

## 特許対象は永遠に漠然としている

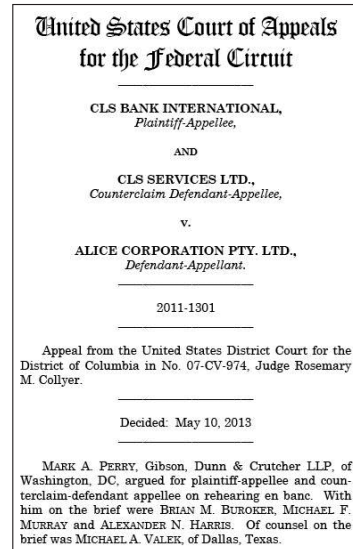
特許性判断以前の問題として、特許対象を101条が規定していることを理解することは重要です。米国の特許対象の基準は、35 U.S.C. § 101に次のように規定されています。

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

実務的には、主として、112条、102条と103条に基づいて特許性が決められますが、そこへ行く前に先ず101条の要件を満たさなければなりません。この重要かつ基本的な条件を規定する101条は、しかしながら、未来永劫に不明確なままでありつづけると思います。アメリカの連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC）が5月10日に出した判決*CLS Bank v. Alice Corporation*は、その不明確さを表現した典型的な判決になるのかもしれませんが。

判決の流れは以下のようになっています。Alice社が所有する特許は、金融取引を行う際に当事者が契約上の義務をしっかりと満たすか否かを検討して取引をコントロールする方法に関します。地方裁判所は、Alice社の特許を101条に基づいて無効であるとししました。Alice社がそれに不服として上告したところ、昨年CAFCは地方裁判所の判決を破棄し、特許は有効であるとししました。それに対して、CLS Bankが再審理を請求したところ、CAFCは前の判決を破棄し、地方裁判所の判決を支持してAlice社の特許を無効にしました。まさに、右往左往の状態です。

CLS Bank v. Alice Corporationでの論点は、特許の請求項が101条を満たすか否かで



した。結局CAFCの判事があぶりだしたのは、101条の適用の仕方は統一しにくいということになったようです。判事同士の間でさえもほとんど同意が得られない論点なのです。判決の内容を、CAFC判事の過半数が賛成していません。裁判官が全員出席する「en banc」の十人パネルは1つの結論（Alice社の特許が無効である点）には同意していますが、判決文には7つの異なる意見が含まれているのです。それには補足意見と反対意見とがあります。もっとも同意の多かった意見はLourie判事によって書かれました。

Lourie判事は、US 5,970,479（写真）の独立項33（写真）を、リスクを検討する抽象的アイデアを記載しているだけであるとししました。そして、その観念を適用する特別かつ限定的なプロセスが記載されていないとししました。パソコンを用いて行う方法なのに、人間ができないことを行うようなパソコンの記載もなく、パソコンを用いて抽象的観念を実行することは、特許の適格性を持たないとされ

ました。

Lourie判事の意見には次のようにあります。

Short and unadorned, § 101 appears deceptively simple on its face, yet its proper application to computer-implemented inventions and in various other fields of technology has long vexed this and other courts.

要するに、101条の適用プラクティスは同様ではなく、まだまだ統一されていないのです。第一の問題は、101条は表現がシンプルすぎて、解釈方向を示唆するものがない点にあります。第二の問題は、101条の適用のし方が判事によって変わる点です。そして第三の問題は、USPTOでも法律と判例法の適用し方に調和を欠いています。

巷の弁護士や原告・被告は、不安感がぬぐわれるどころか煽られるような状況ができています。我々は、まるで運まかせにおかれているかのごとくに、その時の判事の気持ちに左右される他はないようです。山に隠れている神々の気まぐれに身を委ねざるをえなかった古代人とあまり変わらない無力な立場で

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.

す。特許の専門家が101条に精通しているかと訊かれたら、精通できないという事実には精通しているとしか答えられないのです。それにもかかわらず、弁護士、原告および被告は侵害・非侵害を争ってがんばらなければなりません。

以上、裁判官の気まぐれなどについて皮肉的に話を進めてきましたが、実は今の米国の法律システムでは、彼らはできる限界までできているとも思っております。めまぐるしく変化する時代の知識と道徳の下で、よろめいているように見えるかもしれませんが、実際よろめかなければならないのです。しなることで壊れない鞭と同様に…

<b>United States Patent</b> [19] <b>Shepherd</b>	[11] <b>Patent Number:</b> <b>5,970,479</b> [45] <b>Date of Patent:</b> <b>Oct. 19, 1999</b>
[54] <b>METHODS AND APPARATUS RELATING TO THE FORMULATION AND TRADING OF RISK MANAGEMENT CONTRACTS</b>	<b>OTHER PUBLICATIONS</b> "The DTE—West Germany's New Options and Futures Exchange," (2 of 2), <i>Business Briefing</i> published in <i>Investment Investor</i> , Aug. 21, 1989. Morphy, "Sodas Well Established After First Six Months," <i>Business Briefing</i> published by Reuters News Service, Nov. 16, 1988.  (List continued on next page.) <b>Primary Examiner</b> —Gail O. Hayes <b>Assistant Examiner</b> —Brent L. Baubridge <b>Attorney, Agent, or Firm</b> —Stevens, Keastle, Goldstein & Fox P.L.L.C.
[75] <b>Inventor:</b> Ian K. Shepherd, Toorak, Australia	<b>ABSTRACT</b> [57] Methods and apparatus which deal with the management of risk relating to specified, yet unknown, future events are disclosed. "Sponsor" stakeholders specify a particular product relating to an event or phenomenon for which there is a range of possible future outcomes. "Ordering" stakeholders then offer contracts relating to the predetermined phenomenon and corresponding range of outcomes. The offered contracts specify an entitlement or payoff at the future time of maturity for each outcome, and a consideration (or premium) payable, in exchange, to a "counterparty" stakeholder. Independently of the offered contracts, the "counterparty" stakeholders input data as to their view of the likelihood of occurrence of each outcome in the predetermined range into the former, or specifically at the predetermined time of maturity. Each offered contract is priced by calculating counterparty premiums from the registered data, and a match accepted by a comparison of the offered premium with the calculated premium. Matched contracts can be further traded until maturity, and a maturity processing handles the exchange of entitlement as between the matched parties to the contract.
[73] <b>Assignee:</b> Swycho Infrastructure Services Pty. Ltd., Melbourne, Australia; Swycho Support Services Pty. Ltd., Sydney, Australia	<b>39 Claims, 101 Drawing Sheets</b>
[21] <b>Appl. No.:</b> 08/078,136	
[22] <b>Filed:</b> May 28, 1993	
[30] <b>Foreign Application Priority Data</b>	
May 29, 1992 [AU] Australia .....	PL 2677
Jun. 30, 1992 [AU] Australia .....	PL 3238
[51] <b>Int. Cl.:</b> .....	G06F 17/00
[52] <b>U.S. Cl.:</b> .....	705/37, 705/4
[58] <b>Field of Search:</b> .....	364/408; 705/4; 705/57
[56] <b>References Cited</b>	
<b>U.S. PATENT DOCUMENTS</b>	
3,573,747 4/1971 Adams et al.	
4,346,442 8/1982 Mizunuma	
4,376,978 3/1983 Mizunuma	
(List continued on next page.)	
<b>FOREIGN PATENT DOCUMENTS</b>	
9012804 12/1990 European Pat. OE.	
0 407 036 A2 1/1991 European Pat. OE.	
0404224 A2 6/1991 European Pat. OE.	
0 512 702 A2 11/1992 European Pat. OE.	
1 489 273 1/1997 United Kingdom	
1 180360 11/1989 United Kingdom	
WO 90/11271 1/1990 WIPO	
91/14251 9/1991 WIPO	
WO 93/15467 8/1993 WIPO	
WO 94/20912 9/1994 WIPO	

## 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) の国際交流協会で一年勤務。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「鳴かぬ蜩が身を焦がす」。