

## カナダにおけるビジネス方法関連発明の保護適格性 ～ Amazon.com のワンクリック特許を巡る判断～

河野 英仁\*

### 1. はじめに

1999年米国においてビジネスモデル特許に対する社会的問題を引き起こしたAmazon.comのワンクリック特許に対する保護適格性がカナダで争われた。カナダ特許庁はビジネスモデル特許に対し否定的な審決を下すと共に、当該審決に適合するよう審査基準をも改定した。これを不服としたAmazon.comは連邦裁判所（Federal Circuit：以下、連邦裁という）へ提訴した。連邦裁は審決を取り消しインターネット上での商品の購入時に活用するシングルアクション技術に対し特許性ありとの判決をなした。

カナダにおいてコンピュータ関連発明（以下、適宜CS関連発明という）、及び、純粋なビジネス方法そのものを除くビジネス方法関連発明（以下、適宜BM関連発明という）について特許を受けるためには、第1に特許法上の保護適格性要件を満たす必要がある。

カナダにおいては米国と同じく「新規かつ有用な技術」であれば科学的原理又は抽象的定理を除いて、保護適格性の要件を具備することとなる。Amazon.comが連邦裁に提訴した事件（以下、本事件という）以前は、BM関連発明の保護適格性に関する法規及び判例が存在せず、その取り扱いが不明な状態であった。本事件はその不明な状態に一石を投じるものである。

本稿ではカナダ特許庁の判断及び審査基準と、これらに真っ向から対立する連邦裁の判断を分析すると共に、同じく判断基準が相違する主要国の判断基準についても言及する。

### 2. カナダにおけるCS・BM関連発明に関する法規

#### (1) 特許法の規定

カナダ特許法は第2条において米国特許法第101条に類似する「発明」の定義規定を設けている。カナダ特許法第2条の規定は以下のとおり。

カナダ特許法第2条<sup>1)</sup>

「発明」とは、新規かつ有用な技術、方法、機械、製造物若しくは合成物、又は技術、方法、機械、製造物若しくは合成物の新規かつ有用な改良をいう。

法上の発明として認められるためには「新規かつ有用」であれば良く、日本国特許法第2条のように「自然法則を利用」のような要件は課されていない。またカナダ特許法第27条(8)には保護を受けることができない発明として以下が規定されている。

カナダ特許法第27条(8)

単なる科学的原理又は抽象的定理に対しては、特許は付与されないものとする。

#### (2) Manual of Patent Office Practice (MPOP)

カナダ特許庁は特許審査を円滑に進めるべくManual of Patent Office Practice（MPOP：以下、審査基準という）を発行している。CS・BM

\* 弁理士，河野特許事務所，AIPPIソフトウェア特許研究会メンバー

関連発明については第12章（法定主題及び実用性）及び第16章（コンピュータに実装される発明）に規定されている。例えば、第12章はカナダ特許法第2条における技術“Art”及び方法“Process”の解釈を記載している（審査基準第12章02）。

### 3. 訴訟経緯

#### (1) ワンクリック特許の内容

Amazon.comは2件の米国特許出願を優先権主張の基礎として1998年9月11日カナダへ特許出願（出願番号2,246,933, 以下933出願という）を行った。発明の名称は「通信網を介して購入注文を出す方法及びシステム」である。図1は933出願のブロック図である。

933出願に係る発明の概要は以下のとおりである。サーバシステム210とクライアントシステム220とはインターネットを通じて接続され、HTTP（Hyper Text Transfer Protocol）により情報の送受信を行う。ユーザはブラウザ221を通じてサーバシステム210にアクセスし、Webページにて住

所及び支払情報を入力する。この際、クライアントシステム220にはクライアントID (222)が付与される。サーバシステム210はクライアントID/顧客テーブル212に付与したクライアントIDと住所及び支払情報を記憶する。

このクライアントIDはクッキー<sup>2)</sup>と呼ばれ、次回ユーザが商品を購入する際、クライアントシステム220はサーバシステム210へクライアントIDを送信する。これによりサーバシステム210はユーザを特定できることから、ユーザは再度住所及び支払情報を入力することなく、ワンクリック（Single Action）だけで商品の購入が可能となる。

#### (2) 933出願のクレーム

争点となったクレーム<sup>3)</sup>は方法クレーム1及びシステムクレーム44である。クレーム1は以下のとおり。

##### クレーム1

アイテムを注文するクライアントシステムにおける方法であって：

図1：933出願のブロック図

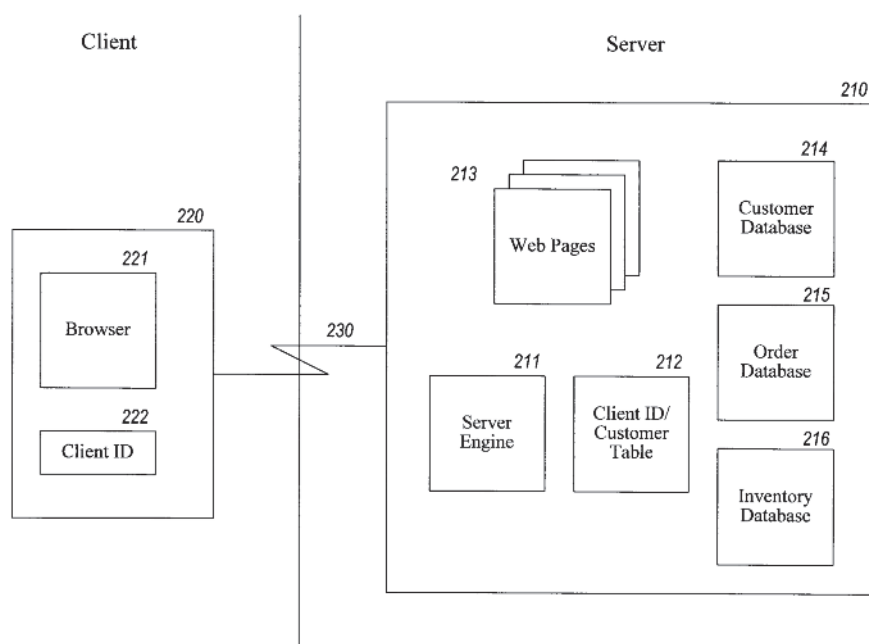


Fig. 2

サーバシステムからクライアントシステムにおけるクライアント識別子を受信し；

前記クライアントシステムにて前記クライアント識別子を持続的に記憶し：アイテムが注文された場合、

アイテムを特定する情報を表示し、特定されたアイテムを注文するために機能するシングルアクション印を表示し、

実行される前記シングルアクションに対応して、サーバシステムへ、クライアント識別子と共に、特定されたアイテムを注文するためのリクエストを送信し、前記クライアント識別子はクライアントシステムのユーザにより以前に提供されたアカウント情報を特定し、前記ユーザは前記アイテムを注文する際、サーバシステムへログインする必要がなく

アカウント情報が変更される場合、

前記サーバシステムに対するユーザのログインをコーディネートし；

更新アカウント情報を受信し；

前記サーバシステムへ前記更新されたアカウント情報を送信し、

これにより、前記ユーザは前記アイテムを注文する際、前記サーバシステムへログインする必要がないが、以前提供されたアカウント情報を変更する際、前記サーバシステムへログインする必要があることを特徴とするアイテム注文方法。

またクレーム44は以下のとおり。

#### クレーム44

アイテムを注文するためのクライアントシステムであって：

サーバシステムから、前記クライアントシステムのクライアント識別子を受信し、前記クライアント識別子を持続して記憶するコンポーネントと；

特定されたアイテムを注文するために機能するシングルアクション印と共に前記アイテムを特定する情報を表示することにより、かつ、前

記サーバシステムへ、前記クライアント識別子と共に、前記特定されたアイテムを注文するためのリクエストを送信することによりアイテムを注文するコンポーネントとを備え、前記クライアント識別子は以前ユーザにより提供されたアカウント情報を特定し、アイテムを注文する際、前記ユーザは前記サーバシステムへログインする必要がなく、

ユーザの更新されたアカウント情報を受信する前記サーバシステムに対する前記ユーザのログインをコーディネートし、前記サーバシステムへ更新されたアカウント情報を送信することによりアカウント情報を更新するコンポーネントを備えることを特徴とするアイテム注文システム。

#### (3) 審査経過

審査は、複数回の補正を経たため、長期間に及んだ。審査官は2004年6月1日クレームが自明（カナダ特許法第28.3条）であり、かつ、法定主題（カナダ特許法第2条）に合致しないことを理由に拒絶した。出願人は特許審判部（Patent Review Panel）に不服を申し立てた。特許審判部は933出願に係る発明は自明ではないが、法定主題には合致しないと判断した。2009年3月4日長官は特許審判部の判断を受け入れ、933出願の拒絶を維持する決定をなした。

出願人は当該決定を不服としてカナダ特許法第41条<sup>4)</sup>の規定に基づき、連邦裁へ上訴した。

#### 4. 長官の判断

長官がカナダ特許法第2条に規定する法定主題に合致しないとした理由は以下の、4点、すなわち（1）クレームの形態及び本質、（2）関連カテゴリーの定義、（3）排除された法定主題、（4）技術要件テストに反するというものである。以下詳細を説明する。

##### (1) クレームの形態及び本質

発明は、特許法第2条に規定する技術、方法、

機械、製造物若しくは合成物に関するものであれば保護適格性を有するはずであるが、長官はこれに加えて、発明の“本質”を考慮しなければならないと述べた。すなわち、長官は“何が発明されたか”または“何が発見されたか”に注目しなければならないとした。

さらに、長官は、イギリスの判例を長々と述べ、新規及び非自明とされるものが非法定主題を含む場合、特許されないと述べた。

## (2) 関連カテゴリーの定義

特許法第2条に列記されたカテゴリー技術“Art”及び方法“Process”を解釈するにあたり、長官は発明の物理的性状“physical nature”を強調した。即ち、長官は保護適格性を有する発明は、「物理的物体（例えば機械）」か「物理的物体の特性・状態の変化」のいずれかであると述べた。これは Lawson 事件及び Shell Oil 事件<sup>5)</sup> で以下のように判示されたからである。

「技術または操作は、いくつか物理的物体上で物理的エージェントにより実行される行動または一連の行動であり、そのような物体においていくつかの特性または状態のいずれかの変化を作り出すものである。…(中略)…。それは、技術が物理的物体に対する物理的エージェントの適用内にあり、技術はいくつかの実体のある物体または機器に関連して感覚に対し視覚的にはっきりと理解できる具体的なものである。」

長官は、クレームされた発明が事実上物理的なものではなく、また、いくつかの変化または効果を作り出すべく、物理的物体において物理的なエージェントにより実行される行動または一連の行動を作り出すものでない場合、保護適格性を有しないと結論づけた。

## (3) 排除された法定主題

長官は、ビジネス方法は伝統的にその保護が特許法から排除されていると述べた。 Monsanto 事

件<sup>6)</sup>において Arbour 判事は反対意見 (Dissent Opinion) にて、特許法の保護対象外の一例としてビジネス方法を挙げた。長官はこの反対意見を根拠に、ビジネス方法は特許法の保護対象外であると結論づけたのである。

## (4) 技術要件

長官は、保護適格性を有するには、発明は事実上技術的“Technological”なものでなければならないと判断した。長官は、カナダ特許法第2条における技術“Art”の文言の意義、カナダ特許法規則第80条(1)(d)<sup>7)</sup>において、明細書には「技術的問題」を記載しなければならない点等を根拠とした。また Harvard College 事件<sup>8)</sup>において、「特許法は技術における進歩を保護するように規定されている」と判示されたことを技術的要件の根拠とした。

さらに、長官は英国の考えを長々と述べた。長官は英国における Aerotel 事件<sup>9)</sup>を根拠とした。英国においては保護適格性の判断にあたり、技術的な貢献が認められる場合に保護適格性有りとする「技術貢献」アプローチを採用している。長官は欧州においては逆に保護適格性判断において「技術貢献」アプローチを否定し、一見して技術的性質さえ有していれば保護適格性要件を満たす「技術的性質」アプローチを採用していることを認めた。しかしながら、長官は、欧州においても進歩性判断時には技術特徴と非技術的特徴とを考慮していると分析した。以上の理由から、長官は事実上「非技術的“non-technological”」な法定主題はまた保護適格性がないと結論づけた。

## (5) 933出願のクレーム1及びクレーム44に対する長官の判断

長官は以上述べた4つのテストに基づき、クレーム1及びクレーム44はカナダ特許法第2条に規定する法上の発明には該当しないと結論づけた。

まず長官は第1のテストに基づき、「追加」または「発見」されたものは、注文方法及び注文の合理化な範囲にすぎないと判断し、特許法第2条にいう技術“Art”または方法“Process”の定義に



合致しないと判断した。また長官は第2のテスト及びShell Oil事件を適用し、注文された商品には物理的状態の変化がなく、どのように注文を行うかを規定しているにすぎず、クレーム1及び44は保護適格性を有しないと結論づけた。

長官は既に第1及び第2のテストによりクレーム1及びクレーム44は保護適格性を有しないと結論づけていたが、第3のテスト、すなわちビジネス方法排除論に従い、小売概念・規則を記載したクレーム1及びクレーム44は新規性を有するとしても特許を受けることはできないと述べた。しかも、長官は過去に既に成立したビジネス方法特許についても言及し、これらは特許法に矛盾するため実務上の修正が必要であると述べた。

最後に、長官は第4のテスト、即ちクレームが技術的であるかどうか、技術的効果を有するか否かを判断すべくクレームの各特徴を考慮した。長官は、潜在的に技術的であると思われるクッキーの使用を除いて、多くのクレームの構成要件はそうではないと判断した。また、クッキー技術の使用は公知であり、なんら「技術的効果」が追加されたものではなく保護適格性を有しないと結論づけた。

## 5. 連邦裁判所における争点

連邦裁判所における争点をまとめると以下のとおりである。

### (1) 外国における法規及び判例を考慮することの妥当性

長官は随所に英国、欧州、米国及びオーストラリアの法規及び判例に言及し、自身の判断の根拠とした。この点、カナダにおける特許保護適格性基準を設定する上で妥当か否かが争点となった。

### (2) 長官の第1乃至第4テストの妥当性

長官は保護適格性の基準として第1乃至第4テストを用いたがこの第1乃至第4テストそのものが適切であるか否かが争点となった。

## 6. 連邦裁判所の判断

### (1) 国際的原則の適用

連邦裁判所は、長官が外国における法規及び判例を元に、保護適格性を判断してはならないと判示した。

連邦裁判所は、新たな争点について他国の体制を考慮することは意義があることを認めたものの、考慮する際には、それがカナダ法に適合していなければならないと述べた。特に長官は英国及び欧州の規定に強く依存した。

カナダ特許法は米国特許法と同じく、「発明」の定義規定を設けている点で、「発明」定義規定を設けず、逆に排除規定を設ける欧州特許条約及び英国特許法とは相違する。欧州特許法第52条(2)(3)は以下のとおり規定している。

#### 欧州特許条約

##### 第52条 特許することができる発明

- (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。

欧州特許条約と同様の規定が英国特許法第1条(2)に規定されている。

#### 英国特許法第1条(2)

- (2) 特に、本法の適用上、次のものは発明とは

認めない。

- (a) 発見，科学理論又は数学的方法，
- (b) 文学的戯曲的音楽的又は美術的著作物その他審美的創作物，
- (c) 精神的行動，遊戯若しくは業務執行の計画，規則若しくは方法又はコンピュータ・プログラム，
- (d) 情報の提供，

から構成される何らかの事柄

ただし，前記の規定は，特許又は特許出願が当該何らかの事柄に係わる限度においてのみ，当該何らかの事柄を本法の適用上発明として取り扱うことを禁じるものと解さなければならない。

連邦裁は，他国の法制及び政策は決定的なものではなく，せいぜい潜在的なガイドにすぎず，長官による判断はカナダ特許法及びカナダ裁判所による特許法の解釈に完全に拘束され，これを越える権限は長官に存在しないと述べた。

## (2) クレームの形態及び本質（第1のテスト）の否定

連邦裁は，長官のクレームの形態及び本質テストはカナダ法により支持されていないと判示した。過去10年間，カナダ最高裁は，「形態及び本質アプローチ」を拒絶し，発明はクレームにより定義され，「目的論的方法“purposive manner”」によって解釈されるということを明らかにしてきた<sup>10)</sup>。最高裁は，何が発明されたかをみる本質テストは主観的であり，不確定さを増すため，一貫性を確保すべく，当該テストを排除したのである。

長官による特許性の評価に基づけば，クレームの新規及び非新規の要素について構成要素分析を許すこととなる。最高裁はこの点，「クレームの文言を固定しないことは，海図なしに未知の海に進むことになる」と述べていた。連邦裁は，保護適格性の判断にあたり，「形態及び本質テスト」へ戻るとすれば，混乱を招くばかりか，最高裁の判示事項にも明らかに反することから，長官の「形態及び本質テスト」を否定した。

## (3) 物理的物体及び特性・状態の変化（第2のテスト）の否定

連邦裁は，保護適格性を有する発明は，「物理的物体」か「物理的物体の特性・状態の変化」のいずれかであることを要求した長官の判断は余りに制限的であると判断した。

連邦裁は，技術は物理的エージェントにより実行され，物体において特性または状態の変化を必要とするLawson事件は40年前の事件であり，有用ではあるがもはや権威のあるガイドではないとした。なぜなら特許法の初期発展段階において，発明は販売可能な物質でなければならず，新たな操作形態が新たな物体を作り出さない限り，特許が認められていなかったからである。以降，裁判所は数々の事件において，物の製造及び製造技術を越えて「発明」のより広い定義を作り出す取り組みを行ってきた。例えば，Tennessee Eastman事件<sup>11)</sup>において，最高裁は，以下のとおり判示した。

「カナダ特許法第2条における技術“Art”はとても広い意味を有する文言であり，公衆に対し商業的に有用な効果または結果を生み出すのであれば，新たなプロセス，製品，製造技術に制限されるものではなく，技術または知識を適用する新しい革新的な方法にまでその範囲が拡大される。」

連邦裁は，過去の判例<sup>12)</sup>を総合的に考慮し，技術“Art”の定義に関し以下の重要な3つの要素を述べた。

- (i) 技術は実体のないアイデアであってはならず，実用化“practical application”の方法でなければならない。
- (ii) 技術はスキル及び知識を適用する新しくかつ独創的な方法でなければならない。
- (iii) 技術は商業的に有用な結果を有さなければならない。

連邦裁は、単に発明の物性 (physicality) に着目するのではなく、むしろ実用化要件に着目することが重要であると述べた。Harvard 事件<sup>13)</sup>において最高裁が述べたように、連邦裁は、太陽の下全てのものが特許性を有するというわけではないが、特許法における発明の定義は広く、発明には「予見できない技術及び予期できない技術」が含まれると述べた。そして、特許法は静的なものではなく、産業時代から現代の電子時代への潮流と同じく、技術変化を認識して動的に適用しなければならないと判示した。

また長官は物理的に他の物へ変化していることを要件として課したが、これについては、Progressive Game 事件<sup>14)</sup>において「有形物の状態の変化がない」ことをもって特許性を否定してはならないと明示的に判示していることを指摘した。

以上の理由により、長官が特許法第2条における技術“Art”として、保護適格性を有する発明は、「物理的物体」か「物理的物体の特性・状態の変化」のいずれかとした要件は制限的すぎると判示した。

#### (4) ビジネス方法の排除 (第3のテストの否定)

連邦裁は、長官のビジネス方法をカナダにおいて特許性あるものから排除するという“伝統”があるとする仮説は根拠がないと判示した。付随的にかつ反対意見として Monsanto 事件において Arbour 判事により述べられたものにすぎず、判例上何ら法的拘束力を有さないからである。

#### (5) 技術要件 (第4のテストの否定)

連邦裁は、長官が保護適格性の判断にあたり不必要な判断要件、すなわち技術要件を課した点を誤りと判断した。長官は、カナダ特許法第2条にいう「新規かつ有用な知識 “new and useful knowledge”」の、特許性ある技術“Art”を構成するためには、「科学的または技術上 “scientific or technological”」のものでなければならないとした。しかしながら、当該要件を課すとすれば、発明 (特に、人間の知識に追加されたもの) が事実上技術上のものであるか否かを、分析しなけれ

ばならない。長官は当該要件をサポートすべく、カナダ特許法規則及びカナダ判例を根拠としたが、連邦裁は、これらは“技術テスト “technical test””の裏付けとなるものではなく、かかるテストをサポートするカナダ判例は存在しないと述べた。

連邦裁は、長官が重視した英国の「技術貢献アプローチ」を、単純なテストではなく、恐ろしく不正確な概念であり、カナダ特許法の実体に沿うものではないと一蹴した。連邦裁は、たとえ特許が技術的進歩の保護に関係するとしても、余りにも制限的、高度に主観的、予見可能性もなく、混乱を招くしかない「技術的テスト」をカナダ特許システムに導入することはできず、長官にそのような権限はないと述べた。

技術は流動的であり、技術を定義するとすれば、柔軟性ある特許法にそぐわないこととなるからである。

#### (6) 争点についての適用

連邦裁は、長官がなした4つのテストを否定し、クレーム1及びクレーム44は保護適格性を有すると判断した。

##### (i) システムクレーム

連邦裁は、システムクレーム44は、明らかに Amazon.com のワンクリック注文システムを実行するために使用される機械を開示していると判断した。そしてクレームに記述された構成要素 (例えばコンピュータ) はオンライン注文処理を実行する上での本質的構成要件であり、これは機械または単にコンピュータプログラムなしに実行される単なる「数学的公式」ではないと述べた。「機械 “machine”」はカナダ特許法第2条における保護適格性を有することから、機械であるシステムクレーム44はカナダ特許法第2条における発明に該当すると結論づけた。

##### (ii) 方法クレーム

連邦裁は方法クレーム1に関し、長官はクレームを、新規な要素と自明な要素とに分けて判断したが故に保護適格性の判断を誤ったと指摘した。



全体としてみた場合に、クレームされた発明は単に“クリック”させることにより、ユーザに商品を、インターネットを通じて注文することを可能とするために記憶された情報及び“クッキー”を使用する方法（process）であると言うことは明らかである。“ワンクリック”方法は新規であるということは認められており、連邦裁は、これを促進するオンライン注文システムはこの分野において、既知知識に付加された知識であると判断した。この新たな学識または知識は単なるスキーム、計画または実施されないアイデアではなく、ワンクリック概念の実用的な適用であり、クッキー、コンピュータ、インターネット及びユーザ自身のアクションの使用を通じて、行動を組み込んでいる。

「商品“goods”」が物理的に変化していないということは重要ではなく、物理的な効果、変換、特徴の変化は、ユーザのコンピュータの操作、及び、注文動作内にそもそも備わっている。また本発明は商業的に適用可能な効果を有し、売買、産業、及び商業に関連する。以上の理由から、連邦裁はクレーム1は特許法第2条に規定する技術“Art”または方法“Process”に該当すると判断した。

## 7. 考 察

### (1) 今後の動向

連邦裁は、長官の判断を取り消し、迅速再審査部門に審査を差し戻す判決をなしたが、長官は2010年11月15日連邦控訴裁判所へ控訴した。従って、最終的な判断は連邦控訴裁判所の判決を待つほかない。

### (2) 他国との関係

長官の判断と連邦裁の判断とは大きく分かれた。前者は英国及び欧州の考えを取り入れ、後者は米国の考えを取り入れている。連邦裁の判断は米国のBilski最高裁判決<sup>15)</sup>と同様の考えを採用したものである。すなわち、実体のないアイデアは保護適格性が否定されるが、必ずしも物理的物体上で物理的エージェントにより実行される必要はなく、物体の特性、状態の変化も不要とした。またビジ

ネス方法自体は特許の保護対象から除外せず、時代の変化に応じて動的に特許法を適用すべきとした。Bilski最高裁判決においても機械・変換テスト<sup>16)</sup>は有用であるが、これに限るべきではなく、自然法則、物理的現象及び抽象的なアイデアでなければ保護適格性を有すると判示し、またビジネス方法は保護対象から除外されないと判示した。同じ北米にあるカナダにおいて米国と同様の判断基準がBM関連発明に適用される点は、出願人にとって歓迎すべき点であると考えられる。

### (3) 審査基準の改訂

#### (i) 審査基準の改訂

審査基準は2005年2月に改訂され長らく運用されていた。しかしながら2009年3月本事件に係る特許出願をカナダ特許法第2条違反とする審決の考えを反映させた第12章の審査基準が2009年12月に改訂され、さらに本判決の直前である2010年10月に第16章の審査基準も改訂された。

上述したとおり、第12章及び第16章の保護適格性に関する規定は連邦裁の判決に相反するものであり、控訴裁判所の判決内容によって更に改訂される可能性がある。以下審査基準第12章及び第16章のポイントを概説する。

#### (ii) クレームのカテゴリー

クレームのカテゴリーについては審査基準第16章0.8に規定されている。CS・BM関連発明については方法クレーム、装置クレーム及び媒体クレームの3つが認められプログラムクレームは認められない。またデータ構造クレーム及び信号クレームもカナダ特許法第2条の規定に反するとして特許を受けることができない（審査基準第16章09.02, 09.05）。この点は、審査基準改訂前後で変更はなく、本判決による影響もないと考える。

#### (iii) “技術Art”の定義

審査基準第16章02.01によれば、コンピュータオペレーションの制御方法は技術的課題を解決するためのものであれば、カナダ特許法第2条にいう“技術Art”に該当する。そして当該方法にお



けるある処理が物理的物体において物理的なエージェントにより実行され、物体の何らかの状態変化を引き起こす必要がある。ただし、カナダ特許法第2条に規定する“技術Art”に対する当該定義は余りに制限的であるという理由から、この狭い定義のみをもって保護適格性を判断する考えは連邦裁に否定されている。

#### (iv) ビジネス方法の排除

審査基準第12章0.4には“発明は技術分野に関連しなければならない”の項目が設けられ、同章0.4.02には“非技術分野におけるガイダンス”の項目が設けられた。すなわち、審査基準では発明は技術に関するもののみを保護対象とし、非技術的分野に係る問題に言及するものは法上の発明ではないとしている。例えば、経済学、商業、会計、記録管理、マーケティング及び法律等の人間の努力に関する分野は非技術的分野であるとしている。そして代表的な排除例として商業的取引の権利化を試みた“ビジネス方法”であるAmazon.comの審決を挙げている。

2009年12月に改訂される前の2005年度版審査基準第12章では以下の通り規定されていた。

「ビジネス方法という表現は、金融、マーケティング、及び他の商業活動に関する法定主題の広いカテゴリーを定義するものである。これらの方法は自動的に特許性から排除されるものではない。なぜなら、特許法、規則判例においてこのカテゴリーにおける特許性を許可または排除するための規定・判例が何ら存在しないからである。なお、ビジネス方法は多くコンピュータにて実行される。<sup>17)</sup>」

このように、本事件における審決後、長官は180度方向転換し、特許法第2条の意味において技術であれば以前保護していたBM関連発明を、カテゴリー上排除した。このような排除権限は長官に認められていないことは連邦裁が述べたとおりである。

#### (v) 技術的貢献アプローチによる審査

審査基準第16章02.03及び同章0.3によれば、カナダ特許法第2条のいう機械“machine”というためには、クレーム内容における貢献“Contribution”の存在と、この貢献の性質とに依存する。特許性あるクレームというためには、クレームは貢献の一部を形成する少なくとも一つの法定主題要素を定義しなければならない。そして装置クレームが保護適格性ありとするためには、当該装置そのものが、貢献された実用形態(Contributed practical form)でなければならない。すなわち、当該装置は技術的課題に対する新規かつ非自明の技術的解決手段を有していなければならない。

そして審査基準によれば「技術的課題に対する技術解決手段」を有するためには、一般的な装置が技術的に特別な目的の装置として動作するよう適用されていれば十分でとされる。

新規性ありかつ創意があるとすれば、以下の全ては技術課題に対する技術的解決手段を提供し、貢献された装置とみなされる。

- (a) スピーカに“サラウンド音”をシミュレーションさせるためのプログラムされたコンピュータ(新しいソフトウェアにより制御される公知のハードウェア)、
- (b) 2つのCPUを用いて操作されるコンピュータ(新たなソフトウェアにより制御される公知のハードウェアの新たな配置)、
- (c) 複数のアプリケーションを実行中に、装置の効率を増加させるよう映像処理のためにメモリを割り当てるようプログラムされたコンピュータ(新たなソフトウェアにより制御される公知のハードウェア)、
- (d) より高速のデータ転送率を伴い、そのマザーボードが独創的な新規のビデオカードスロットを有するコンピュータ(新規のハードウェア)

逆に、コンピュータまたは他の装置が技術的課題に対する解決手段を有しない場合、コンピュータまたは装置は全体として、発明の貢献された実

用形態ではなく、抽象的であるとしてカナダ特許法第2条の発明に該当しないという理由で拒絶の対象となる。

以上審査基準にて述べられた技術貢献アプローチは、審決後の審査基準の改訂に伴い追加されたものである。このアプローチは連邦裁にて明確に否定されている。

## 8. まとめ

以上述べたようにカナダ特許法第2条に対する審決及び審査基準における判断基準と、連邦裁の判断基準とは大きく相違する。出願人側としては現行の審査基準が適用されるとすれば、特許法第2条を理由とする拒絶理由のリスクが高まることから、控訴裁判所における早期決着を期待するところである。

CS関連発明及びBM関連発明の特許保護適格性を巡っては国毎に判断基準が大きく相違している。米国では自然法則、物理的現象及び抽象的なアイデアでなければ、将来的な技術を柔軟に保護すべく、機械・変換テストを具備していなくとも、保護適格性を有すると判示された。また日本及び韓国は、純粋な営業方法及び抽象的なアイデアは保護対象外であるが、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、法上の発明に該当するとされる<sup>18)</sup>。

逆に英国は技術貢献アプローチを採用し、技術的な貢献がなければ保護適格性なしと判断し<sup>19)</sup>、欧州は形式上技術的特徴を有していれば保護適格性を有するが、技術的性質に貢献しない非技術的な側面は進歩性の評価対象外としており<sup>20)</sup>、共にBM関連発明に対する特許要件のハードルが極めて高いことが理解できる。欧州のアプローチに付随するのは中国及びインドである。

中国ではいわゆる技術3要素判断を採用し、出願に係る発明はある技術的課題を解決するために、技術手段をもって技術的効果を得ることが必要とされる<sup>21)</sup>。一般的にBM関連発明は技術的課題を、技術的手段をもって解決するものではないことから、事実上中国においては保護を受けることはで

きない。また2010年11月4日にインド特許庁から発行された特許審査基準(案)によれば、クレームに技術特徴を記載したとしても、実質的にビジネス方法に関連するクレームは保護適格性を有しないと規定されている<sup>22)</sup>。

日本市場の縮小に伴い、日本企業がビジネス上外国へ進出せざるを得ない状況下、各国の判断基準の相違を理解した上で出願国の選定及びクレームドラフティングを行う必要があるといえる。本稿がCS・BM関連発明の実務者の参考となれば幸いである。

(注)

- 1) カナダ特許法第2条  
"invention" means any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter;
- 2) クッキー：Webサイトの提供者が、Webブラウザを通じて訪問者のコンピュータに一時的にデータを書き込んで保存させるしくみ。Cookieにはユーザに関する情報や最後にサイトを訪れた日時、そのサイトの訪問回数などを記録しておくことができる。Cookieはユーザの識別に使われ、認証システムや、WWWによるサービスをユーザごとにカスタマイズするパーソナライズシステムの要素技術として利用される。IT用語辞典 (<http://e-words.jp/>)
- 3) 方法クレーム及びシステムクレームを含め全75クレームである。
- 4) カナダ特許法第41条 連邦裁判所への提訴  
長官による特許付与の拒絶理由により特許を取得できなかった者は何人も、第40条に規定された通知が郵送された時から6月以内の何時でも長官の決定に対して連邦裁判所に提訴することができる。連邦裁判所は、当該提訴について審理し、かつ、決定を下す専属管轄権を有する。
- 5) *Lawson v. Commissioner of Patents* (1970), 62 C.P.R. 101, *Shell Oil Co. of Canada v. Canada*, [1982] 2 S.C.R. 536
- 6) *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34
- 7) カナダ特許法規則第80条(1)(d)は以下の通り規定している。  
(1) 詳細な説明は、次の通りに作成しなければなら

らない。… (中略) …

(d) 技術的課題及びその解決手段を明白にはそれと記述されていなくても理解することができる用語で発明を説明し、

- 8) *Harvard College v. Canada*, 2002 SCC 76
- 9) *Aerotel Ltd. v. Telco Holdings Ltd & Others*, [2006] EWCA Civ 1371
- 10) *Free World Trust v. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 S.C.R. 1024
- 11) *Tennessee Eastman Co. et al v. Commissioner of Patents*, [1974] S.C.R. 111
- 12) *Progressive Games, Inc. v. Canada*, 177 F.T.R. 241 (T.D.) at para. 16, aff'd (2000), 9 C.P.R. (4th) 479 (F.C.A.)
- 13) *Harvard College v. Canada*, 2002 SCC 76
- 14) *Progressive Games, Inc. v. Canada*, 177 F.T.R. 241 (T.D.) at para. 16, aff'd (2000), 9 C.P.R. (4th) 479 (F.C.A.)
- 15) *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. \_\_\_ (2010), Bilski 最高裁判決の概要については、拙稿「知財ふりずむ米国特許判例紹介 (第37回) Bilski 最高裁判決～ビジネス方法発明の特許性～」2010年8月号を参照されたい。
- 16) 機械変換テストとは、
  - (I) クレームされた方法が特別な機械または装置に関係していること、または
  - (II) 特別な物 (article) を異なる状態または物体へ変換していること

のいずれかの条件をクレームされた発明が保護適格性を有するとする判断手法である。なお機械変換テスト自体は依然として有効である。

- 17) 改訂前審査基準第12章 Manual of Patent Office Practice (MOPOP), 12.04.04 (rev. Feb. 2005)
- 18) 日本国特許実用新案審査基準第VII部第1章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」、韓国D03コンピュータ関連発明の審査基準 (2005年4月改訂), L02 電子商取引関連発明の審査指針 (2000年8月制定)
- 19) 中岡起代子著「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5章」, 社団法人日本国際知的財産保護協会 (2010年3月) p261-267
- 20) 谷口信行著「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4章」, 社団法人日本国際知的財産保護協会 (2010年3月) p167-p192
- 21) 中国審査指南第2部分第九章 詳細は河野 英仁, 聶 寧楽「中国におけるコンピュータ・ソフトウェア及びビジネス方法関連発明の特許性～審決及び判例に基づく特許性の分析～」A.I.P.P.I. (月報) 2010年2月号, 社団法人日本国際知的財産権保護協会を参照されたい。
- 22) インド特許審査基準 (案) 08.03.06.10

(原稿受領日 平成23年2月1日)