

## REPORT

心的プロセスのみに関与するビジネスメソッド請求項、35 U.S.C. §101に  
基づき特許取得不可

2007年10月22日

## I. 概要

最近、米国連邦巡回控訴裁判所は、基本的質問を再検討しました。その質問とは、「何が、特許取得可能である制定法カテゴリーの要件を満たす内容を構成しているか」ということです。In re Comiskey<sup>1</sup>事件では、連邦巡回裁判所は、「心的プロセスの使用のみに依存する」ビジネスメソッドは、制定法的に特許の取得が可能である内容を構成しないという原則を再確認しました。さらに重要なことは、同裁判所が、35 U.S.C. §101と§103の双方をビジネスメソッドに適応する際、これら双方の特許性要件を明確にしたということです。特に、同裁判所は、一般の考えとは反対に、同裁判所の先のState Street Bank事件の判決<sup>2</sup>が、単にビジネスメソッドであるという理由で、35 U.S.C. §101に記載された制定法カテゴリーの要件に入るものとして認めないことを確認しましたが、どちらかという、ビジネスメソッドは、他のプロセスもしくはメソッドに適応される同一特許性要件の対象であるとなりました。また、同裁判所は、このテーマに関する複雑な§101の法律について徹底的に検討しました。

また、§103について、同裁判所では、§101の要件を満たすビジネスメソッドの非自明性は、そのメソッドに包含される特許の取得が不可能である心的プロセスが、非自明であることを示すことにより、立証される

ことができない、かつ§101に基づき特許の取得が不可能である発明に対して汎用コンピューターやコミュニケーションデバイスのような最新式電子機器の通常付加は、自明性の一応有利な証拠を形成すると確認しました。

## II. 背景

スティーブンW. コミスキー氏は、自己の特許出願に対する審査官の拒絶査定を確認する米国特許商標庁(USPTO)内特許審判インターフェアレンス部による決定について控訴しました。請求項に対して、三件の先行技術特許に基づき特許の取得が不可能であるとして35 U.S.C. §103(a)に基づき拒絶査定が二度出されました。審査官は、35 U.S.C. §101に基づき請求項を拒絶しませんでした。

審判中の口頭論議後、連邦巡回裁判所は、35 U.S.C. §101に基づきコミスキー氏の請求項の特許性に関する補足概要書面を要求しました。USPTOでは、§101が拒絶の根拠ではなかったため、コミスキー氏は、連邦巡回裁判所が、自発的に§101の問題を指摘し、それについて決定する権利がないとしました。同裁判所は、その議論を処理した後、請求項の多くは、§101に基づき特許の取得は不可能であるが、汎用コンピューターの使用、もしくは汎用コンピューターと最新式コミュニケーションデバイスの組み合わせを付加するため、いくつかの請求項が§101の標準を満たすとしました。従って、同裁判所は、一部確認、一部無効とし、§101に基づき特許の取得が可能である請求項が、35 U.S.C. §103に基づき自明であったであろうかどうかを判断するようにUSPTOにこの事件を差し戻しました。

<sup>1</sup> In re Stephen W. Comiskey, \_\_\_\_\_ F.3d \_\_\_\_\_, 2007 WL 2728361 (Fed. Cir. September 20, 2007)を参照のこと。

<sup>2</sup> State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)を参照のこと。

2007年10月22日

### III. 解説

Comiskey 事件について連邦巡回裁判所は、同氏の出願中の独立請求項 1 と 32、従属請求項の多数は、§101 に基づき特許の取得が可能である内容を記載していないとしました。出願中において、自動的システムを開示し、コンピューターネットワークに言及しているものの、メソッド請求項 1 と 32 は、請求された工程を実行するための装置を記載していません。例えば、請求項 1(請求項 32 は請求項 1 とほぼ同一)では、下記のように記載しています:

一つ以上の片側の書類に関する強制的調停解決のためのメソッドは、

一つ以上の片側の書類の作成もしくは実行の前に、もしくはその時に、強制的調停システムに、人物とその人物と関連する前記一つ以上の片側の書類を取り込むステップと;

前記先に取り込まれた片側の書類に、前記取り込まれた人物に特定である調停記載を取り入れるステップにおいて、前記調停記載は、前記調停書類に関連した異議を唱える問題点が、拘束力のある調停のため、前記人物および前記一つ以上の片側の書類が取り込まれる前記強制的調停システムに提示されなければならないことを備え、前記異議を唱える問題点は、前記書類に対してのチャレンジと、前記書類の解釈と、前記書類の用語の解釈もしくは適用と、前記書類もしくは前記書類の用語の実行の一つ以上からなることと;

前記強制的調停システムに対して、原告に調停解決要求を提出するように義務付けるステップにおいて、前記要求は、前記調停記載を含む前記片側の書類に関連する前記異議を唱える問題点に向けられていることと;

前記調停解決の要求に回答して、前記片側の書類に関連する前記異議を唱える問題点の調停解決を行うステップと;

前記調停解決にサポートを与えるステップと;

前記組み込まれた調停記載に対応して前記片側の書類に関連する前記異議を唱える問題点の賞もしくは決定を判断するステップとからなることにおいて、前記賞もしくは前記決定は、最終であり、

前記原告に対して拘束力のあることを特徴とするメソッド。

同裁判所は、コムスキー氏の出願が、「ビジネスメソッド」出願の一般カテゴリーに入ると見て、*State Street Bank* 事件で、連邦巡回裁判所が、「特許性は、「請求された内容が、他のことを行うのではなく、「ビジネス」を行うかどうかには依存するものではない」としました。しかし、同裁判所は、*State Street Bank* 事件において、ビジネスメソッドが、他のプロセスもしくはメソッドに適応される同一の特許性要件の対象であるとしたことを明確にしました。一般的にプロセスやメソッドに適応して、§101の要件を説明した後、同裁判所は、コムスキー氏の請求項1と32が、「人間仲裁者の決定により当事者間の法的係争を解決する心的プロセスを請求する」ため、制定法カテゴリーに入らないとしました。

このコムスキー事件の判決は、最高裁判所、連邦巡回裁判所、関税特許控訴裁判所(CCPA)の先例を考慮しているため、特に興味深いものです。同裁判所は、プロセスが§101に基づき必ずしも特許の取得が可能でなく、抽象的アイデアは、最高裁判所が、§101外であると常に判断してきた一種類の内容であることを説明しました。抽象的アイデアの特許化を禁止することには、(互いに関連しているものの)二つの互いに異なる局面があります。最初に、請求された実用的な適応性が抽象的アイデアにない際、そのアイデアに対して、特許を取得することは不可能です(すなわち、そのアイデアが、特定の技巧、もしくは技術、特定の装置もしくは機械装置、もしくは特定の最終的用途に対して限定されていない等)。二番目に、実用的な適応性が抽象的アイデアにあったとしても、制定法カテゴリー中のあるカテゴリーに包含され、影響を与え、変換し、もしくは関与するとしたときのみ、制定法カテゴリーに入る可能性があります。Comiskey事件の担当裁判所は、最高裁判所が、そのようなメソッドが、特定の機械に関係があるか、材料を異なる状態もしくは異なる物に変更させるように作用するかのいずれかである§101プロセスとして資格があるかもしれない二つの事例のみを認めたことを記しました。また、「プロセスが実用的な適応性を主張し、特定の機械に結びつけられ

2007年10月22日

るため、<sup>3</sup> コンピューター技術中に使用される数学的アルゴリズムが、制定法カテゴリーにあるとされる事件の一例であるとして *State Street Bank* 事件を特徴付けました。

*Comiskey* 事件の担当裁判所は、実用的な適応性を有していたとしても、心的プロセス – すなわち人間思考のプロセス – そのものだけでは、特許の取得が可能でないと強調しました。同裁判所は、心的プロセスのみだけを請求したにしか過ぎず、制定法カテゴリーのあるカテゴリーに結び付けられていない場合、実用的な適応性が請求されても、プロセスが特許の取得が可能であることを拒絶する判決を検討しました。これらの判決には、複数の関連した事柄について競争値をつけることを許すことによる競売を行うという、請求された形で、機械の使用に結びつかなかったビジネスメソッドが特許の取得が不可能であるとした先の連邦巡回裁判所の判決が含まれました。<sup>4</sup> *Comiskey* 事件の担当裁判所は、判例の関連している部分を、心的プロセスの使用のみに依存する特定のビジネスシステムを含み、実用的な問題の解決に対する人間思考力の適応が、それだけでは特許の取得が可能でないことを立証しているとして解釈しました。

同裁判所は、コムスキー氏が請求項1と32が機械を義務付けないことを認めたと記し、これらの請求項が製造のプロセスもしくは物質の構成の変更のプロセスを記載していないとしました。その代わりに、同裁判所は、コムスキー氏の請求項を、「調停を義務付けて行う新規的なやり方であるかもしれない」、「法的係争を解決するための心的プロセスの使用を請求する」ものであるが、心的プロセスを請求するため、特許の取得が不可能であるとして特徴付けました。従って、請求項1と32で請求されるコムスキー氏のメソッドに対して、特許の取得は不可能でした。

同裁判所の判決は、コムスキー氏の独立請求項1と32のみを検討したわけではありませんでした。同裁判所は、独立請求項17と46および特定の従属項も検討しました。同裁判所は、独立請求項で請求された「モジュー

ル」と「調停者を調停者データベースから選択するための手段」が、請求項の理屈に合った最も広い解釈に基づきコンピューターの使用を網羅することが可能であるとししました。従属請求項は、強制的調停にアクセスするための特定のコミュニケーションデバイスを記載しました。心的プロセスの適用に必要であるデータを収集するための機械の単なる使用は、請求項の特許の取得が可能である内容としない可能性があるものの、同裁判所は、これらの請求項の全ては、機械の使用と心的プロセスとを組み合わせるとし、§101の標準を満たすとしました。

上記のように、*Comiskey* 事件の担当裁判所が、これらの請求項が§101を満たすとしたとしても、同裁判所は、同裁判所の *Leapfrog* 事件の判決と最高裁判所の *KSR* 事件の判決とを引用して、特許の取得が不可能である発明に対して最新式電子機器の通常付加は、普通、自明性の一応有利な証拠を形成するということを強調しました。<sup>5</sup> また、*Comiskey* 事件の担当裁判所は、副次的要因について説明しました。すなわち、副次的要因として提示される唯一の証拠は、心的プロセスおよび最新式コミュニケーションデバイスもしくはコンピューターの組み合わせに対して長く要望されていた課題に対する証拠ではなく、特許の取得が不可能である心的プロセスそのものに対して長く要望されていた課題であるという証拠であるため、その証拠が足りないとししました。

#### IV. 結論/提案

*In re Comiskey* 事件は、*State Street Bank* 事件の判決が、ビジネスメソッドが必ずしも§101に基づき特許可能である内容としては認めない、また「ビジネスメソッド」請求項であるかどうかにかかわらず、メソッド請求項もしくはプロセス請求項の草案の際、注意を払い、用心深くする必要があることの重要性を再度教授するものであるということ立証しています。このようなプロセス請求項は、特定の装置に結び付けられるべきで

<sup>3</sup> この分野での判例の進展は、複雑になってきています。このスペシャルレポートでは、この法律の微妙な点について解説することを目的としていません。

<sup>4</sup> *In re Schrader*, 22 F.3d 290 (Fed. Cir. 1994)を参照のこと。

<sup>5</sup> *Leapfrog Enters. Inc. v. Fisher Price, Inc.*, 485 F.3d 1157, 1161 (Fed. Cir. 2007)および *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 127 S. Ct. 1727, 1743-44 (2007)を参照のこと。35 U.S.C. §103に基づく自明性については、当事務所2007年5月7日、8月17日、10月10日付けスペシャルレポートを参照のこと。

2007年10月22日

あり、もしくは材料を異なる状態にもしくは異なる物に変更させるように作用すべきです。

*In re Comiskey* 事件中で、ビジネスメソッドに適用する§101 および§103 の法律の徹底的な検討は、ビジネスメソッド特許を取得することが容易であった時代に幕を下ろすことを示すように思われます。現在、連邦巡回裁判所は、他のビジネスメソッドの特許性について検討中であるため、この点について早期の確認を提示するように思われます。例えば、*In re Bilski* 事件、控訴番号 2007-1130 (2007年10月1日に口頭議論開催)を参照のこと。ビルスキー氏は、財政つなぎ売買(すなわち、固定価格で商品提供者により売られる商品の消費リスク価格を管理すること)に関する自己のビジネスメソッド請求項が、制定法カテゴリーの要件を満たす内容を構成すると主張しました。その理由は、同氏のメソッドは、コムスキー氏のような心的プロセスではなく、コミュニケーションと交渉に関する一連の物理的ステップであるからです。USPTO は、ビルスキー氏の請求項は、機械、製造物、もしくは物質の構成に包含されておらず、それらに対して作用しておらず、それらを変更しない抽象的アイデアを記載しているため、同氏の請求項は、適切に拒絶されていると主張しました。連邦巡回裁判所の判決が出るまで、2~4ヶ月間かかると思われます。連邦巡回裁判所の判決待ちの他の事件には、*In re Lundgren* 事件(米国特許商標庁内特許審判インターフェアレンス部番号 2003-2088)と *In re Ferguson* 事件(審判番号 2007-1232)があります。 *In re Lundgren* 事件は、コンピューターもしくは装置のようなものを開示しない出願中のマネージャーを補償するためのメソッド請求項に関するものです。 *In re Ferguson* 事件は、マーケティング「パラダイム」についての請求項に関するものです。

また、今後の当事務所のスペシャルレポートで説明しますが、最近、連邦巡回裁判所は、*In re Nuijten* 事件に対しての判決を出しました。この事件では、同裁判所は、補足データが埋め込まれた信号に関する請求項を拒絶するため、何が§101に基づく制定法の「製造物」を構成するかについての狭い解釈を採用しました。

\* \* \* \* \*

*Oloff & Berridge, PLC* は、米国バージニア州アレキサンダー市を拠点とする心的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規

模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff & Berridge, PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト [www.oliff.com](http://www.oliff.com) においてもご覧いただけます。