

## 発明の成立性の判断に関する裁判例 「知識ベース」事件

H26.9.24 判決 知財高裁 平成 26 年（行ケ）第 10014 号

拒絶審決取消請求事件：請求棄却（審決維持）

### 概要

ソフトウェア発明の成立性について、技術的課題、課題解決手段、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は該当しないと判断された事例。**

#### 【特許請求の範囲】

【請求項 1】（下線は補正された箇所。）

知識ベースシステムであって、  
コンピュータによる論理演算の対象となる知識ベースを記憶している記憶部を備え、  
 前記知識ベースは、物を識別する物識別子と、前記物がもつ少なくとも一つの属性であって、当該物の物識別子と対応づけられた属性とを含み、  
 前記属性には、当該属性を識別する属性識別子が 1 対 1 に対応づけられ、  
 前記属性識別子には、属性を表す少なくとも一つのデータである特徴データ、及び属性を表す言葉に対応付けられたデータである識別データのうちの少なくとも一方が対応づけられ、  
 前記物識別子は、物を表す言葉ではなく、かつ、それ自体で物の意味を持たない記号で構成され、  
 前記属性識別子は、属性を表す言葉ではなく、かつ、それ自体で属性の意味を持たない記号で構成され、  
 前記特徴データは、対応する属性の実体であり、  
 前記識別データは、対応する属性を識別するためのデータである  
 知識ベースシステム。

【請求項 2 6】

知識ベースシステムのためのコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、  
 請求項 1～2 3 のいずれか 1 項に記載の知識ベースまたは請求項 2 5 記載のプログラムが記録された記録媒体。

#### 【争点】

本件補正発明「知識ベースシステムのためのコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、請求項 1 に記載の知識ベースが記録された記録媒体」が、発明に該当するか。

【裁判所の判断】（筆者にて適宜要約、下線。）

(1) 本件審決は、本件補正発明は単なる情報の内容及び対応付けを規定したに止まるものであり、また、本件補正発明の「知識ベース」自体は特定

の構造を有するデータの単なる集まりでしかなく、そもそもコンピュータに対する命令を規定するものではないから、この「知識ベース」をコンピュータに読み取らせたとしても、これ自体でコンピュータが動作するものでないことは技術常識からして明らかであって、本件補正発明は、「知識ベース」がコンピュータに読み込まれることにより、「知識ベース」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その動作方法が構築されるものとはいえず、特許法 2 条 1 項でいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」には該当しないと判断した。・・・  
 (略)・・・

(2)・・・(略)・・・特許法 2 条 1 項は、「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」をいうと規定し、発明は、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。

そうすると、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。

・・・(略)・・・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すべきである。

(3) ア そこで、まず、本件補正発明が前提としている課題についてみると、・・・(略)・・・との記載によれば、従来技術では言語（単語）に依存して知識のデータベース等を構築し、情報処理

をしていたところ、本件補正発明では言語に依存せず知識のデータベース等を構築し、情報処理をするという目的を有していることは、一応理解することができる。しかしながら、上記記載からは、従来技術において、知識のデータベース等が言語に依存していることによって生じている技術的課題は明らかではない。本願明細書の【背景技術】(段落【0002】ないし【段落0024】)の記載をみても、・・・(略)・・・知識に関するデータベースが言語に依存していることでどのような課題が生じているかについては、「情報を知識として蓄積する方法や、知識として記録された情報をうまく使う方法が開発できていない。」(段落【0005】)などの抽象的な記載があるにすぎず、・・・(略)・・・うまく使うとはどのような意味であるのかについては明らかではない。

以上によれば、本件補正発明が前提としている課題は、言語に依存しないデータベース等の構築であるが、その前提として挙げられた言語に依存したデータベース等に具体的にどのような課題があるのか、言語に依存しないデータベース等にどのような技術的意義があって、従来技術と比較して、本件補正発明がどのような位置付けにあるのかについては、明らかとはいえない。

イ 次に、本件補正発明の技術的手段の構成についてみると、・・・(略)・・・本件補正発明の本質は、「物」に関するデータを「属性」を用いて言語以外のデータと言語に関するデータに分けて整理して関連づけるという概念の整理、データベース等の構造の定義にあると認められる。また、本件補正発明は、これを実現するに当たって、コンピュータに読み取り可能な記録媒体を用い(構成(a))、知識ベースがコンピュータによる論理演算の対象となる(構成(c))などの構成を有しているが、これらはいずれも一般的なコンピュータ又は記録媒体の機能を利用するという内容に止まるものであって、具体的に構築されたデータベース等についてどのような論理演算を行い、それがどのような機能を有するのかなどについては必ずしも明らかではない。

ウ さらに、本件補正発明の上記構成から導かれる効果についてみると、・・・(略)・・・、そのような形式でデータを保持する技術的な意義が明らかではなく、それによって、どのような効果が生じるのかについて明らかになっているとはいえない。

エ 以上を総合して検討すれば、本件補正発明については、そもそも前提としている課題の位置付けが必ずしも明らかではなく、技術的手段の構成としても、専ら概念の整理、データベース等の構造の定義という抽象的な概念ないしそれに基づ

く人為的な取決めに止まるものであり、導かれる効果についてみても、自ら定義した構造でデータを保持するという本件補正発明の技術的手段の構成以上の意味は示されていない。また、その構成のうち、コンピュータ等を利用する部分についてみても、単に一般的なコンピュータ等の機能を利用するという程度の内容に止まっている。

そうすると、本件補正発明の技術的意義としては、専ら概念の整理、データベース等の構造の定義という抽象的な概念ないし人為的な取決めの域を出ないものであって、全体としてみて、「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するとは認められない。

#### 〔検討〕

本判決では、“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、前提となる技術的課題、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”と示した。本判決では、この判断基準に基づき、本件補正発明の技術的課題、技術的手段の構成及びその効果等の技術的意義を認定しようとし、認定できなかった結果、発明の成立性が否定された。

#### 《実務上の指針》

コンピュータシステム関連発明に発明の成立性は、審査基準の「第Ⅶ部」「第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」「2.2 「発明」であること」「2.2.1 基本的な考え方」の記載「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」が支配的な判断基準(ここでは演算・動作構築基準とよぶ)であるといえる。

データ構造をクレームした場合には、データ構造自体でコンピュータが動作するものではないので、上記演算・動作構築基準に合致せず、その結果、発明に該当しないと判断されることが多いと考えられる。

データ構造の発明の成立について、上記演算・動作構築基準だけが絶対的な判断基準ではなく、技術的課題、手段及びその効果などの技術的意義が認定できるので、発明が成立する、と主張するための根拠として本判決を利用できるかもしれない。

以上