

Grant 対 特許商標庁長官 [2006] FCAFC 120 (2006年7月18日)

本件は、高等裁判所でのさらなる控訴を条件として、オーストラリア国特許法に基づいて、純粋な「ビジネスの方法」の特許不可能性を効果的に再確立した。本稿で使用されているように、用語「純粋なビジネスの方法」は、コンピューターまたは他の物理的な環境には実装されないが、むしろ、無形または抽象的な形態でのみ存在する商業上、財務上、または、法律上の方式を指すために使用されている。

オーストラリアにおいては、ビジネス上、商業上、および、財務上の方式が特許可能でなかったことが、歴史的な事実となっている。しかし、1959年、オーストラリア国高等裁判所は（NRDC 事件において）、「諸事の人工的に作り出された状態」をもたらすいずれの方法も、特許のための適切な主題事項であることを言い渡した。高等裁判所によるこの進歩的な声明が新しい分野の範囲にある特許のために水門を開いたうえ、近年、「純粋なビジネスの方法」に対して大量の特許が許諾されてきている。

Grant のクレーム 1 は、以下のように記載されている。

1. 所有者によって所有されている資産を保護するための資産保護方法であって、
 - (a) 被信託人を有する信託財産を確立する工程と、
 - (b) 前記所有者が前記信託財産にある金額の金銭の贈与を行なう工程と、
 - (c) 前記被信託人が前記信託財産から前記所有者に前記金額の金銭の貸付を行なう工程と、
 - (d) 前記被信託人が、前記資産に関して前記金額の金銭に対する料金を取ることによって前記貸付を弁済保証する工程と、を含む方法。

Grant における問題は、財務上および法律上の結果（すなわち、贈与、貸付、および、弁済保証）を生じる行動から構成された資産保護の方法が、特許のための適切な主題事項であるか否か、であった。

当初、特許商標庁副長官は、この発明が工学技術の何らの適用も含んでいず、かつ、したがって、NRDC によって必要とされている通りの「諸事の人工的に作り出された状態」をもたらさないことに基づいて、この特許を取り消した。本当のところ、同副長官は、特許は科学および工学技術の分野における革新に対してのみ利用可能であり、また、商業または法律の分野における革新は特許のためには適切な主題事項ではないという見解であった。

第一次控訴では、連邦裁判所もこの主題事項が特許不可能であると認めたが、これは全く異なった理由のためであった。Branson 裁判官の見解は、発明は、その発明の使用に課される特許の結果としての制約の社会的費用が、特許の結果と

しての社会的利益によって埋め合わされるのであれば、特許の保護を享受しているだけでよい、というものであった。本当のところ、**Branson** 裁判官は、破産者の資産を債権者から保護するという考えが不愉快なものであると認めて、本件を道徳上の根拠に基づいて裁決したのだ。

第二次控訴では、連邦最高裁判所も、本主題事項が、副長官の理由と類似するが同一ではない理由のために特許不可能であると認めた。連邦最高裁判所は、この分野の正確な境界が動的であり、かつ、いかなる精度でも規定することが不可能であるという単純な理由のために、副長官によって提起された「科学および工学技術の分野」には関心を持たなかった。同様に、連邦最高裁判所は、裁判長によって採用された道徳上の立場にも関心を持たず、かつ、「一部の人は、製造方法または生産物が公共の利益を高める、と考える可能性があること」は、同裁判所の見解では、関係ないと結論付けた。

むしろ、連邦最高裁判所は（第 32 段落において）以下のように結論付けた。

32

具体的な効果または現象または発現または変換という意味での物理的な効果が必要とされている。NRDC では、人工的な効果は地上に物理的に作り出すことができるものであった。Catuity と CCOM においては、State Street と AT&T におけるように、物理的に影響を受けたコンポーネントまたは状態の変化または機械の部品内の情報があつた。これらは、全てが物理的な効果となり得る。対照的に、本件の申し立てられた発明は、製造の方法に適用される原理の開発に費やした多年にわたるその方式の存在にもかかわらず、これまで特許可能であるとは決して裁定されたことのない単なる方式、抽象的な案、単なる知的情報に過ぎない。物理的な結果は全く存在しない。

したがって、連邦最高裁判所は、「物理的な効果」が特許可能性の必要条件であると認めた。注目に値するのは、特許を受けた方法の履行がコンピューターの一部において「状態または情報の変化」をもたらすように、そのコンピューターの環境においてその方法の理論が実施されたその前の案件を、連邦最高裁判所が明示的に支持したことである。

コンピューターまたは他の物理的環境において実施されている方法が、特許可能となって存続していることは明らかであろうし、また、特許可能性から除外される方法は、抽象的な、または、無形の形態においてのみ存在する方法だけである。

連邦最高裁判所の裁決は、以下のサイトで閲覧することができる。

<http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCAFC/2006/120.html>

Bill Bennett
PIZZEYS 特許商標弁護士事務所
オーストラリアおよびニュージーランド
bbennett@pizzeys.com.au