

抽象的アイデアゆえ、特許の対象とならないと判断した連邦最高裁判所Bilski判決

西 美 友 加*

抄 録 2010年6月28日、連邦最高裁判所（Supreme Court of the United States）は、エネルギー市場における価格変動リスクヘッジ手段というビジネス手法につき、特許の対象を定めた米国特許法101条規定の「方法（process）」に文言上含まれるが、確立された最高裁判例上特許対象から除外されるべき「（その実施の専有を認め得ない）抽象的アイデア（abstract idea）」に該当すると判断した（Bilski事件）。本判決は、請求に係る方法が機械との結合又は物質の変換を伴うものか否かは、重要且つ有用な一判断要素ではあるが、唯一の判断基準ではないとして、ビジネス手法の特許対象性を機械又は変換テストによって一律に画することを否定し、他方、如何なる場合が、その実施の専有を認め得ない抽象的アイデアとして特許対象から除外されるかにつき、最高裁判例をあげて具体的に説明しており、一定の指針を示している。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 2. 1 請求項
 2. 2 審査経緯
3. 特許対象
 3. 1 米国特許法101条
 3. 2 米国特許法101条からの除外事由
 3. 3 米国特許法101条の位置付け
 3. 4 方法（process）の定義
 3. 5 機械又は変換テスト（machine-or-transformation test）の適否
 3. 6 ビジネス手法特許一律除外の適否
4. 抽象的アイデア（abstract idea）該当性
 4. 1 1972年11月20日最高裁判決（Gottschalk v. Benson）
 4. 2 1978年6月22日最高裁判決（Parker v. Flook）
 4. 3 1981年3月3日最高裁判決（Diamond v. Diehr）
 4. 4 本件への適用
5. 本判決の位置付け
6. 補足意見
7. おわりに

1. はじめに

2010年6月28日、連邦最高裁判所（Supreme Court of the United States）は、エネルギー市場における価格変動リスクヘッジ手段というビジネス手法につき、特許の対象を定めた米国特許法101条規定の「方法（process）」に文言上含まれるが、確立された最高裁判例上、特許対象から除外されるべき「（その実施の専有を認め得ない）抽象的アイデア（abstract idea）」に該当すると判断した（Bilski事件¹⁾）。

「方法」の特許対象性判断につき、下級審である連邦巡回控訴裁判所（United States Court of Appeals, Federal Circuit）は、請求に係る方法が、①特定の機械或いは装置に結合されているか、又は、②特定のものを他の状態或いは物体へと変換する場合には101条規定の

* 外国法共同事業 ジョーンズ・デイ法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
Miyuka NISHI

特許の対象となるとする、いわゆる機械又は変換テスト (machine-or-transformation test)²⁾ を、唯一の判断基準としていた。

これに対し、本判決は、請求に係る方法が機械との結合又は物質の変換を伴うものか否かは、重要且つ有用な一判断要素ではあるが、唯一の判断基準ではないとして、ビジネス手法の特許対象性を機械又は変換テストによって一律に画することを否定した。

他方、本判決は、如何なる場合が、その実施の専有を認め得ない抽象的アイデアとして特許対象から除外されるかにつき、最高裁判例をあげて具体的に説明しており、ここから、ビジネス手法の特許対象性判断に係る一定の指針が見出し得るようにも考えられるので、以下、詳述する。

2. 事案の概要

2.1 請求項

本判決は、(1) 本願発明を、エネルギー市場における商品の売主及び買主が如何にして価格変動リスクをヘッジし得るかを教示する発明と概説し、(2) 主たる請求項が、請求項1 (如何にしてリスクをヘッジするかを教示する一連のステップ) 及び請求項4 (請求項1に示された概念を単純な数式にあてはめたもの) であるとし、(3) 請求項1を次のステップを含むものとして引用している。

①商品提供者と需要者との間で、過去平均に基づく固定料率で、一連の取引を開始し、当該固定料率を需要者のリスクポジションに対応するものとし；

②需要者と反対のリスクポジションを持つ商品の市場参加者 (供給者) を特定し；且つ

③商品提供者と市場参加者との間で、上記一連の需要者取引のリスクポジションと釣り合うような別の固定料率で、一連の取引を開始する

こと。

2.2 審査経緯

本判決は、審査経緯について、概略次のように説明している。

審査官は、「(本願発明は) 特定の装置において実施されるものではなく、単に抽象的アイデアを扱ったもので、適用範囲の限定もなく純粹に数学的問題を解くものであるため、技術的方法に至らない」と説明して拒絶査定した。

審判においても、本件出願は物理的変換を伴わない心的ステップのみを含むもので抽象的アイデアに過ぎないと結論付けた。

連邦巡回控訴裁判所は、請求に係る発明が米国特許法101条規定の特許対象たる「方法」に該当するか否かの判断基準として、(1) 当該発明が有用、具体的且つ有形な結果 (useful, concrete, and tangible result) をもたらすか否かという従前のテスト³⁾ を否定し、(2) 請求に係る方法が①特定の機械或いは装置に結合されているか、又は②特定のものを他の状態或いは物体へと変換する場合には101条規定の特許の対象となるとする、いわゆる機械又は変換テストを唯一の判断基準とし、当該テストを適用して本願発明を特許対象外とした。

3. 特許対象

3.1 米国特許法101条

本判決は、米国特許法101条が「あらゆる新しく且つ有用な方法、機械、製造物、又は組成物 (中略) を発明又は発見した者は、本編規定の要件に従い、それらにつき特許を得ることができる (Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, ... may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title)」として、特許の対

象となる4つの独立したカテゴリー、方法、機械、製造物、又は組成物を特定していることを指摘し、立法府がかかる広義な用語を選択し冒頭に「あらゆる (any)」との修飾語を付すことにより特許対象の範囲を広く取ることを意図したものと捉えている。

3. 2 米国特許法101条からの除外事由

そして、本判決は、同101条規定の広範な特許対象に対し、確立された最高裁判例が「自然法則、自然現象及び抽象的アイディア」を除外するものとしており、かかる除外は、条文上明記されていないものの、特許対象たる方法が「新しく且つ有用 (new and useful)」でなければならないとする法文の趣旨に沿うもので、また、当該除外にあたる概念は、全人類の知識の一部であって、全ての人が自由に用い得るべきで、誰にも専有させるべきでないとその根拠を説明している。

3. 3 米国特許法101条の位置付け

そして、本判決は、同101条の特許対象性の判断は、いわば入り口のテストであり、特許法の保護対象たる方法、機械、製造物、又は組成物に該当しても、請求に係る発明は、本編規定の要件（新規性（102条）、非自明性（103条）及び十分且つ特定された記載（112条）等）を満たさなければならない旨、101条と他の条項との位置づけを明確にしている。

3. 4 方法 (process) の定義

上記条文解釈を前提に、本判決は、本件発明が101条規定の「方法」に係るものと主張されていることから、100条 (b) 項の定義、すなわち「『方法』とは、方法、技法又は手法を意味し、既知の方法、機械、製造物、組成物又は物質の新しい使用も含む (The term “process” means process, art, or method, and includes a

new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.)」を引用し、101条規定の方法特許に対する制限として提唱されている①機械又は変換テスト及び②ビジネス手法特許一律除外の適否（これらが採用されれば本件出願は拒絶されることになる）を、まず検討すべきものとする。

3. 5 機械又は変換テスト (machine-or-transformation test) の適否

(1) 法解釈原理

本判決は、「裁判所は、立法府が明示していない制限や条件を特許法に読み込むべきではなく」、「特許法において、他の法令解釈と同様に、文言は、別段の定めなき限り、通常の、現代における、一般的意味 (ordinary, contemporary, common meaning) をもって解釈されるべきである」として、最高裁判例上、特許法の用語が通常の意味から離れることを示唆したものは、自然法則、自然現象及び抽象的アイディアの除外以外には存せず、当該確立された除外法理の存在が、司法府に、法律の文言及び趣旨と整合しない他の制限を課してよとの白地委任を与えたものとは解し得ないとの法解釈原理を述べている。

その上で、本判決は、何が「方法」を構成するかにつき、機械又は変換テストを、（単に、重要且つ有用な一判断要素とするのではなく）唯一の判断基準とすることは、法解釈原理に違うものとの判断を示している。その理由付けとして本判決は、100条 (b) 項が、「『方法』とは、方法、技法又は手法を意味する」と定義しているところ、当該定義にある「方法、技法又は手法」の通常の現代における一般的意味として、それらが機械に結合しているか又はものを変換することが必要であるとは認められないと説明している。

なお、101条が列挙する他の特許対象、つま

り機械、製造物、及び組成物に鑑みれば、「方法」の意味は機械又は変換に係るものと限定的に解釈されるべきとの主張につき、本判決は、列挙されたものと同種の解釈をすべきとの法理は、曖昧な用語に詳細な内容を付すためになされるもので、100条（b）項が明確に「方法」を定義している本件においては適用し得ないと判示している。

（2）最高裁判例

また、本判決は、確立した最高裁判例上、機械又は変換テストが、特許対象たる「方法」該当性判断のための重要且つ有用な一判断要素、一調査手段ではあるが、唯一のテストではないことを明確にしている。

（3）実質的利益衡量

加えて、本判決は、確かに、一時代前、とりわけ工業中心の時代においては、機械又は変換テストを満たさない発明に特許が付与されることはほとんどなかったが、時代が変遷し、技術その他の革新が予想外の方法をもって発展していることに鑑みれば、101条を、新しく且つ予期せぬ発明を取り込むことを企図した動的な規定と捉えるべきであるとする。本判決は、同テストにつき、工業中心の時代に用いられた方法に類似する方法、例えば物理的その他有形の発明の評価には十分な基準を提供するものといえるが、情報中心の現代の発明の特許性を定める唯一の基準とすべきではないとし、その理由として、当該テストが、ソフトウェア、先進医療診断技術、並びに線型計画法、データ圧縮及びデジタル信号の操作に基づく発明の特許性について不明確さをもたらすことになることをあげ、101条の文言は、新しい技術については、新しい判断基準を用いるべきことを示唆していると判示している。

3. 6 ビジネス手法特許一律除外の適否

本判決は、101条規定の「方法」から一律にビジネス手法が除外されるという主張も排斥し、その理由として、100条（b）項規定の「方法（process）」の定義に含まれる「手法（method）」という用語は、文言上、少なくともある種のビジネスを行う手法を含むものと考えられ、「手法」の通常の現代における一般的意味においてビジネス手法を除くものとは解しえず、また、ビジネス手法特許がどの範囲で認められないとするのか、ビジネスをより効率的に行うための技術までも除外するものなのかも不明であると説明している。加えて、本判決は、特許法273条（b）項（1）号が、特許権者が特許された手法に基づき侵害の主張を行った場合には、相手方は先使用の抗弁をなし得ると規定しているところ、同法273条（a）項（3）号が、当該「手法」とは「ビジネスを行う手法」である旨定義しており、特許法は、ビジネス手法特許があり得ることを前提としていることも理由としてあげている。

そして、本判決は、過去にビジネス手法特許が付与されたことがほとんどないからという理由で101条から全てのビジネス手法が除外されると解釈することには問題があるが、他方でビジネス手法特許が曖昧さや有効性への疑義といった特異な問題を生じさせていることに付言している。情報を中心とする時代においては、スピードと精巧さを備えた統計分析及び数学的計算による膨大なビジネス業務のより効率的処理を果たす手段設計が可能となっており、本判決は、この種の特許出願を考慮する際適切な制限を設ける必要があると指摘している。かかる制限について、本判決は、抽象的アイデアを特許対象から除外するという最高裁判例法理を用いるのが有益であるとし、仮に、連邦巡回控訴裁判所が、ビジネス手法に係る特許出願につき

一定の範囲のカテゴリーを適切に定め、当該カテゴリーは抽象的アイデアゆえに特許の対象とならないと判断したならば、最高裁判例に沿うものといえるが、そのような制限又は法文が明記する他の制限以外には、特許法上、ビジネス手法につき101条規定の特許対象となる可能性が認められていると説明している。

4. 抽象的アイデア (abstract idea) 該当性

本判決は、本判決が否定した以上2つのアプローチにより本件出願が一律に101条の範囲外とはされないとしても、それをもって、本件出願が101条規定の「方法」に該当することを意味しないとしている。そして、本判決は、本件出願につき、リスクヘッジ概念及び当該概念のエネルギー市場への適用の両者につき特許を求めると整理した上で、抽象的アイデアを特許対象から除外するとの確立した最高裁判例に基づき解決すべきものとし、以下3つの最高裁判例を詳説している。

4. 1 1972年11月20日最高裁判決 (Gottschalk v. Benson)⁴⁾

まず、本判決は、汎用デジタルコンピュータ上で、2進化10進数⁵⁾を2進数に変換するアルゴリズム⁶⁾についての特許出願が、101条規定の「方法」に該当するか否かにつき判断した1972年11月20日最高裁判決 (Gottschalk v. Benson) をあげ、同判決が、当該出願につき、「方法」ではなく特許対象となり得ない抽象的アイデアであるとし、これに反する判断は数式に専有を認めることに他ならないと判示したと説明している。

4. 2 1978年6月22日最高裁判決 (Parker v. Flook)⁷⁾

次に、本判決は、石油化学及び石油精製業に

おける触媒式変換工程の状態をモニタリングする手順 (数学的アルゴリズムに依拠した点のみが革新的といえるもの) に係る出願につき、101条規定の特許対象とならないと判断した1978年6月22日最高裁判決 (Parker v. Flook) をあげ、同判決により、抽象的アイデアが特許対象とならないという法理は、数式の使用を特定の技術分野に限定することや、課題解決後の無価値な所作を付け加えることによって回避し得ないことを示したものと評価している。

4. 3 1981年3月3日最高裁判決 (Diamond v. Diehr)⁸⁾

そして、本判決は、上記Benson判決及びFlook判決で示された法理に限定を付した判決として、1981年3月3日最高裁判決 (Diamond v. Diehr) をあげ、同判決が、コンピュータによるいくつかのステップに数式を用いた「未加工合成ゴムを精密製品に成形する」手法に係る出願につき、抽象的アイデア、自然法則や数式は特許の対象とならないが、自然法則や数式を既知の構造や工程に適用することは特許保護に値し得るとして、当該出願は、数式ではなく、ゴム製品成形のための工業的方法の特許を求めるとあり、101条規定の特許対象に該当すると判断した旨説明している。

4. 4 本件への適用

本判決は、上記最高裁判例に鑑みれば、本件出願が特許対象たる「方法」に該当しないことは明らかであるとする。その理由として、本判決は、本願請求項1及び請求項4は、リスクヘッジの基本概念を説明するものであるところ、ヘッジングは商業システムにおいて長く普及している基礎的な経済実務であり、およそファイナンスの入門クラスで教えられているものであるから、請求項1に記載され且つ請求項4にて数式とされているヘッジ概念は、Benson判決

やFlook判決で問題となったアルゴリズムと同じように、特許対象とならない抽象的アイデアであり、リスクヘッジに対する特許付与を認めることは、あらゆる分野においてかかる手段の実施を専有させることになり実質的に抽象的アイデアに独占を認めることになる」と説明している。

また、本判決は、本件出願に係る他の請求項について、商品及びエネルギー市場においてヘッジングを如何に用いることができるかの例をあげるものであり、リスクヘッジという抽象的アイデアのエネルギー市場での使用につき特許を求め、等式へのインプットのために周知の無作為分析技術の使用を教示するもので、Flook判決で確立された規範、つまり抽象的アイデアの使用を特定の分野に限定することや、課題解決後の名目上の構成要素を付け加えることによって当該概念が特許対象となり得るものではないという規範が、まさにあてはまる場面であるとしている。

5. 本判決の位置付け

本判決は、最後に、その位置付けとして、以下4点を整理している。

(1) 最高裁は、特許法の文言と整合しない同法に対する制限を課すことはしない。

(2) 本件特許出願は、抽象的アイデアが特許対象とならないという最高裁判例に基づき拒絶できるので、何が特許対象となる方法を構成するかにつき、100条(b)項上の定義、並びにBenson判決、Flook判決及びDiehr判決上の指針を越えて定める必要はない。

(3) 連邦巡回控訴裁判所が過去に用いた101条の解釈を支持するものではない。

(4) 機械又は変換テストを唯一の判断基準とすることは認めないが、それにより、連邦巡回控訴裁判所が特許法の目的を促進し同法の文言と整合する他の制限基準を見出すことを妨げる

ものではない。

6. 補足意見

Stevens判事の補足意見は、歴史的及び立法経緯に照らし101条規定の「方法」にはビジネス手法は含まれないとし、Ginsburg判事、Breyer判事及びSotomayor判事がこれに同意している。

また、Breyer判事は、その補足意見において、本件判決とStevens判事意見が一致する見解として、以下の4点を整理している。

(1) 101条の文言は、広範に及ぶが無制限ではなく、最高裁は、特許法解釈において何が保護されるべきかのみならず、何が万人に自由に実施されるべきものかを慎重に検討してきたのであり、特に、自然現象、心的経緯及び抽象的概念は101条上特許対象とならず、その理由は、これらの基礎的原理につき一部の者に特許を認めると科学技術の基礎的道具への公衆のアクセスを全面的に奪うことになるからである。

(2) 最高裁は、特定の機械を含まない方法の特許対象性判断において、あるものを他の状態又は物体へと変換することを一判断要素としており、いわゆる機械又は変換テストは、何が特許対象となる「方法」か、を定めるにあたり最高裁判所の判断に繰り返し用いられてきた。

(3) 機械又は変換テストは、常に有用且つ重要な一判断要素ではあったが、特許対象性判断の唯一の基準ではなかったのであり、むしろ、最高裁は、Diehr判決において、請求に係る方法につき、全体として考慮したとき、特許法がその保護を企図する機能(例えば、あるものを異なる状態又は物体に変換すること)を果たす場合には101条の要件を満たすものであることを強調している。

(4) 機械又は変換テストが特許対象性判断の唯一の基準ではないが、これをもって、有用、具体的且つ有形な結果をもたらすものは何でも

特許対象になるということにはならない。

7. おわりに

以上のとおり本判決を整理すると、ビジネス手法の特許対象性判断に係る連邦最高裁の一定の指針が、見出せるように思われる。すなわち、

(1) ビジネス手法は、文言上米国特許法101条規定の「方法」に該当する。

(2) しかし、最高裁判例上、米国特許法101条規定の特許対象から「自然法則、自然現象及び抽象的アイデア」を除外するとの法理が確立されており、それらの概念は全ての人が自由に用い得るべきで、誰にも専有させるべきでないことを根拠とする。

(3) したがって、ここで特許対象から除外される「抽象的アイデア」とは、科学技術の基礎的道具として万人が自由に利用し得るべきで特定の者による専有を認め得ない概念をいい、Benson判決で問題となったアルゴリズムや、本件で問題となったヘッジング等長く普及している基礎的な経済手法が「抽象的アイデア」に該当する。

(4) 抽象的アイデアの使用を特定の技術分野に限定したり、課題解決後の名目上の構成要素を付け加えたりしても、特許対象とならないことにはかわりはない。

(5) 他方、抽象的アイデアを既知の構造や工程に適用することは、特許対象となり得るものであり、請求に係る方法が①特定の機械或いは装置に結合されているか、又は②特定のものを他の状態或いは物体へと変換する場合がその一例といえるが、その他の適用形態もあり得る。

但し、有用、具体的且つ有形な結果をもたらすからといって特許対象となるということではなく、実質的に抽象的アイデアの専有を認める結果となる場合には特許対象とならず、そうでない場合には特許対象となり得るとの観点から判断すべきである。

本判決は、上記(1)乃至(4)で結論を出し得た事案ゆえ、上記(5)の具体的適用はなかったものと考えられる。純粹なビジネス手法については、概ね「抽象的アイデア」に該当するものと考えられ、問題は上記(4)の形態に過ぎず特許対象性を否定されるか、上記(5)として特許対象性を肯定されるかに集約され、今後の事例の集積によりその境界が明確になっていくのではないかと思われる。

注 記

- 1) *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. (2010)
- 2) *In re Bilski*, 545 F. 3d 943 (2008)
- 3) *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group*, 149 F. 3d 1368 (1998), *AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc.*, 172 F. 3d 1352 (1999)
- 4) *Gottschalk v. Benson*, 409 US 63 (1972)
- 5) 4桁の2進数で10進数の0から9まで表現する方法
- 6) 例えば、10進数の53につき、2進化10進数では、0101 (= 4 + 1) 0011 (= 2 + 1) となるところ、それを2進数110101 (= 32 + 16 + 4 + 1) に変換する手順
- 7) *Parker v. Flook*, 437 US 584 (1978)
- 8) *Diamond v. Diehr*, 450 US 175 (1981)

(原稿受領日 2010年7月21日)