

●国際活動センターからのお知らせ  
【米 国 情 報】

2016年7月28日

担当:外国情報部 大貫 敏史

ソフトウェア関連発明について Alice 最高裁判決後に  
特許法 101 条に基づく特許適格性無しとの地裁判断を初めて覆した CAFC 判決の紹介

*Enfish, LLC, v. Microsoft Corporation, Fiserv, Inc., Intuit, Inc., Sage Software, Inc.,  
Jack Henry & Associates, Inc.,*<sup>1</sup>

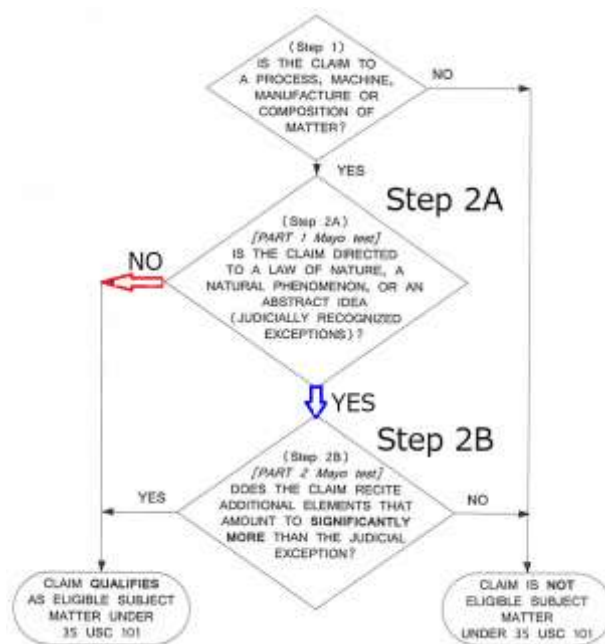
判決日 2016年5月12日

1. 事件の背景

このCAFC判決は、Alice 最高裁判決後にコンピュータ関連発明について特許適格性を認めた2番目の判決<sup>2</sup>であって特許適格性無しとする地方裁判所の判断を覆した点では最初の判決であり、特にソフトウェア業界にとって、米国特許商標局(USPTO)の保護適格性を巡る拒絶に対抗する強力な先例として重要である。

Alice 最高裁判決<sup>3</sup>では、金融取引を促進する電子預託サービスに関するコンピュータ関連発明が抽象的アイデアであり特許適格性がないものと判断された。USPTO は、この最高裁判決を含む最近の特許適格性に関する最高裁判決に鑑み発明主題の特許適格性に関する暫定的ガイダンス<sup>4</sup>を作成し、審査官はこのガイダンスに沿った審査実務を行ってきている。

当該ガイダンスによれば、発明主題は、ステップ1で、新規かつ有用な方法、機械、製造物又は組成物等の特許を受けることができる発明であるかが判断され、ステップ1が肯定判断されれば、ステップ2の第1段階(ステップ2A)として対象クレームが自然法則、自然現象、又は抽象的アイデア(法的例外)であるかが判断され、ステップ2A で法的例外であると判断された場合には、さらに第2ステップの第2段階(ステップ2B)として対象クレームが単なる法的例外を「遥かに超えるもの」(significantly more)であるかが判断されるものである。ソフトウェア関連発明の多くは、ステップ2の第1段階(ステップ2A)で抽象的アイデアと認定され、第2段階(ステップ2B)に移行して「遥かに超えるもの」ではないと判断される結果、特許適



<sup>1</sup> *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.*, 2016 U.S. App. LEXIS 8699 (Fed. Cir. May 12, 2016)

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1244.Opinion.5-10-2016.1.PDF>

<sup>2</sup> 最初の判決は *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.* (Fed. Cir. 2014)

<sup>3</sup> *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. \_\_\_, 134 S. Ct. 2347 (2014)

<sup>4</sup> 2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility

<http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0>

格性が否定されてきた。

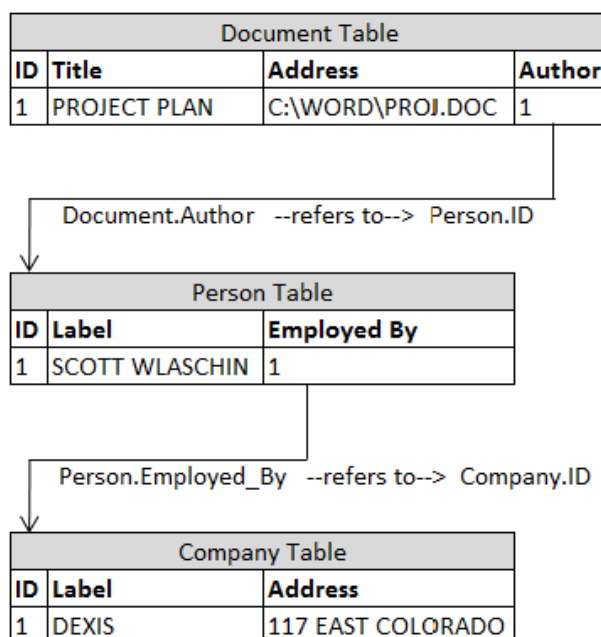
本判決では、データベースに関する発明がステップ2の第1段階(ステップ2A)において抽象的アイデアないと判断されており、ソフトウェア関連発明について権利化を図る上で、抽象的アイデアと判断される境界について、実務家が理解すべき重要な示唆を含んでいる。

## 2. 事件の概要

Microsoftは、対象製品ADO.NETを含む多様なソフトウェア製品を開発し販売している。Enfishは、少なくとも1990年代後半から2000年代初頭にかけて、新しいデータベース・プログラムを開発して販売していた。

Enfishは、2000年後半に論理モデルに関する2つの特許(米国特許第6,151,604号(604特許)及び第6,163,775号(775特許))を取得した。論理モデルは、データベース内の多様な情報が互いにどのように関係するのかを示すコンピュータ・データベース・システムである。従来型論理モデルとは異なり、Enfishの論理モデルは、全てのデータが一つのテーブルに含まれている。特許では、これをデータベースの「自己参照型」(“self-referential”)特性と呼んでいる。

従来型のリレーショナル・データベースの基準では、各エンティティが分離したテーブルで提供される。例えば、会社のファイル収納に関するリレーショナル・モデルでは、文書テーブル、人テーブル、及び会社テーブルが格納され、それぞれが、収納される文書についての情報、文書の著作者に関する情報、及び著作者を雇用する会社に関する情報を含んでいる(右図参照)。最上位の関係は、文書テーブルのAuthorの値が人テーブルの「ID」列を示している文書テーブルがAUTHOR=1を保持しているので、人テーブルの第1列でID=1を有するレコードのLabel列がProj.docの著作者となる。この技術によれば、リレーショナル・モデルは、一つの分離したテーブルにおける各エンティティの種類に関する情報を獲得する。



これに対し、Enfishの特許は、通常であれば異なる幾つかのテーブルに収納される情報を一つのテーブルに格納するもので、列が同じテーブルの行で定義されるように構成されている(下図参照)。

SELF-REFERENTIAL TABLE						
ID	Type	Title	Label	Address	Employed By (#4)	Author
#1	DOCUMENT	PROJECT PLAN		C:\WORD\PROJ.DOC		#2
#2	PERSON		SCOTT WLASCHIN		#3	
#3	COMPANY		DEXIS	117 EAST COLORADO		
#4	FIELD		EMPLOYED BY			

Enfish特許では、自己参照型配置の利点として:高速な検索、構造化された文章以外のより効率的な格納、別々のテーブルでモデル化する必要性が無いことを挙げている。

2012年、Enfishは、MicrosoftのADO.NET製品が604特許及び775特許を侵害するものと主張して、Microsoftをカリフォルニア州中央地域地方裁判所に訴えた。ADO.NET製品は、ソフトウェアアプリケーションがデータベー

スに保存、読み出し、その他の操作をすることのインターフェースを提供する製品である。略式判決において、地裁は、全てのクレームが米国特許法101条における法的適格性がなく無効であり、幾つかのクレームが法102条に鑑み新規性が無く無効であると判示した。Enfishはこれを不服として米国巡回控訴裁判所(CAFC)に控訴した。

#### 4. 争点

控訴審では、604特許のクレーム17、31、及び32、並びに、775特許のクレーム31及び32が対象となった。以下の点が争点となった。

(1) 全てのクレームにおいて抽象的なアイデアに向けられているものとして、米国特許法101条における法的適格性が否定されるべきか。

(2) 両特許のクレーム31及び32がMicrosoftのExcel 5.0製品への先行する公け(prior public)の販売及び使用に鑑み法102条(b)に鑑み無効とされるべきか。

(3) ADO.NETがクレーム17を侵害しているか。

#### 5. 結論

CAFCは、争点(1)の法101条に鑑みた略式判決について、クレームは抽象的なアイデアに向けられていないという理由で略式判決を破棄した。争点(2)の法102条に基づく略式判決についても、先行技術であるExcel製品の「ピヴォット・テーブル」技術が「自己参照型」の技術を含まないことを理由に略式判決を無効とした。また争点(3)の非侵害とした略式判決についてそれを肯定した。

#### 6. 判断の詳細

(1) 代表クレーム(604特許のクレーム17)

17. コンピュータメモリ用のデータ・ストレージ及び検索システムにおいて、  
論理テーブルに従って前記メモリを較正する手段を備え、前記論理テーブルは、  
複数の論理行であって、各前記論理行は、各前記論理行を特定するためのオブジェクト識別番号(OID)を含み、各前記論理行は、情報のレコードに対応している論理行；  
複数の論理セルを規定するために前記複数の論理行と交差する複数の論理列であって、各前記論理列は各前記論理行を特定するOIDを含む論理列；及び  
前記テーブルに格納されたデータにインデックスを付与する手段；  
を備えるコンピュータメモリ用のデータ・ストレージ及び検索システム。

(2) CAFCは、問題クレームが特許適格性無しとした地裁判断をde novo基準で見直した。まず、CAFCは、Alice最高裁判決及び先例で確立された特許適格性に関する2段階設問<sup>5</sup>から検討を始めた。

CAFCは、最高裁は、2段階設問の第1段階<sup>6</sup>を十分に満足するために何が「抽象的なアイデア」なのかを決定する明確なルールを作っておらず、<sup>7</sup>先例において既に抽象的なアイデアに向けられていると認定されているクレームと、問題となっているクレームと、を比較すれば十分であると認定した、と述べた。次いでCAFCは、(抽象的アイデアに)「向けられている」(“directed to”)という設問はクレームが特許非適格な概念を含むかと

<sup>5</sup> USPTO ガイダンスのステップ2A 及び2B に相当

<sup>6</sup> USPTO ガイダンスのステップ2A に相当

<sup>7</sup> 下線は、2016/5/16 付けで USPTO から頒布されたメモ“Recent Subject Matter Eligibility Decisions (*Enfish, LLC v. Microsoft Corp. and TLI Communications LLC v. A.V. Automotive, LLC*)”においても引用された理由

いうことを単に問うているのではなく、むしろ、「向けられている」という設問は「それらの特徴が全体として発明主題から除外されるものか否かに基づいて、明細書の記載に鑑みてフィルタをクレームに適用するものだ、と述べた。

次いでCAFCは、Alice判決がコンピュータ関連技術における改良が本質的に抽象的なものであるから第2段階<sup>8</sup>で検討されなければならないと判示したのではないと述べ、ソフトウェアを含むコンピュータ関連発明における改良を指向する全てのクレームが抽象的であり、Alice判決の第2段階で分析される必要はなく、Alice判決の第1段階において、クレームがコンピュータの機能性の改善に向けられているのか抽象的なアイデアに向けられているのか、を問うことが重要であることを認めると述べた。

そしてCAFCは、本件におけるクレームの明白な焦点は、コンピュータが通常的能力範囲で使用される経済的その他のタスクにあるのではなく、コンピュータの機能性を改良することにあるのであり、問題クレームは、Alice判決の意味において抽象的アイデアに向けられたものではなく、コンピュータの処理方法に対する、自己参照テーブル中に実現された、特別な改良に向けられているのである、と述べた。

クレームは「論理テーブル内のメモリに対し、格納し、管理し、検索する」という抽象的なアイデアに向けられたものとした地裁の判断に対し、CAFCは、「クレームの記載をそのような高いレベルに抽象化しクレームの文言から離れて記述してしまうこと」について警鐘を鳴らした。

またCAFCは、明細書について、自己参照テーブルの機能が従来のデータベース構造とは異なること、クレームされた発明が、柔軟性の向上、高速な検索時間、より少ない必要メモリ量といった従来型データベースを上回る利点をもたらすことを示唆していることを挙げて、クレームが既存の技術の改良に向けられたものであることを支持していると結論付けた。

本件はAlice判決やVersata判決<sup>9</sup>に類似しているというMicrosoftの主張に対し、CAFCは、汎用コンピュータ上で動作させるという発明の能力がクレームを運命付けることはないと述べ、Alice判決やVersata判決では従来型のコンピュータ要素を周知のビジネス実務に単純に適用していることの対比で、コンピュータの機能性改善に向けられている本件クレームを区別した。

そして、クレームは2段階設問の第1段階で抽象的なアイデアに向けられていないのであるから、第2段階に進む必要が無いと理由付けをし、CAFCは、クレームに特許適格性があると結論付けた。

争点(2)及び争点(3)については省略する。

## 7. 実務上の指針

当該CAFC判決からの実務上の指針として、「抽象的なアイデア」ではない点を争うのであれば、クレームされた発明が、単にビジネス方法をコンピュータ上で実施したものではなく、実質的にコンピュータの機能を改善している点に焦点を当てて反論することが挙げられる。その際、明細書の記載が、具体的にコンピュータの機能をどのように改善しているのかについて、また従来のソフトウェアに比べて異なるように機能している点について、十分に記載されているかに留意すべきである。そのような利点は、長年解決されなかったソフトウェア上の課題に対するものであり、クレームされた発明がこの課題に対する技術的な解決手段を提供しているべきである。

以上

<sup>8</sup> USPTO ガイダンスのステップ2B に相当

<sup>9</sup> *Versata Development Group v. SAP America, Inc.*, 793 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2015)