

# 発明該当性に関する比較法的考察 —方法の発明を中心として—<sup>(\*)</sup>

特別研究員 吉田悦子

産業と科学技術の発展によって発明も多様化している。例えば、情報化によるコンピュータ技術を利用したビジネス方法の発明や、バイオテクノロジーの進展に伴う遺伝子スクリーニング方法などの医療関連発明が挙げられる。その結果、米国では、ビジネス方法発明の特許適格性の問題を契機に、特許適格性をめぐる訴訟が増加し、活発に議論がされている。欧州でも、欧州特許庁(以下、EPO)と加盟国との間での判断手法の相違をめぐり、その整合性を確認したEPO拡大審判部への付託など、調和の道を探る取組みが行われている。これらの背景から方法の発明の保護対象の在り方について、改めて、詳細な検討をする段階にあると考えられる。

本研究は、米国での特許適格性の問題を題材として、欧米の審判決の変遷と従来展開されていた議論を踏まえ、日米欧の発明該当性(特許適格性)に関する比較法的考察を行う。特に方法の発明においては、コンピュータ・ソフトウェア分野やビジネス方法における発明該当性(特許適格性)の問題が顕著であることから、それらの問題を中心に取り扱う。まず、ここ数年の間に多くの判決が下され、大きな議論となっている米国判例動向について、すなわち、特許適格性の非法定主題とされ、保護対象から除外されてきた①自然法則、②自然現象及び③抽象的アイデアとこれまでの判決との関係に着目し、米国における判断手法の変遷について検討する。EPO、ドイツ、英国、我が国においてもこれまでの審判決とその判断手法の変遷、それらに関連する議論について検討する。

以上の一連の検討を踏まえ、比較法の観点から特許適格性の役割について考察し、国際的な制度調和に向けた取り組みの一助となることを目指すものである。

## I. 本報告書の構成

日米欧の発明該当性(特許適格性)<sup>1</sup>に関する比較法的考察を行うにあたり、以下第II章及び第III章において、法制度、判例及び審決等のこれまでの動向について概観する。

第II章では、米国動向について検討する。特許法101条(特許適格性)に関する判決(ソフトウェア関連発明、ビジネス方法発明、医療方法の発明)から、米国における特許適格性の判断を分析する。次に、特許法101条に関連する非法定主題(Non-Statutory Subject Matter)である①自然法則、②自然現象及び③抽象的アイデアとこれまでの特許適格性判断の変遷との関係について検討する。最近の米国判例において、議論された事項についても検討する。加えて、最近の判例(CLS Bank判決後)についても検討する。

第III章では、欧州動向について、EPO、ドイツ、英国での取り扱いを対象として検討する。まず、EPOにおける欧州特許条約52条に関する審決から、判断手法を検討する。ドイツ、英国においても同様に判決動向から特許適格性の判断手法について検討する。

最後に、第IV章では、上記の検討結果をもとに比較法的考察を行う。まず我が国特許法2条1項の発明該当性について簡単に整理した後、米国、EPO、ドイツ、英国、我が国における審判決とその判断手法の変遷と現状の議論の検討を

踏まえ、比較法の観点から特許適格性の役割について考察する。

## II. 特許適格性を巡る米国の議論<sup>2</sup>

### 1. 米国特許法における特許適格性(101条)<sup>3</sup>

米国特許法101条では、四つのカテゴリー(プロセス、機械、生産物、組成物)に該当すれば、特許適格性を有するとされ、その類型は、物と方法の2種類に大きく分けられる。米国での特許適格性の判断においては、適用される判断テストならびに特許法101条に関連する非法定主題(Non-Statutory Subject Matter)である①自然法則、②自然現象及び③抽象的アイデアへの該当の有無に重点が置かれている。

### 2. 米国におけるコンピュータ・ソフトウェア関連・ビジネス方法発明の変遷

#### (1) Bilski判決以前の状況<sup>4</sup>

連邦最高裁が、コンピュータ・ソフトウェア発明を取上げたBilski判決以前には、Diehr判決(1981年)<sup>5</sup>まで遡る。当時は商用インターネット開始前で、コンピュータによって実施された発明が極めて少なく、数式のような基礎的な原理に特許を与えることはできないとされ、現在の101条の非法定主題が確立された時期である<sup>6</sup>。その後の30年ほど、Bilski判決(2010年)<sup>7</sup>に

(\*) これは特許庁委託平成25年度産業財産権研究推進事業(平成25~27年度)報告書の要約である。

至るまでは、プロパテント政策を背景に、最高裁で特許適格性が取り上げられることはなかった。その間、1990年代半ばからインターネットビジネスが盛んとなり、ビジネス方法発明についても特許の保護対象の是非に注目が集まった。ビジネス方法発明の指標となる判決には、State Street Bank判決 (Fed. 1998年)<sup>8</sup>がある。

## (2) Bilski判決以降の状況<sup>9, 10</sup>

米国における特許適格性の議論の契機となった、Bilski判決以降の動向についてまとめておく(表1)。

表1. Bilski判決以降の動向

|            |  |
|------------|--|
| 2008.10.30 | Bilski CAFC大法廷判決(特許適格性否定)                                    |
| 2010.6.28  | Bilski 最高裁判決(特許適格性否定)  |
| 2011.9.15  | Ultramercial CAFC 1次判決(特許適格性肯定)                              |
| 2012.3.20  | Prometheus最高裁判決(治療方法、否定)                                     |
| 2012.7.9   | CLS Bank CAFC 1次判決(特許適格性肯定)                                  |
| 2013.5.10  | CLS Bank CAFC大法廷判決(特許適格性否定)                                  |
| 2013.6.13  | Myriad最高裁判決(遺伝子配列、特許適格性否定)                                   |
| 2013.6.21  | Ultramercial 差戻し審(特許適格性肯定)                                   |
| 2013.9.5   | Accenture CAFC判決(争点:システムクレームのみ 保護適格性否定)                      |
| 2014.3.4   | 自然法則、自然現象、自然産物を構成要素とするクレームに対する101条の特許保護適格性審査ガイドラインを公表(USPTO) |
| 2014.6.19  | CLS Bank最高裁判決(特許適格性否定)                                       |
| 2014.6.25  | CLS Bank判決に基づく仮審査指令を公表(USPTO)                                |

Bilski判決(2010年)<sup>11</sup>は、ビジネス方法の発明についての判決である。本件はコンピュータを用いない純粋なビジネス方法の発明で、その特許適格性判断についての動向が注目されていた。CAFCでは、本件は「機械／変換テスト(Machine or Transformation test): ①特定の機械や装置に関連づけられているか、②特定の物を変化させて異なる物や状態にするものか」(以下、MOTテスト)に適合しないと示した。連邦最高裁では、CAFC同様に特許適格性は否定したものの、過去の判例から本件特許出願でクレームされた発明は「抽象的アイデア」にすぎないとし、さらにMOTテストは、有用ではあるが唯一のテストではないとした。

Prometheus判決(2012年)<sup>12</sup>では、投薬方法発明についての判決で、本件は、薬物が代謝される工程で、物理的及び化学的变化が生じているとして、CAFCではMOTテストを採用し、特許適格性を認めたが、連邦最高裁では、自然法則そのものに保護を求めるものとして、判事の全員一致で特許

適格性を否定した。

## (3) CLS Bank判決(2014年)<sup>13</sup>

Bilski判決(2010年)<sup>14</sup>以降、特許適格性が注目され、CAFCでも意見が分かれる状況において、連邦最高裁が一定の判断を示した判例として挙げられるのが、CLS Bank判決(2014年)である。これまでの特許適格性に関する判断をふまえた重要な判例と位置づけ、詳細に検討する(本文参照)。

本件は、金融取引方法にかかるリスクについて、第三者の仲介機関(第三者信託またはエスクローとも呼ばれる)を介して、双方の当事者が債務の履行能力があるかどうかを確認し、安全な取引のみを認めるビジネス方法とそのシステムに関連するソフトウェア特許に関するものである。同特許のクレームには、方法、装置、システムが含まれ、これらは全てコンピュータを用いて実施するものであった。

### (i) 裁判所の判断(連邦地裁、CAFC大法廷判決、連邦最高裁判決)

本件では、CLS Bank International (以下、CLS Bank)が、Alice Corporation (以下、Alice)に対し、Aliceの米国特許5970479号、6912510号、7149720号、7725375号について、米コロンビア特別区連邦地方裁判所に特許無効確認訴訟を提起し、これに対し、Aliceは反訴し、CLS Bankの特許侵害を主張した。争点となったAliceが有していた特許の概要は、①第三者信託を利用したリスク回避ビジネス方法<sup>15</sup>、②第三者信託による履行能力の確認ストレージ手段を有するコンピュータ・プログラム装置<sup>16</sup>、③第三者信託による履行能力の確認をコンピュータで行うシステム<sup>17</sup>であった。判決の変遷を以下にまとめておく(表2)。

表2. CLS Bank判決の変遷

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 2007年5月24日 | CLS Bankが訴訟提起、Aliceが反訴 |
| 2011年3月9日  | コロンビア地区連邦地裁判決          |
| 2012年7月9日  | CAFC 1次判決              |
| 2013年5月10日 | CAFC大法廷判決              |
| 2014年6月19日 | 最高裁判決                  |

連邦地裁では、Alice特許①は、抽象的アイデアに過ぎないため特許適格性を否定し、Alice特許②、③も装置やシステムの限定があるが、実質的な内容はビジネス方法そのものと同様であるから、結局、抽象的アイデアにすぎないとし、特許適格性を否定し、特許無効の判決を下した。続いて、CAFC 1次判決では、Aliceの控訴により、合議体(リン判事、プロスト判事、オマリー判事)は、2対1で、いずれのクレームも発明の実際的な応用(practical application)に向けられてい

るものとして、連邦地裁の判断を覆して特許適格性を肯定した。その後、CAFCは先の一次判決を取消し、再審理したCAFC大法廷判決<sup>18</sup>において、Alice特許①、②については、判事10名中、7対3で特許適格性を否定した。Alice特許③については、意見が5対5で割れ、連邦地裁の判示をそのまま維持したが、統一的な判断基準を起草することができず、先例拘束性のないものとなった。

連邦最高裁においては、抽象的アイデアを対象とするものとして、全員一致(9対0)で特許適格性を否定した。さらに、Prometheus判決(2012年)<sup>19</sup>において採用した、非法定主題を示しただけの発明と非法定主題を基にした特許適格性ある発明を区別する判断テストにふれ、本件でも同様に適用するとした。この判断テストは、以下に示す2段階で構成されており、2段階テスト(two part test)とも呼ばれる。具体的には、①クレーム発明が、方法、装置、製造物、組成物のいずれかに該当するか。②クレーム発明が、自然法則、自然現象、抽象的アイデアに該当し、追加された要素が特許適格性ある発明として、変換させるに十分な発明概念が含まれているか。について判断するものである。

#### (ii) CLS Bank判決の意義

本判決では、CAFC大法廷判決を支持したものの、大きく二つの意義を見いだすことができる。第一に、一般的なビジネス方法のコンピュータ化について、明確な立場を示したことである。本件は、第三者を介する決済という抽象的アイデアであると判断され、クレームされた抽象的アイデアを特許適格性の有する発明に変換するために、必要な発明概念(inventive concept)がないとし、特許適格性を否定した。すなわち、抽象的アイデアをコンピュータに処理させただけの発明では、特許適格性は否定されることになる。このことからビジネス方法発明における一定の指標を示したと言えよう。

第二に、判断テストにおいて、Bilski判決(2010年)<sup>20</sup>の引用だけでなく、Prometheus判決(2012年)<sup>21</sup>で示した2段階テストを適用するとしたことである。これにより、「抽象的アイデア」にも判断が拡張することになり、本件以降も2段階テストを適用することについて明示したと言える。その後、USPTOが本判決に基づく仮審査指令<sup>22</sup>を公表し、連邦最高裁判決に準拠して、審査に係るクレームの特許法101条の判断には、先述の2段階テストを採用し、自然法則及び自然現象がクレームされている発明に加え、抽象的アイデアにもこれを適用するとした。

#### (4) 101条の役割:「特許適格性を有する発明」

これまでの判例動向を踏まえると「特許適格性を有する発明」の観点から、特定の技術的課題を解決した発明の意味を、「物質的な具体化・変形」という文言として判断することにある。

例えば、効能の高い野草を見つけても、それ自体に特許を取ることはできないが、その野草の有効成分を抽出する方法、塗布する方法などその野草に関する多くのことで特許を取ることができる。つまり、101条の目的というのは、自然法則、自然現象、抽象的アイデアを人間に役立つ実用的な技術として変換しているかにあり、すなわち、万人に共通する科学知識(knowledge)から特定された有用性のある発明にいかに変換(convert)しているかを見極めにあると言える。さらに特許適格性は、特許制度の規範的事項を維持するための制限的役割及び、質的基盤を保障する役割を担っていることが考えられる<sup>23</sup>。

### III. 特許適格性をめぐる欧州の議論<sup>24</sup>

#### 1. 欧州特許庁(EPO)における判断手法の変遷

欧州では、特許可能な発明はEPC52条<sup>25</sup>に規定されており、「発明」から除外されるものが列挙されている。現在の特許適格性判断においては、まず「技術的性質」<sup>26</sup>の有無を判断した上で、52条の除外事項に該当しなければ、特許適格性は認められる。特許適格性をめぐる審決の多くは、EPC52条の除外事項に該当するか否かであり、特にコンピュータ・プログラム「それ自体(as such)」をどのように考えるかの解釈が焦点となっている<sup>27</sup>。1990年代頃までは、技術的貢献アプローチが採用され、2000年前後から技術的性質の有無を判断する手法が採用されることになる。このEPOの判断手法の変化が、後述する英国のコンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許適格性の判断に影響を及ぼすことになり、EPO長官によるコンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許適格性の整合性を問うG3/08付託<sup>28</sup>を行うことになる。

##### (1) 拡大審判部への付託(G3/08)

EPOにおけるコンピュータ・プログラムの特許適格性の過去の審決(T1173/97:IBM審決、T424/03:Microsoft審決、T258/03:Hitachi審決等)の判断に整合性がとれていない事態を重く見て、EPO長官は、2008年10月22日に拡大審判部に付託を行った。しかし、2010年5月拡大審判部は付託された全質問について、拡大審判部への付託をするため(EPC112条(1))の要件を満たさないと判断し、法の発展として審決には相違がないとして、あえて意見を述べた上でEPO審決を支持する姿勢を示している(G3/08)<sup>29</sup>。

#### 2. ドイツ

##### (1) ドイツにおける特許適格性の考え方<sup>30, 31</sup>

ドイツの審査基準において、特許適格性判断の指針となる重要判例として、XZB 11/98(Logikverifikation:ロジック検証法)(1999年)<sup>32, 33</sup>が挙げられている。そこには、「支配可能

な自然力を直接的に利用するものでないとしても、技術的な考察に基づく知見により有用な製品を製造する可能性を進展させようとするものであれば、当該課題解決手段が特許による保護の対象から除外されることはあり得ない。」と示されていることから、技術的手段が用いられることではなく、技術的課題が提示され、それが解決されていることが、ドイツの判例に共通する考え方とされる<sup>34, 35</sup>。したがって、経済活動上の問題など、技術的な問題以外の問題のみを解決するものでは、特許権を付与されないということである。

### 3. 英国

#### (1) 英国における特許適格性の考え方<sup>36, 37</sup>

英国は、判例法を採用していることから、先例拘束性が伴うものである。これまで、EPOの審決を引用することにより判例を展開してきたと言えるが、2000年以降のEPOの方針変換については、Aerotel & Macrossan判決(2006)<sup>38</sup>において、整合性がないとの考えを示し、独自の判断手法としてFour Part Test(Aerotel test)<sup>39</sup>を採用した。英国においては、特許適格性判断時において、貢献性を判断することを要し、新規性・進歩性判断を踏まえて、その発明が先行技術に対しての技術的貢献性を判断することになる。

## IV. 比較法的考察—日米欧の動向から—

### 1. 我が国における発明該当性

#### (1) 特許法2条1項「自然法則を利用した技術的思想の創作」

日本特許法は、第1条に目的規定、第2条第1項に発明の定義規定があり、「発明」とは、「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をいう」と明確に定義されている。現行特許法2条1項での「自然法則」は、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的取決めといったような物理的、化学的、生物的法則性をもつ原理・原則を指すとされている<sup>40, 41</sup>。もっとも、それらを利用した技術的思想であれば、発明と認められる。審査基準においても単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取決め等は除外されるとして、明確に類型の典型例として挙げられており、実務上も請求項に記載された発明全体を捉えて発明該当性の判断をしている<sup>42</sup>。

#### (2) 保護対象としての「発明」—判例変遷をもとに—

我が国における「自然法則の利用」についての判例変遷を見ていくと、「発明」の定義を構成する要件のうち、特許権の客体にかかわる最も基本的な問題として、とりわけ、方法の発明では、コンピュータ・ソフトウェア関連発明<sup>43</sup>において「自然法則の利用」に該当するか否かの問題が生じやすい<sup>44, 45</sup>。例えば、人の精神活動を利用しても、コンピュータ・ソフトウエ

アを技術的手段として利用していると認められた判例として、知財高判平成20年6月24日平19(行ケ)10369号(双方向歯科医療ネットワーク事件)があるが、これまでの判例を踏まえると、単に数学的計算手順を示すだけや一般的なコンピュータにデータを記録するだけでは、自然法則を利用した技術的思想の創作とは認められないと判断している<sup>46</sup>。このことからすると、我が国は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」要件に対する、緩和的な解釈のもと、新しい技術やその発展に対し、柔軟かつ客観的に「発明」の保護対象を画定する役目を果たし、新規性・進歩性などの特許性判断における基礎としての役割を担っていると考えられよう。

### 2. 特許制度と発明該当性(特許適格性)

特許制度が発明の保護と利用を中心に据えた法であり<sup>47</sup>、その枠組みは、絶えず技術革新と密接な関係にあることから、常に時代の要請に対しても柔軟な対応が必要とされる。発明の保護すべき対象を検討するにあたっては、法律解釈と政策的問題の狭間にある問題と言えることから、一義的に導き出すことは難しい。仮に発明の定義を明確にすることにより、かえって発明概念を固定化させては、時代の新しい要請に答えにくくなり<sup>48</sup>、制度趣旨に沿わない結果が導き出されることがあってはならない。しかしながら、特許制度の趣旨に立ち返り、発明の保護と利用の観点から、発明該当性(特許適格性)を捉えると、発明という「財産的価値のある情報」に対する「独占」と「開放」の問題であると考えられ、法制度や政策的側面の違いがあるにしても、目指すべき方向性は同じであると考えられる。

### 3. 現状から検討する特許適格性の役割

現状の分析から総合的な発明該当性(特許適格性)の役割を検討する。第一に、発明該当性(特許適格性)の制度に対する「規範性」が挙げられる。これは特許制度の目的を遂行するために、何らかの根拠条文やガイドラインを展開していることから容易に理解できるように、特許制度の規範を守る役割をもつということである。第二に、新規性、進歩性判断への基礎資料となるための「評価性」を備えていることが挙げられる。これにより質的基盤を保障する役割を備えていることが言える。最後に発明該当性(特許適格性)が各国にもたらす「調和性」が挙げられる。米国が特許適格性のもつ評価性を再考したことにより、欧州や我が国においても自国の制度を再評価する機会にあると言え、特許制度との整合性を確認するとともに、各国間の調和を働きかける役割を担うことができると考えられる。

## V. おわりに

日米欧における発明該当性(特許適格性)について、米国の特許適格性における大きな変化を題材として、比較法の観点から検討を行ってきた。その結果、「何が特許主題であるか」という保護対象として必要な要件を探る問題ではあるが、実際には、「何を独占させて、何を開放させるか」という問題と捉えることができる。また、発明該当性(特許適格性)には、財産的価値のある情報について、独占させる技術情報と開放されるべき社会的活動における基礎的原理の評価を行い、発明の外延を定めることにより、特許要件判断に資する役割を担っていると考えられよう。

米国が直面した今回の保護対象の問題には、従来の判断テストで対応しきれない事態が生じ、米国において、長年根付いてきた考え方(非法定主題)に基づき、2段階テストが採用された。この判断テストの導く方向性は、欧州や日本と調和する考え方にあると言えるが、技術的課題の解決ということに注目すると、欧米においては、発明が社会的活動における基礎的原理そのものを超えているかどうかを技術的効果で判断する。我が国では、発明が具体的に、どのように実現しているかに技術的意義を見出し、クレームにそれが特定されているならば、発明該当性を認める点では少し異なる立場にあると言える。発明の客観的な評価を想定すると、具体的にどのように発明を実現しているかを、クレームに特定することに技術的意義を見出すことのほうが、現代の高度情報化社会に対応しやすいものと思われる<sup>49</sup>。また、高度情報化社会とのバランス調整は今後も続くことが予想され、コンピュータ・ソフトウェア分野だけでなく、特許制度と保護すべき範囲の外延の客観的評価の枠組みの整合性を検討する必要があると言える。

以上のように、これまでの知財大国として先行する米国とそれに調和しようとする日本と欧州という構図にも変化の兆しが見られている。中庸的立場によって対応してきた我が国のこれまでのスタンスが結果として、新たな解法を導く契機となる可能性が期待されるのである<sup>50</sup>。

<sup>1</sup> 特許適格性の議論では、保護対象の有無を考える“eligibility”と特許の成立性(新規性、進歩性)を考える“patentability”があり、米国では、“eligibility”について検討がされ、欧州やドイツにおいて特許適格性(独:Patentfähigkeit)を議論する際には、“eligibility”よりも“patentability”に重きをおいた検討がされる場合が多い。英国では、“Patentable subject matter”と表現され、“eligibility”と“patentability”を踏まえた検討がされる。

<sup>2</sup> 知的財産研究所、尾島 明 共編『アメリカの最高裁判例を読む—21世紀の知財・ビジネス判例評釈集—』[IIP研究論集 13] (2015年) 44-139頁; 谷義一、牛久健司、新聞正史、河野秀仁『世界のソフトウェア特許—その理論と実務』(発明推進協会、2013年) が詳しい。

<sup>3</sup> 米国特許法101条: 新規かつ有用なプロセス、機械、生産品、組成物、またはそれらの新規かつ有用な改良を発明ないし発見した者は、本法に定める条件及び要件に従って特許を受けることができる。

<sup>4</sup> John F. Duffy “Rule s and Standards on the Forefront of

Patentability” William & Mary Law Review. 51, 609-653(2009).

<sup>5</sup> Diamond v. Diehr 450 U. S. 175 (1981).

<sup>6</sup> 初期の先例として、Benson, 409 U.S. 63, 72 (1972); Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 198 USPQ 193 (1978).

<sup>7</sup> Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218 (2010).

<sup>8</sup> State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc (149 F.3d 1368 (Fed.Cir. 1998)),

<sup>9</sup> Joshua D. Sarnoff “Patent-Eligible Inventions After Bilski: History and Theory” Hastings Law Journal, 63, 53-125(2011).

<sup>10</sup> DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 1.03[6][n](2013).

<sup>11</sup> Bilski v. Kappos, 130 S. Ct.3218 (2010).

<sup>12</sup> Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S. Ct 1289 (2012).

<sup>13</sup> Alice Corp. v. CLS Bank Int’l., 134 S.Ct. 2347 (2014).

<sup>14</sup> Bilski v. Kappos, 130 S. Ct.3218 (2010).

<sup>15</sup> 米国特許5970479号(クレーム33)

<sup>16</sup> 米国特許7725375号(クレーム39)

<sup>17</sup> 米国特許7725375号(クレーム26)

<sup>18</sup> CLS Bank Int’l. v. Alice Corp., 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. 2013). 評訳として、村尾治亮、木嶋望「コンピュータ関連発明について抽象的なアイデアに当たり無効とした原審判決を維持したCLS事件CAFC大法廷判決」NBL1003号(2013)4頁; 相田義明「CLS Bank International対ALICE事件CAFC大法廷判決」『ソフトウェア関連発明の特許保護に関する調査研究報告書』40頁(ソフトウェア情報センター、2014)。

<sup>19</sup> Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S. Ct 1289 (2012).

<sup>20</sup> Bilski v. Kappos, 130 S. Ct.3218 (2010).

<sup>21</sup> Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S. Ct 1289 (2012).

<sup>22</sup> [http://www.uspto.gov/patents/announce/alice\\_pec\\_25jun2014.pdf](http://www.uspto.gov/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf).

<sup>23</sup> Nari Lee “Patent Eligible Subject Matter Reconfiguration and the Emergence of Proprietary Norms-The Patent Eligibility of Business Methods” 45 IDEA 3 at 321 (2005).

<sup>24</sup> 谷口信行「コンピュータ・ソフトウェア関連発明における非技術的特徴の評価の現状と課題」竹田稔寿寿記念『知財立国の発展へ』739頁(発明推進協会、2013年)が実務家の観点から欧州における理論と実務について、詳しく分析されている。

<sup>25</sup> 特許庁HP「欧州特許条約」  
<<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/epo/mokuji.pdf>> (2015/03/31)  
欧州特許条約52条  
(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。

<sup>26</sup> 「技術的性質」は、「技術的性格」ともよばれ、条文からは読み取れないが、EPC規則42、43、欧州審査便覧G-I 2(II)において、詳細な説明がされている。

<sup>27</sup> Benkard/ Melullis, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl. (2012), EPÜ Art. 52 Rn. 190-199.

<sup>28</sup> 拡大審判部への付託: OJ EPO 2009, 32、付託に対する拡大審判部の意見: OJ EPO 2011, 10.

<sup>29</sup> OJ EPO 2011, 10. 解説として、杉浦淳、佐久聖子「コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する日・米・欧の審査基準と特許適格性要件に関する考察」知財研フォーラムVol. 84(2009)27頁。

<sup>30</sup> Michele Baccelli, Markus Müller, 平塚三好, 事務局訳「ドイツにおけるコンピュータ実施発明及び欧州特許庁との比較検討」AIPPI (2010) Vol. 55 No. 12, 12-24頁。

<sup>31</sup> Schulte/ Moufang, Patentgesetz mit EPÜ (Kommentar), 9. Aufl. (2014), “Patentfähige Erfindungen, Rn. 131-133.

<sup>32</sup> GRUR 2000, 498:33 IIC 2002 231.

<sup>33</sup> 小野康英、原田一男、牛久健司「ドイツ最高裁判所『ロジック検証法』事件」パテント55号(2002)21-30頁。

<sup>34</sup> Schulte, ibid, Rn. 134.

<sup>35</sup> 玉井克哉『『発明』の概念-特に進歩性との関連について』紋谷暢男古稀記念: 知的財産権法と競争法の現代的展開147-148頁(発明協会、2006年)。

- <sup>36</sup> Brad Sherman “The Patentability of Computer-related Inventions in the United Kingdom and the European Patent Office” [1991] 3 EIPR 85.
- <sup>37</sup> J. Pila, “The Requirement for an Invention in Patent Law”, (Oxford University Press, 2010).
- <sup>38</sup> Aerotel Limited v Telco Limited; Macrossan’s Application [2007] R.P.C. 7; [2006] EWCA Civ 1371.
- <sup>39</sup> See UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice—Patent Act 1977, Part 1: New Domestic Law, Patentability, Section 1: Patentable inventions (Jan. 2015), at 1.18.
- <sup>40</sup> 中山信弘『特許法』98-102頁(弘文堂、第2版、2012年)。
- <sup>41</sup> 高林龍『標準特許法』26-33頁(有斐閣、第5版、2014年)。
- <sup>42</sup> 特許庁「特許・実用新案基準」第Ⅱ部第1章1.1(4)。平成9年(1997)審査基準改訂：プログラムを記録した記録媒体の保護、平成12年(2000)審査基準改訂：コンピュータ・プログラムを「物の発明」としての取り扱い
- <sup>43</sup> コンピュータ・ソフトウェア関連発明の保護の変遷については、広実郁郎「IT時代の特許制度」情報処理学会研究報告85号(2001)1-10頁：『通商産業政策史 1980-2000 第11巻 知的財産政策』経済産業調査会(2011年)360-362頁；高林龍『標準特許法』29-33頁(有斐閣、第5版、2014年)。
- <sup>44</sup> 田村善之「特許発明の定義-『自然法則の利用』の意義」法学教室、2001年9巻、13-18頁。
- <sup>45</sup> 平嶋竜太「ソフトウェア関連発明における自然法則利用性の評価について-回路シミュレーション方法事件を端緒とした検討」知的財産法政策学研究20号(2008)65-95頁。
- <sup>46</sup> 東京地判平成15年1月20日平成14年(ワ)5502号(資金別貸借対照表事件)、東京高裁平成16年12月21日平成16年(行ケ)188号判時1891号139頁(回路のシミュレーション方法事件)、知財高裁平成20年2月29日平成19年(行ケ)10239号(ハッシュ関数事件)。
- <sup>47</sup> 中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法 上』11頁〔平嶋〕(青林書院、2011年)。
- <sup>48</sup> 前掲注(40)98頁。
- <sup>49</sup> 前掲注(24)761頁：コンピュータ・ソフトウェア発明の進歩性評価の場面においても技術と非技術の二分法が通用しなくなりつつあるとしても、保護適格性の緩やかな判断と我が国の進歩性評価の実務を支持している。
- <sup>50</sup> 本研究を進めるにあたり、多くの有識者に有意義なご助言を頂いた。感謝の意を表したい。米国：Prof. M. Adelman, Former Chief Judge R. R. Rader, Prof. T. Takenaka, Mr. B. LaMarca, Prof. J. Sarnoff, Dr. B. Liu. ドイツ：Dr. K. Grabinski, Dr. R. Moufang, Prof. J. Straus, Dr. R. Nack, Dr. T. B. Koch, Dr. A. Petersen-Padberg, Mr. R. K. Kuhnen, Ms. S. Yoshida, Dr. S. V. Steinbrener, Dr. C. Karl, Dr. H. Goddar, Mr. C. W. Christian, Dr. Dr. J. Krauß. 英国：Prof. Sir. R. Jacob, Prof. D. Matthews, Prof. U. Suthersanen, Mr. G. Fennell. Ms. K. Minami. 日本：相田義明氏、飯村敏明氏、谷口信行氏、野仲松男氏、Dr. C. Rademacher.