



1. はじめに♪

皆さんこんにちは。7月に入り、ヒマワリの茎もぐんぐんと伸びてきたようです。知的財産の「伝説の名指揮者(?)」こと弁理士の中川^{マエストロ}浄宗^{きよむね}です。

さて、1・3・5月号と、発明の要件の1つである「自然法則の利用」(特2条1項)に関するさまざまな問題点についてお話してきました。

今回は、「特許を取得したい発明を特定するための事項(発明特定事項)が、全て自然法則を利用している必要があるか?」という問題点について判断した知的財産高等裁判所の平成19年10月31日の判決「切り取り線付き薬袋事件」を紹介します。

まず、今回大きな問題になるので、「自然法則」に該当するものと該当しないものをご確認ください。

1月号でお話ししたとおり、自然法則とは、「エネルギー保存の法則」のように、自然界において生じるさまざまな現象の間に成立していることが、経験的に見いだされる一般的な原則のことであると考えられます。

これに対して、人間の知的または精神的な活動そのもの、あるいは「ピタゴラスの定理」のように、そういった活動から生み出された法則、そしてスポーツやゲームのルールといった人為的な取り決めは、いずれも自然法則に該当しませんでした。

ここで、AとBという2つの要素から構成されるアイデア α があったとします。この2つの要素がいずれも、前記のような自然法則を利用していなければ、アイデア α は全体としても自然法則を利用していないので、発明に該当しないのは当然です。

しかし、AまたはBといった一部の要素は自然法則を利用していないけれど、残りの要素は自然法則を利用しているといった場合も十分あり得ます。このような場合も、アイデア α は自然法則を利用しておらず、発明に該当しないのが問題になるわけです。

それでは、今回紹介する判決を通じて、4回にわたってお話ししてきた「自然法則の利用」に関する問題点を「マスター」してしまいましょう。

2. この事件のあらすじ♪

原告Xは、その名称を「切り取り線付き薬袋」とする発明について、平成18年2月20日に特許出願(X出願)を行いました。

その後、Xは、同年8月1日にX出願について拒絶査定を受けたため、同月24日に拒絶査定不服審判を請求すると同時に、特許請求の範囲などについて補正(本件補正)を行いました。

本件補正により、その名称を「切り取り線付き薬袋の使用方法」と補正された発明(本願補正発明・X発明)は、次ページの下部に記載のとおりです。

審判官は「本願補正発明は、人為的取り決めである個々の使用方法をその工程として時系列的に組み合わせただけに過ぎず、発明全体としても自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは認められない」とし、本件補正を却下したうえで、進歩性がないことを理由に拒絶審決を行いました。

そこで、Xは特許庁長官を被告として、この拒絶審決の取り消しを求め、審決取消訴訟を提起したわけです。

3. この判決の内容

1. 規範定立

この判決のポイント

「……技術的思想には、社会科学等の原理や法則、人為的な取り決めなども含まれるが、自然法則を利用していない原理、法則、取り決め等のみを利用したものは、それが技術的思想の創作といえるものであっても、発明とされることはない。

そして、技術的思想の創作には、自然法則を利用しながらも、自然法則を利用していない原理、法則、取り決め等を一部に含むものもあり、それが発明といえるかは、そ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、問題となっている技術的思想の創作が、全体としてみて、自然法則を利用しているといえるものであるかによって決するの相当である」(注：原文ママ)

2. 当てはめ

「……薬袋の切り取り線部に沿って切り取りを行って第2の開口部を新たに形成する主体について、これを『患者側』とすることは、人為的な取り決めである。

しかし、本願補正発明の『使用方法』に係る発明について、……明細書の記載を参酌して、特許請求の範囲に記載されている構成をみたとき、この『使用方法』に係る技術的思想の創作は、

『第2の開口部を新たに形成する工程』の主体を誰と決めることについての技術的思想の創作のみではない。

本願補正発明の『使用方法』に係る技術的思想の創作は、使用される薬袋の形状やそれが切り取り線部を備えることを特定し、印刷工程における印刷内容、印刷場所を特定することにより、切り取り線部に沿って切り取りを行って開口部を形成するという工程を経ると、(注：個人情報の悪用の防止)のような、一定の効果を奏するというものである。

すなわち、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も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ことができるものであり、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……」

3. 結論

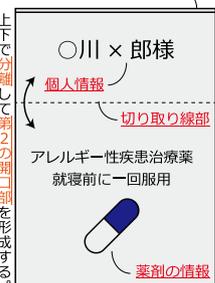
「そうすると、本願補正発明は、人為的な取り決めを含む部分もあるが、全体としてみて、自然法則を利用した技術的思想の創作といえるものであり、特許法にいう発明に当たると認められる」

【本願補正発明・X発明の内容】

① 調剤薬局側において、薬袋の表面の縦方向の長さがその横方向の長さの約1.5倍以上となるような縦長の形状に形成されている薬袋であって、薬袋の底部から薬袋の横方向の長さの約1.5倍以上の距離だけ離れた上方の位置に形成されている第1の開口部と、第1の開口部が形成されている位置から「薬袋の縦方向の長さの約5分の1から約3分の1までの間の距離」だけ薬袋の底部に近づく位置に、薬袋の表面側および裏面側の全体にわたって連続的に形成されている切り取り線部とを備えている薬袋とを有し、(1)前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より上方の上方部分に患者の氏名などの個人情報を印刷するとともに、(2)前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より約1センチメートル以上下方の下部部分に「薬剤の名称、用法、および写真などの、前記患者に処方される薬剤に関する情報」を印刷する工程と、

② ①で印刷された薬袋の中に、前記患者に処方される薬剤を入れる工程と、③ ②で薬剤を入れた薬袋を患者側に交付する工程と、

④ ③で交付された薬袋を、患者側において、前記切り取り線部に沿って前記薬袋の表面側と裏面側の全体を切り取ることにより、前記薬袋の前記患者の個人情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む上方部分を、前記薬袋の前記薬剤に関する情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む下方部分から分離し、前記第1の開口部が形成されている位置から、「前記薬袋の縦方向の長さの約5分の1から約3分の1までの間の距離」だけ前記薬袋の底部に近づく位置に、第2の開口部を新たに形成する工程と、を含むことを特徴とする、切り取り線付き薬袋の使用方法。



4. 全体としての利用

まず、本判決は、アイデアを構成する要素のなかに、自然法則を利用していない要素が含まれていたとしても、アイデア全体としてみた場合に、自然法則を利用しているならば、それは発明に該当すると判断しています。

冒頭の例でいえば、AとBの2つの要素から構成されるアイデアαにおいて、AやBといった一部の要素は自然法則を利用していないものの、アイデアαが全体として自然法則を利用していれば、発明に該当するわけです。

本件でいえば、X発明において、薬袋を切り取り線に沿って切り破くことは「患者」が行うとする部分は、「誰がいつ何をやる」というルール、すなわち人為的な取り決めであって、自然法則には該当しません。つまり、X発明には、自然法則を利用していない要素が含まれているわけです。

しかし、X発明は、前ページに記載されている構成を見てみると、別段「誰」が薬袋を切り破くのかを決めるためのアイデアではありません。

まず、X発明は、縦長状といった使用される薬袋の形状、その薬袋が切り取り線を備えていることを特定するとともに、この切り取り線を境にして、患者の個人情報を上部に、薬剤の情報を下部にそれぞれ印刷するといったように、印刷工程における印刷内容や印刷場所を特定しています。

そして、X発明は、このような形態を備える薬袋について、一定の内容を一定の場所に印刷する工程を含むことで、患者が薬袋を切り取り線に沿って切り破いて捨てたときに、患者の個人情報の悪用を防止できるわけです。

患者が薬袋を切り破くという工程は、切り取り線といった一定の形態を備えた薬袋を利用したことによる工程であり、患者の個人情報の悪用防止という効果は、物理的な印刷工程によって達成されていると考えられます。

ですから、X発明は、「患者」が薬袋を切り取り線に沿って切り破くといった点については、自然法則を利用していないけれども、X発明全体としてみれば自然法則を利用しているといえるのです。もっとも、本件では、X発明は進歩性が否定されたため、結論としてはXの請求は棄却されています。

なぜ、判例は、自然法則を利用しているか否かは、発明全体を通して判断すると述べているのでしょうか？

特許の対象になる発明を記載する特許請求の範囲には、「出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項（筆者注：発明特定事項）のすべてを記載しなければならない」と規定されています（特36条5項）。しかし、その事項を発明特定事項として記載すべきかどうかという問題と、その要素が自然法則を利用しているか否かという問題は別の問題です。

つまり、自然法則を利用していない部分ではあるけれども、発明特定事項としては記載すべきであるという場合が十分に考えられるのです。

例えば、将棋の試合をスムーズに進めるための「将棋盤」を発明したとしましょう。特許請求の範囲には、「将棋競技において、自軍の駒を敵陣に進入させて成るときに、その駒の置かれたマス目が持ち上がってこれを裏返しにする駒の裏返し機構を備えた将棋盤」と記載されていたとします。

前半の「自軍の駒を敵陣に進入させて成る」のは、将棋のルール（人為的な取り決め）であり、自然法則には該当しません。一方、後半の「駒の裏返し機構」は、物理的な仕組みですから、自然法則を利用しているといえます。

この将棋盤の主眼は、後半の「駒の裏返し機構」を備えることで、将棋の試合をスムーズに進められる将棋盤だという点にあり、前半はこの機構が作動する場面を補足的に説明しているにすぎませんから、アイデア全体としてみれば、自然法則を利用しています。

しかし、前半の部分を特許請求の範囲に記載しなければ、この将棋盤は、どのような場面で駒を裏返しにするために、駒の裏返し機構を備えたのか、分かりにくくなってしまいます。前半の部分を記載することで、この将棋盤がどのような発明であるのか、しっかりと特定できるのです。

もし、発明特定事項の一部にでも自然法則を利用していない部分が含まれていると、発明として成立しないとされてしまうとすれば、本来なら記載すべき発明特定事項を記載できなくなってしまうかもしれません。

そこで、判例は、発明の構成要素の一部に自然法則を利用していない部分があっても、発明全体として自然法則を利用していれば、発明として成立すると判断していると考えられます。

5. 全体としての未利用

反対に、アイデアを構成する要素のなかに、自然法則を利用している要素が含まれていたとしても、アイデア全体としてみた場合に、自然法則を利用していないならば、それは発明に該当しないということになります。

この点、知的財産高等裁判所の平成27年1月22日の判決「暗記学習用教材事件」は、「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、……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り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」と述べています。

例えば、将棋において、駒が成ると有利になる場合と不利になる場合の法則性を見いだしたとしましょう。

「将棋競技において、駒の置かれたマス目が持ち上がってこれを裏返しにする駒の裏返し機構を備えた将棋盤を用い、自軍の駒を敵陣に進入させたときに成るべきか否かをプレイヤーが適切に判断する方法」について出願したら、どうなるでしょうか？

前半の「駒の裏返し機構」は、自然法則を利用しているといえますが、後半の「駒が成るべきか否かを判断する方法」は、人間の知能的な活動であって、自然法則には該当しません。

このアイデアの主眼は、後半の「駒が成るべきか否かを判断する方法」の点にあり、前半は駒が成るために裏返す手段を挙げているにすぎませんから、アイデア全体としてみれば、自然法則を利用していないといえます。

6. おわりに

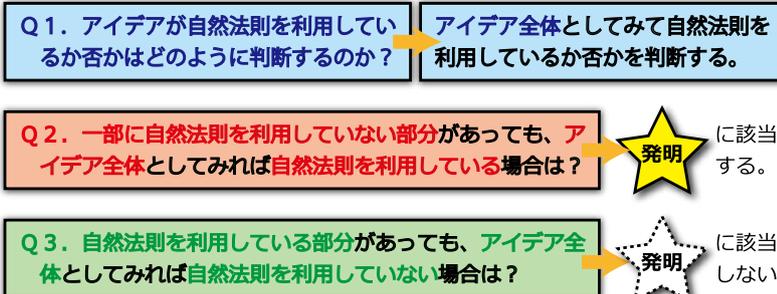
今回のレッスンでは、自然法則を利用しているか否かは、アイデア全体をみて判断するという点、特に、アイデアを構成する要素の一部に自然法則を利用していない部分が含まれていてもいいけれど、アイデア全体としてみた場合に自然法則を利用していなければならないという点を押さえておいてください。

皆さんが特許出願を行う際、特に発明特定事項に自然法則を利用していない部分があるときには、全体としてみれば自然法則を利用していると判断されるように、「特許請求の範囲」を注意深く記載するようにしましょう。

4回のレッスンを通じて、皆さんには発明の1つ目の要件「自然法則の利用」をマスターしていただきました。だいぶ発明がつかめてきましたね。

次回の「エチュード」では、「自然法則の利用」を踏まえ、2つ目の要件である「技術的思想」について、判例を紹介してご説明しましょう。それでは皆さん、今回もお疲れさまでした！

【ひと目で分かるこの判決のポイント】



中川 浄宗 (Kiyomune Nakagawa)

中川特許事務所 所長/弁理士

2006年に弁理士試験合格後、特許事務所を開設、幅広く知的財産の実務に携わり、専修大学および東海大学で講師も務める。ドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲は、演奏の機会が少ないが、チェコの息吹を感じさせる曲である。生演奏を聴いてみたい一曲。

〒231-0006 神奈川県横浜市中央区南仲通3-35横浜エクセレントⅢ TEL.045-651-0236
URL : <http://www.ipagent.jp>
E-mail : customer@ipagent.jp