

連邦最高裁、Bilski 事件の上告申請を受理  
～ビジネス方法の特許対象に係る重要事件、ついに最高裁で審理されることに～

2009年6月1日  
JETRO NY 中槇、横田

米連邦最高裁判所(最高裁)は本日、Bilski事件の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)判決<sup>1</sup>に対して、Bilski氏側からの裁量上訴の申立て(petition for a writ of certiorari)を受理し、審理を行うことを決定した<sup>2</sup>。

本Bilski事件は、いわゆるビジネス方法を主題とする特許出願が、特許法第101条<sup>3</sup>に規定される特許保護の対象となりうる発明か否かを主な論点として争われたもの。天候等によりエネルギー市場における需要が増減する中での定価販売に伴う消費リスクの管理方法を内容とする特許出願(特許出願番号 08/833892)に関するUSPTOによる拒絶査定維持の審決に対する不服申立である。

CAFCは、昨年10月30日、「ビジネス方法であるという理由だけで特許対象から除外されるべきではない」としたステート・ストリート・バンク事件の判決を覆すものではないとしながらも、同判決で採用した「有用で、具体的で、かつ、現実的な結果(useful, concrete and tangible result)をもたらすものであれば特許性がある」との基準は不十分であったとし、過去に最高裁で判示された「機械又は変化テスト(Machine-or-Transformation Test)」基準を採用すべきであるとした。そして、当該テストに従えば、本件特許出願においてクレームされたプロセスは基準を満たすものではなく、特許法第101条にいう特許対象となる発明ではないとしてUSPTOの拒絶審決を支持する判決を下していた<sup>4</sup>。

これに対し、Bilski氏側は、上告期限日の本年1月28日に再度審理を求める裁量上訴の申立てを提出<sup>5</sup>。同申立てによれば、最高裁に対し、①自然法則、物理現象及び抽象的アイデア以外のあらゆる新規で有用なプロセスは特許対象となり、更なる制限を加

<sup>1</sup> CAFC 判決 <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf>

<sup>2</sup> 最高裁の決定文書 <http://www.supremecourtus.gov/orders/courtorders/060109zor.pdf>  
最高裁審理経過情報 <http://origin.www.supremecourtus.gov/docket/08-964.htm>

<sup>3</sup> 米国特許法第101条 (35 U.S.C. 101 Inventions patentable)

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.

(和訳) 第101条 特許を受けることができる発明(特許庁HPより)

新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。

<sup>4</sup> 081031【米国IP情報】CAFCが、ビジネス方法の特許対象を制限する判決を下す(Bilski事件) 参照

<sup>5</sup> Bilski氏側の請願書 [http://www.finnegan.com/files/upload/Finnegan\\_Bilski%20Petition%20for%20Cert.pdf](http://www.finnegan.com/files/upload/Finnegan_Bilski%20Petition%20for%20Cert.pdf)

えてはならないとした最高裁判例があるにも拘わらず、特許対象となるためにプロセスが「機械又は変化テスト」基準を満たす必要があるとしたCAFC判決は誤っているかどうか、②CAFCの「機械又は変化テスト」基準は、特許はビジネス方法を保護するとの連邦議会の明らかな意図(米国特許法第 273 条<sup>6</sup>)に矛盾するかどうか、の 2 つの法的争点を挙げている。また、上訴を認めるべき理由として、①厳格な当該基準は最高裁判例・連邦議会の意図に合わない、②CAFC及びUSPTOが製造方法に係るプロセス特許にまで制限を加えることを防ぐ、③特許法第 101 条の解釈は、特許制度と国民経済の双方に極めて重要な問題である、④本事件は、先に挙げた法律問題を判断するに適した機会であることを挙げている。

なお、上訴に伴い求められた法廷助言書(amicus brief)に対しては、米国内の関心の高さを示すように、米国知的財産権法協会(AIPLA)や幅広い産業に属する企業等より 9 つが提出されていた<sup>7</sup>。

最高裁の判断によっては、今後及びこれまで付与されたビジネス方法特許にも重大な影響を与える本事件は、米国内の産業界や法曹界<sup>8</sup>はもとより米国外からも高い関心と注目を集めているが、その関心の高さを示すように、本最高裁決定が行われた直後に、複数の主要メディアが一斉に本決定を伝える報道を行っている。

いよいよ最高裁の場に持ち込まれ、その判断を待つことになった本事件は、今後の展開が大変注目されるところであるが、早くも一部有識者の見込みとして、本年の秋(11月)に口頭審理、来年(2010年)冬には判決が下されるのではないかと、との観測情報も伝えられている。

(了)

---

<sup>6</sup>ステート・ストリート・バンク事件の CAFC 判決を受けて 1999 年に制定された条項であり、ビジネス方法についての先使用権を規定したもの。

<sup>7</sup>提出された法廷助言書は、<http://www.patentlyo.com/patent/2009/03/bilski-v-doll-round-i-of-amicus-briefs.html> 参照。USPTO の反論書は <http://www.finnegan.com/files/Uploads/Documents/08-964%20Bilski%20Final.pdf> 参照。

<sup>8</sup>各報道によれば、企業により CAFC 判決についての支持はわかれているところであり、IBM 社やマイクロソフト社、デル社といった IT 関係は判決を支持、バイオ産業やコンサルティングのアクセンチュア等は不支持とのこと。また金融サービス産業では、企業により意見が分かれている模様。