

コンピュータ・ソフトウェア 審査基準の再考察

会員 徳重 貴久



目次

1. 特許システム存立の意義
2. 特許要件の必要性
3. 発明成立要件の具体的内容—自然法則利用性と技術性—
4. 産業界の動向とコンピュータ・ソフトウェアの保護の必要性
5. CS（コンピュータ・ソフトウェア）審査基準
6. 「回路シミュレーション方法」事件の東京高裁判決
7. 問題の所在
 - (1) コンピュータ・ソフトウェア自体の発明性欠如
 - (2) 発明概念の不整合性
 - (3) EDA 分野の発明の審査
8. 考察
 - (1) コンピュータ・ソフトウェア自身の自然法則利用性の判断の方法
 - (2) 発明概念の整合性
 - (3) EDA 技術分野の発明の取り扱い
 - (4) 法改正の是非と国際的調和

1. 特許システム存立の意義

コンピュータや機器に組み込まれたマイコン上で実行されるプログラム、インターネット上で構成される予約システムや売買システムなど、ソフトウェア等の情報に関する権利の重要性が増している。そのような情報に関する権利を保護する法システムの中心に位置するのが、特許法である。この特許法の保護客体である発明は、人間の精神活動の結果生じた精神的創作物である。

特許法のような発明を保護するシステムがなければ、第三者による模倣を差し止め請求権により抑制したり、産業の発達を図るため、イノベーション活動を推進するための市場独占というインセンティブを与えたり、既存の開発を利用する機会を付与し、重複開発や重複投資を回避して国家全体の経済効率を上げたり、累積的な技術的進歩を図ることは難しい。

2. 特許要件の必要性

上記のとおり、新たなアイデアを創作した場合には、特許システムにより保護する必要がある。しかしながら、すべてのアイデアに対して均一な保護を与え、独占排他権を付与し模倣を禁止する、というものであってはならないだろう。

何故なら、技術の発展は模倣に起因している部分が少なからずあり、すべての新たなアイデアに独占排他権たる特許権を付与して模倣を禁止してしまうと、かえって産業の発達を阻害することになるからである。そこで独占排他権を付与するのに相応しい技術と独占排他権を認めると弊害になる技術とを区別するための、何らかの指標が必要となる。

この指標として用意されているのが、特許法における特許要件である。発明が特許要件を備えることにより、創作された発明に対して独占排他権たる特許権が付与される。

特許法に規定される特許要件には、保護対象としての発明に該当するか否かを判断するための「発明成立要件」と創作された発明が、新規であり、かつ、進歩性を有し、産業上の利用可能性があるか否か等についての「実質的特許要件」がある。

実質的特許要件は、発明の内容が確定されると客観的に判断される。背景技術等との比較によって創作された発明に実質的特許要件が備わっているかを一義的に判断することができるからである。

発明成立要件は、創作された発明自体に備わっているものではないため、社会的、政策的要因に大きく左右されてしかるべきものである。特許権を付与すると、強すぎる独占排他権により既存の産業界に混乱を発生させるものや倫理的に独占状態を許容すべきでないものについては、この発明成立要件により柔軟に特許法による保護を排除することができる。

3. 発明成立要件の具体的内容－自然法則利用性と技術性－

特許システムの存立意義が産業発達への寄与であるならば、産業の発達を阻害するような技術に発明成立性を認めるわけにはいかない。また、特許システムによって保護すべき産業というものは、特許システムを除いた社会システムだけでは、十分な成長が望めない領域に限定したとしても問題はない。

具体的には、産業の中でも時系列的に累積的に技術の発達が見こまれる領域において特許システムはその機能を十分に果たすことができると指摘されている⁽¹⁾。時系列的に累積的な技術の進歩が見こまれるものとしては理系的技術、すなわち自然法則を利用した技術とすることができる。

コンピュータ・ソフトウェアについては、課題解決能力があることから技術性を備える可能性はあるものの、自然法則を直接的に利用しているとは言えず、発明成立要件を認められず長い間特許法の保護客体とは考えられてこなかった。

4. 産業界の動向とコンピュータ・ソフトウェアの保護の必要性

本来的にコンピュータ・ソフトウェアは自然法則を利用していないと考えられたため、1970年頃までは特許制度上の保護対象とは考えられていなかった。米国では、メーカーからの圧力もあり、コンピュータ・ソフトウェアを著作権により保護する方向が主流であった⁽²⁾⁽³⁾。

その後、工業社会におけるコンピュータの影響が非常に大きくなり、日米欧などの先進国においては、産業界からの要請により、1980年代には各国においてコンピュータ・ソフトウェアが特許法上の保護対象として確立していった⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾。

さらに現在では、コンピュータは人間生活に欠かせないツールとなっているが、コンピュータというハードウェアの進歩は限りなく進んでいるものの、人間生活に密着して使用されるパーソナル・コンピュータの分野では、技術はすでに飽和状態であり、どこの国のどのメーカーの製品でもほとんど差がなくなっている。そのため、現在のコンピュータ産業における競争はハードウェアよりも上記コンピュータ・ソフトウ

エアにおける優劣を競う段階にシフトしている。

我が国産業における情報産業の位置付けとしては、IT産業全体では、売上生産高は約62兆円であり、これは日本全体の約7%であり、製造業全体の約24%である。また、IT産業に従事する従業員数は約282万人であり、これは日本全体の約5%であり、製造業全体の約28%である。また、IT産業全体の労働生産性は887万円/人であり、純輸出は約6.5兆円であり、自動車産業とともに我が国の国際競争力の向上に大いに寄与している。なお、自動車産業は、生産額43兆円、雇用86万人、労働生産性1279万円/人、純輸出10.6兆円である⁽⁷⁾。

2004年の通商白書において明言されているとおり、新たな経済環境のもとで、我が国が強靱な経済構造を構築していくためには、経済全体として個性化を軸とした新たな競争軸に転換していく必要があり、そのためには「知的資産」の活用による価値創造が企業にとって重要である。この2004年通商白書には、日米両国において有形資産に対する無形資産の比重が毎年増加していることが記載されており、企業経営の基盤が従来の有形資産から知的財産に変化してきていることを指摘している。例えば、2001年6月のマイクロソフト社の市場価値総額は約390億ドルである一方、マイクロソフト社が保有する有形資産総額の価値は23億ドルにとどまっている。また、OECDレポートやEU有識者レポートにおいても、経済における知的資産の重要性が高まっていることを指摘している⁽⁸⁾。

我が国においては、組み込みソフトウェアの重要性を指摘することもできる。パソコンを見ると、マイクロプロセッサ、基本ソフトウェアは大部分が外国製である。また、アプリケーションソフトも外国製をベースに日本語化して使っているものが多い。一方、組み込みシステムでは、マイクロプロセッサの大部分が日本製であり、半数以上の機器で日本製の基本ソフトウェアが使われている。パソコンのアプリケーションソフトに相当する組み込みシステム機能を実現するソフトウェアも大部分が日本製である。組み込みシステムを構成する組み込みソフトウェアとシステムLSIの2つの中核技術を日本国内に持っていたことが、さまざまな新機能をもった最先端技術製品を次々と製品化し、新たな市場を創出する原動力となったのである。

今後も日本企業の優位性を維持していくためには、組み込みソフトウェアとシステム LSI の双方の領域において先行しつづける必要がある⁽⁹⁾。

5. CS (コンピュータ・ソフトウェア) 審査基準

全産業におけるソフトウェア産業の重要性向上から、わが国でもコンピュータ・ソフトウェアを特許法の保護客体とすべく、CS 審査基準の規定が設けられた^{(10) (11)}。

この審査基準による審査の対象となるのは、コンピュータ・ソフトウェア関連発明であり、コンピュータ・ソフトウェア関連発明とは、「その発明の実施にソフトウェアを必要とする発明」と CS 審査基準に定義されており、ソフトウェアに関する発明全般についての審査基準となっている⁽¹²⁾。

上記審査基準では、ソフトウェア関連発明を次のように分類している。CS 審査基準の 13 頁記載の「自然法則を利用した技術的思想の創作である例」の分類である。

- (1) 第一は、機器等(例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置)に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行う発明である。
- (2) 第二は、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を行う発明である。
- (3) 第三は、上記のカテゴリ以外の発明である。

上記分類は、平成 9 年の審査基準に則した内容である。すなわち、平成 9 年の審査基準では、ハードウェア資源に対する制御や制御に伴う処理、対象の物理的性質に基づく情報処理、ハードウェア資源を用いた処理が、自然法則を用いた処理といえとされている。CS 審査基準では、上記分類の内の第三のカテゴリの発明の発明性の要件をより具体的に記載されているのである。

第一のカテゴリの機器等に対する制御又は制御に伴う処理には、通常制御対象の物理的性質又は技術的性質に基づく自然法則が利用されている。したがって、機器等に対する制御又は制御に伴う処理は、自然法則を利用した手段であるといえる。

第二のカテゴリの対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理は、自然法則を利用した手段であ

る。

第三のカテゴリでは、次の要件を満たす場合にコンピュータ・ソフトウェア関連発明を特許法で定義された発明、すなわち自然法則を利用した技術的思想の創作と認めている。すなわち、「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、当該ソフトウェアは、「自然法則を利用した技術的思想の創作である」と判断する。「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」とは、「ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた情報処理装置又はその動作方法が構築されること」をいう。そして、上記使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができるから、「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」場合には、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である、とされている。

6. 「回路シミュレーション方法」事件の東京高裁判決

CS 審査基準による発明性判断が問題となった事件として「回路シミュレーション方法」事件(平成 16 年(行ケ)第 188 号審決取消請求事件：東京高裁平成 16 年 12 月 21 日判決)がある^{(13) (14) (15)}。

発明の内容は、半導体集積回路の設計工程における回路シミュレーションに関する発明であった。この発明は当初「連立方程式の解法」と発明の名称が記載されていたとおり、回路特性を特定の連立方程式として定義して、その連立方程式の正しい収束解の収束性を向上するための発明であった⁽¹⁶⁾。

出願人は、発明は回路特性をあらわした連立方程式の解法に関するものであり、回路たる対象の物理的性質又は技術的性質に基づいて具体的にを行う情報処理であるとして、CS 審査基準の上記第二のカテゴリに属する発明であるため、CS 審査基準特有の審査に服することなく発明性が認められるべきである点を主張した。

しかし、東京高裁は、本発明は回路特性を一旦連立方程式であらわした後は、単なる連立方程式の解法に関するものであり、発明特定事項の内の発明のポイントに関する内容も、連立方程式の収束解を効率よく求めるものであり、何ら対象の物理的性質や技術的性質に基づいた具体的な情報処理ではないと認定した。かかる認定により、本発明は上記の第三のカテゴリに分類されることになり、CS 審査基準に基づいた審査が適切な発明と判断された。

そして、CS 審査基準に従えば、本発明はソフトウェアとハードウェアの具体的協働内容が請求項に記載されていないため、発明性が否定されるべきものと判示された。

7. 問題の所在

CS 審査基準とこの審査基準の考え方を肯定した東京高裁判決「回路シミュレーション方法」事件で示された理由は果たして日本国特許システムに合致した考え方なのであろうか。

日本国特許システムで発明性の成立要件は2つあり、自然法則利用性と技術性である。この内の技術性については、課題に対する具体的な解決方法を提供するものであって、客観性を有し、反復可能性を有するものであり、コンピュータ・ソフトウェアも具備すると考えることができる。一方の自然法則利用性がコンピュータ・ソフトウェアでは問題となり得る。

コンピュータ・ソフトウェアは一般的に「処理」と「対象」によって構成されるのが通常である。処理とはアルゴリズム等の抽象的な思考内容そのものであり、対象とはコンピュータ・ソフトウェアのアルゴリズムにより加工されるデータである。コンピュータ・ソフトウェアの処理は、抽象的なアイデア自体であるため、人間の思考活動に直結し自然法則に結びつきにくい。したがって、コンピュータ・ソフトウェアは本質的に自然法則利用性を具備しないと考えることができる。しかし、もし「対象」がCS 審査基準の第一カテゴリの機器であったり、CS 審査基準の第二カテゴリの物理的性質を反映したデータである場合には、「対象」に対する「処理」は、「対象」に属性として備わった自然法則に制約された内容となる。その制約を介して、「処理」の属性に自然法則利用性が備わるの

である。すなわち、CS 審査基準の第一と第二カテゴリのコンピュータ・ソフトウェアはその属性としての自然法則利用性を判断されているといえる。

一方、CS 審査基準の第三のカテゴリでは、「対象」自体には自然法則の属性はない。そのため、「対象」に対する「処理」にも属性として自然法則は具備されない。保護客体であるコンピュータ・ソフトウェアの本質は「処理」であり、「処理」に自然法則利用性が備わらない以上、CS 審査基準の第三カテゴリのコンピュータ・ソフトウェアには発明性は成立しないことになる。

しかし、これでは米国ですでに認められているビジネスモデル特許に対応する日本版ビジネスモデル特許を成立させることができない。米国の産業政策に類似した産業政策をとるために一工夫が必要であった。

そして、その一工夫とはコンピュータ・ソフトウェアであれば必然的にコンピュータ上で実行されるという点に着目したものであった。そして、保護客体に要求される自然法則利用性をコンピュータ・ソフトウェア自体ではなく、コンピュータ・ソフトウェアを実行するコンピュータのハードウェアに求めたのである。それが、CS 審査基準の第三のカテゴリの要件である、「ソフトウェアとハードウェアが協働した具体的方法を提供すること」に現れている。

そのような一工夫をすることにより、ビジネスモデル特許に現れるような理系的技術効果を生まない、商業的技術効果のみを生じるだけのコンピュータ・ソフトウェアに自然法則利用性を認定して、発明性を認め、特許システムでの保護対象とすることとしたのである。

しかし、この一工夫、すなわちCS 審査基準の第三カテゴリの要件は、次の数点において問題を有する可能性を持っていると考える。

(1) コンピュータ・ソフトウェア自体の発明性欠如

CS 審査基準の第三のカテゴリは、端的に言えば、自然法則利用性をコンピュータ・ソフトウェア自体ではなく、コンピュータ・ソフトウェアを実行するコンピュータに求めるものである。従って、保護客体たるコンピュータ・ソフトウェア自体の自然法則利用性は考慮されていない。

コンピュータ・ソフトウェア自体の自然法則利用性

が考慮されなければ、自然法則を利用しないコンピュータ・ソフトウェア自体に独占排他権たる特許権が発生してしまう。そもそも、自然法則利用性が発明性の要件の一つである理由は、時系列的な累積的進歩をする理系技術以外の内容に特許権という強力な独占排他権を付与すると、その強力過ぎる保護によって、産業界が予測できない状況が発生し、産業の健全な発達をはかることができず、却って産業の発達を阻害してしまうからであった。

しかし、CS 審査基準の第三カテゴリは、発明特定事項の重要ポイントであるプログラム自体の自然法則利用性を判断していない。判断しているのは、米国のクレームで言うところのプリアンプルたる、発明の前提部分である。

これでは、米国の制度のように技術の豊富化を推進することはできても、時系列的な累積的技術の進歩を促進することができない。後ほど述べるとおり米国の特許システムが保護客体としている具体的発明品と異なり、日本の保護客体は抽象的な思想であるため、近い将来 CS 審査基準の第三カテゴリにより成立した特許権について産業界に混乱が発生した場合、関係者の利害関係の調整が困難となり司法による紛争解決が困難となるのではないだろうか。

ソフトウェアとハードウェアの具体的協働の要件を満たすものとして、CS 審査基準に紹介されている具体的事例としては、購入ポイント登録システムや特定のキーワードによる検索保存方法の内容が開示されている。

しかし、これらの事例は、ソフトウェアがコンピュータシステムをどのように利用しているかを請求項に記載することの事例であって、これらの記載をすることによってソフトウェア自体の自然法則利用性が発生するわけではない。また、これらの事例の内容は特許法で積極的に保護すべき内容というよりは、むしろ企業が市場競争においてそれぞれの経営戦略として活用すべきノウハウとすべき内容ではないだろうか。ソフトウェア自身に自然法則利用性が具備されているとは考えられない上記事例に発明成立性を認めるのは妥当なのだろうか。

(2) 発明概念の不整合性

CS 審査基準の第三のカテゴリのコンピュータ・ソ

フトウェアは、素直に考えれば、自然法則利用性は備わっていないのではないだろうか。しかし、CS 審査基準の第三カテゴリの要件を定めた理由は、米国で認められたビジネスモデル特許を日本でも認める必要があると考えたためではないだろうか。

しかし、第三カテゴリの要件は、日本と米国では発明概念が大変異なった特許システムを採用していることが十分考慮されていると言えるだろうか。

日本特許制度はドイツの特許システムをモデルにされたと言われており、発明概念自体もドイツのコーラーの定義を採用して、特許法 2 条 1 項に「自然法則を利用した技術的思想の創作であって高度なもの」が発明であると定められている。抽象的なアイデアたる思想を保護客体とすることは同時に保護客体の曖昧さによって産業界に混乱を招く虞を有するものである。そこで、日本特許システムは発明成立性の指標として自然法則利用性と技術性を求めたものである。自然法則利用性は、また時系列的な累積的技術の進歩によって、産業の発達に寄与するための軌道の役割をするものであった。これらの機能によって、日本特許システムは今日まで日本の産業を継続的に発達させることに成功してきたのである。

一方、米国特許法 101 条は方法、機械、生産物および組成物またはその改良の発明のカテゴリを示すだけであり、何が発明かについては明確に定義していない。特許可能な発明か否かは、判例の解釈に委ねられる。

判例の解釈としては次のいくつかを挙げることができる。Morse 事件によれば、自然法則、自然現象及び、抽象的アイデアは、保護対象から除外される (O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1854))。State Street Bank 事件によれば、実用的な応用が必要であるとされ、有用、具体的かつ有形の結果をもたらすことが必要である (State Street Bank & Trust Co., v. Signature Financial Group, Inc., 149 F. 3d 1368, 47 USPQ 2d 1596 (Fed. Cir. 1998))。また、Diehr 事件によれば、コンピュータに関連するプロセスが法定の主題となるためには、そのプロセスの結果がコンピュータ外の物理的変換であって、実用的な用途を有することが必要である (Diamond V. Diehr, 450 U.S. at 183-84, 209 USPQ at 6, MPEP2106)。

さらに、米国の審査基準である MPEP2106 は、単

に数学的アルゴリズムを実行するもの、単に抽象的な観念を操作するものは、法定の主題ではないと定めている。

以上から、米国の特許可能な対象は、日本の保護対象である抽象的な思想ではなく、具体的で有形な発明品であると考えられることができる。日本のように自然法則利用性を要件とすることにより時系列的な累積的技術の進歩の促進を図ったというよりは、具体的で有形な発明品の創作を奨励することで技術の豊富化を図り、発生した特許権による紛争については個別具体的に司法で調整することを米国のシステムでは図っているように思われる。米国のように技術の豊富化を目指す特許システムであり、予測不可能な特許が出現する可能性があるにも関わらず、産業界が混乱することがなく、もしくは混乱を生じてても一定期間後は継続的な発達を遂げることができたのは、米国の司法システムと判例法の働きによるとともに司法で争われる対象である保護客体が抽象的な技術的思想ではなく、具体的で有形な発明品であることから紛争対象が具体的な範囲に客観的に限定できることが大きいと考える。

この点を軽視して、結果だけ米国と同様のビジネスモデル特許を日本で成立させることが本当に日本の産業の発達を促進することになるのかは、甚だ疑問である。

(3) EDA（半導体集積回路を設計するための設計支援技術、EDAとは、Electric Design Automationの略）分野の発明の審査

EDA関連発明は、半導体集積回路の設計方法として創作される場合があり、方法の発明として特許請求の範囲に記載され特許出願される。

従来であれば、方法の発明として審査され、発明成立性の自然法則利用性が問題となることは少なかった。なぜならば、半導体集積回路自体がオームの法則などの自然法則に従った物であり、その設計方法は当然半導体が依存する自然法則に規律された内容だからである。

実際に、現在半導体集積回路の設計方法の一つの技術トレンドをあらわす言葉として「DFM（Design For Manufacturing）」という言葉がある。これは、半導体製造プロセスで問題となる物理現象を解析して、プロセス技術だけでは対策できなくなってきた物理現

象を回避するために、問題となる物理現象が発生する可能性が低い設計を行う技術に関するものである。

このように半導体集積回路の設計方法は本質的に自然法則利用性を具備する可能性が高い技術分野と考える。

しかし、CS審査基準の対象範囲は「発明の実施のためにコンピュータを必要とするもの」であり、半導体集積回路の設計方法もコンピュータで実行されることを必須とするため、半導体集積回路の設計方法もCS審査基準の対象となるものである。

その場合、半導体集積回路の設計方法の発明は、コンピュータ内の仮想空間の設計データを処理対象とするものであり、かつ、設計方法を規律しているのは、半導体ベンダーが各社の社内で定義している人為的取り決めであるデザインルールであるから、上記第三のカテゴリで審査すべき、とする特許庁審査官の判断が主流になっている。

しかし、このことは、CS審査基準の運用前に特許権が付与されていたような技術分野や、現在でも米国では特許権が成立している半導体集積回路の設計方法の発明に特許権が成立せず、発明のインセンティブが無くなり技術進歩の促進を図れなくなっている。また、CS審査基準にしたがって権利を発生させるためには、半導体集積回路の設計方法には凡そ本質的ではないコンピュータの演算器やメモリやインタフェースなどの記載を権利範囲を決定する特許請求の範囲に追加する必要があるが、この追記によって日本で成立する半導体集積回路の設計方法の特許権と外国での権利範囲に差が発生し、国際的な協調が図れなくなる虞がある。今後重要な技術分野となりうるコンピュータ・ソフトウェアの技術の特許戦略に関する部分なので、日本と外国での特許権の成立範囲の差異は今後重要性を増すであろう。さらに、CS審査基準を制定した理由の一つであるビジネスモデル特許を日本国内でも成立させるという日本の特許戦略によって、ビジネスモデル特許とは関連のない技術分野の審査に影響が発生していることになってしまうが、この現象は当初の思惑とは異なるものなのではないだろうか。

8. 考察

(1) コンピュータ・ソフトウェア自身の自然法則利用性の判断の方法

CS 審査基準の第三カテゴリのコンピュータソフトウェアの自然法則利用性の判断は、やはりコンピュータ・ソフトウェア自身の自然法則利用性の判断になり得ていないと考える。

抽象的な思想は人間の精神活動と直結しやすく、特許権を発生させると影響が大きすぎるにも関わらず、日本の特許制度が抽象的な思想を保護客体としていることから、自然法則利用性は日本の特許制度において重要な要件と考えるべきであり、コンピュータ・ソフトウェア関連発明においてもハードウェア資源によることなくソフトウェア自体の自然法則利用性を検討すべきと考える。CS 審査基準の第三カテゴリはソフトウェア自体の自然法則利用性を考慮しておらず問題の可能性はある。

(2) 発明概念の整合性

ビジネスモデル特許を日本で成立させることは、現行特許法の2条1項の立法趣旨に反すると考える。なぜなら、日本国特許法が保護しようとする産業は、特許法2条1項が規定する「自然法則利用性」と「技術性」により時系列的に累積的進歩が期待される理系技術の分野に関する産業であるのに対して、ビジネスモデル特許はビジネスのやり方と情報技術の組合せに関する内容であり時系列的に累積的進歩が期待されない分野の内容を含むものだからである。理系技術以外の分野において、強力な特許権を認めた場合には社会の予測性を超えた強力な権利を付与することになり混乱を招き、却って産業の発達を阻害すると考える。そして、産業への影響は米国におけるよりも大きいと考える。何故なら、米国の保護客体が具体的な発明品であるのに対して、日本の保護客体は思想であり抽象的であり、人間の精神活動に結びつき易いからである。

そのため、米国と同様にビジネスモデル特許を日本でも認めるためには、特許法の2条1項を改正し、さらに裁判制度を米国同様に迅速化し、実効性を高める必要があると考える。

しかし、そのような大規模な制度改革には相当の時間とコストが必要となるし、また、そうまでしてビジネスモデル特許を発生させる必要性があるのか疑問で

ある⁽¹⁷⁾。ビジネスモデル特許を認めることによる全産業の発達への寄与と、ビジネスモデル特許を認めることによる全産業の発達への弊害を検討すべきと考える。

(3) EDA 技術分野の発明の取り扱い

CS 審査基準の運用開始により、ビジネスモデル特許を日本でも成立させようとするのが認められたとしても、その反面で、CS 審査基準の運用開始により従来特許法で保護されていた EDA 技術分野の発明が保護されなくなるのは、CS 審査基準の目指すべき状態なのだろうか。

また、EDA 技術分野の発明は元来半導体の物理現象を考慮した設計方法であり、自然法則利用性を具備する内容である。発明の実施にコンピュータを必須とすることのみによって、EDA 技術分野の発明を CS 審査基準の第三カテゴリの発明と同様に審査すべきではないと考える。

EDA 技術分野の発明の審査を CS 審査基準の運用の対象から除外して、従来と同様の審査によって自然法則利用性を判断する運用にするべきと考える。

(4) 法改正の是非と国際的調和

特許法2条1項に発明の定義規定、すなわち「発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいう。」という条文があることによって発明概念が固定化され、法の運用・適用が硬直化し、時代の要請に応じた対応ができなくなる可能性がある。コンピュータ・ソフトウェア関連発明については CS 審査基準の運用により対処するとしても、諸外国で保護客体として特許法で保護されるものが、日本において保護されない可能性が将来も存在することから、この定義規定を改廃すべきとする論者がいる⁽¹⁸⁾。

一方で、特許法2条1項を存置しつつ、運用により時代の要請に応え、国際的調和にも対処できるとする論者もいる⁽¹⁹⁾。

前者の指摘については、確かに発明の定義規定が存在することにより発明の概念が固定化され、時代の要請に応じられなくなる可能性がある点については、確かにそのとおりと考える。しかし、「単に」特許法2条1項を撤廃することによっては、却って特許法の究極目的たる産業の発達は図れないと考える。現行の特許法は、産業の発達は技術の累積的進歩により達成さ

れるとの前提のもとで、予測可能な一定の範囲内で独占排他権を付与する制度となっている。この現行の特許システムがうまく作用するには、特許法の保護客体が、時系列的に累積的進歩が期待される理系技術の分野の内容である必要がある。そして、その理系技術の分野の内容を定義する、特許法2条1項のような発明の定義規定が必要なのである。仮に、特許法2条1項を撤廃するのであれば、同時に特許法全体も改正しなければ、産業の発達に寄与するようなシステムになり得ないと考える。しかし、特許法全体の改正はおよそ現実的ではないだろう。

また、発明定義規定を廃止して、米国のように技術の豊富化を目指す場合、強大すぎる権利が発生した場合に権利の調整を行う米国の裁判制度の機能が必須となるが、日本の裁判制度が大きな変化を迎えつつあるとはいえ、現時点で日本の裁判制度がその機能を果たせるか、疑問である。さらに、発明概念についての判例が蓄積されていくには一定程度の時間が必要となる。以上から、私は発明定義規定たる特許法2条1項の改正に反対である。

一方で、後者の指摘のとおり、運用により時代の要請に応え、国際的調和にも対応可能と考えるが、しかし、だからといって、現時点でのCS審査基準の運用のように単に形式的に自然法則利用性の解釈をコンピュータのハードウェアに求めるのは誤りである、と考える。

結論として、発明の定義規定を存置し、国際的調和からはずれるとしても、ビジネスモデル特許は時系列的に累積的進歩が期待される理系技術の分野の内容ではなく、日本国特許法2条1項にそわないため、保護客体から排除し、CS審査基準の第三カテゴリの内容がソフトウェア自身の自然法則利用性を考慮する内容に改正されることを求める。

参考文献

- (1) 酒井宏明, 井口泰孝, 曹 勇共著「発明概念の研究」『パテント誌』Vol.58 No.10 (日本弁理士会, 2005年) 17頁
- (2) 今野浩著『特許ビジネスはどこへ行くのか』(岩波書店, 2002年) 40, 41頁

- (3) Computer Software and Intellectual Property March 1990 OTA-BP-CIT-61 NTIS order #PB92-169242 7頁
- (4) 前掲・今野 浩・42～48頁
- (5) 前掲・Computer Software and Intellectual Property・8頁
- (6) EPO 審決 T0208 / 84 Reasons for the Decision 6.
- (7) 「我が国の情報産業の現状」, 経済産業省商務情報政策局情報政策ユニット, 2006年1月 1頁
- (8) 2004年通商白書, 第2章「新たな価値創造経済」と競争軸の進化 58, 60, 61頁
- (9) 「2004年版組み込みソフトウェア産業実態調査報告書」, 経済産業省, 平成16年6月 4頁
- (10) 平成14年改正 産業財産権法の解説 特許庁総務部総務課制度改正審議室編 社団法人 発明協会 7～20頁
- (11) 平成12年12月28日 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
- (12) 前掲・平成12年12月28日 審査基準・2頁
- (13) 東京高裁判決, 平成16年12月21日行ケ188特許権行政訴訟事件「回路シミュレーション方法」事件
- (14) 鳥居 稔著「ソフトウェア関連発明の自然法則利用性」と「ビジネス関連発明の進歩性」に関する最近の審決取消し訴訟判決について」『tokugikon』no.237 (2005年5月13日) 74～78頁
- (15) ソフトウェア委員会 来栖和則著「知っておきたいソフトウェア特許関連判決(その4)」『パテント誌』Vol.58 No.8 (日本弁理士会, 2005年)
- (16) 特許公報 特開平8-147267 連立方程式解法
- (17) 「ビジネス方法特許の諸問題」『ジュリスト』(有斐閣 1189号2000年11月15日号) 17頁
- (18) 産業構造審議会知的財産政策部会第2回法制小委員会 (<http://www.jpo.go.jp/shiryuu/>)・配布資料・ソフトウェア関連発明の拡大と発明の定義・平成13年6月13日(2006年11月4日に確認)。
- (19) 相澤英孝著, 「ビジネスの方法と特許」, ジュリスト No.1189, 28～29頁

以上

(原稿受領2007.3.30)