



Title	ソフトウェア関連発明の特許適格性についての研究
Author(s)	吉田, 悦子
Citation	大阪大学, 2024, 博士論文
Version Type	
URL	https://hdl.handle.net/11094/96016
rights	
Note	やむを得ない事由があると学位審査研究科が承認したため、全文に代えてその内容の要約を公開しています。全文のご利用をご希望の場合は、大阪大学の博士論文についてをご参照ください。

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

論文内容の要旨

氏 名 （ 吉 田 悦 子 ）	
論文題名	ソフトウェア関連発明の特許適格性についての研究
論文内容の要旨 本論文では、ソフトウェア関連発明における特許適格性に期待される役割について再考することを目的として、我が国の発明の定義規定を基礎として、法制度、審査基準、裁判例、学説を整理した上で、ソフトウェア関連発明の特許適格性についての検討を行った。また同様に米国、欧州連合、英国における議論についても比較検討を行った。 第1章では、日本の発明概念について、第2章では、ソフトウェア関連発明に係る発明該当性について、これまでの変遷からの検討を行った。その結果、我が国の特許法上の発明については、「自然法則を利用した技術的思想の創作」という定義を維持する形で、コンピュータやソフトウェア技術の発展に柔軟に対応してきた。本論文の立場としては、審査基準や裁判例による緩やかな解釈は、「自然法則の利用」を発明の中核として確立してきたものと考えられるため、大きな変更を要す必要はないと結論づけた。 第3章では、米国における特許適格性についての検討を行った。現状の米国の議論については、完全に収束しているとはいえないが、これまでの判例の変遷を踏まえた分析としては、「特許適格性を有する発明」の焦点は、「物質的な具体化・変換」の有無を前提とする立場から、非法定主題を実用的な技術として応用することを重視する傾向にある。Alice判決（2014年）で、Diehr判決（1981年）が引用された後は、改訂審査ガイドランスによって、実用的な応用に組み込む追加の要素が必要とされている。裁判例に対して迅速に対応してきたUSPTOの審査ガイドランスは、権利化の場面においては101条を理由とする拒絶を減少させる効果がでていることを確認した。 第4章では、欧州の動向について、EPO、ドイツ、英国について、EPC52条に係る審決や裁判例から変遷を整理した。EPOについては、技術的貢献アプローチから課題-解決アプローチへの転換と技術的性質の判断について分析した。また、EPOに調和しつつも、独自の技術特化型アプローチを展開するドイツや英国控訴院の伝統的な技術的貢献アプローチや独自の判断テストについても比較検討を行った。その結果、欧州各国では個別の判断手法の相違は見られるが、技術的課題に対して何らかの独自の基準を設定して判断している。結果として技術にむけた判断をしている点で共通していると分析した。 第5章では、特許適格性を有する発明についての比較検討を行った。その結果、制度面での共通点として、技術的課題の解決に向けられているかの判断を行っている点、一定の技術的效果を参酌する点を挙げた。また保護適格の判断として、「発明を全体として捉える」ことについて、比較法の観点から分析を行った。その結論として、それぞれの国のアプローチは異なるものの、EPO、ドイツ、米国、日本においては、特許法上の発明かどうかを判断する点に新規性や進歩性を持ち込まないことから、一定の共通性があると結論づけた。 第6章では、日本における最近の裁判例をもとに、進歩性判断との関連性について、進歩性判断時の請求項に係る発明と主引用発明の相違点に非技術的要素を含む発明の取り扱いについて、諸外国との比較検討を行った。その結果、欧州では、非技術的要素が進歩性判断の対象となることは考えにくく、米国においても近年の判決から2段階テストにおいて、実用的な応用として技術的要素を考慮する傾向にある。これはソフトウェアを用いて実現する技術的課題の特定が、進歩性を基礎づけることを示しているように考えられる。欧米での議論を参照する限り、ビジネス方法・ゲームのルールが進歩性肯定の判断要素とはならないことを指摘した。 以上をふまえて、第7章では特許適格性に期待される役割についての検討をおこなった。その結果、特許適格性には、有用な技術情報が特定できているかどうか、人間の創作活動における自由は確保できているかどうかの均衡を保つ役割があると分析した。発明該当性に関する日本の運用は、審査基準や裁判例の蓄積により「自然法則の利用性」についての実質的な判断が行われてきたとはいえ、緩やかな判断を示してきた。本論文の立場としては、自然法則の利用性が発明の中核として確立され、予測可能性も低いわけではないことから、現状から大きな変更を要すものではないと考えるが、特許制度が発明を奨励し、国際的調和を目指すものであるためには、柔軟な対応だけでなく、特許適格性が進歩性などの特許要件に対して相乗的に機能し、的確な役割を果たしているかどうかについて、持続的に検討をしていくべきことを主張した。	

論文審査の結果の要旨及び担当者

氏 名 (吉 田 悦 子)			
	(職)	氏 名	
論文審査担当者	主 査	教授	茶園 成樹
	副 査	教授	陳 思勤
	副 査	准教授	青木 大也

論文審査の結果の要旨

本論文は、ソフトウェア関連発明における特許適格性に期待される役割について再考しようとするものであり、我が国の発明の定義規定を基礎として、米国、欧州（EPC〔欧州特許条約〕）、ドイツ、英国における議論と比較しつつ、検討を行っている。

第1章では、日本の発明概念一般について、第2章では、ソフトウェア関連発明の発明該当性について、歴史的変遷からの検討が行われている。

次に、第3章では、米国における特許適格性について、判例、審査実務の変遷を中心に検討が行われ、第4章では、EPO（欧州特許庁）、ドイツ、英国における特許適格性について、審判決例の変遷を中心に検討が行われている。

そして、第5章において、第1章から第4章までの検討に基づいて、日本、米国、EPO、ドイツ、英国における特許適格性についての比較が行われている。その結果、制度面での共通点として、技術的課題の解決に向けられているかどうかの判断が行われている点、一定の技術的効果を参酌する点が挙げられている。また、「発明を全体として捉える」という観点からの比較が行われ、その結果、それぞれの国のアプローチは異なるものの、発明該当性の判断に際して新規性や進歩性の問題を持ち込もうとしないことに一定の共通性があると述べられている。

第6章では、進歩性判断との関連性が論じられている。日本における最近の裁判例を元にして、進歩性判断の際の請求項に係る発明と主引用発明の相違点に非技術的要素を含む発明の取扱いについて、諸外国との比較検討が行われている。その結果、欧州では、非技術的要素が進歩性判断の対象となることは考えにくく、また、米国においても、近年の判例が述べる2段階テストにおいて、実用的な応用として技術的要素を考慮する傾向にあるとされ、ビジネス方法・ゲームのルールが進歩性肯定の判断要素とはならないことが指摘されている。

第7章では、これまでの検討を踏まえて、特許適格性に期待される役割について検討が行われている。その結果、特許適格性には、有用な技術情報が特定できているかどうか、人間の創作活動における自由が確保できているかどうかの均衡を保つ役割があると分析されている。そして、我が国では、自然法則の利用性が発明の中核として確立され、予測可能性も低いわけではないことから、現状からの大きな変更を要するものではないが、特許制度が発明を奨励し、それとともに国際的調和を目指すものであるためには、柔軟な対応だけではなく、特許適格性が進歩性などの特許要件に対して相乗的に機能し、的確な役割を果たしているかどうかについて、持続的に検討をしていくべきであると主張されている。

本論文では、我が国のほか、米国、欧州、ドイツ、英国における特許適格性に関する多数の審判決例、審査基準、学説に基づいて広範かつ詳細な検討が行われている。そして、そのような検討から得られた筆者の主張も、やや現状肯定的な色彩が強いとは思われるが、十分な論拠を持って説得的に展開されている。

以上のことから、審査委員は、全員一致で、本論文が博士（法学）の学位授与に値すると判断した。