

最新判例にみる米国におけるコンピュータ・ソフトウェア関連発明の 保護適格性判断基準

河野 英仁*

1. 概 要

米国特許法第 101 条では「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。」と保護適格性に関する要件を規定しているが、これ以上詳細な規定は米国特許法及び規則に存在しない。また最高裁判例¹⁾により、自然法則、物理的現象、及び、抽象的なアイデアの 3 つが、保護適格性を有さないということが判示されているに過ぎない。

Bilski 最高裁判決²⁾では、ビジネス方法特許も保護対象となると判示された一方で、従来確立されていた機械・変換テストが保護適格性を巡る唯一の判断手法ではないと判示された。Bilski 最高裁判決後、連邦巡回控訴裁判所（以下、CAFC という）において様々な事件にてビジネス方法特許の保護適格性について議論が行われ、判事によりある程度相違はあるものの、判断基準が明らかになってきた。

本稿で紹介する事件では、著作権保護されたコンテンツを、インターネットを通じて配信し、消費者が広告を見る代わりに、コンテンツを無料で受信し、広告掲載者が著作権保護されたコンテンツに代金を支払う方法特許が米国特許法第 101 条の要件を満たすか否かが問題となった。CAFC は単なる抽象的なアイデアではなく、クレームに意味のある限定が加えられていることから、米国特許法第 101 条の要件を満たすと判断した。

2. 背 景

(1) 争点となったクレーム 1 の内容

Ultramercial, Inc. (原告) は「通信ネットワークを通じた消費者に代わる介入スポンサーによる知的財産ロイヤリティ支払方法及びシステム」と称する米国特許第 7,346,545 (以下 545 特許という) を所有している。

545 特許は、著作権保護された製品（例えば音楽、映画、本）を、インターネットを通じて配信する方法をクレームしており、消費者が、広告を見る代わりに、著作権保護された製品を無料で受信し、広告掲載者は著作権保護されたコンテンツに代金を支払うものである。争点となった 545 特許のクレーム 1³⁾ は以下のとおり。

「1. 仲介業者を介したインターネットを通じた製品配信方法において、コンテンツプロバイダから、知的財産権が保護され購入可能なテキストデータ、音楽データ及び映像データの少なくとも一つからなるメディア製品を受信する第 1 ステップ；

メディア製品に関連する複数のスポンサーメッセージから選択されたスポンサーメッセージを選択する第 2 ステップ；前記第 2 ステップは、スポンサーメッセージが先に示された総回数が、スポンサーメッセージのスポンサーにより契約された取引サイクル回数より少な

* 弁理士、河野特許事務所；AIPPI ソフトウェア特許研究会メンバー

いかを検証するために活動ログにアクセスすることを含み；

インターネットウェブサイトにて販売するためにメディア製品を提供する第3ステップ；

前記メディア製品への一般公衆のアクセスを制限する第4ステップ；

消費者がスポンサーメッセージを閲覧するという前提条件下で、消費者に無償でメディア製品に対するアクセスをオファーする第5ステップ；

スポンサーメッセージの閲覧要求を消費者から受信する第6ステップ；前記消費者は、メディア製品に対するアクセスがオファーされたことに応答して前記要求を送出し、

消費者からの要求の受信に対応して、消費者に対するスポンサーメッセージの表示を促進する第7ステップ；

スポンサーメッセージが対話式メッセージでない場合、前記スポンサーメッセージの表示を促進するステップの後に、前記メディア製品への前記消費者のアクセスを許可する第8ステップ；

スポンサーメッセージが対話式メッセージである場合、少なくとも一つのクエリーを消費者に提示し、前記少なくとも一つのクエリーに対する応答受信後に前記消費者に前記メディア製品へのアクセスを許可する第9ステップ；

活動ログに対する取引イベントを記録する第10ステップ；該第10ステップは、スポンサーメッセージが提示される総回数をアップデートすることを含み、

表示されるスポンサーメッセージのスポンサー

から支払を受信する第11ステップ。』

(2) 訴訟の経緯

原告は Hulu, LLC 等（以下、被告）に対し、545 特許のクレーム1を侵害するとして、カリフォルニア州連邦地方裁判所に提訴した。被告は、クレーム1は米国特許法第101条に規定する保護適格性を欠くとして特許無効を主張した。

地裁は、被告の主張を認め、545 特許のクレーム1は保護適格性を欠くとして、特許無効との判決を下した⁴⁾。原告はこれを不服として CAFC に控訴し、CAFC は、クレーム1は抽象的アイデアではないとして地裁の判決を取り消した⁵⁾。しかしその後、Prometheus 最高裁判決⁶⁾の影響を受けて当該 CAFC 判決は取り消され、再び本事件は CAFC にて審理されることとなった。

3. CAFC における争点

クレーム1は広告を通貨として映画等のコンテンツを配信する技術であるが、当該クレーム1が米国特許法における保護対象外である抽象的アイデアに該当するのかが問題となった。

4. CAFC の判断

CAFC は、クレーム1が抽象的アイデアに過ぎないと判断した地裁の判決を取り消した。

クレーム1に係る発明が、抽象的アイデアを先取り (preempt) するものであれば、当該発明に長期間独占権を付与することとなるので、保護適格性を有しないとされる。一方、クレームに抽象的アイデアを超える意味のある限定がなされている場合、抽象的アイデアそのものを独占することにならないことから、保護適格性が認められる。CAFC は、クレーム1に意味のある限定がなされているか否かを分析した。

地裁は、Bilski 事件におけるヘッジングと同様に、クレーム1に係る発明は、広告を通貨の形態として使用するにすぎない単なる抽象的コンセプトであるとの前提で解析を進めた。しかしなが

ら、CAFCは545特許のクレーム1は、単に広告を通貨として使用する古いアイデアをクレームしているのではなく、当該コンセプトの実用的応用をクレームしていると判断した。

545特許は、従来のバナー広告ではクリック率低下するという問題があるところ、消費者が希望するメディア製品に対するアクセスを許可する前に、広告を閲覧させ、さらに広告とインタラクションさせる製品配信方法を導入し、先行技術に対する改善を与えている。

特に、545特許は、著作権保護された製品を監視する特別なインターネット及びコンピュータベースの方法をクレームしており、簡単にまとめると以下のステップを含んでいる。

- (1) 著作権者からメディア製品を受信し、
- (2) 各メディア製品に関する広告を選択し、
- (3) 前記メディア製品を販売のためインターネットウェブサイトで提供し、
- (4) メディア製品に対する一般公衆のアクセスを制限し
- (5) 消費者が広告を見ることを条件として前記メディア製品に対する無償アクセスを提供し、
- (6) 消費者から広告を見るための要求を受信し、
- (7) 広告の表示及び必要とされるインタラクションを広告と共に促進し、
- (8) 前記表示及びインタラクション後に、消費者に関連するメディア製品にアクセスすることを許可し、
- (9) 活動ログにおける取引を記録し、
- (10) 広告主からの支払を受信する。

クレーム1はこのようにサイバースペース環境で、コンピュータを通じた各種処理の実行を規定しており、通貨として広告を使用するコンセプトを先取りするものではない。

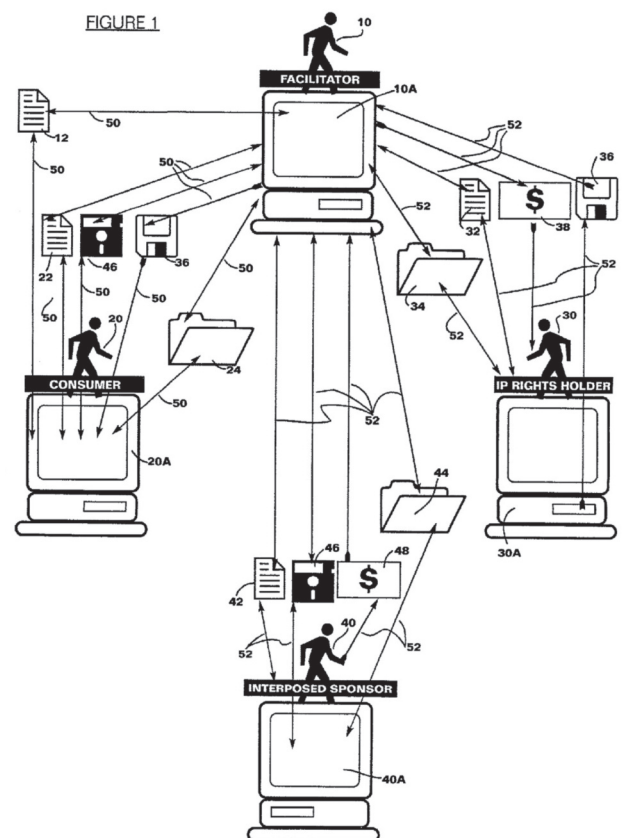
また、第3のステップでは「前記メディア製品を販売のためにインターネットウェブサイトを提供する」と規定しており、明らかにインターネット上での処理であることが分かる。また、第4の

ステップでは製品に対する「(アクセスが)制限される」ことから、インターネット上でのアクセス制限のためのコンピュータプログラミングがなされていることも分かる。

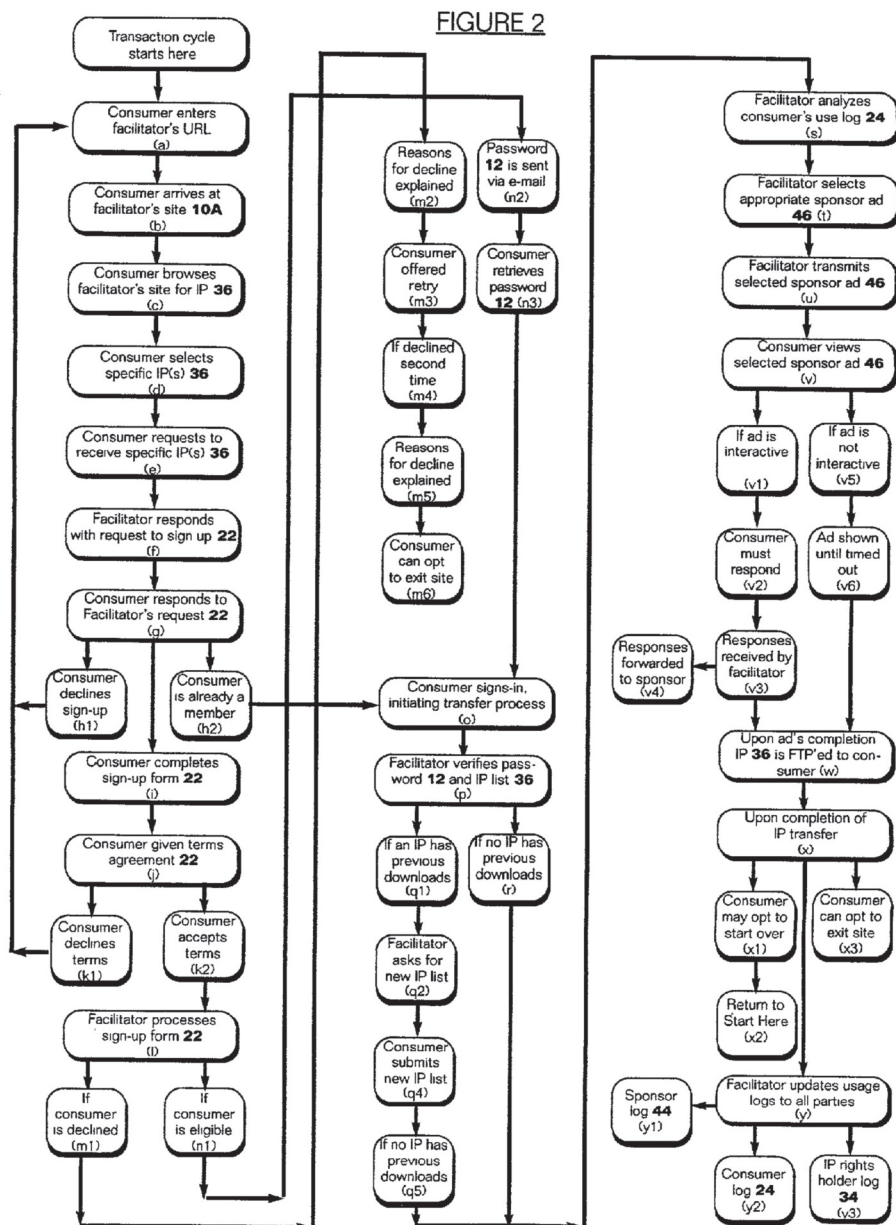
次にCAFCは明細書の記載を分析した。参考図1は、545特許の図1である。クレーム1は、実体のない抽象的アイデアではなく、参考図1に示すように、通信ネットワークを通じたコンピュータシステムによる特別な方法の適用を開示している。

また、参考図2は、545特許の図2である。クレーム1に記載された方法の各ステップは、参考図2のフローチャートに示すように、全てコンピュータの動作に結びついている。

このように、クレーム全体としてみれば、クレームに係る発明は、広範囲に及ぶコンピュータインターフェースに関わり、特別なプロセスに関するものである。また「コンピュータを使用して広告を販売する」とは述べておらず、全ての広告



参考図1 545特許の図1



述べているだけか否か

- (2) 機械変換テストを具備するか否か
- (3) コンピュータに対する結びつきがあるか否か (コンピュータ・ソフトウェア関連特有)
- (4) 禁止事項 112 条, 102 条及び 103 条を保護適格性の判断に用いてはならない

(1) 抽象的アイデアの先取りか否か

クレームに記載された発明が自然法則、物理的現象、または、抽象的アイデアである場合、保護適格性を有しないと判断される。これは自然法則、物理的現象、及び、抽象的アイデアはそもそも万人が自由に使用することができるものであり、これらに対し一定期間独占権を付与するのは妥当ではないことから、実質的にこれら先取りするクレームは、保護適格性を有しないと判断される。

これらの内、特に問題となるのが「抽象的アイデア」である。クレームをどのように記載、どこまで記載すれば抽象的アイデアの先取りとならのか、その境界線が最大の争点となる。第 1 に、クレームに意味のある限定がなされており、抽象的アイデアそのものを先取りするものでなければ、保護適格性を有すると判断される。本事件で示されたように、広告を通貨として利用する抽象的コンセプトそのものをクレームするのではなく、インターネット上での処理及びアクセス制限処理等の具体的な限定をクレームに記載しておけば、他にはいくらでも特許権侵害とならない方法が存在するから、抽象的アイデアの先取りとはならない。

(i) プリ／ポストソリューションアクティビティ

「意味のある限定」を行う際に、注意すべき事項が「プリ／ポストソリューションアクティビティ」による限定である。意味の分かりにくい専門用語であるが、簡単に言えば、単に使用するカテゴリー、使用分野、または、技術環境をクレームに加えただけの限定である。このように、形式的に「プリ／ポストソリューションアクティビティ」による限定を行ったとしても、意味のある限定とは言えず、保護適格性が否定されることに

なる。例えば、本事件においてクレームが抽象的アイデアそのものを記載しており、これに「コンピュータを使用して広告を販売する」との限定を付したとしても、「プリ／ポストソリューションアクティビティ」であるとして、保護適格性が否定されることとなる。

(ii) 追加のステップが抽象的アイデアを再度述べているだけか否か

Prometheus 最高裁事件では、「自然法則、自然現象及び抽象的アイデアに対して、単純に一般のステップを付け加えただけでは、これらの法則、現象、アイデアを、特許保護適格性を有するものとすることはできない。」と判示された⁷⁾。

すなわち、抽象的コンセプトを実行するために、だれもが追加のステップを実行しなければならない場合、または、当該ステップが抽象的アイデアのルーチン及び慣習にすぎない場合、当該ステップは単に抽象的アイデアの要素を分けて再度述べているだけである。このような場合も、抽象的アイデアに実用的なアプリケーションを限定するものではなく、当該抽象的アイデアを先取りするので、保護適格性を有しないと判断される。

(2) 機械変換テストを具備するか否か

機械変換テストも保護適格性を有するか否かの判断基準の一つとして用いられる。機械変換テストとは、方法クレームが以下の 2 条件のいずれかを具備する場合に、米国特許法第 101 条の要件を満たすとする判断基準である。

- (I) クレームされた方法が特別な機械または装置に関係していること、または
- (II) 特別な物・もの (article) を異なる状態または物体へ変換していること

機械変換テストは絶対的な基準ではないが、依然として有用なツールである。

- (3) コンピュータに対する結びつきがあるか否か
本事件では、ガイドラインの一つとして、コン

コンピュータ・ソフトウェア関連発明(以下、CS 関連発明という)特有の判断基準が判示されている。クレームが抽象的アイデアに、何かを行う特別な方法をコンピュータで結びつけている、または、抽象的アイデアに何かを行う特別なコンピュータを結びつけている場合、抽象的アイデアを先取りするものではないとして、保護適格性を有することとなる。

ただし、結びつきの程度が重要であり、単に「汎用コンピュータを用いて」とだけ限定しているに過ぎない場合は、抽象的アイデアを先取りすることから、保護適格性なしと判断される。日本企業が CS 関連発明を出願する場合、多くは日本国特許庁へ出願するため、日本の以下の特許実用新案審査基準⁸⁾に従ってクレームを作成する。

「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていること」

当該基準を満たしていれば、自ずと上述したコンピュータとの結びつきが認められ、或いは、機械変換テストをも満たすと考えられる。実務上は、日本の審査基準に合致する方法クレームを記載すれば、米国特許法第 101 条の規定に基づく拒絶理由を受ける可能性を低減できる。

(4) 禁止事項 112 条、102 条及び 103 条を保護適格性の判断に用いてはならない

CAFC が注意を喚起しているのが、「保護的確性要件」と、「記載要件、新規性要件及び非自明性要件」との融合である。Prometheus 事件において、最高裁は「特許保護適格性の質疑を完全に [米国特許法第 102 (新規性)、103 条 (非自明性) 及び 112 条 (記載要件)] にシフトすることは、重大な法的不安定性を招くことになる⁹⁾」と述べ、保護適格性における質疑と融合することに対し注意を喚起している。

Prometheus 事件では、追加のステップが単に抽象的アイデアの要素を分けて再度述べたにすぎないことから、抽象的アイデアを先取りし保護適

格性を有しないと判断したのであり、新規性及び非自明性の問題ではない点に注意すべきである。さもなければ、保護適格性分析は米国特許法第 101 条及び 100 条(b)の条文の文言を超え、米国特許法の枠外で米国特許法第 102 条及び 103 条を適用してしまうこととなるからである。

また明細書記載要件及び実施可能要件は、発明が法定主題のカテゴリーに属するか否かとは別の特許要件である¹⁰⁾。米国特許法第 101 条は、粗い特許適格性フィルターであり、明らかに米国特許法第 112 条で言及されている曖昧さ、不明確な開示、または、実施不可能についての言及するための法定のツールではない。

本事件におけるクレームでも、メディアコンテンツを消費者に配信するための特定のメカニズム、例えば FTP ダウンロード、電子メールまたはリアルタイムストリーミング等は記載されていない。しかしながら、これは記載要件の問題であって、これらの記載がないとしても、クレームは抽象的というにはほど遠いことから、保護適格性を有すると判断された。

以上のとおり保護適格性の判断の際には、記載要件、新規性及び非自明性の要件を持ち込んではいならない。

(5) 他の事件との比較

以上の基準からすれば、本事件におけるクレームであれば、意味のある限定がなされており、かつ、コンピュータとの結びつきも十分であることから、容易に保護適格性基準を満たすことが理解できる。逆に以下に示す Bilski 事件におけるクレームでは、ヘッジングの基本的コンセプトを先取りする抽象的アイデアそのものであり、また、CyberSource 事件¹¹⁾におけるクレームもメンタルプロセスを先取りするものであり、共に保護適格性が否定された。いずれのクレームも、機械変換テストを具備せず、また意味のある限定がなされているとは到底言えない。

Bilski 事件におけるクレーム 1	CyberoSource 事件におけるクレーム 3
1. 定価にて商品提供者により販売される商品の消費リスクコストを管理する方法であって以下のステップを含む (a) 前記商品提供者と前記商品の消費者との間の一連の取引を開始するステップであり、前記消費者は、過去の平均に基づき定率で前記商品を購入し、前記定率は前記消費者のリスクポジション (risk position) に関連し、; (b) 前記消費者に対し対抗リスクポジションを有する前記商品のために市場参加者を特定するステップ; 及び (c) 前記市場参加者による一連の取引が前記消費者の一連の取引に係るリスクポジションの平衡を保たせるように、第 2 定率で前記商品提供者と前記市場参加者との間の一連の取引を開始するステップ.	3. インターネットを介したクレジットカード取引の有効性を認証する方法において、 a) クレジットカード取引と一致するインターネットアドレスを利用する他の取引についての情報を取得するステップと、 b) 前記他の取引に基づき、クレジットカード番号マップを構成するステップと、 c) クレジットカード取引が有効であるか否かを決定するためにクレジットカード番号マップを利用するステップと を備えることを特徴とする認証方法。

6. まとめ

本事件の 1 ヶ月前に下された CLS Bank 事件における大法廷判決¹²⁾では、特許を無効とする Lourie 判事らと特許を一部有効とする Rader 判事らとにより意見が 2 分され、明確な判断基準は判示されなかった。しかしながら、本事件において判断基準を述べた Rader 判事による判決文に Lourie 判事も同意意見を述べており、現段階において本判決は保護適格性についての一応の指針となるものと言える。

本稿が CS 関連発明の実務に携わる方に有用となれば幸いである。

(注)

- 1) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, 308 (1980)
- 2) *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010)
- 3) 545 特許クレーム 1 :
A method for distribution of products over the Internet via a facilitator, said method com-

prising the steps of:

a first step of receiving, from a content provider, media products that are covered by intellectual property rights protection and are available for purchase, wherein each said media product being comprised of at least one of text data, music data, and video data;

a second step of selecting a sponsor message to be associated with the media product, said sponsor message being selected from a plurality of sponsor messages, said second step including accessing an activity log to verify that the total number of times which the sponsor message has been previously presented is less than the number of transaction cycles contracted by the sponsor of the sponsor message;

a third step of providing the media product for sale at an Internet website;

a fourth step of restricting general public access to said media product;

a fifth step of offering to a consumer access to the media product without charge to the con-

sumer on the precondition that the consumer views the sponsor message;
a sixth step of receiving from the consumer a request to view the sponsor message, wherein the consumer submits said request in response to being offered access to the media product;
a seventh step of, in response to receiving the request from the consumer, facilitating the display of a sponsor message to the consumer;
an eighth step of, if the sponsor message is not an interactive message, allowing said consumer access to said media product after said step of facilitating the display of said sponsor message;
a ninth step of, if the sponsor message is an interactive message, presenting at least one query to the consumer and allowing said consumer access to said media product after receiving a response to said at least one query;
a tenth step of recording the transaction event to the activity log, said tenth step including updating the total number of times the spon-

- sor message has been presented;
and
an eleventh step of receiving payment from the sponsor of the sponsor message displayed.
- 4) *Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC*, No. CV 09-06918 RGK, 2010 WL 3360098, at *6 (C.D. Cal. Aug. 13, 2010)
 - 5) *Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC*, 657 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2011)
 - 6) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. 1289 (2012)
 - 7) *Prometheus*, 132 S. Ct. at 1300
 - 8) 特許実用新案審査基準第 VII 部第 1 章「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」詳細は第 3 部第 2 節「コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準」の欄を参照されたい。
 - 9) *Prometheus*, 132 S. Ct. at 1304
 - 10) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 187 (1981))
 - 11) *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d 1366, 1373 (Fed. Cir. 2011).
 - 12) *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, __ F.3d __, 2013 WL1920941, *33 (Fed. Cir. May 10, 2013)

(原稿受領日 平成 25 年 7 月 22 日)