

CAFC、ビジネス方法特許に対する統一見解を示せず

2013年6月6日
JETRO NY 諸岡

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は5月10日、大法廷(en banc)において、Alice社が保有するビジネスモデル特許¹の特許適格性に関し、地裁の判断を支持し、特許適格性無しとした²。

しかし、判決はわずか7行だけであり、大法廷の判決に求められる統一見解は何ら示されなかった。

Alice社は、第三者信託(エスクロー)を利用して、銀行の取引リスクを回避するビジネスモデル方法とシステムに関する特許を有しており、その概要は以下のとおりである。

(1) 第三者信託を利用したリスク回避ビジネス方法そのもの³

(2) 上記(1)のビジネス方法を、ストレージ手段を有するコンピュータプログラム製品として記載したもの⁴

(3) 上記(2)をさらに「取引者装置」等の限定を入れてシステムとして記載したもの⁵

この特許に対し、米国連邦地方裁判所は、上記(1)は抽象的アイデアに過ぎないため特許適格性を満たさず、(2)や(3)もプログラム製品やシステムの限定が入ってはいるが、実質的な内容はビジネス方法そのものと同様であるから、結局は抽象的アイデアに過ぎないとし、特許無効の判決を下していた。

その後、CAFCはリン、プロスト、オマリーの3人のパネルで特許有効の判決を下していた。

今回の大法廷には、10人のCAFC判事が参加したが⁶、以下のように各判事の見解が5対5に別れ、統一判断基準を起草することができなかったため、上記のように地裁の判決をそのまま容認した。

¹ 米国特許 5,970,479、米国特許 6,912,510、米国特許 7,149,720、米国特許 7,725,375

² [判決文](#) (PDF)

³ 米国特許 5,970,479 クレーム 33

⁴ 米国特許 7,725,375 クレーム 39

⁵ 米国特許 7,725,375 クレーム 26

⁶ 定員は12名であるが、2名はこの時点では議会が承認していないため参加していない。また、Richard Tarantoは2013年から現職となったためか、同様に参加していない。他方で、Senior JudgeのRichard Linnは1回目のパネルを構成していたことから参加しており、合計で10名となった。

わずか7行の判決に対し、ローリー判事は、38頁の特許無効の意見を出し、当該意見にはダイク、プロスト、レイナ、ワラックの4人の判事が賛同した。

他方、レーダー、リン、ムーア、オマリーの4人の判事は、一部は特許無効だが一部は特許有効とする合計57頁の意見を出し、ニューマン判事は、特許有効の意見を出した。

このように、多くの各判事の意見は出されたものの、統一判断基準が出されていない以上、どの程度具体的な記載があれば、抽象的アイデアではなくなるかははっきりとは言えない。

そのため、今後最高裁による統一判断基準がでるまでは、以下の点に留意する必要がある。

- ローリー、ダイク、プロスト、レイナ、ワラックの2人が含まれるパネルの場合は、ビジネス方法や金融、ソフトウェア特許等は「抽象的アイデア」として無効になる可能性が高い。
- レーダー、リン、ムーア、オマリー、ニューマンの2人が含まれるパネルの場合は、ビジネス方法等の特許を有効と考える可能性が高い。
- 今後の大法廷判決は、タラント判事及び残り2名の判事が、どちらの側の意見を持つかによって左右される。

したがって、今回の大法廷判決は、ビジネス方法等の特許の不安定さを増加させたと言えよう。

(了)