

## 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 (特許法第29条第1項柱書)

### 1. 概要

特許法第29条第1項柱書は、産業上利用することができる発明をした者がその発明について特許を受けることができることを規定している。特許法における「発明」は、第2条第1項において、「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」と定義されている。この定義にいう「発明」に該当しないものに対しては特許が付与されない。また、この定義にいう「発明」に該当するものであっても、特許法の目的が産業の発達にあることから(第1条)、特許を受けようとする発明は、産業上利用することができる発明でなければならない。

第29条第1項柱書に規定されている特許要件は、以下の二つである。

- (i) 「発明」であること(以下この章において「発明該当性」という。)(2.参照)
- (ii) 「産業上利用することができる発明」であること(以下この章において「産業上の利用可能性」という。)(3.参照)

この章では、発明該当性及び産業上の利用可能性の判断について取り扱う。

なお、この章においては、発明該当性の要件を満たすものを「発明」と表記することとする。「請求項に係る発明」という用語における発明という記載は、発明該当性の要件を満たすものを意味するわけではない。

### 2. 発明該当性の要件についての判断

発明該当性の要件についての判断の対象は、請求項に係る発明である。

**審査官は、請求項に係る発明が2.1のいずれかの類型に該当する場合は、発明該当性の要件を満たさないと判断する。請求項に係る発明がコンピュータソフトウェアを利用するものである場合は、2.2を参照。**

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、発明該当性の要件についての判断をする。

なお、「発明」の定義中の「高度のもの」は、主として実用新案法における考案と区別するためのものである。よって、審査官は、発明該当性の判断においては、考慮する必要はない。

## 2.1 「発明」に該当しないものの類型

「発明」といえるためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である必要がある。以下の(i)から(vi)までの類型に該当するものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないから、「発明」に該当しない。

- (i) 自然法則自体(2.1.1 参照)
- (ii) 単なる発見であって創作でないもの(2.1.2 参照)
- (iii) 自然法則に反するもの(2.1.3 参照)
- (iv) 自然法則を利用していないもの(2.1.4 参照)
- (v) 技術的思想でないもの(2.1.5 参照)
- (vi) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの(2.1.6 参照)

### 2.1.1 自然法則自体

「発明」は、自然法則を利用したものでなければならないから、エネルギー保存の法則、万有引力の法則などの自然法則自体は、「発明」に該当しない。

### 2.1.2 単なる発見であって創作でないもの

「発明」は、創作されたものでなければならないから、発明者が目的を意識して創作していない天然物(例：鉱石)、自然現象等の単なる発見は、「発明」に該当しない。

しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物等は、創作されたものであり、「発明」に該当する。

### 2.1.3 自然法則に反するもの

請求項に係る発明を特定するための事項(以下この部において「発明特定事項」という。)の少なくとも一部に、エネルギー保存の法則などの自然法則に反する手段(例：いわゆる「永久機関」)がある場合は、請求項に係る発明は、「発明」に該当しない。

### 2.1.4 自然法則を利用していないもの

請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない(例1及び例2参照)。

- (i) 自然法則以外の法則(例：経済法則)
- (ii) 人為的な取決め(例：ゲームのルールそれ自体)
- (iii) 数学上の公式
- (iv) 人間の精神活動
- (v) 上記(i)から(iv)までのみを利用しているもの(例：ビジネスを行う方法それ自体)

発明特定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場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用していないものとなる(例3から例6まで参照)。

逆に、発明特定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場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。

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。

(自然法則を利用していないものの例)

例1：コンピュータプログラム言語(上記(ii)に該当する。)

例2：徴収金額のうち十円未満を四捨五入して電気料金あるいはガス料金等を徴収する集金方法(上記(v)に該当する。)

例3：原油が高価で飲料水が安価な地域から飲料水入りコンテナを船倉内に多数積載して出航し、飲料水が高価で原油が安価な地域へ輸送し、コンテナの陸揚げ後船倉内に原油を積み込み、出航地へ帰航するようにしたコンテナ船の運航方法

例4：予め任意数の電柱をもってA組とし、同様に同数の電柱によりなる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一の拘止具を取り付けて広告板を提示し得るようにし、電柱の各組毎に一定期間ずつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を巡回掲示することを特徴とする電柱広告方法

例5：遠隔地にいる対局者間で将棋を行う方法であって、自分の手番の際に自分の手をチャットシステムを用いて相手に伝達するステップと、対局者の手番の際に対局者の

手をチャットシステムを用いて対局者から受け取るステップとを交互に繰り返すことを特徴とする方法

(説明)

チャットシステムという技術的手段を利用した部分があるが、全体としては、遠隔地にいる対局者との間で交互に手番を繰り返して将棋を行うという人為的な取決めのみを利用した方法にすぎないため、「発明」に該当しない。

例 6：遊戯者ごとに  $n \times n$  個( $n$  は 3 以上の奇数)の数字が書かれたカードを配付し、各遊戯者が自己のカードに、コンピュータによる抽選で選択された数字があればチェックを行い、縦、横、斜めのいずれか一列の数字について、いち早くチェックを行った遊戯者を勝者とする遊戯方法

(説明)

コンピュータによる抽選という技術的手段を利用した部分があるが、全体としては、遊戯者が自己のカードに抽選で選択された数字があればチェックをして、いち早く一列の数字についてチェックを行った遊戯者を勝者とするというゲームのルールのみを利用した遊戯方法にすぎないため、「発明」に該当しない。

## 2.1.5 技術的思想でないもの

(1) 技能(個人の熟練によって到達し得るものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの)

例 1：ボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方に特徴を有するフォークボールの投球方法

(2) 情報の単なる提示(提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの)

例 2：機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル

例 3：録音された音楽にのみ特徴を有する CD

例 4：デジタルカメラで撮影された画像データ

例 5：文書作成装置によって作成した運動会のプログラム

例 6：コンピュータプログラムリスト(コンピュータプログラムの、紙への印刷、画面への表示等による提示(リスト)そのもの)

なお、情報の提示(提示それ自体、提示手段、提示方法等)に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示に当たらない。

例 7：テレビ受像機用のテストチャート

(説明)

テストチャートそれ自体に技術的特徴がある。

例 8：文字、数字、記号からなる情報を凸状に記録したプラスチックカード

(説明)

エンボス加工によりプラスチックカードに刻印された情報を型押しすることで転写することができ、情報の提示手段に技術的特徴がある。

### (3) 単なる美的創造物

例 9：絵画、彫刻等

#### 2.1.6 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの

例：中性子吸収物質(例えば、ホウ素)を融点の比較的高い物質(例えば、タングステン)で包み、これを球状とし、その多数を火口底へ投入することによる火山の爆発防止方法

(説明)

火山の爆発は、火口底においてウラン等が核分裂することに起因するという、誤った因果関係を前提としている。

#### 2.2 コンピュータソフトウェアを利用するものの審査に当たっての留意事項

(1) ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものは、物品、器具、装置、システム、コンピュータソフトウェア等を利用している部分があっても、全体として自然法則を利用していない場合があるので、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを慎重に検討する必要がある。

他方、ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものであっても、ビジネス用コンピュータソフトウェア、ゲーム用コンピュータソフトウェア又は数式演算用コンピュータソフトウェアというように、全体としてみると、コンピュータソフトウェアを利用するものとして創作されたものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する可能性がある。そのようなものについては、審査官は、ビジネスを行う方法等といった形式にとらわれることなく、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「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを検討する。

- (2) 以下の(i)又は(ii)のように、全体として自然法則を利用しており、コンピュータソフトウェアを利用しているか否かに関係なく、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認められるものは、コンピュータ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。

なお、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることから「発明」に該当する方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータソフトウェア又はその方法を実行するコンピュータ若しくはシステムは、通常、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、「発明」に該当する。

- (i) 機器等(例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置)に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの
- (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(例：エンジン回転数、圧延温度、生体の遺伝子配列と形質発現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係)に基づく情報処理を具体的にを行うもの

### 3. 産業上の利用可能性の要件についての判断

産業上の利用可能性の要件についての判断の対象は、請求項に係る発明である。

**審査官は、請求項に係る発明が 3.1 のいずれかの類型に該当する場合は、産業上の利用可能性の要件を満たさないと判断する。**

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、産業上の利用可能性の要件についての判断をする。

ここでいう「産業」は、広義に解釈される。この「産業」には、製造業、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業等が含まれる。

### 3.1 産業上の利用可能性の要件を満たさない発明の種類

以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する発明は、産業上の利用可能性の要件を満たさない。

- (i) 人間を手術、治療又は診断する方法の発明(3.1.1 参照)
- (ii) 業として利用できない発明(3.1.2 参照)
- (iii) 實際上、明らかに実施できない発明(3.1.3 参照)

#### 3.1.1 人間を手術、治療又は診断する方法の発明

人間を手術、治療又は診断する方法は、通常、医師(医師の指示を受けた者を含む。以下同じ。)が人間に対して手術、治療又は診断を実施する方法であって、いわゆる「医療行為」といわれているものである。

以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当する。

- (i) 人間を手術する方法((1)参照)
- (ii) 人間を治療する方法((2)参照)
- (iii) 人間を診断する方法((3)参照)

また、以下の(a)及び(b)の方法は、上記「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に含まれる。

- (a) 人間に対する避妊、分娩等の処置方法
- (b) 人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして、採取したものを処理する方法(例：血液透析方法)又は採取したものを処理中に分析する方法(ただし、下記 3.2.1(4)(ii)の方法を除く。)

なお、手術、治療又は診断する方法の対象が動物一般であっても、人間が対象に含まれないことが明らかでなければ、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」として取り扱われる。

#### (1) 人間を手術する方法

人間を手術する方法には、以下のものが含まれる。

- (i) 人体に対して外科的処置を施す方法(切開、切除、穿刺(せんし)、注

- 射、埋込を行う方法等が含まれる。)
- (ii) 人体内(口内、外鼻孔内及び外耳道内は除く。)で装置(カテーテル、内視鏡等)を使用する方法(装置を挿入する、移動させる、維持する、操作する、取り出す方法等が含まれる。)
  - (iii) 手術のための予備的処置方法(手術のための麻酔方法、注射部位の消毒方法等が含まれる。)

なお、人間を手術する方法には、美容又は整形のための手術方法のように、治療や診断を目的としないものも含まれる。

## (2) 人間を治療する方法

人間を治療する方法には、以下のものが含まれる。

- (i) 病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、物理療法等の手段を施す方法
- (ii) 人工臓器、義手等の代替器官を取り付ける方法
- (iii) 病気の予防方法(例：虫歯の予防方法、風邪の予防方法)  
なお、健康状態を維持するために処置する方法(例：マッサージ方法、指圧方法)も、病気の予防方法として取り扱う。
- (iv) 治療のための予備的処置方法(例：電気治療のための電極の配置方法)
- (v) 治療の効果を上げるための補助的処置方法(例：機能回復訓練方法)
- (vi) 看護のための処置方法(例：床ずれ防止方法)

## (3) 人間を診断する方法

人間を診断する方法は、医療目的で以下の(i)又は(ii)について判断する工程を含む方法をいう。

- (i) 人間の病状や健康状態等の身体状態又は精神状態
- (ii) 上記(i)の状態に基づく処方や治療又は手術計画

例：MRI 検査で得られた画像を見て脳梗塞であると判断する方法

### 3.1.2 業として利用できない発明

以下の(i)又は(ii)に該当する発明は、「業として利用できない発明」に該当する。

- (i) 個人的にのみ利用される発明(例：喫煙方法)
- (ii) 学術的、実験的にのみ利用される発明



### 3.1.3 実際上、明らかに実施できない発明

理論的にはその発明を実施することが可能であっても、その実施が実際上考えられない発明は、「実際上、明らかに実施できない発明」に該当する。

例：オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法

### 3.2 産業上の利用可能性の要件を満たす発明の種類

上記 3.1 のいずれの種類にも該当しない発明は、原則として、産業上の利用可能性の要件を満たす発明である。以下に、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない発明及び「業として利用できない発明」に該当しない発明の種類を示す。

#### 3.2.1 「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない発明

##### (1) 医療機器、医薬等の物の発明

医療機器、医薬自体は、物であり、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。これらを複数組み合わせた物も、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

##### (2) 医療機器の作動方法(注)

医療機器の作動方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない。ここでいう「医療機器の作動方法」には、医療機器内部の制御方法に限らず、医療機器自体に備わる機能的又はシステムの作動(例：操作信号に従った切開手段の移動や開閉作動又は放射線、電磁波、音波等の発信や受信)が含まれる。

(注) 発明特定事項として、以下の(i)又は(ii)のいずれかの工程を含む方法は、ここでいう「医療機器の作動方法」には該当しない。

- (i) 医師が行う工程(例：医師が症状に応じて処置するために機器を操作する工程)
- (ii) 機器による人体に対する作用工程(例：機器による患者の特定部位の切開若しくは切除又は機器による患者の特定部位への放射線、電磁波、音波等の照射)

(3) 人間の身体の各器官の構造又は機能を計測する等して人体から各種の資料を収集するための方法

人間の身体の各器官の構造又は機能を計測する等して人体から各種の資料を収集するための以下の(i)又は(ii)の方法は、「人間を診断する方法」に該当しない。

(i) 人体から試料又はデータを収集する方法、人体から収集された試料又はデータを用いて基準と比較するなどの分析を行う方法(例 1 から例 5 まで参照)

(ii) 人間の各器官の構造又は機能の計測のための予備的処置方法(例 6 参照)

ただし、医療目的で以下の(a)又は(b)について判断する工程を含む場合を除く。

(a) 人間の病状や健康状態等の身体状態又は精神状態

(b) 上記(a)の状態に基づく処方や治療又は手術計画

また、このような方法であっても、人間を手術する方法に該当する工程又は人間を治療する方法に該当する工程を含む方法は、「人間を手術する方法」又は「人間を治療する方法」に該当する。

(「人間を診断する方法」に該当しない方法の例)

例 1：インフルエンザ検査のための綿棒による口腔粘膜採取方法

例 2：胸部に X 線を照射し肺を撮影する方法

例 3：耳式電子体温計を外耳道に挿入し体温を測定する方法

例 4：採取した尿に試験紙を浸漬し、呈色した試験紙の色と色調表とを比較し、尿糖の量を判定する方法

例 5：被検者に由来する X 遺伝子の塩基配列の n 番目における塩基の種類を決定し、当該塩基の種類が A である場合にはかかりやすく、G である場合にはかかりにくいという基準と比較することにより、被検者の高血圧症へのかかりやすさを試験する方法

例 6：体表に塗布する超音波検査用ゼリーの塗布むら防止方法

(4) 人間から採取したものを処理する方法

人間から採取したもの(例：血液、尿、皮膚、髪の毛、細胞、組織)を処理する方法又はこれを分析するなどして各種データを収集する方法であって、以下の(i)又は(ii)の方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当しない。

- (i) 人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にしていない方法
- (ii) 人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にした以下の(ii-1)から(ii-4)までのいずれかの方法
  - (ii-1) 人間から採取したものを原材料として、医薬品(例：血液製剤、ワクチン、遺伝子組換え製剤、細胞医薬)を製造するための方法
  - (ii-2) 人間から採取したものを原材料として、医療材料(例：人工骨、培養皮膚シート等の、身体の各部分のための人工的代用品又は代替物)を製造するための方法
  - (ii-3) 人間から採取したものを原材料として、医薬品又は医療材料の中間段階の生産物を製造するための方法(例：細胞の分化誘導方法、細胞の分離又は純化方法)
  - (ii-4) 人間から採取したものを原材料として製造された、医薬品若しくは医療材料又はこれらの中間段階の生産物を分析するための方法

3.2.2 「業として利用できない発明」に該当しない発明

市販又は営業の可能性のあるものは、「業として利用できない発明」に該当しない。

「髪にウェーブをかける方法」のように、個人的に利用され得るものであっても、営業の可能性のあるものは、3.1.2(i)の「個人的にのみ利用される発明」に該当しない。また、学校において使用される「理科の実験セット」のように、実験に利用されるものであっても、市販又は営業の可能性のあるものは、3.1.2(ii)の「学術的、実験的にのみ利用される発明」に該当しない。

4. 発明該当性の要件及び産業上の利用可能性の要件についての判断に係る審査の進め方

(1) 審査官は、2.及び3.に基づいて、請求項に係る発明が第29条第1項柱書の要件を満たしていないと判断した場合は、その旨の拒絶理由通知をする。

出願人は、請求項に係る発明が第29条第1項柱書の要件を満たさないために特許を受けることができない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書等により反論、釈明したりすることができる。

補正や、反論、釈明により、請求項に係る発明が第29条第1項柱書の要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、拒絶理由は解消する。そうでない場合は、請求項に係る発明が第29条第1項柱書の要件を満たさないために特許を受けることができない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。

(2) 拒絶理由通知、拒絶査定等をする際には、審査官は、請求項に係る発明が第29条第1項柱書の要件を満たさないために特許を受けることができないと判断した理由を具体的に説明する。理由を具体的に説明せず、「発明該当性の要件を満たさない」、「産業上の利用可能性の要件を満たさない」等とだけ記載することは、出願人が有効な反論をしたり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になるため、適切でない。