

# 特許法における発明の定義

～〔ステーキの提供システム事件〕を契機に～



大阪工業大学知的財産専門職大学院教授 **大塚 理彦**

## 要 約

「ステーキの提供システム」という名称の発明が有する技術的意義を認定したうえで、当該発明が特許法 2 条 1 項に規定される発明に該当することを認めた〔ステーキの提供システム事件〕を契機に、特許法における発明の定義のなかでも自然法則を利用したといえることができるか否かの判断について検討を加えた。具体的には、人的効果とそれを基礎づける物的効果という概念を導入したうえで、物的効果をもたらす要因を特許請求の範囲に記載された請求項の構成要件のなかから抽出し、抽出された要因が自然法則を利用したといえるか否かを検討すべきであることを提案した。特許法の目的は産業の発達に寄与することであるから（特許法 1 条）、産業の発達のために発明行為を促すインセンティブの必要性が考慮されなければならないし、一方では、人の自由領域を侵さないという許容性も求められるのである。そのような必要性と許容性の均衡を図るところに自然法則の利用という要件の意義があると考えられる。

## 目次

1. はじめに
2. ステーキの提供システム事件
  - (1) 事案の概要
  - (2) 判旨
3. 検討
  - (1) 自然法則の利用
  - (2) 発明の有する技術的意義
  - (3) 構成から導かれる効果
  - (4) 課題を解決するための技術的手段の構成
  - (5) 判断基準
  - (6) 本件における判断
4. おわりに

ステム事件〕を契機に、発明該当性についてのそのような判断手法が適切なものであるか否かの検証を、主に自然法則の利用の視点から試みるものである。

## 2. ステーキの提供システム事件

### (1) 事案の概要

〔ステーキの提供システム事件〕は、特許異議の申立て（特許法 113 条<sup>(3)</sup>）において特許の取消決定（特許法 114 条）を受けた原告が当該取消決定の取消を求めて出訴した事件である。本件特許<sup>(4)</sup>は、審査において特許法における発明に該当しないと拒絶理由通知を受けたものの、「お客様を案内したテーブル番号が記載された札」「お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機」「お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印し」を発明の構成に追加する補正をすることにより特許査定がされたものである。

その後、本件特許に対して特許異議の申立てがされた。原告は、特許査定がされた発明の構成に構成要件 E と F を追加する訂正を請求し（特許法 120 条の 5 第 2 項）、審判合議体は特許請求の範囲の限縮に当たるとしてこれを認めた。訂正後の特許請求の範囲に記載された請求項 1 に係る発明（本件特許発明 1）は以下の通りである。

### 1. はじめに

〔ステーキの提供システム事件<sup>(1)</sup>〕において裁判所は、「ステーキの提供システム」という名称の発明が有する技術的意義を認定したうえで、当該発明が特許法 2 条 1 項に規定される発明に該当することを認めた。発明の有する技術的意義は、技術的課題、課題を解決するための技術的手段の構成、構成から導かれる効果に基づいて認定される。近時、発明該当性について、当該発明の有する技術的意義に基づいてこれを判断する裁判例が〔ステーキの提供システム事件〕の他にも複数認められる<sup>(2)</sup>。本稿は、〔ステーキの提供シ

「A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、G ステーキの提供システム。」

特許異議の申立てにおける取消決定は、本件特許発明1の有する技術的意義が飲食店における店舗運営方法、すなわち経済活動それ自体に向けられたものであること、発明の構成に「札」「計量機」「印し（シール）」という物を含むが、それらの物の本来の機能の一つの利用態様を示すにとどまり、それらの物を単に道具として用いることが特定されるにすぎないことから、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しないことを理由とするものである。

## (2) 判旨

裁判所は、本件特許発明1の有する技術的意義を認定するにあたって技術的課題、課題を解決するための技術的手段の構成、構成から導かれる効果をそれぞれ以下の通りとした。まず、技術的課題については、お客様に好みの量のステーキを安価に提供することとした。次に、課題を解決するための技術的手段の構成については、構成要件Aに規定されるステーキの提供方法を実施する構成及び構成要件B～Fに規定される「札」「計量機」「印し（シール）」を備える構成の二つであるとした。最後に、構成から導かれる効果については、課題を解決するための技術的手段の構成に対応する形で以下の二つをあげた。一つ目は、構成要件Aに規定されるステーキの提供方法を実施する構成から導かれる効果として、お客様が要望する量のステーキをブロックからカットして提供することにより、お客様は好みの量のステーキを食べられることと、お客様は立食形式で提供されたステーキを食する

ものであることにより、少ない面積で客席を増やすことができ、客席回転率も高いものとなることである。二つ目は、構成要件B～Fに規定される「札」「計量機」「印し（シール）」を備える構成から導かれる効果として、他のお客様の肉と混同が生じないことである。以上を表1にまとめる。

表1 裁判所による本件特許発明1の有する技術的意義

技術的課題	技術的手段の構成		効果
好みの量のステーキを安価に提供	ステーキの提供方法を実施する構成(構成要件A)	要望量をブロックからカット 立食形式	好みの量のステーキ 客席増 客席回転率高
	「札」「計量機」「印し(シール)」を備える構成(構成要件B～F)		肉の混同防止

裁判所は、表1の通り認定した本件特許発明1の有する技術的意義のなかでも、二つ目に記載した「札」「計量機」「印し（シール）」を備える構成と、他のお客様の肉と混同が生じないことという効果に着目し、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と判示した。なお、一つ目に記載した構成要件Aに規定されるステーキの提供方法を実施する構成とその効果については、「本件明細書には、これらのステップが機械的処理によって実現されることを示唆する記載はなく、また、そのようにすることが技術常識であると認めるに足る証拠はない。そうすると、本件ステーキ提供方法は、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ものであると認められる。」ので、構成要件Aに規定されるステーキの提供方法を実施する構成は、「『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」ということはできない。」とした。

被告特許庁長官と補助参加人は、本件特許発明1が特許法2条1項に規定される発明に該当しないことについて複数の主張を行っているが、そのなかでも重要と思われるものを採り上げる。

被告らは、本件特許発明1には「札」から「計量機」へ、「計量機」から「印し（シール）」へテーブル番号を伝達させる工程や、構成要件Aに規定されるステップにおいてテーブル番号を伝達させる工程が明示的に存在せず、またその主体が何であるのかが特定されていないと主張した。これに対して裁判所は、本件特許発明1の有する技術的意義との関係において、被告らが指摘した工程やその主体は必須の構成要件ということとはできないとして斥けた。

また、被告らは、「札」「計量機」「印し（シール）」

はそれぞれ独立して存在している物であって単一の物を構成しないこと、それぞれの物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないことを主張した。これに対して裁判所は、「札」「計量機」「印し（シール）」は、他のお客様の肉と混同が生じないことという効果との関係で技術的意義を有するものであるとして斥けた。

### 3. 検討

#### (1) 自然法則の利用

特許法における発明とは、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る（特許法2条1項）。我が国の特許法は、発明の定義規定をおくことによって、特許権による保護の客体である発明の予測可能性、法的安定性を高めている。

大正10年法には発明の定義規定はなく「新規ナル工業的発明ヲ為シタル者ハ其ノ発明ニ付キ特許ヲ受クル」と規定されていた（旧特許法1条）。「工業的発明」について、学説は技術的効果をもった自然力利用の思想<sup>(5)</sup>、判例は「工業的効果ヲ生セシムル自然力利用ノ思想」と解していた<sup>(6)</sup>。昭和34年法では、法律における定義規定の重要性に着目して特許法2条をおいた<sup>(7)</sup>。大正10年法における「工業的発明」の学説、判例による理解と昭和34年法における発明の定義には、本質的な差異はないとするのが一般的な考え方であろう。

自然法則を利用したということができないものは、特許法における発明に該当しないから特許を受けることができない。この点については、裁判例が蓄積されている<sup>(8)</sup>。技術的思想の創作には自然法則を利用するものもこれを利用しないものも含まれるのであるから、技術的思想の創作であっても自然法則を利用したということができないものは、特許法における発明ということができない<sup>(9)</sup>。

発明該当性について自然法則の利用を必要とする考え方の起源は、Josef Kohler<sup>(10)</sup>による無体財産権説に遡ることができよう。有体物の創造者に発生する所有権に相当する権利として、無体物の創造者に発生する無体財産権を観念する。自然法則そのものは人が創造したものではないから無体財産権による保護の客体とはなり得ず、ただその利用のみが保護の客体となり得るのである<sup>(11)</sup>。

しかし、これだけでは、自然法則を利用しない技術

的思想の創作を特許法における発明から排除することの根拠とはならない。自然法則の利用を必要とする考え方の今日的意義を確認する必要がある。それには、発明行為を促すインセンティブの必要性和人の自由領域の確保という二つの視点がある。

特許法は、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）。特許権は発明行為を促すインセンティブであるが、このインセンティブの必要性は発明行為に対する投資の程度に求められる。しかし、どの程度の投資が保護すべきものに当たるのかを見極めることは容易でない。そこで、自然法則の利用を判断基準としたものと考えられる。一般論として、自然法則を利用した技術的思想の創作に至るには、これを利用しない技術的思想の創作に至るよりも、より多くの投資を必要とするであろう。従って、自然法則を利用した技術的思想の創作に至るための投資を保護することとした。一方、これを利用しない技術的思想の創作に至るための投資には、特許権による保護を与えなくとも、市場先行の利益や先駆者たる者としての信用を獲得することによって足りると考えるのである。人の自由領域の確保という視点からも、自然法則を利用しない技術的思想の創作にまで特許権を付与すると、人の行動の自由を過度に制約することが懸念される<sup>(12)</sup>。

#### (2) 発明の有する技術的意義

本件において裁判所は、技術的課題、課題を解決するための技術的手段の構成、構成から導かれる効果という三つの要素に基づいて、本件特許発明1の有する技術的意義を認定した（表1参照）。なかでも「札」「計量機」「印し（シール）」を備える構成と、他のお客様の肉と混同が生じないことという効果に着目し、本件特許発明1の発明該当性を肯定している。

しかし、技術的意義の認定において検討された三つの要素は、発明完成の成否を判断する場面において現れたものである。発明は「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」と最高裁は判示している<sup>(13)</sup>。

発明完成の成否の判断と発明が自然法則を利用したということが出来るか否かの判断は別異に解さなけれ

ばならない。前者は構成から導かれる効果によって技術的課題が解決されているか否かを確認するものであって、自然法則を利用したとすることができるか否かの判断とは無関係である。自然法則を利用したとすることができるか否かに関わらず、技術的思想の創作としての完成の成否を判断することは可能である。

これに対して、自然法則を利用したとすることができるか否かの判断は、課題を解決するための技術的手段の構成、すなわち特許請求の範囲に記載された請求項の構成要件の全部又は一部が自然法則を利用しているか否かによってされなければならない。技術的課題とは目的であり、構成から導かれる効果とは目的を達成し得ることであって、自然法則を利用したとすることができる証左は課題を解決するための技術的手段の構成にしか現れないからである。

### (3) 構成から導かれる効果

従って、自然法則を利用したとすることができるか否かの判断において、技術的課題と構成から導かれる効果を参酌する必要はないのであるが、念のため構成から導かれる効果についてさらに検討を加えることとする。本件において裁判所は、技術的課題をお客様に好みの量のステーキを安価に提供することとしたうえで、課題を解決するための技術的手段の構成を二つ認定し、それぞれの構成から導かれる効果について、お客様は好みの量のステーキを食べられること及び少ない面積で客席を増やすことができ客席回転率も高いものとなること並びに他のお客様の肉と混同が生じないことをあげた（表1参照）。

一つ目の、課題を解決するための技術的手段の構成は「A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法」であり、裁判所は、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ものであると認められるから、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した。

二つ目の、課題を解決するための技術的手段の構成は「B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、C 上記お客様の要望に応じてカットした

肉を計量する計量機と、D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、G ステーキの提供システム」であり、裁判所は、「札」「計量機」「印し（シール）」が、他のお客様の肉との混同を防止するという効果との関係で技術的意義を有すると認められるとし本件特許発明1の発明該当性を肯定した。

自然法則を利用したとすることができるか否かの判断は明示的に示されていないが、一つ目においては課題を解決するための技術的手段の構成が実質的といえないことから自然法則の利用を否定し、二つ目においては課題を解決するための技術的手段の構成に含まれる物が効果との関係から技術的意義を有すると認め、もって自然法則の利用を肯定したものと解される<sup>(14)</sup>。しかし、技術的手段の構成に含まれる物が効果との関係において技術的意義を有することが、なにゆえ自然法則の利用を肯定することに結び付くのか不明である。また、構成から導かれる効果を認定しているのであって、特許請求の範囲には発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載するのだから（特許法36条5項）、技術的手段の構成に含まれる物が効果との関係において技術的意義を有することは当然ともいえよう。

思うに、構成から導かれる効果には、人的効果と物的効果の二種類が考えられるのではなからうか。人的効果とは、例えば「携帯性に優れた機器を提供することができる。」といったものであり、物的効果とは、人的効果を基礎づける効果であって、例えば「機器を小型化することができる。」とか「機器を軽量化することができる。」といったものである。人的効果が物的効果によって基礎づけられている場合、自然法則の利用を肯定する方向に作用する。ところが本件においては「お客様の肉と混同が生じないこと」という人的効果の基礎となる物的効果を観念することができない。このことは、自然法則の利用を否定する方向に作用するであろう。

従って、構成から導かれる効果を認定する際には、物的効果をもってこれに当てるべきである。人的効果は、産業利用可能性を有するか否かの議論において考

慮されるべきものである。すなわち、物的効果を有する発明であっても人的効果を有しないものは、産業利用可能性を有しないといえることができる。

#### (4) 課題を解決するための技術的手段の構成

自然法則を利用したといえることができるか否かの判断は、課題を解決するための技術的手段の構成の全部又は一部が自然法則を利用しているか否かによってなされるべきである。本件においては、自然法則を利用したといえることができるか否かの判断が明示的に示されていないので、さらに検討を進めることとする。

課題を解決するための技術的手段の構成に物が含まれるからといって、直ちに自然法則の利用が肯定されるわけではないことに異論はないであろう。旧法の事件ではあるが、〔電柱広告方法事件〕<sup>(15)</sup>において裁判所は、「広告を支持する多数の物体に広告板を取換可能なように掲示できる拘止具を取り付け、拘止具により随時広告板を掲示できる広告支持物体として電柱を使用し、これら多数の電柱を同数の電柱から成る要所数の組に分ち、各組毎に一定期間ずつ順次広告板を交互に移動順回する電柱広告方法」なる特許出願に対し、「電柱及び広告板を数個の組とし電柱に付した拘止具により、一定期間ずつ移転順回して掲示せしめ、広告効果を大ならしめようとする広告方法であると解すべきであるが、右広告板の移動順回には少しも自然力を利用せず、この点では特許法第1条にいわゆる工業的発明を構成するものといえることができない。」と判示した。

また、課題を解決するための技術的手段の構成に含まれる物の本来の機能の一つの利用形態にすぎないものは自然法則を利用したといえることができない。〔電子鏡台及び姿見事件〕<sup>(16)</sup>において裁判所は、「被写体である人物1の場所の背後側にビデオカメラ又はテレビカメラ2が配置され、その前側には回路の接続されているテレビ3も見易い場所と角度に調整して配置されていることを特徴とする電子鏡台及び姿見」なる特許出願に対し、「テレビジョン装置の本来の機能の一利用形態に過ぎない配置方法に尽き、この配置方法自体は何ら自然法則を利用するための技術手段を伴うものではない」と判示した。

それでは、自然法則を利用したといえることができるか否かの判断基準は、どのような点に求めるべきであろうか。〔双方向歯科治療ネットワーク事件〕<sup>(17)</sup>にお

いて裁判所は、「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。」と判示した。「発明の本質」という概念が向けられている対象を問題とするものの、自然法則を利用したといえることができるか否かの判断基準は明らかではない。

前掲〔双方向歯科治療ネットワーク事件〕と同時期の裁判例である〔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〕<sup>(18)</sup>において裁判所は、「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』に該当するといえるべきである。」と判示した。「課題解決の主要な手段」に着目する点において具体性が増したといえるべきであろう<sup>(19)</sup>。

#### (5) 判断基準

本件と同様に、発明の有する技術的意義に着目する〔切り取り線付き薬袋の使用方法事件〕<sup>(20)</sup>を採り上げる。発明該当性が争われた本願補正発明を要約すると、調剤薬局側において、切り取り線部によって一部を分離可能な薬袋の分離される上方部分に個人情報部を、下方部分に薬剤情報をそれぞれ印刷する工程と、薬袋に薬剤を入れる工程と、薬袋を患者側に交付する工程と、患者側において、薬袋から上方部分を分離する工程と、を含む切り取り線付き薬袋の使用方法といえることができる。上方部分を分離すると、下方部分には第2の開口部が形成される。

本願補正発明の発明該当性について裁判所は、「本願補正発明は、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義に照らせば、物理的に特定の形状、内容の物について、印刷機等の機器により特定の物理的な操作がされる工程を含むことによって、第2の開口部を形成する工程を経たとき、薬袋を捨てたときに個人情報の悪用を防止できるなどの効果を奏するのであり、

切り取り線部の目的は同線部に沿って切り取りを行うことを容易にすることであるので、切り取り線部に沿った切り取り等を行い第2の開口部を形成する工程は、特定の形状、内容の物を利用したことに伴う工程を規定したものとみることができることから、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り、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。そうすると、本願補正発明は、人為的な取り決めを含む部分もあるが、全体としてみても、自然法則を利用した技術的思想の創作といえるものであり、特許法にいう発明に当たると認められる。」としてこれを肯定した<sup>(21)</sup>。

しかし、裁判所のいう「印刷機等」が、薬袋の上方部分に個人情報、下方部分に薬剤情報をそれぞれ印刷する工程において使用される物を指すのであれば、「印刷機等」という物の本来の機能の一つの利用形態にすぎない。裁判所も認定するように、本願補正発明の人的効果は「個人情報を保護することができること」であり、これを基礎づける物的効果は「個人情報が印刷された薬袋の上方部分を切り取り線部に沿って容易に切り取ることができること」である。そして、この物的効果は、ミシン目等からなる切り取り線部によってもたらされるのであり、ミシン目等によって切り取りが容易になることは、ミシン目等が設けられた部分その他の部分よりも破断しやすくなるという自然法則を利用しているといえることができる<sup>(22)</sup>。従って、裁判所の判断は、結論において正当であるものの、理由において誤りがあるように思われる。

ここで、物的効果をもたらす、ミシン目等からなる切り取り線部は、前掲〔双方向歯科治療ネットワーク事件〕における「発明の本質」であり、前掲〔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〕における「課題解決の主要な手段」といえることができる<sup>(23)</sup>。

続いて、本件と同様に、発明の有する技術的意義に着目する他の裁判例を確認する。〔知識ベースシステム事件〕<sup>(24)</sup>において裁判所は、「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。また、現代社会においては、コンピュータやこれに関連する記録媒体等が広く普及しているが、仮に、これらの抽象的な概念や人為的な取決めについて、単に一般的なコンピュータ等の機能を利用してデータを記録し、表示するなどの内容を付加するだけにすぎない場合も、『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えるべきである。」と判示した。「コンピュータやこれに関連する記録媒体等」が採り上げられているが、「コンピュータやこれに関連する記録媒体等」という物の本来の機能の一つの利用形態にすぎない場合は「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こと述べているのであろう。

また、〔暗記学習用教材事件〕<sup>(25)</sup>において裁判所は、前掲〔知識ベースシステム事件〕と同様に、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を判断すべきとしたうえで、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を科学的法則やこれを利用するものから排除し、「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。」と判示した。「発明の本質」という概念を導入した点は、前掲〔双方向歯科治療ネットワーク事件〕と同様である。

さらに、〔省エネ行動シート事件〕<sup>(26)</sup>において裁判所は、前掲〔知識ベースシステム事件〕、前掲〔暗記学習用教材事件〕と同様の前置きのもと、「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。」と判示した。請求項において提示された技術的思想が、専ら人の精神活動、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、特許法における「発明」には該当しないとするものと解される。

そうすると、本件と同様に、発明の有する技術的意義に着目する他の裁判例において、裁判所は、特許法における「発明」には該当しないという消極的要件を示すのみであって、自然法則を利用したということが出来るための積極的要件を示すに至っていないことが理解できる。

#### (6) 本件における判断

本件において裁判所は、「札」「計量機」「印し（シール）」を備える構成と、他のお客様の肉と混同が生じないことという効果に着目し、本件特許発明1は、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と判示した。

「他のお客様の肉と混同が生じないこと」という効果は、人的効果である。この人的効果の基礎となる物的効果を観念することはできない。物的効果は、小型化することができたり、軽量化することができたり、容易に切り取ることができたりといった物の特性として現れるのであって、「計量機」が計量した肉の量と「札」に記載されたテーブル番号とを記載した「印し（シール）」に物的効果を見出すことはできない。

一方、この人的効果に対して、「計量機」が計量した肉の量と「札」に記載されたテーブル番号とを記載した「印し（シール）」が寄与していることは間違いない。ここで、「札」と「印し（シール）」は、特定の情報を保持する担体であって、自然法則を利用しているということができない。そこで、「計量機」に着目することとなるが、「計量機」が「印し（シール）」を出力するためには、「計量機」によって肉の量を計量する時に、対応する「札」に記載されたテーブル番号を「計量機」に入力しなければならない。そして、「札」に記載されたテーブル番号を「計量機」に入力する主体については請求項1に記載がないから、本件明細書の記載を参酌すると<sup>(27)</sup>、この主体はカットステージを担当するスタッフにはかならないことがわか

る（本件明細書【0011】【0012】）。

この点について、被告らも主張したものの、裁判所は、本件特許発明1の有する技術的意義との関係において、被告らが指摘した工程やその主体は必須の構成要件ということはできないとして斥けた。しかし、それでは、特許請求の範囲には、発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないとする特許法36条5項に違反するものと解される。

また、そのようにして出力された「印し（シール）」によって「他のお客様の肉と混同が生じないこと」という効果を得るためには、「印し（シール）」に記載された肉の量とカットした肉の対応、「印し（シール）」に記載されたテーブル番号とお客様のテーブルの対応がいずれも明らかになっていなければならない。これらの対応についても請求項1に記載がないから、本件明細書の記載を参酌すると、「印し（シール）」に記載された肉の量とカットした肉の対応は、「計量機」が出力した「印し（シール）」をカットした肉に付すことによって明らかとなる（本件明細書【0013】【図3】）。また、「印し（シール）」に記載されたテーブル番号とお客様のテーブルの対応は、お客様のテーブルにテーブル番号が付されていることによって明らかとなる（本件明細書【0010】【図1】）。

そうすると、これらはすべて人の精神活動や人為的な取決めそれ自体にすぎない。「札」「計量機」「印し（シール）」についても、被告らが主張するように、それぞれの物の本来の機能の一つの利用態様が特定されているにすぎないということが出来る。従って、本件特許発明1は、自然法則を利用したということができないと解される。

なお、「計量機」は、計量した肉の量のみが記載された「印し（シール）」を出力し、スタッフがこの「印し（シール）」にテーブル番号を書き込むこととした場合、発明該当性は否定されるのではなかろうか。そうすると、本件特許発明1は、人による行為を物による動作に置き換えたにすぎないということもできる。そのように置き換えるに当たって自然法則を利用したということが出来るのであれば格別、そうでなければ発明該当性は否定されよう。

#### 4. おわりに

本件において、「本件特許発明1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の技術的意義に照らすと、本件特許発明1は、札、計量機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（本件計量機等）を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するといえることができる。」という裁判所の判断に対して反対の見解を示した。

技術的意義に照らして発明該当性を判断すべきとの判示は、発明該当性に関する予測可能性を著しく低下させるとともに、発明該当性を充たす発明の範囲を不当に拡大するものではないかと懸念する。技術的課題、課題を解決するための技術的手段の構成、構成から導かれる効果に基づいて認定される技術的意義は、発明完成の成否を判断する場面においては有効であるが、自然法則を利用したといえることができるか否かを判断する場面においては、課題を解決するための技術的手段の構成、すなわち特許請求の範囲に記載された請求項の構成要件の全部又は一部が自然法則を利用しているか否かが検討されなければならない。そこで、人的効果の基礎となる物的効果を認定したうえで、認定された物的効果をもたらす要因を特許請求の範囲に記載された請求項の構成要件のなかから抽出し、抽出された要因が自然法則を利用したといえるか否かを検討すべきであることを提案した。

特許法の目的は産業の発達に寄与することであるから（特許法1条）、特許権による保護の客体をどのように画するかについても、その目的から導かれるべきものである。すなわち、産業の発達のために発明行為を促すインセンティブの必要性が考慮されなければならないし、一方では、人の自由領域を侵さないという許容性も求められるのである。自然法則の利用という要件が、そのような必要性と許容性の均衡を図るために適切なものであるならば、今後も堅持していくべきであろう。

#### （参考文献）

- (1) 知財高判平成30年10月17日平成29年（行ケ）第10232号〔ステーキの提供システム事件〕。
- (2) 知財高判平成26年9月24日平成26年（行ケ）第10014号〔知識ベースシステム事件〕、知財高判平成27年1月22日平成26年（行ケ）第10101号〔暗記学習用教材事件〕、知財高判平成28年2月24日判タ1437号130頁〔省エネ行動シート事件〕等を参照されたい。ただし、いずれも発明該当性を

否定した裁判例である。

- (3) 異議2016-701090。
- (4) 特許第5946491号。
- (5) 清瀬一郎『特許法原理』（1929年・巖松堂書店）80頁。
- (6) 大判大正8年12月13日民録25輯2296頁、大判昭和18年4月28日民集22巻315頁。
- (7) 特許庁「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕」15頁。  
[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyo\\_shoyu/chikujokaisetsu21.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyo_shoyu/chikujokaisetsu21.html)
- (8) 東京高判昭和25年2月28日民集7巻4号274頁〔欧文文字単一電報隠語作成方法事件〕、最判昭和28年4月30日民集7巻4号461頁〔欧文文字単一電報隠語作成方法事件〕、東京高判昭和28年11月14日行集4巻11号2716頁〔和文字単一電報隠語作成方法事件〕、東京地判平成15年1月20日判時1809号3頁〔資金別貸借対照表事件〕、東京高判平成16年12月21日判時1891号130頁〔回路のシミュレーション方法事件〕、知財高判平成19年6月14日平成19年（行ケ）第10067号〔記号化した対語の羅列化により、宇宙論、生命誕生、人類誕生、文明開化を理論化する技術事件〕、知財高判平成20年2月29日判時2012号97頁〔ビットの集まりの短縮表現を生成する方法事件〕、知財高判平成20年6月24日判時2026号123頁〔双方向歯科治療ネットワーク事件〕、知財高判平成20年8月26日判時2014号124頁〔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〕、知財高判平成21年6月16日判時2064号124頁〔遊技機事件〕、知財高判平成24年7月11日平成24年（行ケ）第10001号〔ローマ字表事件〕、知財高判平成24年7月11日平成24年（行ケ）第10096号〔入札及び抽選を併用した土木・建築工事業者等選定システム事件〕、知財高判平成24年12月5日判時2181号127頁〔省エネ行動シート事件〕、知財高判平成25年3月6日判時2187号71頁〔偉人カレンダー事件〕等を参照されたい。
- (9) 知財高判平成19年10月31日平成19年（行ケ）第10056号〔切り取り線付き葉袋の使用方法事件〕等を参照されたい。
- (10) ドイツ人法学者。1849年～1919年。
- (11) 著作権による保護の客体がアイデアそのものではなく、その具体的な表現にとどまるとされることも通じよう。
- (12) この点は、すべての知的財産権に共通する。
- (13) 最判昭和61年10月3日民集40巻6号1068頁〔ウオーキングビーム式加熱炉事件〕。最判昭和52年10月13日民集31巻6号805頁〔薬物製品事件〕は「特許制度の趣旨に照らして考えれば、その技術内容は、当該の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る」と判示していた。関連する裁判例として、知財高判平成29年9月11日平成29年（行ケ）第10084号〔生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置〕。

- (14) 実質的な技術的手段は自然法則を利用するものであると解しているようにも読み取れる。
- (15) 東京高判昭和31年12月25日行集7巻12号3157頁〔電柱広告方法事件〕。
- (16) 東京高判昭和61年2月12日判例工業所有権法2001の16頁〔電子鏡台及び姿見事件〕。
- (17) 前掲注8)〔双方向歯科治療ネットワーク事件〕。
- (18) 前掲注8)〔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〕。
- (19) 前掲注8)〔偉人カレンダー事件〕も同旨である。
- (20) 前掲注9)〔切り取り線付き薬袋の使用方法事件〕。
- (21) 発明該当性を肯定する一方、進歩性の要件を充たさないとした。
- (22) ミシン目等を設けることなく、切り取り線等として破線等を印刷するにとどまる場合は、破線等に沿って切り取ること

を促す人為的な取り決めであって、自然法則を利用したということとはできない。

- (23) 「特許発明における本質的部分」とも一致するか否かについては、なお検討を要するであろう。「特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。」知財高判平成28年3月25日判時2306号87頁〔マキサカルシトール製造方法事件〕。
- (24) 前掲注2)〔知識ベースシステム事件〕。
- (25) 前掲注2)〔暗記学習用教材事件〕。
- (26) 前掲注2)〔省エネ行動シート事件〕。
- (27) 最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁〔リパーゼ事件〕を参照されたい。

(原稿受領 2020.6.15)