

4

コンピュータ関連発明の保護に関する国際的動向

特許庁特許審査第四部電子商取引

菅原 浩二 sugawara-koji@jpo.go.jp

コンピュータに関連した発明，なかでも，コンピュータで実行されるプログラム（ソフトウェア関連発明）の取扱いについて，各国の特許庁では，従来から，判例と法律をもとにした審査マニュアル類を作成し公開しています。また，日本では，今春，プログラムを特許の対象として明文化する法改正を行いました。同じく，欧州でも法改正の動きがあります。以下，日米欧における，ソフトウェア関連発明についての動きを紹介します。

■日本：法改正で「コンピュータプログラム」は「物」の発明

日本では，特許の対象となる発明について，特許法第2条で「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。ソフトウェア関連発明についても，この規定に沿って扱われます。

ソフトウェア関連発明を具体的にどう扱うかは，従来，法律上での特段の規定はなく，審査基準（ガイドライン）によって方向付けがされてきました。最新の審査基準については，連載第3回で解説されていますので，ここでは，これまでの経過をとりあげます。

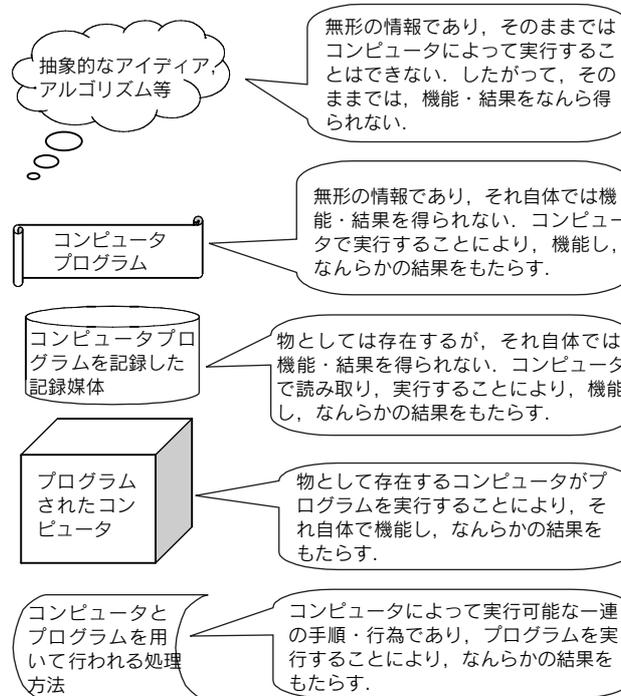
1993年の審査基準の改訂により，特許法第2条の「自

然法則の利用」の要件が明確化され，物および方法の発明について，(1) 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，または，(2) ハードウェア資源が利用されている，という条件を満たしていれば，自然法則を利用したものとして特許法上の「発明」に該当するとしました。

1997年の審査基準の改訂では，プログラムをコンピュータで読み取り可能な記録媒体（たとえばフレキシブルディスク）に固定したものが，「プログラムを記録した記録媒体」として，特許で保護されることになりました。その後，コンピュータネットワークの発展に伴い，記録媒体によらない流通形態が発展したことを受けて，1999年末に審査基準を改訂し，「コンピュータプログラム」を「物の発明」のカテゴリに属するものとして取り扱うことにしました^{☆1}。

今春の法改正^{☆2}は，先行する審査基準の改訂に沿ったもので，「プログラム等」が特許法上の「物」に含まれること，その実施の形態として，電気通信回線を介した提供が含まれることが明確化されました。この「プログラム等」の扱いについて，審査実務上は，現行の審査基準による判断手法が用いられます。

- ☆1 現行の審査基準は<http://www.jpo.go.jp/info/tt1212-045.htm>で公開されています。
- ☆2 改正法についてはhttp://www.jpo.go.jp/info/houkaisei_h140417.htmで公開されています。また、法改正に関する議論は、<http://www.jpo.go.jp/tousi/hokoku.htm>で公開されています。
- ☆3 *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 206 USPQ 193 (Sup. 1980)。たとえば、<http://people.bu.edu/ebortman/index/chakrabarty.html>を参照。
- ☆4 最新版は2001年8月の第8版 (E8) で、2000年2月の第7版改訂1版 (E7R1) とともに、<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>で公開されています。
- ☆5 *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.*, 149 F. 3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998)。たとえば、<http://www.ll.georgetown.edu/Fed-Ct/Circuit/fed/opinions/97-1327.html>を参照。
- ☆6 *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 172 F.3d 1352, 50 USPQ2d 1447 (Fed. Cir. 1999)。たとえば、<http://www.ll.georgetown.edu/Fed-Ct/Circuit/fed/opinions/98-1338.html>を参照。



コンピュータ関連発明はその表現がいくつか存在します。特許による保護対象となる表現形式は、国によって異なります。

図-1 コンピュータ関連発明に登場する典型的な形態

■米国：CAFC判決を受けて「有用な効果」が必須

米国では、特許の保護対象について、特許法101条で、「新規かつ有用 (new and useful)」なものであれば、特許を受けることができると規定されています。

そして、1980年の人工微生物についての *Chakrabarty* 判決 (最高裁) ☆3 では、「人間によって作られた太陽の下にある何でも」が特許の対象となることが示されました。

1982年には、特許法の適用における判決の統一性と特許事件審理の迅速・低コスト化を目的として、米国特許商標庁の審決および特許侵害事件の控訴審を専属的に審理する、CAFC (連邦巡回控訴審) を新設しました。それ以降、CAFCによってソフトウェア関連発明の特許性を認める判決が多く出されています。

最高裁・CAFCの判例を受けて、審査マニュアル

(MPEP: Manual of patent examination procedure) が作成されています☆4。ソフトウェア関連発明についての現在のマニュアル (MPEP 2106) は、1998年の *State Street Bank* 事件 CAFC 判決☆5、1999年の *AT&T* 事件 CAFC 判決☆6 の判事事項を受けて、改訂されたものです。

プログラム関連発明については、クレームされた発明が、*useful, concrete and tangible result* を生み出すものであること、および、明細書が現実社会での価値を生み出す、なんらかの *practical application* (実際的な応用) を開示することを必要とするとしており、抽象的なアイデアに対しては特許とならないとされています。

一方、“*useful, concrete and tangible*” という3要件については、明確な定義は法廷ではまだなされておらず、MPEPでは、判例から、*useful, concrete and tangible* である例として、*AT&T* 判決の長距離電話の料金計算方法などを挙げています。

☆7 ただし、特許権自体は、各国ごとに別の権利で、各国の特許庁に特許料を払うことで発生します。
 ☆8 <http://www.european-patent-office.org/dg3/biblio/t971173ex1.htm> で公開されています。
 ☆9 ガイドラインは、http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/ で公開されています。
 ☆10 該指令案を含めた、一連の議論がhttp://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/index.htm で公開されています。
 ☆11 グリーンペーパーは、http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/558.htm で公開されています。

	日 本	米 国	EPO	EU指令案
抽象的なアイデア	× (自然法則を利用していない)	×	×	×
コンピュータプログラム	○ ('02改正法, '00審査基準)	× ('96ガイドライン ^{†1})	○ (IBM審決)	?
コンピュータ読み取り可能な コンピュータプログラム記録媒体	○ ('97審査基準)	○ ('96ガイドライン)	○ (IBM審決)	?
プログラムされたコンピュータ	○	○	○	○
コンピュータによる処理方法	○	○	○	○

○：特許による保護の対象となる ×：特許による保護の対象とならない ?：指令案では、どちらか不明
^{†1} <http://www.uspto.gov/web/offices/com/hearings/software/analysis/computer.html>

表-1 日米欧のコンピュータ関連発明の記載様式による特許適格性



■ 欧州：「技術的側面」を重視して、法改正へ

欧州では、各国の特許庁とは別に、欧州特許条約 (EPC) 加盟国を対象に、一括して特許申請が行える、欧州特許制度があります。欧州特許制度では、欧州特許庁 (EPO) により先行技術の調査と特許性の審査がされ、審査の結果、欧州特許が付与されると、指定した EPC 加盟各国で、国内法で特許が付与されたものと同様の効果を生じます^{☆7}。欧州特許条約加盟国は、2002年1月時点で24カ国ありますが、EU加盟国とは条約が異なるため、構成国が一部異なっています。

欧州特許庁 (EPO)

欧州特許条約では、特許の対象となる発明について、具体的に定義はしていません (第52条1項) が、同第52条2項では、特許の対象とならないものが挙げられ、コンピュータプログラムは、特許の対象とならないものに含まれています。また、同3項では、2項に挙げるものについて、そのような対象あるいは活動それ自体 (as such) に限って、特許性が否定されるとしています。つまり、2項と3項で、「コンピュータプログラムそれ自体」は EPC における特許の対象にはならないとされています。

この「コンピュータプログラムそれ自体」の意義について、1998年7月に EPO の審判部 (審査部の上級審) によって出された IBM 審決 (T1173/97) ^{☆8} で、技術的性質を有するプログラムは、52条2項および3項でいう「コンピュータプログラムそれ自体」に含まれない、つまりプログラムが特許の対象になり得るという判断がされました。

現行の審査ガイドライン (GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE) ^{☆9} では、この審決を受けて、コンピュータプログラムの特許性について、従来の技術に対する技術的貢献があれば、特許の対象となり得るとしています。

2000年8月には、欧州特許条約52条2項のリストからコンピュータプログラムの削除が提案されましたが、同年11月の EPC 外交会議で過半数の同意が得られず、決議延期となっています。

EUにおける指令案

2002年2月20日に、コンピュータで実行される (computer-implemented) 発明の特許適格性についての、EU 指令の草案^{☆10}が欧州委員会から提出されました。

この提案は、1997年に出された Green Paper ^{☆11}、2000年に行われた欧州委員会によるインターネット上での意見聴取に続くものです。

この草案では、域内におけるハーモナイズのために、統一したかたちでコンピュータプログラムの保護を行うことを提案しています。コンピュータプログラム自体は著作権で保護されますが、その基礎となるアイデアや原理は著作権によっては保護されないことから、従来の特許法の枠組みに基づき、新規な法律を作ることなく実施されるべきとして、法改正等によって、コンピュータプログラムを特許で保護すべきとしています。

この指令の概要は、以下の通りです。

- 加盟国は、クレームされた発明の進歩性 (involving inventive step) について、技術的な貢献を必要としなければならない。
- クレームの進歩性は、技術的な特徴、非技術的な特徴

EPC加盟国 ^{†2}	EU加盟国 ^{†3}
ベルギー デンマーク ドイツ ギリシャ スペイン フランス アイルランド イタリア ルクセンブルグ オランダ オーストリア ポルトガル フィンランド スウェーデン 英国	ベルギー デンマーク ドイツ ギリシャ スペイン フランス アイルランド イタリア ルクセンブルグ オランダ オーストリア ポルトガル フィンランド スウェーデン 英国
スイス サイプラス (キプロス) リヒテンシュタイン モナコ トルコ ブルガリア エストニア チェコ スロヴァキア	

※ 日本語での国名は、外務省Webページ^{†4}の表記を使用。

^{†2} <http://www.european-patent-office.org/epo/members.htm>

^{†3} <http://europa.eu.int/abc-en.htm>

^{†4} <http://www.mofa.go.jp/mofaj/>

表-2 EPC加盟国とEU加盟国

を含めた全体として、技術水準との相違を検討することにより、判断しなければならない。

- 加盟国は、computer-implementedな発明のクレーム形式として(1)製品、つまり、プログラムされたコンピュータ、プログラムされたコンピュータネットワーク、およびその他のプログラムされた手段、(2)処理方法(process)、つまり、コンピュータ、コンピュータネットワーク、コンピュータ手段、によるソフトウェアの実行によりもたらされる処理方法、を認めなければいけない。

この指令案は、まだ草案の段階なので、今後、欧州議会・欧州理事会での議論を経て内容が変わる可能性があります。また、EU指令は、EU加盟国に対して効力を有するものであり、欧州特許条約に直接影響するものではありませんが、各国がEU指令に従って各国法を改正しなければならないので、欧州特許条約に反射的に影響していくことが予想されます。

ドイツ連邦通常裁判所(最高裁)決定 (17.10.2001 X ZB 16/00)

ドイツの国内特許出願である、「テキストにおける誤りのある文字列を検索する方法およびコンピュータ・システム」の、「プログラム記録媒体」、「プログラム製品」、「プログラム」に関するクレームについて、2001年10月17日、連邦通常裁判所は、連邦特許裁判所の抗告決定に対する、法律違反を理由とする抗告の決定で、コンピュータプログラムの記憶された記憶媒体について、「コンピュータプログラムそのもの」であるとして特許適格性を否定した連邦特許裁判所の決定を取り消し、連邦特許裁判所に差し戻しました。

その理由は、EPC52条と同様の規定である発明の特許適格性についての判断では、(2)で述べたEU指令案と大筋で一致するものの、その実施の形態(カテゴリー)にかかわらず、特許適格性を、技術的分野への関連および、技術的な課題の解決という点を考慮して判断すべきとしています。この抗告の対象となったクレームには、「プログラム記憶媒体」、「プログラム製品」、「プログラム」が記載されており、今後の動きが注目されます。



■おわりに

このように、日米欧ともに、ソフトウェア関連発明について、特許でコンピュータプログラムを保護していこうという大まかな方向性では一致しています。しかし、「コンピュータプログラムというだけで特許の対象外とはならない」という点を除いては、その取扱いは、各国で異なっているということがお分かりいただけると思います。その背景には、特許制度の違い、特に「発明」の定義の違いがあるため、単純にソフトウェア関連発明だけを抜き出して統一的な判断基準を設けるようなことはできませんが、コンピュータ・ソフトウェアという新しい技術形態の保護に関して、継続して検討・議論を続けていく必要があると思われます。

(平成14年5月17日受付)