

ソフトウェア発明における発明概念 (Inventive Concept) とは  
～発明概念が付加されているとして保護適格性が認められた事例～  
米国特許判例紹介 (128)

2016年8月2日  
執筆者 弁理士 河野 英仁

BASCOM GLOBAL INTERNET SERVICES, INC.,  
*Plaintiff-Appellant,*

v.

AT&T MOBILITY LLC, AT&T CORP.,  
*Defendants-Appellees*

1. 概要

Alice 最高裁判決では、第 1 にクレーム発明が司法例外、すなわち抽象的アイデア等か否かが判断される。第 2 に、抽象的アイデアと判断された場合、当該抽象的アイデアに対し当該抽象的アイデアを遥かに超える意味のある限定がなされているか否かが判断される。

第 2 ステップにおいては、抽象的アイデア等の司法例外を遥かに超える発明概念 (Inventive Concept) が付加されているか否かがポイントとなる。単に汎用コンピュータ、既存のルーチン等を付加しただけでは発明概念を付加したことにはならない。

本事件では、第 1 ステップにおいて抽象的アイデアと判断されたものの、既存のフィルタリングスキームを超える発明概念が付加されているとして、保護適格性を有すると判断された。

2. 背景

(1) 特許の内容

BASCOM (原告) は「コンピュータネットワークから検索したインターネットコンテンツをフィルタリングする方法及びシステム」と称する U.S. Patent No. 5,987,606 (以下、606 特許という) を所有している。

606 特許は、1997年3月19日に出願され1999年11月16日に登録された。インタ

ーネットは、消費者、学生及びビジネスがアクセスを必要とする情報を含むことを知られていた。

「発明の背景」欄には、「Netscape Navigator™ or the Microsoft Explorer™」等の Web ブラウザは、ユーザに、HTML ファイル形式の Web サイトにアクセス可能とさせる点、記載されている。

しかし、いくつかの Web サイトは、あるユーザにとって好ましくないと考えられる情報を含んでいた。企業は、これら従業員が、技術またはビジネスサイトへのアクセスを可能としつつ、エンターテインメント志向のサイト等の特定種類の情報を有する Web サイトにアクセスすることを防止する必要性があった。また両親は、家族が性的露出または好ましくない情報を含む Web サイトへのアクセスを防止する必要性があった。

コンピュータ産業は、インターネットから受信した情報種の制御を可能とするソフトウェアツールを開発することによりこの必要性に対応した。

ソフトウェアツールは、Web サイトにアクセスするためのユーザの要求を検査し、一または複数のフィルタ機構を適用する。フィルタとしては以下がある。

インターネットサイトの予めリストされた全てのサイトへのアクセスを防止する「排他的フィルタ(ブラックリスティング)」

インターネットの予め定められたリストのサイトだけにユーザにアクセスを認める開放的フィルタ (ホワイトリスティング)

予めリスト上にある文言またはフレーズを含む Web サイトページへのアクセスを防止する文言スキャンまたはフレーズスキャン

606 特許によれば、フィルタリングソフトウェアは、第 1 にローカルコンピュータにおかれ、各ローカルコンピュータは、コンピュータのオペレータにより要求された Web サイト (または他のインターネットコンテンツ) をフィルタリングするために、その自身のツールを有する。

フィルタリングソフトウェアは、その意図された目的のために動作するが、各コンピュータにインターネットコンテンツをフィルタリングするツールを置くために位置的な問題を有する。

(1)十代または企業従業員等のコンピュータのできるエンドユーザに変更または妨害される対象となる。

- (2)すべてのユーザクライアントマシンにインストールするのが困難であり、時間を要する
- (3)個々のエンドユーザのハードウェア及び OS に依存し、異なるエンドユーザプラットフォームに修正したソフトウェアを必要とする。
- (4)クライアントデータベースは、様々なインターネットサイトのコンテンツの変更を追跡するために頻繁にアップデートしなければならない、これには、インターネットからの頻繁なダウンロード、またはディスクのアップデートが必要となる。

フィルタリングソフトウェアの各ローカルコンピュータへのインストールに関する欠点を解消するために、他の先行技術システムは、当該フィルタをローカルサーバに移転している。

例えば、インターネットへの一接続を有する企業は、サーバを企業従業員のコンピュータとインターネット接続との間に設置している。この構成においては、異なるハードウェア及び OS を有する多くの個人コンピュータは、LAN を通じてローカルサーバに接続される。個人のコンピュータにて従業員がインターネットから Web サイトへリクエストした場合、ローカルサーバは、インターネットコンテンツに対し、すべての要求をフィルタする。コンピュータのできるエンドユーザは、もはや簡単にブロックされた Web サイトへのアクセスを行うために、フィルタリングツールを変更、妨害することはできない。

しかしながら、ローカルサーバにおけるワンパターンのフィルタは、現実的ではない。なぜなら、単一のフィルタリング基準は、しばしば全てのエンドユーザに相当とは言えないことがある。このインターネットコンテンツをフィルタリングするソリューションは、開始及び維持について時間を浪費するローカルサービスを必要とし、フィルタリング機能を実装するソフトウェアは、典型的に、単一の LAN またはローカルサーバプラットフォームに結びつく。

最後に、America Online 等の ISP (Internet Service Providers) は、フィルタを遠隔サーバにインストールしており、これにより、ISP が、その購読者に特定の Web サイトへアクセスすることを防止している。しかし、この解決手段は、全ての購読者からの Web サイトの全てのリクエストのためにフィルタリング基準のセットを使用する必要がある。

606 特許は、欠点を回避しつつ公知のフィルタリングツールの利点を組み合わせるものとして発明を記載している。

クレームされたフィルタリングシステムは、「コンピュータのできるエンドユーザにより変更され、妨害されることを」回避し、個々のエンドユーザハードウェア及び OS をインストールされ、これらに依拠することを回避し、または、フィルタを ISP サーバにインストールすることにより「単一の LAN またはローカルサーバネットワーク」に結びつくことを回避する。

そして、その時にローカルサーバ及び遠隔 ISP サーバに存在するフィルタリングツールとは異なり、クレームされたフィルタリングツールは、各ローカルコンピュータに設けられるフィルタリングツールの利点を保持する。各ユーザのリクエストに適用されるフィルタリングルールのユニバーサルセットを保持する代わりに、各ユーザは自身のコンピュータからインターネットコンテンツリクエストが、どのようにフィルタされるかをカスタマイズすることができる。

クレーム発明は、遠隔 ISP サーバにて、特定の通信ネットワークの技術能力の利点を享受することにより個別にカスタマイズ可能なフィルタリングを提供することができる。これらのネットワークにおいて、ISP は、Web サイト（または他のインターネットコンテンツ）にアクセスするために個々のユーザを、特別なリクエストに関連付けることができ、他のユーザのリクエストとユーザのリクエストとを区別することができる。

ISP がこの関連付けを行うことのできる一つの方法は、606 特許に記載されているように、各ユーザに最初にログインプロセスを ISP サーバにて完結することを要求することである。ユーザがログインした後に、ISP サーバはユーザを、特定の Web サイトにアクセスするリクエストに関連付けることができる。

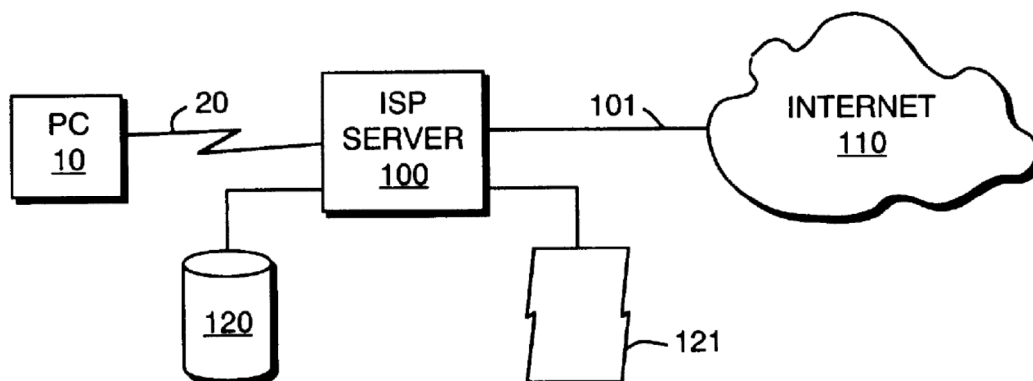
ISP サーバにおけるフィルタリングツールは各ユーザのカスタマイズされたフィルタリングメカニズムを含んでいるので、ISP サーバとの組み合わせで動作するフィルタリングツールは、特別なユーザのフィルタリングメカニズムを、ユーザにより要求された Web サイトに適用することができる。

まとめれば、ISP サーバは、Web サイトにアクセスするためのリクエストを受信し、リクエストを特定のユーザに関連付け、リクエストされた Web サイトを特定する。

フィルタリングツールは、それからリクエストされた Web サイトに対し、リクエストに関連付けられるユーザが当該 Web サイトにアクセスすることが許可されているか否かを決定するために、特定のユーザに関連付けられたフィルタリングメカニズムを適用する。

フィルタリングツールは、Web サイトのコンテンツをユーザに返すか、または、当該リクエストが否定されたことを示すメッセージをユーザに返す。606 特許は、そのフィルタリングシステムを、先行技術であるコンピュータフィルタを超える新規な進歩として記載している。以前は遠隔サーバにて、カスタマイズされたフィルタは提供されていなかった

606 特許のクレームは、一般に、インターネットコンテンツをフィルタリングするシステムを記載している。クレームされたフィルタリングシステムは、遠隔 ISP サーバ 100 に設けられている。遠隔 ISP サーバ 100 は、各ネットワークアカウントと、(1)一または複数のフィルタリングスキーム 121、及び、(2)複数のフィルタリング要素 120 の組中少なくとも一組のフィルタリング要素 120 とを関連付けている。それにより、個々のネットワークアカウントが、アカウントに関連するインターネットトラフィックのフィルタリングをカスタマイズすることを可能としている。



120・・・フィルタリング要素

121・・・フィルタリングスキーム

例えば、あるフィルタリングスキーム 121 は、「単語スキャンタイプのフィルタリングスキーム」とすることができ、また、一組のフィルタリング要素 120 (複数組中) は、「個別の単語リスト、フレーズまたはルールに加えて、拒否される単語またはフレーズのマスターリスト」とすることができる。

原告によれば、606 特許は、2つのグループのクレームを含んでいる。第1グループは、遠隔 ISP サーバにて個別にカスタマイズ可能なフィルタリングを限定している。第2グループは、さらに、マスター・開放的リスト、個別にカスタマイズ可能な排他的リストセット、個別にカスタマイズ可能な開放的リストセットを含む ISP サーバに実装されるハイブリッドフィルタリングスキームを限定している。個別にカスタマイズ可

能なフィルタリングクレームに関し、原告はクレーム1が代表的であると指摘している。

606 特許のクレーム1は以下のとおりである。

1. 個別に制御されるアクセスネットワークアカウントにより、インターネットコンピュータネットワークから検索されるコンテンツをフィルタリングするコンテンツフィルタリングシステムにおいて、

前記各制御されるアクセスネットワークアカウントに対し、ネットワークアクセスリクエストを生成するローカルクライアントコンピュータと、

少なくとも一つのフィルタリングスキームと、

複数の論理フィルタリング要素のセットと、

各クライアントコンピュータ及び前記インターネットコンピュータネットワークに接続される遠隔ISPサーバとを備え、

前記ISPサーバは、各ネットワークアカウントを、少なくとも一つのフィルタリングスキーム及び少なくとも一つのフィルタリング要素のセットに関連付け、前記ISPサーバは、さらにネットワークアクセスリクエストを、前記クライアントコンピュータから受信し、前記関連付けられた論理フィルタリング要素のセットを利用する前記関連付けられたフィルタリングスキームを実行する。

さらに、原告によれば、ハイブリッドフィルタリングスキームクレームは、クレーム22に従属する23が代表的であるとしている。クレーム22及び23は以下のとおりである。

22. ネットワークアクセス要求を遠隔クライアントコンピュータにて生成する制御されたアクセスネットワークアカウントへ送信されるコンテンツをフィルタリングするISPサーバにおいて、各ネットワークアクセスリクエストは宛先アドレスフィールドを含み、

許可されたサイトのマスター開放的リストと、

排除されるサイトの排他的リストの複数のセットとを備え、前記制御されたアクセスネットワークアカウントは、少なくとも一セットの前記複数の排除されるサイトの排他的リストに前記関連付けられており、

前記宛先アドレスが前記マスター開放リストに存在するが、前記少なくとも一つの関連付けられた排他的リストに存在しない場合に、前記ネットワークアクセスリクエストを許可するフィルタリングスキームをさらに備え、

それにより、前記制御されたアクセスアカウントが、独自に一または複数組の排他的サイトに関連付けられる。

23.クレーム 22 の I S Pサーバにおいて、

各制御されたアクセスユーザは、少なくとも一つの複数の許可されたサイトの開放的リスト関連付けられ、

前記リクエストされた宛先アドレスが前記少なくとも一つの関連付けられた開放的リストに存在する場合に、前記フィルタリングプログラムはさらに前記ネットワークアクセスリクエストを許可する。

## (2)訴訟の経緯

原告は AT&T Inc. (被告) が 606 特許を侵害するとして連邦地裁に提訴した。被告は、米国特許法第 101 条により 606 特許は無効であると主張した。

地裁は、クレームは「コンテンツのフィルタリング」に係る抽象的アイデアを対象としていると判断した。その理由は、インターネットにおいて提供されるコンテンツは、書籍、雑誌、テレビまたは映画等の他のメディアを通じて見られ、読まれ、相互作用するコンテンツと基本的に相違しないからである。「発明概念」が追加されているかに関し、地裁は、最初にクレーム中の個々の限定要素は発明概念ではないと判断した。クレーム中に存在する各限定要素は、独立して見れば、十分に知られ、汎用コンピュータコンポーネント、または標準的フィルタリングメカニズムだからである。

地裁は、次いで、組み合わせにおけるクレームの限定要素も発明ではないと決定した。なぜなら、見たところフィルタリングスキームとフィルタリング要素からなるフィルタリングソフトウェアは、十分に先行技術において知られており、コンテンツをフィルタするために ISP サーバを用いることは、当業者に十分に知られているからである。

地裁はまた、汎用コンピュータコンポーネントに対する特別な構造の不存在は、そのようなクレームはこの世のすべてのフィルタリングスキームを先取りすることとなると判断し、606 特許は米国特許法第 101 条により無効であると結論付けた。原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：抽象的アイデアに発明概念が付加されているか否か**

## 4. CAFC の判断

**結論：クレームには発明概念が付加されている**

606 特許のクレームは、インターネット上でコンテンツをフィルタリングする技術を

対象としている。特に、クレーム 1 は、インターネットコンピュータネットワークから検索されたコンテンツをフィルタリングするコンテンツフィルタリングシステムを対象としている。クレーム 22 は同様に、「コンテンツをフィルタリングする ISP サーバ」を対象としている。

#### (1) 抽象的アイデアか否か

ステップ 1 の抽象的アイデアか否かについて、CAFC は地裁の判断を支持しクレーム発明は抽象的アイデアであると判断した。CAFC はクレームされた方法は、抽象的であると過去に判断された概念に類似する長く続き、よく知られた人間の行動をオーガナイズする方法であると判断した。Enfish 事件では、明細書の記載に基づけば、疑いようもなく、コンピュータ能力の改良を対象としているが、606 特許のクレームはコンピュータ能力の改良を対象ともししていない。

以上の理由により CAFC は、クレーム発明は抽象的アイデアと判断し、次いでステップ 2 の判断を行った。

#### (2) 発明概念が付加されているか否か

発明概念は、一または複数の個別のクレーム限定要素、または、順序付けされた限定要素の組み合わせに生じる。抽象的アイデアを特許保護適格性ある発明に変換する発明概念は、抽象的アイデアそのものを遥かに超えるものである必要があり、単に実装するための命令では不十分であり、抽象的アイデアをコンピュータに適用するというだけでも不十分である。

地裁は、各限定要素を個別に着目し、限定要素「ローカルクライアントコンピュータ」、「遠隔 ISP サーバ」、「インターネットコンピュータネットワーク」および「制御されたアクセスネットワークアカウント」は、明細書において、よく知られた汎用コンピュータコンポーネントとして記述されていると述べた

地裁は、また、フィルタリングシステムは、明細書に、データベース登録に伴う「あるタイプの実行されるコード」として記載されていると述べた。地裁は、それからトータルで限定要素に注目し、「見たところフィルタリングスキームおよびフィルタリング要素からなるフィルタリングソフトウェアは、先行技術において十分に知られており」、「コンテンツをフィルタするために ISP サーバを用いることは、実務者に十分知られている」と判断した。

地裁はこのように、適切にクレームが発明概念を開示していることを主張していない



と結論付けた。なぜなら、個別に、または、順序付けされた組み合わせとして考慮した場合に、限定要素は、インターネットコンテンツをフィルタリングする抽象的アイデアを達成するために十分に知られた方法で作用する汎用コンピュータコンポーネント及びインターネットに関わるルーチンとなる追加のステップを超えるものではないからである。

CAFC は、クレームの当該限定要素は個々に見て、汎用コンピュータ、ネットワークおよびインターネットコンポーネントを記載しており、どれも個別にそれ自身発明でないとする地裁に同意した。原告も、ローカルコンピュータ、ISP サーバ、ネットワーク、ネットワークアカウント、またはフィルタリングを発明したと主張していない。また、明細書もこれらの要素を発明として記述していない。

しかしながら、CAFC は、順序付けされた組み合わせに係る地裁の分析に同意しなかった。Mayo 事件および Alice 事件に基づけば、様々なクレーム要素が単に「十分に知られ、ルーチンであり、一般のアクティビティ」か否かを検討することは現在では 101 条質疑の基準である。

発明概念の質疑は、各クレーム要素がそれ自体により先行技術において十分に知られていることを認識すること以上のものを必要とする。本事件のように、発明概念は、公知・一般的要素の非一般的、非汎用的なアレンジにおいて見出すことができる。

606 特許クレームの発明概念は、エンドユーザから遠隔の特別な場所で、各エンドユーザが特別にカスタマイズすることが可能なフィルタリング特徴を有する、フィルタリングツールをインストールすることにある。

この設計は、フィルタリングツールにローカルコンピュータでのフィルタの利点と、ISP サーバにおけるフィルタの利点との双方をもたらす。原告は、発明概念は、ISP サーバと通信する個別のアカウントを特定するために、また、インターネットコンテンツに関するリクエストを特別な個別アカウントに関連付けるために、少なくともいくつかの ISP の能力の利点をとることにあると説明している。

原告によれば、発明概念は、フィルタリングシステムにおいて、フィルタリングシステムを ISP サーバに置きつつ、個別アカウントを、自身のフィルタリングスキーム及び要素に関連付けることにより、ネットワーク技術のこの技術特徴を利用する。

この限定要素において、この特別なインターネットコンテンツをフィルタリングする方法は、一般的または汎用である、ということはない。

クレームは、単にフィルタリングをインターネットにて実行するための要件に沿って、または、フィルタリングを汎用コンピュータコンポーネント群に従って、コンテンツをフィルタリングする抽象的アイデアを記述するものではない。そのようなクレームは、発明概念を含むものではない。

本クレームはインターネットにおいてコンテンツをフィルタリングするすべての方法を先取りするものでもなく、むしろ、本クレームはコンテンツをフィルタリングする抽象的アイデアの特別で、個別の実装を記載している。

インターネットにおいてコンテンツをフィルタリングすることは、すでに知られた概念であり、本特許は、どのようにしてその特別な要素の配置が、そのようなコンテンツをフィルタリングする先行技術の方法に対し、技術的改良をもたらしたかを記載している。

上述した通り、先行技術のフィルタは、ハッキングの影響を受けやすく、かつ、ローカルのハードウェア及びソフトウェアに依存するか、あるいは、柔軟性のないワンパターンスキームに制限している。

原告は、発明者は、遠隔の単一のロケーションにインストールしつつも、多くの異なるユーザの好みに対し適用するのに十分な用途の広いフィルタ実装があること認識していたと主張した。

このように、クレームは、抽象的アイデアを独占するものではなく、既存の技術進歩を改良するものであると解釈される。

最後に、CAFC は DDR 事件との対比も行った。DDR 事件はインターネット特有の技術的課題を解決すべく、ハイパーリンクのクリック時に合成ページを生成するアイデアである。DDR 事件と同様に、606 特許の発明は、コンテンツをフィルタリングする背景にて開発されたが、発明は、単にインターネットに適用するコンテンツをフィルタリングするアイデアをクレームしていない。

606 特許は、代わりに、インターネットにおいて既存の課題を克服するために、コンテンツをフィルタリングするために技術ベースのソリューション (汎用技術コンポーネントに通常の方法で実装される抽象的アイデアベースのソリューションではない) をクレームしている。

先行技術のフィルタソリューション（ISP サーバにおけるワンパターンフィルタ）を取り上げ、それをよりダイナミックかつ効率化することにより、コンピュータシステムそのもののパフォーマンスを改良するソフトウェアベースの発明をクレームに示している。

上述した通り、606 特許は、一般のアクティビティを実行するインターネットまたは汎用コンピュータコンポーネントにおいてコンテンツをフィルタリングする抽象的アイデアの使用を先取りするものではない。クレームは、フィルタリングシステム（遠隔 ISP サーバ）に対する特別なロケーションを作り上げており、個別のネットワークアカウントに関し、ユーザにフィルタリングをカスタマイズさせることが可能となるフィルタリングシステムを要求している。

以上の理由により CAFC はステップ 2 の判断において、抽象的アイデアを遥かに超える発明概念が付加されているとして米国特許法第 101 条の保護適格性要件を満たすと判断した。

## 5. 結論

CAFC は、保護適格性なしとした地裁の判断を無効とした。

## 6. コメント

ステップ 2 の肯定的判断に関しては、DDR 事件に次いで 2 件目となる CAFC 判決である。DDR 事件と同じく、本事件は保護適格性について反論する際に非常に参考となる事例である。

クレーム構成要件を個別にみれば一般的、汎用的であることが多い。しかしながら、本事件のように、クレーム構成要件の組み合わせにおいて非一般的・非汎用的なアレンジであれば、抽象的アイデアに発明概念が付加されているとして保護適格性要件を満たすこととなる。この点、一つの構成要件だけでも先行技術との対比において相違点として認定し、当該相違点が当業者にとって自明か否かを判断しえる非自明性判断(米国特許法第 103 条)と相違する。

もう一点判決の傾向としては「技術上の課題」に着目している。DDR 事件では、ハイパーリンクによるジャンプ機能というインターネット特有の技術的課題、本事件では

遠隔及びローカルフィルタリングに存する特有の技術的課題に着目している。クレーム構成要件によりこれら技術的課題が解決されていれば保護適格性を満たすと判断される。

保護適格性が争点となった場合、クレーム構成要件の組み合わせの議論、技術的課題の議論が突破口になり得ると考える。逆に技術的要素の低い経済的・金融的な発明に関しては後者の議論が薄弱となる。今後経済的・金融的要素を含む発明の保護適格性が認められる事例によって反論の道筋が明らかになるまでは、米国出願時にはパリ優先権を主張する等して、技術的な課題・効果をも付加した明細書の作成が必要となる。

判決 2016年6月27日

以上

【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる。

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1763.Opinion.6-23-2016.1.PDF>