

March 27, 2009

### 米国特許法第 101 条に基づく特許可能な主題の基準に関する事件、連邦巡回控訴裁の *In re Bilski* 事件に関する判断を明確化

*In re Ferguson*, \_\_\_F.3d\_\_\_, No. 2007-1232 (連邦巡回控訴裁、2009年3月6日)

2009年3月6日、*In re Ferguson* 事件に関し、連邦巡回控訴裁は 35 USC § 101 に基づき特許可能な主題に関する別の意見を発した。この事件で問題となっている技術は、製品を市場にもたらしするためのマーケティングパラダイム(理論的枠組み)であった。連邦巡回控訴裁(Mayer 判事及びGajarsa 判事、Newman 判事は同意)は、Ferguson の特許出願の 68 項目のクレームの範囲すべてを拒否した審査官の判断を正当と認めた特許審判部の最終判断を支持した。これらのクレームの範囲には方法に関するクレームの範囲と「パラダイム」に関するクレームの範囲が含まれていた。

第一に、方法に関するクレームの範囲について、連邦巡回控訴裁は、少なくとも、名目上、プロセスクレームの範囲のカテゴリに入るとの判断を示したが、これらのクレームの範囲は、*In re Bilski* で要求されるようには、特定の機械や装置に結びついておらず、何らかの物品を異なる状態若しくは物に変換させていないと裁決した。同控訴裁は、共有のマーケティング力の使用に結びついていないとして、その方法に関するクレームの範囲は、このテストを満たしているとの主張を退け、マーケティング力は *In re Nuijten* 判断で定義された通り、機械でも装置でもない判断した。Ferguson 出願での方法に関するクレームの範囲は、営業力(又はマーケティング会社)の構築においてビジネス関係又は法的関係を組織することを目指したものであったが、連邦巡回控訴裁は、かかる「変換若しくは操作と称せられるものは…このテストに合格できない。なぜならば、これらは物理的な物でも物質でもなく、物理的な物若しくは物質を表すものでもない。」との判断を示した。

第二に、連邦巡回控訴裁は、*In re Bilski* 事件における最近の判断を明確にし、「有用、具体的、かつ有形の結果」というテストは有効ではないと、*Bilski* 事件において示したことを強調した。

最後に、パラダイムクレームに関し、裁判所は、Ferguson のパラダイムクレームがどの特定の法定主題に属するか決定する必要はない、これらクレームの範囲はどのカテゴリも満たしていないと述べた。当該出願者は会社を「物理的な物」と特徴付け、従ってそれは機械に類似であると主張したが、連邦巡回控訴裁は、このパラダイムクレームは「部分で構成される、又は特定の考案物及び考案物の組み合わせで構成される具体的な物」を列挙していないことを理由に、この主張を退けた。それらは、むしろ、無形であるマーケティング会社のためのビジネスモデルという、抽象的なアイデアを提供するものであり、従って、特許性はない。

この判決は<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1232.pdf>で入手可能である。

## **A case regarding the standards for patentable subject matter under Section 101 of the U.S. Patent Laws, clarifying the Federal Circuit’s *In re Bilski* decision**

*In re Ferguson*, \_\_\_ F.3d \_\_\_, No. 2007-1232 (Fed. Cir. Mar. 6, 2009)

In *In re Ferguson*, on March 6, 2009, the Federal Circuit issued another opinion concerning patentable subject matter under 35 U.S.C. § 101. The technology at issue in this case was a marketing paradigm for bringing products to market. The Federal Circuit (Judges Mayer and Gajarsa with Judge Newman concurring in the judgment) affirmed the Board of Patent Appeals and Interference’s final decision sustaining the examiner’s rejection of all 68 claims of the Ferguson patent application, which included method claims and “paradigm” claims.

First, as to the method claims, the Federal Circuit found that they at least nominally fell into the category of process claims, but ruled that these claims were not tied to any particular machine or apparatus and did not transform any article into a different state or thing, as require under *In re Bilski*. The court rejected the argument that the method claims satisfied this test because they were tied to the use of a shared marketing force, finding that a marketing force is not a machine or apparatus as defined in its *In re Nuijten* decision. Although the Ferguson application’s method claims were directed to organizing business or legal relationships in the structuring of a sales force (or marketing company), the Federal Circuit held that such “[p]urported transformations or manipulations . . . cannot meet the test because they are not physical objects or substances, and they are not representative of physical objects or substances.”

Next, the Federal Circuit clarified its recent decision in *In re Bilski*, noting that it held in *Bilski* that the “useful, concrete, and tangible result” test is *not* valid.

Finally, regarding the paradigm claims, the court stated that it was unnecessary to determine the particular class of statutory subject matter into which Ferguson’s paradigm claims fell; these claims did not satisfy *any* of the categories. The applicants had characterized a company as “a physical thing” and claimed it therefore was “analogous to a machine,” but the Federal Circuit rejected this argument because the paradigm claims did not recite “a concrete thing, consisting of parts, or of certain devices and combination of devices.” Rather, they did no more than provide an abstract idea—a business model for an intangible marketing company—and were thus unpatentable.

A copy of the opinion may be found at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1232.pdf>.

### **米国の共同発明者の要件をさらに定義する事件**

*Nartron Corp. 対 Schukra U. S. A., Inc. 事件*, \_\_\_ F.3d \_\_\_. No. 2008-1363 (連邦巡回控訴裁、2009年3月5日)

2009年3月5日、連邦巡回控訴裁は、原告が訴状への必要な当事者に参加していなかったことを理由とした連邦地裁の略式判決を覆した。連邦地裁は、当事者の一人、Joseph Benson氏がその事件で問題となっていた特許の共同発明者として当該訴訟に「参加」していなかったことを理由に、その事件を却下した。連邦巡回控訴裁は連邦地裁の事件を却下するとの判断を覆した。連邦巡回控訴裁は、Benson氏の特許出願への貢献は非常に微々たるものであったので、氏を共同発明者として正当とみなすこと

はできないと結論づけた。この事件に Benson 氏を「参加」させる必要なかったのであり、この事件は当該連邦地裁で手続可能である。

Schukra はカー・シート・マッサージの制御システムの設計で Nartron と契約した。Schukra の従業員である Benson 氏は、Nartron のプロジェクトチームに、「腰部サポート・アジャスターのための拡張物」というアイデアを提供し、やがてそれが米国特許 No. 6, 049, 748 の第 3 レベル従属クレームの範囲となった。しかし、Benson 氏は特許の発明者として記載されなかった。

連邦巡回控訴裁は、特許のクレーム 11 項に対する Benson 氏の貢献は微々たるものであり、特許出願の共同発明者として認めることはできないと判断した。第一に、腰部サポート・アジャスターのための拡張物という氏のアイデアは、11 項の発明の規模全体に対して比較評価されると重要ではなかった。なぜならそれは先行技術及び既存のカーシートの部品の両方であったためである。言い換えれば、連邦巡回控訴裁は、Benson 氏の示唆は単にその技術分野の通常の技術を行使したに過ぎないと判定した。第二に、' 748 特許の焦点は、Benson 氏の延長物をつけた座席構造にはほとんどなく、そのシートを動かす制御モジュールにあった。

最後に、Benson 氏は、11 項が依拠する特許クレームの範囲にいかなるアイデアも出していなかったため共同発明者要件に当てはまらない。従属クレーム 11 項は 1、5、及び 6 項の特色すべてを含んでおり、Benson 氏はこれらクレームの範囲の特色のいずれにも貢献していなかった。連邦巡回控訴裁は、1、5、又は 6 というクレームの範囲のいずれにも貢献することなく、単に従属クレーム 11 項に表現されているアイデアを提出することだけでは、Benson 氏は、共同発明者としての地位を得られないと結論づけた。

要するに、プロジェクトチームメンバーそれぞれの貢献を、クレームごとの基準で評価することは重要であるが、これはプロジェクトチームメンバーの全員が必ずしも発明者であるとは限らないためである。単に、チームの発明のために明確な用途を示唆しただけの者は、特許出願において共同発明者の地位を与えられない可能性がある。

この判決は<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1363.pdf> で入手可能である。

### **A case further defining the requirements for co-inventorship in the United States**

*Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc.* \_\_\_ F.3d \_\_\_, No. 2008-1363 (Fed. Cir. Mar. 5, 2009)

On March 5, 2009, the Federal Circuit reversed a District Court's conclusion on summary judgment that the plaintiff had not joined a necessary party to the complaint. The District Court had dismissed the case because one of the parties, Mr. Joseph Benson, had not been "joined" in the litigation as a co-inventor to the patent at issue in the case. In reversing the district court's decision, the Federal Circuit concluded that Benson's contribution to the patent application had been too insignificant to sustain him as a co-inventor and, therefore, there was no need to "join" Benson in the case and the case could proceed in the District Court.

Schukra contracted with Nartron to design a control system for car seat massages. Benson, a Schukra employee, provided the Nartron project team the idea of an "extender for a lumbar support adjustor" that eventually found its way into a third-level dependent claim in U.S. Patent 6,049,748. However, Benson was not listed as an inventor on the patent.

The Federal Circuit held that Benson's contribution to claim 11 was insignificant to establish him as a co-inventor to the patent application. First, Benson's idea of the extender for a lumbar support adjustor was insignificant when measured against the full dimension of the invention of claim 11, because it was both in the prior art and a part of existing car seats. In other words, the Federal Circuit found that Benson's suggestion was merely an exercise of ordinary skill in the art. Second, the focus of the '748 patent was not so much on the structure of the seat with Benson's extender, but on the control module to operate the seat.

Finally, Benson was not entitled to co-inventorship because he did not contribute any ideas to the claims from which claim 11 depended. Dependent claim 11 included all features of claims 1, 5, and 6, and Benson did not contribute to any features of these claims. The Federal Circuit concluded that Benson was not entitled to co-inventorship simply by contributing an idea expressed in dependent claim 11 without any contribution to any of claims 1, 5, or 6.

In summary, it is important to evaluate the project team members' respective contributions on a claim-by-claim basis because not every project team member is necessarily an inventor. Those who merely suggest obvious applications for the team's inventions may not be entitled to co-inventorship status in the patent application.

The opinion may be obtained at <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1363.pdf>.

上記に関してのお問合せはこちらまで：

・マイケル・リヨンズ（カリフォルニア州パロアルト）

Tel: 1. 650. 843. 7507

[mlyons@morganlewis.com](mailto:mlyons@morganlewis.com)

・松尾悟（東京オフィス）：

Tel: 03. 4578. 2505

[smatsuo@morganlewis.com](mailto:smatsuo@morganlewis.com)

・ジェイソン・ゲトルマン（東京オフィス）：

Tel: 03. 4578. 2533

[jgettleman@morganlewis.com](mailto:jgettleman@morganlewis.com)

・ロバート・ゲイブリック（ワシントン DC オフィス）：

Tel: 1. 202. 739. 5501

[rgaybrick@morganlewis.com](mailto:rgaybrick@morganlewis.com)

・ロバート・バスビィ（ワシントン DC オフィス）：

Tel: 1. 202. 739. 5970

[rbusby@morganlewis.com](mailto:rbusby@morganlewis.com)

## モルガン・ルイスの知的財産権部門

モルガン・ルイスの知的財産権部門は、190名を超える知的財産権分野の専門家から構成されています。特許・商標・著作権を始めとする知的財産権に関する訴訟、ライセンス、知的財産権の権利行使プログラム、トレードシークレットの保護、フランチャイズ契約・インターネット・広告メディア・不正競争等の分野から生じる問題、業務のアウトソーシングや管理サービス、ビジネス取引で発生す

る知的財産権を巡るあらゆる問題に関して、クライアントへの助言、代理業務を行っております。

### モルガン・ルイス&バッキアス LLPについて

モルガン・ルイスは、北京、ボストン、ブラッセル、シカゴ、ダラス、フランクフルト、ハリスバーグ、ヒューストン、アーバイン、ロンドン、ロサンゼルス、マイアミ、ミネアポリス、ニューヨーク、パロアルト、パリ、フィラデルフィア、ピッツバーグ、プリンストン、サンフランシスコ、東京、ワシントンDCにある 22 ヶ所のオフィスに 1,400 名を超える弁護士を擁する国際的な法律事務所です。モルガン・ルイスまたはその業務の詳細については [www.morganlewis.com](http://www.morganlewis.com) をご覧下さい。

For more information on the topics discussed in this Update, contact any of the following Morgan Lewis attorneys:

#### **Morgan Lewis Palo Alto**

Michael Lyons 1.650.843.7507 [mlyons@morganlewis.com](mailto:mlyons@morganlewis.com)

#### **Morgan Lewis Tokyo**

Satoru Matsuo 03.4578.2505 [smatsuo@morganlewis.com](mailto:smatsuo@morganlewis.com)  
Jason Gettleman 03.4578.2533 [jgettleman@morganlewis.com](mailto:jgettleman@morganlewis.com)

#### **Morgan Lewis Washington, D.C.**

Robert Gaybrick 1.202.739.5501 [rgaybrick@morganlewis.com](mailto:rgaybrick@morganlewis.com)  
Robert W. Busby 1.202.739.5970 [rbusby@morganlewis.com](mailto:rbusby@morganlewis.com)

#### **About Morgan Lewis's Intellectual Property Practice**

Morgan Lewis's Intellectual Property Practice consists of more than 190 intellectual property professionals. We represent and advise clients concerning all aspects of intellectual property: patents, trademarks, and copyrights; intellectual property litigation; intellectual property licensing; intellectual property enforcement programs; trade secret protection; related matters involving franchises, the Internet, advertising, and unfair competition; outsourcing and managed services; and the full range of intellectual property issues that arise in business transactions.

#### **About Morgan, Lewis & Bockius LLP**

Morgan Lewis is an international law firm with more than 1,400 lawyers in 22 offices located in Beijing, Boston, Brussels, Chicago, Dallas, Frankfurt, Harrisburg, Houston, Irvine, London, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York, Palo Alto, Paris, Philadelphia, Pittsburgh, Princeton, San Francisco, Tokyo, and Washington, D.C. For more information about Morgan Lewis, please visit [www.morganlewis.com](http://www.morganlewis.com).

This Newsletter is provided as a general informational service to clients and friends of Morgan, Lewis & Bockius LLP. It should not be construed as, and does not constitute, legal advice on any specific matter, nor does this message create an attorney-client relationship. These materials may be considered **Attorney Advertising** in some states. Please note that the prior results discussed in the material do not guarantee similar outcomes.

© 2009 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.