

米国特許保護適格性の判断基準
～ステップ2における発明概念が追加されているか否かの判断～
米国特許判例紹介(161)

2022年12月9日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

SHOLEM WEISNER,
Plaintiff-Appellant
SHMUEL NEMANOV,
Plaintiff
v.
GOOGLE LLC,,
Defendant-Appellee

1. 概要

保護適格性に関し、米国特許法第101条は以下の通り規定している。

「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。」

最高裁判所は、Alice事件¹において米国特許法第101条に関し、2段階のテストを確立した。まず、ステップ1として抽象的なアイデア等、問題となっているクレームが保護適格性のないアイデアを対象としているか否かを判断する。対象としている場合、ステップ2に進み、各クレームの要素を個別に、順序付けられた組み合わせとして検討し、追加の要素がクレームの性質を保護適格性ある出願に変換するか否かを判断する。

本事件においては同一明細書を基礎とする複数の特許について Step2 の適用が争点となった。CAFCは抽象的アイデアに発明概念が大幅に追加されているとして、保護適格性なしとした地裁判決を取り消した。

2. 背景

(1)特許の内容

Weisner氏はデジタルレッグ履歴の方法と装置と称する米国特許第10,394,905号(905特許)及び10,642,911号(911特許)を所有している。

2つの特許は関連しており、明細書を共通のものとしている。明細書では、「人の身体活

¹ *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208, 217 (2014)

動をデジタルで記録する」方法と、このデジタル記録を使用する方法について説明している。具体的には、個人や企業がシステムにサインアップして、「URL または電子名刺」などの情報を交換できるようにする方法について説明している。

その後、個人が 1 日を過ごす中で、遭遇した時間と場所とともに URL や名刺を記録する「ログ履歴」に、遭遇した人や企業を記録する。明細書では、「ログ履歴」を「時間の経過に伴う人の身体的存在のデジタル記録の蓄積」と説明している。個人は、別の人/企業からの提案を受け入れる（ボタンを押すなど）か、一方的にエントリを作成する（デジタルカメラでスナップショットを撮り、データバンクにアップロードするなど）ことによって、旅行履歴にエントリを記録する。

これらの方法は、図 3（ユーザーが「Macy's」による提案されたエントリを受け入れることを示す）と図 4（ユーザーが写真を撮って一方的に「Benson's」にエントリすることを示す）に示されている。

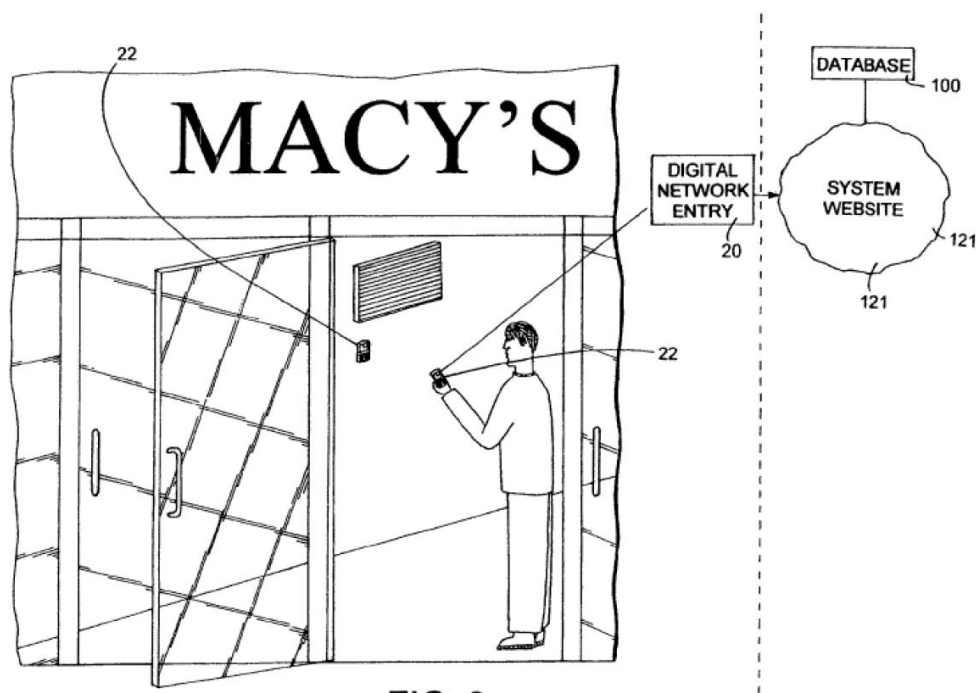


FIG. 3

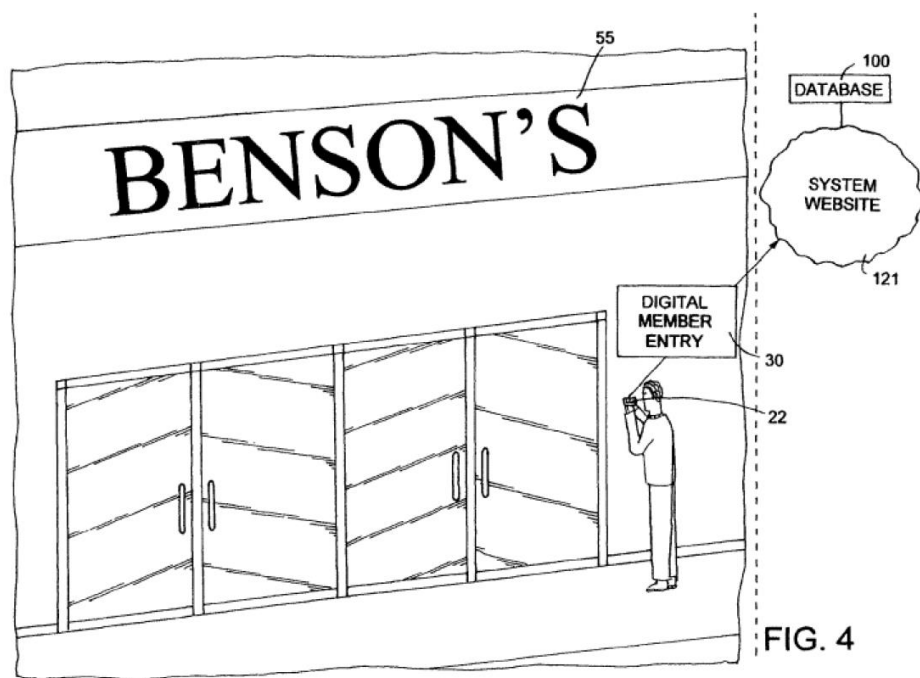


FIG. 4

明細書には、この収集された旅行履歴データを使用して「Web 検索結果を向上させる」ことも記載されている。例えば、明細書には、検索者と共通の場所を訪れたことのある「有用な人物」を使用して、検索結果を向上させる方法が記載されている。

図 9 に示すように、人の検索に応じて、システムは検索者と有用な人のデジタル履歴を相互参照して共通の訪問を確立し（例えば図 9 の www.fourseasons.com）、有用な人の旅行履歴で見つかった検索結果を優先する（例えば図 9 の www.vegassteakhouse.com）。

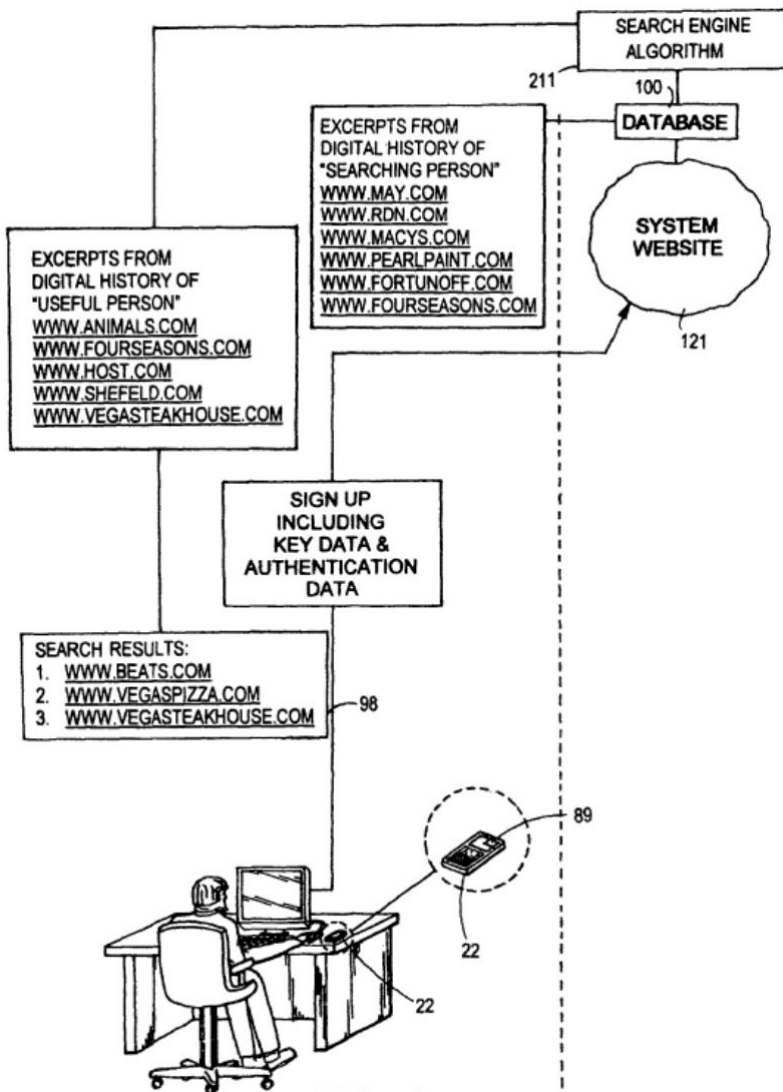


FIG. 9

2つの特許の代表的なクレームは、コンピュータ化された検索結果を改善するために物理的な場所の履歴を使用する。たとえば、911 特許のクレーム 1 のプリアンブル（おいて書き部分）には、「位置履歴の URL を使用してデジタル検索結果を強化する」と記載されている。

同様に、905 特許のクレーム 1 のプリアンブルには、「強化されたコンピュータ化された検索と、物理的な遭遇リンクとしての人間の使用との組み合わせ」が記載されている。クレームには、物理的な位置履歴を蓄積するための多くの手順が記載されているが、これらの履歴を使用したコンピュータ化された検索に関連する手順も含まれている。

911 特許のクレーム 1 は以下のとおりである。

1.位置履歴の URL を使用して、ターゲット地域のビジネスのデジタル検索結果を強化す

るコンピュータ実装方法において、

測位システムと通信する少なくとも1つの処理システムによって、会員ネットワークの (i)個人会員および(ii)固定ベンダー会員にアカウントを提供し、アカウントは URL に関連付けられ、個人会員のアカウントは、モバイル通信デバイスまたは複数のモバイル通信デバイスで関連付けられており、

モバイル通信デバイスと少なくとも1つの処理システムまたは測位システムとの間の通信リンクを維持し、これにより、モバイル通信デバイスは、複数の固定ベンダー会員で、モバイル通信デバイスが固定ベンダー会員の物理的施設でモバイル通信デバイスを運ぶ個人会員と固定ベンダー会員との間の物理的な遭遇のインスタンスに入るように設定されているときに、個人による物理的な遭遇から、少なくとも1つの処理システムによって維持されるデータベース上に位置履歴を蓄積するように構成され、測位システムは、物理的な施設での個人会員の位置を決定し、

検索クエリを少なくとも1つの処理システムの検索エンジンに送信する位置履歴を持つ個人会員ごとに、検索クエリは地理的エリアを対象とし、

(1) 検索エンジンによって、位置履歴内の固定ベンダー会員の URL のデータベースを検索し、位置履歴はまた、物理的な遭遇の時間と地理的場所を特定し、

(2)少なくとも1つの処理システムによって、個人会員の位置履歴における固定ベンダー会員 URL のうちの1つの出現に基づいて、検索結果ランキングに優先順位を割り当て、URL の1つは、対象地域に位置する特定の固定ベンダー会員のものである。

905 特許のクレーム1は以下のとおりである。

1.ターゲット企業の高度なコンピュータ検索と、物理的な遭遇のリンクとして人間の利用を組み合わせる方法において、

電気通信ネットワークに接続された処理システムを維持し、

会員ネットワークの各個人会員のハンドヘルドモバイル通信デバイスを可能にするアプリケーションを提供し、該デバイスは、固定ベンダーメンバーの物理的施設にある会員ネットワークの個人会員と複数の固定ベンダー会員中の固定ベンダー会員との間の物理的な遭遇時に、測位システムと通信し、物理的な遭遇の結果として、固定ベンダー会員および個人会員のキーデータを処理システムに自動的に送信し、測位システムによって各会員のデバイスの位置が決定され、キーデータは URL または URL に関連付けられた識別子であり、

処理システムを使用して、会員ネットワークの会員の物理的な位置履歴のデータベースを維持し、物理的な遭遇中にキーデータが処理システムに送信され、

検索者が処理システムにアクセスできる検索エンジンで検索クエリを作成すると、処理システムによって、会員ネットワークの会員である検索者、会員ネットワークの参照個人会員、および複数の固定ベンダー会員の第1の固定ベンダー会員との間のデータベースに記録された物理的な位置関係を決定し、

物理的な位置関係に基づいて、第1の固定ベンダー会員のランキングを上げるコンピュータ化された検索結果を生成することにより、検索クエリに応答し、該関係は、以下のとおりであり、

(a)参照個人会員の物理的な場所の履歴には、第1の固定ベンダー会員のキーデータが含まれ、

(b)検索者の物理的位置履歴および参照個人会員の物理的位置履歴はそれぞれ、複数の固定ベンダー会員のうちの第2の固定ベンダー会員のキーデータを含み、

検索者と第1の固定ベンダー会員との物理的な位置関係は、検索者が、第1の固定ベンダー会員と物理的な位置関係にある参照個人会員と物理的な位置関係にある第2の固定ベンダー会員と物理的な位置関係にある。

(2) 訴訟の経緯

Weisner氏は、2020年4月6日Googleを相手取り、ニューヨーク南部地区で訴訟を提起した。Googleは、主張された特許クレームは米国特許法第101条の下では不適格であると主張した。地方裁判所は米国特許法第101条に基づいてGoogleの主張を認めた。Weisner氏は判決を不服としてCAFCに控訴した。

3. CAFCでの争点

争点：クレーム発明に発明概念が付加されているか否か

4. CAFCの判断

結論：抽象的アイデアを大幅に超える発明概念が付加されており保護適格性を有する

米国特許法第101条は、特許適格性のある主題を「新規かつ有用なプロセス、機械、製造、または組成物、またはそれらの新規かつ有用な改良」と定義している。最高裁判所は、Alice最高裁判決において、米国特許法第101条に基づく特許の適格性を判断するための2段階のテストを確立した。

ステップ1では、争点となっているクレームが、抽象的なアイデアなどの特許不適格な概念に向けられているかどうかを判断する。ステップ2では、各クレームの要素を個別に、および順序付けられた組み合わせとして検討し、追加の要素が「クレームの性質を特許適格出願に変換する」かどうかを判断する。ステップ2は、「発明的概念 (Inventive Concept)」、つまり、実際の特許が、不適格な概念自体に関する特許よりもはるかに多くの価値があることを保証するのに十分な要素または要素の組み合わせ」を探ることである。

911 特許のクレーム 1 のプリアンブルは、「位置履歴の URL を使用して、ターゲット地域のビジネスのデジタル検索結果を強化するコンピュータ実装方法」が記載されている。同様に、905 特許のクレーム 1 のプリアンブルには、「ターゲット企業の高度なコンピュータ検索と、物理的な遭遇のリンクとして人間の利用を組み合わせる方法」が述べられている。905 および 911 特許クレームのボディ部分も、この強調をサポートしている。

これらの特許は最初に非常に一般的な方法で物理的な位置履歴の蓄積について説明し、次に、デジタル検索での位置履歴の使用についてより詳細に説明している。明細書はまた、単なる位置履歴の蓄積とは異なる概念として、コンピュータ化された検索で位置履歴を使用することに重点を置いていることもサポートしている。

たとえば、発明の背景には、特許が解決しようとしている「別の問題」として、ワールドワイドウェブでの検索の特定の側面が挙げられている。同様に、「本発明の概要」は、「デジタル履歴を利用したワールドワイドウェブの検索方法の改善」を強調している。最後に、発明の詳細な説明には、「検索結果を改善するためのデジタル履歴の使用」を説明するセクションが含まれている。CAFC は 905 特許と 911 特許の代表的なクレームは抽象的なアイデアを対象としていると判断し、ステップ 2 の判断を行った。

Alice のステップ 2 に目を向けると、Weisner 氏は、905 および 911 の特許クレームは、インターネットに固有の問題を解決することを目的とした抽象的なアイデアの特定の实装を記述しており、これらのクレームは、この段階では、ステップ 2 で不適格と判断されるべきではなかったと主張した。

地方裁判所は、「争点となっている特許は、特許取得済みの検索とデータ収集が発明概念のない従来の技術を使用していると判断した」ため、ステップ 2 でクレームを拒絶した。特に、地方裁判所は、特許権者が新しい検索エンジンアルゴリズムを発明しなかったことを認めた SAC (Second Amended Complaint) と明細書の記述に依拠した。

これは、検索エンジンのアルゴリズムが、ステップ 2 でクレームを救済する発明概念ではないことを意味するが、これはこれらのクレームを破滅させるものではない。以下に説明するように、CAFC は、改善された検索結果を達成するメカニズムに関するクレームの特異性は、905 特許の「参照個人」との「位置関係」を通じて、または 911 特許の対象となる「地理的領域」で検索を実行している「個々のメンバーの位置履歴」を通じて、で十分であると判断した。

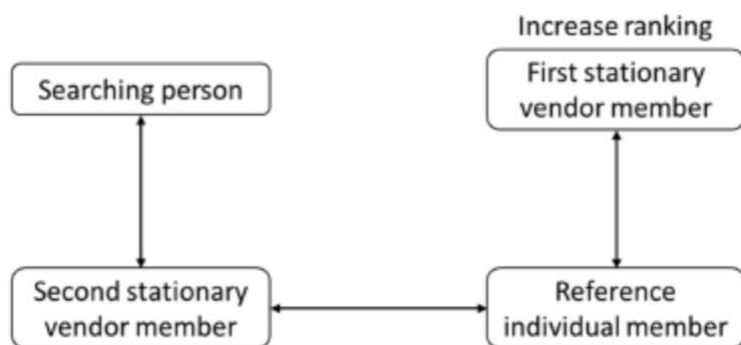
別の言い方をすれば、これらのクレームは、それ自体が新しい情報の検索に関するものではなく、従来の検索結果に優先順位を付けるための新しい技術に関するものであるから、新

しい検索エンジンアルゴリズムを開示する必要はない。

905 特許のクレーム 1 は、コンピュータ化された検索結果を改善するために、物理的な位置履歴データを使用するための特定の技術の形で、発明の概念を適切に捉えている。特に、クレーム 1 は、検索結果の優先順位を上げるために、第三者の「参照個人」との「物理的な位置関係」を使用する。

クレーム 1 は、物理的な関係がどのように確立されるかを説明しており、システムは、参照個人と検索者の両方の物理的な場所の履歴を検索して、共通の場所（第 2 の固定ベンダー会員）を訪れたかどうかを判断する。次に、システムは、参照個人がアクセスした検索結果に優先順位を付ける。

これは、位置履歴を使用して Web 検索を改善するという単なる概念ではなく、その概念の具体的な実装である。Google でさえ、このプロセスの特異性を認識しており、控訴理由書の「関係を示す」の次の図を使用している。



この特定の実装は、インターネットに特有の問題も解決する。SAC では、この特定の側面を「さらに重要なもの」として強調し、「ユーザーが訪問する物理的な場所を検索すると、本発明のシステムは物理的な場所の URL のリストを検索し、そのようなユーザーの過去の訪問、およびそのようなユーザーの関係場所の過去の訪問に基づいて結果を生成する。」と説明している。

SAC では、この機能が「検索者の固有の特性に合わせて特別に調整された結果」を提供し、「従来の Web 検索で場所をプッシュしたり参照したりする固有のバイアスを排除する」と説明している。従来の方法では、純粋に「仮想的な出会い」を使用して、単に「最上位の URL リンク」をデフォルトで検索しているにすぎない。

明細書では、従来の Web 検索には膨大で一般的でパーソナライズされていない検索結果

が返されるという問題があることも強調されている。たとえば、明細書には、現在の「ワールドワイドウェブを検索するプロセスは、検索する人の固有の特性や好みを十分に認識していない」と記載されている。

明細書によると、その解決策は「デジタル履歴を利用したワールドワイドウェブ検索の改善された方法」である。明細書のその部分は、クレームの「参照個人」と同じように機能する「役に立つ人」を使用する方法を具体的に呼び出す。明細書では、この「役に立つ人」のメカニズムが非常に詳細に説明されている。

明細書におけるこれらの事実に基づく主張をすべての合理的な推論とともに真実として受け入れることで、この段階で 905 特許のクレームには、Google の却下の申し立てを無効にするのに十分な発明概念が含まれていると結論付ける。

911 特許のクレーム 1 も同様に、一般的な Web 検索結果の問題に対して異なる解決策を示している。911 特許のクレーム 1 は、「地理的領域を対象とする検索クエリ」に固有のものである。クレームは、位置履歴データベースを検索して、「対象地域」内に収まる地理的にターゲットを絞った検索を実行する「個人会員の位置履歴内」のエントリを検索することを記載している。

前述のように、この実装は、「そのようなユーザーの過去の訪問」（つまり、検索を実行している特定のユーザー）と検索における「地理的な場所」を考慮に入れることによって、コンピュータ化された検索結果を改善する発明概念である。これは、「仮想的な遭遇」のみに基づいて検索の優先順位を付ける従来の方法とは対照的である。

また、クレームされた解決策は、明細書に記載されているパーソナライズされていない検索結果の問題に対処している。したがって、911 特許のクレームには、弁論段階での不適格性の決定を排除する発明概念も含まれていると結論付ける。

CAFC では、インターネット中心の問題に対する特定の解決策を提供した特許クレームをステップ 2 で適格と判断したことがある。DDR 事件²におけるクレームは、その Web ページの広告をクリックした Web ページへの訪問者が、サードパーティの広告主のページに転送されず、代わりに元のホストの Web ページ内にとどまり、ホストが Web トラフィックを保持できるようにするシステムを記載している。

² *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)
解説論文：<https://knpt.com/contents/cafc/2014.12.24.pdf>

CAFC は DDR 事件において、「この特定のインターネット中心の問題を解決し、クレームを特許適格にするための発明概念」が提供されたと判示した。そして、CAFC は、特許権者が「インターネット中心のチャレンジ」に基づいて適格であると主張したが、*Ultramercial* 事件³ では不適格であると判断された他の特許クレームとは異なり、DDR 事件で争点となっているクレームは、インターネットとのやり取りをどのように操作して目的の結果、つまり通常はハイパーリンクのクリックによってトリガーされる日常的で慣習的な一連のイベントを上書きする結果を生み出すかを指定している、と述べた。

905 および 911 特許クレームは、DDR 事件で適格とされたものと類似している。ここで、本事件ではクレームがウェブ検索に関するインターネット中心の問題に対する解決策をもっともらしく提供し、従来の方法よりもパーソナライズされた検索結果を可能にすることを裏付けている。

そして、DDR 事件のクレームと同様に、本事件におけるクレームは、「参照個人」を通じて、問題を解決するための「特定の方法」を提供するため、「抽象的なビジネス慣行を実行するための『インターネットの使用』を広範かつ一般的に主張する」という *Ultramercial* 事件の問題を回避している。

したがって、905 特許のクレーム 1 と 911 特許のクレーム 1 は、コンピュータ化された検索結果を改善するために旅行履歴を使用するという抽象的なアイデアに大幅に追加する発明概念をもっともらしく述べていると結論付ける。

5. 結論

CAFC は、ステップ 2 において発明概念が大幅に追加されているとして、保護適格性を有さないとした地裁判決を取り消した。

6. コメント

本事件で争われたように、現在米国特許法第 101 条の適用を巡っては「混沌」とした状態にあり明確な判断基準を見出すことは難しい。USPTO はこの問題を低減するために 2019 年 1 月及び 10 月に 2019 年保護適格性ガイダンスを公表し、審査段階では一定の方向性が示されたが、裁判所の判断基準とは厳密には一致しておらず、依然として難しい問題であることに変わりない。

³ *Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC*, 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014)
解説論文：<https://knpt.com/contents/cafc/2014.11.26.pdf>

実務家は各事件におけるクレーム及び判示内容を通じて米国特許法第 101 条の適用基準の理解に努める必要があるが、本事件では幸いにも同一明細書を基礎とする複数の特許間で、保護適格性を有するクレームと、保護適格性を有さないクレームとが示され、大いに参考となる。

905 特許及び 911 特許は、上述した通り位置履歴を記憶する処理に加えて検索機能を向上させるクレームについて保護適格性が認められたが、位置履歴の収集と記録にフォーカスした米国特許第 10,380,202 号 (202 特許) 及び、10,642,910 号 (910 特許) については、抽象的アイデアを大幅に超える発明概念が追加されていないとして、保護適格性を有しないと判断された。

202 特許と 910 特許とは類似するため 202 特許のクレーム 1 のみを以下に示す。

1. 物理的な位置履歴を作成および/または使用方法において、

電気通信ネットワークに接続され、会員ネットワークの個人会員および固定ベンダー会員にアカウントを提供するように構成された処理システムを維持し、

個人会員と会員ネットワークの複数の固定ベンダー会員中の固定ベンダー会員との間の物理的な施設での物理的な遭遇のインスタンス時に、会員ネットワークの個人会員のハンドヘルドモバイル通信デバイスを構成するアプリケーションを、ハンドヘルドモバイル通信デバイスまたは固定ベンダー会員の通信装置のいずれかと通信する測位システムによって決定された物理的な遭遇場所に提供し、個人会員のハンドヘルドモバイル通信デバイスが固定ベンダー会員からの自動提案を受諾したとき、固定ベンダー会員の URL と個人会員の URL を処理システムに自動送信し、これにより、少なくとも個々のメンバーのアカウントに、(i) 固定ベンダー会員の URL と場所、(ii) 物理的な遭遇の日時、および (iii) 個人会員および固定ベンダー会員の身元またはアカウントを含む位置履歴を生成し、

個人会員の URL は、個人会員と固定ベンダー会員との間の物理的な遭遇の前に、個人会員に関連付けられ、

アプリケーションは、複数の固定ベンダー会員からの URL を含む、ハンドヘルドモバイル通信デバイスで表示可能な物理的な遭遇の履歴を維持し、(i) 個人会員および固定ベンダー会員の URL、(ii) 地理的位置、および (iii) 物理的な遭遇の時間によって、ハンドヘルドモバイル通信デバイスから検索可能であり、

処理システムを使用して、物理的な遭遇中に生成された位置履歴エントリを受信したアカウントを持つ会員ネットワークの会員の物理的な遭遇履歴のデータベースを維持し、個人会員のアカウントは、物理的な遭遇履歴を個人会員の複数のハンドヘルドモバイル通信デバイスからの位置履歴エントリの送信を通じて経時的に蓄積され、

特定の個人会員の物理的な遭遇の履歴は、特定の個人会員の物理的な遭遇の少なくとも 1 つ

の視覚的タイムラインを含む。

本 202 特許のクレーム 1 に対し、CAFC は以下の通り判断した。

地方裁判所が適切に判断したように、明細書は、クレームに列挙された構成要素および特徴を一般的に記述しており、これらの構成要素および特徴は従来のものであり、特許の発明概念ではないという結論を支持している。当裁判所は、これらのクレームが従来 of 構成要素を使用して旅行ログをデジタル化するという抽象的なアイデア以上のものを大幅に述べていないという地裁に同意する。

つまり、202 特許のクレーム 1 は確かにハンドヘルドモバイル通信デバイス、測位システム、電気通信システム等の物理的装置は記載されているが、旅行履歴を記録するだけであり、抽象的アイデアを大幅に超えるものではないと判断されている。一方、905 及び 911 特許のクレームは、新たな検索アルゴリズム自体を提供するものではないが、さらにこの旅行履歴の記録をもとに検索結果を向上させる技術が含まれており、抽象的アイデアを大幅に超える発明概念が追加されていると判断されている。

このように本事件ではどこまで限定すれば保護適格性を有するかの境目が示されており非常に参考となる。しかしながら、通常の出願、審査実務においてこのような判断を出願人、代理人及び審査官が行うのは困難であろう。

新規性及び非自明性（米国特許第 102 条及び 103 条）の判断は出願日以前の公知技術との対比において、相違点が存在するか否か、そして自明か否かを判断する。一方、保護適格性は、「従来のも、従来の方法」がいつの時点を基準とするのか、いつの時点からルーチンとなったのか、そして「大幅 significantly」の幅の基準も必ずしも明確ではない。しかも、保護適格性をめぐる争いが特許出願時よりも 10 数年後に行われたとすれば、当時斬新であった技術も、「従来のも」と同視されるリスクが徐々に高まることとなる。最高裁判決の判示事項に則り、各種判例を分析しながら「混沌」状態の中での解を見出す実務を粘り強く行っていく必要がある。

判決日 2022 年 10 月 13 日

以上