

Alice v. CLS 最高裁判決 補足資料

Bilski v. Kappos

- 出願人のBilskiらは、商品取引におけるリスクヘッジ方法に関する特許 (US 08/833,892) を出願 (1997/04/10)。
- 審査において、§ 101を満足しないとして拒絶を受けたため、Bilskiらは審判請求を行なった。
- 審判請求でも拒絶が維持されたため、CAFCに控訴。最終的に最高裁まで特許性が争われた。
- 本件では、Bilskiらが出願した特許が方法発明として § 101を満足するか否かに加え、**ビジネス方法に特許が認められるか否か**、§ 101要件の判断における**MoTテスト(後述)の有用性**が論じられた。

- 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.

- 商品供給者によって固定された価格で販売された消費リスクコストを管理する方法であって、
- (a)実績平均値に基づく、消費者のリスクポジションに対応する固定レートで前記消費者が前記商品を購入する、前記商品供給者と前記消費者との間の一連の取引を開始するステップと、
- (b)前記消費者と対照的なリスクポジションを持つ前記商品のマーケット参加者を特定するステップと、
- (c)マーケット参加者の一連の取引が一連の消費者取引のリスクポジションを調整する、第二の固定レートで前記商品供給者と前記マーケット参加者との間の一連の取引を開始するステップとを含む。

■ 審判：特許適格性なし

- クレームのプロセスは抽象概念であり、特許保護対象に該当しない。
※(特定の装置で実行されるものでなく、かつ、技術的(technological art)でないことを理由に拒絶した審査官判断と理由は異なる)
- State Street Bank事件にて判示された、『有用、具体的かつ有形の結果 (useful, concrete and tangible result)』を奏するものではない。
- 以上の理由により、審査官判断(拒絶)を維持。

■ CAFC判決：特許適格性なし

- 『有用、具体的かつ有形の結果 (useful, concrete and tangible result)』の充足のみでは、特許適格性の要件として不十分。
- Machine-or-Transformation Test (MoTテスト)を採用すべき。
- クレームのプロセスはMoTテストの基準を満たさないので、特許保護対象に該当しない。
- ただし、ビジネス方法であることのみで、特許保護対象から外れることはない。
- § 101に関する判断においては、新規性 (§ 102)、非自明性 (§ 103)についての考慮はしない。

A process to be patent eligible, it **must**

- (1) be tied to a particular **machine or apparatus**, or
- (2) **transform** a particular article **into a different state or thing**.

- プロセスが特許適格性を有するためには、プロセスが、
 - (1)特定の**機械や装置**に関連付けられているか、
 - (2)特定の物を変化させて**異なる状態や物に変換する**ものか、のいずれかを満たさなくてはならない。
- 変化してできた結果物 (Transformed articles) は、物体、物質、またはそれらの代替物 (Representative) でなければならない。

■ 拒絶を維持。特許適格性は認めず。

- MoTテストは § 101の要件を判断する上で有効な基準ではあるが、**唯一のテストではない**。
 - This Court’s 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. The machine-or-transformation test is not the sole test for deciding whether an invention is a patent-eligible “process.” (最高裁判決文P8より)
- かつては、MoTテストを満たさない方法発明は § 101の要件を充足しないことがほとんどであったが、**技術が進歩したことで、当時では予期できない発明が出てくることも考えられる**。
 - It is true that patents for inventions that did not satisfy the machine-or-transformation test were rarely granted in earlier eras, (中略) But times change. Technology and other innovations progress in unexpected ways. (最高裁判決文P8より)
- **§ 101は、「プロセス」という用語が典型的にビジネス方法を除外しているという広範な主張を排除する**。100条(b)に規定する「プロセス」の定義の範囲内にある「方法」は、文言上の用語および特許法や当裁判所の先例におけるその他の限定解釈を考慮しても、少なくとも、ある**ビジネス実行の方法を含むことがありうる**。
 - Section 101 similarly precludes the broad contention that the term “process” categorically excludes business methods. The term “method,” which is within § 100(b)’s definition of “process,” at least as a textual matter and before consulting other limitations in the Patent Act and this Court’s precedents, may include at least some methods of doing business. (最高裁判決文P10より) ⁷

- 上告人Bilskiらの出願は、典型的に101条の範囲外にあるとはいえないものの、それが101条に基づく「プロセス」であることを意味しない。
 - Even though petitioners’ application is not categorically outside of § 101 under the two broad and textual approaches the Court rejects today, that does not mean it is a “process” under § 101. (最高裁判決文P13より)
- 最高裁のすべての裁判官は、本件で問題となっている特許出願は抽象的アイデアをクレームしているので101条の範囲外であることに意見が一致している。
 - Indeed, all members of the Court agree that the patent application at issue here falls outside of § 101 because it claims an abstract idea. (最高裁判決文P13より)
- 上告人らの出願は特許を受けられない「プロセス」であることが明らかである。
 - it is clear that petitioners’ application is not a patentable “process.” (最高裁判決文P15より)
- クレーム1, 4はヘッジングの基本概念を規定しているものであり、特許を受けられない抽象的アイデアである。
 - Claims 1 and 4 in petitioners’ application explain the basic concept of hedging, or protecting against risk: “Hedging is a fundamental economic practice long prevalent in our system of commerce and taught in any introductory finance class.” (最高裁判決文P15より)
 - described in claim 1 and reduced to a mathematical formula in claim 4, is an unpatentable abstract idea (最高裁判決文P15より)

- US 08/833,892は、抽象的アイデアとみなされ、特許保護適格性が認められなかった。
- ただし、ビジネス方法自体は特許の保護対象になり得るとされた。
- MoTテストは有効な手段であるが、§ 101に関する唯一の判断基準とは限らないとされた。
- 上記に関連して、MoTテスト以外の判断基準で§ 101の特許適格性に関する判断がなされ得ることが示唆されたが、具体的にどのようなビジネス方法に特許適格性が認められるのかは最高裁では明らかにされなかった。

- Bilski et al. v. Kappos, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office 最高裁判決文
- “米連邦最高裁、ビジネス方法発明の特許適格性が争われた事件の判決を下す (Bilski事件) –CAFC判決の結論は支持するも、「機械又は変化テスト」を唯一の判定基準とした判断は否定–”, JETRO, May 28, 2010.
- “ソフトウェア関連発明の特許保護に関する 調査研究報告書 –平成22年度–”, SOFTIC, Apr, 2011.