

Tokyo Litigation Client Bulletin

[マックス・オルソン](#) [クレイグ I. セルニカ](#) [ピーター J. スターン](#) [ルイーズ・ストウープ](#) [一色 太郎](#)
[ダニエル P. レヴィソン](#) [ジャック・ロンデン](#) [スティーブン E. コマー](#) [ロバート J. ホリングスヘッド](#)

July 2010

2010 年 7 月

Business Method Patents Survive Bilski

By [Marc Pernick](#)
[Alex Hadjijs](#)

On June 28, 2010, the U.S. Supreme Court issued its eagerly awaited decision in *Bilski v. Kappos*. The Court affirmed the Federal Circuit's judgment that Bilski's particular business method for hedging consumption risk was not eligible for a patent. The Court, however, rejected the machine-or-transformation test as the "sole test" for patent eligibility. And the Court expressly stated that the Patent Act does not categorically exclude business methods from patent eligibility. Instead, the Court relied on its previous precedent to reject petitioners' patent as "an unpatentable abstract idea."

By requiring a more flexible approach, the Court's decision may benefit those seeking – or trying to enforce – not just business method patents, but also method patents in a broad range of technologies.

LEGAL BACKGROUND

In recent years, patents have been sought in a wide variety of fields once thought beyond the reach of patent laws, including tax strategies, executive compensation schemes, and dispute resolution. The question of whether methods or processes in these and other areas are eligible for patent protection – especially when not tethered to a physical machine – has become a hotly contested one. Until the decision in *Bilski*, the Supreme Court had not spoken directly on the issue of patent eligibility in almost 30 years.

The question is one of statutory interpretation. Section 101 of the Patent Act provides that "any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter" may be patentable subject matter. In a

参考訳

Bilski 事件: ビジネス方法特許は生き残る

(著者)
マーク・パーニック
アレックス・ハジス

2010 年 6 月 28 日朝、米国最高裁判所は、待ち望まれていた *Bilski 対 Kappos* 事件の判決を言い渡した。同裁判所は、*Bilski* の消費リスクヘッジに関する特定のビジネス方法に特許性はないという米連邦巡回控訴裁判所の判決を支持した。しかしながら、「機械の使用または対象の変換」基準 (machine-or-transformation test) が特許性に関する「唯一の基準」ではないとした。さらに、米国特許法は、ビジネス方法を特許権の保護対象から全面的に排除するものではないと明示的に判示した。その上で、同裁判所は、これまでの判例に依拠して、「特許性のない抽象的概念」であるとして原告らの特許を拒絶したのである。

この判決は、より柔軟なアプローチを求めることで、ビジネス方法特許のみならず広範な技術に関する方法特許の出願を行う、あるいはその特許権を行使しようとする者に恩恵をもたらす可能性がある。

法的背景

近年、税金対策、役員報酬スキーム、紛争解決等、従来は特許法の効力が及ばないと考えられていた幅広い分野において特許出願が行われている。これらをはじめとする分野の方法またはプロセスが、とりわけ物理的な機械に関連していない場合に、特許保護の対象となるかという問題について激しく議論されている。この *Bilski* 事件の判決までおよそ 30 年間、特許性の問題について最高裁判所が直接見解を述べたことはなかった。

本問題は制定法の解釈にある。米国特許法第 101 条では、「新規かつ有用なプロセス、機械、生産物または組成物」は、特許権の保護対象となり得ると定められてい

trilogy of cases decided decades ago, the Court explained that abstract ideas, laws of nature, and natural phenomena are excluded. For example, in *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972), the Court rejected a method claim on an algorithm, reasoning that “[t]he mathematical formula involved here has no substantial practical application except in connection with a digital computer, which means that if the judgment below is affirmed, the patent would wholly pre-empt the mathematical formula and in practical effect would be a patent on the algorithm itself.” *Id.* at 71-72; see also *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 589-90 (1978). By contrast, in *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981), the Court found that a method for “curing” synthetic rubber into molded rubber products using a well-known mathematical formula was not merely an attempt to patent a mathematical formula, and thus was patent eligible. *Id.* at 191-92.

The *Bilski* decision represents a return by the Supreme Court to the question of how to interpret and apply Section 101, but this time in a context the Court has not previously addressed: business methods. Lower courts for much of the 20th century rejected business method claims on various grounds, even calling into question whether business methods were ineligible per se. But the Court of Appeals for the Federal Circuit, in its 1998 decision in *State Street Bank v. Signature Financial Group*, “[a]id] this ill-conceived [business method] exception to rest,” holding that business method claims were instead subject to the same requirements as any other process. 149 F.3d 1368, 1375. *State Street* suggested that a process, including a business method, satisfied Section 101 as long as it produced a “useful, concrete, and tangible result.” *Id.*

THE UNDERLYING FACTS AND THE DECISIONS BELOW

In this case, petitioners Bernard Bilski and Rand Warsaw claimed a method that enabled commodities dealers to minimize risk through hedging contracts. But they did not claim a computer or other means for implementing this method. After the Patent Office rejected the claims as patent-ineligible subject matter, they appealed to the Federal Circuit.

In February 2008, before the three-judge panel issued its opinion, the Federal Circuit took the unusual step of sua sponte ordering the case reheard en banc to reconsider the appropriate Section 101 standard for

る。そして、何十年も前に判決が言い渡された3つの事件において、最高裁判所は、抽象的概念、自然法則および自然現象は除外されると説明している。例えば、*Gottschalk 対 Benson 事件*(409 U.S. 63(1972))で最高裁判所は、「ここで関連する数式は、デジタルコンピュータとの関連以外に実質的な実用性がなく、よって、下級審の判決が支持されれば、当該特許が、かかる数式を完全に先取してしまい、実際的な影響として、アルゴリズムそのものに特許を認めたこととなる。」として、アルゴリズムに関する方法のクレームを拒絶している。(同 71-72。 *Parker 対 Flook 事件*(437 U.S. 584, 589-90 (1978))も参照。)反対に、最高裁判所は、*Diamond 対 Diehr 事件*(450 U.S. 175(1981))において、良く知られた数式を用いて合成ゴムを「硬化」させて成形ゴム製品にする方法について、単に数式について特許化を図ろうとするものではないとして、特許性があるとしている。(同 191-92)

本 *Bilski 事件*の判決は、最高裁判所が、第 101 条の解釈および適用方法の問題の再考のため立ち戻ったことを意味するが、今回対象となったのは最高裁判所が従来取り扱ってこなかった対象であるビジネス方法についてであった。20 世紀の大半において、下級裁判所は、さまざまな理由でビジネス方法に関するクレームを拒絶していた。ビジネス方法にはそもそも特許性が有るのか否かが問題にされることすらあった。しかしながら、米連邦巡回控訴裁判所は、1998 年の *State Street Bank 対 Signature Financial Group 事件*の判決において、ビジネス方法クレームは他のプロセスと同様の要件の対象となつて、「この良くない構想の[ビジネス方法]除外原則を葬[つた]」。(149 F.3d 1368, 1375) *State Street 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。

背景事実および下級審判決

本件において、原告 Bernard Bilski および Rand Warsaw は、ヘッジ契約によって商品販売業者がリスクを最小限にできる方法をクレームしたが、この方法を実施するためのコンピュータ等の手段についてはクレームしなかった。Bilski 氏らは、特許性がないとして特許庁がクレームを拒絶したのを受け、米連邦巡回控訴裁判所に控訴したのである。

2008 年 2 月、米連邦巡回控訴裁判所は、裁判官 3 人の合議体による判決言い渡しの前に、方法クレームに関する第 101 条の妥当な基準について再検討するため、

method claims. In its en banc opinion, the Federal Circuit held that a process that is “tied to a particular machine” or that “transforms a particular article into a different state or thing” is patent eligible under Section 101. *In re Bilski*, 545 F.3d 943, 954 (2008) (en banc). In so doing, the Federal Circuit suggested that the “machine-or-transformation test” was the sole test for determining patent eligibility of a process, at least until the Supreme Court or the Federal Circuit “decide[s] to alter or perhaps even set aside this test to accommodate emerging technologies.” *Id.* at 956.

The Supreme Court granted certiorari review on June 1, 2009, and heard oral arguments on November 9, 2009.

THE SUPREME COURT'S DECISION

In its June 28, 2010 opinion, the Supreme Court affirmed the Federal Circuit’s judgment that petitioners’ business method for hedging consumption risk was not eligible for a patent. The Court, however, rejected the Federal Circuit’s suggestion that the “machine-or-transformation test” is the only measure of patentability for a process. The Court stated that, while “the machine-or-transformation test is a useful and important clue, an investigative tool, for determining whether some claimed inventions are processes under §101,” the Patent Act must not be read so narrowly, especially in the “Information Age.”

The Court also stated that the correct interpretation of Section 101 “similarly precludes the broad contention that the term ‘process’ categorically excludes business methods.” The Court reasoned that the use of the term “method” within Section 100(b)’s definition of “process” indicates the inclusion of at least some methods of doing business.

But the Court cautioned against an overly broad reading of its opinion. It stated that its precedents on the unpatentability of abstract ideas provide a useful limiting principle. And it held that petitioners’ patent failed for that reason: “[t]he concept of hedging . . . is an unpatentable abstract idea.”

Finally, the Court noted that “nothing in today’s opinion should be read as endorsing interpretations of §101 that the Court of Appeals for the Federal Circuit has used in the past,” citing the *State Street* decision. On

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。米連邦巡回控訴裁判所は、大法廷による判決で、「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」プロセスは、第 101 条に基づく特許権の保護対象となると判示した。(*In re Bilski*, 545 F.3d 943, 954 (2008) (大法廷))そして、米連邦巡回控訴裁判所は、少なくとも、最高裁判所または米連邦巡回控訴裁判所が「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、「機械の使用または対象の変換」基準はプロセスの特許性を判断する唯一の基準であると判示した。(*同* 956)

最高裁判所は、2009 年 6 月 1 日裁量上訴を認め、同年 11 月 9 日口頭弁論を開いた。

最高裁判所判決

最高裁判所は、2010 年 6 月 28 日の判決で、原告らの消費リスクヘッジに関するビジネス方法は特許権の対象になり得ないという米連邦巡回控訴裁判所の判決を支持した。しかしながら最高裁判所は、「機械の使用または対象の変換」基準が、プロセスの特許性を判断する唯一の手段であるという米連邦巡回控訴裁判所の判示を否定した。最高裁判所は、「機械の使用または対象の変換」基準は、クレームされた発明が第 101 条で対象とされるプロセスであるかを判断するに際しての有用かつ重要な手がかり、調査手段であるが、特に「情報化時代」にあって米国特許法をそこまで狭めて解釈してはならないとした。

最高裁判所はまた、第 101 条を正しく解釈すれば、「プロセス」という文言から全面的にビジネス方法を除外するという広範な主張もまた退けられると述べた。第 100(b)条の「プロセス」の定義における「方法」という文言の使用は、少なくとも一部のビジネスを行う方法が含まれることを示すと結論づけた。

しかしながら、最高裁判所はこの判決を過度に広く解釈しないよう警告している。抽象的概念の非特許性に関する判例は、有用な制限的な原理原則を示しているとした。そして、原告らの特許が特許権の保護を受けられなかったのは、「ヘッジという概念は……特許権の保護対象外の抽象的概念である」からと判示した。

最後に、最高裁判所は、*State Street* 判決を引用して、「本日の判決のいかなる部分も、米連邦巡回控訴裁判所が過去に使用した第 101 条の解釈を承認するものと解釈してはならない。」と指摘した。その一方で、「我々

the other hand, the Court stated that “we by no means foreclose the Federal Circuit’s development of other limiting criteria that further the purposes of the Patent Act and are not inconsistent with its text.”

Although the Justices unanimously agreed that petitioners’ patent was not eligible to be patented, four Justices would have held all business methods categorically unpatentable. In a long concurrence in the judgment, retiring Justice Stevens reasoned that the “textual, historical, and functional clues” all point to the conclusion that “petitioners’ claim is not a ‘process’ within the meaning of §101 because methods of doing business are not, in themselves, covered by the statute.”

IMPLICATIONS OF THE DECISION

The Supreme Court’s decision in *Bilski* gives ammunition against invalidity challenges under Section 101 back to patent applicants and holders. This may be particularly the case in prosecutions and litigations concerning new and emerging technologies such as software, e-commerce, information technology, and medical diagnostics. In rejecting the Federal Circuit’s machine-or-transformation test as “the sole criterion” for patent eligibility, the Court emphasized the need for a more dynamic approach that could accommodate the “previously unforeseen inventions” of the “Information Age.”

Patent Prosecution

While it remains to be seen precisely how *Bilski* will be implemented at the Patent Office, the decision will likely benefit patent applicants because it does not categorically preclude the patenting of business methods. Further, applicants will no longer be limited to showing that their method claims are tied to a particular machine or transformative of a particular article. By leaving open for future development the standards by which an invention may qualify as a patentable “process,” the Court has made it more difficult for the Patent Office to rely on bright-line rules for rejecting claims on Section 101 grounds.

Justice Kennedy’s opinion also refers twice to the Patent Act’s other requirements, *i.e.*, that an invention be “novel,” “nonobvious,” and “fully and particularly described” under Sections 102, 103, and 112. These references by the Court could be interpreted as a directive to the Patent Office not to rely excessively on Section 101 rejections.

は、米国特許法の目的を推進し、その内容と矛盾しない他の制限を加える判断規準を米連邦巡回控訴裁判所が開発することを否定するものではない。」とも述べている。

最高裁判事は全会一致で原告らの特許は特許対象外であるという合意に至ったが、4人の判事はビジネス方法はすべて全面的に特許対象外であるとの判決を下すべきであるとした。長い同意判決のなかで、退任する Stevens 判事は、『文言解釈、歴史的な検討、機能的な手掛かり』はすべて、ビジネスを行う方法自体は本制定法にカバーされていないため、原告らのクレームは第 101 条の意味する範囲の『プロセス』ではないとの結論を指し示している。」と述べている。

判決の影響

Bilski 事件における最高裁判所の判決は、第 101 条に基づく無効主張に対する反撃手段を特許出願者や特許権者に提供するものである。これは特に、ソフトウェアや電子商取引、情報技術、医療診断等の新興技術に関する特許出願や訴訟に当てはまるであろう。最高裁判所は、米連邦巡回控訴裁判所が特許性の「唯一の基準」とした「機械の使用または対象の変換」基準を退けるに当たって、「情報化時代」の「これまで予見し得なかった発明」にも対応できる、よりダイナミックなアプローチが必要であると強調した。

特許出願手続

Bilski 事件が特許庁においてどのように適用されるかまだ正確には分からないものの、判決は、ビジネス方法の特許化を全面的に排除していないため、特許出願人にとって有利に働くと思われる。また、出願人は、方法クレームが特定の機械に関連していることまたは特定の対象物を変換できることを証明する必要がなくなる。発明が特許性のある「プロセス」として適格となり得る基準について将来の発展の余地を残したことにより、最高裁判所は、特許庁が第 101 条を根拠とするクレーム拒絶を明確なルールに依拠して行うことを一段と難しくした。

Kennedy 判事はその意見の中で、特許法の他の要件（すなわち、第 102 条、第 103 条および第 112 条に基づき発明が「新規」かつ「非自明」で、「十分かつ明確に記載」されていること）にも 2 度言及している。最高裁判所によるこの言及は、特許庁に対して第 101 条に基づく拒絶に過度に依拠しないように求める指示と解釈できる

Nonetheless, applicants will want to ensure that their claims are not so abstract as to violate the Court's long-standing prohibition against patenting an abstract idea, law of nature, or mathematical formula. Moreover, as the machine-or-transformation test remains a "useful and important clue" to patent eligibility, applicants may still find it prudent to write claims with an eye toward meeting the test, especially if it does not affect their overall claim-drafting strategies.

Litigation

The Supreme Court's ruling will also impact U.S. patent litigation. The rejection of the Federal Circuit's machine-or-transformation test as the sole test for patent eligibility will make it more difficult for accused infringers to mount Section 101 challenges to method claims. Since the Federal Circuit's en banc decision in 2008, this has become a prevalent defense, and there have been several cases in which district courts invalidated patent claims by relying on the Federal Circuit test. Many of those rulings may now be challenged on appeal or at the district court level.

That said, while the Section 101 standard for patentees will no longer be so restrictive, the exact parameters for when claims run afoul of the prohibition on claiming "laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas" remain unclear. Patent owners seeking to enforce their patents in court will undoubtedly want to emphasize that their claims are concrete, specific, and limited in scope, and that they do not preempt any abstract ideas or fundamental principles.

The decision may also impact summary judgment decisions. The Federal Circuit has stated that patent eligibility under Section 101 is a question of law, *Bilski*, 545 F.3d at 951, and several recent district court decisions have invalidated patent claims on summary judgment for failure to satisfy the machine-or-transformation test. But the Federal Circuit has also suggested that underlying factual issues can render summary judgment on Section 101 grounds inappropriate. See, e.g., *In re Comiskey*, 554 F.3d 967, 975 (Fed. Cir. 2009). The Supreme Court's *Bilski* decision is silent on the issue of summary judgment. However, by emphasizing that Section 101 calls for a more nuanced approach, the Court's ruling may ultimately aid those litigants seeking to avoid summary

かもしれない。

それでもなお、出願人は、抽象的概念、自然法則または数式の特許化を長年にわたり禁止してきた最高裁判所の方針に抵触するほど、クレームが抽象的となることがないように望むであろう。また、「機械の使用または対象の変換」基準は引き続き特許性についての「有用かつ重要な手がかり」であるため、出願人は、特にクレーム作成戦略全般に影響しないのであれば、当該基準を満たすことを念頭に置いてクレームを作成することが賢明と認識するかもしれない。

訴訟

最高裁判所の判決は、米国の特許訴訟にも影響を及ぼすであろう。米連邦巡回控訴裁判所の特許性の「唯一の基準」としての「機械の使用または対象の変換」基準を退けたことにより、侵害主張を受けた者が方法クレームに対し第 101 条に基づく主張を行うことが一段と難しくなる。2008 年の巡回控訴裁大法廷判決以降、これは防御手段として広く普及し、いくつかの訴訟では、地裁が米連邦巡回控訴裁判所の本基準に依拠し特許クレームを無効としている。それらの判決の多くは、これから控訴審または地裁レベルで異議を申し立てられるであろう。

とはいえ、特許権保有者にとって第 101 条の基準はそれほど制限的ではなくなったものの、どのような場合に「自然法則、物理的現象および抽象的概念」のクレームの禁止に違反することになるかに関する厳密な範囲は、未だはっきりしないままである。裁判で特許の行使を求める特許所有者は疑う余地なく、自己のクレームは具体的かつ特定の、範囲は限定されており、抽象的な概念や基本的原理を先取りするものでないことを強調したいであろう。

本判決はサマリージャッジメントの判決にも影響を及ぼすであろう。米連邦巡回控訴裁判所は、第 101 条に基づく特許性判断は法律問題であり (*Bilski*, 545 F.3d at 951)、最近出された地裁の判決には、サマリージャッジメントにおいて、「機械の使用または対象の変換」基準を満たしていないとして特許クレームを無効しているものがある。しかしながら、米連邦巡回控訴裁判所は、第 101 条を根拠とするサマリージャッジメントは、関連する事実問題によっては適切ではなくなる可能性があることも示唆している。 (*In re Comiskey*, 554 F.3d 967, 975 (Fed. Cir. 2009) 等参照。) 最高裁判所の *Bilski* 判決はサマリージャッジメントの問題については触れていない。しなししながら、その判決は、第 101 条にはさらに微妙なアプローチが必要であることを強調しているので、サマ

judgment.

About Morrison & Foerster:

We are Morrison & Foerster—a global firm of exceptional credentials in many areas. Our clients include some of the largest financial institutions, Fortune 100 companies, investment banks and technology and life science companies. Our clients count on us for innovative and business-minded solutions. Our commitment to serving client needs has resulted in enduring relationships and a record of high achievement. For the last six years, we've been included on The American Lawyer's A-List. Fortune named us one of the "100 Best Companies to Work For." We are among the leaders in the profession for our longstanding commitment to pro bono work. Our lawyers share a commitment to achieving results for our clients, while preserving the differences that make us stronger. This is MoFo. Visit us at www.mofo.com.

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.

リージャッジメントを回避したいと考える訴訟当事者にとって最終的には役に立つものとなるかもしれない。

モリソン・フォースターについて

モリソン・フォースターは、多くの分野において優れた実績を誇る国際的な法律事務所です。クライアントには大手金融機関、Fortune 100 企業、投資銀行、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連ねています。当事務所は、革新的かつビジネスマインドを理解した問題解決において信頼を得ており、クライアントのニーズを第一に考える姿勢により、長期的な関係の維持や高品質のサービスを実現しています。また、過去 6 年間にわたり、American Lawyer 誌の A-List に選ばれてきただけでなく、Fortune 誌が「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。また、長年にわたりプロボノ活動に貢献している有数の事務所であり、モリソン・フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すため共に責任を負う一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。