

名称：「省エネ行動シート」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 27 年(行ケ)10130 号 判決日:平成 28 年 2 月 24 日

判決：審決維持

特許法 2 条 1 項、特許法 29 条 1 項柱書

キーワード：発明、人の精神活動、自然法則

[概要]

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、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と判断された事例。

[事件の経緯]

原告が、特許出願（特願 2012-279543 号）に係る拒絶査定不服審判（不服 2014-18064 号）を請求して補正したところ、特許庁（被告）が、請求不成立の拒絶審決をしたため、原告は、その取消しを求めた。

知財高裁は、原告の請求を棄却した。

[本願発明]

【請求項 3】

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と、

時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸と、

取るべき省エネ行動を第三場所軸と直交する第三時間軸によって特定される一定領域に示すための第三省エネ行動配置領域と、

からなり、

第三省エネ行動配置領域に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ることで、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で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）を示すことを特徴とする省エネ行動シート。

[発明の効果]

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により節約できる概略電力量や電力料金を把握することが可能になる。

[審決]

本願発明の「省エネ行動シート」の構成及びそれを提示（記録・表示）する手段は、専ら、人間の精神活動そのものを対象とする創作であり、自然法則を利用した技術的思想の創作とはいえず、また、本願発明の奏する作用効果も、自然法則を利用した効果とはいえず、本願発明に係る「省エネ行動シート」は、特許法 2 条 1 項にいう「発明」に該当しないものであり、そうすると、本願発明は、同法 29 条 1 項柱書に規定される「産業上利用することができる発明」に該当しないから、同項の規定により特許をすることができない。

[裁判所の判断] (筆者にて適宜抜粋、下線)

2 取消事由 1 (発明該当性の判断の誤り) について

『 (1)特許法 2 条 1 項所定の「発明」の意義について

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)。また、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、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。

(2) 本願発明の技術的意義について

本願発明は、前記 1 (2)のとおり、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で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で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。

なお、本願発明においては、上記のとおり、媒体として「省エネ行動シート」を構成とし

て含むものであるが、本願明細書の【0065】には、「以上の省エネ行動シート作成装置により出力された省エネ行動シートのデータは、プリンタ装置に対してデータ出力して印刷された状態で取り出すことも可能であるし、ディスプレイ装置に対してデータ出力して画面上に表示させることも可能である。また、記録媒体に記録したり、通信装置を利用してネットワーク上の他の装置にデータ送信したりすることも可能である。」と記載されているように、「省エネ行動シート」という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないから、本願発明の技術的意義は、「省エネ行動シート」という「媒体」自体に向けられたものとはいえない。

(3) 本願発明の発明該当性について

前記(2)のとおり、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。

以上によれば、本願発明は、特許法2条1項に規定する「発明」に該当しない。』

[コメント]

「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否が争われた事例として「双方向歯科医療ネットワーク」事件（知財高裁平成19年（行ケ）第10369号）、「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（知財高裁平成20年（行ケ）第10001号）があり、これらの裁判では「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するとの判断がなされた。

「双方向歯科医療ネットワーク」事件では「発明の本質」が精神活動それ自体に向けられているか否かで判断するとし、当該「発明の本質」は原則的に請求項に記載の内容で判断され、特許請求の範囲の技術的意義が一義的に理解できない場合に明細書の記載を参酌するとした。

また、「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」事件では自然法則の利用が主要な手段か否かで判断するとし、当該判断にあたって明細書等の参酌は当然とした。

本件では、特許を受けようとする発明が「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にあたってはその技術的意義に照らして判断されることが示されており、当該技術的意義は明細書の記載から把握されることから、明細書の記載の参酌は当然とされている。この点において、本件は「双方向歯科医療ネットワーク」事件よりも「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」事件に近い。

本件では、『「省エネ行動シート」という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないから、本願発明の技術的意義は、「省エネ行動シート」という「媒体」自体に向けられたものとはいえない。』と判断された。本件は既に特許になっている特許第4578565号に係る分割出願であるが、当該特許第4578565号は「省エネ行動シート作成装置」に係る特許である。本件の明細書は当該特許の明細書と共通しているのでこのような記載になっているが、明細書中の文言の定義によっては「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当すると判断される余地はあると思われる。

[参考]

・「双方向歯科医療ネットワーク」事件判示内容

『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。』

『オ そして、上記エのとおり、請求項1に記載の「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レートデザインの規準を含む初期治」、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えることができるから、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。』

・「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」事件判示内容

『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。』

以上

(担当弁理士：赤間 賢一郎)