

インド特許法の基礎（第36回）

～審決・判例（2）～

2016年5月20日
河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. Yahoo 事件

【事件番号】 0A/22/2010/PT/CH

【 審決日 】 2011年12月8日

【出願番号】 IN/PCT/2001/1652/CHE

【関連条文】 第3条 (k) ¹

【ポイント】 発明の「貢献」がビジネス方法に該当する場合、特許を受けることができない。発明の特許性判断において、進歩性（inventive step）は、特許不適格事項（excluded subject matter）それ自体では無い特徴でなければならない。

2. 事実関係

(1) 手続きの経緯

出願人 Overture Services Inc.（原出願人）は、米国特許出願（出願番号 09/322677，優先日 1999年5月28日）を基礎とする優先権を主張し、発明の名称を「コンピュータネットワーク検索装置を動作させる方法」（補正後）とする特許出願をインド特許庁に行った。当該特許出願に対して、Rediff.com India Ltd は、2007年10月22日に付与前異議申立を行った。その後、合併により当該出願は原出願人から Yahoo Inc. に引き継がれた。2009年3月30日、当該発明は特許性（第3条(k)）等の要件を満たさない旨の決定通知がなされたため、出願人は、知的財産審判部に不服審判を請求した。

(2) 本発明の内容

本件特許出願の請求項1に係る発明の要旨は以下の通りである。

クレーム1 コンピュータネットワーク(20)に接続された入力装置を通して、ユーザが入力した情報との一致を表す項目の結果リスト(710)を生成するためのコンピュータネットワーク検索装置を動作させる方法において、前記検索装置は、コンピュータネッ

¹ 第3条 発明でないもの

次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。

(k) 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュータ・プログラムそれ自体若しくはアルゴリズム

トワークに動作可能に接続されたコンピュータシステム (22, 24) から構成されており、ユーザに伝えられる情報を含み、当該情報に少なくとも一つのキーワード (352) と、提供された情報 (302) と、入札額 (358) とが関連付けられた項目 (344) をデータベース (38, 40) に複数記憶し；

入力装置 (12) を通じてユーザが入力したキーワードを受信し；

記憶した項目 (344) を検索し、前記ユーザが入力したキーワードと一致を表す項目を同定し；

同定された項目に対する入札額 (358) を使って、同定された項目を順序付けし、また、同定及び順序付けされた項目を含む結果リスト (710) を生成し；

ユーザに結果リスト (710) を提供し；

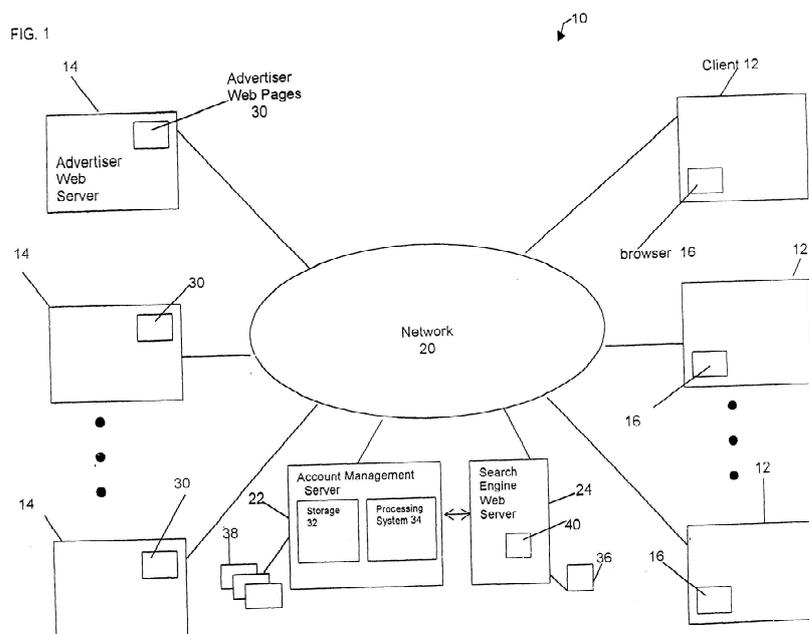
前記結果リスト (710) から選択された項目に関する情報について、ユーザからの要求を受信し；

前記選択された項目に係る情報提供者 (302) の口座に、前記選択された項目に係る入札額 (358) を請求し；

前記情報提供者のリスト (344) に係る少なくとも一つの入札額 (358) を情報提供者が変更できるように、情報提供者 (302) に、認証済みログインアクセスを提供し；

このとき前記コンピュータシステム (22, 24) は、所定条件の発生に応じて、情報提供者の口座の状態を示すものを、情報提供者 (302) に送る方法。

【参考図：US09/322677】



本件発明は、インターネットウェブサイトの検索装置を動作させる方法に関するもの

である。検索装置は、ユーザによって入力されたキーワードに一致するウェブサイトを検索し、一致したウェブサイトを示す項目の結果リストを生成し、ユーザに提供する。特に本発明においては、広告主（情報提供者）は、広告サイト（ユーザに伝えられる情報）に関連するキーワードに対して競争入札を行うことができる。検索装置は、キーワードに一致する項目を、入札額に応じて順序付けした結果リストを生成し（入札額が大きい広告主のサイトが検索結果の上位にリストアップされる）、結果リストをユーザに提供する。そして、結果リストにある項目がユーザによって選択され、対応する広告サイトへジャンプした際、当該広告のキーワードに対する入札額の金額（広告料）が広告主の口座に課金される。また、広告主は、自身の口座にログインして入札額を変更することができる、口座の状態を確認することができる。

(3) 査定

長官は、本件発明は単なるビジネス戦略であり、特許されないと結論付けた。

3. 争点

主な争点は、本件発明が特許不適格事項であるビジネス方法に該当するか否かである。

審判請求人（出願人）は、審査段階で提出された意見書において、本発明の技術的前進が明確に述べられたが長官によって全く考慮されなかった旨を主張した。また、本件発明の技術的特徴及び非技術的特徴に言及した専門家の鑑定書が検討されるべきであった旨を主張した。更に、審判請求人は、シンビアン（Symbian）判決を引用し、特許不適格事項に関して技術的前進があるときの取り扱いを主張した。

被請求人は、いかに巧妙に明細書が作成されていたとしても、本件発明がビジネス方法に過ぎないという事実は変わらず、第3条(k)の特許不適格事項に該当する旨を主張した。

4. 審判部の判断

(1) 特許性テスト（Patentability Test）

審判部は、最初に発明の特許性（第3条：Patentability）を確認し、次いで進歩性等を審査するものとした。インド特許法は、何が発明であるかを定義し（第2条(j)）、特許性を有しない発明（特許不適格事項）を除外する。従って、最初に審査すべきは特許性テストである。もし出願に係る発明が、第3条の特許不適格事項に該当する場合、更なる審査は不要である。特許不適格事項に該当しない場合、発明の新規性、進歩性等が審査される。

(2) 特許不適格事項と進歩性の関係

審判部は、第3条(k)は、第2条(j)²及び第2条(ja)³と矛盾しないように読まなければならないとし、特許不適格事項と、進歩性との関係について以下のように判示した。

既存の知識（最先端技術）と比較した技術的前進（technical advance）である進歩性の存在，または経済的重要性を有することを特許権者が説明した場合であっても，特許権がそのように与えられるものではない。「進歩性」は，特許不適格事項それ自体ではない特徴でなければならない。

そうでなければ，特許権者は，特許不適格事項に関する経済的な重要性あるいは技術的前進を引合いに出すことによって，その主題に対する特許性を強く主張することができることになる。

(3) 各国の取り扱い

審判部は，審判請求人によって提出された鑑定書，意見書，文献D10，「ビジネス方法」の意味を検討した上で，本件発明は，ビジネスを行う技術的に洗練された方法であったとしても，依然としてビジネスを行う方法に見えると判断した。審判請求人は，出願当時の状況に立ち戻って特許性を判断すべきと主張するが，出願時代に立ち戻ったとしても，発明の本質はやはりビジネスを行う方法であり，それは変わらない。コンピュータ自体に大きなイノベーションがあっても，クレームされている発明は，装置では無く方法である。

鑑定書，意見書等の概要は以下の通りである。

(i) 鑑定書

本件発明の技術的課題は，クリック操作（広告サイトへのジャンプ）と，情報プロバイダの広告主口座を効率的に適合させるために，検索装置をいかに実装すべきかという点にある。本件発明は，情報プロバイダの広告主口座に課金するために用いられるアカウント情報を含む検索要求イベントを記憶することによって，当該課題を解決する。本件発明は，技術的手段によってこの問題を解決し，システムを効率的なものにする。

(ii) 意見書

インターネットでアクセスできる情報量が，検索エンジン開発の技術的問題となっている（検索装置は，検索ユーザが望む検索結果を提供できない）。本発明は，キーワードと，入札額を関連付け，入札額に応じて検索結果の項目を順序付けることによって，上記課題を解決する。このように，本件発明は，有用なサーチリスティング（項目）が検索結果リストの上位に位置する確率を向上させることができる。結果として，クレー

² 「発明」とは，進歩性を含み，かつ，産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。

³ 「進歩性」とは，現存の知識と比較して技術的進歩を含み若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって，当該発明を当該技術の熟練者にとって自明でなくするものをいう。

ムされた発明は、技術的性質を有するものであり、単なるアルゴリズム又はビジネス方法では無い。

(iii) 文献D10の説明

文献D10は、審判請求人のウェブサイトアップされた本件発明の実施品に係る「よくある質問 (FAQ)」である。文献D10によれば、広告主は、口座を開設し、広告料を予め支払う。口座開設料は25ドルである。そして、広告主は、自身の広告に関連するキーワードに対して入札を行う。ユーザによって検索が行われ、広告主のサイトへジャンプした場合、検索キーワードに対する入札額が口座から引き落とされる。

(iv) ビジネス方法の定義

審判部は、各種文献を参照し、「ビジネス方法」の広範な意味を確認した。例えば、2008年特許手続マニュアルには、「「ビジネス・モデル」は、いかなる方法によってクレームされようとも、特許されない。「ビジネス・モデル」という語句には、商品又は役務の取引に関連した営利事業又は企業における活動全般を含む。インターネットテクノロジーの発展により、事業活動は、電子商取引並びに関連する企業間電子商取引及び企業・消費者間による商取引を通じて、飛躍的に発展してきている。クレームが、直接ビジネス・モデルとしてではなく、一見したところ従来利用可能なインターネット、ネットワーク、人工衛星及び電気通信等の一部の技術的特徴により作成されている場合がある。本除外規定は全てのビジネス・モデルに適用されるため、当該クレームが実質的にビジネス・モデルに関連する場合には、技術の活用がある場合にも、かかるクレームは特許を受けることができる主題とはみなされない。」と説明されている。

(3) ビジネス方法特許

審判部は、英国、欧州、米国におけるビジネス方法特許の取り扱いに言及した。

(米国) 審判部は、ビジネス方法を発明から除外する規定が存在しない米国においても、ビジネス方法に対する広範な保護を認めている訳では無く、特許は科学技術の保護及び促進を目的としている点などに言及した。

(英国) 審判部は、英国のシンビアン事件⁴に言及した。英国のシンビアン事件においては、コンピュータ装置におけるダイナミックリンク・ライブラリのデータにアクセスする方法の特許適格性⁵が問題となった。シンビアン事件で裁判所は、主張された技術

⁴ Symbian Ltd's Application, [2008] EWCA Civ 1066, [2009] RPC 1

⁵ 英国特許法 第1条「(2) 特に、本法の適用上、次のものから構成される何れの事柄も発明とは認めないことをここに宣言する。

(a) 発見、科学理論又は数学的方法

(b) 文学的、戯曲的、音楽的又は美術的作品その他審美的創作物

(c) 精神的活動を実行し、遊戯を行い若しくは業務を行うための計画、規則若しくは方法又

的貢献が特許不適格事項それ自体であると言えるかどうか、あるいはクレームが実際に技術的であるかどうかという問いを投げかけた。シンビアン事件において、裁判所は、新規の効果（例えば、Vicom 事件における処理速度の実質的上昇）という形で、従来技術に対する技術的前進が存在するならば、特許を受けることができるとするメリル・リンチ（Merril Lynch’ s application）事件⁶を是認した。

（欧州）審判部は、欧州のゲームアカウント事件に言及した。ゲームアカウント事件においては、「…唯一特定できる、最先端技術への技術的实施が特許不適格事項それ自体である場合に、一方では、そのような主題を特許保護から除外し、他方では、そのような主題の技術的实施に保護を与えることは、立法者の目的および意図するところではない。」と述べられている。

（4）結論

本件発明は、広告ビジネスを電子的に行う方法以外の何物でも無く、既存技術を超えるものと主張される技術的前進でさえ、ビジネスを行う方法の改善にすぎない。ビジネス方法が特許されないことは第 3 条(k)より明らかである。前進があるという事実は、本件を好転させるものではない。異議申立の決定は結論において正しく、審判請求を棄却する。

5. コメント

（1）審判部は、第 3 条(k)の審査指針を明示していないが、技術的效果アプローチにて特許性を判断したものと推察される。技術的效果アプローチを言い換えたものが英国のエアロテルテストである⁷。発明の「貢献」がビジネス方法に該当する場合、たとえ技術的前進を有していても、特許は認められないこと、クレームの構成が見かけ上、データベース、通信処理、ソート処理等、技術的なものであっても、本質ないし実体がビジネス方法である場合、本件のように特許性が否定されることに留意すべきである。発明の課題、構成及び効果の実態がビジネス方法に該当しないことが求められる。

はコンピュータ・プログラム

（d）情報の提供

ただし、前記の規定は、特許又は特許出願が当該の事柄に係る限度においてのみ、事柄を本法の適用上の発明として扱うことを禁じるものと解さなければならない。」

⁶ 英国裁判所は、メリル・リンチ事件において、付帯条件付き技術的效果アプローチ（“technical effect approach with rider”）を採用した（Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd Ors Rev 1 (Aerotel/Macrossan), [2006] EWCA Civ 1371; [2007] RPC 7）。

付帯条件：新規性又は進歩性を有する純粋な特許不適格事項は「技術的貢献」とはみなされない。

⁷ Symbian Ltd’s Application, [2008] EWCA Civ 1066, [2009] RPC 1

(2) 現行の CRIs 審査ガイドラインとの関係

現行の CRIs 審査ガイドラインによって提示された 3 ステージテスト中、第 1 及び第 2 ステージ⁸は、上記エアロテルテストに相当するものと考えられる。第 3 ステージは、コンピュータプログラム分野にある発明において、新規ハードウェアに関連付けてクレームされ、「貢献」がコンピュータプログラム及びハードウェアの双方にあることを要求しており、コンピュータ関連発明の特許性のハードルをより厳格なものにしていると考えられる。

以上

⁸第 1 ステージ：適切にクレームを解釈し、実際の貢献を特定する。

第 2 ステージ：当該貢献が、数学的方法、ビジネス方法またはアルゴリズムにだけにある場合、当該クレームを否定する。