

担当：梶田

コンピュータを用いたシステムに係る発明性を示す判例

「双方向歯科治療ネットワーク」事件

H20.6.24 判決 知財高裁 平成 19 年（行ケ）第 10369 号

拒絶査定不服審判 審決取消請求事件：請求認容

【概要】

特許を受けようとする発明は、自然法則を利用した技術的創作に該当せず、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、と判断した審決が取り消された事例。

【特許請求の範囲】

歯科補綴材の材料、処理方法、およびプレパレ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レ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。

【審決の認定判断】

『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レ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。特許請求の範囲において、歯科医師が、その精神活動の一環として『判定する』、『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。特許請求の範囲は、発明特定事項として、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、『手段』と表現したものであるか

ら、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。

【争点】

発明が自然法則を利用した技術的創作に該当しない、とする審決の認定判断の適法性（取消事由 2）。

【裁判所の判断】

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。

「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、本願発明の本質について検討すると、「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レ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」、「歯科診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

きない。

【検討】

《本件判決の意義》

本件は、特許請求の範囲に記載された発明特定事項に、人による行為及び精神活動が含まれている事案において、特許庁が発明の成立性を否定した拒絶審決が取り消された事例である。

審決では、特許請求の範囲に記載された『要求され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』という構成に対し、『判定する』、『策定する』の主体は歯科医師であり、歯科医師の精神活動に基づく行為を『手段』と表現したものであるから、特許法の「発明」には該当しない、と判断された。

これに対して、裁判所は、『要求され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』には、人の行為により実現される要素が含まれると認定したうえで、本願発明は、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できるとして、審決の判断の誤りを指摘した。

審査基準には、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きは、その発明は自然法則を利用したものとなる、と説明されている。また、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、と説明されている。

このように発明特定事項に人の行為や精神活動が含まれていても、発明が全体としてみれば自然法則を利用しているとして、裁判所が審決を取り消した点において、本件判決は意義を有しているように思われる。

《実務上の指針》

本判決では、発明特定事項に人の行為や精神活動が含まれているものの、全体としてみれば自然法則を利用しているとして、発明の成立性が認められた。しかし、実務上は、このようなシステムなどの物の発明において、発明特定事項に人の行為や精神活動が含まれている場合に、最初の審査で発明の成立性が認められる可能性は低く、本事例は、あくまでも、発明が自然法則を利用していないとする拒絶理由に対して反論するときの参考になるものと考えられる。

本事案では、最終的に、人の行為や精神活動を含まないように特許請求の範囲を補正し、登録査定になっている。全体としてみれば自然法則を利用して

いるという反論が成功しないことも想定し、発明特定事項である「手段」については、人の行為や精神活動を含まない表現に補正できるように、明細書等を記載しておくことが望ましく、出願段階においては、発明特定事項に人の行為や精神活動が含まれる表現は、できる限り避けることが肝要である。

以上