

特許適格性要件の機能と意義に関する一考察(1)

田 村 善 之

1. 関連規定

日本の特許法は、2002年特許法改正2条3項で、「物」の発明の「物」に「プログラム等」が入ることを明定した。しかし、プログラム等関連発明がいかなる場合に特許適格性のある「発明」たりうるのかということは、2002年改正後も、特許法2条1項の「発明」の定義に従って判断される。

特許法2条1項は、「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。」と定義する。これを分節すれば、①自然法則の利用、②技術的思想、③高度の創作に分けることができよう。ソフトウェア関連発明に関しては、とりわけ①の「自然法則の利用」の意味が問題となる。

従前の議論では、自然法則の利用の要件を充足しない例として、「記憶術」、「商品の陳列方法や販売方法」、「メロディやリズム」、「純然たる学問上の法則」¹、「スポーツのゲームやルール」や「暗号表」などがあるとされている²。好例として、経営上の大発明といわれる私鉄の経営方法（沿線に

¹ 「数学上の法則」「経済学上の法則」「法学上の法則」がこれに該当するという。

² 以上、中山信弘『特許法』（第4版・2019年・弘文堂）101頁に依拠した。他の文献においても、言葉づかいとはかくとして、概ねこれらのものに該当するもの（のどれか）が掲げられている。たとえば、教科書、コンメンタールの類では、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』（第13版・1998年・有斐閣）52頁、竹田和彦『特許の知識』（第8版・2006年・ダイヤモンド社）31頁、土肥一史『知的財産法入門』（第16版・2019年・中央経済社）146頁、角田政芳＝辰巳直彦『知的財産法』（第9版・2020年・有斐閣）34～35頁、高林龍『標準特許法』（第7版・2020年・有斐閣）26頁、平

住宅地、遊園地、野球場、デパートを用意することで、相乗的な収益効果を狙う手法)が挙げられることもある³。

もっとも、このように例示の提供は相対的に豊富である反面、従前の議論では、条文上、これが要件となることに疑いはないからであろうか、「自然法則の利用」の辞書的な解釈に終始して、こうした例示に関する結論を得ようとするものがなかったわけではない。しかし、「自然法則の利用」の国語的な意味が多義的である以上、不明確な部分が残ることは避けられない。実際、ソフトウェア関連発明に関しては特許庁の実務が変遷しており⁴、ソフトウェア関連発明以外の発明でも、後述するように、これまで明らかでなかった趣旨が読み込まれ、従前とは異なる結論が導かれたり、根本的なところで取扱いの方針が対立したりすることがある⁵。

こうした疑義がある事例に対処するに際して、辞書的な解釈のみに頼るだけでは水掛け論を脱しえないように思われる。方法論としては、法が「発明」の定義規定、あるいは「自然法則の利用」の要件を設けた趣旨を探求し、法が当該要件に何を期待しているのかということを特定して、それを実現しようとするような解釈論を構築していくことが望まれよう⁶。

嶋竜太／中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法(上)』(第2版・2017年・青林書院) 16～17頁、渋谷達紀『特許法』(2013年・発明推進協会) 18～19頁、辰巳直彦『体系化する知的財産法(上)』(2013年・青林書院) 21～23頁、駒田泰土／駒田泰土＝潮海久雄＝山根崇邦『知的財産法Ⅰ特許法』(2014年・有斐閣) 25～26頁、平嶋竜太／平嶋竜太＝宮脇正晴＝蘆立順美『入門 知的財産法』(第2版・2020年・有斐閣) 25～26頁、前田健／愛知靖之＝前田健＝金子敏哉＝青木大也『知的財産法』(2018年・有斐閣) 23～24頁、小泉直樹『知的財産法』(2018年・弘文堂) 7頁。

³ 竹田・前掲注2・31頁。

⁴ 酒井宏明＝井口泰孝＝曹勇「発明概念の研究」パテント58巻10号25・33～34頁(2005年)。

⁵ 後述する、知財高判平成20. 8. 26判時2041号124頁[音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書]、知財高判平成30. 10. 17平成29(行ケ)10232[ステーキの提供システム]などの裁判例をめぐる議論を参照。

⁶ 法解釈の方法論に関する筆者の考え方について詳しくは、田村善之「知的財産法学の課題―旅の途中―」知的財産法政策学研究51号1～46頁(2018年)[同『知財の理論』(2019年・有斐閣) 477～486頁所収]を参照。

2. 自然法則の利用の要件の淵源⁷

法律の要件の意義を考察する際の常套手段の一つに、その系譜をたどるという作業がある。特許法2条1項1号の起草に際しては旧法下の裁判例が参考とされているが⁸、その起源は20世紀初頭のドイツのJosef Kohlerの見解にまで遡るとされている⁹。

Josef Kohlerは、特許権の性質論について、いわゆる精神的所有権(geistiges Eigentum)説を批判し、無体財産権(Immaterialgüterrecht)説を提唱したことで知られている¹⁰。しかし、Kohlerが無体財産権説を唱えた主たる理由は、特許権や著作権が期限付きの権利であることや場所的限定を持たない点で、有体物を対象とする所有権と異なる点があるにとどまる¹¹。何故、特許権が認められるのかという本質論に関しては、かえって、有体物の創造者がそのうに所有権を有するのと同様に、無体財産の創造

⁷ 参照、田村善之「特許発明の定義—『自然法則の利用』の要件の意義—」法学教室252号13～14頁(2001年)〔同『市場・自由・知的財産』(2003年・有斐閣)128～129頁所収〕。

⁸ 内田護文／内田護文ほか『発明』(特許法セミナー(1)・1969年・有斐閣)12頁。

⁹ 吉藤・前掲注2・51頁。特許法2条1項の起草経緯につき、加藤公延「ソフトウェア関連発明の保護と発明の定義(特許法第2条第1項)の改正の是非について(1)」パテント54巻9号51～53頁(2001年)、酒井ほか／前掲注4・23～24・32～33頁、Kohlerや清瀬一郎の見解(清瀬一郎『特許法原理』(改訂再版・1929年・巖松堂書店)66～70頁は、Kohler、を引用しつつ、自然力の利用を発明の要件としている)等が参酌されていたことにつき、加藤／前掲61頁(もっとも、同52頁の指摘に注意)、酒井ほか／前掲注4・33頁)。Kohlerの発明概念を紹介するものに、鈴木武夫「コーラーの発明の概念」特許と商標3巻7号29～38頁(1934年)、玉井克哉『『発明』の概念：特に進歩性との関連について』『知的財産権法と競争法の現代的展開』(紋谷暢男古稀・2006年・発明推進協会)141～142頁。

¹⁰ 谷口知平「無体財産権の性質について—ギールケとコーラーの所説を中心として—」法学雑誌4巻3＝4号204頁(1956年)、豊崎光衛『工業所有権法』(新版増補・1980年・有斐閣)102～104頁、永田菊四郎『新工業所有権法』(1963年・有信堂)60～61頁、松本重敏『特許発明の保護範囲』(新版・2000年・有斐閣)14～18頁。

¹¹ コーラー(小西眞雄訳)『特許法原論』(1916年・巖松堂書店)24～32頁、飯塚半衛『無体財産権法論』(1940年・巖松堂書店)90～93頁、永田・前掲注10・60～61頁、豊崎・前掲注10・102～104頁、松本・前掲注10・14～18頁。

者もまたそのうえに公衆に対する権利を得ることができると理由付けており¹²、創作者の自然権的な権利を肯定する点では¹³、精神的所有権論の域を脱していない¹⁴。

ゆえに、Kohlerにあっては、人間が創造したもののみが発明となるのであって、自然は人間が創造したものではない以上、特許の対象にはなりえないと理解されており¹⁵、したがって、たとえば、微生物や化学物質もそれが新規のものであったとしても特許の対象とはなりえず、ただ、新規の化学物質を産出するに至った方法のみが特許権の目的物たりえるにすぎない、と説かれていた¹⁶。

しかし、このようなKohlerの前提が現行特許法に適合しないことは明らかである。それまで不特許事由として掲げられていた、飲食物または嗜好物、医薬、化学物質という項目が1975年改正により撤廃されて以降は、物質（広義）特許が認められるようになっている。微生物についても、それが特許の対象になりうることを前提としてその手続きを整備する「特許手

¹² コーラー・前掲注11・18～19頁。

¹³ コーラー・前掲注11・6・8頁も参照。杉浦淳＝門良成「発明の成立性と特許制度の正当化理由についての一考察」特技懇257号94～95頁（2010年）の紹介も参照。

¹⁴ したがって、たとえば、特許権や著作権の存続期間が限られている理由に関しても、かりに永続する権利を認める場合には文明の進歩にとって耐えがたい弊害となると認識していたにもかかわらず（コーラー・前掲注11・28頁）、このような（Kohlerにとっては外在的な）説明のみで満足することを潔しとしない（同31頁）。なんととなれば、（Kohlerの考えによれば）発明者に当然、帰属すべき権利を公衆の需要によって剥奪することを正当化するような理論は到底、採用しがたく、権利の期間が有限であることも、発明の内在的な性質によるのだと説明しなければならないからである（同28～29頁）。そこで、文明の進歩にとって弊害となるという先の命題を、時の変遷とともに発明が他の多数の発明の中に埋没し独立の状態を保つことをえなくなった以上、これを所有することもできなくなる、と言い換えたうえで（同31頁）、権利の存続期間が有限であるのは、かかる発明の内在的な性質によるのだ（同31頁）と言い張るに至るのである。

¹⁵ コーラー・前掲注11・45～46頁。

¹⁶ コーラー・前掲注11・6～47頁。化学物質に特許を与える場合には、他人が他の方法によりこの化学物質を案出することをも禁じられ産業の進歩が阻害されると理由付けの可能性も意識していたが、強制許諾の制度がある以上、この理由だけでは原則禁止を基礎付けることはできないとして退けている（同47～48頁）。

続上の微生物の寄託の国際的承認に関する「ブダペスト条約」の締約国として、寄託制度を整備している。特許制度の目的に鑑みても、多大な資本の投下を必要とする新規の化学物質の創出に対するインセンティブを確保するためには、カテゴリー的に特許権による保護を否定するべきではないという政策判断は十分に成り立ちうるものであろう。先進国に比した自国産業の成熟度に鑑み、まだ物質特許を認めるべきではないという判断がなされることもあるだろう(1975年改正前に物質特許が認められていなかった理由)、逆に、やはり産業政策的な根拠から、物質特許を認めるべきであるという判断が下されることもあるだろう(1975年改正の立場)。

こうした事象は、イノベーションへの投資を適度に促す必要があると政策的に判断される場合には、特許の保護対象がKohlerの想定よりも拡大することがあることを示している。遡ればKohlerの自然権的な発想に行き着く特許法2条1項の発明の定義に対しては、系譜をたどることによって芳しい成果を得ることが期待できない以上、その解釈論は、現在の特許法の制度に即した機能を法の構造から内在的に導く必要がある¹⁷。

3. 事例研究

(1) 考察の進め方

以下、本稿は、解釈論の構築の手がかりとして、日本の従来の裁判例を素材として具体的に特許適格性が問題とされた事例を収集し、自然法則の利用の要件以外のところ(e.g. 産業上の利用可能性、技術的思想…)で対応すべきものと、自然法則の利用の要件で対応すべきものを選び分け、もって、特許発明の定義により処理すべき事例を特定することにしたい。このような事例分析を先行させることで、本稿の解釈論が具体的にいかなるところに位置しているのかということを、裁判例の取扱いに対する偏差によって示す作業につなげてみたいと思う。

¹⁷ ただし、「自然法則の利用」という要件には、元来、効率性の観点に立脚してもなお排他権の設定を許すことのできない領域を設定する機能が備わっていることは銘記しておくべきだろう。この点は、後述するように、人の行動の自由を確保するためにこの要件を活用するという発想につながる。

裁判例の分析に当たっては、まずソフトウェアに関連しない発明に関する事例が先行し、それがソフトウェア関連発明に関する事例へと展開していったという歴史的な経緯に鑑み、まず、非ソフトウェア関連発明に関する事例の検討から着手し、次にソフトウェア関連発明に関する事例に移行することにしたい。

(2) 非ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する裁判例¹⁸

(i) 産業上の用途が特定されていない創作

通説は、自然法則の発見とその利用を区別し、前者は特許されないが、後者は特許される旨を説く。自然法則の利用の要件は、自然法則自体を発見しても、それだけでは特許を与えないことを明らかにする意義があるというのである¹⁹。

裁判例にもこの考え方を明言するものとして、東京高判平成2.2.13判時1348号139頁〔錦鯉および金魚の飼育方法〕がある。スピルリナブラテンシスあるいはスピルリナマキシマがある種の生体に対して色揚げ効果を有すること自体は自然法則にほかならないが、スピルリナブラテンシスやスピルリナマキシマを赤色系錦鯉等に対して給飼して色揚げ効果を得ることは、単なる自然法則の「発見」を越えて、自然法則を利用した技術的思想の創作といいうる要素が含まれていると論じて、発明該当性を肯定した判決である。

たしかに、自然法則の利用を発明の定義に含めたKohlerも、自然法則自体は最初から自然界に存在したものであって、何ら発明されたものではなく発見されるにすぎないということをその理由としていた。しかし、前述

¹⁸ 参照、中山一郎「人間の精神活動、人為的取決めと発明」特許研究70号6～24頁(2020年)、酒迎明洋〔批判〕知的財産法政策学研究34号373～406頁(2011年)。

¹⁹ 吉藤・前掲注2・64頁、中山・前掲注2・101～102頁(ただし、「発見」と「発明」の区別が付きにくい場合があるとする)、角田＝辰巳・前掲注2・4頁、高林・前掲注2・26頁、平嶋／前掲注2注解16～17頁、渋谷・前掲注2・20頁、島並良／島並良＝上野達弘＝横山久芳『特許法入門』(第2版・2021年・有斐閣)19頁、前田／前掲注2・30頁(産業上の利用可能性の要件の問題でもあるとする)、小泉・前掲注2・9～10頁。

したように、物質特許制度の導入以降、Kohler 流の自然と人間の創作したものを区別する考え方は現行特許制度とは適合しなくなっており、この理由付けはもはや説得力を失っている。なるほど、人跡未踏の奥地を探検した結果、未知の植物を発見したような場合にまで発明とすることにはとまどいを覚えることはたしかであり、ここに Kohler 流の区別の名残を認めることができるが²⁰、これはむしろ自然法則の利用とは別の要件である創作であるか否かの問題として論じることができよう²¹。

これに対して、自然法則自体に特許を付与すると極めて広範な権利範囲を有することが問題となるといわれることもある²²。しかし、どこまでが自然法則であって、どこからがその利用かということを概念的に区別することは困難である。たとえば、DDT に殺虫効果があるということは自然法則の発見であり、DDT を利用した殺虫剤は発明であるとされているが²³、この区別はないに等しい。また、区別があるように見える場合でも、自然法則 (e.g. スピルリナプラテンシスを〇〇属の魚類に与えると色揚げ効果が発揮される) を具体的に特定していけば (e.g. スピルリナプラテンシスを金魚に与えると色揚げ効果が発揮される)、その利用との境はいつかは失われる。その線引きの手がかりを自然法則の発見と自然法則の利用の区別という概念論が与えてくれるわけではない。

なるほど、用途が特定していない自然法則自体に特許を与えると保護が過大となりすぎるという懸念は正当なものであるが、ことが政策論の問題である以上、無意味な概念上の区別に頼ることなく、自然法則の用途が具体化されていないものについては産業上の利用可能性を問題とすること

²⁰ 特許制度の積極的根拠は、発明に適度なインセンティブを与え産業の発達を促すところにあるとしても、消極的根拠は、人が創作したものなのだからその人に利益が集中してもやむをえないという自然権的な発想に求められることにつき、田村善之「知的財産法政策学の試み」知的財産法政策学研究20号 4 頁 (2008年) [同・前掲注 6 知財の理論 7 頁所収]、同／前掲注 6 知的財産法政策学研究 1 ～ 9 頁 [同・前掲注 6 知財の理論 447 ～ 454 頁所収]。

²¹ 田村善之『知的財産法』(第 5 版・2010年・有斐閣) 194 頁。

²² 島並良「特許発明と著作物 (1) — 技術的思想と表現」法学教室 381 号 123 頁 (2012 年)、平嶋／前掲注 2 注解 16 ～ 17 頁、島並／前掲注 19・19 頁、平嶋／前掲注 2 入門 25 頁、前田／前掲注 2・30 頁、小泉・前掲注 2・9 ～ 10 頁。

²³ 吉藤・前掲注 2・64 頁。

により特許保護を否定するという方策を用いる方が、分野ごとのイノベーションの状況等に応じた政策的な衡量を入れやすいという点で優れている。したがって、自然法則の発見と自然法則の利用の区別は止め、自然法則の利用の要件は、自然法則に関わっているか否かという要件であると解し、用途の特定化や具体化は産業上の利用可能性の要件として取り扱うことが望まれる²⁴。

(ii) 自然法則に反する創作

自然法則の利用の要件は、永久機関のように自然法則に反する発明に特許を付与しないために用いられるとされている²⁵。

たとえば、裁判例では、エネルギー保存の法則に反する永久機関と見られる本願発明は、自然法則を利用したものではなく、発明に該当しないと

²⁴ 田村／前掲注7 法学教室16頁[同・前掲注7 市場135頁所収]。後述注76も参照。具体例として、バイオ創業に関し、主としてバイオ・ベンチャーで構成される上流セクターと、主として創薬メーカーによって構成される下流セクターによるイノベーションの分業がなされていることを前提とし、一般的に上流から下流へと取引されている情報の程度にまで技術的思想が具体化した場合に産業上の利用可能性を認めて特許の保護を肯定すべきとする見解として、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の **muddling through** (3)」知的財産法政策学研究39号301～304頁(2018年)[同・前掲注6 知財の理論144～146頁所収]。その評価として、前田健「特許適格性としての『発明』該当性の意義ーバイオ関連発明を素材としてー」日本工業所有権法学会年報40号220～221頁(2017年)。

くわえて、用途が具体化されているとしても、公知の用途と区別することが困難な場合には、パブリック・ドメインに対する特許権の侵食を防ぐために、新規性を否定すべきであろう(吉田広志[判批]特許研究64号27～29頁(2017年)、同「食品用途発明に関する改訂審査基準の妥当性」パテント71巻3号6～7頁(2018年)、前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61巻11号18頁(2016年)、田村善之「際物(キワモノ)発明に関する特許権の行使に対する規律のあり方ー創作物アプローチvs.パブリック・ドメイン・アプローチ」パテント72巻12号(別冊22号)23～24頁(2019年))。

²⁵ 吉藤・前掲注2・54～55頁、中山・前掲注2・104頁、土肥・前掲注2・146頁、高林・前掲注2・27頁、渋谷・前掲注2・20～21頁、辰巳・前掲注2・22頁、駒田／前掲注2・25～26頁、平嶋／前掲注2 入門25頁、前田／前掲注2・31頁、小泉・前掲注2・7頁。

する判決(知財高判平成29.3.23平成28(行ケ)10249[トルク脈動レス発電機で発電した電力を発電機ユニット自体および外部に連続的に給電し続ける電力システム])、自由落下の公式に違反した流水の速度を達成して発電すると記載されている本願発明につき、理論上実施不能であることを理由に特許法29条1項柱書きの発明に該当しないと判示した判決(知財高判平成6.12.22平成6(行ケ)174[揚水発電所])がある(このほか、「エネルギー保存の法則」や「熱力学の第一法則」に反する出願発明につき、発明該当性を否定する判決として、東京高判平成15.1.28平成13(行ケ)361[圧力場に空間を創出し、空間と置換する流体の運動により仕事を得る方法]、知財高判平成24.5.16平成23(行ケ)10337[無燃料発電装置])。

もともと、自然法則に反するものに特許を付与してはならないということは自明と考えられているのか、その趣旨が詳らかにされることはほとんどない²⁶。しかし、自然法則に反するために誰も実施できないものであるならば、特許権があることによって、他者の行為が制約を受けるわけでもないのだから、そのようなものに特許権が成立すること自体は無害であるようにも思われる²⁷。特許が付与されることで、何か価値のある技術であるかのごとく公衆が誤解することを防ぐという意味合いを認める見解が主張されるのかもしれないが、産業上の利用可能性は用途の具体化の問題でしかなく、進歩性にしたところで技術的に創作が容易か否かという問題でしかない現行特許制度において、特許が認められたということは元来、経済的な価値があることを意味するものではない。特許に経済的な価値があるとの公衆の期待は法的に保護されたものとはいいいがたいのである。そうだとすると、自然法則に反する発明の場面だけ、その種の期待に配慮するのは平仄が合わないであろう。

法的な意義のある実益を探していくとすると、自然法則に反する発明を特許要件に掲げることには、産業の発達に役立たないことが分かったものについて²⁸、新規性や進歩性など他の特許要件を充足しているか否かを判

²⁶ 以下に紹介するもののほか、実施可能要件の問題でもあるとするものに、前田／前掲注2・31頁。高林・前掲注2・27頁も参照。

²⁷ 中立的な叙述ながら、そのような考え方がありうるとするものとして、中山・前掲注2・104頁。

²⁸ 島並／前掲注19・18～19頁。

断するという無駄をかけることなく、審査や審判等の手続きを打ち切るという程度のところに求めざるをえないのではなからうか。

そうだとすれば、自然法則に反するか否かということがにわかには断じがたい場合に、その吟味に手間隙をかけることは背理となる。他の特許要件に問題がないのであれば、自然法則に反することが明らかにならないとしても、特許を認めて差し支えないというべきであろう。

(iii) 人の主観的な判断に評価が依存する創作

① 人の「精神活動」や「心理法則」を利用する発明について自然法則の利用該当性を否定する裁判例

裁判例では人間の「精神的な問題」に訴えかける創作は、自然法則を利用しないとされることがある。

たとえば、墓の構造が霊に対して礼を失するか否かは「精神的な問題」であって自然法則を利用した技術的思想とは無関係であるとした判決として、東京高判平成10. 10. 1 判例工業所有権法〔二期版〕4823の154頁〔墓の構造〕がある。実用新案の出願人が「前卓部の前面を墓石前面に対して対面するように配置する構成」を採用し、霊に対する礼を失しない状態で供養物を供えることができるという作用効果を奏する旨、主張したという事案で、墓の構造が霊に対して礼を失するかどうかは、精神的な問題であって、自然法則を利用した技術的思想である考案とは無縁のものであると説いた²⁹。

ほかにも、人の「精神活動」に向けられた発明や、「心理法則」を利用した発明について自然法則の利用該当性を否定する裁判例は少なくない³⁰。

²⁹ ただし、この効果を進歩性の判断に斟酌すべき考案の効果としてカウントしてはならないという文脈での説示である。また、別途、墓の構造が前卓部、供物のいずれも墓石に対面することになって調和を得ることができるという作用効果があることを認めただうで、非容易考案性を否定している。

³⁰ 微細な用語の違いはあるが、前者の系譜に連なるものとして、知財高判平成27. 1. 22平成26(行ケ)101061〔暗記学習用教材〕、知財高判平成24. 12. 5 判時2181号127頁〔省エネ行動シートⅠ〕、知財高判平成28. 2. 24判タ1437号130頁〔省エネ行動シートⅡ〕、東京地判平成15. 1. 20判時1809号3頁〔資金別貸借対照表〕、後者の系譜に

もつとも、その理由が示されることはあまりない。例外的に、人間の心理を介在する場合には確実に、あるいは反復継続して所望の効果が得られるわけではないから、自然法則の利用には該当しないという趣旨の説明が試みられることがあり³¹、それは一面の真理をついていると思われるが³²、かりにそれが問題であるとするならば、「精神活動」に向けられた発明や「心理法則」を利用する創作であったとしても、後述するように、ある程度の確実性をもって人の精神活動を制御しうる発明に関しては、特許適格性を否定する理由がなくなるといえる³³。

② 人の主観的な判断に優劣の評価が依存する創作について特許適格性を否定すべき理由

この問題に関して本稿は、意匠制度や著作権制度との役割分担という観点で解決への示唆を与えてくれると考える。

たとえば、需要者の購買意欲を喚起しうる美感を有するデザインの創作は、意匠制度が扱う領域である。特許制度とは別個に意匠制度が設けられ

連なるものとして、知財高判平成24.12.5判時2181号127頁[省エネ行動シートⅠ]、知財高判平成25.3.6判時2187号71頁[偉人カレンダー]。いずれもその紹介は、見やすさ、分かりやすさの問題として後述するところに譲る。

³¹ 前掲知財高判[音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書](後述)、平嶋／前掲注2入門26頁(商品の陳列方法が客の気を惹くか否かは、人間の心理作用を中心とした複雑なメカニズムに依存するので、自然法則を利用したことにならない旨を説く)。

³² たしかに、他人に伝達しえないコツのように他人が反復して実施することができないような創作は、あえて特許を与えてそれを公開させるインセンティブを保障する必要はない。ゆえにそのようなものは、技術的思想に該当せず、特許適格性がないと考えるべきである(田村・前掲注21・190頁)。

³³ このほか、精神活動は実験を要することがないために、特許のインセンティブを付与する必要はないという筆者の見解(田村／前掲注7法学教室14頁[同・前掲注7市場131頁所収])が援用されることもある(酒迎／前掲注18・382頁)。もとより正当であるが、精神活動で完結する創作、すなわち、物の構成にかかわらず、専ら人の行動に関する取扱いについては本文で後述するところであって、本文のこの箇所では、墓の構造事件のように物について創作がなされているが、しかしその創作が狙っている効果が専ら人間の精神に与える影響に止まる場合を検討しているので、この理が通用しない。

ている以上、意匠制度には独自の存在意義があるはずである。制度的に様々な選択肢がありえるが³⁴、両者がともに創作に着目した制度である以上、その創作の対象において何らかの違いがあるからこそ、二つの制度が用意されているのだと考えるのが、素直な理解であるように思われる。たとえば、特許の保護は需要者の美観を目的とする創作には及ばないという解釈が考えられる。

また、著作権制度との関係も問題となる。文章や絵画などの表現などにより人の主観に訴えかける著作物の創作は、著作権制度が扱う領域である。特許がその種の創作を守備範囲とすることも、著作権制度を不必要に攪乱することになる。したがって、著作権法との関係においても、特許法が守備範囲とする創作は何らかの形で限定されていると理解することができるように思われる。

そうすると、これら3法の制度の関係は、次のように理解することができるのではなかろうか。第一に、優劣の判断が趣味、嗜好等の人の主観に依存する創作については、多様性が肝要であるところ、そこから一部のものだけに保護を与えて促進するような法制度は、審査官や裁判官の趣味、嗜好に合うものを他に比して優遇するような事態に陥ることを避けるため、その種の創作については特許の保護の対象から落す。第二に、ただ、それが需要者の美感に訴求することを目的とするデザインである場合には、模倣が容易であることに鑑み、創作のインセンティブを確保するため、例外的に意匠制度により保護するが、その場合にも、美感の優劣を審査官や裁判官に判断させることは危険であり、ゆえに、人の視覚に訴えるものであれば、その訴求の程度を問わず、保護の対象から外さないこととする³⁵。

³⁴ たとえば、保護の対象を変えるという選択肢以外にも、保護の要件を緩めたり、保護の範囲等を相対的に手厚くしたりすることで意匠制度の独自の意義を認めるなど。実際、現行法も、意匠の非容易創作性の要件は特許の非容易推考性（＝進歩性）の要件に比すればハードルが低く（著作権法における創作性との比較であるが、田村善之「画像デザインの保護に関する2019年意匠法改正の概要と課題」日本工業所有権法学会年報43号179～180頁（2020年））、また2019年改正により保護期間も定型的に長期となっている。

³⁵ 意匠法2条1項の「美感」の要件の解釈として、人の視覚に訴えるものであれば

第三に、また、多様性の世界であり、積み重ねの要素が相対的に小さい文化の領域においては、アイデアではなくその表現に限定して保護を与える場合には、優劣を判断することなく他と異なれば保護の対象たりうるとする制度であっても弊害がそれほど大きくならないことに鑑み、創作のインセンティブを確保することを優先して著作権制度により保護を図る³⁶。

このような構造的な理解の下では、美しさ、面白さ、おいしさなど、人の主観的な判断に依存しており、その優劣について共通した尺度があるわけではない領域の創作活動は、特許の対象外と解される。人の「精神活動」や「心理法則」を対象とする創作に特許の保護を及ぼさないという従来の取扱いを正当化するとすれば、これらの概念が、その優劣の判断が人の趣味、嗜好等の主観的な判断に依存しており、客観的な尺度がない創作を保護の対象から落すためのプロキシ（＝代理変数）として機能しているといふところに求められることになる。要件論としては、自然法則の利用のところに多様なものを詰め込むよりは、「技術的思想」の要件の問題とした方が、自然法則の利用の要件をめぐる混乱を少しでも減らすことができるという意味で穏当であるように思われる。

③ 限界線上の事例その1：「塩味」「甘味質」

もともと、以上の理は一定の尺度がある場合には通用しない。

たとえば、裁判例では、いずれも特許適格性ではなくサポート要件の充足の有無が争点とされた事件であるが、おいしさではなく「塩味」という尺度で優劣を定義したうえで、塩分を減らしてもなお「塩味」が失われない液体調味料（知財高判平成24.12.13平成23（行ケ）10339〔液体調味料〕）、ショ糖よりもエネルギーを実質的に抑制しうる甘味料組成物であって、「ショ糖と類似した甘味質」を有し、安全性が高く、かつ従来の甘味料と比較して生理的および物理的特性に遜色のないエネルギー抑制甘味料組成物（知財高判平成29.8.8平成28（行ケ）10269〔高純度羅漢果配糖体を含む甘味料組成物〕）について、特許が無効にはならないとされている。

足りるとすべきことにつき、兼子一＝染野義信『工業所有権法』（改訂版・1968年・日本評論社）591頁、田村・前掲注21・364頁。諸説につき、五味飛鳥／寒河江孝允＝峯唯夫＝金井重彦編『意匠法コンメンタール』（新版・2022年・勁草書房）65～66頁。

³⁶ 田村善之『著作権法概説』（第2版・2001年・有斐閣）12頁。

「おいしさ」よりは相対的に具体化されているとはいえ、「塩味」や「甘味質」も多分に人の主観的判断に依存するものであり、本稿の理解の下では、そのままの形で技術的思想たりえない。しかし、これらの裁判例でサポート要件の充足が肯定された理由は、いわゆる官能試験³⁷により「塩味」「ショ糖と類似した甘味質」が点数化され、ある程度、客観的な尺度が明細書において提供されていたからである³⁸。人の「精神活動」や「心理法則」を利用する創作は自然法則を利用しないとして定型的に特許適格性を否定する考え方ならばいざ知らず、本稿のように問題の核心は客観的な尺度の有無にあるという立場に与する場合には、かりにこれらの事件の明細書における官能試験が客観的な尺度による判断を提供するものとして十分であると判断される場合には、特許適格性を肯定してよいということになる。

④ 限界線上の事例その2：見やすさ・分かりやすさ

裁判例では、紙等に表現される文章や図表的表現の見やすさや分かりやすさに関する工夫が、特許適格性を有するかということが争われることが少なくない。以下に見るように、「人の精神的活動」を対象とする創作であって特許を認めるべきでないといわれることが多いが、例外的に肯定する判決もある。

まず、見やすさ、分かりやすさについての否定例として、知財高判平成24.12.5判時2181号127頁〔省エネ行動シートⅠ〕、知財高判平成28.2.24判タ1437号130頁〔省エネ行動シートⅡ〕がある。いずれも、省エネ行動のリストなどを利用する者が、省エネ行動によって節約できる電力量等や優先順位の把握が困難という課題に対し、建物内の場所ごとの省エネ行動で節約可能な電力量を面積で示すことにより、利用者が、省エネ行動を取るべ

³⁷ 「官能試験」とは、「飲食物の食感や風味などに対する評価が計測器で測定することが困難であることに鑑み、大勢の被験者（パネル）に、一定の条件で、与えられた試料を、見る、嗅ぐ、味わうなどにより体感してもらった上で設問に言葉や数字で答えさせ、その結果を統計的に解析するもの」である（劉一帆「特許法における記載要件について―飲食物に関する発明の官能試験を素材として―」知的財産法政策学研究54号93頁（2019年））。

³⁸ 参照、劉／前掲注37・115～118・122～126頁。

き時間と場所を一見して把握することが可能になり、かつ、各省エネ行動を取るにより節約できる概略電力量等を把握することが可能になるという省エネ行動シートについて、その技術的意義は専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるとして、発明該当性を否定した判決である。

このほか、分かりやすさについての否定例として、カレンダーを用いてユーザに偉人に関する知識を自然に習得させる「偉人カレンダー」に係る出願発明につき、「人間の習慣（人間は日常生活において日にちや曜日を確認すること）、…に基づくものにすぎず、自然法則に基づくものではない。また、偉人カレンダーを情報を提示する媒体とすることにより、ユーザに偉人に関する知識を自然に習得させるという効果は、人間の心理現象である認識及び記憶に基づく効果にすぎず、自然法則を利用したものであると評価することはできない」と述べて、特許適格性を否定した知財高判平成25. 3. 6 判時2187号71頁〔偉人カレンダー〕や、同一の原文につき伏せ字部分が異なる二つの異なる虫食い文字列を設ける暗記学習用教材につき、「本願発明の技術的意義は、暗記学習用教材という媒体に表示された暗記すべき事項の暗記学習の方法そのものにあるといえ、本願発明の本質は、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであると認められる」と論じて、自然法則の利用該当性を否定した知財高判平成27. 1. 22平成26(行ケ)101061〔暗記学習用教材〕がある。

他方、分かりやすさについて否定しつつ、見やすさは傍論ながら肯定した裁判例として、『『損益資金』、『固定資金』、『売上仕入資金』及び『流動資金』の四つの資金の観点からとらえたこと、各資金に属する勘定科目を、貸方と借方に分類することにより、各部ごとの貸方と借方の差額により求めた現金預金を認識できるようにしたことの特徴がある』資金別貸借対照表の考案に関する東京地判平成15. 1. 20判時1809号3頁〔資金別貸借対照表〕³⁹がある。この判決は、分かりやすさについては、「専ら、一定の経済法則ないし会計法則を利用した人間の精神活動そのものを対象とする創作であり、自然法則を利用した創作ということはいくつかできない。また、本件考案の効果、すなわち、企業の財務体質等を知ることができる…等の効果も、自然法則の利用とは無関係の会計理論ないし会計実務を前提とした効果

³⁹ 参照、浅見節子「判批」判例時報1834号189～194頁（2003年）。

にすぎない。」と判示し、考案該当性を否定したが、「損益資金」、「固定資金」、「売上仕入資金」及び「流動資金」の欄が、縦方向または横方向に配設され、見やすくなるという効果は、自然法則を利用した効果を伴うとした。もっとも、後者に関しても、事案に対する当てはめとしては、そのような効果は本件考案の特徴であると評価できるものではないとして、考案該当性を否定する結論に影響しないとしたので、見やすさについての一般論は傍論に止まる。

この資金別貸借対照表事件を裁判長として担当した飯村敏明判事が、同じく裁判長として、今度は傍論とはいえない文脈で、見やすさについて肯定した判決が、音を優先する等、配列を工夫した「音素索引英語の対訳辞書」の発明に対する、知財高判平成20. 8. 26判時2041号124頁〔音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書〕⁴⁰である。同事件で裁判所は、人の精神活動による行為が含まれている場合に発明が認められなくなる理由を、人が自己決定する主体である以上、通常は反復することを予見、期待することが困難であることに求めたうえ、英語のノンネイティブにとっては母音よりも子音の方が認識しやすいという性質を利用して、正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するものであるから発明に該当する旨を説き、拒絶審決を取り消した。

このほか、見やすさを問題視しなかった裁判例として、東京高判平成11. 5. 26判時1682号118頁〔ビデオ記録媒体〕というものもある。歌詞を見ずとも歌うことができ、伴奏とのタイミングがずれたとしても歌うべき箇所がすぐに判るようにするために、伴奏の進行に伴い、歌詞表記の文字の色を順次、異なる色に着色していくよう記録したビデオ記録媒体に係る出願発明について、「情報の提示の仕方を明確に規定し、これを発明の特徴と明記しているのであって、単なる情報の内容を記載したものではないから、『情報の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有するもの）』を行うものではな」と論じて、拒絶審決を取り消した判決である。見やすさが自然法則の利用となるか否かは争われていないが、判決はそれを肯

⁴⁰ 参照、酒迎／前掲注18・373～406頁。

定すべきことを当然の前提としているように見受けられる⁴¹。

さて、いかに考えるべきかということになるが、見やすさ、分かりやすさは、一般的には、美しさ、面白さと同様に、人の主観的な評価に依存しているために、客観的な尺度になじまない場合が多いように思われる。しかし、前掲知財高判[音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書]のように、創作の目的がより具体的に特定される場合には誤答率等の客観的な尺度による判断が可能となり、被験者の段階評価に依存する「塩味」や「ショ糖に類似した甘味質」に関する官能試験に比肩しうる程度には客観的な判断が可能といえる水準に達している場合もあるであろう。創作の効果が見やすさ、分かりやすさの類であったとしても、より具体的に特定されている場合には、それのみをもってただちに特許適格性を否定する理由にはならない場合がありうるように思われる⁴²。

もともと、このように解するからといって、従前の裁判例における否定例が結論として誤りであったということにはならない。

第一に、ことが技術的思想という特許発明の要件に関わるものである以上、出願発明や特許発明の実施によって見やすさ、分かりやすさの点において所望の効果を得られるのかということが、誤答率に関する実験等によって実証されていたり、あるいは実験を経ずとも因果関係等が明らかであったりする⁴³などの理由により、客観的に検証可能な形で明細書に記載されていると評価しうるものである必要がある。そのような記載があると理解しえない場合には、出願発明や特許発明はいまだ技術的思想を具現するものではないとして特許適格性を否定するか、あるいはクレームに対応する技術的思想が開示されていないとしてサポート要件の充足を否定されることになる。

⁴¹ 中山／前掲注18・14頁。

⁴² 面白さについても、たとえばスロットマシン等の遊技機に関するゲームの進行過程の多様化などに還元する場合には、客観的にその優劣の判断が可能となり、ゆえに技術的思想の領域となりうるといえるかもしれない(明示的に判断されていないが、特許適格性肯定例である、知財高判平成21.6.16判時2064号124頁[遊技機]における発明の効果を参照)。

⁴³ 前掲知財高判[音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書]は、こちらに分類しうるかもしれない。

第二に、見やすさ、分かりやすさを客観的に判断しうるのかという問題を乗り越えたとしても、次に述べるように、特許発明たりうるには、別途、物の構成に係る創作である必要があるというハードルをクリアする必要があるというのが本稿の理解である。前掲知財高判[省エネ行動シートⅠ]、前掲知財高判[省エネ行動シートⅡ]、前掲知財高判[偉人カレンダー]、前掲知財高判[暗記学習用教材]、前掲東京地判[資金別貸借対照表]、前掲知財高判[音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書]で問題となった創作は、いずれも記載されている内容に関する工夫であって、物の構成を創作するものではなく⁴⁴、その意味で「発明」該当性を否定されるべきものであったというのが本稿の理解である。

(iv) 物の構成に特徴があるわけではない創作

① 物の構成に特徴があるわけではない創作その1：物の構成と無関係の創作

裁判例では、物の構成と全く関係のない創作について特許適格性を否定する判例法理が存在する。

旧特許法下の事件であるが、最判昭和28. 4. 30民集7巻4号461頁[欧文字単一電報隠語作成方法]は、欧文字、数字、記号等を適当に組み合わせで電報用の暗号を作成する方法について、原判決の判断を「原告等の本願発明は結局何等装置を用いず、又、自然法則を利用した手段を施していないから、特許に値する工業的発明であるとはいえないと説示してその特許能力を否定した」と要約しつつ、「原判決には、所論の違法を認めることができない」と判示し、原判決を維持した（同旨を説く判決として、東京高判昭和28. 11. 14行集4巻11号2716[和文字単一電報隠語作成方法]）⁴⁵。

⁴⁴ 中山／前掲注18・15～17頁。

⁴⁵ 他の裁判例としては、知財高判平成19. 6. 14平成19(行ケ)10067[記号化した対語の羅列化により、宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化を理論化する方法]は、「記号化した対語だけを用い、実証された自然法則で根拠付け、その記号化した対語を羅列化する事で、今まで不可能であった宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化の各思想を、コンパクトに、そして限定的に理論化することが可能である。そしてそれはまたある意味において、各思想の内容理解を簡潔にし、一般人にも普段馴染

② 物の構成に特徴があるわけではない創作その2：物の構成以外の創作

前掲最判「欧文字単一電報隠語作成方法」で問題となった創作は、暗号というおよそ物の構成と関係しない創作が問題となった事例であったが、他方、物の構成とは関係しているが創作したところが物の構成にはない場合にも特許適格性を否定するのが、(後述するように例外はあるが)裁判例の傾向といえる。

みのある対語だけを用いた為に、難解な各思想に容易に親しめるという特徴をも同時に持つものである」と明細書に謳われた本願発明について、「その分類整理の過程において自然法則を考慮することがあったとしても、発明全体としてみた場合には、言葉(対語)を分類整理したものすぎず、自然法則を利用しているということではできない」と判示している。物に化体されない、人の思索に係る方法に止まることを理由に特許適格性を否定した判決であると理解することができよう。

限りなくこの分類に近い事例についての裁判例として、顧客が持ち込んだ写真等に掲載されたヘアスタイルをどのようなカット手法を用いれば実現できるのかということ美容師等が容易に判断できるようにする方法に関する「発明」について特許適格性を否定した判決として、知財高判令和3.12.20令和3(行ケ)10052[カット手法を分析する方法]がある。裁判所は、「分析者が、頭髮の知識等を利用して自然乾燥ヘアスタイルを推定し(第1のステップ)、分析の対象となる頭部の領域を選択し(第2のステップ)、セクションに適した分類項目の中から分析者が推定した分析対象者のヘアスタイルを分類し(第3のステップ)、この分類に対応するカット手法の分析を導出する(第4のステップ)ことを、頭の中ですべて行うことが含まれるものである以上、仮に、分析者が頭の中で行う分析の過程で利用する頭髮の知識や経験に自然法則が含まれているとしても、専ら人の精神的活動によって前記1(1)で認定した課題の解決することを発明特定事項に含むものであって、『自然法則を利用した技術的思想の創作』であるとはいえないから、特許法2条1項に規定する『発明』に該当するものとはいえない」と判示し、拒絶審決を維持している。この事件で、原告出願人は、本願明細書には分析すべき特徴をデータベース化したり、完全機械化したりすることが可能であることが開示されている旨を主張していたが、裁判所は人が分析を行うことは排除されていないとして原告主張を退けている。本願発明について人が分析を行う場合には、そのほとんどが人の思索に係る方法ということが出来るが、ただ写真等を手にすることはありえるから、純粋に人の思索に係る方法であった前掲最判「欧文字単一電報隠語作成方法」とは厳密に言えば区別できるので、正確を期すのであれば、「物の構成と無関係の創作」ではなく、次に述べる「物の構成以外の創作」についての事例ということにはなる。

その例が、いわゆる物の本来の機能論⁴⁶を採用する裁判例である。

先駆けとなったのは、旧法下の事件であるが、東京高判昭和31. 12. 25行裁集7 巻12号3157頁〔電柱広告方法〕である。予め任意数の電柱を一組とする組をA組、B組、C組、D組等のように複数つくり、これらの電柱に広告板を取り付け、それをたとえば1週間ごとに、先週までA組にあったものをB組に、B組にあったものをC組に移していくと、たとえばD組までである場合には4カ所で定期的に違った広告を掲示することができる、という本願発明が、旧特許法における「工業的発明」に該当するかということが問題となった。判決は、本件発明のように広告板とか拘止具を付けたるものとか、電柱を使用したりすることが新規なものでないとか、広告板の移動順回には自然力を利用していないと評価したうえで、その結果、本件出願発明に係る広告方法は特許法上の「発明」ではなく、本件出願発明における電柱を利用する広告板の掲示装置自体は何ら新規のものでないということを理由に、旧特許法における「工業的発明」該当性を否定した。

この事件の内田護文裁判長は、後にこの判決をして、「人力を主とする広告方法の特許について許さなかったのも…、これはやはり自然力の利用ではないからだったのです」と述懐している⁴⁷。そのためもあって、この判決は、人の行為や人為的取決め自体は自然法則の利用（＝「自然力の利用」（旧法下の事件であるので発明の定義規定はない時代））とはいえないことを明らかにした判決として理解されている⁴⁸。

もっとも、電柱、広告板、拘止具が自然法則を利用していることは明らかであるところ、判決文の理由付けは、既述したように、電柱、広告板、拘止具に関しては、自然力を利用していないとしているのではなく、それが公知または周知であって新規でないとするにとどまる。たしかに、広告板の移動順回に関して裁判所は自然力を利用していないと判断しており、

⁴⁶ 田村善之「特許適格対象の画定における物の本来の機能論の意義」『パテント74巻11号（別冊26号）6～11頁（2021年）。

⁴⁷ 内田／前掲注8・10頁。

⁴⁸ 石川義雄[判批] 鴻常夫＝紋谷暢男＝中山信弘編『特許判例百選』（新版・1985年・有斐閣）9頁。

それがゆえに発明該当性を基礎付けないとされているわけであるが⁴⁹、それに加えて、本願出願発明に係る「電柱を利用する広告板の掲示装置が、何等新規のものでない」ということも、「工業的発明」該当性を否定する理由の一翼を担っているのである⁵⁰。

結論として、この判決は、発明に該当しないもの(＝広告板の移動順回)に公知や周知の物の用法を付したとしても、それをもって発明該当性を肯定するものに変容することはできないという判断をなしていたと理解できる⁵¹。物の本来の機能論の淵源と評しうるゆえんである。本稿の文脈では、この事件の創作が物の構成に係るものであったのであれば、発明適格性が認められていたと思われることが肝要である。

その後の裁判例でも、この物の本来の機能論を引き継いだものとして、東京高判昭和61. 2. 12昭和60(行ケ)126〔電子鏡台及び姿見〕がある。撮影者が撮影中の自身の後姿も併せて見ることができ電子鏡台と姿見に係る出願発明について特許庁の拒絶審決を維持するに当たり、クレームが方

⁴⁹ 判文上、人力を用いていることを明示的に問題としているわけではないものの、広告板の移動巡回を人力で行うことは明らかであるから、おそらく、この判決は、人力で実施する方法は自然力を利用しないと解しているのだと推察することが可能であり(石川／前掲注48・9頁、平嶋竜太[判批]中山信弘＝相澤英孝＝大淵哲也編『特許判例百選』(第3版・2004年・有斐閣)7頁)、それが裁判長の立場であることも本文で述べたとおりである。

しかし、化学的方法の発明で、機械を用いるという限定をすることなく、人力で化学物質を混合する方法も包含するクレームで特許が取得されることが何ら疑いなく肯定されている以上、クレームが人の行動を含んでいるというだけで発明該当性を否定する立場を支持することは困難である。前掲東京高判〔電柱広告方法〕において発明該当性を否定すべき理由は、本文で後述するように、それが単にクレームに人の行動を含んでいるというところにあるのではなく、発明の本質、あるいは新規性や進歩性を肯定すべきところが人の行動その他の自然法則を利用していないもの(後述する本稿の立場の下では、物の構成にも物の変化にも該当しないもの)にあるということを理由とすべきである。

⁵⁰ 平嶋／前掲注49・7頁の検討も参照。

⁵¹ 旧法下における判例法理の変遷の文脈の中で位置付ける場合には、本判決は、何らかの装置を用いさえすれば特許の対象となる発明たりうるとも理解しうる従前の裁判例の説示に限定を加えたものと理解しうることに付き、吉藤幸朔[判批]『特許判例百選』(1966年・有斐閣)9頁、加藤／前掲注9・50～51頁。

法ではなく物クレームであったにもかかわらず、発明の「実質は、被写体である人物の場所の背後側にビデオカメラ又はテレビカメラを配置し、その前側に回路の接続されているテレビを見易い場所と角度に調整して配置するというものであつて、被写体である人物とビデオカメラ又はテレビカメラとテレビとの配置位置を定めたものに過ぎず、このビデオカメラ又はテレビカメラ自体及びテレビ自体について格別の工夫がされているものではない」ことを理由に、「原告が本願において発明として提案する内容は、テレビジョン装置の本来の機能の一利用形態に過ぎない配置方法に尽き、この配置方法自体は何ら自然法則を利用するための技術手段を伴うものではない」ため、「発明」に該当しないと判断している。ここでは、配置方法が自然法則を利用しないものであること、それにテレビジョン装置の周知である本来の機能の一利用形態を付加したとしても、発明でないものが発明に該当するようになることはないという論理構成が用いられている。前掲東京高判「電柱広告方法」の判断手法を踏襲し、より明晰にしたものと評することができよう。そして、やはり、この判決も、創作が物の構成に係るものであったのであれば、発明適格性が認められていたと思われる。

③ 限界線に近い事例での肯定例：切り取り線付き薬袋事件

これらの裁判例の理屈の下でも、創作したところが物の構成に及んでいる場合には特許適格性が肯定されることになる。特許関係事件で、特許適格性が問題とされなかったほとんどの裁判例がこの部類に属する。そのような中で、物に加えられた創作が簡便なので限界線に近いように思われがちな事例において、(傍論ながら)特許適格性を肯定した判決に奇異を感じる必要がない事件として、知財高判平成19. 10. 31平成19(行ケ)10056〔切り取り線付き薬袋〕がある。

切り取り線部を備えた薬袋において、切り取り線部より上方部分に患者の氏名などの個人情報を印刷し、切り取り線部より下方部分には薬剤に関する情報を印刷することによって、上方部分を患者が切り取り線部に沿って切り取ると、切り取り後の薬袋を捨てたときでも個人情報の悪用を防止することができるとする本願発明につき、「本願補正発明の効果は、結局、印刷機等の機器による特定の物理的な操作がされる工程によって実現し

ているということができるものであり、これは自然法則を利用することによってもたらされるものであるから、本願補正発明は、全体としてみると、自然法則を利用しているといえる」として、発明に該当するとした⁵²。

本願発明は、単に印刷された文書ではなく、切り取り線を配し、その上下に印刷部分を分けるなど物の構成を工夫している。したがって、物の構成に変化を加える創作であるので、新規性や進歩性はともかく（実際にこの判決は進歩性欠如を理由に拒絶審決を維持している）、特許適格性を肯定した結論に賛成することができる⁵³。

④ 物の構成に特徴があるわけではない創作について特許適格性を否定すべき理由

これらの裁判例で示された物の構成が創作されていないからではないという理論の下では、物の構成に変化をもたらさない、その意味で純粋な、人間の行動に関する創作は、特許適格性がないことになる。結果的に、特許適格性に期待されている、特許のインセンティブを与える必要がないことが定型的に多い創作に対する特許保護の否定と、人の行動の自由の確保という要請を（なんとか）実現する基準といえる。一般に、伝統的には「人為的な取決め」は自然法則の利用たりえないとか、近時は「ビジネス・モデル」は特許されないと説かれているが、それらは概ね（論者によってその広狭が一致していないが）この理を説いていると理解できることが多い。

もっとも、問題はクレイムの書き方にあるわけではないのだから、人の行動が特許のクレイムの構成要件に含まれているか否かをメルクマールとすべきではない。かつての裁判例では、イオン歯ブラシの使用法につき、人体の存在を必須の構成要件とすることを理由として、特許取得を認めなかった判決がある（産業上の利用可能性の要件の問題として論じているが、東京高判昭和45. 12. 22判タ260号335頁[イオン歯刷牙の使用法]）。しかし、クレイムに人の行動が含まれていたとしても、発明に係る技術的

⁵² ただし、補正の独立特許要件違反を理由に拒絶審決を維持したので、特許発明適格性に関する説示は傍論である。

⁵³ 参照、中山／前掲注18・11頁。

思想の特徴がそこにはないのであれば、当該特徴のある物や方法を業として利用しなければ済むのであるから、人の行動の自由が過度に害されるということにはならないと考えられる。

その理を明らかにしたのが、知財高判平成20. 6. 24判時2026号123頁〔双方向歯科治療ネットワーク〕である。「要求される歯科修復を判定する」過程と「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する」過程を構成要件に含む「歯科治療システム」について、これらの過程を歯科医師がなすことが問題とされたという事例で、人の精神活動が含まれていても、発明の本質が精神活動を支援したり、これに置き換わる技術的手段を提供したりするものである場合には、発明に該当しないものではない旨を説いた。発明の創作的な特徴が人の行動以外のところにあるのか否かをメルクマールとしようとしている点で、方向性として正鵠を射ているというべきである。

他方、近時の裁判例では、緊締具を筋肉の所定部位に巻き付けて、その周の長さを減少させて負荷を与えるという筋力トレーニング方法について、人体の生理反応という自然法則を利用するものであることを理由に発明該当性を肯定した判決があるが（知財高判平成25. 8. 28平成24(行ケ)10400〔筋力トレーニング方法〕⁵⁴、緊締具に特徴があることを吟味することなく発明該当性を認めている点で、疑問がある。

⑤ 留意点その1：化学的な変化をもたらす発明

人為的取決めなるものは特許適格性を充たさないとする伝統的学説でも、化学的な変化をもたらす発明（e.g. 化学物質の発明、化学物質の生産方法の発明）は特許を取得しうることは当然の前提とされていた。人為的取決め論は、実際には、少なくとも化学的な変化を引き起こす創作に関しては、適用されていなかったといつてよい。薬理効果に代表される生物学

⁵⁴ 本判決に先立って、前掲知財高判〔音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書〕（前掲知財高判〔筋力トレーニング方法〕と同じく飯村敏明判事が裁判長を務めた事件）の法理を採用するとしたならばという仮定の下で、ハンマーの投擲方法について発明該当性が肯定されることになることが予想されていた（高石秀樹「特許法29条1項柱書の『発明』性について判断した裁判例（特許法2条1項『自然法則を利用した…』の意義）」AIPPI53巻12号794頁（2008年））。

的变化についても（そもそも化学的な変化の一種というが）、同様の傾向を看取することができる。そして、すでに縷々説いてきたように、物の構成の物理的变化をもたらす創作については発明該当性が肯定される。

したがって、人為的な取決め論は、物の構成にも物の変化にも関係しない発明について特許適格性を否定する理論へと発展的に解消すべきである。

⑥ 留意点その2：見やすさ・分かりやすさを問題とする裁判例の再整理

すでに示唆したところであるが、「人の精神的活動」や「心理法則」云々は自然法則の利用たりえないとの抽象論の下、見やすさ・分かりやすさを問題とする一連の裁判例（前述）も、事案と結論との関係を検討する場合には、物の構成を変化する創作か否かという法理と整合的に説明できるものが多い⁵⁵。たとえば、いずれも特許適格性の否定例である前掲知財高判[省エネ行動シートⅠ]、前掲知財高判[省エネ行動シートⅡ]、前掲知財高判[偉人カレンダー]、前掲知財高判[暗記学習用教材]、前掲東京地判[資金別貸借対照表]は、判決が用いる抽象論こそ、発明の効果に結び付いた具体的な特定を要求するに止まり、それ以上に物の構成を創作したことまでは要求していないように読めるか（省エネ行動シートⅡ）、あるいはそのどちらかが不明（省エネ行動シートⅡ以外の裁判例）というものであって、文言上、物の構成の創作的な特徴があることは要求していないように読めるものである。しかし、いずれも、事案としては物の構成に変化をもたらす創作を扱うものではなかったから、本稿の提唱する見解を採用しても特許適格性を否定したこれらの判決の結論に賛成できるものであった。

例外的に、本稿の理解の下で特許適格性を肯定しえない出願発明について特許適格性を否定しなかった判決が、前掲知財高判[音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書]である。この事件の出願発明は、前掲知財高判[切り取り線付き薬袋]における薬袋と異なり、辞書の物理的な構成に工夫があるわけではなく、印刷された無体物であるその内容に工夫

⁵⁵ 中山／前掲注18・15～17頁。判決の事案と結論の関係（のみ）から判例を位置付ける研究手法の意義と子細につき、田村善之「判例評釈の手法—『判民型』判例評釈の意義とその効用—」法曹時報74巻5号974～993頁（2022年）。

があるに止まるから、物の構成の創作論の下では特許適格性は否定すべきであった⁵⁶。また、特許適格性を否定した拒絶審決を取り消した前掲東京高判「ビデオ記録媒体」も、本稿の理解の下では、ビデオの信号と歌詞表記を組み合わせる技術を創作したわけではなく、無体物である表記に工夫があるに止まるから、特許適格性を否定すべきであった。

⑦ 新たな動向：いきなりステーキ事件

以上のように、従前の裁判例においては、一部の例外を除き、物の構成に特徴がない創作は、結論として特許適格性が否定されてきたと評しうる。ところが、近時、特許庁が付与後異議の申立てに基づく特許取消決定で採用した物の本来の機能論を正面から否定する判決が登場した。それが、知財高判平成30. 10. 17平成29(行ケ)10232「ステーキの提供システム」⁵⁷（いきなりステーキ事件）である。

この事件で問題とされたのは、立食形式のステーキを提供する際に、客を案内するテーブル番号を記した札を用意したうえで、肉を計量する機械が客の要望に応じてカットした肉の量と客のテーブル番号を記載したシールを出力し、これと札とを照合することで、他の客の肉との混同を防ぐという効果を奏するというステーキの提供システムに係る特許発明であった。特許庁の付与後異議申立審は、札、計量機、印し、シールが道具として用いられているが、それらはそれぞれの物の本来の機能が示されているに止まるから、本件特許発明の技術的意義はこれらのものに向けられたものではないということを理由に、本件特許発明は飲食店における店舗運営方法、つまり、経済活動それ自体に向けられたものであると判断し、特許適格性を否定し、取消決定を下した。前述した物の本来の機能論が用いられたのである。

⁵⁶ もっとも判決は、見やすさ・分かりやすさの類の精神的活動であっても、反復継続的に効果を実施しうる場合には自然法則の利用たりうる（それ自体は、前述したように、本稿も異論がない）という論点に対する判断の誤りを理由に拒絶審決を取り消したに止まり、その後、物の構成に変化をもたらしていないという理由で再度、拒絶審決が下されることまでは否定していないから、その限度で、本稿の理解と完全に対立しているとまで読む必要はないのかもしれない。

⁵⁷ 参照、田村／前掲注46・1～24頁。

ところが、この取消決定の取消訴訟において裁判所は、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」ことを問題としながらも、それに付加された札、計量機、シール（印し）によって発明の技術的課題の解決に寄与する効果が発揮されていることを理由に発明該当性を肯定した。そこでは、原決定が問題としたような、札、計量機、シール（印し）は物の本来の機能が記されているにとどまるのではないかという問題意識は示されていない。この判決が、ステーキの提供方法という「人の手順」だけでは特許発明たりえないという一般的な理解に与しているのだとすると、このような論法は、元来発明に該当しないものに物の本来の機能を付加しただけで特許が付与されるべきものに変容させることを容認する手法にほかならないことになる。これでは、発明の定義規定をしてクレーム・ドラフティングにより克服しえないハードルを設けるものとして機能させることはできない⁵⁸。特許発明の定義の存在意義が問われているといえよう。

もともと、前掲知財高判〔ステーキの提供システム〕が今後の裁判例の趨勢となると決まったわけではない。同判決後に、ソフトウェア・ネットワーク関連発明に係るものではあるが、物の本来の機能論と親和的な判決として、後述する知財高判令和2.6.18令和元(行ケ)10110〔電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ〕が下されている。これに続く裁判例の動向が注目される。

（ⅴ）小括：非ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する裁判例の傾向

ここで、非ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する従前の裁判例に関する分析をまとめておこう。

第一に、物の構成と無関係の創作（e.g. 暗号方法）の事例では、判例は、物の構成と全く関係のない創作について特許適格性を否定する。

第二に、物の構成にその特徴があるわけではない創作の事例では、多くの裁判例が、物の構成とは関係しているが、創作したところが物の構成にはないという事例で特許適格性を否定する（e.g. 物の本来の機能論）。ただ

⁵⁸ Nari LEE「特許対象の再編成と財産権主義の台頭－ビジネス方法の特許適格性」知的財産法政策学研究 9号53・68～69頁（2005年）が指摘した問題意識である。

し、例外もある。

第三に、物の構成にその特徴がある創作の事例では、特許適格性が肯定される。

これらの裁判例の理屈の下では、人の行動を工夫したに止まり、物の構成を工夫したわけではない場合（e.g. ビジネス・モデル）には、特許発明適格性が否定されることになる。この場合、人の行動の工夫かどうかは、発明の実質に照らして判断される（かつては形式的にクレームに人の行動が含まれているか否かという観点から吟味する判決があったが、現在では採用されていない）。もっとも、これらの原則から外れる裁判例がなかったわけではなく、さらに近時、物の本来の機能論を正面から否定する判決（前掲知財高判〔ステーキの提供システム〕）が登場し、物議をかもしている。

（3）ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する裁判例

（i）序

以上のように、非ソフトウェア関連発明に関して、物の構成か物の変化に関する創作であるか否かという基準で、概ね穏当な解決が得られるのだとした場合、それがソフトウェア関連発明において変容を迫られるのかということが問題となる。

まずは裁判例を確認していこう。そこでは、一部の例外を除き、概ね非ソフトウェア関連発明と同様の基準で裁かれていたと理解しうる。

（ii）抽象的な方法

暗号方法について特許適格性が否定されていたように、ソフトウェア関連発明にあってもハードウェアとは無関係な抽象的な方法については特許適格性が否定されている。

この理を確認したのが、東京高判平成16. 12. 21判時1891号139頁〔回路のシミュレーション方法〕⁵⁹である。この事件で裁判所は、半導体集積回路の設計に用いるためのシミュレーションであるとは謳われているが、具体

⁵⁹ 参照、平嶋竜太〔判批〕判例時報1915号204～213頁（2006年）。

的な回路の設計への反映の仕方ではなく、数学的な解法⁶⁰自体の保護が求められているに止まる出願について発明に当たらないと判示した。

知財高判平成26.9.24平成26(行ケ)10014 [知識ベースシステム、論理演算方法、プログラム、及び記録媒体] も、言語に依存せずに知識のデータベース等を構築し、情報処理をするという「知識ベースシステム」なるものに係る出願発明につき、「専ら概念の整理、データベース等の構造の定義という抽象的な概念ないしそれに基づく人為的な取決めに止まる」ものであって、「その構成のうち、コンピュータ等を利用する部分についてみても、単に一般的なコンピュータ等の機能を利用するという程度の内容に止まっている」ことを理由に、自然法則を利用しているとはいえないと認めて、特許適格性を否定している⁶¹。

(iii) 物の本来の機能論

① 物の本来の機能論に与する裁判例

そして、ソフトウェア関連発明にあっても、物の本来の機能論に対応する法理が存在する。それが、特許適格性がない抽象的な方法に新規とはいえないハードウェアが付加されたとしても、特許適格性があるものに変容することはないという法理である。

ソフトウェア関連発明の分野における先駆的な裁判例として、知財高判平成18.9.26平成17(行ケ)10698 [ポイント管理装置および方法] がある。発明の本質がポイント管理という人為的な取決めであって発明ではなく、そこに「ネットワーク」「ポイントアカウントデータベース」という「ハードウェア」が結び付けられているが、それらが「道具として用いている」ととどまることを理由に、全体として発明該当性を否定した判決である。この「道具として用いている」という評価がもたらされた理由は明示されていないが、問題の「ネットワーク」「ポイントアカウントデータベース」が

⁶⁰ 本願発明の内容については、平嶋／前掲注59・206頁の紹介を参照。

⁶¹ この判決は、発明の効果に結び付けた具体的な特定を要求しているが、それに止まるのか(止まるとすれば、前掲知財高判[ステーキの提供システム]の採用する方法論と同義となる)、それとも特定ばかりでなくそこに発明の創作的特徴が存することを要求しているのか(要求しているとすれば、物の本来の機能論と同義となる)、ということは定かではない。

何ら発明に該当するような特徴が示されていないということを表現しようとしているのだとすると、物の本来の機能論に分類することができる⁶²。

次いで、紛れもなく物の本来の機能論を示したのが、知財高判平成20.2.29判時2012号97頁〔ビットの集まりの短縮表現を生成する方法〕である。従来技術の w 2回の演算ではなく $(w/2 + w)/2$ 回の演算を使用する効率的なハッシュ法を実現する出願発明の発明該当性を否定した拒絶審決を維持するに当たり、自然法則を利用しないもの（「数学的なアルゴリズム」）に新規な構成とはいえない既存の演算装置を付加しても、それによって自然法則を利用していないものが自然法則を利用する技術的思想に変容するものではない旨を説いた判決である。その際、数学的なアルゴリズムにより計算時間が短縮することは自然法則の利用には該当しない旨を明言していることも示唆的である。

さらに、前述したように、非ソフトウェア関連発明において物の本来の機能論を否定した前掲知財高判〔ステーキの提供システム〕の後であったにもかかわらず、ソフトウェア関連発明において物の本来の機能論に類する議論を展開したのが、知財高判令和2.6.18令和元(行ケ)10110〔電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ〕である。同判決は、「本願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ことにあるといえるから、本願発明の本質は、専ら取引決済について的人為的な取り決めそのものに向けられたものである」ことを理由に自然法則の利用要件該当性を否定しつつ、「信号」を「送信」という構成が採用されていることにつき、「それ自体については何ら技術的工夫が加えられることなく、通常の用法に基づいて、上記の意義を実現するための単なる手段として用いられているのに過ぎない」ことを理由に、『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るとしても、本願発明は、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」と判示して、特許適格性を否定した。必ずしも有体物に結び付けられているわけではないが、自然法則の利用に該当しないものに、通常の用法を加えても、特許適格性があるものに変容するわけではないという論理を採用している点で、物の本来

⁶² 中山／前掲注18・10・16頁。

の機能論の仲間であると評することができる⁶³。

やや位置付けが難しい裁判例として、知財高判平成21. 6. 16判時2064号124頁〔遊技機〕がある。従前の遊技機における高確率再遊技期間は予め定められたゲーム数分継続し、単調になる傾向があり、遊技者は期待感を維持することが困難であったが、本件発明により、高確率再遊技期間中に所定の内部当選役が決定されたことを条件に、高確率再遊技期間を終了させるとともに、その内部当選役を複数設け、それらの内部当選役ごとに終了確率が異なるようにしたもので、終了確率の多様化が図れ、遊技性が広がり面白みが増すという効果が生じるものであることが認められるスロットマシンの特許発明について、「そこに含まれるゲームのルール自体は自然法則を利用したものといえないものの、同発明は、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」と判示した判決である。他の箇所でも物の本来の機能論とも善解しうる原告の主張を新規性・進歩性の問題であるとして退けているので不分明なところはあるが、判決の論理としては、ゲームのルールを遊技機に登載する際に生じる「技術的課題」⁶⁴を解決したことを理由に、自然法則の利用該当性を肯定している。物の構成に関わっていることは分かるが、そこにいかなる技術的課題があり、それをいかに解決したのかということを詳らかにしていないために、物の構成に創作があるとまでは俄かには断じがたい事件であった⁶⁵。

② 物の本来の機能論を否定する裁判例

もっとも、ソフトウェア関連発明にあっても、例外的に、前掲知財高判〔ステーキの提供システム〕と類似する判断手法を採用するものもある。

⁶³ 中山／前掲注18・21頁。

⁶⁴ 何が「技術的課題」であるかを判決は詳らかにしていないことが問題となるが、事案としては上記ルールを実現するために種々のハードウェア的な工夫が施されているようである。

⁶⁵ 杉浦＝門／前掲注13・95頁、山本晃司〔判解〕知財管理71巻6号823～824・825頁(2021年)の評価も参照。

それが、コンピュータの情報処理が特定されていることを理由に特許発明適格性を肯定した知財高判平成21. 5. 25判時2105号105頁〔旅行業向け会計処理装置〕である。

事案は、経理作業の手間を大幅に削減し、債権債務の管理を容易にし、売上・仕入などの取引データを従前より早期に経営に反映することが可能な旅行業向け会計処理装置とコンピュータプログラムを提供する特許発明につき、発明該当性が争われた無効不成立審決取消訴訟というものである。裁判所は「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、それぞれの手段について、その手段によって行われる会計上の情報の判定や計上処理が具体的に特定され、上記各手段の組み合わせによって、経理ファイル上に、『売上』と『仕入』とが、『前受金』、『未収金』、『前払金』、『未払金』と共に、一旅行商品単位で同日付けで計上されるようにするための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」ことを理由に、「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」と判示し、無効不成立審決を維持した。

この判決は、構成の具体化を要求しているが、そこに技術的課題が存するかは問わない点で、クレイム・ドラフティングで特許発明適格性のないものを特許適格性のある発明に変更することを容認する理屈であり、前掲知財高判〔ステーキの提供システム〕と同義の方法論を採用していると評することができる⁶⁶。

⁶⁶ このほか、裁判例では、元来、自然法則の利用性が問題となりうる事案でも、当事者が争わないために、そこが争点となることなく、特許権侵害が肯定されることがある。たとえば、ヘルプ・モード(参照、田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否—均等論との整合性—」同『特許法の理論』(2009年・有斐閣) 140～143頁)について特許発明適格性を問題とすることなく侵害を肯定した、東京地判平成17. 2. 1判時1886号21頁〔一太郎〕がその典型例である(知財高判平成17. 9. 30判時1904号47頁〔情報処理装置〕(一太郎事件)も、間接侵害に該当しうるとしつつ、進歩性欠如を理由に特許は無効となると判断した)。特に両当事者とも当該

(iv) 小括：ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する裁判例の傾向

ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する従前の裁判例に関する分析をまとめると、次のようになる。

第一に、物の構成と無関係の創作、すなわち、ハードウェア⁶⁷と全く関係のない抽象的なアイデアの創作 (e.g. 回路のシミュレーション方法) については特許適格性を否定する。

第二に、物の構成にその特徴があるわけではない創作に関しては、多くの裁判例が、ハードウェアの構成とは関係しているが、創作したところがハードウェアの構成にはない場合に特許発明適格性を否定する (e.g. 物の本来の機能論)。もっとも、この原則から外れる裁判例もある。

第三に、物の構成にその特徴がある創作、すなわち、ハードウェアの構成に変化をもたらす創作は、特許発明適格性が肯定される。

このように見てくると、ソフトウェア関連発明に関する裁判例の傾向は、非ソフトウェア関連発明のそれと軌を一にしていると理解して差し支えないだろう。

[付記]

本稿は、令和3年度知的財産に関する日中共同研究の成果である、田村善之「ソフトウェア関連発明の特許適格性について」『知的財産に関する日中共同研究報告書』(2022年・知的財産研究教育財団) 152～177頁 (https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/2021.html) を下敷きとして加筆したものである。同研究の遂行に際し、知的財産研究所の用意周到な企画に従い、中国と日本の多数の研究者、実務家から様々な知見を得た。

また、本研究はJSPS 科研費 JP18H05216の助成を受けたものである。

技術分野の「発明」について特許を取得している場合には、被疑侵害者といえども、自身が第三者に対する紛争で特許権者の立場となる場合に与える影響を慮り、特許発明適格性を攻撃するインセンティブを欠く場合があるといえよう。

⁶⁷ 一般にソフトウェア関連発明では「物」ではなく「ハードウェア」という表記が用いられることが多いので、慣用に従ったが、ここでは「物」と同義で用いている。