

米国特許法第 101 条の適用回避クレーム
～技術的課題に対する技術的解決策のクレームへの記載～
米国特許判例紹介(184)

2026 年 10 月 9 日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

CEIVA OPCO, LLC,
Plaintiff-Appellant

v.

AMAZON.COM, INC.,
Defendant-Appellee

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を「遥かに超える」内容を記載しているかどうかを検討する。

本事件では、デジタルフォトフレームにおける画像データの配信システムのクレーム、及び、デジタル表示装置の相互に記載が相違するクレームに対する米国特許法第 101 条の適用が争点となった。

CAFC は、配信システムのクレームは技術的課題に対する技術的解決策がクレームに反映されているとして、保護適格性を有さないとした地裁判決を取り消した。一方、デジタル表示装置クレームに対しては機能的な結果が「どのように」達成されるかについてクレームが十分に具体的に記載されていないとして、保護適格性を有さないとした地裁判決を支持した。

2. 背景

(1)特許の内容

Ceiva Opco は、「フレームデバイスのコミュニティへピクチャーメールを配信する」ための方法および装置に関する 4 件の特許を所有している。本控訴において争点となっているのは、4 件の特許から選定された 4 つの代表的なクレーム、すなわち、米国特許第 6,442,573 号（573 特許）のクレーム 19、米国特許第 9,203,930 号（930 特許）のクレーム 1、米国特許第 9,654,562 号（562 特許）のクレーム 16、およ

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

び米国特許第 9,124,656 号 (656 特許) のクレーム 1 である。これらの特許は互いに関連しており、1999 年 12 月 10 日出願の出願に対する優先権を主張する共通の明細書を有している。

明細書によれば、ソニーの「CyberFrame」のような先行技術のデジタルフォトフレームが存在した。図 1A は、CyberFrame を示している。

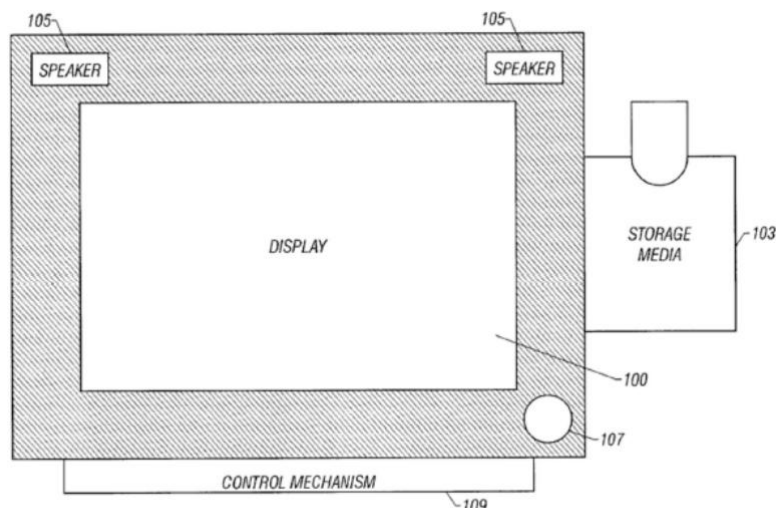


FIGURE 1A
(Prior Art)

従来のデジタルフォトフレームは「孤立した」デバイスであり、すなわち「通信媒体を介して」他のデバイスと通信する機能を備えていなかった。この孤立性により 3 つの欠点が生じていたが、それらはすべて、ユーザが物理的にデジタルフォトフレームのすぐそばにいないといけないという要件に関連するものであった。

第一に、従来のデバイスに表示されるデータはメモリースティックなどの記憶媒体からしか取得できず、ユーザは「記憶媒体を物理的にデバイスに提供する」必要があった。したがって、「デバイスに物理的にアクセスできない者は、デバイスに新しい画像を取り込むことができなかった」。第二に、従来のデバイスの設定を変更できるのは、物理的にデバイスのボタンを押すことができるユーザだけであった。最後に、従来のデバイスは、「異なる種類の画像データを自動的に受信する」といった新機能を追加するために遠隔操作で更新することができなかった。

これらの特許は、「自己設定 (self-configuring)」機能を備え、かつ「相互接続ファブリック (例：コンピュータネットワーク) を介してデータリポジトリ (例：データベース) から表示用画像やソフトウェアを取得する」改良型デジタルフォトフレームによって、こうした欠点を克服しようとするものである。その結果、ユーザは設定の変更及び

画像のアップロードを行うために、フォトフレームの物理的な近傍にいる必要がなくなる。

「フレーム装置に画像を表示させたい場合、その人物は画像データをリポジトリに送信することで、それを行うことができる。」ユーザは、「ピクチャーボックス (picture box)」と呼ばれるグラフィカル・ユーザ・インターフェースを介して、遠隔からデータリポジトリにアクセスすることができ、このインターフェースは「ウェブブラウザ経由でアクセス可能」である。

その結果、デジタルフォトフレームの所有者は、自ら画像をアップロードする必要はなく、「親 (parent)」ユーザに許可を与えることで、そのユーザに所有者の代わりとしてデバイスへ画像をアップロードしてもらうことが可能になる。

また、明細書には、本発明が「ユーザに提示される複雑さを最小限に抑える」ものであることも記載されている。例えば、明細書では、当該デバイスが「自己設定および自己保守」を行うものであり、「新しい画像の取得及び搭載ソフトウェアの更新に際してユーザからの入力が必要としない」ことが説明されている。ある実施形態において、当該デバイスは、「デバイスのメモリに記憶されたフリーダイヤル番号を取得し、その番号を使用してサーバコンピュータに接続することによって、設定情報の取得を開始する」。

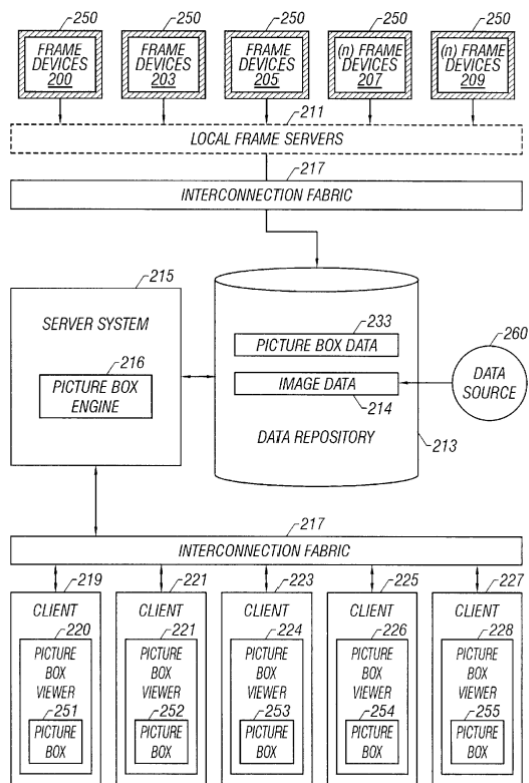


FIGURE 2A

573 特許の代表クレーム 19 (デジタルフォトフレームクレーム) は、「デジタルフォトフレーム」を介した画像データ共有システムを規定している。一方、残りの代表クレーム (デジタル表示デバイスクレーム) は、それぞれ「デジタル表示デバイス」の変形例を介した画像データ共有システムを規定している。

573 特許のクレーム 19 は、デジタルフォトフレームに関する。

19. 画像データを配信するためのシステムにおいて、

メモリおよび当該デジタルフォトフレームの内部に配置されたオペレーティングシステムソフトウェアを備え、ユーザによって定義された設定に従って動作するように構成された少なくとも 1 つのデジタルフォトフレームを備え、該少なくとも 1 つのデジタルフォトフレームは、プリント写真を囲むように設計された額縁を模した縁部領域を有し、

ネットワークを介して少なくとも 1 つのサーバシステムに結合されたユーザインターフェースを備え、該ユーザインターフェースは、少なくとも 1 つのデジタルフォトフレームから物理的に分離可能であり、ユーザから画像データおよび前記設定を取得し、該画像データおよび前記設定を少なくとも 1 つのサーバシステムに提供するように構成されており、

ネットワークを介して当該少なくとも 1 つのデジタルフォトフレームに結合された少なくとも 1 つのサーバシステムを備え、該少なくとも 1 つのサーバシステムは、少なくとも 1 つのデジタルフォトフレームが画像データに対する要求を自動的に発信した際に、該画像データおよび前記設定を少なくとも 1 つのデジタルフォトフレームに定期的に中継するように構成されており、

少なくとも 1 つのデジタルフォトフレームは、少なくとも 1 つのサーバシステムから前記オペレーティングシステムソフトウェアの更新を取得するように構成されている。

930 特許のクレーム 1 は、デジタル表示装置に関する。

1.

一体型筐体を有するデジタル表示装置であって、前記一体型筐体は、以下を備える：

前記一体型筐体の外面上の画像表示領域と、

前記一体型筐体の内部にあるメモリであって、複数の画像データファイル、第 1 の遠隔サーバシステム用の認証情報および前記デジタル表示装置の固有識別子を含むセキュリティ情報、ならびにオンボードソフトウェアの現行バージョンを含むメモリと、前記一体型筐体の内部にある前記オンボードソフトウェアに従って、前記画像表示領域における前記複数の画像データファイルからの画像データの表示を制御するように構成されたプロセッサと、

前記プロセッサの制御下で、前記一体型筐体の内部においてネットワーク媒体に接続するように構成された通信回路とを備え、

前記オンボードソフトウェアは、以下を含む：

前記画像表示領域においてレンダリングするために、前記メモリ内の前記複数の画像データファイルから画像データを取得するように構成された画像表示機能と、

前記ネットワーク媒体を介して前記第 1 の遠隔サーバシステムとの通信を自動的に開始するように構成された遠隔接続機能とを備え、該遠隔接続機能はさらに、前記通信の開始後に前記第 1 の遠隔サーバシステムへ画像データの要求を送信し、かつ、当該画像データの要求に応答して、1 つまたは複数の画像データファイルを含むデータセットを前記第 1 の遠隔サーバシステムから受信するように構成されており、

前記第 1 の遠隔サーバシステムから前記データセットを受け入れる前に、前記第 1 の遠隔サーバシステムを認証するように構成された認証機能と、

前記サーバから前記オンボードソフトウェアの更新バージョンを取得し、前記メモリ内の前記オンボードソフトウェアの現行バージョンを当該更新バージョンで置き換えるように構成されたソフトウェア更新機能とを備える。

(2)訴訟の経緯

Ceiva は、Kindle、Echo Show、Fire Tablet、Fire TV といった Amazon の各種製品による特許の侵害を理由として、Amazon.com Inc.を米国カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に提訴した。これに対し Amazon は、米国特許法第 101 条に基づき、係争クレームのすべてが無効であるとして略式判決を求めた。

連邦地方裁判所は、略式判決の申立てに関する判断において、573 特許のクレーム 19、562 特許のクレーム 16、および 930 特許と 656 特許のクレーム 1 を代表クレームと認定した。Alice 判決に基づく検討の Step1 において、同裁判所は、これら 4 つの代表クレームがいずれも、「デジタルフォトフレームの文脈において、コンピュータを使用せず、かつユーザによる追加の入力なしに、更新されたコンテンツを取得するために遠隔のデータリポジトリへ自動的にアクセスする」という抽象的アイデアを対象とするものであると判断した。

同裁判所は、代表クレームが「望ましい結果」を記載してはいるものの「その結果を達成するための具体的な方法をクレームしていない」ため、それらのクレームは「願望を述べたもの (aspirational)」に過ぎないと論じた。Step2 の検討において、同裁判所は、いずれの代表クレームも発明の概念 (inventive concept) を記載していないと判断した。Ceiva 社は判決を不服として CAFC に控訴した。

3. CAFC での争点

争点：保護適格性を有するか

4. CAFC の判断

結論：クレーム 19 は保護適格性を有し、クレーム 1 は有さない

米国特許法第 101 条は、「新規かつ有用な方法、機械、製造物、もしくは物質の組成物、またはそれらの新規かつ有用な改良を発明もしくは発見した者は、本編の条件および要件に従い、その特許を受けることができる」と規定している。連邦最高裁判所は、第 101 条の要件には一定の例外が存在し、「自然法則、自然現象、および抽象的アイデアは特許の対象とならない」と判断している²。

本件で争点となっている抽象的アイデアに関する特許適格性の例外は、「アイデアそれ自体は特許の対象とならないという長年の原則」を具現化したものである。特許クレ

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

ームが特許適格性を欠く対象に向けられているか否かを判断するため、連邦最高裁判所は、一般に「Alice」テストとして知られる 2 段階のテストを確立している。Alice テストの Step1 においては、問題となっているクレームが抽象的アイデアを対象としているか否かを検討する。クレームが抽象的アイデアを対象としていない場合、Alice テストに基づく検討はそこで終了する。

クレームが特許適格性を欠く対象であると結論付けた場合、検討は Alice テストの Step2 へと進み、そこでクレームが抽象的アイデアそれ自体を「遥かに超えるもの (significantly more)」を記載しているか否かが問われる。具体的には、裁判所は、「クレームの構成要素が、個別に、かつ順序立てられた組み合わせとして、発明の概念 (inventive concept) を含んでいるか否か」を判断しなければならない。ここでいう発明の概念とは、単に、業界で以前から知られている周知かつ日常的で慣用的な活動を用いて抽象的アイデアを実装することを超えるものである³。

(1) デジタルフォトフレームに関するクレーム

573 特許のクレーム 19 について検討する。CAFC は、当該クレームが抽象的アイデアを対象とするものではないと判断し、検討をそこで終了した。

「適格性の分析において、クレームを全体として考察し、明細書に照らして解釈する。」⁴ 「Step1 においては、クレームの焦点（本質）を理解する助けとする場合に限り、明細書が発明として記載している内容を参照する。」⁵

Alice 分析の Step1 において、裁判所は Ollnova 事件⁶において「技術的課題に対する技術的解決策を記載している発明を、特許適格性を有すると判断してきた」。同事件において、クレームは無線ネットワークの動作における技術的改善を記載していた。なぜなら、それらのクレームは、例えばタイミング制約などを通じて、「無線自動化デバイスを使用するネットワーク内において、いつ、どのように情報が送信されるかを規定する特定の技術」を記載していたからである。同事件では、明細書において、クレームされた限定事項が無線ネットワークにおける技術的課題に対処するものであることが確認されていた。

同様に、Contour IP 事件⁷において、クレームは技術的に改良された視点 (POV) カ

³ *Chewy, Inc. v. Int'l Bus. Machs. Corp.*, 94 F.4th 1354, 1365 (Fed. Cir. 2024)

⁴ *Packet Intel. LLC v. NetScout Sys., Inc.*, 965 F.3d 1299, 1309 (Fed. Cir. 2020)

⁵ *ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc.*, 920 F.3d 759, 768 n.2 (Fed. Cir. 2019)

⁶ *Ollnova Techs. Ltd. v. ecobee Techs. ULC*, 177 F.4th 1343, 1360–62 (Fed. Cir. 2026)

⁷ *Contour IP Holding LLC v. GoPro, Inc.* (113 F.4th 1373, 1379–81 (Fed. Cir. 2024))

メラを記載していると判断された。これは、同クレームが低品質および高品質のデータストリームの並列記録を要件としており、明細書に基づけば、それが POV カメラ技術の改良に該当したためである。

また、Packet Intelligence 事件においても、ネットワーク監視のための改良された「パケットモニター」がクレームに記載されているとされた。これは、同クレームが監視プロセスの手順を詳細に規定しており、明細書に基づけば、それがネットワークモニターの改良に該当したためである。

Ollnova、Contour IP、および Packet Intelligence の各事件におけるクレームと同様に、本件クレーム 19 は技術的課題に対する技術的解決策を対象としている。具体的には、「物理的に分離可能」なユーザインターフェースを備えた「デジタルフォトフレーム」を介してデジタル画像を共有するための、改良されたシステムに関するものである。

クレーム 19 は、クレームの限定事項と、「デジタルフォトフレーム」の「ユーザインターフェース」（すなわち、ウェブページ上の「ピクチャーボックス」）から「物理的に分離可能」であるという要件との組み合わせを通じて、この技術的改良を捉えている。この構成により、ユーザはユーザインターフェースを介して遠隔操作で「画像データ」をアップロードし、デジタルフォトフレームの設定を変更することが可能となる。言い換えれば、「物理的に分離可能」なユーザインターフェースを備えた当該「デジタルフォトフレーム」が、(1) ユーザに対して画像データを受信・表示するタイミングおよび方法、ならびに (2) 設定の更新を受信するタイミングおよび方法を制御するため、当該クレームは、デジタルフォトフレーム技術における十分に具体的な技術的進歩 advancement（デジタルフォトフレームへのユーザによる遠隔アクセス）を捉えているといえる。

言い換えれば、デジタルフォトフレームへの遠隔ユーザアクセスという機能的結果は、クレームを、例えば「物理的に分離可能」なユーザインターフェースを備えた「デジタルフォトフレーム」を含む、十分に具体的な構造に限定することによって達成される⁸。明細書は、クレームされた発明がデジタルフォトフレーム技術における技術的課題に対処するものであることを裏付けている。明細書は、従来のデジタルフォトフレームには

⁸ *Am. Axle & Mfg., Inc. v. Neapco Holdings LLC*, 967 F.3d 1285, 1302 (Fed. Cir. 2020) を参照（同判決は、クレームがその機能的結果を「どのように」達成するかを特定しなければならず、そのためには、クレームを、物に関するクレームであればある程度の具体性をもって特定された構造に、方法に関するクレームであれば具体的な動作に限定する必要があると説示している）。

近接性の問題、すなわち、ユーザがメモリースティックを介して写真をアップロードするには物理的にその場にいる必要があり、設定を更新するにはフレームを物理的に操作する必要があるという問題があったことを説明している。クレームされたデジタルフォトフレームは、ユーザに当該装置への遠隔アクセス機能を提供することによって、この近接性の問題を克服している。

例えば、デジタルフォトフレームの所有者は「親」ユーザに権限を付与することができ、そのユーザは所有者に代わって遠隔からデバイスへ画像をアップロードすることが可能になる。このように、クレーム 19 は、遠隔ユーザによるアクセスを可能にする改良型デジタルフォトフレームの特定の形態を規定するものであり、重要な点として、単に自動的な遠隔画像共有という結果を述べているだけではない。

地方裁判所の判決は、当該クレームを不当に高い抽象度で捉えている⁹。「クレームをこれほど高い抽象度で、かつクレームの文言から切り離して記述することは、米国特許法第 101 条の例外規定が原則そのものを飲み込んでしまう事態を招くことになりかねない」。本件において、地方裁判所は、物理的に分離可能なユーザインターフェースを備えた改良型デジタルフォトフレームという、先行技術に対するクレーム上の進歩を無視した。具体的には、地方裁判所は、クレーム 19 がそのような技術的改良を対象としているとする Ceiva 社の主張を退けた。その際、同裁判所は、クレーム 19 が「ユーザから画像データおよび前記選好情報を取得し、前記画像データおよび前記選好情報をサーバに提供するように構成されたユーザインターフェース」を開示していると説明した。

一般的な機能を実行する一般的なユーザインターフェースは、「改善」には当たらない。ユーザインターフェースとサーバまたはその他の構成要素との間の通信も同様である。さらに、当該クレームは、ユーザインターフェースがある結果を達成するように「構成されている」ことしか開示していない。このような結果に基づくクレーム記載 (results-based claiming) は、改善を構成するものではない。

地方裁判所によるクレーム文言の引用は、当該ユーザインターフェースが「前記少なくとも 1 つのデジタルフォトフレームから物理的に分離可能である」という重要なクレーム限定事項を脱落させている。その結果、地方裁判所によるクレームの誤った特徴付けは、当該クレームが技術的な改善を対象としたものではなく、単に結果を不適切にクレームしたものであるという誤った結論を招くこととなった。CAFC は、573 特許のクレーム 19 は Alice 判決のステップ 1 における抽象的アイデアを対象としたものではなく、米国特許法第 101 条に基づく保護適格性を有すると結論付けた。

⁹ *Enfish* 事件, 822 F.3d 1337 を参照。

(2) デジタル表示装置に関するクレーム

次に、CAFC は 930 特許のクレーム 1、562 特許のクレーム 16、および 656 特許のクレーム 1 について検討した。CAFC は、537 特許のクレーム 19 とは異なり、これらの代表的なクレームは米国特許法第 101 条に基づく特許適格性を有しないとした地方裁判所の判断に同意した。その理由は以下のとおりである。

Alice 基準のステップ 1 に目を向けると、デジタル表示装置に関するクレームは、結果を対象とする「純粋に機能的」なクレームであるという点で、537 特許のクレーム 19 とは著しく異なっている。「当裁判所の判例において繰り返し示されている」ように、クレームが「単に結果を主張するものから、その結果を達成する手段を主張するものへと変えるために必要な具体性」を欠いている場合、そのクレームはステップ 1 において「抽象的」なものとなる¹⁰。重要な点として、機能的な結果が「どのように」達成されるかについてクレームが十分に具体的であることを求める Alice 基準ステップ 1 の要件は、第 101 条に基づく閾値テストの一部を構成するものであり、これとは別個の、かつ混同すべきではない特許要件である米国特許法第 112 条に基づく実施可能要件とは異なるものである。

ここで問題となっている代表的なクレームは、573 特許のクレーム 19 がそうであるように、「ユーザインターフェース」から「物理的に分離可能」な「デジタルフォトフレーム」に限定されるものではなく、技術的に改良された具体的なデジタルフォトフレームを捉えるものでもない。むしろ、これらのクレームはより広範なものであり、「表示装置」の様々な変形例を記載している上、多くのクレームでは「ユーザインターフェース」への言及さえなされていない。さらに、一部のクレームは、リモートアクセスを含む様々な機能を実現するように構成された「ソフトウェア」に着目しているが、それらの結果を実現するための具体的な方法については何らクレームしていない。

例えば、930 特許のクレーム 1 は、「画像表示領域」、「メモリ」、「プロセッサ」、および「オンボードソフトウェア」を備える「デジタル表示装置」をクレームしており、当該ソフトウェアは、所定の動作を実行するように「構成された」、「画像表示機能」、「リモート接続機能」、「認証機能」、および「ソフトウェア更新機能」といった様々な機能を含んでいる。しかしながら注目すべきことに、物理的に分離可能なユーザインターフェースを備えたデジタルフォトフレームにおいてリモート機能が具体的に捉えられていた 573 特許のクレーム 19 とは異なり、930 特許のクレーム 1 には、「リモート接続機能」のためのソフトウェアをどのように実装するかに関する記載は一切ない。

¹⁰ *SAP Am., Inc. v. InvestPic, LLC* 898 F.3d 1161, 1167–68 頁 (CAFC2018 年))

したがって、930、656、および 562 各特許の代表クレームは、「それを実現する手段」ではなく「単なる結果」をクレームするように記載されている。それゆえ、これらの代表クレームは、その根底にある着想そのもの、すなわち「コンピュータを使用せず、かつユーザによる追加の入力なしに、更新されたコンテンツを取得するために遠隔のデータリポジトリへ自動的にアクセスすること」を対象としており、Alice 基準の Step1 において抽象的であるといえる。

Step2 において、「クレームされた発明が対象とする特許適格性のない概念をその発明が利用しているという事実は、当該発明をその特許適格性のない概念『よりもはるかに (significantly more)』進んだものにするような発明的概念を付与するものではない」とされる¹¹。本件において、クレームの構成要素や機能は、「コンピュータを使用せず、かつユーザによる追加の入力なしに、遠隔データリポジトリに自動的にアクセスして更新されたコンテンツを取得する」という抽象的アイデアを実装する以上のことは何ら行っていない。CAFC は、当該クレームを特許適格性のある主題へと変容させるに足る要素はクレーム中に存在しないと結論付けた。

5. 結論

CAFC は、573 特許に関する保護適格性欠如を理由とする地方裁判所の略式判決を取り消し、同特許についてはさらなる審理を行うために差し戻し、一方、930、656、および 562 各特許の代表クレームに関する保護適格性欠如を理由とする地方裁判所の略式判決については、これを支持した。

6. コメント

同一の技術的課題に対し、異なる観点で記載された複数のクレームに対し、米国特許法第 101 条に基づく保護適格性を有するクレームと、有さないクレームとが対比分析された貴重な事件である。

クレーム 19 では、遠隔のユーザが、デジタルフォトフレームへアクセスできるという機能を実現するために、下記に示すユーザインターフェースの構成要件がクレームに追加されている。つまり遠隔ユーザのデジタルフォトフレームへのアクセス性という技術的な課題に対し、クレーム中で明確にユーザインターフェースという技術的手段を記載することにより解決しており、Alice の Step1 のテストを満たすこととなったのである。

¹¹ *BSG Tech LLC v. BuySeasons, Inc.*, 899 F.3d 1281, 1290 (Fed. Cir. 2018)

「ネットワークを介して少なくとも 1 つのサーバシステムに結合されたユーザインターフェースを備え、該ユーザインターフェースは、少なくとも 1 つのデジタルフォトフレームから物理的に分離可能であり、ユーザから画像データおよび前記設定を取得し、該画像データおよび前記設定を少なくとも 1 つのサーバシステムに提供するように構成されており、」

一方クレーム 1 では、本課題を解決するためのユーザインターフェースはクレームに記載されておらず、遠隔のサーバから画像データ及び更新ソフトウェアをダウンロードする点だけがクレームされており、技術的課題に対する技術的解決策が記載されておらず保護適格性を有しないと判断された。Alice の Step1 テストを理解するうえで参考となる事件である。

判決日 2026 年 7 月 23 日

以上