

## REPORT

コンピュータ実施発明の特許適格性の基準に関して  
一致した意見に至らなかった全裁判官出席の上での連邦巡回の判決

2013年5月24日

5月10日、意見が裁判官の中で分かれた連邦巡回は、*CLS Bank International v. Alice Corp.* 事件についての一段落の判決を出しました。この判決では、Alice Corp.の特許のクレームは35 U.S.C. §101に基づき特許適格性がある内容に関するものではないとする地方裁判所の判決が確認されました。対象特許は、金融取引を行うコンピュータ実施トレーディングプラットフォームに関するものです。Lourie 裁判官によると、これらの特許は、「実質的に同一の明細書を使用しており、「決済/清算のリスク」を軽減するように、第一および第二当事者間での金銭義務を決済/清算するため、第三者を利用して、金融取引を行うために利用することができるコンピュータ実施方法と、コンピュータ読み取り可能媒体と、システムとを開示し、これらについてクレームに記載している。」

連邦巡回の大多数の裁判官は、方法クレームとコンピュータ読み取り可能媒体クレームとについての地方裁判所の判決を確認しました。しかし、連邦巡回の半数の裁判官のみが、システムクレームについての地方裁判所の判決を確認しました。この判決を裏付ける多数派の意見書は執筆されませんでした。その代わりに、それぞれの裁判官が、別々のグループとして、6つの意見書を執筆しました。それ

ぞれの意見書では、コンピュータ実施発明の特許適格性を判断するための適切な基準に関して、相違点を示す裁判官の見解が記載されています。連邦巡回の一段落の判決のみが、先例となる効力を有しており、これらの意見書は、コンピュータ実施発明の特許適格性を判断する方法についての権限付き手引きを構成するものではありません。USPTOは、本スペシャルレポートの末尾に添付の5月13日付けの覚書で、現時点では、*CLS Bank* 事件の判決を考慮して、コンピュータ実施発明についての審査手引きに変更を行わないとしています。

それぞれの意見書における裁判官の見解は、多数の局面で著しく異なるため、明瞭に理解できる情報を提示していません。連邦巡回の今後の判決は、どの裁判官によりパネルが構成されるかに依存することになるように思われます。今後、連邦巡回の3名の新裁判官がある裁判官の見解に同意することにより、バランスが移動する可能性があります。現時点で、最高裁判所もしくは米国議会が、追加の手引きを出すかどうか、また出すとしたらいつ出すかは明らかではありません。下記に、それぞれの意見書とそれに伴う見解、また法律の現在の状態についての分析とコメントを記載します。また、今後の不明確性を考慮し

2013年5月24日

た上で、どのように進めるのが最適であるかについての提案を記載します。

## I. 対象クレーム

対象方法クレームは、第三者「管理当事者」が維持している「影の」記録を使用して、当事者間の義務を交換するための方法に関するものです。方法のステップには: 影の記録を作成することと; 毎日、影の記録を更新することと; 管理当事者に取引を一日中引き渡して、管理当事者が、影の記録を調整し、特定の取引を許可することにより、順番にそれぞれの取り引きに応答することと; 交換当事者に許可済み取引を行うように指示することとが含まれています。

コンピュータ読み取り可能媒体クレームは、方法クレームに記載のステップを実行するための媒体に組み入れられたコンピュータ読み取り可能プログラムコードを有するコンピュータ読み取り可能保存媒体を単に記載した「ボーレガード(Beauregard)クレーム」<sup>1</sup>です。

システムクレームでは、「当事者間で義務を交換できるデータ処理システム」が記載されています。このシステムは、両当事者の影の記録を含む「データ保存部」と、方法クレームに記載のステップを実行するように構成された「前記データ保存部に接続されているコンピュータ」とからなります。また、システムクレームには、デバイスが、通信制御部を経てコンピュータに取引を送信できるように、「通信制御部に接続されている第一当事者デバイス」のような追加要素を記載するものもあります。

<sup>1</sup> *In re Beauregard*事件、53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995)を参照のこと。

## II. 地方裁判所の判決

2007年、CLSは、Aliceの4件の特許についての非侵害、無効性、権利不行使性についての確認判決(declaratory judgment)を求めてAliceを訴えました。CLSは、Aliceの全クレームが特許適格性がない内容であるため、§101に基づき無効であるとして正式事実審理なしの判決(summary judgment)を求めました。米国最高裁判所が*Bilski v. Kappos*事件、130 S. Ct. 3218 (2010)の判決を出した後、<sup>2</sup>地方裁判所は、対象クレームのそれぞれが§101に基づき無効であるとして、CLSに同意する正式事実審理なしの判決(summary judgment)を認めました。

地方裁判所は、Aliceの方法クレームとコンピュータ読み取り可能媒体クレームは、「リスクを最小限に抑えるため、義務の同時交換を実行する仲介を利用するという抽象概念に関するもの」でした。同裁判所は、これらのシステムクレームが許可されると、「リスクを最小限に抑えるため、中立的な仲介が、義務の同時交換を実行する際にどのコンピュータでも利用するという抽象概念の一般利用を不可能にするであろう。実際に、通常、これらのプロセスがコンピュータにより適用されるであろう」としました。

<sup>2</sup> 2010年7月6日付けスペシャルレポート「機械又は変換テストは、プロセスクレームの特許適格性を判断する唯一のテストではなく、ビジネス方法は、特許適格性を有する可能性があるという米国最高裁判所の判決」を参照のこと。

2013年5月24日

### III. 連邦巡回のパネルによる判決

*Mayo Collaborative Services v. Prometheus* 事件、132 S. Ct. 1289 (2012)<sup>3</sup>における最高裁判所の判決にもかかわらず、連邦巡回の最初のパネルの多数派の裁判官であった Linn 裁判官と O'Malley 裁判官は、*Bilski* 事件後の連邦巡回の最初のパネルの判決であった *Research Corp. v. Microsoft Corp.* 事件、627 F.3d 859 (Fed. Cir. 2010)に記載の §101 に基づく分析の際に「目が粗いフィルター」のアプローチを採用しました。「クレームの記載を全て考慮した結果、クレームが特許適格性のない抽象概念に関するものであることが、明白でない場合、そのクレームが抽象概念に関するものであるとして §101 に基づきクレームを不適切であるとみなしてはならない」としました。この原則を *Alice* のクレームに適用し、多数派は、地方裁判所の判決を覆し、「対象クレームは、電子的に維持された影の貸付記録 (credit record) と影の借方記録 (debit record) を作成することにより、交換当事者が維持している義務の交換のコンピュータによる実施ステップを義務付ける特定の方法でのビジネス概念の実際の適用を網羅するように思われる」としました。多数派は、対象クレームにおける機械の利用が「*Diehr* 事件(合成ゴムの硬化)もしくは *Alappat* 事件(ラスタライザ)で審査された産業利用に比べて実質的もしくは限定的ではない」と認めたというものの、「これらの限定の存在は、クレームには §101

に基づき特許適格性がないことが明白であるとはしていません。」<sup>4</sup>

### IV. 全裁判官出席の上での連邦巡回の判決

全裁判官出席の上での再度のヒアリングを行うという CLS の要求を認めた際、連邦巡回は、下記の2つの質問について両当事者からの概要書面を求めました:

- (1) 連邦巡回は、コンピュータ実施発明が特許適格性のない「抽象概念」であるかどうかを判断するため、どのようなテストを採用すべきか; また、どのような状況において、クレーム中のコンピュータの存在が、特許適格性がない概念を特許適格性があるものにするか。
- (2) コンピュータ実施発明の 35 U.S.C. § 101 に基づく特許適格性の評価の際、発明が、方法、システム、もしくは保存媒体としてクレームに記載されるかどうかは重要であるか; また、時々、そのようなクレームは、§ 101 に基づく分析の際の判断において均等であるとみなされるべきか。

連邦巡回の一段落の判決は、このような2つの質問のいずれにも触れることなく、地方裁判所の判決を支持しています。

6つの異なる意見書は、この一段落の判決に添付されており、上記の質問について異なった分析を記載しています。ある場合には、全く異なった結論に至っています。要約すると、10名の裁判官のうち7名の裁判官は、方法クレームとコンピュータ読み取り可能媒体クレームが、特許適格性がある内容に関する

<sup>3</sup> 2012年4月6日付けスペシャルレポート「35 U.S.C. §101に基づき再検討された特許性がある内容の範囲に関する米国最高裁判所の判決」を参照のこと。

<sup>4</sup> *Diamond v. Diehr* 事件、450 U.S. 175 (1981); *In re Alappat* 事件、33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (en banc) を参照のこと。

2013年5月24日

るものではないと同意しました。その一方、5名の裁判官のみが、システムクレームが、特許適格性がある内容に関するものでないと同意しました。10名の裁判官のうち8名の裁判官は、全対象クレームが全て特許適格性があるか、もしくはないかのどちらかであると同意しました。

本スペシャルレポートの末尾に添付の覚書では、いくつかのテーマが、意見が裁判官の中で分かれた連邦巡回の意見書から明確化されたとしています—(i) 内容に特許適格性があるかどうかを見極める決まったテストがないため、柔軟なアプローチを利用して、クレームを一件一件慎重にクレーム全体として評価する必要がある; (ii) 内容に特許適格性があるかどうかを評価する際、新規性と自明性のような他の問題点とは別に評価する必要がある; および (iii) 特許適格性があるとみなされるには、クレームに記載された発明は、意味のある限定を抽象概念に追加する必要がある。

#### A. Lourie裁判官の賛成意見

Lourie 裁判官は、賛成意見書を執筆し、4名の裁判官がそれに同意しました。この意見書では、全対象クレームについての地方裁判所の判決を支持しています。Lourie 裁判官は、自身が「§101 についての基礎的な法理学」とした最高裁判所の5件の判決において少なくとも3つの共通テーマを指摘しました:

- クレームは、自然法則、自然現象、もしくは抽象概念と共存すべきではない; 特許適格性があるクレームには、最高裁判所が言う、基本的原則に「著しく更に」追加する1つ以上の実質的な限定が含まれている必要がある、その限定により、クレームの範囲が著しく減縮される。

- 例えば、著しく型にはまった文言、うわべだけの利用分野の限定、もしくは名目上の解決後の活動の記載を使用して、§ 101 の基本的例外を妨げるようなクレームの作成戦略は認められるべきではない。
- これらの事件は、内容に特許適格性があるかどうかを見極める際に、厳格なやり方を避けるように、柔軟であり、クレーム毎のアプローチを奨励している。

これらのテーマを考慮して、Lourie 裁判官は、コンピュータ実施クレームについての§101の分析に対する2つのステップからなるアプローチを記載しました。そのアプローチでは、「クレームが基本的な概念の一般利用を不可能にする実際の可能性」に焦点が当てられていました:

(1) クレームが、§101 に記載の4つの特許適格性があるカテゴリー(プロセス、機械、製造物、物質組成)の1つにあるという最低条件を満たしている場合、3つの司法例外のうち1つが適用するかどうかを判断する(例えば、「クレームは、抽象概念の一般利用を不可能にするリスクを提起しているか」)。

(2) そのようなリスクが存在している場合、関連する抽象概念を明確に指摘する必要があり、それから「実際に、クレームが抽象概念全体そのものを網羅しないように、クレームの減縮をする、もしくは限定をするような制限をもたらす追加の実質的な限定がクレームにあるかどうかを判断するため、クレームの他の部分の評価することができる。」

それから、Lourie 裁判官は、追加の実質的な限定の要件が、「進歩的概念」と「時々」呼ばれると説明し、新規性もしくは非自明性の特許性基準と同等ではないと強調しました。そ

2013年5月24日

の代わりに、**Lourie** 裁判官によると、§101の背景において、「進歩的概念」は、「人類の創作の結果」でなければならない、かつ「抽象概念に付加している些細なもの以上のものを提示しなければならない」という「クレームに記載された内容について純粋な人類貢献」を指します。

**Alice** の方法クレームに上記のテストを適用して、**Lourie** 裁判官は、関連する抽象概念は、「第三者仲介を通してビジネスを行うことにより、決済/清算のリスクを減少させる概念」であり、「§101 に基づく分析に関して、対象方法クレームには「著しく」抽象概念「以上」のものを提示するものがない」としました。同裁判官は、地方裁判所での当事者間の同意書を認めました。その同意書には、コンピュータ上の電子的実施を必要とするように **Alice** の(方法クレームを含む)全クレームを解釈すべきであると記載されていました。しかし、同裁判官は、「これらのクレーム中のコンピュータ参加要件は、些細なことではなく、非従来の人類貢献を提示する、もしくは抽象概念に対してクレームを減縮させる「進歩的概念」を供給していない」と議論しました。実際に、同裁判官は、示唆されたコンピュータ実施がなければ、**Alice** の方法クレームは、**Bilski** 事件において特許適格性がないとされた方法クレームと非常に類似しているものであると議論しました。同裁判官は、「性能促進のため一般的なコンピュータ機能を追加することは、実施的な限定を与えることにはならないため、§101 を満たすには「充分」ではない」という意見を執筆しました。

**Lourie** 裁判官は、上記同一理由を記載することにより、**Alice** のコンピュータ読み取り可能媒体クレームには特許適格性がないとしました。それらのクレームが、「デバイスのように見える単なる方法クレームであるため、

「有能なクレーム作成者」が抽象的なクレームを特許適格性のある状態とすることを避けるようにという最高裁判所の警告に反するものである」としました。また、**Lourie** 裁判官は、§101 に基づく分析のため、システムクレームは方法クレームと意義のある区別ができないものとし、「システムクレームは、方法クレームが必要とする普遍の計算機能、保存機能、接続性機能を実行することができる全てのデバイスも網羅するであろう一般的かつ機能的である用語で少数のコンピュータ部品を記載している。」

また、**Lourie** 裁判官は、**Rader** 首席裁判官と他の裁判官の *In re Alappat* 事件(下記参照)に依存することは、見当違いであり、特定の対象システムクレームに特許適格性があることを裏付けしていないと議論しました:

技術の世界が変わっただけではなく、法律の世界も変わった。最高裁判所は、*Alappat* 事件以来、特許適格性の質問についての変化を示す判決を出してきた。この変化に従わなければならない。抽象的な方法は、コンピュータ文言が使用されたとしても、特許適格性がある機械にはならない。

従って、**Lourie** 裁判官は、**Dyk** 裁判官、**Prost** 裁判官、**Reyna** 裁判官、**Wallach** 裁判官と共に、全対象クレームについての地方裁判所の判決を支持したことでしよう。

#### **B. Rader** 首席裁判官の一部賛成意見と一部反対意見

**Rader** 首席裁判官は、§101 の広い文言と1952年の特許法の経緯と解説に主に依存することにより、§101 の法的に制定された例外についてより狭いアプローチを採用しました。同首席裁判官は、適切な質問は、「単な

2013年5月24日

る抽象概念ではなく、ある適用に対してクレームの範囲を制限している意味のある限定が、クレームに含まれているかどうか」であると議論しました。

同様の最高裁判所の先例を引用し、**Rader** 主席裁判官は、意味のある限定ではないいくつかの例を提示しました:

- 抽象概念を単に記載している、もしくは単に「それを適用する」という指示を追加している場合、クレームには意味のある限定がない;
- クレームが、抽象概念の一般利用を完全に不可能としなくとも、関係者、使用カテゴリー、利用分野、もしくは技術環境の指摘のような、些細なもしくは名目上の解決前の活動もしくは解決後の活動のみを含んでいる場合、意味のある限定とはならない;および
- 対象限定が、実際の手引きを提示しない、もしくはある結果を得るための全ての方法を網羅する、もしくはあまりにも一般的である場合、クレームには意味のある限定がない。

また、**Rader** 主席裁判官は、「§101の(最高裁判所が制定した)例外の範囲からクレームを削除するように思われる意味のある限定」の例を挙げました:

- クレームが、プロセスを実施する特定の機械を必要とする場合、もしくは特定の物質変換を必要とする場合、クレームには意味のある限定がある;および
- また、クレームに、抽象概念のみならず、発明に必須である追加限定が記載されている場合、クレームには意味のある限定がある。

コンピュータ実施発明について、同主席裁判官は、質問の鍵は、「クレームは、抽象概念を、何かをコンピュータにさせる特定の方法と、もしくは何かをさせるための特定のコンピュータとを関連付けさせているかどうかである;その場合、コンピュータ上でそのものを行う単なる概念に関するクレームと異なり、クレームには特許適格性があるように思われる」と議論しました。また、同主席裁判官は、**Alappat** 事件を参照して、「専用コンピュータ、すなわち、特にプロセスを実施するように構成した新しい機械」は充分であるかもしれないと記しました。

**Rader** 主席裁判官は、上記の自身のアプローチを、**Alice** の方法クレームとコンピュータ読み取り可能媒体クレームに適用して、異なる理由であると言われているものの、**Lourie** 裁判官と同一の結論に到達しました。同主席裁判官は、クレーム全体には、「一当事者の支払い無能力のリスクを避けるためのエスクローの利用、すなわち抽象概念」にしか過ぎないことが記載されており、ある適用に対してクレームの範囲を制限している意味のある限定が含まれていないとしました。その代わり、クレームの要素では、「(非常に高いレベルでの一般性で記載された)本来その概念にあったステップのみが記載されており、本件の記録によるとエスクローで長く利用された方法に従って、これらのステップを実施している。」

しかし、**Rader** 主席裁判官は、上記の自身のアプローチを対象システムクレームに適用して、かなり異なった結論に到達しました:「クレームには、抽象概念を実際の適用に関連付けさせる限定なしに抽象概念のみが記載されているわけではない。」裏付けのため、同主席裁判官は、明細書中のいくつかの開示を指摘しました。その明細書では、「クレー

2013年5月24日

ムに記載の機能についてのアルゴリズムの裏付けをする多数のフローチャート」のみならず「クレームに記載の専用コンピュータシステムの実施」が説明されています。また、確かに、システムクレームは、*Diehr* 事件において特許適格性があるとされたクレームと類似しているとししました:

ここでは、クレームには機械と、取引を可能にする他のステップとが記載されている。クレームは、機械のデータ獲得で始まり、他の機械との金融指示交換で終わっている。ここでの「抽象概念」は、全く切り離されているわけではなく、機械を利用するシステムに一体化されている。

従って、*Rader* 首席裁判官は、*Moore* 裁判官と共に、方法クレームとコンピュータ読み取り可能媒体クレームについて地方裁判所の判決を支持したことでしょう。また、同首席裁判官は、*Linn* 裁判官、*Moore* 裁判官、*O'Malley* 裁判官と共に、システムクレームについて地方裁判所の判決を覆したことです。

### C. *Moore*裁判官の一部反対意見

*Moore* 裁判官は、*Rader* 首席裁判官、*Linn* 裁判官、*O'Malley* 裁判官と共に、別途意見書を執筆しました。この意見書では、「§101の現行の解釈、特に抽象概念の例外が、特許制度を把握できない状態にしている」という懸念が示されていました。特に、*Moore* 裁判官は、*Lourie* 裁判官のアプローチが「多数のコンピュータ実施特許と通信特許のみならず、全てのビジネスメソッド特許、金融システム特許、ソフトウェア特許を含めた何10万件という特許の死亡」に繋がるであろうと示しました。同裁判官は、連邦巡回では「これらのシステムクレームについて意見が分かれて

いるため」、最高裁判所に本件を検討するように要求しました。

また、*Moore* 裁判官は、*Lourie* 裁判官のアプローチが、(*Moore* 裁判官の意見では)*Bilski* 事件と *Prometheus* 事件と一致している *Alappat* 事件における全裁判官出席の上での連邦巡回の判決を含み、「山ほどの先例」を無視していると議論しました:「最高裁判所は、*In re Alappat* 事件の対象クレーム、本件の対象システムクレームのようなクレームの特許性について疑ったことは一度もなかった。」*Moore* 裁判官は、次の追加理由を記載することにより、システムクレームを支持したことでしょう:これらのシステムクレームは、特殊化機械、すなわち特定機能を実施するようにプログラムされた一般使用コンピュータに関するものです。*Moore* 裁判官によると、「これらのクレームは、単にシステムクレームのふりをした方法クレームではない—特定機能を実施するようにプログラムされた特定のハードウェアのシステムについての詳細であり、具体的なクレームである。」

### D. *Newman*裁判官の一部賛成意見と一部反対意見

また、*Newman* 裁判官は、§101についての現在の行き詰まりは、「イノベーションの動機付けであるはずの特許システムへの不信頼と費用を高めるものである」と強調しました。また、同裁判官は、連邦巡回が、§101に関連する3つの基本原則を確認することにより行き詰まりを解決すべきであると提案しました:

1. 連邦巡回は、§101が、特許適格性がある内容についての無制限の供述であり、§101の制定法の目的が、「有益な技術」の無制限のリストを提示することであるとすべきである。それから、この壁

2013年5月24日

を乗り越え、特許システムに入った上で、特許性の実質的な基準についての特定の内容の審査は、新規性、実用性、先行技術、自明性、説明、実施性、および特異性についてのこれらの法律の適用について「抽象的である」もしくは「抽象概念の一般利用が不可能なようにする」クレームを除去する。

2. 連邦巡回は、クレームの形式が、§101に基づきクレームには特許適格性があるかどうかの判断を左右するものではないとすべきである。
3. 連邦巡回は、特許となった情報の試験的利用は禁止されていないと確認すべきである – この原則の誤解は、現在の討論のきっかけであるように思われる。報道陣およびこの事柄によく精通しているはずの人物は、特許となった内容を更に研究することができないとしている。この誤った理論は、議論の裏付けとして提示されている。その議論とは、今後の研究を可能とするためには、重要な発見が、§101に基づき特許対象であるべきではないということである。

係争中のクレームについて、上記の点と一致して、Newman 裁判官は、*Research Corp.* 事件に記載され、*CLS Bank* 事件の裁判官からなるパネルの多数派が依存した「目が粗いフィルター」のアプローチについて述べました。その中で、「このアプローチは、単に特許動機付けシステムに参加できるかどうかの検討対象となるだけではなく、発明を(§101に基づき)特許適格性があるものとする」と述べました。従って、Newman 裁判官は、地方裁判所の判決を覆し、全対象クレームが、特許適格性がある内容に関するものであるとしたことでしょう。

## E. Linn裁判官とO'Malley裁判官の反対意見

Linn 裁判官と O'Malley 裁判官(裁判官からなるパネルの本来の多数派)は、連邦巡回での記録に焦点を当てました。特に、両裁判官は、CLS の正式事実審理なしの判決(summary judgment)の申し立てが認められる前に、クレームの解釈の判決が出されなかったため、「当業者が発行日現在でクレームをどのように解釈したかについての決定は出されなかった」という事実を引用しました。従って、両裁判官は、地方裁判所が、正式事実審理なしの判決(summary judgment)のため、Alice のクレームの解釈を採用するように義務付けられたことを強調しました。とりわけ、両裁判官は、同僚の裁判官がこの点を無視したことを非難するために別途に執筆しました。

特に、Linn 裁判官と O'Malley 裁判官は、方法クレームを「システムクレームよりかなり広く」解釈したとして、また、「35 U.S.C. § 101 についての例外を管理する最高裁判所の判例に基づき、システムクレームとは異なる取り扱いとなるように、方法クレームがシステムクレームと十分に異なる」と想定したとして、Rader 首席裁判官と Moore 裁判官を非難しました。また、Linn 裁判官と O'Malley 裁判官は、方法クレームを最も広く解釈したとして、それから、システムクレームと媒体クレームにその幅を不適切に導入したとして、Lourie 裁判官を非難しました。

Lourie 裁判官は、クレームのやさしく言いかえた抽象概念から続けて、クレームの意味に関する記録証拠を除くことにより、方法クレームには特許適格性がないと最初から定めている。それから、同裁判官は、自身が方法クレームを無効にしたとみなした同一の抽象

2013年5月24日

概念をシステムクレームに読み込んで  
いる。

## V. 分析

上記のように、意見が裁判官の中で著しく  
分かれた連邦巡回の現在の状況を考慮すると、  
コンピュータ実施発明の特許適格性について  
明白な手引きを提示することは困難なことで  
す。USPTOによる審査官宛への5月13日付  
けの覚書のように、「現時点で、内容に特許  
適格性があるかどうかを判断する審査手続き  
に変更はありません。」

連邦巡回において全裁判官が同意している  
問題点もしくはテーマはごくわずかであるよ  
うに思われます。また、このうちのいくつか  
は、USPTOによる審査官宛への5月13日付  
けの覚書で記されています:

(i) 有効性の推測が§101に基づき異議を  
唱えられた特許に適用されるという全員一致  
の同意があるように思われるため、特許不適  
格性は、明白かつ確信を抱くに足る証拠によ  
り証明されなければならない;

(ii) 連邦巡回の少なくとも大多数の裁判  
官は、クレーム解釈後に、特許の適格性に  
ついての懸念点に関して検討することが最善  
であると同意している;

(iii) 特許に適格性があるかどうかにつ  
いてのテストは、柔軟であるべきであり、そ  
れぞれのクレームを全体とみて分析するクレ  
ームごとのアプローチを採用すべきである  
という一般的な同意があるように思われる;  
および

(iv) 全裁判官は、特許適格性を特許性と  
別途に分析すべきであると同意しているよ  
うに思われる;しかし、少なくとも Rader 主  
席

裁判官と Lourie 裁判官が述べたアプロ  
ーチに基づき、幾分か重なる部分がある。

特許に適格性があるかどうかの質問は、金  
融発明とビジネスメソッド発明に対して特  
に深刻です。最高裁判所は、*Bilski* 事件でビ  
ジネスメソッドには特許適格性がある可能  
性があるとしましたが、ビジネスメソッド  
には特許適格性があるとする最低条件は、  
明確ではありません。Lourie 裁判官の「重  
要である/進歩的概念」の限定基準と Rader  
 主席裁判官の「意味のある」限定基準  
には幾分か重なる部分があります。従って、  
ビジネスメソッド発明の開示とクレームが、  
抽象的であり、概念化されており、一般  
的であればあるほど、特許適格性を評価  
するのに利用される分析的アプローチにか  
かわらず、クレームには特許適格性がな  
いとされるように思われます。

特許に適格性があるかどうかの質問は、  
コンピュータで実施される技術的発明に対  
してはあまり深刻ではありません。*Flook* 事  
件判決と *Diehr* 事件判決は、そのような  
発明に対して、特許適格性の有無につい  
ての境界線がどこにあるかある程度は  
つきりさせています。従って、例えば、  
単にコンピュータで実施されているため、  
もしくは単に制御が数学的アルゴリズム  
もしくは他のアルゴリズムに基づくから  
とって、産業プロセスの制御の制御シ  
ステムには特許適格性があることにな  
りません。

「目が粗いフィルター」の基準には、  
魅力がありますが、最高裁判所の法理  
学に基づく(「目が粗いフィルター」の  
基準を利用するための)強い裏付けを  
見出すことはできません。確かに、  
この基準は最高裁判所により発表  
された全体としての原則に反すると  
強く議論できます。従って、特許  
適格性がないビジネスメソッドを  
一般のコンピュータ実施限定

2013年5月24日

で覆い隠すだけのクレームは、USPTOにより拒絶される、もしくは後に裁判所により無効とされるリスクが最も高い状態にあります。特に、これは、早期発明日に欠ける発明について言えます—Rader 主席裁判官でさえ、ビジネスメソッドを実施するコンピュータ技術の利用、特に、「プロセッサ」および関連のある「メモリ」という用語で定義づけされる基本的なコンピュータ技術の利用は、今日ではごく普通のことではないと議論しないことでしょう。<sup>5</sup>

最後に、特許適格性がない方法を適格性があるものとするアプローチとして、ボーレガードクレームに依存することができた時代は終わったように思われます。

連邦巡回は、別件において、多数派意見を出すには充分であるかもしれない3名の新裁判官を交えて、この問題点について再度検討するかもしれません。<sup>6</sup> 残念ながら、特許適格性についての法律の明確化は、特にコンピュータ実施発明について、最高裁判所もしくは米国議会からの今後の手引きを待つ必要があるかもしれません。Moore 裁判官が執筆したように、「本件によって、最高裁判所には

特許適格性がある内容に関するものであるか、もしくはそうでないものであるか、それぞれのクレームを分析して区別する機会が与えられています。」従って、今後も関連判例をモニタリングし、今後の展開がありましたら、お知らせします。

## VI. 提案

今の時代は、疑う余地なく特許適格性の世界において不確かな状態にあります。当所から、あるコンピュータ実施発明が、特許適格性がある内容であるかどうかについて明確な手引きを提示することはできません。しかし、現時点で、出願人と特許権所有者が参照できるいくつかの基本的原則があります。

出願人に対して、特許を通して金融メソッドとビジネスメソッドを保護するようにお勧めします。この点について、*Prometheus* 事件の判決後の当所からの提案でもありましたように、特許出願人に次のことをお勧めします:

1. 能動的文言を使用し、方法の性質と適用を定義する能動的ステップをクレームに含める。

2. 自然法則、自然現象、数学的アルゴリズム、もしくは抽象概念ではないかと反対主張される恐れがある相互関連もしくは数式もしくは他の形式の抽象概念がある場合、それを、単なる情報の更新ではなく、物理的な物体に対して作用する少なくとも1つの能動的ステップに含める。

3. 自然法則、自然現象、もしくは抽象概念の具体的な適用が特許性に対して重大である場合、このような適用を義務付けていないと解釈される恐れがある「wherein」節と「whereby」節を避ける。

<sup>5</sup> Rader 主席裁判官は、Lourie 裁判官が Alice のシステムクレームの分析にあつて知恵を導入しているとして、また不適切に「1990年代初期に何が本来のものであったかを判断するため、2013年に普通になってしまったものを[使用している]」として、Lourie 裁判官を非難した。

<sup>6</sup> この状況では、Linn 裁判官が参加するかどうかは明確ではない。Linn 裁判官は、連邦巡回でシニアステータスとして職務をこなしている。通常、シニアステータスの裁判官は、全裁判官出席の上での案件に参加することはない。しかし、Linn 裁判官は、*CLS Bank* 事件の本来の裁判官のパネルに参加した。このような場合、シニアステータスの裁判官であったとしても、全裁判官出席の上での案件に参加する場合もある。

2013年5月24日

4. コンピュータ構成要素の一般的な記載以上のもの、すなわち、基本的な保存構成要素、プロセッシング構成要素、接続性構成要素以上のものをクレームに含める。この点で、*Diehr* 事件のクレームでなされたように、計算、アルゴリズム、もしくは数式に対する特定の適用のための自動的応答もしくはコンピュータに基づく物理的応答を記載したクレームを含めることを検討する。

5. 発明の性質のため、例えば、コンピュータの一般使用により実施されるビジネスメソッドのような§101 についての懸念点が出されるように思われる場合、クレームの予算を考慮して、コンピュータ読み取り可能媒体(「ボーレガード」)クレームではなく、様々な範囲のシステムクレームに焦点を当てるようにお勧めする。しかし、できれば、発明を実施するソフトウェアの販売を直接網羅するクレームの保護を提示するために、ボーレガードクレームも含めるべきである。

\*\*\*\*\*

*Oliff & Berridge, PLC* は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト [www.oliff.com](http://www.oliff.com) においてもご覧いただけます。