

米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ～ Alice 最高裁判決後の事例と USPTO ガイドラインの分析～

河野 英仁*

1. はじめに

米国特許法第101条は「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」と特許保護適格性について規定している。

特許保護適格性に関しては、これ以上の規定はなく、最高裁判例¹⁾により、自然法則、物理的現象、及び、抽象的アイデアの3つは、保護適格性を有しないとされている。とりわけソフトウェア関連発明においては、抽象的アイデアとの関係で、どのようにクレームを記載すれば保護適格性要件をクリアすることができるか否かの基準が明確で無い状態が長らく続いていた。

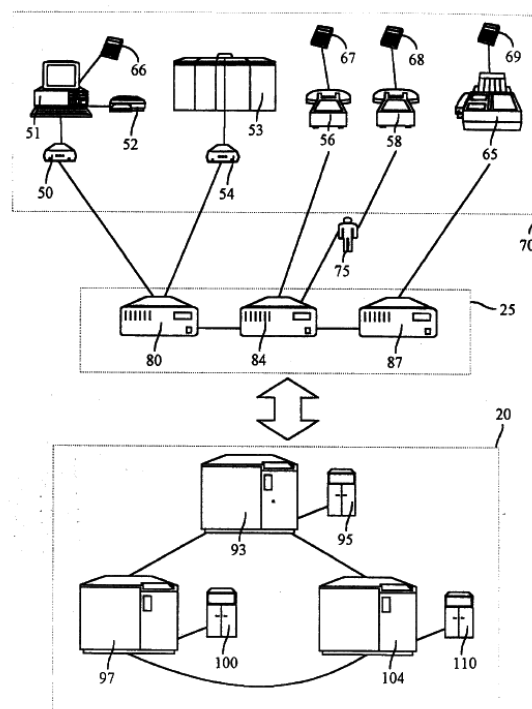
この問題点について2ステップによる判断基準を判示したのが Alice 最高裁判決²⁾である。この判断基準は最初にクレームが抽象的アイデアを対象としているか否かを判断し（第1ステップ）、抽象的アイデアを対象としている場合、当該抽象的アイデアを遙かに超える要素が追加されていれば保護適格性有り、追加されていなければ保護適格性無し（第2ステップ）と判断するものである。

本稿では Alice 最高裁判決の概要を述べ、当該判断基準に従い保護適格性を否定した *Ultramercial* 事件及び保護適格性を肯定した *DDR* 事件を説明する。また一連の判決を受けて公表された米国特許商標庁（USPTO）のガイドラインについても解説する。

2. Alice 最高裁判決概要

Alice 最高裁事件では、金融問題及びリスク管理に適用される方法に特許（米国特許第5,970,479号、以下479特許）が付与されており、当該方法特許が抽象的アイデアであるか否かが問題となった。

(1) 特許の内容



参考図1

479特許の概要を示す説明図

* 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

479特許は、金融取引を行う一方の当事者だけがその義務を満たすというリスクを低減するスキームをクレームしている。具体的には、仲介者が、当事者の現実の交換機関(銀行)の口座に残高を示すシャドークレジット及びデビットレコード(帳簿)を生成する。仲介者は、取引が入力された場合、リアルタイムでシャドレコードをアップデートし、当事者のアップデートされたシャドレコードが、これらの相互義務を満たすために十分なリソースを示している取引だけを許可する。これにより一方の当事者だけが承諾済みの同意した交換を実行するというリスクを低減することが可能となるというものである。争点となったクレームは以下のとおりである。

各当事者が交換機関におけるクレジットレコード及びデビットレコードと、予め定められた義務交換用のクレジットレコード及びデビットレコードを有する当事者間の義務交換方法において、

(a) 交換機関から、各利害関係当事者に対して、監督機関により独立して保有されるシャドークレジットレコード及びシャドレデビットレコードを生成し、

(b) 各交換機関から、各シャドークレジットレコード及びシャドレデビットレコードについての開始日残高を取得し、

(c) 交換債務債権をもたらず各取引に対し、監督機関が、各当事者のシャドークレジットレコードまたはシャドレデビットレコードを調整しており、各調整は時系列で実行され、常時シャドレデビットレコードの価値が、シャドークレジットレコードの価値よりも小さくならないような取引だけを許可し、

(d) 一日の終わりに、監督機関が、前記許可された取引に係る調整に従って、前記交換機関の一つに各当事者のクレジットまたはデビットをクレジットレコード及びデビットレコードに交換するよう指示し、クレジット及びデビットは取り消し不能であり、交換機関においては時間不変条件義務が課される

義務交換方法。

(2) 最高裁が示した2ステップ

最高裁は、米国特許法第101条の規定により登録を受けることができない例外として「自然法則、自然現象及び抽象的アイデア」を挙げた上で、本例外の適用に当たり、特許による保護を受けることができない人間の知恵(human ingenuity)の基礎的要素(building blocks)をクレームする特許と、何らかへ基礎的要素を完全なものにするものの特許とを区別しなければならないと述べた³⁾。

そして、最高裁は、保護適格性に関しては以下の2ステップにより判断すべきと判示した。

第1のステップとして、当該枠組みを用いることにより、クレームが特許適格性のないコンセプトに向けられたものであるか否かを判断する。

そうであるならば、第2のステップとして、クレームの構成要素(単独及び組み合わせとして)が、クレームの本質(nature)を特許保護適格性のある応用(application)に変換しているか否かを分析する。

(i) 第1ステップ

最高裁は、479特許のクレームは、特許保護適格性のないコンセプトに向けられていると判断した。クレームは、仲介支払いを記載しており、支払いリスクを低減するために第三当事者を使用するものである。Bilski事件⁴⁾におけるリスクヘッジと同様に、仲介支払いの概念は、基本的な経済プラクティスであり、商業システムにおいて長らく普及しているものであり、そして、第三当事者を利用した仲介(〔銀行同士の〕手形交換所)は、現在の経済の基礎的要素(building block)である。最高裁は以上の理由により、仲介支払いはヘッジングと同様に、米国特許法第101条の範囲を超える抽象的なアイデアであると判断した。

(ii) 第2ステップ

クレームで表現されている方法は、汎用コンピュータにより、取引者に仲介支払いの抽象的アイデアを実行させることを指示しているに過ぎない。クレーム構成要件を分説すれば、各ステップコンピュータにより実行されるのは、シャドーアカウントを生成し維持すること、データを得ること、アカウント残金を調整すること、及び、自動化された指示を発行することであり、単に慣習として認められたものである。

最高裁は、汎用コンピュータを用いた仲介支払いの抽象的アイデアを適用するための命令だけでは、ステップ1で認定した抽象的アイデアを、特許保護適格性を有する発明に変換するのに十分ではないとして、第2ステップにおいても特許保護適格性を有しないと判断した。

このように Alice 最高裁判決では、抽象的アイデアに対し、単にコンピュータを用いて、インターネットを使用して等、形式的にハードウェアを利用したに過ぎないクレーム、または、データ収集処理等の慣習ステップを付加したに過ぎないクレームでは不十分であり、抽象的アイデアを遙かに超える発明概念 (Inventive Concept) が、追加される必要がある旨判示された。

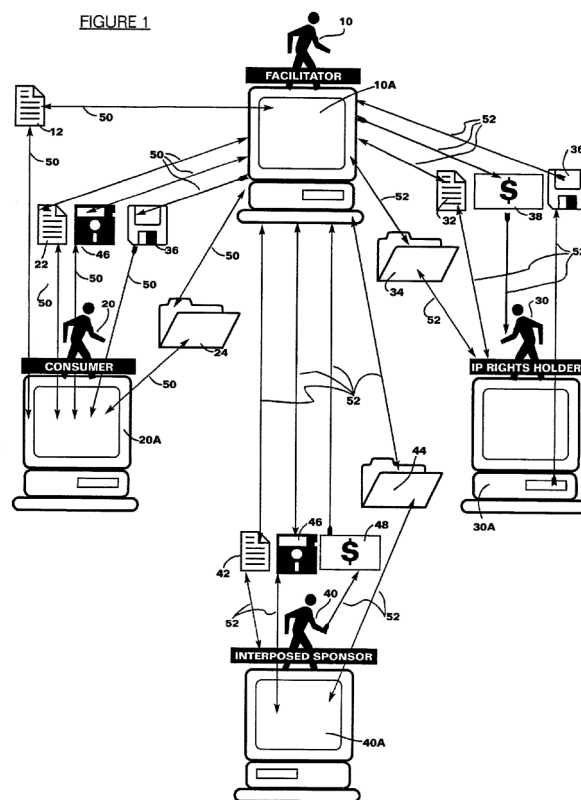
では、具体的にどこまでクレームすれば「遙かに超える」のであろうか。超えることができなかったのが、*Ultramercial* 事件であり、超えたのが *DDR* 事件である。以下両事件を解説する。

3. *Ultramercial* 事件

(1) 事件の背景

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。

参考図 2 は、545 特許の図 1 である。



参考図 2
545 特許の図 1

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 1 は以下のとおりである。

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；

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、消費者に対するポンサーメッセージの表示を促進する第7ステップ；

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；

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、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。

原告はHulu, LLC, WildTangent（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⁵⁾。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⁶⁾。しかしその後、*Prometheus*最高裁判決⁷⁾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。CAFCは再びクレーム1は保護適格性を有するとの判決⁸⁾をなした。

被告はこれを不服として最高裁に上告していた。その後、*Alice*最高裁判決⁹⁾が下され、最高裁は本事件をCAFCに差し戻し、*Alice*最高裁判決に基づく審理を行うよう命じた。

(2) CAFCの判断

CAFCは上述した*Alice*最高裁判決で判示された2ステップによる判断を行った。

(i) 第1ステップ

545特許のクレームは、著作権メディアを受信し、広告を選択し、選択された広告を見ることとの引き替えにメディアをオファーし、広告を表示し、消費者にメディアにアクセスさせ、広告主からの支払いを受信するものであり、全て抽象的な概念であり、具体的なまたは有形の適用ではない。つまり、545特許のクレームは、交換品または通貨として広告を使用する方法に向けられている。以上の理由によりCAFCは、クレーム発明は抽象的アイデアであると判断した。

(ii) 第2ステップ

CAFCは、クレームが、抽象的アイデアを特許適格性ある内容に「変換する (transform)」ための「発明概念 (inventive concept)」を含んでいるか否かを分析した。

この抽象的アイデアの特許適格性ある内容への変換は、単に「それを適用する apply it」という文言を追加するだけでは不十分である。またクレームが抽象的アイデアを独占しないよう「追加の特徴」を含んでいるか否かを判断する必要がある、これらの「追加の特徴」は「十分理解されたルーチン、慣習活動」を超えるものでなければならない。

CAFCは、545特許クレームの構成要件は、抽象的アイデアを特許保護適格性ある内容に変換していないと結論づけた。クレームは単に、実行する者に抽象的アイデアをルーチン、慣習活動で、実装するよう指示しているだけだからである。

これら11の各ステップのどれも、クレームの本質を特許適格性ある内容に変換しておらず、クレームの大部分は、広告を閲覧する代わりに、メディアコンテンツをオファーするという抽象的概念を含んでいる。ルーチンにさらにステップを追加すること、例えば、活動ログをアップデートする、広告を見るために消費者からリクエストを要求する、公衆のアクセスを制限する、及び、インターネットを使用するということは、抽象的アイデアを特許適格性ある内容に変換するものではない。

CAFCは、クレームされたステップは、「普遍性の高いレベルで特定される慣習のステップ」だけを含んでおり、活動ログをコンサルティングし、アップデートするステップは、たいしたことの無い「データ収集ステップ」を意味しているだけであり、根本的な抽象的アイデアに実際上の重要性あるもの何ら追加していないと判断した。

以上の理由によりCAFCは、クレームの全11ステップは単に、実行者に抽象的アイデアを、「ルーチン、慣習の活動」に実装するよう命令しているだけであり、これは特許適格性ある抽象的アイデアを特許適格性ある内容に変換するのに十分ではないと判断した。

(iii) 考察

CAFCは本判決で保護適格性を否定する前に、2度も保護適格性ありとの判断をなしている。その

理由は以下のとおりである。

「クレーム1はこのようにサイバーマーケット環境で、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。

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、全ての広告形態を先取りするものではない」

特許明細書作成を行う実務家からすれば、*Ultra-mercical*事件におけるクレームであれば、CAFCの過去の2度なされた判断と同じく、十分に保護適格性を満たすものであると考えるのではなかろうか。しかしながら、*Alice*最高裁判決以降は、ステップ2の要件が大幅に引き上げられており、従来とは異なる観点から保護適格性の有無を判断しなければならない。続いて、ステップ2の要件をクリアしたDDR事件について解説する。

4. DDR事件

(1) 事件の背景

DDR (原告) は、U.S. Patent 6,993,572 (以下、572特許) 及び7,818,399 (以下、399特許) を所有している。これらの各特許は、ホストWebサイトの特定のビジュアル要素と、第三の商取引者とを組み合わせる合成Webページを生成するシステム及び方法に関するものである。

例えば、生成された合成 Web ページは、ホスト Web サイトのロゴ、背景色、及びフォントを、商取引者からの製品情報と組み合わせる。Web 訪問者が商取引者の広告をホストサイトでクリックした場合、一般的に訪問者は第三者商取引者 Web サイトへ誘導されることとなる。そのため、これらの特許は、Web サイト訪問者にある意味で同時に2つの場所に存在することを許可する合成ウェブページを生成することにより、この問題に対処している。参考図3は399特許の Web ページを示す説明図である。

ホスト Web サイトのハイパーリンク（第三商取引者のための広告等）を起動した場合、訪問者を商取引者の Web サイトへ誘導する代わりに、当該システムは、第三商取引者からの製品情報を表示する合成 Web ページを生成し、訪問者を誘導するものの、依然としてホスト Web サイトの「外観と雰囲気」を維持する。外観と雰囲気を維持するために、ホスト Web サイトのロゴ、色、フォント、及びページフレーム等のビジュアル要素を活用する。

そして、ホスト Web サイトは、第三商取引者の製品を表示することができ、その一方で、ホスト Web サイトは、当該製品情報を、「Web ページ閲覧者にホストにより提供されるページを見ているかのような印象を与える」Web ページ内で表示することによりホストの訪問者トラフィックを維

持することができる。

NLG（被告）は旅行関連 Web サイト¹⁰⁾を運営すると共に、主要クルーズ船会社と共同でインターネットを通じてクルーズ旅行を販売する旅行会社である。原告は、訪問者に主要クルーズ船（商取引社）のクルーズを予約させるクルーズ船向け Web サイト（ホスト）に関するシステムを提供する行為が、572特許及び399特許を侵害するとして、テキサス州連邦地方裁判所へ提訴した。

被告のクルーズ船向け Web サイト（ホスト）では、Web 訪問者がクルーズに関する広告をクリックした場合、ホスト Web サイトとクルーズ船（商取引社）の製品情報とに基づき、「外観及び雰囲気」要素を合成する合成ページを生成し、訪問者を誘導する。

Hotels.com、Expedia 等他の被告は和解に応じたが、NLG 及び Digital River は訴訟を継続した。地裁は特許権侵害と判断し、75 万ドルの損害賠償を認めた。地裁では399特許が保護適格性を有するか否かも争点となったが、地裁は、399特許は米国特許法第101条に規定する保護適格性を有すると判断した。被告は地裁の判決を不服として CAFC へ控訴した。

(2) CAFC の判断

争点となった399特許のクレーム19は以下のとおりである。

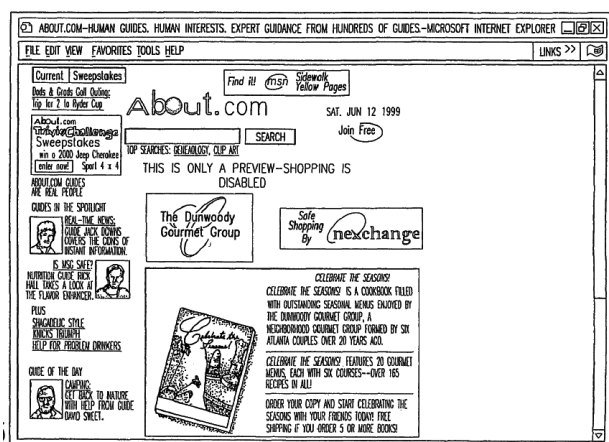
19. 商業上の機会をオファーする Web ページを提供するアウトソースプロバイダに有益なシステムにおいて、

(a) 複数の第1Web ページに関連する複数の視覚的認知要素を定義する複数の第1Web ページ毎のデータを含むコンピュータストアを備え；

(i) 各第1Web ページは複数の Web ページオーナーの一つに属し、

(ii) 各第1Web ページは、商業オブジェクトに関する少なくとも一つのアクティブリンクを選択された複数の商取引者の一つの購入機会と共に表示し、

(iii) 選択された商取引者、外部プロバイダ



参考図3

399特許の Web ページを示す説明図

及び前記関連したリンクを表示する第1Webページのオーナーは、他に対して相互に第三者であり、

(b) 前記コンピュータストアに接続され外部プロバイダにおけるコンピュータサーバを備え、該コンピュータサーバは以下のようにプログラムされており、

- (i) コンピュータユーザのWebブラウザから、一つのWebページに表示されている一つのリンクの起動を示す信号を受信し、
- (ii) 自動的にソースページとして前記リンクが起動された第1Webページを特定し、
- (iii) ソースページの特定に対応して、自動的にソースページに対応して記憶されたデータを検索し、
- (iv) 検索されたデータを使用して、自動的に以下の (A) 及び (B) を表示する第2Webページを生成し及びWebブラウザへ送信する。
 - (A) 起動されたリンクに係る商業オブジェクトに関する情報
 - (B) 視覚的にソースページに対応する複数の視認可能な要素

(1) 第1ステップ

CAFCは最初に、第1ステップ、すなわちコンピュータで実行されるクレームが保護適格性のない抽象的アイデアを対象としているか否かを判断した。CAFCは、399特許の争点となっているクレームは、数学的アルゴリズム、基本的な経済プラクティス、長年にわたり知られている商業プラクティスを記載していないと判断した。

確かに、クレームは、Webサイト訪問者を保持しておくというビジネスチャレンジに言及しているが、CAFCは、当該チャレンジは、インターネットに対するものであると述べた。

(2) 第2ステップ

CAFCはたとえ抽象的アイデアであったとしても、本事件におけるクレームは抽象的アイデアをいくつかの方法で特徴付けていると判断した。

例えば、

「2つのWebページを同様の見栄えとする」、

「インターネットを用いたコンピュータ上の組織化された商業」及び

「2つのe-コマースWebページを、ライセンスされた商標、ロゴ、色スキーム及びレイアウトを使用することにより似せる」ことによる特徴付けである。

クレームされたソリューションは、コンピュータネットワーク領域において特に発生する問題を克服するために、コンピュータ技術に根付いたものである。特に、399特許のクレームは、Webサイト訪問者を維持することの問題に言及している。ルーチンに従えば、従来のインターネットハイパーリンクプロトコルの機能は、広告のクリック及びハイパーリンクの起動後すぐにホストのWebサーバから移送される。

これにより、ホストWebサイトに表示された第3者製品の広告をクリックしたとしても、訪問者はもはや第三者のWebサイトに移送されないのである。しかも、クレームでは、訪問者を第三者のWebサイトへ移送せず、かわりに訪問者を、外部プロバイダのサーバのWebページに送る。この外部プロバイダサーバは、(i) ホストWebサイト及び第3商取引者の製品情報から「外観及び雰囲気」要素を合成し、(ii) 訪問者に、第3商取引者からの製品を購入する機会を、実際に商取引者Webサイトに入ることなく提供するものである。

CAFCは、399特許のクレームは、実質上 *Ultramercial* 事件のクレームと十分に異なると述べた。399特許のクレームは、通常のコンピュータネットワークオペレーションと異なり、合成ページを生成し、訪問者を、第3当事者の製品情報及びホストWebサイトのビジュアル「外観及び雰囲気」要素を提供する合成Webページに導くものである。399特許のクレームの構成要件は、単なるルーチンまたは従来のインターネットの使用ではない発明を述べている。

また、争点となるクレームは、2つのWebページを同じように見せることにより売上げを増加させるアイデアの全ての適用を先取りすることを試

みていないということも明らかである。むしろ、これらは、インターネットにおけるWebサイトが直面している問題を解決するために複数のソースからの要素を合体する「外部プロバイダ」により合成Webページの生成を自動化するための特別な方法に言及している。

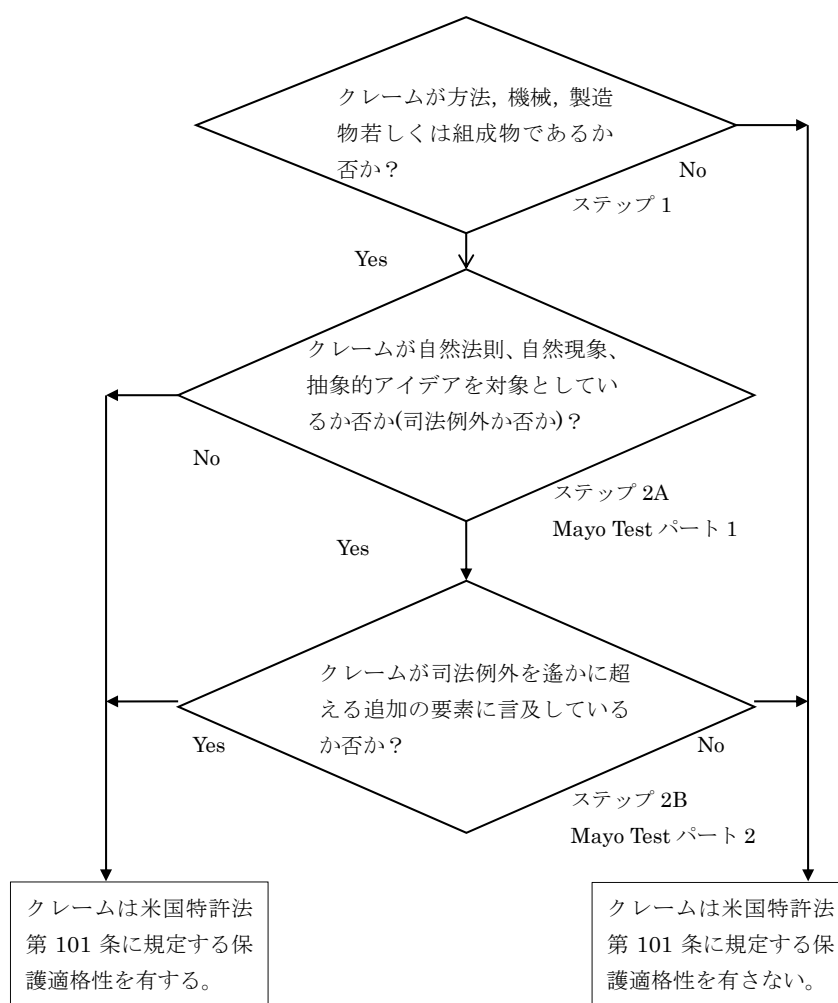
まとめると、399特許のクレームは、Alice事件及び*Ultramercial*事件のように、ビジネス情報を処理すること、公知のビジネスプロセスを特別なインターネット技術環境に適用すること、または、コンピュータ機能及び一般のネットワークオペレーションを使用して契約関係を生成・変更することを目的とするありきたりのビジネス方法に言及していない。CAFCは以上の理由により、クレームされたシステムは、ビジネスに使用されるが、米国特許法第101条の保護適格性要件を満た

すと結論づけた。

5. USPTOガイドライン

特許保護適格性判断に大きな影響を与える *Alice* 最高裁判決¹¹⁾を受けてUSPTOは2014年12月16日米国特許法第101条（保護適格性）に関するガイドライン（2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility）を公表した¹²⁾。本ガイドラインは即日効力を有し、2014年12月16日以前及び以降の全特許出願に対し適用される。以下ではガイドラインの内、ソフトウェア及びビジネス関連発明に関する事項について解説する。

米国特許法第101条の審査は以下の流れに沿って行われる。



(1) ステップ1

ステップ1はクレームのカテゴリが米国特許法第101条に規定する方法、機械、製造物若しくは組成物であるか否かを判断するものである。

すなわち、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」と規定しており、クレームの対象が「方法、機械、製造物若しくは組成物」であるかを判断する。ここで、クレームが信号、伝送媒体等を対象とする場合、ステップ1でNOとなり、米国特許法第101条に規定する保護適格性を有さないこととなる。

ステップ1にてクレームのカテゴリが米国特許法第101条に規定する方法、機械、製造物若しくは組成物である場合（ステップ1でYes）、ステップ2へ移行する。

(2) ステップ2A [Mayo Testパート1]

ステップ2Aでは、クレームが自然法則、自然現象または抽象的アイデアを対象(directed to)としているか否か（司法上認識されている例外か否か）を判断する。

抽象的アイデアは裁判所により、例として基本的な経済プラクティス、特定の人的行動を組織する方法、アイデアそのもの、数学的関係/公式を含んで特定されている。

(3) ステップ2B [Mayo Testパート2]

司法例外を対象とするクレームは、全体として例外そのものを遙かに超えるもの (significantly more)であるか否かが判断される。すなわち、クレームに「発明概念 “inventive concept”」が含まれているかが判断される。保護適格性を得るためには、司法例外を対象とするクレームは、司法例外に対し意味のある方法で、追加の特徴を含んでいる必要があり、また当該追加の特徴は例外を独占するものであってはならない。

(i) 「遙かに超える」を満たす例

- ・他の技術または技術分野に対する改良
- ・コンピュータそのものの機能改善
- ・特別な機械を用いて司法例外を適用すること
- ・特別なarticleの異なる状態または物への変換または還元 (reduction)をもたらすこと
- ・クレームを特定の有用なアプリケーションに限定する、当該技術分野において十分に理解され、ルーチンであり、一般的なこと以外の特別な限定を追加すること、または、一般的とはいえないステップを追加すること
- ・司法例外の使用を特別な技術環境に普通に結合する以上の意味のある限定

(ii) 「遙かに超える」を満たさない例

- ・文言「適用する apply it (またはこれと同等のもの)」を司法例外に追加すること、または、抽象的アイデアをコンピュータ上で実装するために単なる命令を追加すること
- ・普遍性の高いレベルで特定されている、十分知られ、ルーチンであり、産業分野において知られている一般的アクティビティを、司法例外に単に付加すること。例えば、十分に理解され、ルーチンであり、産業分野において広く知られている一般的なアクティビティである一般的な機能を実行する汎用コンピュータを超えない抽象的アイデアに対するクレーム
- ・重要でない余分なソリューションアクティビティを司法例外に追加すること。例えば自然法則または抽象的アイデアに併せた単なるデータ収集である。
- ・司法例外の使用を、特別な技術環境または使用分野に普通に結合させること

(iii) 判断手順

クレームが全体として例外そのものを遙かに超えて記載している場合、クレームは保護適格性を有し（ステップ2B：Yes）、保護適格性分析は終了する。例外を特許保護適格性のある適用に変換している意味ある限定がクレームにおいて存在しない場合、そのようなクレームは例外そのものを

遙かに超えるものではなく、保護適格性を有さず(ステップ2B: No)、米国特許法第101条に基づき拒絶される。

(4) 拒絶の根拠の明示

審査官が米国特許法第101条に基づいて拒絶する場合は、司法例外がクレームのどこに記載されているかを特定すると共に、なぜ司法例外と見なされるかを説明しなければならない。さらに審査官は、クレームが他の要素を含んでいる場合、当該要素を拒絶理由において特定すると共に、当該要素が司法例外に対して遙かに超えるものを追加していないことを説明しなければならない。

(5) 合理化保護適格性分析

審査の効率化を目的として、司法例外を記載しているかもしれない、または記載していないかもしれないクレームであるが、全体としてみた場合に、クレームが明らかに司法例外との結びつきを求めている場合、審査官は合理化分析を適用することができる。上述したとおり、事実上司法例外の保護を求めている疑いがある場合、クレームが司法例外を遙かに超えるか否かの完全分析を行うべきであるが、全体としてみた場合に、クレームが明らかに司法例外との結びつきを求めている場合、完全な分析を行う必要は無い。

司法例外の他に意味のある限定を記載した複雑な工業産業製品または方法を対象とするクレームは、実用的適用を十分に限定しているため、完全な保護適格性分析は不要である。

例えば、一定の数学関係を使用する操作制御システムを有するロボットアーム部品は、明らかに、数学的関係の使用に結びつくよう試みておらず、保護適格性を決定するために完全な分析は必要とされない。

(6) 完全審査の原則

審査官は、オフィスアクションにおいて米国特許法第101条の判断のみを行う事はできず、その他の特許要件(新規性、非自明性及び記載要件等)も併せて行わなければならない。

6. 実務上の対応

(1) 101条の拒絶理由を受けた場合の対応

Alice最高裁判決以降、ソフトウェア及びビジネス関連発明の出願において米国特許法第101条の保護適格性を理由とする拒絶理由通知が増加している。当該拒絶理由を克服することができるか否かは、ステップ2Bをクリアすることができるか、すなわち抽象的アイデアに遙かに超える要素が追加されているかにかかっている。

DDR事件ではハイパーリンクを起因とするインターネット上の技術的問題を解消するために、ホストWebページの要素と商品とを合成する合成Webページを生成する技術を採用しており、遙かに超える要素と判断された。実際の審査対応においても、このような遙かに超える技術的要素がクレーム中に存在することを主張していく必要がある。単に、「コンピュータを用いて」という文言をクレームに追加する、または、データを収集する、結果をディスプレイに出力する等の既存のルーチンを追加だけでは不十分である。

特に注意すべきは、技術的要素をクレーム中に含ませているにもかかわらず、審査官、裁判官が、「技術的要素は若干記載されているが、結局のところ抽象的アイデアにすぎない」と判断されてしまうケースである。

Ultramercial事件では、数多くのソフトウェア処理がクレームに含まれているにもかかわらず、結局のところ広告を見せる代わりに無料で著作権のあるコンテンツを配信する抽象的アイデアと判断された。また、DDR事件では保護適格性なしとする反対意見も一裁判官から示された。反対意見を述べた裁判官は、本アイデアは結局のところハイパーリンクのクリックにより、他のサイトへWeb訪問者が移動してしまうことを防止するものであり、倉庫型店舗(店の中の店)と同じであると述べた。

すなわち、倉庫の中にキオスク(店の中の店)を設けておけば、顧客に倉庫外の他の店舗に逃げられてしまうことを防止することができるため、399特許のクレームも当該抽象的アイデアと何ら

変わるものではないと判断したのである。これに対し賛成派裁判官は、当該反対意見を批判している。なぜなら、倉庫内に入った顧客がキオスクにアプローチすることにより、ハイパーリンクのクリックの如く、物理的に他の空間にワープしてしまうことはないからである。非常に高度な議論であるが、審査官が「結局のところ～のアイデアと相違しない」と認定した場合は、DDR事件を参考に、当該認定の矛盾を指摘する必要がある。

またガイドラインには、審査官が米国特許法第101条の拒絶理由を通知する際には、クレームのどこが抽象的アイデアであり、さらには何故クレームに、抽象的アイデアを遙かに超える要素が記載されていないと判断したかの理由を記載するよう義務づけている。本ガイドラインが発行される前は、非常におおざっぱな理由しか記載されていなかったが、今後はより詳細な拒絶理由が示されるため、審査官の認定した箇所及び理由を詳細に分析し、反論案を検討していく必要がある。

(2) 他の拒絶理由との関係

また今回のガイドラインでは、審査官に保護適格性違反(101条)だけを審査するのではなく、同時に、新規性(102条)、非自明性(103条)及び記載要件(112条)等の他の特許要件も併せて審査するよう命じている。従って、保護適格性違反だけで門前払いされるリスクが低減する。また新規性または非自明性の拒絶理由を受けた場合に、先行技術との相違点を明確化すべく実施例の記載に基づき技術的要素を補正により追加していくこととなるが、当該技術的要素を追加した補正により保護適格性違反も自然に解消していくことが期待される。

(3) まとめ

「Examples: Abstract Idea」のタイトルでUSPTOガイドラインとあわせて公表されている抽象的アイデアに関する事例集¹³⁾には保護適格性が認められたDDR事件及び仮想事例が挙げられているが、何れも画像処理、コンピュータウィルス対策等の技術色の強い事例であり、金融、契約、

在庫管理等のビジネス関連発明に対して保護適格性が認められたという事例は挙げられていない。出願人側が知りたいのはむしろ後者の方ではないであろうか。今後の判例の蓄積、事例の追加に期待するところである。

(注)

- 1) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, 308 (1980)
- 2) *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 134 S.Ct. 2347 (2014)
- 3) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U. S. ___, ___,
- 4) *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010)
- 5) *Ultramercial, LLC v.Hulu, LLC*, No. CV 09-06918 RGK, 2010 WL 3360098, at *6(C.D. Cal. Aug. 13, 2010)
- 6) *Ultramercial, LLC v.Hulu, LLC*, 657 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2011)
- 7) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. 1289 (2012)
- 8) *Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC*, 722 F.3d 1335 (Fed. Cir.2013)
- 9) *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014).
- 10) 被告 HP <http://www.ncl.com/>
- 11) *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014)
- 12) (URL) <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0>
- 13) (URL) http://www.uspto.gov/patents/law/exam/abstract_idea_examples.pdf

(原稿受領日 平成 27 年 2 月 23 日)