

REPORT

BILSKI事件における、プロセスクレームは「機械-もしくは-変換」テストに遵守しなければならないという連邦巡回の判決

2008年11月7日

I. 概要

10月30日、特許取得可能である内容に関する最近の第三番目の判決¹において、米国連邦巡回控訴裁判所は、全裁判官出席の上で*In re Bilski*事件を検討したところ、意見が分かれましたが、最終判決を下しました。その判決によると、プロセスクレームは、(1) 特定の機械もしくは装置に関連していなければならないか; もしくは (2) 35 U.S.C. §101の要件を満たすために、特定の物品を異なる状態もしくは物に変換させなければならないとしました。²多数派の意見によると、*State St. Bank & Trust v. Signature Fin. Group*³事件からの「役に立ち、具体的であり、有形な結果」テストは、§101の議論について今後依存されるべきではないとしました。

ミッチェル裁判官は、多数派意見を執筆しました。また、ローリー裁判官、シャル裁判官、ブライソン裁判官、ガハルサ裁判官、リン裁判官、ダイク裁判官、プロスト裁判官、モア裁判官も同意しました。

ダイク裁判官は、賛成意見を執筆しました。リン裁判官も同意しました。賛成意見においては、米国特許システム全体の法律経緯に焦点を当て、反対意見のいずれかを採用することは、結果として、米国憲法に反して、裁判官が法律制定者となると議論しました。

ニューマン裁判官、メイヤー裁判官、レーダー裁判官は、別途反対意見を提出しました。ニューマン裁判官は、多数派の判決は、プロセス特許を過度に広く除外する結果となり、「制定法および先例に反しており、」また役に立つ技術や科学を奨励するための「憲法的な命令の取り消し」であると議論しました。

反対の結論に至ったメイヤー裁判官は、ビジネスメソッド特許は、イノベーションを促進するのではなく妨げており、ビジネスメソッドに対して特許を査定することは、米国憲法上かつ法律上の裏付けに欠けると議論しました。

レーダー裁判官は、多数派は、次のような単一文章で判決を下すこともできたと意見を述べました:「*Bilski*は、抽象的なアイデアをクレームで記載しているにしか過ぎないため、連邦巡回ではBPAIの拒絶を支持する。」

II. 背景

上訴されたクレームは、特定の商品の変動価格に基づき、種々の取引を実行することにより、商

¹当事務所2007年11月6日付けスペシャルレポートに記載の*In re Nuijten*事件、500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007) 裁量上訴拒絶 ___ U.S. ___ (2008); また当方2007年10月22日付けスペシャルレポートに記載の*In re Comiskey*事件、499 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2007)を参照のこと。

² *In re Bilski*事件、___ F.3d ___ (Fed. Cir. 2008) (全裁判官出席)。

³ 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)。

2008年11月7日

品通商の分野におけるリスクに対して保護する方法に関するものです。クレームは、商品そのものに関する取引に限定されておらず、商品購入の選択肢のような無形の法的権利にまで及んでいます。

クレーム1では、下記のように記載されています：

固定価格で商品提供者により販売された商品の消費リスクのコストを管理する方法は、

(a) 前記商品提供者と前記商品の消費者との間の一連の取引を始めるステップにおいて、前記消費者は、経緯平均に基づき、固定レートで前記商品を購入し、前記固定レートは、前記消費者のリスクポジションに対応することと；

(b) 前記消費者に対して逆リスクポジションを有する前記商品用の市場参加者を指摘するステップと；

(c) 一連の市場参加取引が、前記一連の消費者取引の前記リスクポジションをバランスするように、第二固定レートで、前記商品提供者と前記市場参加者との間の前記一連の取引を始めるステップとからなる方法。

米国特許庁の特許審判インターフェアレンス部(BPAI)は、全クレームが非制定法的であるとの審査官の拒絶を支持しました。クレームでは装置についての記載がなかったことを参照して、BPAIでは、クレームが、「1つの状態から別の状態に物理的な内容の変換」を記載している場合、プロセスクレームは、§101の要件に遵守するため、特定の装置を記載する必要がないとしました。

BPAIは、Bilskiのクレームと、2つの化学化合物を混合し、新たな化学的な物質もしくは混合物を形成することについての仮定的な特許クレームとを比較しました。BPAIは、「ステップを実行するた

めの装置はクレームに記載されておらず、そのステップは、手動的に実行される可能性があるものの」、仮定的なクレームが制定法的内容と明らかに関係していると理由付けをしました。しかし、対象クレームは、「非物理的な財務リスク」の変換、「商品提供者と、消費者と、市場参加者との法的責任」に関するものであるため、クレームは、「人間もしくはあらゆる種類の機械もしくはこれらの組み合わせによって、[クレームに記載されたプロセス]のステップを実行するあらゆる方法を[]先取る」ため、非制定法的であるとしました。

また、BPAIは、State Street事件を引用して、クレームに記載された発明は、「役に立ち、具体的であり、有形な結果」を生み出していないとしました。

III. 連邦巡回の意見

A. 多数派の意見

101条によると、特許となる資格を有する内容では、(1) プロセス；(2) 機械；(3) 製造物；もしくは(4) 物質の組成物であることを義務付けられています。また、プロセスクレームが「自然の法則、自然現象、[もしくは]抽象的アイディア」に関する場合、それらのクレームに対して特許の保護が認められません。⁴ 今回対象クレームに記載された「ビジネスメソッド」が機械、製造物、もしくは物質の組成物ではなく、プロセスであることは明白なことでした。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に関係していなければならぬ；もしくは(2) 特定の物品を異なる状態もしくは物に変換しなければならないとしました。

1. 制定法的なプロセスに対する機械を根拠とするもの

多数派は、制定法的なプロセスに対する機械の根拠を、特許となる資格を有する内容を判断するための「先取り」の法理を使用する一連のケースか

⁴ *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 185 (1981).

2008年11月7日

ら派生したものとみなしました。⁵ すなわち、基本的原則のみを記載しているクレームは、特許取得不可能である一方、「周知の構造もしくはプロセスに対して自然の法則もしくは数学的公式の適用は、特許の保護を受ける価値があるかもしれません。」⁶

この法理を更に説明し、多数派は、特定の機械もしくは装置による基本的原則の適用に関するクレームに記載されたプロセスが、記載された機械もしくは装置を使用しないその原則の適用を先取りすることにはならないと説明しています。しかし、多数派は、「些細な課題解決後」の活動が、特許取得不可能なメソッドクレームを特許取得可能なプロセスに変換しないことを警告しています。この場合、基本的原則が、クレームに記載された機械もしくは装置において操作する以外の実用性を有していない場合、クレームの「先取りの範囲」は、狭くなりません。例えば、多数派は、*Benson*事件においてクレームに記載されたデータ変換アルゴリズムを指摘しています。この*Benson*事件では、デジタルコンピューターについての操作以外では実用性がないことを意味していました。⁷ 従って、クレームに記載されたプロセスをデジタルコンピューターに関係付けることは、アルゴリズムのあらゆる適用を網羅するため、一般の人によるこの基本的原則の使用を妨げました。⁸

出願人は、審査中に、クレームに記載された方法が、コンピューターの中で使用することに限定されず、他の有形的な装置と関係がないと認めました。従って、多数派は、制定法的なプロセスの変換の根拠に焦点を当てました。

2. 制定法的なプロセスに対する変換を根拠とするもの

特定の機械もしくは装置と関係がない場合でも、プロセスクレームが物品を異なる状態もしくは物に変換する場合、そのプロセスクレームは、特許の保護を受ける資格を有しています。課題解決後の活動の議論を拡大して、多数派は、変換は§101の保護を妨げるようにした非関連記述ではなく、「クレームに記載されたプロセスの目的に対して主要でなければならない」と繰り返して述べました。

また、多数派は、連邦巡回による前例から、特許となる資格を有するプロセスクレームと、変換される「物品」との幾つかの例を出しました。明らかに、物理的な物体の物理的もしくは化学的な変換をクレームに記載するプロセスは、§101に遵守しています。しかし、変換は、物理的である必要はありません。例えば、データが物理的もしくは有形的な物体を示す場合、そのデータを変換することは、特許となる資格を有しています。⁹ 同様に、生データを「ディスプレイ上の物理的な物体の視覚的描写」に変換することは、特許となる資格を有しています。¹⁰

3. 多数派による他の長期的に適用されたテストの拒絶

多数派は、特許となる資格を有する内容を判断するための2つの長期的に適用されたテストを明確に拒絶し、「機械もしくは変換」テストが、適用されるべきまさにそのテストであることを繰り返し述べました。多数派によると、*Freeman-Walter-Abele*テスト¹¹は、「不適切」です。クレーム全体を検

⁵ *Diehr*, 450 U.S. 175; *Tilghman v. Proctor*, 102 U.S. 707, 729 (1880); *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972); *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)を全般的に参照のこと。

⁶ *Diehr*, 450 U.S. at 187 (原文に強調部分あり)。

⁷ 409 U.S. at 71-72。

⁸ 同上。

⁹ *In re Abele*, 684 F.2d 902, 908-909 (CCPA 1982)。

¹⁰ 同上。

¹¹ *Freeman-Walter-Abele*テストには2つのステップがあります: (1) クレームが*Benson*事件の意味で「アルゴリズム」を記載しているかどうかを判断すること; および (2) そのアルゴリズムが、「物理的な要素もしくはプロセスステップに対して如何なる方法においても適

2008年11月7日

討するのではなく、個々の要素に基づき、誤ってクレームを評価するからです。また、*State Street* 事件の「役に立ち、具体的であり、有形な結果」テストは、「最高裁判所のテストに取って代わることを意図としていなかった」ため、不適切です。しかし、多数派は、このような結果を生み出すことは、「多くの場合、クレームが基本的な原則もしくはそのような原則の実用的な適用を記載しているかどうかという有益な暗示を示すことになるかもしれない」ことを認識しました。また、多数派は、PTOが支持した「技巧」テストは曖昧すぎるとして退けました。

最後に、多数派は、クレームが先行技術に基づき新規的もしくは非自明であるかどうかは、§101の分析に対して関連がなく、審査官は、クレームが§102もしくは§103に基づき特許取得可能であるかどうかを判断することと、そのクレームが制法的なものであるかどうかを判断することを別々に行うべきであると記しました。

4. 多数派による対象クレームの分析

*Bilski*のクレームについて、多数派は、クレームで記載されたプロセスは、2つの理由のため特許取得可能である内容を構成しないとしました。第一に、出願人が認めたように、クレームは、機械と関係がありません。第二に、クレームは、有形的な物品の物理的な変換と関係がなく、また物理的な物体もしくは物質を示すデータを記載していません。クレームで記載されたプロセスは、リスクを適度に避ける取引を指摘する精神的および数学的プロセスと関係しているにしか過ぎません。

出願人は、クレームで記載されたプロセスの各々のステップは、物理的な活動(すなわち、商品取引)を義務付けると議論しました。しかし、多数派は、個々のメソッドステップが一連の物理的な行為のみにより実施可能であるかどうかではな

く、「機械-もしくは-変換」テストは、正確な調査方法であるとして、出願人の議論を却下しました。クレームは、物理的な変換を記載していませんでした。従って、クレームで記載されたプロセスの「物理性」は、§101の要件を満たすために充分ではありませんでした。

また、多数派は、クレームで記載されたプロセスは、物理的な物体ではなく法的権利を変換すると記しました。これらの権利は、石炭のような物理的な物体やそのような他の商品と関係する可能性がある一方、物理的な物体そのものは、変換されませんでした。また、クレームで記載されたプロセスは、物理的な商品を示す電子信号もしくはデータと関係していませんでした。

従って、多数派の意見は、BPAIの判決を確認しました。

B. 賛成意見および反対意見

ダイク裁判官の賛成意見は、米国特許システムの司法経緯と特許法全体の経緯的な起源とに焦点を当てたものでした。同裁判官は、反対意見を採用することが、裁判官が特許法の解釈をする者ではなく、立法制定者になると議論しました。

ニューマン裁判官は、多数派の意見より長く、強い反対意見を提出しました。クレームで記載されたプロセスが、§101の要件に遵守するという見解においてニューマン裁判官を支持する裁判官はいませんでした。同裁判官によると、上訴されたクレームは、広範囲であるにしか過ぎず、単なる抽象的もしくは数学的アルゴリズムではありませんでした。ビジネスメソッドは、妨げるのではなく保護されるべき重要なイノベーションであると考えて、同裁判官は、多数派の意見が、プロセス特許を過度に広く除外することになり、過去の判例もしくは制定法の解釈により支持されないと議論しました。

その一方、メイヤー裁判官は、明確に反対意見中でビジネスメソッド特許自体の存在に同意しな

用される」かどうかを判断すること。*Abele*, 684 F.2d at 905-907.

2008年11月7日

いことを示し、ビジネスメソッド特許は、イノベーションを促進するのではなく、妨げるものであると議論しました。また、同裁判官は、ビジネスメソッドに対して特許の保護を与えることは、憲法的かつ司法的な支持を欠くものと議論しました。

レーダー裁判官は、多数派の判決が与える影響についての懸念を示しました。同裁判官は、クレームに記載されたプロセスが特許取得不可能であることに賛成しながらも、多数派の意見は、法の既に不安定な主体を更に混乱させるだけという特許取得可能である内容について法律の過度の議論を提示していると議論しました。同裁判官は、多数派が、次のような単一文章で判決を下すこともできたと意見を述べました:「*Bilski*は、抽象的なアイデアをクレームに記載しているにしか過ぎないため、連邦巡回ではBPAIの拒絶を支持する。」

当事務所では、出願人が米国最高裁判所に裁量上訴を申し立てるかどうかをチェックしています。また、当方では、裁量上訴が提出された場合、最高裁判所が検討用にケースを受け入れるかどうかをチェックします。このような検討要求は、2009年1月28日までに提出しなければなりません。

V. 提案

USPTOの審査官は、この*Bilski*事件の判決に基づき、少なくともソフトウエアクレームおよびビジネスメソッドクレームの拒絶をまもなく開始するように思われます。2008年5月15日のUSPTO発行の覚書では、審査官が遵守すべき現行の基準が記載されています。この基準は、連邦巡回により実質的に支持され、連邦巡回の前で議論されたUSPTOの見解と一致します。*Bilski*事件の判決に基づき、USPTOは、更なる詳細を出すため、基準を更新するように思われます。しかし、§101を取り囲む法律の不安定な性質を考慮して、出願人は、*Bilski*事件に基づく§101の拒絶に応答してクレームを削除する前に、クレームが他の面で査定状態となるまで待機した方がよいかもしれません。特に、出願

人が、商業的理由のため、最も幅広いクレームを特定の機械もしくは変換を記載するために、限定することを希望しない場合、待機した方がよいかもしれません。特許となる資格を有する内容の範囲は、単一特許出願の係属中に再度変更となるかもしれません。このため、特許取得可能な内容の拒絶を克服するために、早まってクレームを削除もしくは限定をしたとしても、必ずしも§101の要件を満たすことにはなりません。従って、プロセスクレームの範囲を不必要に限定することになるかもしれません。

一般の裁判所の今後の事件の判決に基づき更に明確となるまで、多数のケースにおいてクレームの範囲を著しく犠牲にすることなく、今後の§101拒絶を避けるため、いくつかの簡単な戦略を使用することができます。

A. 有形的な物体を示すデータ

*Bilski*事件を取り扱った裁判所によると、物理的もしくは有形的な物体を示すデータの変換は、特許保護の対象となると明確に示しています。

*Bilski*事件の多数派の意見では、*Abele*事件の独立クレームと従属クレームを区別していました。独立クレームは、データの種類、そのデータが何を示し、もしくはそのデータがどこからきたものかを示しませんでした。しかし、*Abele*事件の従属クレームは、そのデータが「X線減衰データ」を記載しているため、骨、臓器、体内組織のような物理的かつ有形的な物体を示していました。¹² この区別が*Abele*事件の判決にとって主要でなかった一方、*Bilski*事件の多数派の意見は、*Abele*事件の従属クレームが§101に基づき特許となる資格を有すると記しました。

この手引きに基づき、「[物理的な物体]を示すデータを画像データに変換すること」等を記載するクレームは、過度にクレームの範囲を犠牲にすることなく、§101拒絶を避けることになると思われま

¹² *Abele*, 684 F.2d at 908-909.

2008年11月7日

す。(画素データもしくはテキストデータのような)画像を示すデータの「特定の変換」(例えば、フィルタリング、サンプリング等)を記載するクレームは、*Bilski*事件に基づき§101に遵守すると思われます。当事務所の見解では、テキストおよび画像の双方は、有形的な物体であるため、そのような基礎となる有形的な物体用のデータの変換は、特許となる資格を有する内容とみなされるべきです。

B. 機械で実施されるソフトウェアのクレーム

クレームに記載されたプロセスは、「機械もしくは装置」内で実施され、*Bilski*事件のテストに遵守することが可能です。しかし、そのような実施は、単なる「課題解決後の活動」、すなわち、クレームに記載されたプロセスが機械外で実用性がなく、機械とあまり関係がない場合には、*Bilski*事件のテストに遵守しないこととなります。

特定のプロセスクレームに対して、例えば、(データ変換なしで)データを単に分析するものは、機械-もしくは-変換テストの「機械」分岐に遵守するため、最終的にデータを使用する装置を記載する必要があるかもしれません。例えば、表示装置もしくは画像形成装置により、スクリーンもしくは記録媒体上で、データから作成された画像の表示を記載するクレームは、§101の要件に遵守するように、機械と充分関係しているとみなされる可能性があります。¹³

また、発明の特定の実施をクレームに記載することは、「ビジネスメソッド」に関連する発明に関しても§101の遵守を促進することになると思われる

¹³ *Abele*事件では、連邦巡回は、平均値からデータの変化をグラフで表示するプロセスが、特許取得不可能であるとしてきました。同上。このプロセスは、表示スクリーンとは関係がありませんでしたが、クレームに記載されたプロセスが生データを「表示しました」。従って、*Abele*での出願人は、クレームで記載されたプロセスが、機械の分岐ではなく、機械-もしくは-変換テストの変換分岐を満たすものであると議論しました。

ます。例えば、PTOもしくは一般の裁判所が、「資源」の管理に一般的に関連するクレームを非制定法的であるとしても、特定の物理的な資源(例えば、紙、トナー、自動車のパーツ等)の管理を更に具体的に記載するクレームは、§101の要件を満たすことになると思われます。

また、当方では、「意義がある限定」を「非自明的な限定」と区別することは重要であると考えます。*Bilski*事件の多数派の意見では、不十分な課題解決後の活動は、特許となる資格を有するプロセスに、特許取得可能でないメソッドクレームを変換することにならないと記しました。連邦巡回は、「意義がある限定」が、クレームに記載されたアルゴリズムもしくは基本的な原則の先取りの範囲を狭くする場合、そのような限定は、クレームを§101の要件を満たす状態にさせることになると注意を促しました。しかし、多数派は、そのような限定が今後の§102拒絶もしくは§103拒絶を克服する必要があるとは示しませんでした。従って、クレームに記載されたアルゴリズムは、§102もしくは§103の議論の焦点となる一方、クレームに記載された機械の実施もしくは変換のステップは、個々に§101の議論の焦点となる可能性があります。

C. 「コンピューター読み取り可能媒体」のクレームに対する影響はない

いわゆる「ボールガード」クレームでは、例えば、「コンピュータープログラムを記憶するコンピューター読み取り可能記憶媒体において、前記プログラムは、前記コンピューターに...のステップを実行させるための指示からなり...」のようなコンピュータープログラムの物理的な実施例を記載しています。*Bilski*事件は、プロセスクレームに関するものです。ボールガードクレームでは、プロセスではなく製造物を記載しています。¹⁴ 従って、

¹⁴ *In re Nuijten*, 500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007); しかし *Nuijten*, 500 F.3d 1346, Linn, J. (一部賛成、一部反対)を参照のこと。「信号を含む記憶媒体についての特許を査定し、真の基礎となる発明に対しての特許を拒絶す

2008年11月7日

Bilskiの判決は、そのようなクレームに影響を与えないと思われ、当方では、そのようなクレームをソフトウェアタイプのプロセスに関する出願に含むようにお勧めします。

D. 意義がある限定がクレームに含まれるような明細書の作成

§101に基づき特許取得不可能であるとして拒絶されたクレームは、*Bilski*事件の多数派により明確に述べられた機械-もしくは-変換テストと遵守するように補正される必要があるかも知れません。従って、今後の§101の拒絶を克服するため、審査中に、必要であれば、意義がある限定がクレームに含まれるように明細書を作成すべきです。

例えば、明細書中で、機械-もしくは-変換テストの機械分岐と遵守するクレームを支持するために、クレームで記載されたプロセスに関連する可能性がある幾つかの構造的な「機械」を列挙すべきです。¹⁵ また、明細書中で、何の基礎となる物体が特定のデータのセットにより示され、もしくはこのデータが開示構造内のどこから生じたものかを記載すべきです。上記の特徴を記載するため、プロセスクレームを補正する必要がないかもしれませんが、このような変更のため明細書中に根拠を示すことは、最終的に査定となるか破棄となるかを定めるものとなり得ます。

* * * * *

*Oliff & 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、*Oliff & 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。

ることは、最高裁判所が非難したように、「特許取得可能である内容の判断を製図作成者の技術のみに依存させることになる。」

¹⁵ 例えば、明細書中に、どのようにアルゴリズムが、コンピューター、表示デバイス、もしくはプリンター内で実施されるかを記載すべきです。