

DDR HOLDINGS, LLC,  
*Plaintiff-Appellee*

v

HOTELS.COM, L.P.,  
CENDANT TRAVEL DISTRIBUTION SERVICES GROUP, INC.,  
EXPEDIA, INC., TRAVELOCITY.COM, L.P.,  
SITE59.COM, LLC., INTERNATIONAL CRUISE & EXCURSION GALLERY, INC.,  
OURVACATIONSTORE, INC., INTERNETWORK PUBLISHING CORPORATION, AND  
ORBIZ WORLDWIDE, LLC,

*Defendants*

AND

NATIONAL LEISURE GROUP, INC. AND  
WORLD TRAVELHOLDINGS, INC.,

*Defendant-Appellants,*

AND

DIGITAL RIVER, INC.,

*Defendant.*

2013-1505

[CAFC 2014. 12. 5 判決]

新横浜総合特許事務所  
弁理士 山下 聡

## 1. 概要

### (1) 経緯

原告である DDR Holdings, LLC (以下、DDR)は、米国特許 6,993,572 (以下、'572 特許) の特許権を National Leisure Group, Inc と World Travel Holdings, Inc. (合わせて NLG) らが侵害しているとして、2006 年 1 月 31 日に、テキサス州東部地区連邦地方裁判所 (以下、地裁) へ特許侵害訴訟を提起した。

訴訟提起後、被告らは、'572 特許に対する査定系再審査 (Ex Parte Reexamination) を米国特許庁へ請求し、訴訟手続が停止された。

訴訟手続再開後の 2010 年 10 月に米国特許 7, 818, 399（以下、'399 特許）が発行された。DDR は、訴状を補正し、'399 特許に対する被告らの侵害の主張を追加した。

2012 年 6 月から 2013 年 1 月までの間に、DDR は、NLG を除く全ての被告と和解した。

NLG は、'572 特許と'399 特許の争点となるクレームが米国特許法 101 条に違反している等を理由として、法律問題としての判決を求める申立（JMOL: Motion for Judgement as a matter of law）を行った。しかし、地裁は、JMOL を棄却し、DDR の勝訴判決を登録した。NLG は控訴。

## （2）争点

合成ウェブページを作成する発明（'399 特許のクレーム 1, 3, 19）は、米国特許 101 条の要件を満たすか。

争点となった'399 特許のクレーム 19 を以下に示す。

19. A system useful in an outsource provider serving web pages offering commercial opportunities, the system comprising:
- (a) a computer store containing data, for each of a plurality of first web pages, defining a plurality of visually perceptible elements, which visually perceptible elements correspond to the plurality of first web pages;
    - (i) wherein each of the first web pages belongs to one of a plurality of web page owners;
    - (ii) wherein each of the first web pages displays at least one active link associated with a commerce object associated with a buying opportunity of a selected one of a plurality of merchants; and
    - (iii) wherein the selected merchant, the outsource provider, and the owner of the first web page displaying the associated link are each third parties with respect to one other;
  - (b) a computer server at the outsource provider, which computer server is coupled to the computer store and programmed to:
    - (i) receive from the web browser of a computer user a signal indicating

activation of one of the links displayed by one of the first web pages;  
(ii) automatically identify as the source page the one of the first web pages on which the link has been activated;  
(iii) in response to identification of the source page, automatically retrieve the stored data corresponding to the source page; and  
(iv) using the data retrieved, automatically generate and transmit to the web browser a second web page that displays: (A) information associated with the commerce object associated with the link that has been activated, and (B) the plurality of visually perceptible elements visually corresponding to the source page.

(取引機会を提供するウェブページに役立つ外部プロバイダーにおいて有用なシステムにおいて、

(a) 複数の第1のウェブページ用のデータであって、前記複数の第1のウェブページと対応する複数の視覚的に知覚可能な要素を定義するデータ、を蓄積するコンピュータストアであって、

(i) 各前記第1のウェブページは、複数のウェブページの所有者の一人のものであり、

(ii) 各前記第1のウェブページは、複数の商品から選択された1つを購入する機会と関連した少なくとも1つのリンクを起動させて前記第1のウェブページを表示し、

(iii) 前記選択された商品、前記外部プロバイダー、及び前記関連リンクを表示する前記第1のウェブページの所有者は、他の人に対して互いに第三者であり、

(b) 前記コンピュータストアを接続された、前記外部プロバイダーのコンピュータサーバであって、前記コンピュータサーバは、

(i) 前記第1のウェブページの1つによって表示されたリンクのうちの1つに対する起動を指示する信号を、コンピュータ利用の前記ウェブブラウザから受信し、

(ii) 前記リンクが起動された前記第1のウェブページの1つを前記ソースページとして自動的に識別し、

(iii) 前記ソースページの識別に応答して、前記ソースページに対応する蓄積データを自動的に抽出し、

(iv) 抽出データを用いて、(A) 起動された前記リンクと関連した商品オブジェクトに関連した情報と、(B) 前記ソースページに視覚的に対応する前記複数の視覚的に知覚可能な要素と、を表示する第2のウェブページを自動的に生

成し、前記ウェブブラウザへ送信する、ためにプログラム化されている、ことを特徴とするシステム。)

## 2. 判決内容

テキサス東部地区連邦地方裁判所 No. 06-CV-0042, Rodney Gilstrap 裁判官からの控訴

WALLACH, MAYER, and CHEN 各裁判官の前で

CHEN 裁判官により判示された判決理由。MAYER 裁判官により反対意見が提出された。

CHAEN 裁判官

被告 - 控訴人である National Leisure Group, Inc と World Travel Holdings, Inc. (合わせて NLG) は、原告 - 被控訴人である DDR Holdings, LLC (DDR) に対して勝訴判決を登録したテキサス州東部地区連邦地方裁判所の終局判決に対して、控訴した。以下に示すトライアルにおいて、陪審員は、米国特許 6,993,572 ('572 特許) と 7,818,399 ('399 特許) の主張されたクレームを NLG が侵害すると認定した。陪審員は、'576 特許と'399 特許の主張されたクレームが無効ではないことも認定した。特に、地裁は、主張された特許の非侵害と無効についての、NLG による法律問題としての判決の申立 (JMOL) を棄却した。地裁は、侵害、有効性、及び損害額についての陪審員の認定と一致する終局判決を登録し、DDR に対して判決前後の費用と利息とを認めた。CAFC は、'399 特許の非侵害と無効とについての NLG による JMOL の申立てを棄却した地裁の判断を支持する。CAFC は、'572 特許が法律問題として新規性がないと判断したため、'572 特許の有効性についての JMOL の申立を棄却した地裁の判断を破棄し、CAFC の判断と一致させて、更なる訴訟手続のために地裁へ差し戻す。

### I. 背景

DDR は、'572 特許と'399 特許の譲受人である。'572 特許と'399 特許は、双方とも、米国特許 6,629,135 ('135 特許) の継続出願であり、1998 年 9 月 17 日に優先日を持つ。これらの特許の各々は、他の事業者の内容とともに、“ホスト”ウェブサイトの視覚要素を合成した合成ウェブページを生成するシステムと方法に向けられている。例えば、生成された合成ウェブページは、事業者からの商品情報とともにホストウェブサイトのロゴ、背景色、及びフォントを合成するかもしれない。'135 特許の 12;46-50.

係争中の特許明細書で説明していることは、ホストウェブサイトの訪問者は、ホストサイト上で事業者の広告をクリックしたとき他の事業者のウェブサイト

へ行くことになるため、従来技術のシステムでは、ホストウェブサイトから“離れた訪問者を誘惑する”ことを他の事業者に行わせるようにしていることである。Id. at 2:26-30. ウェブサイトの訪問者に、ある意味において、同時に2つの場所にとどまることを許容する新たなウェブページを生成することによって、(ホストのために)この課題に対する解決策を提供するシステムが、係争中の特許には開示されている。訪問者を他の事業者のウェブサイトへ行かせることなく、他の事業者の広告のように、ホストウェブサイト上でハイパーリンクを起動させることによって、システムは、他の事業者の商品を表示する合成ウェブページを生成し、訪問者をそこへ向かわせる。しかし、システムは、ホストウェブサイトの“外観と操作感”を維持する。したがって、ホストウェブサイトは、他の事業者の商品を表示することができるが、“そのページの見学者に対して、ホストウェブサイトの助けを借りてページを見ている印象を与える”ウェブページの内部からその商品情報を表示させることによって、訪問者の取引を維持したままにすることができる。Id. at 2:56-63, 3:20-22.

'572 特許のクレーム13は以下となる。

13. An e-commerce outsourcing system comprising:

- a) a data store including a look and feel description associated with a host web page having a link correlated with a commerce object; and
- b) a computer processor coupled to the data store and in communication through the Internet with the host web page and programmed, upon receiving an indication that the link has been activated by a visitor computer in Internet communication with the host web page, to serve a composite web page to the visitor computer with a look and feel based on the look and feel description in the data store and with content based on the commerce object associated with the link.

ホストウェブサイトと“共通オブジェクト”で“互いに関係付けられた”“リンク”を有するウェブサイトをシステムが提供することを、クレーム13は必要としている。“共通オブジェクト”は、事業者の商品または商品カタログである。'135 特許の3:7-13. ウェブサイトの訪問者がリンクを起動したことを確認すると、ロゴ、色、フォント、及びページ枠のような視覚要素を含むことができる、ホストウェブページの“外観と操作感”を記述する“データストア”からデータを抽出する。Id. at 12:46-50. これにより、クレームされたシステムは、関連

する事業者の商品カタログからの商品情報に基づいた内容に沿って、データストア内の外観と操作感の記述に基づき、“外観と操作感”を持つ合成ウェブページを構築する。

’399 特許は、ホストウェブサイトと事業者との多くのペアと関連した“ダイナミックに構成された[ウェブ]ページ”を作成する“拡張可能な[コンピュータ]アーキテクチャ”上でより重点を置く同様のシステムに向けられている。’135 特許の 3:32-36. ’399 特許のクレーム 19 は以下となる。

19. A system useful in an outsource provider serving web pages offering commercial opportunities, the system comprising:

(a) a computer store containing data, for each of a plurality of first web pages, defining a plurality of visually perceptible elements, which visually perceptible elements correspond to the plurality of first web pages;

(i) wherein each of the first web pages belongs to one of a plurality of web page owners;

(ii) wherein each of the first web pages displays at least one active link associated with a commerce object associated with a buying opportunity of a selected one of a plurality of merchants; and

(iii) wherein the selected merchant, the outsource provider, and the owner of the first web page displaying the associated link are each third parties with respect to one other;

(b) a computer server at the outsource provider, which computer server is coupled to the computer store and programmed to:

(i) receive from the web browser of a computer user a signal indicating activation of one of the links displayed by one of the first web pages;

(ii) automatically identify as the source page the one of the first web pages on which the link has been activated;

(iii) in response to identification of the source page, automatically retrieve the stored data corresponding to the source page; and

(iv) using the data retrieved, automatically generate and transmit to the web browser a second web page that displays: (A) information associated with the commerce object associated with the link that has been activated, and (B) the plurality of visually percep

tible elements visually corresponding to the source page.

’572 特許のクレーム 13 と同様に、’399 特許のクレーム 19 は、ホストウェブページ “と視覚的に対応する” “視覚的に知覚可能な要素” (もしくは “‘外観と操作感’ 要素”) を “データストア” が保持することを必要としている。ホストウェブページは、事業者とともに “購買機会” に関連したリンクを含まなければならない。訪問者が一度このリンクを起動させると、クレームされたシステムは、事業者の商品情報とホストページの “外観と操作感” (例えば、“視覚的に[ホストウェブ]ページに対応する視覚的に知覚可能な複数の要素”) とを含む合成ウェブページを生成し、そのページをウェブサイトの訪問者のウェブブラウザへ送信する。

さらに、クレーム 19 は、多数のホストのためにデータストアが “外観と操作感” の記述を蓄積しなければならないことと、各リンクがある事業者の商品カタログと関連していなければならないことを必要としている。また、クレーム 19 は、事業者とシステムオペレータ、そしてホストウェブサイトが “互いに第三者” になることも要求している。ウェブサイトの訪問者が事業者の商品カタログに関連したリンクを起動させると、クレームされたシステムは、ホストウェブページを識別し、データストア内におけるホストウェブページに関する適切な “外観と操作感” 要素と関連する事業者からの製品情報とを用いる合成ウェブページを送信する。

’572 特許は、2006 年 1 月 31 日に発行された。同日に、DDR は、NLG、Digital River Inc (Digital River)、及び他の 9 つの被告に対して、’135 特許と’572 特許の様々なクレームに対する侵害訴訟を提起した。NLG は、旅行を重視したウェブサイトとインターネットを介した船舶会社と協力して、船舶旅行を販売する旅行代理店である。主要な船舶会社 (事業者) の船舶旅行を訪問者に予約させる旅行重視の (ホスト) ウェブサイトのシステムを NLG が提供することに対する’135 特許と’572 特許の侵害行為に対して DDR は訴訟を提起した。共同付録 (J. A.) 261. とくに、これらの旅行重視の (ホスト) ウェブサイト上で、訪問者が船舶旅行の広告をクリックすると、NLG のシステムは、ホストウェブサイトからの “外観と操作感” 要素と、船舶旅行会社 (事業者) からの商品情報とを合成させた合成ウェブページを生成し、訪問者にそのページへ向かわせる。

被告によって特定された従来技術に基づいて DDR によって提起された’135 特許と’572 特許の査定系再審査の継続中に、DDR の訴えは、その訴訟手続きが停止された。U. S 特許商標庁が’135 特許と’572 特許の有効性を確認し、訴訟手続きが再開した後、2010 年 10 月 19 日に、’399 特許が発行された。DDR は、訴状を実質的に補正し、この特許によって、NLG を含む複数の被告が侵害していると主

張した。

’572 特許の主張されたクレームに記載された“外観と操作感”と、’399 特許の主張されたクレームに記載された“視覚的に知覚可能な要素”とを含む、用語の解釈を、マークマンヒアリングの間、両当事者は合意した。J. A. 542. “外観と操作感”について、両当事者は、“外観に関連した要素の集合、及び、ウェブサイトを識別する外観全体を伝達するユーザーインターフェース、例えば、ロゴ、色、ページレイアウト、ナビゲーションシステム、フレーム、‘マウスを超える’効果、もしくはウェブサイトの全部又は一部に一致する他の要素”と解釈することに同意した。Id. “視覚的に知覚可能な要素”について、両当事者は、“見ることが可能な外観と操作感”と解釈することに同意した。Id. しかし、被告らは、“外観と操作感”と“視覚的に知覚可能な要素”の双方の用語は不明確であると議論する権利を破棄し、“代替的に”合意した解釈を提案した。Id.

2012年6月から2013年1月までの間に、DDRは、NLGとDigital Riverを除く全ての被告と和解した。訴訟手続は、2012年10月に、陪審審理へ進んだ。審理において、DDRは、NLGとDigital Riverとに対して、’572特許のクレーム13, 17, および20の直接侵害と故意侵害を主張し、Digital Riverではなく、NLGに対して、’399特許のクレーム1, 3, および19の直接侵害と故意侵害とを主張した。また、DDRは、NLGとDigital Riverとに対して、’572特許のクレーム17の誘発侵害を主張した。

陪審員は、NLGとDigital Riverに対して’572特許の主張されたクレームの直接侵害と、’399特許の主張されたクレームの直接侵害とを認定したが、NLGとDigital Riverの侵害は故意ではないことを認定した。陪審員は、’572特許のクレーム17については誘発侵害ではないと認定した。また、陪審員は、主張されたクレームは有効であることも認定した。陪審員は、DDR特許の寝台に対してNLGとDigital Riverの双方に対して、損害額として750,000ドルを受け取る権利があることを認定した。

審理終結の際に、NLGとDigital Riverは、幾つかの理由に基づいて、連邦民事訴訟規則50条(b)に従って、法律問題としての判決を求める申立(JMOL)を行った。’572特許と’399特許の主張されたクレームは、特許非適格な発明の主題に向けられているため、合衆国法典35編101条により無効であり、“外観と操作感”と“視覚的に知覚可能な要素”の用語が不明確であるため、合衆国法典35編112条2項<sup>1</sup>により無効である、ということをNLGは争った。NLGは、また、

---

<sup>1</sup>米国改正特許法, Pub. L. No. 112-29, 4条(c)が2012年9月6日から効力を発する場合、合衆国法典35編112条第2項は、112条(b)に置き換えられる。本件で争点となる特許の特許出願はこの日以前に出願されたものであるため、CAFCは米国改正特許法前の112条を参照する。



陪審員の侵害認定と損害額の認定はいずれも実質的な証拠に基づいていないことも争った。NLGは、また、地裁が複数の不公正で不利な証拠決定を行ったことを主張した。

Digital Riverは、合衆国法典35編102条により新規性がなく、合衆国法典35編103条により自明性がなく、もしくは、合衆国法典35編112条2項で不明確であるとして、'572特許の主張されたクレームは無効であることを争った。Digital Riverは、また、陪審員の侵害認定は実質的な証拠に基づいていないことも争った。Digital Riverは、連邦民事訴訟規則59条に従って再審理を申し立てた。

地裁は、NLGとDigital RiverのJMOLの申立と、Digital Riverの再審理の申立を否認した。被告の申立を超えて、地裁は、DDRに対して、合衆国法典35編284条に従う審理前利息として、付加的に284,404ドルを認めた。地裁は、DDR勝訴の最終判決を登録し、NLGとDigital Riverは同時に控訴した。NLGとDigital Riverの訴えは併合され、全体として1つにまとめられた。口頭弁論の前に、DDRとDigital Riverは和解し、CAFCは、Digital Riverによる控訴終結申立を認めた。D. I. 65, 68. NLGによる控訴は継続中である。CAFCは、合衆国法典28編1295条(a)(1)に従って裁判管轄権を有する。

## II. 検討

JMOLの申立に対する棄却は特許法特有ではないため、巡回区法が適用される。第9巡回区は、最初(de novo)からJMOL申立の棄却を再審理する。例えば、*Harris Corp. v. Ericsson Inc.*, 417 F.3d 1241, 1248 (Fed. Cir. 2005)を参照。第9巡回区裁判所において、“合理的な陪審員が反対の評決を出さないと裁判所が決定するほど、事実とインタフェアランスの程度が、一方の当事者に対して強力で圧倒的”であれば、JMOLは適切である。Id. 第9巡回区裁判所は、“陪審員が全ての事実の論争を[優勢な当事者に]有利に決議すると推定しなければならない”。*Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Drilling USA, Inc.*, 699 F.3d 1340, 1347 (Fed. Cir. 2012)(第9巡回区法を地裁によるJMOL認定の検討に適用する)。

### A. 新規性

CAFCは、合衆国法典35編102条(a)に基づき、'572特許の無効性に関するDigital RiverによるJMOLの申立に対する地裁の棄却について最初に検討する。単一の従来技術による参考文献があらゆるクレーム限定を明確に又は本質的に開示している場合、特許クレームは新規性がない。例えば、*Orion IP, LLC v. Hyundai Motor Am.*, 605 F.3d 967, 975 (Fed. Cir. 2010)を参照。102条による新規性に対する異議は、クレームに実際に言及された限定にのみ焦点が当てられる。*Constant v. Adv. Micro-Devices, Inc.*, 848 F.2d 1560, 1570-71 (F

ed. Cir. 1988) (新規性に対する異議と関係がない“クレーム内のどこにも見つけられなかった限定”を認定すること)。参考文献が限定を開示するか否かは事実問題であり、事実問題における陪審員の認定は実質的な証拠として検討される。例えば、*Dawn Equip. Co. v. Ky. Farms Inc.*, 140 F.3d 1009, 1014 (F ed. Cir. 1998)。新規性による無効は、明確で納得させる証拠によって証明されてなければならない。*Microsoft Corp. v. i4i L.P.*, 131 S. Ct. 2238, 2242 (2011)を参照。

控訴において、両当事者は、Digital River の従来技術である安全販売システム (SSS) が“外観と操作感”の限定を満たすか否かについてのみ争い、DDR は、SSS は’572 特許の主張されたクレームの全ての他の限定を満たすことを争っていない。’572 特許<sup>2</sup>に対する Digital River の新規性異議を採用した NLG は、SSS が“外観と操作感”の限定を開示していないとする陪審員の認定を示す証拠は何もないことを主張した。その理由は、対応するホストウェブサイトからの“外観と操作感”要素の集合に基づいて、SSS によって生成された“外観と操作感”を有する合成ウェブページの陪審員による対数の例が示されたためである。

DDR は、地裁が決定した“ウェブサイトの外観全体をマークアップする要素の結合は、他のウェブサイトと同様の‘外観と操作感’を持っているか否かを決定することは事実の実験者次第である”ということ争う。*DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 954 F. Supp. 2d 509, 517 (E.D. Tex. 2013)。Digital River の SSS が“外観全体”の観点からホストウェブサイトの“外観と操作感”を置き換えているという陪審員が示した実質的証拠と、SSS によって生成されたウェブページが“対応する外観全体”を示していないという陪審員が示した実質的証拠を DDR は争う。とくに、DDR が主張していることは、SSS は、ホストウ

---

<sup>2</sup> Digital River は口頭弁論前に控訴を終結させたが、両当事者がその簡潔な報告書を全体的に完了した後になるまでは行われぬ。控訴人による報告書において、脚注ではあるけれども、NLG は、Digital River の新規性に関する議論を参考文献によって取り込んだ。Appellant’s Br. 43 n.23; Appellant’s Reply Br.9 n.5。このような併合ケースにおいて、連邦上訴手続規則 (FRAP) の規則 28(i)は、“いずれの当事者も他の当事者の報告の一部を参考文献として適用する”ことを許容する。例えば、*Pozen Inc. v. Par Pharm. Inc.*, 696 F.3d 1151, 1159 n.3 (Fed. Cir. 2012)を参照; *Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Lupin, Ltd.*, 499 F.3d 1293, 1294 n.1 (Fed. Cir. 2007)。*Microsoft Corp. v. DataTern, Inc.*, 755 F.3d 899, 910 (Fed. Cir. 2014)と比較(併合されなかった控訴における共同訴訟人は、FRAP32(a) (7)に基づく語数限界を超えて FRAP28(i)に規定する併合を用いることはできない。)。DDR は、’572 特許に対する Digital River の防御方法を NLG が適切に適用したことを DDR は暗に認め、“[NLG は] ’572 特許で主張されたクレームには含まれない他の構成を含む、’399 特許の新規性を示すために、Digital River の新規性の防御方法を適用したり、超えた範囲を求めることをしなかつたりする”ことを認めることによって DDR はそのように認めている。Appellee’s Br.44 n.10 (強調部分を付加した)。

ウェブページから十分な個数の“外観と操作感”要素を置き換えていないため、この限定を満たさない、ということである。Appellee’ s Br. 45-46.

訴訟記録が唯一合理的な認定を与えていること、すなわち、Digital River の従来技術である SSS が’572 特許の主張されたクレームの新規性がないということを確認させる証拠として示されていることである。訴訟記録においては、’572 特許の主張されたクレームについては新規性がないという陪審員の認定をサポートするために実質的な証拠を欠いている。従って、地裁は、合衆国法典 35 編 102 条(a)による’572 特許の無効性に関する JMOL の被告による申立を棄却したことで、判断を誤った。

Digital River の従来技術である SSS は、1996 年 8 月 12 日に最初の使用販売が行われた。J.A. 6618-23. 1997 年 8 月には、’135 特許の仮出願の出願日前 1 年以上、Digital River の SSS は 500 人の顧客を引き付けた。J.A. 6257. ウェブサイトの訪問者に“その選択したデジタル製品の購入とダウンロード”を行わせるが、“[ホストの]サイトの外観と操作感を維持させたままにする[した]”ウェブサイトを生成するシステムとして、Digital River は、その SSS について広告を出した。J.A. 6202 (強調部分を追加した). 訪問者がホストのウェブサイト上で“ウェブサイトの‘buy’ボタン”ハイパーリンクをクリックすることで、SSS は動作する。J.A. 6320. Digital River の広告で説明されているのは、“[ウェブサイトの訪問者]顧客が購入したいとき、彼らが‘buy’ボタンを押し、そして、直接的かつ選択的に Digital River の中央取引サーバへ転送される”ということである。J.A. 6202. “[ホストの]ウェブサイトの外観と操作感を模写する”方法で、ホストウェブサイトの“外観と操作感”要素と、ホストウェブサイトの“ウェブストア”と関連した商品情報と、を合成した合成ウェブページを、SSS のサーバは生成し、ウェブサイトの訪問者を助ける。J.A. 6320 (強調部分は付加した). これらの“外観と操作感”要素と商品情報コンテンツは、Digital River によって、データ倉庫に蓄積され、ホストウェブサイト上の“buy”ボタンハイパーリンクとの相関性に基づいて、生成された合成ウェブページを抽出する。Id 参照。このようにして、Digital River の SSS は、“[ホストウェブサイトにより]生成され、ホストウェブサイトと同一の外観と操作感によって囲まれた販売環境において取引を行わせ、[ウェブサイトの訪問者に対して]突然他の場所へ押し出す感覚を起こさせない[ようにするだろう]”。 J.A. 6123 (強調部分を付加した).

トライアルの間、Digital River の証人は、ホストウェブサイトからどのようにして“外観と操作感”を持つ合成ウェブページを SSS が生成するかを詳細に証言し、陪審員のために SSS を操作した。’572 特許の最先の優先日より前に、ホストウェブサイト用の SSS により生成された合成ウェブページの幾つかを、D

igital River は陪審員にも示した。その中には、DDR 特許で識別された、もしくは、ホストウェブサイトのロゴ、背景色、目立つ円形アイコンといった“外観と操作感要素”としてトライアルにおいて DDR の専門家により識別された幾つかの要素を合併した合成ウェブページも含まれる。J. A. 8856-57 (合成ウェブページ), 7502 (ホストウェブページ); J. A. 8858-61 (ホストウェブサイトロゴ、色、フォントを合併した合成ウェブページ), 6122 (ホストウェブサイトからのウェブページ例)も参照。

両当事者が“外観と操作感”の解釈について合意したことは、ホストウェブサイトからの要素の集合を含む合成ウェブページが必要であり、これらの要素の各々が、“ウェブサイトを開く外観を運搬する”、明細書に記載された“外観と操作感要素”になるということである。J. A. 542. 合意した解釈は、特許明細書と一致するように、“外観と操作感要素”を定義しており、それは、“ロゴ、色、ページレイアウト、ナビゲーションシステム、フレーム、‘マウスを超える’効果、もしくは、ホストのウェブサイトの全部又は一部を介して一致する他の要素を含む”“ウェブサイトを開く外観全体を運搬する”。Id. ; ’572 特許の 14:11-14 も参照。Digital River の SSS は、明らかにこの限定を満たす。例えば、Digital River は、陪審員に対して、様式化されたロゴ、特別な背景色、そして目立つ円形アイコンを含むホストウェブサイトを示した。J. A. 7502. SSS は、“外観と操作感”要素の各々を合成した従来技術の合成ウェブページを生成した。J. A. 8856-57 ; J. A. 6172 (ホストウェブサイト)と 6171 (SSS は、ロゴ、ナビゲーションメニュー、そして、色の“外観と操作感”要素を合成した従来技術の合成ウェブページを生成した)。そして、上述したように、SSS は、ホストウェブサイトの“外観と操作感”を維持した合成ウェブページを生成することで、矛盾なく、主催し、広告を出した。例えば、J. A. 6123, 6202, 6320。

地裁も DDR も、’572 特許のクレームにも両当事者の合意解釈にもいずれに含まれない限定を提出した。とくに、地裁は、ホストウェブサイトにおいて、クレームで明白に言及されたものを越えた、“全体適合”を生成された合成ウェブページを持つという要件を提出した。*DDR Holdings*, 954 F. Supp. 2d at 517 ; *Appellee’s Br.* 47 も参照。しかしながら、当事者間で合意した“外観と操作感”の解釈やクレーム要素にはこのような要件について何も記載がなく、生成した合成ウェブページがホストウェブページと合致したり、ホストウェブサイト上で識別された“外観と操作感”要素の数、比率、選択と合成することは必要であるということは特許明細書には記載されていない。

この限定を満たすためには、ホストウェブサイトを識別する“外観と操作感”要素が生成された合成ウェブページへ送信され、合成ウェブページ上で表示されることで十分である。例えば、合成ウェブページが“データストア内に外観と

操作感の記述に基づく外観と操作感と、リンクに関連した取引オブジェクトに基づく内容”を合成ウェブページが持つことだけが、’572 特許の独立クレーム 13 では必要である。ホストウェブサイトの“蓄積された外観と操作感の記述に対応する外観と操作感”を生成された合成ウェブページが持つことだけが、クレーム 17 では必要である。クレームの用語には、“外観適合”や“外観と操作感”要素の特別な個数は必要ない。

更に、特許明細書で説明されていることは、“ホスト[から]ページの例を選択し、ホストからサンプルページを抽出し、サンプルページから外観と操作感要素を識別し、そして、識別した外観と操作感要素を蓄積することによって、外観と操作感は獲得される”ということである。’572 特許の 14:7-10. “外観と操作感”の限定を満たすために、ホストウェブサイト上のウェブページから“外観と操作感要素”を機械的に識別し、これらの要素をデータストアに機械的に蓄積し、これら蓄積された“外観と操作感要素”を機械的に用いることで合成ウェブページの“外観と操作感”を生成すること以上に必要なことは、特許明細書には示唆されていない。

SSS に対して、’572 特許のクレーム 13, 17, 20 は、新規性があるとする陪審員の決定は、実質的な証拠によってサポートされていない。従って、合衆国法典 35 編 102 条(a)による’572 特許の無効性についての JMOL の被告人による申立を棄却したことは誤りである<sup>3</sup>。

#### B. 特許適格性のある発明の主題

’572 特許と’399 特許の主張されたクレームが、合衆国法典 35 編 101 条により無効であるとする JMOL の申立を棄却した地裁の判断は誤りである、ということも NLG は争う。’572 特許は、合衆国法典 35 編 102 条(a)により新規性がないとして無効であるため、CAFC は、’399 特許のクレーム 1, 3, 19 に対する NLG の 101 条の申立に焦点を絞って検討する。CAFC は、地裁がそうしたように、’399 特許の主張されたクレームは、101 条のハードルをクリアするとの結論を下す。

CAFC は、合衆国法典 35 編 101 条による特許適格性の決定について最初 (*de novo*) からレビューした。 *Dealertrack, Inc. v. Huber*, 674 F.3d 1315, 1333 (Fed. Cir. 2012). *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289, 1294 (2012)において、最高裁は、特許不適格な自然法則、自然現象、及び抽象的アイデア - もしくはあまりにわずかのものを付加する

---

<sup>3</sup> Digital River も NLG も、’399 特許は、新規性がないこと、もしくは自明であるとして無効であることを主張していない。Digital River の従来技術である SSS が、単独又は他の従来技術とともに、合衆国法典 35 編 102 条又は 103 条により’399 特許が無効であるか否かを議論することを辞退する。

だけで、特許不適格な発明の主題を含むものをクレームする特許と、特許適格性のある応用をクレームする特許とを識別する、101条の分析フレームワークを明らかにした。最初に、本件において発明の本質が与えられると、争点となるクレームが特許適格性のない抽象的アイデアに向けられているか否かをCAFCは決定する。*Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 134 S. Ct. 2347, 2355 (2014). 仮にそうであれば、CAFCは、各クレームの構成要素 - 個々にかつ順番に結合して - 付加的要素がクレームの本質を、特許適格性のある抽象的アイデアに対する応用へ変換しているか否かを決定する。Id. この第2のステップは、“inventive concept”の探求、もしくは、実務的にクレームが特許非適格な概念上の特許を“遥かに超える”ことを保証するのに十分なある要素、或いは要素の結合を探求することである (下線部筆者)。Id.

特許適格性のある発明に言及するクレームと、特許適格性のない抽象的アイデアにわずかなものを付加しただけのクレームとを区別することは、2つを区別する線引きがいつも明確ではないように、困難である。一時期、コンピュータで実行される発明は、それが“有用で、具体的で、かつ、実体的な結果物”を生成する限りにおいて、特許適格性のあるものとして考えられていた。*State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Grp., Inc.*, 149 F.3d 1368, 1373 (Fed. Cir. 1998) (一連の算術式によりデータを特許適格性のある最終株価に変換する機械と認定) ; *In re Allappat*, 33 F.3d 1526, 1544 (Fed. Cir. 1994) (en banc)も参照。このような理解は、技術的な領域、すなわち、特許発明の歴史的範囲によって特許適格性の閾値をこのような発明が横切るという見解に、大部分、基づいている。例えば、*In re Bilski*, 545 F.3d 943, 952, 954-56 (Fed. Cir. 2008) (en abnc) (特許適格性のあるプロセスは、“特別な機械や装置に結び付けられている”か、異なる状態やものへ変換されるものでなければならぬという判断を下した。例えば、“機械又は変換テスト”)を参照。

*Bilski v. Kappos*において最高裁は、機械又は変換テストは特許適格性を決定するために“有用で、かつ重要な手がかりである”と指摘したけれども、130 S. Ct. 3218, 3227 (2010), 必ずしも、機械の実行によって同等物が生成されるとは言えないことは、今日、明らかである。例えば、*Mayo*において、最高裁は、全ての変換と機械の実行が特許適格性のないクレームに“inventive concept”をしみ込ませることはないように、機械又は変換テストを満たすことがそれ自体、特許適格性のあるクレームであると言い渡すには十分ではないということを強調した。132 S. Ct. at 1301 (“物理的な機械、すなわち、コンピュータ上で数学的原理を単純に実行することは、その原理についての特許性のある応用にはならない”)(*Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 64 (1972)を記述する)を参照。そして、*Alice*後、一般的コンピュータの限定に対する言及に

よって、特許適格性のないクレームを特許適格性のあるものにすることはできない：という確実なことを残すことができる。134 S. Ct. at 2358. コンピュータは物理的に存在するというよりもむしろ単に概念的な範囲において存在するという事実は、“要点を外している”。 Id.

しかし、最高裁は、*Alice*, 134 S. Ct. U.S. at 64、を解決する際に、重要な原則を提供する場面の方向性を超えて、“‘抽象的アイデア’カテゴリの明確な範囲を定める”ことはしなかった。汎用コンピュータ上で実行されるものを含む数学的アルゴリズムは抽象的アイデアである、ことをCAFCは理解している。*Benson*, 409 U.S. at 64を参照。また、CAFCは、基本的な経済実務や従来からあるビジネス実務も抽象的アイデアであることも理解している。*Bilski*, 130 S. Ct. at 3231（ヘッジに関する“基本的な経済実務”は特許非適格であると認定）を参照；*Alice*, 134 S. Ct. at 2356（中間決済に関する同様のもの）。

ある例では、特許非適格な抽象的アイデアは、クレームの残余部分により言及された汎用コンピュータの限定からは明確には識別できず、目に見えないものである。例えば、*Alice* 判決において、最高裁は、争点となるクレームが、“汎用コンピュータ上で中間決済に関する抽象的アイデアを専門家に実行させる”ことであると認定した。134 S. Ct. at 2359. *Ultramercial, Inc. v. Hule, LLC*, \_\_\_, 2014 WL 5904902においては、クレームは、インターネットの特別な技術的環境に適用される通貨と同様に、広告を用いた抽象的アイデアに単に言及していた。*buySAFE, Inc. v. Google, Inc.*, 765 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 2014)においては、クレームは、“保証取引”を生成するという抽象的アイデアの実行のためにネットワーク上で情報を送信及び受信するコンピュータを用いているに過ぎないと言及した。*Accenture Global Servs., GmbH v. Guidewire Software, Inc.*, 728 F.3d 1336, 1344-45 (Fed. Cir. 2013)においては、クレームは、コンピュータ上で、“[イベント発生で完了した規則に基づく保険証券関連のタスクを生成するという]抽象的アイデアを実行するために準備された汎用ソフトウェア部品”を単に言及していた。そして、*Bencorp Servs., L.L.C. v. Sun Life Assur. Co. of Canada (U.S.)*, 687 F.3d 1266, 1278 (Fed. Cir. 2012)においては、クレームは、生命保険政策を保護した安定した価格を管理するという抽象的アイデアを実行するために、“最も基本的な機能、反復計算の実行を行う”コンピュータを用いるに過ぎないと言及した。最高裁判例では、上記クレームは、抽象的アイデアを基礎とする十分特別で意味のある応答を考慮するには、あまりに広く一般的なものとして言及している。多くのクレームは、コンピュータハードウェア要素に言及しているけれども、これらのクレームは、インターネット上の抽象的なビジネス実務の実行以上のものや、従来のコンピュータを用いたもの以上のものに対して、実質的には向けられていない。このよ

うなクレームは、特許適格性はない。（下線部筆者）

このような背景の下、CAFC は、'399 特許の主張されたクレームに戻る。CAFC は、最初に、Alice/Mayo の第 1 ステップについて、101 条の分析を開始する。すなわち、争点となるコンピュータ上で実行されるクレームがここで、特許非適格な抽象的アイデアに“向けられている”か否かを決定する<sup>4</sup>。ここで、CAFC は、'399 特許で主張されたクレームは数学的アルゴリズムに言及していないことを書き留めておく。また、これらのクレームは、基本的な経済実務や長く続く広告実務にも言及していない。クレームは、（ウェブサイトの訪問者を留まらせておく）ビジネス問題を扱っているけれども、とくにインターネットに対する問題を扱っている。

確かに、抽象的アイデアの正確な性質を識別することは、Alice や他の最近の抽象的アイデアに関する判例と同様に簡単ではないかもしれない。NLG 自身が抽象的アイデアの基礎となるものの公式化を変更することは、この困難性を示している。NLG は、伝え聞いたところによると、“2つのウェブページを同一のように見せること”、“インターネットを用いたコンピュータ上で組織化された取引”、そして、“2つの電子商取引を、ライセンスを受けた商標、ロゴ、色スキーム、レイアウトを用いて同じように見せること”、を含む様々な方法で、抽象的アイデアを特徴付けた。例えば、Appellant's Br. 18-20 を参照。“2つのウェブページが同じ‘外観と操作感’を持つ場合、オンラインの取引高を増加させる”企業家の目標を記述するものとして、異議は DDR 特許を特徴付けた。Dissenting Op. 2. しかし、以下に示すように、抽象的アイデアに関するあらゆる特徴の下、'399 特許のクレームは、Alice/Mayo の第 2 ステップを満たす。

最初に、主張されたクレームは、コンピュータとインターネットの方法を含むという意味で、上記議論されたケースにおけるクレームと同様であるということは真実である。しかし、これらのクレームは、このような見解からは離れている。それは、これらのクレームが、インターネット上で実行する必要性に沿って以前のインターネットの世界で知られたビジネス実務を単純に実行することを言及しているわけではないからである。その代わりに、クレームされた解決策は、コンピュータ技術に強く根付いており、コンピュータネットワークの範囲内で特別に発生する問題を解決することができる。

とくに、'399 特許のクレームはウェブサイトの訪問者を留ませるという問題を扱っており、手順に忠実である場合、インターネットのハイパーリンクプロ

---

<sup>4</sup> 両当事者は、101 条のために、'399 特許の主張されたシステムクレームと方法クレームが実質的に異ならないということを争っていない。Appellee Br. 63 参照；Appellant Br. 24. 従って、主張されたクレームの形式（システム又は方法）は、特許適格性の分析に影響を及ぼさない。Alice, 134 S. Ct. at 2360 参照。



トコルの従来機能は、広告を“クリック”したり、ハイパーリンクを起動させたりした後、ホストのウェブサイトから離れた場所へ訪問者を実質的に運ばせることになるだろう。例えば、主張されたクレーム19は、とりわけ、1) 他の事業者の商品やサービスと関連した少なくとも1つのリンクを表示するホストウェブサイトの各々とともに、データベースにおける多数のホストウェブサイトに対応する“視覚的に知覚可能な要素”を蓄積し、2) ウェブサイトの訪問者によってこのホストが起動された場合、自動的にホストを識別し、3) “外部プロバイダー”のインターネットウェブサーバに対して指示することで、識別されたホストウェブサイトから、他の事業者の商品と関連したコンテンツを、蓄積された“視覚的に知覚可能な要素”と合成させた、新たなハイブリッドウェブページを構築させ、訪問者の役に立たせるようにする。 *supra* 5を参照。

より簡単に言えば、ホストのウェブサイト上に表示された他事業者の広告をクリックすると、訪問者はもはや他の事業者のウェブサイトへ運ばれない。その代わりに、特許クレームは、以下のウェブサーバを持つ“外部プロバイダー”を必要としている。すなわち、ホストウェブサイトからの視覚的な“外観と操作感”要素と、クリックした広告に関連した他事業者のウェブサイトからの商品情報と、を合成した自動生成されたハイブリッドウェブページへ訪問者を向かわせるウェブサーバである<sup>5</sup>。このようにして、他の事業者のウェブサイトへ訪問者を迷わせる、というよりもむしろ、1) ホストウェブサイトから“外観と操作感”要素を合体させ、2) 他の事業者のウェブサイトへ実際に訪問することなく他の事業者から商品を購入させる機会をその訪問者に与える、外部プロバイダーのサーバ上のウェブページへ、ホストウェブサイトが訪問者を送りこむことができる。

異議が示唆することは、第三者に対して船旅による休暇パッケージを販売する売店を含む倉庫ストアのような、“ストア内部のストア”は、’399特許の主張されたクレームにおいてはインターネット以前のアナログ時代のものである。Dissenting Op. 4. このような概念は、適切な時間枠で公知である一方で、このような実務は、インターネットの“場所”の束の間の性質や基準インターネット通信プロトコルで可能な場所間の瞬時の移動の理由になるわけではない。その

---

<sup>5</sup> 基本的に、異なるソースから要素を合成することに基づく新たな創作や商品の生成は、長い間、特許可能な発明の基礎であった。例えば、*Parks v. Booth*, 102 U.S. 96, 102 (1880) (“近代発明は、しばしば、古い要素や装置の新たな合成からなり、新たな合成を除き何もクレームされていない或いは、何もクレームすることはできない。”)を参照；*KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398, 418-19 (2007) (“大抵の場合発明は、全てではないが、その事例はカバーされてこなかったため基礎的部分に依存し、クレームされた発見は、ある意味、ほとんどが、よく知られたものの組み合わせになるだろう。”)

ような性質や移動は、“ブリックとモルタル”（筆者注：実店舗での販売）の文脈では発生しない課題を生み出す。とくに、顧客が物理的な倉庫ストアにひとたび入場すると、顧客は、船旅の休暇パッケージを販売する売店に出くわすかもしれない。しかし、この売店を起こすことによって、顧客が突然かつ完全に倉庫ストアの外部へ移動させられ、第三者と関連した区分された場所へ新たに移動させられる可能性はない。そのような場所は、- ハイパーリンクの単純なクリック後、“サイバースペース”で通常発生するものの類似物 - であって、顧客に対して倉庫ストアの通路への閲覧をさせるあらゆる指示が行われることなく、そして、購入後、顧客をストアの通路へ“戻らせる”必要なく、顧客が船旅パッケージを購入することができる場所である。これは、’399 特許のクレームが扱うインターネットの文脈で、顧客の注意を超える制御を維持するという問題そのものである。

しかしながら、CAFC は、インターネット中心の問題を扱う意味の全てのクレームについて特許適格性があるというわけではない、ということに注意する。例えば、CAFC が最近判決を下した *Ultramercial* 事件での意見書において、特許権者は、そのクレームは、“特別な広告方法に向けられ、以前は未知でインターネット上では決して実行されなかった流通コンテンツに向けられている”ことを主張した。2014 WL 5904902, at 3\*. しかし、このことだけで、この特許について特許適格性があると結論を下すことはできない。とくに、“ログを更新したり、広告視聴のため顧客からの要求を必要としたり、公的アクセスの制限、そしてインターネットの使用など、付加的なステップの手順”に沿って、“広告視聴の代わりに、メディアコンテンツを提供する”という抽象的アイデアを単に言及するクレームであると、CAFC は認定した。Id. at\*5.

’399 特許のクレームは、抽象的なビジネス実務（わずかに付加的な動作とともに）を実行するために“インターネットを使用”した広く一般的なクレームではないため、*Ultramercial* 事件のクレームとは本質的に大きく異なる。*Ultramercial* 事件とは異なり、ここで争点となるクレームは、望ましい結果 - ハイパーリンクのクリックが通常トリガーとなって発生する従来からある一連のイベントとその手順とを無効にする結果 - を生み出すために、インターネットとどのように相互に影響し合って処理されるかを明示している（下線部筆者）。クリックした広告と関連するよう見える他の事業者のウェブサイトへウェブサイトの訪問者を送り込むことで期待される一般的な方法で、コンピュータネットワークが動作することに代えて、クレームされたシステムは、他の事業者の商品情報と、ホストウェブサイトの“外観と操作感”要素と、を提供する上述したハイブリッドのウェブページを生成し、訪問者をそこへ向かわせることができる。’399 特許で主張されたクレームに対する限定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。

争点となるクレームが、2つのウェブページを同じように見せることで売上高を増加させるアイデアに関するあらゆる応用や、NLGによって示された他のあらゆる変形に関するあらゆる応用に対して専占を試みようしているわけではないことは明らかである。むしろ、インターネット上のウェブサイトが直面する課題を解決するため、複数のソースから要素を合体させる“外部プロバイダー”によって、合成ウェブページの生成を自動化するという特別な手法を、クレームは言及している。その結果、’399 特許のクレームは、“[抽象的アイデアを]独占するためにデザインされた記載を超えている”ことを保証する“付加的な特徴”を含んでいる（下線部筆者）。Alice, 134 S. Ct. at 2357. つまり、クレームされた解決策は、この特にインターネット中心の課題を解決する発明概念（inventive concept）に相当し、特許適格性のあるクレームを記述している。

まとめると、’399 特許のクレームは、抽象的アイデアと変わらないものに“向けられている”と認定された、Alice 事件、Ultramercial 事件、buySAFE 事件、Accenture 事件、及び Bancorp 事件におけるクレームとは異なる。確かに、’399 特許のクレームは、デジタルデータに関する改善された特別な方法と同様に技術的に複雑な発明について言及しているわけではない。ましてや、Alice 事件、Ultramercial 事件、buySAFE 事件、Accenture 事件、及び Bancorp 事件におけるクレームのように、ビジネス情報を処理し、既知のビジネス方法をインターネットのある技術環境に適用したり、或いは、汎用コンピュータ機能や従来からあるネットワーク動作を用いる契約関係を生成したり変更したりすることを目的する平凡なビジネス方法を、争点となるクレームは言及しているわけではない。クレームされたシステムは、ビジネスで用いられるけれども、101 条の特許適格性のある発明である<sup>6</sup>。地裁は、合衆国法典 35 編 101 条による無効を申し立てた NLG による JMOL 申立を棄却したことは誤りではない。

### C. 明確性

無効に関する JMOL の申立において、“外観と操作感”と“視覚的に知覚可能な要素”の用語は、許容できない主観的なものであり、クレームされた発明の境界全般を記述していないため、不明確なクレームであるという理由で、NLG は、’572 特許と’399 特許で主張されたクレームは無効であることも申し立てた<sup>7</sup>。控訴

---

<sup>6</sup> もちろん、特許適格性は、例えば、合衆国法典 35 編 102 条や 103 条において、特許可能であることを意味しない。脚注 3 で述べたように、’399 特許で主張されたクレームの特許可能性は、対象外である。

<sup>7</sup> もっとも、NLG は、地裁が、“外観と操作感の記述”へその焦点をシフトさせる前に、“外観と操作感”という用語は明確であることを争った。“外観と操作感”と“外観と操

の際、NLGは、地裁による申立の棄却について誤りであることを争った。CAFCは、NLGの主張に同意しない。

’572 特許で主張されたクレームは、合衆国法典 35 編 102 条(a)により無効であるため、CAFCは、“外観と操作感”という用語に基づく特許に対するNLGの明確性の申立について決定することはしない。従って、CAFCは、’399 特許で主張されたクレームの“視覚的に知覚可能な要素”という用語の分析に焦点をおく。両当事者は、その用語の解釈について、“見ることができる‘外観と操作感’要素”として規定した。J. A. 542. NLGは、その用語は、“‘外観と操作感の記述’と同様に効果的であり”、従って、同一の理由で明確性を欠く、と主張する。Appellant’s Br. 30 n. 12.

不明確性は、CAFCが最初から (de novo) レビューする法律問題である。*Wellman, Inc. v. Eastman Chem. Co.*, 642 F.3d 1355, 1365-66 (Fed. Cir. 2011). 明確性の要件は、合衆国法典 35 編 112 条第 2 パラグラフで規定され、ここでは、“出願人が発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする 1 又は 2 以上のクレームで終わらなければならない”と記述している。明確性の要件は、“明細書と審査経過において明らかになった特許クレームが、合理的確実性のある発明の範囲を当業者に与える”、か否かについて焦点を当てている。*Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S. Ct. 2120, 2129 (2014). 質問は、“特許出願時での当業者の理解の上に向けられている”。Id. at 2130. クレーム用語について、当業者に対して客観的な方向性を示す特許明細書における十分な誘導なく、“特別に個別的に実行する発明に対して制限のない、主観的な意見にのみ依存する”場合、その用語は不明確である。*Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc.*, 417 F.3d 1342, 1350 (Fed. Cir. 2005) (“審美的である”ことは、特許明細書においてその用語の客観的定義がないため、不明確であると認定). いくつかの表面上主観的な用語に対しては、明確性の要件は、特許明細書内でその用語を満たす例を単に提供するだけでは足りない。*Interval Licensing LLC v. AOL, Inc.*, 764 F.3d 1364, 1371-73 (Fed. Cir. 2014) (“控えめな態度”という用語に対して、1 つの例だけでは、合理的確実性を持って当業者に対してクレームの外延を記述することにはならないと認定)を参照。他の用語、例えば、程度に関する用語については、特別で紛らわしくない例として、何がクレームされているかを当業者に明確に告知することを示すことかもしれない。*Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp.*, 599 F.3d 1325, 1334-

---

作感の記述”は関連するけれども、主張されたクレーム内では分割した用語として言及される。例えば、’572 特許のクレーム 3 (“... データストア内の外観と操作感の記述に基づく外観と操作感...”)。NLGは、その焦点のシフトに対して何ら説明や弁明をしなかった。DDRの報告書にあるように、CAFCは、“外観と操作感”の用語の分析に焦点を当てる。

35 (Fed. Cir. 2010) (ある特別な化学結合連鎖グループが交配を“本質的に干渉する”か否かを決定する複数の例が証拠として提供されており、“本質的に干渉しない”という用語は明確であると認定)を参照。

ここで、NLG は、“外観と操作感”を純粋に主観的であるとして特徴付けようとしているが、“外観と操作感”は、その技術分野において、確立され、十分客観的な意味を持ち、’399 特許は、その意味と一致した用語を用いている、ということを証拠が示している。特許明細書では、“外観と操作感は、ホスト[から]ページの例を選択し、ホストからサンプルページを抽出し、サンプルページから外観と操作感要素を識別し、識別した外観と操作感要素を保存する”と説明されている。’399 特許の 13:5-9. “外観と操作感要素”は、“ロゴ、色、ページレイアウト、ナビゲーションシステム、フレーム、‘マウスを超える’効果、もしくはホストのウェブサイトの全部又は一部と一致する他の要素を含む”ものとして説明されている。Id. at 13:9-12. 侵害訴訟において DDR の専門家は、当業者であれば、これらの“他の要素”を、ヘッダ、フッター、フォント、そして画像のような要素として解釈するだろうと証言した。J.A. 3594.

これらの例は、トライアルにおいて、Digital River 自身の証拠で示されたように、その技術分野における“外観と操作感”という用語の確立された意味と一致している。例えば、Section II.A., で議論したように、Digital River は、他の事業者の取引を表示するが、“[ホストウェブサイトの]識別性の‘外観と操作感’”を模写した合成ウェブページを生成するものとして、従来技術である SSS を宣伝した。J.A. 6123. Digital River は、SSS によって生成された合成ウェブページが“[ホストウェブ]サイトの外観と操作感を維持する”ことも説明した。J.A. 6202. トライアルにおいて、Digital River は、“外観と操作感”の意味は理解されたことを争った。J.A. 4146-7 (“質問. そして、Digital River は、我々はあなたの外観と操作感にマッチする、ことを尋ねた時にそのような意味であると理解したが、正しいか? 回答. はい、そうです。”). Digital River は、また、顧客が“外観と操作感”の意味を理解することも認めた。J.A. 4199 (“質問.... Digital River の[広告する]文書を読む人は誰でも、外観と操作感にマッチングすると言ったときに Digital River が意味することは何であるかを理解することができるか?... 回答. はい、理解できます。”).

まとめると、“外観と操作感”は、*Interval* 事件における“控えめな態度”や *Datamize* 事件における“審美的である”のような表面上主観的な用語ではない。むしろ、その従来技術として DDR の従来技術である SSS の DDR 自身による広告と、トライアルにおける認定とで証明したように、その用語は、適切な時間枠でその技術分野では確立された意味を持っていた。特許明細書で開示された“外観と操作感”要素の例は、その用語の確立された意味と一致する。つまり、“視覚

的で知覚化可能な要素”、もしくは“‘外観と操作感’の見ることができる要素”という用語は、特許明細書と審査経過とを照らして見ても、当業者に対して、合理的確実性を持って’399 特許のクレーム範囲について情報を与えることができた。’399 特許の合衆国法典 35 編 112 条第 2 パラグラフについての無効性に関する JMOL の NLG による申立を地裁が棄却することは誤りではない。

#### D. 侵害性

NLG は、’572 特許と’399 特許の双方についての非侵害に関する JMOL の申立の地裁による棄却について争う。’572 特許は、合衆国法典 35 編 102(a) で無効であるため、CAFC は、’399 特許の NLG による非侵害についてのみ処理する。CAFC は、地裁がそうしたように、NLG は’399 特許で主張されたクレームを侵害するという認定を基礎付ける実質的な証拠を陪審員が提出したことを認定する。NLG が訴えられたウェブサイトは主張されたクレームの“視覚的で知覚可能な要素”限定を満たすという陪審員の認定はサポートされていないことを、NLG は主張する。また、’399 特許のクレーム 1, 19 で要求されるように、NLG が訴えられたシステムがソースウェブページを自動的に識別又把握するという証拠を DDR が示さなかったことも、NLG は主張する。また、一日において、NLG の電子商取引システムを実行するウェブサイトに関する陪審員によるスクリーンショット画像を示しただけに過ぎず、従って、損害期間全体に亘って NLG が申し立てられた侵害の証拠が示されていないことも、NLG は主張する。

記録は、異なる物語を伝える。“視覚的に知覚可能な要素”限定のため、陪審員は、NLG とパートナーである 9 つのホストウェブサイトと、これらに対応する NLG が管理する合成ウェブページとに関するスクリーンショット画像を、検討した。侵害訴訟で DDR の専門家は、対応する NLG が生成した合成ウェブページにおいて合体された各ホストウェブサイトから“外観と操作感要素”のリストを陪審員に提出し、訴えられた合成ウェブページは上記限定を満たすという意見を述べた。陪審員はこの差し出された証拠と証言を使用するのは自由であり、NLG の訴えられた合成ウェブページが主張されたクレームの“視覚的な知覚可能な要素”を満たすか否かに対する陪審員の結論を形成させることができる。

’399 特許で主張されたクレームの他の争いのある限定に関して、侵害訴訟において DDR の専門家は以下のことを証言した。すなわち、NLG が生成した合成ウェブページに対応する NLG パートナーのホストウェブサイト上でのリンクの実行により、キーワード識別子が NLG の電子商取引ウェブサーバ（例えば、Orbitz’ s ホストウェブサイト用の“OBWEB”）へ送信され、その中にあるプロセスがホストウェブサイト（例えば、Orbitz）の位置と同一性を決定する、ということである。NLG が訴えられた電子商取引システムが、“リンクが実行された”ソースページを“自動的に... 把握し”、もしくは“自動的に識別する”という

証拠として、陪審員がこの証言を信用することは自由である。

DDR が陪審員に対して、1 日分の NLG の合成ウェブページのスクリーンショット画像 - したがって侵害の証拠 - を提出したという NLG の主張は、侵害に対して以上に損害に対して関連性があるように見える。それにも拘わらず、NLG の主張はメリットがない。DDR の専門家が証言したことは、NLG システムのソフトウェアソースコードのあらゆる変化、その動作に関する証言録取における証言、そして、インターネットアーカイブを介した合成ウェブページの以前のバージョンを含む、申し立てられた侵害の全期間に亘る NLG システムを DDR の専門家が調査した、ということである。DDR の専門家の見解に基づいて、彼は、NLG のシステムについては、この期間、“実質的な手法で変化した”ことは何もなかった、ということを実証した。J.A. 3751-52. NLG のシステムは’399 特許を侵害するという陪審員の認定を実質的な証拠がサポートしており、従って、非侵害に関する JMOL の NLG による申立を棄却した地裁の判断は誤りではなかった。

#### E. 損害額

DDR は、’572 特許と’399 特許に対する NLG の侵害による損害額として、604 万ドルを請求した。NLG は、375,000 ドルで反訴した。侵害しかつ無効ではないと認定されたクレームに対する NLG による侵害により DDR を補償するために、一時金を評決すると陪審員が指示した評決用紙に両当事者は合意した。J.A. 3080. 陪審員は、NLG の侵害に対する損害額として、この評決が’572 特許と’399 特許間をどのように配分されるのかを特定することなく、DDR に対して 750,000 ドルを評決した。

CAFC は、’572 特許について新規性がなく無効であることを認定したため、損害額の評決を取り消した。このことは、損害額について新たなトライアルを保証することになるだろう。 *Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp.*, 503 F.3d 1295, 1310 (Fed. Cir. 2007). しかし、NLG は、FRCP59 による新たなトライアルへ移行することはなく、そのリソースをこの選択へ保存することもしないかもしれない。 *DDR Holdings*, 954 F. Supp. 2d at 522 (“興味深いことに、しかし、NLG は、規則 59 に従う新たなトライアルへ移行しなかった。”).

CAFC は、陪審員が評決した損害額において、’572 特許の無効性による - もしあるとすれば - 効果を決定するために、地裁へ差し戻す。<sup>8</sup>

#### F. 審理前利息

---

<sup>8</sup> CAFC は、一日だけ侵害したウェブサイトがひびの入った前提に基づいており、メリットもないため、陪審員の損害額の評決が“ひどく極端である”という NLG の主張にも言及しておく。地裁が説明するように、NLG は、“陪審員の数学をリバースエンジニアリングし、その代用品を用い、単に不確かな極端な評決を呼び出すための分析”を試みることができなかった。 *DDR Holdings*, 954 F. Supp. 2d at 530.

地裁は、また、DDR の審理前利息を裁決した。NLG が主張したことは、DDR は不実施エンティティであるから審理前利息の権利を与えるべきではなく、最低限、訴訟の 4 年間、審理前利息の権利を与えるべきではなく、それは、DDR に対して、その期間、'135 特許と'572 特許の査定系再審査を請求させることができるからである。

CAFC は、裁量権の乱用による審理前利息に関する地裁の裁決についてレビューする。*Telecordia Techs., Inc. v. Cisco Sys., Inc.*, 612 F.3d 1365, 1377 (Fed. Cir. 2010) ; *Gen. Motors Corp. v. Devex Corp.*, 461 U.S. 648, 657 (1983) (“審理前利息を裁決するための決定は、裁量権を設定する場合、そこから離れてのみ設定される。”)も参照。合衆国法典 35 編 284 条において、侵害の認定後、裁判所は、“利息と費用とを加えて... 損害額を... 裁決すべきである”。(強調部分を付加した)。審理前利息は、通常、このような裁決を保留する正当性なく裁決されるべきである。*Gen. Motors*, 461 U.S. at 657 ; *Energy Transp. Grp., Inc. v. William Demant Holdings A/S*, 697 F.3d 1342, 1358 (Fed. Cir. 2012) (“審理前利息は規則であり例外ではない”)(引用符と引用は無視した)も参照。

NLG は、不実施エンティティは審理前利息を登録すべきでないことを示唆する法律ではないケースを引用している。CAFC は、このような法定の例外を生み出すことを辞退する。*Energy Transp.*, 697 F.3d at 1358 (“地裁は、本事案において、審理前利息を裁決するよいう標準規則に従って、裁量権を乱用しなかった”)を参照。しかしながら、'572 特許は無効のため、地裁は審理前利息の額を再計算しなければならず、そのため、'572 特許の発行から 4 年以上経過した 2010 年に発行された'399 特許に対する NLG による侵害訴訟に強く束縛された。*Nickson Indus., Inc. v. RoIMfg. Co.*, 847 F.2d 795, 800 (Fed. Cir. 1988) (“一般的に、審理前利息は、侵害日から判決日までに採決されるべきである。”)。

2010 年に停止が解除された後までには'399 特許は発行されていないため、CAFC は、争われた停止についての訴訟期間中、審理前利息の権利が DDR に与えられるか否かを決定する必要はない。

CAFC は、両当事者の残りの主張について検討したが、これらの主張には説得力がないと認定する。

### III. 結論

多くの部分で、CAFC は地裁の判決を支持する。しかし、'572 特許の主張されたクレームは、合衆国法典 35 編 102 条(a)により、Digital River の従来技術である安全販売システムによって新規性がなく、陪審員による正反対の認定をサポートする実質的な証拠もない。それ自体、地裁は、'572 特許の無効性に関する JMOL の被告による申立を棄却するときに誤った判断を行った。CAFC は、'57



2 特許と'399 特許の NLG による侵害に基づく DDR への損害額と審理前利息の裁決を撤回し、'399 特許による NLG の侵害に起因する損害額と審理前利息を決定するために、地裁へ差し戻す。

一部認容、一部破棄、そして差し戻し  
費用

費用なし。

### 3. 101 条拒絶に対する対応策

#### (1) 判決内容

本判例は、*Alice* 判決後、CAFC において、特許適格性あり (Eligible) と最初に判断された判例である。

*Alice* テストの第 1 ステップ (MPEP のステップ 2A) では、クレームが抽象的アイデアに向けられているか否かが判断される。

しかし、本判例において CAFC は、争点となるクレーム ('399 特許のクレーム 1, 3, 19) について、第 1 ステップの判断を行っていない。

CAFC は、争点となるクレームについて、「数学的アルゴリズムに言及していないことを書き留めておく。また、これらのクレームは、基本的な経済実務や長く続く広告実務にも言及していない」ことを認識しつつ、第 1 ステップの判断を行っていない理由として、「最高裁は、*Alice*, 134 S. Ct. U.S. at 64、を解決する際に、重要な原則を提供する場面の方向性を超えて、“‘抽象的アイデア’カテゴリーの明確な範囲を定める”ことはしなかった」こと、「抽象的アイデアの正確な性質を識別することは、*Alice* や他の最近の抽象的アイデアに関する判例と同様に簡単ではないかもしれない」ことを挙げている。

その一方、CAFC は、争点となるクレームには、“inventive concept”があるとして、*Alice* テストの第 2 ステップ (MPEP のステップ 2B) を満たし、特許適格性あり (Eligible) と判断している。

すなわち、「'399 特許のクレームはウェブサイトの訪問者を留ませるという問題を扱っており」、「インターネットのハイパーリンクプロトコルの従来機能は、広告を“クリック”したり、ハイパーリンクを起動させたりした後、ホストのウェブサイトから離れた場所へ訪問者を実質的に運ばせることになる」。そのため、争点となるクレームによって、「ホストのウェブサイト上に表示された他事業者の広告をクリックすると」、「ホストウェブサイトからの視覚的な“外観と操作感”要素と、クリックした広告に関連した他事業者のウェブサイトからの商品情報と、を合成した自動生成されたハイブリッドウェブページへ訪問者を向かわせる」ことができ、「コンピュータ技術に強く根付いており、コンピュータネットワークの範囲内で特別に発生する問題を解決すること

ができる」、すなわち、「ウェブサイトの訪問者を留ませるという問題」を解決することが可能になる。

そして、「むしろ、インターネット上のウェブサイトが直面する課題を解決するため、複数のソースから要素を合体させる“外部プロバイダー”によって、合成ウェブページの生成を自動化するという特別な手法を、クレームは言及している。その結果、’399 特許のクレームは、“[抽象的アイデアを]独占するためにデザインされた記載を超えている”ことを保証する“付加的な特徴”を含んでいる」として、第2ステップを満たすと判示している。

以上から、CAFC は、争点となるクレームについて、米国特許法 101 条を満たすと判示した（地裁の棄却判決を支持した）。

なお、JMOL のそれ以外に申立理由について、CAFC は、’572 特許は新規性なしで無効（地裁の棄却判決は誤り）、’399 特許における「視覚的に知覚可能な要素」は明確であり（地裁の棄却判決を支持）、’399 特許は NLG のウェブサイトを侵害（地裁の棄却判決を支持）と判示し、DDR の審理前利息の権利ありとの地裁の裁決は誤りと判示し、陪審員が評決した損害額も ’572 特許の無効の影響を受けるため差戻しと判示した（一部認容、一部破棄、差戻し）。

## （2）101 拒絶に対する対応策

本判決で示されるように、第2ステップを満たす（特許適格性あり）ためには、クレームによって、従来技術において発生する課題に対して、クレームによってどのように解決したのかを示さなければならず、それは、「ビジネス情報を処理し、既知のビジネス方法をインターネットのある技術環境に適用したり、或いは、汎用コンピュータ機能や従来からあるネットワーク動作を用いたりする」「平凡なビジネス方法」だけでは足りない、ということである。

通常、ウェブサイト上でハイパーリンクとなっている広告をクリックすると、インターネットの一般的な手順が実行されて、リンク先のウェブサイトへ移動し、そのサイトが画面上に表示される。

しかし、争点となっているクレームでは、そのような手順を無効にして、元のウェブサイトの“外観と操作感”を維持しつつ、広告先のウェブサイト上にある商品情報とを合成させた合成ウェブサイトを表示させるようにしている。

これにより、従来技術における課題（ウェブページの訪問者をそのウェブページに留まらせる）を解決し、インターネット上で通常行われる手順とは異なる手順が実行されことから、CAFC は、争点となるクレームについて「付加的な特徴」（additional features）があるために、第 2 ステップを満たすと認定している。

以 上