

IN RE: MARCO GULDENAAR HOLDING B.V.事件、上訴番号2017-2465(CAFC、2018年12月28日)。
Chen裁判官、Mayer裁判官、Bryson裁判官による審理。米国特許庁審判部(PTAB)の決定を不服としての上訴。

背景:

出願人は、カジノのさいころゲームの遊び方の特許を取得しようとしていた。このゲームでは、3つのさいころの各々の1面、2面、もしくは3面には、同じしるしが付けられており、残りの面には何のしるしも付けられていなかった。更に、対象クレームでは、例えば、クレーム1では、賭けをする、さいころをころがす、勝者に金銭の支払いを行うステップが記載されていた。審査官は、特許適格性のない内容であるとしてクレームを拒絶した。特に、審査官は、クレームが、「人間活動の編成メソッド(methods of organizing human behavior)」の範囲に該当する「ゲームのルール(rules for playing a game)」という抽象概念に関するものであるとした。審査官は、*Alice* 事件の構造の第2ステップに基づき、クレーム1が著しく抽象概念以上のものにはならないとした。PTABは、審判において本拒絶を確認支持した。その後、出願人は、本決定を不服として、CAFCに上訴した。

争点/判決理由:

PTABが、35 U.S.C. §101に基づきクレームを無効としたことは誤っていたか。否、原決定が確認支持された。

審理内容:

CAFCは、*Alice* 事件での2つのステップからなるアプローチに基づきクレームを評価した。ステップ1では、CAFCは、代表クレームとしてみなされたクレーム1が抽象概念に関するものであるとしたPTABの決定理由に同意した。特に、CAFCは、*In re Smith*事件815 F.3d 816 (Fed. Cir. 2016)のクレームと比べて、クレーム1の内容について類推的に説明した。過去に、*In re Smith*事件では、CAFCは、「1組のトランプ用カードを使用する賭博ゲームの実施方法は、抽象概念に関するものである(a method of conducting a wagering game using a deck of playing cards was drawn to an abstract idea)」とした。また、CAFCは、「実際、賭博ゲームは、確率に基づき金銭的義務の交換および解消の方法である」として、賭博ゲームと*Alice* 事件と*Bilski*事件にて対象であった内容とのつながりについて説明した。

ステップ2では、CAFCは、クレーム1には、クレームを、抽象概念に特許適格性があるとする適用に変換するのに十分な発明概念(inventive concept)が含まれていないとした。特に、CAFCは、(i) 賭けをする、(ii) さいころをころがす、(iii) 勝者に金銭の支払いを行うステップは、従来のものであるため、*Smith*事件でのカードを切って配るステップのように、発明概念(inventive concept)を記載するのに十分ではないとした。また、CAFCは、クレームに記載のさいころの各面でのしるしは、印刷物を構成し、これは§101の範囲外となるとした。対象のしるしは、典型的なさいころもしくは1組のカード上のしるしと類似して、プレーヤーが賭けに勝ったか負けたかを示す情報を伝達しているにしか過ぎない。従って、CAFCは、§101に基づく拒絶を支持したPTABの決定を確認支持した。

2つの重要な点において多数派と異なっていたが、Mayer裁判官は同意した。まず、多数派が、§101に基づく特許適格性は「根底にある事実上の争点を含むかもしれない法律の質問」とした一方で、Mayer裁判官は、特許適格性は、訴訟の最も初期の段階で解決されるべき法律の純粋な質問であると主張した。次に、多数派は、クレームには発明概念(inventive concept)が記載されている場合、ゲームのルールに特許適格性があるかもしれないとしたものの、Mayer裁判官は、*Alice*事件では、「特許適格性についての「技術分野」が明確に表現されていた」、全てのさいころゲーム、カードゲーム、ボードゲーム(盤を使ってするゲーム)は、特許保護から無条件に外されるべきであると主張した。