

綴りが分からない単語を発音から検索できる 英語辞書を引く方法の発明性

知財高裁平成20年8月26日判決 平成20年(行ケ)10001号
審決取消請求事件 認容(確定)
判例時報2041号124頁

古 沢 博**

【要 旨】

本件は、綴りが分からなくても、人の音声識別能力、特に子音に対する識別能力に着目して、発音から単語を検索できる英語辞書を引く方法の発明(本願発明)について、特許庁が、自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく、特許法2条1項の発明に当たらないとして、審判請求不成立の審決をしたのに対し、知財高裁が、本願発明は、人間の音声に対する認識能力、特に子音に対する識別能力が高いことに着目し、その性質を利用して、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反復継続して実現する方法を提示するものであるから、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して、特許法2条1項所定の「発明」への該当性を認め、審決を取り消した事例である。

判旨に反対である。

〈参照条文〉特許法2条1項

【事 実】

1. X(原告)は、平成15年5月30日、発明の名前を「音素索引多要素行列構造の英語と他

言語の対訳辞書」とする発明につき、特許出願をした(特願2003-154827号、以下「本願」)。その後、Xは平成16年10月26日付手続補正書により明細書の補正をした(以下、補正後の明細書を「本願明細書」という)。

2. 本件で問題とされた本願明細書の特許請求の範囲の請求項3に記載されている発明(以下「本願発明」)は、次のとおりである。

「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、英語の音声の子音、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、英語音声の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

* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

** 獨協大学名誉教授 Hiroshi FURUSAWA

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 a b c 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。」

3. Xは同年12月17日付で拒絶査定を受けたので、不服の審判請求をした（不服2005-1619号）。これに対し特許庁は平成19年10月30日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした。

審決の理由は長文にわたるが、結局、本願第3発明は、自然法則を利用したものとはいえず、単に、人間が対訳辞書を引く方法というほかに、また、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発明を特定する請求項3の記載において提示されていないから、自然法則を利用した技術的思想の創作である方法ということとはできず、特許法第2条に定義する「発明」ということはできない、というものである。

4. Xは審決の取消しを求めて出訴し、取消事由として、①本願の請求項1、請求項2との関係を考慮せずに本願発明を認定した誤り（取消事由1）、②本願発明の辞書を引く方法が人の精神活動又は人為的取り決めであると判断した誤り（取消事由2）、③本願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を利用して具体的に実現されることが提示されていないと判断した誤り（取消事由3）、を主張した。

【判 旨】

審決取消し。

1. 「発明」の意義

「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。」

2. 発明への該当性

「本願発明は、人間（本願発明に係る辞書の利用を想定した対象者を含む。）に自然に具えられた能力のうち、音声に対する認識能力、その中でも子音に対する識別能力が高いことに着目し、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から、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おり、特許法2条1項所定の「発明」に該当するものと認められる。」

3. 審決の判断の是非

(1)「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理由として、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判断し、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。したがって、審決の理由は不備であり、その余の点を判断するまでもなく、取消しを免れない。」

(2)「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。」

【研究】

1. 本判決の意義

(1)本判決は、「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」との名称の発明に関する拒絶査定不服審判請求につき、請求不成立とした審決を取り消したものである。本願明細書の特許請求の範囲は3個の請求項から成るのであるが、審決は、その請求項3について、本願第3発明は、自然法則を利用したものとはいえず、単に、人間が対訳辞書を引く方法というほかない等の理由により、自然法則を利用した技術的思想の創作ということはできないとし、請求項1及び請求項2の発明については判

断しないまま、出願全体を拒絶すべきものとしたものである。

(2) 特許出願された発明が特許法2条1項の「発明」(旧特許法(大正10年法)においては「工業的発明」)に該当するかどうかの問題となった事案としては、旧特許法下では、最高裁昭和28年4月30日判決(欧文字単一電報隠語作成方法につき発明性を否定)¹⁾、東京高裁昭和31年12月25日判決(電柱広告方法につき発明性を否定)²⁾等が周知であるが、近時、コンピュータ及びソフトウェア技術の発展に伴い、ソフトウェア関連発明の発明性やいわゆるビジネス方法関連発明の発明性が広く論議されるとともに、特許法2条1項の「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するかどうかについて判断した裁判例が多くなってきた³⁾。

前掲注3)の高石論文において考察された8件の判決は次のとおりである。

① 東京地裁平成15年1月20日判決(「資金別貸借対照表」の考案につき、考案性を否定)⁴⁾

② 東京高裁平成16年12月31日判決(「回路のシミュレーション方法」の発明につき、発明性を否定)⁵⁾

③ 知財高裁平成20年2月29日判決(「ビットの集りの短縮表現を生成する方法」の発明につき、発明性を否定)⁶⁾

④ 知財高裁平成18年9月26日判決(「ポイント管理方法」の発明につき、発明性を否定)⁷⁾

⑤ 知財高裁平成19年10月31日判決(「切り取り線付き薬袋」の発明につき、発明性を肯定)⁸⁾

⑥ 知財高裁平成20年6月24日判決(「双方向歯科治療ネットワーク」の発明につき、発明性を肯定)⁹⁾

⑦ 知財高裁平成20年8月26日判決(本件)(「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」の引き方の発明につき、発明性を肯定)

⑧ 知財高裁平成20年8月28日判決(「インタ

ーネット通信販売システムを介する商品の販売方法」の発明について、発明性を肯定)¹⁰⁾

(3) 以上のような裁判例の流れにおいて、本判決の判示は、「自然法則の利用」についての1事例を提供するに止まらず、極めて興味深いものがある。

2. 判旨1(「発明」の意義)について

(1) 判旨1は、①特定の課題解決のための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、そのことのみを理由として「発明性」を否定すべきでないこと、②その際、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場合には「発明」に該当する旨の一般論を述べる。なお、本判決は、判旨1の部分に先だつ行文中において、人の特定の精神活動、意思決定や行動態様等自体が自然法則の利用といえないことについて、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、これらについて反覆類型性を予見したり、期待することは不可能である旨の理由付けをしている。

(2) 判旨1の説く「発明」の意義についての一般論には、基本的に賛成できる。自然法則を利用した技術的思想の創作が、その構成中に人の精神活動を含んだり、これと密接な関連性を有する場合であっても、そのことのみを理由として、その発明性を否定すべきではなく、課題解決の主要な手段として自然法則を利用した技術思想の創作が示され、その結果、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作と認められる場合には、「発明」に該当するものというべきであるからである。

ただ、判旨1は、「発明」該当性につき、「特許請求の範囲全体を考察し、かつ、明細書等の記載を参酌して」判断する旨判示するが、この

判示と最高裁平成3年3月8日判決（リパーゼ事件）¹¹⁾の判旨との整合性が問題となろう。この最高裁判決は、特許要件である新規性及び進歩性の判断の前提としての発明の要旨の認定に関し判示するものであるが、出願された発明の要旨（内容）の認定は、特許附与手続中における特許要件に係る点においてそれと共通であるからである。この点は、特許権の効力の外延を画する特許発明の技術的範囲の認定の場合と異なる（その場合については、平成6年改正により追加された特許法70条2項参照）。現に前記の知財高裁平成20年6月24日判決（双方向歯科治療ネットワーク事件）¹²⁾では、「本願発明の要旨認定については、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との特段の事情がある」と述べた上で、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌している。もっとも、本判決ではこの点に言及していないものの、本件出願は本人出願であることに起因して、明細書の特許請求の範囲の記載が一義的に理解できないという特段の事情がある場合に該当するといえるから、結果的に変りはない。

3. 判旨2（発明への該当性）について

(1) 判旨2は、前述の「発明」の意義についての見解を前提としたうえで、本願発明が「発明」に該当する理由として、人間に自然に具えられた能力のうち、音声に対する認識能力、その中でも子音に対する識別能力が高いことに着目し、その性質を利用して、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覆継続して実現する方法を提供するものであるから、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いう。また、「子音を優先抽出して子音音素のローマ字転記列をa b c順に採用している点からすると、本願発明においては、英語の非母語話者にとっては、母音よりも子音の方が認識しやすいという性質を前提として、

これを利用することは明らかである。」とも判示されている。

以上からすると、本判決は、本願発明の技術的思想の創作において利用されている自然法則を、人間に自然に具えられた音声に対する識別能力、特に子音に対する高い識別能力であると解しているものと思われる。

なお、本願の対訳辞書の引き方は、本判決が整理し認定したところによれば、「①耳にした英語の音声を、子音と母音とに、アクセントの音響上の違いに基づいて分類処理する、②目標単語の音声から子音音素を抽出する、③その子音音素のローマ字転記列のa b c順に目標単語の候補を探す(子音だけを対象に辞書を引く。)、④結果が一つだけあった場合は、その行を目標単語とみなし、この行にあったすべての情報を得る、⑤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、アクセントレベルの音響上の違いを照合する、⑥子音の他、母音、アクセントが同じであった場合は、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によって目標単語を見つけるとの手順を踏み、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対訳辞書を引くこと」にある。

(2) 本判決は、「人の精神活動、意思決定や行動態様等自体は、直ちに自然法則の利用とはいえない」とも判示している。その判示自体に疑問の余地はないが、他方、人間の音声識別能力、特に子音に対する高度な識別能力の利用が自然法則の利用に該当する趣旨も判示している。そして、この両者の区別のメルクマールについて、本判決は、達成される効果の反復可能性に求めているものと解される。既に述べたとおり、本判決は、人間の精神活動等自体が自然法則の利用とはいえない理由として、反復類型性を予定したり、期待することが不可能であることを挙げているからである。

(3) それでは、人間に自然に具えられた音声識別能力の利用自体が、そもそも自然法則の利用に該当するといえるのであろうか。少なくとも、従来から説かれているところでは、自然法則の利用とは自然力の利用と同義と解され、単なる精神活動（記憶術、商品の陳列方法や販売方法等）、純然たる学問上の法則、人為的取極め等は除外される¹³⁾。そして、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ということの意味する¹⁴⁾。

このように考えると、本願発明の英語対訳辞書の引き方における人間の音声識別能力、特に子音に対する高い音声識別能力の利用は、特許法2条1項にいう「自然法則」の利用ということではできないであろう。ここでは、人間の音声識別能力、特に子音に対する高い音声識別能力が利用され、耳にした英語の音声から子音音素が抽出されることとなるが、これは、単なる人間の精神活動（音声識別活動）にすぎない。かかる音声識別活動自体は、それが反覆類型性を有していたとしても、これをもって「自然法則」の利用ということではできない。

本願の英語対訳辞書の引き方は前述3の(1)に記載した①から⑥までの構成から成るものであるが、その主要な構成はその①及び②の人間の音声識別能力の利用に関する部分である。その他の構成は、他の請求項に記載されている英語対訳辞書に記載された、英語の子音音素のローマ字転記列のa b c順（見出し語がa b c順に縦に配列されている。）に目標単語の候補を探すなどの工程と、目標単語が見つかった場合、その行（横に配列されている。）にあったすべての情報を得る等の、人間の通常精神活動に基づく辞書の引き方を行うというものにすぎない。従って、本願発明に係る対訳辞書の引き方の主要な部分である前記①及び②の構成が自然法則の利用に該当しないとすると、本願発明の発明該当性は否定されることとなる。

(4) なお、本願明細書の特許請求の範囲の請求項3には、「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は配列させたので、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。」との記載があるが、コンピュータとの具体的な係り合いについては、なんの記載もない。

4. 判旨3（審決の違法）について

判旨3の(1)は、判旨1及び判旨2とほぼ同様の一般論を述べた上、審決の判断は、①本願発明が「方法の発明」であるということを理由として、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なされていない点、②「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、なにゆえ、辞書を引く動作であれば「人為的取り決めそのもの」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き、したがって、審決の理由は不備であり、その余の点を判断するまでもなく、取消しを免れない旨判示する。

ところが、一方では、判旨3の(2)の「のみならず、」以下の判示では、自然法則利用性に関する審決の結論の誤りを指摘している。

いずれにおいても審決取消という判決の結論に違いはないものの、審決取消判決の拘束力（行政事件訴訟法33条参照）がどの理由について生ずるのか、後者（判旨3の(2)）の理由は傍論にすぎないのか、などの疑問も生ずる。

5. むすび

本判決は、特許法において中核となる「発明」の意義及び発明該当性に関し、極めて興味深い事案である。近時ソフトウェア関連発明やビジネス方法関連発明等に関連して「発明」の概念

が広がる傾向にあり、そもそも、現行の特許法2条1項の「発明」の定義自体の是非が問われる状況にあると思われる。このようなとき、本判決は、あらためて、この問題について考える機会を与えるものとして意義のある判決である。

なお、本願は、特許庁の審判手続において、専門家の助言を得たものと推測される文体による明細書の補正がなされたのち、平成20年12月19日登録されている（特許第4232957号）。

注 記

- 1) 民集7巻4号461頁，判例タイムズ30号35頁，青山稜・別冊ジュリスト・特許判例百選（第二版）10頁
- 2) 行裁例集7巻12号3157頁，石川義雄・別冊ジュリスト・特許判例百選（第二版）8頁
- 3) 高石秀樹「特許法29条1項柱書の「発明」性について判断した裁判例（特許法2条1項「自然法則を利用した……」の意義）」（AIPPI 53巻

12号15頁）は、本件を含む8件の裁判例を紹介し考察し、また、（日本知的財産協会）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60巻2号237頁）は、高石・前掲で紹介されている8件のうち、本件を含む5件につき考察している。

- 4) 判例時報1809号3頁
- 5) 判例時報1891号129頁
- 6) 判例時報2012号97頁
- 7) 最高裁HP（知的財産裁判例集）
- 8) 最高裁HP
- 9) 判例時報2026号123頁
- 10) 最高裁HP（知的財産裁判例集）
- 11) 民集45巻3号123頁，判例時報1380号131頁，判例タイムズ754号141頁
- 12) 前掲注9）判決
- 13) 例えば，中山信弘「工業所有権法 上 特許法第2版増補版」（弘文堂，2000年）96頁
- 14) 中山・前掲注13）97頁

（原稿受領日 2010年9月3日）

