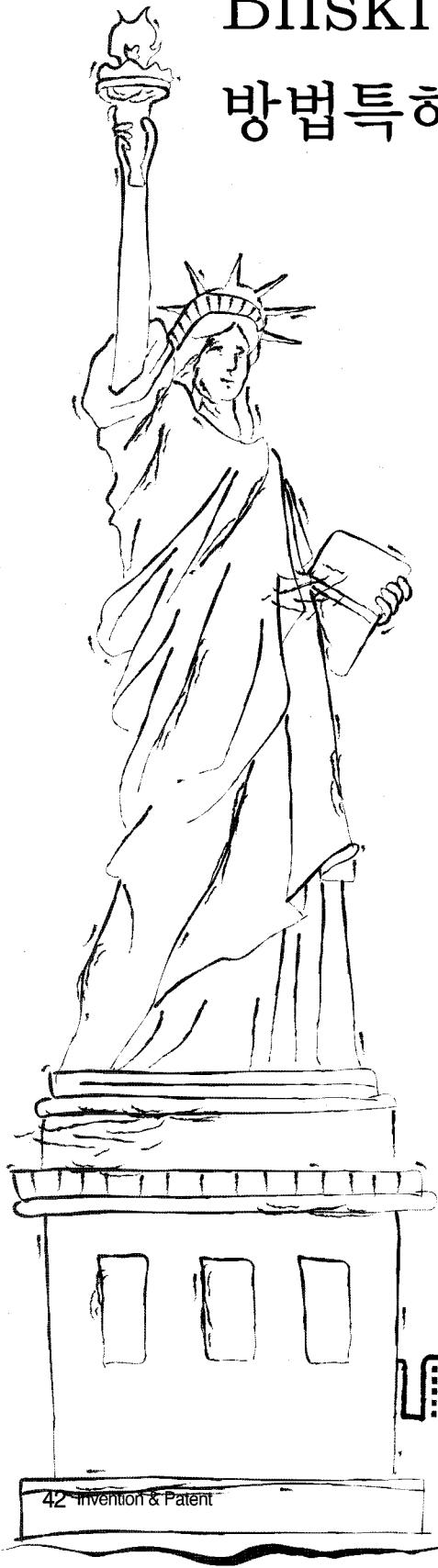


# Bilski 판결이후: 방법특허 출원 및 소송 대응전략 고찰

## IV. 바이오 분야 방법 특허에 대한 영향

Bilski 판결은 컴퓨터, 인터넷 등 IT를 기반으로 한 영업방법 발명 외에 101조에 명시하고 있는 방법 즉 모든 유형의 Process 특허에 적용될 수 있다. BT 분야의 치료, 진단방법도 특허적격한 발명인지 여부에 대해서는 M-T 테스트의 적용대상에 포섭되고 있다.

CAFC는 최근 케이스에서 Bio 분야 방법발명에도 Bilski 기준을 예외 없이 적용하고 있다. Classen 케이스<sup>40)</sup>에서 다양한 백신스케줄에 대한 위험평가에 대한 방법을 청구항<sup>41)</sup>으로 하고 있는 원고의 특허는 Bilski의 M-T 테스트에 의해 “특정기계 또는 장치에 연결”된 것도 아니고, “특정 article을 다른 상태로 변환한 것”도 아니라는 무효 결정을 내렸다. 본건의 원심은 Bilski 판결이 나오기전 2006년에 매릴랜드 연방지법에서 다루어졌다. 매릴랜드 지법은 약식판결에서 원고의 쟁점 발명은 면역화단계(immunization step)라는 별로 중요하지 않는 해결행위(insignificant activity)을 주요 특징으로 하고 있고, 만선질환과 백신스케줄과 상관관계라는 자연적인 현상 또는 아이디어 자체를 특허로 받으려는 시도에 불과하기 때문에 특허 받을 수 있는 적격한 발명에 해당되지 않는다고 하였다. CAFC는 원심법원과 결론은 같이하였지만 판결이유에서는 Bilski 기준을 인용하여 다른 테스트를 적용하고 있다.



그러나 Prometheus Lab., Inc. v. Mayo Collaborative Services<sup>42)</sup>에서는 CAFC는 면역조정 위장장애치료를 위한 치료효능을 최적화하기 위한 방법특허(U.S. Pat. 6,680,623)<sup>43)</sup>의 유효성을 인정하고 있다. 본건 특허는 특성 부작용을 파하기 위해 투약량을 조정하기 위해 사용되는 6-thioguanine을 제공하는 약을 어떤 대상에 투여하는 단계와 그 대상에서 6-thioguanine 레벨을 결정하는 방법 단계로 구성되어 있다. 원심법원은 쟁점 청구항은 “발명”을 한 것이 아니라 환자 데이터를 연구함으로써 “발견”한 것이라고 하면서 이 방법 특허를 허여하게 되면 자연현상의 모든 실용적인 사용을 전적으로 차단할 것이므로 무효 결정을 내렸다. 이에 대해 CAFC는 치료방법도 101조 방법 발명의 범주에 포함 됨을 재확인하고, 쟁점 청구항의 치료단계인 약물투여와 약품의 다양한 화학적, 물리적 변화를 조절하는 단계는 본 발명의 목적인 인체의 치료에 관한 변환(transformation)을 수반한 것이므로 Bilski의 변환기준을 충족한다고 판시하였다.<sup>44)</sup> Bio 분야는 발명의 성질상 IT와 달리 화학적이고 물리적인 변환을 유발한 것인지에 대한 변환 테스트가 적용될 여지가 많다. 변환테스트 적용시에도 CAFC는 방법을 구성하는 개별 단계(step)에 대한 검토가 아닌 모든 단계를 전체적으로 검토하여 발명의 목적에 합치된 변환을 생성하거나 유발한 것인지를 주요 판단 요소로 삼고 있다.

이처럼 Bilski 결정은 Bio 분야의 방법발명의 특허성 판단에도 많은 영향을 주고 있으며, 향후 대법원 결정의 향방에 따라 상당한 여파를 받을 것으로 예상된다. 2006년 연방 대법원에 상고 신청했다가 기각된 LabCorp케이스<sup>45)</sup>에 M-T 테스트 프리즘을 적용하였다면 다른 결과가 도출되었을 것으로 전문가들은 해석하고 있다.<sup>46)</sup> 이 케이스에서 쟁점 특허는 호모시스테인 총량의 증가된 레벨로 체액을 검사함으로써 체내 단백질 레벨과 비타민 B결핍을 서로 관련 시키는 방법과 호모시스테인 총량의 증가된 레벨과 엽산 결핍을 연관시키는 방법을 발명의 특징으로 하고 있다.<sup>47)</sup> Bilski 이전에 피고는 해당 청구항은 특허받을 자격이 없다고 주장하였다. 연방대법원은 당초 이 케이스를 심리하기로 결정하였으나, 나중에 이 케이스가 부주의하게 심리허용 결정이 되었다면서 기각을 하였다.<sup>48)</sup> 그러나 반대의견

은 이 특허는 무효가 되었어야 한다는 의견을 내놓았다. 만약 이 케이스에 M-T 테스트를 적용하였다면 특허무효 결정이 되었을 수도 있다.<sup>49)</sup> 본건 방법특허 청구항은 기계나 장치와 연결되어 있지 않다. 따라서 특허의 유효성을 지받기 위해서는 변환 테스트에 따라 특정 물성(particular article)을 다른 상태 또는 것(different state or thing)으로 변환하여야 한다. 그러나 쟁점 특허청구항에서 상호 연관시키는 방법의 단계(correlating steps)는 의사가 혈액검사 결과를 단순히 관찰하고 진단하는 행위를 포괄할 만큼 넓게 해석될 수 있어 전적으로 의사의 정신적인 작용에 의해 실행될 수 있는 것으로 볼 수 있을 것이다. 이 경우 그러한 단계는 혈액테스트를 변환(transform)하고 있다고 볼 수 없을 것이다. 체액을 검사하는 단계(assaying step) 또한 변환 요건을 성립하고 있지 못한 부차적인 또는 사후 해결(extra - post solution) 행위에 불과한 것으로 평가받을 수 있다.

40) Classen Immunotherapies, Inc., vs. Biogen Idec, et al., Civil No. WDQ-04-2607(8.16, 2006); 304 FEd. Appx.866, 2008 WL5273107(C.A.Fed.(Md))

41) 대표적인 쟁점 특허 5,723,283의 청구항은 다음 방법 단계로 구성되어 있다: 1) immunization of a treatment group; and 2) a comparison of the incidence of chronic immune mediated disorders in the treatment group relative to a control group.

42) Prometheus Laborative Services vs. Mayo Collaborative Services, 581 F.3d 1336 (Fed.Cir., 2009)

43) 623 특허는 3단계로 구성됨: 1) administer the drug to a subject; 2) determine metabolite levels; and 3) be warned that an adjustment in dosage may be required.

44) 기계 기준은 별도로 검토하지 않았다.

45) LabCorp v. Metabolite Laboratories, Inc., 548 U.S. 124.(2006)

46) 예, Sunhee Lee & Dr.Janice Lee, What's coming in pharmaceutical industries in 2009, IP report, Pharmaceutical Processing.

47) 쟁점 청구항 13: "A method for detecting a deficiency of cobalamin or folate in warm-blooded animals comprising the steps of: assaying a body fluid for an elevated level of total homocysteine; and correlating an elevated level of total homocysteine in said body fluid with a deficiency of cobalamin or folate."

48) 대법원은 5:3의 표결로 상고허가(writ of certiorari)를 기각하였다.

49) supra note 43.

## V. 특허 출원 및 소송 대응 전략

방법발명에 대한 특허출원 시 Bilski 이후 USPTO로부터 특허법 101조를 인용한 거절의견서를 받을 가능성이 높아졌다. 특허소송에서도 101조에 의한 피고의 특허무효 항변지위도 강화되었다. 대법원의 1차 심리에서 판사들의 방법특허의 발명물에 대한 관점과 견해를 미루어 볼 때 방법특허에 대한 M-T 테스트가 의도하는 연방대법원의 기본 입장은 크게 후퇴하지 않을 것으로 짐작된다. 방법특허를 원하는 출원인과 이미 특허를 확보하고 있는 특허권자에게는 Bilski 이후 까다로워진 심사와 M-T 테스트의 엄격한 적용에 맞추어 보다 세심한 출원명세서 작성과 소송관리가 요구되고 있다. 아래에서는 출원·심사·등록후 특허관리단계별로 Bilski에 따른 USPTO 및 법원의 실무 변화에 대응한 특허 확보 및 유효 관리 전략을 살펴보기로 한다.

### 1. 특허출원서 작성 시 유의사항

출원인은 IT, BT 등 모든 기술분야를 망라해서 보다 적극적으로 Bilski 관점을 채용하여 출원명세서를 작성할 필요가 있다. 최소한 다음 몇가지 사항을 유의할 때 특허거절의 가능성을 최소화할 수 있을 것이다.

먼저 출원명세서에서는 발명의 기술적 측면에서 상세하고도 명백하게 기술되어 있어야 한다. 당업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 당해 발명을 만들고 이행할 수 있는 방법을 이해할 수 있는 정도가 되어야 한다. 특허출원이 방법청구항을 포함하고 있거나 뒷받침하고 있다면 그 방법에 의거한 데이터의 기술적인 변환(technical transformation)<sup>50)</sup>에 관한 내용을 가급적 상세하게 기술할 필요가 있다. 법원은 데이터 수집이 변환을 성립하기 위해서는 알고리즘과의 단순한 결합 이상이 되어야 함을 강조하고 있다.<sup>51)</sup>

명세서에는 방법발명을 실행할 수 있는 구체적인 기계나 장치(예, 라우터, 무선통신장치, 휴대폰, 컴퓨터 등)를 명시해야 한다. 가급적 복수의 실시례와 구성(embodiments)이 명세서에 포함되도록 한다. USPTO 심사관들의 의견을 종합하면, 대체로 어떤 특정기계나 장치는 방법 청구항의 어떤 하나의 작동이나 실행에 연결되어 있으면 족하다. 그러나 그 기계나 장치가 부수적인 해결(extra/post-solution) 행위로서 청구항에 포함되어서는 안된다. 출원서에는 시스템과 뷰리가드(Beauregard) 스타일 청구항을 포함해야 한다. 최근 BPAI 결정과 새로운 PTO의 방법 특허에 관한 심사 가이드라인에 의하면 뷰리가드 청구항의 등록허여결정을 얻기가 더 어려워지고 있다.

방법 청구항이 기계를 포함하거나 어떤 물질(Article)을 변환한 것이라고 할지라도 두가지 추가

50) CAFC는 Bilski에서 변환(transformation)을 충족하기 위한 요건 해석에 대한 명확한 지침을 제공하고 있지 않아 CAFC나 연방지법의 구체적인 케이스 적용사례를 참고할 밖에 없다. In re Abele, 684 F.2d 902(CCPA 1982)(단순히 정보를 수집하는 알고리즘에 추가하는 정도는 알고리즘을 전환했다고 볼 수 없다) In re Grams 888 F.2d 835, (Fed. Cir. 1989)(임상테스트 실시와 그 테스트로부터 수집된 데이터에 기초해 비정상성의 존재 유무를 결정하는 단계는 어떤 article을 전환한 것이 아니다)

51) Stephen C. Durant & et. al., In The Aftermath of In re Bilski, 983 PLI/Pat 17, 23(2009.9.-11.)

요건을 충족해야만 특허가능한 발명 자격을 얻을 수 있다. 기계 또는 변환한 것이 청구항의 범위에 의미있는 제약을 가해야 하고, 기계 또는 변환한 것이 권리가 청구된 발명의 목적 달성을 위해 주변이 아닌 중심적인 역할을 해야 한다.<sup>52)</sup> 이들 요건을 충족하기 위한 구체적인 적용방법은 CAFC나 대법원의 향후 추가 판결을 통해 명료화가 필요한 부분이다.

청구항 작성시 방법발명의 목적을 사전에 명확히 하고, 청구항 단계간의 관계와 작용이 발명의 목적 달성을 위한 중심적인 역할을 하도록 청구항과 명세서를 세밀하게 작성할 필요가 있다. 아직 충분한 케이스 축적이 되고 있지 않아 명확한 가이드라인을 제시하기에는 시기 상조이나 앞서 살펴본 Prometheus와 Classen 케이스가 시사해 준 바처럼, 방법 단계간의 단순한 상호관계를 기술하는 정도를 넘어 방법발명의 효과나 효능 및 목적의 달성의 구체적인 구현을 수반하는 정도가 되어야 할 것이다.

## 2. 기 출원 중인 경우

심사절차에 계류 중인 출원전에 있어서 M-T 테스트 중 기계(machine)부분을 극복하기 위해서는 다음 사항에 대한 검토 및 보완 정정이 필요하다.

문제가 되고 있는 방법발명의 청구항의 작동(실행)중의 어느 하나에 명세서에 의해 지지되고 있는 특정 기계나 장치를 연결하도록 한다. 일부 심사관들은 심사초기단계에서 방법발명의 작동(실행)부분 하나 하나에 특정의 기계나 장치를 연결할 것을 요구한 경우가 있다. 그러나 이런 요구는 오직 하나의 방법 실행만이 어떤 특정 기계나 장치에 연결되면 된다는 설명을 제공하는 정도로 설득이 가능할 수 있다. 방법발명의 여러개의 작동(실행)에 반드시 추가적인 제약을 가할 필요가 없다. 다만, 방법발명의 작동(실행)이 post- 또는 extra- 해결행위가 되지 않도록 해야 한다.

쟁점이 되고 있는 방법발명 청구항의 작동에 연결되어 있는 특정기계를 반영하기 위해 가능하면 광의의 언어를 사용하는 것이 한 방법이 될 수 있다. 예컨대, 모바일 장치(mobile device)가 휴대폰에 비해 보다 적당할 것이다. 특정 기계를 어느 하나의 방법 작동에 연결하기 위해 청구항을 수정하기 전에 그 청구항이 현재 최소한 어떤 물성(article)

을 다른 상태 또는 현상으로 변환한 것으로 주장할 여지가 있는 지에 대해 충분한 검토를 할 필요가 있다. 어떤 형태의 데이터가 변환된 것으로 주장할 수만 있다면, 출원인은 불필요하게 청구항을 감축하는 것을 피하고 청구항 정정없이 이러한 주장을 할 수 있을 것이다.

USPTO에서 새로운 지침이나 가이드라인을 제정하여 시행할 때 심사관들간에 가이드라인 해석과 적용에 일관성이 없는 경우가 많다. Bilski와 관련된 M-T 테스트 역시 심사관들과 인터뷰를 가짐으로써 심사관들간에 해석에 차이날 수 있는 부분을 사전에 극복가능할 것이다. 출원서 청구항의 서문(preamble) 수정만으로는 방법과 기계 또는 장치 연결 부분을 극복하는 데 충분하지 않을 수 있다. 예를 들어 “장치실행방법” 또는 “컴퓨터실행방법”은 M-T 테스트를 충족시키지 못한다.<sup>53)</sup>

사실 변환 요건의 충족은 특정 청구항에서 어떤 물성(article)을 다른 상태 또는 현상으로 변환한 것인지를 주장할 수 있는 출원인(대리인)의 능력에 크게 좌우된다. 최초의 출원서상에 어떻게 그 물성이 다른 상태나 현상으로 전환된 것인지에 관한 기술적인 내용을 가능하면 상세하게 기술할수록 성공가능성이 높아진다.<sup>54)</sup>

Bilski 유형의 거절에 관해서는 심사관과 인터뷰를 갖는 것이 심사관의 입장을 이해하고 심사관의 요구에 따라 답을 찾아가는 데 효율적이다. USPTO에서 오바마 정부들어 적극 권장하고 있는 심사관과의 인터뷰제도를 최대한 활용할 필요가 있다. 심사관들에게 M-T 테스트가 어떻게, 왜 충족되는 지에 대해 충분한 설명을 제공하게 되면 심사관들이 거절의견을 철회할 가능성이 높아진다. 심사관과의 인터뷰는 Bilski 유형의 발명출원전에 대한 심사의 불확실성을 최소화하면서 등록가능성을 높일 수 있는 효과적인 수단이 될 수 있다.<sup>55)</sup>

52) In re Bilski, 545 F.3d at 7(Benson, 409 U.S., at 70 인용)

53) Ex parte Halligan, App. 2008-1588(BPAI Nov. 24, 2008)

### 3. 등록 후 관리 방법

#### 가. 특허무효 주장 당사자 측

특허가 허여되고 나면 그 권리는 유효한 것으로 추정되기 때문에 권리무효를 주장하는 당사자에게 입증책임이 전가된다. 현재 유효하게 존속되는 특허가 Bilski 기준이 아닌 다른 기준에 의해 심사되어 등록되었다고 하더라도 Bilski 판결에 따른 특허유무효에 관한 분쟁시 M-T 테스트 기준은 동일하게 적용된다. 그러므로 State Street 케이스의 “useful, concrete and tangible” 테스트에 따라 등록된 방법발명의 청구항도 M-T 테스트에 따라 검토되어야 한다. Bilski 판결은 이미 등록되어 있는 특허의 운명에도 불확실성을 가중시키고 있다. 앞서 살펴본 연방지법원의 판결이 시사하듯이 (영업)방법의 특허유효성을 주장하고 피고의 101조 방어주장을 극복하기가 어려워지고 있다.<sup>56)</sup> 피고는 101조의 요건충족에 관해 M-T 테스트를 적용하여 특허무효를 다룰 수 있고, 방법특허의 무효를 다루는 당사자는 무효확인소송(declaratory judgement)을 제기하여 M-T 테스트에 의한 무효주장을 할 수 있게 되었다.

#### 나. 특허권리자 측

등록 특허의 무효 주장과 항변에 대응한 특허권자의 대응방법을 살펴보기로 한다. 방법 청구항이 무효라고 판단이 될 경우 특허권자가 취할 수 있는 방법으로 몇가지 대안이 있다.<sup>57)</sup> 먼저 쟁점 특허가 장치 또는 시스템 청구항과 방법 청구항을 포함하고 있다면 특허권자는 이를 제외한 비방법 청구항(non-process claims)만을 행사하는 방법을 취할 수 있다. 이 경우 피고측이 Bilski에 근거하여 특허무효항변을 하는 것으로부터 자

유로울 수 있다. 다음으로 쟁점특허가 오직 방법 청구항만을 가지고 있고 아직 심사결정이 나지 않은 계속출원, 분할 출원 등 관련된 출원이 계류되어 있는 경우에는 Bilski 기준에 맞추어 청구항을 수정하는 방법이 효과적이다. 마지막으로 쟁점 특허에 비방법청구항이 하나도 없고 관련된 출원이 특허청에 1건도 계류되어 있지 않은 경우를 상정할 수 있다. 이 경우 해당 특허의 유효를 유지하기 위해 특허권자가 선택할 수 있는 방법은 매우 제한적이다. 등록 후 특허청구항 또는 명세서를 정정하는 방법으로 재심사제도<sup>58)</sup>와 재발급제도(reissue)<sup>59)</sup>가 있다.

등록 후 권리의 유효성 확인을 위해 재심사(reexamination)를 이용할 수 있는 길이 특허권자에게 열려 있으나 재심사는 특허성에 관한 실질적인 법적 이슈를 제기하는 간행물에 의한 선행기술에만 허용이 되기 때문에 101조 특허요건을 이슈로 재심사를 청구할 수는 없다. 그러나 재발급을 위한 출원은 101조 사항이라도 기만적인 의도가 없이 출원자와 명세서, 청구항 등의 유효성 또는 권리효력의 범위를 유발하는 에러를 정정하기 위한 목적이라면 방법특허의 무효를 극복하기 위한 수단으로 이용 가능할 것이다.

다만, 재발급 출원에는 일정한 제한이 있다. 특허등록 시점으로부터 2년후 청구항 범위를 넓히는 재발급 출원과 원 특허 심사절차 중 포기한 발명요소(subject matter)를 되찾기 위한 재발급 출원은 금지된다. 이런 점을 감안하더라도 재발급 출원 요건을 충족한다면 재발급제도는 Bilski 기준에 맞추어 방법 특허의 청구항을 치료하는 가능한 수단이 될 수 있다.

## VI. 결론

101조에 의한 방법발명의 특허 적격성 판단기준은 법원의 해석을 통해 다양한 잣대를 만들어 오고, 특허법상 발명의 대상과 폭을 결정지어왔다. 초기에는 101조 방법특허의 예외사유를 정하고 적용하는 소극적, 부정적 방향에서 접근해온 것을 이에 대한 일관된 적용이 어렵게 되자 무엇이 특허가능한 방법 발명을 구성하는 지를 정의하는 방식으로 판단기준을 진화시켜 왔다. State Street와 AT&T 판결 이후 BM특허는 붓물처럼 늘어났다. 2000년대 금융시장의 활황에 따른 펀드 투자의 금융기법의 양산과 맞물려 소프

54) Mainak H. Mehta, Esq.(Sughrue Mion PLLC) et al, Patent Prosecution and Enforcement Tips in view of In re Bilski,

55) USPTO는 오바마정부 들어 심사적체해소를 해소하기 위해 FA 기간 단축과 재심사청구(RCE)를 줄이는 데 심사정책의 초점을 두고 심사관 주도 또는 출원인 신청에 의한 심사초기단계의 인터뷰를 적극 권장하고 있다. 자세한 내용은 David Kappos 특허상표청장 블로그 참조([www.uspto.gov/blog/](http://www.uspto.gov/blog/))

56) 진계 53, Mainak Note 참고.

57) 진계 53, Mainak Note 참고.

58) 35 U.S.C. § 301

59) 35 U.S.C. § 251

트웨어와 BM 특허는 확대 재생산되어 왔다. 이번 Bilski 판결은 그동안 특허대상이 시장주도로 진화해오던 것을 잠시 멈추고 혁신촉진을 위한 인센티브제공과 독점적 재산권 인정간의 균형점을 재검토하는 계기를 제공하고 있다.

Bilski 케이스 판결이 초래하는 여파를 고려하여 CAFC는 Bilski 케이스를 심리 판결하기 전에 101조의 방법발명의 요건에 대한 신중한 판단을 위해 산업계와 특허업계로부터 의견을 수렴하고자 다섯가지 질문사항을 제기하고 이에 대해 amicus brief(법정친구의견)를 제출해줄 것을 요청한 바 있다.<sup>60)</sup> 로펌, 대학, 산업협회 등 41개 기관, 단체로부터 Amicus Brief가 제출되었고, 이번 Bilski 결정에는 이들 이해관계자들의 의견이 종합적으로 반영되었다고 볼 수 있다. 다섯 번째 질문이 함축하고 있듯이 새 기준은 기존 State Street 이후 광범위하게 확대되어 온 방법 발명의 특허자격 요건을 한 단계 강화하였다.

USPTO가 Bilski 테스트의 일관되고 엄격한 적용을 위해 임시가이드라인을 마련하고, 연방법원들도 영업방법 특허에 대한 M-T 테스트를 적용하여 무효화하는 사례들이 늘어나고 있다. Bilski 케이스가 대법원에 계류되어 있지만 제1차 심리결과를 종합해 볼 때 쟁점 특허자체가 추상적인 아이디어에 불과한 것이고, 방법 아이디어에 관한 특허에 대해 대다수 판사들이 보수적인 견해를 시사하고 있는 점을 감안하면 CAFC가 확립한 Bilski의 법리는 수정이 되더라도 최소한 물리적인 변환 또는 기계의 구현이 수반되지 않는 순전한 정신적 작용에 불과한 방법은 특허법상 발명으로 대우받기가 어려울 것으로 보인다.<sup>61)</sup> 지식산업의 발전에 따라 수요가 늘고 있는 방법(process) 특허를 효율적으로 창출하고 확보된 특허의 가치를 극대화를 해나가기 위해서는 특허출원 및 관리 전략에 대한 재검토가 필요한 시점이다. 앞서 설명한 출원 및 소송 대응 전략을 재검토의 출발점으로 삼을 수 있을 것이다. 미국내에서 벌써 출원 및 소송 실무에 상당한 변화를 가져오고 있는 Bilski 기준의 CAFC 및 하급심 적용 추세와 동 케이스에 대한 대법원의 결정을 유의깊게 살펴볼 필요가 있다. 1990년대 이후 우리나라의 영업방법 특허제도의 정착 및 운영에 영향을 준 미국 특허제도의 변화는 국내의 관련 심사제 및 소송실무에도 영향이 불가피하기 때문이다. **한국발명진흥회**

### 권규우

주미한국대사관 특허관  
 특허청 상표심사관, 디자인심사과장, 국제협력과장,  
 창의혁신담당관, 기획재정과장 역임  
 WIPO Consultant, 한남대 겸임교수로 활동 경력  
 미국 워싱턴법대(St.Louis) 법학석사(LL.M), 박사학위(JSD) 취득

60) Alexander Esslinger, Federation Internationale Des Conseils En Propriete Industrielle(FICPI), Commission Detudes Et De Travail (CET), Upcoming En Banc CAFC decision on Business Methods: "In Re Bilski", CET Working Document (2008.3.28):  
 (i) Bilski의 쟁점 특허 청구항 1은 특허법 101조의 SM 자격이 있는가?  
 (ii) 어떤 방법이 101조의 SM 자격이 있는 지를 결정하는 주 판단기준은?: (iii) 청구된 방법발명이 추상적인 아이디어나 정신적인 방법을 구성하기 때문에 특허자격이 없는 것인지?: 정신적인 단계와 물리적인 단계를 동시에 포함하고 있는 특허청구항이 특허자격이 있는 SM을 성립시키는 시점은 언제인가?:(iv) 어떤 method or process(방법)이 101조의 특허자격이 있는 SM으로 성립되기 위해 물리적인 변환(transformation) 또는 기계연결(machine-tied)이 반드시 수반되어야 하는 것인지?:(v) State Street Bank and Trust Co. vs. Signature Financial Group inc.와 ATT Corp. vs Excel Communications Inc.을 재검토하는 것이 적절한지, 그렇다면 이 케이스들은 어떤 관점에서 반복이 되어야 하는 것인지?  
 61) M-T 기준을 지지하는 쪽으로 대법원 판결이 확정될 경우 State Street 이후 과거 10년간 등록된 방법특허, 특허 BM 특허의 상당수는 권리효력의 무효주장으로부터 상당한 위협을 받을 것이다. Tony Zeuli & Scott Oslick, BUSINESS UNUSUAL: WHAT'S NEEDED TO OWN A BUSINESS METHOD?, 66-NOV Bench & B. Minn. 27, (2009.11).