

BASCOM GLOBAL INTERNET SERVICES, INC.,
Plaintiff-Appellant

v.

AT&T MOBILITY LLC, AT&T CORP.,
Defendants-Appellees

2015-1763

[CAFC 2016. 6. 27 判決]

新横浜総合特許事務所
弁理士 山下 聡

1. 概要

(1) 経緯

BASCOM は、米国特許 5,987,606 (以下、'606 特許) のクレームを AT&T が侵害しているとして、テキサス州北部地区連邦地方裁判所 (以下、地裁) に特許侵害訴訟を提起した。他方、AT&T は、'606 特許の各クレームが 101 条違反により無効であるとの理由で訴えの却下の申立 (motion to dismiss) を行った。

地裁は、AT&T の主張に同意し、'606 特許の各クレームが、Alice テストの第 2 ステップを満たさないという理由で、特許適格性がないと判示し、BASCOM の訴えを却下した。BASCOM は控訴。

(2) 争点

インターネットコンテンツをフィルタリングするシステム及び ISP サーバに関する発明 ('606 特許のクレーム 1 と 2 3) は、米国特許法 101 条を満たすか。

'606 特許のクレーム 1 を以下に示す。

1. A content filtering system for filtering content retrieved from an Internet computer network by individual controlled access network accounts, said filtering system comprising:

a local client computer generating network access requests for said individual controlled access network accounts;
at least one filtering scheme;
a plurality of sets of logical filtering elements; and
a remote ISP server coupled to said client computer and said Internet computer network, said ISP server associating each said network account to at least one filtering scheme and at least one set of filtering elements, said ISP server further receiving said network access requests from said client computer and executing said associated filtering scheme utilizing said associated set of logical filtering elements.

(1. 個別制御されたアクセスネットワークアカウントによって、インターネットコンピュータネットワークから抽出されたコンテンツをフィルタリングするコンテンツフィルタリングシステムにおいて、

前記個別制御されたアクセスネットワークアカウントのためにネットワークアクセス要求を生成するローカルクライアントコンピュータと；

少なくとも1つのフィルタリングスキームと；

論理フィルタリング要素に関する複数の集合と；

前記クライアントコンピュータ及び前記インターネットコンピュータネットワークと接続され、各前記ネットワークアカウントを、少なくとも1つのフィルタリングスキームと少なくとも1つのフィルタリング要素の集合とに関連付け、更に、前記クライアントコンピュータから前記ネットワークアクセス要求を受信し、前記関連付けられた論理フィルタリング要素の集合を利用する前記関連付けられたフィルタリングスキームを実行するISPサーバと

を備えることを特徴とするコンテンツフィルタリングシステム。)

22. An ISP server for filtering content forwarded to controlled access network account generating network access requests at a remote client computer, each network access request including a destination address field, said ISP server comprising:

a master inclusive-list of allowed sites;

a plurality of sets of exclusive-lists of excluded sites, each controlled access network account associated with at least one set of said plurality of exclusive-lists of excluded sites; and

a filtering scheme, said filtering scheme allowing said network access request if said destination address exists on said master

inclusive-list but not on said at least one associated exclusive-list, whereby said controlled access accounts may be uniquely associated with one or more sets of excluded sites.

(22. リモートクライアントコンピュータでネットワークアクセス要求を生成する制御されたアクセスネットワークアカウントへ送信されるコンテンツをフィルタリングする ISP サーバであって、各ネットワークアクセス要求は、送信先アドレスフィールドを含み、前記 ISP サーバは、

許可サイトに関するマスター包括リストと；

除外サイトに関する排他リストの複数の集合、各制御されたアクセスネットワークアカウントは、前記除外サイトに関する排他リストの複数の集合のうち少なくとも1つと関連付けられ；

フィルタリングスキーム、前記送信先アドレスが前記少なくとも1つの関連受けられた排他リストではなく前記マスター包括リストに存在する場合、前記フィルタリングスキームは前記ネットワークアクセス要求を許可し、これにより、前記制御されたアクセスアカウントは除外サイトの1つ以上の集合と1対1に関連付けられる；

を備えることを特徴とする ISP サーバ。)

23. The ISP server of claim 22 further comprising:

a plurality of inclusive-lists of allowed sites, each controlled access user associated with at least one of said plurality of inclusive-lists of allowed sites, said filtering program further allowing said network access request if said requested destination address exists on said at least one associated inclusive-list.

(23. 前記クレーム22に記載されたISPサーバであって、さらに、

許可サイトに関する複数の排他リストを備え、

各々制御されたアクセスユーザは、許可サイトの複数の包括リストのうち少なくとも1つと関連付けられ、前記フィルタリングプログラムは、さらに、前記要求された送信先アドレスが前記関連付けられた包括リストの少なくとも1つに存在する場合、前記ネットワークアクセス要求を許可することを特徴とする。)

2. 判決内容

テキサス州北部地区連邦地方裁判所 No. 3:14-cv-03942-Barbara M.G. Lynn
判事からの控訴

CHEN 裁判官により判示された判決理由
NEWMAN 裁判官により判示された補足意見

CHEN 裁判官

テキサス州北部地区連邦地方裁判所は、米国特許 5,987,606 のクレームが合衆国法典 35 編 101 条により法律問題として無効であるため、BASCOSM に対して訴えを却下するという判決を下し、BASCOSM Global Internet Services, Inc. は、連邦民事訴訟規則 12(b)(6) による訴えの却下に対する認容判決に対して控訴した。’606 特許のクレームには、最高裁の Alice テストの第 2 ステップを満たすのに十分な限定要素の順序付けられた結合において、発明概念 (“inventive concept”) が含まれると主張した。CAFC は、法律問題として、その主張が誤っているという本質的な記録は何もないと認定する。CAFC は、従って、BASCOSM の訴状を却下する地裁の命令を無効とし、更なる審理のために地裁に差し戻す。

背景

’606 特許は 1997 年 3 月 19 日に出願された。1997 年当時、インターネットは、消費者、学生、ビジネスマンがアクセスした情報を含むものとして知られていた。’606 特許 1:16-17. 特許明細書の“本発明の背景技術”に記載するように、“ネットスケープナビゲーター™やマイクロソフトエクスプローラー™のような”ウェブブラウザは、HTML ファイルの形式でユーザがウェブサイトにアクセスできるようになされていた。Id. at 1:18-24; また、id. at 1:23-25 (“インターネットのコンテンツにアクセスする他のソフトウェア活用として、ニュースグループ、FTP、IRC、及び e-mail が含まれる。”)も参照。あるウェブサイトには、しかしながら、あるユーザにとって適切ではないと思われる情報が含まれていた。会社は、従業員が、“技術的又はビジネス的なサイト”へアクセスし続けることを許容する一方で、“エンターテインメント志向のサイト”のような、ある種の情報を持つウェブサイトへのアクセスを制限する必要性があり、また、親も、“露骨に性的な或いは不愉快な情報”を含むウェブサイトへのアクセスから家族を守る必要性があった。Id. at 1:30-40.

コンピュータ産業は、インターネットを介して受信した情報の種類を制御するソフトウェアツールを発展させることで、この必要性に答えてきた。ソフトウェアツールは、ウェブサイトへアクセスするユーザの要求を調べ、1つ以上のフィルタリング機構を適用させた：すなわち、“所定リスト上にあるインターネットサイトの全てに対するアクセスを禁止する排他フィルタリング (“ブラックリ

スト化’)、所定リスト上にあるインターネットサイトの全てに対するアクセスを許可する包括フィルタリング(‘ホワイトリスト化’)、そして、所定リスト上のあらゆる単語又は句を含むウェブサイト‘ページ’へのアクセスを回避する単語スクリーニング又は句スクリーニング”。 Id. at 1:41-50.

’606 特許によると、各ローカルコンピュータがそのコンピュータのオペレータによって要求されたウェブサイト(又は他のインターネットコンテンツ)をフィルタリングするためのツールを自身で持つために、フィルタリングソフトウェアは、最初に、ローカルコンピュータ上に置かれた。 Id. at 1:58-63, Figure 8. フィルタリングソフトウェアは、その意図する目的のために動作するが、各ローカルコンピュータ上でインターネットコンテンツをフィルタリングするためのツールを配置することに関して物流的な問題があった:すなわち、(1)“10代や従業員のようなコンピュータの知識があるエンドユーザによって、改良されたり妨害されたりする対象となる”;(2)“各エンドユーザのクライアントマシン上でインストールするには困難で時間がかかる”;(3)“個々のエンドユーザハードウェアとオペレーティングシステムに依存し、異なるエンドユーザプラットフォーム用に改良されたソフトウェアが必要である”;そして、(4)“様々なインターネットサイトのコンテンツの変化に追従してクライアントデータベースを更新させなければならない。” Id. at 2:1-12

フィルタリングソフトウェアを各ローカルコンピュータ上でインストールするという不利な点を解消するために、他の従来技術は、ローカルサーバにフィルタリングソフトウェアを移すことにある。 Id. at 2:13-23, Figure 9. 例えば、インターネットへの接続を行う企業は、従業員のコンピュータとインターネット接続との間にサーバを設置するかもしれない。このような構成で、異なるハードウェアとオペレーティングシステムを有する個々のコンピュータは、その多くが、ローカルエリアネットワーク上で1つのローカルサーバと接続されていた。従業員が個々のコンピュータでインターネットからウェブサイトを要求すると、ローカルサーバは、インターネットコンテンツの全ての要求をフィルタリングするだろう。 Id. したがって、“コンピュータの知識があるエンドユーザ”は、ブロックされたウェブサイトへのアクセスを得るために、フィルタリングツールを簡単に“改良したり妨害したり”することはもはや行われぬ。 Id. at 2:25-30. しかし、“フィルタリング基準の単一の集合が全てのエンドユーザにとって必ずしも最適ではない”ため、ローカルサーバ上のフリーサイズのフィルタは、理想的とは言えなかった。 Id. at 2:20-23. インターネットコンテンツをフィルタリングするためのこの解決手法は、“初期化と維持のために時間がかかるローカルサービスを必要とし[た]”、“フィルタリング機能を実行するソフトウェアは、一般的には、単一のローカルエリアネットワークかローカルサーバ

プラットフォームと結びついていた。” Id. at 2:23-35.

最後に、“アメリカ オンライン”のような、インターネットサービスプロバイダ（ISP）は、加入者があるウェブサイトへのアクセスすることを防止させるフィルタを、リモートサーバ上でインストールした。 Id. at 2:36-39. しかし、この解決手法は、全ての加入者から、ウェブサイトへの全ての要求に対するフィルタリング基準の単一の集合を使用し続けた。 Id. at 2:39-59.

’606 特許は、その欠点を避けながら、当時知られていたフィルタリングツールの利点を結合するものとして、その発明を記述している。クレーム化したフィルタリングシステムは、“コンピュータの知識のあるエンドユーザによる改良や妨害”を避け、“個々のエンドユーザハードウェアとオペレーティングシステム”上でインストールされること、又は、ISPサーバでフィルタをインストールすることで“単一のローカルエリアネットワーク或いはローカルサーバプラットフォームと結びつく”ことを避けることができる。 Id. at 2:1-12, 2:23-35, 2:55-65. そして、ローカルサーバとリモート ISP サーバとで同時に存在するフィルタリングツールと異なり、クレーム化したフィルタリングツールは、各ローカルコンピュータ上に位置するフィルタリングツールの有利性を保つ；すなわち、誰の要求に対しても適用されるフィルタリング規則の一般的な集合を持つことなく、自身のコンピュータにおいてインターネットコンテンツに対する要求がどのようにフィルタリングされるかを各ローカルコンピュータが個別に作成することができる。 Id. at 2:52-65（“本発明は、... 排他又は包括フィルタリングのようなフィルタリングスキームと、排他リストや包括リスト、さらには個別に作られた排他リストや包括リストを、ユーザが選択できる... インターネットアクセスシステムを供給する...”）。

クレーム化した発明は、ある通信ネットワークの技術的な性能の有利さを取得することで、リモート ISP サーバで個別に作成可能なフィルタリングを提供することができる。これらのネットワークにおいて、ISPサーバは、ウェブサイト（又は他のインターネットコンテンツ）にアクセスする特定の要求と個々のユーザとを関連付けて、ユーザの要求と他のユーザの要求と区別することができる。ISPサーバが関連付けを行う手法の1つは、’606 特許に記述されるように、ISPサーバに対するログインプロセスを最初に完成させることを各ユーザに要求することによって行われる。 Id. at 4:35-38. ユーザがログインした後、ISPサーバは、特定のウェブサイトへのアクセス要求とユーザとを関連付けることができる。 Id. at 5:60-62（“TCP/IPプロトコルにおいて、各インターネットアクセス要求又は‘パケット’は、コンテンツの要求がなされた[ウェブサイト]を含む。”）。ISPサーバ上のフィルタリングツールは各ユーザが個別に作ったフィルタリング機構を含むため、IPSサーバと共同で動作するフィルタリングツ

ールは、特別なユーザ個別のフィルタリング機構をユーザによって要求されたウェブサイトに適用することができる。 Id. at 4:35-50. すなわち、ISP サーバは、ウェブサイトにアクセスするための要求を受信し、その要求を各ユーザと関連付け、要求されたウェブサイトを識別する。フィルタリングツールは、特別なユーザと関連付けたフィルタリング機構を、要求されたウェブサイトに適用して、その要求と関連付けされたユーザは、ウェブサイトへのアクセスが可能な否かを決定することができる。フィルタリングツールは、ウェブサイトのコンテンツをユーザに戻す、もしくは、要求が拒否されたことを示すメッセージをユーザに戻す。’606 特許は、従来技術であるコンピュータフィルターに対する新規な前進として、このフィルタリングシステムを記述し、リモートサーバにおいて個別に作成されたフィルタを提供するものは以前には誰もいなかったと記述している。

’606 特許のクレームは、インターネットコンテンツをフィルタリングするシステムについて一般的に言及している。クレーム化したフィルタリングシステムは、リモート ISP サーバ上に配置され、リモート ISP サーバは、各ネットワークアカウントを（1）1つ以上のフィルタリングスキームと、（2）フィルタリング要素に関する少なくとも1つの集合と、を関連付けて、これにより、個々のネットワークアカウントが、そのアカウントと関連付けられたインターネットトラフィックに対するフィルタリングを個別に作成することができる。例えば、あるフィルタリングスキームは、“単語スクリーニングタイプのフィルタリングスキーム”であり、（複数の集合からの）フィルタリング要素の1つの集合は、“個々の単語、句、又は規則[のリスト]とともに許可しない単語や句に関するマスターリスト”である。 Id. at 4-30-35. BASCOMによると、’606 特許は、クレームについて2つのグループを含んでいる。リモート ISP サーバ上で個々に個別作成可能なフィルタリングに限定される第1グループと、マスター包括リスト、個別作成可能な排除リストの集合、及び個別作成可能な包括リストの集合から構成される IPS サーバ上で実行されるハイブリッドフィルタリングスキームに更に限定される第2グループである。個々に個別作成可能なフィルタリングに関するクレームとして、BASCOMはクレーム1について指摘した。

1. 個別制御されたアクセスネットワークアカウントによって、インターネットコンピュータネットワークから抽出されたコンテンツをフィルタリングするコンテンツフィルタリングシステムにおいて、

前記個別制御されたアクセスネットワークアカウントのためにネットワークアクセス要求を生成するローカルクライアントコンピュータと；

少なくとも1つのフィルタリングスキームと；

論理フィルタリング要素に関する複数の集合と；及び

前記クライアントコンピュータ及び前記インターネットコンピュータネットワークと接続され、各前記ネットワークアカウントを、少なくとも1つのフィルタリングスキームと少なくとも1つのフィルタリング要素の集合とに関連付け、更に前記クライアントコンピュータから前記ネットワークアクセス要求を受信し、前記関連付けられた論理フィルタリング要素の集合を利用する前記関連付けられたフィルタリングスキームを実行するISPサーバと

を備えることを特徴とするコンテンツフィルタリングシステム。

Id. at 6:62-7:10. ハイブリッドフィルタリングスキームに関するクレームとして、BASCOMは、クレーム22に従属するクレーム23を指摘した。

22. リモートクライアントコンピュータでネットワークアクセス要求を生成する制御されたアクセスネットワークアカウントへ送信されるコンテンツをフィルタリングするISPサーバであって、各ネットワークアクセス要求は、送信先アドレスフィールドを含み、前記ISPサーバは、

許可サイトに関するマスター包括リストと；

除外サイトに関する排他リストの複数の集合、各制御されたアクセスネットワークアカウントは、前記除外サイトに関する排他リストの複数の集合のうち少なくとも1つと関連付けられ；

フィルタリングスキーム、前記送信先アドレスが前記少なくとも1つの関連受けられた排他リストではなく前記マスター包括リストに存在する場合、前記フィルタリングスキームは前記ネットワークアクセス要求を許可し、これにより、前記制御されたアクセスアカウントは除外サイトの1つ以上の集合と1対1に関連付けられる；

を備えることを特徴とするISPサーバ。

23. 前記クレーム22に記載されたISPサーバであって、さらに、

許可サイトに関する複数の排他リストを備え、

各々制御されたアクセスユーザは、許可サイトの複数の包括リストのうち少なくとも1つと関連付けられ、前記フィルタリングプログラムは、さらに、前記要求された送信先アドレスが前記関連付けられた包括リストの少なくとも1つに存在する場合、前記ネットワークアクセス要求を許可することを特徴とする。

Id. at 8:63-9:18.

BASCOMは、AT&T Inc. にAT&T Mobility LLCとAT&T Corp. (まとめて、AT&T) を加えて被告として、特許侵害訴訟を提起したが、AT&T Inc. に対しては本訴訟から訴えを取り下げた。AT&Tは、'606特許の各クレームが、合衆国法典35編101条により無効であるとの主張に基づいて、FRCP12(b)(6)に従ってBASCOMの訴状に対し、訴えの却下の申立を行った。AT&Tは、最高裁判決である、*Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International*, 134 S. Ct. 2347 (2014)を適用し、Alice事件において抽象的アイデアであると判示した中間決済概念と同様に、いずれも、良く知られた“人間の行動を組織化した方法”である、“コンテンツのフィルタリング”、“インターネットコンテンツのフィルタリング”、或いは“何を求めて誰が取得するかを決定する”という、抽象的アイデアにクレームが向けられている、と主張した。*BASCOM Global Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC*, 107 F. Supp. 3d 639, 646 (N.D. Tex. 2015) (*District Court Order*). AT&Tは、コンテンツのフィルタリングというアイデアは、ある本を読むことから子供を守る親や図書館員であると類推し、インターネット上でフィルタリングを実行することは、非抽象的なアイデアを実行することではない、と主張した。最後に、AT&Tは、クレームの各々個別の限定要素について指摘し、これらの限定要素は、汎用コンピュータ部品により実行される日常的で従来から存在する動作について言及する以上のものは何もないため、限定要素のいずれについても、コンテンツをフィルタリングするという抽象的アイデアを、特許適格性のある発明の主題へ変換するものは何もない、ということを実証した。

'606特許のクレームは、*DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)と同様に、コンピュータネットワークの領域で発生する問題を処理し、コンピュータ技術に広く根付いている解決策を提供することから、抽象的アイデアに向けられていない、ということを実証することで、BASCOMは回答した。BASCOMは、コンピュータ技術において独立に存在する長年の基本的実務に向けられたクレームに焦点を当てることで、101条でクレームが無効であるとする最近の最高裁やCAFCの判決を特徴付けた。BASCOMは、インターネットコンテンツをフィルタリングすることは、発明時点において長年のもしくは基本的なものではなく、インターネットにおいて独立したものでもない、ということを実証した。最後に、BASCOMは、仮にクレームが抽象的アイデアに向けられていると地裁が判示しても、限定要素の順序付けられた結合において発明概念 (inventive concept) があることを主張した：すなわち、“インターネットコンテンツの要求を受信する特別なISPサーバであって、前記ISPサーバは、特定のユーザ、特定のフィルタリングスキーム、及び特定のフィルタリング要素を関連付ける。” *District Court Order*, 107 F. Supp. 3d at 652-53.

地裁は、AT&Tの主張に同意した。地裁は、“インターネット上で提供されるコンテンツは、本、雑誌、テレビ、或いは映画のような他のメディアを介して観察し、読まれ、そして相互に影響し合うコンテンツとは本質的に相違しない”という理由から、クレームが“コンテンツのフィルタリング”という抽象的アイデアに向けられていると認定した。Id. at 650. 発明概念 (inventive concept) に関し、分離した各限定要素が“公知の汎用コンピュータ部品”、もしくは標準的なフィルタリング機構であるから、個々の限定要素は発明的ではないと、最初に地裁は判示した。Id. at 654. そして、地裁は、“フィルタリングスキームとフィルタリング要素から構成されるとみられるフィルタリングソフトウェアは、従来技術として公知”であり、“コンテンツをフィルタするISPサーバを用いることは熟練者にとって公知である”、という理由で、限定要素の結合も発明的ではないと判示した。Id. 地裁は、汎用コンピュータ部品の特別な構造の欠如は、“このようなクレームが太陽の下で全てのフィルタリングスキームに対する専占となる可能性を発生させる”ことも指摘した。Id. at 655.

BASCOMは控訴した。CAFCは、合衆国法典28章1295条(a)(1)により管轄権を有する。

検討基準

CAFCは、当該巡回区の法に従って、クレームを維持しない、地裁による訴え却下について検討する。*In re Bill of Lading Transmission & Processing Sys. Patent Litig.*, 681 F.3d 1323, 1331 (Fed. Cir. 2012). 第5巡回区裁判所は、FRCP 12(b)(6)による訴えの却下に対する申立を最初から検討し、原告の主張が真実であるかを確認する。*Scanlan v. Texas A&M Univ.*, 343 F.3d 533, 536 (5th Cir. 2003). CAFCは、101条による特許適格性に対する地裁の決定を検討する。

検討

特許は、“新規かつ有用なプロセス、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”合衆国法典35章101条、のために維持されるかもしれない。最高裁は、“この規定には、重要で厳密な例外、すなわち、自然法則、自然現象、そして抽象的アイデアは特許可能ではないことを含むことを長く判示”してきた。*Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 133 S. Ct. 2107, 2116 (2013) (*Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289, 1293 (2012)を引用)(内部の括弧は無視した)。また、101条は、他の法定の特許性の規定とともに歩くことと同等に一から独立して、特許性/有効性を決定するための基礎を提供する、ということも、最高裁は一貫して判示してきた。*Mayo*, 132 S. Ct. at 1303-04 (*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010)を引用; *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981), *Parker*

v. Flook, 437 U.S. 584 (1978); *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972); H.R. Rep. No. 82-1923, at 6 (1952)). 従って、裁判所は、手続的に適切な場合はいつでも、101条による特許侵害クレーム、と処理するかもしれない。

DDR, 773 F.3d at 1263; *Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat. Ass'n*, 776 F.3d 1343, 1351 (Fed. Cir. 2014), *cert. denied*, 136 S. Ct. 119 (2015)を参照。Mayo事件において、本質的にクレームが抽象的アイデアにすぎない特許を識別するために、2ステップ分析フレームワークを明らかにした。裁判所が最初にしなければならないことは、“争点となるクレームが特許非適格概念に向けられているかどうかを決定する”ことである。*Alice*, 134 S. Ct. at 2355. もし、そうであれば、付加的な要素が‘クレームの本質を特許適格性概念へ変換する’か否かを、“個別にかつ‘順序付けられた結合’としての各クレームの構成要素により決定することを、裁判所は考慮しなければならない。Id. (*Mayo*, 132 S. Ct. at 1298, 1297を引用)。

CAFCは、*Alice*事件で提示された2つのステップにより、ソフトウェア関連特許は特許適格性があると認定した。CAFCは、*Enfish LLC v. Microsoft Corp.*, 2016 WL 2756255, at *8 (Fed. Cir. May 12, 2016)において、データベースシステムに対する特定の改善に向けられている特許は適格性があると認定した。したがって、発明がコンピュータ技術における特定の改善に向けられているというAliceフレームワークの第1ステップの決定は、発明の特定の改善について言及するクレームの用語によって行われることを、CAFCは認定した。しかし、CAFCは、“コンピュータ関連クレームを含む他の事件において、クレームが何に向けられているかを特徴付けする方法について、きわどい判定 (close calls) になるかもしれない”、ということも理解している。Id. “このような事件”において、CAFCが指摘することは、“言及されたコンピュータ技術において十分議論され具体的な改善があるか否かの分析は、第2ステップにおいて行われるだろう。” Id. すなわち、いくつかの発明の基本的な要旨は、抽象的アイデアに向けられるものとして容易に理解されるかもしれない、しかし、*Alice*分析の第2ステップにおいては、言及されたコンピュータ技術における特定の改善が、“よくわかる、日常的な、従来から存在する動作”を超えて、特許適格性のある発明を記述しているということが明確になるかもしれない。*Alice*, 134 S. Ct. at 2359を参照。CAFCは、*DDR*, 773 f.3d at 1259 (“クレーム...に対する限定要素が順序付けられた結合としてまとめられる場合、クレームは、インターネットの日常的なもしくは従来から存在する使用ではない発明に言及している。”)における、この第2ステップのパスを用いた。(下線部筆者)

’606特許のクレームは、インターネット上のコンテンツをフィルタリングすることに向けられている (下線部筆者)。とくに、クレーム1は、“インターネット

ットコンピュータネットワークから抽出したコンテンツをフィルタリングするコンテンツフィルタリングシステム”に向けられている。’606特許, 6-62-64. クレーム22は、同様に、“コンテンツをフィルタリングするISPサーバ”に向けられている。Id. at 8:63. 特許明細書は、“インターネットコンテンツをフィルタリングする一般的な方法とシステム”に関連するものとして発明を記述することで、この見解を強固にしている。Id. at 1:7-11. コンテンツをフィルタリングすることは、以前に抽象的であると認定された概念と同様に、人間の振る舞いを組織化する、長い間公知の方法であるため、抽象的アイデアである、との地裁の認定に同意する (下線部筆者)。 *Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA)*, 792 F.3d 1363, 1367 (Fed. Cir. 2015) (“保険取引が予め設定された費用限界(例えば、予算額)を超えるか否かを決定するために保険取引をトラッキングする”ことは、“人間の動作の組織化に対する方法を含む他の事件において、抽象的であると認定されたアイデアと本質的に異なる”)と判示); また、 *Content Extraction*, 776 F.3d at 1347 (“1)データを収集し、2) 収集したデータ集合内にあるデータであることを認識し、そして、3) 認識したデータをメモリに蓄積する”ことは、“データ収集、認識、及び蓄積は、明白に公知”であり、“人間はいつもこのような機能を実行する”ことから、抽象的アイデアであると認定)も参照。 *Digitech Image Techs., LLC v. Elecs. for Imaging, Inc.*, 758 F.3d 1344, 1350 (Fed. Cir. 2014) (“数学的相関を介して情報を組織化するプロセスは抽象的アイデアである”と認定)。“インターネットコンピュータネットワーク”や汎用コンピュータ上の抽象的アイデアは、いまだ、抽象的アイデアである。 *Intellectual Ventures I*, 792 F.3d at 1368 n.2 (収集した事件)を参照。

BASCOMは、クレームがより狭いものに向けられていると主張している:すなわち、コンテンツのフィルタリングに関する特定の執行は、クレームの限定要素で示されている。とくに、BASCOMが主張したことは、クレーム1は、“フィルタリングを行う(もしかすると100万台の)ローカルサーバ又はコンピュータの必要性を回避しながら、そして、ユーザによる迂回の影響を受けにくくしながら、コンテンツへのアクセスを試みようとする個人に対して、個別作成が可能となる方法で、インターネットコンテンツのフィルタリングを提供するという、特定の問題に向けられている”、そして、クレーム23は、“有効ではないが、相互作用的に複雑になることなくユーザが追加されるように、ユーザレベルの個別作成を管理可能な残りものに行うことができるフィルタリングスキームを構造化するという、特定の問題”に向けられている、ということである。Appellant’s Br. at 14. CAFCは、クレームの限定要素と、クレームが向けられているアイデアの明瞭度とを時々合体することを理解している。 *Enfish*, 2016 WL 2756255 at

*6 (クレームの抽象的アイデアを第1ステップの目的で定義する際にミーンズプラスファンクションの限定要素に対応するアルゴリズムのステップに依存する)を参照。*Enfish*事件と異なり、本事件では、“クレームが向けられているのは何かを特徴付ける方法については、きわどい判定(close call)”であることを示している。Id. at *8を参照。*Enfish*事件におけるクレームは、特定の限定要素の観点から理解され、コンピュータ性能における改善に明白に向けられていた。Id. at *5参照。ここで、これに対して、本事件で争点となるクレームとその限定要素は、それ自体、非抽象的なアイデアに向けられているという第1ステップの認定に役立つものではない。したがって、CAFCは、特定クレームの限定要素における極小化した効果に対する考察を第2ステップまで伸ばすことにする。

CAFCは、ここで、第2ステップに戻り、発明概念(inventive concept)の探索を行う。発明概念(inventive concept)は、個々のクレームの限定要素の1つ以上で発生するかもしれないし、限定要素の順序付けられた結合で発生するかもしれない(下線部筆者)。*Alice*, 134 S. Ct. at 2355. 抽象的アイデアを特許適格性のある発明へ変換する発明概念は、抽象的アイデアそのものを遙かに超えなければならず、コンピュータ上で実行したり適用したりする指示であると単純にすることはできない。Id. at 2358.

地裁は、各限定要素を個々に検討し、“ローカルクライアントコンピュータ”、“リモートISPサーバ”、“インターネットコンピュータネットワーク”、そして、“制御されたアクセスネットワークアカウント”という限定要素は、公知の汎用コンピュータ部品であると特許明細書に記述していることを指摘した。*District Court Order*, 107 F. Supp. 3d at 654; '606特許の1:58-2:12(従来技術であるローカルクライアントコンピュータ上のフィルタリングシステムを記述)を参照; id. at 2:36-45(“制御されたアクセスエンドユーザの全てに対するフィルタリング基準の単一の集合”を使用する、従来技術であるISPサーバ上のフィルタリングシステムを記述)。地裁は、データベースエントリに沿って“実行されるかもしれないあらゆる種別のコード”として、フィルタリングシステムが特許明細書に記述されていることも指摘した。*District Court Order*, 107 F. Supp. 3d at 654; また、'606特許, 4:28-30 (“フィルタリングスキームは、大変多くのスキーム、或いはこれらの混成があることは当業者にとって自明である。”)を参照。そして、地裁は、限定要素をまとめて検討し、次のように判示した。すなわち、“フィルタリングスキームとフィルタリング要素から構成されるように思われるフィルタリングソフトウェアは、従来技術である”、そして、“コンテンツをフィルタリングするためにISPサーバを使用することは、熟練者にとって公知である”、ということである。*District Court Order*, 107

F. Supp. 3d at 654. 地裁は、クレームが発明概念 (inventive concept) を開示することについて適切に主張しなかったと判示した。その理由は、限定要素を“個別にもしくは順序付けた結合として考慮した場合、インターネットコンテンツをフィルタリングするという抽象的アイデアを実現する公知の手法で相互に影響し合う汎用コンピュータとインターネットとを含む日常的な付加ステップとほとんど変わらない”からである。Id. at 655.

クレームの限定要素は、個別に取得され、汎用コンピュータ、汎用ネットワーク、そして汎用インターネット部品に言及し、それ自体が発明的であるものはない、という地裁の判示に同意する。BASCOMは、ローカルコンピュータ、ISPサーバ、ネットワーク、ネットワークアカウント、もしくはフィルタリングを発明したことは主張していない。特許明細書にもこれらの要素が発明的であると記述されていない。 (下線部筆者)

しかし、CAFCは、限定要素の順序付けられた結合に関する地裁の分析には同意しない。Mayo事件とAlice事件とを考慮すると、さまざまなクレーム構成要素が単純に“よくわかる、日常的な、従来から存在する動作”に言及するか否かを考慮することは、101条の調査の基本であることは当然である。Alice, 134 S. Ct. at 2359. しかし、本事件における地裁の分析は、クレームの限定要素を結合することの理由を説明していないことを除くと、合衆国法典35編103条による自明性の分析に類似しているように見受けられる。発明概念 (inventive concept) の調査は、各クレーム構成要素がそれ自体によってその技術分野で知られていると理解されること以上のものが必要である。本事件のように、発明概念 (inventive concept) は、既知である従来から存在する部品に対して、従来にはなく、かつ、汎用的ではない並べ替えの中で認定されることができ (下線部筆者)。

'606特許で記述されクレーム化した発明概念 (inventive concept) は、エンドユーザから離れた、特定の場所で、エンドユーザごとに個別作成可能なフィルタリング特徴とともに、フィルタリングツールをインストールすることである (下線部筆者)。この特徴は、フィルタリングツールに対して、ローカルコンピュータ上におけるフィルタの利益とISPサーバ上におけるフィルタの利益の双方を与える。BASCOMが説明したことは、ISPサーバと通信する個々のアカウントを識別し、インターネットコンテンツに対する要求を特定の個々のアカウントと関連付ける、少なくともあるISPサーバの能力に関する有利さを得ることに、発明概念 (inventive concept) は基づいている、ということである。'606特許, at 4:35-38 (“FIG. 3は、ISPサーバ100がログイン要求を許可し200、ユーザが登録された加入者か否かを最初に確認すること201を示す。”); id. at 5:60-62 (“TCP/IPプロトコルでは、インターネットアクセス要求又は‘パケット’には、

コンテンツが要求された[ウェブサイト]を含む。”); Oral Argument, 17:30-17:50 (BASCOMの法律顧問は、“TCP/IPプロトコルにより、サーバは、特定ユーザのアドレスを把握することができる”ため、ISPサーバが個々のアカウントとウェブサイト要求とを関連付けることができることに合意した。). BASCOMによれば、フィルタリングシステムがISPサーバ上に位置する一方で、個々のアカウントをそのフィルタリングスキームとその要素とに関連付けることによって、フィルタリングシステムにおけるネットワーク技術の技術的特徴を発明概念 (inventive concept) が利用している。 *Research Corp. Techs. v. Microsoft Corp.*, 627 F.3d 859, 869 (Fed. Cir. 2010) (“市場経済における技術に対して特定の応用や改善を有する発明は、抽象的であるから特許法における法律用語やフレームワークを無視する、ということにはならない。”)。 この限定された記録において、インターネットコンテンツをフィルタリングするこの特定の方法は、法律問題として、従来から存在するとか汎用的であるべき、ということはできない。(下線部筆者)

クレームは、インターネット上や汎用コンピュータの集合上で実行されるべきという必要性に沿って、コンテンツをフィルタリングするという抽象的アイデアについて、単純に言及しているわけではない。このようなクレームは、発明概念 (inventive concept) は含まれないだろう。 *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d 1366, 1370 (Fed. Cir. 2011) (クレジットカードの取引を確認するためのインターネットの使用は、取引を確認するという抽象的アイデアを実質的に付加していない、と判示)。 クレームは、インターネット上でコンテンツをフィルタリングする全ての手法を専占していない;むしろ、クレームは、コンテンツをフィルタリングするという抽象的アイデアに対する特定の分離した実行に言及している。インターネット上でコンテンツをフィルタリングすることは、既に既知の概念であり、コンテンツをフィルタリングする従来技術の手法を超えて、各要素を並び替えることで、どのように技術的な改善をもたらすのかについて、特許は記述している。既に説明したように、従来技術のフィルタは、ハッキングの影響を受けやすく、ローカルハードウェアとソフトウェアに依存し、もしくは、柔軟性のないフリーサイズのスキームに制限されている。BASCOMが主張したことは、単一の場所において離れてインストールされる一方で、多くの異なるユーザの好みに対応するのに十分な多目的に使用できるフィルタを実行させることができることを発明者が認めたことである。したがって、申立人でないもの—BASCOM—の勝訴であると解釈された、クレームは、“[抽象的アイデア]を占有するために特徴付けられた記載を超えている”。 *Alice*, 124 S. Ct. at 2357。 その代わり、クレームは、“現在の技術プロセスを改善させる”ために解釈されるかもしれない。 *Id.* at 2358 (*Diehr*, 450 U.S. 175

のクレームを検討).

Aliceテストの第2ステップに関するCAFCの最近の事件は、本件クレームの特許適格性をさらに確立させている。BASCOMは、自身のクレームを、*Content Extraction and Accenture Global Services, GmbH v. Guidewire Software, Inc.*, 728 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2013)などの他の事件におけるクレームとは区別する一方で、DDR事件におけるクレームへ類推しようとしている。その一方、AT&Tは、'606特許のクレームをDDR事件におけるクレームとは区別し、*OIP Technologies, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 788 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2015), *Intellectual Ventures I, and Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC*, 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014)のような他の事件のクレームへ類推する、反対の比較を試みている。

最初にDDR事件を振り返ると、CAFCが判示したことは、以下である。すなわち、ウェブサイトにおいてリンクをクリックすることで即座に画面がなくなるというインターネット特有の問題に対して、DDRがクレームにした技術的解決策は、サイバースペースを横切る視聴者を他の会社のウェブサイトへ送信することである。773 F.3d at 1248-50. クレームにした発明は、第1のウェブサイトの視覚要素を、視聴者がアクセスを望む第2のウェブサイトの望ましいコンテンツに結合したハイブリッドウェブページへ視聴者を送ることにより、特定の技術分野における問題を解決している。Id. at 1257-59. 第1のウェブページの外観と操作感と、第2のウェブサイトからの望ましいコンテンツと、を同時に表示させるハイブリッドウェブページの生成は、ウェブ視聴者をある場所に留めておくための全ての実行をクレームにすること以上のことを行う特定の技術的解決策を必要としていた。

DDR特許の発明は、顧客を可能な限りその場所に留まらせておくという状況で設計されたが、発明は、ビジネス方法自体をクレームにしておらず、その代わりに、ウェブサイトホストと視聴者とに対する現存する問題を満たす技術的な手法をクレームにしている。同様に、'606特許の発明は、コンテンツをフィルタリングするという状況で設計されたが、発明は、単純にインターネットに適用されるものとして、コンテンツをフィルタリングするというアイデアをクレームにしてはいない。'606特許は、その代わりに、インターネット上のコンテンツをフィルタリングし、他のインターネットフィルタリングシステムとともに現存する問題を解決する、技術を基礎にした解決策（従来から存在する手法を用いて汎用コンピュータ部品で実行される抽象的アイデアを基礎にした解決策ではない）をクレームにしている。従来技術の解決策（ISPサーバにおけるフリーサイズのフィルタ）を取り出し、それをより動的にかつ効率的にする（ISPサーバにおいて個別化されたフィルタリングを提供する）ことで、クレーム化した発明は、“コン

ピョータシステムそのものの性能を改善したソフトウェアを基礎にした発明”を表している（下線部筆者）。See Brief for United States as *Amicus Curiae* in Support of Respondents at 30-31, *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l*, 134 S. Ct. 2347 (2014) (No. 13-298), 2014 WL 828034.

次に、*OIP*事件を振り返ると、争点となったクレームは、“‘電子メッセージの第1の集合を、ネットワークを介して、装置へ送信する’”ことで実行される、提供ベースの価格適正を行うという抽象的アイデアに向けられていた。その装置は、“‘通信するためにプログラム化され’、‘機械的な媒体’へテスト結果を蓄積し、そして、‘コンピュータ化したシステムを用いて…概算値を自動的に決定し’、価格を設定する、という装置である。788 F.3d at 1363. 言い換えると、クレームは、従来から存在するコンピュータ動作を用いる汎用コンピュータ上で提供ベースの価格適正化という抽象的アイデアの性能を単純に必要としていた。*OIP*事件における記録で確認できることは、発明は、伝統的な価格適正化の技術に関する汎用的な自動化についてもものであった。Id. *OIP*事件における特許は、’606特許と異なり、抽象的アイデアという特定の技術的解決策に限定されなかった。

BASCOMとAT&T以外の他の事件において、従来の手法で汎用コンピュータ概念を単純に用いることを超える特定の技術的解決策を提供することなく、汎用コンピュータ部品上で実行される抽象的アイデアのクレームについて同様に検討する。*Intellectual Ventures I*事件におけるクレームは、“インターネット上、汎用コンピュータ上”で、クレーム化した抽象的アイデアの全ての使用を専占することになった。792 F.3d at 1371. *Content Extraction*事件におけるクレームは、既知の汎用スキャンニング装置上でクレーム化した抽象的アイデアとデータ処理技術の全ての使用を専占した。776 F.3d at 1348. *Ultramercial*事件におけるクレームは、インターネット上のクレーム化した抽象的アイデアの全ての使用を専占した。772 F.3d at 715-16. そして、*Accenture*事件におけるクレームは、従来から存在する動作を行う汎用コンピュータ部品上でクレーム化した抽象的アイデアの全ての使用を専占した。728 F.3d at 1344-45. CAFCの判決でさらに説明していることは、抽象的アイデアを実行する付加的な“従来から存在する”ステップを介して、幾つかのクレームは、その保護範囲が狭いという単純な理由で、これらのクレームを、それほど抽象的にしなかった。例えば、*Ultramercial*, 772 F.3d at 715 (“545特許のクレーム限定要素は、抽象的アイデアを特許適格性のある発明の主題へ変換しないと判示したがその理由は、クレームは日常的な従来から存在する動作とともに抽象的アイデアの実行を熟練者へ指示するだけであるからである。”)。上述したように、BASCOM勝訴と解釈するために、’606特許のクレームは、インターネット上や従来から存

在する動作を実行する汎用コンピュータ部品上でコンテンツをフィルタリングするという抽象的アイデアに対する使用を専占することにはならない。クレームは、フィルタリングシステム（リモートISPサーバ）のために特定の位置を切り開き、個々のネットワークアカウントのためにフィルタリングを個別作成させる能力をユーザに与えるフィルタリングシステムを必要としている。

結論

'606特許のクレームは、コンテンツをフィルタリングするという抽象的アイデアに向けられている一方で、BASCOMは、クレームは、Aliceの2段階フレームワークにおける第2ステップを通過することを適切に主張した（下線部筆者）。 BASCOMは、コンテンツをフィルタリングするという抽象的アイデアを、その抽象的アイデアの特定の実務的な応用へ変換するクレームの限定要素の順序付けられた結合の中に、発明概念（inventive concept）を認定することができると主張した。CAFCは、法律問題として、これらの主張を拒絶する記録は何もなく、規則12(b)(6)による却下の申立を正当化する記録もない。したがって、CAFCは、FRCP12(b)(6)によりAT&Tの却下の申立を認めた地裁の命令を取り消し、本事件を続行させるために地裁へ差し戻す。

取り消しと差し戻し

費用

費用なし。

NEWMAN 裁判官 判決理由に同意

私は、特許システムに参加して、BASCOM の特許が、特許適格性があるという CAFC の判決を支持する。従って、本事件は地裁へ差し戻すことが必要であり、そのために、特許可能性の規則と条件が BASCOM のクレームに適用される。しかし、様々な実際の状況が 101 条にもたらされるように、これらの新たな訴訟機械が、時間がかかり常に必要性がない裁判規約へ導かれるということが、ますます明らかになった。本事件で示されるように、特許適格性と特許可能性とを決定することを分割することは、利益の調和が図られていない、特許がサポートする商取引に対するコストと不確実性を付加することになった。

特許が、特許紛争で解決することが必ずしも必要ではない“抽象的アイデア”であるか否かを確認する 2 ステッププロトコルについての特許適格性の決定に対するより柔軟なアプローチを主張することを、私は、分割して記載する。特許可能性／有効性が紛争で決定される場合、“抽象的アイデア”に基づく特許適格性の代わりに、地裁が、特許可能性を決定することに束縛されるべきという理由は十分ではない。

いわば、トライアルや控訴において特許適格性を決定する最初の証拠手続の代わりであって、特許適格性が認定される際に特許可能性に関する訴訟の他のサイクルに続く、特許可能性に向けられた最初の判決は、争点となる特許適格性の問題を解決し討論するかもしれない。特許適格性に関する最初の判決は、特許可能性についての問題を解決しないのに対して、争点となる特許可能性に関する最初の判決は、特許適格性の問題をいつも解決し、討論することになる。

A

101 条は、新規で有用な、あらゆるプロセス、機械、製造物、もしくは組成物として、特許適格性のある発明の主題を定義する

101 条は、特許システムにおいて関係する特許適格性のある発明の主題を、広い意味の用語で、記述している：すなわち、

合衆国法典 35 編 101 条 特許可能な発明一

新規かつ有用な方法、機械、製造物若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又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得 することができる。

法定のカテゴリ内にある発見と発明は、35 編の条件に従って、特許適格性があり特許にすることができる。地裁は、以下のように記述することで、101 条により実施される発明の主題の大きさを理解している。すなわち、

包括的な用語である“any”によって変更された広大な意味の用語を選択する際、特許法は広い視野を与えるだろうということを、議会ははっきりと考えた。

Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308 (1980).

35編の重要な視点は、裁判官が作った“発明”の使用と、“創造的な発明の才能の瞬間”とを処分し、自明ではない法定の基準に置き換えるということである。“発明”の必要性に対する言及は法律全体でどこを探してもなく、起草者は、古く意味のある用語への束縛から法律と法律家を自由にさせようとして、慎重にこのことを行う。Giles S. Rich, *Principles of Patentability*, 28 GEO. WASH. L. REV. 393, 405 (1960).

歴史上、特許適格性における重要なことは、裁判所を一貫性のない法制化に導くことである。例えば、本事件でみられることは、地裁とCAFCとで、BASCOTM特許に対する“発明概念 (inventive concept)”に対する視点が異なるということである。私が101条の意味に戻って提案することは、特許適格性は、“新規かつ有用なあらゆるプロセス、機械、製造物、もしくは組成物”のために認められるべきである、ということである。さらに、提案することは、これらのあらゆる分類が、“抽象的アイデア”にみられるように広く、あいまいで、もしくは不適切である場合、このことは、特許可能性の要件の運用と条件に依存して解決されるだろう、ということである。この判断は、特許適格性に適用される未定義の“発明概念 (inventive concept)”を解決することを回避するだろう。

広い意味のクレームは、他の改善や広い発明の相違による発展を専占し、特許可能な視点の限定は、専占を制限するという懸念があるが、発明者が新しく広い発明を行った場合に、狭い範囲のクレームだけを許可することは特許法の政策ではない。発明が新しく、非自明であり、特許明細書に記述され、そして、実施可能である場合、同一基準の特許権が政策的理由から閉ざされていない。

B

特許性対特許適格性

新規かつ有用なプロセス、機械、製造物、もしくは組成物は、抽象的アイデアではないし、クレームが、抽象的であるように広く見える場合でも、特許可能性の要件の運用は、有効性の議論に対する解決策への直接的な経路となる。クレームは、不明確なクレーム、従来技術と読み取れるクレーム、特許明細書でサポートされていないクレーム、もしくは実施することができないクレームは、特許適格性ではなく、特許可能性の問題である。

合衆国法典35編112条(a)は、“完全、明瞭、簡潔、かつ正確な用語”で記載さ

れた特許明細書が要求され、112条(b)では、発明の“主題を特定し、明白にするクレーム”が要求される。101条におけるプロセス、機械、製造物、もしくは組成物は、112条に従わなければならない。112条に従う発明の主題は、抽象的アイデアを特徴付ける、一般性、あいまいさ、不正確性、もしくは一定の大きさ以上のもの、を防ぐ。これらは、特許可能性の条件であって、特許適格性の条件ではない。“本邦の条件と要件”は、抽象的アイデアを淘汰する。

“あるレベルにおける全ての発明は、抽象的アイデア...を具体化し、使用し、反映させ、依存し、もしくは応用する”ことを、裁判所は認めた。*Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289, 1293 (2012). クレームが特許許可されない抽象性と特許許可される特殊性との間の境界を横切るとき、私はなす術がない。この観点での経験は、その不明確さの証拠となる。なぞなぞは、特許可能性の基準に対する運用で解決される。これは、新たな意見ではない：すなわち、“判例が示していることは、101条の実用的な分析は、特定のケースに対して適用されるように、102条と103条に対する類似の検討により促進される。” *Internet Patents Corp. v. Active Network, Inc.*, 790 F.3d 1343, 1347 (Fed. Cir. 2015) (クレームの抽象性を決定するために特許明細書と従来技術とを参照)。

本事件において、陪審員の大多数が言及するように、地裁は、“フィルタリングスキームとフィルタリング要素とから明らかに構成されるフィルタリングソフトウェアは、従来技術として公知である”、と認定した。Maj. Op. at 9-10, 14, *BASCOM Global Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC*, 107 F. Supp. 3d 639, 654 (N.D. Tex. 2015)を引用。地裁は、知られた選択的な濾過手続を結合する、という理由で認定した。Id. AT&Tは、このような認定は、特許可能性と関係するように、正しいことを主張した。BASCOMは、特許可能性に関する証拠を提出する十分な機会はなかったと意見した。BASCOMの立場を認容し、差し戻しは適切である。

C

AT&Tによる却下の申立

地裁が判示したことは、“裁判所は、各クレームの構成要素について個別にかつ順序付けられた結合として検討し、[コンテンツをフィルタリングするという抽象的アイデアに言及することを超えた]付加的な要素が、‘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。”ということである。*BASCOM*, 107 F. Supp. 3d at 654. 地裁は、BASCOMの濾過方法が“発明概念 (inventive concept)”ではないことを認定し、BASCOMのクレームは101条による特許適格性のある発明の主題ではないことを認定した。Id. at 644.

“発明概念 (inventive concept)”を議論する際、当事者双方からは、特許

可能性に対して関連するだろうという主張が提案された。これらの主張は本控訴においても繰り返えされた。地裁の前で説き伏せられた“抽象的アイデア”の立場を維持するAT&Tは、コンテンツをフィルタリングすることは慣用的な概念であって、Aliceの第1ステップで“抽象的アイデア”である、ということを手張した。AT&Tは、BASCOTの濾過方法が第2ステップでの“発明概念 (inventive concept)”ではないことを手張した。また、AT&Tは、BASCOTのクレームが103条と112条により無効であることも手張した。

BASCOTは、103条と112条の争点のために、追加的証拠が提供されず、証拠には、抽象性に関する却下申立に対する応答の必要性がなかった、ことを指摘した。特許適格性の討論からのオーバーフローとしてよりもむしろ、BASCOTには、これらの争点について訴訟を行う機会を与えられなければならない、ということに、CAFCは同意する。

控訴審審査において、私は、BASCOTのクレームが“限定要素を順序付けして結合した”クレームにおいて“発明概念 (inventive concept)”を含み、このことが特許適格性を立証している、という多数の裁判官の意見に同意する。地裁において、最後に決定された唯一の争点は、特許適格性についてである。したがって、差し戻しは、次のステップとして適切である。しかし、私は、特許可能性に対する直接的な解決策によって、効率性が増加し、コストと時間を失わないようにすることができることについて、再度、指摘する。Alice事件とMayo事件における裁判所の判決は、抽象性について請求された場合、クレームにしたあらゆる特許が2つの訴訟手続で処理されなければならないことまでは必要とされない。

2ステッププロトコルが特定のクレームについて特許適格性があるか否かを決定することを助ける一方で、CAFCは、特許の有効性の争点について直接的に解決するための地裁の権限を明らかにすべきである。BASCOTのクレームが102条、103条、もしくは112条に直接適用させることで、現在必要とされる労力を繰り返すことなく、トライアルと控訴の1つの訴訟サイクルにより、この問題を解決することができるだろう。

まとめると、新たな方法、機械、製造物、もしくは組成物に対して特許適格性の問題を解決するために、特許可能性についての証拠が、必要とされ、もしくは、提示される場合、地裁と両当事者は、その入口で特許可能性を解決するために、柔軟性を持つべきである。もし、クレームが特許可能ではない場合、抽象性に関するあらゆる争点が議題に上がる。そして、もし、発明の主題が特許可能である場合、それは抽象的アイデアではなくなる。CAFCは、このような便宜が、“抽象的アイデア”という理由で異議を申し立てることを可能にすることを明らかにすべきである。

3. 101 条拒絶に対する対応策

(1) 判決内容

本判決では、Alice の 2 ステップテストで用いられる発明概念 (inventive concept) (Alice の第 2 テスト、MPEP のステップ 2B) (=significantly more) について詳細に検討されている。

すなわち、「発明概念 (inventive concept) の調査は、各クレーム構成要素がそれ自体によってその技術分野で知られていると理解されること以上のものが必要である」。

その際に、「発明概念 (inventive concept) は、個々のクレームの限定要素の 1 つ以上で発生するかもしれないし、限定要素の順序付けられた結合で発生するかもしれない」し、或いは、「発明概念 (inventive concept) は、既知である従来から存在する部品に対して、従来にはなく、かつ、汎用的ではない並べ替えの中で認定されることができるとしている。

地裁では、争点となるクレームの各限定要素“ローカルクライアントコンピュータ”、“リモート ISP サーバ”、“インターネットコンピュータネットワーク”、そして、“制御されたアクセスネットワークアカウント”が公知の汎用コンピュータ部品であるから、発明概念はないと認定した。

これに対して、CAFC は、この地裁の認定について、「限定要素の順序付けられた結合」において検討されていない、と認定した。

そして、CAFC は、「'606 特許で記述されクレーム化した発明概念 (inventive concept) は、エンドユーザから離れた、特定の場所で、エンドユーザごとに個別作成可能なフィルタリング特徴とともに、フィルタリングツールをインストールすることである」と認定した。

それは、ローカルコンピュータ上にコンテンツをフィルタリングするツールが存在するという従来技術では、「ハッキングの影響を受けやすく、ローカルハードウェアとソフトウェアに依存し、もしくは、柔軟性のないフリーサイズのスキームに制限されている」けれども、争点となるクレームによって、「単一の場所において離れてインストールされる一方で、多くの異なるユーザの好みに対応

するのに十分な多目的に使用できるフィルタを実行させることができる」ことから、「コンテンツをフィルタリングする従来技術の手法を超えて、各要素を並び替えること」による「技術的改善」をもたらしている、と認定している。

(2) 101 条拒絶に対する対応策

本判決で利用できるのは、Alice ステップの第 1 ステップ (MPEP のステップ 2 A) で、「抽象的アイデア」である (YES) と判定された場合、第 2 ステップ (MPEP のステップ 2 B) で、発明概念がある (YES) と言えるためには、どのような主張が行えばよいか、ということである。

本判決でも判示されるように、クレームの各構成要素が従来技術そのものであっても、その理由のみによって、発明概念はない、ということは言うことはできない。

「発明概念」があるというためには、「限定要素の順序付けられた結合」、すなわち、各構成要素を順番に組み合わせたクレーム全体において、「従来技術」と比較して、どのような「技術的改善」があったのか、ということを目指していくことになる。

すなわち、クレームの各構成要素ではなく、全体として、「発明概念」を指摘し、クレームによって、「従来技術」と比較して、どのような「技術的改善」があるのかを主張することになる。

本判決でも、「発明概念」(エンドユーザから離れた、特定の場所で、エンドユーザごとに個別作成可能なフィルタリング特徴とともに、フィルタリングツールをインストールすること) を指摘し、「従来技術」(ローカルコンピュータ上でコンテンツをフィルタリング) との比較で、クレームによって、どのような「技術的改善」(ローカルコンピュータからは離れてインストールされ、多くの異なるユーザの好みに対応するのに十分な多目的に使用できるフィルタを実行) があるのかが判示されている。

CAFC が本判決で指摘した「発明概念」は、争点となるクレームの各個別の構成要素ではないことは明らかである。

以 上