

ソフトウェア発明と抽象的アイデア

～抽象的アイデアに発明概念が追加されていないとして 保護適格性が否定された事例～ 米国特許判例紹介(127)

2016年6月28日

執筆者 弁理士 河野 英仁

TLI COMMUNICATIONS LLC,

Plaintiff-Appellant,

v.

AV AUTOMOTIVE, L.L.C., HALL AUTOMOTIVE,
LLC, YAHOO! INC., TUMBLR, INC., TWITTER, INC.,
PINTEREST, INC., IMGUR LLC, SHUTTERFLY,
INC., TRIPADVISOR INC., TRIPADVISORY LLC,
SNAPCHAT INC.,
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION,
CAPITAL ONE, N.A., CAPITAL ONE SERVICES,
LLC, VINE LABS, INC.,

Defendants-Appellees

APPLE INC., WHI INC., GOOGLE, INC.,
FACEBOOK, INC., INSTAGRAM, LLC, YELP, INC.,
DROPBOX INC., IAC/INTERACTIVECORP,
CITYGRID MEDIA LLC, VIMEO LLC,

Defendants

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(ステップ2A)。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(ステップ2B)。

本事件では、タイムスタンプ等の分類データを、デジタル画像に割り当て、これらの画像をサーバに送信し、サーバが分類情報を考慮して、分類データを抽出し、デジタル画像を記憶するクレームについての保護適格性が問題となった。

CAFC は、クレーム発明はコンピュータ機能の改良をもたらすものではなく、抽象的アイデアに該当すると判断し、さらにクレームに発明概念を追加しておらず抽象的アイデアを遥かに超えるものではないとして保護適格性なしと判断した。

2. 背景

(1)特許の内容

TLI(原告)は、デジタル画像を記録し、通信し、管理する装置及び方法と称する U.S. Patent No. 6,038,295(以下、295 特許という)を所有している。

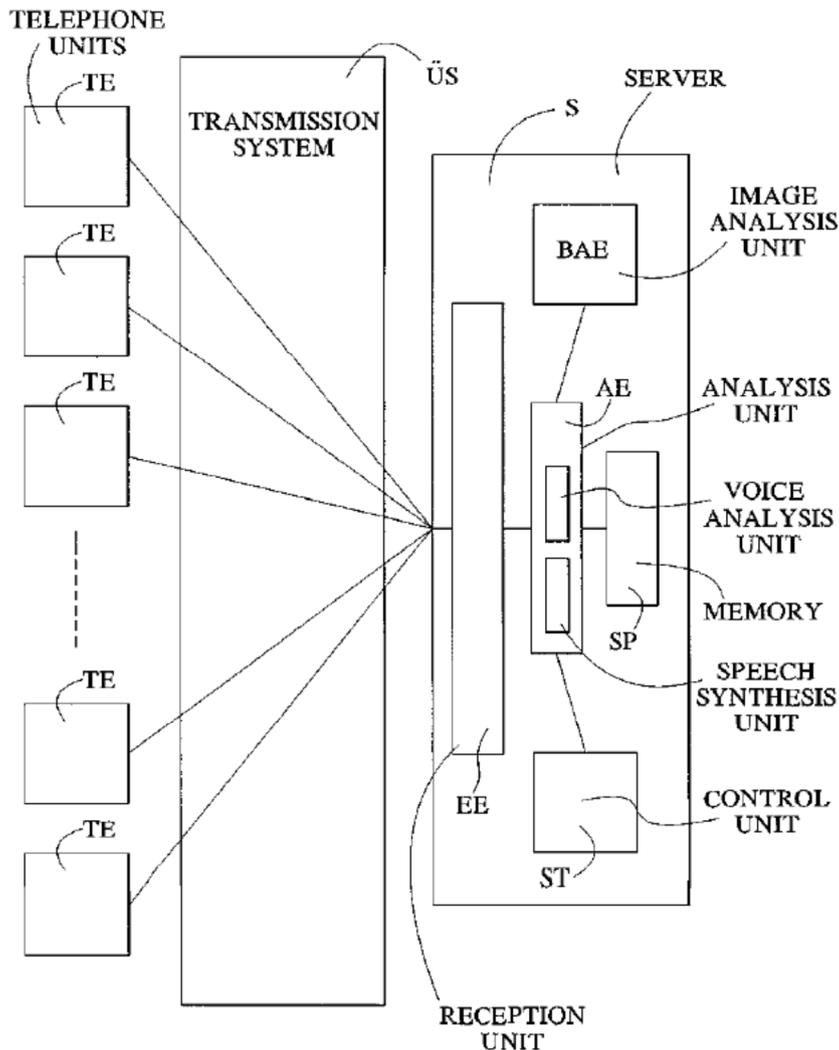
295 特許は、一般にデジタル画像を記録し、記録装置から記憶装置へデジタル画像を送信し、デジタル画像を記憶装置に管理する装置に関する。1996 年シーメンスはドイツ特許庁に基礎となる特許出願を行い、米国には 1997 年に優先権を主張して特許出願を行った。2000 年 3 月に米国で特許が成立した。

295 特許の明細書には、オーディオ及び静止画を含む「多彩なデータ形式」が送信されており、携帯電話は、画像送信に利用され、発明時には、どのようにして「写真等の静止画をデジタル化し、圧縮し及び送信する」かは既に知られていた。

しかし、「大量のデジタル画像が中央コンピュータユニットに記録され、保存される場合、データベースのオーガナイズに問題が生じる」。特に、画像データファイルのロケーション問題は、保存される画像数の増加に伴い増加する。

本発明の目的は、「単純、高速、容易に情報を追跡できるよう、デジタル画像の記録、管理、アーカイブを提供することにより」この問題を解決することにある。

より詳しくは、本発明は手動または自動的に日時またはタイムスタンプ等の分類データを、デジタル画像に割り当て、これらの画像をサーバに送信することを開示している。サーバは分類情報を考慮して、分類データを抽出し、デジタル画像を記憶する。



争点となったクレーム 17 は以下のとおりである。

17. デジタル画像の記録及び管理方法において、

電話ユニットにおけるデジタルピックアップユニットを用いて画像を記録し、
前記デジタルピックアップユニットにより記録された画像をデジタル画像としてデ
ジタルフォームで記憶し、

少なくともデジタル画像、及び、電話ユニットのユーザによりデジタル画像への割り
当てのために規定することが可能な分類情報を含むデータをサーバに送信し、
サーバによりデータを受信し、
受信データからデジタル画像を特徴づける分類情報を抽出し、
前記分類情報を考慮してデジタル画像をサーバに記憶する。

(2) 訴訟の経緯

2014 年原告は、携帯電話等のモバイル装置からデジタル写真のアップロードを可能とする製品の使用・販売が、295 特許を侵害するとして AV AUTOMOTIVE ら(被告)を相手取り、東地区バージニア州連邦地裁に提訴した。

被告は 295 特許が米国特許法第 101 条に規定する保護適格性を欠くと特許無効の主張を行った。地裁は被告の主張を認め、295 特許は米国特許法第 101 条の規定に反するとの判決をなした。原告は判決を不服として CAFC へ控訴した。

3. CAFC での争点

争点 1：クレーム発明が抽象的アイデアか否か

争点 2：クレーム発明が抽象的アイデアに遥かに超える発明概念を追加しているか否か

4. CAFC の判断

結論 1：クレーム発明は抽象的アイデアに過ぎない

以下に述べる理由により、CAFC は、クレームは、オーガナイズされた方法でデジタル画像を分類し記憶する抽象的アイデア対象としており、保護適格性を有すると判断するのに十分な発明概念 *inventive concept* を追加し損ねたと判断した。

クレーム 17 は、分類に基づき、画像を分類し記憶する概念を記述している。クレーム 17 は、電話ユニット及びサーバなど、コンクリート、有体のコンポーネントを要件としているが、明細書には、記載された物理的コンポーネントは、単にオーガナイズされた方法でデジタル画像を分類し、記憶する抽象的アイデアを実行する一般的環境を提供しているにすぎないと述べている。

CAFC は、ステップ 1 について詳細な分析を行った *Enfish* 事件¹を挙げた。*Enfish* 事件では、ステップ 1 に関し「クレームがコンピュータ機能の改良を対象としているか、或いは、抽象的アイデアを対象としているか否か」が、問題とされた。

CAFC は、「コンピュータ機能における改良を対象とする」クレームと、「単純に一般のコンピュータコンポーネントを、よく知られたビジネスプラクティスに追加する」ク

¹ *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.*, No. 2015-2044, slip op. at *11 (Fed. Cir. May 12, 2016)

クレーム、または、「抽象的数学的公式を汎用コンピュータに使用すること」、「数学的公式の汎用コンピュータへの実装」、または「汎用コンピュータの機能を使用してコンピュータにて実行される一般化されたステップ」に言及するクレームとを差別化した。

本事件におけるクレームは、コンピュータ機能の特別な改良を対象としていない。むしろ、クレームは、十分知られた環境において、課題に対する発明ソリューションを反映させることなく、一般・汎用技術の使用を対象としている。

295 特許によれば、発明者が面している課題は、どのようにカメラを携帯電話に組み合わせるか、どのように携帯電話網を通じて画像を送信するか、または、どのように分類情報をデータに付加するかではない。

また、課題はオーガナイズされたデジタル画像を記憶するサーバの構造に関するものでもない。むしろ、発明者は、情報を容易に追跡できるよう、デジタル画像を単純に、高速に記録し、管理し、アーカイブすることを課題としている。

明細書には、新たな電話、サーバまたは、これらの新たな物理的組み合わせが記述されておらず、主に機能的な文言でシステム及び方法が記載されているに過ぎない。

例えば、クレームの電話ユニットは、画像を記録するデジタル画像ピックアップユニット(カメラ)の追加記載と共に、電話ユニットの標準的特徴を有するものとして記述されている。電話ユニットそのものは、単に画像を分類し、分類に基づき画像を記憶する抽象的アイデアについてのパイプ(導管)に過ぎない。実際のところ、明細書は、携帯電話は画像送信に利用されるということは公知であり、既存の電話システムは、画像、音声及び動画を送信できると明細書に記載されている。

同様に、サーバは単にデータを記憶し、受信し、抽出する等の汎用コンピュータ機能を実行する観点から記載されている。サーバは受信ユニット、分類情報に関して電話ユニットから送信されるデータを分析する分析ユニット、及び、デジタル画像を記憶するメモリを含む。しかし、サーバの当該機能は意味のある限定なく曖昧に記載されている。

言い換えれば、特許権者及びクレームの焦点は、改良された電話ユニットまたは改良されたサーバではない。

同様の理由により、クレームは、Diamond v. Diehr, 事件²のように技術的課題に対す

² *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)

るソリューションを対象としていない。

クレームはまた DDR 事件³のように、インターネットに特有な課題を解決することを試みていない。

代わりに、クレームは単にオーガナイズされた方法でデジタル画像を分類し記憶する抽象的アイデアを対象としており、CAFC は人間の行動をオーガナイズする方法に関連する発明を包含する抽象的アイデアを排除してきた。

以上の理由により CAFC は、「データを収集し」、「収集したデータセットから特定のデータを認識し」、「認識データをメモリに記憶し」、日時等の分類データをオーガナイズされた方法でこれらの画像を記憶する目的で画像に添付するクレームは、Alice のステップ 1 に該当する十分に確立された基本概念であると判断した。

結論 2 : クレーム発明に抽象的アイデアを遥かに超える発明概念を追加していない

CAFC は、クレームの電話ユニット、サーバ、画像分析ユニット、及び制御ユニットの記述では、抽象的アイデアを特許性あるものにもたらす発明概念を追加したことにはならないと判断した。

CAFC は最初に「電話ユニット」について分析した。クレームはデジタルピックアップデバイスと共に電話ユニットを特定している。訴状において、原告は「カメラ付き電話」に類似し、クレームを保護適格性あるものに変換するのに十分な発明の核となる特徴であると示唆している。

しかし原告は、議論においてこの立ち位置を放棄し、電話ユニットそのものは特許保護適格性を十分満たす発明概念ではないことを認めた。いずれにせよ、以下のとおり明細書は、電話ユニットそのものは予期されるものとして振る舞うということを確認している。「それが電話をかける「通常の電話」として使用されない場合、電話ユニットのデジタルイメージピックアップユニットは、公知のデジタル写真カメラとして機能し、公知の方法で画像を圧縮し、公知の方法で画像データ及び分類データを送信する。」と記載されている。

言い換えれば、電話ユニットは単にオーガナイズされた方法でデジタル画像を分類し記憶する抽象的アイデアが実行される環境を提供しているに過ぎない。

同様に、サーバは、単に公知の任意 DB システムを使用してデジタル画像を管理する一般的コンピュータであるので、発明概念を追加し損ねている。コンピュータ実装発明

³ *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 773 F.3d 1245, 1256– 57 (Fed. Cir. 2014)

において、十分に知られ、ルーチンであり、かつ産業において既に知られている一般的アクティビティの機能以上のものを含んでいる必要がある。ここで、サーバは単に、データを受信し、受信データから分類情報を抽出し、デジタル画像を記憶し、分類情報を考慮しているに過ぎない。

これらのステップは、まともに汎用コンピュータコンポーネントが、発明概念を抽象的アイデアに追加するのが十分でないとした判例に一致する。

Alice 事件⁴ 134 S. Ct. at 2360

ほぼすべてのコンピュータは、方法クレームで要求されている基本的演算、記憶及び送信機能を実行することが可能な「通信コントローラ」及び「データ記憶ユニット」を含んでいる。

Content Extraction 事件⁵

メモリに「情報を記憶する」、及び「物理的ページにおける形を活字書体に変換する」コンピュータを使用することは、保護適格性を有さない。

Mortg. Grader 事件⁶

「インターフェース」及び「データベース」等の汎用コンピュータコンポーネントは、発明概念要件を満たさない。

Intellectual Ventures I 事件⁷

「データベース」及び「通信媒体」は「すべて汎用コンピュータ要素」である。

BuySAFE 事件⁸

コンピュータについてこれ以上の詳述なく、情報を、ネットワークを通じて受信し、送信することは、発明ではない。

まとめると、記載された物理的コンポーネントは、これらの本来の使用に関し予期されたとおり機能する。クレームは、オーガナイズされた方法でデジタル画像を分類し、

⁴ *Alice* 134 S. Ct. at 2360

⁵ *Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat'l Ass'n*, 776 F.3d 1343, 1346 (Fed. Cir. 2014)

⁶ *Mortg. Grader, Inc. v. First Choice Loan Serv. Inc.*, 811 F.3d 1314, 1324–25 (Fed. Cir. 2016)

⁷ *Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA)*, 792 F.3d 1363, 1369 (Fed. Cir. 2015)

⁸ *BuySAFE v. Google, Inc.*, 765 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 2014)

記憶する抽象的アイデアが電話ユニットで実行されることを記載しているが、295 特許は本アイデアを実行するために必須の必要な詳細を提供し損ねている。

まさに、「それをコンピュータに適用する」を意味するものを記載するだけのステップは、特許保護適格性有とすることはできない、と同様に、ここで、「電話ネットワークに適用する」を意味するものを一般的に記載するステップもまた、特許保護適格性ありとすることはできない。

以上の理由により CAFC は、295 特許は、特許保護適格性がないものを対象としており、地裁の判断を支持した。

5. 結論

CAFC は、保護適格性なしとした地裁の判断を支持する判決をなした。

6. コメント

本事件ではデジタル画像の記録方法に関し、電話ユニット及びサーバについての改良がなく、またこれらに発明概念が追加されていないことから、保護適格性なしと判断された。第1ステップに関してはコンピュータに対する改良があるか否かを基準とすることができるため、判断しやすい。

一方、第2ステップについては発明概念がはるかに超えるよう追加されているか否かを、出願当時の記述水準に照らして判断しなければならない。非自明性は先行技術文献との対比において判断することができるが、保護適格性の第2ステップはそのような先行技術文献との対比を行うものではないため、より客観的な判断は困難といえる。

判決 2016年5月17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://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1735032.html>