

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

「カット手法を分析する方法」なる名称の本願発明について、「発明」（特許法2条1項）に該当しないと判断し、審決を維持した事例

[知的財産高等裁判所 令和3年12月20日判決 令和3年(行ケ)第10052号]

1. 事件の概要

本件は「カット手法を分析する方法」なる名称の本願発明(特願2019-160189)についての拒絶査定審決の審決取消訴訟です。発明該当性についての裁判所の判断方法とあてはめが、実務上参考になりますので、本稿にて紹介します。

2. 本願補正発明の内容

原告は、拒絶査定不服審判請求に際し、特許請求の範囲および明細書の記載を補正しました。本補正後の請求項1を以下に示します（以下、本願補正発明。なお、下線部は補正箇所）。

「分析対象者の写真、画像、イラストまたはデッサンから、正面、側面および背面から観た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定する第1のステップ、

次いで、分析対象セクションを複数のセクションの中から選択する第2のステップ、

次いで、第2のステップで選択したセクションに対して、第1のステップで推定した自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づき

- A アウトラインの形成または表情分析
- B カットライン分析

C ボリューム位置またはボリュームライン分析

D シルエット形状または表情分析

E パート（分け目）の位置または有無分析

F セクションの幅または形状分析

G フェイスラインとセクション間の継がり方またはセクション間の継がり方分析

の中から、前記選択されたセクションに適した少なくとも1つの分析項目の分析を行い、分析結果を得る第3のステップ、

次いで、前記分析結果から、前記カット手法に関する情報を導出する第4のステップによる、

前記選択されたセクションに対して採用されているカット手法分析方法」

3. 拒絶査定審決の要旨

特許庁は以下のとおり述べ、結論として、本願補正発明は「発明」（2条）に該当しない旨判断しました。

「本願補正発明の『第1のステップ』は、分析者が、『分析対象者の正面、側面および背面の写真、画像、イラストまたはデッサン』を自分の目で見て、『正面、側面および背面から観た自然

乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイル』を自分の頭で推定することを特定したものである。

「第2のステップは、分析者が、分析対象者の推定された自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づいて、分析対象者のヘアスタイルの単純さ、複雑さ等によって、セクション分けを行い、カット手法を分析する対象となる頭部の領域を選択するものである」

「第3のステップは、分析者が、第1のステップで推定した自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを、第2のステップで選択されたセクションについて、当該セクションに適した分析項目により、類型に分類すること」である。

「第4のステップは、第3のステップで分類された類型の組合せに対して、カット手法が対応付けられており、第2のステップにおいて選択されたセクションについてどのようなカット手法でカットされたかを導出できるというものである。そうすると、第4のステップは、分析者が、第3のステップにおいて分類された類型にしたがって、どのようなカット手法が採用され

ていたのかを推定するという、分析者である人間の精神活動そのものであって、自然法則を利用したものではない」

「以上のとおり、第1ステップないし第4ステップの各ステップは、いずれも人間の精神活動そのものであるから、……本願補正発明の『カット手法を分析する方法』は、人間の精神活動そのものであり、自然法則を利用したものではない」

4. 原告の主張

① 第1のステップについて

第1のステップは、ノイズを除去するという純粋に物理的な技術的目的を達成するために頭頂点等の生物学的な特徴を利用し、カールやウェーブ等を元に戻すという物理法則を利用して、自然乾燥ヘアスタイルを推定する工程であるから、人が行っているとしても自然法則を利用していることは明らかである。また、本願補正発明は人が行うとは規定しておらず、一部機械化または完全機械化も可能であるから、人が行うことを前提とするものではない。

② 第2～4のステップについて

第2～4のステップで得られた分析結果は、カットマネキンを使って分析結果どおりのカットを行うという物理的な検証をもって正しいか否かを確かめることができる。物理的な結果（自然乾燥ヘアスタイル）とその結果をもたらした物理的な手段（カット手法）という対応関係を利用するものであり、人が行うか否かにかかわらず、本願補正発明は自然法則を利用したものである。また、前述のとおり、一部機械化または完全機械化も可能である。

5. 裁判所の判断

(1) 知財高裁は「発明」（2条1項）の意義を以下のとおり判示しました。

「特許を受けようとする発明が、同法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、……『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、単なる人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取り決めは自然法則とはいえず、また、自然法則を利用するものでもないから、直ちには『自然法則を利用した』ものとはいえないことができない。

したがって、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、その技術的意義に照らして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り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、同法2条1項の『発明』に該当するとはいえない」

(2) 次に知財高裁は、本願補正発明の発明該当性につき、以下のとおり「発明」に該当しない旨判示しました。

「本願補正発明は、……第1のステップないし第4のステップを順次経ることにより、特定のセクションに採用されているカット手法を分析する方法であり、本願補正発明の発明特定事項に

は、分析の主体が特定されていないことから、人がこうした分析を行うことは排除されていない」

「本願補正発明には、人である分析者が、分析対象者の正面、側面及び背面の写真を見て、分析者の毛髪の知識や経験を踏まえて、自然乾燥ヘアスタイルを分析者の頭の中で推定することを発明特定事項に含むものであり、こうした推定を含む第1のステップは、仮に分析者の頭の中で行う分析の過程で利用する毛髪の知識や経験に自然法則が含まれているとしても、分析者の頭の中で完結するステップである以上、分析者の精神的活動そのものであって、自然法則を利用したものであるとはいえない」

「第1のステップないし第3のステップが、分析者である人の頭の中で自然乾燥ヘアスタイルを推定し、分析の対象となる頭部の領域を選択し、セクションに適した分類項目の中から分析者が推定した分析対象者の自然乾燥ヘアスタイルを分類することを人の頭の中で行うことを含むものである以上、こうしたステップを前提として、人である分析者が、その推定した自然乾燥ヘアスタイルの分析項目による分類に対応するカット手法に関する知識を利用してカット手法の分析を行うことは、分析者である人の精神活動そのものであって、自然法則を利用したものとはいえない」

「以上によれば、本願補正発明の第1のステップないし第4のステップは、全体として考察すると、分析者が、頭髪の知識等を利用して自然乾燥ヘアスタイルを推定し（第1のステップ）、分析の対象となる頭部の領域を選択し（第2のステップ）、セクションに適し

た分類項目の中から分析者が推定した分析対象者のヘアスタイルを分類し(第3のステップ)、この分類に対応するカット手法の分析を導出する(第4のステップ)ことを、頭の中ですべて行うことが含まれるものである以上、仮に、分析者が頭の中で行う分析の過程で利用する頭髮の知識や経験に自然法則が含まれているとしても、専ら人の精神的活動によって……課題^{ママ}の解決することを発明特定事項に含むものであって、『自然法則を利用した技術的思想の創作』であるとはいえない」

(3) なお知財高裁は、以下のとおり原告の主張をいずれも排斥しました。

① 第1のステップについて

「本願補正発明には、分析対象者の写真等から具体的な技術的手段を用いて自然乾燥ヘアスタイルを推定することを特定するものではない。また、頭頂点等の生物学的な特徴を利用するものであるとしても、それは、自然法則に関連する『知識』を頭の中で利用するにすぎず、分析者である人の精神活動として完結するものである」

本願補正発明は、人である分析者が「分析者の毛髪の知識や経験を踏まえて、自然乾燥ヘアスタイルを分析者の頭の中で推定することを発明特定事項に含むものである以上、本願明細書に第1のステップが自動化ないし機械化が可能であると開示されていたとしても、上記判断を左右するものではない」

② 第2～4のステップについて

本願補正発明は第1～4のステップの「すべてを分析者である人が、毛髪の知識や経験等を利用して頭の中で分析することを含むものである以上、そ

れは人の精神的活動そのものであって、カットマネキンでその分析結果の検証が可能であることは上記判断を左右するものではない」

6. 考察

(1) 原告の主張は、いずれも「発明特定事項である分析工程そのものに自然法則が利用されていれば、人が行うか否かにかかわらず『発明』に該当する」という考え方を前提としています。

しかしその論理では、「分析」という人が行う精神活動それ自体も「発明」に含まれ、特許法の原則に反します。つまり、「人が頭の中で分析を行うに際し、自然法則に関する知識を利用する」だけでは自然法則の利用といえません。

(2) この点、知財高裁は「発明に何らかの技術的手段が提示されているとしても、……その課題解決に当たって、専ら、人の精神活動……それ自体に向けられ」た場合は「発明」に該当しない旨判示していますが、言い換えれば、発明該当性が認められるためには、特許請求の範囲が、人の精神活動それ自体を含まないように、少なくとも具体的な技術的手段によりその内容を限定する必要があります。かつ、その技術的手段がもたらす効果が課題解決に寄与するという関係も必要です。

知財高裁平成30年10月17日判決〈平成29年(行ケ)10232号〉も、「ステーキ店

において注文を受けて配膳をするまでの人の手順」(ステーキ提供方法)が、「札、計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(装置)からなる本件計量機等の構成」の採用により限定され、かつ、その技術的意義を全体として考察した結果、当該構成が課題解決にあたって専ら人の精神活動に向けられたものでないことから人の精神活動それ自体を含むものでないと判断し、発明該当性を認めたものと解されます。

本件に即して「自然法則を利用した」というためには、例えば自然乾燥状態のヘアスタイルの推定という分析を、機械学習プログラムを含むコンピュータ等の具体的な技術的手段を用いて行うといった関係が発明特定事項として特定される必要があるでしょう。本件において発明該当性を否定した知財高裁の判決の結論は妥当と思われます。

(3) 本件のように発明該当性がないことを理由に拒絶査定を受けた場合の一つの対応としては、拒絶査定不服審判請求に伴い補正を行う以外に、原出願のクレームないし明細書記載事項のうち、発明とみうる部分(機器・装置等の構成)について、最初の拒絶査定の際の謄本送達を受けた日から3カ月以内に分割出願を行う(44条1項3号)という対応が考えられます。この場合、出願日を確保しつつ審査を継続させることが可能となります(44条2項)。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定(1級・統計数理、準1級)取得。