

UK IPO における特許不適格対象 — 視点の変化

Nick Reeve*, Sam Jinks**

事務局 (訳)

はじめに

2018年に英国知的財産庁(UK IPO)が示した数多くの決定は、英国特許法第1条(2)に規定するコンピュータ関連発明及び特許不適格対象(不特許対象)について、英国特許庁審査官が法律を過度に厳格に適用してきたことを示すものであった。

その最たる事例として、2018年2月から3月までの4週間に行われた、Landmark Graphics Corporation名義の英国特許出願に関する16件の一連の決定¹⁾が挙げられる。これは岩石の3Dモデリング及び総体積計算、そして埋蔵量推定に関するケースであった。各出願はUK IPOの異なる審査官が審査したが、そのすべてにおいてクレーム発明は単なるコンピュータプログラム又は計算方法の域を超えていないと結論づけられ、特許法第1条(2)に基づき特許適格性が否定された。

UK IPOの口頭審理担当官(hearing officer)は出願の各ケースを検討し、すべての審査官がそれぞれのケースにおいて法律を誤って適用しており、いずれの出願も特許不適格対象として拒絶すべきでなかったと判断した。Landmark Graphics Corporationの各ケースにおける口頭審理担当官の決定で示されたコメントでは、審査官が発明を拒絶する場合に適用すべき基準又は証拠について述べ、更にUK IPOのアプローチが、どれほど英国裁判所のアプローチと整合していないものと考えられるのかについて論じている。すなわち、これらの決定はUK IPOの視点が変わったことを示すものであり、現在ではデジタル発明に関する出願が緩和されており、将来的には特許保護の確

保が容易になる可能性があるものと考えられる。

一連のLandmark Graphics Corporationのケース後、更に2018年8月にはArafat氏による出願(Arafat出願)²⁾に関する決定が行われ、おそらく現在のUK IPOは特許不適格対象に対する厳格なスタンスを緩和する方向にあるのではないかという見解が更に強まった。もっとも、Arafat出願の決定は、Landmark Graphics Corporationの各決定と同じ口頭審理担当官によって審理されたものである。そのため、この新たな特許重視型のアプローチはUK IPO口頭審理担当官のチーム全体によっても支持されているのか、それとも単なる個人的な見解なのか明らかにされていない。しかし時間の経過につれて更なる決定が行われ、それが報じられる中で明らかにされていくであろう。

筆者は少なくとも、これまでUK IPOが特許不適格対象に関する規則の解釈及び適用について、欧州特許庁(EPO)と比べて厳格であったと感じているため、EPOの解釈及び適用に更に近づくアプローチに移行するのであれば歓迎すべきものである。デジタル技術関連出願に対するEPOのアプローチに従うことによって、第4次産業革命、そして世界的なデジタル経済の隆盛に直面している出願人に、明確性及び優位性を与えるであろう。Landmark Graphics Corporationのケース及びArafat出願によって切り開かれた原則は、人工知能、ビッグデータ、モノのインターネット(IoT)などに関する出願に多大な影響を与えるものと考えられる。

* Partner, Reddie and Grose LLP

** Associate, Reddie and Grose LLP

I. 背景

英国特許法第1条(2)は、一部の発明を特許保護の対象から除外している。しかし、この除外規定は、発明がその対象に関係する限度でのみ適用される。換言すれば、発明が除外範囲を超える保護対象を提供する場合、その発明は第1条(2)に基づき特許保護が排除されない。

これに該当するものとして第1条(2)で定義される対象は「数学的方法」「精神活動を実行する、ゲームを行う、又はビジネスを行うための、計画・規則・方法」「情報の提示」であり、これらの分野における開発のみに関係する発明は、新規性又は進歩性の評価前であっても特許庁から拒絶理由が提示されるのが普通である。

審査官は、クレーム対象の特許保護が第1条(2)の除外範囲の1つに基づき排除されるか否かを決定する場合、*Aerotel v. Telco and Macrossan* 判決、[2006] EWCA Civ. 1371³⁾ に示す4段階テストに従うことが要求される。この4段階テストは次のとおりである。

- ステップ1 - 適切にクレームを解釈する。
- ステップ2 - 実際に寄与するものを特定する。
- ステップ3 - それ（寄与するもの）が排除対象のみに該当するの否かを検証する。
- ステップ4 - 実際の又は主張される寄与の性質が、実際に技術的なものであるの否かをチェックする。

出願人の視点からすると、ステップ2において多くの審査官が、発明が実際に寄与するものをきわめて狭く定義することが障壁となっている。これによってテストのステップ3において、寄与するものが必然的に排除対象の範囲内のみに該当するものと判断されてしまう。

II. 技術的効果への方向を示す道標

英国裁判所は *Aerotel v. Telco and Macrossan*

テストの適用を支援する目的で、特許性に関する一連の道標の形式による手引を示している。これは2009年の *AT & T Knowledge Ventures LP v. Comptroller General* [2009] EWHC 343⁴⁾ 判決で述べたものであり、発明が奏する技術的効果に関して、特許性を定義している。本稿において、*Aerotel v. Telco and Macrossan* 判決で述べた「寄与 (contribution)」と、*AT & T Knowledge Ventures LP v. Comptroller General* 判決で述べた「技術的効果 (technical effect)」とは、概して同じものとみなすことができる。これらの道標は次のとおりである。

- i) クレームされた技術的効果が、コンピュータ外部で実行される工程における技術的効果を有しているのか否か。
- ii) クレームされた技術的効果が、コンピュータの構造レベルで実行されるのか否か。すなわち、その効果が、処理されるデータ又は実行されるアプリケーションと無関係に生じるのか否か。
- iii) クレームされた技術的効果によって、コンピュータが新たな方法で動作するのか否か。
- iv) コンピュータの速度又は信頼性が向上するのか否か。
- v) 認識される課題が、単に回避されるのではなく、クレーム発明によって克服されるのか否か。

発明が、これらの道標 i) から v) に示す技術的効果の1つを有するものと特定される場合には、特許性が排除されない可能性が高い。しかし *AT & T Knowledge Ventures LP* 事件による判例法では、「この意味で技術的効果が存在している場合であっても、クレームされた技術的効果が、除外された事項のみに存在するのか否かについて、引き続き検討する必要がある」と要件づけている。

熟練の弁理士であれば、この最終チェックを経由することなく、新たなコンピュータプログラム

によってコンピュータが新たな方法で動作する、又は速度・信頼性が向上するのであるから除外されるべきではないと主張し、特許庁の審査官が、すべてのコンピュータプログラムを例外なく特許せざるを得ない状況に持ち込むことができるかもしれない。

すなわちこれらの道標は、客観的評価の実行を可能とするとともに、認容されるべき技術的対象の例を弁理士に提示しているが、審査官は依然として、技術的效果又は寄与するものが「全体として」除外対象の範囲に含まれるという拒絶理由を示すかもしれない。その結果、審査官及び弁理士それぞれの主張の溝が深くなるのが一般的であり、出口が見えない状況に至ることが多い。弁理士は、寄与するものについて審査官が純粋に範囲の狭い評価を行っていると感じ、その一方で審査官は、寄与するものが、弁理士が述べているものと異なると感じてしまうのである。

Ⅲ. *Landmark Graphics Corporation* のケース — 特許不適格対象についての主張

Landmark Graphics Corporation のケースでは、岩石の3Dモデリング及び総体積計算、そして埋蔵量推定のシステム及び方法であって、特に地下の地質をモデリングするためのコンピュータ実施方法、及びコンピュータ画面上での地表面下構造の視覚的表示の修正又は改善に関するものであった。

審査段階で審査官は、発明が単なるコンピュータプログラム又は数学的方法それ自体であることから、本願発明は特許適格性が否定されると述べた。本質的に本願発明はデータを異なる形態に操作するものに過ぎず、これは技術的なものといえなかった。更に、上述した道標によると、現実世界で効果を奏するものといえず、コンピュータが結果的に、改良されたコンピュータとして作動するわけでもなかった。

これに対して出願人は、本願発明は *Halliburton Energy v. Comptroller General of Patents* 事件における英国高等法院判決 ([2011] EWHC 2508⁵⁾)

で検討されたものに近いと主張した。同判決では「掘削ビットのデザイン方法」について、このクレームが、それによってデザインされた掘削ビットを実際に製造することを対象としない場合であっても特許可能と判断されていた。しかし審査官はこのアプローチに同意せず、*Halliburton* 判決は「現実世界の工程と結びついている」コンピュータプログラムの特許性が否定されず、これが特許可能であるという意味であり、これに対して本願発明のコンピュータプログラムは単にモデル又は図案化表現を提供するだけのものであると解釈した。

出願人は更に、画像処理発明の場合、クレーム発明と公知技術との差異は、ある計算テクニックを他のテクニックに置き換えることによって、コンピュータの処理負荷を軽減させることにあると主張した。これは画像処理の改良であって、概してコンピューティング分野における進歩といえるが、寄与するものを狭く評価した場合には、新たな計算テクニックを単に利用しただけであるという見解に至り、数学的方法又はコンピュータソフトウェアそれ自体に過ぎないものとして、法律第1条(2)に基づき特許性が否定されるおそれがある。しかし、範囲の広い正確な視点に基づく場合、これが実際に寄与するものは画像処理方法の改良であり、*Vicom* 審決 (EPO T 0208/84, コンピュータ利用発明)⁶⁾ などに基づき特許可能とみなされるものと考えられる。

口頭審理担当官は、本願クレーム発明が *Vicom* 発明及び *Halliburton* 発明と同様に扱われるべきであるという主張に基本的に同意し、これらの事例の1つと関連させて、次の点を強調して述べた。

「私の心証として、本願において寄与するものは、点群を格子状に繋ぐ特定の方法に依拠した地質学的構造の表現を作成するためのコンピュータ利用方法である。これは *Vicom* 審決で述べられている「物理的な物体又はシミュレーション物体の画像を、取得及び／又は再生するための方法」ときわめて類似する種類のものと思われる。ここで寄与するものは、コン

「コンピュータプログラムそれ自体でもなければ、数学的方法それ自体でもなく、したがって、特許不適格の対象のみに該当するものではない。」

更に次のように述べている。

「最終チェックとして、寄与するものとして私が特定した対象は技術的性質を有すると思われ、Halliburton 判決における Birss 裁判官の言葉を借りるとすれば「産業上利用可能な高度の技術的処理であって…解決すべき課題の詳細は…技術的解決を伴う技術的課題である」。」

IV. *Landmark Graphics Corporation* のケース—立証基準，そして審査官の義務

Landmark Graphics Corporation のケースにおける決定では、技術的側面からみた特許不適格対象と併せて、審査官が特許不適格対象と疑念を抱くケースにどのようにアプローチすればよいのかに関する口頭審理担当官のコメントも関心を集めた。

これに関する問題の1つとして、寄与するものについて審査官がいったん狭い範囲の見解を示すと、その見解は揺るがないことが多く、審査官が誤っているという出願人の意見は単純に却下されてしまうことが挙げられる。この場合には、ケースを口頭審理担当官に持ち込んで口頭審理を受けるか、又はその後に裁判所に提訴しない限り、袋小路に陥ってしまう。口頭審理担当官は、このような場合に袋小路に陥る傾向があることを認め、次のように意見を述べた。

「発明が特許不適格の範疇に該当することを示すことは審査官の義務であり、そして(…)この拒絶理由を克服するために、出願人は単に(発明が)特許可能な保護対象をカバーするものと考えられると主張するだけでなく、それを超えることを行わなければならない」。

すなわち換言すれば、審査官及び出願人の双方

が、寄与するものを適切に特定し、可能な限り合理的かつ強固な態様で具体化する明確な義務を負う。

Landmark Graphics Corporation の決定では、審査官が負う責任について以下のとおり引用されている(これは *Macrossan v. Comptroller General of Patents* [2006] EWHC 705⁷⁾ から引用されたものであり、この引用自体も、*Fujitsu* 事件から引用したものである)。

「発明が制定法上の法上の除外対象に該当することを立証する責任は、特許性に反対する者(たとえば審査官)が負う。更に特許庁における手続段階では、疑義を抱くことによる利益を出願人に与えるべきである。何が関係しているのか不完全に評価したことに基づき付与が拒絶された場合には、その後の救済が不可能になってしまう」。

更に *Macrossan v. Comptroller General of Patents* 判決では、次のように明確に述べている。

「疑義を抱くことによる利益 (benefit of the doubt) とは、おそらく、実質的な疑義が存在するのであれば、義務が果たされていないという意味を念頭に述べたものと思われる」。

V. *Landmark Graphics Corporation* のケース—出願人の義務

口頭審理担当官は更に、出願人に要求される主張のレベルについてもコメントした。出願人は「単に(発明が)特許可能な保護対象をカバーするものと考えられると主張するだけでなく、それを超えることを行わなければならない」。このコメントは、寄与するものが非技術的であっても、出願人がその寄与に関連する「技術的效果」を想起できるという理由のみによって、それが技術的であると主張するだけでは不十分であることを意味する。このような主張は表面上だけのものであることが多く、発明の作用に間接的に関係している

にすぎない。実際のところ、このような発明のほとんどすべては、出願人が留意していれば、コンピュータ動作を改善又は高速化し、帯域幅を節約するものと言うことができ、これは発明の保護対象が特許可能な対象と特許できない対象との境界線上に置かれている場合、更に容易に主張することができる。

主張が認められるためには、出願人は「実質的な疑義の存在を証明して」、発明の特許が保護対象から除外されないことを主張しなければならない。口頭審理担当官は次の通り説明する。ここで問われるべき事項は、

「その発明に関して実質的な疑義が存在するのか否かであり、その結果、出願人が自身の発明は特許可能であることを合理的に立証した場合には、(口頭審理担当官は) 特許性があると判断しなければならない」。

したがって、発明が特許不適格主題に該当することに対して、たとえば審査官が法律を正しく適用していない旨を示すことによって、又は発明が実際に寄与するものすべてを考慮することによって、出願人が実質的な疑義の存在を立証できる場合には、第1条(2)に基づく拒絶理由を提起してはならない。

出願人は実質的な疑義をどのように証明すべきであろうか。その1つの方法は、発明が実際に寄与するものを完全に明らかにすることである。審査官は寄与するものを解釈するときに、発明が実際に何を行っているのか一步退いて判断するのではなく、むしろクレームの文字通りかつ狭小な解釈を基礎とすることが多いようである。*Landmark Graphics Corporation* のケースにおける口頭審理担当官はこのアプローチを採用せず、それに代えて次のように述べている。

「コンピュータ利用発明において寄与するものを評価する場合、私はコンピュータが実行する作業を適切に考慮し、その作業が特許不適格の範疇外にあるのか否かについて判断する…

その作業が特許不適格の範疇内、たとえばコンピュータプログラム内で実行されるのであれば、その場合には…コンピュータの動作に関する技術的課題を解決するプログラムは概して第1条(2)によって特許性が排除されないのであるから、それによってケースが常に終了することはない」。

したがって、特許不適格対象の拒絶理由に審査官及び出願人がどのようにアプローチすべきかの問題を議論することが、両当事者(出願人及び審査官)が取り掛かる枠組みの構造を強化するためにきわめて有益となる。筆者が少なくとも感じるところでは、審査官は拒絶理由を提示し、出願人は意見書で応答しているだけであり、議論を前進させる実質的な進展がみられず、審査段階における議論の多くが審査官と出願人との間で行き詰まっている。その典型的な例としてUK IPOの立場では、特許不適格対象と潜在的に言えそうな発明すべてについて、それが裁判所で既に決定されている「技術的保護対象」のセーフハーバーのいずれか1つにぴったり収まる場合を除き、特許不適格対象として扱っているものと考えられる。

VI. *Arafat* 出願

Landmark Graphics Corporation のケースに対する決定後、英国弁理士は特許不適格対象に関するUK IPOからの拒絶理由に対して、上述した口頭審理担当官の提案に沿う態様で応答することを始めている。しかし、このようなアプローチが広く受け入れられるのか、それについて結論を示すのはまだ早い。もっともその後、更なるUK IPOの決定が同一のUK IPO口頭審理担当官によって行われ、そこではUK IPOのアプローチがどのように変化したものと考えられるのか示された事例となった。これが*Arafat* 出願である。

Arafat 出願は空白の書類及びその書類の束にデジタルアイデンティティ(digital identities)を適用し、頒布されたデータベースシステム内でそれを追跡するシステムに関するものであった。書

類に付与された仮アイデンティティは、登録されたサードパーティ組織と関連づけが可能であり、許可済のユーザからの要求に基づき、有効化された登録アイデンティティに迅速に変換することができる。登録された書類プロダクツにアイデンティティが付与されていない場合、又は整合しない仮アイデンティティが付与されている場合にはシステムが拒絶して不正使用が防止され、概して書類プロダクツの有効性及び出所を確認する目的で、アイデンティティを利用することができる。

審査官は、この保護対象が単なる特許不適格対象の域を超えておらず、また進歩性が欠如していると確信したことから、Arafatによる出願に特許を付与する意向ではなかった。クレームされたシステムは、スキャナ、インクプリンタ、コンピュータ装置などの有体装置としての構成要素を利用していたが、審査官は、これらの要素、そして書類にデジタルアイデンティティを適用する方法がすべて公知の先行技術であると指摘した。こうして審査官は、クレームにおける各特徴を組み合わせたことは新規であるが、クレーム発明は各特徴を組み合わせた場合に当業者が単純に予測するものにすぎないと考えられ、予測されない効果又は進歩性が存在していないと論じた。

審査官は更に、本願発明は概して、セキュリティを目的とする、頒布されたデータベース内での書類プロダクツの有効化及び追跡に関するものであると見解を述べた。IPOの意見として、セキュリティ上の課題の一部（暗号化アルゴリズム又はエンコーディング／デコーディングそれ自体の実際的な改良など）は技術的なものと考えられるが、ある処理工程に公知のセキュリティ上の特徴を単に適用するだけ、又はコンテンツに応じて公知のセキュリティ上の特徴を単に強化するだけの決定は、概して単なる管理上又は組織上の選択にすぎず、したがって技術的なものといえない。こうして審査官は、出願がコンピュータを利用したビジネス方法に関するものにすぎないと判断して出願を却下した。

しかし、これらのハードルを乗り越えて、口頭審理担当官は本願発明は進歩性を有しており、特

許不適格主題に関するものではないと決定した。口頭審理担当官は、審査官が引用した先行技術はクレーム発明から大きく異なるシステムを開示しており、したがってクレームされた各特徴の組合せは先行技術のみを基礎として当業者が達成できるものではなかったと指摘した。更に口頭審理担当官は、本願発明が書類プロダクツの有用性に影響を与えることから、クレーム発明は単なるコンピュータを利用したビジネス方法の域を超えていると判断して、次のように述べた。

「ユーザはきわめて迅速かつ容易に、有効化されていない書類プロダクツを、セキュリティ管理対象の（すなわち出所を追跡可能な）形式に変換することができる。出願人が述べているのはこの機能性であり、すなわち、ユーザが必要に応じてセキュリティを確保して通信するために迅速かつ容易に書類プロダクツの有効化が可能になるだけでなく、異なるユーザであっても対象となる装備を保有していれば同一の作業が可能になることが、このクレーム発明の重要な鍵といえる」。

したがってArafat出願は、「寄与するもの」に関してUK IPO審査官がこれまで追従してきた見解と比較して、UK IPO口頭審理担当官は広い見解を受け入れる用意があることを示しており、更に上述した「道標」は特許可能なコンピュータ利用発明を限定する特定の例として解釈されるのではなく、本質的に「ガイドライン」として扱うべきであることを示している。Arafat出願の保護対象は、技術的に寄与するものと考えられる境界線上に位置しているが、口頭審理担当官は、出願人の代理人による主張、おそらくデジタルアイデンティティを物理的な書類プロダクツに適用可能であるという本来的な有用性に関する主張に同調したものと考えられる。

終わりに

Landmark Graphics Corporation のケースにお

いて示された新たなガイドラインは明らかに歓迎すべきであり、これまでのUK IPOにおける、どの対象が特許され、どの対象が特許されないかの評価が過度に形式的であったことを示しており、更に現在では、このテストの適用に若干の余地が生じたことを示している。

特に有益なのはこの決定で示された手引であり、これが意味するところとして、現在のUK IPO 審査官は、発明が寄与するものを判断するとき、そして第1条(2)に基づく拒絶理由を提起すべきか否かを判断するとき、出願人に「疑義を抱くことによる利益」を更に与える必要性が生じるであろう。ただし、この利益を享受するための唯一の条件として、出願人は発明の特許性が否定されることに対する「実質的な疑義」の存在を立証し、発明が何らかの技術分野に寄与する「合理的な具体性」を示す必要がある。出願人がこれを示すことができる場合には、除外規定を適用してはならない。

新たな枠組みを見る限り筆者は、現在のUK IPO での特許可能及び特許不可能な保護対象の評価において、欧州特許庁の採用する見解に更に近づき、若干の余裕を含むようになり、(*Landmark Graphics Corporation* のケースにおける決定で述べているように)「これまで裁判所が考慮していなかった技術的寄与が認められる、他の分野が存在する可能性がある」という見解を示すことができるのではないかと期待している。

(注)

- 1) 英国特許出願 No. GB1600694.2, GB1600696.7, G B1600702.3, G B1600703.1, G B1600704.9, GB1600705.6, GB1600706.4 (UK IPO Decision Number : O/112/18) 他 — : https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/p-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/112/18 を参照。
- 2) 英国特許出願 No. GB1502999.4 (UK IPO 決定 No. BL O/479/18) — : https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/p-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/479/18 を参照。
- 3) <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1371.html>

- 4) <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2009/343.html>
- 5) <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2011/2508.html>
- 6) <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t840208ep1.html#qT%200208%20%2F84%20>
- 7) <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2006/705.html>

(原稿受領日 2018年10月6日)