

Recent trend of Intellectual Property High Court's Decisions of Patent eligibility of Software-related Inventions, and its effects on Patent Practice

Japan Patent Attorney Association Computer Software Committee Hiroaki, Kitaoka

ソフトウェア関連発明・発明成立性・自然法則利用性・審査基準・知財高裁

ソフトウェア関連発明における主要な論点としては、発明成立、記載要件、進歩性等の問題があるが、本稿においては、最も特徴的な論点と思われる発明成立性の論点についての知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という）の判決例を中心に検討加えるとともに、これらの判決例がソフトウェア関連発明の審査実務、あるいは明細書作成の上でのプラクティスに対する影響を中心に考察する。

1 問題の所在

発明成立性を充足するためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることが必要（特許法 29 条第 1 項柱書、第 2 条第 1 項）で、いわゆる自然法則利用性が必要である。自然法則利用性については、特許庁が公表しているいわゆる一般審査基準において、「自然法則以外の法則（例えば、経済法則）、人為的な取決め（例えば、ゲームのルールそれ自体）、数学上の公式、人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき（例えば、ビジネスを行う方法それ自体）は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない」とされており、学説上も概ね一致した考えがとられている。さらに、ソフトウェア関連発明については、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」こと、すなわち「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」、いわゆる協働要件を満たす必要があるとされている。（本稿においては、かかる審査基準を前記一般審査基準と区別して「CS 審査基準」という）。

現状の審査実務は、おおむねこれらの審査基準を元に行われているが、近時の判決例では若干これと異なると思われる判断を行う判決がでてきており、その判決の射程、審査実務への影響について検討する必要があるがでてきている。

2 自然法則利用性の判断に関する判決例の傾向

まず、近時の判決例を見る限り、いかなる場合に自然法則を利用しているか否か、すなわち、自然法則とは何であるのかについて、正面から規範定立を行っているものはない。他方、消極的に自然法則でないと判決例上判断しているものとしては、「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、人為的な取り決めを利用したもの」（東京地裁平 15.1.20 判決、資金別貸借対照表事件、但し、「考案」の解釈）、「数学的課題の解析方法自体や数学的な計算手順を示したにすぎないもの」（東京高裁平

16.12.21 判決、回路シミュレーション方法事件）、「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」（知財高裁平 20.2.29 判決、ハッシュ値演算装置事件）、「人の精神活動それ自体」（知財高裁平 20.6.24 判決、歯科治療システム事件）、「人の特定の精神活動、意思決定や行動態様等自体」（知財高裁平 20.8.26 判決、音素索引辞書事件）、「ゲームのルール自体」（知財高裁平 21.6.16 判決、遊技機事件）があり、おおむね学説及び審査基準上自然法則に該当しないとされている事項と一致した判断を行っている。

成立性が問題となっているカテゴリーとしては、人為的取り決めが多い。結果的に成立性を認めるものが多く、ポイント管理装置・方法事件（知財高裁平 18.9.26 判決）のみ成立性が否定されているが、同事件は、当該請求項について「ポイント进行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」事案であり、同判決も判示しているように CS 審査基準によっても成立性が認められない事案であり、現行の実務に整合的な判断である。

逆に、結果的には数学上の公式のカテゴリーについては、2 事件（回路シミュレーション方法、ハッシュ値演算装置事件）とも成立性否定という判断になっているが、結論的には、事件固有の問題が大きいと考えられる。この点については、後に検討する。

全体的に自然法則利用性を比較的緩やかに認める（数学上の公式以外）傾向があるようにも見えるが、もちろん事件数自体が乏しいため事例が少ないので断定はできない。この点については、今後の判決例の蓄積を待つほかないが、少なくとも、訴訟の場面においては、成立性を争う価値はあると思われる。

なお、自然法則の利用が一部分である発明に対する判断について、表現としては若干異なるものの、基本的に判決例においても一般審査基準と同じく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かどうかという判断手法をとっている。

3 近時の判決例と CS 審査基準

これまで紹介してきた発明成立性に関する判決のうち、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する判決は、CS 審査基準をどのように扱っているのだろうか。

まず、いずれの判決においても、正面から CS 審査基準の当否に言及したもの、あるいは事案解決の上で同審査基準を適用した判決は存在しない。

CS 審査基準について言及した判決としては、ポイント管理装置・方法事件判決がある。同判決は、「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の動作方法を把握し得るだけの記載はない。」との理由、すなわち協働要件を欠くとの理由により発明成立性を否定している。

ただし、かかる判断がなされたのは原告側が CS 審査基準に照らしても発明の成立性が肯定されるべきであると主張していたためである。したがって、裁判所は原告の主張を排斥する前提として原告主張の審査基準に言及しているため、かかる判示をもって知財高裁が CS 審査基準を採用していると評価することはできない。

他方、各判決は積極的に発明の成立性について何らかの規範を定立することなく判断

をしており、CS 審査基準を積極的に否定しているわけではない。

特に、旅行業向け会計処理装置事件判決（知財高裁平 21.5.25 判決）は、明示の規範を定立している訳ではないが、会計処理装置の動作方法及びその順序等が具体的に示されていることを認定した上で「コンピュータプログラムによって、上記会計上の具体的な情報処理を実現する発明であるから、自然法則を利用した技術的思想の創作に当たる」との判断を示しており、CS 審査基準と親和性のある判断をしている。

4 発明成立性に関する一連の判決と実務に与える影響

(1) 人間の精神活動を含むクレームドラフティング

人間の精神活動について自然法則利用性が認められない場合であっても、典型的な単なる精神活動（意思決定としての精神活動）が発明に含まれる場合（歯科治療システム事件）と、反復継続性のある人間の精神活動を利用する場合（音素索引辞書事件）では問題性が異なる。

この点、実務上、歯科治療システム事件のように人の判断を前提にするようなクレームの記載があった場合、拒絶査定を受けることがありがちである。CS 審査基準では、ソフトウェアとハードウェアの協働（協働要件）が要求されており、ソフトウェアと「人間」が協働している以上協働要件を欠き、CS 審査基準の範疇外となるとの判断があるのかもしれないが、ソフトとハードの協働の一部に人間（の精神活動）が介在しているからといって、CS 審査基準に適合していないとの判断は短絡的であると考えられる。したがって、このような場合に、「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」か否かにより発明成立性を判断している歯科治療システム事件判決を援用して反論することが考えられる。

音素索引辞書事件については、人ではなく物としての辞書を前提にしているから発明成立性を認めているのではないかとのとらえ方もあるため、純粹に人間の精神活動を利用する形のクレームが認められるのかについては必ずしも明らかではない。しかし、物を前提とすると考えたとしても、人の精神活動の特性を組み込んだクレームとソフトウェアを関連させたクレームも考えられるところであり、そのようなクレームの場合には、歯科治療システム事件判決よりも音素索引辞書事件判決を意識してクレームドラフティングを行うべきであろう。

ただ、いずれの場合も、大前提としては、人の精神活動が含まれるようなクレームドラフティングは避けるべきであるとの考え方が一般的である。それは、人の精神活動が含まれるクレームで果たして権利行使が可能なのかという問題があるからである。

(2) 数学上の公式のカテゴリーについてのクレームドラフティング

数学上の公式のカテゴリーに関する発明成立性の問題については、数学的なアルゴリズム自体に発明成立性を認めるべき場合があるとの意見があるが、少なくとも回路シミュレーション事件判決、ハッシュ値演算装置事件判決とも、およそ数式（アルゴリズム）自体である限り一般的に発明成立性を認めない考え方を示しており、この点については、判断の変更はないものと思われる。問題は、数学上の公式に関する二つの判決例が、審査実務における数式（アルゴリズム）に関する取扱いを否定するものなのかである。この点、この2判決については、結論的に発明成立性が否定されているが、これは、数学上の公式のカテゴリーについて裁判所が厳しい判断を行っているというよりは、個別の事案（クレ

ーム及び明細書の記載内容)として、発明成立性を認めにくい事案であることによるものであると考えられる。

まず、回路シミュレーション方法事件判決は、一般審査基準のカテゴリーの発明であるが、対象の技術的性質又は物理的性質を利用していなかったため、成立性が否定されたものであり、ほぼ同じ技術についての同じ事業者出願の先行発明が特許として認められていることから明らかなように、クレームの記載として電子回路の物理的性質を明確にすることにより一般審査基準の範疇でも特許と成りうる発明であったと考えられる。

ハッシュ値演算装置事件判決は、CS 審査基準のカテゴリーに属するが、判決も指摘するように「特許請求の範囲には数学的なアルゴリズムと、それを実現するものとして単に「装置」と記載されているのみであって、当該数学的アルゴリズムをデジタル演算装置で演算するための具体的な回路構成が記載されているものではない」ので、CS 審査基準の観点からみても、十分な記載がなかった事案である。ただ、同判決は、適切な使用目的による限定を加えれば(暗号分野等)成立性を認める余地があるかのような判示もおこなっているが、このような考え方はCS 審査基準上はとっておらず、この問題については今後の課題として残ると考えられる。

5 発明成立性に関する一連の判決とCS 審査基準に与える影響、示唆

本稿で検討した判決を受けて、29条1項柱書(発明成立性)に関する審査実務(特にCS 審査基準における協働要件の取扱い)が大きく変わったということはないと思われるが、最近の審査実務の傾向として、29条1項柱書だけでなく、36条違反もあわせて拒絶査定がなされることが増えてきている。

これは、歯科治療システム事件判決を受けての流れではないかと思われる。同判決は、知財高裁で発明成立性の要件を満たすと判断を受けたが、審決取消後に36条違反等により再度拒絶査定がなされ、結果的に当初のクレームと全く異なるクレームとして特許が認められた事案であり、当初の審査段階から成立性のみならず36条違反も指摘されるべき事案であったと評価できる。このような判決を踏まえて、このような審査実務の変化が生じている可能性があり、かかる変化は出願する側としても、審査手続・訴訟手続経済上も好ましい変化であると考えられる。

他方、発明成立性、特にCS 審査基準の協働要件についての審査実務については、判決例そのものが少なく、しかも、CS 審査基準が適用される類型で審査実務に反する判断を行っている判決例が存在しないことから、今後も大きく変更されることはないのではないだろうか。

ただし、近時の判決例を見る限り、自然法則利用性を厳格に判断した判決例はなく、比較的緩やかに認定する傾向にあることから、今後ソフトウェア関連発明の審査において、29条1項柱書のみでの拒絶が減り、審査の重点が36条違反に移行していくことも考えられる。この点、日本法において「発明」該当性の充足評価に必要以上にこだわるのではなく、発明開示要件の果たす役割意義を重視すべきであるとの見解もあり、今後この点の議論を深めるべきではないかと思われる。

以上