HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	人の精神活動を含む創作の発明該当性 ： 音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書事件
Author(s)	酒迎, 明洋
Citation	知的財産法政策学研究, 34, 373-406
Issue Date	2011-06
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/47315
Type	departmental bulletin paper
File Information	IPLPJ34_013.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

判例研究

人の精神活動を含む創作の発明該当性
―音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書事件―

知財高裁平成20年８月26日判決（平成20年（行ケ）第10001号）
判例時報2041号124頁、判例タイムズ1296号263頁

酒　迎　明　洋

［事案の概要］

原告は、発明の名称を「音素索引多要素行列構造の英語と多言語の対訳辞書」とする発明について、平成15年５月30日特許出願をし（特願2003-154827号）、平成16年10月26日付け手続補正書により明細書の補正をしたが（以下、同補正後の明細書の特許請求の範囲の請求項３記載の発明[1]を

[1] 請求項３の記載は以下のとおり。
「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書の段階的相互照合的引く方法。対訳辞書の引く方法は、以下の三つの特徴を持つ。一、言語音の音響物理的特徴を人間視覚の生物的能力で利用できるために、英語の音声を子音、母音子音アクセント、スペル、対訳の四つの要素を横一行にさせた上、さらに各単語の子音音素を縦一列にローマ字の順に排列（判決注「配列」の誤記と認める。誤記であることにつき審決も同じ。）させた。二、英語音声を音響物理上の特性から分類した上、情報処理の文字コードの順に配列させたので、コンピュータによるデータの処理に適し、単語の規則的、高速的検索を実現した上、対訳辞書を伝統的辞書のような感覚で引くことも実現した。三、辞書をできるだけ言語音の音響特徴と人間聴覚の言語音識別機能の特徴に従いながら引くようにする。すなわち、まずは耳にした英語の音声を子音と母音とアクセントの音響上の違いに基づいて分類処理する。次に子

「本願発明」という。)、同年12月17日付けで拒絶査定を受けた。原告は当該拒絶査定に対する拒絶査定不服審判を請求したところ（不服2005-1619号事件)、平成19年10月30日、特許庁は請求不成立の審決をなしたため、これを不服として審決取消訴訟を提起した[2]。

音だけを対象に辞書を引く。同じ子音を持った単語が二個以上有った場合は、さらにこれら単語の母音、アクセントレベルの音響上の違いを照合する。この段階的な言語音の分類処理方法によって、従来聞き分けの難しい英語音声もかなり聞き易くなり、英語の非母語話者でも、英語の音声を利用し易くなった。以下ではさらに詳しく説明する。英語の一単語に四つ以上の要素（基本情報）を持たせ、辞書としての本来の機能を果すだけでなく、これらの基本情報の段階的相互照合的構造によって、調べたい目標単語を容易に見つける索引機能も兼ねる。探したい目標単語の音声（音素）に基づいて、子音音素から母音音素への段階的検索する方法の他に、目標単語の前後にある候補単語の対訳語、単語の綴り字内容を相互に照合する方法という二つの方法によって目標単語を見つける。まずは目標単語の音声から子音音素を抽出し、その子音音素のローマ字転記列のａｂｃ順に目標単語の候補を探す、結果が一つだけあった場合は、その行を目標単語と見なし、この行にあったすべての情報を得る。子音転記の検索結果が二つ以上あった場合は、さらに個々候補の母音音素までを照合する。もしくは、前後の候補の対訳語と単語の綴り字までを参照しながら、目標単語を確定する。」

[2] なお、本判決後、本願発明は明細書の補正を経て、平成20年12月19日に登録された（特許第4232957号)。なお、登録された請求項３の記載は以下のとおり。

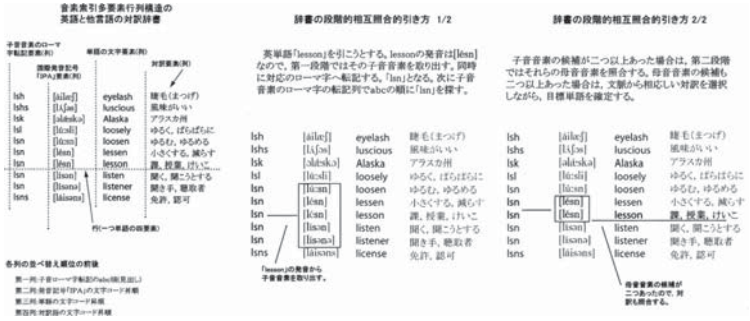
「請求項１に記載された対訳辞書を引く方法であって、

目標単語の発音から子音音素を抽出し、その子音音素のローマ字転記列に基づいて、目標単語の候補を探し、

探した結果が一つだけあった場合は、その行を目標単語と見なし、この行にあったすべての情報を得、

探した結果が二つ以上あった場合は、さらに個々候補の母音音素、アクセント音素までを照合するか、もしくは、前後の候補の対訳語と単語の綴り字までを参照しながら、目標単語を確定する、対訳辞書を引く方法。」

【図１】音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書とその段階的相互照合的引く方法の発明



［判旨］

１　特許法２条１項所定の発明の意義

「特許法２条１項は、発明について、『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』をいうと規定する。したがって、ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、いかに、具体的であり有益かつ有用なものであったとしても、その課題解決に当たって、自然法則を利用した手段が何ら含まれていない場合には、そのような技術的思想の創作は、特許法２条１項所定の『発明』には該当しない。

ところで、人は、自由に行動し、自己決定することができる存在であり、通常は、人の行動に対して、反復類型性を予見したり、期待することは不可能である。したがって、人の特定の精神活動（社会活動、文化活動、仕事、余暇の利用等あらゆる活動を含む。)、意思決定、行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても、人の特定の精神活動、意思決定や行動態様等自体は、直ちには自然法則の利用とはいえないから、特許法２条１項所定の『発明』に該当しない。

他方、どのような課題解決を目的とした技術的思想の創作であっても、人の精神活動、意思決定又は行動態様と無関係ではなく、また、人の精神活動等に有益・有用であったり、これを助けたり、これに置き換える手段を提供したりすることが通例であるといえるから、人の精神活動等が含ま

れているからといって、そのことのみを理由として、自然法則を利用した課題解決手法ではないとして、特許法２条１項所定の『発明』でないということはできない。

以上のとおり、ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、その構成中に、人の精神活動、意思決定又は行動態様を含んでいたり、人の精神活動等と密接な関連性があったりする場合において、そのことのみを理由として、特許法２条１項所定の『発明』であることを否定すべきではなく、特許請求の範囲の記載全体を考察し、かつ、明細書等の記載を参酌して、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には、同項所定の『発明』に該当するというべきである。」

２　本願発明の特許法２条１項の「発明」該当性

「本願発明の特徴は、以下のとおりである。

すなわち、英語においては、発音のパタンが多く、文字と発音の『ズレ』も著しいため、発音から文字の綴り字を推測することは難しい。その点を解決するための手段として、本願発明は、非母語話者であっても、一般に、音声（特に子音音素）を聞いてそれを聞き分け識別する能力が備わっていることを利用して、聞き取った音声中の子音音素を対象として辞書を引くことにより、綴り字が分からなくても英単語を探し、その綴り字、対訳語などの情報を確認できるようにし、子音音素から母音音素へ段階的に検索をすることによって目標単語を確定する方法を提供するものである。

そして、子音を優先抽出して子音音素のローマ字転記列をａｂｃ順に採用している点からすると、本願発明においては、英語の非母語話者にとっては、母音よりも子音の方が認識しやすいという性質を前提として、これを利用していることは明らかである。そうすると、本願発明は、人間（本願発明に係る辞書の利用を想定した対象者を含む。）に自然に具えられた能力のうち、音声に対する認識能力、その中でも子音に対する識別能力が高いことに着目し、子音に対する高い識別能力という性質を利用して、正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するものであるから、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されており、

特許法２条１項所定の『発明』に該当するものと認められる。」

３　審決の判断の誤り

「出願に係る特許請求の範囲に記載された技術的思想の創作が自然法則を利用した発明であるといえるか否かを判断するに当たっては、出願に係る発明の構成ごとに個々別々に判断すべきではなく、特許請求の範囲の記載全体を考察すべきである（明細書及び図面が参酌される場合のあることはいうまでもない。）。そして、この場合、課題解決を目的とした技術的思想の創作の全体の構成中に、自然法則の利用が主要な手段として示されているか否かによって、特許法２条１項所定の『発明』に当たるかを判断すべきであって、課題解決を目的とした技術的思想の創作からなる全体の構成中に、人の精神活動、意思決定又は行動態様からなる構成が含まれていたり、人の精神活動等と密接な関連性を有する構成が含まれていたからといって、そのことのみを理由として、同項所定の『発明』であることを否定すべきではない。そのような観点に照らすならば、審決の判断は、①『対訳辞書の引く方法の特徴というよりは、引く対象となる対訳辞書の特徴というべきものであって、…対訳辞書の特徴がどうであれ人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めに留まるものである』などと述べるように、発明の対象たる対訳辞書の具体的な特徴を全く考慮することなく、本願発明が『方法の発明』であるということを理由として、自然法則の利用がされていないという結論を導いており、本願発明の特許請求の範囲の記載の全体的な考察がされていない点、及び、②およそ、『辞書を引く方法』は、人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めであると断定し、そもそも、なにゆえ、辞書を引く動作であれば『人為的な取り決めそのもの』に当たるのかについて何ら説明がないなど、自然法則の利用に当たらないとしたことの合理的な根拠を示していない点において、妥当性を欠く。したがって、審決の理由は不備であり、その余の点を判断するまでもなく、取消しを免れない。

のみならず、前記のとおり、本願の特許請求の範囲の記載においては、対象となる対訳辞書の特徴を具体的に摘示した上で、人間に自然に具わった能力のうち特定の認識能力（子音に対する優位的な識別能力）を利用することによって、英単語の意味等を確定させるという解決課題を実現する

ための方法を示しているのであるから、本願発明は、自然法則を利用したものということができる。本願発明には、その実施の過程に人間の精神活動等と評価し得る構成を含むものであるが、そのことゆえに、本願発明が全体として、単に人間の精神活動等からなる思想の創作にすぎず、特許法2条1項所定の『発明』に該当しないとすべきではなく、審決は、その結論においても誤りがある。」

［検討］

第１　本判決の意義

本件においては、人の精神活動、意思決定又は行動態様等（以下「人の精神活動等」という。）をその構成中に含む創作の発明該当性が問題となっている。

本判決は、審査基準や従来の裁判例同様、人の精神活動等の発明該当性を否定するところ、人の精神活動等に「反復類型性を予見したり、期待することは不可能」であるため、発明要件のうち自然法則の利用の充足性が認められないとの従来の裁判例にない理由付けを提示した。

近時、構成中の一部に人の精神活動等を含む創作の発明該当性が問題となった事案において、人の精神活動等を含むことのみを理由として発明該当性を否定するのではなく、創作全体を考察して発明該当性を判断すべきとする裁判例が見られる。本判決もかかる考え方に立った上で、「自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合」に、かかる創作の発明該当性が肯定されるとの従前の裁判例にない判断基準を示し、問題の創作は人間の「子音に対する高い識別能力という性質を利用して、正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供する」ものであるとして発明該当性を肯定した。

本判決は、人の精神活動等をその構成に含む創作の発明該当性について新たな判断を示した事例として重要な意義を有する。

第２　問題の所在

特許制度は、排他権の付与を対価として「発明」の公開を促し、もって

社会における重複投資を回避し、産業の発展を企図する。特許法は、特許の付与を求めて出願された発明の中から特許を付与するに値する発明を選別する、新規性や進歩性あるいは産業上の利用可能性といった特許要件を規定するとともに(特許法29条)、かかる新規性や進歩性の判断の対象、すなわち特許の対象となる「発明」そのものを「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をいう」（同法２条１項）と定義する[3]。特許要件は、特許制度の保護の対象となり得る種類の創作ではあるが、公開されることによっても何ら技術の豊富化をもたらさないもの、あるいは産業の発展に寄与しない発明を振るい落とす機能を有する。他方で、「発明」に該当しないものは、そもそも特許制度の範疇にはなく、新規性等を問題とするまでもなく特許され得ない[4]。それゆえ、何が発明であるかという定義ないし概念は、特許制度による保護を受けることのできる対象を画する機能、あるいは特許法によって排他権を付与すべきでない創作を類型的に排除する機能を有することになる[5]。

従来の裁判例、特許審査実務あるいは学説において、人の精神活動等そのもの、ないしは人の精神活動等のみを利用した創作の発明該当性を否定することに争いはない。しかし、いかなる創作も人の精神活動等と無関係でいることはできないため、人の精神活動等をその構成に含むという一事をもって形式的に発明該当性を否定しては、技術の発展に柔軟に対応でき

---

[3] 発明該当性を含めて特許要件と整理されることもあるが、本稿では「発明」の定義規定の充足性以外の特許の成立に必要とされる要件を特許要件とし、「発明」の定義規定を発明要件と称する。

[4] Nari Lee（田村善之＝津幡笑訳）「特許対象の再編成と財産権主義の台頭－ビジネス方法の特許適格性」知的財産法政策学研究９号37頁（2005）は、「こうした二種類の要件によって、適切な知識として識別されうる知識の種類という観点から特許性の審査の実体性が維持されている」とする。酒井宏明＝井口泰孝＝曹勇「発明概念の研究」パテント58巻10号17頁（2005）も参照。

[5] 酒井ほか・前掲17頁、山神清和「アルゴリズムの保護と発明の概念－『ビットの集まりの短縮表現を生成する方法』判決の批判的検討－」AIPPI 54巻８号491頁、495頁注(74)（2009）。玉井克哉「『発明』の概念－特に進歩性との関連について－」紋谷暢男古稀記念『知的財産法と競争法の現代的展開』（発明協会・初版・2006）154頁も参照。

ないという事態を招来しかねず、また、クレイムの書き方如何によって権利付与の許否が左右されることになり、特許制度が有効に機能し得ないであろう。では、その構成中に人の精神活動等を含む場合に発明該当性が肯定され得るとすれば、いかなる場合か。人の精神活動等からなる創作を特許制度の対象である発明足り得ないとする趣旨から検討されなければならない。

第３　従来の裁判例・審査基準・学説

１　学説

特許法は、特許の対象となる「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をいう」（同法２条１項）と定義する[6]。学説において発明要件は、一般的に、自然法則[7]の利用、技術的思想[8]、創作性[9]及び高度性[10]に分説され解釈されているところ[11][12]、学説の多くは、発明の定義のうち「自然法則を利用した」について、積極的な意味を有するものではなく[13]、自然界において経験的に見出されることのない法則のみを用いた創作、すなわち人の精神活動等のみから構成される創作を「発明」から除外する意義を有する要件であると説明する[14][15]。換言すれば、人の精神

[6] 旧法は「発明」の定義規定こそ有していなかったが「新規なる工業的発明を為した者は其の発明に付特許を受くることを得」（大正10年法１条）との規定があり、「工業的発明」や「発明」の意義について、「自然法則の利用」を含む現行法の発明の定義規定の基礎となったとされる解釈が裁判例において示されていた（例えば「工業的発明」ないし「発明」の意義について判断を示した判例として、「所謂工業的發明ハ工業的効果ヲ生セシムル自然力利用ノ思想」（大判大正８年12月13日民録25輯2296頁［撚糸機］）、「特許セラルヘキ新規ナル工業的發明トハ新規ナル工業的効果ヲ生セシムル自然力利用ノ思想」（大判昭和18年４月28日民集22巻９号315頁［ポンプ始動法］）、「特許に値すべき発明の本体は自然法則の利用によって一定の文化目的を達するに適する技術的考案」（最判昭和28年４月30日民集７巻４号461頁［欧文字単一電報隠語作成方法］、原審東京高判昭和25年２月28日民集７巻４号474頁［欧文字単一電報隠語作成方法］、東京高判昭和28年11月14日行集４巻11号2716頁［和文字単一電報隠語作成方法］も同旨）、「自然法則の利用に基礎づけられた一定の技術に関する創作的な思想」（最判昭和44年１月28日民集23巻１号54頁［エネルギー発生装置］）等がある。）。かかる経過の下、特許の対象である発明概念を明確にするために（織田季明『新特許法詳解』（日本発明新聞社・改訂新版・1968）71～72頁、光石士郎『特許法詳説』（帝国地方行政学会・第５版・1968）132頁、紋谷暢男編著『注釈特許法』（有斐閣・初版・1986）９頁、特許庁編『工業所有権法逐条解説』（発明協会・第16版・2001）24頁）、昭和34年法において、発明の定義規定が置かれることとなった。制定経緯の詳細について酒井ほか・前掲23～24頁も参照。

[7]「自然法則」の意義は、自然界において経験的に見出される法則（吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説』（有斐閣・第13版・1998年）52頁、橋本良郎『特許法』（有斐閣・第４版・1994）182頁）、自然界に存在する物理的、化学的、生物学的原理・原則（紋谷・前掲10頁、仙元隆一郎『特許法講義』（悠々社・第４版・2003）107頁、田村善之『知的財産法』（有斐閣・第５版・2010）194頁）と説明されている。

[8] 技術的思想の要件が、著作物や意匠などの他の創作と異ならしめていることを指摘する文献もあるが（織田・前掲72頁）、一般的には、実施可能性、反復可能性を導く要件として説明されている（仙元・前掲113頁、田村・前掲190頁）。

[9] 創作性は、全く人の介入しないもの、単なる発見などを除外するという要件である（田村・前掲194頁、仙元・前掲114頁、光石・前掲132頁、織田・前掲73頁）。

[10] 高度性の要件は、専ら実用新案における考案との区別のための要件に過ぎない（織田・前掲73頁、仙元・前掲114頁、田村・前掲194頁）（なお、光石・前掲135頁は、高度性とは、全技術界において当該技術的思想の属する分野が比較的高いとの意味を有すると説明する。）。

[11] 中山信弘『特許法』（弘文堂・初版・2010）103頁は、自然法則の利用と技術的思想の要件は、事実上分離不可能で一体と考えれば足りるとする。また、淺見節子「判批」判例評論538号32頁注(9)(2003)は、自然法則の利用の要件は技術的思想の創作に限定を付したものと解釈すべきだとする。裁判例においても、東京高判昭和61年２月12日判例工業所有権法2001の16頁［電子鏡台及び姿見］、東京高判平成16年12月21日判時1891号139頁［回路のシミュレーション方法］、知財高判平成18年９月26日平成17(行ケ)10698［ポイント管理装置および方法］、知財高判平成20年６月24日判時2026号123頁［双方向歯科治療ネットワーク］などは、自然法則の利用という要件と技術的思想の創作という要件を特に分離せずに論じる。

[12] 光石・前掲133頁、織田・前掲72頁、仙元・前掲107頁、田村・前掲189頁。

[13] 中山信弘・前掲94～95頁、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』（有斐閣・第２版・2006）６頁、湯原忠男「判批」知財管理54巻４号635頁（2004）。

[14] 織田・前掲72頁、豊崎光衛『工業所有権法〔新版〕』（有斐閣・初版・1976）151頁、紋谷・前掲10頁、橋本・前掲182頁、吉藤・前掲52頁、青山紘一『特許法』（法学書院・第10版・2008）87頁。なお、特許法２条１項の趣旨について、「自然法則を利用しない単なる数式を発明から除外する」とする裁判例（知財高判平成20年２月

活動のみから構成される創作が発明足り得ないことを特許制度の当然の前提とするため、学説において、その趣旨ないし理由にまで言及されることは少ない。

なぜ、人の精神活動等のみから構成される創作は発明足り得ないのか。第一に、人の精神活動等から構成される創作には、実験等を全く必要としないものも含まれるため、公開させ社会で共有することによって重複投資を避けることが産業の発展に直接に繋がる種類の創作ではない、という積極的な観点からの理由付けが考えられる。第二に、人の精神活動等に対して排他権が付与されては、人の活動領域を過度に狭め却って産業の発展を阻害することになりかねないため、人の自由に委ねておくべき領域を確保するために発明から除外すべき、という消極的な観点からの考え方があり得る[16]。

では、人の精神活動等を含む創作は発明足り得るか。この点に言及する

29日平成19(行ケ)10239[ビットの集まりの短縮表現を生成する方法]) がある。

[15] その他、「自然法則の利用」は、自然法則自体を除外し（スピルリナプラテンシス等が色揚げ効果を有すること自体は自然法則であるが、これらを利用した飼育する方法について自然法則の「発見」を超えて自然法則を利用した技術的思想の創作といい得る要素が含まれているとした裁判例として東京高判平成２年２月13日判時1348号139頁[錦鯉および金魚の飼育方法]。)、反復可能性のあることを必要とする要件である（最判平成12年２月29日判タ1028号173頁[黄桃の育種増殖法])。

[16] 小説の書き方等の人の精神的活動や営業手法に関する発想等は、実験を必要とせず頭の中だけでも構築することができる。誰もがなし得る思索に特許を与えるとなると、人間の行動を過度に阻害し、幅広く営業の独占を許容することになるため、自然法則の利用要件には人の事由に委ねておくべき領域を確保する機能がある（田村・前掲189頁、192頁、田村善之「発明要件の定義－『自然法則の利用』の要件の意義－」法学教室252号14～15頁 (2001))。淺見・前掲30頁は、この点について、自然法則を利用した技術には累積性があって公開され利用されることにより発展するが、ビジネスのアイデア等は次の発明につながることは少なく独占の弊害のほうが大きい、とする。また、酒井ほか・前掲19頁は、「時系列的な蓄積的進展性」あるいは「規則的な発明進化の予測性」を有しないものに排他権を付与しては、社会の混乱を招来し、産業の発展を阻害するため、政策的に発明の範疇から除外する必要があるとし、人間の身体を構成要素とする発明もこのような理由から発明としての成立性が否定されるべきであるとする。

学説は少ないが、人の精神活動等をその構成に含むという理由のみで形式的に発明該当性は否定されないと考えられている[17]。そうすると次に、いかなる基準で発明該当性を判断すべきかが問題となる。人間の精神活動等から構成される創作が発明から排除される趣旨を人の自由領域の確保にあると捉えれば、クレイムによって特定された発明の本質的部分、すなわち課題解決手段の特徴が、人が用いている機械器具等ではなく人の行為にある場合は、発明該当性が否定されるとの判断基準とすべきであろう[18]。

2　審査基準

何が発明であるか、あるいは何が発明ではないかについての考え方は、特許出願の審査機関である特許庁においても示されている。平成12年公表の「特許・実用新案審査基準」（公表後数次の改定がなされている。）は、「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」、「1.1『発明』に該当しないものの類型」において、「請求項に係る発明が、…人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき…は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、『発明』に該当しない」と規定し、人間の精神活動について、「自然法則」ではないことを理由として、発明該当性を類型的に否定する。

その一部に人間の精神活動を含む創作については、「発明を特定するための事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断されるときは、その発明は、自然法則を利用していないものとな」り、「逆に、発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全

[17] 自然法則以外の法則を利用していたとしても、全体として自然法則を利用している場合は発明と認められるとする文献はあるが、その具体的な基準は言及されていない（平嶋竜太「判批」判例評論565号47頁 (2006)、橋本・前掲184頁)。なお、ビジネス方法に関係する創作あるいはコンピュータを利用する創作など、人間の精神的活動を必然的に含む創作を念頭に置いたものではないと思われるが、一部においても自然法則を利用していない部分がある創作は発明ではないとする説もある（吉藤・前掲53頁)。

[18] 田村・前掲注(7)193頁。

体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則を利用したものとなる」とする。すなわち、人の精神活動を含む創作であっても、直ちに発明該当性が否定されるとの立場をとらず、自然法則が利用されているか否かが全体的に考察されるとする。もっとも、いかなる場合に「全体として自然法則を利用していない」又は「いる」と判断されるかについては、「技術の特性を考慮して判断する」とするのみで、具体的な基準は示されていない（なお、コンピュータ・ソフトウェア関連発明について、審査基準は異なる判断基準を提示する。「第５　結びに代えて」参照。）。

３　裁判例

次に、人の精神活動等をその構成に含む創作の発明該当性が問題となった裁判例を概観しよう。

(1) クレイム中に人の精神活動等を含むか否かという形式的判断をする裁判例

初期の裁判例は、特許請求の範囲に人の精神活動等を構成として含む場合、機械等の技術的手段を利用していたとしても、発明該当性を否定する。

旧法下の事案であるが、東京高判昭和31年12月25日行政事件裁判例集７巻12号3157頁［電柱広告方法］は、特許請求の範囲を「予め任意数の電柱を以てＡ組とし、同様に同数の電柱より成るＢ組、Ｃ組、Ｄ組等所要数の組を作り、これらの電柱にそれぞれ同様の拘止具を取り付けて広告板を掲示し得る如くなし、各組毎に一定期間宛順次に広告板を交互に移動掲示することを特徴とする電柱広告方法」とする創作の発明該当性について、「広告板の移動順回には少しも自然力を利用せず、この点では特許法第１条にいわゆる工業的発明を構成するものということはできない。仮りに右広告板拘止装置として新規な工業的なものがあったとしても、それによっては装置そのものが新規な工業的発明を構成するに過ぎず、広告方法としては、それがために工業的方法を構成するに至るものとは解することができないばかりでなく、本件出願発明における電柱を利用する広告板の掲示装置が、何等新規のものでない」として、発明該当性を否定した。装置を構成に含むか否か、当該装置が新規か否かに拘らず、「一定期間宛順次に広告板を交互に移動掲示する」という自然力以外のものを必須の構成として含む創作は発明とはいえないとした裁判例である[19]。

東京高判昭和61年２月12日判例工業所有権法2001の16頁［電子鏡台及び姿見］は、特許請求の範囲を「被写体である人物１の場所の背後側にビデオカメラ又はテレビカメラ２が配置され、その前側には回路の接続されているテレビ３も見やすい場所と角度に調整して配置されていることを特徴とする電子鏡台及び姿見」とする創作の発明該当性について、「テレビジョン装置の本来の機能の一利用形態に過ぎない配置方法に尽き、この配置方法自体は何ら自然法則を利用するための技術手段を伴うものではないから、これをもって『技術的思想の創作』ということはでき」ないとした。すなわちビデオカメラ等は「自然法則を利用した技術的思想」といえようが、これを配置するという人の精神活動等が含まれるところから、発明該当性を否定したのである[20]。

人の精神活動等ではないが、人体を必須の構成要件とする創作[21]について形式的に特許要件充足性を否定した裁判例として東京高判昭和45年12月22日判タ260号334頁［イオン歯刷子］がある。特許請求の範囲を「直流電源の負極に接続する金属端子を、弗化物を塗布すべき歯刷子体の植毛部又はその附近に取付け、前記電源の正極を人体の適所に電気的に接続し得るようにした前記電源の電圧を３Ｖ以上となし、以て市販の弗素入り歯磨の弗化物が弗化カルシウムに変化したときもこれを電解して弗素イオンを生じ得るようにしたことを特徴とするイオン歯刷子の使用方法」とする

[19] 石川義雄「判批」中山信弘ほか編『特許判例百選』（有斐閣・第２版・1985）９頁参照。

[20] 淺見・前掲29頁は、自然法則を利用している装置であるカメラやテレビを利用しているのであるから、理由付けには疑問が残るとする。相田義明「判批」中山信弘ほか編『特許判例百選』（有斐閣・第３版・2004）９頁は、本来の機能の範囲内で装置を利用しており、これを利用するための技術的手段を伴うものでない場合に自然法則を利用した技術的思想であることを否定しており、東京地判平成15年１月20日判時1809号３頁［資金別貸借対照表］の判断と共通するところがあると指摘する。

[21] 人の精神活動等である反復訓練による記憶力増進法なども、人体を必須の構成とする方法といえるから（高木千嘉「判批」前掲『特許判例百選』（第２版）42頁）、一般に発明足り得ないとされる要素を含む創作の発明該当性という意味では、同一の問題である。

発明についての拒絶査定不服審判において、審決が「人体の存在を必須の構成要件とする発明は、たとえその構成要件中に『イオン歯刷子』という自然力利用の技術的手段があったとしても、全体として、産業上直接利用できないものである」として特許要件を具備しないとしたところ、同審決に対する取消訴訟において、同裁判例は「人体の存在を必須の構成要件とする」ことを理由として、審決の結論を是認した。たとえ、「自然力利用の技術的手段」を用いていたとしても、それ以外の「人体」という要素を含むことのみを理由とする形式的判断でもって、特許性を否定した裁判例である[22]。同裁判例は、偶々、産業上の利用可能性という特許要件の問題として論じているが、「自然力利用の技術的手段」以外の要素を含む創作に特許を付与すべきか否かが問題となっている点は本判決と同じである[23]。

(2) クレイムを全体的に考察する裁判例

以上に続く裁判例は、その構成中に人の精神活動等を含む創作について、創作全体を考察して発明該当性を判断する。

全体的に考察する旨を明示はしていないものの、人の精神活動等以外の要素があることを考慮しつつ、創作[24]の特徴や効果を全体的に考察した上で考案該当性を判断する裁判例として、東京地判平成15年１月20日判時1809号３頁［資金別貸借対照表］がある。同裁判例は「『損益資金』、『固定資金』、『売上仕入資金』及び『流動資金』の四つの資金の観点からとらえたこと、各資金に属する勘定科目を、貸方と借方に分類することにより、各部ごとの貸方と借方の差額により求めた現金預金を認識できるようにしたことに特徴がある」資金別貸借対照表の考案[25]について、「専ら、一定

[22] 平井昭光「判批」前掲『特許判例百選』(第３版) 21頁。

[23] 人体を必須の構成要件とする発明について、自然法則利用の問題とすべきとの見解として、織田・前掲85頁。

[24] 実用新案法において「考案」は「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」(実用新案法２条１項) と定義されている。

[25] 登録請求の範囲は以下のとおり。

「資金別の貸借対照表であって、この表は、損益資金の部の欄と、固定資金の部の欄と、売上仕入資金の部の欄と、流動資金の部の欄と、を含み、これらの欄は縦

の経済法則ないし会計法則を利用した人間の精神活動そのものを対象とする創作であり、自然法則を利用した創作ということはできない。また、本件考案の効果、すなわち、企業の財務体質等を知ることができる…等の効果も、自然法則の利用とは無関係の会計理論ないし会計実務を前提とした効果にすぎない。」「確かに、『損益資金』、『固定資金』、『売上仕入資金』及び『流動資金』の欄が、『縦方向または横方向に配設され』ることは、見やすくなるという点で、自然法則を利用した効果を伴うということができる。しかし、そのような効果は、そもそも本件考案の特徴であると評価できるものではなく…、技術的な観点で有用な意義を有するものではない」と判示した。人の精神活動以外の自然法則利用による効果を有することを認めつつも、創作の特徴を検討した結果、考案該当性を否定した裁判例である[26] [27] [28]。

方向または横方向に配設してあり、上記損益資金の部の欄、固定資金の部の欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の欄の各欄は貸方・借方の欄に分けてあり、更に貸方・借方の欄に複数の勘定科目が設けてあり、上記損益資金の部の欄、固定資金の部の欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の欄の各欄に対応して現在の現金預金の欄が設けてある、資金別貸借対照表。」

[26] 相田義明「判批」前掲『特許判例百選』(第３版) ９頁は、自然法則を利用した技術的思想の創作であると評価されるためには、自然法則を利用したことに伴う効果が考案の特徴であると評価できるものであって、技術的な観点で有用な意義を有するものでなければならない、との判示と評価する。

[27] 中山一郎「判批」速報判例解説４号207頁は、同裁判例は「自然法則の利用」について、その利用の程度に幅がある概念であることを示しているとする。

[28] 直接に「考案」該当性を判断した裁判例ではないが、同様に、考案の主な効果から考案該当性を判断した裁判例として、東京高判平成10年10月１日判例工業所有権法〔二期版〕4823の154頁［墓の構造］がある。同裁判例は、実用新案登録請求の範囲を「墓石本体の前面側に、花立・屋根付き線香立、灯明立等の前卓部を有する墓の構造であって、該墓石本体と前卓部を別体とすると共に、両者の間に間隙を設け、かつ該前卓部の前面を上記墓石前面に対して対面するように配置することを特徴とする墓の構造」とする本願考案の進歩性の判断において、「墓の構造が霊に対して礼を失することになるかどうかは、精神的な問題であって、自然法則を利用した技術的思想である考案とは無縁のものというべきであって、考案による格別の作用効果であるということはできない。」と判示した。本願考案の墓の構造について、

近時の裁判例は、問題となっている創作を全体的に考察すると明示した上で、発明該当性を判断する。

創作中に人為的な取り決め[29]が含まれていたとしても、全体としてみれば発明の効果が自然法則の利用によってもたらされているとして発明該当性を肯定した裁判例に知財高判平成19年10月31日平成19(行ケ) 10056［切り取り線付き薬袋の使用方法］がある。同裁判例は、「『調剤薬局側』における『印刷する工程』、『薬剤を入れる工程』及び『薬袋を患者側に交付する工程』、並びに、『患者側』における『第２の開口部を新たに形成する工程』とからなる」本願補正発明[30]の発明該当性について、以下のとおり

前卓部の前面を墓石前面に対面するという構成により、前卓部、供物のいずれも墓石に対面し調和を得ることができるという作用効果は認めつつも（田村・前掲注(16)17頁注(5)参照）、礼を失しないという墓の構造の作用効果は、個々の人間が判断するものであるから、「自然法則を利用した技術的思想」でないとした。また、本判決後の裁判例であるが知財高判平成21年５月25日判時2105号105頁［旅行業向け会計処理装置］は、発明の作用効果に会計理論等を前提とする作用効果が含まれていたとしても、発明全体が自然法則を利用した技術的創作に該当しないとするいわれはない、とした。

[29] 人為的取り決めも、特許を付与した場合に人の思索を制限するものであるから、人の精神活動等と同様の理由で、発明該当性が問題となるものと考えられる。

[30] 特許請求の範囲の請求項の記載は以下のとおり。

「調剤薬局側において、薬袋の表面の縦方向の長さがその横方向の長さの約1.5倍以上となるような縦長の形状に形成されている薬袋であって、薬袋の底部から薬袋の横方向の長さの約1.5以上の距離だけ離れた上方の位置に形成されている第１の開口部と、前記第１の開口部が形成されている位置から『薬袋の縦方向の長さの約５分の１から約３分の１までの間の距離』だけ薬袋の底部に近づく位置に、薬袋の表面側及び裏面側の全体に渡って連続的に形成されている切り取り線部とを備えている薬袋を用意し、(1)前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より上方の上方部分に患者の氏名などの個人情報を印刷すると共に、(2)前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より約１センチメートル以上下方の下方部分に『薬剤の名称、用法、及び写真などの、前記患者に処方される薬剤に関する情報』を印刷する工程と、前記印刷された薬袋の中に、前記患者に処方される薬剤を入れる工程と、前記薬剤を入れた薬袋を患者側に交付する工程と、前記交付された薬袋を、患者側において、前記切り取り線部に沿って前記薬袋の表面側と裏面側の全体を切り取ることにより、前記薬袋の前記患者の個人情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側

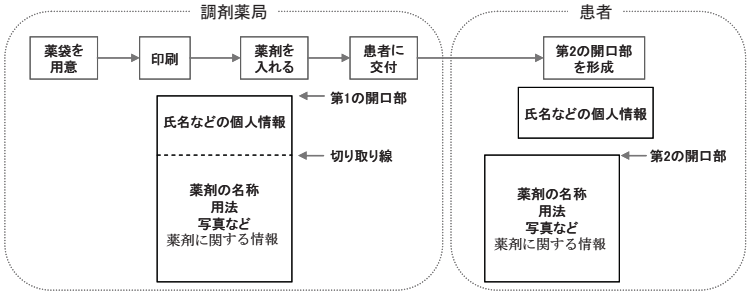
判示した。まず、「技術的思想には、社会科学等の原理や法則、人為的な取り決めなども含まれるが、自然法則を利用していない原理、法則、取り決め等のみを利用したものは、それが技術的思想の創作といえるものであっても、発明とされることはない。」「技術的思想の創作には、自然法則を利用しながらも、自然法則を利用していない原理、法則、取り決め等を一部に含むものもあり、それが発明といえるかは、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義を検討して、問題となっている技術的思想の創作が、全体としてみて、自然法則を利用しているといえるものであるかによって決する」との判断基準を示した。そして、本願補正発明については、「薬袋の切り取り線部に沿って切り取りを行って第２の開口部を新たに形成する主体について、これを『患者側』とすることは、人為的な取り決めである」が、「この『使用方法』に係る技術的思想の創作は、『第２の開口部を新たに形成する工程』の主体を誰と決めることについての技術的思想の創作のみではな」く、「その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義に照らせば、物理的に特定の形状、内容の物について、印刷機等の機器により特定の物理的な操作がされる工程を含むことによって、第２の開口部を形成する工程を経たとき、薬袋を捨てたときに個人情報の悪用を防止できるなどの効果を奏するのであり、…本願補正発明の効果は、結局、印刷機等の機器による特定の物理的な操作がされる工程によって実現しているということができるものであり、これは自然法則を利用することによってもたらされるものであるから、本願補正発明は、全体としてみると、自然法則を利用しているといえる」として、発明に該当するとした[31]。具

とを含む上方部分を、前記薬袋の前記薬剤に関する情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む下方部分から分離し、前記第１の開口部が形成されている位置から『前記薬袋の縦方向の長さの約５分の１から約３分の１までの間の距離』だけ前記薬袋の底部に近づく位置に、第２の開口部を新たに形成する工程と、を含むことを特徴とする、切り取り線付き薬袋の使用方法。」

[31] もっとも、同裁判例は、本願補正発明が発明に該当するとしても、本願補正発明が特許法29条２項の規定により特許出願の際に独立して特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないから、補正を却下した審決の結論に誤りはないとして、結論として、拒絶査定不服審判の請求不成立の審決の取消しを求めた原告の請求を棄却した。

体的な判断基準こそ明示しないが、同裁判例は、薬袋を捨てたときに個人情報の悪用を防止できるという発明の効果には、薬袋の切り取り線部に沿って切り取りを行って第２の開口部を新たに形成する主体の決定という人為的な取り決めも関係しているが、印刷機等の機器による特定の物理的な操作がなされる工程によって実現されていると判断していることから[32]、発明の効果が主として自然法則を利用した手段によってもたらされているか、自然法則を利用した手段を前提とするものか、という観点から発明該当性を判断したものと考えられる。

【図2】切り取り線付き薬袋の使用方法の発明



創作の構成として人の精神活動が含まれているとしても、直ちに発明該当性が否定されるものではなく全体を考察すべきとの説示は前掲知財高判[切り取り線付き薬袋の使用方法]と同様であるが[33]、いかにして全体を考察するかという判断基準を初めて明示した裁判例として、知財高判平成20年６月24日判時2026号123頁［双方向歯科治療ネットワーク］がある。同裁判例は、「発明」とは「一定の技術的課題の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである」として、人の精神活動等がかかる「発明」に該当しないとする。次に、発明該当性

[32] 高石秀樹「特許法29条１項柱書の『発明』性について判断した裁判例（特許法２条１項『自然法則を利用した…』の意義）」AIPPI 58巻12号23頁（2008）。

[33] 中山一郎・前掲206頁。

の判断基準については、「どのような技術的手段であっても、人により生み出され、精神活動を含む人の活動に役立ち、これを助け、又はこれに置き換わる手段を提供するものであり、人の活動と必ず何らかの関連性を有するから」、「請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても、請求項に記載された内容を全体として考察した結果、発明の本質が、精神活動それ自体に向けられている場合は、特許法２条１項に規定する『発明』に該当するとはいえない。他方、人の精神活動による行為が含まれている、又は精神活動に関連する場合であっても、発明の本質が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は、『発明』に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではない」と判断した。

そして、問題となった創作について[34]、「初期治療計画は歯等のデジタル画像を含むものであり、そのデジタル画像に基づいて歯の治療に使用される材料、処理方法、加工デザイン等が選択され、その選択に必要なデータはデータベースに蓄積されており、策定された初期治療計画はネットワークを介して診療室と歯科技工室とで通信される」、「画像の取得、選択、材料等の選択には歯科医師の行為が必要になると考えられるが、これらはネットワークに接続された画像の表示のできる端末により行う」、「スキャナ

[34] 発明該当性の判断がなされた補正前の特許請求の範囲の一つである請求項１の記載は以下のとおり。

「歯科補綴材の材料、処理方法、およびプレパラートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと；

前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと；

データベースに蓄積された情報にアクセスし、この情報を人間が読める形式で表示するための１台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと；

要求される歯科修復を判定する手段と；

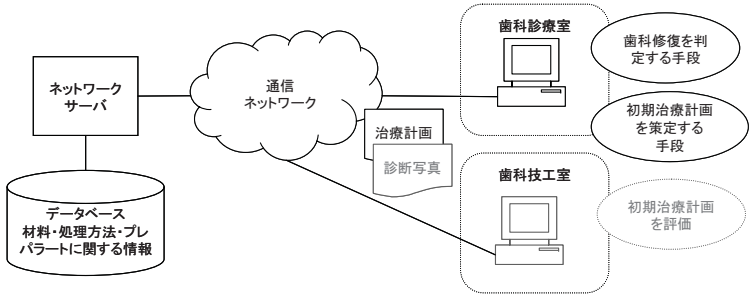
前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり、

前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し；また

前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送してなる、コンピュータに基づいた歯科治療システム。」

を備え、歯又は歯のプレパラートをスキャンしてデータを入力し、データベースに蓄積されている仕様と比較することによって、治療計画の修正が必要かどうかが確認できる」が「実際の確認の作業は、人が行う」と整理した上で、「請求項１に規定された『要求される歯科修復を判定する手段』及び『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段』には、人の行為により実現される要素が含まれ、また、本願発明１を実施するためには、評価、判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの、明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと、本願発明１は、精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く、全体としてみると、むしろ、『データベースを備えるネットワークサーバ』、『通信ネットワーク』、『歯科治療室に設置されたコンピュータ』及び『画像表示と処理ができる装置』とを備え、コンピュータに基づいて機能する、歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる」として、発明該当性を肯定した[35]。歯のデジタル画像の取得、歯の治療に使用される材料等の選択といった歯科医師の行為によって実現される要素があるものの、全体として歯科治療を支援する技術的手段を提供する創作であるとして発明該当性を認めた裁判例である。

【図3】双方向歯科治療ネットワークの発明



[35] なお、同裁判例は、請求項２ないし10についても「人の精神活動そのもの又はそれに基づく行為を特定したものであるとの理由をもって特許法２条１項に規定する『発明』に該当しないということはでき」ないとした。

(3) 小括

以上、概観したとおり、初期の裁判例は、人の精神活動等の自然法則以外を構成要素に含む場合、機械などを利用していたとしても発明該当性を否定しており、特許請求の範囲に人の精神活動等を構成要素として含むか否かという、形式的判断によって発明該当性を判断していたといえる（前掲東京高判［電柱広告方法］、前掲東京高判［電子鏡台及び姿見］、前掲東京高判［イオン歯刷子］）。

もっとも、人の精神活動等を含む部分と含まない部分の両者を構成として有する創作については、単に自然法則を利用している、していないということをもって、直ちに発明該当性についての結論を導くことはできないはずである。自然法則を利用した効果を有するとしても、当該効果は考案の特徴ではないとして、考案該当性を否定した前掲東京地判［資金別貸借対照表］も、考案を全体的に評価した上で考案該当性を判断した裁判例と評価し得る。

前掲知財高判［切り取り線付き薬袋の使用方法］は、問題となっている創作全体を見て発明該当性を判断することを明示した上で、発明の効果が主として自然法則を利用した手段によってもたらされているか否かにより、発明該当性を判断した[36]。もっとも、同裁判例は、いかなる判断基準をもって創作全体を考察するのかについては明示しない。かかる判断基準については、前掲知財高判［双方向歯科治療ネットワーク］が、「発明の本質が、精神活動それ自体に向けられている」か、「人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである」かという判断基準を提示するのみである。

以上のとおり、従来の裁判例における人の精神活動等を含む創作の発明該当性の判断は、クレイムに人の精神活動等を含むか否かという形式的判断から、創作全体を検討するよう変化してきたところ、近時、かかる全体考察の判断基準が示されたところであった。

[36] その他、創作を全体として判断すべきとする裁判例として知財高判平成18年９月26日平成17(行ケ)10698［ポイント管理装置および方法］、知財高判平成19年６月14日平成19(行ケ)10067［理論化する方法］、知財高判平成21年６月16日判時2064号124頁［遊技機］がある。

第４　本判決の検討

以下、本判決を検討する。

１　本判決の内容

最初に、本判決の内容を確認しよう。

本判決は、人の精神活動等自体について発明該当性が否定される理由を「人の行動に対して、反復類型性を予見したり、期待することは不可能」であるから、「人の特定の精神活動、意思決定や行動態様等自体は、直ちには自然法則の利用とはいえない」ことに求める。

他方で、「どのような課題解決を目的とした技術的思想の創作であっても、人の精神活動、意思決定又は行動態様と無関係ではなく、また、人の精神活動等に有益・有用であったり、これを助けたり、これに置き換える手段を提供したりすることが通例であるといえるから、人の精神活動等が含まれているからといって、そのことのみを理由として、自然法則を利用した課題解決手法ではないとして」発明該当性は否定されないとした。

その上で、人の精神活動等を含む創作の発明該当性の判断基準について、「特許請求の範囲の記載全体を考察し、かつ、明細書等の記載を参酌して、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には、同項所定の『発明』に該当するというべきである」と判示し、あてはめにおいては、本願発明を「英語においては、発音のパタンが多く、文字と発音の『ズレ』も著しいため、発音から文字の綴り字を推測することは難しい」との課題を解決するため「人間…に自然に具えられた能力のうち、音声に対する認識能力、その中でも子音に対する識別能力が高いことに着目し、子音に対する高い識別能力という性質を利用して、正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するもの」と評価して、発明該当性を肯定した。

すなわち、人の精神活動等は「反復類型性」がないため自然法則が利用されておらず発明該当性が否定されるとした上で、本願発明は「一定の効果を反復継続して実現する方法を提供する」が故に「自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されている」として発明該当性を肯定したのである。

２　従来の裁判例との対比

本判決の判断基準の詳細な検討に入る前に、創作の発明該当性の判断基準に言及した従来の裁判例である知財高判平成20年６月24日判時2026号123頁［双方向歯科治療ネットワーク］と対比してみたい。

人の精神活動等が発明足り得ないとする理由に言及する裁判例は、本判決を除くと前掲知財高判［双方向歯科治療ネットワーク］のみである。同裁判例は、発明要件を分説することなく「発明」を全体として「一定の技術的課題の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるもの」と解釈した上で、人の精神活動等はかかる特許制度の保護対象の範囲外であるため「発明」ではないとした。

これに対し、本判決は、判例において「自然法則を利用した」発明であるためには、反復可能性が必要とされているところ[37]、「反復類型性を予見したり、期待することは不可能」である人の精神活動等は自然法則を利用するものではないと説明する[38]。

もっとも、両裁判例は、問題となる創作に人の精神活動等が含まれるとしても直ちに発明該当性が否定されるものではなく、発明該当性は、創作を全体として考察して判断するとする点において共通しており、近時の裁判例の流れに沿うものである。

たしかに、いかなる創作も人の活動とは無縁ではないため[39]、特許請求の範囲に人の精神活動等が含まれていることのみをもって、特許制度の対象から除外するべきではない。人の精神活動等が構成に含まれているとし

[37]「『自然法則を利用した』発明であるためには、当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である」(最判平成12年２月29日判タ1028号173頁［黄桃の育種増殖法］)。また、吉藤・前掲53頁は、「自然法則を利用するものである以上、何回繰り返しても実施することができ、かつ、常に一定の確実性をもって同一結果を反復できるものであると同時に、発明者以外の第三者もまた発明者と同様に発明を実施（再現）できるもの…でなければならない」とする。中山信弘・前掲注(11)97頁も参照。

[38] 内田剛「判批」発明107号64頁（2010）は、本判決が自然法則の利用の意義について、反復可能性を要する従来の裁判例の立場を踏まえたものであるとする。

[39] 中山一郎・前掲207頁。

ても、発明の本質が人の精神活動等にあるのではなく、人の精神活動を支援する、またはこれに置き換わる技術的手段を提供する場合には、当該創作に排他権を付与したとしても、人の活動領域を過度に狭めることにはならないからである。発明該当性を形式的基準ではなく、創作の全体的な考察によって決するという両裁判例の立場は、その大まかな方向性としては正鵠を射ているものといえよう。

問題は、いかにして全体考察を行うのかということである。前掲知財高判［双方向歯科治療ネットワーク］は、「請求項に記載された内容を全体として考察した結果、発明の本質が、精神活動それ自体に向けられている」か「人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである」かを基準として示した。同裁判例は、人の精神活動等が発明に含まれない理由について、「発明」を「一定の技術的課題の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるもの」と言い換えるのみで、特段、判断基準の定立に当たり人の自由領域の確保など発明規定の趣旨に言及するものではない。しかし、同裁判例の創作の本質という実質的内容から発明該当性を判断する基準は、以下の点において優れているといえる。すなわち、同裁判例の基準を適用すれば、創作が全体として人の精神活動等に置き換わる技術的手段を提供するものか判断するため、発明として保護すべき対象を発明から除外してしまうことを避けることができ、かつ、たとえ人の精神活動等をその構成に含む創作を発明としたとしても、特許法の保護対象を人の精神活動等にまで広げることになることはない。また、クレイムの書き方という形式的判断をしないことによって、特許請求の範囲から人の精神活動等に関する記載を必ずしも除外する必要はなくなるため、発明の提示する技術的手段を素直に表現できるものと考えられる。

本願発明に係る前掲知財高判［双方向歯科治療ネットワーク］の判断基準（以下「歯科ネット基準」という。）を適用した場合、「発明」と認められるであろうか。本願発明は、音声のみから綴り字を推測して辞書を引くことが困難であるという課題を解決するため、音声で聞いた英語の単語から、人が聞き取った子音要素に着目して辞書を引き、さらに母音やアクセントといった要素から、単語を絞り込むという方法を手段として呈示する。

かかる課題解決の手段は、音声から子音を抽出するという正に人の精神活動に向けられたものであって、これを技術的手段で置き換えるものではないから、発明該当性は認められないものと考える[40]。

これに対し、本判決は、「自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されている」との判断基準を示した上で、あてはめにおいて「一定の効果を反復継続して実現する方法を提供する」として発明該当性を肯定した。人の精神活動等には反復類型性がないから自然法則を利用しないものとして発明の範疇にないと説明することによって、課題解決の主要な手段から反復継続して効果を得ることができれば、「自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されている」という要件が充足されるものと判断したのである[41]。しかし、仮に反復類型性が認められるとしても、人の通常の認識能力を利用した辞書を引く方法を「発明」として特許制度による排他権設定の対象とすることは、人の自由な活動領域を過度に狭めることになりはしないだろうか。

3　本判決の検討

(1) 本判決の判断基準の妥当性

発明は、特許制度において公開を奨励し、排他権付与の対象の外延を画する概念である。特許法は発明の定義規定を有するため（特許法２条１項）、法解釈としては、当該定義規定が、公開を奨励し、あるいは発明であるとして出願される創作から特許制度にそぐわないものを振るい落とす機能

[40] 内田・前掲69頁は、人の認識能力は自然法則ではなく、かかる性質を利用した創作を「発明」とすることにより公衆の活動の自由の制限を認めることは許容されないとする。

[41] 判例時報2026号124頁コメント欄は、知財高判平成20年６月24日判時2026号123頁［双方向歯科治療ネットワーク］は、人の精神活動による行為が含まれている、人の精神活動に関するものであるといった形式的な判断によらず、作用、効果を生ずる本質的部分が、人の精神的活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合には、発明の成立性を認めるものであるとしつつ、「自然法則の利用」の判断基準は知財高判平成19年10月31日平成19(行ケ)10056［切り取り線付き薬袋の使用方法］や本判決の判決と基本的に同様の立場に立つと評価する。

を果たすことになる。

従来、人の精神活動等が発明足り得ない理由は、専ら自然法則を利用しないからとの説明がなされており、また、自然法則が利用されているといえるためには、反復可能性が必要だとされていた。たしかに、反復類型性がなく、誰が実施したとしても同様の効果が得られるものでなければ、排他権の付与をインセンティブとして公開させ、社会で共有する意義に乏しいといえよう。しかし、反復類型性があれば「自然法則」を利用しているものとしては、従前自然法則が利用されていないとして発明から除外されていた創作を「発明」の範疇に取り込むことになりかねない。

人の精神活動等は、反復類型性がないために積極的に発明として保護する必要性を欠くという以上に、発明として特許制度による保護を与えた場合の弊害こそが問題とされるべきである。発明は、排他権の付与を対価として公開を奨励する、すなわち社会で共有すべき創作の範囲を規定するのみならず、排他権の設定によって権利者以外の者が業として当該発明を実施できなくなる範囲を限定する意味を有する。発明概念は、特許制度によって制限すべきではない人の活動領域について、予め排他権付与の対象から排除する要件としての意義を有すると捉えられるべきである。

人の精神活動等は、その範囲は無限定であって、かつ、人の活動の根本に関わるものである。これらを利用した創作に対し無限定に排他権を付与しては、特許制度によって広く人の活動が制限される事態を招来し、却って産業の発展を阻害することになりかねないため、特許が付与される対象である発明からカテゴリカルに除外しておく必要がある。

本判決は、人の精神活動等が「発明」足り得ない理由に直接的に言及したという点において評価されるべきであり、また、反復類型性のない創作は、排他権を対価として公開させても、産業の発展に寄与することがないという意味において、その理由付けは正当であろう。しかし、たとえ反復類型性が認められたとしても、人の行為に密接に関わるものは存在し得るため、反復類型性を重視して発明該当性を判断しては、排他権付与による人の活動領域の縮減という弊害を引き起こすおそれのあることが指摘されなければならない[42]。

本判決は、本願発明が課題解決の手段として、人の子音に対する高い識別能力という性質を利用しており、効果が反復継続して得られることから自然法則を利用しているものとして発明該当性を肯定する。しかし、人の子音に対する高い識別能力を利用して得られる効果に反復類型性があることによって自然法則を利用していると認められるとすれば、専ら人の行為を利用する創作であっても、当該人の行為を物理的・化学的に分析することによって一定の効果が反復継続して実現できるとされることによって、自然法則の利用の要件が認められ、発明該当性が肯定されることになりかねない。例えば、野球競技における特定の球種を投げる方法であっても、科学的な分析により確実に実現する方法があるものとして、自然法則を利用した創作と判断され、また、人が本来的に具える視覚の性質を利用した本を早く読む方法などがあれば、自然法則を利用するものとして発明該当性が認められると思える[43][44]。しかし、仮に反復類型性が認められるとしても、人が（能力を有する者であれば）一挙手一投足でなし得る投球動作や、あるいは、それこそ本件のように、人の通常の認識能力を利用した辞書を引く方法を「発明」として特許制度による排他権設定の対象とすることは、人の自由な活動領域を過度に狭めることになるように思われてならない[45]。

---

[42] 中山一郎・前掲207頁は、本判決は人に具わる能力であっても反復類型性があれば人の意思に左右されないものとして、自然法則であることが肯定されると判断すると分析する。

[43] 内田・前掲68頁は、本判決の基準によれば反復可能性があれば自然法則を利用しているものとして、従来発明として保護されないとされてきた記憶術などの発明性が肯定されかねないとする。

[44] 東京地判平成15年１月20日判時1809号３頁[資金別貸借対照表]は、「見やすくなる」ことが自然法則を利用した効果と述べる。

[45] もっとも、辞書を引く方法に特許が付与されたとしても、当該方法の発明の特許権者から入手した辞書で当該方法を使用する限り、当該方法の発明に係る特許権は消尽しているため、特段問題とならないとも思えるが、当該方法の発明の特許権者以外の者が拡布した侵害品である辞書を用いれば方法の使用も特許権侵害を構成してしまう。なお、方法の発明に係る特許権の消尽について、酒迎明洋「特許発明

(2) 従来の裁判例で問題となった創作の発明該当性の検討

このような本稿の本判決の理論に対する懸念を具体的に例証するために、以下、従来の裁判例で問題となった創作について検討しよう。

東京高判昭和31年12月25日行政事件裁判例集７巻12号3157頁［電柱広告方法］で問題となった創作において、広範囲に有効的な広告ができるという効果は、広告板を交互に順次移動掲示するという人の行為により実現されており、これを技術的手段で置き換えるものではないから、歯科ネット基準では発明該当性は否定されよう。これに対し、交互に順次移動掲示するという人の行為によってであろうと、当該創作は上記効果を反復継続して実現する手段を提供するから、本判決の基準では発明該当性は肯定されるものと考えられる。

東京高判昭和61年２月12日判例工業所有権法2001の16頁［電子鏡台及び姿見］で問題となった創作について、ビデオカメラ等の配置によって、人の後姿を見えるようにするという効果は、「配置」という人の精神活動等が介在するもののビデオカメラ等の技術的手段によって実現されているため、歯科ネット基準では発明該当性は肯定されるものと考える。また、本判決の基準によっても、人の後姿が撮影されるようにビデオカメラ装置を配置することによって上記効果を反復継続して実現できるのだから、やはり発明該当性は肯定されよう。

東京地判平成15年１月20日判時1809号３頁［資金別貸借対照表］で問題となった創作の経理の知識が乏しい者でも企業の財政状態等を知ることができる等の効果は、結局、貸借対照表を「損益資金」を含む４つの観点から捉えるという人為的取り決めによるものであって、これを技術的手段で置き換えるものではないから、歯科ネット基準では発明該当性は否定されよう。これに対し、当該創作が、人の視覚ないし認識能力を利用してかかる効果を反復継続して実現できているものと捉えれば、本判決の基準によって発明該当性は肯定されることになる。

知財高判平成19年10月31日平成19(行ケ)10056［切り取り線付き薬袋の使用方法］では、薬袋に印字スペースを確保しながら個人情報の悪用を防止するという効果は、切り取り線によって切り離される部分に個人情報が印字された薬袋を用意するという技術的手段によって実現されており、また、薬袋を切り取り線で切り離す等の人の行為が介在するものの当該効果を反復継続して実現できるから、歯科ネット基準及び本判決の基準いずれでも発明該当性は肯定されるものと考える。

いわゆるコンピュータ・ソフトウェア関連発明である前掲知財高判［双方向歯科治療ネットワーク］の請求項１の記載の創作について、同裁判例は発明該当性を肯定した。当該創作は人の評価等の精神的活動をその手順に含むが、当該評価等を行うための情報を人に提示するという技術的手段を提供するものであるから、同裁判例の結論は妥当である。本判決の基準でも、人の評価・判断等の内容に拘わらず反復継続して治療計画策定の効率化といった一定の効果を実現できるのだから、発明該当性は認められよう[46]。

結局、本判決の判断基準を適用した結果、発明該当性が否定されるのは、当該人の精神活動等が「発明」の効果に密接に関わりがあって、誰でも当該創作が求める意思決定や行為をなし得ない場合、例えば、話の順番を工夫することによって「人が理解しやすい本を記す方法」の創作において、当該話の順番の設定について専門的知見のある人の評価・判断等がなければ発明の効果を奏することができないような場合であれば、発明該当性が否定されよう。本判決は、人の精神活動が発明足り得ない理由を反復類型性がないことに求めたため、人の精神活動に関わるものであっても、創作の効果に反復類型性が認められれば、自然法則が利用されているとして、

の実施品であるインクタンクの使用済み品を用いて製造された再生品について特許権に基づく権利行使をすることの許否－インクカートリッジ事件－」知的財産法政策学研究18号156～172頁（2007）参照。

[46] 発明該当性の判断の理由は説明されていないものの「発明に該当しないとした審決の判断を正当とするものではない」とした本判決と同じ部で判断がなされた本判決後の裁判例として、知財高裁平成20年８月28日平成19(行ケ)10327[商品の販売方法]がある。問題となった創作は、クレイムの構成として、モニタに表示される色を写真等と比較した上で実際の色の差を補正するための消費者の行為を含む。人の色彩の認識能力等を利用した反復類型性のある効果が認められるため、自然法則の利用要件が認められたと考えられる（奈良泰男「知っておきたいソフトウェア特許関連判決－知財高裁審決取消請求事件（インターネット通信販売による商品の販売方法事件)－」パテント62巻９号100頁(2009)）。

発明該当性が認められることになってしまう。結果、人の自由な活動として確保されるべき領域にまで排他権が付与される可能性のある領域を押し広げ、人の自由な活動領域が過度に制限されるおそれを作出してしまうことになる[47]。

第５　結びに代えて－本判決がコンピュータ・ソフトウェア関連発明に与える影響－

コンピュータ・ソフトウェア（以下「ソフトウェア」という。）そのものは、人の思考の過程の表現である。それゆえ、ソフトウェア関連発明の発明該当性は、自然法則利用要件を充足するかという点について問題とされてきた[48]。

本判決では、コンピュータとは明示的に関連付けられていない創作の発明該当性が問題となっているが、人の精神活動等をその構成に含む場合の発明該当性はソフトウェア関連発明でも問題となるため、以下に若干の検討を加えることとしたい。

ソフトウェア関連発明の一形態として[49]、ビジネス方法に関する発明がある。ビジネス方法は、人の精神活動等そのものであるから、発明足り得ず[50]、コンピュータやネットワークを利用して実行する場合に初めて、発明該当性が認められると考えられている。審査実務も、ビジネス方法の発明はソフトウェア関連発明の一つとして、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に発明該当性を認める[51] [52]。

[47] 中山一郎・前掲207頁は、反復類型性のみを重視し、人間の意思に左右されない人間生来の能力を利用しさえすれば「自然法則の利用」要件が充足されるとする解釈には疑問が残るとする。高石・前掲792頁は、子音についての高い識別能力は「自然事象の間に成り立つ、反復可能で一般的な必然的関係」との自然法則の意味に沿っており、本判決のあてはめは妥当であると論じる。

[48] 中山信弘・前掲注(11)98頁。

[49] 中山信弘・前掲注(11)100頁、渋谷・前掲16頁。

[50] 高林龍『標準特許法』（有斐閣・第３版・2008）32頁、中山信弘「特許法によるビジネス方法保護についての基本的な考え方」NBL703頁８頁（2000）。

[51] 平成12年公表の「特許・実用新案審査基準」の「第Ⅶ部　特定技術分野の審査基準」「第１章　コンピュータ・ソフトウエア関連発明」「2. 特許要件」「2.2『発明』であること」「2.2.1 基本的な考え方」(1)の記載。「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」の詳細については、竹田稔ほか編『ビジネス方法特許－その特許性と権利行使－』（青林書院・初版・2004）152～157頁〔三品岩男＝鈴木正剛執筆〕参照。なお、同審査基準において、①ハードウエア資源に対する制御または制御に伴う処理、②対象の物理的性質または技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものは、ソフトウエア関連発明ではない一般の基準で発明該当性を判断するとされている（「2.2.2 判断の具体的な手順」(注)の(2)の記載）。

[52] 社団法人日本国際知的財産保護協会「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」17頁〔中山一郎執筆〕(2009)、竹田ほか・前掲180頁〔土井健二執筆〕。相澤英孝「ビジネス方法と特許－現在と将来」ジュリスト1225号57頁（2002）は、「コンピュータ・ソフトウェアの技術的本質はコンピュータによって行われる情報処理にあり、その情報処理を『発明』と捉えるべきである」として、かかる審査基準の取り扱いを批判する。なお、平成14年特許法改正により、プログラムも「物」に含められることとなったが（特許法２条３項１号括弧書）、プログラムであっても自然法則を利用した技術的思想といえるものについては物の発明と同じに扱うとされているにすぎない（中山信弘・前掲注(11)100頁）。なお、知財高判平成21年５月25日判時2105号105頁［旅行業向け会計処理装置］は、旅行業向け会計処理装置の発明該当性を肯定したうえで、当該処理装置を機能させるコンピュータ・プログラムの発明についても、自然法則を利用した技術的思想の創作に当たるとした。

[53] 平成12年公表「特許・実用新案審査基準」の「第Ⅶ部　特定技術分野の審査基準」、「第１章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明」「2. 特許要件」、「2.2『発明』であること」、「2.2.2　判断の具体的手順」。

審査基準において、ソフトウェア関連発明の発明該当性の判断手法について具体例が挙げられている。その一つである「事例2-2 ネットワーク配信記事保存方法（ビジネス分野）」[53]について、「ユーザが、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を記事保存実行手段に与えるステップ」との構成を、人間の精神活動に基づいて行われる処理であるとして、当該構成を含む請求項に係る創作の発明該当性を否定する。これに対し、上記ステップが「記事保存判断手段が、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を記事保存実行手段に与えるステップ」であれば、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって実現されて

いるとして、当該構成を含む請求項に係る創作の発明該当性を肯定する。審査基準は、特許請求の範囲に人の精神活動等に基づくステップが含まれていると形式的に発明該当性を否定するのである[54]。

しかし、ソフトウェアであろうと、ソフトウェアによって実現されるビジネス方法であろうとも、単にコンピュータを利用すれば「発明」と認められるべきではなく、他の類型の発明同様に、人の精神活動等そのものは発明と認められるべきではないし[55]、機械装置等を用いていたとしても、

[54] 土井・前掲184頁。また、平成15年４月付け「ビジネス関連発明の審査実務に関するＱ＆Ａ」（http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/faq/biz_kanren_q.htm）問５に対する回答は、ビジネス関連発明について、請求項に記載された一部の手順が人間の動作あるいは人の精神的活動に基づく判断ステップに相当している場合、当該ステップは自然法則を利用しているとはいえないから、請求項に係る発明を全体としてみて、自然法則を利用しているとはいえないとする。なおこの点に関して、発明がコンピューターの情報処理から構成されていれば、人の処理で実現できる構成要素を含んでいても、そのことによって当該発明全体が、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しないと判断されるものではないとする裁判例がある（知財高判平成21年５月25日判時2105号105頁［旅行業向け会計処理装置］）。

[55] 知財高判平成20年２月29日平成19(行ケ)10239［ビットの集まりの短縮表現を生成する方法］は、ハッシュ法（長いデータストリングを短いデータストリングに変換する方法）を用いてｎビットの集まりを入力してℓビットに短縮された演算結果を出力する装置について、数学的をアルゴリズムそのものは学問上の法則であって、これを単にコンピュータ上で実行することにより「発明」となるものではないとした。

また、クレイムにおいてコンピュータの使用は前提とされていないが、東京高判平成16年12月21日判時1891号139頁［回路のシミュレーション方法］は、回路のシミュレーション方法についての発明該当性の判断に当たり、処理対象、発明の特定事項となる手法、課題解決手段の特徴等の観点から、対象となる創作について数学的処理手順を超える要素がないことを理由として発明該当性を否定した（平嶋・前掲45頁。なお、来栖和紀「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その４）－回路のシミュレーション方法事件に関する特許庁の審決と東京高裁の判決－」パテント58巻８号57頁（2005）も参照。）。

知財高判平成18年９月26日平成17(行ケ)10698［ポイント管理装置および方法］は、コンピュータの利用など自然法則を利用する要素が含まれていたとしても、「本願発明の各行為を人間が実施することもできるのであるから、本願発明は、『ネットワーク』、『ポイントアカウントデータベース』という手段を使用するものではあるが、全体としてみれば、これらの手段を道具として用いているにすぎないものであり、ポイントを管理するための人為的取り決めそのものである」として発明該当性を否定した。

単に人為的取り決めをコンピュータ機器に行わせたのみでは「発明」となるものではないが、コンピュータ機器に行わせるときに生ずる技術的課題を解決するのであれば、発明足り得る。知財高判平成21年６月16日判時2064号124頁［遊技機］は、スロットマシンの発明について、「そこに含まれるゲームのルール自体は自然法則を利用したものといえないものの、同発明は、ゲームのルールを遊技機という機器に搭載し、そこにおいて生じる一定の技術的課題を解決しようとしたものであるから、それが全体として一定の技術的意義を有するのであれば、同発明は自然法則を利用した発明であり、かつ技術的思想の創作となる発明である」とした。

[56] 田村・前掲注(7)196頁。

人が自由に活動できる領域の確保という趣旨から、その本質が人の活動にあるものは、発明と認めるべきではなかろう[56]。他方で、特許請求の範囲に人の精神活動等から構成される手順が含まれていたとしても、発明全体として、人の活動を技術的手段に置き換えるものであれば、人の精神活動等を保護することにはならないのだから、発明該当性が認められるべきである。

すなわち、ソフトウェア関連発明であっても、発明該当性は、特許請求の範囲に人の精神活動等からなるステップが含まれているか否かというクレイムの書き方ではなく、当該創作の保護が、人の活動領域に対する過度な制限となるかに主眼を置いた基準で判断されるべきである。

知財高判平成20年６月24日判時2026号123頁［双方向歯科治療ネットワーク］は、「請求項に記載された内容を全体として考察した結果、発明の本質が、精神活動それ自体に向けられている」か「人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである」かとの発明該当性の判断基準を示す。ソフトウェア関連発明に係る基準を適用すれば、特許請求の範囲に、形式的に人の精神活動等から構成される手順が含まれていることをもって発明該当性が否定されることはなく、創作全体として人の精神活動等を支援する又はこれに置き換わる手段を提示していれば、発明該当性が認められることになろう。

これに対して、本判決の基準によっても、当該創作の効果が反復継続性をもって得ることのできる手段が提示されていれば、特許請求の範囲に人の精神活動等からなる手順が含まれているということのみをもって発明該当性は否定されないと考えられる。もっとも、本判決の基準では、発明該当性が認められる範囲は、前掲知財高判［双方向歯科治療ネットワーク］より拡張される可能性がある。本判決は人の精神活動等のみから構成される創作にまで発明該当性を認める趣旨であるかは不明である。しかし、本判決のように自然法則の利用の有無の判断において反復類型性を重視すれば、ソフトウェア関連発明においてハードウェアとの関連付けをあえて求める必要性はなく、人の精神活動の方に発明の本質があったとしても、反復類型性を持った一定の効果が得られれば、ビジネス方法それ自体であっても自然法則が利用されているものと認められる場合があり得るからである。発明該当性が認められたとしても、特許法による保護を得るためには、別途新規性、進歩性といった特許要件を充足しなければならないが、本判決は、人の精神活動等を含むソフトウェア関連発明ないしビジネス方法に関する発明について、特許法がその保護の対象とする範囲を拡張する契機を与えるものと評価することができる。

［付記］
本稿は、2011年２月25日に開催された北海道大学知的財産法研究会において報告した内容に、加筆修正したものである。同研究会の席上で、多くの貴重なご教示を頂いた。
また、本稿の執筆という貴重な機会を頂き、脱稿に至るまで懇切丁寧なご指導を頂いた田村善之先生に、厚く御礼を申し上げる。