

<オーストラリア>



## オーストラリアにおけるコンピュータ実装発明の特許対象範囲

GLMR  
Shareholder, Patent Attorney  
**Simon Reynolds**

### はじめに

高等法院 (High Court) がコンピュータに実装された発明の特許可能な主題に関する判決を下した後、オーストラリアの下級審では様々な判決が下されました。これらの判決から明らかのように、コンピュータに実装された発明は、様々な状況において特許可能な主題とみなされます。

### 高等法院で判断が割れた判決の概要

Aristocrat 社は、電子ゲーム機に関する4つの技術革新特許を所有していました。特許庁長官の代理人は、各イノベーション特許は特許可能な主題を欠いていると判断しました。Aristocrat の連邦裁判所への上訴は認められました。しかし、特許庁長官は連邦裁判所合議体法廷に控訴し、多数決で以下のような判決が下されました：

- i. クレームされた発明はコンピュータ実装発明か。
- ii. もしそうなら、クレームされた発明はコンピュータ技術の進歩として広く説明できるか。

Aristocrat 社は高等法院への上訴の特別許可を与えられました。高等法院は、Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd v Commissioner of Patents [2022] HCA 29 の判決を下しました。Kiefel, Gageler, Keane 各判事は、クレームされた発明が特許可能な主題であるためには、クレームされた発明が有していなければならない発明性の閾値要件があり、Aristocrat 社の発明はこれを満たしていないと結論づけました。しかし、Gordon, Edelman, Steward 各判事は、発明を特徴付ける際には大きな注意が必要であることを強調し、発明性の閾値要件がある一方で、この閾値は低いと指摘しました。

高等法院の二つの判断が上記のテストを批判しているにもかかわらず、多数決

に至らなかったため、連邦裁判所合議体法廷の多数意見が支持されました。

### Aristocrat 後の連邦裁判所の検討

UbiPark Pty Ltd v TMA Capital Australia Pty Ltd (No 2) [2023] FCA 885 において、対象特許は、入庫信号と出庫信号の信号強度を決定し、入庫または出庫バリアを有する制限区域（車両駐車場など）へのユーザーの入庫および出庫を制御するように構成されたスマートフォンを使用するシステムに関するものでした。

Moshinsky 判事は、高等法院の判決から共通する原則を示しました：

1. 裁判所は、形式ではなく、クレームされたものの本質に焦点を当てるべきであり、従って、最初に発明を特徴付ける必要がある。
2. 本質的に特許性がなく、一般的なコンピュータで実施されるに過ぎないスキームやプランは、結果として特許性がない。
3. 特許可能な主題は、単なる実装以上のものがある場合に生じる可能性がある、これにはコンピュータの動作の改良が含まれる。

裁判長は、Kiefel、Gageler、Keane 各判事による、「コンピュータおよびコンピュータ関連技術に関連して、連邦裁判所の判決では、クレームされた発明は、「抽象的で無形の状況」や「単なるスキーム、抽象的なアイデア（または単なる知的情報）」とは異なり、「具体的で有形、物理的、または観察可能な効果」を有する場合に、特許の適切な対象となるとされてきた」との高等法院のコメントに具体的に言及しました。

さらに、Moshinsky 判事は、高等法院の Gordon、Edelman、Steward 各判事が、「人為的な状態と有用な結果が『その方法がコンピュータで実行される方法』によって作り出されるだけで十分である」との見解を示したことに言及しました。

Moshinsky 判事は、クレームされた発明は「具体的、有形、物理的、または観察可能な効果」を示すものであり、「クレームされた発明は、『人工的な状態と有用な結果を生み出すためにコンピュータに実装される』抽象的なアイデアを構成するものである」と結論づけました。そのため、クレームされた発明は特許可能な主題とみなされました。

### Aristocrat 後のオーストラリア特許庁の検討

オーストラリア特許庁の審決、Apple Inc. [2022] APO 83 において、当該特許出願は、画面上に表示された冗長化されたコンテンツを明らかにするための生体センサーを含む電子機器（例えば、スマートフォン）に関するものでした。本明細

書では、多くの電子機器が、冗長化可能な個人情報を含むグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えているが、ユーザが冗長化されていないコンテンツを表示するのは困難で時間がかかることが強調されています。本特許出願の独立請求項は、バイOMETリックセンサを使用したユーザの認証に 응답して、冗長化されていないコンテンツを表示することに向けられていました。審査を通じて、オーストラリア特許庁は、独立請求項は特許不可能な主題であると主張しました。

提出書類の中で、アップル社は、本発明はユーザ認証情報を認証するステップを削減することで電力を節約し、充電間隔を長くすることで技術的問題を解決したと主張しました。しかし、審判官は、クレームはバッテリー駆動の機器に限定されるものではなく、エネルギーの潜在的な節約は必ずしもコンピュータ機能の改善に関連するものではないと結論づけました。

アップル社はまた、クレームされた発明は、合理化された認証プロセスを介して改善されたヒューマン・コンピュータ・インターフェースを提供することにより、技術的解決策を提供するものであると主張しました。審判官は、プロセスがより合理化されたことは認めたものの、バイOMETリックセンサを使用してユーザの認証情報を認証する方法は変わらず、コンピュータやインターフェースの改善にはつながらないと結論づけました。

最終的に、審判官はクレーム1は特許可能な主題ではないと結論づけました。

しかし、審判官はさらに従属請求項11および12について検討し、この従属請求項11および12では、バイOMETリックセンサがバイOMETリック入力を検出し続ける場合のみ、コンテンツの冗長化されていないバージョンが表示され、バイOMETリック入力が停止すると、表示はコンテンツの冗長化されたバージョンに戻ると定義しました。アップル社は、バイOMETリクス認証と冗長化されていない情報の表示との間の相互関係は、単なる情報の提示とは言えないと主張しました。審判官は、クレーム11および12の技術的効果について「...本発明をビジネス上の革新以上のものに高めている」と指摘し、クレーム11および12は特許可能な主題に向けられたものであると結論付けました。

(邦訳：当研究所)

< Australia >

## **Patentable Subject Matter of Computer-implemented Inventions in Australia**

GLMR  
Shareholder, Patent Attorney

**Simon Reynolds**

### **Introduction**

After the High Court issued a split decision concerning patentable subject matter of computer implemented inventions, a variety of cases have subsequently been handed down by lower Australian authorities. It is apparent from these decisions that computer implemented inventions are considered patentable subject matter in a variety of circumstances.

### **Summary of the High Court's split decision**

Aristocrat owned four innovation patents directed toward an electronic gaming machine. A Delegate of the Commissioner found that each innovation patent lacked patentable subject matter. Aristocrat's appeal to the Federal Court was allowed. However, the Commissioner appealed successfully to the Full Federal Court, resulting in the following test from the majority judgement :

- i. Is the invention claimed a computer-implemented invention?
- ii. If so, can the invention claimed broadly be described as an advance in computer technology?

Aristocrat was granted special leave to appeal to the High Court. The High Court returned a divided decision in *Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd v Commissioner of Patents* [2022] HCA 29. Kiefel CJ, Gageler and Keane JJ concluded that there is threshold requirement of inventiveness that an alleged invention must possess for the claimed invention to be patentable subject matter, which Aristocrat's invention did not meet. However, Gordon, Edelman and Steward JJ highlighted that significant caution is needed when characterising the invention and noted that whilst there is a threshold requirement of inventiveness, this threshold is low.

As a majority decision could not be reached, the Full Federal Court's majority decision

was affirmed, despite both judgements of the High Court criticising the above test.

### **Federal Court consideration after Aristocrat**

In *UbiPark Pty Ltd v TMA Capital Australia Pty Ltd (No 2)* [2023] FCA 885, the patent related to a system using a smart phone which was configured to determine signal strengths of entry signals and exit signals to control a user's entry into and exit from a restricted area (e.g. vehicular parking station) having an entry or exit barrier.

Moshinsky J identified common principles from the split High Court's decision :

1. The court should focus on the substance of what is claimed, and not the form, and accordingly there is a need to first characterise the invention.
2. Schemes and plans that are not inherently patentable and which are merely implemented on a generic computer do not become patentable as a result.
3. Patentable subject matter may result where there is something more than mere implementation, which may include an improvement in the operation of the computer.

His Honour made specific reference to the High Court's comment by Kiefel CJ, Gageler and Keane J's that "[i]n relation to computers and computer-related technology, it has been held in decisions of the Federal Court that a claimed invention will be a proper subject of letters patent if it has some "concrete, tangible, physical, or observable effect", as distinct from "an abstract, intangible situation" or "a mere scheme, an abstract idea [or] mere intellectual information".

Furthermore, Moshinsky J noted that Gordon, Edelman and Steward JJ of the High Court were of the opinion that "[i]t is enough that the artificial state of affairs and useful result are created by 'the way in which the method is carried out in the computer'."

Moshinsky J concluded that the claimed invention in question exhibited a "concrete, tangible, physical, or observable effect" and that "the invention as claimed constitutes an abstract idea that is 'implemented on a computer to produce an artificial state of affairs and a useful result'". As such, the claimed invention was considered patentable subject matter.

### **Australian Patent Office consideration after Aristocrat**

In an Australian Patent Office hearing decision, *Apple Inc.* [2022] APO 83, the patent application in question related an electronic device (e.g., a smart phone) including a biometric sensor for revealing redacted content displayed on a screen. The specification highlighted that many electronic devices have graphical user interfaces that contain private information which can

be redacted, but it is difficult and time consuming for the user to view the unredacted content. The independent claims of the patent application were directed toward displaying the unredacted content in response to the user authenticating their credentials using the biometric sensor. Throughout examination, the Australian Patent Office maintained that the independent claims were unpatentable subject matter.

In submissions, Apple asserted that the invention solved a technical problem due to there being a reduction of steps for authenticating user credentials to conserve power and increase time between charges. However, the Delegate concluded that the claim was not limited to battery operated devices and that any potential savings in energy did not necessarily relate to any improved computer function.

Apple also submitted that the claimed invention provided a technical solution by providing an improved human computer interface via a streamlined authentication process. Whilst the Delegate acknowledged that the process was more streamlined, the Delegate concluded that the method of authenticating a user's credentials using a biometric sensor remained unchanged and did not result in an improved computer or interface.

Ultimately, the Delegate ultimately concluded that claim 1 was not patentable subject matter.

However, the Delegate went on to consider dependent claims 11 and 12 which defined that the unredacted version of the content was only displayed if the biometric sensor continued to detect the biometric input, and once the biometric input ceased, the display reverted to the redacted version of the content. Apple asserted that that the working interrelationship between biometric authentication and the display of unredacted information cannot be described as a mere presentation of information. The Delegate agreed noting the technical effects of claims 11 and 12 "...elevate the invention to something more than a business innovation", thereby concluding that claims 11 and 12 were directed toward patentable subject matter.