

思考プロセスは特許法上の発明になり得るか？

米国特許法という生き物は、いまだ十分に成長していません。特許法上の発明とは何かという、一番基本的な質問にさえも答えが出されていません。答えを持つはずの条文35 U.S.C §101は、曖昧さしか導いてくれません。特許出願に含まれる大体のクレーム（請求項）はapparatus（装置）かmethod（方法）ですが、ときおり装置に繋がっていない方法クレームやソフトウェアクレームもあります。このような方法クレームやソフトウェアクレームが発明では無いとして拒絶されるか否かは、実際の審査においては、審査官の恣意的判断に近いのです。

そんな中、今年の8月16日に、CyberSource Corp. v. Retail Decisions判決を、米国連邦巡

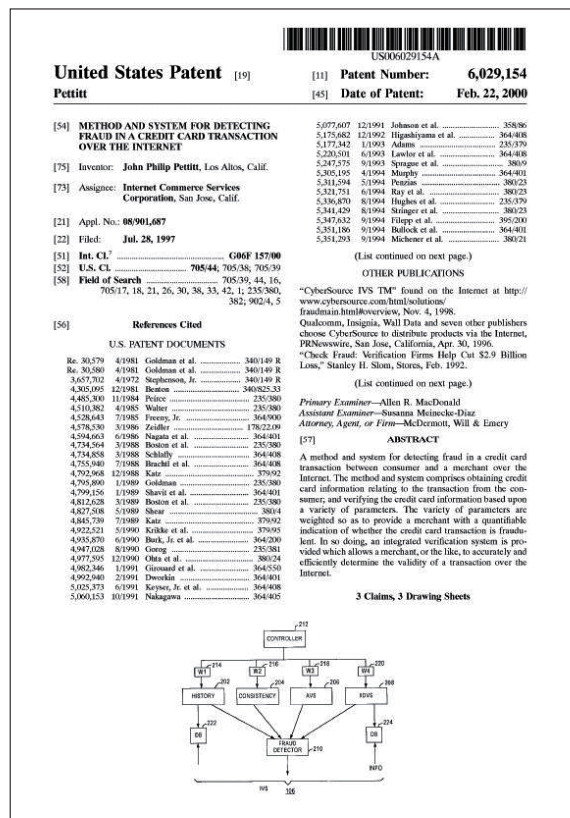
回控訴裁判所（以下、CAFC）が出しました。CyberSourceのビジネスメソッド特許（米国特許第6,029,154号）のクレームの中で、クレーム3は方法クレームであり、クレーム2はcomputer readable medium（記憶媒体）に関するものでした。ちなみに、クレーム1は訴外です。

“発明”は、オンラインでクレジットカードを使って商品を販売する時に、お金を払うお客さんによる詐欺行為を防止するために、そのお客さんのIPアドレスを調べる方法でした。もし当該IPアドレスが以前の詐欺事件に関係していた場合、支払いを許可しないことで詐欺を防止します。

クレーム3の内容は、裁判官によると米国特許法で保護されるべき発明ではありません。その“発明”は装置に関係せず、紙と鉛筆を使って人間でもできる思考方法に過ぎないとされ、クレーム3は無効と判断されました。

同様に、記憶媒体に係るクレーム2も、無効であるとされました。装置の形を取っているのではありますが、実質的には思考プロセスを定義しているため、クレーム3と同じく特許法上の発明ではないと裁判官は判示しました。実態は思考プロセスであり、装置としての物理的な特徴をなんら持たないなら、その思考プロセスと同様に35 U.S.C §101の特許対象にはならないとしたのです。

特許法上の「発明」の成立性を主要争点とする判決としては、CyberSource判決が最初ではありません。2010年6月28日に米国連邦最高裁判所が出したBilski判決が、35 U.S.C §101の解釈を具体的に示す、CyberSource判決に先立つ試みでした。Bilski判決では、長



く利用されていたMachine-or-Transformation Testを支持しながら、そのテスト以外に他の検証手段もあるとされました。ただし、その「他の検証手段」が具体的には何かを最高裁は教えてくれませんでした。

Machine-or-Transformation Testでは、方法クレームは(1) Machine: その方法を実行するような装置が定義されているか、または(2) Transformation: その方法が物の状態を変形させるように定義されていることが要求されます。Bilski判決で中途半端に支持されたこのMachine-or-Transformation Testを使って、CAFCの判事はCyberSourceのクレームを無効と判断しました。とりわけ、データを操作することは、物の状態を変形することと同じではないと判示しました。また、仮に「操作」と「変形」が同じであると認めたとしても、データは物理的な物ではないばかりか、その方法を実行する装置にもなっていないため、クレームはMachine-or-Transformation Testを満たしていないとされました。

ビジネスメソッド特許の発明成立性を正面から扱った判決としては、2010年のBilski判決後において初めての判決となったCyberSource判決。1998年のState Street Bank判決では、ビジネスメソッドは発明として成立し得る、との肯定的な判断がありました。Bilski判決および、それに続くCyberSource判決によって、ビジネスメソッド特許の未来が危うくなる恐れがあります。

CyberSource判決は、ビジネスメソッド特許を持っている会社やその会社の株主を怯えさせているでしょう。最近よく話題になる特許関係のビジネスに、パテント・トロールとよばれるものがあります。それらの会社は、自らが保有する特許権に関係する製品を製造販売したり、サービスを提供したりせず、も

Cite as: 561 U. S. ____ (2010)

1

Opinion of the Court

NOTICE: This opinion is subject to formal revision before publication in the preliminary print of the United States Reports. Readers are requested to notify the Reporter of Decisions, Supreme Court of the United States, Washington, D. C. 20543, of any typographical or other formal errors, in order that corrections may be made before the preliminary print goes to press.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

No. 08–964

BERNARD L. BILSKI AND RAND A. WARSAW,
PETITIONERS v. DAVID J. KAPPOS, UNDER
SECRETARY OF COMMERCE FOR INTEL-
LECTUAL PROPERTY AND DIRECTOR,
PATENT AND TRADEMARK OFFICE

ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF
APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT

[June 28, 2010]

JUSTICE KENNEDY delivered the opinion of the Court,
except as to Parts II–B–2 and II–C–2.*

The question in this case turns on whether a patent can be issued for a claimed invention designed for the business world. The patent application claims a procedure for instructing buyers and sellers how to protect against the risk of price fluctuations in a discrete section of the economy. Three arguments are advanced for the proposition that the claimed invention is outside the scope of patent law: (1) it is not tied to a machine and does not transform an article; (2) it involves a method of conducting business; and (3) it is merely an abstract idea. The Court of Appeals ruled that the first mentioned of these, the so-called machine-or-transformation test, was the sole test to be used for determining the patentability of a “process” under the Patent Act, 35 U. S. C. §101.

*JUSTICE SCALIA does not join Parts II–B–2 and II–C–2.

っぱら特許権侵害の疑いのある会社に特許権を行使して巨額の賠償金やライセンス料を得ようとする。その種の会社に対し、CyberSource判決は“ダメ押し”のような判決になる可能性があります。

筆者紹介

ネルソン・グラム

U.S. Attorney (Virginia Bar), Global IP Counselors, LLP 所属。

1981年米国バージニア州生まれ。ジョージ・ワシントン大学 (DC) で国際関係論を学びながら、ウルグアイ大使館でインターン。卒業後、2003年渡日、香川県三野町 (現在三豊市) の国際交流協会にて一年勤務。うどんが大好物となる。帰国後、ジョージ・メーソン大学ロースクール卒。2008年8月からGlobal IP Counselors, LLPに弁護士として勤務。趣味は読書、運動。好きな言葉は「鳴かぬ蜚が身を焦がす」。