

S O F T I C 賛助会員セミナー 〈第 6 回〉

「ソフトウェア関連発明の動向について」

講師：弁理士 相田義明氏

目 次

1 出願動向（レジメ）	・・・ 1
（1）出願の推移	
（2）審査請求件数の推移	
（3）技術分野別出願内訳	
（4）特許査定率・審判請求率の推移	
2 ソフトウェア関連発明の事例	・・・ 2
（1）出願・特許例（資料 1）	
（2）どのようなものが特許対象となるのか（資料 2）	
3 権利取得過程での留意点	・・・ 12
（1）明細書及び特許請求の範囲の記載	
（2）審査での対応	
（3）審判での対応	
（4）審決取消訴訟	
4 権利取得後の攻撃・防御の留意点	・・・ 16
5 その他（欧米の状況など）	・・・ 17
6 質疑応答	・・・ 18

*本講演録は、当日の講演に講師が加筆・修正したものです。

平成 2 4 （ 2 0 1 2 ） 年 1 月 2 5 日

1 8 時～ 1 9 時 3 0 分

於 SOFTIC 会議室

○相田 皆さんこんばんは。昨年の7月まで特許庁におりまして、現在は弁理士をしております相田です。今日は、ソフトウェア関連発明の動向について、事例を交えながら話をさせていただきます。

【1 出願動向】・・・[レジメ](#)

（1）出願の推移

レジメをご覧ください。グラフはビジネス関連発明ということですが、純粋にビジネス関連発明といたしますか、ビジネス関連発明自体を主体とする出願と、ビジネス関連発明には違いないんだけど、ほかにも技術的な特徴があるものと2つに分類して棒グラフになっています。これを見ると2000年ごろに急にこの分野の出願が注目されて、出願の洪水が起こって、それから数年間にわたって、いろいろな技術のビジネス関連の出願がなされています。

最近、ここ数年は、下げ止まりといたしますか、減少傾向に歯止めがかかって、少しずつ減少しているという状況なんですけど、実は出願全体を見ましてもここ数年は減少傾向にありますので、最近ではビジネス関連発明も通常の出願と同じような動向になっているということが言えるかと思います。

（2）審査請求件数の推移

次に2番目の審査請求のほうを見ます。この折れ線グラフは全体の平均です。全体の平均と比べてみますと、審査請求件数自体はほとんど同じような傾向を示しているかと思います。出願はいっぱいある時期にたくさん出たけれども、審査請求自体は通常の一般の出願と同様な傾向にあるということが言えます。

（3）技術分野別出願内訳

次に2枚目ですけれども、これはさらに出願の内容を技術分野ごとに分類して表示し直したものです。これを見ると、棒グラフの下から2番目の経営関係とか、あるいは色でいうと空色のところのその他の業務システム、文書管理とかバーコード管理とか、その辺のビジネス分野は根強い出願が今でもあるということがわかるかと思います。

（4）特許査定率・審判請求率の推移

次の特許査定率・審判請求率の推移です。四角い点を結んだ折れ線グラフが特許査定の率です。それから、丸い点を結んだ折れ線が審判請求率になっています。これを見ると、2003年

とか2004年の一時期、特許率が10%を切ったことがありましたけれども、最近はかなり改善されていて、恐らく昨年の2011年あたりだと30%とか、もっと高くなっているんじゃないかと思います。この分野を担当している審査官に聞いたところ、最近は明細書内容も充実してきて、特許になる率は上がっているようだという事です。

逆に審判請求率のほうは減少傾向にありまして、最近は10%程度です。審査でだめだったら、それであきらめてしまう傾向があるのかなと思います。10%ちょっとですけれども、全分野平均の審判請求率はどのくらいかというと、大体20%程度ですので、半分ぐらいかなと思います。

これは、ビジネス関連出願に特化した動向ですけれども、それ以外のソフトウェア関連発明につきましては、恐らくビジネス関連発明よりも通常の、一般の出願の動向に近いものとなっているのではないかなと思います。

以上が、簡単な出願状況のご説明です。それではソフトウェア関連発明って、どんなものがあるのだろうかということですが、皆さんもご存じの方が多いかもしれませんけれども、実際に個別に当たってみますと、非常におもしろい出願があるということに気がつくしますので、少しご紹介させていただきます。

【2 ソフトウェア関連発明の事例】

（1）出願・特許例（[資料1](#)）

資料1ですが、最初の1番目の例。富士写真フイルムさんの出願なんですけど、フィルム屋さんらしい出願です。これはどういうものかといいますと、ネットワーク上で画像を公開することによって、画像を使用する各種サービスを提供するネットワークフォトサービスシステムです。

クレームを細かく読むことはしませんが、概要を申し上げますと、ある人がネットで登録をして、複数の写真の画像を登録します。その複数の写真をグループ分けにするんです。例えば自分の家族の写真、学校のクラブの写真、旅行の写真というふうに登録した写真をグループ分けをして、それぞれのグループにIDを付与して、例えば家族には家族のIDを教えて、友達には友達のグループのIDを教えてということで、それぞれのグループに属する人に異なったIDを付与している。それぞれのIDでネットを見ると、それぞれのアルバムが閲覧できるというわけで、バーチャルに複数のアルバムを作成することができて、それぞれのグループごとに閲覧できるというもので、結構おもしろい出願だなと思いました。しかし、この時期にいろいろなところから出願がありまして、進歩性なしで拒絶になって審決も進歩性なしでした。

この審決に対し、審決取消訴訟が提示されのですが、審決が維持されて特許にならなかった案件です。

次の2番目のユナイテッド・バーチャリティーズの事件。請求項1、短いので読みますと、「グラフィカルユーザインタフェイスを有するオペレーティングシステムのもとでアプリケーションプログラムを実行しているコンピュータシステムの表示画面上にアプリケーションプログラムにより生成された画像をモディファイする方法であって、コンピュータユーザーが予想できない態様で画面上に割り込んで出現し、完全にユーザーの制御外にあるマルチメディアアニメキャラクタを画面に導入するステップを含むことを特徴とする方法。」と。

どんなものかといいますと、アプリケーションプログラムを実行したときに、ユーザーがコントロールできない状態で突然画面にキャラクターがあらわれるんですね。実は宣伝広告のためのキャラクターなんですけれども、それで宣伝をして、宣伝が終わったら消えてしまう。それがユーザーにはコントロールできなくて、広告サービス会社とアプリケーションプログラムを提供しているところが、共同でそういうサービスをして、それで広告料を取るといような内容になっています。実はこのクレームにある「コンピュータユーザーが予想できない態様で画面上に割り込んで実現し」というのが、どんなものかよくわからない。明細書を参酌してもよくわからなくて、具体的にどういうふうにそれを実現するかというのも、概念的にしか書いていなくてよくわからないんです。結局、発明が特定できないということで、発明不明瞭で審決を書いたものです。審決取消訴訟が提起されなかったので、それで拒絶が確定した事案です。

次の3番目のカーファクトリーロジカルの出願は、非常にこれはおもしろいのですが、どういう発明かというと、次のページのクレームの末尾を見ると、「値引きサービス方法」と書いてありまして、実際にはどうやって値引きサービスをするかというと、ポイントをつけるんです。ポイントをつけるサービスをするんですけれども、これが非常におもしろいんです。

例えばカレンダーがありますね。1か月のカレンダーがあって、例えば特定の日ー日曜日だけ、月に4回あるとすると、日曜日についてお客さんの売上データを集計するんです。お客さんーAさんとか、Bさんとか、Cさんとか、いろいろなお客さんがいて買い物をする。特定の日ー日曜日の買い物のデータだけを集計する。Aさんは第1日曜日に幾ら、第2日曜日幾ら、第3日曜日幾ら、第4日曜日幾ら。Bさんも同じように幾ら使ったか集計をしまして、それぞれの曜日。第1日曜日、第2日曜日、第3日曜日、第4日曜日の、それぞれの取引額、そのうちの一番少なかった額に基づいて、ポイントを付与する。

この発明のいいところは、一月にたくさん買い物をしてくれていてもー例えば第2週目は全然買い物をしてくれなかったとかいうことになる、こういう結論（ポイントは付与されな

い) になるんです。満遍なく平均的に買ってくれるお客さんに、高いポイントをつける。

なぜこんなポイントのつけ方をするといいかというと、生鮮食料品とか在庫の管理が難しいものを販売する場合には、平均的に買ってくれるお客さんを優遇したいということです。生ものをたくさん仕入れてしまうと腐ってしまうから、ある特定の日だけいっぱい買ってくれても、満遍なく買ってくれるようにお客さんの購買行動を誘導するようにポイントのつけ方を考えますということで、非常におもしろいです。おもしろい発明だなと思ったんです。

ポイントをつけるとか、購買量とか販売額に応じてポイントをつけるという先行技術はすでにあつたのですけれども、こういうふうに複数の決まった日の売り上げを比較して、一番売り上げの少なかった額についてポイントをつけるというアイデアはなかったんです。でも何となく技術的な香りがしないというか、取り決めのような感じがしましたので、審判の段階で2回拒絶理由を出した上で、請求不成立の審決を書いたものです。

この審決に対しては審決取消訴訟が出ましたが、判決は請求棄却ということで審決が維持されています。判決自体は結構おもしろい判決なので、興味がありましたらご覧ください。

次に、4番目。ヤッパの出願ですが、これもおもしろいと言えばおもしろいんですけれども、バーチャル美術館ですね。バーチャル美術館で、作品を画面を通して閲覧できるようになっていて、気に入った作品があつたら、それをネット上で買える。代金についての課金手段もついているというわけで、ネットで画廊ーバーチャル画廊みたいなものです。

アイデアは非常におもしろいなと思ったんですけれども、これも似たような出願がこの時期にいっぱいありまして、進歩性なしということで、審判で拒絶が維持された事例です。

次が5番目のU S Bと書いてありますが、これはU B Sの誤りです。スイスの銀行でスイスでは非常に大きい、世界的にも非常に大きい銀行のようなんですけれども、通貨交換レートのリスクをヘッジするためのコンピュータシステムというのがありまして、明細書の内容もしっかりしてまして、非常におもしろい出願でした。しかし、比較的近い先行文献があつて、拒絶審決をとったものです。

次の6番目。N T Tの一何でN T Tなのかが非常に不思議なんですけれどもーこれは複数の地域で飛散する花粉量を検出する。単に飛散する花粉量だけでなく、時系列でそのデータをとっておいて、平均化したり、統計的な変動の情報をそこから抽出して、それでそういう平均量とか変動量等の花粉の花粉量の情報を、携帯電話等からアクセスして入手できるようにしたというもので、これも結構おもしろいかなと思いましたが、N T Tジャーナルという雑誌がありますね。そこで、ご自分で先行して開示してまして、それで自滅してしまった事案です。

何でN T Tなのかなといういろいろ考えたのですが、恐らくN T Tは日本各地に交換機がありま

すね。交換機にこういう装置をつけて、データを収集したりするのかなと、いろいろ邪推しましたが、本当のところはよくわかりません。

次の3ページの上のほうの7番目の事案ですけれども、商品の販売方法に関する発明です。通常、ネットでアクセスして商品カタログを閲覧して、そこで表示されている商品を選択して買ったりするわけなんですけれども、そうすると、表示される色彩と実際の商品の色が違うということがありますね。

そこでどうするかというと、標準色の見本を、それを別途印刷物として配布して、標準色の見本と、ネットでアクセスして画像に表示された色との差。それを自分で調整して、調整した上でカタログを閲覧して好きなものを選択する。もおもしろいなと思ったんですけれども、実は、技術分野は違うのですが、非常に近いものがあつたんです。

それは、遠隔医療システム。遠くでお医者さんが患者の体を映して、それで体の状態を診るという、そういう遠隔診断システムの先行技術がありまして。体の色というのはブラウン管等を通すと変わってしまいます。そこで標準パターンというのがありますので、標準パターンと画面に映されている標準パターンを比較して、それで色調を調整してお医者さんが診断する。そういうもので、原理は全く同じなんです。

分野は、医療システムと商品の販売システムということで全然違ったんですけれども、インターネットを通じての商品販売についても、かなり先行文献の蓄積がありまして、技術分野の相違はあっても転用可能だということで、拒絶審決になりました。これは審決取消訴訟が出たのですが、請求が棄却されて、拒絶が確定しました。以上が出願例です。

次に、特許例というのも当然ありまして、最初は英国のロイターズで、相対取引をする際の交渉照合システムというのですけれども、これは、クレームは結構長いのですが、実際にやっていることは大したないように見えます。しかし、明細書の中を見ると結構充実してまして、審査段階では拒絶査定だったのですが、審判で特許になったものです。

次のコナミデジタルエンタテインメント。これもコナミらしい出願なのですが、クレームの末尾を見てみますと、仮想コミュニケーションシステムとなっています。

いろいろな対話をしながら遊ぶという娯楽性のあるコミュニケーションシステムでユーザーがいろいろな言葉を入れると、それに対して応答していろいろな言葉一対話をするような言葉が返ってくるというふうなシステムがあるわけなんですけれども、本件のおもしろいところは、天気に関するいろいろな話も入れましょうということで、天気に関する過去のデータとか、あとは天気予報の情報も取得しまして、本日の予報とか、あしたの予報とか、そういう過去、現在、

未来についての天候についてのデータをいっぱい取得しておきまして、端末からアクセスすると、その端末の位置に関する天候のデータを取得して、その端末に対してきのうは雨だったねとか、きょうはこれから雨が降るとか、そういう言葉を対話に入れる。そういう出願です。結構おもしろいと思いませんか。これは、特許になりましたね。

3番目はIBMの案件です。これはワークフローシステムで、明細書はかなりよく書かれていまして、IBMらしい出願だなと思いました。クレームの第2段落に、「前記コンピューター端末に割り当てられる処理として、プロジェクト型の配列変数を指定させることが可能であり、並列経路を多重化して扱うノード」とありまして、この技術的意味がこれはこれでわかるかどうかは問題となりましたが、明細書がかなり詳しく書いてあったので、明細書を参酌すればわかるだろうということで特許にしたものです。

最後ですが、これは朝日生命保険相互会社の出願でして、保険契約者の銀行口座から、保険会社に保険の保険料、それを口座振替するためのシステムでして、仮想口座というのを設けて、仮想口座でいろいろな処理をすることによって、残高の管理とか、あるいは保険料の引き去りの手数料の管理などをするというもので、一見すると当たり前そうな感じもしますが、先行文献がなくて、特許になりました。

以上が出願例と特許例です。大雑把に言うと特許をされているものは、明細書がしっかりしていて、請求の範囲だけ読んだだけではわからなくても、明細書を参酌すると意味内容がはつきりする。それから、クレームがかなりしっかり書いてあって、これだったら特許にしても安心できるというふうなものが多いんじゃないかと思います。

拒絶になったものは、アイデアはおもしろいけれども、たまたま似たような先行技術があったとか、自分で先行して発表してしまったとか、あるいは明細書の記載が十分でなくて、明細書を参酌しても内容がよくわからないとか、そういう事情で特許にならなかったものが多いように思います。

（２） どのようなものが特許対象となるのか（[資料２](#)）

続きまして、どのようなものが特許の対象になるかということで、この横長のB4のペーパーを使ってご説明をしたいと思います。

これは、たまたま私が知財高裁にいた3年間の間に出た判決でして、右下にページを打っていますが、5ページの一番下にその後あらわれた知財高裁判決ということで、平成21年6月16日の判決を挙げておきました。以上は、いろいろなところでご紹介している判決です。

このペーパーそのものは、私が特許庁の庁内の研究会等で使っていたペーパーでして、きょうはやりませんが、最後の6ページには例題1、例題2が出ていますので、興味がありましたら例題を見ていただければと思います。

この4つの判決ですけれども、判決の言い渡し日を見ていただければわかりますように、最初の1番目が平成19年10月31日。2番目が20年2月27日。3番目が6月24日。4番目が8月26日ということで、比較的短期間のうちに連続して出された判決です。

最初は「切り取り線つき薬袋の使用方法」という事件です。これは判決自体は請求棄却なんです。だから、審決が維持された判決です。審決が維持されたのは、審決の理由が進歩性なしと発明該当性なしで、進歩性なしのほうで裁判所で支持されて、結局請求棄却になったものです。

判決としては、それでも十分なわけですが、発明該当性についての審決の判断について、裁判所が多分気に入らなかったんですね。進歩性のほうは、審決を維持したけれども、判決の中で発明該当性については審決の判断は誤りであると述べています。結論に影響がないので、傍論です。

合議体は塚原さん、宍戸さんー宍戸さんは、今の西村あさひ法律事務所におられると思いますが、あとは柴田さんの合議体。ちなみに、塚原さんはTMI総合法律事務所の顧問をやっています、私の後ろの席におります。今でも裁判所にいたときと同様、いろいろ仕事が飛んできます。本件で特許庁はなぜ発明に該当しないとしたのかといいますと、請求項1の真ん中あたりに(2)とありますよね。(2)から始まるパラグラフを見ていただきますと、最初のパラグラフが印刷をする工程ですね。次のパラグラフが薬剤を入れる工程。その次が、患者側に薬袋を交付する工程。その次が、交付された薬袋を患者側において切り取り線に沿って切り取る、というわけで、人の行為がかなり規定されているんです。

当時の特許庁では、人の行為が入っていると発明に該当しないというふうな実務が一般的だったようでして、それで発明に該当しないという審決がされたものと思われます。

これに対して、恐らく、知的財産高等裁判所の所長、知財一部の部長ですが、塚原さんがお気に召さなくて、それでわざわざ傍論で審決の判断は誤りだという判決を書いたものと思います。

次の2番目の「ビットの集まりの短縮表現を生成する方法」ですが、請求項1を見てみると、数学的なアルゴリズムのようなものを書いてあって、最後に末尾が「装置」になっていますね。短縮表現を生成する装置。整数の後に1とありますけれども、これは誤植ですので1をとってください。審決は、発明に該当しないと判断し、判決も審決の判断を維持したものです。

内容はどんなものかという、いわゆる一方向関数をつくる装置なんです。この一方向関数は、入力が n ビットで出力が1ビットなんですけれども、1は n よりもずっと小さくて、乱数にするためのいろいろ操作を加えて、それで短いビット、長さ1のビット列を生成するというものです。この一方向関数を作用させても衝突はせずに、なおかつ1ビットの情報を見ても、もとの n ビットの情報はわからないという、一方向関数なんです。

一方向関数は、皆さんご存じのとおり、データベースを圧縮して検索を早くしたりとか、あるいはデータの改竄を防止するために、テキストに演算を施して、それをテキストと一緒に送って、改竄されているかどうか判断をしていく方法とか、いろいろなところで利用されているわけなんですけれども、請求項1で規定しているのは数学的なアルゴリズムで、末尾でそれを生成する装置ということで、形式的には装置を表現しているものです。裁判所は、実体は数学的なアルゴリズムであって、装置と書いてあるけれども、装置には格別の工夫がないので、発明に該当しないとしたものです。

次の3番目ですけれども、これも塚原コートの判決で「双方向歯科治療ネットワーク」というものです。クレームにはいろいろな手段が書いてあります。真ん中あたりに「要求される歯科修復を判定する手段」とか、次のパラグラフは「初期治療計画を策定する」とか、実質的には人がやっていそうな内容になっています。特許庁の審判部の判断は、人の行為が入っているので発明に該当しないというものでした。これも塚原さんのお気に召さなくて、この審決は発明該当性だけが審決の理由だったので、正面から審決を取り消したものです。

次の4番目ですが、これは皆さんもご存じかもしれません。辞書の引き方事件と言われているもので、知財3部の飯村部長の判決ですけれども、これはなかなかすごい判決です。

辞書は、普通はアルファベット順に並べてつくりますけれども、この辞書は配列方法が変わってしまっていて、日本人からすると外国の発音は母音は非常にあいまいで聞き取りにくい。子音は割合ははっきりわかる。そこで、単語の中から子音だけを取り出して、子音で配列して辞書をつくった。子音の隣には、もとのアルファベットがあって、その隣にはその日本語の意味がある。そういう配列をしたものです。人間が子音は聞き取りやすいけれども、母音は聞き取りにくいという人間の認知、生理学上の法則に基づいて考えられたものです。

クレームを見ると、とてもめちゃくちゃなクレームで、全部最初から最後まで人がするように書いてあります。アルファベットの配列とか、子音に基づく配列とか、人間の生理作用に基づく工夫がクレームされてしまっていて、一見すると特許による保護にはなじまないと思われる案件なんですけれども、飯村さんは発明に該当しないとした審決を取り消して、これを発明に該当するとしました。

この4つの事件は、全く内容が、技術分野も違っていて関連していないように見えますけれども、実は関連しています。なぜ、それがわかるかと言いますと、最初の事件、2ページを見ていただきますと、2ページに4つの事件についての裁判所の判決のまず一般論が記載されています。それから、3ページ以降に一般論に対して具体的な当てはめ—具体的な事件に対して、どうやって一般論を当てはめて結論を導いたかの論理過程が、判決から抜粋してあります。

この2枚目の理由づけ命題、一般論のところを見てみますと、最初の事件、1番目の事件のほうは、人為的な取り決めが含まれていても、請求の範囲を全体として見て、自然法則を利用しているという場合は発明に該当するんだよと述べています。全体観察で判断しなさいということを示したものです。

この一般論を見てみますと、自然法則の利用と技術的思想の創作に分けて考えていまして、技術的思想といえるものには社会科学等の原理とか、法則、人為的な取り決めなども含まれるけれども、特許で対象となるのは、自然法則を利用しているものですよということと、あとは人為的、人の行為が入っていても、全体として見て自然法則を利用していると言える場合にはいいんですということを一一般論として述べていまして、それを本件の事案に具体的に当てはめて、本件の場合には全体として見ると、薬袋に切り取り線を入れたりとか、それをはがしたりとか、そういう物理的な工程、装置を使った工程が背後にあるので発明に該当するという結論を導いています。

次の2番目につきましては、2ページ目を見ますと一般論があっさりと書いてありまして、発明というのは自然法則を利用した技術の創作だという、2条1項の定義をそのまま引いています。これに当てはめて、本件については、本件についての本質は数学的なものですが、それ自体は発明に該当しない。装置と書いてあるけれども、単に装置と書いてあるだけで、どのような工夫がされているのか具体的に規定されていないから、それをもって発明ということにはならないという論理で、結論を導いています。

3番目の事案は、これは1番目の事案と同じ塚原さんの判決ですけども、少し1番目の判決よりも一般論を深く掘り下げまして、人の精神活動それ自体は発明じゃないけれども、請求の範囲を全体として考察した結果、発明の本質が技術的手段を提供するものである場合には発明に該当するということで、発明の本質に技術的手段が採用されているかどうかという一般論を述べて、本件の具体的な事案に当てはめています。

この4番目の判決を出す際に、恐らく飯村部長は2番目の判決と3番目の判決をかなり研究して、2番目の判決も問題がある。3番目の判決も問題がある。両方の判決を克服するようなロジックを考えようということで、2つの判決を克服するようなロジックを考えて、一般論を

打ち立てた上で、具体的な事案に当てはめて、それを導いたのではないかというふうに思います。

なぜそんなことがわかるかということですが、まず2番目の判決では、数学的アルゴリズムは発明に該当しないと言い切っちゃっていて、それでその上で装置には何ら工夫がないからだめだと言っているのですけれども、数学的アルゴリズムだからといって発明に該当しないとは限らないんじゃないかというのが、恐らく飯村部長の考え方だったと思います。

あとは、3番目の判決は発明の本質がどちらを向いているかで判断をすると書いてあるのですけれども、一般論ではそう書いてありますが、具体的に当てはめのところでは、発明の本質という概念を使っていないんです。発明の本質って、一般論で述べた以上は具体的に当てはめるところで、この発明の本質はこれだからこうなるというふうに論を進めなければならないはずなのに、具体的に当てはめるところで一般論で述べた発明の本質について議論されていない。それはおかしいんじゃないかというのが、恐らく飯村さんのお考えだったんじゃないかと思います。

飯村さんは発明の本質というのを、課題を解決するための手段と理解して、4番目の判決を書いたのかなと思います。だから、だから数学的なアルゴリズムとか、人間の思考だからといって、必ずしも発明に該当しないとは言えない。それに、発明の本質というのでは、何だかわからない。もっと判例理論として、わかりやすい表現にする必要があるということで、2つの判決を踏まえて4番目の判決を書いたのではないかと思います。

この4番目の判決で際立っているところは、反復類型性という概念を導入しているところですね。

反復類型性それ自体は、倉方黄桃事件の最高裁判決（平成12年2月29日 平成10（行ツ）第19号）というのがありまして、品種改良をしてつくった桃の発明ですけれども、反復可能性があれば、そういう植物の品種のようなものでも特許の対象になるとした最高裁の判決があるんですけれども、その反復の可能性。反復類型性を持ってきまして、最高裁判決は反復類型性は発明であるための必要条件というふうに判断しておりまして、それだけで発明に該当するわけじゃないんですけれども、飯村さんのこの判決を見ていると、反復類型性があれば人間の精神活動とか、人間の生理現象に基づいていたとしても、自然法則の利用性の要件を満たすというふうに判断しているのかなと理解できます。

そうすると、飯村さんのお考えによれば、コンピューターとか、そういう装置とか、そういう伝統的な技術手段を用いなくても、人間の精神活動だったとしても、反復類型性があれば自然法則の利用性の要件は満たすのではないかと思います。その意味では、非常に思い切った

判決かなと思います。ただ、その後、この飯村さんの考え方を踏襲した判決はまだ出ていないので、どの程度この考え方が一般に受け入れられるのかは、まだわかりません。

というわけで、4つの判決は全く技術分野は違うのですが、お互いに関係して、ほかの判決を見ながら、その欠点を補うように、いろいろ判例理論を考えて判決を書いていることがわかって、非常に興味深いと思います。

ちなみに、3番目の事件では審決取り消しになりましたけれども、これは特許庁に戻った後、似ても似つかない、しっかりしたクレームに補正されて特許になっています。

それから、4番目も取り消された後、特許庁に戻って、これもしっかりしたクレームになって、こんなに補正していいんだろうかと思うほど補正が入って、特許になっております。

というわけで、裁判所の発明該当性の考え方については、かなり緩くなっておりまして、特許庁がどの程度、裁判所の実務を意識して審査・審判をしているのかというのは、これは不透明なところがあるのですけれども、最近は発明該当性なしとの理由で査定がされる例は少なくなっていると思います。むしろ実務に携わっている皆さんにどんな感じなのかお聞きしたいと思いますので、後で時間があつたら感想などを聞かせていただきたいなと思います。

先ほどちょっと触れましたけれども、5ページの一番下に紹介した知財高裁平成21年6月16日判決。これは今の所長をやられている中野部長のところの判決なのですけれども、21年3月に私、知財高裁で講演をしまして、欧州における発明該当性の考え方というのを紹介しました。ドイツではクレームに課題解決手段が規定されているかどうかで発明の該当性を判断していまして、技術的課題を解決すると理解できるものがクレームにあれば、それでそれは発明の該当性はあるんだ、というのがドイツの連邦最高裁の判決です。知財高裁判決は、その3カ月後の判決です。判決を見てみますと、一定の課題解決をするための手段がクレームに入っているからいいという判示内容になっていまして、私のドイツの最高裁の判決の紹介を少し参考にしてくれたのかなと思っていますが、全然違うかもしれません。

それから、4番目の辞書の引き方の方法の事件ですけれども、これは今改訂の作業をしている特許判例100選の第4版に掲載されます。今第2稿が出ていますので、恐らく4月までには出版されるのではないかと思います。辞書の引き方の事件の判例解説は、実は私が書いています。

意見交換の時間がなくなってしまうので、先を急ぎたいと思います。レジュメで言いますと2ページが終わって3ページです。

【 3 権利取得過程での留意点】

（１）明細書及び特許請求の範囲の記載

まず、権利取得過程での留意点ということですが、明細書とそれから特許請求の範囲の記載。まず重要なことは、明細書、特許請求の範囲。これは権利行使をすることを考えた上で書いていただくといいのかなと思います。発明の内容さえしっかり書いておけばいいというものでもないんですね。技術的範囲はクレームの記載に基づいて基本的に決められますので、例えば情報通信関係ですと、端末に対して権利行使をしたいという場合は、ネットワークを使ったシステムでも、端末というクレームー端末という末尾でクレームをつくっておかないと、端末単体に対して特許権を行使するのは非常に難しかったりとか、間接侵害を使ったりとか、いろいろな法律理論を考えないと権利行使ができないというふうなこともあります。どういうものに対して権利行使をするのか、端末なのか、システム全体なのか、サーバーなのか、それも考えた上で、クレームを書いていただくいいと思います。

装置クレームのほうがいいんだという人もいますけれども、方法クレームも結構使えることもありますので、装置だけじゃなくて、方法クレームなんかも入れておくいいと思います。

特にコンピューター関連発明の場合には、いろいろな用語とか表現が統一されていないことがあります。新たにつくった言葉だとか、表現とか、用語とか表現が統一されていないと、後でクレームの解釈をしたときに非常に困ります。あと審決請求訴訟で、裁判の事件になった場合でも非常に困りますので、用語とか表現はクレームと明細書を統一して書いていただきたいと思います。

明細書は、特にソフトウェア関連発明の場合には概念的な開示にとどまってしまうことも多いんですけれども、あとでクレーム解釈をする場合に参酌されるのは明細書と図面ですので、明細書はできる限り、少なくとも一つの実施例は詳しく書いていただいて、あとは発明の内容を段階的に書いていただくと、あとで補正・訂正するときにやりやすくなります。

クレームはこの技術分野では非常に抽象的だったりとか、機能的に書かれたりするのですが、抽象的な表現とか機能的な表現は、抽象的だとか機能的だとかの理由だけで拒絶されることはありません。機能クレームとか抽象的なクレームにする場合には、クレームのここで行っているのは、明細書に書いてあるこの課題解決手段に対応するんだという、両者の対応関係がわかるように書いてあるといいと思います。そうすると、抽象的だったり、機能的なクレームだったりしても、明細書を参酌してどこのことがわかります。

余りにも抽象的過ぎて、明細書の課題解決手段のどれに対応するかさっぱりわからないということになりますと、発明不明確で拒絶のおそれもありますし、明細書でサポートされてい

いということで記載要件違反になることもありますので、抽象的であっても、機能的であっても、明細書に開示されている課題解決手段のこの部分に対応するんだというのがわかるように書いていただくといいと思います。

中には、明細書はやたらと長くて、しかも同じことの繰り返しで、ページ数を稼いでいたりというのがあるのですが、印象が非常に悪くなりますので、簡潔に、必要十分な限度で簡潔に書いていただくのがいいかと思います。

それから、何げない表現が致命的になるというか、誤ってしまう場合があるので気をつけていただきたいのですが、特にクレームは日本語で表現します。技術内容がわかっていると、技術内容を背景にクレームを読んでしまいますので、クレームに国語上の間違いとかあっても余り気がつかずに理解してしまう傾向があります。でも、実際に権利行使をしたり審決取消訴訟になったりすると、クレームの文言が問題になりまして、実は国語的な解釈だとそういう解釈はできない、という事例があります。

いったん特許になってしまった後の特許の訂正は非常に難しくなるので、その辺は、何げない表現でも本当にこれで日本語として意味が通るかどうかを確認していただくといいと思います。

というわけで、技術的に問題がなくても、日本語として問題がないかどうかを最後に確認していただいたほうがいいかなと思います。おそらく審査官も技術内容が頭に入っていて、それでクレームを読んでしまって、国語的にはおかしいと気がつかずに補正の機会がなく特許になってしまうこともあります。

（２）審査での対応

次に、審査での対応。最初の拒絶理由がちょっとピントがぼけたようなとか、ちょっと発明の内容とは遠いなどと思うような拒絶理由もたまにあると思います。そういう場合には、もう遠慮なくそれは違うとか、関係ないという主張をすると有効だと思います。

最後の拒絶理由の場合には、補正の範囲の制限がありますので、最後の拒絶理由に対する補正の際には、留意してほしいと思います。

最初にお話ししましたがけれども、請求の範囲が明確であればサーチ範囲も定まって、この場合は最適な引用例が出てくるはずなんですけれども、クレームがあいまいだったりすると、先行文献をサーチする範囲・分野を間違ったりして、最適な引用文献が出てこないということもありますので、基本はわかりやすいクレームを書くということかなと思います。

（３）審判での対応

審判請求をするときに補正をすると、前置審査と言って審査官のところに戻ってきますね。実は前置審査で審査官が自分の判断を引っ込めて特許を査定するということが多いんですよ。かなり多いと思います。だから、審判請求をするときに、同時に補正をする際には、補正クレームだと特許になるんだということを、審査官が見てもわかるように審判請求書を書いていただくと、前置審査の段階で特許になることが多いと思います。

前置の段階で特許になると、かなり早く特許になります。前置で登録にならないと、そのまま審判にまた戻ってきまして、審判だとまた１年とか２年とか、下手すると３年ぐらいかかってしまいますので、前置審査で登録がされるように努力されると早く特許がとれると思います。

あとは、面接ですね。審判の段階だと、なかなか面倒で面接をしにくいというふうな向きもあるのかもしれませんが、審判での面接は結構有効ですので、お金と時間はかかるかもしれませんが、面接を活用されるといいんじゃないかと思います。

前置審査にかかった場合は、前置報告書というのが添付されて、審尋がされます。前置審尋といいます。審査官がこういう前置報告書を出しています、意見があったらくださいね、補正のチャンスは必ずしもありませんが、という内容の前置審尋が送付されます。前置審尋に対して回答書が提出されるわけですが、面接を希望する場合には、回答書の後ろのほうに面接を希望しますとか書いておくと、必ず１回は面接をしますので、面接を活用されるといいと思います。

私が今まで経験した２つの例では、両方とも代理人の方が１人で来られて面接を受けた。どうしても特許にしたいんですけども、と補正案を持ってこられて、この補正案でどうでしょうかと。これだと余り変わりませんよねと言うと、次はどうでしょうかと。いっぱい持っているんですよ。これもちっと難しいでしょうねと言うと、また出すんですね。３回目ぐらいになると、だんだんよさそうに思われて、これだったらいいですかねとか言って、３人で合議をして、じゃこれでオーケーにしますからとか言って、審判の段階で面接して特許登録になったケースがあります。２つのケースとも、補正案を幾つか持ってきていました。補正案を出すときに、最初は広めの補正案を出して、次にだんだん狭めの補正案を提示すると印象が強くなって有効だと思います。この２つの事件は、多分弁理士先生に会社が幅の信頼を置いて、１人で乗り込んでこられたのだと思います。このような事例もありますので、面接も活用していただくとよいと思います。

（４）審判取消訴訟

審決取消訴訟ですけれども、審決取消訴訟の場合には審理の対象は限定されていまして、審決取消訴訟で争えるのは審決の違法性だけなのです。審決の違法性とは何かというと、審決の中で事実認定をして、法律判断をして結論を出すわけですが、その審決にあらわれた事実認定、法律判断、結論。その間違いを指摘することと、あと審決に至った手続上の違法性、それを主張すること。それしかできないので、審判の段階でいろいろな議論をしたとしても、審決にあらわれていないと審理・判断の対象にならないという制約があります。

あとは、もう一つ審理範囲の制約がありまして、先行技術の対比で審決がなされている場合には、その先行技術を離れて争うことができない。だから、別の先行技術を持ってきて争ったりできない。これについてはメリヤス編み機事件の最高裁判決で昭和51年の判決（昭和51年3月10日 昭和42年（行ツ）第28号）があるのですが、知財関係では唯一の大法廷の判決でして、審理範囲が制限されるという制約があります。そういう制約の中で、審決取消訴訟をしなければならないわけで、だからどんなにすばらしい発明でも、審決の誤り、審決の間違いを指摘しないと裁判所は何も判断をしてくれない。

審理の対象とか審理範囲を理解しないで訴訟に臨むと、本来取り消してもらえる審決も取り消しになりませんので、その辺の事情も十分に知った上で、審決取消訴訟の手続をされるといいと思います。

それから、特許庁には無効審判というのがあって、特許の有効・無効の判断をいたします。審決には対世効がありますが、それとは別に相対効ですけれども、侵害訴訟の抗弁で特許無効を主張することができます。進歩性なしとか。

無効審判に対する取消訴訟と、侵害訴訟の無効の抗弁が同時並行して裁判所で議論されることがあります。知財高裁では統一されることになっていまして、知財高裁では原則同じ部で、同じ特許の侵害事件と取消訴訟を審理しますので、知財高裁では統一はされるんですけども、先ほど申し上げましたように、審決取消訴訟の場合には審理範囲と、審理の対象に制約があります。

侵害訴訟における無効の抗弁は、手続の上では通常の民事訴訟と同じですので、そのような制約はありません。そうすると、同じ特許が同じ一例えば進歩性なしで争われているのに、侵害訴訟と審決取消訴訟では使える証拠が違う。そういう問題が生じてきます。その辺の違いがあるということを理解した上で、この制度を使っていただくといいかと思います。

【 4 権利取得後の攻撃・防御の留意点】

次に、権利取得後のお話ですけれども、先ほども少し触れましたが、技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて確定されますので、特許請求の範囲に何かが書いてあるかが非常に重要になります。請求の範囲は、抽象的で、それだけ見てもわからないというのがふつうです。その場合はどうするかというと、明細書の記載を参酌して、その技術的な意味を理解するということになります。

権利取得過程での発明の要旨認定についての判決ですが、皆さん平成3年のリパーゼ最高裁判決（平成3年3月8日 昭和62年（行ツ）第3号）をご存じだと思います。リパーゼ最高裁判決は、クレームの文言、用語が一見して誤記だとか一義的に明確じゃないという場合を除いて、明細書を参酌してはいけないと言っているようにも見えますけれども、実はそうではなくて、明細書の内容を理解した上でクレームに立ち返って、それでクレームの技術的な意味を解釈しなさいというのがリパーゼ判決の趣旨です。実際、実務では、ほとんどの場合には明細書を参酌した上でクレームの技術用語を解釈します。

その際にクレームに書いていない事項を読み込んでクレームを狭く解釈したり、逆にクレームされているのに一部の要件を取り外して広く解釈してはいけないというのがリパーゼ判決の趣旨です

したがって、権利解釈の場面のクレーム解釈と発明の要旨認定は、基本的な発明の把握の仕方では同じです。

その意味で先ほども申しましたように、明細書の記載内容というのが非常に重要になります。

あとは、権利行使をする際には、先ほども触れましたけれども、無効の抗弁というのが多くの場合出てきます。無効の抗弁に対する対応も考えた上で、訴訟をしないといけないということになります。

無効の抗弁が出た場合に、それに対して対応するのが意外と難しい場合もあります。やたらといっぱい無効の証拠を出してくる場合もありますので、防御する立場でも大変ですし、逆に攻撃する立場でも結構負担が大きくなりますので、訴訟になったらその辺のところはしっかりと対応していただけるといいかと思います。

訂正審判は権利者が権利行使をするときにとる一つ的手段です。無効審判は、権利行使を受けた側がそれを防御するためにとるための一つ的手段ですけれども、こういう制度もその利点とか欠点なども十分に理解した上で使っていただけるといいかなと思います。

実際に裁判に至らなくても、権利行使をしようとして警告を出す場合があります。警告を出すと、実はこういう先行文献があって、無効ですと回答してくる場合があるんです。そういう

場合には、本当に相手の製品が技術的範囲に入るのかどうかの検討と同時に、本当にこの特許で権利が維持できるのかも検討しなければならないので、結構きめ細かな対応が必要となります。

というわけで、特許は取得してもその後の手当てが重要になりますので、その辺も考えた上で最初からいい明細書、いいクレームを作っていただくのが一番いいかなと思います。

【5 その他（欧米の状況など）】

あとは、欧米の事情なんですけれども、ちょっと触れましたが、ヨーロッパのほうでは進歩性の判断はプロBLEMアンドソリューションのアプローチ、課題解決アプローチという手法を使って、進歩性の判断がされています。

発明該当性も、この課題解決アプローチで進歩性の判断ができるように、課題解決手段がクレームに書いてあるかどうか、ということで判断されます。そういう意味では、発明該当性と進歩性が連続的につながるような運用がされております。

この課題解決アプローチを、最近では知財3部の飯村さんが、日本の進歩性の判断にも適用して、話題を提供していますが、判例批評なども出ていると思いますので、ごらんになっていただくといいと思います。

アメリカはご承知のとおり、*Bilski*の最高裁判決がありまして、CAFCはマシンオアトランスフォーメーションテストを提示したわけなんですけれども、それは唯一の判断手法ではないとされました。アブストラクトなものなのか、それとも具体的に応用されているものかという観点で判断しようというのが、最近の実務の流れになっているようです。これは発明該当性の話です。

というわけで、発明該当性については日米欧ともかなり幅広く認めるような傾向になっていまして、ヨーロッパでは非技術的な要素があると進歩性のところでは、ハードルが高くて越えられないような報告を受けていますけれども、日本とかアメリカだとコンピューター関連であろうと、一般的な発明であろうと取り扱いが変わらないのではないかと思います。

というわけで、ほとんど時間となってしまいましたが、質問がありましたらどうぞ。質問ありますか。

【 6 質疑応答】

Q-1 クレームを書くときに方法クレームもメリットがあるとおっしゃっていましたが、どういう場合でしょうか。

A-1 一つは、一般的には、物だと当然その物を作る方法も入ってくるから、物のカテゴリーが一番強いと言われているんですけども、でも例えば、特に情報通信関係ですと、フローチャートみたいなものを作って表現されているものとか、あとは技術標準みたいなものだと、書いてあるのがほとんど手順ですね。そうすると、方法で表現したほうがしっくりくる場合がありますので、だから、そうするとストレートに権利対比ができるので、方法のクレームもばかにできないかなと思います。

あと、製造方法の場合には一情報通信の場合には製造方法ってありませんけれども一、製造方法の場合には、その方法によって得られたものも技術的な範囲というか、実施行為に含まれるので、意外と権利の範囲が広いんですね。だから、そういうことも含めて、物にこだわらずに、いろいろなカテゴリーも考えておくといいかなと思います。

あと、物の場合でも先ほどもご紹介しましたように、端末、サーバーとかネットワーク全体とか、権利行使をする場合のことも考えてクレームをつくっておくといいかと思います。後で特許になってから訂正しようと思ってもなかなかできない。

Q-2 こんな場合はどうでしょう。最近いろいろな企業でシステム関係ですとクラウド化クラウド化といってまして、その場合は日本の企業であっても海外にサーバーがあってインターネットを経由して日本でサービスを提供すると。そうすると物のクレームの場合に、日本にサーバーがないとなかなか押えられないと思うが、インターネットを介して日本で処理をしている場合、方法で押えられるものかどうか。

A-2 その辺は具体的な事例がないとわからないですけども、いろんな国に分散してネットワークが構築されている場合に、だれにその責任を帰属させるかというのは、いろいろ裁判例も少し出ていますし、それから学者も議論をしているので、それを少しご覧になったらどうかと思います。私もすぐには答えができません。

Q-2' それは一般ユーザーが持っている端末であって、その一般ユーザーを訴えるわけにはいかないので、そのサーバーを運用している会社を訴えたいという場合でも、端末をクレームしても、その端末を販売している会社が単に普通のインターネットブラウザをインストールして提供している、サーバーにプログラムがあつてというようなクラウドコンピューテ

イングみたいなもの場合は、方法なら一時的にそういう方法のステップを使っていると主張できるかもしれませんが、サーバーは海外にある場合はどうなるでしょうか。また、方法で、仮にそういうプログラムを一時的にダウンロードして処理している場合に、その方法を侵害していますと認定されても、その差止判決をどうやって執行するのか、本当に強制執行ができるのかどうか。

A 2' その辺はとても難しいですね。私もすぐには答えられません。でも、実際の事案としては出てきそうですね。裁判管轄の問題もあるし、どこを法律を適用するかという問題もあるし。差止請求権をもらっても行使できる範囲というものもあるし。おもしろいですね。是非、SOFTICの国際シンポジウムの題材にしてほしいですね。

○司会 以上で終わります。本日はどうもありがとうございました。

【以上】