

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～発明に該当しないとする審決が認容された裁判例～
令和元年（行ケ）第10110号
控訴人：株式会社三菱UFJ銀行
被控訴人：特許庁長官

2020年11月20日
執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件の原告は、発明の名称を「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」とする発明について、平成30年10月12日（国内優先権主張 平成29年10月17日、平成30年3月19日）、特許出願（特願2018-193836号。請求項の数11。以下「本願」という。）をしたが、平成30年12月4日付けで拒絶査定を受けた。

原告は、平成31年1月29日、拒絶査定不服審判（不服2019-1157号事件）を請求したが、平成31年6月24日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）を受けたので、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

本件審決では進歩性欠如と、発明に該当しないとするとの理由で、拒絶したが、本件争訟では本願発明は特許法上の発明に該当しないとして、本件審決の結論が認容された。

2. 本願発明

（1）特許請求の範囲の記載

本願の請求項1は以下のとおりである。以下、請求項1に係る発明を「本願発明」と記す。

【請求項1】

電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込信号を送信すること、

前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること、

前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信することを含む、電子記録債権の決済方法。

（2）本願発明

ア 本願発明の課題

本願発明の課題は、「改訂後の下請法の運用基準にも適合し、債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大させることなく、債務者によって割引料の負担が可能な電子記録

債権の決済方法やシステムを提供すること」(段落【0006】)である。

ここで、改訂後の下請法の運用基準とは、下請けが元請けから受けた約束手形を割引する場合、割引料を下請け(債権者)ではなく、元請け(債務者)が負担することを求めるというものである。

イ 本件発明の作用・効果

本件発明の作用・効果を、図を用いて示す。本願発明では約束手形を電子化した電子記録債権を対象としている。

図1は本願発明により実行される決済スキームを示している。

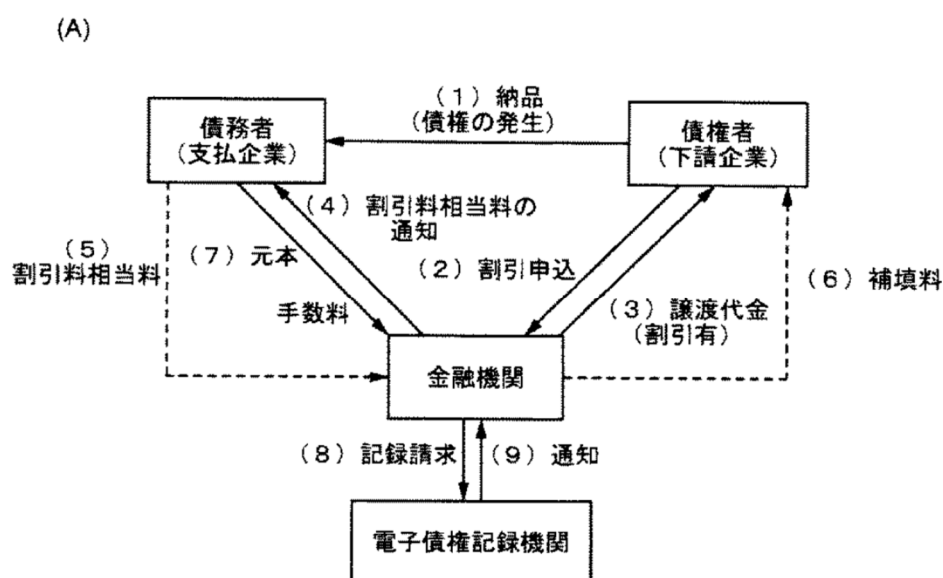


図1:本件特許の図1

電子記録債権の割引が行われる場合、債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大させることなく、割引料を負担する主体を債務者とすることで、割引困難な債権の発生を効果的に抑制することが可能となる(段落【0010】)。

(3) 経過

本件発明に係る特許出願の経過は、以下のとおりである。

- 平成30年10月12日 出願(特願2018-193836号¹⁾)
- 平成30年10月18日 審査請求, 早期審査の申し出
- 平成30年10月30日 拒絶理由通知
- 平成30年11月27日 意見書, 補正書提出

¹ 優先権主張あり。特願2017-201052号(平成29年10月17日), 特願2018-51222(平成30年3月19日)。

平成30年12月11日 拒絶査定
平成31年 1月29日 拒絶査定不服審判請求, 早期審理の申し出
平成31年 3月19日 拒絶理由通知
平成31年 4月25日 意見書, 補正書提出
令和 元年 7月 9日 審決
令和 元年 8月 7日 本件訴訟提起

4. 争点

原告が主張した取消事由は、以下のとおりである。

- (1) 発明該当性の判断の誤り（取消事由1）
- (2) 甲1を主引用例とする進歩性の判断の誤り（取消事由2）

裁判所は、取消事由1についてのみ判断した。

5. 裁判所の判断

(1) 本願発明について

裁判所は、明示的な表現ではないが、「本発明の実施形態は、平成28年12月における下請法の運用基準の改訂の趣旨を適切に反映できる決済方法とシステムを提供するものといえる。」と述べ、本願発明の意義を示唆した。

(2) 発明該当性の判断規範

裁判所は、「

「特許を受けようとする発明」に何らかの技術的手段が提示されているとしても、全体として考察した結果、その発明の本質が、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決めなど自体に向けられている場合には、上記「発明」に該当するとはいえない。

」（下線は筆者。以下同様。）と述べ、判断規範を示した。当該規範は従来のもものと変わりはなく、特許庁の審査基準とも整合すると考える。

(3) 本願発明の課題

裁判所は、明細書の【発明が解決しようとする課題】等の記載を引用しつつ、本願発明の課題を「従来から利用されている電子記録債権による取引決済における割引について、債権者をより手厚く保護するため、割引料の負担を債務者に求めるよう改訂された下請法の運用基準に適合し、かつ、債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大させることなく、債務者によって割引料の負担が可能な電子記録債権の決済方法を提供する」と認定した。

(4) 課題を解決するための技術的手段

裁判所は、「

本願発明の構成のうち、本願発明の構成のうち、「(所定の)金額を(電子記録債権の)債権者の口座に振り込むための振込信号を送信すること」、及び「(所定の)金額を電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための引落信号を送信すること」は、電子記録債権による取引決済において、従前から採用されていたものであり、また、「電子記録債権の額を(電子記録債権の)債務者の口座から引き落とす」ことは、下請法の運用基準の改訂前後で、取扱いに変更はないものである。

」と述べた上で、「

本願発明は、「電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込む」ことと、「前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とす」こととを、前記課題を解決するための技術的手段の構成とするものであると理解できる。

」とした。

すなわち、裁判所は、単に「電子記録債権の債権者の口座に振り込むための振込信号を送信すること」と、「電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための引落信号を送信すること」とに係る構成は、本願発明の特徴的な構成ではなく、債権者の口座に振り込む額を「電子記録債権の額に応じた金額」とする点、債務者の口座から引き落とす額を「電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料」とする点とが、本願発明の特徴的な構成と判断したと言える。

(5) 本願発明の効果と解決手段

裁判所は、本願発明の効果は、「電子記録債権の割引が行われる場合、債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大させることなく、割引料を負担する主体を債務者とする_{こと}で、割引困難な債権の発生を効果的に抑制することが可能となるという効果を奏する」ことであると述べた上で、(4)の理解に基づいて、「

本願発明の特許請求の範囲(請求項1)には、電子記録債権の決済方法として、「電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込信号を送信すること」、「前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること」、「前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信すること」が記載されているに過ぎないため、かかる構成を採用することにより、「自然法則を利用した如何なる技術的手段によって、債務者や債権者の事務負担や管理コストを増大させないという効果を奏するのかは明確でなく、本願明細書にもこの点を説明する記載はない。

」と述べた。

すなわち、裁判所は、従来技術、及び、本願発明の課題と照らし合わせて考えると、請求項1の発明特定事項には、課題を解決するための技術的手段は何ら含まれていないと判断したと言える。

(6) 本願発明の本質

以上をまとめて、裁判所は「本願発明の技術的意義は、電子記録債権の割引における割引料を債務者負担としたことに尽きるというべきであり、「本願発明の技術的意義は、電子記録債権を用いた決済に関して、電子記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担としたことにあるといえるから、本願発明の本質は、専ら取引決済についての人為的な取り決めそのものに向けられたものであると認められる。」とした。

6. 結論

裁判所は、本願発明は「その本質が専ら人為的な取り決めそのものに向けられているものであり、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則を利用するものではないから、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しない。」とした上で、本願発明は、特許法2条1項に規定する「発明」に該当しないものであるから、取消事由1は理由がないとした。

そして、取消事由2を判断するまでもなく、本件審決にこれを取り消すべき違法性は認められないから、原告の請求を棄却する判決をした。

7. 考察

審決では進歩性欠如及び発明に非該当との理由で拒絶されたのに対して、本件判決では、進歩性の判断はされず、発明に非該当との理由で、審決が容認された。

以下では、判断がされなかった進歩性について、考察を試みる。

本願発明と主引用発明²との相違点は、本願発明においては、『前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること,』との構成が特定されているのに対し、主引用発明には、かかる構成を備えていない点である。

当該相違点に係る構成は、下請法の運用基準の改訂の趣旨を適切に反映するための構成であり、当該改訂の趣旨については、審決が引用した新聞記事により、本願出願時には公知であることは明らかであった。

特許・実用新案審査ハンドブック¹には、次の記載がある。「引用発明として、特定分野において人間が行っている業務やビジネスを行う方法について開示されるものの、その業務をどのようにシステム化するかが開示されていない場合がある。このような場合であって

² 主引例は特開2019-169119号である。

も、特定分野において人間が行っている業務やビジネスを行う方法をシステム化し、コンピュータにより実現することは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことであれば、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。」

審判合議体は、上記判断基準にしたがい、本願出願時に、下請法の運用基準の改訂の趣旨が公知であれば、その趣旨に即した機能を、主引用発明に記載された従来の電子債権処理システムに設けることは、当業者であれば容易であると判断したのである。

裁判所は、発明の該当性の判断においては、「本願発明の本質は、専ら取引決済について的人為的な取り決めそのものに向けられたものであると認められる。」と述べている。ここでいう「人為的な取り決め」は、下請法の運用基準の改定内容を指すのであろうから、改定内容が公知であった以上、本願発明は容易と、裁判所は判断してもよいと思うのだが、そうは判断しなかった。

思うに、下請法の運用基準改定に伴い、既存のコンピュータシステムを改変することは通常であるが、改変内容をコンピュータシステムに実装する際には、運用面も含めて様々な方法が考えられるから、下請法の運用基準の改訂の趣旨が公知であったとしても、主引用発明を、本願発明と同様な構成に改変することは容易と言えないと、裁判所は判断したのではないかと考える。

以上

i 附属書 B 「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明の 2.2.3.2 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例 (4) 人間が行っている業務やビジネスを行う方法のシステム化