

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)、ビジネス方法特許について見直しか  
～CAFC が、ステート・ストリート・バンク事件の是非も含め大法廷による審理を決定～

2008年2月22日  
JETRO NY 澤井、中山

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は15日、USPTOの拒絶査定を不服として、CAFCに出訴しているビジネス方法に関する特許出願に対して、大法廷(en banc)の下、審理を行う旨の決定を下した<sup>1</sup>。かかる決定に関し、米国内では、ステート・ストリート・バンク事件判決(後掲)の是非も含め、ビジネス方法特許の見直しが図られるのではないかと、米主要紙や米産業界(知的財産権者協会(IPO))などが注目しているところ。

本件は、USPTOによる特許出願拒絶査定<sup>2</sup>の維持審決に対する不服申立。同特許出願(特許出願番号08/833892)は、天候等によりエネルギー市場における需要が増減する中、定価販売に伴う消費リスクの管理方法を内容とするもの。

USPTOは、同発明が特定の装置により実施されるものではなく、単なる「抽象的なアイデア」(abstract idea)であって、「実用的な応用(practical application)」へのいかなる制限もなく、単に数学的問題を解決するものとして、「技術的側面(Technological arts)」もないことを理由に、本発明は特許の保護対象とはならないとして同出願を拒絶、審判においても、かかる拒絶査定を維持した<sup>2</sup>。本CAFC事件(in re Bilski)は、特許出願人が、かかる審決を不服としてCAFCに控訴したものであり、昨年10月に弁論が行われたものの、本事件の重要性に鑑み、CAFCが独自に判断し(通常は申立による)、今般の大法廷(オンバンク)による審理を決定したものの。

CAFCは今回の決定において、以下の5つの問題を提起し、当事者並びに法廷助言者(amicus curiae)に意見書の提出を求めている。特に、第5の「ステート・ストリート・バンク事件の判断を再考することが適切か否か。再考を是とする場合、こうした判例が覆されるべきか」との問題提起に、米国内で関心が集まっている。20日付ウォールストリートジャーナル(WSJ)紙によれば、「ビジネス方法であるという理由だけで特許対象から除外されるべきではない」としたステート・ストリート・バンク事件に係るCAFC判決を見直すのではないかと、同判例を支持しない層から歓迎されていると報道。加えて、CAFCの一部の判事(Breyer, Kennedy, Souter, Stevens 各判事)が過去の判例に批判的であることが、今回の大法廷での審理を決定したとも伝えている。また、知的財産権者協会(IPO)も、今回のCAFC決定を、最注目案件として四つ星を付して報じているところ。

<sup>1</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130%20order.pdf>

<sup>2</sup> USPTOの審決については[こちら](#)を参照

- (1) 特許出願(08/833892)の請求項 1 が、特許法 101 条の特許主題の対象(patent-eligible subject matter)となっているか否か。
- (2) 「プロセス」が、特許法 101 条の特許主題の対象となるか否かを判断するために、どのような基準が規定されるべきか。
- (3) クレームされた特許主題が、「抽象的なアイデア」又は「観念的なプロセス(mental process)」を構成することを理由に、かかる主題が特許の対象とはならないことの可否。又、クレームが観念的及び物理的な段階(mental and physical steps)の両方を含んでいる場合はどうか。
- (4) 特許主題の対象となるためには、方法及びプロセスが物理的な変化(physical transformation)をもたらす、あるいは機械(machine)に関係していなければならないことの可否。
- (5) 本事件において、ステート・ストリート・バンク事件、AT&T 事件の判断を再考するのが適切か否か。再考を是とする場合、こうした判例が覆されるべきか。

CAFC の決定によれば、本事件の口頭審理は 5 月 8 日に予定されている<sup>3</sup>。

なお、ステート・ストリート・バンク事件は、ステート・ストリート銀行が、シグネチャ社の「ハブ・アンド・スポーク」と呼ばれる投資管理方法に関する特許権の無効を主張して起こした確認訴訟。98 年 7 月、CAFC はビジネス方法の特許性を否定する規定は存在せず、「ビジネス方法であるという理由だけで特許対象から除外されるべきではない」として、ビジネス方法が特許主題の対象となることを肯定した(その後最高裁上告は受理されず)。同判決以降ビジネス方法の特許化する活動が活発化し、特許出願が急増した経緯がある。

今日、特許制度改革の議論に際し、特に IT 業界や金融機関より指摘のある特許の質の問題や特許訴訟問題は、かかるビジネス方法特許の急増を背景に、顕著となってきたもの。

(了)

---

<sup>3</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/calendar.html>