

特集 《ビジネス関連発明》

In re Bilski 大法廷判決に基づく 米国特許庁の暫定審査基準

—米国審査・審判実務の傾向と対策—

米国弁護士 山口洋一郎



1. はじめに

2008年10月に、装置の限定を含まない変動相場リスク回避方法クレームについて発明の該当性を認めなかった In re Bilski 大法廷判決 (In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385, (Fed. Cir. 2008) (*en banc*), cert. granted, 129 S.Ct. 2735 (2009), 以下「ビルスキ大法廷判決」という) が出された。その後2009年6月に、最高裁による裁量上告 (*Bilski v. Kappos*, No. 08-964) が認められたため、ビルスキ大法廷判決は、未だ確定していない。一方、米国特許商標庁 (U.S. Patent and Trademark Office, 以下「PTO」という) は、現行法はビルスキ大法廷判決であると解し、審査部・審判部の合意の下、2009年8月24日、発明の該当性に関する暫定的な審査基準 (Interim Examination Instructions for Evaluating Subject Matter Eligibility under 35 U.S.C. § 101, 以下「新暫定基準」という) を発表した。この新暫定基準により、2005年の旧暫定基準である MPEP § 2106 IV, 2106.1, 2106.2 の施行が即日停止された。

それまで使用されていた旧暫定基準は、1998年のいわゆるステート・ストリート判決 (*State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.*, 149 F.3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998)) に準拠して2005年に施行されたものであるが、ビルスキ大法廷判決は、方法の発明に関してはこのステート・ストリート判決を覆して新たな発明の該当性の基準を創設した。そのため、新暫定基準における方法の発明は、ビルスキ大法廷判決に準拠して、発明の該当性を判断させるものである。

ビルスキ大法廷判決は、「方法 “process” の発明は、特定の機械・装置と結びついているか、または特定の製品を他の状態・物に変換していなければならない⁽¹⁾」としている。この新たな基準は、「機械又は変換テスト (machine-or-transformation test, M-or-T test)」と

呼ばれている。新暫定基準は、この「機械又は変換テスト」に基き、方法の発明の該当性を判断するものである。物の発明については、従来の基準が適用されるべきところではあるが、その判断基準は新暫定基準にも含まれている。

本稿では、新暫定基準を解説するとともに、ビルスキ大法廷判決以降に出された審決を紹介し、ビルスキ大法廷判決に基いて実際にどのような運用がされているか、とりわけ拒絶審決については、どのようなクレームとすれば発明の該当性が認められたであろうか、その傾向と対策について解説する。

2. 新暫定基準に基づくクレームの特許法第101条への該当性の判断

a. 特許法第101条

特許法第101条は次のように規定している。

新規で有用なプロセス (process)、機械 (machine)、製品 (manufacture)、化学物質 (composition of matter) またはこれらの新規で有用な改良を発明または発見した者は、本法の規定に基づいて、これらについて特許を受けることができる⁽²⁾。

この規定に基く発明の該当性の判断について、新暫定基準は、クレームに記載されたものが、①特許法第101条に列記されるプロセス、機械、製品、化学物質のいずれかのものに該当するかどうかを判断し、②判例によって非発明に該当すると認定されたものでないかどうかを判断するという、次の2つのステップによる検証プロセスを掲げる。

* レーダー・フィッシュマン&グラワー法律事務所
本稿において述べられている意見・見解は、筆者の個人的な意見・見解であり、筆者の属するいかなる法律事務所及びそのクライアントの意見・見解ではない。

b. 新暫定基準の第1ステップ：特許法第101条の発明の該当性

第1ステップ：クレームに記載されたものが、特許法第101条に列記される有用なプロセス、機械、製品、科学物質のいずれの発明に該当するかを判断する。

ここで、新暫定基準は、新規で有用なプロセス (process)、機械 (machine)、製品 (manufacture)、化学物質 (composition of matter) がそれぞれどのような意味をもつのか、次のように解説する。

プロセス (process)：行為または行為・ステップの連鎖であって、特定の機械・装置と結びついている (tied) もの、または特定の物品を他の状態 (state) や物 (thing) に変換するもの。

機械 (machine)：具体的な物、部品からなるもの、または特定の装置またはその組合せ。機械的な装置または機械的動力・装置であって何らかの機能を奏し、特定の効果・結果をもたらすもの。

製品 (manufacture)：原料または加工物から製造される製品 (article) であって、当該原料・加工物に対して新しいフォーム、量、有用性 (properties)、またはこれらの組合せを与えるもの。

化学物質 (composition of matter)：2以上の物質の全ての組成物、及び全ての混成製品 (composite article) であって、科学的合成の結果物または機械的混合物、または例えば気体、液体、粉末状または固体であるもの。

新暫定基準は、これらのいずれにも該当しない非発明の例として、次のものを挙げている。

- ①信号の送信中の経過的形態 (transitory forms of signal transmission)。
- ②自然に発生した器官 (organism)。
- ③人間自体
- ④二当事者間の契約
- ⑤ゲームのルール
- ⑥コンピュータ・プログラム自体
- ⑦会社

更に新暫定基準は、明細書の記載からみて発明に該当するものと非発明に該当するものの両者をカバーすると当業者によって判断されるものは、特許法第101条を満たさないとしている。例として、コンピュータによる読取り可能な記録媒体のクレームであって

も、コンパクト・ディスクの他に搬送波 (信号=非発明) までカバーするものは、特許法第101条を満たさないとしている。

c. 新暫定基準の第2ステップ：判例上の非発明 (抽象的アイデア、精神的プロセス、自然法則または自然現象の実際的使用 (プレエンプション (pre-emption)、またはこれらの実際的应用) の該当性

第2ステップ：クレームに記載されたものが、判例上の非発明、すなわち抽象的アイデア (abstract idea)、精神的プロセス (mental process)、自然法則 (law of nature)、自然現象 (natural phenomenon) のみに該当するかどうか、あるいはその実際的使用・応用であるかどうかを判断する。

判例では、抽象的アイデア (abstract idea)、精神的プロセス (mental process)、自然法則 (law of nature)、自然現象 (natural phenomenon) は特許対象とはならないとしている。これらは、他の様々な表現、例えば物理現象 (physical phenomena)、科学的原理 (scientific principles)、人間の知能のみに依存するシステム、実体のない概念 (disembodied concepts)、実体のない数学アルゴリズムや数式 (disembodied mathematical algorithm and formulas) など (以下「判例上の非発明」という) が挙げられる。新暫定基準は、これらに当たるクレームは特許法第101条に基いて拒絶しなければならないが、クレームがこれらのものの特定の実際的な応用 (particular practical application) のみに限定している場合には、特許法第101条を満たしているとしている。ここで、「実際的な応用」とは、上記の判例上の非発明をこの世の製品またはプロセスに応用されていることを言う。しかし、実際的な応用を含んでいても非発明 (自然法則や自然現象) の全ての使用をカバーしてしまう場合、すなわちプレエンプション (pre-emption) をしている場合は、特許法第101条を満たさないとしている。

【プレエンプションの解説】

「プレエンプション」とは、簡単に言うと、クレームが、プロセスや装置であっても、それが具体的な応用のみに限定されず、自然法則や自然現象それ自体をもカバーしてしまうことを言う。プレエンプションをしているクレームは、非発明もカバーしているから、

特許法第 101 条に基き特許性がない、ということになる。例えば、特に装置を使用せず、人間の頭脳の働きだけで、あるいは少なくとも紙と鉛筆さえあれば、その発明の結果が得られるような場合には、当該クレームの内容は非発明に該当し、特許性がないということである。ここで、「紙」や「鉛筆」は「装置」ではないか、という議論はあり得るが、それはさておく。要は、クレームが広すぎるため、装置を使わず人間の頭脳の働きだけでその自然法則、自然現象、数式等の非発明を使って結果が得られるような場合も包含してしまえば、プレエンプションをしているため特許性がないということである。

d. 発明・非発明の「実際の応用」の有無の判断

第 2 ステップにおける「自然法則、自然現象、数式等の非発明」の現実的使用・応用があるかを判断する。

クレームされているものが、特許法第 101 条の機械、製品、化学物質（化学製品）の 3 つのカテゴリーのいずれかに該当し、判例上の非発明を包含しない場合は、クレームされているものは発明に該当する。クレームが判例上の非発明を包含する場合であっても、当該非発明を実際的に製品に応用する場合は、特許性が認められる。

一般審査においては、クレームの文言は、明細書の記載に基づいて妥当に広い解釈を行わなければならない⁽³⁾。従って、クレームされているものが実際的に製品に応用されている場合には、これを妥当に広く解釈し、非発明をも包含するかどうか（プレエンプションをしているかどうか、動詞で言い換えるとプレエンプト pre-empt しているかどうか）を判断する。

新暫定基準では、実際的使用・応用がされているものの、プレエンプションがされているものについて、次の例が挙げられている。

- (1) 実際的使用・応用がされているもの：クレームが機械に係り、例えばギア、プーリ、ベルト等の複数の構造の要素が組み合わされている場合であって、それらの関係を数式で表した限定を含む場合、当該関係数式について実際的応用がされているから、発明に該当する。
- (2) 実際的使用・応用がされていないもの：クレームが機械に係り、関係数式を含む場合であって、

これを妥当に広く解釈したとき、具体的な構造を持たないものを包含し（プレエンプトし）、当該関係数式に基く原理を包含する場合には、具体的な構造がクレームされていないから、発明に該当しない。

- (3) 実際的使用・応用がされているもの：クレームが、有体のコンピュータによる読み取り可能な記録媒体自体であって、これを妥当に広く解釈したときに構造上の限定となっている場合には、特許性が認められる。それに更に非発明限定、例えば実行命令、データ等を加えても、クレーム全体から見てそれは現実世界における使用がされている場合には、当該クレームのものは発明に該当する。

これらの例は、「プロセス」ではなく、「機械」かどうかを判断するものと考えられる。しかし、上記の第 1 ステップ、第 2 ステップは、「プロセス」及び「機械」のいずれにも適用されると考えられる。プロセスに関しては、次のステップが更に行われる。

【ボールガード判決による PTO 長官の発明該当性の自認と解説】

新暫定基準において、PTO 長官がコンピュータ・プログラムの発明該当性について自認している CAFC のボールガード判決⁽⁴⁾には触れられていない。この判決において示されているコンピュータ・プログラム・クレームの前文の用語として「有体の媒体に記録されたコンピュータ・プログラム computer programs embodied in a tangible medium（以下「ボールガード・クレーム (Beauregard Claim)」という）」は、クレームの発明該当性を主張するのに有効である。

e. 方法（プロセス）

プロセス・クレームは、機械又は変換テストに基き、発明の該当性を判断する。

新暫定基準は、プロセスクレームは、ビルスキ大法院判決に基き、機械又は変換テスト (machine-or-transformation test, M-or-T test) を用いて発明の該当性を判断するとする。すなわち、機械又は変換テストにおいて、方法クレームは、

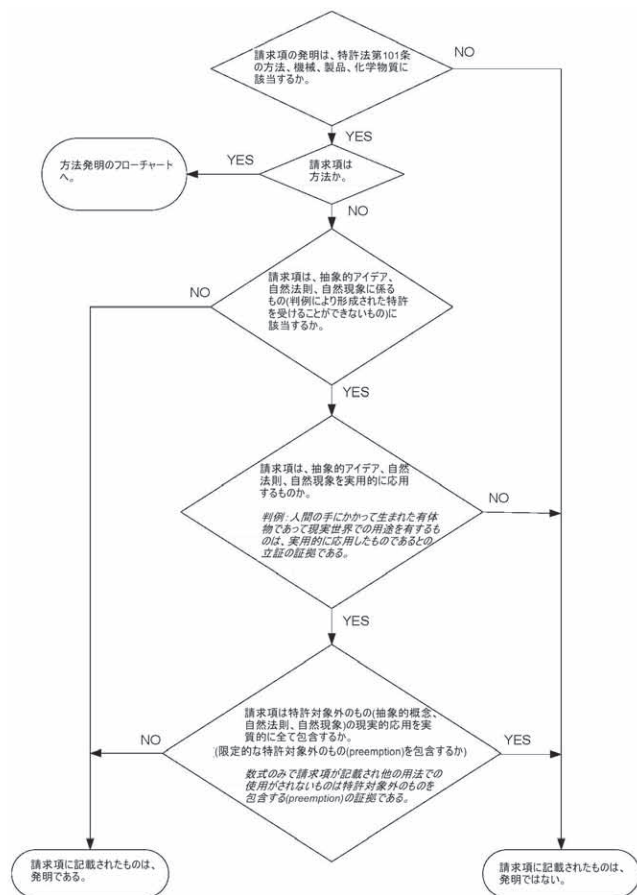
- (1) 機械又は装置と結びついているか又は、
- (2) 特定の物品を他の特定の状態か物に変換するもの

でなければならない⁽⁵⁾。更に新暫定基準では、方法クレームが単に機械又は装置と結びついているだけでは不十分であり、特定の機械・装置に特定の結びつき又は特定の物品の変換をしていなければならないとするだけでなく、更に次の2つのテストにパスしなければならないとしている。

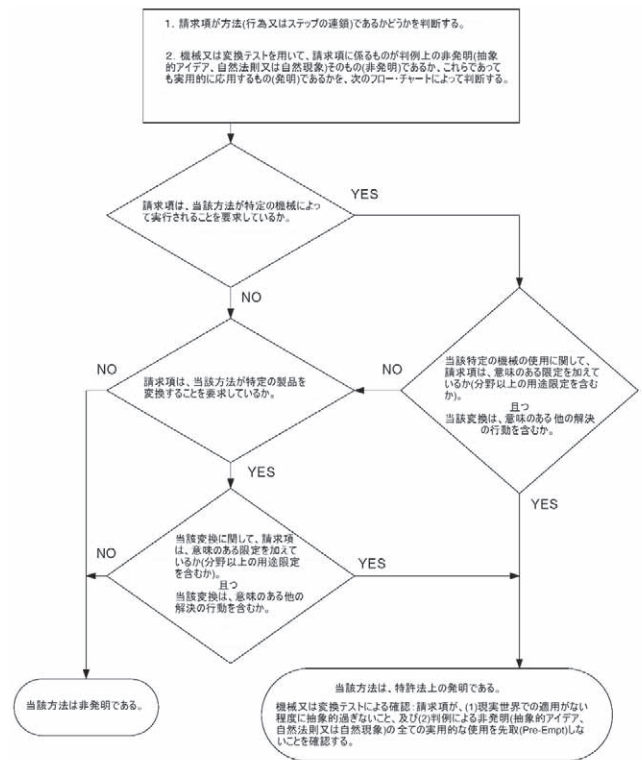
- (1) 特定の機械・装置の使用または特定物品の変換が、クレームの範囲に意味のある限定を加えるものでなければならず、単なる利用分野の限定のみでは不十分である⁽⁶⁾。
- (2) 特定の機械・装置の使用または特定物品の変換が、クレームの範囲に意味のある追加の解決活動をするものでなければならず、単なる利用分野の限定や意味のない追加の解決活動のみでは不十分である⁽⁷⁾。

f. フロー・チャート

新暫定基準は、以上の特許法第 101 条の発明の該当性の判断プロセスを、フロー・チャートに分かりやすくまとめている。



発明の該当性に関する基準



方法の発明の成立性に関する基準 (Machine-or-Transformation Test, M-or-T Test)

4. 審・判決からみた発明の該当性の判断の傾向と対策

新暫定基準によれば、方法のクレームには、ビルスキ大法廷判決の機械又は改変テストが用いられて発明該当性が判断されるが、物クレームには、従来の基準により発明の該当性が判断される。2008年10月のビルスキ大法廷判決が出されて以来、PTOの審決は、方法クレームについてはビルスキ大法廷判決に基いて、発明の該当性を判断している。審決では、物クレームの判断基準も併せて取り上げられているので、ここで、ビルスキ大法廷判決の後に出了されたPTO審決において発明の該当性が否定されたクレーム、認容されたクレームを検証し、併せてCAFCの他の生きている判例を参照しながらその傾向と対策について紹介する。

a. *Ex Parte Scholl et al.*, Decided : February 4, 2009, Application No. 10/261,163, Appeal No. 2008-2308

- 審判の対象となった、本件のクレームは次のとおり。
1. A computer-based method for production, the method comprising :
 - ・ receiving a hierarchical process flow description

that describes a process flow using classes of process elements arranged in a hierarchy to describe the process flow first safety information regarding safety of a first item with a first process element in the hierarchical process flow description as an input into the process flow;

- associating a second item description comprising second safety information regarding safety of a second item with a second process element in the hierarchical process flow description as an output from the process flow.

このクレーム 1 の前文には、コンピュータを用いた方法 (a computer-based method) であることが明記されている。しかし審判部は、このクレームの特許性を認めなかった。その理由は、クレームのボディ (クレームのつなぎの用語「comprising」の後に記載されているクレームの要素) には、コンピュータのハードウェアまたは有体の構造 (tangible structure) が含まれていなかったことである。その結果、審判部は「receiving」ステップと「associating」ステップは、物品の変更にあたらないと認定し、本願クレームの特許性を否定した。

【対策】

米国の実務のユニークなところは、クレームの前文はクレームの限定にならないというところにある (MPEP § 2111.02)。本件は、クレームの前文の「コンピュータを用いた」という用語は機械としての構造を限定するものとは認められていない。更にクレームのボディには、機械としての限定が含まれていないため、クレーム全体において、機械としての限定が含まれていないと認められたものである。そこでクレームのボディに、例えば「受け取った階層プロセス・フロー記載事項を記録媒体に記録しこの記録媒体から読み出して…する」というような記述があれば、発明の該当性が認められたらう。

なお、ボールガード・クレームは、クレームの前文のみにおいてその機械としての限定を含むものであり、必ずしもそのボディにおいて機械の限定が含まれていなくても、発明の該当性が認められる。これは、PTO 長官が、そのようなクレームであっても発明の該当性があると自認したからであろう。

b. *Ex Parte Nawathe et al.*, Decided : February 9, 2009, Application No. 10/112,147, Appeal No. 2007-3360

審判の対象となった、この出願のクレーム 1 は次のとおりである。

1. A computerized method comprising :

- inputting multiple extensible Markup Language (XML) documents;
- creating a data representation of said multiple XML documents; and
- reducing redundancy across said multiple XML documents via a fixed set of tables.

このクレーム 1 の前文には、コンピュータを用いた方法 (a computerized method) であることが明記されている。しかし審判部は、このクレームの特許性を認めなかった。その理由は、このクレームは前文においてコンピュータを利用した方法であるとは述べてはいるが、クレームのボディにおいて特定の機械と関連していないことを挙げた。この出願では、一般的なコンピュータの構造が「Prior Art」として図 2 に記載されていたが、この発明特有の構造は、図面には記載されていなかった。

更に審決において、入力データを他の XML 文書に変更したり、複数の XML 文書の重複を排除することは、ビルスキ大法廷判決に言う「変換」に該当すると議論は可能であるが、その成果物は「データ」であり、物品 (article) ではないとした。

【対策】

本件の場合も、上記の *Ex Parte Sholl* と同様に、クレームの前文の機械の構造的限定がクレームのボディに含まれていないことにある。従って、このクレームもクレーム前文の「コンピュータによる」という機械の構造的限定が無視され、人間の頭脳と手による当該クレームに記載された行為が可能となると判断されたのであろう。従って本件の場合も、クレームのボディにおいて、入力された XML 文書データの処理後のデータを記録媒体に記憶させ、それを読み出して次の処理を行うように補正すれば、特許法第 101 条を満たすことになる。

本願では、コンピュータの構造として、一般的なコンピュータの構造が図 2 に「従来例」として記載されていた。クレームの審査に当たって、明細書・図面の記載が常に参酌されるから、本件発明が特定の処理を

一般的なコンピュータ処理により実現できるものであっても、これを従来例として記載するよりは、本件発明に特有の特定の処理構造を図面に記載し、その処理のプロセスをフロー・チャートも併せて図面に記載することにより、第 101 条の拒絶に備えることが必要である。

c. *Ex Parte Noguchi et al.*, Decided: November 20, 2008, Application No. 10/158,806, Appeal No. 2008-1231

審判の対象となった、この出願のクレーム 12 と 18 は次のとおりである。クレーム 12 は方法クレーム、クレーム 18 はプログラム・クレームである。

- ・ 12. A transmission control method of a request message generated according to a form of a web page, the method comprising the steps of :
- ・ inspecting whether the request message includes a code that is dependent on a source file of the Web page;
- ・ analyzing the code using related portions of the code described in the source file when the request message includes the code; and
- ・ determining whether or not to allow transmission of the request message depending on whether an analysis result of the code corresponds to restricted information that is used to restrict the transmission.
- ・ 18. A program for causing a computer connected to an external network to perform the functions of :
- ・ relaying a request message sent from a Web browser to an external network and inspecting whether the request message includes a code that is dependent on a source file of a Web page displayed on the Web browser;
- ・ analyzing the code using related portions of the code described in the source file when the request message includes the code; and
- ・ controlling transmission of the request message depending on whether an analysis result of the code corresponds to restricted information that is set to restrict the transmission.

審決では、クレーム 12、18 のいずれも、機械・装置に該当せず、物品を他の状態や物に変更するもので

はないと認め、特許法第 101 条の要件を満たさないとして拒絶した。

一方、審決において特許性が認められたクレーム 1 は、次のとおりである。

- ・ 1. A transmission control system, comprising :
- ・ a restricted word database adapted to store restricted words that are used to restrict transmission;
- ・ a request transmission control section adapted to relay a request message sent from a Web browser to an external network and inspecting whether the request message includes a code that is dependent on a source file of a Web page displayed on the Web browser; and
- ・ a restricted word checking section adapted to analyze the code using related portions of the code described in the source file when the request message includes the code, and to determine whether or not to allow transmission of the request message depending on whether an analysis result of the code corresponds to one or more of the restricted words stored in the restricted word database,
- ・ wherein the request transmission control session controls the transmission of the request message according to the determination of the restricted word checking section.

【解説】

本願のクレーム 1 は、システムではあるが物クレームである。機械的構造として「restricted word database」「request transmission control section」「restricted word checking section」がある。従って、特許法第 101 条を満たしていると認定された。

クレーム 12 は、方法クレームであるから、「機械・変換テスト」が適用される。クレームの前文には、コンピュータ等の機械・装置の限定は含まれていない。ボディ中の「a source file of the Web page」には、「メモリに記録された」等の機械・装置の限定がない。「code」も同様である。従って、クレームには、これらの限定を含むように補正すれば、特許法第 101 条に基づく拒絶は解消されよう。なお、そのような構成が明細書・図面に記載されていなければならないことは当然である。

クレーム 18 は、プログラム・クレームであり、前文にコンピュータの記載が含まれてはいるが、クレームのボディには記録媒体等の構造は含まれていない。クレームの前文をボールガード・クレームとすることにより、クレーム 18 は発明に該当すると認められよう。一方上記のとおりクレーム前文の用途限定は無視されるから、前文を補正せずにクレーム 18 の拒絶理由を解消するためには、記録媒体等の構造上の限定をボディに含ませる必要がある。

d. *Ex Parte Atkin et al.*, Decided: January 30, 2009, Application No. 09/891,341, Appeal No. 2008-4354

審判の対象となった、この出願のクレーム 9 は次のとおりである。

- ・ 9. A system for converting a unidirectional domain name to a bidirectional domain name comprising :
- ・ a label definer adapted to establish a plurality of labels within a unidirectional domain name by using a pre-determined full stop punctuation mark as a delimiter between said labels, said labels having an original label display order as encountered from left to right;
- ・ an inferencer adapted to, within each said label, resolve the direction of indeterminate characters by assigning a strong direction left or right to each indeterminate character; and
- ・ a character reorderer adapted to reorder said characters within each said label of said unidirectional domain name into character display order using the fully resolved characters previously inferred, thereby converting said unidirectional domain name to a bidirectional domain name in which said original label display order is preserved, and bidirectionality of characters within each label is produced.

審決では、クレーム 9 は当該クレームに記載される機能を奏する全ての構造を包含する（プレエンプトする）から、特許法第 101 条の要件を満たさないとして拒絶した。

【対策】

この審決は、新暫定基準に照らすと、いわゆるプレエンプション、すなわち、人間による手作業までも包

含するという理由で拒絶されたものである。このクレーム 9 の問題点は、いわゆるミーンズ・プラス・ファンクション・クレームでないため、クレームが広く解釈されプレエンプションが起きてしまうことである。一方特許法第 112 条第 6 項によれば、いわゆるミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは、明細書に記載された構造及びその均等の範囲に限定されて解釈される。従って、クレーム 9 をミーンズ・プラス・ファンクションの形式に補正すれば、拒絶理由は解消することになる。具体的には、クレームの各構成において、「adapted to + 動詞の原形」を「for ~ ing」の形式に直せば、本願クレームの発明該当性が認められよう。

なお、このクレームは、上記の *Ex Parte Noguchi et al.* において発明の該当性が認められたクレーム 1 と形式的に同じものである。審査・審判において、判断のバラつきがあると考えられる。なぜならば、*Ex Parte Noguchi et al.* のクレーム 1 も、プレエンプションがあると解釈しようと思えば、できないことはないからである。

e. *Ex Parte Uceda-Sosa*, Decided: November 18, 2008, Application No. 10/326,380, Appeal No. 2008-0130

この審決において発明の成立性が認められなかったクレーム 5 は次のとおりである。

- ・ 5. A middleware module to represent and store information for a user application, said middleware module comprising :
- ・ a library having a module to generate an information-container, said module allowing for :
- ・ generating a first software object comprising a first node;
- ・ generating a second software object comprising a second node;
- ・ generating a third software object comprising a nexus that connects said first node and said second node,
- ・ performing at least one of the following :
- ・ generating a fourth software object as a third node, said third node comprising said first node, said second node, and said nexus; and
- ・ generating a fifth software object as a fourth node, said fourth node comprising said nexus; and

- an Application Program Interface (API) to allow a user to fill in data for said information-container generated by said module.

審決では、本願の「middleware module」は機能的な記述物であり、コンピュータにより読出し可能な媒体に有体的に結合されたものではないという理由で発明に該当しないとされた。

【対策】

本願の「middleware module」は、明細書を参酌すると機能的な記述物であると認識されるのかも知れない。そこで、本願クレームの前文をボールガード・クレームとすることにより、拒絶理由が解消しよう。具体的には、同前文を「A middleware module embodied in a tangible medium to represent and store information for a user application」とすればよい。また、クレームのボディを見ても、機械・装置に該当するような構成が見られない。ボディの各要素に first software object, second software object, third software object... というような記述があるので、これらの software object を記録する記録媒体がクレームのボディに含まれていれば、発明としての該当性が認められよう。

f. *Ex Parte Li*, Decided: November 6, 2008, Application No. 10/463, 287, Appeal No. 2008-1213

この審決では、審査官によって拒絶されたクレーム 42 について、発明の該当性を認めた。クレーム 42 は次のとおりである。

- 42. A computer program product, comprising a computer usable medium having a computer readable program code embodied therein, said computer readable program code adapted to be executed to implement a method for generating a report, said method comprising :
 - providing a system, wherein the system comprises distinct software modules, and wherein the distinct software modules comprise a logic processing module, a configuration file processing module, a data organization module, and a data display organization module;
 - parsing a configuration file into definition data...
 - and wherein said parsing is performed by...
 - extracting the report data from the at least one

data source...

- receiving...the definition data from...; and
- organizing...a data display organization...

審決では、このクレームの発明の該当性を認める理由として、いわゆる「ボールガード・クレーム」に発明の該当性を認めることは、PTO の実務として定着している (MPEP § 2105.01 I) と述べた。

【解説】

このクレーム発明は、コンピュータ・プログラム・プロダクトであり、そのボディに「a computer usable medium having a computer readable program code embodied therein」という機械・装置に該当する用語が含まれている。その結果、当該ソフトウェアが全て記憶媒体に記録されているので、発明に該当すると認められた訳である。本願クレームでは、クレームのボディに機械・装置の限定は含まれていない。従ってここで明らかのように、ボールガード・クレームとすれば、クレームのボディに機械・装置の限定が含まれていなくても、発明の該当性が認められる。

g. *Ex Parte Cornea-Hasegan*, Decided : January 13, 2009, Application No. 10/328,572, Appeal No. 2008-4742

この審決において発明の成立性が認められなかったクレーム 18 は次のとおりである。

- 18. A computer readable media including program instructions which when executed by a processor cause the processor to perform the following :
 - normalizing operands a, b, and c for a floating-point operation;
 - utilizing the results of a hardware prediction unit predicting whether result d of said floating-point operation on said a, b, c might be tiny;
 - if so, then scaling said a, b, c to form a', b', c';
 - calculating result d' of said floating-point operation on said a', b', c';
 - determining whether said d is tiny based upon said result d';
 - if so, then calculating said d using software; and
 - if not, then calculating said d using floating-point hardware.

審判部は、クレーム 18 の前文は「コンピュータ読出し可能な媒体」としているが、物理的なものを改変

しておらず、特定の機械・装置と結びついていない。更にクレーム 18 は、単なるアルゴリズムに関するものに過ぎないとして、発明としての該当性を認めなかった。

【対策】

本件は、ボディ (including) の後に「a processor」という機械・装置の記載があるため、もし担当審判官が異なれば、発明の該当性が認められた可能性はある。この審決は、少し厳しい審決である。このクレームを、ボールガード・クレームとすれば、発明の該当性が認められた可能性は高い。例えば、

18. *A computer usable medium having a computer readable program code embodied therein, said computer readable program code adapted to be executed to implement a method for generating a report, said method comprising : ...*

とすれば、発明の該当性は認められたらう。しかし、このクレームは、媒体クレームであるから、純粋なボールガード・クレームではない。従って、このクレームのプログラムの中身、すなわち「said method comprising」の後のクレーム要素に、各ステップの処理結果を媒体に記録すること、その媒体から当該処理結果を読み出すことを記載すれば、更に発明の該当性が認められやすくなる。

h. *Ex Parte Zybur et al.*, Decided: February 3, 2009, Application No. 10/669,866, Appeal No. 2008-2195

この審決において発明としての該当性が認められなかったクレーム 24 は次のとおりである。

- ・ 24. A computer-readable medium encoded with a data structure, comprising :
- ・ a plurality of entities, each entity having a first field having a name, the name being unique across each entity in the data structure;
- ・ a second field having an identity, the identity being globally unique; and
- ・ a third field having a phantom property, the phantom property being operative to distinguish between a first state of the entity and a second state of the entity.

このクレームは、その前文において「データ構造がコード化されたコンピュータにより読取り可能な媒

体」という一見すると「機械・装置」が記載されている。審決において、このクレームが発明として認められないのは、本願の明細書において、このコンピュータにより読み取り可能な媒体が搬送波と無線送信媒体等の信号を伴う媒体を含むように記載されていることを挙げ、搬送波及び信号は「過程的 (transitory)」であり、またデータ構造の実施例または搬送波として用いられる機械により処理されるプログラムもまた「過程的」であるから、特許法の発明には該当しないとした。

【対策】

本件は、「信号は発明ではない」という判例 (*In re Nuijten*, 500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007)) に準拠した判断である。また、クレーム 28 のボディには、機械・装置が含まれていない。更にクレームが広すぎて、審決が言うように明細書の記載に基いて非発明である「信号」までも取り込んでしまうと解釈できるため、発明に該当しないと認定されたのである。クレームの文言だけを見れば、媒体の第 1 のフィールド、第 2 のフィールド、第 3 のフィールド等、当該媒体の構造が記載されており、発明の該当性が認められるべきものであると考えられるので、厳しい判断ではあると思う。各フィールドについて、「first field of the medium」等の限定を加えれば、本願の拒絶は回避できたのではないかと考える。

5. むすび

本稿で取り上げた審決は、拒絶の理由付けにおいて、新暫定基準に適合するものであり、新暫定基準に基いて判断されても同じ結論が出されよう。2010 年には、最高裁の判決が出され、暫定基準が標準の基準となる日も近いが、方法のクレームの発明の該当性について、新暫定基準が大幅に改定されることはないであろう。他方、新暫定基準において、プレエンプションの実務が明瞭に記載されている。プレエンプションがあってはならないことは、*ビルスキ*大法廷判決において戒められていることではあるが、審査・審判の実務において一人歩きし始め、クレームを「不当に」広く解釈してプレエンプションがあると認め、拒絶するということが横行するのではないかと危惧されてならない。いずれにしても、本稿が、今後の皆様の実務において参考になれば幸いである。

注

- (1) A "process" must be tied to a particular machine or apparatus, or transform a particular article into a different state or thing ("machine-or-transformation" test), to be eligible for patenting under 35 U.S.C. § 101.
- (2) 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.
- (3) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 75 USPQ2d 1321,

- en banc* (Fed. Cir. 2005), MPEP § 2211.
- (4) The Commissioner now states "that computer programs embodied in a tangible medium, such as floppy diskettes, are patentable subject matter under 35 U.S.C. Section 101 and must be examined under 35 U.S.C. Sections 102 and 103." *In re Beauregard*, 53 F.3d 1583, 35 USPQ2d 1383 (Fed. Cir. 1995).
- (5) *In re Bilski*, 88 USPQ2d at 1393.
- (6) 同。
- (7) 同。

(原稿受領 2009. 10. 5)

バックナンバーのご案内

ご希望のバックナンバーの在庫をご確認の上、ゆうちょ銀行（00170-0-0059868 日本弁理士会）にて送付先を明記し、代金をお支払いください。ご入金を確認次第、「パテント」をお送り致します。

宛先：日本弁理士会 広報・支援・評価室パテント担当 1冊 840円（税込）+送料 100円 = 940円

年	月号	バックナンバー内容
2006年	11	特集《地域産業活性化のための取り組み（地域産業の実態）》（欠品）
	12	特集《周辺業務の実際》
2007年	1	特集《知的財産の価値評価》
	2	特集《企業の知財戦略》
	3	「流通流動化検討委員会連載スタート」, 「改正意匠法 24 条 2 項について」
	4	《企画・若手弁理士の活動報告》《平成 18 年度著作権重要判決紹介》
	5	特集《第 12 回知的財産誌上研究発表会》
	6	特集《インターネット上の知財データの活用／平成 18 年度著作権委員会》
	7	特集《北海道・不正競争防止法委員会》
	8	特集《女性弁理士》, 第 12 回知的財産権誌上研究発表会 質疑応答原稿
	9	特集《平成 18 年特許法》（欠品）
	10	特集《特許明細書作成実務》
	11	特集《最近の米国判例》
	12	特集《地方自治体の知財への取り組み》
2008年	1	特集《環境技術》
	2	特集《知財を取り巻く世界情勢》
	3	特集《既登録弁理士の継続研修》
	4	特集《様々な環境・業務に従事する弁理士》
	5	特集《第 13 回知的財産権誌上研究発表会》
	6	特集《中国の知的財産制度》
	7	特集《良い明細書の作成方法》
	8	特集《平成 19 年度著作権・コンテンツ委員会》
	9	特集《農林水産分野における知的財産》
	10	特集《知財コンサルティング》
	11	特集《審査・審判実務の実施》
	12	特集《事務所経営》
2009年	1	特集《国際出願 弁理士制度 110 周年に寄せて》
	2	特集《支部の活動紹介（前編）》
	3	特集《支部の活動紹介（後編）》
	4	特集《知財流通・海外の審査動向》
	5	特集《第 14 回知的財産権誌上研究発表会》
	6	特集《弁理士会の新しい取り組み》
	7	特集《バイオ・ライフサイエンス委員会》
	8	特集《著作権／第 14 回知的財産権誌上研究発表会質疑応答の部》
	9	特集《中国》
	10	特集《欧州》