

2020年8月1日

ビジネスモデル関連発明の新しい視点からの権利化の可能性（続）

三好内外国特許事務所
副会長 高橋 俊一



2018年10月に、「ステーキの提供システム」という名称のICT（情報通信技術）を全く利用しない店舗運営方法に関するビジネスモデル関連発明といえる発明について、知的財産高等裁判所（知財高裁）が発明該当性を認める判決（以下、「本判決」と呼ぶ）を出し、話題となった。その理由は、ビジネスモデル関連発明については、特許庁において、「ビジネス方法がICT（情報通信技術）を利用して実現された発明です。」と明確に定義されている一方、ビジネスを行う方法自体については発明に該当しない、と明示されているにも拘らず、これに反するようなビジネスモデルに関連する発明が認められたからである。

どのようなアイデアを「自然法則を利用した技術的思想の創作」と特許法で定義されている発明と認めるか（発明該当性）については、古くからの研究課題の一つであり、実際の特許審査、特許訴訟の場でも議論される場所である。特に、ビジネスモデル関連発明やソフトウェア関連発明については、発明該当性が問題になり易く、以前から、本来的に自然法則を利用した発明として認めるべきものなのか、という議論がある。従来であれば発明と認められないようなアイデアに発明該当性を認めた本判決が出た背景には、それまでの発明該当性が争われた判決に基づく裁判所の現在の発明該当性についての判断基準が見える。

本判決では、発明該当性の判断において、明細書を参照し、「本件特許発明は、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の課題を解決するものであると理解することができる。」とした上で、「本件特許発明の技術的課題、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」に該当するということができると結論付けて、発明該当性を認めた。なお、上記下線及び以下の下線は、筆者において付けたものです。

発明該当性の判断における上記下線部に判示された規範事項は、本判決が初めてではない。同様の規範事項が判示されていると思われる最初の事件としては、知財高裁平成19年10月31日平成19年（行ケ）10056号「切り取り線付葉袋事件」がある。この判決では、「本願補正発明は、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義に照らせば、・・・全体としてみると、自然法則を利用しているといえるものである。」と結論付けて、発明該当性を認めた。ここで、発明該当性の判断の拠り所となっている「技術的意義」については、この判決内では定義されていませんが、同様の意味を持つ類似用語として「技術上の意義」があり、特許法施行規則24条の2に用いられている。そこには、「特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定され、「技術上の意義」（「技術的意義」）は、発明が解決しようとする課題（目的、効果）及びその解決手段（技術的手段）に基づいて理解されるものであることが読み取れる。

続けて、知財高裁平成20年6月24日平成19年（行ケ）10369号「歯科治療ネットワーク事件」がある。当該判決では、「人の精神活動による行為が含まれている、又は精神活動に関連する場合であっても、発明の本質が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は、「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないということができる。」とした上で、「明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと、本願発明1は、精神活動それ自体に向けられたものとはいえず、全体としてみると、・・・コンピュータに基づいて機能する、歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。」と結論付けて、発明該当性を認めた。ここで、「発明の本質」については、当該判決内では定義されていないが、「発明の本質」の検討については、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して技術的意義を明確にすることが記載され、それを通じて発明該当性を判断している。してみると、当該判決においては、「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等の技術的意義に照らして」発明該当性を判断しているということができる。

更にその僅か2月後の判決として、知財高裁平成20年8月26日平成20年（行ケ）10001号「対訳辞書事件」がある。この判決では、「特許請求の範囲の記載全体を考察し、かつ、明細書等の記載を参酌して、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と解される場合には、同項所定の「発明」に該当するというべきである。」との規範を示した上で、発明該当性を認めている。この判決においては、発明該当性を「課題解決の主要な手段」に基づいて判断するとしているが、「課題解決の主要な手段」に基づいて判断するとは、当然に課題及び／又は効果を踏まえて判断することになる。してみると、本判決も、「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等の技術的意義に照らして」発明該当性を判断しているということができる。

上記平成19年10月31日の「切り取り線付薬袋事件」の判決から僅か1年以内に立て続けに判決が出されたこれら3件の事件における発明該当性の判断手法は、いずれも、特許審査基準に記載されている「全体として自然法則の利用の有無を判断する」ことを基本とし、その「全体として」の判断を、表現の相違はあるものの、「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等の技術的意義に照らして」判断する点で共通していると見ることができる。そして、これら3件の事件の後に争われた発明該当性の事件においては、別表に示すように、一部を除き、この判断手法と同様の判断がなされたものが殆どであり、「ステーキの提供システム」の判決は、この流れに沿って判断されたものとみることができる。してみると、現状の裁判所の自然法則を利用した発明か否か（発明該当性）の判断基準としては、いわばある一定のものが確立しているのではないかと思料するものである。因みに、ごく最近のものとして、令和2年6月18日に、「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」なるビジネスモデル関連発明について発明該当性が争われた審決取消訴訟で却下判決が出された。この判決においても、発明該当性について、「技術的課題、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、全体として」判断すると判示している。

このようなことから、「ステーキの提供システム」にみられるようなICTを利用しないビジネスモデル関連の発明についても、解決しようとする課題（但し、課題の「気づき」が難しい）とビジネスモデルの構成要素との関係性を明確にした出願をすることで権利化を見通すことができ、権利化の可能性が見えない闇雲な出願ではなく、適切な見通しを持った出願が可能な状況になっているのではないだろうか。

別表

判決日	事件番号	事件名	出願番号	非ICT	BS関連	自然法則利用	判示
平成19年10月31日	平成19年(行ケ)10056号	切り取り線付葉袋事件	特願2006-41777	○		○	「本願補正発明は、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義に照らせば、…全体としてみると、自然法則を利用しているといえるものである。」
平成20年2月29日	平成19年(行ケ)10239号	ビット表現生成方法事件(ハッシュ関数事件)	特願平11-295775			×	・発明該当性の判断規範は判示されていないが、発明該当性の判断に当たり、詳細な説明を参酌し、その上で、「本願発明のような数式を演算する装置は、当該装置自体に何らかの技術的思想に基づく創作が認められない限り、発明とはなり得るものではない」と判示して、発明該当性を否定。
平成20年6月24日	平成19年(行ケ)10369号	歯科治療ネットワーク事件	特願2000-579144			○	・発明の本質が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は、「発明」に当たらないとして特許の対象から排除すべきものではないとした上で、「明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと、本願発明1は、精神活動それ自体に向けられたものとはいえず、全体としてみると、…コンピュータに基づいて機能する、歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。」
平成20年7月23日	平成19年(行ケ)第10429号	翻訳発注管理方法事件	特願2001-284331			×	・進歩性のみ判断され、29条1項柱書及び36条については判断されなかった。
平成20年8月26日	平成20年(行ケ)10001号	対訳辞書事件	特願2003-154827	○		○	「特許請求の範囲の記載全体を考察し、かつ、明細書等の記載を参酌して、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と解される場合には、同項所定の「発明」に該当するというべきである。」
平成20年8月28日	平成19年(行ケ)10327号	商品の販売方法事件	特願2002-28622		○	○	「当裁判所は、本願補正発明が法2条1項に規定する発明に該当しないとした審決の判断を正当とするものではないが、～」の言があることで、積極的な判断とは言えないが、自然法則利用性を認めた。
平成21年5月25日	平成20年(行ケ)10151号	会計システム事件	特願2001-199432			○	(請求項1に記載の)各手段は、コンピュータプログラムがコンピュータに読み込まれ、コンピュータがコンピュータプログラムに従って作動することにより実現されるものと解され、…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。
平成21年6月16日	平成20年(行ケ)10279号	遊技機事件(アルゼ)	特願2002-116058			○	本件訂正発明1～5は、…ゲームのルールを遊技機という機器に搭載し、そこにおいて生じる一定の技術的課題を解決しようとしたものであるから、それが全体として一定の技術的意義を有するのであれば、同発明は自然法則を利用した発明であり、かつ技術的思想の創作となる発明である、と解することができる。
平成24年12月5日	平成24年(行ケ)10134号	省エネ行動シート事件1	特願2010-82481	○		×	本願発明は、…という課題を解決し、…という効果を奏するものである。本願発明の上記作用効果は…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る。このような心理学的な法則により、領域の大きさを認識・把握し、その大きさの意味を理解することは、専ら人間の精神活動に基づくものであって、自然法則を利用したものとはいえない。
平成25年3月6日	平成24年(行ケ)10043号	偉人カレンダー事件	特願2010-90691	○		×	判断に当たっては、願書に添付した特許請求の範囲の記載全体を考察し、その技術的内容については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。
平成26年9月24日	平成26年(行ケ)10014号	知識データシステム事件	特願2011-263928			×	請求項に記載された特許を受けようとする発明が、特許法2条1項に規定する「発明」といえるか否かは、前提とする技術的課題、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「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によって判断すべきものである。
平成27年1月22日	平成26年(行ケ)10101号	暗記学習用教材及びその製造	特願2012-277387	○		×	請求項に記載された特許を受けようとする発明が特許法2条1項に規定する「発明」といえるか否かは、前提とする技術的課題、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「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によって判断すべきものである。
平成28年2月24日	平成27年(行ケ)10130号	省エネ行動シート事件2	特願2012-279524	○		×	請求項に記載された特許を受けようとする発明が、同法2条1項に規定する「発明」といえるか否かは、前提とする技術的課題、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、全体として考察した結果、「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か否かによって判断すべきものである。
平成30年10月17日	平成29年(行ケ)第10232号	いきなりステーキ事件	特願2014-115682	○	○	○	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、…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」に該当することができる。
令和2年6月18日	令和元年(行ケ)第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	特願2018-193836		○	×	・発明該当性について、「技術的課題、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、全体として」判断すると判示