

【米国情報】  
—CAFC 判決—

担当: 外国情報部 杉本 渉

2007-1232

IN RE LEWIS FERGUSON, DARRYL COSTIN and SCOTT C. HARRIS

2009年3月6日判決

(Bilski 判決後のビジネス方法に関する判断例)

1. 事件の概要

出願人は、米国特許出願 (No. 09/387,823, 出願日は 1999 年 9 月 1 日) の 68 クレーム全ての拒絶を支持するとの審判・インターフェアランス部 (以下、審判部) による決定に対して連邦巡回控訴裁判所 (以下、CAFC) に控訴した。CAFC は、In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) の大法廷判決 (以下、Bilski 判決) に照らし、特許法 101 条で規定する要件を満たすものではないとして審判部の決定を支持した。

2. 背景

出願人による '823 出願は、製品を市場に送り込むためのマーケティングの枠組み (paradigm, パラダイム) に関するものであり、クレーム 1-23 及び 36-68 が方法クレーム、クレーム 24-35 がパラダイム・クレームである (以下参照、日本語は訳者による参考用)。

1. A method of marketing a product, comprising:

developing a shared marketing force, said shared marketing force including at least marketing channels, which enable marketing a number of related products;

using said shared marketing force to market a plurality of different products that are made by a plurality of different autonomous producing company, so that different autonomous companies, having different ownerships, respectively produce said related products;

obtaining a share of total profits from each of said plurality of different autonomous producing companies in return for said using; and

obtaining an exclusive right to market each of said plurality of products in return for said using.

クレーム 1. 製品をマーケティングする方法であって、

少なくともマーケティング経路を含み、関連する多数の製品をマーケティング可能な共有のマーケティング力を創出し、

異なる所有者を有する異なる自律した複数の製造企業がそれぞれ前記関連する複数の製品を生産するよう、互いに異なる自律した複数の企業により作られる異なる複数の製品をマーケティングするために前記共有のマー

ケティング力を使用し、

前記使用することとの引き替えに、前記異なる自律した複数の企業の各々からの全利益の共有を獲得し、

前記使用することとの引き替えに、前記複数の製品の各々をマーケティングする排他的な権利を獲得する方法。

24. A paradigm for marketing software, comprising:

a marketing company that markets software from a plurality of different independent and autonomous software companies, and carries out and pays for operations associated with marketing of software for all of said different independent and autonomous software companies, in return for a contingent share of a total income stream from marketing of the software from all of said software companies, while allowing all of said software companies to retain their autonomy.

クレーム 24. ソフトウェアをマーケティングする枠組みであって、

異なる独立かつ自律した複数のソフトウェア企業からのソフトウェアをマーケティングし、前記ソフトウェア企業の全てが自律性を保持する一方で前記ソフトウェア企業の全てからの前記ソフトウェアのマーケティングにより得られる全収入の流れを分担共有することとの引き替えに前記異なる独立かつ自律したソフトウェア企業の全てのためのソフトウェアのマーケティングに関連する運営及び該運営の採算をとるマーケティング企業を備える枠組み。

審判部は、方法クレーム 1-23 及び 36-68 について名目上「方法」に該当するものの「抽象的な概念」に過ぎないとして拒絶し、パラダイム・クレーム 24-35 についてマーケティング企業が特許法 101 条に規定する方法、機械、生産品または組成物のいずれにも該当しないことを理由に拒絶した。これに対し、出願人は CAFC に控訴した。

### 3. 論点

#### (1) 方法クレーム

方法クレームは、Bilski 判決の機械又は変換の基準(以下参照)に従って判断される。

#### 機械又は変換の基準(machine-or-transformation test)

方法クレームは、(1) 方法クレームが特定の機械や装置に結びついている場合、又は(2) 方法クレームが特定の物品を異なる状態または物に変換する場合にのみ、特許法 101 条の特許適格性を有する。

In re Nuijten, 500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007)では、機械とは「部品または装置、装置の組み合わせにより構成される有形のもの」であるとの判断が示された。出願人の方法クレームは、いかなる有形の部品や装置、装置の組み合わせにも該当せず、上記基準(1)を満たさない。

また、Bilski 判決では「公衆や個人の法的な義務又は関係、ビジネス・リスクなどの抽象的な事

物は、物理的な対象若しくは実体又はこれらの代表でないため、単に変換又は操作するだけでは基準に適合しない」との判断が示された。出願人の方法クレームは、販売力を構成する際のビジネスや法的関係を組織するものに過ぎず、上記基準(2)も満たさない。

よって、出願人の方法クレームは、特許性を有しない。

## (2) パラダイム・クレーム

Nujiten, 500 f.3d at 1354 では「クレームが4つの法定されたカテゴリーのいずれにも該当しない場合には、仮に新規性および非自明性を有していたとしても、そのクレームは特許法 101 条に規定する範囲外となる」との判断が示された。CAFC はこの判断を支持し、パラダイム・クレームが法定されたいずれのカテゴリーにも該当しない旨を示すのに対し、出願人は反論していない。

出願人は、企業とは機械に類する物理的な物だと主張する。しかし、パラダイム・クレームは「部品または装置、装置の組み合わせにより構成される有形のもの」(即ち機械)を規定していない。また、出願人は、触れることができないマーケティング企業のためのビジネスモデルたる抽象的なアイデアを提供するに過ぎず、出願人のパラダイム・クレームは、文字通り枠組みの抽象的なアイデアを規定するに過ぎない。したがって、出願人の主張には説得力がない。

よって、出願人のパラダイム・クレームは、特許性を有しない。

## 4. 結論

'823 出願のクレーム 1-68 が法定の特許適格性を有しないとの審判部の決定を支持する。

### 訳者コメント

ビジネス方法については、Bilski 判決の機械又は変換の基準に従えば 101 条の適格性を有しないと判断されるものが多いと考えられる。しかし、Comiskey 事件等もみると、こうしたビジネス方法を一般的なコンピュータに単純に結びつけた場合に 101 条の適格性を有するかについては、未だ議論の余地があるようである。

参考URL: <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1232.pdf>