

修士(専門職)学位課程

論 文

(2011 年 1 月 28 日 提出)

論文題目

コンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法関連発明の
保護適格性に関する考察

主 査 高島 喜一 (印)

副 査 森 正幸 (印)

大学院 知的財産研究科
修士(専門職)学位課程 知的財産専攻

申請者氏名 川内 英主 (印)

大阪工業大学大学院

目次

	ページ
1. はじめに	3
2. 背景	3
2.1 保護適格性	3
2.2 コンピュータ・ソフトウェア（CS）関連発明	4
2.3 ビジネス方法（BM）関連発明	4
3. 日本における審査・運用の経緯	4
3.1 CS 関連発明についての審査基準	5
3.1.1 コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準（その1） （1975年）	5
3.1.2 マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針（1982年）	6
3.1.3 コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査上の取り扱い（案）（1988年）	6
3.1.4 コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準（1993年）	7
3.1.5 特定技術分野の審査の運用指針 （コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準）（1997年）	8
3.1.6 コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準（現行・2000年）	9
3.2 BM 関連発明についての審査基準	10
3.2.1 一般審査基準「発明の成立性」（1972年）	10
3.2.2 特許・実用新案審査基準（1993年）	11
3.2.3 特許・実用新案審査基準（現行・2000年）	11
4. 米国における審査・運用の経緯	11
4.1 審査基準・指令	12
4.1.1 101条の保護適格性の審査についての暫定審査指針（2009年）	12
4.1.2 コンピュータ読み取り可能な媒体の保護適格性（2010年）	16
4.1.3 <i>Bilski v. Kappos</i> 事件からみた方法クレームの保護適格性判断についての 暫定ガイダンス（2010年）	16
4.2 判例	17
4.2.1 <i>Hotel Security Checking</i> 第2地区連邦高裁判決（1908年）	18
4.2.2 <i>Benson</i> 最高裁判決（1972年）	18
4.2.3 <i>Flook</i> 最高裁判決（1978年）	19
4.2.4 <i>Chakrabarty</i> 最高裁判決（1980年）	19
4.2.5 <i>Diehr</i> 最高裁判決（1981年）	19
4.2.6 <i>Abele CCPA</i> 判決（1982年）	20
4.2.7 <i>Alappat CAFC</i> 判決（1994年）	21
4.2.8 <i>State Street Bank CAFC</i> 判決（1998年）	22
4.2.9 <i>AT&T CAFC</i> 判決（1999年）	22
4.2.10 <i>Comiskey CAFC</i> 判決（2007年）	23
4.2.11 <i>Nuijten CAFC</i> 判決（2007年）	23

4.2.12	Bilski CAFC 判決 (2008 年)	23
4.2.13	Bilski 最高裁判決 (2010 年)	24
5.	欧州における審査・運用の経緯	25
5.1	審査ガイドライン (現行)	25
5.2	審決例	30
5.2.1	Vicom 審決 (1986 年)	30
5.2.2	X 線装置審決 (1987 年)	30
5.2.3	IBM/テキスト処理審決 (1989 年)	31
5.2.4	Sohei 審決 (1994 年)	31
5.2.5	IBM 審決 (1998 年)	32
5.2.6	Philips 審決 (2000 年)	34
5.2.7	PBS 審決 (2000 年)	35
5.2.8	Hitachi 審決 (2004 年)	36
5.2.9	General Electric 審決 (2005 年)	36
5.2.10	Microsoft 審決 (2006 年)	37
5.2.11	DUNS 審決 (2006 年)	38
5.3	G03/08 EPO 拡大審判部への付託 (2008 年)	39
6.	考察	41
6.1	日米欧での運用の比較	41
6.1.1	CS 関連発明	41
6.1.2	BM 関連発明	44
6.1.2.1	純粋 BM 発明	44
6.1.2.2	コンピュータを利用した BM 関連発明	46
6.2	今後の基準・運用についての検討	47
6.2.1	保護適格性のあり方	47
6.2.2	CS 関連発明の保護適格性についての考察	52
6.2.3	BM 関連発明の保護適格性についての考察	53
6.2.3.1	純粋 BM 発明	53
6.2.3.2	コンピュータを利用した BM 関連発明	54
7.	おわりに	55
	謝辞	56
	参考文献 (50 音順)	57
	付属資料	58

1. はじめに

近年、技術の進歩に伴い、コンピュータ・ソフトウェア（以下 CS と略する。）の発明や、コンピュータを利用した、ビジネス方法（以下 BM と略する。）の発明がなされるようになった。これに伴い、これら CS・BM 関連発明の保護適格性についての判断に関し、世界中で多くの議論がなされてきているが、いまだ見解が統一されるには至っていない。

このような中、2008 年 10 月にブリムロー（当時）EPO 長官によって、EPO での CS 関連発明の保護適格性に関する判断について、EPO 拡大審判部への付託（G03/08）が行われ、2010 年 5 月に EPO 拡大審判部による意見が示された^①。

また、BM 発明については、米国の Bilski 事件が大きく取り上げられ、2010 年 6 月に最高裁による判決^②がなされるなど、大きな反響を呼んだ。

そこで、本稿では上記の事件などを踏まえつつ、CS・BM 関連発明の保護適格性について検討し、今後どのような基準・運用がなされるかを考察した。CS・BM 関連発明の保護適格性についての検討にあたっては、日本・米国・欧州の三極特許庁における、これまでの審査基準や運用の経緯を把握した上で、現在行われている運用を比較した。また、今後の基準・運用についての考察にあたっては、当該比較の結果を考慮し、保護適格性のあり方について確認を行ったうえで、今後の CS・BM 関連発明の保護適格性に関する基準・運用について考察した。

本稿の構成はつぎのとおりである。2 章では、本稿の背景について述べる。3 章においては、日本の CS・BM 関連発明についての保護適格性の判断に関する審査・運用の経緯を示す。4 章では、米国における CS・BM 関連発明についての保護適格性の判断に関する審査・運用の経緯を示す。5 章では、欧州における CS・BM 関連発明についての保護適格性の判断に関する審査・運用の経緯を示す。6 章においては、三極特許庁（日本・米国・欧州）の現在の運用を比較し、今後の運用についての考察を示す。7 章では本稿のまとめを述べる。

2. 背景

本稿は、CS・BM 関連発明についての保護適格性について検討するものである。そのため、まずは本章において、保護適格性とはどのようなものであるか、コンピュータ・ソフトウェアやビジネス方法の発明とはどのようなものであり、これらの発明ではなぜ保護適格性が問題とされるのかを述べる。

2.1 保護適格性

特許法における保護適格性（日本では発明該当性とも呼ばれる。^③）とは、保護を受けるための適格性である。すなわち、特許法による保護を受けようとする発

^①EPO（2010）『Opinion of the Enlarged Board of Appeal (complete file)』
[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DC6171F182D8B65AC125772100426656/\\$File/G3_08_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DC6171F182D8B65AC125772100426656/$File/G3_08_en.pdf)

^②Bilski v. Kappos, supra, 130 S. Ct. 3218, 177 L. Ed. 2d 792（2010）

^③本稿においては、保護適格性として統一して表記する。

明が特許法によって保護されるべき対象として適切であるとする性質をいう。そのため、保護適格性は特許要件の一つとして挙げられる。

しかしながら、保護適格性は新規性や進歩性といった他の特許要件とは異なり、当該保護を受けようとする発明自体の性質に着目するものである。すなわち、保護適格性は、保護を受けようとする発明の性質（例えば、「人間の活動を制限するものである⁽⁴⁾」ことなどが挙げられる。）から、特許法による保護を受けることが適切であるか否かによって判断される。そのため、保護適格性を有しないものは、新規性や進歩性といった他の特許要件とは別に、その発明が持つ性質から、特許法による保護を受けることができないこととなる。

2.2 コンピュータ・ソフトウェア（CS）関連発明

CS 関連発明とは、その発明の実施にソフトウェアを必要とする発明を指す⁽⁵⁾。

CS 関連発明に関しては、かねてからその保護適格性の判断について議論が盛んになされてきた。特に日本においては、日本国特許法の発明の定義⁽⁶⁾から CS 関連発明が「自然法則を利用した」ものといえるかという点で多くの議論がなされてきており、現在では CS 関連発明特有の審査基準を用いて、保護適格性の判断を行っている。

2.3 ビジネス方法（BM）関連発明

BM 関連発明とは、その実施に BM を用いた発明を指す。

BM 関連発明は経済法則といった人の経済活動上での法則などを利用したものであり、そのことから特許の対象として保護することが適切であるか否かが議論されてきた。日本においては、BM 関連発明は経済法則など自然法則以外の法則を利用したものと考えられ、そのことから「自然法則を利用した」ものといえるかが問題とされた。現在では、純粋な BM 発明については、自然法則以外の法則のみを利用していることを理由に保護適格性が認められていないが、BM 発明であっても、全体としてソフトウェア発明と解することができる発明は、ソフトウェア発明として一定の要件を満たせば保護適格性が認められている。

3. 日本における審査・運用の経緯

日本においては、発明の定義が特許法第 2 条第 1 項に規定されており、保護適格性については、特許請求の範囲に係る発明が当該特許法により定義された発明に当たるか否かによって判断する⁽⁷⁾。そのため、保護適格性の判断においては、どのような発明であれば特許法により定義された発明に当たるかの解釈が問題となる。

そこで本章では、日本において CS・BM 関連発明がどのような基準により審査・運

(4) 田村善之（2010）『知的財産法 第 5 版』有斐閣 p.189

(5) 日本特許庁（2011.1 現在における）『特許・実用新案審査基準』第 VII 部第 1 章

(6) 日本国特許法第 2 条第 1 項

(7) 日本特許庁 前掲注 [5] 第 II 部第 1 章 1.

用なされてきたかを述べ、保護適格性の判断についての運用の経緯を確認する。

3.1 CS 関連発明についての審査基準

CS 関連発明の保護適格性に関しては、CS 関連発明特有の保護適格性に関する基準を適用して判断を行う。ただし、特許法上の「発明」に該当するか否かが容易に判断できるものについては、一般的な保護適格性についての基準⁽⁸⁾により判断を行い、CS 関連発明特有の保護適格性に関する基準を適用することを要しないとされている⁽⁹⁾。

本節では特に、CS 関連発明特有の保護適格性に関する審査基準の経緯を確認する。

3.1.1 コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準（その1） （1975年）⁽¹⁰⁾

ここでは、プログラム作成において創作されるものは、「計算機に所望の作業を指令するための手順」であり、手段の構成要素である個々の指令を取り上げて技術的思想の創作であるとは言い難いが、個々の指令の集合である上記手順は、この因果関係を利用して所期の目的を達成する点で、一つの技術的思想の創作と言い得るとされている⁽¹¹⁾。さらに、当該手順は「計算機の構造及び計算機内部の作用」に起因する因果関係と“手法の因果関係”（特定の結果を得るために利用されている法則性を有するもの）とを利用しており、「計算機の構造及び計算機内部の作用」に起因する因果関係が自然法則に基づくものであるにせよ、“手法の因果関係”が自然法則以外の法則や取り決めなどに基づいているプログラムにおける技術的思想は、保護適格性を満たさないとされ、他方“手法の因果関係”が自然法則に基づいている場合には、他の要件を満足する限り保護適格性を満たすとされている⁽¹²⁾⁽¹³⁾。

また、プログラムの性質がとりわけその技術的思想の創作と考えられるところは「手順」にあるというところから、プログラムについての発明は「方法」についての発明として把握することが妥当であるとされており⁽¹⁴⁾、「プログラム」そのものや計算機の「動作」そのもの、「プログラムを記録した媒体」といった特許請求の範囲の表現形式は認めないとされている⁽¹⁵⁾。

(8) 日本特許庁 前掲注 [5] 第Ⅱ部第1章1.

(9) 日本特許庁 前掲注 [5] 第Ⅶ部第1章2.

(10) 日本特許庁 (1975) 『コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準（その1）』

(11) 日本特許庁 前掲注 [10] 3.1

(12) 日本特許庁 前掲注 [10] 3.2

(13) 日本特許庁 前掲注 [10] 3.3

(14) 日本特許庁 前掲注 [10] 5.1

(15) 日本特許庁 前掲注 [10] 5.2

3.1.2 マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針 (1982年)⁽¹⁶⁾

「コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)」は実質的に方法発明の表現形式をとるべきものに限られていたが、当該運用指針では装置発明として成立するものがあることを示し、上記審査基準を補完している。ここでは、ソフトウェアにより働かされるマイクロコンピュータによって実現される情報処理又は制御は、マイクロコンピュータ応用技術全体からみると、種々の機能の集まりにより実現されていると考えることができ、上記種々の機能に対応してそれぞれの機能実現手段が存在するものと考え、マイクロコンピュータ応用機器に関する発明はこれらを構成要件とする装置発明としてとらえることができるとされている⁽¹⁷⁾。

また、当該装置発明の特許請求の範囲の記載については、マイクロコンピュータは必要とされる複数の機能を果たしており、各機能に対応した別々の実現手段(機能実現手段)が存在しているといえることができるので、特許請求の範囲にはそれらの機能実現手段が発明に必要な構成として記載されていなければならないとされている⁽¹⁸⁾。さらに、発明の開示については、実施例においてマイクロコンピュータにより発明に必要な機能がいかんにして果たされ、又は手順がソフトウェアによりいかんにして実現されるかが明らかになるように、ハードウェアとソフトウェアの両面から発明が十分に開示されていることが求められている⁽¹⁹⁾。

なお、保護適格性の審査に当たっては、マイクロコンピュータ応用技術に関する発明に必要な構成要素が機能実現手段の結合として記載されている場合には、装置発明として成立しているとされ、コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)は適用せず、マイクロコンピュータ応用技術に関する発明がプログラムの実質的内容に相当する手順を構成要件として含む場合には、上記審査基準に従って“手法の因果関係”が自然法則に基づいているか否かを調べ、保護適格性を判断するとされている。

3.1.3 コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査上の取り扱い(案) (1988年)⁽²⁰⁾

ここでは、特許請求の範囲中でコンピュータの使用が明示されていない場合であっても、発明の詳細な説明および図面を参酌し、特許請求の範囲に記載されたものを実施するにあたり、コンピュータの使用が認められるものに

(16) 日本特許庁(1982)『マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針』

(17) 日本特許庁 前掲注 [16] 1.4

(18) 日本特許庁 前掲注 [16] 1.4.2.2

(19) 日本特許庁 前掲注 [16] 1.4.2.3

(20) 日本特許庁(1988)『コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査上の取り扱い(案)』

については、実質的にコンピュータ・ソフトウェア関連発明であると判断するとされている⁽²¹⁾。

また、コンピュータ上で実行されるソフトウェアと特有のハードウェアとが結合しており、特定の分野で使用される実体として独立した装置構成として、特許請求の範囲内に記載されたものがとらえられる場合、特定の分のための装置発明として成立を認めている⁽²²⁾。さらに、ソフトウェアがコンピュータ・システム等の有しているハードウェア資源の特定の性質や構成を利用して作成されており、特許請求の範囲に記載されたものが、これらのハードウェア資源を制御し、又は有効利用する方法として把握できる場合、及びコンピュータにより実現される機能とハードウェア資源との結合が装置として把握できる場合には、ソフトウェアとハードウェア資源とは単純に分離することができず、全体として自然法則を利用しているととらえることができるため、このような場合には保護適格性を満たすとし、オペレーティングシステムなどを例として挙げている⁽²³⁾。

その一方で、上記以外のコンピュータ・ソフトウェア関連発明の場合、ソフトウェアはハードウェアの特定の性質や構成を利用して作成されたものではないから、特許請求の範囲に記載されたものを、「デジタル計算機に対するプログラムに関する特許出願にかかる発明」として「コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準（その1）」を適用し、「手法の因果関係」を把握して保護適格性の判断を行うとされている⁽²⁴⁾。

3.1.4 コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準（1993年）⁽²⁵⁾

当該基準では、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、対象の物理的性質又は技術的性質（構造上の性質を含む）に基づいてなされている場合は、ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されるとみられるから、その発明は自然法則を利用したものといえとし、他方、請求項の記載がコンピュータの構成要素や装置等のハードウェア資源によりなされている場合、この限定が、何らかの形でハードウェア資源を使用することを明示した、ということ以上の内容を有していないとき、すなわちハードウェア資源が単に使用されているにすぎないとき（以下、「ハードウェア資源の単なる使用」という。）は、これをもってただちに請求項に係る発明に置いて自然法則が利用されているものとはしないとされている⁽²⁶⁾。

これを踏まえた上で、保護適格性における自然法則の利用については、（Ⅰ）ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されている、又は（Ⅱ）ハー

(21) 日本特許庁 前掲注 [20] [1]

(22) 日本特許庁 前掲注 [20] [2]

(23) 日本特許庁 前掲注 [20] [3]

(24) 日本特許庁 前掲注 [20] [4]

(25) 日本特許庁（1993）『コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準』

(26) 日本特許庁 前掲注 [25] 2.2.1

ドウェア資源が利用されているという条件を満たす発明は自然法則を利用したものとしてされ、いずれの条件も満たされないときは、自然法則の利用はないものとされている。ここで、条件（Ⅱ）については、請求項におけるハードウェア資源による限定が、「ハードウェア資源の単なる使用」に当たらないときは、ハードウェア資源が利用されているものとしてされている⁽²⁷⁾。なお、ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されている発明の典型例として、(1) ハードウェア資源に対する制御又は制御に伴う処理を行うもの、(2) 対象の物理的性質又は技術的性質に基づいて情報処理を行うものが挙げられている⁽²⁸⁾。

また、当該審査基準では、プログラム言語、プログラム自体およびプログラムリストは「発明」に該当しないとされ⁽²⁹⁾、「プログラムを記録した記録媒体」は、媒体に記録された情報（プログラム自体）に特徴があり、媒体には技術的特徴がないため、「情報の単なる提示」に当たり、「発明」に該当しないとされている⁽³⁰⁾。

3.1.5 特定技術分野の審査の運用指針（コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準）（1997年）⁽³¹⁾

ここでは、「プログラムを記録した記録媒体」又は「構造を有するデータを記録した記録媒体」として特許請求された発明についても、①「情報の単なる提示」などの発明に該当しないものの類型に当たらないこと②請求項に記載された事項及び発明の詳細な説明に記載された当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項から総合的に把握される請求項に係る発明が解決しようとする課題の解決手段が自然法則を利用した手段であること③自然法則を利用した解決手段が、「コンピュータを用いて処理すること」の「媒体にプログラム又はデータを記録すること」のみ、「コンピュータを用いて処理すること」及び「媒体にプログラム又はデータを記録すること」のみのいずれでもないことを条件に、保護適格性を認めている⁽³²⁾⁽³³⁾。なお、当該保護適格性が認められる例として、上記の条件を満たしているときに、「プログラムを記録した記録媒体」の場合において、請求項に係る発明が解決しようとする課題の解決手段が、請求項に記載されたプログラムによって特定される処理であるときに、その処理が自然法則を利用したものである場合や、「構造を有するデータを記録した記録媒体」の場合において、データ構造とコンピュータが行う処理が機能的に関係しているときに、請求

(27) 日本特許庁 前掲注 [25] 2.2.1

(28) 日本特許庁 前掲注 [25] 2.2.2

(29) 日本特許庁 前掲注 [25] 2.2.4 (2)

(30) 日本特許庁 前掲注 [25] 2.2.4 (3)

(31) 日本特許庁（1997）『特定技術分野の審査の運用指針』

(32) 日本特許庁 前掲注 [31] 1.1 (3)

(33) 日本特許庁 前掲注 [31] 2.2.3 (4)

項に記載された事項が上記のようなデータ構造を特定しており、上記処理により課題が解決されている場合が挙げられている⁽³⁴⁾。

また、課題解決手段が自然法則を利用した手段であるといえるための例示として、その解決手段が（i）ハードウェア資源に対する制御又は制御に伴う処理、（ii）対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理、（iii）ハードウェア資源を用いて処理することである場合が挙げられている⁽³⁵⁾。ただし、解決手段が自然法則を利用した手段であってもその手段が「コンピュータを用いて処理すること」のみである場合、「媒体にプログラム又はデータを記録すること」のみである場合、又は、「コンピュータを用いて処理すること」及び「媒体にプログラム又はデータを記録すること」のみである場合には「発明」とはしないとされている⁽³⁶⁾。

なお、留意事項として、請求項に係る発明がコンピュータを用いて処理を行うものであっても、請求項に置いて、コンピュータのハードウェア資源がどのように（how to）用いられて処理されるかを直接的又は間接的に示す具体的な事項が記載されていない場合には、その処理は「コンピュータを用いて処理すること」に該当することが挙げられている⁽³⁷⁾。

ソフトウェア関連発明のカテゴリーについては、「プログラム」、「データ信号（列）」、あるいは、「データ構造」として特許請求された場合には、「物」のカテゴリーか「方法」のカテゴリーかが不明確であるので、特許法第 36 条第 6 項第 2 号（明確性要件）違反となるとされている⁽³⁸⁾。

3.1.6 コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準（現行・2000 年）⁽³⁹⁾

ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」となる基本的な考え方として、（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」場合には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」であり、（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」とされている⁽⁴⁰⁾。また（1）の説明として、「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」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

⁽³⁴⁾ 日本特許庁 前掲注 [31] 2.2.3 (4)

⁽³⁵⁾ 日本特許庁 前掲注 [31] 2.2.1 ③

⁽³⁶⁾ 日本特許庁 前掲注 [31] 2.2.1 ④

⁽³⁷⁾ 日本特許庁 前掲注 [31] 2.2.3 (2)

⁽³⁸⁾ 日本特許庁 前掲注 [31] 1.3 (3)

⁽³⁹⁾ 日本特許庁（2000）『特許・実用新案審査基準』第Ⅶ部第 1 章

⁽⁴⁰⁾ 日本特許庁 前掲注 [39] 第Ⅶ部第 1 章 2.2.1

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されている。

さらに、「自然法則を利用した技術的思想の創作である例」として、請求項に係る発明が、(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) 対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものに当たる場合が挙げられている⁽⁴¹⁾。

また、ソフトウェア関連発明のカテゴリーとして、コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、「物の発明」として請求項に記載することができる⁽⁴²⁾。

3.2 BM 関連発明についての審査基準

日本において、純粹 BM 発明については、特許法の発明の定義上「自然法則を利用した」ものに当たらないため、保護適格性が否定されている⁽⁴³⁾。しかしながら、BM 関連発明であっても、コンピュータのハードウェア資源を用いて処理を行うなどの要件を満たすものであり、ビジネス用コンピュータ・ソフトウェアという観点からの発明であれば、CS 関連発明として特許の対象となり得るとされている⁽⁴⁴⁾⁽⁴⁵⁾。

本節では、そのような BM 関連発明の保護適格性に関する審査基準の経緯を確認する。

3.2.1 一般審査基準「発明の成立性」(1972年)⁽⁴⁶⁾

当該基準においては、「発明の成立性」において、自然法則を利用した技術的思想とは、自然界において経験によって見出される一定の因果関係を決定的に利用している一定の目的を達成するための手段としての思想、ただし、人間の精神活動を利用しているものは除く、とされている⁽⁴⁷⁾。さらに、目的達成のための手段の一部または全部に、経済法則、社会現象など自然法則あるいは自然現象以外のものの認識を利用したものは、自然法則を利用していないものであり、発明として成立することができないとされている⁽⁴⁸⁾⁽⁴⁹⁾。

(41) 日本特許庁 前掲注 [39] 第Ⅶ部第1章 2.2.2 (注)

(42) 日本特許庁 前掲注 [39] 第Ⅶ部第1章 1.1.1 (2)(b)

(43) 日本特許庁 前掲注 [39] 第Ⅱ部第1章 1.1 (4)

(44) 日本特許庁 (1999)

『ビジネス関連発明に関する審査における取り扱いについて』
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/bisinsa.htm

(45) 日本特許庁 前掲注 [5] 第Ⅱ部第1章 1.1 (4)(留意事項)

(46) 日本特許庁 (1972) 『一般審査基準』「発明の成立性」

(47) 日本特許庁 前掲注 [46] 3.3 1.

(48) 日本特許庁 前掲注 [46] 4.2 I-4

(49) 日本特許庁 前掲注 [46] 4.2 I-4-1

3.2.2 特許・実用新案審査基準（1993年）⁽⁵⁰⁾

ここでは、自然法則利用していないものが、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）、人為的な取り決め、数学上の公式、人間の精神活動、を利用しているときは、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しないものとして挙げられている⁽⁵¹⁾。さらに、「請求項に係る発明に自然法則を利用し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する。どのような場合に、全体として自然法則利用したものとするかは、技術の特性を考慮して判断する。」とされている⁽⁵²⁾。

3.2.3 特許・実用新案審査基準（現行・2000年）

現行審査基準では、「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）、人為的な取り決め（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」とされている⁽⁵³⁾。

また留意事項として、「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」ことを挙げている⁽⁵⁴⁾。

4. 米国における審査・運用の経緯

米国においては、特許法 101 条に保護適格性の規定が設けられている。当該規定では、「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で有用な改良を発明又は発見をした者は、本章の条件および要件にしたがう限りにおいて、特許を受けることができる。」とされている⁽⁵⁵⁾⁽⁵⁶⁾。

⁽⁵⁰⁾ 日本特許庁（1993）『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部第1章

⁽⁵¹⁾ 日本特許庁 前掲注 [50] 第Ⅱ部第1章 1.1 (4)

⁽⁵²⁾ 日本特許庁 前掲注 [50] 第Ⅱ部第1章 1.1 (4)

⁽⁵³⁾ 日本特許庁 前掲注 [39] 第Ⅱ部第1章 1.1 (4)

⁽⁵⁴⁾ 日本特許庁 前掲注 [39] 第Ⅱ部第1章 1.1 (4)(留意事項)

⁽⁵⁵⁾ 日本特許庁 『アメリカ合衆国特許法』（訳）

http://www.ipo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf

⁽⁵⁶⁾ 35 U.S.C. 101 「Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.」

また、現在の保護適格性に関する審査基準は、*Bilski* (CAFC) 判決⁽⁵⁷⁾後に出された「101条の保護適格性の審査についての暫定審査指針」⁽⁵⁸⁾ (2009年) 及び *Bilski* (最高裁) 判決⁽⁵⁹⁾後に出された「*Bilski v. Kappos* 事件からみた方法クレームの保護適格性判断についての暫定ガイダンス」⁽⁶⁰⁾ (2010年) が適用されている。

一方で、米国は判例法の国であるため、審査・運用の経緯については過去の判例を参照し確認することも重要である。

そのため、本章では、現在適用されている審査基準・指令及び過去の判例を確認し、米国の保護適格性に関する審査・運用の経緯を見ていくこととする。

4.1 審査基準・指令

米国特許商標庁(以下、USPTO とする。)における審査基準については、MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) がある。しかしながら、近年は保護適格性の判断基準が流動的であったため、MPEP を直接に修正する前に暫定的なガイドラインまたは指令が出され、審査官はこれらの暫定版に従って審査するよう指示されている⁽⁶¹⁾。

そのため本節では、現在保護適格性の判断に適用されている暫定審査指令を見ていくことで、米国での審査基準を確認することとする。

なお、暫定審査指針とは異なるが、USPTO が 2010 年 1 月 26 日に「コンピュータ読み取り可能な媒体の保護適格性 (Subject Matter Eligibility of Computer Readable Media)」⁽⁶²⁾ という通達を出している。当該通達は、CS 関連発明の保護適格性に関する記述を含むものであるため、ここで併せて見ることにする。

4.1.1 101 条の保護適格性の審査についての暫定審査指針 (2009 年)

本指針は *Bilski* (CAFC) 判決後に、101 条の保護適格性の審査について示された暫定審査指針である。

ここでは、方法クレームについての保護適格性の審査は、*Bilski* (CAFC) 判決で示された「MOT (Machine Or Transformation)」テストを適用し判断すべきとされている。また、それまで機械、製造物、組織物のクレームについて実

⁽⁵⁷⁾ *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008)

⁽⁵⁸⁾ USPTO (2009) 『Interim Examination Instructions For Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C. § 101』
http://www.uspto.gov/patents/law/comments/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf

⁽⁵⁹⁾ *Bilski v. Kappos* 前掲注 [2]

⁽⁶⁰⁾ USPTO (2010) 『Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claim in View of *Bilski v. Kappos*』
http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf

⁽⁶¹⁾ AIPPI (2010) 『コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書』第3章II 4.1 p.91

⁽⁶²⁾ USPTO (2010) 『Subject Matter Eligibility of Computer Readable Media』
http://www.uspto.gov/patents/law/notices/101_crm_20100127.pdf

用的応用があるか否かを判断するための手法として用いられていた、State Street Bank 事件及び AT&T 事件において示された「useful, concrete, tangible result」テストを Bilski (CAFC) 判決が否定したことから、当該テストを用いない手法に修正している⁽⁶³⁾。

審査手順についてはつぎのように示されている⁽⁶⁴⁾。

1. クレームの意味を判断する。

最初に、クレーム全体として (as a whole) の意味を合理的範囲で最も広い解釈 (broadest reasonable interpretation) 基準に従って判断しなければならない⁽⁶⁵⁾。

2. クレームが全体として、発明の 4 つのカテゴリの一つの範疇に入るかどうかを判断する⁽⁶⁶⁾。

当該判断に当たっては、ステップ 1 を実行する。

ステップ 1：クレームが 4 つの特許可能な主題のカテゴリ（方法、機械、生産物 (manufacture)⁽⁶⁷⁾又は組成物) のひとつに向けられているか。向けられていない場合には、クレームは保護適格性を有さず、101 条に基づいて拒絶されるべきである。また、法定カテゴリの一つに該当しないクレームの非限定的な例はつぎのとおりである⁽⁶⁸⁾。

- i. 信号伝送の一般的な形式（例えば、伝搬する電気信号または電磁気信号そのもの)
- ii. 自然発生の生物
- iii. 人間そのもの
- iv. 二当事者間の法的契約合意
- v. ルールの集合で定義されたゲーム
- vi. コンピュータ・プログラムそのもの

VII. 会社

法定の具象と非法定の具象との両方をカバーするクレーム（明細書を参酌し、かつ、当業者を考慮して読まれた場合の、合理的範囲でのもっとも広い解釈において）は、特許保護適格性がない主題を包含するので非法定手段に向けられたものである。そのようなクレームは、ステップ 1 をパスせず、少なくともこの理由により、101 条に基づいて拒絶されるべきである。例えば、コンパクトディスクまたは搬送波と読めるコンピュータ読み取り可能な媒体のクレームは、非法定主題をカバーするので、非法定主題に向けられているという理由で、101 条に基づいて拒絶

⁽⁶³⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 I 4) pp.88-89

⁽⁶⁴⁾ 本指令の訳については、AIPPI 前掲注 [61] に添付されている「101 条の保護適格性の審査についての暫定審査指針（仮訳）」を参照

⁽⁶⁵⁾ USPTO 前掲注 [58] III 1.

⁽⁶⁶⁾ USPTO 前掲注 [58] III 2.

⁽⁶⁷⁾ 筆者注 本稿では、「manufacture」は統一して「製造物」と訳している。

⁽⁶⁸⁾ USPTO 前掲注 [58] I 1.

されるべきである。

さらに、審査を効率的に行うために、明細書から、クレームが法定カテゴリーの範疇に入るよう補正可能であると判断される場合は、実用的応用を評価するためにステップ 2 に進むことが好ましい。

ステップ 2：クレームは、判例により認識された例外（抽象的アイディア、メンタルプロセス、あるいは、自然法則又は自然現象の実質的に全ての実用的応用(先取り)を全体的に包含するか、または、クレームは、判例上認識された例外の特定の实用的応用にあたるか。クレーム主題が判例上認識された例外に全体的に向けられたものであれば、クレームは、特許保護適格性がなく、101 条の下で拒絶されるべきである⁽⁶⁹⁾。しかし、判例上認識された例外の特定の实用的応用に限定されたクレームは、特許保護適格性がある。「実用的応用」は、判例上認識された例外が、現実世界の製品または方法にどのように適用されるかに関連し、その発明が達成する結果に関連するものではない。主題が、現実世界の用途を持つ特定の实用的応用にまで具現化されたときに、クレームされた実用的応用は、主題が抽象的でなく、純粹に精神的なものではなく、自然法則または自然現象の実質的に全ての応用を包含する（先取りする）ものでもない、ということの証拠となる。

3. クレームが全体として判例上の例外（抽象的アイディア、自然法則、又は自然現象）の特定の实用的応用に向けられているか、または、そっくりそのまま判例上の例外に向けられているか、を判断する⁽⁷⁰⁾。

当該判断に当たっては、ステップ 2 を参照して行う。

- a. 物 (Products)

クレームに、判例により法定主題の例外とされた主題がクレームに存在せず、かつ、クレームが前記ステップ1を満たす場合は、そのクレーム主題は法定主題である（特許保護適格性がある）。クレーム中に判例上の例外が存在する場合は、そのクレームが、判例上例外の実用的応用であると評価されるための構造的限定を含んでいるかを判断する。現実世界の用途がある人造の実体的具象は、実用的応用があることの証拠となる。クレームが、実体のある具象を記載していない場合（実用的応用がない場合）は、そのクレームを、非法定主題であるとして拒絶せよ。クレームが実体のある具象を記述している場合は、次のステップとして、そのクレームが、判例上の例外の実質的に全ての実用的応用をカバーしていないか（先取りの特別な発生がないか）を確認する。クレームが特定の实用的応用に限定されている（すなわち先取りが発見されない）場合は、クレームは法定主題である。判例上の例外

⁽⁶⁹⁾ USPTO 前掲注 [58] I 2.

⁽⁷⁰⁾ USPTO 前掲注 [58] III 3.

の実質的に全ての実用的応用がカバーされるという理由で先取りが発見されたら、クレームは非法定主題であるから、101条に基づいて拒絶されるべきである。

b. 方法 (Processes)

この暫定指令の遂行を簡略にするために、全ての方法クレームについて MOT テストを実行せよ。効率化のために、最初に、たいていの場合に特定の技術分野において満たされる機械条件または変換条件 (M または T) が存在するかについて、クレームを評価することを推薦する。なぜならば、一つの条件が一旦満たされたら、クレームを他の条件について評価する必要がないからである。例えば、機械または電気の分野においては、方法が機械で実行されることが多いが、化学分野においては、方法が物質の変換を生じさせることが多い。

機械および変換のいずれも存在しない場合は、そのクレームは法定のプロセスに該当しないので、クレームを非法定主題であるとして拒絶する。機械または変換が存在する場合は、機械又は変換が「特定の」ものであるかを判断せよ。

機械または変換される物が全ての機械または全ての物の変換を含む場合、および/または、機械または変換される物が特定できない場合は、その機械または変換される物は「特定」ではない。クレームが法定のプロセスとは認められず非法定主題であるという理由でクレームを拒絶する。

特定の機械または特定の物の特定の變換が見つかったら、その特定の機械または変換が2つの命題を満たすか確認せよ。すなわち、(1) その特定の機械の使用または特定の物の特定の變換が、例えば単なる使用分野の限定を超えるものの中にある等、意味のある限定を含むかを確認せよ。(2) その特定の機械の使用または特定の物の特定の變換が、重要でない課題解決外活動を超えるものを含むかを確認せよ。特定の機械または変換が見つからず、出願人の開示から、クレームが特定の機械または変換を含むように補正が可能であると思われる場合は、審査の効率化のために、前記 2 つの命題も判断されるべきである。

2つの命題が確認されたら、クレームは法定のプロセスである。2つの命題が満たされなければ、クレームが法定のプロセスとは認められず非法定主題であるという理由でクレームを拒絶せよ。

現実世界の用途が存在しなかったり、数学的アルゴリズム、自然法則または自然現象の実質的に全ての実用的応用を先取りするほどにクレーム方法が抽象的すぎたり大雑把すぎるか否かを検討

することにより、MOT テストが正しくなされたことを確認せよ。
これらのいずれの場合においても、クレームは保護適格性がなく、
MOT テストをパスするべきではなかったものである。

4. 主題の保護適格性についての分析が完了したら、101 条に基づく有用性、
法定および非法定の二重特許、112 条の充足性、102 条に基づく新規性、
および、103 条に基づく非自明性を含む、クレームの実体についての完
全な審査を続けよ⁽⁷¹⁾。

4.1.2 コンピュータ読み取り可能な媒体の保護適格性 (2010 年)

本通達では、クレームの明細書に一致した合理的で最も広い解釈
(broadest reasonable interpretation) により、コンピュータ読み取り可能
な媒体は、特に明細書に定義がない場合、非一時的な実体のある媒体と、一
時的な伝搬信号そのものとの両方の態様をカバーするとして扱われること
が示されている。さらに、当該両方の態様をカバーしてしまうと、信号その
ものをカバーすることとなり、そのクレームは非法定主題であるとして、特
許法 101 条に基づいて拒絶されなければならないとされている。そのため、
当該両方の態様をカバーするコンピュータ読み取り可能な媒体に係るクレ
ームには、信号そのものを包含することを理由に非法定主題とされないよう、
「非一時的 (non-transitory)」という限定を追加し、法定主題のみをカバー
するように限定を加えることを推奨している。

4.1.3 Bilski v. Kappos 事件からみた方法クレームの保護適格性判断についての暫定 ガイダンス (2010 年)

本ガイダンスは、Bilski (最高裁) 判決において、MOT テストが方法ク
レームの保護適格性を判断するための唯一の基準ではないとされ、さらに判
決に係るクレームは「抽象的アイディア」であるため、判例で認められた例
外に該当することからその保護適格性を否定したことを受け、前暫定指針を
差し替えるものである。本ガイダンスでは、Bilski (最高裁) 判決が MOT
テストを方法クレームの保護適格性を判断するための唯一の基準ではない
とした一方で、有益かつ重要なテストである認めていることを受け、クレ
ームが抽象的アイディアに該当するか否かの判断に MOT テストを含むことと
している。

当該暫定ガイダンスの概要はつぎのとおりである⁽⁷²⁾。

抽象的アイディアに該当するかを判断するために考慮すべき要素⁽⁷³⁾

⁽⁷¹⁾ USPTO 前掲注 [58] III 4.

⁽⁷²⁾ JETRO NY (2010) 『USPTO、方法クレームの特許適格性判断に関する暫定
ガイダンスを公表』参照

http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/100728.pdf

⁽⁷³⁾ USPTO 前掲注 [60] p.8

- A クレームの方法が特定の機械や装置を含むか、又はそれにより実施されるものであるか (Yes の場合には抽象的アイデアに該当しない可能性が高く、No の場合には該当する可能性が高い)。
- B クレームの方法の実施により、特定の物に変化を来すことになるか、又はかかる変化に関連するものであるか (Yes の場合には抽象的アイデアに該当しない可能性が高く、No の場合には該当する可能性が高い)。
- C クレームの方法の実施が、特定の機械、装置、又は変換に関連しないにもかかわらず、自然法則を利用するものであるか (Yes の場合、抽象的アイデアに該当しない可能性が高い)。
- D クレームの方法の実施に際して、一般概念 (例えば、原理 (principle)、理論 (theory)、計画 (plan)、又は構想 (scheme)) が関与するか (かかる一般概念が存在する場合、抽象的アイデアに該当する手がかり (clue) となる)。

特許適格性の判断 ⁽⁷⁴⁾

- ・ 方法クレームが抽象的アイデアに該当するかの判断は、該特許出願に関連する上記要素の一つ一つを比較考量 (weigh) して決めなければならない。
- ・ 一つの要素の存否をもって結論を導くことなく、関連要素を比較考量し、クレームが全体として抽象的アイデアに該当するかを適切に判断しなければならない。
- ・ 全ての要素を考慮した上で、方法クレームが抽象的アイデアそのものを対象とするものではないと判断される場合、当該クレームは 101 条に基づく特許適格性を満たすものとして、他の特許要件 (新規性 (102 条)、非自明性 (103 条)、明細書の記載要件 (112 条) 等) を審査しなければならない。101 条は特許性判断の「粗ふるい」と考えるべきであり、クレームが真に「抽象的」である場合を除いて、他の条項が特許性を判断する典型的で主要なものとなる。
- ・ 101 条違反で拒絶する場合、審査官は関連する要素を指摘した上で、明確かつ合理的な裏付けを提供しなければならない。
- ・ 出願人は、方法クレームが抽象的アイデアではない理由を説明する機会が与えられる。

4.2 判例

米国は判例法の国である。そのため、これまでの判例がどのように推移してきているかを確認することで、法解釈の経緯をたどることができる。そこで、本節では、米国でのこれまでの判例を見ていくことで、現在までの、CS 関連発明および BM 関連発明についての審査・運用の経緯を確認する。

⁽⁷⁴⁾ USPTO 前掲注 [60] p.9

4.2.1 Hotel Security Checking 第2地区連邦高裁判決（1908年）⁽⁷⁵⁾

本件は、ホテルやレストランにおけるウェイターやキャッシャーによる不正や横領を防止するための帳簿管理方法特許の新規性及び保護適格性が争われた事件である。

本件において裁判所は、本件特許は新規性を欠くため、特許は無効であるとした。さらに、単に抽象的なものは特許法上の発明（art）とはいえ、実施の手段から切り離されたビジネス処理システムは発明とは言えないとし、保護適格性も否定した。

本判決以後、一般にビジネス方法に関する発明は特許の対象とならないという、いわゆる「ビジネス方法除外の原則（business method exception）」が確立されたとされている⁽⁷⁶⁾。これにより、当該原則は、USPTOの審査基準706の03(a)においても、ビジネス方法は特許法の保護対象に該当しないと明示されていたことなどから、長年の間常識とされていた。なお、当該基準の記載に関しては、後の1998年State Street Bank判決より少し前に削除されている。

4.2.2 Benson 最高裁判決（1972年）⁽⁷⁷⁾

本件では、2進法10進法を純粋な2進法へ変換する数学的アルゴリズムに関する方法クレームの保護適格性が争われた。

CCPAはこれに対し、問題となったクレーム8は機械で実行される方法であってメンタルプロセスではない、また、クレーム13に係る方法は非常に高速で実行されなければ意味がなく、デジタルコンピュータによる利用以外には実用的応用がなく、機械の内部動作を向上させる以外に実用的価値がないという理由で、工業的技術または実用的技術ではないとして保護適格性を肯定した。

しかしながら、最高裁は、Bensonの数式は、デジタルコンピュータとの関連を除けば実質的に実用的応用（practical application）を含んでおらず、これに特許を与えたとすると数式を先取り（pre-empt）することとなり、事実上アルゴリズム自体を特許することにつながるため、特許され得ないとし、保護適格性を否定した⁽⁷⁸⁾⁽⁷⁹⁾。

⁽⁷⁵⁾ Hotel Security Checking v. Lorraine, 160 F.467 (2nd Cir. 1908)

⁽⁷⁶⁾ 呉斌(2005)「ビジネス方法の特許に関する一考察」『現代社会文化研究 No.32』新潟大学

http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp:8080/dspace/bitstream/10191/1117/1/18_0183.pdf

⁽⁷⁷⁾ Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972)

⁽⁷⁸⁾ Gottschalk v. Benson 前掲注 [77] ; It is conceded that one may not patent an idea. But in practical effect that would be the result if the formula for converting BCD numerals to pure binary numerals were patented in this case. The mathematical formula involved here has no substantial practical application except in connection

4.2.3 Flook 最高裁判決 (1978 年) ⁽⁸⁰⁾

本件は、触媒を用いた炭化水素の化学変換のプロセスに関する警戒限界値を更新する方法クレームの保護適格性が争われた事件である。

最高裁は、Flook のクレームは新規な特徴である数式を特定の分野に応用したものであるが、実質的に数学的アルゴリズムを先取り (pre-empt) するものであるとして、保護適格性を否定した。また、解法を得た後の活動 (post-solution activity) は、保護適格性のない主題を保護適格性のあるものとするためには貢献し得ないとした⁽⁸¹⁾。

4.2.4 Chakrabarty 最高裁判決 (1980 年) ⁽⁸²⁾

本件では、石油を分解する、生きているバクテリアの保護適格性が争われた。

最高裁は、議会は「人によって創られる全てのもの」を法定主題として意図していたとし⁽⁸³⁾、本件に係るバクテリアの保護適格性を認めた。なお、本件判決において、上記の法定主題に関する意図があったことは、特許法 101 が何の制限もないことや全ての発見を包含するものではなく、自然法則や抽象的アイディア、自然現象は判例からも保護適格性がないことを確認している⁽⁸⁴⁾。

4.2.5 Diehr 最高裁判決 (1981 年) ⁽⁸⁵⁾

本件は、アルゴリズムを包含するクレームが、アルゴリズムを包含するという理由だけで、保護適格性が否定されるかが争われた事件である。

本件のクレームは、デジタルコンピュータを用いて、ゴムの成型処理を制御する方法であった。また、クレーム中にアレニウスの方程式を用いて最適な加硫時間をコンピュータにより反復計算するステップと、計算結果に基づいて「モールドを開ける」という物理的ステップとが記載されていた。

USPTO の審査官、審判部が本件クレームはコンピュータ・プログラムの

with a digital computer, which means that if the judgment below is affirmed, the patent would wholly pre-empt the mathematical formula and in practical effect would be a patent on the algorithm itself.

⁽⁷⁹⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 III 1.1)(1) pp.99-100

⁽⁸⁰⁾ Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)

⁽⁸¹⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 III 1.2)(1) p.102

⁽⁸²⁾ Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)

⁽⁸³⁾ Diamond v. Chakrabarty 前掲注 [82]; The Committee Reports accompanying the 1952 Act inform us that Congress intended statutory subject matter to "include anything under the sun that is made by man."

⁽⁸⁴⁾ Diamond v. Chakrabarty 前掲注 [82]; This is not to suggest that § 101 has no limits or that it embraces every discovery. The laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas have been held not patentable.

⁽⁸⁵⁾ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)

保護を求めるものであり法定主題でないとしたのに対し、CCPA はコンピュータが含まれているという理由のみで非法定主題とされることはないとした。また、CCPA は、本件クレームは数学的アルゴリズムそのものではなく、ゴム製品の成形において生じた実際的な問題を解決することによってゴム製品を成形するための改良された産業上のプロセスに向けられているとして本件クレームの保護適格性を肯定した。

最高裁は、CCPA の判断を支持し、「アルゴリズムを包含するクレームは、アルゴリズムを包含するという理由だけで特許性を否定されず、そのクレームに関するシステムあるいは方法全体として特許性があれば特許され得ると」判示した⁽⁸⁶⁾⁽⁸⁷⁾⁽⁸⁸⁾。

また、最高裁は、クレームは全体 (as a whole) として考慮されなければならないことを明示した⁽⁸⁹⁾。

4.2.6 Abele CCPA 判決 (1982 年) ⁽⁹⁰⁾

本件では、平均値からのデータの分散を図形的に表示するプロセスを記載した方法クレームの保護適格性が争われた。本件で争われたクレームは上記のクレームと当該データを「コンピュータ断層スキャナによって 2 次元フィールドにあらわされた X 線減衰データ」に限定したクレームであった。

USPTO の審判部は、先の判例⁽⁹¹⁾⁽⁹²⁾で CCPA によって示されていた 2 段階テストを用いて、本件クレームの保護適格性を否定した。

これに対し、CCPA は 2 段階テストの第 2 ステップを修正した上で、本件クレームのうち、データを「コンピュータ断層スキャナによって 2 次元フィールドにあらわされた X 線減衰データ」に限定したクレームについては、X 線ビームの生成および検出並びに表示のステップは、明らかに法定主題であるとして、本件クレームの保護適格性を肯定した⁽⁹³⁾。

修正された 2 段階テストはつぎのとおりである。

第 1 ステップにおいて、クレームに数学的アルゴリズムが直接的または間

⁽⁸⁶⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 III 1.3)(1) pp.103-104

⁽⁸⁷⁾ *Diamond v. Diehr* 前掲注 [85] ; Our earlier opinions lend support to our present conclusion that a claim drawn to subject matter otherwise statutory does not become nonstatutory simply because it uses a mathematical formula, computer program, or digital computer.

⁽⁸⁸⁾ *Diamond v. Diehr* 前掲注 [85] ; It is now commonplace that an *application* of a law of nature or mathematical formula to a known structure or process may well be deserving of patent protection.

⁽⁸⁹⁾ *Diamond v. Diehr* 前掲注 [85] ; In determining the eligibility of respondents' claimed process for patent protection under § 101, their claims must be considered as a whole.

⁽⁹⁰⁾ *In re Abele*, 684 F.2d 902 (CCPA1982)

⁽⁹¹⁾ *In re Freeman*, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978)

⁽⁹²⁾ *In re Walter*, 618 F.2d 758 (CCPA 1980)

⁽⁹³⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 III 1.6)(1) pp.109-110

接的に含まれているか否かを判断し、含まれている場合は、第 2 ステップにおいて、用途分野の限定または非本質的な *post-solution activity* を超えた限定によってアルゴリズムの応用範囲の外縁が確定されているという条件の下で、当該アルゴリズムが、いかなる態様であれ、具体的な物理的構成要素またはプロセスステップに応用されているか否かを判断することとなる。この結果、具体的な物理的構成要素またはプロセスステップへの応用がなければ、クレーム主題の保護適格性は否定される⁽⁹⁴⁾。

本件判決の後、第 2 ステップについて比較的緩い解釈がなされたことにより、1980 年代に多くの CS 関連発明が特許された。

しかしながら、1990 年に入ると、USPTO が第 2 ステップを、「クレームから数学的アルゴリズムを除き、数学的アルゴリズムを除いても法定主題であるか否かを決定する」と変形した *otherwise statutory* テストを採用するようになった。その後、当該 *otherwise statutory* テストを適用することにより、ほとんどの CS・BM 関連発明は非法定主題とされ、特許を受けることが困難となった⁽⁹⁵⁾。

4.2.7 Alappat CAFC 判決 (1994 年)⁽⁹⁶⁾

本件では、争われているクレームが *means plus function* 形式で記載されており、クレームの主題が非法定主題である数学的アルゴリズムであるか、法定主題である機械であるかという点が争点となった。

CAFC は、同時期に *means plus function* の解釈について Donaldson 事件⁽⁹⁷⁾において審理を行った。当該審理により CAFC は、*means plus function* クレームおよび *step plus function* クレームは、明細書に開示されたものおよびその均等物であるという解釈を示した。

その後、本件において CAFC は Donaldson 判決の教示に基づいて当該クレームを解釈し、当該クレームの主題は機械に該当するとして保護適格性を認めた⁽⁹⁸⁾。

また、CAFC は 101 条の要件を判断する際には、クレーム主題が全体として、実質的には自然法則、自然現象または抽象的アイディアにすぎない、実体のない数学的概念(数学的公式、数学的方程式、数学的アルゴリズム等)に該当するか否かを判断しなければならないとしている⁽⁹⁹⁾。このことから、クレームは全体として考慮されなければならないということを確認することで、*otherwise statutory* テストを間接的に否定することとなった。

⁽⁹⁴⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 III 1.6)(3) pp.110-112

⁽⁹⁵⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 I 2) pp.84-85

⁽⁹⁶⁾ *In re Alappat*, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994)

⁽⁹⁷⁾ *In re Donaldson*, 29 USPQ 2d. 1845 (Fed. Cir. 1994)

⁽⁹⁸⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 III 1.7)(1) p.112

⁽⁹⁹⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 I 3) pp.85-87

さらに、CAFCは判決において、後に **State Street Bank** 判決⁽¹⁰⁰⁾および **AT&T** 判決⁽¹⁰¹⁾で明らかにされる有用、具体的かつ実体のある結果 (**useful, concrete and tangible result**) に言及している⁽¹⁰²⁾。

4.2.8 **State Street Bank CAFC** 判決 (1998年) ⁽¹⁰³⁾

本件では、**means plus function** 形式で記載された投資信託を管理するためのデータ処理システムの保護適格性が争いとなった。

地裁は2段階テストに基づき法定主題には当たらないとし、また、もう一つの理由として、いわゆる「数学的アルゴリズムの例外」および「ビジネス方法の例外」の基準に基づいて保護適格性を否定した。

これに対し、CAFCは、クレームが数学的アルゴリズム又はビジネス方法を含むという理由だけでクレームの保護適格性を否定することはできないと判示し、本件クレームは101条に定義される法定主題に該当するとして保護適格性を認めた。さらに、「ビジネス方法の例外」基準は、不適切 (**ill-conceived**) であると断定し、ビジネス方法は、1952年の特許法改正以降、他の方法に適用されるものと同じ特許要件で判断されるべきであるとしている。なお、当該「ビジネス方法の例外」基準については、上記のように一般には **Hotel Security Checking** 判決によって確立されたとされていたが、このことについてCAFCは、「**Hotel Security Checking** 判決は、新規性と発明の欠如によって無効としているのであり、特許の主題が不適切であったことを理由としていない」として、**Hotel Security Checking** 判決でも「ビジネス方法の例外」基準を確立していないと述べた。

また、CAFCは2段階テストを疑問視し、**Alappat** 判決で言及された **useful, concrete and tangible result** テストを、保護適格性の判断基準として示した⁽¹⁰⁴⁾。

4.2.9 **AT&T CAFC** 判決 (1999年) ⁽¹⁰⁵⁾

本件は、長距離通信事業間の請求処理に関する方法について保護適格性を有するか否かが争われた事件である。

CAFCは、本件クレームは「有用、具体的かつ実体のある結果」をもたらすものであるとして、101条の法定主題に該当するとし、保護適格性を肯定した。

State Street Bank 判決では、争いとなったクレームがシステムに係るものであり、その判決の射程が方法クレームに及ぶのかが不明であった。これ

⁽¹⁰⁰⁾ **State Street Bank v. Signature**, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

⁽¹⁰¹⁾ **AT&T v. Excel Communications**, 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999)

⁽¹⁰²⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第3章Ⅲ1.7)(3) pp.115-116

⁽¹⁰³⁾ **State Street Bank v. Signature** 前掲注 [99]

⁽¹⁰⁴⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第3章Ⅲ1.10)(1), (3) pp.117-118, pp.119-120

⁽¹⁰⁵⁾ **AT&T v. Excel Communications**, 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999)

に対し、本件クレームは方法クレームであり、CAFC は明示的であるか黙示的であるかに関わらず、101 条の法定主題の範囲はクレームの形態（装置か方法か）に関わらず同一であるとし、Alappat 判決および State Street Bank 判決における CAFC の判示事項を方法クレームにも適用できるとした⁽¹⁰⁶⁾。

4.2.10 Comiskey CAFC 判決（2007 年）⁽¹⁰⁷⁾

本件では、片務文書に関する強制的仲裁方法のクレームについての保護適格性が問題となった。当該クレームは純粋ビジネスモデルの主題がクレームされており、CAFC は、実質的にメンタルプロセスのみが記載された方法クレーム 1, 32 およびこれらの従属クレームの保護適格性を否定した。その一方で、“module” などのフレーズを含むシステムクレーム 17, 46 およびこれらの従属クレームについては、機械の使用を含む可能性があるとして、101 条の充足性を審査するように USPTO へ事件を差し戻した。

なお、本件は、USPTO の審査および審判の段階で 101 条に基づく拒絶がなかったにも関わらず、CAFC が 101 条の非充足を指摘した点においても注目された⁽¹⁰⁸⁾。

4.2.11 Nuijten CAFC 判決（2007 年）⁽¹⁰⁹⁾

本件は、一時的な伝搬信号についてのクレームが保護適格性を有するか否かが争われた事件である。

CAFC は Flook 判決にしたがえば、法定主題の外縁は、特許法の要件（クレームされた発明は「機械」、「方法」、「製造物」若しくは「組織物」であるかと、その発明は「新規」で「有用」であるか）にしたがって決められるべきであるとした。これによると、一時的な伝搬信号は、101 条に規定された法定カテゴリー（機械、方法、製造物、組織物）のいずれにも属さないのので、保護適格性を有しないと判示した⁽¹¹⁰⁾。

4.2.12 Bilski CAFC 判決（2008 年）⁽¹¹¹⁾

本件では、消費財のリスクヘッジ方法に関するいわゆる純粋ビジネスモデルのクレームが保護適格性を有するか否かが争われた。

CAFC は、本判決において、保護適格性の判断に関する今までのテストについて、不十分であるとした。さらに、過去の最高裁判例に基づいて、方法クレームが 101 条の下で保護適格性のある「方法」であると認められるためには、(1)特定の機械又は装置に結び付けられていること、または、(2)その

⁽¹⁰⁶⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 III 1.11)(1) pp.120-121

⁽¹⁰⁷⁾ In re Comiskey, 499 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2007)

⁽¹⁰⁸⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 III 1.12)(1) p.122

⁽¹⁰⁹⁾ In re Nuijten, 500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007)

⁽¹¹⁰⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 III 1.13)(1),(3) p.125, p.126

⁽¹¹¹⁾ In re Bilski 前掲注 [57]

方法が特定の対象物を異なる状態または物に変換すること、のいずれかが必要であるという新しい基準である MOT (Machine Or Transformation) テストを示した。

そのうえで、CAFC は本件クレームに MOT テストを適用した場合、クレーム 1 は、物理的物体や物質の変換を何ら含まず、物理的な物体または物質を表す電子信号も含まないし、機械との結びつきもないため、保護適格性を有しないと判示した。

本件において CAFC が MOT テストの根拠とした最高裁判例の教示はつぎのとおりである。

Benson 判決：「ある物質の異なる状態または物」への変換及び転換は、特定の機械を含まないプロセスクレームの特許性に関する手がかりである。」⁽¹¹²⁾

Diehr 判決：「ある物品を他の状態又は物に変換または転化する」プロセスにおける数式の使用は、特許可能な主題を構成すると判示。⁽¹¹³⁾

Flook 判決：「[最高]裁判所が、あるプロセスが法定の定義の範囲内にあると認めるのは、そのプロセスが特定の装置に結び付いているか、又はその動作によって素材を『異なる状態又は物』に変化させるときだけであるという点で議論が可能である」⁽¹¹⁴⁾

Cochrane 判決⁽¹¹⁵⁾：「プロセスとは... 主題に対して行われてこれを別の状態又は物に変換または転化する行為又は一連の行為である」⁽¹¹⁶⁾

また、CAFC はいわゆる「ビジネス方法の例外」を否定し、**State Street Bank 判決**での判断を再確認した。

4.2.13 Bilski 最高裁判決 (2010 年) ⁽¹¹⁷⁾

本判決は、前記の Bilski (CAFC) 判決に対する上告審の判決である。

最高裁は本判決において、CAFC が示した保護適格性についての基準である MOT テストについて、有用で重要な糸口や審査のツールであるとした一方で、101 条の下においてある発明が特許可能な方法であるか否かを判断す

⁽¹¹²⁾ In re Bilski 前掲注 [57] ; “Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines.”

⁽¹¹³⁾ In re Bilski 前掲注 [57] ; holding that use of mathematical formula in process “transforming or reducing an article to a different state or thing” constitutes patent-eligible subject matter

⁽¹¹⁴⁾ In re Bilski 前掲注 [57] ; “An argument can be made [that the Supreme] Court has only recognized a process as within the statutory definition when it either was tied to a particular apparatus or operated to change materials to a ‘different state or thing’”

⁽¹¹⁵⁾ Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780 (1876)

⁽¹¹⁶⁾ In re Bilski 前掲注 [57] ; “A process is . . . an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing.”

⁽¹¹⁷⁾ Bilski v. Kappos 前掲注 [2]

る唯一のテストではないと判示した。

そのうえで、本件においてキーとなる 1 と 4 のクレームは、抽象的なアイデアに該当するため、Benson 判決、Flook 判決、Diehr 判決において非法定主題とされてきたものに該当することから、当該クレームの保護適格性を否定した。

また、最高裁は判決において、いわゆる「ビジネス方法の除外」について、特許法 101 条は「方法」からビジネス方法を除外するという広い主張を排除するとし⁽¹¹⁸⁾、先発明者であることを理由とする抗弁に関する 273 条の規定⁽¹¹⁹⁾から少なくともいくつかの場合において、ビジネス方法が 101 条の下で保護適格性を有することを確認した⁽¹²⁰⁾。

5. 欧州における審査・運用の経緯

本章では、欧州における CS・BM 関連発明の保護適格性に関する審査・運用の経緯について確認する。なお、本稿では、欧州においての動向として欧州特許庁（以下、EPO とする。）の審査・運用の経緯を述べることにする。当該経緯に関しては、現行の審査ガイドラインの確認に併せて、判例としての審決例を見ていくことにする。また、最近の動向として、2008 年に当時の EPO 長官から提出された EPO 拡大審判部への付託（G03/08）も併せて述べる。

5.1 審査ガイドライン（現行）⁽¹²¹⁾

欧州特許条約（以下、EPC とする。）では、52 条で特許可能な発明の規定（保護適格性についての規定）が置かれている。EPC52 条の内容はつぎのとおりである⁽¹²²⁾。

⁽¹¹⁸⁾ Bilski v. Kappos 前掲注 [2] ; Section 101 similarly precludes the broad contention that the term “process” categorically excludes business methods.

⁽¹¹⁹⁾ 35 U.S.C. § 273(a) Definitions.— For purposes of this section— (3) the term “method” means a method of doing or conducting business; and... (b) Defense to Infringement.— (1): In general.— It shall be a defense to an action for infringement under section 271 of this title with respect to any subject matter that would otherwise infringe one or more claims for a method in the patent being asserted against a person, if such person had, acting in good faith, actually reduced the subject matter to practice at least 1 year before the effective filing date of such patent, and commercially used the subject matter before the effective filing date of such patent.

⁽¹²⁰⁾ Bilski v. Kappos 前掲注 [2] ; But what § 273 does is clarify the understanding that a business method is simply one kind of “method” that is, at least in some circumstances, eligible for patenting under § 101.

⁽¹²¹⁾ EPO (2010) 『Guidelines for Examination in the European Patent Office』

⁽¹²²⁾ 日本特許庁 『欧州特許付与に関する条約』（訳）

http://www.ipo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/epo/pc/chap3.htm#law52

- (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) (2)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。

これに対し、EPO の現行の審査ガイドラインとして *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (2010年4月1日) (以下、審査ガイドラインとする。)がある。本節では、当該審査ガイドラインにおいて、CS・BM 関連発明がどのように扱われるとされているかを確認する。

まず、CS 関連発明にかかるコンピュータ・プログラムについては、EPC52(2)においてコンピュータ・プログラムは保護適格性を欠くものとして規定され、さらに 52 条(3)においてコンピュータ・プログラムであっても、コンピュータ・プログラムそれ自体に当たらなければ保護適格性が否定されないとされている。

当該規定について、審査ガイドラインでは、第 52 条(2)にいう一覽自体には「コンピュータ・プログラム」が含まれているが、クレームされた主題が技術的特徴を含んでいれば、第 52 条(2)及び(3)の規定による特許性除外の対象とならないとされている⁽¹²³⁾。

なお、技術的特徴に関しては、特許可能な発明についての黙示的な要件として、EPC 規則に記載されている。当該要件は、発明は技術的分野(規則 42(1)(a))に関連し、技術的課題(規則 42(1)(c))に関係し、また、保護が求められている事項をクレーム中で規定することができる技術的特徴(規則 43(1))を有する程度に、「技術的性格」のものでなければならないというものである⁽¹²⁴⁾。

さらに、審査ガイドラインでは、技術的特徴を含んでいると認められる例としてつぎのものを挙げている⁽¹²⁵⁾⁽¹²⁶⁾。

⁽¹²³⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV章 2.3.6 第 2 段落 「The basic patentability considerations in respect of claims for computer programs are in principle the same as for other subject-matter. While "programs for computers" are included among the items listed in Art. 52(2), if the claimed subject-matter has a technical character it is not excluded from patentability by the provisions of Art. 52(2) and (3)」

⁽¹²⁴⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV章 1.2

⁽¹²⁵⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV章 2.3.6 第 2 段落 訳は日本特許庁の訳を参照

⁽¹²⁶⁾ 文中、下線は筆者による。

- ① コンピュータ・プログラムによって制御されるデータ処理オペレーションは、理論的には特別の回路によって等しく実施することができ、プログラムの実行は常に、たとえば、電流といった物理的効果を有している。T1173/97によると、このような通常の物理的効果それ自体は、コンピュータ・プログラムに技術的特徴を与えるには不十分である。ただし、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、そのような通常の物理的効果を超えた更なる技術的効果を与える可能性があるば、保護適格性除外の対象とならない。この更なる技術的効果は先行技術中で知られていてもよい。コンピュータ・プログラムに技術的特徴を与える更なる技術的効果は、たとえば、プログラムの影響下にある工業的処理の制御、物理的存在を示す処理データ、又はコンピュータ自体若しくはその周辺機器の内部機能の中であって、たとえば、ある処理の効率性若しくは安全性、要求されるコンピュータ資源の管理、又は通信リンクでのデータ送信速度等に影響を与えることができるものの中に見ることができる。結果としてコンピュータ・プログラムは、そのプログラムが、コンピュータを作動させているときに、プログラムとコンピュータとの間に存在する通常の物理的相互構造を超えた更なる技術的効果を与える能力を有していれば、第 52 条(1)で意味する範囲内の発明とみなすことができる。このようなクレームは、特に第 84 条、第 83 条、第 54 条及び第 56 条並びに後述する IV 章 5.3 で示す欧州特許条約のすべての要件を充足すれば特許が付与される。このようなクレームはプログラム一覧を含むべきでないが、プログラム作動中に実行することを意図している処理が特許性を有していることを確約する、すべての特徴を定義すべきである。
- ② T 769/92(OJ 8/1995,525)によって、発明を実施するために技術的考慮が要求されるのであれば、技術的特徴の要件は充足される。このような技術的考慮はクレームされた主題に反映されていなければならない。
- ③ 技術的手段を定義又は使用する主題がクレームされていれば、第 52 条(1)で意味する発明といえる(T 258/03, OJ 12/2004,575)。

CS 関連発明に係る他の排除項目については、ガイドラインにおいてつぎのように記載されている。

① 数学的方法⁽¹²⁷⁾

これは、純粋に抽象的又は知的方法には特許性がないという原則の格別な例である。たとえば、割算の簡便な方法には特許性がないが、それに応じて作動するように構成された計算機は十分に特許性がある。電気フィルタを設計するための数学的方法には特許性がないが、この方法で設計されたフィルタは、第 52 条(2)及び(3)による特許性の除外対象とならないであ

(127) EPO 前掲注 [121] Part C IV章 2.3.3

ろう。

② 精神的行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則及び方法⁽¹²⁸⁾

これらは抽象的又は知的性質の事項の更なる例である。特に、言語を学ぶ計画、クロスワードパズルを解く方法、(遊戯の規則によって定められた抽象的実体としての)遊戯、又は商業的活動を組織するための計画は、特許を受けることができない。ただし、クレームされた主題が少なくともその計画の一部を実施するための装置又は技術的方法を特定している場合は、その計画及び装置又は方法の全体を審査しなければならない。特にクレームが、ある計画の少なくともいくつかの順序を実行するためのコンピュータ、コンピュータ・ネットワーク若しくはその他のプログラム可能な従来装置、又はそのためのプログラムを特定している場合は、「コンピュータ利用発明」として審査される。

③ 情報の提示⁽¹²⁹⁾

単に情報の内容のみで定義される情報の提示には特許性がない。これが適用されるのは、クレームが情報の提示自体(たとえば、音響信号、話し言葉、画像ディスプレイ、主題で定義される書籍、記録された音楽作品で定義される音盤、注意表示で定義される交通信号によるもの)、又は情報を提示するための方法及び装置(たとえば、指示若しくは記録された情報のみで定義される指示器又は記録装置)の何れに関するものであってもよい。ただし、情報の提示が新規な技術的特徴を有していれば、情報の媒体又は情報を提示するための方法若しくは装置に特許性のある主題が存在することもある。情報の内容から区別できる、表示についての配列又は方法は、特許性のある技術的特徴を十分に構成することができる。このような技術的特徴が存在する例としては、文字を表示するために特定のコードを使用する電信装置又は通信システム(たとえば、パルス符号変調)、測定された情報を表示するための特定方式のグラフを作成するように設計された測定装置、ステレオ録音をすることができるようにした特定の溝の形状を有する音盤、プログラムの技術的特徴を本質的に構成する言語で定義されるコンピュータデータ構造であって、そのプログラムによってデータ構造が制御されるもの(特別な場合はプログラム自体が特許可能であると予想される)(T 1194/97, OJ 12/2000, 525 参照)、及び側部に配したサウンドトラック付の透明陽面等が挙げられる。

また、審査ガイドラインには保護適格性の審査実務について、留意事項が記載されている⁽¹³⁰⁾。当該留意事項では、「第 1 に、第 52 条(2)に基づく特許性の排除は、出願が排除される主題それ自体に関する限り適用される。第 2 に、

⁽¹²⁸⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV章 2.3.5

⁽¹²⁹⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV章 2.3.7

⁽¹³⁰⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV章 2.2

審査官は、クレームの方式又は種類を無視して、クレームされた主題が、全体を考慮して、技術的性格 (Technical Character⁽¹³¹⁾) を有しているか否かを特定するためにその内容に注意を傾注すべきである。これを有していなければ、第 52 条(1)にいう発明は存在しない。第 52 条(1)にいう発明が存在するか否かの基本的認定は、主題が産業上の利用可能性があるか、新規性があるか、進歩性を含むか否かの問題とは異なる、別個の点であることにも留意しなければならない。」とされている。

保護適格性の審査に当たっては、ガイドラインに「クレームされた発明が一見して技術的性格 (Technical Character⁽¹³²⁾) を有していない場合は、第 52 条(2)及び(3)に基づき拒絶すべきである。主題がこの一见して技術的性格を有しているかについての考査に合格すれば、審査官は新規性及び進歩性の問題に進むべきである。」とされている⁽¹³³⁾。実務的には、クレームに技術的手段、例えば、コンピュータや端末等が単に含まれていれば、保護適格性は認められるであろうとされている⁽¹³⁴⁾⁽¹³⁵⁾。

BM 関連発明についての基準は上記、CS 関連発明に係る他の排除項目②を参照することで、確認する⁽¹³⁶⁾。つまり、純粋なビジネス方法は 52 条(2)、(3)によって、保護適格性を有さないが、クレームにおいてコンピュータ等を特定している場合には、CS 関連発明として審査されることとなり、保護適格性が認められうる。

当該コンピュータ等を特定している BM 関連発明の審査に関しては、Official Journal EPO (11.2007) において詳しく記載されている⁽¹³⁷⁾。ここでは、要約部分を記載しておくこととする⁽¹³⁸⁾。

(要約)

個々の特徴がクレームされた主題の技術的性質 (Technical

(131) 筆者注 本稿では、「Technical Character」は統一して「技術的特徴」と訳している。

(132) 筆者注 本稿では、「Technical Character」は統一して「技術的特徴」と訳している。

(133) EPO 前掲注 [121] Part C IV章 2.3.6 第 4 段落

(134) AIPPI 前掲注 [61] 第 4 章 II 2.1.1.2 p.183

(135) 「技術的手段を含み、ゆえに技術的特徴を有するいかなる主題も、EPC52 条(1)の意味における発明である (T258/03)」

EPO (2007) 『Official Journal EPO 11/2007 Examination of computer-implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods』
Subject-matter comprising technical and non-technical aspects
http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/11_07/11_5947.pdf

(136) EPO 前掲注 [121] Part C IV章 2.3.5

(137) EPO 前掲注 [135]

(138) 訳は AIPPI 前掲注 [61] 第 4 章 I 1.4.2 pp.173-174 を参照

Character⁽¹³⁹⁾ に貢献するか否かを評価するときは、クレームされた主題は常に全体として考察される。しかしながら、その技術的性質に貢献すると判断された主題の一部のみが、進歩性の評価のときに考慮される。クレームされた主題の、非技術的分野において達成されるべき目的を規定する純粋に非技術的な側面は、特に、満たさなければならない制約事項として、要求仕様の形で課題の設定に現れることができる。」

5.2 審決例

本節では、判例としての審決例を確認することで、欧州における発明の保護適格性に関する審査・運用の経緯を確認する⁽¹⁴⁰⁾。

5.2.1 Vicom 審決（1986年）⁽¹⁴¹⁾

本件は、初めて CS 関連発明の特許性を律する原則が示された事案である。ここでは、「発明の背景にあるアイデアが数学的方法にあったとしても、クレームされた発明が技術的プロセスに向けられているときは、そのプロセスの中で数学的方法が使用されていたとしても、そのクレームは数学的方法それ自体の保護を求めるものとはみなされない。」「プログラムによる制御（ハードウェアによるとソフトウェアによるとにかかわらず）のもとで実行される技術的プロセスに向けられたクレームは、コンピュータ・プログラムそれ自体についてのものとはみなされない。」「技術的プロセスを制御または実行するための特定のプログラム（ハードウェアによるとソフトウェアによるとにかかわらず）に応じて動作するように設定されたコンピュータに向けられたと考えられるクレームは、コンピュータ・プログラムそれ自体についてのものとはみなされない。」とした。

5.2.2 X線装置審決（1987年）⁽¹⁴²⁾

本件では、あるルーチンに従って動作するデータ処理ユニットを搭載した X 線装置の特許性が争いとなった。

審決は、当該クレームがコンピュータ・プログラムそれ自体に関するものではなく、データを記録媒体に記録した形式のコンピュータ・プログラムに関するものでもなく、プログラムされた汎用コンピュータに関するものでもないとし、そのルーチンに基づいて X 線装置が機能することにより技術的効果がもたらされていることから、当該クレームは特許性を有するとした。また、審決は、発明は全体として評価されなければならないとし、技術的手段と非技術的手段の両方を利用していても、非技術的な手段を利用した

⁽¹³⁹⁾ 筆者注 本稿では、「Technical Character」は統一して「技術的特徴」と訳している。

⁽¹⁴⁰⁾ 審決の訳は AIPPI 前掲注 [61]（参考資料編）参照

⁽¹⁴¹⁾ T 208/84

⁽¹⁴²⁾ T 26/86

からという理由で、発明全体の技術的特徴が損ねられるものではないとした。さらに審決は、①EPC は技術的要素と技術的要素が混在したものからなる発明に特許を付与することを禁止していない、②クレームがコンピュータ・プログラムそれ自体に関するものかどうかを判断する際、そのクレームを技術的特徴と非技術的特徴に分け、重み付けをする必要はない、③クレームされた発明が技術的手段を用いているときは、他の用件（新規性、進歩性等）を満たせば特許可能であるとした。

5.2.3 IBM/テキスト処理審決（1989年）⁽¹⁴³⁾

本件は、予め設定した難易度を超える用語を検索し、当該用語が見つかった場合には、同義語のより簡単な用語に置換する方法のクレームについての事案である。

審決は、「予め設定された難易度を超える用語を見つけ、これをほかの用語に置き換える行為は、52条(2)(c)に規定されている精神活動に該当する。」とし、「52(3)の規定によれば、特許性を否定されるのは、52条(2)に規定された事項それ自体に関する範囲においてであるから、EPCの立法趣旨からすれば、特許性が排除されない分野に対して何らかの技術的貢献（technical contribution）をするときは、その発明は特許されうることができる」とした。当該判決により、クレームされた主題が全体として考察して先行技術に対して技術的貢献を与える場合は、保護適格性を有するといういわゆる貢献アプローチ（contribution approach）が明確に示された。

当該貢献アプローチに関しては、保護適格性の成立性の用件と新規性ないし進歩性の用件とを混同しているという批判があった⁽¹⁴⁴⁾⁽¹⁴⁵⁾。そのため、後述のIBM審決⁽¹⁴⁶⁾やPBS審決⁽¹⁴⁷⁾では当該貢献アプローチが否定されている。これら審決においては、当該貢献アプローチを否定する根拠として、発明の「新たな特徴」と先行技術から基地である発明の特徴とを区別するための根拠がないことや、当該貢献アプローチEPC52条(2)及び(3)に基づいてありうる排除の決定の目的よりも、新規性及び進歩性の審査の目的の方が適切であることが挙げられている。

5.2.4 Sohei 審決（1994年）⁽¹⁴⁸⁾

本件では、財務管理及び在庫管理を含む独立した複数種類の管理のためのコンピュータ・システム（クレーム1）と当該システムを動作させるための

⁽¹⁴³⁾ T 38/86

⁽¹⁴⁴⁾ 欧州特許審決研究会編集（2009）『欧州特許庁審決の動向（第5版 対応）』発明協会 p.2

⁽¹⁴⁵⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第4章II.2.3.2 p.193, p.198

⁽¹⁴⁶⁾ T 1173/97

⁽¹⁴⁷⁾ T 931/95

⁽¹⁴⁸⁾ T 769/92

方法（クレーム 2）の保護適格性が争われた。

本件では、「ソフトウェア（コンピュータプログラム）により実現される機能的特徴を含む発明は、その発明を実施するために、発明が解決する課題の解決の詳細に関する技術的考察が要求される場合には、EPC52 条(2)(c)及び(3)によって特許性が排除されることはない。そのような技術的考察は、（暗黙の）技術的特徴（筆者注 Technical Nature）により、解決されるべき技術的課題を暗示する点で、発明に技術的性質（筆者注 Technical Feature）を付与する。この種類の発明は 52 条(3)に基づくコンピュータプログラムそれ自体に関連しない。」「本件において、EPC52 条(2)(c)および(3)によって特許性が排除される「ビジネス活動のための方法」に該当し得る管理システムおよび方法に関する特徴のような、それ自体は排除されるであろう追加の特徴によって、特許性が排除されない状態は破られることはできないように、特許性が排除されない状態は、それ自体は排除される追加の特徴により破られることはできない」とした。

審決は、コンピュータハードウェアすなわち技術的性質（Technical Feature）と、それ自体では EPC52 条(2)及び(3)によって特許性が排除される、処理（ソフトウェア）すなわち機能的性質（Functional Feature）との混合されたものであっても、コンピュータ技術への貢献を解決される（べき）技術的課題、またはその解決により奏される技術的考察において見いだすことができる場合には、EPC52 条(2)及び(3)によって特許性が排除されないとしている。さらに、その実現の詳細に関して技術的考察がなされなければならない発明に対しても特許性が排除されないことが適用されるとの見解を示している。

本件においては、従来の貢献アプローチとは異なったアプローチによる判断を行っており⁽¹⁴⁹⁾、ここで示されたアプローチは「技術的貢献（technical contribution）」アプローチと呼ばれている。当該アプローチは特定の先行技術との対比での技術的貢献の有無を検討する従来の貢献アプローチは採用していないものの、汎用コンピュータといった技術常識的な先行技術は対比の基準としている。これは、後に保護適格性の判断において、このような技術常識的な先行技術も対比の対象外となることとなる⁽¹⁵⁰⁾。

5.2.5 IBM 審決（1998 年）⁽¹⁵¹⁾

本件は、コンピュータ・プログラム製品についての保護適格性が争点となった事案である。

審決は、「コンピュータ・プログラム製品は、それがコンピュータ上で実行されたときに、プログラム（ソフトウェア）とコンピュータ（ハードウエ

⁽¹⁴⁹⁾ Sohei 審決 前掲注 [148] 3.8

⁽¹⁵⁰⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 4 章 II .2.3.3 4) pp199-204

⁽¹⁵¹⁾ T 1173/97

ア) 間の「通常」の物理的相互作用を超えた、さらなる技術的効果をもたらすならば、EPC52 条(2)及び(3)の下で特許性を排除されない。」とし、コンピュータ・プログラム製品であっても保護適格性が認められうることを示した。

審決では、当該コンピュータ・プログラム製品の保護適格性を認める要件（コンピュータ・プログラムそれ自体に当たらないための要件）として「技術的特徴」を有していることを挙げている⁽¹⁵²⁾。さらに、コンピュータ・プログラムの技術的特徴についてつぎのように示している⁽¹⁵³⁾。

6.1 EPC52 条(2)と(3)に基づくコンピュータ・プログラムの特許性の排除を解釈する目的では、コンピュータ・プログラムは、コンピュータ・プログラムであるというだけの理由で技術的性質（Technical Character⁽¹⁵⁴⁾）を有すると考えることはできない。

6.2 このことは、コンピュータ・プログラムによる命令の実行から生じるハードウェアの物理的変化（たとえば、電流を生じさせること）は、それ自体では、そのプログラムの排除を避けるのに必要な技術的性質を構成できないことを意味する。

6.3 かかる変化は、技術的と考えられるかもしれないが、コンピュータ上で実行するために適するようにされたすべてのコンピュータ・プログラムに共通の特徴であり、したがって、技術的性質を有するコンピュータ・プログラムを、コンピュータ・プログラムそれ自体から区別するのに使うことはできない。

6.4 したがって、上記の意味での技術的性質は別の所で探さなければならない。それは、コンピュータ・プログラムが与える命令の（ハードウェアによる）実行によって生じるさらなる効果に見いだすことができるであろう。そのさらなる効果が技術的性質を有するか、またはソフトウェアに技術的課題を解決させる場合に、かかる効果をもたらす発明は、原則として、特許の主題となりうる発明と考えることができる。

6.5 したがって、ソフトウェアがコンピュータによって工業プロセスまたは機器の動作を管理する発明の場合ばかりでなく、コンピュータ・プログラムが上記の意味における技術的効果を得るための唯一の手段または必要な手段のうちの一つであるすべての場合に、たとえばその種類の技術的効果はそのプログラムの影響下でコンピュータ自体の内部作用（functioning）によって達成される場合に、特許が付与されうる。つまり、上記の意味で技術的効果を生み出せるという条件の下で、すべてのコンピュータ・プログラムは、EPC52 条(1)の意味で発明と考えら

(152) IBM 審決 前掲注[151] 5.

(153) IBM 審決 前掲注[151] 6.

(154) 筆者注 本稿では、「Technical Character」は統一して「技術的特徴」と訳している。

れなければならず、EPC が定めるその他の要件が満たされれば、特許の主題となりうる。

6.6 前項ですでに示したように、その技術的効果は、プログラムが実行されているコンピュータ自体の動作によって、つまりそのコンピュータのハードウェアの動作によって引き起こされてもよい。この状況でも、上記 6.2 及び 6.3 で示された意味でのプログラムの命令の実行によって生じるハードウェアの物理的変化は、それ自体では、排除を避けるのに必要な技術的性質を構成しえないことは明らかである。この場合、特許性の要件を考慮するとき問題となるのは、上記のさらなる技術的効果であり、システム全体の特定のさらなる用い方に、重要性を与えるべきではない。

「システム全体」という表現は、ハードウェアとソフトウェア双方、つまり当該プログラムに基づきプログラムされたハードウェアから構成されるシステム（ハードウェア+ソフトウェア）を意味する。

8. 当審判合議体はこの機会に、EPC52 条(2)(c)及び(3)に基づく排除の程度を決定する目的で、上記の「さらなる」技術的効果は従来技術において知られていてもよいと考えていることを指摘する。

したがって、従来技術に対して発明が達成した技術的貢献の判断は、52 条(2)及び(3)に基づいてありうる排除の決定の目的よりも、新規性及び進歩性の審査の目的の方が適切である。

このようにして、審決は従来の貢献アプローチを否定し、保護適格性を、技術的特徴を有するか否かという手法と判断すべきとした。さらに当該技術的特徴の有無に関して、クレームされた主題が「さらなる技術的効果」を有するか否かによって判断することとし、当該さらなる技術的効果は従来技術において知られていてもよいと示している。

5.2.6 Philips 審決（2000 年）⁽¹⁵⁵⁾

本件では、ソフトウェアを記録したことを特徴とする記録担体の保護適格性について争われた事案である。

審決は、「機能的データをその上に記録させたことを特徴とする記録担体は、情報の提示それ自体ではなく、それ故、EPC52 条(2)(d)及び(3)により特許性を排除されない。」、「この文脈において、機能的データは、記録担体が動作可能であるシステム（ここでは読取装置と記録担体）の技術的特徴を固有に含む用語（ここでは符号化画像ライン同期情報、ライン番号、及びアドレス）で特定されるデータ構造を含む（T163/85、カラーテレビ信号/BBC、OJEPO 1990、379 を拡大）。」として、本件に係るクレームの保護適格性

⁽¹⁵⁵⁾ T 1194/97

を認めた。

審決では、「情報の提示を議論する場合には 2 種類の情報を区別するのが適切である」とし、「機能的データと、認識される情報コンテンツ (cognitive information content) を区別することの重要性」について、「認識される情報コンテンツの完全な損失は、システムの技術的な作用に影響を与えないが、機能的データの完全な損失は技術的な動作を阻害し、最悪の場合、システムを完全に停止してしまう」ことを述べ、機能的データの技術的特徴は物理的な技術的特徴と比べて小さいものであるとは認められないとしている。これに従い、審決は本件に係る「記録担体は、それに記録される機能的データ、特に画像ライン動機情報、ライン番号及びアドレスのデータ構造を有する」ため、EPC52 条(2)(d)及び(3)によって排除されないとしている。

5.2.7 PBS 審決 (2000 年) ⁽¹⁵⁶⁾

本件は、年金給付プログラムを管理する方法と年金給付システムを管理する装置の保護適格性の有無が争いとなった事案である。

審決はまず、当該方法クレームについて、「技術的性質 (Technical Character⁽¹⁵⁷⁾) を有することは、発明が、EPC52 条(1)の意味における発明であるために満たさなければならない EPC の黙示的要件である。

(T1173/97 及び T935/97 の審決に従う)」、「経済的な概念 (concepts) 及びビジネス活動の手法 (practices) しか含まない方法は、EPC52 条(1)の意味における発明ではない。純粋に非技術的な目的のための及び/または純粋に非技術的な情報の処理のための技術的手段の使用に関する特徴は、必ずしもそのような方法に技術的性質を与えない。」とし、「クレームされた発明は、ビジネス活動の方法それ自体の域を出るものではないため、EPC52 条 (3) との組み合わせにおける 52 条(2)(c)に基づき」、保護適格性を否定した。

その一方、当該装置クレームについては、「経済的活動の実施または支援に適した、物理的実体または具体的な製品を構成する装置は、EPC52 条(1)の意味における発明である。」とし、保護適格性が認められる可能性があるとしながらも、「EPC56 条の意味における進歩性を有するものではない。」とした。

また、「EPC には、当該発明が EPC52 条(1)の意味における発明とみなすことができるか否かを検討する場合に、発明の「新しい特徴」と先行技術から既知である発明の特徴とを区別するための根拠がない。したがって、EPC には、このいわゆる貢献アプローチをこの目的に適用するための根拠がない。」として、貢献アプローチを否定した。

⁽¹⁵⁶⁾ T 931/95

⁽¹⁵⁷⁾ 筆者注 本稿では、「Technical Character」は統一して「技術的特徴」と訳している。

5.2.8 Hitachi 審決 (2004 年) ⁽¹⁵⁸⁾

本件では、サーバ・コンピュータにおいて実行される自動オークション方法、これに係るオークション装置の保護適格性が争われた。

審決は当該装置クレームに関して、貢献アプローチを否定した上で、「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」など、明瞭な技術的特徴からなるため、EPC52 条(1)の意味における発明であると判断する。」とした。なお、当該結論は「経済的活動の実施または支援に適した、物理的実体または具体的な製品を構成する装置は、EPC52 条(1)の意味における発明である。」とする T931/95 の審決にも合致することを述べた。

また、当該方法クレームに関して、上記装置クレームの保護適格性についての理由付けは、クレームのカテゴリに依存しないとし、保護適格性を認めた。さらに、「EPC52 条(1)の意味における「発明」の概念に鑑み重要なことは、実体の物理的な特徴または活動の性質により示唆される可能性のある、または技術的手段の使用により非技術的な活動に与えられる可能性のある技術的性質 (Technical Character⁽¹⁵⁹⁾) の存在である。特に、当審判合議体は、後者を EPC52 条(2)及び(3)の意味における非発明「それ自体」と考えることはできないと判断する。よって、当審判合議体は、非発明「それ自体」の概念の範囲に該当する活動は、通常、技術的な示唆のない純粋に抽象的な概念を表すものであるという見解を有する。」とし、「技術的手段を含む方法は、(T 931/95 - 年金給付システムの管理/PBS PARTNERSHIP の審決とは区別されるとおり) EPC52 条(1)の意味における発明である」と示した。

なお、当該審決においては、「ビジネススキームの修正からなり、技術的手段により解決するのではなくむしろ技術的課題を迂回することを目的とした方法ステップは、クレームされた主題の技術的性質に貢献し得ない。」とし、本審決に係るクレームは進歩性を否定された。

5.2.9 General Electric 審決 (2005 年) ⁽¹⁶⁰⁾

本件では、原子炉燃料バンドルを原子炉炉心に装荷するための炉心装荷配置を設計する方法についての保護適格性が争われた。

審決は、「クレームされた方法は、いずれの段階においても技術的な手段の使用が示唆されていないため、純粋に抽象的なものである可能性のある一連の工程で構成されている。この方法は、炉心の形状に関する適切で利用可能なデータ、燃料バンドルの数、それぞれのバンドルの反応度、炉の設計上のルールなどに基づき、全体を精神的に実施できるものである。」とした上

⁽¹⁵⁸⁾ T 258/03

⁽¹⁵⁹⁾ 筆者注 本稿では、「Technical Character」は統一して「技術的特徴」と訳している。

⁽¹⁶⁰⁾ T 914/02

で、「技術的性質 (Technical Character⁽¹⁶¹⁾) を有することは、EPC52 条 (1)の意味の範囲における発明が満たす必要のある EPC の黙示的な要件である。しかしながら、技術的考察を含むことは、精神活動のみで実施できる方法が技術的性質を有するのに十分ではない。技術的性質は、技術的手段の使用によるなどして、結果として生じる製品としての物理的実体または抽象的でない活動の提供など、知覚可能 (tangible) で技術的な効果をもたらす方法の技術的な実現により与えられることができる。」とし、クレームされた方法についての保護適格性を否定した。

一方で、審決は第 1 次予備的請求に係る請求項 1 (炉心装荷配置の設計用に適切にプログラムされたコンピュータを使用する方法…) については、「適切にプログラムされたコンピュータを使用する」特徴が含まれているため、その方法において使用される技術的手段の特定が含まれている。したがって、クレームされた方法は、もはや精神的行為それ自体に関するものではなく、むしろその技術的な実現を提供するものであり、故に EPC52 条 (2)(c)及び(3)の意味において特許性を排除されない。」として保護適格性を認めた。

5.2.10 Microsoft 審決 (2006 年) ⁽¹⁶²⁾

本件は、コンピュータにより実行される方法のクレーム及び、クレームされたコンピュータ・システムに実行させるようにする、コンピュータ・プログラムを有するコンピュータにより読み取り可能な媒体のクレームの保護適格性が争われた事案である。

審決では、まず方法のクレームについて、「コンピュータ・システムにおいて実施される方法に関する。T258/03—オークション方法/Hitachi (OJ EPO 2004、575) においては、技術的手段を用いた方法は、EPC52 条(1)の意味における発明であると述べられている。メモリ (クリップボード) を含むコンピュータ・システムは、技術的手段であるため、クレームされた方法は、確立されたケース・ローに従い技術的性質 (Technical Character⁽¹⁶³⁾) を有する。」、「コンピュータにより実施される方法というクレームのカテゴリーは、コンピュータ・プログラムのカテゴリーとは区別される。方法、特にコンピュータを動作させる方法は、コンピュータ・プログラムの助けにより実行されるものであるかもしれないが、そのような方法に関するクレームは、コンピュータ・プログラムのカテゴリーにおけるコンピュータ・プログラムをクレームするものではない。」として、保護適格性を認めた。

また、媒体のクレームに関しても、「コンピュータによる読み取りが可能

(161) 筆者注 本稿では、「Technical Character」は統一して「技術的特徴」と訳している。

(162) T 424/03

(163) 筆者注 本稿では、「Technical Character」は統一して「技術的特徴」と訳している。

な媒体は、技術的な製品であり、ゆえに技術的性質を有する。」とし、「更に、コンピュータによる実行が可能な命令は、データ処理のハードウェアおよびソフトウェアの基本的相互作用の域を超える、コンピュータの内部動作の向上という、上述された更なる技術的効果を達成できる可能性を有する。」として、保護適格性を認めた。

5.2.11 DUNS 審決 (2006 年) (164)

本件では、販売店における製品の販売活動を推定する方法とこの方法に関するシステムの保護適格性が争われた。

また、本件においては、審判請求によって拡大審判部に対する付託を求める質問が提出された⁽¹⁶⁵⁾。なお、当該質問には「発明が 52 条により排除される主題に関するか否かを判断する際に採用すべき正しいアプローチはどのようなものか」など、イングランド・ウェールズ控訴院の「Aerotel/Macrossan」事件の審決 (Aerotel Ltd 対 Telco Holdings Ltd 等及び Macrossan の特許出願事件審決[2006] EWCA Civ 1371 パラグラフ 76 を参照) について、拡大審判部に提案された付託質問から取られたものが含まれていた。

審決では、まず拡大審判部に対する付託について検討を行い、「要約すれば質問 1、2、3(b)、並びに 5(a)及び(b)で言及されている審判部の実務とケース・ローには、欧州特許条約における確固たる法的基礎があり、審判部及び拡大審判部のケース・ローと整合性が取れている。したがって、本審判請求について判断をすれば、これらの質問に対する拡大審判部の回答は必要ではなく、それゆえこれらの質問の付託請求は却下されなければならない。」とする判断を下し、「Aerotel/Macrossan」事件において Jacob 判事が指示した「技術的効果アプローチ」を否定した。

つぎに審決は、本件に係る方法のクレームに関して「ビジネス調査の方法は EPC52 条(2)(c)及び(3)に基づき「それ自体」として排除される。」、「ビジネス調査の方法の一部としてのデータの収集及び評価は、かかるステップが技術的課題の技術的解決することに貢献しない場合は、そのビジネス調査の方法に対して技術的性質を伝えるものではない。」として、当該方法クレームはいかなる技術的手段も一切使わないで行うことができる方法を含むことになるため、保護適格性を否定した。

これに対し、当該方法に関するシステムについては、「本方法の個々のステップを実行する技術的手段 (処理装置) を明示的にクレームしている。日立審決 T258/03 (上記) の理由 4.1 から 4.7 から、クレームされた方法は EPC52 条(1)の意味の発明である。」として、保護適格性を認められた。なお、審決は当該システムについて、「クレームされたシステムのうち唯一の技術的な側面、すなわち処理装置を用いて非技術的な方法及びそれに対応す

(164) T 154/04

(165) 詳細は DUNS 審決 前掲注[164]を参照

るアルゴリズムを実施することは、文献 D1 と同様にマーケット分析のためにコンピュータ・システムを使用することの自明な結果である」ことを理由に進歩性を否定した。

5.3 G03/08 EPO 拡大審判部への付託（2008年）⁽¹⁶⁶⁾

上記のような審決例が出されている中、2008年10月22日にブリムロー（当時）EPO 長官から、審判部による多様な審決により、EPCにおけるコンピュータ・プログラムに係る発明の特許適格性について不明瞭性が発生しているとして、拡大審判部に4つの質問が付託された。

本付託がなされた背景として、英国控訴院における Aerotel/Macrosan 判決と Symbian 判決⁽¹⁶⁷⁾があったとされている。Aerotel/Macrosan 判決は、EPO のケース・ローに矛盾があると批判し、それ以来英国知的財産局はコンピュータ・プログラムの保護適格性について EPO と異なる運用を行ってきた⁽¹⁶⁸⁾⁽¹⁶⁹⁾。そのため、当該付託の質問について、拡大審判部がどのような判断を下すかが注目されていた。

これに対し、拡大審判部が2010年5月12日に当該付託された質問に対する意見を発表した。

当該付託された質問と、質問に対する拡大審判部の意見はつぎのとおりである⁽¹⁷⁰⁾。

<拡大審判部へ付託された質問>

1. コンピュータ・プログラムとして明示的にクレームされている場合、コンピュータ・プログラムはコンピュータ・プログラム自体という理由のみで拒絶されるのか。

2 (A) コンピュータ又はコンピュータ読取り可能な記録媒体の使用に明示的に言及することにより、コンピュータ・プログラムの範囲内のクレームは、EPC52条(2)(C)及び(3)による拒絶を避けることができるのか。

2 (B) 質問2 (A) の回答が否の場合、拒絶を避けるために、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又は記録媒体の使用に固有の効果を越える、さらなる技術的效果が必要か。

⁽¹⁶⁶⁾ EPO 前掲注[1]

⁽¹⁶⁷⁾ [2008] EWCA Civ1066

⁽¹⁶⁸⁾ JETRO デュッセルドルフセンター（2006）『欧州知的財産ニュース 2006年11～12月号（Vol.16）』
http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/archive/pdf/news_016.pdf

⁽¹⁶⁹⁾ JETRO デュッセルドルフセンター（2008）『欧州知的財産ニュース 2008年11～12月号（Vol.29）』
http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/archive/pdf/news_029.pdf

⁽¹⁷⁰⁾ JETRO デュッセルドルフセンター（2010）『EPO 拡大審判部、コンピュータ・プログラムの特許適格性についての質問に対する意見を公表』参照
<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20100517.pdf>

3 (A) クレームの技術的性質 (Technical Character⁽¹⁷¹⁾) に貢献するために、クレームされた特徴は現実における物理的実体への技術的効果を生み出さなければならないか。

3 (B) 質問3 (A) の回答が正の場合、物理的実体は不特定のコンピュータで十分か。

3 (C) 質問3 (A) の回答が否の場合、特徴の貢献する効果が、使用される特定のハードウェアと無関係である場合、その特徴はクレームの技術的性質に貢献することができるのか。

4 (A) コンピュータのプログラミング行動は、必然的に技術的考慮を含んでいるのか。

4 (B) 質問4 (A) の回答が正の場合、プログラミングによる全ての特徴は、クレームの技術的性質に貢献するのか。

4 (C) 質問4 (A) の回答が否の場合、プログラム実行時にさらなる技術的効果に貢献する場合のみ、プログラミングによる特徴はクレームの技術的性質に貢献することができるのか。

<拡大審判部の意見>

1. 1998年7月1日の審決 (T1173/97) は、従前の技術的貢献(technical contribution)によって特許適格性を判断するアプローチを否定し、技術的性質(technical character)の有無によって判断すべきと判示したものであるが、同時にクレームの記載については、コンピュータ・プログラムそれ自体であっても担体に記録されたものであっても違いはないとの見解が示されていた。一方、2006年2月23日の審決 (T424/03) は、請求項5の主題はコンピュータによる読取り可能な媒体に関するものであるという理由によって技術的特徴を有するとして、請求項5の特許適格性を認めている。拡大審判部は、この点において両審決の差を認めた上で、この差はケース・ローの発展の結果生じたものであり、かつこの点につき、その後 T1173/97 に従う審決もないことから、拡大審判部へ付託する根拠とする「相違」は存在しないと結論づけた。

2. 1998年7月1日の審決 (T1173/97) は、コンピュータ・プログラムが技術的性質を有する場合には特許適格性を有するとの判断を示している。一方で、2004年4月21日の審決 (T258/03) では、技術的手段を含むいかなる方法も EPC 第 52 条(2)及び(3)において特許適格性から除外されないとされた。質問は両者が相違するとの前提に立ったものであったが、

⁽¹⁷¹⁾ 筆者注 本稿では、「Technical Character」は統一して「技術的特徴」と訳している。

コンピュータ・プログラムの特許適格性を論じた審決 (T1173/97) と方法発明の特許適格性を論じた審決 (T258/03) とを混同した質問の論理構成の欠陥等を指摘した。その上で、クレームにおける「コンピュータ・プログラム」の表現が方法を意味するような審決は過去に見られないことを確認し、相違は存在しないとした。

3. 1989年3月14日の審決 (T163/85) と1995年10月26日の審決 (T190/94) は、現実における物理的実体への技術的效果が必要であると判示したものの、ここで示された見解が2002年12月11日の審決 (T125/01) と審決 (T424/03) では採用されなかったとする質問に対し、拡大審判部は、質問において相違しているとされる問題の特定が不十分である点、および相違の存在に対する認識自体の誤りを指摘し、相違の存在を否定した。

4. コンピュータ・プログラミング行動がプログラマーの精神的活動であるという理由によって EPC 第 52 条(2)(c)の特許適格性の除外対象になるかどうかにつき過去の複数の審決の間に相違があるとする質問に対し、拡大審判部は、これらの審決の立場に矛盾はなく、当該質問は審決間に相違があるとする要件を満たさないとした。

拡大審判部は、以上のように意見を公表し、当該付託が、過去の複数の審決の間の「相違 (divergence)」が存在するものに対し、過去の審決の間には差異 (difference) は見られるものの、「相違」とは言えず拡大審判部への付託の根拠とはならないとし、当該付託は規定 EPC112 条(1)(b)⁽¹⁷²⁾の要件を満たさないため、適格でないとした。

6. 考察

本章では、これまでの三極の基準や運用を踏まえた上で、日米欧での運用の比較及び今後の審査基準・運用についての検討を行う。

6.1 日米欧での運用の比較

本節では、上述の日本・米国・欧州における CS/BM 関連発明の保護適格性に関する運用を比較し、それぞれ運用の特色及び違いについて述べる。

6.1.1 CS 関連発明

⁽¹⁷²⁾ EPC112 条(1)(b): the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.

訳: 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。

ここでは、CS 関連発明の保護適格性に関する運用の比較を行う。各国の運用に関する詳細は 3 章、4 章及び 5 章で述べたとおりであるが、ここでは比較のため各国の CS 関連発明の保護適格性に関する運用について、「コンピュータ・プログラムが保護され得るか」、「CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件」の 2 点に関する事項をつぎに示すこととする。

日本：「コンピュータ・プログラムが保護され得るか」

日本国特許法第 2 条 3 項 1 号において、物の発明に「プログラム等」を含むとされている。当該「プログラム等」に関しては同法第 2 条第 4 項によって定義がなされている。

「CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件」

「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」とされている⁽¹⁷³⁾。

さらに、「自然法則を利用した技術的思想の創作である例」として、請求項に係る発明が、(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) 対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものに当たる場合が挙げられている⁽¹⁷⁴⁾。

米国：「コンピュータ・プログラムが保護され得るか」

2009 年 8 月 24 日に公表された暫定審査指令 II.1.Step 1 に、101 条の 4 つの法定カテゴリーに該当しない主題の例として、「コンピュータ・プログラムそのもの」が挙げられている⁽¹⁷⁵⁾。当該記載より、クレームが「プログラム」として記載されている場合、そのクレームが、前記の「合理的な範囲で最も広い解釈」に基づけば、例えばプログラムのソースコードリストのような「プログラムそのもの」であると解釈される場合や電気信号をクレームしているとされる場合には、101 条の 4 つの法定カテゴリーのいずれにも該当せず、保護適格性がないとして、101 条に基づいて拒絶されると解される⁽¹⁷⁶⁾。

「CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件」

CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件は付されていない。

欧州：「コンピュータ・プログラムが保護され得るか」

⁽¹⁷³⁾ 日本特許庁 前掲注 [5] 第 VII 部第 1 章 2.2.2 (2)

⁽¹⁷⁴⁾ 日本特許庁 前掲注 [5] 第 VII 部第 1 章 2.2.2 (注)

⁽¹⁷⁵⁾ USPTO 前掲注 [58] I.1.Step 1

⁽¹⁷⁶⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 3 章 5.2(4) p.97

EPC52 条(2)及び(3)から「コンピュータ・プログラムそれ自体」は保護適格性を有しないものとして挙げられている。しかしながら、運用において、「コンピュータ・プログラムのクレームに関する基本的な特許性の考察は、原則として他の主題と同じである。『コンピュータ・プログラム』は 52 条(2)で掲げられた項目に含まれているが、クレームされた主題が技術的特徴(technical character)を含む場合には、52 条(2)及び(3)の規定によって特許性を排除されない。」とされている⁽¹⁷⁷⁾⁽¹⁷⁸⁾。

実務的には、クレームに技術的手段、例えばコンピュータや端末等が単に含まれていれば保護適格性は認められるであろうとされている⁽¹⁷⁹⁾。

「CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件」

CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件は付されていない。ただし、コンピュータ・プログラムが技術的特徴を有する場合として、審査ガイドラインはつぎの 3 つの例をあげている⁽¹⁸⁰⁾。

- 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超えた更なる技術的効果を与える可能性があれば、保護適格性除外の対象とならない。
- 発明を実施するために技術的考慮が要求されるのであれば、技術的特徴の要件は充足される。
- 技術的手段を定義又は使用する主題がクレームされていれば、第 52 条(1)で意味する発明といえる。

「三極の比較」

CS 関連発明の保護適格性については、日本・米国・欧州の三極とも「コンピュータ・プログラム」も保護適格性が認められうるとしている。

米国に関しては、CS 関連発明であるからといって保護適格性に関する審査で特有の要件は付されていない点で特色があると考えられる。ただし、クレーム解釈において「合理的な範囲で最も広い解釈」を行った結果、当該クレームが、例えばプログラムのソースコードリストのような「プログラムそのもの」の保護を求めていると解される場合や電気信号の保護を求めていると解される場合には当該クレームの保護適格性が否定されるということに注意すべきである⁽¹⁸¹⁾。

⁽¹⁷⁷⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 4 章 1.3.1 p.170

⁽¹⁷⁸⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV章 2.3.6 第 2 段落 「The basic patentability considerations in respect of claims for computer programs are in principle the same as for other subject-matter. While "programs for computers" are included among the items listed in Art. 52(2), if the claimed subject-matter has a technical character it is not excluded from patentability by the provisions of Art. 52(2) and (3)」

⁽¹⁷⁹⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 4 章 2.1.1.2 p.183

⁽¹⁸⁰⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV章 2.3.6 第 2 段落

⁽¹⁸¹⁾ USPTO 前掲注 [58] I.1.Step 1

これに対し、日本の審査基準では、CS 関連発明の保護適格性に関し特有の要件が明記されている。当該要件においては、特に「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」（以下、単に「協働した具体的手段」とする。）を求めている点に特色があるといえる。この点に関しては、単にハードウェア資源を用いていることだけでは当該要件を満たすとせず、「協働した具体的手段」を求めることによって発明を具体的に特定する目的があると考えられる。

特定のできない抽象的な発明に特許を与えることとなると、出願人自身が現実にその課題解決の具体的な手段を創作することができていない範囲まで排他権を与えることとなり、権利の先取り（pre-emption）となることが考えられる。権利の先取りが起きると、当該先取りされた排他権により、他者の活動が阻害されることとなり、産業の発達を阻害する結果となることから、特許法の目的に反することとなる。したがって、権利の先取りを防ぐために、発明の保護適格性について発明の具体性を求める必要があると解される。

欧州に関しては、「コンピュータ・プログラムそれ自体」について保護適格性を認めないとする EPC 上の規定を有しながらも、運用において当該「コンピュータ・プログラムそれ自体」に該当する場合を限定し、「コンピュータ・プログラムそれ自体」に該当しない場合には保護適格性を認めるとする運用を行っている点で特色を有するといえる。当該「コンピュータ・プログラムそれ自体」に該当するか否かの判断については、係るクレームが「技術的特徴」を有しているか否かによって判断され、審査ガイドラインにおいて技術的特徴を有するとされる類型を掲げている。また、T 258/03 (HITACHI) 審決において「非発明「それ自体」の概念の範囲に該当する活動は、通常、技術的な示唆のない純粋に抽象的な概念を表すものである」という見解を有する。」との判断がなされていることなどからも、保護適格性は日本の運用と比べ、広い範囲で認められているように感じる。

6.1.2 BM 関連発明

BM 関連発明の保護適格性については、日本及び欧州は純粋な BM 発明の保護適格性を認めていない一方で、コンピュータを利用した BM 関連発明の保護適格性については基準により運用を定めている。そのため、本節では、BM 関連発明の保護適格性について、コンピュータを利用した BM 関連発明の保護適格性と純粋 BM 発明の保護適格性とに分け、日本、米国及び欧州の運用を比較する。なお、各国の運用に関する詳細は 3 章、4 章及び 5 章で述べたとおりであるが、ここでは比較のため各国の BM 関連発明の保護適格性に関する運用についての概要となる部分を示すこととする。

6.1.2.1 純粋 BM 発明

ここでは、「純粋 BM 発明の運用」について、三極の運用を比較し、その特色・違いを述べる。

日本：「純粹 BM 発明についての運用」

日本の審査基準において、純粹 BM 発明は「自然法則を利用しないもの」の類型に挙げられており、保護適格性が否定されることが記載されている⁽¹⁸²⁾。なお、留意事項として、ビジネス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に注意すべきこと、及び、ビジネスを行う方法という観点ではなく、ビジネス用 CS やゲーム用 CS という観点から発明であれば、CS 関連発明として、CS 関連発明の審査基準に付され、発明に該当する場合があることが示されている⁽¹⁸³⁾。

米国：「純粹 BM 発明についての運用」

米国では、純粹 BM 発明について特有の要件などを付しておらず、他の方法クレームにかかる発明と同様に審査・運用されている。また、State Street Bank 判決⁽¹⁸⁴⁾や Bilski (CAFC、最高裁) 判決⁽¹⁸⁵⁾ ⁽¹⁸⁶⁾において、純粹 BM 発明の保護適格性を除外することは否定されており、特に Bilski (最高裁) 判決では、純粹 BM 発明でも少なくともいくつかの場合には、米国特許法 101 条の法定主題として意図されていることを明言している。

欧州：「純粹 BM 発明についての運用」

EPO においては、EPC52 条(2)、(3)から純粹なビジネス方法自体は特許の対象ではないとされ⁽¹⁸⁷⁾、審査ガイドラインにおいても事業活動の遂行に関する計画、法則及び方法は抽象的又は知的性質の事項の例であるから、特許を受けることができないとされている⁽¹⁸⁸⁾。ただし、審査ガイドラインにおいて、クレームが、ある計画の少なくともいくつかの順序を実行するためのコンピュータ、コンピュータ・ネットワーク若しくはその他のプログラム可能な従来装置、又はそのためのプログラムを特定している場合は、「コンピュータ利用発明」として審査されると示されている⁽¹⁸⁹⁾。

「三極比較」

上記のように、純粹 BM 発明に関しては、米国がその保護適格性を認めているのに対し、日本及び欧州はこれを認めないとしている。

⁽¹⁸²⁾ 日本特許庁 前掲注 [5] 第 II 部第 1 章 1.1 (3)

⁽¹⁸³⁾ 日本特許庁 前掲注 [5] 第 II 部第 1 章 1.1 (4)(留意事項)

⁽¹⁸⁴⁾ State Street Bank v. Signature 前掲注 [99]

⁽¹⁸⁵⁾ In re Bilski 前掲注 [57]

⁽¹⁸⁶⁾ Bilski v. Kappos 前掲注 [2]

⁽¹⁸⁷⁾ EPC 52 条(2)、(3)

⁽¹⁸⁸⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV 章 2.3.5

⁽¹⁸⁹⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV 章 2.3.5

米国においては、他の方法クレームに係る発明と同様に審査・運用がなされるため、保護適格性が認められうる点に特色があるといえる。ただし、純粋 BM 発明に関しては、機械の使用や物質の変換（Machine Or Transformation）などが含まれないことや、一般概念（原理等）を含むものであることが考えられ、現在運用されている暫定ガイダンスからも判例上の非法定主題である抽象的アイディアに当たるとされる可能性が高いことに注意が必要である。

一方で、日本及び欧州では、純粋 BM 発明には保護適格性が認められないこと及び、全体としてビジネス用 CS としての発明と考えられる場合やビジネスを行うための手段を実行するためにコンピュータを特定している場合などには CS 関連発明として取り扱われ、保護適格性が認められうる点で共通していると考えられる。

6.1.2.2 コンピュータを利用した BM 関連発明

上述のように、日本及び欧州では、純粋な BM 発明は保護適格性を認められないものの、コンピュータを利用した発明であるとされる場合には BM 関連発明であっても、保護適格性が認められる場合がある。そこで、ここでは「コンピュータを利用した BM 関連発明についての運用」について、三極の運用を比較することとする。

日本：「コンピュータを利用した BM 関連発明についての運用」

BM 関連発明のうち、コンピュータを利用し、ビジネス用 CS という観点からの発明であれば、CS 関連発明として審査されることとなるため、その他の要件の判断基準は、CS 関連発明と同様である⁽¹⁹⁰⁾。

また、ビジネスを行う方法に関する発明は、物品、器具、装置、システムなどを利用する部分があっても、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とされている。

米国：「コンピュータを利用した BM 関連発明についての運用」

コンピュータを利用した BM 関連発明に関する特別の運用はない。しかしながら、CS 関連発明と同様にクレームの解釈によって「プログラムそのもの」クレームしていると解されるものについては米国特許法 101 に基づいて拒絶されると考える。

欧州：「コンピュータを利用した BM 関連発明についての運用」

審査ガイドラインにおいて、クレームが、ある事業活動に関する計画の少なくともいくつかの手順を実行するためのコンピュータ、コンピュータ・ネットワーク若しくはその他のプログラム可能な従来装置、又はその

(190) 日本特許庁 前掲注 [5] 第 II 部第 1 章 1.1 (4) (留意事項)

ためのプログラムを特定している場合は、「コンピュータ利用発明」として審査されると示されている⁽¹⁹¹⁾。

より詳細には、「特にコンピュータで実現されるビジネス方法に注目した EPO におけるコンピュータにより実現される発明の審査⁽¹⁹²⁾」において詳しく記載されている。ここでは、「精神活動のみで実施することができる方法については、技術的考察を有しているだけでは、技術的特徴を有するのに十分ではない (T 914/02) ⁽¹⁹³⁾」などが記載されている。

「三極比較」

米国は、コンピュータを利用した BM 関連発明についての運用に関して特別な要件を付していないことなどから、他の種類の発明と同様の審査・運用によって発明の保護適格性を判断する点で日本及び欧州と異なる。

これに対し、日本と欧州はコンピュータを利用した BM 関連発明であれば、CS 関連発明と同様の審査を行うこととし、当該審査によっては保護適格性が認められるとしている点で共通する。なお、双方の CS 関連発明の審査に関しての違いは上述のとおりである。

6.2 今後の基準・運用についての検討

本節では、前節までに述べた日本、米国及び欧州における CS/BM 関連発明についての審査・運用の経緯及びそれぞれの運用との比較を考慮し、今後の CS/BM 関連発明についての審査・運用について考察する。当該考察に当たっては、まず保護適格性自体のあり方を考察した上で、CS/BM 関連発明についての保護適格性についての審査・運用の在り方を考察するものとする。

6.2.1 保護適格性のあり方

本節では、CS・BM 関連発明に関する今後の保護適格性について考察するため、まず保護適格性の本来のあり方について考察を行う。

特許法における保護適格性とは、特許による保護を受けようとする発明が、その発明自体の性質から、特許法によって保護されるべき対象として適切であるか否かを判断するものである。これは、特許法による保護が排他権を与えることによってなされることから、保護を求める発明の性質によっては、排他権を与えるべきでない場合があるため、特許要件として求められるものである。

すなわち、本来保護を求める発明の保護適格性を判断するには、その発明の性質を踏まえた上で、特許法による保護を与えた場合の結果を考慮して判断することが重要であると考えられる。

例えば、保護を受けようとする発明がその発明自体の性質から、当該発明に

⁽¹⁹¹⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV章 2.3.5

⁽¹⁹²⁾ EPO 前掲注 [135]

⁽¹⁹³⁾ AIPPI 前掲注 [61] 第 4 章 I .1.4.2 pp.175-179 参照

排他権を与えることとなると、かえって産業の発達を阻害することになる場合が挙げられる。この場合には、当該発明に排他権を与えることで産業の発達が阻害されることになり、産業の発達を目的とする特許制度に矛盾することとなるため、保護適格性を認めるべきでないとい解される。

この点に関し、最近の動きとして注目すべき事案は、米国の *Bilski* (最高裁) 判決⁽¹⁹⁴⁾である。*Bilski* (最高裁) 判決では保護を求めるものが「抽象的アイデア」に当たるため、保護適格性を有しないと判示した。抽象的アイデアが米国において非法定主題とされていることは、過去の判例からも把握できる。そこで、抽象的アイデアがなぜ保護適格性を有しないかについて考える。

抽象的アイデアに対して、特許法による保護を与えてしまうと、後進の者が当該特許発明による権利行使がどの範囲まで行われるかを把握することができず、その発明の技術分野における技術開発を控えることが考えられる。そうした場合には、後進の技術開発が控えられることから、当該発明に特許を与えたことによって、産業の発達が阻害される結果となり、特許法の目的に反することとなると解される。

さらには、抽象的アイデアに保護を与えると、出願人が想定した課題解決手段を超えて保護を与えてしまう場合が生じる。この場合には、出願人が本来発明したといえない範囲まで保護を与えてしまうこととなるため、権利の先取り (*pre-emption*) が生じると考えられる。そのため、当該先取りされた排他権によっても、出願人が本来発明したとはいえない範囲まで他者の活動を妨げることとなり、産業の発達を阻害する結果となることから、特許法の目的に反することとなると解される。

以上のことより、抽象的アイデアに特許法による保護を与えてしまうと、発明が具体性を欠くという性質から、特許制度に矛盾する結果を生じてしまうこととなる。そのため、抽象的アイデアについては保護適格性が認められないと解することが適切であると考えられる。

ここで、抽象的アイデアは、その発明が具体性を欠くという性質から保護適格性を認められないとされることを踏まえると、保護適格性の判断では発明に一定程度の具体性を求めることが重要であると考えられる。当該考え方については、日本においても一般的に論じられているおり⁽¹⁹⁵⁾⁽¹⁹⁶⁾、『特許法概説』(吉藤幸朔筆、熊谷健一補訂)⁽¹⁹⁷⁾にもつぎのような記載がある。

「発明は思想であり、したがって抽象的であることは当然であるが、同時に目的を達成するための手段としての思想であることを必要とする以上、その限度において具体性がなければならない。すなわち、直ちに技術

⁽¹⁹⁴⁾ *Bilski v. Kappos* 前掲注 [2]

⁽¹⁹⁵⁾ 中山信弘 (2010) 『特許法』(初版) 弘文堂 pp.102-103

⁽¹⁹⁶⁾ 竹田稔監修、齊藤真由美・井上典之執筆 (2002) 「発明の未完成」
『特許審査・審判の法理と課題』(初版) 発明協会 p.95

⁽¹⁹⁷⁾ 吉藤幸朔筆・熊谷健一補訂 (1998) 『特許法概 [第 13 版]』有斐閣

として成立する程度まで具体的である必要は必ずしもないが、少なくとも将来、技術として成立する可能性——単なる可能性ではなく、技術的見地からみて確実性がある可能性——を有するものでなければならない。」⁽¹⁹⁸⁾

また、抽象的アイディアに対応すると考えられるものとして、つぎのような記載がある。なお、ここでいう未完成発明は、完成していない発明であり、日本国特許法上の発明に該当しないため、保護適格性が認められないものである。

「発明として成立するためには、どの程度の具体性を必要とするか、言いかえればどの程度のものが発明としての具体性を欠くために発明としては未完成（未完成発明）とされるかについて述べる。（中略）②解決手段は示されているものの、極めて漠とした提案に過ぎないため、どのようにしてこれを具体化するかの詳細が明らかでないものは、未完成発明である。」⁽¹⁹⁹⁾

このように、保護適格性の判断では発明に一定程度の具体性を求めることが一つの要素として考えられており、Bilski（最高裁）判決を踏まえると、保護適格性の判断における当該要素は今後も重要なものとなると考えられる。

また、保護適格性の判断においては、出願に係る発明に保護を与えると、特許制度の目的を阻害する結果をもたらすものか否かという観点とは別に、「人の精神活動」や「人の活動（行動）」を制限することになるか否かという観点から保護の適否を判断すべき場合がある⁽²⁰⁰⁾⁽²⁰¹⁾。

この点に関しては、特に BM 関連発明の保護適格性を判断する場合に注意すべきである。これは、BM 関連発明はビジネスを行う方法について保護を求めらるものであり、人間の思考に係ることや行動を過度に阻害してしまう場合があるからである。

そのため、保護適格性の判断においては、出願に係る発明に保護を与えると、

⁽¹⁹⁸⁾ 吉藤 前掲注[197] p.57

⁽¹⁹⁹⁾ 吉藤 前掲注[197] p.58 下線は作者による

⁽²⁰⁰⁾ 田村 前掲注[4] p.189：

誰もがなしうるさまざまな施策に特許を与える場合には、人間の行動を過度に阻害したり、幅広い営業の独占を許容することになりかえないので、カテゴリーカルに特許の対象から外すことにしたのが、2条1項であると考えるのである。

⁽²⁰¹⁾ 田村 前掲注[4] p.192：

「人が（それをなしうる人にとって）一挙手一投足でなしうる活動の自由を、特許という人工的に設定された財産権によって制約してよいのかということにある。「自然法則の利用」という要件に元来、人の自由にゆだねておくべき領域を確保する機能があることに鑑みれば（→1）、人間の行動を過度に制約する発明に対して、この要件を用いて特許を否定することは背理とはいえないであろう。」

人の精神活動などを制限することとなるか否かという点においても、考慮する必要がある。

また、保護適格性を判断する場合においては、クレームされた発明を全体として把握し判断することが重要となる。特に上記のような人の精神活動などを制限することとなるか否かの判断においては、発明の一部をもってこれを判断すべきではない点に注意が必要である。例えば、発明の一部が人の精神活動を制限するものとなる発明であっても、発明全体としては CS 関連発明であると解される場合は、その発明の実施にはコンピュータの利用が必要となることから、直接的に人の精神活動が制限されるわけではない。

この点に関しては、三極ともに保護適格性の判断についての審査基準や運用においてつぎのように考慮すべきとされている。

日本では、審査基準において、保護適格性について自然法則を利用していない発明であるか否かについての判断として、「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。」とされている⁽²⁰²⁾。

米国では、Diehr 判決⁽²⁰³⁾において、保護適格性の判断はクレーム全体として判断すべきとされ⁽²⁰⁴⁾、現在運用されている「101 条の保護適格性の審査についての暫定審査指針」⁽²⁰⁵⁾においても「最初に、クレーム全体として (as a whole) の意味を合理的範囲で最も広い解釈 (broadest reasonable interpretation) 基準に従って判断しなければならない」とされている⁽²⁰⁶⁾。

また、欧州においても、審査ガイドラインにおいて、保護適格性の審査実務についての留意事項として、「第 1 に、第 52 条(2)に基づく特許性の排除は、出願が排除される主題それ自体に関する限り適用される。第 2 に、審査官は、クレームの方式又は種類を無視して、クレームされた主題が、全体を考慮して、技術的性格を有しているか否かを特定するためにその内容に注意を傾注すべきである。これを有していなければ、第 52 条(1)にいう発明は存在しない。第 52 条(1)にいう発明が存在するか否かの基本的認定は、主題が産業上の利用可能性があるか、新規性があるか、進歩性を含むか否かの問題とは異なる、別個の点であることにも留意しなければならない」ことが記載されている⁽²⁰⁷⁾。

さらに、保護適格性の判断については、上記欧州の審査ガイドラインにあるように、新規性や進歩性といった他の特許要件とは別個のものとして混同する

⁽²⁰²⁾ 日本特許庁 前掲注 [5] 第 II 部第 1 章 1.1 (4)

⁽²⁰³⁾ Diamond v. Diehr 前掲注 [85]

⁽²⁰⁴⁾ Diamond v. Diehr 前掲注 [85] ; In determining the eligibility of respondents' claimed process for patent protection under § 101, their claims must be considered as a whole.

⁽²⁰⁵⁾ USPTO 前掲注 [58]

⁽²⁰⁶⁾ USPTO 前掲注 [58] III 1.

⁽²⁰⁷⁾ EPO 前掲注 [121] Part C IV 章 2.2

ことなく判断がなされることが適切である。これは、保護適格性が独立した特許要件の一つであること及び、保護適格性は保護を求める発明自体の性質に着目して判断されるべきものであるからであると考えられる。

例えば、既存の発明であり、新規性のない発明であっても、その発明の性質が特許法上保護を受けることができるような性質のものであれば、保護適格性は満たされる。これは、既存の時計などの発明は保護適格性満たすが、新規に発明された抽象的アイディアの発明は保護適格性を満たさないといったものである。

当該事項に関しては、欧州のケース・ローにおいて、CS 関連発明の保護適格性の判断に関し貢献アプローチが否定され、クレームにおける技術的特徴の有無による判断で運用がなされていることから把握できる。

かつて運用されていた貢献アプローチでは、先行技術に対する貢献の有無により保護適格性が判断されていたため、先行技術への貢献を判断する点で新規性や進歩性の判断が混同されていた⁽²⁰⁸⁾。

これに対し、現在運用されている技術的特徴の有無による判断では、保護適格性の判断を新規性や進歩性の判断と混同させないよう、クレームにおける技術的特徴の存在のみを保護適格性の判断基準としている。

また、米国において **Bilski** (最高裁) 判決中においても、保護適格性と新規性などの判断は別のものであることが示されている⁽²⁰⁹⁾。

以上をまとめ、保護適格性のあり方を考察すると、保護適格性の判断においては、クレームされた発明を全体として把握し、その発明の性質を踏まえた上で、特許法による保護を与えた場合の結果を考慮して判断することが重要であると考えられる。また、当該判断においては、出願に係る発明に保護を与えると、特許制度の目的を阻害する結果をもたらすものか否かという観点と、「人の精神活動」や「人の活動（行動）」を制限することになるか否かという観点から保護の適否を判断すべき場合がある。また、特許制度の目的を阻害する結果をもたらすか否かの判断においては、発明に一定程度の具体性が要求される点に注意すべきである。さらに、保護適格性の判断に関しては、発明の性質を踏まえて判断がなされることなどから、新規性や進歩性といった他の特許要件とは別個のものとして混同することなく判断がなされることが適切であると解される。

⁽²⁰⁸⁾ 欧州特許審決研究会編集 (2009) 『欧州特許庁審決の動向 (第 5 版 対応)』 発明協会 p.2

⁽²⁰⁹⁾ *Bilski v. Kappos* 前掲注 [2] ; The § 101 eligibility inquiry is only a threshold test. Even if a claimed invention qualifies in one of the four categories, it must also satisfy "the conditions and requirements of this title," § 101(a), including novelty, see § 102, nonobviousness, see § 103, and a full and particular description, see § 112. The invention at issue is claimed to be a "process," which § 100(b) defines as a "process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material."

6.2.2 CS 関連発明の保護適格性についての考察

ここでは、上述の保護適格性のあり方の考察を踏まえた上で、CS 関連発明についての今後の運用について検討する。

CS 関連発明に関しては、BM 関連発明であってもコンピュータを利用しているものであれば、CS 関連発明として考えられることを考慮すると、人の精神活動の制限に係る発明であるか否かの判断において注意が必要である。また、保護適格性の判断と新規性等の判断を混同しないようにするために、保護適格性に関して峻別することができるようにすべき点にも留意する必要がある。

当該事項を考慮すると、CS 関連発明に関しては、日本や欧州の運用においてなされているようにソフトウェアとハードウェア資源との協働関係を保護適格性についての判断の要素として運用することが好ましいと考える。

さらに、上述の保護適格性のあり方の考察から、権利の先取りなどを防止するため、CS 関連発明に関しても一定程度の具体性を要件とすることが適切であると解する。

したがって、CS 関連発明の今後の運用としては、ソフトウェアとハードウェア資源の協働した具体的手段、すなわち、課題解決のための具体的な手段を保護適格性の判断の要素とすることが重要であると考ええる。

この考え方については、日本の運用とほぼ同様であるといえる。したがって、日本は今後も、ソフトウェアとハードウェア資源の具体的な協働関係に着目し、保護適格性とする考え方を維持すべきであると考ええる。

ただし、日本の運用では、CS 関連発明の保護適格性についての例⁽²¹⁰⁾において、計算機として従来から必須の構成（例えば、入力手段や演算手段、表示手段）をとるものとの協働関係を示した発明については、当該協働関係に何ら限定を付されていないことを理由に保護適格性を否定している点に注意が必要であると解する。すなわち、現在「サーバー」を用いた CS 関連発明は、ソフトウェアと「サーバー」との協働関係が示されていれば、「協働した具体的手段」を有していると認められ、保護適格性が認められている⁽²¹¹⁾が、将来「イ

⁽²¹⁰⁾ 日本特許庁 前掲注 [5] 第七部第 1 章 3.2.1 事例 2-1 請求項 3 :

【請求項 3】「自然数 n と m を入力する入力手段（ただし、 $1 \leq n \leq m < 256$ ）と、演算手段と、上記演算手段による演算結果 s を出力する出力手段、とを備えることによって、

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

を計算する計算装置。」

【説明】…【請求項 3】に係る発明には、入力手段、演算手段、出力手段が含まれているものの、これらのハードウェア資源は乗算計算を実行するソフトウェアと何ら協働していないから、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いえない。

⁽²¹¹⁾ 日本特許庁 前掲注 [5] 第七部第 1 章 3.2.1 事例 2-4 請求項 3 :

【請求項 3】「インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイン

インターネットを通じたポイント加算システム」などの発明であれば、「サーバー」を用いることが必須の構成であるとされることも考え得る。このような場合には、「サーバー」との協働関係が示されていても、必須の構成に係るハードウェア資源との協働関係と解されることから、「協働した具体的手段」を有していないとされ得る。したがって、今後どのような構成であれば「必須の構成」と解されるかによって、現在の「協働した具体的手段」に関する解釈との間に差が生じることが考えられる。そのため、今後どのような構成であれば「必須の構成」と解されるかという点については、一考の余地があると考ええる。

以上のことより、本稿における CS 関連発明に関する保護適格性の判断についての考察としては、ソフトウェアとハードウェア資源の協働関係及び課題解決のための具体性をもった手段を保護適格性の判断の要素とすべきであり、ソフトウェアとハードウェア資源との具体的な協働関係に着目し、新規性などの判断とは峻別して判断することが好ましいと解する。また、人の精神活動の制限に係る発明であるか否かに注意をする必要があるでであると考ええる。

6.2.3 BM 関連発明の保護適格性についての考察

ここでは、BM 関連発明の保護適格性について、日本や欧州においては純粋 BM 発明の保護適格性が認められないという理由から、コンピュータを利用した BM 関連発明の保護適格性と純粋 BM 発明の保護適格性とに分け、今後の審査・運用を考察する。

6.2.3.1 純粋 BM 発明

純粋 BM 発明は、ビジネスを行う方法それ自体であり、日本や欧州においては、保護適格性が認められていない。

しかしながら、米国においては、**Bilski**（最高裁）判決でも示されてい

トを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈答先の名前がインターネットを介してサーバーに入力されるステップ、サーバーが、贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電子メールアドレスを取得するステップ、サーバーが、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及びサーバーが、サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法」**【説明】**…**【請求項 3】**に係る発明は、サーバーによって実行されるステップであるから、ソフトウェアによる情報処理を行うものであるといえる。

また、**【請求項 3】**に係る発明は、サーバーが「顧客リスト記憶手段」を検索して贈答先の電子メールアドレスを取得すると共に、「顧客リスト記憶手段」に記憶されている贈答先のポイントに加算し、取得した贈答先の電子メールアドレスに対して通知を行うという処理を、ハードウェア資源であるコンピュータを用いて具体的に実現した情報処理システムの動作方法であるから、この発明は「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たもの」であるといえる。

したがって、**【請求項 3】**に係る発明は「発明」に該当する。

るように、米国特許法においても少なくともいくつかの場合には純粋 BM 発明が認められるとされていることから⁽²¹²⁾、ここでは純粋 BM 発明の発明該当性についての考察を行う。

純粋 BM 発明に関しては、ビジネスを行う方法それ自体であるため、特に人間の精神活動に抵触するか否かという点で注意が必要である。なお、この点に関しては、保護適格性のあり方の考察で述べたように、発明の一部のみをとらずに、発明を全体としてとらえて、人間の精神活動に抵触するか否かを判断すべきであると解する。

また、純粋 BM 発明に関しては、機械の使用や物質の変換 (Machine Or Transformation) などが含まれないことや、一般概念 (原理等) を含むものであることが考えられる。そのため、純粋 BM 発明はビジネスを行う手順が具体的に示されていない場合には、係るビジネス分野における広い範囲について権利が取得されることとなるため、権利の先取りとなることに注意が必要である。このことより、純粋 BM 発明は権利の先取りをするような抽象的なアイデアとならないように、発明の具体性を持たせることが重要となる。

したがって、純粋 BM 発明の保護適格性に関する考察としては、発明全体としてとらえ、係る発明が人間の精神活動に抵触するか否かという点に留意し、発明の範囲が本来の発明の範囲よりも広がらず、権利の先取りとならないように課題解決手段に具体性を求めることが重要であると考えられる。

6.2.3.2 コンピュータを利用した BM 関連発明

コンピュータを利用した BM 関連発明であれば、全体としてコンピュータを利用している発明であれば、CS 関連発明の運用と同様の運用を行うことが適切であると考えられる。ただし、クレーム全体からコンピュータを利用した CS 関連発明として認められるか否かという点に留意することが必要である。

すなわち、クレームの一部においてコンピュータを利用しているものであっても、全体として BM 発明としてとらえられる発明に関しては、その発明の実態は BM 発明であるため、日本や欧州では、保護適格性が認められるべきではないこととなる。

米国においては、BM 発明であっても保護適格性が認められる場合があることを考慮し、クレームの一部にコンピュータを利用した発明であっても、全体として BM 発明であることを踏まえた上で運用を行うことが適切であると考えられる。

⁽²¹²⁾ *Bilski v. Kappos* 前掲注 [2] ; But what § 273 does is clarify the understanding that a business method is simply one kind of “method” that is, at least in some circumstances, eligible for patenting under § 101.

7. おわりに

本稿では、三極特許庁のCS・BM関連発明の保護適格性についての審査・運用の経緯を確認し、現在の三極特許庁の審査・運用を比較した上で、CS・BM関連発明の保護適格性について考察を行った。

CS・BM関連発明の保護適格性についての考察では、これまでの三極特許庁の審査・運用の経緯から、保護適格性のあり方を考察し、これを踏まえた上で、今後の審査・運用について考察した。

本稿の考察では、保護適格性の判断において、一定程度の発明の具体性を求めることや、新規性などの他の特許要件の判断とは峻別して判断を行うべきことなどの重要性を確認することができた。

今後も、CS・BM関連発明の保護適格性に関しては多々の議論がなされることが考えられるところ、本稿における考察その一端を担うことができれば幸いである。

謝辞

本論文の執筆にあたり、大阪工業大学専門職大学院知的財産研究科 高島 喜一 教授より多大なご指導，ご助言を賜りました。深く感謝の意を表します。

最後に 1 年半の間研究を共にし，有意義な意見を下さった高島ゼミ一同に深く感謝いたします。

参考文献 (50音順)

- (1) AIPPI『コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書』(2010.3)
- (2) 欧州特許庁審判部編集、欧州特許審決研究会 翻訳『欧州特許庁審決の動向(第5版 対応)』発明協会(2009.7.31)
- (3) 竹田和彦著『特許の知識〔第8版〕』ダイヤモンド社(2006.3.9)
- (4) 竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』(初版)発明協会(2002.2.5)
- (5) 竹田稔・角田芳末・牛久健司編集『ビジネス方法特許』(初版)青林書院(2004.3.31)
- (6) 田村善之著『市場・自由・知的財産』(初版)有斐閣(2003.12.20)
- (7) 田村善之著『知的財産法 第5版』有斐閣(2010.5.30)
- (8) 中山信弘編集『注解 特許法〔第三版〕上巻』青林書院(2000.12.15)
- (9) 中山信弘著『特許法』(初版)弘文堂(2010.8.31)
- (10) 紋谷暢夫教授古稀記念論文集刊行会編集『紋谷暢夫教授古稀記念 知的財産権法と競争法の現代的展開』発明協会(2006.8.21)
- (11) 吉藤幸朔筆・熊谷健一補訂『特許法概〔第13版〕』有斐閣(1998.12.10)

付属資料

CS 関連発明の発明該当性に関する審査基準・運用の三極比較

<p>日本</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● コンピュータ・プログラム 日本国特許法第 2 条 3 項 1 号において、物の発明に「プログラム等」を含むとされ、発明該当性が認められる。 ● CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件 『特許・実用新案審査基準』第Ⅶ部第 1 章 2.2.2 (2)において「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（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」とされている。
<p>米国</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● コンピュータ・プログラム クレームを「合理的な範囲で最も広い解釈」し、例えばプログラムのソースコードリストのような「プログラムそのもの」とであると解釈される場合や電気信号をクレームしているとされる場合には、101 条の 4 つの法定カテゴリーのいずれにも該当せず、保護適格性がないとして、101 条に基づいて拒絶されると解される (USPTO 『Interim Examination Instructions For Evaluating Subject Matter Eligibility Under 35 U.S.C § 101』 II.1.Step 1、AIPPI 『コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書』第 3 章 5.2(4))。 ● CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件 CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件は付されていない。
<p>欧州</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● コンピュータ・プログラム EPC52 条(2)及び(3)において、「コンピュータ・プログラムそれ自体」は保護適格性を有しないものとされている。しかしながら、『Guidelines for Examination in the European Patent Office』において、コンピュータ・プログラムのクレームであっても、クレームされた主題が技術的特徴 (technical character) を含む場合には、発明該当性が認められうるとされている (Part C IV章 2.3.6)。 ● CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件 CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件は付されていない。ただし、審査ガイドラインにおいて、コンピュータ・プログラムが技術的特徴を有する場合は例示されている (Part C IV章 2.3.6)。

ビジネス方法関連発明の保護適格性に関する審査基準・運用の三極比較

日本	<ul style="list-style-type: none"> ● 純粋 BM 発明 『特許・実用新案審査基準』において、純粋 BM 発明は「自然法則を利用しないもの」の類型に挙げられており、保護適格性が否定されることが記載されている（第Ⅱ部第1章 1.1 (3)）。 ● コンピュータを利用した BM 関連発明 BM 関連発明のうち、コンピュータを利用し、ビジネス用 CS という観点からの発明であれば、CS 関連発明として審査されることとなるため、上記 CS 関連発明の保護適格性に関する特有の要件を満たす場合、保護適格性が認められる（同審査基準 第Ⅱ部第1章 1.1 (3)）。 また、同審査基準において、保護適格性の判断についての留意事項として、ビジネスを行う方法に関する発明は、物品、器具、装置、システムなどを利用する部分があっても、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とされている。
米国	<ul style="list-style-type: none"> ● 純粋 BM 発明 純粋 BM 発明に関する保護適格性の判断について特有の要件などを付しておらず、他の方法クレームにかかる発明と同様に審査・運用されている。ただし、MOT が含まれないことや一般概念を含むことが考えられるため、抽象的アイディアに該当し易いと解される。 ● コンピュータを利用した BM 関連発明 コンピュータを利用した BM 関連発明に関する特別の運用はない。しかしながら、CS 関連発明と同様にクレームの解釈によって「プログラムそのもの」クレームしていると解されるものについては米国特許法 101 に基づいて拒絶されると解される。
欧州	<ul style="list-style-type: none"> ● 純粋 BM 発明 EPC52 条(2)、(3)から純粋なビジネス方法自体は特許の対象ではないとされ、『Guidelines for Examination in the European Patent Office』においても事業活動の遂行に関する計画、法則及び方法は抽象的又は知的性質の事項の例であるから、特許を受けることができないとされている（Part C IV章 2.3.5）。 ● コンピュータを利用した BM 関連発明 同ガイドラインにおいて、クレームが、ある計画の少なくともいくつかの手順を実行するためのコンピュータ、コンピュータ・ネットワーク若しくはその他のプログラム可能な従来装置、又はそのためのプログラムを特定している場合は、「コンピュータ利用（CS 関連）発明」として審査されるとされている。