



コンピュータソフトウェア関連発明の発明該当性と保護のあり方に関する考察～ビジネス関連発明を中心に～

中村, 佳正

(Degree)

博士 (法学)

(Date of Degree)

2023-09-25

(Date of Publication)

2025-09-25

(Resource Type)

doctoral thesis

(Report Number)

甲第8707号

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100485891>

※ 当コンテンツは神戸大学の学術成果です。無断複製・不正使用等を禁じます。著作権法で認められている範囲内で、適切にご利用ください。



学位請求論文審査報告要旨

博士学位論文

内容の要旨および審査結果の要旨

氏 名 なかむら よしまさ
中村 佳正

学位の種類 博士(法学)

学位授与の要件 神戸大学学位規程第 5 条第 1 項該当

学位論文の題目 コンピュータソフトウェア関連発明の発明該
当性と保護のあり方に関する考察～ビジネス関連発明を中心に～

審 査 委 員 主査 教 授 前田 健

教 授 島並 良

教 授 川島富士雄

論文内容の要旨

1. 本論文は、コンピューターソフトウェア関連発明（以下、CS 関連発明という）のうちのビジネス関連発明の保護の在り方について検討するものである。ビジネス方法それ自体は「発明」ではなく特許保護を受けることができないが、ビジネス方法を実現していくためのハードウェアの構成は、場合によっては「発明」として特許保護がなされる場合があると考えられている。本論文は、その境界がいまだ定まっていない点に問題があるとの認識を出発点に、次の4つの観点から CS 関連発明の発明該当性と保護の在り方について検討するものである。すなわち、①ビジネス関連発明に関する近年の特許権侵害訴訟から確認できる問題点、②ビジネス関連発明の発明該当性、③ビジネス関連発明の保護の必要性、④あるべきビジネス関連発明の保護である。本論文は、これらの観点から、近時のビジネス関連発明の特許権侵害訴訟について網羅的分析、発明該当性に係る日本、欧州、米国の特許庁及び裁判所における運用、発明該当性に係る先行研究を分析している。そのうえで、ビジネス関連発明にとって20年の保護は長すぎることを指摘し、ビジネス関連発明の発明該当性及び進歩性について新たな判断基準を提示し、従来の実務よりもより厳格に特許の対象を絞り込む方向での提案をしている。さらに、その一方で、ビジネス関連の「小発明」についてなお知的財産権による保護の必要性があることも指摘し、実用新案権による保護を提案している
本論文は、以下の7章からなる。
2. 第1章では、本研究の目的・問題意識ならびに研究手法・射程について述べている。
3. 第2章では、2000年1月1日以降に判決されたビジネス関連発明に係る特許権侵害訴訟を網羅的に分析、出願日から10年を境として、侵害肯定率に大きな差が生じる実態を明らかにし、実用新案の保護期間である10年の方が、これらの創作の保護として適切であるとの示唆を得ている。
4. 第3章では、近年のCS 関連発明及びビジネス関連発明について具体的な事例も交えて検討したうえで、これらの発明はどうしても抽象的にならざるを得ないという性質を有し、純粋なビジネス方法とそれを実現するための情報通信技術（ICT）とを明確に分離することができないという分析を加えている。それを踏まえて、CS 関連発明の発明該当性を狭める必要性については認めつつも、その手法として主張されていた「物の本来の機能論」（物の本来の機能を利用しており、物自体に工夫が見られない場合は発明該当性を否定する考え方）は、CS 関連発明の発明該当性の考え方としては狭きに失することを指摘している。
5. 第4章では、CS 関連発明についての米国及び欧州における特許性の判断手法について

検討を加えている。そして、専ら特許適格性要件（日本の発明該当性要件に相当）を用いて CS 関連発明をコントロールしようとする米国の手法は妥当でないこと、技術的特徴と非技術的特徴を峻別し、進歩性要件によりコントロールしようとする欧州の手法には「技術的」の線引きが恣意的になるという問題があること、欧州・米国とも引例に拠らない固定的な枠組みを前提としており、近時の急速な技術の進展に追従できない懸念があることを指摘し、いずれにもよらない方法を採用すべきことを示唆する。

。

6. 第 5 章では、本論文としての、CSI 関連発明の特許適格性の判断基準を提案している。それによると、技術的特徴と非技術的特徴とを峻別することは適切ではなく、発明該当性の判断としては、人的行動の範囲内の動作に止まらない要素が含まれている場合には、発明該当性を認めるべきとする。そのうえで、進歩性判断においては、次の 3 つの手法により、判断のハードルを引き下げ、不適切な CS 発明の特許性を否定できるとする。第 1 に、技術的・非技術的特徴を区別せず、発明を構成する各要素が公知公用あるいは周知慣用技術といえる場合には、それらを組み合わせる動機付けがなくても進歩性を否定する。第 2 に、確たる引用例がない周知・慣用技術を容易想到性判断の出発点とすることを許容する。第 3 に、ビジネス関連発明については、周知・慣用技術を多段間に適用する論理付け、いわゆる容易の容易を許容する。
7. 第 6 章では、インセンティブ論の関連から、ビジネス関連発明について保護の必要性があることを指摘し、保護対象、保護期間等の観点から、特許法ではなく、実用新案法での保護が適切であるとし、実用新案法の進歩性の判断基準が特許法よりも緩やかであること（「きわめて容易に」の基準）に着目し、運用の試案も示している。
8. 第 7 章では、結論を述べて、議論を総括している。

論文審査の結果の要旨

1. 本論文は、CS 関連発明の特許保護について検討し、近時のビジネス関連発明への特許保護は行き過ぎであるという問題意識には共感を示しつつも、従来提案されてきた解釈論の欠点を指摘し、新たな解釈論による解決を提案している。ビジネス関連発明については、特許が緩やかに認められすぎることが懸念され、実際にそのような特許の権利行使が認められる事例が増え始めていたことから、近時の学説で厳しく批判されてきたところである。その意味では、本論文の取り扱うテーマはすでに手垢のついたものともいえるが、それにもかかわらず、本論文は、ビジネス関連発明の本質に係る深い洞察に基づいて、新たな考え方を提示することに成功している。これは、著者の弁理士としての実務経験に裏打ちされた技術的事項への深い理解が背景にあるものといえることができる。本研究は、確かな背景知識に支えられ、従来の学説とは異なる提案をなすものとして、その学術的意義は小さくないものと考ええる。加えて、本研究は、従来の学説では全く指摘されてこなかった、実用新案法の活用による保護を提案しており、その提案はまだまだ荒削りなものとの印象は否めないが、独創的な着眼点を示すものであり、学界への貢献を過小評価すべきではない。

2. 本論文の特色として以下の点を指摘することができる。

第一に、2001 年以降のビジネス関連発明についての裁判例を網羅的に分析し、出願日から 10 年を超えるか超えないかが、侵害の認定に結果として影響している点を明らかにした点である。侵害訴訟についての網羅的・統計的な研究自体はすでにいくつか行われてきたが、出願日からの経過期間に着目した分析は、おそらく本研究が初めてである。実用新案の保護期間が 10 年であることから、この点に関する統計的事実は本研究の洞察を支える重要な事実の一つとなっている。

第二に、ビジネス関連発明において、ビジネス方法の部分とそれを実現するための ICT に係る部分とは不可分一体であり、それらを区別することはできないという観察を、筆者の技術的知見に裏打ちされる形で説得的に示した上で、それを元にした議論を展開している点である。従来の研究では、技術的視点と法学的視点の双方を備えた研究は、必ずしも豊富とはいえなかったから、この点は本研究の特筆すべき一つの特徴であるといえるだろう。

第三に、本論文は、米国の手法、欧州の手法、及び学説で提案された手法について丁寧な検討を行った上で、それらの手法の長短について具体的な指摘をなしている。その際に、「引例」に頼ることの是非という、従来の議論では必ずしも十分に着目されていなかった観点に着目し、その観点から各考え方の整理と、自己の考え方の提案に至った点は、本研究の特筆すべき点の一つをなしているものといえる。

最後に、本論文は、CS 関連発明について論じるときに、従来の学説が十分に議論を

してこなかった実用新案法の活用の可能性について指摘し、それについて具体的な検討を展開した点は、極めて独創的な着眼点であり、本研究を先行研究から区別することに成功しているといえるだろう。

3. しかしながら、本論文にも残された課題がないではない。

本論文の分析の核は、裁判例の網羅的分析、比較法研究、及び、CS 関連発明についての技術的に確かな理解にあると思われる。これらの分析は一定以上の水準に達していることは疑いはないが、先行研究と比較して、着眼点に新しさは見られるものの、分析として深みや、結論に至るまでの論理の緻密度に、なお改善の余地がないとまではいえない。また、実用新案法に関する検討は、概括的な提案に止まり、具体的な運用の在り方について子細な検討ができていないとまではいえず、また、先行する議論への参照が十分に行われたとは言い難い部分が残るように思われる。

とはいえ、これらの点は、本論文の学術的価値をいささかも損なうものではない。本論文の射程の限界については著者自身が十分に認識し、論文の中でも十分に明示されている。これらの点は、本論文を受けて著者自身を含めた後続の研究者が今後取り組むべき課題であって、本論文がその出発点となるべき成果を提示した功績を揺るがすものではないからである。

以上の理由により、審査委員は、本論文の著者である中村佳正氏が博士(法学)の学位を授与されるのに十分な資格を有するものと判定する。

令和 5 年 9 月 1 日

審査委員 主査 教 授 前田 健
教 授 島並 良
教 授 川島 富士雄