【米 国 情 報】

-CAFC 判決-

担当:外国情報部 鈴木孝章

Comiskey事件-Bilski判決後のビジネス方法特許に関する判断例
United States Court of Appeals for the Federal Circuit
2006-1286(Serial No. 09/461,742)
IN RE STEPHEN W. COMISKEY

Comiskey の出願 Patent application No. 09/461,742 の独立項 1、32 及びその従属項に規定される法定主題は、101 条の特許対象となるものではない。また、独立項 17、46 及びその従属項 18-29、31、47-57、59、従属項 15、30、44、58 についての特許審判インターフェアレンス部の 103 条による拒絶を破棄し、上記請求項について 101 条を満足するかについて、審理するように 1 審としての PTO へ差し戻す。

対象出願: Comiskey の出願 Patent application No. 09/461,742(仲裁方法及びその仲裁方法を実現するシステム)

原告: United States Patent and Trademark Office Board of Patent Appeals and Interferences("Board":以下審判部)

被告:STEPHEN W. COMISKEY(以下"comiskey")

判決日: January 13, 2009

1. 事件の概要

- ●特許審判インターフェアレンス部(以下、「審判部」という)の拒絶審決*1 審判部は、Comiskeyの出願における請求項 1-59 は自明であるから、審査官の 103 条による拒絶を支持した。
- ●Comiskey の対応

審判において、「長く要望されていた未解決の課題「long felt need」を解決する場合、他の発明者もかかる課題を解決しようと試みて成功しなかったことから、本願のクレームは自明ではないという推測が働く」と Comiskey は主張した。しかし、上記の主張にもかかわらず、103 条により拒絶するとの審決がだされ、Comiskey はそれを不服として CAFC へ控訴した。

●最初の CAFC 小法廷の対応

CAFC 小法廷は、「Comiskey 出願の請求項の内、請求項 1、32 については、101 条により特許性がない。また、請求項 17 については、方法を一般的なコンピュータにより実現するシステムに関して「非自明性に疑問がある」として、1 審としてのPTOに 103 条の判断を差し戻す判決を行った。

●審判部の対応

審判部は、上記の判決を不服として、CAFC 大法廷へ大法廷レビューを申し立てた。

●再検討 CAFC 小法廷の対応

自明性(103条)についての判断を行う前に、「101条の特許対象であるか否かの判断を、請求項17についても行う必要がある」として、1審としてのPTOに101条の判断を差し戻す判決を、再検討CAFC小法廷は行った。

●CAFC 大法廷

検討を付託された、再検討 CAFC 小法廷の結論に従い、請求項17について、1審としてのPTOに101条の判断を差し戻す判決を行った。

2. 再検討CAFC小法廷の判決

本判例紹介は、再検討 CAFC 小法廷の判決について紹介するものである。

●CAFC が101条について判断することができるかについて

Comiskey は、(a)特許庁における審理中に取り上げられなかった特許可能な対象に対する議論について決定すること、及び(b)自発的に(sua sponte)証拠捜しをすることについて、裁判所は権限を有しない、と主張した。

Securities & Exchange Commission v. Chenery Corp., 318 U.S. 80 (1943)事件において、最高裁判所は、「再検討を行う裁判所は、事実、方針、鑑定において争いがなくても、行政庁によらない法律的な根拠に基づき、行政庁の決定を肯定できる」ことを明らかにした。最高裁判所は、「一般的にPTOは他の行政庁と同様に扱われるべきであり、特許事件は同様に、一般的な行政に対する法律的な原理によって対応すべき対象である」とした。Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 154-55 (1999)参照。また、「主張されたクレイムが 101 条の特許可能な対象をクレイムしているか否か」は裁判所が再検討できる法律の問題であることは良く知られている。(AT&T Corp. v. Excel Commc'ns, Inc., 172 F.3d 1352, 1355 (Fed. Cir. 1999).参照。)さらに、101 条の要件が満たされた後に、103 条の非自明性、102 条の新規性の要件が判断されることは確立されている*2。従って、CAFCは、審判部で議論がなされなかった 101 条の問題について決定をすることができ、証拠を捜すこともできる。

●101条に対する判断

最高裁判所は、(1)機械に縛られるプロセスクレイム(2)物の製造又は物の組合せを含む又は発生するプロセスクレイムの場合には、アルゴリズムを含むプロセスクレイムであっても特許対象であるとした。Diehr, 450 U.S. at 184 参照。

例えば、生で貼られていないゴム(未加工のゴム)を、物の形状にあわせて最適に 貼る方法クレイムは、ゴムを他の状態とするクレイムであり、物の変換を含むクレイム であるから、"アレニウス式"を使用する計算を含むプロセスクレイムではあるが、特 許可能と判断した。Diehr, 450 U.S. at 184 参照。

一方、In re Warmerdam, 33 F.3d 1354, 1359-60 (Fed. Cir. 1994)事件では、衝突をさけるように物をコントロールするプロセスは特許性がないとした。そのキイステップである、中間座標を置くこと、及び、座標に対して一次的な階層を発生することは、数学的な構造を扱う以上のものではなく、典型的な抽象概念以上のものでもないからである。従って、そのプロセスを実行するのに機械は必要なく、プロセスが製造又は物の組合せを含む又は発生するとすることはできない。

Comiskey の出願の請求項1 1以上の片方文書(unilateral document)に関する義務的な仲裁方法であって、(1)片方文書及びその作成者を登録するステップ(2)予め選択した仲裁を行うプログラムに対して提示された文書に、要求する争点を関連付けた片方文書に、仲裁の文言を関連付けるステップ(3)仲裁解決を提示するための苦情を要求するステップ(4)仲裁解決を行うステップ(5)仲裁の根拠を与えるステップ(6)仲裁の裁定又は決定を決定するステップを備える仲裁方法。

Comiskey は、「このクレイムは、機械を要求しないし、物の製造方法又は物を変換する方法を記載するものでもない」と認めた。そこで、CAFC は、「Comiskey の請求項1、32 は、人間的な仲裁の決定によって、2 者間の法律的な争いを解決する精神的な方法であり、人間の知性そのもの又はそれを使用したものであるから特許されない。」とした。

Comiskey の出願の請求項 17 仲裁解決のためのシステムであって、(1) 片方文書及びその作成者を登録するモジュール、(2) 仲裁の文言を加えるモジュール、(3) 義務仲裁システムに仲裁解決を提出するために苦情を要求する仲裁解決モジュール、(4) 仲裁データベースから仲裁を選択する手段を含む。

CAFC は、「このクレイムは、広く解釈すれば、Comiskey の仲裁システムの一部として機械の使用を要求する。しかし、新しい 101 条の基準に基づく判断は、最初に1審としてのPTOにわりあてられるべきと考えられるので、請求項 17、46 について、101条の特許対象か否かについて考慮することをPTOに差し戻す。」と決定した。

(参照サイト) http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1286.pdf

*1:decision of the Board を日本特許庁の言い方に合わせて審決としました

*2: Manual of Patent Examining Procedures ("MPEP") § 2106 "Guidelines Flowchart" (Rev. 5, Aug. 2006) (listing the steps an examiner should follow in determining patentability, with "determine whether the claimed invention complies with . . . 101" listed before "determine whether the claimed invention complies with 35 U.S.C. 102 and 103")参照