



Title	特許適格性要件の機能と意義に関する一考察（2・完）
Author(s)	田村, 善之
Citation	知的財産法政策学研究, 65, 107-129
Issue Date	2022-11
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/87436
Type	departmental bulletin paper
File Information	65_03_Tamura.pdf



特許適格性要件の機能と意義に関する一考察(2・完)

田 村 善 之

4. 解釈論の構築

(1) 方法論

現在の特許制度の積極的根拠が発明とその公開を促進し産業の発達を図ることにあると解される以上⁶⁸、その保護対象を画す要件には、インセンティブを与えなくとも開発されることが見込まれるものや、特許保護を与えてしまうとかえって産業の発展を阻害するものに対して、特許保護を否定する機能が期待されて然るべきである（市場指向型知的財産法のアプローチ）⁶⁹。他方、特許権に限らず知的財産権が人々の行動の自由を過度に害することは防がなければならない（自由統御型知的財産法のアプローチ）。

特許発明の定義に該当するか否かの判断基準としては、これらの多様な目標をできる限り実現することができる基準であって、しかも、観察可能であり（＝判断の恣意性を防ぐため）、予測可能性があり（＝利害関係者の予測可能性を確保するため）、過度に時間費用をかけることなく判断で

⁶⁸ 特許権を含む知的財産権の正当化根拠に関しては、田村善之「蜘蛛の糸－『知財の哲学』『知財の理論』からみた『知財の正義』」田村善之＝山根崇邦編『知財のフロンティア 1』（2021年・勁草書房）4～21頁、田村／前掲注6 知的財産法政策学研究51号1～9頁[同・前掲注6 知財の理論447～454頁所収]、同／前掲注20 知的財産法政策学研究20号4～5頁[同・前掲注6 知財の理論7頁所収]。

⁶⁹ 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－アメリカ法の動向から得る日本法への示唆－」日本工業所有権法学会年報40号121～122頁（2017年）も参照。

きる（＝特許庁の審査効率を阻害せず、利害関係者の判断にかかるコストも謙抑的なものに止めるため）ものであることが求められる（機能的知的財産法のアプローチ）⁷⁰。

要請が多面的である以上、完全解を得ることには困難がつきまとうが、少しでもより良い解を目指して漸進的な試行錯誤（muddling through）を繰り返していくほかない。以下では、上記の観点の下、特許発明の定義、とりわけ自然法則の利用の要件に期待される機能を特定したうえで、運用可能な判断基準を提示することを試みる⁷¹。

（2）自然法則と関わり合いのないものを特許適格対象から外す機能

特許制度の保護がなかったとしても、市場先行の利益や信用など、市場に存在するインセンティブの下でおのずと生成されるようなアイディアについては、あえて特許庁という専門機関を用意したり⁷²、特許権という他者の行為を規制する権利を設けたりというコストをかけたりしてまで

⁷⁰ 市場指向型知的財産法、機能的知的財産法、自由統御型知的財産法という三つのアプローチについては、田村善之「知的財産法 2～4」法学教室236号113～119頁・237号130～137頁・238号105～112頁（2000年）[同「知的財産総論－市場指向型・機能的・自由統御型知的財産法の試み」同・前掲注7 市場84～124頁所収]。特許発明の定義規定の解釈へのその応用例として、同／前掲注7 法学教室14～15頁[同・前掲注7 市場130～134頁所収]（本稿は、この論文で示した発想を発展させたものである）。

⁷¹ なお、従来の裁判例で自然法則の利用特許発明の定義の中で語られてきたいくつかの論点の中で、第一に、自然法則そのものとその利用の区別は用途の具体化の問題として産業上の利用可能性の要件のところで、第二に「精神活動」「心理法則」に該当するために自然法則の利用に当たらないとされてきた事例については、一部は技術的思想の要件のところで処理する（他の一部、特に見やすさ、分かりやすさ問題は、まさに自然法則の利用の要件の中で物の構成の創作か否かという要件の問題とする）ことについては、既述した。

⁷² もちろん、特許発明に当たらないと定めたところで、その種のアイディアの特許庁への出願が完全に根絶されるわけではないが、定義上、カテゴリー的に特許の保護を受けられないと規定した方が、出願が大幅に抑制されることに疑いはない。

特許発明としての保護を与える必要はない⁷³。特許の対象を画する特許発明の定義規定には、このような観点から特許の保護を与えるべきでない対象を、適格対象とすべきでないものとしてあぶり出す機能を期待して然るべきである。

こうした特許制度の趣旨に適合した意義を自然法則の利用の要件に認めようとするのであれば、それは自然法則に関係せず、それがゆえに自然科学的な実験を要せず着想に至りうるものを特許の保護の対象価値から外すということに求めていくことになろう。裁判例では、物の構成を創作したわけではない場合には特許の保護を否定するという取扱いが主流派を形成しているということは前述したとおりであり、本稿もそのようなものについては特許を認めるべきでないと考えるが、その理由はここにある。こうした創作は、紙と鉛筆、下手をすると頭の中だけでも構築することができるから、着想自体に対する投資が典型的に小さいといえよう⁷⁴。かえって、このように様々な人の思索に特許を与える場合には、人間の行動を過度に阻害したり、幅広い営業の独占を許容したりすることになりかねない。そもそも頭の中だけで構築しうる着想である分、イノベーションとは無関係の戦略的な特許取得につながり、かえって産業を阻害しかねないという側面も見逃してはならないであろう。そこで、自然法則を利用していない着想をカテゴリカルに特許の対象から外すことにしたのが、特許法2条1項の自然法則の利用の要件であると考えることができる⁷⁵。

⁷³ 平嶋／前掲注49・121～122頁も参照。

⁷⁴ 田村／前掲注7 法学教室14頁[同・前掲注7 市場130頁所収]に示したこの種の分析に賛意を表するものに、中山／前掲注18・22頁、前田健「ビジネス方法・ゲームのルールに関する発明の特許性と技術的範囲の判断」パテント74巻11号(別冊26号)28頁(2021年)。

⁷⁵ もっとも、特許の保護を否定した方がよい場合があるからといって、ただちにそれを理由に特許発明の範囲を限定すべきであるということにはならないことに注意しなければならない。はたして、特許庁という専門機関による事前審査制度が、その種の判断をなすことに適しているのか、ほかにこの種の問題を扱うのに適当な判断機関、判断時期というものがあるのではないのか、という点を吟味する必要があるからである。

たとえば、市場の動向は刻々と変化しており、出願審査の段階で、将来の市場に

特に問題とされることが多いビジネス手法に関していえば、知的財産権が与えられなければ他人が新しいビジネス等を模倣することを法的に防ぐことはできず、フリー・ライドされることが見込まれる。それにもかか

対する影響を勘案して特許を付与させるか否かを決定することには困難がつきまとう。しかも、特定時点で特定の態様に限り排他権の行使を制約すべき場合などには、特許権の取得をおよそ認めないという対処の仕方では、鉅が大きすぎて柔軟性を欠く。審査の段階で特許庁が市場に対する影響の度合いを逐一、吟味して、特許出願を拒絶すべきか否かを判断することを期待すべきではなく、現に期待されているわけでもない(特許法49条)。競争阻害行為対策は、特許庁による事前審査ではなく、阻害行為が行われた時点で、公正取引委員会や裁判所によって問題の行為を抑止し、必要とあればサンクションを課するという形の事後規制に委ねた方が得策といえよう(特許権の行使と独占禁止法の関係につき、田村善之「特許権の行使と独占禁止法」公正取引588号26～37頁(1999年)[同・前掲注7市場141～161頁所収]、同「特許権と独占禁止法・再論一権利vs.行為規制という発想からの脱却ー」日本経済法学会年報32号53～75頁(2011年)、とりわけ、あるべき行為規制の実現に向けての一連のプロセスの中の一通過点として特許権を把握するという発想につき、同/前掲日本経済法学会年報65～66頁、同「プロ・イノベーションのための特許制度のmuddling through (5・完)」知的財産法政策学研究50号188～191頁(2018年)[同・前掲注6知財の理論186～189頁所収])。

しかし、この点を勘案したとしても、自然法則に関わり合いのないアイデアを保護の範囲とすることをもくろんでいる場合には、これを拒絶し、広範な保護範囲を享受する可能性のある特許の出現を防ぐことはありえてよいと考えられる。ことが技術的な事項に関わるので、もともと技術について審査をなすことが予定されている特許庁の判断になじむところがあるとともに、かなり長期的なスパンで産業に与える悪影響が持続することが予想される場合には、特許権の取得自体を否定するという対策をとることが期待されて然るべきだからである。

くわえて、出願されたアイデアが自然法則に関わるものである場合にも、まだ用途が特定されていない抽象的な自然法則については、産業の発展を阻害しかねない広範な特許の出現を防ぐ必要が認められる場合があろう。抽象的なアイデアについて特許の保護を拒絶することで、具体的な利用可能性に関する発明を奨励することも期待してよいだろう(ジョセフ・L・サックス(都留重人監訳)『「レンブラント」でダーツ遊びとは』(2001年・岩波書店)326～327頁も参照)。現行法上、特許法29条1項柱書が、「自然法則の利用」という発明の定義とはまた別に、発明が「産業上利用することができる」ものであることを要求している趣旨は、ここに求めることができる(田村・前掲注21・197～200頁)。

わらず、新種のビジネスが後を絶たないのは、ファースト・ランナーとなつてライヴァルに先駆けて顧客を開拓することができるとか(市場先行の利益)、最初に始めたという評判を有利に利用することができるために(信用)、新しいビジネスを始めることが有利となると判断されることが多いからであろう。もちろん、この種の着想に基づいたビジネスの手法が本当に儲かるかどうかということはやってみなければ分からず、多大な資本投下を必要とする場合はあるだろうが⁷⁶、ビジネスとして成功するか否かという見極めに注ぎ込まれる投資の誘引は、市場先行の利益や信用等、特許制度外のインセンティブによる解決に委ねておけば十分であるように思われる⁷⁷。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、権利範囲が広範となり、市場の独占を生みやすいという弊害があることも指摘できる(コンヴィニエンス・ストアやピザの宅配、新種の雑誌が一家の独占事業となっている状況を想像してもらいたい)。

本稿のような考え方に対しては、あるいは、こうした着想を実現するには、たとえば鉄道や駅舎を構築したりすることが必要となり、そこには当然、自然法則が利用されているのではないかという反論がなされるかもしれない。しかし、それらの物質的な存在において新たな技術的思想をもたらすものでないのであれば、自然科学上の実験が必要でないことには変わりはないのであるから、自然法則の利用の要件によって特許適格対象から除外しようとする前述した法の趣旨がここにも妥当する。したがって、その場合には、依然として自然法則が利用されているとは考えるべきではない。

もっとも、ビジネス(それが新しいものなのか、既存のものであるのか

⁷⁶ 発明を誘引するための事前のインセンティブよりも、むしろ、発明を商業化するためのイノベーションを誘引するための事後的なインセンティブとしての特許権の機能を強調するプロスペクト理論(Edmund W. Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 J.L. & ECON. 265 (1977))の紹介とその批判的な検討として、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (2)」知的財産法政策学研究36号156～159頁(2011年)[同・前掲注6 知財の理論117～119頁所収]。

⁷⁷ イノベーションの誘引に市場先行の利益や信用等が果たす役割とその特許制度に対する含意については、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (1)」知的財産法政策学研究35号31～40頁(2011年)、同／前掲注75知的財産法政策学研究176～188頁[同・前掲注6 知財の理論98～107・179～185頁所収]。

は問わない)に必要な装置や道具等を開発するなど、新たな技術的思想を創作した場合には、自然法則に関わるものとして特許発明に該当し、(新規性や進歩性など、他の特許要件を充たす限り)特許権の保護を享受しうようになる。先に挙げた私鉄の経営方法でいえば、新型の車両や建築物の新しい建設方法であれば、各種の推進力や摩擦などの自然法則を用いているところに新たな技術的思想が投入されているのであるから、特許発明の保護を受けることが可能となる。頭を使うだけでも着想しうる場合が少なくないビジネスのやり方(実行には投資を伴うが、その事情は模倣者も同じである)と異なり、自然法則に関わるアイデアは、実験等の投資を必要とする場合が多く、そのコストを節約しうる分、模倣者が有利となるので、市場先行の利益や信用といった事実上のインセンティブだけでは不足を生じることが多い反面、より具体的に特定されたアイデアである分、市場の独占という弊害を生じることとは少ない、と考えることができる。

もちろん、一般的な傾向ではなく、個々的に見ていけば、ビジネスのアイデアにも着想自体にコストを必要とするものがあり、逆に、装置等で市場の独占につながるものもありうる。しかし、個別具体的にそうした判断をすることには、それはそれで相当のコストが伴うから、政策的に法制度を設計するに際しては、ある程度、大過ない範囲で所期の目標を達成しうのような一般的な準則を設けるという割り切り策を採用せざるをえない。ことに、予め出願させて権利を付与しておくという特許のような制度の下では、事後の市場の状況を逐一予測することは困難であり、いきおい判断基準は抽象的なものとならざるをえない。それが自然法則に関わるか否かという境界線であると理解するのである。

(3) 人の行動の自由を確保する機能

このほか「自然法則の利用」の要件には、人が(それをなしうる人にとって)一挙手一投足でなしうる活動の自由を、特許という人工的に設定された財産権によって制約されないようにするという機能を果たすことも期待することができよう。前述したように、「自然法則の利用」という要件に、元来、人の自由委ねておくべき領域を確保するという機能があることに鑑みれば、人間の行動を過度に制約する発明に対して、この要件を用

いて特許を否定することは背理とはいえないように思われるからである⁷⁸。

この観点からは、全く器具を用いない人間の身体的活動はいうまでもなく(e.g. プロレス技)、通常の器具を用いるけれども(それをなしうる人にとっては)一挙手一投足でなしうる身体的活動(e.g. フォーク・ボール⁷⁹、振り子打法、V字ジャンプ)については、特許権の対象とはならないと考えるべきである。特許法2条1項の解釈論としては、人の身体的行動は「自然法則の利用」には該当しないと解することになる。

もっとも、前述したように、問題はクレイムの書き方にあるわけではないのだから、人の行動が特許のクレイムの構成要件に含まれているか否かをメルクマールとすべきではない。化学物質等の製法の発明で特に人力を省くことのないクレイムが何の疑問も抱かれることなく登録され続けていることに鑑みれば、クレイムに人の行為が含まれているということのみをもって特許適格性を否定することが背理であることは明らかである⁸⁰。そして、クレイムに人の行動が含まれていたとしても、発明に係る技術的思想の特徴がそこになければ、当該特徴のある物や方法を業として利用しなければ済むのであるから、人の行動の自由が過度に害されるといふことにはならないと考えられる。

(4) 物の構成または物の変化基準

以上の考察をまとめると、自然法則の利用の要件には、自然法則に関わらないために、産業の発達という特許制度の目的を達成するために特許を付与する必要がないものを典型的に特許保護の対象から外すという機能と、人の行動の自由を過度に阻害する場合に特許保護を否定する機能が期

⁷⁸ 酒井ほか／前掲注4・19頁も参照。

⁷⁹ 特許庁の審査基準は、フォーク・ボールが発明に該当しない理由を「技能(個人の熟練によって到達し得るものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの)」であるために「技術的思想」に該当しないことに求めている(「特許・実用新案審査基準」Ⅲ部第1章2.1.5)。しかし、事実の問題として、フォーク・ボールの投法は選手間で伝達されているように見受けられるので、説得的な理由とはいいいがたい。

⁸⁰ 中山／前掲注18・8頁。

待されている、ということになる⁸¹。

とはいえ、「自然法則の利用」といつてみたり、本稿のように「自然法則に関わり合いのないもの」といつてみたりするだけでは、解釈の余地が大きすぎる。自然法則の利用の要件が上記の機能を円滑に遂行するものとなりうるためには、特許適格対象であるものとならないものをより効率的に選り分ける具体的な基準を定立していく必要がある。そのためには、先にも述べたとおり、第一に、観察可能な基準を立てる必要がある。定義が設けられたとしても、それを具体化する際に一体どういう過程をたどって当該結論に到達したのか外から観察できないような基準では、恣意的な判断を防ぎえない。第二に、事前に予測可能な基準であることも望まれよう。事後的に観察可能となるだけで、特許庁や裁判所などへ行かなければはつきりとしたことは分からないというのでは、紛争を未然に防ぐことができないからである。第三に、過度に時間費用をかけることなく判断を容易になしうるものであるのであれば、それに越したことはない。

前述した発明の定義要件に期待される多元的な機能を果たしうるものであって、しかも、これらの三つの要請に可能な限り応えるという観点から言語化することは容易な作業ではないが、なんとか及第点⁸²を目指すのであれば、ソフトウェア関連発明であるか否かを問わず裁判例の主流派を形成していた取扱い、すなわち、物の構成に創作的な特徴があることを要求

⁸¹ このほか、前述したように、自然法則に反することが明らかなものについて特許要件の吟味を打ち切るという機能も果たしうる。

⁸² 平嶋／前掲注69・123頁も、発明概念は「キメの粗い」フィルターであるとする。もっとも、特許法の役割機能の観点から適合性が低いと「明確に」評価しうるか否かを大まかにスクリーニングするに止め、それを超えた微調整は他の要件に委ねるべきであるという方針は(同121頁。同「ソフトウェア関連発明における自然法則利用性の評価について－回路シミュレーション方法事件判決を端緒とした検討」知的財産法政策学研究20号79～94頁(2008年)も、ソフトウェア関連発明につき、自然法則の利用から開示要件による処理に舞台を移行すべきことを示唆する)、明確でない場合には発明該当性を認めることを意味しており(米国法に関する叙述であるが、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」日本工業著作権法学会年報40号89頁(2017年)は、情報化時代においては、より強くこの方向性を目指すべきとする)、本稿とは立場を異にする。本稿は本文で後述するように、デフォルトをパブリック・ドメインの保護に置く。

する取扱いと、当然、特許発明たりうると考えられている物の変化をもたらす発明であることという命題を組み合わせるのが、穏当な落とし所ではないかと思われる。分かりやすいように単純化すれば、「物の構成の創作であるか、または物の変化をもたらす創作であること」となろう。より短くいうのであれば、「物の構成または物の変化」基準ということになる⁸³。

ところで、この「物の構成または物の変化」という用語法は、米国特許法における *machine-or-transformation test*⁸⁴ に示唆を受けたものであるところ⁸⁵、その米国では、*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010)⁸⁶によって、このテストは産業革命時には有用であったかもしれないが、情報化時代には適合しないという評価が与えられている (at 605-606)⁸⁷。こうした批判を受け入れるのであれば、たとえば課題解決の具体性などの新たな選択肢を模索していくこととし⁸⁸、作業効率性を促進する必要性などの課題が具体的に

⁸³ ここで「物の変化」とは、前述したように、物の構成の物理的変化に加えて、化学的な変化や、生物学的変化を包含する概念として用いている。

⁸⁴ この基準に賛同する立場からの紹介ではないが、川上桂子「ソフトウェア関連発明の特許適格性について－In re Bilski 事件を端緒とした検討－」AIPPI 54巻 5号243～244頁(2009年)。

⁸⁵ もっとも、その出自である米国では、その外延に関して議論があり、心電図やCATスキャナーや地震反射などの電子的なディスプレイの表示であっても、*machine-or-transformation test*を充たすことが示唆されたりすることもあるが(In re Schrader, 22 F.3d 290, 294 (Fed. Cir. 1994) (傍論))、本稿は、既述したように、この種の物の構成の変化をもたらさない創作は「物の構成または物の変化」の創作には該当しないと考えている。

⁸⁶ エネルギー市場におけるコモディティー・トレーダーが価格変動リスクをヘッジする方法特許について、連邦最高裁は、事案の解決としては、抽象的なアイデアであることを理由に特許適格性を否定した連邦巡回控訴裁判所の判決を維持したが、原判決で採用されていた *machine-or-transformation test* については特許適格性を判断する唯一のテストたりえないと判示した (at 604)。詳細については、竹中俊子「米国における知財の動き」知財年報2010・114～118頁(2010年)を参照。

⁸⁷ 参照、川上／前掲注84・249頁。自己の立場を鮮明にするものではないが、物の本来の機能論に対するものを含めて疑問を提示するものとして、田中成志[判批]別冊判例タイムズ25号221頁(2009年)。

⁸⁸ この方向性を志向する提案として、「コンピュータで実行される方法」であって

存在しており、クレイムに係る構成がその課題を解決する手段である場合に特許適格性を認めていくことになるのかもしれない（以下、叙述の便宜上、この種のアプローチのことを「具体化説」と呼ぶ）。筆者自身、かつてはそのような解決を示唆したこともあった⁸⁹。

しかし、自戒を込めていえば、その種のアプローチの下で、発明の定義に期待される前述した観察可能性、予測可能性、判断容易性という要請を満足する基準を定立することは困難であるように思われる⁹⁰。

「一定の目的を達成するための具体的手段を備え、一定の目的を達成するために実際に利用することができる」のであれば、特許適格性を満足すると解してよいと説く、川上／前掲注84・250頁、「ソフトウェア情報処理は、一般的には保護対象にならない」が、「ある程度具体化されたレベルにおける情報処理は、…保護適格性のある」と解すべきとする、前田健／高林龍ほか「日本弁理士会中央知的財産研究所 第17回公開フォーラム『イノベーション推進に役立つ特許の保護対象—ソフトウェア・AI・ビジネス方法—』」パテント73巻13号（別冊24号）141頁（2020年）（やや中立的な表現ながら、同「ソフトウェア関連発明の特許性判断における進歩性要件の役割」『知的財産に関する日中共同研究調査報告書』（2022年・知的財産研究教育財団）198～199頁（https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/2021.html）（知的財産法政策学研究64号（2022年）所収）も参照）がある。いずれも、ソフトウェア関連発明に限定した提案であり、いきなりステキー事件の特許発明のようにソフトウェアに関連付けられていない発明の取扱いに関する叙述ではないことには注意が必要である。筆者自身は、コンピュータやプログラムを利用している発明であるからといって、別扱いする必要があるのかということにつき、疑問を覚えている。

⁸⁹ 筆者は、かつて「既存の事務処理や機械処理の手順（あるいはこれらに多少の改変を施した手順）等をプログラムやネットワーク上で実現しただけで、新規性や非容易推想到性を肯定すべきではない。特許が付与されるためには、その技術的な処理の仕方自体が斬新なものであるか、もしくは、当該処理をプログラム等で実現することに従来、何らかの支障が存したところ（解決すべき課題の存在）、それを解決する具体的な技術手段を提示することに成功したために、新規性、非容易推想到性が肯定されることが必要であると解される」と説いていたが（田村・前掲注21・196～197頁）、その後、考えを改めた（田村／前掲注46・21頁）。

⁹⁰ “useful, concrete, tangible”であれば特許適格対象となるとする基準の下、ビジネス・モデルに対する特許の途を拓いた *State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)（平嶋竜太「特許法における保護対象としてのビジネス方法」知的財産研究所編『米国におけるビジネス方法特許の研

しかも、イノベーションのインセンティブを図る制度は何も特許制度に限られるものではない。市場先行の利益、秘密管理、信用等の各種のインセンティブが存在する中で⁹¹、あえて物の構成または物の変化基準をクリアしないものに特許の保護を与える必要があるのか、疑問を覚えるところである⁹²。

この理をより具体的に説いてみよう。本稿が推奨する物の構成または物の変化基準はハードウェアに関する創作的な工夫を要求するが、具体化説はそのような限定は付さない。たとえば、本稿でも具体化説でも、ハードウェアによって「技術的課題」を「解決」したという裁判所の評価を前提とする限り、ハードウェアに創作的な工夫があったと認められる知財高判平成21. 6. 16判時2064号124頁〔遊技機〕の事案は特許適格性を肯定しうる(ただし、「技術的課題」はもう少し特定される必要があろう)。他方、本稿でも具体化説でも、コンピュータの情報処理が特定されていることのみを理由として、特許発明適格性を肯定した知財高判平成21. 5. 25判時2105号105頁〔旅行業向け会計処理装置〕の事案では、創作的特徴も技術的な課題

究』(2001年・雄松堂書店)34～37頁)が、結局は、連邦巡回控訴裁判所によって“machine-or-transformation test”に置き換えられ、さらに、連邦最高裁判所による *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. 208 (2014) を招来することになったこと(竹中／前掲注82・76～83頁、吉田悦子「特許法上の発明とその判断についての比較法的考察—ソフトウェア関連発明の特許適格性(発明該当性)を中心に—」AIPPI 61巻4号287～290頁(2016年))は、この方向で円滑に運用可能な基準を定立することの難しさを表す一つの教訓といえるかもしれない(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(2)」*パテント* 54巻10号46頁(2001年)の評価も参照)。

前田／前掲注88パテント141頁も、「ソフトウェア技術というのは、どのように具体的にしていっても、本質的には情報処理の手順だという側面があり」、「だから、どこかで線を引いて特許保護適格性を有するようになるというのはおかしいとも言えます」と説いており、その提唱するアプローチの下で境界線を引くことが難しいことを自認している。

⁹¹ 注77所掲の文献を参照。

⁹² やや古くなったが、裁判例では、数学的なアルゴリズムにより計算時間が短縮することは自然法則の利用には該当しないと説く判決として、前述した知財高判平成20. 2. 29判時2012号97頁〔ビットの集まりの短縮表現を生成する方法〕がある。

も明らかにされていないため、特許適格性は否定されよう。そうすると、両者の違いは、たとえばソフトウェアのフローチャートのレベルでの工夫に止まり、ハードウェアの工夫にまでは至らない創作について特許適格性を認めるか否かというところにある。

しかし、本稿が推奨する基準で特許発明適格性が否定される場合でも、少なくともソース・コードのレベルでの模倣行為に対しては、著作権の保護が及ぶ⁹³。また、前述したように、市場先行の利益その他の市場における事実上のインセンティブも存在する。そうだとすると、あえてソフトウェア関連発明に限って、他の非ソフトウェア関連発明に関する裁判例の多勢から離れ、ハードウェアの構成に変化をもたらさない創作についてまで特許発明適格性を認める必要はないのではないか。

あるいは、確たることがいえないのであれば、創作者を保護すべく、特許適格性を肯定すべきであるという議論が主張されるかもしれない⁹⁴。しかし、特許制度の究極の目的は、発明を保護すること自体にあるのではなく、発明とその公開を適度に促すことで、産業の発達をもたらすことにある。ここで産業の発達とは、最終的にはパブリック・ドメインの領域にある技術を豊かにすることによって果たされることが予定されている。そうだとすれば、制度のデフォルトは創作者保護ではなくパブリック・ドメインの確保に置くべきであろう⁹⁵。

⁹³ プログラムの著作権の保護範囲につき、裁判例とともに、田村善之「裁判例にみるプログラムの著作物の保護範囲の確定手法（その１）（その２）－質的な基準と量的な基準－」知財管理65巻10号1305～1315頁（2015年）・11号1475～1486頁（2015年）。

⁹⁴ 前述注82を参照。

⁹⁵ 田村／前掲注24パテント2～3頁、同「特許法における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋～権利成立の場面を題材として～」パテント72巻9号5～6頁（2019年）。

5. 新規性・進歩性要件との関係⁹⁶

(1) 特許庁の対応の問題点

本稿が提唱する物の構成または物の変化基準は、あるいは特許庁の特許発明適格性の審査基準とさしたる違いはないように受け止められるかもしれない。

ソフトウェア関連発明の特許適格対象に関する現在の特許庁の審査実務は、「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」には特許適格性を充たすと判断するというものであり、その意味は「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る」場合に「発明」該当性を認めることであるとされている⁹⁷。そこでは、文言上、「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る」ことが要求されているのだから、発明が物の構成に関わるものであることを要求する本稿の見解と変わらないように思われるかもしれない。

しかし、この特許庁の審査実務と本稿とは、自然法則の利用が認められる「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」ところに創作的な特徴があることを要求するか否かにおいて、大いに様相を異にする。現在の審査の運用では、ソフトウェアによる情報処理が具体的なハードウェアと関連付けられさえすれば、その関連付けられたところに創作的な特徴がなくとも、特許発明適格性を充たすとされている⁹⁸。すなわち非ソフトウェア関連発明であるいきなりステークス件における特許庁の取消決定が示したような物の本来の機能論は、ソフト

⁹⁶ 詳細は別稿(田村／前掲注46・1～24頁)を参照されたい。別稿後の文献として、前田／前掲注88日中共同研究調査報告書178～202頁も参照。

⁹⁷ 特許・実用新案審査ハンドブック(以下「審査ハンドブック」)附属書B第1章2.1.1.2(1)(i)18頁。

⁹⁸ 具体例とともに詳細は、田村／前掲注46・2～4頁を参照。

ウェア関連発明では採用されていないのである⁹⁹。しかも、そのように自然法則の利用ありとされて特許適格性が認められた発明については、その後の新規性・進歩性の判断の場面では、その自然法則の利用ありと認めたところ以外の部分に従来技術に比した特徴がある場合にも新規性・進歩性を肯定してしまうのが特許庁の運用である¹⁰⁰。

裁判例では、かつては自然法則を利用しているところに進歩性が備わる必要があるという立場と親和的な判決が存在したが（知財高判平成19.11.7平成18(行ケ)10564[美術品販売支援システム]）¹⁰¹、近時は、引例との相違が自然法則を利用していないところにおけるものである場合にも、それを進歩性を肯定する方向に斟酌するものが散見するようになって

⁹⁹ 中山／前掲注18・7頁は、ソフトウェア関連発明とそれ以外の発明とで、自然法則の利用要件、ひいては発明適格性に関する取扱いに温度差があることを指摘する。

¹⁰⁰ 日本国特許庁＝欧州特許庁『ソフトウェア関連発明比較研究報告書』（2021年）18頁（https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/epo/software_201903.html）、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」中山信弘ほか編『知財立国の発展へ』（竹田稔傘寿・2013年・発明推進協会）757頁、高倉成男「特許保護適格性に関する米国最高裁判決等と日本の知財政策への示唆」日本工業所有権法学会年報40号158～159頁（2017年）、関連裁判例とともに、前田／前掲注88日中共同研究調査報告書184～190頁。

¹⁰¹ 拒絶審決を維持した判決であり、出願発明と引例との相違点がハードウェアに関わるものではないことと、設計事項であることを理由に進歩性を否定した原審決の判断を維持している。理由付けは二段構えとなつてはいるが、前半部分は、自然法則を利用していないところの相違点は進歩性を基礎付けえないという命題を前提にしているように読める（前田／前掲注74・37頁）。

判文中、関連する説示は、以下のとおりである。

「本願発明は、上記のとおり、引用発明における『不特定多数の販売者』を『美術品』、特に『絵画』の制作者に限定するものであるが、このような限定は、システムの運用に当たるものであり、上記イの『個人間商品売買仲介装置』における『利用者端末101』、『購入情報処理部111』、『販売商品情報処理部112』、『購入商品情報格納装置121』、『仲介処理部102』、『インターネット103』から構成されるいわゆるハードウェアにかかわるものでないことは自明であり、しかも、システムの運用者が適宜に設定し得る日常的な事項にすぎないものというべきである。

したがって、引用発明に接した当事者が、『絵画』の制作者に限定したシステムに想到することに格別の困難性はないものというべきである。」

いる(知財高判令和2.3.17令和元(行ケ)10072[ホストクラブ来店勧誘方法]¹⁰²、知財高判令和2.6.4令和元(行ケ)10085[対戦ゲーム制御プログラ

¹⁰² 拒絶審決を取り消した判決であり、以下に説明するように、引例とは提供される動画の内容が相違していることを非容易想到性を肯定する方向に斟酌している。自然法則の利用とは関わり合いのない相違点を考慮して進歩性を肯定する判決と評しうる(前田/前掲注74・38～39頁)。

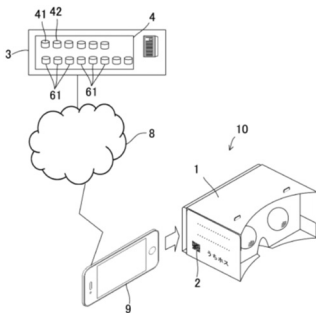
本願発明の解決すべき課題:「ホストクラブの場合、女性がターゲットであるため、この傾向が強い。店舗の中がどのようなようになっていて、どのようなサービスが提供され、またどの程度の費用がかかるのか不明なため、興味はあっても来店に二の足を踏むケースが多い」という「ホストクラブビジネス特有の課題」(明細書の記載)というものである。

解決手段:上記課題の解決のために、本願発明は、潜在顧客に「ホストクラブ来店勧誘キット」により動画を視聴させてホストクラブを仮想体験させる方法を採用した。その構成は、概略、以下のようなものである。

「ホストクラブ来店勧誘キット」は、スマートフォンを装着することにより仮想現実動画ファイルを再生して仮想現実動画を視聴し得る紙製の仮想現実ゴーグルと、ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーへのアクセス情報を表示したアクセス情報表示部とを備えている。

ホストクラブ仮想体験サービス提供サーバーは、潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタンが設けられた仮想体験サービス提供サーバーが、異なる心理状態の表記が各々されているとともに潜在顧客の心理状態に応じて選択される複数のコマンドボタンが設けられた一つのウェブページを提供する。

各コマンドボタンは各ホストクラブ仮想現実動画ファイルに対応しており、選択されたコマンドボタンに対応するホストクラブ仮想現実動画ファイルをメンタルケアとしてスマートフォンに送って再生させる。



ム]¹⁰³⁾。

作用効果:このような構成を採用することにより、「ホストクラブ仮想現実動画により、ホストクラブに行ったことがない者でも、ホストクラブの場所・雰囲気や、どのようなサービスが提供されるのかを理解することができ、ホストクラブに行くことの敷居が低くなることから、顧客増による売上げ増につながるほか、潜在顧客の心理状態に応じて異なるホストクラブ仮想現実動画ファイルを再生することにより、その時々状況に応じて最適なホストクラブ仮想体験を可能とすることによって、顧客増による売上げ増につながることを作用効果とする」(判決の認定)

裁判所は、広告代理店による販促支援に係る、テーマパークの事前体験などが想定された、サービスなどの疑似体験による販促の方法にかかる引用発明とのいくつかの相違点のうち、「本件補正発明は、仮想現実動画ファイルが、『潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル』であるのに対し、引用発明は、かかる構成を備えていない点。」(「相違点2'」)について、以下のように判示して、非容易想到性を肯定した。

「引用例1には、『仮想現実動画』について、『メンタルケア』を行うものとすることや、『潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なる』仮想現実動画ファイルとすることについて、記載も示唆もない。

また、かかる事項が周知であったと認めるに足る証拠もない。

そうすると、引用発明に基づき、相違点2'に係る『潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル』の構成を当業者が容易に想到し得たとはいえない。

よって、相違点2'に係る本件補正発明の構成は、当業者が容易に想到し得たものではない。」

¹⁰³ ゲームのルールそのものを発明特定事項としているように読める出願発明(山本/前掲注65・817頁の評価を参照)について拒絶審決を取り消した判決であり、引例とゲームのルールが相違することをもって非容易想到であると判断している。自然法則の利用とは無関係の相違点をもって進歩性を基礎付ける判決といえる(前田/前掲注74・39頁、関連裁判例や審査実務について、山本/前掲注65・822～827頁)。

判文中、関連する説示は以下のとおりである。

「(1) 相違点6に係る構成が容易想到であると判断するに当たっての審決の論理構成は、次のとおりである。

[1]『手持ちのカード』が他のフィールド又は領域への移動に伴いその数を減じた

ときに『手持ちのカード』を補充するという構成を採用するに当たって、どのフィールド又は領域への移動を補充の契機とするかはゲーム上の取決めにすぎない。

〔2〕 よって、第7領域への移動をカードの補充の契機とする引用発明の構成を、第3領域(敵ヒーローへの攻撃を行うための領域)への移動を補充の契機とする本願発明の構成に変更することは、ゲーム上の取決めを変更することにすぎない。

〔3〕 よって、引用発明の構成を本願発明における構成とすることも、ゲーム上の取決めの變更にすぎず、当業者が容易に想到し得た。

(2) しかしながら、審決の上記論理構成は、次のとおり不相当である。

ア 審決は、引用発明の認定に当たって『カード』の種類に言及していないが、CARTEによれば、第10領域から第11領域へのカードの補充の契機となるのは、『シャードカード』(深緑の地色に白抜きで円形と三日月形が表示されているカード)の第11領域から第7領域への移動及び第7領域から第6領域への移動である(00分39秒～40秒、00分49秒～50秒等)。

そして、『シャードカード』は、専ら『マナ』(カードのセッティングやスキルの発動に必要な不可欠なエネルギー<00分42秒>)を増やすために用いられるカードであり、その移動先はシャードゾーン(第7領域)又はマナゾーン(第6領域)に限られ、敵との直接の攻防のためにアタックゾーン(第3領域)又はディフェンスゾーン(第4領域)に移動させられることはない。これに対し、『クリーチャーカード』は、敵のクリーチャーやヒーローとの攻防に直接用いられるものであって、第11領域から適宜アタックゾーン(第3領域)又はディフェンスゾーン(第4領域)に移動させられ、攻防の能力を表す『APの値』及び『HPの値』を有している。

イ このように、引用発明におけるカードの補充は、本願発明におけるそれとの対比において、補充の契機となるカードの移動先の点において異なるほか、移動されるカードの種類や機能においても異なっており、相違点6は小さな相違ではない。そして、かかる相違点6の存在によって、引用発明と本願発明とはゲームの性格が相当程度に異なってくるといえる。したがって、相違点6に係る構成が『ゲーム上の取決めにすぎない』として、他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは、相当でない。

(3) 被告の主張について

被告は、手持ちのカードの数が減じたときにこれを補充する構成(乙7、乙8)とするかこれを補充しない構成(乙9、乙10)するかは、ゲーム制作者がゲームのルールを決める際に適宜決めるべき設計的な事項にすぎないから、引用発明において、第3領域(アタックゾーン)にカードを配置した場合でも第11領域の手持ちカードが補充されるようにすることは、何ら技術的な困難性があることではなく、まさに、提供しようとするゲーム性に応じたゲーム上の取決めにすぎない旨主張する。

しかし、このような運用の下では、具体化説が説くような具体的な課題があることすら要求されることなく、特許発明適格性の要件はクレーム・ドラフティングのテクニックで簡単に迂回されてしまうことになる。たしかに、クレームを狭くする効果はあり、それによって保護範囲を狭くする効果があることは認めるが、ビジネス上のコアとなるところにクレームが設定されたり、多数のクレーム、多数の出願が投入されたりしてしまえば、実効性に限りがある。何のために、特許発明適格性を審査しているのかという問題意識が必要であろう¹⁰⁴。

かりに特許法29条1項柱書きによって特許要件とされている2条1項の発明の定義規定が、特許付与に値しない対象にクレーム・ドラフティングを施して特許にすることを促すためだけに存在するといのであれば、現在の実務で構わないことになる。しかし、せっかく発明の定義を設けたからには、そこにはクレーム・ドラフティングを超えた、何か実体的な意義があると考えるべきではなかろうか。そこにながしかのものとがあると認められる以上は、それがクレーム・ドラフティングで工夫すれば克服できるようなハードルでしかないというのでは意味がない¹⁰⁵。発明の定義が何のためにあるのかという趣旨に鑑みて、ハードルの運用のあり方を考えていくことが望まれる。

それではいかにすべきか。対応策は二つありうる。

(2) 対応策その1：発明の定義規定の枠内による処理

第一のものは、発明の要件の中でクレーム・ドラフティングだけでは克

しかしながら、相違点6は、ゲームの性格に関わる重要な相違点であって、単にルール上の取決めにすぎないと理由で容易想到性を肯定することはできないことは、(2)において説示したとおりである。」

¹⁰⁴ かねてより、日本の審査実務に対しては、クレーム・ドラフティングのみでビジネス方法という抽象的なアイデアを特許適格対象に変化させるものであるとして問題視する見解が唱えられていた(LEE/前掲注58・53・68～69頁)。

¹⁰⁵ 同様の批判は、もとより、非ソフトウェア関連発明について物の本来の機能論を否定した、知財高判平成30.10.17平成29(行ケ)10232[ステーキの提供システム]にも妥当する(田村/前掲注46・11～12頁)。

服しえないハードルを設定するという方策である¹⁰⁶。物の構成または物の

¹⁰⁶ 米国連邦最高裁の *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. 208 (2014) (Fredrick E. Cooperrider [ほか] 判批] パテント68巻 4 号61～70頁 (2015年)) が採用したアプローチに対応する。この事件で問題となった特許発明は、コンピュータ・システムを第三者的な仲介者として二当事者間の金融債権の取引を容易にすることを企図するものであった。侵害訴訟の対象となったクレームは、1. 金融債務の取引方法、2. 債務の取引方法を実現するために設計されたコンピュータ・システム、3. 債務の取引を遂行するためのプログラムをコードを記録したコンピュータに読み取り可能な媒体、からなっていた。連邦最高裁も、特許適格性を否定した原審の連邦巡回裁判所の大合議判決を維持している。最高裁判決によれば、問題のクレームは、第三者を介在させてリスクを軽減するという抽象的なアイディアに関するものであり、特許法101条の特許適格性を欠く、と判示した。抽象的なアイディアの応用に、発明的な着想 (inventive concept) が必要であるとしたのである。この場合、特許適格性を欠く抽象的なアイディアをコンピュータの演算を必要とする方法クレームとしたところで、101条の保護適格対象に変化するわけではなく、また、媒体クレームにしたところで、抽象的なアイディアに何ら実体を加えるものではないから、101条の保護適格対象に変化するわけではない、とされている。

同判決に先立って、連邦最高裁は、*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010) において、エネルギー市場におけるコモディティ・トレーダーが価格変動リスクをヘッジする方法特許が問題となった事案で、特許適格性を否定した連邦巡回裁判所の原判決を維持する際に、連邦巡回裁判所の機械または変化テストは特許適格性を判断する唯一のテストではなく、抽象的なアイディアであるか否かを事案ごとに判断すべき旨を説いていた。続いて、*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. 66 (2012) は、自己免疫疾患を治療するためのチオプリンが投与された患者の血中の代謝物量を測定し、それに合わせて投与量を増減させる方法特許に関し、特許適格性を肯定した連邦巡回裁判所の原判決を破棄し、特許適格性を否定したが、その際に、特許適格対象となるためには、自然法則そのものであってはならず、本件のクレームにおいて、自然法則に加えられたステップは、治療に際し適用可能な法則を医師に伝達するものにすぎない旨を判示していた。つまり、これらの判決により、抽象的なアイディアは特許保護適格対象とはならないこと (前者)、自然法則そのものではなく、それを実用化する要素に「発明的な着想」 (inventive concept) があることが必要であること (後者) が明らかにされていたことになる (井関涼子「米国における医療関連発明と特許保護対象適格性－自然法則・自然現象との区別に関する2つの米国最高裁判決－」知財管理64巻 5 号640頁 (2014年)、前田／前掲注24学会年報209～211頁)。Alice 最判は、抽象的なアイディアが特許適格対象となるこ

変化基準であれ、ソフトウェアとハードウェアの協働基準など他の基準であれ、なにがしかの基準で自然法則の利用の要件を充たさないとされるものがあつた場合に、それに自然法則を利用するものが付加されて出願されたとしても、当該自然法則を利用する付加部分に技術的思想、すなわち解決すべき課題なり、課題を克服する手段なりが存在しない限り、自然法則の利用の要件を充たすものではないとするのである。このように解する場合には、特許適格対象ではない着想は、クレイム・ドラフティングで自然法則を利用するものが付加されただけでは、発明に変容することはないことになる。

前述した物の本来の機能論は、この発明概念の中で対処する方策を具体化した法理であると位置付けることができる。自然法則を利用していない着想に、それ自体新規ではない物が付加されるだけで発明に該当するとされてしまうのでは、自然法則の利用要件が簡単に迂回されてしまい、期待されている役割を果たしえなくなることは明らかだからである。物の本来の機能論は、前述した観察可能性、予測可能性、判断容易性のいずれの観点からも推奨される優れた運用を実現しうる法理であるように思われる。より一般的には、すでに示唆したように、自然法則を利用したところ（本稿の理解では物の構成または物の変化に当たるところ）に、解決すべき課題とその解決手段が宿っていることを要求する方策、換言すれば、自然法則を利用していないところにそれらが宿っていたとしても発明とはみなさないという方策を用いることができよう。

とはないことを確認するとともに、その関係でも、抽象的なアイディアではなくそれを具体化する追加的な要素に発明的な着想があることが必要であることを確認した点に、その意義を認めることができる（竹中／前掲注82・77～83頁、平嶋／前掲注69・98～101頁）。

Alice最判後の動向については、竹中／前掲注82・83～86頁、山口和弘「ソフトウェア関連発明に関する特許適格性と進歩性との交錯の可能性—Alice最高裁判決後における米国の現状に対する考察—」パテント69巻5号（別冊15号）105～119頁（2016年）、同／高林ほか／前掲注88・92～100・110～111頁、同「ソフトウェア関連発明の取扱いが特許出願活動にもたらす影響に関する考察」パテント72巻12号（別冊22号）92～93・98～103・106～113頁（2019年）、前田／前掲注88日中共同研究調査報告書190～193頁。

(3) 対応策その2：進歩性要件による処理

もう一つの解決策が進歩性の要件の中にハードルを設けるというものである。特許適格対象とならないものについては、そこがいくら新規であり、容易に想到しうるものでなかったとしても、進歩性を肯定しないという処理をするのである¹⁰⁷。つまり、進歩性を判断するに際して、自然法則を利用していないところの新規性や進歩性は斟酌しないということになる¹⁰⁸。

発明要件で対処する第一の方策とは、要件の場所が異なるだけで、目指すところが変わるところはなく、推奨されて然るべきといえよう。

ただし、進歩性による対処法だけに頼ること¹⁰⁹には限界があるかもしれない。それは、特許法29条2項が、同条1項の新規性喪失事由を基礎付ける公知技術（＝引例）の存在を前提として、当事業者がそれに基づいて容易に想到しうるものである場合に進歩性欠如とするという構成を採用していることに起因するものである。この場合、自然法則を利用していない着想部分について引例を欠く場合には、29条2項を適用することができないのではないかということが問題となる。そもそも29条1項各号は文言上、「発明」のみが引例適格性を有するとし、2項も追い打ちをかけるように、前項各号に掲げる「発明」に基づいて容易に発明をすることができた場合に特許を否定する条文となっているから、発明適格性を有しないものは引例たりえないのではないかという関門がある。かりに、このハードルを概念の相対性、つまり2条1項1号は出願発明や特許発明について同項の要件の具備を要求しているにすぎず、引例にはそこまでのものを求めないと

¹⁰⁷ 玉井／前掲注9・154頁、前田／前掲注88/パテント143頁、同／前掲注74・40頁、同／前掲注88日中共同研究調査報告書200頁。本稿が物の本来の機能論を採用していると評価した裁判例の論理につき、むしろ新規性、進歩性により処理することを示唆するものに、西井志織〔判批〕知財管理67巻3号376頁（2017年）。

¹⁰⁸ この理屈を徹底していくのであれば、自然法則を利用していないところが異なるにすぎない場合には、新規性を否定することもできることになる。もっとも、本文で後述するように、29条1項の構造上、引例が存在しない場合の処理に窮することになる。

¹⁰⁹ 玉井／前掲注9・154・165頁。

解する方策により乗り越えたとしても、次なる関門として、たとえば前述したいきなりステーキ事件でいえば、問題のステーキの提供方法というビジネス・モデル自体は過去に例がない新規な方法であったとすると、そもそも29条1項の公知、公用、刊行物等記載に該当する引例がどこにもないので、結局、同条2項を適用しえないということになりかねない¹¹⁰。

一つの解決策は、クレイム・ドラフティングによって着想に付加された技術、つまり、一般には周知技術とされるものの方を引例とすることが考えられる。いきなりステーキ事件でいえば、「札」「計量機」「印し」の方を29条1項の引例とすることになる。たいていの事件はこれで処理することができるだろうが、しかし、この方策も完全解にはなりえない。これらの「札」「計量機」「印し」が公知技術そのものでなく、ゆえに新規であるが、公知技術から容易想到である場合¹¹¹の処理に窮するからである。「札」等自体が進歩性を欠くものである以上、当該出願には特許を受けるに値する自然法則を利用した技術的思想はないというべきなのであるが、公知技術がどこにもない以上、29条2項を適用することができないのである。

このように、第二の対応策のみでは処理しえない事例が残りうる以上、第二の対応策をとりうるからといって、第一の対応策の意義が否定されることはないと考えられる¹¹²。

¹¹⁰ 特許法29条2項にパブリック・ドメインから当業者が容易に想到しうるものは特許の対象としてはならないという趣旨を読み込んだうえで、*Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)のように、特許適格対象にならないものは公知として擬制するという理屈が成り立たないとまではいえないだろうが、特許法29条1項の文言上、採用しづらいことは率直に認めざるをえない。

¹¹¹ 「札」等が公知技術から容易想到でない場合には、クレイムの書き方次第では特許を付与して差し支えないので、かかる条件を付した。

¹¹² 前田／前掲注74・45頁、同／前掲注88日中共同研究調査報告書199～201頁。

他方、発明の定義で処理するのか、進歩性で処理するのかという選択に関して、高倉／前掲注100・153・156～157頁は、単離された遺伝子を例に挙げ、かつてはイノヴェーションを促すために特許の保護が必要とされたが、技術水準が向上し、遺伝子解析が容易となった以上、特許の保護を否定すべきであるところ、それを *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S.576 (2013) のように特許適格性の問題とする場合には、既存の付与済みの特許がすべて無効となるという

6. 結び

以上の本稿の検討の結論をまとめておく。

第一に、自然法則そのものと自然法則の利用の区別を廃し、その代わりに、用途の特定が不十分なために特許を与えるとかえって産業の発達を阻害することになると目される発明に対しては、産業上の利用可能性の要件の問題とすることにより特許の保護を否定する。

第二に、優劣の判断が趣味、嗜好等の人の主観に依存する創作についても、自然法則の利用の要件ではなく、技術的思想に該当しないとすることにより特許の保護を否定する。

第三に、自然法則の利用の要件は、自然法則に関わっていることを要求するものであり、その意味は「物の構成の創作であるか、または物の変化をもたらす創作であること」と解する。この意味で自然法則に関わるところを創作したわけではないものは発明ではないとして特許適格対象たりえない。また、新規性や進歩性の要件も、この意味で自然法則に関わるところに備わる必要がある。

[付記]

本稿は、「令和3年度知的財産に関する日中共同研究」の成果である、田村善之「ソフトウェア関連発明の特許適格性について」『知的財産に関する日中共同研究調査報告書』(2022年・知的財産研究教育財団) 152～177頁 (https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/2021.html) を下敷きとして加筆したものである。同研究の遂行に際し、知的財産研究所の用意周到な企画に従い、中国と日本の多数の研究者、実務家から様々な知見を得た。

また、本研究はJSPS 科研費JP18H05216の助成を受けたものである。

混乱を引き起こすのだから、進歩性要件によって処理し、一定の時期以降の特許を無効にするに止めるべきであるという。正当な指摘であるが、歴史的に特許の保護が必要であったと目される時代がないイノベーションに関しては、この理は成り立たない。たとえば、ビジネス・モデルはその一例といえよう。