

# 米国・欧州におけるコンピュータ・ソフトウェア 関連発明の保護に関する最新動向

ソフトウェア委員会\*

**抄 録** 米国ではBilski事件の最高裁判決がなされ、欧州では欧州特許庁長官から付託されたG0003/08拡大審判部の意見が出された。いずれの事件もコンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許適格性について検討されたものである。米国では最高裁判決を受けて、米国特許商標庁（USPTO）から審査実務のための暫定ガイドラインが発行され、欧州では新規な判断はなされず、従来通りの運用がなされることとなった。本論文では、米国・欧州におけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明の最新動向について詳細内容を報告する。

## 目 次

1. はじめに
2. 米国の最新動向
  2. 1 Bilski最高裁判決について
  2. 2 USPTO暫定ガイドライン
  2. 3 Bilski最高裁判決後の関連判例の分析
3. 欧州の最新動向
  3. 1 付託G0003/08に対する拡大審判部の意見
  3. 2 現在の審査実務にあたっての留意点
4. おわりに

## 1. はじめに

米国では、State Street Bank判決<sup>1)</sup>（以下、SSB判決）から10年が経過し、Bilski事件においてビジネス方法特許の特許適格性の問題が検討されることとなった。連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）は、Machine-or-Transformation Test（以下、MOTテスト、後述）が方法発明の特許適格性を判断する唯一の基準であるとし、この判断について最高裁で争われることとなった。最高裁の判断した内容、およびこの判断が及ぼす影響について紹介する。

また、欧州においても、コンピュータ・プロ

グラム（コンピュータ・ソフトウェア関連発明と同義）の保護適格性について、欧州特許庁長官より拡大審判部に付託されることで検討がされることとなり、拡大審判部の意見が提出された。拡大審判部の意見の内容、および保護適格性の考え方について紹介する。

## 2. 米国の最新動向

### 2. 1 Bilski最高裁判決について

「Bernard L.Bilski, et al., Petitioners, v. David J. Kappos, Opinion of the Court<sup>2)</sup>（Kennedy判事の法廷意見）」

#### (1) 概 要

米国最高裁は、上告人出願の発明（特許出願番号US08/833,892）である、「エネルギー市場で、商品提供者と消費者の取引に係るリスクポジションと、商品提供者と市場参加者の取引に係る対抗リスクポジションとが平衡を保つように、商品の消費コストを管理する」方法に対し

\* 2010年度 Software Committee

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、抽象的アイデアにすぎず、米国特許法第101条（以下、101条<sup>3)</sup>）規定のprocessに該当しないと、併せてCAFCが示したMOTテストが101条規定の特許適格性を判定する唯一の基準であるとした判断を覆した。

### (2) 経過

特にクレーム1（一連の取引ステップ）、4（クレーム1に数学公式を入れたもの）が争点となった。

#### 【Claim 1】

A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of :

(a) Initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer ;

(b) Identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers ; and

(c) Initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

#### 【Claim 1 訳】

商品提供者により固定価格で販売される商品（例えば、エネルギー）の、消費におけるリスクコスト（例えば、エネルギー消費量を、天候次第で、予定より増やしたり減らしたりする必要性）を管理する方法であって、

(a) 前記商品提供者と前記商品の消費者との間における一連の取引を開始する工程であって、前記消費者は、過去の平均値に基づく固定価格で前記商品を購入し、その固定価格は、前記消費者のリスクポジションに相当する工程と、

(b) 前記商品についての市場参加者であって、前記消費者にとっての反リスクポジションを有するものを特定する工程と、

(c) 前記商品提供者と前記市場参加者との間における第2の固定価格での一連の取引が、前記消費者との間における一連の取引の前記リスクポジションとバランスするように、前記市場参加者との間における一連の取引を開始する工程とを含む方法。

1) USPTOの審査官・審判部は共に、「本発明が抽象的アイデアにすぎない」として101条の特許適格性を有しないと判断した。

2) CAFCもUSPTOの判断を支持した。この際、最高裁の過去の判例（SSB判決）での基準「Useful, Concrete and Tangible Result Test」を否定し、「MOTテストが101条規定のprocessの特許適格性を判定する唯一の基準である」と判断した。そしてMOTテストを用いて、本発明が101条の特許適格性を有しないと判断した。

### (3) 争点

1) MOTテストは101条の特許適格性を判定する唯一の基準であるか。

2) クレーム記載の発明はビジネス方法を含むか。またビジネス方法のクレームは特許適格性を有するか。

3) クレーム記載の発明は単なる抽象的アイデアであるか。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

#### (4) 最高裁の判断

1) MOTテストは101条の特許適格性を判定する唯一の基準であるか。

最高裁はCAFCの「方法クレームに対し、MOTテストが101条規定の特許適格性を判定する唯一の基準である」との判断を否定した。

しかし、「MOTテストは特許適格性を判定するのに有効なツールの1つである」と判断した。

101条に関連した過去の最高裁判例では、「自然法則，自然現象，抽象的アイデア」に該当するものについては特許適格性なしとしている。何故ならば「これらは人間の知識であり，何人にも独占させるべきでない」からである。

また，最高裁は「議会が述べていない制限・条件を，裁判所がルール化すべきでない」と警告した。つまり上記判例が存在するのであるから「法令の文言・目的・設計に合わないルールを課してはならない」と判断した。そのためCAFCの「MOTテストが101条規定の特許適格性を判定する唯一の基準である」との判断は上記原則に反する。

米国特許法100条(b)において、「processは，process, art, methodを意味し，既知のprocess, machine, manufacture, composition of matter or materialを含む」と規定している。しかしながら，この規定はMOTテストに結びつかない。

過去のCochrane事件<sup>4)</sup>において，processを「変換され，異なる状態または物へ変化させるために実行される一連の行為」と定義したが，「MOTテストは101条規定の特許適格性を判定する唯一の基準ではない」と判断した。

101条は新規で予期できない発明も含むような柔軟な規定であるため，予期できない発明の特許性は否定されない。技術は，過去から様々な方向へ変化しており，MOTテストのみで新技術の特許適格性を決定できるとは限らない。

従って最高裁は「MOTテストは有用な基準ではあるが，唯一の基準ではない」とし，さら

に「101条の新たな基準については言及しない」と判断した。

2) クレーム記載の発明はビジネス方法を含むか。またビジネス方法のクレームは特許適格性を有するか。

最高裁は101条および米国特許法第273条<sup>5)</sup>（以下，273条）の文言に基づき，「ビジネス方法は101条に規定するprocessに該当する」と判断した。

また，「process」の辞書的意味及び通常の意味において「ビジネス方法」は排除されないとした。

273条(b)(1)によれば，特許権者がビジネス方法特許の侵害を主張した場合，被疑侵害者は先使用権を抗弁として主張できる。273条(a)(3)によれば，先使用権について「事業を行う，又は運営する方法」と規定している。つまり，この抗弁を認めることは，273条がビジネス方法を認めていることとなる。

ビジネス方法クレームをより狭義のカテゴリ（またはクラス）で定義し，これが抽象的アイデアであることを根拠に非特許カテゴリとしてルール化するならば，この結論は過去の判例と一致する。しかしながらビジネス方法には101条の特許適格性を有するいくつかのprocessが存在し，101条はこれらについて登録の可能性を残している。更にビジネス方法を特許とするには，新規性（米国特許法第102条），非自明性（米国特許法第103条），記載要件（米国特許法第112条）が要求される。これらの制限は，発明保護による革新と特許保護による阻害を調整している。

3) クレーム記載の発明は単なる抽象的アイデアであるか。

上告人はリスクヘッジの概念，及びこの概念のエネルギー市場への適用について特許を要求している。しかし，最高裁の全判事は，過去のBenson事件<sup>6)</sup>，Flook事件<sup>7)</sup>，Diehr事件<sup>8)</sup>の3

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判例を引用して「本発明が抽象的アイデアにすぎず、101条規定のprocessに該当しない」と判断した。

上告人のクレーム1, 4はヘッジングの基本コンセプトまたはリスクについて記載している。クレーム1のヘッジングの概念、及びクレーム4の数学公式への適用は、Benson事件及びFlook事件と同様に、特許されない抽象的アイデアである。Flook事件では数学公式を特定分野へ限定したが、上告人のクレームはより広い抽象的アイデアの権利を要求していると判断した。

### 4) 結論

① MOTテストは101条規定の「process」を判断する唯一の基準では無い。

② 米国特許法第100条(b)の「process」の定義、及び上記3判例での判断内容を超えて、101条規定の「process」を判断する新たな基準は不必要である。

③ 上記3判例に基づき、本発明は抽象的アイデアであり、101条規定の「process」に該当しない。

### 5) 反対意見

上記の最高裁の結論は、9名の判事による多数決（賛成5名）によってもたらされたものである。以下に最高裁判事による少数意見の一部を紹介する。

#### 【Stevens判事の反対意見】

米国議会における特許法制度の歴史的経緯から、そもそもビジネス方法は101条規定の「process」には該当しない。従ってBilski発明も101条規定の「process」ではない。最高裁判決（結論）には賛成するが、「Bilski発明は抽象的アイデアであることを根拠として101条規定のprocessではない」とした最高裁の見解には反対する。

#### 【Breyer判事の反対意見】

「ビジネス方法は101条規定のprocessではな

い」とするStevens判事に同意し、「Bilski発明は抽象的アイデアであることを根拠とした101条規定のprocessではない」として最高裁の見解には反対する。

「MOTテストは101条の特許適格性を判断するための唯一のテストではない」とする最高裁の見解には同意する。

## 2. 2 USPTO暫定ガイドライン

この最高裁判決を受け、「Bilski最高裁判決を鑑みたプロセスクレームの特許適格性判断に関する暫定ガイドライン」がUSPTOより公開された。(2010年7月27日)

### (1) 概要

本暫定ガイドラインは、クレームが抽象的なアイデアであって101条における特許適格性を有していないかどうかを判断する要件を与えるものである。MOTテストは、クレームされている発明が101条における特許適格性について判断する有効なツールとして引き続き存続する。具体的には、本暫定ガイドラインに示される判断要件に基づいて方法クレームが抽象的アイデアに該当するか否かをクレーム全体として解析・評価する。

### (2) 暫定ガイドラインにおける特許適格性の判断要件

方法クレームの特許適格性は、以下のA乃至Dの各要件に関して、フローチャート（図1）に示される考え方に基づき判断される。

A. クレーム記載の方法が特定のマシン又は装置に含まれるか、又は実行されるか。(MOTテストにおけるMachine要件)

- ・特段にマシン又は装置に関連するか。
- ・マシン又は装置が方法のステップを実現するか。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・関連性が非重要であるか、分野において役に立つか。

B. クレーム記載の方法が特定の物に変化をもたらすか。(MOTテストにおけるTransformation要件)

- ・特段に変化するか。
- ・記載が変化を特定する程度か。
- ・物の変化又は状態の変化か。
- ・物の本質的な変化か。
- ・関連性が非重要であるか、分野において役に立つか。

C. クレーム記載の方法が特定のマシン又は装置に含まれず、物の変化がないときでも自然法則 (a law of nature) を利用しているか。

- ・特段に利用するか。
- ・クレーム記載の方法の自然法則の応用が専ら主観的決定を含むか。
- ・関連性が非重要であるか、分野において役に立つか。

D. 方法のステップを実行する際に、一般的な概念 (a general concept) を含むものであるか。

- ・概念の使用が他の分野で使用される概念の先取りか。
- ・クレームが抽象的で未知概念の用途全体で使用され、既知又は将来考案される機構又は装置なしに実行される概念か。
- ・事実上クレームの範囲がすべての問題の解決をカバーするか。
- ・実体がない概念か。
- ・ステップによるメカニズムを実現するか。

(一般的概念の例示)

- ・基本的な経済プラクティス又は経済理論 (例：ヘッジ、保険、財務取引、マーケティング)

- ・基本的法理論 (例：契約、紛争解決、法規)
- ・数学的概念 (例：アルゴリズム、空間的關係、幾何学)
- ・対人相互作用又は対人関係 (例：会話、交際)
- ・人間の行動 (例：運動、服の着方、規則又は指示に従うこと)
- ・どのようにビジネスを進めるかの指示

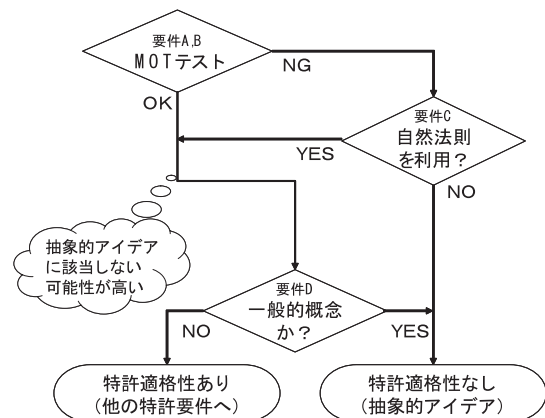


図1 暫定ガイドラインにおける特許適格性の考え方

本暫定ガイドラインでは、方法クレームが抽象的アイデアに該当するか否かに基づく特許適格性の判断は、一般的概念か、概念の組合せか、概念が特定の分野への適用に制限されているかについて、個々の要素の有無で判断するのではなく、クレーム全体として抽象的アイデアであり、特許保護にとって不適格か否かにより適切に判断する必要がある、とされている。

また、方法クレームが抽象的アイデアではないと判断される場合には101条における特許権保護の適格性を有し、新規性 (102条)、非自明性 (103条)、明確性・適切な記述・実現性・最良の態様 (112条) 等の他の特許要件について更に評価しなければならない。101条の適格性判断は特許性の為の初期問題にすぎず、102、103、112条が、特許性評価のための主要要件となる、とされている。

さらに、方法クレームが抽象的アイデアであ

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ると判断される場合には、審査官は101条により出願を拒絶すると共に、特許不適格を示す明確な論理的証拠を提供するものとされている。さらに、抽象的アイデアとして101条で拒絶する場合には、出願人に抽象的アイデアでないことを説明する機会を与えることとなっている。

また、本暫定ガイドラインは審査基準としてではなくUSPTOにおける内部規則として規定されたものであり、法的拘束力はなく、出願を拒絶するか否かは実体法に基づくものであることも記されている。

### (3) 暫定ガイドラインに対する懸念事項

1) 抽象的アイデアに属さず、従来の審査では特許適格性の問題が生じなかった技術分野の方法クレームに対して、MOTテストが一律に適用され、結果として101条拒絶が急増しているのではないか。(101条の問題が生じないクレームにMOTテストは適用すべきではないのではないか。)

2) 暫定ガイドラインで示されたA乃至Dの判断要件は、実際の運用基準が不明確であるために審査官毎の判断にバラつきが生じないか。

3) プロセスクレームにおいて、ビジネス方法として特許適格性があるものと、抽象的アイデアとして特許適格性がないものとの、境界が不明確ではないか。

4) クレームが抽象的アイデアであるとして101条拒絶を受けた場合、審査官から拒絶に至った十分な説明がなされるのか。また、これに対して出願人が示すべき「抽象的アイデアが具現化されている証拠」として如何なるものが要求されるのか。

### (4) 暫定ガイドラインに対する主要団体のパブリックコメント<sup>9)</sup>

USPTOは暫定ガイドラインの発表とともにその内容に対するパブリックコメントを募集し

た。以下にJIPAをはじめとする主要団体のパブリックコメントを紹介する。

#### 1) JIPA (日本知的財産協会)

① MOTテストの適用対象を「抽象的アイデアの特許化を試みるプロセス」として疑わしい特許出願に限ってほしい。クレームに発明の技術分野が記載され、発明の特徴が一連のプロセスとして表現されている特許出願に関しては、MOTテストの適用対象から除外し、101条を満たすものと認めてほしい。

② MOTテストの審査運用に関し、クレームが「全体として抽象的アイデアに該当する」場合と、「コンピュータ使用によりMOTテストをクリアする」場合について、事例を公開してほしい。

③ MOTテスト以外の判断手法で特許適格性を判断することが適切な場合には、その旨を暫定ガイドラインに追記してほしい。

④ MOTテストに基づく審査運用の際、形式的な補正の有無に囚われず、クレーム全体として技術分野が定義されているか、技術的特徴が表現されているかについて、適切に評価してほしい。

#### 2) AIPLA (米国知的所有権法協会)

①「審査官は最も極端なケースを除いて、101条を唯一の条件とした特許適格性の判断を避けるべきである」という内容に同意する。

② パブリックコメントで求められている3つの質問<sup>10)</sup>のうち、最初の2つの質問に対する答は抽象的アイデア、自然法則、自然現象の特許適格性の判断に役立つ可能性があると考えますが、3つ目の質問はBilski最高裁判決における判断基準の柔軟性の点から無駄であると考えます。従って、この質問の答えは提供しません。

③ 最高裁判決に基づき各クレームが全ての特許要件について全体として分析されるもので

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

あり、暫定ガイドラインが不適格な発明の権利化を防止する役割であることを強調するように改訂されるべきと考える。

### 3) IPO (米国知的財産権者協会)

① 暫定ガイドラインに記載された要件やその説明を見る限り、ソフトウェアやコンピュータ実装発明は自然法則、自然現象、抽象的アイデアに直接結びつくと考えべきではない。

② 暫定ガイドラインの要件がクレーム全体として重み付けされるべきであること、重み付けは実際の出願によって変わるものであることを明確にしているため、審査官は要件がクレーム中の個別の構成要件に対して適用して抽象的アイデアか否かの判断をしないようにすべきである。

③ MOTテストを満たしても、自然法則や自然現象に該当するクレームも存在するのではないか。今のMOTテストの考え方は広すぎる可能性があり、USPTOは抽象的アイデアだけでなく自然現象や自然法則に対しても特許権取得の禁止を明示すべきである。

④ 逆に、MOTテストを満足するクレームが狭すぎる発明として解釈される可能性がある。つまりMachine要件やTransformation要件を満たしておらず、かつ自然法則を利用しているにもかかわらず、特許適格性を満たせない例が発生してしまうのではないか。

## 2. 3 Bilski最高裁判決後の関連判例の分析

以下の2件は、Bilski判決に基づく最初の審判決である。特許適格性の有無について、① MOTテストの充足性、②抽象的アイデアか否か、の2点から判断した。

### (1) 「Ultramercial v. Hulu」

【原告】 Ultramercial, LLC

【被告】 Hulu, LLC

【対象特許】 US 7,346,545

【裁判所】 US District Court, C.D. California

【判事】 R. Gray Klausner

【判決】 8/13/2010

#### 1) 対象特許の概要

インターネットを介して著作権を有するコンテンツ商品を提供する方法において、コンテンツ商品の購入者は購入者情報に基づいて提示される提携広告主の広告を視聴した場合、コンテンツ商品を無料で購入でき、著作権者にはロイヤルティが配分されるという発明である。

#### ① MOTテストの充足性

本件特許は、(i) 具体的な機械(装置)に結び付けられていない、また(ii) 具体的な物(article)を別の状態又は別の物(thing)に変換していない。従ってMachine要件、Transformation要件のいずれも満たさずMOTテストを充足しない。

(i) について、クレーム構成要件のfacilitatorやInternetの記載が機械ではないと認定した。特に、Internetに関しては他の判例を引用して、人が触れることができないとの理由から機械ではないと認定した。

(ii) について、本発明の処理は単なるデータ転送であり、変換ではないと認定した。

#### ② 抽象的アイデアか否か

本発明は、民放テレビ放送の枠組みそのものであって、抽象的アイデア以上のものは開示されていないと判断した。

### (2) 「Ex parte Kelkar」

【公開特許番号】 US 2005/0027460

【発明の名称】 METHOD, PROGRAM PRODUCT AND APPARATUS FOR DISCOVERING FUNCTIONALLY SIMILAR GENE EXPRESSION PROFILES

【審決】 9/24/2010

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 1) 対象特許の概要

遺伝子発現プロフィール（ある個体の器官、組織、細胞ごとに調べられた遺伝子発現の全体的な様子）または遺伝子の一部における類似性決定に関する発明である。

#### ① MOTテストの充足性

本件特許は、(i) 具体的な機械（装置）に結び付けられていない、また(ii) 具体的な物（article）を別の状態又は別の物（thing）に変換していない。従ってMachine要件、Transformation要件のいずれも満たさずMOTテストを充足しない。(i) について、本件発明は、特定の機械（装置）に限定されておらず、プレアンブル部分の記載によりクレームされた方法が実施される分野を制限するものでしかない。

(ii) について、クレームされた方法は、多くの遺伝子発現プロフィールを比較し、群生する組を列挙することにより遺伝子発現プロフィールのクラスターリストを出力するものであり、特定の物を異なる状態や物に変換していない。

#### ② 抽象的アイデアか否か

審決では、「MOTテストの何れの要件も満たしていないことを以って、101条に基づく判断を結論付けることはできない」とし、最高裁判決に基づき抽象的アイデアの特許性についても判断した。

クレームは遺伝子発現プロフィールの一部の類似性を決定するためのデータの数学的操作に関するものであり、Flook事件と同様、数学的アルゴリズムである。

また、特定の技術分野への適用を制限しても抽象的アイデアを権利化することはできず、プロセスが「特定の実用例に制限される」、あるいは「あらゆるデータを変換または処理するのではなく、有用で具体的かつ非抽象的な遺伝子発現プロフィールに限定される」との請求人

の主張は採用できない、とした。

以上の2件は、主にMOTテストに基づいて、いずれの発明も特許適格性を有しないと判断されている。なお、これらの判断において、USPTOが作成した暫定ガイドラインの「自然法則の利用」の有無の要件については触れられていない。これは、暫定ガイドラインが審査官向けの内部規則であり、パブリックコメントを収集中であるためかと思われる。

実務的には、USPTOでの特許適格性の判断は、依然としてMOTテストが重視されるとも言えるであろう。方法クレームを含む特許出願を行う場合、出願人としてはMOTテストへの対応を考慮する必要がある、暫定ガイドラインの運用によりクレームされた発明が抽象的アイデアとみなされないためには、方法クレームのみではなく、システムクレームを用意しておくことも対応策の1つであると考えられる。今後の暫定ガイドラインの修正を含めた動向については、引き続き注視していく必要があると考えられる。

## 3. 欧州の最新動向

### 3. 1 付託G0003/08に対する拡大審判部の意見<sup>11)</sup>

#### (1) 概要

欧州特許庁（EPO）長官は、2008年10月22日にコンピュータ・プログラムの保護適格性に関する質問を欧州特許条約（EPC）第112条(1)(b)に基づいてEPO拡大審判部に付託した。しかし、拡大審判部は、2010年5月12日の意見（opinion）で、付託そのものがEPC第112条(1)(b)の規定を満たしておらず適格でない（inadmissible）と結論した（G0003/08）。



本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## (2) EPCの規定

EPC 52条では、発明の保護適格性について以下の通り規定する。

EPC 52条 特許することができる発明（抜粋）

- (1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。
- (2) 次のものは、特に、(1) にいう発明とはみなされない。
  - (c) 精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法、並びにコンピュータ・プログラム
- (3) (2) の規定は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体 (as such) に関係している範囲内においてのみ (only to the extent)、当該対象又は行為の特許性を排除する。

第(2)項によればコンピュータ・プログラム（本論文では、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の同義語として扱う）は保護されないように読めるが、第(3)項の「それ自体 (as such)」でなければ、保護対象となり得る余地がある。IBM審決T1173/97（以下、T1173/97）等の蓄積により、現在のEPOの審査実務では、「それ自体 (as such)」であるか否かは、発明が技術的性質 (technical character) を有しているかにより判断されている。

発明の保護適格性は、EPOとEPC加盟国において運用や解釈が統一されることが望ましいが、現実には統一されていない。EPOとドイツとは、調和的に審決例や判決例が蓄積されているが、EPOと英国とは、対立的である。過去にも、英国控訴院がEPO審決に矛盾があることを指摘するAerotel/Macrossan（2006年

英国）判決に基づいた質問を行ったが、ケース・ローに矛盾はないと結論づけられている（DUNS審決 T154/04）。また、Symbian（2008年英国）判決で、EPOの判断手法が確定する等、一定の条件を満たせば、EPOの判断手法が採用される可能性があることが示唆され、英国とEPOの運用や解釈が統一されることが望ましいとの判示がなされた。今回の付託は、この後に行われた。

EPC112条(1)(b)は、以下の通り規定する。

「欧州特許庁長官は、2の審判部が法律問題について異なる決定 (decision) をした場合は、拡大審判部にその問題を付託することができる。」

この規定を受けて、欧州特許庁長官は、過去の複数の審決間には相違があり、コンピュータ・プログラムの保護適格性が不明瞭となっているので、コンピュータ・プログラムの保護適格性に関する4つの質問を、EPO拡大審判部に付託した。

これに対し拡大審判部は、「異なる決定」はケース・ローの発展を考慮すべきであって、過去の異なる審決に差異 (difference) はあるものの、相違 (divergence) があるとは言えず、異なる決定をしたとは言えないので、付託はEPC112条(1)(b)の要件を満たさず、付託適格を有しない。」と回答 (opinion) した。このことは、結果として現在の審査実務を追認したことになる。

以下、付託の内容を紹介する。

## (3) 付託の質問

### 1) 質問1

付託における4つの質問のうち、まず質問1について説明する。

#### ① 質問1の内容

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

コンピュータ・プログラムは、「コンピュータ・プログラム」として明示的にクレームされている場合に限り、特許性を排除され得るか？

### ② 質問1の趣旨

コンピュータ・プログラムの保護適格性について、T1173/97は、クレームの記載形式ではなく、コンピュータ・プログラムの機能を重視した。これに対してMicrosoft審決 T424/03 (以下、T424/03) は、クレームの記載形式を重視した。

### ③ 拡大審判部の見解

本意見は、T1173/97の見解とT424/03の見解とは、明らかに矛盾するとし、両見解には、差異 (difference) があるとした。

本意見は、このT1173/97とT424/03の見解の矛盾について、以下のように説明している。

「T1173/97は、ある主題がEPC52条(2)及び(3)により特許性を排除されるか否かの判断は、常に先行技術を考慮することなく行われるとし、先行技術に対して技術的貢献を与える場合は特許適格性を有するとした従来の「貢献アプローチ」に対する否定を徹底する見解を明らかにした。この見解に従えば、『コンピュータ読み取り可能な記憶媒体』というクレームは、EPC52条(2)及び(3)により特許性を排除されないこととなる。

以上を踏まえれば、T1173/97の帰結は「コンピュータ読み取り可能な記憶媒体上のプログラムに対するクレームは、必ずEPC52条(2)及び(3)の規定により特許性を排除されない」であるが、②質問1の趣旨に述べた、保護適格性にクレームの記載形式を問わないとする自身の前提と矛盾することとなる。すなわち、T1173/97は、一方で貢献アプローチを否定し、他方でコンピュータ・プログラムの保護適格性は実質的に判断されるべきとしたが、後者は、貢献アプローチの否定の帰結に矛盾する」とした。

そして、「T424/03は、T1173/97に示された見解から逸脱する (deviate) もの、これはケース・ローの適法な発展であり、この点についてT1173/97に従った審判合議体はないから、相違 (divergence) は存在しない。したがって、質問1は付託適格を有しない。」と結論づけた。

最後に、本意見は、「コンピュータ・プログラムの分野におけるクレームは、単にコンピュータまたはコンピュータ読み取り可能な記憶媒体の使用を明示的に記載することによって、EPC52条(2)(c)及び(3)による排除を免れることができる。

しかし、たかだか「コンピュータ読み取り可能な媒体上のプログラムX」を特定するにすぎないクレームは、常に依然として進歩性欠如のために特許可能でなく、単に適用されるEPCの条項が異なるだけである」とし、進歩性の評価手法を含めて現在の実務を全面的に追認した。

### 2) 質問2

次に、質問2について説明する。

#### ① 質問2の内容

(a) コンピュータ・プログラムの分野のクレームは、単にコンピュータまたはコンピュータ読み取り可能な記憶媒体の使用を明示的に記載することにより、EPC52条(2)及び(3)による排除を免れることができるのか？

(b) (a) の回答が否定的である場合、排除を免れるためには、コンピュータ・プログラムを実行しまたは記憶するためのコンピュータまたはデータ記憶媒体の使用における内在的な効果を超える更なる技術的効果は必要であるのか？

#### ② 質問2の趣旨

この質問を行った趣旨について、付託では「コンピュータで実行される方法」と「コンピュータ・プログラム」との間で範囲は同等であると考えられるにも関わらず、過去の審決において

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

それぞれの保護適格性の判断基準が異なっているため、相違 (divergence) が生じていると述べられている。以下、この趣旨について詳細に述べる。

まず、各クレームの範囲について、付託では、「コンピュータで実行される方法」は「コンピュータにより実行される一連の命令またはステップ」であり、「コンピュータ・プログラム」は「コンピュータによって実行され、方法を構成する一連の命令またはステップ」であると述べている。そして、この解釈を基に、これらの範囲は同等であると主張している。続いて、審決について、付託は、HITACHI審決T258/03（以下、T258/03）と審決T1173/97との間に相違 (divergence) があると述べている。T258/03は方法クレームに関する審決であり、コンピュータにより実行される方法として記載されたクレームについて、保護適格性が認められるためには、技術的手段（例えば、コンピュータ）のみが必要であるとの判断が下されたものである。一方、T1173/97は、コンピュータ・プログラムに関する審決であり、「保護適格性が認められるためには、コンピュータの関与から生じる通常の技術的效果を超える更なる技術的效果が必要である」との判断が下されたものである。したがって、これらの審決の間には、保護適格性が認められるために、技術的手段のみが必要であるのか、更なる技術的效果まで必要であるのかについての違いがある。これらの議論を基に、付託は、「範囲が同等のものに対して異なる判断基準が用いられていることに審決の相違 (divergence) が生じている」旨を主張している。

### ③ 拡大審判部の見解

これに対し、拡大審判部は、「本質問は、その前提となる議論に欠陥があるため付託適格がない」と結論づけた。

拡大審判部は、「付託の主張は、方法がその

方法を実行する装置から分離可能であると見ており、また、方法のステップを実行する命令のセットとそのステップ自体とを混同して考えているものである」旨を指摘している。また、拡大審判部は、上述した各審決において「コンピュータ・プログラム」と「方法」とが混同され得るような表現があったか否かも検討しており、そのような表現はなかったとの判断を下している。

このように、拡大審判部は質問2については付託適格を有さない旨を述べ、実体的な判断は行っていない。しかし、拡大審判部が「コンピュータ・プログラム」と「コンピュータで実行される方法」との権利範囲が異なるものであること、および、その判断基準が異なるものであることを明確にしたという点は、今後の実務において、考慮する価値があると考えられる。

### 3) 質問3

次に、質問3について説明する。

#### ① 質問3の内容

(a) クレームが技術的性質に寄与するためには、クレームされた特徴が現実の世界における物理的実体に対して技術的效果を生み出さなければならないか？

(b) (a) の答えが肯定的である場合、物理的実体は、不特定のコンピュータで十分か？

(c) (a) の答えが否定的である場合、ある特徴についての効果が、使用される特定のハードウェアとは無関係な場合には、その特徴はクレームの技術的性質に貢献すると言えるか？

#### ② 質問の趣旨

審決T163/85及び審決T190/94では、「現実の世界における物理的実体に対する技術的效果が必要である」とされた。しかし、審決T125/01及びT424/03においては、「基本的にはコンピュータ・プログラムに対する技術的效果が必要である」と限定された。本付託はこれらの相違

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(divergence) を主張している。

### ③ 拡大審判部の見解

この主張は、以下の2つの明白な問題により、付託適格を有しない、とされた。

(i) 付託された質問が、全体としてクレームされた主題ではなくむしろ個々の特徴に関するものである。個々の特徴について引用された審決の抜粋箇所について、付託では具体的に述べていないし、拡大審判部は特定できない。

(ii) T163/85及びT190/94では、現実の世界における物理的実体に対して技術的效果が必要であるとは述べていない。付託では、そのような技術的效果が必須だとしている抜粋箇所について特定していないし、拡大審判部も見つけることができない。

### 4) 質問4

次に、質問4について説明する。

#### ① 質問4の内容

(a) コンピュータをプログラミングすることは、技術的考察を必ず含んでいるか？

(b) (a) に対する回答が肯定的である場合、プログラミングから得られる全ての特徴は、クレームの技術的性質に貢献すると言えるか？

(c) (a) に対する回答が否定的である場合、プログラムが実行されるときに更なる技術的效果に貢献する場合に限り、プログラミングから得られる特徴がクレームの技術的性質に貢献すると言えるか？

#### ② 質問の趣旨

T1173/97の審決では、「少なくとも暗黙のうちに、プログラミングには常に技術的考察が含まれる」と認定した。また、Ricoh審決T172/03 (以下、T172/03) においても、プログラミングを行う当業者は専門的スキルを持った人であることを考慮するという点で、同じことを想定している。そして、専門的スキルを持った人とは、プログラマーで構成されるソフトウ

ェアプロジェクトチームの技術的な専門家であると強調している。

一方これらに対して、審決T833/91、審決T204/93、SOHEI審決T769/92 (以下、T769/92) では、プログラマーの活動であるプログラミングは、EPC52条(2)(c)の排除事項に該当する精神的な行為であると認定されている。

以上より、これらの審決の間に相違(divergence)があるとして、拡大審判部へ質問が付託された。

### ③ 拡大審判部の見解

拡大審判部は、本質問に対して、付託適格を有しないと結論付けた。例えば、自転車設計において、自転車を設計することは、明らかに技術的に考察を行うものであり、少なくともまず最初は設計者の頭の中で行われる。すなわち、このプロセスは精神的な行為であるといえる。このことより、引用された審決間、すなわちプログラミングには技術的考察が含まれるとした審決と、プログラミングが精神的な行為であるとした審決との間には、相違(divergence)はないとした。

また、本意見において、以下の補足的説明がなされている。「コンピュータ・プログラムは、機械で実行することができる方法を定めることであるから、プログラミングに技術的考察が含まれることをもって、コンピュータ・プログラムに技術的性質があるとすることは十分でない」と述べられている。「プログラマーがプログラムを記述することにおいて、「さらなる技術的考察をすべき課題」を必要とする場合にのみ、コンピュータ・プログラムが技術的性質を有することが保証される」と述べられている。

このように、拡大審判部は、プログラミングすることについて、「技術的考察が必ず含まれているとは言えず、技術的考察をすべき課題がある場合に限り、プログラミングから得られる特徴が技術的性質を有すると言える」との見解

を述べている。

### 3. 2 現在の審査実務にあたっての留意点

拡大審判部は付託そのものがEPCの規定を満たしておらず適格でないとし、現在の審査実務を追認することとなったが、EPOと英国では、審査実務が異なるところがある。そこで、EPOと英国の審査実務における留意点をまとめておく。

#### (1) EPOの審査実務における留意点

クレームされた主題が明らかに (prima facie) 技術的性質を有していなければ、EPC 52条(2)と(3)によって拒絶される。クレームされた主題がEPC 52条を満たすか否かは、クレームの方式または種類に関わらず、クレームされた主題の全体を考慮し、技術的性格を有しているか否かで判断され、産業上の利用可能性があるか、新規性があるか、進歩性を含むか否かの問題とは異なることに留意しなければならない。一方、日本では、クレームされた主題が自然法則の利用性を満たすか否か、つまり、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か否かで判断される点で相違する。

クレームされた主題が保護適格性を満たす場合、次に新規性と進歩性を検討することになるが、進歩性の判断手法は以下の3点において日本と異なる側面がある。

1) 先行技術の技術水準はtechnologyであって、商業やビジネス方法における技術水準を含まない。一方、日本では、technologyに限らずに商業やビジネス方法における技術水準も含む。

2) 当業者は技術分野の専門家であって、非技術分野の知識を持っていない。一方、日本では、両方の知識を有している者を指す点で相違する。

3) クレームを

① 技術的な側面

② 非技術的な側面

③ 技術的側面と相互作用する、技術的效果を奏する非技術的な側面

とに分ける。そして進歩性は、「②非技術的な側面」が考慮されずに、「①技術的な側面」と、「③技術的側面と相互作用する、技術的效果を奏する非技術的な側面」とで判断される。

一方、日本では、上記①から③のような側面に分けることなく、全体として進歩性を判断する。

詳細についてはEPO審査官用 eラーニング教材<sup>12)</sup>を参照されたい。

#### (2) 英国における審査実務の留意点

1) 英国におけるソフトウェア関連発明が特許される発明であるかの判断は、EPOにおける判断とは異なっていると言われている。その背景には、英国では判例法の制度をとっているため、これまでの判例に沿った判決となっていると考えられる。

英国においてもSymbian判決ではEPOの判断基準と矛盾しておらず、相違はないとされているが、実際には判断手法が違うことに留意しなければならない。

2) 英国知的財産庁の審査基準に示されているコンピュータ・プログラムの保護適格性は、以下の4つのステップに従って判断される(Aerotel/Macrossan判決において使用された判断方法)。

① 適切なクレームの解釈

② 実際の貢献の特定

③ 実際の貢献が専ら特許を受けることができない発明の主題に該当するか否かの判断

④ 実際の貢献又は主張される貢献が、実質的に技術的であるか否かの判断

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

保護適格性を満たす場合は、原則としてコンピュータ・プログラムそれ自体のクレームも適切であることが示されている。

3) Symbian判決以降、コンピュータ・プログラムの保護適格性の判断は、実務上、上記ステップ③の「実際の貢献が専ら特許を受けることができない発明の主題に該当するか否か」が重要となる。

コンピュータの外にある技術的課題を解決する発明、または、コンピュータ内の技術的課題を解決する発明が、コンピュータ・プログラムとして保護適格性が認められる。例えば、コンピュータの実行速度または信頼性を高めるプログラムが挙げられる。

言い換えると、従来のハードウェアを用いて新規のプログラムを提供する以外に貢献のないものや、従来は手動で行っていたシステムやプロセスをコンピュータ化したのみの発明は、保護適格性が認められない。従来技術に対する相違点が技術的に貢献しているかどうかである。

4) コンピュータ・プログラムの取り扱いにおいて、先例拘束性の強い英国ではIBM審決以前の貢献アプローチの判断手法が維持されており、第1段階として特許としての保護適格性が判断されることになる。保護適格性を有しているものについては、その後の進歩性の判断で技術的課題を解決しているかどうか判断されることとなる。実務的には、特許の審査が始まる前段階として保護適格性が判断されるため、EPOに比べて英国では一般に審査に入る間口が狭いと考えられる。

## 4. おわりに

米国と欧州とにおいて、ほぼ時を同じくしてコンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許適格性の考え方に対する判断がなされた。しかしながらその内容は、特許出願人の視点からすると不明瞭な部分が存続し続けるものであり、今

後の審査や判決の経過を注視していく必要があると考えられる。また、米国、欧州そして日本を含めた3極を中心とする各国間でのコンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許適格性に対する考え方・運用は、それぞれ異なった内容であるため、今後も特許出願人は各国の考え方・運用にあわせた権利化実務が要求されることになる。

## 注 記

- 1) State Street Bank判決 No.149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)
- 2) Bernard L.Bilski, et al., Petitioners, v. David J. Kappos, Opinion of the Court (Kennedy判事の法廷意見) No.08-964 (2010年6月28日)
- 3) 米国特許法第101条は、「特許を受けることができる発明」について「新規且つ有用な方法、製作物、事物の組成、プロセス、又はそれらの改良を、発明又は発見した者は、本法に定める条件及び要件に従って特許を受けることができる。」と規定する。
- 4) Cochrane事件 No.94 U.S. 780, 788 (1877)
- 5) 米国特許法第273条は、ビジネス方法の特許侵害訴訟に対する先使用による抗弁を規定する。
- 6) Benson事件 No.409 U.S. 63 (1972)  
2進10進数のデータをバイナリ形式へ変換するアルゴリズムが101条規定の「process」であるか否かを検討。本アルゴリズムは数学公式であり、101条規定の「process」に該当しないと判断した。
- 7) Flook事件 No.437 U.S. 584 (1978)  
石油化学製品及び精油産業において、触媒変換プロセス間の状態監視方法が101条規定の「process」であるか否かを検討。状態監視方法は数学的アルゴリズムであり、これを石油化学製品及び精油産業へ適用している。しかしながら「数学的アルゴリズム」を特定分野へ適用しても、さらにはinsignificant post solution activityを付加しても、特許適格性を有しないと判断した。
- 8) Diehr事件 No.450 U.S. 175 (1981)  
硬化合成ゴム製品の製造方法であって、コンピュータにより硬化時の温度を取得し、硬化完了

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

時の時間を算出するために数学的アルゴリズムを使用する。最高裁は「出願人は数学的アルゴリズム自体ではなく、本アルゴリズムを使用した合成ゴム硬化方法に特許を求めている」として、101条規定の「process」であると判断した。

- 9) 暫定ガイドラインに対する主要団体のパブリックコメント  
[http://www.uspto.gov/patents/law/comments/bilski\\_comments.jsp](http://www.uspto.gov/patents/law/comments/bilski_comments.jsp) (2010年3月時点)
- 10) パブリックコメントで求められている3つの質問
  - ① MOTテストを満たさないが、抽象的アイデアに該当しないため、特許適格性を有する例はあるか?
  - ② MOTテストを満たすが、抽象的アイデアに該当するため、特許適格性を有さない例はあるか?
  - ③ Bilski判決では、「抽象的アイデアの特許化を試みるカテゴリ (またはclass)」の定義付けの可能性が示されていたが、そのようなカテゴリは存在するか?
- 11) G0003/08付託への拡大審判部意見  
<http://www.epo.org/topics/issues/computer->

[implemented-inventions/referral.html](http://www.epo.org/topics/issues/computer-implemented-inventions/referral.html) (2011年3月時点)

- 12) EPO審査官用 eラーニング教材  
<http://www.epo.org/learning-events/e-learning.html>のe-learning platform > Open-access modules > Patent knowledge > Examination > Computer-implemented inventionsから学習できる。(2011年3月時点)

### 参考文献

- ・ 社団法人 日本国際知的財産保護協会, コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書, 平成22年3月
- ・ 谷口信行, コンピュータ・ソフトウェア関連発明の保護適格性に関する付託G3/08に対するEPO拡大審判部の意見について, AIPPI Vol.55 No.9 (2010) 社団法人 日本国際知的財産保護協会
- ・ 山田くみ子, イギリス及びEPOにおけるコンピュータ・プログラムの取り扱い, パテント, Vol.63 No.8 (2010) 日本弁理士会

(原稿受領日 2011年2月23日)