

Alice 最高裁判決後の保護適格性が認められたビジネス関連発明

～どの程度追加の特徴があれば保護適格性が認められるか～

米国特許判例紹介 (115)

2014 年 12 月 24 日

執筆者 弁理士 河野 英仁

DDR HOLDINGS, LLC,

Plaintiff-Appellee,

v.

NATIONAL LEISURE GROUP, INC. AND

WORLD TRAVEL HOLDINGS, INC.,,

Defendants-Appellants,

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。

本事件ではホスト Web ページのリンクがクリックされた場合でも、Web 訪問者をリンク先に移動させることなく、商取引者の製品情報及びホスト Web サイトの「外観及び雰囲気」を含む合成 Web ページを生成するアイデアが、米国特許法第 101 条に規定する保護適格性を有するか否かが争点となった。

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),

CAFC は、クレームされたシステムは、ビジネスに関するものであるが、クレームされた解決手段は、インターネット上の特別な問題を解決するための発明概念に達していることから、米国特許法第 101 条に規定する保護適格性要件を満たすと判断した。

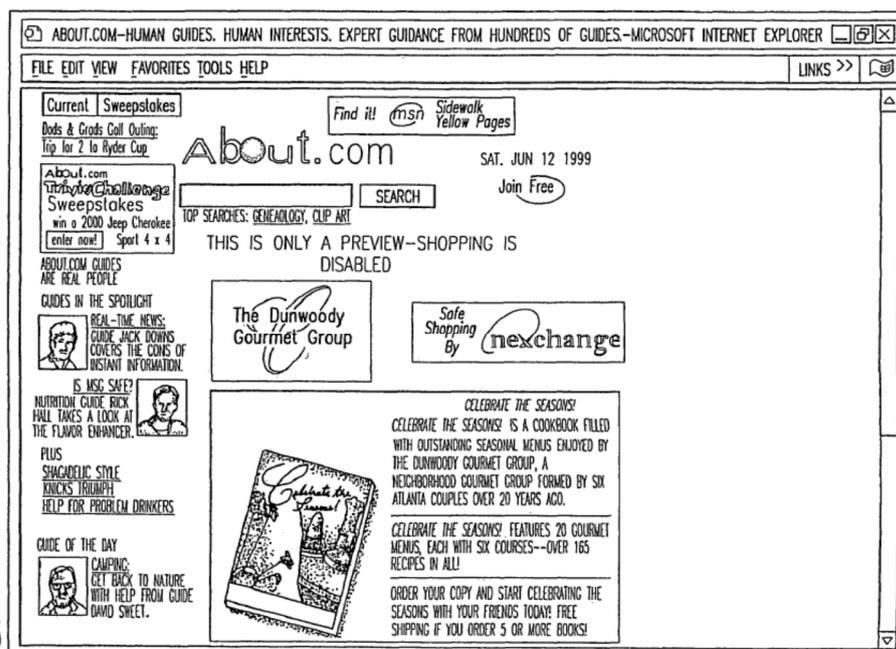
2. 背景

(1)特許の内容

DDR(原告)は、U.S. Patent 6,993,572 (以下、572 特許)及び 7,818,399(以下、399 特許)を所有している。572 特許及び 399 特許は共に U.S. Patent No. 6,629,135 (135 特許)の継続出願である。135 特許の優先日は 1998 年 9 月 17 日である。

これらの各特許は、ホスト Web サイトの特定のビジュアル要素と、第三の商取引者とを組み合わせる合成 Web ページを生成するシステム及び方法に関するものである。

例えば、生成された合成 Web ページは、ホスト Web サイトのロゴ、背景色、及びフォントを、商取引者からの製品情報と組み合わせる。Web 訪問者が商取引者の広告をホストサイトでクリックした場合、一般的に訪問者は第三商取引者 Web サイトへ誘導されることとなる。そのため、これらの特許は、Web サイト訪問者にある意味で同時に 2 つの場所に存在することを許可する合成ウェブページを生成することにより、この問題に対処している。参考図 1 は 399 特許の Web ページを示す説明図である。



参考図 1 は 399 特許の Web ページを示す説明図

ホスト Web サイトのハイパーリンク(第三商取引者のための広告等)を起動した場合、訪問者を商取引者の Web サイトへ誘導する代わりに、当該システムは、第三商取引者からの製品情報を表示する合成 Web ページを生成し、訪問者を誘導するものの、依然としてホスト Web サイトの「外観と雰囲気 look and feel」を維持する。外観と雰囲気を維持するために、ホスト Web サイトのロゴ、色、フォント、及びページフレーム等のビジュアル要素を活用する。

そして、ホスト Web サイトは、第三商取引者の製品を表示することができ、その一方で、ホスト Web サイトは、当該製品情報を、「Web ページ閲覧者にホストにより提供されるページを見ているかのような印象を与える」Web ページ内で表示することによりホストの訪問者トラフィックを維持することができる。

(2)訴訟の経緯

NLG(被告)は旅行関連 Web サイト³を運営すると共に、主要クルーズ船会社と共同でインターネットを通じてクルーズ旅行を販売する旅行会社である。

原告は、訪問者に主要クルーズ船(商取引社)のクルーズを予約させるクルーズ船向け Web サイト(ホスト)に関するシステムを提供する行為が、572 特許及び 399 特許を侵害するとして、テキサス州連邦地方裁判所へ提訴した。

被告のクルーズ船向け Web サイト(ホスト)では、Web 訪問者がクルーズに関する広告をクリックした場合、ホスト Web サイトとクルーズ船(商取引社)の製品情報とに基づき、「外観及び雰囲気」要素を合成する合成ページを生成し、訪問者を誘導する。

Hotels.com、Expedia 等他の被告は和解に応じたが、NLG 及び Digital River は訴訟を継続した。地裁は特許権侵害と判断し、75 万ドルの損害賠償を認めた。地裁では 399 特許が保護適格性を有するか否かも争点となったが、地裁は、399 特許は米国特許法第 101 条に規定する保護適格性を有すると判断した。被告は地裁の判決を不服として CAFC へ控訴した。

3. CAFC での争点

争点：クレームに係る発明は抽象的アイデアか否か

³ 被告 HP <http://www.ncl.com/>

争点となった 399 特許のクレーム 19⁴は以下のとおりである。

19. 商業上の機会をオファーする Web ページを提供するアウトソースプロバイダに有益なシステムにおいて、

(a) 複数の第 1Web ページに関連する複数の視覚的認知要素を定義する複数の第 1Web ページ毎のデータを含むコンピュータストアを備え；

(i) 各第 1Web ページは複数の Web ページオーナーの一つに属し、

(ii) 各第 1Web ページは、商業オブジェクトに関する少なくとも一つのアクティブリンクを選択された複数の商取引者の一つの購入機会と共に表示し、

(iii) 選択された商取引者、外部プロバイダ及び前記関連したリンクを表示する第 1Web ページのオーナーは、他に対して相互に第三者であり、

(b) 前記コンピュータストアに接続され外部プロバイダにおけるコンピュータサーバを備え、該コンピュータサーバは以下のようにプログラムされており、

(i) コンピュータユーザの Web ブラウザから、一つの Web ページに表示されている一つのリンクの起動を示す信号を受信し、

(ii) 自動的にソースページとして前記リンクが起動された第 1Web ページを特定し、

(iii) ソースページの特定に対応して、自動的にソースページに対応して記憶さ

⁴ 399 特許クレーム 19

19. A system useful in an outsource provider serving web pages offering commercial opportunities, the system comprising:

(a) a computer store containing data, for each of a plurality of first web pages, defining a plurality of visually perceptible elements, which visually perceptible elements correspond to the plurality of first web pages;

(i) wherein each of the first web pages belongs to one of a plurality of web page owners;

(ii) wherein each of the first web pages displays at least one active link associated with a commerce object associated with a buying opportunity of a selected one of a plurality of merchants; and

(iii) wherein the selected merchant, the outsource provider, and the owner of the first web page displaying the associated link are each third parties with respect to one other;

(b) a computer server at the outsource provider, which computer server is coupled to the computer store and programmed to:

(i) receive from the web browser of a computer user a signal indicating activation of one of the links displayed by one of the first web pages;

(ii) automatically identify as the source page the one of the first web pages on which the link has been activated;

(iii) in response to identification of the source page, automatically retrieve the stored data corresponding to the source page; and

(iv) using the data retrieved, automatically generate and transmit to the web browser a second web page that displays: (A) information associated with the commerce object associated with the link that has been activated, and (B) the plurality of visually perceptible elements visually corresponding to the source page.

れたデータを検索し、

(iv)検索されたデータを使用して、自動的に以下の (A) 及び (B) を表示する第 2Web ページを生成し及び Web ブラウザへ送信する。

(A)起動されたリンクに係る商業オブジェクトに関する情報

(B)視覚的にソースページに対応する複数の視認可能な要素

クレーム 19 が Alice 最高裁判決で判示された 2 ステップ要件に基づき、保護適格性を有するか否かが争点となった。

4. CAFC の判断

結論：クレーム 19 は保護適格性を有する

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ならない。

(1)第 1 ステップ

CAFC は最初に、第 1 ステップ、すなわちコンピュータで実行されるクレームが保護適格性のない抽象的アイデアを対象としているか否かを判断した。CAFC は、399 特許の争点となっているクレームは、数学的アルゴリズム、基本的な経済プラクティス、長年にわたり知られている商業プラクティスを記載していないと判断した。

確かに、クレームは、Web サイト訪問者を保持しておくというビジネスチャレンジに言及しているが、CAFC は、当該チャレンジは、インターネットに対するものであると述べた。

(2)第 2 ステップ

CAFC はたとえ抽象的アイデアであったとしても、本事件におけるクレームは抽象的アイデアをいくつもの方法で特徴付けていると判断した。

例えば、
「2つの Web ページを同様の見栄えとする」、
「インターネットを用いたコンピュータ上の組織化された商業」及び
「2つの e-コマース Web ページを、ライセンスされた商標、ロゴ、色スキーム及びレイアウトを使用することにより似せる」ことによる特徴付けである。

クレームされたソリューションは、コンピュータネットワーク領域において特に発生する問題を克服するために、コンピュータ技術に根付いたものである。

特に、399 特許のクレームは、Web サイト訪問者を維持することの問題に言及している。ルーチンに従えば、従来のインターネットハイパーリンクプロトコルの機能は、広告のクリック及びハイパーリンクの起動後すぐにホストの Web サーバから移送される。

例えばクレーム 19 のシステムは以下のとおり記述している。

(1) 第三商取引者の製品またはサービスに関する少なくとも一つのリンクを表示する各ホスト Web サイトと共に、複数のホスト Web サイトに対応する「視認可能な要素」をデータベースに記憶する。

(2) Web サイト訪問者によるこのリンクの起動により、自動的にホストを特定する。

(3) 訪問者に、特定された Web サイトからの記憶された「視認可能な要素」と共に、第三商取引者の製品に関するコンテンツを合成した新しいハイブリッド Web ページを構成し及び提供するために、「外部プロバイダ」のインターネット Web サーバに命令する。

これにより、ホスト Web サイトに表示された第三者製品の広告をクリックしたとしても、訪問者はもはや第三者の Web サイトに移送されないのである。しかも、クレームでは、訪問者を第三者の Web サイトへ移送せず、かわりに訪問者を、外部プロバイダのサーバの Web ページに送る。この外部プロバイダサーバは、(i) ホスト Web サイト及び第三商取引者の製品情報から「外観及び雰囲気」要素を合成し、(ii) 訪問者に、第三商取引者からの製品を購入する機会を、実際に商取引者 Web サイトに入ることなく提供するものである。

CAFC は、399 特許のクレームは、実質上 Ultramercial 事件のクレームと十分に異なると述べた。399 特許のクレームは、通常のコンピュータネットワークオペレーションと異なり、合成ページを生成し、訪問者を、第三当事者の製品情報及びホスト Web サイトのビジュアル「外観及び雰囲気」要素を提供する合成 Web ページに導くものである。

399 特許のクレームの構成要件は、単なるルーチンまたは従来のインターネットの使用ではない発明を述べている。

また、争点となるクレームは、2つの Web ページを同じように見せることにより売上げを増加させるアイデアの全ての適用を先取りすることを試みていないということも明らかである。

むしろ、これらは、インターネットにおける Web サイトが直面している問題を解決するために複数のソースからの要素を合体する「外部プロバイダ」により合成 Web ページの生成を自動化するための特別な方法に言及している。

その結果、399 特許のクレームは、クレームが「抽象的アイデアを独占するよう意図する起草成果を超える追加の特徴」を含んでいる。このように、クレームされたソリューションは、この特別なインターネット中心の問題を解決するための発明概念に達しており、クレームを保護適格性あるものとしている。

まとめると、399 特許のクレームは、Alice 事件、Ultramercial 事件及び buySAFE 事件等のように、ビジネス情報を処理すること、公知のビジネスプロセスを特別なインターネット技術環境に適用すること、または、コンピュータ機能及び一般のネットワークオペレーションを使用して契約関係を生成・変更することを目的とするありきたりのビジネス方法に言及していない。

CAFC は以上の理由により、クレームされたシステムは、ビジネスに使用されるが、米国特許法第 101 条の保護適格性要件を満たすと結論づけた。

5. 結論

CAFC は米国特許法第 101 条の規定に基づく保護適格性要件を満たすとした地裁の判断を支持する判決をなした。

6. コメント

Alice 最高裁判決後、CAFC にて初めて米国特許法第 101 条の保護適格性が肯定された事件である。どの程度追加の特徴が必要か、抽象的アイデアを遙かに超えるとはどの程度か実務家の間では混乱が生じていたが、本事件により一定の指針が与えられた。

ビジネスに関連する抽象的アイデアに、単にインターネットを使用した、一般のルー

チンを追加したというだけでは不十分で、あるインターネット上の技術的な問題を解決するために特別な情報処理が行われているのであれば、保護適格性が認められることとなる。

ただ本事件でも以下の反対意見がなされており、保護適格性に関しては十分な注意が必要である。

反対意見

本アイデアは、第三パートナーのクルーズバケーションパッケージを販売するキオスクを有する倉庫型店舗のような「店の中の店」概念にすぎない。

Ultramercial 事件の場合も同じであるが、結局のところこのアイデアは「～」にすぎないと判断されれば負けにつながる。Ultramercial 事件では、ある程度追加のソフトウェア処理はあったものの、結局のところ広告を見る代わりにフリーのコンテンツを配信するアイデアととらえられた。

本事件の反対意見でも、ホスト Web サイトから第三商取引者のサイトへ移行させない仕組みでありながら、キオスクを有する倉庫型店舗と同じ概念にすぎない、とクレームの記載を無視した乱暴な判断がなされている。

これに対し本判決では、このキオスクに歩いて行くことによって、客が突然、完全に倉庫型店舗外に移送され、そして第三者に関連して異なる物理的場所へ移動されるという可能性はないとして、反対意見を批判している。

まとめれば、一般ルーチンを超える技術的な追加特徴がクレームに反映されていれば十分保護適格性が肯定される。また、結局のところ「～」というアイデアにすぎないと判断がなされた場合、当該判断の矛盾を指摘すると共に、如何に技術的課題をクレームにより技術的に解決しているかを反論することがキーとなるであろう。

判決 2014年12月5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://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1505.Opinion.12-3-2014.1.PDF>