

# 日米欧におけるソフトウェア関連発明の特許取得について(1)

— 弁理士が内外出願または外内出願を扱う際に留意すべき事項 —

平成 20 年度ソフトウェア委員会第 2 部会\*

## 概要

ある発明について世界各国において特許を取得しようとする場合、その対象とする国や地域について、全て同じ内容で出願することがしばしば行われている。一方、当然のことではあるが、法制度は国や地域によって異なるものであり、それに伴って、発明の特許性判断の手法も、国や地域によって異なる。従って、特許出願をしようとする国や地域における特許性判断の手法やその特徴を理解し、予めその国や地域における審査に耐え得るようなクレームを作成したり、あるいは少なくとも補正の根拠とできるような明細書や図面を用意したりすることが重要であると言える。特に、ソフトウェア関連発明の特許要件は、日本、米国、欧州\*\* (欧州特許庁) の三極において微妙に異なっており、三極いずれにおいても新規事項を導入する補正が不可能であることから、出願前の周到な用意が肝要である。

このような事情を鑑み、本稿では、まず第 1 章において、日米欧のそれぞれにおけるソフトウェア関連発明の審査上の取扱いについて、法律 (条約) 及び規則、審査基準、判決例、審決例などを参照しながら説明する。各国や地域において、必ずしもソフトウェア関連発明特有の規定があるわけではないが、ソフトウェア関連発明、特にソフトウェアを利用したビジネス分野の発明の審査においては、発明が特許による保護の対象となり得るか否か、すなわち発明成立性の要件の判断が重要となる。そこで、この点をはじめ、ソフトウェア関連発明について特許出願する場合に特有の注意を払う必要があると思われる点を中心に説明する。

次に、第 2 章 (9 月号掲載予定) において、日本の弁理士が日本のクライアントからの依頼を受けて、米国および欧州各国でソフトウェア関連発明について特許を取得すべく、いわゆる外国出願手続きを行う際に考慮すべき事項について、最近の判決および審決を踏まえて解説する。

さらに、第 3 章 (10 月号掲載予定) として、日本におけるソフトウェア関連発明の審査実務に関するクイックガイド (日本語版と英語版<sup>(1)</sup>) を添付する。このクイックガイドは、日本の弁理士が外国のクライアントからの依頼を受けて、日本でソフトウェア関連発明について特許を取得しようとする際に、外国クライアントへ日本の審査実務を説明するために参考となるであろう。

## 目次

- 1. 日本、米国、欧州におけるソフトウェア関連発明の審査上の取扱いについて
  - 1. 1 日本における取扱い
    - 1. 1. 1 特許の対象となり得る発明
    - 1. 1. 2 特定のカテゴリのクレームに関する審査基準上の判断

- 1. 1. 3 ビジネス上の効果をもたらす構成が進歩性の判断に及ぼす影響について
  - 1. 1. 4 注目判決
- 1. 2 米国における取扱い
  - 1. 2. 1 特許の対象となる発明 (法令及び判例)
  - 1. 2. 2 米国審査基準 (Manual of Patent Examining Procedure : MPEP) での取扱い

\* 大澤 豊, 岡東 保, 岡野 功, 川上 桂子, 北岡 弘章, 来栖 和則, 市東 篤, 中田 幸治, 中塚 雅也, 原田 一男, 筆宝 幹夫, 森脇 正志, 家成 隆彦, 吉澤 弘司 (五十音順)

\*\* 本稿において、「欧州」と言った場合には、特に断らない限り欧州特許庁 (EPO) を指すものとする。

1. 2. 3 特定のカテゴリのクレームに関する審査基準上の判断
1. 2. 4 進歩性 (non-obviousness : 非自明性) 判断においてビジネス上の効果をもたらす構成が考慮されるか?
1. 2. 5 米国における発明成立性に関する判例とその傾向
1. 3 欧州 (EPO) における取扱い
  1. 3. 1 特許の対象となり得る発明
  1. 3. 2 審査便覧での取り扱い
  1. 3. 3 特定のカテゴリのクレームに関する審査基準上の判断
  1. 3. 4 進歩性 (inventive step) 判断においてビジネス上の効果をもたらす構成が考慮されるか?
  1. 3. 5 審決例について
2. 米国特許商標庁及びヨーロッパ特許庁へ出願する際に考慮すべき事項 (9月号掲載予定)
  2. 1 米国特許商標庁への出願について考慮すべき事項について
    2. 1. 1 プログラムクレームの媒体化
    2. 1. 2 装置クレームにおいて物理的要素を明示
    2. 1. 3 Bilski 判決の影響
      2. 1. 3. 1 方法クレームへの影響
      2. 1. 3. 2 装置クレームへの影響
      2. 1. 3. 3 媒体クレームへの影響
  2. 2 ヨーロッパ特許庁への出願について考慮すべき事項について
    2. 2. 1 進歩性 (inventive step) も含めて許可された事例
      2. 2. 1. 1 事例1 (T0471/05)
      2. 2. 1. 2 事例2 (T0914/02)
      2. 2. 1. 3 事例3 (T0858/02)
    2. 2. 2 成立性のみ許可された事例
      2. 2. 2. 1 事例4 (T1161/04)
      2. 2. 2. 2 事例5 (T0958/03)
      2. 2. 2. 3 事例6 (T1284/04)
    2. 2. 3 表示に特徴がある例
      2. 2. 3. 1 事例7 (T0717/05)
      2. 2. 3. 2 事例8 (T0928/03)
      2. 2. 3. 3 事例9 (T0049/04)
    2. 2. 4 成立性も進歩性も否定された事例
      2. 2. 4. 1 事例10 (T0154/04)
      2. 2. 4. 2 事例11 (T0306/04)
3. 日本におけるソフトウェア関連発明の審査実務に関するクイックガイド (10月号掲載予定)

## 1. 日本, 米国, 欧州におけるソフトウェア関連発明の審査上の取扱いについて

### 1. 1 日本における取扱い

#### 1. 1. 1 特許の対象となり得る発明

日本では、周知のように、特許法第2条第1項に、「発明」について、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」という明文の定義規定を設けている。しかし、この規定の適用につき、個々の発明に関して発明成立性を判断した判決は見られるが、一般論としての発明成立性の判断基準が判例上確立しているとは言い難い状況である<sup>(2)</sup>。一方、特許庁は、「特許・実用新案審査基準」<sup>(3)</sup>において、発明成立性に関する判断の手法を公開している。そして、この審査基準は、裁判所による最終的な判断に対する拘束力はないものの、実務上は、重要な意味を持っていると考えられる。

この審査基準において、まず、適用分野を問わない、いわゆる一般審査基準では、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でないため法上の「発明」に該当しない（発明成立性なしとする）ものの類型を列举する形で、判断の基準を示している<sup>(4)</sup>。ここで挙げられている類型は、以下の6つである。

- (1) 自然法則自体
- (2) 単なる発見であって創作でないもの
- (3) 自然法則に反するもの
- (4) 自然法則を利用していないもの
- (5) 技術的思想でないもの
- (6) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの

これらの類型のうち、(4)については、その説明において、「請求項に係る発明が、自然法則以外の法則（例えば、経済法則）、人為的な取決め（例えば、ゲームのルールそれ自体）、数学上の公式、人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき（例えば、ビジネスを行う方法それ自体）は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない」との記載があり、コンピュータ関連発明の審査においては、この項目が特に問題となると考えられる。

しかし一方で、同項には、「逆に、発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則を利用したものとなる。」との記載もあり、さらに、留意事項として、「ビジネスを行う方法やゲームを行う方法に関連する発明は、物品、器具、装置、システムなどを利用している部分があっても、全体として自然法則を利用しない場合があるので、慎重に検討する必要がある。」「なお、ビジネスを行う方法やゲームを行う方法という観点ではなく、ビジネス用コンピュータ・ソフトウェアやゲーム用コンピュータ・ソフトウェアという観点から発明すれば、「発明」に該当する可能性がある。」との記載もある。

そして、上記の留意事項に関連して、特定技術分野の審査基準として、コンピュータ・ソフトウェア関連発明、すなわち、その発明の実施にソフトウェアを必要とする発明に関する出願の審査に際し、特有な判断、取扱いが必要な事項を中心に説明するための審査基準<sup>(5)</sup>（以下、「CS 審査基準」という）が用意されている。なお、この CS 審査基準は、コンピュータ・ソフトウェア関連発明について特別の取扱いが必要な場合にのみ適用するものであり、それ以外の場合には一般審査基準を適用すべきことが、冒頭に明記されている。

CS 審査基準には、コンピュータ・ソフトウェア関連発明が法上の「発明」であるか否かを判断するための基本的な考え方として、以下の2つの考え方が記載されている<sup>(6)</sup>。

- (1) 「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。
- (2) 更に、当該ソフトウェアが上記(1)を満たす場合、当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置（機械）及びその動作方法、当該ソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体もまた、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

より具体的には、「請求項に係る発明において、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源（例：

CPU等の演算手段、メモリ等の記憶手段）を用いて具体的に実現されている場合、つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されている場合、当該発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。一方、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていない場合、当該発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではない。」といった判断基準が示されている<sup>(7)</sup>。

すなわち、日本では、「ソフトウェアとハードウェア資源との協働」が、発明成立性判断の重要なポイントとなっている。そしてこのため、成立性要件を満たすために、装置クレームにおけるハードウェアの記載や、方法クレームに含まれるステップの動作の主体となるハードウェアの明示が、米国やヨーロッパに比べてより具体的なレベルで要求される傾向にあると考えられる。

なお、CS 審査基準には、上記の「考え方」の適用に際し、請求項に係る発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かの判断に際し、ソフトウェア関連発明に特有な判断、取扱いが必要でない場合には、「第II部第1章 産業上利用することができる発明」により判断を行う旨の記載もある<sup>(8)</sup>。

この記載は、発明成立性判断に際してはまず一般審査基準に従っての判断を試み、CS 審査基準は、一般審査基準では判断し難い発明について用いるものであることを示している。そして、CS 審査基準の位置づけは、一般審査基準に従った判断では成立性なしと判断されかねない発明の一部について、より具体的な判断手法を導入することにより、成立性について肯定的な判断を行いやすくしたものであるとすることができる。

### 1. 1. 2 特定のカテゴリのクレームに関する審査基準上の判断

日本の審査基準では、ソフトウェア関連発明を請求項に記載する際に、装置及び方法の他、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体及び、プログラムそのものとして記載することも許容されている。プログラムについては、平成13年1月10日施

行の法改正により、物のカテゴリに含められ、保護対象に含まれることが明確となっており、記録媒体については、法上の直接の正当はないものの、平成9年4月1日以降の出願については、審査基準上、物の発明と認めることとされている。

CS審査基準においても、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」及び「プログラム」を物の発明として請求項に記載することができる旨、明記されている<sup>(9)</sup>。

ただし、CS審査基準において、「プログラム言語」や「プログラムリスト」として特許請求の範囲に記載された発明については、法上の「発明」に該当しないとされている<sup>(10)</sup>ので、注意が必要である。

また、「プログラム信号(列)」又は「データ信号(列)」として特許請求された場合は、「物の発明」か「方法の発明」かが特定できないので、特許法第36条第6項第2号違反となるし、「プログラム製品」や「プログラムプロダクト」等として特許請求された場合にも、「製品」や「プロダクト」等の技術的範囲の明確でない用語を用いているために、請求項に係る発明を明確に把握することができない場合には、特許法第36条第6項第2号違反となる場合があるとされている<sup>(11)</sup>ので、この点にも注意が必要である。

### 1. 1. 3 ビジネス上の効果をもたらす構成が進歩性の判断に及ぼす影響について

日本においては、進歩性判断においてソフトウェア関連発明に特有の判断手法は特段見られないが、欧州での取扱いと対比するため、進歩性判断の手法についても簡単に述べておく。

まず、日本の審査基準では、請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行うものとされている<sup>(12)</sup>。この点は、発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分のある発明についても例外ではない。また、CS基準においては、「請求項に係る発明を、人為的取り決め等とシステム化手法に分けて認定するのは適切ではなく、請求項に係る発明を全体として捉えることが求められる」ことが明記されている<sup>(13)</sup>。

このため、日本においては、例えば、ビジネス上の有利な効果をもたらすための、ビジネス上の法則を利

用した構成が請求項の一部に含まれていても、進歩性判断の際にこの構成を特に除外することなく、請求項に係る発明を全体として捉えて判断することになる。従って、ビジネス上の法則を利用した構成が先行技術に含まれていなかった場合に、そのことを理由に進歩性が肯定されることもあり得ると解される。

### 1. 1. 4 注目判決

日本においては、発明成立性の判断手法を見直す具体的な動きは今のところ見当たらないものの、今後の方向性を占う上で押さえておいた方がよいと思われるいくつかの判決が、知財高裁から出されている。そこで、以下にこれらの判決を簡単に紹介する。興味のある方は、判決文を参照されたい<sup>(14)</sup>。

#### (1) ハッシュ演算装置事件(知財高裁平成20年2月29日判決、平成19年(行ケ)10239号)

特許法第29条1項柱書違反を理由とする拒絶審決の取消しを求めた審決取消し訴訟において、その請求が棄却され、「発明の成立性」を具備しないと判断された事案である。

本件においては、少なくともnビットを有するキーと、入力されたnビットの集まりとについて、種々の数学的演算を行い、その演算結果を出力する「ビットの集まりの短縮表現を生成する装置」について、本願発明は既存の演算装置に新たな創作を付加するものではなく、その実質は数学的なアルゴリズムそのものというほかないから、これをもって、法2条1項の定める「発明」に該当するということとはできないとして、発明成立性を否定する判決がなされている。

#### (2) 双方向歯科治療ネットワーク事件(知財高裁平成20年6月24日判決、平成19年(行ケ)10369号)

拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、「補正の適法性」と「発明の成立性」について争われた事件である。

本件においては、歯科補綴材の材料、処理方法、およびプレパレートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと、通信ネットワークと、コンピュータとを備え、治療計画やその修正を歯科技工室や歯科治療室に伝送する、コンピュータに基づいた歯科治療システムについて、審決における補正

却下を支持しつつ、補正前の発明に関し、人の精神活動による行為が含まれている、又は精神活動に関連する場合であっても、発明の本質が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は、『発明』に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないとして、発明成立性を肯定する判決がなされている。

(3) 音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書事件（知財高裁平成20年8月26日判決、平成20（行ケ）10001号）

特許法第29条1項柱書違反を理由とする拒絶審決の取消しを求めた審決取消し訴訟において、「発明の成立性」を肯定する判断が示され、審決が取り消された事案である。

本件において成立性について判断が示された発明は、「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書の段階的相互照合的引く方法」であり、英語音声の音響物理上の特性から分類した上、情報処理の文字コードの順に、各単語の子音音素を縦一列にローマ字の順に配列させ配列させた対訳辞書を、できるだけ言語音の音響特徴と人間聴覚の言語音識別機能の特徴に従いながら、探したい目標単語の音声（音素）に基づいて、子音音素から母音音素への段階的検索をすることで引くことが一つの特徴となっている方法である。

そして、本件判決においては、「出願に係る特許請求の範囲に記載された技術的思想の創作が自然法則を利用した発明であるといえるか否かを判断するに当たっては、出願に係る発明の構成ごとに個々別々に判断すべきではなく、特許請求の範囲の記載全体を考察すべきである（明細書及び図面が参酌される場合のあることはいうまでもない。）。そして、この場合、課題解決を目的とした技術的思想の創作の全体の構成中に、自然法則の利用が主要な手段として示されているか否かによって、特許法2条1項所定の「発明」に当たるかを判断すべきであって、課題解決を目的とした技術的思想の創作からなる全体の構成中に、人の精神活動、意思決定又は行動態様からなる構成が含まれていたり、人の精神活動等と密接な関連性を有する構成が含まれていたからといって、そのことのみを理由として、同項所定の「発明」であることを否定すべきではない。」と判示し、「本願発明には、その実施の過程に人間の精神活動等と評価し得る構成を含むものである

が、そのことゆえに、本願発明が全体として、単に人間の精神活動等からなる思想の創作にすぎず、特許法2条1項所定の「発明」に該当しないとすべきではなく、審決は、その結論においても誤りがある。」と結論づけた。

## 1. 2 米国における取扱い

### 1. 2. 1 特許の対象となる発明（法令及び判例）

米国特許法では、方法（process）、装置（machine）、製造物（manufacture）、組成物（composition of matter）、またはこれらの新規でかつ有用な改良（any new and useful improvement thereof）を特許可能な技術主題であると定めている<sup>(15)</sup>。我が国において、「発明」について「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と明確な定義規定がおかれていることと大きく異なる。

この点につき、Chakrabarty 事件最高裁判決<sup>(16)</sup>は、このような101条の規定は、立法者が発明を限定する用語を採用しなかったことを踏まえ、「太陽の下で人間によって作られたもの」はすべて米国特許法101条で定める特許の対象となると判断している。このような考え方が基礎となっているため<sup>(17)</sup>、実際上は、判例の蓄積により発明の成立性についての基準が定立されている。なお、同最高裁判決で、自然法則（laws of nature）、自然現象（natural phenomena）、抽象的な概念（abstract ideas）が特許対象の例外<sup>(18)</sup>とされており、後述の審査基準にも反映されている。

日本の特許法上の発明では、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければならないが、米国特許法では必ずしもそのような制限はない。この点に関し、インテリムガイドライン（暫定ガイドライン）<sup>(19)</sup>では、米国特許法は、明示的にも暗示的にも発明が特許を受けるために「技術」（technological arts）の範疇に入っていなければならないということは規定していない、と指摘している。必ずしも発明が技術的なものである必要がないとの点については、日本だけでなくEUとも異なる考え方に立っている<sup>(20)</sup>。前述のChakrabarty 事件最高裁判決の考え方とあわせ、比較的広く発明成立性を認める余地の広い、法律構成をとっている。

## 1. 2. 2 米国審査基準 (Manual of Patent Examining Procedure : MPEP) での取扱い

現在 (2009 年 3 月時点<sup>(21)</sup>) の審査基準, MPEP 2106<sup>(22)</sup> では, 発明の成立性について以下の事項が判断される。

(1) クレームされた発明が列挙された法定のカテゴリに含まれるか。<sup>(23)</sup>

まず, 前述の, 米国特許法 101 条で列挙された「方法, 装置, 製造物, 組成物」のカテゴリに該当するかが審査される。

(2) クレームされた発明が, 米国特許法 101 条に関する判例上の例外事由, 自然法則 (laws of nature), 自然現象 (natural phenomena), 抽象的な概念 (abstract ideas) に該当するか。<sup>(24)</sup>

次に, クレームされた発明が, 発明の成立性に関する, 判例法上の例外, 自然法則, 自然現象, 抽象的な概念に該当するかを判断するが, 特定のクレームされた発明が判例法上の例外事由を含むものであっても, そのことにより審査は終了せず, 下記の点について審査する。

I : クレームされた発明が, 米国特許法 101 条に関する判例上の例外事由の実用的応用 (Practical Application) に該当するか。<sup>(25)</sup>

クレームされた発明が, 米国特許法 101 条に関する判例上の例外事由の実用的応用に該当するか否かは, 次のようなテストが使用される。

(A) 物すなわち物理的な対象物を別の状態または別の物に変換するときか, または,

(B) 有用で (Useful), 具体的で (Tangible), かつ, 再現可能な (Concrete) 効果を生じさせるときである。

(A) は, いわゆる transformation (変換) テストであり, (B) は, “useful, concrete and tangible result” テストである。

審査基準では, (A) の transformation テストにいう物理的変換が認められる場合には, 審査を終了し,

米国特許法 101 条に適合するとの判断をするものとしている<sup>(26)</sup>。他方, (A) の transformation テストは, 唯一普遍の要求事項ではなく, 実用的応用をもたらす単なる一つの例であるとし, 同テストを満たさない場合には, “useful, concrete, tangible result” テストにより審査を行うべきであるとする<sup>(27)</sup>。

しかしながら, この点については, 後述の Bilski 事件 CAFC 判決は, 方法クレームについてのみであるものの, 後述の machine-or-transformation テストを 101 条審査のための唯一の判断基準とすることを明らかにしている。したがって, 米国特許庁が上記 (A), (B) のテストを判断基準として採用しない方向で, 審査基準を変更する可能性がある点に, 留意する必要がある<sup>(28)</sup>。

II : クレームされた発明が米国特許法 101 条に関する判例上の例外 (自然法則, 自然現象, 抽象的な概念) を専占 (独占・Preempt) するものか<sup>(29)</sup>。

I にいう実用的応用であったとしても, 例外事由を実質的に専占 (独占) する場合には, 例外事由と同一であるため, 特許として認めないというのが, II の基準であり, かかる場合の例として, 「数式を単に計算するコンピュータは, 特許による保護対象として適切な発明ではない。」ことが指摘されている。そして, 例外事由を実質的に専占 (独占) するものでなければ, 特許法上の保護対象となり得るものとして, 新規性, 進歩性等の審査に入る。

上記の現行の米国審査基準と日本のソフトウェア関連発明の審査基準との違いとしては, 米国では, 「自然法則の利用」や「技術」が発明の成立性で問題とされていないため, いわゆる「ソフトウェアとハードウェアの協働」, ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているかといったことが要求されていない点である。ただし, 前述の machine-or-transformation テストによるべきだとする Bilski 事件の CAFC 判決では, よりハードウェアとの結びつきが強く要求されることが予想され, その違いが少なくなる可能性もある。

## 1. 2. 3 特定のカテゴリのクレームに関する審査基準上の判断

(1) 媒体クレームが許可されるか?

MPEP によれば、「機能的な記述的データがコンピュータ読み取り可能媒体に記録されると、その記述的データは、構造的にも機能的にもその媒体に関連づけられるとともに、技術の利用によって記述的データの機能が実現されるため、多くの場合、法定主題となる。」<sup>(30)</sup>として、いわゆる媒体クレームは認められており、日本の審査基準同様、許可され得る。ただし、クレームに係る発明が伝送媒体を含まない「記録媒体」であることを、何らかの手段で明示することが要求される。

なお、記述的データは、機能的な記述的データ (functional descriptive material) と非機能的な記述的データと (non-functional descriptive material) に分かれ、機能的な記述的データとしては、コンピュータ部品として利用されると機能を発揮するデータ構造及びコンピュータプログラムで構成されるものが、非機能的な記述データとしては、音楽、文芸作品、データの編集 (compilation)、または単なる配列がその例として考えられている。

#### (2) プログラムクレームが許可されるか？

これに対して、読み取り可能媒体に記録されていない、データ構造それ自体、コンピュータリストそれ自体を表すコンピュータプログラムは、物理的な物 (physical things) でも法定の方法でもなく記述的データそのものであり、また、構造的及び機能的な相互関係も認められないため、法定の要件を満たさないと考えられている。したがって、プログラムクレームは許可されていない<sup>(31)</sup>。この点、日本の審査基準と異なっている。

#### 1. 2. 4 進歩性 (non-obviousness : 非自明性) 判断においてビジネス上の効果をもたらす構成が考慮されるか？

進歩性の判断手法について、コンピュータ関連発明について特段の規定は見当たらないが、進歩性に関する MPEP2143.03 では、「クレームに記載されたすべての文言は、先行技術と対照されるそのクレームの特許性の判断において検討されなければならない。」<sup>(32)</sup>として、日本と同様にクレームの文言をすべて考慮することが求められている (新規性判断についても同様の判例が存在する<sup>(33)</sup>)。したがって、技術的な事項だけでなく、非技術的な事項 (人為的な取り決め) につい

ても進歩性判断で考慮されるものと思われるが、日本の審査基準のように「人為的取り決め等とシステム化手法に分けて認定するのは適切ではない」ことが明確に記載されているわけではなく、非技術的な事項がどの程度考慮されるのかについて、米国審査基準上は必ずしも明確ではない。

#### 1. 2. 5 米国における発明成立性に関する判例とその傾向

State Street Bank 事件 CAFC 判決は、経済法則を利用した投資信託に関するコンピュータシステムに関するもので、101 条の法定の要件を満たさないというビジネス方法の例外のルールは存在しないと、それまで特許の対象外であると捉えられていたビジネス方法が特許対象となることを認めた。また、判断基準としては、実用的用途に注目すべきであるとし、“useful concrete and tangible result” テストを採用している。

同判決は、装置クレームを対象とするものであったが、その後 AT&T 事件 CAFC 判決で、数学的アルゴリズムを暗示的に記載する方法クレームについても同テストを採用し、発明の成立性の要件を満たすと判断している。

このような判決が、前述の米国審査基準上の “useful concrete and tangible result” テストに反映している。

ところが、近時、コンピュータその他の特定の装置を前提としない商品取引分野においてリスクをヘッジするという方法クレームの特許に関する Bilski 事件 CAFC 判決<sup>(34)</sup>が下された。同判決は、発明の成立性要件の判断基準について、“useful concrete and tangible result” テストのみで判断すべきではなく、Benson 事件、Diehr 事件といった過去の最高裁判決が採用している唯一の基準 machine or transformation テストで判断すべきであるとした。

machine or transformation テストは、(1) その方法が、具体的な機械または装置と結びついているか<sup>(35)</sup>、または、(2) その方法が、具体的な物を異なる状態または別の物に変換する場合<sup>(36)</sup>に、発明成立性を認めるという判断基準である。

Bilski 事件 CAFC 判決は、“useful concrete and tangible result” テストによる審査は、現実的利用に関する判断の目安にはなるが、基準としては不適切で

あるからこれを採用しないとしている。したがって、前述の審査基準 MPEP2106 (2) I の基準のうち、(B) の「有用で (Useful), 具体的で (Tangible), かつ、再現可能な (Concrete) 効果を生じさせるか。」については、Bilski 事件 CAFC 判決を受けて、削除される方向で変更される可能性がある<sup>(37)</sup>。

他方、同判決は、machine or transformation テストが唯一の判断基準であるとしているが、方法クレーム以外のクレームにも同じく適用されるのか、同基準をいかに実際に適用すべきかについての指針はほとんど示していない。Bilski 事件は、現在、最高裁に上告され、これが受理されたことから、最高裁において同基準に代わる新たな基準が定立される、あるいは、同基準のより明確な指針が示されることもあり得るため、今後の動向に注視する必要がある。

### 1. 3 欧州 (EPO) における取扱い

#### 1. 3. 1 特許の対象となり得る発明

欧州特許付与に関する条約 (European Patent Convention : 以下「EPC」と呼ぶ) においては、特許可能な主題について、若干複雑な規定ぶりとなっている。

すなわち、まず第 52 条 (1) において、「全ての技術分野におけるいかなる発明も」<sup>(38)</sup> 特許可能な主題であると定める一方、同条 (2) において、特許の対象としないものとして、以下のものを列挙している。

- (a) 発見、科学の理論及び数学的方法
- (b) 美的創造物
- (c) 精神的な活動、ゲーム又は事業に関する計画、法則又は方法、並びにコンピュータプログラム<sup>(39)</sup>
- (d) 情報の提示

そしてさらに、同条 (3) において、(2) で列挙した主題を特許の対象から除外するのは、欧州特許出願や欧州特許が、列挙されている主題「そのもの」<sup>(40)</sup> についてなされている場合に限る旨を規定している。

しかし、実際に発明の成立性について判断する場合、重要なポイントは、対象が「技術的性質 (technical character)」を備えるか否か、という点に絞られる。後述するように、審査便覧<sup>(41)</sup>においても、大筋で

はこのようは判断手法を採る旨が記載されているし、「全ての技術分野における」の文言が、旧条約の EPC1973 には含まれておらず、EPC2000 において導入されたことから、EPC においては、発明が「技術的」かどうかを、特許の対象であるか否かの判断に際して重視していることが窺える。そして、EPC 第 52 条 (2) は、通常は技術的性質を備えないと考えられるものを列挙したに過ぎず、技術的性質を備える主題は、同条 (2), (3) の規定により特許の対象から除外されることはないとの取扱いがなされる。<sup>(42)</sup>

従って、特許法の対象となるために発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることを要求する日本と比べ、「技術的」という要求がある点で共通すると言える。しかし、EPC においては、「自然法則の利用」という要求は、少なくとも明示的には存在しない。

そして、このためであるかどうかについては明言し難いが、結果として、EPO における発明の成立性の判断手法は、日本における手法とはかなり異なるものとなっている。そこで、次に、審査便覧を参照して、EPO における発明成立性判断の具体的な手法について説明する。

#### 1. 3. 2 審査便覧での取り扱い

審査便覧においては、出願に係る発明が EPC 第 52 条 (1) でいう発明、すなわち発明成立性を満たすものであるか否かを判断する場合に一般的に注意すべき事項として、2つの事項が挙げられている。1つめは、EPC 第 52 条 (2) に列挙された例外は、出願がその例外そのものに該当する場合にのみ適用されること、2つめは、クレームの形式や種類を考慮せず、クレームの内容を見て、クレームされた主題を全体として捉えた場合にそれが技術的性質を有するか否かを判断すべきこと、である。<sup>(43)</sup>

また、この判断は、産業上の利用可能性、新規性及び進歩性 (inventive step) の判断とは別個に行うべきものである旨も、記載されている。

そして、以下、EPC 第 52 条 (2) に列挙された事項毎に、その事項に関する発明成立性判断の手法が記載されている。



このうち、ソフトウェア関連発明<sup>(44)</sup>についての発明成立性判断において重要であると考えられる「コンピュータプログラム」の項<sup>(45)</sup>には、クレームに係る発明が、技術的手段を備えているか、又は技術的手段を用いている場合には、発明成立性は認められる、との記載がある。この「技術的手段」が何かについて明示的な記載はないが、例えば、クレームに係る方法の各ステップを実行するプロセッサがクレームに記載されていることを理由に発明成立性を認めた審決<sup>(46)</sup>や、クレームに係る apparatus が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を備えることを理由に発明成立性を認めた審決<sup>(47)</sup>がある。

従って、欧州においては、クレームに、技術的手段として何らかのハードウェアを明示することにより、比較的容易に発明成立性を満たすことができると考えられる。

また、審査便覧の同項には、「コンピュータプログラム」は、EPC 第 52 条（2）に列挙されているものの、クレームされた主題が技術的性質を有する場合には、同条（2）及び（3）の意味において特許の対象から除外しない、として、プログラム自体（program itself）をクレームに記載したとしても、そのプログラムに技術的性質が認められる場合には、発明成立性を認める旨の記載がある。

そして、コンピュータにプログラムを実行させた場合に、CPU の回路を電流が流れるといった「通常の」物理的効果を超えた、「更なる技術的効果<sup>(48)</sup>」を得られる場合に、この技術的性質が認められるとしている。

この「更なる技術的効果」に関しては、明示的な定義の記載はないが、その例として、プログラムの影響下における、工業的なプロセスの制御、物理的存在を表すデータの処理、あるいはコンピュータ自身又はそのインタフェースの内部機能の分野において、プロセスの効率や安全性、コンピュータリソースの管理、通信時のデータ転送速度などに影響を与えるような効果が挙げられている。

また、この「更なる技術的効果」は、従来知られたものであってもよい。ただし、「更なる技術的効果」をもたらす特徴が、クレームに表われていなければならない。

また、上記の他、発明を実施する際に、「技術的考察（technical consideration）」が必要である場合にも、その発明は技術的性質を有すると認められる。技術的考察が必要であることにより、発明が解決する技術的課題及びその解決のための技術的特徴の存在が示唆されるためである<sup>(49)</sup>。この場合も、この技術的考察が、クレームの内容に反映されていなければならない。

なお、上記の判断に際し、発明の全体的な目的が何であるかは問われない。例えば、ニッチなビジネスを実現したり、娯楽を提供したりすることが目的の発明であっても、技術的性質を備えるものであれば、発明成立性を認められ得る。

### 1. 3. 3 特定のカテゴリのクレームに関する審査基準上の判断

欧州において現状プログラムクレームが許可され得ることは上述の通りである。

媒体クレームについては、審査便覧に明示の記載はない。しかし、技術的性質のあるプログラム（に係る命令）を格納したコンピュータ読み取り可能な媒体（computer-readable medium）については、プログラムと同じく技術的性質を認め、発明成立性を認めた審決が複数ある<sup>(50)</sup>。従って、欧州では、媒体クレームも作成可能と考えられる。

また、欧州においては、同様に、技術的性質のあるプログラム（に係る命令）を構成要件に含むコンピュータプログラム製品（computer program product）のクレームも、審査便覧に明示の記載はないが、作成可能と考えられる<sup>(51)</sup>。

### 1. 3. 4 進歩性（inventive step）判断においてビジネス上の効果をもたらす構成が考慮されるか？

欧州においては、審査便覧において、単独でも他の特徴との組み合わせであっても、発明の技術的性質に寄与しない特徴は、進歩性判断において意義を持たない、とされている<sup>(52)</sup>。また、技術的性質に寄与しない特徴とは、非技術的な課題、例えば、EPC 第 52 条（2）に列挙されているような、特許の対象から除外されている分野の課題の解決にのみ寄与する特徴であるとされている。

そして、この意義を持たないとされた特徴について

は、進歩性判断でクレームに係る発明と先行技術とを対比するに際し、考慮されない。すなわち、その特徴が先行技術と異なっていたとしても、そのことを理由としては進歩性は認められない。

どのような特徴が、発明の技術的性質に寄与しない特徴であるかについても、上述した技術的性質に関する判断基準と同様、はっきりしたものは示されていない。

しかし、ビジネス上の課題の解決のみに寄与する特徴については、発明の技術的性質に寄与しないとされる可能性が高いと思われる。例えば、コンピュータを用いて店舗の売り上げ予測を行う方法の発明が、予測手法自体は引例と全く異なるものであっても、その点を評価されずに、単に「コンピュータを用いて、各店舗の端末から収集したデータに基づき市場を分析する」ことを開示する引例に基づき進歩性なしとして拒絶された審決がある<sup>(53)</sup>。この審決においては、必要な情報を得るために売り上げデータを処理する新規なアルゴリズムは、なんら新たな技術的手段の使用を含むものではなく、ビジネス上の調査方法の一部であるから、いかなる技術的課題の解決にも寄与していない旨の判断が示されている。

従って、欧州においては、ビジネス上の効果のみをもたらず構成については、進歩性判断の際に考慮されず、先行技術との差がこのような点のみである場合には、発明成立性は認められたとしても、進歩性欠如を理由に拒絶される可能性が高いと考えられる。この点、日本やアメリカと扱いが大きく異なるので、注意が必要である。

しかし一方で、技術的課題と非技術的課題が明確に切り分けられないことも多いと考えられる。この点につき、審査便覧にも、解決すべき技術的課題の骨組みに、非技術的分野で達成すべき目的が含まれていてもよい旨が記載されている。これは、例えば、商取引を効率化するといったビジネス上の目的を達成するための特徴であっても、同時にデータ処理の高速化といった技術的課題の解決にも寄与する特徴であれば、それは発明の技術的性質に寄与する特徴であり、進歩性判断の際に考慮される、といった取扱いを意味すると思われる。

従って、ビジネス上の目的を主眼とする発明であっても、同時に技術的課題の解決も意識した構成をクレームに記載しておくことが重要であると考えられる。

### 1. 3. 5 審決例について

ここまでの説明でもいくつか EPO 審判部の審決を引用してきたが、いくつかの審決については、EPO におけるソフトウェア関連発明の取扱いを理解するために特に有用であると考えるので、改めて紹介する。興味のある方は、ご一読頂きたい。

#### (1) T1173 / 97 IBM

審査便覧で、プログラムクレームに発明成立性を認める根拠として引用されている審決である。TRIPS 協定などを踏まえ、プログラムクレームを許可すべき理由について、詳しい説明がある。

#### (2) T0641 / 00 COMVIK

審査便覧で、進歩性判断における、発明の技術的性質に寄与しない特徴の取扱いを記載した箇所引用されている審決である。進歩性判断の際に考慮すべき事項の基準を示した審決として、比較的広く引用されている印象がある。

#### (3) T0172 / 03 RICOH

進歩性判断の際に考慮すべき発明の技術的性質に寄与する特徴と、そうでない特徴との切り分けについて、比較的詳細に議論すると共に、切り分けの結果自体も詳細に示している。

#### (4) T0154 / 04 DUNS

EPO における発明成立性判断の手法と、進歩性判断の際の、非技術的課題の解決にのみ寄与する特徴の取扱いについて、歴史的背景も踏まえて比較的詳しく説明している。また、判断の結果についても、EPO のビジネス分野の発明の取扱いの特徴が分かりやすい形で表われていると思われる。

また、上記の他、EPO 長官から拡大審判部に対してなされている付託<sup>(54)</sup> (Referral) にも、注目していく必要がある。ここでは詳細な説明は省略するが、この付託では、プログラムクレームの取扱い、コンピュー

タプログラムの分野における成立性判断の基準，ある要件がクレームの技術的特徴に關与するか否かを判断する基準，発明成立性判断における技術的考察の取扱いなどについて，4つの質問が拡大審判部に対してなされている。

これらの質問に対する回答の内容次第では，EPOにおけるソフトウェア関連発明の取扱いが大きく変わる可能性もあるため，回答の内容と，その後の動きに注目していく必要があるであろう。

## 注

- (1) 英語版は日本語版の逐語訳ではないことに留意されたい。本クイックガイドは複製して使用していただいて良いが，個別の事件について，本クイックガイドを使用したことにより発生したいかなる損害についても，著者らは責任を負わない。
- (2) ただし，後述のように，最近，いくつか注目すべき判決が出されているので，今後の動きを注視していく必要がある。
- (3) 特許庁編 特許・実用新案審査基準（以下単に「審査基準」という）は，以下の URL からダウンロード可能  
[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)
- (4) 審査基準第Ⅱ部第1章 産業上利用することができる発明 1. 「発明」であること  
なお，「発明」の定義のうち「高度なもの」の要件については，「発明」に該当するか否かの判断において考慮する必要はない，としている。
- (5) 審査基準第Ⅷ部第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明
- (6) 同 2.2.1
- (7) 審査基準第Ⅷ部第1章 2.2.2
- (8) 同
- (9) 審査基準第Ⅷ部第1章 1.1.1 (2)
- (10) 同 2.2.3
- (11) 同 1.1.2 (1)
- (12) 審査基準第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性 1.5.1
- (13) 審査基準第Ⅷ部第1章 2.3.1 (2) 注意書き
- (14) 以下の URL において検索可能である。  
[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action\\_id=first&hanreiSrchKbn=01](http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01)
- (15) 米国特許法 101 条「any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or

any new and useful improvement thereof」

- (16) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)
- (17) MPEP 2106 IV A page 2100-9 参照
- (18) 後述の Bilski 事件 CAFC 判決では，この3つを「基本原理」と呼称し，「人類共有の知識であり，誰も独占することはできない」ものであるとしている。
- (19) 暫定ガイドライン p. 42, ANNEX III a 参照。暫定ガイドラインについては，下記 URL で参照可能。  
[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101\\_20051026.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101_20051026.pdf)
- (20) “technological arts” テストと呼ばれる基準を採用した判決（Musgrave 判決）もあったが，その後最高裁判決で否定され，後述の Bilski 事件 CAFC 判決でも，「technological arts」の用語の意味は不明確であるとして同テストは採用されていない。
- (21) 本稿脱稿後の 2009 年 8 月に，USPTO は，米国特許法 101 条要件の審査に関して，New Interim Patent Subject Matter Eligibility Examination Instructions ([http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opal/2009-8-25\\_interim\\_101\\_instructions.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opal/2009-8-25_interim_101_instructions.pdf)) を発行した。その後は，この Instructions に基づいて審査が行われている。
- (22) 米国審査基準については，<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html> で参照可能。本原稿は，第 8 版第 6 回改訂に基づいている（平成 21 年 3 月 5 日現在）。
- (23) MPEP 2106 IV .B page 2100-9
- (24) MPEP 2106 IV .C page 2100-10
- (25) MPEP 2106 IV .C.1 page 2100-11
- (26) MPEP 2106 IV .C.2.(1) page 2100-11
- (27) MPEP 2106 IV .C.2.(2) page 2100-11
- (28) Bilski 事件 CAFC 判決後の，米国特許庁の 2009 年 1 月 7 日付けの Clarification Memo によれば，同判決を受けて発明成立性に関する審査基準の改訂作業中であるということである。同改訂が完了するまでは，方法クレームの発明成立性を判断するためのテストとして，“machine-or-transformation” テストを採用することを明確にしている。
- (29) MPEP 2106 IV .C.3 page 2100-13
- (30) MPEP 2106.01 page 2100-17 第 2 パラグラフ
- (31) MPEP 2106.01 page 2100-17 第 2 パラグラフ。ただし，プログラムがクレームの一部として記載されている場合は，それ以外の部分で法定の要件を満たしているか

- どうかで判断される。
- (32) MPEP2143.03
- (33) 新規性判断について「クレームに記載する各々及びすべての要素が単一の先行技術文献に明確に、または本質的なものとして記載されているならば、その場合のみクレームは予想できるものとなる」として、すべての要素が考慮されるとしている。
- (34) In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc)
- (35) “it is tied to a particular machine or apparatus”
- (36) “it transforms a particular article into a different state or thing.”
- (37) State Street Bank 事件 CAFC 判決のビジネス方法除外のルールは存在しないとの判断については、Bilski 事件 CAFC 判決も支持していることから、同判決もビジネス方法であるというだけで発明成立性を否定するものではない。
- (38) EPC 第 52 条 (1) 「any inventions, in all fields of technology」
- (39) “schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers”
- (40) “as such”
- (41) “Guidelines for Examination in the European Patent Office” 以下の URL からダウンロード可能 <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html> また、審査便覧では「具体的な (concrete) 特徴を有すること」も要求されているが、この点については本稿のポイントとずれるので説明を割愛する (PART C IV 2.1)。
- (42) 審決 T0154/04 item 5, 7 及び 8, 審査便覧 PART C IV 2.1 も参照, EPO の審決は以下の URL で検索可能 <http://www.epo.org/patents/appeals/search-decisions.html>
- (43) 審査便覧 PART C IV 2.2
- (44) 審査便覧では “computer-implemented invention” という用語が用いられているが、日本における「ソフトウェア関連発明」と区別する意義を特に見いだせないため、ここでは「ソフトウェア関連発明」と呼ぶことにする。
- (45) 審査便覧 PART C IV 2.3.6
- (46) T0154/04 item 22
- (47) T0258/03 item 3.7
- (48) “further technical effect”,
- (49) T0769/92 item 3.3
- (50) T0874/02 item 5.1, T0469/03 item 5.3
- (51) T1173/97 item 9
- (52) 審査便覧 PART C IV 11.7.2
- (53) T0154/04 items 23-28
- (54) G3/08 詳細は下記 URL を参照されたい <http://www.epo.org/topics/issues/computer-implemented-inventions/referral.html>

(原稿受領 2010. 2. 23)