

裁判所における米国特許法第 101 条の判断
～裁判所と USPTO の判断手法の相違～
米国特許判例紹介(179)

2025 年 12 月 10 日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

RIDESHARE DISPLAYS, INC.,
Appellant
JOHN A. SQUIRES, UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR
INTELLECTUAL PROPERTY AND DIRECTOR OF THE UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE,
Intervenor
v.
LYFT, INC.,
Cross-Appellant

1. 概要

クレーム発明が、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は、Alice 最高裁判決¹で判示された 2 段階テストにより判断される。Step1 では、問題となっているクレームが、抽象的なアイデアを対象としているか否かを検討する。クレームが抽象的なアイデアを対象としている場合、Step2 に進み、クレームが抽象的なアイデア自体よりも「大幅に多くの」内容を記載しているかどうかを検討する。

本事件ではライドシェアにおける乗客及び車両の特定を可能とする発明の保護適格性が争点となった。

CAFC は、クレーム発明は、単なるユーザエクスペリエンスの向上にすぎないとして、コンピュータ技術の技術的課題に対する技術的解決策を提供しているとして保護適格性を認めた USPTO の決定を取り消した。

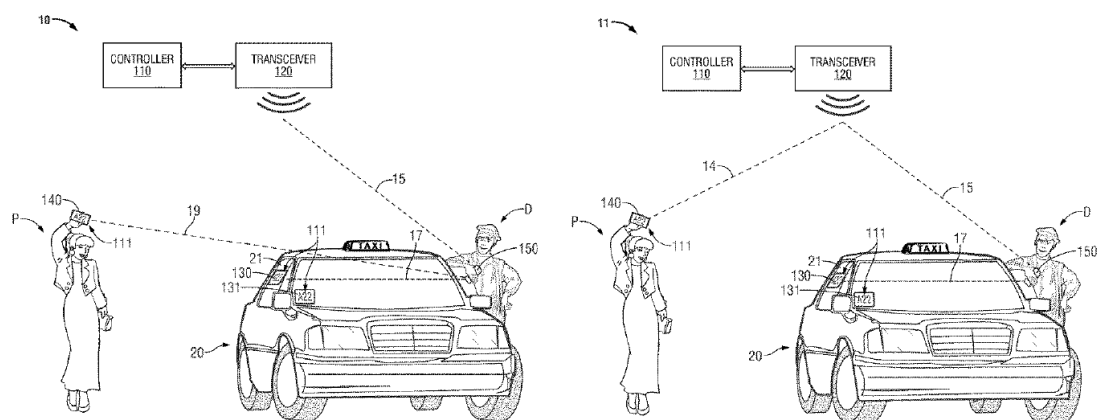
2. 背景

(1)特許の内容

Rideshare Displays は、「車両識別システムおよび方法」と称する米国特許第 9,892,637 号、第 10,169,987 号、第 10,395,525 号、第 10,559,199 号、および第 10,748,417 号を所有している。これらの特許はいずれも、ライドシェアアプリのユーザが正しい車に乗っていること、またドライバーが正しい乗客を乗せていることを確認できるように

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

する車両識別システムである。



本発明は、ドライバーと乗客の双方に対する安全上の懸念に対処することを目的としている。特許では、乗客とドライバーの両方がモバイル通信デバイスを使用していることを前提としている。このシステムは、ドライバーのデバイスが通知信号を受信し、車の外から見えるインジケータをトリガーすることによって動作する。インジケータは、テキストや英数字の文字列などのコード、または乗客がドライバーと車両の位置を特定できるディスプレイ上のアイコンにすることができる。

ドライバーの車両がユーザのデバイスから所定の距離まで近づくと、ドライバーのデバイスに「通知信号」が送信される。通知信号の受信に応答して、ドライバーのデバイスは表示信号を生成する。次に、表示信号はディスプレイをトリガーしてインジケータを表示する。別の実施形態では、ドライバーのデバイスは、ユーザのモバイルデバイスに送信されるインジケータを表す第2の信号を生成する。争点となったクレームは以下のとおりである。

1. 車両識別システムにおいて、

車両の外部からライダーが視認できるように配置されており、車両に関連付けられたディスプレイと、

ネットワークに通信可能に接続され、ユーザからの信号の受信に応答して、インジケータを表す第1の信号を生成し、ネットワークを介して、前記車両のドライバーに関連付けられたモバイル通信デバイスに送信するように構成されたコントローラとを備え、

前記車両のドライバーに関連付けられたモバイル通信デバイスは、前記第1の信号の受信に応答して、前記車両を識別するインジケータを表す第2の信号を生成し、前記ディスプレイに送信する。

(2)訴訟の経緯

2021 年 11 月、Lyft は、各特許に対する当事者系レビューを申請した。637 特許の IPR 手続きにおいて、Rideshare はクレームを補正した。審判部は、637 特許の代替クレーム 29（現クレーム 1 に対応）について補正を容認した。Lyft は、Rideshare による 637 特許のクレーム 29 の補正申立てに対する審判部の保護適格性に関する承認を不服として控訴した。USPTO は、米国特許法第 101 条に基づく保護適格性の問題を取り扱うという限定的な目的で本控訴に介入した。

3. CAFC での争点

争点：クレーム発明が保護適格性を有するか否か

4. CAFC の判断

結論：クレーム発明は保護適格性を有さない

Lyft は、Rideshare の補正申立てに対する審判部の承認に対し、米国特許法第 101 条に基づく特許適格性に関し異議を申し立てた。米国特許法第 101 条は、「新規かつ有用なプロセス、機械、製造物、または組成物、もしくはそれらの新規かつ有用な改良」について特許を取得できると規定している。しかし、「自然法則、自然現象、および抽象的なアイデアは特許を受けることができない」²。Alice 事件において、最高裁判所は、特許が第 101 条に基づく特許適格な主題を対象としているかどうかを判断するための 2 段階の審理手順を示した。

まず、「問題となっているクレームが特許不適格な概念を対象としているのか」を検討する。クレームが特許不適格な概念を対象とする場合、「各クレームの要素を個別に、また『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』特許適格なアプリケーションへと変換するか否かを判断する」としている³。審判部は、代替クレームは、Alice フレームワークの Step1、すなわち人間の活動を組織する方法に基づく抽象的なアイデア、すなわち特許不適格な概念を対象とすると結論付けた。しかし、Step2 では、審判部は、クレームがコンピュータおよびネットワーク技術の技術的課題に対する技術的解決策を提供していると結論付け、クレームは特許適格であるとした。

CAFC は、審判部が Step2 で、クレームは技術的解決策に向けられていると結論付けたことには同意しなかった。「コンピュータアプリケーションの使用中的ユーザエク

² *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208, 216 (2014)

³ *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc.*, 566 U.S. 66, 78–79 (2012))

スペリエンスを向上させるだけでは、それ以上の要素がなければ、クレームがコンピュータ機能の改善に向けられているとするには不十分である。⁴⁾ 本件のクレームは、ライドシェアアプリの使用およびドライバーの識別におけるユーザエクスペリエンスの向上に向けられている。しかし、クレーム自体には、モバイルデバイス環境自体の改善に向けられたものは何もない。技術的改善は、人間同士のやり取りをより容易にし、促進するものの、技術自体の機能の仕方を根本的に変更または改善するものではない。

これらのクレームは、空港などの混雑した場所で乗車客を識別するために、名前を記した手書きのカードを作成することで通常達成されるプロセスを効率化するためのツールとして技術を用いている。「基本的な実践または抽象的なプロセスを改善する」ために「コンピュータを単なるツールとして呼び出す」ことは、本来抽象的なクレームを非抽象的とするものではない⁵⁾。したがって、代替クレームが特許適格な主題を対象としているという審判部の判断は、法的な誤りであり、原審の破棄を正当化するものであると判断する。

5. 結論

CAFC は、Alice の Step2 により保護適格性を有するとした審判部の決定を取り消した。

6. コメント

USPTO 審判部において、クレーム発明は、技術的課題に対する技術的解決策を有しているとして保護適格性が認められたが、CAFC では、ユーザエクスペリエンスの向上にすぎないとして保護適格性を有しないと判断された。本事件が示すように、特許出願人及び代理人にとって米国特許法第 101 条の保護適格性の判断は理解しがたいものとなっている。

本事件において、CAFC は以下の通り USPTO が公表している保護適格性ガイダンスを審理において適用することを拒否している。

「審判部は、USPTO の 2019 年改訂特許保護適格性ガイダンスおよび 2019 年 10 月のアップデートを適用した。これらのガイダンスは、3 つの柱からなる枠組みを採用している。・・・当裁判所は、この枠組み（本裁判所を拘束するものではない）を採用せず、代わりに、Alice 事件で示された 2 段階テストに従う判例に基づいて審判部の決定を評

⁴ *Simio, LLC v. FlexSim Software Prods., Inc.*, 983 F.3d 1353, 1361 (Fed. Cir. 2020)

⁵ *Customedia Techs., LLC v. Dish Network Corp.*, 951 F.3d 1359, 1364 (Fed. Cir. 2020)

価する。」

このように CAFC と USPTO との判断手法が異なるが、特許出願人にとっては USPTO で権利化することが最優先事項であるから、USPTO が公表している特許適格性ガイダンスに従い実務を行うこととなる。USPTO 長官 Squires 氏は、米国上院司法委員会知的財産小委員会において過剰に適用される米国特許法第 101 条に関し、以下の通り述べた。

「特許の範囲を制限するための適切な法定手段は、第 102 条（新規性）、第 103 条（自明性）、そして第 112 条（記載要件）である。第 101 条は、技術分野全体を除外するための鈍器として悪用されるべきではない。そうすることは、まさにアメリカが最も必要としている進歩、すなわち人工知能、バイオテクノロジー、そしてデータサイエンスの進歩を阻害する危険性がある。特に人工知能は、その危険性を如実に示している。信頼できる特許保護がなければ、AI スタートアップ企業は、中国などの国営巨大企業と競争するために必要なベンチャーキャピタルを確保できない。特許の適格性は、アメリカのイノベーターによるエコシステムと、AI におけるリーダーシップが海外に譲り渡される未来との違いを生むのだ。」

本発言の前に USPTO 審判部は DeepMind 社の AI トレーニング方法に関する特許出願について保護適格性を認める決定を下している。クレームされた発明の出願 16/319,040 の独立クレーム 1 は以下のとおりである。

1. 機械学習モデルをトレーニングするためのコンピュータ実装方法において、
機械学習モデルは少なくとも複数のパラメータを有し、機械学習モデルの複数のパラメータの第 1 の値を決定するために、第 1 のトレーニングデータを用いて第 1 の機械学習タスクでトレーニングされ、
方法は、以下のステップを含み、
複数のパラメータのそれぞれについて、第 1 の機械学習タスクに対するパラメータの重要度のそれぞれの尺度を決定するステップであって、以下のステップを含み、
第 1 の機械学習タスクで機械学習モデルをトレーニングすることによって決定された複数のパラメータの第 1 の値に基づいて、複数のパラメータの可能な値にわたる事後分布の近似値を計算し、
近似値を用いて、複数のパラメータのそれぞれに値を割り当て、該値は、第 1 の機械学習タスクに対するパラメータの重要度のそれぞれの尺度であり、第 1 の機械学習タスクで機械学習モデルをトレーニングするために使用された第 1 のトレーニングデータが与えられた場合に、第 1 の機械学習タスクでのトレーニング後のパラメータの第 1 の値がパラメータの正しい値である確率を近似し、
機械学習モデルを第 2 の異なる機械学習タスクで訓練するための第 2 の訓練デー

タを取得し、

第2の訓練データで機械学習モデルを訓練することにより、複数のパラメータの第1の値を調整して、第2の機械学習タスクにおける機械学習モデルのパフォーマンスを最適化しつつ、第1の機械学習タスクにおける機械学習モデルのパフォーマンスを保護することにより、第2の機械学習タスクで機械学習モデルを訓練し、

複数のパラメータの第1の値を調整することは、複数のパラメータの第1の値を調整して、第1の機械学習タスクに対する複数のパラメータの重要度の決定された尺度に基づくペナルティ項に部分的に依存する目的関数を最適化することを含む。

審判部は当初、クレームを米国特許法第101条に基づき保護適格性がないとして拒絶し、その根拠として、発明は単なる「アルゴリズム」であるという一般論を述べた。再審理において、審判部は、明細書に「このトレーニング戦略により、モデルは新しいタスクを学習しながらも以前のタスクのパフォーマンスを維持することができ、継続学習システムにおける『壊滅的な忘却』という技術的問題に直接対処する」と記載されているように、クレーム発明は単なる数学的計算ではなく、機械学習モデル自体の動作方法の改善を構成するものとして保護適格性を認めた。

USPTOにおける米国特許法第101条の適用の適正化を期待するところである。

判決日 2025年9月29日

以上