

「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

鳥居 稔 特許審査第四部 情報処理

1. はじめに

ソフトウェア関連発明の審査においては、その特許適格性（発明の成立性）、即ち、特許法第2条第1項に規定された発明の定義「自然法則を利用した技術的思想の創作」において、特に「自然法則の利用」という要件（自然法則利用性）に対する判断が必要となることが多い。

「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」（以下、「CS基準」）¹⁾は、「2.特許要件」において、自然法則利用性の判断手法について事例を含めて説示し、判断の明確化、予見可能性の向上を図っ

ており、さらに、出願人の要請等を踏まえて累次改訂され、発明の成立性を広く認める運用が行なわれてきている。しかし、この「自然法則利用性」の要件については議論が多く²⁾³⁾、自然法則利用性のボーダーラインがどこにあるのか、CS基準の一層の明確化も要請されている⁴⁾。

そして、ソフトウェア関連発明の自然法則利用性に関する裁判所の判断がこれまでなかったが⁵⁾⁶⁾、2004年12月東京高裁において、ソフトウェア関連発明の自然法則利用性に関する重要な判決が出されたため（「回路シミュレーション方法」平成16年（行ケ）第188号）、本判決の判旨を十分に理解した対応

1) 特許・実用審査基準（平成12年12月公表）「第 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」

2) 田村善之、「特許発明の定義」、法学教室、No.252 p13-18

3) 産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」（平成13年12月）において、「現行特許法上の発明の定義、特に「自然法則の利用」という要件が、ソフトウェア関連発明の特許適格性（発明の成立性）を認める上での制約となっているとの指摘はある。しかし、実際には、審査基準の累次の改訂により（略）、ソフトウェア関連発明の特許法による保護を実質的に妨げる制約要因となっているとは認められない。」とされた。

<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/1312-055.htm>

4) ビジネス関連発明における「発明の成立性」に関する実務的考察、特許2004、No.6、CS審査基準における「構造を有するデータ」等の取扱いに関する考察、特許2005、No.3、知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その1）、特許2004、No.10、知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その2）、特許2005、No.2、等

5) ソフトウェア関連発明ではないが、自然法則利用性に関する判決は以下のとおり。

「欧文字単一電報隠語作成方法」（最高裁昭和28年4月30日第一小法廷判決：昭和25年（オ）第80号）、ジュリストNo.170（2004/2）第4-5頁

「電柱広告方法」（東京高裁昭和31年12月25日判決：昭和31年（行ナ）第12号）、ジュリストNo.170（2004/2）第6-7頁

「資金別貸借対照表」（東京地裁平成15年1月20日判決：平成14年（ワ）第5502号）、ジュリストNo.170（2004/2）第8-9頁

「ビデオ記録媒体」（東京高裁平成11年5月26日判決：平9（行ケ）206号）、重松万里、「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その2）」、特許2005 Vol.58 No.2

が望まれる状況にある。

また、最近、いわゆるビジネス関連発明の進歩性に関する判決も蓄積されつつある。そこで、本報告では、ソフトウェア関連発明の自然法則利用性に関する審決（異議事件の決定を含む。以下同じ）とビジネス関連発明の判決の動向を概観するとともに、CS基準等を再確認していただくための契機となるように、上記判決とビジネス関連発明に関する判決の判示事項の一部を紹介したい。

2. 「ソフトウェア関連発明の自然法則利用性」

2.1 自然法則利用性を判断した審決の動向

審査の拒絶理由で自然法則利用性が否定された案件は少なくないが、その多くは手続補正により自然法則利用性の拒絶理由が解消されて、2003年以降の審決で「ソフトウェア関連発明の自然法則利用性」を判示した審決は37件、そのうち本願発明の自然法

則利用性を否定した審決は18件であった（表1）。

審決を不服として3件の審決取消訴訟が出訴されており、「回路シミュレーション方法」事件は平成16年12月21日に判決がなされた⁷⁾。少々長くなるが、この判決の判旨を紹介する。

2.2 「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）

【事案の概要】

原告は、発明の名称を「連立方程式解法」（後に「回路のシミュレーション方法」と補正）とする発明について出願をしたが、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判の請求をした⁸⁾。

特許庁審判部はこれを審理した結果、平成16年3月15日に、本願発明が特許法上の「発明」に該当せず、特許法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないとする審決をしたため、原告が本件審決の取消請求事件を東京高裁に提起した。

（表1）「ソフトウェア関連発明の自然法則利用性」を判示事項とした審決

分野		審決日			計	（うち自然法則利用性が否定された案件数）
		2003年 1月～12月	2004年 1月～12月	2005年 1月～3月		
ビジネス関連	G06F17 / 60, 等 G06T,	3件	9件	4件	16件	11件
CAD・画像処理、等	G06F17 / 50 G06F9 / 06,	3件	3件	2件	8件	2件
ソフトウェア技術、等	G06F9 / 44, 他 G09C,	6件	2件	2件	10件	4件
暗号技術	H04L9 / 00	2件	1件	0件	3件	1件
計		14件	15件	8件	37件	18件

6) ただし、上記「資金別貸借対照表」事件において、被告から本件考案の自然法則利用性に関する無効理由を主張された原告が「ビジネスモデル関連発明が特許法の保護対象となること」に言及した点について、「しかし、コンピュータ・ソフトウェア等による情報処理技術を利用してビジネスを行う方法に関連した創作が実用新案登録の対象になり得るとすれば、その所以は、コンピュータ・ソフトウェアを利用した創作が、法2条1項所定の「自然法則を利用した技術的思想の創作」であると評価できるからであって、ビジネスモデル関連の発明が特許され、考案が登録された例があったとしても、そのことにより、本件考案が実用新案登録要件を充足するか否かに関する結論に影響を与えるものではない。」と判示した。

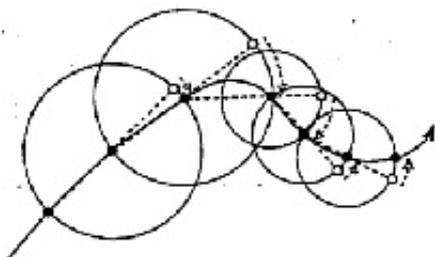
7) 他の2件のうち、1件は取下、1件は継続中である（2005年3月末時点）。

8) 審査段階の手続補正により、発明の名称及び特許請求の範囲請求項が補正されたが、審判請求時には手続補正はなされなかった。

【本願発明】(符号と改行は筆者追加)

【請求項1】

- (A) 回路の特性を表す非線形連立方程式を、BDF法を用いて該非線形連立方程式をもとに構成されたホモトピー方程式が描く非線形な解曲線を追跡することにより数値解析する回路のシミュレーション方法において、
- (B) BDF法を用いた前記解曲線の追跡における解曲線上の $j+1$ (j は整数) 番目の数値解を求めるステップは、
- (C) 予測子と修正子とのなす角度 $j+1$ を算出し、この角度 $j+1$ が所定値より大きいか否かを判定する判定ステップと、
- (D) 前記判定ステップにおいて、前記角度 $j+1$ が所定値より大きいと判断された場合には、前記解曲線の追跡の数値解析ステップの $j+1$ 番目の数値解を求めるステップをより小さな数値解析ステップ幅によって再実行し、 $j+1$ 番目の数値解を新たに求め直すステップと、を含むことを特徴とする回路のシミュレーション方法。



BDF 解曲線追跡アルゴリズム

【明細書の記載事項及び原告の主張】

本願の出願当初明細書は、「本発明は、回路設計の支援装置として使用される回路シミュレータや、回路解析装置等において行われている大規模な連立方程式の解法に関するものである。特に、連続法の予測子修正子法における解曲線の追跡の改良に関するものである。」とし、従来技術及び発明の目的として、発明者自身の論文も含む参考文献を多数引用して、概ね以下のとおり説明している。

近年、回路設計の支援ツールとして汎用回路シミュ

レータが広く用いられているが、直流動作点解析において解が一定の値に収束しない非収束問題がしばしば生じており、この非収束問題の有力な解決策としてより収束性の高い連続法(ホモトピー法)が幅広く知られている。発明者らは、方程式系を連続的に変形しながら、その方程式系が描く解曲線を追跡する連続法を汎用回路シミュレータに実装して、大規模回路の直流動作点解析の実用を開始しており、本発明の目的は、非線形な特性曲線を呈する回路の動作特性を解析する有効な方法の一つとして知られているBDF(後退差分公式)解曲線追跡アルゴリズムを用いて、解曲線をより確実に効率よく追跡し、現実の回路解析において使いやすい連続法を実現することである、としている。

(1)争点(回路シミュレーションの処理対象(A))

本件審決が、本願発明について、処理対象は「現実の回路」ではなく「回路の特性を表す非線形連立方程式」によって表された「回路の数学モデル」であると判断したことを争うものではないが、「BDF法を用いて該非線形連立方程式をもとに構成されたホモトピー方程式が描く非線形な解曲線を追跡することにより数値解析する」は、純粹に数学的な計算手順を明記したにすぎないと判断したことが誤りである。

本願発明の回路シミュレーションとは、設計したIC等の回路が仕様を十分満足できるか否かを設計段階で検証すべく、回路特性を記述した方程式を数値的に解析することで回路の直流動作点や伝達特性を明らかにすることである。……人間が当該方程式を手作業で解くことはおよそ現実的でないし実現可能でないことから、コンピュータを用いて数値的に解析する……ものである。

回路シミュレーションの処理対象の……当該数学モデルは、いわゆる純粹数学モデルではなく、回路を構成する各素子の電気特性を反映した数学モデルであり、回路を構成する各素子間に成立する自然法則であるキルヒホッフの法則から得られるモデルであって、現実の回路から乖離した観念モデルとして存在するのではない。

(2) 争点 (課題解決手段)

本件審決が、非線形性を有する解曲線の疑似解に収束してしまうことを防止するための本願発明の判定するステップ(C)と新たに求め直すステップ(D)について、純粋に数学的な非線形な解曲線に対する数値解析の計算手順にすぎない、と判断したことも誤りである。

(争点 (ア): 課題解決手段の処理ステップ)

本願発明の判定ステップ(C)と新たに求め直すステップ(D)が、非線形な動作特性曲線を呈する回路の特性を解析する一手法であるBDF法の処理をさらに特定したものであって、特性曲線たる解曲線が現実の回路において種々の形態を有し、回路によっては解析不能になるという技術課題を解決する具体的手段として機能するものである。

(争点 (イ): 非線形な解曲線)

本願発明における非線形な解曲線は、単なる数学上の観念的曲線ではなく回路の動作特性を規定する特性曲線であって、自然法則で記述された回路方程式の解曲線に限定されたものであり、しかも、上記解曲線の解析は、回路シミュレーションの一方法としてのBDF法を用いた解析に限定されたものであるから、非線形な解曲線を疑似解に収束することなく追跡する数学的操作が知られており、当該数学的操作が一般の非線形曲線と同様に適用できたとしても、そのことにより本願発明の発明性が否定されるものではない。

【判旨】

請求棄却。

(1) 争点 について

「本願発明の処理対象とされる「回路の数学モデル」について、特許請求の範囲には、「回路の特性を表す非線形連立方程式」と記載されるのみであって、回路の特性を物理法則に基づいて非線形連立方程式として定式化するという以上に、当該非線形連立方程式が現実の回路を構成する各素子の電気特性をどのように反映するものであるかは全く示されておらず、しかも、定式化されたモデルは数学上の非線形連立方程式そのものであるから、このような

「回路の特性を表す非線形連立方程式」を解析の対象としたことにより、本願発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」となるものでないことは明らかであり、原告の上記主張は、失当というほかない。」

「非線形連立方程式をもとに構成されたホモトピー方程式が描く非線形な解曲線が、設計された回路の入力電圧に対する出力電圧や出力電流等の関係を示す特性曲線であるとしても、この方程式が描く非線形な解曲線をBDF法を用いて追跡することは、原告が自認するとおり、元の非線形連立方程式の解を求めることにほかならないから、このプロセスは、一般の非線形連立方程式の解法と何ら相違するものではなく、回路の物理的、技術的性質への考察を含むものでない。言い換えれば、本願発明において、現実の回路の物理的性質は非線形連立方程式に反映されるだけであって、その解析には何ら利用されないものであり、創作自体はあくまで、ホモトピー方程式を構成し、BDF法を用いて追跡することに向けられており、一旦非線形連立方程式の形になってしまえば、その解法は数学の領域に移行し、数学的な処理により解析が行われるにすぎないものといえる。そして、原告主張のように、ホモトピー方程式の解曲線を追跡することやBDF法自体が、非線形な特性曲線を呈する回路の動作特性を解析する有効な方法の一つとして、当業者に知られているからといって、そのプロセスが数学的な解析処理にすぎないことが否定されるものでもない。」

「したがって、上記解曲線を追跡することは、数学的な手法といえるものであって、「自然法則を利用した技術的思想の創作」を含むものということとはできないから、原告の上記主張は採用できず、本件審決が、本願発明の「回路のシミュレーション方法」について、「純粋に数学的な計算手順を明記したにすぎない」と判断したことに誤りはない。」

(2) 争点 (ア) について

「本願発明の目的は、BDF法を用いてホモトピー方程式が描く非線形な解曲線を数値解析する際に疑似解収束現象や非収束現象が生ずるといった問題を解決することにあるというべきところ、それは、数学的手法を

用いて解曲線を解析する際に適切な解が得られないという問題を解決しようとするにほかならないから、本願発明に技術的な課題があるとはいえない。」

「本願発明で採用された課題解決手段は、……回路の物理的性質を考慮した解決手段とは認められず、また、回路の物理的性質に起因するような特殊な非線形連立方程式の解法を求めるものでもなく、一般の非線形連立方程式（疑似解収束現象や非収束現象を生じて解析が困難となる場合と、そうでない場合の双方を含む。）の解法に用いるものと何ら相違しないものである。したがって、原告の上記主張は、採用することができず、本願発明の課題解決手段に「自然法則を利用した技術的思想の創作」があるとはいえない。」

(3) 争点 (イ) について

「本願発明における非線形な解曲線が、回路の動作特性を定式化した非線形連立方程式の解曲線に限定されたものであり、上記解曲線の解析がBDF法を用いた解析に限定されたものであるとしても、前示のとおり、当該非線形連立方程式及び解析方法自体に「自然法則を利用した技術的思想の創作」が読みとれない以上、上記の限定が付されたことにより、本願発明の発明性が肯定されるということにはならず、原告の上記主張を採用することはできない。」

「本願発明の非線形連立方程式をどのような境界条件の下で解析するかは、本願発明の特許請求の範囲において全く示されておらず、本願発明の技術的な課題であるとは、到底認められない。また、現実の回路が境界条件を有しているからといって、前示のとおり、数学的な解法を示したにすぎない本願発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」とな

るものでないことは明らかである。しかも、原告が経験的に付与されると主張するパラメータの値も、本願発明の特許請求の範囲において特定されておらず、現実の回路との関係も明らかでないから、いずれにしても原告の上記主張は、採用の限りでない。」

【解説】

本件は、数学的な解法を実質的な内容とする回路シミュレーション方法が、「自然法則を利用した技術思想の創作」に該当するか否かが争点となった事件であり、ソフトウェア関連発明の自然法則利用性が初めて判断された事件という点で注目に値する重要判決である。

特許庁の積み重ねてきたソフトウェア関連発明における自然法則利用性の判断を基にした主張が認められ、本願発明の非線形連立方程式及び解析方法自体は数学的な処理による解析を示したにすぎず、現実の回路の物理的特性を考慮した非線形連立方程式及び解析方法ではないとされた。

判決は具体的事例に則して理解すべきものであるから、この判決の射程をCS基準と関連づけて考えることは妥当ではないが、審査基準の事例と比べて判示内容を確認しておきたい。

本願発明は（原告がコンピュータを用いて数值的に解析するものであると主張しているが）、特許請求の範囲には語としてコンピュータを用いることやソフトウェアによる情報処理であることは示されていないので、一応、CS基準ではなく、審査基準「第II部特許要件 第1章産業上利用することができる発明」の「処理対象の物理的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの」であるか否かを判断することになる⁹⁾。判決は当該非線形連立方程式及び解析方

9) CS基準 ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要でなく、「第 部第1章 産業上利用することができる発明」により判断を行う例。

(1) 「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではない例

(a) 経済法則、人為的な取決め、数学上の公式、人間の精神活動、又は

(b) デジタルカメラで撮影された画像データ、文書作成装置によって作成した運動会のプログラム、コンピュータ・プログラマリストなど、情報の単なる提示

(2) 「自然法則を利用した技術的思想の創作」である例

(a) 請求項に係る発明が、機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの

(b) 請求項に係る発明が、対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの

法自体に物理的性質の存在を否定しており、この点で本願発明は、「産業上利用することができる発明」事例2とCS基準事例2 - 1 [請求項1] と同一視できると考えられる。

他方、仮に、解析対象の非線形連立方程式や対象モデル及び解析方法自体が、回路の物理的性質に起因するような特殊なものであって、特許請求の範囲に具体的に示されるのであれば、「処理対象の物理的性質に基づく情報処理を具体的にを行うもの」に該当することになる。

また、本願発明がコンピュータを用いることやソフトウェアによる情報処理であることが示されていた場合についても検討しておきたい。この場合には、CS基準の「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」か否かを判断することになる。この具体性の判断は非常に難しいが、例えば、特許請求の範囲が「……回路のシミュレーションを行うコンピュータ」のような場合には、CS基準の「コンピュータを用いる」ことを単に示しただけで自然法則利用性を認めることにはならないとしている事例（CS基準の事例2 - 1 [請求項2]）と、また、「入力手段、演算手段、出力手段を備えるコンピュータを用いる……」のような場合には、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具体的に実現されているとは認められないから、自然法則利用性は否定されるとしている事例（同 [請求項3]）と同じような判断になると思われる。

3. 「ビジネス関連発明の進歩性」

いわゆるIT技術を利用した業務システムや電子商取引システム等の「ビジネス関連発明」の進歩性を否定した審決（審決日2001年以降）を不服として出訴された事件のうち¹⁰⁾、判決が言い渡された事件は11件である（2005年3月末時点）、そのうち審決の進歩性の判断が支持された（請求棄却判決）のは9件である（表2）

ここでは4件の事件の一部の争点及び判示事項を紹介したい。争点及び判示事項はCS基準の説明^{11) 12)}と関連するもののみを紹介するので、技術内容は簡

（表2）

「ビジネス関連発明の進歩性」を判示事項とした判決

事件番号	判決言渡日	発明の名称（一部略）
13(行ケ)038	2002/2/19	通信ネットワーク構造
14(行ケ)598	2003/7/15	商品販売システム
15(行ケ)268	2004/12/27	オンライン看護支援装置
15(行ケ)430	2005/2/15	マンション売買支援システム
15(行ケ)540	2005/1/26	個性診断情報提供システム
15(行ケ)240	2004/7/8	現場管理システム
15(行ケ)300	2004/3/4	メッセージ管理装置及び方法
15(行ケ)450	2004/11/22	景品引渡しシステム
16(行ケ)072	2004/11/25	無線電話端末による取引 バランス決済システム

10) ビジネス関連発明の出願は、2000年の第3, 4四半期をピークに出願件数は減少傾向（2000年約2万件、2001年約1.9万件、2002年約1.2万件）にあり、その審査状況は2003年に特許査定率8%（全分野平均値は50%）と他の分野に比べて低い状況が続いている。[ビジネス関連発明の最近の動向について（平成16年4月特許庁公表）]

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm

11) ビジネス関連発明であっても、進歩性の判断の基本的考え方はもちろん他の分野と相違はない。しかし、留意しなければならないことは、ある分野に利用されている方法、手段等を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは、ソフトウェアの技術分野では普通に試みられており、組み合わせや適用に技術的阻害要因がない、ということである（CS基準 2.3 進歩性 2.3.1 基本的な考え方）。

12) CS基準 2.3.4 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例

(1) 他の特定分野への適用 (2) 周知慣用手段の付加又は均等手段による置換
(3) ハードウェアで行っている機能のソフトウェア化 (4) 人間が行っている業務のシステム化
(5) 公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現すること (6) 公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更

2.3.6 留意事項

(2) データの内容（コンテンツ）にのみ特徴がある場合の取扱い

単に理解していただけるものばかりである。他の争点や他の事件（5件）では、サーバや端末を含めたネットワーク構成やコンピュータの機能（手段）等のシステム技術についての争点も多いので、適宜参考にして欲しい¹³⁾。

(1) 「メッセージ管理装置」事件

（平成16年3月4日 東京高裁平成15（行ケ）300号）

【事件の概要】

「訪問介護スタッフが携帯電話機を用いて管理センタに送信した他スタッフへの伝言等の業務報告メッセージを収集して管理するメッセージ管理装置」について出願した原告が、本願発明は引用例（訪問介護ヘルパーの訪問時間や介護サービスの内容などの記録を携帯電話を利用して一括管理するシステム）及び周知技術（POSシステム等におけるメッセージ管理技術）に基いて容易に発明をすることができた、とした審決に対して出訴した。

【判示事項】

争点（「メッセージ」の内容とその受領者の対比）について

「引用例の介護サービス内容は、本社において記録として一括管理され、管理された情報は広く利用することができるのであるから、累計されて毎月の介護報酬の請求やスタッフの賃金計算などに電子処理されるだけでなく、管理者への報告更にはヘルパー（介護スタッフ）への送信内容として個別に扱われることも想定されていると認められる。……報告したヘルパーや、介護を受けた利用者あるいはその家族が、その内容について確認する必要があることは、当然に想定しているところである。」

争点（本願発明と周知技術の技術分野）について
「補正発明のメッセージ管理装置においては、複

数のユーザ装置はネットワークを介してメッセージ管理装置に接続されるものであり、識別子というデータを扱うものであるから、相違点に関する構成において、審決認定の周知技術が適用され得ないと認めることはできない。」

【解説】

本判決は、本願発明の「メッセージ」は請求項1記載において限定がなされず、通常の意味以上に限定的に解釈すべきでないこと、また、引用例の管理された「介護サービス内容」は人間が受領者となることも想定できるとして原告の主張を退けた。また、POSシステムに利用されている手段（メッセージ管理手段）を他分野のシステムに適用できるとして進歩性を否定している点を確認したい。

(2) 「オンライン看護支援装置」事件

（平成16年12月27日 東京高裁平成15（行ケ）268号）

【事件の概要】

「医師又は看護婦長等から出される看護指示の5W1H事項（どの看護婦whoが、いつwhen、どのwhere、患者whomに、何をwhat、どのようにhowするのか）を詳細指示入力画面で簡易にコード入力可能とした端末とサーバからなるオンライン看護支援装置」について出願した原告が、本願発明と引用発明（看護支援システム）との相違点（入力画面に5W1Hを注記する）は周知技術を適用して容易に発明をすることができたとした審決に対して出訴した。

【判示事項】

争点（進歩性の判断）

「看護業務において、仕事の進め方として5W1Hを決めておくことは、当業者が当然に考えることであり、また、5W1Hを決めておくことを看護業務に適

13) 【事件の概要】は概略したものであり、請求項に係る発明とは異なる。また、【解説】の内容についてはCS基準との関連に焦点を当てたため、局所的な摘記であったり、判示事項から逸脱している恐れもあるので、本願発明や明細書記載事項の詳細及び判決の判旨については、本願の明細書及び判決でご確認いただきたい。

用し得ないとする事情も認められない。加えて、...
...一般に、操作者により情報の入出力が行われるシステムにおいて、操作者による入力ミスや判断ミスを防止するために、入力すべき情報の種別や出力情報の種別等をオペレーションラベルとして注記することは.....ごく普通に行われることと認められるから、引用発明において、相違点5に係る構成を採用することは、当業者が容易に想到し得たことというべきである。」

【解説】

本件は、一般的な業務管理において、「仕事の進め方として5W1Hを決めておくこと」の周知性及びその適用が争点であったが、その周知性の争点は準備手続中の事実認定で解消し、これにより本判決は、周知技術を引用発明に適用することは容易想到とした。一般的な業務管理の周知技術を特定の業務システムに適用することには阻害要因はないとして進歩性を否定している点を確認したい。

(3)「個性診断情報提供システム」事件

(平成17年1月26日 東京高裁平成15(行ケ)540号)

【事件の概要】

「診断対象者が入力した生年月日から個性類型と基本個性イメージキーワードとを決定し、個性類型に対応する個性診断情報と基本個性イメージキーワードとを関連付けた形で出力する個性診断情報提供システム」について出願した原告が、本願発明は引用例(動物占いに関する書籍)と周知例(生年月日情報等を入力する各種占い・診断システム)から容易に発明をすることができたとした審決に対して出訴した。

【判示事項】

争点 (コンピュータを使用するものではない引用例からの容易想到性)

「これらの周知例は、所望の占いを実行するシステムを構築するために必要な各種の手段を設けるといふ周知の技術を開示したものである」といふことができ

る。そうすると、かかる周知の技術を参酌して、引用例1に記載された発明(動物占い)をシステムとして具現化するに際して、本願発明の相違点(1)に係る構成を推考することは、当業者にとって容易になし得ることであると認められる。」

争点 (個性因子に関する個性類型の決定方法の重要性)

「「本質」の個性因子について生日を変数として利用するのであれば、他の個性因子である「表面」及び「意思」については生月及び生年を適宜利用することになるのは当然であり、かかる方法を推考することが容易であることも明らかである。そして、各個性因子ごとに、変数(生月または生年)の配列と個性類型の種類とをどのように対応させるかということも、人為的な取り決め過ぎないものであるから、これは当業者が適宜に選択し得る事項に過ぎない。」

【解説】

本判決は、引用例には動物占いのシステム構築について記載はないが、システム化することは周知技術を参酌することで容易推考としたものであり、動物占いは「人が行っている業務」であるかはともかく、人間の処理をシステム化することは通常の創作能力の発揮に当たるとして進歩性を否定している点を確認したい。また、本判決が、本願発明の個性類型の決定方法について、引用例と同じ変数及び個性類型を用いるのであるから、それらの対応関係は人為的な取り決め過ぎないとした点は参考となるであろう。

(4)「マンション売買支援システム」事件

(平成17年2月15日 東京高裁平成15(行ケ)430号)

【事件の概要】

「各種物件の事例データを格納するデータベース部と、オークションセンタ用機器からの検索依頼を受けてデータベース部から事例データを検索して返信するデータセンタ用機器とで構成されたマンション売買支援システム」について出願した原告が、本

願発明は、引用発明例（不動産売買を対象とする売買支援システム）から容易に発明をすることができたとした審決に対して出訴した。

【判示事項】

争点（進歩性：対象とするデータ内容の差異1）
「引用発明が対象とするのは「不動産売買」であって、土地又は土地付き建物の売買に限定されるものではなく、マンション売買も当然にその対象に含まれるものである。そして、マンションが、土地や土地付き建物と並ぶ代表的な不動産売買の対象商品であることは一般常識に属することであるから、引用例1に接した当業者が、引用発明に係る技術をマンション売買に適用することは、正に容易に想到し得ることであるというほかはなく、原告の上記主張を採用する余地はない。」

争点（進歩性：対象とするデータ内容の差異2）
「原告主張のように、「事例データ」を、「物件自体の事例データ」ないし「同一物件の取引の情報」の意味に限定して理解すべき理由は格別見当たらないというほかはないから、原告の上記主張は、その前提において失当である。」

【解説】

本判決は、原告が引用発明との相違として主張する「データの内容」について、一般常識及び特許請求の範囲の記載に基づかないものとして退けたものであり、ビジネス関連発明についても、当然に、請求項に係る発明に基いて進歩性を判断すべきと確認できる判決である。

4. まとめ

製品開発や研究開発の様々な分野で、製品設計や解析処理をコンピュータ・シミュレーションを用いて行うことが進み、シミュレーション（コンピュータを用いた解析）に関するソフトウェア関連発明の出願は、その用途・対象分野が広まってきている。それだけに、「回路シミュレーション方法」事件判

Profile

鳥居 稔（とりいみのる）

1988年 特許庁入庁（審査第五部情報処理）
1993年 通商産業省大臣官房総務課企画室
1996年 通商産業省通商政策局通商協定管理課知的財産権班長
2001年 審判部第26部門（電子商取引）審判官
2002年10月より現職



決の判旨を理解し、発明者及び出願人においては、解析対象の物理的性質に基づいた具体的な発明（方程式や対象モデル、解析方法等）を特許請求の範囲に示すことが求められる。また、そのような出願傾向を反映して、情報処理の分野に限らず多くの分野（例えば、電磁界、流体、粒子の挙動、振動、構造等の解析や設計を主題事項とする分野）の審査官が、現実の対象物の解析や設計のみならず、これらの挙動（ふるまい）をモデル化し、そのモデルをコンピュータ上でシミュレーションを行うというソフトウェア関連発明の審査を担当することが増えてきており、審査官も当該分野の主題事項の物理的性質や特性の具体性について十分な検討と本判決に沿った判断が必要となっている。

また、ビジネス関連発明については、紹介した判示事項を参考にしてCS基準や事例集の理解を深めて欲しい。

原稿受稿日：平成17年4月11日