

された。上告受理申立人が連邦最高裁に判断を求めている法律事項は、次のとおりである。

- a フェデラルサーキットは、自然法則、物理現象及び抽象的アイデアを超えるすべての新規で新しい方法は特許能力を有するとした連邦最高裁の判例にも拘わらず、方法クレームの特許能力の有無は機械一変換テストで判断すべきとしたが、この判断は誤っているか否か。
- b フェデラルサーキットの機械一変換テストは、ビジネス方法発明に対する保護を閉ざすものであるところ、これは、ビジネス方法は特許で保護されるとの連邦議会の明確な意思（米国特許法273条²⁾）に反するものか否か。

2.2 上告受理申立理由の要点

(1) フェデラルサーキットの厳格な機械一変換テストは、連邦最高裁の先例及び連邦議会の意思と相容れない。

特許能力についての連邦最高裁の先例には、Diamond v. Chacrabarty判決（1980）とDiamond v. Diehr判決（1981）がある³⁾が、両判決とも、太陽の下で人が創作したすべてのものを特許保護の対象とすることが連邦議会の意思であり、ただ、自然法則、物理現象及び抽象的アイデアは特許の対象とはならないと判示した。Diehr事件は、本件と同様、方法クレームが問題となったものである。

より古い連邦最高裁の判決に、Gottschalk v. Benson判決（1972年）とParker v. Flook判決（1978年）がある⁴⁾が、前者では、機械一変換テストは、特許能力の有無の判断の手がかりになると述べているにすぎず、後者では、機械一変換テストを使っていない。しかも、両者とも、Diehr判決の前のものである。

フェデラルサーキット自身が、1998年のState Street Bank判決において、「useful, concrete, and tangible result」をもたらすものか否かを特許能力のテストとして定立しており、機械一変換テストはこれと相容れないものである。

1999年法改正（米国特許法273条—ビジネス方法の先使用権を規定）の立法資料からも、連邦議会は、ビジネス方法を特許保護の対象として認識していたことが明らかである。

(2) 特許法101条（Inventions patentable）の解釈は、特許制度と国民経済の両方にとって、きわめて重要な問題である。

特許法101条は、特許対象を包括的に（拡張的に）規定している。このことが、技術の進度に応じた的確な特許保護の実現に貢献し、アメリカをして世界のリーダーたらしめたのである。大法廷判決の考え方は、産業革命の時代に後戻りするものであり、知識経済社会において先端を行く技術領域の技術革新の妨げとなる。

大法廷判決は、また、ビジネス方法の分野を超えて、バイオ産業や医療産業等、広範な領域に影響を与え、米国産業界に不安をもたらしている。大法廷判決は、既存のビジネス方法特許の多くを無効なものにするだけではなく、米国が誇るバイオ産業にも脅威を与えている。実際、昨年12月19日のフェデラルサーキット判決は、生物学的な診断方法に機械一変換テストを適用し、地裁の特許無効の判断を支持している。また、米国特許商標庁の特許審判抵触部（BPAI：Board of Patent Appeals and Interferences）は、大法廷判決後、方法クレームだけでなく、システムクレームについても、機械一変換テストを適用して特許能力を否定している。大法廷判決は、特許の安定性・予測性を

- 2) 米国特許法273条は、ビジネス方法について、先使用権を認める条項であり、フェデラルサーキットがState Street Bank事件でビジネス方法の特許能力を認める判決を出した翌年の1999年に立法された。
- 3) Chacrabarty判決とDiehr判決では、それぞれ、人工微生物の発明及び数式を含むゴムの成形方法の発明の特許能力が問題とされ、両者とも、5対4で、特許能力が肯定された。
- 4) Benson判決では、人間が理解し易い二進法十進法で表現されたデータを、コンピュータが認識できる純粋の二進法で表現されたデータに変換する方法の発明の特許能力が問題となり、連邦最高裁は、基本的な原理を先占するものであるとして、特許能力を否定した。Flook判決では、一定の手順でアラームを鳴らす方法の発明の特許能力が問題となった。連邦最高裁は、アラームを鳴らすステップが最後のステップとして含まれていても、それだけでは特許能力を肯定するのに十分でないとして、特許能力を否定した。

著しく損ない、産業界を震撼させており、その悪影響は計り知れない。

今や建国の父ジェファソンが打ち立てた基本原理 (ingenuity should receive a liberal encouragement) に立ち返るときである。

(3) 本件は、上記の法律問題を判断するのに適したケースである。

連邦最高裁が特許法101条の解釈について判断を示してから30年近くが経過した。その後の技術の進歩はめざましい。本件は、今日の知識経済社会に真にふさわしい特許法101条の解釈を再建するのに適した事案である。

連邦最高裁は、2006年の *Lab. Corp. of Am. Holding v. Metabolite Labs., Inc.* 事件において、特許法101条の解釈を求められ、一旦受理したものの、「性急に受理された」として、上告受理申立を却下した⁵⁾。本件は、先の事件とは異なり、発明の内容も争点もフェデラルサーキットで十分明確にされ、被上告人の米国特許商標庁による万全の訴訟活動も期待できる。まさに、最高裁の判断に適した事案といえる。

2.3 コメント

(1) 上告受理申立書は、フェデラルサーキット大法廷判決のレイダー判事の反対意見の中から多くを引用している。

フェデラルサーキットの大法廷判決以後、米国特許商標庁の特許審判抵触部は、機械-変換テストを適用

し、次々と、特許能力を有しないとする判断を示しているのみならず、システムクレームについても、外形的にシステムクレームとして表現したにすぎない場合は、方法クレームと同様に、機械-変換テストを適用して特許能力を有しないとの結論を導いており(例: *Ex parte Atkins*, BPAI, Jan. 30, 2009), 厳しい姿勢を見せている。

(2) 上告受理申立書にも記載されているように、大法廷判決の直後から、機械-変換テストは、生物学的な診断方法等の特許能力の有無の判断になじまないのではないかと危惧されていた(機械との結びつきはないし、材料の変換もない)。そして、昨年12月19日、フェデラルサーキットが、生物学的な診断方法に機械-変換テストを適用し、連邦地裁の特許無効の判断を支持した短い判決⁶⁾を出すに及んで、大法廷判決は、分野を超えて影響を及ぼしはじめている。特許能力が争われた2006年の *Metabolite* 事件では上告受理申立は却下されたが、今やフェデラルサーキットの多数意見、反対意見が明らかとなり、米国特許商標庁の十全な訴訟活動も期待できることから、連邦最高裁が上告事件として取り上げる可能性は、十分あると思われる。

(3) *Metabolite* 事件の上告受理申立却下決定に付された3名の反対意見(脚注5参照)から、少なくとも、9名の判事のうち、3名はビジネス方法の特許能力に否定的な考え方を持っていることが分かる。連邦最高裁がどのような方向を打ち出すかは、ロバーツ長官の考え

5) *Metabolite* 事件では、生物学的方法を用いた診断方法の特許の有効性が争われた。具体的には、単なる生物学的原理の域を出ないもの(自然現象の解明にすぎないもの)かどうかが争点となった。一旦上告が受理されたものの、機が熟していないということで、上告受理申立は却下された。

しかし、この却下の決定には、3名(連名)による長文の反対意見が付されていた(ビジネス方法特許に否定的な意見が表明されている)。9名の判事のうち、4名以上が事件を取り上げることに賛成すれば、上告事件として審理される。*Metabolite* 事件では、Roberts長官は、以前所属していた事務所が本件に係わっていたことから、合議メンバーから外れた。このような事情や、遅かれ早かれ、同様に特許能力が争点となっている事件が上告されることが予想されたことも、*Metabolite* 事件の上告受理申立の却下につながったものと思われる。

本件の上告受理申立理由書では、ビジネス方法特許が社会問題となっている今、本事件を取り上げ、特許能力についての考えを示すことが連邦最高裁に求められているとして、本件の重要性を説いている。

6) *Classen Immunotherapies Inc., v. Biogen IDEC* (Fed. Cir. Dec. 19, 2008)。この判決の合議体には、大法廷判決で反対意見を書いたNewman判事が入っており、機械-変換テストを使うとこのようなことになることを見せつけた判決と評価することができるかもしれない。

方によるところが大きいと思われる。いずれにしても、出発点は、約30年前に出された*Chacrabarty*判決⁷⁾(1980)と*Diehr*判決(1981)、それと、ジェファソンの想い描いた米国特許制度の青写真⁸⁾であろう。

(4) もっとも、大法廷判決が、これまでのプロパテントの動きとは逆に振れる内容のものであったことと、慎重に結論を導いていることから、連邦最高裁はもうしばらく様子を見るのではないかとの見方も有力である。6月には、上告受理申立の許否の帰趨が明らかになるといわれている。

3 ドイツ

3.1 はじめに

欧州では、1973年に欧州特許条約が締結され、80年ごろには、欧州特許条約加盟国間で、特許登録の実体要件については、法文上、調和された。

特許対象は、欧州特許条約52条⁹⁾に規定されている。

第52条(特許可能な発明, Patentable inventions, Patentfähige Erfindung, Inventions brevetables)

- (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) 第(2)項の規定は、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。

1981年ドイツ特許法は、第1条で、欧州特許条約52条と同じ内容を規定している。

3.2 「技術的」な発明であること

欧州特許条約は、特許対象とならないものを列挙する(例示列挙といわれている)方式をとっており、積極的な定義規定は設けられていない。しかし、特許対

7) 面白いことに、人工微生物の特許能力を肯定した*Chakrabarty*判決(1980)と、その直前の、アルゴリズムの特許能力を否定した*Flook*判決(1978年)とは、多数意見と反対意見が入れ替わっている。*Chakrabarty*判決では、*Flook*判決で反対意見を書いたBurger長官が法廷意見を書き、*Flook*判決で法廷意見を書いたBrennan判事は少数意見に回っている。*Flook*判決の法廷意見は、技術的貢献(技術的寄与)で発明該当性を判断するものであり、現在の欧州で主流となっている考え方である。日本でも、このような幅のある議論がされることを期待したい。

8) なぜ、ここでJeffersonが登場するかというと、特許対象を定めた米国特許法101条の意義を理解するには、発明保護の立法権限を連邦議会に与えた米国憲法第1編第8節第8項(IP条項)との関係を考察しなければならず、そのためには、憲法の制定及び特許法の立法に大きくかかわり、かつ、初期の特許行政に貢献したJeffersonの思想を読み解く作業が必要となるからである。Jeffersonは、上記の*Chacrabarty*判決、*Diehr*判決だけでなく、重要な場面でしばしば登場する(たとえば、船体の形状の特許タイプの立法で保護するフロリダ州法が、米国憲法が定めるIP条項により先占(preempt)されるとした判決*Bonito Boats v. Thunder Craft Boats*, 489 U.S. 141 (1989))。

もっとも、最近の研究によれば、Jeffersonの神通力はそれほどでもなくなっているようである(ジョン・M・オコナー「米国憲法のIP条項の下における特許対象の科学史からの見識に基づいた再定義」知財年報2008(別冊NBL No. 123) 289頁)。

ちなみに、米国憲法第1編第8節第8項は、次のとおり規定されている。

「連邦議会は、次の権限を有する。……」

[8項] 著作者および発明者に対し、一定の期間その著作および発明につき独占的権利を確保することにより、学術および技芸(Science and useful Arts)の進歩を促進すること。」

9) 52条(1)の「すべての技術分野における」との文言は、TRIPS協定27条(Patentable Subject Matter)の規定に整合させるため、2000年の条約改正により付加されたものである。

なお、52条の立法資料に基づく解説については、次の文献に詳しい。Justine Pila, "Article 52 (2) of the Constitution on the Grant of European Patents: What did the Framers Intend?" 36 IIC 2005, 755

象は「技術的」な発明に限られ、列挙されたものは「非技術的」な対象である、と解されている。

したがって、欧州特許条約のもとで保護対象となる「発明」は、「技術的 (technical, technische, technique) な発明」である。

「発明」とは、技術的な教示 (technical teaching, technische Lehre) である。それは、有体物 (tangible asset, Körperliches Eigentum) ではなく、ましてや、機械でも、遺伝子配列でもない。

欧州特許条約は、コンピュータ・プログラム (ソフトウェア) を特許の対象外としていることから、これがプログラムを典型的に除外する趣旨なのか、あるいは、例外を認める規定なのかが、欧州各国で問題となった。また、欧州特許条約では、数学上の方法やビジネス方法自体は、特許対象から除外されているところ、コンピュータ技術及びネットワーク技術の発展とともに、これらがコンピュータとの関連で特許請求されるようになると、どのように線引きをするかが問題となる。そこで直面したのが、「技術的」な発明とは何かということと、特許対象該当性と他の特許要件 (特に進歩性) との関係の再検討である。

3.3 ソフトウェア関連発明についての考え方

(1) 概況

2006年9月に開催された第13回欧州特許裁判官シンポジウムにおいて、ドイツ連邦通常最高裁 (Bundesgerichtshof) 第10民事部部長 (Vorsitzender) の Klaus Melullis 判事が、ドイツにおける最近の話題として、ソフトウェア関連発明の特許能力、均等論、間接侵害 (発明の本質的部分の意義) について報告している¹⁰⁾。

このうち、ソフトウェア関連発明の問題について、概略次のように述べている。

◇コンピュータ・プログラムについては、その多義性のゆえに、また、「technische」ということばのあいまい性のゆえに、特許能力を有するプログラムとそうでないプログラムを区別するのは、容易なことではない。連邦通常最高裁は、2001年の判決 (Suche fehlerhafter Zeichenketten) において、汎用コンピュータとの通常の相互作用を超える特定の技術的課題を解決するものか否かという判断基準を定立した。

◇特定の技術的課題を解決するものか否かで特許能力の有無を判断することは、進歩性の適切な判断にもつながる。発明は、技術的課題に対する解決手段を提供することであり、これにより技術が進歩する。技術的課題の解決に寄与しない要素は、進歩性の判断において考慮されない。それがいかに特異なものであっても、そこに進歩性は存在しない。

2008年5月16日に München Intellectual Property Law Center で開催された研究会において、連邦通常最高裁の Peter Meier-Beck 判事が、ソフトウェア発明の特許性についての最近の裁判例を紹介している¹¹⁾。内容は、上記の Klaus Melullis 判事の報告とほぼ同様のものであるが、欧州特許庁の審決の動向も紹介されている。

(2) 連邦通常最高裁の主要裁判例概観 (「自然力を利用した発明」から「技術的な発明」へ)

① Verfahren zum Ermittlung (2005) ; GRUR 2005,143

本件では、「医療機器の使用データを自動的に記録し、それを中央のデータベースに転送し、既存の機器の使用状況から収益を決定し、機器の追加又は置換による利益を計算する方法」を内容とするクレームについて、商業上の取決めに基づくものであり、技術的手段により技術的課題を解決するものとはいえないとして、特許対象該当性が否定された。

10) Some problems of patent law from a German viewpoint (2006. 9) , Official Journal of the EPO, Special Edition 2, 2007, 184. 英独仏の3か国語で紹介されている。

11) Patentability of Computer Implemented Inventions - Case Law of the Bundesgerichtshof (2008. 5. 6) . 講演資料は、次の URL から取得できる。 http://www.miplc.de/cii/information/schedule/2008-05_MIPLC_CII-Meier-Beck.pdf

② Electronischer Zahlungsverkehr (2004) ; GRUR 2004, 667; 36 IIC 2005, 242

本件では、電子決済システムを用いて安全にデータ転送を行うための方法がクレームされていた。特許裁判所は、商業上の方法であるとして特許保護の対象外のものとして判断したのに対し、連邦通常最高裁は、ネットワーク上で安全にデータ転送を行えるようにすることは技術的な課題であるとして、本件クレームの特許対象該当性を肯定した。

本件は、更に進歩性について審理すべく、連邦特許裁判所に差し戻されたが、判決の中で、連邦通常最高裁は、進歩性の判断について、商業上の活動に起因する課題は、技術的課題とはいえず、進歩性の判断に当たっては、クレームされた構成が技術的課題を解決するものか否かに留意すべきであるとしている。この考え方が、ビジネス方法発明の進歩性判断の実務を支配することになった(ドイツだけでなく、英国、欧州特許庁も)。このため、ドイツ(欧州)では、ビジネス方法発明は、特許能力の点で肯定されたとしても、進歩性を否定され、結局、特許登録に至らないことが多い。

③ Suche fehlerhafter Zeichenketten (2001) ; GRUR 2002, 143; 33 IIC 2002 753

本件では、特許法1条が、コンピュータ・プログラムを、特許対象からの除外リストに含めているところ、これがコンピュータ・プログラムを典型的に特許対象から除外する趣旨なのか、そうでないとしたら、どのような要件を満たせば、コンピュータ・プログラムであっても特許対象となるのかが問われた。

本件で問題となった発明は、文章を翻訳したり言い換えたりした場合に単語列の中に存在する誤りを、単語の統計学的な発生頻度に基づいて割り出すための、コンピュータによる方法であったが、特許請求の範囲には、方法クレームとプログラムクレームが含まれていた。原審の連邦特許裁判所は、プログラムクレームについて、プログラムは特許対象ではないとして、方

法クレームを含むクレームのセット(主位的請求のクレームのセット)を拒絶していた。

連邦通常最高裁は、特許法1条の趣旨は、コンピュータ・プログラムを典型的に特許対象から除外するものではないとした上で、しかしながら、コンピュータ上で動作するものでありさえすれば特許対象になるとすれば、特許法の規定の意味がなくなるとして、「汎用コンピュータとの通常の相互作用を超える特定の技術的課題を解決するものか否か」という判断基準を示した。

もっとも、傍論で、本願発明は、言語の統計学から得られる知識に基づくものであり、これが発明の本質的な要素となっているのであれば、特許能力はないとしている。

本件は特許裁判所に差し戻された後、結局、主位的請求のクレームのセットについては特許能力を有しないとされた。しかし、本件では、原審の段階で、予備的請求のクレームのセットも提出されており、これについては、連邦特許裁判所も特許性を肯定していたようで、最終的には、予備的請求のクレームのセットで特許になったようである¹²⁾。

④ Sprachanalyseeinrichtung (2000) ; GRUR 2000, 1007; 33 IIC 2002, 343

本件で問題となったのは、自然言語の対話型分析装置についての発明である。発明の構成中に、構文と文の言語学的関係を人が対話的に選択する行為が含まれていた。連邦通常最高裁は、人による行為が含まれることは、技術的な発明であるといえるための妨げにはならないとした。そして、Logicverifikation判決(次の⑤を参照)を引用し、特許法でいう「技術的」の概念を定義ないし確定することはできず、それは、むしろ、特許による保護に適するものかどうかの評価により判断すべきものである(Er hat vielmehr eine Wertung betüglich dessen zur Voraussetzung, was technisch und deshalb dem Patentschutz zugänglich sein soll.)としている。

12) 河野登夫「ドイツにおけるコンピュータ・プログラム関連発明の成立性」パテント Vol.56, No.8, 11頁。本事件の全訳が掲載されており、大変参考になる。

⑤ Logicverifikation (1999) ; GRUR 2000, 498; 33 IIC 2002 231

本件は、コンピュータを用いた集積回路の論理検証方法の発明の特許対象該当性が問題となった事案である¹³⁾。抽象的な概念を規定したにすぎないとして本件の特許対象該当性を否定した連邦特許裁判所の判断を誤りとした判決であるが、ドイツの実務に大きな影響を与え、いまでも頻繁に引用されている。

- ・ クレームされた対象が技術的性質を有するか否かは、クレームされた主題事項を全体として考察して評価すべきである。
- ・ 当裁判所は、特許対象該当性は、「統御しうる自然力の使用……」という発明概念より、むしろ、「技術的な発明」といえるかどうかで判断するのが妥当と考える。
- ・ 特許法における「技術的」とは、固定した概念なのではなく、産業の発展に応じて修正を受けるものである。
- ・ 本件でクレームされた主題事項は、具体的な手段を用いることにより技術的効果を挙げることができるものである。

⑥ Rote Taube (1969) ; GRUR 1969, 672

本件は、1981年法以前の事案であり、また、動物(赤い羽毛の鳩)の育成方法の特許対象該当性が問題となった事案ではあるが、特許保護の対象についての当時の連邦通常最高裁の考え方が集約されており、興味深い。

赤色の羽毛を有する鳩の育成方法がクレームされており、このクレームに規定された内容が特許保護の対象となるか否かが争われた(日本で発明該当性が争われた植物新品種の育種方法事件¹⁴⁾の動物版ともいえる)。

連邦通常最高裁は、特許保護の対象となるものは、「統御しうる自然力の使用(投入)のもとで、人間の理解力の介在なしに、直接に、因果律によって予測可能な結果を実現するための計画的行為に向けられた教示(eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zu Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verständigkeit die unmittelbare Folge beherrschbarer Naturkräfte ist)。』であり、生物学的な自然力を用いる場合も考え方は同じであるとした上で、動物の育成方法が特許保護の対象となるためには、反復可能性がなければならないとした。本件では、反復可能性を示す証拠はないとして、特許能力が否定された。

3.4 コメント

特許保護の対象となる発明について、連邦通常最高裁の考え方は、「自然力を利用した発明」から「技術的な発明」へと変遷してきた。そして、特許法上の「技術的」とは、固定した概念ではなく、産業の発展に応じて修正を受けるものであるとしている。「技術的」の意味内容については、積極的な説明を与えることなく、具体的事案に則した判断を積み重ねている。

しかし、近時の技術進歩はめざましく、特許対象とそうでないものとの境界がますますあいまいになってきている。連邦通常最高裁は、進歩性の評価と関連づけることにより、最終的な特許の成否判断の予測性を確保しようとしているように見える。

最近の実務によれば、発明の構成に人が任意に取り決められるような事項が含まれている場合、それがいかに特異なものであっても、課題一解決アプローチの俎上には乗せず、進歩性の判断においてはゼロと評価されるようである¹⁵⁾。その背景には、試行錯誤

13) 小野・原田・牛久「ドイツ最高裁判所判決『ロジック検証法』事件」パテント Vol.56, No.2, 2頁に詳しい解説がある。

14) 最判平12.2.29(平成10年(行ツ)19号審決取消請求事件)、民集54.2.709頁、判時1706.112頁、特許判例百選第三版第16頁、高部真規子「『植物新品種を育種し増殖する方法に係る方法』に係る発明の育種過程における反復可能性」L&T No.14(2002/1)55頁。最判は、反復可能性を、育種方法の発明が「自然法則を利用した」といえるための要件と位置づけているようにも理解できるが、ドイツ連邦通常最高裁は、育種方法が発明(technische Lehre)として完成しているといえるための前提として、反復可能性を要請しているように思われる。

15) より詳細な議論については、参照、玉井克哉「『発明』の概念—特に進歩性との関連について—」紋谷還暦記念・知的財産法の現代的課題(2006年)139-166頁。

を繰り返しながらも、一定の因果法則により合理的に方向が定まるのが技術であり、だからこそ進歩性の評価ができるのであり、そうでない要素を入れてしまうと、進歩性判断の妥当性、安定性が著しく損なわれて、法目的の達成が困難になるという思いがあるのであろう。

4 英国

4.1 欧州域内調和に向けた動き

英国特許法（1977年法）は、第1条で、欧州特許条約52条と同じ内容を規定しているが、英国は、コンピュータ・プログラムやビジネス方法の特許保護については、きわめて保守的であり、しばらくの間、コンピュータ・プログラムはどのようなものであろうと特許対象とされなかった。ドイツ連邦通常最高裁や欧州特許庁の審決が、条件付きでコンピュータ・プログラムを特許対象とする判断を示したのちも、変わらなかった。

しかし、昨年10月、英国控訴院は、DLL(ダイナミック・リンク・ライブラリ:コンピュータのOS(オペレーティング・システム)の一部を構成し、アプリケーション・プログラムとの一種のインタフェースを提供するプログラム。)の発明について、特許保護の対象とはならないとした英国知的財産庁の判断を誤りであるとする判決を出した¹⁶⁾。

この英国控訴院判決の注目すべき点は、先の英国貴族院判決¹⁷⁾を引用しつつ、先例拘束性の強い制度の下でも、一定の条件で、自らの先例から離れることが許されるとして、欧州特許庁の審決及び自らの先例を詳

細に分析し、ドイツ連邦通常最高裁の考え方も参考にしながら、結論を導いていることである。そして、「技術的 (technical)」ということばの意味を確定することは難しいとしながらも、現時点で取りうる最善の実務であるとして、欧州特許庁の審判実務で採用されている考え方のひとつを選択した。

4.2 コメント

欧州の他国から意識的に距離を置いていた英国の裁判所が、欧州域内調和に向けて急速に動き始めたことの意味は大きい。欧州では、欧州委員会が中心となって特許裁判手続の域内統一に向けた作業を進めているところである。まだ解決すべき問題が山積しているようであるが、その動きが加速されることが期待される。

5 欧州特許庁

5.1 判断の予測性・安定性の確保に向けた努力

欧州特許庁は、その事業の開始(1978年)のときから、特許の実体要件の判断手法の確立の重要性を認識し、早い時期からそれに取り組んだ。欧州特許庁で登録された特許は、加盟国の特許の束となり、その有効無効は、各国の裁判所又は特許庁で争われることになる。安定な特許を世に出すことと、先例となるような判断手法を開発することが、欧州特許庁審判部(抗告部)に求められた¹⁸⁾。

特許対象の明確化、特に、そのキーワードとなる「技術的 (technical)」ということばの意味の解明もそのひ

16) *Symbian Ltd v. Comptroller General of Patents* 英国控訴院判決 (2008.10.8)。英国特許出願公開公報GB2407655号。日本では、このような案件で発明該当性が問題となること自体、考えられないことである。<http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1066.html>

17) 英国貴族院は、昨年5月、別事件 (*Conor v. Angiotech* 事件、遺伝子関連発明の進歩性が争点となった事件)において、進歩性の判断の欧州域内調和の重要性に鑑み、進歩性を (obvious to tryで) 否定した控訴院の判断を覆した。この判決の中で、英国貴族院は、同じ発明に係る事件で進歩性を肯定したオランダ地裁の判断の方が妥当であるとまで述べている。欧州特許庁の異議部においても進歩性が肯定されたことにも配慮している。含蓄のある、大変参考になる判決である。参照：英国貴族院判決ウェブページ。<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd080709/conor-1.htm>

18) 審判部(抗告部)は、欧州特許の付与手続における最終審であり、法律問題について一定の場合に拡大抗告部に付託できることを除き、不服申立の途はない。

とつである。私が参加した第7回欧州特許裁判官シンポジウム(1994年)においても、「技術的(technical)」の概念について議論がなされた。結局、「技術」を定義することは困難であり、欧州特許庁の審決の積み重ねにより事案を通じて明確にしていくほかないとされた。

1998年に、米国フェデラルサーキットが、*State Street Bank*判決において、ビジネス方法も特許の対象となり得るとの判断を示したところから、欧州特許庁審判部は、先例となる審決を次々と出し、ドイツ連邦通常最高裁判所の判決に呼応しながら、審決を積み重ねていった。

5.2 拡大抗告部への付託

審決は、「技術的考察(technical consideration)」がなされていることを特許対象該当性の判断基準とすることで統一されるかに見えたが、2004年ごろから、コンピュータを動作させるものであれば必然的に技術性を獲得するとした審決が現れ、現在、審決に2つの流れがある状況となっている。この点は、昨年10月8日の英国控訴院判決(脚注16)でも指摘された。

昨年10月22日、欧州特許庁長官(前英国特許庁長官)は、コンピュータ・プログラムの特許対象該当性の問題について、拡大抗告部に付託した¹⁹⁾。審決間に判断の不整合があるというのがその理由である。

5.3 コメント

欧州特許庁の審決の流れのひとつを見ていると、「技術的」ということばで表現される概念の内容を深く追求している姿勢が読みとれる。ドイツ連邦通常最高裁のMelullis判事が2006年9月の欧州特許裁判官シンポジウムの報告でコメントしていたように、「technical」

ということばの意味には不可避的な幅があり、深入りすると迷宮に入る。特許保護の対象となるか否かという入り口の議論で迷宮に入ってしまうのは、問題である。コンピュータやビジネス方法がからんでくると、線引きはいよいよ困難となる。「technical」の内容に深入りせずに判断する審決の流れが現れるのも、理解できることである。

とはいっても、ハードルを下げると、主戦場が進歩性の土俵に移るだけで、根本的な解決にはならない。両方を統一的に扱える原理が必要となる。ドイツ連邦通常最高裁が、今、それを模索している。

6 むすび

米国では、30年前、人工微生物の発明と数式を利用した発明の特許能力が問われ、連邦最高裁は、5対4で、両者の特許対象該当性を肯定した。今、30年ぶりに、特許対象について連邦最高裁の判断が求められている。問題とされているのは、直接には、ビジネス方法であるが、上告が受理されれば、分野を超えて特許制度の存在理由が問われることになるものと思われる。

欧州では、欧州特許条約加盟国間で特許の実体規定が調和されてから30年が経とうとしている。このような時期に、欧州域内での実務の調和に向けた動きが激しくなると同時に、特許保護の対象となる「技術的な発明」の意味が問われているのは、象徴的なことである。ゆっくりと、しかし着実に、歴史が動いているように見える。

科学技術の進歩とともに発見と発明が近接し、基本原理と応用の境界が紙一重となり、ビジネスとネット技術の融合により非発明と発明が連続的につながる様相を見せている。特許保護の対象の見直しや特許対象該当性と進歩性の概念の再構成の議論は、特

19) 欧州特許庁ウェブページ [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B89D95BB305AAA8DC12574EC002C7CF6/\\$File/G3-08_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B89D95BB305AAA8DC12574EC002C7CF6/$File/G3-08_en.pdf)

なお、拡大抗告部は、欧州特許条約22条に基づく合議体である。特許庁長官から重要な法律問題について意見(opinion)を求められた場合、及び、抗告部(審判部)の合議体から個別事件の法律問題について付託があった場合に、拡大抗告部による審理に付される。法律構成員5名、技術構成員2名から構成される。拡大抗告部の長は、抗告部の部長(副長官)が務めるのが慣例である。

許制度の存在理由にもかかわる事項であり、日本でも避けて通ることができない。しかし、抽象論に嵌ると出口がなくなり、拙速主義に陥ると方向を見誤る。着実に議論を積み上げることから始めなければならない。

profile

相田 義明 (あいた よしあき)

昭和54年 特許庁入庁

平成17年10月～平成20年9月 知財高裁調査官

平成20年10月～ 審判26部門 審判長

[付録] 拡大抗告部へ付託された法律問題 (事件番号 G3 / 08)

以下は仮訳である。

条約112条 (1) に基づき、次の事項についての検討を、拡大抗告部に付託する。

Question 1

コンピュータ・プログラムは、明示的にコンピュータ・プログラムとしてクレーム (特許請求) されている場合に限り、コンピュータ・プログラムそれ自体として特許対象から除外されることとなるのか。

Question 2

- (A) コンピュータ・プログラムに係るクレーム (請求項) は、単に、コンピュータ又はコンピュータ読み取り可能な記録媒体の使用について明示的に言及することにより、条約52条 (2) (c) 及び (3) に規定する除外を免れることができるか。
- (B) 上記 (A) の回答が否の場合、当該除外を免れるためには、更なる技術的效果 (コンピュータ・プログラムを実行又は記憶するための、コンピュータ又は記録媒体の使用に本来内在するものを超える効果) が必要とされるのか。

Question 3

- (A) クレームが技術的性質 (technical character) を有するものとなるためには、クレームされた構成 (feature) が、現実世界の物理的実体に対して技術的效果をもたらすものでなければならないか。
- (B) 上記 (A) の回答が肯 (yes) の場合、物理的実体は、不特定のコンピュータで足りるか。
- (C) 上記 (A) の回答が否 (no) の場合、もたらされる効果が、用いられるハードウェアと関係なく奏されるものであっても、クレームは技術的性質を有するものとなるか。

Question 4

- (A) コンピュータのプログラミングの技術は、必然的に技術的考察 (technical consideration) を含むものといえるか。
- (B) 上記 (A) の回答が肯の場合、プログラミングから帰結される (resulting from) すべての構成は、クレームに技術的性質をもたらすものとなるか。
- (C) 上記 (A) の回答が否の場合、当該プログラムが実行される場合に、更なる技術的效果をもたらすときに限って、プログラミングから帰結されるクレームの構成は技術的性質を有するものとなるのか。