

担当：吉本

ソフトウェア分野に係る発明性を示す判例

「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

H20.6.12判決 知財高裁 平成20年（行ケ）第10001号

拒絶査定不服審判 審決取消請求事件：請求認容

【概要】

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り、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るとして、発明該当性を否定した審決を取消した事例。

【特許請求の範囲】

「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会的引く方法。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ために、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排列（判決注「配列」の誤記と認める。誤記であることにつき審決も同じ。）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引くようにする。すなわち、まずは耳にした英語の音声の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。・・・（省略）・・・」

【争点】

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）。

【裁判所の判断】

《特許法2条1項所定の発明の意義》

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。

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。

《特許法2条1項所定の「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。

《審決の判断について》

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あって、**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。

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、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断定し、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。

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える。

【検討】

《本件判決の意義》

本件では、「辞書を引く方法」という方法の発明について、「人為的取決め」であって自然法則を利用した発明とはいえないとした拒絶審決が取消された。

審査基準では、「人為的な取決め」については、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しないとした上で、「発明を特定するための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時は、その発明は、自然法則を利用したものとなる。」としている⁽¹⁾。そして、その一例として「遊戯方法」の発明が挙げられ、この「遊戯方法」の発明が自然法則を利用していないことの説明として、「**自然法則とは無関係な**遊戯者間において定められた規則（人為的取決め）に基づいて遊戯するものであって、**全体として**自然法則を利用していないものである。」と記載されている。⁽²⁾

審査基準においては、上記の例以外に、「商品の売価決定方法」⁽³⁾や「パーティ開催方法」⁽⁴⁾についても、人為的取決めに基づいているため**全体として**自然法則を利用していないものの例として挙げ

られている。ただし、これらの「商品の売価決定方法」や「パーティ開催方法」の事例においても記載されているように、特許請求の範囲の記載によっては、「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の判断基準⁽⁵⁾に基づいて、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当する場合がある。

具体的には、「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、つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されている場合、当該発明は『自然法則を利用した技術的思想の創作』である。」とされている。

本件判決では、原告が主張する「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ている」という点（取消事由3）については、裁判所は判断をしていない。そして裁判所は、あくまで一般的な発明の判断基準（特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第1章 産業上利用することができる発明）と同様、**特許請求の範囲の記載全体**を考察して特許法2条1項所定の「発明」に当たるかを判断すべきとした上で、さらに、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」に該当するといふべきとした点に意義があるものと思われる。

《実務上の指針》

人間が行い得る「方法」の発明については、審査段階において、「人間の精神活動」又は「人為的な取決め」に過ぎないという拒絶理由が発せられる場合がある。このような場合、「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の判断基準が適用され得る発明については、当該判断基準を考慮して、方法の各ステップの主体となるハードウェア資源を明確にするとともに、それらの協働関係を明確にする補正を行うことが一般的となっている。

しかし、本件判決によれば、そのような補正を行うことなく、課題に対応する一定の効果を反復継続して実現するための**主要な手段**に着目し、その主要な手段が自然法則を利用していることから、**全体として**自然法則を利用した発明であるという点を主張することにより、「発明」に該当すると判断される可能性があるということになる。

とはいえ、本件判決のような事例はあくまでレアケースと捉えるべきであり、少なくとも審査段階で

は、「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の判断基準が適用され得る発明については、従来通り、特許請求の範囲において各ステップの主体となるハードウェア資源を特定し、それを十分にサポートできるだけの明細書を作成することが、なお重要であると考えられる。

注

- (1) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第1章第1頁
 (1. 1 「発明」に該当しないものの類型 (4))
- (2) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第1章第10頁 (事例5)
- (3) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第1章第11頁～第12頁 (事例6)
- (4) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第1章第13頁～第14頁 (事例7)
- (5) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅶ部第1章第12頁 (2. 2. 2 判断の具体的な手順)

以上