

方法クレームの発明成立性要件について 米国 CAFC が下した Bilski 判決の概要



会員 来栖 和則

目次

- I. 書誌的事項
- II. 本件発明の内容
- III. 特許庁審査官の判断
- IV. 特許庁審判部の判断
- V. CAFC の判断
- VI. 特許庁の現行審査基準
- VII. Bilski 判決後（または直前）に米国特許庁によって下された審決例
- VIII. 上告審での争点
- IX. 考察

はじめに

2008年10月30日、米国のCAFC（連邦巡回控訴裁判所）は、Bilski事件において、オンバンクヒアリング（判事全員による審理）を経て、方法クレーム（例えば、純粋なビジネス方法）の発明成立性要件に関する重大な判決を下した。

その判決は、速やかに、米国特許庁における審査基準に反映され、その結果、その審査実務においては、方法クレームの発明成立性を否定するオフィスアクションが多発している。この影響は、装置クレームの発明成立性判断の厳格化に波及していると言わざるを得ないのが現状である。

一方で、今回の判決に対する上告の申立てが最高裁によって受理されたため、方法クレームの発明成立性要件（その適用範囲は、場合によっては、装置クレームの発明成立性要件まで拡張されるかもしれない）について最高裁が久しぶりの判断を示すことになる。

そこで、本稿においては、米国出願に携わる実務家にとって極めて重要なBilski判決の概要を紹介するとともに、米国特許庁における審査実務の概説に及ぶ。

Bilski 判決の意義：方法クレームについての発明成立性要件（特許適格性要件）の判断基準を最高裁の先例に従っ

て厳格化した。

分類：101条、発明成立性要件、特許適格性、方法クレーム、ビジネス方法

判決要旨：方法クレームが101条の発明成立性要件を満たすか否かは、方法クレームが、有用であり、再現可能であり、かつ、具体的な効果を奏するか否かという基準（“useful, concrete and tangible result” test）で判断するのではなく、方法クレームが、具体的な機械と結び付けられているか、または具体的な物を別の物もしくは別の状態に変換するか否かという唯一の基準（“machine-or-transformation” test）で判断すべきである。

I. 書誌的事項

- A. 事件番号：2007-1130
- B. 事件名：IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW（以下、「Bilski 事件」と称する）
- C. 事件の種別：ある純粋なビジネス方法に関する特許出願のクレームが法定主題に該当しないとの特許庁審判部の審決に対して出願人がCAFCへ控訴した事件
- D. 判決日：2008年10月30日
- E. 特許出願番号：08/833,892
本件出願は出願公開されていないため、通常の情報開示ルートに頼らざるを得ない限り、本件発明の具体的内容を理解することは不可能である。
- F. 上告の申立ての許否
本件事件については、上告の申立てが最高裁によって受理された。

II. 本件発明の内容

- A. 概要
本件発明は、特定の商品の価格変動に基づいて種々

の取引行為 (transactions) を行う商品取引 (trading) の分野においてリスクをヘッジする方法に関するものである。

<用語の解説>

ヘッジ：株式・債券・商品・外国為替などの取引で、価格の騰落による損失や不利を避けるため、信用取引や先物取引で売買を行っておくこと。

先物取引：将来の一定期日に現物の受け渡しをすることを約定する売買取引。その期日までに反対売買を行い、差金を授受することによって決済することもできる。実物取引に対立する概念。

B. 対象となったクレーム 1 (本件発明)

1. 原文

1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of :

- (a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;
- (b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
- (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

2. 仮訳

1. 商品提供者により固定価格で販売される商品 (例えば、エネルギー) の、消費におけるリスクコスト (例えば、エネルギー消費量を、天候次第で、予定より増やしたり減らしたりする必要性) を管理する方法であって、

- (a) 前記商品提供者と前記商品の消費者との間における一連の取引を開始する工程であって、前記消費者は、過去の平均値に基づく固定価格で前

記商品を購入し、その固定価格は、前記消費者のリスクポジションに相当するものと、

- (b) 前記商品についての市場参加者であって、前記消費者にとっての反リスクポジションを有するものを特定する工程と、

- (c) 前記商品提供者と前記市場参加者との間における第 2 の固定価格での一連の取引が、前記消費者との間における一連の取引の前記リスクポジションとバランスするように、前記市場参加者との間における一連の取引を開始する工程と

を含む方法。

<用語の解説>

リスクポジション：消費者が商品を購入すると赤字になり始める価格

反リスクポジション：市場参加者が商品を販売すると赤字になり始める価格

III. 特許庁審査官の判断

審査官は、すべてのクレームを 101 条によって拒絶し、その際、

「本件発明は、具体的な装置 (specific apparatus) 上で実施されないとともに、抽象的な概念 (abstract idea) を操るにすぎないし、また、実用的な応用 (practical application) に対する限定を何ら加えることなく、純粋な数学的問題を解決するにすぎないから、本件発明は、technological arts に関するものではない」

と述べた。

IV. 特許庁審判部の判断

特許庁審判部は、すべてのクレームについて発明成立性を否定した審査官の拒絶を支持した。しかし、特許庁審判部は、

審査官が用いた「“technological arts” test」は判例法によって支持されないから、そのような判断基準を用いて審査を行った限度において審査官の判断に誤りがある

と判断した。

さらに、特許庁審判部は、

クレームに、「物理的な主題がある状態から別の状態に変換することが存在する限り」、たとえそのクレームが具体的な装置を述べていなくても、そのクレーム

は、特許可能な主題に関するものである可能性がある」と判断した。

特許庁審判部は、2種類の要素または組成物を混合して化学物質または混合物を生成することは、その工程を実行するために何の装置もクレームされていないし、しかも、その工程は人間によって実行され得るが、法定主題に関するものであることは明白であると述べた。

しかし、特許庁審判部は、「物理的存在ではないもの」を変換することは特許可能な主題ではないと判断して、Bilski のクレームは、特許可能な変換を含んでいないと結論付けた。

さらに、特許庁審判部は、Bilski のクレームは、「人間によってであろうが、いかなる種類の機械によってであろうが、両者の組合せによってであろうが、クレームされた方法中の工程を実行するために採用される可能性がある方式 (any and every possible way of performing) のすべてを一個人が独占してしまう (preempt. 筆者は、この用語を、「本来であれば万人に開放されるべき行為を一個人が不当に独占してしまうこと」を意味すると解釈する。)」と判断して、それらクレームは、特許によって保護されるための適格性を有しない抽象的な概念しかクレームしていないと結論付けた。

V. CAFC の判断

V-1. 一般論

A. 4つの法定カテゴリー（「法定クラス」ともいう）のうちの一つである「方法」の意味を解釈した過去のいくつかの代表的な最高裁判決

1. *Benson* 事件 (1972 年)

「自然現象（発見されたものにすぎないが）、人間の精神活動および抽象的な知的概念は、科学的小および技術的な作業の基礎的な道具であるから、特許可能ではない。」

2. *Flook* 事件 (1978 年)

「101 条にいう「方法」は、通常の意味より狭い。」

3. *Diehr* 事件 (1981 年)

「方法クレームの対象が自然法則、自然現象または抽象的な概念である場合には、そのクレームは特許可能な方法ではない。」

「基本原理に関するクレームは特許可能ではないが、

自然法則または数学公式を既存の構造または方法に応用することは、特許によって保護する価値を有する可能性がある。」

B. “machine-or-transformation” test を 101 条 審査のための唯一の判断基準として採用する。

今回の事件において、CAFC が審理すべき争点は、Bilski のクレームが基本原理 (fundamental principles: 自然法則、自然現象および抽象的な概念) を述べているか否か、そうである場合に、そのクレームに特許を与えると、その基本原理についてのすべての応用を実質的に一個人が独占してしまう (preempt) ことになるか否かである。

最高裁はこれまで、*Benson* 事件、*Diehr* 事件、*Flook* 事件などにおいて、方法クレームが、基本原理それ自体を一個人が独占してしまう (preempt) ことにならず、その基本原理についての具体的な応用のみを包含するように十分に狭く仕上げられているか否かを判断するための具体的な基準を表明してきた。

最高裁がこれまでに表明してきた判断基準、すなわち、上述の「“machine-or-transformation” test」によれば、クレームされた方法が 101 条の発明成立性要件を満たす場合とは、

- (1) その方法が、具体的な機械または装置 (particular machine or apparatus) と結び付いている場合、または
- (2) その方法が、具体的な物 (particular article) を別の状態 (different state) または別の物 (different thing) に変換する (transform) 場合である。

CAFC は、最高裁がこれまで採用してきた “machine-or-transformation” test を、方法クレームについて 101 条審査を行うために適用可能な判断基準として利用することが論理的に妥当であると信ずる。

しかし、将来出現する新たな技術に適合するためにこの “machine-or-transformation” test を変更したり廃止したりするように最高裁がやがて判断する可能性を CAFC は認識する。

とはいえ、現時点においては、特に本件事件については、この “machine-or-transformation” test を変更

する必要性を感じないし、この“machine-or-transformation” test は、適切に適用される限り、101 条の発明成立性要件を判断するための支配的な判断基準であることを改めて確認する。

C. クレームにおいて発明の利用分野 (field-of-use) を限定したり、課題解決に直結しない些細な工程 (insignificant post-solution activity) を追加しただけでは、クレームは発明成立性要件を満たさない。

最高裁は、*Diehr* 事件において、方法クレームの利用分野を限定しただけでは、一般に、特許不能な方法クレームを特許可能なものにするのに無意味である。一個人による独占 (preemption) は、クレームが、基本原理の具体的な応用のみではなく、その原理それ自体を包含することを求めることを意味するにすぎない。基本原理について採用し得るすべての用途をすべての技術分野において一個人が独占することも、その原理について採用し得るすべての用途を唯一の技術分野において一個人が独占することも、クレームが、その原理の具体的な応用に限定されていないことを意味する。

最高裁は、さらに、*Diehr* 事件において、insignificant post-solution activity を追加しても、特許不能な方法クレームを特許可能な方法に変換することはないと述べた。したがって、たとえクレームが具体的な機械または具体的な物についての具体的な変換を述べていても、その機械または変換は、単に、post-solution activity を構成するものであってはならない。

D. 101 条の審査と 102 条および 103 条の審査とは互いに無関係であるし、101 条の審査はクレーム中の個々の要素ごとではなくクレーム全体を考慮して行う。

最高裁は、これまで、クレームされた方法が新規または非自明であるか否かという審査は 101 条の審査とは無関係であると判示してきた。

さらに、最高裁は、クレームがそれ全体として発明成立性要件を満たすか否かという審査を、そのクレーム中の一部の限定が特許可能な主題を構成するか否かということに基づいて判断することは適切ではないとも判示してきた。基本原理それ自体は特許不可能であ

るが、基本原理を組み込んだ方法は、特許可能である可能性がある。したがって、方法中の個々の工程または限定が 101 条のもとに特許可能であるか否かということは重要ではない。

E. これまで適用されてきたいくつかの判断基準の廃止

1. *Freeman-Walter-Abele* test の廃止

Freeman-Walter-Abele test によれば、

- (1) クレームがアルゴリズムを述べているか否か、そうである場合には、
- (2) そのアルゴリズムが、如何なる方法であるかを問わず、クレーム中の物理的な要素または工程に適用されるか否かが判断される。

この判断基準は、クレームを全体として考慮して発明成立性要件を審査するのではなく、クレーム中の個々の要素ごとに発明成立性要件を審査することになるため、適切ではない。

2. *State Street* 事件の“useful, concrete and tangible result” test を唯一の判断基準として採用することの禁止

CAFC は、*State Street* 事件において、クレームされた主題が、“useful, concrete and tangible result” を奏する場合に、その主題は法定主題であると判断した。これが、“useful, concrete and tangible result” test である。

たしかに、具体的な機械と結び付けられるか、または具体的な物を別の状態または物に変換する方法は、一般に、再現性があり、かつ、具体的な効果を奏するであろう。しかし、この判断基準は、適切ではない。また、この判断基準は、最高裁の“machine-or-transformation” test に取って代わることを決して意図していなかったことが確かである。

3. “technological arts” test の廃止

この判断基準は、特許庁がしばしば採用してきたが、この判断基準中、“technological arts” および“technology” という用語の意味がいずれも曖昧で、その意味は変化し続ける。また、最高裁、CAFC およびその前身である裁判所 (CCPA) のいずれも、そのような判断基準を明示的に採用したことはない。

4. 特許対象の例外を分類的に定義することの拒絶

CAFC は、基本原理が特許対象の例外であるという範囲を超えて、特許対象の例外を分類的に定義するこ

とを拒絶する。CAFC は、*State Street* 事件において、そのような例外を拒絶し、その際、いわゆる「ビジネス方法の例外（筆者注：ビジネス方法は、特許可能な一カテゴリーである方法に属するにもかかわらず、特許対象の例外であるということ）」が法的に妥当ではないと指摘するとともに、ビジネス方法クレーム（たしかに、すべての方法クレーム）は、「発明が成立するための法律的な要件であって他の方法に適用されるのと同じものを満たさなければならない」と指摘した。

CAFC は、*State Street* 事件におけるこの結論を改めて肯定する。

CAFC は、最高裁により述べられた基本原理に関するクレームの例外の範囲を超えて、ソフトウェアまたは主題についての他の同様なカテゴリーについての広い例外を採用することに消極的である。

F. “machine-or-transformation” test の取扱い

1. 総論

“machine-or-transformation” test は、2つの枝分かれを有する判断基準である。それら枝分かれは、クレームが具体的な機械と結び付けられるか否かという判断基準 machine implementation test と、そのクレームが物を変換するか否かという判断基準 transformation test とを有する。

いずれの枝分かれにおいても、次のことを考慮しなければならない。

- a. 具体的な機械または物からの具体的な変換は、発明成立性要件を満たすために、クレームの範囲に、意味のある制限を加えなければならない。
- b. クレームされた方法に具体的な機械または物からの具体的な変換を加えることは、単に, insignificant extra-solution activity（筆者は、この用語は、前述の post-solution activity と同義の用語であると解釈する。）であってはならない。

2. machine implementation test に関して

machine implementation test に関しては、本件出願人は、クレーム 1 は、文言上、いずれの工程も具体的な機械（または装置）に限定していないことを自認しているから、CAFC は、本件事件においては、machine implementation test に特化した争点については判断しない。クレームにコンピュータという用語を記載することが、方法クレームを具体的な機械に結び

付けるために十分であるか否か、どのような場合に十分であるのか、どのような具体的な質問については、CAFC は、今後の事件に委ねる。

3. transformation test に関して

クレームされた方法は、物 (article) を別の状態 (state) または物 (thing) に変換する場合に、発明成立性要件を満たす。その変換は、そのクレームされた方法が果たすべき目的との関係において主要なもの (central to the object. 中心的なもの) でなければならない。しかし、この transformation test の主要な点は、物 (article) から物 (thing) への変換が 101 条の発明成立性要件を満たすのに十分である場合に、どのような種類の物 (thing) が「物 (article)」を構成するかということである。

物理的な対象物または物質についての化学的または物理的な変換についての方法が特許可能な主題であることは自明である。

情報化時代における多くの方法についてのもとの素材は、電子信号および電氣的に扱われるデータである。

CAFC およびその前身がこれまでしばしば述べてきたことは、アルゴリズムにデータ収集工程を付加することは、そのアルゴリズムを特許可能な方法にするのに不十分であるということである。データの収集は、いかなる物の変換も構成しない。

V-2. 具体論

1. 結論

101 条によって特許可能な方法にクレームが向けられているか否かを判断するために適用可能な判断基準は、最高裁によって述べられ、かつ、本件判決において明確にされた “machine-or-transformation” test であるとともに、本件事件におけるクレームは、その “machine-or-transformation” test に適合しないから、特許庁審判部の審決は維持される。

2. 理由

本件方法は、物を別の状態にも別の物にも変換しない。注目されている変換行為すなわち操作は、単に、公的または私的な法律的義務や関係、ビジネス上のリスク、または他の類似の抽象的なものについてであって、それら（筆者注：法律的義務や関係、ビジネス上のリスク、または他の類似の抽象的なもの）は、物理的な対象物でも物質でもないし、物理的な対象物をも物質をも表現するものでもないから、注目されている

変換行為すなわち操作は、“machine-or-transformation” test に適合しない。クレーム 1 は、物理的な対象物または物質からの変換も、物理的な対象物または物質を表す電子信号も含まない。machine implementation test に適合しないとすると、クレーム 1 は、“machine-or-transformation” test に全く適合しないし、特許可能な主題に向けられていない。

特許庁も裁判所も、“machine-or-transformation” test に似たものや簡略化したものであって“technological arts”の要件のようなものを用いることによって“machine-or-transformation” test を軽視してはならない。むしろ、方法クレームの発明成立性要件を検討する際に、最高裁および CAFC が提示したガイダンスに照らせば、“machine-or-transformation” test は、適用可能な唯一の判断基準であって、これを適用しなければならない。

本件出願人は、変換を有しない方法 (non-transformative process) をクレームしようとしており、その方法は、純粋に精神的な方法 (purely mental process) を包含しており、その純粋に精神的な方法は、コンピュータの支援も他の装置の支援もなく必要な数学的計算を行う工程と、

前記数学的計算から誘導された取引がお互いのリスクをヘッジすることを精神的に認識する工程と、

それら取引を成功させるという post-solution 工程を行う工程と

を含んでいる。

したがって、クレーム 1 は、ヘッジすることとヘッジにおいて本質的である数学的計算（具体的な数学的計算式に限定さえされていない）という基礎的な概念の応用を実質的に、一個人が独占してしまう (pre-empt)。

本件出願人は、その一個人による独占 (pre-emption) の範囲は、消費可能な商品の分野に適用されるヘッジに限定されていると主張するが、消費可能な商品の分野のみであるといえども、ヘッジについて採用可能なすべての応用例を実質的に一個人が独占してしまうことは許されない。

さらに、クレームされた方法は、物理的な工程（開始する工程と、特定する工程）を含むが、それは、物を別の状態にも別の物にも変換しない。したがって、クレーム 1 は、101 条による特許可能な主題に向けられていない。

VI. 特許庁の現行審査基準 (MPEP および暫定ガイドライン)

A. 現行審査基準の概要

特許庁は、クレームされた主題が 101 条の要件を満たすか否かを、現行審査基準に従って審査するが、その現行審査基準のうち 101 条審査に関係する部分の一部が特許庁の暫定ガイドラインによって置き換えられている。

具体的には、クレームされた主題が 101 条の要件を満たすか否かが、次のようにして審査される。

1. 第 1 ステップ：

クレームされた発明が、列挙された法定カテゴリーに該当するか？

2. 第 2 ステップ (第 1 ステップの判定が肯定的である場合)：

クレームされた発明が、判例上の例外事由、すなわち、自然法則、自然現象または抽象的な概念に該当するか？ (MPEP 2106 IV.C. 参照)

具体的には、

2-1. 第 1 のサブステップ：

クレームされた発明が、101 条についての判例上の例外事由、または、101 条についての判例上の例外事由の実用的応用に該当するか？

クレームされた発明が 101 条についての判例上の例外事由の実用的応用に該当することになるのは、クレームされた発明が、

(A) 物 (article) すなわち物理的な対象物 (physical object) を別の状態 (state) または別の物 (thing) に変換するときか、または、

(B) 有用で、再現性があり、かつ、具体的な効果を生み出すときである。

2-2. 第 2 のサブステップ (第 1 のサブステップの判定が肯定的である場合)：

クレームされた発明が、101 条についての判例上の例外事由 (自然法則、自然現象または抽象的な概念) を一個人が独占してしまう (preempt) するか？

ある数式を計算するにすぎないコンピュータまたは数式を保存するにすぎないコンピュータディスクは、特許可能な主題に向けられていない。

したがって、現行審査基準によれば、クレームされた発明が 101 条についての判例上の例外事由の実用的応用に該当し、かつ、101 条についての判例上の例外

事由を一個人が独占してしまう (preempt) ことにならない場合に、クレームされた発明が法定主題に該当すると判断される。

B. 審査官のための審査ガイダンスであって特許庁において現に有効なもの

1. 1 回目の Clarification Memo

Bilski 事件のオンバンクヒアリング後の 2008 年 5 月 15 日、米国特許庁は、いわゆる Clarification Memo において、101 条における「方法」に該当するために、

- (1) 他の法定クラス (具体的な装置 (particular apparatus) など) に結び付けられているか、または
- (2) 基礎となる主題 (underlying subject matter) (物品 (article) または物質など) を別の状態もしくは物 (thing) に変換することが必要であること

を明確にした。

2. 2 回目の Clarification Memo

2009 年 1 月 7 日、米国特許庁は、新たな Clarification Memo において、101 条のもとに方法クレームの発明成立性を判断するためのテストとして、前述の “machine-or-transformation” test を採用することを明確にした。

さらに、米国特許庁は、その “machine-or-transformation” test の 2 つの補足事項を説明した。

- (1) 利用分野 (field-of-use) の単なる限定は、それなしでは特許不可能な方法クレームを特許可能なものにしない。
- (2) insignificant extra-solution activity は、特許不可能な原理を特許可能な方法にしない (例えば、データ収集工程やデータ出力工程)。

したがって、米国特許庁は、すでに、“machine-or-transformation” test に従って、クレームされた方法が 101 条の要件を満たすか否かを審査していることになる。

VII. Bilski 判決後(または直前)に米国特許庁によって下された審決例

1. Wasynczuk 事件

- (1) 方法クレーム 9 について

方法クレーム 9 における構造物についての単なる記

載 (nominal or token recitations of structure) は、それがなければ特許適格性を有しないクレームを、特許適格性を有するクレームに変換することはない。

(2) 装置クレーム 1 について

装置クレーム 1 のプリアンブルに記載された「computer-implemented system」は、単なる構造上の限定であり、そのクレームされた computer は、具体的な装置 (particular apparatus) ではない。そのコンピュータすなわちプロセッサは、本質的には、クレームされた機能を実現する通常の装置 (conventional apparatus) である。この装置クレーム 1 は、抽象的な概念を実現するための実用的なすべての応用例を包含する (cover) 「すなわち、一個人が独占する (preempt)」。この装置クレーム 1 は、非常に広いため、抽象的な概念それ自体に向けられている。よって、このクレームは特許可能ではない。

2. Cornea-Hasegan 事件

Bilski 判決に先立って CAFC によって下された Comiskey 判決で認識されたように、精神活動 (mental process) を適用するために必要なデータを収集するために機械を単に使用することにより、クレームが特許可能な主題になるわけではない。

方法クレーム 1 は、プロセッサによって実行される一連の工程を記載している。プロセッサそれ自体の記載 (recitation of a processor in itself) は、それら工程を具体的な機械 (particular machine) に結び付けない。

その方法クレーム 1 によって作用するデータは、物理的かつ有形の対象物を表現しておらず、抽象的な浮動小数点についての情報、すなわち、無形の情報を表現している。よって、このクレームは特許可能ではない。

3. Halligan 事件

本件方法クレームにおいて変換 (transformation) は、法律的な権利に関するもの (営業秘密に関する情報) であり、物理的でありかつ有形な対象物を表現しない。したがって、このクレームは、transformation test を満たさない。

また、本件方法クレームのうち、機械との結び付きに関連するのは、その方法が、プログラムされたコンピュータによって実行される方法 (programmed computer method) であるという、プリアンブルにおける記載のみである。この記載は、そのクレームに記載された機能的なステップを実行するための手法で

あって具体的ではないもの (unspecified manner) に従って予めプログラムされた汎用コンピュータ (general purpose computer) それ以上のものを付加しない。よって、このクレームは特許可能ではない。

4. Bo Li 事件

本件クレームに係るコンピュータプログラムプロダクトの発明成立性判断においては、Bilski 判決に従い、State Street 判決における “useful, concrete and tangible result” test は適用されない。

本件クレームは、いわゆる Beauregard claim (ボーレガードクレーム) に分類され、これは、米国特許庁において物のクレームとして特許可能な主題に該当する (MPEP2105. 01, I)。

さらに、本件クレームは、多数のソフトウェア要素 (例えば、論理処理モジュールなど) であって媒体に具現化されたものを記載する。この組合せは、Lowry 判決のもと、特許可能な主題に該当する。

VIII. 上告審での争点

1. 自然法則、物理現象および抽象概念という例外を除いて方法について発明成立性の範囲を制限することに最高裁の先例が消極的であったにもかかわらず、CAFC が、方法クレームが発明として成立するために “machine-or-transformation” test に適合する必要があると判示したことは誤りであったか？
2. CAFC の “machine-or-transformation” test は多くのビジネス方法を特許によって有意義に保護することを制限することになるが、ビジネスを行う方法に特許による保護を与えようとする議会の明確な意図に矛盾しないか？

IX. 考察

A. 今後の事件において定義の明確化が必要な用語

1. 「具体的な機械 (specific machine)」なる用語

「具体的な機械」は、汎用コンピュータを意味しない用語として解釈されるか？

この答えは、今後の事件での裁判所の判決を待たざるを得ない。一方、特許庁は、「具体的な機械」を、汎用コンピュータを意味しない用語として解釈している様子である。

2. 「物 (article)」なる用語

(1) 物理的な対象物または物質について

物理的な対象物または物質は、今回の判決によれば、

「物 (article)」に該当する。

(2) データについて

データは、物理的な対象物または物質を表すデータと、具体的であるが無形であるもの (something) を表すデータとに分類される。

物理的な対象物または物質を表すデータは、今回の判決によれば、「物 (article)」に該当する。これに対し、具体的であるが無形であるもの (something) を表すデータは、今回の判決によれば、「物 (article)」に該当しない可能性が高い。

B. 米国特許法による保護対象の本質

米国特許法は、その保護対象が「技術」であることを条文上明定していないが、その代わりに、米国においては、判決の効力として “machine-or-transformation” test を要求し、それにより、保護対象が「技術」に限定されることが結果的に実現されている。

したがって、米国特許法による保護対象の本質は、日本特許法における「自然法則を利用した技術」や欧州特許条約における「技術」と共通する。

C. 日本の審査基準との近似性

“machine-or-transformation” test のうちの machine implementation test は、ビジネス方法クレームが発明として成立するために、ソフトウェアが具体的なハードウェアと結び付くことを要求している。

これに対し、日本の審査基準は、ビジネス方法クレームが発明として成立するために、ハードウェアとソフトウェアとが具体的に協働することを要求しているが、そのハードウェアが具体的であること、すなわち、汎用品ではないことは要求していない。

したがって、machine implementation test と日本の審査基準とは互いに完全に一致するわけではないが、これまでの米国の発明成立性判断 (発明の構成に着目するのではなく、発明の効果 (useful, concrete and tangible result) に着目する傾向が強い) とは異なり、発明の構成、すなわち、ハードウェアとソフトウェアとの結びつきに着目して発明成立性判断を行うことを要求する点において、machine implementation test は、日本の審査基準に近似する判断基準であると言える。

したがって、“machine-or-transformation” test の米国での解釈・運用に日本の審査基準の考え方が非常に参考になると思われる。

D. “machine-or-transformation” test の適用範囲の拡張可能性

“machine-or-transformation” test は、今回の CAFC 判決を厳格に解釈する限りにおいては、あくまでも方法クレームについてしか適用されない。

しかし、その基本的な考え方、すなわち、発明の構成に着目して発明成立性を判断する点は、装置クレームについても適用されるのが、バランス的に見て妥当である。

よって、今後、“machine-or-transformation” test の適用範囲は、装置クレームにまで拡張され、結局、方法クレームであるか装置クレームであるかを問わず、共通の基準で発明成立性判断が行われることになるかもしれない。このような考え方は、まさしく日本の審査基準における考え方である。

よって、この意味においても、米国の審査実務を見直すことが必要である場合に、日本の審査基準は参考になる。

むすび

CAFC の “machine-or-transformation” test は、未だ多くの曖昧な点を残している。また、米国においても、日本と同様に、カテゴリーの相違を超えて、統一した基準で、クレームに記載された主題が発明として成立するのか否かを判断すべきである。

よって、“machine-or-transformation” test は、その基本的理念は維持されるものの、具体的な解釈および運用については、今後、大きく変化するような感じがする。

したがって、“machine-or-transformation” test の解釈・運用および米国における発明成立性判断の実際については、今後も注目し続け、有用な情報を適時に発信していきたい。

なお、本稿の内容に伴う不利益、不都合等につきましては、一切対応いたしかねますことを念のため申し添えます。

(原稿受領 2008. 12. 19)

読者の声

投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをEメールにてお寄せ下さい。

●宛 先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係

TEL：03-3519-2361 FAX：03-3519-2706

投稿原稿はこちら…patent-bosyuu@jpaa.or.jp

※500字程度で、氏名・年齢・職業・連絡先を明記のうえ、投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。