

数学分野に関するソフトウェア関連発明の 発明該当性判断における理由付記

会員 羽立 章二

1. はじめに

ソフトウェア関連発明の特許審査では、特許法上の「発明」に該当するかの判断が行われることが多くあります（特許法29条1項柱書、2条。以下、特許法は条文のみ記載する。）。特に、PCT国際調査及び予備審査ガイドライン（以下、「PCTガイドライン」という。）9.05の「科学及び数学の理論」に関する技術分野では、発明該当性の判断は難しいものとなります。

「科学及び数学の理論」に関する発明該当性判断の裁判例には、「回路シミュレーション」事件⁽¹⁾があります。この事件における発明該当性は、審査基準⁽²⁾第Ⅱ部第1章（以下、「一般基準」という。）により判断すべきものでした⁽³⁾。

また、「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置」事件⁽⁴⁾（以下、「本事件」という。）もあります。本事件での発明該当性は、判決時の特許請求の範囲の記載によれば、ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要なものとして、審査基準第Ⅶ部第1章（以下、「CS基準」という。）により判断されるべきものです。

本事件では、判断対象となった特願平11-295775号（以下、「本願」という。）について、発明該当性は、審査・審判・裁判の各段階で否定されています。

しかし、本願の Patent Family である欧州出願（EP 0996092 B1 参照）・米国出願（US 7174013 B1 参照）では、実質的に出願当初の特許請求の範囲の記載で特許権が成立しています。また、補正により発明該当性が認められるとの見解もあります⁽⁵⁾。このように、実際には判断が難しい事案です。

そこで、本稿では、まず、本願について、実体的観点から発明該当性を検討します。続いて、手続的観点から、本事件の審査・審判における発明該当性を否定する理由付記について検討します。

なお、本稿では、本願の審査後に公表されたPCT

ガイドライン等を参考にして検討しています。これは、本稿が、あくまで発明該当性判断の理由付記について検討するものであり、本事件の審査・審判・裁判における判断の妥当性を検討するものではないためです。意見は、筆者の個人的なものです。

また、本稿は、「科学及び数学の理論」に関する発明について、発明該当性を検討するものです。いわゆるビジネス関連発明のような、抽象的・精神的な事項を特徴とする「事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法」⁽⁶⁾に関する発明とは区別して議論しています。

また、用語について、データと情報は、コンピュータに関する技術分野の特許審査では、同義語として使用されています⁽⁷⁾。そのため、本稿でも、これらの用語を同義語として検討します。

2. 出願当初の特許請求の範囲

本願の出願当初の請求項1は、以下のものです。

【請求項1】

nビットの集まりを入力するステップと、
少なくともnビットを有するキーと、前記nビットの集まりとの和をとるステップと、
前記和を2乗して、和の2乗を生成するステップと、
pを、2ⁿより大きい最初の素数以上の素数として、前記和の2乗に対して、法p演算を実行して法p演算結果を生成するステップと、
nより小さいlにより、前記法p演算結果に対して、法2^l演算を実行して法2^l演算結果を生成するステップと、
前記法2^l演算結果を出力するステップとを有することを特徴とする、ビットの集まりの短縮表現を生成する方法。

3. 発明該当性の検討

3. 1 拒絶理由

本願の請求項1については、例えば、次のような拒絶理由を通知することが考えられます。

<拒絶理由案>

本願の請求項1には、入力された n ビットの集まりに対して、キーとの和、2乗、法 p 演算及び法 2^l 演算を順に実行して、演算結果を出力する方法が記載されている。

本願の請求項1には、「 n ビットの集まりを入力」し、「前記法 2^l 演算結果を出力する」ことは記載されている。しかし、情報の単なる入出力処理は、ビットの集まりの短縮表現の生成という使用目的に応じた情報の演算にも加工にも該当しない。そのため、本願の請求項1の記載によっては、請求項1記載の「方法」は、実質的には、「 n ビットの集まり」という情報に対する複数の数学的演算の内容及び順番のみを特定したものであり、数学上の公式のみを利用するものと認められる。よって、請求項1記載の「方法」は自然法則を利用していないものであり、特許法上の「発明」には該当しない（特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第1章1.1(4)参照）。

続いて、この拒絶理由案について、具体的に検討します。

(1) 適用審査基準

発明該当性の判断は特許要件であり、請求項に係る発明を対象とします。請求項に係る発明は、請求項の記載に基づいて認定します⁽⁸⁾。

本願の請求項1では、方法を構成する各処理ステップで、使用目的に応じた情報の演算が行われており、情報処理が記載されています。

また、本願の請求項1にはハードウェア資源について記載されていませんが、情報の入出力処理を行っていますので、情報処理を実現するためのハードウェア資源が存在することは示唆されています。

このようなデータ処理作業は、コンピューター・プログラム手段又は特殊回路手段により実行され、コンピューター・プログラム手段と特殊回路手段の選択は、発明的概念とは関係がありません⁽⁹⁾。そのため、発明該当性の判断は、コンピューター・プログラム手

段により実行される場合と特殊回路手段により実行される場合では同じこととなります。

コンピューター・プログラム手段により実行される場合には、通常、ソフトウェア関連発明としてCS基準に従って判断します。それに対して、特殊回路手段により実行される場合には、その実現にプログラムを必要としないものが含まれますので、一般基準により判断します。

CS基準は、一般基準を具体化したものです⁽¹⁰⁾。そのため、通常、コンピューター・プログラム手段により実行される場合を選択し、CS基準に従って検討します。

本願の請求項1に係る発明も、CS基準に従って発明該当性を検討します。

(2) 請求項に係る発明の認定

CS基準によれば、発明該当性の判断の具体的な手順は、まず、請求項に記載された事項に基づいて、請求項に係る発明を把握します⁽¹¹⁾。ここで、請求項に記載された発明のカテゴリ（「方法の発明」又は「物の発明」）にとらわれず、請求項に記載された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈した上で判断します⁽¹²⁾。

拒絶理由案では、本願の請求項1に係る発明を、入力された n ビットの集まりに対して、キーとの和、2乗、法 p 演算及び法 2^l 演算を順に実行して、演算結果を出力することと認定しています。

(3) 発明該当性の判断

続いて、把握された発明が、ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要となるかの判断を行います⁽¹³⁾。請求項に係る発明がソフトウェア関連発明であっても、ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要でない場合には、一般基準により判断を行います。例えば、請求項に係る発明が、一般基準の「発明」に該当しないものの類型のうちいずれか一に当たる場合は、一般基準により発明該当性を否定します。

本願の請求項1に係る発明は、入力された情報に対して数学的演算を行い、演算結果を出力するものです。このうち、情報の入出力処理は、ハードウェア資源を用いた情報処理の前提で、情報処理そのものには当たりません⁽¹⁴⁾。そのため、請求項1の記載は、実質的には、数学的演算を順番に行うことを特定したにすぎず、請求項1に係る発明は、数学上の公式のみを利用するものと評価できます。

したがって、一般基準の「自然法則を利用していないもの」という類型に該当することとなり、一般基準により発明該当性が否定されると考えられます。

3. 2 補正の示唆

C S 基準では、発明該当性が否定される場合でも、補正によって発明該当性が認められうると判断する場合には、補正の示唆を行うことが望ましいとされています⁽¹⁵⁾。そのため、補正により発明該当性が認められるかについて検討します。

本願の請求項 1 は、例えば、次のような補正案を示唆することが考えられます。

<補正案>

・請求項 1

情報処理装置に n ビットの集まりが入力されるステップと、

情報処理装置が備える加算手段が、少なくとも n ビットを有するキーと、前記 n ビットの集まりとの和をとるステップと、

情報処理装置が備える 2 乗手段が、前記和を 2 乗して、和の 2 乗を生成するステップと、

情報処理装置が備える法 p 演算手段が、p を、 2^n より大きい最初の素数以上の素数として、前記和の 2 乗に対して法 p 演算を実行して法 p 演算結果を生成するステップと、

情報処理装置が備える法 2^l 演算手段が、n より小さい l により、前記法 p 演算結果に対して、法 2^l 演算を実行して法 2^l 演算結果を生成するステップと、

情報処理装置が備える出力手段が、前記法 2^l 演算結果を出力するステップとを有することを特徴とする、ビットの集まりの短縮表現を生成する方法。

この補正案について、補正の根拠及び発明該当性を検討します。

(1) 「情報処理装置」の補正の根拠

本願の出願当初の特許請求の範囲には、情報の入出力処理をして情報処理を行うことが記載されていますので、情報処理を行うためのハードウェア資源が存在することは示唆されています。そのため、補正により、情報処理装置を用いて情報処理が行われることを特定することは、出願当初の特許請求の範囲等に記載

された事項の範囲内であり、新規事項の追加にはあたりません（17 条の 2 第 3 項）。

(2) 各「手段」の補正の根拠

C S 基準の 1. 1. 3 では、例 1 の説明として、「『コンピュータを用いて、…ステップ』という表現では、(中略)『コンピュータを用いて(構築された受注システムにおいて)、(コンピュータが備える手段 A が)顧客からの商品の注文を受け付けるステップ(中略)を実行する受注方法』という『コンピュータ・ソフトウェアによる情報処理方法』とも解釈できる。」と記載されています。

そのため、情報処理装置を用いて情報処理を行う記載を根拠として、ソフトウェアによる情報処理方法と解釈することができます。よって、補正により、情報処理装置が備える各手段が各処理ステップの情報処理を行うことを特定して、ソフトウェアによる情報処理方法であることを明確化することは、新規事項の追加にはあたりません。

(3) 特有の判断等の必要性

補正案の発明該当性は、C S 基準に従って検討します。まず、ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要となるかの判断を行います。

従来、数学的理論に従って動作するように設計されたコンピュータは、多くの場合に、一般基準による判断に準じて発明該当性が否定されてきました。一般基準による判断に実質的に反しないかが、C S 基準による発明該当性判断の基準とされてきたのです⁽¹⁶⁾。

しかし、一般基準では、発明該当性が認められないものを、類型により判断します。それに対して、C S 基準は、一般基準を具体化したものです。仮に一般基準で発明該当性を判断できるのであれば、C S 基準による判断は必要ありません。そのため、C S 基準では、ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要な場合について、ソフトウェアを対象として、どのように判断すれば、一般基準と実質的に同一の判断を行うことができるかが問題となるはずです。

現在、数学分野では、正常に動作するプログラムは、理論的に正しいアルゴリズムとは区別されています⁽¹⁷⁾。そのため、現在では、特許審査においても、数学的理論に従って動作するように設計されたコンピュータは、数学的理論そのものとは区別されています。例え

ば、CS基準の事例2-1において、発明該当性は、請求項1記載の数式を計算する方法の発明は一般基準により判断され、請求項2記載の数式を計算する装置の発明はCS基準により判断されています。また、PCTガイドライン9.05でも、「数学的理論は純粹に抽象的又は観念的な方法は除外されるという原則の特定の例である。例えば、除算の便法は除外されるが、それに従って動作するように設計された計算機は調査及び予備審査を必要とする。」とされています。

よって、補正案にあるように、ハードウェア資源において、ソフトウェアによる情報処理により実現される点が明確になれば、ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要になるとすべきです。

(4) 具体的実現性

続いて、請求項に係る発明において、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かを判断します⁽¹⁸⁾。

以下では、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実現されていること（以下、「実現要件」という。）と、その実現が具体的であること（以下、「具体的要件」という。）に分けて議論します。

(5) 実現要件

私は、実現要件について、ソフトウェアはハードウェア資源の動作に関するものであり、このハードウェア資源の動作により「自然法則を利用」（2条）することから、請求項に係る発明全体に着目し⁽¹⁹⁾、請求項に係る発明において、自然法則を利用していない部分があっても、全体として情報処理がソフトウェアにより実現されていればよく、逆に、ソフトウェアにより実現される部分があっても、全体として自然法則を利用して実現されていない部分があれば実現要件違反になると解します。

補正案では、請求項に係る発明は、数学的演算という抽象的・観念的なもので特定されています。その点では、自然法則を利用していない部分は認められます。しかし、数学的演算はソフトウェアによる情報処理を特定するためのものであり、発明全体としてはソフトウェアによる情報処理方法です。よって、実現要件は満たすと判断します。

(6) 具体的要件

補正案では、入出力処理は課題解決手段とは認めら

れませんが、その他の構成要件は課題解決手段です。補正案の課題解決手段は、数学的演算により抽象的・観念的に特定されています。そのため、実現の具体性が問題となります。

まず、課題解決手段は、単にコンピュータが動作することを特定するのみでは足りません。CS基準は、ソフトウェアに着目して発明該当性を判断します。ソフトウェアは、コンピュータの動作に関するプログラムです。そのため、コンピュータが動作することは、CS基準の発明該当性判断の前提を明らかにしたにすぎません。

また、発明の具体性は、技術的思想として検討されており、発明は思想であり抽象的なものであることから、技術として要求される具体性は必要なく、技術的思想として、直ちに技術として成立する可能性が認められる程度の具体性が必要となると解されています⁽²⁰⁾。

実現の具体性についても、同様に、コンピュータが動作することを特定するのみでは足りないものの、実際に実現するために要求される程度の具体性は必要なく、直ちに実現する可能性が認められる程度の具体性を意味するものと解します。

判断基準をさらに具体的に検討すると、CS基準では「つまり」で言い換えて、「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、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されている」場合には発明該当性を認めると規定しています。

データ処理装置は、国際特許分類上、「グループ7/00の下位に分類できる電氣的デジタルデータプロセッサとグループ1/00～5/00と9/00～13/00の下位に分類できる一つ以上の装置との結合」と定義されています⁽²¹⁾。CS基準では、ハードウェア資源としてCPU等の演算手段が例示されているように、グループ7/00の下位に分類できる電氣的デジタルデータプロセッサ（以下、「7/プロセッサ」という。）は、ハードウェア資源の一例です。そして、グループ9/00はプログラム制御です。

よって、7/プロセッサとプログラム制御装置が結合したデータ処理装置において、7/プロセッサがプログラムに従って動作する場合に、直ちに実現する可能性が認められる程度の具体性が認められれば、具体的要件を満たすと解します。

補正案を検討しますと、補正案の請求項1は、入力された n ビットの集まりに対して、情報処理装置が備える手段により、キーとの和、2乗、法 p 演算及び法 2^l 演算を順に実行して、演算結果を出力するものです。

ここで、和は $G06F7/50$ 等に、2乗及び法 p 演算はそれぞれ乗算及び剰余演算ですので $G06F7/52$ 等に、法 2^l 演算はべき乗剰余演算ですので $G06F7/72$ 等に分類されるものです。そのため、補正案の請求項1に記載の各演算は、 7 /プロセッサにより実現可能なものです。

そして、プログラムは、CS基準上、「コンピュータによる処理に適した命令の順番付けられた列からなるもの」と定義されています。そのため、 7 /プロセッサとプログラム制御装置を結合させたデータ処理装置において、それぞれが 7 /プロセッサにより実現可能な複数の演算をプログラムに従って順番に実行することは、直ちに実現する可能性を有する程度に具体的なものです。

よって、補正案の請求項1に係る発明は具体的要件を満たし、特許法上の「発明」に該当します。

なお、本願のпатентファミリーである欧州出願及び米国出願では、共に、実質的に出願当初の請求項の記載で特許権が成立しています。

しかし、日本の審査基準によれば、出願当初の各請求項に係る発明は、数学上の公式のみを利用するものと評価できます。また、補正後の各請求項に係る発明も、コンピュータが動作することを特定するのみで、CS基準による発明該当性判断の前提を明確化するのみです。そのため、これらの記載では、発明該当性が認められません。

したがって、本事件の審査・審判・裁判の各段階において、結論として発明該当性を否定したことは支持することができます。しかし、補正により特許法上の「発明」とする可能性は認められます。そのため、比例原則からは、出願人に補正の示唆等をしてコミュニケーションを図ることなく拒絶査定をしたことは妥当でなかったと考えます。

4. 審査・審判における理由付記

4.1 本事件の経過

本願について、審査官により、平成15年10月28日付け拒絶理由通知書（以下、「拒絶理由通知書」と

いう。）及び平成16年3月29日付け拒絶査定（以下、「拒絶査定」という。）が作成され、拒絶査定不服審判において、審査官により平成16年10月19日付け前置報告書（以下、「前置報告書」という。）が、審判官により平成19年2月21日付け審決（以下、「審決」という。）が作成されています。

このうち、前置報告書では、審判請求時の補正を却下して、発明該当性については拒絶査定と同じと判断をしています。そのため、以下では、実質的な理由付記を行っている拒絶理由通知書・拒絶査定・審決を順に検討します。

4.2 拒絶理由通知書

拒絶理由通知書では、発明該当性を否定する理由として、「また」の前後で、2つの内容が記載されています。以下の検討では、「また」までの部分を前半部分とし、「また」以降を後半部分とします。

そして、「請求項2及び3についても同様である。」とし、最後にかっこ書きで、必要であればCS基準の事例2-1を参照すべきことを記載しています。

(1) 前半部分

前半部分では、まず、「請求項1にはビットの集まりの短縮表現を生成する方法なるものが記載されている。」と記載しています。しかし、審査基準では、請求項に記載された発明のカテゴリーにとらわれずに発明該当性を判断するとしています。そのため、本願請求項1に方法が記載されていることは、発明該当性を否定する直接的な理由とはなりません。

続いて、「しかしながら、かかる方法において、自然法則を利用したものがあるとは認められない。」と記載して、具体的な事実を指摘することなく自然法則利用性を否定しています。

(2) 後半部分

後半部分では、「また、かかる方法がコンピュータで動作するソフトウェアにより実現されているとしても、該短縮表現を生成するソフトウェアの情報処理と、ハードウェア資源とが協働しているとはいえ、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作とは認められないから、特許法第2条に規定された『発明』に該当しない。」と記載しています。

後半部分では、ソフトウェア関連発明と仮定してい

ます。しかし、CS基準では、ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要でない場合には一般基準で判断するとしています。

前半部分では、ソフトウェア関連発明について言及していないことから、一般基準により発明該当性を否定したと考えられます。そうすると、単にソフトウェア関連発明と仮定したとしても、前半部分と同様に、一般基準により発明該当性は否定されるはずで、そのため、後半部分は、現在の記載のままでは余事記載となってしまいます。

(3) 事例2-1の参照

さらに、審査官は、かっこ書きとして、「必要であれば、特許庁編『特許実用新案 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、3. 2. 1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もの、事例2-1参照」と記載しています。

しかし、この事例2-1の請求項1について(注)として説明されているように、本願の各請求項は「ソフトウェア関連発明特有の判断や取扱いが必要でない」ことから、一般基準で判断することとなるはずで、

また、CS基準では、事例は「あくまでも本文の理解を補助するものであり、事例に記載された事項を解釈することによって本文に記載されていない事項を導き出すべきではない」と説明しています。

そうすると、審査官が、一般基準ではなくCS基準を引用し、さらに、本文ではなく事例を参照するように記載している理由がわかりません。

4. 3 拒絶査定

出願人は、平成16年2月9日付け手続補正書により、特許請求の範囲を補正しています。補正後の請求項1は、以下のものです。

【請求項1】

ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において、

少なくともnビットを有するキーと、入力されたnビットの集まりとの和をとり、

前記和を2乗して、和の2乗を生成し、

pを、 2^n より大きい最初の素数以上の素数として、前記和の2乗に対して、法p演算を実行して法p演算

結果を生成し、

nより小さい1により、前記法p演算結果に対して、法2¹演算を実行して法2¹演算結果を生成し、

前記法2¹演算結果を出力している、ビットの集まりの短縮表現を生成する装置。

拒絶査定では、理由として、「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置によって計算を行っているというだけでは、計算処理を行うソフトウェアと、ハードウェア資源が協働しているとはいえないから、請求項1~3に係る発明は、依然として特許法第2条に定義された『発明』に該当しないので、特許法第29条柱書の規定により特許を受けることができない。」と記載しています。

審査官は、CS基準事例2-1の請求項2の説明に記載したにすぎず、審査官が、補正後の請求項に係る発明について、どのように検討して「ソフトウェアとハードウェア資源が協働しているとはいえない」と判断したのかがわかりません。出願人は、意見書において、技術的特徴や実用的用途の観点から発明該当性が認められることを主張しています⁽²²⁾。拒絶理由通知書でも入出力処理に触れずに自然法則利用性を否定していましたが、審査段階では、出願人に有利な事実が考慮されていないように思われます。

例えば、本事件では、補正により「装置」が明確化されており、少なくとも「自然法則を利用したものであるとは認められない。」という点は、形式的には解消されています。そして、この補正により、適用審査基準が、一般基準からCS基準へと変わっています。さらに、補正後の請求項に係る発明は、装置におけるソフトウェアによる情報処理だけでなく、装置という計算道具を操作したものと解釈することができます⁽²³⁾。

そうすると、本事件では、発明該当性違反の実質的な拒絶理由が変更されたとも考えられます。そのため、補正により新たに通知することが必要になったとして最後の拒絶理由通知書を通知し、29条1項柱書違反の新たな拒絶理由を確信的に記載し、併せて、上記の二通りに解釈可能という36条6項2号違反を通知した方がよかったと思います。また、本願の明細書等では、ハードウェア資源について実質的に記載されていませんので、必要と判断すれば、例えば、実施例について、物の発明について物を作ることができる程度の記載が認められないという実施可能要件(36条

4項) 違反などを通知することも考えられます。

4. 4 審決

審決では、審判請求時の補正を却下していますので、平成16年2月9日付け手続補正書による補正後の請求項について検討しています。

発明該当性を否定する理由は、第3の「3. 当審の判断」に記載されています。実質的な拒絶理由となる記載について、順に検討します。

(1) 第1段落

第1段落では、「本願発明1は、表現上は『ビットの集まりの短縮表現を生成する装置』であるとして、一応『物』の発明であるように記載されている。」としています。

(2) 第2段落第1文

第2段落第1文では、「しかしながら、本願発明1における『ビットの集まりの短縮表現を生成する』ための各段階は、(中略)というものであって、これら各段階は、ビットの集まりに対する数学的計算の段階であって、対象の物理的性質や技術的性質に基づく情報処理を特定したものということとはできず、又、上記数学的計算が機器等に対する制御や制御に伴う処理に関与するものでもない。」としています。

ここでは、ソフトウェア関連発明として特有の判断、取扱いが必要でない場合のうち、発明該当性が認められるケースには当たらないことを指摘しています。

この判断は、運用指針⁽²⁴⁾までは、ソフトウェア関連発明の発明該当性の判断として必要なものでした。

しかし、現行のCS基準では、一般基準により発明該当性が肯定されます。これは、確認的な規定とされており、なお書きで記載されています。そのため、現行のCS基準では、一般基準による判断が必要ないことは、記載する必要がないと考えられます。

(3) 第2段落第2文

第2段落第2文では、「更に、本願発明1は『ビットの集まりの短縮表現を生成する装置』と記載されているのみであって、『ビットの集まりの短縮表現を生成する装置』としての具体的な回路構成や、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が何ら記載されていない。」としています。

補正後の請求項に係る発明は、通常、拒絶査定にあるように、ソフトウェアとハードウェア資源との協働を否定します。審決では、どちらかといえば、回路構成の具体性及びソフトウェアとハードウェア資源とが協働した手段の具体性を否定しているように思われます。

(4) 第3段落

第3段落では、「したがって、本願発明1は、実質的には『ビットの集まりの短縮表現』を計算するための計算方法であって、それがハードウェア資源を用いて具体的に実現されているものとは認められないので、本願発明1は、『自然法則を利用した技術的思想』に該当せず、特許法第2条に定義された『発明』に該当するものとは認められない。」としています。

CS基準では、発明該当性を判断する場合、請求項に記載された発明のカテゴリにとらわれずに判断するとしています。そのため、物の発明ではなく実質的に計算方法だから発明該当性が否定されるという理由は、CS基準との関係がわかりません。

5. おわりに

本願の請求項に係る発明について、拒絶理由通知書・拒絶査定・審決では、発明該当性を否定する理由は、実質的には、請求項の記載を引用して、「かかる方法において、自然法則を利用したものがあるとは認められない。」(拒絶理由通知書)、「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置によって計算を行っているというだけでは、計算処理を行うソフトウェアと、ハードウェア資源が協働しているとはいえない」(拒絶査定)、「『ビットの集まりの短縮表現を生成する装置』としての具体的な回路構成や、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が何ら記載されていない。」(審決)と記載されています。請求項の記載を引用して、審査基準の表現を記載するに留まっているのです。

行政手続法8条は、行政庁が申請に対する拒否処分を行う場合の理由付記について規定しています。この条文に関する判例では、例えば、旅券発行⁽²⁵⁾について、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して拒否されたかを、その記載自体から了知得るものでなければならないとされています。

確かに、特許法では、行政手続法の適用を除外しています(195条の3)。しかし、これは、特許法の規

定上担保されており、行政手続法の規定を適用する必要がないこと等を理由とするものです⁽²⁶⁾。行政庁の判断の慎重性・合理性を担保し、申請人に不服申立ての便宜を与えるという行政手続法8条の趣旨は、特許審査における拒絶理由にも妥当すると考えます。

また、発明該当性については、審査基準上、出願人に立証責任があるとされています⁽²⁷⁾。そのため、特に最初の拒絶理由通知書では、拒絶理由が存在することを示すだけで足りるとも考えられます。しかし、例えば本願の出願人は米国籍企業であり、本願のпатентファミリーの米国出願では特許権が成立しているように、出願人は、通常、特許法上の「発明」として判断して出願しています。そのため、出願人が具体的な主張をすることは事実上困難です。最初の拒絶理由通知後には補正が制限される（17条の2第4項）等に鑑みれば、出願人に立証責任がある拒絶理由についても、最初の拒絶理由通知書において、争点を形成可能な程度の理由付記が必要であるとすべきです。

よって、拒絶理由の理由付記として、請求項の記載をそのまま引用して「かかる方法において、自然法則を利用したものは認められない。」等の表現を記載しても、請求項の記載に基づいて請求項に係る発明が認定されたことを示すにすぎず、発明該当性を否定する事実関係が不明確という手続上の瑕疵が認められます。そして、事案に応じた個別具体的な検討により、この瑕疵の重大性が認められれば、拒絶査定等が違法と判断される可能性があると考えます。

注

- (1) 東京高裁判決平成16年12月21日判時1891・139。
- (2) 平成12年改訂の特許庁編、特許・実用新案審査基準。
- (3) 鳥居著、「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訴訟判決について」、特技懇、237号、p. 73-81。
- (4) 知財高裁判決平成20年2月29日判時2012・97。
- (5) 井上著、「特許法2条1項（自然法則）を争点とした知財高裁判決」、インターネット<URL: http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/bm_patent_law_shizenhouso-kui.htm>。
- (6) PCTガイドライン9.07。
- (7) 国際特許分類G06注(3)。
- (8) CS基準2.1(1)。

- (9) PCTガイドラインA9.15[1][2]。
- (10) 平成12年公表の“コンピュータ・ソフトウェア関連発明の改訂審査基準に関するQ&A”の問10。
- (11) CS基準2.2(1)本文。
- (12) CS基準2.2(3)。
- (13) CS基準2.2(1)なお書き。
- (14) 平成9年公表の特許庁編、「特定技術分野の審査の運用指針」の「特定技術分野の審査の運用指針」の第1章の実例3では、入出力手段は課題の解決手段とはならず、発明該当性の考慮要素から外れています。
- (15) CS基準2.2(2)。
- (16) 平成5年公表の特許庁編、「特許・実用新案審査基準」の第Ⅷ部第1章2.2.1など参照。井上先生は、前掲において、補正案と同様の請求項の記載により発明該当性を認めるべきとの見解を示されています。しかし、判決の「実質は数学的なアルゴリズムそのもの」という点を検討されており、実質的に一般基準をベースに議論されています。私は、現行のCS基準については、より具体的な議論が必要であると考えます。
- (17) 例えば、杉原、外1名著、「数理工学最新ツアーガイド」、株式会社日本評論社、p. 23など参照。
- (18) CS基準2.2(2)。
- (19) 一般基準1.1(4)参照。
- (20) 吉藤著、「特許法概説」、株式会社有斐閣、第13版のII 2(2)(B)(iii)では、「発明は思想であり、したがって抽象的であることは当然であるが、同時に目的を達成するための手段としての思想であることを必要とする以上、その限度において具体性がなければならない。すなわち、直ちに技術として成立する可能性——単なる可能性ではなく、技術的見地からみて確実性がある可能性——を有するものでなければならない。」と説明されています。
- (21) 国際特許分類G06F注参照。
- (22) PCTガイドライン9.04参照。
- (23) CS基準1.1.3例1説明。
- (24) 平成9年公表の特許庁編、「特定技術分野の審査の運用指針」。
- (25) 最高裁判決昭和60年1月22日民集39・1・1。
- (26) 特許庁編、「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第17版）」、p. 556-557参照。
- (27) 一般基準3.参照。

(原稿受領 2010.3.12)