

ALICE CORPORATION PTY. LTD,
Petitioner
V.
CLS BANK INTERNATIONAL ET AL.

No. 13-298
[米国最高裁判決 2014. 6. 19]

新横浜総合特許事務所
弁理士 山下 聡

1. 概要

(1) 経緯

CLS Bank は、Alice の米国特許 5,970,479 (以下、'479 特許)、6,912,510, 7,149,720, 及び 7,725,375 が無効であり、権利行使不能、かつ、非侵害であることを理由に連邦地裁 (以下、地裁) に提訴した。Alice は、侵害であることを理由に反訴を提起した。地裁は、全クレームが抽象的アイデアに向けられており、特許非適格であると判示した。Alice は CAFC へ控訴した。CAFC は、合議体で地裁の判決を一度破棄したが、大法廷ではこれを取消し、地裁の判決を支持した。Alice は、裁量上訴の申立を提出し、最高裁はこれを受理した。

(2) 争点

影の貸方記録と借方記録とを用いた債務交換方法に関する特許 (争点となったのは '479 特許のクレーム 33) は、米国特許法 101 条の要件を満たすか。

争点となった '479 特許のクレーム 33 を以下に示す。

33. A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of:

- (a) *creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independency by a supervisory institution from the exchange institutions;*
- (b) *obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;*
- (c) *for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institutions adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record an any time, each said adjustment taking place in chronological order, and*
- (d) *at the end-of-day, the supervisory institution instruction on[e] of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange instructions.*

(当事者間で債務を交換する方法であつて、各当事者は交換施設で貸方記録と借方記録とを保持し、前記貸方記録と前記借方記録は予め決められた債務交換のためにあり、前記方法は、

- (a) 前記交換施設から独立した監督施設によって保持される影の貸方記録と影の借方記録とを生成し、
- (b) 影の貸方記録と影の借方記録の各々のために、一日の開始における交換残高を各交換施設から獲得し、
- (c) 影の貸方記録又は影の借方記録の各々を調整する前記監督機関によって、交換債務の各取引結果用として、これらの取引についてのみ、どの時点においても前記影の借方記録の値が前記影の貸方記録の値よりも低くならない結果となるように調整し、各調整は発生順に行われ、
- (d) 一日の終わりに、前記許容された取引調整に従つて、貸方又は借方を各当事者の貸方記録と借方記録へ交換するために交換指示を

前記監督施設によって指示し、前記貸方と借方は取消不能であり、時不変の債務が前記交換施設に置かれる、ことを特徴とする方法。)

2. 判決内容

裁量上訴受理令状の件
[2014年6月19日判決]

Thomas 裁判官の判決理由

本案件の争点となる特許は、第三者による仲介を利用して“決済リスク”（金融取引の相手に対してのみ、支払義務のあるリスク）を緩和する、コンピュータで実行されるスキームを開示する。提示された疑問は、これらのクレームが米国特許法 101 条の特許適格性を有しているか否か、あるいは特許非適格な抽象的アイデアであるか否かである。争点となる特許は、中間決済に関する抽象的アイデアに向けられ、抽象的アイデアを特許適格性のある発明へ変換することができない、コンピュータで汎用的に実施されるものを単に記述したものである、ということを経最高裁は判示した。したがって、最高裁は、CAFC 判決を支持する。

I

A

上訴人 Alice は、金融リスクのある形態に関するスキームを開示する複数の特許¹の譲受人である。特許によって広く共有される明細書によれば、発明は、“明示された、未知の、未来のイベントに関するリスクを管理することが可能である”。App. 248. さらに、明細書には、“保険マターやリスク管理に適用される電氣的コンピュータとデータ処理システムを含む、方法と装置に関する発明”であることも説明されている。

争点となるクレームは、“決済リスク”、例えば、同意した金融取引の相手方がその債務を果たすリスク、を緩和する電子スキームに関連する。とくに、クレームは、第三者による仲介としてコンピュータシステムを用いて当事者間において金融債務の交換を促進させることを特徴としている。Id., at 383-384². 仲介人は、“影”の貸方記録と借方記録（例えば、勘定元帳）を生成し、これらは、“交換施設”（例えば、銀行）での当事者間の現実世界における預金残高を反映

¹ 争点となる特許は、USP 5,970,489（以下、'479 特許）、6,912,510, 7,149,720, 及び 7,725,375

² 当事者間では、479 特許のクレーム 33 は方法クレームであることが合意されている。

する。仲介人は、取引が申し込まれるとリアルタイムで影の記録を更新し、“影の記録が、当事者間の相互の債務を果たす十分なリソースを示す取引のみ”可能にする。717 F.3d 1269, 1285 (CA Fed. 2013) (Lourie 裁判官同意)。一日の終わりに、仲介人は、更新された影の記録に従って、“許可された”取引を実行することを金融施設へ指示する。ibid. したがって、一方の当事者のみ同意された交換を実行するというリスクを緩和することができる。

要するに、係争中の特許は、(1) 債務を交換する方法 (方法クレーム)、(2) 債務を交換する方法を実行するように構成されたコンピュータシステム (システムクレーム)、及び (3) 債務を交換する方法を実行するプログラムコードを含むコンピュータ読み取り可能な媒体 (媒体クレーム)、である。全てのクレームは、コンピュータを用いて実行され、システムと媒体クレームは、明白にコンピュータに言及し、両当事者は、方法クレームにとってコンピュータが必要であることに同意した。

B

被上訴人 CLS Bank International と CLS Service Ltd. (ともに、CLS Bank) は、貨幣取引を促進させるグローバルなネットワークを運営する。2007 年に、CLS Bank は上訴人を提訴し、争点となっているクレームが無効、権利行使不能、かつ、非侵害であるという確認判決を求めた。上訴人は、反訴し、侵害であることを申し立てた。*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010) の最高裁判決の後、当事者らは、議論されているクレームが米国特許法 101 条の特許適格性があるか否かに関するサマリージャッジを、双方、申し立てた。地裁は、“リスクを最小限にするために債務の交換を同時に促進させる中立的な仲介の役割を演じる”という抽象的アイデアにこれらのクレームが向けられているとして、すべてのクレームは特許非適格である、と判示した。768 F. Supp. 2d 221, 252 (DC 2011)。

CAFC の合議体は、上訴人のクレームが抽象的アイデアに向けられているという“明白は証拠”はなかったとする判示を破棄した。685 F.3d 1341, 1352, 1356 (2012))。CAFC は、大法廷を再開することを認め、合議体意見を取り消し、裁判官全員の意見として地裁判決を支持した。717 F.3d, at 1273. 10 人の裁判官のうち 7 人が同意したのは、上訴人の方法と媒体クレームは、特許非適格であるということである。Id., at 1274 参照 (Lourie 裁判官の同意意見) ; Id., at 1312-1313 (Rader 裁判官の一部同意、一部反対意見)。上訴人のシステムクレームに関して、CAFC の大法廷は、可否同数で地裁の判示を支持した。Id., at 1273.

5 人の裁判官のために記載すると、Lourie 裁判官は、争点となる全クレームは特許非適格であるという結論を下した。複数の意見において、*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U. S. —

(2012)において、最高裁は、最初に、“クレームにおいて表現された抽象的アイデアを識別”しなければならず、次に、“クレームのバランスとして‘遙かに超えるもの’が付加されているか否か”を決定しなければならない。717 F. 3d, at 1286. 複数の意見として、上訴人のクレームは、“第三者の仲介人を介して取引を行うことで決済リスクを軽減させるという抽象的アイデアを記載”しており、実質的に抽象的アイデアに何も付加されていない影の口座を維持、調整、及び一致させるためにコンピュータを利用するものである、という結論を下した。

Rader 首席裁判官は、一部同意し、一部反対した。Moore 裁判官によってのみ追加された意見の一部において、Rader 首席裁判官は、上訴人の方法クレームと媒体クレームは抽象的アイデアについて記載されているということについて、他の裁判官とともに同意した。Id., at 1212–1313. Linn 裁判官、Moore 裁判官、そして、O’Malley 裁判官によって追加された意見において、Rader 首席裁判官は、システムクレームは、“複雑な問題を解決するために特別にプログラム化された”コンピュータ“ハードウェア”を含むため、特許適格性を有すると判示するだろう。Id., at 1307. Moore 裁判官は、システムクレームは特許適格性を有するとの一部反対意見を書いた。Id., at 1313–1314. Newman 裁判官は、全てのクレームは特許適格性を有するとの一部同意意見を提出した。Id., at 1327. Linn 裁判官と O’Malley 裁判官は、同一結果にたどり着くという反対意見を提出した。

最高裁は移送命令を承諾し、現在支持している。

II

特許法 101 条は、保護を求めるための主題適格性を定義する。すなわち、以下である。

“新規かつ有用な方法、機械、製造物もしくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明し又は発見した者は、本法の定める条件および要件にしたがって、それについての特許を取得する”

“この条文は、重要で厳密な例外、自然法則、自然現象、及び抽象的アイデアは特許可能ではない、という重要で厳密な例外を含むことを、裁判所は長い間判示してきた。” *Association for Molecular Pathology. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. __, __ (2013) (slip op., at 11) (内部引用とかぎかっちは無視した)。裁判所は、101 条とその前にあたるものについて、150 年間に亘って、その例外について議論してきた。*Bilski, supra*, at 601–602; *O’Reilly v. Morse*, 15 How. 62, 112–120 (1854); *Le Roy v. Tatham*, 14 How. 156, 174–175 (1853) 参照。

裁判所は、専占の一つとして、この排他的な原則を動かす重要なことについて述べている。例えば、*Bilski, supra*, at 611–612 参照（特許が“すべての分野において専占により使用することと、効果的に抽象的アイデアを超える独占権を認めること”を、支持すること）。自然法則、自然現象、及び抽象的アイデアは、“科学と技術の仕事に対する基本的なツールである”。*Myriad, supra*, at_ (slip op., at 11). “特許許可を介したこれらのツールの占有化は、技術進歩の促進以上にイノベーションを妨げることにはなる”ため、特許法の主要な目的を妨げることになる。*Mayo, supra*, at_ (slip op., at 2)；米国憲法第1章第8条第8項参照（米国議会は、“科学と有用な技術の発展を促進するために、排他権を与える”）。裁判所は、“特許法は、人類の才能の基礎的要素に対する未来の使用と不適切に結びつくことによって、更なる発見を禁止しない、という重要なことを繰り返し強調”する。*Mayo, supra*, at_ (slip op., at 16) (*Morse, supra*, at 113 を引用)。

同時に、特許法のすべてを鵜呑みにしないように、この排他的な原理を注意深く解釈するように足を踏み入れる必要がある。*Mayo*, 566 U.S., at_ (slip op. at 2). あるレベルでは、“全ての発明は、自然法則、自然現象、又は抽象的アイデアを具現化し、使用し、反映させ、支えられ、又は応用する”。*Id.*, at_ (slip. op., at 2). したがって、発明は、単純に、抽象的な概念を含むからという理由によって、特許非適格であるということを言い渡すべきではない。*Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 187 (1981)を参照。最高裁が述べてきたことは、“新しく有用な終わり”に対するこのような概念の“応用”は、特許保護のための適格性を残している、ということである。*Gottshalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972).

したがって、101条の例外を適用する際に、裁判所は、人類の才能の“基礎的要素”をクレームする特許と、基礎的要素をそれ以上の何かに統合することをクレームする特許とを区別しなければならず、*Mayo*, 566 U.S., at_ (slip op., at 20)、そのためには、基礎的要素を特許適格性のある発明に“変換する”ことをしなければならない。*id.*, at_ (slip op., at 3). 前者は、“根本的なアイデアの利用と不釣り合いに結びつけることはリスクであり”、*id.*, at_ (slip op., at 4). したがって、特許保護に不適格である。後者は、比較可能な専占のリスクをとらずに、したがって、特許法の下で認められた占有権の適格性を保持している。

III

Mayo Collaborative Service v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. (2012)において、最高裁は、自然法則、自然現象、及び抽象的アイデアをクレームする特許と、これらの概念に関する特許適格性を有する応用をクレー

ムする特許とを区別するフレームワークを明らかにした。まず、最初に、最高裁は、争点となる特許が特許非適格性を有する概念に向けられているか否かを決定しなければならない。Id., at_ (slip op., at 8). もし、そうであるなら、“提示されたクレームに他の何かがあるか”を最高裁は質問する。Id., at_ (slip op., at 9). この質問に答えるために、各クレームの要素について、個々にそして“順番に結合して”考慮すべきことは、付加的な特徴がクレームの本質を特許適格性のある応用へ変換するか否かを決定することである。Id., at_ (slip op., at 10, 9). 最高裁は、“inventive concept”、すなわち、“特許が[特許非適格な概念]それ自体を有する特許を遙かに超えることを保証するのに十分な”構成要素またはその結合、を探索するものとして、この分析に関し、2つのステップを記述した。Id., at_ (slip op., at 3)³。(下線部筆者)

A

最高裁は、最初に決定すべきことは、争点となるクレームが特許非適格な概念へ向けられているか否かである。最高裁は、これらのクレームには、中間決済という抽象的アイデアが記載されている、との結論を下した。

“抽象的アイデア”カテゴリは、“‘アイデアそれ自体は特許ではない’という長年のルール”を具現化する。*Benson, supra*, at 67 (Rubber-Tip Pencil Co v. Howard, 20 Wall. 498, 507 (1874)を引用)；*Le Roy, supra*, at 175 (“原理とは、抽象的には基本的な真実、最初の原因、目的であって、これらは、特許にすることができず、いずれにおいても排他的な権利としてクレームすることができない”)も参照。例えば、*Benson* 事件において、最高裁は、バイナリコード化された十進数を単純な二進数へ変換するアルゴリズムを含む特許クレームを特許非適格なものとして拒絶し、クレーム化された発明は、“実際には効果は...アルゴリズムそのものの特許”であると判示した。409 U.S., at 71-72. そして、*Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 594-595 (1978)では、最高裁は、触媒変換プロセスにおいて“警報限界”を計算する計算式は、特許非適格な抽象的アイデアと判示した。

最高裁が最近、抽象的アイデアについて言及したのは、*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010) である。*Bilski* 事件において、争点となるクレームは、物価変動の金融リスクに対してリスクヘッジを行うための方法を記述している。クレーム1では、リスクヘッジを行う一連のステップについて言及され、(1)

³ *Mayo* 事件で厳密になされているアプローチは、すべてのクレーム要素について、個々にかつその結合を考慮するため、特許クレームは、“全体として考慮しなければならない”という一般的規則と一致する。*Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 188 (1981)；*Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 594 (1978) (“最高裁のアプローチは、...特許クレームが全体として考慮されなければならないという見解に全て一致しているわけではない”).

商品の提供者と消費者間の一連の金融取引を初期化し、(2) 同一商品の逆リスクを負うマーケット参加者を識別し、(3) マーケット参加者と商品提供者間の一連の取引を初期化して、最初の一連の消費者取引のリスクを均衡化する。Id., at 599. クレーム4では、“クレーム1で明瞭に表現された概念を単純な数式にした”ものである。Ibid. 残りのクレームでは、商品とエネルギーマーケットに対するリスクヘッジを行う例について記述している。

“最高裁の全ての裁判官が同意した”ことは、*Bilski* 事件において争点となる特許は、“抽象的アイデア”をクレーム化していることである。Id., at 699; id., at 619 (Stevens 裁判官は、判決において一致する)。とくに、クレームには、“基本的なリスクヘッジ概念、もしくはリスクから保護すること”を記述している。Id., at 611. 最高裁が説明したことは、“リスクヘッジを行うことは、商取引において長く一般的に行われ、かつ、あらゆる入門的な金融クラスにおいて教示された基本的な経済実務である”、ということである。Ibid. したがって、係争中のクレームで言及される“リスクヘッジ概念”は、“*Benson* 事件や *Flook* 事件で争点となったアルゴリズムと同様に、特許非適格な抽象的アイデア”である。Ibid.

上述した事件、そして特に *Bilski* 事件から示されることは、ここで争点となっているクレームは、抽象的アイデアに向けられている、ということである。上訴人のクレームは、決済リスクを緩和するために第三者の仲介人を用いて両当事者間の金融債務を交換する方法を含む。仲介人は、影”の記録を生成して更新し、“交換施設”で保持される各当事者の実際の口座の価値を反映し、これにより、十分なリソースを持つ当事者の取引についてのみ許容されることになる。各一日の終わりに、仲介人は、交換施設に対して許容された取引を実行するための取り消すことのできない指示を発行する。

一方で、本件クレームは、中間決済の概念、すなわち、第三者の利用により決済リスクの軽減、について記述されている。*Bilski* 事件のリスクヘッジと同様に、中間決済の概念は、“我々の商取引において長年一般的に行われてきた基本的な経済実務である”。Ibid; 例えば、Emery, *Speculation on the Stock and Produce Exchanges of the United States*, in 7 *Students in History, Economic and Public Law* 283, 346-356 (1896) (決済リスクを緩和する仲介人として“手形交換所”の利用について議論されている)を参照。第三者の仲介人(又は“手形交換所”)は、現代経済の基礎的要素でもある。Yadav, *The Problematic Case of Clearinghouse in Complex Markets*, 101 *Geo. L.J.* 387, 406-412 (2013); J. Hull, *Risk Management and Financial Institutions* 103-104 (3d ed. 2012) を参照。したがって、リスクヘッジと同様に中間決済は、101 条の範囲外である“抽象的アイデア”である。(下線部筆者)

クレームが中間決済を記述するという上訴人の認識は、上訴人申立書4に見られるが、クレームが“抽象的アイデア”を記述するという結論を拒絶している。いくつかの抽象的アイデアに関する判例における数式の存在に仕向けることで、上訴人は、抽象的アイデアカテゴリは、“あらゆる人間から離れた原理に存在する、予め存在する基本的な真実”に制限されることを争うことになる。Id., at 23, 26 (*Mayo*, 566 U.S., at_ (slip op., at 8)を引用)

Bilski 事件は、上訴人の主張に反する。抽象的アイデアとして最高裁が考えるリスクヘッジの概念は、“予め存在する、基本的な真実”として述べることはできない。*Bilski* 事件の特許は、単純に、“リスクヘッジの仕方を指示する一連のステップ”を含む。561 U.S., at 599. リスクヘッジは、長い間商取引実務で行われたものではあるが、人間の動作を組織化する方法であって、“常に存在する”現実世界についての“真実”ではない、Brief for Petitioner 22 (*Flook*, *supra*, at 593, n.15を引用)。 *Bilski* 事件におけるクレームの1つは、数式によるリスクヘッジを減少させたが、裁判所はこのような事実に対してあらゆる特別な重要性を示さず、ましてや、重要な上訴人クレームの種別に対しても示さなかった。それに代わって、最高裁は、リスクヘッジは“基本的な経済活動である”という理解の下、争点となるクレームの全てが抽象的アイデアであるとの結論を下した。 561 U.S., at 611. (下線部筆者)

最高裁において、本件に関する“抽象的アイデア”の正確性は、等高線の範囲を定めることを必ずしも必要としていない。*Bilski* 事件におけるリスクヘッジの概念と、本件で争点となる中間決済の概念と、を区別することは意味がないことを十分に理解すべきである。双方とも、最高裁がそのような用語を用いるように、正々堂々と“抽象的アイデア”の範囲内である。

B

争点となるクレームは、中間決済という抽象的アイデアに向けられているため、*Mayo* のフレームワークの第2ステップへ移行する。汎用的なコンピュータにおいて実行に必要な方法クレームは、抽象的アイデアを特許適格事由へ変換することはできないという結論を、最高裁は下した。

1

Mayo の第2ステップで、最高裁は、クレームされた抽象的アイデアを特許適格事由へ“変換”するのに十分な“inventive concept”をクレームの構成要素が含むか否かを決定することを試さなければならない。(下線部筆者) 566 U.S., at_,_ (slip op., at 3, 11)。 抽象的アイデアに言及したクレームは、“そのクレームが抽象的アイデアを独占するために特徴付けされた記載以上のもの”を保証するために“付加的な特徴”が含まなければならない。(下線部筆者) Id., at_ (slip op., at 8-9). 特許適格事由への変換については、“単純に抽象的

アイデアから開始する以上もの”が必要であるということを *Mayo* 事件は明確にした。Id., at _ (slip op., at 3).

Mayo のフレームワークそれ自体はためになるものである。*Mayo* 事件において争点となる特許は、自己免疫疾患の治療において、チオプリン薬の投与量を測定するために、血流内の代謝物を測定する方法をクレームにした。Id., at_ (slip op., at 4-6)。この事件で被上訴人が主張したことは、クレームされた方法は、ある代謝物の濃度と投与量が有害もしくは効果的でないという可能性との間の関係を記述した、特許適格性のある自然法則の応用である、ということである。しかし、代謝物のレベルを決定するための方法は既に“その分野において良く知られたもの”であり、争点となるプロセスは、“患者に処方する際に、適用法令を適用するために医者に指示を与えることを遥かに超えるものは何もない”ということに等しい。Id., at_ (slip op., at 10)。 “一般化されたものを高レベルで特定した、従来ステップを付加すること”は、“inventive step”を満たすには“十分”ではない。Id., at _ (slip op., at 14, 8, 3, 3)

コンピュータをクレームに導入することは、*Mayo* の第2ステップでの分析を変更することにはならない。例えば、*Benson* 事件において、アルゴリズムをクレームした特許は、“汎用目的のデジタルコンピュータ”上で実行される、ことを最高裁は考慮した。409 U.S., at 64。アルゴリズムは、抽象的アイデアであるため、*supra*, at 8 参照、特許は適格性を有するためには、クレームは、“新規で有用なアイデアの応用”を満たさなければならない。409 U.S., at 67。しかし、コンピュータで実行することは、必要な inventive concept を満たさないし、プロセスは、“存在するコンピュータ内で長く実行”されなければならない。したがって、最高裁は、“物理的な機械、すなわちコンピュータ上で数学原理を単純に実行することは、その原理における特許適格な応用ではないことを判示した”。*Mayo, supra*, at_ (slip op., at 16) (*Benson, supra*, at 64 参照)。

Flook 事件も同趣旨である。ここで、最高裁は、触媒変換プロセスにおいて非効果的なもしくは脅威となる信号を送る、ある特定の動作状況（例えば温度や湿度）の警告限界を調整するために数式を用いるコンピュータ化された方法を試した。437 U.S., at 585-586。再度、数式自体は抽象的アイデアであり、*supra*, at 8 参照、コンピュータの実行は単に従来からあるものである。437 U.S., at 594 (“自動警告監視用のコンピュータの使用”は“良く知られた”ものであることを言及する)。このようなプロセスは、特許非適格であることを判示するとき、“ある特定の手法で原理を実行すること”は、“101 条における特許適格な主題の範囲に自動的に入る”だろうという議論を、最高裁は拒絶した。Id., at 593。したがって、“*Flook* 事件は、特定の技術状況に対してアイデアの使用に

対して限界を試みることによって、抽象的アイデアを特許にすることを禁止することを巧みに回避することはできない、という意見に立つ”。*Bilski*, 561 U.S., at 610-611 (内部引用は無視した)。

これに対して、*Diehr* 事件において、450 U.S. 175、最高裁が判示したのは、ゴムを硬化させるコンピュータで実行されるプロセスは、特許適格性を有しており、コンピュータを含んでいるが特許非適格ではない。クレームは、“良く知られた” 数式を使用するが、“従来の技術的実務” において技術的な問題を解決するためのプロセスにおいて、その数式が用いられる。*Id.*, at 177, 178. *Diehr* 事件における発明では、ゴムの金型内部の一定温度測定値を記録するために、“熱電対” – その業界で手に入れることができなかった何か – が用いられた。*Id.*, at 178, and n. 3. 数式を計算することで、硬化するまでの時間を何度も再計算された温度が、コンピュータに出力された。*Id.*, at 178-179。これらの付加的なステップは、最高裁が説明したように、“プロセスを数式の発明的な応用へ変換するもの” である。*Mayo, supra*, at_ (slip op., at 12). 言い換えると、*Diehr* 事件におけるクレームは、コンピュータ上で実行させるという理由からではなく、現存する技術的プロセスを改善させるという理由から、特許適格性を有するものである。 (下線部筆者)

これらの判例で説明していることは、汎用コンピュータへの単なる言及では、特許非適格な抽象的アイデアを特許適格性のある発明へ変換することはできない、ということである。“それを応用するという用語を付加する一方で” 抽象的アイデアを記述することは、特許適格性があるというためには十分ではない (下線部筆者)。*Mayo, supra*, at_ (slip op., at 3). “ある特定の技術に対して”、抽象的アイデアの利用を制限しているわけではない。*Bilski, supra*, at 610-611 “それをコンピュータに応用する” という用語を付加すると同時に抽象的アイデアを記述することは、同一の不十分な結果とともに、2つのステップを単に結合しただけである。したがって、コンピュータへの特許の言及が抽象的アイデアを“コンピュータ上で” “実行する” ための単なる指示に相当するのであれば、*Mayo, supra*, at_ (slip op., at 16)、このような付加に対して特許適格性を与えることができない。この結論は、101 条を補強する専占に関することと一致する。コンピュータにユビキタス性が与えられると、717 F. 3d, at 1286 (Lourie 裁判官、同意) 参照、汎用コンピュータの実行すべてが、“プロセスが抽象的アイデア自体を独占するために特徴付けられた記載以上であるという実務的保障” を提供する“付加的な特徴” の一般的な種別にならない。*Mayo*, 566 U.S., at_ (slip op., at 8-9)

コンピュータは、“単に概念的な領域というよりもしろ、物理的に現実存在する”，*Brief for Petitioner* 39, という事実は、要点を外している。コンピ

ュータは有形のシステムであること（101条では“機械”という用語）、あるいは、コンピュータで実行される多くのクレームは、特許適格性のある主題として処理されることは争いがない。しかし、仮に101条の調査に終わりがあれば、出願人は、適切な概念を実行するよう構成されたコンピュータシステムに言及することで、自然科学又は社会的科学のあらゆる概念をクレームすることになるだろう。このような結論は、特許適格性が“単純に図工技術に基づいて”決定され、*Flook, supra, at 593*、それによって、“自然法則、自然現象、及び抽象的アイデアは特許にならない”という法則を骨抜きにするだろう。*Myriad, 569 U.S., at_ (slip op., at 11)*.

2

本件の代表的な方法クレームは、以下のステップについて言及している、すなわち、（1）取引の各相手方に対する影の記録を“生成し”、（2）交換施設における当事者の現実世界の口座に基づいて、一日の開始時における残高を“得て”、（3）当事者が十分なリソースを有するものについてのみ許容する取引が行われるように、影の記録を“調整し”、そして、（4）交換施設に対して取消不能な一日終了の指示を発行し、許容された取引を実行する。n. 2, *supra*を参照。上訴人が主に主張していることは、これらのステップは、“コンピュータに対して実質的かつ意味のある役割を必要としている”ため、クレームは特許適格性がある、ということである。Brief for Petitioner 48. 合意したように、クレームされた方法は、電子的な記録を生成し、複数の取引をたどり、同時に指示を発行するというコンピュータの利用が必要であり、言い換えると、“コンピュータ自体が仲介者である”。*Ibid.*（強調表示は削除した）。

上述の観点から、*supra, at 11-14*を参照、適切な質問は、汎用コンピュータ上で中間決済という抽象的アイデアを実践者に実行させるための単純な指示を与える以上のことがクレームで行われるか否かである。これらは行われない。

（下線部筆者）

クレーム要素を分割すると、プロセスの各ステップで実行される機能は“単純に独創性のないもの”である。*Mayo, supra, at_ (slip op., at 10)*（内部の引用マークは無視した）。コンピュータを用いて“影”の口座を生成し維持することは、最も基本的なコンピュータの機能である、電子的な記録保持に相当する。例えば、*Benson, 409 U.S., at 65*（コンピュータは、“新しくそして以前に蓄積されたデータの双方に基づいて、処理を行う”ことを記述している。）を参照。コンピュータを利用してデータを得て、口座残高を調整し、自動的に指示を発行することに関して、上述したものと同様であることは真実である、すなわち、これらのコンピュータ機能の全ては、その業種において以前から知られた、“よくわかる、日常的な、従来から存在する動作”である。*Mayo, 566 U.S., at_ (slip*

op., at 4)。要するに、各ステップは、汎用コンピュータにおいて一般的なコンピュータ機能を実行するために必要なもの以上のものはない。

“順序付けられた結合”として考慮すると、上訴人方法のコンピュータ部品は、“ステップを分割して考慮すると、すでに存在しない何かを何も付加していない”。Id., at_ (slip op., at 10)。全体として考慮すると、上訴人の方法は、汎用コンピュータにより実行されるような中間決済の概念を単純に言及したクレームである。717 F.3d, at 1286 (Lourie 裁判官同意) 参照 (代表的な方法クレームは、コンピュータ関与を定義するあらゆる言語表現を欠くことに注意すべきである)。例えば、方法クレームは、コンピュータ自体の機能を改善させることを主張していない (下線部筆者)。ibid 参照。 (“改善されたコンピュータ技術に関する特定の或いは限定的な言及はない”) ; Brief for United States as *Amicus Curiae* 28-30。 これらの方法クレームは、あらゆる他の技術や技術分野において改善という効果を奏することができない (下線部筆者)。例えば、Diehr, 450 U.S., at 177-178 を参照。にも拘わらず、争点となるクレームは、特別ではない、汎用コンピュータを用いる中間決済という抽象的アイデアを適用するための指示を“遥かに超えるものは何もない”ことに相当する。*Mayo*, 566 U.S., at_ (slip op., at 10)。最高裁判例において、抽象的アイデアを特許適格性のある発明へ変換するためには十分ではない。Id., at_ (slip op., at 8)。

C

コンピュータシステムとコンピュータ読み取り可能な媒体に対する上訴人のクレームは、実質的に同じ理由で失敗している。媒体クレームは方法クレームの上にある又は下にある、という事実を以下により認めた。En Banc Response Brief for Defendant-Appellant in No. 11-1301(CA Fed.) p50, n.3。システムクレームに関し、上訴人は、これらのクレームは、“特定のコンピュータ化された機能”を実行するために構成された“特定のハードウェア”に言及していることを強調している。Brief Petitioner 53。しかし、特定のハードウェアとして上訴人が特徴づけているものは、例えば、“communication controller”や“data storage unit”を有する“データ処理システム”であって、例えば、App. 954, 958, 1257 を参照、このようなものは、単なる機能や汎用的なものである。ほとんどすべてのコンピュータは、方法クレームで必要となる基本的な計算、蓄積、送信機能を実現する“communication controller”と“data storage unit”を含む。717 F.3d. at 1290 を参照 (Lourie 裁判官同意)。その結果、システムクレームで言及されるハードウェアにおいて、“‘特定の技術に対する[方法]の利用’を一般的に結合するものを超えた意味のある限定を提供する”ものは何もない。Id., at 1291 (*Bilski*, 561 U.S., at 610-611 を引用)。

言い換えると、システムクレームは、実質的に方法クレームとは異なる。方法

クレームは、汎用コンピュータで実現される抽象的アイデアについて言及しており、システムクレームは、同一アイデアを実行するために構成された汎用的な少数のコンピュータ部品について言及している。最高裁は、“単に図工技術に基づいて’特許適格性を考慮する方法で101条を解釈することに対して、長い間、警告していた”。*Mayo, supra*, at_ (slip op., at 3) (*Flook*, 437 U.S., at 593 を引用) ; *id.*, at 590 (“101条による特許可能な発明の主題の概念は、‘あらゆる方向へ曲がり、あらゆる方向へ合わさった蠟の先端のようなもの’ではない”) を参照。システムクレームには特許適格性があると判示することは、厳密にこのような結果をもたらすことになるだろう。

上訴人のシステムクレームと媒体クレームは、根本的な抽象的アイデアに対して実質的に何も付加されていないため、最高裁は、これらのクレームも、101条における特許非適格事由に該当すると判示する。

* * *

以上のような理由により、CAFCの判決が維持される。

上記のとおり、命令する。

Ginsburg 裁判官と Breyer 裁判官とともに Sotomayor 裁判官が同意。

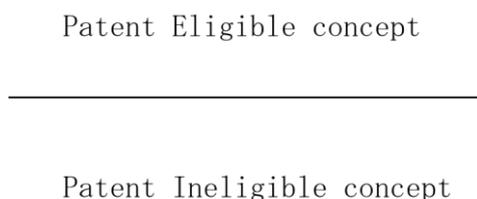
私は、“ビジネスを行う方法を単に記述しただけのあらゆるクレームは、101 条における‘プロセス’としての資格を与えることはできない”、という意見を支持する。*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593, 614 (2010) (判決において Stevens 判事が同意)、*In re Bilski*, 545 F.3d 943, 972 (CA Fed. 2008) 参照 (Dyk 判事同意) (“人間に動作を組織化するプロセスが特許可能である又は特許可能であったというプロセス特許の初期の考慮を示唆するものは何もない”)。しかし、*Bilski* 事件にあるように、私はさらに、争点となる方法クレームが抽象的アイデアへ引き入れられていることを正しく思う。561 U.S., at 619 (Stevens 判事意見) 参照。したがって、私は、最高裁の意見に同意する。

3. 101 条拒絶に対する対応策

(1) 判決内容

本判決においては、101 条を判断するためには、発明が、Patent Eligible concept か或いは、Patent Ineligible concept かを区別すること、と判示している。図示すると、以下の図 1 のようになる。

図 1

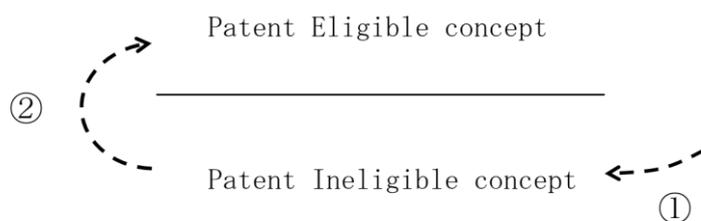


そして、本判決では、そのために、Mayo のフレームワーク（2ステップテスト）を用いる、と判示している。具体的には、

- ① 発明が全体として Patent Ineligible concept に向けられているか？（第 1 ステップ、MPEP のステップ 2A、下図の①）
- ② 仮に向けられていたとしても、Patent Ineligible concept を遥かに超える要素があるか否か（=Patent eligible concept へ変換するもの= inventive concept）？（第 2 ステップ、MPEP のステップ 2B、下図の②）

である。図示すると以下のようなになる。

図 2



①に関し、最高裁は、特許非適格事由の概念の例として、“自然法則、自然現象、及び抽象的アイデア”があることを判示している。したがって、クレーム(全体)が、“抽象的アイデア”、“自然現象”、“抽象的アイデア”のいずれかに向けられている場合、①で YES と判定され、特許適格性なし (Patent ineligible) ということになる。

他方、②に関し、最高裁は、Mayo 判決を参照している。すなわち、クレームが特許非適格概念に向けられたとしても、

- 1) “特許非適格概念から特許適格概念への変換” (transformation)
- 2) “特許非適格概念を遥かに超える要素” (significantly more)、及び
- 3) “inventive concept”

のいずれかがあれば、特許適格性があり (Patent eligible) と判定される。上記1) から3) は、本質的には同じ意味である。

Alice テストをフローチャート化したものが、米国審査基準 (MPEP) として示されている。下図に示す。

(1-1) 争点となったクレームは、第1ステップ(上記①)を満たすか。

本件で争点となったクレーム(’479 特許のクレーム33)について、最高裁は、Bilski 判決で争点となったクレームを参照している。

すなわち、Bilski 判決で争点となったクレームでは、“リスクヘッジ概念”をクレーム化しており、“リスクヘッジ概念”は“基本的経済実務”であるから、“抽象的アイデア”に向けられていると判示されている。これを、本判決で争点となったクレームにあてはめてみると、当該クレームは、“第三者の利用による決済リスクの軽減”という“中間決済の概念”に向けられており、“中間決済”は“基本的経済実務”であるから、Bilski 判決と同様に、“抽象的アイデア”に向けられている、と最高裁は判示した。

(1-2) 次に、争点となったクレームは、第2ステップ(上記②)を満たすか。

最高裁は、争点となったクレームは、“コンピュータを用いた‘影’の口座を

生成維持するもの”であって、“汎用コンピュータ上で中間決済という抽象的アイデアを実践者に実行させるための単純な指示を与える以上のことがクレームで行われ”ていない、そして、“コンピュータ自体の機能を改善”していないことから、“抽象的アイデアを特許適格性のある発明へ変換するためには十分ではない”と判示した。

以上から、最高裁は、争点となったのは’479特許のクレーム33は、米国特許法101条の要件を満たさない、と判示した。

(2) 101条拒絶の対応策

本判決では、第2ステップの判断に際して、争点となるクレームは、抽象的アイデアをコンピュータで実行するための指示を与えているに過ぎず、

- ・コンピュータ自体の機能の改善ではないし (“The method claims do not, for example, purport to improve the functioning of the computer itself.”)、

- ・他の技術や技術分野における改善でもない (“No do they effect an improvement in any other technology or technical field”)

という理由で、抽象的アイデアを遥かに超える要素はない(第2ステップでNO、MPEPのステップ2BでNO)、と判断している。

逆に言えば、クレームが、第1ステップでYES(抽象的アイデア)であっても、コンピュータ機能、又は、他の技術或いは他の技術分野に対する改善を図るのであれば、抽象的アイデアを遥かに超える要素がある(第2ステップ、MPEPのステップ2BでYES)として、特許適格性を有するものと判断されよう。

すなわち、抽象的アイデアを遥かに超える要素がある(又は、特許非適格概念から特許適格性のある概念への変換、或いは、inventive conceptがある)というためには、

- ・コンピュータ自体の機能の改善 (improve the functioning of the computer itself)、又は、

- ・他の技術や技術分野における改善 (improvement in any other technology or

technical field)

を示せばよいことになる。

2018年1月のMPEP改正により、MPEP2105.05a “Improvements to the functioning of a Computer or to Any Other Technology or Technical Field”が新設された。

MPEP2105.05aの中で、米国審査官は、特許適格性を審査する際に、コンピュータ機能や、他の技術或いは技術分野に対する“改善”があるか否かを考慮すべきであること、そして、それを考慮する際には、技術的課題に対する技術的解決策が参照されるべきであることを指摘している（MPEP2105.05aの柱書）。

また、MPEP2105.05aでは、「コンピュータ機能に対する改善」の例が複数示されている（I. “IMPROVEMENTS TO COMPUTER FUNCTIONALITY”）。具体的には、

i) 2つのソースのハイブリッドウェブページを動的に生成するために、従来からあるインターネットハイパーリンクプロトコルに対する改良、*DDR Holdings*, 773 F.3d at 1258-59, 113 USPQ2d at 1106-07、

ii) インターネットコンテンツをフィルタリングするために、ネットワーク内で機能的な発明の配信、*BASCOM Global Internet v. AT&T Mobility LLC*, 827 F.3d 1341, 1350-51, 119 USPQ2d 1236, 1243 (Fed. Cir. 2016);

iii) ハーフトーンのデジタル画像をレンダリングする方法、*Research Corp. Techs. v. Microsoft Corp.*, 627 F.3d 859, 868-69, 97 USPQ2d 1274, 1380 (Fed. Cir. 2010);

iv) ネットワークのアカウントデータを生成する一方、ネットワークの輻輳を軽減するために従来にはない手法で動作するネットワーク配信アーキテクチャ、*Amdocs (Israel), Ltd. v. Openet Telecom, Inc.*, 841 F.3d 1288, 1300-01, 120 USPQ2d 1527, 1536-37 (Fed. Cir. 2016);

v) プロセッサ性能のトレードオフなく異なるプロセッサの種類で使うことが可能なプロセッサに基づいて構成されるプログラム可能な動作特徴を持つメモリシステム、*Visual Memory, LLC v. NVIDIA Corp.*, 867 F.3d 1253,

1259-60, 123 USPQ2d 1712, 1717 (Fed. Cir. 2017);

vi) セルラーネットワークを超えて画像をどのように送信するか、又は分類情報をデジタル画像データにどのように付加するかのような技術の詳細、*TLI Communications LLC v. AV Auto. LLC*, 823 F.3d 607, 614-15, 118 USPQ2d 1744, 1749-50 (Fed. Cir. 2016) (機能を実現するために必須の技術的詳細を提供していないためにクレームは特許適格性がないと判示)、

vii) 体系付けられたデジタル画像を蓄積するサーバの特定の構造、*TLI Communications*, 823 F.3d at 612, 118 USPQ2d at 1747 (発明概念を抽象的アイデアに付加するには十分ではない多目的サーバの使用と認定)、

viii) メニューを生成するプログラミング又は設計ソフトウェアの特定の手法、*Apple, Inc. v. Ameranth, Inc.*, 842 F.3d 1229, 1241, 120 USPQ2d 1844, 1854 (Fed. Cir. 2016).

がある。

また、MPEP2105.05aには、「他の技術又は技術分野に対する改善」の例も記載されている(II. “IMPROVEMENTS TO ANY OTHER TECHNOLOGY OR TECHNICAL FIELD”)。具体的には、

i) ゴムを金型に入れて押圧する動作において特定のコンピュータ化された方法、例えば、金型内部の温度を常時測定して、硬化する温度が上下するというその分野共通の問題を減少させるために、金型内部の熱電対を応用した、従来からあるゴムを金型に入れて押圧するプロセスに対する改良、*Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 187 and 191-92, 209 USPQ 1, 8 and 10 (1981);

ii) 新たな電話、サーバ、又はこれらの組み合わせ、*TLI Communications LLC v. AV Auto. LLC*, 823 F.3d 607, 612, 118 USPQ2d 1744, 1747 (Fed. Cir. 2016);

iii) ストリーミングでコンテンツをダウンロードするプロセスにおける改良、*Affinity Labs of Tex. v. DirecTV, LLC*, 838 F.3d 1253, 1256, 120 USPQ2d 1201, 1202 (Fed. Cir. 2016);

iv) デジタルデータの圧縮に関する改善された特定の方法、*DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 773 F.3d 1245, 1259, 113 USPQ2d 1097, 1107 (Fed. Cir. 2014); *Intellectual Ventures I v. Symantec Corp.*, 838 F.3d 1307, 1315, 120 USPQ2d 1353, 1358 (Fed. Cir. 2016);

v) ウィルススクリーニングをインターネット内に組み入れる特定の方法、*Symantec Corp.*, 838 F.3d at 1321-22, 120 USPQ2d at 1362-63;

vi) 測定装置や技術のように、新たなデータを生成する部品や方法、*Electric Power Group, LLC v. Alstom, S.A.*, 830 F.3d 1350, 1355, 119 USPQ2d 1739, 1742 (Fed. Cir. 2016);

vii) 慣性センサに対する特定の設定と、前記センサからのデータを用いた特定の方法、*Thales Visionix, Inc. v. United States*, 850 F.3d 1343, 1348-49, 121 USPQ2d 1898, 1902 (Fed. Cir. 2017);

viii) 注文エントリーが変更された値段となることを回避する特定の手法で、買値と売値とを表示することで、的確な商取引を改善する、特別に構造化されたグラフィカルユーザインタフェース、*Trading Techs. Int'l, Inc. v. CQG, Inc.*, 675 Fed. App'x 1001 (Fed. Cir. 2017) (non-precedential);

ix) その後に使用するため、肝細胞を保存する改善されたプロセス、*Rapid Litig. Mgmt. v. CellzDirect, Inc.*, 827 F.3d 1042, 1050, 119 USPQ2d 1370, 1375 (Fed. Cir. 2016).

がある。

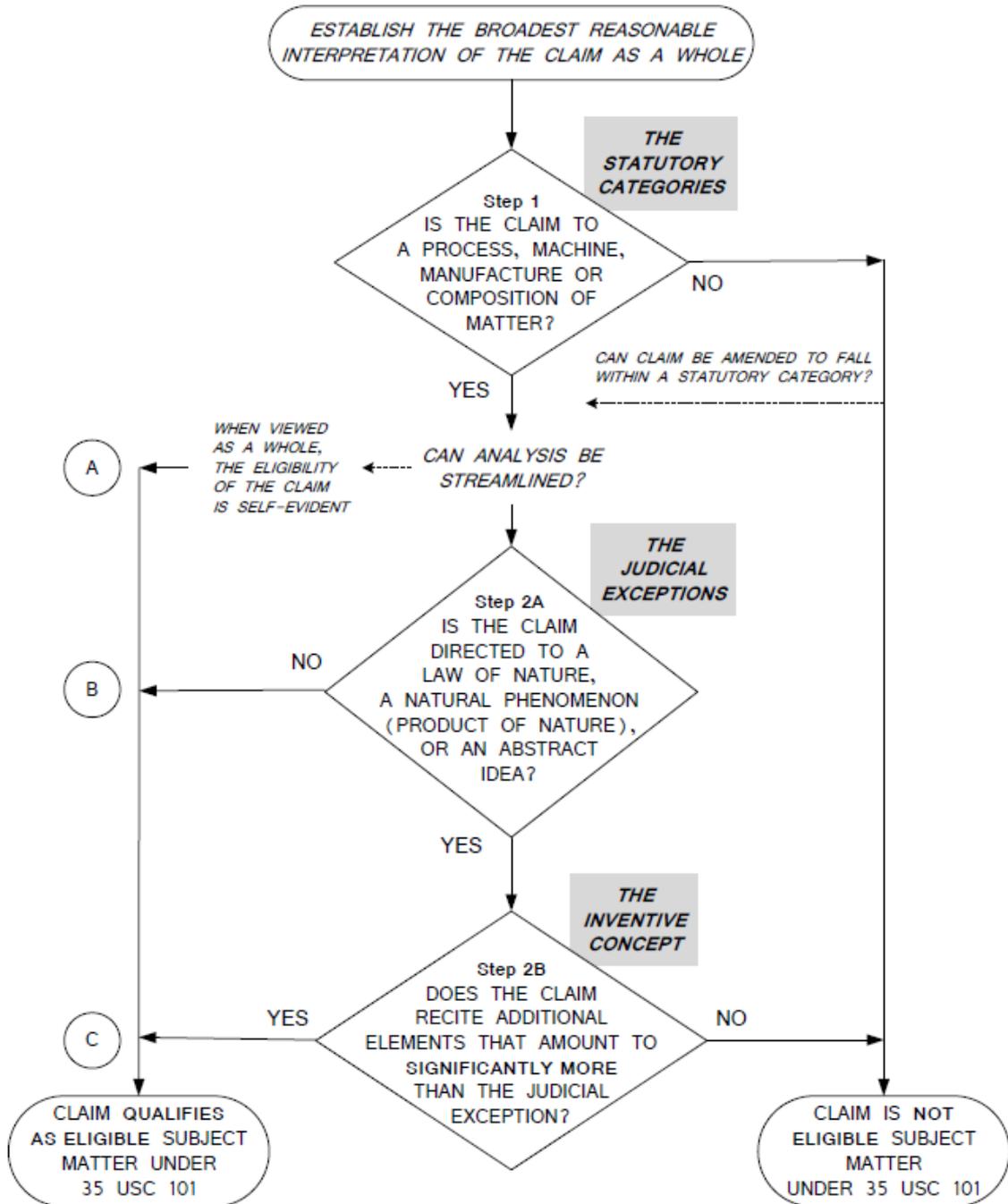
これらの例から考えられることは、101条拒絶に対する解決策として、出願明細書の従来技術、課題、解決手段について述べることによって、クレームにおいてどのような“技術的な改善”があったのかを個別具体的に意見書において主張していく、ということになる。

ただし、Alice 判決では、第1ステップ (MPEP のステップ 2A) に対しては、“改善”については判示されていない。したがって、Alice 判決だけでは、101 拒絶に対して、第2ステップ (MPEP のステップ 2B) に対する反論はできても、第1ステップに対する反論が極めて難しくなる、という問題が残される (第1ス

テップに対する反論方法としては、Enfish 判決の枠組みが利用できる)。

以 上

SUBJECT MATTER ELIGIBILITY TEST FOR PRODUCTS AND PROCESSES



(A) (B) (C) → THE PATHWAYS TO ELIGIBILITY