

REPORT

機械又は変換テストは、プロセスクレームの特許適格性を判断する唯一のテストではなく、ビジネス方法は、特許適格性を有する可能性があるという米国最高裁判所の判決

2010年7月6日

I. 概要

2010年6月28日、米国最高裁判所は、ビジネス方法には特許適格性があるか、またプロセスクレームではどのような内容が特許適格性を有するかについて、*Bilski v. Kappos*¹事件において判決を下しました。同裁判所の裁判官の中でも、本件について意見がかなり分かれており、判決は非常に狭い範囲でなされています：

- 最高裁判所の全裁判官は、*Bilski*のクレームは抽象的概念を定義づけしているため、特許適格性が無いとしました。しかし、同裁判所は、プロセスクレームが特許適格性を有するかかどうかという分析を所謂「機械又は変換テスト」に限定することを拒否しました。

- 最高裁判所の大多数の裁判官は、連邦巡回の過去のテストを認めることを拒否しました。このテストには、*State Street Bank*事件の「有用、具体的、かつ有形の結果」テスト²も含まれています。

- また、最高裁判所の大多数の裁判官が、必ずしもビジネス方法が特許保護から除外されるわけではないとしました。

本判決には、どのようなビジネス方法が特許適格性を有するか、更に一般的に、何が特許適格性を有する「プロセス」を特許適格性がない「自然法則、自然現象、および抽象的概念」と区別するかについて明確にする有用な指針が書かれていません。

ケネディ裁判官は、多数派の意見を執筆しました。ロバーツ裁判官、トーマス裁判官、アリート裁判官もケネディ裁判官の意見に加わりました。スカリア裁判官は、Parts II-B-2およびII-C-2を除き、ケネディ裁判官の意見に加わりました。従って、4人の裁判官が、Parts II-B-2およびII-C-2に賛成しました。すなわち、これらの部分について、法律を制定する程の多数の裁判官の人数にはなりません³。

スティーブンス裁判官は、賛成意見を執筆しました。ギンズバーグ裁判官、ブレイヤー裁判官、ソトマイヤー裁判官もスティーブンス裁判官の意見に加わりました。スティーブンス裁判官は、特許法の経緯をたどり、また1952年の特許法と1999年の第一次発明者防衛法の施行の際の米国議会の意図を解釈することにより、ビジネス方法特許の特許性に反対して議論しました。

また、ブレイヤー裁判官も、賛成意見を執筆しました。同裁判官も、ビジネス方法の特許性に反して議論し、多数派意見と賛成意見との幾つかの同意点を強調

¹ 561 U.S. ____ (2010).

² *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, 1373 (1998).

³ 下記の「多数派意見」のセクションでは、法律の効力を有しない意見の箇所についての記載がある。

2010年7月6日

しました。スカリヤ裁判官は、意見中の同意点を強調するブレイヤー裁判官の意見の一部に加わりました。

II. 背景

A. 根本的な事実と問題点

Bilskiのクレームは、特定の商品の価格変動に基づき、様々な取引を実行することによる商品取引の分野でのリスクヘッジ方法に関するものです。

下記のようにクレーム1は記載されています:

商品供給者が固定価格で販売する商品の消費リスクコストを管理する方法は:

(a) 前記商品供給者と前記商品の消費者との間の一連の取引を開始するステップにおいて、前記消費者が、過去の平均値に基づき固定価格で前記商品を購入し、前記固定価格は、前記消費者のリスクポジションに対応すること;

(b) 前記消費者に対して反リスクポジションを有する、前記商品における市場参加者を特定するステップと;

(c) 一連の市場参加者取引が、前記一連の消費者取引の前記リスクポジションのバランスを保たせるように、第二固定価格で前記商品供給者と前記市場参加者との間の前記一連の取引を開始するステップとからなる方法。

従属クレーム4は、数学方程式を記載しています。また、他の従属クレームは、方法を商品市場とエネルギー市場に限定しており、方程式への入力の一部を設定することを助けるため、周知の無作為分析の使用に関する限定を含んでいます。

クレームは、商品そのものに関する取引に限定されず、商品を購入する選択の権利のような無形の法的権利にまで及んでいます。クレームは、「コンピューター読み取り可能媒体」に関係しておらず、この

プロセスを実行するため、何らかの物理的な構造を義務付けていません。⁴

論点は、Bilskiのクレームが、§100(b)の意味の範囲で、特許適格性を有する「プロセス」を記載することにより、35 U.S.C. §101の要件に遵守しているかどうかにあります。論点の第二点目は、Bilskiのクレームのようなビジネス方法クレームが、特許保護付与対象である「プロセス」クレームであるかどうかにあります。

B. 控訴審判部の判決

米国特許庁内の特許控訴インターフェアレンス審判部(BPAI)では、審査官が非制定法的であるとして全クレームを拒絶したことを支持しました。審判部は、プロセスクレームが、「ある状態から別の状態に物理的内容の変換」を記載している場合、§101の要件に遵守するため、特定の装置を記載する必要はないとしました。また、審判部では、対象クレームは、「商品供給者、消費者、市場参加者の非物理的な財務上のリスクおよび法的責任」の変換に関するものであるため、クレームは、「人間もしくはいかなる種類の機械もしくはその組み合わせにより、前記[請求されたプロセス]のステップを行うあらゆる可能性のある方法を[]除外しており」、従って非制定法的であるとしてしました。

また、審判部は、*State Street*事件を引用して、請求された発明が、「有用、具体的、かつ有形の結果」を生み出していないとしてしました。

C. 連邦巡回の判決

全裁判官参加による分裂した判決において、連邦巡回の控訴では、審判部の決定が支持されました。⁵ 当時裁判長であったミッシェル裁判官が執筆した連邦巡回の多数派の意見書では、機械又は変換テストは、プロセスクレームの特許適格性を判断する唯一の決定権を握るテストであるとしてしました。⁶ すなわち、連邦

⁴ 特許審査中に、出願人は、請求された方法がコンピューター内の使用に限定されず、他の有形である装置と関連していないと認めた。

⁵ *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (*en banc*).

⁶ *Id.* at 956.

2010年7月6日

巡回の多数派は、プロセスクレームは: (1) 特定の機械もしくは装置と関係がなければならぬ; もしくは (2) 特定のものを異なる状態もしくは物に変換させなければならぬとしました。⁷

連邦巡回の多数派は、最高裁判所が取り扱った3件の *Benson* 事件、*Flook* 事件、および *Diehr* 事件⁸ の多数派の解釈に主として基づき、機械又は変換テストを採用しました。何が特許適格性を有する「プロセス」を構成するかということについて3つの例外、すなわち「自然法則、自然現象、および抽象的概念」があるという従来制定された原則から始め、⁹ 請求されたプロセスが、特許適格性を有する内容の3つの例外の1つに当てはまるかどうかを判断するため、最高裁判所の3件の事件は、3つの教義を適用しました。全除外教義に基づき、クレームの範囲が論点となります。クレームの事実上の結果が、根本的な原則のほとんどの利用を除外する場合、クレームは、特許適格性を有する内容に関連しません。しかし、クレームが、周知の構造もしくはプロセスに根本的な原則を「適用すること」に関係する場合、そのクレームは特許適格性を有するかもしれません。

連邦巡回の多数派によると、最高裁判所は、機械又は変換テストを、プロセスクレームが根本的な原則の特定の適用のみを十分に網羅するほど狭く作成されていたかどうかを判断する決定的なテストとして制定していたとしました。本テストに基づき、請求されたプロセスは、特定の機械もしくは装置に関係がある場合、もしくは特定のものを異なる状態もしくは物に変換させる場合、§101に基づき特許適格性を有することになります。¹⁰

⁷ *Id.*

⁸ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972); *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978); *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).

⁹ *Bilski*, 545 F.3d at 952, citing *Diehr*, 450 U.S. at 175. 連邦巡回は、これら3つの例外をまとめて「根本的な原則」として言及している。連邦巡回の記載のように、*Benson* 事件は、「自然法則、自然現象、および抽象的概念」について言及している。*Bilski*, 545 F.3d at 952.

¹⁰ *Benson* 事件に基づき、請求されたプロセスにおいて、クレームが網羅するもの以外で利用されない場

機械又は変換テストの一関連教義に基づき、単なる利用分野の限定は、特許適格性がないプロセスクレームが特許適格性を有するといえるほど通常充分ではありません。別の関連教義に基づき、「取るに足りない解決後動作は、特許取得不可能である原則を特許取得可能であるプロセスに変換させません。」(多数派が記したように、連邦巡回は、請求されたプロセスのどこにいつあるかに関係なく、解決後動作の概念を、単なる中間記録ステップもしくは解決前データ収集のような取るに足りない余分な解決動作まで含めました)。¹¹

対象クレームについて、連邦巡回の多数派は、請求されたプロセスが2つの理由のため特許取得可能である内容を構成していないとしました。第一に、明らかにクレームは、いかなる機械にも関係していません。¹² 第二に、クレームは、有形である物の物理的な変換に関係しておらず、物理的な物体もしくは物質を代表するデータを記載していません。¹³ 請求されたプロセスは、十分にリスクをヘッジする取引を特定する精神的かつ数学的プロセスに関係しているだけです。

従って、多数派の意見は、審判部の決定を支持しました。

合、請求されたプロセスを、プロセスを行う幅広く定義づけした機械に関係付けることは、十分ではない。*(Benson* 事件では、クレームがデジタルコンピュータ上でプログラム化されたアルゴリズムを通してのプロセスの実施に限定されるとはいえ、2進化10進法 (BCD) 形式の数字を純2進数形式に変換するプロセスに関するクレームは、特許取得不可能であった。*Benson*, 409 U.S. at 65)

¹¹ *Bilski*, 545 F.3d at 957.

¹² *Id.* at 962.

¹³ *Id.* at 963-964.

2010年7月6日

III. 最高裁判所の判決

A. 多数派意見

1. 機械又は変換テスト

大多数の裁判官が加わったケネディ裁判官の意見書のセクションでは、最高裁判所は、「幅広く、予期しない影響を有するかもしれない断定的な規則」を採用せず、*Bilski*のクレームを却下しました。その代わりに、同裁判所は、*Benson*事件、*Flook*事件、および*Diehr*事件の最高裁判所の判決に従い、対象クレームが、特許取得不可能である抽象的概念を請求しようとするものであるという狭い根拠に基づいて、特許取得不可能であるとしてしました。¹⁴

2. *Benson*事件、*Flook*事件、および*Diehr*事件

*Benson*事件、*Flook*事件、および*Diehr*事件が、機械又は変換テストを決定的なテストとして制定したかどうかという質問は別として、これらの事件の最高裁判所の概要は、連邦巡回の多数派の意見の概要と類似しています。2つの判決(最高裁判所および連邦巡回)において*Benson*事件の討論の内容は、基本的に同じものです。最高裁判所は、「*Benson*事件後の次の論理的なステップ」を検討するものとして*Flook*事件を記載しました。また、最高裁判所は、連邦巡回と同様に、*Diehr*事件中の*Flook*事件についての説明を引用して、*Flook*事件が、ある提案を設定するものであると説明しました。その提案とは、「公式の利用を特定の技術に限定しようとすることにより、」もしくは「取るに足らない解決後動作」を追加することにより、抽象的概念についての特許を取得することの禁止を「回避することができない」というものでした。

連邦巡回と同様に、「自然法則もしくは数学公式を周知の構造もしくはプロセスに適用することは、特許保護を受ける価値が十分にある可能性がある」という*Diehr*事件中の同一文言に特定して、最高裁判所は、

¹⁴ 最高裁判所の全裁判官は、対象クレームが、抽象的概念を請求するため、§101の範囲でないことに同意した。

*Diehr*事件を、*Benson*および*Flook*両事件で記載した原則に関する限定を制定するものとして説明しました。また、最高裁判所は、連邦巡回と同様に、*Diehr*事件では、(i) クレームを新旧要素に切り離し、分析中に旧要素の存在を無視するのではなく、発明を全体として検討する必要があることを重視する；また (ii) 対象クレームが数学的公式について特許を取得することを意図しておらず、「ゴム製品の成型の産業プロセス」であったため、クレームは、§101の特許適格性の内容の範囲にあると記しました。

3. *Bilski*のクレームへの適用

最高裁判所によると、前述の判例法の観点から、*Bilski*のクレームが特許適格性を有する「プロセス」に関係がないことは「明白」です。最高裁判所の見解は次のように示されています：

クレーム1に記載があり、クレーム4で数学的公式にされたヘッジングの概念は、ちょうど*Benson*および*Flook*両事件中の対象であるアルゴリズムのように、特許適格性がない抽象的概念である。請願者にリスクヘッジングについて特許取得を許可することは、どの分野においてもこのアプローチの使用を除外することになり、抽象的概念に対する独占権を結果として与えることになる。

最高裁判所は、*Bilski*の残りのクレームを、抽象的概念を一つの利用分野に限定しているもの、もしくは単なる解決後の要素を追加するものとしてしました。*Flook*事件で制定された原則に従い、このようなクレームは特許取得可能でないため、これらのクレームを却下しました。¹⁵

¹⁵ 最高裁判所によると、これらのクレーム中の追加限定について、「*Flook*事件の発明でさえ、根本的である抽象的な原則に対して追加するものではなかったが、*Bilski*のクレームは、*Flook*事件のクレームよりも更に劣ったものであった。*Flook*事件の発明は、自動車触媒式排気ガス浄化装置を操作する際の危険を伝える狭い分野に関するものであったため、多少*Bilski*のクレームより優れたものであった。」

2010年7月6日

4. 最高裁判所によるブライト・ライン・テストの適用の拒絶

最高裁判所は、*Benson*事件、*Flook*事件、および *Diehr*事件がプロセスクレームの特許適格性を判断する決定的なテストとして機械又は変換テストを制定したという連邦巡回の解釈を拒絶しました。*Diehr*事件を引用して、最高裁判所は、「一般裁判所は、立法府が明示していない特許法の限定および条件を解釈するべきではない」と警告しました。¹⁶ 原文のままの制定法解釈の規則を適用し、最高裁判所では、制定法の文言もしくは「プロセス」の「通常の、最新の、一般的な意味」は、プロセスクレームの特許適格性を有するものとするために機械関係もしくは変換ステップの要件をクレームに含めることを義務付けるものではないとしました。¹⁷

最高裁判所は、機械又は変換テストを、「請求された発明の一部が§101に基づきプロセスであるかどうかを判断するため、有用かつ重要な糸口、調査手段」の状態に降格させました。上記のように、同裁判所は、「幅広く、予期しない影響を有するかもしれない」断定的な規則を採用するのではなく、抽象的概念を主張するため、クレームには特許適格性がないという狭い見解に限定しました。¹⁸

¹⁶ *Diehr*, 450 U.S. at 182 (引用省略).

¹⁷ *Id.*

¹⁸ 最高裁判所の多数派が加わらなかったケネディ裁判官の意見書のセクションB.2では、更に同裁判官によると、機械又は変換テストは、「産業化時代でなされたようなプロセス、例えば、物理的な、もしくは他の有形である形式でなされた発明を評価するための十分な基礎を提供しているかもしれない」が、そのテストは、「ソフトウェアと、高度診断医学技術と、また線形計画法、データ圧縮、デジタル信号の処理に基づく発明との特許性について不確かな状態を作り出す」と意見を述べた。また、同裁判官は、「イノベーションを試みる人が今まで以上に多いため、発明に対して特許保護を求めている状況において、特許法は、大きなチャレンジに面している。そのチャレンジとは、発明者の保護と、他者が一般的な原則を独自に創作的に適用することにより発見したであろう手続きもしくは

機械又は変換テストを、請求されたプロセスが特許適格性を有するかどうかを判断する唯一のテストとして拒絶することについて、最高裁判所は、*State St.*事件の「有用、具体的、かつ有形の結果」テストを例として具体的に引用し、連邦巡回が過去に使用した§101の解釈を支持するものではないと明確にしました。¹⁹ しかし、最高裁判所は、「特許法の目的を助成し、特許法の原文と矛盾しない」他の限定的基準の連邦巡回の展開を打ち切らないことを強調しました。

5. ビジネス方法の特許取得は現在可能であるかもしれない

「方法」の辞書の定義と特許法の§273(b)(1)と§273(a)(3)に依存して、最高裁判所の5人の多数派は、ビジネス方法に対する特許保護を断定的に断ることを拒否しました。²⁰

ステップに関する専売権を許可しないこととのバランスを図ることである。」そのため、最高裁判所が「情報化時代からの上記技術のいかなるものでも、特許保護を受けるべき、もしくは受けるべきでないという判示どころか、特定の発明の特許性についてのコメントもしていない」と警告した。

¹⁹ ブレイヤー裁判官の賛成意見に関連して下記に示すように、大多数の裁判官は、「有用、具体的、かつ有形の結果」テストの特許適格性を検討するテストとして拒否した。

²⁰ §273(b)(1)に基づき、被疑侵害者は、特許化された方法に反して「先行使用」の防御を主張することができる。本防御のため、§273(a)(3)は、方法を「ビジネスを行う方法」として定義づけしている。多数派の意見は、ビジネス方法の侵害に対して防御を提示することにより、特許取得可能である「方法」のリスト中ビジネス方法を具体的にリストに載せて§100(b)を直接明らかにすることはなく、「制定法そのものは、ビジネス方法特許が存在する可能性があることを認めている」としている。下記の説明のように、スティーブズ裁判官を含めた4人の裁判官の賛成意見は、ビジネス方法には特許適格性がないとして議論した。

2010年7月6日

しかし、最高裁判所の多数派は、ビジネスを行うどのような方法が特許を得る資格を得る可能性があるかについての何らかの指針を出しませんでした。確かに、同裁判所の大多数は、何が特許取得可能である「プロセス」を特許取得不可能である「自然法則、自然現象、および抽象的概念」と区別するかについて明確にする意味のある指針を出しませんでした。

B. スティーブズ裁判官の賛成意見

ギンズバーグ裁判官、ブレイヤー裁判官、ソトメイヤール裁判官とともに、スティーブズ裁判官は、ビジネス方法には特許適格性がないと議論しました。スティーブズ裁判官は、特許法の経緯をたどり、また1952年の特許法と1999年の第一次発明者防御法の施行の際の米国議会の意図を解釈することにより、ビジネス方法特許の特許性に反対して議論しました。この経緯の観点に基づき、スティーブズ裁判官は、ビジネス方法は、§101の意味の範囲で「プロセス」ではないと議論しました。

また、スティーブズ裁判官は、§273に基づきビジネス方法特許に賛成して議論する多数派の意見を批判しました。同裁判官は、米国議会にビジネス方法特許を認める意図があったなら、このような特許の存在を暗黙的に認めるために§273を施行するのではなく、ビジネス方法を含むように§101を明確に補正したであろうと議論しました：「[最高裁判所は]米国議会が明確に説明をせずに§101を効果的に補正したという結論に至るのを避けるべきである。」制定法は全体として解釈されるべきであるとはいえ、スティーブズ裁判官は、一制定法(1952年の特許法)を異なる制定法(1999年の第一次発明者防御法)に対する影響を与えるものとして解釈することは不適切であると意見を述べました。

また、スティーブズ裁判官の賛成意見では、*Bilski*のクレームが「抽象的概念」とみなされることについての分析に欠けるとして多数派の意見を批判しました。スティーブズ裁判官によると、多数派は、筋道が通っていない説明を適用し、その結論の理屈にかなった根拠を示すためにクレームを十分に分析しませんでした。結果として、スティーブズ裁判官は、多数派の意見にはほとんど利点がないと考えました：「要するに、最高裁判所は、何が特許適格性がない抽

象的概念を構成するかという満足な説明を提示していない... この種類の分析(もしくは分析の欠如)は、本事件において正しい結果に導いたかもしれないが、この問題についての最高裁判所の記載にはほとんど意義がないことを意味する。」

スティーブズ裁判官は、「通常の、最新の、一般的な意味」に従い「プロセス」という用語を解釈することは、プロセスクレームの特許適格性のテストを曖昧で制限がないものとする議論しました。スティーブズ裁判官は、多数派の意見における「プロセス」を解釈する方法そのものは、多数派の推論に基づいて、特許適格性を有するプロセスであると皮肉を言いました。

C. ブレイヤー裁判官の賛成意見

ブレイヤー裁判官は、スティーブズ裁判官の意見に全く賛成というものの、別途賛成意見を執筆しました。スカリア裁判官は、ブレイヤー裁判官の意見の一部に賛成しました。ブレイヤー裁判官は、「本事件が提起した特許法の多数の根本的な問題点に関して最高裁判所の多数の裁判官の中での実質的な同意を強調させるために」別途執筆しました。ブレイヤー裁判官は、ケネディ裁判官に賛成する多数派とスティーブズ裁判官の賛成意見が一致している4点を引用しました：

- (1)「§101の原文が幅広いとはいえ、限定がないわけではない」;
- (2)「従って、所謂「機械又は変換テスト」は、最高裁判所が何が特許適格性を有するプロセスであるかを判断することを繰り返し援助してきた」;
- (3)「常に機械又は変換テストは、「有用かつ重要な糸口」であった一方、特許性を判断する「唯一のテスト」では決してなかった」; また
- (4)「機械又は変換テストは、特許性の唯一のテストではないとはいえ、「有用、具体的、かつ有形の結果」を生み出すいかなるものも特許取得可能であるということを全く意味していない。」

上記の4番目のポイントにおいて、ブレイヤー裁判官は、5人の裁判官(スティーブズ裁判官を含めて賛成意見を述べた4人の裁判官と、このセクションにつ

2010年7月6日

いてのみ、スカリア裁判官)が、*State Street*事件から「有用、具体的、かつ有形の結果」テストを除外したという事実を強調しました。²¹

IV. 議論

当座は、最高裁判所は、ビジネス方法の一部に対して特許保護が可能であるという姿勢をとっています。しかし、この姿勢が今後も続くのか、またどの程度この姿勢に柔軟性がみられるかは定かではありません。この点では、同裁判所は、本件における対象のものと同様のビジネス方法クレームに対して門戸を閉ざしました。*Bilski*のクレームが、なぜ抽象的概念を主張し、利用分野を除外し、もしくは単なる解決後の特徴を追加するという試みを構成するかについて、最高裁判所の分析は、筋道が通っていません。そのため、同裁判所の分析は、異なる背景でこれらの決定をどのようになすかについて、ましてこれらの問題点を避けるために、どのようにプロセスクレームを草案すべきかについての提案をほとんどなしていません。²²

また、*Benson*、*Flook*、*Diehr*全事件は、プロセスの実用的な全利用もしくは利用分野のいずれかを除外することを禁止し、および除外を避けるために取るに足らない解決後動作以上のものが必要であるとしました。また、*Bilski*事件は、これらの概念を支持するとみなされる可能性があります。これらの教義は、ビジネス方法および非ビジネス方法を、ケネディ裁判官の意見書で言及されたソフトウェアと、高度診断医学技術と、線形計画法、データ圧縮、デジタル信号の処理に基づく発明という例示的なプロセスのような「情報化時代」プロセスを請求することについて、今後困難な問題点を提示しています。

²¹ 149 F.3d at 1373.

²² また、最高裁判所の分析において矛盾があると議論できる。一方では、最高裁判所は、クレームを新旧要素に切り離し、分析中に旧要素の存在を無視するのではなく、発明全体を検討しなければならないという一般の原則を強調した。これに対して、*Bilski*のクレームを評価する際、クレームが単に抽象的概念を記載する理由について最高裁判所の分析では、一部のクレームに記載があるヘッジングおよび無作為分析技法の両方が周知であったことを強調している。

この点について、請求したプロセスを「プロセッサ(処理装置)」による操作に結び付けることは、クレームが精神的なステップを網羅するかどうかという点を回避します。しかし、このような幅広く記載された機械の結びつきは、除外問題を必ずしも解決しません。

また、所謂「ボーレガード」クレームについて*Bilski*事件の今後の影響は、定かではありません。(ボーレガードクレームは、例えば、「コンピュータープログラムが埋め込まれたコンピューター読み取り可能媒体において、前記プログラムは、... のステップからなり」のように、物理的形式でコンピュータープログラムを記載しています。)²³ *Bilski*事件は、プロセスクレームのみを考慮しており、ボーレガードクレームは、プロセスではなく製品もしくは機械を記載しているため、*Bilski*事件は、おそらくボーレガードクレームに適用可能ではありません。しかし、抽象的概念の特許化することの禁止と関連除外教義は、プロセスに限定されておらず、*Bilski*事件では、特許適格性がないソフトウェアプロセスを記録形式で請求する実用的な結果が、プロセスを除外するかどうかという質問を解決していません。²⁴

また、*Bilski*事件の判決と*Bilski*のクレームの分析は、薬剤投与、医学診断および治療、また他の医療プロセスに関する意義のある指針を出していません。

今後を考慮し、USPTOは、審査官に対して*Bilski*事件後のプロセスクレームの審査の仕方を指示する覚書を出しました。²⁵ 本覚書では、審査官に対して機械

²³ 現在、特許庁は、出願人に対して「非一時的コンピューター読み取り可能媒体...」と記載するように勧めている。

²⁴ *In re Nuijten*, 500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007); *Nuijten*事件を参照のこと、500 F.3d 1346, Linn裁判官(一部賛成意見、一部反対意見)「信号を含む記憶媒体に関する特許を許可しても、真の根本的な発明に対する特許の許可を出さないことは、最高裁判所が非難した意味で「特許取得可能な内容の判断を特許出願準備人の技能のみに依存させる」。」

²⁵ USPTOの覚書のコピーは、本スペシャルレポートの末尾に添付されている。

2010年7月6日

又は変換テストの使用継続を指示しています:「請求した方法が、機械又は変換テストを満たす場合、方法が抽象的概念に関する限り、101条に基づき特許適格性を有するよう思われる。」プロセスクレームが、機械又は変換テストに遵守せず、単なる「抽象的概念」として拒絶される場合、出願人が、クレームは抽象的概念に結びつくものではないと上手に議論ができる場合、§101に基づく拒絶を克服することができます。

現在、機械又は変換テストを適用する際、「方法が抽象的概念に関する限り」という但し書きが、USPTOの従来慣例から離れることになるかどうかは明確ではありません。同時に、幅広い文言で記載されたクレームが機械又は変換テストに遵守していない場合、どのような議論を出願人が上手になすことができるか明確ではありません。

また、連邦巡回は、近いうちに医療プロセスの観点から§101を再検討するよう思われます。*Bilski*事件の判決の翌日、最高裁判所は、連邦巡回に、*Bilski*事件の観点から医療プロセスに関する2件の事件を再検討するよう差し戻しました。²⁶ 最近、医療プロセスの第3番目の事件は、連邦巡回に控訴提起となりました。²⁷

連邦巡回は、*Prometheus*事件において、「変換とは、薬剤投与後の人間の身体の変化、および濃度判断が可能となる薬剤の代謝の様々な化学的かつ物理的变化である」ため、診断上のクレームは、機械又は変換テストの「変換」部分に遵守するとしました。²⁸

*Classen*事件において、連邦巡回は、予防接種の日程計画が慢性の免疫関係の疾患治療に効き目があるかどうかを判断する方法に関するクレームの無効性を確認しました。同裁判所は、対象クレームが、予防接種の日程計画と慢性疾患の発生との関係に対する「一般

的な質問」であり、特定の技術プロセスを請求していないことを根拠としてクレームを無効としました。

*Myriad*事件では、地方裁判所は、隔離乳がん遺伝子配列と、癌の確率を判断するための遺伝子隔離およびその配列の比較による検査方法とに関する複数の特許を無効としました。同裁判所は、遺伝子は、「自然の生産物」であり、その方法は、機械又は変換テストを満たさないとしました。

V. 提案

(A) 最高裁判所の判決では指針に欠けるため、通常当事務所では、ビジネス方法、「情報化時代」の発明、薬剤投与、医学治療方法の保護を希望する出願人は、USPTOにそのようなクレームを審査用に提出し続けるべきであると考えています。そのようなクレームの審査の方向、およびそのようなクレームの最終的な結果がどうなるかは、未回答の質問であるということ念頭に置き、このようなクレームを提出すべきです。

(B) 機械又は変換テストに適用できなかったクレームが、自然法則、自然現象、および抽象的概念に関する限り、特許性を有するかもしれないということは特許庁の覚書からでも明らかです。出願人は、そのようなクレームが、「自然法則、自然現象、および抽象的概念」に関する限り、特許適格性があると議論することができます。

* * * * *

²⁶ *Prometheus v. Mayo Collaborative Services*, 581 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2009); and *Classen Immunotherapies Inc. v. Biogen Idec*, 304 Fed. Appx. 866 (Fed Cir. 2008) (非先例).

²⁷ *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics*, No. 09-Civ-4515 (S.D.N.Y.).

²⁸ *Prometheus*, 581 F.3d at 1336.

2010年7月6日

*Oloff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサン
ドリア市を拠点とする知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、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においてもご覧いただけます。

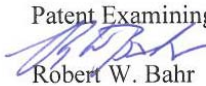
July 6, 2010



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark Office
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450
www.uspto.gov

MEMORANDUM

DATE: June 28, 2010
TO: Patent Examining Corps
FROM:  Robert W. Bahr
Acting Associate Commissioner
For Patent Examination Policy

SUBJECT: Supreme Court Decision in *Bilski v. Kappos*

Today, the Supreme Court affirmed the USPTO's decision that the claims in the patent application at issue in *Bilski v. Kappos* are not patent-eligible under 35 U.S.C. § 101. The purpose of this memorandum is to provide interim guidance to the Patent Examining Corps.

The Supreme Court confirmed that section 101 "specifies four independent categories of inventions or discoveries that are eligible for protection: processes, machines, manufactures, and compositions of matter." The Supreme Court also confirmed that, although the text of section 101 is broad, it is not without limit in that its "precedents provide three specific exceptions to § 101's broad patent-eligibility principles, 'laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas.'"

The Supreme Court decided that under its precedents (*Benson, Flook, Diehr*) the claims in *Bilski* are not patent-eligible processes under section 101 because they are an attempt to patent abstract ideas.

The Supreme Court indicated that the machine-or-transformation test is not the sole test for patent-eligibility of processes under 35 U.S.C. § 101. However, the Supreme Court indicated that its "precedents establish that the machine-or-transformation test is a useful and important clue, an investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under § 101."

Significantly, the Supreme Court also indicated that a business method is, at least in some circumstances, eligible for patenting under section 101.

The Supreme Court indicated that the patent-eligibility inquiry under section 101 is only a threshold inquiry, and that a claimed invention must also satisfy the Patent Act's requirements that it be novel, nonobvious, and fully and particularly described.

