

BILSKI SCHMILSKY: ビルスキー・シュミルスキー* BUSINESS METHOD STATUS QUO? ビジネス方法は現状維持?

*シュミルスキーはビルスキーの語呂合わせで具体的な意味はない。

一つには、ビジネス方法特許は知的財産権保護の拡大を行おうとしているビジネスにとって非常に便利で効果的手段を提供することも手伝って、近年の流行となっている。ユニークな方法の特許化することによってビジネスが目的どおりに機能するように、商標を登録して商取引や市場で知られるようにすることによって、企業はこれらを競争相手に対する盾のようにして、自らの回りに非常に広範囲の保護を構築できるのである。

ビジネス方法特許は「プロセス、技術あるいは方法としてのプロセスを規定し、既存技術の新規用途、機械、製造、物質の組成物あるいは構成要素を含む」ものとして米国特許法100条(b)項(35 U.S.C. § 100(b))によって定義される「プロセス」として保証されている。十分に予想されたことではあるが、最近、特許性のある「プロセス」が特定の機械あるいは装置と結びついたものであるのか、特定の物品を別の状態のものに変換させたものでなくてはならないのかどうかの問題に米国連邦最高裁判所ビルスキー裁判は判決を下した。「機械あるいは変換」試験として一般的に引用される試験はプロセス特許請求の範囲(クレーム)が特許に値するかどうかに関係する一般的な試験である。ビジネス方法特許の終焉を意味するような、あるいは少なくとも非常に不確かなものであった連邦巡回裁判所の判決に従えば「プロセス」を制限的に規定するとして、ビジネス方法特許の継続的な実行可能性に関心をもつ企業はこの裁判に注目していた。

ビルスキー裁判では、問題のクレームは「生活必需品を市場に供給する企業から固定価格で売られている生活必需品の消費リスクに伴う経費を管理するための方法」に焦点を当てたものである。クレームは、特許法上、特許性のないものを対象とするものであるとして拒絶された。ビルスキーは連邦巡回裁判所の審査を請求した。連邦巡回裁判所は、特許法101条の条項に該当し、クレームされた方法が特許性のあるプロセスであるかどうかの問題であるとみなして拒絶を支持した。ビルスキーの巡願のクレームは「機械あるいは変換」試験に合格しておらず、特許性のある対象ではないと連邦巡回裁判所は判決した。最高裁判所は移送命令書(サーシオレーライ**)を発給した。

*最高裁が発給する移送(上訴受理・裁量上訴・受理礼状)命令書

結局、最高裁判所はビルスキーのクレーム拒絶を支持したが、その根拠とされたのは、クレームが特許性のない抽象的なアイデアから構成されている、ということであった。100条(b)項に基づいて何が「プロセス」を構成するかを最高裁は定義しなかったが、クレームが特許性のあるものであるかどうかを決定するに際して、機械あるいは変換試験が唯一の試験ではないと判断した。結局、最高裁は101条あるいはビジネス方法の特許にすることを断定的に除外しているという単純な意味においても何ら規定がないと判断した。議会が示していない特許法の制限や条件を下級裁判所は(法律から)読み取ることはできず、単純で一般的な「プロセス」の意味は機械あるいは物品の変換の使用を必要とするものではないと、最高裁は判断した。事実、最高裁は、ある状態では少なくともある種のビジネス方法特許を提供していることの証拠として米国特許法123条(b)項(1)による「優先使用」抗弁を引用した。



In Conclusion 結論 Business as Usual? 従来通りのビジネス?

最高裁判所がビジネス方法は保護対象であると明確な判決を下したので、知的財産保護について最大限の可能性を追求している企業にはビルスキー判決は勝利であると採点されます。しかし、答えられていない疑問があります。

- もしプロセスが機械や物品の変換を必要としないものであれば、機械を使用するものでも、物品の変換をするもののどちらでもないプロセスはどのように規定されるのか?
- 抽象的なアイデアの範囲を超えるビジネス方法が特許性のある対象となる場合は?
- 最新の判決を前提として、裁判所は、ビジネス方法のための保護を広げる方向に向かうのか、狭くする方向に向かうのか?

ビジネス方法とプロセスについて関心のある方、ご相談されたい方はハワード・アロンソン弁護士までお気軽にご連絡下さい。

HAronson@Lackebach.com

ラッケンバックシーゲルの依頼人の皆様へ

確かなことの一つ、おそらく唯一確かなことは、ビジネス方法(そして他の)プロセス特許の範囲は将来、大量の訴訟問題となるということである。最高裁はあるビジネス方法特許は確かに熟慮され、正当なものである一方、法律は全般的にビジネス方法の特許性を拡げることを示唆していない、と明確に述べている。ラッケンバック・シーゲルの特許部門は該当分野における過去の例と共にビルスキー裁判をフォローして研究しています。貴社の現在と将来のビジネス方法システムを最も適切に評価するために今後の解釈に油断のない監視を続けます。もし貴社にとってビルスキー判決が役立つのであれば、当事務所で方策を見つけ出すことができます。ビルスキー裁判が審査中の特許出願にどのように影響するか、貴社内部のビジネスシステムの特許にすることの可能性についてお問い合わせ下さい。

Lackebach Siegel LLP

Lackebach Siegel Building
One Chase Road
Scarsdale, NY 10583

(914) 723-4300

Fax: (914) 723-4301

E-Mail: mail@Lackebach.com

www.Lackebach.com