

東京訴訟部

[マックス・オルソン](#)
[マーク・ダーニー](#)
[クレイグ I. セルニカ](#)
[ピーター J. スターン](#)
[ルイーズ・ストウーブ](#)
[一色 太郎](#)
[ダニエル P. レヴィソン](#)

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

November 2008

2008 年 11 月

参考訳

***In re Bilski*: The Federal Circuit Defines New Rules for Patenting Business Methods**

***Bilski* 事件: 米国連邦巡回控訴裁判所 ビジネス方法特許付与にあたっての 新たなルールを定義**

By [Alex Chartove](#)
[Greg Reilly](#)

[アレックス・チャートヴ](#)
[グレッグ・ライリー](#)

Introduction

The Federal Circuit has issued its long-awaited decision on the patent-eligibility of business methods under Section 101 of the Patent Act. In *In re Bilski*, No. 2007-1130, slip op. (Fed. Cir. Oct. 30, 2008), the en banc court held that any process, including a business method, is eligible for patent protection only if it is tied to a particular machine or apparatus or transforms a particular article into a different state or thing. In doing so, the court modified its decision in *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), which suggested that any process that produced a useful, concrete, and tangible result was potentially patent-eligible. At the same time, the Federal Circuit refused to impose *per se* exclusions to patent-eligibility for business methods, software, non-technological processes, or other subject matter categories.

The court's en banc opinion in *Bilski* will have a significant impact on the ability to obtain patents,

はじめに

連邦巡回控訴裁判所は先日、特許法第 101 条に基づくビジネス方法の特許性について待ち望まれていた判決を下した。*Bilski* 事件(No. 2007-1130、判決速報(Fed. Cir. Oct. 30, 2008))において、同裁判所大法廷は「ビジネス方法を含むプロセスが特許権の保護対象となるのは、特定の機械もしくは装置に関連しているか、または特定の対象物を異なる状態もしくは物に変換させる場合のみである」との判断を示した。同裁判所は、*State Street Bank & Trust Co. 対 Signature Financial Group* 事件(149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998))において、有用、具体的、かつ有形な結果を生むプロセスは特許の対象になり得るとの判断を示していたが、今回の判決においてはこの判断が修正された。また同時に、ビジネス方法、ソフトウェア、非技術的プロセスその他の範疇の主題の特許性を当然除外とすることは拒否した。

Bilski 事件における巡回控訴裁の大法廷による判決は、金融取引からコンピュータ・ソフトウェア、医療診断

as well as to defend against a charge of patent infringement, in a wide variety of fields, from financial transactions to computer software to medical diagnostics. At the same time, the Federal Circuit provided relatively little guidance on how its newly defined “machine-or-transformation test” should be applied in practice, and explicitly declined to decide the important question of the patent-eligibility of computer-implemented processes. As a result, the impact of *Bilski* will depend in large measure on how later decisions apply this new “machine-or-transformation” test and, of course, whether the Supreme Court grants *certiorari*.

Background

In recent years, the USPTO and the Federal Circuit have struggled with the proper standard for patent-eligibility of so-called “business method” inventions. Section 101 of the Patent Statute, 35 U.S.C. § 101, classifies “any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter” as patent-eligible subject matter. Despite this broad language, courts for much of the 20th century applied a “business method exception” to exclude any process applied in the realm of “business” from the reaches of Section 101.

The rise of the “Information Age,” and the vast computer-implemented processes that it generated, forced courts to reconsider this *per se* exclusion to Section 101. In its 1998 *State Street* decision, the Federal Circuit laid the “ill-conceived [business method] exception to rest,” holding business method inventions subject to the same requirements of patentability as any other method inventions. 149 F.3d at 1375. *State Street*, along with the subsequent decision in *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999), suggested that a process, including a business method, satisfied Section 101 as long as it produced a “useful, concrete, and tangible result.” *State Street*, 149 F.3d at 1375.

The *State Street* decision resulted in a flood of patents and patent applications in fields long thought beyond the reach of patent protection, creating a backlash against *State Street*'s broad standard for patent-eligibility. Last fall, the Federal Circuit appeared to constrain *State Street*, holding in *In re Comiskey*, 499 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2007),

法まで多岐にわたる分野において、特許取得可能性および特許侵害主張への抗弁可能性に大きな影響を与えるものである。同時に、巡回控訴裁は、新たに定義した「機械の使用または対象の変換」基準 (machine-or-transformation test) をいかに実際に適用すべきかの指針はほとんど示しておらず、コンピュータ実施プロセスの特許性という重要な問題についての決定を明示的に避けた。その結果、*Bilski* 事件の影響は、今後の判決がこの新たな「機械の使用または対象の変換」基準をいかに適用するか、そして当然ながら、最高裁判所が裁量上訴を認めるか否かに大きく左右されることとなる。

背景

近年、USPTO および巡回控訴裁は、いわゆる「ビジネス方法」発明の特許性の適正な基準について苦慮してきた。米国特許法第 101 条 (35 U.S.C. 101) は、「新規かつ有用なプロセス、機械、生産物、または組成物」を特許権の保護対象としている。この広範な文言にかかわらず、裁判所は 20 世紀の大半にわたり、「ビジネス方法除外の原則」を適用し「ビジネス」の領域に属する一切のプロセスを第 101 条の対象から除外してきた。

「情報化時代」の到来、およびそれによりもたされた広範なコンピュータ実施プロセスにより、裁判所はこの第 101 条の当然除外原則の見直しを余儀なくされてきた。1998 年の *State Street* 判決において、巡回控訴裁はこの「良くない構想の[ビジネス方法]除外原則を葬り」、ビジネス方法発明は、その他の方法発明の特許要件と同じ要件に服すると判示した。(149 F.3d at 1375) また、*State Street* 判決およびその後の *AT&T Corp. 対 Excel Communications, Inc. 事件* (172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999)) における判決により、ビジネス方法を含むプロセスは、「有用、具体的、かつ有形な結果」を生むのであれば、第 101 条の要件を充足することが示唆された。(*State Street*, 149 F.3d at 1375)

State Street 判決を受けて、特許権の保護対象外であると長年考えられてきた領域における特許および特許出願が殺到し、*State Street* 事件の特許性に関する広範な基準に対し大きな反発が生じることとなった。昨秋、巡回控訴裁は *Comiskey 事件* (499 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2007)) の判決において、当該条項は、Comiskey 氏の申立てに係る仲裁のシステムなどの

that “the statute does not allow patents to be issued on particular business systems,” such as the system of arbitration claimed by *Comiskey*, “that depend entirely on the use of mental processes.” *Id.* at 1378. Instead, it held that a process must be tied to a machine or create or involve a composition of matter or manufacture to satisfy Section 101.

On October 1, 2007, ten days after *Comiskey* issued, a Federal Circuit panel heard oral argument in *Bilski*. *Bilski* claimed a method for hedging risk in the field of commodities trading by entering into contracts to purchase and sell commodities at fixed prices. *Bilski* admitted that his broadest claim did not require a computer or other specific apparatus, and the USPTO rejected his patent for failure to claim patent-eligible subject matter under Section 101.

In February 2008, before the Federal Circuit panel issued an opinion, the court took the unusual step of *sua sponte* ordering the case reheard en banc. The en banc briefing and oral argument, which occurred in May 2008, addressed five overlapping questions:

- (1) Whether the broadest claim of *Bilski*'s patent application claimed patent-eligible subject matter under 35 U.S.C. § 101?
- (2) What standard should govern in determining whether a process is patent-eligible subject matter under Section 101?
- (3) Whether the claimed subject matter is not patent-eligible because it constitutes an abstract idea or mental process; when does a claim that contains both mental and physical steps create patent-eligible subject matter?
- (4) Whether a method or process must result in a physical transformation of an article or be tied to a machine to be patent-eligible subject matter under Section 101?
- (5) Whether it is appropriate to reconsider *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), and *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999), in this case and, if so, whether those cases should be overruled in any respect?

「専ら精神的なプロセスの利用に依拠する特定のビジネスのシステムについて特許権の付与を認めるものではない」とし、これは、*State Street* 判決の基準に制限を加えたものと考えられた。(同 1378) その代わりに、同裁判所は、プロセスが第 101 条の要件を充足するには、機械に関連しているか、または組成物もしくは生産物を生成するか又はそれを含まなければならないと判示した。

Comiskey 判決の 10 日後となる 2007 年 10 月 1 日に、巡回控訴審は *Bilski* 事件の口頭弁論を開催した。*Bilski* 氏は、定価での商品販売契約の締結による商品取引の分野におけるリスクヘッジ方法についての特許を主張していた。同氏は、最も広い請求項はコンピュータその他の特定の装置は必要としないことを認め、USPTO は、第 101 条に基づく特許権の保護対象外であるとして特許性を拒絶した。

2008 年 2 月、巡回控訴裁はその判決言い渡しの前に *自発的に* 大法廷での再審理を命じるという異例の措置を取った。2008 年 5 月に実施された大法廷での趣意説明および口頭弁論では次の 5 つの一部重複する論点が議論された。

- (1) *Bilski* 氏の特許出願の最も広い請求項は、米国特許法第 101 条に基づく特許権の保護対象である主題がクレームされているか否か。
- (2) プロセスが第 101 条上の特許権の保護対象である主題に該当するか否かを判断するために、どのような基準が適用されるべきか。
- (3) 請求項に記載された発明が、抽象的概念または精神的なプロセスを構成することを理由に、特許保護対象とはならないことの可否。また、どのような場合において、精神的ステップおよび物理的ステップの双方を含む請求項が、特許権の保護対象となりえるか。
- (4) 第 101 条上の特許権の保護対象となるためには、方法またはプロセスが対象物を物理的に変換させるか、あるいは機械に関連していなければならないか否か。
- (5) 本事件において、*State Street Bank & Trust Co. 対 Signature Financial Group, Inc. 事件* (149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)) および *AT&T Corp. 対 Excel Communications, Inc.* (172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999)) 事件を再考するのが妥当であるか否か。再考すべきである場合、こうした判例は何らかの点において覆されるべきか。

The *En Banc* Decision in *Bilski*

Writing for the *en banc* court, and joined by Judges Lourie, Schall, Bryson, Gajarsa, Linn, Dyk, Prost, and Moore, Chief Judge Michel's opinion focused on the second of the *en banc* questions — the proper standard for determining whether a process is patent-eligible subject matter under Section 101.

A Process Is Patent-Eligible Subject Matter If It Is Tied to a Particular Machine or Transforms a Particular Article into a Different State or Thing

The Federal Circuit began by noting that the Supreme Court has narrowed the term “process” in Section 101 by excluding laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas from patent-eligibility. These “fundamental principles,” as the Federal Circuit called them, are part of the “storehouse of knowledge” to which no person can claim an exclusive right. Slip op. at 7. As a result, process claims that pre-empt substantially all uses of a fundamental principle are not patent-eligible, but process claims that only foreclose particular applications of these fundamental principles are patent-eligible under Section 101.

In perhaps its clearest statement, the Federal Circuit held:

The Supreme Court, however, has enunciated a definitive test to determine whether a process claim is tailored narrowly enough to encompass only a particular application of a fundamental principle rather than to pre-empt the principle itself. A claimed process is surely patent-eligible under § 101 if: (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing.

Id. at 10. The Federal Circuit rejected qualifying language in earlier Supreme Court decisions, which Judge Newman relied on in dissent, that would leave the door open for patent-eligibility for some processes that did not meet this test. Instead, the court, relying on the absence of such qualifiers in later Supreme Court opinions, held that the “machine-or-transformation test” was the sole test for determining patent-eligibility of a process under Section 101, at least until the Supreme Court “decide[s] to alter or perhaps even

Bilski 事件における大法廷判決

大法廷判決として、Lourie、Schall、Bryson、Gajarsa、Linn、Dyk、Prost、および Moore 各判事が賛同した、裁判長 Michel による判決においては、大法廷での第 2 の争点 — プロセスが第 101 条上の特許権の保護対象に該当するか否かを判断するための適切な基準 — に焦点が当てられた。

プロセスは、特定の機械に関連しているか、または特定の対象物を異なる状態もしくは物に変換させる場合、特許権の保護対象となる

巡回控訴裁は冒頭に、最高裁は、自然法則、自然現象および抽象的概念を特許権の保護対象から除外することにより、第 101 条における「プロセス」の意味するところを狭めたと指摘。この巡回控訴裁のいうところの「基本原理」は、誰も独占的権利を主張することのできない「知識の集合体」の一部である。(判決速報 7)このため、基本原理の利用の実質上全てを先取するプロセス・クレームは特許権の保護対象ではないが、基本原理の特定の用途に対する独占権を主張するにすぎないプロセス・クレームは第 101 条に基づき特許権の保護対象となる。

巡回控訴裁は、恐らくは最も明確な言葉により、次の判断を示した。

最高裁は、しかしながら、プロセス・クレームが基本原理自体を先取するのではなく、基本原理の特定の用途のみを網羅するに足りるほどに狭められているかを判断するための明確な基準を明示している。請求項に記載されたプロセスが (1) 特定の機械もしくは装置に関連しているか、または、(2) 特定の対象物を異なる状態もしくは物に変換させる場合には、間違いなく第 101 条に基づく特許権の保護対象となる。

(同速報 10)巡回控訴裁は、この基準を満たしていないプロセスであっても特許権の保護対象となる可能性を残すであろう、より先例である最高裁判決で用いられた条件付の文言を否定した (Newman 判事は反対意見においてこの文言に依拠した)。それどころか、同裁判所は、その後の最高裁判決においてかかる条件付の文言が使用されていないことに基づき、最高裁が「新興技術を受け入れるためにこの基準を変更するか、またはむしろ適用しない旨を決定」しない限りは少なくとも、「機械の使用または対象の変換」基準は第 101 条に基づくプロセスの特許性を判断する唯一の

set aside this test to accommodate emerging technologies.” *Id.* at 13.

In limiting patent-eligibility to processes that satisfy the “machine-or-transformation test,” the Federal Circuit overruled or rejected several other tests. Most importantly, the Federal Circuit held that the “useful, concrete, and tangible result” test, first identified in *In re Alappat*, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) and most closely associated with *State Street*, did not adequately restrict the patent-eligibility for processes under Section 101, even if the test was helpful in indicating whether a claim was drawn to a fundamental principle or practical application of such a principle.

Similarly, the Federal Circuit rejected restricting patent-eligibility to processes involving physical elements or steps, as was done by the Court of Customs and Patent Appeals and as *Comiskey* could be read to support. The court held that the proper question was whether the process satisfied the “machine-or-transformation test” regardless of whether or not it involved “physical steps.”

Finally, the Federal Circuit rejected various categorical restrictions on patent-eligibility for processes. The court refused to adopt the position advocated by Judge Mayer in dissent that would limit patent eligibility to processes representing “technology” or the “technological arts,” concluding that these terms were too ambiguous and ever-changing. Slip op. at 21; slip op. (Mayer, J., dissenting) at 6-12. Similarly, the court refused to adopt *per se* rules advocated by various *amici* that would exclude software, business methods, and other categories of processes from patent-eligibility.

The Scope and Application of the Machine-or-Transformation Test Remains Unclear

The *Bilski* decision clarifies the patent-eligibility of processes under Section 101 by adopting a single test and explicitly rejecting a variety of other tests. However, as Judge Rader noted in dissent, it also raises many questions about how this test should be applied in practice.

The opinion makes clear that a process that is tied to a machine or that transforms an article into a different state or thing is patent-eligible under Section 101. However, the court proceeded to

基準であると判示した。(同速報 13)

巡回控訴裁は、特許性を「機械の使用または対象の変換」基準を満たすプロセスに限定するに際し、他の幾つかの判断基準を覆すかまたは拒絶した。最も重要な点として、同裁判所は、*Alappat 事件*(33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994))において最初に特定され、*State Street 事件*において非常に密接に関連付けられた「有用、具体的、かつ有形な結果」の基準は、たとえ請求項が基本原理を対象とするものか、またはその基本原理の実際の応用を対象とするのかを判断するのに有用であったとしても、第 101 条に基づくプロセスの特許性を適切に制限するものではないとの判断を示した。

同様に、巡回控訴裁は、関税・特許控訴裁判所の判示事項であり、*Comiskey* 判決において支持されたとも考えられる、特許性を物理的要素やステップを含むプロセスに制限することも拒絶した。同裁判所は、問題となるべきはプロセスが「機械の使用または対象の変換」基準を満たすか否かであり、「物理的ステップ」を含むか否かは関係ないと判示した。

最後に、巡回控訴裁はプロセスの特許性に関するさまざまな絶対的制限を拒絶した。同裁判所は、特許権の保護対象を「技術」または「工芸」に関するプロセスに限定するという、Mayer 判事が反対意見において提唱した基準の採用を否定し、これらの用語は極めて曖昧かつ千変万化であると結論付けた。(判決速報 21、判決速報 (Mayer 判事、反対意見) 6-12) 同様に、同裁判所は、ソフトウェア、ビジネス方法およびその他の範疇のプロセスを特許の保護対象から除外するという、多様な法廷助言者により提唱された「当然除外の原則」の採用も拒絶した。

「機械の使用または対象の変換」基準の範囲およびその適用は依然不明確である

Bilski 判決では、単一の基準を採用し、その他の数々の基準を明示的に否定することにより、第 101 条に基づくプロセスの特許性を明確化している。しかしながら、Rader 判事が反対意見において指摘したとおり、實際上この基準がいかに適用されるかについては多くの疑問がある。

この判決は、機械に関連しているか、または対象物を異なる状態もしくは物に変換させるプロセスは第 101 条に基づく特許権の保護対象となることを明らかにしている。しかし、判決ではさらに、「特定の機械の利用

further limit patent-eligibility by noting that “the use of a specific machine or transformation of an article must impose meaningful limits on the claim’s scope” and “must not merely be insignificant extra-solution activity.” Slip op. at 24. The court failed to explain what it meant by imposing “meaningful limits” or “insignificant extra-solution activity.” Similarly, the court held that a process invention is not made patent-eligible merely by limiting the process to a certain field of use, such as Bilski’s limitation to commodities hedging.

Moreover, because Bilski admitted that his claim did not require any specific machine or apparatus, the court left “to future cases the elaboration of the precise contours of machine implementation,” including “whether or when recitation of a computer suffices to tie a process claim to a particular machine.” *Id.* This open question is particularly significant, since most “business methods” of any value are computer-implemented.

Even though the court provided extensive comment on the “transformation” prong of the “machine-or-transformation test,” its discussion still left many open questions. The court first noted that the “transformation must be central to the purpose of the claimed process,” though it did not explain what it meant to be “central” to the process. *Id.* The court also held that processes that transform physical objects or substances, as well as electronic data that represent physical and tangible objects, are patent-eligible. By contrast, the court held that processes that transform “abstract constructs such as legal obligations, organizational relationships, and business risks” are not patent-eligible. *Id.* at 25. The court did not address where the line fell between these two categories of transformations.

The court concluded that Bilski’s process only involved “ineligible transformations,” such as the transformation of legal obligations. Since the process did not result in “the transformation of any physical object or substance, or an electronic signal representative of any physical object or substance,” it was not patent-eligible under Section 101. *Id.* at 28.

または対象物の変換は請求項の範囲に有意な制限を加えるものでなければならず「取ってつけただけの重要性のないものであってはならない」とし、特許権の保護対象にさらなる制限を加えた。(判決速報 24)「有意な制限」や「取ってつけただけの重要性のないもの」とは何を意味しているのかについての説明はなされていない。同様に、同裁判所は、プロセス発明は、Bilski氏が(プロセスを)商品のリスクヘッジに限定したように、そのプロセスを単に特定の利用分野に限定することによって特許権の保護対象となりえるものではない、との判断を示した。

さらに、Bilski氏が請求項では特定の機械または装置は必要とされていないことを認めているため、同裁判所は、「プロセス・クレームを特定の機械に関連付けるにはコンピュータの詳述で十分か否か、またどうした場合にこれが十分となるか」を含め、「機械による実施について、その正確な輪郭を描き出すことは将来の判決に委ねた」。(同速報)何らかの価値を有する「ビジネス方法」のほとんどがコンピュータにより実施されているものであるため、この未解決の問題は特に重要である。

判決では「機械の使用または対象の変換」基準の「変換」という部分について広範な解説がなされているものの、その説明には多くの問題が未解決のまま残されている。同裁判所は始めに、「変換は、請求項に記載されたプロセスの目的の中核をなすものでなければならず」と指摘したものの、プロセスの「中核」とはどういう意味かは説明されていない。(同速報)また、物理的な物体や物質を変換させるプロセス、および物理的・有形の物体を表す電子データは特許権の保護対象であると判示する一方、「法律上の義務、組織的關係およびビジネスリスク等の抽象的な構成概念」を変換させるプロセスは特許権の保護対象外であるとしている。(同速報 25)しかし、変換に係るこの2つの範疇がどこで線引きされるかについては言及していない。

同裁判所は、Bilski氏のプロセスが含むのは、法律上の義務の変換などの「不適格な変換」のみであると結論付けた。当該プロセスは「物理的な物体や物質の変換、または物理的な物体や物質を表す電子信号」を生じさせるものではないため、第101条に基づく特許権の保護対象外とされた。(同速報 28)

The Impact of *Bilski*

Bilski clearly restricts the patent-eligibility of processes generally, and business methods in particular. The decision rejects the post-*State Street* view that any useful series of steps could, potentially, be eligible for patent protection. As a result, it will now be more difficult to obtain patents protecting “pure” business methods that are unassociated with any specific implementation mechanism, such as Comiskey’s method of arbitration or *Bilski*’s method of hedging risk in commodities transactions. Following *Bilski*, such methods are ineligible for patent protection because they are not tied to a *particular* machine and merely transform “abstract constructs such as legal obligations, organizational relationships, and business risks,” rather than physical objects or data representing physical objects. *Id.* at 25.

The dissents suggest that all “information-based and computer-managed processes” (Judge Newman) and “software” (Judge Rader) are now ineligible for patent protection under the majority’s “machine-or-transformation test.” See slip op. (Newman, J., dissenting) at 30; slip op. (Rader, J., dissenting), at 9-10. The *Bilski* majority, however, expressly declined to comment on the patent-eligibility of business method inventions that are explicitly required to be computer-implemented. Consequently, the impact of *Bilski* on the vast field of computer-implemented processes must await later Federal Circuit decisions applying the requirements that the process must be “tied” to a “particular” machine and that the machine must “impose meaningful limits on the claim’s scope” rather than “merely be insignificant extra-solution activity.” Slip op. at 24.

The court noted repeatedly that the *Bilski* decision is directed to *process* claims, distinguishing these from both the machine claims at issue in *State Street* and the *manufacture* claims at issue in *In re Nuijten*, 500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007). Consequently, the impact of *Bilski* on the patent-eligibility of a particular invention will depend in large measure on how that invention is claimed. For example, if a business method invention can be claimed as a “system” or “device” rather than as a “process” or “method,” some of the more significant consequences of *Bilski* may

Bilski 事件の影響

Bilski 事件は、プロセスの特許性全般、特にビジネス方法の特許性を明確に制限するものである。同判決で、*State Street* 事件後の、有用な一連のステップはすべて特許権の保護対象になる可能性があるとの考えが拒絶された。これにより、Comiskey 氏の仲裁方法または *Bilski* 氏の商品取引におけるリスクヘッジ方法のような、特定の実施メカニズムと関連性のない「純粋な」ビジネス方法を保護するための特許を取得することは一層難しくなると思われる。*Bilski* 事件に例えば、上記のような方法は、特定の機械に関連しておらず、物理的な物体または物理的な物体を表すデータではなく「法律上の義務、組織的關係およびビジネスリスク等の抽象的な構成概念」を変換するにすぎない方法であるため、特許権の保護対象とはならない。(同速報 25)

この判決への反対意見では、「情報に基づく、コンピュータを利用したプロセス」(Newman 判事)および「ソフトウェア」(Rader 判事)は全て、多数派による「機械の使用または対象の変換」基準に基づけば特許権の保護対象外となることが指摘されている。(判決速報 (Newman 判事、反対意見)30、判決速報 (Rader 判事、反対意見)9-10 参照)しかし *Bilski* 事件判決の多数派は、コンピュータにより実施されるという要件が明示されているビジネス方法発明の特許性についてのコメントを明示的に避けた。このため、*Bilski* 事件がコンピュータ実施プロセスの広範な領域に及ぼす影響について判断するには、巡回控訴裁が、プロセスは「特定の」機械に「関連して」いなければならない、機械は「取ってつけただけの重要性のないもの」でなく「請求項の範囲に有意な制限を加えるもの」でなければならないという要件を適用する今後の判決を待たなければならない。(判決速報 24)

同裁判所は、*Bilski* 事件の判決は「プロセス」クレームを対象としたものであることを繰り返し述べ、*State Street* 事件において争点となった「機械」クレームと *Nuijten* 事件(500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007))において争点となった「生産品」クレームの双方と区別している。このため、*Bilski* 事件が特定の発明の特許性に及ぼす影響は、当該発明のクレーム方法に大きく左右されることとなる。たとえば、ビジネス方法発明を「プロセス」や「方法」でなく「システム」や「装置」としてクレームすることができれば、「プロセスでないもの」のクレームに関して、*Bilski* 事件のもたらすより重大な影響はいくらか軽減または回避される。

be reduced or avoided with respect to the non-process claims.

Finally, the Supreme Court may still weigh in on this subject by granting *certiorari*. Perhaps cognizant of this possibility and the Court's recent string of reversals in patent cases, the Federal Circuit emphasized Supreme Court precedent even at the cost of eschewing its own precedent, as it also did in its last en banc decision in *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007). At the same time, the Federal Circuit in *Bilski* appeared to almost invite Supreme Court review, noting that "the Supreme Court may ultimately decide to alter or perhaps even set aside this test to accommodate emerging technologies." *Id.* at 15.

最後に、最高裁が裁量上訴を認めることによりこの件に介入する可能性が残されている。おそらくは、巡回控訴裁は、この可能性と、最高裁が最近、相次いで特許事件判決を破棄していることを認識して、先般の *Seagate Technology, LLC 事件* (497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)) における大法廷判決と同様に、同裁判所自身による判例の適用を控えるという犠牲を払ってまでも、最高裁の判例を強調している。同時に、*Bilski 事件* において巡回控訴裁は、「最高裁は最終的に、新興技術を受け入れるためにこの基準を変更するか、またはむしろ適用しない旨を決定する可能性がある」(同速報 15) としており、最高裁による審理を促しているとも言えるかもしれない。