

コンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許性判断手法の日米欧比較

谷 口 信 行*

抄 録 米国では、2014年のAlice最高裁判決によって、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に対して逆風が吹き、多数の出願や特許が、保護適格性が無いという理由で拒絶ないし無効とされるようになり、状況が様変わりしたことが注目を浴びていますが、実は、欧州や日本でもコンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許性を巡る状況が、一昔前と比べて様変わりしており、日米欧の現在の状況を整理してご紹介したいと思います。

目 次

1. はじめに
2. 基本的な視座
3. 欧州特許庁（EPO）の状況
 3. 1 はじめに
 3. 2 保護適格性の判断手法
 3. 3 進歩性の判断手法
 3. 4 注目される動き
4. 米国の状況
5. 日本の状況
 5. 1 保護適格性の判断手法
 5. 2 進歩性の判断手法
6. おわりに

1. はじめに

コンピュータ・ソフトウェア関連発明（以下、単に「ソフトウェア関連発明」といいます）に関しては、論点が多々ありますが、主要な論点の1つとして、精神的行為や数学的方法といった、各国で保護適格性を有しないものとされている非技術的特徴を含むソフトウェア関連発明について、どのようなものであれば特許が付与されるのか（ソフトウェア関連発明の特許性）があります。この論点について、日米欧共に、ビジネス特許ブームでソフトウェア関連発明が

脚光を浴びた時代とは状況が様変わりしているため、本稿では、日米欧の現在の状況を整理してご紹介したいと思います。

なお、本稿における見解は、筆者の個人的見解を示したものです。

2. 基本的な視座

この非技術的特徴の評価については、大きく2つの考え方に分けることができると思います。1つは、クレームの一部の構成を無視して、発明を実質的に解釈し、発明の本質が保護適格性を有しないものに該当するか否かを判断するという考え方（第1の考え方）です。もう1つは、クレームに記載された事項はすべて考慮して、保護適格性を有しないものに該当するか否かを判断するという考え方（第2の考え方）です。

例として、非技術的特徴がビジネス方法であるものについて考えてみます。この例は、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」（以下、単に「審査ハンドブック」といいます）の事例2-3の請求項3で、保護適格性が肯定されている事例です。

* 中村合同特許法律事務所 弁理士
Nobuyuki TANIGUCHI

「種々の商品の売上げを予測する装置であって、売上げを予測しようとする日を入力する手段、

予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデータ記録手段、

予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記録手段、

予め補正ルールを記録しておく補正ルール記録手段、

過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ実績データを売上げデータ記録手段から読み出し平均して第1の予測値を得る手段、

変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データを読み出し、該変動条件データに基づき補正ルール記録手段に記録された補正ルールの中から適用すべき補正ルールを選択する手段、

適用すべき補正ルールに基づき第1の予測値を補正して第2の予測値を得る手段、及び

第2の予測値を出力する手段、
からなる商品の売上げ予測装置。」

この発明の本質を、過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ実績データを平均して第1の予測値を算出し、商品の売上げを予測しようとする日の変動条件（例えば、天気予報から得られた予測しようとする日の降雨確率）に基づき、補正ルール（例えば、午前・午後とも雨の日は売上げが3割減る）の中から適用すべき補正ルールを選択し、選択された補正ルールに基づき第1の予測値を補正して、売上げを予測しようとする日の売上げの予測値を算出する商品の売上げ予測手法であると考え、この発明が、これを単にコンピュータを用いて実現したものであると考えるのであれば、発明の本質はビジネス方法であり、特許性は否定されることとなります（第1の考え方）。

一方、クレームに記載された事項はすべて考慮するのであれば、ソフトウェアとハードウエ

アにより構築される商品の売上げ予測装置について評価することになります（第2の考え方）。

また、もう1つの観点として、そもそも発明を技術的特徴と非技術的特徴に分離できるのかという問題があります。分離できるとの立場に立てば、非技術的特徴は特許性の評価において無視されるでしょう。一方、分離できないとの立場は、第2の考え方に親和的です。

以上のような考え方を理解し、これを視座として、各国の実務・判例を見ていくとよいと思います。

3. 欧州特許庁（EPO）の状況

3.1 はじめに

欧州特許条約（EPC）52条は、同条（2）に規定される「(a) 発見、科学の理論及び数学的方法、(b) 美的創造物、(c) 精神的行為を行い、ゲームを行い又はビジネス活動を行うための仕組み、規則又は方法、並びにコンピュータ・プログラム、(d) 情報の提示」「それ自体（as such）」が特許の対象から排除されることを規定します。これは、逆に「それ自体」でないソフトウェア関連発明は特許の対象となり得ることを意味し、どのようなソフトウェア関連発明であれば特許の対象となるのかは、「それ自体」の解釈の問題となります。EPOは、この「それ自体」か否かを、クレームされた主題の「技術的性質（technical character）」の有無で一貫して判断し、EPOの審判部は審決を積み重ねてきました。2010年、ソフトウェア関連発明の保護適格性についての拡大審判部の付託に対する意見（G3/08）が出され、進歩性の判断手法も含めて現在の実務が追認されました。

3.2 保護適格性の判断手法

EPOでは、技術的手段であるコンピュータ、コンピュータ可読媒体、ネットワーク等がクレ

ームに記載されていれば、保護適格性が肯定されます。これは、保護適格性の判断において、①新規性・進歩性の判断を持ち込まないこと（一般的な技術であるからといって、その一般的な技術との差で保護適格性を判断しないこと）や、②クレームに記載された事項はすべて考慮することの論理的帰結によるものです。

3. 3 進歩性の判断手法

EPOでは、保護適格性の判断に新規性・進歩性の判断を持ち込まないこととする代わりに、発明が保護適格性を有しない類型に該当するかの実質的判断が進歩性判断の段階に持ち込まれています。そこで、EPOの進歩性の評価の実務について以下概観します。

①まず、以下のように、クレームされた主題全体の技術的性質を評価します。(図1左図参照)。

まず、クレームされた主題の「外見上非技術的な側面」を特定します。ここで、「外見上非技術的な側面」とは、主題の残りの部分とは独立に考えた場合に、EPC52条(2)に規定される保護適格性を有しない類型を構成する主題の側面です。「外見上非技術的な側面」が特定されることにより、反射的に残りの部分が「明らか

に技術的な側面」として特定されます。

次に、「外見上非技術的な側面」の中で技術的側面に貢献するものがないかを検討します。その際に、「明らかに技術的な側面」との相互作用を考慮することができます。この検討の結果、「外見上非技術的な側面」の中で技術的性質に貢献しないものが、「純粋に非技術的な側面」として特定されます。技術的性質に貢献する非技術的な側面は進歩性の評価の対象となります。

②続いて、クレームされた主題全体の技術的性質の評価に基づいて、課題解決アプローチによって、先行技術と対比して進歩性の評価が行われます。

進歩性の判断において、技術的性質に貢献しない「純粋に非技術的な側面」は無視されます。

このように、EPC52条(2)に規定される保護適格性を有しない類型のリストは、進歩性判断の指標として使用されるようになってきています。そして、進歩性評価において非技術的特徴が評価対象から切り捨てられます。

このようなEPOの判断手法によれば、上記の商品の売上げ予測装置は、「装置」であるので保護適格性は認められ、進歩性の判断において、

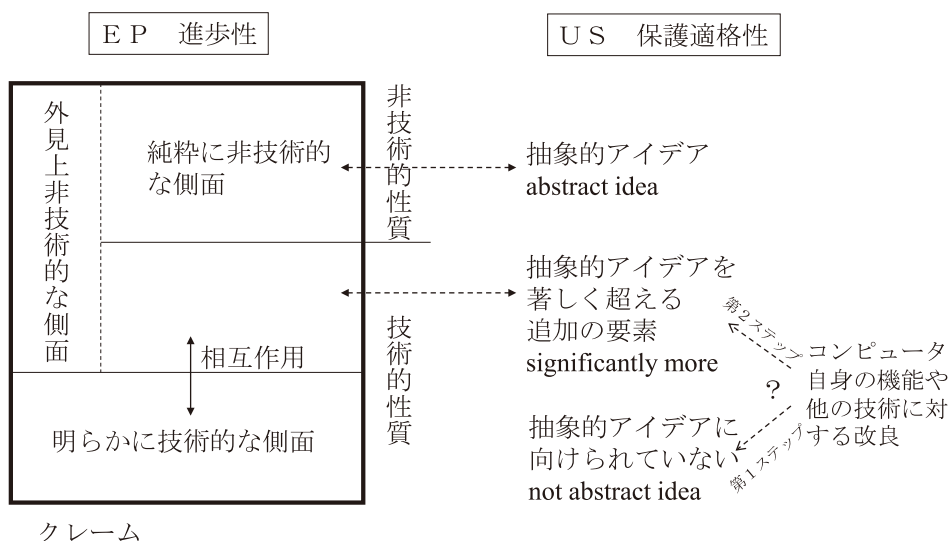


図1 EPOと米国の特許性評価と両者の考え方の対応

「純粹に非技術的な側面」である商品の売上げ予測手法は無視され、技術的側面は、コンピュータの周知の入出力、計算、記憶手段のみとなるので、進歩性が否定されることとなります。

3. 4 注目される動き

G3/08後の動向として、注目されるのは、GUIに関する発明について、「切断された連鎖の謬論 (broken chain fallacy)」の考え方を示した審決¹⁾です。審決は、以下のように判示しました。

レイアウトから最終的な技術的效果までの連鎖は、レイアウトはユーザの頭の中に影響を与える→精神的遷移 (mental transition) は従来技術よりも速く生じる→ユーザはより速く応答する→コンピュータが使用する資源はより少なくなる、という連鎖なのである。レイアウトはユーザに心理的影響を生じさせるのであって、コンピュータに技術的效果を生じさせるのはユーザである。これは、レイアウトがコンピュータに技術的效果を生じさせることとは違う。つまり、最終的な技術的效果は、ユーザの精神活動に依存し、効果の連鎖は、ユーザの介入によって切断される。表示すべき情報又はそれをどのように表示するかの特定の選択が、特定的に分かりやすいか、ユーザの認識負荷を低減するというだけでは、その選択が技術的效果を有することを示すのに十分ではない。

このような判断手法に従えば、情報の提示、レイアウトに関するソフトウェア関連発明も、通常は特許とならないことになるでしょう。

4. 米国の状況

米国特許法 (101条) においては、発明の定義は明確にはなされていません。特許法の保護対象は判例の積み重ねにより明らかにされ、自然現象、自然法則、抽象的アイデアは、米国特許法101条の判例上の例外、すなわち保護適格

性を有しない類型とされています。そして、その判例上の例外について、自然現象、自然法則のみならず、抽象的アイデアについても、2ステップテストにより判断されることが、2014年、Alice最高裁判決²⁾によって示されました。

この2ステップテストにおいては (図1右図参照)、第1ステップとして、クレームが判例上の例外の保護適格性を有しない概念 (自然法則、自然現象、抽象的アイデア) の1つに向けられたものであるか否かを判断します。もしそうであるならば、第2ステップとして、判例上の例外の保護適格性を有しない概念そのものを著しく超える (significantly more) 追加の要素がクレームに記載されているか否かを判断します。この第2ステップの判断においては、クレームの各要素を、独立に及び順序づけられた組み合わせとしての両方で検討することが必要とされています。また、米国最高裁は、「著しく超える追加の要素」を、「発明概念 (inventive concept)」とも説明しています。

米国最高裁は、Alice最高裁判決において、第1ステップについて、仲介された決済の概念という抽象的アイデアに向けられたものであると判断しました。続いて、第2ステップについて検討し、問題は、クレームが、単に、仲介された決済の抽象的アイデアを汎用コンピュータ上で実現することを実務家 (practitioner) に指示することを超えることを行うか否かであるとし、以下のように判示しました。

①クレームの要素を別々に検討しても、順序づけられた組み合わせとして検討しても、汎用コンピュータに、クレームの要素を実現する (例えば、口座を作成し、保存すること、データを取得し、口座の残高を調整し、自動的な指示を発すること) ために一般的なコンピュータの機能 (計算、記憶、伝送) を実行することを要求することを超えるものでない。②本件方法クレームは、コンピュータ自身の機能を改良するこ

とを謳うものではないし、他の技術又は技術分野における改良に影響を与えるものでもない。したがって、本件クレームは、汎用コンピュータを用いる仲介された決済の抽象的アイデアを応用する指示を超えるものとはならない。

この2ステップテストによれば、上記の商品の売上げ予測装置は、ステップ1において、商品の売上げ予測という「抽象的アイデア」に向けられたものと判断されるでしょう。そして、クレームの要素を実現するための一般的なコンピュータの機能（計算、記憶、伝送）を超えるものもなく、コンピュータ自身の機能の改良や他の技術又は技術分野における改良にも関するものではないので、ステップ2でsignificantly moreなものがないと判断され、結論として保護適格性なしと判断されるでしょう。

この2ステップテストは、EPOと手法は異なるものの、「抽象的アイデア」という非技術的特徴を無価値なものとして評価する点で、EPOと同様の考え方に立っている、すなわち上記2の第1の考え方に立っていることが分かります。米国とEPOの判断手法の対応関係は、厳密なものではありませんが、直感的には図1のような対応関係になるかと思えます。

このように、米国最高裁の考え方は、EPOと概ね軌を一にしたといえるでしょう。

しかしながら、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の一部の判事やUSPTOは、そうではないようです。CAFCでは、判事によって考え方が異なり、裁判体を構成する判事が誰になるかによって、結論が違ふという状況になっています。

一方、USPTOは、Alice最高裁判決後に出した審査ガイダンスを、以降に出されたCAFCの判決を反映させたメモランダムを適時出して補充しています。審査の実態はともかく、メモランダム上は、出す毎にCAFCの判決の判示事項の範囲内で最大限保護適格性が認められる範囲を拡大しようとしているように感じます。

Alice最高裁判決後、CAFCでは、保護適格性を否定する判決が相次いでいます。そのような状況の中で、最近になっていくつか保護適格性を肯定する判決が出ましたが、これらの判決で注目すべき点は、コンピュータ自身の機能や他の技術に対する改良を第2ステップで判断していたのが、抽象的アイデアに向けられていないとして第1ステップで判断する判決³⁾が出てきている点です（図1参照）。第2ステップに入ってしまうと、保護適格性を肯定する主張が難しくなりますので、この傾向が定着するかどうか注目されます。

他方で、保護適格性を肯定する判決が出てきているといっても、それはもともと保護適格性が問題になるはずのない「技術」である発明の保護適格性が否定されるという行き過ぎが正常な状態に戻ったというのが筆者の率直な感想であり、ビジネス関連発明ですと依然として保護適格性は否定されるのではないかと思われます。

5. 日本の状況

5.1 保護適格性の判断手法

日本では、発明の積極的定義が特許法においてなされており（2条1項柱書き）、保護適格性に関しては、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かが問題となります。

特許庁の実務では、まず、審査基準「第Ⅲ部第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性」（以下、「一般基準」といいます）により、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」であるか否かが判断されます。そして、一般基準で判断できない場合は、審査ハンドブックの「ソフトウェアの観点に基づく考え方」に基づいて、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、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」か否かを基準として、保護適格性の有無が判断されます。

一般基準は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でない例とある例を挙げています。

前者としては、「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）」を挙げています。

そして、発明を特定するための事項に自然法則を利用している（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ない（利用している）と判断されるときは、その発明は、自然法則を利用していない（利用している）ものとなります。

一方、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である例として、「(a) 機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの、又は (b) 対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの」を挙げています。

5. 2 進歩性の判断手法

特許庁の実務では、審査ハンドブックが「ソフトウェア関連発明の認定に当たっては、人為的な取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、発明を全体としてとらえることが適切である。」としているように、進歩性の評価は、EPOのように、発明の技術的特徴と非技術的特徴を分離して、非技術的特徴を無視して技術的特徴のみを評価するのではなく、他の技術分野の進歩性判断と同様に、クレームされた発明のすべての特徴について、引用例に開示された事項から純粋に容易に想到できたか否かで評価します（上記2の第2の考え方）。

進歩性の評価についての裁判例は、上述の特許庁の実務と同様の考え方を採るものがある一方で、非技術的な課題や先行技術に対する非技

術的な相違点は評価しないという考え方に立っているとも思われる裁判例もあります。

6. おわりに

以上の検討から理解されるように、一昔前のビジネス関連発明は「日本では拒絶、米国では特許」という図式が逆転し、Alice最高裁判決後は、「日本では特許、米国では拒絶」という図式になったこと、そして、これは、程度の差ではなくて、質的な差に由来することに留意が必要です。

つまり、保護適格性の有無の判断において、米国では、非技術的特徴を著しく超えるものがあるか、すなわち非技術的特徴との関係で単なるコンピュータの使用であるかという主観的な判断が要求されるのに対して、日本では、非技術的特徴との関係での判断は要求されず、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が分かるように記載されているかという客観面の判断しか要求されません。別の言い方をすれば、米国では、ソフトウェアによる情報処理をハードウェア資源を用いていくら具体的に記載したとしても、例えば非技術的特徴がビジネス方法である場合は、単なるコンピュータの使用であると判断されるでしょう。このことは、上記の商品の売上げ予測装置の例でご理解頂けるとと思います。

そして、日本では、進歩性の判断も技術的特徴と非技術的特徴が分離されることなくすべての要素が検討されるので、最終的に特許になりやすくなっており、事実、ビジネス関連発明の特許率は、一般の技術分野の特許率とほぼ同じとなっています。

これに対して、米国では、結果的に非技術的特徴とコンピュータの周知の計算、記憶、伝送機能は、保護適格性を肯定する要素とならないので、ビジネス関連発明は言うまでもなく、「技

術」に関する発明までも保護適格性を有しないとされるケースが出てきています。

一方、EPOでは、非技術的特徴を含む発明が特許になりにくかったところ、非技術的特徴を含む発明の進歩性が否定される領域が更にじわじわと拡大されています。残念ながら、EPOでは、数学的方法以外の非技術的特徴を含む発明を特許にすることは非常に厳しい状況です。

このような状況の中で、非技術的特徴を含む発明を欧米に出願する際は、明細書に、発明が技術的なものであることを示すために技術的な課題や効果を記載し、非技術的なものととられ

ないように非技術的な課題や効果は記載しないことが1つの対策として考えられます。

注 記

- 1) T1741/08, T1670/07
- 2) Alice Corp. v. CLS Bank International, 134 S. Ct. 2347 (2014).
- 3) Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016), McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc., 120 USPQ2d 1091 (Fed. Cir. 2016).

(原稿受領日 2017年1月11日)

