

SOFTICヤングゼミナール2011 (第4回)

2011年9月15日

「双方向歯科治療ネットワーク事件」

平成20年6月24日知的財産高等裁判所

判決(平成19(行ケ)10369号審決取消請求事件)

発表者

サンライズ法律事務所	弁護士	安保	洋子
アイアット国際特許業務法人	弁理士	川村	憲正

概要

1. 本件事案

- 本発明のシステム構成
 - 事件の経過
 - 本裁判の争点
 - 争点2
- 発明該当性
補正前の請求項1
審決の判断
知財高裁の判断
検証(本件事案の当てはめ)

2. 考察

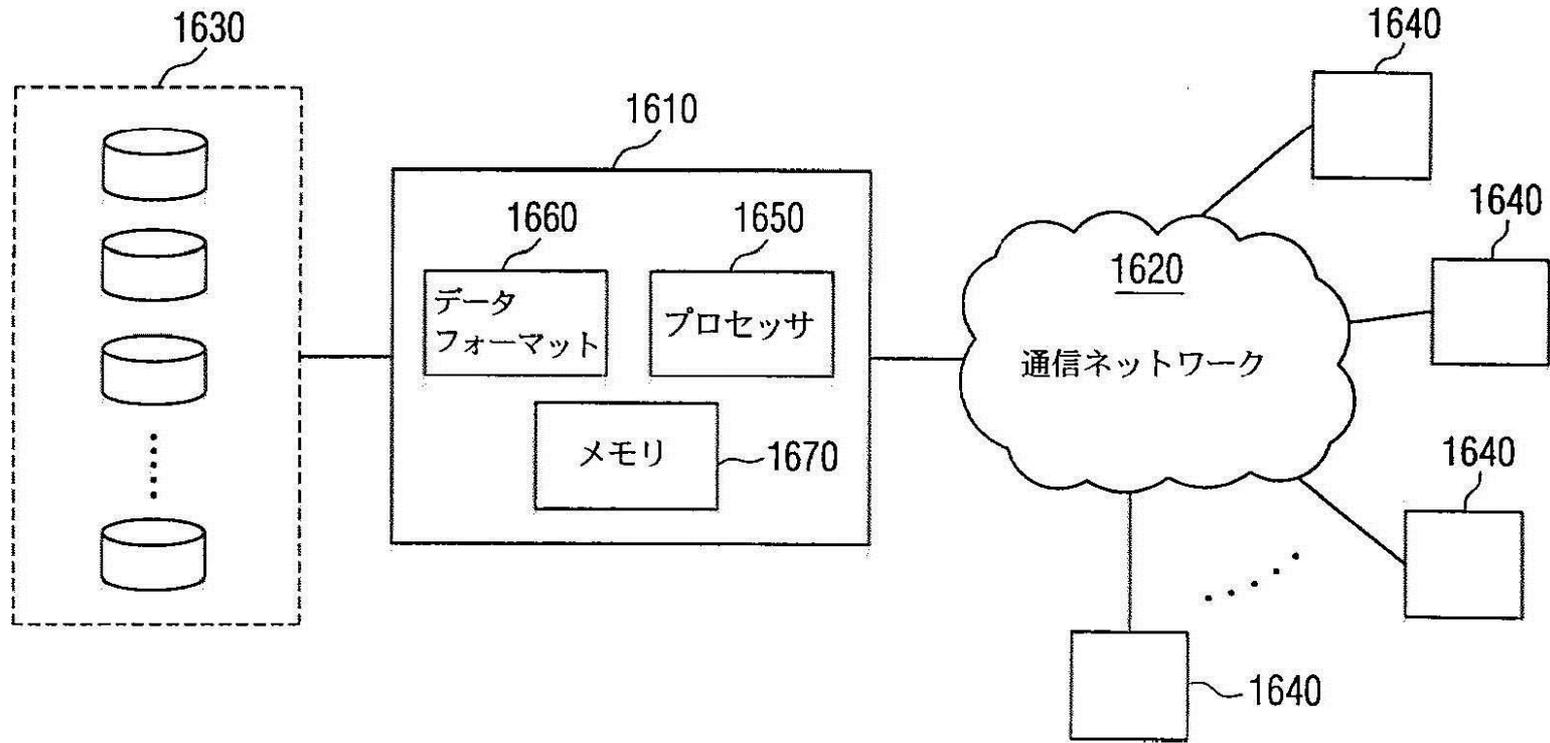
- 発明該当性
- ソフトウェア関連特許審査基準の変遷
- 特定技術分野の審査基準
- コンピュータ技術と人間の精神活動
- 自然法則の利用?
- 発明該当性が争点となった裁判例
- ディスカッション
- ケーススタディ

3. まとめ

1. 本件事案



本発明のシステム構成 (特表2002-528832, 図16)



事件の経過

1998.11.3ほか	複数の米国基礎出願
1999.10.4	米国にて国際出願(PCT/US99/22857)
2000.7.3	翻訳文提出 → 国内手続へ移行(特願2000-579144)
2002.9.3	国内特許公表 (特表2002-528832)
2004.9.27	拒絶理由通知書
2004.12.28	手続補正書, 意見書提出
2005.1.21	拒絶査定 理由: 特許法第29条1項柱書及び同条2項
2005.4.26	不服審判請求(不服2005-7446)
2005.5.26	特許請求の範囲を変更する補正の記載の補正
2007.6.19	補正却下・不服審判請求棄却(拒絶)審決
2007.10.29	審決取消訴訟提起(本裁判)
2008.6.24	審決取消判決(本判決)
2008.11.19	拒絶査定取消審決
2008.12.12	特許登録(特許第4230113号)

本裁判の争点

- 争点1 補正の適法性
- 争点2 発明該当性

争点2：発明該当性

・拒絶査定不服審判における判断

『～判定する手段』, 『～策定する手段』の**主体は歯科医師**。

→第2条第1項で定義される発明, すなわち, 自然法則を利用した技術的創作に**該当しない**。

・知財高裁の判断

『～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**。

→発明の詳細な説明等に照らすと、**発明の本質が、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、むしろ、・・・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(35頁 力)**。

→第2条第1項で定義される発明, すなわち, 自然法則を利用した技術的創作に**該当する**。

補正前の請求項1

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つ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

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。」

審決の判断

『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(10頁(1))。

⇒してみると、請求項1に係る発明は、特許法第2条第1項で定義される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的創作に**該当しない**というほかない(11頁)。

知財高裁の判断

（特許法2条1項の前提）

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（25頁）。

（2条1項の解釈1）

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。

（2条1項の解釈2）

発明の本質が、

（1）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（25頁）。

（2）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、（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」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（25～26頁）。

本件事案の当てはめ (2条1項の解釈1)

- 請求項の記載からの判断
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(26頁)。
本願発明1は、少なくとも**人の精神活動に関連するもの**であるといえる(26頁)。
→この理由のみで、「発明」に当たらないということもできない。
本願発明1の本質について検討する(26頁)

本件事案の当てはめ (2条1項の解釈2)

(1) 請求項の記載では、「～判定する手段」、
「～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ない。

本願発明1の要旨認定については、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。

→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(26頁)。

本件事案の当てはめ (2条1項の解釈2)

(2) 明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌

(a) 従来歯科医師や歯科技工士が行っていた行為の一部を**支援する手段を提供する**ものであることが理解できる(29頁)。

(b) そして、**データベース**には、歯科補綴材の材料、処理方法及びプレパレートに関する情報が蓄積され、ネットワークサーバには、歯科補綴材の材料や処理方法についてデータベースを照会することを可能にする**プログラム**が備えられ、診療室又は歯科技工室には、人間が読み取れる形式で表示する**端末**が置かれ、**コンピュータを使用して**歯科補綴材の材料若しくは処理方法を確認、確立、修正又は**評価**し、この照会に対するデータベースからの**回答を受信**するように構成されている。さらに、歯及び歯のプレパレートの**カラー画像を分析**する手段を有し、歯科補綴材の色を患者の歯に最も近く整合させるために必要な**デジタル画像を表示**できるようにされている(29頁)。

本件事案の当てはめ (2条1項の解釈2)

(c) **初期治療計画**は歯等のデジタル画像を含むものであり、そのデジタル画像に基づいて歯の治療に使用される材料、処理方法、加工デザイン等が選択され、その選択に必要なデータはデータベースに蓄積されており、策定された初期治療計画はネットワークを介して診療室と歯科技工室とで通信されるものと理解することができる(34頁)。

(d) そして、**画像の取得、選択、材料等の選択**には歯科医師の行為が必要になると考えられるが、**これらはネットワークに接続された画像の表示のできる端末により行うもの**と理解できる(34頁)。

(e) 本願発明は、スキャナを備え、歯又は歯のプレパラートをスキャンしてデータを入力し、データベースに蓄積されている仕様と比較することによって、治療計画の修正が必要かどうかを確認できるものであることが理解できる。もっとも、**実際の確認の作業は、人が行うものと考えられる**(34頁)。

本件事案の当てはめ (2条1項の解釈2)

(3) 参酌の結果

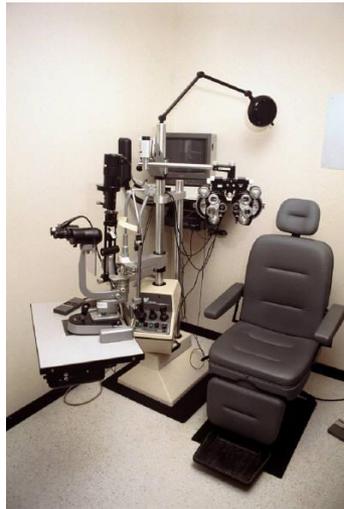
請求項1に規定された「要求される歯科修復を判定する手段」及び「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」には、**人の行為により実現される要素が含まれ**、また、本願発明1を実施するためには、**評価、判断等の精神活動も必要**となるものと考えられるものの、

⇒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、(発明の本質が▲,)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、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」に当たるといことができ、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(35頁)。

2. 考察



発明該当性

- 「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」(特許法2条1項)
- 「自然法則を利用」とは、「単なる精神活動, 純然たる学問上の法則, 人為的な取極等が除外される」との消極的意味(中山信弘『特許法』94頁)

ソフトウェア関連特許審査基準の変遷

- **昭和51**(1976)年 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)
- **昭和57**(1982)年 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審査運用指針

運用指針は、厳密に言えば、審査基準ではないが、本稿においては、実務上、審査基準と同等のものとして取り扱う。他の運用指針についても同様に扱う。

- **平成5**(1993)年 審査基準第Ⅶ部第1章
- **平成9**(1997)年 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」
- **平成12**(2000)年 審査基準第Ⅶ部第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」。現行のCS審査基準。

特定技術分野の審査基準： コンピュータ・ソフトウェア関連発明

- (1) 「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。（「3. 事例」の事例2-1～2-5 参照）

（説明）

「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」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、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ることをいう。

- (2) 更に、当該ソフトウェアが上記(1)を満たす場合、当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置（機械）及びその動作方法、当該ソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体もまた、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

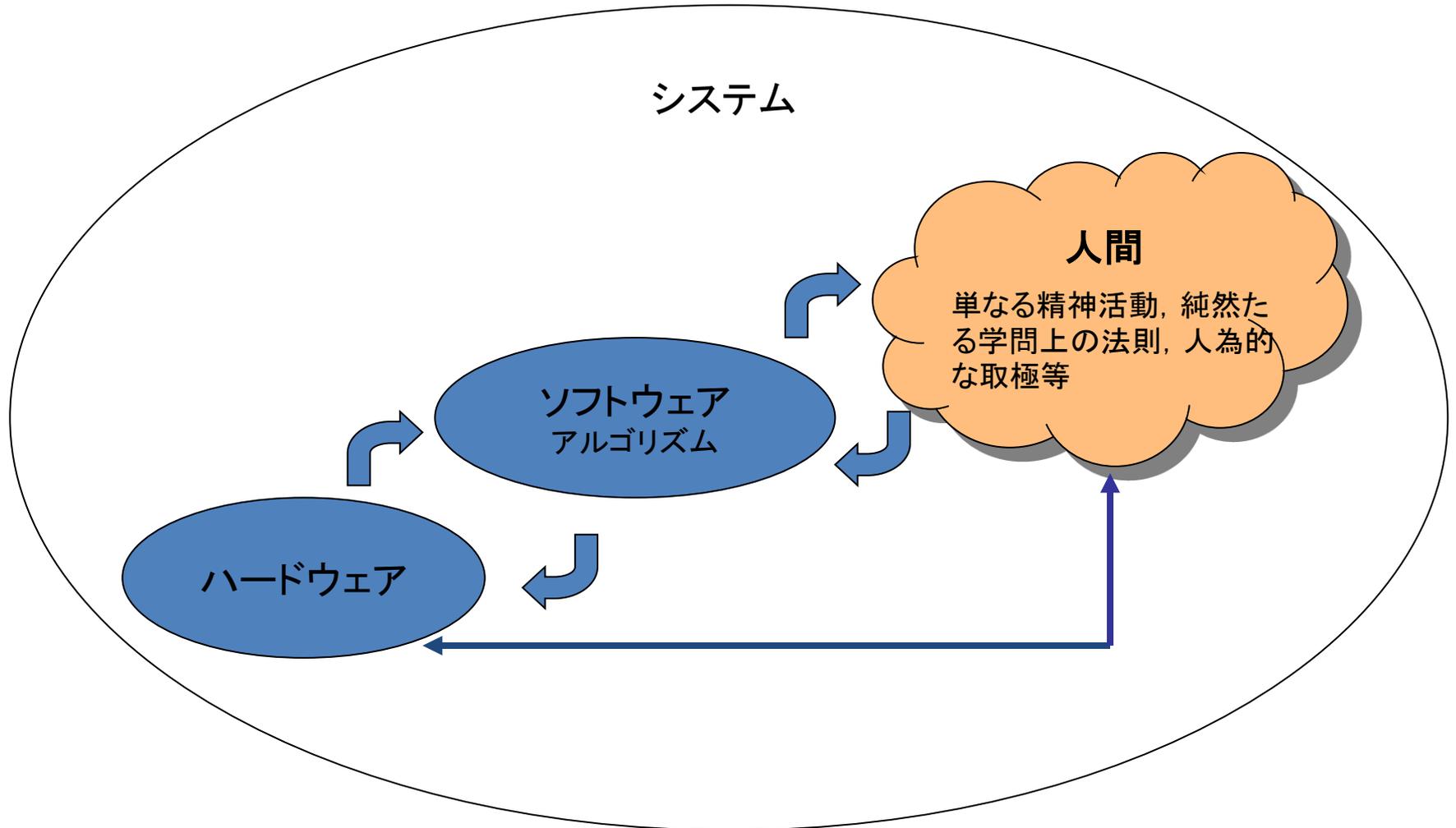
（特許庁 特許実用新案審査基準 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm）

コンピュータ技術と人間の精神活動

- 特許制度の意義
新たな技術開発へのインセンティブ付与とする説
→テクノロジーこそが保護されるべき対象
- コンピュータ技術は数学との親和性が高い。
EPC(European Patent Convention)における非特許事由(数学的方法)
→コンピュータの処理の中には、従来人間が「頭と手」で行ってきたことの置き換えに相当するもので、それゆえ人間の精神活動に緊密に結びついている。
→本質的に計算方法に過ぎないもの、人間が「頭と手で」行ってきたことの単なる置き換えや、非技術的要素(ゲームソフトによれば、キャラクタなど)が含まれている場合は、特許の対象とならない。

自然法則の利用？

2. 考察



発明該当性が争点となった裁判例(1/5)

【肯定例 1】「切り取り線付薬袋の使用方法」事件(知財高裁
平成19年10月31日判決)

<概要>

「上記の本願補正発明の効果は、結局、印刷機等の機器による特定の物理的な操作がされる工程によって実現しているといえるものである」
「これは自然法則を利用することによってもたらされるものであるから、本願補正発明は、全体としてみると、自然法則を利用しているといえるものである」

発明該当性が争点となった裁判例(2/5)

【肯定例 2】「対訳辞書」事件(知財高裁 平成20年8月26日判決)

<概要>

「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、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」

発明該当性が争点となった裁判例(3/5)

【肯定例 3】「旅行業向け会計処理装置」事件(知財高裁 平成21年5月25日判決)

<概要>

「上記各手段は、コンピュータプログラムがコンピュータに読み込まれ、コンピュータがコンピュータプログラムに従って作動することにより実現されるものと解され、…会計処理装置の動作方法及びその順序等が具体的に示されている。

そうすると、請求項1に係る発明は、コンピュータプログラムによって、上記会計上の具体的な情報処理を実現する発明であるから、自然法則を利用した技術的思想の創作に当たると認められる。・・・(中略)(不正の防止や正しい経営判断が容易となる等の)作用効果が含まれていたとしても、そのことによって、コンピュータの利用によって実現される発明全体が、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しないとすゝるいわれはない」

発明該当性が争点となった裁判例(4/5)

【否定例 1】「ポイント管理装置」事件(知財高裁平成18年9月26日判決)

<概要>

(1)人間がポイント管理を行う場合

本願発明の各行為を人間が実施することもできるのであるから、本願発明は、「ネットワーク」、「ポイントアカウントデータベース」という手段を使用するものではあるが、全体としてみれば、これらの手段を道具として用いているにすぎないものであり、ポイントを管理するための人為的取り決めそのものである。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とは、認められない。

(2)コンピュータがポイント管理を行う場合

ポイント管理における各ステップの行為主体がコンピュータであることは、旧請求項11には、明示されておらず、コンピュータの構成要素、すなわちハードウェア資源を直接的に示す事項は、何も記載されていない。・・・したがって、上記旧請求項11の記載からは、本願発明の「ポイント管理方法」として、コンピュータを使ったものが想定されるものの、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、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の動作方法を把握し得るだけの記載はない。

発明該当性が争点となった裁判例(5/5)

【否定例 2】「ビットの集まりの短縮表現を生成する方法」事件
(ハッシュ関数事件)(知財高裁平成20年2月29日判決)

<概要>

特許請求の範囲の記載をみても、単に「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置」により上記各「演算結果を生成し」これを「出力している」とするのみであって、使用目的に応じた演算装置についての定めはなく、いわば上記数学的なアルゴリズムに従って計算する「装置」という以上に規定するところがない。

そうすると、本願発明は既存の演算装置に新たな創作を付加するものではなく、その実質は数学的なアルゴリズムそのものというほかないから、これをもって、法2条1項の定める「発明」に該当するということとはできない。

ディスカッション

- 「発明の本質」とは？
 - ✓ 「技術的意義」を媒介させて検討（本判決）
 - ✓ 「（発明の）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・・・」（肯定例1）
 - ✓ 「課題解決の主要な手段として示されているか」（肯定例2）

ディスカッション(続き)

2. 考察

- 「発明の本質」の検討方法:クレーム(請求項)以外の記載を参酌
- ✓ 本願発明1の要旨認定については、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。(本判決)
cf:「[特許法二九条一項](#)及び[二項](#)所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当っては、…、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載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…などの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない(リパーゼ事件判決)
- ✓ 留保なく、明細書の記載を検討(肯定例1～3, 否定例2)
- ✓ 「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。)」(「対訳辞書」事件(肯定例2))

ディスカッション(続き)

2. 考察

- 「精神活動それ自体に向けられたもの」 vs.
「人の精神活動を支援するもの又はこれに置き換わる技術的手段を提供するもの」
- ✓ 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(本判決)
- ✓ 本願発明の各行為を人間が実施することもできるのであるから、本願発明は、「ネットワーク」、「ポイントアカウントデータベース」という手段を使用するものではあるが、全体としてみれば、これらの手段を道具として用いているにすぎない。(否定例1)

【ケーススタディ 1 / 3】

以下の各請求項は、「発明」に該当するでしょうか？

【請求項1】

テレホンショッピングで商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、

- 贈与するポイントの量と贈答先の名前が電話を介して通知されるステップ、
- 贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電話番号を取得するステップ、
- 前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及び
- サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電話番号を用いて電話にて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法。

【ケーススタディ 2／3】

2. 考察

【請求項2】

インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、

- 贈与するポイントの量と贈答先の名前がインターネットを介して通知されるステップ、
- 贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電子メールアドレスを取得するステップ、
- 前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及び
- サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法。

【ケーススタディ 3 / 3】

2. 考察

【請求項3】

インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービスにおいて、

- 贈与するポイントの量と贈答先の名前がインターネットを介してサーバーに入力されるステップ、
- サーバーが、贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電子メールアドレスを取得するステップ、
- サーバーが、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及び
- サーバーが、サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法。

3.まとめ

- 「発明の本質」(発明の核心?)
 - = 当該発明が解決する技術的課題及び課題解決手段を通して、発明の目的と効果を判断
 - 発明全体を考察する必要
 - 明細書の記載(技術分野, 発明の背景, 概要, 詳細)を参酌
- 発明非該当要件(発明の本質が「人間の精神活動それ自体に向けられたもの」)の提示
 - 発明の効果が人間の精神活動それ自体によってもたらされるものは排除される。
 - ソフトウェアシステム特許要件を緩和
 - 背景に政策的判断?