

＜英国コート・オブ・アピールにおけるエーロテル対テルコ事件の判決
（ [2006] EWCA Civ 1371 : 判決 2006. 10. 27) について＞

1. はじめに

エーロテル対テルコ事件は 2006 年 10 月 27 日英国のコート・オブ・アピールでの判決であり、コンピュータ関連発明に関して英国法廷の判断がなされたものであり、英国知的財産庁においてはこの判決に沿った審査実務となっている。一方で、この判決は欧州特許条約（EPC）52条の規定によりコンピュータ関連発明が排除されるものとなるか否かの評価を行う手法に関し、欧州特許庁（EPO）審判部による現行のものとの食い違いが明確になったものとして注目されている。

このことは、例えばコンピュータ関連発明について欧州に出願を行う場合に、同じ出願内容であっても、欧州特許庁で審査される場合と、英国で審査される場合とでは異なる結果になるというといことにもなり、このような出願を扱う実務者にとっても関係することであると考えられる。

そこで、以下では、この英国コート・オブ・アピールによる判決の概略を紹介する。

2. 事件の経過

この事件は、エーロテル側の上訴とマクロッサン側の上訴とを併合したものであり、請求人（上訴人）エーロテル・リミテッド（イスラエルの会社）と被請求人（被上訴人）テルコ・ホールディング・リミテッド（他グループの2社）との間での争われた事件である。

この争いは2つの上訴がなされており、1つの上訴（エーロテルの上訴）は、エーロテル社（Aerotel Ltd.）はテルコ社（Telco Holdings Ltd. 他グループ2社）に対し自社の有する特許第 2171877 を侵害するとして訴え、テルコ社は同特許の取消を求め反訴したものであり、他の1つの上訴（マクロッサンの上訴）は、マクロッサン名義の英国特許出願 0314464.9 号の発明の主題事項が特許性を有していないとされたことに対する争いである。両上訴では、発明がEPC 52条（2）の規定における特許性についての排除事項とすべきものであるか否かが争われている。

（A）エーロテルの特許：英国特許 2171877 号

発明者、出願人：ツヴィ・カミル

出願日：1985年1月13日（2つのイスラエル特許出願に基づく優先権主張）

特許日：1988年12月21日

1999年4月12日にエーロテル・リミテッドに譲渡

2006年1月12日に特許期間経過、権利消滅

2005年2月にエーロテルはテルコ・ホールディングス・リミテッドに対し特許権侵害の訴訟を起こし、テルコは特許の取り消しを求めて反訴した。

訴訟はパテント・カウンティ・コート（侵害：第一審）で開始されたのち、2005年11月にハイ・コート（高等法院：知的財産庁の決定に対する上訴法廷）に移された。2006年2月にテルコは特許性の排除規定に基づいた反訴についての略式判決を請求したが、HON判事ルーイソンは2006年5月3日に特許の取り消しを命じた。

（B）マクロッサンの特許出願：英国特許出願 0314464.9号

優先日：2000年12月

英国特許庁はマクロッサンの発明による方法が新規であり進歩性を有することを認めたが、クレームはビジネス行う方法及びコンピュータ・プログラムそれ自体についてのものであり、英国特許法での特許性を有する主題事項ではないとして拒絶した。マクロッサンは審査官の査定経過について英国知的財産庁の聴取官から説明を受けている。

マクロッサンは高等法院に上訴した。高等法院はこの特許出願がコンピュータ・プログラムそれ自体についてのものであり、また、精神的行為を行う方法についてのものであるという理由で特許性がないとしたが、ビジネスを行う方法それ自体ではないとして、英国知的財産庁聴取官の示した3つの排除事項の根拠の1つについて棄却した。

（A）のエーロテル、（B）のマクロッサンはともにコートオブ・アピールに上訴した。

3. 判決

（A）特許性の要件の適用に関する考察

EPCにおいて発明の特許要件について52条に規定されている。52条（1）では、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いずれの発明にも認められる、とされており、52条（2）においては

（a）発見、科学的理論及び数学的方法

（b）美的創作

（c）精神的行為を行うための、ゲームまたはビジネスを行うための計画、規則及び方法並びにコンピュータ・プログラム

（d）情報の提示

は52条（1）での発明とはみなされないとしている。また、52条（3）では、52条（2）の規定は欧州特許出願または欧州特許がその規定に言及された主題事項または行為それ自体に関係する範囲においてのみ、その主題事項ま

たは行為の特許性を排除する、としている。

ある発明が52条(2)に規定する要件により特許性を排除されるものであるか否かを考える際にこれまで次の3つのアプローチがとられている。

(1) 寄与のアプローチ

進歩性が排除事項についての寄与にのみ存在する場合には52条(2)が適用される。

(2) 技術的結果のアプローチ

クレームに記載される発明が公知の技術に対して技術的な寄与を与えるかどうか、与えなければ52条(2)が適用される。

(3) 「何らかのハードウェア」のアプローチ

クレームが物理的ハードウェア(コンピュータ、鉛筆と紙等:ありふれたものでもよい)あるいはその使用を含むかどうか。もし含めば52条(2)は適用されない、というようなことであり、このアプローチには次のような変形パターンがあり、それぞれ付録(Appendix)に示す3つの事件(trio)のいずれかに適用されたものである。

(i) クレームが排除されるカテゴリからなる方法に関する場合、その方法を実行するためにハードウェアが用いられるとしても、52条(2)により排除されるが、具体的な装置自体についてのクレームは排除されない。

(ii) ハードウェアに関するクレームは52条(2)に関わりがない。同様に、その方法自体が排除されるものであっても、そのハードウェアを用いる方法についてのクレームも排除されない。

(iii) 何らか具体的なもの、例えば装置に関するクレームがあるかどうか。あるとすれば52条(2)は適用されない。

52条により特許性を排除されるカテゴリの意味について決めておく必要があり、ここでは特にコンピュータ・プログラムを考える。52条(2)における「コンピュータ・プログラム」が意味することについて本来2つの見方があり、狭い見方としては、それが紙片に書かれるものではあるとしても抽象的なものとしての一連のインストラクションを意味する。広い見方としては、コンピュータに動作用のプログラムを実行させる何らかの形の媒体(例えばフロッピー・ディスク、CD、ハード・ドライブ等)に記録されたインストラクションをも含むものである。3つの事件(trio)では排除事項が全て抽象的なものに限られるということを前提とした狭い見方をしているが、これは間違っており、「コンピュータ・プログラム」の意味をそのように限定することで排除事項が本来の内容をもたないものとなる。EPCの立案者はコンピュータ・プログラムを抽象的な一連のインストラクションに限らず、さらに広い意味で実際の、動作可能な形でのコンピュータ・プログラムを排除することを意図した

とするのが正しい。

本法廷において、技術的結果のアプローチとしての先行事例があり、その際に、すでに決定されていることとの一貫性を特に考慮しなければならない。このアプローチは4つのステップになる。

- (1) クレームを適正に解釈する。
- (2) 実際的な寄与を確認する。
- (3) それが除外される主題事項の範囲内にあるか否かを求める。
- (4) 実際的な、あるいは主張する寄与が本来技術的であるか否かを確認する。

第1のステップ（解釈）は誰も抗う余地はない。

第2のステップ（寄与の確認）について、出願の段階では主張されている寄与ととらえられることもあるが、本来そのようなものなのではない。発明者が新規なプログラムを搭載したコンピュータをクレームする場合に、コンピュータの細部全てをクレームで特定してコンピュータ自体を発明したのだと主張したとしても、実際にどのような寄与がなされたかが客観的に特定されなければならない。

第3のステップ（寄与は単に排除事項についてだけのものか？）は単に52条（3）の「それ自体」の表現である。

第4のステップ（寄与が「技術的」か否かを確認する）は第3のステップがこれをカバーするので必要ないとも言えよう。

以上の考察をもとに2つの控訴について考える。

(B) エーロテルの上訴について

この特許はシステムのクレームと方法のクレームとがある。システムの基本クレームの内容は、大略「呼び出し側のパーティー・ステーションと交換局との接続手段、交換局において前払いの情報を蓄積するメモリー手段、顧客コードとの整合・未使用クレジットの確認ことを含む確認手段、呼び出し側と呼び出される側とのステーションの接続手段を有する電話システム」であり、システムとして新たなハードウェアの物理的組合せを有する新規なものであって、上のアプローチでの第3のステップにおける単なるビジネスの実行以上のものであるとともに、第4のステップとして明らかに技術的な特徴をもつ。

方法の基本クレームの内容は、「システムのクレームにおける新たな電話システムを使用して前払いによる特定のコードを取得してメモリーに入力し、交換局にダイアルし、特定のコードを入力し、メモリーにおける前払いの情報と最小通話料とを比較し、接続を行い、残余の前払いが消耗した時に通話を解除する」というような形になっている。

システムが52条（2）における排除事項に入らないものであるとすれば、それを使用する方法というのはより限定されたものになり、同様に52条（2）

の排除事項には入らないものと言える。この場合も寄与するのは単にビジネスの方法だけでなく、そのような方法のための新たな装置の使用であり、単にビジネスの方法以上のものがあって、技術的な特徴を有する。

以上のことから、エーロテルの訴えは是認される。

(C) マクロッサンの上訴について

マクロッサンの発明は、大略「一連の段階でユーザーに質問を与えることによりユーザーの応答から必要な書類を作成するのに十分な情報が収集され、第2の段階とそれに続く段階で与えられた質問はそれより前の応答から決定され、ユーザーの応答がデータベースに蓄積され、ユーザーが団体を設立するために法的に必要な書類が生成されるのに十分な情報を取得するまでこのプロセスが反復され、データプロセッサが蓄積されたテンプレートの少なくとも1つをユーザーの応答と併合して必要な書類を作成するようにしたデータ処理装置を用いて法人団体を設立するために必要な書類を作成する方法」である。

これは新たな種類のハードウェアを発明したものではなく、手続代理人によってなされることを行う対話型システムを用いる方法である。ステップ3（寄与に関する）についてみると、法に従った書類の作成はビジネスを行う方法という52条（2）の排除事項の範囲内にある種類の行為であり、この発明はビジネスを行う方法それ自体に相当するものと言える。

また、第4のステップにおいても、単にコンピュータ・プログラムを実行する以上のものではなく、この発明が寄与するところは技術的なものではないといふべきである。

以上のことから、マクロッサンの訴えは却下される。

4. 付録(Appendix)——判例法の分析

判決は、特許性の要件（EPC52条関係）に関するそれまでの判例、審決例を参照した形でなされており、それらの判例、審決例について付録の形で記載されている。

本件との関係では、判決でもあげられているEPO審判部における3つの事件が特に重視されている。

(1) 年金給付事件(2000年：T093/95)

クレームされている発明は「少なくとも1つの加入雇用者のアカウントを管理することによって給付プログラムを制御する方法」となっており、このクレームの全体的な特徴は管理的、統計的ないし会計的性質をもつ情報の生成及び処理のステップであり、これはビジネスの方法あるいは経済の方法の典型的なステップと言える。

この処理を行うのに処理手段が用いられるが、審判部では、非技術的な目的

で非技術的な情報を処理するために技術的手段を用いても、全体としての方法に技術的特徴が与えられることにはならないとし、この発明はビジネスを行う方法それ自体についてのものであり、52条(1)の意味での発明ではないとしている。

(2) 日立の事件(2004年:T258/03)

方法のクレームと装置のクレームとがある。クレーム1はサーバー・コンピュータにおいて実行される「自動的競売の方法」に関するものであり、本質的に競売が高値から始まり入札がなされるまでせ価格を下げていくオランダ式競売の一連のステップからなる。

装置のクレームは、自動的競売を行うためのサーバー・コンピュータ、クライアント・コンピュータ、ネットワークを有するものであり、これは明確に技術的特徴があると言える。コンピュータはビジネスの方法を実行するようにプログラムされていても、ビジネスを行う方法それ自体ではなく、コンピュータ・プログラムそれ自体でもないので、52条(2)により排除されるものではない。

方法のクレームは(a)～(1)のステップを含み、(h)以外のステップはデータ伝送、蓄積等の標準的なもの、あるいは技術的性質を有していないものと考えられる。これらのステップでは、入札者と提供者との間の情報の伝達における遅延の問題を解消するものとされるが、これは競売の規則に関するものであり、技術的性質で寄与するものではない。同じ希望価格を出した入札者による最高の申し値を決定するために競売価格を継続的に上昇させるステップにおけるランク分けの手法は、技術的解決となる可能性があるとしても、当業者がなし得る通常のプログラミングである。このことから、方法のクレームは技術的寄与を与えるものではない。

(3) マイクロソフトの事件(2006年:T0424/03)

拡張クリップボード・フォーマットでのデータ伝送に関する発明であり、審決の最後の理由づけでは、プログラムされたコンピュータはコンピュータ・プログラムそれ自体ではないとしている。

コンピュータで実施される方法のクレームはコンピュータ・プログラムのカテゴリーとは区別されるものであり、また、クレームされている方法をコンピュータ・システムに行わせるためのインストラクション(コンピュータ・プログラム)を有するコンピュータ読み取り可能な媒体(FD、CD-ROM等)に関するクレームは、コンピュータ・プログラムそれ自体ではなく、クレームされた主題事項の技術的性質に寄与するものである。

EPOにおける審査ガイドライン(2005年6月版第4章——特許性)の段落2.3.6は2つの相容れない立場を表す表箇所がある。一方は年金給付より

前の立場を、他方は後の立場を表している。

第1の立場は、コンピュータのためのプログラムはクレームされている主題事項が技術的性質を有するのであれば、すなわち、コンピュータ・プログラムがコンピュータ上で動作する時にこのような通常の物理的結果（コンピュータ内の回路における電流のような）を超える他の技術的結果をもたらすことができるならば、それ自体がクレームされているか、担持体への記録物としてクレームされているかにかかわらず、52条（2）及び（3）の規定により特許性を排除されることはないというもので、年金給付事件より前のものである。

第2の立場は、特定の分野で使用するために適切にプログラムされたコンピュータ・システムは、例えばビジネスや経済の分野であっても、52条（1）の意味での具体的な装置の性質を有する（年金給付事件参照）というものである。

判例法としては、さらに発明の特許性要件に関連するEPOの他の例（複数の「IBM事件」等）、英国内の事件（「メルル・リンチ事件」、「ハリバートン対スミス事件」、「ヴィコム事件」、「富士通事件」等）、ドイツの判例（言語分析装置）、フランスの判例についても示されている。

5. 判決における論点

本件のようなコンピュータ関連発明の特許性については、EPC52条（2）（c）の規定をどのようにとらえるかに基づいた判断されるのであるが、英国コート・オブ・アピールでは、EPOの以前の審決例、国内判例等をもとに、発明の特許性要件について、3つのアプローチ（寄与のアプローチ、技術的結果のアプローチ、何らかのハードウェアのアプローチ）と、実際に即して適用する場合の4つのステップを定式化した上で、ユーロテルの特許、マクロッサンの出願における発明の特許要件についての評価、判断を行っている。

ユーロテル特許の発明によるシステムが通話を売るビジネスに用いられるだけでなく、システム自体が全体として新規であることにより特許性を有する発明に関するものであり、このシステムは従来のコンピュータを用いて実施できるが、キーとなるのはハードウェアの新たな物理的組み合わせであり、判決ではこれが明らかに単にビジネスを行う方法以上のものだとした。方法のクレームは新たなシステムの使用に関するものであり、特許性があるものとされる。クレームされた発明が少なくとも新規であるとはしているが、発明が新規であるとともに進歩性を有するか否かについて判決では直接言及されていない。

コンピュータ・プログラムは一連のインストラクション（抽象的な）であるという狭い見方と、何らかの媒体（FD、CD、HDD等）に記録されたものを含むものであるという広い見方とがある。本判決ではEPCの立案者は後者

の広い見方としてのコンピュータ・プログラムに対して特許性の排除を意図したとすべきであるという立場をとっており、判決はこの考え方に即したものになっていると言える。

また、マクロッサンの特許出願に関しては、法人団体を設立するために必要な書類を作成する方法において用いられている手法、データ処理装置として技術的に寄与するところがあるか否かということが評価の中心になっている。

判決での理由づけについてみると、特許性を評価する上での4つのステップにおいて、寄与が実際に何であるかを決定するのは困難なので、寄与の確認をするという第2のステップが最も問題となるが、両方の事件ともクレームされている発明の与える寄与がどのように確認されるかについて詳細に説明しておらず、他の場合にテストの第2のステップがどのようになされるかについての指針はほとんどない。その代わりに判決の理由づけを十分に理解するためには付録(Appendix)の判例法を参照することになる。この判例法に基づいて、E P Oの判例法が非常に不確実なものであるという見解を判事がもっているために英国法廷はE P Oの判例法に従うべきだという富士通の出願に関する以前の判決に述べられた注釈を判決では拒否している。

この判決は TRIPS について簡単に述べ、この協定に特許性を排除される事項のリストがなく特許が「全技術分野」で認められるべきだと規定されていることにより、欧州に非発明のカテゴリーを削除するか削減せよという政治的圧力が加わるということについて述べている。しかしジェイコブ判事は以前に、TRIPS は英国の法に直接的影響をもたず、そのため問題となる事件に影響しない旨の判決を行っている。実際、特許性の排除事項に関する事件については、排除への賛否による偏向なく単純にE P Cの言葉の意味を忠実に理解することによって決せられなければならない。

6. 判決をめぐる状況

判決はE P O審判部の異なる審決の間にみられる不整合を解消すべく拡大審判部にいくつかの疑問を呈している。これに応じてE P O長官アレン・ポンピドーは、排除される主題事項に関する問題を明確にするのは結構だが、現状では審判部の審決の間にそれほどの差違はなくこの疑問は妥当ではない旨の書簡をジェイコブ判事に送っている。しかしある1つの審判合議体のとったアプローチが特許を認め、他の審判合議体のとったアプローチではこれを認めないという場合には、その申し出が妥当なものになるだろう。

ニール・マクロッサンは、英国裁判所とE P Oとの間での理由づけの明らかな違いをあげて、自分の特許出願の拒絶に対しハウス・オブ・ローズに上訴することを試みたが、ハウス・オブ・ローズはこの事件が「一般公衆に重要性を

もつ法についての論点を与えない」という理由をあげて上訴について聴取を行っていない。

マクロッサンの英国特許出願のファミリーの欧州特許出願はEPOに継続中であり、英国での判決後にEPOのサーチ部は、この出願がビジネスの方法を実施する技術的特徴（すなわちコンピュータ）以外に何の技術的特徴を与えるものではなく、意味のあるサーチはできないとの見解のもとに、サーチ報告を作成できなかった旨の宣言を出している。

英国知的財産庁においては、この判決後に発明が特許性のある主体事項に関するものであるか否かについての評価のし方を直接的に変えるという実務ノートを出し、実際に適用されるテストをどのように考えるかについての例として、4つのケース・スタディを用意している。

エーロテル／マクロッサン判決後のハイ・コート（高等法院）の最初の判決はカペリーニ及びブルームベルクの出願を拒絶する知的財産庁の査定に対し申し立てられた2つの事件に関するものである。エーロテル／マクロッサン事件における一石で二鳥を落とすジェイコブ判事のアプローチの主導により、パンフリー判事は、判決が同様の問題をもたらすので法を考慮した後にそれぞれの事件に関する事実を扱い法的問題の関係から1つの判決のみを伝えるのがよい、と決定している。

判決で用いられた「技術的結果のアプローチ」をEPO審判部は判決後の審決(T154/04)において批判している。この審判合議体は、EPC52条(1)～(3)の意味での発明があるか否かの審理は52(1)に言及される他の3つの特許性の要件とは厳格に分離し混同しないようにしなければならないとして、「これは特許性の全般的で絶対的な要件である発明の概念と、通常の意味では発明の属性と理解される新規性及び進歩性という相対的な基準とを区別するものである。」と述べ、また、新規性及び進歩性が全ての発明の属性であると理解されるという場合の「通常の意味」に関して、また発明という言葉のそれに対応する意味に関して、「エーロテル／マクロッサン事件の判決においてジェイコブ判事のとった技術的結果のアプローチは発明という言葉のこの二番目の通常の意味に基づいていると思われる。この実務は旧法の形では理解されようが、1969年のウィーン条約の31条によるEPCの誠実な解釈とは相容れない。」と述べている。

さらに、エーロテル／マクロッサン事件の判決による「寄与」と「技術的結果」のアプローチを10年前にEPO審判部は放棄しており、審決(T154/04)ではこのアプローチを放棄するための「納得のいく理由」があるとし、「エーロテル／マクロッサン事件の判決に用いられた技術的結果のアプローチは、純粋に排除される新規で進歩性のある事項が技術的寄与とされないと想定してい

るという別の理由からもEPCとは相容れないものである。これはEPCには根拠がなく、従来の特許性の基準にも反する。」と述べている。

EPOでのコンピュータ関連発明を審査する際の現行の実務では、クレームにおけるコンピュータのような何らかの技術的特徴は「発明」があるということになるが、(ビジネスの問題に対して)技術的問題についての技術的解決を与えるような特徴だけが進歩性のあるものになり得る、とされている。英国知的財産庁及び裁判所とは対照的に、EPOは出願がコンピュータ・プログラムあるいはビジネスを行う方法それ自体に関するものとして拒絶する(52条(2)、(3))ことは少なく、発明が進歩性を有するか否かという理由(56条)を用いることが多いであろう。

7. 所感

付録の判例法にもあるように、EPC52条(2)における特許要件、特にビジネスの方法、コンピュータ・プログラムのとらえ方について、EPO審査においても一様でなかったというような経過があり、英国コート・オブ・アピールとしては3つのアプローチ、4つのステップの考え方をもとにするという手法を選択したということが、発明の特許性要件についてのこの判決とEPOの見解との相違の背景にあると考えられる。

コンピュータ関連発明についての評価に関しEPOと英国法廷とにおいて特に異なってくるのは、6.の最後にあるように、EPOではコンピュータを利用した方法の発明について52条により排除されるものか否かを判断することを優先的に考えるのではなく、一応発明と認めた上で新規性、進歩性を判断するということになり、英国においては52条の排除規定により発明の与える寄与が技術的であるか否かについての判断をまず行うということになる、という点である。

このような条文解釈における見方の相違は、判決にも一部触れられているが、EPC条約の成立過程、その後の運用をめぐってもすでに種々解釈の差違があったことが前提になっており、一応今般このような形で表面化したということであろう。その背景としては、また各国間における政策面での差違も関係しているかに思われる。

判決についてのEPOの批判として、「EPC52条(1)～(3)の意味での発明があるか否かの審理は52条(1)に言及される他の3つの特許性の要件とは厳格に分離し混同しないようにしなければならない」ということがある。この面から判決を見ると、判決において「52条(1)における発明とは認められない」という場合において、52条(1)における発明というのは「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」という3つの条件

を満たす発明、すなわち特許される発明ということになる。ある特許出願の発明が52条(2)の規定による発明とみなされないというのは、この3つの条件を満たさないとするのか、そもそも「発明」とみなさないとするのか、ということがあるが、判決においてこの点を峻別していないのではないかとされるきらいはあると思われる。

このことは法の構成にも関係するかもしれないが、日本における法制と対比してみると、日本の場合EPC52条(2)のように条文で特許性の排除事項を規定するのではなく、特許法2条での発明の定義における「自然法則の利用性」の規定に応じてコンピュータ・プログラム等の排除事項を示す審査基準を設定する形になっている。特許性の排除事項の要件(特許法上の発明とみなすか否か)と、「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」という3つの条件(特許法29条)とは別な形のたて方になっており、EPCの場合のように混同される恐れはないと考えられる。

さらに、欧州の判決を初めて読んだ感想として、判決本文と同等の分量の判例が示されること、判決本文での記載形式が日本の場合と非常に異なるものだという点もあるが、このような発明自体の解釈に関する特許制度の基本的事項について裁判で争われ、判決に示されるということは、日本国内にひきうつしてみるときわめてまれなことであると思われ、この点にも特許における事情は大分違ったものであることが察せられる。