

米国裁判判決を考える

シリーズ第四回

『最近の知的財産権をめぐる判決—4』

大橋&ホーン法律事務所

黒田 愛

どんなに素晴らしい発明・発見でも、特許には成り得ないものがある。ピタゴラスの定理、ニュートンの万有引力の法則、アインシュタインの相対性理論はいずれも特許にすることができない自然法則である。今回は、特許の対象となる発明かどうかが争われ、二〇〇八年一〇月三〇日に連邦巡回控訴裁判所が言い渡したばかりのビルスキー事件判決 (In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir 2008)) を紹介する。

■ 事案の概要

本判決で問題となったのは、一九九七年にビルスキー氏とワルソー氏が出願した商品相場のリスクをヘッジする方法に関する特許申請である。この特許申請のクレーム第一項の概要は、商品相場において中間業者が商品の消費者(例えば、石炭を買い入れる電力会社)に一定の価格Aで商品を売却する一方、商品の供給者(例えば、炭鉱業者)から一定の価格Bで商品を買入れることにより、需要供給の波による商品相場における価格リスクをヘッジする、というものである。ところで、アメリカ連邦特許法一〇一条により、特許の対象となるのは、①プロセス、②機械、③製品、④物の組成の四種類と定められている。この一〇一条の特許の対象に関する要件 patent eligibility は、続く

一〇二条の新規性 novelty や一〇三条の非自明性 nonobviousness とは独立した要件で、別途審査されなければならない。ちなみに、プロセス発明とは複数の手順 (ステップ) から構成される発明を言い、例えば、鉄鉱石と石灰、石灰を混合し熱して鑄鉄とする製法がこれに当たる。本件のリスクヘッジ方法は明らかに機械や、製品、物の組成ではないことから、同法にいう「プロセス」に該当するかどうかの問題となった。

■ 特許庁審査官および特許庁審判部の判断

特許庁 United States Patent and Trademark Office の審査官は、ビルスキー氏らの発明は特定の道具を必要としないこと、また、実用的な適用方法に言及することなく抽象的なアイデアを述べ、純粋に算術的な問題を解決するに過ぎず、科学技術 technological arts に向けられたものではないことを理由として、ビルスキー氏らの特許申請を拒絶した。なお、ビルスキー氏らは、特許審査の過程で、特許クレームはコンピュータの使用を前提としたものではない、と述べていた。

この拒絶査定を不服とするビルスキー氏らは、特許庁審判部 The Board of Patent and Interferences に審判を申立てた。審判部は、まず、審査官が「科学

技術に向けられたものかどうか」を判断基準として採用したことは誤りで、この判断基準は先例に支えられたいものではないと断じ、次に、道具を必要としないことを拒絶の理由としたことも誤りであるとした。その上で、ビルスキー氏の特許クレームは、形を持たない、商品相場における中間業者、消費者、供給者それぞれのリスクや法的責任を容させただけで、特許の対象たる発明には当たらないと述べ、また、これらは適用範囲を限定しない抽象的なアイデアにすぎない、さらには、有用で具体的、確実に認識しうる結果 useful, concrete and tangible results を生み出さないことを指摘し、よって、特許の対象にはなり得ないと判断した。

■ 連邦巡回控訴裁判所の判断

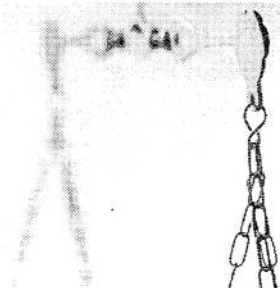
ビルスキー氏らが連邦巡回控訴裁判所に本件控訴を提起した後、同裁判所には本件に強い関心を寄せる企業、各種団体、学者らから約四〇もの意見書 (amicus curiae と呼ばれる) が提出された。それだけ各業界の注目を浴びた事件ということが出来た。

一、基本原理は特許にできない

まず初めに控訴裁判所は、特許法一〇一条に言うところの「プロセス」は、

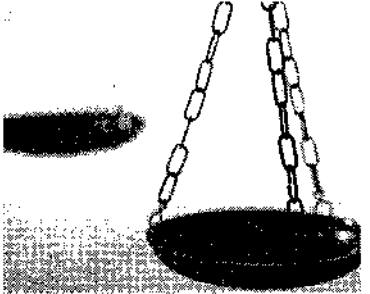
一般に用いられている意味、すなわち「一定の終点に向けられた行動、動き、もしくは操作」と同意義ではなく、さらに限定して解釈されるべきであると論じた。これは、過去の最高裁判決が「特許クレームが、自然法則 laws of nature、自然現象 natural phenomena、もしくは抽象的なアイデア abstract idea (これらを総称して、基本原理 fundamental principles of nature と言葉が用いられている) を述べるに過ぎないときは、これは特許の対象とはならない。」と判断していることを理由とする。

ちなみに、その先例として引用されたのが、一九八一年のディアア事件最高裁判決である。ディアア事件で取り上げられた特許クレームは、生ゴムに添加物を混ぜ熱を加え金型成形する過程において、成形している間中、金型の中の温度を計測し、この数値に基いてコンピュータで成形時間を再計算し、びったりのタイミングで成形機を開けるという一連のプロセスであった。このプロセスには数学的計算方法が用いられていたことから、特許庁の審査官が申請を拒絶したところ、特許庁審判部 The Court of Customs and Patent Appeals がこれを覆したた



め、特許庁が最高裁判所に上告していた。最高裁判所は、その判断の中で前述の「特許クレームが、自然法則、自然現象、もしくは抽象的なアイデアを述べるに過ぎないときは、これは特許の対象とはならない。」との一般原則を述べている。ただし、結論的には、当該発明のプロセスには、未成形のゴムが成形されたゴムになるといふ形の変化が認められること等を指摘し、これは特許の対象となる発明であるとの判断を下している。

さらに、一九七八年のフルック事件の最高裁判決も引用されている。フルック事件で取り上げられた発明は、触媒作用における警報限界値を数値(例えば温度や圧力)の計測と一定の数学的計算方法を用いることにより状況にあわせて定期的に更新する方法の発明であった。最高裁はこの特許クレームは特許の対象とはならないと判断し、その理由として、自然法則や数学的な計算方法は特許の対象ではないこと、同発明のプロセス自体は自ら新しいものではないこと、計算方法によつて出された解の利用方法を含めただけではその計算方法を特許の対象とすることはできないこと等が指摘された。

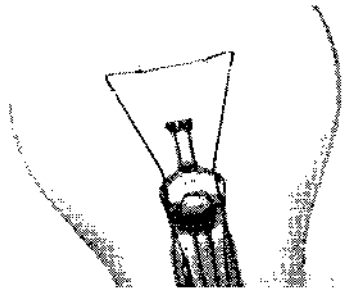


二、基本原理の利用を独占する特許は認められない。

次に控訴裁判所は、特許申請者が基本原理を特許化するものか否かの判断基準として、右のディーマ事件判決が、「発明に基本原理を含んでいるからといって必ずしも特許対象性が否定されるわけではなく、許されないのは、基本原理が当該発明以外の方法では適用される余地が無くなるような特許クレームである」旨述べていることを指摘し、基本原理を特定の方法で適用する発明は許されるとした。そして、ディーマ事件では、計算方式自体の利用を独占する発明ではなく、計算方式を取り入れたゴムの成形方法の発明であることを理由に特許の対象とされたことを指摘した。さらに控訴裁判所は、その対照例として、一九七二年のベンソン事件最高裁判決を紹介した。ベンソン事件で取り上げられた特許クレームは、二進法で表記された十進法の数字を、コンピュータを用いて純粋な二進法の数字に変換するための方法を特許化しようとするものであった。最高裁は、この算術的方式は、コンピュータ以外にはほとんど適用される余地がないことを指摘し、従つて、もしこのような発明が特許化されれば、当該算術方式の利用は特許権により独占されてしまい、実際には算術方式自体を特許化することになると判断、特許の対象性を否定した。

三、機械または変化テストで判断する。

このように控訴裁判所は、あるプロセスの発明の特許対象性を判断するに



は、発明クレームが基本原理の利用を独占するものかどうかが重要であるとした上で、その判断基準(テスト)として、最高裁の先例が採用してきた「機械または変化テスト machine or transformation test」を用いるべきであるとした。例えば、前述のディーマ事件で取り上げられたプロセスは、①コンピュータ化されたゴム成形機という機械が用いられ、かつ、②成形前の生ゴムを、成形したゴム製品に変化させているから、機械または変化テストにおける二つの要素はいずれも充足しているとした。さらに控訴裁判所は、前述のフルック事件では、そこで取り上げられた警報限界値を算出するための数学的計算方法は、①特定の機械や道具の利用を前提としていなかった、②特定の化学変化に限定されていなかったため、特許の対象とはされなかったと指摘した。さらに、ベンソン事件で取り上げられた純粋な二進法の数字に変換する算術的方式については、コンピュータという機械を用いることから、①の機械利用の要素を満たす余地もあると考えられるところ、この算術的方式は、コンピュータ以外には適用余地がないことから、基

本原理の利用を独占する特許は認められないとの原則に従い、特許対象性が否定されたと分析した。

なお、控訴裁判所は機械または変化テストを採用すると同時に、これまでいくつかの控訴裁判所判決で紹介されていた、フリーマン・ウォルター・アベレスト (Freeman-Walter-Abele test) や、有用で具体的、確実に認識しうる結果テスト (useful, concrete and tangible test) さらには、特許庁の審査官が用いていた科学技術テスト (technological arts test) はいずれも、特許の対象性を判断するテストとしては不十分であると述べた。

四、あてはめ

控訴裁判所は最後に、この「機械または変化テスト」を、ビルスキー氏が申請した特許クレームにあてはめ、その特許対象性を判断した。ただし、第一の要素である「機械の利用を前提としているか」については、ビルスキー氏が特許申請の段階で同発明がコンピュータの利用を前提としていないと述べていたため、具体的な検討は行われなかった。特に、「コンピュータを利用することを前提とすれば、常にこの第一の要素を満たしプロセス発明の特許対象性が認められるのか」という問題については、将来の判断に委ねると述べるにとどめている。

そして、控訴裁判所は第二の「物の変化が認められるか」について検討し、これを否定した。すなわち、ビルスキー氏らの特許クレームは一定の期間中、一定の値段で商品が買えるというオプションの交換をして

■ 本判決の与える影響

本判決には、前述の、ディーマ事件、ベンソン事件、フルック事件という三つの最高裁判所判決が多く引用されており、最高裁判所の先例に忠実に判断しようとする控訴裁判所の姿勢がうかがえる。この控訴裁判所は、プロセス発明の特許対象性に、①機械の利用も②物の変化もない発明には特許は与えられないという一定の指針を与えたものであるが、判決の適用範囲、特にいわゆるビジネスモデル特許やコンピュータを利用したプロセス特許に与える影響は必ずしも明確ではない。本事件について将来最高裁判所の判断が下されるかどうかは、今のところ不明である。

大橋 & ホーン 法律事務所
OHASHI & HORN LLP.
ATTORNEYS AT LAW
(ニューヨーク)
1140 AVE OF THE AMERICAS, RM 2901
NEW YORK, NY 10105
TEL: 646-257-3680
FAX: 646-257-3681
(ファクス)
REPUBLIC CENTER
325 N. ST. PAUL ST., SUITE 4400
DALLAS, TX 75201
TEL: 214-743-4170
FAX: 214-743-4179
Eメール
info@ohashihorn.com
ウェブサイト
http://www.ohashihorn.com