

カラオケビデオ事件からみた発明の成立性と進歩性

東京高裁 平成11年5月26日判決 平成9年(行ケ)第206号
審決取消請求事件 請求認容(確定)
東京高裁 平成15年11月18日判決 平成15年(行ケ)第218号
審決取消請求事件 請求認容(確定)

上 羽 秀 敏*

抄 録 実質的に同じ特徴を有する発明について、発明の成立性(特許法29条1項柱書き)を否定した特許庁の審決を取り消した判決と、進歩性(特許法29条2項)を肯定した特許庁の審決を取り消した判決とを紹介する。また、これら2つの判決を通じて、発明の成立性、特に「技術」とは何か、「技術的思想」とは何かを模索し、どのような場合に発明の成立性を肯定し、特許性の判断を進歩性の有無に移行すべきかについて考察する。そして、これらを踏まえ、発明の成立性で拒絶されることの多いビジネス関連発明に関する実務上の指針に言及する。

目 次

1. 事件の概要
2. ビデオ記録媒体事件
 - 2.1 事 実
 - 2.2 争 点
 - 2.3 判 旨
3. 歌唱箇所指示方法事件
 - 3.1 事 実
 - 3.2 争 点
 - 3.3 判 旨
4. 考 察
 - 4.1 ビデオ記録媒体事件からみた発明の成立性
 - 4.2 歌唱箇所指示方法事件からみた進歩性
 - 4.3 ま と め

1. 事件の概要

本事件には、ビデオ記録媒体事件(平9(行ケ)206)¹⁾と、歌唱箇所指示方法事件(平15(行ケ)218)とが含まれる。いずれの事件も、伴奏に伴って歌詞の色を順次変化させるというカラオ

ケビデオに関する発明の特許性を争った審決取消請求事件であるが、ビデオ記録媒体事件では発明の成立性が肯定されたのに対し、歌唱箇所指示方法事件では進歩性が否定された。以下、両事件の詳細を順に紹介する。

2. ビデオ記録媒体事件

2.1 事 実

X1(本件特許出願人、審判請求人、原告)は、昭和57年3月17日にした特許出願(特願昭57-40901)を原出願として、「ビデオ記録媒体」と称する発明(以下「本件媒体発明」という。)について分割出願をした(特願平2-330750)が、拒絶査定を受けたので²⁾、これを不服として審判を請求した(審判平8-15456)。特許庁は、本件媒体発明は特許法2条1項に規定する「発明」に該当しないとして特許法29条1項柱

* 弁理士 Hidetoshi UEBA

書き違反を理由に請求不成立の審決をした。X1は特許庁を被告とし、この審決の取り消しを求めて東京高裁に審決取消訴訟を提起した。

本件媒体発明の特許請求の範囲は次の通り。

「歌うべき曲の伴奏となる音声情報と、該曲の歌詞となる文字情報および映像情報とが記録されたビデオ記録媒体において、前記文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴った歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変換器によって異ならしめて記録したことを特徴とするビデオ記録媒体。」

2.2 争点

本件媒体発明は、特許法2条1項に規定する「発明」に該当するか否か。

2.3 判旨

審決取消（発明の成立性あり）。

『特許庁における「特許・実用新案」に関する審査基準である本件基準（平成5年7月20日発行…）において、「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型として、「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）」は、「技術的思想」でないことから当該「発明」に該当しないが、「情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるもの」は、当該「発明」に該当する旨が開示されており、本願発明が産業上利用することができる発明に該当するか否かを検討する際にも、この基準が開示された考え方が基本的に適用されるべきことも、当事者間に争いがない。

ところで、特許法2条に定義される発明とは、その定義からも明らかのように、「技術的思想であること」をその要件の1つとするものであるが、この要件に示された「技術」については、「技術は一定の目的を達成するための具体的手段であって実際に利用できるもので、技能とは

異なって他人に伝達できる客観性を持つものである」（最高裁判所昭和52年10月13日第1小法廷判決・判例タイムス335号265頁）ことが必要とされるものと認められるところ、この観点からみて、本件基準が、「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、「技術的思想」でないことから「産業上利用することができる発明」に該当しないものとし、「情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるもの」を、当該「発明」に該当する旨を開示したことは、いずれも相当と認められる。そして、この発明における技術的特徴は、特許法36条5項「特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」（昭和60年法律第41号による改正前のもの）の規定の趣旨から見て、特許請求の範囲に記載された構成から把握できるものでなければならない。また、この本件基準が開示された考え方は、従前からの発明の成立性に関する客観的理解を具体的に明記したものと解されるから、当事者間に争いがないとおり、上記基準の発行前に出願された本願発明が産業上利用することができる発明に該当するか否かを検討する際にも、当然適用されるべきものと認められる。

ところで、一般的に「提示」とは、文理上、「提出して示すこと」、あるいは「差し出して見せること」と解釈されるから、情報記録媒体における情報の「提示」とは、記録媒体に、当該情報を特定の手段や方法を用いて記録し、記録された態様の性質に応じて、人の五感に対して情報に起因する結果を提供することと解される。そうすると、記録媒体における「情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるもの」とは、情報の記録の仕方それ自体や、記録手段及び記録方法等に技術的特徴があることから、その結果として、提

供された情報にその特徴が反映されたものといわなければならない。

…本願発明の要旨の前段、「歌うべき曲の伴奏となる音声情報と、該曲の歌詞となる文字情報および映像情報とが記録されたビデオ記録媒体において」によれば、本願発明は、歌うべき曲の伴奏となる「音声情報」、該曲の歌詞となる「文字情報」及び該曲の背景となる「映像情報」を、それぞれ音声、文字及び映像の形式によりビデオ記録媒体に記録したものであると認められる。そして、この記録媒体について、要旨の後段では、「前記文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴った歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて記録したことを特徴とする」ものとされており、これによれば、歌うべき曲の歌詞である文字情報に基づく文字について、一定の色を付すことを前提として、伴奏となる音声情報の進行、すなわち時間の経過に伴い、色調変化器によって、この文字の色を、順次、異なる色に着色せしめて記録したことを特徴とするものと認められ、この記録媒体を表示装置において再生した場合には、歌唱者に対して、伴奏となる音声情報の進行に伴って、歌うべき文字の色が、順次、異なって表示されていくという結果を提供するものである。このように歌うべき歌詞を文字として記録するようにし、しかも、その文字のうち現に歌うべき文字を他の文字と区別できるように色を変化させて記録するという構成を採用し、これに相当する結果を提供する以上、本願発明は、文字に関する「情報の提示」に技術的特徴を有するものといわなければならない。』

3. 歌唱箇所指示方法事件

3.1 事実

X1はまた、「ビデオ記録媒体」事件における

分割出願（特願平2-330750）を原出願として、「歌唱箇所指示方法」と称する発明（以下「本件方法発明」という。）についてさらに分割出願をした（特願平8-274802，遡及出願日：昭和57年3月17日）ところ、特許権の設定登録がされた（特許3031538）。その後、X1は本件特許権をY（本件特許権者，審判被請求人，被告）に譲渡した。これに対し、X2（本件審判請求人，原告）は本件特許の無効審判を請求した（無効2002-35357）が、特許庁は、甲第2号証（米国特許1516277），甲第3号証（米国特許1573696）及び甲第11号証（米国特許3199115）を参照しても本件方法発明は当業者が容易に想到し得たものとするにはできないとして、請求不成立の審決をした。X2はYを被告とし、この審決の取り消しを求めて東京高裁に審決取消訴訟を提起した。

本件方法発明の特許請求の範囲は次の通り³⁾。

「伴奏に合わせて歌詞を歌うために、文字情報としてあらかじめ記録された歌詞の文字を表示器の画面に表示しておき、この文字情報と同期するようにあらかじめ記録された音声情報からの伴奏の進行に伴って、この文字情報としての歌詞の歌うべき文字の色を変化させることを特徴とする歌唱箇所指示方法。」

3.2 争点

本件方法発明は、特許法29条2項に規定する特許要件（進歩性）を満たすか否か。

3.3 判旨

審決取消（進歩性なし）。

『2 甲第2号証記載の発明

…甲第2号証記載の発明は、伴奏に合わせて歌詞を歌うために、あらかじめ記録された歌詞の文字をスクリーン（表示器）の画面に表示しておき、スクリーン上の拍数表示に従って生演奏される伴奏の進行に伴って、表示されている

歌詞の歌うべき部分を歌うべき音符に合わせて連続的に変化させる（例えば、文字の光強度を強くして白色を呈するようにする）ことにより、観客が演奏（伴奏）と完全に合った状態で歌を歌い続けられるようにしたものであると認められる。…

3 本件発明と甲第2号証記載の発明との相違点bないしdについて

…当裁判所も、審決と同様に、相違点bないしdは進歩性を認めるに足りる相違ではないと判断するものである。…

4 相違点aについての審決の判断について
(1) 生演奏の伴奏に代えてスピーカによる音声を採用する点について

審決は、原告が審判手続で相違点aとして主張した「伴奏が甲第2号証記載の発明では生演奏であるのに対し、本件発明ではビデオテープをスピーカで再生したものである点」について、甲第2号証及び甲第3号証に示されている伴奏に合わせて歌うという課題を解決する意図の下に甲第2号証の生演奏に代えてスピーカによる音声を採用することは、当業者が容易に想到し得る程度のことにすぎないという原告の主張を、甲第11号証…に示されたトーキー技術に鑑みれば、妥当なものである旨、判断している。

当裁判所も、審決の上記判断、すなわち、伴奏を生演奏の代わりにスピーカにより再生される音声とすることが想到容易であるとの判断、を相当と認めるものである。…

(2) 伴奏をあらかじめ記録し、記録された伴奏に合わせて表示される歌詞を歌うことについて

ところで、審決は、原告主張の相違点aについて、甲第2号証の生演奏の伴奏に代えてスピーカによる音声を採用することは当業者に想到容易なことであると認めつつも、①「その伴奏をビデオテープ等何らかの記録媒体にあらかじめ記録すること」、さらには、②「伴奏を記録

し、かつ記録した伴奏に合わせて表示される歌詞を歌う」ようにすることは、当業者が容易に想到し得たことではないと判断した。

しかしながら、上記①②の点が想到容易でないとした審決の判断は、以下のとおり、是認することができない。

…歌の歌詞を表示画面上に表示するようにしたものにおいて、「伴奏をビデオテープ等何らかの記録媒体にあらかじめ記録すること」、及び、「記録した伴奏に合わせて表示される歌詞を歌うこと」は、本件特許出願当時、既に、カラオケビデオ等により、日本国内において広く行われていたと認められる。

…伴奏となる音声情報と歌詞となる文字情報とをビデオテープ等の記録媒体にあらかじめ記録しておき、音声情報に基づいて再生される伴奏の進行に伴って、その伴奏が演奏されているときに歌われるべき歌詞の文字の数小節分を画面上に表示するようにすることは、本件特許出願前にカラオケビデオで既に広く行われていたことであり、本件発明も、このカラオケビデオの一般技術を前提として成立していることが明らかである。

…映像と歌詞と伴奏をビデオテープにあらかじめ記録しておき、伴奏の進行に伴って、画面上に表示される歌詞を所望の小節分単位で変化させることは、常識化していたことが裏付けられる。

…以上のように、「伴奏をビデオテープ等何らかの記録媒体にあらかじめ記録すること」及び「記録した伴奏に合わせて表示される歌詞」を歌うことは、本件特許出願当時、既にカラオケビデオで一般的に行われていたことなのであるから、このような技術水準を前提とするとき、甲第2号証記載の発明の生演奏による伴奏に代えて、スピーカによる音声（伴奏）を採用し、その際、「伴奏をビデオテープ等の記録媒体にあらかじめ記録し」、かつ「記録した伴奏に合

わせて表示される歌詞」を歌うことも、当業者であれば、容易に想到し得たことというべきである。

したがって、「伴奏をビデオテープ等何らかの記録媒体にあらかじめ記録すること」及び「伴奏を記録し、かつ記録した伴奏に合わせて表示される歌詞を歌うこと」は、一般のトーキー技術及び甲第2、第3号証を参酌しても当業者が容易に想到し得たものとはいえない旨の審決の判断は、本件特許出願当時の技術水準を正当に評価しておらず、誤りであるといわざるを得ない。』

4. 考 察

4. 1 ビデオ記録媒体事件からみた発明の成立性

ビデオ記録媒体事件の判決は、「情報の提示」に関して発明の成立性を判断したリーディングケースであり、平成12年改訂の現行審査基準⁴⁾にも参考として挙げられている重要な判決である。

本判決は、本願に適用される平成5年改訂審査基準⁵⁾を相当と認め、これに則って本件媒体発明は「発明」に該当すると結論付けている。平成5年改訂審査基準では、「発明」に該当しないものの類型として、「技術的思想でないもの」を挙げ、さらにその1つとして「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）」を挙げている。ただし、情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるものは「発明」に該当するとして、「情報の単なる提示」に当たらないものを積極的に示している。そして、「情報の単なる提示」の例として、「機械の操作方法等についてのマニュアル」、「音楽を録音したCD」、「コンピュータプログラムを記録した記録媒体」を挙げるとともに、その一方で、「情報の提示

に技術的特徴があるもの」の例として、「テレビ受像機用のテストパターン」、「文字等の情報を凸状に記録したプラスチックカード」を挙げている。さらに、「技術的思想でないもの」の例として、「コンピュータプログラム言語」のみならず、「コンピュータプログラム自体」も挙げている⁶⁾。

本件媒体発明における「情報」は、「音声情報」、「文字情報」及び「映像情報」という3種類の情報であることは明らかであり、この点について当事者間に争いはない。したがって、問題は、これが情報の単なる提示に過ぎないのか、あるいは、この情報の提示それ自体や提示の仕方

に技術的特徴があるのか、という点に尽きる。被告特許庁の主張は、「色調変換器⁷⁾によって異ならしめて」の記載は、情報を提示する「記録」や「ビデオ記録媒体」へ技術的な影響を与えるものではなく、「情報」についての内容（コンテンツ）を具体的に記載したものとみるべきで、その記録状態は、通常の文字入りビデオ映像を通常どおり記録することと変わらない、というものである。この主張は、要するに、文字の色を変化させるという技術的な処理はあくまで記録前に行われていることであって、記録後に存在する状態はコンテンツそのものに過ぎないということと解され、それゆえ、「音楽を録音したCD」や「コンピュータプログラムを記録した記録媒体」と同様に、本件媒体発明は「情報の単なる提示」に当たり、技術的思想でないというものである。

前述したように、「コンピュータプログラム自体」も「コンピュータプログラムを記録した記録媒体」も画一的に「発明」に該当しないとしていた当時の実務に照らせば、本件媒体発明が「発明」に該当しないとした審決の方が極めて一般的な判断であったといえる。

これに対し、本判決は、「情報の提示に技術的特徴があるか否か」を積極的に判断するため

に、本件媒体発明が採用する「構成」と、これに相当する「結果」とを認定している。具体的には、「構成」としては、「歌うべき歌詞を文字として記録するようにし、しかも、その文字のうち現に歌うべき文字を他の文字と区別できるように色を変化させて記録する」という点を認定している。この認定は、特許請求の範囲の記載通りではないが、基本的に特許請求の範囲の記載に基づいている。一方、「結果」としては、「この記録媒体を表示装置において再生した場合には、歌唱者に対して、伴奏となる音声情報の進行に伴って、歌うべき文字の色が、順次、異なって表示されていく」という点を認定している。この認定は、明細書中の発明の効果の記載に基づいている。

こうした判断手法は、結果 (result) を重視し、そこに実用的応用 (practical application) が認められるか否かで発明の成立性を判断する米国の判断手法⁸⁾に類似するようにも理解できる。しかし、ここで採用された判断手法はやはり本判決が引用する最高裁判決⁹⁾の「技術は一定の目的を達成するための具体的手段」という基準から導かれているものと解すべきであろう。

一般に、発明の効果は発明の目的を達成した結果として得られるものであるから、発明の目的と発明の効果は表裏の関係にある。したがって、本判決は「技術」における「一定の目的」として前述した「結果」を認定し、その目的を達成するための「手段」として前述した「構成」を認定したものと解される。

このように「一定の目的」及び「手段」は明細書及び特許請求の範囲に記載された事実から客観的に認定可能なものであるから、問題は「手段」の「具体性」をいかに評価するかである。

この具体性に関し、被告特許庁は、「この記録状態は、通常の文字入りビデオ映像を通常どおり記録することと変わらないものであり、こ

れらによって、情報を提示する「記録」や「ビデオ記録媒体」を技術的・具体的に記載しているとはいえない」と主張している。これに対し、本判決は、「本願発明の技術的特徴は、…音声情報の進行に伴い歌うべき文字の色を異なる色に着色して記録する点にあり、その記録の状態に特徴を有するものではなく、また、異なる色に着色して記録することが具体的でないともいえない」と述べ、特許庁の主張を退けている。

本判決が認定した「構成」は記録時の動作であり、「結果」は再生時の動作であるが、両者は非常に近似している。記録時の動作が再生時の動作の単なる裏返しとしてしか記載されていない場合には、この「構成」は単なる課題の表明に過ぎず、具体的でないというべきであろう。よって、この点について以下に考察を加える。

本件特許の明細書には、従来の技術として、歌詞を数小節分ずつブラウン管上に表示することにより、歌詞を印刷した歌詞集を不要にしたカラオケ装置が記載されている。そして、本件媒体発明の目的として、「歌詞集を見ずとも歌うことができ、また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」ようにすることが記載されている。これらの記載を考慮すると、本判決が認定した「構成」のうち、「歌うべき歌詞を文字として記録する」こと自体は従来のカラオケ装置で既に行われていたことに過ぎず、「その文字のうち現に歌うべき文字を他の文字と区別できるように色を変化させて記録する」ことこそが未解決の目的を達成するための構成といえる。

そうすると、本件媒体発明が採用した「手段」は「文字の色を変化させる」という点に尽きる。そして、この「手段」を採用することにより、現に歌うべき文字を他の文字と区別できるという「目的」を達成できることは明らかであるから、この「手段」は些細ではあるが、具体的でないとはいえない。このことは、歌うべき文字

を他の文字と区別するためには、他にも手段が存在する（たとえば、文字のサイズを変化させる、文字の明るさを変化させる、歌うべき文字の横に指差しマークを表示するなど）ことからしても明らかであろう。

4. 2 歌唱箇所指示方法事件からみた進歩性

本件方法発明は、特許庁の審査で一旦、「発明」に該当しないこと、進歩性を備えていないことなどを理由に拒絶査定となっている。しかし、この拒絶査定に対する不服審判で拒絶査定はあっさり取り消され、特許されている。不服審判の請求日から約3ヶ月後に上記ビデオ記録媒体事件の判決が出されたことが影響していると推測される。その後、特許異議が申し立てられたが、あっさり特許は維持され、その後さらに、無効審判が請求されたが、この請求も成り立たない旨の審決がなされた。歌唱箇所指示方法事件の判決は、この審決を取り消したものである。

前述した本件媒体発明は「物」の発明であるのに対し、本件方法発明は「方法（単純方法）」の発明であり、両者は発明のカテゴリーが異なる¹⁰⁾。要するに、本件媒体発明はカラオケ用のビデオテープの発明であるのに対し、本件方法発明はそのビデオテープをカラオケ装置で再生したときの動作方法の発明である。このように両発明はカテゴリーを異にするが、いずれも1つの特許出願（特願昭57-40901）から分割出願により抜き出されたもので、「伴奏に伴って歌詞の色を順次変化させる」ことを特徴とする点で実質的に同じ発明と評価できよう。

本件で挙げられた甲第2号証には、映画館内で観客全員が生演奏に合わせて歌うことができるように、歌詞の文字を拍数と一緒にスクリーン上に表示しておき、その拍数に従って生演奏される伴奏の進行に伴って、表示されている歌詞の歌うべき文字の明るさを明るくするように

した発明が記載されている。一方、甲第11号証には、いわゆるトーキー技術が記載されている。トーキー技術は、無声映画から有声映画に移行する際に開発されたもので、音声を映像と同期させて記録する技術である。

審決は、甲第11号証を考慮し、甲第2号証の生演奏の伴奏に代えてスピーカによる音声を採用することは当業者が容易に想到し得たことと認めたと、①「伴奏をビデオテープ等何らかの記録媒体にあらかじめ記録すること」、②「記録した伴奏に合わせて表示される歌詞を歌うこと」は、当業者が容易に想到し得たことではないと判断した。

これに対し、本判決は、上記①②の点は本件特許出願当時、既に、カラオケビデオなどにより、日本国内において広く行われていたと認定し、審決の判断は本件特許出願当時の技術水準を正当に評価していないと判示した。

本件方法発明の特許請求の範囲は無効審判係属中に訂正請求され、訂正が認められている¹¹⁾。上記①②の点は訂正で追加された記載に依拠した相違点であることから、本件方法発明を甲第2号証記載の発明と区別するために追加されたものと推測される。審決はこの追加された記載を考慮し、上記①の点を容易に想到し得ないとした理由としては、「甲第2号証記載の発明における生演奏では、あらかじめ伴奏を記録することは意図されていない」と述べるとともに、上記②の点を容易に想到し得ないとした理由としては、「一般のトーキー技術は、画面の動きに音声を一致させるものである」とし、周知技術として認められるのは「あらかじめ音声等を記録すること」でしかないと述べている。

審決は、進歩性判断のための論理付けを挙げられた証拠だけから試みたために、論理付けができず、その結果、進歩性が否定されなかったのである。「あらかじめ伴奏を記録すること」は、本件特許出願人も明細書中で自認している

通り、出願当時のカラオケ装置で既に行われていることである。審決はこの出願当時の技術水準の認定を失念しているというほかなく、この点を指摘した本判決は極めて妥当な判断といえよう。

4.3 まとめ

(1) 抽象的アイデアと技術

特許法上の「発明」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明文で定義されている（特許法2条1項）。したがって、自然法則を利用していないものは「発明」に該当しないが、コンピュータソフトウェアやバイオテクノロジーを保護する必要性に鑑み、「自然法則の利用性」は今日では緩やかに解釈されている。前述したビデオ記録媒体事件の判決も「自然法則の利用性」については直接言及していない。そこで、以下では「技術的思想」、中でも「技術」について考察を加える。

ビデオ記録媒体事件の判決は、「獣医用組成物」に関する未完成発明を「発明」とはいえないと判示した最高裁判決を引用し、「技術は一定の目的を達成するための具体的手段であって実際に利用できるもので、技能とは異なって他人に伝達できる客観性を持つものである」と認めている。したがって、「技術」というためには「具体性」が必要となるが、問題はそのレベルであろう。

一方、未だ「技術」に達していない思想、つまり具体的でないアイデアとして、「抽象的アイデア」という概念がある。この概念は主として米国で用いられるが¹²⁾、日本でも用いられることがある。「発明」は、技術そのものである必要はなく、「技術的思想」であれば足りる。この「思想」そのものは抽象的な観念（idea）であり、具体的な形体と対立するものと解される¹³⁾。ここに、発明としての成立性に「具体性」と「抽象性」の混乱が生じる原因があるろうが、

特許法上の保護対象たる「発明」はあくまで「技術的思想」であるから、技術よりも抽象的で足りるが、思想よりも具体的でなければならない。したがって、抽象的アイデアは、それ自体がいかにか斬新であっても、「発明」には該当しない。

前述した本件媒体発明を例に挙げれば、「伴奏に合わせて歌うべき歌詞の文字を他の文字と区別すること」が抽象的アイデアであり、「伴奏に合わせて歌うべき歌詞の文字の色を変化させること」ことが技術的思想ということになる。ここで抽象的アイデアを具体化した手段は「文字の色を変化させる」という点に尽き、本判決はこの手段を「具体的でないとはいえない」と評価したものと理解できる。技術的思想というために必要な具体性はさほど高くなく、抽象的アイデアを超えていれば足りるものと考えられる。

もっとも、本件媒体発明における具体的手段を「文字の色を変化させる」点に尽きると考えた場合、直感的には、これをもって「発明」とすることに躊躇を感じさせる。それは、「文字の色を変化させる」という手段が文字を他の文字と区別するための周知又は慣用の手段に過ぎず、進歩性（特許法29条2項）の存在を予感させないからであろう。

発明の成立性を判断するに当たって、新規性・進歩性の判断が入り込むことはしばしば指摘される。ビデオ記録媒体事件の判決も「技術的特徴」の有無を判断しているが、この特徴といえる部分は従来技術と異なる新しい部分である。しかし、ただ単に異なっても技術的特徴と評価されることはなく、何らかの技術上の意義を有していなければならない。「発明」は技術的思想の「創作」であり、この「創作」というためには、新しさを有し、作り出したものであり、かつ、自明なものでないことが必要と解されるからである¹⁴⁾。

それでは発明の成立性を判断するのを止め、新規性・進歩性があれば発明の成立を推定するという手法も考えられなくはない。むしろ旧来の実務は、明らかな非発明（ゲームのルール、ビジネス方法など）を除き、こういった手法で進められてきたのではなかろうか。ただ、昨今ではコンピュータソフトウェアやバイオテクノロジーなどが登場したために、発明の成立性を積極的に判断せざるを得ない状況になっているのであろう。

発明の成立性を積極的に判断する以上、その判断手法を進歩性のそれと区別し、かつ明確にしておく必要がある。筆者は、発明の成立性を判断するに当たっては、出願人が作成した明細書のみを基礎とし、客観的に認定し得る出願時の技術水準も考慮すべきでないとする。発明は主観的な創作行為によって完成されるものだからである。たとえば石を木の棒に縄で縛り付けた石斧であっても、現時点では新規性がないだけで、「発明」に該当することは明らかである。

「技術」というために必要な具体性のレベルは低く、抽象的アイデアを超えさえすれば「発明」に該当するとすれば、発明の成立性を満たすこと自体はさほど困難なことではない。ただ、その判断を通して顕在化された発明の技術的特徴といえる部分に進歩性が認められない場合がほとんどであろう。

前述したビデオ記録媒体事件では、本件媒体発明は「発明」に該当すると判断されたが、進歩性の有無は判断されていない。しかし、この判断を通して顕在化された技術的特徴に鑑みれば、本件媒体発明は、歌唱箇所指示方法事件で引用された公知文献によりその進歩性が否定される典型例ではなかろうか。

(2) コンピュータソフトウェア関連発明

本件媒体発明及び方法発明はいずれもコンピ

ュータソフトウェア関連発明ではないが、「技術は一定の目的を達成するための具体的手段」という基準に照らし、ソフトウェア関連発明の成立性を検討することは重要である。ここでは特に、非技術的要素を含むために発明の成立性がしばしば問題となるビジネス関連発明について言及する。

ビジネス方法それ自体は技術でないことに異論はなく、「発明」に該当する余地は全くない。一般にビジネス関連発明と呼ばれるものは、特定のビジネス方法を実現することを目的として、それに応じた情報処理をコンピュータに実行させるもので、決してビジネス方法それ自体ではない。ビジネス関連発明におけるビジネス方法それ自体は、未だ「技術」に達していない「抽象的アイデア」と捉えることもできるであろう¹⁵⁾。そうすると、このビジネス方法という抽象的アイデアをコンピュータ化しただけ（具体的な処理内容は特定されていない）であっても、抽象的アイデアを一步進めたことには相違ないから「具体性がないとはいえない」と評価し得る余地はあろう。しかし、コンピュータが出願時に既に存在していたことは出願人も明細書で自認しているのが通常であるから、単なるコンピュータ化という具体性のレベルでは未だ抽象的アイデアの域を出ていないと解すべきであろう。

ソフトウェア関連発明の成立性に関し、現行審査基準は、『「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」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』としている。ビジネス方法を単にコンピュータ化しただけでは「発明」に該当しないと判断されることは現行審査基準には明記されていないが、その理解を助けるために特許庁が平成15年4月に公表した「ビジネス関連発明に対する判断事例集」¹⁶⁾によれば、ビジネス方法を単にコンピュータ化

ただけでは、「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具体的に実現されていないため成立性が認められない」ことを伺い知ることができる。また、平成5年改訂審査基準では「ハードウェア資源の単なる使用」に過ぎないものは「発明」に該当しないとされ、平成9年発行のソフトウェア関連発明の運用指針では「コンピュータを用いて処理することのみ」に過ぎないものは「発明」に該当しないとされてきた。表現は変更されているが、特許庁は一貫して単なるコンピュータ化では成立性を認めていない。前述した理由から、この運用は首肯できる。

ただし、ソフトウェアによる情報処理をいくら具体的に記載しても、ハードウェア資源を用いない限り「発明」に該当しないとするのは過去のいずれの判決例からも直接は導かれまいであろうし、ましてや平成14年改正によって特許法上の「物」にはプログラムというソフトウェア（無体物）それ自体が含まれることが明文化された以上、ハードウェア（有体物）の記載を要求する基準については再考すべきであろう。その際には、「自然法則を利用した」という要件をいかに解釈すべきかが重要な問題となろう。ハードウェアは自然法則が支配する現実の世界に存するものであるが、ソフトウェアそれ自体はいわば仮想の世界に存するものだからである。

ビジネス関連発明の特許実務においては、単にコンピュータ化しただけでビジネス方法それ自体を実質的に独占しようとするきらいがある。しかし、そのような方法でビジネス関連発明の特許化することは不可能であり、仮に特許されたとしても無効理由を含む可能性を払拭できず、結局は権利行使不可能な特許をただ保持することにしかならない。ビジネス関連発明の特許化するには、ビジネス方法を実現するための不可避技術が存在しないかを十分に検討す

ることこそが重要である¹⁷⁾。

注 記

- 1) 判例評釈として、染野啓子、『『ビデオ記録媒体』の発明について、特許法29条1項柱書きに規定する要件を満たしていないとして、その発明としての成立性を否定した審決が取り消された事例』、判例時報、1703号、pp.209～213（2000）
- 2) 厳密には、本件媒体発明は一旦出願公告されたが、異議申立により拒絶査定されている。
- 3) 特許請求の範囲は無効審判係属中に訂正請求され、訂正が認められた。本件方法発明の要旨は訂正後の特許請求の範囲に記載の通り。
- 4) 特許庁「特許・実用新案審査基準」（平成12年12月28日発行）、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、2. 特許要件、2. 2「発明」であること
- 5) 特許庁「特許・実用新案審査基準」（平成5年7月20日発行）、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、1. 「発明」であること
- 6) 「プログラムを記録した記録媒体」は平成9年（本判決前）に発行されたソフトウェア関連発明の運用指針で削除され、「物」のカテゴリーの発明として請求項（クレーム）に記載することができることとされ、いわゆる媒体クレームの記載が実務上認められた。しかし、依然としてプログラム自体をクレームすると、「物」のカテゴリーか「方法」のカテゴリーかが不明確であるとして特許法36条6項2号違反とされた。特許庁はこの時点で、プログラム自体は「発明」に該当しないという従前の解釈を変更し、プログラム自体の発明の成立性を否定せず、代わりに、プログラムは「物」か否かというカテゴリーの問題にしている。「プログラムを記録した記録媒体」について発明の成立性を肯定した場合に、プログラム自体の発明の成立性を否定すると、技術的特徴を有しない「記録媒体」又は「記録媒体にプログラムを記録すること」に発明成立の根拠を求めることとなり、不合理だからである。
- 7) 「色調変換器によって」という記載の有無は発明の成立性に影響していないと思われる。原告X1は拒絶査定不服審判で、本件発明は「色調変換器」自体を構成要件とするものではないと主張している。本件明細書には「色調変換器とし

ては、例えばビデオ編集などに通常用いられている色調調整期を用いることができる。」と記載され、「色調変換器」自体は周知のものとして詳細には説明されていない。原告X1は、本件発明はあくまで伴奏に伴って歌うべき文字の色を変化させる点に技術的特徴を有し、文字の色を変化させるための具体的手段に特徴を有するものではないと主張していると考えられる。

- 8) 武田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」pp.358～359（2002）では、発明の成立性の判断手法を、米国に代表される有用性アプローチと、日本及び欧州に代表される技術性アプローチに大別する。
- 9) 昭和52年10月13日判決 昭和49年行(ツ)第107号，民集31卷6号805頁。ただし，引用箇所は最高裁判決の本文中ではなく，上告理由中である。前掲染野はこの点を指摘し，「『技術』の概念，特に特許法上の技術の概念については，改めて再構築する必要があるのではないだろうか。」と述べる。
- 10) 特許法2条3項は発明の実施行為を物の発明（1号），方法の発明（2号），及び物を生産する方法の発明（3号）という3つのカテゴリーに分けて定義している。方法の発明（2号）は，物を生産する方法の発明（3号）と区別するために，単純方法の発明と呼ばれることがある。
- 11) 訂正前の特許請求の範囲（本件特許公報に記載

のもの）は次の通り。

「表示器の画面に歌詞の文字を表示しておき，伴奏の進行に伴ってこの歌詞の歌うべき文字の色を変化させることを特徴とする歌唱箇所指示方法。」

- 12) 米最高裁は有名なディーア事件で，非法定主題（non-statutory subject matter）として，自然法則（law of nature），物理的現象（physical phenomena），及び抽象的アイデア（abstract idea）を挙げる。Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175（1981）
- 13) 吉藤幸朔「特許法概説 [第10版]」p.59
- 14) 前掲吉藤，pp.64～65
- 15) 米国では，このように捉えると，ビジネス方法は前掲ディーア事件の米最高裁判決に従い自動的に非法定主題となり，ビジネス方法の例外ルールを否定したステートストリート事件における米連邦巡回控訴裁判所の判決に反する。
- 16) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat_case.htm
- 17) 具体的なクレームの記載方法としては，ソフトウェア委員会「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」，パテント，Vol.57, No.6，pp.19～36（2004）が参考になる。本稿は，発明の課題（目的）との関係で解決手段を具体的に記載することを教示している。

（原稿受領日 2004年9月29日）