

ビジネス関連発明の 適切な保護制度に関する一考察

特許第2委員会
第5小委員会*

抄 録 近年、ビジネス方法がICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）を利用して実現された発明であるビジネス関連発明の出願・登録件数が増大している。当小委員会では、ビジネス関連発明の審判・裁判での扱いや審査制度に関して調査するとともに、2000年初頭に出願ブームのあったビジネスモデル特許との対比を行い、ビジネス関連発明が現在の制度で適切に保護されているかについて考察した。

目 次

- はじめに
- ビジネス関連発明を取り巻く状況
 - 出願状況
 - 異議申立、無効審判の状況
 - 特許侵害訴訟の状況
 - 小括及び考察
- JIPA参画企業向けアンケート分析
 - 概要
 - 審査基準等に関する質問
 - 小括及び考察
- ビジネス関連発明の審査への提言
 - 課題の認識
 - 真に保護すべきビジネス関連発明の検討
 - 現在の審査について
 - 判決紹介
 - 審査における提言
- おわりに

1. はじめに

第四次産業革命を推し進めるIoTやAI等の新たな技術が進展するなかで、ビジネス関連発明の利活用に注目が集まっている。ビジネス関連発明とは、ビジネス方法がICT（Information

and Communication Technology：情報通信技術）を利用して実現された発明であり¹⁾、いわゆるソフトウェア関連発明の一態様といえる。このようなビジネス関連発明には、一般的にG06Qがその特許分類（FI）として付与されている。

ビジネス関連発明は、2000年代初頭に出願ブーム（当時はビジネスモデル特許と呼称されていたが、本稿ではビジネス関連発明と呼称する）があり、2000年には2万件／年に迫る出願が行われた。当時の出願ブームは、“従来、特許の保護対象とされていなかったビジネスの方法自体が特許の対象になった”，との誤った考えが広まったことにより生じたとの分析もあり²⁾、実際、特許査定率は10%程度と低かった。その後、出願件数は2000年をピークに減少している。

その後、「モノ」から「コト」へと産業構造が変化したことや、上述したIoTやAI技術の発

* 2020年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

展を要因として、ビジネス関連発明の出願件数が2011年を境に再度増加に転じた。注目すべきは、その特許査定率であり、前述した2000年に出願されたビジネス関連発明の約10%と比較して2015年に出願されたビジネス関連発明は約69%と格段に高く、2015年における全分野の特許査定率71.5%³⁾と遜色のない査定率である。また、特許登録件数の増大とともに、異議申立、無効審判の請求件数や、侵害訴訟の件数にも増加が見られる¹⁾。

このように、2000年代初頭のビジネス関連発明と比較して特許査定率が高い理由として、いわゆる「協働要件」と呼ばれる、ソフトウェア関連発明の審査基準の運用が開始され出願人に正しい理解が浸透したこと、また、ICTの汎用化が進み出願人による出願が精選されたことが挙げられる、との分析⁴⁾がある。ここで、「協働要件」とは、「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」という要件であり⁵⁾、この要件を満たすことで発明に該当すると審査基準の運用が2001年に開始されたものである。

協働要件については後段で詳述するが、この要件を満たすことは比較的容易、かつ拒絶理由が通知されたとしても多くのケースで形式的なものであり、クレームを微修正する程度の補正で解消可能なケースがほとんどである、と言及されており⁴⁾、当小委員会においても、同様の感覚を持つ委員がいる。この意見を踏まえた上で当小委員会が調査した登録特許の中には、ビジネス方法のみが公知技術との相違点として認定された結果、登録に至ったとの印象を受ける発明が散見された。その結果、このような発明が真に産業の発達に寄与するものであるか、却って産業の発達を阻害するものではないか、との疑念を持つに至った。

また、異議申立や無効審判が請求されたビジネス関連発明の特許はその大多数が維持される

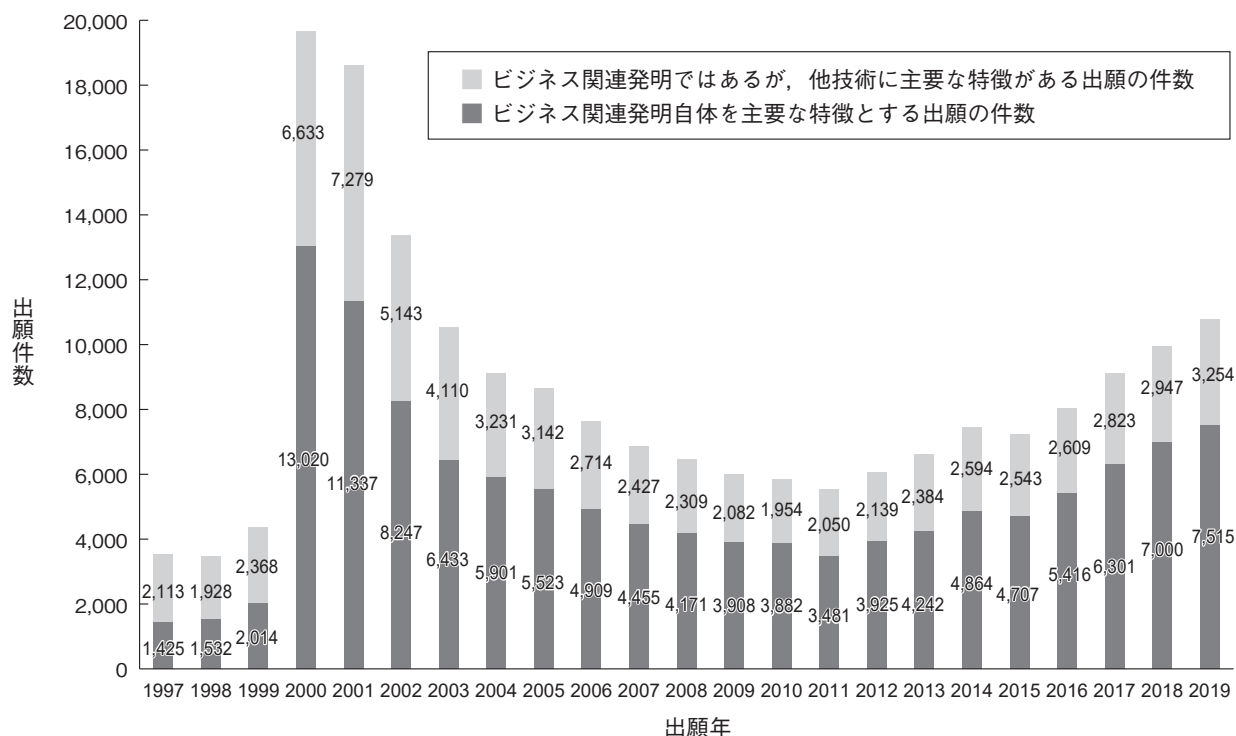


図1 ビジネス関連発明の出願件数の推移

一方で、侵害訴訟においては、権利者敗訴となる事例が他分野の特許より多く見受けられた。

このような背景から、近時のビジネス関連発明の出願ブームにおいて、権利者の立場では、いざビジネス関連発明について権利化できたとしても、その権利を有効に活用できるのか、そもそも権利取得や権利維持をする意味があるのかといった疑問が生じる場合があるとの考えに至った。また、権利者以外の立場では、特許の有効性や権利範囲について疑問が生じ得る。

そこで、産業構造の変化や、IoT・AI技術の進展により再度ブームを迎えたといえるビジネス関連発明をとりまく状況を整理したうえで、特に“当小委員会が特許すべきではないとの印象を受ける登録特許の存在”に焦点を当て、今後拡大していくと考えられる情報通信技術を利用して実現されたビジネス方法の有効な保護制度及び活用方法について検討する。

2. ビジネス関連発明を取り巻く状況

本章では、近年のビジネス関連発明をとりまく出願、異議申立、無効審判、特許侵害訴訟、のそれぞれの状況について述べる。

2.1 出願状況

ビジネス関連発明の出願件数は、図1に示すように、2011年の5,530件を境に、それまでの減少傾向から増加に転じ、年5%強で増加して、2018年には9,921件の出願が行われている¹⁾。この増加傾向は、日本特許庁への全分野の特許出願件数が、2011年の342,610件から2018年の313,567件へと年1%強で減少していることとは対照的である⁶⁾。ビジネス関連発明の出願件数の増加傾向は2019年においても変わらず、当小委員会が商用検索サービスを用いてG06QのFIが付与された発明を調査したところ、2019年は1万件を超える出願が行われている（2021年6月16日時点）。

また、第1章でも述べた通り、2011年以降に出願されたビジネス関連発明の特許査定率は継続して60%を超えており、特に2015年に出願されたビジネス関連発明の特許査定率69%は、全分野の特許査定率71.5%と遜色のない値である。これにより、毎年数千件のビジネス関連発明が登録されることとなる。

2.2 異議申立、無効審判の状況

当小委員会で調査したところ、FIにG06Qが付与されている特許のうち、異議申立を受けた件数は2015年の新たな異議申立制度の導入以降2020年12月16日時点で61件であった（特許決定公報が発行されているもののみの数字）。その結果の内訳を図2に示す。図2に示す通り、異議申立を受けたもののうちの95%が維持されており、65%は訂正を行うことなく維持されている。一方、特許庁が公開している統計資料³⁾に記載のデータから作成した結果の内訳を図3に示す。これによると、FIをG06Qに限定しないすべての異議申立に対する審判部最終処分件数4,126件のうち、3,637件が維持決定（含却下）されており、維持決定（含却下）率は88%である。

これらの数値から正確に比較する事は難しいものの、ビジネス関連発明の領域においては、異議申立によっても取り消され難い傾向があることが推察される。同様に、無効審判が請求された案件を調査したところ、審判請求された案件11件（審判請求日：2015年12月28日～2020年12月16日）のうち、訂正を行うことなく維持された案件は9件あった。登録特許全体の無効審判では2015年～2019年の合算で請求件数804件のうち請求非成立（一部成立含む）は629件であることから、無効審判においても、ビジネス関連発明の権利が維持されやすい傾向が認められた。

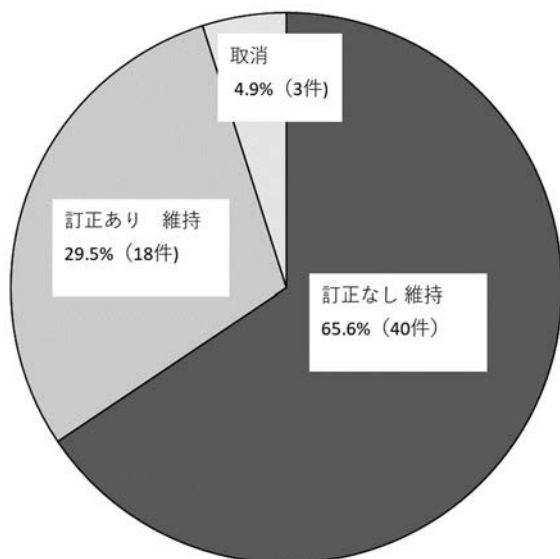


図2 異議申立の結果 (G06Q)

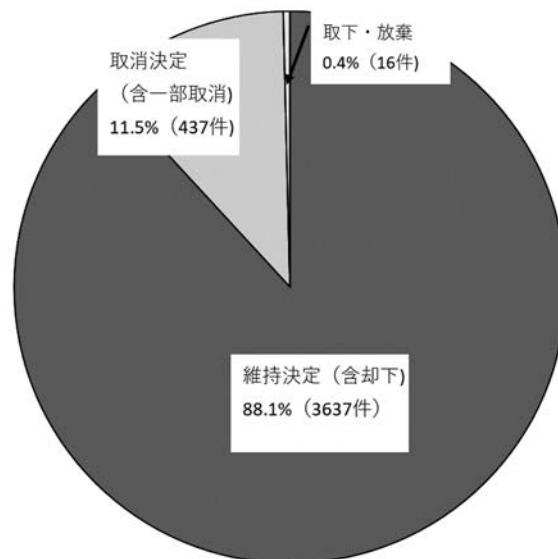


図3 異議申立の結果 (全体)

2.3 特許侵害訴訟の状況

次に、ビジネス関連発明に関する国内における特許侵害訴訟⁷⁾の状況を調査した。調査は裁判所ホームページの裁判例検索で、『「特許権」and「損害賠償 or 差止請求 or 差止等請求』を条件として全文検索を行い、訴訟に係る特許権に付与されたIPCにG06Qが含まれるものを抽出した。G06QはIPC第8版(2006年1月1日より)から新設された特許分類であり、それ以前はG06F 17/60等が付与されていた。調査の結果2014年から2020年12月16日時点で25件の裁判例が発見され、その内訳は図4に示す通り、特許権者側の請求が認容されたケース(一部認容含む、以下「権利者勝訴」と称す。)が4件(16%)、棄却されたケースが21件(84%)であり、権利者勝訴とならないケースが多く見受けられた。この権利者勝訴率は、同一期間における全分野の権利者勝訴率である30%と比べて低率であった。しかしながら、表1に示す通り、権利者勝訴となったケースは近年に偏っており、今後増加することも想定されることから動向を注視する必要がある。

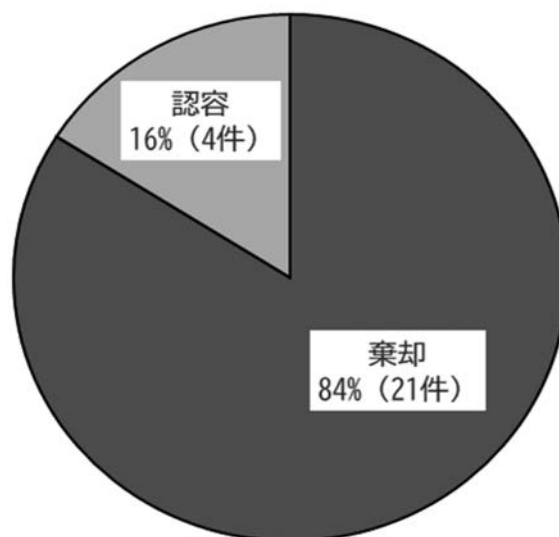


図4 ビジネス関連発明の特許権の侵害に関する訴訟における統計

2.4 小括及び考察

以上述べてきたように、ビジネス関連発明の出願件数は、2011年と比較して、2019年には約2倍にまで増加し、その出願件数は1万件を超えている。また、ビジネス関連発明の特許査定率は、全技術分野と同等の約70%と高水準にあり、異議申立での取消率も低く、出願年毎に数

表1 ビジネス関連発明の特許侵害訴訟で原告の請求が認容されたケース
(東京地裁又は大阪地裁に提起された一審判決を対象)

	裁判所／判決日	事件番号	発明の名称／特許番号	備考
1	東京地裁 ／平成30年10月24日	平成29年(ワ)第24174号	金融商品取引管理装置, … ／特許第6154978号	差止等の請求を認容。
2	東京地裁 ／令和元年9月4日	平成28年(ワ)第16912号	情報管理方法, … ／特許第5075201号	差止等の請求及び損害賠償等の請求を一部認容。
3	東京地裁 ／令和元年10月9日	平成30年(ワ)第12609号	情報管理システムおよび… ／特許第6170645号	差止等の請求を認容。
4	東京地裁 ／令和2年8月11日	平成31年(ワ)第2210号	情報処理装置, … ／特許第6407464号, 他1件	差止等の請求及び製品の廃棄の請求を認容。

千件の特許が登録、維持され、無効審判においても権利が維持されやすい傾向は同様である。さらに、これらビジネス関連発明が訴訟の対象となった特許侵害訴訟の事例を調査した結果、最近になって権利者勝訴の件数の上昇傾向がみられるものの、権利者勝訴率は全分野の権利者勝訴率と比較して低いことが認められた。

3. JIPA参画企業向けアンケート分析

3.1 概要

当小委員会は、2020年10月初旬に、特許第1委員会および第2委員会に所属の約100社に対してアンケートを実施した。有効な回答数は40社であり、その業種分布を図5に示す。回答の割合は各設問の有効回答数を母数としている。

回答企業においてビジネス関連発明がビジネス上必要かどうかを問う質問に対しては、ビジネスの副産物であり不可欠でも不要でもないという回答が23社(58%)と一番多く、ビジネス関連発明が業務上「不可欠」や「不要」との回答はそれぞれ7社、5社であった。また、ビジネス関連発明について出願する目的を問う質問に対しては防衛目的26社(65%)、他社との協業促進15社(38%)が主であり、収益目的と回答した8社(20%)を大きく上回っている。

また、2000年代初頭の第1次ビジネス関連発明出願ブーム時にビジネス関連発明の出願を行ったことがあるか、という質問に対しては約半数の19社(48%)が「ある」と回答し、近時の第2次ビジネス関連発明ブームで出願をしているかという設問に対しては24社(60%)が出願を行っているという回答している。第1次、第2次のいずれも出願している企業は17社(43%)であった。

また、ビジネス関連発明を出願するメリットを感じているかという設問に対して、「感じている」との回答は3社(8%)、「感じられない」との回答は17社(43%)、「メリットを評価中」

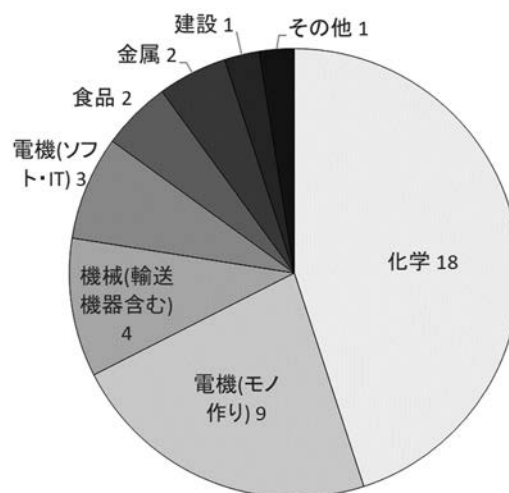


図5 回答社の業種

との回答は14社（35%）であり、多くの企業で出願はしているものの、まだ手探り状態であることがうかがえる。

3. 2 審査基準等に関する質問

(1) 人為的取り決めと発明特定事項に関する質問

特許・実用新案審査ハンドブックの附属書B（以降、単に附属書Bという。）第1章 コンピュータソフトウェア関連発明⁵⁾ 124頁に進歩性の判断基準として「ポイントサービス方法」のビジネス関連発明が例示されている。この事例の請求項1には「インターネットを介して商品の購入額に応じたポイントをユーザごとに付与するサービスの方法」が、請求項3には請求項1の従属項として「所定の場合にポイントが増額されること」が記載されており、先行技術が存在しているため「進歩性なし」との判断がされている。また、請求項4は、請求項1の従属項として「商品名と交換ポイントが対応付けて記憶された商品リストから、加算後の贈与先のポイント以下の交換ポイントを有する商品名を検索して商品リストのファイルを作成し、当該商品リストのファイルを前記電子メールの添付ファイルとして贈与先に送付すること」が記載されており、先行技術が存在しないことから「進歩性あり」と判断されている。

特許庁の判断のみを非開示として請求項1, 3, 4について、進歩性があると感じるか否かについてアンケートを行った。その結果、特許庁が「進歩性なし」と判断している請求項1, 3に対しては回答企業のそれぞれ97%, 92%が「進歩性なし」と回答しており、特許庁の判断と回答企業の判断で差異はなかった。これに対して、特許庁が「進歩性あり」と判断している請求項4に対しては回答企業の35%が「進歩性なし」と判断しており、特許庁の判断との乖離が見られた。

(2) ソフトウェア関連発明比較に記載の事例に関する質問（非技術的特徴と進歩性）

欧州特許庁と日本国特許庁が共同で行ったソフトウェア関連発明比較（2018年）⁸⁾の86ページに記載の事例C-4の日本特許庁と欧州特許庁の進歩性判断について、会員に対してどちらの判断が妥当と考えるか質問した。本事案は、欧州特許庁が非技術的特徴（文献では明示的な定義はないものの、「発明の技術的性質に貢献しない非技術的な特徴（1ページ）」を「非技術的特徴」と呼称しているものと思われる）を進歩性判断の対象としないという基準により「進歩性なし」としているのに対して日本国特許庁は全ての特定事項を進歩性の対象とするという基準により「進歩性あり」としており、判断結果に違いが生じている。60%の回答企業が日本国特許庁の判断（進歩性あり）を支持し、40%の回答企業が欧州特許庁の判断（進歩性なし）を支持する結果であった。

(3) 分析

(1)の設問の前提として、請求項4に記載の事項は先行文献に記載されていないことになっている。請求項4を進歩性がないと回答した人は、請求項4は非技術的特徴であると理解し、進歩性なしと判断したものと推定される。これは、欧州特許庁が非技術的特徴を進歩性判断の対象としていないことと同様である。その理由は下記の通りである。

設問(1)の請求項4を進歩性ありと判断した人の76%は設問(2)で日本特許庁が妥当であると判断する一方、請求項4を進歩性なしと判断した人の69%は欧州特許庁が妥当であると判断しており、回答に対して関連する傾向がみられた。したがって、回答企業のうち一定数の人は、欧州特許庁が定義する非技術的特徴を進歩性の対象とすることに対して、違和感をもっていることが推定される。

3. 3 小括及び考察

ビジネス関連発明の出願のメリットを感じている企業が少ない、とのアンケート結果から大部分の企業がビジネス関連発明をうまく活用できておらず、その評価を模索している最中であることが分かった。

また、ビジネス関連発明の進歩性に対する審査基準に対しては(1)人為的取り決めと発明特定事項に関する質問で示されたように過半数の回答企業が現状の判断を支持するものの、約40%が違和感を持っていることが分かった。

4. ビジネス関連発明の審査への提言

当小委員会でビジネス関連発明に関して分析を行う中で、当小委員会としては権利が付与されている事に違和感を覚える登録特許が散見された。すなわち、現状の審査においては発明該当性や進歩性の基準を満たすと思われるものの、実務者からの視点では、自然法則を利用した技術的思想のうち高度なものという概念(発明該当性)や進歩性の概念を満たしていないように思われる発明が登録されているように感じられた。

そこで当小委員会は、上記違和感の言語化及び分析、これと特許法・審査基準・審査ハンドブックとの対比を行ったうえで、違和感を解消すべく以下のように提言する。

4. 1 課題の認識

審査基準において、発明該当性は、請求項全体として自然法則を利用しているか否かにより発明に該当するか否かが判断されており、特にビジネス関連発明を含む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」場合は「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとして発明該当性が認められて

いる。

一方で、進歩性は、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項(以下引用発明特定事項という。)との一致点及び相違点を認定してなされており、自然法則を利用している部分と自然法則を利用していない部分との区別は行われていない。すなわち、「自然法則を利用しているとは認められない技術」であっても先行技術との対比の対象となっている。

具体例として附属書Bの[事例2-4]ポイントサービス方法が挙げられる。同事例は上記アンケートで用いた事例であり、インターネット上の店舗におけるポイント付与に関する発明である。この請求項1,2のように「請求項1に係る発明は、「電話/電子メール」、「顧客リスト記憶手段」といった技術的手段を使用するものであるが、全体としてみれば、これら手段を道具として用いた人為的な取決めそのものである。」と判断される技術であったとしても、同事例の請求項3のように「サーバ」を各発明特定事項の主体とすることで発明に該当するという判断がされている。そして、同事例の進歩性に関する解説である[事例3-3]において公知の「実店舗におけるポイントサービス方法」を引用発明1として、「引用発明1に係る人間の行っている業務を、コンピュータ技術の技術水準を用いて通常のシステム開発手法によりシステム化したにすぎない」として進歩性がないと判断されている。

本事例のように引用発明がある場合は進歩性なしとして拒絶することができるが、引用発明が見つからない場合は、人為的な取決めのように「自然法則を利用していないもの」の発明特定事項の主体をサーバのような「ハードウェア資源」とすることで特許となる可能性がある。このような形式的にハードウェア資源を加えたに過ぎない技術は、本質的には「自然法則を利

用していないもの」の域から脱することはなく、特許法が第2条で規定している発明の定義に反することになるのではないか。

このような発明が登録されると、実務的には特許の審査状況の監視や調査が必要になる、特許権回避のための設計変更や弁護士鑑定取得などに時間やコストがかかるなど、ビジネス実施のスピードが低下し、産業の発達を阻害する恐れがあり、特許法の法目的にも合致しないと思われる。

そこで当小委員会では真に保護すべきビジネス関連発明について検討を行った。

4. 2 真に保護すべきビジネス関連発明の検討

ビジネス関連発明は、ビジネス方法が情報通信技術を利用して実現された発明であるため、ビジネス関連発明の新規性・進歩性をビジネス方法と情報通信技術それぞれの新規性・進歩性に分説して検討する。

すなわち、表2に示すようにビジネス関連発明の類型として、ビジネス方法の新規・公知と情報通信技術の新規・公知の4パターンを想定する。

これらのうち、情報通信技術が新規である①新規なビジネスと新規な情報通信技術との組み合わせ、③公知のビジネスと新規な情報通信技術との組み合わせについては、情報通信技術自体が特許法29条第1項を満たしており、加えて同第2項を満たすことにより、「ビジネス方法」が特許請求の範囲に記載されているかどうかにかかわらず進歩性を有していると判断されるこ

とについては議論の余地はない。また、④公知のビジネスと公知の情報通信技術の組み合わせについては、ビジネスと情報通信技術の両者を開示する公知技術が存在しなければ新規性は有すると判断されるが、組み合わせが容易でないなどの特段の事情がない限り進歩性は有さないことについて異論はないと思われる。

しかし、②新規なビジネスと公知の情報通信技術との組み合わせについては、①や③と同様に議論することは難しいと思われる。なぜなら、②の「公知の情報通信技術」は進歩性の審査においては進歩性を肯定する方向に働く諸事実がないといえるからである。

当小委員会が違和感を覚える登録特許の多くは②のパターンである。②は、発明該当性を満たすことのみを目的として「公知の情報通信技術」を特許請求の範囲に記載している発明であり、言い換えるとビジネスが「新規」であることのみをもって特許を受けようとする発明が多いと考えられる。

多くのビジネスが少なからず情報通信技術を利用していることを前提とすると、新規なビジネスのほとんどが、公知の情報通信技術を加えるという請求項作成上のテクニックによって発明該当性を満たすことができる。このことは、特許法第2条1項で規定される発明の定義が過剰に広く解釈される（テクニックでごまかしが効くものと誤解される）のではないかと懸念される。

そこで、当小委員会としては、請求項作成上のテクニックによって発明該当性を満たすこととなったビジネス関連発明ではなく、「情報通

表2 ビジネス関連発明の類型

新規性・進歩性を認めるべき	新規性・進歩性を認めるべきではない
①新規なビジネス+新規な情報通信技術	②新規なビジネス+公知の情報通信技術
③公知のビジネス+新規な情報通信技術	④公知のビジネス+公知の情報通信技術

信技術（実装技術を含む。）が課題解決に寄与したビジネス関連発明」を真に保護すべきビジネス関連発明と定義して検討を進めた。

4. 3 現在の審査について

(1) 審査の流れ

特許出願の審査請求がなされた場合、特許庁では審査官による実体審査が行われる。

実体審査では本願発明の認定（審査基準 第I部 第2章 第1節 本願発明の認定）により請求項に記載されている用語の意義を解釈し、請求項に係る発明の技術内容を十分に理解したのち、第2条に規定された「発明」に該当しないことが明らかなものである場合（発明該当性）などの調査対象から除外され得る発明（審査基準 第I部 第2章 第2節2.3調査対象から除外され得る発明）を除き先行技術調査が行われ、新規性・進歩性の審査が行われる。

これに加え、その他の拒絶理由のいずれにも該当しない場合に特許査定がなされる。

以下では特にビジネス関連発明の審査において特異な点を説明する。

(2) ビジネス関連発明の発明該当性の審査

特許法第2条において、「この法律で「発明」とは、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。」と定義されており、これを根拠として発明該当性の判断においては「自然法則を利用していないもの」の類型として人為的な取り決めそのもの等は発明該当性がないとされている（審査基準 第III部 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性）。

しかしながら、ビジネス関連発明を含むソフトウェア関連発明においては例外が設けられており、ソフトウェアによる情報処理が人為的取り決めであっても「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」は、「全体として自然法則を利用している」と判断され、「発明」

に該当すると判断されている。

このように「発明」に該当すると判断されるものはハードウェア資源とソフトウェア資源とが協働することを前提としたものであり、人為的な取決め自体に発明該当性が認められているわけではないことに注意が必要である。

なお、請求項にハードウェア資源が記載されている場合であっても必ずしも発明該当性が認められるとは限らない点についても注意が必要である（後述の4. 4 判決紹介参照）。

(3) ビジネス関連発明の進歩性の審査

ビジネス関連発明の進歩性の審査に関しては他の発明と同様である。すなわち、請求項に係る発明について、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築（論理付け）ができるか否かを検討することにより行われ、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価して判断されている。具体的には、請求項に係る発明の認定と、引用発明の認定とを行い、次いで、両者の対比を行うことで新規性・進歩性の判断が行われている。

特に請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項との一致点及び相違点を認定してなされる。

なお、附属書B第1章2.2.1 新規性、進歩性の判断の対象に、「ソフトウェア関連発明の認定に当たっては、他の発明と同様に、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならないから、人為的な取決め等とシステム化手法に分けて認定することは適切ではなく、発明を全体としてとらえることが適切である」と注記されている。

(4) ビジネス関連発明の進歩性の判断手法の 日欧比較

日本におけるビジネス関連発明の進歩性の審査が他の分野の発明と同様に行われていることは上述したとおりである。

一方で、欧州特許庁（European Patent Office：EPO）においては日本とは異なる審査が行われていることを参考情報として記しておく。その詳細は第3章で紹介した欧州特許庁と日本国特許庁が共同で行ったソフトウェア関連発明比較（2018年）⁸⁾を参照していただきたいが、概略を解説すると図6で図示するように、日本の審査手法ではビジネス部分も情報通信技術部分も等しく引用発明の調査対象とし、発見された引用発明との相違点を認定するのに対し、欧州の課題解決アプローチは、ビジネス部分について記載されていないものと見做し、情報通信技術部分のみを引用発明の調査対象とし、かつ相違点を認定するものであり、審査対象発明に記載のビジネス部分をカバーしない引用発明Bが引用されうる。

4. 4 判決紹介

(1) 判決の要旨

ビジネス関連発明の「発明該当性」が争点となった近年の知財高裁判決を紹介する。

本件は、「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」とする特許出願について拒絶査定がされ、不服審判の請求についても請求不成立の審決がされたことから、その取消しを求めた審決取消訴訟（知財高裁令和元年（行ケ）第10110号）であるが、判決においては、「[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。」と判断している。

本判決において、発明該当性の判断は審査基準（審査基準「第Ⅲ部第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性」2.1.4や2.2（2）参照）に基づきビジネス関連発明が全体として自然法則を利用しているかどうかを判断しているが、この判断にあたっては、信号の送信や受信といっ

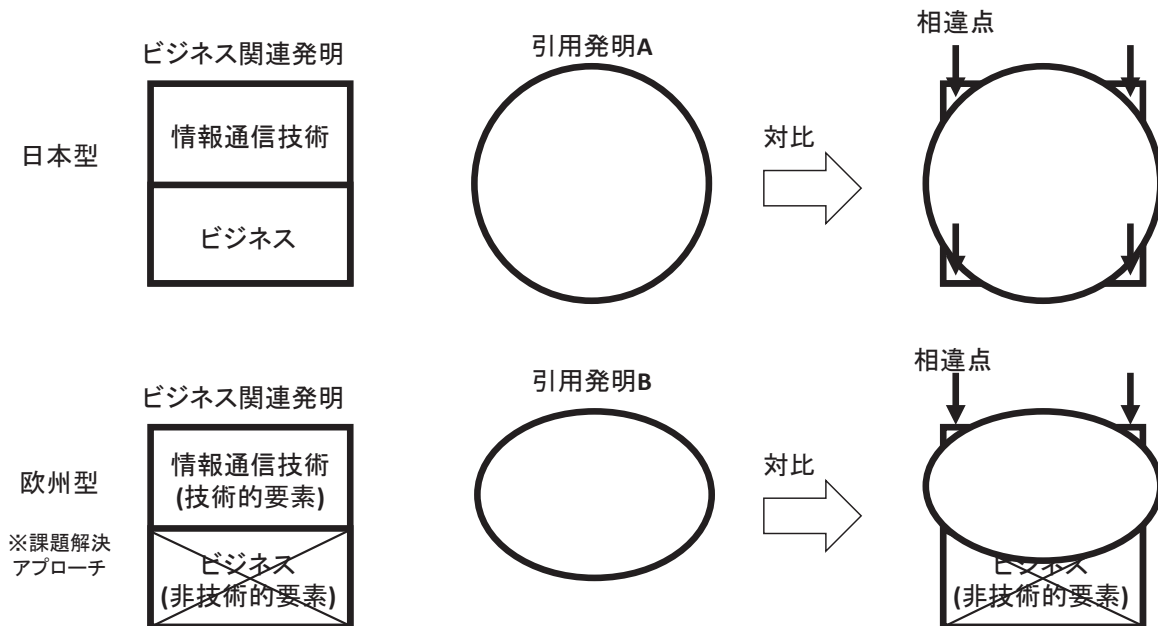


図6 日欧のビジネス関連発明の進歩性審査の比較

た技術的手段が加わったとしても、それが情報通信技術分野において本来の機能の利用態様を示しているにすぎない場合や、情報通信技術分野において本来の機能を発揮したにすぎないような場合は、全体として自然法則を利用していないとして発明該当性がないことが示された。

この判決で示された基準は、真に保護すべきビジネス関連発明を保護しつつ、単なるビジネスルールまたは経済活動を従来の情報通信技術に適合させたビジネス関連発明を排除することが可能となると考える。

(2) 判決に対する検討

審決取消訴訟において争点となった本件発明の補正後の請求項は以下の通りである。

【請求項1】

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。

本件発明の請求項は第1の振込信号の送信、第1の引落信号の送信および第2の引落信号の送信、というシンプルな3つの構成要件から構成され、本判決において、本件発明の技術的意義は、電子記録債権を用いた決済に関して、電子記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担とした点にあるとしている。本件発明の請求項中の構成要件およびその技術的意義に照らすと、当該請求項では、情報通信技術またはその機能を比較的特定しやすく、これら信号の送信部分を除いた部分が、取引決済についてのビジ

ネスルールまたは経済活動に該当し、人為的取り決めそのものに向けられたものであるかどうかの判断が容易であったと考えられる。

しかしながら、異議申立、無効審判および特許侵害訴訟等を争った他のビジネス関連発明の内容をみる限り、それら請求項中では各構成要件が複雑に絡み合うことが多く、そこでの信号の送受信が情報通信技術分野において本来の機能の利用態様を示しているにすぎないかどうかや、本来の機能を発揮したにすぎないかどうかの判断は極めて難しく、どういった場合に請求項全体として自然法則を利用しているのか、という発明該当性の有無を一定の基準で線引きすることは難しい。

4. 5 審査における提言

(1) 提言1 (ICT注目案)

人為的取り決め部分に重きを置き、形式的にハードウェア資源を加えたに過ぎない発明は、本質的には人為的取り決めという域から脱することはなく、特許法の目的に沿わないのではないかとの意見は上述のとおりである。

ただし、ビジネス方法に重きを置きこれが人為的な取り決めに該当するとしても、当該ビジネス方法を機器または装置に実装する技術がビジネス上の課題を解決するものであるような場合には、ソフトウェアによる情報処理の設計には膨大な時間と労力とが開発者に求められ、これをハードウェア資源に実装していく過程でも、莫大なコストがかかる。このようなビジネス関連発明に対し特許権による独占を認めなければ、ビジネス関連発明の創作のインセンティブが低下する可能性があり、逆に産業の発達を阻害することにもつながる。

これらのことを鑑みると、産業の発達という観点からビジネス方法をハードウェア資源に実装しようとする際に（ハードウェア資源との協働が認められない部分が存在するとしても）ビ

ビジネス上の課題を解決しようとする部分が存在するときもこれを発明に該当するとして例外的に認めるのがよいのではないだろうか。

すなわち、ビジネス関連発明について審査を行うにあたり、審査官は発明該当性の要件を満たすことに寄与した発明特定事項（ハードウェア資源そのものまたはこの実装技術にかかる部分）について先行技術調査および進歩性の判断を行い、発明該当性の要件を満たすことに寄与した発明特定事項に飛躍的進歩が認められる場合にのみ進歩性を肯定するという基準を加えるべきではないだろうか。

この案を図示したものが図7である。本案は、ビジネス部分の左側にある発明該当性の要件を満たすことに寄与した部分（図7中で「協働」と示した部分）については引用発明Aとの対比を行い、相違がある場合はこれを相違点として認定する一方で、右側のハードウェア資源との協働が認められない部分（図7中の「非協働」として灰色で示した部分）については引用発明Aとの対比を行わず、したがって相違がある場合であっても相違点との認定はせず、進歩性の判断には寄与しないものとする、というものである。

この基準の追加により、上述の人為的取り決め等の技術が先行技術にないことで進歩性が肯定されることを防止でき、当小委員会の考える真に保護すべきビジネス関連発明を保護するこ

とが可能となると考えられる。

(2) 提言2（設計変更案）

1) 提言1の課題

提言1は発明該当性の要件を満たすことに寄与した発明特定事項を進歩性の審査の対象とすることを提案するものであるが、この審査手法の実現には請求項に記載された発明のうちどの部分に発明該当性が認められるのかを特定する必要があり、審査負担の増大が懸念される。

また、審査基準の第三部 第1章2.1.4には「発明特定事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用していないものとなる(例3から例6まで参照)。逆に、発明特定事項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は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。」と記載されているように、現在の審査では発明全体を対象として発明該当性を審査している。そのため、提言1の手法は現在の審査実務とは大きく異なるものであり、かつ今まで行われていなかった発明該当性を有する部分を特定する作業の追加による審査負担の増大も懸念される。

加えて、提言1の手法で特定の要素が「発明

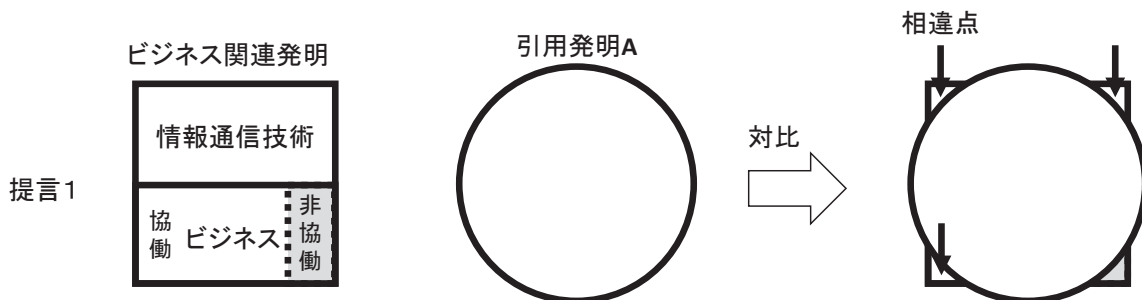


図7 提言1の概略を示す図

該当性が認められた部分」と判断されるためには、その要素単独で「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることが必要条件であり、特にビジネス関連発明においては「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」ことが必要条件となる。すなわち、要素単独では発明該当性が認められないが発明全体として自然法則を利用していると判断された従来の発明が提言1の手法では発明該当性を有しないと判断される場合や、情報通信技術が含まれない旧来のビジネスモデル特許が発明該当性を有しないと判断される場合もあるのではないかと推察され、すでに成立した特許の安定性への影響や制度変更前後の特許の成立のしやすさに大きな影響があると考えられる。

2) 提言2について

そこで当小委員会では、引用発明とビジネス関連発明との相違を相違点と認定したうえで、相違点がビジネス部分に係るものである場合は設計変更等である旨の特許法第29条第2項の拒絶理由を通知する審査手法を提言2としてまとめた。これを図示すると図8の通りとなる。

すなわち提言2は、従来の審査の流れを示す図9のSTP3とSTP4の間に前述のビジネス関連発明の類型①(相違点が情報通信技術部分にある場合)か類型②(相違点がビジネス部分そのものにある場合)かを判断するステップ(STP3.5)

を加え、①であればSTP4に、②であればSTP9に進むことで適切な保護を実現しようとするものである。

類型①である場合には、現行の審査通りにおいて相違点について別の文献(副引例)があるかどうか(STP4)、およびその副引例に開示された副引用発明を主引用文献で開示された発明と組み合わせることの動機づけがあるかどうか(STP5)を判断し、最終的に進歩性の有無を判断する。

一方で、類型②である場合には、STP9で技術的手段を用いて課題を解決しているとは言えないと判断し、特別な事情がない場合に「当業者の通常の創作能力の発揮に当たる」として設計変更等を理由とする進歩性の否定を行う(STP8)。

この提言2を実現するためには上述のSTP3.5の追加に加え、附属書B第1章の「2.2.3.2 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例」に「相違点がビジネス部分そのものに該当する場合」を追加することで対応可能と考えられる。

図6で示した欧州型の課題解決アプローチとの相違について言及する。欧州型では、ビジネス部分は特許請求の範囲に記載がないものと見做されるため、引用発明Bのように全く異なるビジネスに関する発明が調査・引用される可能性があるのに対し、提言2では附属書B第1章2.2.1に記載されているように請求項に記載され

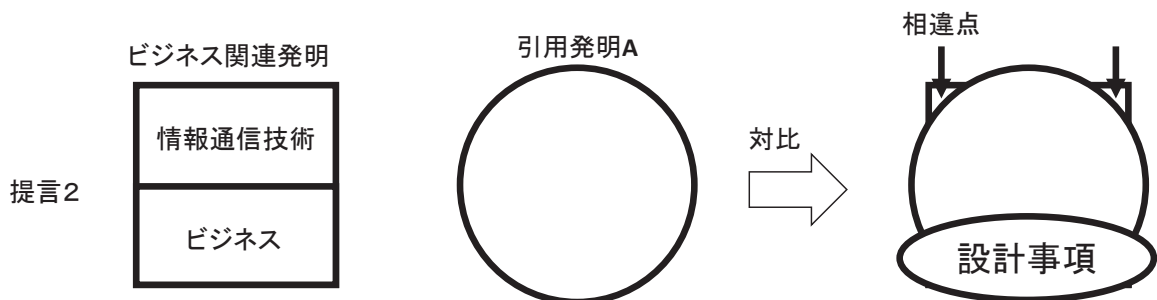


図8 提言2の概略を示す図

ているすべての事項について考慮の対象としているため、ビジネス部分を含めた調査が行われる点に相違がある。加えて、提言2では設計変更等との判断は「3.1 進歩性が否定される方向に働く要素」のひとつであるため、「3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素」である「引用発明と比較した有利な効果」や「阻害要因」の存在を挙げて意見書で反論し、判断を覆す可能性を残している点でも相違する。

この新たな基準の追加により、真に保護すべきビジネス関連発明を保護しつつ、産業の発達を阻害しうるビジネス関連発明を排除することが可能となると考える。

なお、設計変更等かどうかの判断においては、請求項の発明と引用文献等で開示された技術分野の近さ、転用される技術の周知性等がその判断要素としての前提となるため、一律に進歩性を否定することにもならないと思慮する。

5. おわりに

以上、本稿の前半では、いわゆるビジネス関連発明の現状について企業アンケートも踏まえて詳細に分析して解説した。ビジネス関連発明は比較的新しい特許分野・概念であり、熟練した実務者であっても特許の活用に関して迷うことがあると思われる。上記の解説が、特許権者側としてビジネス関連発明の出願を検討する際、あるいは、特許の実施への対応を迫られた際の一助となれば幸いである。

また、本稿後半では、当小委員会では真に保護すべきビジネス関連発明について考察し、これを適切に保護するための審査制度について提言を行った。この提言が参考にされて、特許権者、実施者の双方にとって使い勝手のよいビジネス関連発明の保護が模索されることを希望する。

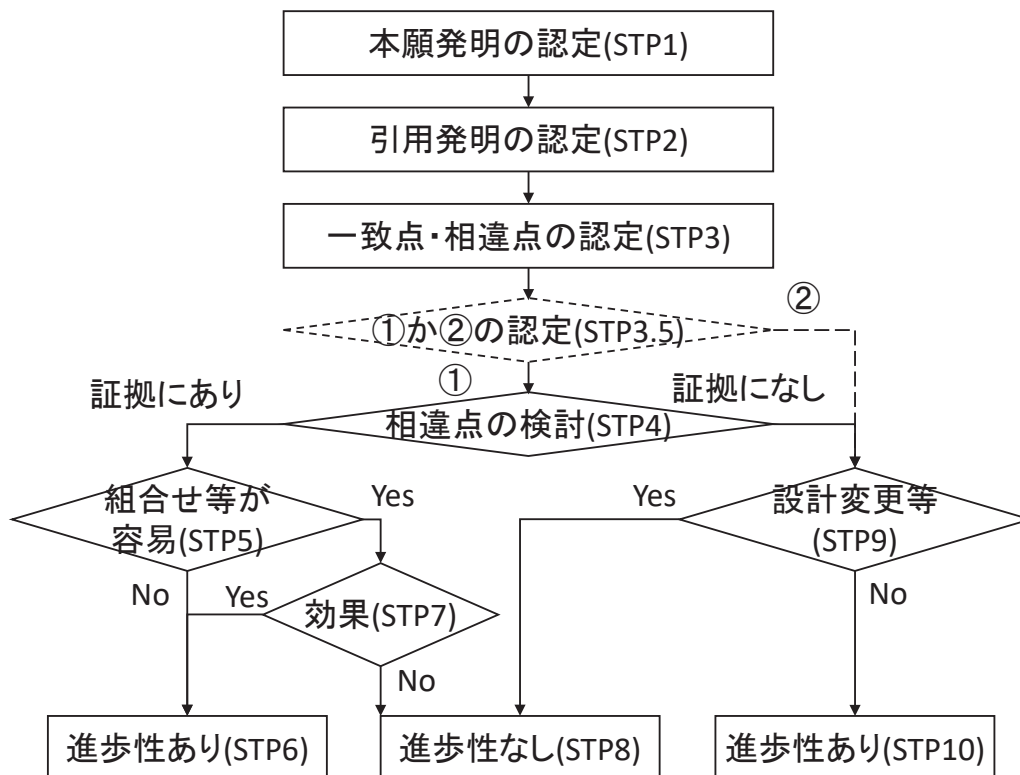


図9 現在の審査実務での進歩性判断の一例

注 記

- 1) 特許庁, ビジネス関連発明の最近の動向について
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html#anchor1-1
 - 2) 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, パテント2004, Vol.57, No.6
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200406/jpaapatent200406_019-036.pdf
 - 3) 特許庁, 特許行政年次報告書2020年版〈本編〉, p.3
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/index.html>
 - 4) 隆盛するビジネス関連発明の最新動向とその分析 tokugikon no.295, 2019.11.26
<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/295/295kiko3.pdf>
 - 5) 特許庁, 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
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf
 - 6) 特許庁, 特許庁ステータスレポート2021, p.12
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2021/document/index/all.pdf>
 - 7) 知的財産高等裁判所, 特許権の侵害に関する訴訟における統計(東京地裁・大阪地裁, 平成26～令和2年)
 - 8) 欧州特許庁 日本国特許庁, ソフトウェア関連発明比較研究報告書 2018 (和文仮訳)
- (URL参照日は全て2021年8月1日)
- (原稿受領日 2021年10月15日)

