

# コンピュータ・ソフトウェア 関連発明の成立性

—精神活動が含まれる歯科治療システムの発明—

会員 河野 登夫

## 要 約

コンピュータ及び通信ネットワークを用いてなる歯科治療システムの発明における複数の発明特定事項に、人による行為及び精神活動が含まれていると認定できるが、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、この発明は、精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く、全体としてみると、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、として発明の成立性を認める審決取消判決がなされた。人の精神活動が構成要素の一部となっているシステムの特許発明は認められるべきなのかについて考察する。

### 1. はじめに

特許法2条1項には「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。」と特許法で保護対象となる「発明」が定義されている。また、特許法29条1項柱書には「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と規定している。コンピュータ・ソフトウェア関連発明では、審査の対象がこれらの規定を満たしているかどうか（発明の成立性または発明該当性）が問題になることが多い。すなわち、「自然法則を利用しているかどうか（自然法則の利用性）」、「技術的思想であるかどうか」及び「産業上の利用性があるかどうか」である。「自然法則の利用性」については、特許庁の「審査基準」に特別の章を設けて判断の手順又は基準を定めている。

「審査基準」では、自然法則以外にその利用が想定されるものとして、経済法則、人為的な取り決め、及び数学公式とならんで「人間の精神活動」が例示されており、発明がこれらに当たるとき、またはこれらのみを利用しているときは、自然法則を利用していないとして、特許法で定義する「発明」に該当しない、と規定している。

本稿で取り上げる事案の特許出願は、発明特定事項に、人の精神活動が含まれている事などを理由に、自然法則を利用せず、と判断されて拒絶査定され、不服

審判でも同様の審決がなされたものであるが、審決取消訴訟（平成19年行（ケ）第10369号）で一転して自然法則を利用していると認められ、審決は取り消された。

コンピュータ・ソフトウェア関連発明の出願を取り扱う実務家からは、特許法による保護対象が広がるのか、請求項の作文上の制約が減るとか、歓迎の声が聞こえてきそうであるが、永年にわたって積み上げてきた発明の成立性（特に自然法則の利用性）の判断の基本的な考え方を変更すべきなのか、また、権利行使に際して人的要素をどのように考えるのか、問題を孕んだ判決であると考えられる。本稿では、自然法則の利用性に関する審査基準など、一般的な判断基準に照らしてこの判決の妥当性を考察する。

### 2. 事案の概要

#### 2.1 手続きの経緯

1998年11月3日ほか 複数の米国基礎出願  
1999年10月4日 国際出願（PCT/US99/22857）  
（特願2000-579144号：国内公表特表2002-528832号）  
2005年1月21日 拒絶査定  
2005年4月26日 不服審判請求（不服2005-7446号）  
2005年5月26日 特許請求の範囲を変更する補正  
（以下「本件補正」という）  
2007年6月19日 本件補正却下・請求棄却の審決  
2007年10月29日 審決取消訴訟提起

2008年6月24日 判決（審決取消）

## 2.2 請求項の変遷

### A-1 出願時の請求項 1

患者の歯科治療要求を判定し；

患者に装着して歯科治療要求を満たすため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し；

通信ネットワークを介して初期治療計画を歯科技工室に伝送し；

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医師に伝送してなる、歯科医師と歯科技工室との間の双方向歯科治療方法。

### A-2 出願時の請求項 11

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とからなる、コンピュータに基づいた歯科治療システム。

## B 本件補正前の請求項 1（出願時の請求項 1 または請求項 11 などに対応：審査段階における 2004 年 12 月 28 日付手続補正書による。拒絶査定の対象）

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治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。

## C 本件補正に係る請求項 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；

前記通信ネットワークを介して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前記ネットワークに操作可能に接続された1台または複数台のコンピュータであって、歯科診療室に設置された少なくとも1台のコンピュータと更に歯科技工室に設置された少なくとも1台の追加のコンピュータと；

患者の歯の治療必要情報に対応させ、前記歯科修復の歯科補綴材を生成するためのデザイン基準および患者の歯科修復必要情報に対応する電子画像を含む初期治療方法情報であって、この初期治療方法情報は歯科診療室コンピュータまたはコメントを要求するため少なくとも前記初期治療方法情報の電子画像のある歯科技工室コンピュータにおいて生成され、歯科診療室と歯科技工室におけるそれぞれのコンピュータは同時に電子画像に通信ネットワークを介してアクセス可能な初期治療方法情報と；さらに前記初期治療方法情報の電子画像の修正、増強あるいは確認に基づき、且つ修正された、増強された、あるいは確認された電子画像を含み、電子画像を歯科診療室コンピュータへ通信ネットワークを介して伝送可能な最終治療方法情報と；

から構成されるコンピュータに基づいた歯科治療システム。

## 2.3 審決の内容

### (1) 補正の適否の判断

請求項1の補正は、補正前の「歯科治療システム」の発明を特定するために必要な事項である「歯科修復を判定する手段」、「初期治療計画を策定する手段」を削除したものであり、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものでないことは明らかであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらない。また、該補正は、請求項の削除、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに当たらないのは明らかである（H18年改正前特許法17条の2第4項違反）、として本件補正は却下された。

## (2) 本件補正前の請求項1の発明(2.2 Bに記載の発明)についての判断

特許法2条1項に規定する発明の自然法則の利用性に関し、「人が主体となつて行う、判定すること、計画を策定すること自体は、人間の精神活動そのものであって、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するものでないことは明らかである。

(中略)

さらに、一部発明特定事項が、人間の精神活動そのものであると認められる場合は、発明は、該発明特定事項を構成要件とするのであるから、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるといふことはできない。」と基本的な考え方を確認した。その上で請求項1に関し、

「請求項1には、「要求される歯科修復を判定する手段と；」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」とが発明特定事項として記載されている。

そして、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。」と認定した。また「発明の詳細な説明」においてもこれらの「判定する手段」及び「策定する手段」について特別な構成が採用される等の記載はない、とも認定した。

一方で、「請求項1は、当初の「双方向歯科治療方法」から「コンピュータに基づいた歯科治療システム」の発明に補正され、「判定し」、「策定し」を「判定する手段」、「策定する手段」に補正しているが、「判定する手段」、「策定する手段」に関して、上述のとおりその発明の特定事項として、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。」と認定して、請求項1に係る発明は、特許法2条1項で定義される発明に該当しないというほかない、と判断した。

他の請求項は請求項1に従属しているから、請求項1自体の発明の成立性が否定されているので同判断がなされ、また、一部の請求項は請求項1に記載されたところ以外の人(歯科医師、技工士)の精神活動そのもの或いはそれに基づく行為を特定したものと判断され、自然法則の利用性を否定された。

## 3. 判決の概要(下線は筆者)

### 3.1 本件補正の却下について

審決の判断に誤りなし、とした。

### 3.2 発明該当性について(対象は本件補正前の発明)

判決は発明該当性一般について以下のように判断の基本的な考え方を示した。

「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」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ふ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ふ理由のみで「発明」に当たらないといふこともできない。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ふことができる。

そして、本願の請求項1の発明(本願発明1:2.2のB)について、「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うことが出来る。」と認定した上で、これだけの理由では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、とした。そして、

「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」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず、その結果、本願発明1の要旨の認定については、特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということが出来るから、更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。」として、発明の詳細な説明における記載の分析を行った。この分析の結果、「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いい難く、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。」との結論を導出した。

## 4. 考察

### 4.1 日本における発明の成立性に関する特許の「審査基準」の変遷

前述したように特許法第2条には同法で保護対象とする「発明」を「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」と定義している。この定義は現行特許法が制定された1959年当時のまま変わっていない。コンピュータまたはコンピュータ・プログラムを利用した発明が「自然法則の利用性」を満たすか否か、というのが日本におけるこの種の発明の保護を図っていく上での課題であった。

特許法は第1条に「産業の発達に寄与すること」を同法の目的とする、と規定する。1970年以降日本の産業構造が2次産業から3次産業へシフトしていく一方、情報処理技術がめざましい発展を遂げた。このような時代背景の中でコンピュータ・プログラムを利用した発明の保護を図らないようでは特許法の目的を達することはできなかった。

「発明」の定義を改めることなく、特許法の目的を達成し、また産業界にニーズに応える、という難しい課題に対する行政の回答が、以下に示された「審査基準」などによる法律の弾力的解釈なのである。

1975年12月

- ①コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準（その1）  
（コンピュータプログラムに関する発明が「方法」の発明として特許され得ることを明示）

1982年12月

- ②マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針  
（マイクロコンピュータ応用技術に関する「物（装置）」の発明は特許され得ることを明示）

1988年3月

- ③コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査上の取扱い（案）  
（①「その1」と②「マイコン指針」の関係を整理）

1993年6月

- ④改訂審査基準第Ⅷ部 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」  
（自然法則の利用性の要件を明確化）

1997年2月

- ⑤特定技術分野の審査の運用指針  
第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」

(媒体特許を認める)

2000年12月

- ⑥コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準  
(プログラム自体の特許を認める)  
(ビジネスモデルについての審査方針)

2002年9月

- ⑦特許法改正(プログラムは「物」である,とした)

①で方法の発明が, ②で物の発明がどのような基準で保護対象となるかが明らかにされた。③は①②の暫定的統合版であった。

審査基準全体の見直しの中でコンピュータ・ソフトウェア関連発明についても見直しが行われ, 自然法則の利用性について新しい考え方が示されたのが④であり, 現在の審査基準の基礎となっている。⑤は, コンピュータプログラムを記録した記録媒体の保護をするというアメリカでのガイドラインに倣って, 同趣旨の規定を入れたものである。データ構造を記録した記録媒体も保護対象となった。

⑥はソフトウェアが記録媒体の形で, つまりパッケージで, 販売されるだけではなく, 通信網経由でも販売されることが多くなってきたためにプログラム自体の特許として認める, という究極の施策を打ち出したものである。そして, ⑦では法改正により, ⑥の基準を追認することとした。

このような経緯を経て日本では他国では見られない「コンピュータ・プログラム自体の発明を物の発明として保護する」という法制度を有することになった。

## 4.2 現行の「審査基準」

現行の「審査基準」は⑥を基本に, 複数回の改訂を経たものである。コンピュータ・ソフトウェア関連発明特有の判断をする必要がない発明については特許要件一般について記述した。

第Ⅱ部第1章 産業上利用することができる発明における

### 1.1 「発明」に該当しないものの類型

において発明の成立性についての考え方が記載されている。本稿の「1. はじめに」において記載したようにこの章には「自然法則を利用していないもの」として, 自然法則以外の法則(例えば, 経済法則), 人為的な取り決め(例えばゲームのルールそれ自体), 数学上の公式, 人間の精神活動が例示され, 発明がこれらに当たるとき, あるいはこれらのみを利用しているときは, 発明に該当しない, と規定している。これは,

人間の精神活動を一部利用しているときにも「発明に該当する」と判断しうる余地を残した規定であると言うべきである。

コンピュータ・ソフトウェア関連発明特有の判断をする必要がある場合に参照すべき「審査基準」の

### 第Ⅶ部 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

においては, 基本的な考え方として

「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」場合, 当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。」を挙げ, 判断の具体的な手順を示している(同第1章2.2.2)。本件の審決及び判決では第Ⅶ部第1章は参照されていないので詳述はしないが, この手順では 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。

とされ, また留意事項として

「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たもの」が発明の詳細な説明及び図面に記載されていても, 「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たもの」が請求項に記載されていない場合には「発明」に該当しないと判断されることに注意する。

との記載がある。

つまり, 自然法則の利用性の判断は請求項の記載に依ることを明記しているのである。

## 4.3 本判決の問題点

(1) 審理対象となった本件補正前の請求項1の発明(2.2 Bに記載の発明。本判決に言う本願発明1)についての審決での判断を否定した本判決の基本的考え方は,

「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することができる。」とした点にある。

「発明の本質」が何を意味するかは置くとして, 「発明」が「人の精神活動を支援する技術的手段」または「人の精神活動に置き換わる技術的手段」を提供するものである事例は, コンピュータを利用した技術の分野ではきわめて多く存在する, というよりは大部分を占めている。蓋し, コンピュータは人の頭脳の働きを代行

し、またはこの働きを規模拡大し、高速化するものだからである。

4.2に記載したように、「審査基準」は、人間の精神活動を一部利用しているものであっても発明に該当する、と判断する余地を残している。本判決は、「審査基準」には触れていないが、「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」が、発明該当性を認め得る場合に該当するとしたのである。この場合に発明該当性を認め得る、と判断した根拠と思われるところは、先に引用した「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」という点であると見られるが、この根拠は自然法則の利用性について何ら説明しておらず、論理性に欠けると言わざるを得ない。

(2) 前述したように「審査基準」は、人間の精神活動を一部利用しているものについての発明の成立性は必ずしも否定していない。これは「全体としてみれば」自然法則の利用性を認めうるものが存在し得るからであると考えられる。自然法則の利用性を「発明の全体で判断する」と言う考え方は、先に引用した「審査基準」

第Ⅱ部第1章 産業上利用することができる発明における

#### 1.1「発明」に該当しないものの類型

中の自然法則の利用性の判断に関する注記に示されている。

ところで、「物の製造方法」など、コンピュータ・ソフトウェア関連以外の方法の発明では「人間の行為」が発明特定事項に含まれることは普通に存在するし、人間の行為によるか、機械によって行われるかが明確ではなく、どちらも含み得る記載であったとしてもそれによって発明の成立性が問題になることは少ない。

しかしながらコンピュータ・ソフトウェア関連の「システム」発明の審査実務においては、発明特定事項に「人間の行為」、「人間の精神活動」など人間を含む概念が含まれている場合、本件事案と同様に特許法29条1項柱書違反、とする拒絶理由がまず発せられる。審査の最初の段階で「全体として判断する」ことで自

然法則の利用性が認められることはまずない。「全体としての判断」は、あくまでも、自然法則の利用性を否定された拒絶理由に対する反論の論拠と考えておくのがよいであろう。なお、「審査基準」では「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」とされている。

さて、コンピュータ・ソフトウェア関連の「システム」の場合、この「システム」という「物」の一部が「人間」によって構成されることはあり得ない、という常識的観点からは、「全体として判断」したところで自然法則の利用性の存在を主張するのは難しい。このような「システム」の一部が「人間」によって構成されていると認定された拒絶理由に対しては「〇〇する手段」がコンピュータによって実現され、人的要素が排除されていることが明らかになるような表現に補正することで拒絶理由が解消する、と考えておけばよい。

本判決では「システム」に関し、「広辞苑」を引いて「その要素として人が排除されるというものではない」と認定している。「システム」の一般的定義ではその通りであるが、特許法では、「自然法則の利用性」の観点から、一般的な「システム」として定義されるもの全てを「発明」と認める訳ではない。たとえば、「特定の野球チームが優勝した場合に金利を上乗せする」などの預金制度は「預金のシステム」として辞書の定義では認められるものではあるが、「人為的な取り決め（優勝という制度）、及び経済法則または人為的取り決め（金利）」を利用している（自然法則を利用していない）と言うことで発明の成立性は認められないのである。

#### (3)「審査基準」の

第Ⅱ部第1章 産業上利用することができる発明における

2. 特許要件 2.1 対象となる発明  
 においては

- (1) 特許要件に関する審査の対象となる発明は、「請求項に係る発明」である。
- (2) 請求項に係る発明の認定は請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、特許請求の範囲以外の明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈すると規定している。（なお、このように発明の成立

性を請求項の記載に基づいて判断するのは米国及びEPOにおいても同様である。）

而して本願発明1について判決では、「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、と認定しており、「発明特定事項」の発明の自然法則の利用性に関する意義は解釈されている、と認められる。そうであるとすれば、「審査基準」に則ってこの認定に従い、自然法則を利用していない要素を含むことを理由に、審査を維持する、との判断を下すことができたはずである。それにも拘わらず、これだけの理由では特許対象から排除されるものではないから、本願発明1の本質について検討する、としたのである。

「審査基準」の

#### 2.1 対象となる発明 (2)

から引用掲記したように、自然法則の利用性に関する発明の認定に際して、明細書、及び図面の記載を考慮して発明特定事項の意義が解釈される、としている。(これは特許法70条2項において特許発明の技術的範囲を定めるに際して、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する、と規定しているのに符合する、と思われる。)しかしながら、本判決では「発明の本質」の検討のために明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌した。「発明の本質」の意義は判決からは明らかではないが、明細書の発明の詳細な説明を検討した結果として発明を総括したところは、「以上によれば請求項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。」、というにあり、この総括の結果「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」に該当しないとされた審決の判断は是認することができない。」という結論を導いている。

しかしながら判決における上述の総括は、本願発明1の請求項の記載を追認しただけのものでしかない。「コンピュータなどのハードウェア資源を備え、コンピュータに基づいて機能する技術的手段であり、精神活動それ自体に向けられたものである」とは言い難い発明であったとしても、発明特定事項に、「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」ような物の発明(本願発明1)が、「全体としてみれば」自然法則を利用している、と判断できる根拠、または判断した根拠は判決には全く示されていないのである。

(4) 以上のように、本判決は発明の成立性を「全体として判断する」こととしたが、

本願発明1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とか、

本願発明1は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であるとか、

「システム」の辞書的定義によれば構成要素として人は排除されない、

などの認定事項には自然法則の利用性を肯定する根拠となることは見られない。そして、前述のように「特段の事情がある」とリパーゼ判決を踏まえて、「発明の本質」を検討するために発明の詳細な説明を参酌したが、合理的な結論を導き出せたとはいえず、この点にも疑問がある。

裁判所は「審査基準」に拘束される必要は無いかもしれない。しかし、審査は「審査基準」に則って行われているのであり、その審査を破棄するのであれば、審査の拠り所である「審査基準」に基づく審査での判断の誤り、または「審査基準」自体の不合理についての言及が不可欠であると思われる。

言語本来の意味からは「自然法則の利用性」を認め難いコンピュータ・ソフトウェア関連発明を、特許法の目的に則り、科学技術の進歩と産業構造の変革に対処しつつ保護するために、30年以上をかけて、また、日米欧3極の国際的調和を図りつつ構築してきた「審査基準」を一顧だにすることなく、本願発明1の発明

の成立性を安直に認めたことに対して疑問を呈さざるを得ない。

## 5. 対応の米欧出願

本件事案に関するアメリカ及びヨーロッパでの特許出願に対する審査状況を付記しておく。

### 5.1

アメリカにおいては特許 6575751 として登録されており、認可された独立クレームは日本出願同様請求項 1 (方法) 及び請求項 11 (システム) であり、内容は 2.2 記載の A-1 及び A-2 とほぼ同様である。

アメリカ特許法は 101 条に保護対象を規定している。すなわち、「新規且つ有用なプロセス、機械、生産品、組成物、又はそれらの新規且つ有用な改良を発明ないし発見した者は、本法に定める条件及び要件に従って特許を受けることができる」と規定するのみであり、「発明」の定義はなく、当然、自然法則の利用についての記述もない。

方法のクレーム 1 は「判定し」及び「策定し」という手順を含むが、シーケンス中に人間の行為が含まれる方法の発明で、そのこと自体が成立性で問題となることはない。システムのクレーム 11 は「ネットワークサーバ」、「通信ネットワーク」及び「コンピュータ」というハードウェアのみから構成されている。ここにも成立性が問題となる余地はない。

なお、CAFC における In re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw で、コンピュータのハードウェアに依ってでも、人間に依ってでも実現できる構成要件を含む、と出願人が自認する発明についての成立性が現在 (2008.8.12) 審理されている<sup>(1)</sup>。

### 5.2

ヨーロッパ特許庁では、出願時のクレーム (2.2 記載の A-1 及び A-2 と同一の方法及びシステムそれぞれの独立クレーム有り) は、サーチレポート (双方向歯科治療方法の引例が提示された) が出た後補正されている。補正後のクレームは方法のみである。唯一の独立クレームは引例を踏まえて減縮すると共に、以下のように、コンピュータが主に実行することを明確にしたものとなっている。

A computer based interactive dental restoration method for patient's tooth which comprises :

-generating an electronic image of a patient's tooth in a dentist's office, wherein the image includes

information representative of a dental need of the patient ;

-designing a preliminary treatment plan for the dental needs of the patient, wherein the design criteria include digital image representations of the dental restoration need ;

and

-forwarding the electronic image to a dental restoration laboratory over a communications network, wherein a technician evaluates the image and, if necessary, suggests alternative restorative options to the dentist in real time.

「歯科医師の診療室で患者の歯科的必要性を表す情報を含む患者の歯の電子画像を生成し ;

患者の歯科的必要性に向けられており、患者の歯科治療必要性を表すデジタル画像を含む策定規準を有する初期治療計画を策定し ;

歯科技工士が画像の評価をし、必要に応じて、実時間で歯科医師に歯科治療の代案を助言する歯科技工室に通信ネットワークを介して電子画像を伝送することからなる患者の歯の双方向歯科治療方法。」

ヨーロッパ特許条約は第 52 条に「特許することができる発明」を規定している。すなわち、

- (1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規でありかつ進歩性を有する総ての技術分野における発明に対して付与される。
- (2) 次のものは特に (1) にいう発明とはみなされない。
  - (a) 発見、科学理論及び数学的方法
  - (b) 美的創造物
  - (c) 精神的な行為、遊戯又は業務の遂行のための計画、法則及び方法、並びにコンピュータ・プログラム
  - (d) 情報の提示
- (3) (2) の規定は、欧州特許出願若しくは欧州特許が同項に規定される対象又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する

(以下省略)

つまりヨーロッパ特許条約では「精神的な行為それ自体」の発明または「精神的な行為」のみからなる発明の成立性を否定している。ヨーロッパ特許庁はコンピュータソフトウェア関連発明の審査ガイドライン

を有しているが、これだけではなく、審決例に従って技術的問題の解決、技術的効果（貢献）及び技術的考慮があるか否かによって成立性が判断される。「精神的な行為」に関する発明については、「精神的な活動」を単にコンピュータに代替させるだけと認定される発明は、技術的な貢献がない、として発明の成立性を否定した審決例がある<sup>(2)</sup>。本願発明1のように「精神的な行為」を構成要件の一部に含む発明についての審決例は存在しない。

## 6. おわりに

日本の特許法は太陽の下にある総ての創作を保護対象としているのではなく、特許法2条1項および29条柱書の規定を満たすものを保護対象とする。そして行政はその規定の解釈の幅を広げることで現実に即した施策を取ってきたのである。過去を振り返ると、今後とも時代の要請で解釈の幅が広がる可能性は否定できない。判決が新しい道標を作っていくことも勿論考えられる。その先にはまもなく誕生から半世紀を迎える特許法の全面改正が視野に入ってくるであろうし、その場合には発明の定義の見直しは必定であろうと思われる。

従前の「審査基準」に基づく視点からは本判決には

否定的な見方をせざるを得ないが、特許制度による保護範囲拡大のブレークスルーになる、という見方でもできないわけではない。そのためには理詰めの分析が行われるべきであったと思われる。

一方で、本願発明1のシステムにつき権利行使の場合におけるイ号物件の特定には困難が伴うであろう。発明の主題であるシステムはハードウェアと人智（人の精神活動）とにより構成されているからである。この観点からは直接侵害としての権利行使は不可能であろうと思われる。間接侵害についてみると、ハードウェアと人智とを組み合わせることが「物」の生産に当たるか（特許法101条1号、2号）どうかについての議論は不可欠であろう。

## 注

(1) 河野英仁「ビジネス方法は特許されるか？」に紹介記事。

経済産業調査会「知財ぷりずむ」vol.6 No.68 p.68～p73  
2008年5月

追記：2008.10.30 判決

(2) EPO 審決 T38/86

(原稿受領 2008. 8. 12)