

# Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International 米最高裁判決

前川有希子（2014/10/10 日経知財 Awareness に掲載）

今年6月、米国最高裁判所は Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International 裁判（以下、Alice 裁判）において、コンピュータによって実施される Alice Corporation の方法クレームおよびシステムクレームに特許対象性はないという判決を下した。この判決により、ある種のソフトウェア関連特許を取り巻く環境は厳しくなったといえる。Alice 裁判における米最高裁判決とその後の状況について、情報通信分野の米国特許事情に詳しい米国弁護士、前川有希子氏が解説する。

## 1. Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International 米最高裁判決

米最高裁は過去の判決の中で、特許の対象とならないカテゴリーとして、（1）Law of Nature（自然法則）、（2）Physical Phenomena（物理現象）、（3）Abstract Idea を挙げてきた。

2012年の Mayo 裁判では、“Law of Nature（自然法則）”を含むクレームの特許対象性が問われたが、Alice 裁判では、“Abstract Idea”を含むクレームの特許対象性が問われた。2009年の Bilski 裁判においても、特許対象性が問われたクレームが“Abstract Idea”を記載しているに過ぎず、特許の対象とならない、という判決が下っている。Alice 裁判では、さらにコンピュータによって“Abstract Idea”が実施されることがクレームに示唆されている場合（陰のクレジットおよびデビット記録を生成するステップ）にそのクレームは特許の対象となるか、という点が問われた。

米最高裁は、特許対象性の有無を判断する手法として、Mayo 最高裁判決にならい、2つのステップを提唱した。第1のステップは、問題のクレームが特許の対象とならない“Abstract Idea”を含むものであるかどうかを分析することである。もし、クレームが特許の対象とならない“Abstract Idea”を含むと判断された場合には、第2のステップとして、クレームに記載されている“Abstract Idea”の応用／実施の部分に、特許の対象に変換するに十分な“inventive concept（発明的なコンセプト）”を含むかどうかを判断する、とした。

第1のステップにおいて、Alice のクレームは金融取引におけるリスクを軽減するための仲介処理を対象としており、基本的な経済業務であるので、Bilski クレームと同様に“Abstract Idea”を対象としている、と米最高裁は判断した。しかし残念ながら、米最高裁は“Abstract Idea”の詳細な定義を提示することを避けている。

第2のステップは、“自然法則”を含むクレームの特許対象性を判断した Mayo 米最高裁判決の論理をベースとしている。Mayo 判決で米最高裁は、自然現象／自然法則を応用／実施する手法／手段に新規性あるようにクレームが記載していなければ、そのクレームは特許の対象とはならない、とした。Alice 裁判でも同様に、米最高裁は、クレームが“Abstract Idea”を応用／実施するように記載している場合も、単にコンピュータを

用いるという点だけではそのクレーム特許の対象とすることはできないとした。さらに米最高裁は、“Abstract Idea”を応用／実施する点に“inventive concept”がなければ、特許の対象とすることができない、とした。

米最高裁は、Alice の特許クレームが電子記録を生成、複数の取引を観察、指示を発行する、というコンピュータの一般的な機能を記載しているに過ぎないとし、これらの一般的なコンピュータの機能は“Abstract Idea”を特許の対象とできる発明に変換させるには十分ではない、という判決を下した。また、Alice のシステムクレームおよび記録媒体クレームは、一般的な“データ処理システム”、“コミュニケーションコントローラー”、“データ保存ユニット”を含むと記載しているが、単に一般的な機能が記載されているだけで、方法クレームと同様、“Abstract Idea”を特許の対象とできる発明に変換させるには十分ではない、という判決を下した。しかし、どのようなことが“Abstract Idea”を特許の対象とできる発明に変換させるのに十分なのか、というガイドラインについては、米差最高裁は述べていない。

## 2. USPTO の予備的審査ガイドライン

Alice 米最高裁判決を受け、早速 USPTO は予備的審査ガイドラインを発表している。予備的審査ガイドラインでは、従来の米国特許法 101 条に関するガイドラインと異なる点として、（1）全ての例外項目に対して同じ分析を行うこと、（2）全てのカテゴリーのクレーム（例えば、製品クレームとプロセスクレーム）に対して同じ分析を行うこと、としている。ただし、特許対象性の有無を調べるための基本的な問いは、従来と同じである。すなわち、（1）クレームが、米国特許法 101 条で規定されている特許対象性を有するカテゴリーの一つ（process, machine, manufacture, または composition of matter（プロセス、機械、製造物、または合成物質）を対象としているか否かを判断する、（2）もしクレームが、米国特許法 101 条で規定されているカテゴリーの一つを対象としていると判断できる場合、さらに特許の対象とならない例外カテゴリー（Law of Nature、Physical Phenomena、Abstract Idea）の一つを対象としているか否かを判断する。

米最高裁は、特許の対象とならない Abstract Idea の明確な定義を提示することを避けたが、USPTO は従来の判決を参照し、Abstract Idea の例といくつか挙げている。基本的な経済活動、人間の活動を組織するある種の方法、アイデアそのもの、数学的に表現できる関係／数式などである。

もし、クレームがこのような Abstract Idea を含む場合には、その Abstract Idea を応用／実施するための単なる指示をクレームが記載しているに過ぎないのか、あるいは、その Abstract Idea を応用／実施する手法／手段に発明性があるのか、という点を判断する、としている。前者であれば、クレームに特許対象性はないと判断し、後者であれば、クレームに特許対象性があると判断する、としている。クレームに特許対象性があると判断してから、さらに米国特許法 112 条、102 条、103 条などの観点から、特許と

して認可できるか否かを判断する、としている。

### 3. Alice 最高裁判決後の USPTO の状況

Alice 米最高裁判決後、USPTO は既に特許許可通知を送付したが、まだ特許として交付されていない特許出願に対して、改めて Alice 最高裁判決を適用し、審査を続行しているケースがあると発表している。特許対象性が無いと判断した場合には、USPTO は送付した特許許可を取り下げ、米国特許法 101 条に関する拒絶通知を改めて送付している。

### 4. Alice 米最高裁判決後の裁判状況

明確にコンピュータによって実施されるように記載された方法クレームでも、Alice 米最高裁判決を適用し、特許対象性を否定する判決を、米連邦巡回裁判所 (CAFC) がいくつか出している。

Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC 裁判では、ビンゴゲームのコンピュータによる管理方法およびシステムを記載したクレームの特許対象性が争われた。CAFC は、問題のクレームが Bilski 裁判および Alice 裁判でその特許対象性が争われたクレームと同様に、人間の活動を手配する方法を記載しているとし、“Abstract Idea”を対象としたクレームである、と判断した。さらに CAFC は、問題のクレームはコンピュータによって実施される方法として記載されているが、単にビンゴの数字を“保存し”、“取り出し”、取り出したビンゴの数字が勝ちとなるビンゴの数字かどうかを“確認する”という、コンピュータの基本的機能を記載しているに過ぎない、とした。その結果、CAFC はビンゴゲームのコンピュータによる管理方法／システムクレームは、“Abstract Idea”が特許対象性を有するように変換させるほどの“inventive concept”を含んでいないと判断し、特許対象性無しという判決を下した。

Buysafe, Inc. v. Google, Inc. 裁判では、販売取引への第三者による補償のプロセスをコンピュータによって処理する方法を記載したクレームの特許対象性が争われた。CAFC は、Bilski 米最高裁判決と Alice 米最高裁判決をもとに、次の 2 つの点について分析し、問題のクレームに特許対象性は無し、という判決を下した。

まず、CAFC は、クレームが契約関係を形成することを対象としていることから、“Abstract Idea”を対象

としていると判断した。次に、クレームに記載されているコンピュータの機能が一般的な機能のみであり、より具体的な機能を記載していないことから、“Abstract Idea”の応用として特許対象性を持たせるほどの“Inventive Concept”がクレームに含まれていないとし、クレームに特許対象性は無し、という判決を下した。

また、Digitech Image Technologies, LLC v. Electronics for Imaging, Inc. 裁判では、デジタル画像プロセスシステムにおけるデバイスの空間特性および色特性を表わす“デバイスプロファイル”自体を記載したクレームとその“デバイスプロファイル”を作成す

る方法を記載したクレームの特許対象性が争われた。“デバイスプロファイル”は、データそのものとみなされるため、米国 101 条に規定された特許の対象となるカテゴリーに属さないという判断は、特に目新しいものではない。一方、方法クレームに関しては、“プロセス”とみなせるので、米国 101 条に規定された特許の対象カテゴリーに入る。しかし CAFC は、問題の“デバイスプロファイル”を作成する方法クレームは、既にあるデータを収集し、組み合わせ、新しい形態のデータにする、という Abstract process を記載しているに過ぎず、特許の対象とはならない、と CAFC は判断した。また、CAFC は、この方法クレームが、デバイスプロファイルを“プロセッサの使用により作成することすら記載していないので、Alice 米最高裁判決を適用してその特許対象性を判断する必要はない、としている。

そのほか、いくつかの地方裁判所において、興味深い判決が出ている。

例えば、デラウェア州地方裁判所は、Tuxis Technologies, LLC, v. Amazon.com, Inc. 裁判において、オンラインショッピング関連特許クレームに特許対象性無し、という判決を下した。問題の方法クレームは、ある商品／サービスを購入しようとした客に対して、その客が興味を持つような別の商品／サービスのオファーをリアルタイムで提供する方法クレームである。デラウェア州地方裁判所は、問題の方法クレームが、何かに対する客の興味を基に別の何かをオファーするという”Abstract Idea”を対象としていると、判断した。さらに、方法クレームは単に電子コミュニケーションデバイスを利用し、リアルタイムで取り引きを実行すると記載しているだけであり、特許対象性を得るのに十分な要素では無いと判断し、特許の対象とはならないという判決を下した。

さらに、カリフォルニア州地方裁判所は、McRO, Inc., d.b.a. Planet Blue, v. Activision Publishing, Inc. 裁判において、ビジネスメソッドでもなく、具体的なデータ処理に関する特許に対して興味深い判決を下している。特許対象性が問題となったクレームは、アニメーションの 3 次元キャラクターの口の動きの同期と顔の表現を自動的にアニメ化する方法クレームである。カリフォルニア州地方裁判所は、問題の方法クレームがアニメーションという特定分野での実施を対象としており、かつ具体的なステップを記載しているので、一見“Abstract Idea”を対象としていないように見えると認めている。しかし、カリフォルニア州地方裁判所は、公知例と比較してクレームの新規な部分（出力モーフウェイトセットを音素機能として定義する規則を得るステップ）が“Abstract Idea”とみなせるので、問題の方法クレームが“Abstract Idea”となる、とし、特許の対象とならないという判決を下した。つまり、カリフォルニア州地方裁判所は、公知の部分“Abstract Idea”を対象としていない場合でも、新規性ある部分のみに焦点を絞り、特許対象とならない例外カテゴリーに相当するかどうかを論じている。Alice 米最高裁判決では、まずクレームが“Abstract Idea”を対象としていると判断し、それから“Abstract Idea”の実施する部分に、“Inventive Concept”があるが含まれるかどうかを判断する、としている。したがって、本裁判における特許対象性の分析方法が Alice 米最高裁判決から逸脱しているように思われる。現在のところ、Planet Blue が控

訴するかどうかは、まだ発表されていない。

## 5. おわり

残念ながら米最高裁は、ソフトウェア関連特許の特許対象性を判断する上で最も重要な問題点、すなわち、“Abstract Idea”の明確な定義を提示することを避けた。また米最高裁は、“Abstract Idea”の実施に特許の対象とするように変換させる”Inventive Concept”の定義も明確に示さなかった。そのため、どのようなソフトウェア関連クレームを記載すれば、特許の対象となり得るのかという点について明確な答えは残念ながら無い。

ただ、単にコンピュータによって実施する／処理するとだけ記載し、具体的にどのように実施する／処理するのか記載しない場合は、“Abstract Idea”以上のものを記載していないとみなされ、特許対象性無しと判断される可能性が高いといえる。Alice 米最高裁判決後の CAFC/ 地裁判決からみて、商取引関連特許であれ、商取引関連外の特定の分野の特許であれ、特許対象性無しという判定を避けるためには、データの処理部分／転送部分／記録部分の新規な点をクレームに具体的に記載する必要があると思われる。