

技術的思想の創作が自然法則を利用したと判断される分岐点

知的財産高等裁判所 平成28年2月24日判決
平成27年(行ケ)第10130号 審決取消請求事件

西 井 志 織*

抄 録 平成20年頃の数件の知財高裁判決は、自然法則利用性（特許法2条1項）に関して新しい判断基準を示し、議論を喚起することとなった。図表のレイアウトが問題となった本件は、人の精神活動と自然法則利用性の判断の具体例を付け加えるものであり、一般論・当てはめ共に、その後の知財高裁の立場を推し量る一素材となるものである。本判決は、請求項に記載された構成要件のみならず明細書を参酌し、発明の課題・構成・効果から導かれる「発明の技術的意義」に照らして全体として自然法則利用性を判断すべきとした点に、特徴がある。また、反復類型性に着目して自然法則利用性を肯定した先行判決との関係のほか、その当てはめに関して「技術的思想」性や物（機器）との関係が注目され、権利付与の入り口要件である発明該当性の更なる考察を迫るものである。

目 次

- はじめに
- 省エネ行動シート事件判決
 - 1 事案の概要
 - 2 判 旨
- 関連出願・関連判決の補足
 - 1 関連出願
 - 2 前訴判決
 - 3 前訴判決と本判決との比較
- 検 討
 - 1 自然法則利用性概説
 - 2 本判決の一般論
 - 3 本判決の当てはめ (1)
 - 4 本判決の当てはめ (2)
- おわりに

1. はじめに

特許法2条1項は、「発明」につき、「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」と定義するところ、中でも「自然法則を利用した」という要件は、判例・学説において、発明該当性（発明成立性）の中心的な論点となってきた。発明の定義は存在しなかったものの「自然力」の利用の有無が問われていた旧法下¹⁾から、定義が置かれた現行法下まで、自然法則利用性につき、判断基準や具体的な当てはめを巡って、裁判例の変遷が見られる²⁾。特に、平成20年頃に下された数件の裁判例は、同要件につき従来見られなかった基準を定立したものととして、大いに注目されることとなった。

本件は、「省エネ行動シート」という物の発明について、自然法則利用性が問題となった事案である。本稿では、これまでの裁判例（特に、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〕及び知財高判

* 名古屋大学大学院法学研究科 准教授 博士(法学)
Shiori NISHII

平成20年8月26日（判時2041号 124頁）〔対訳辞書〕で示されてきた基準・当てはめと、本判決のそれらとを比較し、発明該当性が認められる分岐点を探る。

2. 省エネ行動シート事件判決

2.1 事案の概要

(1) 事件の経緯

原告は、平成24年12月21日、発明の名称を「省エネ行動シート」とする発明につき特許出願した（以下「本願」）。本願は、平成21年12月25日に出願した特願2009-295281号（以下「原々出願」）を分割出願した特願2010-82481号（以下「原出願」）を、更に分割・変更等した特願2012-279524号の分割出願である。

平成26年6月3日付で拒絶査定を受けた原告が、不服の審判（「本件審判」）を請求したところ、特許庁は、平成27年5月27日、請求不成立の審決（以下「本件審決」）をした。

(2) 問題となった請求項

本件審判で争われたのは、本願の特許請求の範囲の請求項3が29条1項柱書の要件を充たすか否かである。

「【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によって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

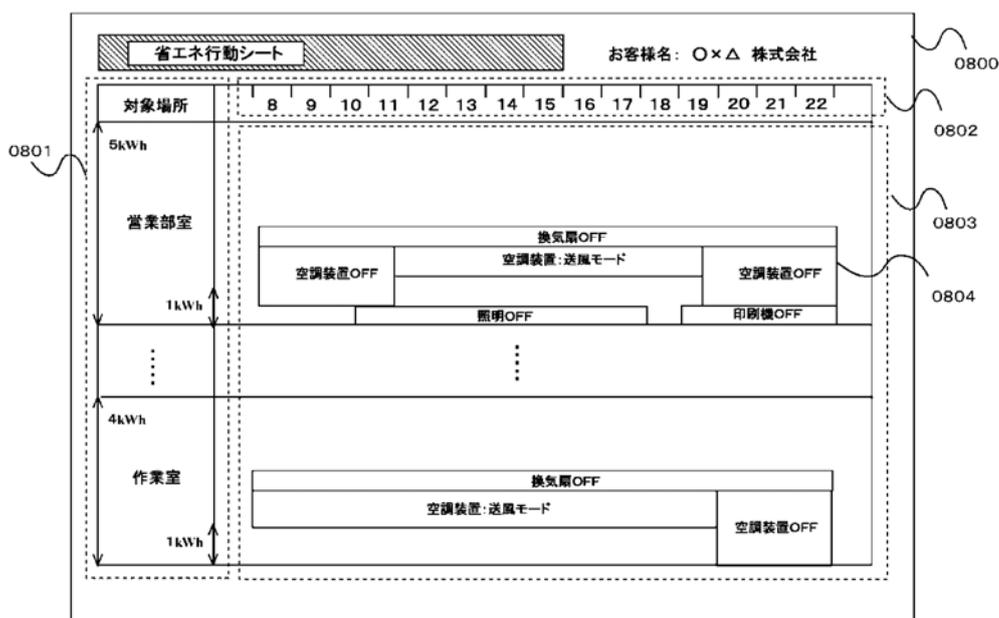


図1 出願公開公報に掲載された、請求項3に関する実施例

ネ行動シート。』

この請求項3に係る発明を「本願発明」といい、本願に係る明細書を図面を含めて「本願明細書」という。

(3) 本件審決

本件審決の理由は、本願発明の「省エネ行動シート」の構成及びそれを提示（記録・表示）する手段は、専ら、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技術的思想の創作とはいえず、また、本願発明の奏する作用効果も、自然法則を利用した効果とはいえず、本願発明に係る「省エネ行動シート」は、特許法2条1項にいう「発明」に該当しないので、本願発明は、同法29条1項柱書に規定される「産業上利用することができる発明」に該当しない、というものであった。

原告は、平成27年7月7日、本件審決の取消しを求める訴訟を提起した。原告が主張する取消理由は①発明該当性判断の誤りと②手続違背であったが、本稿では①のみを取り上げる。

2. 2 判 旨

(1) 特許法2条1項所定の「発明」の意義について（判旨Ⅰ）

「特許制度は、新しい技術である発明を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものであり、特許法は、このような発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする（特許法1条）。また、特許の対象となる『発明』とは、『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』であり（同法2条1項）、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。

そうすると、請求項に記載された特許を受けようとする発明が、同法2条1項に規定する『発明』といえるか否かは、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、全体として考察した結果、『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するといえるか否かによって判断すべきものである。」（以上「判旨Ⅰ-1」）

「そして、『発明』は、上記のとおり、『自然法則を利用した技術的思想の創作』であるところ、単なる人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は、自然法則とはいえず、また、自然法則を利用するものでもないから、直ちには『自然法則を利用した』ものということとはできない。」（以上「判旨Ⅰ-2」）

「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が、そこに何らかの技術的思想が提示されているとしても、上記のとおり、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。」（以上「判旨Ⅰ-3」）

(2) 本願発明の技術的意義について（判旨Ⅱ）

「本願発明は、……①省エネ行動をリストアップして箇条書にした表などを利用する者が、各省エネ行動によってどれくらいの電力量等を節約できるのかを一見して把握することが難しいことや、どの省エネ行動を優先的に行うべきかを把握することが難しいことを『前提とする技術的課題』とし、②『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、時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸及び『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』を設けた『省エネ行動シート』において、『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『課題を解決するための技術的手段の構成』として採用することにより、③利用者が、省エネ行動を取るべき時間と場所を一見して把握することが可能になり、かつ、各省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量等を把握することが可能になるという『技術的手段の構成から導かれる効果』を奏するものである。

そうすると、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出来る。」（以上「判旨Ⅱ-1」）

「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……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。」（以上「判旨Ⅱ-2」）

(3) 本願発明の発明該当性について (判旨Ⅲ)

「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。」ために、「本願発明は、特許法2条1項に規定する『発明』に該当しない。」

(4) 原告の主張について (判旨Ⅳ)

原告が、「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」と主張したのに対し、裁判所はまず上記(1)の判断基準（課題・構成・効果から導かれる技術的意義に照らして全体として考察する）を再び示した。そして、明細書の「発明の詳細な説明」の記載に関する及び特許法36条4項1号の定めからす

れば、「特許を受けようとする発明の技術上の意義の把握は、同法36条5項が定める特許請求の範囲の請求項に記載された発明の発明特定事項（構成要件）だけではなく、明細書の発明の詳細な説明をも参酌すべきである。」とした。（以上「判旨Ⅳ-1」）

裁判所はまた、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とはできないと述べ、さらに、上記(2)で示されたように、明細書においても、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は、『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と繰り返した。（以上「判旨Ⅳ-2」）

3. 関連出願・関連判決の補足

3.1 関連出願

原々出願の発明の名称は、「省エネ行動シート、省エネ行動シート作成装置、省エネ行動シート作成方法」であったが、そのうち「省エネ行動シート」に関する請求項は、拒絶理由通知を受けた後同出願から削除され、省エネ行動シート作成装置と同作成方法が平成22年9月3日に特許登録を受けた。原出願は、この「省エネ行動シート」部分について分割出願の上補正されたものである。原告は、原出願につき拒絶査定、さらに請求項1につき拒絶審決がなされたのを不服として提訴したが、平成24年12月5日、請求不成立判決³⁾（以下「前訴判決」）が下されている。原出願から数回の分割・変更を経たのが本願であるところ、原出願の請求項1と本願の請求項3の主な違いは、①縦軸にとっているのが、前者はその場所で節約可能な電力量であ

り、後者はその場所での電力消費量であること、②前者では「……省エネ行動識別領域をさらに有し」となっていた文言が、後者では「……省エネ行動識別領域を設けることで」となっていることである。

3.2 前訴判決

(1) 前訴判決と本件との関係

前訴判決と、本願についての特許庁の判断とを比較してみると、本願の拒絶理由通知及び拒絶査定では、判断の中で前訴判決が参照されており、本件審決は、引用したことを明記はしないものの、前訴判決の判断部分をほぼそのまま⁴⁾引用する形で判断を下している。本件での当事者もこの文脈を背景に主張を戦わせているといえるため、本判決をより深く理解すべく、以下では前訴判決を些か詳細に説明する。

注意すべきことに、前訴判決で問題となった原出願につき、特許庁は、それに係る発明の29条1項該当性を、特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」）が2条1項の「技術的思想」性と分類する内容との関係で、問題としていた。すなわち、問題の発明は、見る者において、見やすい、理解しやすいというような一応の効果を生ずるものと認められるが、当該発明の創造的特徴は情報の内容そのものにあり、情報の提示に技術的特徴を見出すことはできないから、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができないとしていたため、前訴判決もそれを念頭に置いたものとなっている。

(2) 前訴判決の内容

裁判所は、審決の判断に誤りはないとの結論に至る過程で、まず、2条1項の解釈を示した。「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』をいうと規定するところ、人は、自由に行動し、自己決定することができる存在である以

上、人の特定の精神活動、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。

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、専ら、人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取り決め……等を利用したものであり、自然法則を利用した部分が全く含まれない場合には、そのような技術的思想の創作は、同項所定の『発明』には該当しない。」

この後、裁判所は、出願に係る発明の構成、課題と作用効果を検討した上で、「本願発明の『省エネ行動シート』の構成及びそれを提示（記録・表示）する手段は、専ら、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技術的思想の創作とはいえない。また、本願発明の奏する作用効果も、自然法則を利用した効果とはいえないから、本願発明に係る『省エネ行動シート』は、特許法2条1項にいう『発明』に該当しない」と結論した。

具体的には、①本件発明の構成は、「各『軸』及び各『領域』の名称及び意味、という提示される情報の内容に特徴を有するもの」であり、「図表の各『軸』、及び軸によって特定される『領域』に、……名称及び意味を付して提示すること自体は、直接的には自然法則を利用するものではなく、本願発明の『省エネ行動シート』を提示された人間が、領域の大きさを認識・把握し、その大きさの意味を理解することを可能とするものである。」と述べた。そして、それを提示する手段について、「省エネ行動シート」は、「人間に提示するものであり、何らかの装置に読み取らせることなどを予定しているものではない」ところ、「人間に提示するための手段と

して、紙などの媒体に記録したり、ディスプレイ画面に表示したりする態様などについて、何らかの技術的な特定をするものではないから、一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴が存するとはいえない。」とした。

また、②「従来技術においては、各省エネ行動によってどれくらいの電力量又は電力量料金を節約できるのかを一見して把握することが難しく、どの省エネ行動を優先的に行うべきかを把握することが難しかったという課題」を解決し、「省エネ行動を取るべき時間と場所を一見して把握することが可能になり、かつ、各省エネ行動を取るにより節約できる概略電力量を把握することが可能になる」という作用効果は、「一方の軸と、他方の軸の両方向への広がり（面積）を有する『領域』を見た人間が、その領域の面積の大小に応じた大きさを認識し、把握することができること、さらに『軸』や『領域』に名称や意味が付与されていれば、その『領域』の意味を理解することができる、という心理学的な法則（認知のメカニズム）を利用するものである。このような心理学的な法則により、領域の大きさを認識・把握し、その大きさの意味を理解することは、専ら人間の精神活動に基づくものであって、自然法則を利用したものとはいえない。」とした。

さらに、原告が、「本願発明は、その情報の提示の仕方こそ技術的特徴があり、当該特徴により、見る者に対して『見やすい、理解しやすい』という効果をもたらすもの」と主張したのに対し、上記①での判断を繰り返したほか、「見やすい等の効果も、心理学的な法則を利用するもので、自然法則を利用した効果とはいえない。」と判じた。

3. 3 前訴判決と本判決との比較

既述のように、本件審決がほぼそのまま引用している前訴判決と本件判決とでは、対象とす

る請求項の内容に実質的な違いはない。しかし、判断の理由付けには異なる点も見られる。4章以下で従来の裁判例との関係を論じていくにあたり、両者の主な異同を整理しておきたい。

一般論については、前訴判決が対訳辞書判決を意識したと思われるのに対し、本判決は、特許法の趣旨から説き起こすのに加え、双方向歯科治療ネットワーク判決の言い回しを引き継いだ形となっている。また両者とも、当てはめにおいて、(明細書を検討して)発明の課題、構成、効果を導き出しているが、本判決は、これらを考慮すべきことを一般論においても示している。

当てはめについても違いがみられる。前訴判決が、発明の構成という見出しの下で、問題の発明において、情報を提示すること自体が自然法則を利用しているか、また、情報を提示する手段に技術的特徴があるかを論じているのは、審理対象審決が審査基準にいうところの「技術的思想」性を問題にしていたことの影響と考えられる。他方、本判決は、技術的思想性を明示的には問題としないものの、なお書きにおいて「媒体」の特定がないことに触れているのは、この点にも関連するものと考えられよう。

また、前訴判決が、作用効果の検討において、「専ら人間の精神活動に基づくものであって、自然法則を利用したものとはいえない。」と結論する理由につき、発明の作用効果が「領域の大きさを認識・把握し、その大きさの意味を理解する」という「心理学的な法則(認知のメカニズム)」を利用するものであると明記した点は、本判決には見られない特徴である。さらに、原告が主張した「見やすい、理解しやすい」という効果も、心理学的な法則の利用であると述べた点も、従来の裁判例と比して注目に値する。

4. 検 討

4. 1 自然法則利用性概説

本件では、一定の情報を所定の位置関係に配置することによって、利用者取るべき行動と情報を把握することを可能にさせる図表の「発明」(特許法2条1項)該当性が、発明要件の1つである自然法則利用性と人の精神活動との関係において、問題となった。

一般に、自然法則の利用とは、自然現象の裏にある因果律の利用を意味する要件(中山信弘、特許法(第3版)、p.94(2016)弘文堂)と捉えられており⁵⁾、人の精神活動や人為的取り決めそれ自体は自然法則でも、自然法則を利用するものでもないことに、争いはない。審査基準第Ⅲ部第1章⁶⁾も同旨を示している。判旨I-2と前訴判決も、この考え方を踏襲している。近年議論となってきたのはむしろ、人の精神活動が問題の創作の一部をなしていても、自然法則利用性が肯定され得るか、そうであればいかなる基準の下でかということであった。判旨I-2の「直ちには」という表現にも、この問題意識を見て取ることができる。

これにつき、近年の裁判例・学説及び特許庁も、創作を構成する全要素が自然法則を利用していることまでは要求せず⁷⁾、「全体として」自然法則を利用していれば足りると解してきたのだが、その「全体として」の意味がいかなるものかは、必ずしも明確にされていなかった。

平成20年頃から、知財高裁において、創作に人の精神活動が含まれている場合であっても自然法則利用性を肯定する基準を一般論において明示する裁判例が数件現れたことから、その基準及び当てはめの妥当性が、議論の対象となってきた⁸⁾。また、従来から、発明の把握に際して、請求項のみ対象とするのか、それとも明細書をも対象とするのかも、問題となってきた。

4. 2 本判決の一般論

(1) 明細書の参酌について

原告の主張は、判旨 I - 2 に異論を唱えるものではなく、自然法則の利用があるかどうかは、請求項に記載された構成要件自体（発明特定事項）によって判断されるべきであり、判断根拠を作用、効果に求めるべきではないということであった。判旨 I - 1 は、それに応えるものとなっている。

初期の裁判例は、特許請求の範囲に人の精神活動等が含まれるかにより発明該当性を判断していた⁹⁾が、近時の裁判例（発明該当性肯定）である知財高判平成19年10月31日（平成19年（行ケ）10056号）〔切り取り線付き葉袋〕は、一般論において、その構成や効果等の技術的意義を検討して、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り決すると示し、対訳辞書判決は、「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」検討すると明記した。前訴判決は、明細書参酌の必要性をその一般論で明示はしなかったが、本願発明の「構成及びそれを提示（記録・表示）する手段」と「課題と作用効果」を、明細書に基づき検討した。

本判決の判旨 I - 1 は、まず、特許法の目的（1条）を確認した後、発明は、「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。」と述べる。これは、双方向歯科治療ネットワーク判決で示された言い回しの再現である。同判決は、このことを理由に、「人の精神活動それ自体は、『発明』ではなく、特許の対象とならない」と述べた（これは判旨 I - 2 に対応すると理解できる。）後、どのような技術的手段であっても、人の活動と必ず何らかの関連性を有することから、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「発明」に該当しないが、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」に当たるとする基準を定立した。そして、当てはめにおいては、最高裁平成3年3月8日民集45巻3号123頁〔リパーゼ〕で示された基準に則る形で、特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解できないため明細書を参酌するとした上で、結果的に発明該当性を認めている。

他方で、本判決は、発明の完成過程についての上記理解を理由に、2条1項の発明該当性は、「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、全体として考察した結果、『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するといえるか否かによって判断すべきもの」と導いている。この意味での発明の技術的意義は、通常、明細書を参酌して確定され得ること、及び、リパーゼ最判で示された基準に一切言及していないことから、本判決は、常に明細書を参酌すべきことを述べたものと理解してよいであろう。このことは36条4項1号を根拠として持ち出す判旨 IV - 1 によっても、補強されていると考えられる。

(2) 「発明の技術的意義」が「専ら……向けられている」という基準

以上の判旨 I - 1 と判旨 I - 2 を受けて、判旨 I - 3 は、発明の「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……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」発明該当性は認められないと示した。発明が専ら人の精神活動から成る場合の扱いについては判旨 I - 2 から明らかであるが、「発明の技術的意義」が「専ら人の精神活動……それ自

体に向けられ」ている場合に自然法則利用性が否定されるとの表現は、双方向歯科治療ネットワーク判決の判示を意識したものと思われる。

他方で、判旨Ⅰ－３は、双方向歯科治療ネットワーク判決（「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」）や、対訳辞書判決（「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」）のように、精神活動等が創作に含まれていても発明に該当すると積極的に判断する具体的な基準を、示してはいない。事案の解決に必要な限りでの一般論ということであろうが、本判決によっては、いかなる場合に「専ら……向けられている」わけではないとされるのかが明らかとは言えない。

なお、判旨Ⅰ－３の文言からは、「専ら、人の精神活動……それ自体に向けられ」と、「自然法則を利用したものといえない」との関係が、必ずしも明確ではないが、判旨Ⅱ－１及び判旨Ⅲの文言を合わせ読むと、前者であれば後者が成り立つという関係と理解され得る。

4. 3 本判決の当てはめ (1) ——専ら人の精神活動に向けられているか

(1) 「専ら……向けられている」

判旨Ⅱ－１は、本願発明の課題、構成、効果を認定した上で、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『……省エネ行動』と、面積として認識される『……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」とした。「認識」や「把握」といった人の脳の活動を示す文言が鍵となっていると思われるが、裁判所は、かかる技術的意義が「専ら人の精神活動そのものに向けられ」たものであることに、これ以上の説明は要しな

いと考えているようである。

もっとも、仮に、双方向歯科治療ネットワーク判決の上記基準を本件に適用したとしても、省エネ行動シートは、「人の精神活動を支援する、又はそれに置き換わる技術的手段を提供するもの」には当たらないものと思われる。少なくとも、それが「人の精神活動……に置き換わる」とは言えないし、さらに、従来の裁判例の傾向を考慮に入れると、その図表を、（精神活動を支援するにせよ、それに置き換わるにせよ）「技術的手段を提供する」ものと評価するには、困難があると考えられるからである。

ところで本件では、請求項自体は、「把握」との文言を含むものの、一定の情報を示すシートという形でクレームしており、把握が人によるものだとも明記していない。また、後述のように、「媒体」についても、請求項は、明細書ほど幅のある記載をしていなかった。先行３判決（切り取り線付き薬袋、双方向歯科治療ネットワーク、対訳辞書）が、人の精神活動を請求項に含む発明について、請求項全体を考察し又は明細書を参酌することによって、「全体として」発明該当性を肯定したのに対し、本判決と前訴判決では、明細書を参酌することが、発明の技術的意義が専ら人の精神活動に向けられているという評価につながるようになっていく。

(2) 「媒体」への言及

1) 媒体の構成・種類の不特定

本判決がなお書き（判旨Ⅱ－２）において「媒体」自体の種類や構成に言及するのは、発明の「技術的意義」が「専ら、人の精神活動……に向けられた」と言えるかという判断に係るものと考えられる。一般的に、図表とは、人に情報を読み取らせ把握させることを目的として示されるものであるが、それと、自然法則を何らかの形で利用する部分とが組み合わさって創作を構成しているのならば、「全体として」考察し

た結果、発明の技術的意義が専ら人の精神活動に向けられたものとはいえないとして、発明該当性が肯定される場合もあるはずである¹⁰⁾。

原告の主張は、大要、上記2. 2 (4) に記した通りであるが、確かに、紙に図表を記録することは、紙とインクの物理的な作用により各軸や各領域等を配置することによりなされ、そこでは自然法則が用いられている。しかし、判旨Ⅱ-2及びⅣ-2は、媒体の構成・種類が何であれ特定・限定されていれば直ちに、本願発明の「技術的意義」が当該媒体自体に向けられたものとされ発明該当性が肯定されることを示唆するのではなく、仮にこれが紙であると特定されていたならば、今度は、この紙への記録に、その「技術的意義」が向けられているかが検討されることになるかと推測される。そして、裁判所が認定した本願発明の課題・構成・作用効果を前提とすると、また、従来の裁判例（東京地裁平成15年1月20日判時1809号3頁〔貸金別貸借対照表〕、知財高判平成25年3月6日（平成24(行ケ)10043）（判時2187号71頁）〔偉人カレンダー〕）に照らしても、「媒体」が紙であることが特定されているという理由だけでは、本願発明の技術的意義が媒体それ自体に向けられたものであるとは、認められ難いように思われる¹¹⁾。

2) 「技術的思想」の要件との重なり

原告の主張は、審決（及び前訴判決）での、本願発明は、「人間に提示するための手段として、紙などの媒体に記録したり……する態様などについて、何らかの技術的な特定をするものではないから、一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴が存するとはいえない」との判断を意識したものと考えられる。

この判断は、審査基準が「技術的思想」の項目の下に記載する事項と重なる内容でもある。審査基準は同要件に関し、①「情報の単なる提示」は技術的思想に当たらないが、②「情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）

に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示にあたらない」としており、学説でもこの理解は支持されている（中山信弘＝小泉直樹編、新・注解特許法（上巻）§2〔平嶋竜太〕、pp.24-25（2011）青林書院）。前訴での被告（特許庁）の主張によれば、同庁は②につき、「技術的特徴」を「自然法則を利用した技術における特徴」と解し、特定の物との結びつきや、特定の物を別の状態に変える作用の具備という観点から判断している¹²⁾。

先行裁判例では、歌唱に伴って画面に表示された文字の色が変化するカラオケ装置について、②に当たるとした例（東京高判平成11年5月26日判時1682号118頁〔ビデオ記録媒体〕）がある。他方、本件と同様に図表的なものが問題となった偉人カレンダー事件（発明該当性否定）で、裁判所は問題のカレンダーにつき、情報の配置によって「見やすさ、分かりやすさ」が高まるといった一定の効果が認められるものの、提示形態自体は、「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。」と指摘している。本件での「媒体」の議論に関係し得ることとしては、裁判所は、問題の発明は「表紙及びカレンダー部よりなるカレンダー」と特定することにより物品を形式的には特定しているものの、実質的には「偉人情報とカレンダー情報が併記された複数枚の紙面、すなわち、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。」ために、この漠然とした特定をもって、自然法則を利用したものと評価することはできないと述べている。

そもそも、自然法則利用性と技術的思想性とは、さほど截然とは区別されていない（中山・前掲4. 1 p.105を参照）¹³⁾。本判決は、「そこに何らかの技術的思想が提示されているとしても」（判旨Ⅰ-3）としているように、技術的思想性につき判断を下しているわけではない

が、偉人カレンダー判決での「情報を提示するための単なる紙媒体」との考え方は、仮に本件で媒体が「紙」と特定されていたとしても、「技術的意義」の認定につき同じように妥当するのではないかと考えられる。

ただし、前訴判決が、原出願に係る「省エネ行動シート」につき、「一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴が存するとはいえない」とした点は、新規性・進歩性判断（29条1項・2項）との重なりも感じさせ、疑問を呈される余地もあろうと思われる¹⁴。

4. 4 本判決の当てはめ (2) —— 「人の精神活動」とそれを利用したもの

脳科学、認知科学等の人間の情報処理や行動に関する研究の発展が目覚ましい現在¹⁵、そもそも、人の行為が介在する現象が、単なる「精神活動」又はその利用なのか、それとも、科学により解明され得る因果律を利用したものであるかの線引きは、ますます困難となっている。本判決は、本願発明の技術的意義として認定した内容が、専ら人の精神活動に向けられたものとしているが、仮に当該活動自体が上記因果律を利用したものと考えられるとしたら、結論が変わり得ることとなる。

(1) 反復類型性という観点

前訴判決の「人は、自由に行動し、自己決定することができる存在である以上、……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。」という判示は、対訳辞書判決の一般論を想起させる。対訳辞書判決は、「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」ことを、人の特定の精神活動等自体が直ちには自然法則の利用とはいえない理由として述べていた。これに対し

前訴判決では、事案との関係もあろうが、反復類型性との文言が採用されていない。

対訳辞書判決は、この後、「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か」という発明該当性の判断基準を示すところ、当てはめとして、問題の発明は、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」として発明該当性を肯定した点に、同判決の顕著な特徴を見出すことができる。英単語の意味等を確定させるという課題を解決する主要な手段として、子音に対する高い識別能力という、反復類型性が予期できる人間生来の能力¹⁶が利用されているので、自然法則が利用されていると判断したものと解され得る¹⁷。

確かに、自然法則利用性という要件から、反復可能性が派生的に導出されると言われる¹⁸。「自然法則利用性を充足する『発明』である限りは、一定の前提条件が存する限りは『発明』の作用効果等を反復することが可能であるということ」になるからである（中山＝小泉編〔平嶋〕・前掲4. 3 (2) 2) p.16)。対訳辞書判決の評釈には、人間に自然に備わった能力であっても、諸科学により解明可能な一定の法則性があり、それを利用して技術的效果を挙げることができるものについては、自然法則利用性を肯定すべきとして、同判決に賛成するもの¹⁹がある。

他方で、仮に、反復類型性のみを重視し、人間の意思に左右されない生来の能力を利用しさえすれば、直ちに自然法則の利用要件が充足され则认为とすれば、記憶術や人間の認知機能を利用した創作等も広く発明に該当することとなると危惧する見解²⁰もある。前訴判決は、問題の発明の作用効果につき、「心理学的な法則（認知のメカニズム）を利用するもの」とし

ており、本判決はこの表現は用いないものの、本願発明の技術的意義は、利用者に一定の情報を提示することによって、当該人が取るべき行動と情報を把握することと認定している。両判決は、これらは自然法則を利用したものとはいえないとした²¹⁾が、もしこの「把握」が、人に自然に具わった反復継続可能な認知能力によるものであり、本願発明は当該能力を利用するものと考えられるとすれば、対訳辞書判決の基準であれば、発明該当性が肯定される余地があり得よう²²⁾。しかし、これは、人の自由な活動領域を過度又は不当に狭める危険性を孕むものであり²³⁾、従来判例・学説及び審査基準が、入り口要件としての本要件に期待してきた絞り込み機能を失わせる可能性が懸念される。

反復類型性を基準とするならば、従前の発明該当性否定事例についても、発明該当性が肯定されるだろうことが、指摘されている。特に資金別貸借対照表判決²⁴⁾では、「見やすくなる」ということが、自然法則を利用した効果である旨述べられていた（ただし、裁判所は、「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。」として、原告の主張を退けている²⁵⁾）。対訳辞書判決後に下された前訴判決が、一般論において反復類型性に触れなかったこと、及び、原告が主張した「見やすい、理解しやすい」という「効果も、心理学的な法則を利用するもので、自然法則を利用した効果とはいえない。」としたことは、注目すべきことと思われる。

(2) 人間に自然に具わった能力の利用

対訳辞書判決の反復類型性の観点を採用するとしても、対訳辞書を引く方法が、人間に自然に具わった能力をいわば直接的に利用しているのに対し、本件や資金別貸借対照表のような図表については、（目と脳による認知・認識能力

を利用しているもの）その内容の把握は、人為的な取り決め（縦軸・横軸に何かが取られている時、両軸で示される領域から何かを読み取る。）が先にあるがゆえに初めて可能となっていると考えて²⁶⁾、両者の差別化を図ることもできるのではないかと²⁷⁾。この場合は、本願発明を「全体として」考察したとしても、その技術的意義は人為的な取り決め又はそれに基づく読み取り（精神活動）に向けられていると考えられることから、やはり発明該当性は否定されるものと解する²⁸⁾。

(3) 物（機器）の利用との関係

ところで、既述のように、もともと省エネ行動シートとその作成方法、作成装置は1つの出願であったが、作成方法と装置のみに特許権が付与された。これらが1つの技術的思想であったと考えれば、発明該当性の結論に差異があることに、疑問が生じるかもしれない。

本件はソフトウェア関連発明として問題となった事案ではないが、少なくとも、原々出願の作成方法・装置に係る請求項には共に機器とソフトウェアの利用（「操作入力機器を介して入力される」「……プログラムにより……処理を行って作成する……」）が明記されている²⁹⁾。他方、結果物に係る本願の請求項3には、それらの利用に関する記述は一切ない³⁰⁾。そのため、この図表が、機器による物理的操作なく作成された場合でも、権利範囲には含まれ得ることになる（当然ながら、権利行使は、68条により、「業として」の実施に対してに限られる）。

確かに、図表を作成するのに機器を用いる場合と用いない場合とで、出来上がった結果物それ自体の自然法則利用性に本質的相違はないのではないかと考えられる。しかし、審査基準³¹⁾及び裁判例が、ソフトウェア関連発明に関して、ハードウェアとの協働を発明該当性の判断基準としてきたこと³²⁾にある意味如実に表れている

ように、一般の発明についても、(自然法則に従って作動するものである) 機器を用いると、そこに、発明の真の対象と自然法則との「接点」が生まれるかのように解されるといふ指向があるのではないかと思われる³³⁾。

もちろん、ソフトウェア関連発明であっても、コンピュータを用いさえすれば自然法則利用性が肯定されるわけではない³⁴⁾。とはいえ、当該発明の技術的意義が精神活動等の自然法則を利用しないもの(例えばビジネス方法)に向けられていても、それがコンピュータを用いて実現されている場合に限り保護を認める³⁵⁾ というのは、コンピュータにおける物理的過程が自然法則を利用するかそれに従った現象であることをもって、全体につき、自然法則を利用したと見なしているからと考えられる³⁶⁾。

このような、ソフトウェア関連発明につきコンピュータ利用の有無で自然法則利用性の判断が分かれるという不均衡³⁷⁾ を、一般の発明にも及ぼしてよいかは、議論を要する問題である。他方、一般の発明につき反復類型性を鍵とする対訳辞書判決のような基準で判断するとすれば、ソフトウェア関連発明においても、ハードウェアとの協働を求める必要性を失わせるとの影響を指摘する見解³⁸⁾ もある。

そもそもソフトウェア関連発明に関する現在の基準が適切なのかは、今後再考されるべきかもしれない。しかし、本件のような請求項に係る発明についても自然法則利用性を肯定することとなれば、認知能力を利用して人に何らかの対象を把握させることを目的に提示されるあらゆる図表が、自然法則利用性を肯定されることになりかねない。そうした場合の波及効果について、そのようなものに仮に発明該当性が認められたとしても新規性・進歩性がないだろうから特許にならないということをもって、一切の危惧を捨て去るには、まだ理論的な考察が不十分のように思われる。

5. おわりに

発明の技術的意義が専ら人の精神活動に向けられている場合に、自然法則を利用していないものとして発明該当性が否定されるといふ一般論自体を否定するものは少ないと思われる一方、本件での当てはめには、異論もあり得よう。特に、人間の認知能力に反復類型性があることをもって、その能力を利用した発明の自然法則利用性を肯定する考え方からは、疑問を呈される余地があると思われる。しかし、反復類型性を自然法則利用性の十分条件であるかのように考えることが、人(他者)の行動の自由との関係で妥当かどうかは、十分に吟味されるべきであるし、さらに、人間に自然に具わった能力についても、生理学的なもの、一定の取り決めを無意識にでも前提とするものとの間で、区別化を図ることも可能と考える。

また、原告が主張したように、紙媒体にインクで図表を記録する場合でも、その記録に自然法則が用いられていることは否定し得ない。しかし、本判決によれば、明細書まで参酌して導き出された「発明の技術的意義」がどこに向けられているかの認定こそが重要となる。本稿は、本判決で示された基準及び当てはめを妥当と考えるが、今後は、これらと「技術的思想」性の要件(特に、情報の提示の考え方)との関係も、理論的に深化されるべきと思われる。また、新規性・進歩性の判断が入り込んでしまうのではないかという問題にどう対処するかも、今後の課題となろう。

今後の実務に対して本稿が提言できることには限界があるが、出願人は、発明該当性に関しても、請求項中の構成要件のみならず明細書までが、自らに有利にも不利にも参酌されることを十分に踏まえて、これらを起草する必要がある。そして、人間の認知能力を利用する発明については、その課題・構成・効果が物(機器)

との密接な関連を示すように請求項を起草する
ほうが、権利化にとって望ましいと思われる。

注 記

- 1) 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〕、東京高判昭和31年12月25日行裁集7巻12号3157頁〔電柱広告方法〕
- 2) 対訳辞書判決までの裁判例の変遷については、酒迎明洋「対訳辞書判批」、知的財産法政策学研究 No.34, pp.382-406 (2011)、高石秀樹「対訳辞書判批」AIPPI Vol.53, No.12, pp.775-796 (2008)、平成21年度ソフトウェア委員会第2部会「ソフトウェア関連発明の知財高裁判決分析(発明成立性)」パテントVol.63, No.14, pp.92-120 (2010) 等で詳細に分析されているので、詳しくはそれらを参照されたい。また、このテーマに関する最近の論考として、例えば、知野明「発明の成立性」現代知的財産法、飯村敏明先生退官記念論文集, pp.307-322 (2015) 発明推進協会がある。
- 3) 判時2181号127頁, 判タ1392号267頁
- 4) 一連の出願では、請求項の番号と、「第…場所軸／時間軸」等の「…」に入る漢数字が対応していることから、前訴と本件とでは、前訴判決の「第一時間軸」が本件審決では「第三時間軸」となっているというような形式的変更はある。
- 5) 「自然法則の利用」の解釈について、市場と法の役割分担、法的判断主体間の役割分担、私人の自由の確保の3つの視点から検討するものとして、田村善之「特許発明の意義」法学教室No.252, pp.13-18 (2001) がある。他に、酒井宏明・井口泰孝・曹勇「発明概念の研究」パテントVol.58, No.10, pp.16-34 (2005) も参照。
- 6) ①自然法則以外の法則(例:経済法則)、②人為的な取決め(例:ゲームのルールそれ自体)、③数学上の公式、④人間の精神活動、⑤上記①から④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)は、自然法則利用性の要件を充たさないと明記されている。
- 7) 平嶋竜太「双方向歯科治療ネットワーク判批」特許判例百選(第4版), p.7 (2012)
- 8) なお、発明の一部に人の精神活動を含む創作について、双方向歯科治療ネットワーク判決と対訳辞書判決が新たな基準を提示して注目を集め

たが、これらで発明該当性が認められた発明は、結局は審査基準に従った補正の末に特許となっている。

- 9) 酒迎・前掲注2) p.393
- 10) 切り取り線付き薬袋判決は、創作中に、最終的には患者が「第二の開口部」を新たに形成するという人為的な取り決めが含まれていたとしても、「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行程によって実現されていることから、「全体としてみると、自然法則を利用しているといえる」として発明該当性を肯定した。この判決について、高石・前掲注2) p.783, ソフトウェア委員会第1小委員会「特許法29条1項柱書における『発明』成立性の判断に関する考察」知財管理Vol.60, No.2, p.245 (2010) を参照。
- 11) 電柱広告事件と双方向歯科治療ネットワーク事件とで正反対の結論が出された理由を、介在する人の精神活動と発明それ自体の課題解決との関係に求める山神清和・Business Law Journal Vol.9, No.5, p.114 (2016) の指摘も、参考になる。
- 12) 前訴では、原告が、「軸」と「領域」は情報をシート状に記録するための手段であり、かかる記録手段を構成要件として採用するという技術的特徴により視覚的効果を生じるものと主張したのに対し、被告は、「省エネ行動シートは、……物としての情報の媒体と密接に結びつけられているものではなく、情報を単に理解しやすく図示するという表現上の作用を奏するだけであり、物を別の状態に変える作用を備えるものではない。」と主張していた。
- 13) 最近では、知野・前掲注2) p.321が、自然法則利用性とは別に、技術的思想の創作性につき、より実質的に検討すべきと指摘する。
- 14) 上羽秀俊「ビデオ記録媒体判批」知財管理Vol.54, No.13, p.1930 (2004) は、ビデオ記録媒体事件について、「本件媒体発明における技術的手段を『文字の色を変化させる』点に尽きると考えた場合、直感的には、これをもって『発明』とすることに躊躇を感じさせる。」のは、この手段が進歩性の存在を予感させないからだろうと述べる。そして、「発明の成立性の判断に当たって、新規性・進歩性の判断が入り込むことはしばしば指摘される。」が、発明の成立性を判断する以上、

- その判断手法を進歩性のそれと区別し、かつ明確にすべきと主張する。
- 15) このことに着目して論じるものとして、岡本義則「人間の精神活動等に関する技術的思想の創作の発明該当性」現代知的財産法、飯村敏明先生退官記念論文集、p.293 (2015) 発明推進協会。
- 16) ただし、古沢博「対訳辞書判批」知財管理Vol.60, No.11, p.1876 (2010) は、「自然法則を利用しているということは、自然科学上の因果律に従っていることを意味する。」という理解から、子音に対する高い音声識別能力の利用は、2条1項にいう「自然法則」の利用とはいえないと批判する。
- 17) 中山一郎「対訳辞書判批」速報判例解説(法学セミナー増刊) Vol.4, p.207 (2009)
- 18) 判例としては、最判平成12年2月29日民集54巻2号709頁〔黄桃の育種増殖方法〕。
- 19) 岡本・前掲注15) p.305 (知財高判平成25年8月28日(平24(行ケ)10400)〔筋力トレーニング方法〕が、人間の生理反応についての発明につき、発明全体として自然法則を利用していると評価したことも参照しながら。)。他に、同判決に賛成するものとして、辻居幸一、別冊判例タイムズ No.29, pp.246-247 (2010) がある。
- 20) 中山一郎・前掲注17) p.207, 相田義明「対訳辞書判批」, 特許判例百選(第4版), p.9 (2012), 内田剛「対訳辞書判批」発明Vol.107, p.68 (2010), 平成21年度ソフトウェア委員会第2部会・前掲注2) p.114。
- 21) 偉人カレンダー判決も、「偉人カレンダーを情報を提示する媒体とすることにより、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することはできない。」としており、人間の心理現象について(仮に反復類型性があるとしても)容易に自然法則利用性は肯定されないと示唆していると思われる。
- 22) さらに極端なことを言うと、仮に、「光がシートに当たって反射・散乱し、目の中の水晶体を通して網膜に結像し、それを脳が認識することによって、そこに書いてある対象を把握できる」という人間に自然に具わった能力を利用することをもって自然法則の利用だと言えらば、ますます、発明該当性が肯定される余地は大きくなる。しかし、自然法則の利用をそのレベルまで遡って捉えることは、「自然法則の利用」を、自然法則に反するもののみを除外するだけの要件に変容させてしまう虞すらあり、適切ではないと思われる。ただし、本件の原告も、そのようなことを主張するものではない。
- 23) 酒迎・前掲注2) pp.397-399, 内田・前掲注20) p.68, 飯塚卓也「審決取消訴訟」小泉直樹=末吉互編「実務に効く知的財産判例精選」ジュリスト増刊p.109 (2014) 等における検討を参照されたい。
- 24) これについて、高石・前掲注2) pp.794-795, 酒迎・前掲注2) p.399。
- 25) 相田義明「判批」特許判例百選(第3版), p.9 (2004) は、資金別貸借対照表判決につき、「見やすくなるという効果は、欄の配置方法の工夫による一般的な効果にすぎない。そうすると、裁判所は、技術的な効果があったとしても、それが本件考案の特徴と評価できない場合は、『自然法則を利用した技術的思想の創作』とはいえないとする考えを採用したもの」と評する。
- 26) 中山一郎・前掲注17) p.207は、対訳辞書判決は、「人に自然に具わった能力」であることを重視しており、これが、資金別貸借対照表事件と結論を分けた点である旨示唆する。
ただし、仮に、このような取り決めを全く前提としなくても、人は、自然に具わった能力から、対象を直接的に即座に認識できるのだとすれば、本願発明も、自然法則を利用したものとされるのかもしれない。また、自然法則が経験則でよいとすれば(吉藤幸朔=熊谷健一, 特許法概説(第13版), p.52 (1998) 有斐閣), 経験則上人間は反復継続してそのように対象を把握し効果が奏されるということで、発明該当性が認められるのかもしれない。
- 27) ただし、内田・前掲注20) pp.68-69は、対訳辞書判決によれば、人間の決めた約束であっても、反復可能性さえあれば、自然法則を利用しているものとして取り扱われることになり得ると指摘する。
- 28) また、仮にその図表自体は認識できるとしても、必ずしも反復類型性がないと考えられる場合も、発明該当性が否定される可能性はあると思われる。高石・前掲注2) pp.792-793は、「自然法則を利用した」と認められるために必要な「反復

継続」性の程度について検討している。

- 29) 相澤英孝「回路シミュレーション方法判批」特許判例百選（第4版）、p.5（2012）は、裁判例から、「特許請求の範囲でハードウェアと関連付けられている場合には、『発明』に該当するという判断基準が存在するものと推測」できる旨指摘する。
- 30) 原出願の拒絶理由通知においては、「省エネ行動シート」は、ソフトウェアの観点から検討した場合も、「そのシートが示す概要が漠然と開示されているに過ぎず、コンピュータの如何なるハードウェア資源が、どのような情報を如何に用いて所望の情報処理を行っているのか、即ち、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、使用目的に応じた情報の演算又は加工を行っている」と把握できる程度に記載されているとは認められない。」と記されている。
- 31) 特許庁は、ソフトウェア関連発明については特有の判断が必要として、別個の審査基準を設けていたが、2015年の改訂により、同審査基準は、特許・実用新案審査ハンドブック（附属書B第1章）に移行された。
- 32) 特許庁は、正確には、「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」か否かを、発明該当性の基準としている。なお、その判断は、請求項の記載に基づいてなされることが明記されている。この基準を充たせば、（一般審査基準であれば）自然法則の利用性が認められないとしても、発明該当性が肯定されることになる。
- 33) 対訳辞書判決で問題となった請求項は、「辞書を引く方法」ではあるが、物品たる辞書の存在を前提とした判断であるとも考えられる（相田・

前掲注20）「対訳辞書判批」p.9、平成21年度ソフトウェア委員会第2部会・前掲注2）p.114）ことからすると、この意味でも、同事件と本件とで結論が分かれた理由を区別することも可能であろう。高石・前掲注2）p.796は、対訳辞書判決の意義を、「機器等による支援がなくても、『人間に自然に具えられた能力を利用して、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』であれば、『自然法則を利用した』と認められる余地を認めた点」に認めている。

- 34) 知財高判平成20年2月29日（判時2012号 97頁）〔ビットの集まりの短縮表現を生成する装置〕。上羽・前掲注14）pp.1931-1932も、特許庁は一貫して、ビジネス方法を単にコンピュータ化しただけでは、発明の成立性を認めてこなかったと述べる。
- 35) 対訳辞書判決の審理対象審決を参照。
- 36) 詳しくは、中山＝小泉編〔平嶋〕・前掲本文4. 3（2）2）pp.20-22を参照。
- 37) 知野・前掲注2）p.313、飯村敏明「発明とは何か、新規性、進歩性、記載要件」高林龍ほか『現代知的財産法講座Ⅱ 知的財産法の実務的發展』p.6（2012）日本評論社
- 38) 酒迎・前掲注2）pp.404-406がこの点について詳細に論じ、ソフトウェア／ビジネス関連発明であろうと、「他の種類の発明同様に、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、機械装置等を用いていたとしても、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、発明と認めべきではなからう。」と述べる。

（原稿受領日 2016年12月19日）