

# 人間の精神活動, 人為的取決めと発明

## Mental Activities of Humans, Arbitrary Arrangements and Invention

中山一郎\*  
NAKAYAMA Ichiro

### 〔抄録〕

米国や欧州とは異なり, 我が国の特許法は, 発明を積極的に定義する規定を有している。そのためであるかとはかく, 我が国では, 発明該当性の判断は比較的安定していたといえよう。ソフトウェア関連発明については, ソフトウェアとハードウェア資源の協働により緩やかに発明該当性が肯定され, コンピュータにより実施されるビジネス方法もソフトウェア関連発明と同様に判断される。

他方, コンピュータを用いず, 人間の精神活動, 人為的取決めなどに関連する純粋ビジネス方法等の発明は, 従来, 自然法則を利用しておらず, 発明に該当しないと一般に考えられてきた。もともと, 少数ながら発明該当性を認める裁判例も存在し, 知財高判平成 30 年 10 月 17 日平成 29 年 (行ケ) 10232 号 [いきなりステーキ事件] も同様に発明該当性を認めた。ここでは「自然法則の利用」要件が大幅に緩和されている。

このような純粋ビジネス方法等について緩やかに発明該当性を認める判断の背景には, ソフトウェア関連発明について緩やかに発明該当性を認める考え方と整合性を確保するとの発想があると思われる。そのことは, ソフトウェア関連発明の扱いや「自然法則の利用」要件の意義にも波及し得る。

以上の問題意識をふまえつつも, 本稿は, 主に純粋ビジネス方法等に検討対象を絞り, 関連裁判例を題材にしながら, 人間の精神活動や人為的取決めを含む発明の発明該当性, 特に「自然法則の利用」要件の意義・役割を考えるための論点・課題を抽出整理し, 今後のさらなる検討に向けた基礎作業を行う。

## 1. はじめに

米国や欧州と異なり, 我が国の特許法は, 発明を「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」(2 条 1 項) と積極的に定義している。そのため, 特許法の保護を受けることができる発明であるか否かという特許適格性の問題は, 「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かの解釈問題として議論されてきた(以下この問題を「発明該当性」という。)

発明の定義規定は現行法(昭和 34 年法)におい

て設けられた。発明の定義規定を設けた趣旨は, ①法律をわかりやすくし, 解釈上の疑義を少なくするという上で極めて重要であって, 戦後に制定された法律の慣例となっていること, ②発明の定義に困難を伴うとしても, それが特許法の基本問題であることは争いがなく, 今後も学説判例にゆだねざるを得ない面も少なくないが, 幾分でも法文上明瞭なものとして争いを少なくしようとする, と説明されている<sup>1)</sup>。

確かに, 我が国では, 発明該当性の判断は比較

\* 北海道大学大学院法学研究科 教授  
Professor, Graduate School of Law, Hokkaido University

的安定していたといえるかもしれない<sup>2)</sup>。実際、発明の定義の中でも議論を呼びやすい「自然法則の利用」要件に関する現行法下の最高裁判決は、最判平成12年2月29日民集54巻2号709頁(黄桃の育種増殖法事件)のみである<sup>3)</sup>。しかも、同最判の争点は、生物関連発明と反復可能性の関係であり、ソフトウェア、ビジネス方法、人間の精神活動、人為的取決め等の発明該当性が争われたわけではない。これは、幾多の最高裁判決により揺れ動いてきた米国の状況<sup>4)</sup>とは対照的である。

その中でもソフトウェア関連発明については、審査基準上、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れば、すなわち、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されていれば、発明該当性は肯定され、コンピュータにより実施されるビジネス方法も同様に判断される<sup>5)</sup>。現に多くの特許が付与されていることが示すとおり<sup>6)</sup>、この基準はそれほど高いハードルではなく、コンピュータにより実施されるビジネス方法を含むソフトウェア関連発明の発明該当性は、現状では概ね緩やかに認められているといえよう。

他方、コンピュータを用いない純粋ビジネス方法や人間の精神活動、人為的取決めなどに関連する発明(以下、「**純粋ビジネス方法等**」という。)の多くは、従来、自然法則を利用しておらず、発明に該当しないと一般に考えられてきた。審査基準でも、人為的取決め、人間の精神活動、ビジネスを行う方法それ自体は、自然法則を利用していないものとして明記されている<sup>7)</sup>。また、後述するとおり裁判例も純粋ビジネス方法等の発明該当性を否定しているものが多い。

もっとも、少数ながら純粋ビジネス方法等の発明該当性を認める裁判例も存在する。近時とりわ

け注目を集めたのが知財高判平成30年10月17日平成29年(行ケ)10232号(いきなりステーキ事件)であり、後述するとおり、そこでは「自然法則の利用」要件が大幅に緩和されているようにもみえる。ただし、その後の知財高判令和2年6月18日令和元年(行ケ)10110号(電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ事件)は、電子記録債権の決済方法に関する発明を人為的取決めとして発明該当性を否定しており、そこでは「自然法則の利用」要件が依然として重視されている。

このように、全般的に発明該当性の解釈運用は比較的安定しているかに見えるが、純粋ビジネス方法等については多少の揺らぎが見られる。このことは、ソフトウェア関連発明と無関係ではない。なぜなら、純粋ビジネス方法等について緩やかに発明該当性を判断する背景に、後述するように、ソフトウェア関連発明についての緩やかな発明該当性判断と整合性を確保するとの発想があると考えられるからである。そうであれば、問題は、ソフトウェア関連発明の扱いや「自然法則の利用」要件の意義にも波及し得る。

以上の問題意識を踏まえつつも、本稿では、主に純粋ビジネス方法等に検討対象を絞り、関連裁判例を題材にしながら、人間の精神活動や人為的取決めに関する創作の発明該当性、特に「自然法則の利用」要件の意義・役割を考えるための論点・課題を抽出整理し、今後のさらなる検討に向けた基礎作業を行うこととしたい。なお、そのような趣旨から、ソフトウェア関連発明に関する裁判例などについては、必要な範囲でのみ取り上げる。

## 2. 純粋ビジネス方法等の発明該当性に関する従来の裁判例・審査実務<sup>8)</sup>

### 2.1 旧法下の裁判例

明治42年法及び大正10年法は、発明の定義規

定を持たず、「新規ナル工業的發明」を為したる者は特許を受けることが可能であると定めていた(1条)。この「新規ナル工業的發明」について、明治42年法下の判例には「工業的効果ヲ生セシムル自然力利用ノ思想」(大判大正8年6月14日民録25輯1024頁,1027頁,同旨大判大正8年12月13日民録25輯2296頁,2302頁)と述べるものがあり、大正10年下にも以下の裁判例がある。

①最判昭和28年4月30日民集7巻4号461頁(欧文字単一電報隠語作成方法事件)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ついて、「特許に値すべき發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って、特許法1条にいわゆる工業的發明とはあらゆる産業に利用されうるものであるが技術産業的特質をもった發明に限る趣旨と解した上、原告等の本願發明は結局何等装置を用いず、又、自然法則を利用した手段を施していないから、特許に値する工業的發明であるとはいえないと説示してその特許能力を否定した」原判決を是認した。

②東京高判昭和28年11月14日行集4巻11号2716頁〔和文字単一電報隠語作成方法事件〕も、同様に、和文字、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が問題とされたが、①欧文字単一電報隠語作成方法事件最判を参照しつつ、「工業的發明」の一般論について同最判と同様に解した上で、本件の發明は「何等新しい物の製作またはその方法に関係のないのももちろん、その間何等の装置をも用いるものでなく、到底自然法則を利用した、技術的考案には該当しない」と判断した。

以上の①及び②の判決は、旧法の「工業的發明」

の要件として「自然法則の利用」を要求しており、現行法作成にあたり最も参考にされたとされる<sup>9)</sup>。

もっとも、両事件ともに、何等の装置を用いていないことを理由付けの一つとしているため、装置を用いさえすれば工業的發明であると解する余地が生じ得る。

しかし、③東京高判昭和31年12月25日行集7巻12号3157頁(電柱広告方法事件)は、そのような解釈を採用しなかった。③事件では、電柱及び広告板を数個の組とし電柱に付した拘止具により、一定期間ずつ移転順回して提示させる広告方法が工業的發明に当たるかが争われた。当該広告方法は広告板、拘止具等の装置を用いており、東京高裁は、広告板拘止装置が工業的發明に当たる余地を認めつつも、本件広告方法は広告板の移動順回に少しも自然力を利用していないため工業的發明ではないと判断した。

「自然力を利用していない」とは、広告板の移動順回が人力によるために<sup>10)</sup>人為的取決めと判断されたものと思われるが、一般に方法の發明における工程を人間が実施するからといって直ちに自然法則の利用が否定されるものではないと考えられることからすると、本判決の理由付けには不明確な部分が残る<sup>11)</sup>。もっとも、本判決が装置の利用のみで直ちに發明に該当するわけではないと判断したことは、その点をめぐる論争に終止符を打ったとされる<sup>12)</sup>。

以上のように旧法下の裁判例はわずかだが、装置を利用しないもの(①②)であれ、利用するものであれ(③)、純粹ビジネス方法等の發明該当性は厳格に判断されていたといえよう。

## 2.2 現行法下の裁判例

發明の定義規定を設けた現行法(昭和34年法)の下でも、純粹ビジネス方法等の發明該当性を否

定する裁判例が多い。以下では、前掲知財高判平成 30 年 10 月 17 日（いきなりステーキ事件）までの主な裁判例について、前述の旧法下での装置の利用を伴うもの（ハードウェア利用型）と伴わないもの（ハードウェア非利用型）の 2 類型を意識しつつ、紹介する（なお、裁判例の前の番号は、旧法下のものも含めて通算した番号である。）。

④東京高判昭和 61 年 2 月 12 日昭和 60 年（行ケ）126 号〔電子鏡台及び姿見事件〕は、被写体の人物の背後側にビデオカメラ又はテレビカメラを配置し、その前側に回路の接続されているテレビを見易い場所と角度に調整して配置することを特徴とする電子鏡台及び姿見について、発明該当性を否定した。装置は用いられているため、ハードウェア利用型否定例ということができる。

発明ではない理由について、本判決は、カメラにより人間が直接見ることができない被写体を撮像し、その映像をテレビジョン表示装置に放映して見得るようにすることは、周知のテレビジョン装置の本来の機能の一つであって、本件の出願内容は、テレビジョン装置の本来の機能の一利用形態に過ぎない配置方法に尽き、この配置方法自体は何ら自然法則を利用するための技術手段を伴うものではないから「技術的思想の創作」といえず、また、テレビジョン装置の新たな利用形態の発見に基づく用途発明と評価できるものでもないと判示している。

この理由付けは、装置の利用のみでは発明ではないとしたと解される③電柱広告方法事件の立場を一歩進めて、装置の本来の機能を利用するのみでは発明に当たらないことを示すものとの理解も可能である（物の本来の機能論）<sup>13)</sup>。ただし、物の本来の機能論は、本判決が「周知」のテレビジョン装置の本来の機能の一つと述べる点が示すよ

うに、本来的機能であるか否かの判断において新規性・進歩性の判断と重なるところがある<sup>14)</sup>。

これに対して、テレビジョン装置の配列方法は自然法則を利用するための技術手段を伴わないとの説示に着目すれば、人力により装置を配列した配列方法は人為的取決めであるため自然法則の利用が否定されたと解する余地もあろう（ただし、本判決は、「技術的思想の創作」ではないとする）。このような理解による場合も、人力の利用は自然法則の利用ではないと解したとされる③電柱広告方法事件と通じるところがあると考えられる。

⑤東京地判平成 15 年 1 月 20 日判時 1809 号 3 頁（資金別貸借対照表事件）では、資金別貸借対照表について実用新案法の考案該当性が否定された。問題となった資金別貸借対照表には、資金別（「損益資金」、「固定資金」、「売上仕入資金」及び「流動資金」）の各欄、各資金別欄の貸方・借方における勘定科目欄と各資金別欄に対応した現金預金欄が設けられている。

本判決は、一般論として、専ら人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取決めを利用した技術的思想の創作は、実用新案登録を受けられず、この点は、自然法則の利用がごく些細な部分のみで技術的な意味を持たない場合も同様であると判示した。

その上であてはめでは「自然法則を利用した技術的思想」ではない理由を、（ア）専ら一定の経済法則ないし会計法則を利用した人間の精神活動そのものを対象とする創作である、（イ）企業財務体質等を容易に認識・予想可能などの効果は自然法則の利用とは無関係の会計理論・会計実務を前提とした効果にすぎない、（ウ）欄の配設方法により見やすくなることは自然法則を利用した効果だが、本件考案の特徴とは評価できず、技術的



な観点で有用な意義を有しない、と説明する。

資金別貸借対照表は、通例、紙媒体が想定されるが、紙媒体に限定されているわけではなく、コンピュータ上での利用も可能であるから、本件は**ハードウェア非利用型否定例**と考えられる。

本判決は、見やすくなる効果が自然法則の利用に当たることは認めつつ、本件では技術的に有用な意義ではないとした。この結論とごく些細な自然法則の利用では発明該当性が否定されるとの説示とあわせてみれば、本判決は、後述する裁判例(⑦⑧⑩⑫)や審査基準<sup>15)</sup>と同様に、自然法則の利用を「全体として」判断する旨を確認したに過ぎないと理解することも可能である。

他方、上記の説示を、ハードウェアを利用しなくとも見やすさは自然法則の利用に当たると解する立場と理解すれば、ハードウェアに依存せずに認知作用に働きかける創作について自然法則の利用を肯定する余地を残したとも考えられる。後述するとおり、本判決の裁判長が裁判長を務めた⑦対訳辞書事件では、その点が顕在化している。

**⑥知財高判平成 18 年 9 月 26 日平成 17 年(行ケ) 10698 号(ポイント管理方法事件)**は、ユーザから送信される情報をネットワークを介して受信すると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というポイント管理方法について発明該当性を否定した。

本件の特許請求の範囲にはネットワークやポイントアカウントデータベースといった記載はあったものの、本判決は、特許請求の範囲に記載された行為の主体はコンピュータに限定されておらず、電子メールや FAX といったネットワークや紙媒体のデータベースを用いて人間が行うことも可能であるとして、ポイント管理主体が人間の場合とコンピュータの場合のそれぞれについて判断し、

いずれの場合も発明該当性を否定した。

このうち、本稿の検討対象との関係から人間がポイント管理を行う場合についてみると、本判決は、全体としてみれば、「ネットワーク」、「ポイントアカウントデータベース」という手段を道具として用いているにすぎないものであり、ポイントを管理するための人為的取決めそのものであるとして、発明該当性を否定した<sup>16)</sup>。

ネットワークやポイントアカウントデータベースがポイント管理という人為的取決めの道具にすぎないとの説示は、単に装置を利用すれば発明該当性が肯定されるわけではないという③電柱広告方法事件や④電子鏡台及び姿見事件と通じるところがある。よって、本件は、**ハードウェア利用型否定例**と分類することができるだろう。

**⑦知財高判平成 19 年 10 月 31 日平成 19 年(行ケ) 10056 号(薬袋事件)**は、数少ない発明該当性肯定例である(ただし、進歩性は否定)。本件で発明該当性が争われたのは切り取り線付き薬袋の使用方法であり、この薬袋は切り取り線部を備えており、切り取り線部より上方部分には患者の氏名などの個人情報、切り取り線部より下方部分には薬剤に関する情報が印刷されている。個人情報が印刷された上方部分を患者が切り取り線部に沿って切り取ると、切り取り後の薬袋を捨てたときでも個人情報の悪用を防止することができる。

本判決は、一般論として、技術的思想は、社会科学等の原理や法則、人為的な取決めなどを含むが、自然法則を利用していない原理、法則、取決め等を一部に含む技術的思想の創作については、発明の構成や構成から導かれる効果等の技術的意義を検討して、全体としてみて自然法則を利用しているといえるかを判断すべきとした。

その上であてはめでは、切り取り線部に沿って

上方部分を切り取った後の薬袋の開口部である「第2の開口部を新たに形成する」主体を「患者側」とすることを人為的な取決めとしつつも、切り取りによる個人情報の悪用防止などの効果は、印刷機等の機器による特定の物理的な操作がされる工程によって実現されており、全体としてみると自然法則を利用していると判断した。

本判決が人為的取り決めを一部に含むとしても全体として自然法則を利用していればよいとした点は、自然法則の利用の有無を全体として判断する審査基準<sup>17)</sup>と同様であり、その後の知財高裁の判断の基礎になったと評される<sup>18)</sup>。

ただし、本件が果たして人為的取決めを含むものだったのかとの疑問は残る。本件では、薬袋の物理的な構成（形状、切り取り部分、印刷内容と印刷場所の特定）が重要であり、患者が切り取り部分を切り取って第2の開口部を形成することは、薬袋の特定の効果を奏させるための物理的な工程を特定するに過ぎず、切り取る主体は誰でもよい。製造装置を用いて物を生産する方法の発明において当該製造装置のボタンを押すことを人為的取決めとは考えないであろうが、患者による第2の開口部の形成も同様であり、これを人為的取決めと捉える必要はなかったのではないと思われる。

本件の薬袋は、通例、紙で作成されると考えられる。しかし、この紙は単なる情報提示媒体ではなく、紙自体が加工されて特定の物理的な構成を有するハードウェアと同視できる<sup>19)</sup>。そうすると、本件は、**ハードウェア利用型肯定例**と位置づけることができよう。

**⑧知財高判平成20年8月26日判時2041号124頁（対訳辞書事件）**も、数少ない発明該当性肯定例であり、対訳辞書を引く方法が発明に該当するとされた。本件の対訳辞書の引き方では、綴りを

知らない単語を調べるために、まず単語の発音から子音だけを対象に辞書を引き、段階的に母音等を照合して単語を確定する。そのために本件の対訳辞書では、英単語の子音音素のローマ字転記列、母音子音の発音記号、英単語の綴り字及び対訳の四つの要素が横一行に、また、各単語の子音音素が縦一列にローマ字順に配列されている。

発明該当性を肯定した本判決は、まず一般論として次のとおり判示した。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から、人の特定の精神活動、意思決定、行動態様等は直ちには自然法則の利用とはいえない。他方、どのような技術的思想の創作でも、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・有用であったり、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ため、人の精神活動等が含まれていることのみを理由に発明該当性を否定することはできない。特許請求の範囲の記載全体を考察し、明細書等の記載も参酌して、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場合は、発明該当性が肯定される。

続いてあてはめでは、本件の対訳辞書を引く方法は人間に自然に具えられた能力のうち、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いるとして発明該当性を肯定した。

本判決が人の精神活動が含まれていても全体として自然法則を利用していればよいとした点は、**⑦薬袋事件**や審査基準と同様である（ただし、考

慮要素として、⑦事件は構成や効果等の技術的意義、本判決は課題解決の主要な手段を挙げる。)

他方、本判決によれば、人間に自然に具えられた能力を利用すれば自然法則の利用に当たる。反復類型性を予見・期待できない人の精神活動は自然法則を利用するものではないとの説示とあわせて読めば、本判決は、「自然法則の利用」要件を専ら反復類型性の有無のみにより判断したと考えられる。すなわち、人間に自然に具わる能力は人の意思に左右されず反復類型性が確保されるため自然法則の利用といえるとの考え方である<sup>20)</sup>。

確かに、前掲最判平成12年2月29日(黄桃の育種増殖法事件)は、「自然法則を利用した」発明であるためには反復可能性が必要であると判示し、反復可能性を「技術的思想」ではなく「自然法則の利用」の問題として捉えている<sup>21)</sup>。しかし、同最判は、反復可能性さえあれば「自然法則を利用した」発明であるとまで述べたわけではない。これに対して、本判決は「自然法則の利用」要件を反復類型性と同義と解し、同最判よりも踏み込んだ判断を示したかに見える<sup>22)</sup>。その結果、本判決により発明該当性が認められる範囲が相当拡大する可能性があるが、この点は後述する。

本件の対訳辞書は、通常、紙媒体が想定されるが、紙媒体に限られない(コンピュータ上で引く辞書もあり得る。)。これに対して、本判決が「物」としての辞書の存在を前提にしたことを示唆する見方<sup>23)</sup>もある。しかし、紙媒体である「物」の辞書が存在すればよいのなら、情報提示媒体として紙を利用すれば自然法則の利用が肯定されることとなる。これは、情報の単なる提示の発明該当性を否定してきた審査基準<sup>24)</sup>とも整合せず、本判決がそこまで意図していたかは疑問である。そのため、本件はハードウェア非利用型肯定例と位置づけるのが適当と考えられる。

前述したとおり、本判決の裁判長は、⑤資金別貸借対照表事件の裁判長でもある。同事件は、結論として発明該当性を否定したが、見やすいとの認知作用上の効果が自然法則の利用に基づくことを認めている点において本判決と同様の発想をみてとることができる。

⑨知財高判平成24年12月5日判時2181号127頁(省エネ行動シート事件I)は、省エネ行動シートについての発明該当性否定例である。本件の省エネ行動シートは、建物内の場所名が記載された場所軸と時刻が記載された時間軸を有し、場所軸の長さは特定の場所の節約可能な単位時間当たり電力量を表している。また、特定の省エネ行動により節約可能な単位時間当たり電力量と当該行動の継続時間を積算した面積として表示される省エネ行動識別領域の面積が当該行動による節約可能電力量を示している。省エネ行動シートは媒体を特定していないため、本件はハードウェア非利用型否定例といえる。

発明該当性を否定した本判決は、まず一般論として、人は、自由に行動し、自己決定することができる存在である以上、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ず、課題解決において、専ら、人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取り決めや、数学上の公式等を利用し、自然法則を利用した部分が全く含まれない場合は、発明該当性が否定されるとした。

そしてあてはめでは、(ア)本件省エネシートの構成は、「軸」や「領域」の名称・意味といった提示情報の内容に特徴を有し、そのような情報の提示は直接的には自然法則を利用せず、提示手段としても一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴が存するとはいえないこと、(イ)



省エネ行動を取るべき時間・場所と節約可能電力量の把握を可能とする効果は、人間が面積の大きさを認識・把握したり「軸」や「領域」の名称・意味によりそれらの意味を理解できるという心理学的な法則（認知のメカニズム）を利用するものであって人間の精神活動に基づくこと、（ウ）見やすい、理解しやすいという効果も心理学的な法則を利用するもので、自然法則を利用した効果とはいえないこと、を理由に発明該当性を否定した。

本判決が、人は自由に行動し、自己決定できることから人の精神活動は自然法則の利用といえないとする点は、⑧対訳辞書事件と同様である。しかしながら、本判決は、⑧事件のように自然法則の利用を反復類型性の有無に帰着させる論理を採用せず、⑧事件とは一線を画している<sup>25)</sup>。

また、本判決は、心理学的な法則（認知のメカニズム）の利用は人間の精神活動に基づくものであり、自然法則の利用ではないとする。この点は、（「人間に自然に具えられた能力」の理解にもよるが）反復類型性さえあれば自然法則の利用を認める⑧対訳辞書事件と対照的である。さらに本判決が見やすい等の効果は心理学的な法則の利用であり、自然法則の利用ではないとした点も、これを自然法則の利用と認めた⑤資金別貸借対照表事件と対照的である。以上の点は改めて検討する。

なお、一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴の有無を問題とする点に対しては、新規性・進歩性との重なりが指摘されている<sup>26)</sup>。④電子鏡台及び姿見事件が発明該当性を否定するに際して「周知」のテレビジョン装置の本来の機能の一つと述べていた点と同様の問題である。

⑩知財高判平成 25 年 3 月 6 日判時 2187 号 71 頁（偉人カレンダー事件）は、カレンダーの特定の場所（表紙、カレンダー部分の上部や中央部）に

偉人に関する特定の情報を記載した偉人カレンダーについて発明該当性を否定した。

本判決は、まず単なる人為的な取決め、数学や経済学上の法則、人間の心理現象に基づく経験則（心理法則）、情報の単なる提示が自然法則を利用していないことを確認した上で、判断手法としては、特許請求の範囲の記載全体を考察し、明細書及び図面の記載を参酌して、自然法則を利用した技術的思想が課題解決の主要な手段として提示されているか否かを検討すべきであるとした。

続いてあてはめでは、（ア）提示情報としての偉人情報の採用や表紙やカレンダー部に提示する情報の選択は、単なる人為的な取決めにすぎず、提示項目の集合も情報の単なる提示の域を超えないこと、（イ）特定の提示形態により見やすさ、分かりやすさといった一定の効果が認められるものの、そのような提示形態は自然法則を利用した具体的手段を伴うものではないこと、（ウ）「表紙及びカレンダー部分よりなるカレンダー」として物品を形式的には特定しているが、実質的には情報を提示するための単なる紙媒体と何ら異なるものではなく、そのような物品の漠然とした特定をもって自然法則の利用と評価できないこと、（エ）毎日見るというカレンダーの特性に着目したことは、専ら人間の習慣やカレンダーの利用態様に基づくもので、自然法則に基づくものではないこと、（オ）ユーザに偉人に関する知識を自然に習得させる効果は、人間の心理現象である認識及び記憶に基づく効果にすぎず、自然法則の利用と評価できないこと、を理由に発明該当性を否定した。

本判決は、情報の単なる提示を「自然法則の利用」の問題と捉えている。他方、審査基準<sup>27)</sup>は、情報の単なる提示を、「自然法則の利用」ではなく「技術的思想」の問題と整理する。もっとも、いずれにせよ発明該当性が否定されることになら



りはなく、反復可能性の位置づけと同様に（⑧事件に関する記述参照）、「自然法則の利用」と「技術的思想」が「事実上分離不可能」<sup>28)</sup>であることの現れともいえる。

また、見やすさ等の効果があっても自然法則の利用と認めなかった点は、⑨省エネ行動シート事件 I と共通し、⑤資金別貸借対照表事件とは異なる。ただし、自然法則を利用した具体的手段を伴わないとの理由付けは、自然法則を利用した具体的手段により見やすさ等が向上すれば発明該当性が肯定され得ることを示唆している。情報提示手段に技術的特徴があれば情報の単なる提示ではないとする審査基準<sup>29)</sup>や歌唱曲の伴奏の進行に伴い歌詞の文字の色を異ならせるビデオ記録媒体の発明該当性を肯定した東京高判平成 11 年 5 月 26 日判時 1682 号 118 頁（ビデオ記録媒体事件）と同様の発想と理解することができよう。

また、本判決も⑨省エネ行動シート事件 I と同様に心理現象に基づく経験則（心理法則）は自然法則ではないとしており、前述のとおり、⑧対訳辞書事件とは立場が異なる可能性がある。

さらに、本判決は、実質的に情報を提示するための単なる紙媒体であるものを形式的に漠然と物品として特定しても、自然法則の利用とは評価できないとする。この点は後に改めて検討する。

なお、実質的に単なる紙媒体であるにせよ、カレンダーという「物品」が存在する以上、本件はハードウェア利用型否定例といえよう。

⑪知財高判平成 27 年 1 月 22 日平成 26 年（行ケ）10101 号（暗記学習用教材事件）は、同一の原文について伏字部分が異なる第 1 及び第 2 の 2 つの虫食い文字列が設けられている暗記学習用教材について発明該当性を否定した。

本判決は、まず一般論として、発明該当性は、

技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として判断すべきこと、単なる人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体は、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則とはいえず、また、科学的法則を利用するものでもないから、発明該当性が否定されること、全体的考察の結果、発明の本質が、人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体に向けられている場合には、発明該当性が否定されることを確認した。

そしてあてはめでは、本件の暗記学習用教材の技術的意義は、暗記学習の方法そのものにあるといえるから、発明の本質は、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるとして発明該当性を否定した。さらに、「教材」という媒体自体の種類や構成を特定していないため、技術的意義が「教材」という媒体自体に向けられたものであるとはいえないとも述べている。

本判決の一般論は、全体としての自然法則の利用の有無を技術的課題、技術的手段の構成、効果の 3 点から検討し、発明の本質が何に向けられているかを判断する枠組みを提示するものであり、次の⑫事件も同じ枠組みを採用している<sup>30)</sup>。

本件の暗記学習用教材は、本判決も述べるとおり媒体が特定されておらず、ハードウェア非利用型否定例といえるだろう。

⑫知財高判平成 28 年 2 月 24 日判タ 1437 号 130 頁（省エネ行動シート事件 II）は、⑨省エネ行動シート事件 I の出願から分割・変更された出願について⑨事件と同様に発明該当性を否定した。本件の省エネ行動シートは、⑨省エネ行動シート事件 I の省エネ行動シートと実質的に同一である。

また、本判決の一般論も⑩暗記学習用教材事件

と実質的に同一であるため、省略する。

あてはめにおいて本判決は、本件省エネ行動シートの技術的意義について、省エネ行動と節約可能電力量の提示によりその人が取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握するという、専ら人の精神活動そのものに向けられたものと認定した上で、発明の本質がそのようなものである以上、自然法則の利用とはいえないと結論づけた。

また、媒体としての省エネ行動シートについては、本件の明細書は媒体の種類や構成を特定又は限定しておらず、出願された発明の技術的意義は、省エネ行動シートという「媒体」自体に向けられたものとはいえないと判示している。さらに、紙とインクという自然物により線画を所定位置に配置しているなどの原告の主張についても、やはり紙やインクによって構成されることは特定されていないなどとして斥けている。

細部の相違はあるが、省エネ行動シートは人の精神活動を利用するものとの評価は、本判決と⑨省エネ行動シート事件 I で共通している。

なお、紙とインクという自然物を使用するとの主張の当否は媒体が特定されていないとして判断されなかったが、⑩事件では、単なる紙媒体としての利用の自然法則利用性が否定されている。

そのように省エネ行動シートの媒体は特定されていないため、本件も⑨事件と同様に**ハードウェア非利用型否定例**といえる。

## 2.3 小括

以上の 12 件のうち、発明該当性肯定例は、⑦薬袋事件と⑧対訳辞書事件の 2 件のみである。

また、ハードウェア利用の有無に着目した本稿の分類では、12 件のうち 7 件がハードウェア非利用型であり、発明該当性肯定例は⑧対訳辞書事件のみ、残る 6 件（①，②，⑤，⑨，⑪，⑫）が否

定例である。一方、ハードウェア利用型は 5 件あり、そのうち肯定例は⑦薬袋事件のみで、残る 4 件（③，④，⑥，⑩）は否定例である。

裁判例の多数を占める否定例のうち、ハードウェア非利用型 6 件では、紙媒体の利用が想定されるものの、媒体は特定されていなかった。そのため、裁判所が媒体の存在に引きずられることはなく、媒体の技術的意義や紙の利用と自然法則の利用の関係などを考慮する必要もなかった。そしてハードウェアに依存しない場合、「自然法則の利用」要件の充足は困難になると考えられる。

一方、ハードウェア利用型否定例は 4 件（③，④，⑥，⑩）ある。ハードウェアを利用しているにも関わらず発明該当性が否定される理由は、広告板の移動順回に自然力を利用していないこと（③）、テレビジョン装置の配置方法が装置の本来の機能の一利用形態に過ぎず、自然法則を利用するための技術手段を伴わないこと（④）、ネットワーク及びポイントアカウントデータベースは人為的取決め道具に過ぎないこと（⑥）、カレンダーとして物品が形式的に特定されていても、その実質は情報を提示するための単なる紙媒体であること（⑩）、である。

このうち、⑩偉人カレンダー事件では、ハードウェアが単なる情報提示媒体とされた。審査基準によれば、前述のとおり情報の単なる提示は「技術的思想ではないもの」であるが、そのような整理では、紙などの有体物が情報提示媒体として用いられている場合に（「技術的思想」ではないことは明らかであるとしても）「自然法則の利用」要件を充足するのか否かは定かでない。自然界に存在する有体物は自然法則に従っており、有体物を何らかの形で利用すれば自然法則を利用しているともいえなくはないからである。

しかし、⑩事件は、有体物が実質的に単なる情

報提示媒体に過ぎなければ「自然法則の利用」とは「評価」できないとした。これは、「自然法則の利用」の判断が特許法の解釈における評価の問題であることを示している<sup>31)</sup>。⑩事件の考え方に従えば、媒体が特定されていなかった⑤資金別貸借対照表事件，⑨省エネ行動シート事件Ⅰ，⑪暗記学習用教材事件，⑫省エネ行動シート事件Ⅱにおいて媒体が紙と特定された場合であっても自然法則の利用とは評価されないこととなる<sup>32)</sup>。

残る3件のうち、単なる道具としてのハードウェア利用という⑥事件の見方は、③④事件でも成立しそうである。③事件において、複数の広告をどの場所にどのように入れ替えて掲示するかは自然法則とは無関係の人為的取決めであり、広告板や拘止具はそれを実行する単なる道具ともいえる。同様に④事件でも、どの位置にテレビを置くかは人為的取決めであり、テレビはそのための単なる道具と考えられる。

この点をハードウェアに着目してみれば、ハードウェアの単なる道具としての利用とは、物の本来の機能どおりの利用ともいえる。そう考えると、本来の機能(④)か道具(⑥)かは、大きな違いではない。ただし、前述のとおり、本来の機能か否かの判断は新規性・進歩性判断に接近する。

いずれにせよ、③電柱広告方法事件以来、ハードウェアを利用すれば発明該当性が肯定されるわけではない点は共通しており、ハードウェア利用が、本来の機能(④)、道具(⑥)、単なる媒体(⑩)に過ぎなければ発明該当性は否定される。もっとも、ハードウェア利用により形式的・機械的に自然法則の利用を認めるわけではないとする、ハードウェア利用の意義を実質的に検討する必要が生じる。そのような観点から裁判例の一般論を見ると、発明該当性の全体としての判断も、構成や効果等の技術的意義(⑦)、課題解決の主

要な手段(⑧、⑩)技術的課題、技術的手段の構成、効果の3点から見た発明の本質(⑪⑫)といった様々な考慮要素も、発明内容の実質的探求を志向するものであるとはいえるだろう。

他方、肯定例である⑦薬袋事件及び⑧対訳辞書事件は、同じ肯定例でもその位置づけが異なる。

ハードウェア利用型の⑦薬袋事件では、薬袋の物理的な構成により発明の効果を奏することができている状態が実現されていた。そのため、患者による切り取りは、物を生産する方法の発明において人間が製造装置のボタンを押すことと変わりがなく、患者が切り取り後の第2の開口部を形成することを人為的取決めというまでもなく、発明該当性が肯定される事案であったと考えられる<sup>33)</sup>。

これに対して、ハードウェア非利用型の⑧対訳辞書事件は、ハードウェアに依存せず一見すると人間の精神活動(認知作用)に属するような創作に自然法則の利用を認めた点が異質である。また、専ら反復類型性のみで自然法則の利用を肯定することにより発明該当性が肯定される領域が拡大する点も議論を呼ぶところであろう。もっとも、拡大する領域の大きさは、どの範囲の反復類型性を自然法則の利用と理解するかにもよる。

⑧事件は、人間に自然に具えられた能力に反復類型性を認めて自然法則の利用を肯定した。では、「人間に自然に具えられた能力」とは何か。従来、生理学的法則は自然法則だが、心理法則は自然法則ではないと解され<sup>34)</sup>、⑨事件及び⑩事件も心理法則(認知メカニズム)は自然法則ではないとする。しかし、⑧事件の「人間に自然に具えられた能力」が生理学的のみならず心理学的なものまで含むなら発明に該当する領域は大きく拡大する<sup>35)</sup>。

前述のとおり⑧事件の裁判長は、⑤資金別貸借対照表事件の裁判長でもあり、⑤事件は、見やすいとの効果を自然法則の利用と判断していた(た

だし、結論は発明該当性否定)。見やすさがハードウェアによるものであればともかく（⑩事件参照）、⑤事件の見やすさは資金別貸借対照表の欄の配列方法によるものであり、認知メカニズムすなわち心理法則を利用するものと考えられる。そうすると、⑧事件の「人間に自然に具えられた能力」は心理法則を含む可能性が高い。くわえて「人間に自然に具えられた能力」以外でも反復類型性が確保されればよいとすれば、さらに発明該当性の範囲は広がることとなろう<sup>36)</sup>。

⑧事件による発明該当性の範囲の拡大をめぐるでは、人間の精神活動等に関する研究の進展に対応するなどの肯定的評価<sup>37)</sup>と、発明該当性の範囲が際限なく広がり、人間の活動を過度に制限するなどの否定的評価<sup>38)</sup>に賛否が分かれている。

ただし、⑧事件後の裁判例は⑧事件の考え方を踏襲しているわけではなく、⑧事件は少数説にとどまっていたといえる。

### 3. いきなりステーキ事件(前掲知財高判平成 30 年 10 月 17 日)

⑧対訳辞書事件に続き、発明該当性を認めて注目を集めたのが、前掲知財高判平成 30 年 10 月 17 日いきなりステーキ事件である。

#### 3.1 本件における特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲(訂正後のもの)は、「お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、上記お客様の要望

に応じてカットした肉を計量する計量機と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、ステーキの提供システム。」というものである。

#### 3.2 判示内容

本判決は、以下のとおり判示して、発明該当性を否定した特許異議申立てに基づく取消決定を取り消した。

「本件特許発明 1 は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順(本件ステーキ提供方法)を要素として含むものの、これにとどまるものではなく、札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(装置)からなる本件計量機等に係る構成を採用し、他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより、本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避免的に生じる要請を満たして、『お客様に好みの量のステーキを安価に提供する』という本件特許発明 1 の課題を解決するものである」。

「本件特許発明 1 の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明 1 は、札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機等)を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明 1 の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するといえることができる。」

「被告らは、……『札』、『計量機』、『印し』又は『シール』は、それぞれ独立して存在してい



る物であって、単一の物を構成するものではなく、また、本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないなどと主張する」が、「『札』、『計量機』及び『シール（印し）』は、単一の物を構成するものではないものの、……いずれも、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有するものであって、物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか、人為的な取決めにおいてこれらの物を単に道具として用いることが特定されているにすぎないということとはできない。」

## 4. いきなりステーキ事件の背景にあるもの

### 4.1 いきなりステーキ事件自体の理解

本判決は、発明該当性に関する一般論を述べていないが、あてはめでは、技術的課題、技術的手段の構成、効果等の技術的意義から結論を導いている。このような判断手法は、他の裁判例（⑦⑩⑫等）でも採られており、特異なものではない<sup>39)</sup>。

その上で、本判決は、技術的手段の構成のうち、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順は実質的な技術的手段ではないとする一方、札、計量機及びシール（印し）（「本件計量器等」という。）という物品・機器が肉の混同を防止する技術的手段として技術的意義を有することを重視する。ここでは人の手順も（形式的には）「技術」に含まれているように、「技術」自体の意味は一定の目的を達成するための具体的手段などと広く捉えられていると思われる<sup>40)</sup>。そうすると、発明該当性肯定の決め手は、肉の混同防止のために本件計量器等というハードウェアを利用する点にあると考えられる。

ところで本判決は自然法則の利用についてどのように解しているかが明らかではなく、この点を

実質的に判断していないようにもみえる。実際、原告は、⑧対訳辞書事件を参照しつつ、人間に自然に備わった能力のうち、番号に対する識別能力が高い性質を利用しており、自然法則の利用に当たると主張したが、本判決はこの点を判断しなかった。そのため、本件計量器等という有体物自体が自然法則を利用しているために自然法則の利用を認めたものとの見方<sup>41)</sup>が示されている。

しかし、本判決をそのように理解すると、ペンと紙というハードウェアを用いて注文をとる場合も発明に該当するのか<sup>42)</sup>、そのことは、前述したとおり従来の裁判例がハードウェアを用いただけでは自然法則の利用といえないと解してきたことと整合しないのではないか、との疑問が生じる。

ただし、本判決について異なる理解もあり得る。手がかりは、本件計量器等の利用が物の本来の機能の一つの利用態様あるいは単なる道具としての利用に過ぎないとの主張を本判決が斥けた点である。物の本来の機能論や単なる道具論は異議決定が用いた議論であり、前述の④電子鏡台及び姿見事件や⑥ポイント管理方法事件でも採られていた。本判決がそのような主張を否定した点については、物の本来の機能論や単なる道具論自体を否定したとの理解もあれば、本件はそれらがあてはまる場合ではないと判断したとの理解もあり得る。

もっとも、後者の理解による場合でも、本件計量器等に関する本判決の認定は、物の本来の機能や単なる道具の意味が④電子鏡台及び姿見事件や⑥ポイント管理方法事件よりも狭いことを示唆する。特に札やシール（印し）については本来の機能どおりの利用に近く、計量器が肉の量のみならずテーブル番号を記載したシールを出力する点はやや特殊であるとしても<sup>43)</sup>、混同防止のために注文内容と客を識別する番号を注文票に記載することは飲食店で通見られることであり<sup>44)</sup>、計量器

もステーキの注文から配膳までの人為的取決め（本件ステーキ提供方法）を実行する単なる道具であるとの見方もあり得るだろう。

そうすると、本判決は、本来の機能論や単なる道具論を全面的に否定しないにせよ、それらの適用を制限する立場であるように思われる。そしてそう理解する限り、本判決の立場はハードウェアの利用のみで自然法則の利用を緩やかに認める考え方と結果的に大差ないようにも思われる。

## 4.2 いきなりステーキ事件の背景にあるもの

以上のとおり、発明該当性を緩やかに認めたいいきなりステーキ事件は、⑧対訳辞書事件とともに、従来の裁判例の流れの中では異質である。

ただし、いきなりステーキ事件は、前述したとおり、自然法則の利用要件を反復類型性に解消させる⑧対訳辞書事件を参照した原告の主張について判断していない。ハードウェアが存在したために、ハードウェア非利用型の⑧事件の論理を持ち出す必要がなかったのかもしれない。

いずれにせよ、両事件は、純粋ビジネス方法等について発明該当性を肯定した数少ない例である。それでは、これらの判決の背景にどのような問題意識があるのだろうか？

この点に関連して、⑧対訳辞書事件の裁判長は、次のように指摘する<sup>45)</sup>。人の精神活動が含まれている発明において、コンピュータを利用する場合に発明該当性を肯定し、コンピュータを利用しない場合に発明該当性を否定することは整合しておらず<sup>46)</sup>、この不整合を合理的に説明できないために、コンピュータを利用しない発明で人の精神活動が含まれているものについて発明該当性を否定した審決が裁判によって取り消される事例が生じた。⑧対訳辞書事件はその一例である。

この指摘を敷衍すれば、確かに、ソフトウェア

関連発明については、ソフトウェアとハードウェア資源の協働により発明該当性を肯定する審査基準に従って特許が付与され、このハードルはそれほど高いものではない（「1. はじめに」参照）。そもそもソフトウェア関連発明に自然法則の利用が認められる根拠は、それが自然法則を利用したハードウェアを動作させる点に求められる<sup>47)</sup>。これは、自然法則に従っているハードウェアを利用すれば自然法則の利用といえるとの考え方に近く、前述した純粋ビジネス方法等に関する従来裁判例よりも自然法則の利用を緩やかに解するものである。緩やかといっても、単にコンピュータを用いるというだけでは不十分であるが<sup>48)</sup>、コンピュータ（ハードウェア資源）をどのように具体的に用いるかを特定すればよいという意味では、クレームの記載が「具体的」か否かが重要となり、クレーム作成技術の比重が大きくなる。また、裁判例でも人の精神活動を含むソフトウェア関連発明について自然法則の利用が認められている<sup>49)</sup>。

これに対して、人の精神活動を含む発明がコンピュータを利用しない場合（純粋ビジネス方法等）、前述のとおり発明該当性を否定する裁判例が多数である。コンピュータ利用の有無により発明該当性のハードルが異なることは整合的ではなく、不合理であると考えれば、これを解消する手法の一つは、人の精神活動を含む発明がコンピュータを利用しない場合も、コンピュータを利用する場合と同様に発明該当性を緩やかに認めることである。⑧対訳辞書事件には、そのような問題意識が反映されていたというわけである。

他方、いきなりステーキ事件判決が、同じ問題意識を有するものであるのか否かは定かでない。とはいえ、同判決に賛成する立場から、ソフトウェア関連発明について緩やかに発明該当性を認める現状に照らして、コンピュータ以外の装置につ

いて物の本来の機能論や単なる道具論を維持することへの疑問を呈する見解<sup>50)</sup>があることからすると、同判決は（無自覚的であるにせよ）⑧事件の問題意識と軌を一にするもの（少なくとも否定しないもの）と理解することができよう。

もっとも、そのような問題意識から裁判例の流れが「自然法則の利用」要件を重視しない方向に向かうと考えるのも時期尚早である。その一例として、直近の裁判例を取り上げる。

## 5. 電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ事件（前掲知財高判令和2年6月18日）

### 5.1 事案及び判決の概要

本件は、拒絶審決取消訴訟であり、拒絶された出願（本願発明）の特許請求の範囲は、「電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込信号を送信すること、前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること、前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信することを含む、電子記録債権の決済方法。」というものである。

発明該当性を否定した本判決は、まず一般論として、自然法則を利用していない単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決めなどは、「発明」に該当しないことを確認した上で、技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果等の技術的意義に照らして全体として判断した結果、発明の本質が、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決めなど自体向けられている場合には、発明該当性が否定されるとした。

続いてあてはめでは、課題を解決するための技

術的手段の構成（電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むとともに、割引料相当料を債務者の口座から引き落とすこと）と、効果（下請法の運用基準の改訂に対応し、割引料を負担する主体を債務者とすることで、割引困難な債権の発生を効果的に抑制することができること）の認定を踏まえ、本願発明の技術的意義は、電子記録債権の割引における割引料を債務者負担としたことに尽きるため、本願発明の本質は、専ら取引決済について的人為的な取決めそのものに向けられているものであり、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則を利用するものではないから、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当しないと判断した。

また、「信号」を「送信」することを構成として含む意義は、電子記録債権による取引決済において、従前から採用されていた方法を利用することにあり、「信号」と「送信」は、「それ自体については何ら技術的工夫が加えられることなく、通常の利用に基づいて、上記の意義を実現するための単なる手段として用いられているのに過ぎない」から「『信号』や『送信』という一見技術的手段に見えるものが構成に含まれているとしても」全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しないと判断した。

さらに、特許請求の範囲には「3つの信号を送信することが記載されるにとどまり、ソフトウェアによる情報処理が記載されているものではない」ため、コンピュータソフトウェアを利用するものという観点からも発明該当性を否定した。

### 5.2 「自然法則の利用」要件の重視

本件発明は、電子取引決済に関するものであるからコンピュータでの利用が想定される。しかし、特許請求の範囲には、ソフトウェアの情報処理を

実行するハードウェア資源（物理的手段）が明確に記載されていない。そのため、本判決は、一般的な発明該当性の問題として論じた上で、ソフトウェア関連発明の観点からみても発明該当性は否定されるとの判断を付け加えている。

一方、一般的な発明該当性の判断枠組みは、技術的課題、技術的手段の構成、効果の3点から見た発明の本質を判断するものであり、⑪や⑫事件と同様であり、発明の本質という部分を除けば、いきなりステーク事件とも同様である。

本願発明の「技術的」意義は電子記録債権の割引における割引料を債務者負担としたことに尽きると判断したことからもわかるように、本判決がいう「技術」も、いきなりステーク事件と同様に広く解されていると思われる。しかし、本判決は、本願発明の効果が「『自然法則を利用した』如何なる技術的手段によって」奏されるのかは明確ではないとも指摘しており、この点が人為的取決めとの評価に結びついたと考えられる。「自然法則の利用」に「技術」とは異なる独自の意義を認める点は、技術的思想は人為的取決めを含むが、全体として自然法則を利用している必要があるとした⑦薬袋事件と通じるところがある。

これに対して、いきなりステーク事件は自然法則の利用要件を実質的に判断していないようにも思われ、本判決とは大きく異なる。

両判決の相違は、本来の機能論や単なる道具論についての判断にも現れている。いきなりステーク事件がこれらの適用を（全面的に否定しないまでも）限定しようとするのに対して、本判決は、信号や送信が通常の用法に基づき、単なる手段として用いられていると述べる。「信号」や「送信」が有体物でないとしても、そのような手段の存在のみでは発明該当性を肯定しない本判決は、ハードウェア利用により直ちに発明該当性を肯定する

わけではない従来の裁判例と親和的である。

このように、自然法則の利用要件を重視する本判決は、いきなりステーク事件判決（や⑧対訳辞書事件）とは一線を画すと考えられる。

## 6. 「自然法則の利用」要件を緩和すべきか？

以上のとおり、⑧対訳辞書事件及びいきなりステーク事件は、「自然法則の利用」要件を緩和したが、その流れが固まったわけではない。

とはいえ、⑧対訳辞書事件（及びいきなりステーク事件？）の背景に存在すると考えられる問題、すなわちコンピュータ利用の有無による発明該当性判断の不整合という点は検討に値する指摘である。さらに、ソフトウェアとハードウェア資源が協働するクレーム作成技術の側面が強くなると、ソフトウェア関連発明の「自然法則の利用」要件の形骸化が進むおそれもある。もっとも、そうであるとしても、ソフトウェア関連発明との不整合を解消するために、⑧対訳辞書事件（といきなりステーク事件？）がしたように、コンピュータを利用しない純粋ビジネス方法等についてまで自然法則の利用要件を緩和すべきかは、なお議論の余地があろう。

本稿は、この問題に対する解答を現時点で持ち合わせていない。しかし、今後のさらなる検討に向けて以下の点を指摘しておきたい。

### (1) 不整合を解消する場合どのように解消するのか？

コンピュータ利用の有無による不整合を解消するとしても、コンピュータ非利用型発明について「自然法則の利用」要件を緩和する以外に、ソフトウェア関連発明について「自然法則の利用」要件を厳格化するアプローチも考えられる。



振り返れば、1993年当時の審査基準は、クレームにおけるハードウェア資源の限定が何らかの形でハードウェア資源を使用することを明示したこと以上の内容を有していない場合（「ハードウェア資源の単なる使用」）は自然法則の利用に当たらないとしていた<sup>51)</sup>。このような考え方は、米国の Alice 最高裁判決<sup>52)</sup> が提示した2ステップテストにおいて保護不適格対象を著しく超える「発明概念」を有するかを判断する第2ステップに類似するとも指摘されている<sup>53)</sup>。

このような米国型または旧審査基準型、あるいは、発明該当性ではなく進歩性判断においてビジネス方法等の非技術的特徴を除外する欧州型<sup>54)</sup> の考え方を参考にすることも一案ではあろう<sup>55)</sup>。

ただし、ソフトウェア関連発明の「自然法則の利用」要件の厳格化の可否は、ソフトウェアの保護の要否とその範囲<sup>56)</sup>についての検討も必要であり、本稿の検討範囲を超える。とはいえ、⑧対訳辞書事件といきなりステーキ事件のようにコンピュータ非利用型の発明について「自然法則の利用」要件を緩和することが不整合を解消する唯一の解決策ではないことも確かである。

## (2) そもそも不整合は解消されるべきか

そもそもコンピュータ利用の有無による不整合を解消すべきか否かも検討を要する。特許の役割機能は各産業セクターにより異なる。そのため、各セクターにあわせた特許法上のルールを政策レバーとして適用することが提唱されており、発明該当性も政策レバーの一つとされる<sup>57)</sup>。実際、政策レバー論の提唱者は、ビジネス方法については、特許より競争がイノベーションを刺激する競争的イノベーション理論が適合するため特許付与を制限すべきである一方、ソフトウェア産業では、特許は必要だが、最初の発明を改良発展させるイン

センティブも重視する累積的イノベーション理論が適合するため狭い特許が適切であると主張する<sup>58)</sup>。この議論によれば、問題は不整合自体ではなく、それぞれのセクター内での扱いの合理性である。

それでは、純粋ビジネス方法等については、対訳辞書事件やいきなりステーキ事件のように緩やかに発明該当性を認めるべきか、それとも従来の考え方に従い、厳格に判断すべきだろうか。

発明の定義規定（自然法則の利用要件）の役割の一つは、特許による保護が不要であるもの、すなわち特許のインセンティブを付与せずとも十分に生み出されるであろうものを入口で典型的に排除することにある。周知のとおり、特許以外にもイノベーションからの利益を獲得する多様な手段が存在する（先行的市場化、ブランド、製造設備・ノウハウ、販売・サービス網等）<sup>59)</sup>。

反対に特許保護を必要とするのは、フリーライドによる過少生産（市場の失敗）が生じると典型的に考えられる場合である。この点を具体的に、頭を使うだけで着想し得るもの（e.g. ビジネス方法）ではなく、実験等の投資を必要とするか否かにより説明する見解もある<sup>60)</sup>。確かに、アイデア創作のための（研究開発）投資が大きい場合、模倣者が節約できる費用も大きく（＝フリーライドの誘因が大きく）、過少生産（市場の失敗）が懸念される。他方、純粋ビジネス方法等では、アイデアを生み出す費用が事業化費用に比較して相対的に少なく、事業化費用は後発者も負担する必要があるうえ、同じアイデアを実行する際の差別化の余地も大きく、フリーライドが過少生産を招く懸念は小さいと考えられる。問題は、模倣自体ではなく模倣が過少生産（市場の失敗）を招くかである。そうすると純粋ビジネス方法等の発明該当性を緩やかに認める必要性は低そうである<sup>61)</sup>。

さらに発明該当性には人の行動を過度に制限す

る事態を防止する役割が期待されることがある<sup>62)</sup>。もっとも、いきなりステキー事件の場合、発明該当性が認められた特許請求の範囲は極めて狭く、弊害は生じないとの指摘もある<sup>63)</sup>。この点に対しては、権利範囲の広狭のみで判断してよいのか(権利範囲が狭ければ本来特許のインセンティブが不要なものにまで発明該当性を認めるのか)、新規性、進歩性等の実体審査への負荷が増え<sup>64)</sup>、適切

に出願を拒絶したり権利範囲を限定したりすることができるのか、といった点を慎重に検討する必要があると考えられる。

以上のとおり、対訳辞書事件やいきなりステキー事件が投げかける問題は、発明該当性(自然法則の利用)の意義・役割にまで波及し得るが、残された課題のさらなる検討は他日を期したい<sup>65)</sup>。

## 注)

- 1) 特許庁『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕』15～16頁(発明協会, 2020)。
- 2) 平嶋竜太「特許法の役割機能からみた発明保護の対象範囲」日本工業所有権法学会年報40号118頁(2017)は、発明の定義規定が持続的・安定的な運用を行う上で予見可能性・安定性を高めたとする。
- 3) その他に、発明未完成が問題となった事案として最判昭和52年10月13日民集31巻6号805頁がある。
- 4) 竹中俊子「特許適格性に関する米国最高裁判例の変遷と占有理論」日本工業所有権法学会年報40号71頁(2017)早稲田大学総合研究機構プロジェクト研究別冊6頁以下(2019)。
- 5) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章2.2(2)、特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明2.1.1.2(1)(i), (v)。
- 6) ICT(情報通信技術)を利用したビジネス関連発明に限ったデータであるが、近時、出願件数、特許査定件数ともに増加基調にあり、特許査定率も約7割と他の分野と遜色ない。特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」(2020年7月27日) [https://www.jpo.go.jp/syst/em/patent/gaiyo/sesaku/biz\\_pat.html](https://www.jpo.go.jp/syst/em/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html)
- 7) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章2.1.4
- 8) 中山一郎「第2章 日本」(社)日本国際知的財産保護協会「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年)71～79頁
- 9) 吉藤幸朔「判批」兼子一『特許判例百選』9頁(有斐閣, 1966)。なお、実質的にはコーラーの定義(コーラー〔小西眞雄訳〕『特許法原論』24頁〔叡松堂, 1916〕が踏襲されたものとされる(吉藤幸朔〔熊谷健一補訂〕『特許法概説〔第13版〕』51頁〔有斐閣, 1998〕)。
- 10) 兼子一『発明 特許法セミナー(1)』9頁〔内田護文発発言〕(有斐閣, 1969)。
- 11) 平嶋竜太「判批」中山信弘＝相澤英孝＝大淵哲也編『特許判例百選第3版』7頁(有斐閣, 2004)。
- 12) 吉藤・前掲注(9)特許判例百選9頁。
- 13) 田村善之「第4次産業革命におけるイノベーションの特許発明適格性・進歩性・記載要件について」日本弁理士会中央知的財産研究所「イノベーション推進に向けた特許の保護対象——更なる研究——」部会発表資料(2019年10月25日)。

- 14) 中山・前掲注(8)72頁。
- 15) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章2.1.4。
- 16) コンピュータがポイント管理を行う場合については、特許請求の範囲にハードウェア資源を直接的に示す事項は何も記載されていなかったため、ソフトウェアとハードウェア資源の協働を示す記載はないなどとして発明該当性が否定された。この判断は、ソフトウェア関連発明に関する審査基準の考え方(本文「1.はじめに」参照)と同様である。
- 17) 注15参照。
- 18) 相田義明「判批」小泉直樹＝田村善之『特許判例百選第5版』103頁(有斐閣, 2019)。
- 19) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章2.1.5(2)例8によれば、文字等の情報をエンボス加工により凸状に記録したプラスチックカードは、情報の提示手段に技術的特徴があり「情報の単なる提示」に当たらない。
- 20) 中山一郎「判批」速報判例解説vol.4 207頁(日本評論社, 2009)。
- 21) 反復可能性を「自然法則の利用」の問題と捉える見解(中山信弘『特許法第4版』106頁〔弘文堂, 2019〕等)と「技術的思想」の問題と捉える見解(高林龍『標準特許法第6版』34頁〔有斐閣, 2017〕等)があるが、中山・同107頁は、実益のない議論であるとする。
- 22) 相田義明「判批」中山信弘＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之『特許判例百選第4版』9頁(有斐閣, 2012)は、本判決は黄桃の育種増殖法事件最判の考え方を拡張し、反復可能性を「自然法則の利用」要件の十分条件に近いところまで高めたと評する。
- 23) 相田・前掲注(22)9頁、平成21年度ソフトウェア委員会第2部会「ソフトウェア関連発明の知財高裁判決分析(発明成立性)」パテント63巻14号114頁(2010)。
- 24) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章2.1.5(2)。
- 25) 西井志織「判批」知財管理67巻3号375頁, 376頁(2017)。
- 26) 西井・前掲注(25)375頁。
- 27) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章2.1.5(2)。
- 28) 中山・前掲注(21)105頁。
- 29) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章2.1.5(2)。
- 30) 知財高判平成20年10月17日判時2026号123頁(双方向歯科治療ネットワーク事件)が発明の本質を基準とする旨を判示しており、本判決の技術的課題、技術的手段の構成、効果の3点は発明の本質を把握するため

- に用いられているとの見方がある（同一の枠組みを採る⑩事件に対するものであるが、平嶋竜太「判批」小泉直樹＝田村善之・前掲注（18）101頁）。
- 31) 旧法下の①及び②事件は、暗号作成方法は何等装置を用いていないと判断した。当時の裁判所の認識はともかく現時点からみると、この判断も、暗号作成において紙媒体を利用しても装置の利用と評価しない趣旨として捉え直すことも不可能ではないかもしれない。
- 32) 西井・前掲注（25）374～375頁も同旨と思われる。
- 33) 本稿とは反対に、ソフトウェア委員会第1小委員会「特許法29条1項柱書における『発明』成立性の判断に関する考察」知財管理60巻2号245頁（2010）は、⑦薬袋事件は「特許法29条1項柱書違反のボーダーを大きくさげたような判決である」と評する。
- 34) 吉藤・前掲注（9）特許法概説52頁。なお、兼子・前掲注（10）11頁〔吉藤幸朔発言〕は、心理学でも自然科学に入る部門もあり、人間の共通の心理を利用して一定の効果を確実に達成できるというアイデアは自然科学を利用したとはいいい得るが、そのようなものは特許の対象としないのが世界の通説であり、自然法則は狭く解されているとする。反対、辻居幸一「判批」別冊判例タイムズ29号247頁（2010）。
- 35) 従来から生理学と心理学が区別できるかという問題があり、近時の科学技術の進展により心理現象の生理学的解明が進み両者の境界は益々不明確になりつつあると思われる。そのため、⑧対訳辞書事件によれば、自然法則に心理法則を含めるといわずとも、生理学的解明により反復類型性が確認されれば自ずと発明に該当する領域は拡大するとも考えられる。中山・前掲注（20）208頁、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（上）』14頁、28頁〔平嶋竜太〕（青林書院、2011）。
- 36) 高石秀樹「特許法29条1項柱書の『発明』性について判断した裁判例」AIPPI53巻12号795頁（2008）は、人間に自然に具えられた能力を利用するものではない⑥ポイント管理方法事件でも発明（考案）該当性が認められる余地は充分あるとする。
- 37) 辻居・前掲（34）247頁、岡本義則「人間の精神活動等に関する技術的思想の創作の発明該当性」飯村敏明退官『現代知的財産法：実務と課題』（発明推進協会、2015）293頁、高石・前掲注（36）号792頁。
- 38) 中山・前掲注（20）207～208頁、田村善之『知的財産法第5版』194頁（有斐閣、2010）、内田剛「判批」発明107号68頁（2010）、酒迎明洋「判批」知的財産法政策学研究34号398～399頁、402頁（2011）等。
- 39) 上羽秀敏「判批」知財管理69巻9号1276頁（2019）。
- 40) 中山・前掲注（21）112頁、高林・前掲注（21）34頁。なお、中岡起代子「判批」AIPPI64巻9号775頁（2019）の指摘も参照。
- 41) 田中佐知子「判批」AIPPI64巻3号247頁（2019）（ただし、同251～252頁は疑問を呈する）、中岡・前掲注（40）775頁（ただし、注42も参照）。
- 42) 仮想例として、富田信雄「判批」知財ぶりずむ17巻195号44頁（2018）は、全てメモ等の手作業による場合、中岡・前掲注（40）775～776頁は、番号が記載された旗を肉に刺す場合とペンとシールを用いる場合を挙げ、両者ともに発明該当性は否定されるとする。
- 43) 紋谷崇俊「判批」発明116巻8号54頁（2019）。
- 44) 田中・前掲注（41）250頁。
- 45) 飯村敏明「発明とは何か、新規性、進歩性、記載要件」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『知的財産法の実務的發展』6頁（日本評論社、2012年）。
- 46) 同様の不整合を指摘するものとして、知野明「発明の成立性」飯村敏明退官・前掲注（37）313頁、西井・前掲注（25）377頁。
- 47) 特許庁「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の改訂審査基準に関するQ&A」問1（2000年12月28日）、中山＝小泉・前掲注（35）22頁〔平嶋竜太〕。
- 48) 特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明2.1.1.2(2)例1、知財高判平成20年2月29日判時2012号97頁（短縮方法生成方法事件）、知財高判平成26年9月24日平成26年（行ケ）10014号（知識ベースシステム事件）。
- 49) 前掲知財高判平成20年10月17日（双方向歯科治療ネットワーク事件）、知財高判平成21年5月25日判時2105号105頁（会計処理システム事件）。
- 50) 中岡・前掲注（40）774頁。
- 51) 特許・実用新案審査基準第VIII部 特定技術分野の審査基準 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明2.2.1。
- 52) Alice Corp. v. CLS Bank International, 134 S. Ct. 2347.
- 53) 谷口信行「ソフトウェア関連発明の現在」『知的財産・コンピュータと法』（野村豊弘先生古稀記念論文集）525～526頁（商事法務、2016）。
- 54) 谷口・前掲注（53）、谷口信行「コンピュータ・ソフトウェア関連発明における非技術的特徴の評価の現状と課題」竹田傘寿『知財立国の発展へ』739頁（発明推進協会、2013）、玉井克哉「『発明』の概念：特に進歩性との関連について」紋谷暢男古稀『知的財産権法と競争法の現代的課題』139頁（発明協会、2006）。
- 55) 田村・前掲注（13）。
- 56) 李思思「侵害訴訟にみるソフトウェア特許——特許庁と裁判所の『連携プレイ』と裁判所の『単独プレイ』による保護範囲の限定の現況——」知的財産法政策学研究51号155頁（2018）。
- 57) Dan L. Burk & Mark A. Lemley（山崎昇訳）「特許法における政策レバー（2）」知的財産法政策学研究14号45頁、15号69～72頁（2007）。
- 58) Dan L. Burk & Mark A. Lemley（山崎昇訳）「特許法における政策レバー（1）」知的財産法政策学研究14号79～87頁、95～104頁（2007）。
- 59) 日米の実証研究の簡単な紹介として中山一郎「特許制度の正当化根拠をめぐる議論と実証研究の意義」特許研究60号8～9頁（2015）。
- 60) 田村善之「特許発明の定義」法学教室252号14頁（2001）。
- 61) 酒井宏明「特許法2条1項論」中山信弘選『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂、2005）147頁は、純粋ビジネス方法は時系列的な累積的進展性を欠くとする。
- 62) 田村・前掲注（60）125頁
- 63) 中岡・前掲注（40）776頁、紋谷・前掲注（43）55頁。
- 64) 酒井・前掲注（61）156頁。
- 65) 本研究は、JSPS 科研費 JP20K01412、18H05216 の助成を受けている。