

REPORT

35 U.S.C. §101 に関する「抽象概念」の例外に基づき、
クレームの特許適格性を否定した米国最高裁判所の判決

2014年7月1日

6月19日、米国最高裁判所は、*Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l.*¹（「CLS Bank」）事件において、全裁判官一致の判決を出しました。本判決は、Alice 社の特許のクレームが、第三者を介在させる金融取引の「抽象概念」に関するものであるため、35 U.S.C. §101 に基づき無効であるとした2013年5月10日の連邦巡回大法廷の判決²を確認するものでした。特に、最高裁判所は、クレームが、メソッドクレーム、システムクレーム、もしくはボーレガード³ソフトウェアクレームであるかどうかにかかわらず、一般コンピュータの実施のみを義務付けることが、抽象概念を適格性のある発明に変換しないとしました。本判決は、最高裁判所が、同裁判所による過去の *Bilski* 事件、*Benson* 事件、*Flook* 事件、*Diehr* 事件において、§101 に基づく特許適格性についての「抽象概念」の(判例により制定された)例外の分析を再検討するものであり、連邦巡回大法廷の判決中の *Lourie* 裁判官の同

意見と一致する *Mayo* 事件⁴のかなり最近の判決で定められた2段階ステップの分析の基盤を適用するものです。

本判決では、「抽象概念」の範囲を定義することが明確に拒否されています。従って、(i) 特許適格性があるかどうかを判断するため、簡単に適用できるテスト、もしくは(ii) §101 に基づく特許適格性についての「抽象概念」の例外を避けるため、クレームの作成戦略についての明確な指示が示されていません。それにもかかわらず、最高裁判所による対象クレームの分析によると、USPTO の§101 に基づく抽象概念型の拒絶を克服するための、現在受け入れられており頻繁に利用されている多数の戦略は、もはや有効ではない可能性があります。

6月25日、USPTO は、「*Alice Corp. v. CLS Bank* 事件の観点から内容が特許適格であるかどうか判断するための予備審査指示書 (Preliminary Examination Instructions for Determining Subject Matter Eligibility in view of

¹ Appeal No. 13-298, 573 U.S. ____ (2014).

² 2013年5月24日付けスペシャルレポートを参照のこと。

³ コンピュータプログラムを記憶するコンピュータ読み取り可能媒体。

⁴ *Bilski v. Kappos* 事件、561 U.S. 593 (2010); *Gottschalk v. Benson* 事件、409 U.S. 63 (1972); *Parker v. Flook* 事件、437 U.S. 584 (1978); *Diamond v. Diehr* 事件、450 U.S. 175 (1981); and *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.* 事件、566 U.S. ____ (2012).

2014年7月1日

Alice Corp. v. CLS Bank)」を発行しました。本スペシャルレポートの末尾にコピーが添付されています。今後、USPTOは、審査官に対して詳細な手引きを発行する予定です。また、現在、予備審査指示書について一般からのコメントを受け付けています。

I. 最高裁判所の判決

特許適格性のある内容は、「...新しく有用なプロセス、機械、製造物、もしくは物質の組成物...」を含むように 35 U.S.C. §101 で定義されています。特許適格性のある組成物が(新規性、非自明性、適切な書面記載、実施性等に基づき)確かに特許取得可能であるかどうかの特許法の他の条項で制定されています。最高裁判所は、(i) 自然法則、(ii) 自然現象、および(iii) 抽象概念を特許とすることを禁止する§101 に対して(判例により制定された)例外があることを確認しました。また、同裁判所は、「ある程度、全発明は、自然法則、自然現象、もしくは抽象概念を実施し、利用し、反映し、基礎とし、もしくは適用している。従って、単に抽象概念に関するものだからといって、発明には特許適格性がないとはいえない」(引用と引用符省略)ため、これらの例外には制限がないわけではないことを確認しました。この点で、「クレームには、クレームの自然性を」抽象概念の「特許適格性のある適用に変換させる追加の要素があるかもしれない」としました(引用と引用符省略)。

最高裁判所は、対象クレームが特許適格性のない抽象概念(もしくは他の特許適格性のない概念の一つ)に関するものであるかどうかを判断するため、*Mayo* 事件の判決に記載された2段階の分析を適用しました。クレームには、決済リスクを軽減させるため、第三者の介在を利用して、当事者間の財務義務の

交換方法についてのメソッドクレーム、システムクレーム、ボーレガードクレームが含まれていました。2013年5月24日付けスペシャルレポートには、対象クレームについての説明があります。

A. 抽象概念の例外に基づく特許適格性についての2段階の分析

分析の第1ステップは、対象クレームが抽象概念に関するものであるかどうか判断することです。クレームが「抽象概念」に関するものであると判断された場合、第2ステップでは、クレームに、抽象概念を特許適格性のある適用に変換させるのに充分である「発明概念」を構成する追加の要素が記載されているかどうかを判断します。

1. ステップ 1: 抽象概念

特許適格性のない内容の「抽象概念」のカテゴリは、「概念そのものが特許取得可能でないという長年の規則を含んでいます」(引用と引用符省略)。最高裁判所は、抽象概念として、概念そのものと、基本的事実、根本の原因、動機のような抽象的な原理とを指摘しました。また、同裁判所は、クレームが抽象概念に関するものであるかどうか判断するための明確な規則(bright-line rule)もしくはテストを提示しませんでした。確かに、同裁判所は、*Benson* 事件と *Flook* 事件の判決理由を再検討し、*Alice* 社のクレームの基礎となっているメソッドと *Bilski* 事件のメソッドとを比較しました。*Benson* 事件、*Flook* 事件、*Bilski* 事件のそれぞれには、裁判所が過去に抽象概念に関するものであると決定したクレームが含まれていました。

Benson 事件では、最高裁判所は、対象特許が、「実際の結果として、アルゴリズムそ

2014年7月1日

のものについての特許である」として、2進化10進数数字を純粋なバイナリー形式に変換させるアルゴリズムに関するクレームを特許適格性のないものであるとして無効にしました。*Flook* 事件では、最高裁判所は、触媒変換プロセス中の「警告限度」を演算する数式も特許適格性のない抽象概念であるとしてしました。

2010年7月6日付けスペシャルレポートに記載のように、*Bilski* 事件において、最高裁判所は、リスクに対してのヘッジングもしくは保護の基本概念に関するクレームには、特許適格性がないとしました。同裁判所は、「ヘッジングが商業制度における長年広く実施されてきた基本的な経済業務であり、いかなる入門財務クラスにおいても教示されてきたものである」と判断したため、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としてしました。

CLS Bank 事件において、最高裁判所は、「「抽象概念」カテゴリーの正確な範囲を定める」ことを拒否したにもかかわらず、*Benson* 事件、*Flook* 事件、*Bilski* 事件のクレームには、抽象概念が記載されていることを認めました。それから、同裁判所は、*Bilski* 事件に主に類推することにより、第三者を介在させる金融取引の概念も、「商業制度における長年広く実施されてきた基本的な経済業務であり」、第三者の介在の利用が、「近代経済の基本的構造」であるとしてしました。同裁判所は、これらの事実認定に基づき、ヘッジングのように、第三者を介在させる金融取引は抽象概念であるとしてしました。

結論に到達するにあたり、最高裁判所は、特許適格性のない抽象概念が、「人間の行動とは離れて存在する既存の基本的事実」(括弧

内の引用省略)に限定されるべきであるという Alice 社の主張を拒絶しました。同裁判所は、*Bilski* 事件で対象であったヘッジングが、単なる既存の基本的事実ではなく、人間活動の編成メソッドであると判断しました。

2. ステップ 2: 変換的な発明概念

クレームが、第1ステップで「抽象概念」に関するものであると判断された場合、クレームに、クレームに記載の抽象概念をその概念の特許適格性のある適用に「変換」させるのに十分な「発明概念」(以下「変換的な発明概念」)が含まれているかどうかを判断するため、クレームの要素を、別途に、かつ組み合わせとして、分析する必要があります。分析の第2ステップで最高裁判所が言及している「変換」は、従来の「機械又は変換」テストのような、物質もしくはデータの変換ではなく、特許適格性のない抽象概念をその抽象概念の特許適格性のある適用とする変換です。同裁判所は、そのような変換が起きたかどうかを判断するための明確な規則(bright-line rule)もしくはテストを示しませんでした。対象クレームと同裁判所の過去の判決における対象クレームとを再度比較しました。同裁判所は、変換的な発明概念を含まないクレームの例として、*Mayo* 事件、⁵ *Benson* 事件、*Flook* 事件、*Bilski* 事件における過去の判決を引用し、変換的な発明概念を含むクレームの例として、*Diehr* 事件を引用しました。

Mayo 事件について、最高裁判所は、適格性のないメソッドに高度なレベルの一般性で指定された従来のステップを付け加えるだけ

⁵ *Mayo* 事件は、「自然法則」の例外に関するものであったが、「自然法則」の分析の第2ステップは、「抽象概念」の例外の分析と同一である。

2014年7月1日

では、変換的な発明概念とするには充分でないとししました。同裁判所は、*Mayo* 事件のメソッドに追加した従来のステップを(変換的な発明概念ではない)特許適格性のないメソッドに、「そのメソッドを適用すること(apply it)」を追加しているにしか過ぎないとししました。

Benson 事件について、同裁判所は、特許適格性のないアルゴリズムを「多目的デジタルコンピュータ」で実施することは、特許適格であるとみなされる変換的な発明概念としていないとししました。その理由は、アルゴリズムが表現するプロセスが、「長年に亙り利用されてきた既存のコンピュータで実施され」得るからです。

上記のように *Flook* 事件について、最高裁判所は、触媒変換プロセス中の「警告限度」を演算する数式が、特許適格性のない抽象概念であるとししました。また、同裁判所は、数式の従来のコンピュータ実施は、変換的な発明概念を示していないとししました。更に、同裁判所は、「抽象概念を特許にすることを禁止することは、特定の技術環境に概念利用を限定したとしても、抜け道とはならないこと」を意味するとして *Flook* 事件を特徴づけました。

同様に、*Bilski* 事件において、ある従属クレームでは、投資のヘッジングという抽象概念が特定の利用分野に限定され、もしくは解決後の形ばかりの要素が追加されました。最高裁判所は、これらの従属クレームを、特許適格性のない抽象概念を「特定の技術環境に」限定しているにしか過ぎないものとみなし、これは変換的な発明概念とするには充分なものではないとししました。

Diehr 事件は、変換的な発明概念を構成するのに十分な要素が抽象概念に関するクレームに記載されているとみなされた唯一の最高裁判所の事件です。*Diehr* 事件では、クレームは、周知の数学方程式を利用したゴム硬化用のコンピュータ実施プロセスに関するものでした。同裁判所は、*Diehr* 事件の独立クレームが、コンピュータで実施されているからではなく、独立クレームが、タイヤ金型内の特定の場所における温度データを利用して方程式を繰り返して実施しており、それによって、従来に比べて、合成ゴムの硬化時間をより正確に判断できるため、特許適格であると説明しました。

CLS Bank 事件の判決では、最高裁判所は、この合成ゴムの硬化の向上を変換的な発明概念を構成する、既存の技術プロセスの向上とみなしました。最高裁判所は *CLS Bank* 事件において記載しなかったというものの、*Diehr* 事件について同裁判所は、次のことを重要であるとみなしました。数式の適用をクレームに記載の特定のメソッドに限定するため、他者による方程式の利用を妨げないということです。⁶

これらの過去の判決の検討後、同裁判所は、*Alice* 社のメソッドクレームにおける一般コンピュータ構成要素の追加が、「それをコンピュータにより適用する」という単語を追加したにしか過ぎないとししました。ここでは、同裁判所は、*Mayo* 事件の「そのメソッドを適

⁶ *Mayo* 事件、*Benson* 事件、*Flook* 事件、*Bilski* 事件の判決において、「他者による利用を妨げるという(preemption)」概念の比重が大きかった一方、*CLS Bank* 事件について最高裁判所は、他者による利用を妨げられるかどうか(preemption)が§101に基づく分析の「基礎となる」と簡潔に記載しただけであり、主に *Mayo* 事件からの2段階分析のアプローチに焦点を当てた。

2014年7月1日

用する(apply it)」という効力のない追加を、*Bilski* 事件の効力のない「特定の技術環境に対する限定」と組み合わせることにとどめました。同裁判所は、クレームの要素をそれぞれ検討し、各ステップは、一般コンピュータに一般コンピュータの機能を実施させるようにしているにしか過ぎないとしました。同裁判所は、組み合わせとしてクレームを検討した結果、同一の結論に到達しました。従って、同裁判所は、一般コンピュータにおける特許適格性のない抽象概念の実施が、変換的な発明概念を構成していないとしました。

最高裁判所は、コンピュータが「純粋に概念上であるというよりはむしろ物理的な領域で必然的に存在する」ため、クレームには特許適格性があるという Alice 社の主張を拒絶しました。同裁判所は、コンピュータが機械であり、コンピュータによる実施を記載の多数のクレームには、特許適格性のある内容の記載があると認めました。しかし、コンピュータによる実施が特許適格性を有するのに充分であるとした場合、特許適格性があるかどうかの判断は、単にクレームの作成テクニックに依存しており、それによって特許適格性についての抽象概念の例外が意味のないものになってしまうとしました。

また、最高裁判所は、コンピュータシステムもしくはコンピュータ読み取り可能媒体(ボーレガードクレーム)のいずれかについての Alice 社の他の非プロセス独立クレームには、プロセスクレームと同一の理由で特許適格性がないとしました。Alice 社は、ボーレガードクレームがメソッドクレームと共に有効もしくは無効となることに予め同意していました。最高裁判所は、システムクレームについて、「システムクレームが記載するハードウェアは、メソッドの利用を特定の技術環

境と関連づける以上の、すなわち、コンピュータを通しての実施以上の意義のある限定を示していない)(括弧内の引用省略)、従って「システムクレームは、実質上メソッドクレームと少しも異なっていない」としました。

B. 同意意見

Ginsburg 裁判官と Breyer 裁判官が加わり、Sotomayor 裁判官は、簡潔な同意意見を執筆しました。この同意意見では、対象メソッドクレームの全てが抽象概念に関するものであることに同意しています。しかし、同意意見のポイントは、3名の同意裁判官が、ビジネスメソッドの全てが特許不適格であるべきであると考えているところにあります。

II. 判決がもたらす実際の影響

上記のように、最高裁判所は、クレームが分析の第1ステップで抽象概念に関するものかどうかを判断するための明確なテスト(bright-line test)を示していません。同裁判所は、概念そのもの、抽象的な原理、基本的事実、根本の原因、動機が、抽象概念であると記載しましたが、対象クレームを *Bilski* 事件のクレームと比較した際、基本的なメソッドの要素が周知であるかどうかを主に検討しました。例えば、同裁判所は、第三者を介在させる金融取引の概念が、「商業制度における長年広く実施されてきた基本的な経済業務であり」、第三者の介在の利用が、「近代経済の基本的構造」であるとししました。従って、同裁判所は、第三者を介在させる金融取引は抽象概念であるとししました。同様に、*Bilski* 事件では、同裁判所は、クレームが「商業制度における長年広く実施されてきた基本的な経済業務であり、いかなる入門財務クラスにお

2014年7月1日

いても教示されてきたものである」と判断しました。

最高裁判所の分析の第1ステップの観点から、基本的な概念が周知であるという事実は、少なくとも一部の事件に対して、クレームが抽象概念に関するものであるかどうかに影響を及ぼす可能性があります。従って、クレームに周知の概念を利用することは、クレームが抽象概念に関するものではないことを証明することを困難にする可能性があります。その一方、クレームに新規的なもしくは非自明の基礎的な概念を利用することは、クレームが抽象概念に関するものとみなされる確率を下げる可能性があります。というものの、この区別は、抽象性を判断するための唯一の基準であってはなりません。例えば、新規的なもしくは非自明の方程式に関するクレームそのものは、抽象概念を確かに形成します。しかし、純粋に抽象的でないクレームについて、基本的な概念が周知であるという事実は、第1ステップに基づく分析に影響を及ぼす可能性があります。

最高裁判所の *Bilski* 事件の判決が「機械又は変換」テストを改変したというものの、USPTO の多数の審査官は、特許適格性があるかどうかを判断する際に、連邦巡回の「機械又は変換」テストに現在でもかなり依存しているように思われます。その理由とは、主に、プロセスクレームにおける抽象概念の例外の適用に関する USPTO の未更新の手引き⁷ は、現在も「機械又は変換」テストが「有用かつ重要な糸口」であり、「調査のツール」であり、このテストの条件を満たすクレームが通常抽象概念の特許適格性のある適用に関する

ものであらうとされる *Bilski* 事件の判決にかなり依存していることです。75 Fed. Reg. 43924 を参照のこと。また、*Bilski* 事件の最高裁判所の判決は、プロセスクレームのみに焦点を当てているため、「抽象概念」の例外に関する USPTO の過去の審査官用の手引きは、その適用をプロセスクレームに限定していました。そのため、多数の審査官は、プロセスクレームのみに対して「抽象概念」の例外を主張し、クレームの全てのもしくは一部のステップが、「プロセッサ」もしくは「CPU」のような一般コンピュータ部品により実施されるようにクレームが補正された場合、抽象概念といわれているプロセスクレームの§101 に基づく拒絶を取り下げる傾向にあります。

しかし、*CLS Bank* 事件は、一般コンピュータ部品を追加したとしても、クレームに記載の特許適格性のない抽象概念を同一抽象概念の特許適格性のある適用に変換させることではないことを繰り返し強調しています。また、*CLS Bank* 事件についての最高裁判所の判決は、抽象概念の例外が、プロセスクレーム、装置(apparatus)クレーム、システムクレーム、ボーレガードクレームに同様に適用されることを明確にしています。

CLS Bank 事件の判決の観点から、USPTO は、審査官用の手引きに一部変更を行うように思われます。「*Alice Corp. v. CLS Bank* 事件の観点から内容が特許適格であるかどうか判断するための予備審査指示書(以下「PEI」) (The "Preliminary Examination Instructions for Determining Subject Matter Eligibility in view of *Alice Corp. v. CLS Bank*" ("PEI"))」では、クレームの審査の際に、*CLS Bank* 事件の分析を適用するための、審査官用の予備手引きが記載されています。特に、PEI では、分析を全クレームについて行うべきであることが明確

⁷ http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf

2014年7月1日

に記載されています。しかし、PEIによると、当分の間、USPTOは、抽象概念の例として、*CLS Bank* 事件で指摘された次のカテゴリーのみに、どのようなものが特許適格性のない抽象概念とみなされるかということ限定しています:

- 基本的な経済業務;
- 人間活動の特定の編成メソッド;
- 概念そのもの; および
- 数学的関係と数式。

従って、今のところは、USPTOは、上記に列挙されたこれら4つのカテゴリーの1つに当てはまるクレームのみが、「抽象概念」の分析の第1ステップを満たしているとするかもしれないように思われます。もちろん、「概念そのもの」のカテゴリーは、どちらかという曖昧であり、*CLS Bank* 事件で更に詳しく説明されていなかったため、審査官が幅広く適用する可能性があります。

クレームがこれら4つのカテゴリーの1つに当てはまるとしても、クレームに変換的な発明概念が含まれている場合、USPTOは、§101に基づき特許適格であるとみなす可能性があります。PEIでは、抽象概念を特許適格性のある内容に変換させることが可能である3つの非常に幅広いカテゴリーが提案されています:

- 他の技術もしくは技術分野における向上;
- コンピュータそのものの機能の改良; および
- 抽象概念の利用を特定の技術環境と関連づける以上の意義のある限定。

また、PEIでは、抽象概念を特許適格性のある内容に変換させることができない2つのカテゴリーが提案されています:

- 抽象概念、もしくは抽象概念をコンピュータで実施する単なる指示と共に、「それを適用する(apply it)」(もしくは均等物)という単語を追加すること; および
- 過去に業界で周知であった、よく理解されており、型どおりの、従来の活動である一般コンピュータ機能を実施させるにしか過ぎない一般コンピュータを記載すること。

この時点で、(i) どのくらい速やかに審査官が、PEIの採用および確実な適用の開始を行うのか、(ii) どの程度まで審査官が、未更新の「機械又は変換」テストを試用および適用の継続をするか、もしくは(iii) どのくらい早くUSPTOが更に詳細な手引きを発行するのか明確ではありません。

III. 提案

1. クレームの概念が第1ステップの分析に基づき「抽象概念」であるかどうかを判断するための簡単に適用できるテストがないため、明細書およびクレームが抽象概念に関するものではないことを示す主張において、基本的な概念の新規的かつ特有の局面を強調することをお勧めします。クレームが抽象概念に関するものであると最高裁判所が判断したほとんどのケースにおいて、同裁判所は、この概念を「基本的な」、「長年広く」、「常に存在している」等のものとみなしています。クレームを基礎とする概念が、新規的であり、非自明であると主張できる場合、抽象概念に関するものとみなされなくなりそうです。

2014年7月1日

この点で、審査中に、(i) 審査官に PEI について知らせること、(ii) PEI が *Bilski* 事件に基づく USPTO の従来の手引きの代わりであることを審査官が知っていることを確実にすること、(iii) (必要ならば、明細書と補正書を参照して)クレームが PEI の抽象概念の 4 つのカテゴリーの 1 つに当てはまらない理由を説明することをお勧めします。

2. 同様に、クレームに、抽象概念を、同一抽象概念の特許適格性のある適用に「変換」するのに充分である「発明概念」が含まれているかどうかを判断するための簡単に適用できるテストがないため、必要な場合、明細書、クレーム、審査中の主張では、関連のある技術分野において、クレームに記載の発明がなす貢献に焦点を当てるべきです。上記のように、*CLS Bank* 事件について最高裁判所は、既存の技術プロセスの向上は、抽象概念の特許適格性のある適用となる変換的な発明概念であることを認めました。

この概念は、変換的な発明概念として、「別の技術もしくは別の技術分野の向上」を指摘する PEI で認められています。また、コンピュータそのものの働きを改良する、もしくは改良済みソフトウェアによりプロセスを一般コンピュータに更に効果的に実施させるシステムとメソッドについて、出願人は、クレームの記載により、PEI で指摘された第 2 カテゴリーに基づき、「コンピュータそのものの機能の改良」をもたらすという主張をすることができます。これらのカテゴリーのいずれかを適用できない場合、クレームには、PEI で指摘された幅広い第 3 カテゴリーに基づき、他の「意義のある限定」が含まれていることを説明することをお勧めします。

コンピュータにより実施される発明に対するアプローチの一つとして、入力情報と出力情報を指摘し、出力情報が関連技術プロセスをどのように改良するかについて説明することが考えられます。*CLS Bank* 事件の判決では、*Diehr* 事件の発明が、変換的な発明概念の一部として、(i) ゴムひな型内の温度を常に測定して記録するための「熱電対 (thermocouple)」と、(ii) 合成ゴムの硬化時間を更に正確に判断するための周知の方程式とを利用するという事実が具体的に指摘されました。⁸ 従って、新しいもしくは新規的な入力情報および/もしくは出力情報は、変換的な発明概念を立証する助けとなります。多数の場合、有用な出力情報は、PEI で指摘された変換的な発明概念の第 1 カテゴリーに従って、「別の技術もしくは別の技術分野の向上」としてみなされる可能性があります。発明の構造部品が、例えば、プロセッサ、メモリー等の一般コンピュータ部品のみである場合、この戦略は特に重要となり得ます。

3. 最高裁判所により「特許適格性のない抽象概念を同一抽象概念の特許適格性のある適用に変換させるのに効力がない」とされた戦略に依存することを避けるようにお勧めします。特に、下記のようにみなされる可能性があるクレームを避けるようにお勧めします：

- (例えば、*Mayo* 事件のような)特許適格性のない概念もしくは現象および「それを適用する(apply it)」というステップ；

⁸ 実は、熱電対(thermocouple)は、*Diehr* 事件の対象独立クレームに記載されてもいなかった。すなわち、ひな型内の特定の場所の温度を判断することが記載されていただけであった。

2014年7月1日

- (例えば、*Bilski* 事件ような)特許適格性のない抽象概念を特定の技術環境へ単に限定すること;もしくは
- (例えば、*Flook* 事件、*CLS Bank* 事件ような)特許適格性のない抽象概念の一般コンピュータによる実施。

上記の第1および第3カテゴリーは、PEIでは別の形で記載されている同一カテゴリーです。現在審査官が利用している「機械又は変換」テストに基づき、§101に基づく拒絶に応答して一般コンピュータハードウェアを単に追加することは、上記の第3カテゴリーに当てはまると主張される可能性があり得ることにご留意ください。従って、クレームが抽象概念に関するものではない理由、もしくはクレームには変換的な発明概念が含まれている理由を説明することを検討することをお勧めします。

4. 特に、ソフトウェア、財務、経営管理の業界における特許権所有者の方には、本判決により不都合な影響を受けるように思われるクレームを含むかどうかを判断するため、重要特許を検討し、*CLS Bank* 事件⁹の判決と一致するクレームを追加するため、特許再発行の手続きを行うべきかどうかを判断することをお勧めします。幅広い再発行出願の提出のため特許発行から2年以内

⁹ *In re Tanaka* 事件、640 F.3d 1246 (Fed. Cir. 2011)についての連邦巡回の判決によると、既存のクレームを変更せずに、再発行出願に減縮クレームを追加することができるようになった。しかし、既存のクレームと減縮クレームの両方が、再発行出願の審査中に、完全な審査を受けることになる。追加クレームは、中用権の対象ともなり得る。2011年4月29日付けスペシャルレポート「特許発行後に従属項の追加のみの再発行出願を認める連邦巡回の判決」を参照のこと。

いクレームの追加のチャンスを最大限にするため、この検討を近いうちに行うべきです。しかし、この2年以内という期限が迫っていない場合、USPTOが、*CLS Bank* 事件の判決の観点から審査官に対して更に詳細な手引きを発行するまで、この分析を延期した方が賢明かもしれません。

5. §101に基づく特許不適格であるための拒絶の発生を避けるため、クレームの追加/補正を行うべきかどうかを判断するため、係属出願の見直しを検討することをお勧めします。

6. 訴訟もしくは他の手続きにおいて主張されているクレームを、クレームが *CLS Bank* 事件に基づき特許適格性のある内容に関するかどうかを判断するため、直ちに見直すことをお勧めします。特に、多数の人が *Bilski* 事件後「抽象概念」の例外の対象でないと考えたシステムクレーム、装置(apparatus)クレーム、ボーレガードクレームを検討することをお勧めします。もちろん、特許権所有者が特許適格性のあるクレームを得るために再発行出願を利用することができるかどうか、また再発行出願がクレームの範囲および/もしくは損害賠償に影響を与える可能性があるかどうかを検討すべきです(すなわち、中用権(intervening rights)をチェックすること)。

7. (2013年3月16日以降の提出日を有するクレームを有するもしくは有した特許について)対象ビジネスメソッド特許発行後の検討と特許発行後の検討、もしくは確認判決(declaratory judgment)の訴訟を含めて、主張されたクレームを§101に基づき無効とすることを検討し、どのオプションが適切であるか検討することをお勧めします。特許に適格性がないという主張が再審査要求の根拠と

2014年7月1日

はなりません、USPTOの審査官は、PEIに基づき、再審査中にその問題を提起することができます。

8. 特許適格性のある内容として価値があるようにクレームに記載することができず、また第三者により発見もしくは開示されることがないように思われる「抽象概念」に関する社内限定で利用される非公開ビジネスメソッドについて、抽象概念をその抽象概念の特許適格性のある適用に変換させると主張可能であるそのような発見の特許取得可能な適用が開発されるまで、企業秘密としてそのような発見の保護を検討することをお勧めします。

* * * * *

Jesse Collier 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。*Collier*氏は、バージニア州アレキサンドリアオフィスに所在のパートナーであり、コンピュータサイエンスグループ、機械グループ、訴訟グループ、特許発行後の業務グループに所属しています。

*Oloff 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、多数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、*Oloff 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、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、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においてもご覧いただけます。



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark Office
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450
www.uspto.gov

MEMORANDUM

DATE: June 25, 2014
TO: Patent Examining Corps
FROM: Andrew H. Hirshfeld
Deputy Commissioner
For Patent Examination Policy
SUBJECT: **Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.***

Last week, in a unanimous decision, the Supreme Court held that the patent claims in *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.* (“*Alice Corp.*”) are not patent-eligible under 35 U.S.C. § 101. The patents at issue disclose a scheme for mitigating “settlement risk,” *i.e.*, the risk that only one party to an agreed-upon financial exchange will satisfy its obligation, in which a computer system is used as a third-party intermediary between the parties to the exchange. The patent claims are styled as a method for exchanging financial obligations, a computer system configured to carry out the method, and a computer-readable storage medium containing program code for causing a computer to perform the method.

The Court determined that *Alice Corp.*’s claims to methods were ineligible because “the claims at issue amount to ‘nothing significantly more’ than an instruction to apply the abstract idea of intermediated settlement using some unspecified, generic computer.” *Alice Corp.*’s claims to computer systems and computer-readable storage media were held ineligible for substantially the same reasons, *e.g.*, that the generically-recited computers in the claims add nothing of substance to the underlying abstract idea. Notably, *Alice Corp.* neither creates a *per se* excluded category of subject matter, such as software or business methods, nor imposes any special requirements for eligibility of software or business methods.

The purpose of this memorandum is to provide preliminary instructions effective today to the Patent Examining Corps relating to subject matter eligibility of claims involving abstract ideas, particularly computer-implemented abstract ideas, under 35 U.S.C. § 101. The USPTO is continuing to study *Alice Corp.* in the context of existing precedent and will seek public feedback on the instructions. Further guidance will be issued after additional consideration of the decision and public feedback in the context of the existing law under 35 U.S.C. § 101.

Preliminary Instructions for Analyzing Claims with Abstract Ideas

The Supreme Court made clear in *Alice Corp.* that it applies the framework set forth in *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. ___ (2012) (*Mayo*), to analyze all claims directed to laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas for subject matter eligibility under 35 U.S.C. § 101. This framework is currently being used by the

USPTO to examine claims involving laws of nature, but had not been used for claims involving abstract ideas. Therefore, the following instructions differ from prior USPTO guidance in two ways:

1) *Alice Corp.* establishes that the same analysis should be used for all types of judicial exceptions, whereas prior USPTO guidance applied a different analysis to claims with abstract ideas (*Bilski* guidance in MPEP 2106(II)(B)) than to claims with laws of nature (*Mayo* guidance in MPEP 2106.01).

2) *Alice Corp.* also establishes that the same analysis should be used for all categories of claims (e.g., product and process claims), whereas prior guidance applied a different analysis to product claims involving abstract ideas (relying on tangibility in MPEP 2106(II)(A)) than to process claims (*Bilski* guidance).

Despite these changes, the basic inquiries to determine subject matter eligibility remain the same as explained in MPEP 2106(I). First determine whether the claim is directed to one of the four statutory categories of invention, i.e., process, machine, manufacture, or composition of matter. If the claim does not fall within one of the categories, reject the claim as being directed to non-statutory subject matter. Next, if the claim does fall within one of the statutory categories, determine whether the claim is directed to a judicial exception (i.e., law of nature, natural phenomenon, and abstract idea) using Part 1 of the two-part analysis detailed below, and, if so, determine whether the claim is a patent-eligible application of an exception using Part 2. This two-part analysis supersedes MPEP 2106(II)(A) and 2106(II)(B).

For purposes of this preliminary instruction memo, only claims that involve abstract ideas are addressed, since the USPTO's current guidance for claims that involve laws of nature/natural phenomena already uses the *Mayo* framework. See *Guidance For Determining Subject Matter Eligibility Of Claims Reciting Or Involving Laws of Nature, Natural Phenomena, & Natural Products* (March 4, 2014).

Two-part Analysis for Abstract Ideas

Following *Alice Corp.*, now analyze all claims (product and process) having an abstract idea using the following two-part analysis set forth in *Mayo*:

Part 1: Determine whether the claim is directed to an abstract idea.

As emphasized in *Alice Corp.*, abstract ideas are excluded from eligibility based on a concern that monopolization of the basic tools of scientific and technological work might impede innovation more than it would promote it. At the same time, the courts have tread carefully in construing this exclusion because, at some level, all inventions embody, use, reflect, rest upon or apply abstract ideas and the other exceptions. Thus, an invention is not rendered ineligible simply because it involves an abstract concept. In fact, inventions that integrate the building blocks of human ingenuity into something more by applying the abstract idea in a meaningful way are eligible.

Examples of abstract ideas referenced in *Alice Corp.* include:

- Fundamental economic practices¹;
- Certain methods of organizing human activities²;

- “[A]n idea of itself”³; and,
- Mathematical relationships/formulas⁴.

Claims that include abstract ideas like these should be examined under Part 2 below to determine whether the abstract idea has been applied in an eligible manner.

If an abstract idea is present in the claim, proceed to Part 2 below. If not, proceed with examination of the claim for compliance with the other statutory requirements for patentability.

Part 2: If an abstract idea is present in the claim, determine whether any element, or combination of elements, in the claim is sufficient to ensure that the claim amounts to **significantly more** than the abstract idea itself. In other words, are there other limitations in the claim that show a patent-eligible application of the abstract idea, e.g., more than a mere instruction to apply the abstract idea? Consider the claim as a whole by considering all claim elements, both individually and in combination.

Limitations referenced in *Alice Corp.* that may be enough to qualify as “significantly more” **when recited in a claim with an abstract idea** include, as non-limiting or non-exclusive examples:

- Improvements to another technology or technical field⁵;
- Improvements to the functioning of the computer itself⁶;
- Meaningful limitations beyond generally linking the use of an abstract idea to a particular technological environment⁷.

Limitations referenced in *Alice Corp.* that are not enough to qualify as “significantly more” **when recited in a claim with an abstract idea** include, as non-limiting or non-exclusive examples:

- Adding the words “apply it” (or an equivalent) with an abstract idea, or mere instructions to implement an abstract idea on a computer⁸;
- Requiring no more than a generic computer to perform generic computer functions that are well-understood, routine and conventional activities previously known to the industry⁹.

If there are no meaningful limitations in the claim that transform the exception into a patent eligible application such that the claim amounts to significantly more than the exception itself, the claim should be rejected under 35 U.S.C. § 101 as being directed to non-statutory subject matter (use Form ¶ 7.05.01).

After conducting the two-part analysis, proceed with examination of the claim, regardless of whether a rejection under § 101 has been made, to determine patentability in accordance with the other requirements of 35 U.S.C. § 101 (utility and double patenting), non-statutory double patenting, and §§ 112, 102, and 103.

¹ *Alice Corp.*, slip op. at 7-9: e.g., intermediated settlement, i.e., the use of a third party intermediary to mitigate settlement risk.

² *Id.*, slip op. at 10: *e.g.*, a series of steps instructing how to hedge risk (citing *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593, 599 (2010)).

³ *Id.*, slip op. at 7-8: *e.g.*, a principle, an original cause, a motive (citing *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972) and *LeRoy v. Tatham*, 14 How. 156, 175 (1853)).

⁴ *Id.*, slip op. at 8: *e.g.*, a mathematical formula for computing alarm limits in a catalytic conversion process (*Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 594-595 (1978)), or a formula for converting binary-coded decimal numerals into pure binary form (*Benson*, 409 U.S. at 71-72).

⁵ *Id.*, slip op. at 15: *e.g.*, a mathematical formula applied in a specific rubber molding process (citing *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 177-178 (1981)).

⁶ *Id.*, slip op. at 15.

⁷ *Id.*, slip op. at 16: noting that none of the hardware recited “offers a meaningful limitation beyond generally linking ‘the use of the [method] to a particular technological environment,’ that is, implementation via computers” (citing *Bilski*, 561 U.S. at 610, 611).

⁸ *Id.*, slip op. at 12, 13: *e.g.*, simply implementing a mathematical principle on a physical machine, namely a computer (citing *Mayo*, slip op., at 16).

⁹ *Id.*, slip op. at 15: *e.g.*, using a computer to obtain data, adjust account balances, and issue automated instructions.