対象ビジネス方法特許に関する最新情報

最近の連邦巡回裁判所の判決は、米国改正特許法（「AIA」）の対象ビジネス方法（「CBM」）に関する暫定レビュープログラムの下で、何が CBM であり、何がそうでないかを明確にしようとしたものです。*アンワイヤード・プラネット有限責任会社（Unwired Planet, LLC）対グーグル株式会社（Google Inc.）*、件名番号 15-1966 号（Fed. Cir. 2016）をご参照ください。 AIA の第 18 条は、CBM 特許は「金融製品またはサービスの実務、監督または管理に使用されるデータ処理その他の操作を実施するための方法または対応する機器を請求する特許であるが、ただし、技術的発明に関する特許を除く」ものであると定義されていると述べ、CBM 特許として認定を受ける特許の有効性を審査するためのプログラムを制定しています。リーヒ・スミス米国改正特許法（「AIA」）公法第 112-29 号、第 18(d)(1)条、125 Stat. 284, 330-331 号（2011）、および 37 C.F.R.第 42.301(a)条もご参照ください。

米国特許第 7,203,752 号（「'752 特許」） は、無線装置の位置情報へのアクセスを規制するためのシステムおよび方式に関連しています。審判部（PTAB）は、グーグルの申立に基づいて、'752 特許の CBM レビューを開始しました。*グーグル対アンワイヤード・プラネット有限責任会社*、CBM2014-00006, 2014 WL 1396978 号（PTAB. Apr. 8, 2014）をご参照ください。このレビューにおける裁定は、クレームの「クライアントアプリケーション」は、該当の広告が無線装置に送信され得るように、無線装置がそのエリア内にあることを知りたい物品またはサービスのプロバイダーに関連づけられている

可能性があり、従って、位置サービスは結果としてサービスの販売を含むことがあるため、PTAB はこれを金融関連の行為に付随し、またはこれを補完するものであるとみなすという PTAB による所見に基づいていました。 *同文献をご参照ください。*

*アンワイヤード・プラネット有限責任会社対グーグル株式会社*の件で連邦巡回裁判所は、'752 特許が CBM 特許の定義の範囲にあたらず、従って、特許の有効性に関する審判部（「PTAB」）による CBM レビューは不適切であると判断しました。特に連邦巡回裁判所は、PTAB が CBM 特許について誤った定義に依拠していると判断し、そのため PTAB の最終的な無効判決を取り消し、この件を PTAB に差し戻しました。更に連邦巡回裁判所は、立法経緯に基づいて明らかな通り、CBM 特許に対する AIA の定義が「金融の性質を持ち、金融活動に*付随し*、または金融活動を*補完する*行為について請求する」特許を含むように起草されたとする USPTO の採択にも異議を唱えました（強調は筆者）。77 Fed. Reg. 48734, 48735 号（Aug 14, 2012）

連邦巡回裁判所は、議会によって制定された一般方針声明書には、法的拘束力および効力がないとしました。*アンワイヤード・プラネット有限責任会社対グーグル株式会社をご参照ください。* さらに、CBM レビューの範囲に関する議会の討議は、様々な議員の声明が含まれており、その中には一致していないものもあります。*同文献をご参照ください。*USPTO は、CBM 特許として認定される定義の範囲を拡大する際に、チャック・シューマー（Chuck Schumer ）上院議員による声明のみを参考にしたようです。*同文献をご参照ください。*しかし連邦巡回裁判所は、法令の実際の本文は有効な法的基

準となると主張し、かつかかる本文は、単に金融活動に付随するか、またはこれを補完する行為について何も触れていないとしています。*同文献をご参照ください*。 連邦巡回裁判所は、すべての特許がある程度までは潜在的な物品またはサービスの販売に関連していると記しています。*同文献をご参照ください*。連邦巡回裁判所は、銀行の金庫室に設置された電球が、銀行の金庫室で付随的に使用されているというだけの理由で、CBM 特許とはならないとする仮想上の特許、および、溝掘り器具が、掘られた土が後で売却される可能性があるというだけの理由で CBM 特許とはならないとする仮想上の特許など、いくらかユーモアを交えた例を挙げて論じました。*同文献をご参照ください*。連邦巡回裁判所は、販売が行われたか、もしくはその可能性があるということ、または仕様でそのような潜在的な販売が行われることが想定されているということだけでは、クレームが、法令に求められる通り「データ処理その他の操作を実施する」または「金融製品またはサービスの実務、監督または管理に使用される」と定めていると結論付けるには不十分であるとの結論を出しました。AIA 第 18(d)条; 37 C.F.R. 第 42.301(a)条

全般に、この判決は、CBM 特許として認定される特許の数を減らすことになり、これは、何らかの金融活動に付随し、またはこれを補完しているだけの特許を所有している特許所有者にとって朗報となるでしょう。今後注目すべきは、USPTO の誤った定義に基づいて制定された継続中の CBM レビューに、この裁定がどう影響するかということです。