

事例研究 1 テーマ 4 (特許電気)

発明該当性(人間の精神活動、人為的な取決め)

論 点	論点 1 : 近時の裁判例を踏まえ、人間の精神活動、人為的な取決めに関わる発明について、発明該当性が肯定され得る特許請求の範囲の記載ぶり及び関連する要素はどのようなものか
	論点 2 : 近時の裁判例にみる判断手法と特許・実用新案審査基準の規定との対応をどのように整理できるか
主 な 参考審判決	- 参考判決①：知財高判令和 5 年 1 1 月 2 2 日(令和 5 年(行ケ)第 1 0 0 5 9 号、「患者保有分項目を設けた処方箋と患者保有の医薬品を含めた投与日数算定の一方式」事件)(不服 2 0 2 2 - 0 2 1 4 1 4) - 参考判決②：知財高判令和 3 年 1 2 月 2 0 日(令和 3 年(行ケ)第 1 0 0 5 2 号、「カット手法を分析する方法」事件)(不服 2 0 2 0 - 0 1 2 9 3 0) - 参考判決③：知財高判令和 2 年 6 月 1 8 日(令和元年(行ケ)第 1 0 1 1 0 号、「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件)(不服 2 0 1 9 - 0 0 1 1 5 7) - 参考判決④：知財高判平成 3 0 年 1 0 月 1 7 日(平成 2 9 年(行ケ)第 1 0 2 3 2 号、「ステーキの提供システム」事件)(異議 2 0 1 6 - 7 0 1 0 9 0) - 参考判決⑤：知財高判平成 2 8 年 2 月 2 4 日(平成 2 7 年(行ケ)第 1 0 1 3 0 号、「省エネ行動シート」事件)(不服 2 0 1 4 - 0 1 8 0 6 4)

1. 関連する審判決の概要

(1) 参考判決①：知財高判令和 5 年 9 月 1 3 日(令和 5 年(行ケ)第 1 0 0 5 9 号、「患者保有分項目を設けた処方箋と患者保有の医薬品を含めた投与日数算定の一方式」事件)

「…第 2 事案の概要…

2 特許請求の範囲の記載

…【請求項 1】

再診時、医薬品を処方、処方箋作成時、処方箋には、以前の受診予約日前受診・処方により患者の手元に残った医薬品(以下、患者保有の医薬品と記載する。)のうち、今回処方した期間で服用できずに残る医薬品で、0 日分も含めた患者保有分(以下、患者保有分と記載する。)項目を設け、前回、処方した医薬品で分量・用法・用量(投与日数を除く)も同

じ場合、今回の投与日数の算定は、

二つのパターン

パターン 1

前回、処方した医薬品が受診予約日の前日で残数が発生しない場合

パターン 2

前回、処方した医薬品が受診予約日の前日まで患者保有分が残っている場合

に区分し、…

投与日数に患者保有分項目を設けた処方箋と患者保有の医薬品を含めた医薬品投与日数算定を特徴とする方法

…第 4 当裁判所の判断…

2 取消事由 1 (本願の発明該当性に関する判断の誤り)について

(1) 特許法上の「発明」の意義

…特許請求の範囲(請求項)に記載された

「特許を受けようとする発明」が特許法2条1項にいう「発明」に該当するか否かは、それが、特許請求の範囲の記載や願書に添付した明細書の記載及び図面に開示された「特許を受けようとする発明」が前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成、その構成から導かれる効果等の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ものである。

(2) 本願発明の技術的意義について

…ア 技術的課題

…本願発明は…医師が処方箋を作成する際に、継続した治療において、前回処方された医薬品と今回処方される医薬品とが、同じ医薬品であり、同じ分量・用法・用量であるときには、重複しない投与日数算定(既に患者が保有している薬に相当する数を除いた投与期間の算定)を可能とすることを課題とするものである。…

イ 課題を解決するための手段

本願発明は、前記課題を解決する手段として、前回の処方箋により処方された医薬品及び患者が服用中の医薬品と、今回処方される医薬品とが同じ医薬品であり、同じ分量・用法・用量であるときには、処方箋内の医薬品投与日数に患者保有分の日数・期間の項を設け、連続する医薬品の投与日数算定時に、前回の処方箋の受診予約日の前日に処方した医薬品が全て服用できるのか、服用できずに患者保有として残るのか、受信日が受診予約日なのか前なのか、及び今回の処方における受診予約日が患者保有分発生の前、同日、後なのかに応じて、医薬品の投与日数を算定する…

ウ 効果

連続して服用する医薬品は、受診の時期及び患者保有の医薬品を含めて算定するので医薬品の投与日数は重複せず、治療を継続して

いる間連続して投与、服用がある医薬品は、投与日数と服用日数が同じになる。…

(3) 検討

…本願発明のうち、「処方箋」の記載事項は、医師法施行規則21条で規定されているから、「分量、用法、用量」の記載は法令に基づく規定、すなわち人為的な取決めと解され、したがって、「分量、用法、用量」として記載される「投与日数」も人為的な取決めであり、本願発明において、処方箋に「投与日数」として「患者保有分」の項目を設けることもまた、処方箋に医師が記載する事項を定めた人為的な取決めにはすぎず、自然法則を利用したものであるとはいえない。

また、本願発明は、患者が保有している医薬品に相当する分を除いた投与期間を算定する方法として、パターン1及びパターン2に分け、さらにパターン1についてイ、ロ a・b・c、パターン2についてイ a・b・c、ロ a・b・c にそれぞれ分けて、算定方法を具体化しているが、いずれの算定方法も、医師が患者に対して医薬品を処方し、投与する際の投与期間の算定の方法を定めた人為的な取決めであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。

以上によれば、本願発明は、全体として人為的な取決めであって、自然法則を利用したものとはいえないから、特許法2条1項にいう「発明」には該当しない。

(4) 原告の主張について

ア…電子処方箋の時代を想定して、本願発明の算定方法をPC用プログラムにして医師のパソコンに取り込んで医薬品及び受診予約日を入力すれば自動で処方箋が完成するとの点については、そもそも本願明細書等には「処方箋」が「電子処方箋」であることについての記載も示唆も一切ないし、「PC用プログラム」に関する記載も示唆も一切ないから、「電子処方箋」及び「PC用プログラム」に

関する原告の主張は本願発明と関係がないというべきである。…」

(2) 参考判決②：知財高判令和3年12月20日(令和3年(行ケ)第10052号、「カット手法を分析する方法」事件)

「…第2 事案の概要…

2 特許請求の範囲の記載

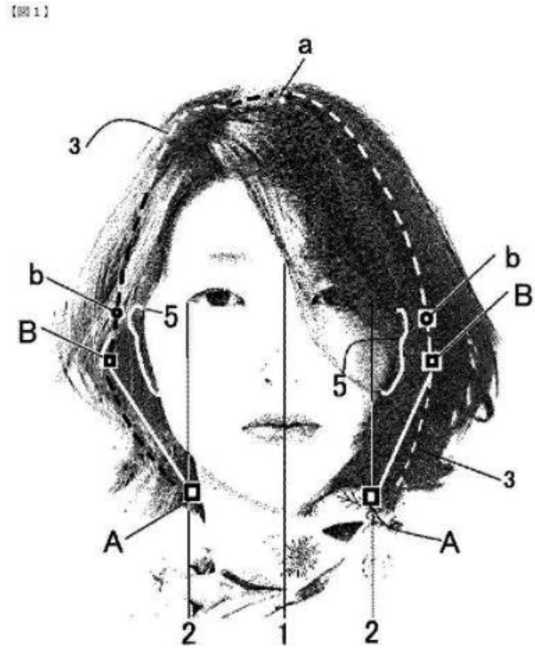
…【請求項1】

分析対象者の写真、画像、イラストまたはデッサンから、正面、側面および背面から見た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定する第1のステップ、次いで、分析対象セクションを複数のセクションの中から選択する第2のステップ、次いで、第2のステップで選択したセクションに対して、第1のステップで推定した自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づき

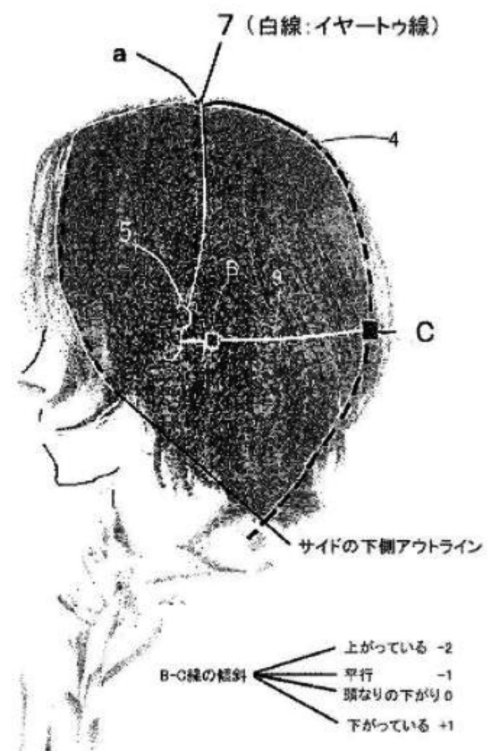
- A アウトラインの形成または表情分析
 - B カットライン分析
 - C ボリューム位置またはボリュームライン分析
 - D シルエット形状または表情分析
 - E 5 パート(分け目)の位置または有無分析
 - F セクションの幅または形状分析
 - G フェイスラインとセクション間の継がり方またはセクション間の継がり方分析
- の中から、前記選択されたセクションに適した少なくとも1つの分析項目の分析を行い、分析結果を得る第3のステップ、

次いで、前記分析結果から、前記カット手法に関する情報を導出する第4のステップによる、前記選択されたセクションに対して採用されているカット手法分析方法。

【図1】



【図2】



…第4 当裁判所の判断…

2 特許法2条1項の「発明」の意義について

(注：「発明」の意義について、他の裁判例と同様の判断基準を示した上で)

…したがって、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、その技術的意義に照らして全体として考察した結果、その課題解決に当たって、専ら、人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体に向けられ、「自然法則を利用した」ものといえない場合には、同法2条1項の「発明」に該当するとはいえない。…

3 本願補正発明の「発明該当性」について

(1) 本願補正発明におけるカット手法分析方法における「分析者」について

…本願補正発明は、こうした第1のステップないし第4のステップを順次経ることにより、特定のセクションに採用されているカット手法を分析する方法であり、本願補正発明の発明特定事項には、分析の主体が特定されていないことから、人がこうした分析を行うことは排除されていない。

(2) 「第1のステップ」について

ア…第1のステップを人が行うことは排除されておらず、また、分析者が分析対象者の「写真、画像、イラストまたはデッサンから、正面、側面および背面から見た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイル」を具体的な技術的手段を用いて「推定する」ことを特定するものではない。

…本願補正発明には、人である分析者が、分析対象者の正面、側面及び背面の写真を見て、分析者の毛髪の知識や経験を踏まえて、自然乾燥ヘアスタイルを分析者の頭の中で推定することを発明特定事項に含むものであり、こうした推定を含む第1のステップは、仮に、分析者の頭の中で行う分析の過程で利用する毛髪の知識や経験に自然法則が含まれているとしても、分析者の頭の中で完結するステップである以上、分析者の精神的活動そのものであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。…

(3) 第2のステップないし第4のステップについて

ア(ア)…第2のステップは、第1のステップで行われた自然乾燥ヘアスタイルに基づいて分析が行われるものであるところ、第1のステップが人である分析者が分析対象者の正面、側面及び背面の写真を見て、分析者の毛髪の知識や経験を踏まえて、自然乾燥ヘアスタイルを分析者の頭の中で推定することを発明特定事項に含むことは前記のとおりであるから、第2のステップも、分析者である人の頭の中で、分析する頭部の領域を選択することを含むことになり、こうした選択は、人の精神活動そのものであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。

(イ)…第3のステップは、こうしたステップ(注：第1のステップ及び第2のステップ)を前提として、人である分析者が、頭の中で、毛髪の知識や経験を踏まえて、第2のステップで選択したセクションに適した分析項目の中から分析者が推定した分析対象者の自然乾燥ヘアスタイルを分類することを含むものであるから、第3のステップも人の精神活動そのものであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。

(ウ)…第1のステップないし第3のステップが、分析者である人の頭の中で自然乾燥ヘアスタイルを推定し、分析の対象となる頭部の領域を選択し、セクションに適した分類項目の中から分析者が推定した分析対象者の自然乾燥ヘアスタイルを分類することを人の頭の中で行うことを含むものである以上、こうしたステップを前提として、人である分析者が、その推定した自然乾燥ヘアスタイルの分析項目による分類に対応するカット手法に関する知識を利用してカット手法の分析を行うことは、分析者である人の精神活動そのものであって、自然法則を利用したものであるとはいえない。

(4) 小括

以上によれば、本願補正発明の第 1 のステップないし第 4 のステップは、全体として考察すると、分析者が、頭髮の知識等を利用して自然乾燥ヘアスタイルを推定し(第 1 のステップ)、分析の対象となる頭部の領域を選択し(第 2 のステップ)、セクションに適した分類項目の中から分析者が推定した分析対象者のヘアスタイルを分類し(第 3 のステップ)、この分類に対応するカット手法の分析を導出する(第 4 のステップ)ことを、頭の中ですべて行うことが含まれるものである以上、仮に、分析者が頭の中で行う分析の過程で利用する頭髮の知識や経験に自然法則が含まれているとしても、専ら人の精神的活動によって前記 1 (1) で認定した課題の解決することを発明特定事項に含むものであって、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとはいえないから、特許法 2 条 1 項に規定する「発明」に該当するものとはいえない。

(3) 参考判決③：知財高判令和 2 年 6 月 1 8 日(令和元年(行ケ)第 1 0 1 1 0 号、「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件)

[…第 2 事案の概要…

2 特許請求の範囲の記載

…【請求項 1】

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ための第 1 の振込信号を送信すること、

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ための第 1 の引落信号を送信すること

前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第 2 の引落信号を送信することを含む、電子記録債権の決済方法。

…第 4 当裁判所の判断

1 取消事由 1 (発明該当性の判断の誤り)について…

(2) 特許法の「発明」の意義

(注：「発明」の意義について、他の裁判例と同様の判断基準を示した。)…

(3) 本願発明の発明該当性について
…ア…

(ウ)…本願発明は、電子記録債権を用いた決済方法において、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ともに、割引料相当料を債務者の口座から引き落とすことを、課題を解決するための技術的手段の構成とし、これにより、割引料負担を債務者に求めるという下請法の運用基準の改訂に対応し、割引料を負担する主体を債務者とすることで、割引困難な債権の発生を効果的に抑制することができるという効果を奏するとするものであるから、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というべきである。

イ 前記アで認定した技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義を総合して検討すれば、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と認められる。

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。…

ウ これに対し原告は、…④本願発明を「コンピュータソフトウェア関連発明」とであるとみて、「第 1 の引落信号」及び「第 2 の引

落信号」を区別して送信する構成は、コンピュータ同士の間で行われる必然的な技術的事項を越えた技術的特徴であるから、自然法則を利用した技術的思想の創作である旨主張する。…

…上記④の点については、請求項 1 には、3つの信号を送信することが記載されるにとどまり、ソフトウェアによる情報処理が記載されているものではない。したがって、本願発明は、コンピュータソフトウェアを利用するものという観点からも、自然法則を利用した技術的思想の創作であるとはいえない。」

(4) 参考判決④：知財高判平成30年10月17日(平成29年(行ケ)第10232号、「ステーキの提供システム」事件)

「…第2 事案の概要…

2 本件特許発明の要旨

…(1)本件特許発明1…

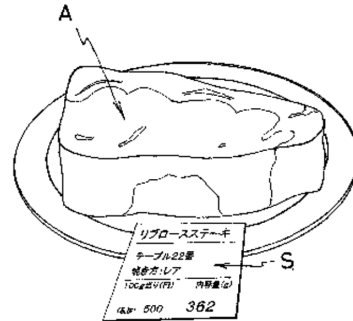
【請求項1】

- A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、
- B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、
- C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、
- D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え
- E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、
- F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量

とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、

G ステーキの提供システム。

【図3】



…第5 当裁判所の判断…

2 取消事由1(本件特許発明1の発明該当性判断の誤り)について

(1) 本件特許発明1の技術的意義
ア…

(ア) 技術的課題

…本件特許発明1は、上記問題の解決を課題として、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することを目的とする(【0003】)。

(イ) 課題を解決するための技術的手段の構成

本件特許発明1は、前記(ア)の課題を解決するための技術的手段として、その特許請求の範囲(請求項1)記載の構成を採用した(【0004】、【0013】)。…

(ウ) 構成から導かれる効果…

c …本件特許発明1は、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することができる(【0005】【0016】)。…

オ …本件特許発明1は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順(本件ステーキ提供方法)を要素として含むものの、これにとどまるものではなく、札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(装置)からなる本件計量機等に係る構成を採用し、他のお客様の肉との混同が生じる

ことを防止することにより、本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避免的に生じる要請を満たして、「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という本件特許発明1の課題を解決するものであると理解することができる。

(2) 本件特許発明1の発明該当性

…本件特許発明1の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機等)を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということができる。

したがって、本件特許発明1は、特許法2条1項所定の「発明」に該当するということができる。」

(5) 参考判決⑤：知財高判平成28年2月24日(平成27年(行ケ)第10130号、「省エネ行動シート」事件)

「…第2 事案の概要…

2 特許請求の範囲の記載…

【請求項3】建物内の場所名と、軸方向の長さでその場所での単位時間当たりの電力消費量とを表した第三場所軸と、／時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸と、／取るべき省エネ行動を第三場所軸と直交する第三時間軸によって特定される一定領域に示すための第三省エネ行動配置領域と、／からなり、／第三省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第三場所軸方向の軸方向の長さ、省エネ行動の継続時間を第三時間軸の軸方向の長さとする第三省エネ行動識別領域を設けることで、該当する第三省エネ行動識別領域に示される省エ

ネ行動を取ることで節約できる概略電力量(省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量と省エネ行動の継続時間との積算値である面積によって把握可能な電力量)を示すことを特徴とする省エネ行動シート。

…第4 当裁判所の判断…

2 取消事由1(発明該当性の判断の誤り)について

(1) 特許法2条1項所定の「発明」の意義について

(注：「発明」の意義について、他の裁判例と同様の判断基準を示した上で)…その技術的意義に照らし、全体として考察した結果、その課題解決に当たって、専ら、人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に向けられ、自然法則を利用したものといえない場合には、特許法2条1項所定の「発明」に該当するとはいえない。…

(2) 本願発明の技術的意義について

…本願発明の技術的意義は、「省エネ行動シート」という媒体に表示された、文字として認識される「第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動」と、面積として認識される「省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量」を利用者である人に提示することによって、当該人が、取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握するという、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるということができる。

なお、本願発明においては、上記のとおり、媒体として「省エネ行動シート」を構成として含むものであるが、本願明細書の【0065】には、「以上の省エネ行動シート作成装置により出力された省エネ行動シートのデータは、プリンタ装置に対してデータ出力して印刷された状態で取り出すことも可能であるし、ディスプレイ装置に対してデータ出力して画面上に表示させることも可能である。また、記録媒体に記録したり、通信装置

を利用してネットワーク上の他の装置にデータ送信したりすることも可能である。」と記載されているように、「省エネ行動シート」という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないから、本願発明の技術的意義は、「省エネ行動シート」という「媒体」自体に向けられたものとはいえない。

(3) 本願発明の発明該当性について

…本願発明の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等に基づいて検討した本願発明の技術的意義に照らすと、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、自然法則、あるいは、これを利用するものとはいえないから、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」には該当しないというべきである。…

(4) 原告の主張について

ア 原告は、自然法則の利用があるかどうかは、発明の作用、効果ではなく、特許請求の範囲の請求項に記載された構成要件自体(発明特定事項)が自然法則に従う要素であるか否かによって判断すべきであり、本願発明においては、シートは典型的には紙であり、領域や領域名は典型的にはインクによって構成されており、請求項には、紙とインクという自然物によって線画を所定位置に配置するという工夫のみが記載され、本願発明の構成要件のいずれにも精神活動等である構成要件は含まれていないから、本願発明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いうことはできない旨主張する。

…特許請求の範囲の【請求項3】には、本願発明が、紙やインクによって構成されることは特定されていないから、原告の上記主張は、特許請求の範囲の記載に基づくものということはできない。また、本願明細書を参酌しても、「省エネ行動シート」は、プリンタ装置で印刷される態様だけではなく、少なく

とも、ディスプレイ装置の画面上に表示される態様も記載されているように、本願発明は、「省エネ行動シート」という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないから、本願発明の技術的意義が、「省エネ行動シート」という媒体自体に向けられたものではなく、専ら人の精神活動そのものに向けられたものである…。」

2. 論点及び検討結果

(1) 本稿の目的

本稿は、主に電気分野における発明該当性に関する裁判例を検討し、特に、人間の精神活動、人為的取決めに関わる発明につき、発明該当性の判断要素を抽出し、特許請求の範囲及び明細書等の作成にあたっての留意点を明らかにするとともに、近年の裁判例の判断手法と審査基準の規定の異同を検討することで、審査、審判及び裁判実務に携わる上での一助となることを目的とするものである。

論点1では、まず、参考判決①ないし⑤の判示事項から発明該当性の判断要素を抽出し、これを踏まえて、特許請求の範囲及び明細書等をドラフトする上で注意すべき点を検討した後、裁判(及び審査・審判)において発明該当性に関してどのような主張をすべきかを検討した。また、発明該当性が問題となる際に同時に生じうる拒絶理由を検討した後、各参考判決における「全体として」という判断基準の具体的内容を検討した。

論点2では、参考判決における発明該当性の判断手法と審査基準の規定に違いがあるか、また、実務に影響する相違点があるかを検討した。

(2) 論点1 (近時の裁判例を踏まえ、人間の精神活動、人為的取決めに関わる発明について、発明該当性が肯定され得る特許請求の範囲の記載ぶり及び関連する要素はどのようなものか。)

ア 参考判決①ないし⑤から抽出できる発明該当性の判断要素

(ア) 参考判決①(発明該当性：否定)

参考判決①では、技術的課題、課題解決のための技術的手段の構成及び効果を、前記1.(1)のとおり認定し、発明該当性の判断要素は、前記1.(1)において下線を付した部分のとおりであった。この点に関して、参加者から、以下の意見があった。

- 純粋な人間の精神活動や人為的取決めをそのまま特許請求の範囲に記載してしまうと、発明該当性が当然の如く否定されてしまうのではないか。

(イ) 参考判決②(発明該当性：否定)

参考判決②では、本願補正発明のカット手法の分析が第1ステップないし第4ステップを経て行われるところ、ステップごとに分析の主体の特定及び具体的な技術的手段が用いられているかを検討し、全体として考察して、前記1.(2)において下線を付した部分のとおり、各ステップにおいて、全て人が分析者となることを排除されておらず、人の精神活動そのものを含むものであることを理由として、発明該当性が否定されている。また、第1のステップにおいては、自然乾燥ヘアスタイルの推定のための具体的な技術的手段が特定されていないことにも言及されている。

この点に関して、参加者から、以下の意見があった。

- 参考判決①と同様、純粋な人間の精神活動や人為的取決めをそのまま特許請求の範囲に記載してしまうと、発明該当性が当然の如く否定されてしまうのではないか。

- 数式を用いて処理する等の具体的な技術的手段による推定を特定できれば、頭の中の推定を除外することができ、発明該当性が肯定される可能性があったのではないか。
- コンピュータを使っていて一見技術的に見える発明であっても、各ステップの中に一部でも人の精神活動が含まれている場合は、全体として人の精神活動と認定される可能性があるのではないか。

(ウ) 参考判決③(発明該当性：否定)

参考判決③は、技術的課題、課題解決のための技術的手段の構成及び効果を、前記1.(3)のとおり認定し、発明該当性の判断要素は、前記1.(3)において下線を付した部分のとおりであった。

原告の本願発明の各処理過程における信号の送受信は自然法則を利用している旨の主張に対しては、本願発明の意義に照らして「原告のいう「信号」と「送信」は、それ自体については何ら技術的工夫が加えられることなく、通常の用法に基づいて、上記の意義を実現するための単なる手段として用いられているのに過ぎ」ず、「このような場合には、「信号」や「送信」という一見技術的手段に見えるものが構成に含まれているとしても、本願発明は、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」と判示し、これを排斥した。また、原告の本願発明をコンピュータソフトウェア関連発明であるとみて、第1の引落信号と第2の引落信号を区別して送信する構成はコンピュータ同士の間で行われる必然的な技術的事項を越えた技術的特徴であり自然法則を利用している旨の主張に対しては、「請求項1には、3つの信号を送信することが記載されるにとどまり、ソフトウェアによる情報処理が記載されているものではない」として、これを排斥した。

この点に関しては、参加者から、以下の意見があった。

- クレームのカテゴリーを「決済方法」や「サーバー」とするよりも、システムのクレームとして装置同士の信号の送受信について具体的に記載した方が、発明該当性の観点からはよかったのではないか。
- 発明該当性についての判示ではあるが、その背景には、コンピュータを用いた発明にはなっているもののその範囲が広すぎたことがあるのではないか。

(エ) 参考判決④(発明該当性：肯定)

参考判決④は、技術的課題、課題解決のための技術的手段の構成及び効果を前記1.(4)のとおりに認定し、これらには技術的意義があるとした上で、全体として、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するとして、発明該当性を肯定した。この点に関して、参加者から、以下の意見があった。

- 本願発明の手段として特定されている「物」がそれぞれ持っている情報を結合することで、他のお客様の肉との混合を防止する効果が得られ、本願発明の技術的意義が認められたのではないか。

(オ) 参考判決⑤(発明該当性：否定)

参考判決⑤は、技術的課題、課題解決のための技術的手段の構成及び効果を前記1.(5)のとおりに認定し、発明該当性の判断要素は、前記1.(5)において下線を付した部分のとおりであった。この点に関して、参加者から、以下の意見があった。

- 請求項3の記載は、あくまで第三場所軸、第三時間軸、第三省エネ行動配置領域の作用効果を述べているに過ぎず、このような記載から本願発明の技術的意義が専ら人の精神活動そのものに向けられたものであると認定した点については疑問が残るものの、

一方で、本願発明は、「省エネ行動シート」という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないという裁判所の認定は妥当であるため、特許請求の範囲において、省エネ行動シートは紙媒体またはディスプレイ装置に表示されるものであるという限定をするか、「省エネ行動シート作成方法」のような製造方法として規定してもよかったかもしれない。

- デジタルペーパーや静的インターフェイスといった物の発明として規定し、課題解決のメカニズムを記述するなどすれば、発明該当性が肯定された可能性もあるのではないか。

(カ) 各参考判決から抽出できる要素

参考判決①及び②によると、人間の精神活動や人為的取決めそのものを特許請求の範囲に記載してしまうと、発明該当性が否定されてしまうことがわかる。

次に、参考判決③及び⑤によると、人間の精神活動や人為的取決めそのものを特許請求の範囲に記載したものではなく(技術的手段が形式的には記載されたものであっても)、本願発明の技術的意義が「人が取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握する」という人間の精神活動や「下請法の運用基準の改訂に対応し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」という人為的取決めそのものに向けられた場合でも、発明該当性が否定されてしまうことがわかる。

この点について、判決における原告の主張を排斥した部分を見ると、上記のような理由で発明該当性が否定されることを避けるためには、本願発明の媒体や技術的手段を特許請求の範囲において特定することや、ソフトウェアを用いた発明である場合には、単に信号の発信のみを記載するのではなく具体的な情報処理を記載することが有効となり得ると

考えられる。

また、参考判決④のように、本願発明の手段として特定されている物がそれぞれ有している情報を結合することで、効果との関係で技術的意義が認められた事例も参考となり得る。

イ 特許請求の範囲及び明細書等をドラフトする上で注意すべき点

(ア) コンピュータソフトウェア関連発明であるか否かで違いはあるか

コンピュータソフトウェア関連発明として規定した場合、コンピュータソフトウェア関連発明ではない場合に比べて、事実上、発明該当性が肯定される場合が多いと考えられるため、コンピュータソフトウェア関連発明として規定できるのであれば、最低限、特許請求の範囲に記載した方がよいと考えられる。

もっとも、単に特許請求の範囲にコンピュータを利用すると記載するだけでは不十分であり、コンピュータソフトウェア関連発明であるか否かにかかわらず、参考判決④に判示されているように、ソフトウェアなり物なりに係る発明特定事項が、発明の効果との関係で技術的意義を有する旨記載することが重要である。

(イ) コンピュータソフトウェア関連発明の場合

コンピュータソフトウェア関連発明の場合、明細書における発明の課題や効果を人間の精神活動や人為的な取決め以外に向けたものとする記載を意識しつつ、課題を解決するための手段として用いる装置(サーバー、端末等)や、装置同士の通信や信号処理の具体的な動作を特許請求の範囲に盛り込むことが重要である。この点については、課題解決メカニズムが情報の演算に現れることが多いため、コンピュータによる情報処理(演算)方法が特定

されていないと、人間の精神活動や人為的な取決めと解されてしまう可能性がある。

また、従来行われていた人為的な取決めに関するものであっても、これに対して何か新しい課題を設定し、その課題を解決するための技術的手段を特許請求の範囲で規定すれば発明たりうるし、人為的な取決めこそが実際の発明内容であるとしても、それをソフトやコンピュータシステムを利用して行う場合には、如何に効率的に処理するのか、といった技術的な課題を解決するという観点から「発明」として理解しうる人が多いと考えられる。もっとも、このような発明において、ビジネスを行ううえで不可欠な要素を特許請求の範囲に記載するだけの発明では、それに独占権を付与することは不当に広い範囲に独占権を与えることになってしまうという弊害も予想されるところであるから、そのような観点から、實際上、課題解決との関係で必要な範囲に特許請求の範囲が十分に限定されていることを、通常の発明における判断よりも厳しく判断されることはあり得る。

(ウ) コンピュータソフトウェア関連発明ではない場合

コンピュータソフトウェア関連発明ではない場合、何かしらの技術的な手段(ハードウェア)を構成要件として特許請求の範囲に記載することは必須であり、それが発明の課題解決に寄与していることが明細書から読み取れるような記載にすべきであって、構成から得られる作用機序を、人の判断を介在させない(仮に人が動作をする場合でも、機械的に一義的に動きを誘導する)ように記載することが、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、すなわち、発明該当性を肯定し得る要素となると考えられる。この点については、クレームに発明の本質となる構成を単に羅列するのではなく、各構成

が互いに連携することによって発明の課題を解決するという点を意識的に記載するべきである。特に、発明の本質となる構成の連携についての裏付けが重要であると考えられるため、明細書の記載においては、各構成毎に他の構成との関係についてなるべく細かく記載しておくことが重要であると考えられる。

(エ) システムに関する発明について

参考判決④において問題となった「ステーキの提供システム」という発明につき意見交換をする中で、コンピュータを使用しないシステムを物の発明として扱うべきか否かという議論があった。

この点については、システムという語を辞書的な意味から紐解いていくと、コンピュータを使用した場合に限らず、複数の物を組み合わせた組合せ体であってもシステムたり得るため、上記「ステーキの提供システム」も物の発明として扱うことができるという意見があった。なお、かかる意見は、審査基準の「[方式] 又は [システム] (例：電話方式) は、[物] のカテゴリーを意味する用語として扱う。」との記載とも整合する。

また、「システム」という物の発明で規定することに換えて、方法の発明として規定した場合、実施行為の概念が変わってしまい、その方法における 1 つ 1 つのステップの行為主体が当該特許と侵害が疑われるサービス等との間で異なるなどの要因で実施行為に該当しないケースがあり得、権利行使がしづらいため、物の発明として規定した方が有利であるとの意見があった。

また、特許請求の範囲の末尾の記載において物の発明とされていれば、その内容が方法の発明であったとしても、物の発明として扱われるのかという議論もあったところ、特許請求の範囲の末尾に物の発明と記載されていれば物の発明として扱うものの、場合によっ

ては、記載要件違反等の拒絶理由によって対処することで、妥当な結論に落ち着くのではないかという結論に至った。

ウ 裁判(及び審査・審判)において発明該当性が問題となった際、出願人・権利者としてどのような主張をすべきか

特許請求の範囲及び明細書等のドラフトの時点で前記の事項に留意することはもちろんのこと、コンピュータソフトウェア関連発明であるか否かにかかわらず、発明が利用する技術的性質を軸として、発明の技術的意義を主張することが有効である。具体的には、発明の技術的意義が人為的な取決めや人間の精神活動のみに向けられているのではないこと、課題や効果を奏する技術的手段の構成が特許請求の範囲に具体的に記載されていることを主張すべきであり、仮に、発明の目的が人為的な取決めや人間の精神活動に向けられているとしても、新たな課題を設定し、その課題を解決するための技術的手段の具体的構成が特許請求の範囲及び明細書等に記載されていることを主張すべきである。

また、コンピュータソフトウェア関連発明の場合は、発明における情報処理が具体的なものであり、その情報処理によってどのような効果が得られ、課題解決に至っているのかを主張すべきである。

これに対し、コンピュータソフトウェア関連発明ではない場合は、参考判決④のように、具体的なハードウェアが、発明の課題を解決して効果を奏する技術的手段として機能するという点において技術的意義を有することを主張すべきである。

エ 発明該当性と他の拒絶理由の関係

(ア) 人間の精神活動、人為的取り決めに関わる発明について、発明該当性が問題となる場合に、同時に生じる可能性が高い

他の拒絶理由(サポート要件、明確性要件等)にはどのようなものがあり、その背景にはどのような事情が考えられるか。

a 新規性、進歩性

参考判決③のように、従来より知られた人為的取決めそのものを、単にコンピュータを使用することにより、コンピュータソフトウェア関連発明と規定した場合、公然知られた発明(特許法29条1項1号)、公然実施された発明(特許法29条1項2号)として新規性が否定される可能性があり、仮に新規性が否定されないとしても、進歩性が否定される可能性がある。

b サポート要件、明確性要件、実施可能要件

明確性要件は、出願当時における当業者の技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきものであるところ、参考判決①及び⑤のように、処方箋や省エネ行動シートの媒体等の特定がなされていない場合、明確性要件も問題となり得る。また、コンピュータソフトウェア関連発明の場合であっても、方法の発明や情報処理システムの発明として規定されているものの、各処理が人によって行われるのか、コンピュータによって行われるのか、その主体が明らかではない場合も明確性要件が問題となり得る。

その他の記載要件に関しては、コンピュータソフトウェア関連発明の場合において、明細書におけるコンピュータを用いた具体的な技術的解決手段が十分に開示されていない場合は、明細書において開示された内容が特許請求の範囲の記載をサポートできていないということになり、サポート要件の問題が生じる。また、その開示内容を見ても当業者が実施できないということであれば、実施可能要件の問題も生じる。

(イ) それらの拒絶理由を解消するためには、実務上、どのような点に留意すればよいか。

a 新規性、進歩性

新規性や進歩性の問題が生じるのは、従来より知られた人為的取決めそのものをコンピュータを利用することでコンピュータソフトウェア関連発明としてしまったことに原因があるため、人為的取決め以外の処理を行う技術的手段を特許請求の範囲に加えることで、これらの拒絶理由が解消され得る。

また、コンピュータソフトウェア関連発明の形式にすることを前提に、特許請求の範囲において、例えば、課題との関係において、必要な構成を十分に特定する特定事項を記載することも有効である。

b サポート要件、明確性要件、実施可能要件

前記のとおり、記載要件違反の問題が生じる原因は、特許請求の範囲及び明細書等の記載において、発明の対象となる物の媒体が特定されていない点やコンピュータやハードウェアを利用することにより、具体的にどのような技術的手段により、どのようなメカニズムで課題が解決でき、効果を奏するのか十分に記載されていないことにあるため、これらの点を具体的に記載することで、記載要件違反の問題が解消され得る。

オ 「全体として」の具体的内容

(ア) 各参考判決における「全体として」の具体的内容

前提として、発明該当性の判断基準を確認すると、前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の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とされている。

各参考判決から抽出できる要素は前記ア

(カ)のとおりであるところ、参加者からは、人間の精神活動や人為的取決めそのものが特許請求の範囲に記載されていた点が重視された参考判決①及び②のカテゴリーと、技術的意義の検討にあたり、それが人為的取決めや人間の精神活動そのものに向けられたものであるか否かを重視した参考判決③～⑤のカテゴリーに分けられるのではないかという意見が多かった。

なお、参考判決②については、第1ステップないし第4ステップからなるカット手法分析方法のステップごとに判断された点に特徴があるものの、これは、審決がそのような流れで判断したがために判決においてもそのような判断になったのではないかという意見もあった。

以上見てきたとおり、参考判決①ないし⑤はいずれも「全体として」という判断基準を使用しているものの、(i)人為的取決めや人間の精神活動そのものが特許請求の範囲に記載されているか、(ii)当該発明に規定されたシステム(コンピュータを使用したものに限らず、参考判決④のようなケースも含む。)という課題解決のための技術的手段が特定されているか、(iii)発明の技術的意義が人為的取決めや人間の精神活動そのものに向けられているかなど、当該発明の特許請求の範囲及び明細書等の記載の内容に応じて着目している点が異なっている。したがって、参考判決①ないし⑤を前提に「全体として」という判断基準を具体化するならば、上記の(i)ないし(iii)の要素が「全体として」の具体的内容であると考えられる。

(イ) 実務者としての観点から「全体として」の内容はどのようなものであるべきか

この点について、参加者からは、以下のとおり意見が寄せられた。

- ・「全体として」という文言が使われている

点は各裁判例で共通するものの、事案によって重視される点が異なるため、どのようにクレームドラフティングすれば発明該当性が認められるのかわかりづらい。そのため、発明の種類(例えば、物なのか方法なのか、コンピュータソフトウェア関連発明かどうか、など)ごとに「全体として」で重要視されるポイントを分けて提示するなどすれば、実務での混乱は減らせるのではないか。

- ・出願人としては、結論にばらつきの少ない手法で判断されることが望ましく、その観点でいえば、参考判決①及び②のように、特許請求の範囲の構成要件に沿った判断であれば、ばらつきは少ないのではないか。また、技術的意義を考慮するにあたって、自然法則を利用しているクレームの部分が発明の課題・効果にどう寄与しているかといったように、クレームに記載された技術的手段を重視した判断が明確で望ましい。
- ・「全体として」との規範自体が評価的であることはやむを得ない。実務者にとっては、代表的な具体的内容がより類型化されることが望ましいか。
- ・多くの事案においては、発明の構成要素それぞれについての自然法則の利用有無は異なるものと思われる。そのような場合に「全体として」の規範が意味を持ち、この規範による判断において、いずれの構成要素を重視するかの指標が「発明の技術的意義」であると考えられる。このような理解が適切であるとすれば、現状の判断枠組みについて、実務者として違和感はない。

(3) 論点2(参考判決の判断手法と特許・実用新案審査基準の規定との対応をどのように整理できるか。実務に影響する相違点はあるか。)

審査基準には、参考判決で採用されている

判断手法とは異なり、技術的意義を参酌する旨の記載がないものの、どちらの判断手法によっても発明該当性に関する結論は変わらないと考えられる。

もっとも、その判断過程については、審査基準では特許請求の範囲の記載を重視した判断が行われ、裁判では特許請求の範囲の記載はもちろん、明細書も参酌して技術的意義等を検討した上で判断されている。

上記の違いが生じる理由としては、審査の実務上、明確な基準に基づいて判断を下すことが求められていることから、審査基準においては特許請求の範囲の記載が重視されているのではないかという意見や、確かに審査基準には技術的意義を参酌する旨の記載はないが、「どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断される」と説明されており、実際のところ、審査官も明細書に記載された技

術的意義を踏まえて審査をしているのではないかと意見があった。

また、発明該当性の判断については、裁判所よりも特許庁の方が厳しいのではないかという意見があり、その一例として、審査ハンドブック附属書 B 第 1 章の事例において、サポート要件違反や明確性要件違反とされ得るものが、発明該当性なしの事例とされている点が指摘された。

この点については、ハンドブックの事例は他の拒絶理由の存在を妨げないことや、技術を専門にしている特許庁において発明該当性があると判断された特許について、裁判所がこれを否定するのはハードルが高いが、特許庁が発明該当性を否定した特許について、裁判所が発明該当性を認めることはあり得るのではないかと意見もあった。

以上