

日本知的財産協会発行の「知財管理」2000年10月号に発表された論文である。ドイツのミュラー・ボレ特許事務所パートナーのヨーロッパ特許弁護士ダニエレスキューマ氏が、EPOにおけるソフトウェア関連発明の審査基準を大きく変えた T935/97、T1173/97 両審決を検討した上で、EPO のソフトウェア関連発明の審査の新たな傾向を論じている。翻訳は、当所外国部部長今道幸夫が行った。日本知的財産協会及びダニエレスキューマ特許弁護士のご好意により、ここに掲載します。

## ヨーロッパ特許法におけるソフトウェア発明の権利化

ヨーロッパ特許弁護士 ダニエレ スキューマ

(Muller-Bore 特許事務所パートナー)

翻訳者：三協国際特許事務所所員 今道幸夫

1. はじめに
2. 法的根拠
3. ヨーロッパ特許庁技術審判部 (technical Boards) の判決
  - a. コンピュータープログラム「それ自体」(Computer Program As Such)
  - b. 技術的性質
  - c. 媒体クレーム
  - d. コンピュータープログラムの非技術的使用
4. コンピュータープログラム発明の審査手順の変更
5. 媒体クレームの解釈
  - a. 例1：オペレーティングシステム / アプリケーションプログラム
  - b. 例2：圧縮されたコンピュータプログラム
  - c. 結論
6. 今後の展開
  - a. TRIPS
  - b. ヨーロッパ特許法改正についての提案
  - c. コンピュータープログラムの特許可能性への影響
7. まとめ

## 1 . はじめに

ジーメンスのKoeber氏は、「ヨーロッパの企業にとってのソフトウェア特許の意義」と題する講演<sup>(1)</sup>で、次のようなドイツ電気電子製造者協会の声明を引用した。

「ソフトウェアは、今や製品の機能及び用途を高める上で欠かせない手段となっており、そして電気産業界の発展の原動力として非常に重要なものとなってきた。実際、革新的な企業では、部品からシステムに至るあらゆる製品でソフトウェアが用いられている。またあらゆる製造過程でソフトウェアが用いられている。」

このような考えは、既にヨーロッパだけでなく世界中の革新的な企業にある。全世界の企業は、コンピューターソフトウェアによる価値の増大を有効に利用し、その優位性を特許によって保護することを検討している。

ヨーロッパ特許庁(EPO)の技術審判部は、1999年3月初めに二つの審決<sup>(2)</sup>を出した。これらの審決は、ソフトウェア発明の権利化において非常に画期的であり、ソフトウェア発明に対するヨーロッパ特許庁の今後の審査を大きくかえるものである。

## 2 . 法的根拠

ソフトウェア発明を含めた発明の特許保護についての法的根拠は、ヨーロッパ特許法(EPC)第52条(1)~(3)である。

ヨーロッパ特許法第52条 - 特許可能な発明 (太字部分は強調) :

- (1) ヨーロッパ特許は、産業上利用でき、**新規で、進歩性のある全ての発明**に対して付与される。
- (2) 下記は特に第1項でいう**発明とみなされない**。
  - (a) 発見、科学的理論および数学的方法
  - (b) 美的創作物
  - (c) 精神的活動を実行し、遊戯を行ないもしくは営業をなすための計画、ルールおよび方法、並びに**コンピュータのためのプログラム**
  - (d) 情報の提供
- (3) 第2項の規定は、同項で言う対象または活動の特許性を、ヨーロッパ特許出願或いはヨーロッパ特許がその対象または活動**それ自体**に関係する限りにおいてのみ排除する。

ヨーロッパ特許法を起草する際、「発明」を定義づけることに関し、起草者全員のコンセンサスを得ることはできなかった。そこで、上述のように、**技術的でない(not technical)**ということ、発明とみなされないものを列挙するかたち(非発明リスト)で定義することに

なった。非発明リストから判断すると、特許は技術的発明に対してのみ認められる、と解釈できる。このような解釈は、ヨーロッパ特許法施行規則第 27 条でも確認されている。

ヨーロッパ特許法施行規則第 27 条 - 明細書の内容 (太字部分は強調) :

- (1) 明細書は下記のように記載する。
  - (a) 発明に関する技術分野の特定
  - (b) (略)
  - (c) 発明の**技術的課題**(明確な記述が無くとも)およびその**解決方法**が理解できる表現で、クレームに記載された発明を開示し、背景技術と比べて有利な効果を記述(以下、略)

さらに、ヨーロッパ特許法施行規則第 29 条(1)は、以下のように規定している。

ヨーロッパ特許法施行規則第 29 条(1) - クレームの形式と内容 (太字部分は強調) :

(1) クレームは、保護を受けようとする主題をその発明の**技術的特徴**で定義しなければならない。適切なクレームは、以下の部分を備えている。

- (a) 発明の対象とその発明が保護を受けようとする主題を定義するのに必要な従来技術の**技術的特徴**を述べた部分と、
- (b) 「に特徴を有する (characterised in that)」または「を特徴とする (characterised by)」の表現に続いて、(a)の規定に従って記載された特徴と組み合わせられ、保護を求める**技術的特徴**を記載した部分。

ある発明に特許が認められるには、その発明が**技術的性質** (technical character)を備えていなければならないことが、明確に規定されている。しかし、ヨーロッパ特許法には、

- (1) 上記非発明リスト (EPC 第 52 条(2),(3)) に挙げられているソフトウェアプログラム「それ自体」に該当するものが何であるかは明記されていない、また
- (2) どのような場合に発明が技術的性質を備えていると見なされるかも明記されていない。

### 3 . ヨーロッパ特許庁技術審判部の判決

#### a. コンピュータプログラムそれ自体 (Computer program as such)

1999 年 3 月の初めに、技術部審判 3.5.1.の二つの審決例<sup>(3)</sup>T935/97 と T1173/97 が出される前は、発明の内容が技術的であるか否かに関係なく、全てのコンピュータプログラムは、ヨーロッパ特許法 52 条(2) c)、(3)の非特許リストに入れられていた<sup>(4)</sup>。しかし、このような基準は、上記の二つの審決 (T935/97 及び T1173/97) で覆された。今回の審決は、次のように述べている<sup>(5)</sup>。

「2つの条文、EPC 第 52 条(2)、(3)の組み合わせによって、全てのコンピュータプログラムを特許可能な発明から**排除する意図**を立法者はもっていない。コンピュータプログラムそれ自身 (Computer program as such) のみについての特許出

願が排除されるということは、コンピュータプログラムそれ自身と見なされないものについては、**特許が認められる**ことを意味する。」(太字部分は追加)

即ち、「コンピュータプログラムに技術的性質があれば、特許が認められる」と言える<sup>(6)</sup>。従って、「どのような場合、コンピュータプログラムに技術的性質がある」と判断されるかが問題となる。

## b. 技術的性質

ヨーロッパ特許庁(EPO)技術審判部の法解釈<sup>(7)</sup>によれば、発明の技術的性質の有無は、以下の点の有無で判断される。

- (a) 解決すべき技術的課題
- (b) その技術的課題を解決するための技術的手段(特徴)、及び/または
- (c) 発明の技術的効果

さらに、以下の場合も、技術的性質があると判断される。

- (d) 発明をコンピューターで実施するために、技術的考察或いは技術的知識が必要な場合。解決される技術的課題、その技術的課題を解決する技術的手段を生み出すには、技術的考察が必要と考えられるからである。

上述のヨーロッパ特許庁の審決には、「技術的性質」が明確に定義されていないが、次に示すドイツ連邦最高裁の定義<sup>(8)</sup>が参考になる。

技術的教示とは、「人間精神を入れずに、予想し難い結果を直接的に達成するため、制御可能な自然力を如何に用いるかを当業者に説明する」ことである。

次のようなものが、技術的課題の解決であり、技術的手段を用いた、特許が認められるソフトウェア関連発明の例である。コンピュータプログラムで制御される作業プロセス、作業方法、コンピュータプログラムで制御される製造プロセス(Computer Aided Manufacturing, CAM)、技術的構造或いは技術的プロセスを表す画像処理(Computer Aided Design, CAD)、神経系をコンピュータシミュレーションするシステム、コンピュータプログラムで制御されるシステム(コンピュータ用オペレーティング・システム、コンピュータ用キャッシュメモリ等)。

ヨーロッパ特許庁の審査基準は、技術的効果について、以下のように説明している<sup>(9)</sup>。

「クレームされた主題が、コンピュータの内部動作をプログラムで制御することであっても、それが技術的効果を発揮するならば、その主題に特許が認められる。例えば、小容量の高速メモリと大容量の低速メモリを有するデータ処理システムにおいて、高速メモリの容量を超える大容量のアドレスを必要とするデータを処理するのに、データ全体が高速メモリにロードされ、高速メモリと実質的に同じ速度で実行されたかのように、それら二つのメモリをプログラム制御して、実質的にメモリ容量を拡大できるのであれば、そのプログラムは技術的性質を持っていると見なされ、特許が認められる。」

この点について、今回の審決(T935/97及びT1173/97)は以下のように述べている<sup>(10)</sup>

「コンピュータプログラムの命令を実行することによって、ハードウェアが物理的に変化すること(例えば、電流が生じること)だけでは、非発明リストからコンピュータプログラムを外す技術的性質があるとはいえない。」

上記のような物理的变化は全てのコンピュータプログラムに共通であり、そのような物理的变化によって技術的性質がある(特許可能な)コンピュータプログラムと、技術的性質がない(特許不可能な)コンピュータプログラムとを区別することはできない、と技術審判部は言っている。

コンピュータプログラムが特許可能な発明と見なされるには、ハードウェア上でコンピュータプログラムの命令を実行することによって得られる「さらなる技術的効果」がなければならない。技術審判部は、この点について

「さらなる技術的効果に技術的特徴があれば、或いはそのコンピュータプログラムが技術的課題を解決するならば、発明としての効果を発揮しており、原則的に特許が認められる。」

と述べている<sup>(11)</sup>。

直接的な技術的効果と、プログラムをコンピュータ上で実際に実行したときに「技術的効果が得られる可能性」とを分ける必要はない、と技術審判部は考えている<sup>(12)</sup>。「さらなる技術的効果の可能性」があれば、技術的性質があると判断でき、そのようなコンピュータプログラムには特許が認められる、と述べている。また、「さらなる技術的効果」が従来技術であっても良い、と技術審判部が述べた<sup>(13)</sup>ことは、後で述べるように、実務上極めて重要である。特許が認められる「さらなる技術的効果」は以下のようなものである。

- ・ コンピュータプログラム実行の高速化
- ・ 画像処理プログラム等における画像解像度の向上
- ・ データ転送の高速化
- ・ デジタルフィルタ等のフィルタリングの高効率化
- ・ ビジネスマネージメントシステム等のスクリーンインターフェースの改善
- ・ コンピュータグラフィックス等の画像操作の簡易化
- ・ データ圧縮アルゴリズムの高効率化
- ・ メモリ使用の改善

発明が「さらなる技術的効果」を1つでも持っていれば十分である。その発明が複数の「さらなる技術的効果」を持っていれば、ヨーロッパ特許庁の拒絶理由を、さらに容易に克服できる。そのような「さらなる技術的効果」は、出願当初の明細書に記載されている必要はない。一定の条件があれば、新たな実施例や新たな効果として主張できる。EPC第123条(2)によって、たとえそれらが明細書に新たに追加できなくても、クレームされた発明の特許性をサポートする証拠として、審査官に考慮してもらうことはできる<sup>(14)</sup>。

### c. 媒体クレーム

技術審判部は、媒体クレーム<sup>(15)</sup>の特許性の判断を大きく変えた。媒体クレームとは、「プログラムを記録した、コンピュータで読み取り可能な記録媒体」または「コンピュータプログラム製品」に関するクレームのことである。

EPOの審査基準<sup>(16)</sup>は、媒体クレームについて、次のように述べていた。

「コンピュータプログラムが、従来の磁気テープやディスク等に物理的に記録されていることをクレームしている場合、従来技術に対する貢献はコンピュータプログラムだけに過ぎない。このような場合、そのクレームは非発明リストに入り、特許は認められない。」

従って、「コンピュータプログラム」または「コンピュータプログラムを記録した記録媒体」を対象とするクレームは、EPC第52条(2)及び(3)によって拒絶されていた。しかし、今回の審決(T935/97及びT1173/97)では、上記のような解釈を退け、コンピュータプログラム全てが、非発明リストに含まれるわけではない、と断言している<sup>(17)</sup>。コンピュータプログラムが技術的性質を持っていれば、特許が認められ、コンピュータプログラム自身がクレームされていても、媒体クレームの形式であっても、特許が認められる。

これらの審決より先に出された「VICOM」審決(T208/84)において、技術審判部は次のような見解を示した<sup>(18)</sup>。

「プログラムされたコンピュータによって適切に制御される技術的プロセスに特許を与えながら、その制御を実行するように設定されたコンピュータ自身に特許を与えないのは矛盾している。」

今回の審決(T935/97及びT1173/97)の論理は「VICOM」審決とよく似ている。技術審判部は次のように述べている<sup>(19)</sup>。

「方法およびその方法を実行する装置に特許を与えながら、その方法を実行できる全ての特徴を備え、コンピュータに搭載されて、その方法を実行するコンピュータプログラム製品に特許を与えないのは矛盾している。」

従って、媒体クレームは、EPOの特許審査基準に反して、米国や日本<sup>(20)</sup>の特許実務と同様に特許が認められる。

媒体クレームをどのように表現するべきかについて、技術審判部は言及していない。媒体クレームとして、「コンピュータプログラム製品」、「コンピュータ読み取り可能記録媒体」、「コンピュータプログラム」等に特許が認められるのか否かについて、技術審判部は結論を出していない。

### d. コンピュータプログラムの非技術的使用

クレームされた発明が技術的性質を持っていて、特許可能であると一旦判断されれば、システム全体の特定の用途は重要でなくなる。

「SOHEI」審決<sup>(21)</sup>では、

- (1) ユーザに表示される単一の共通フォーマット「slip(伝票)」を介して、多様なデータ項目が入力され、
  - (2) その後、各データ項目は別個にマネージメント処理され、
  - (3) その結果、得られた新たなデータが別の単一の「slip」に最終的に表示させる、
- ハードウェア及びソフトウェアの両方に特許を認めた。

非発明リストを規定する第52条(2)(3)が適用されなければ、特許が認められないような特徴(上記の例では、EPC第52条(2)及び(3)に規定された非発明リストの「ビジネスを遂行する方法」に当たるマネージメントシステム及びその方法に関する特徴)が加わっていても、技術審判部はその発明の特許性を否定しなかった<sup>(22)</sup>。ヨーロッパ特許法は、**技術的特徴と非技術的特徴の混ざった発明の特許性は否定しない**というのが、ヨーロッパ特許庁において十分に確立されている<sup>(23)</sup>。よって、ゲーム、ビジネスを遂行するための用途、情報の表示等の非技術的用途に用いられるコンピュータプログラムでも、技術的性質を持っていれば特許は認められる。

#### 4. コンピュータプログラム発明の審査手順の変更

今回の審決(T935/97及びT1173/97)は、またヨーロッパ特許庁の審査部におけるコンピュータプログラム発明の審査に多大な影響を与え、審査自体を大幅に変更させるものである。今まで、ヨーロッパ特許庁の審査部は、貢献度アプローチ(Contribution Approach)を採用してきた<sup>(24)</sup>。このアプローチでは、クレームされた発明の従来技術に対する技術的貢献に、EPC第52条(2)及び(3)で規定されている非発明リストに当たるものが関与しているか否かが検討された。具体的には、以下のようなステップで行われた。

- (1) 最も近い先行技術を、刊行物、明細書での記載、一般的知識の何れかから特定する。
- (2) クレーム主題(発明全体を考慮して見なされる)とその先行技術との差異を特定する。
- (3) 発明全体を考慮して、クレームの主題の範囲内で、上記の差異による効果を特定する。
- (4) 前記効果から解決課題を推論する。
- (5) 解決課題の技術分野を特定する。
- (6) 当該分野が非発明リストに含まれるかを判断する。

今回の審決(T935/97及びT1173/97)は、発明の技術的性質の有無を判断するための「貢献度アプローチ」を否定するものである。そのため、ヨーロッパ特許庁の審査部は、ソフトウェア発明についての審査基準を変更しなければならない。既に指摘したように、技術

審判部は今回の審決（T935/97 及びT1173/97）において、ソフトウェア発明の技術的性質が認められるために必要な“さらなる技術的効果”が、先行技術で公知であってもよいと述べている<sup>(25)</sup>。そのため、クレーム主題を先行技術と比較し、新規な特徴にのみ基づいた技術的効果を判断することによって、技術的性質の有無を決定することは出来なくなった。これに関して、上述の貢献度アプローチ（すなわち、従来技術に対して発明が達成した技術的貢献を決定すること）は、EPC第 52 条(2)及び(3)の非発明リストに属するか否かを判断するよりも、新規性、進歩性を審査するために適している、と技術審判部は述べている<sup>(26)</sup>。

今後、審査部は、**従来技術**との比較を行わずに、クレーム主題の**全特徴**に基づいて、発明の技術的性質の有無を判断しなければならない。技術的性質があると認められると、従来技術に対して新規性及び進歩性が審査される。このことは特許要件を総括的に述べた EPC 第 52 条(1)に対応する。即ち、EPC 第 52 条(1)は、従来技術との対比については言及せず、ただ「新規で進歩性のあるすべて発明に対して特許が付与される」と述べ、EPC 第 54 条及び第 56 条で、従来技術と対比して検討しなければならないと規定している。

## 5. 媒体クレームの解釈

「コンピュータプログラム」に特許が認められるようになり、今後、そのようなクレームの権利解釈が問題となる。特許権の行使におけるクレームの権利解釈は、EPC 各締約国の国内裁判所で行われる。EPC 第 69 条は、クレーム解釈は各締約国の裁判所で行う、と規定している。EPC 第 69 条の規定に従えば、「クレームの定義」によって保護範囲が決定される。従って、個々のクレームの定義が極めて重要である。

「コンピュータプログラム」に関するクレームの権利解釈を行った判例はない。今回報告した 2 つの IBM 審決以前は、そのようなクレームに特許が認められなかったからである。つぎに具体的な例に基づいてこの問題を検討する。

### a . 例 1 : オペレーティングシステム / アプリケーションプログラム

オペレーティングシステム（以後「OS」とする）及びそのアプリケーションプログラムのケースについて考える。「プリンタでドキュメントを印刷するステップ」が構成要素に含まれているアプリケーションプログラムのクレームがあるとしよう。そして、印刷は OS によって行われ、アプリケーションプログラムには、このステップを達成する機能を備えていないとする。そのような場合、そのアプリケーションプログラムを第三者が販売した場合、その販売行為は直接侵害といえるであろうか。

通常、ほとんどのソフトウェアプログラムは多機能型コンピュータ上で作動される。多機能型コンピュータでは、コンピュータの「基本」機能がオペレーティングシステム（OS）

によって制御され、実行されているアプリケーション(例えばMS-Word などの文章処理プログラム)の「特定」機能が、コンピュータにロードされたアプリケーションプログラムで制御されている。

例えば、特定アプリケーションとしてMS-Word が実際に実行中であるとき、記憶装置やプリンタに送られる信号のうち、内部のデータ管理等の基本機能は、OSとしてのWindowsNT によって制御されている。よって、MS-Word で作成されたドキュメントを印刷する場合、印刷指令はMS-Word によってアプリケーションプログラム上で制御されるが、同時にその印刷指令はハードウェア上ではWindows NT によって制御される。

アプリケーションプログラムのクレームに、「プリンタでドキュメントを印刷するステップ」という記載がある場合、ドキュメントを印刷するためのOS に送られる信号の発生は、「プリンタで...印刷するステップ」という文言の範囲に入る可能性が高い。「印刷」のような用語は、物理的な印刷に関する全ての活動を含むように広く解釈される。従って、制御信号を送ること自体が、個々の「...印刷するステップ」という文言の意味に含まれるという主張が成り立つと考えられる。従って、上記のようなアプリケーションプログラムのクレームの場合、直接侵害を主張できると考えられる。

しかし、アプリケーションプログラムの発明に関する明細書を作成するにあたっては、直接侵害が主張できるように、次のような点に注意する必要がある。「...印刷するステップ」という文言を有利に解釈してもらう効果的な手段は、明細書に特定の意味を記載することである。EPC 第 69 条(1)によって、クレーム解釈には明細書の記載が斟酌される。「...印刷するステップ」には、端末にポップアップメニューを表示するために制御信号または指令を(一般にOS に制御されている)コンピュータの所定箇所に送信することが含まれる、と明記した部分が明細書にあれば、その後の侵害裁判で、「...印刷するステップ」が上記の意味に解釈され、直接侵害を主張し易いはずである。

換言すれば、基本機能がOS で制御される多機能型コンピュータ上で実行されるアプリケーションプログラムのクレームに関して、クレームの特定の機能がハードウェアへの作用(例えば、プリンタでドキュメントを印刷したり、端末上で画像を表示したりする流れを作り出すこと)を得るためにOS に送信される制御信号または指令として、明細書に記載されていれば、オペレーティングシステムとアプリケーションプログラムの関係の問題を減少させることができると考えられる。

また、「プリンタでドキュメントを印刷する(printing a document on the printer)」という表現に代えて、「プリンタにドキュメントを印刷させる(causing the printer to print a document)」という表現を使えば、上述の問題を避けることができる。実際にはアプリケーションプログラムが物理的に実行するのではなく、OS にそのように「させる(cause)」のであるから、このようなクレーム表現はアプリケーションプログラムで為される実際の動作をより正確に表していると思われる。

## b. 例 2：圧縮されたコンピュータプログラム

第 2 の例として、圧縮されたコンピュータプログラムのケースを考える。解凍された、すなわちコンピュータ内部で圧縮状態から解かれた時のみ、プログラムを実行するコンピュータプログラムを仮定してみよう。そのような圧縮されたコンピュータプログラムが第三者によって店頭で販売された場合、そのコンピュータプログラム自身のクレームを直接侵害したことになるか。

この場合も、EPC 第 69 条の規定から、クレームの定義が問題である。特許発明が方法の場合、直接侵害にはならない。その方法を実施する装置と同様の扱いを受ける。ドイツの判例によれば、装置の製造及び販売は、それ自体では方法発明の使用とはならない。その装置が実際に動作したとき、その方法特許が使用されたことになる。その方法がコンピュータ上で作動したとき、はじめてその方法が実際に使用されたことになる。しかし、特許発明がコンピュータプログラムである場合、直接侵害となる可能性が高い。但し、第 1 の例で述べたように、コンピュータプログラムの侵害に関する判例はない。

EPC も国内特許法も、何を「コンピュータプログラム」と考えるかを明確に規定していない。従って、このような表現は広い意味を持つと予想される。事実、コンピュータプログラムの法的保護に関する、ヨーロッパ会議の 1991 年 5 月 14 日付の指令 91/250/EE の序文及び第 1 条(2)では、コンピュータプログラムを著作権<sup>(27)</sup>として扱っている。そこでは、コンピュータプログラムを以下のように定義している。

「コンピュータプログラムという用語には、ハードウェアに組み込まれるものを含む、如何なる形態のプログラムも含まれる」

従って、著作権での「コンピュータプログラム」という用語は、解凍及び圧縮状態の両方のコンピュータプログラムを含んでいる。著作権による広い解釈について、特許と著作権の対象は異っており、一方の定義を他方にそのまま用いることはできないという見方がある。しかし、「コンピュータプログラム」という用語について、権利の内容をそのまま引き継ぐというわけではなく、「コンピュータプログラム」という用語を理解するために、特許と著作権とを対応させることは可能であると考えられる。従って、著作権を参考にすることは認められるべきである。

更に、WIPO の「コンピュータソフトウェア保護に関するモデル規定」<sup>(28)</sup>を対照することができる。その規定は、第 1 節(i)で、以下のように述べている。

「コンピュータプログラム」は一組の命令 (instruction) を意味する。機械読み取り可能なメディア内に組み込まれたとき、情報処理能力を有する機械に、特定の機能、タスクまたは結果を、表示、実行、または達成させるものである。

従って、圧縮状態のコンピュータプログラムも、上記の規定では、コンピュータプログラムに当たる。「コンピュータプログラム」をそのように定義すれば、圧縮されたコンピュータプログラムも、クレームされた「コンピュータプログラム」の文言の範囲に入るとみなされる。従って、圧縮されたコンピュータプログラムは直接侵害であると考えられる。

また、一組の組み立て部品による特許侵害を扱ったドイツの判例を参考にすることができる。この判例では、特許装置の本質的な部分を製造するかぎり、特許装置にとっては重要でない自明な要素が、たとえ組み立て時に加えられたとしても、そのような組み立て部品はその特許を直接に侵害したことになるかと判断された。連邦最高裁は、その組み立てが第三者によって行われようと、同じことであると判断した<sup>(29)</sup>。

圧縮状態からコンピュータプログラムを解凍することは、当業者によく知られた、特許発明に対して重要でない自明な手順に相当し、解凍は装置の組み立てに相当するとみなすことができる。第三者による解凍は、この種の侵害事件では重要でない。従って、圧縮状態にあるコンピュータプログラムの販売は直接侵害に当たると考えられる。

### c . 結論

上述の2例から分かるように、「コンピュータプログラム」のクレーム解釈に関して、締約国の国内裁判所が判断すべき問題が多く残されている。しかし、コンピュータプログラムの著作権保護についてのヨーロッパ会議の指令91/250/EE及びWIPOの「コンピュータソフトウェア保護に関するモデル規定」を参考にすれば、「コンピュータプログラム」という表現の広い解釈が受け入れられる可能性は高い。さらに、単一のコンピュータプログラムの取り得る形式（圧縮／非圧縮、実行可能／実行不可能、コンピュータにプレインストールされた／インストールされていない等）が複数あることを考慮すれば、裁判所がコンピュータプログラムのクレームの直接侵害を広い範囲で認める可能性が高いと考える。EPC第69条に規定によって、「クレームの定義」が権利範囲を決定する。従って、クレームに実際に用いられた表現が極めて重要である。

## 6. 今後の展開

### a. TRIPS

「関税と貿易に関する一般協定」(GATT)体制で締結された「知的所有権の貿易関連側面に関する協定」(TRIPS)は、第27条(1)で、つぎのように述べている。

「...発明が新規で、進歩性を有し、産業上の利用性を備えるならば、**全ての技術分野において**、それが物か方法かにかかわらず、いかなる発明にも特許は適用可能でなければならない。」(太字部分は強調)

ただし、EPCはGATT/TRIPSの一員ではないので、TRIPSはEPCを拘束するものではない。また、世界貿易機関(WTO)の加盟国は国際条約をGATT/TRIPSに適合させる義務はない。しかし、ヨーロッパ特許法第52条(2)(3)及びヨーロッパ特許法の締約国の国内法(それ自体はヨーロッパ特許法と調和している)が、TRIPS第27条(1)に適合しているかが問題にされている<sup>(30)</sup>。TRIPS第27条(1)では、如何なる技術分野もアプリオ

りには排除しないので、特許はソフトウェア発明にも付与されなければならない。「コンピュータプログラム」はEPC第 52 条(2)c) で排除されているが、如何なる技術分野に属して、いようと如何なる発明も特許可能性から排除しないことが、TRIPSの明確な意思である」ことを、技術審判部は確認している<sup>(31)</sup>。

## b. ヨーロッパ特許法の改正案

ヨーロッパ特許庁長官<sup>(32)</sup>及びヨーロッパ特許庁の諮問委員会<sup>(33)</sup>は、TRIPS27 条(1)と合致するようにEPC第 52 条を改正することを提案している。ヨーロッパ特許庁長官は、TRIPS第 27 条(1)に合った、次のようなEPC第 52 条改正案を提案している。

「ヨーロッパ特許は、産業上利用可能性があり、新規で、進歩性を有している  
如何なる技術分野における如何なる発明に対しても認められる。」

一方、諮問委員会は少なくとも EPC 第 52 条(2)c)から、「コンピュータプログラム」という文言を削除することを提案している。しかし、上述のような改正は、外交官会議で決定されなければならない。そのため、上述のような EPC 改正は、まだ数年掛かるものと思われる。

## c. コンピュータプログラムの特許可能性への影響

ヨーロッパ特許法において、コンピュータプログラムそれ自体が非発明リストから削除されると、コンピュータプログラムの特許可能性についての問題は完全になくなる。これに対する強い示唆を、今回の審決 (T935/97 及び T1173/97) に見ることができる。EPC 第 52 条(2) c) 及び(3)の非発明リストの規定があるため、今回の審決では、「さらなる技術的效果」を要求した。コンピュータプログラムが非発明リストから削除されることになれば、現在技術的性質として認められるには十分でない「ハードウェアの物理的改変」が、コンピュータプログラムの技術的性質の有無を判断するための技術的效果と見なされると考えられる。コンピュータプログラムの審査は、新規性及び進歩性の要件に焦点が絞られる。

## 7. まとめ

二つの技術部審決 (T935/97 及び T1173/97) は、技術的性質を有していれば、「媒体クレーム」の形でコンピュータプログラムに特許を認めると判断した点で、コンピュータプログラム発明の特許性に関わる法解釈に重要な影響を与えた。ヨーロッパ特許庁は、その特許実務を、USPTO(米国特許商標庁)及び JPO(日本特許庁)の特許実務と調和させた。

また、今回の審決によって、ヨーロッパ特許庁の「貢献度アプローチ」に基づく発明の技術的性質の評価方法が否定され、審査部は、技術的性質を検討する際に、全技術的效果(それらが従来技術において公知であっても良い)を考慮しなければならなくなった。

最後に、ヨーロッパ特許法が改正されると、コンピュータプログラム発明の技術的性質はもはや問題でなくなり、審査は新規性及び進歩性に焦点が絞られるようになる。

【注釈】

- ( 1 ) "Software Patents in Europe" Conference ( 1998 年 3 月 23 日、ロンドン )
- ( 2 ) T 935/97 ( 1999 年 2 月 4 日 ) - "A method in a data processing system ( I B M )" 及び T 1173/97 ( 1998 年 7 月 1 日 ) - "A method for resource recovery ( I B M )"、何れも未公開
- ( 3 ) T 935/97 ( 1999 年 2 月 4 日 ) - "A method in a data processing system ( I B M )" 及び T 1173/97 ( 1998 年 7 月 1 日 ) - "A method for resource recovery ( I B M )"、何れも未公開
- ( 4 ) 例えば、T 164/92, OJ EPO 1995, 305 seq. - "Electric computer component ( B O S C H )" , T 204/93( 1993 年 10 月 29 日 )未公開 - "System for generating software source code components( A T T )"、T 110/90, OJ EPO 1994, 557 seq. - "Editable document form ( I B M )" 等
- ( 5 ) 特に T 935/97 及び T 1173/97 の決定理由の 4.1 参照
- ( 6 ) T 935/97 及び T 1173/97 の決定理由の 5.3 参照
- ( 7 ) 例えば T 769/92 ( 1993 年 5 月 30 日 ) , OJ EPO 1995, 525 seq. "General purpose management system ( S O H E I )" 特に決定理由 3.3 ( T 935/97 及び T 1173/97 において確認されている ) 参照
- ( 8 ) Bundesgerichtshof ( ドイツ連邦最高裁 ) ( 1969 年 3 月 27 日 ) IIC 01/1970, 136 seq. - "Rote Taube" ( Red Dove ) 及び Bundesgerichtshof ( 1976 年 6 月 22 日 ) IIC 06/1977, 558 seq. - "Dispositionsprogramm" ( Disposition Program )
- ( 9 ) EPC 審査基準 C-IV 2.2
- ( 10 ) T 935/97 及び T 1173/97 の決定理由の 6.2 及び 6.6 参照
- ( 11 ) T 935/97 及び T 1173/97 の決定理由の 6.4 参照
- ( 12 ) T 935/97 及び T 1173/97 の決定理由の 9.4 及び 9.7 参照
- ( 13 ) T 935/97 及び T 1173/97 の決定理由の 8 参照
- ( 14 ) EPC 審査基準 C-IV-5.7a
- ( 15 ) 米国の *Lowry*-type クレームに対応、"A memory for storing data...comprising a data structure stored in said memory..."、*In re Lowry*, 32 U.S.P.Q.2d,1031
- ( 16 ) EPC 審査基準 C-IV 2.2
- ( 17 ) T 935/97 及び T 1173/97 の決定理由の 9.4 参照
- ( 18 ) T 208/94, OJ EPO 1987, 14 seq. - "Computer-related invention ( VICOM )" 決定理由の 16
- ( 19 ) T 935/97 及び T 1173/97 の決定理由の 9.8 参照
- ( 20 ) 日本特許庁新審査基準第 1 章 1.1 ( 1997 年 4 月 1 日発効 )
- ( 21 ) T 769/92, OJ EPO 1995, 525 seq. "General purpose management system ( S O H E I )" 決定理由の 16

- ( 2 2 ) T 769/92, OJ EPO 1995, 525 seq. “General purpose management system ( S O H E I ) の頭注 2 参照
- ( 2 3 ) T26/86( 1987 年 5 月 21 日 ) OJ 1988, 19 seq. - “ X-ray apparatus ( Koch & Sterzel ) ” 審決以来
- ( 2 4 ) 主に以前の審決、 T38/86, OJ EPO 1990, 384 seq. - “Text-processing ( IBM ) ”、 T22/85, OJ 1990, 12 seq. - “Document abstracting and retrieving ( IBM ) ”及び T208/86, OJ 1987, 14 seq. - “Computer-related invention ( Vicom ) ” に基づく。
- ( 2 5 ) T935/97 及び T 1173/97 の決定理由の 8 参照
- ( 2 6 ) T935/97 及び T 1173/97 の決定理由の 8 参照
- ( 2 7 ) この宣言はドイツ著作権法 69a seq. において実施されている。
- ( 2 8 ) Ind. Prop. 1977, 259 seq. において既刊
- ( 2 9 ) BGH GRUR 1982, 165 seq. “Rigg”、 BGH GRUR 1995, 338 seq. “Kleiderbügel”、 BGH GRUR 1971, 78 seq. “Dia-Rähmchen V”及び BGH GRUR 1978, 250 seq. “Kunststoffhohlprofil”
- ( 3 0 ) 例えば、 *Schiума*, GRUR Int. 1998, 852 seq. “TRIPS und das Patentierungsverbot von Software als solcher”、 IIC において英語で発表予定
- ( 3 1 ) T935/97 及び T 1173/97 の決定理由の 2.3 参照
- ( 3 2 ) ヨーロッパ特許庁長官宣言 ( 1999 年 3 月 9 日 ) 「 ヨーロッパ特許法第 52 条(1) ~ (3)の改正」について
- ( 3 3 ) SACEPO 2/98 ( 1998 年 4 月 15 日 )