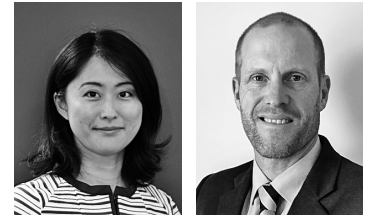


特集《海外の特許》

オーストラリアにおける
特許適格性判断

ーバイオテクノロジーおよびコンピュータ関連発明ー



会員・オーストラリア弁理士

山本 英子

オーストラリア弁理士

kieran Williams, PhD

要 約

豪州特許法上の特許保護対象は、英国で1624年に制定された独占法第6条にいう Manner of Manufacture (製造の態様) と規定されている。その解釈と運用は判例法に委ねられているが、バイオテクノロジー分野およびコンピュータ関連発明に関して、2014年以降、特許適格性の判断基準を発展させる判決が相次いで出されている。本稿では、豪州特許法上の特許保護対象の広義の概念と、特にバイオテクノロジー分野およびコンピュータ関連発明にかかる近年の判例法の動きを紹介する。

目次

1. はじめに
2. バイオテクノロジー分野における特許適格性判断
 2. 1 バイオテクノロジー分野の判決紹介
 2. 2 Myriad 事件から導出される広義の原則
3. コンピュータ関連発明の特許適格性判断
 3. 1 コンピュータ関連発明の判決紹介
 3. 2 コンピュータ関連発明の懸案事項
4. まとめ

1. はじめに

オーストラリアで特許を受けるためには、請求項に記載された発明が特許保護対象たる Manner of manufacture であり、新規性・進歩性を有し、有用性があり、秘密使用がなかったこと、という特許要件を満たすことが必要である (特許法第18条(1))。これらの多くは諸外国の特許要件と類似する要件であるが、英国の古い法律、独占法第6条に由来する概念である Manner of manufacture は、特異な特許要件である。

「Manner of manufacture」を強いて和訳すると「製造の態様」あるいは「製造物」という表現となるが、自然物に対し、人工的に作られた状態・物を保護対象とする、というイメージで捉えていただければ本稿の理解の助けになるかと思われる。製造の態様という表現では分かりにくいいため、以下、Manner of manufacture、特許適格性の用語を用い、オーストラリア

における特許保護対象を解説する。

独占法 (the Statute of Monopolies) は、1624年に英国議会により制定された法律で、特定の条件を満たす場合以外は独占を禁ずることにより、有益な新規産業の導入を奨励することを図る法律であった。第6条には、法の精神に反せず、かつ不都合をきたすことにより国家に害を及ぼさなければ、いかなる製造の新規な態様 (a manner of new manufacture) であっても特許を受けることができる旨を規定した。

オーストラリアの特許法条文には Manner of manufacture の定義がなく、特許保護対象の概念は判例法により形作られてきた。長年にわたり判例では、特許を受けるためには物理的な物体を生み出すことが要件であると考えられており、それ以外の発明 (例えば方法発明など) が特許適格性を有するか否かについての司法判断には苦慮が積みとってきた。

条文中に定義がなく判例法にゆだねられているため、技術の進歩に合わせて判例法をも進化させることにより、柔軟な運用が可能という利点がある一方で、長年にわたる判例を参照しなければ理解しにくい、難解な法域となっている。

オーストラリアの特許保護対象の解釈に転機をもたらしたのは、1959年の最高裁⁽¹⁾判決、National Research Development Corporation v Commissioner of Patents (NRDC) 判決⁽²⁾であった。NRDC判決は、特許保護対象の判断基準を、新たな技術分野における発

明にも適用できる原則に定義しなおすものであった。NRDC 発明は新規な除草方法に係る発明であり、農業・園芸に関する方法がオーストラリア特許法において特許可能か否かが焦点となった。NRDC 判決は、Manner of manufacture の要件を満たすためには、発明が芸術 (fine arts) ではなく有用な技術 (useful arts) に属すること、実質的な利点 (material advantage) をもたらすこと、および、該発明が「経済活動の分野における」「人為的に創造された状態」(artificially created state in the field of economic endeavour) をもたらすなら、特許保護対象となり得ることを判示した。

この NRDC 判決により、生物、遺伝物質、コンピュータ関連発明、および治療方法を含む範囲まで、オーストラリアにおける特許保護対象が拡大された。しかし近年においては、NRDC 判決の適用範囲および適用手法に疑義が呈され、特にバイオテクノロジーおよびコンピュータ分野において多くの争いが起こっている。

これらの分野における重要な判決、および関連深い特許庁決定⁽³⁾(異議申立・ヒアリング)を以下、紹介する。

以下で紹介する判例のうち、バイオテクノロジー分野における 2015 年の Myriad 最高裁判決、およびコンピュータ関連発明分野における 2014 年の Research Affiliates 第二審判決と 2015 年の RPL 第二審判決は、特許実務において、最も頻繁に引用される判決である。

2. バイオテクノロジー分野における特許適格性判断

2. 1 バイオテクノロジー分野の判決紹介

Apotex v Sanofi-Aventis 事件の最高裁判決⁽⁴⁾では、乾癬の治療のためにレフルノミドを用いる方法に関する発明の特許適格性が争われ経済価値 (economic utility) のある治療方法が特許保護対象にあたること確認された。本判決は、「他の特許要件が満たされているとの前提のもとで、人体に対する医学的措置方法 (またはプロセス) が NRDC テスト、すなわち、該方法が経済価値のある有用な技術に貢献するものであること、を満たす場合において、その方法は Manner of manufacture、すなわち、特許法 (1990 年) 第 18 条 (1) (a) にいう特許可能な発明となり得る」と判断された。

オーストラリアでは、微生物であって、人間による

技術的介入によって「人為的に創造された状態」(artificial state of affairs) がもたらされた (物質が作られた (made)) といえる場合は、特許保護対象となり得る。自然界に発生する微生物そのものは、発明ではなく発見にあたるため特許保護対象にはならないが、特許庁の審査実務においては、自然界に発生する微生物の単離や培養は技術的介入にあたるとして特許適格性が認められる。自然界に発生する微生物を生物学的に純粋培養したものに係る請求項に記載された発明も、特許可能である。

上記のような微生物に関する発明の判断基準は、ペプチドおよびタンパク質に関する発明にも適用される。一般的には、「単離された」あるいは「組み換え」の限定を含むことにより、特許適格性の要件を満たすと判断される。

従来では核酸に関しても、上記微生物、ペプチドおよびタンパク質と同様に、「単離された」あるいは「組み換え」の限定を含むことにより、特許適格性の要件を満たすと考えられていた。しかしながら、2015 年の最高裁判決によってこの判断基準が覆された。Myriad 事件で争われた請求項に記載された発明は、「変異あるいは多型性を有する BRCA1 ポリペプチドをコードする、単離された核酸の塩基配列」の発明であった。最高裁の Myriad 判決⁽⁵⁾は、発明の主題の実体は化学物質ではなくヌクレオチドの塩基配列にコードされた情報 (すなわち、自然界に発生する遺伝子情報) にあるとし、人工的な介入によって作られた、あるいは変更されたものではないと判断された。Myriad 判決で明らかにされたこの判断指針は、人工的に合成された分子に含まれる天然の遺伝子情報、例えば cDNA (相補的 DNA、一本鎖の RNA を用いて合成される二本鎖の分子で、人工的にたんぱく質を発現させるための遺伝子のクローニング等に用いられる) にも適用される。Myriad 判決中の付随的意見 (*obiter dictum*) として、「変異あるいは多型性を有する BRCA1 ポリペプチドをコードする、ヌクレオチド塩基配列は、単離される (前の) ヒトの DNA に含まれるものと同一の情報である。…その性質は、請求項の技術的範囲に含まれる、合成されたものではあるが天然のエクソン (翻訳配列) の複製にあたる cDNA にも当てはまる。」と述べられた⁽⁶⁾。

ただし、自然界に発生する遺伝子情報に関する請求項に記載された発明であっても、自然界に発生するも

のに十分な変更 (transformation) が加えられたものであるということができれば、特許保護対象となり得る。

Cargill v Dow AgroSciences の特許庁決定⁽⁷⁾では、コドン最適化された $\Delta 9$ デサチュラーゼ遺伝子をエンコードしたポリヌクレオチドに係る発明が、自然界に発生するタンパク質をエンコードしたものであるにもかかわらず、特許され得ると判断された。コドンとは、特定のアミノ酸に翻訳される3つのDNAあるいはRNAヌクレオチド配列であり、ヌクレオチド配列を変形させることによりアミノ酸配列を変えることなくタンパク質の生成を増やすことができる。特許庁決定では、コドン最適化により、自然界に発生する遺伝子構造により生成されるタンパク質よりも多くのタンパク質が生成されるという効果が得られるため請求項に規定された物質が「作られた」ものであると認められ、また、請求項に記載された発明の結果物 ($\Delta 9$ デサチュラーゼの生成の増加) により経済価値がもたらされるために特許適格性を有すると判断された。

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v BASF Plant Sciences GmbH の特許庁決定⁽⁸⁾では、単一の組み換え核酸分子であって、 $\Delta 6$ デサチュラーゼ活性を保持するポリペプチド、 $\Delta 5$ デサチュラーゼ活性を保持するポリペプチド、 $\Delta 6$ エロンガーゼ活性を保持するポリペプチド、および $\Delta 5$ エロンガーゼ活性を保持するポリペプチドをエンコードした配列を有する組み換え核酸分子が特許保護対象となり得ると判断された。酵素をエンコードする核酸とこれに関連する制御配列との組み合わせは、いかなる生物においても単一の核酸分子としては自然界には存在しないため、「作られた」ものにあると認められた。この特許庁決定により、天然の遺伝子情報の比較対象となるのは核酸配列の一部ではなく、核酸配列全体であるという判断基準が確立された。Myriad 判決以降の審査実務においては、核酸配列の一部を天然の核酸配列の対応部分と比較する手法がとられていたが、この特許庁決定により審査基準が改められることとなった。これにより、発現ベクターおよび異種 (heterologous) ベクターが特許保護対象に含まれるようになった。

Arrowhead Research Corporation の特許庁決定⁽⁹⁾では、干渉 RNA (iRNA) 組成の作用は iRNA (二本鎖の RNA で、RNA 転写後は相補的な配列を持つメッセンジャー RNA を分解し、メッセンジャー RNA がタンパク質を発現させることを阻止する) の含まれる

核酸配列のみに依存するわけではないことが認められた。当該発明において重要な特徴として、自然界に存在しない二本鎖 RNA 構造があり、これにより請求項に記載された発明の医薬組成物が自然界には存在しない、「作られた」ものにあると判断された。その結果、iRNA に係る請求項に記載された発明が特許保護対象となり得ると判断された。

自然界に存在する核酸を用いた診断方法は、前述の Myriad 事件では扱われなかったため、依然として特許保護対象となり得ると考えられている。

Meat & Livestock Australia Limited v Cargill, Inc 判決⁽¹⁰⁾では、単一ヌクレオチド多型性 (single nucleotide polymorphisms, SNPs) に基づく核酸サンプルより検査対象となるウシの特性を判断する方法の発明が、特許保護対象となり得ると判断された。この判決では、請求項に記載された発明は単に当該 SNPs そのものや、SNPs とその特性との関連性そのものの権利化を図るものではないこと、および、請求項に記載された発明が自然界に存在する事象を「特定の利用方法」に実践的に適用 (practical application) するものであり、遺伝子情報そのものの権利化を図るものと判断された Myriad 発明とは区別されるべきとの判断が示された。

Sequenom, Inc. v Ariosa Diagnostics, Inc. 判決⁽¹¹⁾では、請求項に記載された発明の実体は、母体の血液中の胎児 DNA 断片という、自然界に発生する現象を検出することそのものではないという Sequenom 社の主張が認められた。当該発明は非侵襲の出生前診断の新規なアプローチであり、これは人工的な介入によってのみ実現可能であるとともに、当該発明が従来の胎児 DNA 検出方法と比較して非常に有利な効果が得られるという経済価値を有する、ということが特許明細書から明確であることが判決の要因となった。

Manner of manufacture とは別の特許要件として、ヒトおよびヒトを生成する生物学的方法に係る発明は特許を受けることができない旨が特許法第 18 条 (2) に規定されている。この特許要件 (除外発明) の適用範囲についてはまだ不明確な部分があるが、オーストラリア特許庁では、審査マニュアルにおいて特許法第 18 条 (2) の除外発明を解説し、ヒトの受精卵、接合体、胚盤胞、胎芽、胎児、核移植によるものを含む全能性を有するヒトの細胞、等の例を列挙している。

Woo-Suk Hwang 出願に関する特許庁決定⁽¹²⁾では、

ヒトと他生物（ウシ）とのキメラ体は、ヒト核酸 DNA を含むことで「人間」の特性を有するため、特許法第 18 条（2）の除外発明にあたると判断された。

International Stem Cell Corporation の特許庁決定⁽¹³⁾では、単為生殖による卵母細胞の活性化により生成された胎芽（母体からの DNA のみを有する）は、男性生殖細胞からの父性ゲノムを有さないためにゲノムが不完全で、（胚形成に必要な胚体外細胞がないため）ヒトへと発達し得ないため、特許保護対象となり得ると判断された。

除外発明であるヒトを生成する生物学的方法には、体外受精方法、卵細胞質内精子注入に関する方法、4 細胞期におけるクローン生成方法、核 DNA の置換によるクローン生成方法、受精卵、接合体、胚盤胞等の育成・培養方法、受精卵等に導入遺伝子、ドナー遺伝子材料、ドナー細胞質材料を導入する方法、などが含まれる。

これらとは逆に、18 条（2）の除外発明にはあたらないとされる発明の例としては、卵子・精子の冷凍保存方法、卵子・精子の着床前遺伝子解析方法、培養媒質の分析により受精卵、胚盤胞、胎芽の発達・質を特定する方法、等がある。

参考までに、バイオテクノロジー分野における特許適格性判断の重要ポイントを以下、表にまとめた。筆者らの理解の範囲で、米国法との比較を併記する。

請求項の主題	オーストラリアでの特許適格性	米国での特許適格性
単離された天然の遺伝子配列	無し	無し
単離された天然の遺伝子配列のうち修飾ヌクレオチドを含むもの	修飾が発明の仕組みに貢献するか否かによる	有り
コドン最適化された遺伝子配列	有り	有り
cDNA	無し	有り
干渉 RNA 分子	有り	有り
単離された天然のタンパク質	有り	無し
単離された微生物	有り	無し
診断／予後判定のための遺伝子を用いた検診方法	有り	条件付きで有り

2. 2 Myriad 事件から導出される広義の原則

Myriad 最高裁判決は、バイオテクノロジー分野、特に遺伝子工学分野における特許適格性の判断基準を大きく変えたが、バイオテクノロジー以外の技術分野にも関わる判例法全体に大きな影響を与えた。

Myriad 最高裁判決、及び後述の Research Affiliates および RPL 控訴審判決により、特許適格性の判断において、請求項に記載された発明の形式ではなく実体を見極めることの重要性が再確認された。Myriad 特許の請求項は、「単離された核酸」の形式をとっていたにもかかわらず、最高裁は、請求項に記載された発明の実体は請求項に記載された配列によって体现される「遺伝子情報」であって、該遺伝子情報は人為的介入により「作られた」ものではないので特許保護対象たり得ないと結論付けた。

また、Myriad 判決は、従前、広く適用されてきた NRDC テストは厳格な方程式として用いられるべきではないとし、NRDC テストを十分条件であるかのように扱うことに対し注意を促した。これにより、特許保護対象を広げる効果のある NRDC テストの効力が限定されたと言える。

さらに、Myriad 判決における傍論⁽¹⁴⁾として、最高裁は、（遺伝子工学のような）新たな種類の発明を特許保護対象に含めるか否かの問題において、司法機関と立法機関とが果たし得る役割の区別を説いた。公共政策、例えば遺伝子工学の成果に独占を許すか、それとも広く公共の利益に供するか、という利害バランスに鑑みて特許保護対象を伸縮させることは、司法機関ではなく立法機関の役割の範疇にあるとの意見を述べた。

3. コンピュータ関連発明の特許適格性判断

3. 1 コンピュータ関連発明の判決紹介

オーストラリアでは、コンピュータ関連発明に関しては長年にわたり非常に寛容な判断基準が用いられていた。発明が有用な技術に属し、実質的な利点をもたらす、その価値が経済活動の分野にあることを特許適格性の要件とする上述の NRDC テストに加え、コンピュータ分野における 1991 年の IBM 判決⁽¹⁵⁾、1994 年の CCOM 判決⁽¹⁶⁾等が主に根拠とされた。IBM 判決では、コンピュータ画面上に表示する曲線を改善する方法が「コンピュータグラフィクスにおける経済的価値のある効果」であるとして、特許可能とされた。CCOM 判決では、非中国語キーボードを使用して中

国語の文字を組み立てるためのコンピュータ処理装置において、字画の種類ごとに分類した中国語の文字を保持する記憶装置を用いた検索によって中国語文字を組み立て表示することが、NRDC テストの経済活動の分野における実質的な利点にあたるとして特許可能と判断された。

一方で、2006年のGrant判決⁽¹⁷⁾では、ビジネスそのものの発明と、ビジネスのために利用できる方法・装置とは区別されるべきとされ、Grant発明はビジネスそのものの発明であり、具体的、有形、物理的または観察可能な（concrete, tangible, physical, or observable）な効果を有さないとして特許保護対象にあたらなるとされた。Grant判決により、ビジネス発明そのものは特許にならないが、コンピュータに実装することにより具体的、有形、物理的または観察可能な効果が主張できれば特許保護対象となる、という実務が確立されていた。

これらの原則に疑義を呈したのが、2014年、2015年に相次いで出された連邦裁判所合議法廷（第二審）による、Research Affiliates判決及びRPL判決である。これらの判決では、従来の考え方であった「経済活動の分野における人為的に創造された状態」というNRDCテストを満たすだけでは不十分で、「それ以外」の要件を満たすことがコンピュータ関連発明に求められるとされた。

これらの判決以降、「それ以外」の要件がいかなるものなのか、現在に至っても特許出願実務、法廷および各種フォーラムで検討が続いている。

Research Affiliates判決とRPL判決は同じ3名の裁判官の合議体による判決で、判例法に与えた影響という点では同じ観点を判示したと考えられ、特許実務上も、まとめて論じられることが多い。これら2判決で判示された重要な考え方は以下のとおりである。

- 1) 「請求項に記載された発明は、その形式ではなく実体に基づいて特許適格性が判断されるべきである」

この原則は上述のMyriad最高裁判決（2015年）においても強調されたが、本来特許保護対象ではない発明（ビジネス方法、天然の遺伝子配列に含まれる情報など）を、形式上のみ特許保護対象であるかのよう記載する巧妙なクレームドラフティングを排除することが元来の目的だと考えられる。

- 2) RPL判決では、「A claimed invention must be

examined to ascertain whether it is in substance a scheme or plan or whether it can broadly be described as an improvement in computer technology.」（以下、「RPLテスト」、下線筆者）という判断基準が示された。

その他の考慮事項として、以下が例示された。

- 3) (発明者による) 発明への貢献が技術的なものか否か
- 4) 発明が技術的な課題を解決するか否か
- 5) ジェネリック（一般的）なコンピュータ実装のみで実現できるか否か
- 6) コンピュータは発明にとって単なる媒介（intermediary）かそれとも発明の一部（integral）といえるか

Research Affiliates判決では、本来特許適格性のないビジネス方法を単にコンピュータで実行するだけの発明は特許適格性を有しないと判断された。RPL判決でも同様に、コンピュータに実装しているものの請求項の実体はビジネス方法であり、特許適格性を欠くと判断された。

これらの判決は、コンピュータ関連発明の判断基準が大きく変わり得ることを示したが、具体的な判断手法までは示さなかったため、多くの論点が以降の判例に委ねられることになり、同時に、特許審査実務にも不確定要素をもたらすことになった。

例えば、1) に関して請求項に記載された発明の実体をいかに特定するのかが明らかにされず、例示もされなかった。また、2) において発明の「実体がスキームか（否か）」と「広義にコンピュータ技術の発展といえるか（否か）」の問いの関係性についても疑問が残る。「スキーム」と「コンピュータ技術の発展」との二者択一をせまる1つの問いなのか、あるいは、単なるスキームでなければ特許保護対象となり、スキームであってもコンピュータ技術の発展といえれば特許保護対象たり得る、という（米国のAlice判決で示されたような）2ステップテストを示しているのかが明確でない。文法上も、whether … or whether … という構文からはどちらともはっきり言えないように思える。

さらに、1) と2) は、特許適格性の判断手順において前後関係にあると推測できるが、3) - 6) の考慮事項と1) および2) との関連も不明である。追加としての考慮事項なのか、1) または2) の判断における

補助的な考慮事項なのかは、現在の特許実務でもケースバイケースの扱いになっていると見受けられる。

なお、RPL 判決に対し特許権者は最高裁への上告受理の申立てをしたが、受理されなかった。

2016年のAristocrat特許庁決定⁽¹⁸⁾では、タッチスクリーンでゲームとかけ金額を同時に選択できるコントローラを有する遊戯機器が特許保護対象に当たると判断された。発明の実体はルールに特徴のあるゲームであるとした審査官意見を退け、遊戯機器（コンピュータ）は単なる媒介ではなく発明そのものであり、発明の実体はゲームとかけ金額を同時に表示し選択できるタッチスクリーンというインターフェースであるとした出願人の主張が認められた。ジェネリックなコンピュータ実装により実現可能な発明ではあるが、遊戯機器にこのようなインターフェースを実装することは通常手段ではなく、ゲーム等の情報を該発明による特定の位置に表示することにより、遊戯機器の機能を改善する機能が実現され、「実用的で有用な」効果が得られるため、特許保護対象であると判断された。

Technological Resources 判決⁽¹⁹⁾では、採鉱された鉱物のグレードを判断して分類するステップを含む採鉱方法が特許保護対象と認められた。特許登録前異議申立における特許庁決定では、当該発明は単なるスキームであり特許適格性を欠くと判断されていた。判決ではこの判断が覆され、当該発明はビジネス方法でもコンピュータ関連発明でもなく、抽象的な概念やスキームではないとした特許出願人の主張が認められた。物理的な装置を用いて物理的なステップを実行し、物理的で有形の結果をもたらす発明は特許保護対象となると認められたことで、コンピュータ関連発明で注目され始めた「スキーム」や「抽象的な概念」を発明の実体とみなすアプローチが他の技術分野にまで影響を及ぼすことが、この判決により防がれたといえる。

Encompass 事件⁽²⁰⁾は、第二審が5名の裁判官による大法廷において審理され、2企業間の争いであったにもかかわらず特許庁長官と弁理士会が法解釈の意見陳述を行った点で、異例な事件であった。注目を集めたのは、上述のResearch Affiliates 判決とRPL 判決において不明確となっていた部分1) および2) に関し、特許庁解釈と弁理士会による解釈が異なる部分である。特許庁長官が、特許適格性なしとして特許無効を求めるInfoTrack社寄りの意見を陳述し、弁理士会は、特許権者側に立ち特許庁の法解釈に反対する立場

をとった。

請求項に記載された発明は、複数の異種データベース（車や土地の所有権、会社の登記など）を用いて横断的に検索を行うシステムで、企業、住所などの情報単位（entity）とその関係性をノードとエッジを使ったネットワーク図で視覚的に表示し、1つ以上の情報単位を選択するユーザ入力に応じて関連データベースからの検索結果、追加情報をユーザに提供する方法であった。

1) に関し、特許庁長官は請求項に記載された発明の実体を認定する際には「発明における創意（ingenuity）が、記載された方法がコンピュータ実装された態様にあるか否かの重要な判断材料である」と主張した。この主張の背景には、発明の実体を認定する際に公知例／技術常識との比較をすることが許されるか否かについて、許されるとする特許庁と、許されないとする弁理士会との法解釈の違いがある。一方、弁理士会は、公知例・技術常識は、請求項に記載された発明の解釈・特定するにあたって参照することはできるがその実態を特定する際の比較対象とすることは法に反すると主張した。

2) に関しては、InfoTrack社および特許庁長官は、RPLテストが二者択一のテストであって、請求項に記載された発明はコンピュータ技術の発展ではなく従って単なるスキームであり、ひいては特許適格性を欠くと主張した⁽²¹⁾。一方、弁理士会は、RPLテストは2ステップテストであると主張した。

さらに弁理士会は、本事件における特許庁長官の主張にみられる法解釈は特許庁審査実務にも影響を及ぼしていることを述べ、本事件においてこれら法解釈の違いが解消されることへの期待を訴えた。

しかしながら、裁判所は、Encompass 判決において特許庁と弁理士会との間における法解釈の違いから生じる行政上の問題に踏み込むことは忌避した。これによって、本判決により長らくあいまいになっていた法解釈の問題に決着をつけるという特許庁と弁理士会双方の期待はかなわなかった。

そのうえでEncompass 判決では、明細書には当該システムは「適切にプログラムされたコンピュータシステム」など「いかなる適切な情報処理システムによって構成してもよい」と記載され、実装方法を限定するような記載が見られないことから、単なるスキームを超えるものとはいえず、請求項に記載された発明

は特許適格性を欠くと判断された。さらに判決は、「本事件にはコンピュータ関連発明の特許適格性判断に関して本法廷が新たな境界線を引いて明確化する必要性はない」と宣言したため、Encompass 判決は Research Affiliates および RPL 判決を事実上そのまま確認するにとどまり、大法廷で審理されたにもかかわらず判例法になら資することがない、という残念な位置づけとなった⁽²²⁾。

2020 年の Roky 判決⁽²³⁾ (第二審) では、請求項に記載された発明の特許保護対象と認めた第一審判決が覆された。請求項に記載された発明は、広告情報とユーザを動的に結びつけるコンピュータ実装された方法であった。判決の理由は、当該発明の実体はマーケティング・スキームを実行するための指示であり、コンピュータは単なる媒介でしかないと理解できるため、特許適格性を欠くとのことであった。

ただしこの判決では、技術常識（よって公知例も同様と推定できる）は請求項に記載された発明および明細書記載事項の特定のために参照することはできるが、発明の実体の特定にあたり発明の創意を判断するために参照することはできないと明言した。これにより、Research Affiliates 判決等における原則 1) が明確化されたが、付随的意見 (*obiter dictum*) という位置づけのため、法的拘束力は強くないとも考えられる。

Roky 判決は、最高裁への上告受理の申立て中である。

Facebook 特許庁決定⁽²⁴⁾ では、スマートフォンのクッキーにアクセス権を持たないネイティブアプリが、クッキーに頼らず、共有メモリ領域に書き込まれる情報を用いて該スマートフォンにダウンロードされた他のアプリを検出する方法が、特許適格性を有すると判断された。ネイティブアプリがクッキーにアクセス権を持たない設定は、プライバシー保護等の観点によるビジネス上のニーズに基づくものであるが、同時に技術的なバリアとなっておりこれが技術的な課題であると認められた。そのうえで、技術的なバリアのワークアラウンド（迂回）方法を提供する当該発明は、スマートフォン装置の機能を改善するものであり、特許保護対象たり得ると認められた。

同じく 2020 年の Aristocrat 判決⁽²⁵⁾ では、遊戯機器に関する請求項に記載された発明が特許適格性を欠くとした特許庁決定が覆された。重要な点として本判決では、RPL テストでは「最初の問いとして請求項に記載された発明が特許保護対象ではない単なるスキ-

ムかビジネス方法にあたるかどうかという問いがある。この問いの答えが是（単なるスキームかビジネス方法）の場合、次にコンピュータ実装方法の実装に発明があるか否かが問われる」と述べ、RPL テストが 2 ステップテストであるとの考えが表明された。さらに本判決では、Expert witness による証言が、裁判官が当業者の立場に立って請求項に記載された発明を解釈し特定することができるよう情報提供をすることに制限されることを明言した。これは、従来例と比較した発明の創意に関して Expert witness の意見を証拠として用いるようになってきた最近のトレンドに反するものである。Expert witness を用いると裁判等の費用が嵩むので、Expert witness が関わることでできる領域が制限されれば裁判費用が抑えられ、望ましい動きだといえる。

3. 2 コンピュータ関連発明の懸案事項

これまでに積み上げられたコンピュータ関連発明の判例（特に 2014 年以降のもの）によれば、直接的に、どのような特徴を記載した請求項であれば特許適格性が認められるのか、という結論を出すことは困難である。最高裁判決という最上位の判決がなく、その次の権威である第二審で示された原則および考慮事項の内容、および位置づけ・関係性には不明な点が残されているためである。

したがって現時点では、請求項記載事項ではなく、より間接的になるが、請求項および明細書に基づいてこのような主張ができれば特許適格性が認められる可能性が高まる、という主張のポイントはいくつかあるといえる。

また、Research Affiliates 判決等で示された主な原則と考慮事項との関係にも不明確な部分があるため、現状の判例法を特許適格性の判断手順として書き起こすこともまだできる段階にない。例えば、3) - 6) の考慮事項が 1) - 2) のいずれかの原則の下位概念なのか、並行して検討される付随的事項なのかなど、今後の判例法の発展が待たれるところである。

あえてまとめれば、以下のような主張ができれば、積み重ね効果により請求項に記載された発明の特許適格性が認められやすくなると考えられる：

* 請求項に記載された発明の実体は、抽象的な概念・スキームやビジネス方法そのものではなく、技術的なものである

- * 請求項に記載された発明は、有用な効果があり、コンピュータ技術の改善といえる
- * 請求項に記載された発明は、技術的課題に対し、技術的解決をもたらす
- * ジェネリックとはいえないコンピュータ実装を伴う発明である
- * 技術的な貢献がある
- * コンピュータが単なる媒介ではなく発明から切り離すことのできない発明の一部 (integral) である。また、今後の判例で待ち望まれるのは、以下のような判決である。
- * 技術常識・公知例を参照できる範囲を明確にする判決意見 (*ratio decidendi*) を含む判決
- * RPL テストの解釈を明確にする第二審以上の判決
- * 「技術的な貢献」が「発明による従来技術と比較した貢献」ではなく、「発明者による発明への貢献」に関する考慮事項であることを明確にする判決
- * 最高裁判決。

筆者は日常業務として主にコンピュータ関連発明の特許出願実務を行っているが、この数年間の裁判、特許庁での審査不服ヒアリングについて体験・見聞きしたことからの印象および感想をいくつか記したい。

特許出願を取り扱う特許庁と、出願人あるいはこれに対抗する第三者を代理する弁理士は、各種判例を詳しく検討し、主張しようとする論点の根拠となる判例法を、目を皿のようにして常に探している。すなわち、行政手続きに関わる関係者は、司法判断に（必要に駆られて）非常に敏感である。と同時に、判例法では未だ明確にされていない点をはっきり認識していて、これらの不明な点が判例により明らかにされる日を心待ちにしている。

一方、司法機関である裁判所および裁判官は、行政機関における特許法の実務の実情や実務がどうあるべきか、ということには関心がないように思われる。本来は当事者間の争いであった Encompass 事件では、特許庁長官と弁理士会が参加して法解釈の意見を戦わせた。特許庁、弁理士会ともに法廷の場を借りて判例法を明確化させたい、あわよくばそれぞれの法解釈に近い形で判例法を確定させたいという意図があったと思われるが、裁判所は、行政手続きの実務家の事情に法廷が利用されることを好まなかったようである。当然といえば当然であるが、裁判官の主要な任務は訴えられた事案を審理して解決に導くことであり、その結

果である判例が行政手続きにいかなる影響を与えるかは、あくまで副産物といえるだろう。

Research Affiliates 判決および RPL 判決は退官を控えた裁判官が裁判長を務め、マイルストーンとなり得る概念が多く示された野心的な判決であった。しかし、大半の判決、特に第一審判決では、判例法に忠実に、そして特により経験のある裁判官による判決には特に配慮する、という司法機関内の方針と事情が大きく働き、どうしても必要でなければ、判例法を発展させるような新たな判断基準や条件の細分化などには踏み込まないという傾向があるように思える。

したがって、Encompass 事件において判例法に新たな発展があるだろうという我々弁理士の期待は外れてしまった。行政レベルの実務家には、上流にある司法判断に常に注意を払う必要があるが、司法機関は、下流にある行政機関の都合は眼中にないようである。

また、オーストラリアには知財法専門の裁判所はなく、知財法を専門の一つとする裁判官のパネルが第一審、第二審を扱う連邦裁判所にあり、これらの裁判官のパネルから事件ごとに持ち回りで裁判官が選ばれる。以前自ら関わった事件の判決と矛盾したり、至らない点を指摘するような判決を出す裁判官はなかなかいないと思われる。パネルにある裁判官の数は多くないため同じ裁判官が様々な特許事件を扱うことになり、例えば、Encompass 事件の 5 名の裁判官のうち、2 名は Research Affiliates 事件および RPL 事件の裁判官でもあった。

Encompass 事件では、副次的 (auxiliary) な訴えとして、RPL テストが 2 ステップテストではなく二者択一の問いであるという (特許庁による) 解釈が正しいのであれば、RPL テスト自体がそれ以前の判例法と矛盾するという問題提起がなされた。しかしながらこの問題提起は、RPL テストの文言があいまいであることを指摘する、あるいはさらに悪いことに、誤っている可能性を問うものなので、RPL 判決を下した裁判官を含む Encompass 事件の裁判官合議体にとって都合の良い論点ではない。当然のごとく、この副次的な訴えが Encompass 判決で深く議論されることはなかった。

行政レベルにおける特許庁と弁理士会との間では、コンピュータ関連発明の特許適格性の判断基準に関しては緊張関係が続いているが、特許審査官マニュアルの改訂案に関して弁理士会の専門委員会からの提言を

検討するなどの協力関係もできつつある。

4. まとめ

バイオテクノロジー分野において Myriad 事件が最高裁判決に至ったことは、判例法の発展と権利の安定性の観点から幸いであった。Myriad 社が米国でも類似の訴訟を経験していたこと、乳がんサバイバーの個人が Myriad 社を提訴したこと、医療分野の発明であって公衆衛生の政策や検診の受けやすさなど一般市民にも身近な問題で社会の注目を浴びたことなどが、最高裁への上訴が認められた背景にあったと考えられる。最高裁判決が得られたことによりバイオテクノロジー分野における特許適格性の判断の大枠が定まり、その後の数年間に最高裁判決の射程範囲、適用の手順や例外等を見極める判決・特許庁決定が相次いだ。今後も、第一審・第二審判決や特許庁決定により、判例法がさらに充実していくものと考えられる。特許出願の行方が予見しやすいことで、外国からの出願人がオーストラリアに特許出願をするか否かの法的な判断材料は揃いつつあるといえよう。

一方、コンピュータ関連発明の分野における特許適格性の判例法は確立されているとはいいがたい。最高裁判決がまだ無いこと、2014年以降の新たな判断基準に不明な点が多いこと、これまでの判決の多くが「このような場合は特許適格性を欠く／有するといえる」というような例示に留まり他の発明に適用することが困難であったり、体系だった判断基準・判断手順が示されていない、などの事情により、判例法はまだ流動的である。特許適格性を主張するために有効な論点はいくつか挙げられるが、今後の判決により、本稿でも解説した不明な点が順次解消されることが望まれる。また判例法が充実することにより、特許出願の行政手続きレベルでも特許庁の審査基準がより明確になっていくことが望まれる。

(注)

- (1) the High Court of Australia がオーストラリア連邦の最上位の裁判所である。
- (2) *National Research Development Corporation (NRDC) v. Commissioner of Patents* [1959] 102 CLR 252 ; 1A IPR 63
- (3) 本稿でいう「特許庁決定」には、出願審査手続きの一環で

あるヒアリング（経験豊富な審査官であるヒアリング・オフィサーが担当）における決定、特許許可通知後、特許登録前の異議申立における決定が含まれる。これらは行政庁による決定であるためオーストラリアの判例法上、拘束的権威（binding）ではないが、特許庁の審査実務への影響は少ない。

- (4) *Apotex Pty Ltd v Sanofi-Aventis Australia Pty Ltd* [2013] HCA 50
- (5) *D'Arcy v Myriad Genetics Inc* [2015] HCA 35
- (6) [豪州] 単離された核酸の特許適格性を否定した Myriad 事件最高裁判決, 「知財管理」 Vol.66 No.12 2016, p.1578-1595
- (7) *Cargill Incorporated v Dow AgroSciences LLC* [2016] APO 43
- (8) *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v BASF Plant Sciences GmbH* [2016] APO 83
- (9) *Arrowhead Research Corporation* [2016] APO 70
- (10) *Meat & Livestock Australia Limited v Cargill, Inc* [2018] FCA 51
- (11) *Sequenom, Inc. v Ariosa Diagnostics, Inc.* [2019] FCA 1011
- (12) *Woo-Suk Hwang* [2004] APO 24
- (13) *International Stem Cell Corporation* [2016] APO 52
- (14) *Obiter dictum*
- (15) *Re International Business Machines Corporation v Patrick Anselm Smith, Commissioner of Patents* [1991] FCA 625
- (16) *Ccom Pty Ltd and Ronald Howard Thomas v Jiejing Pty Ltd, Paravet Instruments Pty Ltd, Jeffrey John Yates and Eric Russell Chappell* [1994] FCA 1168
- (17) *Grant v Commissioner of Patents* [2006] FCAFC 120
- (18) *Aristocrat Technologies Australia Pty Limited* [2016] APO 49
- (19) *Technological Resources Pty Limited v Tettman* [2019] FCA 1889
- (20) *Encompass Corporation Pty Ltd v InfoTrack Pty Ltd* [2019] FCAFC 161
- (21) これにより特許庁は、自ら出した特許査定 of 行政処分と相反する主張を展開した。
- (22) 「[豪州] コンピュータ関連発明の特許適格性に関する豪州連邦裁判所判決」山本英子, 知財管理 Vol.70 No.6, 2020, P.840-852
- (23) *Commissioner of Patents v Rokt Pte Ltd* [2020] FCAFC 86
- (24) *Facebook, Inc.* [2020] APO 19
- (25) *Aristocrat Technologies Australia Pty Limited v Commissioner of Patents* [2020] FCA 778

(原稿受領 2020.9.28)