

●国際活動センターからのお知らせ  
【米 国 情 報】

担当:外国情報部 山口 和弘

## 最高裁判決紹介

Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.

(Case No. 13-298)

判決日 2014年6月19日

### 1. 事件の概要

Alice Corporationが特許権者(譲受人)である下記4件の特許について、特許法101条の保護適格性が争われた事件である。

US 5,970,479 ('479 特許)

US 6,912,510 ('510 特許)

US 7,149,720 ('720 特許)

US 7,725,375 ('375 特許)

交換機関(exchange institution)を用いて、クレジット記録とデビット記録を保持する両当事者が債務を交換する際のリスク管理に関するという点で、いわゆるビジネス関連発明に属する特許が対象であった。

特許法101条の保護適格性については、ビジネス方法に係る発明を判断した *Bilski v. Kappos* 最高裁判決(2010年6月)において、最高裁は、機械・変換テスト(Machine or Transformation Test)<sup>1</sup>が唯一のテストではないと判示した上で、クレームされた発明が抽象的アイデア(Abstract idea)であるとして、保護適格性の要件を満たさないと判断した。

なお、同じく101条の保護適格性が争われた *Mayo v. Prometheus* 最高裁判決(2012年3月)において、最高裁は、クレームされた発明に係る治療方法が自然法則を応用したものであるとは言えないとして、保護適格性の要件を満たさないと判断していた。その他、101条が争点となった近年の最高裁判決としては、単離DNAの保護適格性が争点となった *Association for Molecular Pathology (AMP) v. Myriad* 最高裁判決(2013年6月)がある。したがって、本件は、101条の保護適格性に関する最高裁判決としては2010年以降で4件目となる。

### 2. 事件の経緯

- ・ 2007年5月(CLS Bank → Alice)  
'479、'510、'720の各特許について無効、権利行使不能又は非侵害の確認訴訟を提起
- ・ 2007年8月(Alice → CLS Bank)  
'479特許のクレーム33~34、'510特許の全クレーム及び'720特許の全クレームについて侵害訴訟を提起
- ・ 2009年3月(CLS Bank → Alice)  
101条に基づき特許無効の略式判決(Summary Judgment)
- ・ 2010年8月(Alice → CLS Bank)  
同年5月に発行された'375特許の全クレームを追加

<sup>1</sup> 機械・変換テスト(Machine or Transformation Test):クレームに係る方法が保護適格性を満たすためには、(1)特定の機械又は装置に関連している、又は、(2)特定の物品を異なる状態又は物に変換することが求められる

- ・ Bilski 最高裁判決後に、両当事者が略式判決のための申立(cross-motions)を更新
- ・ 2011 年  
DC 地裁は CLS Bank の申立を認容した一方で、Alice の申立(cross-motion)を棄却  
Alice が CAFC へ控訴
- ・ 2012 年 7 月 9 日 (CAFC 判決: LINN 判事、PROST 判事、O' MALLEY 判事)  
CAFC は地裁の判示を覆して、101 条の保護適格性を満たすと判示
- ・ 2012 年 10 月 9 日  
CAFC、大法廷(en banc)での再審理を決定
- ・ 2013 年 5 月 10 日  
大法廷(en banc)による判決  
以下の通り、10 人の判事の間で見解が複数に割れ、その結果として、地裁での特許無効の判断を維持する形ですべてのカテゴリー(方法、システム、記録媒体)のクレームが抽象的アイデアと判断された。しかしながら、システムクレームに対する判断は 5-5 の同数であった。

方法クレーム : 7-3  
 システムクレーム : 5-5  
 記録媒体クレーム : 7-3

※CAFC en banc 判決の解説については、JPAA ジャーナル 2013 年 7 月号掲載記事<sup>2</sup>を参照

### 3. 対象特許の代表クレーム

審理対象となった特許クレームのうち、'479 特許のクレーム 33 は方法に関するものであり、ハードウェアの構成を明確に限定する文言はない。一方、'720 特許のクレーム 1 (システム) 及び '375 特許のクレーム 39 (記録媒体(コンピュータプログラム製品)) では、コンピュータ(computer) やデータストレージユニット(data storage unit) が限定されている(二重下線部参照)。

しかしながら、クレーム全体としては、当該方法クレームの下線部と同様の手順(システム及び記録媒体のクレームの下線部参照)を実行するための通常の処理と判断されうる限定となっている。言い換えれば、システム又は記録媒体のクレームに係る発明は、ハードウェアとの協働で実現されるものと言ったことができたとしても、当該方法クレームに係る発明を実行する上での技術的課題の解決を目的とするような、ハードウェアとの連携に関する具体的な構成はクレームに見受けられない。

<方法クレーム: '479 特許>

33. A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:

(a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions;

(b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;

(c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and

(d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to

<sup>2</sup> (URL)

[http://www.jpaa.or.jp/about\\_us/organization/affiliation/kokusai/gaikokujouhou/report/usa/pdf/CAFCAppealNo2011-130.pdf](http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/kokusai/gaikokujouhou/report/usa/pdf/CAFCAppealNo2011-130.pdf)

exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

<システムクレーム:'720 特許>

1. A data processing system to enable the exchange of an obligation between parties, the system comprising:

a data storage unit having stored therein information about a shadow credit record and shadow debit record for a party, independent from a credit record and debit record maintained by an exchange institution; and

a computer, coupled to said data storage unit, that is configured to (a) receive a transaction; (b) electronically adjust said shadow credit record and/or said shadow debit record in order to effect an exchange obligation arising from said transaction, allowing only those transactions that do not result in a value of said shadow debit record being less than a value of said shadow credit record; and (c) generate an instruction to said exchange institution at the end of a period of time to adjust said credit record and/or said debit record in accordance with the adjustment of said shadow credit record and/or said shadow debit record, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said exchange institution.

<記録媒体(コンピュータプログラム製品)クレーム:'375 特許>

39. A computer program product comprising a computer readable storage medium having computer readable program code embodied in the medium for use by a party to exchange an obligation between a first party and a second party, the computer program product comprising:

program code for causing a computer to send a transaction from said first party relating to an exchange obligation arising from a currency exchange transaction between said first party and said second party; and

program code for causing a computer to allow viewing of information relating to processing, by a supervisory institution, of said exchange obligation, wherein said processing includes (1) maintaining information about a first account for the first party, independent from a second account maintained by a first exchange institution, and information about a third account for the second party, independent from a fourth account maintained by a second exchange institution; (2) electronically adjusting said first account and said third account, in order to effect an exchange obligation arising from said transaction between said first party and said second party, after ensuring that said first party and/or said second party have adequate value in said first account and/or said third account, respectively; and (3) generating an instruction to said first exchange institution and/or said second exchange institution to adjust said second account and/or said fourth account in accordance with the adjustment of said first account and/or said third account, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said first exchange institution and/or said second exchange institution.

#### 4. 最高裁判決の概要

方法、システム、記録媒体のいずれについても「抽象的アイデア (abstract idea)」であるとして、全員一致で101条の保護適格性を満たさないと判断した。以下、判決文のポイントを示す。

(a) 法101条の例外について

保護適格性を有さない例外としては、「自然法則 (law of nature)、物理的現象 (physical phenomena)、抽象的アイデア (abstract ideas)」があり、これらの例外の適用にあたっては、特許保護に不的確な「人間の創意工夫 (ingenuity) のブロック (building blocks)」をクレームする特許を、ブロックをそれ以上のものに統合して特許に適

格な発明に変化させたものと区別しなければならない。

(b) 認定の手順

まず、クレームが特許不的確なコンセプトを対象とするものか決定する。その上で、個別に、及び、「並べられた順序として(as an ordered combination)」の両方を考慮して、クレームの構成要素がクレームの性質を特許適格な適用に変化させるか否かを問う。本件における適用は次の通り。

(1) [第1のステップ] 本件のクレームは、仲介された精算(intermediated settlement)の抽象的アイデアであり、特許不適格なコンセプトに関する。Bilski 事件におけるリスクヘッジと同様に、仲介された精算のコンセプトは、「我々の商業システムにおいて、長く普及している基礎的な経済活動」であり、第三者仲介(すなわち、手形交換所(clearing house))の利用は、現代経済の「ブロック(building block)」である。

(2) [第2のステップ] 方法クレームは、単に、汎用コンピュータによる実行を必要とするものであり、抽象的アイデアを特許適格な発明に変換していない。

(i) すでに当該分野でよく知られた方法に「高い一般性のレベルで特定される従来のステップを単に付加すること」は、この変換を引き起こすために必要とされる「発明概念(inventive concept)」を提供するために「十分」ではない。

(ii) 代表となる方法クレームは、汎用コンピュータ上で、仲介された精算の抽象的アイデアを実行するように実行者へ単に指示しているに過ぎない。例えば、コンピュータそのものの機能の改良や、他の技術又は技術分野における改良を奏するものとは言えない。

(3) システム及び記録媒体のクレームは、内在する抽象的アイデアに、何らの本質も加えていないため、同様に101条における特許保護適格性が無い。裁判所は、特許適格性を単に作成者の技巧(draftman's art)に依存させるように101条を解釈することに対して長く警告してきた。

## 5. 本判決の影響

本判決後まもなく、最高裁、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)及び米国特許商標庁(USPTO)のいずれにおいても、判示事項の影響が出始めている。

(a) 最高裁

インターネット上で広告の閲覧を対価として著作権のある製品を無料で配付する方法(US 7,346,545)に係る発明の保護適格性が争点となっている Ultramercial LLC v. Hulu LLC 事件について、最高裁は、2014年6月30日、Alice v. CLS Bank 最高裁判決を考慮するよう、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)への差し戻しを命じた。本件におけるCAFCへの差し戻しは今回が2度目になる。

(b) CAFC

2014年7月11日、Digitech Image Technologies, LLC v. Electronics For Imaging, Inc. (Case No. 13-1600)において、他の先例とあわせて Alice v. CLS Bank 最高裁判決を引用しつつ、保護適格性なしとした地裁の判断を支持した。

本件発明は画像処理技術に関連するもので、クレーム1ではデバイス・プロファイル(Device Profile)が、クレーム10ではデバイス・プロファイルの生成方法が記載されていた。CAFCは、当該デバイス・プロファイルは情報を有形化したもの(物理メモリ等)ではなく、保護適格な主題(subject matter)のいずれにも属さないため、保護適格性を満たさないと認定した。一方、当該生成方法は、物理的装置からの入力限定されていないこと等を理由として、抽象的アイデアであると認定した。

(c) 米国特許商標庁(USPTO)

・審査

2014年6月25日、Alice v. CLS Bank 最高裁判決を反映した「暫定審査インストラクション」を審査官向けに通知した<sup>3</sup>。当該インストラクションでは、従前の審査便覧(MPEP)での判断手順を一部変更して、最高裁判決の判示に沿って、自然法則に関する Mayo v. Prometheus に基づくガイダンスと同様の判断手順とすることとされている。具体的には、請求項の内容が抽象的なアイデアを含むか否か、および請求項の内容が全体として当該抽象的アイデアを「有意に超えるもの(significantly more)」であるか否か、の2点を考慮して、審査官は保護適格性の判断をすべきとされている。なお、「暫定審査インストラクション」へのパブリックコメントの募集は、7月30日まで行われた。

また、2014年8月4日付<sup>4</sup>のUSPTOブログ「Director's Forum」では、許可済みで特許がまだ発行されていない出願について、再度検討を行い Notice of Allowance を取り下げたものがあることが報告されている。

・PTAB(審判部)

現地の知財系ブログ<sup>5</sup>によれば、ビジネス方法特許の暫定プログラム(CBM)の審理において、Alice v. CLS Bank 最高裁判決の判示を考慮した補足の意見書提出を当事者に求める等の対応が取られ始めている。

## 6. 所感

CAFCの en banc 判決ではシステムクレームの保護適格性に対する判断が判事の意見が半分に分かれたが、最高裁判決では、すべてのカテゴリのクレームについて全員一致で保護適格性なしと判断された点は興味深い。

判決文では、「単に(simply)」という単語を何度も用いつつ、抽象的アイデアを汎用コンピュータに適用するためのステップや構成を限定することは、クレームに保護適格性を与えるには十分ではないとしている。そのため、「暫定審査ガイドライン」でも引用されている「有意に超えるもの(significantly more)」となる特徴をクレームで限定することが重要と考えられる。そのような特徴としては主に技術的なものが想定されるものの、どの程度までクレームすればクレームされた発明が「発明概念(inventive concept)」を含むと認定されるのかという基準は明確ではない。「抽象的アイデア」そのものについても、本判決及び「暫定審査ガイドライン」では、4つの例が挙げられているが、他にどのような例が想定されるかについても明確ではない。したがって、審査実務においては、今後、パブリックコメントを踏まえた、審査ガイダンスがUSPTOから出されるものと思われるが、ばらつきのない審査が可能となるような運用が望まれる。

また、日欧であれば、本件対象特許のようなシステムクレームは、保護適格性の問題ではなく、進歩性欠如の問題として扱われることもあると思われる。そのため、今後は、日米欧で結論は同じになったとしても、米国においては、日欧の審査実務とは理由付けが異なる場合が出てくることも考えられる。

以上

<sup>3</sup> (URL) [http://www.uspto.gov/patents/announce/interim\\_alice\\_guidance.jsp](http://www.uspto.gov/patents/announce/interim_alice_guidance.jsp)

<sup>4</sup> (URL) [http://www.uspto.gov/blog/director/entry/update\\_on\\_uspto\\_s\\_implementation](http://www.uspto.gov/blog/director/entry/update_on_uspto_s_implementation)

<sup>5</sup> (URL) <http://www.aiablog.com/post-grant-proceedings/through-the-ptab-looking-glass-post-alice-supplemental-papers/>