

CUSTOMEDIA TECHNOLOGIES, LLC,

*Appellant*

v.

DISH NETWORK CORPORATION, DICH NETWORK LLC,

*Appellees*

2018-2239

2019-1000

[CAFC 2020. 3. 6 判決]

新横浜総合特許事務所

弁理士 山下 聡

米国特許商標庁からの上訴、Patent Trial and Appeal Board in No. CBM2017-0023, CBM2017-00032

担当 PROST 主席裁判官、DYK 裁判官、及び MOORE 裁判官

MOORE 裁判官

Customedia Technologies, LLC は、米国特許 8,719,090 のクレーム 1-6, 8, 17, 及び 23 と、米国特許 9,053,494 のクレーム 1-4, 6-7, 16-19, 23-24, 26-28, 32-36, 及び 41 が合衆国法典第 35 編 101 条により特許不適格であること、'090 特許のクレーム 1,5 が合衆国法典 35 編 102 条により特許可能ではないことを示す特許審判部 (PTAB) の最終決定に対して上訴した。クレームは、101 条により特許不適格であるため、当裁判所は、審判部の決定を維持する。当裁判所は、102 条の審判部における決定までは及ばない。

背景

'090 特許と'494 特許は、明細書を共有し、包括的なデータ管理と処理システムとを開示する。'090 Patent at 3:3-7, 17-21. 明細書によれば、これらのシステムは、リモートアカウントトランザクションサーバ (ATS) と、例えば、ケーブルセットトップボックスのような、ローカルホストデータ管理システム及び音声/画像処理記録プレイヤー (VPR/DMS) とから構成される。Id. at 4:15-19, 21:44-49. 放送事業者と他のコンテンツプロバイダは、ATS を介して、ローカル VPR/DMS へ、広告データを送信する。Id. at 31:1-6. 広告データは、ユーザの好みに従って、VPR/DMS におけるプログラム可能な蓄積部において選択的

に記録される。*Id.* at 31:3-6, 32:7-21. これらの蓄積部は、“エンドユーザ、コンテンツプロバイダ、放送事業者、ケーブル/衛星販売業者、若しくは、データ製品とサービスとを運営する他のデータ通信会社から、予約され、賃貸され、リースされ、若しくは購入されるかもしれない”。*Id.* at 31:44-49, 60-64. 例えば、ケーブル販売業者は、広告主にリース又は販売した組込の蓄積部とともに、ケーブルセットトップボックスを顧客に提供するかもしれない。*Id.* at 31:64-32:4. ’090 特許のクレーム 1 は、以下のように記載されている：

1. 1つ以上のマルチメディアデータ製品プロバイダからのマルチメディアデータ製品の自動配信を提供するデータ配信システムにおいて、

エンドユーザへマルチメディアデータ製品を提供するリモートアカウントトランザクションサーバであって、前記マルチメディアデータ製品の少なくとも1つは明確に識別された広告データであり、

前記リモートアカウントトランザクションサーバとインターフェーシングして、1つ以上の前記マルチメディアデータ製品を受信し、前記マルチメディアデータ製品を処理し自動的に記録するプログラム可能なローカル受信部であって、前記プログラム可能なローカル受信部は、前記明確に識別された広告データを蓄積するために特に適合し、個別に制御され予約された、少なくとも1つの広告データ蓄積部を含み、前記少なくとも1つの広告データ蓄積部は、前記リモートアカウントトランザクションサーバによって監視及び制御され、前記明確に識別された広告データが前記リモートアカウントトランザクションサーバによって配信され、前記少なくとも1つの個別に制御され予約された広告データ蓄積部において蓄積されるようになされている。

’090 特許のクレーム 1

Dish Network Corporation と Dish Network LLC (併せて、DISH) は、’090 特許のクレーム 1-8, 17, 及び 23 と、’494 特許のクレーム 1-7, 16-19, 23-28, 32-36, 39, 41, 及び 43 をレビューするため、ビジネス方法特許のための暫定プログラム (the Transitional Program for Covered Business Method Patents) (CBM review) に従って、請願を行った。リーヒスミス米国発明法, Pub. L. No. 112-29, § 18(a) 125 Stat. 284, 329-31 (2011) (AIA). 審判部は、CBM レビューを行い、’090 特許のクレーム 1 -

8, 17, 及び23と、'494 特許のクレーム1-4, 6-7, 16-19, 23-24, 26-28, 32-36, 及び41が合衆国法典35編101条により特許不適格という最終決定を発行した。さらに、審判部は、101条による特許不適格の決定に加え、'090 特許のクレーム1, 5, 及び7が102条により特許可能ではなく、'090 特許のクレーム7が合衆国法典35編112条により特許可能ではないことも決定した。審判部が決定したことは、'090 特許のクレーム1-8, 17, 及び23が米国特許5,774,170(Hite)と4,607,346(Hill)に対して自明であるとして、合衆国法典35編103条により特許可能ではないということ、DISHが立証できなかった、ということである。Customediaは、101条と102条に対する審判部の決定に対して同時に上訴した<sup>1</sup>。DISHは、103条に対する審判部の決定に対して反訴した<sup>2</sup>。当裁判所は、合衆国法典28編1295条(a)(4)(A)により管轄権を有する。

#### 検討

当裁判所は、審判部の法的決定と実質的証拠のための事実認定とを最初から(de novo) レビューする。*Samsung Elecs. Co. v. Elm 3DS Innovations, LLC*, 925 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2019). 合衆国法典35編101条による特許適格性は、原因となる事実に基づく、法的問題である。*SAP Am., Inc. v. InvestPic, LLC*, 898 F.3d 1161, 1166 (Fed. Cir. 2018).

101条は、“新規かつ有用なプロセス、機械、製造物、合成物、若しくはそれについての新規かつ有用な改善を発明又は発見した者”であれば特許を取得できるかもしれないことを規定する。合衆国法典35編101条。最高裁は、“自然法則、自然現状、及び抽象的アイデアは特許適格ではない”ということを示した。*Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208, 216 (2014) (quoting *Assoc. for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. 576, 589 (2013)). 当裁判所は、101条による特許適格性を決定するための最高裁による2ステップフレームワークに従う。*Id.* at 217. 最初に、当裁判所は、クレームが、抽象的アイデアのような“特許非適格な概念”に向けられているか否かを決定する。*Id.* もし、そうであるなら、当裁判所は、“各クレームの要素を個別かつ‘順番に結合して’考慮し、付加的要素が‘クレームの性質’を特許適格性のある応用へ変換しているか否かを決定する。”*Id.* (quoting *Mayo Collaborative Servs. v. Pro-metheus Labs., Inc.*, 566 U.S. 66, 78-

---

<sup>1</sup> Customediaは、'090 特許のクレーム7が101条により特許非適格であるという審判部に決定に対して上訴しなかった。Customediaは、'090 特許のクレーム7が102条と112条により特許可能ではないという審判部の決定に対して上訴しなかった。

<sup>2</sup> DISCHの反訴は、2019年2月6日に自発的に取り下げられた。*Customedia Techs., LLC v. DISH Network Corp., DISH Network LLC*, Appeal No. 18-2309, D. I. 4.

79 (2012)).

### I. アリスのステップ 1

*Alice* 判決のステップ 1 において、当裁判所は、クレームが抽象的アイデアへ向けられているか否かを決定しなければならない。 *Alice*, 573 U.S. at 217. 例えば、*Bilski v. Kappos* 事件において、最高裁は、リスクヘッジという概念、すなわち、“商取引システムにおいて長く用いられた基本的な経済実務”のように記載された抽象的アイデアに向けられた特許非適格なクレームであると判示した。 561 U.S. 593, 611 (2010). そして、*Alice* 判決において、最高裁が明確にしたことは、コンピュータの実行が抽象的アイデアを特許適格性のある発明へ必ずしも変換することにはならない、ということである。 573 U.S. at 223. そして、最高裁は、第三者の仲介としてコンピュータシステムを用いた金銭債務を交換する方法に向けられている特許非適格なクレームであると判示した。 *Id.* at 218-21. 最高裁が説明したことは、クレームは、“ある不特定の、汎用コンピュータを用いて”単に実行しているだけであり、“コンピュータそのものの機能を改善する趣旨”ではない、ということである。 *Id.* at 225-26. しばしば、*Customedia* のような特許権者は、*Alice* 判決からこの言葉を取り出して、クレームは、“コンピュータ自体の機能を改善する”と主張する。ここで、例えば、*Customedia* が主張することは、“コンピュータシステムの動作と機能に対する改善を提供する”ために、そのクレームは特許適格性がある、ということである。 *Appellant’s Br.* 71, Nos. 18-2239, -2309. 当裁判所はその主張に同意しない。争点となるクレームは、ユーザへ広告を配信するコンピュータを用いた抽象的アイデアに向けられており、コンピュータ機能を改善することには向けられていない。（下線部筆者。以下同じ。）

’090 特許のクレーム 1 には、“明確に識別された広告データ...に関する自動配信を提供するデータ配信システム”について記載されている。 ’090 patent at Claim 1. 広告データは、少なくとも 1 つの“明確に識別された広告データを蓄積することに特に適合した、個別に制御され予約された広告データ蓄積部”を含む、“プログラム可能なローカル受信部”によって受信され、処理される<sup>3</sup>。

---

<sup>3</sup> 最終決定において、審判部が決定したことは、“予約された広告データ蓄積部”限定は、“明確に識別された広告データ以外なにも回避しない又は排除しない広告データ蓄積部を必ずしも必要としない”又は“ユーザやデータ供給者に割り当てられた分割部分のような、あらゆる特定の構造物を必ずしも必要としない”、ということである。 J.A. 7-8, 48. *Customedia* は、この解釈に対して上訴し、プログラム可能なローカル受信部は、プロセッサとソフトウェアとを介して、広告データのみ蓄積するような広告データ蓄積部を制御し限定的にアクセスするために、構造的に形成されたものである、ということを主張した。 *Appellant’s Br.* 13-25, Nos. 18-2239, -2309; *Appellant’s Reply Br.* 6-7, 16-17, No. 18- 2239. *Customedia* が主張する解釈は、101 条による特許適格性を変更するもので

Customedia が主張することは、予約された個別化された蓄積部分を提供することで、クレームされた発明が、広告データを蓄積し、改善された速度と効率性でデータを配信し、不十分な蓄積量によるシステムの動作不能を回避するという、データ配信システムの能力を改善する、ということである。要するに、広告データに対するコンピュータメモリ部を個別化することで、メモリが少なくともいくつかの広告データに適用可能であることを、クレームされた発明が保証する、ということである。しかし、このことは、コンピュータ自体の機能を改善することにはならない。仮に、当裁判所が Customedia の主張を認容しても、クレームされた発明は、単なるツールとしてコンピュータを用いて、広告を配信するという抽象的概念を改善するだけである。このことは、最高裁がコンピュータ自体の機能を改善することを意味するものでもないし、この概念を適用する判例と一致するものでもない。

*Enfish, LLC v. Microsoft Corp.* 事件において、例えば、当裁判所は、メモリにデータを蓄積して読み出すコンピュータの方法を改善した自己参照型データベースに言及するクレームを特許適格性のあるクレームと判示した。822 F.3d 1327, 1337-39 (Fed. Cir. 2016). 当裁判所が判示したことは、クレームは単なるツールとしてコンピュータを実行することはなく、むしろ、データを処理し操作するコンピュータ自体の方法を改善させるものであり、より効果的にデータベースの開始と適用を許容するものである。Id. at 1336-37. したがって、当裁判所は、“クレームの明白な焦点は、コンピュータ機能自体の改善であって、コンピュータが通常的能力で用いられる経済的又は他のタスクではない”と判示した。Id. at 1336. 当裁判所は、*Visual Memory LLC v. NVIDIA Corp.* 事件において、*Enfish* 判決と同様に、“改善されたコンピュータメモリシステム”へ向けられている特許適格性のあるクレームであると判示した。867 F.3d 1253, 1259-60 (Fed. Cir. 2017). 当裁判所が判示したことは、クレームが“‘コンピュータ能力における特に主張された改善’に焦点を当てること”、すなわち、“単にツールとしてコンピュータを実行する抽象的アイデアとしてふさわしいプロセス‘の代わりに’、実行に疑いを抱くことなく、異なる種類のプロセッサの助けになることに焦点を当てる”、ということである。Id. (quoting *Enfish*, 822 F.3d at 1336). より最近の事件である、*Koninklijke KPN N.V. v. Gemalto M2M GmbH* 事件では、争点となるクレームが、従来システムでは検出することができなかった継続的なシステムエラーを検出することが可能なチェックデータを生成するシステムに向けられたクレームであると判示した。942 F.3d 1143, 1151 (Fed. Cir. 2019). 特許適格性のあるクレームであると判示するとき、

---

はないため、当裁判所は、クレーム解釈議論の長所まで辿り着けない。

当裁判所が述べることは、クレームされた発明が“データ伝送においてシステムエラーを検出する全技術的プロセスの機能を改善する(した)”、ということである。 *Id.* at 1151-52.

コンピュータ機能に対して特許適格性のある改善となるためには、コンピュータ機能やそのネットワークプラットフォームにおける改善へクレームが向けられていることが必要である。 *Ancora Techs. Inc. v. HTC America, Inc.* 事件において、例えば、当裁判所が判示したことは、コンピュータメモリにおける検証構造を蓄積することに向けられたクレームは、コンピュータセキュリティを改善するため、コンピュータ機能における非抽象的な改善へ向けられている、ということである。908 F.3d 1343, 1347-49 (Fed. Cir. 2018). 当裁判所が判示したことは、クレームは、“ハッキングに対するライセンス認証ソフトウェアの脆弱性”を取り扱い、したがって、“コンピュータ機能の問題に対する解決へ向けられている”、ということである。 *Id.* at 1349. 同様に、 *Finjan, Inc. v. Blue Coat System, Inc.* 事件において、当裁判所が判示したことは、“挙動ベースのウィルススキャン”に対するクレームが、より大きなコンピュータセキュリティへ提供され、したがって、コンピュータ機能における特許適格性のある改善へ向けられている、ということである。879 F.3d 1299, 1304-06 (Fed. Cir. 2018). *Data Engine Techs. LLC v. Google LLC* 事件では、当裁判所は、そのクレーム発明が“複雑な3次元電子スプレッドシートのすべての部分に直ぐにアクセスすることができるツールとして、コンピュータの機能を改善する(した)”ため、“3次元の電子スプレッドシートを介してナビゲートするための特定の方法”に言及したクレームは特許適格性があると判示した。906 F.3d 999, 1007-08 (Fed. Cir. 2018); *see also Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Elecs., Inc.*, 880 F.3d 1356, 1359-63 (Fed. Cir. 2018) (とくに、小スクリーンで、電子装置の効率性を改善させた電子装置用の改善されたユーザインタフェースに言及したクレームを特許適格性があると判示する。)。そして、 *SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys. Inc.* 事件において、当裁判所が判示したことは、“疑義ある行動に関するレポートを生成し、階層モニタを用いてそのレポートを統合する…疑義あるネットワーク上の行動を検出するためのネットワークモニタを用いる”ネットワークセキュリティに関する改善された方法に向けられたクレームは特許適格性がある、ということである。930 F.3d 1295, 1303 (Fed. Cir. 2019). 当裁判所が判示したことは、クレームの焦点が“コンピュータ能力における特に主張された改善”、すなわち、“広範囲の攻撃を自動的に検出するためにリアルタイムでネットワークトラフィックを監視するネットワーク防御システムを提供すること”にある、ということである。 *Id.* at 1303-04.

当裁判所は、コンピュータを単にツールとして実行することで、基本的な実務や抽象的プロセスに対する単なる改善では十分ではない、ということを判示してきた。例えば、*Affinity Labs. of Texas, LLC v. DIRECTV, LLC* 事件では、当裁判所は、局所的な放送に対して領域外アクセスを提供する方法に関するクレームが抽象的アイデアに向けられていることを判示した。838 F.3d 1253, 1258 (Fed. Cir. 2016)。当裁判所が決定したことは、“抽象的アイデアに焦点を当てられたプロセスを援助するためのツールとして”、クレームが携帯電話を単純に用いるだけであるため、クレームがコンピュータ機能における特許適格性のある改善ではない、ということである。Id. at 1262; see also *In re TLI Commc'ns LLC Patent Litig.*, 823 F.3d 607, 611 (Fed. Cir. 2016) (“組織化した方法でデジタル画像を分類し記憶するという抽象的アイデアを実行する汎用的な環境”として、完全に物理的な部品に言及したクレームについては特許非適格なクレームと判示)。同様に、*Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA)* 事件において、当裁判所は、個々のユーザに適合したウェブページを提供するシステムに言及したクレームが抽象的アイデアに向けられていると判示した。792 F.3d 1363, 1369-70 (Fed. Cir. 2015)。当裁判所が判示したことは、“コンピュータ上の抽象的アイデアに適用する改善されたスピードと効率性とをクレームすること”は、コンピュータ機能の改善として特許適格性のあるクレームと判示するには不十分である、ということである。Id. at 1367, 1370; see also *Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC*, 772 F.3d 709, 715-16 (Fed. Cir. 2014) (著作物へのアクセスのかわりに広告を表示することは抽象的アイデアであると判示)。そして、*SAP Am., Inc. v. In-vestPic, LLC* 事件において、当裁判所は、“ある情報を選択し、数学的手法を用いてそれを分析し、分析結果をレポートまたは表示すること”に向けられたクレームが特許非適格である、と判示した。898 F.3d 1161, 1167-68 (Fed. Cir. 2018)。当裁判所が決定したことは、ツールとしてのコンピュータに対する物理的な改善ではなく、むしろ、抽象的アイデア全体の改善にクレームの焦点が当てられている、ということである。Id. at 1168。

当裁判所は、また、コンピュータアプリケーションを使用しながらユーザが体験する改善は、コンピュータ機能における改善へ向けられたクレームであるとするのは、言うまでもなく、十分ではない。例えば、*Trading Techs. I* 事件において、当裁判所は、トレーダーの命令の配置を促進させるためのコンピュータベースの方法へ向けられたクレームが特許非適格であると判示した。*Trading Techs. Int'l, Inc. v. IBG LLC*, 921 F.3d 1084, 1092-93 (Fed. Cir. 2019) (*Trading Techs. I*)。クレームされたディスプレイは、より高速に情報を処理する際に業者をアシストするけれども、当裁判所は、ユーザ体験におけるこのよ

うな改善は、“コンピュータ機能を改善するものではなく、より効率的に動作させるものでもなく、或いは、あらゆる技術的課題を解決するものではない”ことを判示した。*Id.*; *see also Trading Techs. Int’l, Inc. v. IBG LLC*, 921 F.3d 1378, 1381, 1384-85 (Fed. Cir. 2019) (*Trading Techs. II*) (“トレーダーを助ける方法でトレーダーに情報を提供し、より高速に情報を処理することに焦点を当てた”クレームは、コンピュータ機能に対する特許適格性のある改善を構成しなかったと判示)。

要するに、“ソフトウェアは、ハードウェアによる改善のように、コンピュータ技術に対して非抽象的な改善を行うことができる”。*Enfish*, 822 F.3d at 1335. しかし、コンピュータ機能に対して特許適格性のある改善へ向かうためには、クレームが、コンピュータ機能またはネットワークプラットフォーム自体に対する改善へ向けられていなければならない。*See, e.g., id.* 1336-39; *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 773 F.3d 1245, 1257-59 (Fed. Cir. 2014). したがって、この質問は、“クレームが‘特に主張されたコンピュータ能力における改善、若しくは、その代わりに、コンピュータが単にツールとして実行される“抽象的アイデア”に資格を与えるプロセスに焦点を当てているか否か”にしばしば交代する場合がある。*Finjan*, 879 F.3d at 1303 (quoting *Enfish*, 822 F.3d at 1335-36).

このような背景に反して、当裁判所は、争点となるクレームがコンピュータ機能に対する特許適格性のある改善に向けられていないという審判部の決定に同意する。’090 特許と’494 特許のクレームは、コンピュータに対して、より高速に又は効率的に動作させることができず、あらゆる技術的課題を解決することもできない。これらは、蓄積空間を保証するために予約されたメモリが少なくとも広告データに適用可能であることを単に言及しているだけである。明細書には、クレームされたシステムに関連したコンピュータ機能において、明確に構造的な又は発明的な改善に関して何も記載されていない。*See, e.g., ’090 patent at 30:57-67, 3:47-50.* 明細書に記載された唯一の改善は、あらゆるタスクに対してコンピュータを適用する際に固有の一般的なスピードと効率性の改善である。したがって、クレームされた発明は、コンピュータが単にツールとして使用され、広告という抽象的概念に対する改善である。このことは、コンピュータ自体の機能における改善ではない。

## II. アリスのステップ 2

*Alice* 判決のステップ 2 において、当裁判所は“各クレームの要素について個別にかつ‘順番に結合して’、付加的要素が‘クレームの性質’を特許適格性のある応用へ変換しているか否かを決定する”。*Al-ice*, 573 U.S. at 218, (quoting *Mayo*, 566 U.S. at 78-79). ステップ 2 は、“クレーム要素に追加



されているものが何かをより明確”にして“クレームが向けられている... 特許非適格な事項の応用において、クレーム要素が発明概念を確認する”か否かを決定する”ことである。SAP, 898 F.3d at 1167

ステップ2において、審判部は、個別かつ順番に結合したクレーム要素が発明概念を記載していないことを決定した。当裁判所は、この決定に同意する。広告を配信する抽象的アイデアは別として、クレームは、プログラム可能な受信部、蓄積部、リモートサーバ、及びプロセッサを含む、汎用コンピュータ部品のみについて記載している。See, e.g., '090 patent at Claim 1. 明細書で確認できることは、蓄積部が“公知の音声/映像情報用の蓄積部”であり、受信部が“あらゆる種別のデジタル又は放送情報を送信する信号を許容することが可能なアナログ信号受信器及び又は送信器”を含む、ということである。Id. at 15:4-6, 24:26-34. このような汎用的で機能的なハードウェアは、抽象的アイデアに向けられたクレームを特許適格性のあるクレームと判断するには不十分である。Alice, 573 U.S. at 226.

Customedia が主張することは、“明確に識別された広告データ”のみ蓄積する蓄積部に個別化されたプログラム可能な受信機が従来技術アプローチを超えて革新的であった、ということである。しかし、“それ自身進歩的であると正当に主張されていない既に利用可能なコンピュータの実行は、... 良く知られ、慣習的で、かつ従来から存在するものを記載することに等しい”。SAP, 898 F.3d at 1170. '090 特許と'494 特許のクレームにおける従来からの受信機の実行は、必要とされる発明概念を示すには不十分である。したがって、当裁判所は、'090 特許と'494 特許が 101 条により特許非適格であるとの審判が決定したことは誤りではないと判示する。

#### 結論

当裁判所は、Customedia の他の主張についても、説得力を持っていないと判示する。以上の理由により、当裁判所は、'090 特許のクレーム 1-6, 8, 17, 及び 23 と、'494 特許のクレーム 1-4, 6-7, 16-19, 23-24, 26-28, 32-36, 及び 41 が 101 条により特許非適格であると判断し、審判部の決定を維持する。

#### 維持する