

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】

「人為的取り決め」と 発明該当性・進歩性

「人為的取り決め」と 発明該当性・進歩性 (裁判例2件の対比)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

【特許】

発明該当性

(特許法29条1項柱書)

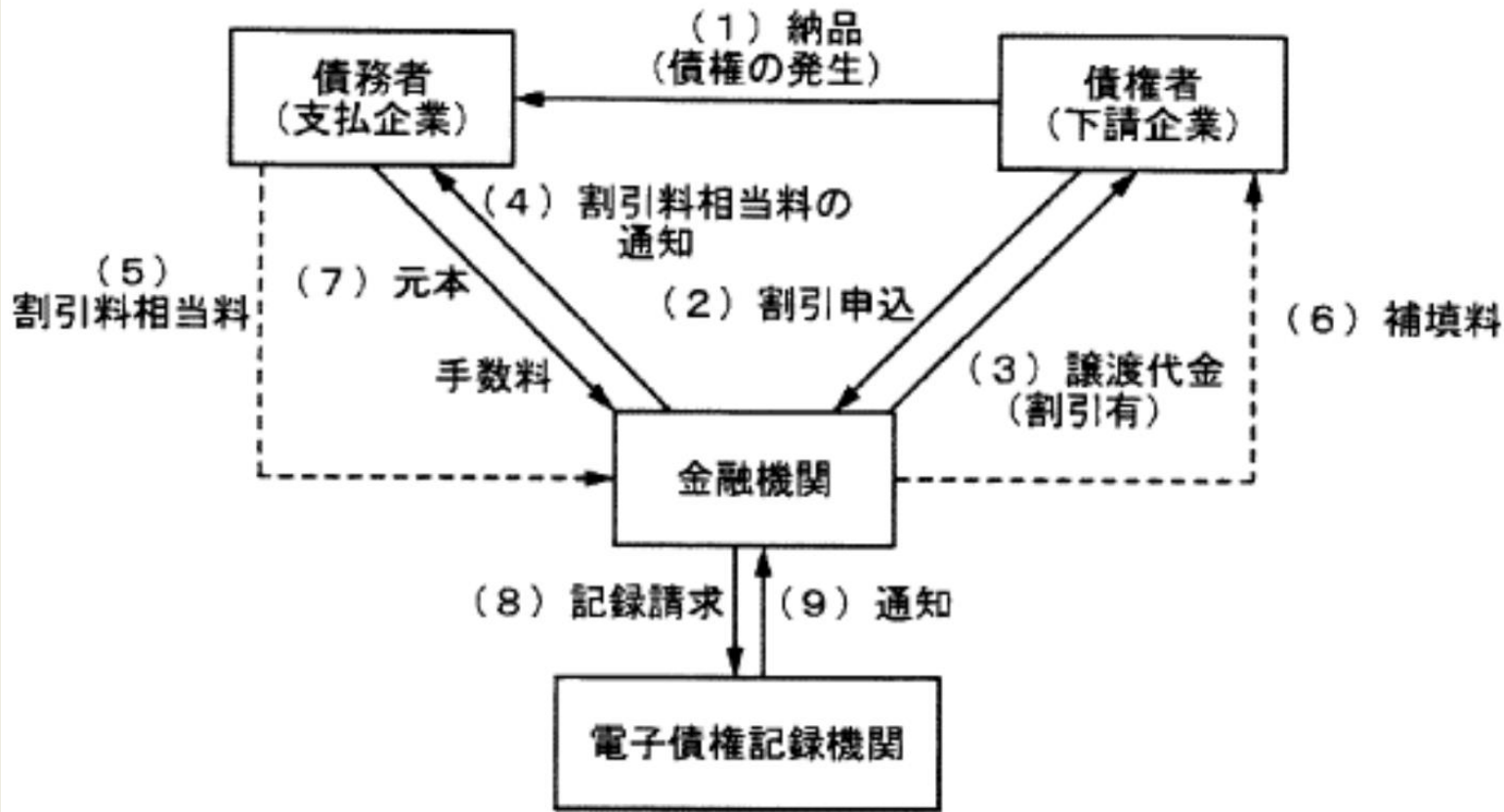


「発明該当性」については、別動画で詳述した。

⇒本動画では、「人為的取り決め」が問題となった近時の裁判例2件を対比する。

「人為的取り決め」が発明の本質～「発明該当性」×

令和元年(行ケ)10110「電子記録債権の決済方法」事件<鶴岡>



「人為的取り決め」が発明の本質～「発明該当性」×

令和元年(行ケ)10110「電子記録債権の決済方法」事件<鶴岡>

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。そうすると、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」とことと、「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」とこととを、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。

...**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**...。...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**...。したがって、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...。⇒**発明該当性×**

令和元年(行ケ) 10085「(ゲーム)プログラム」事件<鶴岡>



「ゲーム上の取決め」も、進歩性欠如の論理付け必要

令和元年(行ケ) 10085「(ゲーム)プログラム」事件<鶴岡>

・・・容易想到であると判断するに当たっての**審決の論理構成**は、次のとおりである。

①「手持ちのカード」が他のフィールド又は領域への移動に伴いその数を減じたときに「手持ちのカード」を補充するという構成を採用するに当たって、**どのフィールド又は領域への移動を補充の契機とするかはゲーム上の取決めにすぎない。**

②よって、・・・引用発明の構成を、第3領域(・・・)への移動を補充の契機とする本願発明の構成に変更することは、ゲーム上の取決めを変更することにすぎない。

③ よって、**引用発明の構成を本願発明における構成とすることも、ゲーム上の取決めの變更にすぎず、当業者が容易に想到し得た。**

...引用発明におけるカードの補充は、本願発明におけるそれとの対比において、補充の契機となるカードの移動先の点において異なるほか、移動されるカードの種類や機能においても異なっており、相違点6は小さな相違ではない。そして、かかる**相違点6の存在によって、引用発明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくる**といえる。したがって、相違点6に係る構成が「ゲーム上の取決めにすぎない」として、他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは、相当でない。**⇒進歩性○(発明該当性は争点でなかった。)**

(まとめ／TIP)～「人為的取り決め」と「発明該当性」・「進歩性」判断

※「発明該当性」(平成29年(行ケ)10232〔ステーキの提供システム事件〕＜森＞)
⇒**機器が「課題を解決するための」技術的手段であるか**
⇒**令和元年(行ケ)10110「電子記録債権の決済方法」は、**
裁判所の判断傾向に合致している。

※令和元年(行ケ) 10085「(ゲーム)プログラム」事件は、
発明該当性は争点でなかった。～日本特許庁は、ゲームの
発明該当性を柔軟に対応している。⇒差戻後、特許審決。