

米連邦最高裁、ビジネス方法発明の特許適格性が争われた事件の判決を下す
(Bilski 事件)

—CAFC 判決の結論は支持するも、「機械又は変化テスト」を唯一の判定基準とした判断は否定—

2010年6月28日
JETRO NY 中槇、横田

米連邦最高裁は本日、ビジネス方法発明の特許適格性を巡るBilski事件に対し、本件特許出願の発明主題は、「抽象的アイデア (abstract ideas)」に過ぎず、特許を受けることはできない(CAFC判決を支持する)とする判決を下した¹。

本Bilski事件は、いわゆるビジネス方法を発明の主題とする本件特許出願が、特許法第101条²に規定される特許保護の対象として適格性を有するか否かを主な論点として争われたもの。ビジネス方法発明の特許対象の範囲に関して重要な判断が迫られる事案であり、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は独自に大法廷(en banc)による審理を行い、08年10月30日、プロセスに関する発明が特許対象となるか否かを判断するためには「機械又は変化テスト(Machine-or-Transformation Test)」を唯一の基準として一律に採用すべきであるとし、当該テストを適用すれば本件特許出願の発明は基準を満たさず、特許対象として適格性を有しないとする判決を下し、ビジネス方法発明の特許対象を実質的に制限した³。これに対し、Bilski氏らによる最高裁への上告申請が認められ、09年11月9日に口頭審理が行われており⁴、米産業界や法曹界では、その判決の行方に注目が集まっていた。

今般の最高裁の判決では、プロセスが特許対象となるか否かを判断するために「機械又は変化テスト」を唯一の基準として採用すべきとしたCAFCによる判断は否定したものの、本件特許出願でクレームされた発明は、「抽象的アイデア」に過ぎず、過去の判例から特許対象となるものではないとして特許適格性を否定したCAFC判決を支持した(判決の概要は後掲)。

■Bilski 事件 (In re Bilski)

<事件の経緯>

本事件は、特許出願(特許出願番号 08/833892)に関するCAFC判決(USPTOの拒絶査定維持の審決の支持)に対する上告審。天候等によりエネルギー市場にお

¹ 判決文: <http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf>

Kennedy 最高裁判事が判決執筆。判決本文は16ページであるが、それに加え、Stevens 最高裁判事らによる賛同意見(Concurring in the Judgment)が47ページ、Breyer 最高裁判事らによる賛同意見が4ページという構成となっている。反対意見はない。

² 米国特許法第101条(35 U.S.C. 101 Inventions patentable)

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

³ 081031【米国 IP 情報】CAFC がビジネス方法の特許対象を制限する判決を下す 参照

⁴ 口頭審理議事録: http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/08-964.pdf

ける需要が増減する中での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。09年6月1日に最高裁への上告が認められ、同年11月9日に口頭審理が行われた。

<判決の概要>

- ・ 裁判所は、立法府(議会)が意図していない限定や要件を特許法に読むべきでない。「機械又は変化テスト」は、依然として有益かつ重要なテストであることは違いないが、特許対象となるプロセスを判定する際の唯一の基準として適用することは、(法が意図しない要件を与えることになるため)法解釈の原則に抵触する。
- ・ 「機械又は変化テスト」は、確かに当該テストを適用した判例もあるが、それを唯一絶対のものとする意図はない。
- ・ 「機械又は変化テスト」は、工業時代(Industrial Age)には十分な根拠を提供するものであったが、情報時代(Information Age)にこのテストを唯一絶対のものとするには疑義がある。
- ・ ビジネス方法だからという理由のみで特許適格性を欠くことはない。ただし、ビジネス方法が特許法で規定するプロセスに合致していたとしても、新規性や非自明性等の要件を満たす必要があり、特許性を判断する上で重要な役割を果たす。
- ・ 本件特許出願の発明は、リスクヘッジに係る概念(コンセプト)と、その概念を具体的にエネルギー市場へ適用する方法であり、これは「抽象的アイデア」である。「抽象的アイデア」は判例上特許対象から除外されており、したがって本件出願は特許とはなりえない⁵。
- ・ 最高裁は、どのようなビジネス方法発明であれば特許適格性を有するプロセスとなりえるかについて、特許法101条(b)に規定される定義を超えて更なる定義を行う必要はないと判断する。
- ・ 「機械又は変化テスト」を唯一絶対とすることは否定したが、CAFCが将来的に他の限定基準を設けることを排除するものではない。

本事件は、特許の品質の問題やパテント・トロールによる特許訴訟問題などを背景に特許制度の適正化を図ろうとする流れの中にあり、CAFCによってビジネス方法発明の特許対象が制限された事件である。結局、本件特許出願の発明主題は「抽象的アイデア」であると判断され、唯一のテストとしての「機械又は変化テスト」は否定されたものの、依然として有益かつ重要なテストであることが確認されており、今後の本テストの適用条件等が注目される。この点、米国特許商標庁(USPTO)は本日付けで審査官向けにメモを配付し⁶、当面は本テストを継続して使用することを指示しているが、本テストを適用した結果、特許適格性がないと判断された場合であっ

⁵ 自然法則(laws of nature)、物理現象(physical phenomena)、抽象的アイデア(abstract ideas)は特許対象外とされている。

⁶ USPTOは、最高裁によるBilski事件判決を受けてプレスリリースを行い、本日付けで審査官向けにメモを配布したこと、及び今後、本判決を受けたガイダンスを公表する予定であることを発表している。

USPTO プレスリリース：http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_30.jsp

でも「抽象的アイデア」に該当しない明確な証拠がある場合には拒絶しないように指示されている。

なお、米国内外の注目を浴びた本事件の最高裁判決を受け、多様なメディアが本判決を一斉に報じている。

(了)