

**技術上の発明とは何か**  
**～CBM レビューに対する初控訴審～**  
**米国特許判例紹介(120)**

2015年9月2日  
執筆者 弁理士 河野 英仁

VERSATA DEVELOPMENT GROUP, INC.,  
Appellant,  
v.  
SAP AMERICA, INC., SAP AG,  
Appellees,

1. 概要

米国特許法改正により“対象となるビジネス方法特許 covered business method patent”レビュー(CBM レビュー)制度が暫定的に導入され、すでに360件を超えるCBM レビューの請求が行われている。

CBM レビューの対象となる発明特許は、「金融商品・サービスの業務、管理または経営に用いられるデータ処理または他のオペレーションを実行する方法または対応する装置をクレームする特許をいうが、技術上の発明特許を含まない」(AIA セクション 18(a)(1)(E))と定義されている。

本事件では、対象となるクレームがCBM レビューの対象となる発明であるのか否かが争点となり、ビジネス方法特許であるとすれば、Alice 最高裁判決<sup>1</sup>に照らし米国特許法第101条に規定する保護適格性を有するか否かが問題となった。

CAFC は、クレームはCBM レビューの対象となるビジネス方法特許であると判断し、また、抽象的アイデアを超えるものではないとして米国特許法第101条の規定に基づき特許は無効と判断した。

2. 背景

(1)特許の内容

Versata (以下、特許権者)は多層製品及び組織グループにおいて、製品を値付けする方法及び装置と称する米国特許第6,553,350(以下、350特許)を所有している。

---

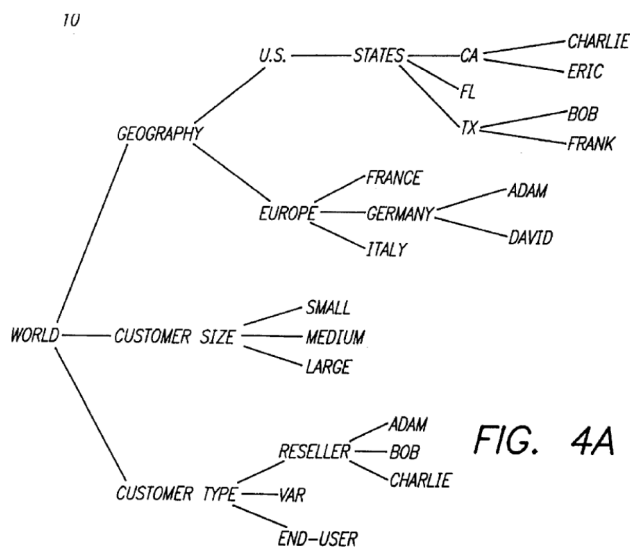
<sup>1</sup> Alice Corp.Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014).

350 特許は、下記図に示す WHO(購入組織)の枠組みが、WHAT (製品) を購入することに基づき、発明は機能する。

WHAT WHO	486/33 CPU	486/50 CPU	486/66 CPU
ADAM	\$40	\$60	\$80
BOB	\$42	\$58	\$72
CHARLIE	\$44	\$68	\$92

従来の WHO/WHAT 値付けテーブルは大きなデータテーブルを必要としており、350 特許では、顧客 (購入組織) を顧客グループの階層へとアレンジし、また製品を製品グループの階層へとアレンジすることにより当該先行技術の問題を解消している。

WHO は組織的なグループの組織的階層の生成により定義され、各グループは、組織的グループの特性を示す。特許の図 4A は、組織的グループの配列を示している。



同様に、製品グループ階層は、製品(WHAT)に適用することができるよう定義される。値付け情報は、それから顧客及び製品グループに関連付けられる。

争点となったクレーム 17 は以下のとおりである。

17.購入組織に提供される製品価格を決定する方法において、

各分岐における上位組織グループよりも下の組織グループが上位組織グループの部分集合となるような複数の分岐を含む組織的グループの階層をアレンジし、

各分岐における上位製品グループよりも下の製品グループが上位製品グループの部分集合となるような複数の分岐を含む製品グループの階層をアレンジし、

データソースにおける価格情報を記憶し、

該価格情報は、(i)価格タイプ、(ii)組織的グループ、及び(iii)製品グループに関連し、製品、購入組織、製品が要素となる製品群階層の各分岐における製品群より上位の各製品群、及び、購入組織が要素となる組織的グループ階層の各分岐における購入組織よりも上位の各組織的グループ、に対応する適用可能な価格情報を検索し、

価格タイプ、製品、購入組織、製品グループの階層に関する価格情報を記憶し、

より制限的でない価格情報を排除し、

記憶された価格情報を使用する製品価格を決定する。

## (2)CBM レビューの経緯

2012年9月16日 SAP (被控訴人) は、審判部 (PTAB) に CBM レビューを申し立てた。被控訴人は、350 特許のクレーム 17 が米国特許法第 101 条の規定に反しており無効であると主張した。

2013年1月9日、PTABは、被控訴人の申し立てを認め、CBMレビューを開始した。審判部は、2013年6月11日、クレーム17が、米国特許法第101条の規定に反するとの最終の書面決定をなした。特許権者は、最終決定のリヒアリングを申し立てたが、審判部は否定した。特許権者は審判部の決定を不服としてCAFCへ控訴した。

### 3. CAFCでの争点

**争点1：350特許クレーム17がCBMレビューの対象となるか否か**

**争点2：クレーム17は保護適格性を有するか否か**

### 4. CAFCの判断

**結論1：350特許クレーム17はCBMレビューの対象となる**

AIAセクション18は、CBMレビューに関し、以下の通り規定している。

#### セクション18(a)(1)(E)

長官はビジネス方法特許に対してのみ暫定手続を開始する事ができる。

CBM特許については、以下の通り法定の定義が与えられている。

#### 18(d)(1) 定義-

(1) 概説-本セクションの目的に関し、文言“対象となるビジネス方法特許 covered business method patent”とは、金融商品・サービスの業務、管理または経営に用いられるデータ処理または他のオペレーションを実行する方法または対応する装置をクレームする特許をいうが、技術上の発明特許を含まない。

米国特許法では、「技術上の発明」について定義しておらず、代わりにUSPTOに特許が技術上の発明か否かを決定する規則を発行するように命じている。

#### セクション18(d)(2)

(2) 規則-本サブセクションにより許可される暫定手続の導入を補助するために、長官は特許が技術上の発明か否かを決定するための規則を発行する。

USPTOは、規則により、「技術上の発明」の定義を公布した。

#### 規則 42.301 定義

規則 42.2 における定義に加えて、以下の定義が本副部 D に基づく手続に適用される：

(a) 対象となるビジネス方法とは、金融商品・サービスの業務、管理または経営に用いられるデータ処理または他のオペレーションを実行する方法または対応する装置をクレームする特許をいうが、技術上の発明特許を含まない。

(b) 技術上の発明。特許が、対象となる CBM の目的のためだけの技術的発明に該当するか否かを決定するに当たり、以下はケースバイケースで考慮される：クレームされた主題が全体として、先行技術に対し新規かつ非自明な技術上の特徴を列挙しているか否か、及び、技術的解決法を用いて技術上の問題を解決しているか否か。

クレーム 17 が CBM の対象となるか否かについて、特許権者は以下の主張をなした。

議会は文言「金融商品またはサービス」を使用しており、当該法定の文言の通常の意味は CBM の審理範囲を金融分野の製品またはサービス、例えば銀行、株式仲買業務、持ち株会社、保険及び同様の金融を中心とする機関に制限している。

これに対し CAFC は、条文の解釈に関し CBM 特許の定義は、金融産業の製品及びサービスだけに限定されず、また銀行及び仲買業務会社等が所有する特許に限定されず、金融組織の活動に直接影響を与えるものだけに限定されないと判断した。

セクション 18(d)(1)における文言は、「金融商品・サービスの業務、管理または経営に用いられる・・・オペレーションを実行する」と規定されており、文言上、金融に関するアクティビティに関する広い範囲をカバーしている。また法定の定義は、金融組織そのものに言及しておらず、またこれらの組織だけに限定するものでもない。

また「技術上の発明」に該当すれば CBM の対象とならないところ、特許権者は、350 特許の CBM レビューを回避すべく、クレーム 17 は新規かつ非自明の技術特徴に言及していると主張した。特許には、ソフトウェアが実装された値付け処理との組み合わせに使用される「階層データ構造」として記述されている。特許権者は、さらに、クレームは、全てコンピュータの使用を必要としており、実行時間“run time”において決定される非正規化“denormalized”数の使用を必要としておりと主張した。

これに対し CAFC は、クレーム 17 に係る発明がコンピュータの使用を必要としていたとしても、クレームは、技術的発明を構成しないと判断した。創作力のないステップ uninventive steps を通じた処理を促進するために汎用コンピュータを使用したとして

も、発明の基本的特性を変化させるものではないからである<sup>2</sup>。

CAFC は、クレーム 17 は、組織的な管理チャートを生成して価格を決定する方法であり、技術的解決法を使用して技術的問題を解決していないと判断した。以上の理由により、CAFC は、クレーム 17 を CBM の対象とした審判部の判断を支持する判決をなした。

### **結論 2 : 350 特許クレーム 17 は抽象的なアイデアに過ぎない**

CAFC は最初に Alice/Mayo フレームワークの第 1 ステップを適用した。CAFC の判断は以下のとおりである。

350 特許のクレーム 17 は、組織的階層及び製品グループ階層を用いた価格を決定する抽象的アイデアを対象としている。これは、仲介による解決に関する抽象的アイデアを対象とする Alice 事件と同じであり、リスクヘッジの抽象的アイデアを対象とする Bilski 事件<sup>3</sup>とも同じである。

価格を決定するために組織的階層及び製品グループ階層を使用することは、特別な具体的または有形の形態または適用を有さない抽象的アイデアである。

それは基礎的要素 **building block** であり、情報を組織化する基本的な概念的フレームワークであり、選択し、認識し、データを記憶するクレームを含む CyberSource 事件におけるクレームに類似する<sup>4</sup>。

CAFC は続いて Alice/Mayo フレームワークの第 2 ステップを適用した。CAFC の判断は以下のとおりである。

クレーム 17 の各クレーム個別の限定及び組み合わせを考慮しても、クレーム 17 は、抽象的アイデアを特許保護適格性あるものに変換する十分な追加の限定を有していない。

クレーム限定を分けてみれば、各ステップでコンピュータにより実行される機能は単に従来のものである。

例えば、クレーム 17 の限定は、組織グループ及び製品グループの階層をアレンジし、価格を記憶し、適用可能な価格情報を検索し、価格情報をソートし、より制限的でない

---

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

<sup>3</sup> *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593, 601 (2010)

<sup>4</sup> *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2011)

価格情報を排除し、製品価格を決定することに関する。

これらすべての構成要件は十分に知られており、ルーチンであり、産業界において既に知られた慣習のアクティビティにすぎない。

同様に、順序に基づく組み合わせとして考慮した場合、各クレームの部分は、なんら新規なものを追加していない。全体としてみても、クレームは単に、汎用コンピュータにより実行されるものとして、組織グループ及び価格グループを使用することにより、価格を決定する概念を記載しているだけである。

*Diehr* 事件<sup>5</sup>とは異なり、本事件におけるクレームは、既存の技術プロセスを改善するものではなく、また既存の産業プラクティスにおける技術課題を解決するものでもない。また *DDR* 事件<sup>6</sup>とは異なり、本事件におけるクレームは、コンピュータ技術の側面において特に生じる課題を解決するためにコンピュータ技術に根ざすものではない。

本事件のクレームは、当裁判所が *DDR* 事件でまとめた保護適格性のないクレームに近い。すなわち、汎用コンピュータに適用されるもののビジネス情報を処理することを目的とするありきたりなビジネス方法を記載するクレームである。

以上の理由により、CAFC は、クレーム 17 は抽象的アイデアを遥かに超えるものではないとして、米国特許法第 101 条に規定する保護適格性要件を具備しないと判断した。

## 5. 結論

CAFC は、クレーム 17 を CBM の対象とし、かつ、クレーム 17 について保護適格性なしと判断した審判部の決定を支持する判決をなした。

## 6. コメント

本事件は CBM レビューの決定に対する不服申し立てとして初めて CAFC で争われた事例である。本事件では争点となったクレームが「技術上の発明」に該当せず CBM のレビュー対象となると判断され、また対象となったクレームは保護適格性を有しないと判断された。

本稿では割愛したがその他 CAFC ではセクション 18 の CBM レビューに対する不服

---

<sup>5</sup> *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)

<sup>6</sup> *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014),

申し立ては CAFC の審理対象となる点、CAFC におけるクレーム解釈は USPTO が採用している最も広い合理的解釈(broadest reasonable interpretation)を採用すべき点判示された。

判決 2015 年 7 月 9 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/14-1194.Opinion.7-8-2015.1.PDF>