

●国際活動センターからのお知らせ
【米 国 情 報】

2018年8月1日

担当:米州部 小池 孝史

**特許適格性判断における Alice 第2ステップの要件基準は
重要な事実問題であると判断した CAFC 判決の紹介*****Berkheimer v. HP Inc.*¹**

判決日 2018年2月8日

1. 事件の概要

Berkheimer氏は、2008年にデジタル資産管理システムに関する特許²を取得し、2015年8月21日に特許侵害でHP社を訴えた(イリノイ州北部地裁)³。その後、HP社が、本件特許⁴は特許法101条に反して特許適格性を有しない旨の略式判決(summary judgement)を求め、地裁がこれを認めた。

これに対し、Berkheimer氏が連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に提訴したところ、CAFCは、本件特許のクレームは抽象的アイデア(abstract idea)であると認定したものの、Alice第2ステップ要件基準と関連し、クレーム要素が周知で、型通りな、当業者にとってありきたりなものであるか否かという問題(whether the claim elements are well-understood, routine, and conventional activities to a skilled artisan)は重要な事実問題であるから、当該クレームの特許適格性を略式判決により判断したことは不適切であったとして当該略式判決を取り消した上、本件を地裁へと差し戻した。

なお、本事件ではクレーム10-19の記載不備についても特許の有効性が争われたが、紙面の都合上、記載不備に関する内容については割愛させて頂く⁵。

2. 前提**2-1. Alice最高裁判決⁶**

Alice最高裁判決では、特許法101条に規定する特許適格性の判断基準が示された。即ち、本判決では、発明の主題が特許を受けることができるカテゴリに属するものであることを前提とした上で、当該発明の主題が自然法則、自然現象、又は抽象的アイデア(法的例外)であるかを判断し(Step 2A⁷)、これが肯定される場合には、さらに次のステップ(Step 2B⁸)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)」であるかを判断することとした。ソフトウェア関連発明の多くは、Alice第1ステップで抽象的アイデアであ

¹ Steven E. Berkheimer v. HP Inc., Fed. Cir. No. 2017-1437 (2018)

² US 7,447,713 B1

³ 地裁判決では、クレーム10に対する記載不備を認定。

⁴ 本件特許のうち、クレーム1-7、9について特許適格性違反の略式判決を求めた。

⁵ 記載不備の判断に関しては、先例において示された基準の有効性が確認された形となっている。

⁶ Alice Corp. v. CLS Bank International, Supreme Ct. No. 13-298 (2014)
https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf

⁷ 本判決文中では、Alice step one と表現されている。

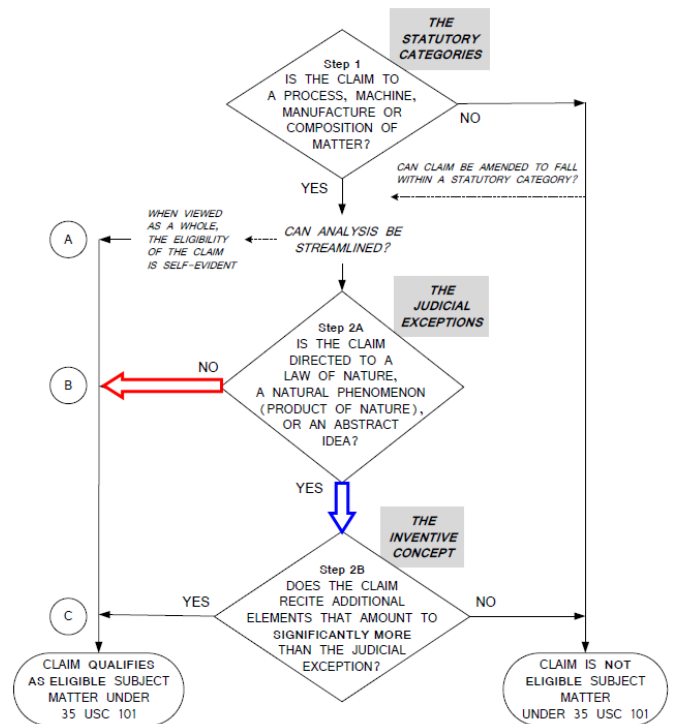
⁸ 本判決文中では、Alice step two と表現されている。

ると認定されるため、ステップ2における「遥かに超えるもの (significantly more)」に該当するか否かが主たる争点となる。

ここで、対象クレームが「遥かに超えるもの (significantly more)」に該当するか否かの判断にあたっては、当該クレームの要素が、周知で、型通りな、当業者にとってありきたりなものであるか否か (whether the claim elements are well-understood, routine, and conventional activities to a skilled artisan) といった判断を通して行われ、コンピュータの機能や効率を向上させるといった効果がある場合には、特許適格性を肯定する要素となり得るとされる。

2-2. 法律問題と事実問題の違い

申し立てられたある争いが、法律問題に該当するか事実問題に該当するかは、その争いを略式判決により処理することができるか否かの判断に大きく関わる。即ち、ある争いが、法律問題である、あるいは重要な事実問題を含まない場合は、これを略式判決により処理することができる。一方、ある争いが重要な事実問題を含む場合は、申立人は、権利を無効にし得る事実について明確で説得力のある証拠により立証する責任を負う。また、このような事情から、重要な事実問題を含む争いについては、これを略式判決により処理することは不適切なものとされている。



3. 判決の要旨

3-1 争点

Step 2Bにおいて行われる判断(クレーム要素又は要素の組合せが、当業者にとって周知で、型通りな、当業者にとってありきたりなものであるか否か)は、略式判決による判断に適さない重要な事実問題か。

3-2 対象特許

1. A method of archiving an item comprising in a computer processing system:
 - presenting the item to a parser;
 - parsing the item into a plurality of multi-part object structures wherein portions of the structures have searchable information tags associated therewith;
 - evaluating the object structures in accordance with object structures previously stored in an archive;
 - presenting an evaluated object structure for manual reconciliation at least where there is a predetermined variance between the object and at least one of a predetermined standard and a user defined rule.

コンピュータ処理システムに含まれるアイテムをアーカイブする方法であって、

前記アイテムをパーサーに提供し、

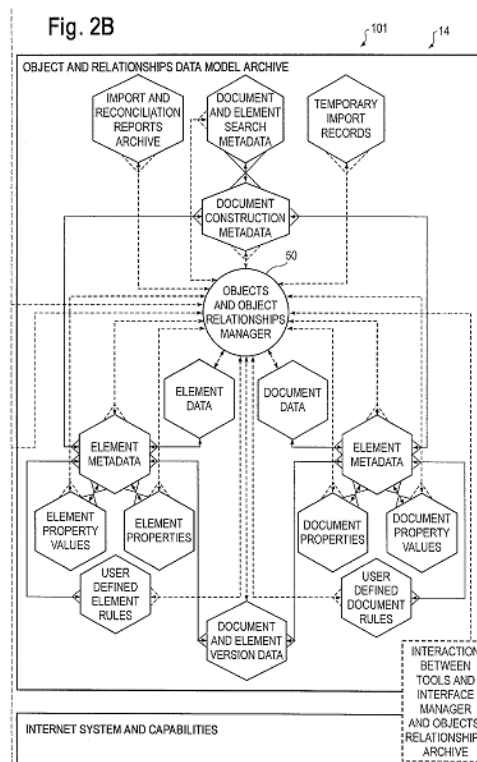
前記アイテムを、検索可能な関連する情報タグを有する、複数のマルチパートオブジェクト構造に構文解析し、

先にアーカイブに格納されたオブジェクト構造に従い、前記オブジェクト構造を評価し、

少なくとも、前記オブジェクトと、所定基準及びユーザにより規定されたルールとの少なくともいずれか一方との間に所定の不一致が存在する場所に対し、手動による調整のために前記評価したオブジェクト構造を提供すること。

4. The method as in claim 1 which includes storing a reconciled object structure in the archive without substantial redundancy.

請求項1に記載の方法であって、調整されたオブジェクト構造を、実質的な冗長性を生じることなくアーカイブに格納すること。



3-3 裁判所の判断

(1) 原審地裁の判断

独立クレーム1は抽象的なアイデアであって、Step 2Bを満たす発明概念を含むものではない。特許法101条に対する問題は、事実問題を含むものではない。

(2) CAFCの判断

- 特許適格性は最終的には法律問題ではあるが、特許法101条に事実問題が含まれないとした地裁の判断は誤りである。
- Step 2Bにおける、クレームの要素又はその組み合わせが「周知で、型通りな、当業者にとってありきたりなものであるか否か」という問題は事実問題である。そして、権利無効の結論に結びつく重要な事実は、明確かつ説得力のある証拠によって立証されなければならない⁹。
- 特定の技術が「周知で、型通りな、当業者にとってありきたりなものであるか否か」という点は、単に先行技術に開示があるかどうかというだけで判断できるものではない。先行技術の一部に何らかの開示があるというだけでは、それが周知で、型通りな、当業者にとってありきたりなものであるということにはならない。
- 本願明細書には、コンピュータの機能を向上させる特徴が開示されている¹⁰。このような機能の向上は、当

⁹ CAFCは、クレームの要素又はその組み合わせが、「周知で、型通りな、当業者にとってありきたりなものであるか否か」という点に関し、重要な事実問題が存在しない場合は、この問題は、法律問題として略式判決により判断することもできると述べており、あらゆる場合において略式判断が否定されるわけではないことを示している。

¹⁰ 本件明細書には、「アーカイブの冗長性を排除すること、システムの効率を向上させること、必要な容量が減ること、及び格納されたオブジェクトに対する単一の編集作業が、当該オブジェクトにリンクされた全ての文書に波及すること」という、コンピュータの向上を実現できる旨が記載されている。

該発明が「周知で、型通りな、当業者にとってありきたりなものであるか否か」という点に対する事実問題の議論を生じさせる。したがって、このようなコンピュータの機能の向上がクレームで表現されているかを判断する必要がある。

- クレーム1には、コンピュータ機能の向上につながる限定が記載されておらず、抽象的なアイデアを特許適格性のあるものとするに足る記載がない。一方、クレーム4-7は、コンピュータ機能の向上につながる独創的な発明の概念を含んでいる。したがって、クレーム4-7が、「周知で、型通りな、当業者にとってありきたりなものか否か」という点は、重要な事実問題であって、略式判決により判断するのは不適切である¹¹。

4 実務上の指針

従来、コンピュータ関連発明にあつては、米国向けのクレームにおいて、作用や効果を積極的に記載することは比較的避けられる傾向にあつたと思われる。一方、本判決では、コンピュータ関連発明の Step 2B を肯定する要件としてコンピュータの機能が向上する旨の主張が有用であることを改めて示す¹²と共に、その旨がクレームで明記してあるか否かが略式判断の是非の判断基準となり得ることを示唆している。したがって、少なくとも当該分野においては、コンピュータの機能が向上することを特定の構成要件と紐づけながら明細書に明示しておくことが望ましいのではないだろうか。

なお、詳細な説明は省いたが、本件の地裁判決では、独立クレーム1を代表クレームとして取り扱い、従属クレームを一括して略式判断の妥当性を判断し得る旨も示している。CAFC はこれを否定したものの、同様のリスクを避けるためには、全てのクレームを一括して扱ったり、独立クレームのみについて反論したりするのではなく、クレーム毎に特許適格性を肯定する主張を行うことが望ましいと考えられる。

以上

¹¹ CAFC は、クレーム4-7が特許法101条の特許適格性を具備するか否かという点については直接判断せず、地裁による略式判決が不適切であったことのみを結論付けた。

¹² MPEP 2106.04(a)の第I節において、コンピュータ機能の向上につながるクレームは、Abstract Ideas ではない旨が示されている。