

事例①

平成29年（行ケ）第10232号（ステーキ提供システム）
（異議2016-701090号）
平成30年10月17日判決言渡
知的財産高等裁判所第2部

本件の概要

本件は、特許第5946491号（「ステーキ提供システム」）に係る特許発明についての特許異議の申し立てに基づく取消決定に対する取消訴訟である。

取消決定は、①本件特許発明1は、その本質が経済活動それ自体に向けられたものであり、全体として「自然法則を利用した技術思想の創作」に該当しないから、特許法2条1項所定の「発明」に該当しない、②本件特許発明1を更に減縮した本件特許発明2～6も、同項所定の「発明」に該当しないと判断して、本件特許を取り消した。

判決では、取消事由1（本件特許発明1の発明該当性の判断の誤り）および取消事由3（本件特許発明2～6の発明該当性の判断の誤り）に理由があるとして、決定を取り消した。

本件特許発明

（下線は、特許異議申し立て後の訂正請求による訂正箇所）

【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、

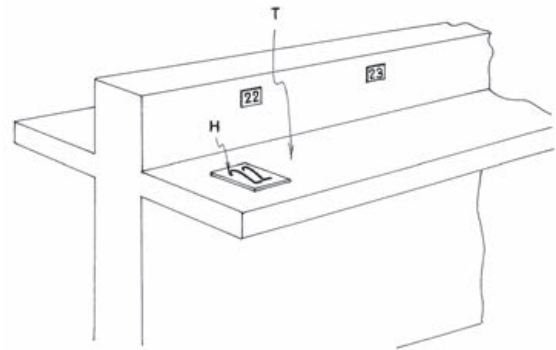
E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、

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、

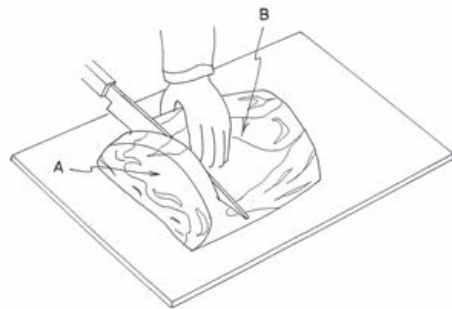
G ステーキの提供システム。

【請求項2】～【請求項6】

（略）



【図1】



【図2】



【図3】

審決の要旨

本件特許発明1は、「札」、「計量機」、「印し」及び「シール」という物を、その構成とするものである。

しかし、「札」の本来の機能とは、ある目的のために必要な事項を書き記したり、ある事を証明することにあるところ、本件特許発明1の「札」も、お客様を案内したテーブルのテーブル番号が記載されており、他のお客様と混同しないように、あるいは案内したお客様のテーブル番号を明らかにするために札にテーブル番号を記載したものであり、「計量機」の本来の機能とは、長さや重さなど物の量をはかり、その物の量を表示することにあるところ、本件特許発明1の「計量機」も、お客様の要望に応じてカットした肉の重さをはかって、その肉の重さをシールに表示するものである。また、「印し（これを具体化したものが「シール」である。）」の本来の機能とは、他と紛れないように見分けるための心覚えしたり、あるいはあることを証明することにあるところ、本件特許発明1の「印し（シール）」も、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は区別するために、シールに計量機が出力した肉の量とテーブル番号を記載したものである。

そうすると、本件特許発明1において、これらの物は、それぞれの物が持っている本来の機能の一つの利用態様が示されているのみであって、これらの物を単に道具として用いることが特定されるにすぎないから、本件特許発明1の技術的意義は、「札」、「計量機」、「印し」及び「シール」という物自体に向けられたものということとは相当でない。

以上によると、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に基づいて検討した本件特許発明1の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、その本質が、経済活動それ自体に向けられたものであり、全体として「自然法則を利用した技術思想の創作」に該当しない。

判示事項の要旨

(下線は筆者による。以下、同様。)

(1) 本件特許発明1の技術的意義

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を目的(課題)とする。そして、本件ステーキ提供方法の実施に係る構成に

より、お客様が好みの量のステーキを食べることができるとともに、少ない面積で客席を増やし、客席回転率を高めることができることから、ステーキを安価に提供することができる。また、本件計量機等に係る構成により、お客様の要望に応じてカットした肉が他のお客様の肉と混同することを防止することができる。

ここで、本件ステーキ提供方法は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでに人が実施する手順を特定したものであると認められ……、本件ステーキ提供方法の実施に係る構成は、「ステーキの提供システム」として実質的な技術的手段を提供するものであるということとはできない。

一方、本件計量機等は、「札」、「計量機」及び「シール(印し)」といった特定の物品又は機器(装置)であり、「札」に「お客様を案内したテーブル番号が記載され」、「計量機」が、「上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量」し、「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」し、この「シール」を「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は区別する印し」として用いることにより、お客様の要望に応じてカットした肉が他のお客様の肉と混同することを防止することができるという効果を奏するものである。

そして、札によりテーブル番号の情報を正確に持ち運ぶことができるから、計量機においてテーブル番号の情報がお客様の注文した肉の量の情報と組み合わせられる際に、他のテーブル番号(他のお客様)と混同が生じることが抑制されるということができ、「札」にテーブル番号を記載して、テーブル番号の情報を結合することには、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。また、肉の量はお客様ごとに異なるのであるから、「計量機」がテーブル番号と肉の量とを組み合わせることに、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義が認められる。さらに、「シール」は、本件明細書に「オーダー票に貼着」、「カットした肉Aに付す」と記載されているとおり、お客様の肉やオーダー票に固定することにより、他のお客様のための印しと混同することを防止することができるから、シールを他のお客様の肉との混同防止のための印しとすることには、他のお客様の肉との混同を防止するという効

果との関係で技術的意義が認められる。このように、「札」、「計量機」及び「シール（印し）」は、本件明細書の記載及び当業者の技術常識を考慮すると、いずれも、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有すると認められる。

他方、他のお客様の肉との混同を防止するという効果は、お客様に好みの量のステーキを提供することを目的（課題）として、「お客様からステーキの量を伺うステップ」及び「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」を含む本件ステーキ提供方法を実施する構成を採用したことから、カットした肉とその肉の量を要望したお客様とを1対1に対応付ける必要が生じたことによって不可避免的に生じる要請を満たしたものであり、このことは、外食産業の当業者にとって、本件明細書に明示的に記載されていなくても自明なものといえる。このように、他のお客様の肉との混同を防止するという効果は、本件特許発明1の課題解決に直接寄与するものであると認められる。

以上によると、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、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」に該当するといえる。

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」に該当するといえる。

（3）被告らの主張について

被告らは、本件特許発明1において、「札」、「計量機」、「印し」又は「シール」は、それぞれ独立して存在している物であって、単一の物を構成するものではなく、また、本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないなどと主張する。

しかし、「札」、「計量機」及び「シール（印し）」は、単一の物を構成するものではないものの、いずれも、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有するものであって、物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないとか、人為的な取決めにおいてこれらの物を単に道具として用いることが特定されているにすぎないということとはできない。

所感

1 本件に係る裁判は社会的に注目度が高い事件であるが、「原告が事業化している立食形式のステーキの提供方法に関して発明該当性が争われ、その発明該当性が裁判所により認められた」との誤った理解のもとで紹介されているものも散見される。

しかしながら、本件の判決では、本件特許発明1の構成要件Aであるステーキの提供方法に関しては「実質的な技術手段を提供するものといえる」と認められ、発明該当性を認めておらず、「札」、「計量器」及び「シール（印し）」の技術的意義により、「札」、「計量器」及び「シール（印し）」という物を含む「ステーキの提供システム」に関して発明該当性を認めているということに留意する必要がある。

2 特許法における「発明」は、第2条において、「この法律で「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をいう。」と定義されているところ、ある課題を解決することを目的とした技術的思想の創作が、その課題の解決にあたって、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、ここで規定される「発明」に該当しないと解されている。

「自然法則を利用した」との要件は、「発明」の該当性判断に大きな役割を果たしており、(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）は、自然法則を利用したものといえないと理解されているとともに、発明の技術的意義が、専ら、人の精神活動、意思決定、抽象的概念や人為的な取決めそれ自体に向けられたものについても、発明に該当しないとされている。

3 「発明該当性」に係る「自然法則の利用性」についての実務上の判断は、「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。

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。」（特許庁編・特許実用新案審査基準、第Ⅲ部第2章2.1.4）との審査基準に基づき、発明が全体として自然法則を利用しているか否かとの観点から判断されている。

この判断手法は後記の判例1-1～判例2-4にみられるように多くの判決でも採用されている判断手法である。

4 本件の審決は、上記の審査基準に基づき、本件特許発明1が全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する否かを検討することで、発明該当性に係る自然法則の利用性を判断しており、本件の審決が用いた判断手法には誤りはなかったといえる。

しかし、「札」、「計量器」及び「シール（印し）」の技術的意義をどのようにとらえるかという点では、審決は、本件特許発明1における「札」、「計量器」及び「シール（印し）」をそれぞれ独立して存在している物として持っている本来の機能の一つの利用態様が示されていると判断したのに対して、判決は、いずれもが他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有し、他のお客様の肉との混同を防止するという効果が、本件特許発明1の「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」

という課題の解決に直接寄与していると判断した。この結果、発明該当性の結論における相違が生じたものといえる。

5 明細書に記載された、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の技術的意義に照らして、発明が全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するといえることができるか否かは、発明や明細書の記載などの個別事情によるところが大きい。

このため、概観を把握してもらうために、「全体として」自然法則を利用していないと判断された判例1-1～判例1-5、及び、「全体として」自然法則を利用していると判断された判例2-1～判例2-4を以下で紹介する。

参考判決

1 「全体として」自然法則を利用していないと判断された参考判決

判例1-1 昭和31年（行ナ）12号（「電柱広告方法」、昭和31年12月25日判決言渡、東京高裁）

「（1）複数個の広告を支持する物体に広告板を取換可能に掲示できる拘止具をそれぞれ取りつける。（2）拘止具により随時広告板を掲示できる広告を支持する物体として電柱を使用する。（3）これらの複数個の電柱を、同数の電柱より成る所要数の組に分ち、各組毎に一定期間宛順次広告板を交互に移動順回する。以上三個の要件が本件発明の要素をなすものである……

原告の本件出願にかかる発明が特許法第一条にいう工業的発明を構成するかどうかを判断するに、本件出願の電柱広告方法は、先に認定した発明の要旨及び目的から見て、電柱及び広告板を数個の組とし電柱に付した拘止具により、一定期間ずつ移転順回して掲示せしめ、広告効果を大ならしめようとする広告方法であると解すべきであるが、右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一条にいわゆる工業的発明を構成するものといえることができない。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つたとしても、それによつ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ことは、先に認定したところである。

してみれば、原告の出願の本件発明は、これを原告のいう(1)(2)(3)の各要件を全体として考察してみても、結局特許法第一条にいわゆる工業的発明を構成しないものといわなければならない。」

判例1-2 昭和60年(行ケ)126号(「電子鏡台及び姿見」, 昭和61年2月12日判決言渡, 東京高裁)
「……原告が発明として提案するところは、「電子鏡台及び姿見」として物の発明とされているが、その実質は、被写体である人物の場所の背後側にビデオカメラ又はテレビカメラを配置し、その前側に回路の接続されているテレビを見易い場所と角度に調整して配置するというものであつて、被写体である人物とビデオカメラ又はテレビカメラとテレビとの配置位置を定めたものに過ぎず、このビデオカメラ又はテレビカメラ自体及びテレビ自体について格別の工夫がされているものではないことが認められる。そして、ビデオカメラ又はテレビカメラにより人間が直接見ることができない被写体を撮像し、その映像をテレビジョン表示装置に放映して見得るようにすることは、成立に争いのない乙第二号証により認められるとおり、本願出願前周知であつたテレビジョン装置の本来の機能の一であるから、人間の後側にカメラ装置を配置して直接見ることができないその人間の後姿を被写体としてこれを撮像し、その映像をその人間の前側に配置したテレビジョン表示装置に放映してその人間がこの映像を見得るようにすることは右テレビジョン装置の本来の機能の一つの利用形態に過ぎないことは明らかである。すなわち、原告が本願において発明として提案する内容は、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、これをもつて「技術的思想の創作」ということはできず、また、テレビジョン装置の新たな利用形態の発見に基づく用途発明と評価できるものでもないといわなければならない。」

判例1-3 平成24年(行ケ)10043号(「偉人カレンダー」, 平成25年3月6日判決言渡, 知財高裁3部)
「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。ここにいう「技術的思想」とは、一定の課題を解決するための具体的手段を提示する思想と解されるから、発明は、自然法則を利用した一定の課題を解決するための具体的手段が提示されたものでなければならず、単なる人為的な取決め、数学や経済学上の法則、人間の心理現象に基づく経験則(心理法則)、情報の単なる提示のように、自然法則を利用していないものは、発明に該当しないというべきである。そして、上記判断に当たっては、願書に添付した特許請求の範囲の記載全体を考察し、その技術的内容については明細書及び図面の記載を参酌して、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か否かを検討すべきである。

……これを本願発明についてみるに、……本願発明は、①提示情報を偉人情報とし、②提示態様を特定の提示項目及び特定の配置とし、③それを表紙及びカレンダー部によりなるカレンダーに定着させ、これによって、④毎日見るという特性を有するカレンダーとする、という具体的手段により、ユーザに偉人に関する知識を自然に習得させる、という課題を解決するものである、と認められる。……

①提示情報を偉人情報とすること

……提示する情報が、社会人として身に付けるべき知識、学業に役立つ教養であるか否かという判断は、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、その結果として偉人情報を採用することについても、たとえ採用に至る過程で何らかの労力を伴ったとしても、単なる人為的な取決めにすぎない。

②提示態様を特定の提示項目及び特定の配置とすること

……表紙において偉人情報を提示する際、提示すべき事項としてどのような情報を選択するかは、発明者の主観に基づく単なる人為的な取決めにすぎず、また、その結果として特定された提示項目の集合についても、情報の単なる提示の域を超えるもの

ではない。また、「偉人図又は写真」の近傍に「偉人名記載欄」を配置すれば、これらの情報の関連の視認性（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、そのような提示形態自体は、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。

また、……カレンダー部において上記(a)～(c)の情報を提示する際、提示すべき事項としてどのような情報を選択するかは、発明者の主観に基づく単なる人為的な取決めにすぎず、その結果として特定された提示項目の集合についても、情報の単なる提示の域を超えるものではない。また、偉人情報に関する特定の事項と、カレンダー情報とを「上部」、「中央部」及び「下部」の3段組で配置すれば、情報を外観上整理して提示でき、その結果として、見やすさ、分かりやすさといった一定の効果が認められるものの、そのような提示形態自体は、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。

したがって、そのような提示形態を上記(a)～(c)の情報の配置に用いたとしても、情報の単なる提示の域を超えるものではない。

③表紙及びカレンダー部よりなるカレンダーに定着させること

……本願発明は、「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と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。

そうすると、「表紙及びカレンダー部とを有するカレンダー」といった、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。

④毎日見るという特性を有するカレンダーとすること

……偉人に関する知識を自然に習得させるために、毎日見るというカレンダーの特性に着目した点については、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（人間は日常生活において日にちや曜日を確認すること）、及びカレンダー

の利用態様（カレンダーは見やすい場所に設置されること）に基づくものにすぎず、自然法則に基づくものではない。また、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。

……以上に検討したとおり、本願発明は、その課題、課題を解決するための具体的手段として特定された構成、効果等の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から、特許法2条1項に規定された「発明」に該当するということができない。」

判例1-4 平成26年（行ケ）10101号（「暗記学習用教材、及びその製造方法」、平成27年1月22日判決言渡、知財高裁4部）

「(2) 特許法2条1項所定の「発明」の意義について

……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「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。

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から、単なる人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体は、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則とはいえず、また、科学的法則を利用するものでもないから、「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当しないことは明らかである。

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、前記のとおり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。……

(4) 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の技術的意義を総合して検討すれば、本願発明は、暗記学習用教材という媒体に表示される暗記学習用虫食い文字列の表示形態及び暗記学習の対象となる文字列自体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、文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことができるという効果を奏するとするものである。そうすると、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から、本願発明の本質は、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められる。

したがって、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。」

判例1-5 平成27年（行ケ）10130号（「省エネ行動シート」、平成28年2月24日判決言渡、知財高裁4部）

「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。

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。

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。

以上の観点から、本願発明の発明該当性について、以下、検討する。……

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「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により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。……

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。」

2 「全体として」自然法則を利用していると判断された参考判決

判例2-1 平成19年（行ケ）10056号（「切り取り線付き薬袋」，平成19年10月31日判決言渡，知財高裁1部）

「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。

そして，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の相当である。……

……本願補正発明は，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，切り取り線部の目的は同線部に沿って切り取りを行うことを容易にすることであるので，切り取り線部に沿った切り取り等を行い第2の開口部を形成する工程は，特定の形状，内容の物を利用したことに伴う工程を規定したものとみることができることから，上記の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出来るものであり，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ものである。

そうすると，本願補正発明は，人為的な取り決めを含む部分もあるが，全体としてみて，自然法則を利用した技術的思想の創作といえるものであり，特

許法にいう発明に当たると認められる。」

判例2-2 平成19年（行ケ）10369号（「双方向歯科治療ネットワーク」，平成20年6月24日判決言渡，知財高裁1部）

「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」であり（特許法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。

したがって，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いえる。しかしながら，精神活動が含まれている，又は精神活動に関連するという理由のみで，「発明」に当たらないということもできない。けだし，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である。

そうすると，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いうことが出来る。

……これを本願発明1について検討するに，……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えず，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。

……したがって、本願発明1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、本願発明1が特許法2条1項で定義される「発明」に該当しないとした審決の判断は是認することができない。」

判例2-3 平成20年（行ケ）10001号（「音素索引多要素行列構造の英語と多言語の対訳辞書」、平成20年8月26日判決言渡、知財高裁3部）

〔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。……

(3) 特許法2条1項所定の「発明」への該当性について

……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利用して、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。……

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。」

判例2-4 平成24年（行ケ）10400号（「筋力トレーニング方法」，平成25年8月28日判決言渡，知財高裁1部）

「本件発明は、推測されるべき機序及び効果が示されており、その技術内容は、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして示されているといえる。また、本件発明は、緊締具の周の長さを減少させ、筋肉に流れる血流の阻害とそれに対する生理反応を利用するものであって、生理反応は自然法則に基くものであるから、発明全体として自然法則を利用しているというべきである。」

執筆者紹介

事例1：平成29年（行ケ）第10232号（ステーキ提供システム）佐藤聡史（審判部訟務室）

（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。）