

平成 21 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

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

社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

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

社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

はじめに

特許庁委託の平成 21 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業は、産業財産権制度を経済・社会の変化、特に国際化の急速な進展に適応させるために、一步先を予測して制度に影響を与えると考えられる諸問題を探り上げ、これに関する世界の主要各国の現状と動向を調査し、併せて、現在の世界の制度に対する我が国ユーザの意向を把握した上で、望ましい制度を実現させるための施策作りの資料とすることを目的とする。本報告書は、本年度の課題の一つである「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野における保護の在り方に関する調査研究」の結果をまとめたものである。

日米欧におけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明及びビジネスモデル関連発明（以下、「CS 関連発明、BM 関連発明」とする）に関する特許要件、審査基準およびその運用は 1990 年代後半から 2000 年代初期に制定され現在に至っている。しかしながら近年、EPO においては CS 関連発明に関する質問が欧州特許庁長官より拡大審判部に対して付託され、他方、米国の CAFC における *Bilski* 事件のように、BM 関連発明についての非常に広い保護範囲を見直すような判決が出る（現在、最高裁に上告中）等、CS 関連発明及び BM 関連発明に関する審査基準やその運用についての見直しにつながるような動きが認められている。

また、欧米以外でも、昨今の急速な経済発展によってその影響力が強くなっている中国、インドなどにおいても CS 関連発明及び BM 関連発明の特許保護について今後さらに重要になるであろうことを踏まえ、当該国における保護の現状を調査する必要がある。

本報告書では、まず I において、調査対象国・地域である 10 の国と地域（日本、米国、欧州、英国、ドイツ、中国、韓国、インド、ロシア及びカナダ）における CS 関連発明および BM 関連発明に対する特許保護制度についてまとめた。また、特に当該分野における保護に関して長い歴史を有している日本、米国、欧州、英国及びドイツについては、上記でまとめた保護制度がどのように運用されているかについて、関連する重要判決及び審決等を使用してその実体についてもまとめた。

II においては、現在の CS 関連発明および BM 関連発明に対する特許保護制度（特に米国および欧州）に関する欧米のユーザのニーズを把握するために、2008 年 10 月に EPO 長官によって付託された拡大審判部への Referral (G3/08)、並びに、米国の最高裁判所に上告中の *Bilski* 事件に関する CAFC 及び最高裁に対する Amicus Brief を分析し、まとめた。加えて、我が国ユーザのニーズを把握するために行ったヒアリング調査の結果についても併せてまとめた。

最後に、本調査研究に参画いただいた研究会員の方々、ご協力いただいた各国法律事務所等の関係各位にこの場を借りて心から御礼を申し上げたい。

平成 21 年 3 月

社団法人 日本国際知的財産保護協会
国際法制研究室
研究員 山田 邦博
室 長 岩田 敬二

「コンピュータ・ソフトウェア関連発明及びビジネスモデル関連発明」の取り扱い

本調査研究及び本報告書においては、コンピュータ・ソフトウェア関連発明及びビジネスモデル関連発明について下記の範囲に関連する発明を含むものとして行った。

- ・コンピュータ・ソフトウェア関連発明（CS 関連発明）：
プログラム、アルゴリズム、プログラムリスト、フローチャート、マニュアル、データの構造及びそれらを記録した記録媒体を含む。
- ・ビジネスモデル関連発明（BM 関連発明）：
ビジネス方法そのもの、インターネット等を利用したビジネスモデルシステム、ビジネスに用いる道具（収支対照表など）などを含む。

各国・地域協力先一覧

(アルファベット順)

氏名・肩書き・所属	国・地域名
崔 達龍 (Choi, Dall-Ryong) 氏, 韓国弁理士, 崔達龍国際特許法律事務所 所長	韓国
Mr. Benjamin J. Hauptman, Senior Partner, US Patent Attorney, Lowe Hauptman Ham & Berner, LLP	米国
Dr. Jörg Machek, Director, Directorate 2.2.21 Cluster Computers, European Patent Office	欧州
Mr. Nicholas Wallin, Partner, Withers & Rogers LLP	英国
Mr. Nikolay Bogdanov, Counsel, Patent and Trademark Attorney, Gorodissky & Partners	ロシア
Dr. Norbert Glaser, Auditor, Directorate 0.6.2 Quality Audit, European Patent Office	欧州
Dr. Markus Mueller, German Patent Attorney, HOFFMANN・EITLÉ	ドイツ
Mr. Michele Baccelli, German Patent Attorney, HOFFMANN・EITLÉ	欧州・ドイツ
永岡 重幸 氏, 弁理士, 藤村国際特許事務所	欧州
清水 敏 氏, 弁理士, 清水敏特許事務所	米国

**「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」
に関する研究会名簿**

本調査研究の実施にあたり、下記の研究会員によって構成される「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」に関する研究会を立ち上げた。

研究会員（五十音順・敬称略）

打木 隆浩	株式会社リコー MFP 事業本部 事業戦略センター 特許推進室 特許 1G	リーダー
川上 桂子	インテリクス国際特許事務所	弁理士
河野 英仁	河野特許事務所 東京サテライト	弁理士
谷口 信行	中村合同特許法律事務所	弁理士
中岡起代子	ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業	弁護士・弁理士
中山 一郎	國學院大学法科大学院	教授
平塚 三好	東京理科大学専門職大学院	准教授

オブザーバー

星野 昌幸	特許庁 特許審査第一部 調整課 審査基準室	室長補佐
千本 潤介	特許庁 特許審査第一部 調整課 審査基準室	国際基準係長

事務局

清水 啓助	(社) 日本国際知的財産保護協会	理事長
梅田 五郎	同上	常務理事・事務局長
岩田 敬二	同上 国際法制研究室	室長
山田 邦博	同上	研究員

I. 各国におけるコンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等 における保護の現状

はじめに

ここでは、諸外国におけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明及びビジネス方法関連発明の保護の現状についてまとめたものである。

今回の調査では、10 か国（地域）を調査対象とし、当該 10 か国（地域）を調査内容の範囲によって主要対象国及び対象国に分けた。

主要対象国：日本、米国、欧州（EPO 及び EU）、英国、ドイツ

対象国：中国、韓国、インド、ロシア、カナダ

各対象国の調査報告の内容は、それぞれの国の事情により多少の差異はあるものの、基本的には下記の項目について記載した。

I. 制度調査（全対象国）

- ・対象国の法律（条約）及び審査基準に基づく特許保護制度について

対象国の法律（条約）及び審査基準に基づき、CS 関連発明及び BM 関連発明の特許保護制度についてまとめ、この際、当該技術分野の特許保護の取得に関して、それ以外の技術分野の発明の場合に比べて特別な要件等が存在するのかを確認するため、一般的な発明の定義、発明の要件および特許要件等についても併せてまとめた。

- ・コンピュータ・ソフトウェアに関する特許法以外の保護制度について

特許法以外の工業所有権法（例えば、著作権法）によって、コンピュータ・ソフトウェア自体を保護する制度の有無についてまとめた。

- ・対象国の CS 関連発明及び BM 関連発明の特許保護対象に関する事例

対象国の審査基準に記載されている CS 関連発明及び BM 関連発明が特許保護対象として認められる・認められない事例がある場合、又、CS 関連発明及び BM 関連発明が特許に関する参考審決及び判決等ある場合は、その内容を追加情報とした。

- ・制度調査における基本調査項目

- 1) 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義
- 2) 発明が特許されるための要件
- 3) CS 関連発明及び BM 関連発明が特許可能な発明として認められるか

- 4) CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性のガイドライン
- 5) BM 関連発明の特許性のガイドラインに関する特記事項
- 6) 保護対象として認められる可能性のある CS 関連発明及び BM 関連発明のクレーム形式
- 7) コンピュータ・ソフトウェアに関する特許法以外の保護制度

(主要対象国のみ)

- ・ 現行の保護制度制定までの経緯
主要対象国の現行の保護制度に至るまでの経緯、現行審査ガイドライン策定までの経緯等についてまとめた。

II. 実体調査（主要対象国のみ）

- ・ 重要審決及び判決等に基づく現行の特許保護制度の実際の運用について
主要対象国の重要判決及び審決等の情報を元に、法律（条約）及び審査基準に基づく保護制度、特に保護適格性に関する基準の運用についてまとめた。

第 1 章 各国制度概要一覧表・主要対象国における CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性に関する重要判決及び審決年表

1. 各国制度概要一覧表

「各国制度概要一覧表」は、法律（条約）及び審査基準に基づきまとめられた制度調査の基本項目について、全対象国の概要を示したものである。

各対象国の調査項目に関する詳細については、該当する各章をご参照いただきたい。

2. 主要対象国における重要判決・審決年表

「主要対象国における CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性に関する重要審決及び判決年表」は、日本、米国、欧州、英国及びドイツにおける CS 関連発明及び BM 関連発明の保護制度及び審査基準の制定に大きな影響を与えた特許性に関する判決及び審決（日本については審査基準に関する情報）について、対象国間で対比できるよう、年代順にまとめたものである。

なお、一部の重要判決及び審決については、参考資料として当該判決及び審決の仮訳を添付しているので、ご覧いただきたい。

各国制度概要一覧表(1)

発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

日本	<p>「この法律で『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」(特許法2条1項)</p> <p>「『プログラム等』とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。」(特許法2条4項)</p> <p>プログラムは物の発明に含まれる(特許法2条3項1号)</p>
米国	<p>「発明」は、特許法100条(a)に、「『発明』という用語は、発明または発見を意味する。"The term 'invention' means invention or discovery"と定義されている。</p> <p>特許対象は、特許法101条に以下のように規定されている。 「新規で有用なプロセス、機械、製品、組成物、またはそれらの新規で有用な改良の発明または発見をした者は、本章の条件および要件にしたがう限りにおいて、特許を受けることができる。"Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title."」</p>
欧州(EPO)	<p>EPC52条には、特許可能な発明(Patentable inventions)として以下のように規定されている。発明の積極的定義はない(除外事項のみ)。</p> <p>(1) 欧州特許は、新規であり、進歩性を有し、且つ産業上利用可能である、すべての技術分野におけ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。 (a) 発見、科学の理論及び数学的方法 (b) 美的創造物 (c) 精神的行為(mental acts)、ゲーム(game)又はビジネス活動(doing business)のための仕組み(scheme)、規則(rule)又は方法(method)、並びにコンピュータ・プログラム (d) 情報の提示 (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主題又は行為それ自体(as such)に関する範囲でのみ(only to the extent)、当該主題又は行為の特許性を排除する。</p>
英国	<p>発明の定義はない 特許法第1条(2) 特に以下のものは、本法の適用上、発明とは認めない。 (a) 発見、科学的理論又は数学的方法 (b) 文学的戯曲的音楽的又は美術的著作物その他審美的創作物 (c) 精神的行動、ゲーム若しくはビジネスのためのスキーム、規則若しくは方法、又はコンピュータプログラム (d) 情報の提供 から構成される何らかの事柄。 但し、特許または特許出願が上記のもの「それ自体」(as such)に関する場合のみ特許の対象から除外するものである。</p>
ドイツ	<p>発明について、制定法上、積極的な定義規定はないが、以下の対象が保護適格性を欠く(特許可能な発明ではない)として消極的に定義されている。 特許法第1条(3) (a) 発見、科学理論、及び数学的方法 (b) 美的創作 (c) 精神的活動を行なうため、遊戯を行なうため、又はビジネスを行なうための計画、規則、及び方法、並びにコンピュータ・プログラム (d) 情報の提示。 なお、この消極的な除外規定は、(a)-(d)それ自体(as such; als solche)に対し保護を求めた場合に適用される(特許法第1条(4))。 判例法上、例えば、発明の目的が技術的な性質を有する及び／又は技術的な考察を要する場合、発明の特許性は排除されない(Logikverifikation判決(2000))。つまり、発明は少なくとも技術的(technical; technish)でなければならない。</p>
中国	<p>「法上の発明」の定義は中国専利法(2009年10月1日法改正)2条2項に規定されている。 専利法2条 2. 発明とは製品、方法またはその改良について提出された新しい技術案をいう。</p>
韓国	<p>「法上の発明」の定義は韓国特許法(2009年1月30日施行)第2条(1)に規定されている。 特許法2条(1) 「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう。</p>
インド	<p>特許法2条(j) 「発明」とは、進歩性を含み、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。</p>
ロシア	<p>特許法1350条 発明の特許性の要件 1. 物(たとえば装置、物質、微生物の株、植物若しくは動物の細胞培養物)または手段(物的手段を用いて有形物に影響を及ぼす製法)に関する何れかの分野における技術的解決は、発明として保護される。</p>
カナダ	<p>「法上の発明」の定義はカナダ特許法(2005年改正)2条(j)に規定されている。 特許法2条(j) 本法律において、別段の定めがない場合は、 「発明」とは、新規かつ有用な技術、方法、機械、製造物若しくは合成物、又は技術、方法、機械、製造物若しくは合成物の新規かつ有用な改良をいう。</p>

各国制度概要一覧表(2)

発明が特許されるための要件

日本	<ul style="list-style-type: none"> (a) 発明該当性(特許法29条1項柱書) (b) 産業上の利用可能性(特許法29条1項柱書) (c) 新規性(特許法29条1項) (d) 進歩性(特許法29条2項) (e) 記載要件(特許法36条4項1号、6項)、等
米国	<ul style="list-style-type: none"> (a) 保護適格性、有用性(特許法101条) (b) 新規性(特許法102条) (c) 非自明性(特許法103条) (d) 記載要件(特許法112条)
欧州 (EPO)	<p>明示的要件:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 「発明」であること (b) 産業上の利用可能性を有すること (c) 新規性を有すること (d) 進歩性を有すること <p>(EPC52条(1))</p> <p>黙示的要件:</p> <ul style="list-style-type: none"> (e) 当業者により実施可能であること(EPC83条) (f) 技術分野に関係し(規則42(1)(a))、技術的課題に関係し(規則42(1)(c))、且つ保護が求められる事項に関する技術的特徴がクレームに定められることができる(規則43(1))程度に技術的性質(technical character)を有していること(規則42(1)(a)、42(c)、43(1)) <p>(ガイドラインPart C 第IV章 1.1、1.2)</p>
英国	<p>特許は、以下の条件を満たす発明に対してだけ許諾される</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 新規性があり、 (b) 進歩性を有し、 (c) 産業上の利用可能性を有し、 (d) (2) (特許不適格なもの)及び(3) (公序良俗に反するもの)または4A(手術または診療)で除外されていないこと <p>(特許法1条(1))</p>
ドイツ	<p>制定法上、次のものが明示的な要件である。</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 新規性(特許法3条) (b) 進歩性(特許法4条) (c) 産業上の利用可能性(特許法5条)。 <p>なお、判例法上、技術的な発明に付与されるという黙示的な要件がある(例えばLogikverifikation判決(2000))。</p>
中国	<ul style="list-style-type: none"> (a) 「非特許事由」(特許法25条) (b) 「公序良俗要件」(特許法5条) (c) 「新規性、創造性及び実用性」(特許法22条) (d) 「記載要件」(特許法26条)
韓国	<ul style="list-style-type: none"> (a) 「産業上利用可能性」(特許法29条(1)) (b) 「新規性・先後順」(特許法29条(1)、36条) (c) 「進歩性」(特許法29条(2)) (d) 「記載要件」(特許法42条) (e) 「公序良俗要件」(特許法32条)
インド	<ul style="list-style-type: none"> (a) 「法上の発明」(特許法2条(j)、3条、4条) (b) 「進歩性」(特許法2条(ja)) (c) 「産業上利用可能性」(特許法2条(ac)) (d) 「新規性」(特許法2条(1)、13条) (e) 「記載要件」(特許法10条)
ロシア	<ul style="list-style-type: none"> (a) 「新規性・進歩性」(特許法1350条(2)) (b) 「産業上利用可能性」(特許法1350条(4)) (c) 「非特許事由要件」(特許法1350条(5)) (d) 「記載要件」(特許法1375条)
カナダ	<ul style="list-style-type: none"> (a) 「記載要件」(特許法27条) (b) 「新規性」(特許法28.2条) (c) 「非自明性」(特許法28.3条)

各国制度概要一覧表(3)

CS関連発明及びBM関連発明が特許可能な発明として認められるか

日本	CS関連発明は特許可能な発明として認められる場合がある。 コンピュータを利用したBM関連発明は、CS関連発明の一形態として扱われ、特許可能な発明として認められる場合がある(「ビジネス関連発明に関する審査における取り扱いについて」〔平成11年12月〕)。
米国	他の技術分野の発明と同様、所定の特許要件を満たせば認められる(CS・BM関連発明に特有の特許要件はない) 過去には、ビジネスモデルが特許対象から除外されていた時期もあったが、その後の判例により、ビジネスモデルだからという理由での例外的な扱い(Business method exception)は否定されている。CS関連発明についても、過去には、コンピュータプログラムに関する発明である、または、数学的アルゴリズムを含む、という理由で特許対象から除外されていた時期もあったが、そのような例外的扱いも、判例によって否定されている。
欧州(EPO)	認められ得る。 BM関連発明については、純粋なビジネス方法自体は特許の対象ではないが(EPC52条(2)、(3))、コンピュータにより実現される発明としてクレームされた場合は、認められ得る。
英国	CS関連発明が、コンピュータソフトウェア「それ自体」(as such)でなければ認められる。BM関連発明も、ビジネス方法それ自体でなければ認められる。ビジネスを実施するためのソフトウェアの場合は、2つの除外事由にあたらぬことが要求される。
ドイツ	コンピュータソフトウェア(CS)関連発明は、原則として、技術的な教示を含んでいれば、保護適格性を有する(特許可能な発明と認定される)(審査ガイドライン4.3.1(2004年3月1日版))。この技術的な教示とは、明確な因果律を伴う成果を達成するために制御可能な自然力(naturkräfte; natural forces)を用いた体系的な教示である(Sprachanalyseinrichtung判決(2000); 当該判決はより古い判決であるRote Taube (1970)を確認するものである)。 ただし、より最近のアプローチ(例えばLogikverifikation 判決(2000))によれば、発明の目的が、技術的性質(これは例えば技術的知識を含む)を有する及び/又は技術的考察を要する場合、当該発明は保護不適格とされることはない。つまり、裁判所は、Rote Taube判決で判示されるとともにSprachanalyseinrichtung判決で確認された要件が保護適格性の必須要件ではないと判示している。 なお、ソフトウェア(プログラム)それ自体(as such; als solche)は、特許法1条(3)、(4)により、保護適格性を欠く。
中国	一定条件下でCS関連発明は特許可能な発明として認められる。BM関連発明もCS関連発明の一種とみなされ同様の取り扱いとなるが、実務上特許は認められない。 審査には、所謂「技術三要素」手法が用いられる。「技術三要素」手法とは、出願に係る発明が、ある技術的課題を解決するために、技術手段をもって技術的效果を奏する場合に、特許可能な発明として認める手法である。
韓国	一定条件下でCS関連発明は特許可能な発明として認められる。BM関連発明はCS関連発明の一種とみなされ同様の取り扱いとなる。 ただし、プログラムそのもの、純粋な営業方法、抽象的なアイデア、及び、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていない発明は特許されない。
インド	一定条件下でCS関連発明は特許可能な発明として認められる。BM関連発明はCS関連発明の一種とみなされ同様の取り扱いとなる。 ただし、特許法3条(k)の規定によりコンピュータ・プログラムそのもの、及び、ビジネス方法そのものは特許可能な発明とは認められない。
ロシア	一定条件下でCS関連発明は特許可能な発明として認められる。BM関連発明はCS関連発明の一種とみなされ同様の取り扱いとなる。ただし、コンピュータプログラムそのものは特許が認められない。 特許法1350条5項 次に掲げるものは、本法に基づいて特許を受けることができる発明とは認めない。 5)コンピュータプログラム 同様に、ビジネス方法自体に特許は認められない。 特許法1350条5項 次に掲げるものは、本法に基づいて特許を受けることができる発明とは認めない。 4)ゲームの規則及び方法、知的又は経済活動の規則及び方法
カナダ	一定条件下でCS関連発明は特許可能な発明として認められる。 BM関連発明については明確な基準が策定されていない。改訂後のガイドラインからはBusiness methodsの項目が削除された。

各国制度概要一覧表(4-1)

CS関連発明及びBM関連発明の特許性のガイドライン (保護適格性)

日本	<p>ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、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ていれば、「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」といえるため、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。(審査基準第Ⅶ部第1章2.2.1) コンピュータを利用したBM関連発明も同様である。</p> <p>また、請求項に係る発明が (a) 機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの、又は (b) 対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うものに当たる場合も、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である(審査基準第Ⅶ部第1章2.2.2(注))。</p>
米国	<p>USPTOは、Bilski事件CAFC判決後の2009年8月に暫定審査指令を公表し、それにしたがって審査を行っている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・まず、クレームを「合理的範囲で最も広く」解釈し、クレームが法定4カテゴリ(方法、機械、生産物、組成物)のいずれかに該当するか判断する。法定カテゴリに該当しなければ保護適格性がないとして、クレームは拒絶される。 ・次に、クレームが、全体として(as a whole)、判例により認定された保護対象の例外(抽象的アイデア、自然法則または自然現象)の特定の実用的応用に向けられているか、あるいは、そっくりそのまま判例上の例外であるか、を判断する。前者であれば保護適格性があり、後者であれば保護適格性がない、と判断される。 ・物(機械、製造物、組成物)のクレームについては、「特定の実用的応用」があるか否かは、クレームが構造的限定(実体のある具象)を含むか否かと、さらに、クレームが判例上の例外についての実質的に全ての実用的応用をカバーする(先取りする)ものでないか否かという観点で判断する。 ・方法のクレームの保護適格性は、特定機械との結びつき、または、特定の物を異なる状態または物に変換するか否か、というMOTテストによって判断する。
欧州 (EPO)	<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータプログラムのクレームに関する基本的な特許性の考察は、原則として他の主題と同じである。 ・「コンピュータプログラム」はEPC52条(2)で掲げられた項目に含まれているが、クレームされた主題が技術的性質を含む場合には、EPC52条(2)及び(3)の規定によって特許性を排除されない。例えば、 <ul style="list-style-type: none"> －プログラムが、コンピュータを作動させて上で実行されているときに、プログラムとコンピュータとの間の通常の物理的相互作用を超える更なる技術的効果をもたらす能力を有することができる場合。この更なる技術的効果は従来技術において知られていてもよい。 －発明を実施するために技術的思考が要求される場合。ただし、このような技術的思考はクレームされた主題に反映されていなければならない。 －技術的手段を定めるか又は技術的手段を使用する主題がクレームされている場合。 ・クレームされた主題が明らかに(prima facie)技術的な性質を有さない場合には、EPC52条(2)及び(3)に基づき拒絶すべきである。 ・主題がこの技術性の明らかテストを通過すれば、審査官は新規性及び進歩性の問題に進むべきである。 ・「コンピュータにより実現される発明(computer-implemented invention)」は、例えば、装置の動作方法、その方法を実行するために設定された装置、又はプログラムそのものなどの形態をとることができる。 ・業務の隙間を埋めることを意図する発明であるか否か、何らかの新規な娯楽を提供することを意図する発明であるか否かなど、発明の全体の目的に基づく区別はされない。(以上、ガイドラインPart C 第IV章 2.3.6) ・出願の主題がEPC52条(1)の趣旨の発明であるか否かを考慮するときに審査官が留意しなければならない一般的事項が2つある。第1に、EPC52条(2)に基づく特許性の排除は、出願が、排除される主題それ自体に関する範囲でのみ適用される。第2に、審査官は、全体として考察されるクレームされた主題が、技術的性質を有するか否かを判別するために、クレームの形式又は種類を無視して、その内容に注意を傾注すべきである。技術的性質を有さない場合は、EPC52条(1)の意味における発明は存在しない。 ・EPC52条(1)の意味における発明が存在するか否かの基本的テストは、主題が産業上利用可能であるか、新規であるか、進歩性を有するか否かの問題とは独立で別個のものであることに留意しなければならない。(以上、ガイドラインPart C 第IV章 2.2)
英国	<p>保護適格性の判断については、4つのステップからなるテストが用いられる。(CS、BMともに同じ)</p> <ol style="list-style-type: none"> (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出来ない発明の主題に該当するか否かの判断 (4) 実際の貢献又は想定される貢献が、発明の性質上、本質的に技術的なものか否かのチェック
ドイツ	<p>CS関連発明は、発明の根底にある課題を解決するために、自然力、技術的水準、又は技術手段を利用している場合、又は当該解決が技術的考察の結果である場合、技術的な特徴を有する(Logikverifikation判決(2000))(審査ガイドライン4.3.3)。技術的な特徴を有するCS関連発明は、保護適格性を有する(審査ガイドライン4.3.1)。</p> <p>BM関連発明の場合、保護適格性に係るガイドラインは、CS関連発明等に対する要件と同様である。</p>

各国制度概要一覧表(4-2)

CS関連発明及びBM関連発明の特許性のガイドライン (保護適格性)

中国	<p>CS関連発明の審査は審査指南第2部分第一章「特許権を付与しない出願」及び審査指南第2部分第九章「コンピュータプログラム関連発明特許出願審査の若干規定」に則って行われる。</p> <p>「知的活動の規則と方法(専利法第25条1項(二))の例として以下を挙げている。「組織、生産、商業実施及び経済等に関する管理方法及び制度、コンピュータ言語、計算規則、数学理論及び換算方法、各種ゲーム、娯楽の規則及び方法、情報表現方法、並びに、計算機プログラムそのもの」(審査指南第2部分第一章)</p> <p>「技術三要素」判断:出願に係る発明はある技術的課題を解決するために、技術手段をもって技術的効果を得ることが必要とされる。(審査指南第2部分第九章)</p> <p>審査指南にはBM関連発明に対する取り扱いは記載されていない。BM関連発明も技術三要素手法により特許性の有無が判断される。</p>
韓国	<p>CS関連発明については、「D03 コンピュータ関連発明の審査基準」(2005年4月改訂)に詳細が規定されている。コンピュータ関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」か否かの判断は以下のとおりである。</p> <p>ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、該当ソフトウェアと協同して動作する情報処理装置(機械)、その動作方法及び該当ソフトウェアを記録したコンピュータで読むことができる媒体は、自然法則を利用した技術的思想の創作である。</p> <p>BM関連発明については、「L02 電子商取引関連発明の審査指針」(2000年8月制定)に詳細が規定されている。電子商取引関連発明は「コンピュータ上で具現される構成の限定がない発明」と、「コンピュータ上で具現される構成の限定がある発明」とに大別される。</p> <p>「コンピュータ上で具現される構成の限定がない発明」は、例えば純粋な営業方法及び抽象的なアイデアであり、特許を受けることはできない。</p> <p>「コンピュータ上で具現される構成の限定がある発明」は、「D03 コンピュータ関連発明の審査基準」に則って審査される。</p>
インド	<p>CS関連発明については、MPPP第IV章(非特許事由)に詳細に規定されている。</p> <p>BM関連発明については、CS関連発明と同じく、クレームには技術的特徴が必要であり、技術的課題を解決するものでなければならない。クレーム中にはハードウェアを含む必要があり、ソフトウェア処理はハードウェア部品との関係において定義することが求められる(MPPP4.11.1-4.11.11)。</p>
ロシア	<p>CS関連発明として特許が認められるためには、発明が、技術的な性質を有し、かつ、技術的な結果を奏することが必要とされる(第4章1.3)。</p> <p>実際の適用においては、対象の全体的な特性を考慮する必要がある。技術的な性質は全体に共通する必要条件であり、これは、特許法1350条第5項に従い、発明として保護される技術の基準となる。特許性の審査では、特許出願された技術の技術的な性質に関する審査が中心となる。</p> <p>BM関連発明については、CS関連発明と同様の基準により判断される。すなわち、技術的な性質を有し、かつ、技術的な結果を奏することが必要とされる。</p>
カナダ	<p>CS関連発明については、コンピュータプログラム(キャリアに記憶されていないもの)そのものは、事実上コンピュータを操作するためのスキーム、計画または一連の規則であり、抽象的なものとして特許を受けることはできない。ただし法定主題が結合されたソフトウェアであれば特許の対象となる。方法クレームは以下の点に留意する。</p> <p>a) 方法は、複数の物理的物体上の物理的エージェントにより実行され、物体における特性または状態のいずれかの変化を生成する行動または一連の行動であることが必要とされ、かつ、</p> <p>b) 方法は取引、産業または商業に関する本質的経済効果を生成するものでなければならない。</p> <p>そして、ハードウェア及び/またはソフトウェアの独創的組み合わせにより実行される適切なステップを記述することが要される。</p> <p>BM関連発明 各国制度概要一覧表(3-2)のとおり、MPOP第12章からはBusiness methodsの項目が削除された。現段階では明確な基準が規定されていない。</p>

各国制度概要一覧表(5-1)
CS関連発明及びBM関連発明の特許性のガイドライン
(その他の特許要件)

日本	<p>1 記載要件 (1)特許請求の範囲:「CS関連発明として認められるクレームの形式」欄参照。 (2)明細書 発明の詳細な説明の記載において、請求項に係る発明に対応する技術的手順又は機能が抽象的に記載されているだけで、その手順又は機能がハードウェアあるいはソフトウェアでどのように実行又は実現されるのか記載されていない結果、請求項に係る発明が実施できない場合は、実施可能要件(36条4項1号)違反である(審査基準第七部第1章1.2.1.1(2))</p> <p>2 進歩性 (1)基本的な考え方(審査基準第七部第1章2.3.1) 請求項に係る発明は、人為的取決め等とシステム化手法に分けて認定せず、全体としてとらえる。 また、所定の目的を達成するためある分野に利用されている方法、手段等を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは、ソフトウェアの技術分野では普通に試みられていることであって、当業者の通常の創作活動の範囲内のものであるから、組み合わせや適用に技術的な困難性(技術的な阻害要因)がない場合は、特段の事情(顕著な技術的效果等)がない限り、進歩性は否定される。 (2)当業者(審査基準第七部第1章2.3.3) 特定分野に関するソフトウェア関連発明における当業者は、その特定分野に関する技術常識や一般常識と、コンピュータ技術分野の技術常識を有する者であり、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。 (3)進歩性(新規性)が否定される例 (ア)当業者の通常の創作能力の発揮に当たる場合(審査基準第七部第1章2.3.4) ①他の特定分野への応用、②周知慣用手手段の付加又は均等手段による置換、③ハードウェアで行っている機能のソフトウェア化、④人間の行っている業務のシステム化、⑤公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現すること、⑥公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更 (イ)「速く処理できる」、「大量のデータを処理できる」、「誤りを少なくできる」、「均一な結果が得られる」などの一般的な効果は顕著な効果ではない(審査基準第七部第1章2.3.5)。 (ウ)データの内容(コンテンツ)にのみ特徴がある場合 引用発明との相違点がデータの内容(コンテンツ)のみであれば新規性が否定される(審査基準第七部第1章2.3.6(2))。</p> <p>コンピュータを利用したBM関連発明も同様である。</p>
米国	<p>CS・BM関連発明に特有の公式的なテスト等はない。</p>
欧州(EPO)	<p>進歩性について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・技術的側面及び非技術的側面からなる主題についての、全体としての主題の評価は、主題のどの側面が全体としての主題の技術的性質に貢献し、主題のどの側面が全体としての主題の技術的性質に貢献しないかを判断することが要求される。この評価は、主題の残りの部分とは独立に考えた場合に、第52条(2)、(3)の意味における主題又は活動を構成する、主題の側面を特定することから始まる。このように特定された側面は、主題の外見上非技術的な側面といえることができる。残りの側面は技術的性質を有し、主題の明らかに技術的な側面といえることができる。外見上非技術的な側面が、明らかに技術的な側面との相互作用において技術的效果を生じさせない場合は、主題は、技術的性質に貢献する明らかに技術的な側面と、技術的性質に貢献しない純粋に非技術的な側面を含む。 ・進歩性を考えるための「技術水準」は、EPC第54条(2)に規定されるように、何らかの技術分野に関する情報に関する理解されるべきである。したがって、最も近い先行技術は、技術分野からのものとなり、クレーム及び明細書において特定される技術的内容を基礎として確立される。 ・主題の進歩性を評価する場合、重要なのは、技術水準をこえてそれがなす貢献である。技術的性質に貢献しない純粋に非技術的な側面は、進歩性の評価と関係ない。例えば、純粋に非技術的な側面は、非技術的課題、例えばビジネスの管理の分野における課題の解決に貢献するのみである。 ・当業者は、技術分野における通常の専門家と考えるべきである。 ・客観的な技術的課題は、主題の純粋に非技術的な側面から進歩性が生じる可能性がないように設定されなければならない。この点、非技術的分野において達成されるべき目的を規定し、ゆえに開示された発明の技術的性質に貢献しない純粋に非技術的な側面は、解決されるべき技術的課題の枠組みの一部として、とりわけ満たさなければならない制約として、技術分野における当業者に与えられる要求仕様の形で技術的課題の設定に現れることができる。 ・クレームされた主題が、純粋に非技術的な側面によってのみ先行技術と差別化される場合には、その主題は、少なくとも進歩性の要件を満たさない。なぜなら、先行技術に対する技術的貢献はあり得ず、ゆえに客観的な技術的課題を設定することができないからである。 ・クレームされた主題が、技術的性質に貢献する側面及び純粋に非技術的な側面によって先行技術と差別化される場合には、客観的な技術的課題は、それらの技術的性質に貢献する側面を考慮することにより、純粋に非技術的な側面が解決すべき課題の一部として満たされるべき制約を規定し、設定される。 <p>(「特にコンピュータにより実現されるビジネス方法に注目したEPOにおけるコンピュータにより実現される発明の審査」)</p>

各国制度概要一覧表(5-2)
CS関連発明及びBM関連発明の特許性のガイドライン
(その他の特許要件)

英国	CS・BM関連発明に特有の公式的なテスト等はない。
ドイツ	CS・BM関連発明に特有の公式的なテスト等はない。
中国	CS関連発明が創造性を具備するためには、他の技術分野と同様に、発明が現有技術と比較して、有益な技術的効果を発揮することが必要とされる。つまり、発明と引例との相違点に関し、引例技術と比較して、有益な効果を発揮するものの、その効果が非技術的である場合は、創造性無しと判断される。
韓国	BM関連発明の進歩性判断は以下の基準に則って行われる。(i)従来の営業方法を通常の自動化技術で具現した場合、その差異がコンピュータ上で遂行されるように具現したことのみあるとき、進歩性なしと判断される。(ii)従来の営業方法を新しい技術で具現した場合、通常の自動化技術を越えた技術を利用したということが認められるとき、進歩性は肯定される。(iii)新しい営業方法が新しい構成要素を備えて具現した場合、異なった営業方法をコンピュータ技術で具現したのものとして、従来とは異なった構成要素を備えていることが認められるとき、進歩性は肯定される。
インド	CS・BM関連発明に特有の公式的なテスト等はない。
ロシア	CS・BM関連発明に特有の公式的なテスト等はない。
カナダ	CS・BM関連発明に特有の公式的なテスト等はない。

各国制度概要一覧表(6)

BM関連発明の特許性のガイドラインに関する特記事項

日本	<p>1. 「請求項に係る発明が、自然法則以外の法則(例えば、経済法則)、人為的な取決め(例えば、ゲームのルールそれ自体)、数学上の公式、人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき(例えば、ビジネスを行う方法それ自体)は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、『発明』に該当しない」(審査基準第Ⅱ部第1章1.1.(4))</p> <p>2. 「発明を特定するための事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断されるときは、その発明は、自然法則を利用していないものとなる」が、「発明を特定するための事項に自然法則を利用してい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ときは、その発明は、自然法則を利用したものとなる。」なお、「ビジネスを行う方法…に関連する発明は、物品、器具、装置、システムなどを利用している部分があっても、全体として自然法則を利用しない場合があるので、慎重に検討する必要がある」。(審査基準第Ⅱ部第1章1.1.(4))</p>
米国	<p>2009年8月公表の暫定審査指令には、法定主題に該当しないクレームの例として以下の記載がある。ただし、ビジネス方法を含むからといって直ちに保護適格性がないと判断されるのではなく、クレーム全体として保護適格性が判断される。</p> <p>「法定カテゴリの一つに該当しないクレームの非限定的な例は、以下のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 信号伝送の一時的な形状(例えば、伝搬する電気信号または電磁気信号そのもの)。 ii. 自然発生の生物 iii. 人間そのもの iv. 二当事者間の法的契約合意 v. ルールの集合で定義されたゲーム vi. コンピュータプログラムそのもの vii. 会社」
欧州(EPO)	<p>2007年11月に、「特にコンピュータにより実現されるビジネス方法に注目したEPOにおけるコンピュータにより実現される発明の審査」(Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods)」がEPO Official Journal (OJ 11/2007 p.594)において公表された。ビジネス方法それ自体にすぎないものに関するクレームは、サーチが行われず、規則63により、非調査の宣言がされる。(OJ 11/2007 p.592)</p>
英国	<p>ビジネス方法それ自体は保護適格性をみたまないと説明がある。</p>
ドイツ	<p>なし</p>
中国	<p>BM関連発明については、審査指南第2部分第九章をベースとして審査が行われている。</p>
韓国	<p>BM関連発明が「コンピュータ上で具現される構成の限定がある発明」であっても、適法な特許対象でない場合がある。審査においては請求項に係る発明が、「産業上利用できる具体的手段」に該当するか否かを中心に判断する。</p>
インド	<p>ガイドラインに紹介されているBM関連発明に関する審決の事例</p> <p>(i) 体刑実刑判決(prison sentence for corporal punishment)の全てまたは一部を交換するための方法は、産業上の利用性を欠くと共にビジネス方法であり、特許を受けることはできない(MPPP p52 3.26.3、Melia's Application (BL O/153/92))</p> <p>(ii) 友人を作るための紹介システムは、産業上の利用性を欠くと共にビジネス方法であり、特許を受けることはできない(MPPP p52 3.26.4、John Lahiri Khan's Application (BL O/356/06))</p>
ロシア	<p>なし</p>
カナダ	<p>旧MOPOP第12章12.04.04Iにはビジネス方法に関する事項が規定されていた。参考のため旧MOPOPの記載内容を紹介する。</p> <p>ビジネス方法という表現は、金融、マーケティング、及び他の商業活動に関する法定主題の広いカテゴリーを定義するものである。これらの方法は自動的に特許性から排除されるものではない。なぜなら、特許法、規則判例においてこのカテゴリーにおける特許性を許可または排除するための規定・判例が何ら存在しないからである。なお、ビジネス方法は多くがコンピュータにて実行される。</p>

各国制度概要一覧表(7)

保護対象として認められる可能性のある CS関連発明及びBM関連発明のクレーム形式

クレーム形式	装置／システム	方法	プログラム	プログラム製品	プログラムを記録した記録媒体	データ構造	信号
日本	有	有	有	×	有	有 ¹⁾	×
米国 ²⁾	有	有	×	-	有	-	×
欧州 ³⁾ (EPO)	有	有	有	有	有	有	有
英国 ⁴⁾	有	有	有	有	有	-	有
ドイツ	有	有	有	有	有	有	有
中国	有	有	×	×	×	×	×
韓国	有	有	×	×	有	×	×
インド	有	有	×	有	有	×	×
ロシア	有	有	×	×	×	×	×
カナダ	有	有	×	有	有	有	有

有：認められる可能性があるクレーム形式としてガイドライン等に記載あり

×：認められない形式としてガイドライン等に記載あり

-：ガイドライン等に例示又は言及なし

※上記クレーム形式の分類は、該当国における実際の運用において、当該クレーム形式が必ず上記のような評価を受けるということを保証するものではない。

例えば、ガイドライン上は認められるクレームの形式として記載されているが、実際の運用において、当該クレーム形式が認められる可能性がほとんどないという場合でも、有の評価になっている。

備考

1) 審査基準では発明該当性が判断されるとのみ記載されている〔審査基準第Ⅶ部第1章2.2.4〕

2) 2009年の暫定審査指令において、法定カテゴリの範疇に入らない主題の例として、「i. 信号伝送の一時的な形式(例えば、伝搬する電気信号または電磁気信号そのもの)」と「vi. コンピュータ・プログラムそのもの」が記載されている。2009年暫定審査指令においては、「プログラム製品」と「データ構造」のクレーム形式についての直接的言及はない。

3) EPO作成のeラーニング教材であるEuropean Patent Academy, Patentability of computer-implemented inventions at the EPO Module IIも参照している。

4) イギリスでは、発明の本質が特許除外事由に当たるかどうかという判断を行っており、クレームの形式によるものではないと審査基準に記載されている。

各国制度概要一覧表(8)

コンピュータソフトウェアに関する特許法以外の保護制度

日本	著作権法(1985年改正)
米国	著作権法(1980年改正によりコンピュータソフトウェアが保護対象であることを明確化)
欧州 (EPO)	コンピュータプログラムの法的保護に関する指令 データベースの法的保護に関する指令
英国	著作権法
ドイツ	コンピュータソフトウェアを以下の制度で保護できる場合がある。 1) 実用新案法(方法以外であれば一般に保護可能) 2) 意匠法(例えばスクリーンショット等のユーザインタフェースに関するソフトウェアの一部に対しては一般に保護可能) 3) 著作権法(ソフトウェア)
中国	1) 著作権法 2) コンピュータ・ソフトウェア保護条例
韓国	著作権法(2009年7月31日公布)
インド	著作権法
ロシア	著作権法 (ロシア民法典第IV部「知的活動の成果及び識別手段に対する権利」第70章)
カナダ	著作権法

主要対象国におけるCS関連発明及びBM関連発明の特許性に関する重要審決及び判決年表(1970—1985年)

※日本については、審査基準に関する情報を記載

年	日本	米国	EPO	英国	ドイツ
1970年					Rote Taube判決 「技術的性質の解釈」 制御可能な自然力を利用して因果関係をもって予測することができるものができるとのこと
1971年					
1972年		Benson最高裁判決 2進化10進数を純2進数へ変換する方法の保護適格性を否定。教式の先取り(preempt)となるから			
1973年					
1974年					
1975年	コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1) 「手法の因果関係」が自然法則以外の法則や取り決めに基づいていれば発明ではない。				
1976年					
1977年					
1978年		Flook最高裁判決 課題解決後の行為(post-solution activity)は保護適格性に貢献しない			
1979年					
1980年		Chakrabarty最高裁判決 「人間が創作した地上のあらゆるもの(anything under the sun that is made by man)」が特許保護対象である			
1981年		Diehr最高裁判決 数式を構造やプロセスに応用したものは「全体として」保護適格性を有する			
1982年	マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針 マイクロコンピュータが果たす機能に対応した機能実現手段の結合により構成された発明は装置発明として成立する。	In re Abele CCPA判決 2段階テストの第2ステップを修正(Freeman-Walter-Abeleテスト)			
1983年					
1984年					
1985年					(審査ガイドラインの修正) 技術的貢献アブローチの導入)

主要対象国におけるCS関連発明及びBM関連発明の特許性に関する重要審決及び判決年表(1986-1998年)

※日本については、審査基準に関する情報を記載

年	日本	米国	EPO	英国	ドイツ
1986年			T208/84 VICOM CS関連発明に関する先駆的審決		
1987年					
1988年					
1989年			T38/86 IBM 技術的貢献アプローチの明確化	Merril Lynch判決 ビジネス方法それぞれ自体として拒絶	
1990年					
1991年				Gales判決 コンピュータプログラムそれぞれ自体として拒絶	
1992年			T769/92 SOHEI 技術的考察アプローチの導入		
1993年	特許・実用新案審査基準 ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されている、又はハードウェア資源が利用されている場合は、発明に該当する。ただし、ハードウェア資源の単なる使用は不可。				
1994年		In re Alappat CAFC判決 「汎用コンピュータは、特定の機能を達成するようプログラムされると、特定目的を持つコンピュータとなる」「クレーム発明は、抽象的概念として特徴づけられる数学的概念ではなく、有用で具体的かつ実体的のある効果を生じる機械」			
1995年					
1996年					
1997年	特定技術分野の審査の運用指針 「プログラムを記録した記録媒体」は、「物」の発明として記載できる。	State Street Bank CAFC判決 数学的アルゴリズムまたはビジネス方法の例外を否定：「有用で具体的かつ実体的のある効果」があれば保護適格性あり	T1173/97 IBM 更なる技術的効果を有する場合、コンピュータプログラムの特許適格性を認められた。 貢献アプローチの否定 ↓ 技術的性質アプローチへ	Euited判決 コンピュータプログラムそれぞれ自体として拒絶	
1998年					

主要対象国におけるCS関連発明及びBM関連発明の特許性に関する重要審決及び判決年表(1999-2005年)

※日本については、審査基準に関する情報を記載

年	日本	米国	EPO	英国	ドイツ
1999年		AT&T CAFC判決 「有用で具体的かつ実体的ある効果」をもたらず数学的アルゴリズムを含む方法クレームは保護適格性あり			
2000年	「ビジネスモデル」特許プログラム 現行審査基準への改訂 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が実現され、これは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」ため、発明に該当する。		T931/95 PBS 具体的な装置は特許適格性を有するが、技術的手段を有する方法は必ずしも特許適格性を有しない		Logikverifikation判決 「Rote Taube判決(古い判決)の修正」 制御可能な自然力の直接的な利用は必須ではない Sprachanalyseeinrichtung判決 「技術的な教示の定義」 明確な因果律を伴う成果を達成するために制御可能な自然力を用いた体系的な教示
2001年					Suche fehlerhafter Zeichenketten. 判決 コンピュータプログラムの保護適格性の判断基準
2002年			T641/00 COMVIK 非技術的特徴を含む発明の進歩性の判断手法		Elektronischer Zahlungsverkehr判決 (連邦特許裁判所) 「BM関連発明の保護適格性の判断基準」 (CS関連発明と同一基準)
2003年			T172/03 RICOH 「技術水準」はビジネス方法の技術水準を含まない		Rentabilitaetsermittlung判決 「保護適格性の判断基準」 発明が技術的課題を解決する必要あり
2004年			T258/03 HITACHI 技術的手段を含む方法も特許適格性を有する		Elektronischer Zahlungsverkehr判決 (連邦最高裁判所) 「BM関連発明の保護適格性の判断基準」 (CS関連発明と同一基準)
2005年					

主要対象国におけるCS関連発明及びBM関連発明の特許性に関する重要審決及び判決年表(2006－2009年)

※日本については、審査基準に関する情報を記載

年	日本	米国	EPO	英国	ドイツ
2006年			T154/04 DJUNS 「Case law」に矛盾無し。英国のテストはEPCに適合しない」として英国Aerotel/Macrossan判決を再批判	Aerotel/Macrossan判決 4つのテストを用いることが示された。EPOの実務を批判	
2007年		In re Nuijten CAFC判決 「番号」は101条の4カテゴリのいずれにも属さないもので保護適格性がない			
2008年 ¹⁾		In re Bilisk CAFC判決 方法クレームの保護適格性は「machine-or-transformation」テストで判断される	G3/08 Referral CS関連発明の特許適格性に関する審決間に不整合があるか	Astron Clinica判決 プログラムクレームも許可可能 Symbian判決 コンピュータ内部の問題を解消するプログラムも許可可能	
2009年		In re Comisky CAFC判決 2者間の法律的な争いを解決するための精神的プロセスには保護適格性なし Biliski v. Kappos事件 最高裁上告受理			

1) なお、2008年は、本調査研究を行う背景となったCS関連発明及びBM関連発明の特許性に関して見直しが行われた重要な判決及び審決が欧米で出された。そのため、2008年のみ該当判決及び審決を時系列で並べることとした。

第2章 日本

担当：中山 一郎*

概要

日本特許法は、米国や欧州諸国とは異なり、発明を積極的に定義する規定（2条1項）を有している。このため、CS 関連発明や BM 関連発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」という発明の定義に該当するのかが、従来から問題とされてきた。

CS 関連発明については、2000 年の特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という）の改訂により、「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」CS 関連発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認められ、2002 年の特許法改正により、プログラムが「物」の発明に含まれることが明記された（2条3項1号）。この結果、どのようなプログラムが発明の定義に該当するかはともかく、発明の定義に該当するプログラムは物の発明として保護されることが法律レベルで確認されたともいえる。

また、コンピュータを利用した BM 関連発明は、CS 関連発明の一形態として扱われ、「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」ものであれば発明に該当するというのが審査実務である。

裁判例は、概ね 2000 年に改訂された審査基準における発明該当性の考え方を支持しているように見受けられる。もっとも、近時、人の精神活動が含まれているという理由のみで発明該当性が否定されることはなく、自然法則の利用の有無は全体として判断されるとした上で、発明該当性を否定した審決の判断を覆して発明該当性を認める裁判例が現れている。同旨の裁判例は、BM 関連発明についても散見される。

一方、進歩性要件に関しては、審決の判断を支持する裁判例が多く、その殆どが、進歩性を否定した審決を維持するケースであって、進歩性を否定した審決の判断を覆した判決はわずかである。

以上からすれば、CS 関連発明について発明該当性の解釈が多少緩和されたところで、特許登録されるものが増えるわけではないと思われる。もっとも、入口の発明該当性等の判断においてむやみに門前払いせず、進歩性等のより実質的な判断に進むべきであるとの趣旨とも解釈できる裁判例もあり（BM 関連発明についても同旨の裁判例がある）、進歩性の判断は従来以上に重要となつてこよう。

他方、コンピュータを利用しない純粋 BM 関連発明は、ビジネス方法そのも

* 國學院大学法科大学院、教授

のは自然法則を利用したものとはいえないとして、発明に該当しないと考えられてきた。もっとも、自然法則を利用してい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れば、自然法則を利用したものと認められる余地はあるが、審査基準は、純粹 BM 関連発明は、物品、器具、装置、システムなどを利用している部分があっても、全体として自然法則を利用しない場合があるので、慎重に検討する必要があるとして、発明該当性を認めることに消極的である。

裁判例は、それほど多くはないものの、従来は、審査基準の考え方を概ね支持していたように思われる。ただし、上述のとおり、CS 関連発明についての裁判例の傾向と同様の傾向が純粹 BM 関連発明についても見られ、今後の動向が注目される。

I. 制度調査

1. 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

1.1 現行特許法における発明及びプログラムの定義

特許法 2 条 1 項は、「この法律で『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」と定めている。

また、『プログラム等』とは、プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるよう組み合わせられたものをいう。以下この項において同じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。」と定義され（2 条 4 項）、プログラムは物の発明に含まれる（2 条 3 項）。

1.2 経緯

(1) 旧法

明治 42 年法及び大正 10 年法には、発明の定義規定はないものの、「新規ナル工業的發明」を成したる者は特許を受けることが可能であると定めていた（1 条）。

この「新規ナル工業的發明」について、明治 42 年法下の判例には「工業的効果ヲ生セシムル自然力利用ノ思想」(大判大正 8 年 6 月 14 日民録 25 輯 1024 頁、1027 頁、同旨大判大正 8 年 12 月 13 日民録 25 輯 2296 頁、2302 頁) と述べるものがあるほか、大正 10 年下においては以下の裁判例がある。

①最判昭和 28 年 4 月 30 日民集 7 卷 4 号 461 頁〔欧文字単一電報隠語作成方法〕

欧文字、数字、記号等を適当に組み合わせる電報用の暗号を作成する方法につき、「特許に値すべき発明の本体は自然法則の利用によって一定の文化目的を達するに適する技術的考案ということにあって、特許法 1 条にいわゆる工業的

発明とはあらゆる産業に利用されうるものであるが技術産業的特質をもった発明に限る趣旨と解した上、原告等の本願発明は結局何等装置を用いず、又、自然法則を利用した手段を施していないから、特許に値する工業的発明であるとはいえないと説示してその特許能力を否定した」原判決を維持した。

②東京高判昭和 31 年 12 月 25 日行集 7 卷 12 号 3157 頁〔電柱広告方法〕

「本件出願の電柱広告方法は、...電柱及び広告板を数個の組とし電柱に付した拘止具により、一定期間ずつ移転順回して提示せしめ、広告方法を大ならしめようとする広告方法であると解すべきであるが、右広告板の移動順回には少しも自然力を利用せず、この点では特許法第 1 条にいわゆる工業的発明を構成するものということができない」と判示した。

(2) 昭和 34 年法

現行の発明の定義規定は昭和 34 年法において設けられた。発明の定義は、旧法下の上記判例等を参考にしたとされるが、発明を定義することの困難性等の理由から定義規定を設けることに対する否定的な見解もあったようである¹。最終的に発明の定義規定を設けた趣旨は、①法律で用いられる主要用語の意義を予め明確に定めておくことは、法律をわかりやすくし、解釈上の疑義を少なくするという上で極めて重要であって、戦後に制定された法律の慣例となっていること、②発明の定義は、その困難性が指摘されるとしても、特許法の基本問題であって、今後も学説判例にゆだねざるを得ない面も少なくないが、幾分でも法文上明瞭なものとして争いを少なくしようとする趣旨であること、と説明されている²。

2. 発明が特許されるための要件

- ・ 発明該当性 (29 条 1 項柱書)
- ・ 産業上の利用可能性 (29 条 1 項柱書)
- ・ 新規性 (29 条 1 項)
- ・ 進歩性 (29 条 2 項)
- ・ 記載要件 (36 条 4 項 1 号、6 項) 等

3. CS 関連発明及び BM 関連発明が特許可能な発明として認められるか

「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

¹ 和田財太「特許を受けることができる発明」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』(発明協会、2002 年) 82～87 頁、松尾和子「発明と自然法則の利用について」牧野利秋ほか『知的財産法の理論と実務 1』(新日本法規、2008 年) 50 頁。

² 特許庁『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第 17 版〕』(発明協会、2008 年) 13～14 頁。

されている」CS 関連発明は特許可能な発明として認められる（詳細は 4.1.1 参照）。

また、BM 関連発明を、汎用コンピュータや既存のネットワーク等を利用した新しいビジネス方法に関連する発明であるとする、そのほとんどは、ソフトウェア関連発明の一形態として捉えることが出来るものと認識されており、「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」ものであれば、ソフトウェア関連発明として特許の対象になる³。

4. CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性のガイドライン

4.1 発明該当性

4.1.1 現行審査基準

(1) 審査基準第 VII 部第 1 章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」（以下「CS 基準」という）によれば、特許適格性の判断は、請求項の記載に基づいて請求項に係る発明を把握した上で（CS 基準 2.2.2(1)）、発明のカテゴリにとわられず（CS 基準 2.2.3(3)）、以下の基本的考え方（CS 基準 2.2.1）に基づき行われる。

「(1)『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』場合、当該ソフトウェアは『自然法則を利用した技術的思想の創作』である。

（説明）

『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』とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、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をいう。

そして、上記使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法は『自然法則を利用した技術的思想の創作』ということができるから、『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』場合には、当該ソフトウェアは『自然法則を利用した技術的思想の創作』である。

…

(2) 更に、当該ソフトウェアが上記 (1) を満たす場合、当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置（機械）及びその動作方法、当該ソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体もまた、『自然法則を利用し

³ 特許庁「ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて」（平成 11 年 12 月）
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/bisinsa.htm、特許庁「ビジネス方法の特許に関する Q & A」（平成 12 年 10 月）問 5 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/faq/tt1210-037_qanda.htm

た技術的思想の創作』である。」

(2) また、以下は、審査基準第 II 部第 1 章「産業上利用することができる発明」により判断され、発明該当性が認められる例である (CS 基準 2.2.2 (注))。

「請求項に係る発明が

(a) 機器等 (例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置) に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの、又は

(b) 対象の物理的性質又は技術的性質 (例：エンジン回転数、圧延温度) に基づく情報処理を具体的に行うもの

に当たる場合は、『自然法則を利用した技術的思想の創作』である。」

4.1.2 経緯⁴

(1) 「コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準 (その 1)」
(1975 年)

プログラム作成において創作されるものは「計算機に所望の作業を指令するための手順」であり (3.1)、手順は、(ア)「計算機の構造及び計算機内部の作用」に起因する因果関係と、(イ)手法の因果関係を利用しているとした上で、(ア)「計算機の構造及び計算機内部の作用」に起因する因果関係が自然法則に基づくものであっても、(イ)手法の因果関係が自然法則以外の法則や取り決めなどに基づいている場合は、29 条 1 項柱書の発明に該当しないとしている (3.3)。

ここで、手法とは、手順を律している手順の要旨ともいうべきもの、手法の因果関係とは、特定の結果を得るために利用されている法則性を有するものとされ、手法の因果関係が自然法則を利用していない例として、円周率を求める方法や詰め将棋を解くプログラムが また、自然法則を利用している例として、所定の形状に圧延機を計算機制御するプログラムが挙げられている (3.2 (2))。

また、特許請求の範囲は、原則として「方法」の表現形式で記述する必要があるとされ (5.1)、「プログラム」そのものや「プログラムを記録した記録媒体」といった表現形式は認められない (5.21、5.23)。

(2) 「マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針」
(1982 年)

(1) の審査基準が方法発明の表現形式をとるべきものに限られていたこと等から、①を補完するために作成され、「応用機器に必要な特定の技術的目的を達成するためのソフトウェアにより働かされるマイクロコンピュータが果たす種々の役割を複数の機能としてとらえれば、各機能に対応した別々の実現手段が存在している」とらえることができる」ので、「これらの機能を実現する手段により構成される発明は、装置発明として成立する」ことが認められた (1.4.1)。

⁴ ソフトウェア情報センター「ソフトウェア関連発明の特許法による保護の現状－1995 年－」(平成 7 年 3 月) 5～26 頁及び三品岩男＝鈴木正剛「ビジネス方法特許の審査実務」竹田稔編『ビジネス方法特許』(青林書院、2004 年) 116～146 頁も参照。

また、装置発明として成立している場合には、①の審査基準を適用する必要はないが(2.1.1)、マイクロコンピュータ応用技術に関する発明がプログラムの実質的内容に相当する手順を構成要件として含む場合には、①の審査基準に従って発明の成立性が判断される(2.1.2)⁵。

(3)「特許・実用新案審査基準」(1993年)

「第VIII部 特定技術分野の審査基準 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」において、「ソフトウェアによる情報処理が、対象の物理的性質又は技術的性質(構造上の性質を含む)に基づいてなされている場合は、ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されているとみられるから、その発明は、自然法則を利用したものといえる」が、「請求項の記載がコンピュータの構成要素や装置等のハードウェア資源により限定されていても、この限定が、何らかの形でハードウェア資源を使用することを明示した、ということ以上の内容を有していないとき、すなわち、ハードウェア資源が単に使用されているにすぎないとき(以下、『ハードウェア資源の単なる使用』という。)は、これをもってただちに請求項に係る発明に自然法則が利用されているものとはしない」との考え方を示した上で、次の(I)又は(II)の条件を満たす発明について、自然法則を利用したものと認めている(2.2.1)。

「(I) ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されている

(II) ハードウェア資源が利用されている

条件(II)については、請求項におけるハードウェア資源による限定が、『ハードウェア資源の単なる使用』に当たらないときは、ハードウェア資源が利用されているものとする。」

また、条件(I)を満たすものとして、以下の類型を挙げている(2.2.2)。

(1) ハードウェア資源に対する制御又は制御に伴う処理

① コンピュータにより制御を行うもの

② コンピュータ自体のオペレーションに関するもの

(2) 対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理

なお、ソフトウェア関連発明は、「方法」の発明又は「物」の発明として特許請求の範囲に記載することができるが(1.1)、自然法則の利用性はカテゴリーにとらわれずに判断される(2.2.4(1))。

一方、「プログラム言語」、「プログラム自体」及び「プログラムリスト」は発

⁵ その後、1988年には、ソフトウェアがハードウェア資源の特定の性質や構成を利用して作成された一定の場合に発明の成立性を認める「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査上の取扱い(案)」が作成されたようであるが、案であって他の審査基準や運用指針とは性格を異にすると考えられるため、本稿では取り上げない。当該文書の概要については、ソフトウェア情報センター・前掲注4、12～13頁及び三品＝鈴木・前掲注4、125～128頁参照。

明に該当しない (2.2.4(2))。なお、プログラム言語とプログラム自体は、一般の審査基準では、技術的思想でないものの例として挙げられている〔第 II 部第 1 章 1.1(5)④〕)。また、「プログラムを記録した記録媒体」も、「情報の単なる提示」に当たるとの理由で、発明に該当しない (2.2.4(3))。

(4) 「特定技術分野の審査の運用指針」(1997 年)

(3) において発明に該当しないとされた「プログラムを記録した記録媒体」について、「物」の発明として請求項に記載できることを認めた(同様に「構造を有するデータを記録した記録媒体」も「物」の発明として請求項に記載できる。「第 1 章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」1.1(3))。

また、請求項に係る発明の課題の「解決手段が例えば以下のものである場合には、その手段が自然法則を利用しているといえる。

- (i) ハードウェア資源に対する制御又は制御に基づく処理
- (ii) 対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理
- (iii) ハードウェア資源を用いて処理すること」 (2.2.1)

ただし、課題解決手段が、「コンピュータを用いて処理すること」又は/及び「媒体にプログラム又はデータを記録すること」である場合は、これを「発明」とすると本来「発明」に該当しないものを実質的に特許の対象とすることに等しいため、「発明」と認めないとしている (2.2.1)。そして、「ハードウェア資源がどのように (how to) 用いられて処理されるかを直接的又は間接的に示す具体的な事項が請求項に記載されていない場合には、その処理は...『コンピュータを用いて処理すること』である」 (2.2.3(2)) ため、「発明」には該当しない。

なお、「プログラム言語」又は「プログラムリスト」は発明に該当しないが (2.2.3)、「プログラム」、「データ信号 (列)」、「データ構造」として特許請求された場合は、「物」のカテゴリーか「方法」のカテゴリーかが不明確であるため、明確性要件 (36条6項2号) 違反となる (1.3(3))。

(5) 現行審査基準への改訂 (2000 年)

媒体に記録しない状態でのネットワーク上の取引も一般的になってきたこと、媒体への記録の有無にかかわらず、コンピュータ・プログラムの創作は、自然法則を利用したハードウェアの動作によりアイデアの実現を図っていると考えられること等の理由から⁶、媒体に記録されていないコンピュータ・プログラムも、物の発明として認められることとなった。これにより、従来は認められなかった「プログラム」なる記載が「物の発明」として請求項に記載できることとなった (CS 基準 1.1.1(2)(b))。

また、③1993 年審査基準及び④1997 年運用指針における「ハードウェア資

⁶ 特許庁「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の改訂審査基準に関する Q&A」問 1 (2000 年 12 月 28 日) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/pdf/tt1212-045_csqa.pdf

源に対する制御又は制御に伴う処理」及び「対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理」については、ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要ではないとして、一般的な審査基準の下で発明に該当するとされた（CS 基準 2.2.2 注）。

さらに、④1997 年運用指針においてハードウェア資源がどのように（how to）用いられて処理されるかを判断するとされていた点については、「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」かを判断すると変更されたが、これはハードウェア側からアプローチするか、ソフトウェア側からアプローチするかの違いであって実質的な相違ではないと説明されている⁷。

4.2 記載要件

(1) 特許請求の範囲

後述する 6. を参照。

(2) 明細書

発明の詳細な説明の記載において、請求項に係る発明に対応する技術的手順又は機能が抽象的に記載されているだけで、その手順又は機能がハードウェアあるいはソフトウェアでどのように実行又は実現されるのか記載されていない結果、請求項に係る発明が実施できない場合は、実施可能要件（36 条 4 項 1 号）違反とされる（CS 基準 1.2.1.1(2)）

4.3 進歩性

(1) 基本的な考え方（CS 基準 2.3.1）

基本的な考え方は、一般的な進歩性要件の判断と同様である。

ただし、「請求項に係る発明を、人為的取決め等とシステム化手法に分けて認定するのは適切ではなく、請求項に係る発明を全体としてとらえることが求められる。」

また、「所定の目的を達成するためにある分野に利用されている方法、手段等を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは、ソフトウェアの技術分野では普通に試みられていることである。したがって、種々の分野に利用されている技術を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の範囲内のものであるから、組み合わせや適用に技術的な困難性（技術的な阻害要因）がない場合は、特段の事情（顕著な技術的効果等）がない限り、進歩性は否定される。」

(2) 当業者（CS 基準 2.3.3）

「特定分野に関するソフトウェア関連発明における当業者は、その特定分野

⁷ 特許庁・前掲注 6、問 8

に関する技術常識や一般常識（顕著な事実を含む）と、コンピュータ技術分野の技術常識（例えばシステム化技術）を有する者と想定されており、「個人よりも、複数の技術分野からの『専門家からなるチーム』として考えた方が適切な場合もある」とされている。

(3) 進歩性（新規性）が否定される例

①当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例（CS 基準 2.3.4）

以下の 6 類型が挙げられている。

- ア) 他の特定分野への適用
- イ) 周知慣用手段の付加又は均等手段による置換
- ウ) ハードウェアで行っている機能のソフトウェア化
- エ) 人間が行っている業務のシステム化
- オ) 公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現すること
- カ) 公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更

②「速く処理できる」、「大量のデータを処理できる」、「誤りを少なくできる」、「均一な結果が得られる」などの一般的な効果

システム化に伴う当然の効果であることが多く、通常は、技術水準から予測できない効果とはいえないとされる（CS 基準 2.3.5）。

③データの内容（コンテンツ）にのみ特徴がある場合

引用発明との相違点がデータの内容（コンテンツ）のみであれば新規性が否定される（CS 基準 2.3.6(2)）。

5. BM 関連発明の特許性のガイドラインに関する特記事項

5.1 発明該当性

5.1.1 現行審査基準

審査基準「第 II 部 第 1 章 産業上利用することができる発明」1.1.4 によれば、「請求項に係る発明が、自然法則以外の法則（例えば、経済法則）、人為的な取決め（例えば、ゲームのルールそれ自体）、数学上の公式、人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき（例えば、ビジネスを行う方法それ自体）は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、『発明』に該当しない」。

また、「発明を特定するための事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断されるときは、その発明は、自然法則を利用していないものとなる」が、「発明を特定するための事項に自然法則を利用してい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ときは、その発明は、自

然法則を利用したものとなる。」なお、留意事項として、「ビジネスを行う方法...に関連する発明は、物品、器具、装置、システムなどを利用している部分があっても、全体として自然法則を利用しない場合があるので、慎重に検討する必要がある」と付記されている。

5.1.2 経緯⁸

(1) 一般審査基準「発明の成立性」(1972年)

「自然法則を利用した技術的思想」について、「自然界において経験によって見いだされる一定の因果関係を結果的に利用している一定の目的を達成するための手段としての思想。ただし、人間の精神活動を利用しているものを除く。」とする一方、「自然法則以外の法則を目的達成のための手段の一部又は全部に利用したもの又は開示された手段のもとでは同一成果が得られないものは、自然法則を利用していないもの」とされた⁹。

(2) 「特許・実用新案審査基準」(1993年)

「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ときには、自然法則を利用したもの」であり、「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」とされた(第II部第1章1.1(4))。

(3) 現行審査基準への改訂(2000年)

コンピュータ・ソフトウェア関連発明の取扱いを中心とした審査基準の見直しにあわせて、ビジネスを行う方法それ自体が自然法則を利用していないものの例として明記されるとともに、ビジネス方法関連発明については一部に自然法則を利用していても、全体として自然法則を利用しない場合があることが留意事項として記載された。

5.2 その他の要件

ビジネス関連発明のうち、コンピュータを利用したビジネス関連発明は、ソフトウェア関連発明として審査されることとなるため、その他の要件の判断基準は、CS関連発明と同様である。

他方、コンピュータを利用しないビジネス関連発明は、多くの場合、5.1.1の判断基準の下で発明該当性が否定されると考えられる。仮に発明に該当すると判断された場合における進歩性その他の要件の判断については、特別の判断基準があるわけではなく、発明一般の場合と同様である。

⁸ ソフトウェア情報センター・前掲注4、5～26頁、三品＝鈴木・前掲注4、116～146頁参照。

⁹ ソフトウェア情報センター・前掲注4、三品＝鈴木・前掲注4等の二次的文献を参照した。

6. CS 関連発明及び／又は BM 関連発明として認められるクレームの形式

6.1 クレームの形式

(1) ソフトウェア関連発明は、方法の発明又は物の発明として記載することができる (CS 基準 1.1.1)。

①方法の発明

ソフトウェア関連発明は、時系列的につながった一連の処理又は操作、すなわち「手順」として表現できるときに、その「手順」を特定することにより、「方法の発明」(「物を生産する方法の発明」を含む)として請求項に記載することができる。

②物の発明

ソフトウェア関連発明は、その発明が果たす複数の機能によって表現できるときに、それらの機能により特定された「物の発明」として請求項に記載することができる。

なお、プログラムやデータについては以下のように記載することができる。

(a) プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、又は記録されたデータの構造によりコンピュータが行う処理内容が特定される、「構造を有するデータを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」は、「物の発明」として請求項に記載することができる。

(b) コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、「物の発明」として請求項に記載することができる。

(2) 請求項の末尾が「方式」又は「システム」の場合は、「物の発明」として取り扱われる (CS 基準 1.1.2(2))。

(3) なお、「構造を有するデータ」(「構造を有するデータを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」を含む)及び「データ構造」が「発明」に該当するか否かについては、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れば「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとの基本的考え方により判断される (CS 基準 2.2.4)。

6.2 明確性要件

以下の場合には、36条6項2号違反とされる (CS 基準 1.1.2 及び 1.1.3)

(1) プログラム信号(列)又は「データ信号(列)」として特許請求された場合

「物の発明」か「方法の発明」かが特定できないため。

(2) 「プログラム製品」や「プログラムプロダクト」等として特許請求された場合

「製品」や「プロダクト」等の技術的範囲の明確でない用語を用いているために、請求項に係る発明を明確に把握することができないため（ただし、発明の詳細な説明中に当該用語の持つ意味から逸脱しない範囲で当該用語の定義を記載することにより、当該用語の技術的範囲を明確にしている場合には、この限りではない。）。

(3) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合

「コンピュータを用いて...ステップ」との表現は、各ステップの動作の主体が特定されず、人間がコンピュータを操作する方法とも、コンピュータ・ソフトウェアによる情報処理方法とも解釈できるため、請求項に係る発明を明確に把握することができない。

7. 特許法以外の保護制度

1985年の著作権法改正により、プログラムの著作物が著作権法により保護されることが明記された（著作権法2条1項10号の2、10条1項9号）。

ただし、著作権法による保護は、①プログラム言語、②規約、③解法、には及ばないとされている（著作権法10条3項）

II. 実体調査

1. CS 関連発明

以下では、2000年の審査基準の改訂以降におけるCS関連発明の特許性に関する主要裁判例を、審決取消訴訟を中心に取り上げる¹⁰。

発明該当性について、裁判例は、概ね審査基準の考え方を支持しているように見受けられる。もっとも、近時、人の精神活動が含まれているという理由のみで発明該当性が否定されることはなく、自然法則の利用の有無は全体として判断されるとした上で、発明該当性を否定した審決の判断を覆して発明該当性を認める裁判例が現れている（(19)）。なお、(20)の判決は、理由は示さずに発明該当性を否定した審決の判断は正当ではないと述べているが、おそらく(19)

¹⁰ ソフトウェア情報センター・前掲注4、73頁以下に、1995年以前の関連する特許、判決、及び審決が紹介されている。また、最近のCS関連発明及びビジネス関連発明に関する裁判例を紹介するものとして、特許庁「ビジネス関連発明の主な判決事例集」（平成20年3月、http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/pdf/gizyutu_hanketu/shiryou_01.pdf）、高石秀樹「特許法29条1項柱書の『発明』性について判断した裁判例」AIPPI53巻12号（2008年）775頁のほか、パテント誌における「知っておきたいソフトウェア特許関連判決」の連載（第1回はパテント57巻10号〔2004年〕28頁、以降不定期）参照。

と同様の立場ではないかと推測される。また、BM 関連発明につき同旨を述べるものとして 2. (3) 及び 2. (4) の判決参照)。

一方、進歩性要件に関しては、審決の判断を支持する裁判例が多い。その殆どは、進歩性を否定した審決を維持するケースであり、進歩性を否定した審決の判断を覆した判決はわずかである ((10)。なお (16) も進歩性を否定した審決の判断を覆しているが、その後再び無効審決がされ、取消訴訟でも当該無効審決が維持されている。))。

以上からすれば、CS 関連発明について発明該当性の解釈が多少緩和されたところで、特許登録されるものが増えるわけではないと思われる。もっとも、入口の発明該当性や明確性要件の判断においてむやみに門前払いではなく、進歩性等のより実質的な判断に進むべきであるとの趣旨とも解釈できる裁判例もあり ((20)、(21)、BM 関連発明についてであるが、2. (3))、進歩性の判断は従来以上に重要となつてこよう。

なお、コンピュータを用いた BM 関連発明に関する判決は、CS 関連発明に含めて以下で扱い、コンピュータを用いない純粋 BM 関連発明に関する判決は、後述 2. で扱う。また、掲載の順序は時系列順である。

(1) 東京高判平成 15 年 7 月 15 日平成 14 年 (行ケ) 598 号〔商品販売システム、その情報通信方法およびその端末装置〕

①特許請求の範囲

「商品の購入に関する商品関連情報と注文を行うための指示情報とを有する案内情報を広域ネットワーク上に提供可能な情報サービス装置と、

前記広域ネットワークに接続可能な端末装置であつて、前記案内情報を前記広域ネットワークを介して前記情報サービス装置から取得する第 1 通信手段と、当該取得された案内情報の商品関連情報および注文の指示のための特定情報を表示する表示手段と、前記特定情報を前記表示手段の表示画面上で指定するポインティング手段と、注文に関連する注文情報を入力する入力手段と、前記ポインティング手段による指定に応じて前記入力手段からの注文情報の入力を許可する制御手段と、当該入力された注文情報を登録する操作により前記広域ネットワークとは別の通信ネットワークと接続し、前記注文情報を前記別の通信ネットワークを介して送信する第 2 通信手段とを有する端末装置と、

前記別の通信ネットワークを介して前記注文情報を受信する注文受け付け装置

とを具えたことを特徴とする商品販売システム。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した拒絶審決を維持。

「引用例 1 記載の発明及び引用例 2 記載の発明は、ともに商品販売システムという同一技術分野に属しており、その組合せを阻害する要因は見当たらない。

そして、引用例 2 には、原告の主張する 2 つのスイッチを用いる発明だけでなく、... 1 つのスイッチを用いることも記載されている。また、ポインティング手段の指定による入力はスイッチの操作による入力とともに周知の技術手段であり、スイッチを用いるかポインティング手段を用いるかは当業者が適宜行うことのできる設計的事項と認められる。

そうすると、引用例 2 記載の発明を、引用例 1 記載の発明に適用するに際し、その入力・指示手段をポインティング手段の指定による入力とし、端末装置を、利用者の操作により、広域ネットワークとは別の通信ネットワークと接続し、クレジットカードの ID 番号を含む注文情報を前記別の通信ネットワークを介して送信するように構成することは、当業者が容易に想到し得たというべきである。

また、商品販売システムにおいて、注文情報を登録することは、本件出願の発明が解決しようとする課題に『電話による方法は購入者と店の人間が直接的に話をするので、店の人間は注文情報の登録のためにコンピュータを手動操作して注文情報、たとえば、商品名、購入者の名前、住所、代金決済方法等の情報を入力しなければならない。このため、多数の購入者の注文に応じるには限界がある。』(...) にも記載されているように、周知慣用手段にすぎないと認められ、引用例 1 記載の発明及び引用例 2 記載の発明においても、注文をホスト局、WWWサーバー、通信販売受付センターに対し登録させることが当然に行われていることは明らかであるから、利用者の操作を、入力された注文情報を登録する操作とすることも、当業者が容易に想到し得たというべきである。」

③ コメント

特許庁は、本判決を、一般的な進歩性の判断基準の適用により、「通信販売システムにおいて、クレジットカード ID 番号を含む注文情報を別の通信ネットワークを介して送信することは容易であると判示された事例」として紹介している¹¹。

(2) 東京高判平成 15 年 11 月 5 日平成 14 年（行ケ）513 号〔製造工程管理方法並びに装置〕

① 特許請求の範囲

「製造工程をシミュレートし且つそれを表す出力信号を発生するためのデジタルデータ処理装置の処理方法において、

- A. 製造工程で消費される一つ以上の資源要素を表すデジタル信号を入力し、
- B. 前記製造工程により生産される一つ以上の資源要素を表すデジタル信号を入力し、
- C. 前記製造工程の間に行われる一つ以上の仕事を表すデジタル信号であって、

¹¹ 特許庁・前掲注 10

各仕事が、〈1〉その仕事によって消費される一つ以上の資源要素と、〈2〉その仕事によって生産される一つ以上の資源要素と、〈3〉その仕事の間に行われる一つ以上の生産操作と、〈4〉その仕事と一つ以上の他の仕事の間製造関係と、を表す信号を含んでいるデジタル信号を入力し、
D. 前記仕事を表すデジタル信号であって、各仕事が、〈1〉一つの関連した仕事によって消費される一つ以上の資源要素と、〈2〉その関連した仕事によって生産される一つ以上の資源要素と、〈3〉その関連した仕事の間に行われる一つ以上の生産操作と、〈4〉その関連した仕事と一つ以上の他の仕事の間製造関係と、を表す信号を含む生産モデルを記憶し、そして
E. 前記製造工程の選択された少なくとも一部を表す信号を出力することよりなる、
デジタル信号処理装置の動作方法。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、実施可能要件を否定した拒絶審決を維持。

「本願発明は、上記のとおり、製造工程の正確なモデルを作成し、これをシミュレーションすることができ、また、正確なスケジュール調整、費用計算及び記録機能を有する『デジタル信号処理装置の動作方法』に関する発明であるところ、最も重要な『生産モデル』の作成に係る、製造関係入力部から入力される『少なくとも一つの消費資源と一つあるいは複数の生産資源との間の関係を示すデジタル信号』の具体的な構成が明らかでないのであるから、原告主張のように、消費資源及び生産資源を表すデジタル信号とそれらの製造関係を表すデジタル信号とが処理されて生産モデルが作成される過程が当業者に十分理解可能であるとはいえない。

…本願発明の目的は、上記のとおり、製造工程の正確なモデルを作成し、これをシミュレーションすることができ、また、正確なスケジュール調整、費用計算及び記録機能を有するデジタルデータ処理システムを提供することにあるから、生産モデルを作成するための信号がどのような構成の信号として入力されて、どのような構成の生産モデルが作成されるのか、明らかでなければ、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、本願発明の目的を達成するための構成が発明の詳細な説明に記載されているということとはできない。」

③コメント

特許庁は、本判決を、CS 基準「1.2.1.1 実施可能要件違反の例」に該当する事例（発明の詳細な説明には、本願発明の最も重要な部分の具体的な構成が明らかにされていないため記載要件違反）として紹介している¹²。

¹² 特許庁・前掲注 10

(3) 東京高判平成 16 年 3 月 4 日平成 15 年（行ケ）300 号〔メッセージ管理装置及び方法〕

①特許請求の範囲

「【請求項 1】ユーザ装置により入力された、メッセージを表す、1 又は複数の記号からなるメッセージ識別子を、ネットワークを介して受信する手段と、上記メッセージ識別子の受信にตอบสนองして、上記メッセージ識別子に対応するメッセージを出力する手段と、出力した上記メッセージをネットワークを介してユーザ装置に供給する手段とを有することを特徴とするメッセージ管理装置。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した拒絶審決を維持。

「3 審決の理由の要点

…補正発明では、メッセージ管理装置が、受信したメッセージ識別子に対応するメッセージを出力する手段を有しているが、例えば P O S システムのように、1 又は複数のユーザ装置がネットワークを介してホスト装置に接続されたシステムにおいて、ホスト装置がユーザ装置から入力された特定情報を表す識別子の受信にตอบสนองして、内部の変換テーブルを用いて該識別子に対応する特定情報の内容を変換出力し、変換出力した該特定情報の内容をネットワークを介してユーザ装置に供給して把握可能とすることは周知の技術手段である（…）。そして、この周知の技術手段を引用例記載の発明のコード番号の受信に基づいて、対応する介護サービス内容を把握可能とする手段として採用し、補正発明のようにすることは当業者が容易になし得たものであるから、上記相違点を格別のものとは認めることはできない。」

「原告は、審決が相違点の判断で引用した周知技術が、P O S システムに関するものであり、メッセージ管理技術とは関係がないと主張する。

…

補正発明において、メッセージ管理装置が出力したメッセージをネットワークを介してユーザ装置に供給するのは、本願明細書の上記記載によれば、メッセージ変換部及びメッセージ変換テーブルが管理装置側に設けられていることによると考えられる。審決で引用された…公報（甲第 5 号証）や…公報（甲第 6 号証）に記載されている技術は、商品コードを商品名や価格データに変換する変換テーブル（プライス・ルック・アップ・テーブル）に関するものであり、該変換テーブルをホスト装置に設けることによりテーブルの管理・保守を簡素化する技術である。これらは、P O S システムに関するものではあるが、変換テーブル自体はデータ処理一般に用いられるものであり、1 又は複数のユーザ装置がネットワークを介してホスト装置に接続されたシステムが P O S システムに限られるものでないことは、明らかである。」

③コメント

特許庁は、本判決を、CS 基準「2.3.4 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例」のうち「(2) 周知慣用手段の付加又は均等手段による置換」に当たる事例（データ処理一般に用いられる手段〔変換テーブル〕を付加することは容易である）として紹介している¹³。

(4) 東京高判平成 16 年 7 月 8 日平成 15 年（行ケ）240 号〔現場管理システム〕

①特許請求の範囲

「【請求項 1】各地に点在して設けられた建設現場又は資材や機材のストック現場における、工事の進捗状況、資材や機材の調達状況、異常事態の発生状況等の各種の現場情報を管理するための現場管理システムであって、

各現場に設置された現場ユーザ端末と、該現場ユーザ端末と通信網を介して接続されるホスト・センタと、前記通信網を介して前記ホスト・センタと接続される、関連営業所に設置された関連ユーザ端末とからなり、前記現場ユーザ端末には前記現場情報が人手を介することなく所定時間間隔毎に連続して自動的に蓄積されるとともに、該現場情報が該現場ユーザ端末から前記ホスト・センタに自動的に転送され、該現場情報を、前記関連営業所に設置された関連ユーザ端末により入手して、現場のみならずこれらの関連営業所においても現場情報をリアルタイムで管理することを特徴とする現場管理システム。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した無効審決を維持。

「原告らは、引用発明 1 は、『ホスト・センタ』における現場情報の集中管理方法の発明であるのに対し、本件発明 1 は、『ホスト・センタ』の設置場所とは無関係に『関連営業所』において現場情報をリアルタイムで管理できる分散管理方法の発明であって、両者は、技術構成も技術思想も全く異なるものであると主張するので、以下検討する。

…本件発明 1 も引用発明 1 もいずれもネットワーク管理（ネットワーク化されたシステムにおける情報の管理）を行うものであることは明らかであるところ、証拠（乙 3）によれば、ネットワーク管理は、ネットワークの利用者が満足する品質のよいサービスを提供するとともに、管理部門の作業効率等を高めることを目的とするのであること、そして、ネットワーク管理の方法に、ネットワーク管理のためのセンタを設置して、1 元的に管理する集中管理方式と、管理主体ごとに独立してネットワーク管理を行う分散管理方式の 2 つが存在することは、本件特許出願の前に周知の事項であったことが認められる。したがって、引用発明 1 において、複数箇所に現場情報の管理場所を設置して、それぞれ独立した管理を行わせる、いわゆる分散管理方式を採用することは、当業者にお

¹³ 特許庁・前掲注 10

いて適宜なし得たことというべきである。」

③コメント

特許庁は、本判決を、一般的な進歩性の判断基準の適用により、「現場情報ネットワーク管理方式を集中管理方式から分散管理方式に変更することは容易であると判示された事例」として紹介している¹⁴。

(5) 東京高判平成 16 年 9 月 6 日平成 15 年（行ケ）325 号〔インターネットを利用した身体関連商品の購入システム〕

①特許請求の範囲

「【請求項 1】商品購入者の全身のサイズデータ及び頭、手、足等の身体各部のサイズデータに基づく全身、身体の一部を三次元的、二次元的、断面図的及び又は写真的に画像入力を行い、該全身を露出した状態、身体の一部を露出した状態、肌着をつけた状態、被服を着た状態の三次元画像、断面画像及び又は身体の平面的画像、写真画像を適宜選択して画面上に写し出し、身体関連商品の販売者側から提供された商品コード、商品サイズデータ、デザインデータの一以上を適宜選択して前記商品購入者の全身、身体の一部を露出した状態、肌着をつけた状態及び又は被服を着た状態を適宜選択して画面上で商品が自分の体形で着用できるか否かを商品に基づく商品コード、商品サイズデータ、デザインデータの一以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算、比較による判断及び又は身体に装着する帽子、かつら、めがね、ベルト、手袋、靴、ネクタイ、ネックレス等の身廻り品、装飾品、履物等の商品に基づく商品コード、商品サイズデータ、デザインデータの一以上と自己の身体のサイズデータをコンピュータにて演算、比較による判断をし、商品購入者がコーディネーターデータファイルからデータ取出して好みの商品をコーディネートし、かつズボンの丈を短くあるいは長くとか、上着の袖を短くとか、長くとか商品サイズの変更が出来るか否かを Eメールで問い合わせをし、併せて商品サイズの変更に要する費用の有無を聞いて商品購入者の体形に合い、好みのデザインの商品をインターネット上で購入することを特徴とするインターネットを利用した身体関連商品の購入システム。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、明確性要件を否定した拒絶審決を維持。

「(3) 次に、『商品購入者がコーディネーターデータファイルからデータ取出して好みの商品をコーディネート』することに関する事項が不明確であるか否かについて、以下に検討する。

この点につき、原告は、『コーディネーターデータファイル』は、『専門家で

¹⁴ 特許庁・前掲注 10

あるコーディネーターが衣服、めがね、靴、かつら等を身につけたときにトータルファッション等を判断するファイル』がファイル装置に格納されているもので、コンピュータで比較判断するとき随時出力するものであり、商品購入者はコーディネーターの意見を参考にして商品を選ぶことができると主張する。

しかし、コーディネーターデータファイルがどのような構成のファイルであり、どのようにしてデータを取り出すのかについては、本願発明に係る特許請求の範囲請求項1に記載がないだけでなく、本願明細書の発明の詳細な説明欄を精査しても、何ら説明がされていない。

原告の前掲主張によれば、本願発明の最大の特徴は、サイズが合った上で、専門家であるコーディネーターの意見が蓄積されているコーディネーターデータファイルからデータを取り出して好みの商品をコーディネートして商品を購入する点にあり、この点こそが本願発明の特徴をなす新規な事項であり、引用文献のいずれにも記載されていないというのである。そうであれば、出願人である原告は、その構成を明確にし、発明の詳細な説明において、当業者が実施できるように開示しなければならないことはいうまでもない。しかし、『コーディネーターデータファイル』については、上記のように、請求項1には明確に記載されておらず、発明の詳細な説明欄においても何ら詳細な説明はないのであって、この点に関して明確でないというほかない。よって、特許を受けようとする発明が明確でないとした審決の判断は、是認し得るものである。

(4) 原告は、本願発明は、『方法の発明』であるから、どのような手順でインターネットを利用して身体関連商品を購入することができるのかの具体的手順、工程が示されていることが重要であって、本願発明においては、商品購入の手順が具体的に示されているので、特許を受けようとする発明が明確に示されているといえると主張するので、この点について検討しておく。

前記のとおり、本願発明の名称は、『インターネットを利用した身体関連商品の購入システム』とされている。

ところで、特許庁は、審査基準を公表しているところ、本件出願以前から、審査基準において、システムの発明は、『物』の発明として扱うことが明記されており（この点は、原告も争う趣旨ではない。）、特許出願に携わる者の間では、周知の事項であるというべきである。そして、特段の留保もなく単に『システム』の発明として記載された特許請求の範囲及び明細書に接した当業者は、『物』の発明であると理解するものと推認される。そして、本願発明に係る特許請求の範囲及び明細書を精査しても、『システム』の用語が上記審査基準とは異なる意味において使用されているものと理解すべき記載があるとは認められない。また、本願発明の実質的内容に則してみても、本願発明を『方法の発明』であると理解しなければならないものとも認められない。よって、本願発明を『方法の発明』であると扱うべきことを前提とする原告の主張は、採用することができない。」

③コメント

特許庁は、本判決を、CS 基準「1.1.3 発明が明確でない例」及び「1.2.1.1 実施可能要件違反の例」に該当する事例（発明の特徴点が詳細な説明中において何ら説明がされていないため記載要件違反）として紹介している¹⁵。また、末尾が「システム」である請求項 1 記載の発明は、物の発明であるとして、CS 基準の考え方（1.1.2(2)）を是認している。

(6) 東京高判平成 16 年 12 月 21 日平成 16 年（行ケ）188 号（判時 1891 号 139 頁）〔回路シミュレーション方法〕

①特許請求の範囲

「【請求項 1】回路の特性を表す非線形連立方程式を、BDF 法を用いて該非線形連立方程式をもとに構成されたホモトピー方程式が描く非線形な解曲線を追跡することにより数値解析する回路のシミュレーション方法において、BDF 法を用いた前記解曲線の追跡における解曲線上の $j + 1$ （ j は整数）番目の数値解を求めるステップは、予測子と修正子とのなす角度 ϕ_{j+1} を算出し、この角度 ϕ_{j+1} が所定値より大きいか否かを判定する判定ステップと、前記判定ステップにおいて、前記角度 ϕ_{j+1} が所定値より大きいと判断された場合には、前記解曲線の追跡の数値解析ステップの $j + 1$ 番目の数値解を求めるステップをより小さな数値解析ステップ幅によって再実行し、 $j + 1$ 番目の数値解を新たに求め直すステップと、を含むことを特徴とする回路のシミュレーション方法。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、発明該当性を否定した拒絶審決を維持。

「数学的課題の解析方法自体や数学的な計算手順を示したにすぎないものは、『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するものでないことが明らかである。」

「本願発明の処理対象とされる『回路の数学モデル』について、特許請求の範囲には、『回路の特性を表す非線形連立方程式』と記載されるのみであって、回路の特性を物理法則に基づいて非線形連立方程式として定式化するという以上に、当該非線形連立方程式が現実の回路を構成する各素子の電気特性をどのように反映するものであるかは全く示されておらず、しかも、定式化されたモデルは数学上の非線形連立方程式そのものであるから、このような『回路の特性を表す非線形連立方程式』を解析の対象としたことにより、本願発明が、『自然法則を利用した技術的思想の創作』となるものでない...」

「...非線形連立方程式をもとに構成されたホモトピー方程式が描く非線形な解曲線が、設計された回路の入力電圧に対する出力電圧や出力電流等の関係を示

¹⁵ 特許庁・前掲注 10

す特性曲線であるとしても、この方程式が描く非線形な解曲線をBDF法を用いて追跡することは、原告が自認するとおり、元の非線形連立方程式の解を求めることにほかならないから、このプロセスは、一般の非線形連立方程式の解法と何ら相違するものではなく、回路の物理的、技術的性質への考察を含むものでない。言い換えれば、本願発明において、現実の回路の物理的特性は非線形連立方程式に反映されるだけであって、その解析には何ら利用されないものであり、創作自体はあくまで、ホモトピー方程式を構成し、BDF法を用いて追跡することに向けられており、一旦非線形連立方程式の形になってしまえば、その解法は数学の領域に移行し、数学的な処理により解析が行われるにすぎないものといえる。」

「...本願発明で採用された課題解決手段は、『予測子と修正子とのなす角度 φ_{j+1} を算出し、この角度 φ_{j+1} が所定値より大きいか否かを判定する判定ステップと、前記判定ステップにおいて、前記角度 φ_{j+1} が所定値より大きいと判断された場合には、前記解曲線の追跡の数値解析ステップの $j+1$ 番目の数値解を求めるステップをより小さな数値解析ステップ幅によって再実行し、 $j+1$ 番目の数値解を新たに求め直すステップ』というものであって、回路の物理的性質を考慮した解決手段とは認められず、また、回路の物理的性質に起因するような特殊な非線形連立方程式の解法を求めるものでもなく、一般の非線形連立方程式（疑似解収束現象や非収束現象を生じて解析が困難となる場合と、そうでない場合の双方を含む。）の解法に用いるものと何ら相違しないものである（このことは、本件補正前後で上記の課題解決手段には実質的な変更がないにもかかわらず、本件補正前の本願発明の名称が『連立方程式解法』とされていたことから明らかといえる。）」

③コメント

本願発明は、CS 関連発明として理解することもできようが¹⁶、特許請求の範囲には、コンピュータを利用することが記載されていない。このため、CS 基準によれば、CS 関連発明に特有の判断、取り扱いが必要でなく、一般審査基準により、対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものであれば発明該当性が認められるところ（CS 基準 2.2.2(注)(2)(b)）、本判決は、本願発明の処理対象である回路の数学モデル（非線形連立方程式）への回路の物理的性質の反映が示されておらず、解析方法にも回路の物理的性質が利用されていないと判断したものと理解することも可能と思われる¹⁷。したがって、非線形連立方程式及び解法が回路の物理的性質に起因する特殊なものであって、

¹⁶ 平嶋竜太「判批」判評 565 号（判時 1915 号）42 頁、44 頁は、厳密には、ソフトウェア（内部）における処理過程に関する創作であるとする。他方、鳥居稔「『ソフトウェア関連発明の自然法則利用性』と『ビジネス関連発明の進歩性』に関する最近の審決取消訴訟判決について」特技懇 237 号（2005 年）73 頁、77 頁及び来栖和則「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その 4）」パテント 58 巻 8 号（2005 年）51 頁では、特に説明はないが CS 関連発明であることが前提とされているようである。

¹⁷ 鳥居・前掲注 16、77～78 頁。

特許請求の範囲に記載されれば発明該当性は肯定されるとの見方もある¹⁸。もっとも、本判決が、解析方法や課題解決手段は一般の非線形連立方程式の解法と相違しないことを、発明該当性を否定する根拠としている判示部分に対しては、そもそもソフトウェアは対象の物理的性質を捨象して数学的演算を行う部分を含むのであり、そのような CS 関連発明の発明該当性をことごとく否定しかねないとの批判がある¹⁹。

(7) 東京高判平成 16 年 12 月 27 日平成 15 年（行ケ）268 号〔オンライン看護支援装置〕

①特許請求の範囲

「(a) 情報及び該情報に対応するラベルをサーバーに入力し蓄積する情報蓄積工程、(b) 該ラベルをコードとして出力するコード出力工程、(c) 該コードを端末から読取るコード読取り工程、及び (d) 読取りコードを前記端末から前記サーバーに入力し該読取りコードに対応するラベル及び該ラベルに対応する読出し情報を読出して前記端末に出力する情報読出工程を有する、(e) オンライン看護支援方法をプログラミングした看護支援ソフトであって、(f) 該看護支援ソフトは、患者データ入力工程、アセスメント入力工程、看護計画入力工程、看護指示入力工程、看護履歴入力工程、評価又はサマリー入力工程、及び退院時指導入力工程をタグとしてフロー化した入力画面をスタート画面とし、(g) 前記タグをクリックすることにより該タグの詳細入力画面が表示され、(h) 該詳細入力画面において、5W1Hのうちのすくなくとも1種をオペレーションラベルとして注記し、且つ (i) 前記看護指示入力工程における詳細指示入力画面において、5W1Hをオペレーションラベルとして注記する、看護支援ソフト。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した拒絶審決を維持。

「(1) 原告は、審決が、その認定に係る相違点5の『看護指示入力工程における詳細指示入力画面において、5W1Hをオペレーションラベルとして注記する』構成について、『後者(注、引用発明)において、看護業務の仕事の進め方として5W1Hを設定しておくようにし、看護指示入力工程における詳細指示入力画面において、5W1Hをオペレーションラベルとして注記することは、当業者が容易に推考し得たことである』(...)とした判断は、誤りであると主張する。

...看護業務において、仕事の進め方として5W1Hを決めておくことは、当業者が当然に考えることであり、また、...5W1Hを決めておくことを看護業

¹⁸ 鳥居・前掲注 16、78 頁、同旨、ソフトウェア委員会第 1 小委員会「特許法 29 条 1 項柱書における『発明』成立性の判断に関する考察」知財管理 60 号 2 号 (2010 年) 240 頁。

¹⁹ 平嶋・前掲注 16、46~47 頁。

務に適用し得ないとする事情も認められない。加えて、被告が主張するとおり、一般に、操作者により情報の入出力が行われるシステムにおいて、操作者による入力ミスや判断ミスを防止するために、入力すべき情報の種別や、出力情報の種別等をオペレーションラベルとして注記することは、引用例1（甲5）の図6Aの『情報収集日』、図11の『患者氏名：』、『日付』、『看護介入』等の例に見られるように、ごく普通に行われていることと認められるから、引用発明において、相違点5に係る『看護指示入力工程における詳細指示入力画面において、5W1Hをオペレーションラベルとして注記する』構成を採用することは、当業者が容易に想到し得たことというべきである。」

③コメント

特許庁は、本判決を、CS基準「2.3.4 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例」のうち「(4) 人間が行っている業務のシステム化」に当たる事例（5W1Hを決めて仕事を進めるという人間が行っている業務をシステム化してオンライン看護支援装置の入力として適用することは容易である）として紹介している²⁰。

(8) 東京高判平成17年1月26日平成15年（行ケ）540号〔個性診断情報システム、携帯型個性診断情報提供システム及び記録媒体〕

①特許請求の範囲

「【請求項1】

個性診断内容の特定に必要な情報であって、生年月日を含む各診断対象者に固有の診断参照情報を設定する診断参照情報設定手段と、

得るべき個性診断結果が、予め定められた数の基本個性類型と、その基本個性類型をさらに細分化する副個性類型とを含む階層形式により複数の個性類型に分類されており、診断対象者の基本個性類型と副個性類型とを、いずれも前記生年月日の情報に基づいて決定する個性類型決定手段と、

個々の基本個性類型を印象づける複数の基本個性イメージキーワードから、決定された基本個性類型に対応するものを選択する基本個性イメージキーワード選択手段と、

決定された基本個性類型に対応する基本個性診断情報と、同じく決定された副個性類型に対応する副個性診断情報とを作成する個性診断情報作成手段と、

作成された基本個性診断情報と副個性診断情報とを、選択された基本個性イメージキーワードと互いに関連付けた形にて出力する個性診断情報出力手段と、
を備え

前記個性類型決定手段は、同じ12種の基本個性類型を表す分類データの組B（I）、B（M）、B（Y）を個別に用意し、これをカレンダー情報の年、月、

²⁰ 特許庁・前掲注10

日の時系列的配列のそれぞれに同一配列順序にて当てはめるとともに、同一診断対象者の個性を互いに異なる観点から捉えたものとして把握される複数の個性因子として、

生年月日の「日」の情報に対応する分類データ B (I) に基づいて、診断対象者の「本質」を表す個性因子を決定し、

生年月日の「月」の情報に対応する分類データ B (M) に基づいて、診断対象者の「表面」を表す個性因子を決定し、

さらに、生年月日の「年」の情報に対応する分類データ B (Y) に基づいて、診断対象者の「意思」を表す個性因子を決定し、

また、前記「本質」を表す基本個性類型についてのみ、これをさらに細分化する副個性類型が決定されることを特徴とする個性診断情報提供システム」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した拒絶審決を維持。

「4 本件審決の理由の要旨

…

ウ 相違点 (3) について

引用例 1 に記載された発明では、同一の対象者の性格を『本質』、『表面』、『意思決定』を含む各性格要素について、対象者の生年月日情報に基づき基本の第 1 分類を決定しているが、生年月日情報中のどのデータを使用して各性格要素に対応する第 1 分類を決定しているか特に記載されていない。一方、生年月日情報中のどのデータを使用して、どのような計算処理を行って各性格要素に対応する第 1 分類を決定するかは、当業者が各自の経験、考えに基づいて人為的に取り決める事項であり、自然法則に従った技術的な根拠に基づき決定される事項ではない。してみると、本願発明のように、同一診断対象者の複数の個性因子として、生年月日の『日』の情報に対応する分類データ B (I) に基づいて、診断対象者の『本質』を表す個性因子を決定し、生年月日の『月』の情報に対応する分類データ B (M) に基づいて、診断対象者の『表面』を表す個性因子を決定し、さらに、生年月日の『年』の情報に対応する分類データ B (Y) に基づいて、診断対象者の『意思』を表す個性因子を決定することは、生年月日の情報中のデータと『本質』、『表面』、『意思』の対応関係が明確になっているものの、結局は、『本質』、『表面』、『意思』それぞれの基本個性類型の決定を人為的な取り決めに基づいて行っていることにほかならない。したがって、引用例 1 に記載された発明の生年月日の情報中のデータと『本質』、『表面』、『意思』の対応関係について必要に応じた取り決めを適宜行うことにより、本願発明のように『本質』、『表面』、『意思』を表す個性因子を決定することは、当業者であれば容易に推考できたものである。

…

エ 相違点 (4) について

引用例 1 に記載された発明では、『本質』、『表面』、『意思決定』の各性格要素

について扱いを異ならせずに基本の第1分類と第2分類とを決定しているが、動物占いによる性格診断において、『本質』、『表面』、『意思決定』を表す基本個性類型のうちどの基本個性類型についてさらに細分化する副個性類型を決定するかは、必要に応じて適宜実行される程度の事項であるから、引用例1に記載された発明に基づいて、本願発明のように『本質』を表す第1分類についてのみ、これをさらに細分化する第2分類が決定されるようにすることは当業者であれば容易に推考できたものである。

…

5 取消事由5（相違点（3）についての判断の誤り）について

…相違点（3）に関して、原告は、どのような計算処理を行って各個性因子に対応する個性類型を決定するかは、本願発明の有機的結合手段の結合で達成される重要な技術的思想の一部であるから、これを人為的取り決めに過ぎないとした本件審決の判断は誤りであると主張する。

しかしながら、本願発明が、生年月日という情報のみに基づいて個性因子を決定することを要素とするものである以上、例えば、生日に対応した『本質』の個性因子を決定する過程において自然法則が利用されているということができないのは明らかであり、原告の主張は採用できない。

…個性分析に関しては、各種の見解や理論が存在し、また、使用するコメント文の内容を、的中の妥当性に応じて取捨選択あるいは更新してゆくことが周知の技術であることは明らかである。したがって、どのような計算処理を行って各個性因子を決定するかということは、仮にその計算の過程において自然法則を利用することがあるとしても、全体としては人為的な取り決めに過ぎないと認められる。そうすると、本願発明のように各個性因子を独立に決定することも、当業者が適宜に選択し得る事項に過ぎないものと認められる。

…原告は、引用例1に、年、月及び日を用いて複数の個性因子を決定する方法が開示されていない以上、12分類データを独立に年、月及び日の時系列的配列に当てはめる思想を当業者が想到できるはずもない、などと主張する。

しかしながら、引用例1に、副個性類型を含む占い結果は生年月日により決まることが開示されていることは前記1（1）のとおりであり、それぞれの個性因子を互いに独立に決定していることが開示されていることも前記2（3）のとおりである。そうすると、『本質』の個性因子について生日を変数として利用するのであれば、他の個性因子である『表面』及び『意思』については生月及び生年を適宜利用することになるのは当然であり、かかる方法を推考することが容易であることも明らかである。そして、各個性因子ごとに、変数（生月または生年）の配列と個性類型の種類とをどのように対応させるかということも、人為的な取り決めに過ぎないのであるから、これは当業者が適宜に選択し得る事項に過ぎない。

…

6 取消事由6（相違点（4）についての判断の誤り）について

（1）原告は、本願発明のように『本質』『表面』『意思』の3つのうち『本質』

についてのみ、基本個性類型を更に細分化する副個性類型が決定されるようにすることは、重要な発明要素であり、これを当業者であれば容易に推考できたものであるとする具体的な根拠は、いずれの引用例にも存在しないと主張する。

しかしながら、一般に、全体の情報量を考慮して、重要な部分のみを詳細に細分化し、重要性の低い部分については細分化せずに簡略化することは、情報を扱う上での常套手段である。また、被診断者の性格の大部分は『本質』によって占められていることについては、当事者間に争いはない。してみると、本願発明においても『本質』が最も重要な要素であるから、『本質』についてのみ、基本個性類型をさらに細分化する副個性類型が決定されるようにすることは、当業者であれば容易に推考できたことというべきである。』

③コメント

特許庁は、本判決を、CS 基準「2.3.4 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例」のうち「(6) 公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更」に当たる事例（生月又は生年〔変数〕の配列と個性類型の種類とをどのように対応させるかは人為的な取り決めに過ぎない）として紹介している²¹。

(9) 東京高判平成 17 年 2 月 15 日平成 16 年（行ケ）188 号〔マンション売買支援システム及びオークションセンタ用機器とデータセンタ用機器並びに記録媒体〕

①特許請求の範囲

「オークションセンタ用機器とでマンション売買支援システムを構成するデータセンタ用機器であって、各種物件の事例データを格納するデータベース部と、オークションセンタ用機器からの事例データ検索依頼を受ける検索依頼受付部と、検索依頼物件の事例データを検索する検索部と、検索結果の事例データを返送する検索結果返送部と、を備えることを特徴とするデータセンタ用機器。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した拒絶審決を維持。

「(1) 審決は、本願発明と引用発明との相違点 2 として認定した、『本願発明はマンション売買を対象とするのに対して、引用例 1 に記載された発明（注、引用発明）は不動産売買を対象としている点』(...) について、『マンションは土地、一戸建てと並び代表的な不動産売買の対象商品であるから、引用例 1 に記載された発明の不動産として、マンションを対象とすることは当業者が容易になし得たことである。よって相違点 2 は格別のものではない』(...) と判断した。

(2) これに対し、原告は、土地又は土地付き建物とマンションとを比較する

²¹ 特許庁・前掲注 10

と、様々な違いが存する旨主張して、これを理由に、審決の上記判断は誤りであると主張する。

しかしながら、引用発明が対象とするのは『不動産売買』であって、土地又は土地付き建物の売買に限定されるものではなく、マンション売買も当然にその対象に含まれるものである。そして、マンションが、土地や土地付き建物と並ぶ代表的な不動産売買の対象商品であることは一般常識に属することであるから、引用例1に接した当業者が、引用発明に係る技術をマンション売買に適用することは、正に容易に想到し得ることであるというほかはなく、原告の上記主張を採用する余地はない。」

③コメント

特許庁は、本判決を、CS 基準「2.3.4 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例」のうち「(1) 他の特定分野への適用」に当たる事例（不動産売買支援システムをマンション売買支援システムに適用することは容易である）として紹介している²²。

(10) 東京高判平成 17 年 3 月 22 日平成 16 年（行ケ）99 号〔可搬型メディアとネットワークの連携装置と連携方法〕

①特許請求の範囲

「可搬型メディアを駆動するための第1の電子計算機と、

前記可搬型メディアの内容に関連するメディア関連情報と前記可搬型メディアの内容の表示・出力の方法とを提供する第2の電子計算機とから少なくとも構成され、

前記第1と第2の電子計算機は、ネットワーク等を経由してそれぞれ通信することが可能であり、

前記可搬型メディアは、

当該メディアと他のメディアとを区別できるメディア識別情報をその一部に含むメディア活用情報を、当該メディアの本来の記憶領域とは異なる専用の箇所に電子的に記録している媒体であり、

前記第1の電子計算機は、

前記可搬型メディアを駆動するメディア駆動手段と、情報を表示・出力する情報表示・出力手段と、ネットワークに対する入出力を行なう第1の情報送受信手段とを備え、

前記第2の電子計算機は、

ネットワークに対する入出力を行なう第2の情報送受信手段と、

前記第1の電子計算機上での前記メディアの表示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する対象・方法情報を前記メディア識別情報を

²² 特許庁・前掲注 10

もとに生成する対象・方法情報生成手段とを備え、

前記情報表示・出力手段が、前記対象・方法情報に規定された方法に従って前記可搬型メディア内のデータを表示・出力することを特徴とする、可搬型メディアとネットワークの連携装置。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した拒絶審決を取消し。

「審決における『引用例 1 に記載の発明（注、引用例 1 発明）においても、引用例 2 に記載の手段を採用し、当該 CD-ROM を特定する情報に基づいてアクセス情報を得て、それによって表示内容を変えるようにすることは、容易に考えられることと認められる』(...) との説示は、引用例 2 の第 2 実施例において、情報提供者システム 1 の側から送信される情報によって利用者端末装置 2 の表示内容（具体的には初期画面として表示されている目次情報）を変えている点を『引用例 2 に記載の手段』としてとらえた上で、そのような表示内容の変更を、アクセス頻度情報ではなく、CD-ROM を特定する情報に基づいて得られる『アクセス情報』（利用の履歴情報）に従って行うことが容易想到であるとの趣旨を述べたものとも解される。そこで、この観点から本願発明の容易想到性を肯定し得るか否かを、以下、引用例に基づいて検討する。

ア まず、引用例 1 発明は、CD-ROM を利用したカタログショッピングシステムであり、本願発明と同様に、ユーザ側端末において CD-ROM から情報が読み出され、表示されるものである。そして、CD-ROM に付された ID コードが、本願発明の『メディア識別情報』に相当する情報を含むものと認められることは上記 1 (1) のとおりである。しかしながら、引用例 1 には、ホストコンピュータ（情報提供者側の電子計算機）において、ID コードに含まれる情報に基づいてユーザ側端末でのメディアの表示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する『対象・方法情報』を生成すること、及びこの『対象・方法情報』の規定するところに従ってメディア内のデータがユーザ側端末で表示されるようにすることについては、記載も示唆もない。

...

さらに、引用例 2 の第 2 実施例は、CD-ROM を利用しない態様であって、利用者のアクセス対象となるショッピング情報は、情報提供者システム 1 内に存在しており、利用者からの要求があるとショッピング情報が利用者端末装置 2 に送信されるというものであるから、第 2 実施例においては、CD-ROM 等の利用を前提とする『メディア識別情報』という概念自体、意味あるものとしては成立し得ない。

そうすると、引用例 1 及び 2 は、いずれも、個々のメディアに対応付けられたメディア識別情報に基づいて、メディアの表示・出力に利用するデータとその表示・出力の方法とを規定する『対象・方法情報』を情報提供者システムないしホストコンピュータ（本願発明の第 2 の電子計算機）で生成し、この『対象・方法情報』を送信することによって、利用者端末装置 2 ないしユーザ側端

末（本願発明の第1の電子計算機）で表示される表示内容を変えるという発想も動機付けも与えるものではないというべきである。」

③コメント

進歩性を否定した審決の判断を覆した数少ない事例である。引用例1はユーザ端末とCD-ROM、引用例2は利用者端末とホストコンピュータから構成されるのに対して、本願発明は、ユーザ端末、CD-ROM及びホストコンピュータから構成されており、ハードウェア資源の構成が異なることやハードウェア資源が具体的に実現している情報処理の流れも異なることから、課題が異なり動機付けがないとして進歩性が肯定されたものと思われる。

(11) 知財高判平成17年4月12日平成17年（行ケ）10084号〔顧客管理システム〕

①特許請求の範囲

「主計算機、端末装置、データ保存装置、カード発行機及び印字機とからなる顧客管理システムにおいて、

顧客のコード番号、氏名、性別、年齢、住所、電話番号の個人情報を登録した顧客情報を記憶する手段、

販売商品の販売元会社、部門、商品名の各クラス、商品コード、原単価、売単価の商品情報を記憶する手段、

前記顧客の商品買上情報を収集する売上げデータ収集する売上データ収集手段、

前記商品買上情報から期間及び商品クラスを条件設定して商品購入実績のある顧客の顧客情報を検索しする顧客情報検索、宣伝広告した商品の購入実績が設定期間内にない顧客の顧客情報を検索する未稼動顧客検索からなる顧客情報出力手段及び

地域あるいは地区に採番しておいた地区コード番号の設定をして入力することができる地区マスタ保守、各商品の商品名、仕入先、単価等を入力することができる商品マスタ保守及び顧客の氏名、住所、電話番号、顧客コードを設定することができる顧客マスタ保守とからなり、ある期間を通して殆ど変わらない地域情報、商品情報、顧客情報の入力や変更、削除を行うことができるマスタ保守手段と

を有する主計算機と、

顧客自身の情報を登録し、発行されているカードにデータとして記録されている個人情報に基づいて前記主計算機に保存されている個人情報と照らし合わせ顧客照会の情報管理を行うと共に、購入した商品のデータ若しくは提供されたサービスのデータを各商品ごとに前記主計算機に繰り返し読み込ませ、領収書を発行する端末装置と、

顧客の買上情報を保存するデータ保存装置と、

前記端末機に登録された店のサービスを享受するために希望する情報、前記主計算機に登録された情報等顧客自身の情報、前記顧客自身の情報の登録と同時に各顧客に顧客管理用の番号として採番された顧客番号等を読み書き可能な記憶媒体に記憶させて各顧客に送付するカードを発行するカード発行機と、

前記主計算機の画面に出力された検索結果を元にして住所及び郵便番号を封筒、宛名シール等に印字するための印字機とからなり、

一度商品を購入している顧客に対し、直に安い商品の広告を郵送することができ、確実に顧客を誘引することができる（注、「できるができる」は誤記と認める。）ようにしたことを特徴とする顧客管理システム。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した拒絶審決を維持。

「原告は、本願補正発明の未稼働顧客検索は、『指定期間及び指定地域範囲内の顧客のうち一商品も購入されたことのない顧客を抽出するもの』（...）であり、『以前は店舗の利用や購入実績があつて、最近利用されていない顧客を抽出したり、安売りや特売日に商品を購入されていない顧客を抽出したり、隣接地域に新規に別会社の店舗が開店してから商品抽出したりする』（...）ものであるのに対し、引用例3（甲5）の未稼働顧客検索は、『利用度の低い顧客の抽出を行』（23頁第1段落）う検索であるから、本願補正発明と引用例1発明との相違点4、すなわち、『本願補正発明は、『顧客情報出力手段』は『宣伝広告した商品の購入実績が設定期間内にはない顧客の顧客情報を検索する未稼働顧客検索』を有しているが、引用例1記載の発明（注、引用例1発明）の『処理部』は未稼働顧客検索手段は有していない点』（...）について、『引用例3（注、甲5）には、顧客情報管理の一つとして利用度の低い顧客の抽出を行う未稼働顧客検索を実施することが記載されている。したがって、引用例1記載の顧客検索装置においても、引用例3に記載のような手段を採用し、利用度の低い顧客の抽出を行う未稼働顧客検索も実施することは、当業者が容易に考えられることと認められる。なお、その際、未稼働顧客検索の設定条件をどの様にするかは当業者が適宜選定できる』（...）とした審決の判断は誤りであると主張する。...引用例3には、抽出条件として、『作表月度範囲』、『最終来店日』を入力し、『利用回数』に『0』を入力することにより、『購入実績が設定期間内にはない顧客』の検索を行える技術が開示されているということができ、引用例3の未稼働顧客検索では、商品を特定した検索までは行えないものの、引用例1発明では、特定の商品の購入実績による検索が行えるのであるから、当業者が、引用例1発明に、引用例3に開示されている『購入実績が設定期間内にはない顧客』の検索を適用し、相違点4に係る『宣伝広告した商品の購入実績が設定期間内にはない顧客を検索する』構成に想到することに困難があると認めることはできない。」

③コメント

特許庁は、本判決を、一般的な進歩性の判断基準の適用により、「商品の購入実績検索が行える顧客管理システムにおいて、購入実績が設定期間内にはない顧客検索を適用することは容易であると判示された事例」として紹介している²³。

(12) 知財高判平成 17 年 6 月 28 日平成 17 年（行ケ）10335 号〔運送費の見積り装置および見積り方法〕

①特許請求の範囲

「デジタル通信ネットワークと、

前記通信ネットワークに接続されており、運送費の見積り計算を行なう第 1 の端末と、

前記通信ネットワークに接続されており、予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力するとともに、7桁の郵便番号の入力、6桁の電話番号の局番の入力、所在地の選択的入力、または画像情報に基く地図を画面上に展開し、積荷地点と降荷地点とを指示することによって、積荷地点と降荷地点間の距離的条件を特定するのに必要な情報を入力し、前記通信ネットワークを通して前記第 1 の端末に前記入力された情報を送信する第 2 の端末と、

を具備し、前記第 1 の端末が送信された情報に基いて運送費の見積りの計算を行ない、該見積り計算の計算結果を前記通信ネットワークを通して前記第 2 の端末に送信することを特徴とする運送費の見積り装置。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した拒絶審決を維持。

「審決は、費用の見積りを本願補正発明と引用例 1 記載の発明との一致点とし、本願補正発明における費用の見積りが運送費の見積りに関するものであることは相違点 1 としているから、一致点としての『費用の見積り』は、『運送費の見積り』と『建築費の見積り』との双方を含む広い意味で用いている。また、審決は、相違点 1 について、『入力された情報を基に運送費を装置で計算することは、例えば、引用例 2 に見られるように周知のことであるので、引用例 1 に記載の見積り装置を運送費の見積り装置に応用することは、当業者が適宜実施しうることと認められる。』と判断しているから、『入力された情報を基に運送費を装置で計算すること』の周知例として引用例 2 を引用している。

引用例 1 に記載された費用の見積りという機能は、建設費に限定されるというわけではなく、他の費用についても適用することができるのであって、本願補正発明は、引用例 1 に記載された費用の見積りという機能を、運送費の計算という周知の費用計算に適用したのであるから、当業者が容易に想到すること

²³ 特許庁・前掲注 10

ができるものである。

…

ア 物品リストに個数を記入する点に関して

…従来、運送業者が、物品リストを用いて人手で行っていた見積りをシステム化するに際し、『予め設定されたプログラムによって表示される物品リスト中の該当するものにその物品の数を入力する』ように、通信ネットワークを利用して実現することに、何ら困難性はない。」

③コメント

特許庁は、本判決を、CS 基準「2.3.4 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例」のうち「(4) 人間が行っている業務のシステム化」に当たる事例（運送業者が人手で行っていた見積り作業をシステム化することは容易である）として紹介している²⁴。

(13) 知財高判平成 18 年 9 月 26 日平成 17 年（行ケ）10698 号〔ポイント管理方法〕

①特許請求の範囲

「【請求項 1 1】ユーザのポイントキャンペーンごとのポイントアカウントを用いて当該ポイントキャンペーンごとの累積ポイントを記憶するポイントアカウントデータベースを参照してポイントを管理する方法において、ユーザの識別情報とユーザが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信するステップと、

上記送信情報を受信したことに対応して、上記ユーザの識別情報に基づいて決定されるユーザの、上記記号列に基づいて決定されるポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して、上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算するステップとを有することを特徴とするポイント管理方法。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、発明該当性を否定した拒絶審決を維持。

「(1) 人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合について

原告らは、本願発明において人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合はあり得ないと主張する。

しかし、第 1 補正前の特許請求の範囲の請求項 1 1（旧請求項 1 1）において、『(累積ポイントの) 記憶』、『受信』、『加算』等の行為の主体がコンピュータに限定されていないし、次のとおり、各行為を人間が行うことも可能である。

ア 例えば電子メールや F A X により、人間が『ユーザの識別情報とユーザが

²⁴ 特許庁・前掲注 10

入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信する』ことは、可能である。

イ 適当な対応表を用いて、人間が『上記送信情報を受信したことに対応して、上記ユーザの識別情報に基づいて』ユーザを決定し、また、『上記記号列に基づいて』ポイントキャンペーンを決定することにより、ポイントアカウントを特定することも、可能である。

ウ データベースは、整理して体系的に蓄積されたデータの集まりであって、例えばカード・ファイルのような紙媒体も一つの態様として含むものであり、ポイントアカウントは、ポイントキャンペーンに対応付けされたカードに相当することから、人間が、累積ポイントが記載されたカード・ファイルからなるデータベースを用いて、決定したユーザの、決定した『ポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して、上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算する』ことも、可能である。

エ ポイントアカウントデータベースがコンピュータからなるシステムとしても、そのデータベース・システムをカード・ファイルの代わりに、人間が、単に累積ポイントを蓄積するための道具として用いることも、可能である。

以上の検討結果によると、本願発明の各行為を人間が実施することもできるのであるから、本願発明は、『ネットワーク』、『ポイントアカウントデータベース』という手段を使用するものではあるが、全体としてみれば、これらの手段を道具として用いているにすぎないものであり、ポイントを管理するための人為的取り決めそのものである。したがって、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作とは、認められない。」

「(2) コンピュータがポイント管理を行う場合について

本願発明は『ポイント管理方法』の発明であるところ、ポイント管理における各ステップの行為主体がコンピュータであることは、旧請求項11には、明示されておらず、コンピュータの構成要素、すなわちハードウェア資源を直接的に示す事項は、何も記載されていない。上記旧請求項11には、『データベース』、『ネットワーク』との記載があるが、『データベース』は整理して体系的に蓄積されたデータの集まりを意味し、『ネットワーク』は通信網又は通信手段を意味するもので、いずれの文言もコンピュータを使ったものに限られるわけではない。したがって、上記旧請求項11の記載からは、本願発明の『ポイント管理方法』として、コンピュータを使ったものが想定されるものの、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、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の動作方法を把握し得るだけの記載はない。」

「審査基準（第〈7〉部第1章2. 2. 2「判断の具体的な手順」（2））には、自然法則を利用した技術的思想の創作であると判断するためには、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ことを必要とする旨が記載されている。この基準には、『コンピュータによって処理

される文書データが、入力手段、処理手段、出力手段の順に入力されることをもって、情報処理の流れが存在するとはいっても、情報処理が具体的に実現されているとはいえない。』との記載（第〈7〉部第1章2. 2. 2「判断の具体的な手順」（3））もある。

「…旧請求項11の各ステップには、ポイントを管理するための処理と、『ネットワーク』及び『ポイントアカウントデータベース』からなるハードウェア資源とが、どのように協働しているのかが具体的に記載されていない。したがって、情報処理の流れが存在するとはいっても、ハードウェア資源を用いて、情報処理が具体的に実現されているとはいえない。したがって、本願発明は、審査基準に照らしても、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。」

③コメント

特許請求の範囲における各ステップの行為主体が、人間であるともコンピュータであるとも解釈できる場合において、審決が明確性要件を問題とせずそれぞれの場合について発明該当性を判断し、本判決もこれを是認している点は、（21）の判決における明確性についての付言と重なるところがある。また、コンピュータが行為主体である場合における本判決の判断はCS基準に則って行われている²⁵。

（14）知財高判平成18年11月8日平成17年（行ケ）10844号〔個人確認システム〕

①特許請求の範囲

「【請求項1】自己を呼び出すための呼び出し番号を記憶した記憶手段を有する携帯通信機、前記記憶手段から前記呼び出し番号を読み出すための読出手段と通信手段とを有する端末機、および前記呼び出し番号と前記携帯通信機の持ち主の暗証コードとを関連付けて記憶したコンピュータを含み、前記端末機の前記読出手段によって前記携帯通信機の前記記憶手段に記憶された前記呼び出し番号が読み出されたのち前記端末機から前記コンピュータに前記呼び出し番号が送信され、前記呼び出し番号によって前記コンピュータから前記携帯通信機が呼び出され、前記携帯通信機から暗証コードを前記コンピュータに送信することにより前記コンピュータにおいて前記呼び出し番号と関連付けて記憶された前記暗証コードと照合され、前記コンピュータで前記暗証コードが照合された結果が前記端末機に送信される、個人確認システム。」

²⁵ 高石・前掲注10、781頁は、本願発明はCS基準事例2-4の請求項2に近く、同事例の請求項3のように、機器としてのメモリである「ポイントアカウントデータベース」に基づいてサーバーが各ステップを処理するように補正すれば「発明」性が肯定される余地があると思われるとしている。永田美佐「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その7）」『特許』60巻9号（2007年）36頁も主体がコンピュータであることを明記することにより発明該当性が認められた可能性を示唆する。

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定しなかった無効審判請求不成立審決を維持。

「...そこで、甲第1号証発明に上記周知事項を適用した場合に、相違点cに係る本件特許発明1の構成を得ること（コンピュータで暗証コードが照合された結果が携帯通信機に送信される甲第1号証発明の構成を、これが端末機に送信される本件特許発明1の構成に置き換えること）が容易であるか否かにつき検討する。

甲第1号証発明が『自己を呼び出すための発信者IDを記憶した記憶手段を有する発信端末、前記記憶手段から前記発信者IDを読み出すための読出手段と通信手段とを有する発信者ID取得蓄積装置、および前記発信者IDと前記発信端末からの接続毎に発生された暗証番号とを関連付けて記憶した情報センタを含み、前記発信者ID取得蓄積装置の前記読出手段によって前記発信端末の前記記憶手段に記憶された前記発信者IDを読み出されたのち前記発信者ID取得蓄積装置から前記情報センタに前記発信者IDが送信され、前記発信者IDによって前記情報センタから前記発信端末が呼び出され、前記発信端末から暗証番号を前記情報センタに送信することにより前記情報センタにおいて前記発信者IDと関連付けて記憶された前記暗証番号と照合され、前記情報センタで前記暗証番号が照合された結果が前記発信端末に送信される、交換システム。』(...) というものであることは、当事者間に争いが無いところ、かかる甲第1号証発明の構成と、本件特許発明1の構成とを対比すれば、甲第1号証発明の『発信端末』、『発信者ID取得蓄積装置』、『情報センタ』は、それぞれ本件特許発明1の『携帯通信機』、『端末機』、『コンピュータ』に相当することが認められる。」

「...甲第1号証発明において、『情報センタ（コンピュータ）』でなされた認証（暗証コードの照合）の結果を利用したい主体は、端末機に相当する『発信者ID取得蓄積装置』ではなく、携帯通信機に相当する『発信端末』（の所持者）であることは明らかである。

そうすると、甲第1号証発明に、『認証の結果が、認証をする主体から、認証の結果を利用したい主体に送信されること』という周知事項を適用したとしても、『暗証コードが照合された結果が端末機に送信される』本件特許発明1の構成を得ることはできないものといわざるを得ない。

換言すれば、相違点cに係る本件特許発明1の構成を得るためには、甲第1号証及び上記周知事項のほか、認証の結果を利用したい主体が『端末機』であるような構成からなる発明が、公知事実（特許法29条1項各号所定の発明）として必要であり、このような公知事実なくして、甲第1号証発明と上記周知事項のみに基づいて、認証の結果を何ら必要としていない『発信者ID取得蓄積装置』に、認証の結果を送信する構成を採用し、相違点cに係る本件特許発明1の構成とすることは、当業者であつても容易になし得るところではないといふべきである。」

③コメント

本判決は、本件特許発明と公知技術とでは認証結果利用主体が異なる点に着目して、当業者が容易に推考できないものと判断している。ビジネス方法の側面が重視されて進歩性が認められた事例であるとの理解もある²⁶。

(15) 知財高判平成 19 年 2 月 15 日平成 18 年（行ケ）10255 号〔複数情報提供方法〕

①特許請求の範囲

「【請求項 1】サーバー側からインターネットを介してパーソナルコンピュータ等の端末（クライアント）に対して情報を提供する情報提供方法であって、案件情報と求人情報とを同時に提供できるようにしたものであり、次の段階からなる。

（1）前記サーバー側に記憶された案件情報と求人情報に基づいて、案件情報と求人情報とを表示して、外部に仕事を委託する企業等のパーソナルコンピュータ等の端末（クライアント）に対して、案件情報と求人情報の入力を促す段階と、

（2）前記サーバー側で、上記外部に仕事を委託する企業等がパーソナルコンピュータ等の端末（クライアント）に対して入力した案件情報と求人情報からデータベースを作成する段階と、

（3）サーバー側で、該作成したデータベースからホームページを作成して入力された案件情報と求人情報から作成されたデータベースを記憶する段階と、を備える一方、

（4）サーバー側で、外注企業等や求職者等のパーソナルコンピュータ等の端末（クライアント）に対して、案件情報と求人情報を表示して、所望する対象の案件情報と求人情報の選択を促す段階と、

（5）前記サーバー側で、外注企業や求職者等のパーソナルコンピュータ等の端末（クライアント）にて選択した情報を読み出す段階と、

（6）前記サーバー側で読み出された情報を外注企業等や求職者等のパーソナルコンピュータ等の端末（クライアント）にて出力する段階と、を備えた、ことを特徴とする複数情報提供方法。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した拒絶審決を維持。

「…本願明細書には、案件情報と求人情報についての具体的な実施例として、複数情報の検索画面を表示し、表示された複数情報のうちから案件情報 2 又は求人情報 3 の一方を選択し、選択された案件情報又は求人情報の一方だけの検

²⁶ 下田茂「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その 11）」パテント 61 巻 9 号（2008 年）90 頁。

出を行うことが開示されているだけであり、また、作成された案件情報 2 と求人情報 3 のデータベースの具体的な構成は開示されていない。

そうすると、本願補正発明は、それぞれ独立した案件情報の検索システムと求人情報の検索システムを単に寄せ集めてホームページを作成することにより複数情報の検索を実現するという態様をも含むものである。

ウ そして、引用例 1 に記載された発明は、クライアントに対して仕事情報、すなわち案件情報を提供しているから、引用例 1 に記載された発明が案件情報の検索システムを具備していることは明らかである。

エ 上記 (1) のとおり、求人情報を閲覧した求職者が所望の求人情報を選択して応募するシステムは、引用例 1 の従来の人材募集サイトとして、本件出願前既の実現されていたと認められるから、引用例 1 に記載された発明の案件情報の検索システムと求人情報を閲覧した求職者が所望の求人情報を選択して応募するシステムを単に寄せ集めてホームページを作成する程度のことは、当業者が容易に想到し得たものである。そして、上記イのとおり、本願補正発明は、それぞれ独立した案件情報の検索システムと求人情報の検索システムを単に寄せ集めてホームページを作成することにより複数情報の検索を実現するという態様をも含むのであるから、クライアントに案件情報と求人情報とを同時に提供することは、当業者が適宜なし得るものであるといわなければならない。」

③コメント

本願発明は、案件情報の検索システムと求人情報の検索システムのどちらか一方のみを選択するものであって、双方の検索システムに関連性がなかったために、単なる寄せ集め（審査基準第 II 部第 2 章 2.5(1)②）と判断されたものと思われる²⁷。

(16) 知財高判平成 19 年 2 月 27 日平成 18 年（行ケ）10203 号〔認証方法および装置〕

①特許請求の範囲

「【請求項 1】

携帯電話に表示されるバーコードを使用した認証方法であって、

認証装置が、認証要求者の顧客である被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号を被認証者の携帯電話から通信回線を通じて受信するステップと、

前記認証装置が、前記被認証者の顧客データが顧客データベースに記録されているか否かを判定するステップと、

前記認証装置が、前記被認証者の顧客データが前記顧客データベースに記録されていたときに、前記被認証者に固有のバーコードを生成するステップと、

²⁷ 中田幸治「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その 14）」パテント 62 巻 8 号（2009 年）93 頁。

前記認証装置が、該バーコードを前記被認証者の発信者番号の携帯電話に通信回線を通じて送信すると共に、該バーコードをバーコードデータベースに記憶させるステップと、

前記認証装置が、被認証者によって携帯電話に表示されて提示され、且つ認証を求める認証要求者のバーコード読み取り装置で読み取られて認証を求める認証要求者から通信回線を通じて送信されてきたバーコードを受信するステップと、

前記認証装置が、該受信したバーコードが、前記バーコードデータベースに記録されているバーコードと一致するか否かを判定するステップと、

前記認証装置が、受信したバーコードが前記バーコードデータベースに記憶されていたときに、当該バーコードを携帯電話により提示した被認証者を認証する旨の信号を前記認証要求者に通信回線を通じて送信するステップと、を備えている、

認証方法。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した無効審決を取消。

「認証用コード（ユーザーコード情報）には、様々な種類があり、かつ、その種類によって入力手段（入力装置）も異なることが認められる。そうすると、当業者がどのような認証用コードを選択するかについては、認証用コードを用いる目的や、それぞれの認証用コードを用いた場合の利害得失、認証用コードを入力する状況（入力者が、認証要求者側であるか、被認証者であるか、入力場所が認証要求者の支配領域であるか、被認証者の支配領域であるか、認証要求者と被認証者が対面しているか否か等）などを考慮して決定されるものであることは明らかであって、これらの点を度外視して、特定の認証用コードが、周知又は公知であるからといって、それを適用することが直ちに容易であるとすることはできない。

…甲第2号証には…『携帯電話を認証に用いる場合に、認証用コードとしてバーコードを表示するものが示されている』ということができる。…バーコードがコード情報を視覚的に読み取ることが不可能であるという点は、甲第2号証の場合における、購入代金の決済という目的、店舗内という他の来店客等の目を考えなければならない状況、認証要求者側の者と被認証者が、認証要求者の支配領域内で対面し、認証コードの入力を認証要求者側が、認証要求者の装置で行い得るといふ、不正に対処する上での利点（仮に、認証コードが、数桁の暗証番号のような容易に記憶できるようなものであれば、来店客は、認証要求者側に属するとはいえ店員にそれを知られることにつき抵抗を感ずるから、不正に対処する上での利点を多少犠牲にすることになるとしても、その入力を、他の者に見えない状況で来店客自身が行う仕組みを採用することが予想される。）等に適合するし、また、バーコード読み取り装置は、多数の来店客に係るバーコードの読み取りに使用されるから、汎用性がないという欠点も補うことがで

きる。

したがって、甲第2号証記載のシステムにおいて、認証コードとしてバーコードを利用することは、極めて合理的であるといえることができる。

…引用発明2は、ネットワークサービスに関する利用者の認証システムであり、認証用コードである『一時的なパスワード』は、例えば『VWXYZ』のような文字メッセージであって、利用者（被認証者）により、利用者のパーソナルコンピュータに入力されるものであることが認められ、また、認証用コードを使用する場所は、利用者の自宅等、被認証者の支配領域内であり、被認証者と認証要求者（ネットワーク資源の提供者）とは対面しておらず、認証用コードは、利用者のパーソナルコンピュータのキーボードという、通常、パーソナルコンピュータに付属し、かつ、汎用性の高い入力機器によって入力されることが示唆されているといえることができる。

そうすると、上記甲第2号証の場合において、認証用コードとしてバーコードを利用することを合理的とした事情、とりわけ、店舗内という他の来店客等の目を考えなければならない状況、認証要求者側の者と被認証者が、認証要求者の支配領域内で対面し、認証コードの入力を認証要求者側が、認証要求者の装置で行い得るといふ不正に対処する上での利点、バーコード読取り装置の汎用性のないという欠点を、多数の来店客について使用することによって補い得ること等は、引用発明2においては存在し得ない条件となるから、これらの点について何ら考慮することなく、甲第2号証に、携帯電話を認証に用いる際、認証用コードとしてバーコードを表示するものが示されているとの理由により、引用発明2に、認証用コードとしてバーコードを適用することが、当業者に容易になし得ることとするのは誤りである。」

③コメント

本判決は、それぞれの認証用コードの利害得失等を考慮せずに「一時的なパスワード」を用いる第1引用発明に「バーコード」を用いる引用発明を適用することは容易推考であるとした無効審決を覆したが、本判決については、第1引用発明が他の引用発明の適用を意図していないと認定したものと理解する見解²⁸や、第1引用発明に他の引用発明を組み合わせる積極的な動機づけに欠けると理解する見解²⁹がある。ただし、本取消判決確定後に再開された審判では、第一次審決の周知技術が主たる引用発明とされて進歩性欠如を理由に無効審決がされ、当該審決に対する取消訴訟でも無効審決が維持された（知財高判平成21年11月30日平成21年（行ケ）10082号〔認証方法および装置〕）。

²⁸ 石関浩子「ビジネス関連発明における進歩性の検討」パテント61巻5号（2008年）60頁、69頁。

²⁹ 梅田幸秀「シリーズ判決紹介」特技懇246号（2007年）120頁、128頁。

(17) 知財高判平成 19 年 5 月 24 日平成 19 年（行ケ）10003 号〔電子ショッピングシステム〕

①特許請求の範囲

「サーバが店舗における売上額を累計する売上額累計手段と、特典を発生させる条件及び割引である特典の内容を格納する特典付与条件格納部と、サーバが前記売上額の累計額が前記特典付与条件格納部に格納されている予め設定した特典を発生させる条件を満足したときの購入者に対して前記割引である特典の内容を付与する特典付与手段とを備えることを特徴とする電子ショッピングシステム。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した拒絶審決を維持。
「引用例 1 発明は、本願発明とは、『本願発明では、処理手段が売上額を累計する売上額累計手段を備え、処理手段が売上額の累計が特典を発生させる条件を満たしたときに特典の内容を付与するのに対し、引用例 1 発明では、処理手段が来客者をカウントして累計人数を計算する手段を備え、処理手段が来客者の累計人数が特典を発生させる条件を満たしたときに特典の内容を付与する点』において相違する（相違点 3）。しかし、...引用例 2 には、売上金額を累計し、その累計額が一定の条件を満たした場合に所定の処理を行うことが記載されている。引用例 2 に記載されているのは、...商品販売データ処理装置であるが、本願発明の『サーバ』も、売上額を累計するものであるから、商品販売データを処理する点において引用例 2 に記載されている装置と同じである。そうすると、引用例 1 発明と引用例 2 に記載されている事項により、『処理装置が売上金額を累計し、売上金額の累計額が購入条件テーブルに格納されている予め設定したボーナスポイントを発行する条件を満足したときには、処理装置が購入者に対してボーナスポイントを発行する点数管理システム』を、当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）は、容易に想到することができるというべきである。したがって、相違点 3 に係る本願発明の構成については、引用例 1 と引用例 2 から容易に想到することができる。」

③コメント

審決では、特典を発生させる条件として売上額累計によるか、来客者人数累計によるかは、設計的事項に当たると述べられていた事案である。

(18) 知財高判平成 20 年 2 月 29 日平成 19 年 (行ケ) 10239 号 (判時 2012 号 97 頁) [短縮表現生成方法]

①特許請求の範囲

「【請求項 1】ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において、
少なくとも n ビットを有するキーと、入力された n ビットの集まりとの和をとり、前記和を 2 乗して、和の 2 乗を生成し、
 p を、 2^n より大きい最初の素数以上の素数として、前記和の 2 乗に対して、法 p 演算を実行して法 p 演算結果を生成し、
 n より小さい 1 により、前記法 p 演算結果に対して、法 2^1 演算を実行して法 2^1 演算結果を生成し、
前記法 2^1 演算結果を出力している、ビットの集まりの短縮表現を生成する装置。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、発明該当性を否定した拒絶審決を維持。

「本願発明 1～3 における『ビットの集まりを生成する装置』とは、 n ビットの集まりを入力して 1 ビットに短縮された演算結果を出力する装置であり、その過程においてハッシュ法、すなわち、『長い長さのデータを短い長さのデータとして表現する技術』(上記 3 (2) ア) が用いられているものである。

ここで用いられるハッシュ法は、...数学的な課題を有し、本願発明は、そのための計算手順 (アルゴリズム) として、...という各演算を含むものである。したがって、本願発明 1～3 はいずれも数学上の計算式、すなわちハッシュ関数として表現可能なものであり、実際にも、発明の詳細な説明においては、...いずれも数学的な計算式として表現されているところである。」

「...上記数学的課題の解法ないし数学的な計算手順 (アルゴリズム) そのものは、純然たる学問上の法則であって、何ら自然法則を利用するものではないから、これを法 2 条 1 項にいう発明ということができないことは明らかである。また、既存の演算装置を用いて数式を演算することは、上記数学的課題の解法ないし数学的な計算手順を実現するものにほかならないから、これにより自然法則を利用した技術的思想が付加されるものではない。したがって、本願発明のような数式を演算する装置は、当該装置自体に何らかの技術的思想に基づく創作が認められない限り、発明となり得るものではない (仮にこれが発明とされるならば、すべての数式が発明となり得べきこととなる。)

この点、本願発明が演算装置自体に新規な構成を付加するものでないことは、原告が自ら認めるところであるし、特許請求の範囲の記載 (前記第 3、1 (2)) をみても、単に『ビットの集まりの短縮表現を生成する装置』により上記各『演算結果を生成し』これを『出力している』とするのみであって、使用目的に応じた演算装置についての定めはなく、いわば上記数学的なアルゴリズムに従って計算する『装置』という以上に規定するところがない。

そうすると、本願発明は既存の演算装置に新たな創作を付加するものではなく、その実質は数学的なアルゴリズムそのものというほかないから、これをもって、法2条1項の定める『発明』に該当するという事はできない。」

③コメント

本願発明は、装置クレームの形式をとっているものの、本判決は、既存の演算装置を用いて数式を演算することによって自然法則を利用した技術的思想が付加されるものではないとして、発明該当性を否定した（ただし、一般論としては、演算装置に発明該当性が認められる余地はあるとする。）。CS基準2.2.2(3)例2は、「数式 $y=F(x)$ において、 $a \leq x \leq b$ の範囲の y の最小値を求めるコンピュータ」について「『コンピュータ』を用いるということだけでは、数式 $y=F(x)$ の最小値を求める処理とコンピュータとが協働しているとはいえない」としており、本願発明もこのような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ない例に当たると思われる³⁰。

(19) 知財高判平成20年6月24日平成19年(行ケ)10369号(判時2026号123頁)〔歯科治療システム〕

①特許請求の範囲

「【請求項1】 歯科補綴材の材料、処理方法、およびプレパレートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと；

前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと；

データベースに蓄積された情報にアクセスし、この情報を人間が読める形式で表示するための1台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと；

要求される歯科修復を判定する手段と；

前記歯科修復の歯科補綴材のプレパレートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり、

前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し；また

前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送してなる、コンピュータに基づいた歯科治療システム。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、発明該当性を否定した拒絶審決を取消。

「…人の精神活動それ自体は、『発明』ではなく、特許の対象とならないといえる。しかしながら、精神活動が含まれている、又は精神活動に関連するという

³⁰ 山神清和「アルゴリズムの保護と発明の概念」AIPPI54巻8号(2009年)482頁は、本判決の結論は一見すると従来の特許庁の立場や先行裁判例とも整合的であるとしつつも、自然法則利用性の要件の妥当性に疑問を呈する立場から本判決の結論に反対する。

理由のみで、『発明』に当たらないということもできない。けだし、どのような技術的手段であっても、人により生み出され、精神活動を含む人の活動に役立つ、これを助け、又はこれに置き換わる手段を提供するものであり、人の活動と必ず何らかの関連性を有するからである。

そうすると、請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても、請求項に記載された内容を全体として考察した結果、発明の本質が、精神活動それ自体に向けられている場合は、特許法2条1項に規定する『発明』に該当するとはいえない。他方、人の精神活動による行為が含まれている、又は精神活動に関連する場合であっても、発明の本質が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は、『発明』に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないといえることができる。」

「...請求項1における『要求される歯科修復を判定する手段』、『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段』という記載だけでは、どの範囲でコンピュータに基づくものなのか特定することができず、また、『システム』という言葉の本来の意味から見ても、必ずしも、その要素として人が排除されるというものではないことから、上記『判定する手段』、『策定する手段』には、人による行為、精神活動が含まれると解することができる。さらに、そもそも、最終的に、『要求される歯科修復を判定』し、『治療計画を策定』するのは人であるから、本願発明1は、少なくとも人の精神活動に関連するものであるといえることができる。

しかし、上記ウのとおり、請求項に記載された内容につき、精神活動が含まれている、又は精神活動に関連するという理由のみで、特許の対象から排除されるものではないから、さらに、本願発明1の本質について検討することになる。

...請求項1に記載の『要求される歯科修復を判定する手段』、『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段』の技術的意義を一義的に明確に理解することができず、その結果、本願発明1の要旨の認定については、特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるといえることができるから、更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。」

「以上によれば、請求項1に規定された『要求される歯科修復を判定する手段』及び『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段』には、人の行為により実現される要素が含まれ、また、本願発明1を実施するためには、評価、判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの、明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと、本願発明1は、精神活動それ自体に向けられたものとはいえず、全体としてみると、むしろ、『データベースを備えるネットワークサーバ』、『通信ネットワーク』、『歯科治療室に設置されたコンピュータ』及び『画像表示と処理ができる装置』とを備え、コンピュータに基づいて機能する、歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。

…したがって、本願発明 1 は、『自然法則を利用した技術的思想の創作』に当たる」。

③コメント

本判決は、人の精神活動が含まれているという理由のみで発明該当性は否定されず、全体として自然法則の利用の有無を判断すると判示する一連の判決の一つである（2. (3) 及び 2. (4) の判決参照。なお、(20) の判決もおそらく同様の立場と思われる。）。また、本判決は、全体としての自然法則の利用の有無を「発明の本質」から判断するとしている（他方、2. (3) の判決は、構成や効果等の技術的意義から、また、2. (4) の判決は課題解決の主要な手段から判断するとしている）。さらに本判決は、発明の要旨認定に際し、リパーゼ事件最高裁判決（最判平成 3 年 3 月 8 日昭和 62 年（行ツ）3 号〔民集 4 5 卷 3 号 1 2 3 頁〕）を踏まえ、特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができない特段の事情があるとした上で、発明の詳細な説明の記載を参酌している。なお、本願発明については、ソフトウェアとハードウェア資源が協働した具体的手段が提示されていないとの指摘もある³¹。

(20) 知財高判平成 20 年 8 月 28 日平成 19 年（行ケ）10327 号〔インターネット通信販売〕

①特許請求の範囲

「【請求項 1】商品の販売元が彩色商品カタログのデジタル・データ情報を、インターネット通信販売システムを介して送信し、この商品カタログのデジタル・データを受信した消費者が自己のパソコンのモニタに表示された商品カタログのデジタル画像を見て、その中から購買希望の商品を選択して、販売元にその選択された商品の注文情報を送信することにより所望の商品を購入するインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法であって、

(イ) 販売元が少なくとも一つの彩色商品の見本画像と色変化尺度としての基準色画像を組込んだ商品カタログを作成し、この商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとしてインターネット通信販売システムを介して消費者に送信し、

(ロ) このデジタル商品カタログを受信した消費者が、受信データをパソコンのモニタにデジタル画像として表示し、

(ハ) この消費者が、パソコンを操作してモニタに表示されたデジタル商品カタログの基準色画像の色を自己が所有する印刷された前記基準色画像の色に実質的に合致させ、同時に色が調整されたモニタ表示のデジタル商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択して、販売元にその選択された商品の注文情報を送信することを

³¹ ソフトウェア委員会・前掲注 18、248 頁。

特徴とするインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、拒絶審決が発明該当性と進歩性をともに否定したのに対し、発明該当性は肯定しつつも、進歩性を否定して拒絶審決を維持。

ア) 発明該当性

「当裁判所は、本願補正発明が法2条1項に規定する発明に該当しないとした審決の判断を正当とするものではないが、事案にかんがみ、まず、原告ら主張の取消事由1のうち、進歩性がないとした判断（理由（1）イ）の誤りの有無について検討する。」

イ) 進歩性

「...引用例1に記載されたイメージデータの色調・濃淡の補正表示方法と本願補正発明の色補正方法とは、商品カタログの複数のデジタル画像を同じ補正值に基づいて色補正して表示する点では変わるところがないというべきであって、両者が相違するのは、引用例1に記載された方法では、補正值を設定した後に、CD-ROMからデジタル画像を順次読み出し、色補正をした上で表示するようにしているのに対し、本願補正発明では、複数のデジタル画像を表示した状態で、設定した補正值により同時に色補正をしている点である。

そして、『基準色を示す画像が印刷等により表示された部材と、画面に表示された基準色を示す画像とを目視で比較して、手動で一致させることで色の調整を行う技術』や、『色の補正の対象となる画像と基準色を示す画像を同時に表示させ、前記基準色を示す画像にもとづいて色を調整することで、同時に表示されている画像の色を補正する技術』が、本願の出願前の周知技術であったことに照らせば、相違点4に係る本願補正発明の構成は、技術的には何ら見るべきものがあるとはいえず、単なる色補正のタイミングの問題というべきであって、当業者が適宜行うことができる設計的事項にすぎないというべきである。」

「...本願補正発明は引用例発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとした審決の認定判断に誤りはなく、...原告ら主張は理由がない。」

③コメント

審決が否定した発明該当性を肯定しているが、傍論でもあり、その理由は示されていない。審決は、自然法則の利用を全体として判断するとしつつも、あてはめでは情報の送信や商品の選択等の主体が人間であることに着目して、発明該当性を否定したが、本判決は、人間の行為を部分的に含んでいても、発明の本質（(19)の判決参照）、構成や効果等の技術的意義（2.(3)の判決参照）あるいは課題解決の主要な手段（2.(4)の判決参照）からみて、全体として自然法則が利用されていればよいとする一連の判決と同様の立場から発明該当性

を肯定したものと推測される³²。また、敢えて発明該当性の充足に言及した点については、入口の発明該当性の判断においてむやみに門前払いするのではなく、進歩性等のより実質的な判断に進むべきとの趣旨であると考えられなくもない（21）及び2.（3）の判決参照。ただし、（21）は明確性要件と発明該当性等の関係についてである）。

（21）知財高判平成20年10月30日平成20年（行ケ）10107号〔新聞顧客の管理及びサービスシステム〕

①特許請求の範囲

「営業マンの複数人のグループを最小単位とした各班のPC（パソコン。以下同じ）と、

順次大きなグループになるような各階層のPCと、

前記各階層を総括する本部のPCと、

顧客のPCと、

からなるネットワークを用い、前記各PCを用いて以下の構成としたことを特徴とする新聞顧客の管理及びサービス方法。

（1）前記各営業マンが把握した顧客の個人情報を、各営業マンのPCに入力することにより個人のコード番号を付してコード化し、暗号化して、前記班のPCから各階層のPCに転送し、予め定めた情報を自動的に登録し、かつ本部のPCへ、同時に転送する。

（2）前記暗号化した個人情報は、重要度と機密実用度に応じ、前記各階層のPC及び本部のPCにおいて、担当部署の担当者のパスワード別に、平文化できる範囲を設定し、前記各PCで自動的に平文化する。

（3）前記本部のPCで、前記顧客個人情報を登録し、又は再暗号化して登録すると共に階層別に管理する。

（4）前記各顧客は、自己のPCに専用キーをインストールし、前記本部のPCには、前記顧客の専用キーに対応した専用キーを予め保有させる。

（5）前記個人情報は、本部のPCに登録してデータベース化し、前記各階層のPCには必要な部署のPCだけに必要な解読ソフトを保有させておく。

（6）顧客が、本部PCから知らされた商品を希望する場合には、顧客PCから前記商品の情報を本部PCへ送信し、その商品を電子注文する、本部PCは前記コード化により自動で顧客の認証を行い、ついで前記電子注文に応じて、前記本部PCからの指示により前記本部又は各階層に設置されたデリバリーセンターから、電子注文に対応した商品を顧客に届ける。

³² 高石・前掲注10、790～791頁は、インターネット、パソコン、モニタといった技術的手段により通信販売を支援するという効果を実現していることから、自然法則を利用していると理解可能であるとする。一方、奈良泰男「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その15）」パテント62巻9号（2009年）99～100頁は、人間に自然にそなわった能力のうちの特定の認識能力（同一色認識能力）を利用している点に自然法則の利用が認められると解しているようである。

(7) 前記階層は、営業マンのグループを班とし、数班を団とし、数団を地区支部とし、数地区支部をブロックとし、全ブロックのPCを夫々本部PCと接続することによって電子的に発信及び受信できるように直結する。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定して拒絶審決を維持したが、拒絶審決が明確性要件違反とした点について付言している。

ア) 進歩性

「一般に、組織を構成する際、階層化するか、階層化せず直結するか、組織を階層構成とする場合に、何階層にするか、又はどのような単位を階層とするかなどは、組織の規模の大小や、地域の広狭、業種ごとの特性などに応じて、適宜取り決めるべき事項である。本願明細書の段落...においても、『前記発明においては、顧客管理を、班、団、地区支部、ブロック及び本部としたが、規模により、地域により、管理階層を増減することができる。例えばチェーン店等における顧客管理は、各店と本部のみでよいことは勿論である。』と記載されているから、組織の規模や地域等に応じて、組織の階層を適宜増減することは、誰しもが想到し得る事項であるといえる。

したがって、引用発明において、『班』、『団』、『地区支部』、『ブロック』及び『本部』からなる階層を採用することは困難でないとした審決の判断には誤りがなく、...原告らの主張は、理由がない。」

「...企業の組織において、顧客個人情報の暗号化をどの部署で誰が行うかも、必要に応じて適宜取り決めることができる事項であり、一般に暗号化の目的が情報の閲覧を制限することであることを勘案すれば、情報が閲覧される機会が最も少なくなるように、最初に情報を入手する営業マンが顧客個人情報を暗号化するよう取り決めることにも困難性はない。

周知例4（甲5）には、『アクセス・レベルを部署や階層によって細かく設定することで、本来の目的以外に個人情報を利用することを防いでいる。無制限にアクセスを許しては、データの社外流出につながりかねないからだ。』という記載があり...、この記載からすると、階層に基づく個人情報へのアクセス制限は周知であると認められる。周知例5...にも、情報を暗号化すること...、利用者に応じて平文化できる範囲を設定し...、それに応じたパスワードを保有して...、自動的に平文化を行うこと...が記載され、いずれも周知であると認められる。

イ したがって、以上の周知事項に基づいて、『担当部署の担当者のパスワード別に、平文化できる範囲を設定し、各PCで自動的に平文化することに困難性はない』とした審決には誤りがなく、原告らの上記主張は理由がない。」

イ) 明確性についての付言

「なお、審決が特許法36条6項2号該当性の有無について判断した点について付言する。

特許法 36 条 6 項 2 号は、特許請求の範囲の記載において、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨を規定する。同号がこのように規定した趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許発明の技術的範囲、すなわち、特許によって付与された独占の範囲が不明となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあるので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという観点から判断されるべきである。

ところで、審決は、請求項 1 (1) についての『コード番号を付してコード化し』、『暗号化し』、『転送する』などの記載、請求項 1 (2) についての『平文化できる範囲を設定し』などの記載、請求項 1 (3) についての『顧客個人情報を登録し』、『再暗号化して登録する』、『階層別に管理する』などの記載、請求項 1 (5) についての『登録してデータベース化し』などの記載が、『人間が PC を操作して行う処理であるとも、PC が人間を介さず自動的に行う処理であるとも解することができ、そのいずれを意味しているのかが不明であるため、その特定しようとする事項が明確でないから、特許法 36 条 6 項 2 号に規定する要件を満たさない』と判断した。

しかし、審決の上記判断は、その判断それ自体に矛盾があり、特許法 36 条 6 項 2 号の解釈、適用を誤ったものといえる。すなわち、審決は、本願発明の請求項 1 における上記各記載について、『人間が PC を操作して行う処理であるとも、PC が人間を介さず自動的に行う処理であるとも解することができ(る)』との確定的な解釈ができるとしているのであるから、そうである以上、『そのいずれを意味しているのかが不明であるため、その特定しようとする事項が明確でない』とすることとは矛盾する。のみならず、審決のした解釈を前提としても、特許請求の範囲の記載は、第三者に不測の不利益を招くほどに不明確であるということとはできない。

むしろ、審決においては、自らがした広義の解釈（それが正しい解釈であるか否かはさておき）を基礎として、特許請求の範囲に記載された本願発明が、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といえるか否か（特許法 2 条 1 項）、産業上利用することができる発明に当たるか否か（29 条 1 項柱書）等の特許要件を含めて、その充足性の有無に関する実質的な判断をすべきであって、特許法 36 条 6 項 2 号の要件を充足しているか否かの形式的な判断をすべきではない。前記のとおり、その判断の結果にも誤りがあるといえる。」

③コメント

明確性要件についての付言が注目される。クレームが「人間が PC を操作して行う処理であるとも、PC が人間を介さず自動的に行う処理であるとも解することができ」る場合は、CS 基準では明確性要件違反の例として示されており

(CS 基準 1.1.3(1)例 1)、審決は CS 基準に従って判断したものと思われる。これに対し、本判決は、主体が人間とも P C とも解することができるという「確定的な解釈ができる」場合に、これを不明確と判断することは矛盾すると述べた上で、明確性要件に関する形式的判断にとどまらず、「広義の解釈」を基礎として発明該当性等の特許要件を実質的に判断すべきとしている。本判決の論理にはわかりにくいところがあるが、人間が主体とも P C が主体とも解釈できる場合は、その双方の場合について発明該当性等の特許要件の実質的判断を行うべきであるとの趣旨とも考えられ、CS 基準との関係や審査実務への負荷等を巡って議論があり得るところであろう。もっとも、明確性要件違反と判断した審決も、「本願は、特許法第 36 条第 6 項第 2 号に規定する要件を満たしていないが、仮に、特許請求の範囲の記載が…明確であり、本願が特許法第 36 条第 6 項第 2 号に規定する要件を満たすものであるとして、本願発明が特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないものであるか否かについて、以下に検討する。なお、…請求項 1 の記載には、それぞれの処理の主体が人間であるのか P C であるのかが不明な箇所があるが、それらの点については、それぞれの処理の主体が人間または P C のいずれかであると仮定して検討を行う。」としており、進歩性に踏み込んで実質的に判断するという点においては、本判決が示唆した方向性と共通している。なお、(13) の判決も、クレーム中の行為（操作）の主体が人間となる場合とコンピュータとなる場合それぞれについて発明該当性を判断している。その他、発明該当性の判断においてむやみに門前払いせず、進歩性等のより実質的な判断に進むべきとの趣旨であるとも考えられる裁判例として、(20) 及び 2.(3) の判決参照。

(22) 知財高判平成 21 年 7 月 29 日平成 20 年（行ケ）10373 号〔広告情報の供給方法およびその登録方法〕

①特許請求の範囲

「【請求項 1】サーバー側からコンピュータネットワークを介して広告情報を供給する広告情報の供給方法において、広告依頼者の端末に対しては、広告情報の入力进行を促す一方、前記サーバー側に予め記憶された地図情報に基づいて地図を表示して、当該地図上において広告対象物の位置指定を促す段階と、前記地図上において位置指定された広告対象物の座標を、入力された広告情報と関連づけて前記サーバー側で逐一記憶する段階とを備える一方、広告受給者の端末に対しては、前記サーバー側から前記地図情報に基づく地図を表示するとともに、当該地図上の地点であって、記憶された広告対象物の座標に相当する地点に、図象化した当該広告対象物を表示して、所望する広告対象物の選択を促す段階と、選択された広告対象物に関連づけられた広告情報を前記サーバー側で読み出す段階と、読み出された広告情報を、前記広告受給者の端末に対して出力する段階とを備えることを特徴とする広告情報の供給方法。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定しなかった無効審判請求不成立審決を維持。

「(2) 引用発明1及び周知技術(甲3、5、6)とによる容易想到性の判断

…甲1には、利用者の端末から『広告情報』を登録・更新できることが記載されているが、それは、既に地図上の座標と電話帳情報とが関連付けられて登録された情報に対して登録したり変更したりすることが開示されているにすぎず、広告依頼者の端末から地図を利用して位置指定をすることにより、利用者において地図上の座標情報を入力された広告情報と関連づけるとの技術的思想の開示はない。

…

甲3には、地図上の位置と地番とを対応づける地番変換システムを作成するシステムの記載はあるものの、広告依頼者の端末から地図を利用して位置指定をすることにより、座標を入力された広告情報と関連づけるとの技術的思想の開示はない。

甲5、6を検討しても、同様に、広告依頼者の端末から地図を利用して位置指定をすることにより、座標を入力された広告情報と関連づけるとの技術的思想の開示はない。

そうすると、引用発明1に周知技術(甲3、5、6)を組み合わせても、本件発明1のように広告情報の端末から地図を利用して位置指定をすることにより座標を入力された広告情報と関連づけるとの構成を想到することはできないというべきである。原告の主張は理由がない。

(3) 原告の主張に対し

原告は、広告依頼者が広告情報を登録する以前から広告情報と座標情報が関連づけられているかは重要ではないにもかかわらず、その点を重視して、相違点1に係る構成が容易に想到できないとした審決の判断は誤りであると主張する。

しかし、原告の主張は失当である。

すなわち、本件発明1においては、広告依頼者自身が簡単な操作で広告対象物の広告情報を登録し、広告対象物に関連づけられた広告情報は、広告受給者も簡単な操作で直ちに読み出すことができる広告情報を得られることによって、広告記載依頼から広告頒布までのタイムラグをできるだけ短くするという作用効果を奏する。したがって、広告情報と座標情報の関連づけを広告依頼者がするか否かは、上記作用効果の有無に直接影響を及ぼす構成というべきである。原告の主張は、理由がない。」

「6 取消事由5(本件発明1の顕著な作用効果の判断の誤り)について

原告は、引用発明1においても、広告依頼者自身が自分の端末からサーバーに対して広告情報を即時登録でき、登録された広告情報は、地図と関連づけられ、一般利用者に案内されるため、広告配布までのタイムラグが短くなるという作用効果が生じると主張する。しかし、…引用発明1には、広告依頼者の端

末から地図を利用して位置指定をすることにより、座標を入力された広告情報と関連づけるものということとはできない。これに対し、本件発明1は、広告依頼者の端末から地図を利用して位置指定をすることにより、座標を入力された広告情報と関連づけるものであり、これにより、『広告記載依頼から実際の広告頒布までのタイムラグをできるだけ短く』(...) するという作用効果を奏するものである。原告の主張は理由がない。」

③コメント

顕著な作用効果が認められ、進歩性が否定されなかった事例である。

(23) 知財高判平成21年10月29日平成21年(行ケ)10090号〔生命保険加入者のための奨学金支給処理システムおよびその処理方法〕

①特許請求の範囲

「【請求項1】生命保険に加入した被保険者の子供に対して保険会社が奨学金を支給する、生命保険加入者のための奨学金支給処理システムであって、

被保険者の保険契約情報を記憶する契約情報記憶手段と、

死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの申請情報、または死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの給付完了情報を入力する入力手段と、

前記入力手段によって入力された、前記いずれかの申請情報または前記いずれかの給付完了情報に基づいて、被保険者の死亡時、高度障害に至った時、介護が必要になった時のいずれかの時に、子供の有無を前記被保険者の保険契約情報から検索すると共に、子供がいる場合に、該子供の年齢を契約時の年齢または誕生日から算出し、就学しているか否かを検索する演算処理部と、

前記演算処理部における検索の結果、就学している子供がいる場合に、前記被保険者の保険契約情報に記録された該子供の氏名、住所、及び該子供に対する奨学金支給の案内状を少なくとも出力する印刷部及び／または表示部とを備えていることを特徴とする生命保険加入者のための奨学金支給処理システム。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定した拒絶審決を維持。

「〈相違点1〉 (...)

入力される『被保険者の契約条件又は契約形態の変更情報（保全変更情報）』が、本願補正発明では、『死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの申請情報、または死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの給付完了情報』であり、印刷して提供する情報が、『被保険者の子供に対する奨学金支給の案内状』であるのに対し、引用発明においては、『保全変更情報』については、『保全変更とは、契約時以降に発生した住所変更や名義変更などの契約条件の変更であり、さらに

は、保険金や保険料の減額や解約などの契約形態の変更も含めている。』とされているにとどまり、印刷される情報は、『保険者又はその家族の生活環境に必要と思われる情報』とされているものの、奨学金支給の案内状については記載がない点。

〈相違点2〉(…)

本願補正発明では、『子供の有無を前記被保険者の保険契約情報から検索すると共に、子供がいる場合に、該子供の年齢を契約時の年齢または誕生日から算出し、就学しているか否かを検索する演算処理部』を備えているのに対し、引用発明では、『処理部』については、入力された保全変更情報に基づいて被保険者又はその家族の個人情報から必要な情報を検索する機能と、被保険者の子供の年齢を契約時の年齢または誕生日から算出し、就学時期が来ているか否かの判断を行う機能を備えることが理解できるとどまり、『入力手段によって入力された、前記いずれかの申請情報または前記いずれかの給付完了情報に基づいて、被保険者の死亡時、高度障害に至った時、介護が必要になった時のいずれかの時に、子供の有無を前記被保険者の保険契約情報から検索すると共に、子供がいる場合に、該子供の年齢を契約時の年齢または誕生日から算出し、就学しているか否かを検索する演算処理部』を備えていない点。』

「審決は、相違点（相違点1、2）に関し、…『保険会社が奨学金を支給すること、あるいは奨学金支給の支援をすることが本願の出願日において周知となっていた現状に照らせば、被保険者に重大な保全変更事情が発生した場合、就学している子供がいれば奨学金を給付するようにすることは、当業者が容易に考えつくサービスの仕組みといえる。そして、奨学金の給付に結びつく重大な保全変更事情として、死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの申請情報、または死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの給付完了情報などが考えられることも、当業者が普通に想起することである。』(…)とした。

…保険会社が奨学金支給を支援すること、及び保険会社が財団を設立して奨学金を支給することが周知であることに照らせば、被保険者に重大な事情の変更が生じた場合に、就学している子供がいれば、保険会社が奨学金を直接給付することについても、当業者において普通に想起できるものと解される。そして上記重大な事情の変更として本願補正発明の挙げる死亡保険金給付等があるとするとも、当業者が普通に想起するものである。

イ また、引用発明の記載された刊行物1（甲1）には、…『…子供の進学年齢毎に国公立の中学校や高校や大学の各種案内を表示することもできる。あるいは、家族や子供の誕生日毎にお祝いのメッセージなどを表示することもできる。…』(…)と記載され、…顧客登録情報として家族の構成・性別・年齢・趣味等が記載されていることからすると、引用発明でも被保険者及び家族の個人情報を検索し、必要と思われる情報を取得して印刷する機能を備えるものと解される。そうすると、引用発明において、入力する情報を本願補正発明における保険金給付等の情報とし、印刷し提供する情報を奨学金支給の案内状とす

ることに格別の技術的課題を見出すことはできないから、結局これら構成の相違点についても、当業者が容易になし得る設計的事項の範囲内のものであると認められる。そうすると、審決が相違点に係る構成について容易想到と判断したことに誤りはない。」

③コメント

本判決は、引用発明との相違点（入力情報を保険金給付等の情報とし、印刷提供情報を奨学金支給の案内状とすること）に技術的課題は存在せず、設計的事項の範囲内のものであると判断しており、CS 審査基準「2.3.4 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例」「(6) 公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更」に当たると思われる。

(24) 知財高判平成 21 年 11 月 24 日平成 20 年（行ケ）10416 号〔携帯電話システムおよび携帯電話システムの処理方法〕

①特許請求の範囲

「・【請求項 1】

携帯電話機の機能を拡張する機能プログラムと、前記機能プログラムの選択を促す選択候補の項目を表示するメニュー表示画面のデータと、機能プログラムの選択を促す選択候補又は当該選択候補の項目を表示する項目表示画面のデータとを記憶し、前記機能プログラム、前記メニュー表示画面及び前記項目表示画面により前記機能プログラムを選択してもらうためのプログラムメニュー及び前記項目表示画面のデータを電話回線を介して携帯電話機に送信する制御装置と、前記制御装置から前記プログラムメニュー及び前記項目表示画面のデータを受信して前記メニュー表示画面及び前記項目表示画面を表示し、前記制御装置から機能プログラムを受信して記憶し、記憶した機能プログラムを起動して動作を行う携帯電話機とを有する携帯電話システムであって、

前記メニュー表示画面及び前記項目表示画面は、携帯電話機用の画面であって、携帯電話機との交信を行うための画面であり、

前記制御装置から送信される機能プログラムは、前記携帯電話機の購入時に予め記憶している基本機能及び付加機能とは異なる新たな機能を有する機能プログラムであって、前記メニュー表示画面及び前記項目表示画面によって選択されるものであり、

前記制御装置は、前記メニュー表示画面のデータ、前記項目表示画面のデータ、前記機能プログラムの順でツリー状に関連付けて記憶し、前記携帯電話機からの発呼を受けると、前記プログラムメニューを送信して前記ツリーに基づいた項目の入力を促し、前記携帯電話機からの前記ツリーに基づいた項目の入力に従い、入力された項目に対応した項目表示画面のデータに切り替えて前記携帯電話機に送信し前記ツリーに基づいた項目の入力又は機能プログラムの選択を促し、前記携帯電話機から機能プログラムを指定するデータを受信すると、

当該データに対応した機能プログラムを送信する制御装置であり、

前記携帯電話機は、前記制御装置から前記プログラムメニュー又は前記項目表示画面のデータを受信して前記メニュー表示画面又は前記項目表示画面を表示し、メニュー表示画面又は項目表示画面から項目が入力されると、入力された項目に対応した項目表示画面のデータを前記制御装置から受信して当該項目表示画面に切り替えて表示し、項目表示画面から所望の機能プログラムが選択されると、当該機能プログラムを指定するデータを前記制御装置に送信し、前記制御装置から前記データに対応する機能プログラムを受信して記憶し、入力された指示に従って前記記憶された機能プログラムを読み出して起動し、前記機能プログラムに従って動作させる携帯電話機であることを特徴とする携帯電話システム。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、進歩性を否定しなかった無効審判請求不成立審決を維持。

「(1) 本件特許発明1と前記4で認定した甲1発明とは、...『携帯端末の機能プログラム、を記憶し、前記機能プログラム、のデータを電話回線を介して携帯端末に送信する装置と、メニュー表示画面を表示し、装置から機能プログラムを受信して記憶し、記憶した機能プログラムを起動して動作を行う携帯端末とを有するシステムであって、メニュー表示画面は、携帯端末用の画面であって、装置は、携帯端末から機能プログラムを指定するデータを受信すると、当該データに対応した機能プログラムを送信する装置であり、携帯端末は、メニュー表示画面を表示し、所望の機能プログラムが選択されると、当該機能プログラムを指定するデータを前記装置に送信し、前記装置から前記データに対応する機能プログラムを受信して記憶し、前記記憶された機能プログラムを起動し、前記機能プログラムに従って動作させる携帯端末であるシステム。』である点で一致すると認められる。

また、上記一致点に係る携帯端末を用いたシステムにおいて、少なくとも本件特許発明1の携帯端末が『携帯電話機』であり、甲1発明における携帯端末が『電子手帳等のパーソナルコンピュータ装置』である点で相違するものと認められる。」

「...上記各公報には、デジタルデータを伝送し又はプログラム（ソフトウェア）のダウンロードを受ける端末として携帯電話（自動車電話・無線電話機）を用い、これにより携帯電話の機能を拡大することに関する記載があり、そのこと自体は周知であるとみる余地はあるが、これらが対象とする技術分野は携帯電話自体の機能拡大に関するものであるのに対し、甲1発明は、...電子手帳等のパーソナルコンピュータ装置にPHPインターフェースを設けてPHPを接続し、このPHPを介してネットワークを構成してパーソナルコンピュータ装置にプログラムをダウンロードすることでパーソナルコンピュータ装置のデータの入力や変更を容易化するというものであって、上記各公報における『携

帯電話機』とは異質のものであるし、同パーソナルコンピュータ装置自体に携帯電話に関する上記各公報記載の技術事項を適用し、同パーソナルコンピュータ装置を携帯電話に置換可能であることを示唆し、又は動機付ける記載は見当たらない。

そうすると、甲1発明におけるパーソナルコンピュータ装置に代えて携帯電話を用いることが、当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易になし得る事項であるということはできないのであって、原告の上記主張は採用することができない。」

③コメント

本判決は、PHPを介してPCの機能を拡大する引用発明に携帯電話の機能拡大に関する周知技術を適用する示唆又は動機付けは存在しないと判断しているが、両者の技術分野は異なるとの判断が前提となっているようである。

2. ビジネス関連発明

コンピュータを用いないビジネス関連発明（いわゆる純粋ビジネス方法）については、既に旧法下において裁判例は発明該当性を否定していた（I.1.2.(1)参照）。この点は、現行法においても基本的には大きな変更はないと思われるものの、近時の裁判例には、人の精神活動が含まれているという理由のみで発明該当性が否定されることはなく、自然法則の利用の有無は全体として判断されるとした上で、発明該当性を否定した審決の判断を覆して発明該当性を認める裁判例が現れている（(3)、(4)）。同時に、これらの裁判例は、入口の発明該当性の判断においてむやみに門前払いせず、進歩性等のより実質的な判断に進むべきであるとの趣旨とも解釈できる点や（(3)）、あてはめにおいて従来以上に発明が成立する範囲を拡大したと考えられる点（(4)）においても注目される。

純粋BM関連発明に関する裁判例は、数が少ないが、仮に上述したような近時の裁判例の流れが定着するのであれば、CS関連発明と同様に、発明該当性の解釈が多少緩和される一方、進歩性の判断が従来以上に重要となるであろう。今後もその動向を注視する必要がある。

(1) 東京高判昭和61年2月12日昭和60年（行ケ）126号〔電子鏡台及び姿見〕

①特許請求の範囲

「被写体である人物1の場所の背後側にビデオカメラ又はテレビカメラ2が配置され、その前側には回路の接続されているテレビ3も見易い場所と角度に調整して配置されていることを特徴とする電子鏡台及び姿見。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、発明該当性を否定した拒絶審決を維持。

「ビデオカメラ又はテレビカメラにより人間が直接見ることができない被写体を撮像し、その映像をテレビジョン表示装置に放映して見得るようになることは...本願出願前周知であつたテレビジョン装置の本来の機能の一であるから、人間の後側にカメラ装置を配置して直接見ることができないその人間の後姿を被写体としてこれを撮像し、その映像をその人間の前側に配置したテレビジョン装置表示装置に放映してその人間がこの映像を見得るようになることは右テレビジョン装置の本来の機能の一つの利用形態に過ぎないことは明らかである。すなわち、原告が本願において発明として提案する内容は、テレビジョン装置の本来の機能の一利用形態に過ぎない配置方法に尽き、この配置方法自体は何ら自然法則を利用するための技術手段を伴うものではないから、これをもって『技術的思想の創作』ということはできず、また、テレビジョン装置の新たな利用形態の発見に基づく用途発明と評価できるものでもない」。

③コメント

本判決は、カメラやテレビの配置方法に過ぎないとして本願発明の自然法則利用性を否定したが、その際、人間が直接見られない被写体を見られるようにすることは周知のテレビジョン装置の機能であると述べて、新規性（進歩性）に関連するような認定判断を示している。

(2) 東京地判平成 15 年 1 月 20 日平成 14 年 (ワ) 5502 号 (判時 1809 号 3 頁)〔資金別貸借対照表〕

①実用新案登録請求の範囲

「資金別の貸借対照表であつて、この表は、損益資金の部の欄と、固定資金の部の欄と、売上仕入資金の部の欄と、流動資金の部の欄と、を含み、これらの欄は縦方向または横方向に配設してあり、上記損益資金の部の欄、固定資金の部の欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の欄の各欄は貸方・借方の欄に分けてあり、更に貸方・借方の欄に複数の勘定科目が設けてあり、上記損益資金の部の欄、固定資金の部の欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の欄の各欄に対応して現在の現金預金の欄が設けてある、 資金別貸借対照表。」

イ) 判決の要旨

以下のとおり判示し、考案該当性を否定し、無効理由の存在が明らかであるとして、実用新案権者の権利行使を権利濫用と判断。

「技術的思想の創作であつたとしても、その思想が、専ら、人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取り決めを利用したものである場合には、実用新案登録を受けることができない（この点は、技術的思想の創作中に、自然法則を利用した部分が全く含まれない場合というまでもないが、仮に、自然法則を利用した部分が含まれていても、ごく些細な部分のみに含まれているだけで、技術的な意味を持たないような場合も、同様

に、実用新案登録を受けることができないというべきである。)」

「本件考案は、専ら、一定の経済法則ないし会計法則を利用した人間の精神活動そのものを対象とする創作であり、自然法則を利用した創作ということではできない。また、本件考案の効果、すなわち、企業の財務体質等を知ることができる、企業の業績の予想を的確に行うことができる、損益の認識が容易にできる、貸借対照表、損益計算書、資金繰り表など個別に表を作成する必要がない等の効果も、自然法則の利用とは無関係の会計理論ないし会計実務を前提とした効果にすぎない。確かに、『損益資金』、『固定資金』、『売上仕入資金』及び『流動資金』の欄が、『縦方向または横方向に配設され』ることは、見やすくなるという点で、自然法則を利用した効果を伴うということができる。しかし、そのような効果は、そもそも本件考案の特徴であると評価できるものではなく（本件明細書の考案の詳細な説明によっても、本件考案の効果として記載されているわけでない。）、技術的な観点で有用な意義を有するものではない」。

「また、原告は、いわゆる『ビジネスモデル』発明や考案が特許法や実用新案法の保護対象となることに照らしても、本件考案は、実用新案法の保護の対象になると解すべきである旨主張する。しかし、コンピュータ・ソフトウェア等による情報処理技術を利用してビジネスを行う方法に関連した創作が実用新案登録の対象になり得るとすれば、その所以は、コンピュータ・ソフトウェアを利用した創作が、法2条1項所定の『自然法則を利用した技術的思想の創作』であると評価できるからであって、ビジネスモデル関連の発明が特許され、考案が登録された例があったとしても、そのことにより、本件考案が実用新案登録要件を充足するか否かに関する結論に影響を与えるものではない。」

③コメント

本判決は、見やすくなるという効果が自然法則を利用していることを認めつつも、それは技術的に有用な意義を有しないと判断して考案該当性を否定した。自然法則の利用がごく些細な部分のみに含まれているだけで、技術的な意味を持たない場合には発明該当性が否定されるとの本判決の一般論は、自然法則の利用を全体として判断する他の裁判例（1.(19)、2.(3)及び2.(4)の判決。なお、1.(20)の判決も参照。）とも通じるところがある。本判決は、また、ソフトウェアを利用したビジネス方法関連の創作はCS関連発明として特許適格性の要件を満たす余地があることを認めている。

(3) 知財高判平成19年10月31日平成19年（行ケ）10056号〔切り取り線付き薬袋〕

①特許請求の範囲

「【請求項1】調剤薬局側において、薬袋の表面の縦方向の長さがその横方向の長さの約1.5倍以上となるような縦長の形状に形成されている薬袋であって、薬袋の底部から薬袋の横方向の長さの約1.5倍以上の距離だけ離れた上方の

位置に形成されている第1の開口部と、前記第1の開口部が形成されている位置から『薬袋の縦方向の長さの約5分の1から約3分の1までの間の距離』だけ薬袋の底部に近づく位置に、薬袋の表面側及び裏面側の全体に渡って連続的に形成されている切り取り線部とを備えている薬袋を用意し、(1)前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より上方の上方部分に患者の氏名などの個人情報を印刷すると共に、(2)前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より約1センチメートル以上下方の下方部分に『薬剤の名称、用法、及び写真などの、前記患者に処方される薬剤に関する情報』を印刷する工程と、

前記印刷された薬袋の中に、前記患者に処方される薬剤を入れる工程と、

前記薬剤を入れた薬袋を患者側に交付する工程と、

前記交付された薬袋を、患者側において、前記切り取り線部に沿って前記薬袋の表面側と裏面側の全体を切り取ることにより、前記薬袋の前記患者の個人情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む上方部分を、前記薬袋の前記薬剤に関する情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む下方部分から分離し、前記第1の開口部が形成されている位置から『前記薬袋の縦方向の長さの約5分の1から約3分の1までの間の距離』だけ前記薬袋の底部に近づく位置に、第2の開口部を新たに形成する工程と、

を含むことを特徴とする、切り取り線付き薬袋の使用方法。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、拒絶審決が発明該当性と進歩性をともに否定したのに対し、発明該当性は肯定しつつも、進歩性を否定して拒絶審決を維持。

ア) 発明該当性

「技術的思想の創作には、自然法則を利用しながらも、自然法則を利用していない原理、法則、取り決め等を一部に含むものもあり、それが発明といえるかは、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義を検討して、問題となっている技術的思想の創作が、全体としてみて、自然法則を利用しているといえるものであるかによって決するの相当である。」

「(4) ...本願補正発明につき、補正明細書において、〔1〕薬局等は、薬袋の表面の縦方向の長さがその横方向の長さの約1.5倍以上となるような、通常の薬袋よりもかなり縦長の形状である薬袋を用意することにより、患者情報表示部を印刷する下方に、薬剤情報の印刷・表示のための広いスペースを確保でき、〔2〕患者は、薬局等から薬袋を渡されたら、その患者情報表示部を含む上方部分だけを切り取り線（例えばミシン目状に多数の切れ目を形成することなどにより患者が他の部分よりも切り取り易くなっている部分）により薬袋から容易に切除することができるので、患者が使用済みの薬袋を捨てたときでも、患者の個人情報が他人に悪用されることを防止することができ、〔3〕切り取り線を、薬袋の上端から薬袋の縦方向の長さの約4分の1から約3分の1だけ離れた下方の位置に形成するようにしたときは、薬袋を渡された患者が、上方部

分を薬袋から切除したとき、切除後の薬袋は、縦寸法と横寸法の割合が通常の薬袋と略同じ形状の薬袋となるので、使い勝手が損なわれず、〔4〕切り取り線と薬剤情報表示部との間に、上下方向の幅寸法が約1センチメートル以上の余白部を配置するようにしたときは、上方部分を切除した後の薬袋の上方の「前記余白部を含む部分」を折り曲げ・折り畳むことにより、従来の通常の薬袋と同様に、上端の開口部から内部の薬品が不用意に出ないようにすることができる」と記載されていることが認められる。」

「特許請求の範囲の記載に基づけば、本願補正発明は、『切り取り線付き薬袋の使用方法』に係る発明であり、『調剤薬局側』における『印刷する工程』、『薬剤を入れる工程』及び『薬袋を患者側に交付する工程』、並びに、『患者側』における『第2の開口部を新たに形成する工程』とからなるものである。そして、それらの工程において使用される薬袋の形状が特定され、薬袋が特定の位置に切り取り線部を備えたとされ、印刷工程における薬袋に対する印刷内容、印刷場所が特定されている。また、患者側における工程では、患者側が薬袋の切り取り線部に沿って切り取るとされている。

このうち、薬袋の切り取り線部に沿って切り取りを行って第2の開口部を新たに形成する主体について、これを『患者側』とすることは、人為的な取り決めである。

しかし、本願補正発明の『使用方法』に係る発明について、前記（4）のおりの明細書の記載を参酌して、特許請求の範囲に記載されている構成をみたとき、この『使用方法』に係る技術的思想の創作は、『第2の開口部を新たに形成する工程』の主体を誰と決めることについての技術的思想の創作のみではない。

本願補正発明の『使用方法』に係る技術的思想の創作は、使用される薬袋の形状やそれが切り取り線部を備えることを特定し、印刷工程における印刷内容、印刷場所を特定することにより、切り取り線部に沿って切り取りを行って開口部を形成するという工程を経ると、前記（4）のような、一定の効果を奏するというものである。

すなわち、本願補正発明は、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義に照らせば、物理的に特定の形状、内容の物について、印刷機等の機器により特定の物理的な操作がされる工程を含むことによって、第2の開口部を形成する工程を経たとき、薬袋を捨てたときに個人情報悪用の防止できるなどの効果を奏するのであり、切り取り線部の目的は同線部に沿って切り取りを行うことを容易にすることであるので、切り取り線部に沿った切り取り等を行い第2の開口部を形成する工程は、特定の形状、内容の物を利用したことに伴う工程を規定したものとみることができるところから、上記の本願補正発明の効果は、結局、印刷機等の機器による特定の物理的な操作がされる工程によって実現しているといえることができるものであり、これは自然法則を利用することによってもたらされるものであるから、本願補正発明は、全体としてみると、自然法則を利用しているといえるものである。

そうすると、本願補正発明は、人為的な取り決めを含む部分もあるが、全体としてみて、自然法則を利用した技術的思想の創作といえるものであり、特許法にいう発明に当たると認められる」

「確かに、薬袋に第2の開口部を新たに形成する工程を『患者側』においてすると特定することは人為的な取り決めともいえ、本願補正発明の技術的思想が、上記取り決めに基づき直接に導かれる効果のみを奏することを目的とするのであれば、それは自然法則を利用した技術的思想の創作ではないといえる。しかし、上記(5)のとおり、本願補正発明の効果は、その印刷工程等を含む全体の構成を考えれば、自然法則を利用することによってもたらされるといえるのであり、ある技術的思想において、人為的な取り決めを含むとしても、前記(2)のとおり、その構成、効果等の技術的意義を検討して、問題となっている技術的思想が、全体としてみると、自然法則を利用しているといえる場合には、発明といえる」。

イ) 進歩性

「...各種書面において、ミシン目に沿って、住所、氏名など個人に属する情報である個人情報を印刷した部分を切り取り、第三者に個人情報が知られないようにするという手法は、本件出願時において、周知のものであったと認められる。

そして、引用発明には、薬袋の表面側の線部より上方の情報部分に患者の氏名といった個人情報を印刷するとともに、線部より下方の下方部分に薬剤に関する情報を印刷する工程からなる薬袋の使用方法が記載されているのであるが、上記のように、書面において、個人情報が印刷された部分を切り取り、第三者に個人情報が知られないようにするという周知の手法の存在に照らせば、後記4のとおり、引用発明において、上方部分の患者の氏名といった個人情報を切り取って第三者に個人情報が知られないようにするため、その線部を切り取り線部とし、また、切り取り線部を薬袋の表面側及び裏面側の全体にわたって連続的に形成されるところは、当業者が容易に想到することであったといえる。

そして、薬袋において、切り取り線部を設ける場合、切り取りの目的等を考慮し、切り取り線部をどこに設けるかは、当業者が当然に考える設計事項というべきものであり、『第1の開口部が形成されている位置から薬袋の縦方向の長さの約5分の1から約3分の1までの間の距離』だけ薬袋の底部に近づく位置に個人情報を切り取るための切り取り線部を設けることも、当業者が容易にすることができたというべきことである。」

③コメント

本判決は、人の精神活動が含まれているという理由のみで発明該当性は否定されず、全体として自然法則の利用の有無を判断すると判示する一連の判決の一つである(1.(19)及び2.(4)の判決。なお、1.(20)の判決も参照。)ま

た、本判決は、全体としての自然法則の利用の有無を、構成や効果等の技術的意義から判断するとしており（他方、1. (19) の判決は、「発明の本質」から、また、2. (4) の判決は課題解決の主要な手段から判断するとしている）、実際にも効果を重視しているようである³³。なお、本判決は、進歩性を否定して拒絶審決を維持しているから、発明該当性についての判断は不要であったともいえる。入口の発明該当性の判断でむやみに門前払いせず、進歩性等のより実質的な判断に進むべきとの趣旨であると考えられなくもない（1. (21) 及び 2. (3) の判決参照。ただし、1. (21) は明確性要件と発明該当性等の関係についてである）。

(4) 知財高判平成 20 年 8 月 26 日平成 20 年（行ケ）10001 号（判時 2041 号 124 頁）〔音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書〕

①特許請求の範囲

「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書の段階的相互照合的引く方法。対訳辞書の引く方法は、以下の三つの特徴を持つ。一、言語音の音響物理的特徴を人間視覚の生物的能力で利用できるために、英語の音声を子音、母音子音アクセント、スペル、対訳の四つの要素を横一行にさせた上、さらに各単語の子音音素を縦一列にローマ字の順に排列（判決注「配列」の誤記と認める。誤記であることにつき審決も同じ。）させた。二、英語音声を音響物理上の特性から分類した上、情報処理の文字コードの順に配列させたので、コンピュータによるデータの処理に適し、単語の規則的、高速的検索を実現した上、対訳辞書を伝統的辞書のような感覚で引くことも実現した。三、辞書をできるだけ言語音の音響特徴と人間聴覚の言語音識別機能の特徴に従いながら引くようにする。すなわち、まずは耳にした英語の音声を子音と母音とアクセントの音響上の違いに基づいて分類処理する。次に子音だけを対象に辞書を引く。同じ子音を持った単語が二個以上有った場合は、さらにこれら単語の母音、アクセントレベルの音響上の違いを照合する。この段階的な言語音の分類処理方法によって、従来聞き分けの難しい英語音声もかなり聞き易くなり、英語の非母語話者でも、英語の音声を利用し易くなった。以下ではさらに詳しく説明する。英語の一単語に四つ以上の要素（基本情報）を持たせ、辞書としての本来の機能を果すだけでなく、これらの基本情報の段階的相互照合的構造によって、調べたい目標単語を容易に見つける索引機能も兼ねる。探したい目標単語の音声（音素）に基づいて、子音音素から母音音素への段階的検索する方法の他に、目標単語の前後にある候補単語の対訳語、単語の綴り字内容を相互に照合する方法という二つの方法によって目標単語を見つける。まずは目標単語の音声から子音音素を抽出し、その子音音素のローマ字転記列（判決注「ローマ字転記列」の誤記と認める。誤記であることについて審決も同じ。）の a b c 順に目標

³³ ソフトウェア委員会・前掲注 18、245 頁。

単語の候補を探す、結果が一つだけあった場合は、その行を目標単語と見なし、この行にあったすべての情報を得る。子音転記の検索結果が二つ以上あった場合は、さらに個々候補の母音音素までを照合する。もしくは、前後の候補の対訳語と単語の綴り字までを参照しながら、目標単語を確定する。」

②判決の要旨

以下のとおり判示し、発明該当性を否定した拒絶審決を取消。

「(1) 特許法2条1項所定の発明の意義

…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、通常は、人の行動に対して、反復類型性を予見したり、期待することは不可能である。したがって、人の特定の精神活動（社会活動、文化活動、仕事、余暇の利用等あらゆる活動を含む。）、意思決定、行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても、人の特定の精神活動、意思決定や行動態様等自体は、直ちには自然法則の利用とはいえないから、特許法2条1項所定の『発明』に該当しない。

他方、どのような課題解決を目的とした技術的思想の創作であっても、人の精神活動、意思決定又は行動態様と無関係ではなく、また、人の精神活動等に有益・有用であったり、これを助けたり、これに置き換える手段を提供したりすることが通例であるといえるから、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、自然法則を利用した課題解決手法ではないとして、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。

以上のとおり、ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、その構成中に、人の精神活動、意思決定又は行動態様を含んでいたり、人の精神活動等と密接な関連性があったりする場合において、そのことのみを理由として、特許法2条1項所定の『発明』であることを否定すべきではなく、特許請求の範囲の記載全体を考察し、かつ、明細書等の記載を参酌して、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には、同項所定の『発明』に該当するといふべきである。」

「(3) 特許法2条1項所定の『発明』への該当性について

…英語においては、発音のパターンが多く、文字と発音の『ズレ』も著しいため、発音から文字の綴り字を推測することは難しい。その点を解決するための手段として、本願発明は、非母語話者であっても、一般に、音声（特に子音音素）を聞いてそれを聞き分け識別する能力が備わっていることを利用して、聞き取った音声中の子音音素を対象として辞書を引くことにより、綴り字が分からなくても英単語を探し、その綴り字、対訳語などの情報を確認できるようにし、子音音素から母音音素へ段階的に検索をすることによって目標単語を確定する方法を提供するものである。

そして、子音を優先抽出して子音音素のローマ字転記列を a b c 順に採用している点からすると、本願発明においては、英語の非母語話者にとっては、母音よりも子音の方が認識しやすいという性質を前提として、これを利用してい

ることは明らかである。そうすると、本願発明は、人間（本願発明に係る辞書の利用を想定した対象者を含む。）に自然に具えられた能力のうち、音声に対する認識能力、その中でも子音に対する識別能力が高いことに着目し、子音に対する高い識別能力という性質を利用して、正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するものであるから、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されており、特許法2条1項所定の『発明』に該当するものと認められる。」

「...本願の特許請求の範囲の記載においては、対象となる対訳辞書の特徴を具体的に摘示した上で、人間に自然に具わった能力のうち特定の認識能力（子音に対する優位的な識別能力）を利用することによって、英単語の意味等を確定させるという解決課題を実現するための方法を示しているのであるから、本願発明は、自然法則を利用したものということができる。本願発明には、その実施の過程に人間の精神活動等と評価し得る構成を含むものであるが、そのことゆえに、本願発明が全体として、単に人間の精神活動等からなる思想の創作にすぎず、特許法2条1項所定の『発明』に該当しないとすべきではなく、審決は、その結論においても誤りがある。」

③コメント

本判決は、人の精神活動が含まれているという理由のみで発明該当性は否定されず、全体として自然法則の利用の有無を判断すると判示する一連の判決の一つである（1.（19）及び2.（3）の判決。なお、1.（20）の判決も参照。）。また、本判決は、全体としての自然法則の利用の有無を、課題解決の主要な手段から判断するとしている（他方、1.（19）の判決は「発明の本質」から、また、2.（3）の判決は、構成や効果等の技術的意義から判断するとしている）。本判決は、あてはめにおいて、人間に自然に具えられた能力（本件では子音に対する高い識別能力）の利用をもって自然法則の利用を認めている点でも注目される³⁴。

³⁴ 本判決を肯定的に評価するものとして、高石・前掲注10、792頁、否定的に評価するものとして、中山一郎「判批」速報判例解説 vol.4（日本評論社、2009年）205頁。

第2章 米 国

担当：川上 桂子*

概 要

近年の米国では、1998年のState Street 事件¹と1999年のAT&T 事件²以来、“useful, concrete and tangible result（有用、具体的かつ実体のある結果）”があれば保護適格性が満たされるとの判断基準が定着し、この判断基準に基づいて多くのBM 関連特許が成立するに至った。すなわち、この10年余りの間、少なくとも日米欧の三極の中では、米国がBM 関連発明に対して最もリベラルな判断基準を持っていたと言っても、過言ではなからう。

ところが、2008年10月30日に米国巡回区控訴裁判所（US Court of Appeals for the Federal Circuit、CAFC）が全員法廷（en banc）で判決を下したBilski 事件³において、上記の“useful, concrete and tangible result”テストは不適切であるとして破棄され、方法クレームの保護適格性は、“machine-or-transformation”テスト（以下、MOT テストと表記する。）に基づいて判断すべきであると判示された。このMOT テストは、クレームされた方法が保護適格性（35USC 101 条）を満たすためには、(1) その方法が特定の機械または装置と結びつけられている、または、(2) その方法が特定の物または物質を異なる状態または物に変換するか、のいずれかの条件を満たす必要があるというものである。

CAFC は、保護適格性の判断基準が将来の技術革新の状況に応じて変更される可能性もあるとの含みを持たせつつも、現時点においては、MOT テストこそが、方法としてクレームされた主題の保護適格性を判断するための、最も適切で支配的なテストであると述べた。

Bilski 事件で保護適格性が争われているクレーム主題は、消費財の価格変動リスクをヘッジする方法であって、コンピュータの関与すらなく、いわゆる純粹ビジネスモデルに分類されるものである。Bilski 判決の射程は、BM 関連主題のみならず全ての分野の発明主題に及ぶが、今後、方法クレームの保護適格性がMOT テストに基づいて判断されることとなると、BM 関連発明は、最も影響を受ける分野の一つであると言われている。

すなわち、これまでの判断基準の下では、機械（コンピュータハードウェア）の関与や、物理的対象物またはそれを表すデータの変換は要件とされていなかったもので、MOT テストで保護適格性が判断されることとなれば、既に成立しているBM 関連特許の多くについて、その有効性が揺らぐ可能性も指摘されている。

ただし、Bilski 事件は最高裁へ上告され、最高裁が上告を受理したので、CAFC の Bilski

* 弁理士、インテリクス国際特許事務所

¹ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F. 3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998)

² AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352, 50 USPQ2d 1447 (Fed. Cir. 1999)

³ In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008)

判決は確定していない。最高裁では、2009年11月に口頭審理が既に行われ、2010年春季に判決が出される見込みである。方法クレームの保護適格性の判断基準を米国最高裁がどのように定めるのか、判決が待たれる。

I. 米国における CS・BM 関連発明の保護の歴史的沿革

1) 1960年代～1970年代

米国における1960年代～1970年代は、CS・BM 関連発明について特許を受けようとする出願人にとって、非常に厳しい時代であった。

コンピュータ・ソフトウェアを特許の保護対象とすべきか否かについての議論は、コンピュータ関連技術が産業の一角をなすようになった1960年代から盛んになった。当初はアンチパテントの風潮が強く、コンピュータ・ソフトウェアを特許保護対象とするについても否定的な態度がとられていた。当時、IBMが、コンピュータハードウェアにおいて非常に大きなシェアを占めており、IBMがコンピュータ・ソフトウェアの特許保護に消極的な意見を述べていたという背景もある。

1966年に、第36代ジョンソン大統領が任命した委員会によって作成された、特許制度に関するレポート（The Report of the President's Commission on the Patent System, To Promote the Progress of Useful Arts in an Age of Exploding Technology）においては、コンピュータ・プログラムは、物としてクレームされているか方法としてクレームされているかに関わらず、特許の保護対象とすべきではない、との報告がなされている⁴。この報告において、プログラムを特許対象から除外すべき理由として、以下のような問題点が指摘されている。

- (ア) 制定法がプログラムを特許することを認めているか現時点で不明であること。プログラムについて直接的に特許を受けようとする試みは、法定主題ではないとして拒絶されている。方法、機械、または機械の構成要素としてクレームを記載することで間接的にプログラムについて特許を受けようとする試みは、事態をより複雑にするものであるため、許されるべきではない。
- (イ) USPTOは、分類技術やサーチ用ファイルが整っていないので、現時点では、プログラムについての出願を審査できる体制にない。また、それらが利用可能であったとしても、見つかる先行技術文献は莫大な量があるので、信頼性のあるサーチは実現不可能であるか、不経済である。信頼性のあるサーチができなければ、プログラム特許は単なる登録でしかなく、特許有効性の推定は無いに等しい状態となる。

⁴ “The classes of patentable subject matter shall continue as at present, except: data processing machine, generally referred to as a “program”, shall not be considered patentable regardless of whether the program is claimed as: (a) an article, (b) a process described in terms of the operations performed by a machine pursuant to the program, or (c) one or more machine configurations established by a program.”

(ウ) プログラムの創作は、特許による保護がなくても極めて十分に発達を遂げている。
また、現在では著作権による保護も利用可能である。

翌年には、上記レポートに基づいて、コンピュータ・ソフトウェアを保護対象から除外する規定を含む特許法改正案が議会へ提出された。この法案は可決には至らなかったが、その後も、ソフトウェア関連発明の特許保護に対して否定的な風潮は続いた。なお、この大統領諮問委員会によるレポートは、**Benson** 最高裁判決の中でも言及されている。

USPTO は、上記委員会のレポートを鑑み、1968年の審査ガイドラインにおいて、コンピュータ・プログラムに関するクレームを拒絶するよう審査官に指示している。この結果、コンピュータ・プログラムに関するクレームは一律に、装置クレームであろうが方法クレームであろうが、メンタルステップであるとして拒絶されることとなった。

このような政府および USPTO の態度とは異なり、現在の CAFC の前身である米国関税特許控訴裁判所 (US Court of Customs and Patent Appeals, CCPA) は、コンピュータ・ソフトウェアへの特許を許容する姿勢を見せており、1960年代後半から1970年代初頭にかけて、CS 関連発明の特許性を積極的に認める判決を出している⁵。この間、1969年の **Prater II** 判決において CCPA がメンタルステップ理論を否定したことにより、1968年の審査ガイドラインは廃止された。

1970年代に入ってから、米国最高裁が初めて、1972年の **Benson** 判決⁶において、CS 関連発明の保護適格性についての判断を示した。この **Benson** 判決と、1978年の **Flook** 判決⁷および1981年の **Diehr** 判決⁸の3件の最高裁判決は、保護適格性に関する最高裁の三部作 (**Patent-Eligibility Trilogy**) と呼ばれており、**Bilski** 事件の CAFC 判決もこれらの最高裁判決に依拠している。

Benson 事件では、2進数10進数を純粋な2進数へ変換する数学的アルゴリズムに関する方法クレームの保護適格性が争点となった。最高裁は、**Benson** の数式は、デジタルコンピュータとの関連を除けば実質的に実用的応用 (**practical application**) を持たず、これに特許を与えたとすると数式のあらゆる利用態様を先取り (**preempt**) することとなり、事実上アルゴリズム自体を特許することにつながるので、**Benson** のクレームは特許され得ないとの結論を出した。

Flook 事件では、化学変換プロセスに関する警報限界値を更新するための方法が、数式を用いてクレームされていた。最高裁は、**Flook** のクレームは、新規な特徴である数式を特定の分野に応用したものであるが、実質的に数学的アルゴリズムを先取り (**pre-empt**) するものであるとして、保護適格性がないとした。また、最高裁は、**Flook** 判決において、解法を得た後の活動 (**post-solution activity**) は、保護適格性のない主題を保護適格性のあるものとするためには貢献し得ないと判断した。

⁵ In re Prater (Prater I), 415 F.2d 1378, 159 USPQ. (CCPA, 1968), In re Prater (Prater II), 415 F.2d 1393, 162 USPQ. (CCPA, 1969), In re Bernhart, 417 F.2d 1395, 1399, 163 USPQ 611, 615 (CCPA 1969), In re Musgrave, 431 F.2d 882, 167 USPQ (CCPA 1970)

⁶ Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972)

⁷ Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 593 (1978)

⁸ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 185 (1981)

Benson 判決および Flook 判決は、クレーム中の新規な部分を抽出し、新規な部分が法定主題であるか否かを判断する、いわゆるポイント・オブ・ノベルティ (point of novelty) の判断手法をとっている。この手法によれば、数学的アルゴリズムやコンピュータ・プログラムに新規な特徴がある発明は、ほぼ全てが保護適格性を満たさないものとして、拒絶されることとなる。USPTO も、Benson 判決および Flook 判決を、数学的アルゴリズムやこれを利用したコンピュータ・プログラムの保護適格性を否定する判決であると解釈し、これらの判決後、数学的アルゴリズムやコンピュータ・プログラムに関連するクレームを一律に拒絶する実務を採用していた。

2) 1980 年代～1990 年代初頭

CS 関連発明にとって大きな転機となったのは、1981 年の Diehr 判決である。この頃、米国の情勢はプロパテント化への方針転換を見せていた。1981 年において Diehr 判決よりも前に、最高裁は、人工微生物の保護適格性が争われた Chakrabarty 判決⁹において、101 条制定時の議会の意図は、人間が創作した地上のあらゆるもの (anything under the sun that is made by man) を特許の保護対象とすることにあつた、との広い解釈を示していた。Diehr 判決では、最高裁は、Charkrabarty 判決による 101 条の解釈を確認し、保護対象から除外されるものは、自然法則、自然現象及び抽象的アイディアの 3 つであると述べた。

Diehr 事件では、デジタルコンピュータを用いてゴムの成形処理を制御する方法がクレームされていた。また、クレーム中に、アレニウスの方程式を用いて最適な加硫時間をコンピュータにより反復計算するステップと、計算結果に基づいて「モールドを開ける」という物理的な最終ステップとが記載されていた。USPTO での審査および審判において、Diehr のクレームは、コンピュータ・プログラムの保護を求めるものであり、Benson 最高裁判決の下での法定主題ではないとして拒絶された。本件の控訴裁判所である CCPA は、コンピュータが含まれているという理由のみで非法定主題とされることはないと判断し、Diehr のクレームは数学的アルゴリズムそのものではなく、ゴム製品の成形において生じた実際的な問題を解決することによってゴム製品を成形するための改良された産業上のプロセスに向けられている、という理由により、USPTO の判断を覆した。最高裁は、CCPA の判断を支持し、「アルゴリズムを包含するクレームは、アルゴリズムを包含するという理由だけで特許性を否定されず、そのクレームに関するシステムあるいは方法全体として特許性があれば特許され得る。」と判示した。

この Diehr 判決により、Benson 判決および Flook 判決の狭い解釈から生じたポイント・オブ・ノベルティ基準は破棄され、クレームは「全体として (as a whole)」考慮されなければならない、クレームにコンピュータ・プログラムが含まれているからという理由で全体の発明を特許可能な主題から排除することはできない、ということが明確にされた。

一方で、これら最高裁三部作とほぼ並行する時期に、CCPA は、最高裁判決の基準をより具体化することを試みていた。これにより、CCPA による 3 つの判決 (Freeman 事件¹⁰、

⁹ Diamond v. Chakrabarty, 447 US 303 (1980)

¹⁰ In re Freeman, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978)

Walter 事件¹¹、Abele 事件¹²) に基づいて、Freeman-Walter-Abele テストと呼ばれるテストが提唱された。このテストは、クレームの保護適格性を 2 段階のテストによって判断するというものであり、2 段階テストとも呼ばれている。

この 2 段階テストは、Abele 事件で第 2 ステップに修正が加えられた後の最終的形態 (Freeman-Walter-Abele テスト) によれば、まず、第 1 ステップとして、クレームの中に直接的又は間接的に数学的アルゴリズムが記載されているか否かを判断し、第 1 ステップにおいて数学的アルゴリズムが発見されたら、次に、第 2 ステップとして、当該数学的アルゴリズムがクレームの物理的構成またはプロセスステップに応用されているか否かを判断する。第 2 ステップにおいて応用があると判断されれば、数学的アルゴリズムを含んでいても保護適格性があると認められる。

Freeman-Walter-Abele テストは、Abele 判決で第 2 ステップについて比較的緩い解釈が示されたので、1980 年代に多くの CS 関連発明が特許される結果を生んだ。

しかし、1990 年代に入ると、USPTO が、Freeman-Walter-Abele テストに代えて otherwise statutory テストを採用するようになる。これは、Freeman-Walter-Abele テストの第 2 ステップを、「クレームから数学的アルゴリズムを除き、数学的アルゴリズムを除いても法定主題であるか否かを決定する」と変形したものである。CS・BM 関連発明は、一般的に、数学的アルゴリズムの要素を取り除くと、後に残されるものは、最高裁によって非法定主題であるとされた、例えば利用分野の限定や、重要でない post-solution activity 等に過ぎない。したがって、otherwise statutory テストの下では、CS・BM 関連発明に関する出願が特許を受けることが困難となった。

なお、USPTO がこのような新テストを用いることとした時代的背景としては、この頃に、ソフトウェア業界や学会の一部が、ソフトウェアに特許を付与することを否定的にとらえる動きが出てきた、という事情があると言われている。ただし、この otherwise statutory テストも、CAFC による 1994 年の Alappat 判決¹³において、Diehr 最高裁判決が引用され、クレームは全体として (as a whole) 考慮されなければならないという判断手法が確認されたことにより、用いられなくなる。

3) Alappat 事件以降、State Street 事件・AT&T 事件まで (1994 年～1999 年)

CS・BM 関連発明にとって、次に順風が吹き始めたのは、CAFC の全員法廷によって 1994 年に Alappat 事件に対する判決が出されたときである。前述のとおり、1990 年以降、USPTO が CS・BM 関連発明にとってはより厳しい判断基準である otherwise statutory テストを用いて 101 条要件の審査を行うようになった。CAFC は、Alappat 事件の判決において、クレームは全体として考慮されなければならないという Diehr 最高裁判決の教示を確認することにより、otherwise statutory テストを間接的に否定した。

また、Alappat 判決において、CAFC は、101 条要件を判断する際には、クレーム主題が全体として、実質的には自然法則、自然現象または抽象的アイディアにすぎない、実体

¹¹ In re Walter, 618 F.2d 758 (CCPA 1980)

¹² In re Abele, 684 F.2d 902 (CCPA 1982)

¹³ In re Alappat, 33 F.3d 1526, 1543-44 (Fed. Cir. 1994)

のない数学的概念（数学的公式、数学的方程式、数学的アルゴリズム等）に該当するか否かを判断しなければならないと述べている。また、CAFC は本判決において、後に State Street 事件および AT&T 事件で明らかにされる有用、具体的かつ実体のある結果 (useful, concrete and tangible result) に言及している。すなわち、ここで CAFC は、特許対象から除外されるべきアルゴリズムは実体のない数学的概念であると狭く解釈し、有用、具体的かつ実体のある結果を生むアルゴリズムを含むクレーム主題は、特許対象から除外されるべきでないことを示唆している。

さらに、CAFC は、CS 関連発明の特許性を強く推認するものとして、「汎用コンピュータは、プログラムソフトウェアからの命令にしたがって特定の機能を達成するようにプログラムされると、事実上、特定用途のコンピュータになる。」とも述べている。

また、Alappat 判決と同じ 1994 年に、CAFC は、情報記録媒体の特許性を認める判決¹⁴5 を出している。さらに、その翌年には、記録媒体に記録されたコンピュータ・プログラム（プログラムプロダクトクレーム）に保護適格性があることが、Beauregard 事件¹⁶における USPTO の対応によって確認された。

Alappat 判決後、1996 年に、USPTO は、コンピュータ関連発明の審査ガイドライン (Examination Guidelines for Computer-Related Inventions) ¹⁷と、このガイドラインの理解を助けるための、審査官向けトレーニングマテリアル (Training Materials Directed To Business, Artificial Intelligence, and Mathematical Processing Applications) ¹⁸を発行した。前記審査ガイドラインにおいては、クレーム主題が法定主題に該当するためには、技術的 (technological arts) であって、実用的な応用 (practical application) を有していなければならない、とされている。また、単なる抽象的なアイデアや数学的アルゴリズムを操作するプロセスのみでは法定主題には該当しないが、これらが実際的に技術的に応用されるものであれば、保護適格性がある、とされている。さらに、データ構造は非法定主題であるが、媒体に記録されていれば法定主題であるとされている。ただし、前記の「technological arts」でなければならないという要件は、過去の最高裁判例および CCPA または CAFC のいずれにおいても示されていないとして、Bilski 判決において疑問が呈されている。

また、USPTO は、同年、Manual of Patent Examining Procedures (MPEP) を改訂し、ビジネス方法は非法定主題である (Business Method Exception) と記載されていた項目を削除した。なお、CAFC が Business Method Exception を明確に否定したのは、1998 年の State Street 事件であるので、この点においては、USPTO が一歩先んじていたと言える。

そして、1998 年の State Street 事件と翌年の AT&T 事件を契機として、CS 関連発明・BM 関連発明の出願が爆発的に増加することとなる。これにより、CS 関連出願・BM 関連出願についての審査の質の低下や、権利の濫用が懸念され、米国政府は様々な方策を打

¹⁴ In re Warmerdam, 33 F.3d 1354, 1359-60 (Fed. Cir. 1994)

¹⁵ In re Lowry, 32 F.3d 1579 (Fed. Cir. 1994)

¹⁶ In re Beauregard, 53 F.3d 1583, 35 USPQ 2d 1383 (Fed. Cir. 1995)

¹⁷ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/pdf/ciig.pdf>

¹⁸ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/compexam/examcomp.pdf>

ち出す。1999年11月には、ビジネス方法の特許に関する先使用権の導入を含む改正特許法案が成立した。また、2000年3月には、新規性・進歩性の的確な判断を求める米国国内産業界等の意見を踏まえ、産業界からの情報提供の受け入れや、審査の二重チェックの実施等を行うことを明らかにした「アクションプラン」を発表した。また、このアクションプランに基づき、産業界とBM特許を取り巻く諸問題について検討するための「ラウンドテーブル」を、2000年7月に開催した。また、State Street 事件の影響は米国だけにとどまらず、我が国の出願状況や審査実務にも大きなインパクトを与えた。そこで、2000年6月の三極特許庁専門家会合においては、先行事例の調査やデータベースの充実に関して、三極が相互協力を行うことについて合意した。

その後、2005年には、1998年のState Street 判決および1999年のAT&T 判決によって、保護適格性の判断基準に大きな変更があったこと等をうけて、USPTOは、保護適格性(101条要件)についての暫定審査基準(Interim Guidelines for Examination of Patent Applications for Patent Subject Matter Eligibility、以下、「暫定審査基準」と表記する)¹⁹を公表した。USPTOは、この暫定審査基準を作成した理由として、State Street 判決およびAT&T 判決以降、コンピュータ関連発明以外の発明(おそらく、主としてBM関連発明)に関して、保護適格性の判断が争点となる出願が増加していることを指摘している。ただし、この暫定審査基準自体は、CS関連発明およびBM関連発明のみに向けられたものではなく、全技術分野の発明において保護適格性の審査に適用されるものである。

4) Bilski 事件以降 (2008年～現在)

2005年に暫定審査基準が公表された後も、CS・BM関連発明の保護適格性の判断基準はなかなか確定しなかった。暫定審査基準が公表された2005年10月26日からわずか1ヶ月後の2005年11月30日に、USPTOの特許審判・インターフェアレンス部(Board of Patent Appeals and Interferences、以下、「審判部」と表記する)は、純粋ビジネスモデルをクレームしたComiskeyの出願を拒絶する審決を出した。その後、2006年には同じく純粋ビジネスモデルをクレームしたBilskiの出願に対して拒絶審決が出された。これらの出願人はいずれも、審決を不服としてCAFCへ控訴したため、特許業界は再び、CS・BM関連発明の保護適格性の判断基準に関して、これらの審決に対するCAFCの判断を待つこととなった。

Bilski 事件に関して、CAFCは、当初、通常の名の裁判官(パネル)による口頭弁論(oral hearing)を2007年10月1日に行ったが、パネル判決を出す前に、本件を全員法廷(en banc)による審理に付すことを自発的(sua sponte)に決定した。その後、2008年5月8日に12名の全裁判官による口頭弁論が行われ、2008年10月30日に判決が出された。CAFCのBilski 判決では、方法クレームの保護適格性を判断するための支配的な判断基準として、MOTテストが提唱された。Bilski らの最高裁への上告は受理され、2010年3月現在、最高裁の判決が待たれている。

一方で、USPTOは、BilskiのCAFC判決を踏まえて、2009年8月24日に、101条要件の審査についての暫定審査指令(Interim Examination Instructions for Evaluating Subject

¹⁹ http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101_20051026.pdf

Matter Eligibility under 35 U.S.C. § 101、以下、「暫定審査指令」と表記する) ²⁰を回付し、同日よりこの指令に基づいて審査を行うように、審査官に指示した。この暫定審査指令によって、2005年の暫定審査基準が反映されていたMPEP2106 (IV), 2106.01, 2106.02が実質的に改訂されたこととなる。

暫定審査指令においては、方法クレームの保護適格性をMOTテストにしたがって判断するよう指示されている。

また、*Bilski*判決において、CAFCは、「State Street およびAT&Tにおける当裁判所の見解のうち、『有用、具体的、かつ実体のある結果』の分析のみに依拠した箇所は、もはや依拠すべきではない。」とした。このため、暫定審査指令においては、機械、生産物、組成物のクレームについて実用的応用があるか否かを判断するための具体的手法に関して、2005年の暫定審査基準で導入された、*useful, concrete and tangible result*テストに依拠していた部分が、*useful, concrete and tangible result*テストを用いない手法へ修正されている。

また、USPTOは、2010年1月26日に、「コンピュータ読み取り可能な媒体の保護適格性 (Subject Matter Eligibility of Computer Readable Media) というタイトルの通達²¹を回付した。この通達において、USPTOは、コンピュータ読み取り可能な媒体が、非法定主題とされる「信号そのもの」と解釈されないために、クレームされた媒体に「非一時的 (non-transitory)」という限定を加えることを推奨している。

5) *Bilski v. Kappos* 最高裁事件 (2010年)

*Bilski*らは、CAFC判決を不服として最高裁に上告した。最高裁は上告を受理し、2010年3月現在において判決が待たれる状態である。最高裁において争点とされているのは下記の二点である。

まず第1の争点は、MOTテストは特許保護対象を不当に制限するか否か、という点である。*Bilski*らは、101条は、あらゆる新規かつ有用な方法を保護対象としており、最高裁の先例は、「自然法則、物理現象、および抽象的アイデア」を除き、この広い法定保護対象に制限を加えることを否定しているが、MOTテストはこれに反して、特許保護対象を不当に制限するものであると主張している。

これに対して、*Kappos* (USPTO) は、特許法は、歴史的に、プロセスには全ての技術的および工業的プロセスが含まれる、との広い解釈を示しているが、技術に関連しない人間の行為を操作する方法 (例えば、人間が経済的、社会的、または法律的タスクを実行するための方法) についてまで特許法の保護範囲を広げるものではない、との反論をしている。

第2の争点は、MOTテストは、ビジネス方法特許に対する先使用权を認めるために273条を制定した際の、議会の立法趣旨に反するか否かという点である。273条は、ビジネス方法特許に対する先使用权を認めるため、1999年に制定された法律である。273条には、

²⁰ http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/2009-08-25_interim_101_instruction_s.pdf. 当該暫定指令の仮訳を、「関連資料1」として本章の末尾に添付しているのでご参照いただきたい。

²¹ http://www.uspto.gov/patents/law/notices/101_crm_20100127.pdf. 当該通達の仮訳を、「関連資料2」として本章の末尾に添付しているのでご参照いただきたい。

「方法 (method) とは、ビジネスを行うまたは運営する方法をいう」との定義があり、Bilski らは、この定義は、議会がビジネス方法に特許を付与する意図を表したものであると主張している。

この主張に対しては、Kappos は、273 条の制定時に、議会は、単に、ビジネス方法が特許可能な範囲に入るとすれば当該方法の先使用が抗弁となる、と述べたに過ぎず、先使用権は、特許可能な主題の範囲に影響を及ぼさない、と反論している。

最高裁が、方法クレームの保護適格性を判断するための唯一の基準として MOT テストを容認するのか、あるいは、MOT テストとは異なるテストを提唱するのかは、現時点では予測がつかない。しかし、仮に MOT テストが容認されたとしても、Bilski 判決においては MOT テストの具体的基準（例えば、汎用コンピュータは「特定の機械」と言えるのか、あるいは、「結びつき」とはどの程度の関連性が必要とされるのか、等）は必ずしも明らかにされておらず、今後の CAFC 判決の蓄積を待つ必要がある。また、Bilski 判決において useful, concrete and tangible result テストが否定されたため、暫定審査指令では、製品 (product) クレームが実用的応用を有するか否かを判断するための手法として、useful, concrete and tangible result テストを使わない判断手法が USPTO によって提唱されている。この判断手法の適法性についても CAFC の判断を待つ必要があるかも知れない。また、最高裁が新しいテストを提唱した場合は、これまでの最高裁判決がそうであったように、その解釈が再び問題となるであろう。いずれにしても、クレームの保護適格性についての議論は、まだ簡単には収束しそうにない。

II. 制度調査

1. 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

米国特許法 (35USC) には、発明 (invention) の定義として、100 条(a)に、「発明」という用語は発明または発見を意味する、との規定²²がある。

ただし、100 条(a)の定義は、特許保護の対象を規定するための重要な役割は果たしておらず、特許の保護客体 (法定主題) の定義は 101 条にある。現行の 101 条は、1953 年の改正によりプロセス (方法) が保護客体に加えられ、以下のように規定されている。

「Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. (新規で有用なプロセス、機械、製品、組成物、またはそれらの新規で有用な改良の発明または発見をした者は、本章の条件および要件にしたがう限りにおいて、特許を受けることができる。)」

²² (a) The term “invention” means invention or discovery ...

そして、この 101 条の定義の解釈は、過去の最高裁および控訴裁判所（CCPA および CAFC）による判例法の積み重ねにより、前項に記載したとおり、時代を追って変遷を遂げている。

2. 発明が特許されるための要件

発明が特許されるための要件は、保護適格性（101 条）の他に、新規性（102 条）、非自明性（103 条）、記載要件（112 条）等がある。ただし、いずれの要件についても、CS 関連発明及び BM 関連発明に特有の判断基準は存在しない。

なお、*Bilski* 判決のフットノート 1 において、CAFC は、101 条の要件と他の特許要件との審査の順序について、次のように述べている。「当裁判所の *Comiskey* 判決²³は、どの事件においても審査官は他の特許性の問題を評価するよりも先に 101 条の分析を行わなければならない、と誤解される場合があるが、当裁判所はそのように判示していない。他の特許要件のいずれと同様に、審査官は、101 条のみに基づいてクレームを拒絶できる。または、審査官が適切であると判断すれば、101 条によらずに他の理由でクレームを拒絶することもできる。しかし、101 条が出発点的な要件であることを鑑みれば、明らかに特許不可能な主題に向けられたクレームは、そのように指摘し、それを根拠として拒絶すべきであろう。つまり、審査官は、一般的には、最初に、出願のクレームが保護適格性のある主題に向けられているかを確認するべきである。」

3. CS 関連発明及び BM 関連発明が特許可能な発明として認められるか

かつては、クレームされた発明が数学的アルゴリズムを含む、あるいは、BM 関連発明であると、いうだけの理由によって、特許対象から除外されていた時代があった。しかし、数学的アルゴリズムを含むという理由だけで法定主題ではないとする判断基準（数学的アルゴリズムの例外、*mathematical algorithm exception*）と、BM 関連発明であるからという理由だけで法定主題ではないとする判断基準（ビジネス方法の例外、*business method exception*）²⁴は、両方共に、*State Street* 判決において否定されている。この「数学的アルゴリズムの例外」および「ビジネス方法の例外」を否定する考え方は、CAFC の *Bilski* 判決においても再確認されている。

したがって、現在では、CS 関連発明及び BM 関連発明も、他の技術分野の発明と同様に、101 条および判例法による所定の要件を満たせば保護適格性が認められる。

²³ *In re Comiskey*, 499 F.3d. 1365, 1380 (Fed. Cir. 2007)

²⁴ 「ビジネス方法の例外」の根拠となった判決は、1908 年の *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.* 160 F.467 (2nd Cir. 1908)である。

4. CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性のガイドライン

4.1 MPEP

米国特許商標庁 (USPTO) は、MPEP にしたがって、審査を行う。MPEP は USPTO によって作成されており、最高裁、CAFC およびその前身である CCPA の判例法にしたがっているとされている。言い換えると、MPEP は、判例法に対する USPTO の解釈に基づいて作成されているものであり、歴史的に見ると、例えば、最高裁判例に対する解釈が、CCPA または CAFC のそれとは異なっていた場面も見られる。なお、MPEP は、USPTO の審査官に対するガイドラインに過ぎず、法的拘束力はない。

ただし、次項で説明するように、特に近年は保護適格性の判断基準が流動的であったため、MPEP を直接的に修正する前に暫定的なガイドラインまたは指令が出され、審査官はこれらの暫定版にしたがって審査するように指示されている。

4.2 最近の CS・BM 関連のガイドライン

1) 2005 年の「特許保護適格性に関する暫定審査基準」

2005 年の暫定審査基準 (およびこれが反映された MPEP の当該箇所) は、2009 年 8 月の暫定審査指令によって実質的に変更されており、現時点では有効な基準ではない。しかし、2009 年の暫定審査指令との対比のために、ここにその概要を説明する。

2005 年の暫定審査基準によれば、審査官は、図 1 のフローチャートにしたがって審査を進めることになっている。なお、図 1 のフローチャートは、暫定審査基準の ANNEX I の仮訳であり、ステップ番号 (S1~S6) は筆者が挿入した。

最初に、ステップ S1 において、審査官は、発明者が発明し特許保護を求めているものを認定する。この時に、審査官は、発明について主張されている有用性 (utility) および/または実用的応用を特定して理解しなければならない。

次に、ステップ S2 において、審査官は、先行技術の完全なサーチを実行する。

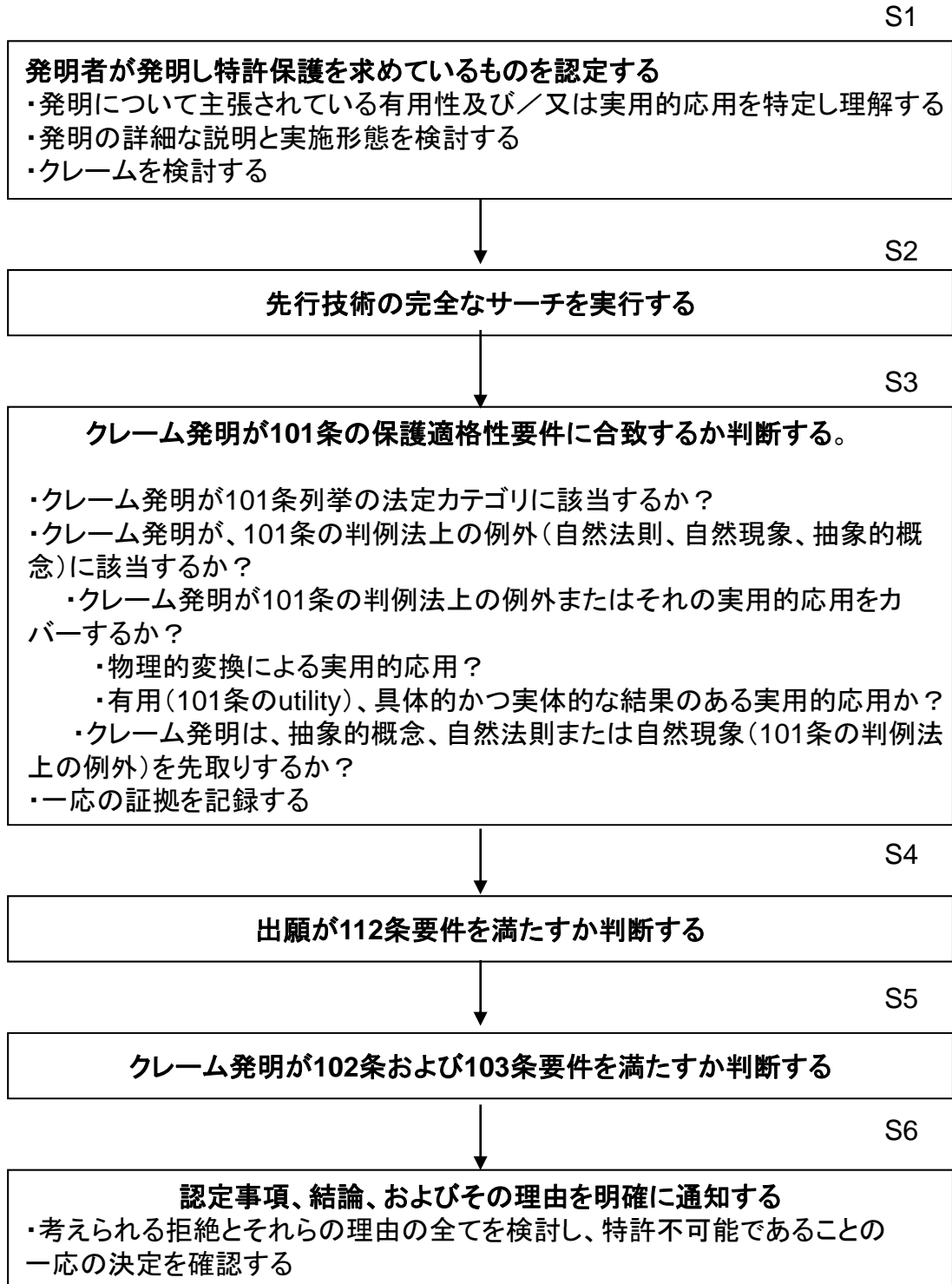
続いて、ステップ S3 において、審査官は、クレーム発明が 101 条の保護適格性要件に合致するか否かを判断する。この際に、(1) クレーム発明が 101 条に列挙されている法定カテゴリ (プロセス、機械、生産物、組成物) に該当するか、および、(2) クレーム発明が、判例法により 101 条の法定カテゴリから除外される事項²⁵ (自然法則、自然現象、抽象的概念) に該当するかを判断する。この (2) の判断を行う際には、具体的には、(a) クレーム発明が判例法上の例外またはその実用的応用をカバーするか、および、(b) クレーム発明が、抽象的概念、自然法則または自然現象 (判例法上の例外) を先取りするか、を判断する。また、上記 (a) の判断を行う際には、具体的には、(ア) 物理的変換による実用的応用があるか、または、(イ) 有用 (101 条の utility)、具体的かつ実体的な結果のある実用的応用があるか、を判断する。

その後、記載要件 (112 条)、新規性 (102 条) および非自明性 (103 条) の要件が満たされているかを判断する。

²⁵ この「判例法により 101 条の法定カテゴリから除外される事項」を、本報告書において「判例法上の例外」と表記することもある。

ANNEX I
保護適格性判断のフローチャート
(2005年暫定審査基準)

図1



以上のように、2005年の暫定審査基準では、クレーム発明が、判例法上の例外（自然法則、自然現象、抽象的概念）に該当するか否かを判断する際に、実用的応用（**practical application**）があれば、これらの例外には該当しないと判断される。そして、この実用的応用があるか否かは、物理的変換か、**Alappat** 判決および **State Street** 判決ならびに **AT&T** 判決で示された、有用、具体的かつ実体的な結果（**useful, concrete and tangible result**）があるか否かによって判断される。

2) 2009年の「101条の保護適格性の審査についての暫定審査指令」

CAFCによる **Bilski** 判決において、方法クレームには **MOT** テストを適用すべきこととされ、**useful, concrete and tangible result** による判断基準は否定されたので、2009年の暫定審査指令では、方法クレームには **MOT** テストが用いられ、機械、生産物、組成物のクレームについて実用的応用があるか否かを判断するための具体的手法が、この **useful, concrete and tangible result** テストを用いない手法へ修正されている。

この暫定審査指令によれば、審査官は以下の手順に従って、クレームされた発明の保護適格性（101条要件）を判断する。

(1) クレームの意味を判断する

最初に、クレーム全体として（**as a whole**）の意味を、明細書および当業者が到達するであろう解釈に合致するように、合理的範囲で最も広い解釈（**broadest reasonable interpretation**）基準にしたがって判断する。

(2) クレームが、全体として、法定主題の4つのカテゴリの範疇に入るかどうかを判断する。

クレームが4つの法定カテゴリ（方法、機械、生産物、組成物）以外の主題をカバーする場合は、そのクレームを、非法定主題に向けられているという理由で拒絶する。

(3) クレームが全体として判例上の例外（抽象的アイデア、自然法則、または自然現象）の特定の実用的応用に向けられているか、または、そっくりそのまま判例上の例外に向けられているか、を判断する。

なお、物のクレームの場合と、方法のクレームの場合とにおいて、具体的な判断手法は以下のとおりである。

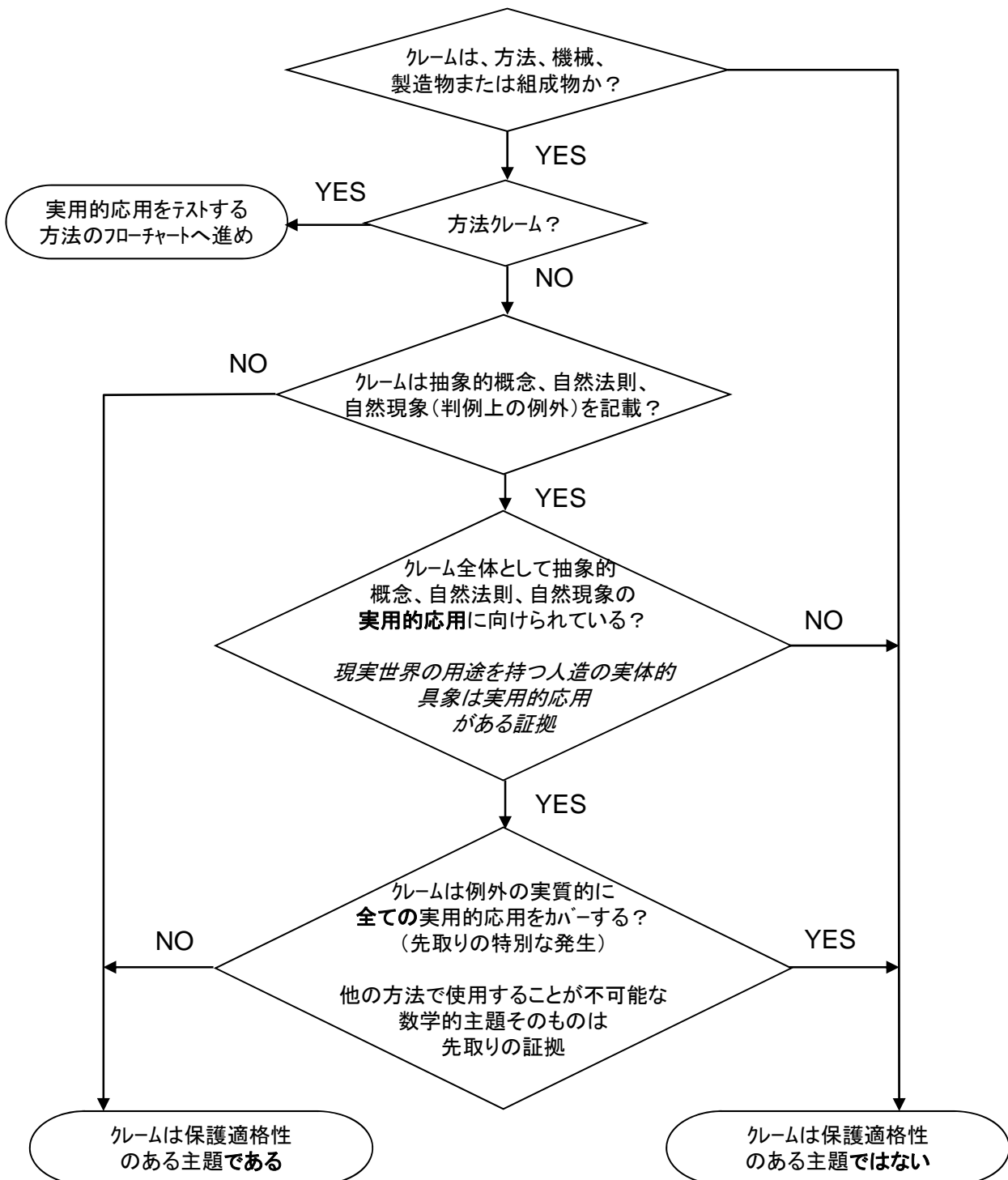
a. 物 (Products) (図2のフローチャートを参照)

クレームに、判例により法定主題の例外とされた主題がクレームに存在せず、かつ、クレームが前記 (2) を満たす場合は、そのクレーム主題は法定主題である（特許保護適格性がある）。

クレーム中に判例上の例外が存在する場合は、上記 (3) を判断するために、具体的には、次の (ア) および (イ) の二部からなるテストを行う。すなわち、**Bilski** 判決以前は、実用的応用の有無を **useful, concrete and tangible** テストに基づいて判断していたが、**Bilski** 判決でこのテストが否定されたので、その代わりとして、この二部テストが提唱されている。

保護適格性テスト
(2009年暫定審査指令)

図2



まず、(ア) そのクレームが、判例上例外の実用的応用であると評価されるための構造的限定を含んでいるかを判断する。現実世界の用途がある人造の実体的具象は、実用的応用があることの証拠となる。クレームが、実体のある具象を記載していない場合（実用的応用がない場合）は、そのクレームを、非法定主題であるとして拒絶する。クレームが実体のある具象を記述している場合は、次に、(イ) そのクレームが、判例上の例外の実質的に全ての実用的応用をカバーしていないか（先取りの特別な発生がないか）を確認する。クレームが特定の実用的応用に限定されている（すなわち先取りが発見されない）場合は、クレームは法定主題である。判例上の例外の実質的に全ての実用的応用がカバーされるという理由で先取りが発見されたら、クレームは非法定主題であるから、101条に基づいて拒絶される。

b. 方法（図3のフローチャートを参照）

方法クレームは、物のクレームとは異なり、*Bilski*判決で示されたMOTテストによって保護適格性が判断される。

まず、合理的範囲で最も広いクレーム解釈により、クレーム中に、機械との結び付きまたは変換が明示的または潜在的にクレーム中に存在するかを判断する。

機械および変換のいずれも存在しない場合は、そのクレームは法定のプロセスに該当しないので、クレームを非法定主題であるとして拒絶する。機械または変換が存在する場合は、機械または変換が「特定」のものであるかを判断する。機械または変換される物が全ての機械または全ての物の変換を含む場合、および／または、機械または変換される物が特定できない場合は、「特定」の要件は満たされない。

特定の機械または特定の物の特定の變換が見つかったら、その特定の機械または変換が2つの命題を満たすか確認せよ。すなわち、(ア) その特定の機械の使用または特定の物の特定の變換が、例えば単なる使用分野の限定を超えるものの中にある等、意味のある限定を含むか、(イ) その特定の機械の使用または特定の物の特定の變換が、重要でない課題解決外活動を超えるものを含むか、である。

2つの命題が確認されたら、クレームは法定のプロセスである。2つの命題が満たされなければ、クレームが法定のプロセスとは認められず非法定主題であるという理由でクレームを拒絶する。

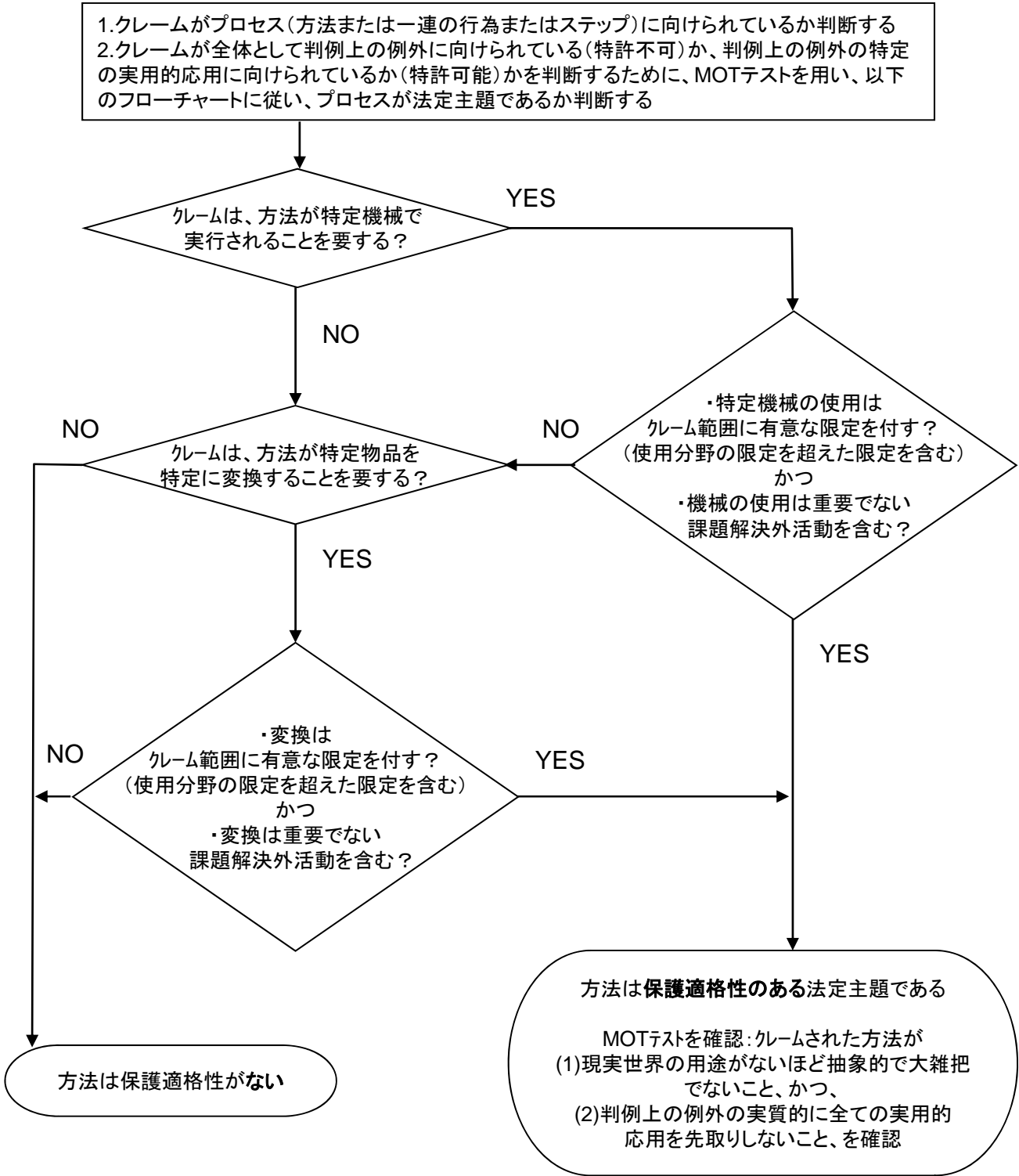
5. CS 関連発明及び／BM 関連発明として認められるクレームの形式

5.1 審査時のクレーム解釈

審査官は、審査時のクレーム解釈においては、明細書の開示や当業者にとっての通常の意味等を参酌して、合理的な範囲で最も広い解釈（Broadest Reasonable Interpretation）を行う。したがって、米国では、クレームの前提部（preamble）に記載されている文言にのみ形式的に左右されるのではなく、明細書の記載も参酌して、実質的に何がクレームされているのかを判断した上で、保護適格性が判断される。

方法クレーム主題の保護適格性テスト
 (機械または変換)
 (2009年暫定審査指令)

図3



5.2 主要なクレームカテゴリ

CS・BM 関連発明に用いられる主なクレームカテゴリは以下のとおりである。

(1) 装置

装置（例えば、apparatus, device 等）として、保護を求める発明主題をクレームすることができる。

(2) システム

例えばサーバ・クライアントシステム等のように、複数の装置を含む構成をシステムとしてクレームすることも認められている。

(3) 方法

方法（例えば、process, method 等）として、保護を求める発明主題をクレームすることができる。

(4) プログラム

2009年8月24日に公表された暫定審査指令の第2頁に、101条の4つの法定カテゴリに該当しない主題の例として、「コンピュータ・プログラムそのもの」が挙げられている。

クレームが「プログラム」として記載されている場合、そのクレームが、前記の「合理的な範囲で最も広い解釈」に基づけば、例えばプログラムのソースコードリストのような「プログラムそのもの」であると解釈される場合には、101条の4つの法定カテゴリのいずれにも該当せず、保護適格性がないとして、101条に基づいて拒絶される。なお、1995年のBeauregard事件以降、コンピュータ・プログラムを記録した媒体の保護適格性が認められている。したがって、クレームの前提部（preamble）が「プログラム」であるクレームであっても、クレームの主部（body）に、当該プログラムを格納する記録媒体が記載されていれば、保護適格性があると判断される余地はある。ただし、その場合であっても、前提部が「プログラム」であれば、法定主題ではない「プログラムそのもの」と法定主題と認められる「プログラム記録媒体」のどちらについて特許を受けようとしているのかが不明確であるとして、112条第2パラグラフ²⁶によっても拒絶され、前提部を例えば“computer readable storage medium”のように記録媒体に向けられたクレームであることを明らかにする補正を求められる可能性が高い。

(5) プログラム製品

「プログラム製品（program product）」という文言は、前記の「合理的な範囲で最も広い解釈」に基づけば、一般的に、法定主題ではない「プログラムそのもの」をカバーする可能性があるとして解釈される余地もあるが、コンピュータ・プログラムが非一時的（non-transitory）な媒体に記録されたものであることが、クレームに明記されているか、

²⁶ 「明細書の最後に、出願人が自らの発明であると認識する主題を特定の指摘しはっきりと権利請求する、1つまたはそれ以上のクレームを記載する。“The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.”」

あるいは、明細書の記載等から明らかである場合は、保護適格性があると判断される。なお、前記(4)のプログラムクレームと同様に、法定主題ではない「プログラムそのもの」と法定主題と認められる「プログラム記録媒体」のどちらについて特許を受けようとしているのかが不明確であるとして、112条第2パラグラフ²⁷によって拒絶され、前提部を例えば“computer readable storage medium”のように記録媒体に向けられたクレームであることを明らかにする補正を求められる可能性もある。

(6) プログラム記録媒体

1995年のBeauregard判決以降、コンピュータで読み取り可能なプログラム記録媒体の保護適格性は認められている。また、2009年8月24日に公表された暫定審査指令において、「非一時的で実体的なコンピュータ読み取り可能な記録媒体そのものであって、合理的範囲で最も広い解釈基準の下で生産物と認定される構造的限定を有するものは、特許保護適格性のある主題である。」と記載されている。

なお、2010年1月26日の通達（関連資料2の仮訳を参照されたい）により、USPTOは、「コンピュータ読み取り可能な媒体（機械読み取り可能な媒体や他の表現で呼ばれることもある）は、コンピュータ読み取り可能な媒体の通常の意味を鑑みると、特に明細書にその定義がない場合に、一般的に、非一時的な実体のある媒体と、一時的な伝搬信号そのものとの両方の態様をカバーする。MPEP 2111.01を参照のこと。クレームの合理的範囲で最も広い解釈が、信号そのものをカバーする場合、そのクレームは、非法定主題であるとして、米国特許法101条に基づいて拒絶されなければならない。」ことに言及している。そして、USPTOはこの通達において、このような拒絶を回避するために、クレームされた媒体が「非一時的(non-transitory)」であるという限定を加えることを推奨している。

(7) データ構造

データ構造は、非一時的(non-transitory)な媒体に記録されたものであると解釈されることを条件として、保護適格性は認められる。ただし、印刷物(printed matter)や音楽(music)等の非機能的記述要素(non-functional descriptive material)は、媒体に記録されていたとしても、先行技術との相違点が認められないとの理由により、特許不可能である。

2009年8月24日に公表された暫定審査指令において、「非一時的で実体的なコンピュータ読み取り可能な記録媒体そのものであって、合理的範囲で最も広い解釈基準の下で生産物と認定される構造的限定を有するものは、特許保護適格性のある主題である。例えば実行可能な命令や格納されたデータといった、媒体への追加的なクレーム限定を、そのような法定の保護適格性のあるクレームへ加えたとしても、クレーム全体が現実世界での用途を持ち、かつ、その媒体が判例上の例外の実質的に全ての実用的応用をカバーしない限

²⁷ 「明細書の最後に、出願人が自らの発明であると認識する主題を特定の指摘しはっきりと権利請求する、1つまたはそれ以上のクレームを記載する。“The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.”」

りは、その媒体が非法定主題となることはない。全体としてのクレームは、実体のある具象のままであり、生産物として認定される。上述のように、追加的なクレーム限定は、その限定が先行技術との相違点となるか否かという観点で評価されるであろう。」と記載されている（下線部の強調は筆者による）。

(8) 信号

一時的または伝搬的な信号そのものは、101条の4つの法定カテゴリのいずれにも該当しないとして、保護適格性がないと判断される（下記 III. 1. 13）に記載の Nuijten 判決を参照されたい）。したがって、搬送波で送られる一時的な信号のクレームは、101条に基づいて拒絶される。2009年8月24日に公表された暫定審査指令の第2頁に、「信号伝送の一時的な形式（例えば、伝搬する電気信号または電磁気信号そのもの）」も、101条の4つの法定カテゴリに該当しない主題の一例に挙げられている。また、2010年1月26日に公表された USPTO 通達においても「クレームの合理的範囲で最も広い解釈が、信号そのものをカバーする場合、そのクレームは、非法定主題であるとして、米国特許法 101 条に基づいて拒絶されなければならない。」と記載されている。

ただし、記録媒体に固定的に記録された、非一時的で伝搬しない信号であると解釈される場合は、保護適格性が認められる余地がある。

6. コンピュータ・ソフトウェアに関する特許法以外の保護制度

コンピュータ・ソフトウェアは、著作権によっても保護される。1980年の著作権法改正により、コンピュータ・ソフトウェアが著作権の保護対象であることが明文化された。また、コンピュータ・プログラムを、米国著作権庁（US Copyright Office）へ登録することが可能である。

III. 実体調査

1. ケースローの展開

1) Benson 事件²⁸（最高裁、1972年）

(1) 事件の概要

2進化 10進数を純粋な2進数へ変換する数学的アルゴリズムに関する方法クレームの保護適格性が争点となった。

USPTO の審判においては、クレーム 8、13 は、メンタルプロセスないしは数学的方法であって、判例法上の技術（art）とは言えず、101条の法定主題に該当しない、という理由で拒絶された。

CCPA は、以下の理由により、クレーム 8、13 の保護適格性を肯定した。クレーム 8 については、クレーム 8 の方法は、機械で実行される方法であって、メンタルプロセスでは

²⁸ Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972)

ないとして USPTO の判断を覆した。また、クレーム 13 については次のように述べた。「クレーム 13 の方法は、単純な装置または紙等によって 0 と 1 を表して実行することも可能であるが、実際には、この方法は非常に高速で実行されなければ意味がなく、デジタルコンピュータによる利用以外には、実用的応用がない。そして、機械の内部動作を向上させる以外に実用的価値がないという理由で、工業的技術または実用的技術ではないとは言えない。」

最高裁は、CCPA の判断を覆し、クレーム 8、13 の保護適格性を否定した。最高裁は、Benson の数式は、デジタルコンピュータとの関連を除けば実質的に実用的応用 (practical application) を含んでおらず、これに特許を与えたとする数式を先取り (pre-empt) することとなり、事実上アルゴリズム自体を特許することにつながるため、特許され得ないとの結論を出した。

(2) クレームおよびその仮訳

8. The method of converting signals from binary coded decimal form into binary which comprises the steps of

- (1) storing the binary coded decimal signals in a reentrant shiftregister,
- (2) shifting the signals to the right by at least three places, until there is a binary 1 in the second position of said register,
- (3) masking out said binary 1 in said second position of said register,
- (4) adding a binary 1 to the first position of said register,
- (5) shifting the signals to the left by two positions,
- (6) adding a 1 to said first position, and
- (7) shifting the signals to the right by at least three positions in preparation for a succeeding binary 1 in the second position of said register.

8. 信号を 2 進 10 進数形式から 2 進数に変換する方法であって、
- (1) 2 進 10 進数信号をリエントラントシフトレジスタへ格納し、
 - (2) 前記信号を、前記レジスタの 2 桁目に 2 進数の 1 が来るまで、少なくとも 3 桁右へシフトし、
 - (3) 前記レジスタの 2 桁目の 2 進数の 1 をマスクアウト (消去) し、
 - (4) 前記レジスタの 1 桁目に 2 進数の 1 を加算し、
 - (5) 前記信号を 2 桁分左へシフトし、
 - (6) 前記 1 桁目へ 1 を加算し、
 - (7) 前記信号を少なくとも 3 桁分右へシフトして前記レジスタの 2 桁目に次の 2 進数の 1 を準備する、方法。

13. A data processing method for converting binary coded decimal number representations into binary number representations comprising the steps of

- (1) testing each binary digit position i , beginning with the least significant binary digit position, of the most significant decimal digit representation for a binary 0

or a binary 1;

(2) if a binary 0 is detected, repeating step (1) for the next least significant binary digit position of said most significant decimal digit representation;

(3) if a binary 1 is detected, adding a binary 1 at the (i+1)th and (i+3)th least significant binary digit positions of the next lesser significant decimal digit representation, and repeating step (1) for the next least significant binary digit position of said most significant decimal digit representation;

(4) upon exhausting the binary digit positions of said most significant decimal digit representation, repeating steps (1) through (3) for the next lesser significant decimal digit representation as modified by the previous execution of steps (1) through (3); and

(5) repeating steps (1) through (4) until the second least significant decimal digit representation has been so processed.

13. 2進10進数表示を2進数表示に変換するためのデータ処理方法であって、

(1) 最上位の10進数表示の最下位から、各2進数位置*i*が2進数の0であるか1であるかを調べ、

(2) 2進数の0が検出されたら、前記最上位の10進数表示の次に下位の2進数位置に対して、ステップ(1)を繰り返し、

(3) 2進数の1が検出されたら、次に下位の10進数表示から(i+1)番目および(i+3)番目の2進数位置に2進数の1を加算し、前記最上位の10進数表示の次に下位の2進数位置に対して、ステップ(1)を繰り返し、

(4) 前記最上位の10進数表示の前記2進数位置を調べ終わったら、ステップ(1)~(3)の実行により以前に変更された、次の下位桁の10進数表示に対して、ステップ(1)~(3)を繰り返し、

(5) 下位から2桁目の10進数表示が上記のとおり処理されるまで、ステップ(1)~(4)を繰り返す、データ処理方法。

(3) 裁判所の判断

最高裁は、以下の理由を述べて、クレーム8、13の保護適格性を否定した。

「アイデアについて特許を受けられないことは確認されている。しかし、実際の結果として、本件で2進10進数を純粋2進数に変換する公式が仮に特許されたとしたならば、事実上アイデアを特許したことになるであろう。本件の数学的公式は、デジタルコンピュータとの関連を除けば、実質的に実用的応用を持たない。つまり、下級審の判決を容認すると、その特許は、数学公式の全てを先取り (pre-empt) し、実際の結果として、アルゴリズム自体についての特許となるであろう。」

なお、最高裁は、コンピュータ・プログラムの特許保護に否定的な見解が述べられた大統領諮問委員会のレポート (1966年) にも言及しつつ、特許法の保護対象をプログラムに

まで拡大すべきか否かは、政策で決定すべき事項であって、最高裁が口を挟むべきではないと述べている。

2) Flook 事件²⁹ (最高裁、1978 年)

(1) 事件の概要

USPTO の審判部は、クレームの新規な特徴は式またはアルゴリズムであって、Benson 判決に基づけば非法定主題であるとして、本願クレームを拒絶した。

CCPA は、本願クレームは Benson で示されたような数式の先取りではなく、炭化水素の化学的変換のプロセスにおけるプロセス変数の警報限界値を更新する方法であるから、101 条の法定主題に該当すると判断した。

最高裁は、CCPA の判断を支持せず、Flook のクレームは新規な特徴である数式を特定の分野に応用したものであるが、実質的に数学的アルゴリズムを先取り (pre-empt) するものであるとして、保護適格性がないとした。また、最高裁は、解法を得た後の活動 (post-solution activity) は、保護適格性のない主題を保護適格性のあるものとするためには貢献し得ないと判断した。

(2) クレームおよびその仮訳

1. A method for updating the value of at least one alarm limit on at least one process variable involved in a process comprising the catalytic chemical conversion of hydrocarbons wherein said alarm limit has a current value of

$$Bo + K$$

wherein Bo is the current alarm base and K is a predetermined alarm offset which comprises:

(1) Determining the present value of said process variable, said present value being defined as PVL;

(2) Determining a new alarm base B1, using the following equation:

$$B1=Bo(1.0-F) + PVL(F)$$

where F is a predetermined number greater than zero and less than 1.0;

(3) Determining an updated alarm limit which is defined as B1 + K; and thereafter

(4) Adjusting said alarm limit to said updated alarm limit value.

1. 触媒を用いた炭化水素の化学変換のプロセスに関する、少なくとも 1 つのプロセス変数の少なくとも 1 つの警報限界値を更新する方法であって、

前記警報限界値は、現在値として Bo + K を有し、

Bo は現在の警報基準値であり、K は予め決められた警報オフセットであり、

前記方法は、

(1) プロセス変数の現在値 (PVL) を決定し、

²⁹ Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 593 (1978)

(2) 次式を用いて新しい警報基準値 $B1$ を決定し、
 $B1=B_0(1.0-F)+PVL(F)$ 、ただし、 F は 0 より大きく 1.0 よりも小さい予め決められた数、

(3) 更新警報限界値を $B1+K$ として決定し、

(4) 警報限界値を前記更新警報限界値に合わせる、方法。

(3) 裁判所の判断

出願人は、本件クレームの数式は、石油化学やオイル精製産業以外での用途があるので、この数式を「完全に先取り」しようとするものではない、と主張した。しかし、最高裁は、クレームが特定の技術的環境に対してその使用を限定していることを除いてアルゴリズムを先取りしていれば、そのクレーム主題には特許性がない、と判断した。

また、出願人は、数式にしたがってコンピュータで計算された値に警報限界値を合わせるといふ、解法を得た後の特定の活動 (*specific post-solution activity*) が存在するので、本件の方法クレームは、*Benson* 事件とは異なり、特許可能であると主張した。しかし、最高裁は、以下のように述べて、この主張には同意しなかった。「解法を得た後の活動 (*post-solution activity*) が、特許不可能な原理を特許可能な方法にならしめるとの認識は、本質よりも形式を重視した誤った考え方である。優れた書き手であれば、何らかの態様の *post-solution activity* を、ほぼあらゆる数学的公式に対して付加することができるであろう。ピタゴラスの定理は、特許出願がその式が解決されれば既存の調査技術に有用に適用できることを示す最終ステップを含むからといって、特許可能にも部分的に特許可能にもならないであろう。」

3) *Diehr* 事件³⁰ (最高裁、1981年)

(1) 事件の概要

クレームは、デジタルコンピュータを用いて、ゴムの成形処理を制御する方法であった。また、クレーム中に、アレニウスの方程式を用いて最適な加硫時間をコンピュータにより反復計算するステップと、計算結果に基づいて「モールドを開ける」という物理的な最終ステップとが記載されていた。

USPTO の審査官および審判部は、*Diehr* のクレームはコンピュータ・プログラムの保護を求めるものであり、*Benson* 最高裁判決の下での法定主題ではないとして、これを拒絶した。

控訴裁判所である CCPA は、コンピュータが含まれているという理由のみで非法定主題とされることはないと判断し、*Diehr* のクレームは数学的アルゴリズムそのものではなく、ゴム製品の成形において生じた実際的な問題を解決することによってゴム製品を成形するための改良された産業上のプロセスに向けられている、という理由により、USPTO の判断を覆した。

最高裁は、CCPA の判断を支持し、「アルゴリズムを包含するクレームは、アルゴリズムを包含するという理由だけで特許性を否定されず、そのクレームに関するシステムある

³⁰ *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 185 (1981)

いは方法全体として特許性があれば特許され得る。」と判示した。

(2) クレームおよびその仮訳

1. A method of operating a rubber-molding press for precision molded compounds with the aid of a digital computer, comprising:

providing said computer with a data base for said press including at least, natural logarithm conversion data (ln), the activation energy constant (C) unique to each batch of said compound being molded, and a constant (x) dependent upon the geometry of the particular mold of the press,

initiating an interval timer in said computer upon the closure of the press for monitoring the elapsed time of said closure,

constantly determining the temperature (Z) of the mold at a location closely adjacent to the mold cavity in the press during molding,

constantly providing the computer with the temperature (Z),

repetitively performing in the computer, at frequent intervals during each cure, integrations to calculate from the series of temperature determinations the Arrhenius equation for reaction time during the cure, which is

$$\ln(v)=CZ+x$$

where v is the total required cure time,

repetitively comparing in the computer at frequent intervals during the cure each said calculation of the total required cure time calculated with the Arrhenius equation and said elapsed time, and

opening the press automatically when a said comparison indicates completion of curing.

1. 精密成形合成物のゴム成形プレスをデジタルコンピュータを用いて操作する方法であって、

自然対数変換データ(ln)と、成形される合成物の各バッチに固有の活性エネルギー定数(C)と、前記プレスの特定の形状に依存する定数(x)とを少なくとも含むデータベースを前記コンピュータへ与え、

プレスを閉じた時に、プレスの閉鎖時間を監視するために、前記コンピュータ内のインターバルタイマを起動し、

成形中に、プレス内の型穴に近接した位置において、成形の温度(Z)を継続的に決定し、コンピュータに温度(Z)を継続的に与え、

加硫中の反応時間を求めるために、加硫工程のそれぞれにおいて、下記のアレニウスの式を、短時間間隔でコンピュータで反復して計算し、

$$\ln(v)=CZ+x \quad (v \text{ は必要な総加硫時間の合計})$$

アレニウスの式を用いて計算された総加硫時間の各計算結果と前記閉鎖時間とを、加硫の間中、前記短時間間隔でコンピュータ内で反復して比較し、

前記計算結果と前記閉鎖時間とが一致したときに、プレスを自動的に開く、方法。

(3) 裁判所の判断

最高裁は、「クレームを全体として考慮した場合に、数学的公式を含むクレームが、特許法が保護すべき機能（例えば、物を異なる状態または物に変換または転換すること）を実施する構造またはプロセスに当該公式を実行または応用する場合、当該クレームは 101 条の要件を満たす。本件のクレームは数学的公式を特許しようとするものではなく、むしろ、ゴム製品を成形するための工業的プロセスに向けられている。」として、CCPA の判決を容認した。

なお、本件判決においては、その後の判例法の展開に大きな影響を及ぼす多くの事項が判示されている。

まず、最高裁は、クレームは全体として (as a whole) 考察されなければならない、単に、数学的公式、コンピュータ・プログラムまたはデジタルコンピュータを使用しているという理由のみで、それ以外の点では法定主題である (otherwise statutory) クレームが、法定主題でなくなってしまうことはない、と判示した。これに基づいて、数学的アルゴリズムやコンピュータ・プログラムを含んでいるという理由だけでクレームを拒絶することができなくなり、CS・BM 関連発明にとっては大きな転機となった。ただし、ここで、最高裁が otherwise statutory という表現を用いたことが、後日 USPTO が独自に採用することとなる otherwise statutory テストの根拠となる。

また、最高裁がポイント・オブ・ノベルティを完全に否定した点においても、本件は重要である。ポイント・オブ・ノベルティとは、クレームから新規な特徴を抽出した後、その新規な部分が法定主題に該当するか否かを判断する手法である。Diehr 判決において、101 条の判断を行う際には、102 条の新規性を考慮すべきではないことが明確にされた。

4) Freeman 事件³¹ (CCPA, 1978 年)

(1) 事件の概要

本件クレーム発明は、ディスプレイ上で印刷用イメージを編集するためのシステムに関する。

USPTO 審判部は、ポイント・オブ・ノベルティの判断手法にしたがい、Freeman のクレームの新規な部分はコンピュータ・プログラムにのみ存在すると判断し、当該クレームは法定主題に該当しないと判断した。

CCPA は、ポイント・オブ・ノベルティによる判断は不適切であるとし、保護適格性の判断は、いわゆる 2 段階テストによって行うべきとして、USPTO の判断を覆した。

(2) 代表クレームおよびその仮訳

1. In a computer display system comprising

(A) a display device for generating relatively-positioned symbol images in response to applied sequences of signals specifying the shape and position of said images,

³¹ In re Freeman, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978)

(B) a data processor comprising

(1) means for storing a first plurality of data sequences, each describing individual symbols, and a second plurality of data sequences corresponding to a control program,

(2) means responsive to said control program for nondestructively reading from said means for storing and transferring to said display device selected ones of said first plurality of data sequences,

(3) means responsive to said control program for generating and transferring to said display device data sequences specifying the desired position of at least a first one of said selected data sequences,

the improvement comprising

means for storing additional information specifying spatial coordinate positions, relative to a reference point on a corresponding symbol, of a plurality of concatenation points associated with said corresponding symbol, and

means responsive to said control program for generating and transferring to said display device data signals specifying the coincidence of at least one specified concatenation points [sic] on adjacent symbols.

1. コンピュータ表示システムであって、

(A) 相対的に位置決めされた記号の画像を、当該画像の形状および位置を特定するために供給された信号列に応じて生成する表示装置と、

(B) 以下の(1)~(3)を含むデータプロセッサとを備え、

(1) それぞれが個別の記号を表す複数の第1データシーケンスと、制御プログラムに対応する複数の第2データシーケンスとを格納する手段、

(2) 前記制御プログラムに応じて、前記第1のデータシーケンスから選択されたシーケンスを、前記格納手段から非破壊的に読み出して前記表示装置に転送する手段、

(3) 前記制御プログラムに応じて、選択されたデータシーケンスの少なくとも最初の1つにおいて任意の位置を特定するデータシーケンスを生成し、前記表示装置へ転送する手段、

前記コンピュータ表示システムは、さらに、

対応する記号に関連づけられた複数の連結点における基準点の空間座標位置を特定するための追加情報を格納する手段と、

前記制御プログラムに応じて、隣接する記号における少なくとも1つの特定された連結点の一致を特定するデータ信号を生成し、前記表示装置に転送する手段とを備えている。

(3) 裁判所の判断

本件において CCPA は、Benson 最高裁判決の「数式を先取り (pre-empt) することとなり、事実上アルゴリズム自体を特許することにつながる」との判示に基づいて、アルゴリズムを含むクレームの保護適格性を判断するための、以下のような2段階からなる判断

基準（いわゆる 2 段階テスト）を提示した。すなわち、CCPA は、「クレームが全体として法定主題でないものを先取りしているか否かを Benson 判決に基づいて決定するためには、2 段階の分析（two-step analysis）が必要である。」と述べた。

CCPA が本判決において提唱した 2 段階テストは以下のとおりである。

まず、第 1 ステップとして、Benson 判決で定義された意味での「アルゴリズム」がクレームに直接的または間接的に記載されているか否かを判断しなければならない。なぜなら、クレームにアルゴリズムが明確に記載されていないならば、当該クレームがアルゴリズムを先取り（pre-empt）することはあり得ないからである。この第 1 ステップで、クレームが直接的または間接的にアルゴリズムを記載していなければ、クレームは法定主題に該当すると判断される。

一方、第 1 ステップにおいて、クレームが直接的または間接的にアルゴリズムを記載していると判断された場合は、第 2 ステップとして、当該クレームを全体として見た場合に、アルゴリズムを完全に先取りするものであるか否かを判断しなければならない。

なお、本件のクレームは、第 1 ステップにおいて、「アルゴリズム」がクレームに直接的または間接的に記載されていないと判断されたため、保護適格性があると結論された。

2 段階テストの第 2 ステップの具体的な分析手法は、後の Walter 判決により明らかにされ、さらに後の Abele 判決によって修正されることとなる。

5) Walter 事件³² (CCPA, 1980 年)

(1) 事件の概要

本件クレームは、地震波を地面へ送出し、地表に設置された受振器で受信した地震波に基づいて地震波のサンプル信号を得る方法に関する。このサンプル信号を解析することにより、地中の構造を測量することができる。

Walter の出願は、クレーム 7-14 が方法クレームとして記載され、クレーム 16-18 が装置クレームとして記載されていた。USPTO の審判部は、方法クレームと装置クレームとを同様に取り扱い、これらのクレームは、当該クレームに含まれる数学的アルゴリズムの使用を先取りするものであると判断し、保護適格性がないとして拒絶した。

CCPA は、USPTO の審決を支持した。また、CCPA は、本判決において、先の Freeman 判決で示された 2 段階テストの第 2 ステップの具体的要件を明らかにした。

(2) クレームおよびその仮訳

7. In a method of seismic surveying in which a train of seismic source waves is transmitted downwardly into the earth and is there deflected by subsurface formations and in which corresponding trains of seismic waves deflected by such formation are received at geophone stations in a spread at the surface of the earth and wherein;

each train of received seismic waves is converted into a corresponding series of digital sample signals; and

a series of reference signals corresponding to sample of said transmitted

³² In re Walter, 618 F.2d 758 (CCPA 1980)

seismic waves is developed;

the improved method of correlating said series of sample signals for each geophone station with respect to said series of reference signals that comprises

a) converting said series of sample signals into an augmented series of sample signals divided into $N+1$ segments of equal length thereby forming a series of sequential segments S_i of said augmented series, including an empty end segment, where $i=1, \dots, N+1$;

b) forming a Fourier transform $F_{T S_i}$ of each respective series of signals composed of pairs of successive segments S_i and S_{i+1} of said augmented series, each said Fourier transform being represented by a first series of transform signals,

c) forming a combined segment of each segment C_j of said reference signals and an empty segment of equal length, where $j=1, \dots, L$, each said combined segment comprising a series of signals of double length, where

$$L \leq N$$

d) forming a corresponding Fourier transform $F_{T C_j}$ of each said combined segment, each said latter Fourier transform being represented by a second series of transform signals,

e) forming the non-zero conjugate complex vector products of pairs of the respective Fourier transforms and adding them together in accordance with the following expression:

$$F_{T P} = \sum F_{T S_j} + m-1 * F_{T C_j}$$

where N represents the number of segments in the series of reference signals, and

$$0 < j+m-1 \leq M \leq N$$

where M is the number of segments to be produced in the cross-correlated result, to produce a series of partial product signals $F_{T P_m}$ where $m = 1, 2, \dots, M$ representative of the Fourier transform or said series of sample signals and said series of reference signals for each said geophone station.

7. 一連の震源波を地中に向けて送信し、地中構造で偏向させ、そのような構造で偏向された対応する一連の地震波を地表に分散配置された受振器基地で受信し、受信された一連の地震波を対応する一連のデジタルサンプル信号列に変換し、送信された地震波のサンプルに対応する参照信号列を展開する地震測量方法であって、

各受振器基地に対するサンプル信号列を、参照信号列に相関づけるための改良された方法は、

a) 前記サンプル信号列を、均一な長さの $(N+1)$ 個のセグメントに分割された増大された信号列に変換することにより、空の最終セグメントを含む前記増大信号列のシーケンシャルセグメント S_i ($i=1, 2, \dots, N+1$) を生成し、

b) 前記増大列において連続する一対のセグメント S_i および S_{i+1} から構成されるそれぞれの信号列のフーリエ変換 $F_{T S_i}$ を生成し、各フーリエ変換は第 1 の変換信号列で

表され、

c) 前記参照信号の各セグメント C_j ($j=1, \dots, L$ 、ただし $L \leq N$) の結合セグメントであって 2 倍の長さの信号列を含む結合セグメントと、等しい長さの空セグメントとを生成し、

d) 各結合セグメントに対応するフーリエ変換 FTC_j を生成し、このフーリエ変換のそれぞれは第 2 の変換信号列で表され、

e) 上記のそれぞれのフーリエ変換のペアの 0 でない共役複素外積を生成し、これらを次式にしたがって加算し、

$$FTP_m = \sum FTS_j + m-1 * FTC_j$$

N は前記産業信号列のセグメント数を表し、

$0 < j+m-1 \leq M \leq N$ であって、

M は、部分積信号列 FTP_m ($m=1, 2, \dots, M$) を生成するための相互相関の結果において生成されるべきセグメントの数を表し、 m は各受振器基地に対する前記サンプル信号列および前記レファレンス信号列のフーリエ変換を表す。

(3) 裁判所の判断

CCPA は、Freeman 判決に続き、再び、ポイント・オブ・ノベルティによる判断手法を否定し、クレーム全体としての評価が必要であると述べた。

また、CCPA は、2 段階テストの第 2 ステップにおいて、数学的アルゴリズムの重要性を判断しなければならないと述べた。すなわち、装置クレームの場合は、クレームが、クレーム要素同士の構造的な関係を定義するように、そのアルゴリズムを特定の含んでいることが必要であり、方法クレームの場合は、物理的なプロセスステップの限定が必要である、とされた。

なお、ここで示された 2 段階テストの第 2 ステップの判断手法は、後の Abele 事件において修正されることとなる。

また、本件出願には、クレーム 7 と実質的に同じ内容を means plus function 形式で記載された装置クレームも含まれていたが、本件の判決当時（1994 年の Donaldson 判決よりも前）は、非法定主題を記載した方法クレームを means plus function 表現を用いて形式的に書き直しただけの装置クレームは、方法クレームと同様に扱われることとされていたので、当該装置クレームも、方法クレームと同様に拒絶された。

6) Abele 事件³³ (CCPA, 1982 年)

(1) 事件の概要

独立クレーム 5 は、平均値からのデータの分散を図形的に表示するプロセスを記載した方法クレームであり、その従属クレームであるクレーム 6 は、クレーム 5 における「データ」を、「コンピュータ断層スキャナによって二次元フィールドに表された X 線減衰データ」に限定したものであった。

USPTO の審判部は、Walter 判決で示された 2 段階テストの第 2 ステップに基づいてク

³³ In re Abele, 684 F.2d 902 (CCPA 1982)

レームを分析した。すなわち、審判部は、「装置クレームの場合は、クレームが、クレーム要素同士の構造的な関係を定義するように、そのアルゴリズムを特定の含んでおり、方法クレームの場合は、物理的なプロセスステップを限定または制限するものである」ことが必要であるという第 2 ステップのテストを用いて、Abele のクレームの保護適格性を判断し、その結果、法定主題ではないとして拒絶した。

CCPA は、独立クレーム 5 については、USPTO の判断を支持し、保護適格性がないと判断した。一方、「コンピュータ断層スキャナによって二次元フィールドに表された X 線減衰データ」に限定された従属クレーム 6 については、USPTO の判断を覆し、保護適格性を認めた。

(2) クレームおよびその仮訳

5. A method of displaying data in a field comprising the steps of calculating the difference between the local value of the data at a data point in the field and the average value of the data in a region of the field which surrounds said point for each point in said field, and displaying the value of said difference as a signed gray scale at a point in a picture which corresponds to said data point.

5. フィールドにデータを表示する方法であって、前記フィールドのデータポイントにおけるデータのローカル値と、前記ポイントの周りの領域のデータの平均値との差分を、前記フィールドの各ポイントについて計算するステップと、

画像中で前記データポイントに対応するポイントに、前記差分の値を、符号付きのグレースケールとして表示するステップとを含む、方法。

6. The method of claim 5 wherein said data is X-ray attenuation data produced in a two dimensional field by a computed tomography scanner.

6. 前記データが、コンピュータ断層スキャナによって二次元フィールドに表された X 線減衰データである、クレーム 5 に記載の方法。

(3) 裁判所の判断

CCPA は、クレーム 5 は、出願人による発明のうち、もっぱら数学的アルゴリズムの部分に向けられており、101 条による法定主題に該当しないと判断した。しかし、クレーム 6 については、USPTO の判断を覆し、保護適格性を認めた。

CCPA は、クレーム 6 は、クレーム 5 とは異なり、X 線減衰データを必要としている点に着目した。CCPA は、クレーム 6 について以下のように述べている。

「明細書によれば、この X 線減衰データは、X 線ビームが CAT スキャナで生成されて、対象物（被写体）を透過し、対象物から出射したところで検出された場合にのみ得られ

る。そして、これらのステップが完結した後ではじめてアルゴリズムが実行され、その結果として得られた修正データが、要求されたフォーマットで表示される。

このクレームをアルゴリズムを除いて見たとしても、(X 線ビームの) 生成および検出ならびに表示のステップは存在し、従来の CAT スキャンプロセスと同等のものを表すであろう。したがって、(X 線ビームの) 生成および検出は、アルゴリズムを解く値を得るための単なる先行ステップであるとは見なされない。実際に、クレーム 6 は、アルゴリズムによって記述されているのではなく、特定の先行ステップを必要とする他の限定で記述されたデータ収集ステップを規定している。どのようなタイプのデータを得なければならないかを記述しているのが、これらの先行ステップである。(中略)

いずれにせよ、当裁判所は、(X 線ビームの) 生成および検出ならびに表示のステップは、明らかに法定主題であると判断する。クレーム方法にアルゴリズムが存在するという事実が、この判断に影響するものではない。」

一方、クレーム 5 については、データの種類または性質が何ら特定されておらず、また、これらのデータがどのようにして、またはどこから得られ、何を表すのかも特定されていないので、法定主題に該当しないと結論された。

なお、本件出願は、クレーム 5 の方法を形式的に **means plus function** 表現で書き直した装置クレーム (クレーム 7) を含んでいたが、本件の判決当時 (1994 年の **Donaldson** 判決よりも前) は、非法定主題を記載した方法クレームを **means plus function** 表現を用いて形式的に書き直しただけの装置クレームは、方法クレームと同様に扱われることとされていたので、当該装置クレームも、方法クレーム 5 と同様に拒絶された。

また、CCPA は、**Walter** 判決の解釈について、以下のように説明している。

「**Walter** の判断手法は、特許可能な主題を、物理的な構造的関係またはプロセスステップがアルゴリズムの応用によって定義または限定されたクレームにのみ限定するものではない。むしろ、**Walter** 判決は、用途分野の限定または非本質的なポストソリューションアクティビティを超えた限定によってアルゴリズムの応用範囲の外縁が確定されているという条件の下で、アルゴリズムが、いかなる態様であれ、具体的な物理的構成要素またはプロセスステップに応用されているか否かを要求しているにすぎない、と解釈されるべきである。このように、クレームがアルゴリズムがなくても法定主題である場合、たとえアルゴリズムがなければ動作不能であるかあまり役に立たないとしても、当該クレームは、当該アルゴリズムを含んでいても同様に法定主題に該当する。当裁判所は、この **Walter** 判決の広い解釈は、最高裁の判決に沿っていると考える。」

この判決により、2 段階テストの第 2 ステップが修正され、いわゆる **Freeman-Walter-Abele** テストとしてその後の 101 条要件の判断に用いられることとなった。つまり、**Freeman-Walter-Abele** テストは、第 1 ステップにおいて、クレームに数学的アルゴリズムが直接的または間接的に含まれているか否かを判断し、含まれている場合は、第 2 ステップにおいて、用途分野の限定または非本質的なポストソリューションアクティビティを超えた限定によってアルゴリズムの応用範囲の外縁が確定されているという

条件の下で、当該アルゴリズムが、いかなる態様であれ、具体的な物理的構成要素またはプロセスステップに適用されているか否かを判断することとなる。この結果、具体的な物理的構成要素またはプロセスステップへの応用がなければ、クレーム主題の保護適格性は否定される。

7) Alappat 事件³⁴ (CAFC, 1994 年)

(1) 事件の概要

Alappat のクレーム 15 は、means plus function 形式で記載されていた。争点は、クレーム 15 に記載されている主題が、非法定主題である数学的アルゴリズムであるか、法定主題である機械であるか、という点にある。

USPTO の審判部において、最初に、3 名の審判官の合議体による審決がなされ、この審決においては、クレーム 15 は、数学的アルゴリズムではなく、保護適格性があると判断された。しかし、この審決に対して審査官から再ヒアリングの請求がなされ、合計 8 名の拡大合議体 (Enlarged Panel) による再審理がなされた。その結果、二度目の審決³⁵は、最初の審決を取り消し、クレーム 15 は、非法定主題である数学的アルゴリズムに向けられていると解釈されるべきであるとして、クレーム 15 を拒絶した。

事件は CAFC へ控訴された。なお、この事件とほぼ同時に、means plus function クレームの解釈が争点であった Donaldson 事件³⁶が CAFC に控訴されていた。CAFC は、Donaldson 事件を全員法廷 (en banc) で審理し、means plus function クレームおよび step plus function クレームは、明細書に開示されたものおよびその均等物であると解釈することを明らかにした。

その後、本件も、CAFC の全員法廷で審理された。CAFC は、Donaldson 判決の教示に基づいてクレーム 15 を解釈し、クレーム 15 の主題は 101 条の「機械」に該当するとして、クレーム 15 の保護適格性を認めた。CAFC は、また、101 条の解釈に関する最高裁判例を鑑みても、クレーム 15 は法定主題に該当すると判断した。

(2) クレームおよびその仮訳

15. A rasterizer for converting vector list data representing sample magnitudes of an input waveform into anti-aliased pixel illumination intensity data to be displayed on a display means comprising:

(a) means for determining the vertical distance between the endpoints of each of the vectors in the data list;

(b) means for determining the elevation of a row of pixels that is spanned by the vector;

(c) means for normalizing the vertical distance and elevation; and

(d) means for outputting illumination intensity data as a predetermined function of the normalized vertical distance and elevation.

³⁴ In re Alappat, 33 F.3d 1526, 1543-44 (Fed. Cir. 1994)

³⁵ Ex parte Alappat 23 USPQ 2d 1340 (BPAI 1992)

³⁶ In re Donaldson 29 USPQ 2d 1845 (Fed. Cir. 1994)

15. 入力波形のサンプル振幅を表すベクトルリストデータを、表示手段に表示されるべきアンチエイリアス処理（注：画像の境界部等のギザギザを滑らかにする処理）された画素輝度データへ変換するラスタライザであって、

- (a) データリストにおける各ベクトルの両端間の垂直距離を決定する手段と、
- (b) 前記ベクトルが掛かる画素列の仰角を決定する手段と、
- (c) 前記垂直距離と仰角とを正規化する手段と、

(d) 正規化された垂直距離と仰角との所定の関数として、輝度データを出力する手段とを備えた、ラスタライザ。

(3) 裁判所の判断

CAFC は、Donaldson 判決の教示にしたがってクレーム 15 を解釈すれば、(a)および(b)の手段は明細書に記載の「演算論理回路」ないしはその均等物、(c)の手段は「バレルシフタ」ないしはその均等物、(d)の手段は「ROM」ないしはその均等物、にそれぞれ該当すると解釈した。この結果、クレーム 15 のラスタライザは、101 条の下での「機械」に該当するものと解釈した。これにより、CAFC は、クレーム 15 は保護適格性があると判断した。

また、CAFC は、Benson、Flook、Diehr の最高裁判決に言及し、これらの最高裁判決が、101 条の法定主題から除外されるべきものとして、自然法則、自然現象、抽象的アイデアを挙げていることを指摘した。しかし、CAFC は、これらの最高裁判決を精読すれば、最高裁は、決して、101 条の保護対象から除外されるべき 4 つ目のカテゴリを作り出そうとしているわけではないことが分かる、と説明している。

CAFC は、さらに、101 条要件を判断する際には、クレーム主題が全体として、実質的には自然法則、自然現象または抽象的アイデアにすぎない、実体のない数学的概念（数学的公式、数学的方程式、数学的アルゴリズム等）に該当するか否かを判断しなければならないと述べている。

また、CAFC は本件の判決において、後に State Street 事件および AT&T 事件で明らかにされる有用、具体的かつ実体のある結果（useful, concrete and tangible result）に言及している。

「クレーム 15 のほぼ全ての「手段」が、数学的演算を実行する回路要素を表しているが、クレーム発明全体としては、離散的波形データサンプルを、ディスプレイ手段に表示するためにアンチエイリアス処理された画素輝度データへ変換する機械を構成する相関的要素の組み合わせに向けられている。これは、抽象的アイデアに分類され得る、実体のない数学的概念ではなく、有用、具体的かつ実体のある結果を生じる特定の機械である。」

また、CAFC は、汎用コンピュータの特許可能性についても言及し、「そのようなプログラミングは新しい機械を作り出す。なぜなら、汎用コンピュータは、プログラムソフトウェアからの命令にしたがって特定の機能を達成するようにプログラムされると、事実上、

特定用途のコンピュータになるからである。」と述べている。

8) Lowry 事件³⁷ (CAFC, 1994 年)

(1) 事件の概要

本件において問題となったクレームは、特定の構造を持つデータが記録されたメモリに関するものである。

USPTO の審査官は、当該クレームを、非法定主題であるとして 101 条に基づき拒絶した。また、審査官は、当該クレームを、先行技術文献から自明であるとして、103 条に基づき拒絶した。

USPTO の審判部は、前記クレームは、全体として見れば、情報を格納したメモリであって、生産物に該当するとして、審査官による 101 条拒絶を覆した。しかし、審判部は、クレームに記載されたデータ構造は、構造物（メモリ）との間に機能的な関連性を持たない印刷物（printed matter）に相当すると解釈した。さらに、審判部は、構造物との間に機能的な関連性を持たない印刷物（本件のデータ構造）は、先行技術との対比において特許性に貢献するものとは考慮されないとし、審査官の 103 条拒絶を支持した。

CAFC は、クレームされたデータ構造は印刷物ではなく、メモリ効率の向上という実体のある利益をもたらすと認定した。これにより、Lowry のクレームは、メモリの機能的特徴を定義したものであり、先行技術から自明ではないとして、USPTO の判断を覆した。

(2) 代表クレームおよびその仮訳

1. A memory for storing data for access by an application program being executed on a data processing system, comprising:

a data structure stored in said memory, said data structure including information resident in a database used by said application program and including:

a plurality of attribute data objects stored in said memory, each of said attribute data objects containing different information from said database;

a single holder attribute data object for each of said attribute data objects, each of said holder attribute data objects being one of said plurality of attribute data objects, a being-held relationship existing between each attribute data object and its holder attribute data object, and each of said attribute data objects having a being-held relationship with only a single other attribute data object, thereby establishing a hierarchy of said plurality of attribute data objects;

a referent attribute data object for at least one of said attribute data objects, said referent attribute data object being nonhierarchically related to a holder attribute data object for the same at least one of said attribute data objects and also being one of said plurality of attribute data objects, attribute data objects for which there exist only holder attribute data objects being called element data objects, and attribute data objects for which there also exist referent attribute data objects being called relation

³⁷ In re Lowry, 32 F.3d 1579, 32 USPQ2d 1031(Fed. Cir. 1994)

data objects; and

an apex data object stored in said memory and having no being-held relationship with any of said attribute data objects, however, at least one of said attribute data objects having a being-held relationship with said apex data object.

1. データ処理システムで実行されるアプリケーションプログラムからアクセスされるデータを格納するためのメモリであって、
 - 前記メモリに格納されたデータ構造を含み、
 - 前記データ構造は、前記アプリケーションプログラムに用いられるデータベースに存在する情報を含み、
 - 当該データベースは、
 - 前記メモリに格納され、それぞれの属性データオブジェクトが前記データベースからの異なる情報を含む、複数の属性データオブジェクトと、
 - 前記属性データオブジェクトのそれぞれに対して一つ設けられる所有属性データオブジェクトと、
 - 前記属性データオブジェクトの少なくとも一つに対する参照属性データオブジェクトと、
 - 前記メモリに格納された頂点データオブジェクトとを有し、
 - 前記所有属性データオブジェクトのそれぞれは、前記複数の属性データオブジェクトの一つであり、属性データオブジェクトのそれぞれとその所有属性データオブジェクトとの間に被所有関係が存在し、前記属性データオブジェクトのそれぞれは、他の属性データオブジェクトの一つのみと被所有関係を有することにより、前記複数の属性データオブジェクトの階層が形成され、
 - 前記参照属性データオブジェクトは、前記属性データオブジェクトの少なくとも一つである同じ所有属性データオブジェクトに非階層的に関連付けられ、前記複数の属性データオブジェクト、所有属性データオブジェクトが1つだけ存在し要素データオブジェクトと呼ばれる属性データオブジェクト、および、参照属性データオブジェクトも存在し関連データオブジェクトと呼ばれる属性データオブジェクトのうちの一つであり、
 - 前記頂点データオブジェクトは、前記属性データオブジェクトのいずれとも非所有関係を持たないが、前記属性データオブジェクトの少なくとも一つが前記頂点データオブジェクトと被所有関係を有する、メモリ。

(3) 裁判所の判断

CAFC は、クレームされたデータ構造は、単なる抽象ではなく、メモリ上の特定の電氣的または磁氣的構造要素であり、データへのアクセス、データの格納、データの消去といった操作を容易にするという実体のある利益をもたらすので、単なる印刷物ではなく、コンピュータ操作の効率を向上させる物理的実体である、と説明した。すなわち、Lowry のクレームは、メモリの機能的特徴を定義したものであって、先行技術から自明ではない、との判断がなされた。

なお、CAFC で争点とされたのは、新規性 (102 条) または非自明性 (103 条) の充足

性を判断する際に、データ構造についての特徴が、先行技術との相違点として考慮されるか否かという点である。保護適格性（101 条）については、USPTO の審判部が、クレームを全体として解釈すればクレームされた「メモリ」は「製品（*article of manufacture*）」であるから 101 条規定の法定主題に該当すると判断しており、CAFC では争点とされていない。

9) *Beauregard* 事件³⁸ (CAFC, 1995 年)

(1) 事件の概要

本件において問題となったクレームは、コンピュータ・プログラムが記録された媒体に関するものである。

USPTO 審判部は、本件のクレームに記載されている“*computer readable program code means*”は印刷物（*printed matter*）であって法定主題ではないとして、このクレームを 101 条に基づいて拒絶した。

本件が CAFC へ控訴された後、ソフトウェア業界から CAFC へ提出されたアミカスブリーフ（法廷助言書）のほぼ全てが、コンピュータ・プログラム記録媒体に対する特許保護を認めるべきという、出願人の立場をサポートするものであった。これらのアミカスブリーフを鑑み、USPTO が、コンピュータ・プログラム記録媒体のクレームは法定主題に該当するという出願人の主張に同意したため、審決は取り消され、事件は他の特許要件の審査のために USPTO へ差し戻された。

(2) クレームおよびその仮訳

22. An *article of manufacture* comprising:

a computer usable medium having *computer readable program code means* embodied therein for causing a polygon having a boundary definable by a plurality of selectable pels on a graphics display to be filled, the *computer readable program code means* in said *article of manufacture* comprising:

computer readable program code means for causing a computer to effect, with respect to one boundary line at a time, a sequential traverse of said plurality of selectable pels of each respective said boundary line;

computer readable program code means for causing the computer to store in an array during said traverse a value of an outer pel of said boundary of said plurality of selectable pels for each one of a plurality of scan lines of said polygon; and

computer readable program code means for causing the computer to draw a fill line, after said traverse, between said outer pels having said stored values, for each said one of said scan lines.

22. グラフィックディスプレイ上で複数の選択可能な画素で定義される境界を有するポリゴン塗りつぶすためのコンピュータで読み取り可能なプログラムコード手段を

³⁸ *In re Beauregard*, 53 F.3d 1583, 35 USPQ 2d 1383 (Fed. Cir. 1995)

格納した、コンピュータで利用可能な媒体を備えた製品であって、

前記コンピュータで読み取り可能なプログラムコード手段が、

コンピュータに、一回につき一つの境界線に対して、各々の境界線の前記複数の選択可能な画素の連続反転を生じさせるための、コンピュータ読み取り可能なプログラムコード手段と、

前記コンピュータに、前記反転の間に、前記ポリゴンの複数のスキャンラインのそれぞれに対する前記複数の選択可能な画素の境界の外側の画素値をアレイに格納させるための、コンピュータ読み取り可能なプログラムコード手段と、

前記コンピュータに、前記反転の後に、前記スキャンラインのそれぞれについて、前記の格納された値を持つ外側の画素の間に、塗りつぶしラインを引かせるためのコンピュータ読み取り可能なプログラムコード手段とを備えた、製品。

(3) 裁判所の命令

USPTO の長官は、「フロッピーディスクのような実体のある媒体 (tangible medium) に格納されたコンピュータ・プログラムは、101 条の下で特許可能な主題であり、102 条および 103 条の下で審査されなければならない。」と宣言した。長官は、さらに、「印刷物」の法理 (printed matter doctrine) は適用されない、という *Beauregard* の主張に同意する旨を宣言した。

Beauregard は、USPTO への差し戻し命令を、先例としての拘束力のある裁判所命令 (precedential order) として出すことを要求し、USPTO 長官の前記の宣言は、この命令中に記載された。

これ以降、記録媒体にプログラムを格納したプログラム製品の特許適格性が認められることとなった。また、この基準は、1996 年のコンピュータ関連発明の審査ガイドライン (Examination Guidelines for Computer-Related Inventions) に反映された。

10) *State Street* 事件³⁹ (CAFC, 1998 年)

(1) 事件の概要

本件において問題となったクレームは、means plus function 形式で記載された、投資信託を管理するためのデータ処理システムである。

本件は、地裁における確認訴訟 (declaratory judgement action) からの控訴事件である。*State Street Bank & Trust* は、*Signature Financial Group* の特許に対して、当該特許が無効であり、権利行使不能であり、かつ侵害が不存在である旨の確認を求める確認訴訟を、マサチューセッツ連邦地裁に提起した。

地裁は、2 段階テスト (*Freeman-Walter-Abele* テスト) に基づき、クレーム 1 は法定主題に該当しないと判断した。また、地裁は、クレーム主題は数学的アルゴリズムまたはビジネス方法であって、101 条に定義される法定主題に該当しないことを、もう一つの理由として示した。すなわち、地裁は、いわゆる「数学的アルゴリズムの例外」および「ビ

³⁹ *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.*, 149 F. 3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998)

ジネス方法の例外」の基準に基づいて、クレーム 1 の保護適格性を否定した。以上の理由により、地裁は、101 条要件不充足による特許無効の略式判決 (summary judgement) を出した。

CAFC は、クレームが数学的アルゴリズムまたはビジネス方法を含むという理由だけでクレームの保護適格性を否定することはできないと判示し、本件クレームは 101 条に定義される法定主題に該当するとして、地裁の判決を破棄した。また、CAFC は、Alappat 判決で言及された Useful, concrete and tangible result テストを、保護適格性の判断基準であるとした。

(2) クレームおよびその仮訳

1. A data processing system for managing a financial services configuration of a portfolio established as a partnership, each partner being one of a plurality of funds, comprising:

(a) computer processor means for processing data;

(b) storage means for storing data on a storage medium;

(c) first means for initializing the storage medium;

(d) second means for processing data regarding assets in the portfolio and each of the funds from a previous day and data regarding increases or decreases in each of the funds, [sic, funds'] assets and for allocating the percentage share that each fund holds in the portfolio;

(e) third means for processing data regarding daily incremental income, expenses, and net realized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund;

(f) fourth means for processing data regarding daily net unrealized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund; and

(g) fifth means for processing data regarding aggregate year-end income, expenses, and capital gain or loss for the portfolio and each of the funds.

1. 複数の投資信託のパートナーシップで設立されたポートフォリオの財務サービス構造を管理するデータ処理システムであって、

(a) データを処理するコンピュータ処理手段と、

(b) 記録媒体にデータを記録する記録手段と、

(c) 前記記録媒体を初期化する第 1 の手段と、

(d) 前記ポートフォリオおよび各投資信託における前日からの資産に関するデータと、各投資信託の資産の増加または減少に関するデータとを処理し、各投資信託がポートフォリオに有する出資比率を割り当てる第 2 の手段と、

(e) ポートフォリオの日々の増加収入、支出、および、実現純利益または実現純損失に関するデータを処理し、当該データを各投資信託に割り当てる第 3 の手段と、

(f) ポートフォリオの日々の未実現純利益または未実現純損失に関するデータを処理し、当該データを各投資信託に割り当てる第 4 の手段と、

(g) ポートフォリオおよび各投資信託の収入、支出、および、資本利得または資本損失の年末集計に関するデータを処理する第 5 の手段とを含む、データ処理システム。

(3) 裁判所の判断

CAFC は、まず、地裁のクレーム解釈は誤りであると判断した。CAFC は、Alappat 判決を引用し、means plus function 形式のクレームは、112 条第 6 パラグラフの規定にしたがって、明細書に記載された構造およびその均等物として解釈されると認定した。そして、CAFC は、その解釈手法にしたがえば、クレーム 1 は、101 条の法定主題の 1 つである機械 (machine) に該当すると判断した。

以下の括弧[]内が、クレーム要素のそれぞれに対応して認定された明細書中の構造である。

1. A data processing system for managing a financial services configuration of a portfolio established as a partnership, each partner being one of a plurality of funds, comprising:

(a) computer processor means [a personal computer including a CPU] for processing data;

(b) storage means [a data disk] for storing data on a storage medium;

(c) first means [an arithmetic logic circuit configured to prepare the data disk to magnetically store selected data] for initializing the storage medium;

(d) second means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases or decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis, and store the output in a separate file] for processing data regarding assets in the portfolio and each of the funds from a previous day and data regarding increases or decreases in each of the funds, [sic, funds'] assets and for allocating the percentage share that each fund holds in the portfolio;

(e) third means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and store the output in a separate file] for processing data regarding daily incremental income, expenses, and net realized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund;

(f) fourth means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and store the output in a separate file] for processing data regarding daily net unrealized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund; and

(g) fifth means [an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from specific files, calculate that information on an aggregate basis and store the output in a separate file] for processing data regarding aggregate year-end income, expenses, and capital gain or loss for the portfolio and each of the funds.

また、CAFC は、クレームが 101 条の法定主題を包含するか否かの判断に際しては、ク

クレームされた主題が、101 条に規定された 4 つの法定カテゴリ（プロセス、装置、生産物または組成物）のいずれに該当するかは重点を置くべきではなく、むしろ、クレーム主題の本質的特徴が何であるのか、特に、クレーム主題の実用的な有用性（*practical utility*）を重視すべきであると述べた。

また、CAFC は、保護適格性の判断において、**Freeman-Walter-Abele** テストはほとんど適用されない、と述べた。また、法定の主題から除外される「自然法則、自然現象または抽象的アイディア」がそれ自体では保護されなくても、それらを利用したプロセス、装置、生産物または組成物は、特許可能な法定主題であるとされた。CAFC は、「数学的アルゴリズムの例外」について、**Diehr** 判決にしたがい、「特許不可能な数学的アルゴリズムは、それらが実体のない概念または真理を構成する、『有用（*useful*）』でない抽象的アイディアに過ぎないことを示すことにより確認できる。アルゴリズムが特許可能とされるためには、有用な方法で応用されなければならない。」と述べた。このように、CAFC は、数学的アルゴリズムを利用した発明に適用されてきた **Freeman-Walter-Abele** テストを否定し、数学的アルゴリズムであっても有用性があれば法定主題と認められると判示した。

さらに、CAFC は、クレーム 1 の主題は、上述のとおりプログラムされた機械であって、**Alappat** 判決で示されたように、「有用、具体的かつ実体のある結果」を生じるものであると認定し、このことが、仮にその有用な結果が数字で表されるもの（例えば価格、利益、出資比率、コストまたは損失）であったとしても、クレーム 1 の主題を法定主題たらしめるに十分である、と判断した。

CAFC は、また、「ビジネス方法の例外」基準は、不適切（*ill-conceived*）であると断定し、ビジネス方法は、1952 年の特許法改正以降、他の方法に適用されるものと同じ特許要件で判断されるべきものである、と述べている。

11) AT&T 事件⁴⁰ (CAFC, 1999 年)

(1) 事件の概要

State Street 判決で争われたのはシステムクレームであり、当該判決の射程が方法クレームに及ぶのかは不明であった。本判決において、CAFC は、明示的であるか黙示的であるかに関わらず、101 条の法定主題の範囲はクレームの形態（装置か方法か）に関わらず同一であるとし、**Alappat** 事件および **State Street** 事件における CAFC の判示事項を方法クレームにも適用できると判示した。

本件のクレームは、長距離通信事業者間の請求処理に関する方法であって、明細書によれば、発呼側と受信側で加入者が優先接続業者として指定している長距離通信事業者が同じであれば、通信料金を優遇するというサービスに関する方法である。

デラウェア連邦地方裁判所は、AT&T 社と **Excel** 社との間の侵害訴訟において、AT&T の特許が無効であるとの **Excel** の申立を認め、クレーム発明は数学的アルゴリズムであって 101 条の法定主題に該当せず、当該特許は無効であるとの略式判決を出した。なお、この地裁判決は、CAFC の **State Street** 判決よりも前であった。

CAFC は、クレーム発明は「有用、具体的かつ実体のある結果」をもたらすものである

⁴⁰ AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352, 50 USPQ2d 1447 (Fed. Cir. 1999)

から 101 条の法定主題に該当するとして、地裁の判断を破棄し、他の特許要件（新規性、非自明性、記載要件）の審理のために、事件を地裁へ差し戻した。

(2) クレームおよびその仮訳

1. A method for use in a telecommunications system in which interexchange calls initiated by each subscriber are automatically routed over the facilities of a particular one of a plurality of interexchange carriers associated with that subscriber; said method comprising the steps of:

generating a message record for an interexchange call between an originating subscriber and a terminating subscriber, and

including, in said message record, a primary interexchange carrier (PIC) indicator having a value which is a function of whether or not the interexchange carrier associated with said terminating subscriber is a predetermined one of said interexchange carriers.

1. 各加入者が発呼する交換機間呼が、当該加入者に関連付けられた複数の交換機間キャリアのうちの特定の一つを介して、自動的にルーティングされる通信システムで用いられる方法であって、

発呼側加入者と着信側加入者との間の交換機間呼のメッセージレコードを生成し、着信側加入者に関連付けられた交換機間キャリアが前記複数の交換機間キャリアのうちの特定の一つであるか否かの関数の値を有する PIC 標識を、メッセージレコード中に付与する、方法。

(3) 裁判所の判断

CAFC は、クレームされた方法は、ブール代数の原理を「有用、具体的かつ実体のある結果」を生み出すために利用しており、しかもこの原理を他に利用することまで先取りしているのではないから、クレーム主題は 101 条の法定主題に該当する、と判断した。

また、本判決は、方法クレームについて、物理的変換 (physical transformation) または物理的限定 (physical limitation) が必要とはされない、と判示した。この点において、本判決は、方法クレームには機械との結びつきまたは物の変換が必要とされるとした、Bilski 事件の CAFC 判決とは相容れない立場がとられている。

CAFC は、物理的変換に関して、この概念は不変の要件でなく、数学的アルゴリズムが有用な応用 (useful application) を生み出す態様の一例に過ぎない、と述べた。ここで、CAFC は、Diehr 最高裁判決における「(クレーム発明が) 特許法で保護されるべき機能を実行する (例えば (e.g.)、物品を異なる状態または物に変換または転換する) 場合、当該クレームは法 101 条の要件を満たす。」との判示を参照し、この「例えば (e.g.)」という記号は例示を意味するのであって、限定的要件を意味するのではない、と述べている。

また、CAFC は、101 条要件を判断する上で、物理的限定があるか否かを判断することにはほとんど価値がないとした。CAFC は、その理由を以下のように述べた。物理的限定が必要であるという Excel 社の主張は、Freeman-Walter-Abele テストの第 2 ステップから導かれるかも知れないが、State Street 判決において、既に、Freeman-Walter-Abele

テストの有効性は疑問であるとされている。また、Diehr 判決および Alappat 判決以降は、クレーム発明が数字を入力し、計算し、出力し、格納するステップを含むという事実のみでは、その動作が有用、具体的かつ実体のある結果を生じない場合以外は、クレームを非法定主題となし得ない。

12) Comiskey 事件⁴¹ (CAFC, 2007 年)

(1) 事件の概要

Comiskey の出願は、紛争の仲裁に関するものであり、いわゆる純粋ビジネスモデルにカテゴライズされる主題をクレームしていた。CAFC は、実質的にメンタルプロセスのみが記載された方法クレーム 1、32 およびこれらの従属クレームの保護適格性を否定した。一方、“module”や“means for selecting an arbitrator from an arbitrator database”というフレーズを含むシステムクレーム 17、46 およびこれらの従属クレームについては、機械の使用を含む可能性があるとして、101 条の充足性を審査するように USPTO へ事件を差し戻した。

なお、本件は、USPTO の審査および審判の段階で 101 条に基づく拒絶がなかったにも関わらず、CAFC が 101 条の非充足を指摘した点においても注目された。

(2) 代表クレームおよびその仮訳

Comiskey のクレーム 1、17 の抄訳は以下のとおりである。なお、クレーム 32、46 は、ここへの掲載は省略するが、文書の種類等が異なるだけで、実質的にはクレーム 1、17 と同様に、仲裁方法およびシステムをクレームしたものである。

1. A method for mandatory arbitration resolution regarding one or more unilateral documents comprising the steps of:

enrolling a person and one or more unilateral documents associated with the person in a mandatory arbitration system at a time prior to or as of the time of creation of or execution of the one or more unilateral documents;

incorporating arbitration language, that is specific to the enrolled person, in the previously enrolled unilateral document wherein the arbitration language provides that any contested issue related to the unilateral document must be presented to the mandatory arbitration system, in which the person and the one or more unilateral documents are enrolled, for binding arbitration wherein the contested issue comprises one or more of a challenge to the documents, interpretation of the documents, interpretation or application of terms of the documents and execution of the documents or terms of the documents;

requiring a complainant to submit a request for arbitration resolution to the mandatory arbitration system wherein the request is directed to the contested issue related to the unilateral document containing the arbitration language;

conducting arbitration resolution for the contested issue related to the

⁴¹ In re Comiskey, 499 F.3d. 1365, 1380 (Fed. Cir. 2007)

unilateral document in response to the request for arbitration resolution;
providing support to the arbitration resolution; and

determining an award or a decision for the contested issue related to the unilateral document in accordance with the incorporated arbitration language, wherein the award or the decision is final and binding with respect to the complainant.

1. 1 またはそれ以上の片務文書に関する強制的仲裁方法であって、
一当事者と、その当事者に関する 1 またはそれ以上の片務文書とを、当該片務文書の作成前または作成時に、強制的仲裁システムへ登録し、
片務文書に対する異議申立、片務文書の解釈、片務文書の条項の解釈または適用、および、片務文書の実行の 1 つまたは複数、あるいは片務文書の条項を含む紛争事項についての仲裁を義務づけるために、片務文書以前に登録された片務文書へ、当該片務文書に関するいかなる紛争事項も、前記当事者および前記片務文書が登録された前記強制的仲裁システムに提示されなければならないことを表す、前記当事者に固有の仲裁条項を加え、
前記強制的仲裁システムへ、前記仲裁条項を含む片務文書に関する紛争事項に向けられた仲裁請求を提出することを、申立者に要求し、
仲裁請求に応じて前記片務文書に関する前記紛争事項の仲裁を実行し、
前記仲裁解決にサポートを提供し、
前記仲裁条項にしたがって、前記片務文書に関する前記紛争事項について、前記申立者に対して最終的かつ拘束力のある裁定または決定をなす、方法。

17. A system for mandatory arbitration resolution regarding one or more unilateral documents comprising:

a registration module for enrolling a person who is executing and one or more unilateral documents associated with the person in a mandatory arbitration system at a time prior to or as of the time of creation of or execution of the one or more unilateral documents;

an arbitration module for incorporating arbitration language, that is specific to the enrolled person, in the previously enrolled unilateral document wherein the arbitration language provides that any contested issue related to the unilateral document must be presented to the mandatory arbitration system, in which the person and the one or more unilateral documents are enrolled, for binding arbitration wherein the contested issue comprises one or more of a challenge to the documents, interpretation of the documents, interpretation or application of terms of the documents and execution of the documents or terms of the documents; and for providing this arbitration language to the enrolled person;

an arbitration resolution module for requiring a complainant to submit a request for arbitration resolution to the mandatory arbitration system wherein the request is directed to the contested issue related to the unilateral document containing the arbitration language; and

a means for selecting an arbitrator from an arbitrator database to conduct an arbitration resolution for the contested issue related to the unilateral document in response to the request for arbitration resolution, for providing support to the arbitrator, and where the arbitrator determines an award or a decision for the contested issue related to the unilateral document in accordance with the incorporated arbitration language, wherein the award or the decision is final and binding with respect to the complainant.

17. 1 またはそれ以上の片務文書に関する強制的仲裁システムであって、
一当事者と、その当事者に関する 1 またはそれ以上の片務文書とを、当該片務文書の作成前または作成時に、強制的仲裁システムへ登録する登録モジュールと、

片務文書に対する異議申立、片務文書の解釈、片務文書の条項の解釈または適用、および、片務文書の実行の 1 つまたは複数、あるいは片務文書の条項を含む紛争事項についての仲裁を義務づけるために、片務文書以前に登録された片務文書へ、当該片務文書に関するいかなる紛争事項も、前記当事者および前記片務文書が登録された前記強制的仲裁システムに提示されなければならないことを表す、前記当事者に固有の仲裁条項を加える仲裁モジュールと、

前記強制的仲裁システムへ、前記仲裁条項を含む片務文書に関する紛争事項に向けられた仲裁請求を提出することを、申立者に要求する仲裁解決モジュールと、

仲裁請求に応じて前記片務文書に関する前記紛争事項の仲裁を実行するために、仲裁人データベースから仲裁人を選択し、前記仲裁解決にサポートを提供する手段とを備え、

前記仲裁人が、前記仲裁条項にしたがって、前記片務文書に関する前記紛争事項について、前記申立者に対して最終的かつ拘束力のある裁定または決定をなす、強制的仲裁システム。

(3) 裁判所の判断

CAFC は、最高裁の先例にしたがえば、メンタルプロセスのみがクレームされ、方法以外の法定主題のいずれにも結びつけられない方法クレームは、実際的な用途があったとしても特許性は否定される、と述べた。

CAFC は、以下のように述べて、方法クレーム 1、32 の保護適格性を否定した。

「Comiskey のクレーム 1、32 は、二当事者間の法的紛争を、仲裁人の決定により解決するメンタルプロセスをクレームしている。これらのクレームは、本質的には、「強制的な」仲裁システムを通じて、「紛争問題について仲裁を行うこと」と、「紛争問題について裁定または決定をなすこと」を記載している。すなわち、法的紛争を解決するためにメンタルプロセスを用いることがクレームされている。Benson 事件や Flook 事件において最高裁が特許可能でないと判断したクレームや、当裁判所で特許可能ではないと判断されたクレームと同様に、Comiskey のクレーム 1、32 は、人間の知性そのものの利用について特許を取得しようとするものである。「オークションを行うための新規な

方法」について特許を受けようとしたが法定カテゴリではなく抽象的アイデアそのものであると判断された *Schrader* 事件と同様に、*Comiskey* の独立クレーム 1、32 は、仲裁を要求し実行するための、本人が主張するところの新規な方法を記載したものであり、特許不可能である。」

CAFC は、クレーム 17、46 に、“a registration module for enrolling a person”、“an arbitration module for incorporating arbitration language”、“an arbitration resolution module for requiring a complainant [or party] to submit a request for arbitration resolution to the mandatory arbitration system”、および”means for selecting an arbitrator from an arbitrator database”（下線はいずれも筆者による）というフレーズがあることを指摘し、USPTO の審査時の合理的範囲で最も広い解釈（*broadest reasonable interpretation*）によれば、クレーム 17、46 の仲裁システムが機械の利用を必要とする可能性があるかと判断した。

また、CAFC は、従属クレーム 15、30、44、58 に、「インターネット、イントラネット、WWW、ソフトウェアアプリケーション、電話、テレビジョン、ケーブル、ビデオ、磁気または電気通信、または他の通信手段」という記載があることを指摘した。

そこで、CAFC は、事件を USPTO に差し戻し、クレーム 17、46 およびその従属クレームおよびクレーム 15、30、44、58 について、101 条要件の充足性を判断させることとした。

13) *Nuijten* 事件⁴² (CAFC, 2007 年)

(1) 事件の概要

一時的な伝搬信号そのものは、101 条に規定された 4 つの法定カテゴリのいずれにも属さないので、保護適格性がないとされた。

(2) クレームおよびその仮訳

14. A signal with embedded supplemental data, the signal being encoded in accordance with a given encoding process and selected samples of the signal representing the supplemental data, and at least one of the samples preceding the selected samples is different from the sample corresponding to the given encoding process.

14. 埋め込まれた補足的データを有する信号であって、
前記信号は、所与の符号化プロセスと前記補足データを表す信号の選択されたサンプルとに基づいて符号化され、
前記選択されたサンプルに先行するサンプルのうち少なくとも 1 つが、前記所与の符号化プロセスに対応するサンプルとは異なっている、信号。

⁴² In re *Nuijten*, 500 F.3d 1346, 1353-54 (Fed. Cir. 2007)

(3) 裁判所の判断

CAFC は、Flook 最高裁判決にしたがえば、法定主題の外縁は、例えばハードウェアとソフトウェアの違いや、物質とエネルギーの違いといったような形而上学的な相違に依拠するのではなく、特許法の要件（すなわち、クレームされた発明は、「方法」、「機械」、「生産物」、または「組成物」であるかと、その発明は「新規」で「有用」であるか）にしたがって決められるべきである、と述べた。

そして、CAFC は、Nuijten のクレーム 14 は、一時的な伝搬信号であって、101 条に規定された法定カテゴリ（プロセス、機械、生産物、組成物）のいずれにも該当しないので、保護適格性がないと判断した。

クレーム 14 の従属クレームであるクレーム 22、23、24 についても、クレーム 14 に対してそれぞれ、埋め込まれたデータが電子透かしであること、信号がビデオ信号であること、信号がオーディオ信号であること、という限定をそれぞれ加えるに過ぎないものであったため、クレーム 14 と同様に、保護適格性がないと判断された。

12) Bilski 事件⁴³ (CAFC, 2008 年)

本件の法廷多数意見の日本語訳は、本章の末尾に添付した関連資料 3 を参照されたい。

(1) 事件の概要

Bilski らの出願にかかるクレームは、消費財のリスクヘッジ方法に関するいわゆる純粋ビジネスモデルである。

CAFC は、当初、通常の 3 名の裁判官による口頭弁論を 2007 年 10 月 1 日に行った後に、本件を全員法廷 (en banc) による審理に付すことを自発的に決定し、2008 年 5 月 8 日に 12 名の全裁判官による口頭弁論を行った。

2008 年 10 月 30 日に出された判決において、CAFC は、Bilski らのクレームは 101 条の下で拒絶されるべきものであると判断した。また、CAFC は、方法クレームの保護適格性の判断基準としては、Machine-or-Transformation テストが用いられるべきであると述べた。

本件は最高裁に上告され、2009 年 11 月に口頭審理が行われた。2010 年の春期に判決が出される見込みである。

(2) クレームおよびその仮訳

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

⁴³ In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008)

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

1. 商品提供者より固定価格で販売される商品の消費リスクコストを管理するための方法であって、

(a) 過去の平均に基づきかつ消費者のリスクポジションに対応した固定価格にて、消費者が商品を購入するように、商品提供者と消費者との間で一連の取引を開始し、

(b) 前記消費者に対してカウンターリスクポジションを有する、当該商品の市場参加者を特定し、

(c) 前記商品提供者と前記市場参加者との間の一連の取引を、当該一連の市場参加者の取引が前記消費者の一連の取引のリスクポジションと均衡が取れるような第2の固定価格にて開始する、方法。

(3) CAFC の判断

① machine-or-transformation テスト

CAFC は、最高裁の先例である *Benson*、*Diehr*、*Flook*、*Cochrane*⁴⁴判決を参照し、方法クレームの保護適格性の具体的判断基準はこれらの最高裁判例で明らかに示されていると述べた。

「しかし、最高裁は、方法クレームが、基本的原理そのものを独占 (pre-empt) するのではなく、基本的原理の実用的な応用のみを包含するよう十分に狭く記載されているか否かを判断するための確実なテストを、今までに公表している。クレームされた方法は、

(1) 特定の機械または装置に結びつけられている場合、または、(2) その方法が特定の対象物を異なる状態または物に変換する場合は、101 条の下で明らかに保護適格性を有する。」

ここで、CAFC は、上記 4 つの最高裁判決から、それぞれ以下の教示を引用している。*Benson* : 「ある物品の『異なる状態または物』への変換および転換は、特定の機械を含まないプロセスクレームの特許性に関する手がかりである。」、*Diehr* : 「『ある物品を他の状態または物に変換または転換する』プロセスにおける数式の使用は、特許可能な主題を構成する。」、*Flook* : 「[最高]裁判所が、あるプロセスが法定の定義内にあると認めるのは、そのプロセスが特定の装置に結びつけられているか、または、その動作によって材料を『異なる状態または物』に変化させるときだけである。」、*Cochrane* : 「プロセスとは...別の状態または物に変換または転換される主題に対して行われる、行為または一連の行為である。」

また、CAFC は続けて以下のように述べている。

⁴⁴ *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 780, 788 (1876)

「基本原理を含むが特定の機械または装置を用いるクレームプロセスは、クレームされたやり方でその特定の機械または装置を用いない場合は、その原理の使用を先取り（pre-empt）することはない。また、基本原理を適用することによって特定の物品を特定の異なる状態または物に変換するクレームプロセスは、他の物品を変換するため、クレームでカバーされない方法で同じ物品を変換するため、または、その特定の物品を変換させること以外の何かを行うために、その原理を用いることを先取りするわけではない。」

以上のとおり、CAFC は、過去の最高裁判例に基づいて、方法クレームが 101 条の下で保護適格性のある「方法」であると認められるためには、(1) 特定の機械または装置に結びつけられていること、または、(2) その方法が特定の対象物を異なる状態または物に変換すること、のいずれかが必要であるという新しい基準（MOT テスト）を示したのである。

なお、出願人およびいくつかのアミカスブリーフ（法廷助言書）において、MOT テストは方法クレームの保護適格性を判断するための唯一のテストではない、との主張がなされていた。これに対して、CAFC は、MOT テストが、全く新しい技術の創成等に起因して、将来的に最高裁または CAFC 自身によって変更または破棄される可能性を示唆したものの、現時点においては、この MOT テストが方法クレームの保護適格性を判断するための最も支配的なテストである、と述べている。

②保護適格性判断に関する他のテストの評価

CAFC は、また、方法クレームの保護適格性を判断するために用いられてきた他のテストについて言及し、MOT テスト以外のテストは不十分であるとした。

まず、CAFC は、CCPA の判決から導かれた Freeman-Walter-Abele テストは、保護適格性の判断基準としては不適切であるとした。その理由は、クレームを個々の限定要素に分割して特許性を評価することを最高裁が禁じていること、および、このテストを充足しないクレームであっても特許可能であることが既に認められていること、である。

また、Alappat 判決で言及され、State Street 判決および AT&T 判決によって教示され、その後 10 年にわたってビジネス関連発明の保護適格性の判断基準として用いられてきた **useful, concrete and tangible result** テストも、方法クレームの保護適格性を判断する上では不十分であるとされた。その理由の一つは、「有用、具体的かつ実体のある結果」を求めることは、クレームが基本的原理またはその実際的な応用に向けられているかについての有益な判断指標を提供するものであるが、そのような要件はクレームが 101 条の下で保護適格性を有するか否かを決定するためには不十分である、ということであるとされている。また、**useful, concrete and tangible result** テストが正しいテストではないことのもう一つの理由として、CAFC は、「このテストは、最高裁によって打ち立てられたテストに取って代わることを意図されたものではない」と述べている。

また、技術的分野（Technological Arts）テストも、「技術的分野」および「技術」という用語の意味が不明瞭であることと、過去の先例によって明白に採用されたことはないの

で、不適切であるとされた。

また、CAFC は、ビジネス方法であるからという理由だけで直ちに保護対象から除外するという基準（いわゆる「ビジネス方法の例外」）を否定した。この「ビジネス方法の例外」基準は、State Street 判決において否定されたものであり、今回の Bilski 判決においても否定すべきものであることが再確認された。したがって、BM 関連発明であっても、MOT テストを満たす限りは保護適格性があるとされる。

③MOT テストの適用に際して考慮すべき事項

CAFC は、MOT テストの適用に際して考察すべき事項の一つとして、Benson 判決の教示を鑑みれば、機械との結びつきまたは対象物の変換は、基本的原理の独占（pre-emption）を防止するという観点から見て、クレームの範囲に対して意味のある限定（meaningful limits）を付与するものでなければならない、と述べた。

CAFC は、また、Flook 判決の教示を鑑みれば、クレーム方法における機械または変換との関わりは、単なる重要でない課題解決外活動（insignificant extra-solution activity）では不十分である、と述べた。Flook 事件では、post-solution activity の例として、「ピタゴラスの定理は、特許出願がその式が解決されれば既存の調査技術に有用に適用できることを示す最終ステップを含むからといって、特許可能にも部分的に特許可能にもならないであろう。」と説明がなされている。

Bilski のクレームは、機械または装置については全く言及していない。したがって、本判決においては、機械または装置とクレーム方法との関係に関して、具体的にどの程度の結びつきがあれば保護適格性が認められるのかについては踏み込まれず、将来の判決の蓄積に委ねられた。また、プログラムされたコンピュータが、特定の機械（particular machine）という要件を満たすのかという疑問も解消されなかった。

一方、特定の対象物を異なる状態または物に変換する、という要件については、CAFC は過去の判例からいくつかの示唆を示している。まず、「変換」は、クレームされた方法の目的の中核をなすものでなければならない、と CAFC は述べた。また、101 条の下での保護適格性を有するためには、どのような物（articles）が変換対象であれば良いのかという問題に対して、CAFC は以下のように説明している。

まず、CAFC は、実体的な物または物質を化学的または物理的に変換する方法が法定主題であることは自明である、と述べている。ここで、CAFC は、例えば Benson 判決における「なめし、染色、防水布の製造、ゴムの加硫処理、鉱石の製錬・・・等の技術は、化学物質または温度制御等の物理的行為が物または材料を変化させる例である。しかし、原材料を変換する化学的プロセスまたは物理的行為は、特許による独占を比較的明瞭な境界内に限定するために十分明確である。」との判示事項を引用している。

次に、電子的データまたは電子的に操作されるデータが、MOT テストを満たす変換対象物と認められるか否かについて、CAFC は次のように述べている。「本件でクレームに記載されているようないわゆるビジネス方法は、法律上の義務、組織間の関係、およびビジネスリスク等の抽象的構造の操作を含む。このような方法のどれが、特許可能な主題を構成する、物品の別の状態または物への変換または転換に相当するだろうか？判例はこの問題に対して慎重なアプローチをとっており、何が特許可能な物品の変換を構成するかに

ついで境界を拡張することの理由をここでは見いだせない。」この記述から見ると、CAFCは、純粋ビジネス方法に関連する抽象的対象物を表すデータの変換は、変換テストを満たさないことを示唆しているようである。

また、この問題について、CAFCはAbele事件を参照している。Abele事件においては、平均値からのデータの分散を図形的に表示するプロセスを記載した独立クレーム⁴⁵は、保護適格性がないと判断された。このクレームでは、データの種類または性質が何ら特定されておらず、また、これらのデータがどのようにして、またはどこから得られ、何を表すのかも特定されていない。一方、「コンピュータ断層スキャナによって二次元フィールドに表されたX線減衰データ」に限定された従属クレーム⁴⁶は、保護適格性が認められている。

当該従属クレームで限定されたX線減衰データとは、実体的かつ有形の物体（例えば、骨、臓器、その他の身体組織）を表すデータである。Bilski判決において、CAFCは、実体的な対象物を表す原データを、ディスプレイ上に特定の画像として可視化するように変換するという点で、このAbele事件の従属クレーム6の方法は保護適格性を有する、と説明した。

また、CAFCは、変換テストを満たすためには、データそのものの視覚的表示への電子的変換があれば十分であり、データの表現対象である物理的対象物に何らかの変換があることは必要とされない、ということを示した。ここで、CAFCは、「クレームされたプロセスが基本的原理の特定のデータの変換という実的な応用に限定されている限り、また、クレームが特定の物理的対象物または物質を表す視覚的表示に限定されている限り、クレームの範囲が原理の使用の全てを先取り（pre-empt）する危険はない。」と説明している。

④Bilskiのクレームに対する判断

CAFCは、Bilski出願のクレーム1は、MOTテストを満足せず、保護適格性がないと結論した。すなわち、クレーム1は、物理的物体や物質の変換を何ら含まず、物理的な物体または物質を表す電子信号も含まないし、機械との結びつきもないからである。

2. CAFCによるBilski判決以降の主要なUSPTO審決

1) Gutta事件⁴⁷（USPTO審判部、2009年8月10日）

(1) 事件の概要

本件は、CAFCによるBilski判決よりも後に、USPTO審判部において、審判部長（Chief Administrative Patent Judge）を含む5名の審判官で構成された拡大合議体（Expanded Panel）によってなされた審決である。

⁴⁵ Abele出願のクレーム5:「フィールドにデータを表示する方法であって、前記フィールドのデータポイントにおけるデータのローカル値と、前記ポイントの周りの領域のデータの平均値との差分を、前記フィールドの各ポイントについて計算するステップと、画像中で前記データポイントに対応するポイントに、前記差分の値を、符号付きのグレースケールとして表示するステップとを含む、方法。」

⁴⁶ クレーム6:「前記データが、コンピュータ断層スキャナによって二次元フィールドに表されたX線減衰データである、クレーム5に記載の方法。」

⁴⁷ Ex parte Gutta, 2009 WL 2563524 (BPAI 2009)

本願は、4つの独立クレーム1、14、19、20を含んでいた。クレーム1は方法クレーム、クレーム14、20はシステムクレーム、クレーム19は製品 (article of manufacture) クレームであった。審査官は、これらのクレームおよびそれらの従属クレームを、非法定主題であるとして、101条に基づいて拒絶した。

審決においては、クレーム1、14、19が非法定主題でないとの審査官の判断は支持された。クレーム20については、クレームが不明確であるという他の拒絶理由(112条)があり、クレームの外縁を定めることができないので、101条の要件の審査はできない、と判断された。なお、システムクレーム14および19が非法定主題であるとの結論を導くに際して、審判合議体は、審査段階の拒絶時とは異なり、この審決で新たに提唱された「二部テスト (two-part inquiry/test)」を用いた。この二部テストは、2009年8月の暫定審査指令に反映されている。

また、本件は、2009年8月に審決が出されたが、その後暫くの期間が経過してからの2009年11月に、USPTO内部で後の審決に対する法的拘束力(先例的価値)を持つとされる審決 (Precedential Opinion⁴⁸、以下、「先例審決」と表記する) に指定された。

(2) クレームおよびその仮訳

1. A method for identifying one or more mean items for a plurality of items, J, each of the items having a symbolic value of a symbolic attribute, the method comprising:

computing a variance of the symbolic values of the plurality of items relative to the symbolic value of each of the items; and

selecting at least one mean item that has the symbolic value that minimizes the variance.

1. 各アイテムが記号属性の記号値を有する複数のアイテムJについて、1つまたはそれ以上の平均アイテムを特定する方法であって、
各アイテムの記号値に対する前記複数のアイテムの記号値の分散を計算し、
前記分散を最小化する記号値を有する、少なくとも1つの平均アイテムを選択する、方法。

14. A system for identifying one or more mean items for a plurality of items, J, each of the items having at least one symbolic attribute having a symbolic value, the system comprising:

⁴⁸ USPTOは2007年より、審決を3つのカテゴリ (Precedential, Informative, Routine) に分類している。詳細は、<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/sop2.pdf>を参照されたい。先例審決は、そのうちの最も重要な審決であって、審判部の後の審決に対して法的拘束力を持つとされている。先例審決に指定されるためには、その事件を審理した合議体の過半数、審判部長 (Chief Administrative Patent Judge)、投票権を持つ審判官の過半数、およびUSPTO長官による承認が必要とされる。2010年3月現在、先例審決は、本件を含む23件である (<http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/decisions/prec/index.jsp>)。

a memory for storing computer readable code; and a processor operatively coupled to the memory, the processor configured to:

compute a variance of the symbolic values of the plurality of items relative to each of the items; and

select the at least one mean item having a symbolic value that minimizes the variance.

14. 各アイテムが記号属性の記号値を有する複数のアイテム J について、1 つまたはそれ以上の平均アイテムを特定するシステムであって、

コンピュータ読み取り可能なコードを格納するメモリと、前記メモリに動作可能に接続されるプロセッサとを備え、

前記プロセッサが、

各アイテムの記号値に対する前記複数のアイテムの記号値の分散を計算し、

前記分散を最小化する記号値を有する、少なくとも 1 つの平均アイテムを選択するように構成されている、システム。

19. An article of manufacture for identifying one or more mean items for a plurality of items, J, each of the items having at least one symbolic attribute having a symbolic value, comprising:

a computer readable medium having computer readable [program] code embodied thereon, the computer readable program code comprising:

a step to compute a variance of the symbolic values of the plurality of items relative to the symbolic value of each of the items; and

a step to select at least one item that has the symbolic value that minimizes the variance.

19. 各アイテムが記号属性の記号値を有する複数のアイテム J について、1 つまたはそれ以上の平均アイテムを特定する製品であって、

コンピュータ読み取り可能な[プログラム]コードを実装したメモリを備え、前記コンピュータ読み取り可能なプログラムコードが、

各アイテムの記号値に対する前記複数のアイテムの記号値の分散を計算するステップと、

前記分散を最小化する記号値を有する、少なくとも 1 つの平均アイテムを選択するステップとを含む、製品。

20. A system for identifying one or more mean items for a plurality of items, J, each of the items having at least one symbolic attribute having a symbolic value, the system comprising:

means for computing a variance of the symbolic values of the plurality of items relative to the symbolic value of each of the items; and

means for selecting at least one item that has the symbolic value that minimizes the variance.

20. 各アイテムが記号属性の記号値を有する複数のアイテム J について、1 つまたはそれ以上の平均アイテムを特定するシステムであって、

各アイテムの記号値に対する前記複数のアイテムの記号値の分散を計算する手段と、

前記分散を最小化する記号値を有する、少なくとも 1 つの平均アイテムを選択する手段とを備えた、システム。

(3) 審判合議体の判断

①クレーム 1 (方法)

審査官は、方法クレーム 1 が、101 条の特許可能主題に対する判例上の例外の一つである「数学的アルゴリズム」を記載したものであり、また、クレームがそのアルゴリズムの実質的にあらゆる実用的応用を先取りするものである、という理由により、クレーム 1 が非法定主題であると判断した。審判合議体は、この審査官の判断を支持する結論に至ったが、その結論を導くために Bilski の MOT テストを用いた。

審判においては、まずクレーム 1 が機械に結びつけられているかが判断された。審判合議体は、クレーム 1 は、「特定の機械」に限定されていないことは言うまでもなく、いかなる機械にも限定されていないと判断した。したがって、クレーム 1 は、まず、MOT テストの「機械」条件を満たさないと判断された。

次に、審判合議体は、クレーム 1 が物の変換を伴うか判断した。審判合議体は、クレーム 1 に記載されている「記号属性の記号値」は抽象的アイデアに過ぎず、分散および平均も抽象的アイデアに過ぎず、変換の対象となる実体的な物ではないと判断した。さらに、審判合議体は、クレームされた方法は、(a) 特定のデータを変換するための、基本的原理の実用的応用に限定されておらず、(b) 特定の実体的な物または物質を表す可視化表示にも限定されていない、と判断した。したがって、クレーム 1 は、MOT テストの「変換」条件も満たさないと判断された。

以上の理由により、方法クレーム 1 は、101 条の下での法定主題ではなく、拒絶されるべきものであると判断された。

②クレーム 14 (システム)

審査官は、クレーム 14 は、101 条の特許可能主題に対する判例上の例外の一つである「数学的アルゴリズム」を記載したものであり、また、クレームがそのアルゴリズムの実質的にあらゆる実用的応用を先取りするものである、という理由により、クレーム 14 が非法定主題であると判断した。これに対して、審判合議体は、クレーム 14 が非法定主題であるとの審査官の判断を支持したが、この結論を導くに際して、審判段階の拒絶時とは異なる理由を用いた。

審判合議体は、クレーム 14 は表面的には「機械」の体をなしているが、101 条の下での法定主題であるか否かについて、さらに分析が必要であるとした。審決では、数学的ア

ルゴリズムを含む機械クレームの審査手法について、過去の最高裁判例 (Flook、Benson、Diehr) と CCPA 判例 (Abele、Meyer⁴⁹) を根拠として、次のように説明されている。

「クレームされた機械 (または生産物) が数学的アルゴリズムを含む場合、我々はクレームされた発明の範囲が判例上の例外の一つを包含するかについて判断しなければならない。このクレーム範囲の判断に関して、(1) クレームが、数学的アルゴリズムが応用され、現実世界における用途に帰結する、実体のある実用的応用に限定されているか (例えば、「重要でない単なる使用分野ラベルではないこと」)、(2) クレームが、数学的アルゴリズムの使用の「全ての分野において」、または、「ただ1つの分野においてのみ」であっても、当該アルゴリズムの実質的に全ての実用的応用を包含しないように限定されているか、という2つの要件を判断する。機械 (または生産物) のクレームが数学的アルゴリズムを含み、この二部テスト (two-part inquiry) のいずれかの要件を満たさないならば、クレームは 101 条の下で特許可能な主題に向けられたものではない。」

なお、この二部テストは、2009年8月に出された USPTO の暫定審査指令に、製品 (機械、生産物、組成物) クレームの保護適格性の判断手法として採用されている (前掲の図2を参照されたい)。

審判合議体は、クレーム 14 が上記二部テストの (1) および (2) のいずれの要件も満たさないと判断し、クレーム 14 は非法定主題であると結論した。

③クレーム 19 (製品)

審査官は、クレーム 19 を、101 条に基づいて、特許不可能な実体のないコンピュータ・プログラムに向けられているという理由により拒絶した。

審判合議体は、クレーム 19 が「機械」または「生産物」を記載したものであることは認めたが、そのことが直ちにクレーム 19 が法定主題であるとの結論を導くものではない、とした。そして、審判合議体は、クレーム 14 と同様に、クレーム 19 に対しても前記の二部テストを適用し、クレーム 19 が二部テストの (1) および (2) のいずれの要件も満たさないと判断し、クレーム 19 は非法定主題であると結論した。

④クレーム 20 (システム)

審判合議体は、クレーム 20 が“means for”というフレーズを用いた、いわゆる means plus function 形式で記載されていることを指摘した。クレームが means plus function 形式で記載されている場合は、112 条第 6 パラグラフの規定により、その用語は、明細書を参酌して解釈される。しかし、本願の場合、「分散を計算する手段」および「アイテムを選択する手段」という“means for”フレーズに対応する構造として明細書に開示されているのは、分散を計算し、分散を最小化する汎用コンピュータに過ぎない。したがって、明細書は、112 条第 6 パラグラフの規定から要求されるような、クレームに記載されている機能に対応する十分な構造を提供するものでもなく、クレーム範囲を、当該機能を実行する構

⁴⁹ In re Meyer, 688 F.2d 789 (CCPA, 1982)

造に限定するものでもないので、クレーム 20 は不明瞭であると結論された。

そして、クレーム 20 は、不明瞭であってその外縁を確定し得ないので、101 条の下での保護適格性に対する実体的判断は不可能である、とされた。

(関連資料 1)

101 条の保護適格性の審査についての暫定審査指令 (仮訳) (2009 年 8 月 24 日)

I. 概 要

主題の保護適格性に関する法的状況は流動的である。以下の暫定指令は、**Bilski v. Kappos**事件における最高裁の終局判決があるまでの審査ガイダンスである。これらの審査指令は、実質的な制定規則ではないので、法的効力を持たない。拒絶は、実体法に基づくものであり、上訴可能であるのはそういった拒絶である。したがって、特許庁職員がこの指令にしたがったことによる誤りについては、上訴も不服申立も不可能である。

特許法101条は、特許適格性のある主題の要件を規定することにより、特許性の基準を定めている。特許保護に関する101条の保護適格性基準をパスするためには、クレーム発明は、法定主題に向けられていなければならない、有用でなければならない(101条は二重特許の禁止の根拠も規定している)。このように、101条の下では、二つの異なった特許要件、すなわち(1) 主題 (subject matter) および(2) 有用性 (utility) の考慮が必要とされる。

発明の有用性または現実世界の用途を評価するためには、MPEP2107の詳細な「有用性」ガイドラインに従うこと。有用性ガイドラインにしたがって、クレームされた発明が、出願人が主張する有用性または既知の有用性であって、特定で、実質的で、かつ信頼性のある有用性を有するか否かを評価すべく、クレームとこれをサポートする開示を検討しなければならない。

発明の実用性は、クレームされた発明についての明細書を参酌した合理的範囲で最も広い解釈に見合ったものでなければならない。なぜならば、クレーム発明は、当業者によって解釈されるからである。

この文書は、主題の保護適格性を判断するための指令を含み、当面の間、101条の下での主題の保護適格性についてクレームを審査するために用いられるべきである。主題の保護適格性のガイドラインがMPEP2106に規定されてから、このガイドラインの修正を必要とするような判例法が発展してきた。以下の指令は、主題の保護適格性についての以前のガイダンスであってこの指令に矛盾するもの(MPEP2106 (IV)、2106.01、2106.02を含む)を破棄する。

主題の保護適格性：主題の保護適格性を判断するための二つの基準があり、両方の基準が満たされなければならない。すなわち、クレームされた発明は、(1) 4つの法定カテゴリの一つに向けられたものでなければならない、かつ、(2) 以下に定義されるように、判例により認識された例外を包含する主題に対して全体的に向けられたものであってはならない。下記の2ステップの分析が、これらの基準を評価するために用いられる。

1. ステップ1：クレームは、4つの特許可能な主題のカテゴリ（方法、機械、生産物、または組成物）の一つに向けられているか？

クレームの主題は、4つの主題カテゴリの一つに向けられていなければならない。そうでなければ、クレームは、特許保護適格性がなく、少なくともこの理由により、101条に基づいて拒絶されるべきである。

発明の4つのカテゴリの概要は、裁判所によって定義されたとおり、以下のとおりである。

i. 方法 — 特定の機械または装置に結び付けられた、あるいは、特定の物質を異なる状態または物に変換する、行為あるいは一連の行為またはステップ。

ii. 機械 — 具体的な物であって、部品または装置および装置の組み合わせからなる。機械は、何らかの機能を実行して特定の効果または結果を生じさせるための、あらゆる機械的装置または機械的動力と装置との組み合わせを含む。

iii. 生産物 — 原材料または加工済み材料から、これらの材料に新しい形、特性、または組み合わせを、手作業または機械的に与えることによって生産される物品。

iv. 組成物 — 2つまたはそれ以上の材料全ての組成物、および、全ての合成物である。例えば、化学結合または機械的混合の結果であるか、あるいは、気体、液体、粉体、または固体であるか、には関わらない。

法定カテゴリの一つに該当しないクレームの非限定的な例は、以下のとおりである。

- i. 信号伝送の一時的な形式（例えば、伝搬する電気信号または電磁気信号そのもの）。
- ii. 自然発生の生物
- iii. 人間そのもの
- iv. 二当事者間の法的契約合意
- v. ルールの集合で定義されたゲーム
- vi. コンピュータ・プログラムそのもの
- vii. 会社

法定の具象と非法定の具象との両方をカバーするクレーム（明細書を参酌し、かつ、当業者を考慮して読まれた場合の、合理的範囲での最も広い解釈において）は、特許保護の適格性がない主題を包含するので、非法定主題に向けられたものである。そのようなクレームは、ステップ1をパスせず、少なくともこの理由により、101条に基づいて拒絶されるべきである。例えば、コンパクトディスクまたは搬送波と読めるコンピュータ読み取り可能な媒体のクレームは、非法定主題をカバーするので、非法定主題に向けられているという理由で、101条に基づいて拒絶されるべきである。

クレームされた発明が、明らかに、4つのカテゴリの一つの範疇にない場合、当該発明は特許保護適格性がない。しかし、クレームがステップ1をパスせず、クレームが法定カテゴリへ向けられるように補正可能であることが、出願人の開示から明らかである場合は、以下のステップ2が実行されるべきである。

2. ステップ2：クレームは、判例により認識された例外（抽象的アイデア、メンタルプロセス、あるいは、自然法則または自然現象の実質的に全ての実用的応用（先取り））を全体的に包含するか、または、クレームは、判例上認識された例外の特定の応用にあたるか？

抽象的アイデア、メンタルプロセス、自然法則、および自然現象といった表現に加えて、判例上認識された例外は、例えば、物理的現象、化学的原理、人間の知性のみ依存したシステム、実現性のない概念、実現性のない数学的アルゴリズムおよび数式、といった様々な他の用語を用いて表現されてきた。判例上認識された例外は、科学および技術的研究の基本的ツールは特許不可能である、という裁判所の考えを反映している。

クレームされた主題は、判例上認識された例外に全体的に向けられたものであってはならない。もし、クレーム主題が前記例外に全体的に向けられたものであれば、クレームは、特許保護適格性がなく、101条の下で拒絶されるべきである。しかし、判例上認識された例外の特定の応用に限定されたクレームは、特許保護適格性がある。「実用的応用」は、判例上認識された例外が、現実世界の製品または方法にどのように適用されるかに関連し、その発明が達成する結果にのみ関連するものではない。主題が、現実世界の用途を持つ特定の応用にまで具現化されたときに、クレームされた実用的応用は、主題が抽象的でなく、純粹に精神的なものではなく、自然法則または自然現象の実質的に全ての応用を包含する（先取りする）ものでもない、ということの証拠となる。

II. 特定の応用

A. 機械、生産物、および組成物（製品）

クレームされた製品が、発明の3つの製品カテゴリーの一つの範疇に入り、判例上例外とされた主題、例えば、抽象的アイデア、数学的アルゴリズム、自然法則、または自然現象、を記述していない場合は、クレームされた製品は特許可能な主題である。判例上の例外がクレームに記載されている場合は、その判例上例外とされた主題が当該製品に実用的に適用されているか否かを判断しなければならない。

特許可能な機械、生産物、組成物は、一般的に、当該発明の特別または特定の实体のある実用的応用を実現する実体的要素または実体的部品からなる、自然的に発生したものではない製品である。このように、これらの製品カテゴリーについては、特定の応用が、实体のある具象を定義するクレーム限定から自明であることが多い。なぜなら、構造に対して実体的に適用されるアイデアは、もはや抽象的ではなく、構造に対して実用的に適用される自然法則または自然現象は、概念の実用的応用に限定されている。例えば、カップは、液体を収容するという抽象的アイデアの実体的応用であり、そのアイデアの限定された（もはや抽象的ではない）具象である。別の例としては、磁気のドアラッチは、磁性という概念の実体的応用であり、磁性という概念を全体的に包含するものではなく、むしろ、その概念の限定された一つの応用である。

例えば、「・・・を含む機械」のように、発明が製品に向けられていることを暗示する用語を含むが、合理的範囲での最も広い解釈によれば実体的な限定を含まないクレームは、実用的応用に限定されておらず、むしろ、その発明の基をなす概念を全体的に包含するも

のである。このようなクレームの範囲は、その抽象的アイディア、自然法則、または自然現象を応用するあらゆる方法に及ぶので、そのクレームは許されない。

判例上の例外とされた主題を含み、その合理的範囲で最も広い解釈が、現実世界での用途を持つ人造の実体的具象（すなわち、構造）に向けられているクレームは、実用的応用に限定されている（主題は実用的に応用されている）。その理由は、クレームが全体として102条、103条および112条の特許要件を評価されるのと同様に、クレームは、全体として、保護適格性を評価されなければならないからである。

実用的応用があると判断されると、クレームが、判例上の例外とされる主題の実質的に全ての実用的応用を不当にカバーするか否かを判断するために、先取りの特別な発生を評価しなければならない。クレームが、判例上の例外とされる主題の実質的に全ての実用的応用を不当にカバーする場合は、クレームは特許保護適格性がない。クレームが、判例上例外とされる主題の特定の实用的応用のみをカバーする場合は、クレームは特許保護適格性がある。

判例上例外とされた主題は、しばしば、記述的構成要素（**descriptive material**）としてクレームされる。記述的構成要素は、先行技術に対して特許可能な相違点を生じるか、あるいは、特許可能な相違点を生じない非機能的な記述的構成要素に過ぎないのかを評価するために、その構成要素が、基礎をなす構造に対して機能的な関連性を持つか否かを判断するように評価されるべきである。例えば、オブジェクト上の印刷物（**printed matter**）またはメモリに格納された単なるデータ（例えば音楽）は、一般に、先行技術に対して特許可能な相違点を生じ得ない非機能的な記述的構成要素である。反対に、実行可能な命令でプログラムされたプリント回路基板またはコンピュータは、一般に、先行技術に対して特許可能な相違点を生じる機能的な記述的構成要素に組み合わされる基礎構造であると解釈される。

以下の例は、具体的な実用的応用の証拠となる実体的な具象と、実用的応用のない抽象的概念との相違を示す。

- (a) 例えば一連のギア、プーリーおよびベルトのように、数学的關係に基づいて決められた組み合わせで協働する複数の構造的要素を含む機械のクレームは、そのクレームが、数学的關係が応用された（実用的応用）ことの証拠となる実体的な具象であることを示す、構造的限定を有する。さらに、その実体的な具象はクレームされた構造によって限定され、数学的關係の全ての実質的な実用的応用をカバーすることはない。そのクレームは、特許保護の適格性があるであろう。
- (b) 一方、機械に向けられているが、合理的範囲で最も広い解釈の下で実体的な構造的要素を含まないクレーム（「クレームされたものが、 $F=ma$ にしたがって動作する機械」）は、クレーム範囲に何の限定も付さず、数学的關係に基づいた動作原理をカバーする。このように、実体的な具象がクレームされていないので、実用的応用の証拠はないであろう。そのクレームは、 $F=ma$ の数学的概念を全て包括し、保護適格性のある主題ではないであろう。
- (c) 別の例として、非一時的で実体的なコンピュータ読み取り可能な記録媒体そのものであって、合理的範囲で最も広い解釈基準の下で生産物と認定される構造的限

定を有するものは、特許保護適格性のある主題である。例えば実行可能な命令や格納されたデータといった、媒体への追加的なクレーム限定を、そのような法定の保護適格性のあるクレームへ加えたとしても、クレーム全体が現実世界での用途を持ち、かつ、その媒体が判例上の例外の実質的に全ての実用的応用をカバーしない限りは、その媒体が非法定主題となることはない。全体としてのクレームは、実体のある具象のままであり、生産物として認定される。上述のように、追加的なクレーム限定は、その限定が先行技術との相違点となるか否かという観点で評価されるであろう。

B. プロセス（方法）

方法クレームは、101条の下で保護適格性があると認められるためには、MOTテストを満たさなければならない。MOTテストを満たしていれば、当該プロセスは、特定の実用的応用に限定されていることが保証される。つまり、全てのクレーム方法が法定のプロセスとして認められるわけではない。MOTテストは、クレーム方法が、単に抽象的アイディア、メンタルプロセス、または、自然法則または自然現象の実質的に全ての実用的応用（先取り）をクレームしているわけではないことを保証する。

MOTテストにしたがえば、クレームされた方法は、(1) 特定の機械または装置に結び付けられている（機械実装）こと、または、(2) 特定の物質を異なる状態または物に特定的に変換すること、が必要とされる。

機械実装を必要としない方法クレームまたは変換を生じない方法クレームは、MOTテストを満たさず、101条によって拒絶されるべきである。

しかし、機械への結び付きや変換が存在するだけでは、このMOTテストをパスするためには不十分である。機械への結び付きまたは変換が特定されたら、その結び付きが**特定の機械への結び付き**か、または、その特定の**変換が特定の物に対するもの**かを更に判定しなければならない。

また、保護適格性のテストをパスするためには、特定の機械への結び付きまたは特定の**変換は、2つの命題を満たさなければならない**。第1に、特定の機械の使用または特定の物の特定の**変換が、クレーム範囲に対して意味のある限定**を付さなければならない。したがって、単なる使用分野（field-of-use）の限定は、不十分であろう。第2に、特定の機械の使用または特定の物の特定の**変換は、重要でない「課題解決外」活動を超えるもの**を含んでいなければならない。機械または変換が、使用分野の限定または重要でない課題解決外活動のみにあるなら、クレーム内に機械または変換が存在していたとしても、当該クレームはMOTテストをパスしない。

MOTテストで用いられる用語：

「機械」とは、具体的な物であって、部品、または、特定装置および装置の組み合わせからなる。機械は、何らかの機能を実行して特定の効果または結果を生じさせるための、あらゆる機械的装置または機械的動力と装置との組み合わせを含む。この定義は、電気的装置、電子的装置、光学的装置、音響的装置、および、所定の結果を達成する機能を遂行する他の装置を含むように、広く解釈される。クレームは、単に「機械に実行される方法」

であると述べるのではなく、機械がどのように方法を実行するかについて明確でなければならない。機械の限定は、クレームされた方法における機械の利用がクレーム範囲に有意な限定を付すことを、明らかにしなければならない。「装置」は機械に対して大きく異なった意味を持たず、指定された機能またはタスクを実行するための、機械または機械群あるいは手段の全体を含む可能性がある。

「物 (article)」は、実体的対象物または物質を含む。実体的な物または物質は、特定でなければならない、つまり、特別に特定することができなければならない。物は、実体的な対象物または物質を表す電子データであっても良い。テストを満たすためには、データは、抽象的な値を超えるものでなければならない。データは、そのデータが表すもの、データの特定のタイプまたは性質、および／または、そのデータがどのようにまたはどこから得られたかを示すことにより、特別に特定することができる。

物の「変換」は、「物」が異なる状態や物に変化したことを意味する。異なる状態または物への変化は、一般に、単に物を使用したり物の位置を変えたりすることを超える概念である。新しいまたは異なる機能または用途は、物に変換されたことの証拠となり得る。生産物および組成物は、原材料を、異なる機能または用途を持つ何か新しいものに変換して得られる結果である。思想や人間による行為が「変化」する純粋なメンタルプロセスは、保護適格性のある変換とはみなされない。データに関しては、数学的操作それ自体が変換とみなされてきてはいないが、電子データの変換は、異なる機能を持ったり異なる用途に適するようにデータの性質が変化するならば、変換とみなされる。

「特定」の機械または装置、あるいは「特定」の物の変換とは、クレームされた方法が、ありとあらゆる機械または物ではなく、特定の機械または物に関係する、ということの意味する。これは、機械または変換が、クレーム範囲を特定の実用的応用に限定することによって、クレームされた方法に対して現実世界の限定を付与することを保証する。

コンピュータで実行される方法に関して、「機械」はしばしば汎用目的のコンピュータとして開示される。これらの場合に、汎用目的のコンピュータは、方法のステップを実行するようプログラムされると、十分に「特定」である可能性がある。そのようなプログラミングは、新しい機械を創造する。なぜならば、實際上、汎用目的のコンピュータは、プログラムソフトウェアからの命令にしたがって特定の機能を実行するよう一旦プログラムされると、特定用途のコンピュータとなるからである。このテストの下で特定の機械と認められるためには、クレームは、コンピュータが方法のステップを実行するようプログラムされていることを明確に表さなければならない。なぜならば、實際上、そのようなプログラミングは、特定のクレームされた組み合わせ機能を実行する、クレームされた特定の組み合わせ要素（すなわち、プログラムされた命令）の使用に限定された、特定用途のコンピュータを創造するからである。クレームが非常に抽象的で大雑把であるために、クレームされた方法を実行することが、判例上の例外（例えば数学的アルゴリズム）の実質的に全ての実用的応用をカバーするような場合は、機械が十分に特定ではないので、そのクレームはテストを満たさないであろう。

「使用分野」の限定は、クレームされた発明の範囲に実際の境界を付与するものではない。使用分野の限定は、例えば、「機械を使って用いられる」または「物を変換するために」のように、その方法が特定の環境で用いられることを示すだけであって、機械がその方法

を実行することや、方法のステップが物の変換を生じさせることを必要とするものではない。

重要でない「課題解決外」活動とは、出願人によって発明された方法の目的の中核ではない活動を意味する。例えば、方法の実施の全てが、何らかのかたちでのデータ収集を必要とする場合に、その方法で用いられるデータを収集することは、クレームに有意な限定を付与するものではない。

III. 主題の適格性判断のための暫定審査手続き

上述のガイダンスに基づき、審査においては、以下の手続きに従うべきである。

1. クレームの意味を判断する

最初に、クレーム全体として (as a whole) の意味を、合理的範囲で最も広い解釈 (broadest reasonable interpretation) 基準にしたがって判断しなければならない。これは、明細書に一致して、かつ、当業者が到達するであろう解釈に一致して、クレームに合理的範囲で最も広い解釈が与えられることを必要とする。クレーム解釈の完全な説明については、MPEP2111を参照せよ。クレームの前提部 (プリアンブル) がクレームを限定するか否かを判断する方法については、MPEP2111.02も参照せよ。

2. クレームが全体として、発明の4つのカテゴリの一つの範疇に入るかどうかを判断する (上記のセクションIのステップ1を参照)。クレームが正しく解釈されたら、クレームが発明の4つのカテゴリの一つの範疇に入るか否かを判断するために、ステップ1を実行せよ。クレームが前記4つのカテゴリ以外の主題をカバーする場合は、そのクレームを、非法定主題に向けられているという理由で拒絶せよ。さらに、審査を効率的に行うために、明細書から、クレームが法定カテゴリの範疇に入るよう補正可能であると判断される場合は、実用的応用を評価するためにステップ2に進むことが好ましい。

3. クレームが全体として判例上の例外 (抽象的アイディア、自然法則、または自然現象) の特定の実用的応用に向けられているか、または、そっくりそのまま判例上の例外に向けられているか、を判断する (上記のセクションIのステップ2を参照)。

a. 物 (Products) (添付のフローチャートと実用的応用に関する上記の説明を参照) :

クレームに、判例により法定主題の例外とされた主題がクレームに存在せず、かつ、クレームが前記ステップ1を満たす場合は、そのクレーム主題は法定主題である (特許保護適格性がある)。

クレーム中に判例上の例外が存在する場合は、そのクレームが、判例上例外の実用的応用であると評価されるための構造的限定を含んでいるかを判断する。現実世界の用途がある人造の実体的具象は、実用的応用があることの証拠となる。クレームが、実体のある具象を記載していない場合 (実用的応用がない場合) は、そのクレームを、非法定主題であるとして拒絶せよ。クレームが実体のある具象を記述している場合は、次のステップとし

て、そのクレームが、判例上の例外の実質的に全ての実用的応用をカバーしていないか（先取りの特別な発生がないか）を確認する。クレームが特定の実用的応用に限定されている（すなわち先取りが発見されない）場合は、クレームは法定主題である。判例上の例外の実質的に全ての実用的応用がカバーされるという理由で先取りが発見されたら、クレームは非法定主題であるから、101条に基づいて拒絶されるべきである。

b. 方法（添付のフローチャートと実用的応用に関する上記の説明を参照）：

この暫定指令の遂行を簡略にするために、全ての方法クレームについてMOTテストを実行せよ。効率化のために、最初に、たいいていの場合に特定の技術分野において満たされる機械条件または変換条件（MまたはT）が存在するかについて、クレームを評価することを推薦する。なぜならば、一つの条件が一旦満たされたら、クレームを他の条件について評価する必要がないからである。例えば、機械または電気の分野においては、方法が機械で実行されることが多いが、化学分野においては、方法が物質の変換を生じさせることが多い。

合理的範囲で最も広いクレーム解釈を用いて、クレーム中の機械または変換を、明示的または潜在的に特定せよ。

機械および変換のいずれも存在しない場合は、そのクレームは法定のプロセスに該当しないので、クレームを非法定主題であるとして拒絶し、クレーム中に機械および変換のいずれも存在しないことを記録上で述べよ。機械または変換がクレームに潜在するが、合理的範囲で最も広い解釈の下では必要ではないという反論が可能である場合には、説明を追加するべきである。

機械または変換が存在する場合は、機械または変換が「特定の」ものであるかを判断せよ。機械または変換される物が全ての機械または全ての物の変換を含む場合、および／または、機械または変換される物が特定できない場合は、その機械または変換される物は「特定」ではない。クレームが法定のプロセスとは認められず非法定主題であるという理由でクレームを拒絶する。機械または物がなぜ「特定」でないかを記録上で述べよ。

特定の機械または特定の物の特定の變換が見つかったら、その特定の機械または変換が2つの命題を満たすか確認せよ。すなわち、(1) その特定の機械の使用または特定の物の特定の變換が、例えば単なる使用分野の限定を超えるものの中にある等、意味のある限定を含むかを確認せよ。(2) その特定の機械の使用または特定の物の特定の變換が、重要でない課題解決外活動を超えるものを含むかを確認せよ。特定の機械または変換が見つからず、出願人の開示から、クレームが特定の機械または変換を含むように補正が可能であると思われる場合は、審査の効率化のために、前記2つの命題も判断されるべきである。

2つの命題が確認されたら、クレームは法定のプロセスである。2つの命題が満たされなければ、クレームが法定のプロセスとは認められず非法定主題であるという理由でクレームを拒絶せよ。機械または変換がテストをパスするために十分でない理由を、記録上で述べよ。例えば、「本件方法は、[特定の機械または変換を特定する]は、[具体的な理由を記載]という理由により、[クレーム範囲に意味のある限定を付すもの

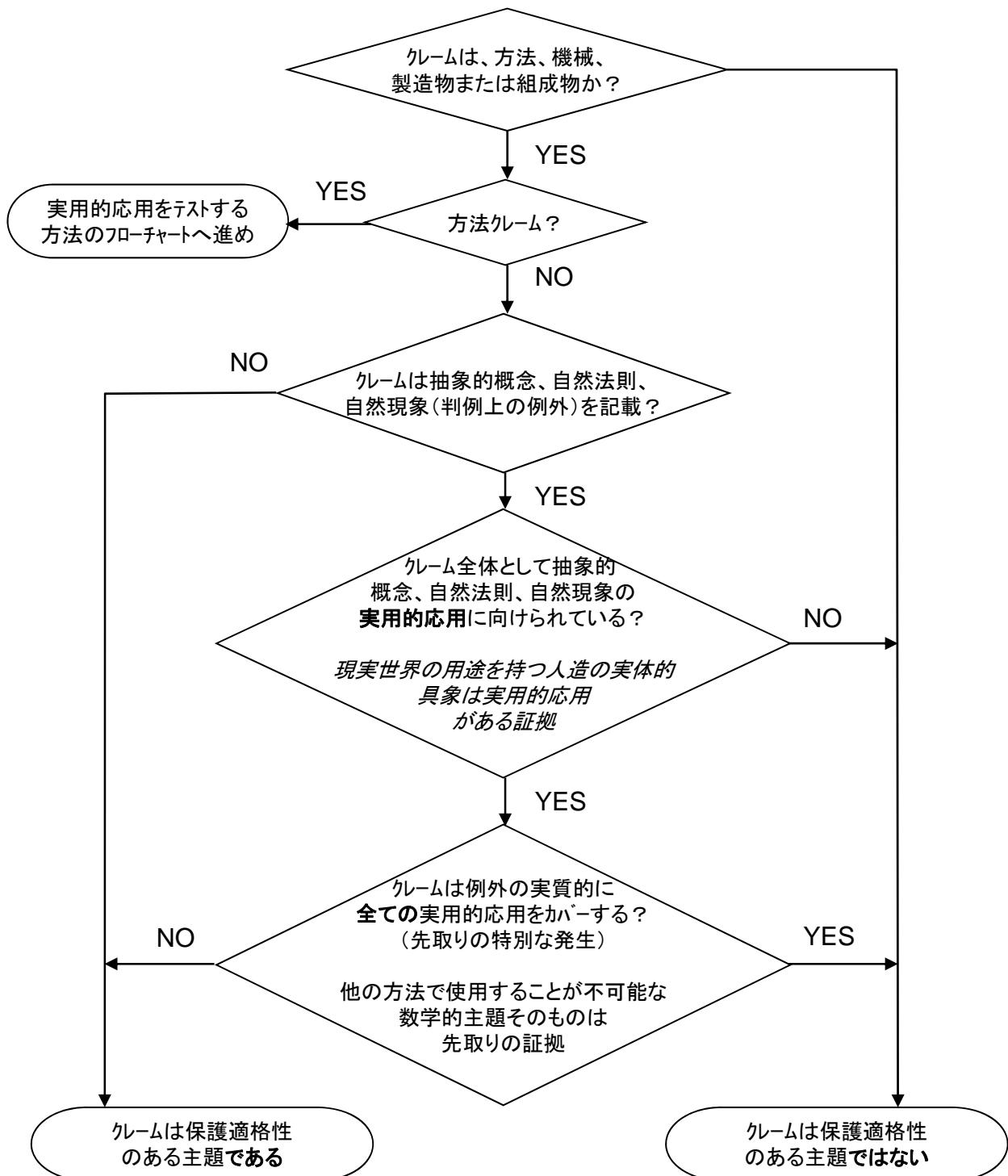
ではない、または、この方法に単なる課題解決外活動を含めるにすぎない]ので、MOT テストをパスしない。」のように記載する。

機械または変換が、クレームされた方法に明示的ではなく潜在的に必要とされ、審査官が、当該方法が特定の機械または特定の物を含んでいることが、出願の記録全体からは明確でないと信じる場合は、審査官は、記録上、潜在的な機械を特定すべきである。当該記録において、どのステップ（または複数のステップ）がその潜在的な機械または物を生じさせるのかも明確にすべきである。そのような理由付けは、好ましくは出願経過中のできるだけ早い段階で、記録上で述べることができる。そのような理由付けは、もしなされれば、審査中にクレームに与えられた合理的範囲で最も広い解釈を理解するために役立つであろう。

現実世界の用途が存在しなかったり、数学的アルゴリズム、自然法則または自然現象の実質的に全ての実用的応用を先取りするほどにクレーム方法が抽象的すぎたり大雑把すぎるか否かを検討することにより、MOT テストが正しくなされたことを確認せよ。これらのいずれの場合においても、クレームは保護適格性がなく、MOT テストをパスするべきではなかったものである。

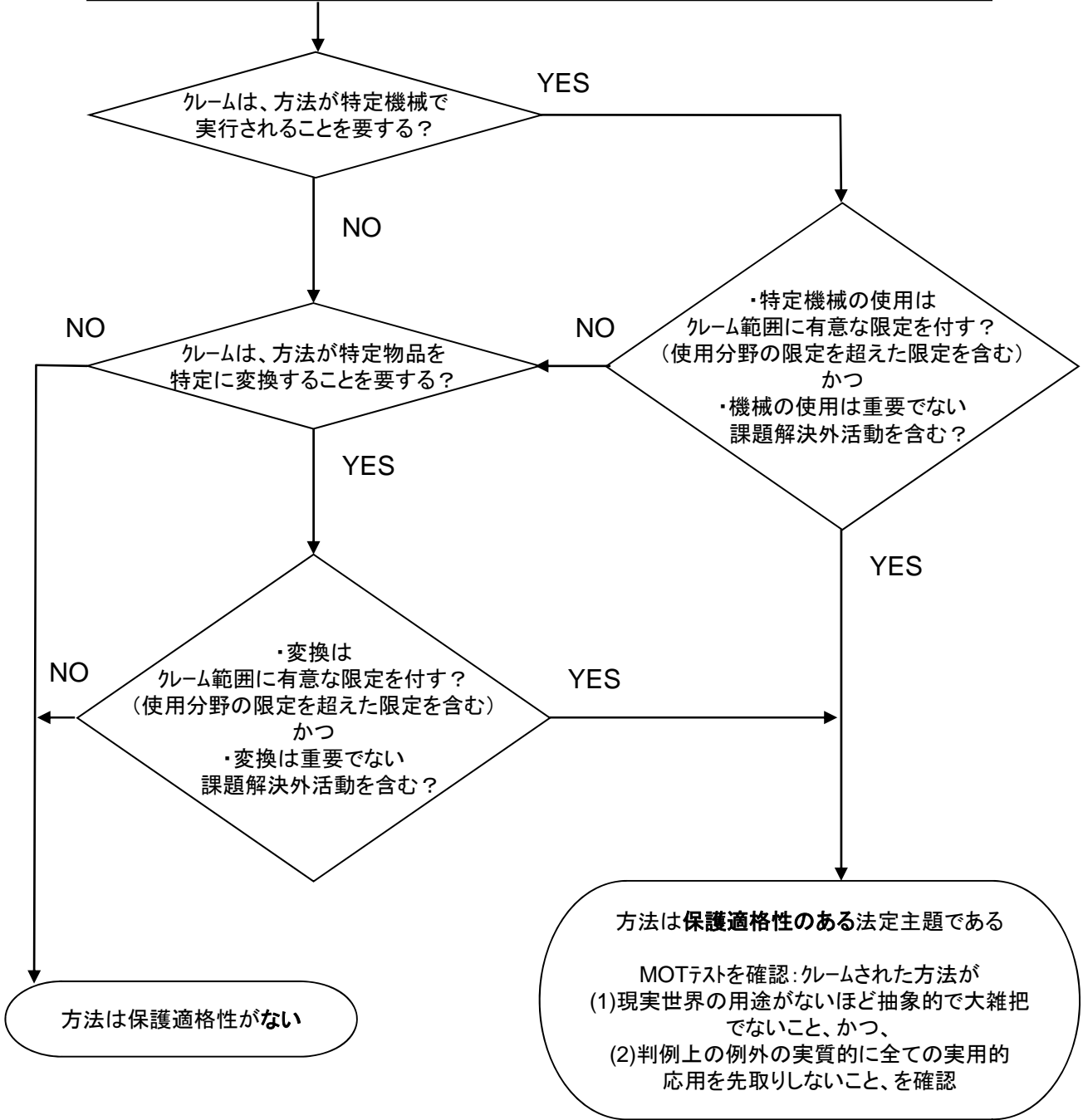
4. 主題の保護適格性についての分析が完了したら、101条に基づく有用性、法定および非法定の二重特許、112条の充足性、102条に基づく新規性、および、103条に基づく非自明性を含む、クレームの実体についての完全な審査を続けよ。

保護適格性テスト
(2009年暫定審査指令)



方法クレーム主題の保護適格性テスト
 (機械または変換)
 (2009年暫定審査指令)

1.クレームがプロセス(方法または一連の行為またはステップ)に向けられているか判断する
 2.クレームが全体として判例上の例外に向けられている(特許不可)か、判例上の例外の特定の
 実用的応用に向けられているか(特許可能)かを判断するために、MOTテストを用い、以下の
 フローチャートに従い、プロセスが法定主題であるか判断する



(関連資料 2)

コンピュータ読み取り可能な媒体の保護適格性 (仮訳) (2010年1月26日)

米国特許商標庁 (USPTO) は、USPTOにおける手続きの間、明細書に一致した合理的範囲で最も広い解釈 (broadest reasonable interpretation) をクレームに適用することを義務づけられている。 *In re Zletz*, 893 F.2d 319 (Fed. Cir.)を参照のこと。(特許審査の間、審査中のクレームは、その用語が合理的に許容する範囲で最も広く解釈されなければならない)。コンピュータ読み取り可能な媒体 (機械読み取り可能な媒体や他の表現で呼ばれることもある) は、コンピュータ読み取り可能な媒体の通常の慣用的な意味を鑑みると、特に明細書にその定義がない場合に、一般的に、非一時的な実体のある媒体と、一時的な伝搬信号そのものとの両方の態様をカバーする。MPEP2111.01を参照のこと。クレームの合理的範囲で最も広い解釈が、信号そのものをカバーする場合、そのクレームは、非法定主題であるとして、米国特許法101条に基づいて拒絶されなければならない。 *In re Nuijten*, 500 F.3d 1346, 1356-57 (Fed. Cir. 2007)を参照のこと。(一時的な具象は、法定主題に該当しない)。また、2009年8月24日の101条の保護適格性の審査についての暫定審査指令の第2頁も参照のこと。

USPTOは、出願人が、信号そのものをカバーするコンピュータ読み取り可能な媒体のクレームを記載するかもしれないことを認識している。USPTOは、このようなクレームを、非法定主題と法定主題との両方をカバーするものとして、米国特許法101条に基づいて拒絶しなければならない。このような状況での101条による実際の拒絶または将来の拒絶を解消できるように特許業界を援助するために、USPTOは、以下のアプローチを推奨する。このように法定の実施形態と非法定の実施形態との両方をカバーするコンピュータ読み取り可能な媒体にかかるクレームは、当該クレームに「非一時的 (non-transitory)」という限定を追加することにより、101条に基づく拒絶を解消するために法定の実施形態のみをカバーするように、限縮補正することができる。 *Animals-Patentability*, 1077 Off. Gaz. Pat. Office24 (1987年4月21日)と比較のこと。(101条による拒絶を解消するために、多細胞生物をカバーするクレームに、出願人が「人間以外」という限定を追加することを推奨)。そのような補正は、明細書に記載がない場合であっても、一般的には、新規事項の問題を生じないであろう。なぜならば、合理的範囲で最も広い解釈は、信号そのものを含むという、通常の慣用的意味に依拠するからである。そのような補正が新規事項追加の問題を生じるような例外的な状況が起こるのは、例えば、明細書が非一時的な実施形態をサポートしていない場合である。この場合には、信号そのものが唯一の実行可能な実施形態であるので、補正されたクレームは、補正をサポートする開示を超えて、許容されないほど広げられてしまうこととなる。例えば *Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp.*, 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998)を参照のこと。

(関連資料 3)

Bilski 事件 CAFC 判決 (仮訳) *

連邦巡回控訴裁判所

2007-1130

(連続番号 08/833,892)

IN RE BERNARD L. BILSKI

and RAND A. WARSAW

米国特許商標庁、特許審判インターフェアレンス部からの上訴審

判決 : 2008 年 10 月 30 日

MICHEL 首席裁判官以下 連邦裁判所裁判官 NEWMAN, MAYER, LOURIE, RADER, SCHALL, BRYSON, GAJARSA, LINN, DYK, PROST 及び MOORE

裁判所見解は首席裁判官 MICHEL により提出され、これに連邦裁判所裁判官 LOURIE, SCHALL, BRYSON, GAJARSA, LINN, DYK, PROST 及び MOORE が同意した。連邦裁判所裁判官 DYK により補足意見が提出され、これに連邦裁判所裁判官 LINN が同意した。連邦裁判所裁判官 NEWMANN により反対意見が提出された。連邦裁判所裁判官 MAYER により反対意見が提出された。連邦裁判所裁判官 RADER により反対意見が提出された。

首席裁判官 MICHEL

Bernard L. Bilski 及び Rand A. Warsaw (合わせて「出願人」) は、米国特許出願連続番号 08/833,892 号 (「892 号出願」) の 11 個のクレーム全ての拒絶を維持した審判インターフェアレンス部 (「審判部」) による最終的な審決を不服として上訴した。Ex parte Bilski, No. 2002-2257, 2006 WL 5738364(B.P.A.I 2006 年 9 月 26 日) (「審決」) を参照。すなわち、出願人は、審査官がクレームを米国特許法第 101 条にもとづく特許可能な主題に向けられていないとして誤って拒絶し、審判部はこの拒絶を誤って支持した、と論じている。上訴審は始めに 2007 年 10 月 1 日に裁判所の合議体によって検討された。しかしながら、合議体による処理に先立って、当裁判所は自発的に大法廷による審理を命令した。大法廷での口頭弁論は 2008 年 5 月 8 日に行われた。当審は審判部の決定を支持する。なぜなら、出願人のクレームは特許可能な主題に関するものでないという結論に達したからであり、この結論を出すにあたって、当審はクレームされた方法が特許法第 101 条に基づく「プロセス」を構成するか否かの判断に適用可能な基準を明確化した。

I.

* 本翻訳は、清水敏特許事務所により翻訳されたものを、清水敏弁理士の許諾を得て掲載している。

出願人は1997年4月10日に本件特許出願をした。出願には11個のクレームが含まれ、出願人はここでそれらをまとめて論じている。クレーム1は以下のとおりである。

商品提供者によって固定価格で販売される商品の消費リスクコストを管理する方法であって：

(a)前記商品提供者と消費者との間で一連の取引を開始するステップを含み、前記消費者は履歴平均に基づく固定金利で前記商品を購入し、前記固定金利は前記消費者のリスクポジションに対応し；

(b)前記商品について前記消費者に対抗するリスクポジションを有する市場参加者を特定するステップと；

(c)前記商品提供者と前記市場参加者との間で第2の固定金利で一連の取引を開始するステップであって、前記市場参加者の一連の取引が前記消費者の一連の取引のリスクポジションとバランスを取るようにするステップとを含む、方法。

‘892号出願クレーム1。本質的に、このクレームは商品取引の分野でのリスクヘッジの方法に関するものである。例えば、石炭発電プラント（すなわち、「消費者」）は発電のために石炭を購入するが、石炭需要の急激な上昇を嫌う。なぜなら、このような急上昇は価格とコストをと増大させるからである。逆に、採炭会社（すなわち「市場参加者」）は石炭需要の急激な低下を嫌う。なぜなら、このような急降下は販売を減少させ価格を低下させるからである。クレームされた方法は、石炭を固定価格で発電所に販売して、需要が急上昇して石炭価格がこの固定価格を超える惧れがあっても発電所がその影響を受けないようにする、「商品提供者」という仲介者を想定している。同じ提供者は採炭業者から第2の固定価格で石炭を購入して、需要が急降下して価格がその固定価格を下回る惧れがあっても採炭業者がその影響を受けないようにする。こうして、提供者はそれ自身のリスクをヘッジする。もし需要と価格が急騰すれば、提供者は石炭を不利な価格で販売したことになるが、石炭を有利な価格で購入したことになり、また重要と価格が下がれば逆が成立つ。しかしながら、重要なのは、クレームが実際の商品に関わる取引に限定されておらず、出願では記載された取引が単にオプションのみ、すなわち特定の時期に特定の価格で商品を売買する権利のみを含んでもよい、と開示していることである。J.A.86-87を参照。

審査官は最終的に米国特許法第101条によりクレーム1-11を拒絶し、以下のように述べている。「クレーム1-11...に関して、発明は特定の装置で実現されておらず、単に抽象的な着想を操作しているのみであって、実際的应用に何ら限定することなく純粋に数学的問題を解決するのみである。従って、この発明は技術分野に属していない。」審決、スリップ op.3を参照。審査官は、クレームがコンピュータの動作に限定されていないと出願人が認めたことに注目し、クレームは何ら特定の装置に限定されていないという結論を出した。同上、4を参照。

審判で審判部は、審査官が「技術分野」のテストに依拠した程度に誤りがあった、なぜなら判例法ではそのようなテストを支持していないからである、と判断した。同上、41-42。さらに審判部は、特定の装置の要件もまた誤りである、なぜなら、特定の装置を記載していないクレームであっても、「物理的主体がある状態から別の状態へ変換するのであれ

ば」特許可能な主体に向けられたものと言えるからである、と判断した。同上、42。さらに詳しく検討した上で、審判部は以下のように述べている。「2つの要素又は化合物を混合して化学物質又は混合物を生成することは、そのステップを行う装置がクレームされていなくても、またそのステップを手動で行うことが可能な場合でも、明らかに法定の変換である。」同上。しかしながら、審判部は、出願人のクレームは何ら特許可能な変換を含んでおらず、「商品提供者、消費者及び市場参加者の物理的でない財政的リスクと法的責任」の変換は特許可能な主題ではないと判断した。同上、43。審判部はさらに、出願人のクレームは[クレームされたプロセスの]ステップを行う全ての可能な方法を、人間によるもの、何らかの機械によるもの、又はその何らかの組合せによるものを問わず、先取りするものであるとし、従ってこれらは単に特許保護に値しない抽象的着想をクレームしているのみである、と結論づけた。同上、46-47。最後に、審判部は、クレームされた出願人のプロセスは「有用で具体的かつ有体の結果」を生み出さず、この理由でもまた、特許可能な主題とならない、と判断した。同上、49-50。

出願人は、米国特許法第 141 条により適時に当裁判所に上訴した。当裁判所は米国裁判、裁判手続法第 1295 条(a)(4)(A)に基づく管轄権を有する。

II.

クレームが米国特許法第 101 条に基づく特許可能な主題に向けられているか否かは許容範囲の問題であって、出願のいずれかのクレームが第 101 条の要件を満たしていない場合には、たとえそのクレームが他の法律上の特許性要件をすべて満たしていても、拒絶されなければならない。 In re Comiskey, 499 F.3d 1365, 1371 (Fed. Cir. 2007)¹ (Parker v. Flook, 437 U.S. 584,593 (1978)を引用) ; In re Bergy, 596 F.2d 952, 960 (CCPA 1979), Diamond v. Chakrabarty の事件名で実益を欠くとして無効、444 U.S. 1028 (1980)。クレームが第 101 条に基づく特許可能な主題に向けられているか否かは法律問題であり、これを新規に審理する。 Comiskey, 499 F.3d 1373; AT&T Corp. v. Excel Commc'ns, Inc., 172 F.3d 1352, 1355 (Fed. Cir. 1998)。これもまた新規に審理するクレーム解釈は、第 101 条の分析の重要な最初のステップであるが、State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, 149 F.3d 1368, 1370 (Fed. Cir. 1998) (第 101 条に基づきクレームが無効であるか否かは「クレーム解釈と法律解釈の両方の問題である」と述べた) を参照、この上訴審ではクレーム解釈には争いが無い。本件のような法律的解釈の問題も、ここで新規に審理する。同上。

A.

出願人によるクレームされた発明が第 101 条に記載された要件を満たすか否かをこの上訴審で扱うにあたって、法律の文言を見ることとする。

¹ Comiskey における当裁判所の判決は、どの事件においても審査官は他の特許性の問題を評価するに先立って第 101 条の分析を行うよう求められる、と誤解される場合があるが、判決はそうではない。他の特許性要件のいずれもそうであるように、審査官は第 101 条のみに基づいてクレームを拒絶することができる。また、審査官が適切であると判断すれば、第 101 条によらず他の理由でクレームを拒絶することもできる。しかしながら、第 101 条が境界となる要件であることを考えれば、明らかに特許不可能な主題に向けられたクレームはそうのように特定しそれを根拠として拒絶すべきであろう。従って審査官は一般に、まず出願のクレームが特許可能な主題に向けられていることを確認すべきである。

新規かつ有用なプロセス、機械、製品あるいは組成物、またはそれらについての新規かつ有用な改良を発明または発見した者は、本法の定める条件および要求に従って、それに対して特許を受けることができる。

米国特許法第 101 条。法律はこうして、特許可能な主題の 4 つのカテゴリを記載している：プロセス、機械、製品及び組成物である。出願人のクレームが機械、製品又は組成物に向けられたものでないことは争いがない。² 従って、ここで問題となるのは、第 101 条における用語「プロセス」が何であるか、ということと、所与のクレーム—特に出願人のクレーム 1—が「新規かつ有用なプロセス」³ であるか否かをどのように判断するか、ということである。

何人かの法廷助言者が議論しているように、「プロセス」という用語は少なくとも一般の普通の用途として通常は広い意味がある。1952 年に議会は第 101 条を改正して「プロセス」を含めたが⁴、その時点でこの用語の通常の意味は、自発、非自発を問わず、ある目的に向かって確実になされる「手順...一連の作用、動き、又は動作」である。WEBSTER'S NEW INTERNATIONAL DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE 1972 (第 2 版、1952 年)。出願人のクレームが「プロセス」のこの定義に当てはまることには争いがないであろう。しかしながら、最高裁判所は、第 101 条で用いられる「プロセス」の意味は通常の意味より狭いと判示している。Flook, 437 U. S. 588-89 ([Benson 事件の]判決は第 101 条の純粋に文言通りの読み方を排除している)を参照。特に、裁判所はもしクレームが「自然法則、自然現象、[又は]抽象的着想」をクレームしている場合はそのクレームは特許可能な「プロセス」ではないと判示している。Diamond v. Diehr, 450 U. S. 175, 185 (1981) (Flook, 437 U.S. 589 及び Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63, 67 (1972)を引用)。このような基本原理は「全人類の知識の宝庫の一部であって...全人類に開放され、誰かに排他的に留保されるものではない」⁵ Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948); Le Roy v. Tatham, 55 U. S. (14 How.) 156, 175 (1852)。(原理とは、抽象的には、基本的な真実；もととなる原因；動機である。これらはそのいずれにも人が

² この結果、In re Nuijten を議論することは差控える。なぜならこの判決は主として電気信号に関するクレームが特許可能な製品であるか否かにかかるものだからである。500 F.3d 1346, 1356-57 (Fed. Cir. 2007)。PTO は Nuijten のプロセスクレームが第 101 条の特許可能な主題に向けられていることを争わず、これらのクレームを許可したことが注目される。

³ 議会は米国特許法第 100 条(b)で「プロセス」を定義している：「『プロセス』という用語は、プロセス、技術又は方法をいい、既知のプロセス、機械、製品、組成物又は材料の新しい用途を含む。」しかしながら、この規定は定義そのものに「プロセス」という用語を用いているため役に立たない。

⁴ 1793 年の特許法は「プロセス」ではなく「技術(art)」という用語を用いており、これは議会在現在の形の第 101 条を 1952 年に制定するまで変更されることなく残っていた。しかしながら、最高裁判所は、この変更によってプロセスにかかる特許可能性の範囲が変更されるものではない、なぜなら「特許法の文言において[プロセスは]技術である」からである、と判示している。Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 182-84 (1981) (Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 787-88 (1877)を引用)；Comiskey, 499 F.3d 1375 も参照。

⁵ この見解で用いられている「このような基本原理」とは、「自然法則、自然現象、及び抽象的着想」を意味する。

排他的権利を主張できないのであるから、特許不可能である)。「たとえ発見されたばかりであっても、自然現象、心理的プロセス及び抽象的な知的概念は特許不可能である。なぜならこれらは科学的技術的な作業の基本的な道具だからである」Benson, 409 U. S. 67; Comiskey, 499 F. 3d 1378-79 (「心理的プロセス」、「人間の思考プロセス」及び「人間の知性のみはその動作が依存するシステム」は Benson に基づき特許可能な主題ではない、と判示) も参照。

従ってここでの本当の問題は、出願人が(抽象的着想等の)基本的原理又は心理的なプロセスをクレームしようとしているのか否か、である。さらにこうして提示された基礎となる法律問題は、プロセスに関するクレームが特許法第 101 条に基づいて特許可能であるか否かについて、又は逆に、クレームが基本原理のみをクレームしているために特許不可能な主題に向けられているか否かについて、特許庁(「PTO」)又は裁判所の判断を支配するのはどのようなテスト又は基準であるか、ということである。

最高裁判所がこの問題を最後に扱ったのは 1981 年の Diehr 事件であり、これは硬化合成ゴム製品の製造方法をクレームした特許出願にかかるものであった。450 U.S. 177-79。クレームされたプロセスは硬化の間に温度を讀取り、数学的アルゴリズムであるアレニウスの式を用いて硬化が完了する時間を計算していた。同上。数学的關係は自然法則に類似するので、数学的アルゴリズムのみでは特許不可能であると注記した上で、最高裁判所は以下のように述べてクレームされたプロセスが特許可能な主題であると判示した：

[発明者らは]数式の特許を得ようとしているのではない。彼らが求めているのは合成ゴムを硬化するプロセスに対する特許による保護である。彼らのプロセスは彼らが認めているとおり、周知の数式を用いているが、その式の使用を先取りしようとしているわけではない。むしろ、クレームされたプロセスの他の全てのステップとの関連において、他者がその式を用いることを阻止したいと求めているだけである。

同上、187 (強調は筆者による)。⁶ 最高裁判所は、基本原理に向けられたクレームは特許不可能としながらも、「自然法則又は数式を公知の構造又はプロセスに応用することは十分に特許による保護に値する」と宣言した。同上 (強調は原文のまま)；Mackay Radio & Tel. Co. v. Radio Corp. of Am., 306 U. S. 86, 94(1939) (「科学的真実、又はその数学的表現は特許可能な発明ではないが、科学的真実の知識を助けとして作られた新規かつ有用な構造は特許可能であり得る」) も参照。

最高裁判所は Diehr 事件においてこのように、一方では基本原理の「使用の先取りを求める」クレームと、他方ではその基本原理の特定の「応用」を他者が用いることを阻止することのみを求めるクレームとを区別した。450 U. S. 187。特許は、定義により、特許がクレームするものを他者が実施することを排除する権利を与えるものである。Diehr は、クレームが基本原理のみに向けられているか否かが、本質的にこの排除の範囲を問う

⁶ 数学的アルゴリズムは、他の事件では、自然法則ではなく抽象的概念であると特定されているものもある。例えば、State St., 149 F.3d 1373 を参照。どちらの見解が正しいのか、又は両方とも正しいのかは重要ではない。なぜなら、自然法則も抽象的概念も、第 101 条により特許不可能だからである。Diehr, 450 U.S. 185。

ものであることを示唆していると理解することができる；すなわち、そのクレームを許可することの効果は、その基本原理の實質的に全ての使用を特許権者が先取りすることを可能にするか否か、を問うものである。もしそうならば、そのクレームは特許可能な主題に向けられているとはいえない。

Diehr 事件において最高裁判所は、問題となったクレームはアレニウスの式の全ての使用を先取りするものではなく、むしろ「ゴムを硬化させるプロセスであって...その式のより効率的な解を組み入れたプロセス」をクレームしているのみである、と判示した。450 U. S. 188。クレームされたプロセスはゴムの硬化をより正確に制御するためのいくつかの具体的なステップを含んでいた：「これらは、ゴムをプレス機に置くステップと、金型を閉じるステップと、金型の温度を絶えず判定するステップと、この数式とデジタルコンピュータとを用いて適切な硬化時間を絶えず再計算するステップと、適当な時間にプレス機を自動的に開けるステップとを含む。」同上、187。従って、ゴムの硬化に関わらないどのようなプロセスでも、また特に重要なことに、ゴムを硬化させるどのようなプロセスでもそれが「彼らがクレームしたプロセスの他のステップ全て」の実行を含まないプロセスであれば、誰でも依然としてアレニウスの式を用いることができるのである。同上を参照；さらに Tilghman v. Proctor, 102 U. S. 707, 729 (1880) (脂肪分子を水中で脂肪酸とグリセリンとに分離するプロセスであって特に高温と高圧とを要件とするプロセスは、水と脂肪分子とを用いる他の既知又は未知のプロセスがクレームされていないため、特許可能であると判示した) も参照。

Diehr とは対照的に、先の Benson 事件では裁判所に対し、2進10進コード(「BCD」)フォーマットのデータをデジタルコンピュータにプログラムされたアルゴリズムを介して純粋に2進のフォーマットに変換するプロセスに向けられたクレームが提示された。Benson, 409 U.S. 65。裁判所はクレームが特許不可能な主題に向けられていると判示した。

着想に特許を付与できない場合があることは認める。しかしながら実際的な効果において、本件で BCD 数を純粋な2進数に変換する式が特許されたとすれば、そのような結果になってしまうであろう。ここで問題となっている数式は、デジタルコンピュータと関連するもの以外に何ら實質的に実際的な応用がなく、従って、もし以下の判断が肯定されることになれば、この特許はその数式を全く先取りすることになり、実際的な効果としてアルゴリズムそのものへの特許となることを意味する。

同上、71-72 (強調は筆者による)。アルゴリズムはクレームによってカバーされるべきもの (すなわち、デジタルコンピュータ上での BCD から純粋な2進への何らかの変換) 以外に何の用途もないので、クレームはこのアルゴリズムの全ての用途を先取りし、従って、實際上クレームはアルゴリズムそのものに向けられていることになる。O'Reilly v. Morse, 56 U. S. (15 How.) 62, 113 (1853) (ある距離で文字を印刷するための電磁気力の全用途を先取りするクレームが不適格であると判示) も参照。

従って当審で問題となるのは、出願人のクレームが基本原理を記載しているか否かであり、またその場合これが特許されることによってその基本原理の實質的に全ての用途を先取りすることになるか否かである。残念ながら、この質問は単刀直入とは言い難い。所与のクレームがある基本原理の全用途を先取りするかどうかをどうしたら判断できるであろうか？Diehr 又は Benson の事実との類推は有用ではあるが限界がある。なぜなら、21

世紀のより難解なプロセスクレームは、Diehr の高度に特定され明白に有体な製造プロセスほど明瞭に限定されていることはまれであり；通常は Benson のアルゴリズムほど広くクレームされたり又は純粹に抽象的で数学的であることはない。

しかしながら最高裁判所は、プロセスクレームが基本原理の特定の応用のみを包含し原理そのものを先取りすることのないよう十分に狭く調整されているか否かを判断する確実なテストを公表している。クレームされたプロセスは、以下の場合には確かに第 101 条に基づき特許可能である。すなわち：(1) これが特定の機械又は装置と結びついている、又は (2) これがある特定の物品を異なる状態または物に変換する場合。Benson, 409 U. S. 70 (「ある物品の『異なる状態又は物』への変換及び転化は、特定の機械を含まないプロセスクレームの特許性に関する手がかりである」)；Diehr, 450 U. S. 192 (「ある物品を他の状態又は物に変換又は転化する」プロセスにおける数式の使用は、特許可能な主題を構成すると判示) を参照；さらに、Flook, 437 U.S. 589, n. 9 (「[最高]裁判所が、あるプロセスが法定の定義の範囲内にあると認めるのは、そのプロセスが特定の装置に結びついているか、又はその動作によって素材を『異なる状態又は物』に変化させるときだけであるという点で議論が可能である」)；Cochrane v. Deener, 94 U. S. 780, 788 (1876) (「プロセスとは...主題に対して行われてこれを別の状態又は物に変換又は転化する行為又は一連の行為である」) を参照。⁷ 基本原理を含むクレームされたプロセスであって特定の機械又は装置を用いるものは、クレームされたやり方でその特定の機械又は装置とともに用いない場合はその原理の使用を先取りすることはない。クレームされたプロセスであって、基本原理を適用することによって特定の物品を特定の異なる状態又は物に変換するものは、何らかの他の物品を変換させるために、同じ物品をクレームでカバーされるのとは違うやり方で変換させるために、又はその特定の物品を変換させること以外の何かを行うために、その原理を用いることを先取りするわけではない。

例えば、Diehr でクレームされたプロセスは、明らかに両方の基準を満たす。このプロセスはコンピュータ化されたゴム硬化装置で実行されて生の未硬化のゴムを成形され硬化されたゴム製品に変換する。Diehr, 450 U. S. 184, 187。これとは対照的に、Flook で問題となったクレームは、特定の数式を用いて「警報限界」—不特定の化学反応の間の異常状態を示す値—を計算することに関するものであった。437 U. S. 586。最高裁判所はクレームが「適切な安全域、重み係数又は何らかの他の変数をどのように選択するか...進行中の化学処理、処理変数をモニタする[ための機構]、又は警報を発したり警報システムを調整したりするための手段」を特定する限定を何ら含んでいないため、クレームは式そのものに向けられているとしてこれを拒絶した。同上, 586, 595 を参照。すなわちこのクレームは何ら特定の化学的 (又は他の) 変換に限定されておらず；そのプロセスステップのいずれについても、変数の選択やモニタ、警報の発令又は調整といった、何らかの特定の機械又は装置に結びついていない。⁸ 同上を参照。

⁷ 最高裁判所は「結びつき」、「変換」又は「物品」等の用語について明白な定義をしていないが、その見解と、以下で議論するこれらの判決を適用したその後の当裁判所による判例を注意深く分析すれば、最高裁判所による機械—又は—変換テストを理解する情報が得られるであろう。

⁸ Flook が Benson で最初にはっきりと示された機械—又は—変換テストに明白に従っていないとする点で議論の余地があるとしても、より最近の Diehr 事件の判決で機械—又は—変換テストが再確認され

より早い最高裁判所判例を広げてみても、これら判例の結果もまた、後に Benson で示され Diehr で再確認された機械—又は—変換テストと一貫していることが明らかである。Tilghman, 102 U. S. 729 (脂肪を成分化合物に変換する特定のプロセスが特許可能と判示された) ; Cochrane, 94, U. S. 785-88 (穀物粗挽き粉を純粋な粉末に変換するプロセスが特許可能とされた) ; Morse, 56 U. S. (15 How.), 113 (電磁気を用いて距離をへだてて文字を印刷するプロセスであって変換を伴わずまた何らかの装置に結びついていないものが特許不可能とされた)、を参照。興味深いことに、Benson はそれ自身のテストのもとで、クレームされたプロセスが機械であるデジタルコンピュータで操作されるにもかかわらず、特許可能な主題ではないと判示される、難しい事例を提示している。⁹ しかしながら、Benson において、このプロセスをコンピュータに結びつける限定は実際には限定とならない。なぜなら、問題となっている基本原理である特定のアルゴリズムは、デジタルコンピュータ上で動作させる以外に何の有用性もないからである。Benson, 409 U.S. 71-72。従って、このクレームをデジタルコンピュータに結びつけることは、このクレームの先取りする範囲を減じるものではない。なぜなら、アルゴリズムの全ての用途が依然としてこのクレームによってカバーされるからである。

B.

出願人及び法廷助言者の何人かは、最高裁判所が機械—又は—変換テストを第 101 条の分析を支配する唯一のテストと意図したわけではない、と議論している。¹⁰ しかしながら、すでに述べたように、裁判所は Benson 事件において明白に、「特定の機械を含まないプロセスクレームの特許性に関してはある物品の『別の状態又は物への』変換又は転化こそが鍵である」と述べている。¹¹ 409 U.S. 70 (強調は筆者による)。さらに最高裁判所は後に

たことが注目される。Diehr, 450 U. S. 191-92 を参照。さらに Diehr 事件で裁判所は、Flook が Benson と「類似の状況を示している」と説明し、これが Diehr 及び Benson 事件の判決と一貫性があると考えている。Diehr 186-87, 189, 191-192。従って、当審は Diehr 事件における裁判所の Flook の理解に従う。

⁹ 当審は、Benson 事件において最高裁判所は、問題となっているクレームが「何ら特定の装置又は機械に…限定されていない」と述べていることは認める。409 U. S. 64。しかしながら最高裁判所はその後すぐに、「[クレームは]あらゆる種類の汎用デジタルコンピュータでのクレームされた方法のどのような使用もカバーすることを意図している」と述べている。同上。さらに、ここで議論するように、最高裁判所は、クレームされたプロセスの唯一可能な用途がデジタルコンピュータであることから、このクレームは記載されたアルゴリズムの全ての用途を先取りする、という理解をその判決の根拠としている。同上、71-72。Diehr 事件では裁判所は、Benson を論じて、この Benson 事件の后者のクレームの理解のみに依拠している。Diehr, 450 U. S. 185-87 を参照。ここでも同じことをしなければならない。

¹⁰ 例えば、アメリカ知的財産法協会法廷助言者意見書 17-21 ; Regulatory Datacorp, Inc. 法廷助言者意見書 10-15 を参照。

¹¹ 最高裁判所が機械—又は—変換テストの特許性判断の「鍵」としたのは、このテストが、クレームが法定の「プロセス」に向けられているか否かを判断する道具として使われるからであると考えられる。法律そのものは、機械による実現又は変換に明白に言及していない。この「鍵」という単語が、機械—又は—変換テストが単なるオプションである、又は単に参考であることを意味するとは考えられない。むしろ、裁判所はこれこそ鍵であるとのべたのであって、「鍵のひとつ」と言ったのではない。Benson, 409 U. S. 70 を参照。

Flook 事件において、少なくともそれまでは「あるプロセスが特定の装置に結びついているか又は素材を『異なる状態又は物』に変化させるよう動作する場合はこれが法定の定義にかなっていると認識していたのみ」であると述べている。437 U.S. 589, n9。最後に、裁判所は Diehr 事件で再び、第 101 条に基づくプロセスの特許性に関する最も最近の判決でこの機械―又は―変換テストを適用している。450 U.S. 184。

しかしながら、裁判所が Benson 事件で最初にこのテストを前面に出すことについて、当初はあいまいであったことは認める。出願人及び法廷助言者の何人かが指摘しているように、ここで裁判所は次のように述べている。

プロセス特許は特定の機械又は装置と結びついているか、又は物品又は素材を「別の状態又は物」に変換するように動作しなければならない」と議論されている。当裁判所は先行する判例の要件を満たさなければいかなるプロセス特許も適格でない、という判示をするものではない。

Benson, 409 U. S. 71。 Flook で、裁判所は Benson 事件でこのような発言があったことに注目したが、単に以下のように述べただけであった：「Benson と同様に、たとえそれが[機械―又は―変換テストを]満足していなくても、有効なプロセス特許が発行されうると**仮定する**。」437 U.S. 589 n.9（強調は筆者による）。この警告は、最高裁判所が機械―又は―変換テストを確認した Diehr では繰返されなかった。 Diehr, 450 U. S. 184（Benson, 409 U.S. 70 を引用）（「物品を『別の状態又は物』に変換又は転化することは特定の機械を含まないプロセスクレームの特許性に対する鍵である」）を参照。従って、当審は、最高裁判所の機械―又は―変換テストが第 101 条のプロセスクレームの分析について適用可能なテストであるとしてこれに依拠することは正当であると考える。

しかしながら、将来の科学技術の発展が、過去 10 年のコンピュータの広範な使用とインターネットの進歩と同様に、この機械―又は―変換テストに困難な問題を提起しうることには同意する。従って、新たに出現する技術に対処するために、最高裁判所が最終的にこのテストを変更したり、又は退けることを決定する可能性もあることは認める。当審はまた、将来においてこのテスト又はこれがどのように適用されるかを洗練したり強化したりする可能性を否定するものではない。しかしながら現時点では、さらにこの事件では確実に、このような離脱は必要でなく、ここでは、機械―又は―変換テストが適切に適用されれば、第 101 条に基づきプロセスの特許可能性を判断するのに支配的なテストであることを確認する。¹²

C.

当然の帰結として、Diehr 事件で裁判所は単純な利用分野の限定は一般にそれ以外で不適格なプロセスクレームを特許可能にするには不十分であると判示した。450 U. S.

¹² Diehr 事件で裁判所は以下のように述べている：「もし数式を含むクレームがその式を、全体として考えたときに特許法が保護を意図していた機能（例えば、物品を別の状態又は物に変換又は転化すること）を行う構造又はプロセスを実現するか又はこれに適用するのであれば、そのクレームは第 101 条の要件を満たす。」450 U.S. 192（強調は筆者による）。Diehr 事件で裁判所が強固に依拠した Benson 及び Flook と併せて読めば、この見解は機械―又は―変換テストと一貫していると考えられる。しかしながら、AT&T 事件で記したように、「例えば」という言葉を用いているのは、最高裁判所が将来はこの機械―又は―変換テストに修正が必要となる可能性を認識していることを示している。AT&T, 172 F.3d 1358-59 を参照。

191-192 (第 101 条に基づく不適格性は、「式の用途を特定の技術的環境に限定しようと試みることで回避することはできない」と述べた)を参照。この考察と、基本原理の大規模な先取りを阻止するという裁判所の総合的な目標との間に緊張があることが認められる。クレームの範囲を特定の利用分野に限定することで広すぎる先取りを避けることを特許権者に認めてはならないのか?しかしながら、この緊張は、先取りに関する最高裁判所の議論の裏にある目的を想起すれば解決する。すなわち、先取りとは単に、クレームが基本原理の特定の応用のみでなくその原理そのものをカバーしようとしているものである、ということである。同上、187 を参照; Benson, 409 U. S. 71-72。全ての分野での基本原理の全ての使用を先取りすることと、一分野のみでのその原理の全ての使用を先取りすることとは、ともにクレームがその原理のある特定の応用に限定されていないことを示す。Diehr, 450 U. S.193 n. 14 を参照(「抽象的数式は、特許がその式の全ての使用をカバーしようとする意図しているか、又は限定的使用のみをカバーしようとする意図しているかに関わらず、法定の主題ではない」)(強調は筆者による)。これに対して、特定の機械に結びついたクレーム又は特定の物品の特定の変換をもたらすクレームは、基本原理の何らかの分野での全ての使用を先取りするのではなく、特定の使用、特定の応用のみに限定される。従って、これは抽象的な原理に向けられたものではない。

Diehr 事件で裁判所はまた、「取るに足りない解決後の工程は特許不可能な原理を特許可能なプロセスに変化させるものではない」と述べて機械—又は—変換テストの第2の帰結を確認した。同上、191-92; さらに、Flook, 437 U. S. 590 (「解決後の工程が、それ自体どれほど慣用又は自明であっても、特許不可能な原理を特許可能なプロセスに変え得るとする考えは、実体よりも形式に重きをおくものである」)も参照。Flook 事件で裁判所は次のような理由付けをしている:

有能な作成者であればほとんどどんな数式にも何らかの形で解決後の工程を付加えることができるだろう。ピタゴラスの定理は、特許出願がその式が解決されれば既存の調査技術に有用に適用できることを示す最終ステップを含むからといって、特許可能にも部分的に特許可能にもならないであろう。

437 U. S. 590.¹³ 従って、たとえクレームが特定の装置又は特定の物品の特別な変換を記載しているとしても、記載された機械又は変換は単なる「取るに足りない解決後の工程」を構成するものであってはならない。¹⁴

D.

最高裁判所による第 101 条の判例に、他の 2 つの重要な局面を認めることができる。第 1 に、裁判所はクレームされたプロセスに新規性があるが進歩性があるかは第 101 条の分析には無関係であると判示している。Diehr, 450 U. S 188-91。むしろ、このような考慮

¹³ ピタゴラスの定理を調査技術に応用する例は、単なる利用分野の限定の例と考えることもできるだろう。

¹⁴ 裁判所は「解決後の工程」を話題にしているが、この裁判所の理由付けはクレームされたプロセスのどこにいつ現れるかに関わらず、どのような重要でない解決に関与しない工程にも等しく適用可能であると認められる。In re Schrader, 22 F.3d 290, 294 (Fed. Cir. 1994) (クレームされたプロセスの中の単純な記録ステップは第 101 条の特許可能性を与えることはできない、と判示); In re Grams, 888 F. 2d 835, 839-40 (Fed. Cir. 1989) (データ収集の前解決ステップは第 101 条の特許可能性を与えることはできない、と判示) を参照。

は特許法第 102 条 (新規性) 及び第 103 条 (進歩性) によって支配される。Diehr, 450 U. S. 188-91。第 101 条は「新規で有用な」プロセスに言及しているが、これは全体として『この条文の条件及び要件に従った』特許保護に適する主題の種類の一般的記載である」Diehr, 450 U. S. 189 (第 101 条を引用)。第 101 条の立法経過が示すように、議会は第 101 条の「新規で有用な」という文言がそれぞれ第 102 条及び第 103 条のより具体的で詳細な要件と別の独立した新規性及び進歩性の要件を構成するとは意図していない。Diehr, 450 U.S.190-91。¹⁵ 従ってここでは、出願人のクレームしたプロセスが新規であるか、進歩性があるかは第 101 条の分析とは無関係である。

第 2 に、裁判所は、選択された限定が特許可能な主題を構成するか否かに基づいてあるクレーム全体の特許可能性を判断するのは不適切であることを明確にした。Flook, 437 U. S. 594 (「応答人の出願に対する裁判所のこのアプローチは、しかしながら、特許クレームは全体として考慮しなければならないという見解となんら一貫性を欠くものではない」)；Diehr, 450 U. S. 188 (「クレームを古い要素と新しい要素に分け、分析において古い要素の存在を無視するのは適切でない」)。結局のところ、基本原理そのものは特許不可能であるとしても、その基本原理を組み入れたプロセスは特許可能であり得る。従って、そのようなプロセスの個々のステップ又は限定のいずれかがそれ自体第 101 条に基づいて特許不可能であるとするのは妥当でない。In re Alappat, 33 F. 3d 1526, 1543-44 (Fed. Cir. 1994) (大法廷) (Diehr, 450 U. S. 187 を引用) を参照。

III.

Benson, Flook 及び Diehr における最高裁判所の判決に続く数年の間に、先行の裁判所及び当裁判所は非常に広い範囲のプロセスクレームを提示する多くの事件を審理してきたが、そのうちいくつかは最高裁判所のこれらの影響力の大きい事件が審理されていたころには想像もできなかったような技術分野に属するものである。¹⁶ これらの先例を見ると、プロセスクレームの特許性をどのように判断すべきかについて豊富な詳細なガイドラインと有用な例を見出すことができる。

A.

しかしながら、先例に目を向ける前に、第 101 条を明確化したとされるいくつかの他のテストが有効かつ有用であるか否かをはじめに検討したい。これらのうち最初のもは、Freeman-Walter-Abele のテストとして知られており、これは当裁判所が先行する 3 件の判例で定式化し洗練したものである：In re Freeman, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978)；In re Walter, 618 F. 2d 758 (CCPA 1980)；及び In re Abele, 684 F.2d 902 (CCPA 1982)。このテストは、その最終的な形で、2つのステップを含む：(1) クレームが Benson の意味での「アルゴリズム」を含むか否かを判断するステップと、(2) アルゴリズムが「何らかのやり方で物理的要素又はプロセスステップに適用されている」か否かを判断するステップ

¹⁵ 同様に、適切な書面による記載、実施可能性、ベストモード等の考察もまた、特許法の他の規定によって支配されるのであるから、第 101 条の分析には無関係である。しかしながら、第 101 条は発明の有用性のみは考慮に入れる。Brenner v. Manson, 383 U. S. 519, 532-35 (1966)。

¹⁶ PTO もまた第 101 条を盛んに分析してきていることが注目される。例えば、Ex parte Lundgren, 76 USPQ2d 1385 (B.P.A.I. 2004)；特許主題の適格性に関する特許出願審査中間ガイドライン、特許商標庁公報、2005 年 11 月 22 日、を参照。

である。Abele, 684 F.2d 905-07。

これは最高裁判所がクレームを分割して個々の限定に基づいて特許性を評価することを禁じたことと矛盾する、として、このテストが依然として有効か否かを疑問視するものもある。Flook, 437 U. S. 594 (第 101 条の分析においてクレーム全体としての分析を求めた) ; さらに AT&T, 172 F. 3d 1359; State St., 149 F. 3d 1374 を参照。今回の見解に照らしてみれば、この Freeman-Walter-Abele のテストは不適切であるという結論に達する。実際、このテストに合格しないクレームであっても特許可能であることがすでに認められている。In re Grams, 888 F. 2d 835, 838-39(Fed. Cir. 1989)を参照。むしろ、機械—又は—変換テストこそが、特許可能な主題について適用可能なテストである。¹⁷

ここで再検討する第2の明確化は、はじめに Alappat 事件で言及されたものであるが、State Street と関連付けられる「有用、具体的かつ有体の結果」という文言である。State St., 149 F. 3d 1373 (「今日、ここで、別個のドルの金額を示すデータを機械により一連の数学的計算を通して最終的な株価に変換することは、これが『有用、具体的かつ有体の結果』を生じさせるので…[特許可能な発明を]構成すると判示する」) ;¹⁸ Alappat, 33 F. 3d 1544 (「これは『抽象的着想』と特徴付けられるような実体を離れた数学的概念ではなく、有用、具体的かつ有体の結果を生じさせる具体的機械である」) ; さらに AT&T, 172 F. 3d 1357 (「クレームされたプロセスはブールの原理を適用して、その数学的原理の他の用途を先取りすることなく有用、具体的かつ有体の結果を生じさせるので、見たところクレームされたプロセスは楽に第 101 条の範囲に入る」) を参照。State Street と AT&T とのこの文言の基となるのは、最高裁判所が、「数学的主題のある種のもの、そのみでは、何らかの実際的应用に転化されるまでは、単なる抽象的着想にすぎない」と説明したことである。Alappat, 33 F. 3d 1543; さらに、State St., 149 F. 3d 1373 を参照。確かに、特定の機械に結び付けられるか、又は特定の物品を別の状態又は物に変換又は転化するプロセスは一般に、先の判例で用いられている用語としての「具体的」かつ「有体の」結果を生み出す。一方で、「有用、具体的かつ有体の結果」を求めることが、多くの場合、クレームが基本原理に向けられているか又はこのような原理の実際的应用に向けられているかの有用な指標を与えるとしても、この質問はクレームが第 101 条に基づいて特許可能であるか否かを判断するには不十分である。さらにこれは確かに、最高裁判所のテストの補足を意図したものではない。従って、「有用、具体的かつ有体の結果」の質問もまた、不適切であるとの結論に達し、最高裁判所が概要を述べた機械—又は—変換テストが、適用すべき適切なテストであることを再確認した。¹⁹

次に、法廷助言者のうち何人かが採用すべきであるとした、いわゆる「技術分野のテス

¹⁷ 従って、Abele, Meyer, Grams, Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix Corp., 958 F. 2d 1053 (Fed. Cir. 1992)及び他の判決において、Freeman-Walter-Abele のテストのみに依拠した部分はもはや依拠すべきでない。

¹⁸ State Street では、しばしば忘れられているが、取扱われたクレームはプロセスではなく機械に関するものである。149 F. 3d 1371-72 (審判でのクレームのミーンズプラスファンクションの要素は全て書面による記載に開示された根拠となる構造に対応していると判示した)。

¹⁹ この結果、State Street 及び AT&T における裁判所の見解のうち「有用、具体的かつ有体の結果」の分析のみに依拠した部分はもはや依拠すべきでない。

ト」を見てみよう。²⁰ しかしながら、このようなテストの輪郭は、「技術分野」及び「技術」という用語の意味があいまいであり変化するものであるため、不明瞭であると認識している。²¹ さらに、このようなテストは、ここで審判部が正しく述べているように、最高裁判所によっても、当裁判所でも、先行する裁判所でも、明白に採用されたことはない。従って、ここでそうすることは差控え、最高裁判所が明確にした機械—又は—変換テストに引続き依拠することとする。

さらに、すでに最高裁判所によって特定された基本原理を超えるカテゴリ上の除外の求めを拒絶する。²² State Street で、いわゆる「ビジネス方法の除外」は違法でありビジネス方法のクレーム（及び実際全てのプロセスクレームは）は「どんなものであれ、他のプロセス又は方法に適用されるのと同様に、特許可能性の同じ法的要件の対象となる」と述べて、この様な除外を拒絶している。149 F. 3d 1375-76。ここでもこの結論を再確認する。

23

最後に、当裁判所による Comiskey 判決に起こり得る誤解について述べる。Comiskey は、重要な「物理的ステップ」を欠く心理的プロセスを記載したいかなるクレームも阻害する新たな第 101 条のテストを暗示的に適用した、と示唆するものもある。当裁判所はどのように判示したのではなく、また Comiskey において何ら新たなテストを宣言したわけでもない。むしろ、最高裁判所が、基本原理等の心理的プロセスは、第 101 条によって除外される、なぜなら、「発見されたばかりであっても、自然現象、心理的プロセス、及び抽象的知的概念...は科学的及び技術的作業の基本的ツールであるからである」と判示したことを認めただけである。Comiskey, 499 F. 3d 1377 (Benson, 409 U.S. 67 を引用) (強調は筆者による)。さらに、当裁判所は実際に、問題となっている様々なクレームが特許可能な主題に向けられているか否かを判断するために機械—又は—変換テストを適用した。²⁴

²⁰ 例えば、消費者組合他の法廷助言者意見書 6-10；法律知的財産権協会の法廷助言者 William Mitchell Coll の意見書 14-15 を参照。

²¹ 被上訴人の意見書 24-28 (特許は「科学又は数学の応用を含む」「技術的」発明のみに留保すべきであると議論し、「クレームされたゴールを達成する能力が単に契約の成立のみに依存する行為」等の「非技術的発明」を除外する) と、Regulatory Datacorp, Inc.の法廷助言者意見書 19-24 (「ビジネス、財政、及び他の応用経済学の分野の革新は、単純に『技術的』という資格がある」、なぜなら「技術的、の公平な定義は、『ある特定の分野における知識を実際的に応用することで特徴づけられる』というものだからであり、さらに現代の経済学は『英文学等のリベラルアーツに比べ物理学及び工学により近い』からである」と議論) とを比較のこと。

²² 例えば、Financial Service Industries 法廷助言者意見書 20 (ビジネスを行う純粋な方法に特許保護を拡大することは…特許による独占を付与する憲法上及び法律上の根拠に反する) を参照。

²³ 従って、何人かの法廷助言者が求めているものの、ここでは最高裁判所によって述べられた基本原理に向けられたクレームの除外を超える、ソフトウェア又は他のそのような主題のカテゴリの広範な除外は採用しない。例えば、End Software Patents の法廷助言者意見書；Red Hat Inc.法定助言者意見書 4-7 を参照。さらに、この上訴審で問題となっているプロセスクレームは、いずれにせよソフトウェアクレームでないことが注目される。従って、ここでの事実は、特許可能なソフトウェアクレームとそうでないものとの区別を明瞭にするに当たっては概して役に立たないであろう。

²⁴ 「アルゴリズムまたは抽象的着想を記載したクレームは、プロセスに用いられて、これが法定の主題の別のクラス、すなわち、機械、製品、又は組成物に実現化されるか、それに作用するか、それに変換するか、又はそれ以外に何らかのかたちでそれに関わる場合のみ、法定の主題を述べることができる」499 F. 3d 1376、とする Comiskey での当裁判所の意見は、最高裁判所による機械—又は—変換テストの単なる要約であって、このテストを変更するものと理解してはならない。

同上、1379（「Comiskey はこれらのクレームが機械を必要としないことを認め、これらのクレームは明らかに、製造プロセス、又は組成物の変更のプロセスを記載したものではない」。これらのクレームが機械—又は—変換テストに合格しないので、これらは単に基本原理、紛争仲裁のための心理的プロセスのみに向けられており、従って第 101 条に基づいて特許性がないと判断した。同上。

さらに、Comiskey で、当裁判所は「物理的ステップ」のテストに依拠しないばかりでなく、より早い判決における第 101 条の分析に対するこのようなアプローチを批判している。AT&T 事件では、「物理的限定」テストを排し、「クレームされた発明が数の入力、数の計算、数の出力、及び数の記憶を含むという単なる事実のみで、これが非法定の主題となるものではない」と述べた。172 F. 3d 1359 (State St., 149 F. 3d 1374 を引用)。問題となっているクレームが数学的アルゴリズム以外の基本原理を記載している場合にも同じ理由付けが当てはまる。すなわち、第 101 条に基づく適切な質問は、プロセスクレームが十分な「物理的ステップ」を記載しているか否かではなく、クレームが機械—又は—変換テストを満たしているか否かである。²⁵ この結果、「物理的ステップ」を記載したクレームであっても、特定の機械又は装置を記載せず、何らかの物品を別の状態又は物に変換しないのであれば、これは特許可能な主題に向けられていない。逆に、「物理的ステップ」に欠けるとされるクレームであっても、機械又は装置に結び付けられ又は適格な変換を達成するのであれば、第 101 条の合格レベルに達する。²⁶

B.

これらの予備的問題が解決されたので、最高裁判所によって述べられた第 101 条の分析に判例法がどのように詳細に関わるかを見ていくことにする。これらの判決の理由付けのいくつかは、「有用、具体的かつ有体の結果」等の、上で説明したとおりもはや有効でない考察又はテストに依拠している範囲については、判決のこれらの局面にはもはや依拠すべきでない。従って、いくつかの判例の事実については正しいテストに基づいて再審査し、機械—又は—変換テストを用いて第 101 条の分析をどのように行うかについてより大きな指針を探り出した。

機械—又は—変換テストは2つに分岐した質問である；出願人は、そのクレームが何か特定の機械に結びついていることを示すか、又はそのクレームがある物品を変換することを示すことによって、そのプロセスクレームが第 101 条を満たすことを示すことができる。Benson, 409 U. S. 70 を参照。どちらの分岐に基づく分析にもある考察が適用可能である。第 1 に、Benson で示され以下で議論するように、特定の機械の使用又は物品の変換は、特許性を与えるためにはクレームの範囲に意味のある限定を加えるものでなければならない。Benson, 409 U. S. 71-72 を参照。第 2 に、クレームされたプロセスの機械又は変換との関わりは、単なる取るに足りない解決に関与しない工程であってはならない。Flook, 437 U.S.590 を参照。

²⁵ 従って、コンピュータ上でソフトウェアによって実行されるプロセスステップが十分に「物理的」か否かは、第 101 条の分析に対し全く不適切である。

²⁶ 当然、全てのプロセスステップが完全に人の心の中で行われうるクレームされたプロセスは、明らかに何の機械にも結びついておらず、何らかの物品を他の状態又は物に変換することもない。この結果、これは第 101 条に基づく特許性がない。

機械による実現に関して、出願人自身が、クレーム1の文言は何らかのプロセスステップを何らかの特定の機械又は装置に限定するものでないことを認めている。上訴人の意見書11を参照。この結果、今日、このテストの機械による実現の部分に関わる争点はここでは審理しない。機械による実現の精密な輪郭及びコンピュータの記載がプロセスクレームを特定の装置に結びつけることになるか否か、またどのような場合にそうなるか、といった特定の問題への回答は、今後の判例の詳細を待つこととする。

しかしながら、テストの変換の部分については、見識を得るため、当裁判所の過去の判例のいくつかを考慮する。クレームされたプロセスは、それが物品を別の状態又は物に変換するなら、特許性がある。この変換は、クレームされたプロセスの目的の中心となるものでなければならない。しかしながら、ここで明瞭化が求められる変換の主な局面は、どのような物であればその変換が第101条の特許性を与えるに十分な「物品」を構成するのか、ということである。物理的な物体又は物質の化学的又は物理的変換のためのプロセスが特許可能な主題であることは事実上自明である。Benson 事件で最高裁判所は以下のように述べている。

なめし、染色、防水布の作成、ゴムの加硫処理、鉍石の精錬...などの分野は、化学物質又は温度制御等の物理的行為が物品又は材料を変化させる事例である。原材料を変換させる化学的プロセス又は物理的行為は、しかしながら、特許による独占をかなり明瞭な境界に限定するのに十分明瞭である。

490 U. S. 70 (Coming v. Burden, 56 U. S. (15 How.) 252, 267-68(1854)を引用) ; さらに、Diehr, 450 U. S. 184 (ゴムの硬化プロセス) ; Tilghman, 102 U. S. 729 (脂肪を構成酸とグリセリンに分解するプロセス) を参照。

しかしながら、情報時代のプロセスの原材料の多くは、電子信号と電子的に操作されるデータである。また、本件でクレームされているようないわゆるビジネス方法は、法律上の義務、組織の関係及びビジネスリスクといった、さらにより抽象的な構成物の操作を含む。もしあるとすれば、このようなプロセスのどれが、特許可能な主題を構成する物品の別の状態又は物への変換又は転化を構成するであろうか？

当裁判所の判例はこの問題に慎重なアプローチをとっており、ここで何が特許可能な物品の変換を構成するかという境界を拡大する理由を認めない。

先行する当裁判所の Abele での入り混じった結果がこの点を示している。ここでは、平均値からのデータの分散を図で示すプロセスを記載した広い独立クレームが特許不可能とされた。Abele, 684 F. 2d 909。このクレームはデータの何らかの特定の種類又は性質を特定していない；またこれはそのデータがどのように又はどこから得られ、そのデータが何を表すのかも特定していない。同上；さらに、In re Meyer, 688 F. 2d. 789, 792-93 (CCPA 1982) (定義されていない「複雑なシステム」及び特定されない「テスト」から引出される不定の「ファクタ」を含むプロセスクレームは特許不可能である) を参照。これに対して、「前記データはコンピュータ断層撮影スキャナによって2次元で生成されるX線減衰データである」と特定している Abele の従属クレームのうち一つは、特許可能な主題に向けられていると判示された。Abele, 684 F. 2d, 908-09。このデータは明らかに物理的かつ有体の対象物、すなわち骨、内蔵及び他の体組織の構造を表す。従って、その生のデータをディスプレイ上の物理的対象物の特定の視覚的表示に変換することは、このより狭くクレ

ームされたプロセスを特許可能にするに足る。

さらに、当裁判所は、明瞭さのために、Abele におけるデータそのものの視覚的表示への電子的変換が十分であることを記した；クレームはデータが表すもとなる物理的対象物の何らかの変換を含むことを必要としない。これは、機械—又は—変換テストの基礎として最高裁判所が説明した関心事、すなわち、基本原理の先取りを防ぐ、という点に忠実に従っていると信じる。クレームされたプロセスが基本原理の特定のデータの変換という実際の応用に限定されている限り、そしてクレームは特定の物理的対象物又は物質を表す視覚的表示に限定されているのであるから、クレームの範囲が原理の全ての使用を全体的に先取りする危険はない。

当審とこの裁判所の先例とは、しばしば、アルゴリズムにデータ収集ステップを付加することはこのアルゴリズムを特許可能なプロセスに変換するには不十分であると述べてきた。例えば、Grams, 888 F. 2d 840（「アルゴリズム用のデータを導出する」ステップはクレームを法定のものにしない）；Meyer, 688 F. 2d 794（「[データ収集]ステップはその他の点で法定でないクレームを法定のものにはしない」）。例えば、Grams において、当裁判所は臨床的テストを行ってそのテストのデータから異常があるか否かと何らかの異常の考えられる原因とを判断するプロセスを特許不可能であると判示した。888 F. 2d 837, 841。クレームを拒絶したのは、それが単にアルゴリズムをデータ収集ステップと組合わせたものにすぎなかったからである。同上, 839-41。少なくともほとんどの場合、データの収集は何かの物品の変換を構成しない。どのようにするかという特定なしの、データ入力を収集するという単純な要件は、アルゴリズムに向けられたクレームへの意味のない限定である。なぜなら全てのアルゴリズムは本質的にデータ入力の収集を必要とするからである。Grams, 888 F. 2d 839-40。さらに、データ収集の本質的なステップはまた、たいていは、取るに足りない解決に関与しない工程として特徴付けられる。Flook, 437 U. S. 590 を参照。

同様に、In re Schrader は、多数の品物のオークションを行う方法であって、（各々の品物について最も高価な個々の入札を選択するのではなく）全ての品物の合計価格が最大となるように落札者を選択する方法に関するクレームを提示した。22F. 3d 290, 291 (Fed. Cir. 1994)。当裁判所は、クレームは特許不可能な主題、すなわち数学的最適化のアルゴリズムに向けられている、と判示した。同上, 293-294。特定の機械又は装置は記載されていない。クレームされた方法は、品物の各々の入札額を記録するステップを要件としていたが、記録する具体的なやり方（例えば、紙に書く、コンピュータなど）は特定していなかった。同上。しかしながら、Flook に依拠して、当裁判所はこのステップが取るに足りない解決に関与しない工程を構成すると判示した。同上, 294。

IV.

次にこの事件の事実を見る。上で概要を述べたように、当審で扱う問題は、出願人のクレーム 1 が機械—又は—変換テストの変換の分岐を満足するか否かである。

当審は、クレームされた出願人のプロセスは何らかの物品を別の状態又は物に変換しないと判断する。単なる公的又は私的な法律上の義務又は関係、ビジネスリスク、又は他の抽象的なものの変換又は操作とされるものは、このテストに合格しない。なぜなら、これらは物理的な物体又は物質でなく、また物理的な物体又は物質を表すものでもないからで

ある。出願人のプロセスはせいぜいこのような実体のない変換を組入れているだけである。上訴人の意見書 11（「[クレームされたプロセスは]商品提供者、消費者及び市場参加者の間の関係を変換する…」）を参照。先に議論したように、クレームされたプロセスはオプションの交換のみを包含しており、これは単に、何らかの商品を所与の価格で所与の期間に購入する法的権利にすぎない。J.A. 86-87 を参照。クレームは単にこのような法的権利を「リスクポジションに対応する固定金利で」交換することを含む「取引」に言及するのみである。’892 号出願クレーム 1 を参照。従って、クレーム 1 は何ら物理的な物体又は物質の変換を含まず、物理的な物体又は物質を表す電子信号も含まない。このテストの機械による実現の部分を満たしていないことを認めているので、クレームは機械—又は—変換テストに全く失敗しており、特許可能な主題に向けられてはいない。

出願人の議論は、不正確な又は不十分な考察に依拠し、最高裁判所による機械—又は—変換テストの要件をそのクレームが満たさないことに対処していないので、無益である。第 1 に彼らは、クレーム 1 が「有用で具体的かつ有体の結果」を生み出すと議論している。

しかしながら、先に議論したとおり、これは第 101 条の特許性を確立するには不十分である。出願人はさらに、クレームされたプロセスは「すっかり、又は実質的に心の中で行われるステップ」のみを含むのではなく「有体の結果を有する物理的活動を明らかに必要とする」と議論している。上訴人の意見書 9。しかしながら、すでに議論したように、正しい分析はクレームが機械—又は—変換テストを満たすか否かであって、これが「物理的ステップ」を記載しているか否かではない。たとえ出願人のクレームが彼らのように「一連の物理的行為によってのみ実行される」としても、同上、9、クレームが明らかに機械—又は—変換テストを満足しない点は致命的である。従って、議会によって課された特許可能性の唯一の限定は発明が第 101 条で列挙された 4 つのカテゴリのいずれかに当てはまることだけであるという点で出願人に同意するものの、当審はクレームが第 101 条の意味の法定の「プロセス」に向けられているか否かを判断するのに最高裁判所のテストを適用しなければならない。ここで適用すれば、出願人のクレームはこのテストを満足せず、従って、これは第 101 条に基づく「プロセス」がこれまで解釈されてきた意味では、プロセスに向けられていない。

一方で、機械—又は—変換テストはプロセスクレームが第 101 条に基づいて特許可能であるかを判断するのに適用すべき正しいテストであるとする点で当審は PTO に同意するが、上で議論したように、これが「技術分野」のテストに相当する、という点には同意しない。被上訴人の意見書、24-28 を参照。PTO も裁判所も、「技術分野」の要件といった均等とされるもの又は略したものを用いて機械—又は—変換テストを軽んじてはならない。むしろ、機械—又は—変換テストは適用可能な唯一のテストであり、プロセスクレームの特許可能性を評価する際には最高裁判所及び当裁判所が提供するガイダンスに照らして適用しなければならないものである。しかしながら、ここでこれを適用すると、PTO と同様に、当審も、出願人のクレームはこのテストに合格しないという結論を出さざるを得ない。

出願人のクレームは、当裁判所が Comiskey において第 101 条に基づいて特許不可能であるとしたクレームと同様である。ここで出願人は、一方的な文書と二者間の「拘束性の」文書とのに関する紛争を強制的に調停するプロセスをクレームしており、ここで文書の文

言によって調停が要求され、文書に関する紛争が調停され、その調停の結果拘束性のある決定がなされる。Comiskey, 499 F. 3d 1368-69。当裁判所は最も広いプロセスクレームが第 101 条に基づき特許不可能であるとした。なぜなら、「これらのクレームは機械を必要とせず、これらのクレームは明らかに、製造プロセス又は組成物を変化させるためのプロセスを必要としていない」からである。同上、1379。当裁判所は、クレームはむしろ紛争を調停する「心理的プロセス」に向けられており、このような「人間の知性[のみ]の実際的問題への適用」へのクレームは、基本原理に対するクレームにすぎないという結論に達した。同上、1377-79 (Benson, 409 U. S. 67 を引用(「心理的プロセス、及び知的概念は特許不可能である、なぜならこれらは科学的及び技術的作業の基本的ツールであるからである」))。

Comiskey クレームが全体として紛争を仲裁してその解決策を決定する心理的プロセスに向けられているのと同様に、本件のクレームも全体としてリスクヘッジするための取引を特定する心理的及び数学的プロセスに向けられている。クレームが、特定された取引が実際に行われることを要件としているという事実は、Comiskey クレームが調停において実際に決定がなされることを要件とするという事実と同様に、クレームの特性を変えない。すなわち、いずれの場合も、クレームは何ら特定の機械の使用を必要とせず、また何ら有体の変換を達成しない。

当裁判所は実際、本件上訴審及び Comiskey 等のこのようなクレームを一貫して拒絶している。例えば、Meyer では、出願人は、不特定の多要素システムの故障箇所を診断する方法であって、各要素に数値、「ファクタ」を割当て、各要素の診断テストに基づいてその値を更新する方法に対し特許を求めた。688 F. 2d 792-93。こうして、これらの「ファクタ」を検討することで何らかの故障箇所を推測することができる。診断テストは特定されておらず、「ファクタ」も何か特定の測定に結びついてはいない；実際これらは任意である。同上、790。当裁判所は、クレームが事実上単なる「心理的プロセスを表す数学的アルゴリズム」に向けられていると判示し、第 101 条を理由とした PTO の拒絶を支持した。同上、796。クレームには機械は記載されておらず、唯一の潜在的「変換」は実体のない「ファクタ」のある数字から別のものへの変換だけであった。従って、クレームは事実上、ある特定の要素の状態が変化したことに気付いてシステムの故障箇所を診断する基本的心理的プロセスを先取りしようとしている。そして、上で議論したように、同様のクレームは Grams において拒絶されている。²⁷ 888 F. 2d 839-40 (体の異なる部分の不特定の臨床テストの結果の食い違いを特定しこれに注意して、人の「異常状態」を診断するプロセスのクレームを拒絶) を参照。

Meyer 及び Grams と同様の状況で、出願人はここで、コンピュータ又は他の装置の助けなしに必要とされる数学的計算を行い、計算によって明らかになった、互いのリスクを

²⁷ 最高裁判所裁判官の何人かが、裁量上訴令状の却下に対する反対意見の中で、Laboratory Corp. of America Holdings v. Metabolite Laboratories, Inc. において同様のクレームが特許不可能な主題に向けられているという見解を表明していることが注目される。126 S. Ct. 2921, 2927-28 (2006) (Breyer, J. が反対；Stevens, J. 及び Souter, J. がこれに同意)。ここでクレームされたプロセスは：(1)「高いレベルのホモシステインがあるかについて体液を分析するステップ」と、(2)「前記体液中の総ホモシステインの高いレベルを、コバラミン又は葉酸の欠乏に相関させるステップ」とを含むのみである。同上、2924。

ヘッジするであろう取引を心の中で特定し、これらの取引を完了させる解決後の工程のステップを含む、純粹に心理的なプロセスを包含する非変換プロセスをクレームしようとしている。従って、クレーム 1 は事実上、ヘッジの基本的概念と、(特定の数式に限定されてさえない) ヘッジに本来固有の数学的計算とのいかなる応用をも、先取りすることになる。出願人はこの先取りの範囲は消耗される商品の分野に適用されるヘッジに限定されると議論するが、たとえ消費される商品の分野内だけであったとしても、ヘッジの全ての応用を事実上先取りすることが許されないのは、最高裁判所の理由付けから明らかである。Diehr, 450 U. S. 191-192 (利用分野の限定は、基本原理に向けられた、その他の点で特許不可能なクレームを特許可能にするには不十分であると判示) を参照。さらに、クレームされたプロセスは物理的ステップを含むものの(開始する、特定する)、これは物品を別の状態又は物に変換することを含んでいない。従って、出願人のクレームは第 101 条に基づく特許可能な主題に向けられていない。

結論

クレームが第 101 条に基づいて特許可能なプロセスに向けられているか否かを判断するのに適用可能なテストは最高裁判所によって述べられここで明瞭化された機械—又は—変換テストであり、出願人のクレームはここで明らかにこのテストに不合格であるので、審判部による審決は

支持される。

第4章 欧州

担当：谷口 信行*

概要**

一昨年(2010年)の10月22日、ブリュッセル欧州特許庁(EPO)長官により、CS関連発明の保護適格性についての質問がEPO拡大審判部へ付託された^{1,2}。その理由

* 弁理士、中村合同特許法律事務所

なお、本章の引用箇所以外においては欧州特許条約(EPC)規則の番号はEPC2000にしているが、旧規則27、29はEPC2000での規則42、43にそれぞれ対応する。また、EPO審決は近年EPOのHP上で入手可能となったので、OJ(Official Journal)に関するデータは本稿では省略する。本章における下線はすべて筆者によるものである。

** 本章、「第5章 英国」及び「第6章 ドイツ」においては、混乱を防止するために「technical character」の訳語を原則として「技術的性質」に統一した。

¹ 審判案件番号G03/08。EPC 112条(1)(b)に基づき、「法律の統一的適用を確保するために又は重要な法律問題が生じた場合は、欧州特許庁長官は、2つの審判部が法律問題について異なる決定をした場合は、拡大審判部にその問題を付託することができる」。拡大審判部は、EPC 22条に基づく合議体であり、5名の法律構成員、2名の技術構成員から構成される。

² 付託された質問は、以下のとおりである。なお、質問のみではその意図するところが把握しにくいと思われ、章末に質問の背景も含めた付託全文の訳が掲載されているので、必要に応じてご参照頂きたい。

質問1：コンピュータ・プログラムは、それがコンピュータ・プログラムとして明確にクレームされている場合に限り、コンピュータ・プログラム自体に関するものとして特許性が排除されるのか？

質問2(A)：コンピュータ・プログラム分野のクレームは、単にコンピュータの使用又はコンピュータ読み込み可能なデータ保存メディアの使用について明確に記載しておけば、第52条(2)(c)及び(3)に基づく特許性排除の規定を回避することができるのか？

質問2(B)：質問2(A)の回答が否定的なものであれば、当該特許性排除の規定を回避するためには、コンピュータ又はデータ保存メディアの使用に、それぞれコンピュータ・プログラムを実行したり保存したりするという本来の効果を超える更なる技術的效果が要求されるのか？

質問3(A)：クレームされた特徴がクレームの技術的性質に寄与するためには、現実世界における物理的実体に、技術的な効果が生じなければならないのか？

質問3(B)：質問3(A)に対する回答が肯定的なものであれば、その物理的実体が、不特定のコンピュータであっても十分であるのか？

質問3(C)：質問3(A)に対する回答が否定的なものであれば、ある特徴が寄与した結果が、使用可能な特定のハードウェアとは無関係のものにだけ効果が生じる場合、その特徴はクレームの技術的性質に貢献するものといえるのか？

質問4(A)：コンピュータのプログラミング活動は、技術的考察に関与しているのか？

質問4(B)：質問4(A)に対する回答が肯定的なものであれば、プログラミングから生じるすべての特徴は、クレームの技術的性質に貢献するものといえるのか？

質問4(C)：質問4(A)の回答が否定的なものであれば、プログラミングから生じる特徴は、それがプログラムの実行時のものをを超える更なる技術的效果に貢献する場合に限り、クレームの技術的性質に貢献するものとなるのか？

は、近年の EPO 審判部による多様な審決により、CS 関連発明の特許保護対象の範囲が不明確となっているというものである。

欧州特許条約 (EPC) 第 52 条は、コンピュータ・プログラム「それ自体 (as such)」が特許の対象から排除されることを規定する。これは、逆にコンピュータ・プログラム「それ自体」でないコンピュータ・プログラムは特許の対象となり得ることを意味し、実際に「それ自体」でない CS 関連発明は特許されている。そこで、どのようなコンピュータ・プログラムであれば特許の対象となるのか、「それ自体」の解釈が問題となる。EPO は、この「それ自体」か否かを、クレームされた主題の「技術的性質 (technical character)」の有無で一貫して判断している。

したがって、この付託の問題も「それ自体」、「技術的性質」の解釈に関わっている。

本章では、この「それ自体」、「技術的性質」が、現在の実務ではどのように解釈され、審決ではどのように解釈されてきたのかについて述べていく。また、特に 2000 年の T931/95 審決以降、我々の感覚でいう保護適格性の問題は進歩性の段階に移行した感があり、CS 関連発明において進歩性の判断が大きな比重を占めるようになったため、進歩性の判断手法についても述べていく。

EPC 加盟各国の保護適格性に関する規定は、EPC の規定に整合するように改正されて、EPC と同様のものとなったが、これはすなわち、「それ自体」の解釈について、その運用、解釈が、EPO と各国特許庁、裁判所によりそれぞれ行われることを意味する。

よって、EPO と各国特許庁、裁判所は互いを意識しつつ、その運用、解釈を積み重ねてきている。この点、EPC の目的に照らしても、同様の規定について EPO と各国での運用、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。

したがって、EPO 及び各国の運用、解釈については、それぞれを独立に追うだけではなく、互いにどのように影響を与えながら形成されてきたかにも目を配りつつ、理解をする必要がある³。

一方、EPC の解釈は、第一義的には EPO 審判部に委ねられており、EPO 審決が各国の運用、解釈に与える影響は大きい。

保護適格性についての解釈については、EPO とドイツは調和的な方向に審決例・判決例が積み重ねられているが、EPO と英国については、最近対立的であった。一例を挙げれば、Aerotel/Macrossan 判決において、英国控訴院は、EPO の審決に矛盾があることを指摘し、拡大審判部にいくつかの付託質問を提案した。これに対して、EPO 審判部は T154/04 において、EPO のケースローに矛盾はなく、Aerotel/Macrossan 判決で示された手法は EPO 審判部が 10 年前に放棄し、また EPC と相容れないものと再批判した。

³ 第 1 章「主要対象国における CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性に関する重要審決及び判決年表」を参照。

ところが、一昨年、Symbian 判決において、EPO の判断手法が確定したものとなる等の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示唆され⁴、また英国と EPO の運用・解釈が少なくとも結論において調和することが望ましいとの判示がなされた。そして、その直後に拡大審判部への質問の付託がなされた⁵。

付託の結果がどのようなものになるにせよ、その結果は大きな影響を与えると思われ、EPO 拡大審判部の付託の結果が注目される場所である。

I. 制度調査

1.1. 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

条約 52 条には、特許可能な発明 (Patentable inventions) として以下のように規定されている。発明の積極的定義はない (排除事項のみ)。

「(1) 欧州特許は、新規であり、進歩性を有し、且つ産業上利用可能である、すべての技術分野における発明に対して付与される。

(2) 次のものは、特に、(1)の意味における発明とはみなされない。

(a) 発見、科学の理論及び数学的方法

(b) 美的創造物

(c) 精神的行為 (mental acts)、ゲーム (game) 又はビジネス活動 (doing business) のための仕組み (scheme)、規則 (rule) 又は方法 (method)、並びにコンピュータ・プログラム

(d) 情報の提示

(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主題又は行為それ自体 (as such) に関する範囲でのみ (only to the extent)、当該主題又は行為の特許性を排除する。」

1.2. 発明が特許されるための要件

EPO の審査ガイドラインによれば、明示的要件として、(i) 「発明」であること、(ii) 産業上利用可能であること、(iii) 新規であること、(iv) 進歩性を有すること (以上 52 条(1))⁶、黙示的要件として、(v) 当業者により実施可能で

⁴ 第 5 章「2.3 英国と EPO の保護適格性のアプローチの関係」を参照。

⁵ この拡大審判部への付託は元英国知的財産庁長官であるブルムロー現 EPO 長官により行われている。

⁶ Guidelines for Examination in the European Patent Office (2009 年 4 月版) (以下、「ガイドライン」とする) Part C 第 IV 章 1.1

あること（83条7）、(vi) 技術分野に関係し（規則 42(1)(a)⁸）、技術的課題に関係し（規則 42(1)(c)⁹）、且つ保護が求められる事項に関する技術的特徴がクレームに定められることができる（規則 43(1)¹⁰）程度に技術的性質（technical character）を有していること（規則 42(1)(a)、42(c)、43(1)）¹¹が要件である。

1.3. CS 関連発明及びBM関連発明が特許可能な発明として認められるか

1.3.1 CS 関連発明

上述のように、条約 52 条(2)には発明と考えられないものが、非制限的なりストとして挙げられている。しかしながら、この非制限的リストの解釈は、条約 52 条(3)によって、当該主題又は行為「それ自体」に制限される。そこで、特許性が排除される主題又は行為の範囲の解釈が問題となる。

この点、ガイドラインによれば、「コンピュータ・プログラムのクレームに関する基本的な特許性の考察は、原則として他の主題と同じである。『コンピュータ・プログラム』は 52 条(2)で掲げられた項目に含まれているが、クレームされた主題が技術的性質を含む場合には、52 条(2)及び(3)の規定によって特許性を排除されない」¹²とされ、CS 関連発明は特許可能な発明として認められ得る。

⁷ 第 83 条 発明の開示

欧州特許出願は、当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示しなければならない。

⁸ 規則 42 明細書の内容

- (1) 明細書は、次のように記述する。
(a) その発明が関連している技術分野を指定する。
(以下略)

⁹ 規則 42 明細書の内容

- (1) 明細書は、次のように記述する。
(略)

(c) クレームしている発明を、その技術的課題（それが明白に陳述されていない場合を含む）及びその解決方法を理解することができるような表現で開示し、また、背景技術との関連においてその発明が有利な効果を有する場合は、その効果を記述する。

(以下略)

¹⁰ 規則 43 クレームの形式及び内容

(1) クレームは、保護が求められている事項を、発明の技術的特徴に関して定義する。適切と認められるときは、クレームには次の事項を含める。

(a) 発明の主題の指定、及び技術的特徴であって、クレームする主題の定義のために必要であるが、結合して先行技術をなすものを示す陳述

(b) 特徴部分であって、「を特徴とする」又は「によって特徴付けられる」という表現によって始まり、(a) に記載した技術的特徴と結合して保護が求められている技術的特徴を明示しているもの

(以下略)

¹¹ ガイドライン Part C 第 IV 章 1.2

¹² ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.6

1.3.2 BM 関連発明

純粋なビジネス方法自体は特許の対象ではないが（52条(2)、(3)）、クレームが、コンピュータ、コンピュータ・ネットワークや他の従来のプログラム可能な装置、あるいは、仕組みの少なくとも一部分を実行するためのプログラムを規定している場合、それはコンピュータ関連発明として審査され、特許可能であり得る¹³。

1.4. CS 関連発明及びBM関連発明の特許性のガイドライン

CS 関連発明については、従前からガイドラインでも触れられていたが、2007年11月に、「特にコンピュータで実行されるビジネス方法に注目した EPO におけるコンピュータにより実現される発明の審査（Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods）」が EPO Official Journal において公表された¹⁴。これは、CS 関連発明の審査に関する EPO のプラクティスについて述べ、この分野の実務家の助けとすることを目的とするものであり¹⁵、そこには保護適格性の判断から進歩性の判断に至るまでの CS 関連発明の審査手法が記載されている。そこで、以下現行のガイドライン¹⁶と「特にコンピュータで実行されるビジネス方法に注目した EPO におけるコンピュータにより実現される発明の審査」について紹介する。なお、EPO の公式見解を知る資料としては他に e ラーニング教材である European Patent Academy, Patentability of computer-implemented inventions at the EPO Module I, II がある¹⁷。

1.4.1 ガイドライン

1.4.1.1 コンピュータ・プログラムの特許性

ガイドラインは、「コンピュータ・プログラムは、コンピュータ、コンピュー

¹³ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.5（後述の「1.4.1.2 コンピュータプログラム以外の CS 関連発明に関する排除項目」の「(ロ) 精神的行為、ゲーム又はビジネス活動を行うための仕組み、規則及び方法」参照）。

¹⁴ EPO OJ 11/2007, pp. 594-600（以下、「OJ11/07」とする）。

¹⁵ OJ11/07, p.594

¹⁶ ガイドラインは、2010年4月1日から施行の規則改正に対応して2010年4月1日に改訂予定である。CS 関連発明に関しては、その公表されているドラフトにおいて大きな変更点はないが、主な変更点として Part C 第 IV 章 2.2 への以下の1段落の追加がある—「クレームが排除される主題に一部関係することが発見された場合、規則 63 に基づき部分欧州調査報告又は部分補充欧州調査報告が発行される場合がある（B-VIII, 1, 3.1 及び 3.2 参照）。この場合において、規則 63(1)に基づく求め（B-VII, 4.2 参照）又は規則 70a に基づく調査見解書（B-XII,9 参照）に対する適切な補正及び／又は説得力のある意見が出願人によって提出されなければ、規則 63 に基づく反対（objection）が生じる（VI, 5.6 参照）」。

¹⁷ <http://www.epo.org/patents/learning.html>。以下、「e ラーニング教材」とする。

タ・ネットワーク又は他のプログラム可能な装置を含み、一応（prima facie）クレームされた発明の 1 つ又は複数の特徴が、単数又は複数のプログラムによって実現されるクレームを扱うことを意図した表現である『コンピュータにより実現される発明』の形式である」¹⁸とし、「このようなクレームは、例えば、上記装置の動作方法、その方法を実行するために設定された装置、又は・・・プログラムそのものなどの形態をとることができる」¹⁹とする。そして、「業務の隙間を埋めることを意図する発明であるか否か、何らかの新規な娯楽を提供することを意図する発明であるか否かなど、発明の全体の目的に基づく区別はされない」²⁰。

上述のように、「コンピュータ・プログラム」は 52 条(2)の特許性排除項目に挙げられているものの、クレームされた主題が技術的性質を含む場合には、52 条(2)及び(3)の規定によって特許性を排除されないが、その技術的性質を含む場合として、ガイドラインは以下のものを挙げる²¹。

(イ) プログラムが、コンピュータ上で実行されているときに、プログラムとコンピュータとの間の通常の物理的相互作用を超える更なる技術的効果をもたらすことができる場合

「コンピュータ・プログラムによって制御されるデータ処理オペレーションは、理論的には特別の回路によって等しく実現することができ、プログラムの実行は常に、たとえば電流といった物理的効果を伴う。T1173/97 によると、このような通常の物理的効果はそれ自体では、コンピュータ・プログラムに技術的性質を与えるには不十分である。しかし、コンピュータ・プログラムがコンピュータ上で実行されているときに、そのような通常の物理的効果を超える更なる技術的効果をもたらすことができる場合には、特許性を排除されない。この更なる技術的効果は従来技術において知られていてもよい。コンピュータ・プログラムに技術的性質を与える更なる技術的効果は、たとえば、プログラムの影響下にある、工業プロセスの制御、物理的実体を示すデータの処理、又はコンピュータ自体若しくはそのインタフェースの内部作用（functioning）の中に見出すことができ、たとえば、ある処理の効率性若しくはセキュリティ、要求されるコンピュータ資源の管理、又は通信リンクでのデータ送信レートなどに影響を与えることができるであろう。その結果、コンピュータ・プログラム

¹⁸ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.6

¹⁹ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.6

²⁰ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.6

²¹ EPO Auditor（前 Directorate 2.2.21 Cluster Computers 審査官）Norbert Glaser 氏によれば、実際は下記の（イ）、（ロ）、（ハ）に示されるような 3 つの異なるテストがあるわけではなく、EPO の審査プラクティスは、発明の特許性について必要不可欠な要件である「技術的性質」という明確な概念に依っている（ガイドライン Part C 第 IV 章 2.2 第 1 段落参照）。Glaser 氏はまた EPO Official Journal, 11/2007, number 11, pp. 594-600 を参照している。なお、この Glaser 氏の見解は、個人的なものであり EPO が関与したものではない。

はコンピュータ上で実行されているときに、プログラムとコンピュータとの間の通常の物理的相互作用を超える更なる技術的效果をもたらす潜在能力を有する場合には、52条(1)の意味における発明と考えることができる。

このようなクレームはプログラムリスト…を含むべきでないが、プログラムが、実行されるときに実施されることを意図しているプロセスの特許性を確実にする、すべての特徴を定めるべきである。」²²

(ロ) 発明を実施するために技術的考察が要求される場合

「T769/92 (OJ 8/1995, 525) に従って、発明を実施するために技術的考察が要求される場合には、技術的性質の要件は満たされる場合がある。そのような技術的思考はクレームされた主題に反映されていなければならない。」²³

(ハ) 技術的手段を定めるか又は技術的手段を使用する主題がクレームされている場合

「技術的手段を定めるか又は技術的手段を使用する、クレームされた主題は、52条(1)の意味における発明である (T258/03, OJ 12/2004, 575)。」²⁴

1.4.1.2 コンピュータ・プログラム以外の CS 関連発明に関する排除項目の保護適格性

コンピュータ・プログラム以外で CS 関連発明に関係すると考えられる、数学的方法、精神的行為、ゲーム又はビジネス活動を行うための仕組み、規則及び方法、情報の提示について、ガイドラインには以下のように記載されている。

(イ) 数学的方法²⁵

「たとえば割算の簡便な方法には特許性がないが、それに従って動作するように構成された計算機は十分に特許性がある。電気フィルタを設計するための数学的方法には特許性がないが、この方法で設計されたフィルタは、52条(2)及び(3)により特許性を排除されないであろう。」

(ロ) 精神的行為、ゲーム又はビジネス活動を行うための仕組み、規則及び方法²⁶

「特に、言語を学ぶための仕組み、クロスワードパズルを解く方法、(そのルールによって定められた抽象的実体としての) ゲーム、又は商業的活動を準備する(organize)ための仕組みは、特許性がない。しかしながら、クレームされた主題が少なくともその仕組みの一部を実施するための装置又は技術的プロセス

²² ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.6

²³ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.6

²⁴ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.6

²⁵ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.3

²⁶ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.5

を特定している場合には、その仕組み及びその装置又はプロセスは全体として検討されなければならない。特にクレームが、仕組みの少なくともいくつかのステップを実施するためのコンピュータ、コンピュータネットワーク若しくは他の従来のプログラム可能な装置、又はそのためのプログラムを特定する場合には、『コンピュータにより実現される発明』として審査される。」

(ハ) 情報の提示²⁷

「単に情報の内容のみで特定される情報の表示 (representation) には特許性がない。これは、クレームが情報の提示それ自体 (例えば、音響信号、話し言葉、画像ディスプレイ、主題で特定される書籍、記録された音楽作品で特定されるレコード、注意表示で特定される交通標識によるもの)、又は情報を提示するための方法及び装置 (例えば、指示若しくは記録された情報のみで特定される指示器又は記録装置) のいずれに向けられたものであっても適用される。しかしながら、情報の提示が新規な技術的特徴を有する場合には、情報担体 (carrier) 又は情報を提示するためのプロセス若しくは装置に特許性のある主題があるであろう。表示の配置又は仕方は、情報の内容から区別され、特許性のある技術的特徴を十分に構成する。このような技術的特徴が存在する例としては、…文字を表示するために特定のコードを使用する (例えば、パルス符号変調) 電信装置又は通信システム、測定された情報を表示するための特定の形のグラフを作成するように設計された測定装置、…そのデータ構造上で動作するプログラムの技術的特徴を固有に含む用語で特定されるコンピュータデータ構造 (特定の場合にはプログラムそのものが特許可能であると考えられる) (T1194/97, OJ 12/2000, 525 参照)、などが挙げられる。」

1.4.1.3 保護適格性の審査手法

保護適格性の審査の留意点として、「第 1 に、52 条(2)に基づく特許性の排除は、出願が、排除される主題それ自体に関する程度でのみ適用される。第 2 に、審査官は、全体として考察されるクレームされた主題が、技術的性質を有するか否かを判別するために、クレームの形式又は種類を無視して、その内容に注意を傾注すべきである。」²⁸こと、「52 条(1)の意味における発明が存在するか否かの基本的テストは、主題が産業上利用可能であるか、新規であるか、進歩性を有するか否かの問題とは独立で別個のものであること」²⁹が挙げられている。

また、CS 関連発明の保護適格性の審査手法として、「クレームされた主題が明らかに (prima facie) 技術的な性質を有さない場合には、52 条(2)及び(3)に基づき拒絶すべきである。主題がこの技術性の明らかテストを通過すれば、審査官は新規性及び進歩性の問題に進むべきである。」³⁰としている。

²⁷ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.7

²⁸ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.2

²⁹ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.2

³⁰ ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.6。なお、2007 年ガイドライン修正前においては、

1.4.1.4 進歩性の審査手法³¹

ガイドラインに記載されている事項は、後述の「1.4.2『特にコンピュータで実現されるビジネス方法に注目した EPO におけるコンピュータにより実現される発明の審査』」において詳しく説明されているので、次項に譲る³²。

1.4.2 「特にコンピュータで実現されるビジネス方法に注目した EPO におけるコンピュータにより実現される発明の審査」

該当の全文の通読が最も理解に資すると思われるため、EPO Official Journal, 11/2007 の第 595 頁第 2 段落以下の全文（除最終段落）を以下に掲載する。

「排除される主題及び活動の範囲の解釈において、EPO は一貫して技術的性質は発明の特許可能性に対する必須の要件であると考えてきた。技術的性質がない場合は、EPC52 条(1)の意味における発明はない。この解釈は、例えば、規則

「しかしながら、コンピュータにより実現される発明の審査プラクティスにおいては、審査官は、前もって技術的性質の問題を考察することなく、新規性及び進歩性の問題に直接進むことがより適切である場合がある。」とされていた。

³¹ EPC の新規性と進歩性に関する条文は以下のとおりである。

第 54 条 新規性

(1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。
(以下略)

第 56 条 進歩性

発明は、技術水準を考慮して当業者に自明でない場合は、進歩性を有するものと認める。
(以下略)

³² 進歩性に関するガイドラインの主な記載は以下のとおりである。

「進歩性があるか否かを評価するときに審査官は、既に解決されている客観的な技術的課題を確定しなければならない (IV, 11.7.2 参照)。その課題の解決が、公知の技術に対する発明の技術的貢献を構成する。そのような技術的貢献の存在は、クレームされた主題が技術的性質を有しており、したがって実際に 52 条(1)の意味における発明であることを確定する。そのような客観的な技術的課題が見出されない場合、クレームされた主題は、公知の技術に対する発明の技術的貢献があり得ないので、少なくとも進歩性の要件を満たさず、この理由によってクレームは拒絶されるべきである。」(ガイドライン Part C 第 IV 章 2.3.6)

「進歩性の考察における『技術水準』は 54 条(2)に規定されたとおりである (IV, 6 参照)。それは何らかの技術分野 (field of technology) に関連するそのような種類の情報に関するものとして理解されるべきである。」(ガイドライン Part C 第 IV 章 11.2)

「『当業者』は、基準日に当該技術における共通一般知識がどのようなものであるかを知っている、技術分野における通常の実務家であると推定される。」(ガイドライン Part C 第 IV 章 11.3)

「独立でも、又は他の特徴と組み合わせられても、発明の技術的性質に貢献しないと思われる特徴は、進歩性の評価に関係ない (T641/00, OJ 7/2003, 352 参照)。この状況はたとえば、特徴が非技術的な課題、例えば特許性を排除される分野における課題にのみ貢献する場合に生じる可能性がある (T931/95, OJ 10/2001, 441 参照)。

クレームが、非技術的分野において達成されるべき目的に言及する場合には、この目的は、解決されるべき技術的課題の枠組みの一部として、とりわけ、満たさなければならない制約として、課題の設定に正当に現れることができる (T641/00, OJ 7/2003, 352 及び T172/03、ただし OJ で未公告)。(ガイドライン Part C 第 IV 章 11.7.2)

42 及び 43 により裏付けられる。

発明は技術的性質を有する必要があることから、一般に、何らの技術的示唆 (technical implication) のない純粋に抽象的な概念を表す主題及び活動のみが、EPC 第 52 条の意味における非発明である (T258/03) と考えられる。

(排除される主題の例)

コンピュータにより実現される発明は、少なくとも一部が、数学的方法、情報の提示、精神的な作用効果を有する美的創造物、ビジネス活動のための仕組みにより規定されることができる。以下の例は、技術的性質のない主題又は活動を規定し、ゆえにそれら自体を考えた場合には、EPC52 条(3)の規定を考慮に入れた 52 条(2)(a)–(d)に基づいて特許性を排除される。

- 電子フィルタを設計するために用いられる数学的方法 (審査ガイドライン C-IV, 2.3.3)
- ユーザへの美的効果又は精神的な作用効果を有することしかできない一連の特徴 (T125/04)
- 商業的活動 (commercial operation) を準備する (organize) ための仕組みといった抽象的又は知的な性質の特徴 (item)
- そのプログラムがコンピュータ上で実行される場合に常に存在する通常の技術的効果を超える技術的効果を生じさせることができないコンピュータ・プログラム (T1173/97)
- 見る人 (observer) に向けられた情報の認識されるコンテンツ (cognitive content) であって、そのコンテンツが用いられ、というよりもそのシステムの動作中又はその方法の実行中に用いられる方法又はシステムの技術的作用 (working) に影響を与えないコンテンツによってのみ規定される主題 (T1194/97)

(技術的考察)

発明を実施するために技術的考察 (technical consideration) が必要とされる場合には、技術的性質の要件は満たされるが (T769/92)、その技術的考察はクレームされた主題に反映されていなければならないことに注意すべきである。しかしながら、精神活動のみで実施することができる方法については、技術的考察を有しているだけでは、技術的性質を有するのに十分ではない (T914/02)。

(技術的側面及び非技術的側面からなる主題)

特にコンピュータにより実施されるビジネス方法は通常、アプライオリに、技術的性質を有する側面及び技術的性質を欠く側面に分離可能にみえる主題に関して記述される。そのような主題は特許可能性を排除されない。なぜなら、技術的手段を含み、ゆえに技術的性質を有するいかなる主題も EPC52 条(1)の意味における発明である (T258/03) からである。よって、そのような主題が特許

可能であるか否かを決定するのは、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の存在である。

（全体としての主題の評価）

客観的かつ一貫したコンピュータにより実現される発明の審査を行うために、評価は、主題のどの側面が全体としての主題の技術的性質に貢献し、主題のどの側面が全体としての主題の技術的性質に貢献しないかを判断することが要求される（T641/00 理由 7）。

この評価は、主題の残りの部分とは独立に考えた場合に、52 条(2)、(3)の意味における主題又は活動を構成する、主題の側面を特定することから始まる。このように特定された側面は、主題の外見上非技術的な側面といえることができる。

残りの側面は技術的性質を有し、主題の明らかに技術的な側面といえることができる。

（主題全体の技術的性質）

更なる評価が行われ、出願された出願の全内容から、外見上非技術的な側面のいずれかが、物理的性質における変化若しくは明らかに技術的な側面の技術的な作用（technical functioning）を生じさせるか、又は開示された発明を実施するために要求される技術的考察を反映していることを導くことができるかを特定する。

主題を全体として考察するこの更なる評価は、すべての側面が技術的性質に貢献し、ゆえに技術的課題の技術的解決に貢献することを特定する場合がある。この場合、主題を技術的側面と非技術的側面に分離することを続ける効用はない。

例えば、情報コンテンツ（外見上非技術的な側面）と装置（明らかに技術的な側面）を含む主題について、情報コンテンツが装置の動作中に、装置の技術的機能に影響を与えるか、又は装置の技術的機能を考慮し、ゆえに技術的性質に貢献するように使用されることが確認される場合がある。

しかしながら、もしも外見上非技術的な側面が、物理的性質又は明らかに技術的な側面の技術的機能に影響を与えず、また開示された発明を実施するために要求される技術的考察の何らも反映しないならば、非技術的な側面は、明らかに技術的な側面との相互作用において技術的効果を生じさせない。この状況においては、主題は、技術的性質に貢献する明らかに技術的な側面と、技術的性質に貢献しない純粋に非技術的な側面を含む。

例えば、方法（外見上非技術的な側面）によって処理されるデータが、装置の動作パラメータを構成しないか、又は装置の物理的／技術的機能（明らかに技術的な側面）に影響を与えず、かつその方法が技術的課題を解決しない場合は、その方法及び関連するデータは、技術的性質に貢献せず（T158/88）、よって主題の純粋に非技術的な側面を形成する。

(クレームされた発明の進歩性の評価)

(進歩性)

EPC56 条(1)は、技術水準に鑑みて当業者に自明でない場合には、進歩性を有すると考えるべきであると規定する。

(技術水準)

進歩性を考えるための「技術水準」は、EPC54 条(2)に規定されるように、何らかの技術分野に関する情報に関する理解されるべきである (T172/03)。したがって、最も近い先行技術は、技術分野からのものとなり、クレーム及び明細書において特定される技術的内容を基礎として確立される。

一旦先行技術が確定されると、クレームの主題と最も近い先行技術とのすべての相違が特定される。

(技術的考察)

主題の進歩性を評価する場合、重要なのは、技術水準をこえてそれがなす貢献である。技術的性質に貢献しない純粋に非技術的な側面は、進歩性の評価と関係ない (T37/82、T294/89、T641/00 参照)。例えば、純粋に非技術的な側面は、非技術的課題、例えばビジネスの管理の分野における課題の解決に貢献するのみである (T931/95 参照)。

(客観的な技術的課題)

客観的な技術的課題は、現実的な状況において、当業者が解決を依頼される可能性があるものでなければならない。当業者は、技術分野における通常の専門家と考えるべきである (T641/00 理由 8 参照)。

更に、客観的な技術的課題は、主題の純粋に非技術的な側面から進歩性が生じる可能性がないように設定されなければならない (T1053/98)。

この点、非技術的分野において達成されるべき目的を規定し、ゆえに開示された発明の技術的性質に貢献しない純粋に非技術的な側面は、解決されるべき技術的課題の枠組みの一部として、とりわけ満たさなければならない制約として、技術分野における当業者に与えられる要求仕様の形で技術的課題の設定に現れることができる (T641/00、T1053/98)。

しかしながら、課題の記載において、発明により提供される技術的解決の一部を含むことは、技術水準がその課題に関して評価されるときに、必然的に、発明活動について事後的な見方が採られる結果となるから、客観的な技術的課題は、技術的解決への示唆 (pointer) を含まないように設定されなければならないことに留意すべきである。

クレームされた主題が、純粋に非技術的な側面によってのみ先行技術と差別化される場合には、その主題は、少なくとも進歩性の要件を満たさない。なぜなら、先行技術に対する技術的貢献はあり得ず、ゆえに客観的な技術的課題を設定することができないからである。

クレームされた主題が、技術的性質に貢献する側面及び純粋に非技術的な側面によって先行技術と差別化される場合には、客観的な技術的課題は、それらの技術的性質に貢献する側面を考慮することにより、純粋に非技術的な側面が解決すべき課題の一部として満たされるべき制約を規定し、設定される。

(要約)

個々の特徴がクレームされた主題の技術的性質に貢献するか否かを評価するときは、クレームされた主題は常に全体として考察される。しかしながら、その技術的性質に貢献すると判断された主題の一部のみが、進歩性の評価のときに考慮される。クレームされた主題の、非技術的分野において達成されるべき目的を規定する純粋に非技術的な側面は、特に、満たさなければならない制約事項として、要求仕様の形で課題の設定に現れることができる。」

1.5 CS 関連発明として認められるクレームの形式

e ラーニング教材によれば、特に制約はなく、装置、方法、プログラム、プログラム製品、プログラムを記録した記録媒体 (storage medium/data carrier)、データ構造、信号等が認められ得る³³。

1.6 コンピュータ・ソフトウェアに関する特許法以外の保護制度

著作権がベースの「コンピュータ・プログラムの法的保護に関する指令³⁴」、
「データベースの法的保護に関する指令³⁵」がある。

1.7 EPC の制定経緯³⁶

EPC の準備作業は、1961～1964 年の共通市場特許の創設に向けた EEC 作業部会による検討の段階と 1969～1973 年の EPC に向けた外交会議 (ルクセンブルク会議 (1969～1972 年) 及びミュンヘン会議 (1973 年)) の段階の 2 つの段階に分けることができる。

³³ e ラーニング教材モジュール II スライド 22-24。

³⁴ Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs (COUNCIL DIRECTIVE 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs が改正されたもの)

³⁵ Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases

³⁶ 以下の記述は、J. Pila, Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? A Study of the Travaux Préparatoires, IIC 2005, 755-775 に負っている。なお、Stefan V. Steinbrener, The European Convention, Software Patents Worldwide, August 2009, 22-24 にも制定経緯が分かりやすく紹介されている。

共通市場特許の創設に向けた段階の当初においては、発明の明示的な定義を試みたが、何れにも難があることと、「明らかに発明でない」とみなされる主題に対する EPO の拒絶権限の提案の議論の中で何が主題として排除されるのかに必然的に注意が向けられるようになったことから、現在の条文のようなネガティブリスト方式が作業部会によって採用された。そのネガティブリスト（第 2 項）の内容は、(a) 科学的な知識及び理論それ自体、(b) 自然において生じる物質の単なる発見、(c) 純粋に美的な創作物、(d) それらが純粋に抽象的な性質である限り、財政的な又は会計の方法、ゲーム又は他のシステムの遊び方のルール、(e) 診断方法を含む治療方法であった。

EPC に向けた外交会議の段階では、上記の作業部会によって採用された案が受け入れ可能かについて検討が行われた。その中では、第 2 項の削除や EPO 管理理事会により改正可能な施行規則に第 2 項を落とすことも検討の対象となった。

一方、この時期に PCT の検討が行われており、PCT 規則 39.1 及び 67.1 の案において、国際調査及び国際予備審査を行わなくてもよい項目として、数学的理論、情報の提示、コンピュータ・プログラム等が挙げられており、これらとの整合性が重視され、ネガティブリスト方式が採用されることとなった。

現在の第 52 条(3)の「それ自体」という文言は、ルクセンブルク会議では「科学的発見」のみに係ることで支持されていたが、ミュンヘン会議において、「それ自体」が係っていない項目以外の項目は広い排除事項であるとして誤って解釈されかねないとのドイツの主張により、現在のように「それ自体」がすべてのネガティブリストの項目に係る構成となった。

コンピュータ・プログラムを特許の対象から排除することについては、強い反対があったが、ミュンヘン会議では、プログラムの「構造又はアルゴリズム」及び「予測できない技術」が排除されないように、「コンピュータ・プログラム」という表現を明確に制限的な表現に定義するか否かに焦点が当てられた。議論の結果、そのような定義をしようとすることは無駄であり、その解釈は EPO に委ねることになった。ただし、上記の代表団の危惧は根強く、「コンピュータ・プログラム」に代えて「コンピュータ・プログラムそれ自体」という表現を用いることとなった。

1.8 EPC2000 改正³⁷

1995 年に TRIPS 協定が発効した。TRIPS 協定は直接 EPC に適用されるものではないが、EPC 加盟国には適用されるため、EPC を TRIPS 協定に整合させる必要があった。TRIPS 協定 27 条(1)は、すべての技術分野における発明に特許を付与するとするため、EPC 改正においては、EPC52 条の改正が検討され

³⁷ 以下の記述は、Stefan V. Steinbrener, *The European Convention, Software Patents Worldwide*, August 2009, 27-28、Ralph Nack, et al., *Diplomatic conference for the Revision of the European Patent Convention*", IIC 2001, 203-204 に負うところが大きい。

た。

EPC 改正の準備作業において、当初案は 52 条(2)の排除事項からコンピュータ・プログラムを削除するものであり、各国のコンセンサスが得られていた。

しかし、外交会議直前に、(後述のように) 現在 EU で CS 関連発明の保護について検討が進められていること、コンピュータ・プログラムを削除すると特許の対象を広げるものと誤解を生じさせかねないこと等を理由に、52 条を修正しないという提案が独仏等から提出された。

結局、2000 年 11 月の外交会議では、52 条(2)改正案は過半数の同意が得られず決議が延期され、最終的には、52 条(2)の改正は見送られ、52 条(1)に「すべての技術分野において」との文言の追加のみに終わった。

1.9 EU での議論³⁸

1997 年 6 月、欧州委員会は、グリーンペーパー「特許を通じた技術革新の推進」を公表した。この中で、EPC52 条(2)の削除について問題提起がなされた³⁹。そして意見聴取が行われ、1999 年 2 月、コミュニケーションとして公表された。そこでは、コンピュータ・プログラムの特許性について加盟国の法制を調和させることを目的とする指令案をできるだけ早い時期に提案すること、EPC52 条(2)の非発明のリストからコンピュータ・プログラムを削除するステップをとる必要があること等が提案された⁴⁰。

2000 年 10 月、欧州委員会は CS 関連発明に関する諮問をホームページ上で開始した。

2002 年 2 月、欧州委員会は、「コンピュータにより実現される発明の特許性に関する指令案」を公表した⁴¹。これは、ほぼ EPO の実務に沿ったものであったが、コンピュータ・プログラム自体のクレームが明示的ではないものの認められていない点が EPO の実務と異なっていた⁴²。

2003 年 9 月、欧州議会(第 1 読会)において、オープンソース陣営からの激しいロビー活動の結果、当初提案から CS 関連発明の保護が大きく制限される修正案が可決された。

³⁸ EU での議論の経緯は、ジェトロ・デュッセルドルフセンター「欧州知的財産ニュース」2004 年 6 月号(http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/archive/pdf/news_002.pdf)、2005 年 5 月号(http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/archive/pdf/news_009.pdf)、2005 年 6～9 月号(http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/archive/pdf/news_010.pdf)に詳細に報告されている。

³⁹ COM(97) 314 final, 24. 6. 1997, para.4.2

⁴⁰ COM(99) 42 final, 5. 2. 1999, para.3.2

⁴¹ COM(2002) 92 final, 20. 2. 2002

⁴² 「このような規定となった背景には、欧州のソフトウェア産業が国際的な競争力を維持・発展させるためには、コンピュータの相互運用性(互換性)を達成するための逆コンパイル(decompilation)が法的に許容される必要がある、という考え方が根底にあるためと考えられる。」(田口昌浩「欧州における先端技術の法的保護」知財研フォーラム Vol.52、35 頁)

これに対して、2005年3月、閣僚理事会は、第1読会の修正をほぼ無視し、当初提案に近いコモンポジションを採択した。

そして、欧州議会（第2読会）において、2005年7月、廃案とすることが圧倒的多数で決定された。

1.10 ガイドラインの制定経緯

ガイドラインにおけるコンピュータ・プログラムについての言及は、コンピュータ・プログラムに関する審決が出る以前の1985年のガイドライン修正において初めてなされた。そこでは、「審査官は、全体として考察されるクレームされた主題が、既知の技術に与える真の貢献 (real contribution)を特定するために、クレームの形式又は種類を無視して、その内容に注意を傾注すべきである。この貢献が技術的性質を有しないならば、条約52条(1)の意味における発明はない。」⁴³とされていた。つまり、保護適格性の有無は、クレームされた発明が技術的性質を有するか否かで判断されること、その技術的性質を有するか否かの判断はいわゆる貢献アプローチ (contribution approach) で行うこととされていた。

その後のCS関連発明に関する主なガイドライン修正について述べると、後述のようにこのガイドライン修正の後、CS関連発明に関する審決が相次いで出され、2001年にガイドラインの保護適格性に関する部分が大幅に修正された。その主な修正内容は、後述のT769/92、T1173/97、T1194/97、T931/95の判示事項を反映させるものであった。その後、2007年にEPC2000対応のガイドライン修正の際に、後述のT641/00、T172/03、T258/03、T914/02⁴⁴等の審決の判示事項を反映させる大幅な修正が、保護適格性のみならず進歩性判断に関する部分についてもなされ⁴⁵、現在のガイドラインの枠組みに至った。

⁴³ ガイドライン（1985年版）Part C 第IV章 2.2。なお、この記載は注28が付されている記載に対応するものである。

⁴⁴ ガイドラインには明示的な審決番号の記載はないが、ガイドライン Part C 第IV章 2.3.6において、「発明を実施するために技術的考察が要求される場合には、技術的性質の要件は満たされる (is satisfied)。」から「発明を実施するために技術的考察が要求される場合には、技術的性質の要件は満たされる場合がある (may be satisfied)。」に変更されている。なお、前述の通り、OJ 11/07ではこの審決番号及び判示事項が引用されている。

⁴⁵ 前掲注30も参照されたい。

II. 実体調査

2.1 CS 関連発明の審査プラクティス

2.1.1 実体審査

2.1.1.1 はじめに

ここでは、上の制度調査で述べたことも踏まえて、実際の審査プラクティスについて、保護適格性、新規性、進歩性の判断がどのように行われるかについて述べる。後半は、仮想事例を用いて、その審査プラクティスがどのように適用されるかについて述べる。

2.1.1.2 保護適格性

まず、保護適格性について判断が行われる。ここでは、クレームされた主題が技術的性質を有しているか否かが検討される。

ガイドラインによれば、「クレームされた主題が明らかに (*prima facie*) 技術的な性質を有さない場合には、52 条(2)及び(3)に基づき拒絶すべきである。主題がこの技術性の明らかテストを通過すれば、審査官は新規性及び進歩性の問題に進むべきである。」とされている。実務的には、クレームに技術的手段、例えば、コンピュータや端末等が単に含まれていれば、保護適格性は認められるであろう⁴⁶。

上述のように、保護適格性の審査の留意点として、①「審査官は、全体として考察されるクレームされた主題が、技術的性質を有するか否かを判別するために、クレームの形式又は種類を無視して、その内容に注意を傾注すべきである」、②保護適格性の問題は、「産業上利用可能であるか、新規であるか、進歩性を有するか否かの問題とは独立で別個のものであること」がガイドラインに挙げられている。

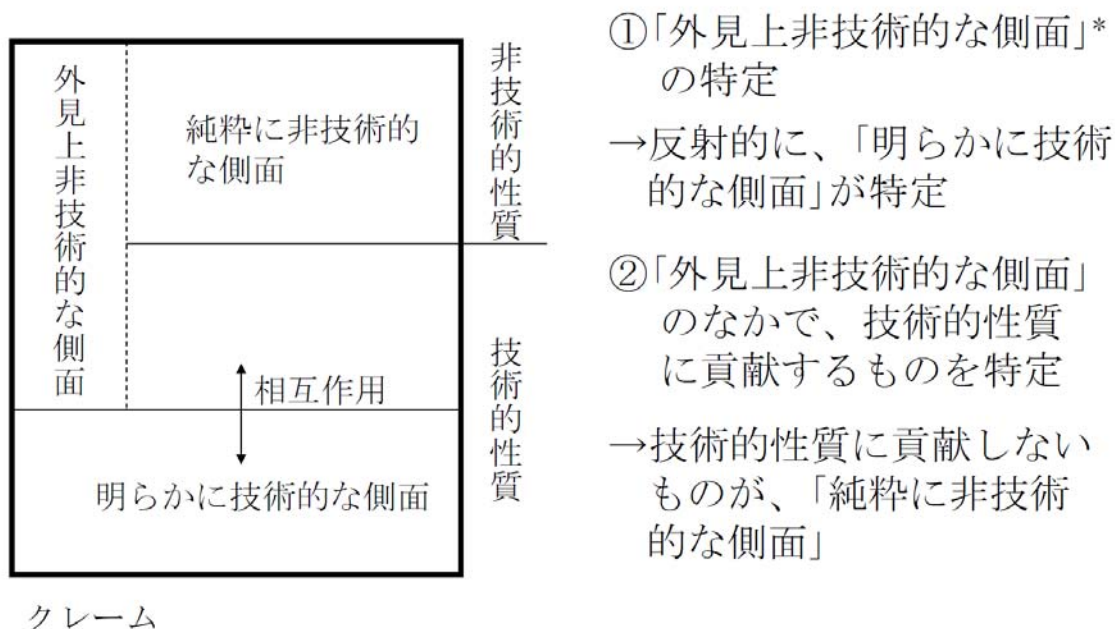
2.1.1.2 進歩性

クレームされた主題が純粋に抽象的な概念である場合は保護適格性の検討の段階で拒絶され、またクレームされた主題が純粋に技術的なものである場合には従来通りの進歩性の評価を行えばよい。また、クレームされた主題と先行技術が同一であれば新規性欠如により拒絶される。問題は、クレームされた主題が技術的な特徴と非技術的な特徴が混在したもの（混在型）の場合にどのように進歩性の評価を行うかである。

(1) EPO のプラクティスでは、この混在型についてはまずクレームされた主

⁴⁶「技術的手段を含み、ゆえに技術的性質を有するいかなる主題も EPC52 条(1)の意味における発明である (T 258/03)」(OJ 11/07 の「(技術的側面及び非技術的側面からなる主題)」)。

題全体の技術的性質を評価する⁴⁷。この評価手法は前の 1.4.2 にあるように OJ 11/07 の（全体としての主題の評価）及び（主題全体の技術的性質）に示されるが、これを図を用いて説明すると以下ようになる。



*主題の残りの部分とは独立に考えた場合に、第52条(2)、(3)の意味の主題又は活動を構成する、主題の側面

①まず、クレームされた主題の「外見上非技術的な側面」を特定する。ここで、「外見上非技術的な側面」とは、主題の残りの部分とは独立に考えた場合に、52条(2)、(3)の意味の主題又は活動を構成する、主題の側面である。また、「外見上非技術的な側面」の特定により、反射的に「明らかに技術的な側面」が特定される。

②次に、「外見上非技術的な側面」の中で技術的側面に貢献するものがないかを検討する^{48,49}。その際に、「純粋に非技術的側面」との相互作用を考慮すること

⁴⁷ eラーニング教材モジュール II スライド 8

⁴⁸ eラーニング教材モジュール II スライド 12 には例として、①見る人 (observer) に向けられた認識されるコンテンツ (cognitive content) を有しているのみか、それとも方法又は装置の技術的機能に影響を与えるか、②論理レベルでのみ実体を記述又はモデル化するものか、それとも具体的な技術的実装を特定するものか、③技術的なハードルを迂回するものか、それとも技術的なハードルを克服するのを助けるものか、という検討視点が挙げられている。

⁴⁹ OJ11/07 に挙げられている例の他に、eラーニング教材のモジュール II スライド 10 では、パラメータを数学的ステップにより処理し、物理プロセスの制御に用いるために生成されるデータに従ってパラメータの範囲を変更する、コンピュータで実行される物理プロセスの制御方法の例が挙げられている。この例では、数学的ステップそれ自体は、52条(2)

ができる。この検討の結果、「外見上非技術的な側面」の中で技術的性質に貢献しないものが、「純粋に非技術的な側面」として特定される。技術的性質に貢献する非技術的な側面は進歩性の評価の対象となる。

(2) 続いて、クレームされた主題全体の技術的性質の評価に基づいて、課題解決アプローチによって、進歩性の評価が行われる。

(a) 最も近い先行技術の特定

「技術水準」は技術 (technology) の水準であって、商業、ビジネス方法における技術水準を含まないから、最も近い先行技術が、技術 (technology) の分野から、クレーム及び明細書において特定される技術的内容を基礎として特定される。この点、日本のプラクティスでは、引用例として技術文献、非技術文献を問わずに選択される点で大きく異なる。

(b) 相違点の特定

クレームされた主題と特定された最も近い先行技術とのすべての相違点を特定する。

(c) 技術的効果の特定

上記相違点に対応する技術的効果を特定する。

(d) 客観的な技術的課題の設定と自明性の判断

「当業者」は技術分野の専門家、すなわち CS 関連発明の場合は情報処理の専門家であり、情報処理の共通一般知識を知っているが、非技術分野の知識はない。ただし、自明性の判断において、クレームされた主題に含まれる要求仕様は当業者に与えられたものとされる。この点、日本のプラクティスでは、当業者は、特定分野 (例えば、ビジネス分野) に関する技術常識や一般常識と、コンピュータ技術分野の技術常識を有する⁵⁰点で大きく異なる。

客観的な技術的課題については、(イ) 現実的な状況において、当業者が解決を依頼される可能性があるものでなければならない、(ロ) 主題の純粋に非技術的な側面から進歩性が生じる可能性がないように設定されなければならない、

(ハ) 非技術的分野において達成されるべき目的を規定し、ゆえに開示された発明の技術的性質に貢献しない純粋に非技術的な側面は、解決されるべき技術的課題の枠組みの一部として、とりわけ満たさなければならない制約として、技術分野における当業者に与えられる要求仕様の形で技術的課題の設定に現れることができる、(ニ) ただし、課題の記載において、発明により提供される技

の排除項目を構成し、「外見上非技術的な側面」であるが、この数学的ステップがなければ物理プロセスの制御はできないので、技術的性質に貢献があることとなる。

⁵⁰ 審査基準第 VII 部第 1 章 2.3.3 当業者

術的解決の一部を含むことは、技術水準がその課題に関して評価されるときに、必然的に、発明活動について事後的な見方が採られる結果となるから、客観的な技術的課題は、技術的解決への示唆（pointer）を含まないように設定されなければならない。

自明性の判断において、技術的性質に貢献しない純粋に非技術的な側面は、進歩性の評価と関係ない。要求仕様は当業者に所与のものとする。

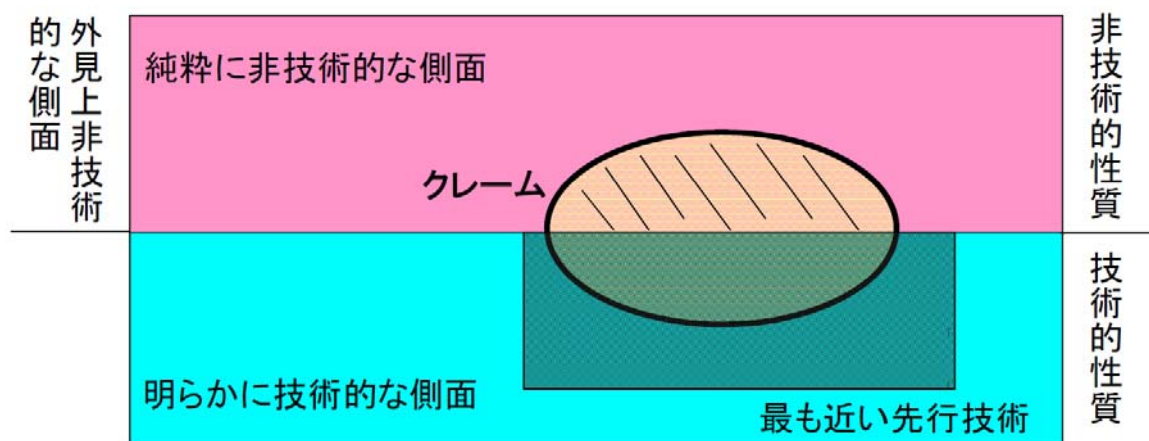
以上を踏まえると、

①クレームされた主題と最も近い先行技術との相違点が、純粋に非技術的な側面のみの場合

客観的な技術的課題の設定について、(i) 先行技術に対する技術的貢献はあり得ず、ゆえに客観的な技術的課題を設定することができない、又は (ii) か客観的な技術的課題は要求仕様の実装若しくは自動化となる。したがって、(ii) の場合において要求仕様の実装若しくは自動化は当業者に自明であるから、(i)、(ii) のいずれにおいても、クレームされた主題は進歩性欠如により拒絶されることとなる。

この場合に該当する BM 関連発明の典型的な例を図解すれば下記のようなものとなる。

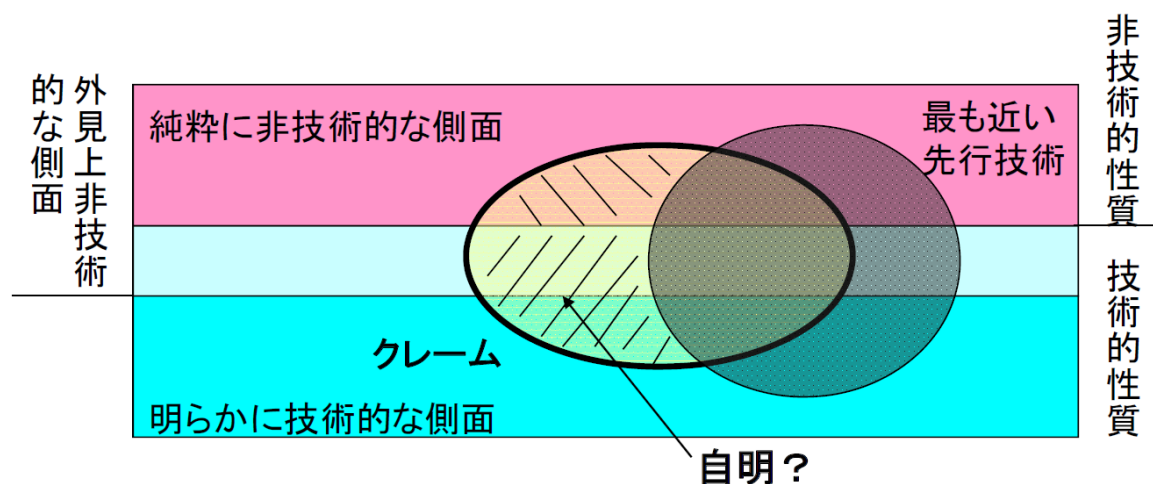
外見上非技術的な側面には技術的性質に貢献するものがなく、クレームされた主題は純粋に非技術的な側面と明らかに技術的な側面とからなり、明らかに技術的な側面は周知のコンピュータ・システムであるとする、最も近い先行技術は周知のコンピュータ・システムであり、相違点は純粋に非技術的な側面のみとなり、先行技術を示すことなく、進歩性欠如で拒絶されることとなる（ケーススタディの事例 2 参照）。



②クレームされた主題と最も近い先行技術との相違点が、技術的性質に貢献する側面及び純粋に非技術的な側面である場合

クレームされた主題と最も近い先行技術との関係を図解すれば下記のようなものとなる。

クレームされた主題と最も近い先行技術との相違点は斜線部分全体となる。これに対する客観的な技術的課題は、それらの技術的性質に貢献する側面を考慮することにより、純粋に非技術的な側面が解決すべき課題の一部として満たされるべき制約を規定し、設定される。設定された客観的な技術的課題の解決が当業者に自明であれば、進歩性欠如により拒絶される。



2.1.2 サーチ^{51,52}

上述のとおり、非技術的な主題は技術水準を構成しないので、サーチは技術的な主題に基づいて行われる。つまり欧州調査報告は、発明の技術的側面に関する文献についてのみ作成される。

クレームの主題に技術的な主題がない場合には、規則 63 により、非調査の宣言がされる。

また、用いられている情報技術が、文献を提示するまでもない周知のものである場合には、調査報告において文献は引用されず、その旨が調査報告において指摘される。

⁵¹ OJ 11/07, p.592

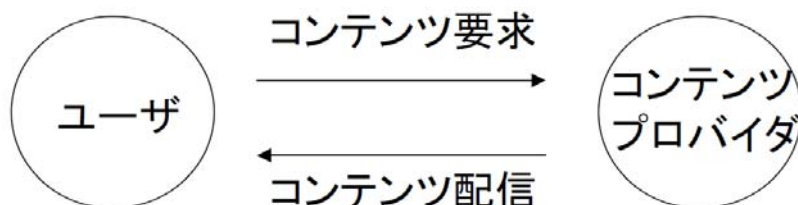
⁵² 下記の運用は PCT についても同様である(OJ 11/07, p.592、Agreement between the European Patent Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization in relation to the functioning of the European Patent Office as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty (http://www.wipo.int/pct/en/texts/agreements/ag_ep.pdf) の Annex A 参照)。また、前掲注 16 も参照されたい。

2.2 ケーススタディ⁵³

2.2.1 事例の概要

本事例は、「コンテンツの支払い及び配信を管理する方法」であり、ユーザからコンテンツプロバイダにコンテンツ要求が送られると、コンテンツプロバイダからコンテンツがユーザに配信されるものであり、ただし、その規則として、ユーザの国の GDP が下限値未満であり、かつ要求されたコンテンツが科学コンテンツであった場合、コンテンツへのアクセスは無料であるとするものである。

「コンテンツの支払い及び配信 (delivery) を管理する方法」



規則: ユーザの国の GDP が下限値未満であり、かつ要求されたコンテンツが科学コンテンツであった場合、コンテンツへのアクセスは無料である。

2.2.2 事例 1

【クレーム】

クレームは以下のとおりである。

「コンテンツの支払い及び配信を管理する方法であって、

プロバイダが、ユーザからコンテンツの要求を受信するステップと、

前記プロバイダが、前記要求されたコンテンツを記述するコンテンツ情報にアクセスするステップと、

前記プロバイダが、前記要求されたコンテンツの支払い及びコンテンツ情報、並びに前記ユーザの地理的情報に関する少なくとも 1 つの規則を記述する規則情報にアクセスするステップと、

⁵³ 本ケーススタディは、Dr. Machek, Director, EPO, “Examination of Computer Implemented Inventions, in particular methods for doing business, at the European Office”, Conference on Computer Implemented Inventions, May 26, 2008 のプレゼンテーション資料を Machek 氏の許諾を得て掲載するものである。なお、この資料は http://www.miplc.de/en/cii/information/schedule/2008-05_MIPLC_CII-_Machek.pdf から入手可能である。

前記ユーザの前記地理的位置を判定するステップと、
前記プロバイダが、前記要求されたコンテンツが前記少なくとも1つの規則を満たすか否かを判定し、

該規則を満たす場合には、前記要求されたコンテンツを前記ユーザに無料で配信し、

該規則を満たさない場合には、前記ユーザに支払い要求を送信するステップと、
を含む方法。」

【判断】

クレームされた主題は、純粋なビジネス方法又は管理方法を規定しており、技術的性質を有さない。したがって、クレームは 52 条(2)、(3)の意味における主題を構成するから、52 条(1)により拒絶される。

また、サーチレポートにおいては、規則 63 により非調査の宣言がされる。

クレームされた主題全体の技術的性質の評価を図示すると次のようになる。

明らかに技術的な側面	非技術的な側面／方法
なし	コンテンツの支払い及び配信を管理する方法であって、 プロバイダが、ユーザからコンテンツ要求を受信するステップと、 前記プロバイダが、前記要求されたコンテンツを記述するコンテンツ情報にアクセスするステップと、 前記プロバイダが、前記要求されたコンテンツの支払い及びコンテンツ情報、並びに前記ユーザの地理的情報に関する少なくとも1つの規則を記述する規則情報にアクセスするステップと、 前記ユーザの前記地理的位置を判定するステップと、 前記プロバイダが、前記要求されたコンテンツが前記少なくとも1つの規則を満たすか否かを判定し、 該規則を満たす場合には、前記要求されたコンテンツを前記ユーザに無料で配信し、 該規則を満たさない場合には、前記ユーザに支払い要求を送信するステップと、 を含む方法。

2.2.3 事例 2

【クレーム】

クレームは以下のとおりである。

「通信ネットワークを介して接続されるユーザ端末、プロバイダサーバ、及びデータベースを含むコンピュータ・システムにおいて、コンピュータにより実行される、コンテンツの支払い及び配信を管理する方法であって、

プロバイダサーバが、ユーザ端末からコンテンツ要求を受信するステップと、前記プロバイダサーバが、前記データベースにおいて前記要求されたコンテンツを記述するコンテンツ情報にアクセスするステップと、

前記プロバイダサーバが、前記データベースにおいて前記要求されたコンテンツの支払い及びコンテンツ情報、並びに前記ユーザの地理的情報に関する少なくとも1つの規則を記述する規則情報にアクセスするステップと、

前記ユーザの前記地理的位置を判定するステップと、

前記プロバイダサーバが、前記要求されたコンテンツが前記少なくとも1つの規則を満たすか否かを判定し、

該規則を満たす場合には、前記要求されたコンテンツを前記ユーザ端末に配信し、

該規則を満たさない場合には、前記ユーザ端末に支払い要求を送信するステップと、を含む方法。」

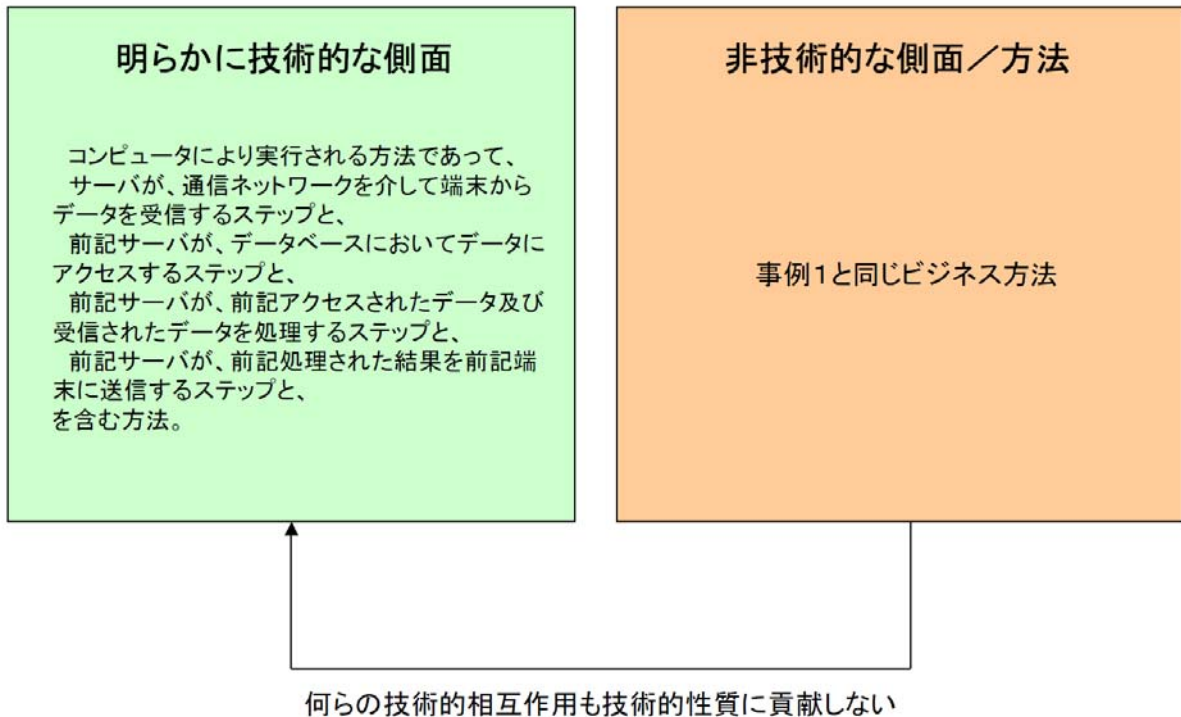
【判断】

(1) まず、保護適格性については、クレームされた主題は、コンピュータ、サーバ、通信ネットワーク等の技術的手段を含むから、技術的性質を有し、したがって、保護適格性を有する。

(2) 続いて、進歩性の評価に進み、混在型のクレームであるので、まず主題全体の技術的性質の評価を行う。

外見上非技術的な側面は、事例1と同じビジネス方法であり、明らかに技術的な側面は「コンピュータにより実行される方法であって、サーバが、通信ネットワークを介して端末からデータを受信するステップと、前記サーバが、データベースにおいてデータにアクセスするステップと、前記サーバが、前記アクセスされたデータ及び受信されたデータを処理するステップと、前記サーバが、前記処理された結果を前記端末に送信するステップと、を含む方法」となる。

外見上非技術的な側面の中で明らかに技術的な側面との相互作用により技術的性質に貢献するものはない。これを図示すると下のようになる。



次に、課題解決アプローチにしたがった進歩性の評価を行う。

まず、最も近い先行技術は、「通信ネットワークを介して接続されるユーザ端末、プロバイダサーバ、及びデータベースを含むコンピュータ・システム」となる。

続いて、クレームの主題と最も近い先行技術との間のすべての相違点を特定する。非技術的な相違点は、事例1と同じビジネス方法である。技術的な相違点はない（上で検討したように外見上非技術的な側面の中で技術的性質に貢献するものはないから、非技術的側面に技術的な示唆もない）。

そこで、非技術的な相違点について、客観的な技術的課題を検討すると、客観的な技術的課題はないか、又は「上記コンピュータ・システム上で要求仕様（上記ビジネス方法）を実装又は自動化すること」である。本事例における当業者は情報処理の専門家であり、そのような実装又は自動化は自明である。

したがって、本事例のクレームされた主題は、進歩性欠如により拒絶されることとなる。ここで、最も近い先行技術である「通信ネットワークを介して接続されるユーザ端末、プロバイダサーバ、及びデータベースを含むコンピュータ・システム」は文献を提示するまでもない周知のものであるから、先行技術文献の提示なしに拒絶することができる。

2.2.4 事例3

【クレーム】

クレームは以下のとおりである。

「通信ネットワークを介して接続されるユーザ端末、プロバイダサーバ、及びデータベースを含むコンピュータ・システムにおいて、コンピュータにより実

行される、コンテンツの支払い及び配信を管理する方法であって、

プロバイダサーバが、ユーザ端末からコンテンツ要求を受信するステップと、前記プロバイダサーバが、前記データベースにおいて前記要求されたコンテンツを記述するコンテンツ情報にアクセスするステップと、

前記プロバイダサーバが、前記データベースにおいて前記要求されたコンテンツの支払い及びコンテンツ情報、並びに前記ユーザの地理的情報に関する少なくとも1つの規則を記述する規則情報にアクセスするステップと、

ステップ x、y、z からなる方法を用いて前記ユーザ端末の IP アドレスによって前記ユーザの前記地理的位置を判定するステップと、

前記プロバイダサーバが、前記要求されたコンテンツが前記少なくとも1つの規則を満たすか否かを判定し、

該規則を満たす場合には、前記要求されたコンテンツを前記ユーザ端末に配信し、

該規則を満たさない場合には、前記ユーザ端末に支払い要求を送信するステップと、を含む方法。」

【判断】

クレームされた主題は、事例 2 の主題の前記ユーザの前記地理的位置を判定するステップにおいて、ステップ x、y、z からなる方法を用いて前記ユーザ端末の IP アドレスによって前記ユーザの前記地理的位置を判定するようにしたものであるから、保護適格性についての判断と、主題全体の技術的性質の評価は事例 2 と同様である。

次に、課題解決アプローチにしたがった進歩性の評価を行う。

まず、最も近い先行技術は、「通信ネットワークを介して接続されるユーザ端末、プロバイダサーバ、及びデータベースを含み、ユーザの位置を判定することができるコンピュータ・システム」となろう。

続いて、クレームの主題と最も近い先行技術との間のすべての相違点を特定する。非技術的な相違点は、事例 2 と同様に事例 1 のビジネス方法であり、技術的な相違点は「ステップ x、y、z からなる方法」である。

そこで、非技術的な相違点について、客観的な技術的課題を検討すると、事例 2 と同様に、客観的な技術的課題はないか、又は「上記コンピュータ・システム上で要求仕様（上記ビジネス方法）を実装又は自動化すること」である。本事例における当業者は情報処理の専門家であり、そのような実装又は自動化は自明である。

技術的な相違点について、客観的な技術的課題を検討すると、「ユーザの地理的位置を判定するための他の方法を見出すこと」となろう。

したがって、本事例における当業者である情報処理の専門家にとって、その解決が自明であるか否かによって進歩性の有無が決定されることとなる。

2.3 審決の展開

2.3.1 はじめに

EPOにおいては、審判部が最終審であり、実務は審決の積み重ねにより確立されている。審判部は、EPCの解釈において、審査部の審査ガイドラインには拘束されず、審決は審査ガイドラインの改訂に反映される。ここでは、CS関連発明についての審決を概観することにする。

この概観に当たっては、まず大きな流れについて述べる。そして、現在の実務の基礎となっているという意味で審査ガイドライン等に引用されている審決から主に主要な審決を選択し、やや詳細に述べる⁵⁴。主要な審決をやや詳細な記述としたため、便宜のために主要な審決の頭書及び重要な判示事項については後掲の一覧表をご参照いただきたい。

2.3.2 審決の大きな流れ

CS関連発明に関するケースローは、1986年のT208/84に始まったといえる。そして、1989年のT38/86により、クレームされた主題が全体として考察して先行技術に対して技術的貢献（technical contribution）を与える場合は保護適格性を有するといういわゆる貢献アプローチ（contribution approach）が明確に示された。この貢献アプローチに対しては、保護適格性の判断に新規性・進歩性の判断を一部含むものであり妥当でないという批判がされた。

そこで、1998年、T1173/97によって、この貢献アプローチが否定され、保護適格性は、技術的性質（technical character）の有無で判断されるべきことが示され、これは2000年のT931/95で確認された。これ以降、保護適格性の判断は技術的性質の有無で行い、先行技術に対する技術的貢献は新規性・進歩性の判断において、保護適格性の判断とは峻別して行うことで現在に至っており、T1173/97は大きな転換点となった。

また、T1173/97は、コンピュータ・プログラム及びコンピュータ・プログラム製品の保護適格性について初めてその要件を示し、クレームされた主題が更なる技術的効果を有する場合に技術的性質を有することを示した。

上述のT931/95においては、「経済的な活動の実施又は支援に適した、物理的実体又は具体的な製品を構成する装置」に保護適格性を認めたが、「純粋に非技術的な目的のため及び/又は純粋に非技術的な情報の処理のための技術的手段の使用に関する特徴を有する場合であっても、必ずしもその方法が技術的性質を有することにはならない」とし、技術的手段を使用する方法の保護適格性が必ずしも認められないとした。また、進歩性の評価に関して、本発明により予想される改善は本質的に経済的なものであり、そのようなものは進歩性に貢献す

⁵⁴ 網羅的な審決要旨の解説は、EPO審判部による「Case Law of the Boards of Appeal」（<http://www.epo.org/patents/appeals/case-law.html> から入手可能）があり、その邦訳（欧州特許審決研究会「欧州特許庁審決の動向 第5版対応」）も入手可能であるのでそちらに譲りたい。

EPO主要審決の頭書及び重要な判示事項一覧(1)

審決年	審決番号	審決	保護適格性	進歩性
1994年	T769/92	Sohei	<p>I. ソフトウェア(コンピュータプログラム)により実現される機能的特徴を含む発明は、その発明を実施するために、発明が解決する課題の詳細に関する技術的考察が要求される場合には、EPC52条(2)(c)および(3)によって特許性が排除されることはない。</p> <p>そのような技術的考察は、(暗黙の)技術的特徴により、解決されるべき技術的課題を暗示する点で、発明に技術的性質を付与する。</p> <p>この種類の発明は52条(3)に基づくコンピュータプログラムそれ自体に関連しない。</p> <p>II. 本件において、EPC52条(2)(c)および(3)によって特許性が排除される「ビジネス活動のための方法」に該当し得る管理システムおよび方法に関する特徴のような、それ自体は排除されるであろう追加の特徴によって、特許性が排除されないことは破られることではないように、特許性が排除されないことは、それ自体は排除される追加の特徴により破られることはできない(EPC52条(2)および(3))によって排除される特徴と、排除されない特徴とが混在するものが特許可能であり得るといふ確立されたケースローにしがたがった[EPC52条(4)によって排除された公開特許(T820/92参照)]に関する最近のケースローとは著しく異なる。該ケースローによれば、1つの特徴がEPC52条(4)によって排除されるだけで、全クレームの特許性を排除するのに十分である[1]。</p>	
1998年	T1173/97	IBM	<p>コンピュータ・プログラム製品は、それがコンピュータ上で実行されたときに、プログラム(ソフトウェア)とコンピュータ(ハードウェア)間の「通常の」物理的相互作用を超えた、さらなる技術的効果をもたらすならば、EPC52条(2)および(3)の下で特許性を排除されない。</p> <p>従来技術に対して発明が達成した技術的貢献の判断は、52条(2)および(3)に基づいてありうる排除の決定の目的よりも、新規性および進歩性の審査の目的の方が適切である。</p> <p>EPCの適用の文脈においては、発明の技術的性質は一般に、その特許性の必須の要件として認められている。これはたとえば、EPC規則27や29で説明されている。</p>	
2000年	T1194/97	Philips	<p>I. 機能的データをその上に記録させたことを特徴とする記録担体は、情報の提示それ自体ではなく、それ故、EPC52条(2)(d)及び(3)により特許性を排除されない(理由3.3)。</p> <p>II. この文脈において、機能的データは、記録担体が動作可能であるシステム(ここでは読取装置と記録担体)の技術的特徴を固有に含む用語(ここでは符号化画像ライン同期情報、ライン番号、及びアドレス)で特定されるデータ構造を含む(T163/85、カラーテレビ信号/BBC、OJ/EPO 1990、379を拡大)。</p>	

EPO主要審決の頭書及び重要な判示事項一覧(2)

審決年	審決番号	審決	保護適格性	進歩性
2000年	T931/95	PBS	<p>1. 技術的性質 (technical character) を有することは、発明が、EPC第52条(1)の意味における発明であるために満たさなければならぬEPCの黙示的要件である。(T1173/97およびT935/97の審決に従う)</p> <p>2. 経済的な概念 (concepts) およびビジネス活動の手法 (practices) しか含まない方法は、EPC52条(1)の意味における発明ではない。純粋に非技術的な目的のためのおよび/または純粋に非技術的な情報の処理のための技術的手段の使用に関する特徴は、必ずしもそのような方法に技術的性質を与えない。</p> <p>3. 経済的活動の実施または支援に適した、物理的実体または具体的な製品を構成する装置は、EPC52条(1)の意味における発明である。</p> <p>4. EPCには、当該発明がEPC52条(1)の意味における発明とみなすことができるか否かを検討する場合に、発明の「新しい特徴」と先行技術から既知である発明の特徴とを区別するための根拠がない。したがって、EPCには、このいわゆる真根拠アブローチをこの目的に適用するための根拠がない。(T1173/97およびT935/97の審決に従う)</p>	<p>本出願による本発明により予想される改善は、本質的に経済的なもの、すなわち経済的分野にあるものであり、よってそのようなものは進歩性に貢献することができない。特許可能な主題の体制 (regime) は、本発明を執行するためのコンピュータシステムのプログラミングにより入力されるのみである。したがって、進歩性の評価は、適切な当業者として、改善された年金給付システムのコンセプト及び構造、並びに例えば、本願の方法クレームに記載された情報処理の基本的なスキームの知識を有する、ソフトウェア開発者すなわちアプリケーションプログラマーの観点から行われなければならない。</p>
2002/9/26	T641/00	COMVIK		<p>1. 技術的特徴および非技術的特徴の混在したものから成り、全体として技術的性質を有する発明は、前記技術的性質に貢献するすべての特徴を考慮に入れて進歩性の要件に関して判断すべきであるが、そのような貢献のない特徴は、進歩性の存在を裏付けることはできない。</p> <p>2. 解決されるべき技術的課題は、解決への示唆 (pointer) を含んだり、又は解決を部分的に予想するように設定されるべきではないが、単にある特徴が請求項に現れたからといって、その特徴が課題の設定に現れることは自動的に排除されない。特に、請求項が、非技術的分野において達成されるべき目的に言及する場合には、この目的は、解決されるべき技術的課題の枠組みの一部として、とりわけ、満たさなければならない制約として、課題の設定に正当に (legitimately) 現れることができる。</p> <p>当業者は技術分野の専門家である。技術的課題がビジネス、保険数理または会計システムのコンピュータ実装に関係する場合には、当業者は、データ処理の熟練者であり、単なるビジネスマン、保険数理または会計士ではない。</p> <p>EPC第56条は、その英語テキストにおいて、技術水準 (state of the art) を考慮した場合に、当業者にとって自明でないのならば、発明は進歩性を有すると考えられるとすると、同等に真正なフランス語およびドイツ語のテキストは、英語に最良に翻訳すると、当業者が技術的水準 (state of technology) から自明な方法で導き出すことができない場合に、発明は、進歩的な活動に基づいていっていると考えられるとすると、いくぶんより情報を提供する。</p>

EPO主要審決の頭書及び重要な判示事項一覧(3)

審決年	審決番号	審決	保護適格性	進歩性
2003年	T172/03	RICHO		<p>1. EPC54条における「技術水準(state of the art)」という用語は、フランス語およびドイツ語のテクニストに従い、「技術の状態(state of technology)」として理解されるべきであり、EPCの文脈においては商業およびビジネス方法における技術水準を含まない。EPC54条(2)における「すべてのもの(everything)」という用語は、何らかの技術分野(field of technology)に関連するそのような種類の情報に関するものとして理解されるべきである。</p> <p>2. これらの考察から、技術分野、または当業者がその情報の性質のために技術的に関連のある情報を得ることを期待するであろう分野に関連しないものはいずれも、該当する優先日より前に一般公衆に利用可能とされた場合であっても、54条および56条の文脈において考慮されるべき技術水準に属さないということになる(理由8-10を参照)。</p> <p>(非技術的な側面を含む)混在型の発明の場合、特許性の検討のためには、通常、クレームの技術的内容を判断するための発明の分析とクレームの解釈が必須のステップとして必要である。…進歩性の要件に取り組む前に、まずクレームの特徴の技術的性質を分析することが適切である。…この発明の出発点および基礎は、それ自体としては技術的性質を欠いた発注管理方法である…ため、まずこの発明のこの非技術的部分を定めるクレームの特徴を特定することが適切である。</p>
2004年	T258/03	Hitachi	<p>I. 技術的手段を含む方法は、(T931/95一年金給付システムの管理/PBS PARTNERSHIPの審決とは区別されるとおり)EPC52条(1)の意味における発明である(理由4.1から4.4を参照)。</p> <p>非発明「それ自体」の概念の範囲に該当する活動は、通常、技術的な示唆のない純粹に抽象的な概念を表すものである</p>	<p>II. ビジネススキームの修正からなり、技術的手段により解決するのではなくむしろ技術的課題を迂回することを目的とした方法ステップは、クレームされた主題の技術的性質に貢献し得ない(理由5.7を参照)。</p>
2005年	T914/02	GE	<p>技術的性質を有することは、EPC52条(1)の意味の範囲における発明が満たす必要のあるEPCの黙示的な要件である。しかしながら、技術的考察を含むことは、精神活動のみで実施できる方法が技術的性質を有するのに十分ではない。技術的性質は、技術的手段の使用によるなどして、結果として生じる製品としての物理的実体または抽象的でない活動の提供など、知覚可能(tangible)で技術的な効果をもたらす方法の技術的な実現により与えられることができる。</p>	
2006年	T424/03	MICROSOFT	<p>1. コンピュータにより実施される方法というクレームのカテゴリは、コンピュータ・プログラムのカテゴリとは区別される。方法、特にコンピュータを動作させる方法は、コンピュータ・プログラムの助けにより実行されるものであるかもしれないが、そのような方法に関するクレームは、コンピュータ・プログラムのカテゴリにおけるコンピュータ・プログラムをクレームするものではない(理由5.1を参照)。</p> <p>2. コンピュータによる読み取りが可能な媒体は、技術的な製品であり、ゆえに技術的性質を有する(理由5.3を参照)。</p>	

EPO主要審決の頭書及び重要な判示事項一覧(4)

審決年	審決番号	審決	保護適格性	進歩性
2006年	T154/04	DUNS	I. ビジネス調査の方法はEPC52条(2)(c)および(3)に基づき「それ自体」として排除される。 II. ビジネス調査の方法の一部としてのデータの収集および評価は、かかるステップが技術的課題の技術的解決することに貢献しない場合は、そのビジネス調査の方法に対して技術的性質を与えない。 Aerotel/Macrossan判決(パラグラフ26(2)および38参照)においてJacob判事が支持した『技術的効果アプローチ』は、発明の用語をこの第2の通常の意味を根拠とするように思われる。これは『古い法律の形式を考えれば』(Mustill判事・・・)理解できないものでもないが、1969年の条約法に関するウイーン条約31条に従った欧州特許条約の誠実な解釈とは整合しない。実際のところ、EPC52条(2)および(3)の文脈で先行技術を参照すると、克服できない困難をもたらすであろう。欧州特許条約の用語における先行技術、『技術水準』は、EPC54条から56条の条項の組合せにより細かく調整された複雑な概念であり、特許出願または特許の出願日及び優先日、および関係する特許性の要件に依存している。しかしながら、EPC52条(2)の文脈で適用すべき先行技術を定義するいかなる法規も存在しない。条約締結において締約国がそのような重要な点を見落としたとはまったく考えられない。それゆえ、『貢献』アプローチまたは『技術的効果』アプローチを止めるべき説得的な理由があり、審判部は約10年前に止めたのである。Aerotel/Macrossan判決で適用された『技術的効果アプローチ(付記付)』は欧州特許条約と相容れないが、それにはさらに理由がある。このアプローチは『新規で進歩性のある純粋な排除事項は「技術的貢献」として認めない』という前提に立っているのである・・・。これは欧州特許条約に根拠を持っておらず、従来の特許性の基準と矛盾する。』	

ることはできないこと、進歩性の評価は当業者がクレームにおける非技術的方法の知識を有していたものとして行うことを示した。

続いて、2002年、T641/00は、技術的側面と非技術的側面とが混在するクレーム（混在型クレーム）の進歩性の評価手法を示した。具体的には、技術的性質に貢献しない特徴は、進歩性の存在を裏付けることはできないこと、クレームが、非技術的分野において達成されるべき目的に言及する場合には、この目的は、解決されるべき技術的課題の枠組みの一部として、とりわけ、満たさなければならない制約として、課題の設定に正当に現れることができること、当業者は技術分野の専門家、すなわちデータ処理の熟練者であり、単なるビジネスマン、保険数理士又は会計士ではないこと、「技術水準」は technology の水準と考えられることを示した。続いて、2003年、T172/03は、「技術水準」は technology の水準であることを確認し、商業、ビジネス方法における水準を含まないことを示した。また、混在型クレームについて、進歩性の要件に取り組む前に、まずクレームの特徴の技術的性質を分析することが適切であり、（本件の場合）まずこの発明のこの非技術的部分を定めるクレームの特徴を特定することが適切であるとした。

このように、貢献アプローチが否定され、先行技術に対する技術的貢献が新規性・進歩性の判断において行われることとなると共に、2000年頃から、進歩性に関する判示が相次いで現れた。このことは前掲の一覧表において、この時期から進歩性に関する判示が多くなることから見てとれる。

そして、2004年、T258/03は保護適格性について、T931/95の判示を一部否定し、装置のみならず、技術的手段を含む方法にも保護適格性を認めた。また、非発明の概念の範囲に該当する活動は、通常、技術的な示唆のない純粹に抽象的な概念を表すことを示した。これにより、T1173/97で示された貢献アプローチの否定（先行技術に対する技術的貢献は新規性・進歩性の判断において、保護適格性の判断とは峻別して行われるべき）という方向性が到達点に達したものと考えられる。EPOの現在の実務は、これら一連のT641/00、T172/03、T258/03を基礎に行われていることが、ガイドライン、OJ 11/07、eラーニング教材等のEPOの公式資料からうかがうことができる。

2006年には、英国控訴院のAerotel/Macrossan判決においてEPO審決は整合しておらず、拡大審判部の判断が必要であるとの批判に対して、審決は整合しており、拡大審判部の判断は不要であるとしたT154/04が出された。

そして、2008年10月22日にEPO長官により拡大審判部に付託G03/08がなされた。

2.3.3 主要審決

1) VICOM 審決 (T 208/84) (1986年7月15日)

CS 関連発明の特許性を律する原則を最初に示した審決である。これは、画像信号の数学的フィルタリングによる画質改善方法についての事例で、審決は、「発明の背後にあるアイデアが数学的方法にあったとしても、クレームされた

発明が技術的プロセスに向けられているときは、そのプロセスのなかで数学的方法が使用されていたとしても、そのクレームは数学的方法それ自体の保護を求めるものとはみなされない。」「プログラムによる制御（ハードウェアによるソフトウェアによるとにかかわらず）のもとで実行される技術的プロセスに向けられたクレームは、コンピュータ・プログラムそれ自体についてのものとはみなされない。」とした。

2) X線装置審決 (T26/86) (1987年5月21日)

あるルーチンにしたがってデータ処理ユニットから取得される露光パラメータ数値に基づいて露光装置の電流値と露光時間を決定するX線装置の事例について、審決は、クレームは、コンピュータ・プログラムそれ自体に関するものでも、記録媒体としてのプログラムに関するものでも、プログラムされた汎用コンピュータに関するものでもなく、そのルーチンに基づいてX線装置が機能することにより技術的な効果が得られるから、クレームは特許性を有するとし、①欧州特許条約は、技術的要素と非技術的要素が混在したものからなる発明に特許を付与することを禁止していない、②クレームがコンピュータ・プログラムそれ自体に関するものか否かを判断する際、そのクレームを技術的特徴と非技術的特徴に分け、重み付けをすることは、実務上困難を伴うだけでなく、クレームの大部分が非技術的であって、従属的であると認定された技術的側面が新規性・進歩性を有する場合に、その全体において特許性はないとする結果をもたらしてしまうのでそのような重み付けをする必要はない、③クレームされた発明が技術的手段を用いているときは、他の要件を満たせば特許可能である、とした。

3) IBM/テキスト処理審決 (T38/86) (1989年2月14日)

文書の中から予め設定された難易度を超える用語を検索し、この用語と同義語で難易度のより低いものに置換する方法の事例について、審決は、「予め設定された難易度を超える用語を見つけ、これを他の用語に置き換える行為は、52条(2)(c)に規定される精神活動に該当する。」とし、「52条(3)の規定によれば、特許性を否定されるのは、52条(2)に規定された事項それ自体に関する範囲においてであるから、欧州特許条約の立法趣旨からすれば、特許性が排除されない分野に対して何らかの技術的貢献をするときは、その発明は特許され得ることができる。」とし、貢献アプローチを明確に述べた。

4) SOHEI 審決 (T769/92) (1994年5月31日) ⁵⁵

(本審決のポイント)

従前の貢献アプローチと異なるアプローチで保護適格性を判断したことを明

⁵⁵ T769/92 については、参考資料として仮訳を添付しているので、必要に応じて参照されたい。

確に宣言し、「技術的考察 (technical contribution)」アプローチを打ち立てた審決である。ここで、本審決は、特定の先行技術との対比での技術的貢献の有無を検討する従来の貢献アプローチは採用しなかったものの、汎用コンピュータといった技術常識的な先行技術は対比の基準としている。これは、後に保護適格性の判断において、このような技術常識的な先行技術も対比の対象外となることになる。

(発明の概要)

従来、例えば財務管理と在庫管理においては相互に関連性を有する管理項目があるにもかかわらず、別個独立に管理が行われていた。例えば、資材を購入した場合を考えると、その資材の在庫量が増加すると共に、買掛金も発生する。つまり、資材購入は在庫管理のみならず財務管理における基礎変動要因となるが、従来のコンピュータ管理システムにおいては、1つの要因の変動に対して2度又はそれ以上にわたる入力が必要であり、さらに、各管理項目毎に入力フォーマット(入力のための帳票)が異なっていた。そこで、本件発明は、財務管理や在庫管理といった複数の独立した管理のための基礎データを共通フォーマット(「振替伝票」)を用いて入力することができ、さらにこの入力された基礎データを用いて複数の独立した管理を達成することができるようにしたものである。

(クレーム)

審決が認定した主請求のクレームは以下のとおりである。

「1. 少なくとも財務管理及び在庫管理を含む独立した複数種類の管理のためのコンピュータ・システムであり、表示装置(4)と入力装置(3)とメモリー装置(2)と出力装置(4、5)とデジタル処理装置(1)とから構成され、

上記表示装置(4)は、少なくとも、借方及び貸方科目に関する項目並びに商品に関する項目を順次入力させるための、少なくとも財務管理及び在庫管理のために共通に用いられるフォーマットを有する単一の振替伝票(図 2)を上記表示装置(4)の画面上の画像の形で表示するものであり、

上記メモリー装置は、

上記振替伝票フォーマットを用いて入力されたデータを振替伝票ごとにストアする複数の記憶場所を有する仕訳日記ファイルと、

複数の科目について管理処理に必要なデータを各科目コードに対応してストアする科目マスタ・ファイルと、

複数の商品について管理処理に必要なデータを各商品コードに対応してストアする商品マスタ・ファイルと、

上記仕訳日記ファイル中のデータのうち財務管理処理に係るデータを振替伝票ごとにストアする仕訳日記蓄積ファイルと、

上記仕訳日記ファイル中のデータのうち在庫管理処理に係るデータを

振替伝票ごとにストアする在庫ファイルとを含み、

上記デジタル処理装置(1)は、

上記振替伝票を上記表示装置(4)に表示させ、上記入力装置(3)から入力されたデータを自動的に表示し、上記振替伝票に従って該データを上記メモリー装置(2)の上記仕訳日記ファイルにストアする第 1 の処理手段と、

上記入力装置(3)から入力されたデータを用いて、上記科目マスタ・ファイルの各科目コードに対応するデータをそれぞれ自動的に更新する第 2 の処理手段と、

上記仕訳日記ファイルにストアされている財務管理処理に必要なデータを上記仕訳日記蓄積ファイルに転送してストアするとともに、上記仕訳日記蓄積ファイルにストアしたデータと上記科目マスタ・ファイルの各科目コードとを関連づける第 3 の処理手段と、

上記仕訳日記ファイルにストアされている在庫管理処理に必要なデータを上記在庫ファイルに転送してストアするとともに、上記在庫ファイルにストアしたデータと上記商品マスタ・ファイルの各商品コードとを関連づける第 4 の処理手段と、

上記入力装置(3)から入力された出力指令に応答して、特定の種類の管理のために必要なデータを、上記仕訳日記ファイル、科目マスタ・ファイル、商品マスタ・ファイル、仕訳日記蓄積ファイル及び在庫ファイルの少なくともいずれか 1 つから読み出して上記特定の種類の管理のための予め決定されたフォーマットに従って上記出力装置(4, 5)から出力させる第 5 の処理手段と、を含むコンピュータ・システム。

2. 表示装置(4)と入力装置(3)とメモリー装置(2)と出力装置(4, 5)とデジタル処理装置(1)とを含む、少なくとも財務管理及び在庫管理を含む独立した複数種類の管理のための汎用コンピュータ管理システムを動作させるための方法であって、

汎用管理プログラム及び、仕訳日記ファイルと科目マスタ・ファイルと商品マスタ・ファイルと仕訳日記蓄積ファイルと在庫ファイルとを含む管理に必要なデータを記憶するための前記メモリー装置(2)を設けるステップと、

上記表示装置の画面上の画像の形で表示することにより、[このステップの以後の記載はクレーム 1 (前記参照) に特定した表示装置(4)の機能の記載と同一である]単一の振替伝票 (図 2) を提供するステップと、

上記入力装置(3)から順次入力されたデータを上記振替伝票に自動的に入力するステップと、

上記振替伝票のフォーマットに従って・・・[以後の記載は第 1 の処理手段の機能に対応する] 上記データを記憶するステップと、

[以後の記載は第 2 の処理手段の機能の記載と同じ]前記データを更新するステップと、

前記データを転送し、・・・[以後の記載は第 3 の処理手段の機能の記載と同じ]

するステップと、

前記データを転送し、・・・[以後の記載は第 4 の処理手段の機能の記載と同じ]するステップと、

[以後の記載は第 5 の処理手段の機能の記載と同じ]読み出し・・・[以後の記載は第 5 の処理手段の機能の記載と同じ]するステップと、
を含む方法。」

(審決の概要)

審決は、システムクレーム 1 と方法クレーム 2 は、コンピュータハードウェアすなわち技術的特徴と、ソフトウェア（コンピュータ・プログラム）により実現される機能的特徴すなわちそれ自体は EPC 第 52 条(2)及び(3)により特許性が排除される特徴とが混在したものを特定するものであり、T26/86、T38/86 を参照し、コンピュータ技術への貢献を、解決される（べき）技術的課題、又はその解決により奏される技術的効果において見いだすことができる場合には、そのような混在したものは、EPC 52 条(2)及び(3)による特許性を排除されないことができるとした。ここで、コンピュータ技術への技術的貢献がない例として、汎用コンピュータ上での特許性のない（例えば、数学的な、精神的な又はビジネスの）方法の実現であって、ハードウェアが単に従来のハードウェアであり、その実現によるコンピュータ技術への技術的貢献がないときは、コンピュータがハードウェアから成るという事実だけで当該方法を特許可能にすることはないとしている。そして、その実現の詳細に関して技術的考察が必要な発明に対しては、特許性は排除されないとの規範を立て、その理由として、「そのような技術的考察がまさに必要であることは、(少なくとも黙示の) 解決されるべき技術的課題（EPC 規則 27 条）及び（少なくとも黙示の）当該技術的課題を解決する技術的特徴（EPC 規則 29 条）の存在を暗示している」こと挙げた。

続いて、本件についての具体的検討を行った。

まず、クレームのハードウェアに関する特徴について、クレーム 1、2 には、技術的観点からそれ自体で新規性があるハードウェア装置は含まれていないとした。

次いで、クレームの機能的特徴の検討に移り、クレームにおいては、「管理」が財務、在庫管理に限定されているが、その主題が技術的性質を有するか否かの問題については、第 1 の種類の管理に必要な第 1 の種類の入力項目が財務項目であり、第 2 の種類の管理に必要な第 2 の種類の入力項目が在庫項目であることは本問題に関係なく、関係する唯一のことは第 1 及び第 2 の種類の入力項目が異なっているか否かであり、すなわち管理が、互いに独立していること及び異なる種類であることのみであるとした。クレームにおける、仕分日記ファイル、科目マスタ・ファイル、商品マスタ・ファイル、仕分日記蓄積ファイル及び在庫ファイルについても同様に、発明の技術的性質の観点からは、ある程度一般化して考えることができるとした。そして、「このように一般化されたクレームに対して、・・・様々な目的のために意図された上記の 5 つのファイルを

メモリーの中に設けて、処理装置に前記の 5 つの機能を行わせる教示は、明らかに技術的考察を必要とするであろう」とした。

次に、上ではクレームにおける「管理」や「ファイル」についての限定を捨象したので、それらの限定の効果について検討したが、「該限定により、クレームされた主題は、ちょうど概説したような特許性が排除されない側面又は構成要素、すなわち特徴の組合せに加えて、それ自体は発明の特許性が排除されるものと考えられなければならないであろう新たな側面又は要素、すなわち更なる特徴を得るだけである。しかし、新たな要素又は特徴のこのような追加により、それは非技術的なものであるかもしれないが、技術的な構成要素として特許性が排除されないと認定された前で特定された構成要素は、クレームされた主題の特徴において、ゼロまで減ぜられず、少なくとも黙示的に保持されるであろう。」とし、「実際のクレームにおいて、データファイル上で実行される処理の種類が、暫定的に『一般化された』クレームにおいてよりも精密に特定されたという事実が、クレームされた主題を、特許性が排除されないものから、特許性が排除されるものへと変更すべきではない」、「前記のケースロー⁵⁶から、主題が、特許性が排除されない少なくとも 1 つの側面又は構成要素を含むか、暗示する場合には、特許性が排除されないということになる。」とした。

さらに、クレームされた発明が少なくとも黙示的に技術的要素を含むことについて、一方の種類（特に財務管理）に必要なデータ、及び他方（特に在庫管理）に必要なデータが、独立して実行されることを可能とし、ここで各種のデータはそれぞれの他方（特に在庫管理）の処理に対しても関連し、ユーザに表示された「振替伝票」と呼ばれる 1 つの共通の形式のものを用いて入力されることを可能とするという発明の効果の観点からも確認した。

また、コンピュータ・プログラムとプログラミング行為との関係についても考察し、「コンピュータ・プログラムによる方法の実現が、これらのプログラムがプログラミングにより提供されなければならないことを意味するであろう限りにおいては、プログラミングが、現在クレームされている主題においても含まれることができ」、「単なるプログラミングそれ自体はまた、本質的に特許性が排除される精神的行為を含み、さらに前記 EPC52 条(2)(c)により特許性が排除されるコンピュータ・プログラムだけをもたらす活動であるという事実により、特許性が排除されるであろう。しかし、クレームされたシステムにおいて、及びクレームされた方法による、前記『振替伝票』の形式での前記『インタフェース』の実現は、単なるプログラミング行為ではなく、むしろプログラミングを開始することができる前に実施されるべき技術的考察を含む活動の段階に関係する。」とした。

本審決では、「クレームされた発明が当該技術に技術的貢献をしたかどうか、又は当該技術への技術的貢献をもたらすものと考えられるその実現に対する技術的考察を含むかどうかの問題に関する上記の考察では、特定の先行

⁵⁶ T26/86、T38/86

技術(汎用コンピュータ以外・・・)、例えば D1 など、を考慮に入れていなかった。」とし、従来の貢献アプローチとは違ったアプローチによる判断を行ったことを宣言しているが、特定の先行技術文献 D1 と対比しての技術的貢献の検討も行い、従来の貢献アプローチにおいても技術的貢献があるとした。

5) IBM/コンピュータ・プログラム製品審決 (T1173/97) (1998年7月1日)

57

(本審決のポイント)

前述のように、保護適格性の判断手法としての貢献アプローチを否定し、保護適格性は、技術的性質 (technical character) の有無で判断されるべき (先行技術に対する技術的貢献は新規性・進歩性の判断において、保護適格性の判断とは峻別して行われるべき) ことを示した点で大きな転換点となった審決である。

また、コンピュータ・プログラム及びコンピュータ・プログラム製品の保護適格性について初めてその要件を示し、クレームされた主題が更なる技術的効果を有する場合に技術的性質を有することを示した点でも重要な審決である。ここで、更なる技術的効果は従来技術において知られていてもよいとし、貢献アプローチを否定していることに注意が必要である。

これらの判断にあたって、1995年に発効した TRIPS 協定、コンピュータ・プログラムに関するクレームを認めることとした日米の審査ガイドラインの改定といった変化も考慮されていることが冒頭に示されている。

(クレーム)

審決が認定したクレームは以下のとおりである。

「1. リソースを必要とするワーク・オペレーションを要求するアプリケーション (56 A) を実行するコンピュータ・システムにおけるリソース回復の方法であって、

前記ワーク要求のためのコミット手順を実行するステップと、

前記コミット手順が障害のために完了しなかった場合、前記アプリケーション (56 A) は実行を継続でき、再同期を待つ必要がないことを、ある時間後に前記アプリケーション (56 A) に通知するステップと、

前記アプリケーション (56 A) が実行を継続する間に、前記アプリケーション (56 A) とは非同期的に前記リソースのための未完了のコミット手順を再同期化するステップと、

を含む方法。

14. アプリケーション (56 A) を実行するための実行環境と、前記アプリケー

⁵⁷ T1173/97 については、参考資料として仮訳を添付しているので、必要に応じて参照されたい。

ション (56 A) のためのコミット手順、特に 2 相コミット手順を実行するための手段とを含むコンピュータ・システムであって、

前記コミット手順が完了前に障害を発生した場合、前記アプリケーションに実行を継続するよう通知して、それにより前記アプリケーションが前記コミット手順の完了を待つ必要をなくする手段と、

前記アプリケーションとは非同期的に前記未完了のコミット手順を再同期化する手段と、

を含むコンピュータ・システム。

20. デジタル・コンピュータの内部メモリーに直接ロード可能なコンピュータ・プログラム製品であって、コンピュータ上で実行されるときに請求項 1 のステップを実行するためのソフトウェア・コード部分を含むコンピュータ・プログラム製品。

21. コンピュータにアプリケーション (56 A) の実行を制御させるためのコンピュータ読取可能なプログラム手段と、

前記コンピュータに、前記アプリケーション (56 A) のためのコミット手順、特に 2 相コミット手順を実行させるためのコンピュータ読取可能なプログラム手段と、

前記コンピュータに、前記コミット手順が完了前に障害を発生した場合、前記アプリケーション (56 A) に実行を継続するように通知させ、それにより前記アプリケーションが前記コミット手順の完了を待つ必要をなくするためのコンピュータ読取可能なプログラム手段と、

前記コンピュータに前記アプリケーション (56 A) とは非同期的に前記未完了のコミット手順を再同期させるためのコンピュータ読取可能なプログラム手段と、

を含むコンピュータで使用可能な媒体上に記憶されたコンピュータ・プログラム製品。」

(審決の概要)

審決はまず、TRIPS 協定の EPC への適用について検討し、TRIPS 協定の EPC への直接の適用について否定したが、TRIPS 協定 27 条(1) (「特許は、物か方法かに関わらず、新規であり、進歩性と産業上の利用性があれば、すべての技術分野におけるすべての発明に与えられる」) の一般原則について、発明がどの技術分野に属していたとしてもその特許性を排除せず特に、EPC52 条(2)(c)で言及され排除されるコンピュータ・プログラムを排除しないという明確な意図を意味すると解釈することができるとした。そして、日米特許庁の審査ガイドライン改定によりコンピュータ・プログラムに関するクレームが認められるようになったことも含めてこれらの展開に留意しており、これらの展開が現在の趨勢についての有用な兆候となっており、特許法の調和に貢献するであろうと当審

判合議体が考えていることを示した。

上記の考察により、適用される唯一の実体特許法の法源は欧州特許条約であるという結論が導かれ、52条(2)、(3)下でのコンピュータ・プログラムの特許性の排除に関する適切な解釈、具体的には「それ自体」の解釈について検討した。EPCにおいては、たとえば、EPC規則27や29に示されるように、発明の技術的性質は一般に、その特許性の必須の要件として認められている。コンピュータ・プログラムそれ自体の特許性の排除(EPC第52条(2)と(3))は、かかるプログラムが、技術的性質に欠ける単なる抽象的な創作物と考えられるという意味であると解釈することができる。したがって、コンピュータ・プログラムはそれが技術的性質を有する場合には特許性を有すると考えられなければならないことを意味するとした。

したがって、特許性の排除の解釈における主な問題は、本件ではコンピュータ・プログラムに関して、「技術的性質」という特徴の意味を定めることとして、コンピュータ・プログラムの技術的性質について検討が行われた。この検討において、「コンピュータ・プログラムによる命令の実行から生じるハードウェアの物理的変化(たとえば、電流を生じさせること)は」、「技術的と考えられるかもしれないが、コンピュータ上で実行するために適するようにされたすべてのコンピュータ・プログラムに共通の特徴であり、したがって、技術的性質を有するコンピュータ・プログラムを、コンピュータ・プログラムそれ自体から区別するのに使うことはできない」。したがって、特許性の排除を避けるのに必要な技術的性質は別に求めなければならないが、「コンピュータ・プログラムが与える命令の(ハードウェアによる)実行によって生じるさらなる効果・・・が技術的性質を有するか、又はソフトウェアに技術的課題を解決させる場合に、かかる効果をもたらす発明は、原則として、特許の主題となりうる発明と考えることができる」、「したがって、ソフトウェアがコンピュータによって工業プロセス又は機器の動作を管理する発明の場合ばかりでなく、コンピュータ・プログラムが上記の意味における技術的効果を得るための唯一の手段又は必要な手段のうちの一つであるすべての場合に、たとえばその種類の技術的効果はそのプログラムの影響下でコンピュータ自体の内部作用(functioning)によって達成される場合に、特許が付与されうる。」、「その技術的効果は、プログラムが実行されているコンピュータ自体の動作によって、つまりそのコンピュータのハードウェアの動作によって引き起こされてもよい。」とした。また、「この場合、特許性の要件を考慮するとき問題となるのは、上記のさらなる技術的効果であり、システム全体の特定のさらなる用い方に、重要性を与えるべきではない」とした。

続いて審決は、上記の考察がこれまでのケースローに合致していることを確認した。まず、「特許性に関する限り、審判部はこれまで、発明が技術的性質を有することを要求してきた。当審判合議体が知る限りでは、プログラムが技術的装置つまりコンピュータで使われることを意図されているという理由だけで、審判合議体が、コンピュータ・プログラムに技術的性質があると考えた審決は

ない。」とした。そして、T208/84、T115/85を参照して、「本件で特に重要なのは、審判部のケースローによれば、技術的課題の解決のためのコンピュータ・プログラムの使用に向けられたクレームは、発明の根底にある基本となる思想がコンピュータ・プログラムそのものの中にあると考えられるとしても、EPC52条(2)(c)及び(3)の意味におけるプログラムそれ自体に対する保護を求めているとは考えることができないという事実である。」「ケースローはこのように、発明の根底にある基本的思想がコンピュータ・プログラムそのものの中にあるとしても、その発明に特許性を認めている。」ことを指摘した。

次に、本件で問題となっているのはクレーム20、21のコンピュータ・プログラム製品のクレームであるので、コンピュータ・プログラム製品のクレームにおいて、何が「さらなる技術的効果」であるかについて検討が行われた。そして、「すべてのコンピュータ・プログラム製品は、そのプログラムがコンピュータで実行されたときに効果を生み出す。その効果は、プログラムが実行されている時に物理的実在にのみ現われる。したがって、コンピュータ・プログラム製品自体は、物理的実在の中にその効果を直接表さない。実行されている時のみその効果を表し、したがって、その効果を生み出す『潜在能力』を有しているに過ぎない」が、「一旦特定のコンピュータ・プログラム製品が、コンピュータ上で実行されたとき、上記の意味で技術的効果を生じることが明確に確定したら、一方で直接的な技術的効果と、他方で間接的な技術的効果と考えることができる、技術的効果を生み出す潜在能力とを区別する理由はない」、「あらかじめ決定されたさらなる技術的効果を引き起こす潜在能力を有するコンピュータ・プログラム製品は、原則として、52条(2)及び(3)の下で特許性を排除されない」とした。また、T208/84が、方法には特許を与えるが、その方法を行うようにされた装置には与えないのは非論理的であると思われたとしたが、「その類推で・・・、方法及びそれと同じ方法を実行するようにされた装置の両方に対して特許を与えるが、その方法の実現を可能にするすべての特徴を含み、コンピュータにロードされたときに実際にその方法を実行することができるコンピュータ・プログラム製品に対して特許を与えないのは、非論理的である」とした。

最後に審決は一般論として、「単独でクレームされたコンピュータ・プログラムは、コンピュータ上で実行されたとき、又はコンピュータにロードされたときに、プログラム（ソフトウェア）と、プログラムが実行されるコンピュータ（ハードウェア）との間の『通常の』物理的相互作用を超える技術的効果をもたらす、又はもたらす能力を有するならば、特許性を排除されない」、またT163/85を参照して「EPC52条(2)及び(3)に基づく排除に関して、コンピュータ・プログラムが、単独でクレームされるか、媒体上の記録としてクレームされるかには、何らの相違もない」とした。

また、審決は、「当審判合議体はこの機会に、EPC52条(2)(c)及び(3)に基づく排除の程度を決定する目的で、上記の『さらなる』技術的効果は従来技術において知られていてもよいと考えていることを指摘する。したがって、従来技術

に対して発明が達成した技術的貢献の判断は、第 52 条(2)及び(3)に基づいてありうる排除の決定の目的よりも、新規性及び進歩性の審査の目的の方が適切である。」とし、従来の貢献アプローチを捨てた。

なお、審決は、「当審判合議体は、コンピュータ・プログラム製品はすべての状況において特許性を排除されるわけではないのみ判断したことを強調したい。当審判合議体にとって、その状況は、問題となっているクレームの正確な表現を含む。」とし、クレームの表現の更なる検討のために本件を審査部に差し戻した。

6) Philips 審決 (T1194/97) (2000 年 3 月 15 日) ⁵⁸

(審決のポイント)

いわゆる「プラグとソケット」発明において、記録担体が動作可能であるシステム（ここでは読取装置と記録担体）の技術的特徴を固有に含む用語で特定されるデータ構造を含む機能的データが記録された記録担体は、情報の提示それ自体ではないとした。

また、この判断に当たって、記録担体に記録されたデータがどのような性質を有するときに「情報の提示」それ自体に該当しないかについて、具体的に丁寧な説示がなされている。さらに、「情報の提示」における「情報」の意義についても示唆に富む説示がされている。

(発明の概要)

符号化画像データを記録した記録担体と、記録担体上に記録された符号化画像データを再生するための読取装置からなる画像検索システムにおいて、例えば、符号化画像の選択部分の表示画像を拡大して表示するような操作に対して、従来は、すべての符号化画像データを読み出した後に画像の選択・拡大を行っていた。高解像度の符号化画像の場合、この符号化画像の全読出時間は長くなる。そこで、本件発明は、符号化画像データを構成する符号化画像ライン、ライン同期情報及びライン番号並びに符号化画像ラインの全数よりも小さい数のアドレスからなるデータ構造を用いることによって、読取装置の読取ヘッドが、記録担体のトラックの選択された符号化画像ラインの部分に関する位置に迅速に到達することができ、選択された符号化画像ラインの部分を迅速に検索できるようにしたものである。

(クレーム)

審決の認定した請求項 1、4、7 は次のとおりである。

「1. 記録担体と読取装置を含む画像検索システムであって、連続した符号化画像ラインから構成される符号化画像が前記記録担体の連続するトラックに記録

⁵⁸ T1194/97 については、参考資料として仮訳を添付しているので、必要に応じて参照されたい。

され、該トラックにアドレスが設けられており、前記読取装置は、前記トラックを走査することにより前記記録された符号化画像ラインを読み取る読取ヘッドと、選択されたアドレスを有するトラック部分に前記読取ヘッドを動かす手段とを含む画像検索システムにおいて、

前記符号化画像ラインと共にライン同期情報とライン番号が前記記録担体に記録されており、各ライン番号が前記符号化画像における関連する符号化画像ラインの連続番号を特定し、各ライン同期情報が、関連する符号化画像ラインの開始点を特定し、前記符号化画像ラインが可変符号長を有し、前記符号化画像の符号化画像ラインの全数よりも小さい数のアドレスも又前記記録担体に記録され、これらのアドレスは関連する画像ラインが前記トラックにおいてどこに記録されているかを特定し、前記読取装置は、選択された符号化画像内の符号化画像ラインを選択する手段と、前記選択された画像の画像ラインの全数よりも小さい数の記録されたアドレスを読み取る手段と、前記選択された符号化画像ラインの記録が始まるトラック部分の前に位置するトラック部分を、前記アドレスに基づいて選択し、読み取る手段と、前記選択されたトラック部分に読取ヘッドを動かす手段と、続いて読出しライン番号及びライン同期情報に基づいて前記選択された符号化画像ラインの開始点の読出しを検出する手段を含むことを特徴とする画像検索システム。

4. 連続した可変長符号化画像ラインが前記記録担体の連続するトラックに記録され、該トラックにアドレスが設けられている、請求項1にクレームされたシステムにおける使用のための記録担体であって、

前記符号化画像ラインと共にライン同期情報とライン番号が前記記録担体に記録されており、各ライン番号が前記符号化画像における関連する符号化画像ラインの連続番号を特定し、各ライン同期情報が、関連する符号化画像ラインの開始点を特定し、前記符号化画像ラインが可変符号長を有し、前記符号化画像の符号化画像ラインの全数よりも小さい数のアドレスも又前記記録担体に記録され、これらのアドレスは関連する画像ラインが前記トラックにおいてどこに記録されているかを特定することを特徴とする記録担体。

7. 前記トラックを走査することにより前記記録された符号化画像ラインを読み取る読取ヘッドと、選択されたアドレスを有するトラック部分に前記読取ヘッドを動かす手段とを含む、請求項1にクレームされたシステムにおける使用のための読取装置であって、

選択された符号化画像内の符号化画像ラインを選択する手段と、前記選択された画像の画像ラインの全数よりも小さい数の記録されたアドレスを読み取る手段と、前記選択された符号化画像ラインの記録が始まるトラック部分の前に位置するトラック部分を、前記アドレスに基づいて選択し、読み取る手段と、前記選択されたトラック部分に読取ヘッドを動かす手段と、続いて読出しライン番号及びライン同期情報に基づいて前記選択された符号化画像ラインの開始

点の読出しを検出する手段を含むことを特徴とする読取装置。」

(審決の概要)

本審決で争われたのは請求項 4 の記録担体のクレームの保護適格性である。

審決はまず、請求項 4 の「使用のための」という限定が意味を有するか否かについて検討した。審決は、本件発明の性格を「本特許出願は、記録担体と読取装置を含む 2 つの部分から成る画像検索システム、すなわち、別々に販売可能であるが、その各々が同じ発明思想の相補的な側面を実現するように特別にされている、2 つの別個ではあるが協働する物品を含む画像検索システムに関する。請求項 1 はシステムに向けられ、請求項 4 は記録担体それ自体を保護することを求めている。この種の発明の標準的なクレーミングプラクティスに従って一くだけた言い方では『矢と弓』又は『プラグとソケット』発明といわれるが、本決定では『分散された発明 (distributed invention)』という一請求項 4 の記録担体は『請求項 1 でクレームされたシステムにおける使用のための (for use in the system as claimed in claim 1)』ものである」と認定した。そして、「この認定は、分離されて考察されるときには『曖昧』になるか、又は『意味を持たない』ことさえもある協働的物品をその性質上含む『分散された発明』の特別な性質を考慮していない……。そのため、クレームは請求項 1 で定められるシステムを参照して解釈する必要があるという請求項 4 の使用のためという句の意図を、クレームが EPC84 条の明確性の要件を満たしているかどうか検討するときは無視すべきではない。」「請求項 1 の特徴を構成する特性の物理的な実現には様々な方法が可能であることから、クレームは非常に一般的になることは事実であるが、これは単に特徴が機能的な用語で特定され、その結果、記録と読取装置の関係が協働的機能性の 1 つになることを反映しているに過ぎない。クレームにおける機能的特徴の許容性を律する原則は、『分散された発明』にも平等に適用され、それにより生じる組み合わせの一般性はそれ自体、明確性の欠如の現われではない。……。本件発明は、一般的な機能的なレベルでなされており、それ故、これがそのレベルでクレームされたのは適切である。」とし、「請求項 4 の特徴的な構成は、具現化された機能的データ特に記録担体の物理的構造を定め、この記録担体を本発明を具現化しない他の記録担体と区別する。それ故、本請求項は EPC84 条の要件を満たし、機能的な用語で（まぎれもなく新規性のある）物理的実体を明確に定義する。」と請求項 4 の明確性を認めた。

続いて審決は、請求項 4 の主題が情報の提示それ自体か否かについて検討した。審決は、「審決 T163/85……。において、……。情報の提示を議論する場合には 2 種類の情報を区別するのが適切であるとみなした。この区別に従うと、情報それ自体によってのみ特徴付けられる TV 信号、例えば標準 TV 信号上で変調された動画は、EPC52 条(2)(d)及び(3)の排除に該当する場合があるが、信号が発生する TV 装置の技術的特徴を固有に含む用語で定義される TV 信号はそれに該当しない場合がある。当審判合議体は、データが記録された記録担体は、この点からみて、変調された TV 信号に類似していると考え、認識されるコンテンツ (cognitive content)、例えば画像を標準的な方法で符号化するデータと、

記録担体が動作するシステム（読取装置プラス記録担体）の技術的特徴を固有に含む用語で特定される機能的データとを区別するのは適当であると考える。技術的効果及び技術的性質に関連して、機能的データと、認識される情報コンテンツ（cognitive information content）を区別することの重要性は、本文脈においては、テレビ画面上の『スノー』のような人間にとって意味のない画像を生み出す、認識されるコンテンツ（cognitive content）の完全な損失は、システムの技術的な作用に影響を与えないが、機能的データの損失は、技術的な動作を阻害し、最悪の場合、システムを完全に停止してしまうという事実によって例証されることができる。特に、審判合議体はデジタルデータ、例えば予め決定されたバイナリ・ストリングとして記録された同期化信号の技術的性質が、特徴的な形状を持つパルスとして伝送又は記録されたアナログ同期化信号よりも小さいと考えなければならない理由を思いつかない。バイナリ・ストリングとアナログ同期化パルスは両方とも、別の技術的又は人的文脈において、無限の異なる態様で解釈される可能性があるが、それにより、関連する文脈、特に、請求項4の記録担体が請求項1の画像検索システムの文脈で考察される場合には、同期化の技術的機能を減じない。同じことは、記録担体に記録される他の機能的データの特徴にも同様に当てはまる。」とし、「アナロジーによってT163/85の判決理由（ratio decidendi）を適用、拡大すると、請求項4の記録担体は、・・・それに記録される機能的データ、特に画像ライン同期情報、ライン番号及びアドレスのデータ構造を有するから」情報の提示それ自体に該当せず、保護適格性を有すると結論づけた。

また、T1173/97を引用し、「審決T1173/97・・・においては、争点はEPC52条(2)(c)及び(3)に基づくコンピュータ・プログラムそれ自体の排除であったが、担体に記録されたプログラムの予め決定された潜在的な技術的効果は、このような製品にEPC52条(2)及び(3)に基づく排除を克服するのに十分な技術的性質を与えるという趣旨の上記審決の理由9.4において出された見解は、当審判合議体が、データ構造製品に関して本決定において採用した見解に追加の支持を与えると考えられる。」とした。

さらに審決は「情報の提示」における「情報」の意義について以下のように述べた。「審査ガイドラインの一節が、認識される内容（cognitive content）により特徴づけられる情報の提示と、上記理由3.3から理由3.6までの意味での機能的データを含む情報の記録を区別しない限り、該一節は、EPC52条(2)(d)及び(3)に含まれる特許性の排除を不当に拡大することになる」、「この文脈において、審判合議体は、・・・オックスフォード英語辞典第2版の、*情報*の項の意味3dを参照する。この項には、・・・セミナー出版物「The Mathematical Theory of Communication（コミュニケーションの数学的理論）・・・」から以下のテキストが引用されている。『*情報*という言葉は、本理論においては、その通常用法と混同してはならない特別な意味で使用される。特に、情報は意味と混同してはならない。実際、大きな意味が込められているメッセージとまったく意味のないメッセージの2つのメッセージは、この（情報技術の）観点からは、

情報として完全に等価である。』、「過去半世紀の情報技術の発展によって、この特別な意味は EPC の草案が作成された時点で優勢だった通常の使用法にほとんど取って替わるようになっている。それにもかかわらず、EPC52 条(2)(d)及び(3)の解釈には、この通常の使用法での意味が残っている。条約法に関するウィーン条約 31 条を参照。この情報の特別な意味は、通常の意味(認識される内容(cognitive content)の)意味での情報を伝達する『印刷物』以上のものを包含することに留意することが特に重要である。この情報の特別な意味はまた、人間が理解することができる意味を伝達せず、それ故、この用語の元々の通常の意味の範囲外にあり、その結果、EPC52 条(2)(d)及び(3)の排除の適用対象になると正当に解釈することはできない、機械内又は機械間の物理的相互作用を包含する。』、「法制定の経緯は、この用語の通常の意味がこの用語の意味であることを裏付ける。・・・審判合議体の見解では、これは認識される内容 (cognitive content) 又は審美的内容を直接、人間に伝達するだけの主題である。」

7) PBS (年金給付管理システム) 審決 (T931/95) (2000 年 9 月 8 日) ⁵⁹

(審決のポイント)

保護適格性について、装置クレームについて「経済的な活動の実施又は支援に適した、物理的実体又は具体的な製品を構成する装置」に保護適格性を認めた。しかしながら、方法クレームについては、「純粹に非技術的な目的のための及び/又は純粹に非技術的な情報の処理のための技術的手段の使用に関する特徴は、必ずしもそのような方法に技術的性質を与えない」とし、技術的手段を使用する方法の保護適格性が必ずしも認められないとした。

進歩性の評価に関して、本発明により予想される改善は本質的に経済的なものであり、そのようなものは進歩性に貢献することはできないこと、進歩性の評価はクレームにおける非技術的方法の知識を有していたものとするを示し、貢献アプローチ否定後の進歩性評価の第一歩を示した。この判示は後の T641/00 に受け継がれ、発展することとなる。

(クレーム)

審決の認定した主請求の独立請求項である請求項 1 及び 5 は以下のとおりである。

「1. そのそれぞれが定期的に給付金の支払いを受領することとされている、それぞれの加入雇用者の登録被用者のために少なくとも 1 つの加入雇用者口座を運営することにより年金給付プログラムを管理する方法であって、

すべての登録被用者の人数、所得、及び年齢を規定する、前記加入雇用者からの情報データを処理手段に提供するステップと、

平均年齢計算手段によりすべての登録被用者の平均年齢を求めるステップと、

⁵⁹ T931/95 については、参考資料として仮訳を添付しているので、必要に応じて参照されたい。

生命保険費用計算手段により前記加入雇用者のすべての登録被用者の定期的な生命保険費用を求めるステップと、

管理費用計算手段により前記加入雇用者についてのすべての管理費用、法的費用、受託費用、政府保険料の年間費用を見積もるステップと、
を含み、

前記方法は、マスタートラストに対するそれぞれの加入雇用者の定期的な拠出金、保険会社から購入され、マスタートラストに委託され、それぞれの被用者が死亡するまで効力が維持されるべきそれぞれの登録被用者の生命に対する生命保険証券の額面保険金額、及び、死亡、障害、又は退職時にそれぞれの被用者に支払われるべき定期的な給付を規定する情報を、その使用時に生成する方法。」

「5. 年金給付システムを管理する装置であって、

処理装置を含み、すべての登録被用者の人数、所得、及び年齢を規定する、加入雇用者からの情報をメモリーに受け取るようにされたデータ処理手段を含み、

前記処理装置は、

- A. すべての登録被用者の平均年齢を求めるための平均年齢計算手段と、
- B. 前記加入雇用者のすべての登録被用者の定期的な生命保険費用を求めるための生命保険費用計算手段と、
- C. 各前記加入雇用者についてのすべての管理費用、法的費用、受託費用、政府保険料の年間費用を見積もるための管理費用計算手段と、
を含み、

前記装置は、マスタートラストに対するそれぞれの加入雇用者の定期的な拠出金、保険会社から購入され、マスタートラストに委託され、それぞれの被用者が死亡するまで効力が維持されるべきそれぞれの登録被用者の生命に対する生命保険証券の額面保険金額、及び、死亡、障害、又は退職時にそれぞれの被用者に支払われるべき定期的な給付額を規定する情報を、その使用時に生成するようにされた装置。」

また、審決の認定した主請求の従属請求項である請求項 6 は次のとおりである。

「6. 前記処理装置は、

それぞれの登録雇用者が給付を受ける最低予想年齢から、それぞれの加入雇用者の登録被用者の前記平均年齢を減じることを含み、それぞれの加入雇用者についてのマスタートラストに対する給付責任の最低年数を見積もるための第 1 の数値要素と、

前記加入雇用者の登録被用者のそれぞれからのすべての生命保険収入の将来価値を見積もるための第 2 の数値要素と、

前記加入雇用者のそれぞれのすべての登録被用者に対して発行されたすべて

の生命保険証券の直近の将来資産を見積もるための第 3 の数値要素と、
偶発的障害給付に対する準備金を見積もるための第 4 の数値要素と、
前記第 2 の数値要素から前記第 3 の数値要素を減じ、それを第 1 数値要素で除することにより第 1 の配当を計算し、それを更に前記加入雇用者の定期的な支払い給与総額で除することを含み、前記それぞれの登録被用者の前記生命保険証券の入手のための前記加入雇用者のそれぞれの拠出金の前配当要素を計算するための第 1 の数値算出手段と、
前記第 1 の数値算出手段、前記第 4 の数値要素、前記生命保険の前記定期的費用及び前記費用を合計することを含み、前記加入雇用者の前記定期的拠出金を計算するための第 2 の数値算出手段と、
を生成するようにされた請求項 5 にクレームされた装置。」

審決は更に、「第 1 次予備的請求の唯一の独立請求項である請求項 1 は、主請求の請求項 5 と同一である。」と認定している。

(審決の概要)

審決は、審判請求人の主張に答えて、「T1173/97 及び T935/97 にしたがって、技術的性質を有することは、発明が、EPC52 条(1)の意味における発明であるために満たさなければならない EPC の黙示的要件である」ことを確認した。また、いわゆる貢献アプローチについて、「T1173/97 及び T935/97 にしたがって、EPC には、当該発明が、EPC52 条(1)の意味における発明とみなすことのできるか否かを検討する場合に、発明の『新しい特徴』と先行技術から既知である発明の特徴とを区別するための根拠がない。したがって、EPC には、このいわゆる貢献アプローチをこの目的に適用するための根拠がない」ことを確認した。そして、この点につき、本審決の直前（2000 年 5 月 11 日）に出されたドイツ連邦最高裁判所（BGH）による判決である X ZB 15/98「Sprachanalyseeinrichtung」⁶⁰が、その発明について特許性が排除されるかどうかを判断するにあたり、クレームの新しい特徴と既知の特徴とを区別することが適切でない指摘したことに触れた。

主請求のクレームのうち、クレーム 1 である方法クレームについて審決はまず検討した。審決は、「本方法が技術的である場合、すなわち技術的性質を有する場合は、依然としてビジネス活動の方法ではあるかもしれないが、ビジネス活動それ自体ではない」、「この請求項の全ての特徴は、純粋に管理的な、保険数理的な、及び／又は金融上の性質を有する情報の処理及び生成であり、そのような情報の処理及び生成は、ビジネス及び経済的方法の通常ステップである」、したがって、「クレームされた発明は、ビジネス活動それ自体の域を出るものではない」とし、保護適格性を否定した。

また、「クレームされた方法を定める個々のステップは、純粋に管理的な、保

⁶⁰ 第 6 章「4.1 保護適格性」の Sprachanalyseeinrichtung 判決に関する部分を参照。

険数理的な、及び／又は金融上の性質の情報を処理又は提供するためのデータ処理手段の使用を一般的に教示しているにすぎず、個々のステップの及び全体としての方法の目的は純粋に経済的なものである。純粋に非技術的な目的のため及び／又は純粋に非技術的な情報のための技術的手段の使用という特徴により、必ずしもそのような個々の使用ステップ又は全体としての方法に技術的性質が与えられるわけではない。実際、人間の文化の非技術的な部分における活動は、物理的実体を伴うものであるとともに、程度の差はあれ、技術的手段を用いるものである。本方法の個々のステップ又は本方法そのものが特定の技術的課題を解決する、又は技術的効果を奏するという議論や事実は、本願から導き出すことができない」、「単にクレームに技術的特徴が生じているからといって、そのクレームの主題が 52 条(1)の意味における発明となるわけではない」とし、「経済的な概念 (concepts) とビジネス活動の手法 (practices) しか含まない方法は、EPC52 条(1)の意味における発明ではない。純粋に非技術的な目的のための及び／又は純粋に非技術的な情報の処理のための技術的手段の使用に関する特徴は、必ずしもそのような方法に技術的性質を与えない」と結論づけた。

そして、審決は審判請求人が自らの主張の裏付けとして引用した各審決に対して、主請求の方法クレームとの区別を以下のように示した。「T 208/84：コンピュータ関連の発明/VICOM においては、『画像のデジタル処理方法』が、実質的に、物理的実体上で実施されるという理由のために、技術的なプロセスとみなされた。この方法は単に情報を追加するだけでなく、例えば画像の向上や回復など、特定のデジタル画像処理方法を適用することにより技術的結果をもたらすものである。この技術的特徴により・・・本件と区別される。」、「T769/92：汎用管理システム/SOHEI の・・・方法クレームは、『汎用コンピュータ管理システムを動作させるための方法』という文言で始まるものであり、この方法の各工程は、この方法により動作させられるコンピュータ・システムを定める機能的特徴に密接に関連していた。・・・技術的な発明は、例えば財務管理など、非技術的な目的のために使用されるからといって、技術的特徴を失うことはできなかったであろう。したがって、そのような方法及びその個々の工程の目的は、技術的なもの、すなわち技術的なシステムを動作させることであり続け、これにより方法そのものの技術的性質を確保した。」、「T1002/92：行列システム/PETTERSSON においては、『複数のサービスポイントにおいて顧客に対応するための列の順序を決定するためのシステム』が、3 次元的な装置であるため、明らかにその性質上技術的であると判断されており、これにより、この件の主題は、明らかに本件の方法クレームの主題と区別される」。

次いで、装置クレームについて検討し、「本願に関する年金システムを考えると、『装置』という用語は、組織に関する構造をいうものと解釈することもできる」が、「本願そのものにおいて『計算手段』が図 3 を参照して説明されているという仕方により裏付けられ」た、「適切にプログラムされたコンピュータ又はコンピュータのシステムで構成された装置」という、「装置」という用語の解釈は受け容れることができる。そして、「たとえビジネス及び経済の分野であった

としても、特定の分野における使用のために適切にプログラムされたコンピュータ・システムは、実用目的のために人が作った物理的実体という意味における具体的な装置の性質を有しているため、EPC52 条(1)の意味における発明である」とし、「経済的活動の実施又は支援に適した、物理的実体又は具体的な製品を構成する装置は、EPC52 条(1)における発明である」と結論づけ、装置クレームの保護適格性を肯定した。

しかしながら、進歩性の判断において、「本発明により予想される改善は、本質的に経済的なもの・・・であり、そのようなものは進歩性に貢献することができない。特許可能な主題の体制 (regime) は、本発明を実行するためのコンピュータ・システムのプログラミングにより入力されるのみである。したがって、進歩性の評価は、適切な当業者として、改善された年金給付システムのコンセプト及び構造、並びに例えば、本願の方法クレームに記載された情報処理の基本的なスキームの知識を有する、ソフトウェア開発者すなわちアプリケーションプログラマーの観点から行われなければならない。」とし、「クレームされた装置の技術的特徴は、まさにそのような当業者の知識の一部を構成する情報処理のステップにより機能的に定義されていること、及び経済分野におけるコンピュータ・システムの適用は、本願の優先日（出願日）に既に一般的な現象であったこと」から、装置クレームの進歩性が否定された。

8) COMVIK 審決 (T641/00) (2002 年 9 月 26 日) ⁶¹

(審決のポイント)

技術的側面と非技術的側面とが混在するクレーム（混在型クレーム）の進歩性の評価手法について現在の審査実務の基礎となる考え方を示した。具体的には、(i) 技術的性質に貢献しない特徴は、進歩性の存在を裏付けることはできないこと、(ii) クレームが、非技術的分野において達成されるべき目的に言及する場合には、この目的は、解決されるべき技術的課題の枠組みの一部として、とりわけ、満たさなければならない制約として、課題の設定に正当に現れることができること、(iii) 「当業者」は技術分野の専門家、すなわちデータ処理の熟練者であり、単なるビジネスマン、保険数理士又は会計士ではないこと、(iv) 「技術水準」は technology の水準と考えられることを示した。

(発明の概要)

GSM 方式はデジタル携帯電話に用いられている無線通信方式の 1 つであるが、この GSM 方式においては、携帯電話機に SIM カードを装着して使用する。この SIM カードには、電話番号を特定するための固有の ID 番号が記録されており、この ID 番号によって課金が行われる。したがって、異なる SIM カードを装着することにより、同じ携帯電話機を異なる人が利用することができる。本

⁶¹ T641/00 については、参考資料として仮訳を添付しているので、必要に応じて参照されたい。

件発明は、例えば、同一人が業務用と私用で携帯電話を利用する場合や同一の電話番号を同一会社内で異なる人が使用する場合、すなわち同一の SIM カードで課金を別々にしたい場合に、SIM カードにさらに複数の識別番号を付与することにより、別々に課金することを可能とするものである。

(クレーム)

審決が認定した主請求のクレームは以下のとおりである：

「1. 加入者ユニット (MS) が加入者識別モジュール (SIM) により制御される GSM タイプのデジタル移動電話システムにおける方法であって、前記加入者識別モジュール (SIM) は少なくとも 2 つの識別番号 (IMSI 1, IMSI 2) を割り当てられ、それについての情報が前記システムのホームデータベースに格納され、前記少なくとも 2 つの識別番号は選択的に使用可能であり、1 つの識別番号 (IMSI 1 又は IMSI 2) だけを一度にアクティブにさせることができ、前記ユーザは加入者ユニット (MS) を使用するとき前記ホームデータベースの所望の識別番号を前記加入者ユニットから選択的にアクティブにさせ、前記選択的アクティブ化は、業務用通話 (service call) と私用通話又は異なるユーザの間でコストを配分するために使用されることを特徴とする方法」。

また、審決の認定した予備的請求のクレームは以下のとおりである：

「1. 加入者ユニット (MS) が加入者識別モジュール (SIM) により制御される GSM タイプのデジタル移動電話システムにおける方法であって、加入者識別モジュール (SIM) は少なくとも 2 つの識別番号 (IMSI 1, IMSI 2) を割り当てられ、それについての情報が前記システムのホームデータベースに格納され、前記少なくとも 2 つの識別番号は選択的に使用可能であり、前記ユーザは加入者ユニット (MS) を使用するとき前記ホームデータベースの所望の識別番号を前記加入者ユニットから選択的にアクティブにさせ、1 つの識別番号 (IMSI 1 又は IMSI 2) が選択的にアクティブにされるときに、識別番号の変更を伴い、以前の識別番号は前記加入者のホームデータベース (HLR) により制御されて非アクティブにされ、着呼は、前記ホームデータベースの前記情報により制御される前記アクティブにされた識別番号に対してセットアップされ、前記選択的アクティブ化は、業務用通信と私用通信又は異なるユーザの間でコストを配分するために、前記ホームデータベースにより使用されることを特徴とする方法。」

(審決の概要)

まず審決は、(1)「EPC56 条は、その英語テキストにおいて、技術水準 (state of the art) を考慮した場合に、当業者にとって自明でないのならば、発明は進歩性を有すると考えられるとする」が、「同等に真正なフランス語及びドイツ語のテキストは、・・・当業者が技術の水準 (state of technology) から自明な方法で導き出すことができない場合に、発明は、進歩的な活動に基づいていると

考えられるとする」こと、(2)「EPC56 条の法的定義は、EPC52 条から 57 条の残りの特許性要件に関する文脈に置かれるべきであり、これらの条文は、特許がすべての技術分野における発明について与えられるものとする、・・・及び EPC の意味において技術的性質が発明の必須要件であること・・・という一般的原則を暗示している」こと、(3) T26/86 において、「審判合議体は、技術的特徴と非技術的特徴の混在をクレームすることを許容したが、発明の技術的部分を、進歩性を判断するための根拠と考えた」こと、(4)「課題解決アプローチにおいて、課題は技術的課題でなければならないし、課題はクレームされた解決により実際に解決されなければならないし、請求項のすべての特徴が解決に貢献すべきであるし、課題は特定の技術分野の当業者に優先日に解決することを求めることができるであろうものでなければなら」ず、この「条件が、設定された課題により満たされない場合には、通常、課題を再設定する必要がある」り、「技術的課題を導き出すことができない場合には、EPC52 条の意味における発明は存在しない (T26/81 参照)」こと、(5)「ある特徴が、技術的效果をもたらすことにより技術的課題の解決に貢献しているものと考えることができない場合には、進歩性を評価するための意義はな」く、実際に T158/97、T72/95、T157/97、T176/97、T27/97 においてそのように考えられたこと等を根拠に、「技術的特徴及び非技術的特徴の混在したものから成り、全体として技術的性質を有する発明は、前記技術的性質に貢献するすべての特徴を考慮に入れて進歩性の要件に関して判断すべきであるが、そのような貢献のない特徴は、進歩性の存在を裏付けることはできない」とした。

そして、技術的課題の設定における非技術的側面の扱いについて、「技術的課題は、当業者が今クレームされている解決の知識によりはじめて認識した事項に言及するように設定されるべきではない。解決の認められない後知恵を含む課題のそのような設定は、解決されるべき技術的課題の再設定により避けなければならない。したがって、課題は、解決への示唆 (pointer) を含んだり、又は解決を部分的に予想すべきではない。しかし、・・・この原則は、発明の技術的性質に貢献し、したがって技術的解決の一部であるクレームされた主題の側面に当てはまる。単にある特徴が請求項の中に現れたからといって、その特徴が課題の設定に現れることは自動的に排除されない。特に、請求項が、非技術分野において達成される目的に言及する場合には、この目的は、解決すべき技術的課題の枠組みの一部として、とりわけ、満たさなければならない制約事項として、課題の設定に正当に (legitimately) 現れることができる。」とした。

また、進歩性の判断における「当業者」について、「当業者は技術分野の専門家である。技術的課題がビジネス、保険数理又は会計システムのコンピュータ実装に関係する場合には、当業者は、データ処理の熟練者であり、単なるビジネスマン、保険数理士又は会計士ではない。」とした。そして、これに関連した審決について、「T1053/98 の中で、・・・進歩性が純粹に非技術的な特徴を含む可能性が存在しないように技術的課題を設定する必要があると考えた。課題のそのような設定は、技術的課題が提起されたところの所与の枠組みとして、発

明の非技術的側面に言及することができた。したがって、この審決において採られたアプローチは、新規性の有無にかかわらず非技術的側面を含むように技術的課題を設定することが正しいことであると認めている。これらの非技術的側面は解決に貢献するとはみなされない。」「同様に、ビジネス方法を実施する装置に関して進歩性を扱った T931/95 年金給付管理システム・・・において、・・・進歩性の評価において装置の技術的側面のみが考慮されるように、当業者が非技術的方法の知識を有していたという立場で進めた。このアプローチは、実際にはクレームされた発明の技術的特徴を決定するための請求項の解釈方法であり、発明の技術的側面と非技術的側面が混在型の請求項の特徴の中に混在している場合でさえ、発明の非技術的側面から技術的側面を分離させることができる。」と言及した。

このような考え方を前提に審決は本件について先行技術文献 D8 を出発点として進歩性を検討した。本件発明と D8 との相違点を「(i) 加入者識別モジュールは少なくとも 2 つの識別番号を割り付けられること、(ii) 前記少なくとも 2 つの識別番号が選択的に使用可能であること、及び (iii) 選択的アクティブ化が、業務用通話と私用通話又は異なるユーザ間でコストを配分するために使用されること」と認定した。

そして、課題の再設定の必要性和当業者について次のように示した：「特定のスキーム（特徴 (ii) 及び (iii)）に従ってコストを配分することは、システムの技術的機能として開示されていない。すなわち、所望の識別番号を決定し選択することはユーザに委ねられており、追加の識別データを 1 つ又は他の方法で用いることはネットワークオペレータに委ねられている。解消されるべき不都合は、実はネットワークシステムの何らの技術的側面の中にはなく、クレームされた種類のコスト配分スキームに従ってコストを配分することは、むしろ財政的及び管理的概念であり、それ自体は何らの技術的スキル及び能力の行使を必要としないし、管理レベルでは、技術的課題に対する解決を含まない。技術的側面は、GSM システムでの該スキームの実現で初めて出てくる。言い換えると、業務用通話と私用通話又は異なるユーザ間で選択的にコストを分配するというクレームされた概念は、それ自体は、発明の技術的性質に貢献しない。本特許明細書によれば、業務用通話と私用通話又は異なるユーザ間でコストを分配することにより引き起こされる不都合を解消することが、本発明の目的である・・・。これはまだ技術的課題として設定されていない。技術的課題に到達するためには、この目的は、異なる目的のための通話又は異なるユーザによる通話間でユーザが選択可能な区別ができるように GSM システムを実施することとして再設定される必要がある。実際、技術的専門家は、現実的な状況において、顧客に提供されるサービスを示す、彼に与えられる任務情報の一部として、コスト配分の概念の知識を受け取る。」このように再設定された課題に基づいて最終的に審決は本件発明の進歩性を否定した。

9) Ricoh 審決 (T172/03) (2003 年 11 月 27 日) ⁶²

(審決のポイント)

T641/00 で示された「技術水準」は technology の水準であることを確認し、商業、ビジネス方法における水準を含まないことを示した。

また、技術的側面と非技術的側面が混在する混在型クレームについては、進歩性の要件に取り組む前に、まずクレームの特徴の技術的性質を分析することが適切であり、(本件の場合) まずこの発明のこの非技術的部分を定めるクレームの特徴を特定することが適切であるとし、これは現在の審査プラクティスとなっている⁶³。

(クレーム)

審決の認定した主請求のクレームは以下のとおりである。

「1. 複数の発注先のうちの 1 つに自動発注するための、該発注は複数の部門を有するシステム環境において実施される発注管理システムであって、

各発注元に与えられた複数の端末ユニット (A-N) であって、前記端末ユニットは、各部門内に位置し、該端末ユニットのそれぞれに接続された通信ネットワーク (6) に送信される発注情報を入力するための手段を含み、該発注情報は、前記発注元の部門コード含む、端末ユニットと、

前記発注情報を受け取るための、前記通信ネットワーク (6) に接続された中央管理ユニット (7) とを含み、

前記中央管理ユニット (7) は、

a)

- 各発注元に関し、発注履歴情報及び部門情報を管理するとともに、
- この発注元の部門コードを含む前記発注情報を送信する前記発注元のうちの 1 つの発注履歴情報、及び該発注元のうちの該 1 つから送信された発注情報に基づいた、部門のこれまでの発注の合計コストを基に瞬間合計を計算するための、

集計処理手段 (76) と、

b) 前記瞬間合計が前記発注元の前記部門の予算の範囲内にあるときに発注処理の実行を許可するための発注許可手段と、

を含み、

前記発注管理システムは、該発注履歴情報並びに各部門の部門コード (82a) 及び予算 (82d) 含む各部門の前記部門情報を含む部門マスタ・ファイル (82) を記憶するように構成され、

前記集計処理手段 (76) は、前記発注情報が複数の発注元の 1 つにより入力されたとき、前記発注処理が前記許可手段によって許可された場合に自動的に該発注を行うように構成された発注管理システム。」

⁶² T172/03 については、参考資料として仮訳を添付しているので、必要に応じて参照されたい。

⁶³ e ラーニング教材モジュール II スライド 20、8、OJ11/07

また、審決の認定した第1次予備的請求のクレームは以下のおとりである。

「1. 複数の発注先のうちの1つに自動発注するための、該発注は複数の、会社又はオフィスの部門に対応する部門を有するシステム環境において実施される発注管理を伴う会社又はオフィスのためのオフィス・システムであって、

各発注元に与えられた複数の端末ユニット（A-N）であって、前記端末ユニットは、各部門内に位置し、該端末ユニットのそれぞれに接続された通信ネットワーク（6）に送信される発注情報を入力するための手段を含み、該発注情報は、前記発注元の部門コード含み、該端末ユニットはパーソナル・コンピュータ並びにコピー機及び/又はファックス機を含み、該発注は、コピー用紙及び/又はトナーカートリッジを発注するものである、端末ユニットと、

前記発注情報を受け取るための、前記通信ネットワーク（6）に接続された中央管理ユニット（7）とを含み、

前記中央管理ユニット（7）は、

a)

- 各発注元に関し、発注履歴情報及び部門情報を管理するとともに、
- この発注元の部門コードを含む前記発注情報を送信する前記発注元のうちの1つの発注履歴情報、及び該発注元のうちの該1つから送信された発注情報に基づいた、部門のこれまでの発注の合計コストを基に瞬間合計を計算するための、

集計処理手段（76）と、

b) 前記瞬間合計が前記発注元の前記部門の予算の範囲内にあるときに発注処理の実行を許可するための発注許可手段と、

を含み、

前記発注管理システムは、該発注履歴情報並びに各部門の部門コード（82a）及び予算（82d）含む各部門の前記部門情報を含む部門マスタ・ファイル（82）を記憶するように構成され、

前記発注管理システムは更に、前記部門コード、発注する品名、及び前記発注先が価格優先度ベース又は発注先優先順位ベースのどちらに従い選択されるかについての発注条件を端末ユニットから受け取ると、自動的に、

- 各部門又は部門により発注される品目についての品目情報を記憶する品目マスタ・ファイルを検索して、前記受け取った発注情報に含まれる品名が、発注可能な登録品名のうちの1つに対応するかどうかを判断する工程と；

- 前記発注管理システムにより前記品名が前記登録品名のいずれにも対応していないと判断された場合に、入力された項目名が発注可能な前記登録品名に対応していないことを示すエラー・メッセージを前記端末ユニットに送信する工程と；

- 入力された品名が、前記登録品名のうちの1つに対応すると判断された場合に、発注選択ユニットが、前記入力された品名に対応する品名を検出するために前記入力された品名と前記品目マスタ・ファイル内の前記品名とを比較する工程と；

- 対応する品名が検出された場合に、前記品名、品名コード、単価、及び発注先コードをそれぞれ読み出して、商品テーブルファイルに保存する工程と；
- 前記発注先コードに基づき発注先マスタ・ファイルの発注優先順位を読み出し、前記発注優先順位を前記商品テーブルファイルに保存する工程と；
- 前記発注先選択ユニットが、前記発注先の選択を価格優先度ベース又は発注先優先順位ベースのいずれで行うべきかという、前記端末ユニットから受け取った前記発注条件を確認する工程と；
- 前記価格優先度ベースが選択された場合に、前記商品テーブルファイルを価格の低い順にソートする工程と；
- 同じ価格を有する発注先が 2 つ以上ある場合に、これらの発注先を前記発注優先順位ベースでソートする工程と；
- 前記発注条件によって前記発注先優先順位ベースが選択された場合に、前記商品テーブルファイルを前記発注優先順位ベースに従ってソートする工程とを実行するよう構成され、

前記集計処理手段（76）は、複数の発注元のうちの 1 つにより該発注情報が入力されたとき、前記許可手段により前記発注処理が許可されている場合に自動発注を行うよう構成されており、この目的において、前記集計処理手段は、

- 前記集計処理手段が、前記商品テーブルファイルの 1 行目の前記単価を読み出す工程と、
 - 前記集計処理手段が、次いで、前記読み出された単価に前記発注情報に含まれた発注数量を乗じることにより、前記発注コストを計算する工程と；
 - 前記集計処理手段が、今回発注を行う部門について、前記発注情報に含まれる前記端末ユニットの前記部門コードに基づき前記部門マスタ・ファイルを検索して、今回の発注コストを前記部門コードに対応する発注の合計コストに加算することにより前記発注コストの合計を計算する工程と；
 - これまでに発注された備品の合計コストが前記部門の予算を上回るときは、前記集計処理ユニットが、前記端末ユニットにエラー・メッセージを送信する工程と、
- を自動的に実行するよう構成されたオフィス・システム。」

さらに、審決は、第 2 次予備的請求の請求項 1 について、「第 2 次予備的請求の請求項 1 は、請求項の末尾の『ユニット (unit)』という語に続き次の文が挿入されている点を除き、第 1 次予備的請求の請求項 1 と同一である。

『、前記発注先選択ユニットは、該発注先のそれぞれについて、前記発注履歴情報及び前記発注情報に基づき、並びに生成された商品テーブルに基づき、受け取った発注の合計コストを計算し、受け取った発注の合計コストが発注限度の範囲内にある発注先の 1 つを選択する』。」と認定している。

(審決の概要)

審決はまず、「(非技術的な側面を含む) 混在型の発明の場合、特許性の検討

のためには、通常、クレームの技術的内容を判断するための発明の分析とクレームの解釈が必須のステップとして必要である」とした。

続いて、「当業者」の意義について、T641/00 で示された「当業者は、技術分野における専門家である」、「技術的な課題がビジネス、保険数理、又は会計システムのコンピュータによる実施に関するものであれば、当業者は、単なる事業家、保険数理士、又は会計士ではなく、データ処理における熟練者である」ことを確認し、「原決定によると、本件において、この用語は、コンピュータサイエンスの専門家、プログラマー、及びビジネスの専門家を指しているが、この見解は審判部のケースローに合致するものではない」とした。そして、その理由として、「EPC18 条により、審査部は、原則として技術的に適格な 3 名の審査官で構成されるものと定められている。したがって、審査部は、その構成により、『非技術的な (non-technological) 技術 (art)』の水準を評価する専門的な能力も、非技術的な分野における革新性を評価する専門的な能力も有しない。例えば、EPC56 条の意味における『当業者』が、別の非技術的な分野におけるビジネスの専門家や実務家を含むと解釈するなどによって、『当業者』に本質的に異なる専門的な能力があると考えすることは、EPC の規定及び目的に矛盾するであろう。どちらかといえば抽象的で知的な活動に基づくが、それにもかかわらず複雑なソフトウェア・システムの開発について重要な結果をもたらすシステムの分析や設計などボーダーラインの領域があるかもしれないが・・・、この場合も EPC56 条の意味における当業者が技術的な専門家、熟練者、又は実務家であるという原則から逸脱すべきではない。」とした。

審決は次に「技術水準」について、「原決定においては・・・、『既存の発注メカニズム』が、そのようなビジネススキームが他のあらゆる技術的な情報のように先行技術として適格であるかのように、最も近い先行技術として特定されている」が、「EPC54 条における『技術水準 (state of the art)』という用語は、フランス語及びドイツ語のテキストに従い、『技術の水準 (state of technology)』として理解されるべきであり、EPC の文脈においては商業及びビジネス手法における技術水準を含まない」という T641/00 の判示を確認した。また、「『技術水準 (state of the art)』という用語は、その法的な文脈において、及び EPC の特許性の要件の目的及び意図に照らして解釈されるべきものであって、「EPC が、概念的な (技術的な) 技術の当業者が人間の文化のすべての分野において、その情報の特徴に関係なく、あらゆる事柄に気づくことを予期していたと想定することはできないであろう。特許性の規定についての一貫した解釈は、EPC54 条(2)における『すべてのもの (everything)』という用語が何らかの技術分野と関連性のあるそのような種類の情報に関するものとして理解されるべきであり」、「これらの考察から、技術分野、又は当業者がその情報の性質のために技術的に関連のある情報を得ることを期待するであろう分野に関連しないものはいずれも、該当する優先日より前に一般公衆に利用可能とされた場合であっても、54 条及び 56 条の文脈において考慮されるべき技術水準に属さないということになる」とした。

以上の規範を前提として、本件発明に対して具体的にあてはめを行った。

まず、「これら 3 つの請求はいずれも、ビジネス及びその他の種類の管理エンティティの在庫ニーズを管理及び満足させるための発注管理及びオフィス・システムに関する……。したがって、本件においては、進歩性の要件に取り組む前に、まずクレームの特徴の技術的性質を分析することが適切である。」として、クレームの特徴の技術的性質が分析された。そして、「この発明の出発点及び基礎は、それ自体としては技術的性質を欠いた発注管理方法である……。ため、まずこの発明のこの非技術的部分を定めるクレームの特徴を特定することが適切である。ここで必要となるクレームの解釈を実施するにあたっては、システム、ユニット、又は手段といった用語がそれ自体では技術的な意味合いを持たないことを考慮に入れなければならない。これらの用語は、単にビジネスのユニットや方法を単に定義する場合もあるが、そうであっても同時に対応するシステムの技術的な構成要素を指す場合もある。」とした。

そして、純粋に非技術的な側面の特定について、「(すべての請求の) 請求項 1 における純粋にビジネスに関連する側面は、以下のクレームの特徴に表れていると考えられる。……」と述べた。

続いて、技術的性質に貢献する側面について、「3 つの請求のいずれの請求項 1 においても、すべての構成要素がデータの収集、送信、処理のための通信ネットワークによりリンクされた、端末ユニット A-N、通信ネットワーク 6、テーブル指向データベース・システム 82、及びコンピュータ・システム 7、76、82 を含む分散型コンピュータ・システムが定められている」とし、「したがって、本出願によると、本発注管理方法は、本質的にシステムのネットワーク構成を変更することなく、標準のハードウェア・コンポーネントを使用して通常のオフィス情報システムにより実施できるものである。クレームには、発注活動及び取引を遂行するための各種ユニット及び機能のクレミングが、技術的な意味又は含意を有さず、単なる定義的な役割を果たすに過ぎない実施例が包含されている。そのような実施例において、その機能とデータ構造は、本質的にソフトウェア・プログラミングにより実現される。」とした。

次に「当業者」について検討し、「情報システムのソフトウェアによる実施は、通常、一般的に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が担当する。故に、……本件において、EPC56 条自体の意味における関連する『当業者』をこのようなソフトウェアプロジェクトチームとして定義することが適切であると考える。上記に示された理由により、『当業者』は、何らのビジネスの専門家を含まず、解決されるべき技術的課題の設定の一部として、ある種の要求仕様において、発注管理方法のビジネスに関連する特徴と側面の知識を有する者である。」とした。

続いて、「最も近い先行技術」について検討し、「この発明についてクレームされている相当にほとんどない技術的な側面と構造的な要素を考慮して、最も近い先行技術は、1995 年の優先年よりもかなり前にオフィス・オートメーションのために非常に多くの企業で使用され、既知であった、通信ネットワークに

より接続された、異なる場所における複数の汎用コンピュータから成る分散情報システムのように思われる。このような分散情報システムと、オフィス・オートメーションのための同システムの使用は、例えば審判請求人により言及されている先行技術などからわかるように、共通一般知識の一部を形成するものである。そのような種類のシステムが出願の優先日以前に存在していたということについて、これ以上の証拠は必要ない。」とした。

次いで主請求の技術的課題について検討し、「コンピュータ・システム上でのビジネス関連方法の実現を提供することは、基本的に、進歩性の評価のための課題解決アプローチでの使用に適する技術的課題である。COMVIKの審決・・・に記載されているとおり、発明の非技術的な側面及び特徴、つまり本件の場合における発注管理のビジネスに関連する特徴を、技術的課題の設定に含めることは正当である。関連する当業者の観点から、オフィス情報システムのプログラミング又はそのようなシステム上における商業的な特徴の実現という任務は、それ自体普通のかつ自明な目的である。」とした。

そして技術水準に基づく自明性について検討した。「標準のパーソナル・コンピュータとハードウェア・コンポーネントを使用した、純粋なソフトウェアによる発注管理方法の実施に基づいて実施例を考察すると」、主請求の請求項1と上の検討で技術水準とした通常の分散情報システムを差別化する主請求の請求項1の技術的主題（機能、データ構造など）は、ビジネスに関連するプロセス及び発注管理方法のデータに関してのみである。「しかしながら、この実施のこれらの技術的特徴は、発注管理方法に関する要求仕様から直接生じるものである。クレームされた技術的な解決は、ビジネスに関連する側面により課される制約の単なる自動化の発想を超えるものではない。従来のハードウェア及びプログラミング方法を用いたそのような自動化は、当業者にとって自明であると考えられなければならない。」とした。

続いて、第1次及び第2次予備的請求についても検討したが、進歩性は否定された。

10) HITACHI 審決 (T258/03) (2004年4月21日) ⁶⁴

(審決のポイント)

保護適格性について、T931/95の判示を一部否定し、装置のみならず、技術的手段を含む方法にも保護適格性を認めた。また、非発明の概念の範囲に該当する活動は、通常、技術的な示唆のない純粋に抽象的な概念を表すことを示した。これにより、T1173/97で示された貢献アプローチの否定（先行技術に対する技術的貢献は新規性・進歩性の判断において、保護適格性の判断とは峻別して行われるべき）という方向性が到達点に達したものと考えられる。

また、進歩性の評価に関して、ビジネススキームの修正からなり、技術的手

⁶⁴ T258/03については、参考資料として仮訳を添付しているので、必要に応じて参照されたい。

段により解決するのではなくむしろ技術的課題を迂回することを目的とした方法ステップは、クレームされた主題の技術的性質に貢献し得ないとした。

(発明の概要)

複数の入札者のクライアント・コンピュータからオンライン回線を介してそれぞれ受け取った、競り希望価格と、購入個数と、希望価格に対する競合時最大許容価格を含む複数の競り発注情報を収集し、競り希望案件があるまで価格を下げていき、競り希望案件が有るかつ競合状態が生じた場合は、設定された価格と（競り希望価格＋競合時最大許容価格）を比較することによって一致する競り希望案件が有るかどうかを判断し、競合状態がなくなるまで価格を上げていくオークション方法である。

(クレーム)

審決が認定した主請求の請求項 1 は次のとおりである。

- 「1. a) オークションの対象となる製品の情報を、それぞれが入札者に属する複数のクライアント・コンピュータにネットワークを介して送信する工程と、
b) その各々が、前記製品の購入のための、希望価格と競合状態における最高価格を含む複数のオークション発注情報を、複数のクライアント・コンピュータからネットワークを介して受け取る工程と、
c) 受け取った前記オークション発注情報を入札者の各々についてサーバ・コンピュータに保存する工程と、
d) オークション価格を設定する工程と、
e) 前記サーバ・コンピュータに保存された前記オークション発注情報を使用して、前記オークション価格以上の希望価格を提案する入札者がいるかどうかを判断する工程と、
f) 工程 e)において入札者がいないと判断された場合は、オークション価格を下げて工程 e)を繰り返す工程と、
g) 工程 e)において複数の入札者がいると判断された場合は、前記サーバ・コンピュータに保存された前記オークション発注情報を使用して、オークション価格が希望価格以下の入札者が複数存在する競合状態が生じているかどうかを判断する工程と、
h) 前記競合状態が生じた場合は、所定の値だけオークション価格を引き上げる工程と、
i) 前記オークション注文情報を使用して、前記引き上げられたオークション価格よりも低い価格を受容可能として提案する入札者を排除して、その他の 1 名又は複数の入札者を特定する工程と、
j) 工程 i)において特定された 1 名又は複数の入札者の間で競合状態が生じるかどうかを判断する工程と、
k) 工程 h)、i)、及び j)を繰り返して、工程 j)において競合状態がないときに残っている入札者を落札者として決定する工程と、

l) 工程 g)において競合状態が生じない場合、残っている入札者を落札者と決定する工程と、
を含む、サーバ・コンピュータにおいて実行される自動オークション方法。」

また、審決は主請求の請求項 3、4 について次のように認定している。

「請求項 3 は、『対応する複数のクライアント・コンピュータを使用する複数の入札者の間で、ネットワークを介して自動オークションを実施するためのコンピュータ化されたオークション装置』についてのものであり、この装置は請求項 1 に記載された各工程を実施するための手段からなる。」

「請求項 4 は、『コンピュータ・プログラムであって、クライアント・コンピュータとサーバからなるコンピュータ・ネットワーク上で実行されると』、請求項 1 の方法を実施するコンピュータ・プログラムについてのものである。」

(審決の概要)

審決はまず、請求項 3 の装置クレームについて検討した。

はじめに T1173/97 及び T931/95 を参照し、貢献アプローチが不適切であることを確認し、次いで、「精神的活動を行うための方法をその一部又は全部について人間の介入なしに実行するための技術的手段の使用は、EPC52 条(3)に鑑み、その方法を技術的なプロセス又は方法とし、それ故に EPC52 条(1)の意味における発明となることができる」(T38/86、頭書Ⅲ)、「特許性が排除されない状態は、それ自体が排除されることになる特徴を追加しても、破られることがない...」(T769/92、頭書Ⅱ) を引用し、技術的特徴と非技術的特徴が混在している場合でも保護適格性を有し得ることを確認した。これらの「両点を考慮すると、技術的特徴と非技術的特徴からなる主題を EPC52 条(2)に基づき拒絶すべきでないとする説得力のある理由は、単に、技術的特徴が元来 EPC52(1)の全ての要件を満たすに至ることができるということである」とした。また、「多くの場合、クレームを技術的特徴と非技術的特徴に分離することは困難であり、発明には、大部分が非技術的内容の中に技術的な側面が隠されている可能性もある・・・進歩性は発明の技術的側面に関するものであるため・・・そのような技術的側面は、進歩性に関する検討の枠組みの中での方が特定しやすいかもしれない」とした。したがって、「審査部の評価とは逆に、請求項 3 の装置は、「サーバ・コンピュータ」、「クライアント・コンピュータ」、及び「ネットワーク」など、明瞭な技術的特徴からなるため」、保護適格性があるとした。また、この結論が、「経済的活動を遂行又は支援するのに適した物理的実体又は具体的な製品を構成する装置は、EPC52 条(1)の意味における発明である。」との T931/95 の判示に合致していることを確認した。

なお、「画像ディスプレイ、書籍、蓄音機用レコード、交通標識、及び情報を提示するための器具などの装置が、情報の内容によってのみ定義されている場合、特許性を有しない—つまり、EPC52 条(2)に基づき特許性が排除されている

と解釈できる一としている点において、自己矛盾しているようにみえることに注目する」と付言している。

次に審決は、請求項1の方法クレームについて検討し、「上記の理由付けは、クレームのカテゴリーに依存しない」、したがって、請求項1の方法も保護適格性が排除されないとした。そして、「純粹に非技術的な目的のための及び／又は純粹に非技術的な情報を処理するための技術的手段の使用に関する方法の特徴は、必ずしもその方法に技術的特徴を与えるものではない」との T931/95 の判示を否定した。審決はこの点に関して、「クレームされた主題が EPC52 条(1)の意味における発明であるかどうかを判断するにあたり、新規性又は進歩性など特許性の各種要件の評価を含むいわゆる『貢献アプローチ』は不適切であるという見解との一貫性を確保するために、方法クレームの技術的な側面の関連性を更に承認してその方法の技術的性質を判断する必要はないはずである。当審判合議体には、実際、クレームの技術的特徴の凡庸さに基づいた、方法の技術的性質の評価は、利用可能な先行技術又は共通一般知識に照らした評価を示唆する点で貢献アプローチの名残を含むことになるように見受けられる。」と指摘した。審決はさらに、「『精神的行為、ゲーム、又はビジネス活動のための仕組み、規則、及び方法』を EPC52 条(1)の意味における発明とみなされないとする EPC52 条(2)(c)の文言が、活動に関するクレームとこれらの活動を実施するための実体に関するクレームについて異なる取扱いを課すものであるとする見方について確信を持っていない。EPC52 条(1)の意味における『発明』の概念に鑑み重要なことは、実体の物理的な特徴又は活動の性質により示唆される可能性のある、又は技術的手段の使用により非技術的な活動に与えられる可能性のある技術的性質の存在である。特に、・・・後者を EPC52 条(2)及び(3)の意味における非発明『それ自体』と考えることはできないと判断する。よって、当審判合議体は、非発明『それ自体』の概念の範囲に該当する活動は、通常、技術的な示唆を欠く純粹に抽象的な概念を表現するものである。」とした。そして、T931/95 の審決とは区別され、「技術的手段を含む方法は、EPC52 条(1)の意味における発明である」とした。

なお、審決は「EPC52 条(1)における「発明」という用語を比較的広く解釈していることにより、紙とペンを使用する筆記という行為など、非常になじみ深いためにその技術的性質が見過ごされがちな活動が含まれることを認識している。しかしながら、言うまでもなく、これは技術的手段の使用を含む全ての方法が特許性を有することを意味しない。依然として、新規性を有し、技術的課題に対する自明でない技術的解決を表すとともに、産業上利用可能な方法である必要がある。」とし、保護適格性を満たす主題が大幅に広く認められる可能性があることを示唆している。

続いて、審決は進歩性について検討した。審決はまず、「T641/00 の審決・・・に記載された原則に従い、この発明の進歩性の要件に関する評価は、技術的性質に貢献する特徴のみを考慮することにより行われる。したがって、技術的貢献をなす特徴を決定する必要がある。」とした。

引用例として挙げられた D6 は、「入札者用の操作ステーションに接続された競売人の操作ステーションを含むオークション・システムが開示されている…。このオークションはタッチ方式であり、これによるとオークション『クロック』上で監視されるオークション価格が時間とともに引き下げられていく。入札者は、各人の操作ステーションでオークションを追跡する必要がある。入札者は、自分のデスク上にあるプッシュボタンを使って遠隔的にクロックを停止することができる。最初にクロックを停止した入札者が落札者となる。タッチ・オークションにおいてはリアルタイムの動作が非常に重要であるため、停止コマンドの順序を判断するために時間情報がメッセージとともに送信される」ものであり、また D2 は、「送信遅延という課題が、入札者の端末においてオークション・クロックの同期を実現するソフトウェアの位相ロック・ループ（図 6）により解決されて」おり、共に送信遅延が技術的手段によって解決されるものであった。

審判請求人は、D6 及び D2 に示されるとおり、オークションをオンラインで実施する場合、入札者とサーバとの間での情報伝播の遅延がオークションの結果に影響を及ぼすところ、本件発明の「技術的な効果は、そのような情報伝播の遅延という先行技術における課題の克服であると主張した」。

これに対して審決は、本発明の「この解決は、技術的性質に貢献していないが故に、またこれがオークションの規則に関係するものであり、つまり文献 D2 よび D6 において説明され（かつ技術的手段により解決され）ている遅延という課題に対する技術的な解決ではなくオークション方法の修正に全面的に基づいた解決であるため、進歩性の評価において考慮することのできないものであるという見解を有する。ビジネススキームの修正で構成された、技術的手段により解決するのではなくむしろ技術的課題を迂回することを目的とする方法ステップは、クレームされた主題の技術的性質に貢献することができない。」とした。

さらに審決は、「特定の『希望価格』を複数の入札者が申し出たときに、オークション価格が引き上げられ、低い額の入札を選別するという顕著な特徴」について、「この特徴は、オークションを実行するためのコンピュータ装置と基本的に無関係である。参加者がオークションに出席しなくてもよいように入札募集手続において書面で入札を集める場合など、コンピュータの支援なしにタッチ・オークションを行うために使用することもできる。そのような仮定的なオークションにおいても、結果は同じである。したがって、この発明は、入札者が不在の状態で行うという非技術的な活動の単なる自動化に過ぎないと考えることができる。仮定的なオークションのための規則を開発するために必要な独創性は、T 641/00 の審決において概説される原則に従い、進歩性について考慮することができないものである。よって、この発明の技術的な部分は、基本的に、与えられた条件を適用し、必要な計算を実行するようサーバ・コンピュータに指示を出すことに限定される。」とした。

そしてさらに、「そうは言っても、方法ステップが、コンピュータ上で実行されるのに特に適した方法で設計されている場合、これは技術的性質を有すると

論じ得るものである。・・・検討中の発明には、コンピュータの支援のない状態でオークションを行う場合に人間が行うであろう事柄に対応しない特徴が含まれているかもしれない。これは、同じ希望価格を提案している入札者が申し入れている最高の最高価格を判断するためにオークション価格を継続的に引き上げる工程である（工程（h））。競売人は、おそらく単に入札を見ることによってこれを行う。それでも、当審判合議体は、入札をランク付けするこの方法が、当業者であれば十分に到達することのできるごく普通のプログラミング手段であると確信している。したがって、この特徴は、課題に対する技術的な解決を構成するものであったとしても、データ処理技術の当業者にとって自明である。とし、請求項 1 及び 3 の進歩性を否定した。

なお、請求項 4 のコンピュータ・プログラムクレームについては、進歩性の判断の中で、請求項 1 が進歩性を有しないのと同様に請求項 4 も進歩性を有しないので、保護適格性の有無についての検討は不要であるとして、保護適格性についての判断はされていない。

11) GE 審決 (T914/02) (2005 年 7 月 12 日) ⁶⁵

(審決のポイント)

T769/92 により、発明を実施するために技術的考察が必要とされる場合には、技術的性質の要件は満たされるとされていたが、本審決は、精神活動のみで実施することができる方法については、技術的考察を有しているだけでは、技術的性質を有するのに十分ではないとした。

(発明の概要)

原子炉の炉心には、多数の、たとえば数百本の、それぞれ特性の異なる個別の燃料バンドルが含まれる。このようなバンドルは、燃料バンドル間の相互作用が法規上及び炉設計上の制約すべてを満たすように、炉心内に配置する必要がある。本件発明は、この燃料バンドルの炉心配置の確定方法であって、例えば、100 本の燃料バンドルを炉心に装荷する予定の場合、各バンドルに、そのバンドルの相対反応度に基づく 1～100 の範囲内の相対反応度値を割当てて、ここで、最高反応度のバンドルに値 100 を割当て、最低反応度のバンドルに値 1 を割当てて、各バンドルに相対反応度値を割当てた後、次の工程で各炉心位置に相対反応度値を割当てて、各炉心位置の相対反応度値は、その位置の許容反応度レベルを基準とするのが普通であるが、例えば、100 個の炉心位置がある場合、各炉心位置に、その炉心位置での相対許容反応度に基づく 1～100 の範囲内の値を割当てて、ここで、最高反応度の炉心位置に値 100 を割当て、最低反応度の炉心位置に値 1 を割当てて、その後、各バンドルを、そのバンドルの相対反応度値に等しい炉心位置反応度値を有する炉心位置に装荷し、制約が満た

⁶⁵ T914/02 については、参考資料として仮訳を添付しているので、必要に応じて参照されたい。

されるようになるまで順次必要に応じて各炉心位置の相対反応度値を変更したり、変更された炉心位置の相対反応度値に対応するように各バンドルの相対反応度値を変更するものである。

(クレーム)

審決の認定した主請求の請求項 1 は以下のとおりである。

「1. 炉心の更新が必要となるまでに前記原子炉炉心が発生するサイクルエネルギーとよばれるエネルギー量が最適化されるよう、原子炉燃料バンドルを前記原子炉炉心に装荷するための炉心装荷配置を設計する方法であって、前記炉心装荷配置は、燃料バンドル間の相互作用に関する所定の設計上の制約を満たす必要があり、該方法は：

各バンドルに対して、他のバンドルの反応度に対するそのバンドルの反応度に応じた相対反応度値を割り当てる (102) 工程と；

各炉心位置に対して、他の炉心位置における許容反応度レベルに対するその炉心位置における許容反応度レベルに応じた炉心位置相対反応度値を割り当てる (104) 工程と；

所定の各制約に値を割り当てる (106) 工程と；

各原子炉炉心位置について、前記サイクルエネルギーの最大化、所定の制約の満足、又はその両方を行うために炉心位置相対反応度値バンドル[原文のまま]を変更すべき方向を特定するためのルールを作成する (108) 工程と；

各バンドルを、そのバンドルのバンドル相対反応度値に等しい炉心位置相対反応度値を有する炉心位置に装荷して、炉心装荷の初期シミュレーションを行う (112) 工程と；

初期の炉心装荷配置に対するサイクルエネルギーと設計上の制約の初期値を決定する工程と；

前記初期炉心装荷配置に基づき、最適な炉心装荷配置を特定する (200) 工程とを含み、

前記最適な炉心装荷配置を特定する (200) 工程は、

(i) 第 1 の炉心位置について、

(1) 前記炉心装荷配置が、前記炉心位置における設計上の制約を満たしているかどうかを判断する (202) 工程と；

(2) 前記炉心位置において少なくとも 1 つの設計上の制約が満たされていない場合に、前記制約を満たすために、前記炉心位置の前記相対反応度値が変更されるべき方向を決定するためのルールを検索する (204) 工程と；

(3) 前記炉心位置において全ての設計上の制約が満たされた場合に、サイクルエネルギーを改善するために、前記炉心位置相対反応度値が変更されるべき方向を決定するためのルールを検索する (206) 工程と；

(4) 前記炉心位置相対反応度値を変更するためのルールがない場合に、前記炉心位置について炉心位置相対反応度値の変更を無作為に選択する工程と；

(5) 前記 1 つもしくは複数のルール又は前記無作為に選択される変更によっ

て決定された方向に応じて、前記炉心位置の前記相対反応度値を変更した結果として生じる、前記炉心装荷配置についての制約値及びサイクルエネルギーを決定するとともに、前記燃料バンドルを、前記バンドル相対反応度値が前記炉心位置相対反応度値に一致するように再配置する工程と；

(ii) 各炉心位置について上記工程(1)-(5)を繰り返すことにより、前記変更の結果として炉心装荷配置が改善された場合に、前記変更された炉心装荷配置を使用する工程と、
を含む方法。」

また、審決は第1次予備的請求による請求項1の方法について、次のように認定している。

「第1次予備的請求による請求項1には、『炉心装荷配置の設計用に適切にプログラムされたコンピュータを使用する方法...』（強調は審判合議体により追加されたもの）と記載されており、これは、更に主請求の請求項1に対応するものである。」

（審決の概要）

審決はまず主請求の請求項1について判断した。「クレームされた方法は、原子炉炉心における最適な燃料バンドル装荷配置を特定することを目的としている。この方法は、いずれの段階においても技術的な手段の使用が示唆されていないため、純粋に抽象的なものである可能性のある一連の工程で構成されている。この方法は、炉心の形状に関する適切で利用可能なデータ、燃料バンドルの数、それぞれのバンドルの反応度、炉の設計上のルールなどに基づき、全体を精神的に実施できるものである。更に、結果として、クレームされた方法は、具体的で物理的な炉心装荷ではなく、むしろ現実世界における実際の原子炉炉心においてバンドルをどのように配置し得るかという純粋に精神的で抽象的な方法であり得る、炉心装荷配置の設計を提供するものである。」、「明らかに、本件の場合、クレームされた方法は、原子炉炉心の最適化された装荷という技術的な対象の設計に関する点で技術的考察に基づいており、一般の技術分野に属し、かつ燃料バンドルの反応度並びにサイクルエネルギー及び停止余裕などの制約にこの反応度が及ぼす影響に関して科学的考察を含む。しかしながら、審判合議体は、技術的考察を含むことは、精神活動のみで実施することができる方法が技術的性質を有するのに十分ではないという見解を有する。実際、EPC52条(2)に列挙されている他の非発明には、科学的理論だけでなく、コンピュータ・プログラムも含まれており、コンピュータ・プログラムは、通常、技術的考察を含む。本件の場合、むしろ、技術的性質は、技術的手段の使用によるなどして、例えば与えられた設計に従って装荷された原子炉炉心といった物理的実体又は抽象的でない活動の提供など、知覚可能 (tangible) で技術的な効果をもたらす方法の技術的な実現により与えられるであろう。しかしながら、クレームされた方法は、そのような技術的な実現を欠く。」、「一般的に、コンピュータ

手段が実際に不可欠である場合は、それらを発明の不可欠な特徴としてクレームに含めるべきである。」などとして、「請求項 1 の方法は、EPC52 条(2)(c)及び 52 条(3)に従って特許性が排除される精神的行為それ自体を実施する方法を表す」とし、保護適格性を認めなかった。

次に、第 1 次予備的請求による請求項 1 が検討され、「請求項 1 には、『適切にプログラムされたコンピュータを使用する』特徴が含まれているため、その方法において使用される技術的手段の特定が含まれている。したがって、クレームされた方法は、もはや精神的行為それ自体に関するものではなく、むしろその技術的な実現を提供するものである」として、保護適格性を認めた。

12) Microsoft 審決 (T424/03) (2006 年 2 月 23 日) ⁶⁶

(審決のポイント)

コンピュータにより実施される方法というクレームのカテゴリーは、コンピュータ・プログラムのカテゴリーとは区別されること、特にコンピュータを動作させる方法に関するクレームは、コンピュータ・プログラムのカテゴリーにおけるコンピュータ・プログラムをクレームするものではないことが示された。

また、コンピュータによる読み取りが可能な媒体は、技術的な製品であり、ゆえに技術的性質を有するとされた。

(発明の概要)

クリップボードは、コンピュータで「カット」、「コピー」、「ペースト」を行う際に使用される記憶エリアである。従来のクリップボードは制約が多かったため、本件発明は、拡張クリップボードフォーマット（「ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマット」、「ファイル・グループ記述子クリップボードフォーマット」）を提供することにより、アプリケーション間でファイルでないデータを転送したり、1つのバッチで多重ファイルの転送を容易とするものである。

(クレーム)

審決の認定した請求項1は以下のとおりである。

「1. クリップボードフォーマットにおけるデータのデータ転送を実施するためのクリップボードを有するコンピュータ・システム (10) における方法であって、

テキスト・クリップボードフォーマット、ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマット、及びファイル・グループ記述子クリップボードフォーマットを含む、いくつかのクリップボードフォーマットを提供する工程と、

データ転送操作のための、ファイルではないデータを選択する工程と、

⁶⁶ T424/03 については、参考資料としての仮訳を添付しているので、必要に応じて参照されたい。

前記ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットを使用し、前記選択されたデータを前記ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットの変換されたデータへと変換し、前記変換されたデータをデータ・オブジェクトとして保存することによって、前記データを保持する工程と、

前記ファイル・グループ記述子クリップボードフォーマットを使用し、前記データ転送操作中にファイル内にカプセル化するデータに関する記述情報を保持するファイル記述子を保持する工程と、

前記データ・オブジェクトに対してハンドルを提供することによって前記データ転送を完了する工程と、

前記ハンドルを使用して、前記データ・オブジェクトの前記データをデータ・シンクに貼り付ける工程と、

前記記述情報を使用して、コンピュータ・システムが前記データ・シンクにファイルを作成することを可能とし、前記データ・オブジェクトを前記ファイルにカプセル化する工程と、

を含む方法。」

また、審決は請求項2～5について、次のように認定している。

「方法クレームである請求項2から4は、請求項1に従属する。請求項5は、コンピュータ・システムに請求項1から4のうちの1つの方法を実施させるようにされた、コンピュータにより実行可能な命令を有するコンピュータ読取可能な媒体に向けられている。」

(審決の概要)

審決は請求項1の方法について、以下の理由により保護適格性を認めた。

まず、T258/03の「技術的手段を用いた方法が、EPC52条(1)の意味における発明である」との判示を参照して、「メモリー(クリップボード)を含むコンピュータ・システムは、技術的手段であるため、クレームされた方法は、確立されたケース・ローに従い技術的性質を有する」とした。

さらに、審決は、「コンピュータ・システムにおいて実施される方法が、実際に実行されるとともに効果を達成する一連の工程を表すものであり、コンピュータにロードし実行したときにそのような効果を達成する可能性を有するに過ぎない、コンピュータにより実行可能な一連の命令(つまりコンピュータ・プログラム)ではないことを強調したい。したがって、審判合議体は、コンピュータにより実施される方法のクレームのカテゴリーが、コンピュータ・プログラムのクレームのカテゴリーとは区別されるものであると判断する。方法、特にコンピュータを動作させる方法は、コンピュータ・プログラムの助けにより実行されるものであるかもしれないが、そのような方法に関するクレームは、コンピュータ・プログラムのカテゴリーにおけるコンピュータ・プログラムを請求するものではない。したがって、本請求項1は、コンピュータ・プログラムそれ自体に関するものではあり得ない。」とした。

また、審決は発明の技術的性質への貢献について、T1194/97を参照し、「これらのステップは、各種アプリケーション・プログラム間でのデータ交換を容易にするという観点でコンピュータ・システムの内部動作を向上するために、機能的データ構造（クリップボードフォーマット）を認識されるコンテンツ（cognitive content）とは独立に使用する点において、技術的手段により技術的課題を解決するものである。したがって、クレームされたステップは、ファイルではないデータをファイルに転送する際にコンピュータがユーザを支援するという、更なる機能を有する汎用コンピュータを提供するものである。」とし、「審判合議体は、クレームされた方法ステップが、発明の技術的性質に貢献すると考える。」とした。

続いて、審決は、クレームされた方法をコンピュータ・システムに実行させるようにする、コンピュータにより実行可能な命令（つまりコンピュータ・プログラム）を有するコンピュータにより読み取り可能な媒体に関する請求項5について検討した。そこではまずT258/03を参照し、「請求項5の主題は、コンピュータによる読み取りが可能な媒体、つまり担体（carrier）を含む技術的製品に関するものであるため、技術的性質を有する。」とした。更にT1173/97を参照し、「コンピュータによる実行が可能な命令は、データ処理のハードウェア及びソフトウェアの基本的相互作用の域を超える、コンピュータの内部動作の向上という、上述された更なる技術的効果を達成できる可能性を有する。したがって、媒体上に記録されたコンピュータ・プログラムは、コンピュータ・プログラムそれ自体とはみなされず、ゆえにクレームされた主題の技術的性質にも貢献するものである。」とし、請求項5の保護適格性を認めた。

13) DUNS 審決 (T154/04) (2006年11月15日) ⁶⁷

(審決のポイント)

英国のAerotel/Macrossan判決⁶⁸において、EPOのケースローに矛盾があるとの批判及びそれに関する拡大審判部に付託質問の提案がなされたことに対し、これまでのケースローを7つの原則に要約し、これらの原則が欧州特許条約に確固たる法的基礎を有し、整合性が取れていること論証し、Aerotel/Macrossan判決においてJacob判事が支持した「技術的効果アプローチ」は、1969年の条約法に関するウィーン条約31条に従った欧州特許条約の誠実な解釈とは整合せず、また、「新規で進歩性のある純粹な排除事項は『技術的貢献』として認めない」という前提に立っており、これは欧州特許条約に根拠を持っておらず、従来の特許性の基準と矛盾し、欧州特許条約と相容れないと再批判した。

(クレーム)

審決が認定した主請求の請求項1は以下のとおりである。

⁶⁷ T154/04については、参考資料として仮訳を添付しているので、必要に応じて参照されたい。

⁶⁸ 第5章「2.1.4 Aerotel/Macrossan判決（[2006] EWCA 1371 (Civ)）」を参照。

「1. 販売店 (U1,U2) における製品の販売活動を推定する方法であって、
複数の第 1 の販売店 (S1-S5) から上記製品について販売データを受け取るステップと、
上記第 1 の販売店 (S1-S5) 及び少なくとも 1 つの他の販売店 (U1,U2) からの地理的データ及び特徴データを含む販売店のデータベース (205) を提供するステップと、
上記地理的データを用いて、上記他の販売店 (U1,U2) と選択した複数の上記第 1 の販売店 (S1-S5) のそれぞれとの間の距離 dsu を求めるステップと、
上記選択した複数の上記第 1 の販売店及び上記他の販売店のそれぞれについての、上記距離及び上記特徴データの関数である重み係数を定めるステップと、
上記選択した第 1 の販売店 (S1-S5) についての上記販売データ及び上記重み係数を用いて、上記他の販売店 (U1,U2) の売上を推定するステップと、
を含む方法。」

審決が認定した第 1 次予備的請求の請求項 1 は次の通りである。

「1. データ処理システム (U1,U2) を使用して、販売店での製品の販売活動を推定する方法であって、
複数の第 1 の販売店 (S1-S5) から上記製品について販売データを受け取るステップと、
上記第 1 の販売店 (S1-S5) 及び少なくとも 1 つの他の販売店 (U1,U2) からの地理的データ及び特徴データを含む販売店のデータベース (205) を提供するステップと、
処理装置を動作させ、上記地理的データを用いて、上記他の販売店 (U1,U2) と選択した複数の上記第 1 の販売店 (S1-S5) のそれぞれとの距離 dsu を求めるステップと、
上記処理装置を動作させ、上記選択した複数の上記第 1 の販売店及び上記の他の販売店のそれぞれについての、上記距離及び特徴データの関数である重み係数を定めるステップと、
上記処理装置を動作させ、上記選択した第 1 の販売店 (S1-S5) の上記販売データ及び上記重み係数を用いて、上記他の販売店 (U1,U2) の売上を推定するステップと、
を含む方法。」

審決が認定した主請求及び第 1 次予備的請求の請求項 7 は次のとおりである。

「7. 販売店での製品の販売活動を見積るシステムであって、
複数の第 1 の販売店 (S1-S5) のそれぞれから販売データを受け取るデータ受信装置 (201) と、
上記販売店のそれぞれに関する地理的データ及び特徴データを含む、上記第 1 の販売店 (S1-S5) 及び少なくとも 1 つの他の販売店 (U1,U2) のデータベース

を格納するメモリー（205）と、

上記データ受信装置（201）及び上記メモリー（205）に接続され、プログラムを含む処理装置（215）と、

を含み、

前記プログラムは前記処理装置（215）に、上記地理的データを用いて、上記他の販売店と選択した複数の上記第1の販売店のそれぞれとの距離 dsu を求めさせ、上記選択した複数の上記第1の販売店及び上記の他の販売店のそれぞれについての、上記距離及び特徴データの関数である重み係数を定めさせ、上記選択した第1の販売店の上記販売データ及び上記重み係数を用いて、上記他の販売店（U1,U2）の売上を推定させるシステム。」

審決が認定した第2次予備的請求の請求項1は以下の通りである：

「1. 複数の販売店での製品流通を中央ステーションから推定するシステムであって、

それぞれが製品流通を生成する複数の第1の販売店（S1-S5）と、

製品流通を生成しない少なくとも1つの他の販売店（U1,U2）と、

前記少なくとも1つの他の販売店（U1,U2）以外の前記複数の第1の販売店（S1-S5）のそれぞれから製品流通を受け取るためのデータ受信装置（201）と、

前記第1の販売店（S1-S5）及び前記少なくとも1つの他の販売店（U1,U2）の地理的データ及び特徴データを含むデータベースを格納するメモリー（205）と、

上記データ受信装置（201）及び上記メモリー（205）に接続され、プログラムを含む処理装置（215）と、

を含み、

前記プログラムは前記処理装置（215）に、上記地理的データを用いて、上記他の販売店と選択した複数の上記第1の販売店のそれぞれとの距離 dsu を求めさせ、上記選択した複数の上記第1の販売店及び上記の他の販売店のそれぞれについての、上記距離及び特徴データの関数である重み係数を定めさせ、上記選択した少なくとも1つの第1の販売店の上記製品流通及び上記重み係数を用いて、上記他の販売店（U1,U2）の製品流通を推定させるシステム。」

審決が認定した第3次予備的請求の請求項1は以下のとおりである：

「1. 複数の販売店における製品の販売活動を中央ステーションから推定するシステムであって、

中央ステーションに接続された複数の第1の販売店（S1-S5）と、

前記中央ステーションに接続されていない他の販売店（U1,U2）と、

前記複数の第1の販売店（S1-S5）のそれぞれからデータを受信するデータ受信装置（201）と、

上記データ受信装置（201）及び上記メモリー（205）に接続され、プログラムを含む処理装置（215）を含む中央処理装置と、

を含み、

前記プログラムは前記処理装置（215）に、上記地理的データを用いて、上記他の販売店と選択した複数の上記第 1 の販売店のそれぞれとの距離 dsu を求めさせ、上記選択した複数の上記第 1 の販売店及び上記の他の販売店のそれぞれについての、上記距離及び特徴データの関数である重み係数を定めさせ、上記選択した第 1 の販売店からの上記データ及び上記重み係数を用いて、上記他の販売店の販売量を推定させるシステム。」

（審決の概要）

（1）付託請求について

審判請求人は、拡大審判部に対する付託を求め、以下の質問を提出した。

「(1) 発明が 52 条に基づいて排除される主題に関するか否かを判断する際に採用すべき正しいアプローチはどのようなものか。

(2) 54 条及び 56 条により発明に新規性及び進歩性があるか否かを評価する際に、排除される主題に関するクレームの要素は、どのように取り扱われるべきか。

(3) かつ特に：

3(a) コンピュータのチップ又はハード・ドライブのような媒体にロードされた動作中のコンピュータ・プログラムは、それが技術的効果を奏さない限り 52 条(2)により排除されるか、もし排除されるなら「技術的効果」とはどのような意味か。

3(b) ビジネス活動の方法排除の主たる特徴は何か。

(4) 報告をしない店舗とサンプルの報告をする店舗との距離の関数である重み係数、並びに例えば規模のような、報告をする店舗及び報告をしない店舗の特徴に基づいて、報告をしない店舗の製品流通を推定するシステムは、技術的性質 (technical nature) を有するか。

5(a) 52 条の複数の排除項目は、自明性の評価の仕方においてそれぞれ異なる取扱いを受けるべきか。

5(b) 52 条に該当するとされる発明は、52 条に該当するとされない他の発明と自明性について異なるテストを有するべきか。」

この質問に対して審決は、「質問 1、2、3(a)、及び 3(b)は、明らかにイングランド・ウェールズ控訴院の「Aerotel/Macrossan」事件の審決（Aerotel Ltd 対 Telco Holdings Ltd 等及び Macrossan の特許出願事件審決 [2006] EWCA Civ 1371 パラグラフ 76 を参照）について、拡大審判部に提案された付託質問から取られたものである」と認定した。

まず審決は、拡大審判部に対する付託請求について検討をおこなった。審決は、本件に関する審判部の判例法を以下の原則に要約し、この原則が「欧州特許条約と、審判部及び特に拡大審判部のケースローにおいて明確かつ整合した基礎を有する」とした：

「(A) EPC52 条(1)では特許性のある発明が充足しなければならない 4 つの要

件を定めている。つまり発明がなければならず、発明があるならば、新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性の要件を満たさなければならない。

(B) 技術的性質を有することは、EPC52条(1)の意味における「発明」についての黙示の必要条件である（「技術性」の要件）。

(C) EPC52条(2)は、その条項に列挙される項目に関するものであっても、技術的性質を有する主題又は活動を特許性から排除しない。これらの項目は「それ自体」が排除されるのみだからである（EPC52条(3)）。

(D) 発明、新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性の4つの要件は、同時に拒絶理由が提起される場合がある、本質的に特許性の別個で独立した基準である。特に新規性は、EPC52条(1)の意味における発明の必要条件ではなく、別個の特許性の要件である。

(E) クレームに関して発明の特許性を検討するために、クレームは、発明の技術的特徴、つまり発明の技術的性質に貢献する特徴を決定するよう解釈されなければならない。

(F) クレームに技術的特徴と「非技術的」特徴が混在したものを現れさせることは適法であり、その非技術的特徴は、クレームされた主題の主たる部分を形成することもできる。しかし新規性と進歩性は、技術的特徴にのみ基づくことができ、従ってクレームにおいて明確に定められなければならない。非技術的特徴は、技術的課題の解決のためのクレームの技術的主題と相互作用しない程度で、つまり非技術的特徴「それ自体」は、先行技術に対して技術的貢献を提供せず、従って新規性と進歩性の評価において無視される。

(G) 課題解決アプローチにおいて、課題は、特定の技術分野の当業者が、その優先日において解決を求められるかもしれない技術的課題でなければならない。技術的課題は、非技術的分野で達成すべき、従ってその発明が先行技術に提供する技術的貢献の一部ではない目的を用いて設定することができ、これはとりわけ、（たとえその目的が事後の（a posteori）知識によって得られたとしても）満たされなければならない制約を定めるように行うことができる。」

これらの原則について順に検討が行われた。まず (B)、(C) について、「特許性の要件の趣旨及び目的、並びに EPO の締約国での法の運用を考慮して、審判部は、発明の技術的性質が、EPC52条パラグラフ 2 及び 3 に含まれる一般的な基準であると考えた……。パラグラフ 2 に形式上列記されていても、物、方法等は、技術的性質を有することによって、EPC52条パラグラフ 2 及び 3 により特許性を排除されない。」とし、そのような「基準は EPC52 条(1)及び(2)に内在する論理を反映したものである。……発明の概念と、発明の技術的性質とは直ちに結びつく。……この結びつきは EPC の例えば EPC18 条及び 56 条、規則 27(1)及び 29(1)などの他の条項にも内在し、これらの条項は、特許法の根底にある原則を明確に表す。」「技術的性質が発明の法的要件として必要であることは、2000 年 11 月 29 日の欧州特許条約の改定のための締結国会議で明確に確認された。改定 EPC52 条(1)は、『欧州特許条約改定基本提案書』（文献 MR/2/00）に基づいて締約国により承認された。……この基本提案書は、すべ

ての種類技術的発明に対して特許保護が与えられるべきであること・・・、及び特許性のある発明にとって技術的性質は必須の要件であることを明確に確認している。パラグラフ 4 はこの点を明示的に明確にしている。すなわち：『4. それにもかかわらず、特許保護が技術分野の創作に対して確保されることが強調されなければならない。これは今や EPC52 条(1)の新しい表現において明確に表されている。従って特許性があるためには、クレームされた主題は、「技術的性質」、つまり、より正確には、「技術的教示」、すなわち当業者に向けられた、特定の技術的手段を用いて特定の技術的課題を解決する方法の指示を含まなければならない。EPO の特許付与実務及び審判部の判例法は、「発明」という用語のこのような理解に依拠している。同様の考え方がコンピュータ・プログラムの評価に当てはまる。・・・』と指摘した。

続いて (D) について検討が行われた。G2/88、G1/95、T1002/92 を参照し、「EPC52 条(1)から(3)の意味における発明があるか否かの検討は、EPC52 条(1)で言及されている他の 3 つの特許性の要件から厳密に分離されるべきであり、混同されるべきではない」とした。さらに、この保護適格性という絶対的要件と新規性・進歩性という相対的要件の区別について、イングランド・ウェールズ控訴院の Mustill 判事による in re Genentech Inc.特許事件 の判示、ドイツ連邦最高裁判所 (BGH) の X ZB 20/03-エレクトロニック・バンキング事件⁶⁹ の判示を参照し、「これらの見解は、EPC52 条(1)から(3)の文脈で審判部が適用した「発明」の法概念と完全に整合するもので、発明を新規性があり、またしばしば既知の技術に対して進歩性のある貢献であるという素人の通常理解と混同されるべきではない。このように非常に異なる 2 つの発明の概念を同時に用いることは、法的誤謬であろう。」とした。

そして、Aerotel/Macrossan 判決において EPO のケースローに矛盾があるとの批判に対して、上記の原則 (D)、(E)、(F) について反論した。(D)、(E) について、「Aerotel/Macrossan 判決 (パラグラフ 26(2)及び 38 参照) において Jacob 判事が支持した『技術的効果アプローチ』は、発明の用語をこの第 2 の通常の意味を根拠とするように思われる。これは『古い法律の形式を考えれば』(Mustill 判事・・・) 理解できないものでもないが、1969 年の条約法に関するウィーン条約 31 条に従った欧州特許条約の誠実な解釈とは整合しない。実際のところ、EPC52 条(2)及び(3)の文脈で先行技術を参照すると、克服できない困難をもたらすであろう。欧州特許条約の用語における先行技術、『技術水準』は、EPC54 条から 56 条の条項の組合せにより細かく調整された複雑な概念であり、特許出願又は特許の出願日及び優先日、及び関係する特許性の要件に依存している。しかしながら、EPC52 条(2)の文脈で適用すべき先行技術を定義するいかなる法規も存在しない。条約締結において締約国がそのような重要な点を見落としたとはまったく考えられない。それゆえ、『貢献』アプローチ又は『技

⁶⁹ 第 6 章「4.2 2) BM 関連発明 例 1 : Elektronischer Zahlungsverkehr (電子支払いシステム) 判決、X ZB 20/03」を参照。

術的効果』アプローチを止めるべき説得的な理由があり、審判部は約 10 年前に止めたのである。Aerotel/Macrossan 判決で適用された『技術的効果アプローチ（付記付）』は欧州特許条約と相容れないが、それにはさらに理由がある。このアプローチは『新規で進歩性のある純粋な排除事項は「技術的貢献」として認めない』という前提に立っているのである・・・。これは欧州特許条約に根拠を持っておらず、従来の特許性の基準と矛盾する。」とした。また、上記原則 (F) について、「実際のところ、非技術的特徴が技術的要素と相互作用し、例えばそれを技術的課題の技術的解決に対して適用することによって、技術的効果を生み出すことができる・・・。これが何らかの純粋な排除事項・・・に当てはまる場合には、技術的効果に貢献する程度で、技術的性質に対する貢献として考慮されなければならない。」「新規性は、必ずしも発明の技術的性質を確立するものではないが、その反対は真ではない。新規性及び進歩性は、その発明の技術的特徴の基礎の上のみ確立できるものであるからである。」「このような技術的特徴と非技術的特徴・・・の区別から、非技術的特徴は、技術的特徴と相互に作用し技術的効果を生み出さない程度で、新規性又は進歩性を確立することはできないものと推測されなければならない」とした。そして、Aerotel/Macrossan 判決における「新しい音楽や話を先行技術の一部と考えること（年金給付事件及び日立事件の手法）は、まったく知的誠実性に欠ける」との批判に対して、「しかしながら、これは、コンピュータにより実現される発明に典型的に見られる、混在型のクレームにおいて技術的側面と非技術的側面が密接に混じり合っている場合に、クレームにおける技術的特徴を決定するために審判合議体を用いたアプローチのポイントを見過ごしている（例えば、審決 T172/03－発注管理/RICOH・・・）」と反論した。

最後に上記原則 (G) について、「発明が進歩性の要件を満たすか否かについてのテストとして発展した問題解決アプローチにおいて、課題は技術的課題でなければならない・・・したがって、審判部は COMVIK において、非技術的分野において達成されるべき目的が、解決されるべき技術的課題の枠組みの一部として、とりわけ満たされるべき制約として、課題の設定に現れることを許した・・・。そのような設定は、一般的に、特許性のない、是非ほしいもの、思想及び概念に関し、発明に先立つ段階に属する、クレームされた発明の非技術的側面が、進歩性の評価から自動的に取り除かれ、進歩性に肯定的に貢献する技術的特徴と間違えられることがないという追加的な望ましい効果を有する。進歩性の評価においては、クレームされた発明の技術的特徴と技術的側面のみが考慮されるべき、すなわち革新は特許性のない分野ではなく技術側になければならないので・・・、そのような非技術的な目的が出願の優先日以前に知られていたか否かは無関係である。このアプローチは、COMVIK 審決 T641/00 以前には明示されていなかったが、例えば審決 T764/02－銀行サービス/ONLINE RESOURCES・・・等のいくつかの早い時期の審決の分析に示されるように、審判部のケースローと一致している。」とした。

そして以上のことを踏まえて、「質問 1、2、3(b)、並びに 5(a)及び(b)で言及

されている審判部の実務とケースローには、欧州特許条約における確固たる法的基礎があり、審判部及び拡大審判部のケースローと整合性が取れている。従って・・・、これらの質問に対する拡大審判部の回答は必要ではなく、それゆえこれらの質問の付託請求は却下されなければならない。」とした。

(2) 本件発明について

審決はまず、主請求の請求項 1 の保護適格性について検討した。「数学的及び統計的手法を用いて販売活動に関する情報又は他の種類のビジネスデータを生成し、それぞれのビジネス環境から収集したデータを評価することは、ビジネス調査活動であり、それは他の調査方法と同様に、技術分野に関する技術的課題を解決するのに貢献しない。当審判合議体はビジネス活動の仕組み、規則、及び方法とのアナロジーから、ビジネス調査の方法は EPC52 条(2)(c)及び(3)に基づき「それ自体」特許性を排除される」、「物理的世界に関する情報と相互作用しそれを利用することは、まさにビジネス関連活動の性質に属する。特許性を確立するのに十分であるとしてそのような特徴を受け入れることは、EPC52 条(2)(c)によりビジネス方法の排除を無意味にする。従ってビジネス調査の方法の一部としてデータを収集し評価することは、たとえそのデータが本件のように物理的パラメータや地理的情報に関するものであったとしても、当該ステップが技術的課題の技術的解決に貢献しない場合には、ビジネス調査の方法に技術的性質を与えるものではない」、「販売データ及び店舗間の地理的距離を求め、そのデータを用いて、出願においてクレームされ開示された統計的方法により特定の店舗の売上を推定することは、技術分野のいかなる技術的課題を解決するものでもない。請求項 1 の定義は、何らの技術的システム又は技術的手段の使用を含むものでもない。特に用語『データベース』はあらゆるデータの集まりを示すと解釈することができ、請求項 1 はいかなる技術的手段も一切使わないで行うことができる方法を含むことになる。」とし、主請求の請求項 1 の保護適格性を否定した。

続いて第 1 次予備的請求の請求項の保護適格性について検討が行われ、「本方法の個々のステップを実行する技術的手段（処理装置）を明示的にクレームしている。Hitachi 審決 T258/03（上記）の理由 4.1 から 4.7 から、クレームされた方法は EPC52 条(1)の意味の発明である。」と保護適格性が認められた。

次に、第 1 次予備的請求の請求項 1、7、第 2 次及び第 3 次予備的請求の請求項 1 の進歩性についてまとめて検討が行われた。最も近い先行技術として、文献 D1 が採用された。D1 には、販売データ/販売数量/販売流通を生成する複数の第 1 の販売店を含むシステムであって、第 1 の販売店の各々からデータ受信装置を介してこれらの販売データを受信する中央ステーションと、販売店の各々のデータ及び例えば特徴データ及び地理的データのようなマーケット分析に必要なデータを格納するデータベースと、中央処理装置/処理装置を含み、中央処理装置/処理装置は、例えばマーケットリサーチシステムの顧客用出力レポートを生成するのに必要な統計的計算を実行することにより、データを処理す

るシステムが開示されていた。そうすると、本件発明と文献 D1 の先行技術とは、「販売データ/製品流通を収集せず、及び/又は中央ステーションに接続されていない少なくとも 1 つの他の販売店がある」点、「本システムは異なるマーケット分析を提供し、販売データ、地理的データ及び他の特徴データが、本願において具体的に開示された方法及びアルゴリズムに基づいて、少なくとも 1 つの他の販売店における販売/製品流通/販売量を推定するために処理される」点で相違する。審決はこれらの相違点に鑑み本件発明の先行技術に対する貢献について、「先行技術に対する貢献は、文献 D1 に開示される統計的計算とは異なる新たなマーケット分析を行うために公知のシステムを用いることであり、それゆえ販売データを処理し、報告をしない販売店に関する所望の情報を生成するための新たなアルゴリズムを実装する必要がある。しかしながら、これは新しい技術的手段を用いることを意味するものではない。それゆえ先行技術に対する貢献は、新しいアルゴリズムの実装に限定される。」とした。そして、「上に述べた理由から、報告をしない店舗の販売活動を推定する、この新たなアルゴリズム及び方法はビジネス調査の方法の一部であり、いかなる技術的課題の解決にも貢献しない。従ってそれらは進歩性の評価において無視されなければならない。クレームされたシステムのうち唯一の技術的な側面、すなわち処理装置を用いて非技術的な方法及びそれに対応するアルゴリズムを実施することは、文献 D1 と同様にマーケット分析のためにコンピュータ・システムを使用することの自明な結果である。」とし、これらの請求項の進歩性を否定した。

謝辞

本報告書の作成に当たっては、様々の方にご教示、ご協力をいただいた。この場を借り、深く感謝申し上げたい。

特に、私の数多くの疑問に辛抱強く丁寧に教えて頂いた、EPO Auditor の Norbert Glaser 氏、Hoffman Eitle 事務所の Michele Baccelli 氏、ケーススタディの事例について資料の掲載をご快諾頂いた EPO Director の Jörg Machek 氏、資料提供を頂いた財団法人ソフトウェア情報センター、そして G03/08 付託の全訳の掲載をご快諾頂いた永岡重幸弁理士には厚くお礼を申し上げたい。

(関連資料：仮訳)

EPO 拡大審判部に付託された G3/08*

1. 付託の概要

1960年代においてすでに（つまり、EPO 設立者達が新たな法律（欧州特許法）を草案したときには）、コンピュータ・プログラムの特許性（保護対象とするかどうか）が複雑な問題を含んでいることは明らかであった。この分野において法律を変える（又は明確にする）立法的な試みは、成功ではなく更なる議論を呼び起こした。EPC2000により EPC52条が改正されて「全ての技術分野における発明は」特許保護対象となると明記されたが、議論は収束しなかった。EPC52条の改正により、今まで暗黙のうちに法律的要件と考えられていた事項が明示されることになった。

EPC の原案が作成されたときの関係者の共通の思いは、コンピュータ・プログラムを特許対象から排除するというを法律に明記しない方が良いだろうというものであった。つまり、この問題については EPO や各国裁判所の判断に任せようという考えが主流だった。このようなフレキシブルな考え方は重要である。なぜなら技術は進歩するし、新しい技術も生まれるからである。とは言うものの、1972年のワーキンググループの検討結果を見てみると、「コンピュータ・プログラムのような重要な事項は、長い間不確定なままにしておくべきでは無いことが強調された。法律的な熟成を待つべきではないということが指摘された。」という記録が残っている（1972年1月24日-25日及び2月2日-4日の第5回政府間会合（5th meeting of the intergovernmental conference of the setting up of a European system for the grant of patents））。審判部が色々な結論を出しているの、何が確定的なものなのかが本当にわからなくなっていたし、審決から出てくる疑問に対して答えを出すことが必要であった。その答えにより、この分野における判例法を統一することが必要であった。

現在、審判部の決定の幾つかが厳しすぎるという指摘・憂慮がヨーロッパにある。このような憂慮は各国裁判所やユーザから指摘されている。審判部の決定は特許保護対象の範囲（外延）に関して厳しすぎる解釈を出しているという憂慮である。ヨーロッパ各国の特許庁のプラクティスをハーモナイズさせることは、EPO の1つの役割であることは明らかである。この点において EPO は主導的立場をとるべきである。

* 本翻訳は、永岡重幸（解説・訳）「EPO におけるコンピュータ・プログラムの保護に関する最新情報」 「A.I.P.P.I.」 Vol. 54 No.4（2009年4月号）、24頁に掲載された G3/08 の全訳を著者の許諾を得て掲載した。なお、本報告書内において「technical character」の訳語として「技術的性質」を使用しているため、著者の許可を得て、「technical character」に該当する訳語を「技術的性質」に適宜変更している。

なお、G3/08の原文は、[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B89D95BB305AAA8DC12574EC002C7CF6/\\$File/G3-08_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B89D95BB305AAA8DC12574EC002C7CF6/$File/G3-08_en.pdf) より入手可能。

コンピュータ・プログラムの特許性（保護対象とすべきかどうか）に関する 4 つの観点から、4 つの質問が EPO 長官によって選択された。まず、クレームのカテゴリに関する質問が選ばれた。その他の 3 つの質問は保護対象判断において考慮除外されるべき内容（特徴）とクレーム発明の技術的性質に寄与する内容（特徴）との間に線を引く場合、どこに線引きをすべきかという問題に関する質問である。より詳しく説明すると、第 2 の質問はクレーム全体を考える場合の質問であり、第 3 の質問は、クレーム発明の個々の特徴を考える場合の質問であり、第 4 の質問は、結果として得られる物（コンピュータ・プログラム）に含まれている（内在している）動作・プログラミングをどう評価するかという質問である。第 4 の質問は当業者の範囲（当該技術分野の技術者の定義）をどのあたりにするかという問いに関連している。

上記のような質問を拡大審判廷に付託したことにより、コンピュータ・プログラムの分野における特許保護対象の範囲が少しでも明確なることを期待する。その範囲が明確になれば、審査官が法律を適用する場合に容易に且つ正しく法律を適用することができるだろうし、出願人及び一般公衆もコンピュータ・プログラムの特許性に関する法律（EPC）を正確に理解できるようになるだろう。

2. 定義

コンピュータ・プログラムとは、プログラムが実行されるときコンピュータにより実施される一連のステップ（命令：instructions）のことである。

コンピュータとは、一般にコンピュータと考えられる装置（例えば、デスクトップ PC）だけでなく、任意のプログラム可能な装置（例えば、携帯電話や内蔵プロセッサ）も含む。

「コンピュータ・プログラム（略して「プログラム」と称することもある）」という用語は「ソフトウェア」と同義であり、「コンピュータ用のプログラム」と同義でもある。

この質問において、仮想事例において用いられる方法は、その全体がコンピュータにより実行可能な方法であるとする。

3. 付託された質問

3.1 質問 1

「コンピュータ・プログラムがはっきりとコンピュータ・プログラムとしてクレームされている場合にのみ、コンピュータ・プログラムはコンピュータ・プログラムそのものだからという理由で保護対象から排除されるのか？」

I. 背景

1990 年代において、出願人はコンピュータにより実行される発明についてクレームを作成するようになった。そのクレームはコンピュータ・プログラムと

して請求項に記載されていた。例えば、「方法 X を実行するためのコンピュータ・プログラム」という請求項や「方法 X を実行するためのコンピュータ・プログラムを記憶するコンピュータ可読媒体」という請求項が出願に含まれるようになった。「方法 X を実行するためのコンピュータ・プログラムを記憶するコンピュータ可読媒体」のような請求項はコンピュータ・プログラムプロダクト（CPP：computer program product）クレームと呼ばれる。このような記載形式を採用することは出願人にとっては重要なことである。なぜならコンピュータ技術の分野における特許出願で、上記記載形式のクレームを常に記載したいという要望があるからである。

コンピュータ技術の分野にあつては、下記のようなクレーム記載形式が一般的である。

- ・ 方法
- ・ システム（コンピュータ・システム）
- ・ コンピュータにより実行される方法
- ・ コンピュータ・プログラム
- ・ コンピュータ・プログラムプロダクト（コンピュータ・プログラムを記憶する物）

しかしながら、これらクレームの実体（つまり、コンピュータによって実行される方法の内容）は、多くの場合同じである。

II. 過去の審決

EPO 審決 T1173/97（コンピュータ・プログラムプロダクト／IBM）では、出願発明の内容（主題）の適否が審理の対象となった。当該発明はコンピュータ・システムにおけるリソースリカバリに関する発明であった。1つの独立クレームがコンピュータ・システムにおけるリソースリカバリ方法に関するものであり、もう1つの独立クレームが当該方法を実施する手段を備えたコンピュータに関するものであった。これら独立クレームは EPO 審査部において特許保護対象となると判断された。

しかし、この出願については、上記リカバリ方法及びコンピュータに対応するコンピュータ・プログラムプロダクトに関する2つの独立クレームが存在したために拒絶理由が出された。審査部は当時の EPO ガイドラインに従い拒絶理由を出した。この EPO ガイドラインでは、コンピュータ・プログラムそのものをクレームしている場合又はキャリア上に保有されたコンピュータ・プログラムをクレームしている場合、その内容に拘わらず、EPC52 条(2)及び(3)によって特許保護対象から除外されるとされていた。審査部は、経済的側面及び国際的動向（例えば、TRIPS 協定や他国特許庁の最新のプラクティス）を考慮すべきではないと考えた。

EPO 審判部は EPO ガイドラインに拘束されない。この審判事件において

EPO 審判部は EPO ガイドラインに従わないという選択をした。TRIPS 協定は EPC に直接適用されないかもしれないが、TRIPS 協定が参酌され、「コンピュータ・プログラムに特許を与えない」とはしないという判断が審判部により出された。そして審判部は EPC の規定に基づいてコンピュータ・プログラムの特許性（保護対象とすべきか）を解釈することにした。

EPC の 2 つの規定（EPC52 条(2)(c)と(3)）を組み合わせて考えた結果、EPO 審判部は「立法者の考えは、全てのコンピュータ・プログラムについて特許性を認めないということではない（理由 4）」という結論に至った。つまり、審判部としては、コンピュータ・プログラムのうち、保護対象から除外されるべき類型（コンピュータ・プログラムそのもの）があるという認識に至った。そして、このような類型に属しないコンピュータ・プログラムは保護対象から除外されないとした。

審判部はさらに、コンピュータ・プログラムは技術的性質を有するならば特許性を有するという結論を出した（理由 5.2-5.4）。技術的性質は特許性有りと判断するときの必須要件である。このように考えることは、EPC52 条(2)(c)の保護対象除外規定に合致しており、且つ、保護対象除外の範囲は狭く解釈すべきという規定（EPC52 条(3)）にも合致している。

審決 T424/03（クリップボードフォーマット／マイクロソフト）における審理対象となった発明は、フォーマット間でデータを移送するために拡張クリップボードフォーマットを提供する方法に関する発明であった。クリップボードは通常のコンピュータコマンド「カット」、「コピー」、「ペースト」のときに使用される記憶エリアである。

この審決において審判部は、コンピュータ・システムにおいて実行される方法とコンピュータ・プログラムとは異なるものであるという判断を示した。コンピュータ・システムにおいて実行される方法は、一連のステップとして記載され、実際にコンピュータ上で実行されて所定の作用効果を発揮する。これに対し、コンピュータ・プログラムは一連のコンピュータ実行可能命令として記載され、コンピュータにロードされると（あるいはコンピュータ上で実行されると）所定の作用効果を発揮する可能性を有しているだけである。従って、コンピュータで実行される方法はコンピュータ・プログラムそのものではない。この審決の後、審判部は「コンピュータ・プログラム」というクレームカテゴリを導入した（理由 5.1）。

III. 論点

審決 T1173/97 ではコンピュータ・プログラムの機能が重視された。つまり、クレームの記載形式（例えば、コンピュータ・プログラムとして記載されているのか、コンピュータ・プログラムプロダクトとして記載されているのか、コンピュータにより実行される方法として記載されているのか）を重視するのではなく、クレームされたプログラムが技術的性質を有するか否かという点に重点が置かれた。この点に関して、審判部は、コンピュータ・プログラム又はコ

コンピュータ・プログラムプロダクトは物理的なリアリティを持って技術的作用効果を開示していないと指摘している。つまり、コンピュータ・プログラムがコンピュータ上で実行されたときに初めて物理的リアリティとして把握できるのであるという考えである。尚、審判部は、直接得られる技術的效果と技術的效果を生み出す可能性（間接的に得られる技術的效果）とを区別して考える必要はないという判断も示している（理由 9.4）。

一方、審決 T424/03 ではコンピュータ・プログラムのクレームの記載形式が重視された。例えば、「コンピュータ上で実行するのに適した方法 X」を考えてみよう。この審決（T424/03）の理由付けに従うとすると、「方法 X のためのコンピュータ・プログラム」というクレームだけが保護対象から除外されることになる。その理由は、この記載形式ではコンピュータ・プログラムそのものをクレームしていることになるからである。これに対し、「コンピュータで実行される方法 X」又は「方法 X のために実行可能なコードを記憶するコンピュータ・プログラムプロダクト」という記載形式のクレームであれば、保護対象から除外されないことになる（方法 X がどのような方法であっても）。

IV. 結 論

コンピュータ技術におけるイノベーションは、コンピュータ・プログラムによって実行される特定の方法の中に見出すことができることが多い。このとき使用するコンピュータ等は既存のハードウェアである。従って、EPC52 条(2)及び(3)に基づいてコンピュータ・プログラム自体を特許対象から排除すると、コンピュータ技術の分野では大変なことが起きてしまう。もし審決 T424/03 の理由付けに従うと、コンピュータ・プログラムが特許対象から外れないようにするためには、単にクレームの記載の仕方だけに注意すれば良いということになる。コンピュータによって実行される方法として記載するか、コンピュータ・プログラムプロダクトとして記載すれば良いということになる。

3.2 質問 2

(A) コンピュータ・プログラムのクレームは、コンピュータの使用を記載するだけで、又はコンピュータ可読データ記憶媒体の使用を記載するだけで、EPC52 条(2)(c)及び(3)の保護対象除外規定を回避できるか？

(B) 上記質問 2A の答えが否定的であるならば、保護対象除外規定を回避するために別の技術的效果が必要なのか？「別の技術的效果」とは、コンピュータの使用（コンピュータ・プログラムを実行するためのコンピュータの使用）又はデータ記憶媒体の使用（コンピュータ・プログラムを記憶するための媒体の使用）に内在する（当然存在する）効果を超える効果であるとする。

I. 背 景

クレームの内容（主題）が技術的性質を有していると認定できるならば、EPC52 条(2)及び(3)に基づいて当該クレームの特許性は否定されない。しかし、

コンピュータ・プログラムの分野のクレームである場合（例えば、コンピュータ・プログラムとして記載されている場合やコンピュータによって実行される方法として記載されている場合）、そのクレームがいつ技術的性質を持つようになるかを明言することは難しい。

コンピュータ・プログラムの本来の目的は、コンピュータによって実行されることである。そして、コンピュータによって実行されるためには、コンピュータ・プログラムはコンピュータ可読データ記憶媒体に記憶されていなければならない。コンピュータとデータ記憶媒体の両者が技術的な装置・物であることに疑いはないが、コンピュータの黙示的使用又はデータ記憶媒体の黙示的使用まで考えることにより、コンピュータ・プログラム自体を保護対象除外物から外すと結論づけるのは説得力がない。なぜなら、そのように結論づけると、コンピュータ・プログラムそのものを保護対象から外していることが無意味になってしまうからである。

II. 過去の審決

審決 T1173/97（前出の 3.1 を参照されたい）では、コンピュータ・プログラムが技術的性質を有するならば保護対象とされなければならないという判断が示されている（理由 5.3）。

コンピュータ・プログラムにおいて何が「技術的性質」となるのかを決めるとき、「コンピュータ・プログラムというのはコンピュータのためのプログラムであるから」という理由のみにより、コンピュータ・プログラムが技術的性質を有しているとは考えられないという前提が成り立つ（理由 6.1）。従って、たとえコンピュータ・プログラムにより与えられる命令を実行することによりハードウェアに物理的な変化が生じても（例えば、電流が発生してトランジスタのスイッチング動作が引き起こされても）、それ自体で十分な技術的性質であるとは言えない。技術的性質は、コンピュータ・プログラムにより与えられる命令をハードウェアが実行することにより得られる技術的效果の中に存在しなければならない。

よって、審判部の結論は「コンピュータ・プログラムプロダクトは EPC52 条(2)及び(3)により保護対象から除外されることはない。但し、コンピュータ・プログラムプロダクトがコンピュータ上で動作するときに、所定の技術的效果（プログラム（ソフトウェア）とコンピュータ（ハードウェア）の間で生ずる通常の物理的事象を超える技術的效果）を生ずることが条件である。」となった。審判部はさらに、理由 13 において、EPC52 条(2)及び(3)による保護対象除外については、コンピュータ・プログラム自体がクレームされているか媒体に記憶されているかで差が出ることはないと言っている。

審決 T258/03（オークション方法／日立）では、技術的手段を含む方法はどんな方法であっても EPC52 条(1)における発明であるとされている。つまり、そのような方法は EPC52 条(2)及び(3)により保護対象から除外されない。この解釈は、その後の審決においても支持された（例えば、審決 T424/03 の理由 5.1

及び審決 T1284/04（ローンシステム／キング社）の理由 2）。

III. 論 点

本質的に方法クレームとは一連の命令かステップのことであり、何らかのエンティティ（人間であってもよいし、機械であってもよいし、人間と機械の組み合わせでもよいし、コンピュータでもよい）により実行されるものである。コンピュータで実行される方法とは、一連のステップを実行するエンティティがコンピュータである場合の方法である。同様に、コンピュータ・プログラムとは一連の命令かステップであり（これらにより方法が構成される）、当該命令又はステップがコンピュータによって実行される。よって、コンピュータ・プログラムのクレームとコンピュータにより実行される方法のクレームは同じ範囲を有すると考えられる。この考えに従えば、方法クレームの範囲は当該方法を実施するコンピュータ・プログラムを包含すると言える。この解釈は審決 T38/86（テキスト処理／IBM）の理由 14 で説明されている内容と一致する。

審決 T1173/97 の理由 2.3 では審判部が TRIPS 協定の解釈を示している。審判部は TRIPS 協定 27 条(1)の「特許は全ての技術分野における如何なる発明(物であっても方法であっても)に対しても付与される」という規定を引用し、この規定の審判部の解釈として「コンピュータ・プログラムを保護対象から排除するものではない」と言っている。よって、審判部としてはコンピュータ・プログラムが物又は方法と同質であると解釈していることになる。

審判部はさらに上記審決（理由 9.6）において、コンピュータ・プログラムクレームの本質的内容は、コンピュータ上でプログラムが実行されたときに実施されるであろう方法の中に存在していると言っている。従って、審判部はコンピュータ・プログラムを方法の一種であると考えていることになる。このことは審決 G2/88（理由 2.2）からも言える。審決 G2/88（摩擦低減添加剤／モビルオイル社）においては、クレームの 2 つの基本的種類は物理的エンティティと物理的アクティビティであるとされている。

装置特許の権利侵害の場合は装置が実際に使用されていようとなかろうと侵害となるが、方法特許の場合は当該方法が実施されたときにしか侵害（直接侵害）と言えない。これは当該方法の実施がコンピュータによって行われるのかその他のエンティティによって行われるのかを問題としない。従って、コンピュータによって実行される方法とコンピュータ・プログラム（コンピュータ・プログラムによって方法が実行される）とを区別して考えることは非論理的であると思える。

同じ方法を「コンピュータにより実行される方法」としてクレームする場合と「コンピュータ・プログラム」としてクレームする場合とで、結論が異なることになる。審決 T258/03 に従うと、「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は「技術的手段としてコンピュータを含み、それが技術的性質を有すると考えられる」という要件だけを具備すればよいことになる。一方、「コンピュータ・プログラム」として記載されたクレームは、上記要件で

は不十分ということになる。この場合、さらなる技術的効果（コンピュータを使用することから得られる通常の技術的効果を超える効果）が要求される。よって、同じ内容の発明に対して異なる特許性判断基準が適用されることになる。

3.3 質問 3

(A) クレームの技術的性質に寄与していると言うためには、クレームされた事項が実世界の物理的エンティティに対して技術的効果を生じさせなければいけないのか？

(B) 上記質問 3A の答えが肯定的な場合、物理的エンティティが不特定のコンピュータであってもよいか？

(C) 上記質問 3B の答えが否定的な場合、クレームされた事項により生ずる効果が使用ハードウェアとは無関係に生じるならば、当該事項がクレームの技術的性質に寄与していると言えるのか？

I. 背景

EPC52 条(2)及び(3)の保護対象除外から逃れるために単にクレームの記載形式にこだわれば良いのかという問題に拘わらず、常に次のような評価・判断をする必要がある。それは、個々のクレーム記載事項又はそれらの組み合わせによって得られる効果を評価し、クレーム記載事項がクレームの技術的性質に寄与しているかを判断するということである。このように寄与を判断することは、EPC の他の特許要件（例えば、進歩性）を評価することと常にリンクしている。ここでは、コンピュータの内に存在する物理的エンティティ・ハードウェアとコンピュータの外に存在する物理的エンティティ・ハードウェアとの間に区別をつける必要はない。

II. 過去の審決

審決 T163/85（カラーテレビ信号／BBC）はテレビ信号に関するクレームを審理対象とした審決である。このクレームにはその性質上、テレビシステムの技術的特徴が内在している。審判部は EPC52 条(2)及び(3)の保護対象除外規定に例示列挙されたリストを一般化して考えれば、実質的に抽象的な内容は保護対象から除外されるべきであるとした。抽象的な内容は物理的ではなく、よって、技術的表現で特徴付けられることはない。審判部は、クレームされた信号は物理的で現実味のあるものであり、技術的手段により直接検知できるものであるという見解を示した。この見解に基づき、審判部は、クレームされた信号は抽象的なものではないとした。また審決 T190/94 で審判部は当該事件のクレーム（システム）が保護対象から除外されていない分野の技術に対して技術的貢献をなすという認定をしている。審判部は、その理由として、クレームされた内容と従来技術との相違点を考えれば、当該相違点により実世界において物理的エンティティに技術的効果がもたらされるからであるとしている。

審決 T424/03 ではクリップボードを介してコンピュータ上でデータを移送す

る場合に特許保護対象となるかについて判断している。この審決では、方法自体に技術的性質があるとされた（つまり、クレームの記載形式がコンピュータによって実行される方法となっていたからという理由だけで保護対象とされたのではない）。なぜなら、このクレームでは機能データ構造が認識されるコンテンツ（cognitive content）から独立して用いられ、コンピュータ・システムの内部動作を強化・改善しているからである。また、色々なアプリケーション・プログラムの間でのデータ交換を容易にしている（理由 5.2）。クレーム 1 によれば、これらデータ構造（クリップボードフォーマット）は目的に応じて決定されている（テキスト、ファイルコンテンツ又はファイルグループディスクリプタであるかに応じて決定されている）。さらにクレーム 1 では、選択されたデータはファイルコンテンツのクリップボードフォーマットに変換されて、データ・オブジェクトとして保存される。また、クレーム 1 では、ファイルグループディスクリプタのクリップボードフォーマットを用いてファイルグループディスクリプタを保持して、データ・オブジェクトに関する記述的情報を保持している。

審決 T424/03 と同じ傾向の審決として審決 T125/01（Geratesteuering/HENZE）がある。審決 T125/01 では遠隔通信装置（例えば、カーラジオ）の制御ユニットについて判断を示している。クレームの特徴部分は、ボタンを介して入力されたユーザ入力に応じてマイクロプロセッサがどのように作動するかを記載している。クレームの特徴部分は引用文献と比較して新規であった。本発明では、許可された動作状態に対して複数のテーブルを使用するのではなく 1 つのテーブルを使用していた（理由 3.3）。審判部は、本発明の解決課題は引用文献の解決課題と同じであり、「制御モジュールの修正・変更を容易にすること（つまりフレキシブルな使用ができるようにすること）」であると認定した。この審決では、本発明をハードウェアインターフェースの場合と同じように考えるとしている。つまり、本発明の解決課題は明らかに「技術的である」と考えられると認定した。

III. 論 点

審決 T163/85 及び審決 T190/94 によれば、実世界における物理的エンティティに対する技術的効果が必要であるとされている。しかしながら、この見解は審決 T125/01 や審決 T424/03 では踏襲されていない。これら審決では、技術的効果は各コンピュータ・プログラムにおいて見出されれば良いとされている。

審決 T125/01 では単一テーブルもしくは複数テーブルを選択してプログラムを拡張可能なように記載するというクレームが審理対象になった。このクレームはハードウェア（物理的エンティティ）を修正・変更した場合にも適用できる。このクレームは、単に制御モジュールの（再）プログラミングを簡素化しているだけである。（再）プログラミングすることにより、当該プログラムは修正・変更後のハードウェアに適合する。

審決 T424/03 では機能的データ構造と考えられる色々なクリップボードフォ

ーマットは、当該データ構造が使用されるシステムの技術的特徴と何ら関係がないとされた。アプリケーション同士間あるいはアプリケーション内におけるデータ転送を簡素化するという効果も、使用されるハードウェアとは無関係な効果である。

クレームの特徴がコンピュータ内部の動作に限定される効果しか有さないコンピュータ・プログラムの場合、「技術的效果」と「コンピュータ・プログラムの領域においてのみ存在する効果」との間に明確な線を引くことは難しい。特にプログラミングに関連する事項がクレームされている場合、どのあたりに線引きをすべきかは不確定である。

審決 T424/03 の論理に従うと、進歩性は基本的なプログラミング構成要素(テーブル、ループ、サブルーチン、オブジェクト)のいずれをプログラマーが選択するのかに依存することになる。上記プログラミング構成要素は、プログラムの実行を効率的に行うだけのものであり、プログラマーの作業を簡単にする(例えば、プログラムコードを繰り返し記載する代わりにサブルーチンを使用することによりプログラミング作業が簡単になる)だけである。従って、コンピュータ・プログラムのどのような特徴又は効果が保護対象外となるのかを明示するのは難しい。

3.4 質問 4

(A) コンピュータ・プログラムを作成する行為(プログラミング行為)は必ず技術的考察・考慮を含んでいなければならないか?

(B) 上記質問 4A の答えが肯定的な場合、プログラミングから得られる特徴の全てがクレームの技術的性質に寄与しなければいけないのか?

(C) 上記質問 4A の答えが否定的な場合、プログラムが実行されたときにプログラミングから得られる特徴が更なる技術的效果に寄与している場合にのみ、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寄与していると言えるか?

I. 背景

EPC52 条(2)及び(3)は保護対象から除外されるものを例示列挙している。つまり、それ自体では発明とみなされないものを例示的にリストアップしている。このリストにはコンピュータ・プログラムが含まれている。審判部は「技術的性質を有さない」という理由を使って、保護対象から除外される主題に対する扱いを統一している(例えば、審決 T1173/97 及び審決 T258/03)。

コンピュータ・プログラムの作成に付随する行為(つまりプログラミングに付随する行為)が基本的に保護対象となるべき技術的行為なのか、あるいは、どのような場合に技術的行為と言えるのかについては EPC に明示の規定はない。

この質問に対する答えは当業者の定義に影響を与える。従って、当該答えは、客観的な技術的課題として提示できる課題(発明が解決しようとする課題)の性質に関与してくる。よって、当業者の技能・技術の範囲がどれくらいはつき

りしているのかが、コンピュータ技術の分野では鍵を握ることになる。

II. 過去の審決

審決 T1177/97 は自然言語同士間で翻訳を行うコンピュータ実行方法に関する審決である。この審判において審判部は「コンピュータ・システム上である機能を実行するということは、必ず技術的考察を含んでいるはずである（少なくとも黙示・潜在的に）」という判断を示している（理由 3 の第 7 段落）。「コンピュータのルーチン」に関する記載を含むということは、当該機能の実施がコンピュータ・プログラムの作成と同義であることを示している（理由 7 の第 3 段落）。審決では、「1 つ又は他の（翻訳）原理の適用を選択すると、技術的作用な影響が出てくる。なぜならコンピュータルーチンは異なった形態で動作しなければならないからである。」とされている。

審決 T172/03（注文管理／リコー）は「当業者は技術専門家であり、非技術分野における専門的能力を当業者が有しているとするのは不適當である（理由 6 及び 7）」という点を強調している。この審決で審判部は「当業者はソフトウェアプロジェクトチーム（プログラマーから構成されるチーム）である」とした（理由 16）。この当業者に課された技術的課題は非技術的注文管理方法をソフトウェアで実行することであった（理由 20 及び 21）。

上記審決とは対照的に、審決 T833/91（理由 3.2）、審決 T204/93（理由 3.2）及び審決 T769/92（理由 3.7）ではプログラマーの行為（即ち、コンピュータ・プログラムを書くこと）は EPC52 条(2)(c)の保護対象除外に該当するとされた。これら審決では、プログラムを作成することはプログラマーの精神的活動であるとされた。

III. 論 点

前者の審決は「プログラムを作成することは技術的装置を作成することと同じである」と考えているようである。勿論、これは、作成したコンピュータ・プログラムにより実行される方法が非技術的であっても YES である。

しかしながら、今日の高級プログラミング言語を使用する場合、技術的な考慮はほぼ不要であるという点を指摘しておきたい。プログラミング（プログラムの作成）という表現は広い意味を持ち、低級言語（例えば、アセンブリ言語）でプログラムを書く場合から高級言語でプログラムを書く場合まで含む。低級言語はプログラムが使用されるハードウェアに密接に関連した（ハードウェアの構造に左右される）言語である。高級言語はハードウェアの構造に全く無関係な言語である。マクロコードを記録する等の動作（ワードプロセッサやスプレッドシート等のオフィス用アプリケーションでしばしば見られるような、コンピュータ上で実行される一連のステップを記録すること）でさえも、プログラミングの一形態であると考えなければならなくなる。たとえそれが通常はオフィスアプリケーションの専門家によって行われることであっても、あるいは、日々の仕事の中でオフィスアプリケーションのユーザによって行われるような

ことであっても、プログラミングの一形態として考えないといけないということになる（技術的に熟練したコンピュータ専門家が行うのではない）。

後者の審決は、結果として得られるもの（それ自体では保護対象外であると明記されているもの）とそれを製造する行為との間のリンク（つながり）を重視している。審決 T1173/97 も審決 T204/93 と同じ意見であると考えられる（理由 11.4－11.5）。これは準備会議（1971年10月12日－22日ルクセンブルグ）におけるイギリス代表の意見によっても支持されている。イギリス代表の意見は「コンピュータ・プログラムは一連の論理工程を数学的に使用するものであると理解されるべきであり、これは数学的方法と何ら変わらない」というものである。

もしコンピュータ・プログラムに技術的性質が無い場合（つまりコンピュータ・プログラムそのものの場合）、プログラムを作成する行為も同様に非技術的であると考えられるべきである。

コンピュータ・プログラムにより引き起こされる結果（それがコンピュータ・プログラムに技術的性質を与えるかどうかは関係なく）は、プログラムが実行されると生ずる。例えば、当該結果とは、どれくらいのメモリーがコンピュータ・プログラムにより占有されるか、どれくらい速くコンピュータ・プログラムがそのタスクを完了するか、というものである。他方、ソフトウェアの開発に関連した結果もある。当該結果はプログラマーの仕事に影響を与える（プログラムのメンテナンスの容易度、フレキシビリティ、携帯性、再使用可能性その他に影響を与える）。

プログラマーによってなされる実際の仕事・責任が、どの程度のものであるのかを考えることは重要だと思う。プログラマー自身が技術システム的设计に責任を持っているのか、コンピュータ・プログラムが果たす役割に責任を持っているのか（つまり技術的課題を解決するという点で責任を持っているのか）、システム設計はエンジニアの責務なのか（エンジニアが自分の希望・要求をプログラマーに伝える立場にあるのか）という問い掛けが必要だと思う。

また、「プログラマーはプログラムが使用される特定のコンピュータの技術的詳細を考慮しているか否か」によって上記問い掛けに対する答えが変わるのか、ということも考えるべきであろう。

4. 法律の枠組み

4.1 現 状

現在の EPC52 条は以下のように規定されている。

EPC52 条（特許することができる発明）

(1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、且つ、進歩性を有する全ての技術分野におけるあらゆる発明に付与される。

(2) 次のものは特に (1) にいう発明とはみなされない。

- (a) 発見、科学の理論及び数学的方法
- (b) 美的創造物
- (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
- (d) 情報の提示

(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に関係している範囲においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する

従って、EPC52 条(2)は発明として扱われないものを例示列挙している。また、その範囲は EPC52 条(3)によって制限されている。EPC52 条(3)によれば、52 条(2)に挙げられた事項そのもの又は行為そのものだけが特許対象から除外されることになる。

EPC52 条(3)の規定は、52 条(2)に列記された事項又は行為がどうなれば発明として扱われるのかについて、何の方向性も示していない。

「保護対象とされる発明の本質的要素はその技術的性質である」ということは、確立された共通理解である。しかし、「技術的性質」という言葉は EPC において定義されていない。古い審決では「技術的性質」の有無が *contribution approach* という手法で判断されているが（例えば、審決 T38/86）、現在コンセンサスが得られている考えは「*contribution approach* の法律的根拠は EPC に見当たらない（例えば、審決 T931/95）」である。

コンピュータ・プログラムそのものは、例示列挙されている非特許対象リスト（EPC52 条(2)）に含まれている（但し、コンピュータ・プログラムは立法過程において常に非特許対象リストに含まれていたわけではない。例えば、1965 年 1 月 22 日付けの EPC 草案や 1970 年 12 月 21 日の EPC 草案では除外されていなかった）。例示列挙されている事項の定義はされておらず、EPC 立法準備作業から明らかかなように、立法者の意図は単に一般的な原則を示したかっただけであり、欧州特許庁及び各国裁判所がその解釈をすればよいというものであった（1971 年 10 月 12 日－22 日の作業部会（ルクセンブルグ）の議事録や 1973 年 9 月 10 日－10 月 5 日の外交会議（ミュンヘン）の議事録）。とは言うものの、「コンピュータ・プログラムのように重要な問題は、長い間不確定な状態にしておくべきではない。各国の法律的な成熟を待つとしても、結局、解釈は各国ごとに異なるだろう。」ということが指摘されている（1972 年 1 月 24 日－25 日及び年 2 月 2 日－4 日の政府間会合の議事録）。このことは、1972 年にすでに立法者が「コンピュータ・プログラム」という言葉の定義が難しいことに気付いていたことを示すと共に、この分野の将来における進歩・普及が重要であることにも気付いていたことも示している。立法者は 1 つの（統一された）法律基盤・根拠を作りたいと願っていたはずである。

4.2 EPC の改正 (EPC2000)

EPC 設立以来の大改正を行うための外交会議が 2000 年に開催された。最初の提案書では「EPC52 条(2)のリストは非技術的な発明の例を示しているだけである」とされていた。つまり、この規定が設けられていない場合であっても特許にはならないものの例を示しているということである。従って、EPC52 条(2)を削除しようという提案が出された。これと同じような考え方に基づいて、TRIPS 協定では EPC52 条(2)のような規定が設けられなかった。

特許法委員会は上記提案について合意・結論を出すには至らなかった(2000年7月3日-6日の委員会議事録)。とは言うものの、81 回目の会合で管理理事会は「EPC52 条(2)及び(3)の規定は外交会議用の基本提案書に残す。但し、EPC52 条(2)からコンピュータ・プログラムを削除する。」という決定を出した(2000年9月5日-7日付けの議事録)。これは 1973 年の議論と似ている(1973年4月2日の CPCI(Standing Conference of The Chambers of Commerce and Industry of The European Economic Community) の見解)。1973 年の議論では、コンピュータ実施発明の保護に関する EU 指令を引き合いに出し、「コンピュータ・プログラムが保護対象にならない理由は、十分な技術的性質を備えていないからである」としている(2000年9月5日-7日の第81回管理理事会会合)。

外交会議用の基本提案書は上記のような準備会合における議論や意見を反映しており、特に、特許保護対象となるためには技術的性質が必要であるという点を強調し、「特許法委員会及び管理理事会は EPC52 条(2)(c)からコンピュータ・プログラムを削除することを推奨する」という意見を出している(2000年10月3日の EPC 改正基本提案書)。

EPC52 条の文言については外交会議の前にほぼ合意が形成されていたが、外交会議においてフランス代表が「コンピュータ・プログラム」について明記すべきであると主張してきた。その理由は、コンピュータ・プログラムを非特許対象事項から削除すると、特許対象発明の範囲を広げたように見えるからである。同じような懸念がドイツ代表からも出された。但し、ドイツ代表のスタンスは、他の国の代表の考え(コンピュータ・プログラムを非特許対象規定から削除しても、法律的に大きな変化をもたらすものではない)も理解しているというものであった。

この問題に関する将来の EU 法を考慮し、結局、「及びプログラムコンピュータ」という記載は削除しないという決定がなされた。EPC52 条について採用された改正は、52 条(1)に欧州特許は「全ての技術分野において」付与されるという文言を追加することであった。この改正により、実体特許法の基本的(重要な)規定において発明が「技術的でなければならない」ことが明記されたし、TRIPS 協定第 27 条(1)との整合性も取っている。

4.3 TRIPS 協定

TRIPS 協定は、特許権等の貿易関連知的財産権の付与、範囲及び使用に関す

る共通の基準及び原則を設定しようという意図で作られた。しかし TRIPS 協定は直接 EPC に適用されない。なぜなら欧州特許機構は、WTO の締約国でもないし、TRIPS 協定に署名もしていないからである。また、ウィーン条約 30 条に基づいて TRIPS 協定を EPC に適用するという考えも疑わしい。

TRIPS 協定 27 条には特許対象となる事項が規定されている。TRIPS 協定 27 条(1)は「特許は全ての発明に対して付与される。物の発明でも方法の発明でも特許対象となり、特許は全ての技術分野の発明に付与される。」という原則を明記している。TRIPS 協定 27 条(2)及び(3)は、特定の事項が特許対象から除外される可能性があることを規定している。しかし、コンピュータ・プログラムが特許対象から除外されるとは、どこにも書かれていない。コンピュータ・プログラムは 1971 年のベルヌ条約により著作物として保護される (TRIPS 協定 10 条(1)) が、そのことによって、特許として保護されないということにはならない。

よって、TRIPS 協定の下でコンピュータ・プログラムが特許対象から外されるかどうかは、コンピュータ・プログラムが技術分野における発明であると考えられるか、ということにより決まる。

このような不確定さは、法律研究論文等に指摘されている。何人かの学者は、「TRIPS 協定の文言から解釈すると、TRIPS 協定署名国はソフトウェア関連発明が特許対象となるかどうかを自由に決定してよいことになる」と指摘している。他の学者達は、「コンピュータ・プログラムは技術的要素を含んでいるので、EPC52 条(2)に列挙されている非特許対象リストは TRIPS 協定違反である」と指摘している。

幾つかのコンピュータ・プログラムは発明と考えることができるのかという問いや、そのようなコンピュータ・プログラムは技術的性質を有しているのかという問いについては、TRIPS 協定は何の指標も与えてくれない。

4.4 欧州連合 (EU)

2002 年、欧州共同体 (EC) の欧州委員会は、コンピュータ実施発明の特許性を判断するための指令を出している (2002 年 2 月 20 日)。この指令の当初案の第 4 条によれば、欧州連合の加盟国はコンピュータ実施発明に特許を付与しなければならないとされている (勿論、産業上の利用可能性、新規性及び進歩性は必要であるが)。4 条(2)には、進歩性は技術的寄与・貢献の有無により判断する (つまり現存技術への寄与の有無は、技術的性質という面から判断する) と規定されている。

2003 年に欧州議会により提案された指令案によれば、「技術的寄与・貢献」という言葉は「発明」という言葉と同じ意味で使用されている。自然界の力を利用して、情報のデジタル提示以上の物理的効果を制御することは技術分野における事象であると言われてきた。一方、情報の処理、情報の取り扱い、情報の提示は、たとえ技術的装置を用いて当該行為・動作を行ったとしても、技術分野における事象ではないと言われてきた。「技術分野」という言葉は、「予想

可能な結果を得るために自然界の制御可能な力を利用する工業応用領域」であると定義されていた。このような定義は、何が特許性を有するのかを明確にする際にドイツの裁判所がしばしば使った表現や考え方をを用いている。

欧州委員会による立法提案が承認されなかったことは周知の事実である。欧州議会は 2005 年 7 月 6 日に提案を拒絶し、立法手続きの終了を宣言した。

提案された指令の作成作業に関連した書類から次のことがわかる。即ち、欧州評議会の考えと欧州議会の考えの主な相違点は、指令で用いられる言葉・定義の中身（外延）についての相違点である。欧州評議会の提案は広めの文言を含んでいたが、それに対し欧州議会は狭める訂正案を出し、コンピュータ実施発明の分野における特許に与えられる保護（特に、インターオペラビリティとデータ処理の領域における保護）の範囲を小さくしようとした。欧州議会から提出された 1 つの修正案は「特許対象となる発明は技術分野における発明であること」という要件であり、これに関する説明として「物理世界において予測可能な結果を得るために自然界の制御可能な力を利用することが必要である」としている。

4.5 結論

幾つかのタイプのコンピュータ実施発明に特許を付与して保護するという考えは、EPC 及び TRIPS 協定に合致しているし、欧州連合が提案した数個の指令案にも合致している。

上述したように、外交会議の前及び最中に、EPC52 条は色々な検討会において集中的に議論され、EPC2000 の採択に至った。EPC52 条(1)に「全ての技術分野において」という文言が入ったために発明の技術的な性格・側面が強調されたが、EPC52 条(2)は改正されていない。

歴史的な書類を見てみると、EPC を立法した人達はコンピュータ・プログラムが技術的性質を有している場合にのみ特許保護対象とすべきであると考えていたことがわかる。この考え方は EPC52 条(1)の改正に言及している各国代表からの色々なコメントにより支持されてきた。しかしながら、EPC52 条(2)の非特許対象に含まれないようにするための技術的性質とは何であるかは定義されなかった。

さらに EPC52 条(2)の規定では、特許保護対象から除外される理由が、当該事項が技術的性質を欠いているからなのか、社会的要請によるものなのか、政策的見地によるものなのかがはっきりしない。特許保護対象から除外されている幾つかの事項が本当に非技術的なのか（つまり、実は技術的と言えるのではないか）については、明確な答えを出すことはできない。なぜなら EPC52 条(2)では「発明とはみなされない」という表現が使用されているからである。従って、EPC52 条(2)の文言からはコンピュータ・プログラムが技術的であるか否かについて結論を出すことはできない。

法律及び立法過程書類から指針を見出すことができないし、コンピュータ・

プログラム排除規定をどのように適用すべきかについて色々な意見があるという状況下で現在言えることは、今般欧州特許庁拡大審判廷に付託された質問に対する拡大審判廷の答えを待とうということである。

第5章 英国

担当：中岡 起代子*

概要**

英国では、特許可能な発明の定義として、欧州特許条約第 52 条と同様の規定を特許法においているが、その判断手法は EPO と異なっている。EPO では技術的性質を有することにより保護適格性から進歩性の判断に移るが、英国では、保護適格性のハードルが高く、保護されるには、技術的貢献を備える必要があるという特徴がある。

I. 制度調査

1.1 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

日本の特許法のような「発明」についての定義規定は英国の特許法にはない。

特許可能な発明の定義については、欧州特許条約第 52 条と同様の規定を 1 条においており、新規性、進歩性、産業上の利用可能性のほか（第 1 条(1)）、特許不適格なものでないことを要件としている。以下、特許不適格なものについて規定している第 1 条(2)を示す。

「第 1 条 (2)

特に以下のものは、本法の適用上、発明とは認めない。

- (a) 発見、科学的理論又は数学的方法
 - (b) 文学的戯曲的音楽的又は美術的著作物その他審美的創作物
 - (c) 精神的行動、ゲーム若しくはビジネスのためのスキーム、規則若しくは方法、又はコンピュータ・プログラム
 - (d) 情報の提供
- から構成される何らかの事柄。

但し、特許または特許出願が上記のもの「それ自体」(as such) に関する場合のみ特許の対象から除外するものである。」

* 弁護士・弁理士、ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業

** 本章、「第 4 章 欧州」及び「第 6 章 ドイツ」においては、混乱を防止するために「technical character」の訳語を原則として「技術的性質」に統一した。

1.2 発明が特許されるための要件

発明が特許されるためには、1.1 で述べたように、保護適格性を有することのほか、新規性を有すること、進歩性を有すること、産業上利用することが出来るものであること、公序良俗に反しないことの要件を備える必要がある（第1条(1)）。

1.3 コンピュータ・ソフトウェア及びCS関連発明が特許可能な発明として認められるか

1.1 で述べたように、コンピュータ・プログラムは、第1条(2)(c)に特許対象の除外の一つとして挙げられている。ただし、第1条(2)但し書きにおいて、「特許または特許出願が上記のもの「それ自体」(as such)に関する場合のみ特許の対象から除外するものである」と規定されているように、コンピュータ・ソフトウェア及びCS関連発明が、コンピュータ・プログラム「それ自体」に関するものでなければ、保護適格性が認められる。

コンピュータ・プログラム「それ自体」に関するものか否かの判断基準については、1.4 において述べるが、この判断においては、クレームの形式は問題とされず、発明の本質が除外されたカテゴリーにあたるか否かが問題とされる¹。

コンピュータ・プログラム又はその記録媒体については、Aerotel/Macrossan 判決²に基づいて行った英国知的財産庁の2006年11月2日付の運用変更³以降、コンピュータ・プログラム又はその記録媒体は、コンピュータ・プログラム又はその記録媒体を超える技術的貢献を有していないという理由により、保護適格性がないとの運用がなされていた。しかし、2008年1月25日のAstron Clinica 判決⁴において、「適切にプログラムされたコンピュータを実行することにより実施される方法のクレームや、方法を実行するためにプログラムされたコンピュータが保護適格性を有する発明の場合においては、コンピュータ・プログラム自体のクレームも認められる」との判示がなされた。そこで、英国知的財産庁は、2008年2月7日付の通知⁵において、プログラムされたコンピュータにより実行される方法やプログラムされたコンピュータが保護適格性を有する発明の場合においては、コンピュータ・プログラム自体及びその記録媒体のクレームも認められるとの運用変更を行った。ただし、コンピュータ・プログラムは、実行されたときに、保護適格性を有する方法の実行を確保できるように発明の特徴を全て反映させて記載したものでなくてはならないとされている。なお、審査基準には、コンピュータ・プログラムをコンパクトディスク等の媒体に記録したということのみを理由として、特許を与えるようなことは避けなくてはならないとも記載されている⁶。

¹ 審査基準 1.11

² EWCA Civ 1371

³ Patents Act 1977: Patentable subject matter 2 November 2006

⁴ EWHC 85(Pat)

⁵ Patents Act 1977: Patentable subject matter 7 February 2008 同様の内容が審査基準 1.28 に反映

⁶ 審査基準 1.12

1.4 CS 関連発明の保護適格性のガイドライン⁷

CS 関連発明は、まず、その本質が、コンピュータ・プログラム「それ自体」に関するものでないことという要件を満たす必要があり、この保護適格性の判断にあたっては、下記のテストが採用されている。

1.4.1 Aerotel/Macrossan テスト

英国知的財産庁の審査基準にも示されているように、保護適格性の判断は、Aerotel/Macrossan 判決において使用された 4 つのステップによる判断方法 (Aerotel/Macrossan テスト)⁸に従って行われている。

- (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出来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、発明の性質上、本質的に技術的なものか否かのチェック

英国特許法第 1 条(2)は、EPC 第 52 条(2)、(3)の規定を取り入れたものであるが、Aerotel/Macrossan 判決においては、EPO が採用している 2 ステップテスト⁹等は採用しないと判示された。判決中には、EPO 審判部の判断は重視する必要があるとしつつも、EPO の判断は互いに矛盾する場合があるため、これを取り入れるのは時期尚早であり、EPO のケースには必ずしもとらわれる必要はないという理由からであることが示されている。そして、Aerotel/Macrossan 控訴審判決後の Symbian 判決においても、英国の保護適格性の判断においては、Aerotel/Macrossan テストが採用されることが確認された。

また、Aerotel/Macrossan 判決においては、これまで、保護適格性の判断アプローチとして、(a) 貢献アプローチ、(b) 技術的な効果アプローチ、(c) ハードウェアアプローチという 3 つの方法が行われていたが、(b) 技術的な効果アプローチは支持するが、(a) 貢献アプローチ、(c) ハードウェアアプローチは支持しないことが示された。その理由として、(a) 貢献アプローチは、何が「貢献」であるかを特定するには、古いものと新しいものを必ず峻別しなくてはならず、貢献の特定と、進歩性の評価の違いがわかりにくいという

⁷ 関連資料として審査基準 (Manual of Patent Practice) の関連部分の仮訳を後掲しているので、そちらもご参照頂きたい。

⁸ 審査基準 1.10

⁹ Pension Benefit T931/95 OJ EPO 441 にて採用された方法で、下記のステップ 1 及び 2 により判断する。ステップ 1：主張された発明は特徴があるか。ステップ 2：主張された発明は新規性がないか、もしくは自明であるか。新規性と自明性の有無を判断する上で審査官は技術的性質のないものは全て無視しなければならない。

問題点等があり、(c) ハードウェアアプローチについては、ハードウェアの対する請求項で十分であるとすると、新しい音楽をダウンロードした標準の CD プレーヤーや iPOD の請求項も特許性が認められることとなり不適切であるし、3 つの EPO の審決間で異なる用いられた方がされているが、いずれも相互に矛盾していることが指摘された。

この判決後、英国知的財産庁は、Aerotel/Macrossan テストを審査基準に取り入れて審査を行うようになったが、テストの導入後は、以前より高い確率で CS 関連発明が拒絶されるようになったといわれている。またこのテストについては、EPO から条約に合致しないとの厳しい批判が加えられた。

1.4.2 Aerotel/Macrossan テストの詳細

以下、テストのステップそれぞれについて説明する。

「(1) 適切なクレームの解釈」とは、通常行われるべきものであり、何が独占の対象となるかを決定することである。

「(2) 実際の貢献の特定」とは、発明者が、人類の知識の集積に、本当に加えられたものは何かを特定することである。この判断においては、クレームの形式よりむしろ、発明の本質が重要であるとされている。

「(3) 実際の貢献が専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当するか否かの判断」とは、実際の貢献が全て、特許を受けることが出来ない発明の主題の 1 つ又はそれ以上に該当するか否かを判断することであり、実際の貢献全てが特許を受けることが出来ない発明の主題に該当する場合は、その発明は特許を受けることは出来ないとされ、実際の貢献が部分的に特許を受けることが出来ない発明の主題に該当する場合にすぎない場合は、ステップ 3 をクリアするとされている。

「(4) 実際の貢献又は主張される貢献が、発明の性質上、本質的に技術的なものか否かのチェック」とは、貢献が技術的かどうかチェックするものであり、審査基準¹⁰においては、ステップ (3) までをクリアした場合のみ行われるものであるとされている。

なお、Aerotel/Macrossan 判決の後、当該テストの実際の運用の方法について 4 つの事例を紹介しており、下記 2.1.5 に内容を示した。

1.4.3 Aston Clinica 判決¹¹における運用変更

Aerotel/Macrossan 判決においては、コンピュータ・プログラムそれ自体のクレームや、キャリア上のコンピュータ・プログラムのクレームが認められるかどうかについて判断されていなかったため、英国知的財産庁は、審査基準においてコンピュータ・プログラムそれ自体のクレームや、キャリア上のコンピュータ・プログラムのクレームは保護適格性を満たさないと判断していた。

しかしながら、Aston Clinica 判決において、Aerotel/Macrossan テストを適用した結果、適切にプログラムされたコンピュータを実行するための方法や、その方法を実行するため

¹⁰ 審査基準 1.10.1

¹¹ 前掲 4

にプログラムされたコンピュータのクレームが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た。そのため、英国知的財産庁は、上記の審査基準の記載を削除し、このような条件を満たす場合は、コンピュータ・プログラムそれ自体やキャリア上のプログラムのクレームであることを理由として拒絶しないことを明らかにする運用変更を発表した。

1.4.4 Symbian 判決における運用変更

英国知的財産庁はコンピュータの外にある技術的問題を解決する発明、又は、コンピュータ内の技術的問題を解決する発明は、保護適格性があると認識していた。しかし、コンピュータのプログラミング手法に関する問題については、コンピュータ・プログラムそれ自体に関するものとして、特許を認めない方向にあった。

しかし、Symbian 判決においては、発明がコンピュータの信頼性を高めるものであれば、コンピュータのプログラミング手法に関する問題、例えばライブラリプログラム呼び出しの衝突によるクラッシュ傾向を解決することによりコンピュータの動作が改善されるということは、コンピュータ内の技術的問題を解決するものとして捉えることが出来るため、コンピュータの実行速度又は信頼性を高めるようなプログラムは、たとえプログラミングの問題のみを対処する発明であっても、技術的貢献を与えるものとして考慮されるということが示された。そこで、2008年12月8日付で、英国知的財産庁は Symbian 判決にあわせた運用変更を行うことを発表した。

この運用変更により、Symbian 判決で判示された「EPO の実務とは矛盾しているが、コンピュータを含んでいる発明は間違いなく技術的である一方、法律上では、従来のコンピュータのハードウェアが存在するというだけで技術的貢献があるとか、コンピュータ・プログラムの保護適格性があるということを意味しない。」との文章も、審査基準に追加された。

1.5 CS 関連発明として認められるものと認められないもの

CS 関連発明として認められるか否かについては、Aerotel/Macrossan テストのステップ (3) の実際の貢献が専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当するかどうか重要なステップとなる。

上述のように、コンピュータの外にある技術的問題を解決する発明やコンピュータ内の技術的問題を解決する発明、例えば、コンピュータの実行速度又は信頼性を高めるプログラムは CS 関連発明として保護適格性が認められる。

一方、従来のハードウェアを用いて、新規なプログラムを提供する以外の何ら貢献のないものは、保護適格性が認められない。

そして、従来は手動で行っていたシステム又はプロセスや、純粋な精神活動をコンピュータ化したのみの発明は、精神活動及びコンピュータ・プログラム自体として拒絶され、

保護適格性が認められない¹²。

審査基準には、上記 Aerotel 及び Macrossan、Aston Clinica、Symbian 判決のほか、いくつかの事例が記載されている¹³。

例えば、分析した信号の特性を処理したシミュレータラッパーの特徴のみに貢献が認められる Rockwell FirstPoint Contact (Rockwell FirstPoint Contact) の出願 (BL O/355/06) は、この貢献は完全にコンピュータそれ自体のみの貢献であるため、保護適格性がないとされた。

Next Page 社 (Next Page Inc) の出願 (BL O/030/07)、株式会社東芝の出願 (BL O/031/07) およびフィッシャーローズマウントシステムズ (Fisher-Rosemount Systems) の出願 (BL O/026/07) では、各々は、単なるコンピュータ・プログラム以上のことを成し遂げていると出願人が主張している自動化プロセスを含んでいたが、発明はコンピュータ・プログラムそれ自体のため、保護適格性がないと述べられている。

1.6 ビジネス方法が発明として認められるか否か

1.1 で述べたように、ビジネス方法は、第 1 条(2)(c)に特許対象の除外の一つとして挙げられている。ただし、第 1 条(2)但し書きにおいて、「特許または特許出願が上記のもの「それ自体」(as such) に関する場合のみ特許の対象から除外するものである」と規定されているように、ビジネス方法が特許可能な発明として認められるか否かについては、発明がビジネス方法「それ自体」に関するものでなければ、保護適格性が認められる。

なお、コンピュータを用いたビジネス方法は、ビジネス方法の保護適格性ととともに、コンピュータの保護適格性の 2 つにより判断される。

1.7 ビジネス関連発明の保護適格性のガイドライン¹⁴

コンピュータ・プログラムと同様、その本質が、ビジネス方法「それ自体」に関するものでないことが要求され、Aerotel/Macrossan テストにより保護適格性が判断される。

1.8 ビジネス関連発明として認められるもの・認められないもの

ビジネス方法についても、Aerotel/Macrossan テストのステップ (3) の実際の貢献が専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当するかどうか重要なステップとなる。

発明が新しいシステムを提供する場合等、ビジネス方法を超える貢献があれば、ビジネス関連発明として認められる。

一方、従来のコンピュータシステムやネットワークを用いてビジネス方法を実行するの

¹² 審査基準 1.29

¹³ 審査基準 1.29.2

¹⁴ 関連資料として審査基準の関連部分の仮訳を後掲しているため、そちらもご参照頂きたい。

みの発明であれば、保護適格性は認められない¹⁵。

以下、審査基準にあげられている例を紹介する。

1.8.1 Good News Pty Ltd's Application (BL O/124/84)

銀行の小切手や預金伝票をマークされたコードを付加し、顧客口座のコンピュータ記録に入力し、分離したカテゴリーの下で小計された口座の取引明細書を作成する方法は、自動的にコードマークを読むことは技術的に従来から行われているものであり、貢献はビジネス方法に過ぎないため、保護適格性を満たさない。

1.8.2 Peter Williams' Application (BL O/038/07)

小売店からの顧客情報を遮蔽する方法は、ビジネス方法として保護適格性を満たさない。そして、遮蔽することには何ら技術的意味は見出せない。

1.8.3 Melia' Application (BL O/153/92)

囚人が懲役刑の全部又は一部を体罰に変換できるといスキームは、ビジネス方法又は規則に他ならないとして保護適格性を満たさない。(産業上の利用性も満たさない。)

1.8.4 Will Application (BL O/153/92)

子供が行方不明になった場合に、正確で最新の当面の情報源を提供するために、両親又は祖父母と学校が有するカードの提供に関する発明は、ビジネス方法又は規則であるため、保護適格性を満たさない。

1.8.5 インターネットを通じてビジネス手配を遂行する事例

その他、インターネットを通じてビジネスを遂行する多くの事例が、拒絶されている。インターネットを通じて個別金融商品（クレジットカードまたは抵当権付き住宅ローン）を提供する方法（アキュカード（Accucard）の出願（BL O/145/03））、広告用材料を作成および配布する方法（アジスティックス社（Adgistics Ltd）の出願（BL O/297/04））、建築主がインターネットを通じて建設現場の進捗状況をモニターすることのできるシステム（アシザワの出願（BL O/201/03））、およびインターネットを通じて食品を注文するためのシステム（Fujitsu の出願（BL O/121/04））はいずれも保護適格性を満たさない。

1.9 特許法以外の保護制度

著作権法第3条(1)により、コンピュータ・プログラム及びコンピュータ・プログラムのための準備設計資料は、「文芸の著作物」の対象に含まれることが明記され、著作権法により保護されている。

¹⁵ Patents Act 1977 : Patentability of computer programs 8 December 2008, comments 7

1.10 現行法制度の制定及びガイドライン策定までの経緯

1977年	現行特許法制定 このときに、特許可能な発明がはじめて成文化された。
1999年4月19日	コンピュータ・プログラムクレームについての指針
2002年4月24日	ガイドライン
2002年2月8日	特許不適格の出願を扱う方法（ガイドライン）
2005年7月29日	審査基準制定
2006年11月2日	Aerotel/Macrossan 判決を受けた運用変更
2008年2月7日	AstronClinica 判決を受けた運用変更
2008年12月8日	Symbian 判決を受けた運用変更

II. 実体調査

2.1 現行法制度及びガイドラインの実際の運用について

以下、1989年から現在までの代表的な判決を示し、特許が付与された事例及び拒絶された事例を説明する。

2.1.1 Merrill Lynch 判決 ([1989] RPC 561)

証券取引用データシステムに関するものであり、発明は公知のプログラム言語で書かれたプログラムで制御される公知のコンピュータシステムを用いたものであった。請求項に定義された発明が既知の技術に技術的貢献をなすものであるかどうかを検討する技術的効果アプローチが採用され、この発明は、技術的貢献をなすものがなく、ビジネス方法にほかならないとして、保護適格性が否定された。

2.1.2 Gales 判決 ([1991] RPC305)

コンピュータを使った平方根の計算の改良方法に関する発明であり、命令が ROM に書き込まれることから、法的にはハードウェアに属するのではないかとの議論がなされた。しかし、かかる発明は、コンピュータ内部の技術的な問題の解決につながらない発明であり、コンピュータ・プログラムそれ自体に過ぎないとして保護適格性が否定された。

2.1.3 Fujitsu 判決 ([1997] RPC 608, [1997] EWCA 1174 (Civ))

無機化合物の合成模型を設計するための方法と装置に関する発明であり、オペレータが画面上で、二つの結晶体の互いに結合したい原子、格子ベクトル、及び面を選択すると、位置データを変換し、変換した位置データに基づいて二つの結晶体が合成された形を画面上に表示させるという特徴を有するものであった。出願人は、表示される画像は、新しい

無機合成化合物の製造に技術的に資するという主張を行ったが、コンピュータ・プログラムそれ自体に過ぎないとして保護適格性が否定された。

2.1.4 Aerotel/Macrossan 判決 ([2006] EWCA 1371 (Civ))¹⁶

Aerotel/Macrossan 事件においては、Aerotel 社の有する特許、Macrossan 氏の特許出願の 2 つについて判断された。そのうち、Aerotel 社の有する特許はビジネス方法かどうかについて問題となり、Macrossan 氏の出願は、ビジネス方法及びコンピュータ・プログラムの両方について問題となった。

2.1.4.1 Aerotel/Macrossan 事件における Macrossan 出願

Macrossan 氏の特許出願（出願番号 0314464.9）は、英国知的財産庁及び高等裁判所において、出願の主題が特許不適合なものであるという理由により、特許することができないとの判断を受けていた。そこで、Macrossan 氏が上訴したが、控訴院も Macrossan 氏の特許は特許することができないとの判断を下した。

Macrossan 氏の特許出願は、ユーザとリモートサーバー間の通信によって、企業を設立するときに必要な情報を獲得し、書類を製作する自動作成方法に関するものである。クレームは、以下のようなものである。

データ処理システムを使用した、企業の設立に使用する文書を作成するための方法であって、

前記システムは、

データプロセッサと、前記プロセッサに関連付けられたデータ保存手段とを含む企業設立サービスプロバイダデータ処理装置と；

リモートクライアントデータ処理装置と；

前記データプロセッサおよびクライアントデータ処理装置と通信する対話式の通信手段とから成り；

前記システムは、

前記データプロセッサ上で実行中のアプリケーションプログラムに従い設定される前記データプロセッサが、企業の設立を試みるユーザに提示するためにクライアントデータ処理装置に 1 つ以上の一連の質問を通信できるよう前記対話式の通信手段が設定され、少なくとも 1 つの回答セッションにおいて、企業の設立を支援し；

かつ、前記データプロセッサが、前記クライアントデータ処理装置から前記質問に対する前記ユーザの回答を受け取り、前記回答を前記データ保存手段に保存できるようにし；

¹⁶ Aerotel/Macrossan 判決 ([2006] EWCA 1371 (Civ)) については、参考資料として部分仮訳を添付しているため、そちらをご覧ください。なお、本判決では EPO のケースローについても批判しているが、逆に EPO は DUNS 審決 (T154/04) において本判決において支持されたアプローチを再批判している。DUNS 審決 (T154/04) については、第 4 章「2.3.3 主要審決」の 13) をご参照いただきたい。

前記アプリケーションプログラムに従い設定され、対話式の通信手段を使用する前記データプロセッサは、

ユーザに提示するために、前記クライアントデータ処理装置に対し、更なる 1 つ以上の一連の質問を連続的に選択および通信し、

それに対するユーザの回答を受け取り、

かつ、前記回答を前記データ保存手段に保存するとともに、

前記アプリケーションプログラムに従い設定された前記データプロセッサが、前記データプロセッサが前記企業の設立に法的に必要なとされる文書を判断するのに必要な十分の回答を、受け取り、保存するまで、該更なる 1 つ以上の一連の質問の選択および通信を繰り返すよう設定され；

前記データプロセッサによる該更なる一連の質問の選択は、それまでの 1 つ以上の質問に対する前記受け取ったユーザの回答に基づいており；

前記アプリケーション プログラムに従い設定された前記データプロセッサは、

前記企業の設立に法的に必要な文書を判断するとともに、

前記データ保存手段に保存された、少なくとも 1 つの選択された前記ユーザの回答を使用して、該法的に必要な文書を電子形式で生成し、

前記データ保存手段には、少なくとも 1 つの選択されたユーザの回答が保存され、複数のユーザ回答フィールドを有するデータベース構造が含まれており；

かつ、文書テンプレートの蓄積には前記データプロセッサによるアクセスが可能であり、前記データプロセッサは、該法的に必要な文書を生成するために、前記アプリケーションプログラムにより該法的に必要な文書に対応する少なくとも 1 つの選択された文書テンプレートを、前記保存されたユーザの回答の少なくとも 1 つの部分集合と融合するよう設定されていることを特徴とする企業の設立に使用する文書を作成するための方法。

Macrossan の出願については、ビジネス方法と、プログラムの両方について判断を行い、どちらにも該当するため、保護適格性がないとの判断が下された。

プログラムについては、ステップ (1) により、適切にクレームを解釈した後、「ステップ (2) 実際の貢献の特定」について検討すると、本発明の貢献は、会社設立のために必要な書類を作成する等の方法を実行するための双方向性のウェブサイトにおけるコンピュータ・プログラムを提供するものに他ならない。本発明に用いられるハードウェアは標準的なものであり、これは貢献には当たらないからである。そこで「ステップ (3) 実際の貢献が専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当するか否かの判断」を行うと、貢献は、プログラムを発明したことであるから、プログラムそれ自体に当たるといえる。「ステップ (4) 実際の貢献又は主張される貢献が、発明の性質上、本質的に技術的なものか否かのチェック」についても、明白で、貢献は技術的なものではない。以上により、**Macrossan** 出願の発明は、コンピュータ・プログラムそれ自体であるため、保護適格性がない。

ビジネス方法についても、ステップ (1) により、適切にクレームを解釈した後、ステップ (2) を判断すると、実際の貢献は事務弁護士や会社設立エージェントによって行われる事務を行う双方向のシステムであると判断できる。つまり、質問が聞かれ、回答がドラフトに記載され、特定の答えに従って更なる質問が聞かれ、回答が記載されるというものである。そこで、ステップ (3) の判断は、これは単なるビジネス方法それ自体を超えるものではない。そして、ステップ (4) もいうまでもなく、技術的なものではない。

そこで、Macrossan の発明は保護適格性を満たさないと判断された。

2.1.4.2 Aerotel/Macrossan 事件における Aerotel 特許

Telco 社が、特許侵害で Aerotel 社に訴えられたため、これに対抗して Aerotel 社の特許 (特許番号 2171877) 無効の裁判を起こし、特許無効の判断がなされた。そこで、Aerotel 社が上訴したところ、英国控訴院においては、Aerotel 社の特許性を認める判断がなされた。

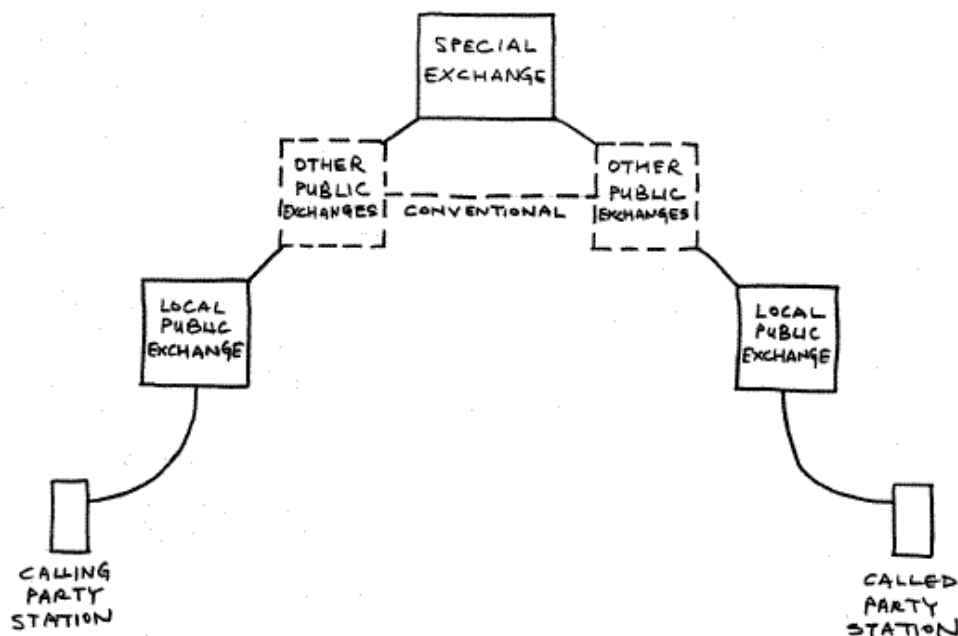
Aerotel 社の特許は、利用可能な電話装置から電話をする方法に関するものであり、クレームは下記に示すとおりである。

1. 利用可能な電話から電話をかける方法であって、
 - 前払いすることにより特別コードを取得し；
 - 発呼者の確認において使用するために、前記前払いを特別交換機におけるメモリに、前記メモリ内における前記特別コードを割り当てて、挿入し；
 - 電話接続を望むときに前記交換機にダイヤルし；
 - 前記特別コードを確認のために入力し；
 - 被呼者の番号を入力し；
 - 前記特別交換機において、前記特別コードを確認するとともに、前記前払いから前記メモリ内のそれまでの発呼についての控除を差し引いた金額と前記被呼者の局への発呼の最低金額とを比較することにより確認し；
 - 前記確認を受けて前記被呼者と発呼者の局を接続し；
 - 前記前払いの残額から前記発呼の維持費の控除を差し引いた金額を監視し；
 - 前記発呼の維持費により前記前払いの残額が使用されたら呼を切断することとから成る方法。

9. 利用可能な電話局からの通話を容易にするための電話システムであって、
 - 発呼者の局を特別交換局につなぐ手段と；
 - 各顧客に特有の顧客特別コードおよび前払い情報を保存するための、前記特別交換機におけるメモリ手段と；
 - 前記発呼者の局から前記特別交換機に送信されたコードを受けて、前記コードが前記メモリ手段内の前記顧客特別コードと一致することおよび前記発呼者が未使用のクレジットを有することを確認できるよう、発呼者を確認するための手段と；

前記確認を受けて、前記発呼者の局を被呼者の局に接続するための手段と；
から成る電話システム。

また、本発明の特徴を説明するために下記のような図面が説明に用いられている。



従来の架電方法は、Conventional と記載された点線に示されたものであり、発信側から複数の交換機等を介することにより最終的に着信側への接続が行われていた。システムは、電話をかけた時間を計測して料金を計算していた。そこで、電話をかける人が、電話をかけたところ（たとえば電話ボックス）においてアカウントをもっていない場合は、前払いをしなくてはならなかった。

本発明者のアイデアは、「特別の交換局」を新たに設けるところにある。発信者は、アカウントを有していて、預金を預けており、コードを持っている。特別の交換局に電話をかけるには、コードを入力し、その後に受信者の電話番号を入力する。コードが認証され、十分な残高があったら、電話をつなげることができ、預金がなくなったら通話が終了する仕組みとなっている。

重要なポイントは、このシステムは全体として新しいという特徴を持っていることである。そして、主として、通話を販売するビジネスに用いられるものであるということではなく、システム自体が新しいということである。

Aerotel/Macrossan テストに従った判断は下記の通りである。

ステップ (1) により、適切にクレームを解釈した後、ステップ (2) を判断すると、実際の貢献は新しいシステムであると判断できる。本発明は、従来のコンピュータを実装したものであるかもしれないが、ポイントは、ハードウェアの新しい物理的な組み合わせにあるといえる。そこで、ステップ (3) の判断は、これは単なるビジネス方法それ自体を超えるものであることは明らかであるといえる。そして、ステップ (4) のチェックは、システムは明らかに技術的のものであるといえる。

そこで、全てのステップを満たす Aerotel の発明は保護適格性を満たすため、Aerotel の特許は有効であると判断した。

2.1.5 Aerotel/Macrossan テストの適用を過去の事例について解説した英国知的財産庁の見解 (2006)

Aerotel/Macrossan 判決後に、英国知的財産庁がどのように Aerotel/Macrossan テストを扱うかを、過去の事例 4 件をもとに解説したもの¹⁷があり、以下、その内容を紹介する。

2.1.5.1 Agilent Technologies inc ケース

本出願は、通信信号ネットワークのモニタリングに関するものであり、ユーザが、音声メッセージ及びデータ通信の両方に関する様々な異なる情報を見ることを可能にするものである。

ステップ (1) により、適切にクレームを解釈した後、「ステップ (2) 実際の貢献の特定」について検討すると、この装置により、どのタイプの記録がみたいか、それらの記録に基づいたどの機能を実行したいかをユーザが選ぶことができることが特定される。そして、そこで「ステップ (3) 実際の貢献が専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当するか否かの判断」を行うと、記録や機能を選択するということは、単にコンピュータ・プログラムの特徴であり、プログラムそれ自体に当たるといえる。「ステップ (4) 実際の貢献又は主張される貢献が、発明の性質上、本質的に技術的なものか否かのチェック」についても、明白で、貢献は技術的なものではない。以上により、本発明はコンピュータ・プログラムそれ自体であるため、保護適格性がない。

2.1.5.2 Arm Limited ケース

本出願は、継続的にコンパイル処理を修正するために、処理装置に接続された非侵入性トレースユニットからの入力信号に対応するデータ処理装置におけるアプリケーションコードの最適化したコンパイラに関するものである。

ステップ (1) により、適切にクレームを解釈した後、「ステップ (2) 実際の貢献の特定」について検討すると、トレースユニットは従来のものであるため貢献ではなく、本発明の貢献は、双方向の方法で、特定のプロセッサの特徴にあわせてアプリケーションコードのコンパイルを適用させるためにトレースユニットからのデータを使用したことにある。そして、「ステップ (3) 「実際の貢献が専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当するか否かの判断」を行うと、本発明のソフトウェアにより実行される部分はあるが、全体的な貢献は、コンピュータ・プログラムそれ自体にはあたらないため、専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当しないといえる。「ステップ (4) 実際の貢献又は主張される貢献が、発明の性質上、本質的に技術的なものか否かのチェック」については、コンピュータの技術的な処理方法にあたりため、技術的なものであるといえる。以上により、本発明はコンピュータ・プログラムそれ自体でないため、保護適格性がある。

¹⁷ <http://www.ipo.gov.uk/p-pn-subjectmatter-case.htm>

2.1.5.3 Touch Clarity ケース

本出願は、様々なものを含んでおり、例えば、グリーティングカードのウェブサイトに係るものや、掃除機ロボットに関するものが含まれている。

クレーム 1 と 15 は、一般的なシステムと方法のクレームであり、ステップ (1) により、適切にクレームを解釈した後、「ステップ (2) 実際の貢献の特定」について検討すると、処理システムにおいて、次の最善の動作ステップが何かを決定する新しいアルゴリズムである。つまり、貢献は、次の最善の動作をよりよく決定するプログラムであるといえる。そして、「ステップ (3) 実際の貢献が専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当するか否かの判断」を行うと、次の動作を決定する以上のものは何もなく、このような決定方法は、単なる数学的方法に他ならず、直接的に特許を受けることが出来ない発明の主題に該当するといえる。そのため、「ステップ (4) 実際の貢献又は主張される貢献が、発明の性質上、本質的に技術的なものか否かのチェック」についても、技術的な貢献はなく、クレーム 1 及び 15 は、保護適格性がない。

クレーム 20 と 32 は、ロボット操作システムに限定されたシステムと方法のクレームである。ステップ (1) により、適切にクレームを解釈した後、「ステップ (2) 実際の貢献の特定」について検討すると、ロボットが行うべき次の動作を決定するよりよい方法であるといえる。そして、「ステップ (3) 実際の貢献が専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当するか否かの判断」を行うと、ロボットの制御方法は、数学的な方法又はコンピュータ・プログラムの範囲の外にあり、貢献は、特許を受けることが出来ない発明の主題にあたらないといえる。「ステップ (4) 実際の貢献又は主張される貢献が、発明の性質上、本質的に技術的なものか否かのチェック」については、ロボットをコントロールすることは本質的に技術的であるといえる。そこで、クレーム 20 と 32 は保護適格性を満たす。

2.1.5.4 Robert B Franks's ケース

本出願は、特許や商標等の知的財産権の更新を管理するネットワークシステムに関するものであり、このシステムにより、メンバーはインターネットを介して更新の見積書を受け取り、更新料の支払いの申し込みを行うことが出来るというものである。

ステップ (1) により、適切にクレームを解釈した後、「ステップ (2) 実際の貢献の特定」について検討すると、本発明の貢献は、それぞれの管轄における知的財産権の更新料を計算することにより、ユーザが知的財産権の更新を管理することを半自動的に行うことのできるシステムであるといえる。つまり、使用されるコンピュータは従来のものであり、貢献は、これらの権利を管理するコンピュータ・プログラムであるといえる。そして、「ステップ (3) 実際の貢献が専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当するか否かの判断」を行うと、知的財産権の更新は、本質的には、ビジネス活動に関するものであり、ビジネス方法に当たるため、特許を受けることが出来ない発明の主題に該当するといえる。また、コンピュータ・プログラムそのものにも該当するため、専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当する。「ステップ (4) 実際の貢献又は主張される貢献が、発明の

性質上、本質的に技術的なものか否かのチェック」についても、技術的な貢献はなく、保護適格性がない。

2.1.6 Astron Clinica 判決 ([2008] EWHC 85)

上記のように、コンピュータ・プログラムの記録媒体のクレームについて保護適格性を認めた。

2.1.7 Symbian 判決 ([2008] EWCA 1066) ¹⁸

Symbian 出願は、英国知的財産庁により保護適格性がないと判断され、控訴したところ、高等裁判所は保護適格性があると判断し、英国知的財産庁の判断を覆した。そこで、英国知的財産庁が、英国控訴院に上告したところ、高等裁判所の判断が支持され、保護適格性があると認められた。

Symbian の発明は、Dynamic Link Libraries (DLL) のアクセスの向上に関するものであり、DLL に更なる機能を追加したときに発生する問題を解決するために、DLL を第 1 及び第 2 部分に分離し、第 1 部分は、有効に固定され、プログラムアプリケーションに直接リンクされる少なくとも一つのロケーションにおいて少なくとも一つの機能を含んでおり、第 2 部分（拡張部分）は、別のロケーションにおいて更なる機能の追加を可能にするものとした。これらの機能は、プログラムアプリケーションに直接リンクされていないが、DLL の拡張部分の追加機能の順序を示すアドレスを保持する、更なるライブラリまたはインターフェースを介してのみアクセスされる。これらライブラリまたはインターフェースは、コンピュータ・プログラムであり、インターフェースの効果は、選択され得るインターフェース中のロケーションを変更することなく、DLL の拡張部分の追加機能のロケーションを変更することを可能となる。

クレームは以下のとおりである。

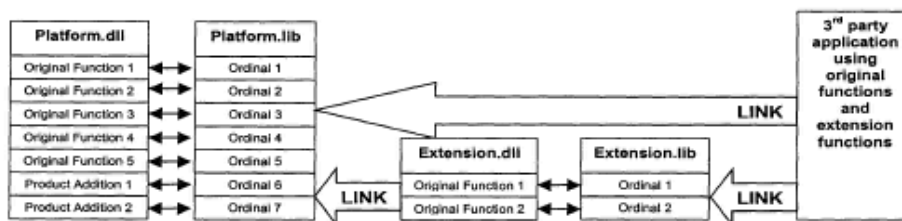
オペレーティングシステムと、実行可能なプログラムによりアクセスでき、それぞれの機能が通し番号に関連付けられている複数の機能を有するダイナミックライブラリを有するコンピュータ装置の操作方法であって、

第 1 のパートにダイナミックライブラリ及び、複数の機能のうち 1 つ以上の機能それぞれ含む拡張部分を設け、

前記関連付けられた通し番号により、前記第 1 のパートの機能と前記実行可能なプログラムをリンクさせ、

前記実行可能なプログラムと、前記拡張部分の機能を、追加機能を含むさらなるライブラリを介して間接的にリンクさせることを特徴とする操作方法。

¹⁸ Symbian 判決 ([2008] EWCA 1066) については、参考資料として仮訳を添付しているので、そちらをご覧ください。



4/5

Fig. 4.

Symbian の発明は、従来のハードウェアを変更することがなく、プログラムが変更されるのみであるため、プログラムそれ自体に該当するかどうかの問題となった。

控訴院が、Aerotel/Macrossan テストに従って判断したところ、下記のように、プログラミング手法に起因する問題を解決する発明であっても、コンピュータ内の実行速度及び信頼性を高めるプログラムは、技術的貢献があり、プログラムそれ自体に該当しないと判断した。

具体的には、ステップ (2) の貢献は、従来のプログラムよりも速く処理できるプログラムである。ステップ (3) において、実際の現実として、よりよい動作をするコンピュータの波及的効果を有しているから、専ら特許を受けることが出来ない発明の主題に該当しないと判断した。ステップ (4) の本発明の貢献は技術的なものであるといえる。よって、本発明は、保護適格性がある。

2.2 Symbian 判決後の運用

Symbian 判決により、コンピュータ内部の発明、つまり、コンピュータ内部のシステムアーキテクチャーを扱う発明は保護適格性が認められるようになり、英国知的財産庁は「技術的効果」が保護適格性の鍵となる要素であると考えられるようになった。しかし、Symbian 判決は、ビジネス方法の保護適格性を助けるようなものではなかったため、ビジネス方法の保護適格性は依然として厳しく判断されている。Symbian 判決後に、2つの控訴審判決がなされているが、いずれの発明も、コンピュータにより実行されるビジネス方法であるとして、保護適格性が否定されている¹⁹。

また、知的財産庁の審決²⁰ではあるが、患者のケアの指示の発生に関する方法で、従

¹⁹ A&T Knowledge Ventures LP and CVON Innovations Limited v Comptroller General Of Patents [2009] EWHC 343 (3 March 2009)

²⁰ Epic Systems Corporation, 20 February, 2009

来は、医者又は看護婦が、毎回、複数の複雑なパラメータを患者のそれぞれに対して全て入力しなければならなかったところ、新たなシステムでは予め決められたあるセットのパラメータが予測されて与えられており、全てのパラメータの入力を省くというシステムに関する発明もビジネス方法に過ぎないとして保護適格性を否定されている。

2.3 英国と EPO の保護適格性のアプローチの関係

上記のように、Symbian 判決では、EPO が現在採用している「技術的性質」のアプローチを採用せず、EPO が以前採用していた「技術的貢献」アプローチを採用することを明言した。Symbian 判決では、EPO と英国ではプラクティスの違いがあり、EPO で許可された特許であっても、英国では許可されないことがあり得ることを裁判官も認めている。

このような、EPO と英国のアプローチが異なってしまう一つの要因として、英国は EPO とは異なり判例法という法制度を採用していることがあげられる。つまり、英国は先例と異なるアプローチを直ちに採用することは許されないという点で、EPO とはその法制度が異なっているのである。

この点について、Symbian 判決においては、控訴院は原則的に先例に拘束されるが、それは、(a) 以前の判決が貴族院のその後の判決と矛盾せず、(b) 初期の控訴院の判決と矛盾せず、または (c) 注意の欠如によってその判断に到達したことを証明することができない、という 3 つの条件を備える限りにおいて、控訴院は原則的に先例に拘束されるのであると述べたヤング対ブリストルエアロプレーン社判決について言及した。つまり、Symbian 判決では、先例拘束性の強い法制度の下でも必ずしも先例に拘束されない場合があることを述べたのである。その上で、Symbian 判決よりも少し前になされた Merck-v-Octavio 控訴審判決について言及し、EPO の審決が明確で矛盾のないという条件を満たせば、EPO 審決に従うことが出来ることについても述べた。そして、現在までの EPO 審決を詳細に分析し、EPO 審決はまだ、明確で矛盾のないという条件を満たしていないとして、Merck-v-Octavio 判決に示されたルートを採用せず、最終的には、英国の先例を採用し、EPO アプローチとは異なる「技術的貢献」アプローチを採用することとしたのである。

このように、Symbian 判決において、EPO 審決におけるアプローチは採用されなかったものの、将来において、一定の条件を満たせば、EPO のアプローチが採用される可能性が示されたことは注目すべき点であるといえる。Merck-v-Octavio 判決に示されたルートによるアプローチの変更を行うには、知的財産庁も高等裁判所も英国の控訴院の先例に拘束されるため、他の事件において英国の控訴院で EPO アプローチを採用するとの判断がなされる必要がある。今後の欧州域内調和に向けた英国の動きに注目したい。

2.4 英国知的財産庁提出の Amicus Brief について

2008 年 10 月 22 日、欧州特許庁長官は、審決間に判断の不整合があるという理由から、

コンピュータ・プログラムの保護適格性の問題を拡大審判部に付託した。その中には、コンピュータ・プログラムの保護適格性に関する1から4までの質問が含まれており、2009年4月30日に英国知的財産庁がこれに対して、意見陳述書（アミカスブリーフ）を提出した。提出された書面には、ソフトウェア関連発明における英国知的財産庁の基本的な立場が示されており、保護適格性に関する質問についての回答の提案が記載されている。この回答案は、英国知的財産庁の最新の考え方を示したものとして参考になるため、以下、概要を紹介する。

2.4.1 基本的な考え方

まず、下記のように、3つのカテゴリーに発明をわけ、特許性の考えかたを説明している。

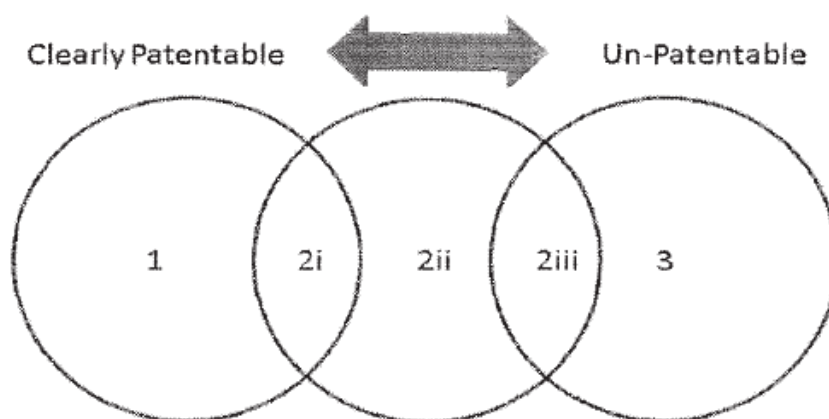


Fig 1

カテゴリー1は、コンピュータ・プログラムがコンピュータ・プログラムの改良より他に現実社会の実体において改良された場合で、例えば、工場の生産ライン、コンピュータ化された自動車のブレーキシステム、洗濯機の制御プログラム等である。このカテゴリーは明らかに特許性が認められる。

カテゴリー3は、従来のコンピュータに新しいプログラムを使用して、他の除外事由、例えばビジネスの改良方法、情報の提供方法、ゲームの方法に該当する発明である。このカテゴリーは明らかに特許性が認められない。

カテゴリー2が議論のある領域である。英国知的財産庁はこの領域を3つに分けて検討した。

2 (i) は、例えば安全性を高めたり、消費電力を抑えたり、メモリの処理を向上させたりというように、一般のコンピュータのハードウェアと共働して働きを高めるようなプログラムに関する発明とする。

2 (ii) は、例えば、ソフトウェアのテスト方法あるいはプログラム間のコミュニケーションといったような、一般のコンピュータのハードウェアと無関係に、コンピュータのプ

プログラム方法の改良にのみ特徴があるような、本質的にプログラミングの改良方法に関する発明とする。

2 (iii) は、例えば計算方法のプログラミング等、他の除外事由にあたるものの単なるコンピュータ化や、プログラムの自動生産やシステムデザインのような精神活動の自動化に関する発明とする。

このように分けた場合、カテゴリー2 (i) のみが特許性が認められるべきである。

2.4.2 技術的貢献の意味について

技術的貢献という言葉は、Vicom 事件において初めて使用された後、EPO は、技術的貢献、技術的効果、技術的性質といったような重要な問題について「技術」との言葉を使用しているが、正確な意味は明らかとなっていない。

他の除外事由は、科学者にとって技術的でないことは明らかとなっているが、ソフトウェアは高い技術の装置（つまりコンピュータ）を使用するため、全てのプログラムが技術的であると勘違いされる可能性がある。しかし、このような考え方は、コンピュータ・プログラムを除外事由としてあげていることの意味をなくしてしまう。

Vicom 判決は、技術的貢献の概念を確立したが、その意味は、52 条の除外事由に当たるかどうかというだけの判断に使われる言葉であったことは明らかである。この技術的貢献に新規性や進歩性の判断を含ませることは間違いであり、52 条の除外事由を設けたことの意味を台無しにしてしまう。

また、技術的貢献は、クレームの記載方法ではなく発明の本質に関するものであると考えられる。

EPO は、ペンションベネフィット、日立オークションなどの事件において、キャリア上のプログラムはいかなるものでも、技術的効果を有しているといったようなこれとは異なる方向の判断に近づいているが、これは除外事由の判断を回避していることに他ならない。

2.4.3 明確化の必要性

技術的貢献や技術的効果の概念が様々に用いられることは、特許出願人を法的に不安定な立場に陥れることとなる。特許出願人にとっても第三者にとっても明確な解釈を提供することが重要である。

2.4.4 その他

除外事由の適切な領域の評価に当たっては、市場における競争の促進と技術革新の阻害とのバランスを考慮する必要がある。R&D の投資の面から見れば、特許を認める国においては、ソフトウェア開発に関する発明は等しく特許を与えられるべきであるといえる。

2.4.5 質問に対する回答の提案

質問 1 :

コンピュータ・プログラムは、明示的にコンピュータ・プログラムとしてクレームされ

ている場合に限り、コンピュータ・プログラムそれ自体として特許対象から除外されることとなるのか。

質問 2(A) :

コンピュータ・プログラムに係るクレームは、単に、コンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な記録媒体の使用について明示的に言及することにより、条約 52 条(2)(c)及び(3)に規定する除外を免れることができるか。

質問 1 & 2(A)回答 :

質問 1 のような取り扱い、クレームの記載方法が発明の本質に優越することを認めることになり、EPC52 条のポリシーに沿わない。コンピュータ・プログラムそれ自体に特許性がない場合は、他の形式のクレームも特許性を認めるべきでない。また、質問 2(A) のような取り扱いを認めることは、コンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な記録媒体の使用の言葉を追加するだけで除外事由を簡単に回避できることを許すこととなり、除外事由のポリシーに完全に無視することとなる。

質問 2(B) :

上記(A)の回答が否の場合、除外事由を免れるためには、コンピュータ・プログラムを実行又は記憶するためのコンピュータ又は記録媒体の使用に本来内在するものをを超えるような更なる技術的效果が必要か。

質問 2(B)回答 :

英国知的財産庁は、更なる技術的效果が必要であると考えている。全てのコンピュータ・プログラムは様々な方法でコンピュータ内部の配線に従い電気的な流れが発生するという意味においては本来的にハードウェアと働くものである。もし、そのような効果で特許性を満たすために十分であると考えれば、全てのプログラムが特許可能となってしまう。技術的效果が必要ないという回答は、除外事由についてのいかなるポリシーにも合致しない。

質問 3(A) :

クレームが技術的性質を有するものとなるためには、クレームされた構成が、現実世界の物理的実体に対して技術的效果をもたらすものでなければならないか。

質問 3(A) 回答 :

この質問は、コンピュータ又は記録媒体の使用に本来内在するものをを超えるような更なる技術的效果を要求するかどうかという質問であると考えられるが、そうであれば、英国知的財産庁は賛成である。もし、特徴が現実世界の実体に技術的な影響を与えないならば、それは、ビジネス方法、ゲーム、情報の提供方法それ自体といったような EPC52 条の他

の除外事由にあたる。

質問 3(B) :

上記質問 3(A)の回答が Yes の場合、物理的実体は、不特定のコンピュータで足りるか。

質問 3(B)回答 :

英国知的財産庁は、ある状況においては、物理的実体は、不特定のコンピュータで十分であろうと考える。暗号化/復号化ソフトウェアのような発明は、例えば、コンピュータの安全性を高めることができるため特許性があるといえる。他方で、発明が、本質的に、コンピュータ化という特徴のみのプログラミング又はプログラムにおける改良にすぎない場合は、EPC52 条の他の除外事由にあたり、依然として除外される。

質問 3(C) :

上記質問 3(A)の回答が No の場合、もたらされる効果が、用いられるハードウェアと関係なく奏されるものであっても、クレームは技術的性質を有するものとなるか。

質問 3(C)回答 :

英国知的財産庁の回答 3(A)は Yes のため、この質問は仮想的なものであるが、上記の質問は質問 3 (A)の回答が No の場合は、何が、現実世界の物理的実体に対して技術的効果をもたらさない特徴として考えられるかを意味するものであると考えられる。必然的に、これらは用いられるハードウェアとは独立であることとなってしまう（疑いもなく、物理的なハードウェアにはなんら技術的性質はない）。そのため、質問 3 (A)の回答が No の場合は、回答 3(C)は Yes とならざるを得ない。

質問 4(A) :

コンピュータのプログラミング活動は、必然的に技術的考察を含むものといえるか。

質問 4(A)回答 :

英国知的財産庁は No と回答すべきと考える。コンピュータのプログラミング活動が必然的に技術的考察を含むのなら、全てのコンピュータ・プログラムが、たとえ EPC52 条の他の除外事由（ビジネス方法を実行するためのプログラム等）にあたったとしても、特許性があることとなってしまう。

質問 4(B) :

上記質問 4(A)の回答が Yes の場合、プログラミングから得られるすべての構成は、クレームに技術的性質をもたらすものとなるか。

質問 4(B)回答 :

上記質問 4(A)の回答が Yes なら、質問 4(B)の回答も Yes とならざるを得ない。英国知

的財産庁の回答は No とすべきであることについては既に述べた。

質問 4(C) :

上記質問 4(A)の回答が No の場合、当該プログラムが実行される場合に、更なる技術的効果をもたらすときに限って、プログラミングの結果得られるクレームの構成は技術的性質を有するものとなるのか。

質問 4(C)回答 :

英国知的財産庁は Yes と回答すべきと考える。しかし、この質問は「更なる技術的効果」が何であるかという問題を含んでいる。プログラミングを改良するのみのプログラミングにおける改良は、コンピュータ・プログラムそれ自体の改良に過ぎず、クレームの技術的な特徴に貢献しない。しかし、プログラミングの改良であっても、例えば、スリープモードの活性化の効率を上げるような改良は、更なる技術的効果の要求に貢献するものであるといえる。

(関連資料)

英国特許実務マニュアルー1977年特許法*
(Manual of Patent Practice)
抜粋仮訳

第I部：新しい国内法

特許性

第1項：特許を受けることができる発明

1.01 1977年特許法は、初めて、特許を受けることができる発明が意味する内容を成文化した。1949年法までの以前の法は、1623年特許条例に当初規定されたもので、特許は新しい物に対してのみ許諾することができるという規定を繰り返しているだけに過ぎないものであった。

1.02 「削除」

第1条(1)

特許は、以下の条件を満たす発明に対してのみ許諾される -

- (a) 新規性があり；
- (b) 進歩性を有し；
- (c) 産業上の利用可能性を有し；
- (d) 特許の対象が、後述の(2)及び(3)または4Aで除外されていないこと；

特許を受けることができる発明への本法における参照は、それに応じて解釈されるものとする。

1.03 本規定は権限賦与規定である。すなわち、本規定は、発明が規定条件を満たしている場合に特許が許諾することを要求するものではなく、その場合に特許を与えることを許容するものであること示すものに過ぎない。というのも、出願人および出願の両方に関して順守すべき条件もあるので、後述の項でこれらを規定する。

(第125条(1)) 1.04 本文脈における「発明」とは、請求項に明記された内容を意味している。発明という用語は日常会話での意味もあるが、Biogen Inc 対 Medeva plc [1997] RPC 1 において Lord Hoffmann は、判断は「新規性、進歩性等の論点を考察するまでは、発

*原文は、英国知的財産庁のホームページ (<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-manual/p-manual-practice.htm>) から入手可能。

明を構成している内容の直観的意味の一面を示すことが十分に勧告されている」と述べて、発明という用語をもっと厳密に定義する試みを拒否した。特許を受けることができない発明、または発明ではない事項を定義した請求項のみならず、特許を受けることができる発明に関する請求項を明細書に含めることは可能である。この場合には修正する必要がある。というのも、各請求項で特許を受けることができる発明を定義しているときにだけ、特許権を付与すべきだからである。請求の範囲内に入るものが特許を受けることができないものである場合には、その請求項は一般に無効であるものとみなされる。

1.05 「特許を受けることができる発明」の用語は、発明において特許付与を適格とするために満たさなければならない4つの条件すべてにより定義される。4つの条件は明確な要件として示されているため、合理的な異議に直面したときに、出願人が、発明がこれら4つの条件を順守していることを立証する責任を負う。各条件(a)、(b)および(c)を判断する方法を、各々2、3および4項に規定する。第4の条件は、本法の目的において、発明とはみなされない(1.07-1.32 参照)ものと、特許が付与されない発明(1.33-1.37 参照)とを含む。

(第130条(7)-第91条) 1.06 第1条(1)に明確に述べてあり第1条(2)-(4)および第2条乃至第4条にさらに詳述されているテストは、EPCの対応する規定と同じ効果を、英国において、ほぼ実用的に、有するように構成されている。(すなわち、第52条-第57条であり、さらに詳しくは、EPC第52条(1)-(3)および第53条が第1条(1)-(4)に対応している。)したがって、知的財産庁における拘束力はないが、EPO審判部により付与される特許性についての審決は、第1条乃至第4条を解釈する際に説得力のある価値を持つ(0.07-09 および 130.30-33 参照)。

第1条(2)

したがって、以下は(他の事項のうちで)本法の目的上、発明ではないと宣言される。すなわち、以下から成るものはすべて発明ではない。

- (a) 発見、科学的理論または数学的方法；
- (b) 文学的、戯曲的、音楽的または美術的著作物またはその他の審美的創作物；
- (c) 精神的行動、ゲーム若しくはビジネスのためのスキーム、規則または方法、またはコンピュータ・プログラム；
- (d) 情報の提供；

但し、特許または特許出願が上記のもの「それ自体」(as such)に関する場合のみ特許の対象から除外するものである。

除外範囲

1.07 控訴院は、Aerotel Ltd 対 Telco Holdings Ltd 他 Rev 1 [2007] RPC7 (Aerotel/Macrossan) に関して、発明が、特許を受けることができる主題をカバーしているかどうかは、特許出願時に決定すべき法律上の問題であることを明らかにした。出願人に、疑わしき場合の利益が有するかどうかは問題とはならない。したがって、その理由は特許審査官により十分に判断され、発明が特許を受けることができる主題に関する出願人が主張しているという理由だけでは、異議は取り下げられない。出願段階に合理的な疑いについての利益が与えられることは、法律ではなく純粋な事実において議論の余地のある疑義が生じたときに、依然として適切かもしれない。このような疑義には、特定の開示日または当業者の常識の正確な価値を決定することが含まれ得る。したがって、このことは、除外事項ではなく、新規性または進歩性を考察するときに、起こる可能性が高い。

1.08 第1条(2)の効果は、特定の 카테고리を除外することにより、本法の目的のために、「発明」の標準的な広い意味から、適用を制限することである。「コンピュータ用プログラム」は精神的、知的、美的または抽象的事項といった特徴に完全には適合しないが、発明の除外対象は、主として、精神的、知的、美的または抽象的事項を指定したものであるといえる。Aerotel/Macrossan において、Jacob LJ は、「特許を受けることができる発明とみなすことに関し、それらのカテゴリを除外する明確な意図および方針があった」と述べていた。この判決の第12段落で、裁判所は、EPC 第52条(2)が例外の一覧ではなく、むしろ発明とみなされない事物の明確なカテゴリの一覧であると述べている。したがって、除外は狭く解釈すべきであるという一般的な英国および欧州での法定解釈方針は、この場合には当てはまらない。

1.08.1 「とりわけ (among other things)」という語句は、今まで、除外事項の一覧が網羅的なものではなく、裁判所が除外可能な1つの事例のみを示していることを表している。—Lux Traffic Controls Ltd 対 Pike Signals Ltd および Faronwise Ltd [1993] RPC 107 参照。当該判決において、Aldous J は、関与する特定装置が、技術（すなわち非除外）分野での貢献を伴うことに基づいて、トラフィック流量をコントロールするための装置の請求項を認めながら、以下の意見を述べた：

「.....本法の第1条(2)は、特許を受けることができない事物の非網羅的カタログから成る。具体的に述べるわけではないが、トラフィックをコントロールする方法それ自体は、ビジネスをするための基本構想であるということが出来るか否かにかかわらず、特許を受けることができる対象ではない。第1条(2)により明示的に除外された分野は、製造に関係する特許のための適切な対象とは通常考えられていない、単なる着想に関するものである。」

したがって、除外は、基本的には抽象的または知的な他の事柄にも適用され、具体的に列挙したカテゴリーの1つに収まらない場合にも当てはまる可能性がある。しかし、その点については、第1条(2)に詳述された例外一覧以外、本法では「発明」の構成要素を定義または明記していないことに留意すべきである。Aerotel/Macrossan において、Jacob LJ は、『発明としてみなされる』ことのない事柄についての規定は簡単ではなく、長年にわたり、当該規定について、および国内裁判所および審判部または EPO による当該規定に関する決定について盛んに討論されたし継続的に討論されている.....カテゴリーをそのままで解釈することが我々の仕事である」ということを述べていた。さらに、第1条(2)の特定項を変更することは大臣の特権である (1.38 参照)。

特許性を判断するための一般的アプローチ

1.09 Aerotel/Macrossan の控訴院は、その判決においてすべての権限を考慮に入れた。しかし、これが十分に安定化していないことを考慮に入れて、控訴院は EPO のプラクティスに直接従わなかった。例えば、Colchester Estates (Cardiff) 対 Carlton Industries [1986] 1 Ch 80, [1984] 2 All ER 601 および [1984] 3 WLR 693 などにおいて討議した原則に従って、Aerotel/Macrossan は、特許可能な主題に関する法律をどのようにして英国で適用するのかについての確定的な意見として扱われる。したがって、以前の英国または EPO 判例法を参照する必要性はまれにしかない。したがって、4 ステップアプローチは以前のすべてのテストを網羅している。Symbian Ltd の出願 [2008] EWCA Civ 1066、[2009] RPC1 では、控訴院は、Aerotel/Macrossan テストは、先の裁判例における「技術的貢献」テストと同等であることを意図している旨を確認した。

1.10 特許性除外の内在する原則についての考慮後に (1.07 参照)、EPO 審判部の決定を重要視し、Merrill Lynch の出願 (1989) [1989] RPC 561、Gale 出願 [1991] RPC 91 および Fujitsu 出願 [1997] RPC 608 の先例を考慮した後で、Aerotel/Macrossan の Jacob LJ は、第1条(1)に詳述された特許性要件は「4 ステップアプローチ」を用いて考慮すべきである旨を考えて、段落 40 に以下のように詳述した：

- (1) 適切に請求項を解釈する；
- (2) 実際の貢献を特定する；
- (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の範囲に該当するかどうかを判断する；
- (4) 実際の貢献又は主張された貢献が、発明の性質上、本質的に技術的なものであるかどうかをチェックする。

裁判所は、この「4 ステップアプローチ」が、以前の決定と一致していること、および Fujitsu や Merrill Lynch のテストの異なる順序での再構築であることを支持した。

1.10.1 ステップ (4) は、チェックされることが意図されており、前の 3 つのステップをパスした出願だけに用いられるステップである。これは、John Lahiri Khan の出願において審査官により実証されており (BL O/356/06)、審査官は以下のように述べた：

「以前の審査官は、技術的貢献の結果に第一義的重要性を与えた初期の判例法 (Aerotel/Macrossan の第 47 段落参照) のアプローチを用いて、引き合わせたならば 2 人の適合性を確かめる一助にすることのできる (発明の随意特徴として本請求項 3 において現在述べた) 1 組の導入カードとともに、装置のパッケージに対する請求を認める準備をしてきた。これから、Khan は、技術的効果をもたらす方法の運用に固有であった実現可能なものがなければならなかったということ、および (自分の了解している限りでは、カードの存在なしで) 該装置は何か具体的なものをもたらすので、当該発明が特許可能であることを主張した。

この主張に何らかの妥当性があるとは考えない。たとえ Khan が技術的効果を具体的と同等とみなすことが正しいとしても、ステップ (3) はすでに核心に及んでいるので、『技術的』テストは必要ではないことを Aerotel/Macrossan の第 46-47 段落で明らかにしている。したがって、技術的効果の存在またはそれ以外の場合は、発明が最初の 3 つの Aerotel/Macrossan ステップにパスした場合にだけ考慮し始める付随的要因である。しかし、私の考えでは、本発明により行う貢献は、ステップ (3) で確かに不合格になる。したがって、貢献が技術的性質を有しているかどうかを私が考慮に入れる必要はない点について審査官と合意した。」

1.10.2 事実上、審査官は Aerotel/Macrossan テストを用いて異議を策定する一方で、これは「技術的貢献」アプローチを用いるのと同じ結果をもたらすべきである。例えば、Pumfrey J は、Bloomberg LLP および Cappellini の出願[2007] EWHC 476 (Pat)、[2007] FSR 26、の両出願について、ステップ (3) において、これらの出願はそれぞれ、コンピュータ・プログラムおよびビジネス方法のみに関するものであることを見出したにもかかわらず、ステップ (4) を適用した。両方の出願について、Pumfrey J は、技術的効果がなかったことを確認した。

1.10.3 [削除]

実質優先

1.11 発明の実質が除外カテゴリーの 1 つに該当する場合には、請求項がどのような形態であっても、除外事項の異議を回避することはできない。しかし、逆は真実ではない。明細書に開示された発明の実質が特許を受けることができる発明に関しても、請求項は、法および規定の様々な要求条件を満たさなければならず、標準的な請求項の解釈の原則を

用いて解釈されなければならない。「4 ステップアプローチ」のステップ (2) に特定される貢献が除外分野だけにある場合には、発明は「4 ステップアプローチ」のステップ (3) で不合格になり、特許を受けることができる発明とはならない。Aerotel/Macrossan の判決において、Jacob LJ はステップ (2) について次のように詳述した。「発明者が人間の知識に実際に追加したことが、おそらく実体を最も良く結論づけている。構築は、立法者が意図していることの間違いない、様式ではなく、実質を考察することを伴っている。」さらに続けて、「発明者が、新しいプログラムを作成したときに、コンピュータを特許請求する場合には、発明者が請求項の中にコンピュータのすべての詳細要素を明記した場合でも、コンピュータ自体を発明したと不正に申し立てたならば、該発明者を支援することはない。結局、テストは、発明者が発明したと言ったことではなくて、実際に貢献をしたことではない。」

1.12 特許性を判断するときに重要なものは、発明の実施例の本質ではなく、具現する中心的思想すなわち発明の本質である。これを判断するためには、非除外分野にある進歩を構成しているかどうかを確かめるために、請求する発明を全体として判断および解釈すべきである。コンピュータ・プログラムの場合には、コンパクトディスクなどの媒体に保存した発明を請求することだけで、特許が付与されることを防止するために必要である。

1.13 Macrossan の特許出願[2006] EWHC 705 (Ch)では、Mann J (第 42 段落) は、出願人が、特許取得不可能な請求項に、ある製品ステップの追加を提出したが、これを拒否した。この点は控訴院により支持された。控訴院では、4 ステップアプローチにおけるステップ (2) の適用により、発明者の貢献を、新しいハードウェアを必要としない相互コンピュータシステムであると認めて、ステップ (3) の適用により、この発明は除外カテゴリーのみに該当すると結論付けた。同様に、Bloomberg および Cappellini の出願[2007] EWHC 476 (Pat), [2007] FSR 26 では、Pumfrey J は、「実質問題としてのプログラムしたコンピュータの請求項は、ちょうど、媒体の種類に関するプログラムの請求項であり、媒体の種類に関するプログラムは、実行したならば、除外された主題に存在しない技術に何も追加しないビジネス方法を行う」という旨を述べた。ピーターウィリアムの出願 (BL O/038/07) には、請求項が、コードシンボルリーダーを用いてネットワークを通じて個別取引便益を提供する方法に関するけれども、請求項の実質は、消費者の身元を小売店から隠蔽する行為であると確認された。この点は、ただのビジネス上の便宜に過ぎないものと考えられ、それとして本発明は第 1 条(2)(c)のもとで除外された。

ビジネス方法

1.23 Macrossan の特許出願[2006] EWHC 705 における Mann J の判決は、Aerotel/Macrossan において控訴院により覆された。Mann J は、ビジネスを行う方法は、管理または財務特徴を有する商取引または手順ステップを容易にするためのツールという

よりもむしろ、ビジネス全体を行う方法にすべきであると考えた。控訴院は、この推論を拒絶して、その代わりに、ビジネス方法を構成するもっと広い考えを取り入れた。控訴院は、抽象的な事柄または完了した取引に対する除外を制限する理由はないという見解をとり、ビジネス全体を行う方法に限定しない EPC 第 52 条(2)のフランス語およびドイツ語翻訳を考察することによりその考えを確認した。フランス語翻訳は「経済活動」に言及し、ドイツ語翻訳は「ビジネス活動」に言及している。控訴院は、ビジネス全体または完了した取引を行うことを伴うのではなく明らかにビジネスを行う方法である 1 つのよい例として複式簿記を挙げた。

1.24 Aerotel/Macrossan は 2 つの発明を考察した。Aerotel の特許は、周知の種類装置を使用して新しいシステムを作り出す通話ハンドリングシステムに関係していた。Aerotel 対 Telco Holdings Ltd [2006] EWHC 997 において、Lewison J は、周知の装置を使用するシステムとして、発明はその使用方法に存在しなければならず、それはビジネス方法に違いないと考えた。しかし、Aerotel/Macrossan において控訴院は、構成部品は周知であるが、システム全体は新規であると考えた。したがって、「4 ステップアプローチ」のステップ (2) で判断した貢献は新しいシステムであったので、除外カテゴリーの範囲のみには収まらなかった。Macrossan の出願は、会社を法人化するために必要な書類を入手するための自動化方法に関係していた。Macrossan の特許出願[2006] EWHC 705 において、Mann J は、該方法をビジネスの場で用いることはできるが、実際にビジネスを遂行する方法ではなかったと考えた。控訴院は、その貢献は対話式システムにあり、それをビジネスを行う方法にさせるビジネスを行うプロセスにおいて、その貢献を用いたという異なる結論に至った。控訴院は、「非常に特定の活動としての抽象的または一般的活動としてのものであるかどうか、ビジネスを行う方法であるならば、それはそれとして除外される」と述べた。

1.25 簿記または他の商業的手続を実施する基本構想または方法は、「ビジネスを行うための」ものであるとして除外された。銀行小切手または入金票をコードマークするための基本構想では、マークされたコードが顧客の口座のコンピュータ記録に入力され、別のカテゴリーのもとで小計された勘定書を作成するために処理されてマークされるコードは、Good News Pty Ltd の出願 (BL O/124/84) では、ビジネスを行うためのスキームまたは方法として拒絶された。というのも、コードマークの自動読取りは技術的に従来からあり、その貢献は経理分野だけであったからである。Peter Williams の出願 (BL O/038/07) では、小売店から消費者の身元を隠蔽する行為は、ビジネスを行う方法であると考えられた。「4 ステップアプローチ」のステップ (4) は必要であるとはみなされなかったが、審査官は消費者の身元を「隠蔽することに技術的理由はなかった」とコメントした。これは単なるビジネス上の便宜であった。

1.26 「ビジネスを行う」という表現は、金融機関またはサービス業の活動に限定されな
いで、単なる製造業の組織的および管理活動を包含する。Melia の出願 (BL O/153/92)
では、審査官は、囚人が懲役の全部または一部を体罰と交換できるという、ビジネスを行
うための基本構想、規則または方法のスキームを拒絶した。というのも、問題になってい
るビジネスは刑罰を管理するビジネスだからである (該発明は産業上の利用可能性が欠如
していることも考えられた)。また、給料とリンクした担保を管理するためのシステムに関
係した出願も当局の審理で拒絶された。子供が行方不明になった場合に正確かつ最新の当
面の情報源を提供するために、両親または祖父母や学校が所有するカードの提供に関する
Wills の出願 (BL O/89/99) や、遅延相続システムに伴う徴税方法に関する Spedding の
出願 (BL O/96/99) において前記理由により出願が拒絶された。John Lahiri Khan の出
願 (BL O/356/06) では、リングなどの指定デバイスを着用する人々の間に導入をもたら
す方法は、ビジネスを行う方法であることが分かった。これは、商業的利益の必要もなく
私人により該デバイスを使用することができたという出願人の請求項にもかかわらず拒絶
された。審査官は次のように Aerotel/Macrossan に言及した：

「Aerotel/Macrossan に照らして、ビジネス方法テストは、発明により行った貢献、お
よび当該貢献が実質の問題としてビジネスを行う方法であるかどうかを考察することによ
り行わなければならない。Aerotel/Macrossan では、特許出願は、会社を法人化するた
めに必要な書類を入手する自動対話式方法であった。前記方法は、そうでなければ法務官
または会社設立代理人が行う仕事であった (控訴院の判例第 63 段落参照)。その判例に及ん
だときに、該方法は内在するビジネス方法の抽象化に関連していなければならなかつたし、
除外を適用できるよりも前に、完了した取引を伴わなければならなかつたので、控訴院は、
特許裁判所の判例を明確に拒絶した。当該方法は、ビジネスで使用するツールを越えるも
のであり、ビジネス自体そのもの、すなわち助言して適切な会社設立書類を作成するビジ
ネスであったことが第 71 段落に記載されていた。」

審査官は、この推論が該当し、ステップ (2) に特定される貢献が、ビジネス方法の除外
カテゴリーの範囲にのみに収まっているので、出願は「4 ステップアプローチ」のステッ
プ (3) で不合格になることが分かった、ということを考察した。予め定められた遭遇に
限定される必要があるのみならず、無作為遭遇の後に導入をもたらすことも可能である点
において、該貢献は、導入をもたらすための装置の使用であることが分かった。

1.27 インターネットを通じてビジネスを遂行する多くの事例が、審査官により拒絶され
た。例えば、以下の出願が拒絶された。インターネットを通じて個別金融商品 (クレジット
カードまたは抵当権付き住宅ローン) を提供する方法 (Accucard の出願 (BL O/145/03))、
広告用材料を作成および配布する方法 (Adgistics Ltd の出願 (BL O/297/04))、建築主が
インターネットを通じて建設現場の進捗状況をモニターすることのできるシステム
(Ashizawa の出願 (BL O/201/03))、およびインターネットを通じて食品を注文するた

めのシステム (Fujitsu の出願 (BL O/121/04))。しかし、各事例はそれ自体の是非に関して考慮に入れなければならないことを明記すべきである。以前に考察した事例は役に立つことはあるが、各特許出願は、それ自身の事実に基づいて法律の要件に照らして判定しなければならない (18.09.1 項参照)。

1.27.1 Symbian の出願[2008] EWCA Civ 1066, [2009] RPC 1 では、控訴院は、コンピュータ・プログラム除外の 1 つの影響は、その実装におけるコンピュータ・プログラムの使用だけにより、他の除外された材料が特許可能になることを防止することであると指摘した。したがって、従来のコンピュータシステムまたはネットワークで実現されるビジネス方法は、ビジネスを行う方法およびコンピュータ・プログラム自体として除外される。

コンピュータ・プログラム

1.28 適切にプログラムしたコンピュータを実行させることにより行う方法または当該方法を実施するためにプログラムされたコンピュータに関する請求項が許容される事例では、原則的に、プログラム自体に関する請求項も許容可能にすべきである。しかし、プログラムの請求項は、実行するときにプログラムを実施することが意図された方法の特許性を確認する発明の特徴を反映するように作成しなければならない。Kitchin J は、Astron Clinica 他の出願[2008] EWHC 85(Pat)において判決の中でそのように考えた。この結論に達する際に、Kitchin J は、判決の第 49 段落の中で以下のように述べている：

「したがって、実質的な技術的貢献をもたらすコンピュータ関連発明の場合、[Aerotel/Macrossan の『4 ステップアプローチ』の]ステップ (2) の適用が貢献を確認し、ステップ (3) のおよび適用が除外事項の範囲内に全体的に収まらないという回答に至ることを確認した。ステップ (3) に合格しても、実質的な技術的貢献を伴わないコンピュータ関連発明はすべてステップ (4) に不合格になる。発明が、プログラムしたコンピュータ、該プログラムしたコンピュータまたはプログラム自体の使用を伴う方法の形態で請求するか否かということとは無関係に、これらの問題に対する答えは同じである。Aerotel/Macrossan は、Genentech、Merrill Lynch、Gale および Fujitsu がしたのとちょうど同じように、様式通りでない実質の事柄として分析を実施することが要求される。ステップ (1) では、特許の範囲を決定することが要求されること、およびプログラムの場合に、必然的に制限されることは真実である。しかし、当該特許の貢献は、コンピュータに実行させたプロセスを参照することにより判断しなければならない。」

1.29 通例、従来は手動で行うことがあるシステムまたはプロセスをコンピュータ化するものとみなされることのある発明はすべて、除外分野において進歩だけを伴うものとみなされるおそれがある。

1.29.1 Aerotel/Macrossan において、Macrossan の出願は、コンピュータ・プログラム除外の範囲に収まることが分かった。「4 ステップアプローチ」のステップ (2) は、発明の方法を実施するために使用することのできるおそらく対話式ウェブサイトの形の、コンピュータ・プログラムが提供されるものとして貢献を認められた。標準構成部品を使用するハードウェアからの貢献はなかった。コンピュータ・プログラムの提供だけに貢献が存在したので、コンピュータ・プログラムの除外範囲に該貢献が収まることがステップ (3) で確認した。ステップ (4) はチェックとして用いたが、該貢献が技術的なものではなかったことが分かった。

1.29.2 Rockwell FirstPoint Contact の出願 (BL O/355/06) では、「4 ステップアプローチ」のステップ (2) で特定した貢献は、分析した信号の特性を処理したシミュレータラッパーの特徴に存在していた。この貢献は、コンピュータにより完全に遂行されたので、ステップ (3) は不合格であった。Next Page Inc の出願 (BL O/030/07)、Toshiba の出願 (BL O/031/07) およびフィッシャーローズマウントシステムズ (Fisher-Rosemount Systems) の出願 (BL O/026/07) では、各々は、単なるコンピュータ・プログラム以上のことを成し遂げていると出願人が主張している自動化プロセスを含んでいた。しかし、各場合に、審査官は、発明がコンピュータ・プログラムの除外カテゴリーのみに存在すると考えたので、出願は拒絶された。

1.29.3 Symbian の出願[2008] EWCA Civ 1066, [2009] RPC 1 (「Symbian」) では、控訴院は、「現実問題としてより良く稼働するコンピュータ上の波及効果がある」ので、発明の貢献はコンピュータ・プログラム「そのもの」ではなかったと考えた。この判決 (特に第 54-56 段落) は、「技術的貢献」を構成するとみなすことができる洞察をもたらしているにおける EPO 審判部の決定 (Vicom/コンピュータ関連発明 (T208/84) [1987] 1 OJ EPO 14 に遡るテスト)。すなわち、言い換えると、単なるコンピュータ・プログラムを越えた貢献であるといえる。現実問題としてプログラムが実行することが重要な要因である。コンピュータ外部の技術的課題を解決する発明またはコンピュータ内部の技術的課題を解消する発明は、コンピュータ・プログラムの除外事由に該当しない。Symbian は、コンピュータをプログラムした方法から生じた課題を解決することによりコンピュータの動作を向上させることは、もっと信頼できるコンピュータに至る場合 (この場合は相反するライブラリプログラムコールによりクラッシュする傾向) に、コンピュータ内の技術的課題を解決するものとみなすことができる。したがって、より速くまたはより高い信頼性で作動するコンピュータをもたらすプログラムは、発明がプログラミングにおける課題だけに対処する場合でさえ、技術的貢献をもたらすものとみなされることがある。控訴院は、そのような技術的貢献はその特許請求の範囲を特許可能にさせるものであるとみなした。

1.29.4 コンピュータを含む発明は疑いもなく「技術的」であるにも関わらず、法律上は、従来のコンピュータハードウェアが存在するというのみでは、発明が技術的貢献を為

しているからコンピュータ・プログラムの除外を回避できるということにはならない。これは、控訴院が **Symbian** で拒絶した欧州特許庁の実務とは対照的なものである。

第6章 ドイツ

担当：平塚 三好*

概要**

本章では、本調査報告書の作成にあたり多大なるご協力をいただいた、元 EPO 審査官で欧州特許代理人である Michele Baccelli 氏より各項目に関して有益なコメントをいただいたので、【ドイツ代理人のコメント】として記載させていただきました。

また、本章の末尾において、ドイツの特許審査手続きガイドラインの抜粋仮訳を、関連資料として添付させていただきました。

1. 発明の定義及び／又は特許可能な発明の定義

発明の定義はなく、むしろ何が発明でないかが定義されている。また、抽象的活動（ビジネス方法を含む）及びコンピュータ・プログラム（コンピュータ・ソフトウェア）についての解釈は判例法に基づくものの、制限がある（後述の 3.、4. 等を参照）。なお、人体、人間、植物、動物等のその他の領域については、明示的な除外又は適格性が規定されている。なお、遺伝子の（部分的）配列に関しては、EPO と比べていくつかの差異があるものの、生体物質については、適格性が認められている。

PatG¹（ドイツ特許法）第 1 条(1)：「いずれの技術分野における発明であっても、同発明が新規であり、進歩性を有し、産業上利用可能である場合には、特許が付与される。」

なお、第 1 条(1)は、EPC²（欧州特許付与に関する条約）第 52 条(1)に対応している。故に、PatG においても、EPO（欧州特許庁）³と同様、発明の定義が規定されていない。また、EPO と同様、PatG でも、発明とみなすべきではないものの定義が規定されている。

PatG の第 1 条(3)：特に、次は、第 1 条(1)の要件において、発明とみなされない：

- 1) 発見、科学理論、及び数学的方法；
- 2) 美的創作；
- 3) 精神的活動を行うため、遊戯を行うため、又は営業を行うための計画、規則、及び方法、並びにコンピュータ・プログラム
- 4) 情報の提示。

* 東京理科大学専門職大学院、知的財産戦略専攻、准教授

** 本章、「第 4 章 欧州」及び「第 5 章 英国」においては、混乱を防止するために「technical character」の訳語を原則として「技術的性質」に統一した。

¹ Patentgesetz（ドイツ特許法）

² European Patent Convention（欧州特許付与に関する条約）

³ European Patent Office（欧州特許庁）

なお、第1条(3)は、EPC第52条(2)に対応している。ただし、PatGの第1条(4)には、主題そのものに対してのみPatGの第1条(3)が適用されるべきであると規定されている。この規定は、EPC第54条(3)に対応している。後述の2.も参照のこと。

発明の定義は規定されていないが、同法には、発明として有する必要がある特性がいくつか定義されている。

【ドイツ代理人のコメント】

コンピュータやビジネス方法等の主題に関しては、判例法を介した解釈の余地がある。これは、技術の進歩に応じた法の解釈に余地を持たせていることと等しいと考えられる。その根拠として、「欠陥のある列の検索」(Suche fehlerhafter Zeichenketten 判決(2001))を引用する6.3のコメントを参照されたい。つまり、技術に属さない主題を単に自動化又は実施するものである場合には、保護が付与されないが、特定の主題が単にパーソナルコンピュータ(PC)により実施されるというだけで、保護が拒絶されることはない。

なお、医療、生物学、及びバイオテクノロジーに関するその他の領域については、明示的な規定がある。このようなその他の領域の方針設定には、より明瞭な意図があるようだ。また、一般的に特許が付与されるものの定義については、上記PatGの第1条(1)を参照されたい。PatGの第1条(3)及び(4)には、コンピュータ・プログラム、及びビジネス方法のような抽象的活動について、特許が付与されない場合が確立されている。

参考までに、コンピュータ又はビジネス方法の発明に関連しない、その他の明示的な規定について述べておく。

PatGの第1条(2)には、生体物質に関する主題に特許を付与できることが記載されている。

また、PatGの第1a条には、人体に関する主題が、特許性のある発明を構成し得ないという記載がある。人体から分離される又は別の方法で生じる(遺伝子)要素は、同PatGの第1a条に示される要件を満たせば、特許性のある発明を構成し得る。PatGの第1a条(4)は、遺伝子の部分配列に関するものであり、EPCの施行規則を遵守するものであるが、クレームに産業上の利用を含めなければならない点において大きな差異がある(EPCの施行規則では、明細書において産業上の利用を記載すれば十分である)。

PatGの第2条によると、公の秩序又は道徳に反する発明、人間のクローニング工程等に特許は付与されない。

PatGの第2a条(1)には、植物又は動物の品種、並びに動物と人間の外科又は治療上の処置や診断方法に特許が付与されないことが規定されている。

PatGの第2a条(2)には、発明が、対応する品種に限定されない場合、記載要件のもとで植物及び動物について特許が付与され得ると規定されている。

2. 発明が特許されるための要件

法は、特許が発明、それも技術的な発明に付与されるという黙示的な要件、及び新規性、進歩性、及び産業的利用可能性という明示的な要件を予見している。

法的根拠として、PatGの第1条(1)を参照されたい。特許は、技術的であるとともに、

新規で、進歩性があり、産業的に利用可能な発明に付与される。

また、次に留意されたい：

- 1) 発明とみなされないものしか定義されていないものの、特許が発明に付与されるという事実は、黙示的な要件である（EPO と同様）。
- 2) 技術的という点も、黙示的な要件である。
- 3) 新規性、進歩性、産業的利用可能性は、明示的な要件である。

特に、進歩性について（更なる詳細については後述の詳細解説を参照）、DPMA⁴（ドイツ特許商標庁）は、EPO における課題・解決アプローチのような、体系的なアプローチを有しておらず、これが DPMA と EPO の違いである。発明が新規であれば、当業者（発明の技術分野において働く平均的な技術を有する技術者等）が、先行技術と同分野における一般知識を知得していた場合に、クレームされた発明を想到したであろうかという点が検討される。特に、DPMA は、EPO で行っているような技術的特徴と非技術的特徴との区別をしない。DPMA ガイドラインの第 3.3.3.2.4 節を参照されたい。ただし、同ガイドラインの同節内では、「技術的ではない内容は、クレームされた主題の技術的特徴の説明に間接的にすら貢献していない場合、検討されない」とされている。

なお、特許は、ドイツ語で「Stand der Technik」（直訳すれば、「科学技術の状態」）と呼ばれる技術水準より新規であり（PatG の第 3 条）、進歩性を有する（PatG の第 4 条）発明に対して付与される。ここで、「Technik」という用語は、技術水準が、技術分野におけるものであることを強調しており、（EPO の場合と同様に、発明の定義が規定されていないが、）結果として、特許可能な発明は、新規性と進歩性について評価できるよう、技術的でなければならないことが示唆される。

特許裁判所の技術部員に関する法規定（PatG の第 65 条(2)と第 67 条）には、技術部員の出席を要することが明記されており、特許が技術的内容を有しなければならないことが暗に認められている。

【ドイツ代理人のコメント】

つまり、DPMA においては、原則として、クレームの範囲が全体として検討される。ただし、EPO のように明示的な態様ではないものの、明らかに全く技術的ではない特定の内容を無視する場合があると考えられる。

なお、EPO の審査体系については、EPO OJ 2007/11、又は例えば欧州特許条約の下でのコンピュータ実施発明に係る文献⁵及び対応する注記を参照されたい。

⁴ Deutsches Patent und Markenamt（ドイツ特許商標庁）：審査（特許出願の拒絶）、再審査/審判、付与特許に対する異議申立に関する第一審である。

⁵ Michele Baccelli、平塚三好/事務局（訳）「欧州特許条約の下でのコンピュータ実施発明」、AIPPI、Vol.53、No.4（2008）、2 頁。

【詳細解説】

以下、進歩性（*Erfinderische Tätigkeit*）と当業者とについて、詳細に解説する。EPCと同様に、ドイツ判例法は、事後分析（*ex-post facto analysis*）に警鐘を鳴らし、これを禁止している。つまり、進歩性は、このような事後分析を排除しつつ、先行技術、当業者の技術知識や水準等、及び自明性に依拠する旨が提起されている。該当する当業者は、出願時の発明者の立場になって考えなければならない。その際に考慮される問題は、例えば、出願の時点で、当業者が、自己の技術知識のみによって、発明を実行できるか、である。

EPOの実務との第1の差異は、DPMAにおいて、進歩性を判断するための例えばEPOにおける課題解決アプローチ（PSA：Problem-Solution Approach）のような公式的な判断手法がない点である。即ち、EPOのPSAは、客観的な技術的課題を決定し、クレームされた解決方法が、この客観的な技術的課題に対して進歩性があるかを判断する手法である。これにより、PSAは、後知恵を減少させる手法と考えられている。PSAは、DPMAにおける手続においても利用されているが、公式的な実務にまではなっていない。

EPOと同様に、進歩性を評価する際、発明はその全体で考慮しなければならず、発明を分割しないこと（例えば、クレームを評価する人間の独断により分割しないこと）が重要である。ただし、技術的特徴と非技術的特徴とを区別するEPOのアプローチは、特にその普遍性について、ドイツの実務において疑問が生じることになる。技術的特徴を有するクレームと非技術的特徴を有するクレームとを区別する手法は、クレーム全体の技術的性質を知ることによってこれまで回避されてきた議論、即ち、何が技術的特徴で何が技術的特徴でないのかという議論を再び引き起こすことになると言える。この点が、EPOとDPMAとの実務における第2の差異である。

進歩性、及び、当業者が自明な方法で発明の主題事項を実施することができるかどうかの判断に際し、次の疑問に回答することが有益である。

第1の疑問は、手順（steps）が当業者が発明の主題事項を理解できる範囲を超えているか、当業者が当該手順からなる方法を考慮する誘因となるか、及び当業者が当該考慮に基づく発明の主題事項を理解する前提の是非である。当該疑問は、PSAにおいて、特に、PSAを通じて取得された対象とする技術的課題から生じている場合、EPOにおいて通常言及される。

次に、当業者について述べる。進歩性において考慮される先行技術は、絶対的な先行技術、即ち優先日前に書面又は口頭での開示又は使用である（EPOと同じ）。ただし、先行技術がどのように理解され、開示が組み合わせられているかどうか（及びどのような組み合わせか）の疑問は、当業者の知識レベルに依存している。当業者は、通常の実務者であり、すべての事を知るわけではない。当業者は、特に自己の分野の先行技術を良く知っているが、あらゆる他の技術分野の先行技術を知っている必要はない。当業者は、自己の分野の技術知識、共通な一般知識及び近接分野の知識を有している。更に、当業者は、通常の業務と実験を通じて取得した知識を区別することができ、技術的課題を解決するために要求された場合に実行することができる者である。

該当する当業者は、発明に関する特定の技術分野における当業者、即ち、課題解決を通常委託される当業者である。該当する当業者は、客観的な当業者であり、例えば、実際の発明者による個々の成果、教授又は未習熟の従業者であるか、のような主観的な要素は考

慮されない。

「DPMAにおける当業者」を示すための上記の考慮事項と、「EPOにおける当業者」に適用されている考慮事項とは、類似している。ただし、EPOにおける当業者と比べた場合、DPMAにおける当業者は、多くの知識を有し、より多くの通常業務及び実験を行うことができると思われることがしばしばある。このことは、補正の容認を判断する場合、即ち、当業者に強く依存している元の開示を解釈する場合、出願人にとって有利となるが、進歩性の要件が厳しくなるという不利益もある。

最後に、二次的基準（Secondary indicia）について述べる。同基準は、進歩性の判断における客観的な基準が進歩性に関する決定を行う審査官又は裁判官に偏見を抱かせるおそれがあることを前提とするものである。発明の長所と二次的要因との間に重複がある場合、いわゆる二次的基準が当該決定に影響を与える可能性がある。進歩性の二次的基準は、当該技術における長期にわたる必要性、一般的方法からの乖離、先行技術との距離及び発明を理解するために考慮される一連の手順である。

PSAにおいて、特に、PSAを通じて取得された客観的な技術的課題から生じている場合、二次的基準がEPOにおいても使用されていることを特記しておく。

例えば、2つの書類の単純な組み合わせは、通常、様々な局面で考慮されなければならない。書類の組み合わせについてヒントがあるかどうか、及びどのような結果が生じるかについて尋ねなければならないので、技術的意味がないことを示すのに役立つであろう。

先行技術書類の組み合わせに関して、類似する原則がDPMA及びEPOの実務を支配しているということができる。ただし、DPMAとEPOとでは、当業者についてわずかな差異があるので、両者にはわずかな差異のある結論が生じることになるだろう。

3. コンピュータ・ソフトウェア関連発明及びビジネスモデル関連発明が特許可能な発明として認められるか

コンピュータ・プログラム（コンピュータ・ソフトウェア（CS））は、コンピュータ・プログラムそのものとしてクレームされる場合、発明とみなされない。この解釈方法については、判例法が指針となる。コンピュータ・プログラムが特許性を有することを示す例として、技術的性質／技術的考察／技術的課題に対する解決等がある。これはEPOと類似している。ただし、DPMAの審査官は、BGHの判決に従うことを躊躇することがあるため、より説得力のある意見が審査官に提供されることが求められている。連邦特許裁判所がBGHの判決に従っていない判例があり、これは、保護適格性に係る判断の不安定さを増す要因となっている。

ビジネスモデル（BM）の場合、法的根拠はCSについてのものと同一であり、つまりPatGの第1条である。ただし、ビジネス方法それ自体は、保護適格性を有しない。「それ自体」という点は判例法に依拠し、個別に評価する必要がある。原則として、「ビジネス方法は、それ自体が技術的ではないため、特許性を有しない」（ICC（2004）383参照）とされている。したがって、発明に関する技術的な教示に注意を払うべきである。

PatGの第1条(3)には、特許を付与することのできない主題が記載されており、この除外は、コンピュータ・プログラムとビジネス方法（上記を参照）にも適用される。

しかしながら、PatG の第 1 条(4)には、この除外が主題「そのもの」にしか適用されないと規定されている。

上述のとおり、新規性と進歩性に関する技術水準においては、科学技術の状態を予見している (PatG の第 3 条及び第 4 条)。裁判所の和議 (PatG の第 65 条(2)及び第 67 条) により、発明が技術的性質を有する必要があることが確認されている。したがって、コンピュータにより実施される発明は、技術的でなければならない。つまり、EPO の場合と類似している。

これらの側面を明確にするうえで、判例法が役立つ。保護適格性の判断基準に関する次節 (4.) を参照。

B.III.dd にある「欠陥のある列の検索」(Suche fehlerhafter Zeichenketten 判決 (2001)) に関し、BGH は、PatG が意図的に EPC 第 52 条(2)(c)及び(3)と調和されており、保護適格性を有する内容と有しない内容についての解釈は法実務に任せるべきであると論じている。EPC の起草時にはコンピュータ・プログラムの分野が比較的新しい技術分野であったことの考慮に始まり、裁判所は次の側面に注目している。保護は、コンピュータにより実現又は自動化されるという事実のために、従来技術に属するとされていない分野にまで無限に拡大してはならない。その一方で、単にコンピュータの助けを得て実施されるからといって、技術的な工程又は考察により特徴づけられる教示に対する保護を拒絶することは正当ではないと考えられる。

BGH が EPO 審判部 (とりわけ、欠陥のある文字列の論理検証と検索についての決定を参照) の結果に言及し、これについて注釈することが多い点は、注目に値する。つまりこれは、少なくとも黙示的に、法と法の解釈が類似していることに根差すものだ。

【ドイツ代理人のコメント】

換言すると、ビジネス方法それ自体は技術的ではないが、コンピュータによる実施を伴う方法は技術的性質を有する可能性がある。同一のビジネス方法を単にコンピュータ上で実施するだけでも、依然として技術的性質に至る可能性がある。しかしながら、コンピュータ上での実施が技術的であるのは、技術的課題を解決する (つまり、ビジネス方法の単なる直接的な実施ではない) 場合である。ただし、これも状況次第である。したがって、コンピュータを介して実施されるビジネス方法は、保護適格性を有する可能性があり、そのうえで CS に適用される要件を検討する必要性が出てくる。その場合、問題は、新規性と進歩性についてとなる。

これまでの判例に基づいた、あくまでもドイツ代理人の私見であるが、BM 関連発明は、概ね、CS 関連発明の一部、或いは特殊な一例であると言える。このため、BM 関連発明の保護適格性の判断に際し、CS 関連発明で議論されたのと同じの基準 (即ち、技術的性質、技術的考慮、技術的課題等) が適用可能であると考えられる (Elektronischer Zahlungsverkehr 判決 (2002) 参照)。

ところで、CS 関連発明ではないが保護適格性を有する BM 関連発明の例は存在するだろうか? 現時点で、ドイツ代理人は、コンピュータ上で実施されることがないにもかかわらず保護適格性 (更に、特許性) を有すると認定された BM 関連発明の例を提供する判例は見いだせない。しかしながら、理論上は、このような BM 関連発明が存在してもよい。

何らかの BM に係る特徴を実施できる或る装置のクレームは、技術 (technicality) に係る判断基準を満足すれば、保護適格性を有し得る。あくまでも理論上であるが、もしビジネス方法に有用な結果をもたらす可動部を備えた機械があれば、これを通じてビジネス方法の実行が可能である。ただし、以上は、CS 関連発明の一部ではない BM 関連発明の保護適格性の議論であって、たとえ保護適格性をクリアしても、進歩性はクリアできずに、結局、特許性を有さない可能性はある。

4. CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性のガイドライン

4.1 保護適格性

コンピュータ・ソフトウェアの発明の保護適格性を解釈する際、即ち「それ自体」をどう解釈するかには、判例法が役立つ。また、クレームは、技術的性質を有するものでなければならない。判断基準は、同様に、判例法に規定されており、かつ個別のものである。

ビジネスモデルに関する発明についても同様である。なお、具体的な技術的課題に対応することなく自動的なビジネスプロセスを実施するために技術的性質を使用するクレームの場合は、保護適格性を有しないとされ得る。

判例法は、特許性を有するものと、有しないものとを区別するうえでも役立つ。前述の 1.、3.等も参照されたい。

以下、これまでの経過に少し触れる。

Rote Taube 判決 (1970) に見られるような古いアプローチでは、明瞭な原因と結果とを伴う成果を達成するために制御可能な自然力を使用した体系的な教示が判示されている。しかしながら、古いアプローチは抑えられ、DPMA ガイドラインは、Rote Taube 判決の要件が必須ではないとしている。

より新しいアプローチが、Logikverifikation 判決で判示されている。即ち、発明の目的が技術的な性質(technical nature)のもの (技術知識が関与する等) である場合、及び／又は技術的考察を要するものである場合、同発明の特許性は排除されない。裁判所は、Rote Taube 判決の古い原則が必須ではないと述べている。

また、新しいアプローチの更なる例として、Logikverifikation (論理検証 (主題は回路レイアウトの検証)) 判決、Sprachanalyseeinrichtung (スピーチ解析装置) 判決 (2000)、及び Suche fehlerhafter Zeichenketten (誤った文字列の検索) 判決がある。

Sprachanalyseeinrichtung 判決 (2000) では、連邦特許裁判所は、技術水準に対する発明の貢献が技術的な性質(technical nature)のものではないことを理由に、本願を棄却している。なお、これは、EPO の古い貢献アプローチのような印象を与える。例えば欧州特許条約の下でのコンピュータ実施発明⁶を参照されたい。BGH (連邦最高裁判所)⁷は、この決定を覆し、第 1 審が技術性を新規性／進歩性と混同していると述べた (EPO におけ

⁶ 前掲脚注 5 参照

⁷ Bundesgerichtshof (連邦最高裁判所) : DPMA による特許付与を拒絶する決定、及び付与特許に関する異議申立に関する決定に関する第二審 (不服申立) である。また、同裁判所は、ドイツ特許又はドイツにおける欧州特許に対する無効訴訟に関する第一審である。

る変更も参照)。なお、「古い貢献アプローチ」は長きにわたり放棄されている。新規性及び進歩性の問題は、保護適格性の問題とは区別されている。クレームが保護可能かどうかを評価する場合に、先行技術は考慮されない。BGH は、動作時にエネルギーを消費し、異なる切り替え状態が生じる産業的に生産可能で商業的に利用可能な装置は、技術的装置とみなされるべきであったと述べている。コンピュータもこれに含まれる。装置は、技術水準に貢献するかどうかとは無関係に、技術的特徴を有する。

Suche fehlerhafter Zeichenketten 判決 (2001) では、無効性が主張されているクレームは、「デジタル記憶媒体、特に、クレーム 1 から 17 のいずれかに従う方法が実行されるよう、プログラム可能なコンピュータ・システムとやり取りすることのできる、電子的に読み込み可能な制御信号を伴うディスク」である。BGH は、このクレームを許容し得ると認めた。

Sprachanalyseeinrichtung 判決 (2000) では、裁判所は、テキストを処理及び分析するためのいくつかの手段「...から成る対話型スピーチ解析装置」を対象としたクレームについて、保護適格性を認めた。本件は、進歩性等のその他の要件の、分析のために第 1 審に付託された案件である。

【ドイツ代理人のコメント】

一般的に、クレームが技術的であるかどうかを判断するための公式のテストはない。DPMA では、クレームの技術性を判断するための公式なテストを有しない EPO と似たような状況にある。クレームが技術的性質を有するか、技術的考察を必要とする／示唆するものであるか、又は技術的課題を解決するものであるか等を決定できるよう、個別に判断する必要がある。

なお、EPO と同様、クレームが保護適格性を有しても、その主題が非技術的手順の単なる自動化であれば、同クレームは、進歩性の欠如を理由に拒絶される可能性が高い。これは、特にビジネス方法に当てはまる。

4.2 具体的な例示 (CS 関連発明及び BM 関連発明として認められるもの、認められないもの)

CS 関連発明の場合、装置クレーム (コンピュータ等) は、保護適格性を有すると考えられる。コンピュータによる方法クレームも、「論理的検証」の決定に鑑み、保護適格性を有すると考えられる。デジタル記憶媒体、コンピュータ・プログラム製品、及びコンピュータ・プログラムのクレームは、「欠陥のある文字列の検索」についての決定に基づき保護適格性を有すると考えられる。

BM 関連発明の場合、特許可能な発明に関しては、コンピュータ・プログラムについての検討と同じような検討が必要である。例えば、保護適格性を有するためには、クレームが具体的な技術的課題を解決する必要がある。例えば、「電子支払いシステムにおける方法」は、技術的課題を解決するものであるため、保護適格性を有するとみなされるが、「医療用具の採算性に係る方法」は、厳密に言えば技術的であるとみなされる可能性のあるコンピュータ及びサーバのような手段の使用にもかかわらず、具体的な技術的課題を解決するものとはみなされず、それ故に保護適格性を有しないとみなされる。

1) CS 関連発明

ドイツでは、次の種類のクレームが許容されると考えられる。判例法によれば、同クレームは、(他の要件(新規性、進歩性等)が満たされる場合)保護適格性を有し得ると考えられる。つまり、同クレームについては、技術水準を考慮に入れなければ、クレームそのものを拒絶し得ないと考えられる。

例：Suche fehlerhafter Zeichenketten (欠陥のある文字列の検索) 判決 (2001)

「22. 電子的に読み取ることのできる制御信号を伴うデジタル記憶媒体、特にディスクレットであって、該制御信号は、クレーム 1 から 17 のいずれかに従う方法が実施されるように、プログラム可能なコンピュータ・システムと相互作用/協力できる。」

「23. コンピュータ・プログラム製品であって、機械で読み取り可能な媒体上に保存された、該プログラム製品がコンピュータ上で実行されているときにクレーム 1 から 17 のいずれかに従う方法を実行するためのプログラム・コードを伴うコンピュータ・プログラム製品。」

「24. コンピュータ・プログラムであって、該プログラムがコンピュータ上で実行されているときに、クレーム 1 から 17 のいずれかに従う方法を実行するためのプログラム・コードを伴うコンピュータ・プログラム。」

なお、クレーム 1 から 17 は、方法クレームであり、第 1 審において付与された。BGH は、クレーム 22-24 に保護適格性を認め、本件を連邦特許裁判所に差し戻した。

【ドイツ代理人のコメント】

Suche fehlerhafter Zeichenketten (欠陥のある文字列の検索) 事件では、第 1 審に差し戻されたのち、第 1 審裁判所は、技術的課題に対応する発明ではあるが、であるからといってこれが技術的特徴の証拠とはならないと述べ、依然として特許を否定している。ドイツ代理人の私見では、第 1 審の決定は矛盾することが多いと考えられるため、ここではこれ以上詳細には論じない。また、不確定要素の明瞭化においては、最高裁判所で新たに争議する方が有益である可能性があるとした、F. Rummerl, IIC (2005)、p.229 の意見等もある。

なお、Suche fehlerhafter Zeichenketten (欠陥のある文字列の検索) 判決での決定に由来する種類のクレームについて述べる。BGH は、以下に基づき、この種のクレームが許容され得ると認めていると考えられる。

- A. コンピュータ・プログラムは、単なるコンピュータの使用の範囲を超える特徴を有する場合、基本的に特許性を有する。
- B. そのような特徴が存在するのは、例えばコンピュータ・プログラムが具体的な技術的課題を解決する、又は技術的性質を有する場合である。コンピュータ・プログラムが技術的性質を有するのは、例えば、技術的な工程に組み込まれている場合、技術的な工程により作り出される場合、又は技術的考察が必要な場合である(また、Suche fehlerhafter Zeichenketten (欠陥のある文字列の検索) 判決では、1980 年の Antiblockiersystem 事件の判決を引用して、技術的な一連のステップを実行す

るプログラムは、技術的性質を有する旨を示している。)

C. 上記の A と B に該当すれば、上記のクレームは容認され得ると考えられる。

また、明らかに容認され得るその他の種類のクレーム：「高集積回路の階層論理検証方法であって、電子コンピュータにより」[強調追加] の例をあげる (Logikverikation 判決 (2000)、EPO の Infineon についての審決も参照⁸。つまり、方法クレームは、コンピュータ上で実施される場合でも、明らかに保護適格性を有する。

Logikverikation 判決 (2000) の概要については、既に述べたとおりである。第一審裁判所である連邦特許裁判所は、第二審裁判所である BGH の判決と一貫した、又はそれに沿った判決を常に出すことはない。その代わりに、BGH の判決は、一貫性及び信頼性のある判決とみなされる。このことから、本報告では、第二審である BGH の判決に焦点を当てており、議論が冗長になり、混乱することを避けるために、第一審である連邦特許裁判所の判決には焦点を当てていない。

2) BM 関連発明

例 1 : Elektronischer Zahlungsverkehr (「電子支払いシステム」) 判決、X ZB 20/03 (2004)

クレーム 1 は、インターネット上の電子支払いシステムにおける安全なビジネス取引のための方法」を対象としている。このクレームでは、4 台のコンピュータとそれらの相互作用 (コンピュータは、顧客、販売者、銀行、及び中央サーバのもの) が必要とされる。

裁判所は、別の方法では安全が確保されない線上で送信する必要のある特定の機密データの送信という課題につき技術的性質を認めた。

裁判所は、(コンピュータの) 指示が、課題に対する技術的な解決でなければならず、かつこれは一般的に進歩性を正当化する、又はこれに貢献することになると言及している。一方で、裁判所は、「技術分野の範囲内でない指示、特にコンピュータについて想定される用途を言い換えることに限定されている場合は、基本的に、この文脈において (つまり、適格性の排除を避けるために) 十分ではない」ことを強調している。

要約すると、この決定は、技術的手段から成る主題は、適格性がないことを根拠に除外できないことを確認する (EPO と協調) ものようだ。本件は、更なる審査 (進歩性) のために第 1 審に付託された。

例 2 : Rentabilitaetsermittlung (医療用具の採算性の判定 (以降「採算性」とする)) 判決、X ZB 34/03 (GRUR (2005)、143)

クレーム 1 は、「少なくとも第 1 の医療用具のオペレータにとって、更なる医療用具を購入する、又は第 1 の医療用具と取り換えることが採算性のあることであるかどうかを判断する方法」を対象としている。そのうえで、この方法には、第 1 の医療用具の使用に関するデータを自動判定し；このデータを中央データベースに自動送信し；第 1 の医療用具の使用に対するオペレータの報酬に関する第 2 のデータを判定し；算出されたオペレータのコストをカバーする第 3 のデータを判定し；第 1、第 2、及び第 3 のデータに基づき、

⁸ 前掲脚注 5 参照

第1の医療用具の採算性を判定し；第1、第2、及び第3のデータ並びに判定された採算性に基づき、更なる医療用具又は第1の医療用具の取り換えについて見込まれる採算性を中央データベースの予測装置により判定することを対象とする各手段が定義されている。

裁判所によると（GRUR (2005)、144）、第1の医療用具は、いかなる方法においても更なる調査も制御もなされていない。いくつかのデータと採算性との判断が自動的な方法で生じるという事実は、クレームされている教示に技術的性質を与えるものではない。明らかに、自動判定は技術的であり得るが、本件の場合、裁判所は、むしろ最前面にあるビジネスプロセスの二次的な措置のために、単にデータ処理手段を使用したものであるとみなしている（換言すると：ビジネス方法が、必要とされる技術的手段の前景にあるように見える）。裁判所は、保護適格性を有するためには、技術的課題を解決する必要があることを強調しており（GRUR (2005)、144）、方法クレームであるクレーム1においてはこれが満たされていないとみなした。裁判所によると、方法クレームであるクレーム1の工程は、技術的な性質のものではなく、ビジネス的な性質のものである。出願人は、この方法が、電子的なデータ処理の助けを得て実施される場合にこの工程が必要となるため、技術的であると述べている。しかしながら、これは、非技術的な結果を達成するために電子データ処理とデータ送信を利用するという不十分で一般的な目的の域を出ないため、具体的な技術的課題とはみなされない。更に、同クレームは、当業者が自動的なデータ処理又はデータ送信を実施するための指示を与え得る解決手段から成るものではない。

【ドイツ代理人のコメント】

EPOのアプローチに沿ったものとなっている。コンピュータ・プログラムクレーム（IBM T1173/97⁹、更なる技術的効果を参照）は、更なる技術的効果を要求される。つまり、更なる技術的効果を有していないコンピュータ・プログラムクレームそのものは保護適格性を有しない。上記の代わりにクレームが装置又は手段を記載している場合、EPO 審査官は、クレームされた技術的手段（コンピュータ又はコンピュータ・ネットワーク等）が保護適格性をもたらすと認識している。したがって、審査官は、技術的特徴のみを検討して進歩性を評価する。技術的特徴が、コンピュータ又は標準的なコンピュータ・ネットワークの技術的特徴だけである場合、同クレームは、適格性の欠如というよりもむしろ進歩性の欠如を根拠に拒絶される。「採算性」の場合、ドイツの裁判所は、手段クレーム（method claim）を、コンピュータ及びネットワークの技術的特徴があるにもかかわらず、具体的な技術的性質（technical nature）が欠如しているため、適格性を有しないとして拒絶している。「採算性」に関して上記の手段クレームが、EPOにおいて（説明のための純粋に理論的な事例を）審査される場合、同手段クレームは、データベースのような技術的手段がクレームされている場合、保護適格性が認められている（Hitachi T258/03）ので、保護適格性を有するものとして認められてきた。しかし、あらゆる非技術的手段はクレームから無視されるか、又は、取り除かれ、その結果、残った技術的特徴は、データベースを有する標準的なネットワークであった。そうして、この残存した技術的特徴が、既存のネットワークを超える進歩性を欠落することになる。このことから、理由づけは異なるものの、いずれにし

⁹ T1173/97 については、第4章「II.2.3.3 主要審決」の5)を参照されたい。

ても結果は同じ、つまり特許はいずれのアプローチにおいても拒絶されることになる。

4.3 その他の特許要件

上述の 2. を参照されたい。

5. CS 関連発明及び／又は BM 関連発明として認められるクレームの形式

第 1 章の「各国制度概要一覧表 (7)」を参照されたい。

6. コンピュータ・ソフトウェアに関する特許法以外の保護制度

6.1 実用新案

ドイツ法に基づき、一般に利用可能である。これまでは、進歩性の要件が特許よりも低かった。最近では、実用新案の進歩性の水準が、特許と同水準であると確認されている。より正確には、進歩性を評価するための手続きは、特許及び実用新案で同一である。

“Demonstrationsschrank”について、BGH は、「特許の進歩性を判断するための原則は、実用新案においても使用することができると述べている。ただし、参照される先行技術についての差異がある。即ち、特許に関しては、先行技術は、形式（例えば、口頭、書面、先使用）、言語、場所にかかわらず、出願日又は優先日前に公衆に利用可能なものすべてを含む。一方、実用新案に関しては、ドイツ国外での先使用は先行技術に含まれない。実際、実用新案の進歩性の基礎となる先行技術は、特許に関する先行技術に比べて制限されている。

具体的には、実用新案においてクレームすることができる発明の種類に関しては、いくつかの制限がある。通常、手段は実用新案において保護することができない。更に、バイオテクノロジー発明は保護されない。一方、例えばコンピュータ上で実行されるプログラムであるシグナル配列を記載するクレームとしてのコンピュータ・プログラムは、実用新案の対象となる可能性がある（BGH “Signalfolge”（シグナル配列））。

また、特許の場合とほぼ同様に、実用新案では、次のものをクレームすることはできない。

- － 発見、科学的理論及び数学的方法
- － 美術的創作物
- － 精神的行為、遊戯又はビジネスを行うための計画、規則及び手段、並びにコンピュータ・プログラム。及び
- － 情報の提示

ただし、化学的及び医学的化合物を記載したクレーム、及び第 2 次医学的適用を記載したクレームは認められる。

その他に特許と異なる点は、関連する先行技術にある。口頭による開示は、考慮されな

い。更に、公衆による先使用がドイツで行われている場合のみ関係する。

最後に、実用新案の出願日又は再選の優先日前 6 ヶ月のグレースペリオドがある。同 6 ヶ月内に行われた出願人又は法定前任者による発明のいずれによる公開も、先行技術とみなされない。

6.2 ソフトウェアの著作権

2009 年 4 月 23 日に導入された EU 指令 2009/24。同指令には、ソフトウェアについて規定された関連する特別規定を含んでいる。同 EU 指令は、EU 加盟国の国内法令において実施されることが予期されており、したがってドイツでもこの実施が予期されている。

EU 指令の本文は次で参照可能：<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:EN:PDF>

(関連資料)

ドイツ連邦共和国特許審査手続きガイドライン (抜粋仮訳) (2004年3月1日版)

3. 審査手続き

3.3. 実体審査

3.3.3. 審査の主題

3.3.3.2. 特許法第1条から第5条に従う特許性に関する審査

特許を求める発明は、特許性を有する必要がある (特許法第1条から第5条を参照)。特許性の評価にあたっては、請求項または特許請求の範囲の主題を、当該主題を説明する全ての特徴とともに審査しなければならない。これは、特許法第14条、第34条(3)に基づき保護される事柄が、これらの特徴により決まるためである。

3.3.3.2.1. 特許法第1条から第5条に従う基本的要件

特許保護は、技術分野に関する発明にしか付与されない。特許保護は、明瞭な原因と効果を伴う成果を達成するために制御可能な自然力を使用する体系的な教示につき利用できるものである (BGH, BIPMZ 1970, p.21 – *rote Taube* – and 2000, p.276, p.278 – *Sprachanalyseeinrichtung* –)。教示の技術的性質について、制御可能な自然力の「直接的な」利用は必須ではない (cf. BGH, BIPMZ 2000, p.273, p.275 – *Logikverifikation* –) が、成果は、人間の精神の評価的な活動ではなく、制御可能な自然力に基づいている必要がある。

次の主題または活動は、特許法の意味の範囲内における発明とはみなされず、特許性を有しない (特許法第1条(2))。

- a) 発見、科学理論、および数学的方法 (例: アルキメデスの法則、連立方程式の解法)。
- b) 美的創作 (例: 表面または本体の単なる装飾図案)。
- c) 精神的活動を行うため、遊戯を行うため、または営業を行うための計画、規則、および方法 (例: 特殊技能の取得計画、クイズの解法、商業サービスの組織化計画)、ならびにコンピュータ・プログラム (詳細については、パラグラフ 4.3.を参照)。
- d) 情報の提示 (例: 文学、ニュース、メッセージ・コンテンツ)。

a) から d) に記載される主題や活動の除外は、それ自体について保護を求めている範囲においてしか適用されない (特許法第1条(2)、(3))。つまり、特許保護の対象外となるのは、具体的な実施を顧慮していない請求である範囲に限られる。これらは、一般的に、具体的な技術的課題を解決するために利用される場合、その状況において特許性を有する (BGH, Mitt.¹⁷ 2001, p.553, p.555 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten* –)。

¹⁷ Mittellungen der deutschen Patentanwälte (ドイツ特許弁護士会発行)

特許法第 2 条に基づく、特許性の例外は留意すべきである（パラグラフ 2.6.3.と 4.2.も参照）。

3.3.3.2.2. 技術水準（特許法第 3 条）

技術水準には、出願の優先権に関連する日付よりも前に、書面または口頭による説明により、使用により、またはその他の方法により一般に公表された知識が含まれる（特許法第 3 条(1)、第 2 文）。

特許法第 3 条(2)によると、最先の優先権を有するとともに、後願の優先権に関連する日以降にしか公表されていない、次に記載される特許出願の内容は、技術水準に含まれるものとみなされる。

- a) ドイツ特許商標庁に当初出願されたとおりの国内出願。
- b) ドイツ連邦共和国において保護が求められており、EPC 第 79 条(2)に従いドイツ連邦共和国の指定手数料が支払い済みである、管轄を有する当局に当初出願されたとおりの欧州出願。ただし、欧州特許出願が国際出願に基づくものであり、かつ EPC 第 158 条に記載の条件が満たされていない場合を除く。
- c) ドイツ特許商標庁を出願の指定官庁とした、受理官庁に当初出願されたとおりの PCT に基づく国際出願。

したがって、最先の出願の内容全体が先行技術となる。当該最先の出願に特許が付与されているかどうか、およびどの範囲まで付与されているかは関係ない。

特許法第 3 条(1)および(2)により技術水準に含まれるとされる発明の開示は、当該出願の出願に先立つ 6 か月以内の開示であり、かつ次による開示である場合は、考慮されない。

- 一 出願人または出願人の法的な前任者に対する明らかな嫌がらせ（特許法第 3 条(4) No. 1）、または
- 一 公の、または公に認められた展示会における出願人による発明の展示（特許法第 3 条(4) No. 2）。該当する展示会は、連邦法務省により連邦法規集において通知される（特許法第 3 条(4)、第 3 文）。ただし、出願人は、出願時に、特許が展示されていることを記載し、かつ出願より 4 か月以内にこれを裏付ける証明を提出しなければならない（特許法第 3 条 (4)、第 2 文）。

3.3.3.2.3. 新規性（特許法第 3 条）

新規性についての審査中には、出願の請求主題が、個々の先行技術項目と比較される（cf. BGH, BIPMZ 1984, p.332, p.333 - Zinkenkreisel -）。出願の主題が新規とされるのは、個々の比較において、技術水準に含まれていない特徴が少なくとも 1 つある場合である。

これについて関連性を有するとされるのは、文献、講義、先使用など、それぞれの先行公表の、内容の全てである。この点においては、略式的にその項目に言及したものであるか、本質的な発見として提示されたものであるかは重要ではない。ここで重要となるのは、該当する技術分野における平均的な当業者が何を理解し得たかという点である。

最先の優先権を伴う出願の場合は、次が技術水準とみなされることになる。

- － 最先の優先権が出願日より確立されている場合は、当該出願の内容。
- － 出願についての最先の優先権が、最先の出願の優先権の主張に基づくものである場合は、当該出願の内容。ただし、最先の優先権を確立する出願の内容の範囲を超えない範囲に限られる（特許法第3条(2)、第2文）。

最先の優先権を伴う未公表の出願が審査課で確認された場合、この最先の出願の内容と出願番号は、当該最先の出願が公表されるまで、後願の出願人に連絡することができない。

先行技術より既知の物質は、外科手術または治療による人間もしくは動物の体の処置、または人間もしくは動物の体に対して実施される診断方法を意図するものであり、かつこの特定の目的でのこれらの使用が既知ではない場合に、特許性を有し得る（特許法第3条(3)）。

3.3.3.2.4. 進歩性（特許法第4条）

発明は、進歩性を有する必要がある。進歩性を有するとみなされるのは、技術水準に鑑み、当業者にとって自明ではない場合である（特許法第4条）。進歩性は、特許法における重要な判断基準であり、保護を認めるために必要な発明レベルの低い実用新案から特許を区別するものである。

まず、審査官は、出願の優先権に関連する日よりも前に当該分野の平均的な当業者が利用できた知識を確認しなければならない。発明の主題が平均的な当業者にとって自明であったかどうかの評価は、平均的な当業者の専門知識との関連で見た、当時既知であった技術に基づいて行う必要がある。確認された技術が、別の技術分野の一部である場合は、平均的な当業者の知識に帰属させることができるかがはっきりしない。これは近隣の分野であっても同様である。

発明が進歩性を有するかどうかは、個々の事例によって異なる。この判断は、「請求されている技術的な教示」、「要約された技術水準」、および「当該分野における当業者」の判断基準に関して下す必要がある。別の事例で発明性について明白な結論を導くことのできる評価判断に関し、判例法は、一般的に適用可能な特定の判断基準を整備していない。類似事例における決定は、指針にしかならない。

例えば、進歩性を示すものとして、開発における目覚ましい飛躍、技術的先入観の克服、

専門家の無益な努力、長期にわたるニーズの満足、普通品の単純かつ低コストの製造方法、生産コストの低減などがある。進歩性を有するかどうかを判断する際には、これらの証拠を指し示す事柄を考慮する必要がある。これらは、拒絶理由の起草時に扱う必要のあるものである。この点が扱われていない場合は、審査における重大な瑕疵を構成し得る (cf. BGH, BIPMZ 1981, p.136 - *Halbleitereinrichtung*-)。

発明性の評価において、最先の優先権を伴う出願は考慮されない (特許法第 4 条)。請求項の評価は、常に、組み合わせられた特徴に基づき行う必要がある。個々の特徴を別々に考慮することは認められない。技術的な特徴と非技術的な特徴を組み合わせた発明 (例：計算規則、精神的活動を行うための計画) の主題の進歩性を検討するにあたっては、非技術的特徴を含む、発明の主題全体を評価する必要がある。発明の主題を再分割すること、および技術的特徴を構成する部分に発明性の検討を限定することは認められない (cf. BGH, BIPMZ 1992, p. 255 - *Tauchcomputer*-)。非技術的特徴は、技術的な関連のない場合で、かつ請求された主題の技術的特徴の描写に間接的にすら貢献していない場合、考慮されない (cf. BPatG*, Mitt. 2002, p.275 - *Elektronischer Zahlungsverkehr*-)。

審査官は、出願日または優先日において発明が自明であったかどうかを評価する際に、当該発明がすでに自らの知識の一部をなしていることを常に念頭に置いておく必要がある。回顧的なアプローチは適切ではない。

3.3.3.2.5. 産業上の利用可能性 (特許法第 5 条)

発明は、農業を含むいずれかの産業分野において主題を製造または使用できる場合に、産業上の利用可能性を有する。主題を産業企業において製造できる場合、または産業企業において技術的に利用できる場合も同様である。

発明の基礎となる技術的教示が技術的課題の解決に適していない出願は、産業上の利用可能性の欠如ではなく、技術的な有益性の欠如に基づき拒絶する必要がある (cf. BGH, BIPMZ 1985, p.117, p.118 - *Energiegewinnungsgerät*-)。

外科手術または治療による人間または動物の体の処置方法、および人間または動物の体につき実施される診断方法は、産業上の利用可能性を有するとみなすことができない。これらの方法において使用される製品、特に物質や組成については、産業上の利用可能性が認めら得ることに留意すべきである (特許法第 5 条(2))。

* (訳注) 連邦特許裁判所は、DPMA による特許付与を拒絶する決定、及び付与特許に関する異議申立に関する決定に関する第二審 (不服申立) である。また、同裁判所は、ドイツ特許又はドイツにおける欧州特許に対する無効訴訟に関する第一審である。

4. 特別手続きと出願の主題

4.3. コンピュータ・プログラムまたは規則から成る出願

4.3.1. コンピュータ・プログラム、プログラムに関連するプロセス、規則などを伴う発明の特許保護

コンピュータ・プログラム、演算や組織的な規則、その他のソフトウェアの特徴、またはプログラムに関連するプロセスを伴う発明は、原則として、技術的な教示が含まれていれば、特許保護適格性を有する。技術的な教示とは、明瞭な原因と結果を伴う成果を達成するために制御可能な自然力を用いた体系的教示である (BGH, last stated in BIPMZ 2000, p.276, p.278 - *Sprachanalyseeinrichtung*-)。

4.3.2. プログラム、規則そのもの

次は、特許法第 1 条(2)の意味の範囲における特許性から除外される。

- a) 精神的活動を行うため、遊戯を行うため、または営業を行うための計画、規則、および方法 (例: 特殊技能の習得計画、クイズの解法、商業サービスの組織化計画)、ならびにコンピュータ・プログラム (パラグラフ 4.3.3.も参照)、および
- b) 情報の提示 (例: 文学、ニュース・コンテンツ)。

項目 a) および b) に記載された主題は、法律により、発明とはみなされない。ただし、特許性が除外されるのは、主題それ自体について保護を求めている範囲に限られる (特許法第 1 条(3))。つまり、特許保護から除外されるのは、具体的な機能とは分離した請求となっている範囲のみである。一方、具体的な技術的課題の解決に使用される場合は、原則として、—その点において— 特許性を有する (BGH, Mitt. 2001, p.553, p.555 - *Suche fehlerhafter Zeichenketten*-)。

したがって、この除外は、プログラムに関連する発明、つまりプログラムに含まれる技術的な指示や、プロセスまたは機器として作成される技術的な指示には適用されない。原則として、技術的なプロセスまたは機器は、特許法第 1 条(2)および(3)に記載された主題に関係して請求されている限り、特許性を有する。これは、とりわけ、従来の技術分野において手順的なステップを実施するプログラムの場合も同じである (cf. BGH, Mitt. 2001, p.553, p.555 - *Suche fehlerhafter Zeichenketten*-)。

4.3.3. プログラムに関連する発明の技術的性質

プログラムに関連する発明は、発明の基礎となる課題を解決するために、自然力、技術的基準、または技術手段 (例: 油圧流、回路素子および制御システムにおける電流、コンピュータ信号) を利用している場合、または当該解決が技術的考察の結果である場合に、技術的性質を有する (cf. BGH, BIPMZ 2000, p.273, p.275 - *Logikverifikation*-)。

これに該当するかどうかを確認するにあたっては、まず特許請求を勘案しながら、関連する出願書類の内容を検討しなければならない。

これにあたっては、請求の主題を全体として検討する必要がある。個々の特徴が個別に考慮されることはない。課題の解決に関する全ての特徴、すなわち特許請求の全ての特徴を、非技術的特徴であっても、考慮する必要がある（パラグラフ 3.3.3.2.4.も参照のこと）。技術との関連は、特許請求において確立されていなければならない（cf. BGH, BIPMZ 2000, p.273, p.274 - *Logikverifikation* -）。

特許請求に定義される主題の評価を踏まえて、コンピュータ向けのプロセスもしくはプログラム、または対応する機器に関する出願の主題が、特許法第1条(1)に従い、技術的性質の要件を満たしているかどうかを明らかにする必要がある。この際には、正当化される理由があれば、当業者の理解に基づく事情を考慮しながら、請求項の個々の特徴をそれぞれに評価する場合もある。ただし、この評価は、主題が新規性と発明性を有するかどうかに応じたものであってはならず、また既知の事柄や、請求される教示における比較した場合に新規となる事柄について偏った見方をしたものであるべきでもない。請求された教示の主な本質が、当該出願の出願時に当業者の観点で、どう理解され、どう評価されたであろうかが極めて重要な点となる（cf. BGH, BIPMZ 2000, p.273, p.275 - *Logikverifikation* - 更なる参照とともに）。技術水準と比較しての差異は、当該発明が技術的性質を有するかどうかについての審査ではなく、後の新規性と進歩性についての審査において調査される。

4.3.4. プロセス／プログラム／回路／データ処理装置

プログラムに関連する発明の場合、技術的性質は、固定された回路構成（特殊回路）の有無によって決まるわけではない。そのような技術構想の基礎となる同一の創意は、プロセスとして、つまり具体的にはソフトウェアとプログラム可能なハードウェアとの組み合わせとして、特許性を有し得る。発明が、課題を解決するために、技術手段または技術的考察を教示または必要としていることが決定要素となる（パラグラフ 4.3.3.も参照）。

プログラムに関連する発明は、解決のために使用される技術手段、つまりデータ処理装置やコンピュータ、回路、制御素子、が既知であっても、技術的性質を有し得る。それぞれの要素が既知の方法で別々に動作する場合であっても問題とはならない。

プログラムによって実施されるプロセスの技術的性質は、通常データ処理装置が意図されている目的で使用されていることを根拠に忌避することができないものである。逆に、請求されている教示における特徴的な指示は、特定の技術的課題を解決するものでなければならない。このような状況においては、請求される教示が、コンピュータ・プログラムとして、またはデータ処理システムを使用するその他の形式においても保護され得る（cf. BGH, Mitt. 2001, p.553, p.555 - *Suche fehlerhafter Zeichenketten* -）。これは、特に技術的な設備、機械、および装置のための製造および制御プロセスに当てはまる。例えば、制御装置向けのプログラムに関連する動作プロセスは、プログラムされた指示に従い動作する既知の制御要素を課題の解決に使用する必要がある場合に、技術的であり得る。

特に、プログラムは、技術的なプロセスと統合されている場合、例えば測定結果を処理する、プロセスの流れを制御する、またはその他の方法で制御要素として動作する場合に、技術的教示を伴う。ホイールブレーキ向けのアンチロック・ブレーキ・システムがこの一例である。この例では、センサとバルブが、プログラムに関連するプロセスに従って制御信号経路でリンクされ、これにより、監視されているホイールの動作で始動される信号がバルブを始動させてブレーキ圧が変更される (cf. BGH, BIPMZ 1981, p.70 - *Antiblockiersystem* -)。

特定の計算方法に従い組み合わされる測定値により判断される異なるパラメータの自動表示は、技術的教示を備えるものである (cf. BGH, BIPMZ 1992, p.255 - *Tauchcomputer* -)。

一般的に、プログラムに関連する教示は、データ処理システムそれ自体の機能に関する場合で、それ故にその各構成要素の直接的な相互作用が可能となる場合に、特許により保護され得る (cf. BGH, BIPMZ 1991, p.345 - *Seitenpuffer* -)。

第7章 その他の対象国

担当：河野 英仁*

はじめに

本章の内容は、前章までの主要対象国の調査範囲とは異なり、基本的に対象国の法律及び審査基準を基礎情報として当該国の制度についての分析を中心に行い、必要な場合、参考判決及び審決等を追加情報として補則することによって、まとめられている。そのため、当該国における実際の運用については、調査を行っていないことにご注意願いたい。

1. 中国

概要

本報告書は、2009年10月1日施行の中国専利法、2010年2月1日施行の中国専利法実施細則及び審査指南に基づき、分析を行った。

1.1 発明の定義及び特許可能な発明の定義

「法上の発明」の定義は中国専利法（2009年10月1日法改正）第2条第2項に規定されている。

「専利法第2条

2. 発明とは製品、方法またはその改良について提出された新しい技術案をいう。」

1.2 発明が特許されるための要件

中国における一般的特許要件は、要件1「非特許事由」、要件2「公序良俗要件」、要件3「新規性、創造性及び実用性」、及び、要件4「記載要件」である。

1.2.1 要件1「非特許事由」

「第25条

次に掲げるものについては、特許権を付与しない。

- (一) 科学的発見。
- (二) 知的活動の法則及び方法。

* 弁理士、河野特許事務所

- (三) 疾病の診断及び治療方法。
- (四) 動物及び植物の品種。
- (五) 原子核変換の方法により得られる物質。」

1.2.2 要件2「公序良俗要件」

「第5条

法律、社会道徳に違反し、または公共の利益を害する発明創造に対しては、特許権を付与しない。

法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を入手または取得した場合には、当該遺伝資源により完成された発明創造に対しては、特許権を付与しない。」

1.2.3 要件3「新規性、創造性及び実用性」

「第22条

特許権を付与する発明及び実用新案は、新規性、創造性及び実用性を有していなければならない。

新規性とは、その発明又は実用新案が従来技術に該当せず、また、いかなる機関又は組織又は個人により出願日前に国务院特許行政部門に出願されかつ出願日後に公開された特許出願書類又は公告された特許書類には、同一の発明又は実用新案が記載されていないことをいう。

創造性とは、従来技術に比べて、その発明が突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新案が実質的特徴及び進歩を有していることをいう。

実用性とは、その発明又は実用新案が製造又は使用することが可能であり、かつ積極的な効果を生じるものであることをいう。

本法にいう従来技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をいう。」

1.2.4 要件4「記載要件」

「第26条

発明又は実用新案の特許出願する場合は、願書、明細書とその要約及び特許請求の範囲等の書類を提出しなければならない。

願書には、発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を記載しなければならない。

明細書には、発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が実施することができる程度に、明瞭かつ完全な説明を記載しなければならない。必要ときには、図面を添付しなければならない。要約には、発明又は実用新案の技術の要点を簡潔に説明しなければならない。

特許請求の範囲には、明細書に基づき、明瞭且つ簡潔に特許の保護を求める範囲を記載しなければならない。

発明創造の完成が遺伝資源の取得と利用によるものであるときは、出願人は出願書類に当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を明示しなければならない。出願人が遺伝資源の原始的由来を明示できない場合、その理由を説明しなければならない。

1.3 CS 関連発明及び BM 関連発明が特許可能な発明として認められるか

一定条件下で CS 関連発明は特許可能な発明として認められる。BM 関連発明も CS 関連発明の一種とみなされ同様の取り扱いとなるが、実務上特許は認められない。

審査には、所謂「技術三要素」手法が用いられる。「技術三要素」手法とは、出願に係る発明が、ある技術的課題を解決するために、技術手段をもって技術的効果を奏する場合に、特許可能な発明として認める手法である。

1.4 CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性ガイドライン

1.4.1 CS 関連発明

審査は審査指南第 2 部分第一章「特許権を付与しない出願」及び審査指南第 2 部分第九章「コンピュータ・プログラム関連発明特許出願審査の若干規定」に則って行われる。

(i) 知的活動の規則と方法

審査指南第 2 部分第一章には特許を受けることができない「知的活動の規則と方法（専利法第 25 条第 1 項(二)）」の例として以下を挙げている。

「組織、生産、商業実施及び経済等に関する管理方法及び制度、コンピュータ言語、計算規則、数学理論及び換算方法、各種ゲーム、娯楽の規則及び方法、情報表現方法、計算機プログラムそのもの」

このように審査指南においては「計算機プログラムそのもの」を明確に専利法の保護対象から排除すると共に、「商業実施及び経済等に関する管理方法」を挙げ、ピュアなビジネス方法をも専利法による保護対象から排除している。

ただし、請求項中にアルゴリズム、数学的計算規則またはゲームの規則等の「知的活動の規則と方法」を一部に含む場合であっても、これ以外に請求項中に技術的特徴を有する場合、専利法第 25 条第 1 項(二)には該当せず特許を受けることができる。例えば、遊戯装置が遊技方法以外の技術的特徴を含む場合は特許性が肯定される。

(ii) CS 関連発明の審査

中国における CS 関連発明の判断手法の特徴的なものとして所謂「技術三要素」判断が存在する。すなわち出願に係る発明はある技術的課題を解決するために、技術手段をもって技術的効果を得ることが必要とされる。

審査指南第 2 部分第九章は以下のとおり規定している。

「出願に係る解決案が、コンピュータ・プログラムを実行する目的は技術的課題を解決することにあり、コンピュータ上でコンピュータ・プログラムを実行し、それにより外部または内部対象に対する制御または処理により反映するものが自然法則に則した技術手段であり、かつ、ここから自然法則に則した技術効果を得る場合、専利法第 2 条第

2 項にいう技術案に該当し保護対象となる。」

例えば、コンピュータ・プログラムを実行する目的が、工業、測量または検査プロセスの制御を実現するためのものであり、コンピュータが実行するプロセス制御プログラムを通じて、自然規則に基づき当該工業プロセスの各ステップに対する一連の制御を完成し、これによって自然法則に適合した工業プロセス制御の効果を得る場合、出願に係る解決案は専利法第 2 条第 2 項にいう技術案に該当し、保護対象となる。

また出願に係るコンピュータ・プログラムの目的が、コンピュータシステムの内部性能の改善にあり、コンピュータが実行するシステム内部の性能改善プログラムを通じて、自然法則に基づき当該コンピュータシステムの各構成部分に対する一連のセッティングまたは調整を完成し、これによって自然法則に適合した技術データ処理効果を得る場合、出願に係る解決案は実施細則第 2 条第 1 項にいう技術案に該当し、保護対象となる。

【例 5】「携帯端末機のメモリ容量拡充方法」

出願内容は以下のとおり。

例えばポータブルコンピュータ、携帯電話機等現在の携帯端末機はその体積及び携帯性の観点から、通常メモリ容量の比較的小さいフラッシュメモリをメモリ媒体として使用している。このようにモバイルコンピュータはメモリ容量制限により、大容量メモリを必要とするメディアデータを処理できず、多くのメディア技術を活用するすべがない。本願は仮想ユニットファイルシステムを利用し、モバイルコンピュータのメモリ容量を拡充する方法を提供し、モバイルコンピュータに、サーバ上の大容量メモリエリアを、ローカルにて適用させる。

請求項は以下のとおりである。

仮想ユニットファイルシステムを利用し、モバイルコンピュータのメモリ容量を拡充する方法であって、

モバイルコンピュータ上に仮想ユニットファイルシステムモジュールを形成し、モバイルコンピュータの操作システムを設け、

仮想ユニットファイルシステムモジュールを通じて、モバイルコンピュータ上のアプリケーションに仮想メモリ空間を提供し、かつ、この仮想メモリ空間の読み書き要求を、ネットワークを通じて遠隔のサーバコンピュータへ送信し、

サーバコンピュータ上にて、モバイルコンピュータから送信された読み書き要求を、サーバコンピュータのローカルメモリの読み書き請求に変換し、かつ、読み書き結果を、ネットワークを通じてモバイルコンピュータへ返送する。

分析及び結論

保護客体となる。

当該解決方法は、モバイルコンピュータのメモリ改善方法であり、解決すべきは如何に、携帯電話等のモバイルコンピュータのメモリ容量を増加させるかという技術問題にある。当該方法はプログラムの実行を通じてモバイルコンピュータに対し、内部実行性能の改善

を実現するものである。

本方法は、仮想ユニットファイルシステムモジュールを利用し、ローカルコンピュータ上に仮想メモリ空間を形成するものであり、ローカルメモリのアクセスをサーバコンピュータ上のメモリアクセスに変換する。利用しているのは自然法則に従う技術手段である。モバイルコンピュータは、データメモリに対しメモリ制限を受けないという技術効果を得ることができる。

それゆえ、当該発明はコンピュータ・プログラムの実行を通じてコンピュータシステム内部の性能改善を実現する方法であり、専利法実施細則第2条第1項に規定する技術案に属し、専利法の保護客体となる。

【例9】「能動的選択学習内容方式による外国語学習システム」

出願内容は以下のとおり。

現在のコンピュータ補助学習システムの学習内容は全てシステムにより予め確定されている。従ってユーザはこれら予め確定した内容を学習する必要があり、自身の外国語レベルに基づき学習内容を自ら進んで確定することができなかった。

出願に係る発明は、ユーザに自身の要求に基づき学習資料を選択させ、資料をシステム内に入力する。システムプログラムは、資料中の文を複数の文ユニットへ分割する。ユーザは分割された文ユニットを再構築してシステムへ入力し、システムプログラムはユーザが再構築した文と元の文とを比較し、予め確定した採点標準に基づき得点を求め、最後に得点を学習者へ出力する。

請求項は以下のとおりである。

能動的選択学習内容方式による外国語学習システムであり、以下を含む、選択した学習資料を入力する学習コンピュータと、ユーザが送信した言語ファイルを受け付けるファイル受け付けモジュールと、前記言語ファイルを少なくとも一つの独立した文に分割するファイル分割モジュールと、前記独立した文を複数の分割ユニットに分割する文分割モジュールと、前記分割ユニットをユーザに出力し、ユーザが自身で再構築した文を受け付け、前記独立文とユーザが自身で再構築して入力した文とを比較し、予め確定した採点標準に基づき得点を求め、得点を前記学習者へ出力する文作成式言語学習モジュール。

分析及び結論

保護対象とならない。

当該解決方法はコンピュータ・プログラムの機能モジュール構成を用いる学習システムである。これらの機能モジュールは、ユーザが確定し送信した言語ファイルを受信し、その中の文とユーザが再構築した文とを比較し、比較結果をユーザに出力するものである。当該システムは、学習コンピュータを通じてコンピュータ・プログラムを実行し学習に対する過程制御を実現するものであるが、当該学習コンピュータは公知の電子装置であり、外国語文章に対して、上述した分割、再構築、対比及び採点を行うこと、学習コンピュータ内部性能に改善をもたらすものではなく、また学習コンピュータの構成または機能にい

かなる技術上の改変をも与えるものではない。

当該システムが解決する問題は如何にユーザの主観的願望に基づき学習内容を確定するかに有り、技術問題を構成せず、採用した手段は人為的に定めた学習規則でありかつ規則の要求に基づき実行するものであり、自然法則の制約を受けるものではない。従って、技術手段を利用しておらず、当該方法はユーザに自身の要求に基づき自ら学習内容を確定させて、学習効率を向上させるものであり、得られる効果は自然法則に従う技術効果ではない。それゆえ、当該発明は専利法実施細則第2条第1項の規定にいう技術案ではなく、特許法の保護客体ではない。

(iii) 創造性

その他、技術三要素判断は創造性の判断にも関連して用いられる。創造性は、専利法第22条第3項に規定されている。同項の規定は以下のとおりである。

「創造性とは、従来の技術に比べて、その発明が格別の実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新案が実質的特徴及び進歩を有することをいう。」

ここで発明が「顕著な進歩を有する」とは、発明が現有技術と比較して、有益な技術的効果を発揮できることをいう。つまり、発明と引例との相違点に関し、引例技術と比較して、有益な効果を発揮できるにもかかわらず、その効果が非技術的である場合は、創造性を有しないと判断される。

1.4.2 BM 関連発明

審査指南には BM 関連発明に対する取り扱いは記載されていない。BM 関連発明も技術三要素手法により特許性の有無が判断される。

1.5 BM 関連発明の特許性のガイドラインに関する特記事項

BM 関連発明については、審査指南第2部分第九章をベースとして、中国知識産権局で配布されている内部資料を参考に審査が行われている。内部資料に加え、復審委員会（日本特許庁の審判部に相当）がなした審決及び人民法院がなした判例を分析することで、ある程度中国の BM 関連発明に対する審査手法が理解できる。

詳細は、参考資料として添付する河野英仁・聂宁乐著「中国におけるコンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法関連発明の特許性～審決及び判例に基づく特許性の分析～」(「A.I.P.P.I.」(2010年) Vol. 55 No.2、2頁)を参照されたい。

1.6 CS 関連発明及び BM 関連発明として認められるクレームの形式

以下のカテゴリーで規定する必要がある（審査指南第2部分第九章）。

中国における CS・BM 関連発明に対する発明のカテゴリーは「装置」及び「方法」しか認められていない。請求項中に「プログラム」、「プログラム製品」、「パッチ」、「命令」

または「コマンド」等のカテゴリーを記載した場合、請求項の内容の如何にかかわらず、専利法第 25 条第 1 項(二)に該当するとして拒絶される。

1.7 コンピュータ・ソフトウェアに関する特許法以外の保護制度

コンピュータ・ソフトウェアは著作権法及びコンピュータ・ソフトウェア保護条例*により保護される。関連する主な条文は以下のとおり。

著作権法

第 3 条 (保護対象)

第 46 条 (著作権侵害)

第 58 条 (コンピュータ・ソフトウェア保護条例)

2. 韓 国

概 要

本報告書は、2009 年 1 月 30 日に施行された韓国特許法、並びに、2005 年 4 月に改訂された「D03 コンピュータ関連発明の審査基準」及び 2000 年 8 月に制定された「L02 電子商取引関連発明の審査指針」に基づき分析を行った。

2.1 発明の定義及び特許可能な発明の定義

「法上の発明」の定義は韓国特許法 (2009 年 1 月 30 日施行) 第 2 条(1)に規定されている。

「特許法第 2 条 (1)

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう。」

2.2 発明が特許されるための要件

韓国における一般的特許要件は、要件 1「産業上利用可能性」、要件 2「新規性・先後願」、要件 3「進歩性」、要件 4「記載要件」及び要件 5「公序良俗要件」である。

2.2.1 要件 1「産業上利用可能性」

「第 29 条 特許登録の要件

(1) 産業上利用することができる発明は、・ ・ 特許を受けることができる。」

* なお、コンピュータ・ソフトウェア保護条例の内容は、吳慧建「中国におけるソフトウェア保護に関する一考察」(「A.I.P.P.I.」(2003) Vol.49 No.9、42 頁)が詳しい。

2.2.2 要件2「新規性・先後願」

「第29条 特許登録の要件（新規性）」

(1) 産業上利用することができる発明は、次の各号の1に該当するものを除き、特許を受けることができる。

(i) 特許出願前に大韓国内若しくは外国で公知にされ、又は公然と実施された発明、又は

(ii) 特許出願前に大韓国内若しくは外国で頒布された刊行物に掲載され、又は大統領令が定める電気通信回線を通じて発表された発明

第29条(3)（拡大された先願の地位）

(1) に拘らず、既に出願公開され若しくは登録公告された他の特許願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一である発明について出願がなされた場合、又はその発明が既に登録公告された実用新案登録出願と同一である場合は、当該発明に対して特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の発明者及び他の特許出願若しくは実用新案登録出願の発明者が同一人であるか、又は出願時の当該特許出願人及び他の特許出願若しくは実用新案登録出願の出願人が同一人である場合は、特許を受けることができる。

(4) (3) を適用するときは、他の特許出願又は実用新案登録出願が、第199条(1)に基づいて特許出願とみなす国際出願、又は実用新案法第57条(1)に基づいて実用新案登録出願とみなす国際出願(第214条(4)に基づいて特許出願又は実用新案法第71条(4)に基づいて実用新案登録出願とみなす国際出願を含む)である場合において、「出願公開された」は、「出願公開された又は特許協力条約第21条で規定する国際公開の主題であった」と読み替え、「最初に添付された明細書又は図面に記載された発明又は考案」は、「国際出願日における国際出願の明細書、クレーム又は図面及びその出願翻訳文の双方に記載された発明又は考案」と読み替える。

第36条 先願原則（先後願）

(1) 同一の発明に関して異なる日に2以上の出願があるときは、先に特許出願した者のみはその発明に対して特許を受けることができる。

(2) 同一の発明に関して同日に2以上の出願があるときは、出願人の協議によって定められた1の特許出願のみがその発明に対して特許を受けることができる。協議が成立しなかったか、又は協議することができないときは、何れの出願人もその発明に対して特許を受けることができない。

(3) 特許出願された発明と実用新案登録出願された考案が同一であり、かつ、出願日が異なる場合は、(1)を準用する。出願日が同一である場合は、(2)を準用する。ただし、第53条に規定の二重出願として、特許出願が実用新案登録出願(第53条(3)に基づいて実用新案登録出願と同日に出願されたものとみなす特許出願を含む)と同日に出願された場合は、この限りでない。

(4) (1) から (3) までの適用上、特許出願又は実用新案登録出願が無効とされ若しくは取り下げられ、又は実用新案登録出願が拒絶された場合は、当該出願は、されなかつ

たものとみなす。

(5) (1) から (3) までの適用上、発明者、考案者又は特許若しくは実用新案登録を受ける権利の承継人でない者がした特許出願又は実用新案登録出願は、されなかったものとみなす。

(6) 特許庁長は、(2) の場合は、期間を定めて特許出願人に協議の結果を届け出るよう命じ、その期間内に届出がないときは、(2) に基づく協議は成立しなかったものとみなす。」

2.2.3 要件 3「進歩性」

「第 29 条 (2) (進歩性)

(1) に拘らず、(1) の各号に規定された発明により、発明が特許出願前にその発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に発明することができるものであるときは、その発明は特許を受けることができない。」

2.2.4 要件 4「記載要件」

「特許法第 42 条

・・・

(2) (1) に基づく特許願書には、次に掲げる事項を記載した明細書、要約書、及び必要な図面を添付しなければならない。

- (i) 発明の名称
- (ii) 図面の簡単な説明
- (iii) 発明の詳細な説明、及び
- (iv) 特許クレーム

(3) (2) (iii) に基づく発明の詳細な説明には、その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。

(4) (2) (iv) に基づくクレームには、保護を受けようとする事項を 1 以上のクレーム (以下「クレーム」という) に記載するものとし、そのクレームは、次の各号に該当しなければならない。

- (i) 発明の詳細な説明によって裏付けられていること
- (ii) 発明を明瞭かつ簡潔に記載するものであること、及び
- (iii) 発明の構成に欠くことのできない特徴のみを記載するものであること

(5) (2) (iv) 基づくクレームの記載方法に関する詳細事項は、大統領令で定める。」

2.2.5 要件 5「公序良俗要件」

「第 32 条 特許を受けることができない発明

公共の秩序若しくは善良な風俗に反し又は公衆の衛生を害する虞がある発明は、第 29 条 (1) 及び (2) に拘らず、特許を受けることができない。」

2.3 CS 関連発明及び BM 関連発明が特許可能な発明として認められるか

一定条件下で CS 関連発明は特許可能な発明として認められる。BM 関連発明は CS 関連発明の一種とみなされ同様の取り扱いとなる。

ただし、プログラムそのもの、純粋な営業方法、抽象的なアイデア、及び、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていない発明は特許されない。

参考判例：「ビジネス関連発明とは、情報技術を利用して実現した新しいビジネスシステム若しくはビジネス方法に関する発明をいい、このようなビジネス関連発明に該当するためにはコンピュータ上でソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていなければならない（特許法院 2001.9.21.宣告 2000 ホ 5438 判決及びその上告審である大法院 2003.5.16.宣告 2001 フ 3149 判決）。

2.4 CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性ガイドライン

CS 関連発明については「D03 コンピュータ関連発明の審査基準」（2005 年 4 月改訂）、BM 関連発明については「L02 電子商取引関連発明の審査指針」（2000 年 8 月制定）に詳細が規定されている。審査基準及び審査指針の日本語訳は、韓国の崔達龍国際特許法律事務所のウェブサイト（<http://www.choipat.com/>）から入手することができる。

本報告書では、崔達龍国際特許法律事務所の許諾を得て、参考資料として上記審査基準を参考資料として添付している。

2.4.1 CS 関連発明

コンピュータ関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」か否かの判断は以下のとおりである。

ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、該当ソフトウェアと協同して動作する情報処理装置（機械）、その動作方法及び該当ソフトウェアを記録したコンピュータで読むことができる媒体は、自然法則を利用した技術的思想の創作である。

ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合とは、ソフトウェアがコンピュータに読みとられることによりソフトウェアとハードウェアが協同した具体的な手段で使用目的に応じた情報の演算または加工を実現することにより使用目的に応ずる特有の情報処理装置（機械）またはその動作方法が構築されることをいう。

そして、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）またはその動作方法は、自然法則を利用した技術的思想の創作であるといえる。

そのため、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、該当ソフトウェアと協同して動作する情報処理装置（機械）、その操作方法及び該当ソフトウェアを記録したコンピュータで読むことができる媒体は、自然法則を利用した技術的思想の創作である。

その他詳細は、参考資料「D03 コンピュータ関連発明の審査基準」を参照されたい。

2.4.2 BM 関連発明

電子商取引関連発明は「コンピュータ上で具現される構成の限定がない発明」と、「コンピュータ上で具現される構成の限定がある発明」とに大別される。

「コンピュータ上で具現される構成の限定がない発明」は、例えば純粋な営業方法及び抽象的なアイデアであり、特許を受けることはできない。

「コンピュータ上で具現される構成の限定がある発明」は、「D03 コンピュータ関連発明の審査基準」に則って審査される。

2.4.3 その他の特許要件

「L02 電子商取引関連発明の審査指針」には、BM 関連発明の新規性及び進歩性に関する判断手法が記載されている。

(i) 新規性

新規性の判断は、請求項に記載された発明と引用文献に掲載された技術（以下“引用技術”という）の構成を対比して両者の構成に実質的な差異点があれば新規性があり、差異点がないときだけ新規性がないと判断する。

営業方法がコンピュータ上で遂行されるようにコンピュータ技術により具現される電子商取引関連発明は、営業方法上の特徴とコンピュータ技術構成上の特徴が結合されている。請求項に記載された発明と引用技術が同一な営業方法上の特徴を有しているとしてもその具現技術構成に差異があれば新規性があるものと判断する。請求項に記載された発明の構成と引用技術の構成が文字的には異なって表現されていても請求項に記載された発明は上位概念で表現されており引用技術は下位概念で表現されている場合に、請求項に記載された発明は引用技術と実質的に同一な技術構成であり、請求項に記載された発明は新規性がない。

たとえば、取引情報を顧客が見られるようにあらゆる表示手段に対し請求項に記載された発明は表示装置と記載し引用技術は平板ディスプレイと記載した場合、請求項に記載された発明は新規性がない。

(ii) 進歩性

電子商取引関連発明は、営業方法上の特徴とコンピュータ技術構成上の特徴が結合されている。

従って、電子商取引関連発明の進歩性判断時、審査官はコンピュータ技術構成に対する先行技術だけでなく営業方法に対する先行資料も検索しなければならない。先行資料を検索した後請求項に記載された発明と引用資料を比較して次のような方法で進歩性の判断をしなければならない。

イ. 従来の営業方法を通常の自動化技術で具現した場合

先行資料を調査した結果、営業方法上の特徴が出願前に既に公開されており詳細な説明

に照らして解釈した請求項の発明は、出願前に既に公開された営業方法がコンピュータ上で遂行されるように具現したものとして、その差異がコンピュータ上で遂行されるように具現したことにのみある場合、その具現技術が出願時の技術水準で見るとき、通常の自動化技術である場合には進歩性がないものと判断して拒絶しなければならない。

ロ. 従来の営業方法を新しい技術で具現した場合

詳細な説明に照らして請求項を解釈した結果、請求項に記載された発明が従来の営業方法をコンピュータ上で遂行されるように具現するにおいて出願当時の技術水準で見るとき、通常の自動化技術を越えた技術を利用したということが認められる場合には、その請求項に記載された発明を出願日前に国内で公知・公用されたその技術、又は出願日前に国内・外で発行された刊行物に記載されたその技術によらなくては進歩性がないと拒絶することができない。

ハ. 新しい営業方法が新しい構成要素を備えて具現した場合

詳細な説明に照らして請求項を解釈した結果、請求項に記載された発明が通常的に行われていた営業方法とは実質的に異なった営業方法をコンピュータ技術で具現したものとして、従来とは異なった構成要素を備えていることが認められる場合には、その請求項に記載された発明を出願日前に国内で公知・公用されたその営業方法、又は出願日前に国内・外で発行された刊行物に記載されたその営業方法によらなくては進歩性がないと拒絶することができない。

2.5 BM 関連発明の特許性のガイドラインに関する特記事項

BM 関連発明が「コンピュータ上で具現される構成の限定がある発明」であっても、適法な特許対象でない場合がある。審査においては請求項に係る発明が、「産業上利用できる具体的手段」に該当するか否かを中心に判断する。

詳細な審査指針は、参考資料「L02 電子商取引関連発明の審査指針」を参照されたい。

2.6 CS 関連発明及びBM 関連発明として認められるクレームの形式

以下のカテゴリーで規定する必要がある (D03 コンピュータ関連発明の審査基準 1.1.1)。

方法、物、またはプログラム記録媒体

プログラム、プログラム信号、プログラム信号列、プログラム製品及びプログラム産出物は発明が明確でないとして特許を受けることができない (D03 コンピュータ関連発明の審査基準 1.1.2)。

2.7 コンピュータ・ソフトウェアに関する特許法以外の保護制度

コンピュータ・ソフトウェアは著作権法(2009年7月31日公布)により保護される。関連する条文は以下のとおり。なお従来コンピュータ・ソフトウェアは「コンピュータ・プログラム保護法」による保護を受けていたが、2009年7月31日以降「コンピュータ・プログラム保護法」は著作権法に統合され、同一の法律のもと保護されることとなった。

著作権法

第2条(定義)

第4条(著作物の例示等)

第9条(業務上著作物の著作者)

第5章の2(プログラムに関する特例)

第101条の2~第101条の7

3. インド

概要

本報告書は、2005年4月に改正されたインド特許法、及び、2008年に公表された審査基準案「Draft Manual of Patent Practice and Procedure Third Edition 2008」(以下、MPPPという)に基づき、分析した。

3.1 発明の定義及び特許可能な発明の定義

「法上の発明」の定義はインド特許法(2005年4月法改正)第2条(i)に規定されている。

「特許法第2条(j)

「発明」とは、進歩性を含み、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。」

3.2 発明が特許されるための要件

インドにおける一般的特許要件は、要件1「法上の発明」、要件2「進歩性」、要件3「産業上利用可能性」、要件4「新規性」、及び、要件5「記載要件」である。

3.2.1 要件1「第3条及び第4条に規定する発明でないこと」

「第3条 発明でないもの

次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。

(a) 取るに足らない発明、又は確立された自然法則に明らかに反する事項をクレーム

する発明

(b) その主たる用途若しくはその意図された用途又は商業的实施が、公序良俗に反し、又は人、動物、植物の生命若しくは健康、又は環境に深刻な害悪を引き起こす発明

(c) 科学的原理の単なる発見、又は抽象的理論の形成、又は現存する生物若しくは非生物物質の発見

(d) 既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見、既知の方法、機械、若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な製品を作り出すことになるか、又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は、この限りでない。

説明——本号の適用上、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物、及び他の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異なる限り、同一物質とみなす。

(e) 物質の成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない混合によって得られる物質、又は当該物質を製造する方法

(f) 既知の装置の単なる配置若しくは再配置又は複製であり、これを構成する各装置が既知の方法によって相互に独立して機能するもの

(g) [削除]

(h) 農業又は園芸についての方法

(i) 人の内科的、外科的、治療的、予防的、診断的、療法的若しくはその他の処置方法、又は動物の類似の処置方法であって、それら動物を疾病から自由にし又はそれらの経済的価値若しくはそれらの製品の経済的価値を増進させるもの

(j) 微生物以外の植物及び動物の全部又はそれらの一部。これには、種子、変種及び種、並びに植物及び動物の生産及び繁殖のための本質的に生物学的方法を含む。

(k) 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュータ・プログラムそれ自体若しくはアルゴリズム

(l) 文学、演劇、音楽若しくは芸術作品、又は他の何らかの審美的創作物。これには、映画作品及びテレビ制作品を含む。

(m) 精神的行為をなすための単なる計画若しくは規則若しくは方法、又はゲームをするための方法

(n) 情報の提示

(o) 集積回路の回路配置

(p) 事実上、古来の知識である発明、又は古来知られた 1 若しくは 2 以上の部品の既知の特性の集合若しくは複製である発明

第 4 条 原子力に関する発明は特許されない

1962 年原子力法（1962 年法律第 33 号）第 20 条(1)に該当する原子力に関する発明については、特許を一切付与しない。」

3.2.2 要件2「進歩性」

「特許法第2条 (ja)

「進歩性」とは、現存の知識と比較して技術的進歩を含み若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術の熟練者にとって自明でなくするものをいう。」

3.2.3 要件3「産業上利用可能」であること

「特許法第2条 (ac)

「産業上利用可能な」とは、発明が産業において製造又は使用することができることをいう。」

3.2.4 要件4「新規性」

「特許法第2条 (l)

「新規発明」とは、完全明細書による特許出願日前にインド又は世界の何れかの国において何らかの書類における公開により予測されなかったか又は実施されなかった何らかの発明又は技術、すなわち、主題が公用でなかったか又は技術水準の一部を構成していない発明又は技術をいう。」

「第13条 先の公開又は先のクレームによる先発明についての調査

(1) 第12条に基づいて特許出願が付託された審査官は、完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける当該発明が、次に掲げる事項に該当するか否かを確認するため調査しなければならない。

(a) 当該発明が、インドにおいて行われた特許出願であって1912年1月1日以後の日付を有するものについて提出された何れかの明細書において、当該出願人の完全明細書の提出日前に公開されたことによって予測されたか否か

(b) 当該発明が、当該出願人の完全明細書の提出日以後に公開された他の完全明細書であってインドにおいて行われ、かつ、前記の日付か又は前記の日付より先の優先日を主張する特許出願について提出されたものの何れかのクレーム中にクレームされているか否か

(2) 更に、審査官は、完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける当該発明が、当該出願人の完全明細書の提出日前にインド又は他の領域において(1)にいうもの以外の何らかの書類での公開によって予測されたか否かを確認するため、当該調査を実施しなければならない。」

3.2.5 要件5「記載要件」

「第10条 明細書の内容

(1) 仮明細書か又は完全明細書かを問わず、各明細書には発明を記載し、発明に係る主題を十分に表示する名称を頭書しなければならない。

(2) 本法に基づいて本件について制定されることがある規則に従うことを条件として、仮明細書であるか又は完全明細書であるかを問わず、当該明細書の理解のために図面を

提出することができ、また長官の要求があるときは、これを提出しなければならない。また、そのように提出された如何なる図面も、長官の別段の指示がない限り、明細書の一部を構成するものとみなし、かつ、この趣旨に従って本法における明細書への言及を解釈しなければならない。

．．．

(4) 各完全明細書については、

(a) (発明そのもの、その作用又は用途及びその実施の方法を十分かつ詳細に記載し、

(b) 出願人に知られ、かつ、その出願人がその保護を請求する権利を有する発明を実施する最善の方法を開示し、また

(c) 保護を請求する発明の範囲を明確にする 1 又は 2 以上のクレームをもって完結し、また

(d) 発明に関する技術情報を提供する要約を添付しなければならない。

．．．

(4A) インドを指定する国際出願の場合は、願書と共に提出された名称、説明、図面、要約及びクレームは、本法の適用上完全明細書と解するものとする。

(5) 完全明細書の 1 又は 2 以上のクレームは、単一の発明、又は単一の発明概念を構成するように連結した一群の発明に係るものとし、明確かつ簡潔であり、また、明細書に開示された事項を適正に基礎としなければならない。」

3.3 CS 関連発明及び BM 関連発明が特許可能な発明として認められるか

一定条件下で CS 関連発明は特許可能な発明として認められる。BM 関連発明は CS 関連発明の一種とみなされ同様の取り扱いとなる。

ただし、特許法第 3 条(k)の規定によりコンピュータ・プログラムそのもの、及び、ビジネス方法そのものは特許可能な発明とは認められない。

「第 3 条 (k)

「数学的若しくは営業の方法、又はコンピュータ・プログラムそれ自体若しくはアルゴリズム」は特許法の趣旨に該当する発明に該当しない。」

3.4 CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性ガイドライン

MPPP 第 IV 章 (非特許事由) に詳細に規定されている。

3.4.1 CS 関連発明

クレームには技術的特徴が必要であり、技術的課題を解決するものでなければならない。クレーム中にはハードウェアを含む必要があり、ソフトウェア処理はハードウェア部品との関係において定義することが求められる (MPPP, p73, 4.11.6)。

また、単に「それら进行操作するためのコンピュータ」として、または、「コンピュータを操作する方法」として一部にハードウェアが記載されていても、ハードウェアへの適用・

変更がない限り特許されない。

例：

クレーム 1

「地震データ処理方法であり以下を含む、ケーブル内に設けられた複数の地震センサのために時変の地震検出器出力信号を収集するステップ。」

クレーム 1 は特許される。信号は明らかにハードウェアにより収集されるからである。なお、単に、円周率を求めるプログラム、2乗根を求めるプログラム等は特許性がない。

3.4.2 BM 関連発明

CS 関連発明と同じく、クレームには技術的特徴が必要であり、技術的課題を解決するものでなければならない。クレーム中にはハードウェアを含む必要があり、ソフトウェア処理はハードウェア部品との関係において定義することが求められる (MPPP、4.11.1-4.11.11)。

3.5 BM 関連発明の特許性のガイドラインに関する特記事項

3.5.1 事例紹介

MPPP、p75、4.14.2 には、BM 関連発明に関する審決が紹介されていた。特許意匠商標総局は、クレームはビジネス方法であり、また単なる情報の提示にすぎないとして拒絶維持の審決をなした。以下にクレームの一部を紹介する。

出願番号 No.94/Cal/2002

1. 商品販売促進方法であり、以下を含む、

スマイルスタンプギフトを提供し、

ギフトスタンプは、商品に関連し、

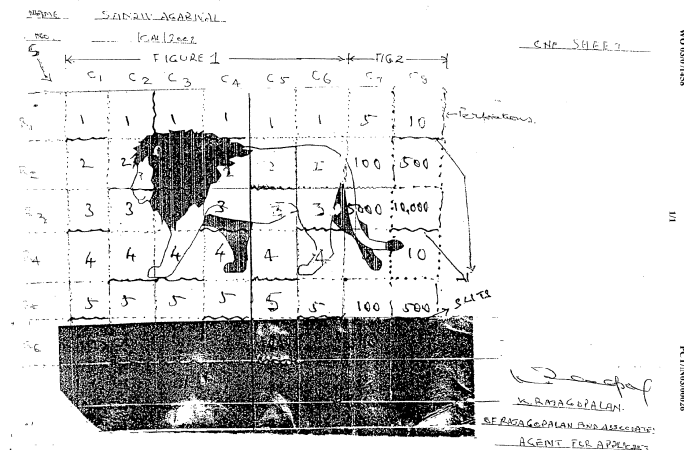
前記ギフトクーポン／スタンプは切手収集／交換／現金引き換えクレジット、または、金銭的または他の価値付加特性を有し、

該特性は、顕著に前記クーポン／スタンプの一面または両面に示され、

前記特性は前記クーポン／スタンプの片面または両面で同一または相違し、

前記特性は例えば、数字、メッセージ、教示、写真、パズル、切手収集及び／または様々な学習分野からの情報、及び同様の他の特性であり、・・・(以下、省略)

代表図



3.5.2 その他の例

(i) 体刑実刑判決 (prison sentence for corporal punishment) の全てまたは一部を交換するための方法は、産業上利用性を欠くと共にビジネス方法であり、特許を受けることはできない (MPPP、p52、3.26.3、Melia's Application (BL O/153/92))

(ii) 友人を作るための紹介システムは、産業上利用性を欠くと共にビジネス方法であり、特許を受けることはできない (MPPP、p52、3.26.4、John Lahiri Khan's Application (BL O/356/06))

3.6 CS 関連発明及び BM 関連発明として認められるクレームの形式

以下のカテゴリーで規定する必要がある (MPPP p73、4.11.5)。

- (a) 方法／プロセス
- (b) 装置／システム
- (c) コンピュータ・プログラム製品 (Computer program product)

従って、コンピュータ・プログラムをクレームの一カテゴリーとして記載することはできない。

3.7 コンピュータ・ソフトウェアに関する特許法以外の保護制度

コンピュータ・ソフトウェアは著作権法により保護される。関連する主な条文は以下のとおり。

著作権法

第 2 条(o) (定義)

第 14 条(1)(a)(b) (定義)

第 52 条 (一定の行為は著作権の侵害とならない)

第 53 条 (コンピュータ・プログラムの侵害コピーを故意に使用することは罪となる)

4. ロシア

4.1 発明の定義及び特許可能な発明の定義

「法上の発明」の定義は、ロシア民法典第 IV 部「知的活動の成果及び識別手段に対する権利」第 72 章 特許法第 1350 条に規定されている。

「第 1350 条 発明の特許性の要件

1. 物 (たとえば装置、物質、微生物の株、植物若しくは動物の細胞培養物) または手段 (物的手段を用いて有形物に影響を及ぼす製法) に関する何れかの分野における技術的解決は、発明として保護される。

発明は、それが新規なもので、進歩性を有し、かつ産業上利用可能なものであるときは、法的保護が与えられる。」

なお、2008 年 1 月 1 日より特許法を含む各知的財産権法はロシア民法内に組み込まれ、個別の旧知的財産権法はその効力を失った。

4.2 発明が特許されるための要件

ロシアにおける一般的特許要件は、要件 1「新規性・進歩性」、要件 2「産業上利用可能性」、要件 3「非特許事由要件」、及び、要件 4「記載要件」である。

4.2.1 要件 1「新規性・進歩性」

「第 1350 条

2. 発明は、技術水準からみて、知られていない場合、新規である。

発明は、技術水準からみて、当該技術の熟練者に自明でないときは進歩性を有する。技術水準とは、当該発明の優先日前に、世界の何れかの場所においてアクセス可能となった全ての情報を含む。

発明の新規性を判断する場合、技術水準には、他の出願人がロシア連邦に出願した発明及び実用新案に係る出願であって、先の優先権を有し、その出願書類を本法パラグラフ 2 第 1385 条又は第 1394 条に基づいて何人も閲覧することができるもの、並びにロシア連邦において特許を受けた発明及び実用新案も含む。」

4.2.2 要件 2「産業上利用可能性」

「第 1350 条

4. 発明は、工業、農業、公衆衛生及び経済のその他の部門において実施可能なときは、産業上利用可能なものとみなす。」

4.2.3 要件 3「非特許事由」

「第 1350 条

5. 次に掲げるものは、本法に基づいて特許を受けることができる発明とは認めない。

- 1) 発見
- 2) 科学的理論及び数学的方法
- 3) 審美的要求を充たすことを意図した、製品の外観のみに関する提案
- 4) ゲームの規則及び方法、知的又は経済活動の規則及び方法
- 5) コンピュータ・プログラム
- 6) 情報の提示に関する提案

現規則は、発明に対する特許付与を求める出願において上記内容そのものに言及する場合にのみ、上掲のものを発明とみなしてはならないということの意味する。」

4.2.4 要件 4「記載要件」

「第 1375 条

1. 発明特許の付与に関する出願（以下「発明出願」という）は、単一の発明のみ又は単一の発明概念を包括して構成するように関連した一群の発明に関連するものでなければならない（発明の単一性の要件）。

2. 発明出願は、次に掲げる事項を包含しなければならない。

- 1) 発明者（又は共同発明者）及び出願人の名称並びにそれらの居所又は事業所を記載した願書
- 2) クレームしている発明を実施するのに十分な開示がなされた明細書
- 3) 発明の本質的特徴を明記し、かつ、明細書により十分に裏付けされているクレーム
- 4) 発明を理解するのに不可欠な場合、図面又はその他の資料
- 5) 要約」

4.3 CS 関連発明及び BM 関連発明が特許可能な発明として認められるか

一定条件下で CS 関連発明は特許可能な発明として認められる。BM 関連発明は CS 関連発明の一種とみなされ同様の取り扱いとなる。ただし、コンピュータ・プログラムそのものは特許が認められない。

「特許法第 1350 条

5. 次に掲げるものは、本法に基づいて特許を受けることができる発明とは認めない。

5) コンピュータ・プログラム」

同様に、ビジネス方法自体に特許は認められない。

「特許法第 1350 条

5. 次に掲げるものは、本法に基づいて特許を受けることができる発明とは認めない。

4) ゲームの規則及び方法、知的又は経済活動の規則及び方法」

4.4 CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性ガイドライン

Guideline of Examination for Russian Patent and Utility Model (以下、ガイドラインという) 第 4 章 1.3 に詳細が記載されている。なお、本ガイドラインは 2008 年特許法改正前のものである。現地代理人に確認したところ、現在も本ガイドラインに沿って審査が行われているということであった。

4.4.1 CS 関連発明

(i) CS 関連発明として特許が認められるためには、発明が、技術的な性質を有し、かつ、技術的な結果を奏することが必要とされる (第 4 章 1.3)。

実際の適用においては、対象の全体的な特性を考慮する必要がある。技術的な性質は全体に共通する必要条件であり、これは、特許法 1350 条第 5 項に従い、発明として保護される技術の基準となる。特許性の審査では、特許出願された技術の技術的な性質に関する審査が中心となる。

一部の特徴が「非技術的な」性質であることのみを理由に、特許出願された提案を非技術的なものとしてはならず、一方で、出願者が技術的な形式のみを整え提出した提案を技術的な性質がないものと判断することに妨げがあってはならない。

また、出願者が提出する発明の説明書に含まれる技術的な装置の記述が、常に技術的な性質を立証するとは限らない。特許出願された提案から技術的ではない結果しか得られない場合、もしくは、出願者が説明する結果が発明に当てはまらないとみなされる場合、特許出願された提案は、特許法 1350 条第 5 項に列記される内容に当てはまるため、法条の発明に該当しない。

(ii) 認められない例

(a) 例を挙げれば、「広告を掲載するという点で優れている地下鉄のエスカレータの手すり」と称する地下鉄のエスカレータの手すり広告に関する提案は、発明としてみなされない。これは、「非技術的な性質」の特徴を持つからではなく、このような特徴では、全く技術的な結果を生み出さず (この場合、地下鉄の乗客が広告の情報を得るという結果が得られるだけである)、技術的なものとはならないからである。

(b) また、「地下鉄のエスカレータの手すりに広告を掲載するという点で優れている広告方法」という形式での特許出願も同様である。特徴が「技術的な」性質なものであっても、得られる結果が技術的な性質を有していなければ、技術的なものとはならない。

(c) 「交通機関の運転手自身が一定の形式で信号機に反応しなければならない交通規制の方法」に関する例。これが何らかの整備された交通状況という結果を及ぼしたとしても、この結果は、運転手が規則を遵守することで得られるため（他の運転手も規則を遵守することも前提としている）、名称が「方法」であっても、「技術的な」装置（この場合「信号機」）の使用があっても、この提案は「規則」として分類される。

(d) 地理的な測量データを処理したものに、より高度な計算方法を使用することで天然鉱物の埋蔵地をより正確に確定する発明。出願者が、意図的に、地理的な測量作業を「方法」の特徴に含めたとしても、識別的な特徴がこの計算方法に関するもののみであれば、この提案そのものは、数学的手段に分類される。

(iii) 注意点

一方、このような種類の結論を下す際、一定の注意と客観性が必要とされる。例えば、身長とウエストを測定することで人の体重が分かる方法が提案されたとする。この提案には、身長およびウエストの測定結果と人の体重の数学的な相関関係が含まれる。このような体重測定のためのデータを組み合わせた使用がこれまでに知られていない場合、数学的な相関関係を除く、上記の少なくとも一つの測定が識別的な特徴としてみなされる。またこれに、体重という身体に関する数値を発見（または、より正確な数値を確定）するための、数学的な相関関係の使用を伴うもう一つの測定が必要とされる。従って、この提案を、例えば、「衣服購入のための身体測定という伝統的な手法で得られる既知のデータに対し使用される数学的手段」として分類するのは間違いである。

4.4.2 BM 関連発明

BM 関連発明は CS 関連発明と同様の基準により判断される。すなわち、技術的な性質を有し、かつ、技術的な結果を奏することが必要とされる。

4.5 BM 関連発明の特許性のガイドラインに関する特記事項

特になし。

4.6 CS 関連発明及び BM 関連発明として認められるクレームの形式

装置または方法（特許法第 1350 条(1)）

なお、記録媒体等の取り扱いについては改訂後のガイドラインにて今後調査する必要がある。

4.7 コンピュータ・ソフトウェアに関する特許法以外の保護制度

コンピュータ・ソフトウェアは著作権法により保護される。関連する主な条文は以下のとおり。

「ロシア民法典第 IV 部「知的活動の成果及び識別手段に対する権利

第 70 章 1259 条 著作権の保護対象

1. 著作権の保護対象は、文学著作物としてのコンピュータ・プログラムを含む。
4. コンピュータ・プログラムに関しては、1262 条の規定に従い登録が可能である。

第 1261 条 コンピュータ・プログラム

著作権法は、いかなる言語、形態（ソースコード、オブジェクトコード）であろうが文学著作物と同様に全てのタイプのコンピュータ・プログラム（OS 及びプログラムプログラムの組み合わせ）を保護する。

第 1262 条 コンピュータ・プログラムの登録

コンピュータ・プログラムの著作権者は、プログラムを知的財産に関する連邦政府行政当局に登録することができる。」

5. カナダ

概要

本報告書は、2005 年改正のカナダ特許法、並びに、Manual of Patent Office Practice 2009 年 12 月改訂版第 12 章及び 2005 年 2 月改訂版第 16 章（以下、MOPOP という）に基づき、分析を行った。なお、MOPOP 第 16 章は、2010 年春以降に改定案が提示される予定である。

5.1 発明の定義及び特許可能な発明の定義

「法上の発明」の定義はカナダ特許法（2005 年改正）第 2 条(j)に規定されている。

「特許法第 2 条 (j)

本法律において、別段の定めがない場合は、「発明」とは、新規かつ有用な技術、方法、機械、製造物若しくは合成物、又は技術、方法、機械、製造物若しくは合成物の新規かつ有用な改良をいう。」

5.2 発明が特許されるための要件

カナダにおける一般的特許要件は、要件 1「記載要件」、要件 2「新規性」、要件 3「非自明性」である。

5.2.1 要件 1「記載要件」

「第 27 条 長官は特許を付与することができる

(1) (特許付与) 長官は、本法律に従ってカナダにおける特許出願がされ、かつ、本法律に基づいて特許を付与するための他のすべての要件が満たされた場合は、発明者又は発明者の法律上の代表者に対して発明の特許を付与しなければならない。

(2) (出願要件) 所定の出願手数料を納付しなければならない、かつ、出願は規則に従って発明者又はその法律上の代表者によりされなければならない、更に、出願は願書及び発明を記載した明細書を含まなければならない。

(3) (明細書の記載) 発明の明細書には、

(a) その発明及び発明者が考えたその作用又は用途について正確かつ十分に記載し、

(b) その発明が属するか又は極めて密接に関係する技術若しくは科学分野における熟練者が、それを製造し、組立てし、調合し又は使用することができる程度に、完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語で、方法においては各種の工程について、また機械、製造物又は合成物においてはそれを組立てし、製造し、合成し若しくは使用する方法について明確に記載し、

(c) 機械の場合は、機械の原理及び発明者がその原理の応用として考える最良の実施態様について説明し、また

(d) 方法の場合は、その発明を他の発明から区別することができるように、もしあれば、種々の工程の必要な順序について説明しなければならない。

(4) (クレーム) 明細書は、排他的特権又は所有権を請求する発明の主題を明確にかつ明示的用語を用いて特定した 1 又は 2 以上のクレームで終結しなければならない。

(5) (主題の択一的限定) 念のため、クレームが発明の主題を択一的に限定している場合は、第 2 条、第 28.1 条から第 28.3 条まで及び第 78.3 条の適用上、各選択肢が別個のクレームである。

(6) (出願が完備されるべき時点) 出願がその出願日において (2) により要求されている事項を完全には満たしていない場合は、長官は出願人への通知により、その通知の中で指定した日以前に出願を完備するよう要求しなければならない。

(7) (通知における指定期間) 当該指定日は、通知の日から少なくとも 3 月後でなければならない、かつ、出願がされた日から少なくとも 12 月後でなければならない。

(8) (特許されないもの) 単なる科学的原理又は抽象的定理に対しては、特許は付与されないものとする。」

5.2.2 要件 2 「新規性」

「第 28.2 条 クレームの主題が先に開示されてはならない

(1) カナダ特許出願 (以下「係属中の出願」と称する) におけるクレームで特定された主題は、次の開示がされていないことを要する。

(a) 出願日より 1 年を超える前に、出願人により又は出願人から直接的か間接的かを問わず知った者により、カナダ又は他の場所において、その主題が公衆の利用に供される方法でされた開示

(b) クレーム日より前に、(a) に述べた者以外の者によりカナダ若しくは他の場所において、その主題が公衆の利用に供される方法でされた開示

(c) 出願人以外の者によりされ、かつ、その出願日がクレーム日より前であるカナダ

特許出願においてされた開示

(d) 出願人以外の者によりされ、かつ、その出願日がクレーム日以後であるカナダ特許出願（以下「同時係属中の出願」と称する）においてされた開示であって、次の条件に該当するもの

(i) 当該同時係属中の出願が、

(A) 当該クレームで特定された主題を開示した特許出願をカナダにおいて又は関して先に正規にした者、又はその代理人、法律上の代表者若しくは前権利者によりされたか、又は

(B) カナダが締約国である特許に関する条約又は協定に定める条件に基づいて保護を受ける権利を有する者であって、条約、協定又は法律がカナダ国民に同様な保護を与える他の国において若しくはその国に対して当該クレームで特定された主題を開示している特許出願を先に正規にした者により又はその代理人、法律上の代表者若しくは前権利者によりされ、

(ii) 先に正規にされた出願の出願日が係属中の出願のクレーム日より前であり、

(iii) 同時係属中の出願の出願日が先に正規にされた出願の出願日から 12 月以内であり、かつ

(iv) 当該同時係属中の出願に関して、出願人が、先に正規にされた出願に基づいて優先権を主張した場合

(2) (出願の取下) (1) (c) に述べる出願又は (1) (d) に述べる同時係属中の出願は、公衆の閲覧に供される前に取り下げられた場合は、本条の適用上、初めから出願されなかったものとみなす。

5.2.3 要件 3 「非自明性」

「第 28.3 条 発明は自明であってはならない

カナダ特許出願のクレームで特定された主題は、次の情報から見て、それが関連する技術又は科学分野の熟練者にとってクレーム日において自明でなかったものでなければならない。

(a) 出願日より 1 年を超える前に、出願人により又は出願人から直接的か間接的かを問わず知った者により、カナダ又は他の場所において、公衆の利用に供される方法で開示された情報、及び

(b) クレーム日より前に、(a) に述べる者以外の者により、カナダ又は他の場所において、公衆の利用に供される方法で開示された情報」

5.3 CS 関連発明及び BM 関連発明が特許可能な発明として認められるか

一定条件下で CS 関連発明は特許可能な発明として認められる。

BM 関連発明については明確な基準が策定されていない。改訂後のガイドラインからは Business methods の項目が削除された。なお、現在改訂中の MOPOP 第 16 章 (Computer Implemented Inventions) にて BS 関連発明の審査基準が策定されるものと思われる。

5.4 CS 関連発明及びBM 関連発明の特許性ガイドライン

MOPOP 第 12 章及び第 16 章に詳細が記載されている。

5.4.1 CS 関連発明

(i) コンピュータ・プログラム（キャリアに記憶されていないもの）そのものは、事実上コンピュータを操作するためのスキーム、計画または一連の規則であり、抽象的なものとして特許を受けることはできない（MOPOP12.06.02、12.06.07）。

このように、アルゴリズムまたはデータモデルの形態におけるソフトウェアは、数学的公式、科学原則、抽象理論と同じく特許法第 27 条(8)の規定により排除される。しかし、法定主題が結合されたソフトウェアであれば特許の対象となる。（判例 Re: Mobil Oil, patent 1, 254, 297 (1988) 24 C.P.R. (3d) 571 at 576、「出願人のシステムは有用であり、単なる計算・アルゴリズムに関するものではない。」）（MOPOP16.03.02）

(ii) 方法発明の注意点（MOPOP16.04.01）

方法クレームは以下の点に留意する必要がある。

- a) 方法は、複数の物理的物体上の物理的エージェントにより実行され、物体における特性または状態のいずれかの変化を生成する行動または一連の行動であることが必要とされ、かつ、
- b) 方法は取引、産業または商業に関する本質的経済効果を生成するものでなければならない。

そして、ハードウェア及び/またはソフトウェアの独創的組み合わせにより実行される適切なステップを記述することが要される。

方法クレームの適切な例：

クレーム 1

識別カード上に認証ユーザの署名情報を登録する方法であり以下のステップを含む：

- a) 保存すべき前記信号の周波数成分の少なくとも n 倍の速度（ペース）で信号のサンプルを収集し、前記 n は 4 より大きい整数であり、
- b) 高周波成分を除去するために前記信号に相当する前記サンプルをデジタル的にフィルタリングし、
- c) 前記カードにフィルタリングされたサンプルを記憶する。

(iii) 装置クレームの注意点（MOPOP16.04.02）

方法クレームと同様である。新規なコンピュータ・プログラムが設定されたコンピュータは、他のやり方でプログラムされた同一コンピュータとは別物と考えられる。コンピュータの構造的要素を定義するために“means for（手段）”等の機能部品により方法クレームにおける機能ステップを置き換えて良い。

装置クレームの適切な例：

クレーム 2

識別カード上に認証ユーザの署名情報を登録する装置であり以下を含む：

- a) 保存すべき前記信号の周波数成分の少なくとも n 倍の速度（ペース）で信号のサンプルを収集する手段と、前記 n は 4 より大きい整数であり、
- b) 高周波成分を除去するために前記信号に相当する前記サンプルをデジタル的にフィルタリングするフィルタと、
- c) 前記カードにフィルタリングされたサンプルを記憶する手段。

(vi) 記録媒体クレームの注意点 (MOPOP16.04.03)

コンピュータ・プログラムを含むクレームは、プログラムを抽象的定理から区別すべく、またプログラムを製品として区別すべく物質または物理的形狀においてプログラムを具現化する媒体を対象としなければならない。コンピュータ・プログラムを含むクレームは、物質または物理的媒体を肯定的に言及する必要がある。

記録媒体クレームの適切な例：

クレーム 4

CPU により実行され、認証ユーザの署名情報信号を識別カード上に圧縮するための、内部にコンピュータ読み取り可能なコードが組み込まれたメモリを含み、前記コードは以下を含む、

- a) 保存すべき前記信号の周波数成分の少なくとも n 倍の速度（ペース）で信号のサンプルを収集するためのサンプルコード手段と、前記 n は 4 より大きい整数であり、
- b) 高周波成分を除去するために前記信号に相当する前記サンプルをデジタル的にフィルタリングするデジタルフィルタリングコード手段と、
- c) 前記カードにフィルタリングされたサンプルを記憶する記憶コード手段。

5.4.2 BM 関連発明

上述のとおり、MOPOP 第 12 章からは Business methods の項目が削除された。現段階では明確な基準が規定されていない。

なお、関連資料として、MOPOP16.05 の实例の仮訳を章末に添付しているので、そちらもご覧いただきたい。

5.5 BM 関連発明の特許性のガイドラインに関する特記事項

旧 MOPOP 第 12 章 12.04.04 にはビジネス方法に関する事項が規定されていた。参考のため旧 MOPOP の記載内容を紹介する。

ビジネス方法という表現は、金融、マーケティング、及び他の商業活動に関する法定主題の広いカテゴリーを定義するものである。これらの方法は自動的に特許性から排除されるものではない。なぜなら、特許法、規則判例においてこのカテゴリーにおける特許性を

許可または排除するための規定・判例が何ら存在しないからである。なお、ビジネス方法は多くコンピュータにて実行される。

5.6 CS 関連発明及び BM 関連発明として認められるクレームの形式

以下のカテゴリーで規定する必要がある（MOPOP 第 16 章 16.04）。

- (a) 技術 (art) またはプロセス (方法)
- (b) 機械 (装置及びシステム)
- (c) 製造物 (コードまたはデータ構造を具現化する信号を含む製品または コンピュータメディア)
- (d) 信号媒体 (搬送波) (MOPOP16.04.03b)
- (e) データ構造 (MOPOP16.04.03c)

5.7 コンピュータ・ソフトウェアに関する特許法以外の保護制度

コンピュータ・プログラムは著作権法により保護される。関連する条文は以下のとおり。

著作権法

第 2 条「コンピュータ・プログラム」の文言定義

第 3 条(1)(h) 著作権の内容

第 30.6 条 著作権の侵害とならない場合

(関連資料)

Manual of Patent Office Practice* (MOPOP)
(2009年12月改訂版) 抜粋仮訳

16.05 例

次に、請求項の例を挙げて、本章で論じている原則を説明する。

16.05.01 数式を伴う例

アルゴリズムまたは方程式の関与する次の2つの請求項は、許容されない請求項の例である。

請求項8 値「f」を計算する方法であって、

$f = m \cdot a$ を計算する工程から成る方法。

(単に公式、方程式、数学モデルなどに従う計算を実施するための方法または規則に過ぎない) 公式、方程式、およびアルゴリズムは、いずれも特許法(本書のセクション12.04.03を参照)の第27条(8)項により除外されている。また、請求項8の方法は、なんらかの物理エージェントが物理的対象に対し実施する、当該対象の特徴または条件を変化させる行為または一連の行為ではなく、かつ商業、産業、または商行為に対し主に経済効果をもたらすものでもない(セクション12.02.01および12.02.01aのそれぞれを参照)。

請求項9 移動中のレンガがもたらす力「f」を判定するための、コンピュータにより実施される方法であって、

- a) キログラムで測定される前記移動中のレンガの質量を表わす、変数「m」を入力する工程と；
 - b) メートル/秒²で測定される前記移動中のレンガの加速度を表わす、変数「a」を入力する工程と；
 - c) ニュートンで示される前記移動中のレンガがもたらす力を表わすfについて、 $f = m \cdot a$ を自動計算する工程と；
 - d) 変数「f」を表示する工程と；
- から成る方法。

請求項9の方法は、当該請求項の文言に、コンピュータがデータを受け取り、処理し、かつ出力することを伴う工程であると明瞭に記載されているため、特許法第27条(8)により除外されているようにはみえず、かつ物理エージェントがなんらかの物理的対象に対し実施する一連の工程とみなされる(それぞれ、本書のセクション12.04.03および12.02.01を参照)。しかしながら、当該方法は、商業、商行為、または産業に対し主に経済効果をもたらすものではないため、依然として法定主題ではない(本書のセクション12.02.01aを参照)。更に、これは、非法定の方法またはアルゴリズムの自明で物理的な実施態様であり、

*原文は、カナダ知的財産庁のホームページ (http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html) から入手可能。

特許法第 28.3 条に準拠するものではない。請求項 8 の主題は、方程式の使用分野を任意に狭めることにより、またはアルゴリズムに入力工程と解後の工程を追加することにより、特許性を与えることができないものである（本書のセクション 16.03.03 を参照）。請求されているこの方法で用いられる変数が実世界の物理的な実施態様を説明し得るという事実は、当該方法を法定主題にせしめる要件のいずれかが満たされているかどうかとは無関係である。

次に、アルゴリズムまたは方程式を組み込んだ主題で、特許性を有するものの例を 2 つ挙げる。

請求項 10 ある程度の精度を犠牲にして、より迅速かつ効率的に $f=ay$ を求めるための、コンピュータにより実施される方法であって、

- a) 変数「y」と望ましい基数「a」とを、入力として受け取る工程と；
 - b) 「y」、「a」、および所定の基数を使用して、第 1 のスケーリングされた値を自動計算する工程と；
 - c) 該第 1 のスケーリングされた値と記憶済みの所定の一連の値とを使用して、近似値を自動生成する工程と；
 - d) 該所定の基数を有する第 1 の指数値を自動決定する工程と；
 - e) 該第 1 のスケーリングされた値と該近似値とを使用して、調整済み誤差値を自動生成する工程と；
 - f) 該調整済み誤差値を使用して、補正値を自動決定する工程と；
 - g) 第 1 の指数値と該補正値とを使用して、「f」について相当に正確な値を自動決定する工程と；
 - h) 該「f」についての相当に正確な値を出力する工程と；
- から成る方法。

明細書と図には、開示されたアルゴリズムにより、コンピュータが、一定の精度を犠牲にして指数方程式をより迅速かつ効率的に求めることができると示されているが、それでも開示されたコンピュータを離れると、類似の利点が当該アルゴリズムそのものによりもたらされるわけではない。例えば、方程式を解くその他の環境（紙と鉛筆など）においては、このアルゴリズムに従うと、実際には、より長い時間、より多くの作業を要し、これらの環境において受け入れられている方法よりも精度の低い解がもたらされる。これを解く方程式とアルゴリズムは依然として法定主題ではないが、適切にプログラムされたコンピュータ（または発明的な組み合わせ）、コンピュータが実施する方法（発明的な機械の動作方法）、および当該アルゴリズムをコンピュータに実行させるソフトウェアは、いずれも請求の対象となり得る¹¹。

請求項 11 フォトレジスト x をウエハーから除去する方法であって、次の工程で構成される：

¹¹ Re Motorola Inc. Patent Application No. 2,047,731 (1998) 86 C.P.R. (3d) 76 (PAB).

前記ウエハーからフォトレジスト x を除去するための有機溶剤におけるウエハーの浸漬に關与する通常の工程を実施し、前記有機溶剤の酸性度 a 、前記有機溶剤の温度「 T 」、および前記有機溶剤におけるウエハーの浸漬時間「 t 」を、フォトレジスト「 x 」の除去速度が $T^2 \cdot (t/a)$ となるように制御する。

明細書と図には、ウエハーからの特定のフォトレジストの除去中に、使用されている当該有機溶剤の酸性度、当該溶剤の温度、および浸漬時間に関する方程式が真であるときに最適な結果が得られることが示されている。請求されている方法は、明らかに、物理エージェントが物理的対象に実施する、当該対象における特徴および条件を変化させる一連の工程である。当該方法は、販売可能な製品（つまり、除去済みウエハー）をもたらすため、商業、商行為、および産業に対し主に経済効果をもたらすといえる（本書のセクション 12.02.01 および 12.02.01a を参照）。溶剤の酸性度が与えられるとともに、方程式に従い浸漬の温度と時間が制御される、請求の対象である（進歩性と新規性を有し有益な）フォトレジスト除去方法は、特許性を有することになる。

16.05.02 反復不能な主題の例

- a) *Schlumberger* においては、データ出力パラメータが、少なくとも 1 つの形成特性を表わすグラフ形式で提示されている。グラフ形式において提示された測定値から有益な情報を抽出できるという発見は、発明とみなされない¹²。特許庁は、このグラフからの情報抽出は主観的な判断と解釈に依存しており、それ故に請求されている発明は反復不能であるとしている（本書のセクション 16.03.01 を参照）。
- b) 表示されている項目に關連付けられた特定の情報へのアクセスが可能であることを示すための方法。コンピュータ画面は、項目に隣接させて記号を表示する。この情報の性質は、表示されている項目に対する記号の位置により示される。情報の内容を知るためには、使用者が記号と、項目に対する記号の位置とを主観的な解釈または判断のために検討する必要があるため、この方法は、発明ではない（本書のセクション 16.03.01 を参照）。

16.05.03 法定とみなされる分類に該当しない主題の例

- a) 建設用地の配置実務は、*特許法第 2 条*の文言の意味の範囲内における技術（art）または製造物（manufacture）というよりも、むしろ測量士または設計者の技能（skill）に属する。区画割り計画の立案は、明らかに、発明的な機械または実体を実施または使用する方法ではなく、また販売可能な製品をもたらすものでもない（本書のセクション 12.02.01a を参照）。計画に従い土地に印を付け、杭で区画していたとしても、当該土地の機能は当初の土地の機能と異なるわけではなく、条件に変更はない。したがって、計画の立案は、商業、商行為、または産業に対し主に経済効果をもたらすものではなく、*特許法第 2 条*に基づく「技術（art）」を構成しない（本書のセクション 16.05.04 およ

¹² Schlumberger, supra note 1

び 12.02.01 を参照)。

- b) データベースを有する、コンピュータ化されたオンライン交際相手紹介サービスが、検索用に加入者情報を保存する。このデータベースは、加入者の個人的な特徴と優先基準とともに入力される。似た者同士が惹かれあうことを理解し、入力パラメータを選択することは、縁組あっせん者の技能の一部である。データベースの記録は、加入者の特徴と基準を一致させるために検索される。一致がない場合、データベースは、少なくとも 1 件の一致が返されるまで基準を緩和させて自動検索を実施する (正反対の者同士が惹かれあうことへの理解も縁組あっせん者の技能の範囲内である)。縁組企画を実施するためのシステムの記載においては、一般的な技術が言及されており、ハードウェア、ソフトウェア、およびデータ構造の具体的な組み合わせが開示されていない。加入者の縁組企画は、縁組あっせん者の技能の範囲内に該当するものであり、発明的な機械の運転方法を構成するものでも、販売可能な製品をもたらすものでもない (本書のセクション 12.02.01a を参照)。したがって、この企画は、商業、商行為、または産業に対し主に経済効果をもたらすものではなく、特許法第 2 条に基づく「技術 (art)」に該当しない (本書のセクション 12.02.01 を参照)。従来のもしくは特定されていないコンピュータ装置を伴うものとしてこの方法を請求しても、依然として発明的な機械の運転方法ではないため、この点が変わらない。例えば、この方法を実施するようプログラムされたコンピュータが請求の対象であった場合でも、この請求項は、非法定の方法の従来のコンピュータ装置における自明で機械的な実施態様となるため、特許法第 28.3 条に準拠しないことになる (本書のセクション 16.03.03 を参照)。

レーザー眼科手術の事例¹³は、オンライン交際相手紹介サービスの例とは対照的である。この事例では、眼科手術のための発明的な装置が教示されており、当該装置の関与する請求項は外科医の技能に制限を呈するものではないと決定されている。人間の眼に対する手術において外科医を支援するための発明的な装置であるため、(当該装置の) 手術方法は請求の対象となり得る。交際相手紹介サービスの例の場合、オンライン交際相手紹介システムにより提供される支援は、従来の装置を用いて、縁組企画の単なる自動化の域を超える支援を提供するものではなく；当該企画は、発明的な組み合わせを形成するために残りのシステムと適切に統合されているわけでもない (また、おそらくは、これが可能ではない) (本書のセクション 16.03.03 も参照)。当該企画のコンピュータによる実施において、発明は教示されておらず、そこには専門技能しかない。

- c) 専門技能が関係するもう 1 つの例として、従来のコンピュータシステムによる実用的な財務戦略または計画に関するものがある。特許庁長官は、そのようなデータベースのシステムは、一連の計算を実施するようプログラムされたコンピュータに過ぎないと決定した。同じ決定に至るために同じ入力情報を使用した者の代わりにプログラムされたコンピュータを使用することにより、専門技能に特許性を与えることはできない¹⁴。

¹³ Visx, supra note 10

¹⁴ Re Application 564,175 to Atkins, [1999] 6 C.P.R. (4th) 385 at 392

16.05.04 土地の区画割り

次の請求項の主題は、幅広の間口を有する区画を作成し、かつ建設用地上に広い建築敷地を確保しながら区画側線を形成することにより、建設用地面積を効率的に利用するための物である。

請求項 12 土地 1 区画を、建築敷地を有する建設用地に区画割りするためのデータ処理システムであって：

- a) 少なくとも土地 1 区画の一片の長さに沿う 1 つの間口と前記土地 1 区画の反対側に沿う後方線とを有する前記土地 1 区画の寸法と、最低建設用地面積と、アクセス用の最低間口と、建築敷地面積とを保有するよう設定されたデータ保存手段と；
 - b) 主要間口と小間口が前方線と後方線に交互に一致するよう、各区画の一方に主要間口を有し、他方に小間口を有するよう区画線を計算することにより、該土地 1 区画上に複数の区画を割り当てるよう設定された処理手段と；
 - c) 区画側線を計算するための手段であって、前記主要間口と交差し、前記区画の中間軸上の点に中心を有する円からの第 1 の弧と、前記小間口と交差し、隣接する区画の中間軸上の点に中心を有する円からの第 2 の弧とを、該各弧が結合点を有するよう生成することにより各区画側線を作成し、各区画側線は一般的に S 字型であり、各区画はシャンペンガラスの一般形状と、最低建設用地面積と、前記建築敷地面積を有する建築敷地とを有し、該建築敷地は該前方線から可変的な奥行きを有する、手段と；
 - d) 該割り当てに基づき複数の建設用地に区画割りされた土地 1 区画の技術的表現を生成する手段と；
- から成る。

請求項 12 は、特許法第 2 条に基づく法定の「機械 (machine)」を説明したものであるが、それでも明細書と図に、当該方法が一般的なコンピュータ技術を介した実施に役立つと単に記載されているだけであれば、依然として特許法第 28.3 条に合致するものとはならない（本書のセクション 16.03.03 を参照）。*Lawson* において、土地の区画決定方法は、手作業の技術というよりも、むしろ専門的な技能または技術とみなされた¹⁵。この方法は、商業、商行為、または産業に対し主に経済効果をもたらすものではない（本書のセクション 12.02.01a を参照）。単に既知の計算技術を用いて自明な態様で方法を自動化しても、そうでなければ非法定の方法について特許を確保することはできない。

専門技能の発揮は、特許性を有しないが、土地の区画割りのためのシステムには、発明が存在し得る。ハードウェア、ソフトウェア、およびデータ構造、ならびにデータの相互関

¹⁵ *Lawson*, supra note 5 at 110-111

係の徹底的な記載は、計算応用において特許性を有する主題を確立し得る。総合システムにおけるハードウェア、プログラム、およびデータ構成要素の徹底した説明と、当該方法のコンピュータによる実施という発明の特徴を定義する補正された請求項 12 は、この主題を、単に専門分野に属する方法から特許法第 2 条の技術 (art)、方法 (process)、または機械 (machine) に高め得る。

16.05.05 特許性を有しない媒体クレーム

データを保存する、コンピュータによる読み出し可能な媒体は、特許法第 2 条に基づく法定の「製造物 (manufacture)」かもしれないが、その保存されたデータが発明的な機能をもたらすものでなければ依然として特許性を有しない。例えば、分子構造または楽曲を表わすデータまたは情報は、処理機能を有しない。既知の態様または特定されない態様でかかる非機能的記述物を具体化する記録担体は、非法定主題の自明で物理的な実施態様とみなされ、特許法第 28.3 条に合致するとはみなされない。

例

請求項 13 音楽または文学作品が記録されている、コンピュータにより読み取り可能な記憶媒体。

記憶媒体上の記述物は、ディスプレイ上での提示または音声出力のための情報を有する。媒体に保存された記述物は、入力データの処理用にコンピュータを再設定するための機能を提供するものではない。したがって、請求項 13 は、法定の「製造物 (manufacture)」を説明しているかもしれないが、非法定の主題の自明で物理的な実施態様であり、依然として特許法第 28.3 条に合致するものではない。

例

請求項 14 SEQ ID NO:5 におけるヌクレオチド配列、その典型的な小部分、または SEQ ID NO:5 におけるヌクレオチド配列に少なくとも 99%等しいヌクレオチド配列が記録されている、コンピュータにより読み取り可能な記憶媒体。

コンピュータにおける記述物の処理は、コンピュータの機能を変更または再設定するものでも、コンピュータを新規性のある機械に変換するものでもない。請求項 14 には、法定の「製造物 (manufacture)」が記載されているが、これに非機能的記述物 (このヌクレオチド配列など) を保存することは自明である。したがって、請求項 14 は、特許法第 28.3 条に合致するものとはみなされない。

II. CS 関連発明および BM 関連発明の保護に関するユーザニーズ 調査

担当：打木 隆浩*・山田 邦博**

はじめに

ここでは、制度及び運用に関して見直しが行われている欧州特許庁（以下、EPO）及び米国の CS 関連発明及び BM 関連発明の保護（特に保護対象を判断するための保護適格性の基準）について、ユーザの見解及び立場を把握することを目的として行った。

今回は、2008 年 10 月に EPO 長官によって付託された拡大審判部への付託（G3/08）に対して提出された Amicus Brief、及び、米国最高裁判所に上告中の Bilski 事件に関する米国連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）及び米国最高裁判所に対して提出された Amicus Brief を用いて分析を行った。それぞれの Amicus Brief で見解が求められた項目は、EPO 又は米国における CS 関連発明及び BM 関連発明の保護の現状において、特に疑問又は争いがあると考えられたものであり、EPO 及び米国におけるそれぞれの現状をふまえた Amicus Brief が提出されている。したがって、Amicus Brief 提出者の見解及び提言を分析することは、現在の EPO 及び米国における CS 関連発明及び BM 関連発明の特許保護に関するユーザの見解及び立場を把握する上で非常に有益である。

一方、上記の Amicus Brief の提出者には日本の企業及び団体等があまり含まれておらず、当該 Amicus Brief の分析だけでは欧州及び米国に特許出願を行っている我が国の企業及び団体の意見を分析することができなかった。

そこで、国内企業及び団体に対してヒアリング調査を行うことにより、欧州及び米国における CS 関連発明及び BM 関連発明の保護に関する現状の制度及び運用に関する意見を伺い、上記 Amicus Brief 提出者の分析結果を補った。

なお、本調査において対象とするユーザは企業及び各種団体としたため、大学教授及び代理人等の各 Amicus Brief は、分析対象から除外した。

第 1 章 G3/08 及び Bilski 事件に関する Amicus Brief の分析

1. Amicus Brief の分析にあたって

本調査研究は、CS 関連発明及び BM 関連発明に関するものであるが、分析した G3/08 審決は CS 関連発明、Bilski 事件は BM 関連発明であるため、それら

* 株式会社リコー MFP 事業本部事業戦略センター 特許推進室 特許 1G リーダー

** 社団法人日本国際知的財産保護協会 国際法制研究室 研究員

の Amicus Brief を分析するだけでは、欧州及び米国における CS 関連発明及び BM 関連発明のどちらか一方に関する見解となる可能性もあった。

しかしながら、EPO においては、コンピュータ等を利用する BM 関連発明の場合、「コンピュータ利用発明」として審査されることになっており（審査基準 C 部、IV 章、2.3.6 参照）、そのため Amicus Brief の見解が EPO における（コンピュータ等を利用する）BM 関連発明についても当てはまるものとして考えた。また、Bilski 事件においては、コンピュータを利用した方法を含む、すべての方法に影響が及ぶ判決であったため、多くの企業及び団体は、本事件判決の CS 関連発明に対して影響を与える側面も含めて回答及び提言を行っていた。

また、G3/08 及び Bilski 事件において回答が求められた項目は、異なる CS 関連発明および BM 関連発明に関する制度及び運用の状況（詳細については「I. 各国におけるコンピュータ・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現状」「第 3 章 米国」及び「第 4 章 欧州」を参照）をふまえて示されていたが、各項目は CS 関連発明又は BM 関連発明の特許性（特に保護適格性）に関して考慮すべき様々な項目を含んでいる。そこで、各項目に関する Amicus Brief の内容を分類し整理することにより、ユーザである企業及び団体の CS 関連発明又は BM 関連発明の特許性に関する現状についての見解及び提言の分析を行った。

2. 対象とする Amicus Brief の概要

今回、下記の 4 件の Amicus Brief を分析対象とした。なお、各 Amicus Brief は、下記のサイトよりインターネットを通じて収集を行った。また、英語以外の言語の Amicus Brief については分析の対象外とした。

a. G3/08¹に関する Amicus Brief

当該 Amicus Brief は、2008 年 10 月 23 日に Alison Brimelow EPO 長官が「コンピュータ・プログラムの特許性」に関して拡大審判部に付託した質問に対する回答及び提言であり、各種企業・団体及び個人から 101 件の Amicus Brief が提出された。

（収集先ホームページ：<http://www.epo.org/patents/appeals/eba-decisions/referrals/pending/briefs.html>）

（付託された質問）

質問 1：コンピュータ・プログラムは、それがコンピュータ・プログラムとして明確にクレームされている場合に限り、コンピュータ・プログラム自体に関するものとして特許性が排除されるのか？

質問 2(A)：コンピュータ・プログラム分野のクレームは、単にコンピュータの使用又はコンピュータ読み込み可能なデータ保存メディアの使用につい

¹ 本付託の詳細については、「第 4 章 欧州」にある本付託の全訳を参照。

て明確に記載しておけば、第 52 条(2)(c)及び(3)に基づく特許性排除の規定を回避することができるのか？

質問 2(B)：質問 2(A)の回答が否定的なものであれば、当該特許性排除の規定を回避するためには、コンピュータ又はデータ保存メディアの使用に、それぞれコンピュータ・プログラムを実行したり保存したりするという本来的な効果を超える更なる技術的效果が要求されるのか？

質問 3(A)：クレームされた特徴がクレームの技術的性質に寄与するためには、現実世界における物理的実体に、技術的な効果が生じなければならないのか？

質問 3(B)：質問 3(A) に対する回答が肯定的なものであれば、その物理的実体が、不特定のコンピュータであっても十分であるのか？

質問 3(C)：質問 3(A)に対する回答が否定的なものであれば、ある特徴が寄与した結果が、使用可能な特定のハードウェアとは無関係のものにだけ効果が生じる場合、その特徴はクレームの技術的性質に貢献するものといえるのか？

質問 4(A)：コンピュータのプログラミング活動は、技術的考察に関与しているのか？

質問 4(B)：質問 4(A)に対する回答が肯定的なものであれば、プログラミングから生じるすべての特徴は、クレームの技術的性質に貢献するものといえるのか？

質問 4(C)：質問 4(A)の回答が否定的なものであれば、プログラミングから生じる特徴は、それがプログラムの実行時のものを超える更なる技術的效果に貢献する場合に限り、クレームの技術的性質に貢献するものとなるのか？

b. Bilski 事件²に関する CAFC への Amicus Brief

2008 年 10 月 30 日に CAFC で判決された In re Bilski 事件 (In re Bilski, 545 F.3d 945 (Fed. Cir. 2008)) において CAFC が提示した質問に対する回答及び見解であり、各種企業・団体及び個人から 37 件の Amicus Brief が提出された。

(収集先ホームページ：<http://www.finnegan.com/AmicusBriefsFiledforInreBilski/>)

(提示された質問)

質問 1：Bilski 出願のクレーム 1 は、101 条に基づく特許可能な主題事項をクレームしているか。

質問 2：方法が 101 条に基づく特許可能な主題事項であるかどうかを判断する上においてどのような基準が必要か。

質問 3a：クレームされている主題事項が、抽象的なアイデア又は精神的方法を構成するとの理由で、特許不可となるか。

² Bilski 事件の詳細に関しては、「第 3 章 米国」を参照。

質問 3b：精神的ステップ及び物理的ステップの両方を含むクレームは、特許可能な主題事項となるか。

質問 4：101 条に基づく特許可能な主題事項となるためには、方法は、物品の物理的変換、または機械との結合を生じなければならないか。

質問 5：State Street Bank 事件および AT&T 事件の判決を再考することは適切か。もし、適切であれば、当該判決は、いずれの点に関して見直すべきか。

c. Bilski 事件に関する米国最高裁判所上告受理前の Amicus Brief

In re Bilski 事件の CAFC 判決を不服として、当事者である Bilski が米国最高裁判所に行った上告を米国最高裁判所が受理することを求めるものであり、各種企業・団体及び個人から 9 件の Amicus Brief が提出された。

(収集先ホームページ：<http://www.patentlyo.com/patent/2009/03/bilski-v-doll-round-i-of-amicus-briefs.html>)

d. Bilski 事件に関する米国最高裁判所上告受理後の Amicus Brief

Bilski 事件に関する上告事件 (Bilski v. Kappos) において米国最高裁判所が提示した質問に対する回答及び見解であり、各種企業・団体及び個人から 67 件の Amicus Brief が提出された。

(収集先ホームページ：<http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/nov09.shtml>)

(提示された質問)

質問 1：最高裁の先例において「自然法則、物理的現象、及び抽象的概念」の特許から除外すること以外に、「いずれの」新規で有用な方法に対して特許保護適格性を広範に法律上認めることを制限していないにもかかわらず、CAFC による、特許法 101 条に基づき特許を受けるための保護適格性を有するためには、「方法」は特定の機械又は装置と結合しているか、あるいは、特定の物を異なる状態又は物へ変換するものなければならない (「machine-or-transformation」テスト)、との判断は誤っているかどうか。

質問 2:特許保護適格性に関する CAFC の"machine-or-transformation" テストは、多くのビジネス方法に対して重要な特許保護を効率的に促進することにより、特許法 273 条で「ビジネスを行う方法」の対する特許保護を認める議会の明確な意図と矛盾することになるかどうか。

各 Amicus Brief の提出者の詳細については、下記の「表 1: G3/08 及び Bilski 事件に関する Amicus Brief を提出した企業及び団体の一覧」を参照。

表1: G3/08及びBilski事件に関するAmicus Briefを提出した企業及び団体の一覧(1)
 ※個人及び大学教授については除外。

	企業及び団体名	種類	業種	G3/08	Bilski/ CAFC	Bilski/ 最高裁	
						受理前	受理後
1	Accenture	企業	コンサルティング	○	○	○(101と共同)	○(101と共同)
2	Access Control Advantage, Inc	企業	コンサルティング				○(46他と共同)
3	ACT	団体	小企業のInnovation保護団体	○			
4	Adamas Pharmaceuticals, Inc.	企業	医療関連				○(122と共同)
5	Advanced Medical Technology Association	団体	医療関連団体				○(25他と共同)
6	AIPLA	団体	知的財産関係団体(米国)	○	○		○
7	AIPPI	団体	知的財産関係団体	○			○
8	American Bar Association	団体	法律家団体				○
9	American Civil Liberties Union	団体	人権団体		○		
10	American Express Company	企業	金融サービス		○		○(112他と共同)
11	American Insurance Association	団体	保険関係団体				○(126他と共同)
12	American Medical Association	団体	医療関連団体				○(122他と共同)
13	American Institute of Certified Public Accountants	団体	米国公認会計士協会		○		
14	APPLE	企業	コンピュータ関連	○			
15	April	団体	フリーソフトウェア関連団体(フランス)	○			
16	Armanta	企業	ソフトウェア関連				○(17他と共同)
17	Asentinel, LLP	企業	ソフトウェア関連				○(16他と共同)
18	ASOLIF	団体	ソフトウェア産業関連団体(スペイン)	○			
19	Association of American Medical Colleges	団体	医療関連団体		○(51と共同)		
20	ATI	団体	情報技術専門家団体(スペイン)	○			
21	Austin Intellectual Property Law Association	団体	知的財産関係団体				○
22	AwakenIP, LLC	企業	コンサルティング				○
23	Bank of America	企業	金融サービス		○(91他と共同)		○(91他と共同)
24	Barclays Capital Inc.	企業	金融サービス				○(91他と共同)
25	Biotechnology Industry Organization	団体	バイオテクノロジー関連団体				○(5他と共同)
26	BIKT	団体	業界団体	○			
27	Bloomberg L.P.	企業	金融サービス				○
28	Borland Software Corporation	企業	ソフトウェア関連			○	○
29	Boston Patent Law Association	団体	知的財産関係団体		○	○	○
30	Business Software Alliance (BSA)	団体	ビジネスソフトウェア関連団体	○	○	○	○

表1: G3/08及びBilski事件に関するAmicus Briefを提出した企業及び団体の一覧(2)
 ※個人及び大学教授については除外。

企業及び団体名	種類	業種	G3/08	Bilski/ CAFC	Bilski/ 最高裁	
					受理前	受理後
31 BT	企業	通信	○			
32 BUSINESSEUROPE	団体	経営者団体	○			
33 Canonical Group Ltd	企業	オープンソースソフトウェア関連	○			
34 Caris Diagnostics, Inc.	企業	医療関連				○
35 CASRIP of the University of Washington School of Law	大学	大学		○		○
36 CFPH, LLC	企業	金融サービス		○		
37 CIPA	団体	代理人団体(英国)	○			
38 Computer & Communications Industry Association (CCIA)	団体	コンピュータ通信産業関連団体	○	○		○
39 Conejo Valley Bar Association	団体	代理人団体(カリフォルニア)				○
40 CompTIA	団体	情報技術関連団体	○			
41 Consumers Union	団体	米国消費者団体		○(50他と共同)		
42 CyberSource Corp	企業	ソフトウェア関連				○(16他と共同)
43 Dell	企業	コンピュータ関連		○(90他と共同)		
44 DIGITALEUROPE	団体	欧州デジタル産業業界団体	○			
45 Dolby Laboratories, DTS, Inc.	企業	音響関連				○(117と共同)
46 Double Rock Corporation	企業	金融サービス				○(2他と共同)
47 Eagle Forum Education and Legal Defense Fund	団体	非営利組織				○
48 ECOMP Consultants	企業	コンサルティング				○(46他と共同)
49 Econet AG	企業	情報技術関連中小企業グループ	○			
50 Electronic Frontier Foundation	団体	言論の自由保護団体		○(41他と共同)		
51 Eli Lilly and Company	企業	医療関連		○(19と共同)		
52 End Software Patnets(ESP)	団体	反ソフトウェア特許団体		○(58と共同)		
53 epi	団体	代理人団体	○			
54 ERICSSON	企業	電気通信関連	○			
55 FFII	団体	情報技術関連団体	○			
56 FICPI	団体	代理人団体	○	○		○
57 Franklin Pierce Law Center	大学	大学			○	○
58 FSF&FSFE	団体	フリーソフトウェア関連団体	○	○(52と共同)		○
59 GE	企業	電機関連	○(90と共同)			
60 Georgia Biomedical Partnership, Inc.	団体	バイオテクノロジー関連団体				○

表1: G3/08及びBilski事件に関するAmicus Briefを提出した企業及び団体の一覧(3)

※個人及び大学教授については除外。

企業及び団体名	種類	業種	G3/08	Bilski/ CAFC	Bilski/最高裁	
					受理前	受理後
61 Google Inc.	企業	インターネット関連				○(91他と共同)
62 HISPALINUX	団体	ソフトウェア関連団体(スペイン)	○			
63 Hooked Wireless, Inc.	企業	無線通信				○(16他と共同)
64 IBM	企業	コンピュータ関連	○	○		○
65 ICC	団体	国際商業会議所	○			
66 IEEE-USA	団体	電機・電子関連学会				○
67 IFSO	団体	フリーソフトウェア関連団体(アイルランド)	○			
68 Island Intellectual Property LLC	企業	金融サービス				○(2他と共同)
69 Intellect	団体	IT電気通信事業団体(英国)	○			
70 Intellectual Property Owners Association	団体	知的財産所有者団体		○		○
71 INTRASWEEP LLC	企業	金融サービス				○(2他と共同)
72 IP Federation	団体	知的財産関係団体(英国)	○			
73 IPLA	団体	知的財産法律家協会(英国)	○			
74 ipulise	企業	生体認証関連	○			
75 ITechLaw	団体	弁護士団体	○			
76 IZSGE	団体	知的財産関係団体	○			
77 日本知的財産協会(JIPA)	団体	知的財産関係団体(日本)	○			
78 Jackson National LIFE Insurance COMPANY	企業	保険関連				○(11他と共同)
79 John Hancock Life Insurance Company	企業	保険関連		○(94他と共同)		○(94他と共同)
80 Knowledge Ecology International	団体	調査関連非営利組織				○
81 Legal OnRamp	企業	法律家用ソーシャルネットワークキーティングウェブサイト運営				○
82 Lehman Brothers Inc.	企業	金融サービス		○		
83 LESI	団体	ライセンス関係団体	○			
84 LIDs Capital LLC	企業	金融サービス				○(2他と共同)
85 Mayo Clinic	企業	医療関連(病院)				○(12他と共同)
86 MCS	企業	ソフトウェア関連(ベルギー)	○			
87 Medistem Inc.	企業	遺伝子関連			○	
88 Medtronic, Inc.	企業	医療技術				○
89 MetLife, Inc.	企業	金融サービス			○(91他と共同)	○(91他と共同)
90 Microsoft	企業	ソフトウェア関連	○(59と共同)	○(43他と共同)		○(98他と共同)

表1: G3/08及びBilski事件に関するAmicus Briefを提出した企業及び団体の一覧(4)

※個人及び大学教授については除外。

企業及び団体名	種類	業種	G3/08	Bilski/ CAFC	Bilski/ 最高裁	
					受理前	受理後
91 Morgan Stanley	企業	金融サービス		○(23他と共同)		
92 Novartis Corporation	企業	医療関連				○
93 On Time Systems, Inc.	企業	ソフトウェア関連				○
94 Pacific Life Insurance Company	企業	保険関連		○(79他と共同)		○(79他と共同)
95 Palm Inc.	企業	コンピュータ関連				○(112他と共同)
96 PCT Capital LLC	企業	コンサルティング		○(105他と共同)		○(45と共同)
97 PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF AMERICA	団体	米国研究製薬工業協会				○
98 Philips	企業	電機企業	○	○	○	○(90他と共同)
99 PIPELINE TRADING SYSTEMS LLC	企業	金融サービス				○(2他と共同)
100 Piratpartiet	団体	政治団体(スウェーデン)	○			
101 Pitney Bows	企業	郵便機器関連	○	○	○(1と共同)	○(1と共同)
102 Polish Patent Office	行政庁	ポランド特許庁	○			
103 Prometheus Laboratories Inc.	企業	医療関連				○
104 Public Knowledge	団体	消費者団体		○(41他と共同)		
105 Rearden Capital Corp.	企業	貿易・投資		○(96他と共同)		○(2他と共同)
106 Red Hat, Inc.	企業	オープンソースソフトウェア関連	○	○		○
107 Regulatory DataCorp, Inc	企業	情報管理サービス		○		
108 Reserve Management Corporation	企業	金融サービス		○(96他と共同)		
109 Rockwell Automation, Inc.	企業	電機関連				○(112他と共同)
110 Sales Optimization Group	企業	コンサルティング		○(96他と共同)		
111 San Diego Intellectual Property Law Association	団体	知的財産関係団体				○
112 SAP AG(&SAP America, Inc.)	企業	ソフトウェア関連	○	○		○(10他と共同)
113 ScriptumLibre	団体	Freedom of Information関連団体	○			
114 Simens	企業	電機企業	○			
115 SIPP	団体	知的財産関係団体(スウェーデン)	○			
116 Software & Information Industry Association (SIIA)	団体	ソフトウェア及び情報産業関連		○		○
117 SRS Labs, Inc.	企業	音響関連				○(45と共同)
118 Sun Life Assurance Company of Canada	企業	保険関連				○(11他と共同)
119 Symantec	企業	ソフトウェア関連		○(90他と共同)		○(90他と共同)
120 TeleCommunication Systems, Inc.	企業	無線通信				○

表1: G3/08及びBilski事件に関するAmicus Briefを提出した企業及び団体の一覧(5)
 ※個人及び大学教授については除外。

企業及び団体名	種類	業種	G3/08	Bilski/ CAFC	Bilski/最高裁	
					受理前	受理後
121 Teles AG	企業	情報通信				○
122 Tethys Bioscience, Inc.	企業	医療関連				○(4と共同)
123 The American College of Medical Genetics	団体	医療関連団体				○(12他と共同)
124 The American Society of Human Genetics	団体	医療関連団体				○(12他と共同)
125 The Association of Professors of Human and Medical Genetics	団体	医療関連団体				○(12他と共同)
126 The Hartford Financial Services	企業	金融サービス				○(11他と共同)
127 The Houston Intellectual Property Law Association	団体	知的財産関係団体				○
128 The Intellectual Property Law Association of Chicago	団体	知的財産関係団体				○
129 The Intellectual Property Section of The Nevada State Bar	団体	知的財産関係団体				○
130 The Clearing House Association L.L.C.	企業	金融サービス		○(23他と共同)		○(91他と共同)
131 The Financial Services Roundtable	企業	金融サービス		○(91他と共同)		○(91他と共同)
132 The Hartford Financial Services Group, Inc.	企業	保険関連		○		
133 The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America	団体	医療関連団体				○
134 The Software Freedom Law Center	団体	オープンソース・ソフトウェア支援団体				○
135 The University of California	大学	大学				○(25他と共同)
136 The University of South Florida	大学	大学				○
137 Transamerica Life Insurance Company	企業	保険関連				○(11他と共同)
138 UKIPO	行政庁	イギリス知的財産庁	○			
139 Ung Pirat Sweden & Piraattinuoret Finland	団体	知的財産関係政治団体(スウェーデン&フィンランド)	○			
140 UNION EPIP	団体	知的財産関係団体	○			
141 Wachovia Corporation	企業	金融サービス		○(91他と共同)		
142 Washington State Patent Law Association	団体	特許代理人及び知的財産専門家団体		○		○
143 William Mitchell College of Law	大学	大学		○		○
144 Wisconsin Alumni Research Foundation	団体	特許移転関連団体				○(25他と共同)
145 Yahoo! Inc.	企業	インターネット関連		○		○

3. 分析対象とする企業及び団体の選定

上記のように分析対象である各 Amicus Brief は、多種多彩な企業及び団体等から非常に多く提出されていた。

そこで、個々のユーザが欧州及び米国における CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性の現状について、各 Amicus Brief の提出状況に基づき、分析対象とする企業及び団体を以下の基準で選定した。

- (1) G03/08、Bilski 事件（CAFC 及び最高裁）の双方に Amicus Brief を提出した企業及び団体
- (2) G03/08 又は Bilski 事件（CAFC 及び最高裁）のいずれか一方に Amicus Brief を提出した企業及び団体
- (3) Bilski 事件（CAFC 及び最高裁）の両方に Amicus Brief を提出した企業及び団体
- (4) G03/08、Bilski 事件（CAFC 及び最高裁）のいずれに Amicus Brief を提出し、CS 関連発明および BM 関連発明と関係する業務が多いと思われる企業及び団体

更に、業種間及び同一または類似する業種内において各項目に対する回答及び見解の差異があるかを分析するため、選定した対象企業及び団体を次の 4 つに分類した。

- ①ソフトウェア／インターネット関連
- ②コンピュータ／ハードウェア関連
- ③金融サービス／コンサルティング関連
- ④各種団体（代理人団体、権利者団体及び反ソフトウェア特許団体など）

本報告書において分析対象とした企業及び団体は、下記の「表 2：分析対象企業及び団体の一覧」を参照。

4. 対象企業及び団体の見解

今回、下記の点について対象企業及び団体が、欧米の現状についてどのような見解を有しているのかという視点から、当該 Amicus Brief を分析した。

- － CS 関連発明及び BM 関連発明の特許保護についてどう考えているか。（現状維持、保護の範囲の拡張、保護範囲の限定、又は特許保護不要、等）
- － CS 関連発明及び BM 関連発明の特許性の判断基準として、保護適格性（EPC52 条及び米国特許法 101 条）を重視するアプローチを求めるか、又は

表2:分析対象企業及び団体の一覧

企業及び団体名	業務内容	分類	理由
Accenture	コンサルティング関連	③	(1)
AIPLA	知的財産関係団体	④	(1)
AIPPI	知財財産関係団体	④	(2)
AMEX	金融サービス（信販）関連	③	(3)
APPLE	コンピュータ関連	②	(4)
Bank of America	金融サービス（銀行）関連	③	(3)
BSA	ソフトウェア関連団体	④	(1)
CCIA	コンピュータ通信産業関連団体	④	(1)
CompTIA	コンピュータ情報技術関連団体	④	(4)
ERICSSON	ハードウェア(通信)関連	②	(4)
FICPI	代理人団体	④	(1)
FSF&FSFE	ソフトウェア（フリーソフト）関連団体	④	(2)
IBM	コンピュータ関連	②	(1)
IPO	知的財産所有者団体	④	(3)
日本知的財産協会*	知財関係団体（日本）	④	(4)
Microsoft	ソフトウェア関連	①	(1)
Pacific Life Insurance	金融サービス（保険）関連	③	(3)
Philips	ハードウェア（電機）関連	②	(1)
Red Hat	ソフトウェア（オープンソース）関連	①	(1)
SAP AG	ソフトウェア関連	①	(1)
SIIA	ソフトウェア及び情報産業関連	④	(3)
Yahoo!	インターネット関連	①	(3)

*日本知的財産協会は、G3/08に関するAmicus Briefを提出しているが、別途国内企業及び団体に行ったヒアリング調査により、米国に関してもその見解を入手した。日本知的財産協会の見解については、上記Amicus Briefの内容も含め、「表5：ヒアリング調査における回答一覧」にまとめて記載しているので、そちらをご覧ください。

その他の特許要件（新規性及び／又は進歩性）を重視するアプローチを求め
るか。

- － CS 関連発明及び BM 関連発明に対して保護適格性を認める範囲及び要件に
ついて、広く認めるために要件を緩和することを求めるか、それとも狭く認
めるために要件を厳しくすることを求めるか。

上記の視点に基づき、下記の項目について当該 Amicus Brief における対象企
業及び団体の見解を抽出し、まとめた。

- ・ CS 関連発明及び BM 関連発明の特許保護について

(欧州関連) :

- ・ 欧州における保護適格性の判断について
- ・ クレーム形式による保護適格性の判断について
 - － 「コンピュータ・プログラム」が明記されている形式のクレームの保護
対象からの除外について (G3/08 における質問 1)
 - － コンピュータ又はコンピュータ読取り可能な記録媒体の単なる使用に
よる保護対象除外規定の回避について (G3/08 における質問 2A)
 - － コンピュータ又はコンピュータ読取り可能な記録媒体の単なる使用に
より除外規定を回避できない場合の更なる技術的効果の必要性につ
いて (G3/08 における質問 2B)
 - － クレームされている特徴の物理的実体に対する技術的効果の有無につ
いて (G3/08 における質問 3)

(米国関連) :

- ・ 米国における保護対象の判断について (CAFC からの質問 2)
- ・ 方法が保護対象となるには物品の物理的変換、又は機械との結合が必要か
(CAFC からの質問 4)
- ・ 「machine-or-transformation」テストについて (最高裁からの質問 1)

上記項目に関する各企業及び団体の見解の概要は、後掲する「表 : Amicus
Brief における見解一覧」を参照。

5. 対象企業及び団体の見解の傾向

ここでは、対象企業及び団体の見解を項目ごとに分類し、どのような傾向が
あるのか分析した。

5.1 CS 関連発明の特許保護について

表 3-1 は、CS 関連発明及び BM 関連発明の特許保護対象の範囲についての見解を分類したものである。なお、CS 関連発明の見解については、G3/08 及び Bilski 事件に関する Amicus Brief の内容を中心に分析を行った。

(分類基準)

- ◎：コンピュータ・プログラム自体も含め、CS 関連発明については広く特許保護対象と考える
- ：コンピュータ・プログラム自体は対象外と考えるが、CS 関連発明については特許保護対象と考える
- △：○よりも更に限定した非常に狭い範囲で CS 関連発明を特許保護対象と考える

表 3-1：CS 関連発明の特許保護対象の範囲について

◎	(金融／コンサル) Accenture、AMEX (団体) CompTIA、SIIA
○	(ソフト／インタ) Microsoft、SAP AG、Yahoo! (コンピ) APPLE、ERICSSON、IBM、Philips (団体) AIPLA、AIPPI、BSA、FICPI、IPO
△	(ソフト／インタ) Red Hat (金融／コンサル) Bank of America (団体) CCIA、FSF

※業種分類略称：

ソフト／インタ：ソフトウェア／インターネット関連

コンピ：コンピュータ／ハードウェア関連

金融／コンサル：金融サービス／コンサルティング関連

団体：各種団体

【傾向】

表 3-1 において、ソフトウェア関連の企業（Microsoft、Red Hat、SAP AG）及び団体（BSA、FSF）では、特許保護の対象となるソフトウェアの種類（自社開発のビジネスソフトウェア、オープンソース又はフリーソフトウェア）によって CS 関連発明の特許保護についての見解が異なっていた。自社開発のソフトウェアが特許保護対象となる Microsoft、SAP AG、BSA が、ある程度の限定が設けられた範囲での特許保護対象とすべきとの立場である。一方、基本的に権利を主張することなく広く公開されているオープンソースが特許保護対象となる Red Hat 及びフリーソフトウェアが特許保護対象となる FSF は、ソフトウェアの特許保護対象とすることに反対するとともに、CS 関連発明についても厳格な要件に基づく非常に限定された範囲で特許保護対象とすべき立場をとっていた。この理由として、特許制度の本質的な目的に反する、具体的には、当該発明の性質上、当該発明に対する特許の権利の範囲があいまいになりやすい又は非常に広範な範囲に対して権利が認められる傾向が強いため、訴訟リスク

が高くなり、それに伴う費用等が高くなることによる負担増によってイノベーションが阻害されるとの理由からであった。また、「ソフトウェア特許の付与は、個別のコンピュータ・プログラムではなく、基本となるアイデアに付与されている結果、排他的権利の蓄積により過度の規制が生じることになり、ソフトウェアのイノベーションに反する効果を招く」(FSF)といった点から特許保護対象として認めるべきはないという理由もあった。

コンピュータ関連及びハードウェア関連の企業(APPLE、ERICSSON、IBM、Philips)は、コンピュータ・プログラム自体への保護は不要だが、CS 関連発明についての特許保護は必要との立場をとっており、「これまでハードウェアで実現されていた機能の多くがソフトウェアで実現されている現在の技術的な環境に適用するため」(IBM)というように、現在のソフトウェアを中心とする技術的環境に特許保護の対象を適用させる必要があるとの理由が多かった。

コンピュータ関連及び情報通信関連の団体の中では、オープンシステム及びオープンネットワークの促進を目的とする CCIA が厳格な要件に基づく非常に限定された範囲を特許保護対象とすべきとの立場をとる一方で、CompTIA、SIIA は、広く特許保護対象とすべきとの立場をとっており、ソフトウェア関連の企業と同様に、団体の目的によって見解が異なっていた。

更に、知的財産関連団体及び代理人団体においては、AIPLA、AIPPI、FICPI 及び IPO は、コンピュータ・プログラムを含む発明は保護対象であり、他の特許性の要件を満たせば、他の技術分野と同様に、当該発明に対して特許が認められるべきとの立場をとっている。この理由としては、特許制度の本質的な目的に沿う、具体的には、特許保護による研究開発投資の保護及びそれに伴う投資の奨励、発明の開示の奨励といった点からのイノベーションの促進、又は、特記保護の対象を全ての技術分野について認めるとの TRIPS 協定 27 条(1)の観点から、CS 関連発明は特許保護対象として認められるべきとの理由が多かった。

5.2 BM 関連発明の特許保護について

表 3-2 は、BM 関連発明の特許保護対象の範囲についての見解を次のような基準で分類したものである。なお EPO の Amicus Brief からは BM 関連発明に関する見解を直接的に知ることができなかつたため、Bilski 事件に関する Amicus Brief の内容を中心に分析を行った。このため、BM 関連発明の見解については、米国における BM 関連発明の現状を基礎として検討された見解と考えられる。

(分類基準)

- ◎：純粋なビジネス方法自体も含め、BM 関連発明については広く特許保護対象と考える
- ：純粋なビジネス方法自体は対象外と考えるが、BM 関連発明については特許保護対象と考える
- △：○よりも更に限定した非常に狭い範囲で BM 関連発明を特許保護対象と考える

表 3-2 : BM 関連発明の特許保護対象の範囲について

◎	(コンピ) Philips (金融／コンサル) Accenture、AMEX
○	(コンピ) IBM (団体) AIPLA、AIPPI、FICPI、IPO、SIIA
△	(金融／コンサル) Bank of America、Pacific Life (団体) CCIA

※業種分類略称：表 3-1 と同様

【傾向】

表 3-2 において非常に興味深い点は、ビジネス方法に対する特許保護について、大きな影響を受けると思われる金融サービス／コンサルティング関連の企業のうち、Accenture 及び Amex が純粋なビジネス方法を含む BM 関連発明について、広く特許保護とする見解を有している一方で、Bank of America 及び Pacific Life が、両者の業務範囲である金融業務や保険業務についての特許保護の禁止など、純粋なビジネス方法だけでなくその関連発明に対して非常に限定された範囲での特許保護対象とする見解を有しており、類似する業種の中での見解が異なっている点である。Bank of America 及び Pacific Life が、BM 関連発明の保護対象を非常に限定された範囲でのみ認めるとの立場なのは、「会計処理方法、租税回避技術、金融商品および人間の行動を体系化したその他の方法、又は当該方法を実行するために使用されるソフトウェアのような主題事項は、特許保護不可能である。金融サービス及び情報技術分野では、ビジネス方法及びソフトウェア特許は最近になって一般的になったが、イノベーションはそれ以前より行われてきており、上記の特許の最近の氾濫は、イノベーションを奨励するよりも、妨害している。ビジネス方法及びその関連ソフトウェア特許の広く、抽象的な性質により、高額な訴訟及びその他のコストを招く可能性が特になり、その結果、新たなビジネス戦略、金融構造及び方法、又はその関連ソフトウェアを開発、実行することを望む企業に対して大きな不確実性およびリスクを生じさせることになる」(Bank of America) のように、当該特許の氾濫によるイノベーションの阻害及び訴訟リスクの増加を理由としている。このことから、BM 関連発明に関する上記のような立場の違いは、ビジネス方法を利用して実際の業務を行うことが少なく、権利侵害で訴えられる可能性の少ない Accenture のような企業と、Bank of America 及び Pacific Life のようにビジネス方法を利用して実際の業務を行っているため、権利侵害で訴えられる可能性が高くなる企業という業務基盤の違いからきていると考えられる。

知的財産関連団体及び代理人団体においては、AIPLA、AIPPI、FICPI 及び IPO は、その利用を先取りしてしまうような純粋なビジネス方法自体は保護対象外とするが、ビジネス方法を含む発明は保護対象であり、他の特許性の要件を満たせば、当該発明に対して特許が認められるとの立場をとっている。この理由としては、特許制度の本質的な目的に沿う、具体的には、特許保護による

研究開発投資の保護及びそれに伴う投資の奨励、発明の開示の奨励といった点からのイノベーションの促進、又は、特記保護の対象を全ての技術分野について認めるとの TRIPS 協定 27 条(1)の観点から、特許法の基準を満たせば、純粋なビジネス方法を含む BM 関連発明を特許保護対象として認められるとの理由が多かった。

CCIA のように、非常に限定した範囲で BM 関連発明を特許保護対象とする立場をとるべき、特許制度の本質的な目的に反する、具体的には、当該発明の性質上、当該発明に対する特許の権利の範囲があいまいになりやすい又は非常に広範な範囲に対して権利が認められる傾向が強いため訴訟リスクが高くなり、それに伴う費用等が高くなることによる負担増によるイノベーションを阻害するとの、Bank of America 及び Pacific Life と同様の理由であった。

5.3 欧州関連

5.3.1 欧州における保護適格性の判断について

下記の表は、欧州における保護適格性の判断基準についての見解を、次のような基準で分類したものである。

(分類基準)

- － 現行運用されている「技術的性質 (technical character)」の有無で判断するアプローチを採用すべきか (「技術的特徴 (technical feature)」・「技術的内容 (technical contents)」の有無で判断するアプローチも含む)
- － 「更なる技術的効果 (further technical effect)」の有無で判断するアプローチを採用すべきか、
- － その他のアプローチ

表 3-3 : 欧州における保護適格性の判断基準について

技術的性質 (技術的内容・技術的特徴を含む) の有無	Accenture、AIPLA、AIPPI*、APPLE、BSA CompTIA、ERICSSON**、FICPI、IBM、Microsoft Philips、SAP AG
更なる技術的効果の有無	CCIA、FSF
その他	Red Hat***

* 「技術的内容」の有無で判断

** 「技術的特徴」の有無で判断

*** 「クレームの内容がコンピュータ・プログラムに関するものであるか」で判断。ただし、コンピュータ・プログラムという用語の使用は、保護適格性の判断には無関係

【傾向】

表 3-3 からわかるように、保護適格性の判断方法については、現行の審査基準で示されている「技術的性質」の有無により判断するアプローチを支持する見解が多く、EPO の現行の審査基準に沿った運用が支持されているようである。

5.3.2 クレーム形式による保護適格性の判断について

a) 表 3-4 は、「コンピュータ・プログラム」が明記されている形式のクレームは、EPC52 条(2)において除外対象とされている「コンピュータ・プログラム自体」として自動的に保護対象から除外されるかどうかの可能性についての見解を分類したものである。

表 3-4 : 「コンピュータ・プログラム」が明記されている形式のクレームの保護対象からの除外について

自動的に保護対象から除外される	ERICSSON
自動的に保護対象から除外されない	Accenture、AIPLA、AIPPI、APPLE、BSA、CCIA CompTIA、FICPI、FSF、IBM、Microsoft、Philips Red Hat、SAP AG

【傾向】

多数の見解として、単にコンピュータ・プログラムがクレームに記載されているというクレームの形式上の観点から保護適格性の判断をすべきではないとの見解が多数を占めた。

ERICSSON は、明確なコンピュータ・プログラム形式のクレームは保護対象から除外されるとの立場をとっているが、実質的にコンピュータ・プログラム自体である発明が、クレームワーディングによって保護対象の除外規定を回避されたとしても、その他の特許性の要件（新規性・進歩性）によって除外されることになるとも併せて述べていた。

b) 表 3-5 は、CS 関連発明における手段として非常に大きな役割を有するコンピュータ・プログラム又はコンピュータ読取り可能な記録媒体の単なる使用をクレームに記載することのみで、当該クレームが現在の審査基準に基づく運用において採用されている「技術的性質の有無」により保護適格性を判断するアプローチにおける「技術的手段」を定義又は使用するクレームとなりうるか、すなわち EPC52 条(2)及び(3)の除外規定を回避することができるかどうかについての見解を分類したものである。

表 3-5：コンピュータ又はコンピュータ読取り可能な記録媒体の単なる使用による保護対象除外規定の回避について

単なる使用により除外規定を回避できる	Accenture、AIPPI、ERICSSON、FICPI、IBM
単なる使用により除外規定を回避できない	AIPLA、APPLE、BSA、CCIA、CompTIA、FSF Microsoft、Philips、Red Hat、SAP AG

c) 更に、表 3-6 は、コンピュータ・プログラム又はコンピュータ読取り可能な記録媒体の単なる使用が記載のよって除外規定を回避できないという見解を有する場合、上記のようなクレームが保護対象になるためには、コンピュータ・プログラム又はコンピュータ読取り可能な記録媒体の単なる使用による効果とは別の更なる技術的效果が必要かどうかについての見解をまとめたものである。

表 3-6：表 3-5 において除外規定を回避できない場合の更なる技術的效果の必要性について

更なる技術的效果が必要	CCIA、FSF
更なる技術的效果が不要	Accenture、AIPLA、AIPPI、APPLE、BSA CompTIA、FICPI、IBM、Microsoft、Philips Red Hat、SAP AG

【傾向】

表 3-5 をみると、コンピュータ又はコンピュータ読取り可能な記録媒体の単なる使用がクレームされていても保護対象とはならないとの見解が多かった。その理由としては「保護適格性の判断をクレーム形式で行うのではなく、クレームされている発明の内容に基づき判断すべきである」との理由がほとんどであり、上記の「明確なコンピュータ・プログラム形式のクレームの保護対象の除外について」における傾向と同様である。このことは、上記から単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、技術的性質に寄与する技術的手段にはならないとの認識が多いことを示していると考えられる。

他の理由として、「コンピュータ・プログラムは、コンピュータがなければ役に立たないので、コンピュータ又は記録媒体の単なる使用をクレームしただけでは、除外規定を回避するには不十分である」(CCIA) 又は「クレームが周知なコンピュータの機械的な構成要素 (コンピュータ自体、プロセッサ及びメモリー) または記録媒体について言及しているという事実は、保護対象についての判断とは無関係」(Red Hat) のように、コンピュータ又はコンピュータ読取り可能な記録媒体は CS 関連発明の必須手段とする見解もあった。

また、単なるコンピュータ又は記録媒体の使用により保護対象となることを

認める理由としては、コンピュータ又は記録媒体を技術的特徴として認める見解が多数であったが、コンピュータ又は記録媒体の使用は「コンピュータ・プログラム自体」ではないので保護適格性が除外されることはないとの見解（ERICSSON）もあった。

一方、表 3-6 からわかるように、単なるコンピュータ又は記録媒体の使用により保護対象の除外規定を回避できない場合、当該クレームの保護適格性を判断する基準として、単なるコンピュータ又は記録媒体の使用以上の「更なる技術的效果」が必要とされるのかという点については、ほとんどの企業及び団体が保護対象となるために「更なる技術的效果」を要求することに反対し、現行の運用である「技術的性質」の有無によって判断すべきとの立場をとっていた。その理由として「特許の保護適格性を判断する際は、クレームされている発明全体における技術的性質について審理するため、更なる技術的效果に関する審理を行うべきではない」（APPLE）、「クレームされている特徴が技術的效果を生じなければならないかどうかには焦点を当てることは、誤った方向へ導くことになると思われる」（BSA）及び「コンピュータ又はデータ保存媒体を使用する事例において「更なる技術的效果」を要求することは、保護対象かどうかの考察とは別次元のものである」（CompTIA）からもわかるように、保護適格性の判断を「技術的效果」の有無によって判断することは、進歩性の判断とも関連する「技術的效果」を保護適格性の判断基準に導入することになり、保護適格性及び進歩性の判断は明確に区別されるべきであり、両者が混同されてしまう結果、保護適格性のハードルが高くなることについて提出企業及び団体が懸念を表していると考えられる。逆に、CS 関連発明に関する保護適格性のハードルを高く保ちたい、保護対象の範囲を制限したい立場の CCIA 及び FSF が「更なる技術的效果」を要求すべきであるとの見解を有していることからわかる。

この保護適格性及び進歩性の判断を明確に区別すべきという見解については、表 4-5 において「更なる技術的效果」を要求すべきでないと回答をしたヒアリング対象企業の、保護適格性の判断に進歩性の判断とリンクする「技術的效果」の基準を導入することに違和感があるという回答からもわかる。

5.3.4 クレームされている特徴の物理的実体に対する技術的效果の有無について

表 3-7 は、クレームされている特徴が、保護対象となるために必要な技術的性質に寄与するためには、物理的実体に対する技術的效果の必要性についての見解を分類したものである。

ここでは該当する見解を下記のように便宜上分類しているが、当該項目に関する見解は、関連する付託の質問を各企業及び団体が独自に解釈しており、保護適格性の判断に関する側面や進歩性の判断に関する側面から等、さまざまな観点からの見解を含んでいることにご留意いただきたい。

また、当該項目における「物理的実体」の解釈、例えば、コンピュータ上の効果を保護対象となる技術的效果とみなす見解であったとしても、コンピュー

タを物理的実体とみなすかどうかにより、当該見解の分類が異なることにもご注意いただきたい。

表 3-7：クレームされている特徴の物理的実体に対する技術的効果の有無について

物理的実体に対する技術的効果が必要	APPLE ¹⁾ 、AIPPI ²⁾ 、CCIA、FSF ³⁾
物理的実体に対する技術的効果が不要	Accenture、AIPLA ⁴⁾ 、BSA、CompTIA、ERICSSON IBM、Microsoft、Philips、Red Hat、SAP AG

- 1) 「現実世界における物理的実体 (physical entity in the real world)」の表現を、ハードウェア及びデジタル構造の両方を含むものとして広く解釈される場合に限る。
- 2) 「技術的」という表現の不安定さを克服するためには、「技術的」な面において、物理的実体の重要な変換が要求されるべきである。
- 3) ただし、コンピュータは、物理的実体であり、コンピュータ・プログラムを使用するための通常及び必須なインフラであるため、十分ではない。
- 4) 条件付き不要。技術的効果が存在するか否かの問題は、問題となっているクレームの特徴が実際に物理的実体又はその行為を記載しているかどうか不明瞭な場合のみ生じる。

【傾向】

まず、保護適格性の側面からの観点、すなわち「技術的性質」に寄与するためには、クレームされている特徴が物理的実体に対する技術的効果の必要性の観点からの見解では、多くの企業及び団体が物理的実体に対する技術的効果は不要との立場をとっていた。その理由としては、保護適格性の判断において進歩性の判断と関連する技術的効果の有無を考慮すべきではないとの点から反対するものが多数を占めた。

この点は、表 3-6 における傾向と同様に、保護適格性の判断において、進歩性の判断と関連する技術的効果の基準を採用すべきではないということを示していた。

その他の理由としては、「保護適格性に関する物理的実体に対する技術的効果という追加的な要件は認められない」(BSA、CompTIA)との追加要件を求める点から反対する見解や「技術的効果を有していれば、それがコンピュータ上又は現実世界の物理的実体において生じていることに関わらず、技術的性質を有する」(Philips)との技術的効果の生じる対象に制限されないとの点から反対する見解もあった。また、「技術的効果は、保護適格性を得るための十分条件ではあるが、必要条件ではない」(IBM)という保護適格性に対する技術的効果の役割に関する見解もあった。

更に、「問題となっているクレームの特徴が実際に物理的実体又はその行為を記載しているかどうか不明瞭な場合のみ、技術的効果を考慮する」(AIPLA)というように条件付きで考慮すべきとの見解もあった。

一方で、進歩性の判断に関わる側面からの観点の見解としては、「特徴が技術的又は非技術的特徴とみなされるかどうかを判断する基準は、「技術的課題を解決するために技術的テーマ事項との相互作用」があるかであり、当該特徴が現実世界に技術的効果を生じさせるかどうかは、重要ではない」（ERICSSON）のように進歩性の判断において考慮される技術的特徴となる技術的効果は、物理的実体に対するものであるべきかどうかは無関係との理由から、物理的実体に対する技術的効果は不要との見解を述べていた。

また、物理的実体に対する技術的効果は必要との見解をとっている場合でも、物理的実体にコンピュータ（コンピュータ内）が含まれ、コンピュータ上での技術的効果でも要件を満たすとの前提に基づき、当該立場をとっている（APPLE、AIPPI、FSF）。ただし、コンピュータ又はコンピュータ読取り可能な記録媒体の単なる使用が要求される技術的効果の要件を満たすかという点については、満たすとする立場（APPLE、FSF）やその逆の立場（AIPPI）をとる見解もあった（表 3-5 も参照）。

「技術的（technical）という表現の不安定さの克服するために物理的実体に対する技術的効果を必要とする」（CCIA）という別の視点から必要性を求めるも見解もあった。

5.4 米国関連

5.4.1 米国における保護適格性の判断について

下記の表 3-8 は、方法（コンピュータ・ソフトウェアによって実施される方法及びビジネス方法を含む）が米国特許法 101 条に規定されている保護対象に含まれるかどうか（保護適格性）を判断するアプローチについて、次のような基準で分類したものである。

- － 方法の「特定の機械との結合又は物理的対象物の変換」の有無により判断
- － 方法の「有用、具体的かつ実質的な結果」の有無により判断
- － その他のアプローチ

表 3-8：米国における方法の保護適格性の判断基準について

「特定の機械との結合又は物理的対象物の変換」の有無	Bank of America、BSA ¹⁾ 、FSF、IBM、IPO Microsoft、Pacific Life、Red Hat、SIIA
「有用、具体的かつ実質的な結果」の有無	Accenture、AMEX、Yahoo! ²⁾
その他	AIPLA、FICPI、SAP AG ³⁾

1) 「先取り（non-preemption）」テストを満足している場合に限り、当該基準を満たすことが必要

2) 当該基準に加え「クレームの明確性（安定性・予測可能性・再現可能性）」を満たすことが必要

3) 方法の結果（例えば、主題事項の変換の結果生じるものであるかどうか）及び方法自体（例えば、特定の機械と結合しているか又は実用上の面から機械のようなものであるか）を考慮すべき。

【傾向】

表 3-8 からわかるように、方法が、保護適格性を有するために「特定の機械との結合又は物理的対象物の変換」の有無により判断するアプローチを支持する見解が多かった。

金融サービス／コンサルティング関連の企業のうち、ビジネス方法に対して広く特許保護を求める Accenture 及び Amex がビジネス方法に対して特許性を認める State Street Bank 判決で示された「有用、具体的かつ実質的な結果」の有無によるアプローチを支持する一方で、ビジネス方法に対する特許保護の物理的対象物の変換」の有無により判断するアプローチを支持しており、ビジネス方法に対する特許保護に他の業種に比べ大きな影響を受けるとされる業種においてその見解が異なっていた。

同様に、CS 関連発明の特許保護について非常に限られた範囲のみ認められるべきとの立場をとっている FSF や Red Hat も、「特定の機械との結合又は物理的対象物の変換」の有無により判断するアプローチを支持していた。

「特定の機械との結合又は物理的対象物の変換」の有無により判断するアプローチ以外としては、「抽象的概念を含む方法が、101 条に基づく特許可能な主題事項になるには、当該方法が有用、具体的かつ実質的な結果をもたらし、全体を考慮した場合、クレームが、抽象的概念を合理的な安定性、予測可能性および再現可能性のある方法によって実行する明確なステップを含んでいなければならない」(Yahoo!)、「方法の結果（例えば、主題事項の変換の結果生じるものであるかどうか）及び方法自体（例えば、特定の機械と結合しているか又は実用上の面から機械のようなものであるか）を考慮すべき」(SAP AG)、「方法が特許可能な主題事項となるかどうかの基準は、当該方法が一般的なソフトウェア又は他の様々な手段のステップを伴い、いくつかの技術的ステップを説明しているかどうかで判断すべきである」(FICPI) との見解があった。

5.4.2 「machine-or-transformation」テストの厳格な適用について

下記の表 3-9 は、Bilski 事件の米国最高裁に対する Amicus Brief に基づき、Bilski 事件の CAFC 判決において示された保護適格性を判断するために「machine-or-transformation」テストを厳格に適用することに関する見解を次のように分類した。

- ：「machine-or-transformation」テストを保護適格性に関する唯一の手段として厳格に適用すべき
- △：「machine-or-transformation」テストの厳格な適用は避けるべきではあるが、保護適格性に関する有効な手段の一つとしての利用は可能
- ×：厳格に適用すべきでない又は有効ではない

表 3-9 : 「machine-or-transformation」テストの厳格な適用について

○	<u>FSF</u> 、 <u>Pacific Life</u> 、 <u>Red Hat</u>
△	AIPPI、 <u>Bank of America</u> 、CCIA、 <u>IBM</u> 、 <u>IPO</u> 、 <u>Microsoft</u> Philips、 <u>SIIA</u>
×	Accenture、AIPLA、AMEX、FICPI、BSA、SAP AG、Yahoo!

注) アンダーラインは、上記の「米国における保護適格性の判断基準について」において「特定の機械との結合又は物理的対象物の変換」の有無によるアプローチ」に分類された対象企業及び団体

【傾向】

表 3-9 からわかるように、保護適格性を有するために「特定の機械との結合又は物理的対象物の変換」の有無により判断するアプローチである「machine-or-transformation」テストの評価については、当該テストを CS 関連発明及び BM 関連発明を含む方法の保護適格性を判断するための基準として有効な手段とみなす企業及び団体は比較的多いが、Bilski 事件の CAFC 判決のように当該テストを保護適格性判断のための唯一の手段として厳格に適用することについては、「当該テストが、発明の内容による保護適格性の判断からクレーム形式に焦点を当てた判断へと方向転換していることが懸念される」(IBM)、「当該テストを通過しても保護対象の除外対象である「自然法則、自然現象及び抽象的概念」の先取りになる発明であるかを判断できない」(SIIA) 等の理由により、反対する意見は多かった。

厳格な適用を支持する理由としては、「保護対象から除外されるべき抽象的概念に単なるコンピュータの使用を追加しただけの方法に対する特許取得を制限するために有効」(FSF、Pacific Life) があった。

一方、反対意見では、「当該テストの厳格な運用による米国特許法 101 条に基づく保護対象が必要以上に制限されることが懸念される」(Accenture、AIPLA、AIPPI 等) との理由が多い。上記見解をとっている企業及び団体は、これまで米国の特許制度におい問題視されていた、抽象的概念である純粋なビジネス方法を含むような非常に広い範囲に対する特許取得を抑制するための手段として、「machine-or-transformation」テストが特許不可能な方法クレームの広範な分野を拒絶することによって、簡単に無効特許を除外するための手段を提供するものとして理解されているが、101 条は、特許性の基準を意図したものではなく、特許法で要求される特許性の基準または条件は、102 条及び 103 条であるので、むしろ、102 条及び 103 条における新規性及び非自明性を適切に遵守することが既存のよく知られている発明をクレームする特許の発行を防止することになる」(Accenture)、「新技術の特許可能性を脅かすような 101 条に関する厳格なテスト（「machine-or-transformation」テスト）を課すことよりも、特許を付与する価値があるかどうかの問題には、102 条、103 条、112 条の適用

により適切に処理される」(AIPLA) というように、厳格な「machine-or-transformation」テストの適用による保護適格性(101条)の要件を重視するのではなく、保護適格性に関しては、米国最高裁の判例で示されている保護除外対象である「自然法則、自然現象及び抽象的概念」に該当するかという点のみを判断基準とし、その他の特許性の要件、新規性(102条)、非自明性(103条)及び開示要件(112条)を適切に適用することで対処可能との見解をとっていた。

第2章 国内ユーザに対するヒアリング調査

第1章ではG3/08及びBilski事件のAmicus Brief提出者の見解を分析することにより、現在のEPO及び米国におけるCS関連発明およびBM関連発明の保護に関するユーザの考え方や立場をみてきた。

一方で、上記のAmicus Briefを提出元が欧米の企業及び団体等にはほぼ限定されており、当該分野において欧州及び米国に特許出願を行っている我が国のユーザについては調べることができなかった。

そこで、上記Amicus Brief提出者の見解を補うことを目的とし、国内企業及び団体に対してヒアリングにより、欧州及び米国における現在のCS関連発明およびBM関連発明の保護に関する制度及び運用に関する我が国ユーザの見解の調査を行った。

1. ヒアリング実施概要

・ヒアリング実施企業・団体数：

ヒアリング実施先の選定にあたっては、前項において使用した業種分類ごとにCS関連発明及びBM関連発明に関する特許出願実績がある企業、及び、知的財産関連の団体を選択し、ヒアリングを行った。ヒアリング実施先の内訳は下記の通り。

なお、G3/08に関するAmicus Briefを提出していた日本知的財産協会に対しては、米国に関する質問項目に関して書面での回答を収集する形式でヒアリングを実施した。

*ソフトウェア関連企業(3社)

*コンピュータ/ハードウェア関連企業(5社)

*金融サービス/コンサルティング関連企業(1社)

*各種団体：日本知的財産協会(JIPA)

・実施時期：2009年12月2日(水)から2010年1月7日(木)

・ 質問内容：

CS 関連発明及び BM 関連発明の特許保護の現状（特に米欧）、欧州における CS 関連発明及び BM 関連発明に対する制度及び審査における特徴並びに特有な点、G3/08 において示されている質問に対する見解、米国における CS 関連発明及び BM 関連発明に対する制度及び審査における特徴並びに特有な点、Bilski 事件において争点に対する見解。

質問項目の詳細については、後掲の（関連資料）「ユーザニーズ調査に関するヒアリング調査における質問」を参照。

2. ヒアリングの回答

ヒアリング先の回答の概要は、後掲の「表：ヒアリング調査における回答一覧」を参照。

3. 各質問項目に対する回答の傾向

3.1 CS 関連発明の特許保護対象の範囲について

下記の表 4-1 は、CS 関連発明に関する特許保護の現状（特に米欧）に関する質問の回答から、一般的な見解として米欧を中心とした特許保護対象の範囲の現状についての見解を分類したものである。

表 4-1：CS 関連発明に関する特許保護対象の範囲について

現状維持	(ソフト) B 社 (コンピ) D 社、E 社、F 社、H 社
広く認めるべき	(コンピ) G 社 ¹⁾ (コンサル) I 社
制限すべき	(ソフト) C 社
その他	(ソフト) A 社 ²⁾ (団体) JIPA ²⁾

1) ソフトウェア関連発明として特徴づけられるものは広範囲に保護対象とされるべき

2) 特許保護対象の範囲に関する判断基準を世界、少なくとも日・米・欧で統一することを希望

※業種略称：表 3-1 と同様

【傾向】

CS 関連発明の特許保護対象の範囲については、現状の保護範囲を支持する回答が多かったが、ソフトウェア関連の C 社は訴訟リスクが高くなる可能性を懸念して、現状の保護範囲をある程度限定する立場をとっていた。

一方、コンピュータ／ハードウェア関連の G 社は、ソフトウェア関連発明として特徴付けられるものは、広範囲に広く保護すべきとの見解であった。

また、金融サービス／コンサルティング関連の I 社は、ハードウェアとの協働といった要件を満たさなくても保護対象として認めるべきとの見解から、保護対象の範囲を拡げるべきとの立場であった。

上記の業種別の傾向は、Amicus Brief の見解の傾向（上記、表 3-1 を参照）と同様な傾向がみられるが、C 社のような自社開発のソフトウェアが特許保護対象となる企業が保護対象の範囲を限定するべきとの立場をとっていたケースはなかった。

3.2 BM 関連発明の特許保護対象の範囲について

下記の表 4-2 は、BM 関連発明に関する特許保護の現状（特に米欧）に関する質問の回答から、一般的な見解として米欧を中心とした特許保護対象の範囲の現状についての見解を分類したものである。

表 4-2：BM 関連発明に関する特許保護対象の範囲について

現状維持	(コンピ) D 社
広く認めるべき	(コンサル) I 社
制限すべき	(コンピ) F 社、G 社、H 社
その他	(団体) JIPA ¹⁾

1) 技術的な特徴が不明確なビジネス上のアイデアそのものは特許保護対象から排除されるべき。特許保護対象の範囲に関する判断基準を世界、少なくとも日・米・欧で統一することを希望

※業種略称：表 3-1 と同様

【傾向】

BM 関連発明については、純粋なビジネス方法を保護対象から除外されるべきではなく、米国のような BM 関連発明に関する広い保護対象を制限すべきであるとの立場であったが、金融サービス／コンサルティング関連の I 社は、非技術的なビジネスモデルに対しても広く保護対象として認めることを望む立場をとっていた。

また、JIPA からは、保護対象の範囲に関する判断基準を世界（特に日米欧）で統一することを望む意見が聞かれた。

3.3 欧州関連

3.3.1 欧州における CS 関連発明及び BM 関連発明の現状について

EPO に CS 関連発明及び BM 関連発明の出願した際に固有な取扱いと感じられる点の回答において、複数のヒアリング先から回答があったものは下記の通

り。

- － 保護対象となるために、クレームにおいてハードウェアとの関連付けを厳しく要求されることが多い。
- － クレームをツーパーツ形式で作成するよう要求される。
- － 保護適格性の判断基準において審査官ごとにバラツキを感じる。
- － コンピュータ・プログラムが特許保護対象として認められない。

クレームにおけるハードウェアとの関連付けを厳しく要求される点については、ソフトウェアとハードウェアの協働を取り入れた日本出願をベースに EPO 出願を行うことによって対応しているとの意見が多く聞かれた。

しかしながら、上記のような対応を行った出願であっても、保護対象外として拒絶される場合もあれば、同じ内容で特許が付与される場合もあり、このような点から審査官ごとの保護適格性の判断基準におけるバラツキを同様に感じられるとの意見もあった。

更に、クレームにおけるハードウェアとの関連付け及びツーパーツ形式での作成に対応することにより、権利取得をしたい CS 関連発明の内容とかけ離れた内容の権利になる可能性もあり、対応の見極めが難しい、との意見もあった。

コンピュータ・プログラムが特許保護対象として認められない現状については、TRIPS 協定第 27 条の観点から、認めるように改めるべきという意見があった。

3.3.2 クレーム形式による保護適格性の判断について

下記の表 4-3、表 4-4 及び表 4-5 は、クレーム形式による保護適格性の判断の是非に関する G3/08 の質問に関する回答を分類したものである。

表 4-3 : 「コンピュータ・プログラム」が明記されている形式のクレームの保護対象からの除外について

自動的に保護対象から除外される	B 社
自動的に保護対象から除外されない	A 社、D 社、E 社、F 社、G 社、I 社、JIPA

表 4-4：コンピュータ又はコンピュータ読取り可能な記録媒体の単なる使用による保護対象除外規定の回避について

単なる使用により除外規定を回避できる	A 社、B 社、E 社 ¹⁾
単なる使用により除外規定を回避できない	D 社、F 社、G 社、JIPA

1) ただし、日本と同様に「ハードウェアとソフトウェアの協働」の要件を記載する場合のみ

表 4-5：表 4-4 において除外規定を回避できない場合の更なる技術的效果の必要性について

更なる技術的效果が必要	D 社、I 社
更なる技術的效果が不要	F 社、G 社、H 社、JIPA

【傾向】

これらの表は、「第 1 章 G3/08 及び Bilski 事件に関する Amicus Brief の分析」の表 3-5、表 3-6 及び表 3-7 に対応するものである。

まず、表 4-3 をみると、明確なコンピュータ・プログラム形式のクレームから判断して保護対象から除外するようなクレーム形式による保護適格性の判断について反対する見解が多かった。一方、ソフトウェア関連の B 社のように、CS 関連発明として保護対象となるためには、ハードウェアとの有機的な結合が必要との理由から、明確なコンピュータ・プログラム形式のクレームだけでは保護対象から除外されるとの見解であった。

次に、表 4-4 をみると、ソフトウェア関連の A 社及び B 社が単なるコンピュータ又は記録媒体の使用により保護対象から除外されることを支持しているが、これは CS 関連発明を EPO に出願する際にクレームにおけるハードウェアとの関連付けを厳しく要求されることが多く、事例によってはその対応に窮することがある現状を反映しているのではないかと考えられる。

最後に、表 4-5 をみると、単なるコンピュータ又は記録媒体の使用により保護対象除外規定を回避できない場合の「更なる技術的效果」の有無については、不要とする見解が優勢であるが、その理由としては、保護適格性の判断において進歩性の判断の範疇と考えられる技術的效果の有無によって行うことに対する違和感があるという点であった。この点については、表 3-6 の Amicus Brief 提出者の見解の傾向と同様に、保護適格性の判断は、進歩性に関する判断が入り込むこととなるような技術的效果によって行うべきではなく、両者は明確に区別すべき事項であるとの認識を示すものと考えられる。

一方で、D 社は、単なるコンピュータ又は記録媒体は単なる一手段に過ぎないとの理由により、更なる技術的效果を必要とするとの見解もあった。

3.3.3 クレームされている特徴の物理的実体に対する技術的効果の有無について

下記の表 4-6 は、保護適格性の要件を満たす場合、クレームされている特徴の技術的効果が及ぶ対象に関する質問についての回答を分類したものである。

第 1 章の 5.3.4 でも述べたように、Amicus Brief の見解では、質問の解釈の仕方によって、保護適格性の判断に関する側面や進歩性に判断に関する側面から等、さまざまな観点からの見解を含んでいたが、ヒアリング調査における回答は、保護適格性の判断に関する側面からの見解であった。

また、表 3-7 と比較した場合、類似する見解であっても「物理的実体」に関する解釈の違いにより、異なる区分に分類されていることにご留意いただきたい。

表 4-6：クレームされている特徴の物理的実体に対する技術的効果の有無について

物理的実体に対する技術的効果が必要	—
物理的実体に対する技術的効果が不要	B 社、D 社、E 社、F 社、G 社、H 社、I 社、JIPA

【傾向】

表 4-6 をみると、回答があった全ての企業が、保護適格性の判断においては、クレームされている発明の技術的特徴の効果に、必ずしも物理的実体に対する技術的効果は必要ないとの見解をとっていた。その理由としては、例えば、機械翻訳処理における「翻訳効率の向上」や、IT 社会における「データ処理の精度」の向上や「ユーザの嗜好の検索技術」など、物理的実体を対象としない技術的課題を解決する効果を有する発明が多くなっており、このような現状から技術的効果が及ぶ対象を物理的実体に限定することは不都合が生じるのではという意見が多かった。

更に、クラウドコンピューティングなど、今後の技術及びビジネスの進む方向性からみても、技術的効果の及ぶ対象を特定のハードウェアに限定することは難しくなってきており、技術的効果の及ぶ対象の場所を限定することについても意味がなくなってくるという意見も多く聞かれた。

第 1 章 5.3.4 における APPLE 等の見解は、コンピュータ内部の処理は全て物理的実体に対する技術的効果を持つという前提に基づく見解であると考えられるが、ヒアリング回答企業の見解は、「メモリーの使用量が下がる、計算が速くなるような、コンピュータの内部処理に関する効果」が物理的実体に対する技術的な効果としてみなされないことを懸念して、物理的実体に対する技術的効果を要件としない趣旨の回答となったと考えられる。

3.4 米国関連

3.4.1 米国における CS 関連発明及び BM 関連発明の現状について

米国における CS 関連発明及び BM 関連発明の出願した際に固有と感じられる点の回答において、複数のヒアリング先から回答があったものは下記の通り。

- －保護適格性の判断など、審査における審査官の判断にバラツキが特に（EPO に比べても）大きいと感じる。
- －審査官に出願されている発明のポイントを理解してもらえないケースが多々あり、権利の取得に支障をきたすことがある。
- －保護適格性に関する基準が日欧に比べて緩く、特に BM 関連発明については保護対象の範囲が広いように感じられる。

審査官に出願されている発明のポイントが理解されない場合は、インタビュー等により説明を行うことでこの問題を解決しているとの意見が聞かれた。

審査官の判断のバラツキについては、**Bilski** 事件の **CAFC** 判決以降に導入された「**machine-or-transformation**」テストの運用においてもみられる（判断のバラツキという面では、それ以前よりも大きくなった）とも意見があった。

保護適格性に関する基準が日欧に比べて緩く、保護対象の範囲が広いという点については、現在でも保護対象の範囲は日欧に比べて依然として広いものの（特に BM 関連発明）、少しずつ改善されている傾向はあるとの意見も聞かれた。

更に、**Bilski** 事件の **CAFC** 判決以降の米国における CS 関連発明及び BM 関連発明の取扱いについての変化に関して複数のヒアリング先からあった回答は下記のとおりである。

- －101 条（保護適格性）関連のオフィスアクション（OA）又は拒絶が増えた。
- －USPTO の暫定審査指令にあるように、クレームに「**using a processor**」を付記することによって（実際に「**processor**」を付記するように示唆されたケースもあり）、保護適格性を満たすのか不明。
- －OA に対応するために上記のような補正を行った場合、補正の結果が適切に権利行使の段階に反映されるか、について懸念がある。
- －運用上の変化（特に CS 関連発明について）を感じない。

保護適格性に関する OA 又は拒絶が増えている現状について、保護適格性に関するハードルが高くなっていることについては、以前のようなどう考えても日欧では特許にならないような対象まで保護範囲に含むような米国の状況が改善されることは歓迎すべきことであるが、USPTO の暫定審査指令にある「**using a processor**」をクレームに付記することで本当に保護適格性を満たすことになるのか、その基準が不明であるとの意見があった。この点については、実際に「**processor**」を付記することで権利取得できたケースもあればできなかったケースもあり、審査官の判断にバラツキがあるとの意見があった。（G 社）

また、OA に基づいて上記のような補正を行った場合、「将来の権利解釈段階において、補正した結果に対する *estoppel* や記載要件の問題が生じることについて懸念が残る」(JIPA) といった権利行使段階での権利の有効性を懸念する意見があった。

3.4.2 米国における保護適格性の判断基準について

下記の傾向は、米国における保護適格性の判断基準に関する質問についての回答をまとめたものである。

【傾向】

米国における方法（コンピュータ・ソフトウェアによって実施される方法及びビジネス方法を含む）の保護適格性の判断基準としては、日本の「ハードウェアとソフトウェアの協働」に類似する基準が望ましいとする意見が多く聞かれた。

特許の保護対象の範囲を広くするためには、いくつかの除外事項のみを提起しておくことにより保護適格性に関する要件は比較的緩めにして、その他の特許性に関する要件に基づいて権利取得を判断すればよいのではないかとの意見もあった。(I 社)

「*machine-or-transformation*」テストによる保護適格性の要件を厳格化することについては、米国における純粋なビジネス方法を含むような、非常に広い保護対象の範囲を是正する傾向を示すものであり、歓迎する意見が多いが、「*machine-or-transformation*」テストについては、日本の「ハードウェアとソフトウェアの協働」に類似する程度の基準で運用されるのであればよいが、「特定の物体との結合」を厳格に要求するなど、当該テストの厳格な適用については懸念があるとの意見があった。

また、USPTO の暫定審査指令の公開前の時期にみられた、当該テストの方法発明以外への拡大適用については行き過ぎであり、「*machine-or-transformation*」テストの適用は CS 関連発明及び BM 関連発明の分野に限定すべきとの意見もあった。(F 社)

公開された暫定審査指令に基づきクレームに「*using microprocessor*」を付記する補正によって特許を取得した場合、出願人の立場としては、将来の権利解釈段階において、補正した結果に対する *estoppel* や記載要件の問題が生じることについて懸念が残る (D 社及び JIPA) との意見も聞かれた。

一方で、米国最高裁における *Bilski* 事件の上告審に関する判断によっては、「*machine-or-transformation*」テストに基づく基準が再度変更される可能性も十分考えられるように、このような度重なる基準変更により、権利取得に関する予測可能性等、特許制度の安定性に問題が生じることについて、特許制度のユーザとしては懸念を感じるとの意見も聞かれた。

表: Amicus Briefにおける見解一覧(1)

企業及び団体名		Microsoft Corporation
業種		ソフトウェア関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		CS関連発明に関する強力な特許保護を維持することは非常に重要であるが、明確な基準に基づきコンピュータ・プログラム“自体”とみなされるものは、特許対象から除外されるべき。
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	T641/00及びT258/03で導入された方法は、新規性及び進歩性の審査をクレームに記載されているすべての技術的特徴の組み合わせに限定することにより、52条の除外の適用およびクレームされている発明の最終的な特許性の判断に対して明瞭で実質的な基準を提供している。 EPOにおいてコンピュータ実施発明に関する特許取得は容易ではないが、EPOにおける審査方法については、論理的で秩序立っており、最終的な結論についても一貫性があり、予測可能性のあるものと思われる。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。クレームされている主題事項の内容から判断すべき。また、保護対象となる発明は、技術的性質を有していなければならないが、当該性質はクレームの形式に依存していない。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No。クレームされている主題事項の内容から判断すべき。また、保護対象となる発明は、技術的性質を有していなければならないが、当該性質はクレームの形式に依存していない。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	No。技術的な効果は要求されず、技術的性質が要求される。クレームが、技術的手段により技術的課題を解決する方法を定義していれば、技術的特徴は確立される。
	保護対象となるには物理的の実体に対して技術的効果が必要か	No。物理的の実体を含まない特徴の場合であっても当該特徴が技術的效果を有していれば、技術的特徴とみなすことができるが、当該クレームの特徴又は構成要素が、独立した技術的效果を有している必要はない。 ただし、当該技術的效果の範囲がクレームされている特定の装置に対して限定されることは、EPCにおいて要求されていない。
米国	米国における保護適格性の判断基準について	101条に基づく「方法(process)」は、物理的、すなわち特定の装置との結合または物理的主題事項の変換の効果がないと見なされるべきではない。 当該基本原則をソフトウェア関連発明に適用した場合、有用で、具体的かつ実質的な結果をもたらすコンピュータ実施発明方法は、少なくとも次の2つの理由により特許保護可能な主題事項である: 1) 特定装置(プログラムされたコンピュータ)の使用と結合されているため。2) 物理的変換、特に物理的主題事項(例えば、電気信号又は電磁的信号)を異なる物理的主題事項への変換する効果を有するため。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	必要。101条に基づく特許可能性は、クレームされている発明が物理的なものでなければならない。 ただし、当該原則は、特許不可能な抽象的概念が、単にコンピュータの使用を追加することによって特許可能なものになることを意味するわけではない。上記のような追加により101条を満たすことができるかもしれないが、コンピュータ又はその他の装置についての一般的な引用のみが含まれているクレームの特許保護可能性に関しては、101条に関する追加的な要件ではなく、102条、103条及び112条の厳格な適用によって適切に判断される。
	「machine-or-transformation」テストについて	Bilski出願を拒絶することは支持するが、「machine-or-transformation」テストを特許保護可能性を判断するための唯一のテストとして採用するCAFC判決は認められない。 米国最高裁によって伝統的に適用されてきた保護適格性に関する基準は、特許保護可能な方法を1以上の公開された物理的対象物を含まなければならない、すなわちクレームが現実世界において結果または効果を生じる物理的手段を使用する一連のステップを記載していなければならない旨を要求する。発明者は、物理的手段を利用した実際上の利用を可能とする方法の具体例を開示し、他者が当該発明を利用することが十分に出来るように当該物理的手段を公開しなければならない。

表: Amicus Briefにおける見解一覧(2)

企業及び団体名	Red. Hat, Inc.	
業種	ソフトウェア(オープンソース)関連	
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について	ソフトウェア特許は、特許の排他的な目的がオープンソースの協調的な目的と本質的に抵触し、更にソフト特許は、他の主題事項に関する特許と比較して、比較的抽象的な言葉でクレームされており、権利の境界が比較的あいまいになりやすく、その結果、高い訴訟リスク、それに伴う費用の増加など、特許制度の本来の目的であるイノベーションの促進に貢献していない。 ソフトウェア特許の特許可能性を限定する基準は、訴訟リスクを減少させ、オープンソースコミュニティへの参加を奨励することになり、オープンソースソフトウェアに利益を与えることになるだろう。	
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	52条(3)で使用されている「as such」を文言の通常の意味に従い適切に解釈する(すなわち特許可能な方法は、あるステップにおいてコンピュータ・プログラムの使用を含めることは可能だが、コンピュータ・プログラムは不可)ことで、コンピュータ・プログラムはより広範囲で特許可能な発明とすることができる。上記のような「as such」の意味に関する解釈は、米国最高裁のDiehr判決における理由と類似している。 コンピュータ・プログラムが特許保護から除外されるかどうかは、クレームがコンピュータ・プログラムに関するクレームであるかどうかで判断すべきであり、技術的效果の観点から判断する必要はない。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。コンピュータ・プログラムが保護対象から除外されるかどうかは、クレームがコンピュータ・プログラムに関するクレームであるかどうかで判断すべき。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No。適切に解釈されたクレームが、コンピュータ・プログラム又はコンピュータ・プログラムの構成物に関する内容を記載している場合、クレームが周知なコンピュータの機械的な構成要素(コンピュータ自体、プロセッサ及びメモリ)または記録媒体について言及しているという事実は、保護対象についての判断に影響を与えない。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的效果が必要か	No。保護対象となるかどうかは、クレームされている主題事項の技術的效果の観点から判断する必要はない。
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的效果が必要か	No。保護対象となるかどうかは、クレームされている主題事項の技術的效果の観点から判断する必要はない。
米国	米国における保護適格性の判断基準について	Diehr判決は、特許保護可能性に関する従来の要件を修正するものとして理解するのは適切ではなく、抽象的概念自体は特許保護されず、十分な具体性のある(tangible)発明のみが特許可能であることを再確認している。 Benson、Flook及びDiehr米国最高裁判決では、精神的方法自体は、抽象的で具体性がないため、特許保護できないことを明確に示しており、同様に回路上に発生する電子的状態の一時的な変換はある程度具体性のあるものとして特徴づけることができるが、101条において要求されるのはより具体的なものである旨が示されている。これにより、CAFCは、アルゴリズムと汎用目的のコンピュータとの単なる組み合わせは特許保護可能な主題事項を作成するには十分でないことを明確にすべきである。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	State Street Bank事件及びAT&T事件において構築された“useful, concrete and tangible”テストを拒絶し、物理的な変換を要求するDiehr事件及びその他の最高裁判決と一貫するテストを採用すべき。
	「machine-or-transformation」テストについて	Flook、Benson及びDiehr最高裁判決を引用して、CAFCは、「(1)方法が特定の機械又は装置と結合しているかどうか、又は、(2)特定の物品を異なる状態若しくは物品に変換するかどうか」を考慮することで特許保護可能な方法を抽象的な概念から区別するテストを示した。BilskiCAFC判決は、1990年代中ごろにおける101条に関するCAFCの誤ったアプローチを訂正し、「machine-or-transformation」テストは、Flook、Benson及びDiehr最高裁判決に完全に一致するものである。

表: Amicus Briefにおける見解一覧(3)

企業及び団体名	SAP AG/SAP America, Inc.	
業種	ソフトウェア関連	
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		ソフトウェア発明に関する特許は、フリーライドの防止、投資の奨励、発明の開示の奨励、及び著作権による保護よりも広範囲な保護により、ソフトウェア及び情報技術産業のイノベーションを促進させる。 ソフトウェア及び情報技術産業が特許による強い保護から受ける上記のような利点が、当該分野でイノベーションを継続するソフトウェア企業に対して強いインセンティブを提供する。当該インセンティブの弱体化は、資源配分及び一般公衆への発明の公開に影響を与えることになる。
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	52条又は56条によるコンピュータ関連発明の特許性を判断する現在の実務については、満足しているが、いくつか改善が必要な点もある。 クレームにコンピュータの使用意図を記載することによって、52条(2)/(3)の条件を克服している特許クレームは、52条に基づく「技術的性質」テストを最終的に満たし、これにより「技術的性質」が確定すれば、52条に基づく除外リストはもはや適用されない。「ビジネス方法」に関するクレームが上記の方法により52条に基づく「技術的性質」テストを満たせば、当該クレームは、もはや「ビジネス方法それ自体」としてみなされることはない。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。特許出願のクレームに「コンピュータ・プログラム」として明確に記載されているという単なる事実によって、クレームされている発明を52条(2)及び(3)に基づく「コンピュータ・プログラム自体」として自動的に制限すべきではない。むしろ、審判部のケースローにおいて一貫しているように、特許出願のクレーム全体を考慮し、特許明細書も考慮しながら解釈することによって、「技術的性質(「更なる技術的効果」と混同してはならない)」を有しているかどうか、最終的な問題である。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No。同上。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	No。クレームされている特徴に対して技術的効果は要求されない。
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	No。クレームされている特徴に対して技術的効果は要求されないので、物理的実体に対する効果は不要。
米国	米国における保護適格性の判断基準について	101条に基づく特許可能な主題事項であるかの判断する場合、方法の結果(例えば、主題事項の変換の結果生じるものであるかどうか)及び方法自体(例えば、特定の機械と結合しているか又は実用上の面から機械のようなものであるか)を考慮すべきである。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	方法クレームが、物品の物理的変化を生じる、または機械と結合している場合、特許可能な主題事項を構成する。
	「machine-or-transformation」テストについて	(American Express Companyと同意見) 「machine-or-transformation」テストは、法律に裏付けられたその他の伝統的な特許法の法則(112条の要件の順守)により、曖昧、抽象的、自明または有用でないものへの特許付与に関する懸念を処理することができるので、必要ない。

表: Amicus Briefにおける見解一覧(4)

企業及び団体名		Yahoo! Inc.
業種		インターネット関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		物理的要件に焦点を当てるテストに基づいてはいるものの、ソフトウェアは通常、特許可能な主題事項であるとのMicrosoftの主張に同意する。 しばしば、自己の特許権の執行と同様に第三者の特許権を侵害しているとの申し立てに対して自己を防御することの必要性を感じており、公正なイノベーションを保証するバランスが取れた効率的な特許制度は利益がある。
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	—
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	—
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	—
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的效果が必要か	—
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的效果が必要か	—
米国	米国における保護適格性の判断基準について	抽象的概念を含む方法が、101条に基づく特許可能な主題事項になるには、当該方法が、1)十分に実現可能な結果(すなわち、有用、具体的かつ実質的な結果)をもたらし、2)全体を考慮した場合、クレームが、抽象的概念を合理的な安定性、予測可能性および再現可能性のある方法によって実行する明確なステップを含んでいなければならない。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	不要。方法が101条に基づく特許可能な主題事項となるために、クレームされている方法が物品の物理的変換、または機械との結合を生じなければならないという旨を示した最高裁判決はない。Benson最高裁判決では、機械との単純に結合されているだけの方法は、特許を付与するべきではないと判決している。
	「machine-or-transformation」テストについて	「machine-or-transformation」テストは、特許保護可能性に影響する特許法上の文言又はそれらの基本的な原則を十分に反映していない。前者については、「方法」という語の一般的な意味又は法律上の定義が、機械又は物理的な変換と結合する方法に限定していない。反対に、議会が「方法」および「機械」を別にリストアップしていることが、「方法」および「機械」を区別する結論を支持しており、その結果、「方法」は特定の機械との結合を必要としていない。同様に、新規な「方法」に関する文言は、新規な「化合物」に関する文言とは別にリストアップされており、これにより、新規な方法は、主題事項を新たな状態に変換する必要はない。

表: Amicus Briefにおける見解一覧(5)

企業及び団体名		APPLE Inc.
業種		コンピュータ関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		G3/08の付託において挙げられている質問に対して、コンピュータ関連発明の特許性を弱体化するような回答をするべきではない。 非常に激しい競争の中で、APPLEが競争優位を維持し、革新的な新しい製品の開発及び販売を継続するための能力は、競争分野における発明に対して特許保護が利用可能かどうかにかかわらず依存している。
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	APPLEは、現在の技術に対してEPCにおいて採用されているバランスのとれたアプローチ(すなわち、特許は技術的性質を有する発明についてのみ付与される)を総じて支持する。審判部のケースローを基礎としたEPOにおける上記アプローチによる現在の審査実務に基づけば、先行技術に技術的な貢献をするコンピュータ分野におけるほとんどの発明に対して特許保護が利用可能となるため、EPOにおける現在の合理的なアプローチを維持することを支持する。 進歩性における技術的貢献の判断には、先行技術の知識を要求されるが、技術的性質の審査期間中は考慮されない。要求される技術的課題の有無に関する判断は、技術的性質が一見して当業者にとって既知でない場合、進歩性の判断に移され、組み込まれてきた。このため、技術的課題に関する審査は発明の長所に関する判断によって認められるので、コンピュータのような技術的要素の引用は、52条(2)(c)に基づく明白な除外事項を回避する。特許性の重要な判断は、発明によって技術的課題が解決されているかどうかを証明する、進歩性の審査に組み込まなければならない、
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No. EPC52条(2)及び(3)に基づくコンピュータ関連発明の特許保護適格性は、当該クレームが明確にコンピュータ・プログラムをクレームする用語を含んでいるかどうかではなく、発明の長所(例えば、発明全体の技術的効果及び/又は技術的特徴)に基づき判断すべきである。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No. コンピュータ・プログラム分野の発明も、クレームがコンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な記憶媒体の使用を明確に記載しているか否かに関わらず、除外事項を回避するために十分な技術的効果を示しているかどうかに基づき判断されるべきである。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	No. 特許の保護適格性を判断する際は、クレームされている発明全体における技術的性質について審理するため、更なる技術的効果に関する審理を行うべきではない。
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	Yes. 「現実世界における物理的実体(physical entity in the real world)」の表現を、ハードウェア及びデジタル構造の両方を含むものとして広く解釈される場合に限り、クレームされている特徴は、クレームの技術的性質に貢献するための「現実世界における物理的実体」における技術的効果を生じさせる。事実、上記のように定義された「現実世界における物理的実体」において技術的効果を生じなければ、クレームされている特徴は技術的課題を解決方法に貢献しない。更なる技術的効果を生み出すよう適切にプログラムされた汎用コンピュータは、特許保護可能な技術的テーマ事項である。また、このことは特定のハードウェアの使用に関わらず、ソフトウェア関連発明に対して適用されるべきである。
米国	米国における保護適格性の判断基準について	-
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	-
	「machine-or-transformation」テストについて	-

表: Amicus Briefにおける見解一覧(6)

企業及び団体名		ERICSSON
業種		ハードウェア(通信)関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		現在、情報通信技術は変化しており、以前は純粋にハードウェアによって解決されてきた技術的課題が、ソフトウェアにおいて解決される範囲が増してきている。このことから、情報通信技術における技術的課題を解決する基礎となるソフトウェアの特許性を制限する理由はない。
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	非技術的な特徴は、技術的課題を解決するためのクレームの技術的主題に作用しない程度において、除外すべきである。少なくとも一つの技術的特徴を有するクレームは、「すべての技術分野」の要件に適合する。技術的特徴は、その効果にかかわらず新規性及び進歩性に寄与する。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	Yes。明確にコンピュータ・プログラムとみなされるクレームは、特許性のある発明とはみなされない。非技術的な特徴は、技術的課題を解決するためのクレームの技術的主題に作用しない程度において、除外すべきである。少なくとも一つの技術的特徴を有するクレームは、「すべての技術分野」の要件に適合する。 一方、当該規定がクレームワーディングによって回避される場合でさえも、クレームされている対象又は行動は、52条(1)に規定されているその他の要件を満たす必要がある。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	Yes。コンピュータ読み取り可能な記録媒体又はコンピュータの使用は、それらはコンピュータ・プログラム自体ではないため、特許保護可能性が除外されることはない。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	-
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	No。クレームされている特徴が、「現実世界における物体への効果」を有する要件とする規定は、EPCにはなく、EPC52条に規定されている「in all fields of technology」の「technology」は、知識、有形物及び無対物のいずれの種類の利用を含む(当該利用が現実世界において効果を生じるか否かに関わらず)、と定義されている。これにより、特徴が技術的又は非技術的特徴とみなされるかどうかを判断する基準は、「技術的課題を解決するために技術的主題事項との相互作用」があるかであり、当該特徴が現実世界に技術的効果を生じさせるかどうかは、重要ではない。 上記の理由から、特定のハードウェアが当該特徴と結びついて相互作用を起こしているかどうかは、特徴がクレームされている技術的性質に貢献しているかは無関係である。
米国	米国における保護適格性の判断基準について	-
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	-
	「machine-or-transformation」テストについて	-

表: Amicus Briefにおける見解一覧(7)

企業及び団体名	International Business Machines Corporation (IBM)	
業種	コンピュータ関連	
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について	<p>ソフトウェアのイノベーションからくる経済的利益は、研究開発における重要な投資による成果である。特許システムによって提供されるインセンティブは、他の技術分野と同様の見返りを提供することによって促される。</p> <p>ソフトウェアが今日の情報化社会のインフラであることについては争いがなく、ソフトウェアにより、以前はハードウェアで実現されていた機能およびハードウェアを超える新たな機能を実現可能にしている。このため、特許政策として、ソフトウェアが特許可能な主題事項である旨を宣言すべきである。</p> <p>特許政策上、非技術的なビジネス方法を含む、非技術的方法に対する特許保護を支持することは健全ではない。特許に基づくインセンティブは、ビジネス方法のイノベーションの促進のためには、必要ない。反対に、非技術的なビジネス方法に特許を認めることは、イノベーションを促進するのではなく、競争を抑制するだけになるであろう。</p>	
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	現在の審査基準には、52条(2)及び(3)の除外規定を回避するためには、クレームされている主題に対して技術的性質が要求されている。実際の適用については、T258/03のアプローチ(技術的手段がクレームされている主題において利用されている場合、52条(2)及び(3)の除外規定外となり、技術的性質に貢献する当該特徴のみを考慮して進歩性が認められる場合、特許性が認められる)を提案しているが、当該アプローチは、IBMがコンピュータ方法発明の特許性を判断する適切な基準と考える「特許保護可能な方法は、技術的に有益な結果を提供するための技術的貢献をするような方法である」という視点と矛盾していない。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。「コンピュータ・プログラム」形式又はそれ以外のコンピュータ・プログラムに関する発明は、要求される技術的性質を有していなければ、コンピュータ・プログラム自体として特許保護対象から除外される可能性がある。更に、コンピュータ・プログラムに関する発明が、技術的な恩恵を提供する貢献をする場合、特許保護対象から除外されない可能性がある。ただし、発明の貢献度は、技術的性質に貢献する特徴のみを考慮する進歩性の評価の一部として行われる。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	Yes。コンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、技術的特徴を有しており、技術的性質を与える。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	No。更なる技術的効果は、保護適格性を得るための十分条件ではあるが、必要条件ではない。
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	No。技術的効果は、保護適格性を得るための十分条件ではあるが、必要条件ではない。
米国	米国における保護適格性の判断基準について	方法が101条に基づき特許保護可能な主題事項となるか判断する場合、当該方法が技術的な貢献を有しているかどうか(すなわち、特定の機械又は装置と結合しているか、又は物品を異なる状態若しくは物体への変換又は還元が生じているか)により判断すべきである。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	必要。保護対象となるには技術的貢献が必要なため、特定の機械又は装置と結合しているか、又は物品を異なる状態若しくは物体への変換又は還元が生じていることが要求される。
	「machine-or-transformation」テストについて	CAFCの判決は、ソフトウェアの保護適格性について、不必要な混同を生み出した。特許制度の憲法上の意図及び最高裁の判例から、保護適格性に関する2つの重要な制限(1)自然法則、自然現象、精神的方法及び抽象的概念のような、技術的貢献を有しない発明は、特許可能な主題事項の範囲から除外される。(2)理論的又は抽象的な発見は、特許保護から除外される。)が規定されている。

表: Amicus Briefにおける見解一覧(8)

企業及び団体名	Philips	
業種	ハードウェア(電機)関連	
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について	<p>すべての技術的発明は、TRIPS協定27条(1)およびEPC52条(1)の観点から特許保護可能な主題事項であるので、クレームされている主題事項が技術的なものであれば、コンピュータ関連発明も特許保護可能性を有する。</p> <p>米国においては、CAFCは、議会在、特許法に273条の規定を追加する1999年改正によって、ビジネス方法の特許性を明確に承認していることも確認すべきである。</p>	
欧州における保護適格性の判断基準について	<p>原則として、あらゆる技術的な発明は特許保護対象であり、コンピュータ関連の用語がクレームにおいて使用されているかどうかは、クレームが技術的発明であるかどうかについて判断することとは関係がない。更に、コンピュータ・プログラム分野のクレームが、上手なクレームワーディングによりEPC52条(2)及び(3)に基づく除外事項を回避するかどうかについての判断とも関係はない。一方で、特許されるには、新規性及び進歩性が要求される。技術的特徴のみが、新規性及び進歩性に対して貢献することができ、そのため、技術的特徴は、非自明な方法で先行技術から発明を識別するものでなければならない。</p>	
欧州	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。EPCに基づき、クレームの形式に関わらず、技術的特徴を有しないいずれの非技術的な主題事項も特許保護することはできない。
単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No。先行技術であるコンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な記録媒体の使用を単に記載しているだけでは、技術的特徴を有していることにはならず、特許保護されない。
保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	No。更なる技術的効果は、新規性及び進歩性に貢献する場合のみ、特許性に対して関連する。
保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	No。特徴が技術的効果を有していれば、当該特徴は技術的特徴となるので、当該技術的効果が、コンピュータ上で起ころうが、現実世界で起ころうが、関係ない。
米国における保護適格性の判断基準について	<p>裁判所は、101条で使用されている「方法(process)」は、100条(b)において明確に規定されており、最終的に100条(b)においていずれの不明瞭さも解決していることを認め、確認しなければならない。特に、いずれの基準においても、101条の「方法」は、1952年以前のケースローにおける「技術(the arts)」として言及されていたあらゆる主題事項を含み、このことから製造方法または原材料の物理的変化させる方法だけでなく、歴史的に特許保護可能な技術とみなされてきた方法も含む、広範な領域のものであることを確認しなければならない。</p> <p>方法における1以上のステップが、それぞれ新規でない又は単独で特許保護対象にならないという事実は、クレーム全体が101条に基づく特許保護対象となる主題事項を引用しているかどうかの判断とは無関係である。</p>	
米国	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	方法における1以上のステップが、それぞれ新規でない又は単独で特許保護対象にならないという事実は、クレーム全体が101条に基づく特許保護対象となる主題事項を引用しているかどうかの判断とは無関係である。
「machine-or-transformation」テストについて	<p>(Microsoftと同意見)</p> <p>Bilski出願を拒絶することは支持するが、「machine-or-transformation」テストを特許保護可能性を判断するための唯一のテストとして採用するCAFC判決は認められない。</p> <p>米国最高裁によって伝統的に適用されてきた保護適格性に関する基準は、特許保護可能な方法を1以上の公開された物理的対象物を含まなければならない、すなわちクレームが現実世界において結果または効果を生じる物理的手段を使用する一連のステップを記載していなければならない旨を要求する。発明者は、物理的手段を利用した実際上の利用を可能とする方法の具体例を開示し、他者が当該発明を利用することが十分に出来るように当該物理的手段を公開しなければならない。</p> <p>「machine-or-transformation」テストの義務付けは、ハードウェア技術のユーザに有利に、ソフトウェア技術のユーザに不利になることで両者を差別化することになる。</p>	

表: Amicus Briefにおける見解一覧(9)

企業及び団体名	Accenture	
業種	コンサルティング関連	
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について	<p>実用的な結果を生じる抽象的概念又は数学的公式の実体的利用する方法は、特許法の他の条件および要件を満たすことを条件として、特許することができるので、ビジネス方法が有効な結果を伴う実用上の利用を表示している限り、特許可能である。</p> <p>ソフトウェア、金融産業は、研究開発における投資を保護するために、方法特許に依存しており、ソフトウェア及びビジネス方法を含む方法の特許性が認められなければ大きな影響を受けることになる。</p>	
欧州	<p>欧州における保護適格性の判断基準について</p>	<p>保護対象の判断は、クレームの形式ではなく、クレームされている主題事項の内容から、技術的性質をの有無により判断すべき。</p> <p>“技術分野”に関連する技術的性質の判断基準として、特にEPC56条に基づく進歩性要件の観点から、クレームされている主題事項の特許性を判断することは特に重要である。現在EPOの審査実務で行われている修正された課題一解決アプローチによる進歩性の評価は、容認できるが、ただし、TRIPS協定に沿ったEPC2000の52条の解釈のため、及び現在のイノベーションに関する公平な解決手段とするために、“技術(technology)”を広く解釈されることが条件となる。</p>
	<p>プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか</p>	<p>No。保護対象の判断は、クレームの形式ではなく、クレームされている主題事項の内容から、技術的性質をの有無により判断すべき。</p>
	<p>単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか</p>	<p>Yes。クレームされている主題事項が技術的手段を含んでいる場合、保護可能な発明とみなされるので、クレームがコンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な媒体の使用を明確に記載することにより、クレームされている主題事項が、保護除外対象から除外されることはない。</p>
	<p>保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か</p>	<p>No。同上</p>
	<p>保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か</p>	<p>No。クレームされている特徴に物理的実体に対する技術的効果は要求されない。審査基準にも記載されているように、現実世界における物理的実体に対する技術的効果を厳格に要求していないが、一方で技術的効果の記載は保護対象となるための十分条件になる(必要条件ではない。)</p> <p>技術的効果の有無は、保護対象の判断においては重要ではなく、進歩性の判断における要素である。</p>
米国	<p>米国における保護適格性の判断基準について</p>	<p>Diamond v. Diehr判決における最高裁のテスト、つまり101条に基づく特許方法は、有用な結果(機械又は機械の組み合わせに対する効果の有無にかかわらず)方法の実用上の応用を含んでいるかどうか、をビジネス方法関連クレームの分析に適用できる。</p>
	<p>保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か</p>	<p>不要。Diamond v. Diehr判決における最高裁のテスト、つまり101条に基づく特許方法は、有用な結果(機械又は機械の組み合わせに対する効果の有無にかかわらず)方法の実用上の応用を含んでいるかどうか、をビジネス方法関連クレームの分析に適用できる。</p>
	<p>「machine-or-transformation」テストについて</p>	<p>厳格な「machine-or-transformation」テストを設定することにより方法クレームを装置クレームから区別して取り扱うBilski判決は、101条に規定されている特許可能性の範囲を不適切に制限するものである。</p> <p>一部では、「machine-or-transformation」テストが特許不可能な方法クレームの広範な分野を拒絶することによって、簡単に無効特許を除外するための手段を提供するものとして理解されているが、101条は、特許性の基準を意図したものではなく、特許法で要求される特許性の基準または条件は、102条及び103条である。このことから101条は、特許の品質を管理するための適切な道具にはならない。むしろ、102条及び103条における新規性及び非自明性を適切に遵守することが既存のよく知られている発明をクレームする特許の発行を防止することになる。</p>

表: Amicus Briefにおける見解一覧(10)

企業及び団体名		American Express Company (AMEX)
業種		金融サービス(信販)関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		<p>金融サービス産業および米国経済全体に対するビジネス方法特許の重要性が認識されるべきである。米国におけるビジネス方法に特許を付与する可能性を制限することは、当該特許に依存している当該分野の米国企業の競争力を維持している唯一の法的保護を除去することになるだろう。</p> <p>ビジネス方法及び情報処理方法への特許を付与するかしないかの間のバランスを注意深く維持することは、ビジネス方法及び情報処理方法特許を完全に排除するのではなく、当該分野における知的財産の創出及び技術移転を奨励するために必要となる。ビジネス方法及び情報処理方法に対する保護の可能性は、イノベーション、特にリスクは大きい、成功した場合、まったく新しい産業及びビジネスモデルを生み出すことができるイノベーションに対する投資を奨励することになる。同様に、イノベーションへの投資の奨励は、ビジネスの生産性、効率性、多様性および機会を強化することになる。</p>
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	—
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	—
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	—
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的效果が必要か	—
	保護対象となるには物理的の実体に対して技術的效果が必要か	—
米国	米国における保護適格性の判断基準について	(Accentureの意見を全面的に支持) Diamond v. Diehr判決における最高裁のテスト、つまり101条に基づく特許方法は、有用な結果(機械又は機械の組み合わせに対する効果の有無にかかわらず)方法の実用上の応用を含んでいるかどうか、をビジネス方法関連クレームの分析に適用できる。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	(Accentureの意見を全面的に支持) 不要。Diamond v. Diehr判決における最高裁のテスト、つまり101条に基づく特許方法は、有用な結果(機械又は機械の組み合わせに対する効果の有無にかかわらず)方法の実用上の応用を含んでいるかどうか、をビジネス方法関連クレームの分析に適用できる。
	「machine-or-transformation」テストについて	<p>「machine-or-transformation」テストは、法律に裏付けられたその他の伝統的な特許法の法則(112条の要件の順守)により、曖昧、抽象的、自明または有用でないものへの特許付与に関する懸念を処理することができるので、必要ない。</p> <p>当該テストが形式的に適用された場合、いずれ洗練された特許クレーム創作者が、自己のクレームに必要な限定を含めることにより、当該テストを容易に回避するようになるであろう。当該テストの形式的な適用は合理的ではないが、法律上のその他の要件に、「machine-or-transformation」の関連する程度及び妥当性に関して広めの司法判断を加えることで、機能的なアプローチにより法律に規定されていない限定を課すよりも魅力的なアプローチになるであろう。</p> <p>様々なAmicus Brief及び判決は、すべての「ビジネス方法」特許を禁止することを提案しているが、米国最高裁はあらゆる特許保護可能な主題事項からの「ビジネス方法」の除外を表明している時期もあったが、その後、米国最高裁は、当該先例を破棄し、司法的な争いを阻止する特許の本質的な原則である、クレームされている発明の自明性に焦点を当てるようになってきている。現在では、ビジネス方法特許を禁止するのではなく、新規でないビジネス方法に特許することを禁止している。</p>

表: Amicus Briefにおける見解一覧(11)

企業及び団体名	Bank of America
業種	金融サービス(銀行)関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について	<p>抽象的概念に特許を付与することによってもたらされるイノベーションに対する脅威について大きな懸念がある。ビジネス方法および抽象的なソフトウェア方法に関する特許は、金融サービス及び情報技術産業に対して、イノベーションを奨励するよりも、当該特許がイノベーションを阻害することになる非常に精神的な方法及び概念を独占することになるため、重大な影響を与えることになる。さらに、(特許保護の法定上の基礎を含まれている主題事項を超えて特許保護可能な主題事項を拡大することによる)ビジネス方法およびソフトウェア特許の氾濫は、不確実性をもたらし、高額な訴訟を引き起こすことになった。</p> <p>金融サービス及び情報技術産業における経験により、ビジネス方法及びソフトウェアは特許保護の対象ではないとする確立された指針の堅実さを確認することができた。101条における「方法」の解釈を拡張することは、イノベーションにとって悪影響であり、特許法の基本理念に反することになる。</p>
欧州	<p>欧州における保護適格性の判断基準について</p> <p>—</p> <p>プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか</p> <p>—</p> <p>単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか</p> <p>—</p> <p>保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的效果が必要か</p> <p>—</p> <p>保護対象となるには物理的の実体に対して技術的效果が必要か</p> <p>—</p>
米国	<p>クレームされている方法が特許可能かどうか評価する場合、次の事項を基礎とするテストによって判断すべきである:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 抽象的概念および精神的方法是特許不可 2) 主題事項の物理的変換を生じる方法は、特許可能 3) 変換を伴わない方法は、必ず新規な方法で特定の機械又は装置と結合している場合のみ、特許可能 4) 名目的なpost-solution activityまたは機械の既存の使用の追加は、特許不可能な方法に特許可能性を与えない 5) クレームの形式は、クレームが特許可能な主題事項であるかどうかに影響を与えない。 6) その他の要因が、特許法が想定していなかった種類の技術的進歩を含むケースに作用している場合であっても、特許法の創設時から存在する主題事項を判断する際の原則を無視しない。 <p>米国における保護適格性の判断基準について</p> <p>必要。特定の機械若しくは装置との結合方法は、既存のコンピュータの使用のような既存の方法ではなく、新規な方法でなければならない。</p> <p>既存のコンピュータまたは他の装置の従来通りの使用を含む発明は、特許可能な主題事項にはならない。</p> <p>「machine-or-transformation」テストについて</p> <p>米国最高裁は、特許不可能な一連のステップにソフトウェアまたはコンピュータを単に含めることによって、当該方法が特許保護可能な主題事項となることを決して認めるべきではない。特に、Benson及びFlook米国最高裁判決にもあるように、方法が、電子データの修正、またはコンピュータの「関連使用」を含むという事実は、十分な特許保護適格性を有することにはならない。</p> <p>米国最高裁は、抽象的概念が特許付与されない一方で、物理的な変換または特定の機械のこれまでにない使用と結合する場合のみ特許保護可能な方法となる旨の判例法は、憲法上の目的に沿ったイノベーションにおける未知の種類を含む、非抽象的な方法に対する特許付与を必ずしも除外するものではないことを認めるべきである。</p>

表: Amicus Briefにおける見解一覧(12)

企業及び団体名	Pacific Life Insurance Company	
業種	金融サービス(保険)関連	
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		<p>ビジネス方法のような「抽象的概念」に関するクレームの性質上、当該クレームは当該概念を実施するためのすべての可能な方法を含む(先取りする)非常に広範囲なものとなり、そのため当該抽象的概念を実用上利用できなくなるため、特許保護の対象とするべきではない。</p> <p>State Street判決以後認められてきた特許できない「抽象的概念」の自明かつ些細な実体的実施例に対する特許は、「特許権者」に対する利益よりも、「侵害者」として訴えられる損害の方が大きくなる。このため、多くの金融サービス企業は、一般的なコンピュータへの限定と結合した抽象的概念をクレームした特許を含んだ複数の訴訟に直面している。</p> <p>State Street判決の不明瞭な基準に基づき、あまりにも多くの特許権者が本来は公有財産であり、特許保護を得ることができない主題事項の排他的所有権を誤って主張することを認められている。CAFCは、上記のような特許が付与されないため、及び、特許が付与されていた場合は、当該特許を、被告に対する不必要な費用負担を避けるような司法手続きにて、早期で簡単に無効にするため、法律を明確にするべきである。</p>
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	—
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	—
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	—
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	—
	保護対象となるには物理的の実体に対して技術的効果が必要か	—
米国	米国における保護適格性の判断基準について	<p>1) 抽象的概念であるかどうか。2) 抽象的概念の機械又はコンピュータにおける実施をクレームしている場合は、当該クレームにおける機械又はコンピュータとの結合が名目的なものであるか、または通常の使用の範疇に限定されているかを基準に判断する。上記に該当する場合は、特許可能な主題事項とみなされない。</p> <p>抽象的概念のコンピュータ又は機械による実施方法として形式的に記載されているクレームの場合、当該クレームされている発明が先行技術に対して技術的な進歩を有していれば、特許可能な主題となり、先行技術に対する進歩が非技術的な面以外になければ、特許可能な主題から除外される。</p>
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	一般的なコンピュータ上で実施される抽象的概念を記載したクレームは、当該クレームが機械における実施と名目的に結び付けられている場合は、特許可能な主題事項にはならない。
	「machine-or-transformation」テストについて	<p>101条の特許保護適格性に関する「machine-or-transformation」テストは、法律上の要件を正しく適用し、ずるがしこい出願人が、保護不適格な抽象的概念に、単にありふれたコンピュータの使用に関する重要でない制限を加えることによって、特許保護を取得することを禁止する。米国最高裁は、当該テストを支持し、コンピュータによって管理されている場合でさえも抽象的概念は特許されることができず、特許クレームにおける主題事項の保護適格性は、クレームにおける新しい方法に依存しており、コンピュータのあり触れた使用のような重要でない補助的なクレームの限定の存在に依存していないことを確認すべきである。</p> <p>米国最高裁は、次の2つの重要な点について判断すべきである: 1) 抽象的概念(保険規定、保険契約、料金、支払義務など)は、101条の適切な解釈および米国最高裁の先例に基づき、特許保護適格性を有する主題事項とはならない、との原則を明確に確認すべき(数学的公式およびアルゴリズムも同様)。2) 特許クレームの限定として二次的またはあり触れたコンピュータの役割の追加は、保護不適格な主題事項を保護適格な主題事項に変更することはない、との原則を明確に確認すべき。</p>

表: Amicus Briefにおける見解一覧(13)

企業及び団体名	Computer & Communications Industry Association (CCIA)	
業種	コンピュータ及び情報通信技術関連団体	
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		<p>特許制度が、十分な思慮及び監視がなされることなく、拡張されることについては、不安を感じている。CAFCの特許保護可能な主題事項の範囲についての解釈を変更し、Bilskiのような抽象的なクレームを許可することは、CCIAメンバーに対する特許訴訟を増加させ、情報技術及びソフトウェア産業に対して負担となり、特許制度全体の合理性を弱体化させることになるだろう</p> <p>インターネット関連ビジネスのビジネスモデルは、経済的な重要事項として、特許の独占性によって支えられているのではなく、先発者優位を享受することである。新たなソフトウェアの開発に関する経験から、特許は、web上におけるイノベーションに対しては、一般的に必要なではなく、逆に、機会損失の脅威をもたらすことになることを示している。</p>
欧州	<p>欧州における保護適格性の判断基準について</p> <p>プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか</p> <p>単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか</p> <p>保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か</p> <p>保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か</p>	<p>技術の本質である物理的な変換(physical transformation)に焦点を当てることは、抽象的な主題事項に特許をもたらす問題を制限する最適な方法である。</p> <p>“further technical effect”の基準は、「技術的(technical)」とは、物理的な変換を意味するとして仮定することによって、保護対象と非保護対象の間に明瞭でより包括的な線引きを提供する。</p> <p>No。コンピュータ・プログラム自体がクレームされているクレーム形式的な理由のみにより保護対象から自動的に除外されることは、保護対象の除外規定を形式的に回避することを可能にすることになるので、認められない。</p> <p>No。コンピュータ・プログラムは、コンピュータがなければ役に立たないので、コンピュータ又は記録媒体の単なる使用をクレームしただけでは、除外規定を回避するには不十分である。</p> <p>Yes。「技術的(technical)」とは、物理的な変換を意味するとして理解することができる。</p> <p>Yes。「技術的」という表現の不安定さを克服するためには、「技術的」な面において、物理的実体の重要な変換が要求されるべきである。</p>
米国	<p>米国における保護適格性の判断基準について</p> <p>保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か</p> <p>「machine-or-transformation」テストについて</p>	<p>CAFCは、特許可能な主題事項の範囲についての重要な質問を判断するための新しい基準を作成しなければならない。その際に、裁判所および先例における過去の限定を確認し、Benson、Flook及びDhier最高裁判決を完全に認識しながら、解決しなければならない。</p> <p>一方で、上記の最高裁判決は、情報技術における抽象的概念の特許性を限定する基準として依然として残るものの、本基準は、数学的アルゴリズムの観点から制定されたものであって、ビジネス方法に関する抽象的概念についての基準は、まだない。</p> <p>抽象的概念を特許可能な主題事項に含めるかどうかの分析は、「現代世界の要求」に応えられるべきものでなければならず、そのためには、当該分析が特許主題事項の拡大にともなう費用、危険性及び利益をより深く理解しながら進める必要がある。</p> <p>無回答</p> <p>米国最高裁は、「machine-or-transformation」テストが、特許に関連する義務及び責任を具体的および合理的に管理することができる制限をもたらすために採用された旨を支持するべきである。仮想的及び抽象的な主題事項に関する特許が、潜在的な責任を拡張し、様々な面倒な管理に対する費用が発生する一方で、物理的な主題事項は、責任リスクの範囲を自然に限定することになる。</p> <p>特許保護可能性を物理的な主題事項と結びつけることは、完全な解決方法ではない。しかしながら、故意ではない侵害者のリスクおよび潜在的な責任を大幅に減少することができる重要な方法によって、特許付与を限定することができる。</p>

表: Amicus Briefにおける見解一覧(14)

企業及び団体名		CompTIA
業種		コンピュータ及び情報通信技術関連団体
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		コンピュータ・プログラム及びコンピュータ関連発明に対する広範な特許適格性を含み、次のような方針に基づく欧州における強力な特許制度が必要である: 1) EU加盟国におけるコンピュータ・プログラム及びソフトウェアの特許制度をハーモナイズする出願手続及び権利の管理の単純化。2) 法的な確実性による投資の促進。3) 透明性。4) 競争力の向上。
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	EPCに明確にされている新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の以外に、審査を通じて示されたEPCに明文化されていない新たな特許性に関する要件を設けるべきではない。 52条(1)は、発明が技術的性質を有しなければならないことを規定しており、特許クレームに「技術的性質」が明示されているという結論は、52条(2)及び(3)に基づく除外を回避することができる。クレーム全体の品質審査は、当該基準がクレームの構成要素(例えば、コンピュータ又はデータ保存媒体)の使用によって満たされているかどうかを明らかにするであろう。コンピュータ又はデータ記録媒体を使用する事例において「更なる技術的効果」を要求することは、保護対象かどうかの考察とは別次元のものである。CompTIAは、EPOに対して発明全体を考慮して、事例ごとに出席を審査することの継続を求める。更に、EPO(あらゆる特許庁も同様に)は、審査において、クレームの形式よりも内容に焦点を当てなければならない。そうすることにより、発明者が、真剣に「技術的性質」を達成しようとしているのか、又はクレームの巧妙な作成を通じて単に達成しようとしているのかを、問わなければならない。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。52条(1)は、発明が技術的性質を有しなければならないことを規定しており、特許クレームに「技術的性質」が明示されているという結論は、52条(2)及び(3)に基づく除外を回避することができる。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No。EPO(あらゆる特許庁も同様に)は、審査において、クレームの形式よりも内容に焦点を当てなければならない。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	No。コンピュータ又はデータ保存媒体を使用する事例において「更なる技術的効果」を要求することは、保護対象かどうかの考察とは別次元のものである。
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	No。クレームされている「技術的性質」に物理的実体に対する技術的効果を要求することは、特許保護可能な主題事項の範囲に関する新たな制限を設けることとなるため、認められない。
米国	米国における保護適格性の判断基準について	—
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	—
	「machine-or-transformation」テストについて	—

表: Amicus Briefにおける見解一覧(15)

企業及び団体名		Software & Information Industry Association (SIIA)
業種		ソフトウェア及び情報通信技術関連団体
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		20年またはそれ以上にわたり、米国の裁判所は、一貫してソフトウェアを特許保護可能な主題事項として判断してきた。ソフトウェアにおける特許付与の先駆けとなるAlappat判決以降、数千もの米国特許出願が行われ、ソフトウェア発明に対して特許が付与され、特許のライセンス及び特許権の執行が行われた。その後、State Street判決において、ビジネス方法、機能的アルゴリズム、メモリー特性及び他の方法及び性質を実行するソフトウェアが特許保護可能な主題事項となった。さらに、AT&T判決において、ソフトウェア発明の保護が、過去10年以上にわたり、様々な特許クレームの形式で取得することができた旨を確認している。また、CAFCにおけるこのような101条の解釈は、政府によって提唱されているTRIPS協定の完全な順守の義務と矛盾していない。
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	—
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	—
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	—
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的效果が必要か	—
	保護対象となるには物理的の実体に対して技術的效果が必要か	—
米国	米国における保護適格性の判断基準について	Diehr及びBenson最高裁判決で示された101条に関する「手掛かり(clue)」(クレームにおいて機械における実施又は発明の重要部分として物理の変換を引用しているか)を「技術的製品」要件、又は、単なる明示的な条件として広く解釈するかにかかわらず、上記の基準は、特許保護適格性のある方法の種類に対して重要な境界を課すことになる。一見したところ、精神的方法、判断方法又は人間の知的活動のみの利用(機械、製造物又は組成物を含まない又はそれらを実行していない場合)は、当該境界の外側になる。 コンピュータ及びソフトウェア関連技術においては、102条、103条及び112条に基づくクレームされている発明の審査が、継続的に進化及び見直しされている。上記要件の厳格で一貫性のある施行は、コンピュータ及びソフトウェア関連技術における特許の質を維持し、改良する上で重要である。 機械における実施、又は物体の変換が推定できない方法は、特許可能な主題事項にならない。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	裁判所は、方法クレームが機械における実施又は発明の重要部分として物理の変換を引用していない場合、当該発明は特許保護不可能な主題事項であると積極的に(確定ではないが)みなさなければならない。
	「machine-or-transformation」テストについて	最高裁が繰り返し示してきたように、抽象的概念、精神的方法、並びに自然現象及び法則は、個人が基本原則のすべての利用を先取りすることはできないとの理由により、特許できない。しかしながら、「machine-or-transformation」テストが、特許保護不可能な抽象的概念を特定するのに有益なものである一方で、特許保護可能性を判断するためのテストとして唯一つの、判断手段ではない。「machine-or-transformation」テストは、必ずしも争いのある事例を解決するものではない。「machine-or-transformation」テストにかかわらず、ソフトウェア発明は、特許保護可能な主題事項としておかななければならない。 特許法の文言及び制定の歴史から、発明には、機械、製造物、又は組成物との結合が要求される旨が支持されるが、「machine-or-transformation」テストを特許保護可能な主題事項に関する単一の判断基準とするCAFCの判断は誤りである。確かに、当該テストは、発明が単なる抽象的又は精神的な方法かどうかを判断するための有益な基準であるが、当該テストを通過したクレームでさえも、クレームが、自然現象又は自然法則のすべての利用を先取りするものであるかどうかを分析する必要があるだろう。

表: Amicus Briefにおける見解一覧(16)

企業及び団体名	Business Software Alliance (BSA)	
業種	ソフトウェア関連団体	
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		<p>コンピュータ関連発明の特許は、イノベーションの促進において重要な役割をもたらす。EPO拡大審判部が、コンピュータ実施発明に関する特許保護可能性に関する要件について一貫性がある、明確な欧州のアプローチを確保するとともに、当該発明に対する強固な特許保護を維持することを求める。</p> <p>特許保護範囲を狭めることにより、イノベーションの減少と共に、経済全体への悪影響が生じるであろう。それに加えて自然法則及び抽象的概念にまで特許可能な主題事項の拡張は、新技術の開発を妨げることによってイノベーションを阻止することになるだろう。</p>
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	<p>最近のT258/03に基づく「technical means」の使用がクレームに記載されているかどうかの基準により技術的性質を評価するアプローチは、予測可能性があり、一貫性がある。反対に、T121/85における「contribution」及びT1173/97における「further technical effect」の基準は、実務において一貫性を保つのは困難であるが、T208/84に基づく「technical means」アプローチ及び上記2つのアプローチはすべて、T258/03におけるアプローチと同一の基準（「technical character」を有しているかどうか）が含まれており、その結果、上記アプローチによる結論に差異はない。</p>
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	<p>No. クレーム形式によって、EPC52条(2)及び(3)に基づく審理の結果を判断すべきではない。52条(1)を満たすかどうかの重要な要素は、クレームの目的及びクレームされている発明が技術的性質を有しているかどうかで判断すべきである。</p>
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	<p>No. クレーム形式によって、EPC52条(2)及び(3)に基づく審理の結果を判断すべきではない。52条(1)を満たすかどうかの重要な要素は、クレームの目的及びクレームされている発明が技術的性質を有しているかどうかで判断すべきである。</p>
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	<p>No. クレームされている特徴が技術的効果を生じなければならないかどうかに焦点を当てることは、誤った方向へ導くことになると思われる。</p>
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	<p>No. クレームされている主題事項の各特徴又は要素が、技術的性質に貢献するために独自の技術的効果を有するという要件はない。</p>
米国	米国における保護適格性の判断基準について	<p>出願が自然法則、自然現象又は抽象的アイデアをクレーム又は支配するかどうかによって判断し、当該クレームがそれらの先取りとなるようなものであれば、当該方法は特許できない。上記の原則に当てはまらない場合、当該方法が、装置と結びついているか、又は主題事項を変換若しくは異なる状態又は物に還元するかどうかにより判断し、上記のいずれかに当てはまる場合は、特許可能である。</p> <p>上記2つの原則において判断できない場合は、イノベーションを奨励するのに十分な技術的に中立で柔軟性のある基準に基づき、更に判断する必要がある。</p>
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	<p>「non-preemption」testを満足している場合に限り、機械との結合又は物品の物理的変換への使用が、101条に基づく特許可能な主題事項を構成するためには必要である。しかしながら、物理的変換は必須ではない。</p>
	「machine-or-transformation」テストについて	<p>101条の「方法、機械、製造物又は組成物」の文言は、広く解釈されるが、無制限ではない。特許可能な主題事項としての資格を有する発明は、更に、新規性、進歩性および実施可能性(102条、103条、112条)の要件を満たしている場合のみ、特許が付与される。</p> <p>「machine-or-transformation」テストの採用により、将来の技術的進歩に対する特許保護の範囲を不合理に狭め、101条を明確化するための努力を捨て去った。最高裁は、101条を満たすための必要不可欠な基準として、「machine-or-transformation」テストを決して認めるべきではない。適切な基準は、特許クレームが、自然法則、自然現象または抽象的概念のすべての利用を管理するものであるかである。</p> <p>101条は、特許保護の可能性を広く定義し、「自然法則、自然現象および抽象的概念」を先取りする特許を除外する。非先取り基準は、適切な適用により、発明が抽象的概念をクレームしているか、又は、それらを実施しているのか、それにより101条に基づき特許保護可能かどうか判断するための重要な手段である。</p>

表: Amicus Briefにおける見解一覧(17)

企業及び団体名	Free Software Foundation(FSF) / Free Software Foundation Europe(FSFE)
業種	ソフトウェア(フリーソフト)関連団体
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について	ソフトウェア特許は、コンピュータの安全性及び信頼性の低下、並びに競争の阻害により知識産業にとっての障害となる。ソフトウェア特許の付与は、個別のコンピュータ・プログラムではなく、基本となるアイデアに付与されている結果、排他的権利の蓄積により過度の規制が生じ、ソフトウェアのイノベーションに反する効果を招くことになる。 コンピュータ・ソフトウェアは、特許保護可能な主題事項ではない。 ソフトウェアおよびビジネス方法を含むように特許を拡張することによってもたらされる法的責任の増加リスクは、特許制度全体についての論争の火付け役となっている。
欧州	<p>欧州における保護適格性の判断基準について</p> <p>プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか</p> <p>単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか</p> <p>保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か</p> <p>保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か</p>
	<p>コンピュータ・プログラムに関連するクレームが保護対象となるためには、コンピュータ又は記憶媒体の単なる使用だけでなく、更なる技術的効果が必要である。更なる技術的効果は、必ずコンピュータの実施を超えるものでなければならない。クレームされている特徴が、クレームの技術的性質に貢献するためには、物理的実体に対する技術的効果が生じなければならない。ただし、コンピュータ及びその入出力装置の一般的な及び自明な使用は、十分な技術性を提供しない。</p> <p>No. コンピュータ・プログラムは、その記述に使用されている専門用語に関わらず、コンピュータ・プログラムである。ある用語の利用を単純に回避することによって、52条(2)(c)及び(3)を回避しようとすることは、意味がないことである。</p> <p>No. コンピュータ・プログラムに関連するクレームが保護対象となるためには、コンピュータ又は記憶媒体の単なる使用だけでなく、更なる技術的効果が必要である。</p> <p>Yes. コンピュータ・プログラムに関連するクレームが保護対象となるためには、コンピュータ又は記憶媒体の単なる使用だけでなく、更なる技術的効果が必要である。更なる技術的効果は、必ずコンピュータの実施を超えるものでなければならない。</p> <p>Yes. クレームされている特徴が、クレームの技術的性質に貢献するためには、物理的実体に対する技術的効果が生じなければならない。ただし、コンピュータ及びその入出力装置の一般的な及び自明な使用は、十分な技術性を提供しない。ただし、コンピュータは、物理的実体であり、コンピュータ・プログラムを使用するための通常及び必須なインフラであるため、技術的効果としては十分ではない。</p>
米国	<p>米国における保護適格性の判断基準について</p> <p>保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か</p> <p>「machine-or-transformation」テストについて</p>
	<p>方法は、重要な物理的活動を含まなければならない。米国最高裁は、「重要でない課題解決活動」が追加された情報処理アルゴリズムもまた特許保護されないと、繰り返し判断しており、特に、標準的な方法で標準的なコンピュータにロードされる情報処理アルゴリズムに関するクレームは、無効であるとの判断が繰り返し行われていた。</p> <p>必要。方法は、重要な物理的活動を含まなければならない。</p> <p>物理的要件を有しない情報処理アルゴリズムは、特許保護可能な主題事項の範囲を超えている。最高裁は、「重要でない課題の解決活動」をもたらす情報処理アルゴリズムは、特許保護不可能であるとこれまで繰り返し判断してきた。特に、汎用コンピュータ上で標準的な方法で実行される情報処理アルゴリズムのクレームは、無効である旨を繰り返し示してきた。最高裁は、Diehr判決において、発明全体を考慮した場合、機械上で実施されるソフトウェアの形式は特許可能であるが、物理的要件を有している情報処理アルゴリズムが特許保護できない場合の明確な基準を示している。 Bilskiに関するCAFCの判決が支持され、更に、コンピュータ上で実行されるソフトウェアに対して特許を付与しないことを明確にするか、又はそれを確保するように判決内容を拡張すべきである。これに加え、最高裁は、どのようにしてDiehr、Parker及びGottschalk判決がもはや認められていない方法で不適切に適用されたかを認め、ソフトウェアに対する特許付与が憲法上からの命令に矛盾していることを受けいれるべきである。</p>

表: Amicus Briefにおける見解一覧(18)

企業及び団体名	Federation Internationale des Conseils en Propriete Industrielle (FICPI)	
業種	代理人関連団体	
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について	<p>ソフトウェア自体には、特許を付与するべきではないが、有用で具体的かつ実質的な結果をもたらす革新的なソフトウェアを使用する発明、いわゆる「ソフトウェア実施発明」は、特許を付与すべきである。</p> <p>疑問はあるものの、ビジネス方法は、発明の記載において技術的手段の利用(すなわち純粋な抽象的概念ではない)があり、新規性及び自明性の基準が満たされている場合に限り、特許保護可能な主題事項とする、立場をとる。</p> <p>ビジネス方法特許は、ソフトウェアプログラムとビジネス方法(そのほとんどがインターネットの使用に関連する)を組み合わせた発明の特許に含めることができる。</p>	
欧州	<p>欧州における保護適格性の判断基準について</p>	<p>T258/03により確立されたコンピュータ関連発明の審査に適用される「two-step」テスト(第1ステップ: 技術的性質の有無を基準とする、該当する発明が除外対象“自体”であるかの判断。第2ステップ: 第1ステップをパスした技術的性質を有する発明が新規性及び進歩性を有しているかの判断。)の適用は、出願人及び実務者に広く理解されており、実務上、その後の審決に対する懸案事項は示されていない。</p> <p>上記の審決に基づき、第1ステップのハードルを克服することは、比較的容易であるが、第2ステップのハードルを克服することは困難である。実際、その結果、52条(2)、(3)に基づきコンピュータ・プログラム自体の明確な除外事項を適用する余地はあまり多くなく、多くの事案が進歩性(非自明性)に基づき判断されている。</p> <p>上記テストの第1ステップのハードルを克服するためには、装置クレームにおいてハードウェア手段を引用するか、又は方法クレームにおいてハードウェア手段を利用することによって可能である。更に、コンピュータ・プログラム自体又は媒体に保存されているコンピュータ・プログラムを記載している特許クレームも同様に認められる。</p> <p>上記テストの第2ステップのハードルを克服するためには、当該発明が技術的手段により技術的課題を解決しなければならない。技術的課題は、ソフトウェア分野のものでよく、コンピュータ外におけるいずれの効果も必要としない。</p> <p>最近のEPOにおける審決は、EPO長官の観点とは異なり、おおくのEPOユーザは一貫性のあるものとみなしている。現行の実務に反映されているT258/03審決は、提示されている審決間の相違がすべてなければ、ほとんどの事案を解決することができる。</p>
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	無回答(ただし、上記の考え方から、「No」と考えられる)
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	無回答(ただし、上記の考え方から、「Yes」と考えられる)
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	無回答(ただし、上記の考え方から、「No」と考えられる)
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	無回答(ただし、上記の考え方から、「No」と考えられる)
米国	<p>米国における保護適格性の判断基準について</p> <p>保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か</p> <p>「machine-or-transformation」テストについて</p>	<p>方法が特許可能な主題事項となるかどうかの基準は、当該方法が一般的なソフトウェア又は他の様々な手段のステップを伴い、いくつかの技術的ステップを説明しているかどうかで判断すべきである。</p> <p>望むべき結果を達成するための遵守すべき特定の条件又は技術的ステップの説明が、発明が特許可能かどうかを判断するために裁判所によって審理される要因の一つである。</p> <p>101条に基づく特許可能な主題事項となるためには、方法は、必ずしも物品の物理的変換、または機械との結合している必要はない。</p> <p>方法が自然科学の操作を意味している場合、実体的要素が発明を特許可能にするための法定要素にならない。</p> <p>「machine-or-transformation」テストは、102条、103条及び112条に基づき要求される既存の分析が、特許法の意図する保護の範囲を超えるクレームを十分に振り分けられるにもかかわらず、特許可能な方法技術、特にソフトウェア及び情報技術の範囲を不必要に狭めことになった。101条の特許可能な主題事項の要素を狭く厳格に定義する試みは放棄し、USPTO及び裁判所は、実用性、新規性、非自明性及び実施可能性という特許法の要件に立ち返るべきである。</p> <p>101条の文言は一貫して、「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良」は、特許法に規定された他のすべての要件を満たしている限り、特許付与できるとしており、101条に基づく特許可能な主題事項の要素は、新規で有用な発明を非常に多く含むようにするため、広くそして柔軟に解釈するべきである。</p>

表: Amicus Briefにおける見解一覧(19)

企業及び団体名	American Intellectual Property Law Association (AIPLA)	
業種	知的財産関係団体	
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		技術の飛躍的進歩を奨励することが必要であり、公的な利益の面からも、欧州特許制度においてはあらゆる形式による技術的發展について門戸を開いておくべきであり、特許性のあるコンピュータ・プログラムを含む発明についても特許を付与するべきである。
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	技術的性質は、コンピュータ実施発明を含むすべての発明に対する普遍的な要件である。発明の保護適格性を判断する場合、特許性(新規性、進歩性および産業上の利用可能性)については無視すべきである。 「コンピュータ・プログラム自体」という52条の除外事項に関する厳格な解釈に対する賛同者は、当該解釈が、非常に広範な特許の付与を禁止し、社会にとって有害である特許を制限するために必要であるとの主張をしているが、主題事項から除外することについてのテストは、発明が特許として価値のあるものとみなされる前に越えなければならない複数のハードルの一番目のものにすぎない。発明に先立つ技術水準について考慮される新規性及び進歩性のハードルは、社会に貢献し保護に値する技術的発明とそうでない発明とを識別するためのより適切なテストである。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。コンピュータ・プログラムを明確に記載しているかどうかでは判断できない。保護対象の判断は、クレームされている内容により行うべきである。 抽象的なコンピュータ・プログラムは、機能的なシステム(すなわちハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせ)の不可欠な要素ではなく、単なるコンピュータ・プログラム自体である。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No。ただし、コンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な記録媒体を使用するような物理的又は技術的要素を明確に記載している場合、保護対象の除外規定を回避できる。クレームの形式に関わらず、コンピュータ実施方法、コンピュータシステム、コンピュータ・プログラム製品及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体に保存されたコンピュータ・プログラムは、すべて特許保護可能な主題事項である。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	No。保護適格性の除外要件(52条(2)(c)及び(3))を回避するために、コンピュータ・プログラム及びコンピュータの通常の物理的効果を超える「更なる技術的効果(further technical effect)」をする実務は、他の分野の発明に比べてコンピュータ・プログラム関連発明の保護適格性に対して追加的な要件を設けることになる。
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	No。物理的変換を生じず、ソフトウェアがなければコンピュータが特別なハードウェアにならないという理由により、ハードウェア及びソフトウェアの組み合わせが特許可能な主題事項から除外される理由にはならない。コンピュータ及びコンピュータ上のソフトウェアによる実施の存在は、十分に物理的である。技術的効果が存在するか否かの問題は、問題となっているクレームの特徴が実際に物理的実体又はその行為を記載しているかどうか不明瞭な場合のみ生じる。
米国	米国における保護適格性の判断基準について	Diehr最高裁判決が確立した101条に基づき方法が特許可能な主題事項であるかを判断するための基準が適切である。 クレームされている主題事項が、101条に基づく特許可能な主題事項であるかどうかの判断において、102条、103条及び112条の要件の順守は関連性がなく、当該要件については考慮するべきではない。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	方法が101条に基づく特許可能な主題事項となるために、物品の物理的変換、または機械との結合は要求されない。 法律は、物理的変換又は方法と機械との結合を要求しておらず、方法と他の法定主題事項(機械、製造物、組成物)との結合も要求していない。
	「machine-or-transformation」テストについて	「machine-or-transformation」テストの排他的な使用は、特許不可能な「抽象的概念」を明確に示した適格な特許クレームを発見するかもしれないが、一方で、「machine-or-transformation」テストの厳格な適用は、最高裁が過去に認めてきた重要な最新の発明に関するクレームを無効化してしまうだろう。 「ビジネス方法」特許のような特定の特許が、非常に広いクレームを含んでしまう可能性については、その解決手段として、(a)最高裁の判例が示しているような「抽象的概念」および特許法に規定されている特許性に関する他の条件(102条、103条、112条)の順守がある。 このことにより、新技術の特許可能性を脅かすような101条に関する厳格なテスト(「machine-or-transformation」テスト)を課すことよりも、特許を付与する価値があるかどうかの問題には、102条、103条、112条の適用により適切に処理される。 「machine-or-transformation」テストを拒絶し、Diehr判決及びその他の類似の判決において最高裁によって示されている「方法」の特許保護可能性を維持すべきである。

表: Amicus Briefにおける見解一覧(20)

企業及び団体名		International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
業種		知的財産関係団体
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		<p>特許は、コンピュータ・ソフトウェアを含む、すべての技術分野について差別されることなく付与されるべきであり、特許性の要件を満たすすべてのコンピュータ・ソフトウェアは、コンピュータ・ソフトウェアの種類にかかわらず、同一の方法及び判断基準で特許性が認められるべきである。</p> <p>工業、商業及び金融活動のすべての分野において使用される方法を含む発明は、クレームに明記されている発明が、技術的内容を有している場合に限り、特許保護を受ける権利を有している。</p> <p>先進工業諸国の経済は、ますますソフトウェア及びビジネス方法が重要であるサービス産業にますます依存してきている。コンピュータ・プログラムまたはビジネス方法に対する特許保護の可能性は、米国及び世界経済に非常に大きな影響を与えている。</p>
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	<p>コンピュータ関連発明及びビジネス関連発明について特許性を得るための必須要件として、技術的内容が要求される。技術的なシステム(例えば、コンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な記録媒体)において実行される(コンピュータ・ソフトウェアについては常に要求される)発明は、技術的内容を有するものとみなされるが、技術的内容における新規性及び進歩性は考慮されない。コンピュータ上で実行される新規で進歩性を有するビジネス方法及び他の非技術的発明は、特許性を有するべきである。</p> <p>ビジネス方法の特許性については、特許保護可能にするための必須要件として技術的内容を要求し、(コンピュータ・ソフトウェアの場合は常に)技術的システムにおいて実行される発明の技術的内容を十分要件として認める(例え発明の貢献が技術的性質を有していない場合でさえも)。</p> <p>したがって、新規で進歩性を有するビジネス方法及び他の非技術的なイノベーションは、コンピュータ上で実行される場合、特許保護可能な主題事項とすべきである。ただし、技術的内容は、人間によって実行することが出来るビジネス方法ステップを引用しているだけの特許クレームを除外するために必要である。</p>
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No. コンピュータ・プログラムがクレームされている形式であっても、それらが本質的に特許保護可能なものであれば、当該クレーム形式を制限するべきではない。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	Yes. コンピュータ・プログラム分野におけるクレームは、コンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な記録媒体の使用を明確に記載していれば、52条(2)及び(3)に基づく除外を回避することができる。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	No. 発明全体が技術的内容を有している場合、例え技術的内容に新規性及び進歩性が存在しない場合でも、当該発明は特許保護可能なものとして十分である。
	保護対象となるには物理的の実体に対して技術的効果が必要か	Yes. コンピュータ「内」における技術的効果は、「現実世界における物理的の実体に対する」技術的効果として位置付ける。更に、クレーム全体が保護を求める発明及び主題事項を明確にするので、技術的効果が生じるためには、発明のクレーム全体において、技術的内容を有する特徴が少なくとも一つクレームされていることが、技術的性質を有するために必要とされる。したがって、「現実世界における物理的の実体」がコンピュータ内外(すなわち物理的対象又は内容、あるいはコンピュータデータ)のいずれかにおける技術的効果を現わす要素を含めることができる場合、運用上、いずれのコンピュータ実施発明も「現実世界における物理的の実体に対する」技術的効果を有することになるであろう。
米国	米国における保護適格性の判断基準について	-
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	-
	「machine-or-transformation」テストについて	<p>「machine-or-transformation」テストは、法定主題事項に関する裁判所の司法判断に関して有益な見識をもたらすかもしれないが、柔軟性のない「machine-or-transformation」テストの排他的な利用は、情報化時代のイノベーションとは対極にあり、米国の特許システムを発展段階及び新規の技術双方への適応させる能力を限定することになるであろう。</p> <p>CAFC判決における、排他的テストとしての厳格な「machine-or-transformation」テストは、Benson、Flook及びDiehr判決を含む、最高裁の先例と対立するものである。</p> <p>コンピュータ・プログラム又はコンピュータを利用する方法は、それらを含む媒体に関わらず、101条に基づく法定主題事項を構成し、102条、103条及び112条に基づき適切に評価されるべきである。更に、コンピュータ・ソフトウェアおよびビジネス方法を含む発明は、他の先進的な技術分野に与えられる特許保護と同様な保護を受ける権利を有する、と考える。</p>

表: Amicus Briefにおける見解一覧(21)

企業及び団体名	Intellectual Property Owners Association (IPO)	
業種	知的財産関係団体	
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について	<p>米国最高裁のこれまでの先例および重要な革新的技術に対して適切な保護を提供する必要性から、(情報伝達信号の電氣的、光学的及びその他の形式を発生または修正を含む)物理の既存の状態を変更するための方法を記載したクレームは、伝達される主題事項が、画像または物理的対象、ビジネス方法、数学的関数、又はビデオゲームに関連するものであっても、信号を生み出す手順が十分に明確にされていて、当該クレームが特許法に基づく特許性に関する他の基準を満たしていれば、特許保護可能であると考える。</p> <p>コンピュータまたはその他のプログラム装置を通じて実行される方法の特許保護可能性を無差別に除外することは、政治的観点から有害であり、最高裁の判断において発展されてきた「特定機械」テストの目的及び機能の観点から不当なものである。</p>	
欧州	欧州における保護適格性の判断基準について	-
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	-
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	-
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	-
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	-
米国における保護適格性の判断基準について	<p>方法が101条に基づく特許保護対象である主題事項であるかどうかを判断するための適切な基準は、方法が特定の機会と結合しているか、又は物体を異なる状態若しくは物体に変換するかどうかである。</p> <p>しかしながら、この基準はコンピュータが発達する前の時代に採用されたものであるが、現在におけるコンピュータ上で実行されるプログラムを通じて実行されるあらゆる方法は、要求される変換を生じさせるものであり、それらが、有用性、新規性及び非自明性の他の要件を満たす場合、特許可能な主題事項とみなされることになる。同様に、変換の概念についても、機械的及び化学的な変換だけでなく、例えば電氣的な変換又は光学的な変換など、修正及び有効に応用されるあらゆる性質を含めるような柔軟性が必要である</p>	
米国	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	<p>特許可能な方法にたいして、機械との結合又は物理の変換を要求することは、最高裁の判例から理由づけられ、適切な基準として存在している。</p> <p>しかしながら、この基準はコンピュータが発達する前の時代に採用されたものであるが、現在におけるコンピュータ上で実行されるプログラムを通じて実行されるあらゆる方法は、要求される変換を生じさせるものであり、それらが、有用性、新規性及び非自明性の他の要件を満たす場合、特許可能な主題事項とみなされることになる。</p> <p>変換の概念についても、機械的及び化学的な変換だけでなく、例えば電氣的な変換又は光学的な変換など、修正及び有効に応用されるあらゆる性質を含めるような柔軟性が必要である。</p>
	「machine-or-transformation」テストについて	<p>「machine-or-transformation」テストは、最高裁の先例と矛盾しておらず、方法の特許保護可能性を判断するための一つの適切な手段として利用できると思われる。ただし、当該テストが、特許法の広い法律文言、最高裁の先例、並びに既存及び将来の技術を適切に考慮する方法で解釈及び適用する場合に限る。当該テストの妥当性を考慮することなく、特許保護可能性を判断するためのテストとして、イノベーションを含むクレームに対して常に採用することはよくない。最高裁は、Benson判決と同様に、過去に最高裁が判断を下したクレームと根本的に異なるクレームを含む場合には、他の基準または分析方法を適用できることを明確に示すべきである。</p> <p>当該テストにおける機械テストの基本的な目的は、クレームされている方法が、発明者が意図する特定の方法より広くならないことを確保するためである。当該原則を適用する場合、方法クレームにおける「特定の機械」は新規で、クレームされている方法に使用するために特別に設計されているものであることが要件とされないことを強調することが重要である。この点については、100条(b)における「方法」の用語に関する定義でも明確にされている。</p>

表:ヒアリング調査における回答一覧(1)

		A社
業種		ソフトウェア関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		CS関連発明における保護対象の範囲に関する判断基準を世界で統一してほしい
欧州	欧州における現状について	<ul style="list-style-type: none"> ・保護対象となるためには、新しいアイデアがハードウェアにおいてどのように実現されているのかが重視されており、この点について特に厳しいと感じる。 ・クレームをツーパーツで作成するように指摘されることがある。 ・CS関連発明(装置、装置、媒体、方法、システム)は特許として認められにくいと感じる。プログラムについては、52条(保護適格性)に関する基準が厳しく、同条に基づき拒絶される場合が多いが、その他については、新規性および進歩性についての審査は行われる。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。コンピュータ・プログラムとして明確にクレームされている場合、コンピュータ・プログラム自体に関するものとして特許性が排除されるの現行の運用の改善を望む。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	Yes。コンピュータの使用又はコンピュータ読み込み可能なデータ保存メディアの使用について明確に記載しておけば、第52条(2)(c)及び(3)に基づく保護適格性排除の規定を回避することができる。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	無回答
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	無回答
米国	米国における現状について	<ul style="list-style-type: none"> ・現在の運用では、新規のアイデアであれば、ハードウェアがなくても101条の審査を通過する(保護対象として認められる)傾向があり、保護対象が比較的広いと考えられるが、この点がメリットにもデメリットにもなる可能性がある。 ・OAにおいてクレーム形式に関するものは少なく、EPOの基準よりも緩いと考えている。 ・拒絶の理由としては、101条(保護適格性)に関するものは少なく、102条(新規性)および103条(非自明性)に関するものがほとんどである。112条(開示要件)については、インタビュー等を行うことによりクリアーすることができる。 ・Bilski判決後、現状、運用上の変化は感じられず、現状維持でよい。あえて言えば、審査期間が長くなる傾向にあるといえる。
	米国における保護適格性の判断基準について	結果が伴っていればよいと感じるが、全体的にはどのようなハードウェアを使用しているのか特定が必要になると考える。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	ある程度は必要と思われるが、あまりにも当該要件を限定的に解釈しては、意味がない。
	「machine-or-transformation」テストについて	誤ってはいないと考えるが、出願によっては内容的に広く解釈してほしい出願もあるため、ここまで要件を特定してほしくないと思う。あまりにもおかしな特許が認められないようにしてほしい。

表:ヒアリング調査における回答一覧(2)

		B社
業種		ソフトウェア関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		CS関連発明について現状維持。 ただし、国によってプラクティスが異なるので、国によって保護の基準を厳しくして欲しい、緩くして欲しい等の差がある。
欧州	欧州における現状について	<ul style="list-style-type: none"> ・CS関連発明の特許性の判断基準について、あいまいさを感じる。 ・純粋なソフトウェアをクレームした場合は欧州に限らず、日本で保護対象外であるが、ハードウェアとの協働を取り入れている場合であっても、OAの際に、最初から拒絶されることが多い。その反面、同様な内容の発明が拒絶されることなく、登録されることもあり、審査官の発明であるかどうかの判断がバラついていると感じる。 ・欧州のプラクティスが他国と異なるので、他国での審査結果を反映することが困難など、他国と協調しづらい。 ・クレームのワーディングで、ハードウェアとの関連付けをどのようにするかが問題となっているが、あまりハードとの関連を強くするとソフトウェアの発明ではなくなってしまうというデメリットもある。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	Yes。ハードウェアとの有機的な結合が必要と考える。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	Yes
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	無回答
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	No。ソフトウェアの中で解決している技術的効果を現実世界での効果といえるかどうかがよくわからないが、コンピュータを操作する人間に対する発明の効果も技術的効果として認められるとよい。
米国	米国における現状について	<ul style="list-style-type: none"> ・欧州以上に審査官の判断のバラツキが著しく大きい。 ・IDSで資料を提出した場合でも、比較的簡単に審査を通過して権利取得することができる場合もある。 ・審査官に発明のポイントを理解してもらえないケースが多々あるが、インタビューを行い発明のポイントを審査官に理解してもらえれば、審査は通過しやすい。 ・Bilski判決後の運用について、特に変化は感じていない。一般論としては、保護の対象の範囲を従来より制限する方向に進んだと評価できるので、満足している。
	米国における保護適格性の判断基準について	従来よりも保護対象の範囲をある程度制限するような方向で進むべきであると思うが、具体的な考えは今のところない。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	<ul style="list-style-type: none"> ・権利化する上では、特に大きな障害になることはないと思われる。 ・単にコンピュータの使用がクレームに記載されていれば保護の対象となるようなクレームの形式論的な判断基準ではなく、コンピュータの使用に関してある程度の技術的な効果に関する判断が必要となる。
	「machine-or-transformation」テストについて	<ul style="list-style-type: none"> ・権利化する上では、特に大きな障害になることはないと思われる。 ・単にコンピュータの使用がクレームに記載されていれば保護の対象となるようなクレームの形式論的な判断基準ではなく、コンピュータの使用に関してある程度の技術的な効果に関する判断が必要となる。

表:ヒアリング調査における回答一覧(3)

		C社
業種		ソフトウェア関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		CS関連発明については、保護の範囲をある程度制限すべき。保護の必要性はあるが、その反面、侵害訴訟を起こされるリスクが高くなるため。
欧州	欧州における現状について	<ul style="list-style-type: none"> ・技術的な効果は十分説明しているはずなのに、人為的な取り決めとして拒絶されるケースが多い(審査官によって差がある)。 ・日本の出願と共通点が多いので、日本出願をベースにして対応ができるようになっている。米国においても同様の傾向がある。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	<ul style="list-style-type: none"> ・本質問についての回答は困難。なぜならば、権利行使するのか、又は権利行使されるのかどちらの立場によって、回答が異なってくるため。 ・現状の制度及び運用にあわせて対応している。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	
米国	米国における現状について	<ul style="list-style-type: none"> ・ソフトウェア関連発明に関する出願の取り扱いについては、米国特有な面は感じていない。BM関連発明についてもほとんど出願を行っていないので、State Street判決及びBilski判決による直接の影響も少ない。 ・過去には米国の方が特許に対する基準が日本と比べて緩いとの印象があったが、ここ数年米国の基準も厳しくなっているようで、最近では特にそのような差は感じられない。例えば、日本では権利が取得できないが、米国で取得できたケースもあるが、その逆のケースもある。 ・最近では、米国の審査官の判断にバラツキが大きくなっている。たとえば、明らかに結論ありきの拒絶理由もある。そのような場合は、ヒアリングを行うなどして対応している。 ・方法クレームの形式での出願をほとんど行っていないこともあり、Bilski判決の影響を受けていない。
	米国における保護適格性の判断基準について	<ul style="list-style-type: none"> ・本質問についての回答は困難。なぜならば、権利行使するのか、又は権利行使されるのかどちらの立場によって、回答が異なってくるため。 しかしながら、現状のような保護対象を拡充による訴訟リスクが高くなっている米国の特許訴訟の状況を考え、保護対象を制限するような方向を示した判決に関しては賛成。 ・特許のクレームを明確にする等、特許訴訟が減少する方向性があることについては歓迎している。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	
	「machine-or-transformation」テストについて	

表:ヒアリング調査における回答一覧(4)

		D社
業種		コンピュータ/ハードウェア関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		現状維持。日本の審査基準で認められる範囲と同レベルでよいと考える。
欧州	欧州における現状について	<ul style="list-style-type: none"> ・発明に技術的特徴や技術的效果がなく保護対象外としてサーチを拒否されたことがある。この点については、特にEPOにおける従前の実務時においてtechnical contributionによって判断されていた時期は、クレーム形式にかかわらず受けていたが、現状の実務においては、装置クレームとすることで技術的特徴として認められるので、当該拒否を受けることは少ないと感じられる。 ・法定主題に関して、EPOでは日本のように、ハードウェアとソフトウェアとの協働を要求されない。 ・「technical character」の具体的な判断が不明確である。 ・進捗性について、技術的效果が要求される。例えば、ビジネスモデルに関する発明だけでなく、コンピュータ処理に関する発明であっても、構成やアルゴリズムに特徴があるが技術的效果がない場合、拒絶される。 ・なお、EPOの現在の実務は、技術的な改良部分を進捗性で認める方針を進めており、硬直化が進んでいる感じがする。硬直化している現在の実務を改めて、保護の対象の範囲を広げる方向に進んでほしい。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的效果が必要か	Yes。単なるコンピュータの使用又はコンピュータ読み込み可能なデータ保存メディアの使用の記載は、コンピュータやデータ保存メディアを単に一手段として使ったに過ぎない。
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的效果が必要か	No。現実世界における物理的実体に技術的な効果を生じさせない発明もある。
米国	米国における現状について	<ul style="list-style-type: none"> ・2009.8.24付の暫定審査指令の例題として、方法クレームにおいて、発明の特徴となるステップに「using a microprocessor」を挿入すればよいとなっているが、すべての案件において、この文言を挿入しさえすれば101条を満たすのか不明である。 ・明細書の「xyz処理部」をクレーム上「xyz unit」や「xyz means」として表現すると、これらはコンポーネントとしての機能単位であって、物理的実体でないので、「ソフトウェア自体」であるとして101条違反を受けたことがあり、この点で日本と扱いが異なる。 ・「machine-or-transformation」の具体的な運用が統一されておらず、審査官ごとにバラツキがある。 ・CAFC判決後から、USPTOから米国特許法第101条を理由とするOA(Office Action)が多くなったように感じている。
	米国における保護適格性の判断基準について	コンピュータを使用していれば十分で、具体的なプロセッサ等のハードウェアを要件に入れるのは不要。技術的特徴があれば十分であると考えます。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	
	「machine-or-transformation」テストについて	

表:ヒアリング調査における回答一覧(5)

		E社
業種		コンピュータ/ハードウェア関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		CS関連発明については、現状維持 ただし、米国・欧州ではソフトウェア(プログラム)自体が保護対象から除外されており、この点については、保護対象を拡大することが望ましい。しかしながら、保護対象の拡大には制限が必要であり、その際には、日本における「ハードウェアとソフトウェアとの協働」の要件程度の制約は必要である。
欧州	欧州における現状について	・ソフトウェア(プログラム)自体を保護対象外とする考えを見直して、ソフトウェア(プログラム)自体も保護対象とするよう範囲を拡大するようにしてほしい。 ・ハードウェア構成と絡めてもデータベースの操作にすぎないとして拒絶された例もあり、ソフトウェアが含まれていると保護対象から除外されることが多く(審査官によってバラツキもあるようだ)、この点については、ハードウェアとソフトウェアの協働があれば、保護対象として認めるような基準にしてほしい。 ・ソフトウェア(プログラム)自体に関しては、産業上の利用可能性があっても、保護対象から除外されることがあり、この点については現在の産業の実態に沿った運用を行ってほしい。 ・クレームの書き方の問題もあるかも知れないが、ソフトウェアの内容が中心になっていると52条(保護適格性)で争われることが多くなっている感じがする。ソフトウェアが含まれている出願に関しては、審査官が保護対象として認めない風潮があるのではないだろうか。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。 ソフトウェア(プログラム)自体も保護対象にすることが望ましい。ソフトウェア(プログラム)がクレームされている、いないに関わらず、一定の制約(例えば、ハードウェアとの協働)の下で特許性が認められることを希望する。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	Yes。 ただし、単にコンピュータの使用又はコンピュータ読み込み可能なデータ保存メディアの使用の記載だけでは足りず、日本と同様に「ハードウェアとソフトウェアの協働」の要件を記載すべきであり、当該要件を満たした場合のみ保護適格性を認めるべきである。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	無回答
米国	米国における現状について	No。 構成としてハードウェア(物理的実体)があれば、技術的な効果までは不要と考える。しかしながら、ケース・バイ・ケースで判断されるべきであるが、当該技術的効果が特定のハードウェアとは無関係な場合でも、技術的性質に貢献する場合もあるのではないか。 ・欧州と同様に、ソフトウェア(プログラム)自体を保護対象外とする考えを見直して、ソフトウェア(プログラム)自体を保護対象として認めて欲しい。 ・審査官によっては、媒体クレームにしても拒絶される場合があり、ソフトウェアに対する特許保護を取得することが難しくなっているように感じる。 ・Bilski判決以前の保護対象が極めて広い範囲であり、人間の行為を単にクレームしたようなビジネスモデルそのものが保護対象になりえた状況は、異常である。そのような状況下では、Patent Troll対策にかなりの労力をかける必要が出てくるなど、不都合が生じるため、広すぎる範囲を保護対象とすることは是正すべきである。 ・一方で、Bilski判決以前から、ビジネスモデル特許に対するUSPTOにおける考え方は見直されてきた感じは受ける。ただし、審査官による個人差が広がってきているとも感じられる。 ・Bilski判決以後、101条の特許要件のハードルが高くなり、これまでの保護範囲が理不尽に広がった状況が是正された効果は歓迎すべきことである。現状では、日本の「ハードウェアとソフトウェアの協働」の要件を満たす限りは概ね特許許可されている。一方で、厳格すぎる“machine-or-transformation”テストの適用は問題を感じる。
	米国における保護適格性の判断基準について	CAFC判決の“machine-or-transformation”テストに準じた基準、又は、日本の「ハードウェアとソフトウェアの協働」に類似する基準が望ましい。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	Yes。 “machine-or-transformation”テストは、日本の「ハードウェアとソフトウェアの協働」に類似するため、日本のソフトウェア発明要件を満たせば米国出願の発明要件も充足され、出願人として対応しやすく歓迎である。また、保護対象の広すぎる範囲を是正するためには、上記のようなテスト又は基準は、必要。
	「machine-or-transformation」テストについて	無回答。 ただし、“machine-or-transformation”テストは「ハードウェアとソフトウェアの協働」と比べて、ベストなものとは思わない。

表:ヒアリング調査における回答一覧(6)

		F社
業種		コンピュータ/ハードウェア関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		CS関連発明については、ソフトウェアにファームウェアやアプリケーション等を含むと考えた場合、現状維持でよい。 BM関連発明については、BM関連発明に関する保護は過剰と考えられるので、多少制限をかけるようほうがよい。
欧州	欧州における現状について	欧州に出願する場合、日本を第一国とした出願のクレームを翻訳して出願している現状では、当該クレームが日本の29条柱書を通していているという点も踏まえて、52条の拒絶されることは少ない。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。クレーム形式によって形式的な判断をするのではなく、技術的な側面を考慮して判断してほしい。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No。クレームにコンピュータの使用又は保存メディアの記載要件によって、形式的に保護適格性を判断するのではなく、クレームされている内容の技術的な側面を考慮して判断してほしい。例えば、クレーム文言としてコンピュータの使用又は保存メディアが記載されていても、実施的には人間が行っているようなものは保護対象外とすべき。 ただし、保護適格性の判断において、「更なる技術的效果」を基準とすることには、違和感を覚える。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的效果が必要か	No。保護対象の判断において、「更なる技術的效果」を基準とすることには、違和感を覚える。
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的效果が必要か	No。 例えば、IT世界における「データ処理の精度」を上げるなど、物理的実体に対して効果をもたらさないような技術が重要になっている現状を考えると、物理的実体に対する技術的な効果以外の効果を有する発明についても保護の対象として含めてほしい。ただし、人間の行う行為を単にコンピュータで置き換えたような発明については、保護対象に含む必要はない。 また、例えば、クラウドコンピューティング等、今後の技術及びビジネスの状況を考慮すると、発明の技術的效果が発揮される場所を特定のハードウェアに限定することが難しくなっており、技術的效果の発揮される場所については問題視するべきではない。
米国	米国における現状について	・審査官による判断(特に101条の判断において)のバラツキが大きいと感じることがある。審査官による判断のバラツキについては、日本においてCS関連発明およびBM関連発明における審査基準の制定時にも判断のバラツキは見受けられたが、その時点と比較して米国におけるバラツキの方が大きそうである。 ・Bilski判決後の変化の有無についてはよくわからない。しかしながら、Bilski判決は、BM関連発明を制限する方向で運用が進んでいこうとしている点については、満足している。ただし、“machine-or-transformation”テストが、日本のソフトウェアとハードウェアとの協働に近い基準であれば歓迎するが、過度な基準になることは困る。
	米国における保護適格性の判断基準について	米国に出願する際にも、日本を第一国とした出願のクレームを翻訳して出願している現状では、当該クレームが日本の29条柱書を通していていることもあり、米国特許法101条に関して難しい判断を必要とするようなクレームを含むものは出願していない。日本特許法29条柱書を満たしているクレームであれば、101条の審査も通過することができるので、特に現状の基準で問題はない。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	・当該基準(テスト)をBM関連発明及びCS関連発明以外の分野にまで拡大して適用することは、行き過ぎのような気がする。上記のような基準(テスト)についてはBM関連発明及びCS関連発明に限定して適用されるべきである。 ・BM関連発明の特許保護に関しては、これまでとは異なり、ある程度制限していくべきである。
	「machine-or-transformation」テストについて	

表:ヒアリング調査における回答一覧(7)

		G社
業種		コンピュータ/ハードウェア関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		純粋なビジネス方法は保護されるべきではないが、ソフトウェア関連発明として特徴付けられるものは広範囲に保護されるべき。
欧州	欧州における現状について	EPO特有な差異を感じることは実務上ほとんどない。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。プログラムクレームゆえに発明性が否定されるべきではない。 基本的な考えとしては、ソフトウェア関連発明が特許(発明)の対象となるか否かは、(i)その発明が技術的な課題を解決するのかどうか、および、(ii)その発明が全体としてコンピュータを利用しているのかがどうかで、判断すべきと考える。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No。上記の基本的考えから判断すべき。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	No。上記の基本的考えから判断すべき。
	保護対象となるには物理的の実体に対して技術的効果が必要か	No。技術/課題解決の対象は、現実世界における物理的実体・特定のハードウェアでなくても構わない(例えば、ユーザ嗜好/要求によりコンテンツを検索・抽出する技術など)
米国	米国における現状について	<ul style="list-style-type: none"> ・Bilski判決後、「machine-or-transformation」テストが適用され、その結果、101条違反の拒絶が増えたと感じる。(“processor”を記載するよう示唆が付記されているものもある。) ・上記の影響に対して、当初の明細書に記載がないにもかかわらず“processor”と追記する場合に、将来無効と判断される恐れがあるのではないかと、との危惧を抱いている。また、“processor”と追記することで必須特許の取得に支障をきたす場合がある。 ・USPTOの暫定ガイドラインが発行される前は、審査官判断のブレが大きく、装置クレームに対しても拒絶がなされたり、“processor”と追記しても認められない場合もあった。暫定ガイドライン発行後は、判断のブレが小さくなったが、現在でも“processor”の追記の仕方について審査官の許容のブレがあると感じている(プレアンブル部への追記で認める場合もあれば、各要件で追記しないと認められない場合もある)。よって、より基準が明確化されていくことが望ましい。
	米国における保護適格性の判断基準について	「machine-or-transformation」テストは、純粋なビジネス方法の保護を排除できるようになったという意味で評価できる。 しかしながら、ソフトウェア関連発明が特許(発明)の対象となるか否かは、(i)その発明が技術的な課題を解決するのかどうか、および、(ii)その発明が全体としてコンピュータを利用しているのかがどうかで、判断すべきとの考え方から、信号処理や情報処理発明は、当該処理データを「物」としてとらえ、machineテストではなく、transformationテストとして提供されていくことが望ましい。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	
	「machine-or-transformation」テストについて	

表:ヒアリング調査における回答一覧(8)

		H社
業種		コンピュータ/ハードウェア関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		CS関連発明については、現状維持。 BM関連発明については、ある程度制限すべきと考える。なお、純粋なBM関連発明については、わが国で言うところの技術的思想が含まれていないので、保護の必要はない。
欧州	欧州における現状について	・発明の内容によっては、EPO特有のツープार्ट形式によるクレームの作成が難しい場合がある。このような場合にOAに従ってツープार्ट形式へのクレームに補正を行った場合、日本や米国におけるクレームと異なってしまう、本来権利化を望んでいた内容とは異なってしまうことがある。 ・52条で拒絶されたケースもあるが、コンピュータソフトウェアであるからなのか、それ以外の理由なのかは明らかではない場合がある。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	権利取得する側又は権利を行使される側によって意見が異なるので、一概にどちらがよいのか決めることは難しい。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	権利取得する側又は権利を行使される側によって意見が異なるので、一概にどちらがよいのか決めることは難しい。しかしながら、技術的効果の判断は、進歩性の審査の範疇と思うので、保護適格性の判断を技術的効果に基づいて行うことには違和感がある。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	No。技術的効果の判断は、進歩性の審査の範疇と思う。保護対象の判断を技術的効果に基づいて行うことには違和感がある。
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	No。現実世界における物理的実体がどのようなものかわからないが、例えば、ユーザーインターフェースの利便性の向上のような効果をもたらす発明については、技術的効果がないという意見もあるかもしれないが、保護対象として認められてもよいと思う。
米国	米国における現状について	・KSR判決以降、USPTOにおける審査の実務がぐらついているような気がしており、権利取得に関する予見可能性が低くなっている。許可率も低くなっている。 ・過去に付与された特許について争われた際に、現行の基準に照らし合わされて判断された場合、当該特許が無効になる可能性があるのではないかと懸念がある。 ・OAや拒絶理由の内容について理解できないケースがある。OAや拒絶理由に対して、インタビュー等を行って対応しても、審査官が発明の本質をよく理解していないのか、こちらの回答をよく理解してもらえないことがある。 ・Bilski判決後、拒絶理由やOAが増加という変化があり、その点については苦慮しており、従来の運用よりも改善されたとは感じられない。
	米国における保護適格性の判断基準について	・権利取得する側又は権利を執行される側によって意見が異なるので、統一的な見解はない。 ・101条のsubject matterの考え方がはっきりとしていない点に問題を感じる。基準を明確にしてほしい。 ・特定の物との結合を厳格に要求しすぎるのはよくない。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	ケース・バイ・ケースで判断されるべきである。
	「machine-or-transformation」テストについて	「machine-or-transformation」テストが、唯一の基準であるとは思わない。

表:ヒアリング調査における回答一覧(9)

		I社
業種		金融サービス/コンサルティング関連
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		現状よりも広い範囲の保護を希望。 特許において保護されるのであれば、技術的なものに限らず、ビジネスモデルについても保護されるよう保護の範囲を拡げてほしい。上記のような現状を踏まえた場合、ソフトウェア発明が特許の保護対象となるためには、必ずしもハードウェアとの協働を要求する必要はないと思われる。
欧州	欧州における現状について	無回答
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。クレームの記載により保護適格性を排除することは、形式論に落ち込んでいるのではないかとの印象を受ける。内容を吟味して判断したほうがよい。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No。クレームの書き方によって特許保護対象となるかどうかが決まるのは、懸念される。 コンピュータの使用又はコンピュータ読み込み可能な記録媒体による更なる技術的な効果が必要と考える。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的な効果が必要か	Yes。技術的な効果が必要と考える。
	保護対象となるには物理的の実体に対して技術的な効果が必要か	No。現実世界における物理的の実体でなければ技術的とみなさないのは、現在の世の中の状況を鑑みると、不都合が生じると考える。 更に、現在の世の中の状況を鑑みると、物理的、場所的なイメージは関係ないのではと考える。
米国	米国における現状について	・ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの範囲が、日本に比べて狭い気がする。 ・KSR(自明性の判断基準)事件の最高裁判決には違和感がある。
	米国における保護適格性の判断基準について	・立場によって意見が異なるだろうが、広い保護対象の範囲に特許を付与するということであれば、「machine-or-transformation」テストなどはいらないが、日本的にするのであれば、当該テストは有効。 ・特許保護の対象としての間口は、ある程度いくつかの除外事項のみを提起するだけのように広くしておき、その後の特許要件の審査において判断すればよいのではないか。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	不要
	「machine-or-transformation」テストについて	誤っている。

表:ヒアリング調査における回答一覧(10)

		日本知的財産協会 (JIPA)
業種		知的財産関係団体
CS関連発明及びBM関連発明の特許保護について		コンピュータソフトウェア関連発明およびビジネス方法関連発明に対する「発明の成立性」の基準は、各国の基準が同様となることが望ましい。少なくともTRIPS協定に基づき、日、米、欧の3極の基準が共通となることが望ましい。
欧州	欧州における現状について	<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ・プログラムが保護対象から除外されているが、TRIPS協定第27条の規定、また、コンピュータ・プログラムに関する発明が特許保護対象として取り扱われている日米との調和という観点から、クレームの形式にかかわらず、コンピュータ・プログラム関連発明を特許保護対象とすべきである。 ・保護適格性の判断において、発明の技術的側面の有無だけでなく、「更なる技術的効果」の有無を基準として判断されるケースが多くみられるが、「技術的効果」の有無は進歩性の有無の判断における要素と考えられ、保護適格性の判断は、「当該発明が全体としてコンピュータを利用していることが明確にクレームされているか」及び「当該発明が技術的な課題を解決するなど技術的な側面を有するか」によって判断すべきである。
	プログラムクレームが明記されている場合、保護対象から除外されるか	No。単にクレーム形式で保護適格性を判断すべきでない。保護対象になるか否かは、技術的な側面を有するかによって判断すべきである。
	単なるコンピュータ又は記録媒体の使用は、保護適格性を有するか	No。発明が全体としてコンピュータを利用していることが明確にクレームされているかによって保護対象となるかを判断すべきである。例えば、全てのデータ処理を人間が人手で行い、出力データの保存にのみコンピュータを利用する場合、発明が全体としてコンピュータを利用したものといえないため、特許除外対象とすべきである。
	保護適格性を有するには、コンピュータ又は記録媒体の使用だけでなく、更なる技術的効果が必要か	No。発明が全体としてコンピュータを利用しているかどうかによって判断されるべき。 「更なる技術的効果の有無」は新規性・進歩性の有無において判断されるべき要素であり、特許除外対象となるか否かの判断に持ち込むべきではない。
	保護対象となるには物理的実体に対して技術的効果が必要か	No。必ずしも物理的実体に対する効果は必要ではない。 例えば、データ処理の精度を向上させるような発明の場合、コンピュータハードウェアなど物理的実体に対する効果はないが、技術的課題を解決するものであり、保護対象とすべきである。
米国	米国における現状について	<ul style="list-style-type: none"> ・暫定ガイドラインは、従来から技術的な特徴を有する発明として扱われていた技術分野(音声処理、画像処理等)の発明に関しても適用され、結果として米国特許法101条違反での拒絶件数が増加した。日本ではCS審査基準が適用されない技術分野にまで暫定ガイドラインが適用されて拒絶を受ける運用については問題があると思われる。 ・米国ではクレームの記載形式として所謂プログラムクレームは認められていないが、ネットワークを介したソフトウェアの流通が一般的になっていることから、これが認められることが望ましい。 ・暫定ガイドラインに基づく運用では、発明が特徴とするステップが「Micro Processor」によって実行されることを限定する補正が要求される場合があるが、出願人の立場としては、将来の権利解釈段階において、補正した結果に対するestoppelや記載要件の問題が生じることについて懸念が残る。
	米国における保護適格性の判断基準について	特許法による保護の対象になるか否かに関する基準は、技術的な特徴を備えないピュアビジネスに関する発明を排除する基準も含め、国際的に共通なものとなることが望ましい。
	保護対象となるには物品の物理的変換、または機械との結合が必要か	特許の保護対象を規定する米国特許法101条を、Bilski事件CAFC判決にて示された、“Machine or Transformation” の概念まで含めて解釈することは、多様に発展する技術開発の成果を特許によって適切に保護を図りたいという出願人の立場に制約となる場合があると考えられる。
	「machine-or-transformation」テストについて	<ul style="list-style-type: none"> ・米国特許法101条で示される法定主題に対して、技術的な特徴が不明確なビジネス上のアイデア自体を特許による保護対象から排除するという観点から、何らかの基準、ガイドラインが設けられることは、ハーモナイゼーションの観点からも必要である。また、革新的な技術の発展や社会的な情勢の変化により、特許法における判断基準に変化が求められることも理解できる。しかしながら、技術革新や社会情勢の変化から見て、基準を変更する必要が無い状況において新しい基準が提示されることは、制度の安定性からみると望ましいものではない。 今後のBilski最高裁判決の内容によっては、技術的な特徴が不明確なピュアビジネス領域までもが特許による保護対象として認められる事態も予想される。制度の安定を望むユーザー団体である当協会としてもBilski最高裁判決で示される方向を注視し、その後の審査への影響を見極めたい。

(関連資料)「ユーザニーズ調査に関するヒアリング調査における質問」

1. コンピュータ・ソフトウェア関連発明およびビジネス方法関連発明の特許による保護について、国際的な議論の方向性は、どのようにすべきとお考えですか。
 - a) コンピュータ・ソフトウェア関連発明およびビジネス方法関連発明に対する特許による保護は、ほぼ現状の範囲での保護とすべき。
 - b) コンピュータ・ソフトウェア関連発明およびビジネス方法関連発明に対する特許による保護は、イノベーションの促進に役立つのでより広範囲に及ぶ保護とすべき。
 - c) コンピュータ・ソフトウェア関連発明およびビジネス方法関連発明に対する特許による保護の必要性は認めるが、広範に及び保護が侵害訴訟のリスクを高めるなど不利な面もあるため、ある程度保護対象を限定した保護とすべき。
 - d) コンピュータ・ソフトウェア関連発明およびビジネス方法関連発明は特許の保護対象とはならない、または、当該保護の存在が出願時の先行調査のコストの発生や訴訟リスクの増加など、イノベーションの促進を妨げる要因となるため保護すべきでない。
 - e) その他

2. 御社では、欧州、米国にコンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス関連の出願をされた実績はございますか。また、出願実績がある場合、日米欧に対してどの程度の割合でございますか。

(例) 欧州及び米国ともにある。日本：2、欧州：2、米国：6

3. 欧州及び米国におけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明及びビジネス方法関連発明に関する取扱いについて
 - 1) 欧州 (EPO)
 - ① EPO におけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査での取扱いについて、EPO 固有の取扱いであると感じられるものがありましたら、御社の経験をもとに具体的にお聞かせください。

(例) 発明の技術内容に基づく審査の差異や、クレーム形式に関する拒絶理由等について
 - ② 上記 EPO 固有の取扱いに基づき、制度上の利点あるいは欠点と思われる点がございましたら、御社の経験をもとに具体的にお聞かせください。

(例) コンピュータ・ソフトウェアを特許での保護対象と判断する際に、クレームされた発明が“technical character”を有していれば、52条(2)の除外

リストに含まれている「コンピュータ・プログラム」が含まれていても、当該発明が保護対象とされるなど、保護対象となる基準が比較的緩やかな点を問題と感じる。

③EPO 審判部での G03/08 付託（下記：EPO G03/08 から引用）に対して、御社としてのご見解、ご見解があればお聞かせください。

- (1)：コンピュータ・プログラムは、それがコンピュータ・プログラムとして明確にクレームされている場合に限り、コンピュータ・プログラム自体に関するものとして特許性が排除されるのか？
- (2A)：コンピュータ・プログラム分野のクレームは、単にコンピュータの使用又はコンピュータ読み込み可能なデータ保存メディアの使用について明確に記載しておけば、第 52 条(2)(c)及び(3)に基づく特許性排除の規定を回避することができるのか？
- (2B)：(2A) の回答が否定的なものであれば、当該特許性排除の規定を回避するためには、コンピュータ又はデータ保存メディアの使用に、それぞれコンピュータ・プログラムを実行したり保存したりするという本来的な効果を超える更なる技術的效果が要求されるのか？
- (3A)：クレームされた特徴がクレームの技術的性質に寄与するためには、現実世界における物理的実体に、技術的な効果が生じなければならないのか？
- (3B)：(3A) に対する回答が肯定的なものであれば、その物理的実体が、不特定のコンピュータであっても十分であるのか？
- (3C)：(3A) に対する回答が否定的なものであれば、ある特徴が寄与した結果が、使用可能な特定のハードウェアとは無関係のものにだけ効果が生じる場合、その特徴はクレームの技術的性質に貢献するものといえるのか？

2) 米国 (USPTO)

①USPTO におけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査での取り扱いについて、USPTO 固有の取扱いであると感じられるものがありましたら、御社の経験をもとに具体的にお聞かせください。

(例) 発明の技術内容に基づく審査の差異や、クレーム形式に関する拒絶理由等について

②上記 USPTO 固有の取扱いに基づき、制度上の利点あるいは欠点と思われる点がございましたら、御社の経験をもとに具体的にお聞かせください。

(例) BilskiCAFC 判決以前の「useful, concrete and tangible result」テストによる審査によって、101 条に基づく特許保護適格性を有する方法（コン

ピュータ実施方法を含む)の基準が非常に緩く、保護対象が非常に広範囲に及んでいた点を問題と感じる。

③CAFCの **Bilski** 判決前後における USPTO の米国特許法 101 条の運用の変化について、御社としてのご見解、ご見解があればお聞かせください。

(例) 満足? 不満足? その理由等

④CAFC および米国最高裁における **Bilski** 判決の争点 (下記: CAFC および最高裁の争点より引用) に関する御社としてのご見解、ご見解があればお聞かせください。

(**Bilski** 事件)

(1) 方法が 101 条に基づく特許可能な主題事項であるかどうかを判断する上においてどのような基準が必要か。(CAFC における争点 2)

(2) 101 条に基づく特許可能な主題事項となるためには、方法は、物品の物理的変換、または機械との結合を生じなければならないか。(CAFC における争点 4)

(3) 最高裁の先例において「自然法則、物理的現象、及び抽象的概念」の特許から除外すること以外に、「いずれの」新規で有用な方法に対して特許保護適格性を広範に法律上認めることを制限していないにもかかわらず、CAFC による、特許法 101 条に基づき特許を受けるための保護適格性を有するためには、「方法」は特定の機械又は装置と結合しているか、あるいは、特定の物を異なる状態又は物へ変換するものなければならない (“**machine-or-transformation**” test)、との判断は誤っているかどうか。(最高裁における争点 1)

2010年3月

特許庁委託 平成21年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

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

社団法人 日本国際知的財産保護協会
AIPPI・JAPAN
国際法制研究室

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル4階
電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510
<http://www.aippi.or.jp/>

※紙へリサイクル可

