

データ構造記録媒体の知財高裁判決を契機とする 発明の成立性に関する一考察

会員 松田 正道

要 約

本判決（知財高裁平成 26 年 9 月 24 日判決（平成 26 年（行ケ）第 10014 号審決取消請求事件）は、いわゆるデータ構造の記録媒体にかかる発明に関するものである。

本判決の対象である出願は、親出願から分割された 3 件の分割出願の内の一つであり、親出願と他の 2 件の分割出願は審判で許可され、本判決の分割出願だけが不許可となり裁判に至ったものである。従って、各出願の発明は相互に似ており、差異が何処にあるかなど実務上参考になる。

ところで、本判決は訴えを棄却したが、その理由は、審判と同様に、発明成立性（発明該当性・保護適格性）（特許法 29 条 1 項柱書）違反とした。

この訴えを棄却した点は妥当と考えるが、その棄却の理由としては、発明成立性を認めた上で、特許法 36 条の発明の明確性要件違反を根拠とすることも可能であったのではないだろうか。

そこでその可能性について、本判決事案に限らず他のソフトウェア関連発明や自然現象、精神活動などにもウイングを広げ、発明の成立性一般を、物と情報という切り口で、欧米も含めて俯瞰的に考察していく中で、検討した。

目次

A. データ構造記録媒体に関する知財高裁判決について

1. 事件の概要
2. 争点
3. 判決要旨
4. 検討

B. 発明成立性（発明該当性・保護適格性）

1. 発明成立性に関する各国の議論の現状
 - 1-1. 米国
 - 1-2. 欧州
 - 1-3. 日本
2. 発明（アイディア）の対象の種類毎の発明成立性など
 - 2-1. 自然現象、天然物
 - 2-2. 人工物（変化する物も含む）
 - 2-3. 精神活動
 - 2-4. 情報処理・担体物
 - a. 機械処理を前提とする物上情報を扱う物
 - (1) 情報処理機器
e x. コンピュータ（情報処理装置）
e x. プレーヤ、カラオケ再生装置
 - (2) 情報処理機器向けの情報担体
e x. プログラム記録媒体
e x. 本判決のデータ構造記録媒体
e x. （カラオケ）ビデオ記録媒体
 - b. 人の直接認識を前提とする物上情報を扱う物（人向

け情報担体)

e x. 本、カレンダー

C. 終わりに

A. データ構造記録媒体に関する知財高裁判決について

1. 事件の概要

原告は、発明の名称を「知識ベースシステム、論理演算方法、プログラム、及び記録媒体」とする発明につき、平成 22 年 5 月 18 日に出願した特願 2010-541357 号（以下「親出願」という。）の分割出願として、「本願」を、平成 23 年 12 月 1 日に特許出願（特願 2011-263928 号）を行った。平成 24 年 6 月 18 日の拒絶査定に対して、平成 24 年 8 月 28 日に、本件補正をするとともに審判請求したが（不服 2012-16757 号事件）、庁は平成 25 年 12 月 3 日に補正却下した上で、平成 25 年 12 月 17 日に拒絶審決を下した。これに対して、原告は平成 26 年 1 月 13 日に出訴を行い（出訴事件番号平成 26（行ケ）第 10014 号）、裁判所は平成 26 年 9 月 24 日に棄却判決を下した。

上記本件補正の後の請求項 26（本件補正発明）は、

『a. 「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」を含むものであり、上記請求項1に記載の「知識ベース」は、

b. 「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」ものであって、

c. 「コンピュータによる論理演算の対象となる」ものである、「記録媒体」

である（判決より）。

この本件補正発明について、庁は、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から、特許法2条1項に規定する発明に該当せず、同法29条1項柱書の要件を満たしていないので、独立して特許を受けることができないから、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項、53条1項に基づき、却下すべきものであるとした。

また、本件補正前の請求項26（本願発明）は、

上記本件補正発明から、「知識ベース」の限定事項である「コンピュータによる論理演算の対象となる」ことを除いたものである。

庁は、本願発明も同様に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から、特許法2条1項に規定する発明に該当せず、同法29条1項柱書の要件を満たしていないので、特許を受けることができないとした。

2. 争点

(1) 本件補正発明の上記発明該当性に係る判断の

誤り（取消事由1）

(2) 本願発明の上記発明該当性に係る判断の誤り（取消事由2）

3. 判決要旨

a. 取消事由1（一部抜粋）

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うべきである。

・・・、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。

b. 取消事由 2

本願発明は、本願補正発明から、「知識ベース」の限定事項である「コンピュータによる論理演算の対象となる」ことを除いたものである。

そうすると、上記 a. で判示した理由と同様の理由から、本願発明は、特許法 2 条 1 項にいう「発明」に該当しない。

したがって、本件審決の認定判断に誤りはなく、取消事由 2 は理由がない。

4. 検討

a. 本判決の結論は妥当であると考え⁽¹⁾、その判決理由としては、特許法 29 条 1 項柱書の発明の成立性要件（発明該当性要件、保護適格）を認めた上で、同法 36 条の発明の明確性要件違反とすることが可能であったと考える。その詳細については、後半の B. 発明成立性（発明該当性・保護適格性）で説明する情報処理・担体物の項目の中で述べる。

b. 親出願及び他の 2 件の分割出願について要点だけ略示すると、

許可された親出願（特許 4829381）の請求項 1 は、知識ベースを記憶している**記憶部**と、前記記憶部に記憶された知識ベースに対する検索を行う**検索部**と、前記知識ベースを対象として論理演算を行う**演算部**とを備える、知識ベースシステムである。

許可された第 1 の分割（特許 4865925）の請求項 1 は、知識ベースを記憶している**記憶部**と、前記記憶部に記憶された知識ベースに対する検索を行う**検索部**とを備え、さらに**学習部**とを備える知識ベースシステムである。

許可された第 2 の分割（特許 4891460）の請求項 1 は、知識ベースを記憶している**記憶部**と、前記記憶部に記憶された知識ベースに対する検索を行う**検索部**とを備える知識ベースシステムである。

これら許可された 3 件の出願における記録媒体の請求項と、本判決の本件補正発明とを要点だけ比較すると、前者がプログラムの記録媒体であるのに対して、後者はデータ構造の記録媒体という違いがあり、また、許可された各出願は、ハードウェア資源との具体的協働性として、少なくとも検索部を記載しているのに対して、本件補正発明ではコンピュータの検索動作等について記載されていない点が指摘できる。

本件補正発明は拒絶されたが、親出願及び他の 2 件

の分割出願は許可されている。プログラム記録媒体とデータ構造の記録媒体との差異があるにせよ、結局ハードウェア資源との具体的協働性が結果を左右したと思われる。

B. 発明成立性（発明該当性・保護適格性）

1. 発明成立性に関する各国の議論の現状

1-1. 米国

最近の米国判決からみると、発明成立性（保護適格性）について、広く認めていた State Street Bank 判決から Bilski 判決で制限され、さらに、近時の Prometheus 判決や Alice 判決でかなり制限されている⁽²⁾。

これら判決やその後出された USPTO の審査暫定ガイダンスの改訂版（2014 年 12 月）によれば、米国特許法第 101 条（保護適格性）の下、自然法則、自然現象、抽象的アイデア（例えば、経済的プラクティスの基礎、人間の活動を企画する一定の方法、アイデアそのもの、数学的関係/公式）はそれ自体、保護適格を有しない。さらに、それを含む或いは向けられたアイデアも、それらと比べて significantly more (inventive concept) でないと保護適格を有しないとしている。

また、Prometheus 判決では法 101 条で扱う理由を次のように説明する。102 条（新規性）や 103 条（自明性）に任せると大きな不確実性をもたらす。即ち 102 条、103 条は実際に存在する先行技術との対比を前提としている。しかし自然法則、自然現象、抽象的アイデアについては、先行するものが見出せないことがあり、このような場合、これらの規定は、適切な結論を導かない危惧があるとする⁽³⁾。

しかしながら、仮にそうだったとしても、法 101 条の成立性（保護適格）要件で処理する考え方には、上記 significantly more 等の基準が曖昧であるという大きな難点があるといえる。

1-2. 欧州

EPC 第 52 条(2)、(3)項において、a. 発見、科学的理論、数学的方法、b. 美的創作物、c. 精神的活動、ゲーム、ビジネスを行うための仕組み、規則および方法、並びにコンピュータプログラム、d. 情報の提示は、それ自体は発明として認められないとされている。

さらに、それ自体でない場合は、当初は、発明と認

められるためには既知の技術に対する寄与が技術的性質でなくてはならないとされていたが⁽⁴⁾、発明の成立性に従来技術との比較のような新規的な要素を持ち込むべきでないとして、いくつかの審決において、その更なる技術的貢献は求めないとして成立性要件を緩和し、その代わり進歩性要件においては、原則として技術的な側面しか見ないという審査の仕方に移っている⁽⁵⁾。

意図したかどうかにかかわらず、舞台を成立性要件から進歩性要件に移行させた上で、米国の上述した危惧を非技術的特徴は原則無視するというやり方でかわしているようにみえる。

しかしながら、この欧州の考え方には、重要なキーワードである「技術」、「非技術」、「技術と非技術間の相互作用」の意味がいまひとつ分かりづらいという難点がある。ITテクノロジーの発達を踏まえて技術の定義が拡大の傾向にあり⁽⁶⁾、技術と非技術との境界が不鮮明となっている。例えば暗号装置がその一例である⁽⁷⁾。

1-3. 日本

日本においては、特許法2条の「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」を根拠に、主に自然法則の利用の有無で発明の成立性要件を判断している。1993年(平成5年)の改訂審査基準において、「請求項に係る発明の構成に自然法則を利用しない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される時は、その発明は、自然法則を利用したものとする。どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとするかは、**技術の特性を考慮して判断する。**」と記載され、現行審査基準にも引き継がれている⁽⁸⁾。

2. 発明(アイデア)の対象の種類毎の発明成立性など

以上述べるように、米国、欧州の考え方にはそれぞれ難点がある。その難点が出てくる理由は、米国については、自然現象、精神活動、ソフトウェア等が異質なものであるにもかかわらず、まとめてそれらから significantly more 程度の応用が無いと成立性を認めないという一律的な判断で捌こうとしているからであり、また、欧州については、科学的理論、数学的方法、精神活動等の応用発明に関して、進歩性の判断においてそれらが異質なものであるにもかかわらず非技術と

いう括りでまとめ、一律的な判断で捌いているからと思われる。

他方、日本では、上記のように「技術の特性を考慮して判断する」とされており、一律的な判断を避けようとする方向性があるようにも思われる(例えばコンピュータ・ソフトウェア関連発明や生物関連発明に関しては特定技術分野の審査基準を作成している(なお平成27年10月1日からは、特許・実用新案審査ハンドブックの付属書に移る予定))。

そこで、この日本の「技術の特性を考慮して判断する」を一律的な判断を避けようとする考え方だと解釈し、その方向性に沿って次に述べるような考え方を検討した。すなわち、発明(アイデア)の対象を、**物と情報という観点から、いくつかの種類に分類し、それぞれの種類毎に発明の成立性を判断し、同時に必要に応じて進歩性、明確性についても判断する**という考え方である(その際、種類によっては、従来よりも発明成立性のハードルを下げるとともに、明確性或いは進歩性でそのカバーを行う)。

ところで、本来、発明(アイデア)の対象はいうまでもなくこの世界である。さらに、「この世界は、物質・Enと情報で構成されている」とサイバネティクスの専門家であるノーバート・ウイナーは言う⁽⁹⁾。

従って、発明(アイデア)の対象は、この物質・En(変化も含む。以下単に物という⁽¹⁰⁾)と情報⁽¹¹⁾として良いと考える。

さらに、その物は、自然現象や天然物と、人工物(変化する物も含む)とに分類できる。また、その情報は、人の精神活動(記憶・思考)として現れる情報と、紙(記録)やコンピュータ(処理)等の物(情報処理・担体物と称する)と表裏一体に存在する情報(以下物上情報という)とに分類できる。

すなわち、発明(アイデア)の対象は、1. 自然現象、天然物と、2. 人工物(変化する物も含む)と、3. 精神活動と、4. 情報処理・担体物ということになる。

これら4つの種類毎に、発明の成立性、更には進歩性、明確性を検討していく。なおこれらの種類と、特許法でいう「物と方法の発明カテゴリー」とは別物である。

また、実際の発明はこれら4つの種類のいくつかの組み合わせであることも多いが、下記するように、4つの種類の考察の延長線上で理解出来る。

上述した本判決のデータ構造記録媒体の発明は、こ

の情報処理・担体物の一例に該当する。

2-1. 自然現象, 天然物

日米欧は、自然現象（自然法則）、天然物それ自体は発明の成立性無しで共通し妥当である。しかし、その応用発明については分かれる。

米国では、自然現象、天然物の応用を確実に具現化する追加的特徴を記載しない限り、inventive conceptを欠くとして保護適格（法 101 条）（発明の成立性）を否定する⁽¹²⁾。しかしその「確実に具現化する追加的な特徴」とは何かについてははっきりしない。

欧州では、上記 Prometheus 判決の出願の対応 EP 出願における審査⁽¹³⁾では、技術・非技術判断をすることなく内容を取り上げた上で、公知とルーチンワーク論で進歩性無しとしている。

日本では、「錦鯉飼育方法事件」東京高裁判決からも分かるように、応用が単純でも発見が想到困難なら進歩性を認めていると考えられ妥当である⁽¹⁴⁾。画期的な発見の背後には通常莫大な投資があり、特許制度の趣旨（発明の奨励）に沿っている⁽¹⁵⁾。

2-2. 人工物（変化する物も含む）

人が創り出した物であり、オーソドックスな発明であって、発明の成立性は肯定出来る。

しかしながら、2-1. で述べたように、最近の米国の理論によれば、人工物でも上述のように自然現象（自然法則）、天然物の単なる応用だと成立性を認めない可能性があり、危惧される。

2-3. 精神活動

精神活動そのものは自然法則を利用せず、日米欧ともに、精神活動それ自体の発明成立性を否定する点で共通し妥当である⁽¹⁶⁾。

しかし、精神活動を請求項に含む応用発明（他の種類との組み合わせ）についてはその否定の理由など必ずしも一致していない。そのような精神活動の応用発明としては、ビジネス方法発明が知られている。

米国は、Bilski 判決や Alice 判決で抽象的アイデアとして取り上げ、発明の成立性（保護適格）での問題としているが、上記した難点がある⁽¹⁷⁾。

欧州は、応用発明については、進歩性判断において、非技術であるビジネスの方法の部分つまり精神活動部分は原則として非技術部分として進歩性の判断では無

視するが、例外としてその非技術である精神活動部分が発明の技術的性質に寄与することがありとすれば進歩性判断に取り上げて考慮するとしている⁽¹⁸⁾。

日本では、精神活動の応用、つまり精神活動を請求項の中に含む場合について取り上げた判決として、双方向歯科治療ネットワーク知財高裁判決が知られている⁽¹⁹⁾。ただし、本判決では発明の成立性を論じるに止まり進歩性には言及していない。また他の判決等でも成立性で論じている⁽²⁰⁾。

ところで、精神活動を請求項に含む応用発明（物やコンピュータとの組み合わせ）は、物やコンピュータを利用している限りで、既に最低限の自然法則の利用性のハードルは越えており、発明の成立性要件は満足していると考えられる（コンピュータ自体の自然法則利用性については、次の 2-4 情報処理・担体物で説明する）。その場合、進歩性判断での精神活動部分の扱いが問題となってくる。

日本の審査基準に関連したビジネス関連発明の審査実務に関する Q&A（平成 15 年 4 月）はビジネス関連発明の進歩性について説明している。すなわち、その新規性・進歩性に関する問 10 への回答において、「・・・進歩性の判断においては、ビジネス方法自体が進歩性を有するか否かを判断するのではなく、ビジネス方法を具体的に実現した発明が進歩性を有するか否かが評価されます。・・・新規なビジネス方法が特許になる可能性があるのではなく、発明者が新規なビジネス方法をコンピュータ上で具体的に実現して情報処理装置等を構築したとき、進歩性の判断においては、その情報処理装置等が公知のビジネス方法等から容易に発明できたとの論理づけができない結果、進歩性が認められる可能性がある・・・」としている。ここから、情報処理装置等に具体的に実現されていないビジネス方法の部分（つまり精神活動部分）は進歩性を認める根拠にはしない、という考えを引き出せなくもない。

いずれにしても、日本においては、精神活動を請求項に含む応用発明について、発明の成立性が認められたとしても、進歩性判断において、新規な特徴が**精神活動**だけの場合はその思考内容の難易を問わず進歩性は否定されると思われ、またそれが適切であると考えられる⁽²¹⁾⁽²²⁾⁽²³⁾。精神活動については欧州と似ている。

2-4. 情報処理・担体物

図に示すように、この情報処理・担体物は、機械処理を前提とする物上情報を扱う物（情報処理機器及びその情報担体）と、人の直接認識を前提とする物上情報を扱う物（人向け情報担体）に分類出来る⁽²⁴⁾。

a. 機械処理を前提とする物上情報を扱う物

(1) 情報処理機器

米国では、数学的アルゴリズムは抽象的アイデアとしてそれ自体は勿論保護適格は無く、さらにコンピュータでの応用発明でも単なる応用では significantly more でないとして保護適格を認めない。しかし上述のように significantly more の意味が曖昧という難点がある⁽²⁵⁾。

欧州では、コンピュータプログラム自体は発明成立性を認めない。そのハードウェアとの組み合わせの応用発明については、発明の成立性は緩和し、進歩性判断において、技術・非技術で捌いている⁽²⁶⁾。しかし上述のように、技術と非技術の境界が曖昧という難点がある。

日本では、ソフトウェア関連発明については、審査基準や判決などにおいて、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（ハードウェア資源との具体的協働性と称する）場合、自然法則利用性を肯定し、発明の成立性を認めている⁽²⁷⁾。

ところで、次に述べる理由から、ハードウェア資源

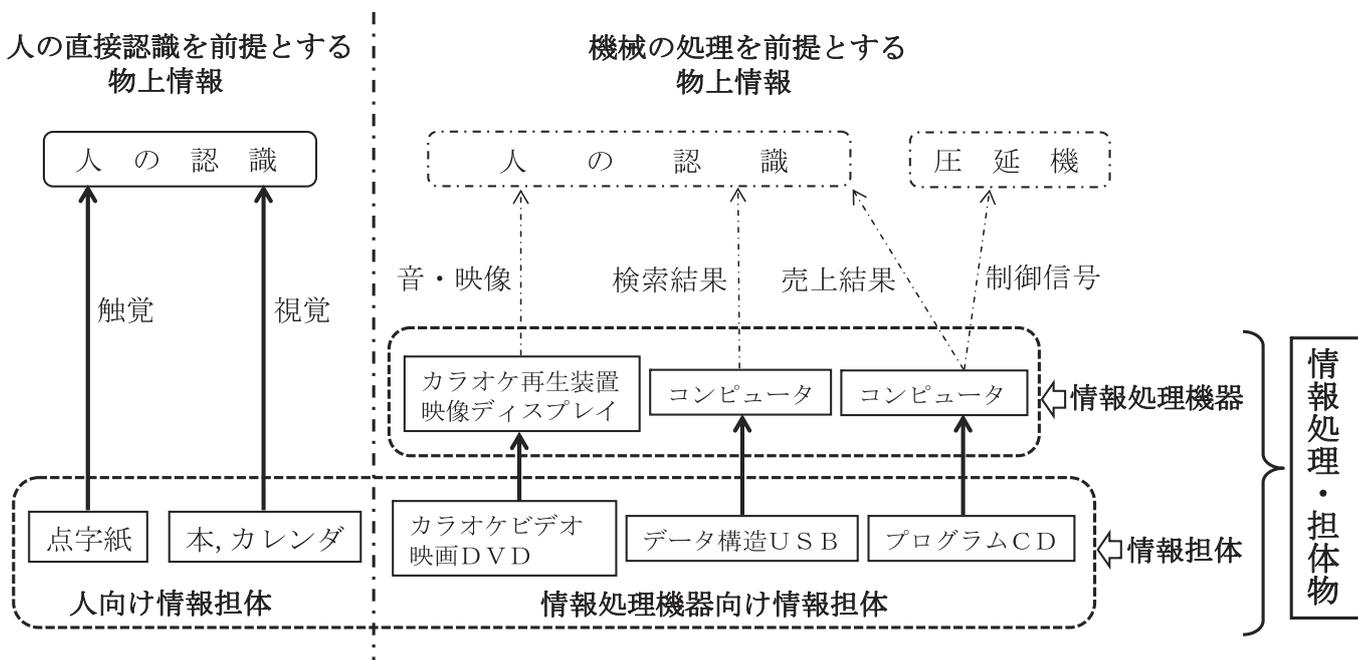
との具体的協働性を発明成立性要件の判断基準ではなく、特許法 36 条の発明の明確性要件で扱うことが可能と考える。

まず、現行審査基準で、発明成立性要件としての自然法則利用性をハードウェア資源との具体的協働性に求める点について参考として引用されている東京高裁平成 11 年 5 月 26 日判決（平成 9 年（行ケ）第 206 号）においては、「技術は一定の目的を達成するための具体的手段であって実際に利用できるもので・・・」と記載されてはいるが、自然法則の利用性との関連については今一つはっきりしていない。更にその東京高裁判決で引用されている最高裁昭和 52 年 10 月 13 日判決（昭和 49 年（行ツ）第 107 号）では、「その（発明の）技術内容は当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げるができる程度まで具体的・客観的なものとして構成されていなければならない」とし、未完成発明の当否を論じてはいるが、自然法則の利用の有無について直接触れているとは解釈しにくい⁽²⁸⁾。

また、自然法則に支配されている物（物質・エネルギー）であるところの機械が情報を処理するという時点で、既に最低限の自然法則の利用性のハードルは越えており、発明の成立性要件は満足しているとも出来る⁽²⁹⁾。

他方、以下の理由により、ハードウェア資源との具体的協働性は、特許法 36 条の発明の明確性要件の判断において扱うことが可能であると考えられる。

すなわち、ソフトウェア関連発明は、ソフトウェア



に発明の本質がある⁽³⁰⁾。さらに、そのソフトウェアにおける情報処理の本質は、電気化学現象ではなく、人の思考内容である。

そのため人の思考内容と機械の情報処理内容とは似てくることになる。しかしながらその**機械**は、あくまでその思考内容を実現する機械である。

従って、機械が情報処理を行うと請求項に記載する以上、**人の思考活動そのものではないことを示す程度**に、演算部、記憶部等のハードウェア資源との協働性、利用形態が具体的に記載される必要がある。

もし、そのような程度にハードウェア資源との協働性が具体的に記載されていない場合は、全部或いは一部について、あたかも機械の内部に人が居てその人が思考するかのように解釈出来てしまう可能性があり、たとえその思考内容自体は明確であったとしても、発明は不明確として特許法 36 条の発明の明確性要件で拒絶出来ることになる。

従って、いわゆるハードウェア資源との具体的協働性の要求の根拠は、特許法 36 条の発明の明確性に求めることが可能であると考え⁽³¹⁾⁽³²⁾。

なお、発明の明確性要件を満足している場合は、データの種類の扱いを異ならせることなく、その記載内容を全部考慮して、進歩性の判断が行われることとなる⁽³³⁾。この点では欧州の考え方とは異なる。

(2) 情報処理機器向けの情報担体

典型例としてはコンピュータプログラム記録媒体が知られているが、その発明成立性判断は日米欧様々である。

ところで、この情報担体も物を利用する以上、最低限の自然法則利用性を認めることが出来、発明成立性は肯定出来る。その上で発明が明確かどうか、さらに、明確な場合は進歩性があるかどうか判断することになる。

例えばコンピュータプログラム記録媒体は、上述のように人の精神活動の解釈余地がある場合は、発明は不明確であるとし、またその解釈余地が無い場合には明確であるとし更にその内容が進歩性を有するかどうかということになる。

ところで、本判決の補正後のデータ構造の記録媒体のクレーム 26 はこの情報処理機器向けの情報担体の一例といえ、上述のように発明成立性を認めることが出来る。その上で、「・・・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。」(本判決の指摘)の点で、人の精神活動の解釈余地が残らない程度にハードウェア資源との具体的協働性が記載されているとはいえず、発明の明確性要件で拒絶することが可能と考える⁽³⁴⁾。

なお、補正前のデータ構造の記録媒体クレーム 26 は、ハードウェア資源との具体的協働性がさらに薄くなり、同じく発明の明確性要件で拒絶することが可能となる。

また、映画 DVD やカラオケビデオもこの情報処理機器向けの情報担体の例である⁽³⁵⁾。

b. 人の直接認識を前提とする物上情報を扱う物 (人向け情報担体)

認識が視覚の場合の例としては、本やカレンダーがある。認識が触覚の場合の例としては点字紙がある。

人向け情報担体それ自体は米国、欧州、日本共に原則、発明成立性を否定している。しかし、人向けの情報担体自体であっても、物である以上、最低限度の自然法則を利用しており、発明成立性は認めて良いと考える。

その上で、人向け情報担体は効果を奏する上で人の認識活動を必須としている以上⁽³⁶⁾ (人の認識活動を伴わない場合は単なるインクの汚れが付いた、或いは凹凸が形成された担体に過ぎなくなる)、進歩性の判断においては以下のように扱われるべきと考える。すなわち、人の認識活動は精神活動の一つであってその認識は本質的に自由意思に左右され反復期待性が弱いので、上記注(22)の説明と同様に、先行文献に開示されたものとの相違点とその担持された情報の読み取り結果の**内容 (コンテンツ)** だけである場合、その読み取り内容がたとえ一見想到困難なようであっても確実な飛躍性が無く、「産業の発達になんら貢献しないような発明は排除するという進歩性の本来の趣旨」からみて、進歩性は否定されるべきと考える。

ただし、その人の直接認識過程において、人の生物機能(視覚、聴覚、触覚など)と、情報担体側の特徴(線の位置、配色、凹凸形状など)との協働作用(how)において新規な特徴があれば、そこは進歩性有りの根拠になり得ると考える⁽³⁷⁾。

また、請求項が人向け情報担体以外に他の種類(物など)も含む場合、その他の部分を含めてその請求項

の進歩性は肯定し得る場合があると考え⁽³⁸⁾。

C. 終わりに

本判決をきっかけとして発明の成立性について欧米を含めて考察しましたが、日米欧を比較しますと、発明の成立性関連での特許許否の結果については、日本が相対的にみて最も安定し適切であると思います（上述しましたようにその許否の理由について、発明の対象の種類によっては、ウエイトを発明成立性の舞台から進歩性や明確性の舞台に移すことが望ましいとは考えませんが）。

ともあれ、発明の成立性などに関する国際的ハーモナイゼーションは、日本の審査に欧米その他の国が近づく形で実現するのが良いと考えます。

以上、従来の実務とは異なる考え方をいくつか述べておりますが、一部分でも皆様の参考になり知財貢献できれば幸いです。

(注)

- (1) なおデータ構造の記録媒体について特許されたものの中には、ハードウェア資源との具体的協働性が殆ど無いものもある。例えば特許 4700383（道路地図情報）
- (2) State Street Bank 47USPQ2d1596 (CAFC1998), Bilski 130S.Ct.3218 (2010), Prometheus 566US132 S.Ct.1289 (2012), Alice 134 S.Ct.2347 (2014)
- (3) Prometheus 判決書 19-24 頁(Ⅲ)、ソフトウェア関連発明の特許保護に関する調査研究報告書—平成 24 年度—〈一般財団法人ソフトウェア情報センター他の特許要件との関係 (102 条, 103 条, 112 条) 8p〉
- (4) コンピュータプログラムの新ガイドライン 1985, VICOM 審決 T208/84(1986)
- (5) IBM T1173/97 (1998), PBS PARTNERSHIP T931/95 (2000), HITACHI T253/03(2004), DUNS T154/04(2006)
- (6) 世界のソフトウェア特許—その理論と実務—(発明推進協会) 499p
- (7) 同書 190p, 199p
- (8) 現行審査基準の産業上利用することが出来る発明の項目の
(4) 自然法則を利用していないものの中の説明文 2p。なお、平成 27 年 10 月 1 日から適用される新しい審査基準では「2.1.4 自然法則を利用していないもの」にある。
- (9) 鎮目恭夫, 池原止戈夫訳 人間機械論 みすず書房, 1979
- (10) なお、その物を規定する物理空間、物理時間も含むとする。
- (11) 情報とは何かについては様々な定義が知られている。例えば「自己組織性の情報科学」1990 吉田民人。従って情報の特徴はいくつもあるが、他の社会科学や自然科学の分野はさておき、特許法の分野で最も重要な特徴は、「人の精神活動無

くして存在し得ない」ことである。良く知られているように、新聞記事が存在するのは人がそう認識するからであり、物的には紙の上の単なるインクの汚れに過ぎない。この特徴は上記吉田民人がいう狭義の情報にほぼあたるといえる（熊本大学学術リポジトリ「遺伝子情報特許における利益配分の倫理：所有観念にもとづく考察」西田晃一 先端倫理研究 熊本大学倫理学研究室紀要 2010-03）。なお、遺伝子情報は吉田の言う広義の情報の範疇に入るが、上記狭義の意味での情報ではなく、特許法上は通常の生物・化学上の存在ということになる。

- (12) Prometheus 判決, 2014 暫定ガイダンス (2014 年 12 月 16 日)
- (13) Prometheus 特許 EP 出願 (出願 99969336.9 号: 公開番号 EP1115403)
- (14) 東京高裁平成 2 年 2 月 13 日判決 (昭和 63 年(行ケ)第 133 号審決取消請求事件) ジュリスト判例百選第 4 版「単なる発見と発明との差異」の用途発明の解説 11p 右欄
- (15) なお、米国判決でいう基本ツールの先占し過ぎ批判については、仮にそうだとした場合、法的安定性を損なう可能性が大きい権利設定場面で持ち出すのではなく、権利行使の場面での工夫が望ましいと考える。
- (16) 通常、精神活動には肉体活動（自然現象）を伴う。純粋な精神活動は思考だけであろう。
- (17) なお、抽象的アイデアの 1 つとされる「世の中に定着している経済的基礎事項」はそもそも公知と考えられ、その単なる応用アイデアは進歩性が必ず否定されるので、成立性での扱いにこだわる必要は無いのではと考える。
- (18) COMVIK 審決 T641/00(2002)
- (19) 双方向歯科治療ネットワーク事件 (知財高裁平成 20 年 6 月 24 日判決 (平成 19 年(行ケ)第 10369 号審決取消請求事件))
- (20) 電柱広告方法事件 (東京高裁昭和 31 年 12 月 25 日判決 (昭和 31 年(行ナ)第 12 号審決取消請求訴訟) 特許判例百選 (第 3 版))
- (21) 「先行文献に開示されたものとの相違点が取決めの違いにのみにある場合、ビジネス方法の内容としての人為的取決めを実現するのに特に適した技術的手段を伴っていない場合は、直ちに進歩性が否定されることになる。・・・」相田義明「発明の進歩性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』(発明協会, 2002 年) 228p
- (22) そのような考えの背景には、精神活動の最大の特徴は自由意思であって本質的に反復期待性が弱く（「対訳辞書事件」知財高裁平成 20 年 8 月 26 日判決 (平成 20 年(行ケ)第 10001 号審決取消請求事件) 12p に「人は、自由に行動し、自己決定することができる存在であり・・・」とある）、他方、進歩性は従来技術に対する確実な飛躍性を求めるので（「産業の発達になら貢献しないような発明は排除するという進歩性の本来の趣旨」（ジュリスト no.1189 審査基準の国際比較等 36p 相田義明））、先行文献との相違点が精神活動だけである場合進歩性は否定するという考えが存在すると思われる。なお、精神活動は反復期待性が弱いとはいっても、精神活動を含む

ことだけを理由に進歩性を直ちに否定することは行き過ぎである（ちなみに上記「対訳辞書事件」12pには「・・・人の精神活動等が含まれているからといって、そのことのみを理由として、・・・特許法2条1項所定の「発明」でないということとはできない」とある）。従って、新規な特徴に物など他の種類も含む場合はそれとの絡みで確実な飛躍性が肯定されることはあり得、これまでも特許されている。またそのように認めても、特許権侵害事件の判断では精神活動の部分だけの該当では非侵害となるので、精神活動を過度に独占することは無いと考える（知的財産法政策学研究 vol.34(2011) 酒迎 405p では独占の危惧を指摘している）。

(23) tokugikon 2012.11.13. no.267 62p 「知的財産法を巡る対話」戸次 非技術という大括りから進歩性の穏やかな判断について議論されている。

(24) 米国 MPEP2111.05 Functional and Nonfunctional Descriptive Material (Ninth Edition, March 2014) の分類と本論の分類とは必ずしも対応するものではない。

(25) Benson 409US63175USPQ (1972), Diehr 450US175182 (1981) なお Benson409US63175USPQ (1972) の対応日本出願の装置は特許 515699 で許可されている。

(26) HITACHI T258/03(2004)

(27) 「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置」知財高裁平成 20 年 2 月 29 日判決（平成 19 年(行ケ)第 10239 号審決取消請求事件）では、「単に装置と記載されているのみであって、当該数学的アルゴリズムをデジタル演算装置で演算するための具体的な回路構成が記載されているものではない」として、成立性要件で棄却している。

(28) その最高裁判決（昭和 49 年行ツ 107 号）はジュリスト判例百選 4 版「発明の完成と拒絶理由」に紹介されている。なお、平成 27 年 10 月 1 日から適用される新しい特許・実用新案審査ハンドブックの付属書 B では、そのような東京高裁平成 11 年 5 月 26 日判決（平成 9 年(行ケ)第 206 号）への言及は無くなっている模様。

(29) 世界のソフトウェア特許—その理論と実務—（発明推進協会）85p

(30) 同書 62p

(31) 本論のように考えても、なおその具体的記載の程度に悩ましさが残ることもあるが、その問題はポピュラーな物の発明でも同じであって公知技術との関係など難しいところがある。また、この議論と、各ステップを人がやるか機械がやるかを上位概念化した請求項記載の不明確議論とは別論である。あくまで機械が処理するという請求項の場合には上記具体的協働性の記載が要求されるということである。

(32) なお、ハードウェア資源との具体的協働性を、従来の特許法 29 条 1 項柱書きの成立性要件から、同法 36 条の発明の明

確性要件に舞台を移しても、実務的にはそれほど特許の許否に変わりは無いと思われる。

(33) 自然科学データ（地震シミュレーション装置、遺伝子情報解析システム）、経済データ（簿記装置）、資源や鍵データ（カーマカ方法（特許第 2033073 号「最適資源割当て方法」）や暗号装置）、情報処理データ（コンピュータの処理単位としてのタスクのマルチ処理装置）、数学データなどで、進歩性判断の基準（効果も考慮）を異ならせるべきではない。簿記装置等であっても機械処理である以上反復性・確実性は担保されるからである。なお、米国判決でいう基本ツールの先占し過ぎ批判については、仮にそうだとした場合、法的安定性を損なう可能性が大きい権利設定場面で持ち出すのではなく、権利行使の場面での工夫が望ましいと考える。

(34) なお、平成 27 年 10 月 1 日から適用される新しい特許・実用新案審査ハンドブックの付属書 B では、発明該当性判断においてではあるが「ハードウェア資源との具体的協働性記載が必要である」と明記されている。

(35) 映画 DVD は、DVD という物の利用の点で発明の成立性はある、その上で進歩性の判断で、先行技術に対する新規な効果が仮に映画コンテンツの提供だけという場合は、次に説明する人向け情報担体と同様の理由で、進歩性を否定すべきである。また、ビデオ記録媒体事件（平成 9 年(行ケ)第 206 号（東京高判平成 11 年 5 月 26 日判決言渡））のカラオケ用ビデオ記録媒体もこの情報処理機器向け情報担体の一例であるが、その主張される効果からみて、装置との協働性がかりうじて読み取れるので、発明の成立性が肯定されたのではないだろうか（本論では成立性は認めた上でその協働性記載について明確性、進歩性を判断することになる）。

(36) 「ローマ字表事件」知財高裁平成 24 年 7 月 11 日判決（平成 24 年(行ケ)第 10001 号審決取消請求事件）では、成立性を否定しているがその際、単語性の認識は、学習結果でありそれを発揮するのは精神活動に属するという事としてしている。

(37) 「対訳辞書事件」知財高裁平成 20 年 8 月 26 日判決（平成 20 年(行ケ)第 10001 号審決取消請求事件）進歩性で扱われているのではないが、子音認識能力に自然法則利用性を見だし成立性を肯定している。精神活動との境界がきわどい例である。

(38) なお、コンピュータプログラムリストが、光学式読み取り装置（コンピュータ）で処理可能な場合は、人向け情報担体であると同時に、情報処理機器向け情報担体でもある場合である。この場合は、人向け面だけでは進歩性弱いだが、コンピュータの機械処理の面で新規な特徴があればトータルで進歩性を肯定し得る場合もあると考える。

（原稿受領 2015. 9. 29）