

アリス イン パテント ワールド

— 米国保護適格性の最近の動向 —

審査第四部 審査調査室 主査 中内 大介

抄録

2016年6月、DDR判決以来、CAFCは、1年半ぶりとなる保護適格性を認める判決を下した。その後のわずか3ヶ月間に、CAFCは、立て続けに保護適格性を認める判決を世に送り出した。しかしながら、その判断手法は定まっておらず、Alice判決で示された2段階テストの判断枠組みについて、第1ステップにより保護適格性を認めるもの、第2ステップにより保護適格性を認めるものが混在し、その方向性を模索しているかのようなのである。本稿では、Alice判決、及び、Alice判決以降の保護適格性が認められた4つの重要判決について紹介し、それら判決から得られる示唆から、今後の保護適格性の判断手法について予測するとともに、保護適格性が議論となるコンピュータソフトウェア関連発明と保護適格性の関係について、日米欧の観点から考察する。

1 はじめに

1865年に「不思議の国のアリス」がルイス・キャロル氏によって刊行されてから、150年以上の歳月が経過した。その間、数多くのアリスに関する翻案作品が世に輩出され、多くの人々へ娯楽のネタを供してきた。例えば、ディズニーによるアニメ化や、ティム・バードン監督による映画作品も記憶に新しい。そうした中、ついに特許の世界にも、アリスが訪れたのである。

2014年6月、米国最高裁判所は、不動産取引の仲介システムに関する特許権の権利者であるアリス (Alice Corp.) に対し、その特許は米国特許制度の下では、保護の適格性を有しないとし、当該特許が無効であると判断した¹⁾。米国最高裁は、Alice判決において、米国特許法101条が規定する特許の保護適格性の判断について2段階テストによる判断枠組みを示した。しかしながら、この2段階テストは解釈の余地が大きい、曖昧な判断枠組みとなっ

てしまった。さらに、この判断枠組みはアンチパテント色が強く、多くのコンピュータソフトウェア関連の出願が無効とされかねない懸念が広まった。実際、Alice判決以降、CAFC²⁾ から約30件の保護適格性に関する判決が下されたが、保護適格性が認められたのは5件に留まっている (2016年9月時点)。しかしながら、その5件は、アンチパテントの闇が覆う保護適格性の世界に、僅かながらではあるが、力強い光明を指し示そうとしている。

本稿では、Alice判決に端を発する保護適格性の議論に関して、Alice判決以降、CAFCにて保護適格性が認められた上記5つの事件の内、コンピュータソフトウェアに関連する4つの判決について取り上げ、現在の保護適格性の判断について俯瞰する。そして、4つの判決から得られる示唆について検討を行うことにより、米国の保護適格性の今後の展望を予測するとともに、日米欧の観点からコンピュータソフトウェア関連発明と保護適格性の関係について、考察する。

1 Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. __, 134 S. Ct. 2347 (2014)

2 United States Court of Appeals for the Federal Circuit、米国連邦巡回区控訴裁判所

なお、本稿は、筆者個人の見解であり、筆者が所属する組織の公式な見解を示したものではない。

2 米国保護適格性の最近の動向

2.1 保護適格性に関する関連事項

2.1.1 制定法

米国では、保護適格性について、米国特許法101条に以下のとおり規定されている^{3), 4)}。

米国特許法101条 特許を受けることができる発明

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。

これを読んで分かるのとおり、米国特許法における保護対象に関する規定は、非常にシンプルで、かつ、広い。この規定を後押しするかのよう、米国最高裁判所も、保護の対象を「太陽の下、人類によって生み出されたすべてのもの (anything under the sun that is made by man.)⁵⁾」としている。

一方で、現在の米国の保護適格性の現状を見るに、保護対象は決して広いものではなく、むしろ、101条の規定により、多くの出願が拒絶されている。これは米国の法制度であるコモンローによるところが大きい。つまり、制度の大枠は議会による制定法で定められる一方で、制定法で定められていない領域や、制定法に定められた領域の解釈については、裁判所による判例法によってルール形成がなされる。

2.1.2 判例法

現在の米国の保護適格性に関する基本的な枠組みは、米国最高裁の保護適格性三部作によって形成さ

れた。1972年、数値変換方法の発明に関するBenson判決⁶⁾、1978年の触媒変換プロセスの変数を更新する方法の発明に関するFlook判決⁷⁾、1981年の数値計算を含む合成ゴムの硬化処理方法の発明に関するDiehr判決である⁸⁾。これらはいずれもコンピュータソフトウェアを用いた発明で、Benson判決、Flook判決では、保護適格性が否定されたものの、Diehr判決では、保護適格性が認められた。その後、保護適格性の対象を大きく広げた1998年の投資資金の管理運用の発明に関するState Street Bank事件⁹⁾、保護適格性に関して現在の混迷を生む端緒となった2010年の商品取引におけるリスクヘッジ方法の発明に関するBilski判決¹⁰⁾などが、米国最高裁、CAFCによって下されてきた。

上述したとおり、制定法による保護適格性の規定は非常に広い。しかしながら、判例の蓄積によって、保護適格性には3つの司法上の例外 (judicial exceptions) が設けられている。自然法則、自然現象、抽象的アイディア (law of nature, natural phenomena, abstract idea) である。この3つの中でも、コンピュータソフトウェアの分野では、発明が抽象的アイディアに向けられているかが争点となる。

2.2 Alice判決及びそれ以降の重要判決

2.2.1 Alice Corp. v. CLS Bank International¹¹⁾

2014年6月、米国最高裁は、米国特許法101条に規定される保護適格性に関して、Mayo判決でも言及のあった2ステップからなる判断枠組みを示した¹²⁾。この判断枠組みが、その後の保護適格性の議論のベースとなるものであり、その後の判決もその2ステップを如何に解釈、適用していくかが、保護適格性に関する議論の中心である。

判決であるが、通貨取引の世界的ネットワークを運営するCLS Bankらが、Alice Corporationが譲り

3) 35 U.S.C. § 101

4) 米国特許法の和訳の出典：特許庁ホームページ (https://www.jpo.go.jp/shiryu/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf)

5) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)

6) Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972)

7) Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)

8) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)

9) State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

10) Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

11) Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014)

12) Mayo v. Prometheus, 566 U.S. ___, 132 S. Ct. 1289

● 受けたエスクロー¹³⁾に関するスキームを開示するシステム等に関する幾つかの特許について、無効、実施不可能、もしくは、非侵害である旨を主張し、提訴した事件である¹⁴⁾。地裁は、Aliceの特許は保護適格性を有しておらず、無効であるとした。CAFCは、一旦は地裁の判断を覆したものの、CLSの申し立てによる大法廷(en banc)での再審理では、パネルの意見が大きく割れ、結局、地裁の判断が支持され、Aliceは最高裁へ上訴(Certiorari)した。最高裁はその上訴を受理した後、下級審の判決を支持し、Aliceの特許は無効であるとの判断を下した。

● 判決中、最高裁は、これまでの判例が、保護適格性を有する出願をクレームする特許と、自然法則、自然現象、抽象的アイデアをクレームする特許とを区別する判断枠部目として、①争点となっているクレームが、司法例外(自然法則、自然現象、抽象的アイデア)のいずれかに向けられている(directed to)か。向けられていなければ、そのクレームは保護適格性を有する。向けられている場合は、②クレームに記載された追加要素が、発明の性質を保護適格性を有するものに変換するか、つまり、追加要素が発明概念(inventive concept)を有するか否かで判断される。発明概念を有する例示として、追加要素が、司法例外(自然法則、自然現象、抽象的アイデア)そのものを遥かに超える(significantly more)何かである場合に、発明概念を有するとした。

また、このような判断枠組みを裁判所が積み重ねてきたのは、先取り占有(preemption)に対する懸念があることも言及されている。つまり、人類の創意工夫の積重ねを請求する特許を保護対象とすることは、そこに横たわるアイデアの利用を停止させるものであり、保護適格性を有しない一方、人類の創意工夫に何かそれ以上のものを統合する特許は、そうした先取り占有のリスクはなく、保護適格性を有するとした。

2.2.2 DDR Holdings v. Hotels.com¹⁵⁾

2014年7月のAlice判決以降、USPTO¹⁶⁾、裁判所にて、多くの出願が保護適格性の欠如を理由に拒絶、もしくは、無効と判断され続けた。それはCAFCでも同様で、Alice判決以降、DDR判決までにCAFCで下された保護適格性を争点とする4つの事件はいずれも保護適格性なしと判断された。そうした中、2014年12月に、CAFCにて、待望の保護適格性を認める判決が下された。

● 本件は、米国特許第6,993,572及び7,818,399の譲受人であるDDR Holdingsが、当該特許の侵害を理由に、National Leisure Group及びWorld Travel Holdingsを訴えた事件である¹⁷⁾。地裁は、DDRの訴えを認め、その後、LNGはCAFCへ上訴。CAFCは、Alice判決で示された2段階テストの第2ステップに着目した分析により、地裁判断を支持し、DDRの特許の保護適格性を認めた。

13) 「エスクロー」とは、不動産取引等の商取引の際に、取引当事者でない第三者を仲介させて、取引の目的を担保する仕組みのこと。

14) 争点となったクレーム(米国特許第5,970,479号、クレーム33)：

A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:

(a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions;

(b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;

(c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and

(d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

15) DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)

16) United States Patent and Trademark Office

17) 争点となったクレーム(米国特許第6,993,572号、クレーム13)：

An e-commerce outsourcing system comprising:

a) a data store including a look and feel description [*4] associated with a host web page having a link correlated with a commerce object; and

b) a computer processor coupled to the data store and in communication through the Internet with the host web page and programmed, upon receiving an indication that the link has been activated by a visitor computer in Internet communication with the host web page, to serve a composite web page to the visitor computer with a look and feel based on the look and feel description in the data store and with content based on the commerce object associated with the link.

従来から、ウェブ広告の分野では、第三者の商業サイトが利用者をホストサイトから誘い出すことが、ホストサイトにとって課題であった。具体例としては、あるニュース配信サイト（ホストサイト）を閲覧中の利用者が、ページ中に表示される洋服のオンラインストア（第三者の商業サイト）のバナー広告をクリックすることにより、利用者が、ニュース配信サイトがトラフィックを追うことができないオンラインストアへ移動してしまうという状況である。DDRの特許は、こうした従来から存在するウェブ広告における課題を解決するものであった。その特許の内容は、利用者が第三者の商業サイトへ移動しようとした際に、ホストサイトが第三者の商業サイトの情報を含んだウェブページを作成し、そのホストサイトのウェブページを利用者へ閲覧させることにより、利用者へ所望の第三者の商業サイトの情報を提供しつつ、ホストサイトが利用者のトラフィックを追い続けることができるというものである。

CAFCは当該特許の適格性を判断するにあたって、Alice判決の2段階テストを適用している。第1ステップについては、Alice判決や他の関連判決でも抽象的アイディアの正確な性質を特定することは容易ではないことを引き合いにしつつ、第1ステップに関する明確な判断を避けている。一方、第2ステップについては、クレームされた解決法は、コンピュータネットワークの分野における課題を克服するために、コンピュータ技術に必然的に根付いたものであり、単なる従来のインターネットを利用する発明ではないとしている。さらに、争点のクレームは販売促進のアイディアを有する出願を先取り占有（preemption）するものではないとした。それは、争点のクレームが、インターネットにおける課題を解決するために、複数のソースの要素を統合したウェブ

サイトを自動生成するという特有の方法を用いているためである。以上のような点から、CAFCはクレームされた解決法は、インターネットに特有の問題を解決するための発明概念（inventive concept）を有するとし、保護適格性を有すると判断した。

2.2.3 Enfish, LLC v. Microsoft Corp.¹⁸⁾

2014年12月の保護適格性を認めたDDR判決後、DDR判決に続く保護適格性が認められる判決が期待された。しかしながら、CAFCでは、DDR判決などなかったかのように、保護適格性は否定され続けた。そうした中、2016年5月にCAFCにて保護適格性が認められる2件目の判決が下された。

Enfish判決までは、Alice判決で示された保護適格性の2ステップの判断枠組みの内、第1ステップ、つまり、クレームが司法上の例外（自然法則、自然現象、抽象的アイディア）に向けられているかについては、あまり議論されることはなく、第2ステップ、つまり、クレームに司法上の例外を遥かに超える（significantly more）何かが追加されているかという点が、判断の主戦場であった。この判断の考え方は、直感的には理解しやすい。どのような発明も、抽象的アイディアに向けられているかといえば、その程度の多寡はあるものの、向けられ得る。しかしながら、Enfish判決では、その第1ステップの判断に切り込み、第2ステップの判断を待つことなく、第1ステップの判断のみで、保護適格性を認める判断手法を示したのである。

本事件は、自己参照データベース¹⁹⁾に関連する複数の特許権を有するEnfish, LLCが、その特許権侵害を理由にMicrosoft Corp.を訴えた事件である²⁰⁾。地裁は、Enfishの特許権は保護適格性が欠如しており無効と判断した。EnfishはCAFCへ上訴。CAFC

18) Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016)

19) 行に定められた列の定義を用いて、複数の要素を1つのテーブル内でお互いに関連付けることを可能とするデータ保存と検索システム。リレーショナルデータベースのように複数の別々のテーブルを必要とせず、高速なデータ検索、効率的なデータ保存、そして、データベース構築の柔軟性をもたらす。

20) 争点となったクレーム（米国特許第6,151,604号、クレーム17）：

A data storage and retrieval system for a computer memory, comprising:

means for configuring said memory according to a logical table, said logical table including:

a plurality of logical rows, each said logical row including an object identification number (OID) to identify each said logical row, each said logical row corresponding to a record of information;

a plurality of logical columns intersecting said plurality of logical rows to define a plurality of logical cells, each said logical column including an OID to identify each said logical column; and

means for indexing data stored in said table.

は地裁の判断を覆し、Enfishの特許は保護適格性を有すると判断を下した。

判決中、CAFCは、Aliceの2ステップの判断枠組みの第1ステップについて、次のように言及した。保護適格性を有するクレームは、自然法則、自然現象、抽象的アイデアを含むものであるから、第1ステップの“向けられている (directed to)”かの判断は、単に争点となっているクレームが、自然法則、自然現象、抽象的アイデアを含むかどうかでは判断できない。むしろ、明細書の観点も踏まえて、クレームの特徴が全体として自然法則、自然現象、抽象的アイデアの司法上の例外に向けられているかで判断すべきである。具体的には、クレームがコンピュータ機能の改善に向けられているかが関連するとした。Enfishの特許については、当該特許のクレームは自己参照テープに具体化されたコンピュータの動作方法の改善に向けられているため、第1ステップによって保護適格性を有すると判断された。なお、判決中、Alice判決の争点となったクレームと、Enfish判決で争点となったクレームが対比的に論じられている。最終的な判断の相違は、Alice判決の争点となったクレームは、よく知られたビジネスの実務に、従来のコンピュータの要素を追加したものであるとした。また、Enfish判決では、第1ステップにおいて、保護適格性の判断が決したので、第2ステップの検討は要しないとした。

2.2.4 BASCOM Global Internet Servs. v. AT&T Mobility LLC²¹⁾

2016年6月、CAFCはEnfish判決に続いて、保護適格性を認める判決を下した。ただし、その理由は、第1ステップで保護適格性を認めたEnfish判決とは異なり、第2ステップで保護適格性を認めるものであった。

本事件は、インターネット上のコンテンツのフィル

タリングのためのシステムに関する特許権を有するBASCOM Global Internet Servs.が、同特許権の侵害を理由にAT&T Mobility LLCらを訴えた事件である。地裁は、BASCOMの特許は保護適格性を有しておらず、無効であるとした。BASCOMはCAFCへ上訴。CAFCは地裁の決定を無効とした²²⁾。

CAFCは、Enfish判決では、データベースシステムの具体的な改善に対する特許を、第1ステップの判断枠組みの下で、保護適格性ありと判断したことに触れる一方で、コンピュータ関連のクレームを含む他の事件では、それらのクレームが何に向けられている (directed to) かの判断について、紙一重な非常に難しい面があり得るとした。そして、そうした紙一重なケースでは、具体的な改善の有無は第2ステップにて判断し得るとした。本事件では、まず、第1ステップについて、コンテンツのフィルタリングは、抽象的アイデアであるとした。その理由は、コンテンツのフィルタリングが、人間の行動を整理するよく知られた手法であり、そうした手法は従前から抽象的アイデアとされていたと指摘している。次に、CAFCは、第2ステップの判断に移った。第2ステップでは、クレームに記載された各限定を個別に判断するだけでなく、各限定の組み合わせについても検討を行う必要があるとした。つまり、個別の要素が、従来からよく知られた要素であったとしても、それらの要素を従来にはない一般的でない組み合わせにした場合には、発明概念が認められ、第2ステップにて、保護適格性が認められるとした。本件でも、CAFCは、争点のクレームの要素である、ローカルクライアントコンピュータや、ISPサーバ等は、よく知られた一般的なコンピュータであると認定する一方で、本願発明の発明概念は、各エンドユーザにカスタマイズ可能なフィルタリングの特徴を備え、エンドユーザから離れた特定の場所にあるフィルタリングツールの装置であるとした。これに

21) BASCOM Global Internet Servs. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016)

22) 争点となったクレーム (米国特許第5,987,606号、クレーム1) : A content filtering system for filtering content retrieved from an Internet computer network by individual controlled access network accounts, said filtering system comprising:
a local client computer generating network access requests for said individual controlled access network accounts; at least one filtering scheme;
a plurality of sets of logical filtering elements; and
a remote ISP server coupled to said client computer and said Internet computer network, said ISP server associating each said network account to at least one filtering scheme and at least one set of filtering elements, said ISP server further receiving said network access requests from said client computer and executing said associated filtering scheme utilizing said associated set of logical filtering elements.

より、争点となったクレームは、第2ステップにより保護適格性を有すると判断した。

2.2.5 McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc.²³⁾

2016年9月、CAFCは、第1ステップにより保護適格性を認めたEnfish判決に続き、第1ステップで保護適格性を認める判決を下した。

アニメのキャラクターの表情と口の動きと音声を自動的に一致させる方法に関する特許権を有するMcRO, Inc.が、同特許権の侵害を理由に、Bandai Namco Games Am. Inc.らを訴えた²⁴⁾。地裁は、保護適格性の欠如を理由に、同特許を無効と判断した。McROはCAFCへ上訴。CAFCは地裁の判断を覆し、McROの特許は保護適格性を有すると判断を下した。

CAFCは、まず、争点となったクレームの特別な特徴を、キャラクターの精緻で現実のような表情と口の動きと音声を作り出すことであると認定した。その後、Alice判決でも触れられていた先取り占有(preemption)に対する懸念について、言及した。具体的には、クレームが、特定の発明に向けられているものではなく、科学技術の基本的なツールを不適切に先取り占有するものに向けられている場合に、先取り占有の懸念が生じる。そのため、争点となっている特許が、関連技術を改善する特定の手段や方法に注力しているかについて、目を向けなければならないとした。この点、CAFCは、争点となったクレームに記載される具体的なルールが合わさることによって、争点となるクレームは、特別な情報や技術を用いる自動アニメーションのための特定の方法に限定されており、他の異なる構成や技術のルールを用いる手法を先取り占有しないと。そして、全体として、争点となったクレームは、3次元アニメーション技術の技術的改善に向けられているものであり、第1ステップにて保護適格性を有す

るとした。Enfish判決と同様に第2ステップの判断を要しないと。Enfish判決と同様に第2ステップの判断を要しないと。Enfish判決と同様に第2ステップの判断を要しないと。

3 考察

3.1 第1ステップの判断における明細書の役割

Enfish判決、McRO判決では、第1ステップにおいて保護適格性を認めた点で、共通している。しかし、その判断プロセスでは明細書の役割が異なっている。Enfish判決では、クレームの記載のみならず、明細書の記載も積極的に参酌することにより、クレームの発明がコンピュータ機能の改善に向けられていると判断し、保護適格性を認めた。一方で、McRO判決では、基本的にクレームの記載から、争点となったクレームは3次元アニメーション技術の技術的改善に向けられているとし、保護適格性を認めた。

第1ステップの判断基準が、クレームが技術的改善を有するかであることにかんがみれば、明細書を参酌することは自然に思える。McRO判決に目を向けるとクレーム解釈において、クレームの特徴となる限定が、クレームの記載から明らかであることが言及されている。つまり、McRO判決では、クレームの記載から発明を捉えることができたため、明細書の参酌の必要性がなく、結果として明細書をほぼ参酌しなかったと論理的に結論付けることができる。こうしたことから、今後も、第1ステップの判断において、明細書を参酌する判断が続くのではないかと予想される。

3.2 第2ステップの判断への実務的対応

第2ステップは、クレームに追加される要素が司法例外を遥かに超える (significantly more) 何かであるかが判断の基準となる。その主要な判例であるDDR判決、BASCOS判決ではその判断基準は、必ずしも明確とは言えない。他方、Alice判決から

23) McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc., 2016 U.S. App. LEXIS 16703 (Fed. Cir. Sep. 13, 2016)

24) 争点となったクレーム (米国特許第6,307,576号、クレーム1) :

A method for automatically animating lip synchronization and facial expression of three-dimensional characters comprising:
 obtaining a first set of rules that define output morph weight set stream as a function of phoneme sequence and time of said phoneme sequence;
 obtaining a timed data file of phonemes having a plurality of sub-sequences;
 generating an intermediate stream of output morph weight sets and a plurality of transition parameters between two adjacent morph weight sets by evaluating said plurality of sub-sequences against said first set of rules;
 generating a final stream of output morph weight sets at a desired frame rate from said intermediate stream of output morph weight sets and said plurality of transition parameters; and
 applying said final stream of output morph weight sets to a sequence of animated characters to produce lip synchronization and facial expression control of said animated characters.

Enfish判決までの約2年間、出願人、代理人は保護適格性の拒絶理由に手探りながら対応してきており、その主戦場は第2ステップであった。米国弁護士にヒアリングを行ったところでは、保護適格性欠如の拒絶理由通知に対応する実務的な対応の一つに、クレームにハードウェアを追記する補正を行い、その技術的效果を審査官へアピールするという手法があるとのことであった。この手法は、第1ステップの反論とともに、依然として有効なものだと考えられる。

3.3 今後の保護適格性の判断

今後の保護適格性の判断であるが、第1ステップにその判断が集約され、第2ステップは廃れていくのではないだろうか。第2ステップのデメリットは、その基準が *significantly more* という曖昧なものであり、それが故に客観的な判断が難しい点である。また、第1ステップで、Enfish判決やMcRO判決のように技術的改善の有無を判断するのであれば、実質的に、*significantly more* の判断も、第1ステップに吸収され得る。BASCOM判決では、第1ステップで具体的な改善の有無の判断が難しい場合があり、そうした場合は、その点を第2ステップで判断するという指摘がある。しかし、その点は、鶏が先か卵が先かの議論であり、その困難さは、第1ステップであろうと、第2ステップであろうと存在する。むしろ、コンピュータ分野での具体的な改善、つまり、技術的な効果の有無を検討するとも言え換えられる第1ステップの方が、その判断基準は明確になるのではないだろうか。

では、仮に第1ステップの重要性が高まった場合に、第1ステップの判断はどのように変遷していくのだろうか。Enfish判決とMcRO判決の最大公約数という観点で、Enfish判決で示されたような、クレームの記載だけでなく、むしろ、明細書を積極的に参酌することによって、特定の改善の有無を判断するアプローチが主流になっていくことが考えられる。ただし、このアプローチは、日欧とも異なる方向性であり、国際調和の観点では、懸念を抱くものである。

3.4 コンピュータソフトウェア関連発明と日米欧の保護適格性の関係

こうした保護適格性の議論の対象となる主な技

術分野は、コンピュータソフトウェア関連技術である。では、なぜ、コンピュータソフトウェア関連技術について、保護適格性の要件が争点となるのであろうか。コンピュータソフトウェア関連技術は、現在の情報化社会を支えるものであり、人の叡智の積み重ねによって生み出された技術である。特許制度が技術の保護を通じた産業の発達に寄与することを目的としていることを踏まえれば、コンピュータソフトウェア関連発明は、何の疑問もなく、特許によって保護されるべきとの結論に達するはずである。一方で、特許権は独占権であり、過度な特許権の付与は産業の発達を阻害する懸念がある。一連の米国の保護適格性の判決でも指摘がなされた先取り占有 (preemption) の懸念に通ずるものである。この点、コンピュータソフトウェア関連発明には、端末とサーバを有するシステムや、情報処理の手順を定めたプログラムの特許が含まれる。システムの特許は、コンピュータやサーバの要素技術の集まりであり、場合によっては、そうした要素技術の上位概念やその用途を包括的に先取り占有する懸念がある。プログラムの特許も、機能的な記載に終始するクレームによって、技術の裏付けがない構成についても独占権が付与されてしまう懸念がある。つまり、保護適格性の要件が必要となる一つの考え方として、コンピュータソフトウェア関連発明は、①本来はすべからく保護されるべきである (もちろん、コンピュータなど用いていない純粋なアイデアは保護対象から除外されるべきであり、こうした発明はコンピュータソフトウェア関連発明に分類されるべきではない。) が、②不適當な先取り占有による産業の発達への悪影響に対処するために、そうした出願を排除する仕組みが必要であり、その調整弁として保護適格性の要件が存在するという考え方が成立し得るのではないだろうか。その調整弁の仕組みについて、日米欧の制度比較の観点から検討したい。

まず、①の考えをもっとも体現しているのがEPOの判断基準であると言える。EPOでは、クレームに一言でもコンピュータ等の記載があれば、それをもって特許の保護対象としている²⁵⁾。つまり、コンピュータソフトウェア関連発明をすべからく保護

25) Guidelines for Examination Part G Chapter II 3.6 Programs for computers

の対象としている。一方、EPOでは、②の調整弁として進歩性の判断を用いている。EPOでは、進歩性の判断におけるクレームの認定の際に、技術的性質を有しない構成については、クレームの構成要素として認定せず、その構成を除いた残りの構成に基づいて、進歩性を判断する²⁶⁾。この手法の懸念は、技術的性質を有しないとされる構成は、進歩性の判断を含め、全く検討されないという点である。日米とも、クレームに記載されたすべての構成要素について検討を行うことが基本である中で、EPOのこの分野におけるアプローチは、やや特異に映る。

他方、①の考え方に最も否定的なのが現在の米国の判断枠組みと言える。つまり、コンピュータ関連発明であっても、当該技術分野における特定の改善を実現していない出願や、従来から存在するコンピュータ等を単に用いた出願は保護の対象としないというものである。このような、クレームの記載のみならず、明細書も参酌することにより、そこから得られる効果等も考慮する保護適格性の判断手法によって、②の先取り占有の懸念にも対処しようとしている。他方で、その明細書を積極的に参酌する手法には懸念もある。それは、米国特許法101条に規定される保護適格性の要件はあくまで足切り(threshold)であるべきであり、新規性や非自明性の判断に類似する積極的な明細書の参酌を含む判断(例えば、Enfish判決のような判断)は、保護適格性の判断には適さないと考えるからである。

日本では、コンピュータソフトウェア関連発明が保護対象となるためには、コンピュータソフトウェア関連発明が「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」ことを要件としている²⁷⁾。つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることにより、発明が保護の対象となっている。実務的には、クレームに記載されるソフトウェアがその機能を実現するためにハードウェア資源と合わせて記載がなされ、特有の情報処理が実現されれば保護の対象となる。この日本の判断枠組みは、実務的にはその判断の多くがクレームの記載ぶ

りに依存しているとの指摘もあり得る。しかしながら、それはコンピュータソフトウェア関連発明の本質を考えれば当然の論理的帰結とも言えるのではないだろうか。①でも述べたとおりコンピュータソフトウェア関連発明は、人の叡智の積み重ねであり、本来的に特許の保護対象と言え、コンピュータソフトウェア関連の出願は、潜在的に、すべからく保護の対象となり得る要素を持っていると言える。そうであるならば、論点は、その保護の対象となり得る要素が、権利範囲を定めるクレーム上に出出しているかかという点になる。日本の基準は、そのクレームへの表出の判断基準として、上記のソフトウェアとハードウェア資源の協働がクレームに記載されていることを要件として課しているとも言える。②の先取り占有の懸念についても、ハードウェア資源によって具体的に実現されるソフトウェアであれば、そうした懸念も大幅に低減するであろう。非常にバランスのとれた判断手法ではないだろうか。

4 むすび

最近の判例も示すように、米国の保護適格性の判断は、Alice判決におけるアンチパテント寄りとも言える2段階テストの判断枠組みから、全体としては少しずつプロパテントに向かって進んでいると言える。一方で、その流れの中で、その具体的な判断手法について、その趨勢はまだ見えてこない。第1ステップに集約されるのか、第2ステップに集約されるのか、もしくは、その両者が並存し、発展していくのか。はたまた新たな枠組みが生み出されるのか。いずれの道をたどるにせよ、特許の世界に舞い降りたアリスから今後も目が離せそうにない。

profile

中内 大介 (なかうち だいすけ)

平成18年4月 特許庁入庁(特許審査第四部 電子商取引)。
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課、審査第四部 電子デバイス、ワシントン大学客員研究員を経て、平成28年7月から現職。平成27年ワシントン大学ロースクール(LL.M.)卒業。

26) Guidelines for Examination Part G Chapter II 5.4 Claims comprising technical and non-technical features

27) 特許・実用新案審査ハンドブック 附属書B 第1章 コンピュータソフトウェア関連発明