

カット手法分析方法の発明該当性について 拒絶審決を維持した知財高裁判決

知的財産高等裁判所 令和3年12月20日判決
令和3年(行ケ)第10052号 審決取消請求事件

上 羽 秀 敏*

抄 録 本判決は、カット手法分析方法の発明該当性を争点としたもので、特許庁が発明該当性なしを理由に拒絶審決をしたのに対し、原告（出願人）が拒絶審決の取消訴訟を提起したが、知財高裁は原告の請求を棄却し、拒絶審決を維持した。発明該当性の有無については、「いきなりステーキ」事件と同様に、「課題」、「技術的手段」及び「効果」という3つの要素から「技術的意義」を認定する「技術的意義の三要素アプローチ」という手法を規範として採用したが、そもそも、本発明を構成するステップは全て人間の頭の中で行う精神活動であるとして、発明該当性なしと判断した。本発明は有体物を全く使用していないが、既存の有体物を単に道具として使用したからといって、その物の本来の機能を発揮したに過ぎないのであれば、発明該当性なしと判断されるべきである。しかし、その物の本来の機能を越える機能を発揮するのであれば、発明該当性ありと判断されるべきであろう。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 2. 1 手続の経緯
 2. 2 本発明
 2. 3 特許庁の判断
 2. 4 裁判所の判断
3. 検 討
 3. 1 本判決の評釈
 3. 2 発明該当性に関する論点
4. 「いきなりステーキ」事件との比較
5. おわりに

1. はじめに

特許法上の保護対象である「発明」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（特許法2条1項）。この法上の「発明」に該当しないもの

は特許を受けることができない（特許法29条1項柱書）。「発明」に該当するか否かは特許要件の1つであり、最近では「発明該当性」と呼ばれている。

本判決は、発明該当性の有無を唯一の争点とする。特許庁（被告）が発明該当性なしを理由に拒絶審決をしたので、本出願人（原告）は審決取消訴訟を提起した。しかし、知的財産高等裁判所は原告の請求を棄却し、拒絶審決を維持した。

本稿は、「いきなりステーキ」事件に関する拙稿¹⁾の続編という位置付けにあり、両事件で採用された発明該当性の判断手法を分析し、その境界を探求するものである。

* 弁理士、インテリクス国際特許事務所 所長
Hidetoshi UEBA

なお、本稿において、かぎ括弧付きで「発明」と表記する場合は特許法2条1項で定義される発明を意味し、かぎ括弧なしで単に発明と表記する場合は発明該当性なしの発明も含む。

2. 事案の概要

2.1 手続の経緯

- 令和1年9月3日 特許出願
(特願2019-160189)
- 令和1年12月10日 拒絶理由通知
(発明該当性なし)
- 令和1年1月31日 意見書・手続補正書
- 令和1年6月5日 拒絶査定
(発明該当性なし)
- 令和2年9月15日 拒絶査定不服審判
(不服2020-12930)
- 令和2年9月15日 手続補正書
- 令和3年2月25日 拒絶審決
(発明該当性なし)
- 令和3年4月14日 審決取消訴訟
- 令和3年12月20日 請求棄却
(発明該当性なし) [本判決]

2.2 本発明

令和2年9月15日付手続補正書により補正された請求項1は表1のとおりである。以下、補正された請求項1に係る発明を「本発明」、「本願補正発明」という場合がある。

表1 請求項1 (補正後)

【請求項1】

分析対象者の正面、側面および背面の写真、画像、イラストまたはデッサンから、正面、側面および背面から観た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定する第1のステップ、

次いで、分析対象セクションを複数のセク

ションの中から選択する第2のステップ、

次いで、第2のステップで選択したセクションに対して、第1のステップで推定した自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づき

- A アウトラインの形成または表情分析
- B カットライン分析
- C ボリューム位置またはボリュームライン分析
- D シルエット形状または表情分析
- E パート(分け目)の位置または有無分析
- F セクションの幅または形状分析
- G フェイスラインとセクション間の継がり方またはセクション間の継がり方分析

の中から、前記選択されたセクションに適した少なくとも1つの分析項目の分析を行い、分析結果を得る第3のステップ、

次いで、前記分析結果から、前記カット手法に関する情報を導出する第4のステップによる、前記選択されたセクションに対して採用されているカット手法を分析する方法。

本願の図面には次の図1が記載されている。

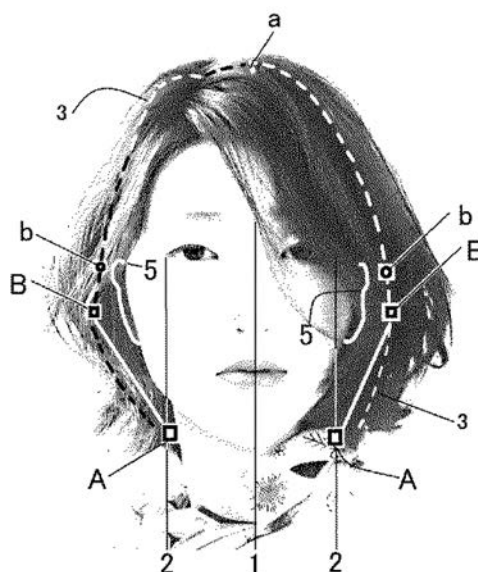


図1 本願【図1】

2.3 特許庁の判断

特許庁は、本願の明細書等の記載を認定した上で、次のとおり拒絶審決をした。

「第1ステップないし第4ステップの各ステップは、いずれも人間の精神活動そのものであるから、第1ステップないし第4ステップからなる本願補正発明の『カット手法を分析する方法』は、人間の精神活動そのものであり、自然法則を利用したものではない。したがって、本願補正発明は、特許法2条で定義される『発明』に該当せず、同法29条1項柱書に規定する『産業上利用することができる発明』に該当しないから、特許を受けることができない。」

2.4 裁判所の判断

(1) 本発明の認定

裁判所は、「本発明の課題」として、本願の明細書中から次の記載を認定した。

「『本発明』は、分析対象者のヘアスタイルで採用されているカット手法を分析する方法に関するものである。美容室では、顧客から『このようなヘアスタイルにして欲しい』と写真を渡されることがあるが、経験の浅い美容師にとってどのようなカット手法を施せばそのヘアスタイルにすることができるのか分からないことが多く、ヘアスタイルをバング、トップセクションなどのセクションに分け、各々のセクションに対してどのようなカット手法を用いるかにより、ヘアスタイルは2億通りを超えるため、経験の浅い美容師や学生が写真通りのヘアスタイルにすることは簡単ではなく、また、ヘアスタイルデザインロジックに基づいた体系的な学習方法や分析方法はこれまで存在しないため、美容師育成に時間がかかっており、さらには、写真から自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定して分析を試みることも行われてこず、ベテランの美容師は、過去に学ん

だ様々なヘアスタイルから経験的にカット手法を導出しているだけであり、経験の浅い美容師にとってカット手法を写真から導き出すことは容易なことではなかった。」

続いて、裁判所は、「上記課題を解決するための手段」として、本願の明細書中から上記請求項1と同じ記載を認定した。

最後に、裁判所は、「本発明の効果」として、本願の明細書中から次の記載を認定した。

「『本発明』により、分析対象者の写真、イラスト、またはデッサンから採用されているカット手法分析ができるようになり、また、前記カット手法分析は体系化されているため、学生や経験の浅い美容師であっても、容易にカット手法を分析できるようになった。」

(2) 発明該当性に関する規範

裁判所は、「特許法2条1項の『発明』の意義について」と題し、次のとおり規範を示した。

「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）。」と特許制度の趣旨を述べた上で、「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

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。」と述べた(以下、この判示部分を「本規範の積極的要件」という。)

これに続けて、「そして、上記のとおり、『発明』が『自然法則を利用した技術的思想の創作』であることからすれば、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り決め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』ものとは(原文ママ)ということできない。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に何らかの技術的手段が提示されているとしても、その技術的意義に照らして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り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、同法2条1項の『発明』に該当するとはいえない。」と述べた(以下、この判示部分を「本規範の消極的要件」という。)

(3) あてはめ

裁判所は、本発明を上記規範にあてはめ、次のとおり判示した。

「本願補正発明の第1のステップないし第4のステップは、全体として考察すると、分析者が、頭髮の知識等を利用して自然乾燥ヘアスタイルを推定し(第1のステップ)、分析の対象となる頭部の領域を選択し(第2のステップ)、セクションに適した分類項目の中から分析者が推定した分析対象者のヘアスタイルを分類し(第3のステップ)、この分類に対応するカット手法の分析を導出する(第4のステップ)ことを、頭の中ですべて行うことが含まれるものである以上、仮に、分析者が頭の中で行う分析の

過程で利用する頭髮の知識や経験に自然法則が含まれているとしても、専ら人の精神的活動によって前記1(1)(筆者注:本稿の2.4(1)に相当)で認定した課題の解決することを発明特定事項に含むものであって、『自然法則を利用した技術的思想の創作』であるとはいえないから、特許法2条1項に規定する『発明』に該当するものとはいえない。」

3. 検 討

3.1 本判決の評釈

本判決は妥当である。

裁判所が示した発明該当性に関する本規範の積極的要件は、最近の裁判例にみられるものと全く同じである。①「双方向歯科治療ネットワーク」事件(平成20年6月24日知財高裁判決)、②「知識ベースシステム」事件(平成26年9月24日知財高裁判決)、③「暗記学習用教材」事件(平成27年1月22日知財高裁判決)、④「省エネ行動シート」事件(平成28年2月24日知財高裁判決)、⑤「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件(令和2年6月18日知財高裁判決)のいずれにおいても、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」と判示されている²⁾。

すなわち、本規範の積極的要件は、「課題」、「技術的手段」及び「効果」という3つの要素から「技術的意義」を認定した上で、発明該当性の有無を判断する手法である。「いきなりステーキ」事件に関する拙稿で、この判断手法を「技術的意義の三要素アプローチ」と名付けた³⁾。

ただし、本規範の積極的要件は、そもそも、発明該当性ではなく、未完成発明に関する最高裁判決から引用されたものである⁴⁾。

一方、特許庁の審決は、本発明は、「人間の

精神活動そのものであり、自然法則を利用したものではない」と判断しているが、これは発明該当性に関する審査基準のとおりである⁵⁾。審査基準には、「請求項に係る発明が人間の精神活動に該当する場合は、自然法則を利用したものとはいえず、『発明』に該当しない。」とは明記されているが、本規範の積極的要件である「技術的意義の三要素アプローチ」に相当する判断手法は明記されていない。

これに対し、本判決は、本願の明細書の記載に基づいて、本発明の課題、その課題を解決するための手段及び効果を認定している。しかし、これら三要素を形式的に認定しただけで、技術的意義を認定するには至っていない。これは、課題を解決するための手段（本発明を構成する第1ないし第4のステップ）が「技術的」か否かについては、これら三要素を認定しただけでは判断できなかったのが原因と思われる。すなわち、請求項に記載された手段を採用すれば、どのような理屈で、本発明の課題を解決できるのか、その技術的意義を論理的に理解することはできないのが原因と思われる。そのため、本判決は、「単なる人の精神活動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』ものとは（原文ママ）いうことはできない。」という本規範の消極的要件に依拠し、本発明を構成するステップは全て人間の頭の中で行う精神活動であるとして、発明該当性なしの結論を導いている。結果的に、本判決の理由も特許庁の審決と同じである。

本発明は、いずれのステップも自然法則が支配する現実の世界で行われるアクション（動作、作用、行為など）と解釈しようがなく、人間の精神活動のみ、あるいは人間の精神活動それ自体というほかない。本判決の結論に異論を唱える者は多くないと思われる。

3. 2 発明該当性に関する論点

(1) 行為の主体・対象が人間であること

本発明は、「カット手法分析方法」という理美容方法の発明であり、直感的には、発明該当性なしと判断されやすいと感じるかもしれない。それは、理美容方法を実施する行為の主体が人間であり、その対象も人間だからであろう。しかし、行為の主体や対象が人間であることをもって直ちに発明該当性なしと判断するのは誤りである。前記規範にもそのような判断基準は存在しない。現に、理美容方法の発明は多数特許として認められている⁶⁾。また、人間を手術、治療又は診断する方法の発明は、行為の主体も対象も人間であるが、審査基準では、発明該当性ではなく、産業上利用性なしと判断されることになっている。

(2) 有体物を使用する方法の発明

本発明の特許請求の範囲には、はさみやヘアブラシ等の理美容器具（有体物）は全く記載されていない。そのため、自然法則が支配する現実の世界との接点が一切なく、発明該当性なしと判断されやすいと思われる。しかし、特許請求の範囲に理美容器具が記載されたからといって、直ちに発明該当性ありと判断されるべきではない。また、理美容器具それ自体は人間が創造した有用な有体物であり、発明該当性ありと判断されることに異論はないであろう。しかし、だからといって、既存の理美容器具を使用した理美容方法が常に発明該当性ありと判断されるべきではない。既存の理美容器具を単に道具として使用しただけでは、その理美容器具が本来持っている機能を発揮したに過ぎないからである⁷⁾。理美容に関する何らかの課題を解決するために、理美容器具の本来の機能を超越る具体的な使用方法（たとえば、人間の頭髮が生来持っている特性等を考慮した上で、既存のはさみに

よる特有の頭髮の切り方、既存のブラシによる特有の頭髮のとかし方、既存のドライヤによる温度・風量の調整、既存の整髪剤等の使用量・使用時間などを創作し、その結果として当該課題を解決できるという効果を確認し、そして、これらを明細書に開示すれば、発明該当性ありと判断される可能性はあると思われる。

また、理美容に関する何らかの課題を解決するために、新規の理美容器具を創作したのであれば、その新規の理美容器具それ自体について発明該当性ありと判断されることに異論は皆無であろう。そして、その新規の理美容器具を用いた理美容方法についても発明該当性ありと判断されることに異論はおそらくないであろう。

(3) コンピュータソフトウェア(CS)関連発明

では、本件から離れ、仮に「請求項1に記載のカット手法分析方法を実行するコンピュータ。」という請求項であれば、発明該当性ありと判断されるであろうか⁸⁾。この場合、CS関連発明の審査基準⁹⁾に則り、発明該当性の有無が判断されることになる。この請求項では、情報処理の内容が具体的に記載されていないことを理由に、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として、発明該当性なしと判断されると思われる。コンピュータそれ自体は「発明」に該当する。しかし、この請求項に係る発明は、結局のところ、「発明」に該当しないカット手法分析方法をコンピュータ化（コンピュータで実行するように）しただけに過ぎない。すなわち、具体的にどのような情報処理を実行することによりカット手法分析方法を実行するようにしたのか、この請求項には記載されていない。換言すれば、この請求項は、カット手法分析方法をコンピュータで実現したいという願望を記載したに過ぎない、ということもできる。課題を解決するための手段が「コンピュータ化」だけでは、

未だその手段は抽象的である。その課題を解決するために具体的にどのような情報処理を実行するのか、情報処理の内容を請求項に具体的に記載すれば、発明該当性ありと判断されると思われる。

(4) 発明「全体として」

「技術的手段」が全体として自然法則を利用していけばよく、その一部に自然法則を利用していない部分があってもよい。この解釈は、裁判例、審査基準、学説のいずれにおいても異論はない¹⁰⁾。

本判決は引用していないが、拒絶査定不服審判において、原告（出願人）は、「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」事件の知財高裁判決を挙げ、「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。」から、本願補正発明は、自然法則を利用したものである」と主張した。これに対し、特許庁は、「本願補正発明は、「分析対象者の正面、側面および背面の写真、画像、イラストまたはデッサン」を分析者が目で見て、視覚の認識結果から、推定、分析を行っているが、視覚の認識において、人間に自然に備えられた認識能力の性質を利用しているとはいえず、また、視覚による認識結果からの、自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルの推定、カット手法の分析の過程においては、分析者が、知識を用いていて、分析、推定を行っているのみである。よって、本願補正発明は、人間の精神活動のみからなり、自然法則を利用した手段を何ら含まないから、上記判決においても「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」とされているとおり、本

願補正発明は、自然法則を利用したものではない。」と判断した。つまり、本発明には自然法則を利用した部分が一切ないと判断されている。

4. 「いきなりステーキ」事件との比較

本判決は引用していないが、拒絶査定不服審判において、原告（出願人）は、「いきなりステーキ」事件の知財高裁判決を挙げ、「本願発明の解決しようとする課題は…『本発明は、分析対象者のヘアスタイルの正面写真、側面写真および背面写真を分析し、当該分析対象者に使用されているカット手法分析方法を提供することを目的とする。』の通りです。そして、効果は…『本発明により、分析対象者の写真、イラストまたはデッサンから採用されているカット手法分析ができるようになった。また、前記カット手法分析は体系化されているため、学生や経験の浅い美容師であっても容易にカット手法を分析できるようになった。』というものであり、課題を解決するための分析工程で自然法則が利用されていることは明らかであるから、本願補正発明は、自然法則を利用したものである」と主張した。

これに対し、特許庁は、「本願補正発明は、「分析対象者の正面、側面および背面の写真、画像、イラストまたはデッサン」を分析者である人間が、目で見て、視覚の認識結果から、推定、分析を行うというものであり、第1ステップから第4ステップのすべてのステップが、人間の精神活動のみからなり、特定の物品又は機器を課題を解決するための技術的手段として含むものではない。よって、上記判決において、「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。」と判断されているとおり、本願補正発明は、自然法則を利用したものではない。」と判断した。

拙稿で述べたとおり、「いきなりステーキ」事件の知財高裁判決は、自然法則を利用していないステーキ提供方法に、札、計量機及びシール（印し）の有体物を単に道具として用いただけで、発明該当性ありと判断した、と理解すべきではない。この判決は、ステーキ提供方法それ自体は技術的手段ではないと認めた上で、この方法に用いられる札、計量機及びシール（印し）の有体物は、請求項に記載された特有の構成及び相互関係を有し、その結果として、一の顧客の要望に応じてカットした肉が当該他の顧客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ことから、技術的意義を認めている。すなわち、札、計量機及びシール（印し）の有体物が持っている本来の機能を超える効果を発揮していることから、技術的意義を認めた、と理解すべきである。

これに対し、前記3. 2 (2) で述べたとおり、本発明は、理美容器具といった有体物をそもそも用いていないのであるから、その有体物が持っている本来の機能を超える効果を発揮するはずがない。

5. おわりに

本発明のように、自然法則が全く支配していない精神世界の中だけ完結する方法については、発明該当性なしと判断される点に留意すべきである。また、自然法則が支配している現実の世界の中に存在する既存の有体物を単に道具として使用する方法については、その物の本来の機能を発揮したに過ぎない限り、発明該当性なしと判断される点にも留意すべきである。しかし、その物の本来の機能を超える機能を発揮するのであれば、発明該当性ありと判断される可能性は実務上十分にあると考えられる。

注 記

- 1) 上羽秀敏「『ステーキの提供システム』の発明該

当性について取消決定を取り消した知財高裁判決～技術的意義の三要素アプローチの有用性～」知財管理69巻9号pp.1277～1278（2019年）

2) 裁判例

①「双方向歯科治療ネットワーク」事件（平成20年6月24日知財高裁判決）：「発明」とは、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。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えることができる。」

②「知識ベースシステム」事件（平成26年9月24日知財高裁判決）：「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。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、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、上記のとおり『発明』が『自然法

則を利用した』技術的思想の創作であることからすれば、単なる抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は、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、科学的法則を何ら利用するものではないから、『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。」

③「暗記学習用教材」事件（平成27年1月22日知財高裁判決）：「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」をいい（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。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「省エネ行動シート」事件（平成28年2月24日知財高裁判決）：「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。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。」

⑤「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件(令和2年6月18日知財高裁判決)：「特許法で『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。』(2条1項)ことから、自然法則を利用していないもの、例えば、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決めなどは、『発明』に該当しない。そして、かかる発明は、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、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ことからすると、特許請求の範囲(請求項)に記載された『特許を受けようとする発明』が上記『発明』に該当するか否かは、それが、特許請求の範囲の記載や願書に添付した明細書の記載及び図面に開示された、『特許を受けようとする発明』が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、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。したがって、『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、全体として考察した結果、その

発明の本質が、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決めなど自体に向けられている場合には、上記『発明』に該当するとはいえない。」

3) 前掲注1)

4) 裁判例

・昭和61年10月3日最判(昭和61(オ)454)民集第40巻6号[1068頁]:「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(目的)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よう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が、発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該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効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りるものと解するのが相当である。」

・昭和52年10月13日最判(昭和49年(行ツ)第107号)民集31巻6号[805頁]:「特許法(以下「法」という。)2条1項は、「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。」と定め、「発明」は技術的思想、すなわち技術に関する思想でなければならないとしているが、特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該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程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならないものと解するのが相当であり、技術内容が右の程度にまで構成されていないものは、発明として未完成のものであつて、法2条1項にいう「発明」とはいえないものといわなければならない。」

5) 特許庁「特許・実用新案審査基準」: 第Ⅲ部 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性, 2.1.4 自然法則を利用していないもの、請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。

- (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)
- 6) たとえば、「ヘアカット方法」特許第7079992号、「眉毛パーマの施術方法」特許第7007773号、「脱毛方法」特許第6994789号、「まつ毛のカール方法」特許第6762639号、「睫毛パーマの施術方法」特許第6755536号、「毛髪処理方法」特許第6754804号、特許第6946136号「頭髪改善方法」,「染毛方法」特許第6765123号,「ヘアカット方法」特許第6332713号が挙げられる。ただし、各特許の発明該当性については検討していない。
- 7) 物の本来の機能論に言及したものとして、中山一郎「人間の精神活動、人為的取決めと発明」特許研究70号6～24頁(2020年)、田村善之「特許適格対象の画定における物の本来の機能論の意義」パテント74巻11号(別冊26号)1～24頁(2021年)
- 8) 出願当初の特許請求の範囲には以下の請求項6～9も記載されていた。しかし、いずれの請求項も発明該当性なしという拒絶理由が通知されたため、本出願人は補正によりこれらの請求項を削除した。
- 【請求項6】** 請求項1のカット手法分析方法を表しているディスプレイ等の教示媒体。
- 【請求項7】** 教示媒体と記憶媒体を含む請求項1のカット手法分析方法の教示システムであって、前記記憶媒体には、少なくとも、第1のステップで推定された前記ナチュラルストレートのヘアスタイルの推定実例写真または動画、第2のステップで選択された前記セクションの実例写真または動画、第3のステップの前記分析結果の実例写真または動画、第4のステップの前記カット手法に関する情報の実例写真または動画のいずれかの実例写真または動画を蓄積され、前記教示媒体は、少なくとも第1のステップないし第4のステップの一つの説明が記載または表示されるように構成され、前記説明に近接して、前記説明に対応する前記記憶媒体に記憶された実例写真または動画にアクセスするリンクが張られた教示システム。
- 【請求項8】** 分析対象者の写真データを入力する手段を有し、前記写真データから請求項1記載のカット手法分析方法に基づく分析を自動的に行うカット手法自動分析装置。
- 【請求項9】** 自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定したシルエット線が加えられた複数の分析対象者の少なくとも正面、

側面または背面からの、写真、画像、イラストまたはデッサンを記憶させたデータベース。

- 9) 特許庁「特許・実用新案審査基準」: 第三部 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性, 2.2 コンピュータソフトウェアを利用するものの審査に当たっての留意事項では、「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」場合は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する、と解説されている。
- 10) 裁判例
- ・「切り取り線付き薬袋」事件(平成19年10月31日知財高裁判決): 「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。」
- ・「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」事件(平成20年8月26日知財高裁判決): 「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。」
- ・特許庁「特許・実用新案審査基準」: 第三部 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性, 2.1.4

自然法則を利用していないもの、「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。」

(原稿受領日 2022年7月12日)

