

ビジネス関連発明における「発明の成立性」に関する論評と実務対応

中 家 和 洋*

抄 録 ビジネス関連発明は、コンピュータやネットワークを通じてビジネス上のアイデアを実現したものである。しかし、審査基準を通じて我々に課されたビジネス関連発明の記載要件、とりわけハードウェア資源の記載方法は、なかなか理解しにくいものであり、ビジネス関連発明の出願件数が安定してきた現在においても、出願間で記載方法にばらつきがある。そこで本文では、拒絶査定不服審判において29条1項柱書き違反等を覆した特許¹⁾の審査および審判経過を通じて、ビジネス関連発明を出願する際のハードウェア資源の妥当な記載方法を検討する。

目 次

1. はじめに
2. ビジネス関連発明の現状
3. 審査および審判時の出願人の対応に関する具体的な検討
 3. 1 特許3710356（特願2000-116046：不服2003-222）
 3. 2 特許3730110（特願2000-329322：不服2003-9181）、特許3679817（特願平6-29411：不服2002-14496）
 3. 3 特許3700833（特願2000-243297：不服2003-15499）
4. その他の検討
 4. 1 「ユーザ」の記載
 4. 2 構成要素の数
5. まとめ

1. はじめに

コンピュータやネットワークを用いた情報技術の進歩により、情報技術との関係が今までは希薄であった分野や業種においても、このような技術を取り入れざるを得なくなった。それに伴い、コンピュータやネットワークを通じてビジネス上のアイデアを実現する発明、所謂、ビジネス関連発明の出願も様々な分野や業種で見

受けられるようになってきた。

ビジネス関連発明の出願が盛んであった2000年当初は、ビジネス方法であれば如何なるものでも特許の対象となるという誤解もあったが、近年では、特許法上の「発明」に該当しない、単なる願望に過ぎないアイデア等の出願が抑制され、ビジネス関連発明の出願件数も安定してきた。しかし、出願したビジネス関連発明が特許法第2条第1項（発明性）の要件を満たすか否か、あるいは記載方法に不備があるか否かは、審査請求の結果を待たなければ分からないといった状況が続いていて、ビジネス関連発明における特許請求の範囲の記載には、他の分野と比較して、依然として一層の慎重さが要求されている。

したがって、ビジネス関連発明は、そのビジネス上のアイデアをどこまで具現化してどのように表現すれば特許の対象になるのか、ということ、知財管理者のみならず発明者に至るまで浸透させる必要がある。ここでは、拒絶査定不服審判（以下、単に「審判」と略記する。）

* 特許業務法人 アクア特許事務所 弁理士
Kazuhiro NAKAIE

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

において29条1項柱書きや36条6項2号といった拒絶理由を覆して特許を取得した具体的な案件を参照し、ビジネス関連発明として出願する上で必要な記載および不要な記載の実務対応を検討していく。

2. ビジネス関連発明の現状

具体的な案件を紹介する前に、まず、ビジネス関連発明の現状を説明する。例えば2003年～2005年におけるビジネス関連発明の特許査定率は8%²⁾であり、92%もの出願が拒絶査定を受けていることになる。特許査定率が50%前後である全分野の平均²⁾と比較しても非常に厳しい数字であることが窺える。このような比率になる要因としては、(イ)他の分野と比較して発明性に関する出願の質が低い、(ロ)審査における発明性の判断基準が厳しい、という2点が考えられる。ここでは、早急の課題である(イ)の要因について言及する。

ビジネス関連発明の出願でまず考慮しなければならないのが、そのビジネス上のアイデア(ソフトウェア)をどのようにコンピュータ(ハードウェア)によって実現するかということである。「有用で具体的かつ現実的な結果」が存在するか否かによって発明性を判断する米国と異なり、日本ではハードウェア資源の利用が明確に求められているからである。ソフトウェア関連発明であればすべてハードウェア資源の利用が求められる訳ではないが、少なくともビジネス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」されていなければ自然法則を利用したことになる。

「審査基準第Ⅶ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(以下、「CS審査基準」と略記する。)」や「特許にならないビジネス関連発明の事例集(以下、「事例集」と略記する。)」³⁾の公表に伴い、その

ハードウェアの記載要件はある程度纏まりつつあるものの、依然として発明性が認められない出願が多く見受けられる。また、近年、明らかな29条1項柱書き違反とせず、36条違反(記載不備)として拒絶する例も増えてきている。現在、審査段階では、拒絶査定を受ける出願の70%の拒絶理由が29条1項柱書き違反と36条違反であると言われている。

そこで以下では、ビジネス関連発明を出願する際に、29条1項柱書き違反または36条違反(記載不備)を回避し、かつ、発明の不要な限定とならない、ハードウェア資源の妥当な記載方法について検討する。

3. 審査および審判時の出願人の対応に関する具体的な検討

3.1 特許3710356(特願2000-116046:不服2003-222)

まず、審判でその発明性が認められた特許3710356を参照してみる。出願当初の請求項1には、

【請求項1】経路検索の対象地域に含まれる任意の2駅間の経路を検索する方法であって、前記対象地域を複数の大ゾーンに分割した各大ゾーン毎に設けられ、その大ゾーン内の任意の2つの口座駅間の経路情報を格納した駅間口座テーブルと、前記複数の大ゾーンのうちの任意の2つの大ゾーン間の経路情報を各大ゾーン毎に設定された出入口駅間の経路として格納した大ゾーン間口座テーブルと、経路検索の対象となる地域に含まれる各駅毎に、少なくとも、その駅の属する大ゾーン、その駅の最寄りの口座駅である親駅、その駅の属する線区を示す線区情報を格納した駅情報テーブルとを設け、前記駅情報テーブルを参照して、乗車駅あるいは降車駅が前記口座駅でないときは、該乗車駅ある

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いは降車駅を前記親駅に置き換え、該置き換えられた親駅を経路検索の対象の駅とするとともに、該乗車駅とその親駅とを結ぶ経路あるいは該降車駅とその親駅とを結ぶ経路を求める親駅置換ステップと、検索対象の2駅が同一大ゾーン内にある場合に、該2駅間の経路をその大ゾーンの「前記駅間口座テーブル」を参照して検索する第1の駅間口座検索ステップと、検索対象の2駅が異なる大ゾーンに属する場合に、前記乗車駅が属する大ゾーンの出入口駅と前記降車駅が属する大ゾーンの出入口駅とを結ぶ大ゾーン間の経路を前記大ゾーン間口座テーブルを参照して検索する大ゾーン間口座検索ステップと、乗車駅あるいはその親駅からその大ゾーンの出入口駅までの経路、および、降車駅あるいはその親駅からその大ゾーンの出入口駅までの経路を、それぞれ当該大ゾーンの「前記駅間口座テーブル」を参照して検索する第2の駅間口座検索ステップと、前記各検索ステップの検索結果および前記親駅置換ステップで求められた前記乗車駅とその親駅とを結ぶ経路あるいは前記降車駅とその親駅とを結ぶ経路を結合する口座結合ステップとを含むことを特徴とする経路検索方法。

と記載されている。これは、プレアンブル（請求項前半の従来技術や上位概念を記載した部分）にあるように任意の2駅間の経路を大ゾーン内と大ゾーン間という階層を通じて検索する発明である。

上記の請求項1に対する1回目の拒絶理由通知書において審査官は、「動作の主体が明確でなく、仮に動作の主体がコンピュータであっても、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ない。」と述べている。具体的には、事例集における事例1-1にあるように、本発明が自然法則以外の法則及び人為的な取り決めのみに基づくものであることを示唆していると思われる。

この拒絶理由に対して、出願人は、プレアンブルに「入力部と、制御部と、記憶装置と、出力部を有するコンピュータにおいて、」を付加し、各テーブルが記憶装置に格納され、各テーブルの情報にフラグやコードを含める補正を行った。しかし、かかる補正後の請求項1も「各ステップについては、その動作の主体が人間であるとも理解されることから、人間の精神活動に該当し、全体として自然法則を利用したものとはいえない。」として再度の拒絶理由通知書を受けることなく拒絶査定となった。確かに、出願人が行ったような、主体としてプレアンブルに「コンピュータ」を加える補正のみでは、事例集に記載の、法上の発明と認められない事例1-3に示される「コンピュータのハードウェア資源を用いたソフトウェアの情報処理であると把握できる程度に具体的ではない」に依然として該当してしまうかもしれない。しかし、補正後の請求項1に記載の発明はコンピュータシステムとして明確に把握できるものである。出願人は、審判請求時において請求項の補正を行わず、請求の理由において「コンピュータを利用するものであることが明確であって、その動作の主体が人間であるものとも理解される余地はない。」ことを主張し、その主張が認められて特許審決を得ている。

ここで上記拒絶査定における拒絶理由の妥当性を検討する。29条1項柱書き違反とされる代表的な理由には、上述した(1)主体が人であると把握できるという理由と、(2)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ないという理由、の2つが挙げられる。

(1)に関しては、主体が人である場合、発明が人の精神活動に基づいて行われる処理として把握されるので、自然法則を利用していないから、法上の発明に該当しないという論理であると考えられる。このような解釈を回避するため

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に、入力手段、出力（表示）手段や記憶手段を設けるのも一案ではあるが、今度は、人の作業を単にコンピュータに代行させたに過ぎないから法上の発明に該当しないという拒絶理由を受ける虞がある。そこで、コンピュータを用いる必要性やコンピュータを用いて初めて得られる効果、例えば、処理の高速化、処理の正確化、遠隔処理、並行処理、連続処理等を十分に取り入れたハードウェアとして記載できれば、コンピュータシステムであると明確に把握することができるのではないだろうか。

また、(2) に関しては、コンピュータシステムとしては把握できるものの、即ち上記 (1) には該当しないものの、その発明の各手段が果たすべき業務上の機能を単に特定するに留まり、その業務上の機能を果たすために、コンピュータのハードウェア資源をどのように用いて具体的に実現された技術的手段であるのかを特定していないという論理であると考えられる。これは、例えば「情報抽出手段」の機能を定義するとき、「所望する情報を抽出する手段」という一般的な機能の記載に留まらず、「データ中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在すれば、該所定のキーワードに関連付けられた所望する情報を抽出する手段」などと具体的に記載すればよいことを示している。しかし、だからといってどの構成要素も機械的に具体的な記載にする必要はない。日本弁理士会ソフトウェア委員会の見解によると、パテント2004年6月号の「ビジネス関連発明における「発明の成立性」に関する実務的考察」⁴⁾において、「課題を解決するための技術的手段が明確となる程度にハードウェア資源の利用が記載されている」ことが必要、とする考え方が提案されている。このような考え方はハードウェア資源の具体性を検討する上で非常に受け入れやすいので、本稿もこの考え方に基づいてハードウェア資源の記載方法を検討する。この考え方は、

当該発明の課題の解決手段となる技術的特徴さえ具体的に記載できれば、他の構成要素、例えば、入力手段や出力手段は主体がコンピュータであることを把握できる程度の記載で良いとも理解できる。

ここで、上述した特許3710356の出願当初の請求項1を、その発明の課題との関係から再考すると、この発明自体は、コンピュータシステムであると把握することができ、かつ、データの細分化、非口座対応、操作性といった全ての課題に対しても十分に具体的なハードウェアの記載となっているように思われる。したがって、プレアンプルに「入力部と、制御部と、記憶装置と、出力部を有するコンピュータにおいて、」を付加する補正をしなくても、本来、発明性を認めるべき発明であったかもしれない。

今後、ビジネス関連発明を出願する際には、是非、「課題を解決するための技術的手段が明確となるハードウェアの記載がなされているか」といった視点で明細書を確認していただきたい。

ここで、課題を解決するための技術的手段さえ具体的であれば他のハードウェア資源の記載は簡潔であっても特許を取得することができることを、特許3816600（特願平8-289728）を例に挙げて説明する。かかる特許の査定時の請求項1は、

【請求項1】 診断のために画像表示装置に表示された画像を診断用画像情報として所定の記憶媒体に保管する方法において、前記画像表示装置に表示された前記画像に対する診断時における前記画像表示装置自体の表示特性を、前記画像情報と共に前記記憶媒体に保管することを特徴とする診断用画像情報の保管方法。

となっている。この特許は、患者の特定の診察用デジタル画像により所定の診断結果を導いた

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

後に、その医師または他の医師が同じ診察用デジタル画像を見たとしても、観察環境（画像の階調性や鮮鋭度等、表示状態）が異なれば同一の診断結果を導き出せない場合が生じるという課題に対して、忠実に画像を再現できるように画像表示装置自体の表示特性を保管するという発明である。したがって、「診断時における画像表示装置自体の表示特性を画像情報と共に前記記憶媒体に保管する」ことが技術的な特徴になるのだが、進歩性はともかく、ハードウェアに関しては、非常に簡潔な記載となっている。我々は、とかくビジネス関連発明というだけで慎重になってしまい、他の技術分野の出願より限定的な記載が多くなりがちであるが、課題との関係で技術的な特徴を具体的に示すことができれば、特許を取得できることを念頭におかれるとよい。

3. 2 特許3730110（特願2000-329322：不服2003-9181）、特許3679817（特願平6-29411：不服2002-14496）

次に上述した（2）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かどうかの判断基準に関して2つの審決を紹介する。まず、特許3730110では、上述した（2）に関する1回目の拒絶理由に対して、出願人は、当初の請求項1に、下線部の要件を追加する補正を行った。

【請求項1】 利用者が操作する端末にネットワークを介して旅行に関する情報を提供する旅行情報提供方法であって、サーバが、旅行プラン作成希望の利用者が操作する端末に対して、旅行プランを作成するための情報の入力を促す一方、入力された情報に基づいて旅行プランを作成する旅行プラン作成段階と、サーバが、前記作成された旅行プランの情報を前記利用者に予め発行した識別情報と対応づけて保存する旅

行プラン保存段階と、サーバが、前記旅行プラン作成希望の利用者が操作する端末に対して前記旅行プランの印刷を促す一方、その印刷が行なわれる場合に当該旅行プランとその利用者の識別情報とを併せて印刷させる印刷段階と、サーバが、旅行プラン送信希望の利用者が操作する端末に対して、前記利用者に予め発行された識別情報の入力を促す一方、入力された識別情報に対応づけられた旅行プランの情報を検索して送信する旅行プラン送信段階とを備えることを特徴とする旅行情報提供方法。

かかる補正後の請求項1に対して審査官は、「各段階の頭にサーバを付したのみで、具体的なハードウェア構成を記載していない。」として拒絶査定している。しかし、このような拒絶理由だけでは、実際にどの程度のハードウェアの動作を記載すべきか判断が難しい。

そこで、課題を参照すると、「利用者の要望に合わせて利用者が所望する旅行情報を提供する。」とある。かかる課題の意見書における具体的解決手段として「旅行プランと識別情報とを併せて印刷させることで識別情報を旅行先に到着するまでに失念してしまう問題を防止する。」とある。仮に課題が「旅行プランの作成」であれば、請求項1における「入力された情報に基づいて旅行プランを作成する作成段階」では具体的なハードウェアの記載として不十分だが、「旅行プランと識別情報とを併せて印刷させる」課題及び解決手段であれば、上述した請求項1の記載で十分であるように思われる。出願人は、かかる拒絶査定に対する不服審判において、さらに下線部の要件を追加する補正を行った。

【請求項1】 利用者が操作する端末にネットワークを介して旅行に関する情報を提供する旅行情報提供方法であって、サーバの旅行プラン

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

作成手段が、旅行プラン作成希望の旅行者が操作する端末の表示装置に対して、旅行プランを作成するための情報の入力を促す画面を表示させる一方、入力された情報に基づいて旅行プランを作成する旅行プラン作成段階と、サーバの旅行プラン保存手段が、前記作成された旅行プランの情報を前記利用者に予め発行した識別情報と対応づけてデータベースに保存する旅行プラン保存段階と、サーバの前記旅行プラン作成手段が、前記旅行プラン作成希望の利用者が操作する端末に対して前記旅行プランの印刷を促す一方、その印刷が行なわれる場合に当該旅行プランとその利用者の識別情報とを併せて印刷させる印刷段階と、サーバの予約受付手段が、前記旅行プラン作成段階で旅行プランを作成した利用者が操作する端末から、旅行中に使用する携帯端末の借用場所を含む予約情報を受け付ける予約受付段階と、サーバの旅行プラン送信手段が、前記予約受付段階において予約情報を受け付けた携帯端末の表示装置に対して、識別情報の入力を促す画面を表示させる一方、入力された識別情報に対応づけられた旅行プランの情報を検索して送信する旅行プラン送信段階とを有することを特徴とする旅行情報提供方法。

上記の補正は、主体を細分化したに過ぎず、「サーバの予約～予約受付段階と、」という進歩性に対する補正以外の補正部分は発明性に余り寄与していない。したがって、かかる補正を受けても審査官の判断は変わらず、前置審査でも発明性は認められなかった。しかし、審判では、上記の記載で特許性が認められ特許審決を受けている。してみれば、発明性に関する拒絶理由は審査官の失当と言わざるを得ず、出願当初から発明性を有していた可能性もある。

同様な審決例を挙げると、特許3679817では、「数学的アルゴリズムを「装置」の形式で記載

したに過ぎない」という1回目の拒絶理由に対して、出願人は、当初の請求項1に、下線部の要件を追加する補正を行っている。

【請求項1】 データベクトル生成手段の要求により測定対象である時系列データを等サンプリング間隔で取り込むサンプリング手段と、前記サンプリング手段によりサンプリングされた時系列データを記憶する時系列データ記憶手段と、前記時系列データ記憶手段からデータを読み出して決定論的非線形力学系理論に基づいた決定論的短期予測を行うためのデータベクトルを生成するデータベクトル生成手段と、前記データベクトル生成手段により生成されたデータベクトルを受け取り、これをn次元状態空間に埋め込んでデータベクトルのアトラクタを再構成するアトラクタ再構成手段と、前記データベクトル生成手段から処理対象データベクトルを選択して近傍ベクトル検出手段および軸成分検出手段に出力する処理対象データベクトル選択手段と、前記処理対象データベクトル選択手段により選択された処理対象データベクトルを受け取り、前記処理対象データベクトルの近傍に位置する近傍ベクトルを前記アトラクタ再構成手段によって再構成されたアトラクタから複数検出する近傍ベクトル検出手段と、複数の前記近傍ベクトルの所定ステップ後のベクトルを前記アトラクタ再構成手段から検出して軸成分決定手段に出力する所定ステップ後ベクトル検出手段と、前記処理対象データベクトル選択手段および前記近傍ベクトル検出手段から各々のベクトルの各軸成分を受け取り、前記処理対象データベクトルと複数の前記近傍ベクトルとの各軸成分値の差を検出して軸成分決定手段に出力する軸成分検出手段と、前記軸成分検出手段から得られた各軸成分値の差が最も小さい近傍ベクトルを抽出し、該近傍ベクトルと処理対象データベクトルとの所定ステップ後の各軸成分値

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の差が小さくなるように、前記処理対象データベクトルの所定ステップ後の各軸成分値を決定する軸成分決定手段と、前記軸成分決定手段で決定された各軸成分値を受け取り、該各軸成分値を時系列データに変換してデータの予測値を生成するデータ予測値生成手段と、を有することを特徴とする非線形時系列データ予測装置。

上記の補正によっても審査官の判断を覆すことはできず、当該出願は同じ拒絶理由で拒絶査定を受けている。出願人は、かかる拒絶査定に対する不服審判において、さらに下線部の要件を追加する補正を行った。

【請求項1】データベクトル生成手段の要求により測定対象である時系列データを等サンプリング間隔で取り込むサンプリング手段と、前記サンプリング手段によりサンプリングされた時系列データを記憶する時系列データ記憶手段と、前記時系列データ記憶手段からデータを読み出して決定論的非線形力学系理論に基づいた決定論的短期予測を行うためのデータベクトルを生成するデータベクトル生成手段と、前記データベクトル生成手段により生成されたデータベクトルを受け取り、これをn次元状態空間に埋め込んでデータベクトルのアトラクタを再構成するアトラクタ再構成手段と、前記アトラクタ再構成手段により再構成されたアトラクタの局所的なダイナミクスを生成する局所ファジィ再構成手段と、前記局所ファジィ再構成手段での処理結果からデータの予測値を生成するデータ予測値生成手段とを有する非線形時系列データ予測方法において、前記局所ファジィ再構成手段は、前記データベクトル生成手段から処理対象データベクトルを選択して近傍ベクトル検出手順および軸成分検出手順に出力する処理対象データベクトル選択手順と、前記処理対象データベクトル選択手順により選択された処理対

象データベクトルを受け取り、前記処理対象データベクトルの近傍に位置する近傍ベクトルを前記アトラクタ再構成手段によって再構成されたアトラクタから複数検出する近傍ベクトル検出手順と、複数の前記近傍ベクトルの所定ステップ後のベクトルを前記アトラクタ再構成手段から検出して軸成分決定手順に出力する所定ステップ後ベクトル検出手順と、前記処理対象データベクトル選択手順および前記近傍ベクトル検出手順から各々のベクトルの各軸成分を受け取り、前記処理対象データベクトルと複数の前記近傍ベクトルとの各軸成分値の差を検出して軸成分決定手順に出力する軸成分検出手順と、前記軸成分検出手順から得られた各軸成分値の差が最も小さい近傍ベクトルを抽出し、該近傍ベクトルと処理対象データベクトルとの所定ステップ後の各軸成分値の差が小さくなるように、前記処理対象データベクトルの所定ステップ後の各軸成分値を決定する軸成分決定手順とを含む、ことを特徴とする非線形時系列データ予測方法。

かかる補正を受けた前置審査においても審査官の判断は変わらなかったが、審判では明細書の記載を整える形式的な補正を加えただけで特許審決を受けている。1回目の拒絶理由に対する応答で上記発明は、予測精度向上、計算時間の短縮という課題に対しても十分に具体的な記載となっていると考えられるので、本件も審査官の失当と言わざるを得ない。

以上説明したような、特許3730110、特許3679817の審決例により理解できることは、発明性、特にハードウェア資源をどの程度用いると発明として認められるのかについては、判断が非常に困難であり、審査官によってその判断基準に差があるということである。これは、当該分野が日常的に触れやすい分野であるため審査官が周知・慣用技術として様々な技術を取り

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

入れ易い一方、このような周知・慣用技術と自己の発明との差異を理解してもらい難いといったビジネス関連発明特有の問題も関係すると思われる。前述したように29条1項柱書き違反と36条違反とを合わせると審査段階では70%の拒絶理由を構成するが、審判段階では、25%まで減少してしまう。例えば拒絶理由が29条1項柱書き違反であっても、審査結果に納得がいかなければ不服審判を請求して、他の審判官にその是非を問うべきであり、課題との関係において具体的な記載が示されていさえすれば、発明性が認められる可能性は決して低くないと考える。

3.3 特許3700833（特願2000-243297：不服2003-15499）

次に、ハードウェア資源の追求に反論して特許を得た審決例を示す。特許3700833の出願経過を参照すると、29条1項柱書き違反の2回目の拒絶理由に対して、出願人は、1回目の拒絶理由に対する補正後の請求項1に、下線部の要件を追加する補正を行っている。

【請求項1】特定のアトラクションへの顧客の入場を管理するシステムであって、前記顧客が、並ぶことにより、早いもの勝ちで前記アトラクションを利用することができる少なくとも1つの第1キューを形成する手段と、前記顧客が、前記第1キューに並ぶことなく前記アトラクションを利用することができるようにする少なくとも1つの第2キューを形成する手段と、前記第2キューを利用する権利を前記顧客に与える手段と、第2キューによる前記アトラクションの利用を所望する前記顧客に前記第2キューを利用する権利が与えられていることを確認する第1バリデーターと、前記第1バリデーターによって前記第2キューを利用する権利が与えられていることが確認された顧客が前記第2キューにアクセスして前記アトラクションを利

用することができる割当時間帯を、前記アトラクションへの需要及び前記アトラクションの収容能力に影響する要因の1つ以上に基づき、決定し、生成し、発行するコントローラと、前記割当時間帯を発行された顧客が該割当時間帯に前記アトラクションを利用することを、少なくとも前記発行された割当時間帯と現在時刻とに基づき許可する第2バリデーターとを備えたことを特徴とするシステム。

これは、例えば、遊園地における優先利用予約券の発明であり、ユーザは、特定のアトラクションに乗るために、並んで待つか、後での入場予約をするかを選択することができる。また、アトラクションへの収容人数の動的調整や重複予約の防止も実行される。

上記補正後の請求項1に対する拒絶査定において審査官は、「各手段は、果たすべき業務上の機能を単に特定するに留まり、コンピュータのハードウェア資源をどのように用いて具体的に実現されているかを特定する記載がなされていない。」と述べている。

しかし、この判断に対する拒絶査定不服審判において、出願人は、請求項1の補正を行わずに、請求の理由のみの反論で29条1項柱書き違反を回避している。その主張する内容は、要するに、「発明の構成が技術的に特定され、その特定された構成により初期の課題が解決されるものであれば、自然法則を利用した技術的思想の創作であるから、ハードウェア資源をどのように用いて具体的に実現されているかを特定する必要はない。」というものである。そして、形式的な拒絶理由を介した最終的な請求項1は、

【請求項1】1つのアトラクションへの顧客の入場を管理するシステムであって、前記顧客が並ぶことにより前記アトラクションを利用することができる第1の行列を形成する手段と、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

前記顧客が前記第1の行列に並ぶことなく前記アトラクションを利用することができる第2の行列を形成する手段と、発券機とを備え、前記発券機は、前記第2の行列による前記アトラクションの利用を所望する顧客に前記第2の行列を利用する権利が与えられていることを確認する確認手段と、確認された顧客が前記アトラクションを利用することができる将来の割当時間帯を、前記アトラクションへの需要及び前記アトラクションの収容能力等の情報に基づいて決定する決定手段と、決定された前記割当時間帯を記載した第2の行列利用パスを発行する発行手段とを有しているものであることを特徴とするシステム。

となっている。かかる請求項1からは明確にビジネス関連発明ととることができるが、ビジネス関連発明であれば、審判官が上記のハードウェア、例えば、「割当時間帯を、前記アトラクションへの需要及び前記アトラクションの収容能力等の情報に基づいて決定する決定手段」といった機能を特定したに過ぎない記載で発明性を認めたこととなり、そうでなければ、例外規定である「対象の物理的性質又は技術的性質（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行うもの」にあたりと判断したこととなる。

いずれにせよ、29条1項柱書き違反の拒絶理由に対して、機械的にハードウェアを限定するだけでなく、上述したようなハードウェア資源を否定する主張で特許を取得できる場合もあることを知っておいていただきたい。

4. その他の検討

4.1 「ユーザ」の記載

29条1項柱書き違反に（1）主体が人間と把握することができるので「発明」に該当しない、

とされることがあるのは上述したが、主体が人でなくとも発明の処理に人が関与する場合は多い。例えば、コンピュータ上に表示された選択肢からユーザが1つを選択する処理を含む発明である。しかし、人を主体とした構成要素を設けると、人間の精神活動に基づいて行われる処理であるから自然法則を利用していないと判断される可能性がある。

ここで、構成要素の限定記載に「ユーザ」を含む場合の書き方を検討する。ユーザを特許請求の範囲に挿入する場合、ユーザが主体にならないように注意すべきである。例えば、「ユーザが選択する」という工程は、「ユーザの選択入力により～する」といった具合に、装置が主体となる記載に変更しなければならない。近年特許となった発明を参照すると、例えば「ユーザ～応じて」という表現が多く使われている。具体的には、「ユーザ（の、からの）（入力、選択、指示、要求、操作）に応じて」や「ユーザ（入力、選択、指示、要求、操作）に応じて」といった表記である。但し、括弧内の文言は選択肢を示している。また、構成要素の形容詞として利用する場合「ユーザにより（選択、設定、操作）された～」といった表記も使われている。何れも特許査定がなされた特許請求の範囲に多用されている文言なので、このように書けば記載要件を十分満たし、かつ、人間の精神活動に基づく処理とならないことが理解できる。希な例として「ユーザに応じた」といった例も見受けられたが少々雑な感も否めない。

4.2 構成要素の数

また、ビジネス関連発明の出願を他の出願と比較すると請求項が長くなりがちである。主としてビジネスモデルを取り扱っている分野では、例えば3.1で示した特許3816600のような5行程程度の記載では却って不安になるかもしれない。しかし、請求項が長くなると不要な限定

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を含んでしまう可能性が高くなる。

では、構成要素が少なくても特許査定率は変わらないかと言うと、そうとは一概に言えない。ここでは、構成要素に対する機能限定を増やすより、構成要素自体を増やした方が効果的である可能性を提案する。例えば、

「入力されたキーワードをデータ中の文言と比較して、キーワードが一致した特定情報を抽出する抽出部」

と記載するのであれば、

「キーワード入力を受け付ける入力部と、入力されたキーワードをデータ中の文言と比較する比較部と、キーワードが一致した場合にその文言に関連付けられた特定情報を抽出する抽出部」

と機能限定を構成要素に置き換えた方が有効と考える。これは、引用文献との比較においては、限定要素ではなく、構成要素の有無が考慮されるため、構成要素が多い程引用文献を見つけ難く、また、限定要素に記載した事項は所謂願望的な記載や単なる設計事項と見なされる可能性があるが、構成要素となるとなかなかそうは言い辛くなるといったことを根拠としている。このような対応は必ずしも有効であるとは言えないが、29条1項柱書き違反を容易に回避するための一つの手段として考慮されたい。

5. まとめ

当該ビジネス関連発明では、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なければならない。しかし、このハードウェア資源をどの程度具体的に用いれば良いかの判断は非常に難しく、特許査定を受けた発明には、必要以上にハードウェアを限定してしまい、ビジネス上で役に立つかどうか疑

問に思えるものもある。

したがって、我々に要求されるのは、その閾値を早い段階で把握することである。したがって、審査官との限られたやりとりの中でその閾値を早期に見出すためには、出願時から不要な限定にならない程度のハードウェアの具体的な記載をしておく必要がある。

注意すべきは、単に「コンピュータ」を主体とした記載や、願望のみを羅列して業務上の機能を単に特定しただけの記載を避け、少なくとも課題を解決するための技術的手段に関してはコンピュータが実行していると把握できる程度の具体的な記載を行うことである。

ビジネス関連発明の特許を取得するためには、他にも新規性や進歩性の要件も満たす必要があるが、課題を解決するための技術的手段を特徴的に表現することは、そのビジネスの進歩性を主張する上でも有利になることは言うまでもない。

また、上述したように、ハードウェア資源をどの程度具体的に用いれば良いのかの判断は非常に困難なので、担当審査官の判断が必ずしも絶対的ではないことを思量いただきたい。その審査結果に納得がいかなければ審判請求も考慮すべきである。

注 記

- 1) IPC番号G06F17/60で抽出
- 2) 特許庁ホームページ，“「ビジネス関連発明の最近の動向について」”，http://www.jpo.go.jp/quick/index_tokkyo.htm
- 3) 特許庁ホームページ，“「特許にならないビジネス関連発明の事例集」”，http://www.jpo.go.jp/quick/index_tokkyo.htm
- 4) 平成15年度ソフトウェア委員会，パテント，Vol.57, No.6, pp19～36（2004）

（原稿受領日 2007年1月15日）