

# 出願実務者の観点からみた 「自然法則の利用」



会員 柴 大介

## 要 約

知財高裁に「自然法則を利用」していないと判断された「人の精神活動」等を構成に含む創作について、どのようにしたら「自然法則を利用」した発明としてクレームを構成できたのか、という命題を立てて、出願実務者の観点から「自然法則の利用」を考察した。

## 目次

〔はじめに〕

I. 題材：「暗記学習用教材事件」判決（審決取消訴訟：平成26年（行ケ）10101号）

II. 参考事例

III. 「自然法則を利用」したクレームを構成するには  
〔おわりに〕

## 〔はじめに〕

特許要件の1つである特許法29条1項柱書は「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる」と規定され、「発明」とは、特許法2条1項で「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」と規定されている。

従って、特許庁での出願の審査において、出願請求項に記載された創作が「自然法則を利用」していないと認定されると、特許法29条1項柱書に規定される「発明」ではないとして、出願は拒絶されることになる。

ところで、後述する判決例の対象となったような教材、カレンダー等の出願依頼を弁理士が受けた場合、しばしば、出願対象を「自然法則を利用」した発明としてクレームを構成するために結構な緊張を強いられる、と思う。

何故ならば、「特許・実用新案審査基準」（以下、審査基準という）第Ⅱ部第1章1.1によれば、「自然法則を利用」していない創作とは「自然法則以外の法則（例えば、経済法則）、人為的な取決め（例えば、ゲームのルールそれ自体）、数学上の公式、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」

ものであり、教材、カレンダー等の創作がこれらに該当するか否かが微妙な場合が多いからである。

審査基準は、さらに「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」としているが、どのような場合に全体として自然法則を利用したものになるかについては「技術の特性を考慮して判断する」と説明するだけで、具体的な判断基準を提示していない<sup>(1)</sup>。

また、これまでの判決例や論文等は、対象となる個々の発明について「自然法則を利用」しているか否かを判断、評釈してはいても、それでは一般的にどうクレームを構成すればよいのかについては、当然のことながら説明してくれていない。

そこで、知財高裁に「自然法則を利用」していないと判断された創作<sup>(2)</sup>について、どのようにしたら「自然法則を利用」した発明としてクレームを構成できたのか、という命題を立てて、出願実務者の観点から「自然法則の利用」を考察した。

なお、以下の議論において、特許法2条1項の規定を「発明該当性」といい、引用した事項について、筆者が適宜、下線付与、省略又は改行した。

## I. 題材：「暗記学習用教材事件」判決（審決取消訴訟：平成26年（行ケ）10101号）

裁判所に「自然法則を利用」していないと判断された創作として、本判決の対象となった創作を題材とする。

本判決は、拒絶査定不服審判において、発明該当性



「しかしながら、…本願発明においては、「教材」という媒体自体の種類や構成を特定ないし限定していないのであるから、本願発明の技術的意義が「教材」という媒体自体に向けられたものでないことは明らかである。」

裁判所は、以上の認定に基づき、以下のように判断した。

「本願発明は、その本質が専ら人の精神活動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、あるいは、これ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。」

## II. 参考事例

### 1. 「偉人カレンダー事件」判決（審決取消訴訟：平成 24 年（行ケ）第 10043 号）

本判決も、拒絶査定不服審判において、発明該当性不備を理由の 1 つとして拒絶審決を受けた出願人が知財高裁に提起した審決取消訴訟でなされた。

特許庁の発明該当性に対する審査姿勢が、21 世紀に入ってから劇的に強化されたことを示すために、本判決を紹介した。

従って、判決の内容にあまり深く立ち入らず、本判決の対象となった出願が従来技術として挙げた特許文献 1（特開平 8-183270 号（特願平 6-338715）、判決では刊行物 1 と称している）との関係を指摘するに留める。

#### （1）本判決の対象クレーム（特願 2010-90691 号）

対象クレームは以下の通りである（裁判所の分説に沿って記載した）。

##### 【請求項 1】

(A) 西暦年度、見出し、偉人図又は写真及び前記偉人図又は写真の近傍に当該偉人の読み方を併記した偉人名記載欄並びに読み方を示した当該偉人の偉人伝要約欄を有する 1 月から 12 月までのカレンダーに使用する偉人表示欄を表記した表紙と、

(B) 上部には当該偉人の読み方を併記した名記載欄と偉人図又は写真、当該偉人に縁のある写真又は絵図表示欄、偉人の出身地を示した地図、偉人の生存期間記載欄を設け、

中央部には代表的な業績を読み方とともに記載した偉人伝要約欄、偉人の生涯、業績、エピソードを読み方とともに記載した偉人伝概説欄を設け、

下部には年度欄、月表示欄、曜日欄、日付欄を設けたカレンダー部と、

(C) からなることを特徴とする偉人カレンダー。

### （2）審決の認定

裁判所がまとめた審決の要旨によれば以下の通りである。

「本願発明の創作的特徴は、情報の単なる提示にすぎず、情報の内容をどのようにするかは、人間の精神活動そのものであって、上記情報の提示に技術的特徴を見いだすことができず、自然法則を利用した創作といえることができない。」

### （3）裁判所の判断

裁判所は、請求項 1 記載の創作は、「ユーザに偉人に関する知識を自然に習得させる」という課題の解決手段であるが、

①提示される偉人情報は「自然法則とは無関係な人間の主観に基づく選択にすぎず、…単なる人為的な取決めにすぎない」；

②提示態様（特定の提示項目配置）は「発明者の主観に基づく単なる人為的な取決めにすぎず…何ら自然法則を利用した具体的手段を伴うものではなく、情報の単なる提示の域を超えるものではない」；

③提示態様のカレンダーへの定着については「カレンダーという物品を特定している」と認められるが、…表紙とカレンダー部とを有することが漠然と特定されているにすぎない。…表紙及びカレンダー部のそれぞれは、偉人情報を提示するための紙面を提供するにすぎず、それ以上の情報提示の具体的手段を特定するものではない；「表紙及びカレンダー部よりなるカレンダー」と…物品を形式的には特定しているものの、実質的には、…情報を提示するための単なる紙媒体と何ら異なるものではない；「物品の漠然とした特定をもって、本願発明が自然法則を利用したものであると評価することはできない」；及び

④毎日見るという特性を有するカレンダーとすることについては「一定の創作性が認められるとしても、それは、専ら、人間の習慣…、及びカレンダーの利用態様…に基づくものにすぎず、自然法則に基づくものではない」と指摘した上で、

「ユーザに偉人に関する知識を自然に習得させるという効果は、人間の心理現象である認識及び記憶に基づく効果にすぎず、自然法則を利用したものであると評

価値することはできない」と認定し、「本願発明は、…技術的意義を検討しても、自然法則を利用した技術的思想が、課題解決の主要な手段として提示されていると評価することができない」と判断して審決の結論を支持した。

#### (4) 特許文献1(特願平6-338715号)

本判決の対象出願(特願2010-90691号)で挙げられた特許文献1(特願平6-338715号)の対象クレームは以下の通りである。

##### 【請求項1】

上部には西暦年度と見出しを表記し、  
中央部には月欄・番号短歌欄及び作者名欄を有する1月から12月までのカレンダーに使用する各月使用短歌絵図を表記し、  
下部には解説欄を設けるとともに百人一首と表記した表紙と、  
上部には短歌絵図欄と番号・短歌欄と解説欄を設け、  
前記解説欄の下方左部には当月の月欄・英語欄及び日付曜日欄を設けるとともに、  
前記解説欄の下方右部には次月の月欄・英語欄及び日付曜日欄を設けた  
各月カレンダーとからなることを特徴とする百人一首カレンダー。

特願2011-240489号と特願平6-338715号の発明者及び代理人(弁理士)は同一である。

両出願の対象クレームを比べると、構成がほぼ同一である。

しかし、特願2011-240489号の審査では、発明該当性不備を理由に拒絶査定が確定したのに対して、特願平6-338715号の審査では、発明該当性不備は指摘されず、軽微な補正を行って特許査定がなされている。

発明者及び代理人は、特許査定を受けた自己の先願とほぼ同じ構成の特願2011-240489号が、発明該当性不備で拒絶査定されるとは夢にも思わなかったのではないだろうか。

特願平6-338715号は、平成14年に東京高裁に知的財産権関係事件の専門部が設置されるよりもかなり前に審査されており、発明該当性を判断したみるべき判決例の蓄積がほとんどなかったため、審査官も発明該当性を大らかに認定していたと考えられる。

特願2011-240489号は、特願平6-338715号が特許査定されて後、IT技術が急速に発達し、発明該当性を

立ち入って判断した「資金別貸借対照表事件」(侵害訴訟：平成14年(ワ)第5502号)、「双方向歯科治療ネットワーク事件」(平成19年(行ケ)第10369号)及び「対訳辞書事件」(平成20年(行ケ)第10001号)等の著名判決を経たのちに審査を受けたため、特許庁において、マニュアルワークとして発明該当性を審査する体制が整っていたと考えられる。

このように、発明該当性に関する審査が、前世紀のようには大らかではなく、極めてシステマティックになされてしまう現状では、「暗記学習用教材」や「偉人カレンダー」のような創作は、「百人一首カレンダー」のように、発明として認められることをもはや望むことができないのだろうか。

もしそうであれば、このような創作を生み出す国内外の多くの発明者及び出願実務者のインセンティブが萎んでしまうことになる。

## 2. 「双方向歯科治療ネットワーク事件」判決(審決取消訴訟：平成19年(行ケ)10369号)

本判決は、拒絶査定不服審判において発明該当性不備を理由の1つとする拒絶審決を、知財高裁が覆した事例であるが、知財高裁として発明該当性の判断基準を示した点に意義がある<sup>(3)</sup>。

### (1) 本判決の対象クレーム(特願2011-240489号)

##### 【請求項1】

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。

## (2) 審決の認定

本判決の対象クレームは、一見、審査基準で発明該当性を有するとされる「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」場合のように見えるが、

審決は、

「歯科医師が、その精神活動の一環として『判定すること、策定すること』を、それぞれ『手段』と表現したものと認められ」るが、

「歯科医師が、主体として、患者からの歯科治療要求を判定したり、初期治療計画を策定することは開示されているが、『判定する手段』、『策定する手段』については、特別な構成が採用されるなどの記載はなされていない」ので、

「発明の特定事項として、歯科医師が主体の精神活動に基づく判定、策定することを、上記『手段』と表現したものであるから、請求項1に係る発明全体をみても、自然法則を利用した技術的創作とすることはできない」と認定した。

## (3) 裁判所の判断

### <発明該当性の判断基準>

裁判所は、以下のように発明該当性の判断基準を示した。

①「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」；

②「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」

### <判断基準のあてはめ>

裁判所は「要求される歯科修復を判定」し、「治療計画を策定」するのは人であるから、請求項1記載の創作は「少なくとも人の精神活動に関連するものである」と認定した上で、明細書の記載を参酌して、「本願発明は、歯科治療において、…従来歯科医師や歯科技工士が行っていた行為の一部を支援する手段を提供するもの」であり、

「要求される歯科修復を判定する手段」及び「…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、…実施するためには、評価、判断等の精神活動も必要となる」ものの、

「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」であると認定し、

請求項1記載の創作は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものということができると判断した。

### <「暗記学習用教材事件」判決との関係>

対象となった創作が、

本判決では、対象クレームは「人間の精神活動」に関連していると認定されたのに対して、

「暗記学習用教材事件」判決では、対象クレームは、「暗記学習の方法」そのものと認定された点で相違するが、「暗記学習用教材事件」判決では、「全体として考察した結果、その発明の本質が、人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体に向けられている場合には、「発明」に該当するとはいえない」として、本判決と同じ「向けられている」という微妙な表現で発明該当性の判断基準が示され、

「本願発明の技術的意義が「教材」という媒体自体に向けられたものでない」、「本願発明は、その本質が専ら人の精神活動そのものに向けられている」等の言い回しで対象となった創作を認定していることから、「暗記学習用教材事件」判決のロジックは、本判決のロジックの流れに沿っているように見える。

## 3. 「対訳辞書事件」判決（審決取消訴訟：平成20年（行ケ）第10001号）

本判決も、拒絶査定不服審判において発明該当性不備を理由の1つとする拒絶審決を、知財高裁が覆した事例である<sup>(3)</sup>。

本判決では、発明該当性の判断基準が「双方向歯科治療ネットワーク事件」判決とほぼ同様に判断されているが、「人間の特定の精神活動」の利用が「自然法則を利用」したものと認定された点で特徴的である。

## (1) 本判決の対象クレーム(特願 2011-240489 号)

## 【請求項3】

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ように、英語の音声の子音、母音子音アクセント、スベル、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配列させた。

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) 審決の認定

審決は、まず「人間が「辞書を引く方法」自体は、一般に、人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めに基づく辞書の参照方法といえ」と一般論を述べた上で、各特徴について、

特徴一及び二は「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」であり、さらに「コンピュータによるデータの処理に適し」という特定は「データの配列構造をコンピュータのハードウェア資源をどのように利用して処理しているのかという点について、対訳辞書の引く方法を技術的に説明する記載ではない」と認定し、

特徴三は「人間の聴覚で識別された言語音の音響特徴にしたがって分類処理し、人間が対訳辞書を引く方法を記述しているものであり、…もっぱら人間の精神活動を規定したものに過ぎず、人間の精神活動である分類処理の結果にしたがって、人間が辞書を引く動作は、人間が行うべき動作を特定しており、人為的取り決めそのものといえ、やはり、自然法則を利用しているものとはいえない」と認定し、

「この段階的な言語音の分類処理方法によって」以下の部分を「対訳辞書の効果を述べるものであり、対訳辞書を引く方法を技術的に特定しているものではなく、…人間が対訳辞書を引く方法を記述しているものであり、もっぱら人間が行うべき動作を特定した人為的取り決めそのものであるから、自然法則を利用したものとはいえない」と認定し、

請求項3記載の創作は「全体をみても人為的取り決めそのものであり、自然法則を利用したものとはいえない」と判断した。

## (3) 裁判所の判断

## &lt;発明該当性の判断基準&gt;

裁判所は、以下のように発明該当性の判断基準を示した。

①「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…)、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」;

②「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、…特許法2条1項所定の「発明」でないということとはできない」；

③「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、同項所定の「発明」に該当するというべきである」

#### <判断基準のあてはめ>

「双方向歯科治療ネットワーク事件」判決が、クレーム中の「人の精神活動」以外の構成に「自然法則を利用」していることを見出して発明該当性を肯定したのに対して、

本判決は、人の特定の精神活動を利用することが「自然法則を利用」することであると認定して発明該当性を肯定した点が全く異なる。

裁判所は具体的には以下のように判断した。「本願発明は、人間…に自然に具えられた能力のうち、…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。」

### Ⅲ. 「自然法則を利用」したクレームを構成にするには

以上の参考事例に基づいて、題材として挙げた「暗記学習用教材事件」の対象となった創作をどのようにしたら「自然法則を利用」した発明としてクレームを構成できるかを考察した。

#### 1. 「双方向歯科治療ネットワーク事件」判決から読み取れるヒント

本判決における知財高裁による発明該当性の判断基準は、以下の通りである。

①「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」；

②「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」

上記①及び②に基づいて、「自然法則を利用」した発明としてクレームを構成するためのヒントを整理した。

#### (1) ヒント1：「クレームの全体が精神活動それ自体に向けられていない」こと

本判決で、裁判所は、

「要求される歯科修復を判定する手段」及び「…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、…実施するためには、評価、判断等の精神活動も必要となる」ものの、

「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」であると認定している。

即ち、一部に精神活動を必要とする構成を含んでいても、全体としてみると「コンピュータに基づいて機能」している場合は「クレームの全体が精神活動それ自体に向けられていない」といえることになる。

しかも、ここに規定される「コンピュータ」はありきたりの構成であり、「コンピュータ」の構成自体が特徴的である必要はないことも読み取れる。

このことから、少なくとも、創作が、一部に精神活動を必要とする構成を含んでいても、全体としてみると、コンピュータのような物理的実体を伴う物（以下、「物品」という）に基づいて機能している技術的手段は「クレームの全体が精神活動それ自体に向けられていない」ということになり、この場合、「物品」の構成自体は特徴的であることを要しないと考えられる。

(2) ヒント2:「クレームで規定された創作の本質が、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」こと  
本判決で、裁判所は、

「…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、…実施するためには、評価、判断等の精神活動も必要となる」と認定している。

このことから、少なくとも、クレームで規定された創作が「人の行為により実現される要素が含まれ、実施するためには、評価、判断等の精神活動が必要」である構成を含んでいても、その精神活動を支援する効果を有していれば、その創作は「自然法則を利用」していると評価されえることになる。

## 2. 「偉人カレンダー事件」判決から読み取れるヒント

(1) ヒント3:「物品を漠然と特定しない」こと

本判決は、本判決の対象となった創作は、「偉人情報」の「提示態様」を特定した「カレンダー」であるが、裁判所は、「偉人情報」は人の主観に基づいて選択されたものであり、その「提示態様」は情報の単なる提示の態様であり、共に「人為的な取決めに過ぎ」ないと一蹴したが、「提示態様」を「カレンダー」に定着させたことに対しては、やや詳細に、「カレンダーという物品を特定していると認められるが、…表紙とカレンダー部とを有することが漠然と特定されているにすぎない。…表紙及びカレンダー部のそれぞれは、偉人情報を提示するための紙面を提供するにすぎず、それ以上の情報提示の具体的手段を特定するものではない」と認定し、この認定に基づき、「物品の漠然とした特定をもって、本願発明が自然法則を利用したものであると評価することはできない」と判断した。

このことから、創作が「人為的な取決め」を含んでいても、そこに介在する「物品」が漠然と特定されたものでない場合は、その創作が「自然法則を利用」したと評価されることが読み取れる。

裁判所は、「表紙及びカレンダー部よりなるカレンダー」と…物品を形式的には特定しているものの、実質的には、…情報を提示するための単なる紙媒体と何ら異なるものではない」と認定するので、「表紙及びカレンダー部よりなるカレンダー」程度の特定では「漠

然とした特定」ということになる。

## (2) 「偉人カレンダー事件」判決から読み取るべき教訓

筆者は、本判決の対象となった出願と、この出願が挙げた同一の発明者による特許された先願との関係のみで、出願実務者は、依頼された出願作業を行う際に、過去の審査で成功例を有していても、その後の審査の判断基準の変遷により、過去の成功例を参考にしてはならないということによく留意すべきである、ということを改めて噛み締めさせられた。

特に、人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取り決めを構成に含む「物品」の発明該当性のように、審査基準に、判決例として古典的な「電柱広告方法事件」(審決取消訴訟：昭和31年(行ナ)12号、東京高裁)しか掲載されておらず、具体的な事例もほとんど提示されていないような場合は<sup>(1)</sup>、特許庁として必ずしも運用に自信をもっているわけではないとも考えられるので、出願技術者は審査基準に掲載されていない判決例の動向を注視すべきであろう。

## 3. 「対訳辞書事件」判決の評価

本論考は、判決自体を評価することを目的としないが、本判決については発明者及び出願技術者のインセンティブの観点から、若干の評価を行った。

### (1) 本判決のロジックについて

本判決で、裁判所は「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」でないということとはできない」とし、さらに、「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、同項所定の「発明」に該当するといふべきである」と判示しており、判断基準の大枠は「双方向歯科治療ネットワーク事件」判決と齟齬はないと考えられる。

しかし、具体的なあてはめに無理があると考えられる。

裁判所は「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」としながら「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いると解される場合に、同項所定の「発明」に該当するといふべ

きである」という。

裁判所は、他の判決例では「人の精神活動」として、いるところを「人の特定の精神活動」とし、「直ちには自然法則の利用とはいえない」と微妙に表現を変えている。

これは、人の精神活動自体には、直ちにはそう評価できないが、「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」して検討すると、人の特定の精神活動自体が「自然法則を利用」していると評価できる場合があることを、裁判所が前提にしていることを意味すると解される。

実際に裁判所は、本判決の対象となった創作を上記の基準で検討した上で、「本願発明は、…子音に対する高い識別能力という性質を利用して、…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」いると認定して、発明該当性を肯定した。

裁判所はこの「人の特定の精神活動」である「子音に対する高い識別能力」自体を、「自然法則を利用」として評価したのである。

即ち、裁判所のロジックは、創作を構成する「人間の精神活動」を、

「人間の精神活動」自体が「自然法則を利用」として、いると評価できる場合と、

「人間の精神活動」自体が「自然法則を利用」として、いると評価できない場合に分類し、

前者の場合は、創作の発明該当性を認める、と構成しているようにみえる<sup>(4)</sup>。

しかし、出願時に、出願実務者が「人の精神活動」を構成に含む創作において「人の精神活動」自体が「自然法則を利用」しているか否かを客観的に評価することはほぼ不可能であることに鑑みれば、本判決の裁判所のロジック構成には無理があると言わざるをえない。

従って、本判決の裁判所のロジックは、出願実務上はほとんど参考にならないと考える。

## (2) 本判決の評価すべき点

しかし、筆者は、以下の理由から本判決の裁判所の姿勢を高く評価する。

本判決の対象となった創作は、「暗記学習用教材」や「偉人カレンダー」のように、文字や図形によって構成

された「人間の精神活動」又は「人為的取決め」であって、物理的実体のない情報部分に特徴があり、実施するためには、印刷されていれば足り、ソフトウェアすら必ずしも必要としない創作である（本判決の対象クレームは（以下、略）の部分で「コンピュータによるデータの処理に適し」と効果を記載しているだけで「コンピュータ」を解決手段として含むわけではない<sup>(5)</sup>）。

発明該当性の審査が強化された現状では、このような創作は、発明として認められることをもはや望むことができないのだろうか、とⅡ. 1の末行で嘆いたのであるが、本判決では、相当の苦勞をして際どいロジックを構築してでも、このような創作を発明として認定しようという裁判所の姿勢が感じられるのである。

本判決での裁判所の姿勢は、このような創作を生み出す国内外の多くの発明者及びその出願依頼を受ける出願実務者のインセンティブを高揚するものとして、筆者は高く評価する。

## 4. 「暗記学集用教材事件」判決から読み取れるヒント

題材として提示した本判決自体にも種々ヒントが読み取れる。

### (1) ヒント4：「創作の本質が、人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に向けられていない」こと

本判決で、裁判所は「技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべき」であるから「請求項に記載された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、人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に向けられている場合には、「発明」に該当するとはいえない。」と判断基準を示した。

「双方向歯科治療ネットワーク事件」判決に比べて判断基準の大枠に齟齬はないが、判断の対象が「人の精神活動」だけでなく「抽象的な概念」や「人為的な取決め」をも含む点で、より包括的である。

### (2) ヒント5：「物品」自体の種類や構成を特定しないし限定する」こと

本判決で、裁判所は「本願発明の技術的意義は、暗

記学習用教材という媒体に表示された暗記すべき事項の暗記学習の方法そのものにあるといえる」と認定した上で、

「本願発明は、…「教材」という媒体をも、その構成とするものである」とも認定し、さらに、

「しかしながら、…本願発明においては、「教材」という媒体自体の種類や構成を特定ないし限定していないのであるから、本願発明の技術的意義が「教材」という媒体自体に向けられたものでないことは明らかである」と認定し、以上を考慮して、

「本願発明は、その本質が専ら人の精神活動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、あるいは、これ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」と判断する。

本判決の対象となる出願明細書では、「媒体」として、「紙媒体」や「コンピュータに接続されたモニタ、携帯電話やスマートフォンの画面等の表示装置」が想定されていることから、ここでの「媒体」は「物品」と考えてよいので、創作が「物品」であるときは、創作の本質が「物品」自体に向けられたものである」と評価されれば、その本質が専ら「人の精神活動そのものに向けられているもの」ではないと判断されえることになり、創作の本質が「物品」自体に向けられたものである」と評価されるには、少なくとも「物品」自体の種類や構成を特定することが必要であるということが読み取れる。

## 5. 「自然法則を利用」した発明として構成したクレーム案

### (1) 参考事例から読み取れるヒントに基づく留意事項

以上の各参考事例から読み取れるヒントに基づき、クレームの構成に人の精神活動、抽象的な概念又は人為的な取り決め（以下、人の精神活動等という）を含む創作が「自然法則を利用」していると評価されるための留意事項を以下のようにまとめてみた。

<Item 1>クレームの全体が人の精神活動等それ自体に向けられていないこと。

<Item 2>クレームの全体が「物品」に基づいて機能している技術的手段である場合、「クレームの全体が精神活動等それ自体に向けられていない」と評価され

る。

<Item 3>「物品」を漠然と特定せず、少なくとも「物品」自体の種類や構成を特定すること。

<Item 4>創作の本質が、人の精神活動等を支援する、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こと。

### (2) クレーム案

以上のItem1~4に留意して、「暗記学習用教材事件」の対象となる創作が「自然法則を利用」した発明として構成されていると評価される可能性のあるクレーム案を作成してみた。

構成ごとにA~Eに分説し、適宜下線を付した。

なお、このクレーム案は、あくまでも創作の発明該当性を満たすことだけを目的としており、創作の新規性及び進歩性並びにクレーム構成のサポート要件について何ら考慮していないことに留意されたい。

#### 【請求項1】

- A. 文章を暗記するための学習用の媒体であって、
- B. 前記媒体は表示面を有し、
- C. 前記表示面には、前記文章を構成する文字列の一部が存在しない空白部分が設けられた不完全文字列が印刷されているか、前記媒体が備える表示装置により前記不完全文字列が表示されており、
- D. 前記不完全文字列は、  
第1の空白部分が設けられている第1の不完全文字列と、  
前記第1の不完全文字列中の空白部分に対応する箇所とは異なる箇所に第2の空白部分が設けられている第2の不完全文字列とを含み、
- E. 前記第1の不完全文字列と前記第2の不完全文字列とが、一度又は交互に参照できるように、前記表示面に印刷されているか表示されており、
- F. 前記文章を構成する文字列は、この特許出願の出願日において施行されている日本国の著作権法（昭和45年5月6日法律第48号）第13条各号のいずれかに該当する著作物の一部又は全部を含むものである媒体。

#### <全体の構成>

「暗記学習用教材事件」の対象となったクレーム（以下、元のクレームともいう）は、

「であって」までの前提段で、特定の虫食い文字列（という人為的取決め）が表示された教材を特定し、

「であって」以降の特徴段で、その特定の虫食い文字

列の特徴を特定するという構成であるため、「クレーム全体が人の精神活動等それ自体に向けられている」と認定されたと考えられる。

そこで、Item1、3及び4に留意して、「クレーム全体が媒体に向けられている」ようにするために、

前提段で、文章を暗記するための学習用（という人の精神活動を支援するため）の媒体を特定し（構成A）、

特徴段で、媒体の構成と特定の文字列の印刷物又は表示物が媒体自体の構成の一部であること（構成B、C及びE）と、特定の文字列自体の特徴（構成D及びF）とを特定した。

#### <構成A>

元のクレームでは「教材」を特定していたが、「教材」は、具体的な物品概念としての「媒体」だけでなく、抽象的概念である「情報」をも含む漠然とした用語なので、Item3に留意して、構成Aでは、具体的な物品概念としての「媒体」を特定した。

#### <構成B>

Item3に留意して、「媒体」自体の構成として、「表示面を有する」ことを特定した。

#### <構成C>

Item3に留意して、さらに「表示面」自体の構成として、特定の文字列が「印刷されている」か「表示されている」ことを特定した。

Item1及び3に留意して、特定の文字列の構成として、元のクレームの「伏字」及び「虫食い文字列」という文学的（抽象的）な用語は、それぞれ「空白」という空間的概念及び「不完全文字列」という状態概念を表す用語に置き換えた。なお、「不完全文字列」は「前記文章を構成する文字列の一部が存在しない空白部分が設けられた」文字列としてクレーム内で定義された用語である。

#### <構成D及びF>

特定の文字列を、元のクレームと同様に特定したが、

元のクレームは、「媒体」の構成と機能との結びつきが弱く、「クレーム全体が精神活動等それ自体に向けられている」と解される要因となる構成だったが、

クレーム案では、他の構成において、特定された文字列と、「媒体」の構成及び機能との関係を特定して、構成D及びFが「精神活動等それ自体に向けられている」ことを決定づけることから遠ざかるようにし

た。

#### <構成E>

Item2に留意して、元のクレームにはなかった媒体の機能を特定した。

#### 〔おわりに〕

以上が、筆者のささやかな提案である。

提案したクレーム案が、はたして審査で「自然法則を利用した」と認定されるか否かは、発明者と出願技術者が、人間の精神活動を構成に含む創作がどういう判断基準で審査されるかについての現状をよく把握した上で、さらに試行錯誤し、ある意味では審査官と協働して審査実績を蓄積しつつ判断していくしかないように思う。

その作業は、審査官、審判官、裁判所及び学者が主体的になしうるのではなく、発明者の意向を十分に理解した出願実務者しか主体的になしえないと思われる。

そのような観点から、本論考をたたき台として、特に出願実務者に議論いただくことを期待する。

最後に、上記クレーム案が、仮にこのクレームのまま特許になり、出願人が特許権を取得した場合について考えたことを述べる。

本件特許発明は、例えば、クラウド上に格納された特定の文字列がダウンロードされて表示面に表示されたスマートフォンである。

スマートフォン自体は、特徴のない公知物品であるから、特定の文字がダウンロードされておらず表示面に表示されていないければ、本件特許発明ではない。

従って、特定の文字列をダウンロードしてスマートフォンの表示面に表示したスマートフォンの使用者が形式的には本件特許権の直接侵害者となりえ、特定の文字列をダウンロードできるような状態でクラウド上に格納した業者は間接侵害者となりうる。

ダウンロードできるような状態でクラウド上に格納された特定の文字列の情報自体は、物理的な実態のない抽象的な「人為的な取決め」そのものであるから「自然法則を利用」していないとして、現状の特許制度の下では保護されない。

しかし、上記クレーム案のように創作の本質が「媒体自体に向けられている」ように特定したところで、媒体（コンピュータも同様である）自体は特許性のな

い公知物品であるから、特許発明の新規性及び進歩性を決定づける本質部分は、新規性及び進歩性を有する「人為的な取決め」であるということになる。

そうであれば、本論考の試みは、単に、人間の精神活動等を含む創作のクレームの表現を工夫しているだけのようにも思える。

言い換えれば、本論考は、特許要件としての「自然法則の利用」を大前提に検討しているが、そのことが単に、クレームの表現の工夫程度の次元に帰着するのであれば、本論考を超えた行きつく先では、特許要件としての「自然法則の利用」の存在意義自体を議論することが必要なのかもしれない。

この点については、今後の筆者の検討課題としたい。

## 注

- (1) 審査基準第Ⅱ部第1章4.1.1には、「自然法則を利用」していない「方法」の事例が多数掲載されているが、「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」(審査基準第Ⅶ部第1章)の判断基準に沿ったクレームにすれば「自然法則を利用」していると判断されることが説明されているだけである。
- (2) 本論考の考察対象となる創作は、後述する判決例が対象とした「教材」、「カレンダー」、「辞書」のように、文字や図形によって構成された「人間の精神活動」「人為的な取決め」であって物理的実体のない情報部分に特徴があり、実施するためには、例えば印刷されていれば足り、ソフトウェアすら必ずしも要しない創作である。

「物」が介在した物理的実体であることが明らかで、「自然法則を利用」することがほぼ自明である機械、電気・電子、化学等の技術分野の創作と、既に審査基準に「自然法則を利用した」クレームを構成するためのマニュアルが一応は整備されている「ソフトウェア関連発明」(審査基準第Ⅶ部第1章)及び「生物関連発明」(審査基準第Ⅶ部第2章)は本論考の考察の対象としない(但し、これらの考え方や審査基準は参考にする)。

(3) 以下の文献が大変に参考になった。

- (3-1) 内田剛「人の精神活動を含む方法についても「発明」に該当する場合があるとして、その発明性を否定した審決を取り消した事例－対訳辞書事件－」発明107巻10号64-69頁(2010)
- (3-2) 西迎明洋「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－」知的財産法政策学研究34巻7号373-406頁(2011)
- (4) 「対訳辞書事件」判決の裁判所のロジックは、「ブラバスタチンNa事件」判決(侵害訴訟：平成22年(ネ)10043号)での、プロダクト・バイ・プロセスクレームを真正の場合と不真正の場合に分類して当てはめを行った裁判所のロジックとよく似ているように思う。この場合、出願時に出願人がクレームが真正か不真正かを判断することが実務上ほとんど不可能であることが指摘されている(柴大介「発明者の観点からみたプロダクト・バイ・プロセス・クレーム」パテント68巻4号71-82頁(2015))。
- (5) しかも、「対訳辞書事件」判決の対象クレームは「方法」のカテゴリーに属しており、審査基準が「方法」のカテゴリーの創作を「自然法則を利用」していない例として多数掲載しているという中で、あえて「方法」のカテゴリーの創作の発明該当性を判断した点にも意義があると考えられる。

(原稿受領 2015. 3. 16)