

## 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

ソフトウェア委員会  
第 1 小委員会\*

**抄 録** ネットワーク社会の発展によるソフトウェア関連発明の変質と、米国に端を発するビジネス方法特許の急増とに伴い、平成12年にソフトウェア関連発明に関する審査基準が新たに設定されたが、「発明」の成立性に関する判断については審査の適否について争うケースが散見されている。そこで、本稿では、近年の判例を基に現在の「発明」の成立性に係る判断のあり方について考察を行う。

### 目 次

1. はじめに
2. 一般審査基準とCS審査基準における「発明」成立性
  2. 1 一般審査基準
  2. 2 CS審査基準
3. 事例紹介
  3. 1 事例 1
  3. 2 事例 2
  3. 3 事例 3
  3. 4 事例 4
  3. 5 事例 5
4. まとめ
5. おわりに

### 1. はじめに

特許法29条 1 項柱書に規定される特許要件「産業上利用することができる発明」には、「発明」であることの要件と、「産業上利用することができる発明」であることの要件とが含まれている。このうち、「発明」であることの要件、すなわち、「発明」の成立性については、特許法 2 条 1 項において、「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」と

定義されている。

発明の成立性については、従来「特許・実用新案審査基準」<sup>1)</sup>（以下、一般審査基準）において特許要件の 1 つとして説明されているが、コンピュータ・ソフトウェア関連発明については、特定技術分野の審査基準（平成 5 年）や特定技術分野の審査の運用指針（平成 9 年）などにより更なる取扱いが示されていた。しかし、ソフトウェア関連発明のより適切な保護の必要性に伴い、特許庁は「平成12年特定技術分野の審査基準 第 1 章コンピュータ・ソフトウェア関連発明」（審査基準第Ⅷ部第 1 章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」<sup>2)</sup>、以下、CS 審査基準）を公表し、ソフトウェア関連発明に係わる審査指針を示した。しかし、近年、この発明の成立性に関して特許庁と裁判所とで判断が分かれた事例が存在している。

本稿では、特許法29条 1 項柱書における発明の成立性について争われた事例（5 件）を基に、発明の成立性を否定した特許庁の判断とそれに対する裁判所の判断とを比較考量し、近年の発

\* 2009年度 The First Subcommittee, Software Committee

明の成立性に関する判断について考察を行う。

## 2. 一般審査基準とCS審査基準における「発明」成立性

「発明」の成立性は、基本的に一般審査基準における「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り判断されるが、その発明の実施にソフトウェアを必要とするソフトウェア関連発明については一般審査基準での判断が難しく、特有の判断が必要となるためCS審査基準を用いて判断がされる。

### 2.1 一般審査基準

一般審査基準では、特許法29条1項柱書に規定されている「産業上利用することができる発明」の要件について、「発明」であることの要件と「産業上利用することができる発明」であることの要件とに分けて、それぞれ該当しないものの類型が示されている。

「発明」であることの要件は、特許法2条1項に定義される「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」であるが、一般審査基準においては、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく「発明」に該当しないものとして、以下の6つの類型が例を挙げて示されている。

- ① 自然法則自体
- ② 単なる発見であって創作でないもの
- ③ 自然法則に反するもの
- ④ 自然法則を利用していないもの
- ⑤ 技術的思想でないもの
- 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

上記6類型のうち、「④自然法則を利用していないもの」については、「発明を特定するた

めの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、その発明は、自然法則を利用していないものとなる。逆に、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場合は、その発明は、自然法則を利用したものとなる。以上のように、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する。」と記載されている。

### 2.2 CS審査基準

CS審査基準では、ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かの判断基準として、「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」ことが示されている。

また、請求項に係る発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否か（「発明」に該当するか否か）を判断する具体的な手法が以下の通り示されている。

(1) 請求項に記載された事項に基づいて、請求項に係る発明を把握する。なお、把握された発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かの判断に際し、ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要でない場合には、「第Ⅱ部第1章 産業上利用することができる発明」により判断を行う。

(2) 請求項に係る発明において、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源(例：CPU等の演算手段、メモリ等の記憶手段)を用いて具体的に実現されている場合、つまり、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

演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されている場合、当該発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

(3) 一方、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ない場合、当該発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではない。

さらに、請求項に係る発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではない場合であっても、発明の詳細な説明の記載に基づいて請求項に記載された事項を補正することによって「自然法則を利用した技術的思想の創作」となることが可能であると判断されるときは、審査官判断の留意事項として、以下の点が示されている。

(1) 拒絶理由を通知する際には補正の示唆を併せて行うことが望ましい。

(2) 請求項に係る発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かを判断する場合、請求項に記載された発明のカテゴリー（「方法の発明」又は「物の発明」）にとらわれず、請求項に記載された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈した上で判断する。

### 3. 事例紹介

以下、特許法29条1項柱書による「発明」の成立性が争点となった近年の判決を紹介する。

#### 3.1 事例1

平成16年(行ケ)第188号<sup>3)</sup>

東京高判・平成16年12月21日

案件：特開平8-147267

「連立方程式解法」（後に「回路のシミュレーション方法」と補正）

経過：平成6年11月25日 特許出願  
平成10年10月6日 拒絶理由通知  
平成12年12月19日 拒絶査定  
平成16年3月30日 拒絶審決  
判決：審決（29条1項柱書違反）維持

#### (1) 発明内容

出訴時の請求項1を以下に示す。

##### 【請求項1】

回路の特性を表す非線形連立方程式を、BDF法を用いて該非線形連立方程式をもとに構成されたホモトピー方程式が描く非線形な解曲線を追跡することにより数値解析する回路のシミュレーション方法において、

BDF法を用いた前記解曲線の追跡における解曲線上の $j+1$ （ $j$ は整数）番目の数値解を求めるステップは、予測子と修正子とのなす角度 $\phi^{j+1}$ を算出し、この角度 $\phi^{j+1}$ が所定値より大きいか否かを判定する判定ステップと、

前記判定ステップにおいて、前記角度 $\phi^{j+1}$ が所定値より大きいと判断された場合には、前記解曲線の追跡の数値解析ステップの $j+1$ 番目の数値解を求めるステップをより小さな数値解析ステップ幅によって再実行し、 $j+1$ 番目の数値解を新たに求め直すステップと、

を含むことを特徴とする回路のシミュレーション方法。

#### (2) 審判時の判断

審判段階において、特許庁は、「[BDF法を用いて該非線形連立方程式をもとに構成されたホモトピー方程式が描く非線形な解曲線を追跡することにより数値解析する]は、本願発明の「シミュレーション方法」の処理手順を特定したものであるが、当該特定事項は、純粹に数学的な計算手順を明記したにすぎない。」とし、特許法上の「発明」に該当せず、特許法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないと判断

した。

### (3) 東京高裁での判断

裁判所は、「本願発明の処理対象とされる「回路の数学モデル」について、特許請求の範囲には、「回路の特性を表す非線形連立方程式」と記載されるのみであって、回路の特性を物理法則に基づいて非線形連立方程式として定式化するという以上に、当該非線形連立方程式が現実の回路を構成する各素子の電気特性をどのように反映するものであるかは全く示されておらず、しかも、定式化されたモデルは数学上の非線形連立方程式そのものであるから、このような「回路の特性を表す非線形連立方程式」を解析の対象としたことにより、本願発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」となるものでない」（判決の「第3 当裁判所の判断2（1）ア」）と判断した。

具体的には、「本願発明で採用された課題解決手段は、「予測子と修正子とのなす角度 $\phi^{j+1}$ を算出し、この角度 $\phi^{j+1}$ が所定値より大きいか否かを判定する判定ステップと、前記判定ステップにおいて、前記角度 $\phi^{j+1}$ が所定値より大きいと判断された場合には、前記解曲線の追跡の数値解析ステップの $j+1$ 番目の数値解を求めるステップをより小さな数値解析ステップ幅によって再実行し、 $j+1$ 番目の数値解を新たに求め直すステップ」というものであって、回路の物理的性質を考慮した解決手段とは認められず、また、回路の物理的性質に起因するような特殊な非線形連立方程式の解法を求めるものでもなく、一般の非線形連立方程式（疑似解収束現象や非収束現象を生じて解析が困難となる場合と、そうでない場合の双方を含む。）の解法に用いるものと何ら相違しないものである（このことは、本件補正前後で上記の課題解決手段には実質的な変更がないにもかかわらず、本件補正前の本願発明の名称が「連立方程式解

法」とされていたことから明らかといえる。）」とし、

「本願発明において、現実の回路の物理的特性は非線形連立方程式に反映されるだけであって、その解析には何ら利用されない。」と結論付けている。

### (4) 考 察

請求項の記載によれば、出願人は、非線形連立方程式（電気回路特性のモデリング手法）そのものではなく、非線形連立方程式の（一般的）解法を発明として認識していると考えられる。

審決及び判決は、現実の回路の物理的特性は非線形連立方程式に反映されるだけであり、その解析には何ら利用されておらず、非線形連立方程式の解法そのものを用いて回路シミュレーションを行うにすぎないものとして発明性を否定している。連立方程式の解法を発明として認識している以上、自然法則を利用しているとは言いがたく、特許庁、東京高裁の判断は、共に妥当と思われる。

本件に類する内容で権利化を望むのであれば、非線形連立方程式だけでなく、その解法にまで現実の回路の物理的特性を反映させることが必要であろう。なお、本発明はCS審査基準適用前の出願であるが、現在であれば審査基準に則り、更にハードウェアとの協働についても考慮する必要があることは言うまでもない。

一方、東京高裁において「現実の回路の物理的特性は非線形連立方程式に反映される」と判示されていることから、請求項の「おいて書き」部分については特許性を認めている可能性がある。このことから、モデリング手法に特徴がある場合（回路の物理的特性を反映させて方程式を定義する等）、解法に特徴がある場合（計算速度向上等）を考慮して明細書を作成し、請求項に反映させれば、何れも柱書違反を回避できた可能性がある。

### 3. 2 事例 2

平成19年(行ケ)第10239号<sup>4)</sup>

知財高判・平成20年2月29日

案件：特開2000-122538

「ビットの集まりの短縮表現を生成する方法」

経過：平成11年10月18日 特許出願

平成15年11月4日 拒絶理由通知

平成16年3月31日 拒絶査定

平成19年3月5日 拒絶審決

判決：審決(29条1項柱書違反)維持

#### (1) 発明内容

出訴時の特許請求の範囲を以下に示す。

##### 【請求項1】

ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において、

少なくとも $n$ ビットを有するキーと、入力された $n$ ビットの集まりとの和をとり、

前記和を2乗して、和の2乗を生成し、

$p$ を、 $2n$ より大きい最初の素数以上の素数として、前記和の2乗に対して、法 $p$ 演算を実行して法 $p$ 演算結果を生成し、

$n$ より小さい $l$ により、前記法 $p$ 演算結果に対して、法 $2l$ 演算を実行して法 $2l$ 演算結果を生成し、

前記法 $2l$ 演算結果を出力している、ビットの集まりの短縮表現を生成する装置。

##### 【請求項2】

ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において、

少なくとも $n$ ビットを有する第1のキーと、入力された $n$ ビットの集まりとの和をとって、第1の和を生成し、

前記第1の和を2乗して、第1の和の2乗を生成し、

前記第1の和の2乗と、少なくとも $n$ ビット

を有する第2のキーとの和をとって、第2の和を生成し、

$p$ を、 $2n$ より大きい最初の素数以上の素数として、前記第2の和に対して、法 $p$ 演算を実行して法 $p$ 演算結果を生成し、

$n$ より小さい $l$ により、前記法 $p$ 演算結果に対して、法 $2l$ 演算を実行して法 $2l$ 演算結果を生成し、

前記法 $2l$ 演算結果を出力している、ビットの集まりの短縮表現を生成する装置。

##### 【請求項3】

ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において、

少なくとも $n$ ビットを有するキーと、入力された $n$ ビットの集まりとの和をとり、

前記和を2乗して、和の2乗を生成し、

前の3つのステップを、ステップが繰り返されるごとに相異なるキーを使用して少なくとも1回繰り返して、複数の和の2乗を生成し、

前記複数の和の2乗の和をとって総和を生成し、

$p$ を、 $2n$ より大きい最初の素数以上の素数として、前記総和に対して、法 $p$ 演算を実行して法 $p$ 演算結果を生成し、

$n$ より小さい $l$ により、前記法 $p$ 演算結果に対して、法 $2l$ 演算を実行して法 $2l$ 演算結果を生成し、

前記法 $2l$ 演算結果を出力している、ビットの集まりの短縮表現を生成する装置。

##### 【請求項4】

該生成された短縮表現をメッセージ認証に用いている通信装置である請求項1、2又は3の装置。

#### (2) 審査時の判断

審査段階において、特許庁は、「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置によって計算を行っているというだけでは、計算処理を行うソ

フトウェアと、ハードウェア資源が協働しているとはいえないから、請求項1～3に係る発明は、依然として特許法2条に定義された「発明」に該当しないので、特許法29条1項柱書の規定により特許を受けることができない」と判断した。

### (3) 審判時の判断

審判段階において、特許庁は以下のように判断した。

①「審判時の補正は、特許法17条の2第3項違反による補正却下。」(筆者要約)

②「本願発明1(請求項1:筆者挿入)における「ビットの集まりの短縮表現を生成する」ための各段階は、…というものであって、これら各段階は、ビットの集まりに対する数学的計算の段階であって、対象の物理的性質や技術的性質に基づく情報処理を特定したものということではできず、又、上記数学的計算が機器等に対する制御や制御に伴う処理に関与するものでもない。更に、本願発明1は「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置」と記載されているのみであって、「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置」としての具体的な回路構成や、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が何ら記載されていない。

したがって、本願発明1は、実質的には「ビットの集まりの短縮表現」を計算するための計算方法であって、それがハードウェア資源を用いて具体的に実現されているものとは認められることは出来ないから、本願発明1は、「自然法則を利用した技術的思想」に該当せず、特許法2条1項に定義された「発明」に該当するものとは認められない(から特許法29条1項柱書の規定により特許を受けることができない:筆者挿入)。

### (4) 知財高裁での判断

裁判所は、以下のように判断した。

「本願発明はいずれも数学上の計算式、すなわちハッシュ関数として表現可能なものであり、実際にも発明の詳細な説明において、いずれも数学的な計算式として表現されている。」(筆者要約)

「既存の演算装置を用いて数式を演算することは、上記数学的課題の解法ないし数学的な計算手順を実現するものにほかならないから、これにより自然法則を利用した技術的思想が付加されるものではない。したがって、本願発明のような数式を演算する装置は、当該装置自体に何らかの技術的思想に基づく創作が認められない限り、発明となり得るものではない。

…この点、本願発明が演算装置自体に新規な構成を付加するものでないことは、原告が自ら認めるところである…使用目的に応じた演算装置についての定めはなく、いわば上記数学的なアルゴリズムに従って計算する「装置」という以上に規定するところがない。そうすると、本願発明は既存の演算装置に新たな創作を付加するものではなく、その実質は数学的なアルゴリズムそのものというほかない。

…特許請求の範囲には数学的なアルゴリズムと、それを実現するものとして単に「装置」と記載されているのみであって、当該数学的アルゴリズムをデジタル演算装置で演算するための具体的な回路構成が記載されているものではない。

…特許請求の範囲に記載された数学的アルゴリズムがデジタル論理演算回路に置換可能であるとしても、それはプログラム可能な数式一般の持つ特性にすぎず、既存の演算装置に新たな技術的思想に基づく創作が付加されることを直ちに意味するものではない。」

### (5) 考 察

特許庁と裁判所の見解は、「本願発明は「自然法則を利用した技術的思想」に該当せず、特許法第2条1項に定義された「発明」に該当するものとは認められない」で一致している。

裁判所は、本願明細書の記載を検討し、発明の詳細な説明において、本願発明が数学的な計算式で記載されていることを確認している。さらに、本願発明が演算装置自体に新規な構成を付加するものでないことは原告が自ら認めている。これらのことから、以上のような結果になったと考えられる。

出願人としては、発明の詳細な説明において、単に数学的な計算式のみを記載するのではなく、デジタル演算装置で演算するための回路構成を記載すべきである。さらには、実用的な応用分野を用いて説明することが望ましかったと思われる。また、特許請求の範囲の記載において回路構成を明確にすることにより、「発明」として認められる余地があったと思われる。

## 3. 3 事 例 3

平成19年(行ケ)第10056号<sup>5)</sup>

知財高判・平成19年10月31日

案件：特願2006-41777号（※公報未公開）

「切り取り線付き薬袋」

経過：平成18年2月20日 特許出願

平成18年4月4日 拒絶理由通知

平成18年8月1日 拒絶査定

平成19年1月15日 拒絶審決

判決：審決（29条2項違反）維持

※29条1項柱書は審決認定を覆す

### (1) 発明内容

審判と同日付で補正された請求項1を示す（以下、本願補正発明）。

#### 【請求項1】

調剤薬局側において、薬袋の表面の縦方向の

長さがその横方向の長さの約1.5倍以上となるような縦長の形状に形成されている薬袋であって、

薬袋の底部から薬袋の横方向の長さの約1.5倍以上の距離だけ離れた上方の位置に形成されている第1の開口部と、

前記第1の開口部が形成されている位置から「薬袋の縦方向の長さの約5分の1から約3分の1までの間の距離」だけ薬袋の底部に近づく位置に、薬袋の表面側及び裏面側の全体に渡って連続的に形成されている切り取り線部とを備えている薬袋を用意し、

(1) 前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より上方の上方部分に患者の氏名などの個人情報印刷すると共に、

(2) 前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より約1センチメートル以上下方の下方部分に「薬剤の名称、用法、及び写真などの、前記患者に処方される薬剤に関する情報」を印刷する工程と、

前記印刷された薬袋の中に、前記患者に処方される薬剤を入れる工程と、

前記薬剤を入れた薬袋を患者側に交付する工程と、

前記交付された薬袋を、患者側において、前記切り取り線部に沿って前記薬袋の表面側と裏面側の全体を切り取ることにより、前記薬袋の前記患者の個人情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む上方部分を、前記薬袋の前記薬剤に関する情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む下方部分から分離し、前記第1の開口部が形成されている位置から「前記薬袋の縦方向の長さの約5分の1から約3分の1までの間の距離」だけ前記薬袋の底部に近づく位置に、第2の開口部を新たに形成する工程と、

を含むことを特徴とする、切り取り線付き薬袋の使用方法。

## (2) 審判時の判断

審判段階において、特許庁は、「本願補正発明は、人為的取り決めである個々の使用方法をその工程として時系列的に組み合わせたものに過ぎず、発明全体としても自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは認められないので、特許法第29条第1項柱書に規定する「発明」に該当しない。」と判断している。

また、「患者側において、切り取り線部に沿って薬袋を切り取ることにより第2の開口部を形成する工程という発明特定事項が、患者（人間）の自由な意思に基づく動作であって、技術思想としての意義が認められず、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ではない」と判断したようである（未公開のため、判決文の記載内容から抜粋）。

## (3) 知財高裁での判断

裁判所は以下のように判断した。

「本願補正発明は、「切り取り線付き薬袋の使用」に係る発明であり、「調剤薬局側」における「印刷する工程」、「薬剤を入れる工程」及び「薬袋を患者側に交付する工程」、並びに、「患者側」における「第2の開口部を新たに形成する工程」とからなるものである。そして、それらの工程において使用される薬袋の形状が特定され、薬袋が特定の位置に切り取り線部を備えたとされ、印刷工程における薬袋に対する印刷内容、印刷場所が特定されている。また、患者側における工程では、患者側が薬袋の切り取り線部に沿って切り取るとされている。このうち、薬袋の切り取り線部に沿って切り取りを行って第2の開口部を新たに形成する主体について、これを「患者側」とすることは、人為的な取り決めである。

しかし、明細書の記載を参酌して、特許請求の範囲に記載されている構成をみたとき、この「使用方法」に係る技術的思想の創作は、「第2

の開口部を新たに形成する工程」の主体を誰と決めることについての技術的思想の創作のみではない。本願補正発明の「使用方法」に係る技術的思想の創作は、使用される薬袋の形状やそれが切り取り線部を備えることを特定し、印刷工程における印刷内容、印刷場所を特定することにより、切り取り線部に沿って切り取りを行って開口部を形成するという工程を経ると、患者の個人情報の流出防止、切り取り後の薬袋の使い勝手といった、一定の効果を奏するというものである。

すなわち、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えることができるものであり、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。」（一部、筆者による修正あり）。

なお、裁判所は、「本願補正発明は、特許法が規定する発明に当たるものであり、本願補正発明が発明に該当しないとした審決には、その



限りにおいて誤りがある」としたものの、それ以外の審決の判断(特許法29条2項, 補正却下)については誤りがないとし、結果、審決を維持した判決を出している。

#### (4) 考 察

本事例は、コンピュータ・ソフトウェア関連発明といえるものではないが、「自然法則の利用」の判断において、特許庁と知財高裁とで判断が分かれた事例であり、かつその判断の根拠の違いが明確になっている点が興味深く、本論文で取り上げた。

補正後の請求項の記載は、各工程の処理の主体が調剤薬局側、患者側として明示されており、人為的な取り決めと言える工程が含まれているものである。ただし、「自然法則の利用」の判断においては、発明が全体として自然法則を利用しているかどうかで判断される。自然法則を利用していない部分があっても、直ちに「自然法則を利用していない」とは判断されない。よって、本事例は、「全体として自然法則を利用しているか」の判断が分かれたものである。

特許庁では、判決文の「被告の反論」によると、本願補正発明の主な作用・効果は、個人情報保護できるよう、患者側で薬袋の個人情報表示部を切除すること(以下、効果①)にあるとし、請求項の「患者側において…第2開口部を新たに形成する工程」が技術的特徴を表す主要な工程であるとしている。明細書には、切り取り線と薬剤情報部との間に1cm以上の余白があることが、上方部分を切除した後に余白部分を含む部分を折り曲げ・折り畳むことで薬品が不用意に出ないという効果(以下、効果②)をもたらすことも記載されている。しかし、特許庁では、この折り曲げ・折り畳むといった工程が請求項にはないために、請求項の解釈の際に効果②については考慮に入れていないようである。そして、「患者側において…第2開口部

を新たに形成する工程」は、人為的な取り決めで過ぎないと判断している。他の「薬剤を入れる工程」「交付する工程」も人為的な取り決めであり、「印刷する工程」は、薬袋を作成する工程で当然必要となる工程であると判断している。結論として、各工程を全体的に見ても人為的な取り決めである、としている。

一方、知財高裁では、「患者側において…第2開口部を新たに形成する工程」の主体を「患者側」とすることは人為的な取り決めであると判断しているものの、各工程自体に対する判断は特許庁とは異なっている。この違いは、特許庁が、請求項を解釈する際に、請求項に対応した効果①しか考慮していないのに対し、知財高裁では、明細書の記載を参酌し、上記効果②も(明細書に記載されている効果①、②以外の効果も)考慮していることに起因していると言える。効果①だけに注力してしまうと特許庁のような判断になるが、効果②なども考慮すると、特定の薬袋の形状に、特定の印刷を行う工程があるからこそ効果①、②などが実現できるという知財高裁の判断になる、ということであろう。

特許法29条1項柱書違反のボーダーを大きくさげたような判決であるが、明細書作成においては、複数の効果を奏する技術思想があった場合に、それらの上位概念を示す工程で自然法則を利用しているかどうかは1つのチェックポイントとなると思われる。

### 3. 4 事 例 4

知財高判・平成20年6月24日

平成19年(行ケ)第10369号<sup>6)</sup>

案件：特表2002-528832

「双方向歯科治療ネットワーク」

経過：平成10年11月3日 米国仮出願

平成11年10月4日 PCT出願

平成12年7月3日 日本国内移行

平成16年10月1日 拒絶理由通知

平成17年1月26日 拒絶査定

平成19年6月29日 拒絶審決

判決：審決（29条1項柱書違反）取消

### (1) 発明内容

出訴時の請求項1を示す。

#### 【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診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) 審査時の判断

審査段階において、特許庁は以下のように判断した。

「請求項1の記載は、「通信ネットワーク」という用語は用いられているものの、単に通信の道具として使用することを明示しているという程度の記載である。そして、その他の部分の記載は、歯科医師と歯科技工室との間での情報のやりとりを含む事業の方法であり、「歯科治療

要求を判定」、「初期治療計画を策定」、「初期治療計画に対する修正」といった人の精神活動を含むものである。

したがって、請求項1に記載されたものは全体として自然法則を利用したものとはいえず、特許法第29条第1項柱書でいう「発明」には該当しない。」

### (3) 審判時の判断

審判段階において、特許庁は以下のように判断した。

「歯科医師が、その精神活動の一環として、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ものであることは社会常識であるから、請求項1の「要求される歯科修復を判定する」、「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」の主体は、歯科医師であるといえる。そうすると、請求項1において、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。

…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。

…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。」

### (4) 知財高裁の判断

裁判所は以下のように判断した。

「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えることができる。

これを本願発明1について検討するに、請求項1における「要求される歯科修復を判定する手段」、「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」という記載だけでは、どの範囲でコンピュータに基づくものなのか特定することができず、また「システム」という言葉の本来の意味から見ても、必ずしも、その要素として人が排除されるというものではないことから、上記「判定する手段」、「策定する手段」には、人による行為、精神活動が含まれると解することができる。さらに、そもそも、最終的に「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、本願発明1は、少なくとも人の精神活動に関連するものであるといえることができる。

しかし、上記のとおり、請求項に記載された内容につき、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、特許の対象から排除されるものではないから、さらに、本願発明1の本質について検討することにな

る。

…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」に当たるものといえることができ、本願発明1が特許法2条1項で定義される「発明」に該当しないと判断されることは認められない。

## (5) 考 察

審査基準第Ⅱ部第1章に拠れば、「請求項に係る発明が、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とき（例えば、ビジネスを行う方法それ自体）は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。

発明を特定するための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ときは、その発明は、自然法則を利用していないものとなる。

逆に、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。

以上のように、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する」とある。

本願発明の場合、コンピュータ等のハードウェアがあって、全体として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と判断された。審査基準に拠れば、「全体として」の判断は、請求項に基づいているようである。一方、判決に拠れば、「全体として」の判断は、請求項のみで判断するのでなく、明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明を参酌して判断している。つまり、特許法29条1項柱書は、請求項のみに基づくのではなく、明細書等を参酌して判断すべきと判示している点は、注目すべき点であると考ええる。

なお、発明の認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない等、特段の事情がない限り特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきとしたリパーゼ事件<sup>7)</sup>は、特許法29条1項及び2項の要件の審査の判断に関する判決なので、29条1項柱書の審査において、明細書を考慮して判断することと矛盾するものではない。

また、請求項に係る発明は、CS審査基準に規定する、ハードウェア資源をどのように利用しているか、つまり、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を、請求項の上で規定していない。従って、審査または審判において、CS審査基準に基づき、請求項に係る発明は「ハードウェア資源と協働した具体的手段を提示していない」として、29条1項柱書違反で拒絶しても良かったのかもしれない。

なお、本件は、判決後審判に戻り特許法36条4項、6項1号及び2号、29条2項の規定により特許を受けることができないという新たな拒絶理由を受けている。以下に示す通り、補正後に登録された請求項は、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を請求項の上で規定する一方、人が判断する手段、すなわち、裁判で争った争点がない点に注目すべきである。つまり、審査または審判において、請求項に係る発明がソフトウェアとハードウェア資源とが協働していないという理由で、拒絶理由を受けていれば、出願人はCS審査基準に従った補正を行えたと思われる、審決取消訴訟に至らずに、早期に登録されたものと思われる。

#### (6) 登録された請求項

審決取消後の拒絶理由通知に対する手続補正による登録された請求項を示す。

##### 【請求項1】

それぞれ画像の特定領域に対応するピクセル群の赤、緑、青（RGB）成分を平均化して決定した基準RGBを有する複数の擬似ピクセルからなり、それぞれ異なった歯のシェードに対応した、複数の基準画像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、

多数のピクセル（42）を含むカラーの歯の画像（40）を撮影する半導体カメラ（12）であって、

光線口（28）を介して目標物に照射される光線（19）を生成するワンド（18）と、前記ワンド（18）から延在し、外部光源からの光線を遮蔽するスリーブ（22）と、前記スリーブ（22）の端部に形成された末端（34）と、を備え、前記末端（34）は、中央に目標物の画像を捕捉するための開口部（32）と、前記開口部（32）を包囲する黒い縁部（36）と、前記縁部（36）の

周囲に残りの領域（38）とを備え、前記末端（34）上の前記領域（38）に、一連の歯のシェードが配置され、前記一連の歯のシェードと目標物とが同一の画像内に捕捉されることを特徴とする前記カメラ（12）と、

歯科診療室に配置され、前記通信ネットワークを介して前記データベースに蓄積された情報にアクセスし、前記カメラ（12）が接続されたコンピュータ（14）と、

前記コンピュータ（14）上で動作する処理ソフトウェア（50）であって、

（1）前記歯の画像（40）を、それぞれ前記歯の画像（40）の特定領域に対応するピクセル群の赤、緑、青（RGB）成分を平均化して決定した基準RGBを有する複数の擬似ピクセル（44）からなる実画像へと変換し、前記実画像から歯の縁部および背景に相当する擬似ピクセルを不良と判断し、前記実画像より不良と判断された不良擬似ピクセル（44a）を消去し、

（2）前記消去がなされた後、前記実画像の各擬似ピクセルの成分と、前記データベースに蓄積された前記基準画像の各擬似ピクセルの成分とを相関させ、前記実画像が前記基準画像にいかによく整合しているかを示す混合整合数を生成し、

（3）前記混合整合数のうち最も低いものを探索して前記実画像に対して最も整合する基準画像を検出し、

（4）前記検出された前記基準画像から対応するシェードを決定し、前記決定されたシェードを出力することを特徴とする前記処理ソフトウェア（50）と、を含むことを特徴とする歯科治療システム。

### 3. 5 事例 5

平成20年（行ケ）第10001号<sup>8)</sup>

知財高判・平成20年8月26日

案件：特開2004-355496

「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」

経過：平成15年5月30日 特許出願

平成16年8月31日 拒絶理由通知

平成16年12月17日 拒絶査定

平成19年12月8日 拒絶審決

判決：審決（29条1項柱書違反）取消

#### (1) 発明内容

審決取消訴訟で検討された請求項3のみ記載する。

##### 【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、英語の音声を子音、母音子音アクセント、スペル、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し、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) 審査時の判断

審査段階において、特許庁は以下のように判断した。

「請求項3に係るものは、対訳辞書を引くための約束事を規定しているだけであるから、自然法則を利用しない人為的取決めの範疇を越えず、特許法上の「発明」に該当しない。」

## (3) 審判時の判断

審判段階において、特許庁は以下のように判断した。

「本願の請求項3は「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」を対象として「段階的相互照合的」に辞書を引く方法であると認められる。ここで、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決めに基づく辞書の参照方法といえ、本願発明の「辞書を引く方法」も、人

間「辞書を引く方法」として解釈可能であるから、この域を出ているものとはいえず、自然法則を用いたものではない。」

## (4) 知財高裁での判断

裁判所は以下のように判断した。

「審決は、発明の対象である対訳辞書の特徴を全く考慮せずに、請求項3の「辞書を引く方法」は人間が行うべき人為的取決めであるから自然法則の利用がされていないと判断した。つまり特許請求の範囲全体（明細書及び図面の参酌を含む）としての考察がされていない。特許請求の範囲の記載全体（明細書及び図面の参酌を含む）を考察して、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場合は、特許法2条1項所定の「発明」に該当すると判断すべきである。」

本願の請求項3は、発明の対象となる対訳辞書の特徴を記載している。更にこの対訳辞書に対して、人間に自然に具えられた能力のうち、音声の子音に対する高い識別能力を利用して、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効果を、反復継続して実現する方法を提供する。つまり自然法則の利用されている技術的思想の創作（対訳辞書）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項の「発明」に該当するものと認められる。」（筆者要約）

## (5) 考察

本件についても、事例4と同じく判決後審判に戻り、特許法36条を含む新たな拒絶理由を受けている。補正後に登録された請求項3は、以下に示す通り、特許性が肯定されていたと思われる対訳辞書に係る請求項1を引用する形となっており、対訳辞書の具体的構成が請求項に反映されたものとなっている。このため、事例4同様、発明全体を考慮するという判決での争点

がなくなっている。

また、特許庁は審判において、本願発明の対象である対訳辞書の具体的特徴は考慮せずに、辞書を引く方法（請求項3）自体は、人間が行うべき動作を特定した人為的取決めであると断定した。つまり人間が主体である方法発明は自然法則を利用していないため、特許法2条1項の「発明」に該当しないと結論付けた。これに対し、判決では、「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」として審判における判断を否定している。この点に関しては、今後、審査、審判において人為的取決めとの判断を行う場合に合理的な根拠が示されるようになるかどうか興味深いところである。

#### (6) 登録された請求項

本発明は、審決取消後の拒絶理由通知に対して手続補正を行っている。

##### 【請求項1】

音素（phoneme）索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書であって、

前記辞書は、一つの英単語に関する多要素を横一行に配置し、各単語の同類要素を縦方向の一行に配置した行列構造を持ち、

前記多要素は、四つ以上の要素からなり、少なくとも、

要素1：英単語の基本音声（母音音素、子音音素、アクセント音素）の国際発音記号（IPA）表記、

要素2：英語音声のIPA表記から子音音素を抽出し、ローマ字へ転記したもの、

要素3：英単語の綴り字、

要素4：英語の対訳語（日本語対訳語または他の言語の対訳語）、を含み、

前記辞書内の個々の単語の配列順序を、  
第1並べ基準：前記要素2のabc順、  
第2並べ基準：前記要素1の文字コード順、  
第3並べ基準：前記要素3の文字コード順、  
第4並べ基準：前記要素4の文字コード順、  
の並べ基準の順に優先させた並び方にしたことを特徴とする対訳辞書。

##### 【請求項2】

請求項1に記載された対訳辞書に用いられる英語子音音素の国際発音記号（IPA）のローマ字転記方法であって、

(1)「ear」など子音なしの単語はaで転記するとともに、(2)「obey」の子音の記号はbで転記し、(3)「chair」の子音の記号はchで転記し、(4)「idea」の子音の記号はdで転記し、(5)「the」の子音の記号はdhで転記し、(6)「for」の子音の記号はfで転記し、(7)「go」の子音の記号はgで転記し、(8)「who」の子音の記号はhで転記し、(9)「age」の子音の記号はjで転記し、(10)「car」の子音の記号はkで転記し、(11)「all」の子音の記号はlで転記し、(12)「me」の子音の記号はmで転記し、(13)「now」の子音の記号はnで転記し、(14)「long」の後ろの子音の記号はngで転記し、(15)「up」の子音の記号はpで転記し、(16)「raw」の子音の記号はrで転記し、(17)「sea」の子音の記号はsで転記し、(18)「sure」の子音の記号はshで転記し、(19)「two」の子音の記号はtで転記し、(20)「earth」の子音の記号はthで転記し、(21)「via」の子音の記号はvで転記し、(22)「we」の子音の記号はwで転記し、(23)「year」の子音の記号はyで転記し、(24)「easy」の子音の記号はzで転記し、(25)「Asia」の子音の記号はzhで転記する、

英語子音音素の国際発音記号（IPA）のローマ字転記方法。

##### 【請求項3】

請求項1に記載された対訳辞書を引く方法で

あって、

目標単語の発音から子音音素を抽出し、その子音音素のローマ字転記列に基づいて、目標単語の候補を探し、

探した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、

探した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、アクセント音素までを照合するか、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、対訳辞書を引く方法。

#### 4. まとめ

今回紹介した5件の事例のうち3件については、裁判所は発明の成立性なしとした特許庁の判断を覆し、発明の成立性を認める結果となっている。

事例1, 2については特許庁判断がそのまま維持されているが、これらの案件はいずれも数学的アルゴリズムに関するものであって、明細書の記載が数学的アルゴリズムに基づく処理・解法の説明に終始しており、「自然法則を利用した発明」であることに関する説明が十分に行われていない（特に、事例2では審査経過の中でアルゴリズム自体に特徴があると出願人が自ら主張している）。このことから、事例1, 2については明細書を含む発明全体を考慮しても数学的アルゴリズムの域を脱することができず、特許法2条1項に規定する「発明」に該当しないとの判断が下されたものと考えられる。

一方、発明の成立性が認められた事例3～5をみると、まず、事例3では、発明の成立性を判断するにあたって請求項の記載だけでなく、明細書の記載まで参酌することが具体的に示されている。これは、請求項に記載された内容に基づいて発明の成立性を含む特許性の判断を行う特許庁の判断手法とは明らかに異なるもので

ある。また、事例4, 5についても、裁判所は請求項の記載を越えた発明全体を考慮した判断を行っており、いずれも特許庁の判断手法とは相違していると思われる。

これら事例に鑑みると、「発明」の成立性の判断に関しては、特許庁より裁判所の方が厳しい判断を下す場合が散見される「新規性・進歩性」に関する特許要件の判断とは対照的であるといえる。

なお、裁判所の判断は、CS審査基準における特許要件に関する審査官判断の留意事項、「請求項に係る発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではない場合であっても、発明の詳細な説明の記載に基づいて請求項に記載された事項を補正することによって「自然法則を利用した技術的思想の創作」となることが可能であると判断されるときは、審査官は、拒絶理由を通知する際に、補正の示唆を併せて行うことが望ましい。」と符合するものである。

ただし、事例3については、発明の成立性は肯定されたものの、特許法29条2項による拒絶審決が維持されて権利化に至っておらず、事例4, 5についても、審決取消後の拒絶理由通知（特許法36条等）に対する応答で補正が行われた後に権利化に至っている。特に、事例4, 5の権利化された請求項を見ると、裁判所にて判断された請求項とはかけ離れた記載となっており、これらが発明の成立性を満たしていることは実務者にとっては理解に難くないものと思われる。すなわち、特許法29条1項柱書について裁判所が特許庁の判断を覆した事例についても、最終的に登録された請求項は結局、審査基準の範囲内に落ち着いているといえる。

また、事例4, 5については、出願人側の審査基準に対する十分な理解や、面談等による審査（審判）官との直接的な意思疎通などがあれば、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働していないとの理由を明確にできていた可能性



があり、審査、審判段階での適切な補正により解決されていた案件のようにも思える。

## 5. おわりに

特許法29条1項柱書における発明の成立性について争われた事例（5件）を基に、発明の成立性を否定した特許庁の判断とそれに対する裁判所の判断とを比較考量し、近年の発明の成立性に関する判断について考察を行った。

その結果、上述のように、裁判所は、請求項に記載された内容のみから発明成立性の肯否定を判断せず、明細書全体の記載から発明成立性を判断したものと考えられる。この裁判所の判断は、特許庁での判断と相違しているが、出願人としては現行の審査基準に即して発明成立性を満たすべく請求項及び明細書を作成すべきであり、記載すべき内容については従前と変わることはないと考えられる。なお、対象となる事例がまだ少ないこともあり、特許庁及び裁判所による発明成立性の判断については今後さらなる注視が必要である。

### 注 記

- 1) 特許・実用新案審査基準

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm) (特許庁HP)

- 2) 「平成12年特定技術分野の審査基準 第1章コンピュータ・ソフトウェア関連発明」(審査基準第Ⅶ部第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」)  
[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun\\_vii-1.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vii-1.pdf)
- 3) 平成16年(行ケ)第188号  
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E56D4270C3245D314925701B000BA3BD.pdf>
- 4) 平成19年(行ケ)第10239号  
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080306163050.pdf>
- 5) 平成19年(行ケ)第10056号  
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071106165655.pdf>
- 6) 平成19年(行ケ)第10369号  
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080625101726.pdf>
- 7) 最高裁平成3年3月8日判決, 昭和62年(行ツ)3号  
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/75CB63A39AC99F3449256A8500311EAF.pdf>
- 8) 平成20年(行ケ)第10001号  
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080827101011.pdf>

(原稿受領日 2009年11月18日)