

Bilski事件に見る 米国審決取消訴訟の一側面

特許審査第四部電子商取引（データベース・言語処理） 前任上席審査官 岩間 直純

抄録

英米法体系の下での米国の裁判制度が我が国の制度と大きく異なることは広く知られているところである。本稿では、英米法、米国特許法、及び、米国審決取消訴訟の制度概要を踏まえ、具体例として発明の特許適格性について争われたBilski事件について検討する。特にBPAI審決、Fed.Cir.判決、Supreme Court判決のそれぞれの内容と争点、そしてそれらの争点が米国の特許制度や審決取消訴訟の制度のどのような側面を基礎として検討されているのかについて概観し、米国の審決取消訴訟制度の特徴的な点とBilski事件に与えた、その具体的な影響について検討する。

1. はじめに

2010年6月28日に、Supreme Court of the United States（以下、単に“Supreme Court”と言う。）の判決がなされた、所謂Bilski事件は、ビジネス方法の発明の特許適格性（patent eligible subject matter）について争われた事件として、特に注目されたものである。前審のUnited States Court of Appeal for Federal Circuit（米国巡回上訴（控訴）裁判所、CAFCとも。以下“Fed. Cir.”と略す。）の判決も、先行するState Street Bank事件（1998年）で判示された“useful, concrete, and tangible result”との基準を覆す（overrule）するものとして議論を呼んだものである。このため、Supreme Courtの判断には、強い関心が寄せられているものであった。

この事件は、特許適格性という特許制度の本質的な部分に関する事件であることから、その内容についての重要性もさることながら、米国の特許法や、米国の裁判制度、ひいては英米法の体系そのものの特徴を色濃くあらわすものといえる。そこで、本論では、判決の内容を踏まえた上で、英米法とその下での米国の裁判制度が、どのような影響をその判決に与えたかという点を中心に、Fed. Cir. 及びSupreme Courtの判決等を概観する。

2. Bilski事件の概要

まず、Bilski事件の概要について簡単に述べる（詳しくは南 [4]、BENDER [5]、川上 [9] 等参照。）。

2.1. Bilski特許出願のクレーム

Bilski事件の対象となった特許出願は、1997年4月10日に出願されたUS 08/833,892（以下「892出願」という。）である。その請求項1の記載は以下のとおりである。

A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:

- (a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;
- (b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
- (c) initiating a series of transactions between said

commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions

(仮訳)

商品供給者から固定価格で販売される商品の消費リスクコストを管理する方法であって、下記の各ステップからなる方法。

(a) 前記商品供給者と前記商品の複数の消費者間の一連の取引を開始する。ここで前記複数の消費者は前記商品を複数の履歴の平均に基づいた固定レートで購入するものであり、前記固定レートは前記消費者のリスクポジションに対応する。

(b) 前記複数の消費者に対するカウンターリスクポジションを有する前記商品の複数の市場参加者を特定する。

(c) 前記商品供給者と前記複数の市場参加者との一連の取引を前記市場参加者の一連の取引が前記一連の消費者の取引のリスクポジションがバランスするような第2の固定レートで開始する。

892出願は、公開制度導入前の拒絶された特許出願であるため、未公開ではあるが、USPTOの公開した裁判資料¹⁾中にその明細書を見ることができる。892出願の請求項1は、その記載から明らかなように、一種のデリバティブ取引についてのものであり、また、実施例の記載は、コンピュータを用いることが前提とはなっているが、請求項の記載上は、コンピュータ等の装置を利用することは何ら記載されていないものである。したがって、この請求項の記載は、所謂典型的なビジネス方法の特許(Business Method Patent, ビジネスモデル特許²⁾)のものといえる。

2.2. Bilski 特許出願の経緯

892出願の経緯は以下のとおりである。

1997年4月10日 出願：
2006年9月26日 審決(発送)
2008年10月30日 Fed. Cir. 判決(2007-1130)

2009年5月 Supreme Courtが上告受理
2009年6月 Supreme Courtがamicusに意見を求める
2009年9月17日 USPTOがInterim Examination Instructionを公表
2010年6月28日 Supreme Court判決
2010年7月27日 USPTOがInterim Bilski Guidanceを公表

892出願は、審査段階では“technological arts test”に合格しないとの理由により、35 U.S.C. § 101(特許適格性)違反として拒絶された。これに対し審判請求がなされ、USPTOのBoard of Patent Appeal and Interference(BPAI(特許審判インターフェアレンス部))により、拒絶審決がなされた(No.2002-2257,2006 WL 5738364(B.P.A.I 2006/09/26)³⁾)。この時の理由としては、判例に基づかないことを理由に、審査段階で適用された、“technological arts test”の適用は否定されたものの、State Street Bank事件の“useful, concrete, and tangible result”にあたらぬ等の理由から、拒絶審決となったものである。

これに対し、Fed. Cir.に対し上訴が行われ、拒絶を維持する判決がなされた。(詳細については後述する。)

その後、Supreme Courtに上告され、受理された。Supreme Courtは、まず、後述するようにamicusからの意見を求め、口頭弁論が行われ、そして、その判決がなされたところである。(大方の予想より判決は大分遅れたことから、議論に時間が掛ったことが推測される。)

一方、Supreme Courtでの審理中に、Fed. Cir.での判決を受けて、USPTOにより、MPEPの暫定的な改訂にあたる、Interim Examination Instructionが発表されている。また、Supreme Court判決から1月を経ずに、USPTOはInterim Bilski Guidanceを公表し、パブリックコメントを求めたところである。

3. 米国の審決取消訴訟に関する制度の概要について

判例法主義等、米国における裁判制度や英米法の特徴はよく知られたところであるが、ここで、後の議論のために、米国の審決取消訴訟に関する各種制度、特に、英米法及び

1) http://www.uspto.gov/go/com/sol/2007-1130bilski_joint_appendix.pdf

2) 周知のように、米国、日本をはじめ、多くの国で「ビジネスモデル」そのものは特許とならないため、「ビジネスモデル特許」との用語は、誤解を招きやすいものである。このため筆者はこの用語を用いない。

3) <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd022257.pdf>

米国法のもとでの裁判制度について、簡単に触れておく。

3.1. 英米法の特徴

田中 [1] によれば、英米法の特徴としては以下のものが挙げられる。

- * 歴史的継続性
- * 歴史的淵源の多様性—コモン・ロー、エクイティ
- * 判例法主義
- * 各論的考察の重視
- * 救済の強調
- * 私人による法の実現
- * 法曹一元
- * 陪審制

英米法が判例法主義であることは広く知られているところではあるが、それには、歴史的な背景が大きく影響している。英国法は、1066年のNorman Conquestにまで遡ることができる判例法であるコモン・ローに、その後発展したエクイティの体系、そして成文法からなる。(米国は、建国時に英国法を選択的に継受している。) 成文法は判例法を明文化したものや、判例法を変更するためのものがあり、必ずしも体系立っていない(総則の欠如)。そして法は、具体的準則の集積として理解され、その適用には、重層的な関係にある、関連する判例法及び成文法を解釈する必要がある。

判例法主義における重要な原理として、先例拘束性の原理 (doctrine of stare decisis) があげられる。判例法主義の下では、判例を覆す (overrule) ことは、強く回避⁴⁾され、その代わりに、先例との区別を行う (区別の技術) や、原則と見えた先例の例外化を行うことで、新しい法準則を導入することが一般的である。また、判例を変更する場合には、例外はあるものの、判例変更遡及の原則が存在する。このような理由のため、英米の裁判官は判例変更を避ける傾向がある。(特に英国においては、1966年まで、判例は変更することができなかった。)

英米の法律家の傾向として、先に述べたように、英米法には総則が欠如しているため、各論的考察を重視する一方、体系化の努力が不足しているとも言われている。そして、

事件の事実関係に即して妥当な解決を与えることを重視すると言われている⁵⁾。

3.2. 米国の特許に関する法律

米国の特許に関する法律のうち、特許適格性に関するものとして、米国特許法101条 (35 U.S.C. § 101)、米国憲法第1条第8節 (U.S. Constitution Article I Section 8)、があげられる。また、先に述べたように、米国法は建国時に英国法を選択的に継受していることから、英国の専売条例 (Statute of Monopolies 1623) も関連する成文法としてあげることができる。

まず、米国特許法101条では、

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.

と規定されている。その背景として、米国憲法第1条第8節では、議会の権限として、科学と有用な技術 (art) の発展の促進のために、特許権と著作権の保護が規定されていることはよく知られているところである。さらに先行する英国の専売条例は、国王による特許の付与に一定の制限を与え、最初の発明者に特許を付与することを定めたもので、英米法の国における今日的な特許制度に関する最初の成文法である。

3.3. 米国法における審決取消訴訟

米国において、審査における拒絶決定への不服がある場合、USPTOのBPAIへの上訴 (appeal) することができる。BPAIは、3名の合議体から構成され、新たな拒絶理由に依拠可能である。BPAIの決定に不服がある場合には、Fed. Cir.への上訴 (appeal) か、コロンビア特別区連邦地方裁判所への civil action を行うことができる。

米国法における審決取消の Fed. Cir. への上訴は、一般民事事件及び一般行政事件と同様に、新たな証拠の提出の制限、新たな争点の提出の制限、事実審理審の事実認定の高度の承服性 (法律問題については承服性なし) といったルールが適用される。これらは古くからのコモン・

4) 田中 [2] § 614等参照

5) 田中 [1] § 124等参照

ローにおける裁判の形式を残すものとされている（大淵[3]）。

Fed. Cir.による上訴審は法律審であるから、陪審審理は行われぬ。また、Fed. Cir.の判決文は、多数意見のみならず、少数意見も含まれる。判例を変更する場合であっても、大法廷(en banc)で行われるとは限らない。

これらの事項は、日本の知財高裁の制度と大きく異なる点であり、Fed. Cir.の判決を理解する上で、十分留意すべき事項である。

3.4. Amicus curiae

amicus (複数形は amici) curiae (「法廷助言者」とも。)は、もともとラテン語で“friend of the court”を意味し、個別事件の法律問題について、裁判所に情報または意見を提出する第三者のことである。この amicus curiae が裁判書に提出する意見書を amicus brief という。

Amicus briefの提出条件(米国連邦控訴手続規則29条)は、全当事者が書面で同意すること、申立てを裁判所が許可すること、裁判所の要請があること、のいずれかである。

ただし、合衆国政府、その職員、州または準州が amicus brief を提出する場合は、当事者の同意も裁判所の許可も必要とされない。

4. Bilski (Fed. Cir.) 判決の概要

それでは、前記事項を前提にまずは、Fed. Cir.による判決について検討する。この判決の各意見 (opinion) は、後の Supreme Court による法定意見 (Opinion of the Court) の中で、“Students of patent law would be well advised to study these scholarly opinions.”と述べられたものであり、Supreme Court 判決が出た現在でも、その内容は、多くの示唆に富むものである。なお、既に、Fed. Cir. 判決の内容については、多数の論文⁶⁾が存在するため、ここでは、内容には深く立ち入らず、議論の流れを中心に検討する。

4.1. 先行する主要判例

判決を理解するために、主要な先行する判例の概要について簡単に解説する。

4.1.1. Benson (Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972))

クレームは、二進化十進数 (BCD) を二進数に変換する方法に関するものである。特定の art や technology には限定されず、特定の装置や機械、特定エンドユースに特定されないものである。この判決において、Supreme Court は、あるもの (article) を他の状態や物に変換したり還元したりすることは、特定の機械を含まないプロセスクレームの特許性の手掛かり (the clue) となる、と判示している。そして、Benson のクレームは、数学的式を実際のな効果として占有させることになるとして、Supreme Court は、特許適格性を否定した。

4.1.2. Diehr (Diamond v. Diehr, 450 U. S. 175 (1981))

クレームはゴムのモールディングのプレスの操作をコンピュータを用いて行う方法に関するものである。クレームが特定の構造又はプロセスにおいて実装又は応用される数学的な式を含むときに、その構造又はプロセスが全体的に特許法が保護対象としている機能を奏していると考えられる場合、そのクレームは § 101 の要求を満たす、と Supreme Court は判示している。

4.1.3. State Street (State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998))

クレームは、ハブアンドスポーク金融サービス形態のためのデータ処理システムに関するものである。ビジネス分野に関するものは特許適格性を有さないなどといった、旧来信じられていた使用分野の限定による特許適格性の判断を否定し、特許的確性の判断基準として、Alappat 判決で説示された “a useful, concrete and tangible result” の基準を Fed. Cir. は、判示した。

4.2. Bilski (Fed. Cir.) 判決の構成

次に、判決の全体構成について概観する。多数意見 (Majority Opinion) は、Chief Judge の MICHEL 判事により登録され、これに、LOURIE, SCHALL, BRYSON, GAJARSA, LINN, DYK, PROST, MOORE の各判事が加わった。一方、賛成意見 (Concurring Opinion) として、DYK 判事 (LINN 判事が加わる) と、反対意見 (Dissenting Opinion) として、NEWMAN, MAYER, RADER の各判事

6) 南 [4]、BENDER [5]、来栖 [6]、相田 [7] 等参照。

の意見が登録されている。少数意見は多数意見に対する意見を延べるだけでなく、DYK判事の賛成意見は、そのほかの反対意見の内容についての反論をなし、NEWMAN判事の意見は、DYK判事の意見へのさらなる反論を含むものとなっている。

4.3. 多数意見の構成

Bilski判決の多数意見は、全部で4章からなる。まず、第I章で経緯が述べられている。

第II章で、Benson判決で§ 101の特許適格性の判断のための手掛かり (the clue) であるとされたthe machine-or-transformation testを、後続するDiehr等の関連するSupreme Courtの判決において支持され、または、同様の考え方が示されていることから、the machine-or-transformation testは信頼に足るとして、the machine-or-transformation testを§ 101の特許適格性を判断するための「唯一の」テストであると結論付けている。

第III章では、過去の判例で導かれた各テストについて検討し、the machine-or-transformation testの優位性を説き、第IV章で、本件にthe machine-or-transformation testを適用し、本件発明は、the machine-or-transformation testに合致せず、BPAIの審決は維持される旨結論付けている。

4.4. 少数意見の概要

4.4.1. NEWMAN判事による反対意見

多数意見で言及された判決 (Benson, Diehr等) に加え、関連する多数の判決について"process"との用語について、検討を加え、Statute of Monopolies及び英コモン・ローにまで遡り、多数意見は特許法における"process"との用語の再定義をしていると批判している。また、立法権の侵害であるとも延べている。そして、Bilskiの特許はfundamental truthでもabstractionでもない指摘している。

4.4.2. MEYER判事による反対意見

State Streetは覆す (overrule) べきだが、多数意見はそれに失敗していると指摘し、多数意見で言及された判決 (Benson, Diehr等) に加え、Statute of Monopolies及び英コモン・ローについても検討している。(日本の基準につ

いて直接触れているわけではないが)日本のコンピュータ・ソフトウェア基準についての論文⁷⁾も引用するなど、判例にとどまらず、様々な文献を引用し、議会は取引を指揮する方法に特許を与えることを望んでいない旨、結論つけている。

4.4.3. RADER判事による反対意見

まず、「Bilskiのクレームは、単に抽象的なアイデアに過ぎないから、この裁判所は、審判の拒絶を維持する」と判決すべきと、激しい調子で多数意見を非難している。the machine-or-transformation testの不明確性や、将来の技術の保護に対する懸念も述べている。

4.4.4. DYK判事による賛成意見

NEWMAN, MEYER, RADERの反対意見を受けての反論を行っている。“process”との用語の解釈について、議会が特許法の条文をどのような意図で制定したかを、Statute of Monopoliesからの歴史を踏まえて考察している。

4.5. Bilski (Fed. Cir.) 判決についての小括

---判決の形式的な側面と、検討手法について

まず、形式的な面において、日本の知財高裁の判決と大きく異なる点として、法律審であること、判決に少数意見が含まれること、事実認定については、BPAIの審決について高度の承服性があるため、(日本の最高裁判決と同様に)当事者の意見については、殆ど言及されないこと、などがあげられよう。また、本件では、Amicus Briefが多数提出されたが、それらは、各判事の意見において、それなりに影響を与えてはいることが読みとれるものの、判決文中では、各判事の意見を補足し、又は、公平性を担保する意図で引用される程度であって、あくまで参考程度の扱いであることが理解される。各少数意見は、多数意見に対する賛成や反論を述べるだけでなく、少数意見相互に反論を行っているなど、判事間の議論の流れがわかるような構造になっている。また、その内容も多岐に渡る。これにより、判事間の議論がより明確となり、多数意見の意図もより明確なものとなっているといえよう。

検討の手法の特徴としては、日本の判決のように、少数の適用すべき法律と判例を本件に適用し、演繹的に論理構

7) James S. Sfeckas, Controlling Business Method Patents: How the Japanese Standard for Patenting Software Could Bring Reasonable Limitations to Business Method Patents in the United States, 16 Pac. Rim. L. & Pol'y J. 197, 214 (2007)

築するものではなく、多数の成文法と判例から、まず、本件に適用すべき法準則を帰納的に導き出した上で、本件に適用する点がある。特に、多数意見における“the machine-or-transformation test”が、特許適格性の唯一のテストであると導くにあたっては、過去の判例及び成文法から、“the machine-or-transformation test”を見出し、そして、それが一連のSupreme Court判決に支持、又は、同様の考え方が示されていることを根拠として、それを唯一のテストであると結論付けるという、帰納的な議論を行っている点は注目すべき点であろう。この点には、前述した、英米法には総則が欠如しているため、英米法の法律家は各論的考察を重視するという特徴がよく表れていると言えるだろう。また、それ故に、少数意見を含む個々の意見はそれぞれ独立した論文であるかのような、形式と論理構成を備えている。

また、当然のことではあるが、日本と比較すると、より自由に法解釈し、事件へ適用しているようにも見えるものの、あくまでも、判例法主義の下での成文法と先例の枠内の議論であり、そこで用いられている考え方は、その枠組みを出るものではない。Fed. Cir.の先例を覆すものではあっても、Supreme Courtによる先例の枠組みの中での議論、といえる。したがって、多数意見は、少数意見に対して、判例法主義の下で妥当であるが故、多数の判事に支持されたものといえよう。また、多数意見、少数意見ともに、立法権との関係もあるためか、直接的な産業政策的な視点による議論は多少散見される程度である。

しかしながら、NEWMAN判事の意見に見られるように、多数意見は、立法権を侵害しているとの主張もあることから、多数意見における、the machine-or-transformation testを「唯一の」テストと判示することは、判例法主義の下でも、やや踏み込んだ判断であると言えるであろう。(この点、先行するState Street Bank事件で示された“useful, concrete, tangible result”の基準は、かなり踏み込んだ判断といえよう。)

5. Bilski (Supreme Court) 判決の概要

では、次にSupreme Courtの判決について概観する。なお、その審理の過程において、Supreme Courtはthe machine-or-transformation testの是非と、State Street事件以降に制定された、ビジネス方法の先使用について規定される米国特許法§ 273との関係について、Amicus Briefを求めており、それに応じ多数のAmicus Briefが提出されている。

5.1. Bilski (Supreme Court) 判決の構成

法廷意見 (Opinion of the Court) は、KENNEDY判事によって述べられた。(SCALIA判事は、II-B-2及びII-C-2については、加わっていない。) STEVENS判事 (GINSBURG, BREYER, SOTOMAYOR判事が加わる) と、BREYER判事 (IIについては、SCALIA判事が加わる) が賛成意見を述べている。

5.2. 法廷意見の概要

法廷意見は、I-IIIの章と結論からなる。

まず、Iで事件の概要と経緯を述べている。ここで、Fed. Cir.判決における少数意見についても簡単に触れている。

II-Aでは、§ 101と関連する判例を整理している。

II-B-1では、Fed. Cir.判決の概要と、Fed. Cir.判決がthe machine-or-transformation testを“process”が特許適格性の判断ための「唯一の」テストであるとの判示が、BensonやFlookに反する旨、説示している。(一方で、先例が、the machine-or-transformation testが有用で重要な手掛り (clue) であることを確立していることは認めている。)

II-B-2では、Fed. Cir.判決の少数意見や、Amicus Briefに触れ、“the Industrial Age”においては、the machine-or-transformation testは十分な基準であったが、“the Information Age”においては唯一のテストとすることはできない旨説示している。そして、amicus briefsが指摘するように、the machine-or-transformation testがソフトウェア、先端診断医療技術、線形計画法を基礎とする発明、データ圧縮、デジタル信号処理の特許性に不確実性を与えるであろうことを指摘している。しかしながら、それ以上の判断は避けている。

II-C-1では、ビジネス方法は特許適格性を満たさないとすると、§ 273と矛盾することなどから、ビジネス方法は§ 101を満たしえる旨説示している。

II-C-2では、ビジネス方法等の特許性について、先例によれば、“abstract ideas”であるか否かが、特許性を判断する有用なツールである旨確認し、ビジネス方法が特許されるためには、さらに、§ 102, § 103, § 112の要件を満たす必要があることを確認している。

IIIでは、Bilski出願が、カテゴリとして§ 101の外にあるものではないが、an abstract ideaであるため、§ 101の要件を満たさないととの点で、法廷の全ての構成員は同意していると述べている。そして、Benson, Flook, Diehr等の

判決から、その点を補強している。

最後に、「今日、当法廷は法文と一致しない、特許法に制限を課すことを再び辞退する」とし、State Street判決の§ 101の解釈を否定し、the machine-or-transformation testが特許適格性の「唯一の」テストである点是否定したもの、そのほかのFed. Cir.での議論は否定しない旨、結論付けている。

5.3 少数意見

STEVENS判示による賛成意見は、47ページにも及ぶ長大なものである。法定意見とは異なるアプローチで、§ 101の解釈を試みている。特に、“process”との用語の意味を(Fed. Cir.のDYK判事より詳細に) Statute Monopolies以前にまで遡り歴史的に解釈し、(法廷意見と異なり) ビジネスを行う方法は§ 101のプロセスに含まれないとしている。また、§ 273をState Street判決に対応するために制定されたものであり、議会は§ 101の制限を変更することを意図したものではないとしている。STEVENS判示による賛成意見は、英米法の歴史的継続性に重きをおいたものであり、その歴史的継続性と判例法主義から導かれる米国の法律解釈の歴史的な重層関係を示すものといえよう。また、司法と立法の関係を読み解く資料としても興味深い。

BREYER判事による賛成意見は、法廷意見とSTEVENS判事の賛成意見を分析し、その4つの共通点を指摘している。具体的には、第1に、§ 101の規定は、広がりがあるものの制限はあること、第2に、一世紀以上にわたって、一連の事件においてthe machine-or-transformation testが、processクレームの特許適格性の手掛かり(the clue)であること、第3に、the machine-or-transformation testが唯一のテストではないが、有用で重要な手掛り(useful and important clue)でありつづけてきたこと、第4に、the machine-or-transformation testが特許適格性の唯一のテストでないとしても、“useful, concrete, and tangible result”を奏する全てのものが特許適格性を有することを決して意味しないこと、の4点である。BREYER判事の賛成意見はSupreme Courtの判決のエッセンスが良くまとまってあり全体の理解の助けになるものといえよう。

5.4. Bilski (Supreme Court) 判決についての小括

ある意味当然のことではあるが、Supreme Courtによる

各意見は、Fed. Cir.の意見(少数意見も含む)を前提として議論が展開されている。そのため、より議論が整理され、精緻化がなされていると言えよう。そして、ここで重要なのは、Fed. Cir.判決の多数意見だけでなく、少数意見も少なからずSupreme Courtの法廷意見に影響を与えている点である。この点は、各判事の意見が表示されるのが最高裁だけである日本の制度との大きな違いである。

法廷意見においては、Fed. Cir.判決では少数意見も含め殆ど議論されていなかった、§ 101と§ 273との関係について、ページを割いて論じられている点が注目される。前述したとおり、Supreme Courtは、この点とthe machine-or-transformation testの是非について、Amicusの意見を求めている。Supreme Courtは、初期の段階から、Fed. Cir.判決においてこの2点の分析が不足していたと考えていたことが見てとれる。そして、多数意見においても、この二点について特に議論がされている。

法廷意見は、先例拘束性の原理に則り、先例を重視し、新たな準則の導入は避けるなど、やや保守的な結論となっているといえよう。(§ 101と§ 273との関係の判事においても、STEVENS判事の意見よりは穏当な判断である。)そして、Supreme Courtの判例に基づかない、State Street判決の“useful, concrete and tangible result”との基準を完全に否定している。この点からも、Supreme Courtの制定法及び判例法の整合性と法的安定性を重視し、判例のoverruleを避ける傾向を見てとることができる。

6. USPTOの対応

前述したようにFed. Cir.の判決を受け、2009年9月17日にInterim Examination Instructionを公表している。(Interim Examination Instructionとは、USPTOの審査基準に相当するManual of Patent Examining Procedure (MPEP)の暫定改訂を行うものである。)このInstructionは、“the machine-or-transformation test”をprocessクレームの特許適格性を判断するための唯一のテストとし、そのための審査の際の具体的な判断フローと、Fed. Cir.判決では明確にされなかった、“the machine-or-transformation test”の具体的な判断手法を纏めたものである。

このようなInstructionが比較的早期に提出された背景には、Fed. Cir.判決がthe machine-or-transformation testを特許的確性の判断のためのテストとして、明確に判示したため、判例法として既判力を持つこと、及び、Fed. Cir.判決において、前記テストが具体的にはどのようなものであるか示されなかったため、USPTOの審査実務に混

乱が生じたためとの理由が考えられる。

また、Supreme Courtの判決を受け、USPTOは、2010年7月27日に、新しいガイダンス (Interim Bilski Guidance) を公表し⁸⁾、コメントを求めている。判例に変更があったとはいえ、このように早い時期にガイダンスが公表されたことにUSPTOがこの事件を如何に重要視していたかが伺える。基本的な考え方は、先のInterim Examination Instructionを踏襲し、the machine-or-transformation testを用いて判断した上、the machine-or-transformation testに適合しない場合であっても特許的確性を満たすことがあることを明確化したものである。その上で、判断手法を類型化し、整理している。判断手法やそのフローはかなり詳細に記載されているものの、判断のための具体的な基準や具体的な事例の記載はほとんどなく、例えば、the machine-or-transformation test不適合であるにもかかわらず特許適格性を有する事例にはどのような具体例があるか等についてはパブリックコメントを求めている。これは、Supreme Courtの判決があまり具体的ではないため、USPTOとして、より踏み込んだガイダンスを示すわけにはいかなかったためもあると考えられる。

7. Bilski事件全体についての考察

以上述べたように、事件全体を見てみると、米国の法体系が裁判制度だけでなく、判決の形式、その論理展開、行政等への影響等、至る所に影響を与えていることを見取ることができる。例えば、21世紀の米国の判決に、17世紀の、しかも他国の法律である英国専売条例が影響を及ぼすということは、日本の法制度下では考えられないことであるが、英米法の歴史性と判例法主義の下では特に奇異なことではない。このような、英米法の歴史性、判例法主義故の先例拘束性の原理、そして、社会における司法と行政の役割の違いは、この事件におけるUSPTOでの審査からSupreme Courtでの判決、そしてそれに対するUSPTOの対応を一つの流れとして捉えることにより、より深く理解することができよう。

このように、日米では法制度が著しく異なっているため、

米国の判決における議論の内容それ自体を日本の裁判や政策の参考にするには、難しい側面があることを十分留意すべきである。特に、米国の判例を日本の制度に引きつけてそれを解釈することは、大きな誤りを生じることになりかねない。判決を読み解き、それを参考にするためには、米国の制度の基礎と、その判決における判例と成文法の関係について十分な知識と配慮が必要である⁹⁾。この意味では、本事件が日本の特許制度や司法に与える直接的な影響はほとんどない。また、医療方法の特許を除いては、米国での特許の保護対象が極端に変わることもないため、日本への間接的な影響も短期的には少ないものと予想される。

米国の判例法の歴史的な展開を理解する場合においても、基本的には、社会の変化を背景とした判例法主義の立場の中での判例の歴史的展開であり、連邦の裁判官は、大統領に指名され、上院の承認を得て任命される (田中 [2] p.429) という政治的な側面を持つ存在ではあり、裁判所が日本よりは立法的な機能を果しているとはいえ、そこに過度の政策的な視点を読み取ることは適当ではないことも、Benson, Diehr, State StreetそしてBilskiと続く一連の判例の積み重ねの歴史より理解されよう。政治的な判断を伴う立法は、あくまでの議会の権限であり、特に本事件のSupreme Courtの法廷意見はこの点を重視している¹⁰⁾。

最初にも述べたとおり、この事件は、米国の特許法や、米国の裁判制度、ひいては英米法の体系そのものについて、その特徴を色濃くあらわすものであり、米国の特許制度を学ぼうとする者にとっては、非常に示唆に富むものであると言える。また、米国における今後の特許実務に与える影響も少なくない。

しかしながら、日本国内での実務的な観点からは、Supreme Courtの判決は、日本の出願人、弁理士、審査官等の日本の実務家にとって、直接的に大きな影響を与えるものとは言えないようにも思われる。特に、日本国内の業務を主とする実務家は、結論として、State Street事件の“useful, concrete and tangible result”との基準は否定され、従来のthe machine-or-transformation test有用性と限界が明らかになった点を押さえておけば十分であろう。そして、この判決は、米国特許法と判例に強く依存するもの

8) http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf なお、川上 [9] に詳しい解説がある。

9) 例えば、均等論の議論においては、ボールスプライン事件の最高裁判決 (最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決) が、米国のWarner-Jenkinson事件 (520 U.S. 17) の影響を受けていることが知られている。このように、日米において前提条件に共通点がある場合は、米国での議論を日本へ適用可能であるが、本件のように、制度の根本に関わる議論においては、その前提条件の相違を十分認識した上で議論する必要がある。

10) 関連する事項として、STEVENS判示が、Supreme Courtの賛成意見の最後の章で“In the absence of any clear guidance from Congress, we have only limited textual, historical, and functional clues on which to rely”と述べている。

であるから、先に述べたように、日本の制度や実務に参考となる点や影響を与え得る点は少ないであろう。米国出願を行っている出願人・代理人にとっても、抽象的、理念的なSupreme Court判決は、あまり明確な行動指針を与えるものではなく、USPTOのInterim Bilski Guidelineの理解¹¹⁾と実際の審査官の対応、及び、今後起こり得るであろう、より具体的な事件の裁判の動向の注視が、依然として重要であると思われる。

特許審査実務の観点では、先にも述べたように日本の審査実務へは直接的な影響はないであろう。しかしながら、審査の実体面でもハーモナイズが求められている昨今である。この特許適格性（発明の成立性）については、ある程度の調査はされているものの、ハーモナイズは特に進んでいない分野でもある。これまでは、各国ごとの産業政策的な観点から語られることが多かったため、ハーモナイズという観点では多くは語られなかった特許適格性の問題であるが、産業のグローバル化によりこの分野でもハーモナイズが求められてきているところである。しかしながら、今まで見てきたように、米国法と日本法（大陸法系の国の法）の間では、その体系に大きな違いがあるため制度のハーモナイズは困難である。特にJPOと違いUSPTOは特許適格性の「基準」を判例より踏み込んで決定する権限がなく、そのため立法又は司法によらなければ、特許的確性の「基準」は抜本的には変更できない。すなわち、法的な側面を含むものである特許適格性の「基準」のハーモナイズは、日米両特許庁のレベルではその推進が難しい。ましてや、特許適格性についてさらに別の法体系をとるEPC（EPO）や、他の国々の特許庁との間では、その克服が非常に困難である。

このため、短期的には各国の制度及び実務上の判断の違いが、本質的にどのような権利範囲の差となって現れるかの検討が重要であろう。そして、各国共通の特許適格性の基盤を調査した上で、特許審査ハイウェイ（PPH）などの施策を通じて、相場感を醸成するなどにより、特許適格性に関する「基準」や「制度」のハーモナイズではなく、進歩性等の判断を含めた、判断プロセス全体にわたる微調整により「結果」のハーモナイズを図る、というコンセプトで

進めるほかないと思われる。このような手法は厳密さを欠き、本質的な点でのハーモナイズははかれないため、限界事例では判断結果のバラつき等の問題も多いと思われるが、結果として、実質的に取得できる権利の範囲に大きな差がなければ（同様の特許請求の範囲の記載で各国の特許が取得できるのであれば）、制度ユーザ側の理解も得られやすいのではないかと考えられる。

8. 最後に

特許適格性（発明の成立性）の問題は、技術が進歩し続けること、そして、特許制度自体がその技術の進歩を取り扱う制度である以上、構造的に常に直面し続ける問題である¹²⁾。このBilski事件のFed. Cir.及びSupreme Courtでの判決には、米国におけるこの問題の歴史的展開のある側面を見て取ることができる。そして、そこから透けて見える、この問題における制度の違いからくる日米の歴史的相違もまた、興味深いものである。本稿が、米国の制度のある側面の理解のみならず、日本の制度を相対的に見るための一助となれば、幸いである。

本稿をまとめるにあたっては、清永利亮弁護士を始め、清永判例研究会のメンバーの方々には大変お世話になった。ここに感謝の意を申し述べる次第である。

参考文献：

- [1] 田中英夫，英米法叢書 英米法総論 上，財団法人 東京大学出版会，1980年3月31日，初版
- [2] 田中英夫，英米法叢書 英米法総論 下，財団法人 東京大学出版会，1980年12月25日，初版
- [3] 大淵哲也，特許審決取消訴訟基本構造論，株式会社有斐閣，2003年1月30日，初版
- [4] 南宏輔，特許適格性が争われた連邦控訴裁判所大法廷判決について—In re Bilski, 545 F. 3d 943, (Fed.Cir.2008) (en banc) の紹介と解説—，知財権フォーラム，財団法人知的財産権研究所，2009年2月，Vol.76，pp.66-75
- [5] BENDER D，米国におけるソフトウェア特許およびビジネスモデル特許の歴史概説，AIPPI，社団法人日本国際知的財産保護協会，2010年3月，Vol.55，No.3，pp.146-164
- [6] 来栖和則，方法クレームの発明成立性要件について米国

11) http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf

12) この観点から言えば、技術と法制度の間に常に緊張感がある分野では、時代の変化に応じて法律を弾力的に運用できる英米法系の法体系に有利な点があると言えるかもしれない。例えば、最近に日本でも議論となっている、著作権のフェアユースについての米国著作権法(17 U.S.C. § 107)の規定などは、まさに判例法主義ならではのものであり、これが、イノベーションの促進に寄与する面があるとも言える。しかしながら、今回取り上げたように、判例法主義下でも判例法の解釈は、時にその歴史性と法的安定性により困難を極め、時代に即した弾力的な運用が難しい場合があることにも留意すべきである。Bensonが1972年、Diehrが1981年、State Streetが1998年、そしてBilskiが2010年の判決であることは、一考に値する事実であろう。

- CAFCが下したBilski判決の概要, パテント, 日本弁理士会, 2009年11月, pp.18-26,
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200911/jpaapatent200911_018-026.pdf
- [7] 相田義明, 欧米における発明該当性についての議論状況. 特にソフトウェア関連発明 (ビジネス方法発明) の問題を巡って, 特技懇, 特許庁技術懇話会, 2009年5月22日, No.252, pp.88-97
- [8] 杉浦淳, 門良成, 発明の成立性と特許制度の正当化理由についての一考察, 特技懇, 特許技術懇話会, 2010年5月21日, No.257, pp.92-106
- [9] 川上桂子, ビジネス関連発明の特許保護適格性についての米国最高裁判決, AIPPI, 社団法人国際知的財産保護協会, 2010年9月, Vol.55, No.9, pp.640-652

参考 URI :

- [1] Bilski事件 Supreme Court判決
<http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf>
- [2] Bilski事件 Fed. Cir. 判決
<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf>
- [3] 弁理士井上雅夫氏による Fed. Cir. 判決の和訳
http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/bm_081030Bilski_bm.htm
- [4] Bilski事件 審決 (BPAI Decision)
<http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/decisions/inform/fd022257.pdf>
- [5] U.S. Supreme CourtでのBilski事件の経過情報 Docket for 08-964
<http://origin.www.supremecourtus.gov/docket/08-964.htm>
- [6] State Street Bank v. Signature Financial Group 149 F.3d 1368
<http://www.cs.jhu.edu/~mjacobs/rda/StateStreet.pdf>
- [7] GOTTSCHALK V. BENSON, 409 U. S. 63 (1972)
<http://supreme.justia.com/us/409/63/case.html>
- [8] DIAMOND v. DIEHR, 450 U.S. 175 (1981)
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=450&invol=175>

profile

岩間 直純 (いわま なおずみ)

- 1992年4月 特許庁入庁。審査第五部計算機応用に配属。その後、同部電気応用、画像処理、電子商取引で画像処理及びビジネス関連発明等の審査を担当。
- 2006年4月 審判部第26部門 審判官
- 2007年10月 特許審査第四部電子商取引 (データベース・言語処理) 上席審査官
- 2009年10月 埼玉大学大学院経済科学研究科 非常勤講師
- 2010年7月 特許審査第四部電子商取引 (データベース・言語処理) 前任上席審査官