

発明該当性

—トラックファンド®事件(知財高判令和7年2月6日)を素材として—



IPTech弁理士法人
弁理士 加島 広基

近年、第四次産業革命が推し進められ、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ICTを利用してビジネス方法を実現するビジネス関連発明の利活用に注目が集まっている。このようなビジネス関連発明は、発明の実施において主にソフトウェアを利用するコンピュータソフトウェア関連発明（以下、CS関連発明ともいう）として規定することができるが、CS関連発明の特許明細書を作成するにあたり一般的な物の発明とは異なる様々な留意点がある。本連載では、最近の裁判例を素材として、ITソフトウェア特許実務における主要な論点を順次取り上げ、明細書作成および権利化実務への示唆を検討していく。

ITソフトウェア関連発明の特許実務において、発明該当性（特許法29条1項柱書）は、出願人にとって最初の、そして時として最も高い障壁となる論点である。ビジネスの仕組みそのものに価値の源泉があるサービスをコンピュータによって実現する場合、その特許請求の範囲は、人為的な取決めをコンピュータで実行しているにすぎないと判断されることがある。

第1回である本稿では発明該当性を取り上げ、令和7年2月6日に知的財産高等裁判所が言い渡したいわゆるトラックファンド®事件（令和6年（行ケ）第10050号）を中心に据える。あわせて、特許庁の審判実務者研究会報告書(2021年および2024年)における議論を参照し、実務上の指針を導きたい。

1. 本連載の趣旨と第1回のテーマ

近年、事業会社が提供するサービスの多くは、ソフトウェアを介して提供されるようになった。金融、物流、医療、人材、不動産といった伝統的な産業においても、事業上の差別化要因は、どのようなデータをどのような順序で処理し、どのような形で提示するかという情報処理の設計に移りつつある。こうした事業を営む企業が自社の競争優位性を維持しようとするとき、特許による保護を検討することは自然な流れである。

ところが、このようなサービスを特許出願の俎上に載せると、実務上いくつもの固有の困難に直面する。そこで本連載では、比較的最近の裁判例を毎回一件ないし数件取り上げ、その判断枠組みを読み解いたうえで、特許請求の範囲および明細書の作成実務、ならびに中間処理実務にど

のように反映させるべきかを検討していく。単なる判例紹介にとどまらず、明細書作成者・中間処理担当者の視点から「では、どう書けばよかったのか」という点まで踏み込むことを本連載の方針としたい。

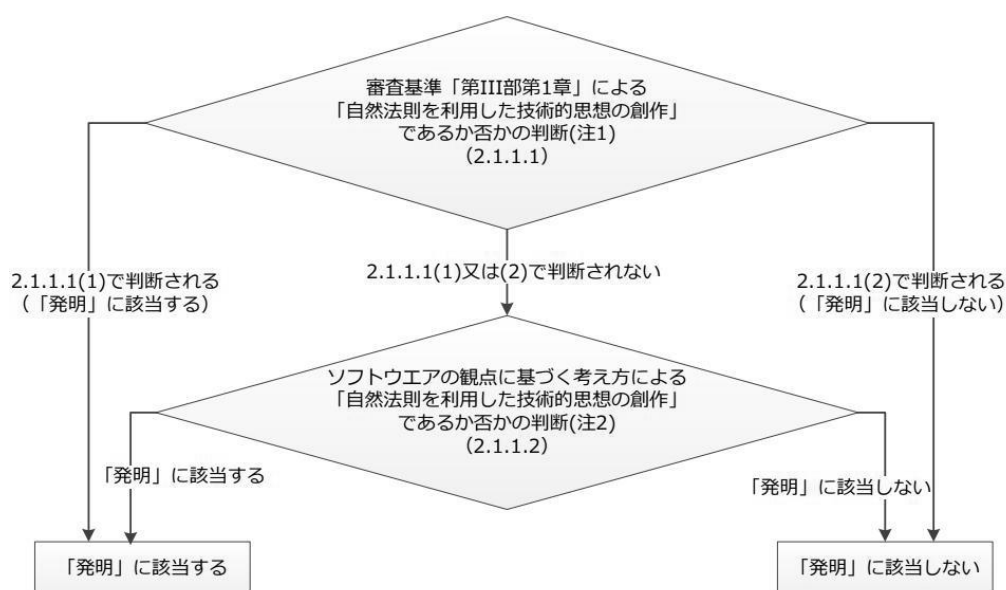
第1回のテーマである発明該当性は、審査基準上の判断の枠組みが一応整備されているにもかかわらず、実務上の予測可能性が高いとはいえない論点である。特にビジネス関連発明の領域においては、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作といえるかという規範が評価的であるがゆえに、同種の発明であっても結論が分かれ得るという不安が常につきまとう。本稿が素材とするトラックファンド[®]事件は、この不安に対して一定の手がかりを与える事例である。同事件で問題となった発明は、車両を投資対象とするファンド商品の内容を決定する情報処理装置に係るものであり、その課題も効果も、投資家の税制上の便益という極めて事業的・制度的なものであった。それにもかかわらず、知的財産高等裁判所は発明該当性を肯定している。

2. CS関連発明の発明該当性をめぐる判断枠組み

2.1 審査基準における判断の枠組み

特許法2条1項は、「発明」を「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」と定義し、これに該当しないものは同法29条1項柱書違反として拒絶ないし無効の対象となる。特許・実用新案審査基準は「発明」に該当しないものの類型を六つ挙げるが、ビジネス関連発明において問題となるのは主として「自然法則を利用していないもの」の類型、すなわち数学上の公式、人為的な取決め、人間の精神活動等を利用しているにすぎないと評価される場合である。

CS関連発明の発明該当性は、二段構えで判断される(図表1)。まず、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用しているか、具体的には、(i)機器等に対する制御または制御に伴う処理を具体的に行うもの、または(ii)対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものに当たるかが検討され、これらに該当すればソフトウェアという観点から検討されるまでもなく「発明」に該当する。該当しない場合には、次に「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」が問われる。



図表1 CS関連発明の発明該当性の判断の流れ¹