

Alice 最高裁判決後の米国ビジネス関連発明の保護適格性

～動画配信サービスの特許保護適格性判断～ 米国特許判例紹介(114)

2014年11月26日

執筆者 弁理士 河野 英仁

ULTRAMERCIAL, INC.,
Plaintiffs-Appellants,
v.
WILDTANGENT, INC.,
Defendant-Appellee,

1. 概要

米国特許法第 101 条は「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる」と特許保護適格性について規定している。

特許保護適格性に関しては、これ以上の規定はなく、最高裁判例¹により、自然法則、物理的現象、及び、抽象的なアイデアの 3 つは、保護適格性を有さないとされている。2014 年 6 月に下された Alice 最高裁判決²では、金融問題及びリスク管理に適用される方法クレームが抽象的なアイデアに過ぎないとして米国特許法第 101 条により無効とされた。

Alice 最高裁判決では、最初にクレームが特許適格性のない抽象的なアイデアに向けられているか否かを判断し、次いで、クレームの構成要素が、クレームの本質を特許保護適格性のある応用に変換しているか否かを判断している。

本事件では CAFC にて一旦保護適格性ありと判断されたが、Alice 最高裁判決を受け、再び CAFC に差し戻され、保護適格性があるか否かが争われた。CAFC は、クレームされた方法は、通貨として広告を利用する抽象的なアイデアに過ぎないとして米国特許法第 101 条に規定する保護適格性を有しないと判断した。

¹ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, 308 (1980)

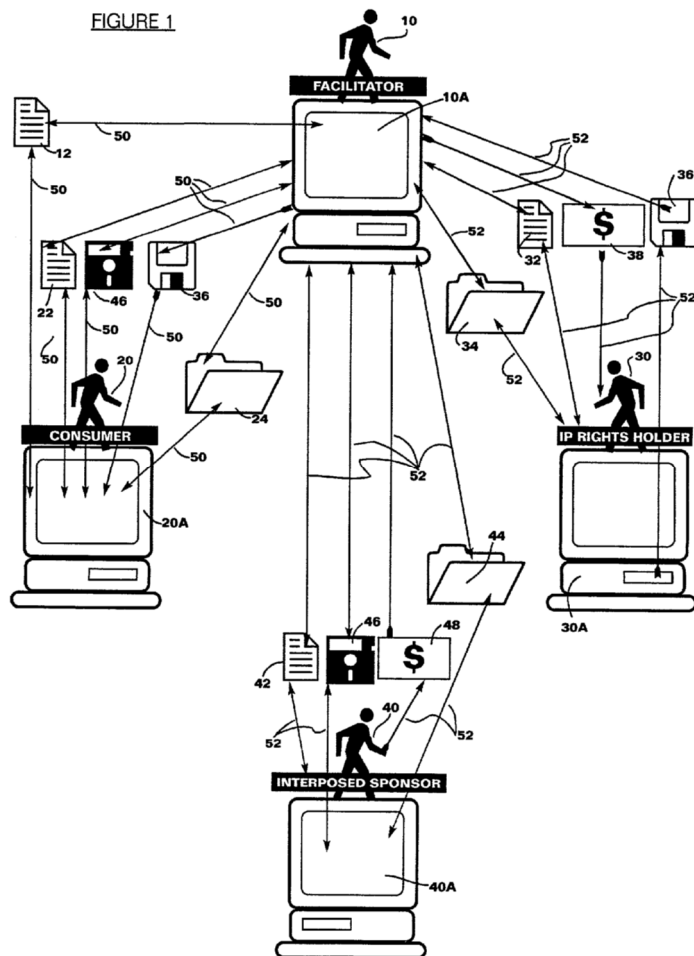
² *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 134 S.Ct. 2347 (2014),

2. 背景

(1)特許の内容

Ultramercial, Inc.(原告)は「通信ネットワークを通じた消費者に代わる介入スポンサーによる知的財産ロイヤリティ支払方法及びシステム」と称する米国特許第 7,346,545(以下 545 特許という)を所有している。

参考図 1 は、545 特許の図 1 である。



参考図 1 545 特許の図 1

545 特許は、著作権保護された製品(例えば音楽、映画、本)を、インターネットを通じて配信する方法をクレームしており、消費者が、広告を見る代わりに、著作権保護された製品を無料で受信し、広告掲載者は著作権保護されたコンテンツに代金を支払うも

のである。争点となった 545 特許のクレーム 1³は以下のとおり。

1. 仲介者を介したインターネットを通じた製品配信方法において、コンテンツプロバイダから、知的財産権が保護され購入可能なテキストデータ、音楽データ及び映像データの少なくとも一つからなるメディア製品を受信する第 1 ステップ；

³ 545 特許クレーム 1 : A method for distribution of products over the Internet via a facilitator, said method comprising the steps of:

a first step of receiving, from a content provider, media products that are covered by intellectual property rights protection and are available for purchase, wherein each said media product being comprised of at least one of text data, music data, and video data;

a second step of selecting a sponsor message to be associated with the media product, said sponsor message being selected from a plurality of sponsor messages, said second step including accessing an activity log to verify that the total number of times which the sponsor message has been previously presented is less than the number of transaction cycles contracted by the sponsor of the sponsor message;

a third step of providing the media product for sale at an Internet website;

a fourth step of restricting general public access to said media product;

a fifth step of offering to a consumer access to the media product without charge to the consumer on the precondition that the consumer views the sponsor message;

a sixth step of receiving from the consumer a request to view the sponsor message, wherein the consumer submits said request in response to being offered access to the media product;

a seventh step of, in response to receiving the request from the consumer, facilitating the display of a sponsor message to the consumer;

an eighth step of, if the sponsor message is not an interactive message, allowing said consumer access to said media product after said step of facilitating the display of said sponsor message;

a ninth step of, if the sponsor message is an interactive message, presenting at least one query to the consumer and allowing said consumer access to said media product after receiving a response to said at least one query;

a tenth step of recording the transaction event to the activity log, said tenth step including updating the total number of times the sponsor message has been presented;

and

an eleventh step of receiving payment from the sponsor of the sponsor message displayed.

メディア製品に関連する複数のスポンサーメッセージから選択されたスポンサーメッセージを選択する第 2 ステップ；前記第 2 ステップは、スポンサーメッセージが先に示された総回数が、スポンサーメッセージのスポンサーにより契約された取引サイクル回数より少ないかを検証するために活動ログにアクセスすることを含み；

インターネットウェブサイトにて販売するためにメディア製品を提供する第 3 ステップ；

前記メディア製品への一般公衆のアクセスを制限する第 4 ステップ；

消費者がスポンサーメッセージを閲覧するという前提条件下で、消費者に無償でメディア製品に対するアクセスをオファーする第 5 ステップ；

スポンサーメッセージの閲覧要求を消費者から受信する第 6 ステップ；前記消費者は、メディア製品に対するアクセスがオファーされたことに応答して前記要求を送出し、

消費者からの要求の受信に対応して、消費者に対するスポンサーメッセージの表示を促進する第 7 ステップ；

スポンサーメッセージが対話式メッセージでない場合、前記スポンサーメッセージの表示を促進するステップの後に、前記メディア製品への前記消費者のアクセスを許可する第 8 ステップ；

スポンサーメッセージが対話式メッセージである場合、少なくとも一つのクエリーを消費者に提示し、前記少なくとも一つのクエリーに対する応答受信後に前記消費者に前記メディア製品へのアクセスを許可する第 9 ステップ；

活動ログに対する取引イベントを記録する第 10 ステップ；該第 10 ステップは、スポンサーメッセージが提示される総回数をアップデートすることを含み、

表示されるスポンサーメッセージのスポンサーから支払を受信する第 11 ステップ。

(2) 訴訟の経緯

原告は Hulu, LLC、WildTangent(以下、被告)に対し、545 特許のクレーム 1 を侵害するとして、カリフォルニア州連邦地方裁判所に提訴した。被告は、クレーム 1 は米国

特許法第 101 条に規定する保護適格性を欠くとして特許無効を主張した。

地裁は、被告の主張を認め、545 特許のクレーム 1 は保護適格性を欠くとして、特許無効との判決を下した⁴。原告はこれを不服として CAFC に控訴し、CAFC は、クレーム 1 は抽象的アイデアではないとして地裁の判決を取り消した⁵。しかしその後、Prometheus 最高裁判決⁶の影響を受けて当該 CAFC 判決は取り消され、再び本事件は CAFC にて審理されることとなった。CAFC は再びクレーム 1 は保護適格性を有するとの判決⁷をなした。

被告はこれを不服として最高裁に上告していた。その後、Alice 最高裁判決⁸が下され、最高裁は本事件を CAFC に差し戻し、Alice 最高裁判決に基づく審理を行うよう命じた。

3. CAFC での争点

争点 1：クレームに係る発明は抽象的アイデアか否か

争点 2：抽象的アイデアとすれば、それを遙かに超える(significantly more)十分な要素または組み合わせを含むか否か

4. CAFC の判断

Alice 最高裁判決では、以下の 2 つのステップにより保護適格性の有無を判断しなければならないと判示された。

第 1 ステップ：クレームが特許適格性のないコンセプト(自然法則、自然現象及び抽象的アイデア)に向けられているか否かを決定する。

第 2 ステップ：クレームがこれらの特許保護適格性のないコンセプトに向けられていると判断した場合、クレームが「特許保護適格性のないコンセプトそのものを遙かに超えることを確保するのに十分な要素または組み合わせ」を含むか否かを判断しなければ

⁴ *Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC*, No. CV 09-06918 RGK, 2010 WL 3360098, at *6(C.D. Cal. Aug. 13, 2010)

⁵ *Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC*, 657 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2011)

⁶ *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. 1289 (2012)

⁷ *Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC*, 722 F.3d 1335 (Fed. Cir.2013)

⁸ *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014).

ならない。

結論 1：クレームに係る発明は抽象的アイデアである

545 特許は、著作権保護された製品を監視する特別なインターネット及びコンピュータベースの方法をクレームしており、簡単にまとめると以下のステップを含んでいる。

- (1) 著作権者からメディア製品を受信し、
- (2) 各メディア製品に関する広告を選択し、
- (3) 前記メディア製品を販売のためインターネットウェブサイトで提供し、
- (4) メディア製品に対する一般公衆のアクセスを制限し
- (5) 消費者が広告を見ることを条件として前記メディア製品に対する無償アクセスを提供し、
- (6) 消費者から広告を見るための要求を受信し、
- (7) 広告の表示及び必要とされるインタラクションを広告と共に促進し、
- (8) 前記表示及びインタラクション後に、消費者に関連するメディア製品にアクセスすることを許可し、
- (9) 活動ログにおける取引を記録し、
- (10) 広告主からの支払を受信する。

この順番での組み合わせステップは、抽象的概念に言及しており、特別なコンクリートまたは有形の形態を有していない。

著作権のあるメディアを受信し、広告を選択し、選択された広告を見ることとの引き替えにメディアをオファーし、広告を表示し、消費者にメディアにアクセスさせ、広告主からの支払いを受信する処理は、全て抽象的な概念であり、コンクリートまたは有形の適用ではない。

第 2 ステップは特殊性の度合いを追加しているが、その他のステップの大部分により具現化された概念は、無料コンテンツの配信前の広告を示す抽象的アイデアだけを記述している。

Alice 最高裁事件で、最高裁は、ある程度ではあるが、全ての発明は、自然法則、自然現象または抽象的アイデアを具現化し、使用し、反映し、基礎を置き、または適用するものであると述べた。

CAFC も、この点認識しており、全てのソフトウェアベース特許のクレームが、必ず

しも抽象的アイデアに向けられているわけではなく、将来の事件では、異なる結果となるかもしれないと述べた。

しかしながら、545 特許のクレームは、実際に抽象的アイデア、すなわち地裁が判断したように、交換品または通貨として広告を使用する方法に向けられている。

以上の理由により CAFC は、クレーム発明は抽象的アイデアであると判断した。

結論 2：クレームは抽象的アイデアを特許保護適格性ある内容に変換していない

CAFC は、クレームが、抽象的アイデアを特許適格性ある内容に「変換する transform」ための「発明概念 inventive concept」を含んでいるか否かを分析した。

この抽象的アイデアの特許適格性ある内容への変換は、単に「それを適用する apply it」という文言を追加するだけでは不十分である。またクレームが抽象的アイデアを独占しないよう「追加の特徴」を含んでいるか否かを判断する必要があり、これらの「追加の特徴」は「十分理解されたルーチン、慣習活動」を超えるものでなければならない。

CAFC は、545 特許クレームの構成要件は、抽象的アイデアを特許保護適格性ある内容に変換していないと結論づけた。クレームは単に、実行する者に抽象的アイデアをルーチン、慣習活動で、実装するよう指示しているだけだからである。

これら 11 の各ステップのどれも、クレームの本質を特許適格性ある内容に変換しておらず、クレームの大部分は、広告を閲覧する代わりに、メディアコンテンツをオフラインするという抽象的概念を含んでいる。

ルーチンにさらにステップを追加すること、例えば、活動ログをアップデートする、広告を見るために消費者からリクエストを要求する、公衆のアクセスを制限する、及び、インターネットを使用するということは、抽象的アイデアを特許適格性ある内容に変換するものではない。

CAFC は、クレームされたステップは、「普遍性の高いレベルで特定される慣習のステップ」だけを含んでおり、活動ログをコンサルティングし、アップデートするステップは、たいしたことの無い「データ収集ステップ」を意味しているだけであり、根本的な抽象的アイデアに実際上の重要性あるものを何ら追加していないと判断した。

クレームには、インターネットを利用することが記載されているが、発明概念を追加するものではない。広告を使用する抽象的アイデアをインターネットでの通貨として狭

くすることは、抽象的アイデアの使用を、特別な技術環境に限定することを試みることであり、クレームを保護適格性あるものとするには十分ではないと判断した。

以上の通り CAFC は、各 11 のステップは単に、実行する者に抽象的アイデアを、「ルーチン、慣習の活動」に実装するよう命令しているだけであり、これは特許適格性ある抽象的アイデアを特許適格性ある内容に変換するのに十分ではないと判断した。

CAFC は続いて、機械変換テストを用いて保護適格性の有無を判断した。機械変換テストは米国特許法第 101 条を判断する為の一つのツールとして用いることができる。具体的には以下のいずれかの条件を満たせば保護適格性を有するとされる。

- (I) クレームされた方法が特別な機械または装置に関係していること、または
- (II) 特別な物 (article) を異なる状態または物体へ変換していること

しかし 545 特許のクレームは、特別な新規の機械または装置に結びついておらず、汎用コンピュータに結びついているだけである。汎用コンピュータはユビキタス情報伝送媒体であり、新規な装置ではない。その他慣習のステップをコンピュータに追加することは、発明を特許適格性のあるものとすることができない。

クレーム 1 の前段は、仲介業者 **facilitator** を必要としているが、明細書では当該仲介業者は人であり、機械ではないことを明らかにしている。このように 545 特許はどこにも新規な機械に結びついていない。以上の理由により、CAFC は、545 特許のクレームは、機械変換テストの機械テストを満たさないと判断した。

CAFC は、545 特許のクレームは機械変換テストの変換テストをも満たさないと判断した。クレームされた方法は、許可の認定及び消費者による広告の閲覧と、コンテンツプロバイダによるアクセスの許可と、スポンサーとコンテンツプロバイダとの間の金銭取引に係る取引に言及している。

これらの公衆または私的な法的義務または関係操作、ビジネスリスク、または他のそのような抽象的概念は、当該テストを満たすことができない。これらは物理的なオブジェクトまたは実体ではなく、これらは物理的なオブジェクトまたは実体を代表するものではないからである。

CAFC は、545 特許のクレームは、いかなる物 **article** をも、異なる状態または物体

thing へ変換していないことから、機械変換テストの変換テストをも満たさないと判断した。

5. 結論

CAFC は米国特許法第 101 条の規定に基づき無効と判断した地裁の判断を支持する判決をなした。

6. コメント

Alice 最高裁判決により、保護適格性の判断は抽象的なアイデアか否か、また抽象的アイデアに遙かに超える要素が追加されているか否かを基準に行われる。

第 1 のステップではビジネス関連発明の場合、抽象的アイデアと判断される可能性が高い。ただし CAFC は全てのソフトウェア発明が抽象的アイデアとなるわけではないと、米国特許法第 101 条が、技術的側面が強いソフトウェア発明にまで無制限に適用されるべきでない旨示唆している。

第 2 のステップでは、汎用コンピュータ・インターネットの単なる使用、使用環境の限定、慣習ステップの追加だけでは、遙かに超える要素が追加されているとはいえない。何らかの技術的処理を追加する必要があるといえる。Alice 最高裁判決以降はこの追加すべきレベルが引き上げられたといえよう。

また CAFC は機械変換テストを用いたが、機械テストは汎用コンピュータを用いている限り、一般的にはクリアすることができない。逆に言えば、工作機械、計測機器、医療機器等に適用する発明であれば、機械テストをクリアできる可能性が高いといえる。変換テストはビジネス関連発明、画像処理・暗号化処理等のデータ処理関連発明であれば物への変換がないことからクリアできない可能性が高くなる。

問題となるのはどの程度まで要素を追加すれば良いかということである。

本判決を下す前に CAFC は 545 特許のクレームの保護適格性に関し、以下のとおり判断している。

「クレーム 1 はこのようにサイバーマーケット環境で、コンピュータを通じた各種処理の実行を規定しており、通貨として広告を使用するコンセプトを先取りするものではない。

・・・

また、第3のステップでは「前記メディア製品を販売のためにインターネットウェブサイトで提供する」と規定しており、明らかにインターネット上での処理であることが分かる。また、第4のステップでは製品に対する「(アクセスが)制限される」ことから、インターネット上でのアクセス制限のためのコンピュータプログラミングがなされていることも分かる。

このように、クレーム全体としてみれば、クレームに係る発明は、広範囲に及ぶコンピュータインターフェースに関わり、特別なプロセスに関するものである。また「コンピュータを使用して広告を販売する」とは述べておらず、全ての広告形態を先取りするものではない」

差し戻し前の判決ではこのように、保護適格性に値する要素が十分に追加されていると判示されている。下記クレームの第2ステップ、第4ステップ、第8～第10ステップでは確かに計数処理、回数の比較処理、アクセス制限処理、メディアへのアクセス許可処理及び回数の更新処理が行われており、十分抽象的アイデアを超える発明概念が追加されているのではないかと筆者は考える。またクレームには様々な限定が行われており、「対価の代わりに広告を見せる」というアイデア自体を独占することにはならない。

「メディア製品に関連する複数のスポンサーメッセージから選択されたスポンサーメッセージを選択する第2ステップ；前記第2ステップは、スポンサーメッセージが先に示された総回数が、スポンサーメッセージのスポンサーにより契約された取引サイクル回数より少ないかを検証するために活動ログにアクセスすることを含み；

・・・

前記メディア製品への一般公衆のアクセスを制限する第4ステップ；

・・・

スポンサーメッセージが対話式メッセージでない場合、前記スポンサーメッセージの表示を促進するステップの後に、前記メディア製品への前記消費者のアクセスを許可する第8ステップ；

スポンサーメッセージが対話式メッセージである場合、少なくとも一つのクエリーを消費者に提示し、前記少なくとも一つのクエリーに対する応答受信後に前記消費者に前記メディア製品へのアクセスを許可する第9ステップ；

活動ログに対する取引イベントを記録する第10ステップ；該第10ステップは、スポンサーメッセージが提示される総回数をアップデートすることを含み、」

下記表は **Bilski** 最高裁事件、**Alice** 最高裁事件、**buySafe** 事件の主要クレームと、本事件のクレームとを示したものである。なお、これらの事件はいずれも保護適格性なしと判断された事例である。**Bilski** 最高裁事件、**Alice** 最高裁事件及び **BuySafe** 事件ではコンピュータ、インターネットの記載が全く無いか、或いは、形式的にコンピュータが記載されているに過ぎない。

一方、本事件のクレームでは構成要件中に情報処理に関する技術が他の 3 案件と比較して数多く記載されていることが理解できる。情報処理関連の特許明細書を作成する弁理士であれば、まずまず問題のないレベルと考えるのではないであろうか。**Alice** 最高裁判決以降の「**Significantly more**」のハードルは相当高いといえよう。

クレーム対比表

Bilski 最高裁事件	Alice 最高裁事件
<p>1.定価にて商品提供者により販売される商品の消費リスクコストを管理する方法であって以下のステップを含む</p> <p>(a)前記商品提供者と前記商品の消費者との間の一連の取引を開始するステップであり、前記消費者は、過去の平均に基づき定率で前記商品を購入し、前記定率は前記消費者のリスクポジション (risk position) に関連し、;</p> <p>(b)前記消費者に対し対抗リスクポジションを有する前記商品のために市場参加者を特定するステップ; and</p> <p>(c)前記市場参加者による一連の取引が前記消費者の一連の取引に係るリスクポジションの平衡を保たせるように、第 2 定率で前記商品提供者と前記市場参加者との間の一連の取引を開始するステップ.</p>	<p>各当事者が交換機関におけるクレジットレコード及びデビットレコードと、予め定められた義務交換用のクレジットレコード及びデビットレコードを有する当事者間の義務交換方法において、</p> <p>(a) 交換機関から、各利害関係当事者に対して、監督機関により独立して保有されるシャドークレジットレコード及びシャドードビットレコードを生成し、</p> <p>(b)各交換機関から、各シャドークレジットレコード及びシャドードビットレコードについての開始日残高を取得し、</p> <p>(c)交換債務債権をもたらす各取引に対し、監督機関が、各当事者のシャドークレジットレコードまたはシャドードビットレコードを調整しており、各調整は時系列で実行され、常時シャドードビットレコードの価値が、シャドークレジットレコードの価値よりも小さくならないような取引だけを許可し、</p> <p>(d)一日の終わりに、監督機関が、前記許可された取引に係る調整に従って、前記交換機関の一つに各当事者のクレジットまたはデビットをクレジットレコード及びデビットレコードに交換するよう指示し、クレジット及びデビットは取り消し不能であり、交換機関においては時間不変条件義務が課される</p> <p style="text-align: center;">義務交換方法。</p>
<p>buySafe 事件</p>	<p>本事件</p>
<p>1. 安全取引サービスプロバイダのコンピュータで実行する少なくとも一つのコンピュータアプリプログラムにより、オンライン取引完了後にオンライン商取引に対して取引実績保証サービスを取得する第 1 当事者からリクエストを受信し、</p> <p>安全取引サービスプロバイダコンピュータで実行する少なくとも一つのコンピュータアプリプログラムにより、取引実績保証サービスを第 1 当事者に提供するために第 1 当事者を保証することによりリクエストを処理し、</p>	<p>1.仲介業者を介したインターネットを通じた製品配信方法において、</p> <p>コンテンツプロバイダから、知的財産権が保護され購入可能なテキストデータ、音楽データ及び映像データの少なくとも一つからなるメディア製品を受信する第 1 ステップ;</p> <p>メディア製品に関連する複数のスポンサーメッセージから選択されたスポンサーメッセージを選択する第 2 ステップ; 前記第 2 ステップは、スポンサーメッセージが先に示された総回数が、スポンサーメッセージのスポンサ</p>

<p>安全取引サービスプロバイダコンピュータは、コンピュータネットワークを通じて、オンライン商取引完了後に、第 1 当事者の実績を保証すべく、取引実績保証と第 1 当事者に関わるオンライン商取引とを結合する取引実績保証サービスをオファーすることを特徴とする方法。</p>	<p>一により契約された取引サイクル回数より少ないかを検証するために活動ログにアクセスすることを含み；</p> <p>インターネットウェブサイトにて販売するためにメディア製品を提供する第 3 ステップ；</p> <p>前記メディア製品への一般公衆のアクセスを制限する第 4 ステップ；</p> <p>消費者がスポンサーメッセージを閲覧するという前提条件下で、消費者に無償でメディア製品に対するアクセスをオファーする第 5 ステップ；</p> <p>スポンサーメッセージの閲覧要求を消費者から受信する第 6 ステップ；前記消費者は、メディア製品に対するアクセスがオファーされたことに応答して前記要求を送出し、</p> <p>消費者からの要求の受信に対応して、消費者に対するスポンサーメッセージの表示を促進する第 7 ステップ；</p> <p>スポンサーメッセージが対話式メッセージでない場合、前記スポンサーメッセージの表示を促進するステップの後に、前記メディア製品への前記消費者のアクセスを許可する第 8 ステップ；</p> <p>スポンサーメッセージが対話式メッセージである場合、少なくとも一つのクエリーを消費者に提示し、前記少なくとも一つのクエリーに対する応答受信後に前記消費者に前記メディア製品へのアクセスを許可する第 9 ステップ；</p> <p>活動ログに対する取引イベントを記録する第 10 ステップ；該第 10 ステップは、スポンサーメッセージが提示される総回数をアップデートすることを含み、</p> <p>表示されるスポンサーメッセージのスポンサーから支払を受信する第 11 ステップ。</p>
---	--

判決 2014 年 11 月 14 日

以上

【関連事項】

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができる[PDF ファイル]。

<http://cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1544.Opinion.11-12-2014.1.PDF>