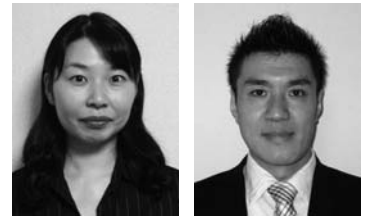


# 欧州特許庁（EPO）拡大審判部の決定と今後のヨーロッパにおけるコンピュータプログラム保護について



山田くみ子<sup>\*</sup>， 石川 竜郎<sup>\*\*</sup>

## 要 約

本稿は、「パテント」2010年6月号掲載「イギリス及びEPOにおけるコンピュータプログラムの取り扱い」（著者：山田くみ子）の続編である。イギリスと欧州特許庁（EPO）との間には、コンピュータプログラムの発明成立性の判断手法に違いがある。このような中、当時のEPO長官によって、コンピュータプログラムの発明成立性に関する4つの質問がEPOの拡大審判部に付託された（G03/08）。本稿では、新たに出された付託に対する決定を解説し、イギリスおよびEPOの判断手法が、今後どのようになるのかを予測する。

### 1. はじめに

日本では、コンピュータプログラムは物の発明に含まれることが、特許法第二条にも明記されており、特許法上の保護対象であるかと言う部分では議論がない。特許実務上、問題となるのはその発明が「自然法則を利用」しているかどうか、と言う点であろうと思われる。

ところが、欧州特許条約（EPC）では、コンピュータプログラムは特許法上の発明の保護対象から除外されることが明記されており、原則、プログラムそのものは、保護対象とならない。この点について欧州特許庁（EPO）は、コンピュータプログラムが関わっている発明であっても、技術的特徴を有すれば発明成立性を認める方針を採ってきている。

一方、イギリスでは、EPOが出した古い審決に沿った方針が維持されており、技術的貢献がないコンピュータプログラムに関連する発明は、全て発明成立性が否定されており、欧州特許庁とは取扱いが大きく異なっている。

昨年5月、EPOとイギリスとの間での対立が大きくなか、拡大審判部がコンピュータプログラムの保護に関する決定を行った。決定において、拡大審判部は4つの質問の付託が付託要件を満たしていないとして明確な回答を示さなかった。しかし、決定のなかで示

された内容は、ほぼ従来のEPOの審査・審判の方針に沿うものである。ここでどのように判断手法について示されたのか解説するとともに、その後のイギリスの対応と今後の対応について検討してみたい。

### 2. 背景

#### (1) EPOにおけるコンピュータプログラム関連発明の取り扱い

EPCでは、コンピュータプログラムはEPC52条(2)(c)において明確に、法上の発明から除外されている。第52条

- (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、科学の理論および数学的方法

(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、法則または方法、ならびにコンピュータプログラム

(d) 情報の提示

<sup>\*</sup> 国際活動センター欧州部 部員

<sup>\*\*</sup> 国際活動センター欧州部 部員

(3) (2)の規定は、欧州特許出願または欧州特許が同項に規定する対象または行為それ自体に関係している範囲内においてのみ、当該対象または行為の特許性を排除する。

しかし、1998年のIBM審決<sup>(1)</sup>において、コンピュータプログラム自体に発明成立性が認められた。

IBM審決では、コンピュータプログラム製品（“A computer program product”）をクレームした独立クレームが、EPC52条(2)および(3)によって法上の発明から排除されるか否かが争われた。技術審判部は、EPC52条(3)の「それ自体（“as such”）」という語句に着目して、「コンピュータプログラムそれ自体」ではなければ発明成立性（Patentability）が認められると判断した。そして技術審判部は、「コンピュータプログラムそれ自体」とは、技術的特徴を欠いた、抽象的な創造物に過ぎないものであるとし、コンピュータプログラムが技術的特徴を有していれば、「コンピュータプログラムそれ自体」ではなくなり、発明成立性が認められると示唆した。そして技術審判部は、発明成立性が認められるための技術的特徴とは、コンピュータプログラムによって与えられた指示を実行した結果生じるハードウェアの物理的な変更（たとえば電流を生じさせる）などは該当せず、コンピュータプログラムによって与えられた指示の実行した結果生じるさらなる効果の中に見出されるものであると示唆した。

このIBM審決以降、コンピュータプログラムは、クレームされた主題が技術的特徴を有する場合には、特許可能性が認められることとなった。

現在のEPCの審査基準<sup>(2)</sup>には、コンピュータプログラムが、コンピュータを作動させているときに、通常の物理的効果を越えたさらなる技術的効果を生じる可能性があれば、特許性除外の対象とならないことが規定されている。このさらなる技術的効果は、先行技術の中で知られていても（つまり公知となっている効果でも）よいとされている。

従って現在のEPOでは、クレームされた主題が技術的特徴を有していることを要件として、コンピュータプログラムの発明成立性が判断されている。下記の項目3. で説明するEPO長官による付託（G03/08）の背景には、近年上記手法にてコンピュータプログラムの発明成立性が判断されてきた結果、EPO審判部によって事件によって多様な決定が下され、発明の保護対象の範囲が不明確となったことがあった。

## (2) EPOと取り扱いが異なるイギリス

一方、近年イギリスにおいてはコンピュータプログラム関連発明について、異なった取扱がなされてきた。

イギリスにおいても、EPC52条と同様の条文が1条におかれている。2006年に出されたAerotel/Macrossan判決<sup>(3)</sup>において、コンピュータプログラムの発明成立性を判断するにあたって、下記の4つのステップから成るテストが提示された（いわゆるAerotel test）。

- 1) 適切にクレームを解釈する。
- 2) 実質的な貢献を特定する
- 3) その貢献が専ら除外される保護対象に該当するか否か。（除外対象である場合は発明に該当しない）
- 4) 実質的な貢献又は主張されている貢献が実質的に技術的であるか否か（技術的でない場合は、発明に該当しない）

この判決があった後、イギリス特許庁（UKIPO）は新しい運用指針を出し、コンピュータプログラムの発明成立性の判断にあたって、このテストを今後適用することを発表している。

従って、イギリスではAerotel/Macrossan判決以降、発明の技術的な貢献の有無を判断し、貢献がなければ発明の成立性の段階で否定されることとなった。EPOが既に公知となっている効果であっても技術的効果がある可能性があれば、発明成立性を認め、進歩性において特許可能性を判断するという手法を採っているのとは対照的である。

## 3. G03/08（2010年5月12日決定）

このように、イギリスとEPOとの間で、コンピュータプログラムに関する判断手法が大きく分かれるなか、当時のEPO長官によって、4つの質問がEPOの拡大審判部に2008年10月22日に付託された。先般、拡大審判部は、EPO長官による付託に対して回答した。結論として拡大審判部は、今回の付託がEPC112条(1)に規定される適格性を満たしていないとし、コンピュータプログラムの発明成立性に関する新たな判断を示さなかった。

### (1) 付託の適格性

本決定においては、まず長官による付託の適格性に

について検討された。拡大審判部に問題を付託できる場合については、EPC112条(1)に、以下の通り規定されている。

第 112 条(1)

法律の統一的適用を確保するために又は重要な法律問題が生じた場合は、

(a) 審判部は、事件についての手続が係属中に自ら又は審判手続の当事者の請求により、上記目的のために審決を必要とすると認める場合は、問題を拡大審判部に付託する。審判部が請求を却下した場合は、審判部は、最終審決において却下の理由を示す。

(b) 欧州特許庁長官は、2の審判部が法律問題について異なる決定をした場合は、拡大審判部にその問題を付託することができる。

拡大審判部は、上記のEPC112条(1)の条文から、付託が認められるためには、付託の内容が次の二つの要件を充足する必要があることを指摘した。

1. (a) 法律の統一的適用を確保しようとするためであること、又は(b)根本的で重要な法律事項であること
2. 二つの審判部が異なる決定を出した場合の法律事項に対する付託であること

今回の付託について、拡大審判部はコンピュータプログラムの特許適格性は根本的に重要な法律事項であり、上記要件1.(b)に該当することを決定した。しかし、上記要件2については、「異なる決定」とは、二つの決定が同じライン上にはない、つまり時間的には互いに近い決定であるにもかかわらず、実質的な内容が変わっている決定を意味する、とした。

この解釈に基づいて拡大審判部は、長官が付託した4つの質問について検討した。その結果、いずれの質問についても、二つの審判部が異なる決定を出したのではなく（つまり、上記2の要件を満たさず）、EPC112条(1)の要件を満たさないとして、明確な回答を示さなかった。

(2) 質問1：

コンピュータプログラムは、もしコンピュータプログラムとして明確にクレームされているときのみコンピュータプログラムそれ自体として除外されるか？

拡大審判部は、質問1に関する付託はEPC112条(1)の要件を満たさないものであると判断し、これを退けた。

今回の付託では、T1173/97（以下、IBM 審決）と、T0424/03（以下、Microsoft 審決）との間に対立があると指摘されていた。IBM 審決においてはEPC52条(2)および(3)における特許適格性からの除外について、コンピュータプログラムがそれ自体としてクレームされているか、記録媒体としてクレームされているかの違いは関係ないという判示がなされていた。一方、Microsoft 審決においては、請求項の保護対象はコンピュータ読み取り可能媒体、すなわち媒体を伴う技術的製品に関するものであるから技術的性格（technical character）を有するという判示がなされた。

つまり今回の付託では、IBM 審決では、たとえコンピュータプログラムとして明確にクレームされていない場合であろうと（記録媒体クレームであろうと）特許適格性を有しないとされたのに対して、Microsoft 審決は、記録媒体クレームであることが特許適格性を満たすのに十分であるとしたことが指摘された。

この質問に対して拡大審判部は、特有の論点に関して2つの審決に違いがあることを認定しつつ、2つの審決の違いはケース・ローの適法な発展の結果生じたものであると認定した。すなわち拡大審判部は、その特有の論点に関してIBM 審決と同様の判断がそれ以後なされていないことを示唆する一方で、Microsoft 審決はその特有の論点に関する一連の判断のうち最も新しい事件であり、2つの決定の間には7年が経過していることに言及した。拡大審判部は、2つの審決の違いはケース・ローの適法な発展によるものであり、二つの審判部が異なる決定を出したものではないと結論づけた。

(3) 質問2：

(a) コンピュータプログラム分野の請求項は、単にコンピュータの使用又はコンピュータ読み取り可能媒体の使用を明示することでEPC52条(2)(c)及び(3)の適用を免れることができるのか？

(b) もし上記質問2(a)の答えが否定的であるならば、除外適用を免れるために必要とされる更なる技術的效果として、コンピュータプログラ

ムを実行又は保存するためのコンピュータの使用や記録媒体の使用による固有の効果を超越する必要があるか？

拡大審判部は、質問2に関する付託はEPC112条(1)の要件を満たさないものであると判断し、これを退けた。

今回の付託においては、コンピュータプログラムクレームは方法クレームであるという主張がなされていた。しかし、拡大審判部はこの主張の誤りを指摘した。すなわち拡大審判部は、方法クレームはプログラムの使用により侵害されるのであって、プログラム自体によって侵害されるわけではないと否定し、今回の付託は、方法クレームと、クレームが区画する方法とを同一視することで混乱していると示唆した。そして拡大審判部は、付託において引用された審決を考慮した結果、二つの審判部が異なる決定を出したものではないとして、質問2を退けた。

#### (4) 質問3：

- (a) 請求項の技術的性格に貢献するためには、クレームされた特徴が、実世界における物理的実体に対して技術的效果を生じさせなければならないか？
- (b) もし質問3(a)の答えが肯定であるならば、物理的実体は不特定のコンピュータで十分か？
- (c) もし質問3(a)の答えが否定的であるならば、もし使用されるハードウェアとは別個に貢献する効果である場合、その特徴はクレームの技術的性格に貢献することができるか？

拡大審判部は、質問3に関する付託はEPC112条(1)の要件を満たさないものであると判断し、これを退けた。

今回の付託では、T163/85 (BBC 審決) および T190/94 (Mitsubishi 審決) によれば、実世界での物理的実体に対する技術的效果が要求されているが、T125/01 (Henze 審決) や T424/03 (Microsoft 審決) ではこのような技術的效果は要求されていないと指摘された。そして後者の2つの審決では、技術的效果は本質的にコンピュータプログラムに制限されていると指摘された。

質問3に対して拡大審判部は、BBC 審決および

Mitsubishi 審決では、実世界における物理的実体に対する技術的效果を有することを必須の要件としているのではなく、BBC 審決および Mitsubishi 審決の対象となった発明は、単に特許要件からの除外を免れるのに十分であっただけであるとした。従って、二つの審判部が異なる決定を出したものではないとして、質問3を退けた。なお、質問3への回答において拡大審判部は、請求項が技術的性格を有するかどうかを決定するにあたっては、単に個々の特徴をみるのではなく、請求項全体を検討する必要があることを付け加えた。

#### (5) 質問4：

- (a) コンピュータプログラミング活動は、必然的に技術的考慮を伴っているか？
- (b) もし質問4(a)の答えが肯定的であるならば、プログラミングによりもたらされた全ての特徴は請求項の技術的性格に貢献するのか？
- (c) もし質問4(a)の答えが否定的であるならば、プログラミングによりもたらされた特徴はプログラムが実行されたときにさらなる技術的效果に貢献するときだけ請求項の技術的性格に貢献するのか？

拡大審判部は、質問4に関する付託はEPC112条(1)の要件を満たさないものであると判断し、これを退けた。

今回の付託では、T1177/97 (SYSTRAN 審決) と T0172/03 (Ricoh 審決) とがプログラミングはいつも技術的考慮を伴うと考えており、T0833/91 (IBM 審決)、T0204/93 (AT&T 審決)、および T0769/92 (Sohei 審決) においては、プログラミングは精神的行為であると考えていると指摘した。これに対して拡大審判部は、上記の指摘の内容に同意した。しかし、拡大審判部は、上記の指摘の内容が正しいとしてもプログラミングは技術的考慮を伴う精神的行為と考えられるから、これは二つの審判部が異なる決定を出したものではないとした。

## 4. G03/08 決定後のイギリス

この拡大審判部による決定により、ほぼEPOにおけるコンピュータプログラムに関する判断基準は確定されたと言える。この決定により、イギリスでの判断手法に変化が現れるかどうか、注目されていたが、残

念ながら今のところ、イギリス知的財産庁（UKIPO）は、Aerotel テストを採用しつづけている。

例えば、G03/08 決定直後に出された UKIPO の決定<sup>(4)</sup>（2010年5月27日）において、発明成立性が問題となったが、その判断にあたって Aerotel テストを採用している。

また、2010年9月に出された決定<sup>(5)</sup>においても、古いシステムを入れ替えるための自動化方法に関する発明について、発明成立性について問題となったが UKIPO は、Aerotel テストを採用した。本件審理において、出願人（Dell Products LP）は、UKIPO は EPO の拡大審判部において G03/08 の決定が出た以上、発明成立性の判断について EPO の法律に従うべきだと主張した。これは、Aerotel 判決以降に出された Symbian 判決<sup>(6)</sup>において、EPO の見解に従うためであれば、先例から離れても良いとの見解が判決において述べられていたからである。これに対し、UKIPO は、この Symbian 判決は、this Court と言っており、従って、イギリスの控訴裁判所（Court of Appeal）は、先例から離れて EPO の見解に従うことを選択できるかもしれないが、控訴裁判所が EPO の見解に従うかどうかは明確でない以上、我々は今までの先例から離れることはできないとした。

従って、イギリスにおいて発明成立性の判断基準に変化があるかどうかは、今後のイギリス裁判所における判決を待つしかないのではないかと考える。

## 5. 日本との対比

日本の特許法では、第二条に、プログラムが発明として成立し得ることが明記されている。

### 第二条

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

ソフトウェア関連発明が特許法上の「発明」であるためには、その発明は自然法則を利用した技術的思想

の創作のうち高度のものであることが必要である。この要件に関し、審査基準<sup>(7)</sup>では、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウェアは自然法則の利用に該当することが規定さと規定されている。さらに「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されることをいうと規定されている。この要件は、EPC における「クレームされた主題が技術的特徴を有する」という要件に対応するものといえる。

一方、裁判においては法律に即して判断されるため、特許請求の範囲に記載の発明が特許法第二条に規定される「自然法則の利用」に該当するか否かによって、特許法上の「発明」に該当するか否かが判断される。この判断に当たっては、特許請求の範囲に記載の発明の一部に自然法則を利用していない構成が含まれていても、特許請求の範囲に記載の発明全体として自然法則を利用している場合には発明に該当すると判断される。

裁判例の一例として、平成19年（行ケ）10056号審決取消請求事件では、切り取り線付きの薬袋の発明について、患者が薬袋の切り取り線を切り取る工程が含まれていたが、「自然法則を利用していない原理、法則、取り決め等を一部に含むものもあり、それが発明といえるかは、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義を検討して、問題となっている技術的思想の創作が、全体としてみて、自然法則を利用しているといえるものであるかによって決するのが相当である。」と判示されている。また、平成20年（行ケ）10001号審決取消請求事件では、綴りが分からなくても発音から単語を検索できる英語辞書を引く方法の発明の発明該当性について「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。」と判示されている。

## 6. まとめ

今回の G03/08 の決定では、EPO 拡大審判部はコンピュータプログラムの発明成立性に関する明確な基準を新たに示すことを避けた。拡大審判部が示した意見の大半は、EPC112 条(1)の規定の意味の分析に費やされた。この観点から、今回の G03/08 の決定は、付託が受け入れられるための新たなルールを制定したとも言える。コンピュータプログラムの発明成立性に関する基準は、EPC 加盟国全体の特許政策及び産業政策に大きく影響を及ぼすものであるため、拡大審判部は各加盟国が納得するような明確な基準を新たに示すことができなかつたのではないだろうか。現に、今回の決定の際に、拡大審判部は様々な立場の人々の約 100 ものアミカス・クリエ意見書を受け付けた。受け付けた意見書は、ソフトウェア特許を与えるのにもっと厳格なアプローチを採るべきであるというものや、ソフトウェア特許を与えるのにもっと広いアプローチを採るべきであるというものなど、様々なものであったようである<sup>(8)</sup>。今回の決定により現在の実務、すなわち、コンピュータプログラムを EPC の条文上発明の対象から除外しつつ、クレームされた主題が技術的特徴を有するか否かによって発明成立性を判断するという実務が維持されることとなった。

上述のように、EPO では技術的特徴を有するか否かを判断基準としている一方、イギリスでは技術的な貢献の有無を判断基準としている。このような判断手法の相違が生じている背景には、成文法を採用するドイツやフランスなどと異なり、イギリスが判例法を採用していることがあるだろう。判例法の下では、裁判所の判決によって後の同様な事件の判決が拘束される。つまり、イギリスでは、EPO が新たな判断基準を示したからといって、過去の自国の裁判例とは異なる判断基準を直ちに採用することはできない。

しかしいくつかの裁判例を見ると、イギリスは、

EPO とは異なる道を歩み続けようとしているわけではなく、EPO との判断基準の統一を望んでいるように思われる。Actavis<sup>(9)</sup>判決においては「安定したヨーロッパ法の見解に従うために拘束性のある先例から自由になることができる」との見解が示されている。さらに Symbian 判決では EPO の判断基準を採用できないとしながらも、「EPO とイギリス司法とで判断基準に違いがあるのであれば、結論において異なることがないようにその違いは最小化されるようにしなければならない」と述べている。よって、判断基準の統一がまだ先であったとしても、イギリスでも、結論で EPO と違いがないよう判断基準を運用していくのではないだろうか。今後、イギリスにおいては、Symbian 判決において示された見解に従って EPO の判断基準が採用されていくのかが注目される。

## 注

- (1) T1173/97 EP 91107112.4 International Business Machines Corporation
- (2) Guidelines for Examination in the European Patent Office C-IV 2.3.6
- (3) Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371
- (4) O174/10 GB0525899.1 Marathon Oil Company et al
- (5) O/321/10 GB 0610518.3 Dell Products LP
- (6) Symbian Limited's Application [2008] EWCA Civ 1066
- (7) 特許・実用新案 審査基準 第 VII 部 特定技術分野の審査基準 第 1 章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明
- (8) CIPA ジャーナル 6 月号 361 頁下欄～ 362 頁
- (9) Actavis UK Limited v. Merck & Co Inc [2008] EWCA Civ 444

(原稿受領 2011. 2. 22)