

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
(参考資料編)

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（参考資料編）

目 次

（欧 州）

・（欧州参考資料1）「SOHEI 審決(T769/92）（仮訳）」-----	1
・（欧州参考資料2）「IBM 審決(T1173/97）（仮訳）」-----	15
・（欧州参考資料3）「Philips 審決(T1194/97）（仮訳）」-----	31
・（欧州参考資料4）「PBS 審決(T931/95）（仮訳）」-----	43
・（欧州参考資料5）「COMVIK 審決(T641/00）（仮訳）」-----	57
・（欧州参考資料6）「Ricoh 審決(T172/03）（仮訳）」-----	67
・（欧州参考資料7）「HITACHI 審決(T258/03）（仮訳）」-----	83
・（欧州参考資料8）「GE 審決(T914/02）（仮訳）」-----	95
・（欧州参考資料9）「Microsoft 審決(T424/03）（仮訳）」-----	103
・（欧州参考資料10）「DUNS 審決(T154/04）（仮訳）」-----	115

（英 国）

・（英国参考資料1）「Aertotel/Macrossan 事件控訴院判決（部分仮訳）」-----	137
・（英国参考資料2）「Symbian 事件控訴院判決（仮訳）」-----	163

（中 国）

・（中国参考資料） 「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2月号（Vol.55 No.2）掲載記事）-----	183
--	-----

（韓 国）

・（韓国参考資料1）「コンピュータ関連発明の審査基準」-----	197
・（韓国参考資料2）「電子商取引関連発明の審査指針」-----	225

(欧州参考資料 1)

SOHEI 審決 (T769/92) (仮訳) *
(1994 年 5 月 31 日)

事件番号 : T769/92 - 3.5.1
出願番号 : 86 110 223.4
IPC : G06F15/21
出願者 : Sohei, Yamamoto, et al
関係する法規 :
EPC : 52 条(1)、(2)及び(3)、111 条(1)

頭書 :

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解決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)及び(3)によって特許性が排除されることはない。

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。

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。

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状態は破られることはできないように、特許性が排除されない状態は、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う確立されたケースローにしたがった[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])。

事実および主張、証拠の要約

I. 審判請求は、1986 年 7 月 24 日に提出した欧州特許出願 No.86 110 223.4 (公報番号 0 209 907) を拒絶する審査部の決定に異議を唱えるものであった。

拒絶理由は、EPC52 条(2)および(3)によって、1991 年 2 月 20 日に提出した独立

* 原文は、OJ EPO 8/1995, 525 に掲載

方法クレーム 1 およびシステムクレーム 2 の主題は、EPC52 条第 1 項の意味における発明とはみなすことはできないというものであった。

より詳細には、審査部は、52 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、52 条(2)(d)により排除される情報の提示を含む特徴により、クレームされた主題は、先願文献

D1 : US-A-4 459 663

と相違するであろうが、当該技術に対する技術的貢献が認められないと判断した。

II. 当該審決は、1992 年 3 月 26 日に発送され、これに対する審判請求が 1992 年 5 月 18 日になされた。

審判請求料は 1992 年 5 月 27 日に支払われた。

審判請求人は 1992 年 8 月 4 日に、審判請求理由書を提出した。

III. 審判請求理由書において、審判請求人は、原決定を取り消し、補正クレーム（主請求または予備的請求）に基づいて本特許出願を特許することを請求した。

IV. 手続規則 11 条(2)による通知に応答して、審判請求人は新たなクレーム（主請求）を提出した。

V. 行われた口頭審理において、EPC 規則 1 条(2)ならびに 2 条(1)及び(2)にしたがって、1994 年 3 月 15 日に、以下に基づいて特許を付与するように請求した：

1994 年 2 月 15 日に提出され、クレーム（主請求）の最後の 2 行の「前記振替伝票」の削除により修正された請求項 1 および 2、または

1994 年 2 月 15 日に提出され、同様に（第 1 次予備的請求）修正された請求項 2（請求項番号を 1 に付け替え）、または

1992 年 8 月 4 日に提出された（「予備的請求」）請求項 1～6（第 2 次予備的請求）

1992 年 8 月 4 日に提出された第 3 頁および第 3a 頁ならびに 1994 年 2 月 15 日に提出された第 27 頁の差替え頁および第 27 頁の削除により補正された明細書、および

公開された図面（シート 1～16）。

さらに、審判請求人は、口頭審理において、審判合議体により 3'の印が付けられ

た「発明の技術的課題」と記載された文書を提出した。

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。」

VI. 1994 年 3 月 15 日の口頭審理では、審判請求人は、これらの請求を支持して、実質的に以下のように主張した：

発明の技術性 (EPC52 条(2)および(3)により特許性を排除されないことを示唆する発明の技術的性質を意味する) は、現実的にはなんらかの先行技術を参照せずにすることはできないが、原則として、新規性および進歩性の問題とは無関係に検討すべきである。しかしながら、発明に至るために技術的考察を適用したという事実は、その発明が技術的性質を有すると認めるに十分であるとすべきである。コンピュータによる課題の解決が、人間がその課題を人手でまたは精神的に解決するやり方とは異なる実現を伴うときにはいつでも、上記意味での技術性が推定されるべきである。コンピュータプログラムに関しては、52 条(2)(c)は、プログラムリスティングを排除することのみが意図されているのである。

本件において、ファイル処理は、それぞれのプログラムが実行されるコンピュータの性能についての知識を必要とする。それは、技術的とみなされる財務および在庫管理でもなく、データの意味又はそのトランザクションの詳細でもない。クレームは、「ファイル A、B、...」と抽象的に表現することもできるが、そうすることは理解することをより困難にするであろう。また、明示的な管理用途は、保

護範囲の自発的な限定とみなされ得る。

クレーム 1 の技術的特徴は、特に、「単一の振替伝票」の単一フォーマット、およびその単一フォーマットにより可能になった「ファイル管理」の特徴である。単一伝票フォーマットには 2 つの結果がある。第 1 に、常に同じ画面が表示されるという点でオペレータ入力が楽になる。第 2 に、振替伝票が仕訳日記ファイルに記憶された場合に、プロセッサは、他のファイルにコピーすべきデータを探す場所を正確に知っている。この後者の特徴は、オペレータを必要としないで、記憶された振替伝票から直接各種ファイルを更新することができるので、重複するデータを多数回入力することが回避される。

在庫管理だけに関する D1 においては、単一フォーマットは「ジョブファイル」の記録に限定され、他のファイルの記録のフォーマットは異なる。付言すると、入力画面(「Formulare」)それ自体が 1985 年に周知であったことは確かでない。いずれにせよ、D1 は、入力フォーマットを扱っていないので、クレームされた発明にそれほど近いものではなく、その技術的性質を考慮しないことはさておき、本件発明を自明とするものではない。

VII. 口頭審理の終りに、審判部は、書面にて審理を継続するという決定を言い渡した。

決定理由

1. 審判請求 (ポイント II 参照) は適格である。

2. 主請求の補正

2.1 1991 年 2 月 20 日のクレーム 1 (方法) および 2 (システム) を考慮するために受け入れることにより、審査部は、該クレームにした補正が EPC 第 123 条(2)のもとで許容できたことを暗黙に認めた。

審判部は、この見解に同意して、口頭審理において 1994 年 3 月 15 日に最後に修正したクレーム 1 (システム) および 2 (方法) でも同様であることを認めた (ポイント V 参照)。

2.2 基本的に、クレーム 1 は以下のように出願当初のクレーム 3 に基づいている：

導入句は、出願当初の明細書から引用した「コンピュータ」および出願当初のクレーム 2 および出願当初の明細書から引用して「少なくとも」行われる管理タイプに関して、出願当初のクレーム 1 の導入記載内容に基づいている。すなわち、明細書 (第 1 頁、第 1 段落と、第 2 頁第 5 行から第 11 行) に記載した他の 2 つのタイプの管理を含めていないことは、例えば、第 2 頁 (第 14 行～第 25 行) で明

示的に参照した「例」に基づいて、許容可能であると認められる。

ハードウェアの特徴は出願当初のクレーム 1 から引用してある。5 つの（第 1 および第 2）ファイルは、少なくとも行うべき 2 種類の管理に関するクレーム 3 の当該部分から起因する。

（第 1～第 5）処理手段に起因すると考えられる 5 つの機能的特徴は、メモリーファイルの文脈ですでに述べた一般的機能よりもずっと特殊である限りにおいて、出願当初の明細書から導き出すことが可能である。例えば、データを「更新する」特別な特徴については、第 11 頁、第 6 行から第 9 行、および 22 行から第 12 頁第 4 行に開示されている。

2.3 クレーム 2 は、基本的に、とりわけクレーム 3 への言及に関して、出願当初のクレーム 7 に基づく。

実際には、当該方法クレームは、各プログラムを実行させることにより、作動される時、すなわち使用中に、クレーム 1 のコンピュータ・システムにより行われる機能として理解される。ただし、他の特徴は追加または除外していない。

2.4 明細書の第 3 頁および第 3a 頁は EPC 規則 27 条(1)(b)に準拠している。

第 3 頁は、明細書に含めることが意図されていた場合には、EPC 規則 27 条(1)(c)に準拠している。

第 7 頁はクレームとの不一致を除外している。

第 27 頁は、条約（69 条(1)、第 84 条；規則 27 条、29 条、34 条(1)(c)）の各種規定に準拠するために削除された。

3. 主請求 特許性が排除されないこと

3.1 原決定は、その時の方法およびシステムのクレームの主題の EPC52 条(2)、(3)に基づく特許性の排除の問題、異なるカテゴリーに基づく相違を区別することなく一緒に扱った。審判部は、このアプローチに同意し、現在のシステムおよび方法のクレームに同じアプローチを適用できると考えている。

前述したように（パラグラフ 2.3）、システムクレーム 1 および方法クレーム 2 は、そのカテゴリー（装置およびプロセス）、および従ってその個々の特徴のカテゴリー（各々手段またはステップ）だけが異なる。考えられる保護範囲は異なるけれども、クレーム 2 は、クレームされた方法の個々の「ステップ」を定めるときに、クレームされたシステムの各機能を定めるクレーム 1 よりも具体的であるということはなく、クレーム 1 は、個々の（プログラム制御プロセッサの）「手段」を定

めるときに、これらの手段により実施されるクレームされた方法の各ステップを定めるクレーム 2 よりも具体的であるということはない。

従って、少なくとも本件では、特許性が排除されるか否かの問題は、システムクレーム 1 および方法クレーム 2 に対して異なって答えることはできず、その問題は主として、特許が付与されることができるか否かの問題であり、保護の範囲の問題ではないようである。

この理由により、システムクレーム 1 および方法クレーム 2 の主題の特許性が排除されるか否かの問題を一緒に扱うことは、審判合議体にとって都合が良いように思われる。

3.2 両クレームには、システムが、それ自体としてクレームされ個々に作動するときに、異なる種類の複数の独立した「管理」を行うことが意図されていることが記載されている。クレームされたシステムにより「少なくとも」行われる管理の種類は、「財務および在庫」の種類である。一般に、このような種類の管理は、それ自体は EPC52 条(2)(c)とともに(3)により特許性が排除される「ビジネス活動」の活動に該当するよう見えるであろう。

しかし、明細書 (p.1、第 1 段落) によれば、行われる複数の種類の管理は、例えば、「人事」および「工事」管理を含むことができる。人事管理は、経営的な種類の管理として、前記の在庫管理と同様な抽象的性質のものであるよう見えるであろうが、工事現場の労働者により行われるべき仕事及び行われた仕事を扱う工事管理は、製造プロセスの管理と類似しているとより現実的には見えるであろう。そのような技術的なプロセスの管理が、EPC52 条(2)(c)の意味における「ビジネス活動」に該当するかどうかは議論の余地があるように思われる。

しかし、このことは、審判請求人によれば、発明をより容易に理解することができるようにするという理由だけのために、クレーム 1 および 2 は、財務および在庫管理に、従って、入力項目が借方、貸方および商品であるように限定された。重要な点は、前述の特定の種類の管理ではなく、管理が、互いに「独立して」行われる、異なる「具体的な」種類のものであるということだけであろう。従って、クレームされた発明では、どのような意味で入力項目が互いに異なるのかではなく、行われるべき異なる種類の管理によりそれらの意味が決定されるという点のみが重要であろう。

さらに、異なるファイルを扱う特定の方法を定める具体的な特徴について、行われる「管理」が狭い意味の管理なのか広い意味の活動であるかどうかは本質的な相違ではなく、重要な点はそれらが異なっていることだけであろう。

審判合議体は、この論点について、この見解に疑義を差し挟む理由がないと認める。クレームを限定する特徴を正当に考慮に入れることなく、そのクレームの特

許性の問題を判断することが認められるかどうかは、通常は議論の余地があるように見えるであろう。しかし、本件では、結果は、以下の検討から明らかにように、本問題に対する答えに左右されない。

- 3.3 クレームされたシステムの用途または使い方に関するクレーム 1 および 2 の導入句における前記の記載から、クレームされたより具体的な特徴の検討に進むと、これらは明らかにコンピュータハードウェアすなわち技術的特徴と、「処理」すなわち機能的特徴との混合されたものを定める。明らかに、後者はソフトウェア（プログラム）により実現されるので、EPC52 条(2)とともに(3)により、該条約に記載された他の（大部分は技術的でない）主題または活動のように、それ自体は特許性が排除される。

審判部のケースロー（T26/86 OJ 1988、p.19 参照）によると、そのような混合は、特許可能である場合もあるし、特許可能でない場合もある。例えば、汎用コンピュータ上でプログラムを実行させることにより特許可能でない（例えば、数学的な、精神的なまたはビジネスの）方法を実現した場合において、ハードウェアが単に従来のハードウェアであり、その実現による当該（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。しかし、当該技術への貢献を、解決される（べき）技術的課題、また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、T38/86、OJ 1990、p.384 に従って、前記の混合は、EPC52 条(2)及び(3)による特許性の排除がされないことができる。

審判合議体の見解では、その実現の詳細に関して技術的考察がなされなければならない発明に対しても、特許性が排除されないことが適用される。

そのような技術的考察がまさに必要であることは、（少なくとも暗黙の）解決されるべき技術的課題（EPC 規則 27 条）および（少なくとも暗黙の）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。

- 3.4 まず両クレームに記載された純粋なハードウェアの特徴を論じると、表示装置、入力装置、メモリー装置、デジタル処理装置および出力装置はすべて従来のコンピュータの一部であり、これは、メモリー装置が様々な情報内容の複数のファイルを含み、処理装置が複数の処理ステップを実行して複数の処理手段から成るものとみなされる場合にも当てはまる。

クレーム 1 および 2 において、従来の汎用コンピュータの一部ではないものは、メモリーの中のすべての異なるファイルの特定の意味、及び様々な処理手段によりまたは様々な処理ステップにおいて、入力データおよび記憶されたデータを処理する方法であるようである。

従って、クレームされたシステム自体（クレーム 1）またはオペレーション（クレ

ーム 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見えるであろう。

3.5 従って、次に、クレーム 1 において（手段により）およびクレーム 2 において（ステップとして）定められたより具体的な機能について検討すると、審判合議体は、クレームが少なくとも財務および在庫管理に限定されているけれども、その主題が技術的性質のものであるかどうかという問題は、行われる管理の種類が、原則として、他の種類のものであるか、または「管理」という用語（上記ポイント 3.2 を参照）に通常属するよりも広い意味での活動でさえあることができるであろうことに基づいて答えるべきである、すなわち、クレームされた発明について重要なことは、前記管理、または活動が、互いに独立していることおよび異なる種類であることのみであろうという審判請求人の主張に、当面、従うことが適切であると審判合議体は考える。より詳細には、第 1 の種類の活動（管理処理）に必要な第 1 の種類の入力項目は財務（借方および貸方）項目であり、第 2 の種類の活動（管理処理）に必要な第 2 の種類の入力項目は在庫（商品）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 および第 2 の種類それぞれの更なる処理の必要性に従って）第 1 および第 2 の種類の入力項目が異なっていると暫定的に考えられる。

同様に、クレームされた発明の技術的性質に関する問題について、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および在庫ファイルは、以下の意味に暫定的にある程度「一般化」して考えられるであろう、

－これらのうちの第 1 のファイルは、すべての入力データをストアするためのものである。

－これらのうちの第 2 および第 4 ファイルは、第 1 の種類の活動（「管理」）のために必要なデータ、及び第 1 の種類の活動（「管理」）において得られたデータをストアするためのものである。

－前記ファイルの第 3 および第 5 ファイルは、第 2 の種類の活動（「管理」）のために必要なデータ、及び第 2 の種類の活動（「管理」）において得られたデータをストアするためのものである。

同様に、クレーム 1 に定められたさまざまな処理手段およびクレーム 2 に定められたステップは、同じ理由により、以下の意味に暫定的にある程度「一般化」して考えられるであろう、

－第 1 の処理手段は、表示装置および第 1 のファイルに入力されたすべてのデータのストアを制御する。

－第 2 の処理手段は、入力されたデータを用いて第 2 および第 3 のファイルにストアされたデータを更新する。

－第 3 の処理手段は、第 2 のファイルで更新されたデータを第 4 のファイルへ転送して第 4 のファイルにストアし、該第 2 のファイルで更新されたデータを、第 1 の種類の管理または活動のために第 4 のファイルにストアされていたデータと関

連づける。

一第 4 の処理手段は、第 3 のファイルで更新されたデータを第 5 のファイルへ転送して第 5 のファイルにストアし、該第 3 のファイルで更新されたデータを、第 2 の種類の管理または活動のために第 5 のファイルにストアされていたデータと関連づける。

一第 5 の処理手段は、2 つの異なる種類の作用（「管理」）のうち、実行すべき特定的一方に必要なデータを読み出し、その特定の種類の作用または管理のための各フォーマットで出力する。

- 3.6 審判部の見解においてそのように一般化されたクレームに対して、そのように一般化されたクレームが「ビジネス活動」それ自体だけに関するという異議を唱えることはできないであろう。言い換えると、前記に概説したクレームの一般化された形態において、これらのクレームの主題は、通常 EPC52 条(3)に従う 52 条(2)それ自体により特許性が排除された主題および活動に属すると考えられるという意味において、抽象的または非技術的であると判断されないであろう。より詳細には、様々な目的（ポイント 3.5 で概説された）のために意図された前記の 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（3.3 で述べた意味において）を必要とするであろう。

それでもなお、この認定において前記第 1 および第 2 の種類の管理を、財務および在庫の管理に事実上限定をしたことの効果はどのようなものであるかについて疑義が残る。

審判合議体の見解では、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または構成要素、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または要素、すなわち更なる特徴を得るだけである。しかし、新たな要素また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、少なくとも暗黙的に保持されるであろう。

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というのが、審判合議体の見解である。前記のケースローから、主題が、特許性が排除されない少なくとも 1 つの側面また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。

- 3.7 クレームされた発明が少なくとも暗黙的に技術的要素を含むという旨のこの見解は、それにより奏される効果についての以下の考察によりさらに確認される：

クレームされたシステムは、そのオペレーションにより、一方の種類（ファイルの形式での）処理、特に財務管理、に必要なデータ、および他方の種類（他のファイルの形式での）処理、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、ここで各種類のデータはそれぞれの他方の種類の処理に対しても関連し、ユーザーに表示された「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。

審判請求人は、この振替伝票が、クレームされた発明を実現する者の技術的考察を必要とする「ユーザインタフェース」であると主張した。前記インタフェースが、クレーム 1 および 2 の各々全体の文脈の中で、単なる情報の提示それ自体でもなく、単なるコンピュータプログラム（またはプログラミング）それ自体でもないことを考慮して、審判合議体はこの見解に同意する。

情報の提示それ自体は EPC52 条(2)(d)及び(3)により特許性が排除されるであろうが、クレームされた発明の前記「振替伝票」の形式での前記「インタフェース」の提示は、表示される情報の項目の各々の特定の意味だけにより支配されない。それよりもむしろ、それは、それによって、実際には、異なる目的を有し、独立した活動（ここでは：管理）を含む 2 種類のシステム（ここでは：管理システム）は、共通の入力装置（入力装置、表示装置および仕分日記ファイルを含む）により結合され、前記システム（科目マスタ・ファイルおよび仕分日記蓄積ファイルが属する）の 1 つで使用するために必要な入力項目の各々を使用することを可能とし、必要に応じて、他のシステム（商品マスタ・ファイルおよび在庫ファイルが属する）でも、およびその逆でも使用することを可能とすることを意味する。

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ることに注意が必要である。審判合議体の見解では、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、およ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。

この文脈では、プログラミングの側面は、開示の十分性（EPC83 条）の問題に影響を及ぼすことはあるが、本件では、この方法のステップがクレームに特定された方法が与えられたプログラムにより、実行されるべき該方法を実現することができることは、プログラマから期待されることができると注目することができる。

3.8 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、または当該技術への技術的貢献をもたらすものと考えることができ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、特定の先行技術（汎用コンピュータ以外、ポイント 3.4 参照）、例えば D1 など、を考慮に入れていなかった。

しかし、それをしたとしても、上記の考察は何も事実上変化しないであろう。

D1 は、製造部品を製造するための製造指図書を作成するためのコンピュータ・システムを開示する。この文脈（特に、第 2 欄、第 53 行から第 3 欄、第 3 行参照）において、D1 は、コンピュータ（図 1）のメモリー（20）に、在庫ファイル、ジョブファイル、部品表ファイル等の多くのファイル（図 5 参照）をストアすることを提案する。D1 がすべての最終項目要求に対して「単一表示フォーマット」を使用することを提案するのは、ジョブファイルに関してだけである。より詳細には、この文献によると、実際の顧客注文、計画顧客注文、および社内製造指図書を定義する情報はすべて、顧客識別番号および部品番号、続いて同じ部品番号の数量および納期データにより「共通のフォーマット」でジョブファイルにストアされる。従って、このコンピュータ・システムでは、**表示された振替伝票の形式の単一のユーザインタフェースを用いて複数の種類の独立した管理を行う**ということとはできない。D1 は、異なる項目に対する単一で共通のフォーマットに言及するが、このフォーマットはストアフォーマットであって入力フォーマットではなく、さらに、単一で共通のフォーマットにストアされる項目は、異なる種類の独立した管理のための項目ではなく、同一のファイル、すなわちジョブファイルにストアされる、一般に同じ種類の項目、すなわち同一の種類の管理に必要な顧客および社内製造指図書である。これに対して、クレームされたシステムでは、入力装置の振替伝票で使用する共通フォーマットは、特に仕分日記蓄積ファイルおよび在庫ファイルにおいて、更なる処理の始めから終わりまで保持されないか、または必ずしも保持されない。出力フォーマットは、出力される時、行われる「特定の種類の管理」により「あらかじめ決定される」。

そこから、技術的性質を有すると上で考えられた考察（3.6、3.7 参照）は、D1 と同一であるということとはできない。従って、該考察は、クレームされた発明により、「(コンピュータ) 技術への」貢献を実際にもたらすものと依然として考えられるべきであるということになる。

3.9 原決定は、以下のように概略的に要約することのできる異なるアプローチにより、異なる結論に至った。

- 特定の先行技術（D1）から出発し、クレームされた主題の特徴の大部分を、当該先行技術から知り得たことと同等視すること、
- 2 つの特徴のみが D1 と異なっていると確認すること
- これらの相違の一方が単にコンピュータプログラムにより実現されることを述べること、および
- 他方の相違が情報の提示であるものと述べること。

出願人の反論を論じるとき、審査部は、とりわけ、クレームされた単一振替伝票の使用を、単なるユーザフレンドリ性の事項であると考えた。

しかし、上記で説明したこと（ポイント 3.6～3.8）に基づいて、審判合議体は、原決定で下された結論を棄却せざるをえない。

3.10 要約すると、審判合議体は、クレーム 1 のシステムおよびクレーム 2 の方法の実現は、ケースローの意味における技術への技術的貢献をもたらすものと考えられる技術的考察を含むと考え、その結果、本システムおよび方法は特許性が排除されるものではないとの結論が下される。

従って、審判合議体は、主請求のクレーム 1 および 2 にクレームされた発明は、EPC52 条(1)の意味における発明であると考えべきであるという結論を下す。

4. 最終所見

4.1 上記考察（ポイント 3.8）からすでに、クレームされたシステムおよび方法は D1 に対して新規性があるということになる。

しかし、新規性および進歩性に関するそれ以上の結論は、そのときにクレームされた主題についての審査部の決定によっても導かれなかったし、また特許性の排除の問題の文脈における本審判の審理における考察からも直接導かれるものでもない。

4.2 「発明の技術的課題」について述べた第 3' 頁（ポイント V 参照）は、審判請求人に依れば、クレームされた発明に内在する課題を、明細書第 3 頁の「発明の要約」の節の「本発明の目的」を述べた段落の中で定義したよりも、より正確に定義するために意図されている。

従って、審判合議体は、それは、本件の口頭での議論の目的のみならず、当該段落に対する差替え文書として、口頭審理において提出されたと理解する。その結果、審判合議体は、審判請求人の主請求を、1992 年 8 月 4 日に提出された第 3 頁の最後の段落の削除およびその第 3' 頁による差替えを含めたものとして解釈している。

4.3 1992 年 8 月 4 日に、審判請求人は、明らかに、「本発明に依れば、前述の目的が」それ「により達成される」ものを述べた出願当初の第 3 頁の最後の段落を差し替える意図で作成した新しい第 3a 頁を提出した。

しかし、この差替えにより、言及された記載が、EPC 規則 27(1)(c)に従って補正されなかったことは最初から明らかである。

さらに、第4頁の第1および第2段落に対して補正はされなかった。第2段落では、もはや存在しないクレームについて言及していることに注意が必要である。

4.4 上に説明した理由により（ポイント 3.1～3.10）、本件において判断された問題、すなわち主請求のクレームの主題が、EPC52 条(1)の意味における発明を構成するか否かの問題は、審判合議体により肯定的に答えられた（ポイント 3.10）ので、予備的請求を検討することは、審理のこの段階において、意味がない。

4.5 このような状況において、そしてこのまだ判断されていない問題を2つの審級で判断される機械を審判請求人に与えるために、審判合議体は、111 条(1)に基づく裁量を用いて、本件を第一審に差し戻すことが適切であると考えた。

結論

上記の理由により、以下の通り決定する：

1. 原決定を取り消す。
2. 上記の最終所見（ポイント 4.1～4.4）考慮して、審判請求人の主請求（ポイント V 参照）による出願書類に基づく更なる審査のために、本件を第一審に差し戻す。

(欧州参考資料 2)

IBM 審決 (T1173/97) (仮訳) * (1998 年 7 月 1 日)

事件番号 : T1173/97 - 3.5.1
出願番号 : 91107112.4
公表番号 : 0457112
IPC : G06F 11/14
出願者 : International Business Machines Corporation
関係する法規 :
EPC : 23 条(3)、52 条(1)、52 条(2)(c)、52 条(3)
EPC : R. 27、29
ガイドライン : C-IV、2.3
TRIPS : 10 条、27 条(1)、27 条(2)、27 条(3)
ウィーン条約 : 4 条、30 条、31 条(1)、31 条(4)

頭書

「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)及び(3)の下で特許性を排除されない。」

事実及び主張、証拠の要約

I. 独立クレーム 20 と 21 の主題はコンピュータ・プログラムそれ自体なので、EPC52 条(2)(c)及び(3)に基づき特許性を排除されるという根拠で欧州特許出願 No.91 107 112.4 (発行番号 0 457 112) を拒絶した、1997 年 7 月 28 日付の審査部の決定に対して審判請求が提起された。

審判請求人は審査部が拒絶した 1997 年 4 月 18 日付の書簡と共に提出されたクレーム 1 から 21 の特許の付与を請求する。

II. 独立クレームは以下の通りである。

「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

* 原文は、欧州特許庁 (EPO) の HP (<http://www.epo.org/>) から入手可能。

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。」

III. クレーム 1 から 19 は特許可能と考えられ、特にクレーム 1 と 14 に定められた方法とコンピュータ・システムは、明細書で引用されている従来技術に対して新規性と進歩性の要件を満たしていると、決定には概括的に記載されていた。

IV. しかしながら、それぞれ、デジタル・コンピュータの内部メモリーに直接ロードできるコンピュータ・プログラム製品 (クレーム 20)、及びコンピュータで使用可能な媒体に記憶されるコンピュータ・プログラム製品 (クレーム 21) に向けられた、クレーム 20 と 21 の主題は、EPC52 条(2)及び(3)により特許性が排除されと考えられた。なぜならば、欧州特許庁の審査ガイドライン C-IV、2.3 によれば、それだけで、または媒体上の記録としてクレームされたコンピュータ・プログラムは、

その内容に関わらず特許可能でないからである。

- V. 審査部での出願人（審判請求人）の主張は、技術的基準、経済的考慮及び国際的な発展に基づいていた。第三の要素は特に、知的所有権の貿易的側面に関する協定（「TRIPS 協定」）第 27 条、ならびに米国及び日本の特許庁の審査ガイドラインを参照していた。

原決定において、審査部は、これらの主張に関して以下の理由を提示した。

技術的基準:

データの媒体とそこに記録されたプログラムは、従来技術においてすでに知られていた特徴を除き技術的に関連していないので、このコンピュータ・プログラムの技術的性質は、それが記録される記憶媒体の物理的性質から導くことができない。技術的性質は、このコンピュータ・プログラムが使用された方法またはシステムからも、導くことはできない。

経済的考慮:

審査部はガイドライン、及びそこに含まれている欧州特許条約の解釈に拘束されるので、コンピュータ・プログラムに特許を付与することに関するあり得る経済的理由は、考慮することはできない。

国際的な発展:

締約国で一般に認められている訴訟法の原則を除き、欧州特許の出願の審査について関係のある法制度は、欧州特許条約（審査ガイドラインを含む）のみである。

- VI. 審判請求人は審判請求書において、決定を取り消し、上記の出願に対して欧州特許を付与し、補足の請求として、審判請求が認められるか否かについて口頭審判を行うように請求した。

- VII. 口頭審判は 1998 年 7 月 1 日に行われた。審判手続規則 11 条(2)に基づく、召喚状に添付された通知において、審判合議体は予備的見解を以下のように要約した。諸協定の法律に関するウィーン条約第 31 条に基づく解釈の規則によると、EPC52 条(2)及び(3)は、コンピュータ・プログラムそれ自体としてクレームされたコンピュータ・プログラムは、その技術的または非技術的内容に関わらず特許性を排除されることを意味すると理解することができることが指摘された。コンピュータ・プログラムが、方法または装置の枠組み内でクレームされたときにのみ、技術的性質が関係する。

ウィーン条約 31 条第 4 段落と関連して、EPC52 条のいずれかの用語に特別の意味を与えることは、排除規定を克服するための適切な方法ではない。審判請求人が引用した審判部の審決は、コンピュータ・プログラムを組み込んだ方法、装置またはシステムに向けられた発明のみに関係したものであった。それらの場合、コンピュータ・プログラムに加えて技術的特徴がクレームされているならば、発明はコンピュータ・プログラムそれ自体とは考えられない。審判合議体はまた、締約国は、

その技術的性質に関わらず主題の特許性を排除する自由を有することに留意する。TRIPS 協定に関しては、この国際協定が EPC に適用されるのかはまったく明らかではない。さらに、TRIPS 協定の締約国がコンピュータ・プログラムの特許性のある主題の範囲に含めようとしているとの兆候もなかった。

VIII. 書面及び口頭審判で提出された審判請求人の主張は、次のように要約される。審査部が引用したガイドラインの第 IV 章は、EPC について過度に幅広い、整合しない解釈を与えている。

たとえば審決 T 208/84 (OJ 1987、14、「コンピュータ関連の発明/VICOM」)、及び T 6/83 (OJ 1990、5、「データ・プロセッサ・ネットワーク/IBM」)において審査部によって審決されたように、発明が EPC52 条(1)から(3)の下で特許性を有するためには、技術的性質を有し、新規であり、進歩性があり、産業上の利用性がありさえすればよい。

記憶されたプログラムに指定されているコマンド列によって実質的に定められている、本出願による発明の技術的性質は、それぞれクレーム 1 と 14 の方法及びシステムにおいては審査部によって認められており、発明が、クレーム 20 及び 21 のように、異なる形式でクレームされたという理由だけで失われることはできない。EPC で定義されておらず、締約国で一律に解釈されてもいない「発明」という用語は、EPC の枠組み内でのみ解釈すべきである。

EPC 規則 27 及び 29 が要求する技術的課題及び技術的解決、そして、EPC の幾つかの規定において、当業者が扱われているという事実に鑑みて、発明が特許性を有するためには、技術的性質を有すると理解されなければならない。

EPC52 条(2)(c)は、コンピュータ・プログラムを含む、否定的な例の非制限的ナリストを提示する。このパラグラフには、明らかに技術の範囲外にある活動も記載されているので、コンピュータ・プログラムそれ自体の排除は、すべてが非技術的主題であるこれらの他の活動と同程度にプログラムを排除することを意図した、とのみ解釈することができる。したがって、(特許性を排除される)「プログラムそれ自体」とは、実際は、非技術的プログラムであろう。

排除規定の狭い解釈はまた、TRIPS 協定とも合致している。EPC の解釈には直接適用されないが、同協定はそのすべての締約国を拘束し、特に第 27 条において、それと合致した EPC の解釈を求めている。

審判合議体の注意はまた、コンピュータ・プログラム及びデータ編集物の著作権による保護に関する TRIPS 第 10 条にも向けられた。審判請求人は、第 10 条がコンピュータ・プログラムに言及した TRIPS の唯一の規定であり、その文脈で保護の可能な形として著作権に言及しただけであるという事実は、特許によるコンピュータ・プログラムの保護が TRIPS の下で排除されることを意味しないと主張した。審判請求人によれば、第 10 条と第 27 条の間には矛盾はない。逆に、同じプログラムに対して両方の形の権利が共存するのも当然であり、それぞれがそれ自身の役割を果たすであろう。

発明の技術的性質は、その適用分野からもたらされるかもしれないが、同様に、非技術的分野の問題の解決のために情報技術を使用することからもたらされることもある。プラグとソケットとの関係と同様、コンピュータとプログラムの技術的接

点は、たとえば本件のクレーム 20 と 21 で定められているように、コンピュータ・プログラムがそれ自体で製品としてクレームされた場合でも方法またはシステムの技術的性質は維持されることを保証する。

審決の理由

1. 請求

審判請求人は、1997年4月18日に提出されたクレーム 1 から 21 を根拠にした、特許の付与を請求する。原決定も、同じ請求に基づくものであった。その決定によれば、本特許出願は、クレーム 20 と 21 の主題が、EPC52条(2)と(3)に基づき特許性を排除されると考えられるという理由のみで拒絶された。

したがって、本件において当審判合議体が判断すべき唯一の問題は、審査部が示した理由が正しいか否かである。

2. TRIPS

2.1 本件に関して TRIPS の重要性について、当審判合議体は審判請求人の意見に大部分同意する。

しかし現時点では、TRIPS を EPC に直接適用することができることを確信しない。特に、TRIPS はその締約国のみを拘束する。欧州特許機構自体は WTO のメンバーではなく、TRIPS に署名をしていない。

2.2 また当審判合議体は、TRIPS の EPC への直接の適用について、諸協定の法律に関するウィーン条約の下で、正当化することはできなかった。

第 4 条によれば、1969年5月23日に署名されたが1980年1月27日まで発効しなかったウィーン条約は EPC に適用はされないが、かなりの権威を有しており、そこで定められた原則を適用する際に審判部によってしばしば引用された。しかし当審判合議体の意見では、「同一の主題に関する一連の協定の適用」を取り扱う第 30 条は、TRIPS を EPC に適用する根拠にはならない。たとえば、EPC の締約国と TRIPS の締約国の間に完全な対応さえない。つまり、EPC のすべての締約国が同時に TRIPS のメンバーではない。

2.3 TRIPS は、直接 EPC に適用されないかもしれないが、貿易的側面での知的所有権、そして特許権の付与可能性、範囲及び使用に関する共通の基準と原則を打ち立てることを目指しているので、考慮に入れることは適切なことだと当審判合議体は考える。TRIPS は現在の傾向に対する明確な示唆を与える。

TRIPS27条(1)は、「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」とする。この一般原則は、特許性の排除に関する第 27 条の paragraph 2 及び 3 に基づく規定（これらはしかしながら EPC52条(2)で言及されるいずれの主題も含まない）とともに考えれば、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しない、そして特に、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 TRIPS の明確な意図を意味すると、正しく解釈することができる」と当審判合議体は考える。

2.4 TRIPS 第 10 条(1)によれば、「ベルヌ条約（1971）の下でコンピュータ・プログラムは、ソース・コードかオブジェクト・コードかに関わらず、文学的著作物として保護される」ことを、当審判合議体は十分に認識している。しかしこの規定は、TRIPS の下でコンピュータ・プログラムはその第 27 条に基づき特許性を有するという、前記の結論を弱めない。審判請求人が正しく推定したように、第 10 条はコンピュータ・プログラムに明示的に言及した TRIPS の唯一の規定であり、著作権がその規定によって与えられる保護手段であるという事実は、TRIPS の第 10 条と第 27 条の間の矛盾を生み出さない。著作権と特許による保護は、異なる二つの法的保護手段を構成するが、それらは同一の対象（たとえばコンピュータ・プログラム）に適用することができる。なぜならば、その各々がそれ自身の目的に貢献するからである。

2.5 審判請求人は米国と日本の特許庁の現在のプラクティスにも言及し、両特許庁の最近改訂された審査ガイドラインによれば、コンピュータ・プログラム製品に関するクレームは現在認められていると指摘した。審判請求人は、かかるクレームの正確な表現に関する更なる詳細には入らなかった。当審判合議体は、これらの展開については留意しているが、これらの二つの法制度（米国と日本）における状況は、EPC の状況とは大きく異なることを強調したい。52 条(2)や(3)のような排除を含んでいるのは EPC のみである。

2.6 しかし、審判請求人が指摘したように、これらの展開は現在の趨勢についての有用な徴候となっている。これらは、強く望まれている特許法の（世界全体での）調和に貢献するだろうと当審判合議体は考える。

3. 関連する実体的特許法の法源

現時点での欧州特許出願の審査に対する唯一の実体的特許法の法源は欧州特許条約であるというのが、前記の考察の結論である。したがって、EPC が、原決定において考慮されるべき、関連する唯一の実体的特許法の制度であるという審査部の結論は正しい。

EPC の適用において、審査部は欧州特許庁の審査ガイドラインに依拠し、よってそこに与えられている EPC の解釈のみを適用した。

しかしガイドラインは審判部を拘束しない。特に EPC 第 23 条(3)によれば、「その審決において審判部の構成員は、いかなる指示にも拘束されず、本条約の規定のみに従うものとする。」

したがって当審判合議体は、EPC52 条(2)及び(3)の下では何が、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なのか、当審判合議体自身の見解を検討する。

4. EPC52 条(2)及び(3)に基づく排除

4.1 次に、排除条項自体に関して、当審判合議体は以下のことに留意する。

EPC52 条(2)(c)は、コンピュータ・プログラムは EPC52 条(1)の意味においては発明とは考えられず、したがって特許性を排除されるとする。

EPC52 条(3)は、この排除の範囲に重要な限定を定める。この規定によれば、排除は、欧州特許出願または欧州特許がコンピュータ・プログラム「自体」に関係している限りにおいて適用される。

この 2 つの規定 (EPC52 条(2)と(3)) の組合せは、立法者が、コンピュータ・プログラムすべてから特許性を排除することを望まなかったことを示している。つまり、コンピュータ・プログラムそれ自体に関する特許出願のみが特許性を排除されるという事実は、コンピュータ・プログラムに関する特許出願でも、コンピュータ・プログラムそれ自体の特許出願でなければ特許性が認められることもあることを意味する。

4.2 コンピュータ・プログラムの特許性の排除の範囲を定めるには、「それ自体」という表現の正確な意味を決定することが必要である。これにより、コンピュータ・プログラムそれ自体とは考えられない結果、特許性が未確定のコンピュータ・プログラムを特定することができる。

5. 「それ自体」の解釈

5.1 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。

5.2 コンピュータ・プログラムそれ自体からの特許性の排除 (EPC52 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。「発明とは考えられない」という表現の使用は、この解釈を確認すると思われる。

5.3 このことは、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。

5.4 この結論は、関係する三つの異なる規定と整合性があると思われる。

(a) EPC52 条(2)に定められる特許性の排除

(b) EPC52 条(1)の一般規定。それによれば、欧州特許は、産業上の利用性があり (したがって技術的性質を有し)、新規であり、進歩性を有するすべての発明に付与される。

(c) 排除の範囲の幅広い解釈を認めていない EPC52 条(3)の規定

5.5 したがって排除の解釈における主な問題は、本件では特にコンピュータ・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である。

6. コンピュータ・プログラムの技術的性質

6.1 EPC52 条(2)と(3)に基づくコンピュータ・プログラムの特許性の排除を解釈する目的では、コンピュータ・プログラムは、コンピュータ・プログラムであるというだけの理由で技術的性質を有すると考えることはできない。

6.2 このことは、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、それ自体では、そのプログラムの排除を避けるのに必要な技術的性質を構成できないことを意味する。

6.3 かかる変化は、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。

6.4 したがって、上記の意味での技術的性質は別の所で探さなければならない。それは、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に見いだすことができるであろう。そのさらなる効果が技術的性質を有するか、また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。

6.5 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また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また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、特許が付与される。

つまり、上記の意味で技術的効果を生み出せるという条件の下で、すべてのコンピュータ・プログラムは、EPC52 条(1)の意味で発明と考えられなければならない、EPC が定めるその他の要件が満たされれば、特許の主題となりうる。

6.6 前項ですでに示したように、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。この状況でも、上記 6.2 及び 6.3 で示された意味でのプログラムの命令の実行によって生じるハードウェアの物理的変化は、それ自体では、排除を避けるのに必要な技術的性質を構成しえないことは明らかである。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。

「システム全体」という表現は、ハードウェアとソフトウェア双方、つまり当該プログラムに基づきプログラムされたハードウェアから構成されるシステム（ハードウェア+ソフトウェア）を意味する。

7. EPC 審判部のケースロー

7.1 上記 4、5 及び 6 の理由に含まれている考察は、EPC 審判部のケースローの主流に合致している。

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。

このことは、すでに引用された、この分野での審判部の以前の審決 T208/84 (OJ 1987、14)「コンピュータ関連の発明/VICOM」によって説明することができる。この発明は、「2 次元データ配列の形式の画像をデジタル処理する・・・方法」に関するもので、その処理をするために適切なコンピュータ上で実行されるコンピュータ・プログラムに組み入れられた数学的方法を利用するものであった。

この審判では、この発明による方法は物理的実体上で行われる技術的プロセスを構成しているので、特許性は排除されないと判断された。この実体は、物体とすることもできるであろうし、同様に電気信号として記憶される画像とすることもできるであろう。したがって、この方法は、数学的方法それ自体でもコンピュータ・プログラムそれ自体でもなかった。

7.2 コンピュータ・プログラムの命令の実行によって生じるハードウェアの物理的変化は、それ自身では、EPC52 条(2)(c)及び(3)の下での特許性の排除を避ける目的で要求されるコンピュータ・プログラムの技術的性質を構成することができないという事実は、たとえば審決 T22/85 (OJ 1990、12)「文書の要約及び検索/IBM」に示され、それによれば、ハードウェアの物理的変化は電流を生じさせる。

7.3 審決 T769/92 (OJ 1995、525)「汎用管理システム/SOHEI」の主題は、コンピュータ上で実行されるプログラムによって引き起こされる、コンピュータの内部動作に関する発明の典型的な例であった。それによれば、発明に到達するのに技術的考察が要求されるという事実が、クレームされた発明に、52 条(2)(c)及び(3)の下での特許性の排除を避けるのに十分な技術的性質を与えると考えられ、システム全体の特定の用い方には、重要性は与えられなかった。

7.4 本発明の基本的思想は、コンピュータ・プログラムの中にある。

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。このことはたとえば、上記の審決 T208/84 (OJ 1987、14)「コンピュータ関連の発明/VICOM」、及び T115/85 (OJ 1990、30)「コンピュータ関連の発明/IBM」に説明される。

ケースローはこのように、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しても、その発明に特許性を認めている。

8. 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、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。

9. コンピュータ・プログラム製品のクレーム

- 9.1 理由 1 においてすでに指摘したように、本件で決定すべき唯一の問題は、クレーム 20 及び 21 の主題が、EPC52 条(2)及び(3)に基づき特許性を排除されるか否かである。これらのクレームはコンピュータ・プログラム製品に向けられており、何が「さらなる技術的効果」と呼ぶことができるかという観点から検討しなければならない。もしこの「さらなる技術的効果」が存在すれば、この主題は EPC52 条(2)及び(3)に基づき排除されることはない。

- 9.2 このような製品は通常、プログラムがロードされたときに、ハードウェアに特定の結果をもたらす特定の手続きを実行させる、命令のセットから構成される。

- 9.3 本件では、発明の根底にある基本的思想がコンピュータ・プログラムの中にあることは自明である。また、かかる場合、プログラムが実行されることが意図されているハードウェアが発明の外側である、つまりハードウェアが発明の一部ではないことも、明らかである。ハードウェアは、プログラムの実行によって行われる物理的変化が生じる物体である。

さらに、たとえばコンピュータ・プログラム製品が、プログラムが記憶されるコンピュータ可読媒体を含む場合、この媒体は、プログラムが保存される物理的支持物のみを構成し、したがってハードウェアを構成する。

- 9.4 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。実行されている時に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。この効果も、理由 6 で説明された意味で技術的かもしれない。その場合、それはそこで言及された「さらなる技術的効果」を構成する。このことは、コンピュータ・プログラム製品が、「さらなる」技術的効果を生み出す潜在能力を有しうることを意味する。

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と当審判合議体は考える。

したがって、コンピュータ・プログラム製品は、上記の意味での、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ので、技術的性質を有しうる。すでに述べたことによれば、技術的性質を有するということは、EPC52条(3)による「それ自体」規定によって特許性を排除されることはないことを意味する。

このことは、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ことを意味する。したがって、コンピュータ・プログラム製品は、すべての状況で特許性を排除されるというわけではない。

9.5 原決定で示された理由と異なり、当審判合議体は、コンピュータ・プログラムが有する、コンピュータ上で実行されたときに放たれ出現することができる潜在的な技術的効果から、その製品の技術的性質を導きだした。

9.6 したがって、特許性のある（たとえばコンピュータを動作させるための）方法のすべての特徴を（暗黙に）含むコンピュータ・プログラム製品は、原則として、EPC52条(2)及び(3)の下で特許性を排除されないと考えられる。

かかるコンピュータ・プログラム製品のクレームが、コンピュータで実行されるときにそれが行うことを意図する方法の、特許性を保証するすべての特徴を含んでいなければならないことは自明である。このコンピュータ・プログラム製品がコンピュータにロードされると、今度はプログラムされたコンピュータが、その方法を行うことのできる装置を構成する。

また、このようにコンピュータ・プログラム製品のクレームを構成すれば、そのあらかじめ決定された手続きに基づきハードウェアが動作するとき、プログラムによってなされるその内部での物理的変化がそれ自体は、（クレームされた）発明に特許性があるかの判断にとって問題とされないことも保証される（たとえば、すでに理由、7.2で引用され議論された T22/85、OJ 1990、12、「文書の要約及び検索/IBM」参照）。

9.7 上記の当審判合議体の意見に基づき、プログラムの実行から生じるさらなる技術的効果が必要であるとすれば、その要件はクレームが上で特定されたように構成されれば満足される。

かかるクレームは機能的特徴を含み、その範囲は、そのクレームに記載される、コンピュータ・プログラムによって実行される機能によって定められる。

9.8 本判断は、「VICOM」審決の理由 16 の第三及び最後の段落で示された理由によって、さらに支持される。そこでは審判合議体は以下のように認定した。「最後に、適切にプログラムされたコンピュータによって制御される技術的プロセスに対して保護を与えるのに、設定されたときにその制御を実行するコンピュータ自体に対して保護を与えないのは、非論理的であると思われる。」つまり、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だと思われ

る。その類推で当審判合議体は、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、非論理的であると認める。

10. ウィーン条約による解釈

10.1 当審判合議体は、「コンピュータ・プログラムそれ自体」という表現の意味のいくつかの側面を、「それ自体」に焦点を当てて分析し、コンピュータ・プログラム製品は、「さらなる」技術的効果をもたらす潜在能力を有しているならば、特許性を排除されないという結論に達した。

ウィーン条約に戻ると、31条「解釈に関する一般的な規則」は、そのパラグラフ1では「条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする」と、またパラグラフ4では「用語は、当事国がこれに特別の意味を与えることを意図していたと認められる場合には、当該特別の意味を有する」と記載されている。

10.2 当審判合議体は、EPC52条(2)(c)及び(3)の下でのコンピュータ・プログラムそれ自体の排除に与えられた上記の解釈は、ここで引用されたウィーン条約の規定に完全に合致していると考ええる。

特に、EPCの目的は、発明に特許を付与し、その発明に適切な保護を与えることによって技術の進歩を促進することである。当審判合議体はこのことを念頭に、情報技術の発展という観点からその解釈に達した。この技術は社会の大部分の分野に浸透しようとしており、非常に価値のある発明を生み出す。当審判合議体はその解釈において、EPCの用語に与えられる通常の意味を越えてはいないと考ええる。当審判合議体の見解では、EPC52条(3)の「それ自体」という表現に属すると考える意味は、ウィーン条約第31条(4)の意味での、EPC当事国の同意を必要とする特別の意味ではない。

11. 審判部のその他のケースロー

11.1 さらに当審判合議体は、52条(2)(c)及び(3)に基づく排除は、プログラムの内容とは無関係に、つまり、適切なコンピュータにロードされたときにそのプログラムが何を行いまたは実行するかとは無関係に、すべてのコンピュータ・プログラムに適用されるという見解が、審判部の多くのケースロー、特に、構成員は異なるが当審判合議体のケースローで取られたという事実を認識していることを指摘したい。本件のように、技術的性質を有するプログラムと技術的性質を有しないプログラムを区別することは、そのような理由の下では認められない。

11.2 そのような理由の例は、審決 T26/86 (OJ 1998、019、「X線装置/KOCH & STERZEL」、理由、3.1)、T110/90 (OJ 1994、557、「編集可能な文書フォーム/IBM」、

理由、5)、T164/92 (OJ 1995、305、「電子コンピュータコンポーネント/ROBERT BOSCH」、理由、4)、あるいは T204/93 (未発表、「ソフトウェア・ソース・コードを生成するためのシステム/ATT」、理由、3.13) に見られる。

11.3 しかしながら、引用した審決のいずれも、また、当審判合議体の知る限りにおいて審判部の他のいずれの審決も、本件のクレーム 20 及び 21 のような、コンピュータ・プログラム製品を扱うものではないことに留意すべきである。

これは、本審判で判断すべき問題が、審判部ですでに答えられたものではないということの意味する。厳密に言えば、引用された理由はレイシオ・デシデンダイではなく、オビタディクタムであると考えることができる。

11.4 しかし幾つかの審判では、引用されたタイプの理由付けが、少なくとも一見したところ (*prima facie*)、審決に達する際に支配的な役割を果たした (たとえば、上記の T204/93 (未発表、「ソフトウェア・ソース・コードを生成するためのシステム/ATT」、理由、3.13 を参照)。

したがって、当審判合議体は、この例についてコメントする義務があると感じる。

11.4.1 理由、3.13 は、コンピュータ・プログラムは有用であり、または実際的な目的のために適用可能であることができ、コンピュータはたとえば、プログラムによる制御の下で技術的プロセスを制御することができ、ケースローによれば、かかる技術的プロセスには特許性があると述べている。しかしながら、かかる適用とは無関係に、コンピュータ・プログラムそれ自体は、実行されたときにその内容が技術的プロセスの制御にとって有用なものになるとしても、その内容にかかわらず特許性がないとも述べている。

11.4.2 審判合議体は、「同様に」、プログラマーによるプログラミングという活動は、「精神的行為」であり、その結果のプログラムが技術的プロセスの制御に使われることができるか否かとは無関係に特許性はなく、通常でない手段を何ら含まない方法でその活動を自動化しても、その結果のプログラムの内容に関わらず、プログラミングの方法に特許性を与えないと裁定した。

11.4.3 最後に、理由 4.4 に次のように記されている。「さらに、その方法クレームによって付与される保護を、かかるプロセスによって直接得られる製品つまりコンピュータ・プログラムに EPC64 条(2)が広げるという理由によって、クレーム 5 が拒絶されるか否かを検討するのは不必要である。そのような拡大された保護は、EPC52 条(2)及び(3)に基づきコンピュータ・プログラムそれ自体は特許性を排除されるという明示的な規定に反すると思われる。」

11.4.4 当審判合議体は以上の要約から、次のように結論付ける。上記の審決で与えられた真の客観的理由は、プログラマーによるプログラミングという活動が、EPC52 条(2)(c)及び(3)に基づき排除される精神的活動を構成するというものであった。しかし、「同様に」という言葉は明らかに、コンピュータ・プログラムが排

除されるので、プログラミングという活動は特許性を排除されるということの意味する。そして、その活動の自動化（たとえば、コンピュータ・プログラムという手段による）は、排除に打ち勝つ従来のものではない手段を含んでおらず、結局、外見上、精神的活動を行うためのスキーム、規則、及び方法、ならびにコンピュータ・プログラムという、どちらもそれ自体が EPC52 条(2)(c)及び(3)に基づき排除されるものの組合せに基づいていた。

11.5 以上すべてのことから当審判合議体は、この審決は、欧州特許庁審判部のケースローと、考え方及び理由付けにおいてやや異なるアプローチに基づいているかもしれないが、関連する審決において何が判断されたのかという観点からケースローを考えれば、現在のケースローとは直接抵触しないと結論付ける。

しかしながら、当審判合議体は、引用された審決 T204/93 が、コンピュータ・プログラムそれ自体をすべて、つまり内容に関わらず排除すると表明している限りにおいて、引用された審決 T204/93 と区別をしたい。

12. クレームの正確な表現

12.1 審査部は、クレーム 1 から 19 までは EPC の規定を満たしていると考えた。

すでに指摘したように、このような状況では当審判合議体が、この認定を検証する必要はない。これらのクレームはこの審判請求の対象ではないからである。しかし当審判合議体は、その表現について簡単にコメントしたい。

クレーム 1 と 14 が本クレームセットの独立クレームである。それらは機能的な用語で書かれ、異なるカテゴリーに属する。クレーム 1 は、コンピュータ・システムでのリソース回復のための方法のクレームである（方法クレームまたはプロセス・クレーム）。クレーム 14 はコンピュータ・システムのクレームであり（装置クレームまたはデバイス・クレーム）、クレーム 14 はクレーム 1 の方法を行うためのシステム（装置またはデバイス）であると想定される。

この当審判合議体の想定が正しいとすれば、この 2 つのクレームは異なるカテゴリーに属するが、それにもかかわらず EPC 第 82 条に基づく発明の単一性があり、審査部が、方法のクレーム及びその方法を行うようにされた装置のクレームが特許可能であると考えたことは、審判部の確立したケースローに合致であろう。なぜなら、すでに述べたように、引用した「VICOM」審決によれば、方法に特許を与え、その方法を行うようにされた装置に与えないのは非論理的だからである。

12.2 この審判請求は、EPC52 条(2)及び(3)に基づき、クレーム 20 及び 21 の主題の特許性が排除されるかという問題に関する。審査部は、排除されると判断した。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と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。本クレーム 20 及び 21 の表現が示すように、コンピュータ・プログラム製品に関するクレームを表現する方法にはさまざまなものがある。

審査部がガイドラインの引用された部分を根拠にこれらのクレームを拒絶したと

いう事実から、当審判合議体は、審査部はこれらのクレームの正確な表現を詳細には検討しなかったと結論付け、また審査部の観点からはそうする必要はほとんどなかったと認める。

しかし当審判合議体は、すべてのコンピュータ・プログラム製品が明らかに (*prima facie*) 特許性を排除されるわけではないと判断したので、クレームの正確な表現の綿密な検討を行わなければならない。

審判請求人の、2つの審級でのこの判断を求める権利を保護するために、本件はこの点でのさらなる審査のために第一審に差し戻す。

12.3 当審判合議体は、審決 T410/96 (1997年7月25日、未公表)によれば、クレーム中で別のカテゴリーの他のクレームを引用することは、クレームのより簡潔な表現を達成するのに有用なことがあることを指摘したい。

13. 最後に、上記のことから明らかなように、単独でまたは媒体上の記録としてクレームされたコンピュータ・プログラムには特許性がないとの審査部の結論の根拠となった、ガイドライン、C-IV、2.3 (1994年12月版の38ページ)に基づくEPC52条(2)及び(3)の審査部による解釈に、当審判合議体は同意しないことを注意する。当審判合議体の見解では、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、また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效果をもたらす、またはもたらす能力を有するならば、特許性を排除されない。

「コンピュータ上で実行される」とは、コンピュータ・プログラムとコンピュータを含むシステムが、クレーム1のような種類のものであるとすることができる方法(またはプロセス)を実行することを意味する。

「コンピュータにロードされる」とは、このようにプログラムされたコンピュータが、クレーム1のような種類のものであるとすることができる方法を実行する能力を有し、または実行するようにされており、したがって、クレーム14のような種類のものであるとすることができるシステム(またはデバイスまたは装置)を構成することを意味する。

14. また、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当審判合議体は考える(すでに引用した、審決 T 163/85、OJ 1990、379、「カラーテレビ信号/BBC」に従って)。

結論

上記の理由により、以下の通り決定する。

1. 原決定を取り消す。
2. 本件は、審判請求人の請求に基づくさらなる審査のため、特に、コンピュータ・

プログラム製品はすべての状況で特許性が排除されるわけではないとの事実を考慮した上で、本クレームの表現が EPC52 条(2)及び(3)に基づく特許性の排除を回避するか否かの審査のために、第一審に差し戻される。

(欧州参考資料 3)

Philips 審決 (T1194/97) (仮訳) *
(2000 年 3 月 15 日)

事件番号 : T 1194/97 - 3.5.2
出願番号 : 91919380.5
公表番号 : 0500927
IPC : G11B 27/10
出願者 : Koninklijke Philips Electronics N.V.
関係する法規 :
EPC : 52(2)(d)及び(3)、54 条、56 条、84 条
ウィーン条約 : 31 条
PCT 規則 : 39.1(v)

頭書 :

- 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)。
- 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、OJEPO 1990、379 を拡大)。

事実および主張、証拠の要約

- I. 本件は、欧州特許出願第 91 919 380.5 号の審査部による拒絶に対する審判請求である。出願時に提出された主請求は、1997 年 3 月 18 日の EPC 規則 51 条(4)に基づく通知の付属書類に示す理由により拒絶された。出願人は、EPC 規則 51 条(4)に基づく通知において特許付与のために提案された予備的請求のテキストを承認しなかった。
- II. EPC 規則 51 条(4)に基づく主請求を拒絶する通知の付属書類に示す理由は、中でも、符号化画像が新規なフォーマットで記録された記録担体に向けられた独立請求項 4 が明確でないことと、この請求項の主題が新規性を有せず、EPC52 条(2)(d)及び(3)により特許性を除外されることであった。下記の先行技術文献が参照された :

D1: US-A-4 914 515。

* 原文は、欧州特許庁 (EPO) の HP (<http://www.epo.org/>) から入手可能。

III. 主任 (rapporteur) による電話面接の後、審判請求人は、クレームと明細書の補正を提出した。現在の独立請求項 1、4 及び 7 (主請求) は以下の通りである。

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。」

IV. 拒絶された担体の請求項 4 に関する審判請求人の主張は、以下のように要約される。

(i) EPC52 条(2)(d)の解釈

(a) 「だれかの面前にもたらず、公衆の面前にもたらず」ことを意味する提示 (Presentation) と「～のシンボルとして働く」ことを意味する表示 (Representation) を区別することが重要である。EPC52 条(2)(d)及び(3)に基づく排除は情報を直接、人間にもたらずことに関係する。この条項に言及する EPO 審判部の審決は通常、この解釈に関係する。例えば、1996 年 10 月 4 日の審決 T599/93 のコンピュータ画面、又は審決 T603/89、Marker/Beattie、OJ EPO 1992、230 の音楽キーの目に見えるマーキング。この解釈は EPC52 条(2)(d)のドイツ語テキストの解釈「die Wiedergabe von Informationen」(強調は審判請求人)によっても確認される。

(b) 反対に、表示は物理的な信号が情報を表わす、例えばコンデンサの電荷が論理 0 又は 1 を表わす通常の技術的手段である。これは、意味がある物理的パラメータの値に割り当てられていた、例えば信号の値がある人の銀行口座の代わりをする点で、表示の文字どおりの意味に従う。それ故、技術的なデータ処理装置について議論する場合に、電気信号又は論理信号は情報を表わすと自動的に想定される。EPC52 条(2)(d)は、それが表示であるという理由だけで、技術的事項を排除するとは解釈できない。

(c) また「提示」の解釈に関するなんらかの混乱が、EPO の審査ガイドライン、C-IV、2.3 によって引き起こされていることに留意すべきである。ここでは、EPC52 条(2)(d)のテキスト次のようにパラフレーズされている：「情報の内容によってのみ特徴づけられる情報の表示 (representation) (審判請求人の強調) は特許性がない」。この拡張された解釈は、例によって示されている。そのうちのいくつか、例えば本又は交通標識は実は情報の表示であり、そのうちの他のものは実際に担体上に記録された情報の提示であり、例えば音楽作品により特徴づけられたレコード及びコンピュータ・プログラムを担う磁気テープが記載されている。本は、その内容を人間にもたらずので、52 条(2)(d)に基づいて排除されることができるとは、レコードは、読取装置によって記号として解釈される物理的現象を含む担体を構成するから、この項目により排除されるべきではない。しかしながら、レコードは、その当該技術に対する貢献が技術的でない、すなわち、その情報の内容 (音楽作品) は新規であるが、何らの技術的考察を伴わないので (審決 T769/92、汎用管理システム/Sohei、OJ EPO 1995、525 参照)、排除されることができるとは、

なる排除の理由が EPC52 条(2)(b)に基づく可能性がある。なぜならば、音楽作品は美的創造物とみなすことができるからである。記録されたデータ又はプログラムにより特徴づけられた磁気コンピュータテープの例も 52 条(2)(d)に基づいて排除されるべきではない。なぜならば、それは人間に対する情報の提示ではなく、適切なコンピュータによって読取可能なプログラムの表示であるからである。それ故、このようなテープは、EPC52 条(2)(c)に基づいてのみ排除されることができ、同じコンピュータ・プログラムの紙のリスティングは、52 条(2)(d)により排除される情報の提示それ自体を構成することができるであろう。

(d) 請求項 4 の記録担体においては、符号化画像へのアクセス性に関する情報は、画像アクセスデータ構造、すなわち情報の表示 (**representation**) に具現化されているが、情報の**内容**は技術的機能を有する。この情報の表示 (**representation**) は、人間によって直接使用することができず、データ構造におけるビットを解釈することができる技術的手段、すなわち読取装置によって処理される必要がある。それ故、EPC52 条(2)(d)は、請求項 4 の記録担体には適用できない。

(ii) EPC52 条(1)の意味における「発明」

(a) 発明の分野 - 課題と解決

EPC52 条(1)において用いられる発明の概念は、EPC では積極的な意味において明示的に定義されていないが、規則 27 条は、発明は技術分野に関連すべきで、クレームされた主題は、技術的な課題に対する解決であるべきことを示唆する。

請求項 4 による記録担体は、画像の保存と検索に関する。これは明らかに技術分野である。なぜならば、保存は記録媒体の物理特性によって実現され、その特性は技術的装置によって検出され、電子的手段によって復号され、表示される必要があるからである。保存及び検索システムの特徴は、検索は人間によって行うことができず、保存された画像は人間の五感では直接アクセスできないという点で、技術的なものである。さらに記録担体の製造とその情報の内容の作成は産業活動である。

本発明によって解決されるべき技術的課題は、「画像の任意の部分（すなわち、カットアウト）への簡単なアクセスに適した記録された画像データ」を提供することである。

この課題に対する解決は、符号化画像と**画像アクセスデータ構造**を担う、発明による記録担体である。この構造は、その機能が検索装置の動作を制御することである点で、明らかに技術的性質を有する。審決 T110/90、編集可能な文書形式/IBM、OJ EPO 1994、557、理由 4 を参照。そこでは、技術的性質は、プリンタ制御文字が印刷装置の動作を制御するので、プリンタ制御文字に与えられた。

それ故、画像アクセスデータ構造を含む請求項 4 の記録担体は、技術的課題に対する技術的解決であり、EPC52 条(1)の意味における発明を構成する。

(b) 新規な特徴ーデータ構造の技術的性質

EPC 規則 29 条(1)(b)の意味における請求項 4 の発明の新規な技術的特徴は、画像アクセスデータ構造である。

本データ構造の技術的性質は、まず第 1 に、本システムは、請求項 4 に特定されるデータ構造が記録された記録担体なしには機能することができないという事実から導くことができる。このような記録担体の画像は、請求項 7 による装置でしか再生することができず、逆に言えば、このような再生装置は、このような記録担体を使用することによってしか、その機能（保存された画像の部分の迅速な表示）を奏することができない。本記録担体は、必要なデータ**構造**を具現化し、本検索装置は本データ構造によって制御される手段を含む。発明の主題の必要不可欠な構成要素は、その一部はプレーヤーに含まれ、その一部は記録担体に含まれる。従って、どうして本システムが技術的特徴を含むと同時に本記録担体に技術的特徴がないといえるのだろうか？

審決 T163/85、カラーテレビ信号/BBC、OJ EPO 1990、379 は、特に情報の内容を技術的又は非技術的に分類することに関する。この審希有の理由 2 は、次のように記されている（強調は審判請求人）。

「・・・クレームされた TV 信号は、それ自体が EPC52 条(2)(d)及び(3)により特許性を排除される情報の提示であるとみなすことができるであろう。しかしながら、クレームされた TV 信号は、単なる情報の提示「それ自体 (as such)」以上のものであるように思われる。実際、クレームされた TV 信号は、それが使用されている TV 装置の技術的特徴を固有に含み、TV 信号が情報を提示するとみなされる場合には、正に TV 信号が発生するシステムの技術的特徴を表す種類の情報を表示する。審判合議体はそ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考えられる。この区別によると、**情報それ自体、例えば標準 TV 信号上で変調された動画によってのみ特徴付けられる TV システムは、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 システム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・・・。」

本発明の画像保存及び検索システムは、**情報それ自体**、例えば静止画像の内容により特徴づけられるものではないことは明らかである。TV 信号の場合と同様に、保存画像の内容、例えば風景、色等は無関係で、発明の主題ではない。

T163/85 に従うと、クレームされたデータ（情報）**構造**は、画像保存・検索システムの技術的特徴、すなわち、迅速な検索を制御する制御データを固有に含む。問題の画像保存及び検索システムにおいて発生する**第 2 の種類の画像情報**は明らか

に技術的性質を有する。

審判合議体は TV 信号を情報の表示 (**representation**) に分類したことに留意すべきである。それ故、審判合議体は、その内容が TV 受信装置において技術的機能を有したので、情報の表示 (**representation**) により特徴づけられた担体に特許を付与した。

最後に、**信号と記録担体**のクレームのカテゴリには、特許性に関しては区別をすべきではないことに留意する必要がある。(アナログ) 信号においては、意味は(連続的な) 物理パラメータに割り当てられ、この割り当ては、表示のために要求される先天的な (**a priori**) 知識を構成する。例えば、ある同期パルス後の特定の時点での電磁界の振幅は TV 画面のピクセルの特定の強度を意味するとみなされる。記録担体上の「冷凍」されたデジタル信号においては、意味は(離散的な) 物理パラメータに割り当てられる。例えば、CD のトラックの小さな部分の反射性又は無反射性は、オーディオ装置によって再生される特定の音圧の量を意味するとみなされる。信号又は記録担体においては、データ(情報) **構造**は機能的、技術的特徴を表示する。

上記の各主張から、本発明による新規なデータ(情報) 構造は、技術的性質を有し、それ故、EPC52 条(1)の意味における「発明」であると結論すべきである。

また世界貿易機構(WTO)は、その加盟国に対して、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)を通して「物であるか方法であるかにかかわらず、すべての技術分野の発明に対して、それらが新規であり、進歩性を有し、産業上の利用可能性を有する限り」保護を与えることを要求することに留意すべきである。EPC のすべての締約国は、WTO の加盟国であり、それ故、EPO によって条約の調和効果が考慮されるべきである(審決 G5/83 第二の医療上の指摘 EISAI、OJ EPO 1985、64、理由 5 及び 6 を参照)。米国特許商標庁(USPTO)は特に記録担体の特許性に対する実用的な基準を、本発明が適用対象となることが明らかである、記録データ構造が機能的であるという条件に基づいて発展させた。また、記録担体は特許性を排除されるべきであるとする場合には、記録担体は基本的に保護されなくなるであろう。なぜならば、記録担体は、(基本的に原創作物である情報の提示を適用対象とする) 著作権法の適用対象にならないことは明らかであろうからである。

(iii) 明確性と新規性

請求項 4 は明確ではなく、新規性が欠如しているという審査部の認定は、審査部が、記録担体の画像アクセスデータ構造を定義する、クレームの特徴的な特徴を、このデータ構造は、(a) 技術的ではなく、(b) 無限数の解釈が可能であるという意味において曖昧であるとの理由に基づいて無視したことから生じた。審査部は、間違った結論に到達した。審査部は、符号化画像の任意に選択した部分への迅速

なアクセスを可能にする、記録担体に記録された画像アクセスデータ構造の機能、例えば選択した画像部分の拡大、を正当に評価しなかったからである。その機能を実施できるようにするためには、画像アクセスデータ構造が、適切なアクセス手段、すなわち請求項1の画像検索システムの読取装置によってアクセスされる、すなわち解釈される必要がある。「請求項1のシステムにおける使用のための (for use in the system of claim 1)」という句は、請求項4の記録担体で実現される画像アクセスデータ構造の適切な解釈を特定する。

V. 審判請求人の主請求は、原決定を取り消し、以下に基づいて、特許を付与すべきであるというものである。

請求の範囲： 2000年2月29日にファックスで送付された1から8（主請求）

明細書： 1995年10月23日の書簡により提出され、1995年10月25日に受領された挿入頁1aを伴う p.1、最初に提出したとおりの p.2 から p.34 及び p.36、最初に提出したとおりであるが、2000年2月29日のファックスで通知したように14行から19行までが削除された p.35。

図面： 最初に提出したとおりのシート1から16。

決定理由

1. 審判請求は適格である。

2. 明確性

2.1 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)」ものであると記載されている。EPO 審査ガイドライン、C-III、3.3 及び 3.7a を参照。

2.2 審判合議体は、使用のため (for use) という句は、請求項4を限定しないという原決定における審査部の認定に完全には同意しない。EPO のプラクティスにおける標準的な解釈 (EPC54条(5)などのよく規定された例外を別にして) では、使用のためは、特定の用途に適していることを意味する。本件では、これは記録担

体は請求項 1 に特定される読取装置によって読取可能でなければならないことを意味する。請求項 4 は読取可能性によって暗示される担体のすべての特徴、特に画像情報が記録されるフォーマットを明示的に特定するよう見えるが、それにもかかわらず使用のためは請求項 1 を参照して、どのようにしてこのフォーマットが用いられるか、すなわち、フォーマットの基礎となる原理を説明し、それにより、保護が求められる主題を明確にしている。使用のためがこの使用と矛盾する解釈を排除する限り、これはクレームを限定する。

2.3 また審査部は、請求項 4 は、アドレス指定可能な連続するトラックを備える記録担体とは別の何かを明確に特定していないと認定している。物理的特徴と考えられる残りの特徴（ライン番号、符号化画像ライン及びアドレス）の意味は解釈次第であって、それ故、曖昧であり、記録担体だけに基づいて技術的な長所を評価するのは不可能であることから不明確であるというのである。これに関連して審査部は、解釈言語によって意味が異なる書き言葉の曖昧さとの類似性を指摘する。特徴的な特徴を純粋に論理的な特徴と考えるべきであるのであれば、現実の媒体上の物理的表示は特定されず、担体に追加の限定は課せられないであろう。

2.4 審判合議体はこの認定には同意しない。なぜならば、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からである。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に無視すべきではない。請求項 4 の記録担体のライン番号、符号化画像ライン、及びアドレス並びに同期情報は、カメラのスプロケットがフィルムのリールの送り穴を「解釈」するのと同じぐらい明確に、請求項 1 に特定される読取装置による読取り、アドレス指定、選択及び検出手段による使用に際して「解釈」される。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。審判合議体の判断では、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。

2.5 下記の理由 3.3 で説明されるように、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。

3. 情報の提示それ自体（EPC52 条(2)(d)及び(3)）

3.1 審査部は、請求項 4 を、明確な技術的機能を有さないデータをその上に保存させた既知の記録担体を特定するものと解釈し、EPC52 条(2)(d)を参照して「本記録担体の技術的長所を評価する目的において、この記録担体に保存されているものは、実際には単なる情報の提示でしかない」と結論づけた。前述したように、審判合議体は、審査部による請求項 4 の解釈は、使用のためという句の効果を誤解するものとする。この句を正しく解釈すると、請求項 4 の記録担体は、技術的機能の特徴—ライン番号、符号化画像ライン及びアドレス並びに同期情報—を有し、読取装置の対応する手段と協働して画像検索システムを提供するようにされている。

3.2 原決定は、EPC52 条(2)(d)の請求項 4 への適用にあたって、EPO での審査ガイドラインに言及していないが、審査部は、ガイドラインの C-IV、2.3 の「情報の提示」の見出しの下の「内容だけを特徴とする情報の表示（原文のまま）は特許性がない」という記載とそこに示されている「記録されたデータ又はプログラムにより特徴づけられた磁気コンピュータテープ」を含む排除事項の例の観点から、担体に記録されたデータが技術的特徴を構成することができることを認めることに消極的であったように思われる。

3.3 審決 T163/85、カラーテレビ信号/BBC、OJ EPO 1990、379、理由 2 において、審判合議体（deciding board）は、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切であると考え。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。

3.4 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、EPC52 条(2)(d)及び(3)によって排除されない。なぜならば、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である。

3.5 機能的データ構造を担う記録担体の特許性についてのこの見解は、1990 年 3 月 22 日の未公開の審決 T 378/88 にも従っている。この審決は、新規性の争点に関してのみ判断を下しているが、該当するクレームは、その技術的特徴が、TV 番組が再生されなければならない方法の技術的結果を使って TV 番組が記録されたフォーマットに関する記録担体に関する (理由 2.3 及び 2.4 を参照)。

3.6 審決 T1173/97、コンピュータ・プログラム製品/IBM、OJ EPO 1999、609 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。

3.7 最後に、この点から離れる前に、上記理由 3.2 で引用されている EPO での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と審判合議体には思われる。

3.7.1 この文脈において、審判合議体は、CD 版の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、Claude E. Shannon 及び Warren Weaver 著のセミナー出版物「The Mathematical Theory of Communication (コミュニケーションの数学的理論) (1949)」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**の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。コミュニケーション理論における情報は、何を**実際に**言うかよりも、何を言うことができたかの方に大きく関係する。すなわち、情報はメッセージを選択するときの選択の自由の尺度である。」

3.7.2 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、この通常の意味での意

味が残っている。条約法に関するウィーン条約第 31 条を参照。この情報の**特別な意味**は、**通常**の（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。

3.7.3 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。EPC52 条(2)(d)の語句「情報の提示」は、PCT 規則 39.1(v)によって採用され、「単なる (mere)」という言葉は、EPC52 条(3)において表わされる、EPC52 条(2)のすべての排除事項を「それ自体 (as such)」が修飾するという観点から削除されたと推定される。1970 年の PCT のワシントン会議の記録の第 572 頁は、この規定の意図は、国際調査機関が調査しなければならないものから表、書式、文体等を除外することにあつたことを示す、Schulte, Patentgesetz, 第 5 版, p.29、セクション 3.6 参照。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。

3.7.4 本審判合議体に知られている、**通常**の用法の範囲外である情報技術の**特別な意味**の側面を含めるために「情報の提示」の解釈を拡大しているように見える EPO 審判部の唯一の審決は、T26/86、X 線機器 / Koch & Sterzel, OJ EPO 1988, 19 である。この審決 (理由 3.3) によると、コンピュータ内の電気信号は「Wiedergabe von Informationen」(EPC52 条(2)(d)のドイツ語のテキスト、ドイツ語がこの審判手続きの言語であつた) の下に包摂可能であり、それ故、それ自体は技術的效果であるとみなすことはできなかつた。しかしながら、この見解は、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の議論の文脈において出されており、EPC52 条(2)(d)に関する限り、厳格に言えば、付随的意見である。

4. 新規性 (EPC54 条)

4.1 審判請求人は、最も近い先行技術 D1 が請求項 4 の前提部分に記載する特徴を持つ記録担体を開示していることには異議を唱えていない。

4.2 審査部の判断の D1 に対する新規性の欠如の認定は、上記の特徴を機能的データと考えなかつたことに基づくものであつた。記録には、審判合議体が上記の理由により無視すべきないと考えるこれらの特徴が、D1 によって既知の記録担体と組み合わせて、知られていたことを示唆するものはない。したがって、請求項 4 でクレームされた記録担体は新規である。

4.3 また審査部は、特定のデータパターンが余りに多くの異なる文脈で発生することから、データの特徴は偶然に予測できるという見解を取つた (上記理由 2.3 を参照)。単なる推測の可能性は予測の開示ではなく、それ故、新規性欠如の拒絶理由

を認定することはできないという事実はさておき、本発明に関する完全なデータ構造を偶然、予測する確率は殆どゼロに近く、本請求項が無関係の第三者の正当な活動を制限しないであろう。

5. 進歩性 (EPC56 条)

審判合議体は、請求項 1 のシステム（読取装置プラス記録担体）並びに請求項 7 の読取装置がそれぞれ進歩性を有するという審査部の認定に同意する。さらに審判合議体は、請求項 4 の特徴部分に特定された新規なデータ構造を D1 の記録担体に提供し、請求項 1 と請求項 7 において特定された読取装置との協働的な使用において、請求項 1 のシステムによって解決される課題の解決を構成することは当業者には自明ではないという意味で、請求項 4 の記録担体がこの進歩的な教示を具現化するものであると判断する。審判合議体は、それ故、それぞれ独立請求項 1、4 及び 7 の主題は、最も近い先行技術 D1 に対して、EPC 第 56 条の意味において進歩性を有すると結論する。

6. 審判合議体の判断では、主請求による出願は、EPC の要件を満たす。

結論

上記の理由により、以下の通り決定する。

1. 原決定を取り消す。
2. 本件は、以下に基づいて特許を付与する命令と共に第一審の部に差し戻す。

請求の範囲： 2000 年 2 月 29 日にファックスで送付された 1 から 8（主請求）

明細書： 1995 年 10 月 23 日の書簡により提出され、1995 年 10 月 25 日に受領された挿入頁 1a を伴う p.1、
最初に提出したとおりの p.2 から p.34 及び p.36、
最初に提出したとおりであるが、2000 年 2 月 29 日のファックスで通知したように 14 行から 19 行までが削除された p.35。

図面： 最初に提出されたとおりのシート 1 から 16。

(欧州参考資料 4)

PBS 審決 (T931/95) (仮訳) *
(2000年9月8日)

事件番号 : T0931/95 - 3.5.1

出願番号 : 88302239.4

公表番号 : 0457112

IPC : G06F 15/30

出願者 : Pension Benefit Systems Partnership

関係する法規 :

EPC : 52 条(1)、(2)、(2)(c)、56 条、84 条

ガイドライン : C-IV、1.1、1.2、2.2

頭書 :

1. 技術的性質 (technical character) 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。
(T1173/97 及び T935/97 の審決に従う)
2. 経済的な概念 (concepts) 及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及び/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。
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。
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。
(T1173/97 及び T935/97 の審決に従う)

事実及び主張、証拠の要約

- I. 本審判請求は、1995年7月7日に発送された、欧州特許出願番号 88 302 239.4 を拒絶する審査部の決定に対するものである。

* 原文は、欧州特許庁 (EPO) の HP (<http://www.epo.org/>) から入手可能。

その拒絶理由は、ビジネス活動のための方法に関する同出願が技術的性質を有しておらず、故に EPC52 条(2)及び(3)に基づき特許性が排除されるというものであった。

この決定によると、最も近い先行技術は、同出願の p.1、第 18 行-第 24 行に記載された既存の民間年金プランからなっていた。しかしながら、クレームされた主題が先行技術に対してなす技術的貢献を同出願から導き出すことはできなかった。

より詳細には、クレームされたとおりの主題は、全体として考えると、EPC52 条(2)に基づき特許性が排除されていない分野の技術に何らの貢献をなすものでもなかった。つまり、この出願は、特許性を有しない主題それ自体に関するものであり、この点について同決定は EPC52 条(3)にも言及した。

本出願には既存の民間年金プランの特徴が記載されていないため、クレームされた主題と最も近い先行技術の間の相違から技術的性質を有する客観的な課題を導き出すことはできなかった。

更に、原決定において、この出願は、技術的な課題を解決することなく、ビジネス活動のための仕組み、規則、及び方法を扱うものであるため、発明によって実現されるものを理解するのに必要な技能が技術的特徴を有するものではない、と指摘されている。

データ処理手段は別として、当時の主請求のクレームには、平均年齢算出手段、生命保険費用算出手段、管理費用算出手段などの表現が含まれており、当時の予備的請求のクレームには、更に第 1 から第 4 の数値要素手段と第 1 から第 2 の数値算出手段が記載されていた。

原決定では、これらの表現が技術的な特定を欠いていると考えられた。これらの手段は、商業的または管理的な考察を考慮した分業に役立つことを暗示しているだけで、使用される技術的装置の特徴を特定するものではないと考えられ、明細書全体を見ても、技術的考察が提示も示唆もされていなかった。

II. 審判請求人は、1995 年 9 月 8 日に審判請求書を提出することにより、第一審の決定を覆すことを請求した。審判請求料は同日に支払われ、審判請求理由書は 1995 年 11 月 15 日に提出された。

審判請求人は、審判請求理由書とともに、2 つの微細な間違いの訂正の他は原決定により拒絶された主請求に対応する主請求、第 1 次予備的請求、及び原決定により拒絶されたとおりの予備的請求に対応する第 2 次予備的請求を提出した。

主請求の独立請求項である請求項 1 及び 5 は、次の通りである。

「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、

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、また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、また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。」

主請求の従属請求項である請求項 6 は、次の記載となっている。

「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。」

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。

第 2 次予備的請求の唯一の請求項は、実質的に主請求の請求項 6 に対応する。

III. 審判合議体の口頭審理は、1999 年 12 月 8 日に行われた。

審判請求人は、以下の請求を提出した：

原決定を取り消し、いずれも理由書とともに提出されている、主請求、第 1 次予備的請求、または第 2 次予備的請求に基づき特許を付与し、

補助的に、次の法律問題を拡大審判部に付託すべきである：

「『技術的』という用語には、産業的な状況において業務に従事する保険数理専門家のコンピュータ化された活動が含まれるか？」

審判合議体は、口頭審理の最後に、この論議を完了し、本件の決定を留保することを決定したと宣言した。

IV. 審判請求人は、主張されている発明によるデータ処理及び計算手段が、本出願の出願日以前に存在していた年金システムとは根本的に異なる新たな年金システム

を実施するための技術的基礎を形成するものであると説明した。本出願による年金システムは、完全かつ信頼できる資金スキームであり、雇用者と被用者、双方の財政的及び管理的負担を軽減し、それまでの年金システムに比べ大きな利益をもたらすものであった。

審判請求人は、EPC52 条(2)(c)に関する「ビジネス活動」と、ビジネス及び資金管理の産業において業務を遂行する保険数理士に役立つ技術的な手段で構成される本発明とを区別すべきであると主張した。

また、これらの請求項は、T208/84：コンピュータ関連発明/VICOM (OJ 1987、14)の審決の場合と同様に、物理的実体に係るデータ処理に向けられたものであり、故に年金システム「それ自体」に向けられたものではなく、EPC52 条(3)に照らし、排除規定の適用を受けるものではなかった。

更に、T1002/92 行列システム/PETTERSSON (OJ 1995、605) の審決を考慮すると、審査部は、EPC52 条(2)及び(3)に基づく排除に関して発明の判断を行う際に、貢献アプローチを用いるべきではなかった。

また、発明の「技術的性質」に依拠することは、欧州特許条約においてそのような基準が特許性の要件として確立されていないことから、正当とは認められなかった。

これ以外にも、本件において適用された「技術的」という用語の解釈は時代遅れであり、この用語の通常の意味に対応していなかった。

欧州外の数か国においては、ビジネス手法について特許性を排除するプラクティスが中止された。審判請求人は、米国に関し、アメリカ合衆国連邦巡回控訴裁判所の1998年の State Street Bank & Trust Co.対 Signature Financial Group, Inc.事件における判決を引用し、米国特許商標庁が、本欧州特許出願による、審判請求人の年金システムについて特許を付与したことを指摘した。

更に、T769/92 汎用管理システム/SOHEI (OJ 1995、525) 及び T1002/92 行列システム/PETTERSSON の審決に従い、EPO のプラクティスも変化し、ビジネス手法の分野に特許保護の門戸が開放された。T 1002/92 顧客順列決定システム/PETTERSSON の審決における事実は、審判合議体に係る本件に非常に似ているため、本件において特許性を評価する際にこの審決に従う必要があった。

しかしながら、審判合議体がそれでもなお、技術的性質を特許性を排除されないための要件と判断するのであれば、クレームされたとおりの本発明が技術的性質を有することは明らかであった。装置クレームはもちろんのこと、技術的手段を構成するデータ処理手段の使用からなる方法クレームもこれに該当した。

決定理由

1. 本審判請求は、EPC106 条から 108 条及び規則 1 条(1)及び 64 条の要件を満たしているから適格である。

技術的性質の要件

2. 審判部のケースローによると、「特にパラグラフ 1 の意味における発明とみなすことのできない」主題が記載された EPC52 条(2)及び(3)のいわゆる「排除規定」と併せて考えた場合、EPC52 条(1)における「発明」という用語の使用は、クレームされたとおりの発明に特許性をもたせるために満たす必要のある「技術的性質の要件」、つまり「技術性」を示唆するものとして理解されている。したがって、例えば、発明によって技術的効果が達成されている場合や、発明の実施に技術的考察が必要である場合、発明は、52 条(1)の意味における発明であることができる（欧州特許庁の審判部のケースロー、第 3 版、1998 年、第 I 章 A.1；審査ガイドライン C-IV.2.2）。

また、審判部は、例えば T1173/97 コンピュータ・プログラム製品/IBM (OJ 1999、609) 及び T935/97 コンピュータ・プログラム製品 II/IBM (OJ においては未公開) など、最も最近の審決において、発明の技術的性質を一般的に認められた特許性の要件と考えることを前提とした。

したがって、この両方の判例において、審判合議体は、技術的性質を有するコンピュータ・プログラム製品（例えばプログラムそのもの）は、コンピュータ・プログラムそれ自体ではないため、EPC52 条(2)及び(3)に基づき特許性が排除されるものではないと決定した。それ故に、それは特許性を有する発明を表すものとなった（理由の第 5 段落を参照）。

主請求：方法クレーム

3. これらの審決に従うと、本件で検討しなければならない問題は、請求項 1 による方法が、ビジネス活動の方法それ自体を表すものであるかどうかということになる。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。

主請求の請求項 1 は、同請求項において記載されている各種計算手段は別として、「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」に向けられたものである。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の手続きである。

る

したがって、クレームされた発明は、ビジネス活動の方法それ自体の域を出るものではないため、EPC52条(3)との組み合わせにおける52条(2)(c)に基づき、特許性が排除される。この請求項には、EPC52条(1)の意味における発明が特定されていない。

審判請求人は、方法クレームに定義されたデータ処理及び計算手段に言及して、そのような手段を使用することにより、クレームされた方法に技術的性質が与えられていると主張する。しかしながら、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ものであり、これは審判合議体にも提出されていない。

審判合議体は、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ことに注目している。そのようなアプローチは、形式的であり過ぎるものであり、「発明」という用語を十分に考慮したものではない。

したがって、審判合議体は、次のように結論づける。

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。

審判請求人により引用された判例法

4. 審判請求人は、自らの請求の裏付けとして、T208/84、T769/92、及び T1002/92

の審決を引用した。

T208/84：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、この判例は、当審判合議体に係る本件と区別される。

T769/92：汎用管理システム/SOHEI の特許された方法クレームは、「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、この方法の各ステップは、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。この事件の審判合議体は、この発明は、実施する際に技術的考察が必要となることを示唆していたため、技術的性質を有すると認定した。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ステップの目的は、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。

第1次予備的請求：装置クレーム

5. 第1次予備的請求は、年金給付システムを制御するための装置について保護を求めるものである。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。更に、本クレームにおいて使用された「手段」という用語は、必ずしも、ハードウェア要素、またはハードウェア機能もしくはハードウェア/ソフトウェア機能の組み合わせをいうものではなく、その範囲には、経済的またはビジネス的な性質を有する特定の機能を遂行するための組織上の下位単位または下位構造も含まれ得る。したがって、本クレームは、別個に読めば、EPC52条(2)(c)及び52条(3)により、EPC52条(1)の意味における発明とみなされるべきではない、ビジネス活動の仕組みのみ、つまりそれ自体をクレームするものと解釈される余地のあるものである。

しかしながら、審判請求人の主張は、適切にプログラムされたコンピュータまたはコンピュータのシステムで構成される装置に基づくものである。クレームの、特に

「装置」という用語のこの解釈は、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ている。この根拠は、本検討の枠組みにおいて審判合議体により許容されている。

審判合議体は、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いう見解を有する。

ビジネス活動の方法とそのような方法を実行するために適合された装置との間における特許性に関する区別は、経済及びビジネスの分野においては「仕組み、規則、及び方法」を特許性のないカテゴリーとする EPC52 条(2)(C)の文言に照らして、正当化されるが、EPC52 条(2)に、「物理的実体」または「製品」という意味における「装置」のカテゴリーの記載はない。

つまり、クレームがそのような実体に向けられている場合には、そのようなクレームの形式のカテゴリーは、実際に、当該発明の技術的特徴の資格を得ることができ、それ故にその特許性に関連することができる、クレームされた主題の物理的な特徴を示唆する。

したがって、審判合議体は、次のように結論づける。

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)の意味における発明である。

審判請求人の反対理由

6. 審判請求人は、技術的性質が、EPC に基づく特許性の要件ではないこと、及び当該主題が 52 条(1)の意味における発明であるかどうかを決定する際にいわゆる貢献アプローチを適用することは誤りであることを強調している。

審判合議体は、特許性を有するために、EPC52 条または特許実体法に関する EPC の第 II 部の他のいずれの条項においても、発明の技術的性質について明示的な要件が規定されていない点につき、審判請求人に同意する。

52 条は、特にそのパラグラフ 1 において、特許性を有するものとするためには、発明でなければならないとしか明確にしていない。

しかしながら、審判部のケースローを考慮するとともに、EPC 及び EPC の不可分な部分である実施規則において「技術的」という用語が頻繁に使用されていること

を考えると、及びそれらにおいて「技術的」という用語が使用されている文脈を十分に考慮すると、審判合議体は、審判請求人とは逆に、技術的性質の要件が 52 条(1)において使用される「発明」という概念に内在的なものであるという見解を有する。

したがって、審判部は、次のように結論づける。

技術的性質を有することは、T 1173/97 及び T 935/97 の審決に従い、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。

結果として、審判合議体は、EPO における審査ガイドラインの次の節に全面的に同意する。

C-IV、1.1 は、EPC52 条(1)に、特許性についての 4 つの基本的要件、すなわちまず発明が存在しなくてはならず、更に発明が存在する場合は、その発明が産業上の利用可能性、新規性、及び進歩性という要件を満たさなければならないと記載されているとしている。C-IV、2.2 の最終文には、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と記載されている。

C-IV、1.2 には、「これら 4 つの基本的要件に加え」、EPC 及び実施規則には、「発明は技術的性質を有しなければならない」という更なる要件を黙示的に含むと記載されている。

審判請求人が記載しているとおりに、「技術的」や「技術的性質」の意味が特に明確なわけではないのももつともである。しかしながら、これは、「発明」という用語にもいえることである。審判合議体は、用語の正確な意味について論争の余地があるという事実そのものが、これよりも適した用語がない場合には当然のこととして、必ずしも、その用語を基準として使用しない適切な理由を構成するものとはならず、ケースローによりこの問題が明確にされ得るという見解を有する。

審判合議体は、上述した先の審決において審判合議体が注目したとおりに、EPC52 条(1)の意味における発明に該当するものであるかどうかを判断するにあたって、貢献アプローチは適切でないとする点につき、審判請求人に同意する。

審判合議体は、次のように考える：

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。

審判合議体は、ガイドラインに幾分かの矛盾があることを理解している。上に引用した C-IV、2.2 の最終文には、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と記載されている一方で、同段落のそれ以前の部分では、貢献アプローチの適用について次のような説明が記載されている。

「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存在しない。」これにより、「発明」の要件が、「新規性」及び「進歩性」の要件と混乱される。

特許法の望ましい調和について考えると、ここで、特許性を有する主題と特許性を有しない主題の間の区別の基準として「技術的性質」はどちらかといえばあいまいな概念であると指摘しながらも、それを適用した、2000 年 5 月 11 日付のドイツ連邦最高裁判所 (BGH) による XZB 15/98 「Sprachanalyseeinrichtung」という事例の判決について触れておくことは適切であろう。この判例においては、更に、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されている。

進歩性

7. 審判部は、EPC111 条(1)による裁量権を行使することにより、本件を更なる審査のために審査部に差し戻すのではなく、進歩性の問題について、自ら決定することが適切であると考え。

進歩性について判断するために必要な事実と議論は、クレームされた発明が 52 条(1)の意味における発明を構成しないと決定するために審査部により適用された「貢献」アプローチの文脈において、第一審での審査手続において提出されている。このアプローチは、進歩性の要件に関する審査に非常に密接に関連しているため、審査部は、実際、EPC56 条に基づき進歩性を有しないと暗に決定している。

形式的な理由のために第一審に差し戻すことは、第一審及び審判合議体においてこれまでに費やした審理の全体的な時間を考えると、許容されることではないと考えざるを得ない。

審判合議体は、進歩性について判断するために必要な事実と議論は審査部における

のと同じ文脈においてその全面的な程度まで審判合議体においても議論されているため、進歩性について更なる議論をするために、この議論を再開する必要はないと考える。

これ以外の審判請求人の請求は、審判部が EPC の要件を全面的に検討することを示唆するものである、特許の付与に向けられたものである。

8. 第 1 次予備的請求の請求項 1 の主題は EPC52 条(1)の意味における発明を表すものとみなされる可能性があるものの、EPC56 条の意味における進歩性を有するものではない。

原決定においては、最も近い先行技術が、本出願に記載されている「既存の民間年金プラン」として特定されている。更に、この決定には、同出願からは、技術的課題またはクレームされた主題により提供される先行技術に対する貢献を理解し得ないと説明されている。

実際、本発明により予想される改善は、本質的に経済的なもの、つまり経済分野に属するものであり、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。

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を考えると、クレームされた主題は進歩性を有しないと結論づけざるを得ない (EPC56 条)。

9. 第 2 次予備的請求において審判請求人が経済データを処理する各ステップにより特定される更なる機能的な特徴しか追加していないことを考えると、第 2 次予備的請求についても、第 1 次予備的請求に対するものと同様の EPC56 条に関する結論が当てはまることになる。
10. 産業的な状況において業務に従事する保険数理専門家のコンピュータ化された活動が「技術的」という用語に含まれるかどうかという問題を拡大審判部に付託することを求める、審判請求人による更なる予備的請求は、この問題が、その回答が確証的であるかどうかは検討中の事件に特有の状況によるという意味において、上述

のとおりすでに当審判合議体自身により回答されているため、拒絶される。

結論

以上の理由から、以下の通り決定する。

本審判請求を棄却する。

(欧州参考資料 5)

COMVIK 審決 (T641/00) (仮訳) *
(2002 年 9 月 26 日)

事件番号 : T 0641/00 - 3.5.1
出願番号 : 92907791.5
公表番号 : 0579655
IPC : H04Q 7/20、H04B 7/26
出願者 : COMVIK GSM AB
関係する法規 :
EPC : 52 条(1) - (3)、56 条

頭書 :

1. 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。
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。

事実及び主張、証拠の要約

- I. 欧州特許 No. 0 579 655 は、デジタル移動電話システムに関し、特に GSM タイプシステムのモバイルユニットにおける加入者識別モジュールとしての単一ユーザ複数識別番号 IC カードの使用に関する。優先日を 1991 年 4 月 12 日とする特許は、審判請求人に付与され 1997 年 3 月 5 日から効力を生じた。
- II. 1997 年 12 月 4 日及び 5 日に、被請求人は、新規性及び進歩性の欠如という理由で該特許に対して異議を申し立てて、該特許に対する先行技術の引用例として、特に、G. Mazziotto の議事録「欧州デジタルセルラー方式 GSM

* 原文は、欧州特許庁 (EPO) の HP (<http://www.epo.org/>) から入手可能。

用加入者識別モジュール」(デジタルモバイル無線通信 DMR IV に関する第 4 回北欧セミナー (1990 年 6 月 26 日～28 日、オスロ、ノルウェー) の刊行物) を提示した (文献 D8 として引用)。

異議を審査する担当の異議部は、複数識別番号 IC カードが先行技術からすでに既知であったという見解、及びデジタル移動電話ネットワークにおける識別番号選択を改善するために、例えば文献 D8 に開示されたタイプのネットワークシステムにおいて該カードを使用することが自明であると当業者が考えたであろうという見解であった。したがって特許は進歩性の欠如により取り消され、その決定は 2000 年 4 月 13 日に公表された。

III. 審判請求人は、2000 年 6 月 9 日の取消決定に対して審判請求を行い、その日に審判請求料を支払った。2000 年 8 月 11 日に、その理由を記載した書面を提出した。

IV. 2000 年 8 月に、第三者は、さらに関連する先行技術文献欧州特許明細書 EP-B-O 344 989 (1989 年に刊行された刊行物) を引用して、EPC 第 115 条に基づいて見解を提示した。

V. 2002 年 1 月 17 日に行われた口頭審理では、問題の事項が代理人と議論された。口頭審理の間に、審判請求人は、以下に記すように、主請求及び予備的請求として提出された請求項 1 の 2 つの補正を提出した：

主請求：「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 または 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)と私用通話また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」。

予備的請求：「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または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また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。」

口頭審理は、議論の終了とともに終わった。

VI. 審判請求人の意見によれば、先行技術の GSM の電話システムは、単一加入者複数識別番号タイプの加入者識別モジュールまたはカードを開示しなかった。先行技術から既知であるマルチサービスカードは、GSM タイプのネットワークでのそのような使用に不適切であった。さらに、本発明により教示された方法でネットワークのホームデータベースを修正せずに、本システムの必要な機能性を提供することはできなかった。

本発明者の功績は、同一の加入内での様々なカテゴリーの通話に対してコストを配分することが余分な仕事を生じさせるという、特定の加入者についての経済的及び管理的問題に気付いた点にあった。発明がなされた時点では、各加入は常に、1つの固有の個人識別番号 IMSI の形の、1つの固有識別番号だけが割り当てられた。

これを変えるには、GSM タイプのシステムにおいて識別プロセスに対してまったく新しいアプローチを必要とした。SIM に 2 つ以上の識別番号を含めることは十分ではなかったが、発明者は、所望の識別番号に関してシステムを選択的にアクティブにし、アクティブにされた識別番号に対して着呼をセットアップする方法について解決を見出さなければならなかった。引用された先行技術は、発明のこれらの特徴すべてについて何も言及していなかった。

VII. 審判請求人は、原決定を取り消し、主請求または予備的請求として 2002 年 1 月 17 日の口頭審理で提出された請求項に基づいて特許を維持し、文献 EP-A-0 344 989 が特許性に関連すると考えられる場合には、本件を更なる審査のために第一審に差し戻すべきであると請求した。

被請求人は異議を唱えた。審判請求は棄却すべきであり、本件は第一審に差し戻すべきではない。

VIII. 被請求人は補正された請求項に対してさまざまな異議を唱えた。つまり、業務用通話と私用通話または異なるユーザ間でのコスト分配の目的のために同一の加入者に 2 つ以上の識別番号を割り当てることは、電話網またはそのインフラの技術的特徴というよりもむしろ、GSM の商業的及び経営的管理の問題であった。しかしながら、商業的及び経営的な思想及び概念は、技術的性質を有さなかったため、主題に新規性も進歩性も与えなかった。このような特定はむしろ発明の技術的側面をあいまいなものにした。したがって、補正された特許に関して、異議部により示された理由は依然として有効であった。

決定理由

1. 審判請求は適格である。

しかし、EPC 第 52 条(1)及び第 56 条の進歩性の欠如により、クレームされた発明は特許可能ではないので、本審判請求は認容されない。

2. 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。同等に真正なフランス語及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点で、いくぶんより情報を提供する。

3. EPC 第 56 条の法的定義は、EPC 第 52 条から第 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 (例えば、これ以上の引用については Singer/Stauder : 「Europäisches Patentübereinkommen」、第 52 条、段落 2 参照)、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 (例えば、審決 T 931/95 年金給付管理システム/PBS PARTNERSHIP 参照 (OJ EPO 2001, 441))、という一般的原則を暗示している。

4. このアプローチでは、非技術的特徴が支配的部分を形成したとしても、技術的特徴及び「非技術的」特徴 (すなわち、EPC 52 条(2)の意味における非発明に関する特徴) が混合されたものが請求項の中に現れていることは正当 (legitimate) である。したがって、T26/86 X 線装置/KOCH & STERZEL (OJ EPO 1988, 19) においては、技術的特徴及び非技術的特徴が混合されたものは、技術的特徴が発明の支配的部分ではなかったとしても、原則として特許可能であると考えられた。審判合議体により論じられたように、「(さもなく

ば、) そ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及び進歩性を有するものであると実際に判断された場合でさえ、その教示内容はその全体において特許性はない(とされるかもしれない)。(審決の 3.4 段落参照)。審判合議体は、技術的特徴と非技術的特徴が混在したもの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ということになる。

5. さらに、EPC の文脈における EPC56 条の条項に与えられた通常の意味に基づいて、特に EPC 規則 27 条と首尾一貫しているもので、発明が EPC56 条の要件を満たしているかどうかのテストとして、審判部は、発明が技術的課題に対する解決として理解される「課題解決アプローチ」(EPO 刊行物「欧州特許庁審判部のケースロー」、第四版、2002 年、p.101 以降のページ)として知られている方法を発展させ適用してきた。このアプローチは、発明の技術分野(進歩性を判断するために考慮される当業者の専門分野でもある)の特定、この分野における最も近い先行技術の特定、この最も近い先行技術に関して解決されるとみなすことのできる技術的課題の特定、及び単独でまたは共にクレームされた解決を形成する 1 つまたは複数の技術的特徴が、当該分野の当業者によって技術水準から自明な方法により全体として導き出されることができたか否かの評価を必要とする。

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的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ない。この文脈では、「課題」は、その解決が必ずしも何らかの大きな困難を伴う必要があるということを示すためではなくて、当業者が何らかの任務(ドイツ語は「Aufgabe」)に直面していると考えられることを単に示すため用いられる。

上記条件が、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。クレームされる特徴が、その各々が他のグループにより解決される技術的課題とまったく無関係な特定の技術的課題を解決する役目を果たす 2 つ以上のグループに入る場合もある。そのような場合、各々の課題の解決としての各グループの自明性を、別々に考慮する必要がある(例えば、OJ EPO で未公表の審決 T470/95 参照)。その出願から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(OJ EPO 1982, 211 の審決 T26/81 参照)。

6. さらに、ある特徴が、技術的効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

の意義はない。

したがって、T158/97 導電性流体処理/IBBOTT において、何らの技術的機能にも無関係な既知装置の修正は、進歩性に貢献することができないものとみなされた（同様に T72/95 電離流体/IBBOTT, T157/97、電離流体/IBBOTT 及び T176/97 電離流体/IBBOTT、すべて OJ EPO で未公表）。OJ EPO で未公表の T27/97 公開鍵暗号（Cryptographie à clés publiques）/FRANCE TELECOM では、（異なる構成における）当審判合議体は、進歩性を判断する際に、クレームされた主題を先行技術から区別する特徴を、この特徴と因果関係を有する確立された技術的効果は何らないために無視した。

当審判合議体の見解では、この認定は、技術的性質を有する発明に対する一般的要件と完全に一致し、EPC52 条の意味における発明は、前記技術的性質に貢献する特徴だけから成ることができるという結論に至る。

7. 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、審判合議体の見解では、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。

したがって、（OJ EPO で未公表の）T1053/98 の中で、審判合議体は（異なる構成において）、進歩性が純粋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/PBS PARTNERSHIP（OJ EPO 2001, 441）において、審

判合議体は（異なる構成において）、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合型の請求項の特徴の中に混合されている場合でさえ、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。

8. 最後に、当業者の特定は、注意深い配慮を必要とすることもあり、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、保険数理士または会計士ではない。
9. 進歩性を検討する出発点は、本件では、先行技術文献 D8 である。D8 は、1990 年に到達した実装段階において GSM ネットワーク規格及び、特にいわゆる加入者識別モジュール SIM の特徴を記載する。SIM は、移動局の一部であり、個々の移動局に含まれているすべての加入者関連情報要素を格納して、システムで、ネットワークの中の加入者を特定し、認証し、位置を特定することができる（例えば、文献 D8、p.8/9、セクション 3.3 参照）。移動局の残りの部分は、「各々自分自身の SIM を使用している異なる加入者により交替で操作可能な一般機器」である（文献 D8、p.3、最後から 2 番目の段落）。

GSM 規格は、技術的課題だけでなく、ネットワーク管理の管理上及び商業的側面も扱っている。特に、加入者関連及び一般的機能の分離は、ネットワークオペレータの観点から、「加入者管理において大きな柔軟性」をもたらしている（直前に示した参考文献を参照）。文献 D8 で明示的に扱っていないが、加入者管理の商業的側面は、ネットワークオペレータが、個々の加入者に対して通話コストを請求するための技術的及び管理上の手段を自由に使用できることを暗に示している。

SIM は、「GSM ネットワークオペレーション段階」（文献 D8、p.5 のセクション 2.3）において、カスタマイズされ（所定の加入者に割り当てられ）、プロセスの観点から、GSM アプリケーションは、加入者がシステムにアクセスすることを技術的に可能にすることができる。GSM アプリケーションは、例えば、SIM が、GSM アプリケーションの他に多くの他のアプリケーションをサポートする ISO 標準化マルチアプリケーション IC カードの一部であるときに、いくつかのアプリケーションの内の 1 つとすることができる。このようなアクティブマルチアプリケーションカードでは、GSM アプリケーションは、該当するコマンドにより選択することができる（文献 D8、p.1、最後の段落、p.6、第 3 段落及び p.9、第 3 及び最後の段落）。

10. (両請求による) 請求項 1 は、「加入者識別モジュール (SIM) は少なくとも 2 つの識別番号を割り付けられる」ことを規定している。しかし、本特許明細書の図 6 は、2 つの標準モジュール (特許明細書、第 4 欄、第 46 行以降の行、第 6 欄、第 12 行以降の行及び第 8 欄、請求項 15) を含む「加入者識別モジュールとして使用するために修正されたアクティブカード」を示し、各モジュールは完全機能 GSM アプリケーションをもたらしている。したがって、本特許で用られる「加入者識別モジュール」は、「少なくとも 2 つの識別番号」が割り付けられるという請求項の特徴を除いて、文献 D8 に開示されたマルチアプリケーションカードを含むものと解釈しなければならない。このことは、文献 D8 の用語では、アクティブマルチアプリケーションカードによりサポートされた 1 つだけでなく少なくとも 2 つのアプリケーションが GSM アプリケーションであることを意味している。
11. 文献 D8 によれば、各単一の加入者識別モジュールは、異なる識別データ (特に、MSISDN 番号が割り付けられる個人識別番号 IMSI) の基礎となる識別番号を割り付けられる。ホームロケーションレジスタ HLR (文献 D8、p.2、セクション 1.2) を含むネットワークロケーションレジスタは、すべてのこれらの番号の間の対応関係を保持する。GSM 規格は、加入者識別データをネットワークホームデータベースに格納することを要求するので、GSM アプリケーションを選択するユーザは、ネットワークオペレータのホームデータベースの中の所望の識別番号を加入者ユニットから自動的かつ選択的にアクティブにする。1 つの GSM アプリケーションのみが一度に 1 つの IMSI 識別番号に割り付けられることができる。加入者識別番号に割り付けられた MSISDN 番号により、着呼はホームデータベースに格納された情報に従って、アクティブにされた識別番号に対して自動的にセットアップされる。
12. 審判請求人の主請求に関して、文献 D8 は、以下を除く請求項 1 のすべての特徴を含んでいるということになる：
- (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また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。
13. しかし、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 つまた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技能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また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。

14. 本特許明細書によれば、業務用通話と私用通話また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（例えば、第 1 欄、第 45 行以降の行を参照）。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また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。

15. 文献 D8 から、GSM システムの専門家である当業者は、GSM ネットワークへのアクセスが与えられることができる前に、移動局が、通話料が課金される口座を識別する IMSI 番号を与えることにより、加入者識別モジュールによりカスタマイズされなければならないことを知る。したがって、同一の移動局から発せられた通話を区別するには、異なる IMSI 番号の割当、または言い換えると、対応する数の GSM アプリケーションの実施を必要とする（特徴 (i)）。この技術的要求に直面して、当業者は文献 D8（直前に示した参考文献の同一の場所にある）に解決、すなわち、所望のアプリケーションを選択するために必要なコマンドを提供するアクティブマルチアプリケーションカードの使用（特徴 (ii)）、及びよって GSM システムが課金収集に用いることができる所望の識別番号を見出す。

最後に、GSM システムで特徴 (iii) に従って特定の使用を実施する際に伴うかもしれない技術的考察はすべて、ストレートに先行技術から導き出される。GSM システムでは、コストは通話に使用された識別番号に課金され、このことは本発明によっても同一のままである。本特許は、何らの課金の新しい方法を開示またはクレームせず、区別するという側面のもとで 2 つ以上の識別番号を同一の加入者に相関させるのみであり、よって、たとえあったとしても、ネットワークのホームデータベースのわずかな修正だけしか必要でない。審判合議体の見解では、そのような考察は技術的な創意工夫を伴わないので、進歩性に肯定的に貢献することができない。

したがって、クレームされた発明は、技術的性質を有する限りにおいて、文献 D8 に照らして自明であり、請求項 1 の方法は進歩性の特許性の要件を満たしていない (EPC52 条(1)及び 56 条)。

16. 予備的請求の請求項 1 は、実質的に、「前記ホームデータベースの前記情報により制御されるアクティブにされた識別番号に対して着呼がセットアップされる」という追加の特徴を含む。加入者識別モジュール (前記参照) に割り当てられた MSISDN 番号を考えると、この請求項の特徴はすでに標準 GSM システムの特徴であり、したがって技術的課題の設定または進歩性の評価に何らの相違も生じさせないので、主請求に関する進歩性の欠如についての前記理由は、予備的請求にも当てはまる。

17. 要約すれば、主請求及び予備的請求の両方におけるクレームされた発明は、進歩性の要件を満たさず、要求された補正に基づいて本特許を維持することができない。審判請求に対する決定に対して文献 EP-B-0 344 989 は重要ではないので、文献 EP-B-0 344 989 に関して条件付として表明された、本件の第一審への差戻しに関する審判請求人の請求は、効力を生じない。

結論

これらの理由により以下のとおり決定する：

審判請求を棄却する。

(欧州参考資料 6)

Ricoh 審決 (T172/03) (仮訳) *
(2003 年 11 月 27 日)

事件番号 : T 0172/03 - 3.5.1
出願番号 : 96115736.9
公表番号 : 0767436
IPC : G06F 17/60
出願者 : Ricoh Company, Ltd.
関係する法規 :
EPC : 52 条(1)、 56 条、 54 条

頭書 :

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キストに従い、「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。
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、第 54 条および第 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 (理由のポイント 8-10 を参照)。

事実および主張、証拠の要約

- I. 自動発注管理システムに関する欧州特許出願番号 96 115 736.9 は、1995 年 10 月 2 日を優先日として 1996 年 10 月 1 日に提出された。
- II. 本出願に関し作成された欧州調査報告書には、とりわけ次の文献が引用されている。

D1 : WO-A-94 28497、1994 年に公開
D2 : WO-A-90 11572、1990 年に公開
D3 : US-A-5 319 542、1994 年に公開
D4 : US-A-5 402 336、1995 年 3 月に公開
- III. 審査部は、進歩性の欠如により本出願を拒絶した。原決定に記載された理由に

* 原文は、http://academy.epo.org/e_learning/cii_module_ii/t030172eu1_ricoh.pdf から入手可能。

よると、主張されている発明は、複数の部門を有する組織内における発注の集約化業務に関する。発注メカニズムの経済的な改善に重点が置かれ、先行技術に対する技術的な貢献は提供されておらず、特許可能な主題の体制(regime)は、改善された発注メカニズムを実現するためのコンピュータ化されたシステムの設計とプログラミングだけを伴った記載となっていた。

しかしながら、当該当業者が、実際にはビジネスの専門家とプログラマーで構成されるチームである、改善された発注メカニズムの経済的概念および構造の知識を有するコンピュータサイエンスの専門家であることを考慮に入れると、そのような実現は自明であった。データベース技術、ならびに対応するデータ構造および機能を使用して発注メカニズムを分散型コンピュータ・システムに統合することは、普通の事項であった。

また、引用された先行技術は、類似の解決を既に開示した。文献 D1 には、自動的な発注および発注履歴管理のための分散ネットワーク・コンピュータ・システムが、文献 D2 には、ジャスト・イン・タイムの自動発注および発注許可手段が開示されていた。当業者は、発注メカニズムを改善するためのシステムにおいて、そのような機能を実現することを自明と考えた。

本出願の拒絶は、審査部の口頭審理において発表され、2002年7月30日付で投函された書留郵便により出願人に正式に通知された。

IV. 本出願人（審判請求人）は、この拒絶査定に対し審判を請求しており、審判請求書の提出と審判請求費用の支払いはいずれも2002年9月27日に行われている。審判の根拠を記載した書面の陳述は、2002年11月28日に提出された。

V. 審判請求人は、2003年11月27日に審判合議体の口頭審理において、それぞれ主請求、第1次予備的請求、および第2次予備的請求として指定された次のバージョンの請求項1を含む3つのクレームセットを提出した。

主請求：

「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、発注履歴情報およ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、およ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）および予算（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。」

第1次予備的請求：

「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を含み、該端末ユニットはパーソナル・コンピュータならびにコピー機および/またはファックス機を含み、該発注は、コピー用紙および/また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、発注履歴情報およ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、およ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）および予算（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、および前記発注

先が価格優先度ベースまたは発注先優先順位ベースのどちらに依り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、

- 各部門また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、およ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また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場合は、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。」

第2次予備的請求：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、前記発注履歴情報および前記発注情報に基づき、なら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」。

VI. 審判請求人の主張、証拠によると、本発明の目的は、複数の発注先からオフィスの部門により必要とされる消耗備品の品目の発注先を選択するのに適した、改善されたオフィス・システムである。各部門の担当者は、最良価格の優先度および発注先の優先度のいずれかを選択できる。その後、発注は、各部門の予算の制約に従うことのみを条件として、自動処理される。本発明は、データ処理の負荷を最小限にするものである。これは、先行技術に対し技術的で進歩性を有する貢献をなす、本発明の重要な技術的側面である。本発明に関しては、PBSの審決（T 931/95 年金給付管理システム/PBS PARTNERSHIP、OJ EPO 2001、441）で述べられたプラクティスを適用することも、技術的特徴と非技術的特徴とを分離することに基づくその他の方法を適用することも適切ではない。技術的特徴と非技術的特徴とが混在するクレームは、技術的性質および進歩性の評価にあたり全体として考察されるべきである。進歩性は、発明の性質にかかわらず、書面による先行技術に基づいてのみ評価されるべきである。PBSの審決のポイント8のように、原決定が、書面によらない先行技術と当業者の共通一般知識についての一般的考察を考慮したことは許容されることではなかった。このようなプラクティスが、技術的な発明と別の性質の発明とを審査する方法に矛盾を生じさせるに至らしめたのである。

PBS 審決のアプローチに従うと、進歩性を有するビジネス概念を、この概念が実際には本出願の優先日より前に公知となったことを示す証拠がないにもかかわらず、先行技術の一部であると擬制することになる。これは、欧州特許条約の原則と整合しない。審判合議体は、むしろ、例えば SOHEI 審決（T769/92 汎用管理システム/SOHEI、OJ EPO 1995、525）において適用されたようなこれまで一般的であったケースローに従うべきである。

クレームされた発明は、欧州調査報告書に引用されている先行技術に対して、新規性と進歩性を有する。文献 D1 の電子要求システムの顧客は、会社やオフィスの部門ではなく、むしろ個人の顧客である。進歩性を有するこのシステムのように自動発注することはできない。発注データは、むしろ定期的にポーリングしなければならない。タイムリーな発注には高いポーリング率が必要となり、コンピュータ・ネットワーク内の全体的なデータ・トラフィック量が増加するに至る。

文献 D2 には、複数の個々の顧客が倉庫の中央コンピュータと通信する分散的なシステムが開示されている。発注許可スキームは開示されていたものの、それは全

く異なる環境とシステム構造に関するものである。特に、発注を自動処理することはできない。この文献に記載されたように、発注先を手動で選択し、発注処理を扱うことができるようにするためには、ネットワーク接続が、むしろ要求処理と最終的な発注処理の間で中断される必要がある。

文献 D4 は、最も近い先行技術を提示するものである。これは、発注の基準と制約を使用することに言及し、最良価格ベースで複数の発注先間でリソースを割り当てるためのシステムを提案する唯一の先行技術である。しかしながら、特に商品テーブルファイルという進歩性を有するデータ構造、および例えば商品テーブルファイルから最良の発注先を選択するためのプロセス・ループにより特定される進歩性を有する一連の工程はない。一方、進歩性を有するこのデータ構造とプロセスの特徴は、例えば発注管理および処理の技術的な効率性の向上において体现される顕著な技術的改善にとって欠くことのできないものである。

VII. したがって、審判請求人は、原決定を取り消し、いずれも 2003 年 11 月 27 日の口頭審理において提出された、主請求によるクレーム、または第 1 次予備的請求および第 2 次予備的請求によるクレームセットのうちの 1 つに基づき特許を付与することを請求する。

VIII. 審判合議体は、口頭審理の最後に、その決定を言い渡した。

決定理由

1. この審判は、EPC106 条から 108 条、ならびに規則 1 条(1)および 64 条の要件に合致しており、故に適法である。
2. しかしながら、この審判は、現在検討中のクレームが EPC の要件を満たすものではないため、特許可能でない。

独立請求項は多数あるが、3 つの請求における 1 つ目の請求項がすでに EPC52 条(1)および 56 条に関する進歩性の要件を満たすものではないため、実際には、それぞれの請求項 1 だけを見れば十分である。

進歩性：関連するケースローおよび EPO のプラクティス

3. ケースローおよび EPO のプラクティスによると、進歩性が要件である発明の特許性は、技術的課題に対する技術的解決を推論することができ、それ故に技術的性質を有する発明の特徴と側面から生じなければならない(例えば、それぞれ PBS の審決(T931/95)、COMVIK の審決(T641/00—2 つの識別番号/COMVIK、OJ EPO 2003、352) のポイント 2 および 3 を参照)。

(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（進歩性については、それぞれ COMVIK および PBS の審決のポイント 7 および 8 を参照）。この必要とされるクレームの特徴の分析は、事後的、つまりクレームの特徴に関する特許出願と発明の知識を持ったうえでしか行うことのできないものである。

4. 審判請求人は、つまるところ、PBS の審決における検討のアプローチが、仮想的な種類の先行技術と適法ではない事後的考察に基づくものであり、技術的な発明と混在型の発明が異なる取り扱いを受けるという違法な結果に至っていると論じることにより、本件に対し PBS の審決の原則を適用することに異議を唱えている。
5. しかしながら、すでに COMVIK の審決のポイント 7 に示されているように、混在型の発明の技術的特徴と側面を判断するという必須ステップは、先行技術の分析の一部ではない。もちろん、進歩性の判断において、その特許出願とクレームされた発明の事後的な知識を全面的に避けることはできないが、ここで厳格に避けるべきなのは、その発明が関連性のある先行技術に対しなす技術的な貢献を評価するにあたり、遡及的な考察および結論づけを行うことである（T967/97—Chipkarte/OVD KINEGRAM AG、OJ EPO には非公開、ポイント 3.3 を参照）。
6. ここで、EPC 第 56 条の「当業者」という用語に与えられた意味について検討する。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、およ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。

COMVIK の審決のポイント 8 によると、「当業者は、技術分野における専門家である」。この審決には、更に次のような記載がある：「技術的な課題がビジネス、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、または会計士ではなく、データ処理における熟練者である。」

7. 実際、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、EPC 第 56 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 の規定およ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（T49/99 の審決—情報のモデル化/INTERNATIONAL COMPUTERS、OJ EPO 非公開、ポイント 7 を参照）、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、または実務家であるという原則から逸脱すべきではない。

- 最後に、原決定においては（理由のポイント 1.1 を参照）、「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。明らかに、審判請求人は、少なくとも、最も近い先行技術の特定に関してはこの見解を共有している。

しかしながら、COMVIK の審決のポイント 2 に説明されているとおり、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およびビジネス手法における技術水準を含まない。

- 「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、および EPC の特許性の要件の目的および意図に照らして解釈されるべきものである。

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、EPC 第 54 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る。

- 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、第 54 条および第 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。

技術的性質に関する必須の検討

- これら 3 つの請求はいずれも、ビジネスおよ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および満足させるための発注管理およびオフィス・システムに関する（公開された出願、特に第 1 欄、第 16 行-42 行を参照）。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。すでに上述したとおり、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。このため、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、また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。

12. (すべての請求の) 請求項 1 における純粹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。

複数の発注先の 1 つに発注するための発注管理システムであって、
部門コードにより識別可能な複数の (事業) 部門の 1 つから発注情報を受け取るための中央管理ユニットを含み、
発注情報は、前記発注元の部門コードを含み、
前記中央管理ユニットは、

a)

- 各発注元に関し、発注履歴情報およ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、およ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、適切な簿記、すなわち前記発注履歴情報並びに各部門の部門コードおよび予算含む各部門の前記部門情報を含む部門マスタ・ファイルを含む事業記録を確保し、

前記集計処理手段は、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該発注を行う発注管理システム。

13. クレームされた発明の技術的特徴を考慮して、まず、ビジネス活動を遂行または支援するように適切にプログラムされたコンピュータ・システムは、技術的性質を有することを想起することができる (PBS の審決のポイント 5 を参照)。進歩性という文脈においても、その機能の目的および使い方とは関係なく、コンピュータ・システムが何らかの有用な機能を確実に提供するようにしたシステムの特徴と側面について同じことがいえる。

14. 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、およびコンピュータ・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。

15. 本出願に説明されているとおり、コンピュータ・システム 7、76、82 は、適切にプログラムされ設定された、異なる場所（部門）における複数の汎用コンピュータで構成することができる（例えば、公開された出願の第 4 欄の第 8 行-13 行、第 5 欄の第 12 行-16 行および第 34 行-45 行、ならびに第 10 欄の第 39 行-48 行を参照）。

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、発注活動および取引を遂行するための各種ユニットおよび機能のクレーミングが、技術的な意味または含意を有さず、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。

進歩性：すべての請求に共通の考察

関連する当業者

16. 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、審判部は、本件において、EPC 第 56 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。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。

最も近い先行技術

17. 発明は、当業者が、先行技術のある点（「最も近い先行技術」）を出発点として、クレームされた発明に当業者を導く「解決への道筋」をたどろうと考えるであろう場合、進歩性を有しない（Chipkarte の審決の頭書 II を参照）。
18. 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。

主請求

顕著な特徴

19. クレームされた発明は、本質的に、発注管理方法のビジネスに関連する側面と特徴を実現するための機能的な特徴とデータ構造により特徴づけられる。

技術的課題

20. 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 の審決のポイント 7 に記載されているとおり、発明の非技術的な側面および特徴、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また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。

先行技術に対する技術的な貢献

21. 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、請求項 1（主請求）は、ビジネスに関連するプロセスおよび発注管理方法のデータに関してのみそのような実施例を通常分散情報システムと差別化する技術的な主題（機能、データ構造など）を定めることが明らかである。

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およ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。

22. 審判部が考慮に入れなければならない可能性のある、技術的に関連のある主題は、これ以外に見当たらない。

審判請求人は、発注処理を集約化することにより、ネットワークの負荷が低減されると主張する。実際、請求項 1 には集約化が定められているが、これはコンピュータ・システムではなく発注管理についてのものである。「中央管理ユニット」は、むしろデータ・トラフィックの重大なオーバーヘッドを生じさせる分散型コンピュータ・システムとすることもできるであろう。また、純粋に管理的またはビジネス的な解決を適用することによる時間やエネルギーの節約、トラフィック負荷の軽減などは、そのような解決に技術的性質を与えるものではなく、それ故にどのような場合でもこの問題と関連性のあるものではない。

それ故に、主請求の請求項 1 は、特許されない (EPC56 条)。

第 1 次予備的請求

23. 予備的請求について検討すると、第 1 次予備的請求の請求項 1 には、第 2 次予備的請求においてクレームされた主題が含まれている。したがって、新規性は当然のこととして、第 2 次予備的請求の進歩性の欠如は、第 1 次予備的請求においてもまさにこれと同じ欠陥があることとなり、第 2 次予備的請求の請求項 1 に関し進歩性を検討しさえすれば十分であることになる。

第 2 次予備的請求

顕著な特徴

24. 第 2 次予備的請求は、主請求により定められる発注管理の概念を拡大する一方で、「発注管理システム」そのものを微妙に異なる態様で、すなわちパーソナル・コンピュータならびにコピー機および/またはファックス機を備えた複数の端末ユニットから成る会社またはオフィス用の発注管理を伴う「オフィス・システム」として、定める。第 2 次予備的請求は、更に、端末ユニットが会社またはオフィスの部門に対応して設置された、複数の部門を有する「システム環境」を定める。このシステム環境において、発注が行われる（「コピー用紙および/またはトナーカートリッジを発注する発注」）。
25. 第 2 次予備的請求によるこの拡大された発注管理の概念は、以下の追加的な特徴を含む。

受け取った発注情報に含まれている製品または品名が発注可能な登録品名の 1 つに対応するかどうかを判断できるよう、各部門により発注される品目についての品目情報を示す品目マスタ・ファイルが提供される。それぞれの発注について、品名に加え、発注先が価格優先度ベースまたは発注先優先順位ベースのどちらで選択されるかの情報（「発注条件」）が提供される。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 1 つに対応するかどうかを判断するために、品目マスタ・ファイルが検索され、

—発注マネージャーが、この品名が登録品名のいずれにも対応しないと判断すると、入力された品名が発注可能な登録品名に対応しないことを示すエラー・メッセージを発注元に送信し、

—入力された品名が登録品名の 1 つに対応すると判断すると、入力された品名に対応する品名を検出するために入力された品名を品目マスタ・ファイル内の品名と比較し、;

- －対応する品名が見つかり、当該品名、品名コード、単価、および発注先コードをそれぞれ読み出し、商品テーブルファイルに保存し、
- －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、当該発注優先順位を商品テーブルファイルに保存し、
- －発注先の選択を価格優先度ベースまたは発注先優先順位ベースのどちらに従い行うべきかについて、受け取った発注条件を確認し、
- －それに応じて商品テーブルファイルをソートする。

26. 更に、請求項 1 によると、商品テーブルファイル内で読み出された単価に、発注情報に含まれる発注数量を乗じて、発注コストが計算され、

- －発注情報に含まれる端末ユニットの部門コードに基づき部門マスタ・ファイルを検索し、今回の発注コストを当該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、今回発注する部門の発注コストの合計を計算し、
- －これまでに発注された備品の合計コストが当該部門の予算を上回るときは、発注元にエラー・メッセージを送信し、発注先選択ユニットは、発注履歴情報、発注情報、および生成された商品テーブルに基づき、当該発注先のそれぞれについて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である当該発注先の 1 つを選択する。

27. そのような発注管理概念をコンピュータ化されたオフィス・システム上で実現するという技術的課題は、クレームの用語で言えば、製品、発注先、およびその他の会計データを保持するための適切なテーブル構造と自動的に必要な発注処理を実施するための適切なコンピュータユニットとを提供することにより、解決される。

28. 上記に引用された T49/99—情報のモデル化/INTERNATIONAL COMPUTERS の審決に示されたとおり、対応するソフトウェア・システムを開発するにあたってのステップとして物理システムをモデル化することは、それが例外的に技術的な課題に対する技術的な解決の一部でないならば、技術的な貢献を提供するものではない。

単にビジネスのプロセスおよび取引を反映しているに過ぎないビジネス・データおよびアルゴリズムに直接的に対応付けられたコンピュータデータの編成は、発注管理方法の抽象的なモデル化の一部である。この予備的請求による各種の発注工程と各種ファイルの編成および内容は、技術的な目的に役立つものではなく、それ故に発明の非技術的な側面の一部を形成するものと考えられる。

発明の技術的特徴

29. 明らかに、技術的な側面も含まれている。

まずこれらは、抽象的なモデルのソフトウェアの特徴への直接的な流用のみを定めるクレームの特徴であり、これはソフトウェア・プロジェクト・チームの専門領域内のごく普通の業務と考えられる。

30. データ構造「商品テーブルファイル」およびこれを用いた発注先を選択するための各工程は違いを生じさせる。というのも、このファイルについては、発注管理の概念内にすでに存在する一連のまたは 1 つのビジネス・データの形式の直接的な対応物が存在しないようであるからである。

31. したがって、審判合議体は、次のクレームの定義に技術的な側面が含まれていると考える。

「前記発注管理システムは、自動的に...

－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、および発注先コードをそれぞれ読み出し、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また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
を実行するように構成される」

本特許出願から（例えば、図 8 および 9、工程で S5 および S6、ならびにテキストの対応部分を参照）、商品テーブルファイルは、発注処理の中間結果を保存するための、かつ価格またはあらかじめ定義されている発注先の発注優先順位のいずれかを優先する予め決定された優先度スキームに従い発注先を選択するための一時的なデータ構造である。商品テーブルに保存されたデータの具体的な意味は、発注管理方法とともに使用されるビジネス関連データから直接もたらされるものであり、それ故に技術的な関連性のないものである。

先行技術に対する技術的な貢献

32. 商品テーブルファイルおよび関連するプロセスの各工程により解決が形成される技術的な課題は、ビジネスレベルにおいては、その意味が、選択された発注優先順位の制約の下に購入される品目の適切な発注先を示す、特定の出力データを自動生成することである。
33. 文献 D2 の例えば p.2 の第 4 行-9 行、p.3 の第 7 行-11 行、および p.8 の第 5 行-15 行においても、これと同じ課題が扱われている。
34. 文献 D2 において提案されている解決 (p.20-25 および表IVおよびVを参照) は、品名コード (部品番号)、単価 (原価および U/I)、および発注先コード (SPLR) をリストしたテーブル構造である。このテーブルにより、このテーブルが表示されている画面から発注入力を行うことができる (p.25 の第 1 段落を参照)。
35. これにより、最良の価格または発注先を選択できるようにする、品目、発注先、および価格に関する関連するビジネス・データを 1 列に表示するテーブル・フォーマットで一時リストを生成する技術的思想が自明となる。例えば、品名や発注優先順位など、どの追加的なデータを表示するかは、発注管理方法の問題であり、技術的な関連性はない。
36. 最後に、クレームに係るソートは、この種のテーブル指向のデータ処理において標準機能であり、それ故に進歩性に関連する追加的な側面を含むものではない。
37. 要約すると、クレームされた発明が先行技術に対してなす技術的な貢献は、自明であると考えられ、第 1 次予備的請求および第 2 次予備的請求のいずれも、EPC 第 56 条に記載された進歩性の要件を満たしていない。

結論

上記の理由により、以下のように決定する。

本審判請求を棄却する。

(欧州参考資料 7)

HITACHI 審決 (T258/03) (仮訳) *
(2004 年 4 月 21 日)

事件番号 : T 258/03 - 3.5.1
出願番号 : 97306722.6
公表番号 : 0828223
IPC : G06F17/60
出願者 : Hitachi, Ltd.
関係する法規 :
EPC : 52 条(1) (2) (3)、54 条、56 条、57 条

頭書 :

- I. 技術的手段を含む方法は、(T 931/95 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 (理由のポイント 4.1 から 4.4 を参照)。
- 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 (理由のポイント 5.7 を参照)。

事実及び主張、証拠の要約

- I. 本審判は、欧州特許出願番号 97 306 722.6 を拒絶する審査部の決定に対するものである。
- II. 本審決において、次の文献が参照される。

D2 : T. E. Rockoff ら、「Design of an Internet-based system for remote Dutch auctions (遠隔ダッチ・オークションのためのインターネットベースのシステム的设计)」、Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy、第 5 巻、第 4 号、1995 年、p.10-16

D6 : EP-A-0 628 920

- III. 審査部は、主請求及び第 1 次予備的請求は、EPC 第 123 条(2)及び第 83 条に基づき特許することができないと決定した。第 2 次予備的請求の請求項 1 はこれらの点において十分であると認められたが、その主題であるオークション方法がビジネス手法それ自体であり、それ故に EPC52 条(2)及び(3)に従って発明とはみなされないという理由で拒絶された。また、クレームが方法クレームと等価の保護

*原文は、欧州特許庁 (EPO) の HP (<http://www.epo.org/>) から入手可能。

範囲で主題を特定するものであり、異なるカテゴリーの請求項間でこの点について区別することは形式主義的なことであろうため、対応する請求項 2 の装置は特許性を排除されると認定された。審査部は、クレームされた主題が EPC52 条(1)の意味における発明であったとしても、EPC 第 56 条により要求される進歩性を有しなかったことを付け加えた。

IV. 審判請求人は、2002 年 12 月 16 日付の審判請求理由とともに、主請求及び第 1 次予備的請求から第 3 次予備的請求による、新しいクレームセットを提出した。それぞれの請求には、オークション方法、オークション装置、及び当該方法を実行するコンピュータ・プログラムのためのクレームが含まれていた。対応する第 4 次予備的請求から第 7 次予備的請求は、それぞれの装置クレームについてのみであった。

V. 主請求の請求項 1 は、次のように記載されている。

- 「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 名また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 名また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。」

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き」、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。

VI. 第 1 次予備的請求の請求項 2 は、「複数の製品のいずれかが残っている」かどうかを判断し、残っている場合にはオークションを継続するよう、更に「数量条件」と「製品数量状態」を受け取り、保存するための手段からなるオークション装置に向けられている。

請求項 1 及び 3 は、それぞれ対応する方法とコンピュータ・プログラムに向けられている。

VII. 第 2 次予備的請求の請求項 2 は、先の請求の装置に加え、落札者を決定するための「規則」を使用するオークション装置に向けられている。

請求項 1 及び 3 は、それぞれ対応する方法とコンピュータ・プログラムに向けられている。

VIII. 第 3 次予備的請求の請求項 2 は、更に、「入札者の識別子を受け取るための手段」と、「受け取った識別子とパスワードを使用して各入札者を認証する」ための「パスワード」からなるオークション装置に向けられている。

請求項 1 及び 3 は、それぞれ対応する方法とコンピュータ・プログラムに向けられている。

IX. 口頭審理は、2004 年 4 月 21 日に行われた。審判請求人の主張は実質的に次のようなものである。

請求項 1 の自動オークション方法は、ネットワーク上で動作する自動化されたシステムを必要とする。T931/95 (OJ EPO 2001, 441) の審決に述べられているように、EPC52 条(2)の下での件は先行文献を参照せずに判断すべきとすれば、この方法が技術的性質を有するために、クレームのハードウェア構成要素が新規性を有する必要があるということにはならない。ケースローによると、装置は、ビジネスに関する情報を処理する場合であっても特許性を有し得るため、

技術的特徴を含む対応する方法は、EPC52 条(2)に基づき特許性が排除され得ないものである。出願人には、特許性を有する装置の使用をクレームすることが許されるべきである。

審判請求人は、進歩性の点について、本オークションの方式は新規であるため、本発明が既知のオークションの単なる自動化を意味するものではないと主張する。提案されている方法で実施すれば、参加者がオンラインで入札しなくてもオークションを開催することができ、入札者が使用するネットワーク内の同期性の欠如と種々の遅延という先行技術から既知の技術的課題が解決される。この解決は、コンピュータに新しいデータを入力する必要があるため、技術的である。よって、本件は、本オークション規則が既知のオークション・コンピュータの技術的欠点を克服することを唯一の目的として開発されている点で、T 931/95 の審決に関する事例とは異なる。

X. 審判請求人は、原決定を取り消し、2002 年 12 月 16 日付の書簡によりそれぞれ主請求及び第 1 次予備的請求から第 3 次予備的請求として提出されたクレームセットのうちの一つに基づき、または同書簡において提案されている第 4 次予備的請求から第 7 次予備的請求に基づき、特許を付与することを請求している。

XI. 審判合議体は、口頭審理の最後に、その決定を言い渡した。

決定理由

1. 審判の適法性

本審判は、EPC 規則 65 条(1)に記載された規定に合致しており、それ故に適法である。

主請求

2. 請求項 1 による発明は、「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」である。請求項 3 には、サーバ・コンピュータからなる「コンピュータ化されたオークション装置」が特定されており、請求項 4 には、オークションを実行するためのコンピュータ・プログラムが特定されている。これらの請求項の特徴は、密接に関連しており、実質的には同じ方法ステップに基づく。

この方法は次のように説明することができる。オークションは、参加者から入札を集めるために、クライアント・コンピュータとサーバ・コンピュータ間でデータを交換する準備工程から始まる。それぞれの入札は、「希望価格」と「競合状態における最高価格」の 2 つの価格からなる。この最初の段階以降のオークションは自動であり、入札者がオンラインでオークションを追跡する必要はない。オークション価格が設定され、「希望価格」により決定される 1 つまたは複数の最高入

札のレベルに達するまで継続的に引き下げられる（いわゆるダッチ・オークションで典型的なことである）。同一の入札がいくつかある場合は、最も高い「最高価格」を申し出た 1 人の入札者だけが残るまで価格が引き上げられる。この入札者が落札者として宣言される。請求項 1 には、支払われる厳密な価格も、割り当てられる製品の量を決定するための規則及び条件も特定されていない。

3. EPC52 条(2)に従う非発明：請求項 3 の装置

3.1 EPC52 条(1)によると、欧州特許は、産業上利用可能であり、新規性と進歩性を有する発明に付与される。52 条の第 2 パラグラフには、第 1 パラグラフの意味において発明と考えられない主題のリストが記載されている。したがって、クレームされる主題が満たす必要のある要件は 4 つある。つまり、主題は「発明」であるべきであり、この発明は、新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性を有しなければならない。審判部の従来のケースローによると、「発明」という用語は、「技術的性質を有する主題」と解釈されるべきものである。新規性、進歩性、及び産業上利用可能性の各要件は発明のみに関し定義されているため（EPC54 条(1)、第 56 条、及び 57 条参照）、原則として、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ことの確認が、これらの要件の検討にあたっての前提条件となる。したがって、EPC のこの構成により、技術水準の知識なく（共通一般知識を含む）、その主題が EPC52 条(2)に基づき排除されるかどうかを判断できることが示唆される。

3.2 審判部の先例により適用されてきたいわゆる貢献アプローチの背後にある考え方は、EPC においては「特許性が排除されない分野の技術に対し何らかの貢献をなす発明である場合」にのみ特許の付与を認めるというものである（T38/86、OJ EPO 1990、384、頭書 II）。つまり、最初の要件である EPC52 条(1)の意味における発明の存在を評価するにあたっての判断基準は、同条項に記載されるさらなる要件、特に、新規性及び/または進歩性を満たすことに依拠して確立されたものである。したがって、EPC52 条(2)及び(3)に基づき主題が排除対象となるかどうかを判断する際には、幾分かの先行技術が考慮されていた。

「クレームされた発明が技術に対し技術的に貢献しているかどうか、または技術に対する技術的貢献が結果として生じると考えられる、その実施のための技術的考察を含むものであるかどうかという問題の検討においては、例えば D1 など、（一般コンピュータ技術を除く、ポイント 3.4 を参照）特定の先行技術が考慮されていない。しかしながら、これがなされていたとしても、実質的に上記の検討が変わることはない。」（T769/92、OJ EPO 1995、525、ポイント 3.8）。

3.3 しかしながら、これよりも最近の審判部の審決では、発明の存在を検討する際に先行技術と比較することは不適切であると認められている。

「したがって、発明が先行技術に対して達成する技術的貢献を判断することは、

52 条(2)及び(3)に基づいてあり得る排除の決定の目的よりも、むしろ新規性と進歩性を検討する目的の方が適切である」(T1173/97、OJ EPO 1999、609、ポイント 8)；

「EPC には、問題の発明を EPC52 条(1)の意味における発明と考えることができるかどうか検討するにあたり、この発明の『新規の特徴』と先行技術から既知である発明の特徴とを区別することに関する原則がない。したがって、EPC には、この目的でこのいわゆる貢献アプローチを適用するにあたっての原則がない」(T931/95、前掲、頭書Ⅳ)。

この見解は、現在の構成の審判合議体において共有されている。

3.4 更に、EPC52 条(3)によると、同条の第 2 パラグラフに記載された主題は、それ自体として特許性が排除されるに過ぎない。長きにわたり、この規定のために、技術的特徴と非技術的特徴が混在している場合、特許性を有し得ると認められている。

「精神的活動を行うための方法をその一部また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または方法とし、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)。

3.5 したがって、技術的特徴と非技術的特徴の混在が EPC52 条(1)の意味における発明と考えられ得ること、及びクレームされた主題がそのような発明であるかどうかを判断する際には先行技術を検討すべきではないこと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 EPC 第 52(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。

3.6 更に、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(以下のポイント 5.8 を参照)。審判部の法によると、進歩性は発明の技術的側面に関するものであるため(以下のポイント 5.3 を参照)、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の方が特定しやすいかもしれない。したがって、EPC52 条(2)の適用性を制限する EPC52 条(3)の各文言に加え、技術的特徴と非技術的特徴の混在を一般的に EPC52 条(1)の意味における発明として考える現実的な理由があるのかもしれない。

3.7 当審判合議体は、このような理由から、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、EPC52条(1)の意味における発明であると判断する。

3.8 この結論は、T931/95の審決に合致している。この審決の頭書Ⅲには、次の記載がある。

「経済的活動を遂行または支援する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。」

3.9 2003年12月の「Guidelines for examination in the European Patent Office (欧州特許庁における審査ガイドライン)」の第C部、第IV章、2.3.6(最後から2番目の段落の第3文を参照)は、当審判合議体の評価と合致している。しかしながら、当審判合議体は、このガイドラインが、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—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(C-IV、2.3.7を参照)。

4. EPC52条(2)に従う非発明：請求項1の方法

4.1 上記の理由付け(ポイント3.5)は、クレームのカテゴリに依存しない。したがって、本事例においては、請求項1の方法もEPC52条(2)に基づき特許性が排除されない。

4.2 この結論は、T931/95の審決の頭書Ⅱにある次の記載に合致していない：「純粋に非技術的な目的のための及び/または純粋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」(ガイドラインのC-IV、2.3.6の最後から2番目の段落の第2文も参照)。

4.3 しかしながら、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、新規性また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また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。

4.4 現実的な観点から見ると、この矛盾は、純粋に非技術的な目的のために技術的手段を用いることで技術的性質が方法に与えられているかどうかという問題を検

討する際に全面的に明らかとなる。この際に T 931/95 において採用されたアプローチに従うと、そのような手段が単に存在するからといって、必ずしもその方法に技術的性質を与えるに十分なわけではない。当審判合議体としては、この問題に対する現実的な答えは、先行技術に対するその技術的関連性、特に先行技術に対するあり得る新規性または進歩性の貢献についての考察を必然的に含め、発明の「中核」を判断するために特徴の重要度を幾分か重み付けすることに依拠しなければならないという見解を有する。当審判合議体としては、そのような重み付けが審判部のそれまでのケースローにおいてすでに却下されていることを付記したい (T26/86 の審決、OJ EPO 1988.19 ; 頭書 II)。

4.5 最後に、現在の構成における当審判合議体は、「精神的行為、遊戯、またはビジネス活動のための計画、規則、及び方法」を EPC52 条(1)の意味における発明と考えないとする 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または活動の性質により示唆される可能性のある、また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、当審判合議体は、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、技術的な示唆のない純粋に抽象的な概念を表すものであるという見解を有する。

4.6 当審判合議体は、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。

4.7 よって、技術的手段を含む方法は、一般的に、EPC52 条(1)の意味における発明であると結論づける。

5. 進歩性：請求項 1

5.1 新規性は本手続において問題となっていないため、当審判合議体は、次に進歩性の問題について検討する。

5.2 D6 には、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 (要約を参照)。このオークションはダッチ方式であり、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(第2欄、第37行から第39行)。最初にクロックを停止した入札者が落札者となる(第1欄、第27行から第32行)。ダッチ・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(第3欄、第31行から第35行)、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(第4欄、第16行から第36行)。

D2は、D6に似ている。ここでは、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)により解決されている。

5.3 T641/00の審決(OJ EPO 2003、352; 頭書Iを参照)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。

5.4 クレームされた方法の全体的な目的は、オークションにおいて販売に供されている製品の落札者を識別することである。この目的は、技術的性質を有するものと考えられず、また審判請求人も技術的性質を有すると論じてない。

一方で、特に請求項の特徴(a)から(c)など、データの送信と保存に関する特徴は、それ自体が技術的である。しかしながら、これらは明らかに標準的なものであり、D6などから既知である。

特徴(d)から(l)は、保存された情報を使用して落札者に到達するための条件である。この条件は価格のみに関するものであり、特徴(h)はこれに該当しないかもしれないが(以下のポイント5.8を参照)、技術的特徴を有しない。これらがコンピュータにおいて実行され、実行される各命令に応じてコンピュータの全般的な状態が変化することは事実である。しかしながら、これは技術的な効果ではなく、むしろ価格と条件に含まれる情報の単なる現れに過ぎないと考えられる。この種類の現れは技術的と考えられることができるものであるかもしれないが、これはデータ処理技術において周知である。

5.5 審判請求人は、技術的な効果は、入札者とサーバとの間での情報伝播の遅れという先行技術における課題の克服であると主張している。D6及びD2に提案されているとおり、オークションをオンラインで実施する場合、これらの遅延がオークションの結果に影響を及ぼす。

5.6 この課題に対する解決は、既知のオークション方法を自動的に実施できるように適合することからなる。これにより、データ送信の遅延が問題とならない。

5.7 しかしながら当審判合議体は、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。

更に、審判請求人も認めているように、この発明は、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を有する。このためには特定の入札情報—「希望価格」及び「最高価格」—と特定の条件のテストが必要である。しかしながら、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ダッチ・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ダッチ・オークションを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、T641/00 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。

5.8 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。そのようなステップを示唆することは、技術的考察（T769/92、頭書 I を参照）、つまりコンピュータの作動原則を必要とする場合があるであろう。この見解は、T52/85（OJ EPO には公表されていない）にも表現されており、ここでは、他の言語的表現に意味的に関連する表現のリストを表示するための方法が、そのような技術的考察が必要ではなかったというまさにその理由で技術的でないと認められている：この方法は、「意味的に関連する単語を探すために人間が行う事柄以外のなにものでもない」（審決のポイント 5.8 を参照）。

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。

5.9 要するに、請求項 1 による自動オークション方法は、進歩性を有しない (EPC56 条)。

6. 進歩性：請求項 3

請求項 3 によるコンピュータ化されたオークション装置も、同一の理由から、進歩性を有しない (EPC56 条)。

7. 請求項 4

請求項 4 のコンピュータ・プログラムは、請求項 1 の方法と同じ工程により特定されているが故に進歩性を有しないため、特許性も有しない (EPC56 条)。結果として、これが、EPC52 条(3)との組み合わせにおける EPC52 条(2)(c)の排除に該当するかどうかの検討は不要である。

8. いずれの独立請求項も特許することができないため、審判請求人の主請求は拒絶される。

第 1 次予備的請求

9. 装置クレームである請求項 2 は、価格だけでなく数量条件も特定される点で主請求の請求項 3 とは異なる。審判請求人は、この補正の目的が、EPC123 条(2)に基づく審査部の拒絶理由を克服するためであると説明している。審判合議体は、これらの数量条件が、オークション方式の一部であり、それ故に進歩性に貢献し得ないという見解を有する。

第 2 次予備的請求

10. 装置クレームである請求項 2 において、オークション装置は、満たされる条件を意味する「fire される」規則に関して特定されている。また、この代替的な文言は、進歩性の問題に影響を及ぼすものではない。

第 3 次予備的請求

11. 請求項 2 の装置は、更に入札者のパスワード認証を実行する能力を有する。しかしながら、これは本件の文脈において進歩性を有しない、コンピュータ・ネットワークにおける一般的に知られた特徴である。

第 4 次予備的請求から第 7 次予備的請求

12. 第 4 次予備的請求から第 7 次予備的請求は、それぞれ主請求及び第 1 次予備的請求から第 3 次予備的請求に対応する。そのそれぞれは、対応する請求の装置クレームと同一の 1 つの請求項を含む。したがって、これらは、すでに述べた理由から特許することができない。

結論

以上の理由により、以下のとおり決定する。

本審判請求を棄却する。

(欧州参考資料 8)

GE 審決 (T914/02) (仮訳) *
(2005 年 7 月 12 日)

事件番号 : T 0914/02 - 3.4.1

出願番号 : 97300544.0

公表番号 : 0786782

IPC : G21C 5/00

出願者 : General Electric Company

関係する法規 :

EPC : 52 条 (2)、(3)

頭書 :

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。

事実及び主張、証拠の要約

- I. 欧州特許出願 97 300 544.0 (公開番号 EP-A-0 786 782) は、2002 年 1 月 30 日に発送された審査部の決定によって、EPC123 条(2) (主請求) 及び EPC52 条(2) (予備的請求) を理由に、EPC97 条(1)によって拒絶された。
- II. 出願人 (審判請求人) は、2002 年 3 月 21 日にこの決定に対する審判請求を提出し、審判請求料も同日に支払われた。審判請求理由書は、2002 年 5 月 29 日に受領された。
- III. 審判請求人により予備的手段として請求された口頭審理は、2005 年 7 月 12 日に実施された。
- IV. 審判請求人は、原査定を取り消し、次の文書に基づき特許を付与することを請求する。

* 原文は、欧州特許庁 (EPO) の HP (<http://www.epo.org/>) から入手可能。

主請求：

請求項：2005年7月12日の口頭審理において主請求として提出された請求項1；

明細書：出願時における p.1 から p.14

図面： 出願時における用紙 1/1。

第1次予備的請求：

2005年7月12日の口頭審理において第1次予備的請求として提出された請求項1；

主請求のための明細書及び図面。

第2次予備的請求：

2005年7月12日の口頭審理において第2次予備的請求として提出された請求項1；

主請求のための明細書及び図面。

V. 主請求による請求項1は、次の記載となっている。

「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、また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また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。」

VI. 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...**」（強調は審判部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。

VII. 第2次予備的請求による請求項1は、この方法に更なる工程を追加した、第1次予備的請求の請求項1に対応する。

決定理由

1. 本審判は、EPC 第106条から第108条及び規則64の要件を満たしているため、適法である。

2. 主請求

2.1 補正

請求項 1 は、出願時における請求項 1 から 6、及び出願時における明細書、特に p.10、第 15 行から p.12、第 19 行に基づくものであるため、クレームされた方法は、いわゆる「深さモード」に限定されている。

したがって、審判合議体は、請求項に対する補正が、EPC123 条(2)の要件を満たしていると納得している。

2.2 EPC83 条及び 84 条

請求項は、及びこの点については明細書も、原子炉の各原子炉炉心位置について、サイクル・エネルギーの最大化や所定の制約の満足のために炉心位置相対反応度値を変更すべき方向を指定するルールに言及しているが、これらのルールは具体的に指定されていない。同様に、設計上の制約についても言及されているが、明細書に記載された原子炉停止余裕 (p.9 の第 2 段落を参照) の他に、考慮の対象となる正確なパラメータは指定されていない。しかしながら、審判合議体は、問題の原子炉炉心再装荷の設計という技術分野における業務に携わる当業者がこの分野における一般知識を用いれば、サイクル・エネルギーの最適化ならびに関連性のある規制上の及び顧客固有の設計上の制約の全ての満足を実現できるよう、それぞれの位置における反応度を変更するために必要なルールを考案できるものと納得している。審判合議体は、炉の種類、現地の動作条件、及び適用される現地の規制に基づき、これらのルールと制約は変化するという事実を考慮すると、これらの状況下において関連性のあるルールと設計上の制約の全面的な特定を要求することは、出願人に不当な負担を強いることになるという見解を有する。更に、一般的に、問題の技術分野における文献も、それ以上の詳細をあまり記載することなく、そのようなルールと制約に言及しているようである。

したがって、審判部は、この点について EPC83 条及び 84 条の要件が満たされていると確信している。

2.3 EPC52 条(2)及び(3)

2.3.1 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、純粹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。

2.3.2 しかしながら、審判請求人は、クレームされた方法は、技術的性質を有するものであるため、EPC52条(2)及び(3)により特許性を排除される精神的行為それ自体を実施するための方法を構成しないという見解をとっている。審判請求人は、クレームされた方法が、原子炉の分野における技術的課題に対処し、技術的考察を伴い、一般の技術分野に属し、かつ技術的貢献を提供する解決に至るものである点において、技術的性質が与えられていると考える。

2.3.3 審判部の判例法において一般的に認められているとおり、技術的性質を有することは、EPC52条(1)の意味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（例えば、T931/95 (OJ 2001, 441) を参照（頭書1を参照））。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ならびにサイクル・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。

本件の場合は、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。

2.3.4 審判請求人は、主張されている、提案された解決の大きな複雑さから、技術的手段、特にコンピュータの使用が示唆されることを導き出そうとする。主張されている、炉心における燃料バンドル位置及びそれに関連するルールが非常に多くあることに起因する、精神的に解決不能な複雑さは、本件には与えられない。なぜならば、本方法は、限られた数の炉心位置とルールにも等しく適用することができるからである。更に、原則の問題として、活動を精神的活動として適格ではないとするために複雑さを使うことができるかどうかとも疑わしい。むしろ、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。

また、審判請求人は、相対反応度値を割り当てる工程が、技術的性質を有する、特定のバンドルの反応度の評価を要するものであると主張する。しかしながら、クレームされた方法には反応度の実測が含まれておらず、単にすでに利用可能な反応度データに基づき相対反応度値が割り当てられているに過ぎないことに留意すべきである。

2.3.5 一般的に、上記の認定は、審判請求人により言及されている T453/91（理由のポイント 5 を参照）の審決と一致している。この審決においては、実世界に存在せず、実在の事物となる場合とならない場合のある何らかのものの画像という形の設計に至るに過ぎない、すなわちこの方法の結果が必ずしも物理的実体となるわけではない半導体チップの設計方法は、特許性を排除される、抽象的であり技術的でない方法であると考えられるであろうと判示された。

また、上記の判断は、技術的な手段の使用を伴っている場合、方法は（つねに）技術的性質を有するとした、より最近の判例（T258/03（OJ 2004、575）、理由のポイント 4 を参照）にも合致している。

2.3.6 また、審判請求人は、T1173/97（OJ 1999、609）の審決にも言及している。この審決においては、EPC52 条(2)(c)及び 52 条(3)により特許性が排除されるコンピュータ・プログラムそれ自体と、技術的性質を有するコンピュータ・プログラムとが区別された。これとのアナロジーで、本件において、精神的行為「それ自体」を実施する方法と技術的性質を有する、精神的行為を実施する方法とを区別すべきであり、クレームされた方法は、後者に関する主張された。

審判合議体は、上で言及されたコンピュータ・プログラムについての審決においてなされた区別を、EPC52 条(2)に列挙されたそれ以外の実体及び活動にはつきりと拡大できるかどうか、またはむしろコンピュータ・プログラムの特定の性質をこの点について認めるべきかどうかという点が問われる可能性があるという見解を有する。いずれにしても、この認定は、上で引用された審決に反していない。精神的行為「それ自体」を実施する方法と、技術的性質を有する、精神的行為を実施する方法との間の区別は、その方法が、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）で技術的な効果を提供するところに線を引くことができる。

2.3.7 最後に、ただ単に完全を期す目的で、上の認定は、EPO における審査ガイドライン（C-IV、2.3.3 を参照）にも合致している点を示しておく。このガイドラインによると、例えば、電気フィルタを設計するための数学的方法は、EPC52 条(2)及び(3)に基づく発明とみなされない。

2.3.8 上記の理由から、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。

したがって、主請求は特許することができない。

3. 第 1 次予備的請求

第 1 次予備的請求に従い補正されたとおりの請求項 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り、故に EPC52 条(2)(c)及び(3)の意味において特許性を排除されない。

この点については、上で引用された T258/03 (T641/00 (OJ 2003, 352) を確認する理由 5 を参照) の審決に従い、EPC52 条(2)に列挙された非発明の範囲に関する特徴と、技術的手段の使用に関する特徴など更なる特徴との両方が含まれる場合、進歩性の評価においては、クレームされた主題の技術的性質に貢献しないクレームの特徴だけを無視することができるという点を忘れるべきではない。

4. 審判請求人の請求により、かつ特にこれまでのところ第一審において新規性と進歩性が扱われていない事実を考慮し、審判部は、EPC111 条(1)により付与されている権限を行使して、本件を更なる審査のために第一審に差し戻す。

5. 上記に鑑み、第 2 次予備的請求については判断する理由がない。

結論

上記の理由により、以下の通り決定する：

1. 原決定を取り消す。
2. 主請求は拒絶される。
3. 口頭審理において提出された第 1 次予備的請求に基づく更なる審査のために、本件を第一審に差し戻す。

(欧州参考資料 9)

Microsoft 審決 (T424/03) (仮訳) *
(2006年2月23日)

事件番号 : T0424/03 - 3.5.01

出願番号 : 95119547.8

公表番号 : 0717354

IPC : G06F 9/46

出願者 : MICROSOFT CORPORATION

関係する法規 :

EPC : 52条(1)、(2)、(3)、54条、56条、83条、84条、123条(2)

審判手続規則 (RPBA) : 10条 b

頭書 :

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。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・プログラムをクレームするものではない(理由のポイント5.1を参照)。
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(理由のポイント5.3を参照)。

事実および主張、証拠の要約

- I. 本審判請求は、新規性の欠如(当時に提出されていた主請求)および進歩性の欠如(当時に提出されていた予備的請求)により欧州出願番号95 119 547.8を拒絶した原決定に対するものである。新規性の拒絶理由は、D2 = EP-A-0 622 730に基づきなされ、自明性の拒絶理由は、更に共通一般知識に依拠してなされている。
- II. 本出願より6件の分割出願が生じている。分割出願のうちの5件が、審判合議体における審判の段階に進んでいる(T411/03、T425/03、T467/03、T468/03、T469/03)。審判部は、親出願と5件の分割出願を並行して処理することにより、審判事件の同じ観点からの取扱いを確保している。

* 原文は、欧州特許庁(EPO)のHP (<http://www.epo.org/>) から入手可能。

III. 審判請求人は、原決定を取り消し、次のバージョンにおいて特許を付与することを請求する：

- － 審判合議体における口頭審理において提出されたとおりの請求項1から5；
- － 出願時の明細書：p.1、3、5、7から9；
- － 口頭審理において提出されたとおりの明細書：p. 2、4、6、10から12；
- － 出願時の図面：図1から6。

IV. 請求項1は、以下の通りである：

「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、およびファイル・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、

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。」

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。

V. 審判請求人による実質的な主張は、次のように要約される。

クレームされた方法は、コンピュータ・システムの内部動作を修正するものであり、故に技術的である。更に、利用可能な先行技術には、ファイル形式（例えば、テキスト形式ではない）を扱うことを予期している受信側アプリケーション・プログラム（データ・シンク）において、ファイルではない転送データをファイル内にカプセル化できるようにするクリップボードフォーマットが示唆されていないため、この方法は、審判請求人の従前のオペレーティング・システムであるWindows 3.1に対し自明ではない改善を行うといえる。クレームされた、ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットとファイル・グループ記述子形式との組合せにより、コンピュータ・システムは、データ・シンクにファイルを作成し、転送データをファイル内にカプセル化できるようになる。この発明以前に自明であったアプローチは、ファイルではないデータをそのようなデータを扱うことのできないアプリケーションに通信しないようにするか、最初の段階で送信側および受信側のアプリケーション・プログラム用の共通の基準を設定すること（受信側アプリケーションがファイル・データを期待する場合にファイル・データを送信するなど）であった。

クレームされた方法においては、複数のクリップボードフォーマットでデータが転送されるのに対し、D2の方法により作成される各データ・オブジェクト（スクラップ・オブジェクト）は、1つのクリップボードフォーマットでデータを保存する（D2、第7欄、第24行から第29行）。D2もWindows 3.1を基点に記載されているものであるが、D2は、ファイルではないデータの転送に関するものではなく、別の目的を果たす（永続的なデータ保存）ものである。

VI. 審判部は、口頭審理の最後に、その決定を言い渡した。

決定理由

1. RPBA 第10条 b-遅れて提出された請求

審判合議体における口頭審理において提出された補正は、審判請求人が本件およびその同時係属中の分割出願、特に出願番号 00 110 655.8 (T411/03) に関し口頭審理に召喚されたときに提起された拒絶理由に対応するものである。それら拒絶理由の1つは、明細書には、ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットとファイル・グループ記述子クリップボードフォーマットが密接な相互関係を有するものとして提示されているというものであった。これらの形式は相互に不可欠である

と考えられるものであるため、審判請求人がこれらを結合して補正した請求項 1 を作成したことは驚くにあたらない。

したがって、審判部は、遅れて提出された請求を本手続に組み込むことを認めた。

2. EPC123 条(2) – 補正の許容性

2.1 補正された請求項 1 は、出願時における公開されたとおりの請求項 1 に基づく。審判合議体は、以下に指摘するとおり、これらの補正が当初の開示に基づくものであると確信している。公開されたとおりの出願は M0 = EP-A-0 717 354 と称する。

2.1.1 請求項 1 の当初のバージョンには、ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットが、ファイルではないデータを伴う「ファイルのコンテンツ」を保持するための形式として、その形式におけるデータ転送のために提供されること (M0、p. 6、第 26 行/第 27 行) が特定されており、補正バージョンには、ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットが、ファイルではない「データ」を保持するためのものであると一般的に定義されている。この一般化は、p. 4、第 24 行および図 3 の工程 37 および 38 に基づく。

2.1.2 クレームされた方法は、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、およびファイル・グループ記述子形式を含む、いくつかのクリップボードフォーマットを使用するものとして特定されている。テキスト・クリップボードフォーマットは、明細書の導入部分 (M0、p. 2、第 14 行から第 16 行) に記載されたこの発明の出発点 (Microsoft Windows 3.1) の一部を形成している。このクリップボードは、同一データを同時に各種クリップボードフォーマットで保持することができる (p. 2、第 16 行/第 17 行)。M0 は、オペレーティング・システム Windows 3.1 により提供されるものを補足して、クリップボードフォーマットの数 (p. 2、第 33 行/第 34 行) を拡大している (p. 2、第 28 行/第 29 行 ; p.3、第 35 行/第 36 行)。M0 は、好ましい実施例の多数の拡張クリップボードフォーマット (p.3、第 34 行/第 35 行)、特にファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットとファイル・グループ記述子形式 (p. 4、第 22 行から第 31 行) を、それらの形式が密接な相互関係を有するものとして (p. 2、第 35 行から第 38 行 ; p. 4、第 52 行/第 53 行 ; p. 5、第 39 行から第 43 行) 列挙している。

2.1.3 選択されたデータは、追加的なクリップボードフォーマットに変換されて、データ・オブジェクト内に保存される (M0、p.3、第 37 行から第 40 行 ; p. 5、第 44 行から第 46 行 ; 図 2 の工程 30、32)。特に、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する場合は、選択されたデータをその形式に変換しなければならない (p. 4、第 26 行から第 28 行 ; 図 3 の工程 38)。

2.1.4 ファイル・グループ記述子フォーマットは、ファイル内にカプセル化される、ファイルではないデータについての記述情報を保持するために使用される (M0、p. 2、第 35 行から第 38 行 ; p. 4、第 51 行から第 54 行 ; 出願時の請求項 6 および 11)。

2.1.5 データ転送は、データ・オブジェクトにハンドルを提供し (M0、p. 3、第 43 行/第 44 行 ; 図 2 の工程 34)、このハンドルを使用してデータ・オブジェクトのデータをデータ・シンクに貼り付け (p. 3、第 44 行/第 45 行 ; 図 2 の工程 36)、記述情報を使用してコンピュータ・システムがデータ・シンクにファイルを作成できるようにし (p. 4、第 52 行/第 53 行 ; p. 5、第 37 行/第 38 行)、かつデータ・オブジェクトをファイル内にカプセル化する (p. 4、第 29 行/第 30 行および第 52 行/第 53 行 ; p. 5、第 43 行 ; 図 3 の工程 40) ことにより、完了される (M0、p. 4、第 28 行 ; 図 3 の工程 39)。ファイル・グループ記述子クリップボードフォーマットは、データ・グループのファイル・グループへの転送を支援する (M0、p. 5、第 35 行から第 43 行)。ファイル・グループ記述子は、「1 つまたは複数のファイル記述子」を保持できるので (M0、p. 4、第 51 行/第 52 行)、データ・シンクにおける 1 つのファイルの作成 (請求項 1 にカバーされるとおり) が開示されている最小数に対応する。

2.2 補正クレームセットの請求項 2 は、p. 4、第 24 行から第 26 行に基づく。請求項 3 および 4 は、p. 5、第 35 行から第 43 行および図 4 に基づく。命令媒体のクレームである請求項 5 は、その前の方法クレーム、および開示されたこのコンピュータ・システムのための方法を、コンピュータによる読み取りが可能な媒体上に保存された、コンピュータにより実行可能な命令によって実行しなければならないという事実に基づいている (図 1 のメモリ 20)。

3. EPC 第 84 条—請求項 1 の明瞭性および明細書による裏付け

補正された請求項 1 の前述の根拠は、この請求項が明細書により裏付けられていることを示すものでもある。請求項 1 の全般的な方法の実施例は、図 2 から 4 のフローチャートに関して説明されている。

更に、ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットとファイル・グループ記述子フォーマットが、従来のテキスト・クリップボードフォーマットに加えて提供されたものであり、これと混同してはならないことが、補正された請求項 1 により明瞭にされている。なお、この出願には、ファイル・データとファイルではないデータの総括的な定義が提供されていないが、審判合議体は、当業者であれば、それにより、ファイル・データがファイル・ディレクトリ (階層化されたディレクトリなど) 内に編成されると考えられる一般知識に基づき、線引きできると確信して

いる。

更に、方法ステップでは、明らかに、クレームされたクリップボードフォーマットを、クリップボード操作に限定されることなく使用している。つまり、クリップボードを使用せずにクリップボードフォーマットでドラッグ&ドロップ操作を行うことは、請求項 1 の文言により除外されていない (M0、p. 2、第 25 行から第 27 行を参照)。

4. EPC 第 83 条—実施を可能にする開示

4.1 出願時における出願は、データ処理システムのクリップボードを介することにより、またはオブジェクトのリンクと埋め込み (OLE) プロトコルの一部としてクリップボードフォーマットを使用したドラッグ&ドロップ操作により、転送元 (第 1 のウィンドウ、文書など) から転送先 (第 2 のウィンドウ、文書など) へのデータの転送に使用可能なデータ形式の数を増やすことを求めるものである (M0、課題の記述、p. 2、第 28 行/第 29 行)。

4.2 この解決は、一般的に、拡張クリップボードフォーマットの提供にある (M0、p. 2、第 33 行/第 34 行)。具体的な実施例は、「ファイルではないデータ」を、そのデータが最終的にファイル内にカプセル化されるような方法で転送することのできるファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマット (CF_FILECONTENTS) である (M0、p. 2、第 34 行/第 35 行 ; p. 4、第 22 行から第 31 行、図 3)。この目的のため、ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットは、結果として生じるファイルを作成できるようにする (M0、p. 2、第 35 行から第 38 行 ; p. 4、第 22 行/第 23 行 ; p. 4、第 51 行から p. 5、第 43 行) ファイル・グループ記述子クリップボードフォーマット (CF_FILEGROUPDESCRIPTOR) を伴う。

直接データを転送する代わりに、データをポイントする「ハンドル」(固有の識別子) を使用して、データをメモリから引き出して、そのデータを転送先ファイル内に貼り付ける (M0、p. 2、第 13 行/第 14 行 ; p. 3、第 37 行から第 45 行 ; 図 2 の工程 34)。

4.3 ファイル・グループ記述子フォーマットの機能と構造は、M0 の p. 4、第 51 行から p. 5、第 34 行に開示されている。

ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットについては、その機能が説明されている。つまり、ファイル・グループ記述子クリップボードフォーマットにより提供される記述情報の助けによりファイルではないデータをデータ・シンクでファイル内にカプセル化できるような態様で、ファイルではないデータを転送する能

力が説明されている。したがって、転送操作中にデータフォーマットを変更する際に、ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットとファイル・グループ記述子クリップボードフォーマットは共同して支援を行うのに対し、従来のクリップボードフォーマットの場合は、提供された形式でデータを受諾するか、または受信側アプリケーション・プログラムでは使用不能とするかのいずれかとなる。

ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットの例示的な特性は、「ファイルのコンテンツを保持するための (for holding the contents of a file)」という機能的な表現に開示されている (M0、p. 2、第 34 行/第 35 行；出願時における請求項 1 および 5)。このフォーマットは詳述されていないが、審判部は、当業者であれば、このフォーマットの好ましい機能を、共通知識に基づき、かつ M0 に記載された付属のファイル・グループ記述子フォーマットに依拠することにより、実施できると判断する。

5. EPC52 条(1)(2)(3)—特許保護の適格性

5.1 審判合議体は、クレームされた方法を EPC52 条(1)の意味における発明であるとみなすことにつき、審判請求人に同意する。

請求項 1 は、コンピュータ・システムにおいて実施される方法に関する。T258/03—オークション方法/Hitachi (OJ EPO 2004、575) においては、技術的手段を用いた方法は、EPC52 条(1)の意味における発明であると述べられている。メモリ (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。

更に、審判合議体は、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ない。

5.2 また、審判部は、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。

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（T1194/97—データ構造製品/Philips；OJ EPO 2000、525を参照）。故に、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。

5.3 請求項 5 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向けられている。請求項 5 の主題は、コンピュータ読取可能な媒体、つまり担体(carrier)を含む技術的製品（上記に引用された T258/03—オークション方法/Hitachi の審決を参照）に関するものであるため、技術的性質を有する。更に、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およ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（T1173/97—コンピュータ・プログラム製品/IBM；OJ EPO 1999、609 を参照）。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、故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。

6. EPC54 条—新規性

6.1 審判合議体は、オペレーティング・システム Windows 3.1（1992 年にリリース）が最も近い利用可能な先行技術であるとする点に関し、審判請求人に同意する。明細書の導入部分において認められているよう（M0、p. 2、第 8 行から第 24 行）、オペレーティング・システムでは、ビットマップ・クリップボードフォーマットとテキスト・クリップボードフォーマットの 2 種類のクリップボードフォーマットが使用される。異なるクリップボードフォーマット（M0、p. 2、第 16 行/第 17 行）で同一のデータを同時に保持することが可能であるが、これらは送信側のアプリケーション・プログラムで作成しなければならない。受信側アプリケーション・プログラムは、受信側アプリケーションが理解できるフォーマットがクリップボードフォーマットの範囲に含まれていれば、そのフォーマットでデータを取得する。

Windows3.1 は、ハンドルを使用することが知られているが（M0、p. 2、第 13 行/第 14 行）、データをファイル内にカプセル化するように設計されたアプリケーションにファイルではないデータ（メール・メッセージの埋め込みなど、M0、p. 4、第 22 行から第 31 行を参照）を転送できるようにするクリップボードフォーマットを提供しているようには見えない。（テキストは、ファイル・コンテンツ・クリ

ップボードフォーマットに加えて存在する、従来のテキスト・クリップボードフォーマットにおいて保存されることになるため、ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットにおける、ファイルではないデータは、クリップボード内にコピーされる従来のテキスト・ブロックではない。)

したがって、請求項 1 の方法は、データ・シンクがそのデータのカプセル化のためのファイルを作成できるよう、ファイルではないデータを追加的な記述情報とともに転送できるようにする、一対のクリップボードフォーマット（ファイル・グループ記述子フォーマットと連携するファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマット）が追加されている点で、Windows3.1 に対して新規性を有する。

6.2 D2 によると、いわゆるスクラップ・オブジェクトを、ドラッグ&ドロップ機構またはクリップボード機構により作成できる (D2、第 2 欄、第 38 行から第 51 行)。クリップボード機構を使用するために、データ項目が選択され、文書から抽出（コピーまたは切り取り）される (図 4 の工程 44 および 46)。ユーザは、抽出した情報を追加したいと思うアプリケーションに切り替えて、「スクラップを作成(Create Scrap)」コマンドを選択する (図 4 の工程 48)。

スクラップ・オブジェクトは、クリップボードとは異なり、抽出された情報を継続的に、その情報が転送されるまで保持する (D2、第 2 欄、第 57 行から第 3 欄、第 2 行)。したがって、D2 は、ユーザがしばしば別の情報をクリップボードに転送することによりクリップボード上のコンテンツを不注意に削除してしまうという課題に対応するものである (D2、第 1 欄、第 22 行から第 29 行)。更に、スクラップ・オブジェクトの場合、異なる転送機構に対応したアプリケーション・プログラム間での転送が可能である。例えば、スクラップ・オブジェクトを介せば、ドラッグ&ドロップ操作にしか対応していない第 1 のアプリケーションが、クリップボード転送操作にしか対応していない第 2 のアプリケーション・プログラムに情報を転送できる (D2、第 3 欄、第 2 行から第 8 行)。

D2 と比較すると、請求項 1 の方法は、ファイルではないデータを転送しそれをファイル内にカプセル化するために、特定の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およびファイル・グループ記述子フォーマット）を用いているのに対し、D2 の転送可能なスクラップ・オブジェクトは、ファイルではないデータの転送に関しない形式である、Windows3.1 の従来のクリップボードフォーマットの 1 つまたは複数において生成される (D2、第 1 欄、第 10 行から第 22 行；第 3 欄、第 47 行から第 49 行)。

故に、請求項 1 の方法は、D2 に対して新規性を有する。

7. EPC 第 56 条—進歩性

7.1 最も近い先行技術 (Windows3.1) に関し、請求項 1 の方法は、特にファイルではないデータを転送するときの、異なるデータフォーマット間のデータ交換をどのようにして容易にするかという課題を解決するものである。

7.2 この解決は、第 1 のフォーマット (ファイルではないデータ) でデータを送信し、受信側データ・シンクにおいて第 2 のフォーマット (ファイルのカプセル化) で処理できるように相互作用する、ファイル・コンテンツ・クリップボードフォーマットとファイル・グループ記述子フォーマットを提供するものである。

7.3 Windows 3.1 では、テキストまたはグラフィックのブロックを、対応するクリップボードフォーマットで同時にコピーして、提供されているクリップボードフォーマットの 1 つで受信側の文書またはウィンドウにデータを貼り付けることができるが、前述のフォーマットの変換 (ファイルではないデータの転送時のファイルのカプセル化) を追加するクリップボードフォーマットは、従前より存在しているオペレーティング・システムから自明な態様で導かれるものではない。

7.4 D2 も、本出願のように、Windows3.1 に基づくものであるが (D2、第 1 欄、第 10 行から第 29 行)、D2 の方法は、ユーザがコンピュータ・システムをシャットダウンしたときまたは新しいデータをクリップボードにコピーしたときのデータ喪失を回避するために各データ・オブジェクトを継続的に保存するという、異なる目的を果たす (ファイル名を有するスクラップ・オブジェクト、D2、第 6 欄、第 42 行から第 7 欄、第 15 行)。D2 には、クリップボードフォーマットの数を経張することが示唆されてない。特に、データ転送時にデータフォーマットを変換できるクリップボードフォーマットを示唆するものではない。とりわけ、D2 は、ファイルではないデータの転送に関するものではないため、ファイルではないデータをデータ・シンクでファイル内にカプセル化することを示唆するものではない。

7.5 したがって、審判合議体は、請求項 1 の方法が進歩性を有すると考える。

7.6 方法クレームである従属請求項 2 から 4 には、請求項 1 において自明でないといみなされるステップが含まれる。

7.7 請求項 5 によるコンピュータにより読み取り可能な媒体は、それが方法クレームの 1 つに言及しているという理由で、自明でないと考えられる。

8. 明細書は、本バージョンの特許請求の範囲に合わせて適合されている。

9. 審判部は、本出願および本出願に係る発明が EPC の要件を満たしていると結論づ

ける。

結論

上記の理由により、次の通り決定する。

1. 原決定を取り消す。
2. 本件は、次のバージョンにおいて特許を付与する命令と共に、第 1 審の部門に差し戻す：
 - －口頭審理において提出されたとおりの請求項 1 から 5；
 - －出願時の明細書：p.1、3、5、7 から 9；
 - －口頭審理において提出されたとおりの明細書：p. 2、4、6、10 から 12
 - －出願時の図面：図 1 から 6。

(欧州参考資料 10)

DUNS 審決 (T154/04) (仮訳) *
(2006 年 11 月 15 日)

事件番号 : T0931/95 - 3.5.1

出願番号 : 88302239.4

公表番号 : 695445

IPC : G06F 15/30

出願者 : DUNS LICENSING ASSOCIATES, L.P.

関係する法規 :

EPC (1973 年) : 52 条(1)、52 条(2)及び(3)、54 条、56 条、112 条(1)(a)
及び(b)、123 条(2)

審判手続規則 (RPBA) : 15 条、16 条

EPC : 52 条(1)

ウィーン条約 : 31 条

頭書 :

- I. 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」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及び評価は、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伝えるものではない。

事実及び主張、証拠の要約

- I. 国際公開番号 WO-A-94/23382 として公開されている欧州特許出願第 94 912 949.8 号は、売上報告のない販売店における販売活動の推定に関する発明に対して、1993 年からの優先日を主張している。
- II. 国際公報と共に公開された調査報告には、関連する先行技術として、特に 1990 年に公開された US-A-4 972 504 の文献を引用している (EPO の審査手続では文献 D1 として引用)。
- III. 審査部は、EPC52 条(2)(c)及び(3)に基づきクレームされた主題は特許性が排除されるという理由で本件出願を拒絶した。決定理由書は 2003 年 9 月 1 日に郵送され

* 原文は、欧州特許庁 (EPO) の HP (<http://www.epo.org/>) から入手可能。

た。

IV. 審判請求人（出願人）は、この決定に対して 2003 年 10 月 17 日に審判請求を行い審判請求料を支払い、2004 年 1 月 12 日に審判請求理由書を提出した。

2004 年 1 月 12 日及び 2006 年 11 月 1 日に審判請求人は、以下のような補正されたクレームセットを提出した。その独立請求項は以下の通りである：

2004 年 1 月 12 日に提出された主請求の請求項 1：

「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、地理的データ特徴データ
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 d_{su} 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。」

2004 年 1 月 12 日に提出された第一次予備的請求の請求項 1：

「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 d_{su} 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。」

2004年1月12日に提出された主請求及び第一次予備的請求の請求項7:

「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 d_{su} 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。」

2006年11月1日に提出された第二次予備的請求の請求項1:

「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 d_{su} 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。」

2006年11月1日に提出された第三次予備的請求の請求項1:

「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 d_{su} 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。」

2006年11月1日に提出された第四次予備的請求の請求項1:

「1. 販売店 (U1,U2) における製品の販売活動に基づく在庫を維持管理する装置であって

複数の第1の販売店 (S1-S5) から上記製品についての第1のデータを受信する中央ステーション (120) 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)を有する上記中央ステーションと、

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) のそれぞれとの距離 d_{su} を求める上記中央ステーションと、

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上記中央ステーションと、

を含み、

上記中央ステーションは、上記選択した第1の販売店 (S1-S5) の上記第1のデータ及び上記重み係数を用いて、上記他の販売店 (U1,U2) の第2のデータを推定し、該第2のデータを用いて前記他の販売店の発明者 (inventor) [原文のまま] を推定するようにされた装置。」

2006年11月1日に提出された第五次予備的請求の請求項1:

「1. 販売店 (U1,U2) における製品の販売活動に基づく在庫を維持管理する装置であって

複数の第1の販売店 (S1-S5) のそれぞれから第1のデータを受信するデータ受信装置 (201) と、

上記販売店のそれぞれの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) の販売店のデータベース (205) 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) 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 d_{su} 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、上記選択した販売店からの上記第1のデータ及び上記重み係数を用いて、上記他の販売店における前記製品についての第2のデータを推定し、該第2のデータを用いて前記他の販売店の在庫を推定させる装置。」

V. 審判部での口頭審理は2006年11月15日に行われた。その口頭審理において、審判請求人は拡大審判部に対する付託についての質問を以下の通り提出した:

「(1) 発明が52条により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条に基づいて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またはハード・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しない限り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、なら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。

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。

VI. 審判部の口頭審理において、原決定を取り消し、主請求の請求項 1 から 12 に基づくか、または第 1 次から第 5 次の予備的請求によるクレームセットに基づいて、特許を付与するよう審判請求人は請求した。さらに代替的に口頭審理において提出された質問 1 から 5 を拡大審判部に付託するか、または更なる審査のために本件を第一審の部に差し戻すよう請求した。

VII. 審判請求人の主張は以下の通り要約することができる：

本発明は、報告をする店舗のサンプル販売データに基づき、従来のシステム及び方法によるよりも正確に、報告をしない販売店の販売または製品流通を推定するのに適したシステム及び方法を提供する。

一般に発明による技術的貢献は、優先日以前に既知であったものを超える進歩である。T 953/94 審決の理由 3.1（OJ EPO には未掲載）によれば、その進歩が「技術的」であるか否かの基準は、それが EPC52 条(2)、(3)、及び(4)の排除に該当するか否かである。その排除は別個の条項であり、別々に考察されるべきである。

本発明は、ビジネスの促進に用いることができるもののそれ自体はビジネス活動の方法ではないという意味で、あらゆるビジネス活動に対し独立である。この進歩は販売活動全体の推定の改善であり、それは技術的である。本発明はより優れたデータ処理を提供するもので、それは物理的実体を表す。

販売店用データベースと距離を求めるステップを提供することは技術的プロセスである。処理されるデータは、販売店における製品の販売活動に関するものであり、製品は明らかに物理的実体である。物理的実体（製品の販売活動）を表し、プロセス（製品流通）の効率に影響を与えることができるであろうデータの処理は、審決 T 1173/97—コンピュータ・プログラム製品/IBM（OJ EPO 1999, 609）の意味における更なる技術的効果であるといえるであろう。距離を求めることは技術的特徴である。そのような距離を求めるメカニズムは基本的に無関係である。その距離が郵便局のデータから入手可能な郵便番号中心から算出できたとしても、本主題が技術的であるとみなされるか否かに影響するものではない。

重み係数を定め、販売データ及び重み係数を用いて推定することは、いかなる基準からしても技術的考察を明らかに含むステップであり、従って T769/92 汎用管理

システム/SOHEI (OJ EPO 1995, 525)の審決により技術的性質の要件を満たす。請求項7のシステムは、年金給付管理システム/PBS パートナースhip事件に関する T931/95 (OJ EPO 2001, 441) 審決の意味における装置であり、従って技術的性質を有すると考えられるべきである。

本発明は、地理的に分散した地域のサプライチェーンを運営し、その在庫を管理するのに有用なツールを提供する。この新しいツールが商業手続と併用して用いられるという事実は、それが技術的ツールであるという事実を減ずるものではない。

解決すべき技術的課題は、販売活動が場所についての不連続な関数であるものの、更なる店舗における販売活動を表わすデータの処理システムを用いて、特定の店舗の販売活動をより正確に推定するための技術を見出すことであった。

文献D1は最も近い先行技術であるが、リアルタイムベースでデータを検出、解釈、処理及び格納する店内デバイスを各店舗が備えることを開示するのみである。本発明の技術的解決は、様々な販売店間の距離を測定し、検討する複数の販売店のそれぞれについてその距離情報とその販売店の特徴を用いて重み係数を定め、それによりこのデータを処理し、望ましい推定を行うことである。先行技術で、1つの店舗の販売データを用いて、店舗間の地理的距離に基づき、別の報告のない店舗の販売データを推定することを述べたものはない。従って本発明は先行技術に対し明らかに新規性及び進歩性を有する。

審判請求人は、2つの識別番号/COMVIK 事件に関する T641/00 審決 (OJ EPO 2003, 352) 及び年金給付事件に関する T931/95 審決 (上記) における進歩性の評価について審判合議体が適用した「COMVIK アプローチ」に明示的に不同意であるので、拡大審判部への付託請求は正当化される。このアプローチでは、進歩性に関する要件に関して、明らかに知的に誠実とはいえない法的擬制を導入する。つまり、何かを、それが先行技術の一部でない場合にも先行技術の一部とみなすことは、ねじれた状況である。例えば VICOM (T208/84・コンピュータ関連発明/VICOM、OJ EPO 1987, 14) または AT&T (T212/94、OJ EPO には未掲載) の審決におけるように、観念上の当業者が数学的方法とコンピュータ・プログラムそれ自体の知識を持っていると想定すると、そこにおいて概説された発明の残りの実現は単に、コンピュータをプログラミングし、それを実行する従来のステップを伴うのみとなる。出願人は、新規で有用な技術的な発明の保護が拒絶されるであろう。

COMVIK アプローチは、技術水準の決定に後知恵を用いているから、明らかに欠陥がある。技術水準は、真に公衆に入手可能なものと定義されるが、COMVIK における自明性の評価は、論理的に欠陥がある、隠された秘密の立場から出発する。発明が秘密の出発点から自明であったというのは、まったくの誤りである。

当業者は日常的に実施している者のことである。当業者は公知となっていないことは知らない。これは非技術的な開示にも技術的な開示であると主張される開示にも該当する。HITACHI 事件（T258/03－オークション方法/HITACH、OJ EPO 2004,575）及び年金給付事件（上記 T931/95 審決）で用いられた「HITACHI アプローチ」は、達成されるべき機能についての、秘密のそれまでは未知の要求を当業者に与えることにより、自明性の評価を出発し、要求された機能が既知であるふりをする点で誤りである。その機能は既知ではない。

事案により日立アプローチがなぜ誤りであるのかの明らかな例は製薬業界である。YYY の病気を治療する化学物質 XXX の発見（特許は禁じられている）は新薬開発の鍵である。ひとたびその知識が知られば、新薬開発の後のプロセスは日常的なもので進歩性はない。それゆえ日立アプローチでは、製薬関連特許はすべて無効になってしまうのである。

正しいアプローチは拡大審判部が意見 G1/04－診断方法（OJ EPO 2006, 334）で認めたもので、排除されるものを狭く考え、EPC52 条の排除において立法者が「as such（それ自体）」という用語を意図的に用いたことを重視するものである。

個々に考慮された特徴が非技術的と考えられなければならないとしても、組み合わせると技術的となる場合があるので、特許性を評価するときには、クレームされた発明は全体として扱われるべきである。COMVIK アプローチはこの意見に反している。なぜならば、COMVIK アプローチはクレームを個別に考察し、秘密裡にそのクレームから非技術的特徴が抽出され、概念上の当業者に与えられているからである。

VIII. 審判合議体は口頭審理の最後に、審判請求に対する決定を言い渡した。

決定理由

1. 審判請求は適格であるが、特許することができない。

以下に述べる理由により、主請求及び第 1 次から第 3 次の予備的請求によりクレームされた発明は、特許性の要件を満たしておらず、かつ第 4 次、及び第 5 次の予備的請求は認められない補正を含む。

更なる審査のための第一審への差戻しを請求する予備的請求は拒絶されるべきものである。なぜならば、実体的に特許可能でない請求項に基づき、さらに審査を命ずることには何らの目的もないからである。

EPC112 条(1)(a)に基づく拡大審判部の審決を求める更なる予備的請求は、拒絶する。この理由は先行する審判請求についての判断と関連するので、付託に対する請

求からまず検討する。

拡大審判部への付託

2. EPC112 条(1)(a)によると、拡大審判部への質問の付託は、法律の統一的適用を確保するために判断が必要である場合、または法律上の重要な論点が生じた場合にのみ認められる。付託された問題に対する回答は、単に理論的または一般利益に対するものではなく、問題となっている審判請求審決至るのに不可欠のものでなければならない（例えば 6 か月の期間/大学特許事件（OJ EPO 2001, 62）の G3/98 審決の理由 1.2.3 参照）。

RPBA16 条によると、付託を受けた審判合議体が、拡大審判部の以前の意見または審決に含まれる欧州特許条約の解釈または説明を逸脱する必要があると考えるときに、質問は拡大審査部に付託される。

審判合議体の他の審決における意見から逸脱する審決、異なる審判合議体の審決に表明された異なる意見、または例えば審判請求人が自らの事案に援用する英国控訴院のケースローのような何らかの国内の判例法（*jurisprudence*）からの逸脱は、それ自体は有効な理由ではない（RPBA 15 条参照）。そこで、欧州特許条約の法体系では、判例法（*jurisprudence*）が進化する余地を設け（したがってそれは厳密な意味でアングロサクソンの用語でいう「ケースロー（*case law*）」ではない）、他の審決から逸脱したあらゆる審決において理由を示すか、または拡大審判部にある法律的観点についての検討を付託するかを審判部の裁量に委ねている。欧州特許庁長官は、特に、第一審の審査についての法的状況が不明確になった場合には、EPC112 条(1)(b)により介入することができる。

3. 国内及び国際の法規範を統一するため、審判部では法の解釈において国内裁判所が下した判決や意見を検討する（第 2 の医療上の用途指摘/EISAI 事件（OJ EPO 1985, 64）、G5/83 審決の理由 6 参照）。しかしそのような検討があっても、欧州特許庁の審査手続においては、審判部には独立した司法組織として欧州特許条約を解釈・適用し、特許付与に関して最終決定を下す義務が残る。さらに法規の統一があっても、その解釈が異なる国内裁判所間でも統一されることは自明であるとはいえない。まして異なる締約国の裁判所ではなおのことである。そこで審判部では、自らが独立して判断を下さなければ、どの解釈に従うべきかで困ることになる。
4. 上記の基準に鑑み、付託の請求は却下するものとする：

質問 3(a)は媒体にロードされたコンピュータ・プログラムの特許性に関するが、それはクレームされた請求項のいずれの主題でもない。従って一般的利益があるかもしれないが、この質問は現在の審判請求の本案の判断にはまったく無関係である。

質問 4 は、非常に個別的な主題、つまり報告をしない店舗のための製品流通を推定するためのシステムの特許性に関する。この問題は重要な法的論点に関わるものではないし、法の統一的適用を確保するために拡大審判部からの回答を必要とするものでもない。

質問 1、2、3(b)、並びに 5(a)及び(b)は、現在の審判請求に関する重要な法的論点に関わるものの、拡大審判部へ付託しなければならないものでもない。それは当審判合議体は、発明の特許性に関する確立したケースローに従って、欧州特許条約に基づいて本質問にどのように回答するかについて疑問がないからである。

発明の特許性に関するケースロー

5. 質問 1、2、3(b)、並びに 5(a)及び(b)をさらに検討すると、提起された問題は、EPC52 条(2)による特許性から排除される主題と活動の文脈における、EPC52 条、54 条、及び 56 条の適用に帰着する。

本件に関する限りの審判部の一定の法は以下の原則に簡潔に要約される：

(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」についての暗黙の必要条件である（「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また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」特徴の混合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。

6. このような原則は確かに、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。

発明の特許性を律する EPC の基本条項は EPC52 条(1)であり、それは以下の通りである：

「欧州特許は、産業上利用可能であり、新規であり、かつ進歩性を有する発明について与えられる。」

改定された条約の EPC2000 の修正条項の表現は以下の通りである：

「欧州特許は、新規であり、進歩性を有し、かつ産業上利用可能であるすべての技術分野の発明について与えられる。」

EPC52 条(1)は、すべての技術分野の発明に対する特許保護に対して、一般的に権利を付与するという基本的な原則を定める (G5/83 審決 (上記)、理由 21 ; 遺伝子組み換え植物/NOVARTIS II (OJ EPO 2000、111) 事件の G1/98 審決、理由 3.9 ; 免責条項/PPG (OJ EPO 2004、413) 事件の G1/03 審決、理由 2.2.2 ; G1/04 審決 (上記)、理由 6 参照)。従って、特許保護に対する一般的な権利付与に対する制限は、審判の裁量事項ではなく、欧州特許条約に明確な法的基礎がなければならない。

EPC52 条(1)の適用は、1973 年の欧州特許条約締結の時点で用語「発明」の法的にまたは共通に受け入れられた定義がなかったように解釈の問題を提起する。また、EPO はそれ以後も明示的な定義を発展させなかったが、それには十分な理由があった。EPC52 条パラグラフ 2 は、EPC52 条(1)の意味において発明と考えられるべきで考えられないものの単なる消極的で非限定的なリストに過ぎない。この「排

除される」主題のリストに広すぎる適用の範囲を与えるべきでないことは、以下の理由でドイツの代表団のイニシアチブで修正された EPC52 条(2) (当時の EPC 第 50 条) の立法経緯から分かるように、締約国の意図するところであった。:

「これは、パラグラフ 2 のように限定されない条項に対して広い解釈が与えられるべきであるという誤った結論を導きかねない。」

(1999 年ミュンヘン欧州特許条約に関する記録文献 (Travaux préparatoires) を参照、1973 年 3 月文献 M/11 の Vol.35E, No.21、及び文献 M/PR/I の Vol.42E, No.42)

現在の EPC52 条パラグラフ 3 は、EPC52 条(2)がそのような広い解釈に対する制限として設けられたものである。「主題または活動の特許性」に明示的に言及することによって、パラグラフ 3 は実際には、パラグラフ 2 に列挙される非発明についての特許保護に対する権利付与を記した - 「欧州特許出願または欧州特許が当該主題または活動それ自体に関する限度で」特許性を排除することによりその権利の付与を制限するが。

7. EPC52 条(3)の意図が、従前の特許性の基準の下で特許性がある発明が欧州特許条約の下でも特許性が認められるべきであることを確実にすることにあつたことは明らかであった。パラダイムシフトが意図されていなかったことは、例えば締約国のスイスが国内法を EPC と整合させたときに、EPC52 条(2)及び(3)の内容を国内法に含めることは不要 (「überflüssig」) と考えたという事実からも伺える (「Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes」, 76.021、1976 年 3 月 24 日、p.67 参照)。

VICOM 審決 T208/84 (上記) の理由 16 に示されているように、「[発明が特許性を有するために] 決定的である」のは、クレームに定義されている発明を全体として考察したときに、それが既知の技術に対してどのような技術的貢献をなすかである。この原則は特許性のある発明、つまり欧州特許条約の特許性の基準のすべてを満たす発明に言及している。従って VICOM は、先行技術に対する技術的貢献が、発明の要件を決めるために適用される実際の基準であることを前提としていない。

特許性の要件の趣旨及び目的、ならびに 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 (例えば文献の要約と検索/IBM (OJ EPO 1990, 12) の T22/85 審決の理由 3、年金給付 T931/95 審決 (上記) の理由 2、及びより最近のものでは、審決 T619/02 - においの選択/QUEST INTERNATIONAL(OJ EPO 2007, 63) の理由 2.2、及び T930/05 - Modellieren eines Prozessnetzwerkes/XPERT 審決 (OJ EPO 未掲載) の理由 2 参照)。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。

8. 実際のところ、欧州特許条約の下で工学及び技術の分野における創作に対して特許保護を与えることは常に共通の立場であった。審判部が T930/05 審決（上記）の理由 2 で示したように、この基準は EPC52 条(1)及び(2)に内在する論理を反映したものである。EPC52 条(2)の発明とは考えられない項目のリストが非制限的である（「特に」と記載されている）という事実だけからも、これらのすべての項目に共通する排除基準が存在し、あり得ると考えられた追加をリストにすることが可能であることを示唆している。EPC52 条(2)における典型的な非発明の列挙は、技術的性質が実質的に欠如しているという共通の特徴を有する主題を含む。法の形成は、究極的には、実用的な科学的応用と知的業績一般とを区別する、発明に対する古典的な概念から来ている。発明の概念と、発明の技術的性質とは直ちに結びつく。それは EPC52 条(1)を参照する EPC52 条(2)の排除リストが、発明の概念を消極的に定義したものと考えられなければならないからである。この結びつきは EPC の例えば EPC18 条及び第 56 条、規則 27 条(1)及び 29 条(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。それゆえこの文献は、－EPC に関する締約国のその後の合意の一部として－、従来の解釈ルールに従って欧州特許条約を解釈するための有効な法律文書である（G5/83 審決（上記）の理由 5、規則(4)、及び対応する 1969 年の条約法に関するウィーン条約第 31 条を参照）。

この基本提案書は、すべての種類の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（MR/2/00e、p.43、第 1）、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。

そこで当庁及びケースローとしては、技術進歩及び時の知識水準に照らして、発明

としてクレームされた主題が技術的性質を有するか否かを判断し、発明の概念を適切な方法でさらに発展させる責務がある。」

9. (産業上の利用性と共に) 発明における技術的性質の存在は、先行技術に対する新たな貢献を含まない絶対的な要件である。しかしながら、特許性のある発明、つまり特許性の基準をすべて満たす発明は、新規性及び、先行技術に対する進歩性のある技術的貢献を提供しなければならないことは当然である。

EPC52 条(1)の表現、及び特許性基準の文脈における用語「発明」の用いられ方からすると、発明、新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性は別個の独立した基準であり、これらの要件のいずれかに基づいて同時に拒絶理由が提起される場合があることは明らかである。

この EPC52 条(1)の解釈は、拡大審判部のケースローにおいて明らかな基礎を有する。拡大審判部は、G 2/88—摩擦軽減添加剤/Mobile Oil III (OJ EPO 1990,93) のの理由 7.2、7.3、及び 8 で、新規な技術的特徴のない発見の例を引き合いに出して、次のように述べている：

「7.2 [...] 本クレームには新規な技術的特徴がなく、EPC54 条(1)及び(2)により無効である(なぜならクレームにおける唯一の技術的特徴は既知であるからである)。

7.3 そのような新規な技術的特徴のないクレームに関しては、クレームされた発明が発見に関するかを考察する必要は当然なく、[...]また他に EPC52 条(2)に基づき特許性を排除されかを考察する必要もない。

8. [...] 特定の事案においては、EPC54 条(1)及び(2)、ならびに EPC52 条(2)及び(3)に基づく同時の拒絶理由があり得るが、それらは別個の拒絶理由である。

G1/95 審決—新たな異議理由/DE LA RUE (OJ EPO 1996, 615) の理由 4 以下で次のように述べている：

「4.3 [...], EPC52 条(1)による特許性のある発明についての一般的定義及び EPC53 条による特許性の例外を別にして、EPC100 条(a)は単に「発明」、「新規性」、「進歩性」及び「産業上の利用性」を規定する EPC52 条(2)から 52 条(4)及び 54 条から 57 条による多数の定義に言及するだけであるが、EPC52 条(1)と共に用いられると、それらは特定の要件を定め、従って別個の法的拒絶理由または異議の根拠という意味で、別個の異議理由を形成する。

T1002/92—キューイングシステム/PETTERSSON (OJ EPO 1995, 605) では、先行技術で開示されていない唯一の請求項の特徴は技術的特徴ではないから、クレ

ムされた主題は特許性を排除されない分野の技術に対する何らの貢献も有さないと審判請求人は主張し、以下の考察が行われた（理由 1）：

「審判部の見解では、これらの意見は EPC52 条と 56 条の関係の誤った解釈から生じたものである。本件のような事例では、まず考察すべきは、請求項 1 の主題が EPC52 条(1)の意味における「発明」を構成しないと主張において審判請求人が正しいか否かである。もし審判請求人の主張とは反対に、そのような主題が EPC52 条により特許性を排除されないとすれば、これも審判請求人から提起されているが、更なる別個の問題は、クレームされた主題が進歩性を有するか否かである。」

10. それゆえ 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。この区別は、新規性及び進歩性という相対的な基準（それは普通の一般的意味においてどの発明にもあると理解されているが）から、また産業上の利用性の要件から、特許性の一般的かつ絶対的な要件としての「発明」の概念を分離する。（潜在的に特許性のある）発明の存在に決定的に重要なのは、クレームされた主題の固有の性質である。

11. 発明という絶対的要件と新規性・進歩性という相対的要件を区別することは、国内法では知られていないわけではない。例えばイングランド・ウェールズ控訴院の Mustill 判事は、in re Genentech Inc.特許[1989] R.P.C. 147, p.262 以下で次のように判示している：

「発明を特定する必要があるというこの示唆により、当職は、最も混乱させると分かった本件のある部分に至った。議論の大半は、セクション 1(1)のパラグラフ(a)から(c)に記載された特許付与に先立つ 3 要件に集中しており、当然ながら古い法の形を残している。しかしこのアプローチは、特許を適切に付与することができる前に満たさなければならないもっと基本的な要件、つまり出願人が「発明」をしたということを隠してしまう傾向がある。・・・

・・・当職には、これはクレームが発明といえるものを開示しているかという問題を検討し、まずそれに肯定的な答えを得た上ではじめて、パラグラフ(a)から(d)に適合しているか否かが問題となることを示していると思われる。そして 3 か国語による EPC52 条の条文は、同じ趣旨をもっと平易に述べているのである。・・・

・・・パラグラフ(a)から(c)は、認められる独占の主題を定義するのに必要なことをすべて行うところ、これは、一見するとまったく不必要な複雑さを付け加え、進歩性に関わらない発明について論ずるのは馬鹿げていると思えるかもしれない。・・・示唆された解釈が健全なものであれば、そうする準備をしなければならない。・・・

そこで、発明ではないものを独占するという理由に基づく、特許に対する拒絶理由は、別の潜在的拒絶理由と重複することが極めて多く、・・・そのような重複要素

は特許法において何ら新規でないのであるが、・・・それにもかかわらず適切な事案においては、別の要素は別に検討されるべきなのである。」

ドイツ連邦司法裁判所（最高裁判所）は、「発明」について同様の広い概念を採用している。例えば、2004年5月24日のX ZB 20/03－エレクトロニック・バンキング（理由II 3. b）(1)及びII 4.参照）で以下のように述べている：

「(1)・・・しかしながら、[主題が]どの程度知られているかは、新規性及び進歩性の特許付与の要件に関する側面であって、特許性の排除の問題ではない（ドイツ特許法セクション3及び4）。技術的性質を有するという要件に関して議会在すでに述べているように（BGHZ 143、255、263－論理検証）、コンピュータに関連した教示またはデータ処理を利用した教示の場合でも、具体的な技術的課題が存在し解決されたか否か、またはそれがない場合にドイツ特許法セクション1、パラグラフ2、第3、及びパラグラフ3により特許性の法的排除が適用されるか否かに関する評価の結果は、評価される提案が新規性及び進歩性があるか否かに依ることはできない。」

「4. 従ってドイツ連邦特許裁判所は、本出願についてさらに実体的な検討を行わなければならない、それによって法的な特許付与要件及び特許性の排除の検討は、どのような順序でもする必要がない。・・・」

（翻訳の原文：

"(1) [...] Dessen Bekanntheit hingegen ist ein Gesichtspunkt, den nicht die Frage eines Patentierungsausschlusses, sondern die nach den Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (§§ 3, 4 PatG) berührt. Wie der Senat bereits hinsichtlich des Erfordernisses der Technizität ausgeführt hat (BGHZ 143, 255, 263 - Logikverifikation), darf auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist."

"4. Das Bundespatentgericht wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Prüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss. [...]"

12. 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」の法的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。

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、直前に示した参考文献の同一のページにある）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第 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、特許出願また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。

13. **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（**Aerotel/Macrossan**、例えばパラグラフ 26(2)）。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。拡大審判部は **G 2/88** 審決（上記）の理由 8 で、例えば数学的方法や発見に言及し、次のように判示する：

「・・・、**T208/84** 審決で認められたように・・・（そこでは発見ではなく数学的方法を論じているが、同じ原則が当てはまる）、クレームされた主題の根底にある思想または概念が発見の中にあるという事実は、クレームされた主題が発見「それ自体」であることを必ずしも意味しない。」

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（例えば意見 **G1/04**（上記）、理由 5.2 以下参照）。これが何らかの純粋な排除事項、例えば意見に引用された知的訓練（**intellectual exercise**）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。

14. 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にのみ確立できるものであるからである。これは審判部のケースローと一致するものであり、例えば拡大審判部は審決 G2/88（上記）の理由 7 は次のように述べている：

「7. . . .、欧州特許のクレームは、特許により付与される保護を決定し、クレームされた発明がとりわけ新規であることを確実にするために技術水準との比較ができるようにするために、対象の発明の技術的特徴、それゆえその技術的主題を明確に定めるべきである。クレームされた発明は、技術水準から区別される少なくとも 1 つの必須の技術的特徴を含まない場合には、新規性がない。従ってクレームの新規性を判断するとき基本的な最初の考察は、その技術的特徴を決定するためにクレームを解釈することである。」

「7.2 . . . クレームの適切な解釈において、クレームが、そのような新しい利用法を反映した技術的特徴を含まず、そのような利用法に言及するクレームの表現がその性質上単に精神的なものであつて技術的特徴を定めない場合には、そのクレームは、新規な技術的特徴を含まず、EPC54 条(1)及び(2)により無効である（クレームにおける唯一の技術的特徴が公知であるからである）。

15. このような技術的特徴と非技術的特徴（上記引用における「その性質上単に精神的な」）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效果を生み出さない程度で、新規性また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（「Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office」第 5 版、2006 年 12 月、欧州特許庁 2006 年、第 I.D.8.4 章に引用された審決も参照）。Aerotel/Macrossan の判決はパラグラフ 27 で「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」と批評している。しかしながら、これは、コンピュータにより実施される発明に典型的に見られる、混合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が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（OJ EPO 未掲載）の理由 4 以下及び T619/02（上記）の理由 4.2 を参照）。

16. 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（審決 T641/00－COMVIK（上記）の理由 5 以下を参照）。しかしながら、コンピュータにより実施される発明にしばしば見られるように、クレームされた発明の中核をなす実際の新規で創造的な概念が、技術分野の外側の領域にある場合には、技術的課題を定めることは難しい。発明のこの非技術的部分に言及しないで課題を定めることが仮にできたとしても、一般的には、理解できない痕跡的な定義となるか、先行技術に対

して提供された真の技術的貢献を適切に反映しない不自然な記載となるであろう。

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（理由 7）。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（審決 T531/03—割引証/CATALINA (OJ EPO 未掲載) の理由 2 以下、及び審決 T619/02（上記）、理由 4.2.2 も参照）、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 (OJ EPO 未掲載) の理由 11 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。

17. 要約すれば質問 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。従って本審判請求について判断をすれば、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。

特許性：発明の要件

主請求

18. 主請求の請求項 1 は、（報告をしない）販売店での製品の販売活動を推定する方法を定める。推定される販売活動は本質的に、報告をしない販売店とそれぞれの報告をする販売店との間のそれぞれの距離に従って、報告をする販売店での販売活動と関連付けることにより計算される（例えば請求項 1 及び WO 公報の p.4、第 33 行以下、及び p.8、第 3 行から第 36 行を参照）。そのような方法は EPC52 条(1)から(3)の意味における発明ではない。
19. 数学的及び統計的手法を用いて販売活動に関する情報また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スキーム、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と判断する。

20. 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ー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と当審判合議体は判断する。

21. 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 の規定は、何らの技術的システムまた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。

それゆえ請求項 1 の方法は EPC52 条(1)、(2)(c)及び(3)により特許性を排除される。

第一次予備的請求

22. 第一次予備的請求は、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。日立審決 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。

進歩性の要件

23. 進歩性の評価について、主請求及び第 1 予備的請求のシステムクレーム 7、ならびに第 2 予備的請求及び第 3 予備的請求のシステムクレーム 1 は、これらのクレームの技術的主題はわずかに異なるだけであるので、一所に考えることができる。

24. クレームされたシステムは本質的に、少なくとも 1 つの他の(報告をしない)販売店の販売(製品流通、販売量)を推定するために、販売データを中央ステーションに提供する複数の第 1 の(報告をする)販売店に接続された中央ステーションからなる。そのようなシステムに関しては、文献 D1 が適切な先行技術であり、進歩性の評価のための適切な出発点であることに一般的な合意がある。

25. 本願の用語で、文献 D1 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（図 1：店舗 1、・・・店舗 N）を含むシステムを開示する（「マーケットバスケット」分析を可能にする、小売店の識別子、取引日、統一製品コード UPC、購入量等、第 7 欄の第 19 行から第 45 行を参照）。

この先行技術のシステムはさらに、第 1 の販売店（第 11 欄の第 14 行から第 23 行、及び第 16 欄の第 19 行から第 35 行参照）の各々からデータ受信装置（「電話 102」）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（「中央サイト 24」、図 1 及び 7 参照）を含む。メモリーは、販売店の各々のデータを含むデータベースを格納する（「超大型直接アクセスストレージデバイス DASD 112」、特に第 16 欄の第 40 行から第 45 行参照）。このデータベースは、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（第 7 欄の第 21 行以下、及び第 19 欄の第 66 行以下を参照）。

中央処理装置/処理装置（「中央処理装置 110」、「中央処理装置 114」、図 7 及び第 16 欄の第 49 行から第 55 行を参照）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。

26. 本請求によりクレームされたシステムは、以下の特徴によりそれと区別される：

—販売データ/製品流通を収集せず、及び/また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。

—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。

27. 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。

28. 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。それゆえ主請求及び第 1 から第 3 の予備的請求は進歩性の欠如により特許可能でない (EPC56 条)。

許容できない補正 (第四次及び第五次予備的請求)

29. 第四次予備的請求及び第五次予備的請求それぞれの請求項 1 は、「販売店における製品の販売活動に基づく在庫を維持管理する装置」に向けられている。しかし当初の出願では、本発明の目的として在庫の維持管理は開示されていない。出願全体は少なくとも 1 つの報告をしない店舗における販売活動の推定について向けられている (例えば、p.4 から p.10 にある発明の要約、及び当初の出願の請求項を参照)。p.1 にある非常に短い「適正在庫の維持管理」という言及は、発明の背景に言及しただけのもので、出願で開示した実際の発明に言及したものではない。読者が当業者であれば報告のない店舗の販売データの推定から在庫の維持管理の考えを思いつくようなつながりは、出願書類の中には含まれておらず、推定データが在庫の維持管理にどのように入力されるかも記載されていない。

審判請求人は、読者が当業者であれば、そのような思想は当初の開示から自明であると主張した。しかしこれは EPC123 条(2)により適用される基準に適合しない。つまり補正は当初の開示から直接的かつ一義的に導かれるものでなければならぬのである。第四次予備的請求と第五次予備的請求のそれぞれの請求項 1 は、従って EPC123 条(2)により認めることができない。

結論

以上の理由により、以下の通り決定する：

審判請求を棄却する。

(英国参考資料 1)

Aertotel/Macrossan 事件控訴院判決 (部分仮訳) *
([2006] EWCA Civ 1371)

Aerotel Ltd
(a company incorporated under the laws of Israel)
- and -
Telco Holdings Ltd
Telco Global Distribution Ltd
Telco Global Ltd

Claimant/
Appellant

And In the Matter of:
The Patents Act 1977

And in the Matter of:
Patent Application GB 0314464.9

In the name of Neal William Macrossan

Defendants/
Respondents

ジェイコブ控訴院裁判官 (当裁判所の判決にあたる) :

1. これら 2 件の抗告は、欧州特許条約 (「EPC」) 第 52 条(2)および(3)において、「発明」ではなく、それ故に特許性がないと説明される分類のいくつかに関する。「エアロテル (Aerotel) の抗告」は、エアロテルとテルコ (Telco) の間における特許訴訟の一貫で行われたものである。侵害訴訟を提起されたテルコは、エアロテルの特許番号 2,171,877 の取り消しを求める反対要求を行った。同訴訟は、県特許裁判所 (Patents County Court) において、その複雑さと問題となる金額が不適切に顧慮され、2005 年 2 月というはるか昔に提起されたものである。フィッシュ (HHJ Fysh QC) は、同年 11 月、同訴訟を実に適切に高等裁判所 (Hight Court) に移管した。テルコは、2006 年 2 月の比較的遅い時間に、特許性における例外に基づき、自らの反対要求について略式判決を申請した。同申請は、これを担当したルイソン J (Lewison J) により認められ、2006 年 5 月 3 日に同特許の取り消しが命じられている [2006] EWHC 997 (Pat)。この申請が遅かったことについては、ここでは議論しない。
2. これらの抗告が審理される直前に、エアロテルはテルコと和解している。しかしながら、エアロテルはウェイブクレスト (Wavecrest) という名の会社も提訴していたため、当該特許については係争中の侵害訴訟が残っている。つまり、エアロテルは、同社の特許を取り戻すことにつき目下の商業的利益を有していることになる。通常、控

* 原文は、<http://www.ipo.gov.uk/2006ewcaciv1371.pdf> から入手可能。

訴院が、同意によりまたは利点を検討することなく、第1審の判決を覆して特許を取り消すことは適切ではない：ハリバートン (Halliburton) 対スミス インターナショナル (Smith International) [2006] EWCA Civ 185, [2006] RPC 653.

3. 2件目の抗告（「マクロッサン (Macrossan) の抗告」）は、また違った経緯でここに至っている。マクロッサンは、英国特許番号 GB0314464.9 の出願人である。特許庁は、当該主題には特許性がないという見解を取った。その後実施された審問官 (hearing officer) S.E.チャルマース (Chalmers) 女史による審理においては、ベテランの特許代理人マイケル バトラー (Michael Butler) がマクロッサンの代理を務めた。チャルマース女史は、2005年3月22日の決定により、異議を支持した。マクロッサンは、マン J (Mann J) に抗告したが、この抗告は2006年4月3日の決定 [2006] EWHC 705 (Ch) により、退けられた。マクロッサンは、私の許可を受けて、抗告している。マクロッサンは、オーストラリア在住であり、審理に先立ち、書面による抗告審理で不服がないことを示している。審理の少し前に、マクロッサンより「弁論全文」が提出された。また、マクロッサンは、審理の記録を受領済みであり、初日を終えた時点で簡潔な書面による所見を提出しているほか、その後口頭弁論の終了後に書面による提出物を提供している。マクロッサンによる提出物の大部分は、熱心な調査により裏付けられており、非常に有益なものである。
4. エアロテルの代理は、サイモン ソーリー氏 (Simon Thorley QC) が務めた。ダニエル アレクサンダー氏 (Daniel Alexander QC) が、テルコの主張を弁論するはずであり、我々が考慮した骨格的な弁論は同氏から提出を受けたものである。アレクサンダー氏は、本件について要求があったときに、氏のクライアントが本件にもはや関心を有していないことを確認したうえで退いた。そして、ビルス氏 (Birss) が、マクロッサンの抗告における出頭に加え、エアロテルの抗告においても法廷助言者としての任務に就き、和解に先立つ中立的な立場から、ハリバートンにおいて示された手順に従い以下の判決を弁護する負担を引き受けた。ビルス氏は、長官 (Comptroller) の弁護士らしく、客観的で公正な態様で内容を提示した。長官は、特に特許庁からの抗告の場合、基本的に、自らの審問官の決定を弁護するのではなく、むしろ裁判所の指針を仰ぐ。長官の最終的な職務は、付与されるべきではない特許を拒絶し、付与されるべき特許を付与することである。長官は、勝利を得るために勝とうとするわけではなく、正しい決着を目指しているのである。
5. この関連で、純粋な関連法の問題は処理手続き中に決定されるべきであるという、ビルス氏の提案を我々が受諾していることにも触れておく必要がある。単に特許性を有する主題をカバーしていると論証し得る特許であることを法的に示すには、特許を出願段階の次に進めるだけでは十分ではない。この立場は、以前の法に基づく立場とは異なるものである。当時の規則は、特許を拒絶すべきであるのは、いかなる合理的な見解においても、特許性を有し得ない主題に限られるというものであった：スウィフト (Swift) の出願 [1962] RPC 37 の p.46 を参照。この規則にもかかわらず、スウィフト以降、特許庁の決定や控訴院に対する抗告の決定を一度限りの決定とすることが

慣行となっていた。それだけを見ても、問題の決定以外を行っても意味がないことがわかる。更に、これが欧州特許庁（「EPO」）の慣行であり、EPCにはこの「論証し得る」というアプローチについて一切の保証がない。もちろん、出願段階において、全くの事実に関し議論の余地のある問題が関与しているまたは関与している可能性がある場合は、話は違う — その場合は、その時点の決定が主題についての最終的な決定であると言うことはできない。とすれば、出願人には、合理的な疑いにつき利益を与える必要がある。

法に対するアプローチ

6. すでに述べたように、これらの抗告は、EPC 第 52 条(2)および(3)の適用に向けたものである。この規定は、英国法における 1977 年特許法の第 1 条(2)により実施されている。第 1 条(2)は、EPC の文言を不必要にいくぶんか変えているが、意味が異なるという示唆は誰からもなされていない。このため、我々は、我々の面前の当事者らと同じく、直接この出典から検討する。こうすることの利点はいくつかある。
 - i) 文言の違いは、EPC と同一の意味を有することを意図した規定を、誤って解釈してしまう可能性が確かに否めない（これが同法の第 130 条(7)の結果である）。EPC の本文で検討することで、このリスクを回避できる。
 - ii) EPO 審判部による例外の決定は、EPC の規定に基づく。ここで同様の問題を検討するにあたって、別の番号体系を用いた、同一の意味を有するはずの変形版ではなく、むしろ全く同一の文言と条項番号を使用する方が理にかなう。
 - iii) ホフマン卿 (Lord Hoffmann) が、メレル ダウ (Merrell Dow) 対ノートン (Norton) [1996] RPC 76 の p.82 において、対応する EPC の規定の実施を意図した英国法の規定に関する審判部の決定に「大きな説得力のある権威」を持たせた事実を鑑みると、これは特に重要である。例えば、ニコルズ LJ (Nicholls LJ) (同裁判所の他のメンバーもこれに同意している) によるゲール (Gale) の出願 [1991] RPC 305 の p.323 や、オリバー卿 (Lord Oliver) による旭 (Asahi) の出願 [1991] RPC 485 の p.540 に見られるよう、他の判例でも同様の見解が表明されている。
 - iv) 更に、条約の文言を用いることで、当裁判所（および他の英国裁判所）の決定が、英国議会の立案者独特の慣習になじみのない他の欧州諸国でも、よりわかりやすいものとなる。これは重要なことである：欧州特許裁判所の裁判官は、特に EPC の規定を施行する国内法令の解釈に関しては、可能な限り相互に一貫性を保つことを心がけるべきである。そのような規定について有力国内裁判所が下す決定も、EPO 審判部内で説得力のある権威を有する — 例えば、エーザイ G 5/83 [1985] OJ 064 において、拡大審判部は、ドイツの最高裁判所である Bundesgerichtshof（「BGH」）の決定を顧慮している。

第 52 条：一般的な検討事項

7. 第 52 条には、次の記載がある：

「(1) 欧州特許は、産業的利用可能性を有し、新規であり、かつ進歩性を有する発明に付与される。

(2) 特に次は、第 1 項の意味における発明とはみなされない。

(a) 発見、科学的理論または数学的方法

(b) 美的創作

(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、ならびにコンピュータプログラム

(d) 情報の提示

(3) 第 2 項の規定は、当該規定において言及される主題または活動について、欧州特許出願または欧州特許が当該主題または活動それ自体に関する範囲においてのみ、特許性を除外する。」

8. 「発明とみなされ」ない事項の規定は簡単なものではない。何年もの間、これについて、そして国内裁判所や EPO 審判部によるこれに関する決定について、多くの議論がなされており、これは今も続いている。この議論を扱う会議の場ができていくだけでなく、過剰な学術論文や出版物が生み出されている。これ以外に、政治的な議論もかなり行われてきた：分類の排除や縮小を求める声、維持や拡大を求める声がある。政治的な議論は我々には関係のないことである — 我々の職務は、あるがままの規定の解釈である。

9. 諸決定に示されるよう、これは簡単なことではない。理由はいくつかある：

i) まず、諸規定をグループとして見ると、その背後に、基調をなす明白な目的 — 解釈の指針となる目的 — が存在しない。分類は設けられているが、それらを広く解釈すべきなのか、狭く解釈すべきなのかについての記載が一切ない。

ii) 各分類に対する全般的なアプローチを形成することができない。これらの分類は、ばらばらのグループを形成するものである — 例えば、ゲームをするための規則をコンピュータプログラムに関連付ける、またはこれらのいずれかを営業を行う方法や美的創作方法に関連付けるような、包括的な共通の概念がない。

iii) 分類の中には、他の知的財産法により保護が与えられるものがある。非常に重要なことだが、言うまでもなく、美的創作とコンピュータプログラムは著作権法に基づき保護される。つまり、立法者は、特許性による追加的な保護が不要またはそれほど適切ではないという見解を形成した可能性が高いといえる。

iv) 更に、一部の分類は非常に抽象的で、不要または無意味なものである。例えば、科学的理論それ自体は例外とされている。しかしながら、そもそも科学的理論が

特許クレームの主題となり得ることはあるのだろうか？ アインシュタインの特殊相対性理論は新規なものであり、自明ではなかったが、これは本質的に特許を受けられないものである。つまるところ、特許は、商品の製造や取り扱い、方法の実施など、人間が実施する何らかの商業的活動について合法的独占を与えるものである。科学的理論は活動ではない。これは、絶対に合法的独占の対象となり得ない種類のものである。

この例外の存在については、「 $E=mc^2$ の応用」といった不鮮明で一般的な請求項をこの例外により除外することを意図していると、狭く説明することもできないものである。このような請求項は、「当業者が実施するのに十分明瞭かつ完全な態様で」（第 83 条および第 100 条(b)）発明を開示するものではないという、より常套的な理由から不適切である。

- v) 一部の例外そのもの間には重複があり、または重複の可能性があり、それら間には、発明が「産業上の利用可能性」を有しなければならないという全般的な要件がある。驚かれるかもしれないが、この全般的な要件は、「非発明」の分類についての議論の中でほとんど触れられていない（我々の面前でこれに依拠した人はない）。しかし、これも明らかに一部の議論の背後にある要素である。
10. 条約法に関するウィーン条約（1969年、ただし施行は1980年1月27日より）第31-3条に包含された条約解釈の原則は、単にこの条約よりもはるか前に定められた原則を成文化したものに過ぎない。すなわち、これは1973年の条約ではあっても、EPCにも適用される。一般的な解釈規則において曖昧で不明瞭な意味が残る場合に意味を判断するためには、「条約の準備作業とその結論の状況を含む」解釈の補助的手段に頼る必要があるかもしれない。
11. とすれば、EPCについて、travaux préparatoires（準備作業）からどのような助けを得ることができるであろうかという問いが出てくる。その答えは、それほどは得られないであろうというものになる。分類の例外を確立するに至った条約の立案者間の議論は、オックスフォード大学知的財産研究センターのジャスティン ピラ（Justine Pila）博士による2005年の非常に興味深く貴重な2つの論文の主題となっている（EPC第52条(2)における「発明」の意味についての議論 — コンピュータにより実施される発明の欧州における特許性 36 IIC 173；欧州特許の付与に関する条約第52条(2)：立案者の意図したところは？ 36 IIC 755）。ピラ博士は、travaux（作業）が、我々による検討を要する分類のいずれをも直接支援するものではないことを明らかにしている。「決定的な事柄だけが重要」（スタイン卿（Lord Steyn）によるエフォート シッピング（Effort Shipping）対リンデン マネージメント（Linden Management）[1988] AC 605 の625）であり、この目的においては、travaux（作業）に決定的な事柄は存在しない。ここでわかるのは、さまざまな妥協とそれぞれについての個別の議論の結果として、さまざまな分類ができたという点だ。つまり、少なくとも、包括的な原則が意図されていなかったことを確認することができる。そこ

での作業は、個々の分類の文言を他とは関係なく個別に策定し、その全てに「as such（それ自体）」という付帯条件を追加して、EPO と欧州特許裁判所の裁判官に詳細を任せるといったものであった。

12. もう一つ、存在しないことにより明らかになることがある。各分類の解釈についての意図 — 限定的に解釈するのか、広義的にするのか — が一切示されていない。欧州連合法においては、一般的に、一般原則に対する例外が限定的に解釈される。例えば、次を参照されたい。アメンガル ファー (Amengual Far) 対アメンガル ファー (Amengual Far) 判例 C-12/98 [2002] STC 382 (付加価値税の判例) の[8]ラ ペルゴラ社 (La Pergola A-G) を参照：「この基準は、当裁判所の判例法において一貫して守られている」。EPO 審判部は、この原則を第 53 条の解釈に適用している：例えば、ハーバード オンコマウス (Harvard Oncomouse) (1990) T 0019/90 [1990] OJ 376、プラント ジェネティック システムズ (Plant Genetic Systems) /グルタミン シンテターゼ阻害剤(1995) T 356/93 を参照。しかしながら、第 53 条は、第 52 条(2)と同じではない。これには明示的に「特許性の例外」という表題が設けられている。例外は明瞭に例外として指定されており、これらには解釈の例外の原則を適用することができ、またこれが適用されることになる。一方、これに対して第 52 条(2)は、特許性の例外という表現になっていない — ここには、発明とみなされない事柄の明確な分類が規定されている。

欧州以外における立場

13. 欧州の立場は、米国とは異なる。米国の法令には、第 52 条(2)に相当する規定がないだけでなく、裁判所は、特許性を有する発明の種類に「幅広い範囲」を与えるべきであるという肯定的な判断を下している。一般的なアプローチを、最高裁判所において争われたダイヤモンド (Diamond) 対チャクラバーティ (Chakrabarty) (1980) 447 U.S. 303, 100 S. Ct. 2204 の判例に見出すことができる。チャクラバーティの実際の判決は、新規であり、かつ自明でない微生物は特許性を有するとしたものであるが、EPC では微生物それ自体が特許性を有する (第 53 条(b)で例外とされているのは植物と動物のみである) ため、これは欧州的な観点では特筆すべきことではない。しかしながら、最高裁判所における大半の意見である拡大的アプローチは、更に広範なものである。

「議会は、包括的な『いかなる (any) 』で修飾された『製造 (manufacture) 』、『組成物 (composition of matter) 』のような広大な用語を選択する [米国特許法 35 USC の§101] にあたり、明らかに、特許法に広範な範囲を与えることを意図していた。

関連立法の経歴も、広い解釈を支持している。トーマス ジェファークソン (Thomas Jefferson) が起草した 1793 年特許法には、法定の主題が、「いかなる新規かつ有益な技術、機械、製造、もしくは組成物、またはいかなる新

規かつ有益な〔その〕改善」と定義されている。1793年2月21日の法、§ 1, 1 Stat. 319。同法は、「発明の才を寛大に奨励すべきである」というジェファースンの哲学を具体化したものである。『トーマス ジェファースンの手記 (Writings of Thomas Jefferson) 』75-76 (Washington ed. 1871)。グラハム (Graham) 対ジョンディアース社 (John Deere Co.)、383 U.S. 1, 7-10 (1966) を参照。それ以降の1836年、1870年、および1874年の特許法令においても、同一の広義的な言葉が使用されている。1952年に特許法が再び成文化される際、議会は「技術 (art)」という文言を「方法 (process)」に変更したが、それ以外はジェファースンの言い回しをそのまま残した。1952年法に添付された委員会報告書には、法令の主題に「太陽の下で人により作り出される一切のものを含める」議会の意図が示されている。S. Rep. No. 1979, 82d Cong., 2d Sess., 5 (1952); H.R. Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6 (1952)。

1952年の再成文化における主任起草者 P.J.フェデリコ氏 (P. J. Federico) による、当該法律制定に関する証言でも、同じ言葉が使われている。「第 101 項 [に基づき]、人は、太陽の下で人により作り出される一切のものを含む、機械または製造を発明したかもしれない.....」。下院司法委員会の小委員会 No. 3 の面前における H. R. 3760 についての審理、82d Cong., 1st Sess., 37 (1951)。

これは、§101 に制限がないこと、あるいはあらゆる発見が容認されることを示唆するものではない。自然法則、物理的な現象、および抽象的概念は、特許性を有しないと決定されている。〔引用が続く〕したがって、地中より発見した新しい鉱物や、野生の中で見つけた新しい植物は、特許性のある主題ではない。同様に、アインシュタインは、有名な法則 $E=mc^2$ の特許を受けることができなかつたし、ニュートンも重力の法則の特許を取得し得なかつた。このような発見は、「万人が無料で利用でき、何人にも独占的に保護することのできない自然の.....現れ」なのである。

14. 「太陽の下で人により作り出される一切のもの」というアプローチを支持したことで、米国においては、特許性を有する事柄が更に広がるに至った。連邦巡回控訴院は、1994年、コンピュータプログラムが特許性を有すると決定した：アラパット判決 (Re Alappat) (1994) 33 F.3d 1526, 31 USPQ2d 1545)。次いで、1998年には、ステートストリート銀行 (State Street Bank) 対シグネチャファイナンシャルグループ (Signature Financial Group)、(1998) 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1596 で、ビジネス手法それ自体にも特許性が認められた：

「関連しない金額 (ドル) のデータを一連の数学的計算を介して機械で最終的な株価に変換することは、『有益、具体的、かつ有形の結果』をもたらすもの — 記録と報告用に最終的な株価が瞬時に固定され、規制当局やそれ以降の取引において受諾および依拠さえされる — であるため、今日、

我々は、これが数学的アルゴリズム、公式、または計算の実用化を構成すると判断する。」

「我々が 1557 のアラパット事件 (Alappat) で指摘したとおり、自然法則、自然現象、または抽象的概念それ自体には特許保護を受ける権利がないが、自然法則、自然現象、または抽象的概念を採用した方法、機械、製造、または組成物は特許性を有する主題であるため、この基準の適用は誤解を招きかねない。」

15. 米国の判例において言及される「例外」である自然法則などに相当する事項は、第 52 条(2)にも記載されている。しかしながら、すでに指摘したとおり、これは合法的な独占の対象とはなり得ないという性質の故のものである。米国の裁判官が特許性を有しないと示した事項と、第 52 条(2)において例外の対象となる発明の分類として示されている事柄との間に相似性があったとしても、これは第 52 条の解釈にあたっての指針にならない。

その他の検討事項

16. 先に進む前に、ここで 3 点追加しておく。まず、欧州には、非発明の分類の削除または縮小を求める政治的な圧力がかかっていた。ビルス氏によると、これは一部に、TRIPS (知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights) , (1994)、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organisation) の附属書 IC) に EPC と同一の明示的な非発明の分類がないことによる。ここには次の記載がある (第 27 条(1)) 。

「 [大まかに言うと第 53 条の例外に相当する] 第 2 項と第 3 項の規定に従うことを条件に、特許は、製品であっても方法であっても、新規であり、進歩性を有し、かつ産業上の利用可能性を有するものであれば、あらゆる技術分野におけるいかなる発明にも利用できるものである。.....技術分野...についての差別なく、特許を利用することができ、特許権が享受される」

第 52 条(2)の例外分類のいくつかは、公平に「技術分野」という記載の範囲内にあるものではなく、故に TRIPS (美的創作など) の範囲にもないが、それ以外のものは、この範囲内にあるようだー コンピュータプログラムが模範例となろう。それ故に、プレッシャーがかかる。「営業を行うための方法」が、TRIPS の意味における「技術分野」であるかどうかは、おそらく論争の余地があろう。この点には、ここでは触れない。

17. 次に、特許庁に対する特許権者候補からの圧力がある。ビジネス手法とコンピュータプログラムの特許の出願、またはそのような特許である可能性の高い出願が相当数な

されている。これは、例えば、2～3年前であれば、長官はこれらのトピックに関して1年に1～2件の審理しか行っていなかったのに対し、現在では週に約4件も行うようになっているという事実からも明らかである — 多数がこれらの抗告の結果を待ちうけている。

18. この圧力は、一部に、ステート ストリート（ビジネス手法）とアラパット（コンピュータ プログラム）に続き、米国ではこれらの主題について特許が取得されているという事実による。米国で特許の取得が可能であるため、商業的な必要性から世界各国で出願しなければならなくなる。また、競合他社がビジネス手法やコンピュータプログラムの特許という武器を手中に収めている、または手に入れようとしているのであれば、それにならう必要性も出てくる。特許を武器とした軍拡競争が始まったのだ。この競争は自然と世界的に広がりを見せている（最近のオーストラリアの例については、信託の設立、信託への贈与、および受託者が貸し付けを担当しての貸し戻しの関与する、破産から資産を保護するための手法についての特許が、連邦控訴院により拒絶された：**Grant 対 特許庁長官 (Commissioner of Patents) [2006] FCAFC 120m**、2006年7月17日を参照のこと）。オーストラリア法は欧州のものとは異なるため、この決定そのものにはここでは関連性がない — また、マクロッサンの発明についてオーストラリア特許がマクロッサンに付与されているという事実もここでは関連性がない。
19. 第3に、出願人からの圧力のために、例外分類の特許付与を許容すべきである、あるいは例外分類（特にビジネス手法とコンピュータ プログラム）を狭義的に解釈すべきであるということには決してならない。武器の場合と同様に、人々が望むからというだけでは、それを与える十分な理由にはならない。
20. 第4に、そのような特許が米国で付与されるようになってからかなりの時が経過してはいるが、セラーズ (Sellars) とイートマン (Yeatman) が「よいこと」と言ったであろう事柄に該当するかどうかを確信するにはまだほど遠い状態にある。特許制度は、研究と投資のインセンティブを提供するためのものであるが、それには代償が必要である。この代償（経済学者の言う「取引費用」）は、特許取得費用、競争の障害、侵害のない状況を確保するためのコンプライアンス費用、不確実性のコスト、裁判費用など、多くの方法で支払われている。我々の知る限り、実際には、特許性を有する事柄が米国で自由化されたことにより、例外分類における革新と投資の比率が高まったことを示す確実な経験的データはない。例えば、コンピュータ プログラムの革新は、コンピュータ プログラムそれ自体に特許を付与することが考えられる何年も前から、計り知れないスピードで進められてきた。米国で例外分類に関し非常に多くの訴訟が提起されていることから、このために多くの不確実さが生まれたことがわかる。特許取得と特許訴訟を業界として自らの間で奨励することが特許制度の目的であれば、分類を狭義的に解釈する（そして、実際排除する）判例がうまくいく。だが、そうでなければ、これはうまくいかない。

21. それ故に、我々は、裁判所が例外の是非について偏見を持つことなく、各分類を検討する必要があると考える。いずれにしても、特許性のある発明とみなさないよう当該分類を例外とすることには、明らかに建設的な意図と方針があったのだ。我々は、条約の文言を使用して、例外項目の意味の理解に努めることに専念する必要がある。
22. リサーチインモーション (Research in Motion) 対インプロ (Inpro) [2006] EWHC 70 (Pat) at [187]における次の記載により、パンフレイ J (Pumfrey J) が、コンピュータ プログラムの場合、裁判所は特許性を認める考えに傾くべきであるという見解を有していたという点が、我々に示唆された。

「私は、これらの例外の範囲が十分に広がっていないのではないかと憂慮している。近代産業はいずれもプログラムされたコンピュータに依存しており、発明が主題それ自体として例外とされる範疇にない限り、第 52 条に基づき例外とされる主題であることを根拠に特許が無効にされないよう機敏に対応する必要がある。」

我々は彼の発言について、異なる読み方をする。パンフレイは、単に「コンピュータプログラムの使用を伴う請求項であるため、除外される必要がある」という発言をすることに対して、賢明な警告を発しているに過ぎない。

判例法

23. EPC は、1978 年に施行されたが、実際のところ、例外とされる分類に関する判例法が始まったのはその約 10 年後のことである。英国と EPO の判例の間にはかなりの相互作用が見られるため、我々は、両者を組み合わせて検討しなければならない。また、その他の欧州諸国の国内裁判所による決定も一部検討する必要がある。判例法は、今ではかなりの量になっている。詳細を記載することで我々の主要な判断の流れが妨げられないよう、我々の再調査は別表に記載した。
24. 長年にわたり、EPO と国内裁判所の双方で広範なアプローチが採用されてきたことは明らかだ。多くの場合は、同じ結果に至る、あるいは至ることになるものであるが、理由付けは異なる。第 52 条(2)の例外は、見れば何であるかがわかるが、言葉で説明しようとするときできない、まるで象のようだと言いたくなる者もいるのではないだろうか。だが、実のところ、我々は、これが正しいとは思わない。正しいアプローチが何であるかによって、本当の違いが出てくる可能性が高い。何十億（ユーロ、ポンド、ドル）がかかっているのである。
25. EPO 審判部の決定は、相互に矛盾している。この点に触れたのは、誰かを批判するためではない。逆に、審判部は、それぞれが法に照らして正しいと考えることを一司法機能を果たす法廷に相応しく一実施しているのである。とはいえ、拡大審判部がこれを明瞭化する時期が来たことは確かである。EPO 長官 (President of EPO) には、EPC 第 112 条(1)(b)に基づき、2 つの審判部が 1 つの問題について異なる決定を

下した場合に、その問題を拡大審判部に付託する権利がある。これが現時点の状態である。実際、少なくとも4種類の見解が出ている。我々は、問題を付託する権利を有さず、このような付託があった場合に拡大審判部がどのような決定を下すであろうかということとは無関係に決定を下す必要がある。そうではあっても、我々は、この付託の奨励を望み、意を決して、拡大審判部におけるの質疑となる可能性のある問題を記載する。英国特許庁長官（Comptroller）もこれにあたり我々を支持していることを追記しておく。

26. 採用されている各種アプローチを次に要約する。

(1) 貢献アプローチ

進歩性が例外項目の貢献のみに該当するものであるかどうかを検討する。－これに該当する場合は、第52条(2)の適用を受ける。

このアプローチは、メリルリンチ（Merrill Lynch）事件においてファルコナーJ（Falconer J）により支持されたが、当裁判所ではこれを明示的に却下している。

(2) 技術的効果アプローチ

請求項に定義されたとおりの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。－これに該当しない場合は、第52条(2)の適用を受ける。

（少なくとも例外による）このアプローチを明確にするために、新規で発明性を有する純粋な例外項目は「技術的貢献」とはみなされないという付帯条件の追加が考えられる。

このアプローチ（付帯条件付き）は、メリルリンチ事件で当裁判所が採用したものである。それ以降に下されたゲール事件と富士通事件についての当裁判所の決定でも、このアプローチが採用された。このアプローチ（明示的な注意としての付帯条件を伴わないもの）を最初に採択したのはEPO 審判部である：ヴァイコム（Vicom）、IBM/テキスト処理、およびIBM/データ処理ネットワークを参照。

(3) 「いかなるハードウェア」のアプローチ

いかに日常的であろうとも（コンピュータであるか、鉛筆と紙であるかを問わず）、請求項が物理的なハードウェアの使用を伴うかどうか、またはその断片であるかどうかを検討する。これに該当する場合は、第52条(2)の適用を受けない。このアプローチは、ペンションベネフィット（Pension Benefits）事件、日立（Hitachi）事件、マイクロソフト（Microsoft）/データ転送事件の3つの判例（「トリオ」）で採用されている。当裁判所は、ゲール事件で、このアプローチを明示的に却下している。

しかしながら、「いかなるハードウェア」のアプローチには変形版がある。

(3)(i) 請求項が例外とされた分類から成る手法である場合は、当該手法の実施にハードウェアが使用される場合であっても、第 52 条(2)により例外とされる。しかしながら、装置そのものに対するクレームは、「具体的」であるため、そのように例外とされることはない。そうではあっても、装置クレームは、概念的な当業者であれば、改善された、例外とされる手法を知っていると取られるため、自明性から適切ではない。

これが、ペンションベネフィット事件のアプローチである。

(3)(ii) ハードウェアに対する請求項は、必ずしも第 52 条(2)に引っ掛からない。同様に、当該ハードウェアを使用する方法に対する請求項も、当該方法それ自体が例外項目であっても、例外の対象とならない。そうではあっても、上記と同様の理由で、いずれの種類クレームも、自明性から適切なものではない。

これが、日立事件のものであり、ペンションベネフィット事件とは方法クレームについて意見を異にしている。

(3)(iii) 単純に、装置など、「具体的」な何かに対する請求項が存在するかどうかを検討する。これに該当する場合は、第 52 条(2)の適用を受けない。次に、従来の根拠に基づき特許性を検討する。概念上の当業者を、改善された、例外とされる手法を知っているものとは扱わない。

これがマイクロソフト/データ転送事件のアプローチである。

考察

27. まず、ハードウェアに対する請求項で十分であるとする最後のアプローチ、トリオに共通のアプローチから入る。このアプローチが誤りでしかないことは、コンピュータプログラムと営業を行う方法の関係から離れた、いくつかの例により示される。例えば、次を考えてほしい。

- i) 本に対する請求項。例えば、新規の物語が包含される本であり、その主要要素が請求項に記載されている。
- ii) 新規の音楽をロードした標準の CD プレーヤーまたは iPod に対する請求項。

このような請求項が不適切であることに異論を唱える者はいないだろう。それでも、いずれの場合も、全体としては新規であり、自明ではなく、実施可能である。新規の音楽や物語を先行技術の一部（ペンションベネフィット事件および日立事件の装置）とみなすのは、知的に正当なことではない。また、我々が見る限り、装置を切り捨てるマイクロソフトのアプローチでは、実際に結果として特許性に至ってしまう。

28. これもまた、各変形版の間の明らかな矛盾である。ビルス氏は、最初の 2 つを「主は与え、主は取られる」と説明している。与えられたのは、第 52 条(2)の可決で

あり、取られたのは、例外項目を取り扱う装置を既知とすることである。マクロッサンは、3つ目の変形版にはこれが当てはまらないことを適切に指摘した。一氏はこれについて、「主は与えるが、主はいつも取るわけではない」と表現している。

29. 我々は、審判部の決定を非常に重視しなければならないことを認識している。しかしながら、3つの別々の新アプローチがそれぞれある範囲で残りの2つに矛盾するという事実はさておいても、旧アプローチ（ヴァイコム事件など）と新アプローチ（日立事件など）の間に矛盾が生じている現状を考慮すると、審判部の決定に頼るのは早計であろう。拡大審判部がこの問題について決定を下せば、その時には、当裁判所もそのアプローチを再検討しなければならないかもしれない。その決定が、当裁判所のこれまでの決定と異なる場合には、何をしなければならないか：つまり当裁判所（および第1審裁判所）は当裁判所のこれまでの決定に従うべきであり、何をすべきかは貴族院（または将来の最高裁判所）任せべきであるのか、または拡大審判部の新しい決定に従うべきなのかという問題が出てくる。こうなった場合には、第1審裁判所の決定を貴族院または最高裁判所に「一足飛び」させることが適切かもしれない。これについて今決める必要はない。ここでは、トリオのいずれにも従わないという点を決定するだけでよい。BGHがすでに日立事件に従うことを退けた事実からも、この見解が補強される。これに従うことが欧州の一貫性に至るわけではないのだから。
30. トリオにおける理由付けの要素に、第52条(2)の各種分類が何か共通のものを有するはずであるという点：つまりいずれも抽象的または無形のものに限定されているという点がある。我々は、この想定は誤ったものであると考える。すでに述べたとおり、各分類は、背後の方針がそれぞれ異なる別個のものである。それらに関連付ける何らかの共通要素（特に抽象性）があると想定する理由はない。この点は少なくとも *travaux préparatoires*（準備作業）により確認できる。
31. ここで触れておかなければならない点が1点ある。「それ自体」の適格性に至る前に、例外とされる分類の意味するところについて結論を下しておく必要がある。ここでは、コンピュータプログラムを特に検討する必要がある。第52条における「コンピュータプログラム」の意味するところについては、原則として、2つの見解がある。狭義的な見解は、紙に書きとめることができるものの、これは抽象的なものとしての一連の指示に過ぎないというものである。広義的な見解においては、コンピュータにプログラム — 正常に機能するプログラム — を実行させる何らかの媒体形式（フロッピーディスク、CD、ハードドライブなど）についての指示もこの用語に含まれているというものである。当裁判所も、これまでの審判部も、ゲール事件とヴァイコム事件の例のように、明らかに後者の見解を有している。トリオは狭義的な見解に立ち、全ての例外項目が抽象的なものに限られるという前提を検討したものである。我々は、これを誤りと考えると言わざるを得ない：「コンピュータプログラム」の意味をそのように限定すると、実質的な内容のない例外となる事態に陥る。我々は、EPCの立案者が実際には実用的で動作可能な形式におけるコンピュータプログラムを例外

とすることを意味していたと考える。立案者は、単に抽象的な一連の指示ではなく、実際のコンピュータシステムを排除しようとしていたのだ。

32. それでは、最初の「貢献」アプローチはどうであろうか？我々がこの問題について自由に決定を下せるのであれば、これについて指摘すべきことが多くある。特許は、本来的に、作るものまたは実施するものについての情報に関するものである。新規性が例外とされる分類に関するものであると、全ての特許権者が教示すれば、例外を適用して当然である。それ以上の教示がある場合には、これが適用されない。我々自身も、このアプローチに対する2つの異論の有効性について確信を得ていない。
33. 1つ目の異論には、請求の内容を検討しさえすれば — これは例外とされる種類のものか？ — 例外の適用を受けるかどうかを決定できるはずであるのに、何が古いものであるかについての調査が関与することになるというものである。しかしながら、実際にこれについて、特に事例の助けを借りながら考えると、この調査には例外とできるよう、何が古いものかを識別する問題が避けられない可能性があることがわかる。例えば、音楽をロードしたハードドライブの請求項を考えてみよう。古いハードドライブであれば、追加されたものは例外項目だけである。そして、これは、古いハードドライブの全ての構成を要素の1つ1つについて詳細に記載するという手間をかけても変わらない。一方で、指定されたハードドライブそのものが新規で発明性を有する場合はどうであろう。すると、音楽をロードしたそのようなドライブが許容されることになる。とすれば、請求項が第52条(2)の適用を免れる理由は、(新規であったとしても) 個々の音楽ではなく、音楽がロードされたハードドライブの種類の新規性となる。もちろん、実務的には、何が古いものであるかについての調査は困難ではないかもしれない — 実際、概してこれは自明である。音楽に対する、もしくは既知の形式の媒体上にロードされたコンピュータプログラムに対する請求項、または標準のハードウェアを使用してインターネットを介して営業を行う特定のシステムについての請求項がよい例である。これらについては、先行技術を詳細に検討する必要がない。
34. 貢献アプローチに対する2つ目の異論は、メリルリンチ事件において当裁判所で受諾されたもの — 背理法の議論 — である。この一例として、特定の有用なたんぱく質のためのコード化を行う遺伝子 (ヌクレオチド) 配列の「発見」と、この配列を組み込んだ新規のクローニングベクターについての請求項を考えてみよう。発見を「取り去って」しまうと、既知の種類のカローニングベクターしか残らない。とすれば、追加されたのは発見だけであり、これは特許性を有しないため、この請求項も特許性を有しないことになる。だが、これが適切であるわけがない。このような事態になると、多くの有用な発明が例外の対象となってしまう。故に、貢献アプローチは誤っている。
35. 我々は、この理由付けの拘束は受けるものの、これについて確信を得ているわけではない：新しいクローニングベクターは、ウィットフォードJ (Whitford J) の方位磁

石が、磁化された鉄棒が北を指すという発見以上のものであったように、単なる発見以上のものである。この「発見」を「取り去る」ことはできない。EPO 審判部も同じ意見である：サルク (Salk) /多重結合の受容体 (2002) T 0338/00 を参照。

36. この点については、コンピュータプログラムとは異なる立場を取る。DNA 配列の発見の知識を用いたクローニングベクターのような物理的な実施例は、発見それ自体ではないが、チップやハードドライブにロード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」には媒体上の正常に機能するコンピュータプログラムが含まれるため、
— 第 52 条(2)と(3)の意味の範囲におけるコンピュータプログラムそれ自体である。
37. いずれにしても、我々は、1つの DNA の正確な配列を判断することを単なる「発見」とみなすことが公正なことかどうかにつき確信をもてないことも追記しておく。コロンバスはアメリカを「発見」したが、それ以降にこれを地図にした人々は、通常、地図に記載した詳細を「発見」したとは言われない。我々は、「発見」と遺伝子配列などの詳細を更に説明することとの間に違いはあるかという極めて抽象的な問題については検討しない。この必要性はなく、また検討すべき事柄はすでに十分ある。
38. 実際のところ、当裁判所は自らの先例の拘束を受ける：つまり、メリル リンチ事件、ゲール事件、富士通事件において決定された、付帯条件を伴う技術的効果のアプローチの拘束を受けることになる。我々は、これを我々の理解どおりに、つまり上述のとおり適用しなければならない。我々は、この点はそのとおりにする。
39. しかしながら、この適用に先立ち、ビルス氏を通じて長官が我々に求めたアプローチを検討する必要がある。特に、この適用が、すでに決定されている事柄と一貫しているかどうかについて検討しなければならない。
40. このアプローチは 4つのステップで構成される。
 - (1) 請求項を適切に解釈する；
 - (2) 実際の貢献を特定する；
 - (3) 例外とされる主題の範囲内だけに該当するものかどうかを検討する；
 - (4) 実際のまたは主張された貢献が、実際に技術的な性質のものであるかどうかを確認する。」
41. 長官は、このアプローチが構造化されており、それ故に一般および審査官のいずれにとっても同様に有用であり、かつメリル リンチ事件において説明のあった原則とも一貫するものであると提示している。

「構造化されたアプローチは、第 1 項(2)の全領域にわたり機能するものでなければならない。個々の例外の背後にある方針は一樣ではないものの、法令の構造上、同一の態様で機能すべきものが必要とされるため、これは

重要である。また、構造化されたアプローチは、この法領域を適用する審査官と審問官が、一貫した考えに従うことができるようにするものでもあり、どのようにして結論に至ったかを一般大衆が理解できるようにするものでもある。長官が直面することの多い問題に、決定が行われた特定の状況においては機能するが、それ以外の状況に適用すると行き詰るこれまでの決定についての広範な観察に出願人が依拠するというものがある。」
(ビルス氏の骨格的な弁論)

我々は、構造化されたこのアプローチが実際、当裁判所において行われてきた決定と一貫していると考える。これは、メリル リンチ事件の基準を別の種類で再公式化したものである。

42. この第1のステップ — 解釈 — に異議を唱える者はいないだろう。例外とされるかどうかの問題に進む前に、まず独占とはどのようなことかを決定しなければならない。この第1のステップは、どのような基準であっても必要なものだ。
43. 第2のステップ — 貢献を特定する — は、これよりも厄介だと言われる。貢献をどう評価するのか？ビルス氏は、この基準が機能すると提案している — この判断には、おそらくは、解決されるだろうと考えられている問題、発明がどう機能するのか、その利点はどのようなものかが関与するであろう。発明者が実際に人間の知識に何を追加したのかというのが、ここで実施しなければならないことのおそらく最も確なまとめであろう。この構築においては、形式ではなく内容を見る — 確実にこれが立法者の意図したところである。
44. ビルス氏は、第2のステップの構築において「または主張される貢献」という文言を追加している。 — 特許庁は一般的に発明者の発言を否応なしに貢献として受け入れなければならないため — 適用の段階ではこれで構わない。しかしながら、実際これは最終的なものではない。発明者が、発明者の新しいプログラムでプログラムされた場合のコンピュータを請求する場合、誤ってコンピュータそのものを発明したと主張してしまうと、発明者の助けとならない。これは、請求項にコンピュータの全ての詳細要素を指定した場合も同じである。最終的には、この基準は、発明者が述べる貢献ではなく、実際にどのような貢献がなされたかでなければならない。
45. 第3のステップは、その貢献が例外項目だけで構成されているかの検討である — これは第52条(3)における「as such (それ自体)」の適格性を表現したものに過ぎない。ビルス氏は議論の中で、「そのように特定された貢献が、例外とされる主題それ自体で構成されるかどうかを検討する」という、この第3のステップの再構築を容認した。我々は、どちらでも構わないと考える — いずれも同じことを意味している。
46. 第4のステップ — その貢献が「技術的」であるかどうかの確認 — は、第3のステップでカバーされたはずであるため不要かもしれない。ただし、メリル リンチ事件に従わなければならない我々のような場合は必要な確認である。

47. すでに述べたとおり、この基準は、富士通事件において当裁判所が採用したアプローチの再構築である — 同じ質問を異なる順序で検討するものだ。富士通事件においては、まず技術的な貢献があるかどうか（これには、貢献内容は何か、およびそれは技術的なものか、という2つの質問が関与する）を検討し、次に例外項目のみで構成される貢献は技術的な貢献とはみなされないという付帯条件が追加された。
48. ソーリー氏は、長官のアプローチが法令基準を書き直したものであることに基づきこれを批判した：同じことを意味したのであれば不要なものであり、異なる意味合いを意図していたとすればそれは誤りである（アレクサンドリア図書館の破壊と神の言葉についてのカリフ ウマル (cf : Caliph Umar) の出典の定かではない言葉)。我々はこれを容認しない。我々は、これは、構造化された、より有用な方法で法令基準を再構築したものであると考える。ソーリー氏は、その基準が当裁判所の解釈による法令基準と具体的にどのように違うのかを指摘できていない。
49. したがって、我々は、長官の構造化されたアプローチを抗告されている両事件に適用することを提案する。次に、これらについて述べる。

エアロテルの抗告

50. この特許は、方法クレーム (1-8) とシステムクレーム (9-23) の2組の請求項を有する。ここで必要となるのは、請求項1と9のみである：

「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することと；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、挿入することと；電話接続を望むときに前記交換機にダイヤルすることと；前記特別コードを確認のために入力することと；被呼者の番号を入力することと；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することと；前記確認を受けて前記被呼者と発呼者の局を接続することと；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することと；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。

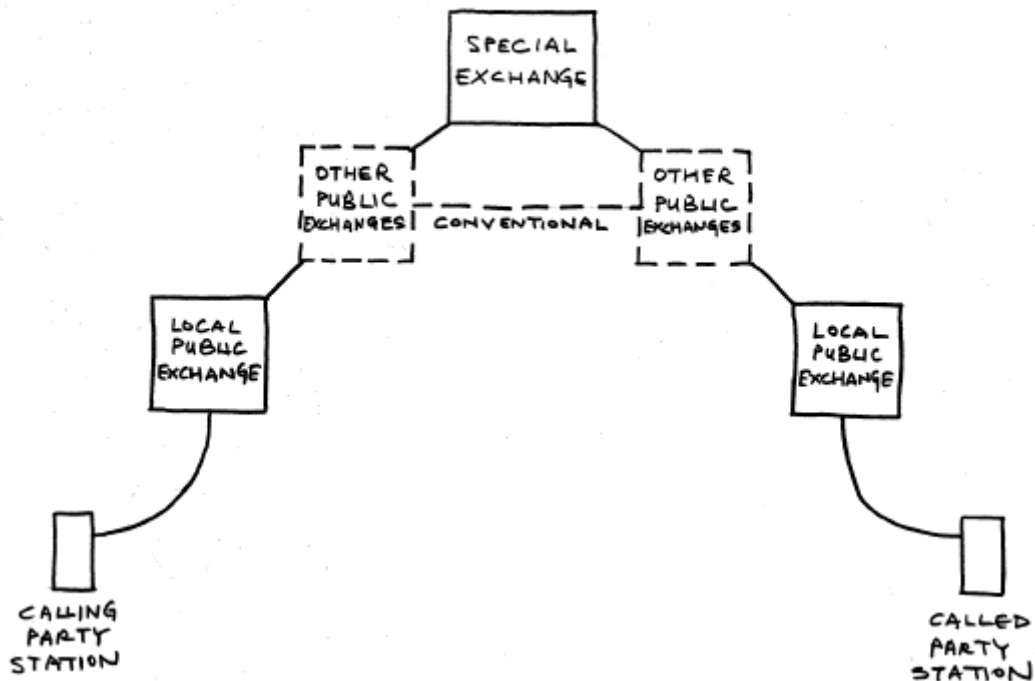
9. 利用可能な電話局からの通話を容易にするための電話システムであって、
発呼者の局を特別交換局につなぐ手段と；

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。」

51. まず、システムクレームに焦点を当てる。これは、「システム」と呼ばれているが、実際には各種構成要素で構成される物理的な装置の請求項である。ソーリー氏が、これについて有用な略図を提供してくれている。



52. 従来の通話方法は、発呼者が被呼者の番号をダイヤルすることを伴う。この呼は、最終的には被呼者に接続された状態で、多数の公衆交換機を通過する。点線で示されているのが従来の経路である。費用は、適切な料金に適用される呼の持続期間を測定するシステムにより算出される。発呼者は、発呼者の局（公衆電話内など）において実行中の口座を有しない場合、前払いする必要がある。特許権者の考案は、「特別交換機」と呼ばれる装置の追加である。発呼者は、この装置の所有者との間に口座をもち、当該所有者との間においてクレジット預金する。発呼者は、コードを有しており、通話する場合、特別交換機の番号に電話をかけて、自分のコードを入力してから、被呼者の番号を入力する。コードが確認され、十分なクレジットがあれば、電話がつながる：クレジットがなくなると、呼が終了される。

53. このシステム全体が新規であることは、ここで覚えておくべき重要な点である。これは、単に通話を販売する事業のために使用されるというだけからではなく、それ自体が新規である。したがって、第2のステップに進むと、貢献は新規のシステムということになる。従来のコンピュータを使用して実施することもできるという指摘はもつともであるが、ここで鍵となるのはハードウェアの新規な物理的組み合わせである。ここでは、明らかに、単に営業を行う方法それ自体以上のものがあるように見える。これが第3のステップの答えとなる。最後に、このシステムは、明らかに技術的な性質のものである。この請求項に対し第52条(2)が唱える異議はない。
54. 方法クレームに移ると、これは、基本的に新規システムの使用に対するものである。この点に第52条(2)の異論はないことを考えると、その使用に対する狭めの請求項についても異論がないこととなる。繰り返しになるが、貢献は、営業を行う方法だけではなく、そのような方法のための新規装置の使用である。したがって、ビジネス手法以上のものが存在する。また、この方法は、装置の使用を伴うものであり、それ故に技術的である。
55. 裁判官は、これとは別の判決を下した。裁判官は、これを単なる方法クレームとみなしている。裁判官がこれを、営業を行う方法そのものであると確信するにいたらしめたのは、我々が思うに、証拠を誤解したためである。裁判官は次のように述べている：

「[19] ...この方法において使用されている装置は、いずれも、明らかに新規の装置ではない。この点が特許そのものから明瞭にならないとしても、エアロテル自身を代理する専門家であるハート氏 (Hart) の証拠により明瞭にされている。ハート氏は、同特許に説明されるシステムにより、通話を実施できる方法と課金を処理できる方法が大改革されたと述べているが、それでも、この方法は1970年代から英国において利用可能であった種類の電子制御交換機を使用して実施し得たはずであった点を明瞭にしている。同特許におけるそれ以外の技術的な性質を有するいずれの点も、装置という意味では、新規と言われるものではなく、その技術的装置は、非常に一般的な言葉でしか説明されていない。」

また、それ以降にも次の記載をしている：

「[20] ... 私には、問題は、その既知の装置がどのように使用されているのかという点であるように思える。装置が、営業を行う方法に過ぎない方法で使用されている場合には、依然として、特許付与が可能な領域外に該当することになる。」

56. 実際のハート氏の言葉は次のとおりである：

「この特許は、通話を容易にするための新規の方法およびシステムを提供するものである。... 1985年に当業者が同特許を読めば、当時英国およびその他の地域で利用可能であった種類の電子制御交換機を用いて、記載の特別交換機を実施できたはずである。」

これは、この方法で使用されている装置が新規でないと言っているわけではない。まして、このシステムが新規でないと言っているわけでもない。これは、単に、既知であった構成部品を使用してこのシステムを当時実施することができたはずであると述べているに過ぎない。したがって、我々は、裁判官が発明者の貢献を誤って評価したと考える - 「自分の新規方法のために既存の装置を使用した」と言っていたのではなく、「既存の種類の装置を使用して全体として新規の装置の組み合わせを作成し、- そして自分の方法のためにその組み合わせを使用する」と言っているのである。

57. それ故に、我々はこの抗告を認める。前記の中で明確になっていない場合のため、ソーリー氏による1点目として議論された日立事件に基づいてこの抗告を認めたわけではないことを追記しておく。

マクロッサンの抗告

58. 我々は、マクロッサン氏の出願の明細書をマンJおよび審問官より拝借した：

「この出願は、会社設立に必要な書類を取得する自動化された方法について特許を請求するものである。これは、コンピュータの前に座りリモートサーバと通信するユーザが質問に答えることを伴う。それ以降の判決には次の文言がある：

『この発明の本質は、多数の段階においてユーザに質問をすることにより、必要な書類の作成に十分な情報をユーザの回答から収集することである。第2段階以降に提示される質問は、それまでに提供された回答から判断され、ユーザの回答はデータベース構造内に保存される。この処理が、企業体の設立に法的に必要な書類を生成するのに十分な情報がユーザから提供されるまで繰り返される。多数の文書テンプレートも保存されており、データプロセッサは、これらのテンプレートの少なくとも1つをユーザの回答と融合して必要な法律関係書類を生成する。そのうえで、ユーザが印刷して提出できるよう、これらの書類を電子形式でユーザに送信するか、ユーザに郵送するか、またはユーザを代理して該当する登記機関に提出することができる。』」

59. 提案される特許の請求項1（ビルス氏の有用なレイアウトと強調で記載される）は、次のとおりである：

データ処理システムを使用した、企業体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、企業体設立サービス 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、企業体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た、

少なくとも1つの回答セッションにおいて、企業体の設立を支援し；

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；

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体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

設定されており；

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き；

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、

前記企業体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る、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；

かつ文書テンプレートの蓄積には前記データ プロセッサによりアクセス可能であり、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。

60. この方法は、実際には、明らかに、インターネット サイトにアクセス中のユーザにより実行されることを意図しているが、マクロッサン氏が指摘するよう、必ずしもそうでなくてもよい。英国出願の元となるマクロッサン氏の PCT 出願には、彼の方法のための対話的な通信装置として、インターネットが考えられると明示的に記載されている。
61. マン J の面前における要点は、例外項目に関するものであった。マン J は、この出願が次に該当すると判断した；
 - a) 精神的活動を行う方法それ自体のためのものであり；
 - b) 営業を行う方法のためのものではなく；
 - c) コンピュータ プログラムそれ自体のためのものである。
62. 別表に記載したとおり、長官は、我々の面前において、精神的活動についてのマン J の決定を支持していない：我々は、除外が、そうでなければ精神的にできることをする電子的な手段に及ぶかどうかは定かではないと考える。しかしながら、我々は、この特許が、営業を行う方法それ自体とコンピュータ プログラムそれ自体との両方についてのものであるという確固たる意見を有するため、この点の決定は不要である。
63. 我々は、営業を行う方法それ自体という点に目を向ける。構造化されたアプローチの第 1 のステップ（請求項の解釈）は、何ら難しいことではない。第 2 のステップでは、発明者の貢献を評価することになる。これも、困難なことはほとんどない。マクロッサン氏は、新しい種類のハードウェアを発明したという示唆をしていない。マクロッサン氏の考案は、そうでなければ事務弁護士または会社設立代理人によりなされたはずである業務を行う対話式システムである。質問がなされて、回答が草案に組み込まれるとともに、一部の特定の回答に応じて、更なる質問がなされ、その回答が組み込まれる。これがマクロッサン氏の貢献である。
64. 第 3 のステップ — その貢献は例外項目だけで構成されるものか？ — はどうであろうか。これは、「営業を行う計画、規則、または方法それ自体」の意味しだいである。

審問官は、この請求項が、まさにこれに該当すると判断した。審問官は、次のように述べている：

「私の考えでは、法的に準拠した文書の作成は、営業方法の例外の範囲内に該当する種類の活動でしかない。これは、事務弁護士が料金を得て行うものである。したがって、本発明は、「営業方法」の例外の範囲に該当する可能性があると考え。」

65. 審問官の「可能性がある」と言及したのは、メリル リンチ事件により必要とされた、請求項に技術的な性質を有するものが含まれているかどうかの検討段階に達していなかったためである。同審問官は、その後、技術的な性質を有するものが含まれていないと判断し、それ故に同請求項が実際に営業を行う方法それ自体についてのものであると結論付けた。

66. マン J は、これとは意見を異にし、次のように述べている。

「[30] 本発明に関与する活動は、顧客が料金を支払う用意があり、顧客が契約する営業サービス、または完成品である。これにより、本発明は「営業サービスを提供する方法」という表題を付けることができるかもしれないが、私は、これは同法における例外の狙いではないという見解をもつ。この例外は、どちらかというビジネス手法の基礎をなす抽象性にある — メリル リンチ事件の市場生成手法や日立事件のオークション実施方法。CFPH で、プレスコット氏 (Prescott) は、株式会社そのものが、営業を行う方法であると認めている — プレスコット氏による判決の第 41 段落を参照。この場合は、必要とされるレベルの抽象性や方法 (ビジネス手法) を有している。だが、本願における発明は、これを有しない。これは、営業において使用される可能性がある機能に過ぎず；言い換えると、ツールに過ぎない。この点は、メリル リンチ事件と日立事件の発明には当てはまらない。これらの事件における発明は、ツール以上のものである — 問題の営業全体を実施する方法である。繰り返しになるが、ペンション ベネフィット事件において、審判部は、コンピュータ上における年金制度は、結局営業を実施する方法となるという判断を下した。これにあたっては、次のように述べられている。

『この請求項の全ての構成は、純粹に管理的、保険統計的、および/または財務的特徴を有する情報の処理および生成工程である。そのような情報の処理および生成は、一般的にビジネスおよび経済的方法の工程である。』

これは、『営業を行う方法』の定義であると主張されるものでもなく、またそのように取り扱うべきものでもないが、それでも、私には、これが要

点の本質となる何かを捕らえたもののように思われる。これは、本件の発明の説明に特に近づくものではない。」

67. 我々はこれに同意しない。この理由付けにおいては、2つの点が黙示的である。1点目は、例外を適用するには、方法について何か抽象的なものがなければならないという点であり、2点目は、例外が適用されるのは、請求対象に営業取引の完了が関与する場合のみであるという点である — レジに入力するか、少なくとも債務の支払い期限が到来する必要がある。
68. この1点目に関して、我々は、すでに例外が抽象的な事柄に限定されるという包括的な原則はないことを考察している。このため、営業方法の例外を制限する理由がない。また、ある考案が例外の範囲内に該当するに足る抽象性を有するかどうかは如何判断すればよいのか。抽象的または一般化された活動であるか、非常に具体的な活動であるかを問わず、営業を行うための方法それ自体であれば、例外の対象となるのである。
69. また、例外が完了された取引に制限されるという要件も見当たらない。複式簿記は優れた考案であるが、完了された取引が関与していなくても、これは営業を行う方法に過ぎない。「受領」、「送付」、「処理困難」の3つのトレイを用意するという考案も同様である。これらも全て営業を行う方法であり、それ以上のものではない。
70. 例外が、完了された営業取引に限定されないという点は、EPCのフランスおよびドイツ版の両方によって確認されている。これらも英国版の意見と同等の重みを有する。これらの文言は次のようになっている。

「les plans, principes, et méthodes ... dans le domaine des activités économiques」 [「経済活動の領域における」]

「Pläne, Regeln, unter Verfahren ... für geschäftliche Tätigkeiten」 [「営業活動」]

71. 裁判官は、マクロッサン氏の考案を「ツール」、営業において使用される電話または釘製造機械などの他のツールと同種の概念として説明している。しかしながら、オルダス LJ (Aldous LJ) が、コンピュータプログラムの例外という文脈において、富士通 (Fujitsu) の p.618 で指摘しているとおおり、新規のツールが提供されるという事実は問題の解決とならない。更に、この類推は適切ではない：これらの各装置は独立している。マクロッサン氏の方法は、まさに営業それ自体、適切な企業設立文書の通知と作成の営業のためのものである。
72. 最後のステップは、その貢献に技術的な何かがあるかどうかの確認である — 明らかに、単なるコンピュータプログラムの実行という事実以上のものは何もない。
73. 我々は、「コンピュータプログラムそれ自体」の異議申し立てを参照する。ここで、マン J と審問官は、どちらも例外が適用されるとしており、我々もこれに同意する。

構造化された基準の適用にあたっては、ここでも第1のステップは困難なことではない。第2のステップ－貢献は何か－も簡単にできる。これは、方法の実施に使用できるコンピュータプログラム（実際には対話型のウェブサイトであろう）を提供することである。使用されるハードウェアは標準のものであり、貢献の一部を成すものではない。第3のステップ－その貢献は例外項目だけで構成されるものか－も簡単だ。この貢献は、稼働中の考案されたプログラムに過ぎない。第4のステップ－その貢献は技術的なものか？－も容易である。技術的なものではない。したがって、例外が適用される。

74. それ故に、我々は、マクロッサン氏の考案が特許性の例外にあたるかと判断する。マクロッサン氏は、我々の面前に、更にもう1つの事項を提起しており、これについても簡単に扱う必要がある。これは、長官による手続きに関するものである。マクロッサン氏は、手続きにおいて明らかな偏見による欠陥があったと示唆している－審問官に対する非開示の審査官報告書があるという理由、および特許庁のウェブサイトに、特許庁ではソフトウェアの特許出願を拒絶する強い伝統があるという記載があるという理由によるものだ。マンJの提示した理由についての記載は、いずれにもない。我々は、この異議申し立てに何らの意味も見出さないことを追記しておく。これは、マンJによる、または我々による審理には該当しない。マクロッサン氏が求めているのは、更なる検討を特許庁に促すことである。しかしながら、これは有益な目的をもたらすものではない。マクロッサン氏は、更なる証拠を提出するかもしれないと示唆しているが、関連するものは何も示唆されていない－そして、いずれの場合も、第1の審理において主張されている欠陥には関係し得ないものである。これは、2度目のチャンスを得るための弁明に過ぎない。

拡大審判部に対する質疑案

75. 拡大審判部において提起される質疑の定義は、公式には我々の範疇のものではない。ここに記載する内容は、EPO長官にとって有益となるかもしれないという立場によるものに過ぎない。我々がここまで踏み込むことについて、長官が無意味または傲慢であると考えられる場合は、全ての記載を全面的に無視していただいて構わない。それでも、国内裁判所とEPOの間には協力の精神があると信じ、第112条に従い拡大審判部の部長（the President of an Enlarged Board）により提起される可能性のある質疑をあえて各当事者に確認した。すでに述べたとおり、これにあたっては、英国の特許庁長官からの支持を受けている。
76. 長官とソーリー氏は、共同の提案を提出しており、マクロッサン氏も助けとなるよう彼の提案を提出している。草案を検討したうえで、我々は、次の点が質疑となるのではないかと考える：

(1) 発明が第 52 条に基づき除外される主題に関するかどうかを判断するにあたり、採用すべき適切なアプローチとはどのようなものか？

(2) 第 54 条と第 56 条に基づく発明の新規性と発明性を評価するにあたり、例外の対象となる主題に関する請求の要素はどのように扱うべきか？

(3) また、具体的に：

(a) コンピュータのチップやハードドライブなどの媒体にロードされた有効なコンピュータプログラムは、それが技術的效果をもたらすものでない限り、第 52 条(2)により例外とされるのか？もしそうであれば、「技術的效果」とはどのような意味か？

(b) 営業を行う方法の除外における主要な特徴としてどのようなものがあるか？

77. したがって、我々は、エアロテルの抗告を認め、マクロッサンの抗告を棄却する。

(以下、略)

(英国参考資料2)

Symbian事件控訴院判決（仮訳）*

[2008] EWCA Civ 1066

Symbian Limited v Comptroller General of Patents

Case No: A3/2008/0950

Court of Appeal (Civil Division)

8 October 2008

[2008] EWCA Civ 1066

2008 WL 4125353

判決

Abbotsburyのノイベルガー卿（Lord Neuberger）（裁判所の判決を下す）：

1. これは全委員が寄与した裁判所の判決である。裁判官パッテン氏（Mr Justice Patten）の判決を不服として、特許庁長官（the Comptroller General of Patents）により、裁判官の許可のもとで、上訴されたものである。裁判官パッテン氏は、主張された発明が1977年特許法の1条(2)により特許性が許容されないという理由で、英国特許出願番号GB 0325145.1（「出願」）を拒絶した長官の判決を不服として提訴したシンビアン社の上訴を認めた。この上訴により提訴された問題は、特許可能な発明から「コンピュータ用プログラム」の例外項目が及ぶ範囲、すなわち本質的に困難であり、国内および欧州特許庁（「EPO」）に明らかな矛盾した当局のある範囲を検討することを我々に求めた。

出願

2. 出願は、「コンピュータデバイスにおけるダイナミックリンクライブラリのマッピング」という題名である。該出願は、コンピュータデバイスにおけるダイナミックリンクライブラリのデータにアクセスする方法に関与している。主張された発明は、長官の代理として基幹論拠において、以下のように、ピータープレスコットQC氏（Mr Peter Prescott QC）およびシャーロットメイ女史（Ms Charlotte May）により簡潔に説明されている。

「ダイナミックリンクライブラリ（またはDLLs）は、数多くの様々な出願に共通の機能を保存するための手段としてすでに知られてい

* 原文は、<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1066.html> から入手可能

たので、一度保存する必要があっただけである。特定機能は、ロードされて実行されると、アプリケーションプログラムに選択されてリンクされる。機能は、その名前（『名前によるリンク』）または所在位置を示す番号の付いたアドレス（『順序によるリンク』）により選択することができる。名前によるリンクでは、機能名をDLL中のその位置にリンクする参照テーブルを必要とする。名前によるリンクは、直接的に達成される順序によるリンクよりも、メモリへのより多くのアクセスを必要とする。したがって、順序によるリンクは、DLLからデータをアクセスする、より迅速な方法である。

付加機能をDLLに追加することができる。各新しい機能モジュールまたはプログラムには、番号を付けたアドレスが与えられる。割当は逐次であるから、最初の『自由な』番号が用いられる。しかし、お互いに無関係に、関係者がDLLにさらに機能を追加するとき（例えば、オペレーティングシステムのアップグレードおよびハードウェアの追加）に、問題の生じることがある。機能は、順序数範囲の最後に逐次に追加されるので、2つの機能で単独に同じ順序数および位置を与える。これは、新機能を作動させるときに不適合性を引き起こすことがある。

当該出願の目的はこの問題を克服することにある。当該出願は、DLLを2つの部分に分割することによりこれを達成すると主張している。第一の部分は、事実上『確定』され、プログラムアプリケーションに直接リンクされている1つ以上の位置において1つ以上の機能を含んでいる。第二の部分は、延長部と呼ばれ、より遠くの位置においてそれ以上の機能を追加することができる。該機能はプログラムアプリケーションに直接リンクしていないが、DLLの延長部にある追加機能の順序アドレスを有するそれ以上のライブラリまたはインタフェースを介してのみアクセスする。ライブラリまたはインタフェースはコンピュータプログラムである。インタフェースの影響は、機能を選択または『呼び出す』ことのできるインタフェースの位置を変更しないで、DLLの延長部における機能の位置を変えることができることである。」

3. したがって、当該出願は、申し立てられた発明が問題点および潜在的な非信頼性を回避すると主張しているので、先願の順序によるリンクシステム（名前によるリンクシステムよりも、原則的に速く、より少ない処理パワーおよびメモリを必要とする）が誤動作し、その利点またはその大部分を保持する。段落[7]で裁判官が述べたように、特許請求された発明は、「任意の形態のコンピュータ、各種形態のカメラおよび携帯電話などの通信装置を含む広範囲の電気装置...および1つの装置の中に通信、画像録画および

コンピュータ機能を組み込んだ他の製品の用途」を有する。本発明は、該装置をより速く、より信頼できるように作動させることができる。

法規

4. 審問官は、当該出願が、1977法の1条(2)(c)の意味の範囲内における「コンピュータ用プログラム...それ自体」に関係していたこと、したがって特許性から排除されたことを認めた。1977法の1条(1)および(2)は以下のように規定してある：

(1) 以下の条件を満たす発明だけに特許を付与することができる、すなわち—

(a) 新規性があるもの；

(b) 進歩性があるもの；

(c) 産業上の利用可能性があるもの；

(d) 特許付与が、以下の(2)および(3)または4A条により排除されていないこと；

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。

(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、戯曲、音楽的または芸術的作品またはその他のすべての美的創作；

(c) 精神的行為を行い、ゲームをしたりビジネスをするための基本構想、規則または方法、またはコンピュータのプログラム；

(d) 情報の提供

しかし、前記の規定は、本法の目的のために、特許または特許出願が、それ自体として、当該事物に関与する限りにおいてすべてのものを、発明として取り扱うことを防ぐものとする。

5. これらの2つのサブセクションは、「ヨーロッパ特許の付与に関する条約の対応する規定と同じ効果が、ほぼ事実上、英国にあり、（当該）条約の適用する領域に有するように起草」してあるので、1977法の130条(7)に具

体的に記載してある法による規定の中にある。本目的のためのヨーロッパ特許の付与に関する条約（「EPC」）の関連規定は52条であり、以下のよう規定してある：

「(1) 欧州特許は、新規であり、進歩性を有していて、産業上の利用可能性を有することができるのであれば、すべての発明に付与されるものとする。

(2) 特に以下のものは第一段落の意味の範囲内で発明とはみなさないものとする：

(a) 発見、科学的理論または数学的方法；

(b) 美的創作；

(c) 精神的行為を行い、ゲームをしたりビジネスをするための基本構想、規則または方法、またはコンピュータのプログラム；

(d) 情報の提供

(3) (2)は、欧州特許出願または欧州特許がそれ自体、当該主題またはアクティビティに関与する限りにおいて、その中に参照する主題またはアクティビティの特許性を排除するものとする。」

6. コンピュータプログラムが特許可能であるか否かを決めるときには、EPCの52条のもとで適用するものと全く同じ指針を、1977法の1条(2)のもとで適用しなければならないことが明らかである。1977法の130条(7)に記載の規定、および英国知的財産庁（「UKIPO」）のEPOのものとは異なるアプローチの（ゲール（Gale）の出願[1991] RPC 305, 323に関してニコルズLJ（Nicholls LJ）を引用するための）「不条理」はさておき、「programs for computers（コンピュータ用プログラム）」と比べた「a program for a computer（コンピュータ用プログラム）」との差異は大きなことではなく、両規定に「それ自体」の制限を含んでいる。

52条：一般的アプローチ

7. 52条(2)に含まれた1つ以上の理由により特許出願を拒絶すべきであると強く主張することにより、この裁判所およびEPO技術審判部（「審判部」）による数多くの事例において正しいアプローチが認められた。この裁判所の最も新しい判決エアロテル社（Aerotel Limited）対テルコ社（Telco Limited）；マクロッサン社（Macrossan）の出願[2007] RPC 7、[40]では、ジェイコブLJ（Jacob LJ）は、該裁判所の判決を示して、そのような場合には、該裁判所は四段階アプローチを採るべきであり、すなわち：

- 「(1) 請求項を正しく解釈する；
- (2) 実際の貢献を確認する；
- (3) 例外項目対象の範囲内だけにあるかどうかを尋ねる；
- (4) 貢献が実際に事実上技術的なものであるかどうかをチェックする。」
8. 第一段階についてさらに述べる必要は何もない。第二段階に関する限り、このことが問題（「発明者は人間の知識に何を実際に追加したのか」）を引き起こしたことをジェイコブLJは第[43]段落で説明した。第三段階については、このことは、第二段階で確認した貢献が、52条(3)の適格性を心に留める52条(2)の範囲内の完全な貢献であるかどうかを問う点に関与している（段落[45]参照）。段落[46]で、ジェイコブLJは、第四段階が通常は不必要であるが、メリルリンチ（Merrill Lynch）の出願[1989] RPC 561におけるこの裁判所の初期判決により事実上命じられたものであったと説明した。これは重要な点を浮き彫りにしている。すなわち、エアロテルの判決が、国内法の新機軸を表すことを意味していなかったこと、特にこの裁判所が少なくとも表面上は拘束されており、実際、この裁判所の3つの以前の判決（すなわちメリルリンチ、ゲール、および富士通の出願[1997] RPC 608）において採択されたアプローチにより拘束されているとみなされたからである。
9. エアロテルにおけるこの裁判所のアプローチは、*ドゥンスライセンシングアソシエーツ (Duns Licensing Associates) T0154/04*、2006年11月15日、に関する審判部により検討された。段落[5(C)]について、審判部は、EPCにおける「発明」の概念に内在するものが、「技術的性質を有するすべての主題またはアクティビティ」であったこと、および「52条(2)に列挙された事項は、『それ自体』例外項目とされるだけである（52条(3)）ので、該事項に関係していたときでさえ」貢献が特許可能であったことを考えた。特許可能であるためには、貢献は「技術的」なものでなければならない、または少なくとも「技術的特徴」または「発明の技術的性質に貢献する特徴」を有していなければならないというドゥンス判決の全体に渡る一貫性のある筋道がある（例えば、5(D)(F)および(G)参照）。「新規性および進歩性は発明の技術的特徴に基づいてはじめて確認することができる」ということを審判部が明示したところの、特に段落[14]を参照することができた。
10. エアロテルについてのこの裁判所は、その判決の一部に関して審判部により講じられたアプローチと多少異なるアプローチを採択することができたと提示した（例、段落[24]および[25]）。ドゥンスと同様に（例、段落[12]

および[13])、控訴院が採択したものと異なるアプローチを採っていたことを審判部は指摘していた。実際には、各法廷では他のアプローチをむしろ非難していた。例えば、エアロテルの第[25]段落(様々な出願における審判部のアプローチは「相互に矛盾している」と記載してあり)およびドゥンスの第[12]段落(エアロテルで採択したアプローチは「[EPC]の誠実な解釈と矛盾していたことを提示してあった」)を参照。

11. しかし、少なくとも審判部の方針として、2つの事例および実際にはこの管轄における事例の大多数やEPOにおけるアプローチは、公平に分析して、調停をすることができるものであると思われる。通常では重大な問題を提起するものと考えられるエアロテルで命じられた第三段階は、52条(3)により制限されるように、主張される貢献が、52条(2)により例外項目とされるかどうかというものである。我々の理解できる限りにおいて、少なくとも原則的には、当該基準を、ドゥンスで確認されたものと同じものにすべきではない、すなわち貢献を「技術的」と特徴づけることができないかどうかということに理由はない。実際、このことは、エアロテルにおける第三および第四段階を融合することに関与していると言うことができる。すなわち、第四段階は、メリルリンチにより要求されながら、第三段階に何かを付加することはありそうもないことであったということがエアロテルにおいて言われていたことを留意して、受け入れることが容易な融合である(アストロクリニカ社(Astron Clinica Ltd)対特許庁長官(Comptroller-General) [2008] RPC 14においてキッチンJ(Kitchin J)により支持された見解、段落[49]、および段落[44]においてこの事例でパターンJにより支持された見解)。
12. 実際には、この裁判所は、適用された52条(2)が原則的にアプローチされた次第を明示しながら、(そのようにする必要がなかったので)52条(2)(c)における排除の範囲を確認し続けることはしなかった。エアロテルの第[47]段落から明らかなように、およびキッチンJがアストロクリニカ社で述べたように、第[49]段落、エアロテルにおいて策定されたアプローチは、「[判決前のアプローチ]と同じ結果をもたらすべきである。」、というのも、この裁判所は、「メリルリンチ事件の基準の並べ替えを行っただけに過ぎず、メリルリンチ、ゲールおよび富士通により拘束されていたからであった」。
13. ドゥンスにおける審判部のアプローチについては、特許可能である前にコンピュータプログラムに技術的を有することの要件を課すときに、52条(3)における制限「それ自体」を説明することに関与しているように思われる。もちろん、このことは、技術的効果を成すことに関する問題を請い求めることであると言うことはできるが、52条(2)および52条(3)の効力についての審判部の見解を表していることが要件になっていることが、依然と

して趣旨のままである。したがって、少なくとも52条の論拠への正しいアプローチの問題については、2つの判決の間に必然的な矛盾はない。

14. 2007年6月29日にゲームアカウント社 (*Gameaccount Ltd*) T 1543/06により与えられた審判部のより最新の判決によりこの見解に到達することが強固になった。該事例では、第2.5段落において、エアロテルおよびドゥンスを明示的に考慮した後で、両判決で用いられた文言を思い出させる文言で、審判部は以下のように述べている：

「[52条(2)]の例外項目区分外に全体として入る発明（すなわち、特性上は技術）は、新規性および進歩性がある場合（口語的意味で）でさえ、進歩性の要件を満たすために考慮に入れられているので、例外項目対象だけに依存することはできない。一方で該主題を特許保護から例外項目としつつ、他方でその技術的实施に対して保護を付与することを、立法者の目的および意図にすることはできない。この場合、最新技術への、請求される技術的实施における唯一の特定可能な貢献が、例外項目とされる主題それ自体である。ここでは、『貢献』という用語が、手段（すなわち、実施の具体的特徴）と実施に伴って生じる結果の両方を含んでいることをここに言及しておく。」

15. 我々の見解では、当該アプローチは、ドゥンスの審判部のものと同様に、エアロテルに関するこの裁判所のものと首尾一貫している。「貢献」が単に「例外項目主題そのもの」（エアロテルの第三段階と同じもの）であるかどうかを決めるために、該「貢献」を特定するために、あるもの（エアロテルの第二段階と同じもの）を必要とすることは明白であり、一方で該貢献が「技術的」なもの（事実上エアロテルの第四段階）でなければならないことを重視しておく。各段階を取り扱う順番は異なるが、そのことは適用可能な原則にも特定事例の結果にも影響を及ぼさないというべきである。
16. 特許事例における問題点を解決するための特定段階のアプローチを頻繁に提唱していない法廷。すなわち、明らかな例には、*欧州特許庁における審査基準*（「EPO審査基準」）で推奨されている問題／解決アプローチ、およびポッツオーリ (*Pozzoli*) 対BDMO [2007] EWHC Civ 588、[2007] FSR 37およびインプルーバー (*Improver*) 対レミントン (*Remington*) [1990] FSR 81において更新されたウィンドサーフィン (*Windsurfing*) 対タイバーマリン (*Tabur Marine*) [1985] RPC 59において提唱されたアプローチを含む。該段階アプローチはしばしば非常に価値があるので、必ずしもすべての事例において盲目的に従うべきではない。したがって、プレスコット氏が述べているように、少なくとも独創力の一部が、問題の存在または予想外の改良の機会を正しく認識することを伴うところの、問

題／解決アプローチが適切なものであるとはとても言えない。該事例では、解決策の検討を続行する前に、人為的問題を引き起こすリスクがある。

17. 簡単な事例では、唯一の実施の問題は、ゲームアカウントにおいてフォーミュレーションを用いるために、最新技術への請求される技術的貢献が例外項目主題自体であると言えるかどうか、またはエアロテルアプローチを思い起こすために、請求項が第三段階または第四段階に不合格になったかどうかという問題である。いずれの方法により当該問題を表すにしろ、52条の「コンピュータ用プログラム...それ自体」の例外項目範囲をまず特定する必要がある。

52条のコンピュータプログラム例外項目範囲：ライバル競争

18. 52条(2)(c)および(3)の「コンピュータ用プログラム...それ自体」の例外項目の正確な範囲を特定することは容易なことではない。国内裁判所および審判部の数多くの判決により、困難な事項が浮き彫りになった。第[25]段落においてエアロテルにおいて重要視されているように、この最後のコメントは、いずれかの法廷での批評を伝えることは意図されていない。すなわち、問題は本質的に解決が難しく、必ずある程度の矛盾や不確実性に至るであろう。

19. 要約すれば、ここでの関係者のライバル競争は以下の通りである。

(a)長官に対して、プレスコット氏は、52条(3)により適格にされた52条(2)(c)項が、プログラムが、コンピュータ外部に新規効果を有していなければ、特許性を例外項目とするという効力があることを強く主張している。したがって、新しい手続きを実施する方法を含んでいるプログラム、または既存手続きを実施するための優れた方法を主張することは、手続きの効力がコンピュータ自体の内部だけにあるのでなければ、原則的に特許可能にすることができる。この原則のもとで、製品を製造するための改良システム用プログラム、または任意のマシンの新規または改良機能を行うためのプログラムは、該機能をコンピュータ自体だけで行うのでなければ、特許可能にすることができる。

(b)シンビアンに対して、ダニエル アレクサンダーQC氏 (Mr Daniel Alexander QC) (リチャード デーヴィス氏 (Mr Richard Davis) とともに現れた) は、52条(3)が、より限定的な排他的効力を有する52条(2)(c)をもたらしたことを強く主張し、技術問題への技術的解決をもたらさないプログラムを例外項目とするだけであると主張した。コンピュータの性能を向上させるプログラムは、例外項目にできないが、他のマシンの性能を向上させたプログラムもまた例外項目とすることはできない。しかし、理

論を具現化しただけのプログラムは、技術的貢献をしていないので、例外項目とすることができる。数学的方法を具現化するプログラムまたはビジネスを行う方法は、その唯一の貢献が52条(2)の範囲内の問題であるから、例外項目とすることができる。

20. 52条のむしろ（およびおそらく）不明確な言葉を踏まえると、これらのいずれの解釈も正しいことがあった。方針および実用性の問題として、両方ともに反論もある。
21. シンビアンは、この事例はTRIPS第27条により支援されていると主張した。すなわち、TRIPS27条は、ある不適切な例外を前提として、「特許を発明に利用することができるものとする...すべての技術分野において」（2000年の修正案により重要視した文言が52条(1)項に盛り込まれた）と規定されている。しかし、前記主張は論点を巧みに避けている。すなわち、コンピュータプログラムをどの程度まで「発明...における...技術」として取り扱うのか（段落[6]にある Downsにおける 審判部の推論の中で反映された見解）。
22. 他のマシンの性能を向上させたプログラムを発明した者に対抗して、コンピュータの性能を向上させたプログラムを発明したものに対して不公平な取り扱いをすることは恣意的で不公平である旨を、シンビアンの事例を支持して述べることもできる。しかし、それに比べて、コンピュータ内部で発生することは、他のマシン内部で発生することよりも、数学的方法（これは52条(2)(a)項により、もちろん、特許を受けることはできない）により近いと言うことができる。
23. シンビアンは、長官の解釈が、52条(3)に含まれている制約事項に比較的ほとんど重みをもたらさないとすることもできる。コンピュータの外部で行われるプロセスに関係している場合にプログラムが特許を受けられるならば、大部分（たとえすべてを受け入れないにしても）の場合において、プロセスはそれ自体で特許を受けられる。
24. アレクサンダー氏は、シンビアンの事例がEPOの見解を反映しているという事実、および国内裁判所がEPOの見解と対立する見解を採用すべきではないということに特定の重みを置いた。長官のものとは異なり、この国の裁判所が審判部の決定により拘束されることに疑問の余地がないのと同様に、シンビアンの事例は審判部の見解と一致する（EPO審査基準の2.3.6段落に明示してある）のは疑いもない真実である。さらに、以下に詳述するように、審判部の態度は該問題と完全には一貫していない。
25. 長官の代わりに、第三者が従来技術のプログラムを探し出すことは困難であるとも言える。これには2つの理由がある。まず第一に、単に、探し出

すことのできるコンピュータプログラムについて適した文献が多数ないことである。第二に、従来技術の多くは実際のコンピュータプログラムから成り、通常は機密扱いのソースコードなしで、部外者がどのようにこれらが機能するのかを理解することは一般に不可能であることが分かる。（これらの点の第二番目は、特許権者が侵害を発見することはしばしば不可能であることも意味している）その点は容認するが、コンピュータプログラムは、ある場合には、特許を受けることができるという一般的理由によりその効力はかなり鈍っている。さらに、出願した特許は、この事例と同様に、関与する発明の理解可能および実現可能な明細書を含み、特許システムの目的の1つは発明を公開することを奨励することである。

26. シンビアン事例では、特許性の基準はかなり不明確かつ恣意的であると、長官がさらに唱えた。我々は合意するが、長官の基準は適用するのが容易に思われ、いくぶん不明確でもあり、事実上恣意的である。すべての事象には、1つ以上の事例において認められているように、「コンピュータプログラム...それ自体」という言葉により特許性からまさに例外項目とされた事項について固有の不確実性がある（最も顕著にはおそらく、ニコルズLJによりゲールにおいて、また富士通のオルダスLJ (Aldous LJ) により）。
27. シンビアン解釈は、コンピュータプログラム例外項目に、非常に限定的な影響を及ぼしていることも長官が強く主張している。そのことは真実であるが、シンビアンが正しいならば、例外項目は決して何らかの意味を奪うことではない。したがって、ビジネスをする方法、精神的活動を行うことまたはゲームをするに関するプログラムは特許を受けることができる旨を、特許を受けられない場合に唱えることがある。何故ならば、捜し求めていたものが、進歩性のあるプログラムの特許であったからであり、ビジネス方法や、精神的活動を行うことやゲームをするを「それ自体」たまたま具現化したという事実が、そのことを例外項目としないし、捜し求めていたものが、ビジネス方法、精神的活動またはゲームのための「それ自体」の特許ではなかったが、前記事項を具現化するプログラムの特許であったからである。
28. 長官は、さらに、エアロテルに続いて、UKIPOが、この事例において自分のために進展された解釈を採択したことを唱える。しかし、（以下に述べるように）審判部の幾つかのより最新の判定に同意できないという点は除き、エアロテルがこの問題に真の助けをもたらさないことは認める。さらに、我々はもちろん、長官の代わりに提出したことが、審問官のいつもの見解を反映しているものと認めるが、長官が一貫してこの解釈（例えば、ARM社 (ARM Ltd.) BL O/066/06の判決参照）を採択したものとは思われない。

29. 最後に、長官は、52条における「技術的」要件または基準への言及がないこと、および、実際、用語の意味や趣旨を審判部が決して説明していないことを主張した。我々はその主張の主旨を理解した。技術的貢献の要件の規約は、出願が法定要件自体を満たすかどうかよりもむしろ、出願が当該規約を満たすかどうかを要求する潜在的に危険な課題に至ることがある。
30. 「技術的」貢献の概念は不明確であるからいっそう危険であり、その危険は様々な人々にとって種々の事態を意味することがある。しかし、そのことは、「技術的貢献」基準が助けにならない、または不適切なものであるということの意味していない。「コンピュータ用プログラム...それ自体」の概念における明確さの欠如を所与のものとすると、その表現を適用して訴訟を起こされた法廷が、その意味について指導することは、理解することができ、全く望ましい。しかし、該指導が明確であるべきであるということは絶対に不可欠である。そうでなければ、実際の立法上の基準を提供することさえしない別の不都合とともに、最初のあいまいな文言のすべての不都合を有している。
31. これに関して、2006年9月の欧州特許裁判官のシンポジウムにおける、Bundesgerichtshofのメルリス裁判官（Judge Mellulis）の発した法廷外所見を是認する。彼は、自分の裁判所が、「ソフトウェアの特許権をとること『それ自体』の禁止は、法律に規定されている内容を意味しているという前提で進めている」旨、および、したがって、「汎用コンピュータとともに使用したということだけではソフトウェアが特許権をとることはできない」旨を述べた。彼は、特に「ソフトウェアをそれ自体判断するときには、プログラムの技術装置との相互依存関係は、技術的内容を拒絶困難なものにした」のだから、「技術的」の用語の使用もとがめた。同様な趣旨として、CFPHの出願[2005] EWHC 1589 (Pat)において、「技術的」という記述の使用は「非情なあるじでなく有益なしもべ」であったことを示唆していた。
32. これらの留意事項に照らして、および問題の困難性および重要性を考慮して、見分けることのできるコンピュータプログラム例外項目範囲に関して、明確かつ一貫した見解、または少なくとも優勢な見解であるかどうかを確かめるために、国内およびEPO当局を精査することは特に重要である。この場合、我々が最もしてはならないことは、この困難かつ、いくぶん意見の分かれる分野における不確実性を増大させることである。当局自体に問い合わせる前に、我々が当局により拘束される範囲を簡潔に調べる方がよいであろう。

判例の役割

33. 前述したように、1977法の1条(2)(c)の効力に関するこの裁判所の以前の

3つの判例があり、暗に伝えたように、EPCの52条(2)(c)に関して審判部の数多くの判決がある。原則として、控訴院は、その以前の判決の1つにより拘束される。但し、その以前の判決が貴族院のその後の判決と矛盾せず（この場合、以前の判決に従うことはできない）、初期の控訴院の判決と矛盾せず（この場合、裁判所はどの以前の判決に従うのかを選択することができる）、または注意の欠如によって到達したことを証明することができない限りである（すなわち、法による規定または他の当局を参照せずに）。ヤング（Young）対ブリストルエアロプレーン社（Bristol Aeroplane Co Ltd）[1944] KB 718参照。

34. しかし、英国アクタビス社（Actavis UK Ltd）対メルク社（Merck & Co Inc）[2008] EWCA Civ 444に関して、ジェイコブLJは、裁判所の判決を言い渡して、審判部がある論点に関して確定した（以前の判決において到達した見解とは異なる）見解を形成したことに満足したならば、この裁判所が、特許分野におけるある論点に関するその以前の判決の1つからも自由に逸脱した（しかし逸脱しなければならない訳ではなかった）ということを決した。段落[48]において、ジェイコブLJは、問題になっている論点に関して「EPOの法律学」が「確定」された場合にだけ、以前の判決から逸脱する権利が生じたこと、および該当する場合でさえ、この裁判所は「そのようにしなければならない訳ではなかった」ことを明らかにした。例えば、「万一」法律学が明らかに不満足なものであったと考えた場合などがある。
35. この分析は貴族院における2つの所見により強固にされた。すなわち、メルレルダウ（Merrell Dow）対ノートン（Norton）[1996] RPC 76の82、および、ごく最近では、コナー（Conor）対アンジオテック（Angiotech）[2008] UKHL 49、段落[3]であり、ここでホフマン卿（Lord Hoffmann）は、自明性を判断するとき審判部の原則と同じ原則を採択したイギリスの裁判所の望ましさを重視した。
36. 52条におけるコンピュータプログラム例外項目の範囲に関係したこの裁判所および審判部の判決が存在することを所与のものとすると、この裁判所における当該範囲を判断するための正当な根拠は次の通りにすべきである。控訴院事例における判決で、（この上訴に関する問題を解決する）相当の明確な指針をもたらしたならば、我々はその指針に従うべきであり、それが審判部からの明確な指針と矛盾しなければ、それが間違っていることに満足するのでなければ後者の指針に従うべきである。

控訴院および審判部の以前の判決

37. 適切な出発点はヴァイコム（Vicom）/コンピュータ関連発明T0208/84、[1987] 2 EPOR 74に関する審判部の判決である。段落[3]において、審

判部は以下のように述べた。すなわち、「対象物の画像またはシミュレーションした対象の画像（コンピュータ支援設計/コンピュータ支援製造におけるような...システム）を取得および/または再生する方法を、使用することができ、例えば、対象の特性を調査したり、または工業用品を設計すること、およびしたがって産業上の利用可能性のあるもの。同様に、その情報内容に補足することなく、該画像を高めたり復元したりする方法は、産業上の利用可能性のあるものとみなさなければならない」、したがって特許性から例外項目とすることはできない。

段落[12]:

「プログラム (...ハードウェアまたはソフトウェアの中の) のコントロール下で実施される技術プロセスを方向づける請求項は、コンピュータプログラムそれ自体に関係しているものとみなすことはできない。というのも、事実上保護を求めるプロセスにおけるステップのシーケンスを決めるためのプログラムのアプリケーションだからである。」

段落[15]:

「一般に、技術プロセスをコントロールするための指定プログラム（ハードウェアまたはソフトウェアのいずれかにより）にしたがって作動するようにセットアップされたコンピュータに方向づけられているとみなすことのできる請求項は、コンピュータプログラムそれ自体に関係しているものとみなすことはできない...」

最後に段落[16]では、審判部は、「ハードウェアまたはソフトウェアにおいて実施した同じ発明の実施例間の差異」を「不適切」であるとする事、「決定的」なことは、「全体として考慮したときに請求項の中で述べた発明が既知技術に対して行った技術的貢献」である旨について解説した。

38. IBM社 (IBM Corp.) /データプロセッサネットワーク (1988) T06/83, [1990] EPOR 91に関して、1つの実体として有効に作動するようにした、コンピュータ内のプログラムとデータファイルとの間の新しい通信方法は、審判部により「本質的に技術的である問題を解決するものとみなされる」ものと正しく考えられたので、52条(2)に抵触しなかった。段落6参照。IBM社/コンピュータ関連発明 (1988) T115/85, [1990] EPOR 107に関して、アルゴリズムに具現化された新データ構造システムに関する請求項は、最新技術のものよりも速く、より少ないデータ記憶を必要とした。システム

は、画面上のユーザーに対して、要求されるディスクが存在しないことなどの、メッセージの表示に関与していた。審判部は同様に請求項が特性上技術的であると考えた。

39. メリルリンチの出願[1989] RPC 561に関して、フォックスLJ (Fox LJ) は、ヴァイコムをこの管轄における法を表しているとみなして、p.569で、「1(2)項により排除された項目において、当該項目を含む用品のように見せかけて、特許を受けることは許されないことである」一方で、「新しい結果（例、ヴァイコムでのような処理速度に実質的增加）の形で従来技術において何らかの技術的進歩性に」貢献したプログラムで特許権をとることはできると述べていた。

40. ゲールに関して、ニコルズLJは、ヴァイコムに言及した後で、この用語も採択して、p.327で以下のように述べている。すなわち、コンピュータプログラムの命令は「それ自体特許を受けることはできない」けれども、「コンピュータの助力を受けて技術プロセスを実施するための手段」を記録することができるので、「例えば技術プロセスを表すことができる」。その場合のプログラムには、52条(2)の範囲内の「数学的方法」である平方根の改良計算方法を含んでいた。しかし、ニコルズLJがp.327で述べているように、出願者の場合の呼び物は、「平方根機能を有する...コンピュータは、ゲール氏の命令でプログラムしたときに優れたコンピュータになる」ことであった。それにもかかわらず、「命令はコンピュータ外部にある技術プロセスを具現化しない」ことにより、該特許は拒絶された。彼は続けてIBM/データプロセッサネットワークと同様に「命令はコンピュータ自体に内在する『技術』問題も解決しない」と述べた。ニコルズLJは「この目的のために何が技術的問題で何が技術的問題でないかの境界線の線引きを明確にすることは困難であった」が、「従来のコンピュータのCPUでユーザーが平方根を使いたいときに通例指示されるものとは異なる計算を指示すること」をすべてゲール氏で行ったという結論を下した。

41. 富士通の出願[1997] RPC 608の615～616に関して、オルダスLJは境界線を特定することが「困難であった」。その場合に排除すべき貢献を評価する際に、「技術的貢献、すなわち増強像の発生」のあったことを審判部がそこで考えたという理由でオルダスLJはヴァイコムを区別した。言い換えると、当該事例を52条(2)の範囲外に持ち出したものはヴァイコムにおける増強画像ではなく、「増強画像を作成した方法」であった。実際には、オルダスLJは続けて、富士通のプログラムは、技術的貢献をしなかったもので、52条(2)(c)の範囲を抜け出さなかったものと考えた。ロシュLJ (Roch LJ) は、出願者は、「優れたものであったかもしれないが、しょせん新しいコンピュータプログラムを作成」しただけであり、「ただのコンピュータプログラムに過ぎなかったので」、特許を受けることができなかつたと、

621における彼の短い判決の中ではっきりと主張した。

42. 富士通に関して裁判所が適用した基準は、うわべはヴァイコムおよびゲームのものの一貫していたが、何が「技術的」貢献を成しているかという問題に対して、これらの2つの事例でとった見解と調和させることは少し困難であるという結果になったことを述べるだけの、強力な事例を見ることができたと補足することは公平なことである。これは、思うに、オルダスLJが言うところのヴァイコムに関する推論に従って有していた困難性により裏付けられている。しかし、そのことが正しいとしても、富士通に関する実際の判決は、多分、オルダスLJにより暫定的によりどころであった代替理由、すなわち主張された発明が「精神的な活動を行うための方法」だったという理由により正当化されるだろう。
43. 数多くの最新判決では、審判部は、コンピュータプログラムの52条(2)(c)項例外項目の実質的により限定的なものであるように思われる分析を採用したようである。そのうちで最も顕著なものは、ペンションベネフィット (*Pension Benefit*) (2000) T931/95、日立／オークション手法(2004) T258/03、およびマイクロソフト (*Microsoft*) ／データ転送 (2006) T424/03である。これらの判決の趣旨はアストロクリニカのキッチンJにより要約され(段落[39])、「キャリアのプログラムは技術的特徴を有するので、52条の禁止規定を免れている。」これらの判決はエアロテルの段落[99]～[117]で十二分に論じた。それらの3つの判決で採択された分析は、前述の審判部の判決、およびこの裁判所の3つの初期判決と矛盾するとして控訴院により事実上拒絶された。
44. 少なくともこの裁判所では、当該見解から逸脱することが適切であるとはみなしていない。アクタビスにより拡張したような、ヤングに関する理由の1つが存在しなければ、この点においてはエアロテルに従うべきである。ヤングに関して特定された3つの理由は1つも当てはまらない。さらに、エアロテルのこの問題について拡大審判部への問い合わせることを要求するこの裁判所から当時のEPO長官への要望にもかかわらず、そのような問い合わせは今までになかった(ドゥンスに関する審判部により維持された立場)。これとは全く別に、前の段落で言及した3つの最近の審判部の判決の間に、一定の矛盾がある(エアロテルの段落[111]および[114]で論じた矛盾)。さらに、特許を付与すべきであるというマイクロソフトの実際の判決は、ヴァイコムおよび2つのIBM社の判決に表明されているように、審判部の以前の見解と一致するであろうし、自明性という理由にもかかわらず、ペンションベネフィットおよび日立は拒絶された特許に影響を与えた。
45. このことを述べてから、エアロテルにしたがって、この問題に関する審判部の数多くのその後の判決があったことを一言付け加えることは適切である。例えば、ドゥンスおよびゲームアカウントは別として、シャープ

T1188/04およびファイル検索手法／富士通 T1351/04があり、以下のようなあからさまな記述を含んでいた。すなわち、「特許請求された方法ではコンピュータの使用を必要としている。したがって、技術的性質があり、52条の意味において発明を構成している」、裏付けるために*H立*を引き合いに出した(すでに言及したBundespatentsgerichtの見解とは対照的である)。それらの4つの判決のうちで、3つの判決は、明らかに、エアロテルに関して不賛成を唱えた、ペンションベネフィットおよび*H立*において審判部により採択された新しい分析にかなり従い、1つ(ゲームアカウント)は、我々にとっては、より多く以前の判決(ヴァイコムおよび2つのIBM社の事例)に即しているように思われる。

46. エアロテルに関して不賛成を唱えたアプローチをサポートしているように思われるエアロテル後に審判部の3つの該判決が今あることは、この裁判所が今当該アプローチを採択すべきであることを示唆しているのかもしれない。我々はそう思わない。第一に、拡大審判部の判決はない。該審判部の見解がさほど信頼できるものではないということを意味しているだけではなく、審判部は、最終的に決定すべき時点に達しているとは考えていないことも示唆している。第二に、エアロテル以来の4つの判決におけるアプローチが同じではなく、特に、そのうちの1つが、エアロテルで選んだ見解と、より多く一致するように思われる。第三に、特にファイルサーチャ法/富士通から引用した一節が審判部の見解を表しているならば、コンピュータプログラム例外項目はすべての意味を失うことがあるということを懸念している。第四に、段落30に引用し、エアロテルの段落[129]～[131]に言及したドイツの裁判官からの所見が明示しているように、イギリスの裁判所が、まるで審判部のアプローチについて懸念をしているだけという訳でもあるまい。第五に、この裁判所が、その以前の、入念に考察したアプローチから、あまりにもたやすく逸脱するように考えられる場合には、法律を無秩序の中に投げ入れるリスクをはらんでいる。

47. カッペリーニ(Cappellini)のブルームバーグ(Bloomberg)の出願[2007] FSR 26におけるパンフレイJ、レイセオン(Raytheon)の出願[2008] RPC 3およびアストロンクリニカ[2008] RPC 14におけるキッチンJ、オートノミー(Autonomy)の出願[2008] RPC 16におけるルイソンJ(Lewis J)、およびリサーチインモーション(Research in Motion)対ヴィスト(Visto)[2008] EWHC 335 (Pat)およびカプア(Kapur)の出願[2008] EWHC 649 (Pat)におけるフロイドJ(Floyd J)などの、エアロテル以来のこの管轄における数多くの一審判決を参照した。これらの判決はすべて、綿密に推論され、コンピュータプログラム例外項目により明らかにされた問題を明示する目的を果たした。それらがすべて一審判決であり、審判部によるヴァイコムおよび2つのIBM社の判決、およびメルリンチ、ゲール、および富士通に関するこの裁判所により規定された原則を特定事実に適用すること

を所与のものとするれば、判決の特質および判決から得た支援を認める以上のことをしたならば、このすでに長い判決の著しくかつ不当な拡張を表すことができる。

この事例における原理の出願

48. 「コンピュータ用プログラム...それ自体」という理由により、この事例における出願が登録から例外項目とされるかどうかの問題に対処する。登録されることを追及することがコンピュータプログラムであるという単なる事実は、明らかに確定的ではない。出願により、コンピュータプログラムを登録するために追及することを所与のものとする、問題は、最新技術への「技術的」貢献を明らかにするかどうかという問題に答えることにより解消しなければならない。「技術的」という用語のあいまいさや恣意性へのプレスコット氏の継続的かつ優雅で、不当ではない攻撃にもかかわらず、当該問題は、審判部の首尾一貫した法学を具現化し（該用語に与えられた正確な意味は一貫性はないけれども）、メリルリンチ、ゲール、および（おそらく間違いなく矛盾した結果の）富士通に関してこの裁判所により出願された。そして、実際には、エアロテルにおいて、第四段階を通して、容認された。
49. 該出願が「技術的」貢献を明らかにするかどうかを決める際には、最も信頼できる指針はヴァイコムおよび2つのIBM社の判決、およびこの裁判所がメリルリンチおよびゲールに関して発言したことに関する審判部の分析の中に見つけられるように思われる。これらの事例は首尾一貫した分析を含んでいるので、それに当てはまらないという非常に力強い理由がなければ、従うべきである。すでに説明したように、同じ言語を使用しているけれども、審判部のその後の幾つかの判決では、かなり異なる分析を示唆しているが相互に矛盾しているので、エアロテルでは疑惑を抱いている。この裁判所のその後の判決のうちで、富士通は、表面的には同じ分析を示唆しているが、実際、審判部のその後の判決とは逆方向への逸脱を表すことがあり、エアロテル自体はこの中心的問題に該当していない。
50. 「技術的『貢献』であることと技術的『貢献』ではないことの境界線」が不明確であるという事実（ゲールにおいてニコルズLJが言い、富士通でオルダスLJがそのまま繰り返した）は、相互に排他的ではない3つの原因に起因することがある。第一の原因は、国内法廷および審判部が、まだ、境界線の正確な位置を分析して特定する中間的段階にいることがある。第二に、問題は、内在的なものであり、決して全体的に満足して解決できるものではない。第三に、様々な考え方に基づいた競合する見解がある（オープンソース動向は、本出願者などの会社の、ある極端な見解を表す）。不確実性は、「技術的」の意味のとらえどころのなさ、審判部のより最近の判決において明らかになった態度の変化、ヴァイコムおよび富士通におけ

る対照的な成果、および実際に米国でのコンピュータプログラム特許の正しい見解の考えられる見直し（ジョンダフィ教授（Professor John Duffy）参照：グーグルの特許の終焉（Death of Google's Patents?）、Patently-O Patent Law Blog、2008年7月21日）により十二分に実証される。

51. これらの検討は、少なくともこの段階でのこの裁判所における、以前の当局に従うことを試みるべきであり、比較的冒険心がなく、異議を挟む余地のないコースを針路にとるようにすべきであり、特に複雑性や不確実性を最小にするために懸念すべきであるという見解を強固にする。これらの目的は、必ずしも相互に首尾一貫していなくてもよいが、この場合に、ヴァイコムおよび2つのIBM社の事例に関して、およびメリルリンチやゲールに関する控訴院の事例に関して、審判部により採択した分析に従うことにより、達成可能であると思う。
52. これらの検討は、コンピュータプログラムを特許性から例外項目とすることがどうかということを決するための適格な基準を策定する困難性も明らかにし、ここで関係者により進められた競争相手の単純な提議（上記段落[17]に要約）のいずれかを受け入れることは不適切である旨を提唱した。コンピュータプログラムの多種多様な特徴およびIT分野で疑いの余地なく起こる、予測することのできない進歩に留意して、プログラムを52条(2)(c)により例外項目としてあるかどうかを確かめるために利用できる明らかな基準がある旨を提唱することも危険であると思う。前記段落で述べた判決に与えられた指針に留意して、各事例は、その特定事実および特徴を参照することにより確かめなければならない。
53. これらの要素に基づいて、パッテンJが正しいこと、および請求された発明が技術的貢献をしていること、したがって52条(2)(c)により登録から例外項目とされないことを認める。防護点から始めると、この事例のプログラムは、52条の他の範疇により具体的に例外項目とされる項目を具現化していない。したがって、該プログラムは、ビジネスをする方法（メリルリンチに関するもののような）ではなく、数学的方法（ゲールに関するもののような）ではなく、または精神的活動を行う方法（おそらく富士通の場合のような）でもない。
54. より明確に言うと、問題になっている命令を含んでいるコンピュータが、ゲールに関するように、「優れたコンピュータである」だけでなく、該事例とは異なり、該命令は「コンピュータ自体に存在する『技術的』問題を解決する」ということも言うことができる。実際に、即効請求した発明の効果は、単に、関連する命令でプログラムしたコンピュータの中だけではない。これらの命令を実行して引き起こされた有益な結果は、カメラおよび、上記段落[3]に述べたように、該コンピュータシステムを含む、他の装置や製品に送り込まれる。さらに、改良は、コンピュータの一部を成すハ

ードウェアよりもむしろ、コンピュータにプログラムされたソフトウェアに対して行うことがあるという事実は、違いを生じることはできない。ヴァイコム参照。実際には、言い分は、また、メリルリンチに関してフォックスLJにより立証された。

55. 段落[63]でパッテンJが述べたように、この法廷エアロテルの判決の段落[92]の付言にもかかわらず、この結論に賛成する支持がある。ジェイコブLJは、ゲールに関して、52条(2)(c)の例外項目の及ぶ範囲を避けるために、「コードに従ってコンピュータを作動させる物理的媒体で具現化されるコード」よりも「多くのものが必要である」旨が決定されたことを述べて、それから「例えば、コンピュータが作動する速度の変化」を一例として挙げた。本事例において請求された発明の効果は、コンピュータの機能性の速度および信頼性を向上させることである。

56. 言い換えると、このプログラムを有するコンピュータは、類似の従来技術コンピュータよりも優れた作動をする。「まあ！しかしそのことは優れたプログラムであるからという理由であって—コンピュータ自体は変わっていない」旨を言うことは、プログラムにより達成された実際的な実態の評価を高めることにはならない。ただ単なる「優れたプログラム」ではない該実態の問題として、より速くより信頼性の高いコンピュータがある。

57. 技術的であると考えられた審判部のIBM社の判決に関する2つの請求された発明における貢献を所与のものとする、本事例における貢献が、技術的として処理すべきではないと考える論理的または原理づけられた基盤を求める際に何らかの困難もある。特に、IBM社/データプロセッサネットワークに関して、審判部により特定された「技術的」貢献は、エアロテルの段落[88]に説明されたように、「従来技術のシステムにおける制限を撤去したことであり、その結果としてデータ処理システムがより柔軟になり、『プログラムとファイルとの間に改良型通信システム』を有した。」

58. 実際に、この事例における長官の結論を支持することで、イギリスの法廷に、我々が言及した審判部のすべての判決から逸脱させることに関与させたように思われる。特に、それとは反対のプレスコット氏の論点にもかかわらず、この上訴を許容した場合に、ゲームアカウントに関する審判部の推論と矛盾することを認める。段落[2.7]で、審判部は、「例外項目の主題に固有の効果および利点に加えて、実施の特定特徴に関連するそれ以上の技術的利点または効果」がなければならないと言っていた。そのことは、コンピュータプログラムに起因するすべての技術的利点を例外項目とすることを意味することはできない。何故ならば、52条(3)および以前のすべての審判部の判決を無意味なものにするからである。したがって、ヴァイコムおよび2つのIBM社の事例と首尾一貫して、技術革新は、コンピュータ内部（最後に述べた事例に関するような）または外部のいずれにせよ、一般

に特許性を確保するのに十分であることを意味していなければならない（もちろん、52条(2)の他の例外項目に該当しない請求された発明を対象とする）。

59. 次に、エアロテルに関して段落[40]に示す指針に従って結論を考えることは適切である。第一段階は論点ではない。第二～第四段階に関して：

第二段階 貢献特定：

コンピュータを、他のプログラムで、従来技術の運転プログラムよりも速く作動させるプログラムは、特許請求される特徴により、そうすることを使用可能にした。

第三段階 それは単に例外項目対象であるか？

いいえ。何故ならば、それは実際的な実態の対象として優れた作動をするコンピュータの波及効果を有するからである。

第四段階 技術的であるか？

はい。「技術的」の用語の意味に関するすべての見解について技術的である。

60. 最後に、請求された発明に欧州特許が付与されることをEPO審査部が示唆したという事実がある。すなわち、EPOが関与する限り52条(2)の問題には疑義はない。

61. 少なくともペンションベネフィットおよび日立に関する見解が審判部により適用され、本書では適用されない限り、UKIPOが付与すべきでないときにEPOがこの分野で特許を付与する場合はもちろん当然である。2つの庁およびその監督法廷が独自の責任を有しているという事実は、アプローチまたは方針に関してさえ、相違が時々不可避であることを意味する。しかし、ニコルズLJにより該相違が「不条理」と特徴づけられているという事実、およびコナーの段落[3]における推論は、できる限り一緒に進行する2つの省におけるアプローチおよび方針の強い願望を重要視している。これは、ある程度の相互妥協とあいまって、国家法廷とEPOとの間の双方向対話の必要性があることを意味する。本上訴とより直接関連して、アプローチまたは方針に相違がある場合には、特定特許事例における成果による必然的相違を最小限にする試みをしなければならない。

結論

62. これらの理由により、この上訴を却下する。

論 説

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～

河野 英仁*，聶 寧樂**

1. はじめに

コンピュータ・ソフトウェア（Computer Software：以下、CSという）関連発明及びビジネス方法（Business Method：以下、BMという）関連発明について特許を取得するためには、発明が「特許法上の発明」に該当することが必要とされる。特許法上の発明に該当するか否か（以下、特許性という）の判断基準は、国毎に相違する上、依然として明確な基準が存在しない国もある。CS・BM関連発明を取り扱う実務者にとって特許性の問題は悩みの種の一つである。

日本では特許法第2条第1項及び同法第29条第1項柱書の適用に関し審査基準第VII部第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」が設けられているものの、日本国裁判所は当該審査基準に示された判断手法とは異なるアプローチにて特許性を判断する傾向が見られる¹⁾。米国では *Bilski v. Kappos* 事件においてBM関連発明の法定主題について最高裁にてまさに審理中であり、米国特許商標庁も暫定的な審査インストラクション²⁾を開示しているに過ぎない。欧州ではEPO長官が2008年10月にコンピュータプログラムの特許適格性に関し、拡大審判部へ付託している³⁾。

中国においては審査指南第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」に則って審査が行われるが、他国とは相違する基準により特許性を判断している⁴⁾。またBM関連発明に対する審査基準は全く示されていない。

本稿では中国におけるCS・BM関連発明の特許性について審査指南の内容を解説すると共に、

CS・BM関連発明について復審委員会がなした審決及び人民法院がなした判決を分析する。

2. CS・BM関連発明の特許性判断

(1) 専利法の規定

中国専利法第2条第2項⁵⁾は以下のとおり規定している。

「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。」

そして、特許を受けることができない対象が専利法第25条第1項に列挙されている。CS・BM関連発明の特許性で問題となるのは同条（二）である。

「専利法第25条

1. 下記各号に掲げるものに対しては、特許権を付与しない。・・

（二）知的活動の規則と方法」

(2) CS関連発明に対する審査

専利法及び実施細則にはこれ以上の規定はなく、具体的な審査は審査指南第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。

* 弁理士，河野特許事務所

** 中国弁護士・弁理士，河野特許事務所

(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」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) 発明のカテゴリーについて

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。

(iii) 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であり、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。

(iv) 創造性

その他、技術三要素判断は創造性⁶⁾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。

(3) ビジネス方法関連発明に対する審査

BM関連発明もCS関連発明の一種であり同様に審査指南第2部分第九章に規定する「技術三要素」に基づき特許性の判断が行われる。しかしな

から上述した如くBM関連発明の特許性に対する審査手法は審査指南中に明記されておらず、審査意見通知書を受けた場合の対応に苦慮することが多い。

中国知識産権局の審査官には内部資料としてBM関連発明に対する審査資料⁷⁾が配布されている。以下では内部審査資料の内容を説明する。

(i) ビジネス方法の定義

審査資料にはビジネス方法とは、「各種商業活動及び事務活動の方法」と定義されており、その具体例として、証券、保険、リース、オークション、広告、サービス、経営管理、行政管理、事務手配等が挙げられている。

ビジネス方法発明はピュアビジネス方法発明と、BM関連発明とに大別される。ここで、ピュアビジネス方法発明とは、コンピュータ等のハードウェアを用いることのない純粋なビジネス方法そのものをいう。一方、BM関連発明とは、コンピュータ及びネットワーク技術を利用してビジネス方法を実施することを主題とする発明特許出願をいう。

(ii) ピュアビジネス方法発明の審査

ピュアビジネス方法発明に係る出願は、単純なビジネス方法を発明の主題とするものであり、専利法第25条第1項第(二)に規定する「知的活動の規則と方法」に該当し、専利法の保護対象とはならない。審査資料には以下の具体例が挙げられている。

【具体例1】

【請求項】

ユーザと証券会社は先に株式配当振り込み代理契約書を締結し、契約期間内に、証券会社は各株式配当振り込み締切前にユーザ資料を検査し、条件を満たすユーザに対し自動配当金納付を代行する株式配当振り込み方法において、ユーザ資料の内容検査は以下を含む、

ユーザが当該配当を有するか否か；

ユーザが既に自身で振り込みをしたか否か；

ユーザが途中で当該配当を棄権する書面を申請したか否か；

ユーザが十分資金を有するか否か。

【発明の詳細な説明】

株配当振り込み方法であり、証券会社に、配当振込締切前に、配当振込の必要があるか否かユーザ資料を検査する。

【案件分析】

結論：保護客体とならない。

当該請求項が求める保護範囲は、株配当振り込み方法である。これは人間の行為を通じてビジネス運営を実施するものであり、専利法第25条第1項(二)に規定する「知的活動の規則と方法」に該当し、専利法の保護客体とならない。

(iii) BM関連発明の審査

BM関連発明の審査は以下の図1に示すフローチャートに従って行われる。

審査官は出願明細書を読み、発明内容を理解する(S1)。明細書に記載の背景技術・公知技術に基づき発明の解決課題を確定し(S2)、解決課題が技術的課題であるか否かを判断する(S3)。審査官が、保護を求める発明の解決課題が技術的課題ではないと判断した場合(S3でNo)、専利法第2条第2項に規定する技術案でないと判断する(S4)。

審査官は保護を求める発明の解決課題が技術的課題であると判断した場合(S3でYes)、S5へ移行する。

S5において審査官は明細書に記載された解決しようとする技術的課題に焦点を合わせて検索を行い、発明の解決課題を確定する(S5)。審査官は確定した解決課題が技術的課題であるか否かを判断する(S6)。具体的には、明細書中の背景技術において、技術的な課題を記載しているものの、当該技術問題に対し実行した検索結果により、当該技術的課題は既に客観的に解決されていることが明らかとなり、また審査官が実質的に解決しようとする課題が技術的課題でないと一応の判断をした場合(S6でNo)、専利法第2条第2項に規定する技術案でないと判断する(S7)。審査官は検

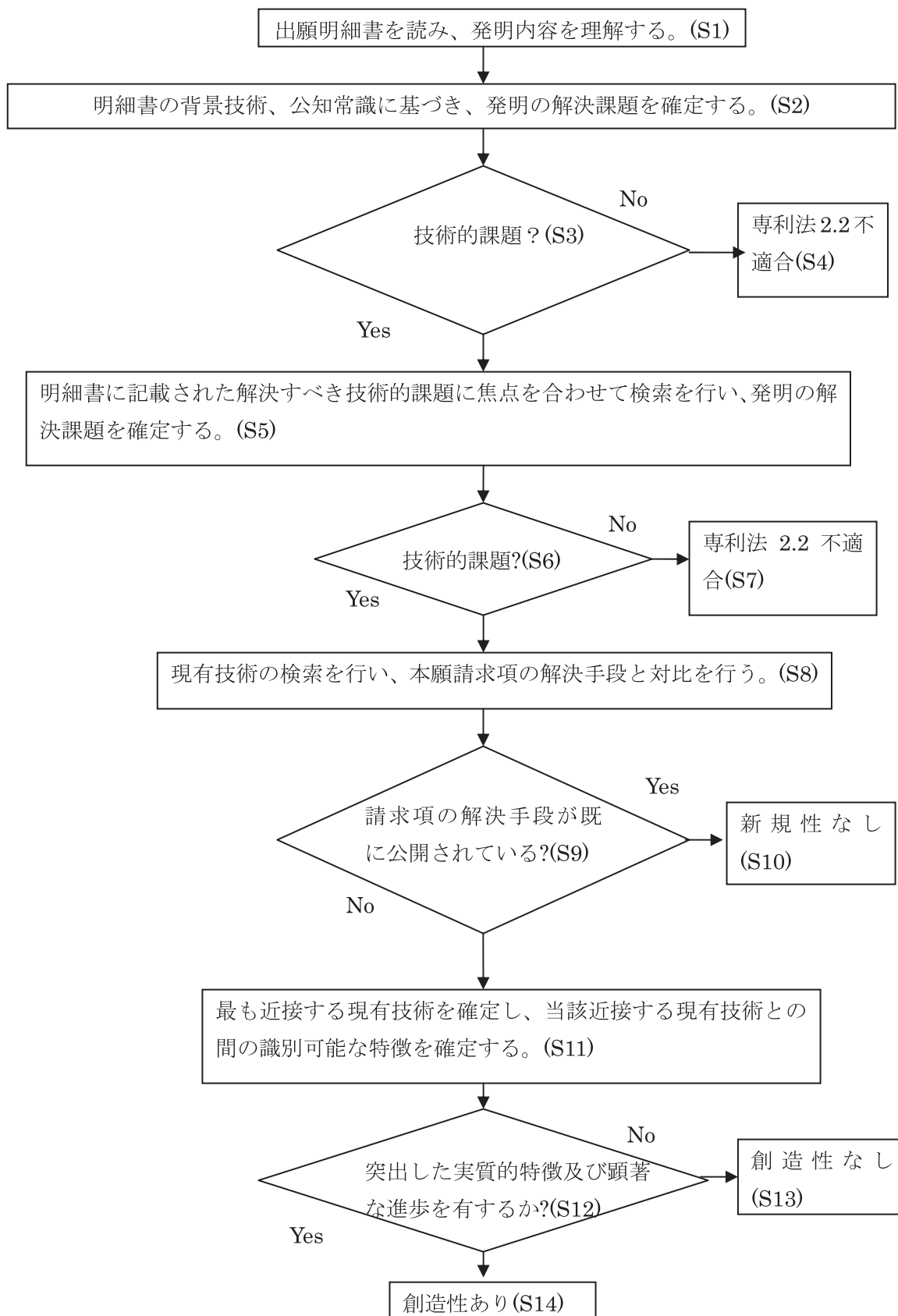


図1 BM関連発明の審査フローチャート

索後において確定される課題が技術的な課題であると判断した場合 (S6でYes), S8移以降の処理を行う。なお, S8-S10は新規性の判断処理, S11-S14は創造性の判断処理であるため詳細な説明は省略する。

S2及びS3においては明細書の【背景技術】及び公知常識に基づき確定した解決課題に着目している点で, 明細書に記載の解決すべき技術的課題に基づき検索を行った後に確定された解決課題に着目するS5及びS6と相違する。以下にS2及びS3における審査例を【具体例2】で, S5及びS6における審査例を【具体例3】で述べる。

(iv) 【具体例2】

【請求項】

顧客の一または複数の特定遊覧項目への流れをリアルタイム調整するシステムであって,

隊列を通じて, 顧客が伝統的整列待機方式により前記特定遊覧項目へアクセスする第1隊列と,

隊列を通じて, 顧客は第1隊列の伝統的整列待機方式を避けて, 前記特定遊覧項目へアクセスできる第2隊列と,

第2隊列へのアクセス権限を付与する顧客を確定する第1確定器とを備え,

一方面の割当時間範囲を確定, 生成及び出力する制御器を有し, 該時間範囲において, 顧客は第2隊列を通じて特定遊覧項目へアクセスし, 前記制御器は, 一回または複数回, 前記遊覧項目のリアルタイム操作容量を確定し, 前記システムに対しリアルタイム操作容量に関するデータを提供し, 前記割当時間範囲を生成する処理器を含み,

顧客にこのときのデータを先に割り当てるメモリとして用いるデータメモリ装置を備え, 前記システムはメモリの前記データに基づき, 前記顧客に付与した割当時間の確認を許可または拒絶し,

顧客が割当時間範囲内において割当遊覧項目へアクセスする権限を許可する第2確定器を備える。

【発明の詳細な説明】

従来, 遊覧項目の待ち時間を減少させる方法の一つとして, 予め顧客にカードを付与しておく技術が知られている。顧客はカードを用いて, 遊園

地内にあるコンピュータ端末にアクセスし, 遊覧項目の数量・性能に関連する割当時間を取得する。

【案件分析】

結論：保護客体とならない。

明細書の背景技術の記載から, 既存のコンピュータ技術を利用することにより, 遊園地の顧客の流れ制御を実行するシステムであることが理解できる。

当該出願の解決課題は, 顧客の遊覧項目の待ち時間を低減するために, いかに顧客の流れを動的に調整するかにあり, 「技術的課題」を有さない。従って, 本請求項はS3においてNoと判断され, 専利法第2条第2項(二)に規定する技術案に該当しないことになる。

(v) 【具体例3】

【請求項】

画像ビジネスシステムであって,

前記画像のデジタル画像データを受け付ける受け付けコンピュータと, 前記デジタル画像データの固有操作条件は印刷条件を含み,

前記デジタル画像データを記録する保存装置と,

インターネット網を通じて伝送される前記デジタル画像データを, 印刷写真の形式に基づき前記受け付けコンピュータで現像するために, 前記保存装置中の前記デジタル画像データを, 前記インターネット網を通じて前記受け付けコンピュータへ伝送する伝送装置と, 前記印刷写真の形式は既に前記印刷条件に基づき修正されており,

前記固有操作条件に伴う前記デジタル画像データの購入電子費用の記帳事務を行う費用記帳コンピュータとを備える。

【発明の詳細な説明】

従来写真を現像, 焼き付け, 拡大するためには写真店に行く必要がある。それ以外は郵便により写真を購買者に送る必要がある。このような販売過程は複雑であり時間を要するものであった。

【案例分析】

結論：保護客体とならない。

当該出願の背景技術に基づけば, 現在の写真販

売は依然として、伝統的な店舗での販売方式を採用している。本願は、伝統的ビジネス活動において、コンピュータ及びインターネット技術を採用し、電子化データ伝送処理を行うものである。従って、背景技術に基づく課題は技術的課題であるといえ、S3の判断はYesとなる。

S5において、審査官は当該課題に基づき検索を行いU.S.XXXを抽出したと仮定する。U.S.XXXには、現有技術中に既に存在するコンピュータ及びインターネットを利用してデジタル音声・画像製品を販売するシステムが開示されていると仮定する。つまり、コンピュータ及びインターネットを用い、写真を広め、顧客に写真を提示することは技術上既に解決されていると認定できる。そうすると本願請求項に係る発明は、U.S.XXXにおいて成熟した技術を写真の「現像・焼き付け」に採用したものであり、販売される物品が相違するにすぎない。

従って、本願の解決課題は異なる物品の販売という非技術的課題と認定できる。従ってS6においてNoと判断され、専利法第2条第1項にいう技術案には該当しない。逆にU.S.XXXが存在しなければ特許性有りと判断される。

3. 復審委員会の判断

以下、復審委員会がなした審決2件を紹介する。

(1) セガ事件

(i) セガ事件の概要

日本の株式会社セガ・エンタープライゼス（以下、請求人という）は中国知識産権局に「プログラム実行装置のプログラム実行の制御方法」と称する発明特許出願（出願番号95102738.7、以下738出願という）を行った。

審査においては現有技術との間の区別的な特徴（日本実務における「相違点」に相当）は商業手段に該当し、創造性を欠くとして拒絶査定となった。出願人は拒絶査定を不服として復審委員会へ審判請求を行った。復審委員会は、本願請求項と現有技術との間の区別的な特徴は技術的課題を解

決する技術手段に該当し、創造性を有するとの決定⁸⁾をなした。詳細な経緯は以下のとおりである。

1995年2月20日：中国特許出願

2004年5月14日：知識産権局実質審査部門（以下、審査部門という）：専利法第22条第3項（創造性）の規定に反するとして拒絶査定

2004年8月30日：復審委員会へ審判請求

2005年12月6日：復審委員会は審査部門がなした拒絶査定を取り消す審決

(ii) 738出願の内容及び現有技術との対比

請求項1の内容は以下のとおりである。また図2は対応日本出願の代表図である。

【請求項1】アプリケーションプログラムと発売地域を示す発売地域情報とを格納した着脱自在な記憶ユニットを備えるプログラム実行装置に、プログラムの実行を制御する方法において、前記記憶ユニットが装着される場合、前記プログラム実行装置のプロセッサは、前記プログラム実行装置の不揮発性メモリに記憶したベーシックプログラムを実行し、前記記憶ユニットから前記発売地域情報を読み出し、前記プログラム実行装置の記憶手段に記憶された発売地域を示す発売地域情報と、前記読み出した発売地域情報とを比較し、前記比較の結果に応じて、前記記憶ユニットに記憶されたアプリケーションプログラムとの実行可否を判定し、実行可能と判定した場合、前記プロセッサと接続されている表示機及び入出力ユニットを介する操作によって、ゲームが開始されるための前記記憶ユニットのアプリケーションプログラムを実行し、実行不能と判断した場合、前記記憶ユニットの前記アプリケーションプログラムを実行しないとともに、アプリケーションプログラムが実行できないことを前記表示機に表示する。

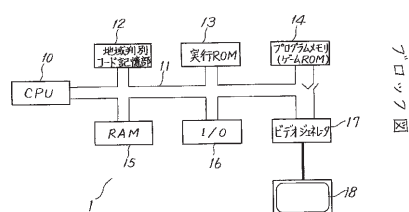


図2 対応日本出願の代表図

請求項1に係る発明は、記憶ユニットに、記憶ユニットの発売地域を示す地域情報を格納しておく。一方、プログラム実行装置本体には、本体の発売地域を示す地域情報を格納しておく。ソフトウェア実行時には、記憶ユニットの地域情報とプログラム実行装置本体の地域情報とが比較される。そうすると、プログラム実行装置本体の発売地域以外で発売された記憶ユニットは、当該プログラム実行装置本体上で動作できない。これにより第三者が不当に利益を得ることを防止でき、開発会社、販売会社の利益を守ることができるという効果を奏する。

一方、現有技術として審査部門及び復審委員会に引用された引例CN1009970Bは、相対的に小さいアドレス空間にアクセス可能な中央処理ユニットを含むPC本体に対して着脱自在な、メモリーカートリッジを開示している。

(iii) 復審委員会の判断

復審委員会は738出願について、以下の如く判断した。

「本願請求項1と引例との区別的特徴は、①装置本体の記憶手段に記憶された地域情報と、着脱される記憶ユニット内の地域情報とを比較し、比較結果に応じてプログラム実行可否を判断することと、②記録ユニットから地域情報を読み出すことである。審査部門も、区別的特徴①は本願請求項1と引例との区別的特徴であると認めているが、当該区別的特徴は商業方法に該当すると認定した。

しかしながら、当該区別的特徴は、プログラムの制御に用いられた技術手段であり、ソフトウェアの不正品対策という技術的課題を解決し、技術

的効果を得た技術的特徴に該当し、商業方法に属しておらず、請求項1-6の発明の創造性の論評に考慮されるべきである。」

以上の理由により復審委員会は、738出願について審査部門がなした拒絶査定を取り消す審決をなした。すなわち、「第三者が不当な利益を得ることを防止し、開発会社、販売会社の利益を守る」ということはソフトウェアの不正品対策という技術的課題であり、得られた効果も技術的効果であることから、本願発明を現有技術に対して創造性を具備する技術的特徴に該当すると判断したのである。

(iv) 考察

738出願に係る発明は、現有技術との相違点が技術的特徴であり、かつハードウェアを利用することから、技術的手段を有すると判断できる。このような自然法則に即した技術的手段の利用によって、必然的に技術的課題を解決することができ、かつ、自然法則に則した技術的効果を得ることができる。このように、復審委員会は出願に係る発明が現有技術に比して有益な技術的効果を奏することから、専利法第22条第3項に規定する顕著な進歩を有すると判断したのである。本事件は創造性に関する議論を含むが、如何なる場合に技術的手段・技術的課題・技術的効果を具備するのかを理解する上で参考となる。

(2) Oracle 事件

(i) Oracle 事件の概要

Oracle国際公司（以下、請求人という）は中国知識産権局に「不確定要素依存型支払いを含む電子取引をディレクトリ認証するとともに安全な電子銀行手形を介して実行する方法並びにシステム」と称する発明特許出願（出願番号00816165.8、以下165出願という）を行った。

審査においては専利法第25条第1項(二)に規定する「知的活動の規則と方法」に該当するとして拒絶査定となった。出願人は拒絶査定を不服として復審委員会へ審判請求を行った。復審委員会は、本願請求項は技術三要素を具備しておらず、専利

法第2条第2項に規定する技術案に該当せず特許の保護範囲に属しないとの決定⁹⁾をなした。詳細な経緯は以下のとおりである。

1999年9月24日：米国特許出願
2000年9月22日：国際特許出願 PCT/US00/26054
2002年5月24日：中国国内移行
2004年6月4日：審査部門：専利法第25条第1項(二)に規定する「知的活動の規則と方法」に該当するとして拒絶査定
2004年9月6日：復審委員会へ審判請求
2008年2月20日：復審委員会は、請求項1-33が専利法第2条第2項（改正前実施細則第2条第1項）の規定に反するとして拒絶査定を維持する審決

(ii) 165出願の内容

165出願の請求項1は以下のとおりである。

【請求項1】一人以上の振出人と受取人とを含む参加者の間、電子手形を介して、不確定要素の除去を銀行が手形の受取人に対しての手形の支払いをリリースする前提条件とする電子取引を行うためのコンピュータシステムであって、

暗号化された参加者固有の識別子を記憶した記憶装置と、

不確定要素条件を開示するよう構成されるとともにこの不確定要素条件を除去するオプションを含むよう構成され、承認された取引の参加者のみがアクセス可能なコンピュータサイトと、

前記コンピュータ装置と関連されて信任された機関によって管理されており、識別情報を含む電子要求を各参加者から受信する認証装置と、

前記信任された機関と言えども暗号化されていない純粋なパスワードを知ることにはできないように、前記参加者から暗号化されていない識別情報の少なくとも一部が、記録または明確に読み取られないとき直ちに暗号化する暗号化装置と

を含み、信任された機関によって管理されているコンピュータを有し、

前記認証装置は、暗号化された識別情報と記憶

されている参加者固有の暗号化された識別子とを比較し、

前記振出人が前記認証装置によって適正に認証され、かつ、前記コンピュータサイトが、認証された参加者から指定の又はすべての不確定要素が除去されたことを通知された場合にのみ、受取人に対する支払いがリリースされ、

前記振出人の認証は、前記受取人への前記振出人の個人情報の提供なしに、前記認証装置と前記振出人との間で行われる。

(iii) 復審委員会の判断

復審委員会は審査指南に基づき、以下のとおり述べた。

「請求項1のコンピュータシステムは、公知のコンピュータ、ネットワーク及び周知の暗号化手段という電子取引分野において慣用される3つの構成を利用し、不確定要素が除去された場合に支払い処理を行う。ここで「不確定要素」とは、例えば「支払期限を超過したか否か」、「十分な資金を保持しているか否か」、「商品の検査が合格しているか否か」等の、電子取引を実現するために人為的に規定された取引条件と認定できる。」

請求人は「暗号化手段が従来技術と異なり、取引の安全性の向上という技術的課題を解決した」と反論したが、復審委員会は

「本願発明の如く、記録または明確に読み取られない場合に、識別情報を直ちに暗号化するという暗号化装置は、単に暗号化処理を実行するタイミングを規定したにすぎず、実際のところ従来の暗号化装置と同じであり、「記録または明確に読み取られない」という時点で暗号化するということは、暗号化手段そのものに対する改進とはいえず、技術手段と該当せず、またその解決しようとする課題も技術的課題ではない」と判断した。そして、

「請求項に記載の解決案は公知のコンピュータ、ネットワーク、及び暗号化装置を利用して構成した公知の電子取引システムであり、この公知のシステムはなんら技術的進歩をもたらさない。従って、本願が解決しようとする課題は電子取引にお

いて全ての不確定要素が除去された場合にのみ、受取人に対する支払いが実行されるということであり、技術的課題ではなく、効果も技術性を有しない。」と結論づけ、専利法第2条第2項（改正前実施細則第2条第1項）を理由として、拒絶査定を維持する審決をなした。

4. 人民法院における判断

最後にBM関連発明の特許性に対して人民法院で争われた事件を紹介する。

(1) マイクロモーション事件の概要

米国マイクロモーション（以下、原告という）は中国知識産権局に「物資運送システム（100）の操作方法」と称する発明特許出願（出願番号00807781.9、以下781出願という）を行った。

審査においては「技術的特徴」が記載されていないとして拒絶査定となった（実施細則第21条第2項¹⁰⁾）。出願人は拒絶査定を不服として復審委員会へ審判請求を行った。復審委員会は、本願請求項は技術三要素を具備しておらず、専利法第2条第2項に規定する技術案に該当せず特許の保護範囲に属しないと決定¹¹⁾をなした。

出願人はこれを不服として北京市第一中級人民法院へ提訴した。北京市第一中級人民法院は同じく技術三要素を具備しないと復審委員会の判断を維持する判決¹²⁾をなした。詳細な経緯は以下のとおりである。

なお、本特許出願は米国を基礎とするPCT出願であり、同一請求項の内容で米国、日本、及び欧州に国内移行されている。経緯は以下のとおりである。

1999年3月19日：米国特許出願

2000年3月15日：国際特許出願PCT/US00/06789

2001年11月19日：中国国内移行

2005年6月10日：審査部門：請求項1は実施細則第21条第2項の規定に反するとして拒絶査定

2005年9月21日：復審委員会へ審判請求

2005年11月2日：前置審査において審査部門は拒絶査定を維持決定

2007年3月9日：復審委員会は審査部門がなした拒絶査定を維持する審決 原告上訴

2007年9月26日：公開審理

2007年12月20日：北京市第一中級人民法院拒絶維持判決

(2) 781出願の内容

781出願に係る発明は、運送物資の数量を最大化し、物資を積載・運輸するコストを最小化するアイデアである。請求項1の内容は以下のとおりである。

【請求項1】

物資源（101）から物資の目的地（110）へ物資を運送する物資運送システム（100）の操作方法であって、

前記システムは以下のステップを含む、

(a) 前記物資の1次運送を開始するステップ(303)と、

(b) 流量計（103）から当該流量計（103）を経る物資の流速情報を受け取るステップ（601）と、

(c) 前記流速情報に基づいて、前記流量計（103）を経る物資の1次測定値を計算するステップ（304）と、

(d) 前記流速情報に基づいて、前記流量計（103）を経る物資の2次測定値を計算するステップ（304）と、

(e) 前記1次測定値を、前記物資運送において運送される物資の1次合計値に加算するステップ（305）と、

(f) 前記2次測定値を、前記物資の運送において運送される物資の2次合計値に加算するステップ（305）と、

(g) 前記1次合計値が1次目標以上か否かを確定するステップ（306）と、

(h) 前記1次合計値が前記1次目標以上との確定（306）に反応して、前記物資の運送を終了するステップ（308）と、

(i) 前記1次合計値が前記1次目標より小さい

との確定 (306) に反応して、前記2次合計値が2次目標以上であるか否かを確定するステップ (307) と、

(j) 前記2次合計値が前記2次目標以上との確定 (307) に反応して、前記物資の運送を終了するステップ (308) と、

(k) 前記2次合計値が前記2次目標より小さいとの確定 (307) に反応して、ステップ (b) ~ (j) を反復するステップ。

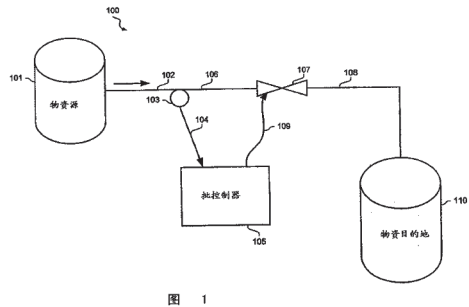


図2 物資運送システムのブロック図

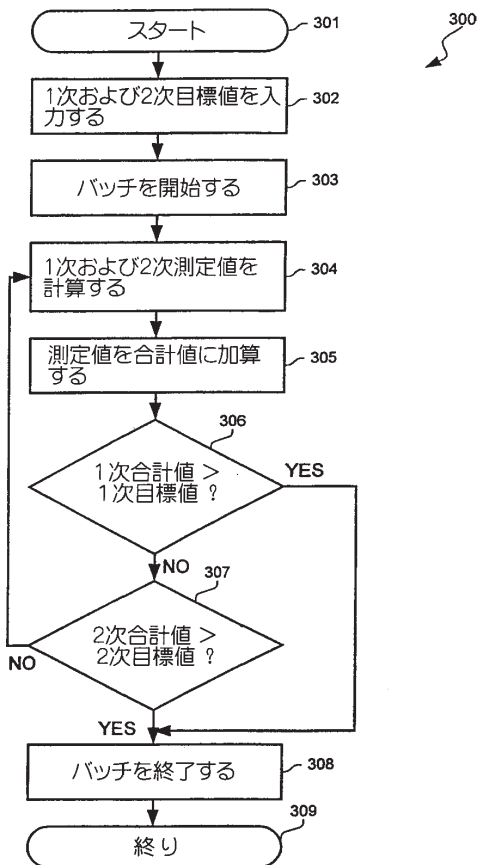


図3 対応日本出願の代表フローチャート

図2は物資運送システムのブロック図、図3は対応日本出願¹³⁾の代表フローチャートである。資材は物資源101から物資目的地110まで運送される。制御器105は流量計103の流量を監視し、資材の運送数量を最大化しつつコストを低減すべく弁107を開閉制御する。

なお、1次目標値とは、例えば5平方ヤード等の容積である。一方、2次目標値とは5,000ポンド等の荷重である。

制御器105は1次目標値と2次目標値とが最大となるよう制御する。

(3) 人民法院の判断

人民法院は、審査指南第2部分第9章第二節の技術3条件の原則を述べた上で、781出願について以下のとおり判断した。

「本願明細書における解決課題は、運送処理過程により運送物資の数量を最大化し、また物資を積載・運輸するコストを最小化することにある。従って本願が解決しようとする課題は管理上の問題であり、かつその特許請求の範囲に記載された解決案は公知のハードウェア構造において構成した現有する運送システムの基礎上的のものであり、管理物質の運送数量及びコストに対する特定アルゴリズムに係るコンピュータプログラムを用いて実行されるものである。従って、専利法における技術問題ではなく、このことから奏される効果もまた技術性を有さず、保護対象に属さない。」

すなわち本願発明の解決課題は技術的な課題ではなく、効果も数量最大化及びコスト低減という非技術的効果であることから、法上の発明に該当しないと判断されたのである。

(4) 考察

技術三要素に基づく判断は中国独特のものであり、他国の判断基準と比較すれば非常に厳しい要件を課しているといえる。

本件について出願人は米国、欧州及び日本に特許出願している。米国では同様の請求項について拒絶理由を受けることなく特許¹⁴⁾が成立している。米国連邦巡回控訴裁判所が判示した機械・変

換テスト¹⁵⁾を用いて特許性について分析すると、請求項1に係る方法発明は物資運送システム及び流量計というハードウェアに実装されており、かつ、当該ハードウェアの使用は権利範囲に意味のある制限を加えているといえ、米国特許法第101条¹⁶⁾の要件を具備するといえる。

欧州においても同様に拒絶理由を受けることなく特許が成立している¹⁷⁾。発明の成立性を規定する欧州特許付与に関する条約第52条¹⁸⁾に基づく拒絶理由は通知されていない。

日本においては審査において拒絶査定、審判においても拒絶査定維持の審決がなされたが、その拒絶は日本国特許法第36条第6項第1号及び同項第2号の記載不備、並びに、同法第29条第2項の進歩性を理由とするものである¹⁹⁾。日本国審査官及び審判官は日本国特許法第29条第1項柱書を理由とする拒絶理由は通知していない。

同一請求項に対する各国の判断を比較すれば、中国における技術三要素判断が如何に特異であるか理解できる。方法発明にはハードウェアを用いたソフトウェア処理による金融取引の活性化を課題とするアイデア、自動車分野における安全性の向上を課題とするアイデア、映像配信における著作権保護機能を向上させることを課題とするアイデア等、必ずしも技術的な課題に直結しない有用なアイデアが数多く存在する。このような方法発明はBM関連発明でなくとも全て技術的課題が存在しないことを理由に門前払いされてしまう。

2009年10月改正専利法以前の専利法第1条は法目的として以下のとおり規定していた。

「第1条 発明創造の特許権を保護し、…科学技術の進歩と革新を促進し、社会主義現代化建設の需要に適応するため、特にこの法律を制定する。」

専利法の立法趣旨である「科学技術の進歩を促進する」に鑑みれば、技術三要素を具備する発明のみを保護すれば良く、それ以外の課題を有する発明は排除するという考えも理解できよう。しかしながら、改正専利法第1条は、これを改め、

「第1条 特許権者の合法的権利を保護し、…科学技術の進歩と経済社会の発展を促進する要請

に應えるためにこの法律を制定する。」と規定した。

すなわち、科学技術の進歩のみならず経済社会の発展を促進することが法目的の一つとして追加とされた。このような改正経緯及び各国制度との調和を図る観点からすれば、CS・BM関連発明をより幅広く保護する方向へ審査指南を改訂することが強く望まれる。

5. 出願に際し注意すべき点

続いてCS・BM関連発明の出願に際し注意すべき点を説明する。

(1) 専利法第25条第1項

専利法第25条第1項の規定により拒絶されることを防止するために、出願の際は、発明のカテゴリ及び請求項における技術特徴の記載が重要となる。

発明のカテゴリは「方法」または「装置」とすることで同項の適用は回避できる。

また、請求項中にアルゴリズム、数学的計算規則またはゲーム規則等の「知的活動の規則と方法」を一部に含んでも、これ以外に請求項中に技術的特徴を含み、全体として見れば「知的活動の規則と方法」といえない場合、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。

(2) 間接侵害

ここでソフトウェア発明を「装置」としてクレームしたところ、特許に係るソフトウェアが記録されたCD-ROM等の記録媒体が第3者により販売され、または、インターネットを通じて配信された場合に、特許権侵害として訴追できるか否かが問題となる。専利法第11条は以下のとおり規定している。

「第11条

…生産経営の目的でその特許製品を製造、使用、販売の申出、販売、輸入し…てはならない。」

このように専利法第11条は「装置」クレーム

に対する直接侵害についてのみ規定していることから、「プログラム」が記憶された記録媒体を第三者が販売しようが、インターネットで配信しようが専利法第11条にいう特許権侵害とならない。中国専利法及び実施細則には日本国特許法第101条に対応する間接侵害規定は存在しない。ただし中国では「間接侵害」と称され過去の判例で数多く特許権侵害を認めている。

最高人民法院は、間接侵害についての法解釈をより明確化すべく司法解釈案²⁰⁾を公表した。

司法解釈案第16条第1項は以下のとおり規定している。

「第16条 関係製品が、特定の発明または实用新型特許の実施のみに用いられる原材料、中間製品、部品、設備等であることを、行為者が知りながら、それを、特許権侵害行為を実施するためのものとして第三者に提供し、権利者が当該行為者と第三者と共に民事責任を負うと主張する場合、人民法院はその主張を認めるものとする。」

すなわち、ソフトウェア販売者が発明の実施にのみ利用されることを知りながら当該ソフトウェアを第三者に提供し、第三者が当該ソフトウェアをインストールしたPCを販売することによって、特許権を侵害した場合、販売者と第三者とを共同で訴えることができるのである。

しかしながら、プログラムをインストールして「装置(PC)」を「製造する」第三者は「業」としてではない最終ユーザであることが多く、特許権侵害訴訟を提起できないことも多い。

この抜け穴を防止すべく同条第2項は以下のとおり規定している。

「当該第三者の実施が生産経営を目的としなが、権利者は当該行為者が民事責任を負うと主張する場合、人民法院はその主張を認めるものとする。」

すなわち、最終ユーザ以外の業者のみを被告として特許権侵害訴訟を提起することができるので

ある。

現在提案中の司法解釈案第16条が正式に制定されれば²¹⁾、「装置」クレームによっても、当該発明に係るプログラムが記憶された記録媒体を製造・販売する行為、さらにはプログラムを、インターネットを通じて配信する行為をも特許権侵害として主張することが可能となる。

(3) 専利法第2条第2項

専利法第2条第2項による判断、即ち「技術三要素」の判断には、以下の判断基準が成立する：

(技術的課題=1) AND (技術手段=1) AND (技術効果=1) => (技術解決法=1)

つまり、技術的課題、技術手段、技術効果のいずれか一つが「非技術的」である場合、当該発明は技術解決案でないことから、法上の発明に該当しないと判断される。これらの三要素は緊密に関連している。以下、三要素それぞれの判断方式について個別に分析した上で、出願に際し注意すべき点に言及する。

(i) 技術手段

技術手段は、請求項に係る発明が解決しようとする課題に貢献する技術的な特徴であることが必要である。コンピュータ、インターネット等は電子商取引において広く利用されている一般的な技術ツールであることから、非技術的課題を解決するために、又は商業方法・商業規則に係る情報を処理するためにコンピュータ、インターネット等を利用することは、技術手段の利用と認められない。従って、請求項に記載した技術特徴が技術手段に該当するか否かを判断する場合、コンピュータ、インターネット等の公知技術が果たす役割は考慮されず、明細書に記載した背景技術及び当業者にとっての公知技術に対する新しい技術特徴が果たす役割しか考慮されない点に注意すべきである。要するに、現有技術に対する新しい部分の技術特徴のみが技術手段に該当する。

なお、自然法則を利用しない特徴は、当然に技術手段に該当しない。

(ii) 技術的課題

明細書に記載した発明が解決しようとする課題は、出願人が述べた、発明が真に解決しようとする課題とみなされ、重要な判断依拠として「技術三要素」の判断に用いられる。明細書の背景技術、発明の解決課題に記載した現有技術の問題点及び本発明の解決課題に基づき、当該課題が技術性を有しないと判断された場合、発明の特許性が否定される。

また、技術的課題は必ずしも技術手段で解決されるとはいえない点に注意すべきである。明細書に記載した発明の解決課題は技術的な課題であるものの、当該技術課題を解決するための具体的な技術的手段を記載していない場合、当該課題の技術性も認められない。例えば、Oracle事件における165出願の如く、取引の安全性向上という技術的課題に言及しているが、当該課題は「支払期限を超過したか否か」、「十分な資金を保持しているか否か」、「商品の検査が合格か否か」等の、電子商取引を実現するために人為的に規定された取引条件という手段により解決されるものである。この場合は、課題に対する技術性も同じく否定される。

(iii) 技術効果

技術効果は、技術手段及び技術的課題から必然的に決定される。技術的課題を解決するために成された発明は、技術手段を利用して、当該技術的課題を解決した場合、得られた効果も必然的に技術的な効果となるからである。

(iv) BM 関連発明特有の注意点

特にBM関連発明を出願する場合、商業的課題を主張することなく、技術手段を利用して、技術的課題を解決しつつ暗に商業的課題を解決できる請求項及び明細書を書き上げる能力が要求される。技術手段によって商業的課題を解決できるか否かは、客観的なことであり、明細書に商業的課題を記載する必要はない。むしろ商業的な課題を記載すれば、専利法第2条第2項に基づく拒絶理由に直結することから、かかる記載は控えること

が必須である。特にパリルートで中国に特許出願を行う場合、原日本明細書を見直す機会がある。その際、クレーム、解決課題、及び発明の効果欄について、商業に関連する記載を全て削除し、技術的側面がより顕在化された記載に全面的に見直すことが必要である。さもなければ審査官から技術三要素に基づく拒絶を頂戴するのは火を見るよりも明らかであり、かかる拒絶理由を後に克服するのは至難の業だからである。

その他、BM関連発明の創造性について意見書・補正書にて議論する場合、いくら技術以外の商業的な効果を主張しても無意味である。引例との相違点は技術手段にあり、かつ有益な技術的効果を奏し得ることを主張することが重要となる。

6. まとめ

本稿の執筆にあたっては審査指南上の仮想例よりも、実際に審判、裁判で問題となった実例を中心に解説すべく、2005年以降の審決例及び判決を数十件調査分析した。大多数の案件では審査における拒絶判断が維持されているが、セガ事件の如く、特許性有りと覆された事件が存在するほか、内部審査資料【具体例3】の如く一定条件下で特許性有りと認められる例も存在する。上述した審査指南の記載及び事例を分析することで、中国出願時におけるクレーム、技術的課題及び技術効果の記載をどのように記載すべきかが垣間見えてくる。本稿がCS・BM関連発明を取り扱う実務者の参考となれば幸いである。

(注)

- 1) 平成19(行ケ)10369審決取消請求事件 特許権 行政訴訟平成20年06月24日 知的財産高等裁判所、平成20(行ケ)10001審決取消請求事件 特許権 行政訴訟平成20年08月26日 知的財産高等裁判所等。日本国特許法上の発明に関しては、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(特許法2条1項「自然法則を利用した…」の意義」) 社団法人 日本国際知的財産保護協会月報第53巻第12号P.15、及び、河野登夫「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性-精神活

- 動が含まれる歯科治療システムの発明」パテント Vol. 61, No.12が詳しい。
- 2) 米国特許商標庁発表資料 (http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/20090827_interim_el.htm), 詳細な解説は <http://www.knpt.com/contents/cafc/2009.0910/2009.0910.html> を参照されたい。
 - 3) Jurgen Betten, 永岡 重幸 (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」日本国際知的財産保護協会月報第54巻第4号, P.24
 - 4) 2007年度知的財産権協会ソフトウェア委員会「中国におけるソフトウェア保護の調査報告」知財管理, Vol.58 No.9, P.1207
 - 5) 2009年10月1日に法改正された専利法第2条第2項は改正前の実施細則第2条第1項の規定内容と同一である。
 - 6) 専利法第22条第3項。なお創造性は日本国特許法第29条第2項に規定する所謂進歩性に相当する。
 - 7) 第9章第4節「ビジネス方法に関する発明特許出願の審査」
 - 8) 決定号FS7459号
 - 9) 決定号FS12684号
 - 10) 改正前の実施細則第21条第2項は以下のとおり規定している。
「実施細則第21条第2項
独立請求項は全体的に発明または実用新案の技術案を反映し、技術課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載しなければならない。」
 - 11) 決定号FS10341号
 - 12) (2007) 一中行初字第01031号
 - 13) 特願2000-607130号
 - 14) U.S. Patent No. 6,173,214
 - 15) 機械-変換テストはIn re Bilski事件 (In re Bilski, 545 F.3d 945 (Fed. Cir. 2008)) において米国連邦巡回控訴裁判所大法廷が判示した米国特許法第101条の判断手法である。機械-変換テストでは方法クレームは
(I) クレームされた方法が特別な機械または装置に関係している場合、
または
(II) 特別な物 (article) を異なる状態 (state) または物体 (things) へ変換している場合に特許性があると判断する。
 - 16) 米国特許法第101条の規定は以下のとおり。
「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を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。」
(特許庁HP:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm)
 - 17) EP1190351
 - 18) 欧州特許付与に関する条約第52条は以下のとおり。
第52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、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。
(2) 次のものは、特に、(1) にいう発明とはみなされない。
(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内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。
(前掲特許庁HP)
 - 19) 特願2000-607130号, 不服2006-26831号
 - 20) 2009年6月18日「特許権紛争案件審理の法律適用に関する若干の問題解釈」案最高人民法院。なお現在パブリックコメントを募集している段階である。
 - 21) 司法解釈とは、中国の最高司法機関が法律により付与された職権に基づいて、法律を実施する過程において具体的にどのように法律を運用するかについて発行した普遍的司法効力のある解釈である。周道鸾著「中華人民共和国司法解釈全集」, 人民法院出版社, 1994年版, P.1
なお、本稿投稿後の2009年12月28日最高人民法院は「特許権紛争案件審理の法律適用に関する若干の問題解釈」法積(2009)21号を公布した。残念ながら間接侵害に関する規定は法積第21号には導入されなかった。次回の専利法改正時または新司法解釈公布時での導入を期待したい。

(原稿受領日 平成21年12月29日)

D03 コンピュータ関連発明の審査基準

特許庁審査4局(制定日:1984.11)
特許庁審査4局(改正日:1998.02)
電気電子審査局(改正日:2005.04)

【序文】

このたびコンピュータ関連発明審査基準を改正することになりました。

この改正は、ビジネス関連発明を含んだコンピュータ関連発明に対する審査基準を明確にするためのものです。ビジネス関連発明とは、コンピュータ、通信網及びソフトウェアを利用してビジネスアイデアを実現したコンピュータシステムに関する発明をいいます。最近、情報技術の急速な発達と普及でビジネス関連発明の出願が活発になされています。このような出願が広告、流通、金融などのサービス分野に急増することにより特許権に不慣れな関連業界に広範囲な影響を及ぼしています。このようなビジネス関連発明を公正に審査するために審査基準を明確にする必要があるわけです。

この改正はまた、審査実務の変化を反映するためのものでもあります。コンピュータ関連発明審査基準は1984年に制定され1995年と1998年の二度にわたって改正されました。1998年に改正された以後、国内外でコンピュータ関連発明に対する多くの審査、審判、判決事例などが蓄積されました。これに伴い審査実務に大きな変化が訪れ、このような変化を審査基準に反映する必要がありました。

改正された審査基準は特に、要件と明細書記載要件を明確に説明したことが特徴です。特に、コンピュータ関連発明が特許法第2条第1項で規定する発明に該当するの否かを判断するときに基準となる‘発明であること’要件を明確に説明しました。また、進歩性要件、特許請求範囲記載要件、発明の詳細な説明記載要件などを具体的な例を挙げて詳しく説明しました。

改正された審査基準はまた、説明の簡潔性を追求したことが特徴でもあります。主題と関連されたものだけを選び抜き、そうでないものは一切捨てることにしました。

どうかこの審査基準が審査官にコンピュータ関連発明の公正な審査を遂行するための道しるべとして活用されることを祈ります。

2005.4.

特許庁長

【はしがき】

この審査基準は、発明の実施にコンピュータ・ソフトウェアを必要とする発明(以下‘コンピュータ関連発明’とする)に関する出願を審査するとき、特有の判断及び取扱が必要な事項を説明する。

※この審査基準で使用されている用語の説明

ソフトウェア:コンピュータでハードウェアを動かす技術

ハードウェア:コンピュータを構成する種類の装置若しくは機器(例:CPU、メモリ、入力装置、出力装置、周辺装置など)

段階:所定の目的を達成するために時系列的に連結された一連の処理または操作

プログラム:コンピュータで処理するのに適合した命令の集合

プログラムリスト:プログラムを紙に印刷したり画面に表示することにより提示したもの

プログラム記録媒体:プログラムを設置し実行したり流通するために使用される‘プログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体’

データ構造:データ要素間の相互関係を表示したデータの論理的構造

データ記録媒体:記録されたデータ構造によりコンピュータがする処理内容が特定される‘構造を有したデータを記録したコンピュータで読むことができる媒体’

目次

1. 明細書の記載要件

1.1 特許請求範囲の記載要件

1.1.1 コンピュータ関連発明の範疇

1.1.2 発明を明確に記載しない例

1.2 発明の詳細な説明の記載要件

1.2.1 実施可能要件

1.2.2 実施可能要件違反の例

1.2.3 留意事項

2. 特許要件

* 本資料は、崔達龍(Choi, Dall-Ryong)氏の許諾を得て、崔達龍国際特許法律事務所のHP(<http://www.choipat.com/>)に掲載されているものを添付している。

- 2.1 対象となる発明
- 2.2 発明であること
 - 2.2.1 基本的な思考方式
 - 2.2.2 判断の具体的な手法
 - 2.2.3 留意事項
 - 2.2.4 データ記録媒体の取扱
- 2.3 進歩性
 - 2.3.1 基本的な思考方式
 - 2.3.2 発明が解決しようとする課題
 - 2.3.3 当業者
 - 2.3.4 当業者通常の創作能力発揮に該当する例
 - 2.3.5 発明の効果
 - 2.3.6 留意事項
- 3. 事例
 - 3.1 発明であること
 - 3.1.1 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もの
 - 事例1 計算方法及び計算装置
 - 事例2 ネットワークで配送された記事の保存方法
 - 事例3 商品売り上げ予測プログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体
 - 事例4 ポイントサービス方法
 - 3.1.2 ‘機器に対する制御または制御のために必要な処理を具体的に遂行するもの’ または ‘対象の物理的性質または技術的性質に基づいた情報処理を具体的に遂行するもの’
 - 事例1 自動車エンジン用燃料噴射量制御装置及び方法
 - 事例2 コンピュータによる画像処理方法
 - 3.2 進歩性
 - 事例1 化学物質検索装置
 - 事例2 伝票承認システム
 - 事例3 ポイントサービス方法

コンピュータ関連発明審査基準

1. 明細書の記載要件

1.1 特許請求範囲の記載要件

コンピュータ関連発明において、特許請求範囲の記載要件のうち発明の範疇に対して特有の判断、取扱が必要な事項を中心に説明する。

1.1.1 コンピュータ関連発明の範疇

(1)方法の発明

コンピュータ関連発明は、時系列的に連結された一連の処理または操作、即ち段階として表現することができるとき、その段階を特定することにより方法の発明として請求項に記載することができる。

(2)物件の発明

コンピュータ関連発明は、その発明が完遂する複数の機能で表現することができるとき、その機能に特定された物件の発明として請求項に記載することができる。

(3)プログラム記録媒体請求項

プログラム記録媒体、即ちプログラムを設置し実行したり流通するために使用される‘プログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体’は、物件の発明として請求項に記載することができる。

<例1-1>

コンピュータに段階A、段階B、段階C、…を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体

<例1-2>

コンピュータを手段A、手段B、手段C、…で機能させるためのプログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体

<例1-3>

コンピュータに機能A、機能B、機能C、…を実現させるためのプログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体

(4)データ記録媒体請求項

データ記録媒体、即ち記録されたデータ構造によりコンピュータが遂行する処理内容が特定される‘構造を有したデータを記録したコンピュータで読むことができる媒体’は、物件の発明として請求項に記載することができる。

<例1-4>

A構造、B構造、C構造、…を有したデータを記録したコンピュータで読むことができる媒体

1.1.2 発明を明確に記載しない例

特許法第42条第4項第2号は‘発明が明確かつ簡潔に記載されること’を規定している。発明を明確に記載しないために特許法第42条第4項第2号の違反の場合は、次の通りである。

(1)請求項の記載自体が明確でない場合

<例1-5>

(請求項に関連された発明)

コンピュータを利用して顧客から商品の注文を受け入れる段階、注文された商品の在庫を調査する段階、該当商品の在庫がある場合には該当商品を発送することができることを上の顧客に答え、該当商品の在庫がない場合には該当商品を発送することができないことを上の顧客に答える段階を実行する受注方法。

(説明)

“コンピュータを利用して、…段階”において各段階の動作主体が明確でない。

まず、“コンピュータを(計算道具として)利用して、(人がコンピュータを操作して)顧客から商品の注文を受け入れる段階、(人がコンピュータを操作して)注文された商品の在庫を調査する段階、該当商品の在庫がある場合には該当商品を発送することができることを(人がコンピュータを操作して)上の顧客に答え、該当商品の在庫がない場合には該当商品を発送することができないことを(人がコンピュータを操作して)上の顧客に答える段階を実行する受注方法”という‘コンピュータという計算道具を操作する方法’に解釈することができる。

次に、“コンピュータを利用して(構築された受注システムにおいて)、(コンピュータが備えた手段Aが)顧客から商品の注文を受け入れる段階、(コンピュータが備えた手段Bが)該当商品の在庫がある場合には該当商品を発送することができることを(コンピュータが備えた手段Cが)上の顧客に答え、該当商品の在庫がない場合には該当商品を発送することができないことを(コンピュータが備えた手段Cが)上の顧客に答える段階を実行する受注方法”という‘コンピュータ・ソフトウェアによる情報処理方法’に解釈することもできる。

従って、本来別個の請求項に記載すべき‘コンピュータという計算道具を操作する方法’及び‘コンピュータ・ソフトウェアによる情報処理方法’というほかの概念を一つの請求項に含んでいるため、請求項に関連された発明を明確に把握することができない。

<例1-6>

(請求項に関連された発明)

顧客から商品の注文を受け付ける受注手段、注文された商品の在庫を調査する在庫調査手段、該当商品の在庫がある場合には該当商品を発送することができることを上の顧客に答え、該当商品の在庫がない場合には該当商品を発送することができないことを上の顧客に答える顧客対応手段を備えたプログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体。

(説明)

プログラムはコンピュータを手段として機能させるものであるが、プログラムそれ自体が手段として機能するわけではない。よって、プログラムそれ自体が機能手段を備えていることはあり得ないため、請求項に関連された発明を明確に把握することができない。

請求項に関連された発明が“コンピュータを顧客から商品の注文を受け付ける受注手段、注文された商品の在庫を調査する在庫調査手段、該当商品の在庫がある場合には該当商品を発送することができることを上の顧客に答え該当商品の在庫がない場合には該当商品を発送することができないことを答える顧客対応手段として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体”であれば、コンピュータを手段として機能させるものであることが明確である。

(2)発明を特定するための事項の技術的意味を理解することができない場合

<例1-7>

(請求項に関連された発明)

右脳推論規則を利用してパズルを解くコンピュータ。

※発明の詳細な説明には‘右脳推論規則’に対する定義は記載されていない。

(説明)

‘右脳推論規則’は、発明の詳細な説明にその定義が記載されておらず出願時の技術常識でもない。よって、発明を特定するための事項の技術的意味を理解することができないため発明が明確でない。

(3)発明を特定するための事項間に技術的な関連性がない場合

<例1-8>

(請求項に関連された発明)

特定コンピュータプログラムを伝送している情報伝送媒体。

(説明)

情報伝送媒体は、情報を伝送する機能を有した媒体を意味する。そのため、特定コンピュータプログラムを情報伝送媒体に載せて伝送していることは物件として伝送媒体を技術的に特定したものと見られない。よって、発明を特定するための事項間に技術的な関連性がないため発明が明確でない。

(4)特許を受けようとする発明が属した範疇が明確でない場合

<例1-9>

(請求項に関連された発明)

コンピュータに段階A、段階B、段階C、…を実行させるためのプログラム

(説明)

プログラムは‘物件の発明’なのか‘方法の発明’なのか特定することができない。よって、特許を受けようとする発明が属した範疇が明確でないため発明が明確でない。

※プログラム信号、プログラム信号列、プログラム製品、プログラム産出物なども発明が属した範疇が明確でない。

(5)範囲を曖昧にする表現がある場合

<例1-10>

(請求項に関連された発明)

字句解釈を高速で遂行する手段と構文解釈を遂行する手段を有し、両手段を並列に実行することができるコンパイラ装置。

(説明)

技術常識を考慮しても‘高速’という用語は比較の基準または程度が不明確である。よって、発明の範囲を曖昧にする表現があるため発明が明確でない。

“字句解釈を遂行する手段と構文解釈を遂行する手段を有し…”と記載することにより発明を明確にすることができる。

(6)発明を特定するための事項に達成すべき結果が含まれているとき‘請求項に記載された発明を特定するための事項’及び‘出願時の技術常識’を考慮しても発明の範囲に属する具体的なもの(具体的な手段、具体的な物件、具体的な工程など)を想定することができない場合

<例1-11>

(請求項に関連された発明)

乱気流(航空機の飛行に影響を及ぼす程度の不規則な気流)の発生を事前に予測する航空機管制用コンピュータ。

※発明の詳細な説明に乱気流の発生を事前に予測することができる具体的な手段が記載されていないながら実質的にその具体的な手段しか記載されていない。

(説明)

出願時の技術常識を考慮しても乱気流の発生を事前に予測することができる具体的なコンピュータを想定することができないため、発明が明確でない。

発明の詳細な説明に乱気流の発生を事前に予測することができる具体的な手段が記載されていないながら実質的にその具体的な手段しか記載されていないと認められることができるため、詳細な説明に記載された発明を‘乱気流の発生を事前に予測することができる航空機管制用コンピュータ’のように達成すべき結果に特定してこそ適切に特定することができるといえない。

請求項に記載された発明を発明の詳細な説明に記載された具体的な手段で特定する場合、発明を明確に把握することができる。

※‘機能、特性など’(以下‘機能’とする)で物件を特定する請求項において発明の範囲が明確なのか否かを判断する方法

(1)当業者が出願時に技術常識を考慮して請求項に記載された物件を特定するための事項からその機能を有した具体的な物件を想定することができる場合には、発明の範囲が**明確である**。

(2)これに対し当業者が出願時に技術常識を考慮しても請求項に記載された物件を特定するための事項からその機能を有した具体的な物件を想定することができない場合には、**通常発明の範囲が明確でない**。

(3)しかし、想定することができない場合にも、**①その機能に特定してこそ明細書または図面に記載された発明を適切に特定することができながら、②その機能を有した物件と出願時の技術水準の関係を理解することができる**ときは、発明の範囲が**明確である**。

(4)ここで“①機能に特定してこそ明細書または図面に記載された発明を適切に特定することができる”場合は‘特殊パラメータ(parameter)に物件を特定する請求項’、‘製造方法に物件を特定する請求項(product by process claim)’などである。このような場合まで具体的な物件を想定することができないという理由で発明の範囲が**明確でない**とするのは不当である。

(5)但し、このような場合であっても“②その機能を有した物件と出願時の技術水準の関係を理解することができないとき”は‘新規性及び進歩性判断’、‘侵害判断’の糸口を得ることができず特許請求範囲の機能が担保にならないため、発明の範囲が**明確である**とはいえない。

1.2 発明の詳細な説明の記載要件

1.2.1 実施可能要件

“発明の詳細な説明にはその発明が属する技術分野で通常の知識を有した者が容易に実施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”(特許法第42条第3項)。

発明の詳細な説明には、コンピュータ関連発明分野で通常の技術的手段を利用し通常の創作能力を発揮することができる者が特許請求範囲以外の明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識に基づいて請求項に関連された発明を実施することができる程度に**明確かつ十分に記載しなければならない**。

1.2.2 実施可能要件違反の例

(1)一般的に使用しない技術用語、略号、記号などを定義しないまま使用してこれら用語の意味を明確に把握することができない結果、請求項に関連された発明を実施することができない場合。

(2)発明の詳細な説明において請求項に関連された発明に対応する技術的段階または機能を抽象的に記載しているだけで、その段階または機能をハードウェアまたはソフトウェアでどのように実行したり実現するのか記載しない結果、請求項に関連された発明を実施することができない場合。

<例1-12>

請求項にビジネス方法またはゲーム方法を実行する情報処理システムを記載しているにもかかわらず発明の詳細な説明にこれらの段階若しくは機能をコンピュータでどのように実行したり実現するのか記載しない結果、請求項に関連された発明を実施することができない場合。

<例1-13>

コンピュータの表示画面：[例：GUI(Graphical User Interface)を利用した入力形態]を基にコンピュータの操作段階を説明しているが、コンピュータの操作段階からはそのコンピュータの操作段階をコンピュータでどのように実行するのか記載しない結果、請求項に関連された発明を実施することができない場合。

(3)発明の詳細な説明において請求項に関連された発明の機能を実現するハードウェアまたはソフトウェアを単純に機能ブロック図または概略フローチャートで説明しており、その機能ブロック図または概略フローチャートによる説明ではどのようにハードウェアまたはソフトウェアを構成するのか明確でない結果、請求項に関連された発明を実施することができない場合。

(4)請求項は機能を含む事項で特定しているのに発明の詳細な説明はフローチャートで説明しているため請求項の機能と発明の詳細な説明のフローチャートがどのように対応するのか明確でない結果、請求項に関連された発明を実施することができない場合。

<例1-14>

請求項は複数の機能手段で構成されたビジネス支援用情報処理システムを記載しているにもかかわらず、発明の詳細な説明はビジネス業務の流れしか記載せず請求項の機能手段と詳細な説明のビジネス業務の流れがどのように対応するのか明確でない結果、請求項に関連された発明を実施することができない場合。

1.2.3 類似事項

(1)発明の詳細な説明を機能的または作用的に記載している場合、当業者が請求項に関連された発明を出願時の技術常識に基づいて実施することができる程度に明確かつ十分に記載しているのか否かに注意する。当業者が実施することができないと認められる場合、審査官は特許法第42条第3項(実施可能要件)違反の拒絶理由を通知する。

(2)発明の詳細な説明に記載された事項に対し具体的な説明がない場合、当業者が請求項に関連された発明を出願時の技術常識に基づき実施することができる程度に明確かつ十分に記載しているのか否かに注意する。当業者が実施することができないと認められる場合、審査官は第42条第3項(実施可能要件)違反の拒絶理由を通知する。

(3)当業者に広く知られた言語で書かれた短いプログラムリストとして、十分な説明が付けられており発明の理解に役立つことは明細書または図面に記載することができる(プログラムリストは参考資料として提出することも可能である。但し、参考資料の記載に基づき明細書を補正することはできない)。

2. 特許要件

コンピュータ関連発明において特許要件のうち発明であること要件と進歩性要件が重要であるため、これらの要件に対し説明する。

2.1 対象となる発明

(1)特許要件に関する審査の対象となる発明は‘請求項に関連された発明’である。

(2)請求項に関連された発明は請求項の記載に基づいて認める。この場合、‘特許請求範囲以外の明細書及び図面の記載’と‘出願時の技術常識’を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。

2.2 発明であること

請求項に関連された発明が特許法上発明に該当するために自然方式を利用した技術的思想の創作のうち高度のものである必要がある。

2.2.1 基本的な思考方式

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’となる思考方式は、次の通りである。

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。

(説明)

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。

※一般的に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判決とその上告審である大法院2003.5.16.宣告2001フ3149判決参照)。

2.2.2 判断の具体的な手法

コンピュータ関連発明において請求項に関連された発明が自然法則を利用した技術的思想の創作なのか否か(発明に該当するの否か)を判断する具体的な手法は、次の通りである。

(1)請求項に記載された事項に基づいて請求項に関連された発明を把握する。

(2)請求項に関連された発明において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、即ちソフトウェアとハードウェアが協同した具体的な手段により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じた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ている場合、該当発明は自然法則を利用した技術的思想の創作である。

(3)一方、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場合、該当発明は自然法則を利用した技術的思想の創作ではない。

<例2-1>

(請求項に関連された発明)

文書データを入力する入力手段、入力された文書データを処理する処理手段、処理された文書データを出力する出力手段を備えたコンピュータにおいて、上の処理手段により入力された文書の要約を作成するコンピュータ。

(説明)

コンピュータにより処理された文書データが入力手段、処理手段、出力手段の順序で入力されることを挙げて、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。なぜならば、入力された文書の要約を作成する処理と処理手段がどのように協同しているのかを具体的に記載していないためである。

従って、請求項に関連された発明は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ために自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく発明に該当しない。

<例2-2>

(請求項に関連された発明)

数式 $y=F(x)$ において、 $a \leq x \leq b$ 範囲の y の最小値を求めるコンピュータ。

(説明)

数式 $y=F(x)$ において、 $a \leq x \leq b$ 範囲の y の最小値を求めるためにコンピュータを利用することを挙げて、数式 $y=F(x)$ の最小値を求める情報処理が具体的に実現されているとはいえない。なぜならば、コンピュータを利用するだけでは数式 $y=F(x)$ の最小値を求める処理とコンピュータが協同しているとはいえないからである。

よって、請求項に関連された発明は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ために自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく発明に該当しない。

※コンピュータ関連発明特有の判断が必要でない例

(1)自然法則を利用した技術的思想の創作でない例

請求項に関連された発明が次に該当する場合、自然法則を利用した技術的思想の創作ではない。

(a)経済法則、人為的な決定、数学の公式、人の精神活動

(b)デジタルカメラで撮影された画像データ、文書作成装置で作成された運動会プログラム、コンピュータプログラムリスト、情報の単純な提示

(2)自然法則を利用した技術的思想の創作である例

請求項に関連された発明が次に該当する場合、自然法則を利用した技術的思想の創作である。

(a)機器(例:電気炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置)に対する制御または制御のために必要な処理を具体的に遂行するもの

(b)対象の物理的性質または技術的性質(例:エンジン回転数、圧延温度)に基づいた情報処理を具体的に遂行するもの

2.2.3 留意事項

(1)請求項に関連された発明が判断の対象である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たことが発明の詳細な説明及び図面に記載されていても、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たことが請求項に記載されていない場合には、発明に該当しない。

(2)請求項に関連された発明が自然法則を利用した技術的思想の創作なのか否かを判断する場合、請求項に記載された発明の範疇(方法の発明または物件の発明)にこだわらずに請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈してから判断する。

(3)プログラム言語として特許請求された発明に対しては、人為的な決定に該当するため自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく発明に該当しない。

(4)プログラムリスト自体として特許請求された発明に対しては、情報の単純な提示に該当するため自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく発明に該当しない。

2.2.4 データ記録媒体の取扱

データ記録媒体、即ち記録されたデータ構造によりコンピュータが遂行する処理内容が特定される‘構造を有したデータを記録したコンピュータで読むことができる媒体’が発明に該当するの否かに対しては、2.2.1基本的な思考法則に従い判断する。

2.3 進歩性

2.3.1 基本的な思考方式

(1)進歩性の判断は請求項に関連された発明が属する技術分野の出願時に技術水準を正確に把握してから、当業者であればどのようにするかを考慮して、当業者が請求項に関連された発明を引用発明に基づいて容易に考え出すことができるものであるという論理を付与することができるのか否かによる。

(2)具体的には、①請求項に関連された発明及び引用発明(一つまたは複数)を認めたあと、②‘請求項に関連された発明’と‘論理付与に最も適合した一つの引用発明’を対比して請求項に関連された発明を特定するための事項と引用発明を特定するための事項の一致点及び差異点を明確にしたあと、③この引用発明と他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から請求項に関連された発明に対し進歩性の存在を否定することができる論理の構築を試みる。

(3)論理はいろいろな観点で付与することができる。例えば、請求項に関連された発明が引用発明から最適の構成の選択、設計変更、単純に集めておいたこと[奏合]等に該当するの、または引用発明の内容に動機付与になりうるものがあるの否かを検討する。

(4)その結果、論理を付与することができる場合は請求項に関連された発明の進歩性が否定され、論理を付与することができない場合は請求項に関連された発明の進歩性が否定されない。

(5)また、所定の目的を達成するために或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分野に適用することはソフトウェア分野で一般的に試みられていることである。よって、諸分野に利用されている技術を組み合わせたり特定分野に適用することは当業者通常の創作活動範囲内のものであるため、組み合わせと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)がない限り進歩性が否定される。

2.3.2 発明が解決しようとする課題

ソフトウェア化、コンピュータ化等に伴う課題はコンピュータ技術に共通に適用される一般的なものが多い。‘人工知能

またはファジー理論により判断を高度化すること' GUI(Graphical User Interface)により入力を容易化すること'などがその例である。これらはコンピュータ技術分野で既に知られている一般的な課題という点を念頭に置き、請求項に関連された発明の進歩性を判断する。

2.3.3 当業者

特定分野に関するコンピュータ関連発明において当業者は'その特定分野に関する技術常識と一般常識(顕著な事実を含む)'及び'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)'を有しており、研究及び開発のための通常の技術的手段を利用することができ、設計変更を含んだ通常の創作能力を発揮することができ、その発明が属した技術分野(特定分野とコンピュータ技術分野)の出願時の技術水準にあるもの全てを自身の知識とすることができる者を想定したのである。

また、当業者は発明が解決しようとする課題に関連された技術分野の技術を自身の知識とすることができる。また、個人よりも複数の技術分野の'専門家になったチーム'と考える方が適切な場合もある。

2.3.4 当業者通常の創作能力発揮に該当する例

(1)他の特定分野の適用

特定分野に関するコンピュータ関連発明に使用されている段階または手段は適用分野に関係なく機能または作用が共通のものが多い。このような場合、或る特定分野のコンピュータ関連発明の段階または手段を他の特定分野に適用しようとするのは当業者通常の創作能力発揮に該当する。

<例2-3>

'ファイル検索システム'の引用発明が存在する場合、その機能または作用が共通の手段(検索のための具体的な構成)を医療情報システムに適用して'医療情報検索システム'を創作することは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

<例2-4>

'医療情報検索システム'の引用発明が存在する場合、それと機能または作用が共通の手段を'商品情報検索システム'に適用することは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

(2)周知・慣用手段の付加または均等手段に置換

システムの構成要素として通常使用されるもの(周知・慣用手段)を付加したりシステムの構成要素の一部を均等手段に置換しようとするのは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

<例2-5>

システムの入力手段としてキーボードのほかに数字コードの入力のために画面上の項目表示をマウスで選択して入力する手段とバーコードで入力する手段を付加することは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

(3)ハードウェアで実行している機能のソフトウェア化

ハードウェアである回路で実行している機能をソフトウェアで実現しようとするのは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

<例2-6>

ハードウェアであるコード比較回路で実行しているコード比較をソフトウェアで実行することは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

(4)人が遂行している業務のシステム化

引用発明に特定分野で人が遂行している業務を開示しているが、その業務をどのようにシステム化するかに対し開示しない場合がある。

このような場合も特定分野で人が遂行している業務をシステム化してコンピュータにより実現することは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を利用した日常的作業で可能な程度のものであれば、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

(説明)

システムは通常"計画樹立(準備)→システム分析→システム設計"という課程で開発される。例えば、システム分析は既存の業務を分析しそれを文書化することである。人が遂行している業務も分析の対象となる。このようなシステム開発の実際から見ると、システム分析で人が遂行している業務をシステム化することは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

<例2-7>

電話やFAXで注文を受けていたことを単にインターネットホームページで注文を受けるようにシステム化することは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

<例2-8>

雑誌に読者の売買申請情報を形成していたこと(いわゆる'売ります・買います'コーナーを掲載したものを)単にインターネットホームページに読者の売買申請情報を掲載するようにシステム化することは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

(5)公知の事象をコンピュータ仮想空間で再現すること

公知の事象をコンピュータ仮想空間で再現することは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を利用した日常的作業で可能な程度のものであれば、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

<例2-9>

テニスゲーム装置において、単にハードコートでバウンドされたテニスボールの速度を粘土コートでバウンドされたテニスボールの速度より速く設定することは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

<例2-10>

レーシングゲーム装置において単に路面の状態に従いスピンが起きる確率を変化させることは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

<例2-11>

計算機、複写機等に備えられた既存の入・出カインターフェイス(ボタン、表示部等の形状及びそれらの位置関係)を単にコンピュータ画面上で映像で再現することは、当業者通常の創作能力発揮に該当する。

(6)公知の事実または慣習に基づいた設計上の変更

請求項に関連された発明と引用発明の差異点が公知の技術または慣習に基づいたものである場合、その差異点がほ

かの公知の引用発明、技術常識、一般常識(顕著な事実を含む)等を考慮して本来当事者が適切に決定することができる性格のものであり組み合わせに技術的阻害要因がないときは、その差異点は当事者が必要に応じて定める設計上の変更にすぎないため、当事者通常の創作能力発揮に該当する。

<例2-12>

表示手段を保有した電子商取引装置において、商品を購入したあと‘お買いあげありがとうございます’というメッセージを出力する手段を付加することは、当事者通常の創作能力発揮に該当する。

売買契約が成立したとき販売者が購買者に感謝の心を表明することは一般常識でありながら、電子商取引装置でメッセージを出力する機能を付加することは周知・慣用手手段の付加に該当するするためである。

<例2-13>

電子商取引装置においてクーリングオフに対処するための手段を付加することは、当事者通常の創作能力発揮に該当する。

一般商取引でクーリングオフを設けることが消費者保護の観点で望ましいことは一般常識でありながら、電子商取引装置でクーリングオフ機能を付加することは当事者が日常的なシステム設計手法を利用して遂行することができる程度のものであるためである。

※クーリングオフ(Cooling Off)は、商品の購入申請後であっても一定期間以内であれば商品の購入申請を撤回することができるようにした制度である。例えば、割賦販売契約取消保証制度がある。

2.3.5 発明の効果

コンピュータによりシステム化することで得ることができる‘迅速に処理することができる’、‘大量のデータを処理することができる’、‘ミスを減らすことができる’、‘均一な結果を得ることができる’等の一般的な効果は、システム化することによる当然の効果であることが多い。これらはコンピュータ技術分野で既に知られている一般的な効果という点を念頭に置き、請求項に関連された発明の進歩性を判断する。

2.3.6 留意事項

(1)商業的成功またはこれに準ずる事実の参酌

商業的成功またはこれに準ずる事実は進歩性の存在を肯定的に追認するのに役立つ事実として参酌することができる。但し、出願人の主張または立証により、この事実が請求項に関連された発明の特徴に基づくものであり、その他販売技術、宣伝等の原因によるものではないという心証を得ることができる場合に限る。

(2)データの内容(コンテンツ)にのみ特徴がある場合の取扱

請求項に関連された発明と公知の引用発明の差異点としてデータの内容(コンテンツ)を挙げることができる場合、この差異点により請求項に関連された発明の新規性が肯定されるわけではない。

<例2-14>

‘データ構造Aを処理する成績管理装置’という発明が存在する場合、データ構造Aを処理する方法を変更することなくデータ構造Aに学生の成績管理データを貯蔵するものとして‘データ構造Aを有する学生成績管理装置’としたり、競走馬の成績管理データを貯蔵するものとして‘データ構造Aを有する競走馬成績管理装置’としても、‘データ構造Aを処理する成績管理装置’という点で全く異ならないため、新規性を否定する。

<例2-15>

データ構造Bを有した‘音楽Cを記録したコンピュータで読むことができる媒体’が貯蔵された情報処理装置が存在する場合、同一なデータ構造Bを有する‘音楽Dを記録したコンピュータ判読可能な記録媒体’が貯蔵された情報処理装置にしても、‘データ構造Bを有する音楽を記録したコンピュータ判読可能な記録媒体が貯蔵された情報処理装置’という点で全く異なるため、新規性が否定される。

(3)‘コンピュータで読むことができる媒体’に記録

請求項に関連された発明と引用発明の差異点が当事者通常の創作能力発揮に該当し進歩性が否定される場合、請求項に‘コンピュータで読むことができる媒体’に記録という限定が追加されたとしても、この限定の追加により請求項に関連された発明の進歩性が肯定的に追認されるわけではない。

(4)情報を伝送することができる媒体

請求項に関連された発明が‘所定の情報を伝送することができる媒体’のように‘情報を伝送する’という媒体固有の機能だけでされている場合、新規性または進歩性が否定されるため特許を受けることができない。

プログラム、データなど所定の情報を伝送することができるものは通信網、通信線路等が持っている固有の機能である。そのため、所定の情報を伝送することができるものは物件として‘伝送媒体’を特定するための事項で、通常何の役にも立たない。よって、‘所定の情報を伝送することができる媒体’は通常の通信網、通信線路等と差異がなかったり、当事者が通常の通信網、通信線路等から容易に発明することができるため、新規性または進歩性が否定される。

<例2-16>

(請求項に関連された発明)

コンピュータに段階A、段階B、段階C、…を実行させるためのプログラムを伝送する媒体。

(説明)

所定の情報を‘伝送する媒体’と記載されているが、ここで‘伝送する’という用語は‘伝送することができる’という意味に解釈することができる。

そして、所定の情報を伝送することができることは伝送媒体の固有の機能であるため、伝送媒体を特定するのに通常何の役にも立たない。

よって、請求項に関連された発明は引用発明(任意のコンピュータ・プログラムを送信することができる任意の伝送媒体)と物件として差異がなかったり、当事者が同じ引用発明から容易に発明することができるため、新規性または進歩性が否定される。

<例2-17>

(請求項に関連された発明)

デジタル情報を少なくとも128kbps以上の速度で伝送することができる有線ケーブルで構成されていることを特徴とする伝送媒体。

(説明)

‘少なくとも128kbps以上の速度’で伝送することができると記載されているが、ここで‘少なくとも128kbps以上の速度’は

伝送媒体で通信性能を特定したものである。

そして、所定の情報を伝送することができることは伝送媒体の固有の機能であるため、伝送媒体を特定するのに通常何の役にも立たない。

よって、請求項に関連された発明は引用発明[請求項に関連された発明と同一な通信性能(少なくとも128kbps以上の速度)を発揮することができる伝送媒体]と物件として差異がなかったり、当業者が同じ引用発明から容易に発明することができるため、新規性または進歩性が否定される。

3. 事例

ここで提示する事例は‘コンピュータ関連発明審査基準’の理解を容易にするための補助的手段として作成されたものである。この事例は本文の理解を補助するためのものであるため、この事例に記載された事項を解釈することにより本文に記載されていない事項を導出してはならない。この事例は発明であること、進歩性等の判断を表すためのものであり、明細書のモデルを表すためのものではない。

3.1 ‘発明であること’要件

3.1.1 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もの

事例1 計算方法及び計算装置

事例2 ネットワークで配送された記事の保存方法

事例3 商品売上げ予測プログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体

事例4 ポイントサービス方法

3.1.2 ‘機器に対する制御または制御のために必要な処理を具体的に遂行するもの’または‘対象の物理的性質または技術的性質に基づいた情報処理を具体的に遂行するもの’

事例1 自動車エンジン用燃料噴射量制御装置及び方法

事例2 コンピュータによる画像処理方法

3.2 進歩性要件

事例1 化学物質検索装置

事例2 伝票承認システム

事例3 ポイントサービス方法

3.1 発明であること

3.1.1 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もの

事例1 計算方法及び計算装置

(ソフトウェアによる数式計算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もの)

【発明の名称】

計算方法及び計算装置

【特許請求範囲】

【請求項1】

自然数 n と m (但し、 $1 \leq n \leq m < 256$)の乗算値 s を

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

により計算する計算方法。

【請求項2】

自然数 n と m (但し、 $1 \leq n \leq m < 256$)の乗算値 s を

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

により計算する計算装置。

【請求項3】

自然数 n と m を入力する入力手段(但し、 $1 \leq n \leq m < 256$)、

演算手段及び

上の演算手段による演算結果 s を出力する出力手段を

有することにより

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

を計算する計算装置。

【請求項4】

自然数 n と m を入力する入力手段(但し、 $1 \leq n \leq m < 256$)、

k 番目に k^2 の値が貯蔵された自乗テーブル(但し、 $0 \leq k < 511$)、加減算器、シフト演算器でなつた演算手段及び

上の演算手段による演算結果sを出力する出力手段を
備え、上の演算手段が上の自乗テーブルを参照して自乗の値を導出することにより乗算器と除算器を利用しないまま

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

を計算する計算装置。

【発明の詳細な説明】

【発明が属する技術分野】

この発明は初期の8ビットCPU[加減算器とビットシフト演算器を持っているが、乗除算器を持たずに直接管理することができるメモリ空間の小さなCPU]が装着された計算装置であるにもかかわらず、高速の乗算を実現する計算装置に関するものである。

【従来の技術】

乗除算器を持たずに直接管理することができるメモリ空間が小さなCPUであるにもかかわらず、乗算をすることができるプログラムを作成するためには、乗算をソフトウェア的に処理することが必要であるが、それを実現する方法として従来(1)自然数mをn回加算したり(2)m×nの乗算テーブルを参照する方法があった。

【発明が解決しようとする課題】

しかし、(1)の方法では計算プログラムの大きさが比較的小さくてメモリ空間をそれほど占有しないが、計算時間が自然数nの値に依存して計算時間が長くなる場合がある。また、(2)の方法ではテーブルを参照することだけで終わるため計算時間は少なくなるが、テーブルが大きくなりメモリ空間を多く占めることになる。特に、1<n<m<256の場合、乗算の結果を255×255の乗算テーブルに2バイトで貯蔵するとそのメモリ空間は約128キロバイトになり、8ビットCPUが直接管理することができるメモリ空間である64キロバイトを超過してしまう問題があった。

それで、本発明の課題は8ビットCPUを装着した計算装置においてメモリ使用量が小さい高速の乗算を実現することにある。

【課題を解決するための手段】

本発明の計算装置では255×255の乗算テーブルを設けて乗算をするプログラムを採用する代わりに0～510の自乗テーブルを設け

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

という計算をするプログラムを採用することにより上の課題を解決する。

【発明の実施形態】

本発明では0～510の自乗テーブルの値を参照することにより乗算器を利用することなく(m+n)²と(m-n)²の値を計算する。よって、自然数mをn回加算する場合よりも計算時間が少なく所要され、その上一定時間内に計算できることが保証される。また、この自乗テーブルが必要とするメモリ空間は約1キロバイト(511×2バイト)であるため255×255の乗算テーブルが必要とする約128キロバイト(256個×256個×2バイト)のメモリ空間より遙かに小さくてもよく、その上約8ビットCPUが直接管理することができるメモリ空間である64キロバイトより小さい約1キロバイトで収容することができる。

また、4による割り算は右ビットシフト演算を2ビット分逐行することにより実現することができる。例えば、10真数12(2真数の1100)に対して右ビットシフト演算をする場合、

12	=	1	1	0	0	
6	=	0	1	1	0	右ビットシフト演算(1回目)
3	=	0	0	1	1	右ビットシフト演算(2回目)

となる。これから解釈されるように、右ビットシフト演算を2回逐行することにより12(10真数)が3(10真数)になり4による割り算が実現される。

よって、8ビットCPUを装着した計算装置でも計算時間が少なく所要され、その上メモリ使用量が小さい乗算が実現される。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

(省略)

【結論】

- 1.請求項1に関連された発明は発明に該当しない。
- 2.請求項2に関連された発明は発明に該当しない。
- 3.請求項3に関連された発明は発明に該当しない。
- 4.請求項4に関連された発明は発明に該当する。

【説明】

1.請求項1に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項1に関連された発明は自然数nとm(但し、1<n<m<256)の乗算値sを

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

により計算する計算方法である。
 請求項1に関連された発明は数式計算それ自体であり、自然法則を利用していないものに該当するため、発明に該当しない。

2.請求項2に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項2に関連された発明は、自然数nとm(但し、 $1 \leq n \leq m < 256$)の乗算値sを

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

により計算する計算装置である。
 ところが、

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

という乗算を実現するための計算式を計算装置により計算することだけでは計算処理を実行するソフトウェアとハードウェアが協同しているといえないため、請求項2に関連された発明は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しているとはいえない。

よって、請求項2に関連された発明は、発明に該当しない。

3.請求項3に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項3に関連された発明は自然数nとmを入力する入力手段(但し、 $1 \leq n \leq m < 256$)、演算手段、上の演算手段による演算結果sを出力する出力手段を備えることにより

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

を計算する計算装置である。

請求項3に関連された発明には入力手段、演算手段、出力手段が含まれているが、これらのハードウェアは乗算計算を実行するソフトウェアと全く協同していないため、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とはいえない。

よって、請求項3に関連された発明は、発明に該当しない。

4.請求項4に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項4に関連された発明は自然数nとmを入力した入力手段(但し、 $1 \leq n \leq m < 256$)、k番目に k^2 の値が貯蔵された自乗テーブル(但し、 $0 \leq k < 511$)、加減算器及びシフト演算器からなつた演算手段、上の演算手段による演算結果sを出力する出力手段を備え、上の演算手段が上の自乗テーブルを参照して自乗の値を導出することにより乗除算器を利用せずに

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

を計算する計算装置である。

請求項4に関連された発明は乗除算器を持たずに加減算器及びシフト演算器からなつた演算手段を備えた計算装置であるにもかかわらず、自乗テーブルを設けることにより上の演算手段が該当自乗テーブルを利用して自乗の式 $a=(m+n)^2$ 、 $b=(m-n)^2$ を導出し該当導出された自乗の値を数式

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4} = (a-b) \gg 2$$

($\gg 2$ は右ビットシフトを2回遂行する記号)

によって加減算器により減算したあとにシフト演算器により右ビットシフト演算をしているため、ソフトウェアとハードウェアが協同した情報処理装置が実現されている。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といえる。

よって、請求項4に関連された発明は、発明に該当する。

事例2 ネットワークで配送された記事の保存方法

(ネットワークを媒介に配送される記事のソフトウェアによる保存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もの)

【発明の名称】

ネットワークで配送された記事の保存方法

【特許請求範囲】

【請求項1】

受信手段が通信ネットワークを媒介に配送される記事を受信する段階、

表示手段が受信した記事を表示する段階、

使用者が該当記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し存在する場合に保存命令の記事保存実行手段に付与する段階、

上の記事保存実行手段が保存命令が付与された記事を記事記憶手段に記憶する段階で

構成されるネットワークで配送された記事の保存方法。

【請求項2】

受信手段が通信ネットワークを媒介に配送される記事を受信する段階、
表示手段が受信した記事を表示する段階、
記事保存判断手段が該当記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し存在する場合に保存命令を記事保存実行手段に付与する段階、
上の記事保存実行手段が保存命令が付与された記事を記事記憶手段に記憶する段階で構成されたネットワークで配送された記事の保存方法。

【発明の詳細な説明】

【発明が属する技術分野】

本発明はインターネット等の通信ネットワークを媒介に配送される記事を保存する方法に関するものである。

【従来の技術】

インターネット等の通信ネットワークを媒介に記事を配送する方法は既に知られており、この記事を全部保存しておく技術も既に知られている。

【発明が解決しようとする課題】

しかし、配送された記事中に保存する必要がないもの多くて全ての配送記事を保存することは記憶容量の浪費となる。

本発明は、配送された記事中に保存する必要があるものを選択して保存することにより保存に使用される記憶容量を削減することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

(省略)

【発明の実施形態】

本発明の第1実施例は、配送された記事が保存する必要があるのか否かの判断を所定のキーワードが含まれているのか否かを基準にして使用者が遂行する方法である。先ずモデムのような受信手段がインターネットの通信ネットワークを通じて配送される記事を受信する。受信された記事はコンピュータの一時記憶手段に貯蔵しておく。次に受信された記事をディスプレイ等の表示手段に表示する。そして、使用者は表示された記事を読み表示された記事の文章中に所定のキーワードが存在すると判断した場合には記事保存命令を記事保存実行手段に下す。記事保存命令に使用することができるものは、例えば所定のキーワードがある記事をキーワード・マウス等を利用して指定することにより生成される信号がある。また、記事保存実行手段は記事保存命令が記事保存判断手段から与えられた場合に該当記事を記事記憶手段に貯蔵する。

本発明の第2実施例は、配送された記事が保存する必要があるのか否かの判断を所定のキーワードが含まれているのか否かを基準にしてコンピュータが遂行する方法である。先ずモデムのような受信手段がインターネットの通信ネットワークを通じて配送される記事を受信する。受信された記事はコンピュータの一時記憶手段に貯蔵しておく。次に受信された記事をディスプレイ等の表示手段に表示する。そして、記事保存判断手段は表示された記事の文章中に所定のキーワードが存在すると判断した場合には記事保存命令を記事保存実行手段に下す。併せて、所定のキーワードを予めメモリの記憶手段に記憶しておき一時記憶手段に貯蔵されている受信された記事の文章と記憶されている所定のキーワードのマッチングをし、キーワードが文章中に存在するかどうかの判断をするように記事保存判断手段を構成すればよい。また、記事保存実行手段は記事保存命令が記事保存判断手段から与えられた場合に該当記事を記事記憶手段に貯蔵する。

【発明の効果】

本発明によると、ネットワークを通じて配送された記事中、保存する必要がある記事だけを保存することが可能であるため、記事を保存するための記憶容量を削減することができる。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

(省略)

【結論】

- 1.請求項1に関連された発明は発明に該当しない。
- 2.請求項2に関連された発明は発明に該当する。

【説明】

1.請求項1に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項1に関連された発明は、使用者が該当記事の文章中に所定のキーワードが存在するかどうかを判断し存在する場合に保存命令を記事保存実行手段に下す段階を含んでいるため、記事の文章中に所定のキーワードが存在するかどうかを判断し存在した記事を保存する人の精神活動に基づいて行われる処理である。

そのため、請求項1に関連された発明はコンピュータ通信ネットワークを利用してはいるが、ソフトウェアとハードウェアが協同することにより構築された情報処理システムの動作方法であるとはいえないため、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とはいえない。

よって、請求項1に関連された発明は、発明に該当しない。

2.請求項2に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項2に関連された発明は、記事の文章中に所定のキーワードが存在するかどうかを判断し、存在する記事を保存する処理が記事保存判断手段、記事保存実行手段及び記事記憶手段というソフトウェアとハードウェアが協同した具体的手段により実現されたものであるため、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といえる。

よって、請求項2に関連された発明は、発明に該当する。

事例3 商品売上げ予測プログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体

(ソフトウェアによる商品の売上げ予測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もの)

【発明の名称】

商品売上げ予測プログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体及び商品の売上げ予測装置

【特許請求範囲】

【請求項1】

各種商品の売上げを予測するためにコンピュータを、
売上げを予測しようとする日を入力する手段、
予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデータ記録手段、
予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記録手段、
予め補正規則を記録しておく補正規則記録手段、
過去数週間の予測しようとする日と同一な曜日の売上げ実績データを売上げデータ記録手段から読み取って平均して第1予測値を得る手段、
変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データを読み取って該当変動条件データに基づいて補正規則記録手段に記録された補正規則中で適用すべき補正規則を選択する手段、
適用すべき補正規則に基づいて第1予測値を補正し第2予測値を得る手段及び
第2予測値を出力する手段として
機能させるための商品の売上げ予測プログラムを記録したコンピュータで読むことができる媒体。

【請求項2】

各種商品の売上げを予測する装置において、
売上げを予測しようとする日を入力する手段、
予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデータ記録手段、
予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記録手段、
予め補正規則を記録しておく補正規則記録手段、
過去数週間の予測しようとする日と同一な曜日の売上げ実績データを売上げデータ記録手段から読み取って平均して第1予測値を得る手段、
変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データを読み取って該当変動条件データに基づいて補正規則記録手段に記録された補正規則中で適用すべき補正規則を選択する手段、
適用すべき補正規則に基づいて第1予測値を補正し第2予測値を得る手段及び
第2予測値を出力する手段として
構成された商品の売上げ予測装置。

【発明の詳細な説明】

【発明が属する技術分野】

本発明は、小売店の商品発注に必要な売上げの予測値を得るためのシステムに関するもので、特に、スーパーマーケット等の大型販売店で需要変動が大きい各種商品の売上げを予測する売上げ予測システムに関するものである。

【従来の技術】

スーパーマーケットのような大型販売店において商品の売上げは曜日、日、天気、競争業者の状況(開店日、閉店日等)及び地域コミュニティ内で開催されるイベント等の要因による需要変動が大きい。そのため、商品を発注するときには在庫管理責任者の経験から将来の売上げを予測して発注をしている。

このため、在庫管理責任者の経験が少ない場合には予測に時間がかかるという問題がある。また、変動要因の黙認等が起きやすく予測の正確度が落ちるという問題もある。

【発明が解決しようとする課題】

よって、本発明が解決しようとする課題は、在庫管理責任者の経験によらずに一定の予測結果を短時間に得ることができる売上げ予測システムを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

(省略)

【発明の実施形態】

第1図は本発明の売上げ予測装置のシステム構成図であり、第2図は該当装置により実行される処理過程である。
先ず、キーワード等の入力装置から売上げを予測しようとする日が入力される。ここで売上げデータファイルには予め過去の売上げ実績が日付と曜日に対応して記録されている。

中央処理装置はメインメモリ内の制御プログラムの命令を受けて売上げファイルから過去及び週間の予測しようとする日と同一な曜日のデータを読み取り、該当過去及び週間のデータの平均を算出する。算出された値は第1予測値として使用される。さらに経験的に過去3~4週間のデータの平均を利用すれば、望ましい結果を得られることが知られている。

次いで、中央処理装置はメインメモリ内の制御プログラムの命令を受けて変動条件データファイルから商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データ(例えば、天気予報から得られた予測しようとする日の降雨確率)を読み取り、該当変動条件データに基づいて補正規則ファイルに予め記録された補正規則中で適用すべき補正規則を読み取る(※補正規則とは、例えば、午前・午後のどちらも雨が降る日は売上げが三割減少するのであり、実施例には補正規則をどのように定めるのかが上述される)。

さらに、中央処理装置はメインメモリ内の制御プログラムの命令を受けて上の変動条件データに対応した補正規則に基づいて第1予測値を補正して第2予測値を決定する。

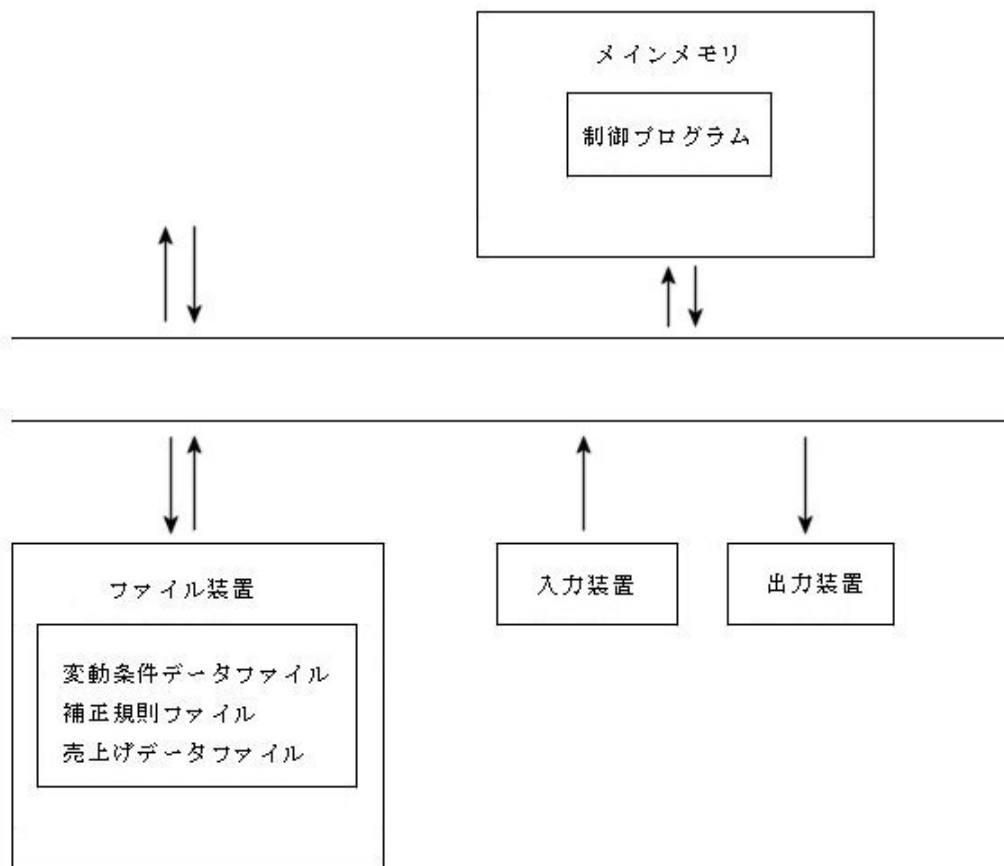
第2予測値は最終的な予測値としてプリンタ等の出力装置で出力される。

【図面の簡単な説明】

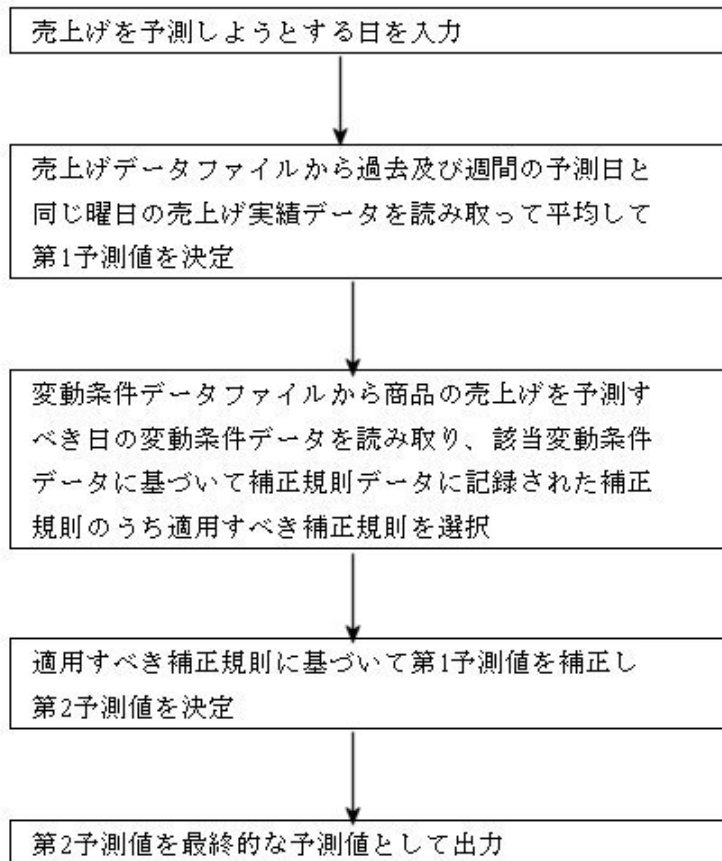
(省略)

【図面】

【図1】



【図2】



【結論】

- 1.請求項1に関連された発明は発明に該当する。
- 2.請求項2に関連された発明は発明に該当する。

【説明】

1.請求項1に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項1に関連された発明は、各種変動条件と補正規則に基づいて売上げ実績を予測する処理が複数の記憶手段と該当記憶手段からのデータの読み出し・選択等を制御する手段であるというソフトウェアとハードウェアが協同した具体的な手段により実現されているため、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といえる。

よって、請求項1に関連された発明は、発明に該当する。

2.請求項2に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項2に関連された発明は、請求項1に関連された発明と同様の理由で発明に該当する。

事例4 ポイントサービス方法

(ポイントサービスのソフトウェアによる贈与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もの)

【発明の名称】

ポイントサービス方法

【特許請求範囲】

【請求項1】

電話ショッピングで商品を購入した金額に従ってポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前が電話を通じて通知される段階、贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電話番号を取得する段階、上のポイントの量を顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のポイントに加算する段階及びサービスポイントが贈与されたことを贈与先の電話番号を利用して電話で贈与先に通知する段階からなるサービス方法。

【請求項2】

インターネット上の商店で商品を購入した金額に従ってポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前がインターネットを通じて通知される段階、贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メール住所を取得する段階、上のポイントの量を顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のポイントに加算する段階及びサービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メール住所を利用して電子メールで贈与先に通知する段階からなったサービス方法。

【請求項3】

インターネット上の商店で商品を購入した金額に従ってポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前がインターネットを通じてサーバーに通知される段階、サーバーが贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メール住所を取得する段階、サーバーが上のポイントの量を顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のポイントに加算する段階及びサーバーがサービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メール住所を利用して電子メールで贈与先に通知する段階からなったサービス方法。

【発明の詳細な説明】

【発明が属する技術分野】

本発明は、通信販売を利用したポイントサービス方法に関するものである。

【従来の技術】

従来から顧客の購入金額に従い(例えば、一定の比率の)サービスポイントを付与し累積されたサービスポイントの量に従って商品、商品券、金銭等で補償するサービスが行われていた。

【発明が解決しようとする課題】

従来のポイントサービス方法は、顧客管理の問題のために通信販売では実現されていなかった。また、同一な問題のためにサービスポイントは顧客本人しか使用することができず、たとえ家族がいてもサービスポイントを他人に譲渡することができなかった。

【課題を解決するための手段】

本発明は、通信販売でポイントサービスを実現するために商店側に顧客リスト(少なくとも顧客名、累積サービスポイント、顧客の連絡先からなる)を準備しておくことにより、顧客ごとのサービスポイントを管理し顧客が通信販売で商品を購入することによってサービスポイントを加算するように構成されている。

そして、顧客からほかの顧客にサービスポイントを譲与するために贈与先の名前と贈与ポイントが通知されると、顧客リストに登録されている贈与先のサービスポイントを加算すると共に登録されている連絡先にサービスポイントが贈与されたことを通知する。

本発明で顧客と商店の交換を電話でする場合には、顧客リストに登録した連絡先は電話番号にしておくのがよい。

また、インターネットを通じて顧客と商店との交換をする場合には、顧客リストに登録する連絡先は電子メール住所にしておくことよい。

併せて、本発明は商店側にサーバーを備えるもので、下記のようにコンピュータ上の処理として実現することも可能である。

インターネット商店が有するサーバーに顧客リスト(少なくとも顧客名、累積サービスポイント、顧客の電子メール住所からなる)を記憶したデータベースを設けることにより顧客ごとのサービスポイントを管理し、顧客がインターネット上で商品を購入することによりサービスポイントを加算するように構成する。

そして、顧客がほかの顧客にサービスポイントを贈与したい場合には、電子メールに贈与先の名前と贈与ポイントを上記のサーバーに通知することによりサーバーが贈与先の名前から顧客リストデータベースを検索して贈与されたサービスポイントを加算すると同時に、電子メール住所を探して自動的に贈与先にサービスポイントが贈与されたことを通知する。

【発明の実施形態】

(省略)

【実施例】

(省略)

【発明の効果】

このポイントサービス方法により通信販売でも顧客に対するポイントサービスが容易に実施することができるようになった。また、サービスポイントを他人に贈与することができるため、サービスポイントの使用価値が増大した。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

(省略)

【結論】

- 1.請求項1に関連された発明は発明に該当しない。
- 2.請求項2に関連された発明は発明に該当しない。
- 3.請求項3に関連された発明は発明に該当する。

【説明】

1.請求項1に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項1に関連された発明は、電話、顧客リスト記憶手段という手段を使用するものであるが、全体的に見るとこの発明はこれらの手段を道具として利用する人為的決定それ自体であるため自然法則を利用しなかったことに該当する。

よって、請求項1に関連された発明は、発明に該当しない。

2.請求項2に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項2に関連された発明は、インターネット、顧客リスト記憶手段、電子メールという手段を使用するものであるが、全体的に見るとこの発明はこれらの手段を道具として利用する人為的決定それ自体であるため自然法則を利用しなかったことに該当する。

よって、請求項2に関連された発明は発明に該当しない。

3.請求項3に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項3に関連された発明は、サーバーにより実行される段階であるためソフトウェアによる情報処理を行ったものであるといえる。

また、請求項3に関連された発明は、サーバーが顧客リスト記憶手段を検索して贈与先の電子メール住所を取得すると同時に、顧客リスト記憶手段に記憶されている贈与先のポイントに加算し取得した交換先の電子メール住所に対して通知する処理をハードウェアであるコンピュータを利用して具体的に実現した情報処理システムの動作方法であるため、この発明は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したものであるといえる。

よって、請求項3に関連された発明は発明に該当する。

3.1.2 ‘機器に対する制御または制御のために必要な処理を具体的に遂行するもの’ または ‘対象の物理的性質または技術的性質に基づいた情報処理を具体的に遂行するもの’

事例1 自動車エンジン用燃料噴射量制御装置及び方法

（‘機器に対する制御のために必要な処理を具体的に遂行するもの’ 及び ‘対象の物理的性質または技術的性質に基づいた情報処理を具体的に遂行するもの’）

【発明の名称】

自動車エンジン用燃料噴射量制御装置及び方法

【特許請求範囲】

【請求項1】

プログラムを備えたコンピュータにより自動車エンジンの燃料噴射量を制御する装置において、エンジンの回転数を検出する第1検出手段、エンジンの回転数の変化を検出する第2検出手段、上の第1検出手段の検出値と上の第2検出手段の検出値に従い燃料噴射量を決定する燃料噴射量決定手段を備えたことを特徴とする自動車エンジン用燃料噴射量制御装置。

【請求項2】

プログラムを備えたコンピュータにより自動車エンジンの燃料噴射量を制御する装置において、エンジンの回転数を検出する工程、エンジンの回転数の変化を検出する工程、エンジンの回転数とエンジンの回転数の変化に従い燃料噴射量を決定する工程を含むことを特徴とする自動車エンジン用燃料噴射量制御方法。

【発明の詳細な説明】

【発明が属する技術分野】

本発明は、プログラムを備えたコンピュータにより自動車エンジンの燃料噴射量を制御する装置に関するものである。

【従来の技術】

従来自動車エンジンの燃料噴射量の電子制御装置ではエンジンの回転数を検出し検出された回転数により燃料噴射量を決定した。しかし、急加速時エンジンの回転数が急激に上昇するときには吸入通路の摩擦抵抗により空気の吸入量が急激に増加することができないため、一時的に空気の密度が理論上の混合比より薄くなる傾向がある。反対に、急減速時エンジンの回転数が急激に下降するときには慣性のために空気の吸入量が急激に下がることできないため、過度的に空気の密度が理論上の混合比より濃くなる傾向がある。このため、エンジンの回転数が急激に上昇・下降すると、燃焼効率が悪化し出力が期待値を下回るようになる。

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、エンジンの回転数が急激に上昇から下降に替わる状態でエンジンの燃焼効率及び出力を向上させる。

【課題を解決するための手段】

しかし、本発明ではエンジンの出力及び燃焼効率を向上するために状況に応じて燃料噴射量を制御し最適の空燃混合比を達成することができるようにした。

具体的には、エンジンの回転数を検出する第1検出手段に付加して新しくエンジン回転数の変化(回転数の微分値)を検出する第2検出手段を設けることにより回転数の急激な上昇・下降を検出することができるようにした。また、燃料噴射装置のメモリに電子的に貯蔵された制御プログラムにより第1検出手段の検出値及び第2検出手段の検出値に従って燃料噴射量を決定するようにした。

燃料噴射量を決定する具体的な段階は下記の通りである。予めX軸にエンジンの回転数、Y軸にエンジン回転数の変化を取り、X、Yの各交点にその回転数及び回転数の変化で実験的に決定された最適燃料噴射量を記録した2次元マップを作成しておく。この2次元マップを燃料噴射装置のメモリに電子的に貯蔵する。制御プログラムはまず第1検出手段の検出値から回転数を、第2検出手段の検出値から回転数の変化を算出する。次いで算出された回転数と回転数の変化を利用して上のメモリの2次元マップを参照して燃料噴射量を決定する。

【発明の実施形態】

(省略)

【実施例】

(省略)

【発明の効果】

エンジン回転数の急激な上昇・下降時にも最適空燃混合比が達成することができるようになり燃焼効率が改善される。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

(省略)

【結論】

- 1.請求項1に関連された発明は発明に該当する。
- 2.請求項2に関連された発明は発明に該当する。

【説明】

1.請求項1に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項1に関連された発明は、機器であるエンジンに対する制御のために必要な処理を具体的に遂行する装置であるため、自然法則を利用した技術的思想の創作であるといえる。

また、請求項1に関連された発明は、対象であるエンジンの物理的性質または技術的性質に基づいた情報処理を具体的に遂行する装置であるため、自然法則を利用した技術的思想の創作であるといえる。

よって、請求項1に関連された発明は、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、発明に該当する。

2.請求項2に関連された発明は発明に該当するか否か。

請求項2に関連された発明は、機器であるエンジンに対する制御のために必要な処理を具体的に遂行する方法であるため、自然法則を利用した技術的思想の創作であるといえる。

また、請求項2に関連された発明は、対象であるエンジンの物理的性質または技術的性質に基づいた情報処理を具体的に遂行する方法であるため、自然法則を利用した技術的思想の創作であるといえる。

よって、請求項2に関連された発明は、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、発明に該当する。

事例2 コンピュータによる画像処理方法

(対象の物理的性質または技術的性質に基づいた情報処理を具体的に遂行するもの)

【発明の名称】

コンピュータによる画像処理方法

【特許請求範囲】

【請求項1】

光学的に判読される画像データの残像を補正するための画像処理方法において、光学的判読手段により取得された画像データから得られる3行3列の画素行列Aを入力し、予め記憶された3行3列のフィルタパラメータである下記のような行列Bを利用して $C=A * B$ を計算し、画素行列Cを出力する

コンピュータによる画像処理方法。

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 3 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{または} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 2.75 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

【発明の詳細な説明】

【発明が属する技術分野】

本発明は、コンピュータによる画像処理時の画質改善方法に関するものである。

【従来の技術】

一般的に、画像を光学的判読手段で判読した画像データには判読手段の特性に依存する残像が生じる。このため、従来は残像が生じるときとは反対の空間周波数特性を実現するフィルタ処理により画質を改善していた。例えば、3 * 3フィルタリング方法に従って各検出画素に

$$\begin{pmatrix} 0 & -0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

のようなパラメータを保有するデジタルフィルタ(空間周波数が高い成分と通過させる一種のハイパスフィルタ)を乗算し

ていたが、中間粗濃度が多い画像の場合には補正をしすぎて画質の改善を図ることができなかった。

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、画像処理時に必要十分な補正を簡単に達成することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

コンピュータを利用して検出画像とフィルタのデジタル演算を遂行するが、演算後の画像が不自然にならないよう画像の総エネルギーが演算処理前後に大きく異ならないこと、中心パラメータ以外値の絶対値は中心パラメータの値の絶対値より小さいことという条件下でフィルタのパラメータを選択する。

【発明の実施形態】

各種パラメータを設定し実験した結果、

$$\begin{pmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 3 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 2.75 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

のようなパラメータを保有したデジタルフィルタを利用した場合、画質が改善された。このようなフィルタのデジタル演算は画像処理用プログラムにより実現され該当プログラムは記録媒体に記録されて提供される。

【発明の効果】

本発明によると、簡単な構成で優れた画像を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

(省略)

【結論】

1.請求項1に関連された発明は発明に該当する。

【説明】

1.請求項1に関連された発明は発明に該当するか否か。

フィルタパラメータである行列Bは中心パラメータ以外値の絶対値が中心パラメータの値の絶対値より小さいことが明確である。発明の詳細な説明から総合的に把握すると、このような行列Bのパラメータは画像の残像が生じるときの反対の空間周波特性及び演算処理前後の画像の総エネルギーという物理的性質に基づいて設定されたものである。

そのため、該当行列Bの性質を考慮すると、請求項1に関連された発明は光学的判読手段によりデータとして取得された画像データAをフィルタパラメータである行列Bにより画像の残像を補正して画像データCを出力する物理的性質を利用した処理であるといえる。

結局、請求項1に関連された発明は、光学的判読手段によりデータとして取得された画像に関係された物理的性質に基づいた情報処理を具体的に遂行する方法であるため、自然法則を利用した技術的思想の創作であるといえる。

よって、請求項1に関連された発明は、全体的に自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、発明に該当する。

3.2 進歩性

事例1 化学物質検索装置

(ほかの特性分野に適用が容易なもの)

【発明の名称】

化学物質検索装置

【特許請求範囲】

【請求項1】

複数の化学物質に対して化学物質名、該当化学物質の用途及び化学構造式を対応させて記憶する化学物質特性データ記憶手段、

複数の化学物質に対して化学物質名、該当化学物質の1グラム当たり価格及び取扱事業者名を対応させて記憶する化学物質販売データ記憶手段、

化学物質の用途または化学構造式を検索キーとして入力する入力手段、

上の入力手段により入力された検索キーに基づいて上の化学物質特性データ記憶手段から入力された検索キーに対応する化学物質名、化学物質の用途及び化学構造式を抽出する化学物質特性データ検索手段、

上の化学物質特性データ検索手段により抽出された化学物質名に基づいて上の化学物質販売データ記憶手段から対応する化学物質の1グラム当たり価格及び取扱事業者名を抽出する化学物質販売データ検索手段及び

上の化学物質特性データ検索手段により抽出された化学物質名、該当化学物質の用途及び化学構造式と、上の化学物質販売データ検索手段により抽出された化学物質の1グラム当たり価格及び取扱事業者名を対応させてディスプレイ画面に表示する表示手段を備えた化学物質検索装置。

【請求項2】

請求項1において、

上の化学物質特性データ記憶手段に化学構造式Aで表現される化学物質

Bの用途として回路基板用洗浄剤が記憶されていることを特徴とする化学物質検索装置。

【発明の詳細な説明】

【発明が属する技術分野】

この発明は、化学工場、薬局等で利用するための化学物質を検索し発注するためのシステムに関するものである。

【従来の技術】

検索技術は多様な用途に応用されてきており、化学物質の検索技術に対しても化学物質名、化学構造式、用途等を項目として対応させて1個の項目を検索キーとして検索してほかの情報を得る技術は知られている。

しかし、従来の化学物質検索装置は化学物質の性質と直接関連がない価格、取扱事業者等の商取引情報は対応させて記憶されていないため、これらの情報はほかの装置から入手する必要があった。

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、化学物質に対して化学物質の用途や化学構造式を基に検索し価格・取扱事業者という商取引情報を得ることができるようにしたもので、化学物質の発注に便宜を提供する化学物質検索装置を提供することを目的とするものである。

また、本願出願人が化学物質Bに対して新たに発見した用途である回路基板用洗浄剤を検索対象データに含ませておくことで発注に便宜を提供することができる。

【課題を解決するための手段】

本発明の化学物質検索装置では化学物質名、化学物質の用途及び構造式を対応させて記憶した記憶手段、化学物質名、価格、取扱事業者を対応させて記憶した記憶手段を別個の記憶手段とし、化学物質の用途または構造式から化学物質名を検索したあと化学物質名で価格及び取扱事業者を検索する構成になっている。これは従来の化学物質検索装置からデータ履行の容易性とデータ管理の容易性を考慮したものである。

【発明の実施形態】

本発明は、中央処理装置、記憶手段、キーボード入力手段、ディスプレイ表示手段で構成されたコンピュータを利用して化学物質検索装置を実現している。概念図を図1に示す。

この化学物質検索装置の動作フローは以下の通りである。

まず、コンピュータの記憶手段に化学物質名、該当化学物質の用途及び化学構造式を対応させた化学物質特性データを記憶させると同時に、化学物質名、該当化学物質の1グラム当たり価格及び取扱事業者名を対応させた化学物質販売データを記憶させておく。この記憶手段はRAM、ROM等の半導体記憶手段を利用したり磁気ディスク、CD-ROM等の記録媒体を利用する。

そして、入力手段から化学構造式または化学物質の要素が入力されると、コンピュータの中央処理装置がこの入力を検索キーとしてコンピュータの記憶手段に記憶された化学物質特性データを検索して検索キーを含むデータを抽出する。

また、コンピュータの中央処理装置は抽出された化学物質特性データに存在する化学物質名を検索キーとしてコンピュータの記憶手段に記憶された化学物質販売データを検索して検索キーを含むデータを抽出し、検索結果得られた化学物質名、化学物質の用途、化学構造式、1グラム当たり価格及び取扱事業者名を表示手段に表示する。

【発明の効果】

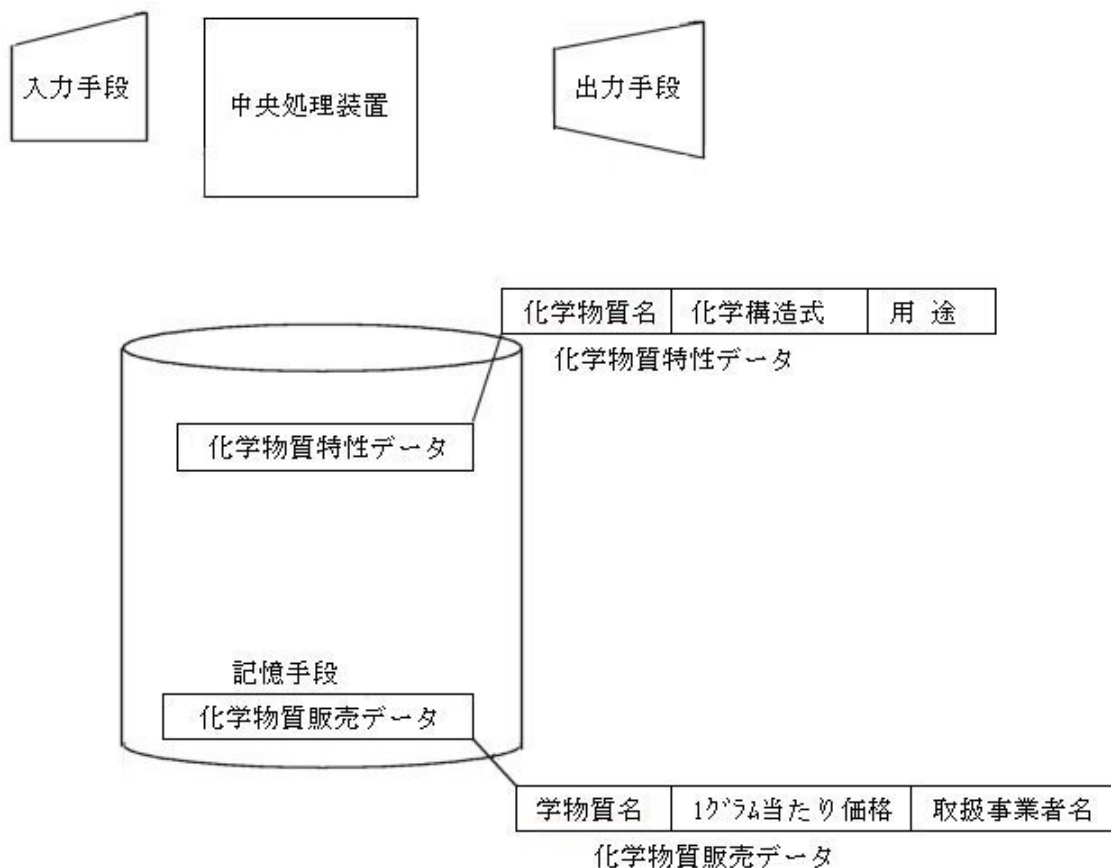
本発明によると、化学物質に対して化学物質の用途や化学構造式を基に検索し価格・取扱事業者という商取引情報を得ることができるようにしたもので、化学物質の発注に便宜を提供する化学物質検索装置を提供することができる。

また、本願の化学物質検索装置では、化学物質Bに対して新たに発見した用途である回路基板用洗浄剤を化学物質特性データとして記憶させるため、化学物質Bが回路基板用洗浄剤として購入されることにより化学物質Bの売上げが増加するものとも期待される。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】



<進歩性の審査>

1. 進歩性判断の前提

イ. 発明の課題

化学物質に対して化学物質の用途や化学構造式を基に検索して価格・取扱事業者という商取引情報を得ることができるようになるもので、化学物質の発注に便宜を提供する化学物質検索装置を提供すること

化学物質Bに対して新たに探し出した用途である回路基板用洗浄剤を検索対象データに含ませることにより発注に便宜を提供すること

ロ. 当業者

この事例発明の当業者は、化学物質検索技術に関する知識とコンピュータ技術に関する知識を有する。

2. 技術水準(引用発明、公知技術等)

イ. 引用発明

以下の発明は請求項に関連された発明の出願前に公知されていた。

(1) 引用発明1

化学物質名と化学物質の構造式及び化学物質の用途を対応させて記憶した化学物質記憶手段を化学物質の構造式または化学物質の用途で検索する検索手段、検索結果を表示する表示手段を備えた化学物質検索装置。

(2) 引用発明2

複数の書籍に対して書籍名、該当書籍のジャンル及びキーワードを対応させて記憶する書籍情報記憶手段、複数の書籍に対して書籍名、価格及び出版社名を対応させて記憶する書籍販売データ記憶手段、書籍のジャンルまたはキーワードを検索キーとして入力する入力手段、上の入力手段により入力された検索キーに基づいて上の書籍情報記憶手段から入力された検索キーに対応する書籍名、書籍のジャンル及びキーワードを抽出する書籍情報検索手段、上の書籍情報検索手段により抽出された書籍名に基づいて上の書籍販売データ記憶手段から対応する書籍の価格及び出版社名を抽出する書籍販売データ検索手段、上の書籍情報検索手段により抽出された書籍名、該当書籍のジャンル及びキーワードと上の書籍販売データ検索手段により抽出された書籍の価格及び出版社名を対応させてディスプレイ画面に表示する表示手段を備えた書籍検索装置。

ロ. 公知技術等

化学構造式Aで表現される化学物質Bは、請求項に関連された発明の出願前に公知されていた。
化学物質Bが回路基板用洗浄剤という用途に使われることができることは公知・公用でなく、また化学物質関連業者が容易に予測することができる用途でもなかった。

3. 具体的な判断

イ. 請求項1に関連された発明は進歩性があるのか否か

(1) 請求項1に関連された発明と引用発明1の対比

請求項1に関連された発明と引用発明1を対比すると、

請求項1に関連された発明は、“上の化学物質特性データ検索手段により抽出された化学物質名に基づいて上の化学物質販売データ記憶手段から対応する化学物質の1グラム当たり価格及び取扱事業者名を抽出する化学物質販売データ検索手段”を備えている反面、引用発明1は検索手段により抽出された化学物質名に基づいて検索する手段を備えていない点(以下‘差異点1’とする)と

請求項1に関連された発明は、“化学物質特性データ検索手段により抽出された化学物質名、該当化学物質の用途及び構造式と、上の化学物質販売データ検索手段により抽出された化学物質の1グラム当たり価格及び取扱事業者名を対応させてディスプレイ画面に表示する表示手段”を備えているため、商取引情報である化学物質の1グラム当たり価格及び取扱事業者名も表示している反面、引用発明1は商取引情報を表示していない点(以下‘差異点2’とする)で差異がありその残りの点で一致する。

(2) 差異点に対する検討

(イ) 差異点1に対する検討(化学物質販売データ検索手段を構成することが容易なのか否か)

引用発明2は、コンピュータ技術の観点で見ると第1記憶手段から抽出された検索対象物の名称(書籍名)を検索キーにして再度第2記憶手段の検索を遂行し、該当情報に対応する商取引情報(書籍の価格及び出版社名)を抽出する技術であると把握される。

ここで引用発明1と引用発明2は検索装置であるという点で一致しているため、引用発明2の検索装置の構成技術を引用発明1の化学物質検索装置に適用することに特別な技術的困難性がない。

また、抽出された商取引情報をどのようなものにするのかは当業者が検索の対象分野に従って適切に決定すべき事項であり、引用発明2の検索装置を化学物質検索に適用する場合に化学物質分野で商取引情報として化学物質の1グラム当たり価格及び取扱事業者名を採用することは、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない。

よって、引用発明1の化学物質検索装置に引用発明2の検索装置の構成技術を検索し検索対象物の名称である化学物質名に基づいて上の化学物質販売データ記憶手段から商取引情報である化学物質の1グラム当たり価格及び取扱事業者名を抽出する手段を備えることは、当業者が容易に考え出すことができる事項である。

(ロ) 差異点2に対する検討(商取引情報である化学物質の1グラム当たり価格及び取扱事業者名も表示する表示手段を構成することが容易なのか否か)

情報を得るために行われる検索という技術の特性を勘案すると、検索結果として得られた情報を表示することは当業者が当然考え出すことができる事項であり、上の商取引情報を表示することに特別な技術的困難性もないため、検索の結果得ることができる商取引情報を表示するよう構成することは、当業者が容易に考え出すことができる事項である。

(3) 有利な効果の参酌

そして、請求項1に関連された発明が発揮する‘商取引情報を得ることができる’という効果も引用発明1及び引用発明2から当業者が容易に予測することができる程度のものである。

(4) 結論

よって、請求項1に関連された発明は、引用発明1及び引用発明2から当業者が容易に発明することができるものである。

ロ. 請求項2に関連された発明は進歩性があるのか否か

(1) 請求項2に関連された発明と引用発明1の対比・検討

請求項2に関連された発明と引用発明1を対比すると、上の差異点1及び差異点2に付加して請求項2に関連された発明は“化学物質特性データ記憶手段に化学構造式Aで表現される化学物質Bの用途として回路基板用洗浄剤が記憶されている”反面、引用発明1はその趣旨が記載されていない点で両者は互いに異なり、その残りの点で一致する。

しかし、“化学物質特性データ記憶手段に化学構造式Aで表現される化学物質Bの用途として回路基板用洗浄剤が記憶されている”事項は、請求項2に関連された発明の進歩性が肯定的に追認されはしない。

(2) 結論

請求項2に関連された発明は、引用発明1及び引用発明2から当業者が容易に発明することができるものである。

事例2 伝票承認システム

(人がしている業務のシステム化が容易なもの)

【発明の名称】

伝票承認システム

【特許請求範囲】

【請求項1】

伝票データを入力するための第1入力部、上の第1入力部に入力されたデータに基づいて該当入力された伝票を表示及び出力(印字)する第1出力部、第1通信制御部及び全体を制御する第1制御部を有する伝票入力作成装置、

伝票を表示する第2出力部、承認データの第2入力部、第2通信制御部及び全体を制御する第2制御部を有する伝票承認装置からなつた伝票承認システムにおいて、

上の第1制御部は上の第1入力部から伝票各項目のデータを入手し入手された伝票の各項目をチェックして承認が必要な伝票データを上の第1通信制御部から上の伝票承認装置に伝送し、上の伝票承認装置から伝送されてきた承認された伝票データを上の第1通信制御部を介して受信して上の第1出力部に出力し、

上の第2制御部は上の伝票入力作成装置から伝送されてきた承認が必要な伝票データを上の第2通信制御部から受信し、その受信した伝票データに基づいて該当伝票を表示出力し承認するか否かに対する承認データを上の第2入力部に入力し、その承認データを含む伝票データを上の第2通信制御部から上の伝票入力作成装置に伝送することを特徴とする伝票承認システム。

【請求項2】

第1項において、

上の第2出力部は表示画面を有し、承認が必要な伝票を受信するとき上の表示画面の一部に未決済伝票が受信されていることを自動的に表示する手段を有することを特徴とする伝票承認システム。

【請求項3】

請求項1または請求項2において、

上の第1入力部はIDカードの読み取り装置を有することを特徴とする伝票承認システム。

【発明の詳細な説明】

【発明が属する技術分野】

この発明は、銀行等の窓口で使用されている伝票作成業務に関するものである。

【従来の技術】

銀行の窓口で使用されている伝票作成において、従来は上司の承認が必要な高額の取引は上司の承認を受けて伝票を作成していた。

【発明が解決しようとする課題】

上司の承認を受けるためには、一時的に席を外し上司がいるところに伝票を配達する作業が必要で、その間に仕事をすることができなかった。特に、上司が遠くにいる場合は時間がかかるということが多かった。

本発明は、わざわざ上司がいるところに行かなくても承認を受けることができるコンピュータを利用したシステムを提供するものである。

また、表示画面に決済すべき伝票が受信されたことを表示するため、いちいち操作しなくても受信されたことがわかる。

また、ID(個人識別)カードを利用して承認データを入力するため、承認権限のある人だけが承認データを入力することができるように構成することができる。

【課題を解決するための手段】

(省略)

【発明の実施形態】

(省略)

【実施例】

(省略)

【発明の効果】

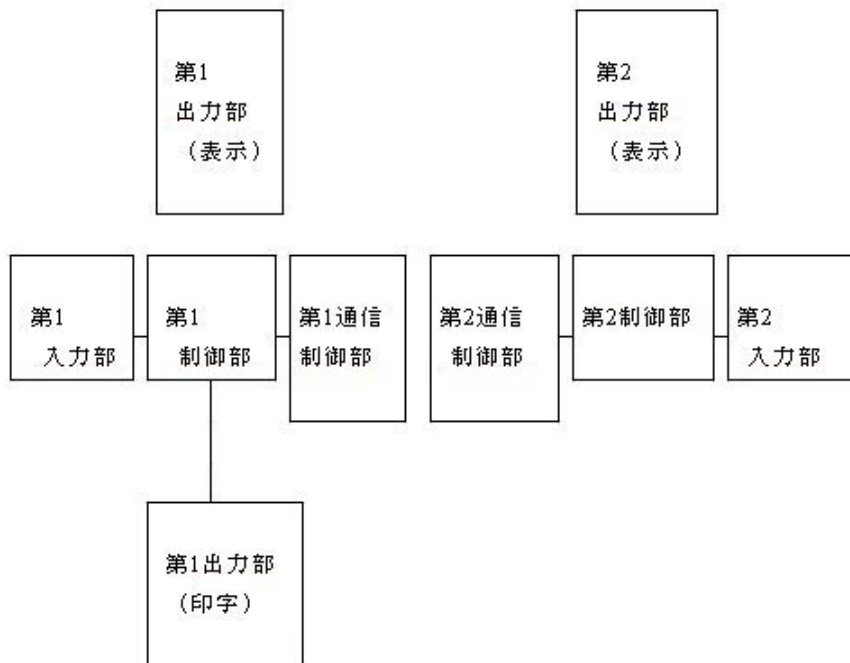
このシステムを利用することにより伝票承認を得るために仕事を中断せずに能率的に伝票処理がなされることができるため、従来の技術に比べ顕著な効果を発揮する。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

【図1】伝票承認システムの構成図



伝票入力作成装置

伝票承認装置

<進歩性の審査>

1. 進歩性判断の前提

イ. 発明の課題

事務処理をコンピュータ技術によりシステム化することは、通常的に知られている一般的課題である。伝票承認処理も事務処理の一種であるため、これをシステム化使用とすることは課題として極めて一般的なことである。

ロ. 当業者

この事例で発明の当業者は、伝票の事務処理に関する知識とコンピュータ技術に関する知識を有する。

ロ. 人がしている業務(伝票の事務処理)のシステム化

システムを開発するときの過程(システム分析→システム設計)を考慮して人がしている業務をシステム化するときの進歩性を判断する。

公知のコンピュータ技術を利用して通常のシステム開発手法により人がしている業務をシステム化することは、当業者通常の創作能力の発揮に該当すると考えられる。

この事例の場合も、伝票の事務処理として行われていることをシステム分析し、その結果に基づいてシステム設計をする立場から進歩性を有するの否かを検討する。

2. 技術水準(引用発明、周知技術等)

イ. 通常の事務処理として行われているもの

(1) 伝票作成者が遂行すること

- ・伝票作成データを伝票に記入し伝票を作成する。
- ・承認が必要なものを承認を受けるために承認者に渡す。
- ・伝票を承認者から受け取り、伝票作成を終了する。

(2) 承認者が遂行すること

- ・伝票作成者から伝票を受け取る。
- ・伝票作成者から受け取った伝票を調査して承認を付与する。
- ・承認した伝票を作成者に渡す。

ロ. コンピュータ技術

(1) コンピュータ分野の技術常識

(イ)各個人ごとに入力部、出力部を有するコンピュータを配置し、そのコンピュータに通信制御部を媒介に通信回線で接続して必要なデータを送受信する。

(ロ)コンピュータでデータを編集し必要な書類のフォーマット形式に表示または印刷する。

(ハ)受信したデータがあればその内容を画面に表示する

(ニ)ID(個人識別)カードで自身のIDコードを入力し処理する。

(2) 請求項に関連された発明の出願前に頒布された刊行物に記載された技術

(ホ)入力されたデータをチェックして送信が必要なものだけを送信する。

3. 具体的な判断

システム分析により抽出された伝票承認処理事務において伝票作成及び承認に必要な機能を基にコンピュータ技術を利用して伝票承認処理をシステム化することが当業者に容易なものなのかの観点で検討する。

イ. 請求項1に関連された発明は進歩性があるのか否か

(1)‘伝票を作成するためにデータの入力部と出力部が必要なこと’及び‘承認を必要とする伝票データを上司に送るために通信手段が必要なこと’は、上の伝票作成事務処理の分析で明確である。

同一な事項が伝票を承認する場合にも必要である。

そのため、上のコンピュータ技術(イ)から

“伝票データを入力するための第1入力部、上の第1入力部に入力されたデータに基づいて該当入力された伝票を表示及び出力(印字)する第1出力部、第1通信制御部及び全体を制御する第1制御部を有する伝票入力作成装置、

伝票を表示する第2出力部、承認データの第2入力部、第2通信制御部及び全体を制御する第2制御部を有する伝票承認装置からなつた伝票承認システム”

として、ハードウェアを選択してシステムを構成することは、当業者が日常的なシステム設計手法を利用して遂行することができる程度のものである。

(2)各制御部で行われている、

“上の第1入力部から伝票各項目のデータを手し、入手された伝票の各項目をチェックして承認が必要な伝票データを第1通信制御部から伝票承認装置に伝送し、上の伝票承認装置から伝送されてきた承認された伝票データを上の第1通信制御部を介して受信し第1出力部に出力する”こと及び

“上の伝票入力作成装置から伝送されてきた承認が必要な伝票データを第2通信制御部から受信し、その受信した伝票データに基づいて該当伝票を表示出力し、承認するか否かに対する承認データを上の第2入力部に入力し、その承認データを含む伝票データを上の第2通信制御部から上の伝票入力作成装置に伝送すること”は

ソフトウェアにより実現される内容であるが、これらは伝票の事務処理段階に上のコンピュータ技術(イ)、(ロ)及び(ハ)を適用することにより当業者が直ちに導出することができるものである。

(3)上の(1)、(2)の考察から、請求項1に関連された発明のような伝票承認システムというものは、システム分析の結果に

上のコンピュータ技術(イ)、(ロ)及び(ハ)を適用することにより当業者が容易に達成することができるものである。

ロ. 請求項2及び請求項3に関連された発明は進歩性があるのか否か

受信したデータがあればその趣旨を画面に表示すること及びIDカードで自身のIDコードを入力して処理することは、上のコンピュータ分野の技術常識(ハ)及び(ニ)に示されたようにシステム化するとき一般的に使用する手段であるため、未決済伝票があるときにこれを表示する手段を設けたり入力部にIDカード読み取り装置を付加することは、当業者が必要に応じて達成することができることである。

また、出願人は明細書においてこの発明が顕著な効果があるという趣旨の主張をしているが、主張する効果はコンピュータを使用したことに随伴する当然の効果(効率の向上)にすぎないものと認められ、その他にこの発明の進歩性の存在を追認することができる事実はない。

ハ. 結論

以上で言及した理由により、請求項1、請求項2及び請求項3に関連された発明は、上の公知事項(上の2.イ.及びロ.)に基づいて当業者が容易に発明することができるものである。

事例3 ポイントサービス方法

(人がしている業務のシステム化及び公知の事実または慣習に基づいた設計上の変更が容易なもの)

【発明の名称】

ポイントサービス方法

【特許請求範囲】

【請求項1】

インターネット上の商店で商品を購入した金額に従ってサービスポイントを与えるサービス方法において、贈与するサービスポイントの量と贈与先の名前がインターネットを通じてサーバーに入力される段階、サーバーが贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メール住所を取得する段階、サーバーが上の贈与したサービスポイントの量を顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のサービスポイントに加算する段階及び

サーバーがサービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メール住所を利用して電子メールで贈与先に通知する段階で構成されたポイントサービス方法。

【請求項2】

請求項1において、

上の商品購入金額には商品の価格、取扱手数料及び消費税が含まれることを特徴とするサービス方法。

【請求項3】

請求項1において、

上の商品購入金額に従って与えられるポイントは20回の購入に対して1回の比率で10倍のポイントが付与されることを特徴とするサービス方法。

【請求項4】

請求項1において、

サーバーが商品名と交換ポイントが対応されて記憶された商品リスト記憶手段から加算後の贈与先のポイント以下の交換ポイントを有する商品名を検索して商品リストのファイルを作成し、該当商品リストのファイルを上電子メールの添付ファイルとして贈与先に送付することを特徴とするサービス方法。

【発明の詳細な説明】

【発明が属する技術分野】

この発明は、インターネット上の商店で利用されるポイントサービス方法に関するものである。

【従来の技術】

従来から顧客の購入金額に従って(例えば、一定比率の)サービスポイントを与え累積されたサービスポイントの量に従い商品、商品券、金銭等で補償するサービスをしていた。

【発明が解決しようとする課題】

従来のポイントサービス方法は、顧客管理の問題のためにインターネット上の取引では実現されていなかった。また、同一な問題のためにサービスポイントは顧客本人しか使用することができず、例えば、家族であってもサービスポイントをほかの人に譲渡することができなかった。

【課題を解決するための手段】

この発明は、インターネット上の取引でポイントサービスを実現するためにインターネット上の商店が保有したサーバーに顧客リスト(少なくとも顧客名、累積サービスポイント、顧客の電子メール住所からなる)を記憶したデータベースを設置することにより、各顧客のサービスポイントを管理し顧客がインターネット上で商品を購入することに応じてサービスポイントを加算するように構成されている。

また、顧客がほかの顧客にサービスポイントを贈与したい場合は、電子メールに贈与先の名前と贈与ポイントを上サーバーに通知することによりサーバーが贈与先の名前から顧客リストデータベースを検索して贈与されたサービスポイントを加算すると同時に、電子メール住所を探して自動的に贈与先にサービスポイントが贈与されたことを通知するように構成されている。

この発明は、下記のように変形することができる。

第一に、請求項2に関連された発明のように、サービスポイントが商品の代価だけでなく取扱手数料、消費税等も含む金額から算出されるようにしてもよい。

第二に、請求項3に関連された発明のように、顧客の購入回数を増やすために一定比率で(例えば、20回に1回)付与されるサービスポイントを10倍にするようにしてもよい。そのため、例えば顧客リスト記憶手段に今まで何回購入したのか記憶するフィールドをおく。

第三に、請求項4に関連された発明のように、サーバーに累積サービスポイントを該当累積サービスポイントと交換可能な商品に対応させた商品リスト記憶手段を設け、商品の購入により累積サービスポイントが増加したときサーバーが累積サービスポイントに応じて交換可能な商品を上商品リスト記憶手段から検索して自動的に商品リストを作成して顧客

に電子メールで送付することによりサービスをさらに忠実にすることができる。具体的には、上の商品リスト記憶手段は図4のように商品名と交換ポイントが対応されて記憶されるように構成される。サーバーは或る顧客の累計サービスポイントが増加すると該当累計サービスポイント以下の交換ポイントを有する商品名を自動的に商品リスト記憶手段から検索し適当なフォーマットに変換して商品リストファイルを作成する。該当商品リストファイルは該当顧客に対して電子メールの添付ファイルとして送付される。このような機能をサーバーに付加することによりほかの顧客にサービスポイントを贈与した場合もほかの顧客の累積サービスポイントが増加するため、ほかの顧客にも商品リストファイルが送付される。

【発明の実施形態】

(省略)

【実施例】

(省略)

【発明の効果】

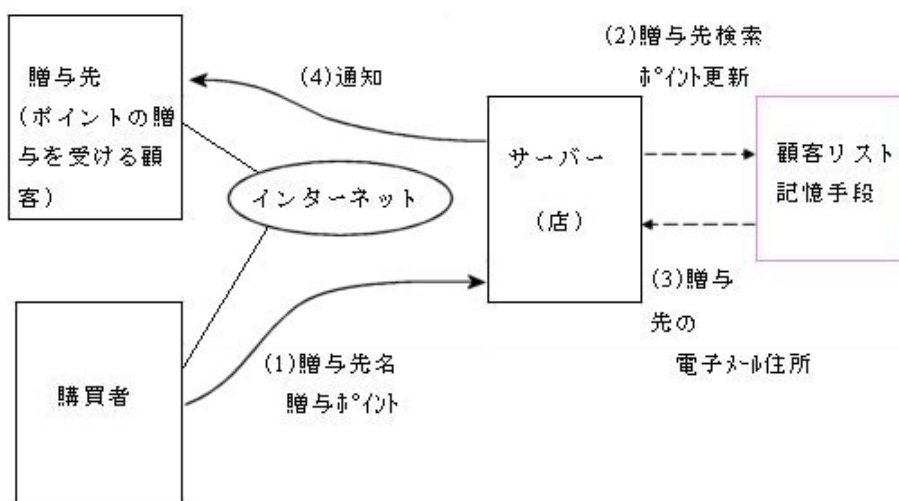
このポイントサービス方法によりインターネット上の取引で顧客に対するポイントサービスを容易に実施することができるようになった。また、サービスポイントを他人に贈与することが可能であるため、サービスポイントの使用価値が大きくなった。さらに、20回に1回の比率でサービスを10倍に付与することにより顧客の購買意欲を鼓舞させると同時に、顧客の立場でもインターネット上での商品購入の楽しさが大きくなった。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

【図1】システムの構成



【図2】顧客リスト記憶手段の構成

顧客名	承認情報	電子メール住所	ポイント	購入回数
A	××△	A@efg.com	100	5
B	××□	B@hij.com	200	10
C	××○	C@klm.com	500	15

【図3】第2実施例

【図4】商品リスト記憶手段の構成

商品名	交換ポイント
商品1	30
商品2	120
商品3	210
商品4	300

<進歩性の審査>

1. 進歩性判断の前提

イ. 発明の課題

商取引をコンピュータ技術(特にインターネット技術)によりシステム化することは、普通知られている課題である。
ポイントサービスも商取引においてサービスの一種であるため、これをシステム化しようとするのは課題として極めて一般的なことである。

ロ. 当業者

この事例発明の当業者は、商取引(特にポイントサービス)に関する知識とコンピュータ技術に関する知識を有する。

ハ. 人がしている業務(商取引)のシステム化

商取引(特にポイントサービス)で行われているものをシステム分析し、その結果に基づいてシステムを設計する立場で進歩性があるのか否かを判断する。

2. 技術水準(引用発明、周知技術等)

イ. 引用発明

以下の発明は、請求項に関連された発明の出願前に公知されていた。

(1)引用発明1

商店で商品を購入した金額に従ってポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前が指定されたことにより、贈与先の名前に基づいて顧客リストに記載された贈与先の住所を取得する段階、上のポイントの量を顧客リストに記載された贈与先のポイントに加算する段階及びサービスポイントが贈与されたことを通知する通知書を贈与先の住所に郵送する段階で構成されたサービス方法。

(2)引用発明2

サービスポイントが税金、手数料等を含んだ購入金額により算出されるポイントサービス方法。但し、20回の購入に対して1回のポイントが10倍になることは記載されていない。

ロ. 商取引として通常行われているもの

常連に特別なサービスをすること。例えば、おまけを与えたり割引をすること。

ハ. コンピュータ技術

(1) コンピュータ一般知識

(イ)データベースで情報を一括管理し必要な情報を検索、抽出する。

(2) インターネットに関する技術知識

(ロ)ネットワークを媒介に端末機(サーバーを含む)間で通信をする。

(ハ)電子メールを利用して意志疎通を図る。また、必要な情報を電子メールの添付ファイルとして送付する。

3. 具体的な判断

イ. 請求項1に関連された発明は進歩性があるのか否か

(1)請求項1に関連された発明と引用発明1の対比

請求項1に関連された発明と引用発明1を対比すると、両者の一致点と差異点は次の通りである。

(イ)一致点

商店で商品を購入した金額に従ってポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前が指定されることにより贈与先の名前に基づいて顧客リストから贈与先に関連された情報を取得する段階、上のポイントの量を顧客リストに記載された贈与先のポイントに加算する段階、サービスポイントが贈与されたことを贈与先に通知する段階からなったサービス方法。

(ロ)差異点

請求項1に関連された発明では、商店がインターネット上にありサーバー、電子メール、顧客リスト記憶手段等を利用して上の一致点に関連されたポイントサービス方法をシステム化している点。

(2)差異点に対する検討

引用発明1のポイントサービス方法をインターネット上でシステム化するときコンピュータ技術に関する技術水準(イ)を適用して顧客リストを記憶・管理する手段として顧客リスト記憶手段とすること、インターネット技術に関する技術水準(ロ)を適用して顧客と商店がインターネットを媒介に通信をし店員がする処理を商店が保有した端末機(つまりサーバー)により自動的に処理するようにすること及びインターネット技術に関する技術水準(ハ)を適用してサービスポイント贈与の通知を通知書による郵送に代わって電子メールによる通知にすることは、当業者が日常的なシステム設計手法を利用して遂行することができる程度のものである。

(3)結論

請求項1に関連された発明は、引用発明1に関連された人が遂行している業務をコンピュータ技術の技術水準を利用して通常のシステム開発手法によりシステム化したものにすぎないため、当業者が容易に発明することができるものである。

ロ. 請求項2に関連された発明は進歩性があるのか否か

(1)請求項2に関連された発明と引用発明1の対比

請求項2に関連された発明と引用発明1を対比すると、両者の一致点と差異点は次の通りである。

(イ)一致点

商店で商品を購入した金額に従ってポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前を指定することにより贈与先の名前に基づいて顧客リストから贈与先に関係された情報を得る段階、上のポイントの量を顧客リストに記載された贈与先のポイントに加算する段階、サービスポイントが贈与されたことを贈与先に通知する段階からなつたサービス方法。

(ロ)差異点

①請求項2に関連された発明では、商店がインターネット上にありサーバー、電子メール、顧客リスト記憶手段等を利用して上の一致点に関連されたポイントサービス方法をシステム化している点(以下‘差異点1’とする)。

②ポイントサービスの算出方法として請求項2に関連された発明では消費税、手数料等を含んだ購入金額により算出される点(以下‘差異点2’とする)。

(2)差異点に対する検討

(イ)差異点1に対して

(請求項1と同一)引用発明1のポイントサービス方法をインターネット上でシステム化するときコンピュータ技術に関する技術水準(イ)を適用して顧客リストを記憶・管理する手段として顧客リスト記憶手段とすること、インターネット技術に関する技術水準(ロ)を適用して顧客と商店がインターネットを媒介に通信をし店員がする処理を商店が保有した端末機(つまりサーバー)により自動的に処理するようにすること及びインターネット技術に関する技術水準(ハ)を適用してサービスポイント贈与の通知を通知書による郵送に代わって電子メールによる通知にすることは、当業者が日常的なシステム設計手法を利用して遂行することができる程度のものである。

(ロ)差異点2に対して

サービスポイントが消費税、手数料等を含んだ購入金額により算出されることは引用発明2により公知であるため、引用発明1に関連されたサービスポイントの算出方法を引用発明2の手法で限定することに特別な困難性はない。

(3)結論

請求項2に関連された発明は、引用発明1に関連された人が遂行している業務をコンピュータ技術の技術水準を利用して通常のシステム開発手法によりシステム化すること及び引用発明1に関連されたサービスポイントの算出方法を引用発明2の手法で限定することにより、当業者が容易に発明することができるものである。

ハ. 請求項3に関連された発明は進歩性があるのか否か

(1)請求項3に関連された発明と引用発明1の対比

請求項3に関連された発明と引用発明1を対比すると、両者の一致点と差異点は次の通りである。

(イ)一致点

商店で商品を購入した金額に従ってポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前が指定されることにより、贈与先の名前に基づいて顧客リストから贈与先に関係された情報を取得する段階、上のポイントの量を顧客リストに記載された贈与先のポイントに加算する段階、サービスポイントが贈与されたことを贈与先に通知する段階からなつたサービス方法。

(ロ)差異点

①請求項3に関連された発明では、商店がインターネット上にありサーバー、電子メール、顧客リスト記憶手段等を利用して上の一致点に関連されたポイントサービス方法をシステム化している点(以下‘差異点1’とする)。

②請求項3に関連された発明では、商品購入金額に従って与えられるポイントが20回の購入に対し1回の比率で10倍のポイントが与えられる点(以下‘差異点2’とする)。

(2)差異点に対する検討

(イ)差異点1に対して

(請求項1と同一)引用発明1のポイントサービス方法をインターネット上でシステム化するときコンピュータ技術に関する技術水準(イ)を適用して顧客リストを記憶・管理する手段として顧客リスト記憶手段とすること、インターネット技術に関する技術水準(ロ)を適用して顧客と商店がインターネットを媒介に通信をし店員がする処理を商店が保有した端末機(つまりサーバー)により自動的に処理するようにすること及びインターネット技術に関する技術水準(ハ)を適用してサービスポイント贈与の通知を通知書による郵送に代わって電子メールによる通知にすることは、当業者が日常的なシステム設計手法を利用して遂行することができる程度のものである。

(ロ)差異点2に対して

常連に特別なサービスをすることは商取引として通常行われていること(2.技術水準参照)であるため、ポイントサービス方法で常連にのみ特別なポイントを与えるようにすることは、当業者であれば容易に考え出すことができるものである。ここで何回またはどんな比率で特別なポイントを与えるのかは適切に決定すべき性格のものであるため、当業者が必要に応じて定める設計事項にすぎない。よって、引用発明1のポイントサービス方法で20回の購入に1回の比率でサービスポイントを10倍に付与するような特別なサービスを付加することは、当業者が容易に考え出すことができる程度である。

(3)結論

請求項3に関連された発明は、引用発明1に関連された人が遂行している業務をコンピュータ技術の技術水準を利用して通常のシステム開発手法によりシステム化すること及び商慣行を勘案して引用発明1に関連されたサービスポイント方法に20回に1回の比率でサービスポイントを10倍に付与する特別なサービスを付加することにより、当業者が容易に発明することができるものである。

ニ. 請求項4に関連された発明は進歩性があるのか否か

請求項4に関連された発明は、請求項1に関連された発明に商品名と交換ポイントが対応されて記憶された商品リスト記憶手段から加算後贈与先のポイント以下の交換ポイントを有する商品名を検索して商品リストのファイルを作成し該商品リストのファイルを上の電子メールの添付ファイルとして交換先に送付する点が付加されるわけである。

しかし、該当事項は引用発明または周知技術等のどちらからも導出されることができないため、当業者が容易に発明することができるものではない。

L02 電子商取引関連発明の審査指針

特許庁審査4局(制定日:2000.8)

この審査指針は、電子商取引関連発明に関する出願を審査するにおいて特別に考慮すべき事項を説明するためのものである。

この審査指針で取り扱う電子商取引関連発明に関する出願とは、営業を行う方法と関連されており、その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、インターネット上の電子商取引、金融、経営管理、教育、娯楽などの多様な分野に使用される発明に関する出願を言う。

適な電子商取引関連発明は、コンピュータ技術により具現されるためコンピュータ関連発明に属する。従って、電子商取引関連発明に関する出願の審査をするとき、審査官はこの審査指針で言及しない事項に対しては“コンピュータ関連発明の審査基準”に従わなければならない。

第1章 明細書の記載要件

1. 特許請求の範囲

出願人は、特許権で保護を受けようとする事項を特許請求範囲に請求項として記載するように特許法第42条第4項で規定している。従って、審査官は請求項に記載された事項に基づいて発明を把握しなければならない。また、請求項は発明の詳細な説明によって裏付けられなければならない、明確かつ簡潔に記載されなければならない、発明の構成になくならない事項だけで記載されなければならない。電子商取引関連発明の審査時に次の事項を注意して請求項を検討するようにする。

イ. 請求項の記載形態

電子商取引関連発明は、請求項に次のような3つの形態で請求され得る。

(1) 方法発明

営業方法がコンピュータ上で遂行されるようにする時系列的に連結された一連の処理や操作の手續きを特定することにより方法発明として請求され得る。

(2) 物件発明

営業方法がコンピュータ上で遂行されるようにする処理や操作に該当する作用を行う手段を構成要素として構成要素間の関係を特定することにより物件発明として請求され得る。(例:装置、システムなど)

(3) 記録媒体

電子商取引関連発明がソフトウェア製品に製作され得る場合には、プログラム又はデータ構造を記録した記録媒体で請求され得、物件発明の一形態として取り扱われる。

ロ. 詳細な説明により裏付けられない場合

請求項において営業方法がコンピュータ上で遂行されるようにする具現技術に関する発明を請求しているにもかかわらず詳細な説明にその具現技術の全部または一部に対する構成が直接的に記載されておらず暗示もされていない場合には、特許法第42条第4項第1号を充足することができなかったことを理由に拒絶しなければならない。たとえば、請求項においてインターネット上での実時間競売方法を請求しているが、詳細な説明には一般的な競売方法のみを説明しているだけで実時間競売を可能にする具体的な構成が全く記載されていない場合である。

また、電子商取引関連発明の請求項は多くの場合特定機能を遂行するための“手段”や“段階”の記載を含む。このような記載に対し詳細な説明において“手段”や“段階”の具体的な構成を記載していない場合には、特許法第42条第4項第1号を充足することができなかったことを理由に拒絶しなければならない。たとえば、請求項に“顧客情報を管理するための手段”を構成要素として記載しているが詳細な説明でその手段に対する具体的な構成を記載していない場合である。

ハ. 発明が明確に記載されていない場合

請求項で営業方法がコンピュータ上で遂行されるようにする具現技術に関する発明を請求しているが請求項にその発明の必須的な構成要素が記載されていない場合には、特許法第42条第4項第2号を充足することができなかったことを理由に拒絶しなければならない。たとえば、請求項において体系的な成績管理を特徴とする学習誌教育システムを請求しているが、体系的な成績管理を可能にするどんな構成要素も請求項に記載されていない場合がこれに該当する。

* 本資料は、崔達龍(Choi, Dall-Ryong)氏の許諾を得て、崔達龍国際特許法律事務所(HP(<http://www.choipat.com/>))に掲載されているものを添付している。

2. 発明の詳細な説明

発明の詳細な説明には該当技術分野で通常の知識を有した者がその発明を容易に実施できるように目的、構成、効果が明確に記載されなければならない。電子商取引関連発明の請求項に記載されている“営業方法がコンピュータ上で遂行されるようにする具現技術”に対し詳細な説明にはその具体的な構成が実施可能に記載されなければならない。電子商取引関連発明の詳細な説明の記載不備の可否を判断するにおいて審査官は次の事項に注意しなければならない。

イ. 解決しようとする課題と解決手段の把握

発明の詳細な説明には従来技術とその従来技術の問題点の中から発明が解決しようとする課題が何であり課題を解決するための手段が何なのかが明確に記載されていなければならない。審査官は発明が解決しようとする課題とその解決手段を明確に把握することができないときには、つまり発明が解決しようとする課題が営業方法のどんな改善にあり、その解決手段は何なのかまたは発明が解決しようとする課題が営業方法がコンピュータ上で遂行されるようにする具現技術のどのような改善にあり、その解決手段は何なのかが不明瞭な場合には発明の目的、構成、効果が明確に記載されていないものと判断して特許法第42条第3項を充足することができなかつたことを理由に拒絶しなければならない。

ロ. 実施可能でない記載

発明の構成を限定するために請求項に記載されている要素技術が発明の特徴的で重要な解決手段であるにもかかわらず詳細な説明に単に抽象的にのみ記載されておりコンピュータ上でどのように施行されたり具現されるのかを含む具体的な構成例が提示されていない場合には、実施可能に記載されていないものと判断して特許法第42条第3項を充足することができなかつたことを理由に拒絶しなければならない。たとえば、請求項にインターネット上の小額電子支払いにおいて安価でありながら安全に電子貨幣を電送する方法を請求しながら発明の特徴的な要素技術として簡便な暗号化技術を記載しているが、詳細な発明においてその暗号化技術を抽象的にのみ説明しており具体的な暗号化課程及び手段を提示していない場合がこれに該当する。

ハ. 実施可能な記載

発明の構成を限定するために請求項に記載されている要素技術が通常的な技術手段にすぎずその発明の特徴的な解決手段ではない場合には、詳細な説明にその要素技術に対する具体的な構成の記載が省略されているとしても記載不備であると判断しない。たとえば、請求項にインターネット上の電子貨幣の発行、電送、支払いなどの課程に特徴がある電子貨幣サービスプロトコール技術を請求しながら通常的な要素技術として広く使われている暗号化技術を記載している場合には、詳細な説明においてその暗号化技術に対する具体的な説明がなくても記載が不備なものを見ない。

第2章 特許要件

1. 成立性

特許法第2条で発明は“自然法則を利用した技術的思想の創作として高度なもの”と定義しており、特許法第29条第1項本文では“産業上利用できる発明”が特許対象であると規定している。ここで“技術”の意味は“一定の目的を達成するための具体的手段であり実際に利用できるもの”と解釈され得る。電子商取引関連発明の成立性充足の可否は上記の規定をすべて充足させたのかを検討して判断しなければならない。

電子商取引関連発明に関する出願にあらわれる請求項の類型は次のように大きく2つに分類することができる。

- ①コンピュータ上で具現される構成の限定がない類型：請求項において営業方法の各段階がコンピュータ上でどのように遂行されるのかに対するどんな具体的な限定も含まれていない場合
- ②コンピュータ上で具現される構成の限定がある類型：請求項において営業方法の各段階がコンピュータ上で遂行されるようにするための構成を限定している場合

ここでコンピュータ上で具現される構成の限定がない類型は、下記のような理由で特許対象ではない。

コンピュータ上で具現される構成の限定がある類型は、コンピュータ関連発明に該当し他のコンピュータ関連発明と同様に「コンピュータ関連発明の審査基準」により成立性の判断をする。

イ. コンピュータ上で具現される構成の限定がない類型

この類型は再び2つの場合に分類することができる。

(1) 純粋な営業方法

請求項に記載された営業方法自体がコンピュータ上で遂行されなかつたり人間の行為が介在された場合である。たとえば、ピラミッド販売方法のような純粋な営業方法を請求することがここに該当する。このような純粋な営業方法自体を請求するのは自然法則を利用した具体的手段を請求するのではないことから、自然法則を利用した技術的思想と見ることができないため特許法第29条第1項

の本文を充足できずにいるという理由で拒絶されなければならない。

(2) 抽象的アイデア

詳細な説明には請求項に記載された電子商取引関連発明がコンピュータ上でどのように遂行されコンピュータ技術によりどのように具現されるのかが記載されているが、実際請求項ではコンピュータ技術によりどのように具現されるのかに対して具体的な技術構成で限定して記載されていない場合である。電子商取引関連発明に関する出願の請求項の中には請求項をあまりにも広く請求してこのような場合に該当されるものがある。このような類型の請求項は営業方法に対する出願人のアイデアをコンピュータ上に具現するという抽象的アイデアを請求しているだけで具体的な手段を請求しているものではないことから、技術的思想と認められないことができないため特許法第29条第1項の本文を充足できずにいるという理由で拒絶されなければならない。

ロ. コンピュータ上で具現される構成の限定がある類型

請求項において営業方法の各段階がコンピュータ上で遂行されるようにするための構成を限定しているとしても適法な特許対象ではない場合がある。

このような請求項に記載された発明が特許対象としての特許法規定を充足しているのかを判断するにおいては、請求項が“産業上利用できる具体的手段”に該当するものを請求しているのかに注意しなければならない。請求項に記載された発明がソフトウェア技術である場合、データの入力を受けてそのデータを処理して結果を出力する全体的なプロセスが産業上の利用性により具体的に限定されることができず“産業上利用できる具体的手段”に該当しないこともある。特に方法発明として請求された場合に次のように“産業上利用できる具体的手段”に該当しないこともある。

(1) 数学的アルゴリズム

電子商取引関連発明は数学的演算を含んでいる段階から構成された方法発明として請求される場合が多い。このような請求項の中で請求項を全体的に解釈してみると、請求項に記載された発明がある入力値を受け入れて計算を通して数学的解答を得ることだけに限定されており何の産業上利用性も限定されていなかった場合は、数学的アルゴリズムに該当する。数学的アルゴリズム自体は“産業上利用できる具体的手段”ではない。従って、請求項が数学的アルゴリズムを請求している場合には、特許法第29条第1項の本文を充足できずにいるという理由で拒絶されなければならない。

たとえば、金融資産を管理するためのソフトウェアに関する方法発明において、請求項の記載が資産管理のための計算課程だけを限定しておりその計算結果が産業上の特定目的を達成するための具体的手段としてどのように利用されるのかに対する限定がない場合には、この請求項は数学的アルゴリズムに該当する。このような請求項は産業上利用できる発明ではないため、特許法第29条第1項の本文を充足できずにいるという理由で拒絶されなければならない。

(2) 産業上利用性の限定ではない記載

請求項に記載された内容が請求項を産業上利用できる具体的手段で限定するよう見えるが、実際的には何の限定もしない場合がある。

たとえば、入力手段によりデータを収集したり選択する段階などの当該技術分野の通常の知識を有した者が意図的に付加することができる手段による段階の記載があるとしても、請求項は産業上利用できる具体的手段で限定されたものと取り扱わない。

たとえば、数学的アルゴリズムによって計算した結果を出力手段により単純に出力して顧客に知らせる段階の記載により出力段階が付加されているとしても、請求項は産業上利用できる具体的で限定されたものと取り扱わないということと同じであるわけだ。

2. 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わす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。

3. 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、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、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。

第3章 判断事例

1. 事例1：純粋な営業方法自体を請求している事例

【発明の名称】

仏壇と同一な大きさのパネル(panel)を利用した仏壇販売方法

【発明の詳細な説明】

(発明が属す技術分野)

<要約>

本発明は仏壇を顧客に販売する方法に関する発明である。

(発明が解決しようとする課題)

<要約>

従来には仏壇を販売するためには顧客の部屋の大きさを測定しそれに合う大きさの仏壇を選択しなければならなかった。しかし、部屋の大きさを測定するのが不便であるだけでなく、顧客が実際の仏壇を部屋に置いてみない限り、部屋の大きさに合う大きさの仏壇を選択するのは容易でなく選択した仏壇を返品し何度も交替する場合が多かった。本願発明はこのような試行錯誤なしに顧客が自身の部屋の大きさに適合した仏壇を選択できるようにする仏壇販売方法に関するものである。

(課題を解決するための手段)

<要約>

実際の仏壇と同一な大きさの仏壇の絵が入った幾枚のカラー印刷パネルが顧客の家に運搬される。パネルは仏壇が設置される顧客の部屋に陳列され、顧客は適切なパネルを選択する。顧客が仏壇を選択すると、電話で配達を依頼し後で実際の仏壇を直接家に配達する。

(明細書記載解説)

本発明の詳細な説明と図面には人間の行為による営業方法の記載のみがあるだけで、その営業方法がコンピュータ技術により具現されるものに対するいかなる記載も暗示もない。

【特許請求の範囲】

(請求項1)

仏壇と同一な大きさであり仏壇の正面を描いた幾枚のカラーパネル(panel)仏壇を作ってこれを顧客に見せ希望の仏壇を選択すれば実物の仏壇を後に直接顧客の家に配達して販売する方法。

(解説)

請求項1はコンピュータ上で遂行されず人間の行為だけで遂行される純粋な営業方法を請求している。このような請求は自然法則を利用した技術的思想と見ることができないため、特許法第29条第1項の本文を充足できずにいるという理由で拒絶されなければならない。

2. 事例2：産業上利用可能性の限定に対する判断事例

【発明の名称】

調達明細表を生成するための方法

【発明の詳細な説明】
(発明が属す技術分野)

<要約>

本発明は物品購買方法に関する発明である。

(発明が解決しようとする課題)

<要約>

過去には物品の購買時個々の物品に対し購買決定をしていた。なぜならば、伝統的な製造業では一つの物品に対して多くの量を購買する場合、価格を安くしてくれる価格体系を持っていたためである。しかし、最近多くの製造業者たちは多様な物品を一緒に購買するときもその総量に従って価格を割り引いてくれる価格体系を提示している。本発明ではこのような総量割引モデルに合う最適の解を求めそれによって調達明細表を生成して購買管理者に提供する。

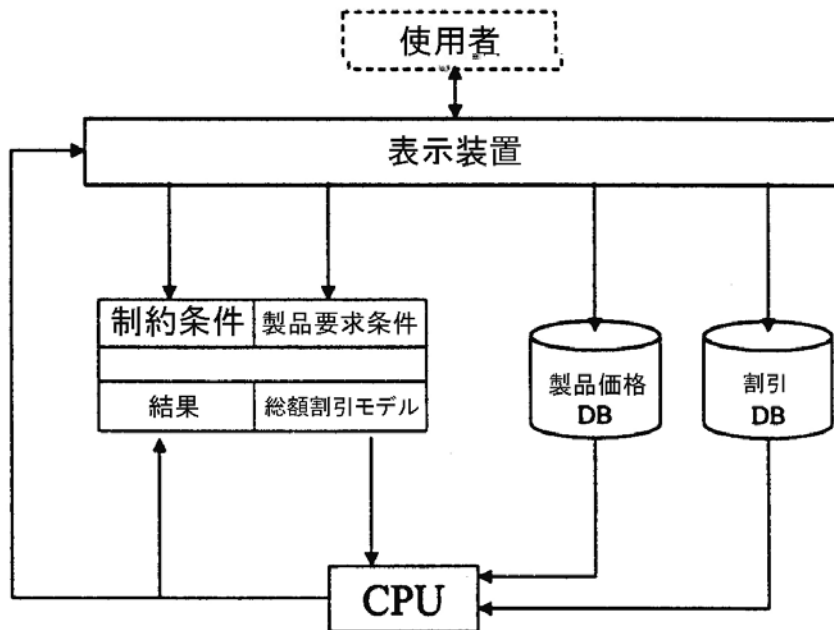


図1. 本発明コンピュータシステムのブロック図

(課題を解決するための手段)

<要約>

購買者が入力スクリーンフォーマットに合わせて製品生産者たちが提示している製品価格と割引情報、製品需要とその他の制約条件を入力する。これらの情報が入力されると総額割引アルゴリズムが可動され製品価格データ、割引価格データ、その他の制約条件を全て考慮した最適購買戦略を計算して出す。決定された購買戦略に従って選択された製品のリストが購買者に表示される。

(明細書記載解説)

詳細な説明と図面に購買者がそこに合わせて入力しなければならない入力スクリーンフォーマットの例が具体的に説明されている。

また、本発明が具現されるコンピュータシステムの細部構成が具体的に説明されている。

最適化アルゴリズムは線形プログラム技法を使用しており、詳細な説明と図面においてその具体的な実施例を説明している。

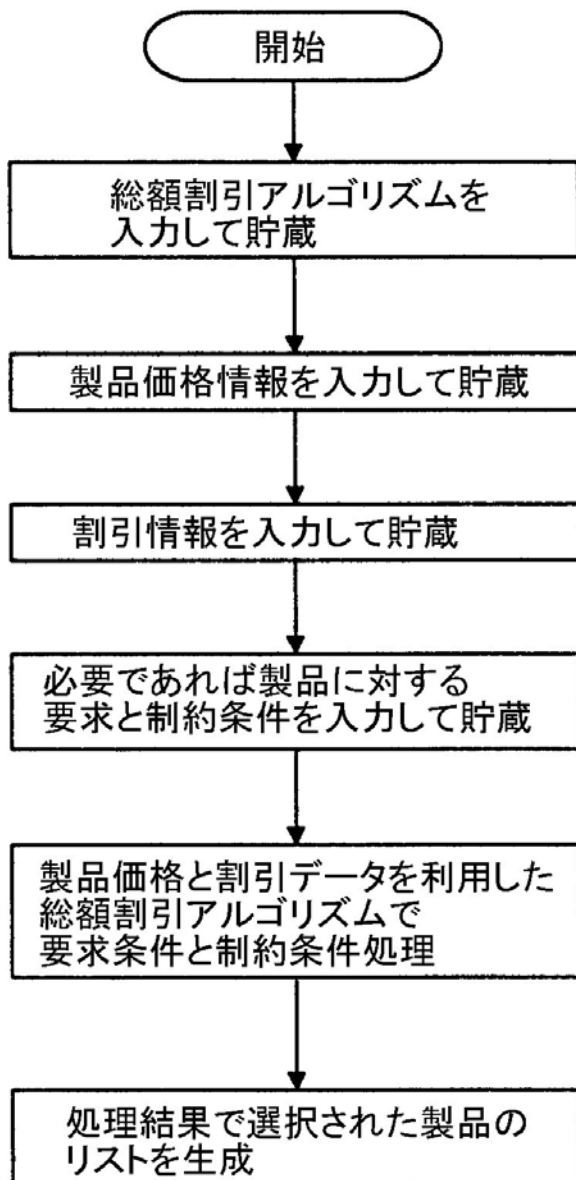


図2. 最適解を決定するためのフローチャート

【特許請求の範囲】

(請求項1)

総額割引制度の下で購買者が製品購買要求を生成させるためのコンピュータシステム上で具現される最適化方法で、

コンピュータシステムの製品価格データベースに生産者たちが提示した各製品の価格に対するデータを入力して貯蔵する段階；

コンピュータシステムの割引データベースに各生産者たちが提示した製品の割引に対するデータを入力する段階；

購買者が必要な製品の集合をコンピュータシステムに入力する段階；

上記製品価格データベースと上記割引データベースを利用し、総額決定購買モデルを描写する数学的関係を含み、コンピュータシステムに貯蔵されコンピュータプログラムで具現された特定数学的アルゴリズムを上記の必要な製品の集合に適用させて遂行されるようにする段階から；

構成された最適化方法。

(請求項2)

総額割引制度の下で購買者が製品購買要求を生成させるためのコンピュータシステム上で具現される方法で、

コンピュータシステムの製品価格データベースに生産者たちが提示した各製品の価格に対するデータを入力して貯蔵する段階；

コンピュータシステムの割引データベースに各生産者たちが提示した製品の割引に対するデータ

を入力する段階；

購買者が必要な製品の集合をコンピュータシステムに入力する段階；

上記製品価格データベースと上記割引データベースを利用し、総額決定購買モデルを描写する数学的関係を含み、コンピュータシステムに貯蔵されコンピュータプログラムで具現された特定数学的アルゴリズムを上記の必要な製品の集合に適用させて遂行されるようにする段階；

上記数学的アルゴリズムの適用によって決定されて選択された製品と価格を生産者たちと一緒にリストに作成してこれをコンピュータ上に表示する段階から；

構成された製品購買要求生成方法。

(解説)

請求項1は、請求範囲を全体的に判断するとき、数学的アルゴリズムを請求している。もちろん最適化計算方法が製品購買要求という産業上利用可能な目的に活用され得ることが前提部に暗示されているが、請求範囲に発明の構成としてその手段が明瞭に記載されていない。従って、請求項1は産業上利用可能に限定されていないため、特許法第29条第1項の本文を充足することができなかったという理由で拒絶されなければならない。

請求項2は、計算結果に従い作成したリストをコンピュータ上に表示することにより購買者に知らせる段階を記載しており、この記載は購買者に計算結果を単純に知らせることを越えて購買者が製品購買要求に活用できるという具体的手段を提供してくれているため、この記載により請求項2は単純な数学的アルゴリズムではなく産業上利用可能な具体的手段で限定している。従って、請求項2は産業上利用可能な発明と認められる。

3. 事例3：抽象的アイデア及び請求範囲が明確でないものの判断事例

【発明の名称】

顧客情報登録中継システム

【発明の詳細な説明】

(発明が属す技術分野)

<要約>

一般顧客が購入を希望する商品関連情報と顧客が希望する情報の入手を希望する企業との情報流通を中継するシステムに関する発明である。

(発明が解決しようとする課題)

<要約>

本発明は企業が高い広告費を支出せずに安価な費用で顧客が希望する情報を確実に入手できるようにする中継システムを提供する。

(課題を解決するための手段)

<要約>

顧客情報登録中継システムは、一般顧客の端末機と閲覧契約者の端末機の間ネットワークを通じて接続されている。不特定多数の上記一般顧客の端末機から特定項目に関するデータを収集し、収集したデータをデータベースにより管理する。閲覧契約者の端末機からデータベースに対する閲覧要求がある場合、閲覧契約者の認証を行った後に閲覧契約者が認証された場合にのみデータベースにより管理している特定項目に関するデータの検索画面を閲覧契約者の端末機に送信して特定項目に関するデータを閲覧させる。特定項目に関するデータを閲覧した閲覧契約者に対して料金を賦課する。

要求情報登録手段は、インターネットのホームページなどを利用し、不特定多数の顧客端末機からの要求情報を要求情報データベースに登録する。契約者認証手段は予め契約した会員からの閲覧要求によって、閲覧契約者IDなどにより契約者情報データベースを参照して閲覧要求者の認証を行う。その後要求情報閲覧手段は要求情報を土台に要求情報データベースを検索して該当する要求情報を契約者端末機に送信し、利用状況を利用情報データベースに登録する。また、賦課料金情報管理手段は利用情報に対応する賦課料金情報を賦課料金情報データベースに登録する。

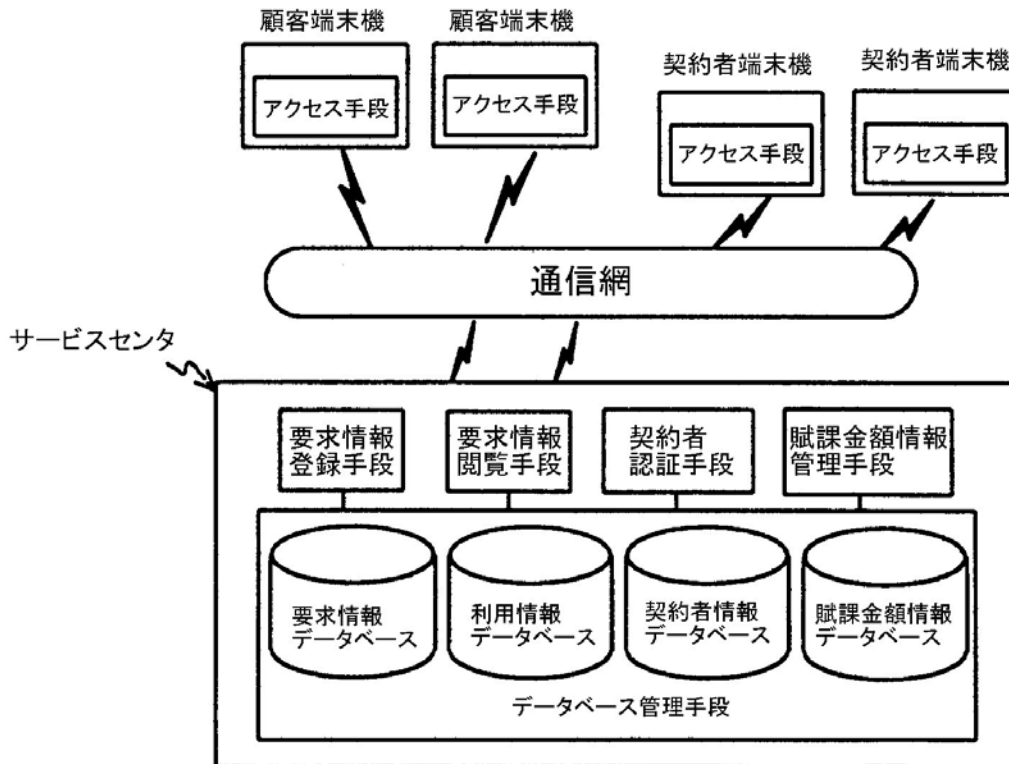


図1. 本発明のシステム構成例

<明細書記載解説>

詳細な説明と図面に各構成要素とその連結関係に対する具体的な実施例が提示されており、特にデータベースのデータ構造とデータ管理方法が具体的な実施例により提示されている。

【特許請求の範囲】

(請求項1)

一般顧客が購入を希望する商品関連情報と顧客が希望する情報の入手を希望する企業との情報流通を中継するシステム。

(請求項2)

一般顧客の端末機と閲覧契約者の端末機の間ネットワークを通じて接続された顧客情報登録中継システムにおいて、

不特定多数の上記一般顧客の端末機から特定項目に関するデータを収集する手段；

上記閲覧契約者の端末機から情報提供要求がある場合、閲覧契約者の認証を行う手段；

閲覧契約者が認証された場合、特定項目に関するデータの検索画面を上記閲覧契約者の端末機に送信し特定項目に関するデータを閲覧させる手段；

上記特定項目に関するデータを閲覧した閲覧契約者に対する料金賦課情報を収集する手段を；

備えることを特徴とする顧客情報登録中継システム。

(請求項3)

一般顧客の端末機と閲覧契約者の端末機の間ネットワークを通じて接続された顧客情報登録中継システムにおいて、

不特定多数の上記一般顧客の端末機から特定項目に関するデータを収集する手段と、収集したデータをデータベースにより管理する手段；

上記閲覧契約者の端末機から上記データベースに対する閲覧要求がある場合、閲覧契約者の認証を行う手段；

閲覧契約者が認証された場合に上記データベースにより管理している特定項目に関するデータの検索画面を上記閲覧契約者の端末機に送信し特定項目に関するデータを閲覧させる手段；

上記特定項目に関するデータを閲覧した閲覧契約者に対する料金賦課情報を収集する手段を；

備えることを特徴とする顧客情報登録中継システム。

(解説)

請求項1は、顧客と企業間の情報流通を中継するシステムを請求しているが、情報流通がコンピュータ上でどのように遂行されどのように具現されるのかに対する何の具体的な限定もない。たとえ詳細な説明には具体的な具現技術が詳しく記載されていても、請求項1は詳細な説明の具体的な技術

手段を請求しているのではなく情報流通システムを漠然と抽象的なアイデア状態で請求している。従って、請求項1は具体的手段を請求していないので技術的思想と認められないことができないため、特許法第29条第1項の本文を充足させることができなかつたという理由で拒絶されなければならない。

請求項2は、一般顧客が登録したデータをデータ閲覧契約者が見れるようにこれを中継してくれる中継システムに関する発明を請求しながら必須構成要素である収集したデータをデータベースにより管理する手段が記載されていない。従って、請求項2は発明が明確に記載されていないため、特許法第42条第4項を充足させることができなかつたという理由で拒絶されなければならない。

請求項3は、発明が明確に記載されている。

4. 事例4：請求項が詳細な説明により裏付けられない場合

【発明の名称】

電子クーポン配布及び回収方法

【発明の詳細な説明】

(発明が属す技術分野)

<要約>

本発明はインターネットなどのネットワーク上で電子的にクーポンを配布し回収する方法に関するものである。

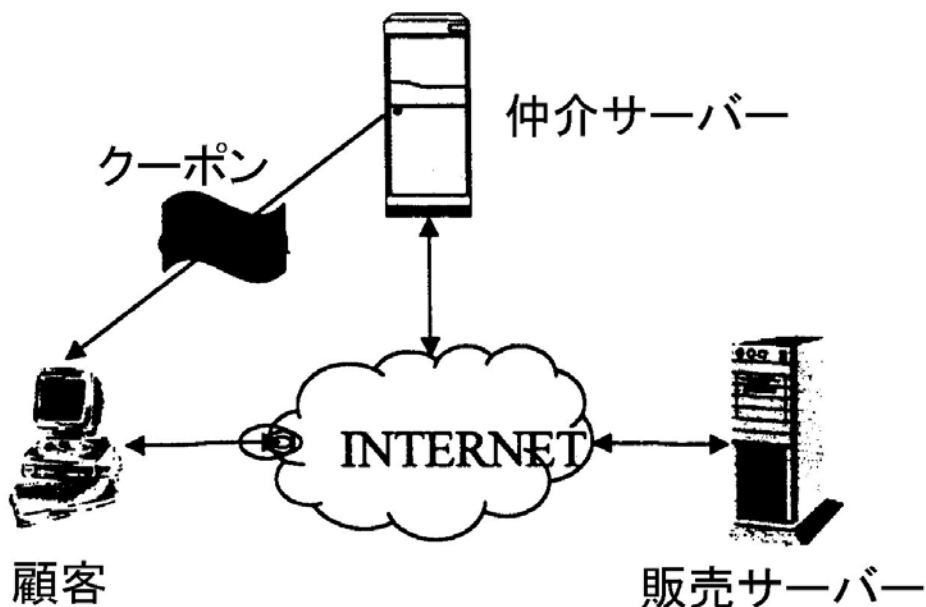


図1. 本発明のシステム構成図

(発明が解決しようとする課題)

<要約>

既存には使用者が個々のクーポン発行サイトに接続してクーポンのダウンロードを受けた後これをプリントして使用する方法があるが、これによる時間消耗と不便さが大きかつた。本発明はネットワーク上で電子的にクーポンを配布し回収する方法に関するものである。

(課題を解決するための手段)

<要約>

顧客は通信チャンネルにより仲介サーバーと連結される。顧客が連結されると仲介サーバーから顧客に電子クーポンが伝達される。電子クーポンを持った顧客は通信チャンネルを通じて販売サーバーに連結され販売サーバーに情報を要請する。販売サーバーは顧客の電子クーポンを認識して電子クーポンを顧客から回収し取り引きを始める。

<明細書記載解説>

詳細な説明と図面において、顧客、仲介サーバー及び販売サーバーのシステム及びソフトウェア構成要素とネットワーク構成を具体的に説明している。電子クーポンのデータ構造が実施例によって具体的に説明されている。電子クーポンの配布及び回収方法がフローチャートによって詳しく説明されている。

【特許請求の範囲】

(請求項1)

電子クーポン配布及び回収方法において、
仲介サーバーと顧客を通信チャンネル上で連結する段階；
上記仲介サーバーから顧客に電子クーポンを伝達する段階；
上記顧客と販売サーバーを通信チャンネル上で連結する段階；
上記顧客が上記販売サーバーに情報を要請する段階；
上記販売サーバーが上記電子クーポンを認識する段階；
上記販売サーバーと顧客間の取り引きを始める機能として上記電子クーポンを上記販売サーバーが回収する段階を；
含むことを特徴とする電子クーポン配布及び回収方法

(請求項2)

電子クーポン配布及び回収方法において、
仲介サーバーと顧客を通信チャンネル上で連結する段階；
上記仲介サーバーから顧客に電子クーポンを伝達する段階；
上記顧客と販売サーバーを通信チャンネル上で連結する段階；
上記顧客が上記販売サーバーに情報を要請する段階；
上記販売サーバーが上記電子クーポンを認識する段階；
上記販売サーバーと認証サーバーを通信チャンネル上で連結する段階；
上記認証サーバーが上記電子クーポンを認証してくれる段階；
上記販売サーバーと顧客間の取り引きを始める機能として上記電子クーポンを上記販売サーバーが回収する段階を；
含むことを特徴とする電子クーポン配布及び回収方法

(解説)

請求項1は電子クーポンの配布及び回収方法を請求しているところ、発明の特徴的な要素技術である各段階が発明の詳細な説明によって十分に裏付けられている。

請求項2は、電子クーポンの配布及び回収方法を請求しながら発明の特徴的な要素技術として発行された電子クーポンの有効性を認証する段階を限定して記載しているが、詳細な説明ではシステム構成に認証サーバーが含まれてもならず、電子クーポンの認証と関連したデータ構造及び認証手続きに対する何の説明もない。従って、請求項2は詳細な説明によって裏付けられておらず、特許法第42条第4項第1号を充足することができなかつたことを理由に拒絶されなければならない。

5. 事例5： 詳細な説明において具現技術が実施可能に記載されていない場合

【発明の名称】

インターネットでの効率的な広告方法

【発明の詳細な説明】

(発明が属す技術分野)

<要約>

本発明はインターネット上で特定の使用者をターゲットにして広告する方法に関するものである。

(発明が解決しようとする課題)

<要約>

インターネット上での単純なベナー広告は使用者の関心を誘発するのに限界があるため、いろいろな方法が提示されている。使用者が広告を見る代価として一定の補償をしてくれる方法とインターネットサイトに特定アイコンなどを隠しておいてこれを探し出せば一定の補償をする方法などを通じて使用者の関心を誘発する方法が提示されている。しかし、このような方法は未だ広告を不特定使用者に一方的に伝達するという根本的な限界を内包している。本発明の課題はインターネット上で広告をするにおいて広告に興味を持っている特定の使用者をターゲットに広告をすることで効率的な広告を遂行することである。

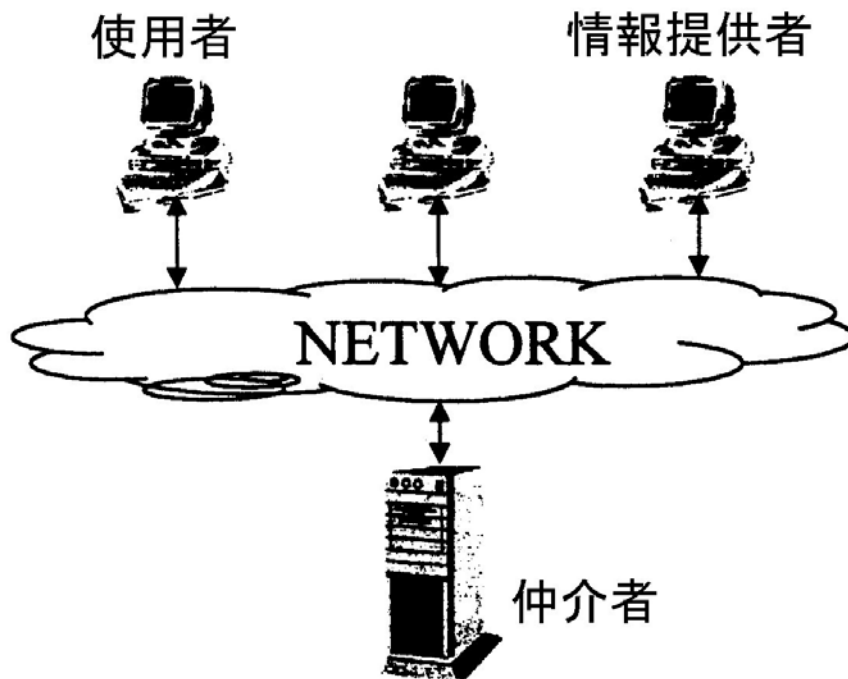


図1. 本発明のシステム構成図
(課題を解決するための手段)

<要約>

情報提供者、仲介者及び使用者コンピュータがインターネットなどを通じてネットワークに連結される。仲介者は使用者たちから会員登録を受けながら使用者の興味に関する情報の入力を受けてデータベースで管理する。情報提供者は広告を仲介者コンピュータに提供する。仲介者コンピュータは広告の特徴と使用者が会員登録段階で入力した興味情報を比較してその結果一致点がある場合該当広告を使用者コンピュータに提供し、使用者がその広告に注意を注いだのかを判断して注意を注いだものと判断されれば一定の補償をする。

<明細書記載解説>

情報提供者、仲介者及び使用者コンピュータがインターネットなどを通じてネットワークに連結されるシステム構成を具体的に説明している。使用者が仲介者コンピュータに接続して会員登録をする手続きが具体的に説明されている。特定の広告が情報提供者コンピュータから仲介者コンピュータに到着すると、上記広告が使用者の興味と一致するのかを判断する段階があると記載されている。特定の広告が使用者の興味と一致する場合、その広告が使用者のコンピュータに表示される手続きと手段が具体的な実施例によって説明されている。使用者が表示された広告に注意を注いだのかを判断するための手続き及び使用者が広告を見る代価に対する補償手続きも具体的に説明されている。

【特許請求の範囲】

(請求項1)

インターネットでの広告方法において、
 広告を情報提供者から仲介者コンピュータに提供する段階；
 上記広告の特徴と使用者が会員登録段階で入力した興味情報を比較する段階；
 上記比較結果一致点がある場合上記広告を使用者コンピュータに提供する段階；
 使用者コンピュータと上記広告間の相互作用を判断する段階；
 上記判断結果が正当な場合一定の補償をする段階を、
 備えたことを特徴とするインターネットでの広告方法

(解説)

請求項1は広告の特徴と使用者が会員登録段階で入力した興味情報を比較する段階を含んでおり、特定の広告が特定使用者に伝達されるようにしようとする発明の課題を解決するためには、特定の広告が特定使用者の興味と一致するのかをどのように判断するのかが最も重要で特徴的な解決手段となる。そのため、請求項1の発明を実施可能にするためには、明細書で特定の広告が特定使用者の興味と一致するのかを判断する具体的な手続きと手段がわからなければならない。しかし、詳細な説明には単に広告の内容と使用者が入力した興味と一致するのかを判断する段階があるということのみを記載しているだけで、その具体的な手続きと手段に対して詳しく記載していない。即ち、特定の広告が特定の使用者興味と一致するのかを判断するために使用される“比較アルゴリズム”な

どに対する何の例示も言及もなく、出願当時上記比較アルゴリズムなどは当該技術分野で通常の知識を有した者に広く知られた事項でもなかった。従って、本願の詳細な説明は発明の構成を実施可能に記載していないため特許法第42条第3項を充足することができなかったことを理由に拒絶されなければならない。

6. 事例6：新規性の判断事例

<引用発明>

【発明の名称】

購買者中心の電子商取引方法

【発明の詳細な説明】

(発明が属す技術分野)

<要約>

本発明は電子商取引方法に関するものである。

(発明が解決しようとする課題)

<要約>

本発明は既存の販売者主導の販売方式の問題点を解決しようとする購買者が価格などの商品情報を提示し、そのような購買者の購買条件を受諾する販売者を連結させて取引を締結する方法を提示する。

(課題を解決するための手段)

<要約>

購買者と販売者がネットワークで連結されており、購買者と販売者間に取引を仲介するサーバーが構築されており、上記サーバーは商品情報及び個人情報を貯蔵するデータベースと信用カードを照会し、処理できる決済処理手段、取引課程を統制するための中央処理装置などからなっている。

まず購買者が購買しようとする商品に対して価格を含んだ商品情報と信用カードなどの決済手段、氏名、配達される住所などの個人情報を入力する。サーバーは購買者の入力された情報をウェブブラウザ上に出力する。販売者は上記サーバーに接続して販売しようとする商品に対して照会した後、購買者の購買条件に調達できると判断されれば入力された購買情報に対して無条件的な受諾をする。サーバーは購買者の購買条件に対して販売者の無条件的な受諾が入力されると購買者の信用カードを信用カード社に照会する。照会した後、取引承認がなされると上記サーバーは販売者と購買者間に取引を締結する。取引が締結されるとサーバーは取引が成された事実、決済された内訳、配達方法などの締結情報を取引当事者にe-mailを通じて通知する。

(発明の効果)

<要約>

本発明は上記の方法を通じて購買者が希望する価格でネットワーク上で品物を購入できる機会を提供してくれる。

【特許請求の範囲】

(請求項1)

電子商取引用サーバーが購買者と販売者のコンピュータにネットワークで連結されて商品を購入する方法において、

購買者がサーバーに接続して購買しようとする購買条件を入力する段階；

サーバーは上記購買者の購買条件をウェブブラウザ上に出力させる段階；

販売者がサーバーに接続して上記購買者の購買条件に回答する段階；

購買者の購入条件を販売者が無条件的に受諾するとサーバーは取引を締結する段階；

サーバーは取引が締結されると締結情報を取引当事者にe-mailを通じて通知する段階から；

なった購買者中心の商品購買方法。

<本願発明>

【発明の名称】

インターネットを利用した双方向取引方法

【発明の詳細な説明】

(発明が属す技術分野)

<要約>

本発明は電子商取引方法に関するものである。

(発明が解決しようとする課題)

<要約>

本発明は、既存の販売者や購買者が一方的に主導する販売方式の問題点を克服し購買者と販売者間に価格協商が可能な方法を提示する。

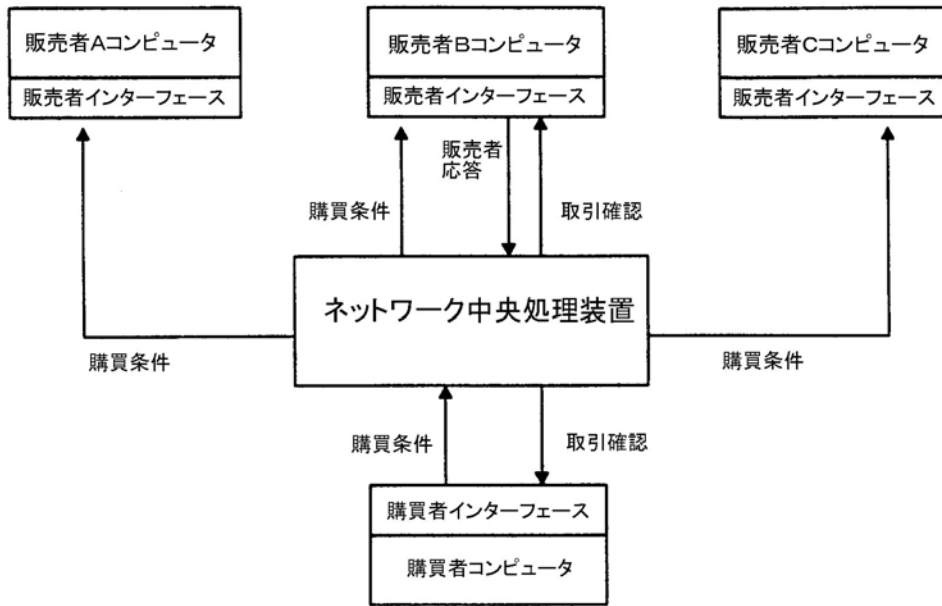


図1. 本発明のブロック図
(課題を解決するための手段)

<要約>

購買者と販売者がネットワークで連結されており、購買者と販売者間に取引を仲介するサーバーが構築されており、上記サーバーは商品情報及び個人情報を貯蔵するデータベースとクレジットカードを照会し処理できる決済処理手段、取引課程を統制するための中央処理装置などからなっている。

まず購買者が購買しようとする商品に対して価格を含んだ商品情報とクレジットカードなどの決済手段、氏名、配達される住所などの個人情報を入力する。サーバーは購買者の入力された情報をウェブブラウザ上に出力する。販売者は上記サーバーに接続して販売しようとする商品に対して照会した後、購買者の購買条件に調達できると判断されれば入力された購買情報に対して無条件的な受諾をすることができる。サーバーは購買者の購買条件に対して販売者の無条件的な受諾が入力されると購買者のクレジットカードをクレジットカード社に照会する。照会した後、取引承認がなされると上記サーバーは販売者と購買者間に取引を締結する。また、販売者は購買者の購買条件に調達する能力がなければ最大限の価格を購買者の価格条件に合わせて再び購買者に逆に提示することができる。販売者が提示された修正提案を購買者が受諾するとサーバーは当事者間に取引を締結する。取引が締結されるとサーバーは取引が成された事実、決済された内訳、配達方法などの締結情報を取引当事者にe-mailを通じて通知する。

(発明の効果)

<要約>

本発明は上記の方法を通じて購買者と販売者間に双方向提案が可能なシステムとして、購買者が主導しながら販売者と価格協商をすることができる機会を提供してくれる。

【特許請求の範囲】

(請求項1)

電子商取引用サーバーが購買者と販売者のコンピュータにネットワークで連結されて商品を購入する方法において、

- 購買者がサーバーに接続して購買しようとする商品の価格を含む購買条件を入力する段階；
 - サーバーは上記購買者の購買条件をウェブブラウザ上に出力させる段階；
 - 販売者がサーバーに接続して上記購買者の購買条件に回答する段階；
 - サーバーは購買者と販売者の一定条件が満足されると取引を締結する段階；
 - サーバーは取引が締結されると取引が成された事実、決済された内訳、配達方法などの締結情報を取引当事者に通知する段階から；
- なったインターネット上での商品購買方法。

(請求項2)

上記第1項において、取引を締結する段階は購買者の購入条件を販売者が無条件的に受諾するとサーバーは取引を締結し終結する方法。

(請求項3)

上記第1項において、取引を締結する段階は購買者の購入条件に対して販売者が再び修正された販売条件を購買者に提示して購買者が受諾すると取引を締結し終結する方法。

(解説)

引用発明は無条件的な受諾があるときだけ取引を締結するのに反し、本願発明は明細書で無条件的な受諾があるときだけでなく購買者の購入条件に対して販売者が再び修正された販売条件を購買者に提示して購買者が受諾する場合にも取引を締結する方法を提示している。

請求項1は、一定条件に満足されると取引を締結すると記載しているが、これは引用発明の無条件的な受諾で取引を締結することに対し上位概念に該当し引用発明の方法を含んでいる。従って、請求項1は引用発明に公開された内容と同一な発明を請求しているものであるため、特許法第29条第1項によって拒絶されなければならない。

請求項2は文字的に引用例に公開された内容と同一な発明を請求しているものであるため、特許法第29条第1項によって拒絶されなければならない。

請求項3は購買者の購買条件提案に対して販売者が再び販売条件を提示する段階が引用発明に開示されていないため、新規性がある。

7. 事例7：従来の営業方法を単純に自動化した場合

<引用発明1>

【発明の名称】

インターネットを利用したショッピング方法

【発明の詳細な説明】

(発明が属す技術分野)

<要約>

本発明は電子商取引方法に関するものである。

(発明が解決しようとする課題)

<要約>

本発明は一般的なオンライン上の小売・卸売商または百貨店などのショッピングモールなどでなされる品物購入などの煩わしさなどを解決しようとするオンラインのショッピング方法をインターネットなどのネットワーク上で具現しようとするものである。

(課題を解決するための手段)

<要約>

購買者と販売者間にネットワークで連結されたサーバーが構築されており上記サーバーは販売者が登録した商品を分類別に登録管理する商品データベースと、購買者の個人情報を管理する購買者データベース、購買者が商品を購入してから信用カードで決済処理が可能な決済処理手段を備えている。

販売者は販売しようとする商品を品目別に商品名、価格、性能などの商品情報と商品の写真を展示しておく。購買者はインターネットを通じて上記サーバーに接続して物品を検索し希望の商品を選択する。最終的に購買する商品を選択すると、購買数量などの商品情報と信用カード番号などの決済手段と商品が配達される住所などの個人情報を入力する。サーバーは信用カードの信用状態をカード会社に照会した後使用承認が出て個人情報上の特別な問題がないと判断されると取引を締結し、上記取引締結内容を購買者に通知し終了する。

【特許請求の範囲】

(請求項1)

販売者と購買者がネットワークで連結されており、販売者のウェブサイト管理用サーバーは販売される商品の情報を登録管理する商品データベースと決済手段、購買者のデータを管理する購買者データベースが備えられたインターネット上のショッピング方法において、

販売者は販売する商品を分類別にウェブサイト上に商品名、価格、性能、写真などの商品情報を登録する段階；

購買者が上記ウェブサイトへ接続して購買しようとする商品を検索する段階；

希望の商品を検索した後、購入する商品の数量などの商品情報と信用カード番号の決済手段と氏名、配達される住所などの個人情報を入力する段階；

購買者の信用カード番号及び個人情報を照会する段階；

上記情報を照会した後異常があればその事実を購買者に知らせて取引を終了し、異常がなければ商品購買を完了する段階；

取引が完了されると上記の取引が成された事実と情報を購買者にe-mailなどを通じて通知する段階から；

なったインターネット上のショッピング方法。

<引用資料2>

引用資料2は、本願発明の出願前に出版された雑誌の広告に載せられたもので、購買顧客に購買額の一定量に該当するサービスポイントを付与して積み立てポイントが一定値に到達した場合に該当される金額だけの物品を交換してくれるという内容を含んでいる。

<本願発明>

【発明の名称】

サービスポイントが与えられるインターネットショッピング方法

【発明の詳細な説明】

(発明が属す技術分野)

<要約>

本発明は電子商取引方法に関するものである。

(発明が解決しようとする課題)

<要約>

本発明は購買者たちをインターネット上のショッピングモールに誘引するために、インターネットショッピングモールで購買者が購買するたびに購買金額に比例して予め約定されたサービスポイントを購買者に提供することにより、潜在的な顧客に一種のインセンティブを通じて販売者の売り上げを促進させようとするものである。

(課題を解決するための手段)

<要約>

購買者と販売者間にネットワークで連結されたサーバーが構築されており上記サーバーは販売者が登録した商品を分類別に登録管理する商品データベースと、購買者が商品を購入してからクレジットカードで決済処理が可能な決済処理手段、購買者の個人情報を管理する購買者データベース、購買者のサービスポイントに対する情報を貯蔵し管理するサービスポイントデータベースを備えている。

販売者は販売しようとする商品を品目別に商品名、価格、性能などの商品情報と商品の写真を展示しておく。購買者はインターネットを通じて上記サーバーに接続して物品を検索し希望の商品を選択する。最終的に購買する商品を選択すると、購買数量などの商品情報とクレジットカード番号などの決済手段と商品が配達される住所などの個人情報を入力する。サーバーはクレジットカードの信用状態をカード会社に照会した後使用承認が出て個人情報上の特別な問題がないと判断されると取引を締結する。

取引を締結してから上記購買者にサービスポイントを支給する。上記サービスポイントは購買金額に対する一定比率としてたとえば購買金額の1%に該当されるポイントを与え、上記ポイントが一定値を越えると上記ポイントに該当される金額だけの物品を購入することができる。取引が締結されると同時に購買者のデータベースとサービスポイントデータベースを照会して自動で購買者のサービスポイントがアップデートされる。ポイントに関連された情報がアップデートされると取引締結内容とサービスポイントの積み立てによる交換可能な物品情報を購買者に通知し終了する。

【特許請求の範囲】

(請求項1)

販売者と購買者がネットワークで連結されており、販売者のウェブサイト管理用サーバーは販売される商品の情報を登録管理する商品データベースと決済手段、購買者のデータを管理する購買者データベース、購買者のサービスポイントを管理するサービスポイントデータベースが備えられたインターネット上のショッピング方法において、

販売者は販売する商品を分類別にウェブサイト上に商品名、価格、性能、写真などの商品情報を登録する段階；

購買者が上記ウェブサイトへ接続して購買しようとする商品を検索する段階；

希望の商品を検索した後、購買数量などの商品情報とクレジットカード番号の決済手段と氏名、配達される住所などの個人情報を入力する段階；

購買者のクレジットカード番号及び個人情報を照会する段階；

上記情報を照会した後異常があればその事実を購買者に知らせて取引を終了し、異常がなければ商品購買を完了する段階；

商品購買が完了されると同時に購買者データベースとサービスポイントデータベースを参照して予め約定された購買金額に該当されるサービスポイントを購買者に積み立てる段階；

上記サービスポイントが一定値に到達すると、それに該当する金額だけの交換可能な物品目録に変換してその物品目録を管理する段階；

上記の取引が成された事実とサービスポイントの積み立てに伴う交換可能な物品情報を購買者に電子メール(e-mail)などを通じて通報する段階から；

なったインターネット上のショッピング方法。

(解説)

請求項1に記載された発明において、インターネット上のショッピング方法は上記引用発明1と同一であり、請求項1に記載された発明と引用発明の差異点はサービスポイントを利用した販売促進方法をインターネット上に構築したことである。一方、購買顧客に購買額の一定量に該当するサービスポイントを積み立ててポイントが一定値に到達した場合に該当される金額だけの物品を交換してくれる販売促進方法は、本願の出願前にオフライン上で一般的に行われていた方法で引用資料2でも公開されている。また、請求項1に記載されているこの販売促進方法をインターネット上で具現するデータベース管理技術は、本発明の出願時の技術水準で見るととき通常の自動化技術にすぎない。従

って、請求項1に記載された発明は引用発明1と引用資料2の結合により当業者が容易に発明できるものであるため、特許法第29条第2項によって拒絶されなければならない。

8. 事例8：新しい形態の営業方法をコンピュータ技術で具現した場合

<本願発明>

【発明の名称】

インターネット上の広告補償方法

【発明の詳細な説明】

(発明が属す技術分野)

<要約>

本発明はインターネット上の広告方法に関するものである。

(発明が解決しようとする課題)

<要約>

インターネット上の単純なベナー広告は使用者の関心を誘発するのに限界があり、本発明は広告に関心を見せた代価を即席で補償することにより使用者の関心を誘発する方法を提供する。

(課題を解決するための手段)

<要約>

本発明のシステムはコンピュータネットワーク上で連結された広告情報提供者のコンピュータ(サーバー)と多数の使用ユーザーコンピュータからなる。上記コンピュータはディスプレイ装置と使用者入力装置を持っており、上記ディスプレイ装置は上記ネットワークを通じて使用ユーザーコンピュータに転送されるデジタル情報をディスプレイすることができる。広告提供者のコンピュータは使用者たちから会員登録を受け会員たちの身の上及び口座などを管理するデータベースシステムを含む。

まず広告情報提供者のサーバーと使用ユーザーコンピュータがネットワークを通じて連結されると、広告を含んだ情報が使用ユーザーコンピュータに転送されディスプレイ装置に表示される。使用者が広告を選択してクリックする場合、上記サーバーはこれを認識しその広告に注意を注いだ代価に決めておいただけの金額を使用者の口座に入金することにより補償する。

【特許請求の範囲】

(請求項1)

インターネット上での広告方法において、

広告情報提供者のコンピュータと使用ユーザーコンピュータをネットワーク上で連結する段階；

広告を含んだ情報を使用ユーザーコンピュータに転送する段階；

広告を含んだ情報を使用ユーザーコンピュータでディスプレイする段階；

使用者が会員である場合にログインし、非会員である場合には会員登録をしログインする段階；

使用者が広告をクリックする段階；

広告情報提供者のコンピュータが広告をクリックした使用者とクリックされた広告を認識する段階；

その広告に注意を注いだ代価に決めておいただけの金額を使用者の口座に入金して補償する段階を；

含むインターネット上で広告を見る代価を支払う方法。

(解説)

請求項1に記載された発明は、効率的な広告のために広告をクリックした人に補償をしてやる営業方法上のアイデアとこれをインターネット上で具現する技術が結合されたものと見ることができる。そのうち広告をクリックした人に補償をしてやる営業方法上のアイデアは、本発明の特徴的な方法と主張されている。この場合、その具現技術が通常のシステム化技術にすぎないが、営業方法上の特徴を認めなければならず、先行資料を調査してみた結果、その営業方法に対する本願の出願以前に公開された資料を探し出すことができない場合には進歩性がないと拒絶することができない。

