

[米国] 特許保護対象の判断基準を確認した Alice社 v CLS銀行最高裁判決の影響

Supreme Court of the United States No.13-298 2014年6月19日判決
Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.

今 泉 俊 克*

抄 録 Alice Corp. v. CLS Bank Int'l最高裁判決において、米国最高裁判決は、発明が特許の保護対象となる主題か否かを判断するための基準は、(1)クレームされた発明が、アブストラクトアイデア（自然法則、あるいは自然現象）といった、特許により保護されない主題に関するものであるか否かを検討し、(2)その発明が特許により保護されない主題であるアブストラクトアイデアに関するものである場合、そのクレームに、特許により保護され得る主題に変える何か他の特徴が追加されていないかを検討する、といった2ステップテストを用いることを再確認した。なお、上記ステップ(2)において、アブストラクトアイデアに対し追加された特徴が、コンピュータ自身の機能を改善する場合、コンピュータ技術を改善する場合、そして、他の技術、技術分野において改善をもたらす場合、特許の保護対象となる主題となり得る。

目 次

1. はじめに
2. 特許保護対象となるか争われた発明
3. 経 過
 3. 1 連邦地方裁判所判決
 3. 2 連邦巡回控訴裁判所判決（合議）
 3. 3 連邦巡回控訴裁判所判決（大法廷）
4. 最高裁判決
5. 判断基準について
 5. 1 アブストラクトアイデアの特定
 5. 2 発明概念のサーチ
6. おわりに

1. はじめに

Alice Corp. v. CLS Bank Int'l最高裁判決¹⁾（以下、本最高裁判決という）において、米国最高裁判所は、クレームされた発明は、アブストラクトアイデア²⁾ (Abstract Idea) であると

して、特許により保護され得る対象ではない (patent ineligible) と判断した。しかしながら、本最高裁判決およびBilski v. Kappos最高裁判決³⁾（以下、Bilski最高裁判決という）を含む2014年10月31日までの先例において、最高裁判所および連邦巡回控訴裁判所は、「アブストラクトアイデア」の定義を明確に示しておらず、その不明確さゆえに、すでに登録となっている多くのビジネスメソッドやソフトウェアに関する特許が、無効になるのではないかといった憶測が飛び交い、米国知財業界はかなりの混乱した状況である⁴⁾。現時点では、アブストラクトアイデアとは何かについてははっきりした回答を出すことができないが、本稿では、米国出願戦略の参考としていただくため、本最高裁判決

* Imaizumi IP Law, PLLC 米国弁護士
Toshikatsu IMAIZUMI

を解説すると共に、アブストラクトアイデアの判断基準について考えられる範囲で先例を参照し解説する。

2. 特許保護対象となるか争われた発明

本最高裁判判決を紹介する前に、本件で特許による保護対象となり得るか否かが争われた発明(クレーム)について以下に説明する。なお、最高裁判所でどのような発明が問題となったか理解することで、米国特許法第101条の解釈をより深く理解できるように、本稿では、対象発明を少し詳しく説明する。

最高裁判所において、Alice社が所有する4件の特許、すなわち、米国特許第7,149,720号(以下'720特許という)、米国特許第6,912,510号(以下,'510特許という)、米国特許第5,970,479号(以下'479特許という)および米国特許第7,725,375号(以下,'375特許という)の特許性が争われ、特に,'479特許のクレーム33が方法クレームの中で代表的なクレームとして扱われ、本最高裁判決で特許の保護対象か否かの判断がなされた。そのため,'479特許のクレーム33を以下に説明する。上記4件の特許には記憶媒体クレーム(代表的な記憶媒体クレームとしては'375特許のクレーム39)あるいはシステムクレームが含まれていたが、本最高裁判決では詳細には議論されていないため⁵⁾本稿では割愛する。なお、4件の特許明細書はかなりの部分で共通している。

議論された'479特許のクレーム33を理解する上で、本件の事実審である連邦地裁の略式判決を請求した際に提出された、Alice社が雇ったPaul Ginsberg氏の専門家証言⁶⁾が参考となるので、以下に紹介する。

この専門家証言について、すこし説明を加え要約すると、例えば、外貨の取り引きあるいは株式の取り引きにより当事者間に義務が生じた際、通常、義務の生じるタイミングと実際に取り引きを行うタイミングの間にギャップがあ

る。例えば、金融取り引きにおいては、銀行間で通貨取り引きをする際、契約を交わすあるいは取り引きを確定するプロセスは、取り引きを履行するための契約を結ぶプロセスとは切り離されている。銀行間で拘束力のある為替取り引きの契約を結んだ場合、実際に決済が行われるのは、それから通常2日目以降である(2日目以降に両銀行は定められた金額の支払いを行い契約を履行する)。しかし、決済の日に、一方の銀行は義務を果たしたが、他方の銀行には十分な資金がなくなってしまう、その一方の銀行に対し他方の銀行が義務を果たせなくなり、その一方の銀行に損害(あるいは資金回収の手間)を生じるといったリスクがある。'479特許の方法クレームでは、このようなりスクを軽減することを目的としている。

この専門家証言を念頭において、以下に紹介する'479特許のクレーム33を読んでいただくと理解しやすいかもしれない。クレーム中の「交換機関」は例えば銀行等を含み、「管理機関」は本願の特徴部である処理装置(Processing Unit)に相当すると解釈できる。また、「シャドウ負債情報」、「シャドウ残高情報」は、実際に取り引きが行われた結果を反映しているのではなく、取り引きをした場合の仮想残高、仮想負債情報を示し、一時的に保存される情報と解釈できる。

「33. 予め定められた義務を果たすための残高情報および負債情報が交換施設にある当事者が、お互いの義務を果たすための方法において、

(a) 前記交換機関から独立して、管理機関により保持されるシャドウ残高情報およびシャドウ負債情報を作るステップと、

(b) シャドウ残高情報およびシャドウ負債情報を得るために、それぞれの交換機関からその日の開始時口座残高を入手するステップと、

(c) 義務を生じる全ての取り引きのために、管理機関はそれぞれの当事者のシャドウ残高情

報およびシャドウ負債情報を更新し、その更新は時系列の順番で行い、いかなるときもシャドウ負債情報の値がシャドウ残高情報の値以下にならない取り引きのみを許可するステップと、

(d) その日の終わりに、管理機関は、交換機関に対し、それぞれの当事者の負債情報および残高情報に対し、更新されかつ認められた取り引きに応じ、クレジットあるいは負債のやり取りをするよう指示を行うステップからなり、そして、その負債及び残高は取消不可であり、交換機関に時間不変義務が課される。」

上記クレームを読んだだけでは、少しわかりにくいかもしれないので、最高裁判決の言葉をかりクレーム33を要約すると以下の通りである。

「当事者が、お互いの義務を果たす方法において、(a) それぞれの取り引き相手のシャドウ情報を作成し、(b) 交換機関における現実の口座に基づきその日の開始時の残高を入手し、(c) 十分な資金がある当事者のみ、取り引きがなされたとしてシャドウ情報を更新し、(d) その日の終わりに、許可された取り引きを実行するよう、解約不可の指示を交換機関に指示する。」

以下に示す'479特許の図1（「対象発明のブロック図」を参照）において、処理装置20がクレームされた発明の処理を行うユニットであり、またクレームの管理機関を含み、クレームされた方法を実行する。明細書では、例えば、上記当事者（専門家証言では銀行）に相当する者として、「利害関係者（stakeholder）」という表現が使用されている。この「利害関係者」の例として、以下の図1に示されるApplication Promoters 11、Product Sponsors 12などが示され、セキュリティ等の条件をクリアすることで、プロセッシングユニット20にアクセスすることが可能となっている。

このように、対象となった発明は、残高がある当事者の取り引きのみ許可し、その日の終わ

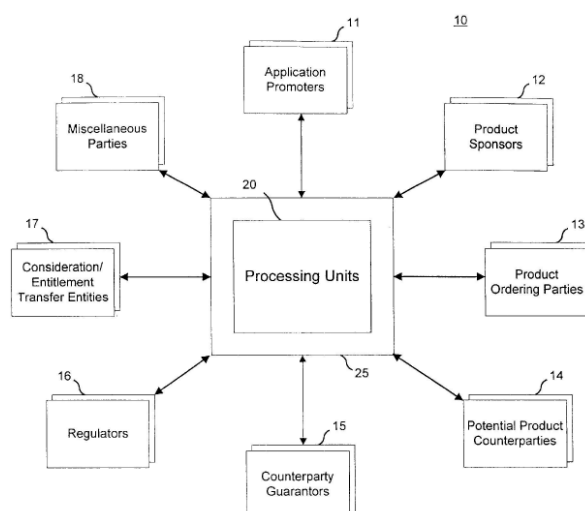


図1 対象発明のブロック図（'479特許）

りに両当事者が義務を果たすよう交換機関に指示し履行させることにより、一方の当事者のみが義務を果たし、他方が義務を果たさないといったリスクを軽減できるというものである。

3. 経過

3.1 連邦地方裁判所判決⁷⁾

Alice Corporation Pty. Ltd.（以下、Alice社という）は、国際銀行取り引きを営むCLS Bank International（以下、CLS銀行という）に対し、Alice社が米国で所有する3件の特許（'720特許、'510特許、および'479特許）を侵害しているとして特許侵害の警告を行った。2007年、CLS銀行はAlice社の主張に対し、Alice社の所有する3件の特許の無効（クレームは、特許で保護され得る主題ではないと主張）、非侵害、権利行使不可の確認判決（declaratory judgment）を求め、ワシントンDC地裁に訴えを起こした。一方、Alice社は、CLS銀行が3件の特許を侵害するとして反訴を起こした。2010年5月に、Alice社は、'375特許を取得し、CLS社による'375特許侵害の主張をするよう反訴を修正したため、CLS社は、'375特許の無効を主張するようクロスモーションの修正を行った。

上記の確認訴訟の継続中に、特許により保護対象となる主題について争われたBilski最高裁判決が下されたため、ワシントンDC地裁は、原告および被告がBilski最高裁判決に基づき修正した準備書面を提出することを認めた。その後、CLS銀行の侵害性、有効性（特許で保護され得る主題か否か）に関する略式判決が提起され、その結果、地裁は非侵害については却下したが、有効性についてはPrometheus Labs., Inc. v. Mayo Collaborative Servs. & Mayo Clinic Rochester連邦巡回控訴裁判所判決⁸⁾で確認したMachine-or-Transformationテスト⁹⁾およびBilski最高裁判決で確認したアブストラクトアイデアの例外（米国特許法第101条に規定されるカテゴリーの発明であっても、特許による保護対象とならないという意味での例外）の判示に基づき、「全てのクレーム¹⁰⁾は、取り引きする者同士がお互いに義務を果たすことができるように中立的な仲介（システム¹¹⁾）を利用し、リスクを軽減するというものであり、これはアブストラクトアイデアであるので、特許により保護され得る対象ではない」とし無効であると判示した。Alice社は、DC地裁の下した略式判決を不服とし、連邦巡回控訴裁判所に控訴した。

3. 2 連邦巡回控訴裁判所判決¹²⁾（合議）

控訴審では、Linn判事、Prost判事およびO'Malley判事の3名の合議（panel）により判断がなされた。控訴審での争点は、クレームされた発明が特許の保護対象の例外（すなわち、特許により保護され得る対象であるアブストラクトアイデア）であるか否かであった。

連邦巡回控訴裁判所は、地裁が、アブストラクトアイデアとみなすために、クレームの限定を無視することは誤っていると判示した。具体的には、クレームの「シャドウ情報（shadow record）」という限定により、仲介を利用する他の方法の余地を残しており、そのような方法

を全て独占するものではないとし、米国特許法第101条のもと、特許で保護され得るべき対象であるとして、地裁の判断を棄却した。なお、多数派意見に反し、Prost判事は少数派意見としてクレームされた発明は、アブストラクトアイデアであり無効であると主張している。CLS銀行は、これを不服とし、大法廷（en banc）による判断を求め、2012年10月9日に大法廷での審理が認められた¹³⁾。

3. 3 連邦巡回控訴裁判所判決¹⁴⁾（大法廷）

大法廷は、米国特許法第101条により特許として保護され得るか否かを判断する際、以下のルールで判断すべきとした。

①101条に規定される4つのカテゴリーに相当するか。

②もし、1.で4つのカテゴリーのいずれかに該当するならば、例外に相当するか否かを判断し、さらに以下のようにアブストラクトアイデアを独占する危険はないか否かを検討する。

[第1ステップ]

独占のリスクにあるアイデアを特定する。

[第2ステップ]

本質的な限定（Substantive Claim LimitationあるいはSignificantly more）によりアブストラクトアイデアをカバーするものか判断する。すなわちアブストラクトアイデア自体をカバーしないよう、追加の本質的な限定がクレームに含まれているかを判断しなければならない。

大法廷は以上のルールを事実関係に適用し以下のように判断した。

まず上記第1ステップで、クレーム33はコンピュータによって実行されるものであると解釈したうえで、第三者の仲介を通し取り引きを促進し決済のリスクを低減する点をアブストラクトアイデアを特定した。

次に、第2ステップで、クレームには「シャドウ情報（Shadow Record）を形成する」点が

限定されているが、大法廷は、それは重要でない問題解決前の行為（Pre-solution activity）であり、仲介を通し決済のリスクを低減する基本的なアイデアに何ら実用的な重要性を付け加えるものではないとし、特許で保護され得る対象ではないと判断した。記憶媒体クレーム、システムクレームについては、方法クレームと実質的に同じであり特許で保護され得る対象ではないと判断した。よって、連邦巡回控訴裁判所大法廷は、合議の判断を棄却し、地裁の判断を指示した。

なお、大法廷の10名の判事の内7名の判事は、方法クレーム及び記憶媒体クレームも特許で保護されるべきではないと判断した。システムクレームについては、5名の判事が特許保護対象ではないとし、5名の判事が特許の保護対象であると判断した。

4. 最高裁判決

本最高裁判決において、最高裁判所は、最初に米国特許法第101条¹⁵⁾に基づく特許の保護対象か否かに関する考え方を以下のように述べている。

米国特許法第101条には、特許による保護対象とはならない自然法則、自然現象、抽象的アイデアといった重要な例外が示唆されている。自然法則、自然現象、抽象的アイデアは、科学的そして技術的な作業を行う場合に基本的なツールとなるため、特許によりこれらを独占させると、科学および技術の発展を阻害することとなる。しかしながら、発明というものは、自然法則、自然現象、抽象的アイデアをある程度は利用、反映、あるいは基礎としているので、単に発明が自然法則、自然現象、抽象的アイデアを含むからといって、特許の保護対象として不適格となるわけではない。すなわち、これらを新しく有益な目的のために利用することで、特許の保護対

象となり得る。よって、人間の知恵の基本的な要素¹⁶⁾をクレームする特許（特許の保護対象外）と、これらを何かそれ以上のものに統合した特許（特許の保護対象内）を「区別」しなければならない。

次に、最高裁判所は、特許の保護対象か否かを判断するための、上記第2ステップの区別をするためのルールについて、Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 最高裁判決¹⁷⁾（以下、Mayo最高裁判決という）で示した以下の2ステップのルールを再確認した。

[第1ステップ]

問題となっているクレームが、特許で保護されていないものに関するか否かを判断する。

[第2ステップ]

クレームが抽象的アイデアに関するものである場合、特許により保護され得る主題に変える何か他の特徴がそのクレームに追加されていないかを判断する。

最高裁判所は、この第2ステップを発明概念のサーチ（a search for an inventive concept）と表現している。この発明概念のサーチとは、特許で保護の対象とならないもの（抽象的アイデア等）を、保護対象に変える構成（あるいは構成の組み合わせ）を探すことを意味すると最高裁判所は解説している。さらに、最高裁判所は、上記第2ステップは、クレームの個々の構成、そしてその順番を考慮し、それらがそのクレームの本質を特許で保護され得る対象に変えているか否かを判断すると説明している。また、本最高裁判決で最高裁判所が引用しているように、Mayo最高裁判決ではこの第2ステップについて、抽象的アイデアを限定しているクレームは、抽象的アイデアを独占するものにならないように、追加の特徴（additional features）を含まなければならない¹⁸⁾と判示している。さらに、後述するように、最

高裁判所が本件の事実関係に第2ステップを適用する際、この第2ステップを「一般的なコンピュータ上で、仲介決済というアブストラクトアイデアを実行するための指示以上のことをそのクレームが行っているか」¹⁹⁾ と言い換えている。

以上のように、最高裁判所は、本件で適用するルールを確認し、以下に述べるようにこのルールを本件の事実関係に適用した。

[第1ステップ]

最高裁判所は、第1ステップは、昔から言われているように「アイデアだけでは特許にはならない」というルールを具体化するものであるとしたうえで、本件で問題となっているクレームは、例えば、決済のリスクを軽減させるために第三者を利用するといった、仲介決済の概念に関するものであり、仲介決済（の概念）は、現在の商業システムにおいて長い間普及している基本的な経済活動である。また、第三者による仲介は、人間の知恵の基本的な要素（アブストラクトアイデア）であると判断している。

なお、判決文からでは、最高裁判所がいうアブストラクトアイデアの定義を特定することは難しい。この問題については、後述する。

[第2ステップ]

先に述べた通り、最高裁判所は、第2ステップの適用にあたり、一般的なコンピュータ上で、仲介決済というアブストラクトアイデアを実行するための指示以上のことをそのクレームが行っているかを検討すべきとし、判断を行っている。

最高裁判所は、上記ルールを本件に適用する際、以下に説明する過去の判例（Mayo最高裁判決、Benson最高裁判決、Flook最高裁判決、およびDiehr最高裁判決）を引用し、さらに第2ステップを説明している。

Mayo最高裁判決で問題となった発明（クレーム）は、自己免疫疾患の治療におけるチオプ

リン薬の適当な投薬量を調整するために血流中の代謝産物を測定する方法に関するものであった。そして、代謝産物のレベルを決定する方法は、すでにその分野において公知であった。最高裁判所は、（単に高いレベルの）一般概念で従来のステップを加えるだけでは、発明概念とはなりえないとし、特許で保護され得る対象ではないと判断した。

また、Benson最高裁判決では、コンピュータをクレームするだけでは、上記の第2ステップ（そのクレームに、何か他のものがないか）の分析（結果）を変えることはできない。アルゴリズムはアブストラクトアイデアであり、特許で保護されるためには、新しく有益な適用が必要となると判断している。

Flook最高裁判決では、触媒転換プロセスにおいて、非効率性、危険を知らせる温度、圧力といった条件の警報限界を調整するために数式を用いる、コンピュータ処理方法に関する発明であった。モニターし警報するためにコンピュータを使用することは従来から行われており、特別な技術環境にアイデアを利用するよう限定することで、アブストラクトアイデアを特許による保護対象に変更することはできないと判断した。

Diehr最高裁判決では、ゴム硬化のためのコンピュータ処理において、従来の技術的問題を解決するために、よく知られていた数式をプロセスに用いた発明がクレームされていた。当時業界では得られることのできなかったゴムモールド内の温度測定結果を記録するために熱電対を利用した。その測定結果は、コンピュータに送られ、上記数式は、残る硬化時間を再計算するために使用された。Diehr最高裁判所は、従来の技術的なプロセスを改良しているため、特許で保護され得る対象であると判断した。

最高裁判所は、これら4件の先例を以下のように要約している。

クレームに単に「コンピュータ」という文言を使用しただけでは、特許保護対象ではないものを保護対象に変えることはできない。アブストラクトアイデアをクレームし、それを「適用する (apply it)」と限定しても、特許保護対象とはならない。また、特別な技術的環境にアブストラクトアイデアを限定しても特許として保護され得る対象とはならない。一般的なコンピュータを加えても、通常、そのプロセスは、アブストラクトアイデアを独占するようドラフトされたものに対する「追加の特徴」とはならない。

以上の点を踏まえ、最高裁判所は、第2ステップにおいて、「一般的なコンピュータ上で、上記第1ステップにおいて判断した仲介決済というアブストラクトアイデアを実行するための指示以上のことをそのクレームが行っているか否か」を検討した。

最高裁判所は、問題となっているクレームに限定されるような「シャドウ情報 (shadow record)」を作り維持し、データを取得し、収支を調整し、自動的に指示を発行するといったコンピュータの機能は、従来から知られており、それぞれのステップは、一般のコンピュータの機能を実行するために必要なものである。また、ステップの組み合わせにおける順番についても特に、個々のステップになかったものを付け加えるものでもない。このように、クレームは、一般的なコンピュータにより実行される仲介決済の概念をクレームするだけである。また、方法クレームは、コンピュータの機能を改良するものでもない。また、その他の技術あるいは技術分野に影響を与えるものでもない。問題のクレームは、特定されていない、一般的なコンピュータを使って、仲介決済のアブストラクトアイデアを行うインストラクション以上のもではない。よって、クレームされた発明は、特許により保護され得る対象ではない。

また、システムクレームおよび記憶媒体クレームについても、同様な理由により特許として保護され得る対象ではないと判示し、連邦巡回控訴裁判所大法廷の判断を支持した。

しかしながら、本最高裁判決では、第2ステップの「追加の特徴」(additional featuresあるいはsomething more) がどのようなものであるかわかりづらい。これについては後述する。

5. 判断基準について

最高裁判所は、発明が特許により保護され得る対象であるか否かを判断する際、特に基本的な人間の行為を独占すること (pre-emption) となるようなケースを認めない点を強調している。その独占するような特許であるか否かを判断するために、上記2ステップテストを確認した。

第1ステップでは、発明がアブストラクトアイデア、自然法則、自然現象等の特許で保護されていないものに関するものか否かを判断するが、本稿は、アブストラクトアイデアについて判断された本最高裁判決に関する解説であるため、自然法則、自然現象については割愛し、アブストラクトアイデアについてのみ以下に解説する。

5.1 アブストラクトアイデアの特定

現時点では、最高裁判決からではアブストラクトアイデアの定義が明確ではない。以下に最高裁判所にいう第1ステップのアブストラクトアイデアの判断基準の不明点等を含め解説する。

まず、本件において最高裁判所がアブストラクトアイデアに関する発明であるか否かを判断する際、どのようなアプローチを用いたか解説する。

まず、アブストラクトアイデアについて先例から明確となっている点は、数式あるいはアルゴリズムは、アブストラクトアイデアであると

判断される点である。数式あるいはアルゴリズムの判断は比較的容易であるため、特許により保護され得る対象となるか否かが争いの種となるケースは、数式あるいはアルゴリズムに該当しない発明となる。(もちろん、数式あるいはアルゴリズムに該当するか否か明確ではない発明の場合、抽象的アイデアか否かが判断される前に、アルゴリズムであるか否かが争われることもあり得る。)

次に、抽象的アイデアについては、本最高裁判決において、最高裁判所は、クレームの文言を詳細には検討せず、クレームされた発明を上位概念で表現し、その上位概念が抽象的アイデアに関するものであるか否かを検討している。すなわち、最高裁判所は、「クレーム(された発明)」は、決済のリスクを軽減させるために第三者を利用するといった、仲介決済に関するものである」と表現している。同様に、Bilski最高裁判決においても、クレームの具体的な構成を無視し、発明は「(リスクヘッジ)」という抽象的アイデアに関するものであると判断している。しかしながら、残念なことに、発明が抽象的アイデアに関するものであると認定する際、抽象的アイデアとはどのようなものか、あるいは、対象となっている特許のどの部分を読み抽象的アイデアとするかについて、最高裁判所は明確にしていない。もちろん、最高裁判所は、その判断の際少なくともクレームは参照するが、本最高裁判決やBilski最高裁判決では、極端な言い方をすると、抽象的アイデアか否かを判断する対象は、クレームの構成というよりも、そのクレームされた発明の上位概念、発明の目的、あるいは発明が属する分野にフォーカスを当てているようにも取れる。すなわち、本最高裁判決では、「クレームは、(決済のリスクを軽減させるために第三者を利用するといった)仲介決済に関するものである」とし

て発明の上位概念でとらえ、具体的なクレームの構成(例えば、リスクを軽減させる具体的なステップ)については、抽象的アイデアの判断では触れられていない。また、Bilski最高裁判決では、「(リスクヘッジ)」という上位概念で発明をとらえ、抽象的アイデアであると判断している。このように、発明の詳細な構成の検討は、第2ステップの判断(発明概念のサーチ：特許で保護の対象とならないものを、それ以上のものに変える構成を探すステップ)に委ねるといふことのようなのである。

もちろん、米国最高裁判所は、米国で司法を司る最高機関であり、下級審である巡回控訴裁判所あるいは地裁に具体的な事例に対する判決を委ねることとなるため、明確ではないのは当然かもしれないが、本最高裁判決を読む限り、どのようにその概念を抽出し、どのようなものであれば抽象的アイデアであると判断するかの判断基準が明確ではない。

しかしながら、第1ステップにおいて判断される抽象的アイデアか否かの判断基準に関し、本最高裁判決からいくつかのヒントを読み取れることができる。例えば、最高裁判所は、クレームされた発明が抽象的アイデアに関するものであると判断する際、クレームされた発明が、「商業のシステムに広く普及している基本的な経済活動に関するもの」である点を指摘していることに注目すべきである。また、Bilski最高裁判決の「リスクヘッジに関する取り決め」でも、本最高裁判決(第三者仲介による金融取引)と同様に、「商業のシステムに広く普及している基本的な経済活動である、契約関係にかかわる取り決め」である点を指摘し、クレームされた発明が抽象的アイデアであると判断している。さらに、2014年9月3日に下されたbuySAFE, Inc. v. Google, Inc. 連邦巡回控訴裁判所判決²⁰⁾では、オンライン取引の履行を保証する方法に関する

発明は、特許で保護され得る対象であるか否かが争われたが、本最高裁判決等に基づき、契約関係を設けるアブストラクトアイデアであると判断している。また、先例の拘束力がないとして分類されている判決ではあるものの、本最高裁判決後の連邦巡回控訴裁判所のPlanet Bingo, LLC v. VKGS LLC判決において、連邦巡回控訴裁判所は、ビンゴゲームの処理に関する発明について、特許として保護され得る対象ではないと判断した。対象発明は、2セットの数字列を選択し、記憶し、呼び出し、プレイヤーの識別子および管理番号を付与し、ビンゴ当選番号と選択されたビンゴの数字列のセットを比較するといった発明であった。連邦巡回控訴裁判所は、「この発明は、一般的なコンピュータによって実行されるばかりではなく、頭の中で実行することも可能である。また、ビンゴを管理することは、本最高裁判決同様、人間の活動を編成するといったものであり、クレームは、ビンゴチケット購入の間に、不正な改ざんが行われるといった問題を解決し、セキュリティリスクを最小限にするというものである。これは、Bilski最高裁判決の顧客取り引きの間のリスクヘッジおよび本最高裁判決の金融取引における決済リスクや本最高裁判決の金融取引のセキュリティリスクを低減するといったアブストラクトアイデアに似ている」とし、発明は、アブストラクトアイデアに関するものであると判断した。このように、Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC判決においては、連邦巡回控訴裁判所は、本最高裁判決で問題となった発明およびBilski最高裁判決で問題となった発明と本件の発明の類似性からアブストラクトアイデアと判断している。

以上のように、本最高裁判決および連邦巡回控訴裁判所の判決から、リスクヘッジ、セキュリティリスクといった契約関係にかかわる設定、取り決め等は、アブストラクトアイデアと

判断される可能性があることがうかがえる。かといって、契約以外の他の分野は、特許として保護され得るという意味ではない(Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC判決は、先例としての拘束力がない判決であるため、参考程度に参照されたい)。

さらに、仮にクレームされた発明が、今まで行われていなかった全く新しいアイデア、例えば、契約関係にかかわる全く新しい設定、取り決めといったものである場合には、特許により保護され得る発明であるか否かを判断する際にどう取り扱われるかという疑問がある。この点に関しては、本最高裁判決およびBilski最高裁判決を含む先例では、明確に述べてはいない。本最高裁判決およびBilski最高裁判決において、最高裁判所は、クレームに限定される具体的な構成を無視し、発明の上位概念でアブストラクトアイデアであるかを判断している。すなわち、クレームに限定される方法は新しいにもかかわらず、最高裁判所がアブストラクトアイデアであるか否かを判断するために特定した発明の上位概念では、新しくないレベルまで上位概念化されていた場合には、概念を上位にすればするほど従来の方法を含むものとなるので、やはり、「商業のシステムに広く普及している基本的な経済活動である、契約関係にかかわる取り決め」と判断される可能性がある。なぜなら、米国特許法第101条は新規性あるいは非自明性を判断するものではないため、クレームに限定される方法が新しいものか否かは判断されない可能性があるからである。どこまで発明を上位概念化するかは、審査官のさじ加減によるところがあるため、第2ステップの解釈を不明確にしている1つの要因である。

このように、第1ステップにおいて、クレームされた発明の動作、ステップ、構成等が新しい考え方か否かといった判断は行っておらず、現在までの裁判例からは、具体的なクレームに

限定される動作、ステップ、構成の新しさは、第1ステップのアブストラクトアイデアであるか否かの判断では考慮されないものと考えられる。

なお、残念なことに、本最高裁判所は、アブストラクトアイデアの範囲を本件では決定する必要はないとコメントしている。

このように、現時点で、アブストラクトアイデアを判断する際、何を見て判断するのか、すなわち、発明の技術分野なのか、発明の目的なのか、あるいは、クレームであるのか、あるいはそれ以外のものに基づいて判断するか、そして、何を基準としてアブストラクトアイデアと判断するのか、さらに発明をどの程度上位概念化しアブストラクトアイデアだと判断するのかは明確ではない。今後の連邦巡回控訴裁判所の判例から、どのような発明がアブストラクトアイデアとなるか明らかになることを期待したい。

5. 2 発明概念のサーチ

クレームされた発明がアブストラクトアイデアであると第1ステップで判断されると、第2ステップ（発明概念のサーチ）が判断される。すなわち、アブストラクトアイデアを特許保護対象とする何かを加えられているか、つまりアブストラクトアイデアを特許により保護されるものにするための追加の特徴があるかという点が判断される。

前述のとおり、本最高裁判決では、Mayo最高裁判決を引用し、アブストラクトアイデアを含むクレームは、アブストラクトアイデアを独占するためになされたもの以上のものになるように、追加の特徴（additional features）を含む必要があると判示している。

発明概念のサーチの判断で参考になるのが米国特許法第101条の判断で特許性を認めたDiehr最高裁判決²¹⁾である。この判決で、最高裁判所は、アブストラクトアイデアを含む発明におい

て、技術的プロセスに対し改良が加えられている（improvement to a technical process）と判断した場合は、特許により保護される対象となり得ると判示している。Diehr最高裁判決は、最高裁判所が特許性を認めた唯一の判例であるため、発明概念のサーチにおいて、「技術的プロセスに対する改良」が判断基準の1つとなるわけであるが、唯一の判断基準のとなるわけではない。すなわち、本最高裁判決の発明概念のサーチに関する第2ステップに関する判示は、以下のように言い換えることができる。

発明概念のサーチの判断では、コンピュータによる一般的な処理あるいはコンピュータの限定は考慮されていないため²²⁾、クレームされた発明からコンピュータにより従来行われている一般的な処理を無視し残った部分が第2ステップでの判断対象となる。そして、クレームの構成を検討して、（第1ステップにて特定された）アブストラクトアイデアを特許で保護されるものに変換するために十分な発明概念を含むかが判断される。

さらに、最高裁判所は、本最高裁判決において以上のルールを事実関係に適用する際、汎用コンピュータで仲介決済というアブストラクトアイデアを実行するよう指示するといったこと以上の何かを行っているかを検討している。以上の検討を行うため、最高裁判所は、方法クレームのそれぞれの構成（ステップ）を個別に検討し、すでに存在していたものであるかを判断し、さらに、全てのステップを全体的に見て、アブストラクトアイデア以上のものがあるかを判断している。また、最高裁判所は、アブストラクトアイデアを特許により保護され得るものにするための追加の特徴とはどのようなものかについて、Diehr最高裁判決等を引用し例を挙げている。すなわち、①コンピュータ自身の機能を改善する場合、②コンピュータ技術を改善する場合、そして、③他の技術、技術分野にお

いて改善をもたらす場合、追加の特徴となり得るとして例示している。

本件の発明は、仲介決済に関するもので、①のコンピュータ自身の機能、②のコンピュータ技術とは全く関係のない発明であり、仲介決済の発明で米国特許法第101条の拒絶に対し争うことができる点は、③の「他の技術、技術分野に改善をもたらす」か否かということとなる。しかしながら、これも残念なことに「他の技術、技術分野に改善をもたらす」とは、具体的に何を意味するか明確ではなく、判断基準も示されていない。今後の連邦巡回控訴裁判所により明確になるものと予想される。

6. おわりに

現時点で、抽象的アイデアの定義が明確ではない以上、米国特許法第101条の拒絶を回避する対応策を図るのは容易ではない。しかし、そのような拒絶を回避するためには、第1ステップと第2ステップについて対策を練る必要がある。

まず、第1ステップで抽象的アイデアと判断されないよう、数式あるいはアルゴリズムだけにならないようにクレームをドラフトする、あるいは、極力、技術的にクレームをドラフトする必要がある。さらに、仮に抽象的アイデアと判断されたとしても、第2ステップの発明概念のサーチにおいて、抽象的アイデアを特許により保護され得るものにするための追加の特徴があり、特許により保護され得る対象になっていることを主張できるように、すなわち、最高裁判所の例示した、①コンピュータ自身の機能を改善する場合、②コンピュータ技術を改善する場合、そして、③他の技術、技術分野において改善をもたらす場合の3つの場合に基づき理論的に反論できるように、クレームをドラフトする。米国にビジネスメソッドやソフトウェアに関する特許を出願す

るに当たってはこれらに留意して、米国特許法第101条により拒絶されるリスクを極力軽減する必要がある。

注 記

- 1) Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 110 USPQ2d 1976 (U.S. 2014).
- 2) 最高裁判所の判示における「自然法則」および「自然現象」については、比較的理解しやすい表現であるが、「抽象的アイデア」については、明確ではない。「抽象的アイデア」とは何かについては本文中で後述する。
- 3) Bilski v. Kappos, 95 USPQ2d 1001 (U.S. 2010).
- 4) 本件の下級審判決である連邦巡回控訴裁判所大法廷判決において、Moore判事は、多数派意見のいうように、もし本件のすべてのクレームが無効と判断されるのであれば、数十万の特許が無効になるだろうと少数派意見として述べている。
- 5) なお、本件の下級審判決である連邦巡回控訴裁判所大法廷判決においては、メディアクレーム、システムクレームについて議論されている。
- 6) Ginsberg Decl., ECF No. 95-3, Ex. 1 ¶ 21
- 7) CLS Bank International v. Alice Corporation Pty. Ltd., 99 USPQ2d 1898 (D.D.C. 2011).
- 8) Prometheus Labs., Inc. v. Mayo Collaborative Servs. & Mayo Clinic Rochester, 97 USPQ2d 1097 (Fed. Cir. 2010).
- 9) Under the MOT test, an invention is a process if “(1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing.” Bilski, 545 F.3d at 954.
- 10) '479特許のクレーム33及び34は、方法クレーム。'510特許のクレーム1-75。'375特許及び'720特許は、プロダクトクレームあるいはプロダクトクレーム。
- 11) 裁判所では、「仲介システム」という表現を使用しておらず、「neutral intermediary」という表現を使用している。
- 12) CLS Bank International v. Alice Corporation Pty. Ltd., 103 USPQ2d 1297 (Fed. Cir. 2012).
- 13) CLS Bank International v. Alice Corp., 484 Fed. Appx. 559 (Fed. Cir. 2012).
- 14) CLS Bank International v. Alice Corporation Pty. Ltd., 106 USPQ2d 1696 (Fed. Cir. 2013).

- 15) Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.” 35 U.S.C. § 101.
- 16) 最高裁判所は、本最高裁判決において「人間の知恵の基本的な要素」と表現している箇所があるが、自然法則、自然現象、アブストラクトアイデアを意味していると考えられる。
- 17) Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 101 USPQ2d 1961 (2012).
- 18) A claim that recites an abstract idea must include “additional features” to ensure “that the [claim] is more than a drafting effort designed to monopolize the [abstract idea].”
- 19) [T] he relevant question is whether the claims here do more than simply instruct the practitioner to implement the abstract idea of intermediated settlement on a generic computer.
- 20) buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 112 USPQ2d 1093 (Fed. Cir. 2014) .
- 21) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 177-79 (1981).
- 22) Alice Corp. 110 USPQ2d at 1982-1983

(原稿受領日 2014年11月3日)

