非母語話者にとっては、母音よりも子音の方が認識しやすいという性質を前提として、これを利用していることは明らかである。そうすると、本願発明は、人間（本願発明に係る辞書の利用を想定した対象者を含む。）に自然に具えられた能力のうち、音声に対する認識能力、その中でも子音に対する識別能力が高いことに着目し、子音に対する高い識別能力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、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されており、特許法2条1項所定の「発明」に該当するものと認められる。

…

そのような観点に照らすならば、審決の判断は、①…発明の対象たる対訳辞書の具体的な特徴を全く考慮することなく、本願発明が「方法の発明」であるということを利用して、自然法則の利用がされていないという結論を導いており、本願発明の特許請求の範囲の記載の全体的な考察がされていない点、及び、②およそ、「辞書を引く方法」は、人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めであると断定し、そもそも、なにゆえ、辞書を引く動作であれば「人為的な取り決めそのもの」に当たるのかについて何ら説明がないなど、自然法則の利用に当たらないとしたことの合理的な根拠を示していない点などにおいて、妥当性を欠く。したがって、審決の理由は不備であり、その余の点を判断するまでもなく、取消しを免れない。」

#### 5. 考察

- (1) 今回の判決によれば、発明の要旨は、特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるが、その際、その記載中、発明の名称に直結する部分と、それ以外の部分とに分けたうえで、その直結する部分のみを、発明の要旨であると認定してはならない。発明の名称に拘束されることなく、特許請求の範囲の記載全体を考察すべきである。
- (2) 今回の判決によれば、発明が、人間の精神活動を利用するとしても、その精神活動を利用することにより、一定の効果が反復継続して実現するのであれば、法上の「発明」に該当する。人間に固有の性質であっても、因果関係に予見性があり、かつ、反復継続性がある場合には、人間があたかも機械（例えば、センサ、プロセッサ）として機能することになり、これは、普遍的な技術を利用することと等価である。
- (3) 今回の事件において知財高裁が判示したのは、対象（今回は、人間）の物理的性質（今回は、人間に先天的に具わった聴覚の識別能力）を利用した方法であれば、法上の「発明」に該当するというのである。対象の物理的性質を利用することは、一般審査基準に従って審査されるべき発明に該当するための要件の一例である。
- (4) 知財高裁は、今回の判決において、前述のように、「ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、いかに、具体的であり有益かつ有用なものであったとしても、その課題解決に当たって、自然法則を利

用した手段が何ら含まれていない場合には、そのような技術的思想の創作は、特許法2条1項所定の「発明」には該当しない。」と判示した。

ここに、「具体的であり有益かつ有用なもの」なる表現は、米国CAFCが1998年7月、ステートストリートバンク事件において判示した発明成立性テストの内容との共通性を感じさせる。

この事件において、CAFCは、「有用であり再現性がありかつ具体的な効果」を奏する主題は、発明として成立すると判示した。これに対し、知財高裁は、たとえそのような効果があっても、課題解決の主要な手段が、自然法則を利用していない限り、発明として成立しないと判示しており、これは、米国CAFCの考え方と全く逆である。

ただし、米国CAFCは、2008年10月、ピリスキー事件において、上述のステートストリートバンク事件で判示した発明成立性テストを今後使用すべきではないと判示し、これに代えて、課題解決の手段が技術的であることを結果的に要求するピリスキーテストを判示した。これにより、発明成立性の判断基準に関し、米国が日本に近づいてきたといえる。

### C. 「ビットの集まりの短縮表現を生成する方法」事件（いわゆるハッシュ法事件）

#### 1. 書誌的事項

平成19年（行ケ）第10239号

平成20年2月29日判決言渡

#### 2. 本件発明の概要

本件発明は、概略的には、長いデータを短いデータにハッシュ法によって変換するコンピュータ処理を高速に行う技術に関する。

#### 3. 特許庁の審決の概要

「…これら各段階（本願発明1）は、ビットの集まりに対する数学的計算の段階であって、対象の物理的性質や技術的性質に基づく情報処理を特定したものということはできず、又、上記数学的計算が機器等に対する制御や制御に伴う処理に関与するものでもない。さらに、本願発明1は「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置」と記載されているのであって、「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置」としての具体的な回路構成や、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が何ら記載されていない。」

### 4. 知財高裁の判決の概要

#### <総論>

「(4)ところで、上記数学的課題の解法ないし数学的な計算手順（アルゴリズム）そのものは、純然たる学問上の法則であって、何ら自然法則を利用するものではないから、これを法2条1項にいう発明ということができないことは明らかである。また、既存の演算装置を用いて数式を演算することは、上記数学的課題の解法ないし数学的な計算手順を実現するものにほかならないから、これにより自然法則を利用した技術的思想が付加されるものではない。したがって、本願発明のような数式を演算する装置は、当該装置自体に何らかの技術的思想に基づく創作が認められない限り、発明となり得ないものではない（仮にこれが発明とされるならば、すべての数式が発明となり得べきこととなる。）」

#### <具体論>

「そうすると、本願発明は既存の演算装置に新たな創作を付加するものではなく、その実質は数学的なアルゴリズムそのものというほかないから、これをもって、法2条1項の定める「発明」に該当するということはできない。

これに対し原告は、…そのような計算時間を減らすことは、ハッシュ化の実際の応用（装置）にあつて要望される技術的課題であるとし、本願発明の技術的作用効果は、上記課題に対応した装置において計算時間を短縮させたことにあるなどと主張する。

しかし、原告の主張する上記技術的課題は、デジタル演算回路ないしプロセッサという装置自体が有する課題であつて、演算される数式自体の有する課題ではないところ、計算装置の要する計算時間を短縮するために計算式を変更しても、当該演算装置自体の演算処理能力自体が改善されるものでないことは明らかである。原告の上記主張は、複雑なアルゴリズムよりも平易なアルゴリズムの方が演算時間が短くて済むという、いわば数学的な常識を述べたものにすぎず、原告の主張する課題は依然として解決していないのであるから、失当といわなければならない。」

### 5. 考察

(1) 知財高裁は、装置に係る本願発明の構成を、演算装置に関する部分と、その演算装置が実現すべきアルゴリズムに関する部分とに分割し、アルゴリズムに関する部分は、自然法則を利用していないと判断し、

また、演算装置に関する部分は、新たな創作が付加されていないと判断した。

(2) 本件においては、請求項も明細書も、その演算装置の構成を具体的に記載していない。一方、請求項に係る発明が法上の「発明」に該当するか否かの判断は、請求項の記載を通じて解釈される発明が法上の「発明」に該当するか否かの判断に相当するため、請求項に具体的な技術的特徴が記載されていない限り、たとえアルゴリズムが新規なものであるために実際には演算装置に新規な構成が不可欠であるとしても、請求項に係る発明は、法上の「発明」に該当しないとされる。

(3) 本件については、対応する外国出願として米国出願と欧州出願とが存在し、いずれも既に特許が成立している。それら米国出願および欧州出願はいずれも、方法クレームについて発明成立性が肯定された。

その米国出願に係る方法クレームについては、後に詳述するビリスキーテストに適合するか否かは判断されていない。今、仮に、ビリスキーテストに適合するか否かが判断されたら、果たしてその結論はどのようになるであろうか？ 後述の機械依存要件も変換要件も満たさないという理由で、米国においても、法上の「発明」に該当しないと判断される可能性があるように思われる。

## Ⅷ. 我が国の CS 審査基準とビリスキーテストとの比較

### A. ビリスキーテストと我が国の CS 審査基準とを互いに比較する目的

2008年10月、米国のCAFCは、金融業界におけるリスクヘッジングに関する特定のビジネス方法について発明成立性を否定した特許庁審決の取消しを求めて控訴されたビリスキー事件において、まず、一般論として、いかなる方法クレームも、発明として成立するためにビリスキーテストに適合することが必要であると判示し、そのうえで、具体論として、今回の特定のビジネス方法は、ビリスキーテストに適合しないという理由で、発明として成立しないと判示した。

これに対し、我が国においては、ビジネス方法について発明成立性が肯定されるためには、CS審査基準に適合すること、すなわち、クレームされたビジネス方法がいわゆる類型3に該当することが必要である。

すなわち、ビジネス方法については、米国においては、ビリスキーテストに適合しないと、発明として成

立しない一方、我が国においては、CS審査基準に適合しないと、発明として成立しないのである。

ところで、ビリスキーテストは、後述のように、クレームされた方法がビジネス方法であるか否かを問わず、方法全般に適用される、

しかし、ビリスキー事件の争点はあくまでも、クレームされた特定のビジネス方法が発明として成立するか否かであった。

そこで、本稿においては、ビリスキー事件の審理対象がビジネス方法であったことを重視し、クレームされた主題がビジネス方法である場合のみについて、ビリスキーテストと我が国のCS審査基準とを互いに比較する。

さらに、その比較結果を踏まえて、米国と我が国とのうち、発明として成立し得るビジネス方法の範囲がより広い国はいずれであるかを考察してみる。

### B. ビリスキーテストの概要

ビリスキーテストは、CAFCが、ビリスキー事件において、クレームされた方法が米国特許法第101条の「方法」という法定カテゴリーに該当するために、クレームされた方法が適合すべきテストとして判示したものである。このテストは、米国において方法が発明として成立するために満たすべき要件であると解釈される。このビリスキーテストの正式名称は、*machine-or-transformation test* である。

このビリスキーテストによれば、クレームされた方法が米国特許法101条の「方法」という法定カテゴリーに該当する（すなわち、法上の「発明」に該当する）ためには、

- (a) その方法が、具体的な機械または装置 (*particular machine or apparatus*) と結び付いている (*tied to*) か、または
- (b) その方法が、具体的な物 (*particular article*) を別の状態 (*different state*) または別の物 (*different thing*) に変換する (*transform*) ことが必要である。すなわち、このビリスキーテストは、クレームされた方法が発明として成立するために、その方法が、
  - (a) 具体的な機械と結び付いているという機械依存要件と、
  - (b) 物理的な変換が行われるという変換要件との少なくとも一つを満たすことを要求するのである。

機械依存要件は、機械との結付きがあることと、その機械が具体的であり、一般的（汎用的）ではないことを要求する。

これに対し、変換要件は、物理的対象の変換か、物理的対象を表すもの（例えば、データや信号）の変換を要求する。

さらに、このビリスキーテストによれば、クレームにおいて発明の利用分野（field-of-use）を限定したり、課題解決に直結しない些細な工程（insignificant post-solution activity）を追加しただけでは、クレームは発明成立性要件を満たさないことになる。

### C. 基準が適用される対象に関するビリスキーテストとCS審査基準との比較

ビリスキーテストが適用されるのは、クレームされた主題が方法である場合のみであり、装置である場合には適用されない。

ただし、ビリスキーテストは、クレームが方法のカテゴリーに属する限り、あらゆる種類の方法（製造方法、制御方法など、従前から問題なく発明として成立してきた典型的な方法、ビジネス方法、数学的解法を伴う方法を含む）に適用される。

これに対し、我が国のCS審査基準は、クレームされた主題が方法であるか装置であるかを問わず、適用される。したがって、適用される発明のカテゴリーの範囲に関しては、CS審査基準の方がビリスキーテストより広い。

しかし、我が国においては、クレームされた主題が、製造方法、制御方法など、従前から問題なく発明として成立してきた典型的な装置または方法である場合や、いわゆる類型1または2に該当する装置または方法である場合には、一般審査基準が適用され、CS審査基準は適用されない。CS審査基準は、広義のソフトウェア関連発明（CS審査基準に適合するか否かを問題にしない一般的な定義によるソフトウェア関連発明）のうち、一般審査基準に適合しないもの（例えば、広義のソフトウェア関連発明のうち、ビジネス方法に関するものや、数学的解法を伴う方法に関するもの）に限って適用される。

したがって、ビジネス方法に関してビリスキーテストとCS審査基準とを互いに比較することは、ビリスキーテストに適合するためにビジネス方法クレームに要求される事項と、CS審査基準に定義されたいわゆる類型3に適合するためにビジネス方法クレームに要求される事項とを互いに比較することに相当する。

### D. ビリスキーテストにおける機械依存要件とCS審査基準との比較

前述のように、ビリスキーテストは、クレームされたビジネス方法が機械依存要件を満たすためには、クレームされたビジネス方法が、機械との結付きを有することと、その機械が具体的であり、一般的（汎用的）ではないことを要求する。

これに対し、CS審査基準は、クレームされたビジネス方法が発明として成立するために、そのビジネス方法が、ハードウェア資源（機械）への依存を要求する。この点、ビリスキーテストと共通する。

しかし、CS審査基準は、クレームされたビジネス方法が用いるハードウェア資源自体が具体的であることより、むしろ、クレームされたビジネス方法を実現するためにハードウェア資源を用いる方式（ソフトウェアとハードウェア資源との協働）が具体的であることを要求する。

ここに、その違いが実質的なものであるか否かを検討する。

CS審査基準において「クレームされたビジネス方法を実現するためにハードウェア資源を用いる」という表現は、ビリスキーテストでは、「クレームされたビジネス方法が機械と結び付く」という表現に関連付けられる。

そして、CS審査基準では、ハードウェア資源の用い方が具体的であることが要求されるのに対し、ビリスキーテストでは、結び付けられる機械（ハードウェア資源）自体が具体的でありさえすれば、その機械との結び付き方は、一般的であろうが具体的であろうが、問題にならないようにも見える。

ビリスキーテストは、「結び付けられる機械が具体的である」ことを要求するから、例えば、クレームにおいて汎用コンピュータとの結付きが記載されていても、具体的な機械がクレームに記載されていないという理由で、発明成立性が否定される可能性がある。

それでは、クレームにおいて、結び付けられる機械は汎用コンピュータであることを記載しつつも、その汎用コンピュータの使い方が具体的に記載されている場合、例えば、特定の機能を実現するために複数のステップを順次、汎用コンピュータに実行させることが必要であって、それらステップの内容が具体的にクレームに記載されている場合でも、ビリスキーテストに適合しないのであろうか？

たしかに、コンピュータというハードウェア資源は、それが実現する機能が、そのコンピュータ自体によって決まるのではなく、そのコンピュータに実行させるべきプログラムの内容によって決まる。

コンピュータにおいては、それに実行させるべきプログラムを別のプログラムに交換可能であるから、コンピュータは、実行可能なプログラムの種類に対して汎用性が高いハードウェア資源と言うことができる。

しかし、コンピュータに実行させるプログラムが特定されれば、その特定のプログラムを実行するコンピュータは、その特定のプログラムが実現すべき機能しか実現しないことから、コンピュータは、一時的には、特定の機能しか実現できない専用品に見える。

したがって、方法クレームにハードウェア資源がコンピュータしか記載されていない場合に、コンピュータは汎用的であるという理由のみで、その方法クレームにおける「具体的な機械」に該当しないと判断することは、妥当ではない。汎用コンピュータといえども、それに特定のプログラムが組み込まれて実行されれば、特定の機能しか実現しないコンピュータ、すなわち、具体的な機械が構成されるからである。

そうすると、米国において、クレームにおいて、コンピュータによって実行されるべき特定のプログラム、すなわち、コンピュータの動作方法（ハードウェア資源の用い方）が具体的に記載されていれば、その具体的な動作方法とコンピュータとの組合せにより、クレームされたビジネス方法が具体的な機械と結び付くと判断されるかもしれない。

この考え方が妥当であるとする、ビリスキーテストは「用いるハードウェア資源が具体的であること」を要求する一方で、CS 審査基準は「ハードウェア資源の用い方が具体的である」ことを要求するというように、両者間に表現上の差異があるが、その差異は実質的な差異であるとは言えないことになる。

## E. ビリスキーテストにおける変換要件と CS 審査基準との比較

前述のように、ビリスキーテストは、クレームされた方法が変換要件を満たすために、その方法が、物理的対象の変換か、物理的対象を表すもの（例えば、データや信号）の変換を行うことを要求する。

これに対し、我が国においては、CS 審査基準には、上述の変換要件に相当する要件は存在せず、類型 3 に該当するためには、例外なく、ハードウェア資源の利用をクレームに記載することが必要となる。

したがって、ビリスキーテストのうちの変換要件は、ハードウェア資源の利用をクレームに記載しないビジネス方法についてでも、成立する可能性がある。これに対し、CS 審査基準は、ハードウェア資源の利用をクレームに記載しないビジネス方法について成立する可能性はない。

なお、参考までに、ビリスキーテストにおける変換要件と、我が国における一般審査基準との関係を検討する。

例えば、広義のソフトウェア関連発明を記載している方法クレームについては、例えば、自動車のエンジンの回転数をコンピュータによって制御する場合など、物理的対象の変換を伴う場合や、自動車のエンジンの回転数を制御するために自動車の速度を検出してその速度を表すデータをコンピュータによって処理する場合など、物理的対象を表すものの変換を伴う場合には、米国においては、機械依存要件または変換要件を満たすと判断される可能性がある一方、我が国においては、類型 1 に該当すると判断される可能性がある。

また、例えば、表示された画像に関する物理的性質を利用し、その画像のぼけが除去されるように、その画像を表すデータを補正する場合など、対象の物理的性質に基づく情報処理を行う場合には、米国においては、機械依存要件または変換要件を満たすと判断される可能性がある一方、我が国においては、類型 2 に該当すると判断される可能性がある。

## F. まとめ

このように見てくると、ビリスキーテストの方が我が国の CS 審査基準より、ビジネス方法クレームが発明として成立するために適合すべき選択肢の数が多い分、米国の方が、我が国より、発明として成立し得る

ビジネス方法の範囲が広いと判断される。

## Ⅷ. ソフトウェア関連発明について米国出願を行う場合の留意点

### A. 背景

特にビジネス関連発明である場合には、日本出願に基づくパリ条約上の優先権を主張して米国出願する際には、米国においてピリスキーテストに適合するように方法クレームを作成することが重要である。

それに加えて、次のことにも留意することが重要である。それ、ビジネス関連発明に限ったことではないが、ソフトウェア関連発明に関連する日本出願に基づくパリ条約上の優先権を主張して米国出願する際には、クレームにおいて発明を機能的に表現せざるを得ないため、米国特許法 112 条第 6 パラグラフに規定する「ミーンズ」に実質的に該当すると判断される可能性が高いということである。

米国出願におけるクレームがミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム（以下、「MPF クレーム」という。）に該当すると判断され難いようにクレームをうまくドラフトする秘訣については、他の原稿に任せるとして、本稿においては、MPF クレームに該当すると判断された後に問題となる事項について説明する。

### B. CAFC 判決の紹介

本稿において取り上げる問題は、明細書において、MPF クレーム中の各機能を実現するための構成が具体的に記載されているか否かの問題である。

米国の CAFC は、この種の問題に言及した判決をこれまでに何回も下している。その一つとして、*Aristocrat Technologies v. International Game Technology* 事件（事件番号：2007-1419）の判決（判決日：2008 年 3 月 28 日）があり、本稿においては、その概要を説明する。

判決要旨：

コンピュータによって実施される発明をミーンズ・プラス・ファンクション方式でクレームする場合、明細書には、クレームされた機能を実現するための構造を開示するために、具体的なアルゴリズムを開示しなければならないと、そのようなアルゴリズムが開示されていないと、たとえ、当業者が、クレームされた機能のみから、本件発明を実施可能であるとしても、米国特許法第 112 条第 2 パラグラフの規定から、そのような

クレームは具体的ではないと判断される。

判決文からの抜粋：

「コンピュータによって実行される発明であって、発明者が、ミーンズ・プラス・ファンクションによるクレーム表現を使うものに関するいくつかの事件において、当裁判所がこれまで一貫して要求してきたことは、明細書に開示される構造は、汎用のコンピュータまたはマイクロプロセッサを単に開示することを超えなければならない、ということである。特許権者が明細書に具体的な構造を開示しなければならないうえに、特許されたクレームがカバーする範囲がその構造とそれの均等物とに限定されなければならないという要件の要点は、機能しかクレームしないこと（pure functional claiming）を回避することにある。

…

仮に、明細書において、クレームされた機能に対応することを特許権者が意図する構造が明確でないとする、特許権者は、明細書における構造へのいずれの言及によっても限定されない機能的な用語でクレームしようとすることになる。

…

汎用コンピュータは、非常に異なるタスクを非常に異なる方式でプログラミングできるため、特定の機能を実行するために指定された構造としてコンピュータを単に開示するのみでは、クレームがカバーする範囲を、112 条第 6 パラグラフによって要求されるように、「対応する構造、材料または行為」であって機能を実現するものに限定することができない。

…

汎用コンピュータは、「ひとたび、プログラムソフトウェアからの指令に従う特定の機能を実現するようにプログラムされると、実際には、専用コンピュータ（special purpose computer）に転換するため、特定のアルゴリズムを実行するようにプログラムされた汎用コンピュータは「新しい機械」を創り出す。

…

ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームであって、「開示される構造が、アルゴリズムを実行するようにプログラムされたコンピュータまたはマイクロプロセッサであるものにおいては、開示される構造は、汎用コンピュータではなく、むしろ、開示されるアルゴリズムを実現するようにプログラムされた専用コン

コンピュータである。

…

コンピュータによって実行されるミーンズ・プラス・ファンクションは、明細書に開示された、対応する構造およびその均等物に限定され、その対応する構造は、そのアルゴリズムである。」

### C. 実務的対応の提案

日本の実務家は、米国出願のクレーム中において機能的に表現された要素については、その要素が、発明の本質的部分であるか否かを問わず、さらに、その要素が、当業者にとってありふれたものであるか否かを問わず、さらにまた、その要素が実現すべき機能を表す用語だけ見れば当業者が容易に具体的な構造を連想可能であるか否かを問わず、明細書において、その要素が実現すべき機能を実現するためのアルゴリズム（例えば、プログラムを表現するフローチャート）を、それを実行するためのハードウェア資源（例えば、入力装置、コンピュータ、出力装置、センサ）と共に明示することが重要である。

このような要件は、米国特許法第 112 条第 6 パラグラフの規定を根拠とするものであるから、たとえ、機能的に表現された要素が実現すべき機能を表す用語だけ見れば当業者が容易に具体的な構造を連想可能であったとしても、機能を実現するための構造（アルゴリズムを含む。）を明細書や図面に開示することが必要である。

米国特許法第 112 条第 6 パラグラフのもと、機能を実現するための構造を明細書に開示しなければならないという要件は、そのような構造が明細書や図面に具体的に明記されていなくても当業者にとって実施可能な程度に明細書に開示されていれば満たされる要件であると考えべきはなく、そのような構造が具体的に明細書や図面に明記されていないと、その要件が満たされないと判断されることがあることを銘記すべきである。

## X. 我が国におけるソフトウェア関連発明の保護の将来

他の先進国と同様に、我が国においても、多くの人間および企業は、その生活や仕事のために、ソフトウ

エア関連発明という技術に依存せざるを得ない。したがって、ソフトウェア関連発明が社会に貢献しているという事実は否定できない。

一方、革新的なソフトウェア関連発明を開発するためには人的、時間的および経済的リソースが必要である。また、ソフトウェア関連発明が経済的利益をもたらす以上、そのようなソフトウェア関連発明はそれ自体、財産的価値を有する。

よって、ソフトウェア関連発明の特許権によって独占したいという社会的ニーズは、減退したいという要請が一部にあるとしても、自由競争原理に支配される市場で企業が生き抜くために、存続すると考えるのが妥当であろう。

したがって、我が国においては、今後も、社会的に貢献するソフトウェア関連発明の特許法によって保護することが必要である。

要するに、特許法の究極目的が、技術の進歩を媒介とした産業の発達にある以上、ソフトウェア関連発明という技術は、社会的に貢献する限り、特許法の保護対象であり続けることが必要である。

## XI. むすび

本稿においては、我が国におけるソフトウェア関連発明の保護の形態を、過去、現在および将来という長い時間軸に沿って、かつ、日本および米国という地理的観点からグローバルに解説した。しかも、ソフトウェア関連発明の保護の現状を、特許庁および裁判所という視点から解説した。

本稿が読者にとり、我が国におけるソフトウェア関連発明の保護に関する知識を整理・更新しようとする際の一助となれば幸いである。

なお、本稿の内容に伴う不利益、不都合等につきましては、一切対応いたしかねますことを念のため申し添えます。

また、本稿は、執筆期間の関係上、本委員会の総意を反映して作成することができませんでしたので、この点、ご配慮くださいますようお願い申し上げます。

（原稿受領 2009. 9. 28）