

CAFC が、ビジネス方法の特許対象を制限する判決を下す (Bilski 事件)
～ 特許対象となるプロセスの判定には Machine-or -Transformation Test を採用～

2008 年 10 月 31 日
JETRO NY 中槇、横田

連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は 30 日、大法廷 (en banc)¹ の下、9 対 3 の多数派による判断として²、ビジネス方法の特許対象を実質的に制限する判決を下した³。

本 CAFC 事件 (Bilski 事件) は、いわゆるビジネス方法を主題とする本件特許出願が、特許法第 101 条⁴に規定される特許保護の対象となりうる発明か否かを主な論点として争われたもの。ビジネス方法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、CAFC はその重要性に鑑み、独自に大法廷による審理を決定したため⁵、米国内では、ステート・ストリート・バンク事件判決の是非を含め、ビジネス方法特許の見直しが図られるのではないかと関係者の注目を集めていた。

今般の判決で、CAFC は「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・バンク事件の判決を覆すものではないとしながらも、同判決で採用した「有用で、具体的で、かつ、現実的な結果 (useful, concrete and tangible result) をもたらすものであれば特許性がある」との基準は不十分であったとし、過去に最高裁で判示された (原則的な) 基準である「機械又は変化テスト (Machine-or-Transformation Test)」を採用すべきであるとした。

そして、当該テストに従えば、本件特許出願においてクレームされたプロセスは基準を満たすものではなく、特許法第 101 条にいう特許対象となる発明ではないとして USPTO の拒絶審決を支持した (判決の概要は後掲)。

米国内外の注目を浴びた本事件の CAFC 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。いくつかを紹介すれば、Boston.com (10 月 31 日付) に掲載された Bloomberg News の記事では、今般の判決は米国におけるビジネスモデル特許

¹ CAFC の裁判官全員が口頭審理に参加

² 反対意見として、対象を制限すべきではない、新たな基準を設けるべきではない、ビジネス方法特許は、法的裏付けがなく、むしろイノベーションを阻害するものである、等の意見が示されている。

³ CAFC 判決文 <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf>

⁴ 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.

(特許庁 HP より) 第 101 条 特許を受けることができる発明

新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。

⁵ [080222【米国IP情報】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](#)参照

の基準を欧州に近いものとし、パテント・トロールに悩まされるマイクロソフト社や IBM 社にとっては好ましいものであると伝え、ウォールストリートジャーナル紙(10月30日付)に掲載されたブログ記事では、この判決により、過去に発行された特許の妥当性がどうなるかについて疑問を投げかけている。また、ニューヨークタイムズ紙(10月31日付:AP通信配信)によると、Bilski氏が上告するかについては現時点では不明であるとの報もある。更に、CNET News(10月30日付)や Technological Innovation and Intellectual Property(10月31日付)は、判決に対して好意的な記事を掲載している。

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 USPTO による拒絶査定維持の審決に対する不服申立。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。昨年 10 月に弁論が行われたものの、CAFC がその重要性に鑑みて本年 2 月 15 日に独自に大法廷による審理を決定し、5 月 8 日に大法廷による口頭審理が行われた。

判決文にリストされた最終的な法廷助言者(amicus curiae)は、企業・団体(を代理する弁護士や学者)、個人等を含め 41 を数えており、口頭審理に先立って提出された法廷助言書(amicus brief)も 30 にも上っていることと合わせ、米国内の産業界や法曹界等からの高い関心の度合いを察することができる。

< 事件の争点 >

CAFCは、大法廷による審理を行う旨の決定において⁶、以下の 5 つの問題を提起し、当事者並びに法廷助言者に意見書の提出を求め、かつ口頭審理を行っていた。

- (1) 特許出願(08/833892)の請求項 1 が、特許法第 101 条の特許対象の主題(patent-eligible subject matter)となっているか否か。
- (2) 「プロセス」が、特許法第 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) 特許対象の主題となるためには、方法又は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。

⁶<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf>

< 判決の概要 >

- ・ 特許法第 101 条の規定に基づいて、プロセスが特許対象となるか否かを判断するためには、ステート・ストリート・バンク事件で採用した「有用で、具体的で、かつ、現実的な結果 (useful, concrete and tangible result) をもたらすものであれば特許性がある」との基準は不十分であり、過去に最高裁で判示された (原則的な) 基準である「機械又は変化テスト (Machine-or-Transformation Test)」を採用すべき。当該テストは、特定の機械や装置に関連付けられているか (it is tied to a particular machine or apparatus)、又は、特定の物を変化させて異なる状態や物にするものか (it transforms a particular article into a different state or thing) を要件とするものである。
- ・ ただし、「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・バンク事件の判決を覆すものではなく、ビジネス方法であっても依然として特許対象となりうる。
- ・ 変化された物 (Transformed articles) は、物体若しくは物質又はそれらの代替物 (Representative) でなければならない。
- ・ 科学や技術の進展に応じ、このテストを見直す可能性を排除しない。
- ・ 特許法第 101 条の要件を分析する上で新規性・非自明性は考慮しない。また、プロセスの各ステップ又は当該プロセスの限定事項のみに着目してクレーム全体の特許性を判断してはならない。
- ・ 本件特許出願においてクレームされたプロセスは、機械に関連付けられたものでなく、また何らかの物を変化させて異なる状態又は物にするものでもないもので、「機械又は変化テスト」の基準を満たしておらず、特許法第 101 条に規定される特許対象の主題とはならない。

< 事件の考察 >

1998 年のステート・ストリート・バンク事件の CAFC 判決以来、ビジネス方法特許が激増し、特許の質の問題やいわゆるパテント・トロールによる特許訴訟問題などが顕在化してきたところ、本件判決は、ビジネス方法特許の特許対象を制限することによって権利範囲の適正化を図り、問題の沈静化を目指すものと評することができる。

また、特許権者の強すぎる権利を制限する方向にある、一連の最高裁判決とも同一の流れの中にあり、内容的には日欧の審査基準に近づいたものである。

さらに、現にビジネス方法特許のライセンスを受けている企業にとっては、その対象特許の内容を見直す機会になるかも知れない。2007 年に下された MedImmune 事件の最高裁判決によれば、ライセンサーはライセンス料を支払いながらも特許無効の確認訴訟を提起することができるとされたため、今後はかかる訴訟も増加する可能性がある。

本判決については、大手 IT 企業を中心に概ね好意的に捉えられているが、発明やイノベーションのインセンティブ減少を危惧する声も少なくない。

なお、本件の最高裁への上告申請期限は 2009 年 1 月 28 日である。

(了)