

No. 132(2013/10)

CLS BANK INTERNATIONAL v. ALICE 事件  
フェデラルサーキット 2013 年 5 月 10 日大法廷判決  
～「リスク管理契約の定式化及び取引に関する方法及び装置」に係る特許の特許適格性が争われた事例～

弁理士 相田義明

## 1 はじめに

本稿で取り上げる事案は、米国の CLS Bank International (CLS) と豪州の Alice Corporation (Alice) との間で「リスク管理契約の定式化及び取引に関する方法及び装置」(Methods and apparatus relating to the formulation and trading of risk management contracts) に係る特許の特許適格性 (subject matter eligibility) が争われた首記事件である<sup>1</sup>。

本件の特許クレームには、方法クレーム、記録媒体クレーム、システムクレームが含まれていたが、原審は、*Bilski* 連邦最高裁判決 (2010.6.28) の規範に基づき、いずれのクレームについても特許適格性を否定した (2011.3.9)。これに対し、フェデラルサーキットは、2対1で原審の判断を覆し、いずれのクレームについても特許適格性を肯定した (2012.7.9)。しかし、CLS による審理の申立てを受け、大法廷 (en banc) で再審理することとなった。

本件では、方法クレーム (process claim)、記録媒体クレーム (storage medium claim)、システムクレーム (system claim) について、フェデラルサーキットが、*Bilski* 連邦最高裁判決の規範を具体的にどのように適用するのが注目されていた。

フェデラルサーキット大法廷は、方法クレーム及び記録媒体クレームについては、7対3で特許適格性を否定し、システムクレームについては、5対5で、特許適格性を否定した。結果的に、原審の判断が維持されたものの、意見が割れ、*Lourie* 判事の意見は多数意

---

<sup>1</sup> 評釈に、村尾治亮、木嶋望「コンピュータ関連発明について抽象的なアイデアに当たり無効とした原審判決を維持した CLS 事件 CAFC 大法廷判決」NBL、No.1003(2013.6.15)4 頁がある。

見となることができなかつたため、先例拘束性のない判決となった<sup>2</sup> (判決文はわずか7行)。長官の Rader 判事による「補足的考察」が付されている。Newman 判事は、この判決により特許適格性の判断は更に混迷を深めることになったと述べている。判決の直後、米国特許商標庁は、実務に変更ない旨の告示を出した。

	Rader	Newman	Lourie	<u>Linn</u>	Dyk	<u>Prost</u>	Moore	<u>O'Malley</u>	Rayna	Wallach
方法	×	○	×	○	×	×	×	○	×	×
媒体	×	○	×	○	×	×	×	○	×	×
システム	○	○	×	○	×	×	○	○	×	×

[斜字は、フェデラルサーキット1次判決の裁判体]

なお、1か月後の6月13日には、遺伝子配列の特許適格性が問われた *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.* 事件の連邦最高裁判決が出された (特許適格性を否定)。この判決についても、簡単に紹介する。(10頁)

## 2 事件の経緯と特許の内容

### (1) 経緯

2007.5.24 CLS Bank International (CLS) は、Alice Corporation (Alice) に対し、Alice の米国特許 US5,970,479、US6,912,510、US7,149,720 及び US7,725,375 について特許無効確認訴訟を提起。これに対し、Alice は CLS が Alice の特許権を侵害しているとして反訴を提起。

特許の内容は、決済のリスクを除去するように、第三者が当事者間の債務を決済するための、コンピュータ化された取引方法、記録媒体、システムをカバーしていた。

2011.3.9 コロンビア地区連邦地裁は、Alice の特許は、「債務の取引において、第三者を利用することにより、決済リスクを低減するための、抽象的アイデア」であるとして、いずれの特許クレームについても特許適格性を否定した (summary judgment)。

2012.7.9 フェデラルサーキットは、いずれのクレームも特許適格性が肯定されるとして、連邦地裁の判断を覆した (1次判決、反対意見有)。

1次判決は、特許適格性が肯定される理由として、明細書には発明がコンピュータによって実施されることが記載されていること、クレーム中の「shadow credit record」「shadow debit record」の意味から、データがコンピュータで処理されることが理解されること、クレーム中の「電子的に調整する」との文言からコンピュータによって実施されることが理解できること、などを挙げている。そして、クレームは、「抽象的アイデアの具体的応用」に向けられているとし、特許適格性を肯定した。

<sup>2</sup> 本件の大法廷判決に対し Alice 側は、上告受理申立をしたようである。

<http://www.managingip.com/Article/3252195/Managing-Patents-Archive/Alice-appeals-to-Supreme-Court-on-Section-101.html>

2012.10.9 フェデラルサーキットは、先の1次判決を取り消し、大法廷の審理に付すことを決定。

2013.5.10 フェデラルサーキット大法廷判決、特許適格性を否定。多数意見がなく、先例拘束性のない判決となった。

(2) 一連の連邦最高裁判決との先後関係

2010. 6.28: *Bilski* 連邦最高裁判決 (ビジネス方法、否定)

2011. 3. 9: 本件コロンビア地区連邦地裁判決 (取引方法、否定)

2012. 3.20: *Prometheus* 連邦最高裁判決 (治療方法、否定)

2012. 7. 9: 本件フェデラルサーキット1次判決 (取引方法、肯定)

2013. 5.10: 本件フェデラルサーキット大法廷判決 (取引方法、否定)

2013. 6.13: *Molecular Pathology* 連邦最高裁判決 (遺伝子配列、否定)

(3) 特許の内容

クレームは、債務の交換のための方法、記録媒体、システムにわたるが、共通する内容は、第三者機関が、取引の記録に基づいて、当事者間の債務を交換し、又は債務を交換しないことを決定することにより、一方当事者のみが債務を履行するという決済リスクをなくすこと (一種のエスクローescrow) である。なお、方法クレームも、コンピュータによる情報処理を前提とするものであり、この点では、当事者間に争いはない。

方法クレーム ('479 特許のクレーム 33) は、次のとおりである。なお、媒体クレーム、システムクレームについては、附録を参照されたい。

「当事者間で債務を交換するための方法であって、各当事者は、取引機関において貸方の記録と借方の記録を保有し、当該貸方の記録と借方の記録は、あらかじめ決められた債務の交換のためのものであって、当該方法は、次のステップを含む。

- (a) 取引機関から独立して監督機関において保有されるべき各当事者の影の貸方の記録と影の借方の記録を作成し、
- (b) 各取引機関から、影の貸方の記録と影の借方の記録のため、その日の取引開始時の差引勘定を取得し、
- (c) 債務の交換に帰着する各取引について、当該監督機関が、該当する各当事者の影の貸方の記録または影の借方の記録を調整し、これにより、いずれの時点においても、影の貸方の記録が影の借方の記録よりも小さくならないような取引のみを許容し、当該調整は、時系列の順になされ、
- (d) その日の取引終了時に、監督機関は、取引機関に対し、前記許容された取引の調整に従って、貸方と借方を、各当事者の貸方の記録と借方の記録に入れ替えるよう指示し、当該貸方と借方は取り消すことができず、取引機関には時間的に不変の義務が課されることとなる。

A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:

- (a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions;
- (b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;
- (c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and
- (d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

### 3 大法廷で判断を求められた事項<sup>3</sup>

- ① コンピュータにより実行される発明が特許適格性を有しない抽象的アイデアに該当するか否かを判断するために、裁判所はどのようなテストを採用すべきか。また、特許適格性のないアイデアは、どのような場合に、クレーム中にコンピュータを存在させることにより特許適格性を有するようになるか。
- ② コンピュータにより実行される発明に対する特許法 101 条の特許適格性を評価するにあたって、発明が方法、システム又は記録媒体としてクレームされていることは問題となるか。これらのクレームは、特許適格性の判断においては同等と考えるべきか。

### 4 大法廷判決の概要

#### (1) Lourie, Dyk, Prost, Reyna, Wallach 判事による意見

- ① コンピュータにより実行される発明が特許適格性を有しない抽象的アイデアに該当するか否かを判断するために、裁判所はどのようなテストを採用すべきか
  - まず、クレームされた発明が 101 条の「方法、機械、製造物又は組成物」に該当するかを検討する。
  - 次に、クレームが、抽象的なアイデアを pre-empt (先占) するリスクを有するものか否かを検討する。
  - pre-empt のリスクを有する場合は、クレームに包み込まれている、抽象的なアイデアとしての基本的概念 (fundamental concept) を特定する。
  - 次に、pre-empt の有無についての詳細な検討を行い、クレームが実質的な限定 (substantial limitation) を含むものか否かを調べる。クレームが実質的な限定を含むといえるためには、抽象的アイデアを具体的なもの (practical で real world effects を有するもの) とするための、真の貢献 (genuine human contribution) を提示するものでなければならない。これは、しばしば、連邦最高裁が発明概念 (inventive

---

<sup>3</sup> これらの争点につき各団体から寄せられた Amicus brief については、次を参照 (合衆国政府からも出されている)。 <http://www.groklaw.net/articlebasic.php?story=20121230021614863>

concept) と呼んでいるものである。

② コンピュータにより実行される発明に対する特許法 101 条の特許適格性を評価するに当たって、発明が方法、システム又は記録媒体としてクレームされていることは問題となるか

- ・クレームが、名目的に別の類型として表現されているにすぎず、同じ主題事項に向けられていると評価される場合は、クレームがどの類型に属するかは問題とならない。

③ 当てはめ

- ・ 方法クレーム ('479 特許の方法クレーム) は、方法に関するものである。当該クレームに含まれる抽象的アイデアは、第三者機関が、影の貸方の記録と影の借方の記録に基づいて当事者間の債務を交換し、又は債務を交換しないことを決定することにより、一方当事者のみが債務を履行するという決済リスクをなくすことである。
- ・ 次に、クレームが実質的な限定を含むか否かについて検討すると、コンピュータによる処理を前提としているものの、それは単にスピードや効率のためであって、発明概念 (inventive concept) と評価できる要素がない。
- ・ 記録媒体クレーム ('375 特許の記録媒体クレーム) は、コンピュータで読み取ることのできる記録媒体 (computer readable storage medium) として記載され、名目的には、装置 (device) として特許請求されている。しかし、101 条に規定するどの類型に属するかは、その実体で判断しなければならない。クレームを見ると、確かに、preamble (前提部分) は記録媒体であるが、body (本体部分) は、方法クレームと実質的に同じ内容である。したがって、101 条の適用については、方法クレームと同等と考えるべきである。
- ・ システムクレーム ('720 特許のシステムクレーム) は、データ処理システム (data processing system) として記載されており、「コンピュータ」とか「データ記録ユニット」といった具体的な装置 (tangible unit) が明記されている点で、上記のものとは異なる。しかし、これらの装置は、コンピュータで処理する際には普通に必要なものになっていて、発明概念 (inventive concept) を含むものと評価できない。

(2) Rader, Linn, Moore, O'Malley 判事による意見

① コンピュータにより実行される発明が特許適格性を有しない抽象的アイデアに該当するか否かを判断するために、裁判所はどのようなテストを採用すべきか

- ・クレームが、抽象的なアイデア、自然法則、自然現象に及ぶものか、それとも、それらの具体的な応用に限定されるものかを検討する。その際、クレームは、全体として (as a whole) 検討されなければならない。
- ・重要な問いは、クレームが、単なる抽象的なアイデアではなくて、その応用に結び付けるための意味のある限定を含んでいるか否かである。
- ・pre-empt とは、抽象的なアイデアについての全ての応用を実質的に妨げることを意味する。ある方法の実施に特定の装置を用いることが前提とされているのであ

れば、意味のある限定がなされているといえる。

- 単に、コンピュータを用いることを前提としたというだけで、特許適格性を獲得することにはならないものの、具体的な物であるコンピュータと結び付けられていることは、特許適格性を肯定するための重要な指標となる。問題は、抽象的アイデアが、コンピュータによる特定の処理に結び付けられているか否かである。少なくとも、コンピュータが、クレームされた発明の実現に意味のある役割を果たしているのであれば、十分というべきである。
- 101 条の解釈に inventiveness の概念を持ち込むことは、101 条の問題を 102、103、112 条の領域にシフトすることとなり、法的安定を欠くことにつながる。

② コンピュータにより実行される発明に対する特許法 101 条の特許適格性を評価するに当たって、発明が方法、システム又は記録媒体としてクレームされていることは問題となるか

- システムクレームは、具体的な物であるコンピュータと結び付けられていることから、特許適格性を肯定するための重要な指標となる。

③ 当てはめ

- まず、システムクレームから検討する<sup>4</sup>。クレームを見ると、computer、device、unit、controller という構成要素を有しており、控えめに見ても、クレームは、複雑な問題を解決するために特にプログラムされたコンピュータの利用に向けられていることが分かる。明細書にも、コンピュータによる処理が、詳細なフローチャートとともに開示されている。したがって、クレームは、取引を可能とするための機械を記述しているものであり、抽象的なアイデアを特許請求しているものとはいえない。
- 方法クレームについては、どのステップを見ても、債務を交換するための方法が記述されているだけであり、コンピュータへの言及もなく、全体としてみると、*Bilski* のクレームと区別できない (Rader, Moore)。記録媒体クレームも同じ。

(3) Moore, Rader, Linn, O'Malley 判事による意見 (システムクレームについての意見)

- 101 条における抽象的アイデアの除外についての現在の解釈は、特許制度の自己崩壊を引き起こすものである。本件のシステムクレームの特許適格性を否定することは、これまでの数多くのコンピュータ実施発明や、電気通信に関する発明にとって、死を意味する。
- *Prometheus* 判決にいう発明概念 (inventive concept) とは、単に、「適用する」というような言葉を付すことによって抽象的アイデアが特許対象にならないということの説明のために用いられたものにすぎない。Lourie 判事たちは、発明概念を、クレームから中核部分を取り出すために用いているが、クレームは全体として (as a whole) 考察されなければならない、その適用は誤りである。特許適格性の判断は、時

---

<sup>4</sup> 375 特許のクレーム 26 を代表クレームに選定した上で、システムクレームから分析を始めている。

間の経過により影響受けるものではない。

- ・汎用コンピュータは、プログラムされることによって、新しい装置になる。システムクレームを見ると、**a computer, a first party device, a data storage device** といった、データ処理装置の構造要素が含まれ、それが果たすべき特定の機能が規定されている。そして、明細書を見ると、詳細なフローチャートとアルゴリズムが記載されている。このようなハードウェア及びソフトウェア要素を見れば、当該クレームが抽象的アイデアにすぎないなどと結論付けることは不可能である。このクレームによりカバーされるコンピュータは、机の上に置くこともできる。

#### (4) Newman 判事の意見

- ・101 条は、特許の対象となる有用な技術 (**useful art**) を網羅したものと理解すべきであり、それ以上に、**abstractness** とか **preemption** などという概念を持ち出すことは、無用である。特許適格性についての統一的な判断基準を定立しようとしたこれまでの努力が空しかったことを知るべきである。特許適格性についての明晰な判断基準を定立することは、本質的に不可能なことを成し遂げようとする愚かな試みである。
- ・クレームの記載の仕方によって判断が左右されるべきではない。この点は、多数意見に同調する。
- ・裁判所は、基礎か応用を問わず、試験研究のための情報の使用が特許により妨げられないことを確認すべきである。基礎的手段 (**Basic tool**) の独占の問題を、特許法 101 条の適用により解決しようとするのは誤りである。

#### (5) Linn, O'Malley 判事による意見

- ・Rader 判事と Moore 判事は、方法クレームについてはクレームの記載どおりに解釈したにもかかわらず、システムクレームについては突如として明細書の記載を参照し、反対の結論を導いており、論理的一貫性に欠ける。方法クレームも、システムクレームと同様、コンピュータの利用を前提としていることは、当事者間に争いがないのであるから、特許適格性の結論は、全てのクレームについて同じになるべきである。
- ・クレームの中核部分をなす抽象的アイデアは取引に第三者を介在させることとしても、クレームには、「影の貸方の記録 (**shadow credit record**)」とか「影の借方の記録 (**shadow debit record**)」に基づき、所定の時系列的な順序により債務の交換をすることが具体的に規定されている。したがって、クレームは、抽象的アイデアについての全ての商業的な利用を **preempt** するものではない。

#### (6) Rader 判事による付言

- ・本件は、25年間の裁判官経験の中で、特許適格性の争点について私が初めて関与した事件を思い出させる。それは、*Arrhythmia Research Tech* 事件 (1992) である (Newman, Lourie and Rader)<sup>5</sup>。心電図をコンピュータで解析することにより、心筋梗塞のおそれを評価するものであり、人の命を、より効果的に、より確かに救う方

---

<sup>5</sup> 特許発明には、方法クレームとシステムクレームの両方が含まれていた。Newman 判事が主任を務め、全員一致の判決であった (地裁の判断を覆して、特許適格性を肯定した)。Rader 判事は、同意意見を書いている。

法に関するものである。当時考えたことは、本件にも同様に当てはまる。

- ・ 欧州やアジアで採用された「ソフトウェアの例外」の考え方は失敗している。問うべきは、abstractness とか preemption などという不確かな法律概念でもない。特許制度の使命は、有用な技術 (useful arts) を保護することである。
- ・ 法規は一言たりとも変わっていないのに、私たちはほとんど合意点を見いだせないところまで来てしまった。特許制度は、投資、資源配分、経営判断のために必要なのに、裁判所が contribution とか inventiveness などという空虚な言葉を持ち出したのでは、技術革新に寄与することはできない。
- ・ 万策尽きたときは、法規に立ち返ることが原則である。

## 5 検討

### (1) 特許適格性の判断基準について

Lourie 判事のグループは、「inventive concept テスト」を提案する。これは、「発明概念」と評価できる要素があるか（技術水準に対する創作性があるか）を重視する考え方である。換言すれば、抽象概念をリアルワールドに結びつける点に、創作性を要求する。

Rader 判事のグループは、meaningful limitation テストを提案する。クレームの限定が、形式的（修辭的な）範囲を超えていればよしとする考え方である。Rader、Moore の両判事は、システムクレームは特許適格性があると考え、システムクレームについては、下位クレーム中の限定や、明細書の記載をかなり読み込んでいます。

Newman 判事は、101 条に規定するいずれかのカテゴリに該当すればよく、101 条の役割はこれに尽きるとする。Basic tool の独占による弊害などは、入り口論ではなく、試験研究の例外など、下流規制を拡充することにより対応すべきであると考えます。

なお、日欧と比較すると、上記の三様の考え方のいずれも、「技術的」という考え方が希薄である。また、「発明の課題」に焦点をあてるという発想がない。したがって、課題解決のために自然法則を利用しているか（日本）とか、課題解決のために技術的手段を用いているか（ドイツ）という発想がない。フェデラルサーキットが混乱している理由の1つは、この点にあると思われる（もっとも、Rader 判事は、欧州やアジアの考え方はうまくいっていないと断じている）。

### (2) 発明の種類が判断に及ぼす影響について

Rader 判事と Moor 判事は、システムクレームを特別視している。システムクレームの場合、具体的な実体が想定できるためか、明細書の記載をかなり読み込んで判断している。フェデラルサーキットラスサーキットが以前に打ち立てた machine or transformation テストの考え方を引きずっているのかもしれない。

### (3) クレームを「全体 (claim as a whole) として」評価することについて

Rader 判事と Moore 判事は、全体考察 (evaluation as a whole) を強調している。as a whole という用語は、最高裁もこれまでに何度か使っており、Lourie 判事も as a whole で判断していることからすると、論者により同じ用語の意味が異なるのではないかと考えられる。Rader 判事が、クレームから抽象的な部分を取り出してはならない、全体観察が



重要なのだ、と主張するのに対し、**Lourie** 判事は、クレームのうち、抽象的な部分を特定しないことには、クレーム中のその他の要素が意味ある限定なのか判断できないのではないかと反論する。

**Rader** 判事は全体観察をもって、**Lourie** 判事は分析と総合をもって、**as a whole** といっているように思われる。

全体観察による評価では、ハードウェア要素がちりばめられているかとか、先例に類似しているかとかいったパターン認識的な判断になってしまうようにも思われる。現に、**Rader** 判事は、本件について、システムクレームは **Diehr** 事件や **Arrythmia** 事件のものと区別できないから特許適格性が認められ、方法クレームは **Bilski** 事件のクレームと区別できないから特許適格性が認められないと述べている。

#### (4) 「抽象的アイデア」基準の限界

先の **Bilski** 連邦最高裁判決はビジネス方法の特許適格性を否定したが、その理由については、抽象的アイデアか否かで判断すべきとする意見と、ビジネス方法をカテゴリカルに特許対象から除外すべきとする意見が対立していた（5対4）。後者の理由により特許適格性が否定されていたならば、混迷の度合いは小さかったかもしれない。

#### (5) 101 条の役割について

先の **Prometheus** 連邦最高裁判決は、102 条（新規性）、103 条（非自明性）は公知技術との対比を前提としているため、前提となる自然法則、抽象的アイデアが公知でない場合や、公知であることを証明できない場合に、特許保護になじまないものを排除することができず、また、112 条は、明細書の記載要件であり、特許保護になじまないものを排除するには限界があると述べ、101 条に特別の役割を持たせている。

しかし、「技術」という概念が希薄であり、発明とは技術的な課題解決手段の提供であるという考え方に乏しい米国では、形式的な判断に傾く傾向があるのではないかとと思われる。このような状況の下では、特許適格性についての一般的な判断原理を打ち立てることは困難であり、類型を増やすことにより、判断の予測可能性、安定性を高めるほかにないよう思われる。

#### (6) 今後の見通しについて

本件判決は先例拘束性のないものとなったことから、これまでの実務に変更はない。しかし、フェデラルサーキットにおいては、裁判体の構成により、判断が正反対になることが予想され、予測可能性、安定性に欠ける状況が続くものと思われる。上告受理申立てが受け入れられ、連邦最高裁が何らかの指針を出すことが望まれる。

#### (7) パテントファミリについて

米国特許の関連日本特許があるが、そのクレームは、**escrow** というよりは一種の **derivative** のようであり、米国特許のものとは少し異なっている（日本特許は、4934734、4795500、4733605、4176796）。

欧州では、公開公報は出ているが、現時点では特許登録されたものはないようである（**espace net** による調査）。

(参考) *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.* 事件  
連邦最高裁 2013 年 6 月 13 日判決

(1) 背景

本事件は、Myriad Genetics, Inc. が保有する乳がんと卵巣ガンの発症に関する DNA 配列 (BRCA1 及び BRCA2) の特許適格性について争われたものである。

これに先立つ 2012 年 8 月 16 日、フェデラルサーキットは、*Prometheus* 連邦最高裁判決後の再審理の結果、「DNA 配列」の特許適格性を認める判決を下していた (Lourie, Moore, Prost (反対))。これに対して、連邦最高裁がどのように判断するかが注目された。

(2) 判決の概要

連邦最高裁は、遺伝子配列の特許適格性について、判断を示した (結論全員一致)。主な判示事項は、次のとおりである。

- ① 塩基配列 (DNA 配列) は、初めて単離した場合であっても、有用な機能を見出した場合であっても、特許適格性を有しない。
- ② 塩基配列に基づき構成された相補的 DNA は、特許適格性を有する。  
(相補的 DNA (complementary DNA) : mRNA から逆転写酵素を用いた逆転写反応によって合成された DNA)
- ③ 本判決では、他の特許要件 (非自明性等) については判断しない。

(3) コメント

連邦最高裁は、塩基配列の特許適格性を否定した<sup>6</sup>。相補的 DNA の特許適格性は否定しなかったが、その非自明性については判断していないことを強調している。また、有用な機能を見出し、それを新たな用途に結びつけたときは、用途発明 (米国では方法発明) として特許されることを確認している。発明者のなした技術的貢献と独占権の範囲との間のバランスを考慮したものである。判決では、DNA 配列自体は、遺伝子「情報」である点も指摘されている。

この判決により、これまで登録された多くの塩基配列特許は無効同然となるが、線引きが明確になり、特許の安定性、予想可能性は高まるものと評価できる<sup>7</sup>。

なお、欧州では、バイオテクノロジー発明の法的保護に関する指令 (98/44/EC) 第 9 条により、塩基配列の特許の保護範囲は、それが有する機能により限定される。この点、それが有する機能に限定されない通常の化学物質の特許 (物質特許) とは異なる。

(以上)

---

<sup>6</sup> 米国特許商標庁は、直ちに、審査指針を発表した。

[http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad\\_20130613.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad_20130613.pdf)

<sup>7</sup> 注釈に、日野真美「米国連邦最高裁判決にみる遺伝子特許への影響」L&T 61 号 44(2013.10) 頁がある。

附録（代表的クレーム）

（方法クレーム）'479 特許

33. A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:

- (a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions;
- (b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;
- (c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and
- (d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

（媒体クレーム）'375 特許

39. A computer program product comprising a computer readable storage medium having computer readable program code embodied in the medium for use by a party to exchange an obligation between a first party and a second party, the computer program product comprising:

program code for causing a computer to send a transaction from said first party relating to an exchange obligation arising from a currency exchange transaction between said first party and said second party; and

program code for causing a computer to allow viewing of information relating to processing, by a supervisory institution, of said exchange obligation, wherein said processing includes

- (1) maintaining information about a first account for the first party, independent from a second account maintained by a first exchange institution, and information about a third account for the second party, independent from a fourth account maintained by a second exchange institution;
- (2) electronically adjusting order to effect an exchange obligation arising from said transaction between said first party and said second party, after ensuring that said first party and/or said second party have adequate value in said first account and/or said third account, respectively; and
- (3) generating an instruction to said first exchange institution and/or said second exchange institution to adjust said second account and/or said fourth account in accordance with the adjustment of said first account and/or said third account, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said first exchange institution and/or said second exchange institution.

（システムクレーム）

Claim 1 of the '720 patent is representative of the contested system claims:

1. A data processing system to enable the exchange of an obligation between parties, the system comprising:

a data storage unit having stored therein information about a shadow credit record and shadow debit record for a party, independent from a credit record and debit record maintained by an exchange

institution; and a computer, coupled to said data storage unit, that is configured to

(a) receive a transaction;

(b) electronically adjust said shadow credit record and/or said shadow debit record in order to effect an exchange obligation arising from said transaction, allowing only those transactions that do not result in a value of said shadow debit record being less than a value of said shadow credit record; and

(c) generate an instruction to said exchange institution at the end of a period of time to adjust said credit record and/or said debit record in accordance with the adjustment of said shadow credit record and/or said shadow debit record, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said exchange institution.

Claim 26 of '375 patent

26. A data processing system to enable the exchange of an obligation between parties, the system comprising: a communications controller,

a first party device, coupled to said communications controller,

a data storage unit having stored therein

(a) information about a first account for a first party, independent from a second account maintained by a first exchange institution, and

(b) information about a third account for a second party, independent from a fourth account maintained by a second exchange institution; and

a computer, coupled to said data storage unit and said communications controller, that is configured to (a) receive a transaction from said first party device via said communications controller;

(b) electronically adjust said first account and said third account in order to effect an exchange obligation arising from said transaction between said first party and said second party after ensuring that said first party and/or said second party have adequate value in said first account and/or said third account, respectively; and

(c) generate an instruction to said first exchange institution and/or said second exchange institution to adjust said second account and/or said fourth account in accordance with the adjustment of said first account and/or said third account, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said first exchange institution and/or said second exchange institution.

(参考) *Bilski* 事件の特許クレーム

商品供給者によって固定価格で販売される商品の消費リスクコストを管理する方法であつて、次のステップを含む方法。

(a) 前記商品供給者と商品の消費者とが一連の取引を開始する。この取引において、前記消費者は、消費者のリスク状態に対応する、過去の平均値に基づいた固定レートで商品を購入する。

(b) 前記消費者とは逆のリスク状態にある、前記商品を求める市場参加者を特定する。

(c) 前記商品供給者と前記市場参加者とが、第2の固定レートで一連の取引を開始する。この取引において、第2の固定レートは、前記消費者との一連の取引におけるリスク状態を相殺するものである。

以上