

# [豪州] コンピュータ関連発明の特許適格性に関する豪州連邦裁判所判決

山 本 英 子\*

**抄 録** 豪州では近年、コンピュータ関連発明の特許適格性の判断基準について判例法の解釈が分かれており、この技術分野における特許適格性を問う裁判、及び特許庁における異議申立等の件数が急増している。このような背景のもと、Encompass v InfoTrack事件の連邦裁判所(合議法廷(第二審))が5名の裁判官による大法廷において審理されることとなり、特許適格性の判断基準に関する法解釈の争いが解消されることが期待された。口頭審理では豪州特許長官と弁理士会が相反する法解釈の意見陳述を行ったことにも、本訴訟への関心の高さが表れた。本判決では、最も重要な法解釈の争いの解決は見られなかったものの、一定の判断指針が確認された。本稿では、判例法のこれまでの発展のなかでの本判決の位置づけ、及び今後、明確化されることが望まれる法域、また、豪州への特許出願の際のヒントを考察する。

## 目 次

- はじめに
  - 1 背景
  - 2 豪州法における特許適格性
- 本事件の経緯
  - 1 発明の概要
  - 2 連邦裁判所(単独法廷)判決
- 本判決の内容
- 考 察
- おわりに

## 1. はじめに

### 1.1 背 景

豪州では、2014年及び2015年に、コンピュータ関連発明の特許適格性の新たな判断指針を示すと考えられる判決が2件、連邦裁判所(合議法廷)より相次いで出された。これらの判決文は難解な部分も多く、それまでの判例法との整合性や、これら判決における考え方が今後の事件にどのように適用されていくのか、判決当時

から懸念されていた。

その懸念は杞憂とならず、2014年以来、コンピュータ関連発明の特許適格性が争われる特許庁手続き(審査不服ヒアリングおよび特許登録前の異議申立)や裁判(特許無効裁判)が急増した。

特許庁の審査マニュアル<sup>1)</sup>のコンピュータ関連発明の特許適格性の判断手法の項目は、2014年の判決以来、数度にわたり改訂されている。マニュアル改訂により、コンピュータ関連発明の審査は、2014年の判決以前よりも全体的に厳格化している。

一部の審査官の審査方針と、特許出願人側との間の法解釈の乖離は、審査マニュアルのこれらの改訂以前より指摘されていた。特許庁開催のコンピュータ関連発明の審査方針に関する説明会や、特許庁審査官と弁理士がパネリストとして参加するプログラム等、コンピュータ関連

\* 日本・豪州・NZ弁理士 Hideko YAMAMOTO

発明を担当する特許第4部の審査官と弁理士が同席すると、必ずといって良いほど討論が白熱する場面がみられる。

ここでいう法解釈の乖離として特に問題とされている事項とは、主に、特許適格性の判断において、特許発明の実体 (substance) を認定するために公知技術を考慮することが認められるか否か、および後述のRPLテストの解釈の2点である。

このような法解釈の乖離があることは特許庁にも認識されていたにも関わらず、パブリックコメントの募集や弁理士会とのコミュニケーションといった外部との連携を経ずに、特許庁が(一方的に) 審査マニュアルを改訂したという経緯に対し、弁理士会が懸念を表明した。その結果、今後の審査官マニュアルの改訂への提案事項を特許庁が弁理士会から受け取ることとなった。弁理士会が専門委員会を立ち上げ、現在、各種提案事項を編纂中である。

## 1. 2 豪州法における特許適格性

### (1) 条文

豪州特許法(1990年法)第18条(1A)は革新特許の特許要件を以下のように規定している：

18 (1A) (2) 及び (3) に従うことを条件として、請求項において定義されている発明が次の条件を満たしている場合は、その発明は革新特許として特許を受けることができる発明である。

(a) 独占法 (the Statute of Monopolies) 第6条の意味での製造の態様 (manner of manufacture) であり、かつ

(b) 当該請求項の優先日前に存在していた先行技術基準に対して、(i) 新規性、及び (ii) 革新性を有し、かつ

(以下略)

第18条 (2) 及び (3) には、革新特許の保護

対象たり得ない技術分野として、ヒト、動植物、及びそれらを産出するための生物学的方法を規定している (除外発明)。

法文にはコンピュータ関連発明についての明確な規定はない。すなわち、第18条 (2) 及び (3) の除外発明にはコンピュータ関連発明は含まれず、欧州特許法のようにプログラム「それ自体」を保護対象としないというような除外規定も、豪州特許法にはない。

したがって豪州では、コンピュータ関連発明も他の技術分野の発明と同様に、「製造の態様 (manner of manufacture)」であるとの要件を満たせば、特許適格性を有するといえる。

「製造の態様 (manner of manufacture)」とは、英国の独占法 (1623年) に由来する概念である。

豪州特許法条文が、特許保護対象たり得る発明を言葉で明確に定義する代わりに、何世紀も前の古い法律を参照することで規定するのは、次のような思想の故である。すなわち、「英国の独占法成立当時から既に考えられていたように、産業の進歩は予想しえないものである。にもかかわらず、保護対象を厳密な言語の公式という足かせ (fetters of an exact verbal formula) で縛るのは愚かなことである。」という思想である<sup>2)</sup>。

根底にあるこの思想がゆえに、豪州特許法上の保護対象発明は、法改正を待たずとも進化させていくことができる柔軟性がある代わりに、他方で、判例法を参照しなければ理解しえない、非常に難解な概念となっている。

### (2) 判例法

特許適格性に関する最も代表的な判例は1959年の豪州最高裁判決 National Research Development Corporation v Commissioner of Patents<sup>3)</sup> (NRDC判決) である。

NRDC判決は、該判決以前に用いられてきた概念、特許保護対象たり得るためには発明が「売

ることのできる」「物品」(vendible product)でなければならない、という古めいた表現をより分かりやすく広義にし、その発明を実施した結果「経済活動の分野における」「人為的に創造された状態」(artificially created state in the field of economic endeavour)をもたらすなら vendible productにあたりと判示した<sup>4)</sup>。

NRDCテストはこの判決以来、半世紀以上にわたりコンピュータ関連発明の他、治療方法や遺伝子技術など、幅広い技術分野で柔軟に、かつ専ら適用されてきた<sup>5)</sup>。

NRDCテストを適用したコンピュータ関連発明の代表的な判決(CCOM判決, 1994年)では、中国語テキストを組み立てるためにワープロ装置を用いるという「経済活動の分野」において、テキストを組み立てるためのテキスト画像部品を取得することが「人為的に創造された状態」にあたりとして、NRDCテストを満たすことで該ワープロ装置に特許適格性が認められた<sup>6)</sup>。

ただし、NRDCテストはその要件さえ満たせば特許適格性を有すると認められるような網羅的(exhaustive)なテストという位置づけではないということは、NRDC判決でも認識されていた。

NRDCテストがexhaustive formulaではないという点に着目して、NRDCテスト以外の判断手法を模索したのが、2014年と2015年に相次いで連邦裁判所合議法廷から出されたResearch Affiliates判決およびRPL判決である。すなわち、「経済活動の分野における人為的に創造された状態」をもたらすだけでは不十分で、「それ以外」の要件を満たすことがコンピュータ関連発明に求められるようになり、コンピュータ関連発明の特許適格性の判断基準の考え方を大きく変えることになった。

以下に、これら2判決に示された考え方と、その解釈・適用の問題点を説明する。

1)「請求項発明は、その形式ではなく実体

に基づいて特許適格性が判断されるべきである。」

この原則が意図するところは、本来特許保護対象ではない発明を、形式上のみ特許保護対象であるように記載する巧妙なクレームドラフティングを排除することだと考えられる。Research Affiliates判決では、本来特許適格性のないビジネス方法を単にコンピュータで実行するだけの発明は特許適格性に欠けると判示された<sup>7), 8)</sup>。

請求項発明の実体の特定は、特許適格性の判断においてNRDCテスト等に先立つ、最初のステップであり、この原則が適用されるべきであるか否かについての争いはない。しかし審査実務では、このステップにおいて公知技術と比較し、その差異部分が発明の創意(ingenuity)部分、すなわち発明の実体と認定されることがある。このような審査実務は審査マニュアルに記された特許庁の運用方針には沿っているが、そもそも判例法に根拠があるか否かについては異論がある。

2) RPL判決は、「A claimed invention must be examined to ascertain whether it is in substance a scheme or plan or whether it can broadly be described as an improvement in computer technology.」と述べた。

この一文をどう解釈・適用するかにより、特許適格性の判断手法が大きく異なる。解釈の分岐となるのは、「or」の前後の2つの問いの関係をどう解釈するか、である。

一方で、「whether (or not) it is in substance a scheme or plan」「and」「whether (or not) it can broadly be described as an improvement in computer technology」と分かりやすく書き直すとすれば、これは、米国Alice判決<sup>9)</sup>で判示された2ステップテストに類似するとも考えられる。

すなわち、第1ステップで、発明の実体の特許保護対象たり得ない単なるスキームやプランなのかを判断し、たとえそうであっても、第2

ステップで広義にコンピュータ技術の発展といえるのであれば、特許適格性を認める、という判断手順を示すと解釈することが可能である。すなわち、第2ステップは、第1ステップでは特許適格性が認められない場合の救済ステップとなり得る。

それに対し、「whether it is in substance a scheme or plan or [whether] it can broadly be described as an improvement in computer technology」（角かっこ内は削除）と分かりやすく書き直すとすれば、請求項発明は「実体としてスキームやプラン」か「広義のコンピュータ技術の改善」のどちらか一方でしかありえない、二者択一の判断である（dichotomy）という解釈が可能であろう。この解釈によれば、後者と認められなければ、必然的にスキームやプランであり、すなわち特許適格性が認められないという厳しい判断となる。

この2つの解釈の差は大きく、特許出願人が前出の解釈の立場をとっても、審査官が後出の解釈の立場をとった場合、書面審査で法解釈の乖離を埋めることは容易ではない。

RPLテストに類似するテストは、Research Affiliates判決においても、「there is a distinction between mere implementation of an abstract idea in a computer and the implementation of an abstract idea that creates an improvement in the computer」として示された。

このテストにおいても、2ステップテストに準ずる解釈をすれば、まず、第1ステップとして発明(の実体)がそもそも抽象的なアイデアなのかどうかを判断したうえで、抽象的なアイデアであった場合でも、それが単にコンピュータに実装されただけのもの(特許適格性欠如)なのか、コンピュータへの実装によりコンピュータの改善をもたらすもの(特許適格性あり)なのかを判断する、救済ステップとしての第2ス

テップがあると解釈できる。

逆に、あえて二者択一に準ずる解釈をすれば、コンピュータへの実装によりコンピュータの改善をもたらされるか否かのみの判断により、特許適格性が判断される、という解釈にもなり得る。

Research Affiliates判決とRPL判決が上記の2点で、NRDCテスト「以外」の判断要素について幅広い解釈の余地を残してしまったことが、その後の特許庁実務および裁判に混乱をもたらすこととなった。特許庁の運用指針や審査実務は上記1)、2)について特許出願人にとって厳しい法解釈の立場をとっているが、特許庁の運用指針とは異なる、特許出願人により有利な法解釈の立場をとる弁理士会の会員は少なくない。

## 2. 本事件の経緯

### 2.1 発明の概要

#### (1) 出願、侵害訴訟提起までの経緯

本裁判で特許有効性が争われた2件の革新特許<sup>10)</sup>（豪州特許番号2014101164及び2014101413－以下、164特許、413特許）は、同一の通常特許出願（特許出願番号2013201921）を親出願とする分割出願である。親出願、2件の分割出願とも、出願人／特許権者は、本事件第一審の原告であるEncompass社である。

親出願（通常特許出願）が2013年3月25日に  
出願され、その審査係属中に、本裁判で争われた2件の革新特許が、それぞれ2014年9月19日、同年11月28日に分割出願された。特許登録後に任意の実体審査請求<sup>11)</sup>がなされ、164特許は、新規性・革新性なしとの拒絶理由を請求項補正により解消し、2014年12月11日に特許証明が発行された。一方、413特許は拒絶理由が通知されることなく、164特許と同日で特許証明が発行された。実体審査においては、特許適格性の

拒絶事由の指摘はなかった。

これら2件の革新特許に関する侵害訴訟が、2015年12月17日に提起された。

親出願については、新規性・進歩性なしとの拒絶理由を請求項補正により解消し、2016年3月2日（すなわち、分割出願2件の侵害訴訟提起後）に許可通知が発行された。親出願の特許審査官による審査段階においても、特許適格性の拒絶事由の指摘はなかった。

親出願に対しては、許可公告後2016年6月17日に、本事件第一審の被告、InfoTrack社による登録異議申立がなされた。本事件の2件の革新特許に関する第二審の特許無効判決が確定した後、親出願の異議申立においても、2件の革新特許と同様に特許不可との決定が下された。

## (2) Encompass発明

本事件の特許は、商業的に有用な情報を収集するにあたり、複数の異種データベース（車や土地の所有権、会社の登記など）を用いて横断的に検索を行うための技術に関するものである。発明に用いられるシステムでは、企業、代表者、住所などの情報単位(entity)と、その間の関係性を、ノードとエッジを使ったネットワーク図で視覚的に表示し、ユーザがネットワークから1つまたは複数の情報単位を選択することができる。選択された情報単位に関する情報を関連データベースより検索し、検索された追加情報をユーザに提供する。

164特許の請求項1および2を引用する。

1. A method of displaying information relating to one or more entities, the method including, in an electronic processing device:

a) generating a network representation by querying remote data sources, the representation including:

i) a number of nodes, each node being

indicative of a corresponding entity; and,

ii) a number of connections between nodes, the connections being indicative of relationships between the entities; and,

b) causing the network representation to be displayed to a user;

c) in response to user input commands, determining at least one user selected node corresponding to a user selected entity;

d) determining at least one search to be performed in respective of the corresponding entity associated with the at least one user selected node by:

i) determining an entity type of the at least one user selected entity;

ii) displaying a list of available searches in accordance with the entity type; and

iii) determining selection of at least one of the available searches in accordance with user input commands;

e) performing the at least one search to thereby determine additional information regarding the entity from at least one of a number of remote data sources by generating a search query, the search query being applied to one of the number of remote databases to thereby determine additional information regarding the entity; and,

f) causing any additional information to be presented to the user.

2. A method according to claim 1, wherein performing a search includes purchasing a report from a remote data source.

413特許の請求項1では、ステップd)が箇条書き部分の限定がなく上位概念化されており、ステップf)に164特許の請求項2(関連データベースの検索に際する支払い)の限定が含まれる。

ただし、特許適格性の有無の判断において、164特許と413特許の請求項の相違点に有意な差異は認められなかった。そのため、164特許の請求項1を参照しつつ、本稿、以下のEncompass発明の説明・考察を読み進められたい。

## 2. 2 連邦裁判所(単独法廷)判決

### (1) 司法システム

本事件の第一審は、連邦裁判所の単独法廷(1名の裁判官)により審理された。本稿で報告する第二審は、連邦裁判所の合議法廷による判決である。合議法廷の合議体は通常3名の裁判官であるが、非常に重要な事件の場合は5名の裁判官が任命される。本事件の合議体は5名の裁判官で構成されたことから、裁判所としても本事件を重要視したと考えられる。

なお、豪州には知財専門の裁判所・裁判官は置かれていない。知財各法を担当分野に含める裁判官のパネルより、事件毎に裁判官が選ばれる仕組みとなっている<sup>12)</sup>。

第二審に対する上訴は、最高裁への上告となるが、上告には特別の許可が必要である。この特別な許可が得られるのは稀で、法解釈の重要な問題に関する場合などに限られる。

### (2) 第一審：Encompass Corporation Pty Ltd v InfoTrack Pty Ltd [2018] FCA 421

原告の、当該2件の特許の特許権者であるEncompass社、及びその専用実施権者であるSAI Global社<sup>13)</sup>が、InfoTrack社が2件の特許を侵害しているとして特許侵害訴訟を提起した。

InfoTrack社は侵害を認めたものの、当該2件の特許が無効である旨の反論をした。特許無

効事由としては、特許適格性なし、新規性・革新性<sup>14)</sup>なし、記載要件不備、親出願に基づく優先権主張が無効である、等の11の無効事由が主張された。本稿では、特許適格性の判断のみに焦点を当てて報告する。

Perrem判事は、請求項発明がNRDCテストを満たすことは疑いの余地がないが、それだけでは特許適格性は認められないとし、Research Affiliates判決で示された、当該発明が「抽象的なアイデアをコンピュータに実装することでコンピュータに改良をもたらす」ものであるか否かを問う必要があると述べた<sup>15)</sup>。

そのうえで、請求項発明は：ネットワーク図による表示；リモート・データベースの検索；および、支払いステップという3つの方法をつなげた(concatenate)だけのもので、これらの方法はそれぞれ公知であり、組み合わせることによりコンピュータの改善をもたらすとも認められないため、特許適格性は認められないと結論付けられた。

なお、革新性が認められるためには、公知技術との相違点が請求項発明の機能に実質的な貢献をすれば十分であると規定されている<sup>16)</sup>。Perrem判事は、公知技術との差異点とされた支払いステップを有する請求項は革新性を有すると認めた。

ちなみに、革新性の判断においては公知技術との差異点とその他の特徴との組み合わせによる効果が深く追及されないので革新性を有すると認められたが、もし本特許が通常特許であったならば、公知技術との差異がこの支払ステップのみであったら、進歩性が認められたかどうかは疑わしい。

第一審では、被告側が主張した11項にわたる特許無効事由のうち、唯一、請求項発明が特許適格性を有しないとの特許無効事由のみが認められ、特許を無効とし、特許侵害請求を棄却する判決が下された。

この第一審では、請求項発明の実体が抽象的なアイデアであるか否かの詳細な検討がなされず、コンピュータの改善がもたらされるか否かのみが検討された。そのため第一審は、上記1. 2節で紹介したRPL判決で示されたRPLテストについて、2ステップテストではなく、より厳しい、二者択一のテストであるとした解釈を用いたといえる。

また、Perrem判事が公知技術を検討したのは請求項発明の実体を特定するためではなかったものの、特許適格性の判断の中で明確に公知技術の検討を行ったことは、特筆すべきである。

新規性・進歩性・革新性等の他の特許要件と特許適格性の判断とは、独立別個の要件として扱われるべきことは、条文に明確に規定されているし、これらの特許要件を混同 (conflate) してはならないことは判例でも繰り返し述べられている。第一審(および第二審)でも参照されているCCOM判決では、ボールペンを例にとり、たとえ新規性・進歩性がないことで、特許適格性が失われることはない<sup>17)</sup>と述べられている。

にもかかわらず、公知技術を考慮することの法的正当性を検討することなく、公知技術との比較を根拠に特許適格性が認められないと結論付けられたことは、大変残念である。

### 3. 本判決の内容

第二審では、特許適格性と革新性の有無が争われた。ここでも引き続き、特許適格性の判断のみに焦点を当てる<sup>18)</sup>。

#### (1) 控訴側の主張

控訴人Encompass社は、第一審がResearch Affiliates判決およびRPL判決を誤った解釈のもと本特許に適用したということを中心とした。また副次的な主張として、もし、第一審によるこれらの判決の解釈が正しいのであれば、これらの判決で用いられたRPLテスト等がそも

そも誤りを含んでおり、判例法と反するものであると主張した。

連邦裁判所が本事件に5名の裁判官を任命したのは、控訴人が副次的な主張のなかでRPL判決等の正当性に疑問を呈したことが一つの理由であると考えられる。これら2件の判決は連邦裁判所合議法廷(第二審、3名の裁判官)によるもので、同じ連邦裁判所合議法廷がこれらの判例の法理を検証し、必要とあらば覆すためには、より多い5名の裁判官の合議体が必要とされる。ただし、本事件の5名の裁判官のうち2名は、RPL判決等も担当した裁判官なので、RPL判決等に批判的な判決にはならないだろうとの予測は可能であった。

上記控訴人の主な主張はすなわち、RPL判決を正しく解釈するならば、「請求項発明が、それが扱う情報の内容によって特徴づけられる単なるスキームなのか、あるいはコンピュータの機能により特徴づけられる特許保護対象たり得る発明なのか」、というのが正当なテストであるという主張である(争点1)。そのうえで、コンピュータの機能により特徴づけられるステップを定義するEncompass発明は、実体として、単なるスキームではなくコンピュータ技術に体现された、特許保護対象たり得る発明であると述べた。

控訴人はまた、第一審判決が、新規性・進歩性(ママ<sup>19)</sup>)の判断基準を特許適格性の判断に持ち込んだと批判した(争点2)。

#### (2) 特許庁長官、弁理士会の陳述

本事件では、当事者らの主張に加え、特許庁長官と弁理士会がそれぞれの意見を述べる、という特異な展開となった。

特許庁長官には、知的財産権に関する裁判において当事者でない場合でも、法廷で意見陳述をすることが権利として認められている<sup>20)</sup>。本事件では、特許庁長官がこの権利を行使し、口

頭審理において陳述を行った。その内容は特許庁による法解釈を解説するもので、審査マニュアルにおおよそ沿ったものであった。特に、1. 2節で紹介したRPLテストを二者択一の判断として適用した第一審には誤りはないとした。この陳述の結果、行政機関たる特許庁が、自ら特許を付与した特許権者ではなくこれに対抗する第三者（InfoTrack社）の主張を支持する構図となった。

特許庁長官の陳述内容は、現在の審査マニュアルなどにみられる運用指針とは調和がとれている。しかしながら、Encompass特許の審査（本裁判の2件の革新特許および親出願の通常特許）において特許適格性欠如の拒絶理由が全く通知されなかったことを考慮すると、審査経緯と本裁判における特許庁長官の陳述との間には矛盾がある。Encompass特許出願における自らの行政処分を否定することになったとしても現在の運用指針を弁護しようとする本事件における陳述には、特許庁の強い意図が感じられる。

特許庁長官はその陳述の中で、請求項発明の実体を認定する際には、「発明における創意（ingenuity）が記載された方法がコンピュータ実装された態様にあるか否かが重要な判断材料である」と述べた。この考え方は、第二審判決で要約された当事者らの主張では、特に言及されていない。しかし、このテストは、特許庁が審査実務上、請求項発明を公知技術と比較するための根拠としている考え方であるため、特許庁としては本判決で決着をつけたかった問題だったと考えられる。

一方、弁理士会には、特許庁長官のような陳述を行うことは、権利としては認められていない。このため弁理士会は、介入（intervene）請求という形で口頭審理に参加を試み、口頭審理中に上申書の提出と陳述を行うことが許可された<sup>21)</sup>。弁理士会の陳述は、第二審におけるEncompass社の主張にはほぼ沿っており、第一審

におけるResearch Affiliates判決およびRPL判決の適用には誤りがある、あるいは、両判決がそもそも誤りを含んでいたと述べた。また、第一審が新規性等の考慮を特許適格性の判断に持ち込むことで誤った判断を下したと述べた。

弁理士会はまた、特許庁長官が持ち出した「発明の創意」が請求項発明の実体の認定に考慮されるべきである、という主張に対抗する法解釈を展開した。弁理士会は、特許庁長官のこの主張はRPL判決を誤解（misconception）したものであり、正しい法解釈に基づけば、単なる（抽象的なアイデアや）ビジネス方法は特許保護対象たり得ないが、これらに基づいていても一定の条件の下で（すなわち、RPLテストは2ステップテストだとする解釈）特許保護対象たり得ると主張した。

弁理士会はこのように、RPLテストの解釈について特許庁長官と真っ向から争う姿勢を明確にした。加えて、弁理士会は、特許庁長官の陳述における「誤解」が特許庁の審査実務において確立された手法（established practice）となっており、さらに審査マニュアルにも記載されている事態を批判した。審査官やヒアリングオフィサーが、審査マニュアルに記載されてこの「誤解」を根拠として誤った審査を行い、数多くの特許出願が不当に拒絶されているとも訴えた。

そのうえで、もし、この「誤解」がResearch Affiliates判決およびRPL判決を正当に解釈して導き出される結論であれば、これらの判決がそもそもNRDC判決を含む判例法とは相容れない誤った判決であったといえる、として控訴人および弁理士会による副次的な主張を説明した。

本事件ではこのように、(1) 当事者間の争いと(2) 当事者のそれぞれに沿った主張をした特許庁長官と弁理士会との間の争い、に加えて、(3) 特許庁と弁理士会との間で問題とされてきた法解釈や審査実務についての争いという当事者間の事件とは独立した対立構造が現れた。

審査実務や審査マニュアルに関しては、本来的には本事件の法廷で審理し得るものではないと考えられる。にもかかわらず弁理士会がこれらを持ち出したのは、法解釈の乖離により行政レベルにおいて甚大な社会的影響が起きていること、および弁理士会が持つ危機感を表明することで、特許庁長官の陳述に含まれる「誤解」及び同様の法解釈が本事件に及ぼし得る影響を、裁判所に認識させることが狙いだったと考えられる。

弁理士会では、特許庁による法解釈が（異議申立等における）特許庁決定の積み重ね件数が増えることであたかも判例法であるかのような地位を得つつあることや、法解釈の争いの細かい、しかし本質的な部分がResearch Affiliates判決以来の裁判所の判決で十分に精査されていないことで、混乱が続いていることに危惧を持っている。さらに、裁判での特許庁長官の主張が、精査されることなく判決で認められて本当の判例法になってしまうという事態をおそれている向きもある。

一方、判決では、弁理士会による特許庁決定や審査マニュアルに対する批判は、本事件の審理の範疇からは外れると明言した<sup>22)</sup>。これは当然といえるであろう。さらに、特許庁長官と弁理士会との間の法解釈の争いについては、判決では特に審理されなかった。特許庁と弁理士会との間の争いの仲介役にされることを忌避したのではないかと思われる。

### (3) 裁判所の判断

本判決では、当該特許出願の明細書の記載事項に関して、以下の事項が認定された。

\* 図面と明細書にはネットワーク図の表示、ユーザによるentity選択、選択されたentityの検索、検索結果の表示等のステップが開示されているが、全般的にその実現手段については特定されていない

(agnostic)。対象となるentityや関係性、ネットワーク図の表示方法、ノードの選択方法、検索方法などについて、「特に指定しない」「様々な適切な方法で実現可能」などの記載が多くみられ、実装方法を限定するような記載はみられない。

\* 特に、当該システムは「適切にプログラムされたコンピュータシステム、PC、サーバーなど」「いかなる適切な情報処理システムによって構成してもよい」と記載されている。

\* 方法発明の請求項には該方法を実施するための電子処理装置の記載はなく、装置発明の請求項には、電子処理装置である旨以外、装置自体を特定する記載はない。

非常に残念なことに、本判決は、裁判所による判断の冒頭で「本事件にはコンピュータ関連発明の特許適格性判断に関して本法廷があらたな境界線を引いて明確化する必要性はない」と宣言し<sup>23)</sup>、これまで混乱していたコンピュータ関連発明の特許適格性に関する判例法が5名の裁判官の大法廷により整理されるのでは、という期待はあえなく裏切られた。

#### 1) 副次的主張

判決はさらに判断の冒頭で控訴人らの副次的な主張、すなわち、Research Affiliates判決とRPL判決の正当性への疑義を簡潔に否定し<sup>24)</sup>、本事件は第一審がこれらの判決を正しく適用したか否かにより決着がつく、と述べた。RPL判決等の正当性に関する議論がなかったのは残念であるが、これは、以下で述べるように、争点1のRPLテストの解釈における問題点を裁判所が認識していないため、当然の流れともいえる。

#### 2) 主な主張・争点1

主な主張の争点1である、RPLテストが正しく適用されたか否かについて、本判決は十分に踏み込んだ審理を行わなかった。

判決105段落では、控訴人と弁理士会は第一

審が「コンピュータの改善」の有無に固執したことを批判したことに対し、第一審のこの問いがResearch Affiliates判決の「there is a distinction between mere implementation of an abstract idea in a computer and the implementation of an abstract idea that creates an improvement in the computer」というテストと整合性がとれているとして、正しい判断がなされたと結論付けている。

控訴人と弁理士会による、RPLテストは、二者択一テストではなく、いわゆる2ステップテストと解釈すべきであるという主張に対し、判決では、RPLテストを二者択一テストだと解釈して適用することの法的根拠は示されなかった。そもそも、RPLテストの解釈が、2ステップテストと二者択一の2通りに分かれ得ること、および解釈の違いにより判断手順が異なる、という本質的な問題が本判決では認識さえされなかった。その結果、2ステップテストの第2ステップに相当する「コンピュータの改善」テストのみを審理したことの正当性が検討されることもなかった。

### 3) 主な主張・争点2

第一審が新規性等の判断基準を特許適格性の判断に持ち込んだと主張する争点2に関しては、この主張は、控訴人による少々神経質な(somewhat over-meticulous)分析に基づくものであり、第一審は発明が抽象的なアイデアの「一般的なコンピュータ実装」以上のものであるか否かを判断するために公知技術と比較検討したにすぎない、と述べるにとどまり<sup>25)</sup>、関連する判例法の十分な検証はなされなかった。

裁判官らにすれば、既に争点1で特許適格性欠如の結論が出ているので、争点2を深く検討して前審の裁判官の判断に疑問を呈するリスクを冒さずともよい、という心理が働いたのかもしれない。

判決では、請求項発明はコンピュータの改善

をもたらすものではないということは明らかなので、新規性等の判断基準と特許適格性の判断が混同されたか否かを判断する必要はなく、請求項発明が特許適格性を有さないという第一審の結論が正しいという判断ができると述べた<sup>26)</sup>。

なお、第二審からの上訴はなく、本判決は確定した。

## 4. 考 察

コンピュータ関連発明が特許保護対象になるための要件について、混乱期が続いていることの根底には、いくつかの要因があると考えられる。

第一に、特許適格性の判断の法的根拠は、特許法の条文及び判例から導き出されるべきものであるが、判例法、特に2014年以降の判例により不確かさが増していることが根源にある。

第二に、コンピュータ関連発明に関してプロパテントの立場にある特許出願人／特許権者及びその代理人たる弁理士・弁護士と、これと対立して特許適格性なしの判断をする権限を与えられている特許庁との間に、有意なコミュニケーションが不足していることで、特許庁という行政機関レベルでの混乱が続いている。

第三に、司法レベルでこの問題が解決されることが期待されているが、そのような解決が未だもたらされていないことがある。これにはいくつかのサブ要因があると考えられる。

一つには、法解釈の乖離の根源にある問題を正面から扱った判決が未だ出されていないことがあげられる。例えば、公知技術を考慮するか否かによって特許適格性の有無の判断が異なるような、境界案件を扱う事件であれば、公知技術の考慮の可否に関する明確な答えが出る。しかし、そのような境界案件を扱う事件が未だ争われていないと考えられる。

もう一つには、ビジネス方法発明が誤って特許されてしまうことに対する過剰な懐疑心が根底にあり、裁判所および特許庁の審理や運用方

針に影響を及ぼしているのではないかとされている。「請求項発明の実体を認定したうえで特許適格性を判断する」という手順によって、単なるビジネス方法が誤って特許されることがないように担保されているのであるが、発明の実体の認定において、ビジネスに適用できるということだけでビジネス方法発明として認定されてしまうケースが審査においても多くみられ<sup>27)</sup>、裁判所でも同じような過剰反応が起きている可能性がある。

さらにもう一つには、特許庁と出願人（およびその代理人）との間で問題となっている法解釈の乖離が、司法機関である裁判所の問題意識に上っていない可能性がある。我々、弁理士は、日々、特許庁とのやり取りにおいて法解釈の乖離を肌で感じているが、これはいわば司法機関の問題ではなく、行政レベルの問題である。

しかし、連邦裁判所の使命は一義的には、提起された事件を解決に導くことであるので、司法レベルの問題を含めた現状の打開を本事件に求めたのは、特許庁および弁理士会の過剰な期待だったのかもしれない。

しかし、本裁判のように5名の裁判官による大法廷が任命され、特許庁と弁理士会を含めた各方面の有識者およびステークホルダーが一堂に会して議論をする場は、今後またとないチャンスであった。

にもかかわらず、本判決が、それまでの判例法を特に発展させるものとはならず、問題視されている法解釈の乖離による混乱を收拾するものにはならず、期待されたような成果のない淡泊な判決となってしまったのは、非常に残念である。

なお、本事件の大法廷がRPL判決等と同じ裁判官2名を含むことから、本事件の大法廷がそもそも、RPL判決等によりもたらされた判例法の曖昧さや不足部分、誤り等を認めにくいメンバーで構成されていたとも考えられる。

なお、上述のように、特許適格性の判断に公知技術が考慮されるべきか否かについては判例による決着をみていないにもかかわらず、本事件の頃から、しばしば、公知技術の認定のためにExpert witnessによる証言が用いられるようになってきた。特許無効を主張する側が公知技術は考慮されるべきであると主張してExpert witnessの証言を用いるため、特許権者側としても公知技術は考慮されるべきではないと主張をしつつ、その主張が認められない場合のために、特許権者側もExpert witness証言を準備して対抗する戦略が必要となる。

公知技術を考慮することの是非が判例で明確になっていないがために、法律上、必要か否か明らかでないExpert witness証言を準備することは、異議申立や裁判の手続きをいたずらに複雑化・長期化させ、かつ、当事者の費用負担も大幅に増加する。その観点からも、公知技術の考慮の是非についての法解釈が一日も早く明確化されることが望まれる。

また、本事件でも、他の、特許庁長官が当事者となった裁判の判決（異議申立を認める特許庁決定に対する控訴等）においても、特許適格性判断において公知技術を考慮することは違法である、という特許庁の運用方針を直接的に批判する判決は（まだ）出されていない。逆もまた真で、特許庁のこの運用方針を肯定する判決も出されていないのであるが、特許庁によれば、特許庁の運用方針を批判しない判決は「特許庁の法解釈を承認した」として扱われるようである。その旨を主張する文言が拒絶理由通知書でも散見されることは問題であると考えられる。

## 5. おわりに

本判決では、Research Affiliates判決以前の判例法、すなわち、請求項発明は「経済活動の分野における」「人為的に創造された状態」をもたらしものであるべきであるというNRDCテ

スト、およびNRDCテストをコンピュータ関連発明に適用するための考え方が確認された。また、NRDCテストがexhaustiveなテストではなく、コンピュータ関連発明においてはそれ以外の要件が満たされなければいけないことも確認された。

一方、コンピュータ関連発明が満たさなければならぬそれ以外の要件については、本判決は新たなガイドラインを何ら示さなかった。

すなわち、当該発明が「コンピュータの改善」をもたらすことが、必要条件（RPLテストの二者択一解釈）なのかそれとも救済テスト（2ステップテスト解釈）なのか、公知技術との比較により特許適格性を否定することが適法なのかどうかについては、いまだ明らかになっていない。

あわせて、「コンピュータの改善」が意味するところ、例えばコンピュータ自体の機能の改善が要求されるのか、それともコンピュータを用いることによってなんらかの改善をもたらされれば「コンピュータの改善」にあたるのかは曖昧で、議論が尽くされてない。また、2ステップテスト解釈において、第1ステップで発明の実体が単なる抽象的なアイデアでしかないと判断されるのがどういう場合なのかという定義や類型も、今後の判例が待たれるところである。

現在分かっていることは、「コンピュータの改善」が、必要条件であるか救済条件であるかは別として、特許適格性の判断において考慮されるということである。また、明細書の記載においてコンピュータ実装がごく一般的（generic computer implementation）であると解されるような記載は不利であるということもわかっている。

また、RPL判決等により、コンピュータのハードウェアやソフトウェアの機能を請求項に記載することのみによっては、（単に抽象的なアイデアやビジネス方法を）コンピュータの改善

をもたらすとは言えず、特許適格性は認められないことが明らかになっている。

したがって、請求項にコンピュータ実装を特定する特徴を記載することはもちろんであるが、明細書中に、コンピュータ技術上あるいは技術的な改善点・効果（例えば、処理の高速化、省エネ等）を記載すること、ハードウェアやアルゴリズム等の構成について「適切な装置であれば何でもよい」「既存のものを適用できる」という記載（だけ）ではなく、具体的な実装例を記載することをお勧めする。

なお、日本や欧州では、請求項に記載されたコンピュータハードウェア・ソフトウェアがどのような機能を実現するかは、進歩性判断の範疇であるとして、特許適格性の判断材料とはされていないようである。これに対し、豪州法においては、請求項記載のハードウェア・ソフトウェアがどのような機能を実現するかは、特許適格性判断における考慮事項である。すなわち、ハードウェア・ソフトウェアの特徴が請求項に記載されていても、発明の実体がビジネス方法であってハードウェア等の特徴がビジネス方法をただ単にコンピュータに実装するものにすぎないと認定された場合、豪州では、進歩性欠如（のみ）ではなく、特許適格性を有しないことを理由として特許性が認められない。

また、本稿で紹介したように、特許庁の審査マニュアルや審査書面だけを見ると、判例の解釈が分かれている事項などが、あたかも既に判例で解決済みであったり、特許庁の見解が裁判所によって承認されたりしたかのような記載も散見される。そのため、拒絶理由を検討する際には、拒絶理由通知書の記載事項だけでなく、実際にどこまでが判例法として確立されているものなのか、現地代理人のアドバイスとあわせて注意深く検討されることをお勧めする。

## 注 記

- 1) Australian Patent Office Manual of Practice & Procedure, 2.9.2.7等
- 2) National Research Development Corporation v Commissioner of Patents [1959] HCA 67, at 15
- 3) National Research Development Corporation v Commissioner of Patents [1959] HCA 67
- 4) NRDC発明は、除草方法の発明であった。
- 5) (コンピュータ関連発明) International Business Machines Corporation v Commissioner of Patents [1991] FCA 625 ; CCOM Pty Ltd v Jiejing Pty Ltd [1994] FCA 1168 ; Grant v Commissioner of Patents [2005] FCA 1100 ; (治療方法) Anaesthetic Supplies Pty Ltd v Rescare Ltd [1994] FCA 1065 ; (遺伝子技術) D'Arcy v Myriad Genetics Inc [2015] HCA 35
- 6) CCOM Pty Ltd v Jiejing Pty Ltd [1994] FCA 1168
- 7) Research Affiliates LLC v Commissioner of Patents [2014] FCAFC 150, 106-107
- 8) 「知財管理」Vol.66, No.12, 2016, pp.1578-1595でも報告したD'Arcy v Myriad Genetics Inc [2015] HCA 35では、本来特許保護対象ではない遺伝子に含まれる「情報」を形式上、単離された核酸に係る発明とした請求項には特許適格性が認められなかった。
- 9) Alice Corporation Pty. Ltd v CLS Bank International et al, Supreme Court of the United States No.13-298
- 10) 日本の実用新案特許に相当する制度。
- 11) 日本の実用新案特許の技術評価書に相当。
- 12) 第一審、第二審とも同じ連邦裁判所の管轄であり、裁判官にも第一審・第二審担当の区分はない。そのためそれぞれの裁判官が、第一審、第二審のどちらをも担当し得る点で、地裁・高裁が別組織となっている日本とは対照的である。ただし、同一事件の第1審と第2審の判事が重複することはない。
- 13) SAI Global社が専用実施権者であるか否かが第一審で争われたが、専用実施権者として原告となることが認められた。
- 14) 争われた2件の特許は革新特許のため、進歩性よりも低い基準の「革新性」が特許要件となる。
- 15) Encompass Corporation Pty Ltd v InfoTrack Pty Ltd [2018] FCA 421, at 193
- 16) 特許法第7条(4)
- 17) 前掲注6) at 112
- 18) 革新性については、支払いステップを含む164特許の請求項2と413特許の全請求項について革新性を有すると認められた。
- 19) 本特許は革新特許のため、「新規性・革新性」と言うべきであったと考えられる。
- 20) Federal Court Rules 2011, Rule 34.23
- 21) 特許庁と弁理士会との間の法解釈の争いの解決の場として本事件が利用されることを裁判所が忌避したので、最終的には、弁理士会による介入は部分的にのみ認められた。
- 22) Encompass Corporation Pty Ltd v InfoTrack Pty Ltd [2019] FCAFC 161, at 76
- 23) 前掲注22) at 77
- 24) 前掲注22) at 77
- 25) 前掲注22) at 111
- 26) 前掲注22) at 112
- 27) 例えば、インターネット広告やオンライン取引関連の発明等。

(原稿受領日 2020年1月15日)