

MCRO, INC., DBA PLANET BLUE,

Plaintiff-Appellant

v.

BANDA NAMCO GAMES AMERICA INC.,

NAUGHTY DOG, INC., KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT, INC.,

SEGA OF AMERICA, INC., ELECTRONIC ARTS INC.,

OBSIDIAN ENTERTAINMENT, INC.,

DISNEY INTERACTIVE STUDIOS, INC.,

SQUARE ENIX, INC., NEVERSOFTE ENTERTAINMENT, INC.,

TREYARCH CORPORATION, CAPCOM USA, INC.,

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC,

ATRUS U. S. A., INC., SUCHKER PUNCH PRODUCTS, LLC,

INFINITY WARD, INC.,

LUCASARTS, A DIVISION OF LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY LTD. LLC,

WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT, A DIVISION OF WARNER BROS.

HOME ENTERTAINMENT INC., ACTIVISION PUBLISHING, INC.,

BRIZZARD ENTERTAINMENT, INC., VALVE CORPORATION,

CODEMASTERS USA GROUP, INC., CODEMASTER SOFTWARE INC.,

CODEMASTERS, INC., THE CODEMASTERS SOFTWARE COMPANY LIMITED,

Defendants-Appellees

2015-1080, -1081, -1082, -1083, -1084, -1085, -1086, -1087,

-1088, -1089, -1090, -1092, -1093, -1094, -1095, -1096,

-1097, -1098, -1099, -1100, -1101

[CAFC 2016.9.13 判決]

新横浜総合特許事務所

弁理士 山下 聡

1. 概要

(1) 経緯

2012年と2013年に、原告McRO, Inc. (以下、McRO) は、BANDA NAMCO GAMES AMERICA INC. を含む複数の被告に対して、米国特許 6,307,576 ('576 特許) と

6, 611, 278 特許（'278 特許）の特許侵害訴訟をカリフォルニア中央地区地方裁判所とデラウェア地方裁判所とに提起した。カリフォルニア中央地区地方裁判所（以下、地裁）は、これらの訴訟を併合した。

被告らは、2014年7月10日、地裁に対して、'576 特許と'278 特許のクレームは、米国特許法 101 条における特許非適格主題に向けられているという訴答に基づく判決の申立書（FRCP12(c)）を提出した。

地裁は、これを認容し、これらのクレームは米国特許法 101 条違反により無効と判決した。原告 McRO は、控訴。

（2）争点

3Dアニメキャラクターの唇同期に関する発明（争点となったのは'576 特許のクレーム 1）は特許適格性を満たすか。

'576 特許のクレーム 1 を以下に示す。

A method for automatically animating lip synchronization and facial expression of three-dimensional characters comprising:

- obtaining a first set of rules that define output morph weight set stream as a function of phoneme sequence and time of said phoneme sequence;
- obtaining a timed data file of phonemes having a plurality of sub-sequences;
- generating an intermediate stream of output morph weight sets and a plurality of transition parameters between two adjacent morph weight sets by evaluating said plurality of sub-sequences against said first set of rules;
- generating a final stream of output morph weight sets at a desired frame rate from said intermediate stream of output morph weight sets and said plurality of transition parameters; and
- applying said final stream of output morph weight sets to a sequence of animated characters to produce lip synchronization and facial expression control of said animated characters.

（3次元キャラクターの唇同期と顔表情とを自動化する方法であって、音素シーケンスの機能及び前記音素シーケンスの時間として、出力モルフウ

エイトセットストリームを定義する規則に関する第1の集合を取得し、

複数のサブシーケンスを有する音素についての時刻が定められたデータファイルを取得し、

前記規則に関する第1の集合に対して前記複数のサブシーケンスを評価することで、出力モルフウェイトセットの中間ストリームと隣接モルフウェイトセット間の複数の移行パラメータとを生成し、

前記出力モルフウェイトセットの中間ストリームと前記複数の移行パラメータとから望ましいフレームレートで出力モルフウェイトセットの最終ストリームを生成し、

前記出力モルフウェイトセットの最終ストリームをアニメキャラクタのシーケンスに適用し、前記アニメキャラクタの唇同期と顔表情とを生成する

ことを特徴とする方法。)

2. 判決内容

カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所 Nos. 2:12-cv-10322-GWFFM, 2:12-cv-10323-GW-FFM, 2:12-cv-10327-GW-FFM, 2:12-cv-10329-GW-FFM, 2:12-cv-10331-GW-FFM, 2:12-cv-10333-GW-FFM, 2:12-cv-10335-GW-FFM, 2:12-cv-10337-GW-FFM, 2:12-cv-10338-GW-FFM, 2:12-cv-10341-GWFFM, 2:12-cv-10342-GW-FFM, 8:13-cv-01870-GW-FFM, 2:14-cv-00332-GW-FFM, 2:14-cv-00336-GW-FFM, 2:14-cv-00358-GW-FFM, 2:14-cv-00383-GW-FFM, 2:14-cv-00352-GW-FFM, 2:14-cv-00417-GW-FFM, 8:13-cv-01874-GWFFM, 2:14-cv-00389-GW-FFM, 2:14-cv-00439-GW-FFM, Geoge H. Wu裁判官からの控訴

REYNA, TANRANTO, AND STOLL CAFC 裁判官の前で
REYNA 裁判官

本件は、米国特許 6,307,576 (“576 特許”) と 6,611,278 特許 (“278 特許”) で主張されたクレームは無効であるという、連邦民事訴訟規則 12(c) による訴答に基づく判決の申立書に対する認容判決からの控訴である。カリフォルニア中央地区合衆国地方裁判所は、主張されたクレームが特許非適格主題に向けられており、合衆国法典 35 編 101 条 (“101 条”) により無効であると認定した。 *McRO, Inc. v. Sony Computer Entm’ t Am.*, LLC, 55 F. Supp. 3d 1214 (C.D. Cal. 2014) (“Patentability Op.”). 音素、タイミング、及びモルフ (筆者注: あるイメージから別のイメージへ滑らかに変化させること。モーフィング) ウェイトセットの連続性に関連した従来にはない規則を用いて、クレームされたステップの順序付けられた結合は、抽象的アイデアに向けられておらず、したがって、

101 条による特許適格性のある主題であると、CAFC は判決する。したがって、CAFC は本件を地裁に差し戻す。

I. 背景

A. 事実関係

'576 特許と'278 特許は、双方とも Maury Rosenfeld に付与された特許であり、双方とも“アニメ化されたキャラクターの唇同期と顔の表情とを自動的にアニメ化する方法”である。'278 特許は、'576 特許の継続出願であり、同一で記載された表現を有する。

1. 出願人が認めた従来技術

特許は、既に存在する 3D アニメーションの一部を自動化することに関連する。特許明細書の従来技術に記載するように、出願人が認めた従来技術方法は、会話中における様々な顔の表情を表現する多数のキャラクター顔の 3D モデルを利用する。'576 特許の col. 1 1. 14 to col. 2 1. 37 を参照。キャラクターが会話しているようにアニメ化するため、特許に関する方法は、モデル間においてキャラクターの表情をモーフィングさせる。“中間モデル”は、アニメキャラクターの静止した中間表情の 3D 表現である。キャラクターの顔の他のモデルは、“モルフターゲット”として知られており、各モデルは、その顔が音素を発音するもの、例えば、発声する、として表現される。発声に関するキャラクター顔の映像表現は、“口形素”と呼ばれることもある。McR0 Br. 7. “ahh”音素のモルフターゲットの例を以下に示す。モルフターゲットと中間モデルの各々は、顔面のある位置内の、“頂点”と呼ばれる点を識別する。中間モデルとモルフターゲット間の頂点（と顔の対応する点）位置における差異の集合が、2つのモデル間の頂点位置の変化を表現するベクトルの集合を示す“デルタセット”を形成する。各モルフターゲットに対して、モルフターゲット上の頂点が中間モデルとは異なるベクトルから構成されるデルタセットがある。



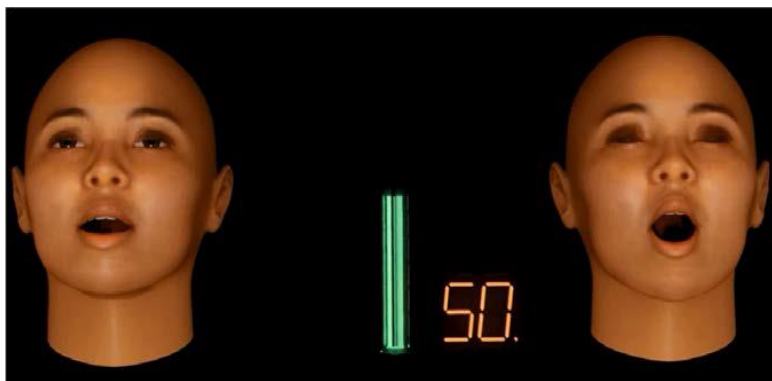
Defs. ' Br. 8.¹

顔の表情は、モルフターゲットの総量に関する機能として表現され、その対応するデルタセットは、キャラクターモデルを修正するために適用される。“アニメーション作品を作る際、0から1の値は、通常、アニメーターによって各デルタセットに割り当てられ、その値は、‘モルフウェイト’と呼ばれる”。’576 特許の col.1 11.63-65. 全てのデルタセットに対するモルフウェイトの集合は、“モルフウェイトセット”と呼ばれる。中間モデルは、全てのモルフウェイトが0であるモルフウェイトセットとして表現される。望ましいモルフターゲットは、そのモルフターゲットのデルタセットに対して1、他の全てのデルタセットに対して0のモルフウェイトとして表現される。

この従来技術であるアニメーション方法の能力は、0と1の間のモルフウェイトを用いて多数のモルフターゲットを互いにブレンドすることによって、中間的な顔を生成することである。例えば、中間モデルと“oh”顔の中間の顔は、以下の図面の左側に示されるように、“oh”のモルフウェイトを0.5、例えば、50%に設定することで、単純に表現可能である。次の音節に対する中間のモデルは、“oh”のモルフウェイトと次の音節のモルフウェイトとを互いに0.5に設定し、これら2つのデルタセットをブレンドすることで、順番に表現すること

¹ 本申立書の画像は、地裁に対して提示された McR0 のクレーム解釈チュートリアルで示されたもので、両当事者が従来技術の方法を説明するために用いられた抜粋である。被告らは、このチュートリアルで、クレームされた方法の McR0 側の主張に異議を唱えたが、CAFC は、いずれの異議に対しても依存しない。Defs. ' Br. 46 参照。

が可能であろう。McRO Br. 11 ; Defs. ' s Br. 8-11 も参照。各モルフウェイトセットに対して、モルフウェイトとモルフターゲットに対応するデルタセットとを生成するために、中間モデルから各頂点の変位を決定することで、結果として生じる顔の表情が計算される。' 576 特許の col. 2 ll. 2-15.²



McRO Br. 11

発明として既に存在する、キャラクタと唇の同期に関するアニメーションは、コンピュータを利用してアニメーターによって行われていた。アニメーターは、毎フレームではなく、“ある重要な時間（‘キーフレーム’）でアーティストが適切な[モルフ]ウェイトを設定するという、‘キーフレーム’アプローチ”を用いていた。' 576 特許の col. 2 ll. 31-33. アニメーターは、“時間が位置決めされた音素表（“時間表”）”から与えられた時間で発音されるキャラクタがどのような音素であるかを知っていた。以下に例示するように、キャラクタが発音する各音素の“発生時間”をリスト化した。Id. at col. 1 ll. 32-34.

² $|\text{result}| = |\text{neutral}| + \sum_{x=1}^n |\text{delta set}_x| * \text{morph weight}_x$

time (sec)	phoneme	word
0		Sil
1.895	h	hello
1.965	eh	
1.995	l	
2.105	o	
2.137	w	
2.165	dh	there
2.235	eh	
2.335	r	
2.435	sil	
2.475	h	how
2.545	a	
2.601	w	
2.635	AA	are
2.66	r	
2.695	y	you
2.835	uw	
2.885	t	today
2.945	ah	
2.985	d	
3.045	e	
3.16	y	
3.225	sil	

McRO Br. 7.

アニメーターは、時間表における発生時間に基づいて各キーフレームにおける適切なモルフウェイトセットを、コンピュータを用いてマニュアルで決定していた。“キーフレームのために、アーティストは、画面を見て、視覚的なかつ主観的な処理として、キャラクタモデルが正しいと見えるようになるまで、その判断に依存して、そのキャラクタを巧みに操作するだろう”。McRO Reply Br. 4 (強調部分は削除した) Defs.’ Br. 10 (“[時間表]を用いて、アニメーターは、開始時間と終了時間の間のちょうどよい時間におけるキーポイントでアニメ化された顔がどのように見えるかを決定し、その時間での顔を‘描く’だろう”)。発声された音素と描かれたキーフレームはちょうどよい時間に対応しているため、この従来技術のプロセスは、3Dキャラクタの唇と顔の表情とを同期させた。キーフレーム間で連続的に移行することだけに基づいて、ちょうどよい時間における中間点での適切なモルフウェイトを決定することで、中間フレームを生成するコンピュータプログラムによって、アニメータによって設定されたキーフレーム間が補間されるだろう。’576 特許の col.2 11.32-36.

2. クレームされた発明

特許は、既に存在するキーフレームアプローチについて、“会話を描写する

のに必要なキーフレームが大変多いことにより、不正確であるばかりか、非常に退屈であり、時間を浪費する”ものとして批判している。’576 特許の col. 2 11. 35-37. 特許が示唆することは、

本発明は、コンピュータソフトウェアで実行される統合的な方法を提供することで、従来技術における多くの問題点を解決し、キャラクターの顔表情に対する唇同期と操作を迅速で効果的に行うという目的を維持し、これにより、迅速、創造的、かつ表現に富むアニメーション作品を、効果的な費用で作ることができる。

Id. at col. 2 11. 38-44. “従って、本発明の主要な目的は、アニメ化されたキャラクターの正確で現実的な唇同期と顔の表情とを自動的に生成する方法を提供することである”。Id. at col. 2 11. 45-50. (下線部筆者)

本質的には、特許は、3Dアニメーターのタスクの自動化を図ることを目的としており、とくに、キーフレームを設定する時間を決定し、そのキーフレームを設定することにある。この自動化は、時間表に適用される規則を通じて完成され、モルフウェイト出力を決定することができる。特許明細書は、代表的な規則の集合を記述しており、これらは、適切なモルフターゲットとともに時間表を単一音素に単にマッチングさせる範囲を超えたものとなっている。確かに、これらの規則は、“文脈に基づいて同様の音素に対する口の位置の相違を考慮する”ことによつて、より現実的な会話を生むという目的がある。Id. at col. 10 11. 6-7.

’576 特許で提供され、適用された1つの代表的な規則の集合は、“hello”とすることを介して、静止状態から移行するキャラクターのためにある。’576 特許の col. 7 1. 36 to col. 9 1. 22. この代表的な規則の集合は、静止後、最初の音節の前に短く開始する移行を挿入するために用いられる。Id. at col. 8 11. 24-28. 口が閉じた中間モデルで示された静止状態から、口が開いた形状となっている、最初の音節のモルフターゲットへ、キャラクターが移行を開始するときを、その変化は表している。Id. at col. 8 11. 61-63. いわば、規則は、キャラクターの顔の表情を自動化することで、その口を空き始めて会話を開始する前の短い時間まで、キャラクターは待っているだろう。従来技術の方法に関して、この規則による効果は、音素が発生されない点でのキーフレームを自動的に生成することである。Id. at col. ii. 10-11. 移行無しがその地点で配置された場合、その結果発生するアニメーションは、非現実的な品質を持つことになるだろう。その2点間の連続した移行をコンピュータが補間することで、キャラクターは、その最初の発声の間、シーケンスの開始から徐々にその口が開いていくことになる。従来技術のシステムでは、アニメーターは、問題のあるシーケンスを実

質的に識別し、適切なキーフレームを追加することでそのシーケンスをマニュアルで決定する。しかしながら、発明は、キーフレームを正確な点で自動的に設定する規則を用いて、アニメーターがマニュアルで完成したことと同様の結果を完成させることができる。

'576 特許のクレーム 1 は、控訴の際に主張されたクレームの代表的かつ決定的なクレーム³である：

A method for automatically animating lip synchronization and facial expression of three- dimensional characters comprising:

obtaining a first set of rules that define output morph weight set stream as a function of phoneme sequence and time of said phoneme sequence;

obtaining a timed data file of phonemes having a plurality of sub-sequences;

generating an intermediate stream of output morph weight sets and a plurality of transition parameters between two adjacent morph weight sets by evaluating said plurality of sub-sequences against said first set of rules;

generating a final stream of output morph weight sets at a desired frame rate from said intermediate stream of output morph weight sets and said plurality of transition parameters; and

applying said final stream of output morph weight sets to a sequence of animated characters to produce lip synchronization and facial expression control of said animated characters.

'576 特許, cl. 1, col. 11 ll. 27-47.

B. 訴訟手続上の経緯

2012 年と 2013 年に、原告 - 控訴人である McR0. Inc., d/b/a Planet Blue (“McR0”) は、カリフォルニア中央地区地方裁判所と、デラウェア地方裁判所とに訴訟を提起した。被告は、一般的なビデオゲーム開発会社及び出版会社である。2014 年の 1 月 15 日、最初にデラウェア地裁に提訴された 8 つの訴訟は、カ

³ McR0 は'576 特許のクレーム 1, 7-9, および 13 と、'278 特許のクレーム 1-4, 6, 9, 13, および 15-17 を主張した。地裁は、その分析のために、代表的なものとして、'576 特許のクレーム 1 に焦点を当てた。他の独立クレームの異なる文章であっても、従属クレームの付加された限定であっても、双方の特許において、特許性に関する結果に影響を与えることはない、という判例がある。 *Patentability Op.*, 55 F. Supp. 3d at 1228-29. 両当事者は、この結論を論争することはない、他のクレームについても部分的に議論しなかった。McR0 Br. 19 参照 ; Defs.' Br. 40 n.12. CAFC はこれに同意し、このクレームに焦点を当てて議論する。

リフォルニア中央地区地裁へ移送された。デラウェア地裁に残された4つの訴訟は本控訴の一部ではないが、本控訴⁴の決定まで保留している。

カリフォルニア中央地区地裁（“地裁”）は、トライアル前に2つのトラック⁵上にある訴訟手続を併合した。トラック1のケースにおいて、2014年4月29日にクレーム解釈の審理が行われ、2014年5月1日にクレーム解釈上の決定を下した。J.A. 4009, 4155-73.⁶

C. 地裁による101条の決定

2014年7月10日、カリフォルニア中央地区地裁における双方トラックからの全ての被告（“被告”）は、主張されたクレームが101条における特許非適格手段に向けられているという訴答に基づく判決の申立書を提出した。*Patentability Op.*, 55 F. Supp. 3d at 1216. マークマンヒアリング後、地裁は、2014年9月22日、その申立を認め、主張されたクレームは特許非適格であると判示した。Id. at 1230.

地裁の分析は、最高裁判決である *Alice Corp. v. CLS Bank Int’l*, 134 S. Ct. 2347, 2355 (2104) (“*Alice*”) で示された2ステップフレームワークを辿る。最初に、地裁は、クレームについて、以下のことを議論した。すなわち、“一見して、これらのクレームが抽象的アイデアに向けられていないようである。これらのクレームは実体的であり、各々、自動化された3次元プロセスへのアプローチをカバーする”。*Patentability Op.*, 55 F. Supp. 3d at 1224. “最初の印象で、これらの特許が抽象的アイデアの未来の使用に結び付いているという基本的なものとクレームとがどのように関係するかということ把握することは困難である”。Id.（引用マークは無視した）

次に、地裁は、特許が改善しようとする出願人が認めた従来技術のプロセスとクレームとを比較することで、“従来動作を括りだす”ことを試みる。Id. at 1224. 地裁は、争いのないこととして、“特許の中心部分は、‘キーフレームを生成するために...モルフウェイトを用いて、規則と結合した顔の形状の表現を設定する’ことである”と認定した。地裁は、“（1）従来技術と、（2）クレームが特別な規則を必ずしも必要としないという事実と、が与えられた場合、クレーム内に含まれる概念が101条を満たすか否か”について注意を向けた。Id.

⁴ *McRO, Inc. v. Bethesda Softworks LLC*, No. 12-cv-1509 (D.Del) etc

⁵ トラック1は、当時、地裁が訴答に基づいて判決を下したケースである：*McRO, Inc. v. Namco Bandai Games Am., Inc., etc*

トラック2は、*McRO, Inc., v. Value Corp., etc* である。

⁶ 両当事者は、地裁のクレーム解釈に対して特許適格性に影響を与え、或いは、地裁によって発生する解釈を争うことは議論しなかった。両当事者は、以下で議論するように、2つの関連しないクレーム解釈の争点を控訴で示した。

クレーム要素を順番に見ると、地裁は、“クレームは、音素間の移行とモルフウェイトとを設定するために、アーティストというよりもむしろ、規則の利用…従来技術を付加している”と判示した。Id. at 1227. それにも拘わらず、クレームは、101 条を満たすにはあまりに広く専占していると、地裁は認定した。地裁の判決によれば、クレームは、特別な規則⁷を限定しているわけではなく、“全てのこのような規則をカバーする趣旨”というよりも、クレームは、規則を用いる抽象的アイデアの適用を必要とするに過ぎないと判示している。Id. at 1227 (Aliceを引用、134 S. Ct. at 2358)。地裁は、“特許は、コンピュータで生成された3Dアニメーションの自動的な唇同期の技術分野を専占しないが、ルールベースのモルフターゲットアプローチを用いる唇同期の技術分野を専占する”と認定した。Id. at 1227. “発明の新規な部分があまりに広くクレームされている”ため、クレームは特許可能なものではないと、地裁は判示した。Id. at 1230.

地裁は、2014年10月31日、McRO 敗訴の判決を登録した。McRO は控訴した。CAFC は、合衆国法典 28 編 1295 条 (a) (1) に基づいて、裁判管轄権を有する。

II. 両当事者の弁論

両当事者の主要な論争は、Alice における、2つの最高裁判決、*Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978) (“*Flook*”) と *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981) (“*Diehr*”) の意味と適用に亘っている。2つの判決とも、計算が必要なステップを含む方法クレームの特許性を取り扱っている。

A. McRO の見解

Diehr は結果を規制していると McRO は主張し、クレームは抽象的アイデアに向けられていないことを McRO は要求する。とくに、McRO は、クレームが実体的な製品、すなわち“記録された音声を話す3Dキャラクターの映像”であるため、クレームは抽象的アイデアに向けられていない、ということ を主張する。McRO Br. 38. McRO によれば、“アーティストの一定の仲介を必要とすることなく、予め記録された対話を話す3Dアニメキャラクターの映像を自動的に生成するコンピュータを得る方法”を提供するものであるから、クレームされた方法は技術的である。McRO Br. 42.

仮に、クレームが抽象的アイデアに向けられていると CAFC が認定したとしても、クレームは、とくに、唇同期を生成する3Dコンピュータという、“技術もしくは技術分野において改善の効果を奏する”ため、クレームは特許適格性があると、McRO は主張する。McRO Br. 43 (Alice, 134 S. Ct. at 2359 (*Diehr*, 450

⁷ クレーム用語は、“第1の規則の集合”であるが、CAFC は、“規則”又は“クレームされた規則”に言及する地裁と両当事者によって適用された簡略表記に従うだろう。

U.S. at 177-78 を参照) を引用). “特定の**種類**の規則を用い”、“特定の**技術的手法**”でその規則を使用する方法から、この改善が生まれると、McRO は主張する。McRO Br. 45 (原文において強調). クレームされた種類の規則は、“音素シーケンスと前記音素シーケンスの時刻との関係として、出力モルフウェイトセットのストリームを定義する規則”だけである。Id. at 46 (’576 特許の cl. 1, col. 11 ll. 30-32 参照). McRO の解釈が適用される場合、これらの規則は、“前及び／又は後の音素に基づいて会話がなされる場合、音素は異なるように見えるという事実のために調整”されなければならない。McRO Br. 46.

例えば、“沼地の怪物は無口な猫とは異なる規則を使用する”ように、キャラクタによって規則は変わるため、このような限定は、McRO の見解からは十分である。Id. at 46. McRO は、俳優の顔の動きを取得し、その動きを 3D アニメキャラクタに適用することで自動的な顔の同期化を行う技術が存在するため、そのクレームはその技術分野を専占することはできない、と主張する。McRO Br. 50 (Barbara Robertson, *Big Moves*, Computer Graphics World (Nov. 2006) 引用, <http://www.cgw.com/Pulocations/CGW/2006/Volume-29-Isseu-11-Nov-2006-/Big-Moves.aspx> から利用可能) ⁸.

B. 被告らの見解

被告らが主張していることは、“単に紙と鉛筆で行われる”特許可能ではないアルゴリズムを Flook が規制している、ということである。Defs.’ Br. 28. 被告らの見解では、クレームは、“既に存在する方法を実行し、多目的コンピュータ上でより高速に行わせることを単に意味する”。Defs.’ Br. 19. 被告らは、映像のような実体的なものの生成に必要ではなく、“唇同期を生成するために”適用される“出力モルフウェイトセットのストリーム”を生成するだけであって、何ら実体的な製造物を結果として生成することがないため、クレームは、*Diehr* においてさえも失敗している、と被告らは主張する。’576 特許のクレーム 1, col. 11 ll. 44-47 ; Defs.’ Br. 30. 特別な処理を行うステップが必要とされたとしても、被告らは、クレームは、“付加的な情報を生成するために既に存在する情報を操作するための数学的なアルゴリズム”であるから、クレームは抽象的アイデアに向けられていると主張する。Defs.’ Br. 34 (*Digitech Image Techs., LLC v. Elecs. for Imaging, Inc.*, 758 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 2014) を引用) .

地裁において、被告らは、特別な規則を特別にクレームしているのではなく、ユーザーが規則を提供することを必要とする、とクレームを非難している。Defs.’

⁸ 被告らは、これが、3D アニメの自動化された唇同期の代用方法であることを争わず、その代わりに、“この技術は特許された技術と同様に自動的ではない”と主張する。Defs.’ Br. 53

Br. 40-42 ; *Patentability Op.*, 55 F. Supp. 3d at 1227, 1230 も参照。被告らは、クレームされた規則が、前後の音素、例えば、音素のサブシーケンスに依存していると主張し、クレームされた規則を、地裁において争点となっているクレームの解釈として把握することができないと McR0 を非難している。Defs.’ Br. 43-44. “あらゆる明瞭な唇同期方法が考慮しなければならない” 関係を規則が反映するのみであるから広い専占が発生すると、被告らは主張する。Id. at 50 (原文において強調)。被告の主張は、これらの規則により表現された関係が、ある音声が発せられている間、人間の口がどのように見えるかについて、“既に存在する基礎的な真実” を当然に取り込み、全てのルールベースの方法を専占するだろう、ということである。*Alice*, 134 S. Ct. at 2356 ; Defs.’ Br. 16, 49-51 参照⁹。

III. 判断基準

CAFC は、巡回区の法、本事案では第 9 巡回区の法の下、訴答による判決の申立について手続面からレビューする。*Allergan, Inc. v. Athene Cosmetics, Inc.*, 640 F.3d 1377, 1380 (Fed. Cir. 2011)。第 9 巡回区裁判所は、連邦民事訴訟規則 12 (c) により訴答に基づく判決の申立を認容するか否決するかを最初からレビューする。*Kotrous v. Goss-Jewett Co.*, 523 F.3d 924, 929 (9th Cir. 2008)。CAFC も、クレームが 101 条に対して法律的な例外であるとして無効か否かを最初からレビューした。*Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.*, 788 F.3d 1371, 1375 (Fed. Cir. 2015)

IV. 検討

A. クレーム解釈

最初に、CAFC が指摘することは、本件において、クレーム解釈は、101 条における特許可能性の問題を解決するのに役立つ。とくに、“第 1 の規則の集合” が連続した音素を評価しなければならないか否か、もしくは、個々の音素を評価することができるか否かについての両当事者の争点は、クレームの文言により解決される。多数の連続した音素から構成されるサブシーケンスを評価する規則に対してクレームは限定されるという McR0 の主張に同意する。*Philips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1314 (Fed. Cir. 2005) (en banc)。とくに、“前記規則に関する第 1 の集合に対して複数のサブシーケンスを評価することによって”、中間モルフウェイトセットと移行パラメータが生成される。’576 特許の cl. 1, col. 11 ll. 36-39.¹⁰ この限定は、個々の音素を評価するだけの規則によ

⁹ 法廷助言人は、クレームが抽象的アイデアではなく自然法則に向けられていると主張しており、とくに、“音声をはっきり発音する口の動き”に向けられていると主張している。Amicus Public Knowledge Br. 11 ; Defs.’ Br. 26. も参照。

¹⁰ ’278 特許の独立クレーム 1 と同一効果の限定は、コラム 11 の 53~54 行目の“前記第 1

って満たすことができないであろう。その代わり、クレームされた“規則に関する第1の集合”は、音素のサブシーケンスを評価するために形式化されなければならない¹¹。

B. 101 条による特許適格性

101 条は、特許法の他の限定を条件として、“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、特許適格性のある発明の主題として定義する。地裁は、特許法から離れて、101 条の文言範囲の例外を作り出した。“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”。*Alice*, 134 S. Ct. at 2354 (*Assn’ n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 133 S. Ct. 2107, 2116 (2013) (“*Myriad*”)を引用)。本控訴は、抽象的アイデアの例外を含む。

Alice において、最高裁は、クレームが、特許適格性があるか否かを分析するために、2ステップフレームワークを用いた。最初に、争点となるクレームが、抽象的アイデアのように、裁判上の例外に“向けられている”か否かを決定する。*Alice*, 134 S. Ct. at 2355. 数式は抽象的アイデアの一種である。*Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 64 (1972) (“*Benson*”). 抽象的アイデアの概念は、“何の方法や機械がそのような結果を生むのかということが問題にならない”結果に対して特許化することを防止する。*O’ Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62, 113 (1854). “あるレベルの全ての発明は、自然法則、自然現象、もしくは抽象的アイデアを具体化し、使用し、反映させ、基づき、もしくは応用する”理由により、このようなクレームは、特許非適格な発明の主題に向けられているとは仮定しない。*Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289, 1293 (2012) (“*Mayo*”) ; *In re TLI Commc’ ns LLC Patent Litig.*, 823 F.3d 607, 611 (Fed. Cir. 2016) (“*TLI Commc’ ns*”)も参照。その代わり、“そのキャラクタが全体として除外された発明の主題に向けられているか否かを確認するために、クレームは全体的に考慮される”。*Internet Patents Corp. v. Active Network, Inc.*, 790 F.3d 1343, 1346 (Fed. Cir. 2015). クレームが抽象的アイデアに向けられていない場合、質問は終了する。クレームが抽象的アイデアに“向けられている”場合、質問は、*Alice* フレームワークの第2ステップへ移行する。

の規則の集合を各サブシーケンスへ適用すること”である。

¹¹ 両当事者は、“音素シーケンスの時間限定に基づいて会話をゆっくり行うことを考慮しなければならないか否かを争う。この問題解決は、控訴での争点を解決させる必要もなければ、クレーム用語により疑いの余地なく解決されるものでもない。従って、CAFC は、第1の例におけるこの争点を処理することを断念し、McRO がこれらの議論を放棄するか否か、或いは、非侵害目的にこれらに向けるか否かに基づく意見を表明しない。

第2ステップでは、CAFCは、クレームに、“クレームの本質が特許適格性のある応用へ変換”するのに十分な“inventive concept”が含まれるか否かを考慮する。*Alice*, 134 S. Ct. at 2355 (引用は無視した)。そのため、CAFCは、“クレーム全体又は個々の構成要素の双方を注視し、‘[特許非適格な概念]それ自体に基づく特許を遥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”がクレームに含まれるか否かを決定する(下線部筆者)。Id. (*Mayo*, 132 S. Ct. at 1294引用)(原文変更)。

*Alice*において、最高裁は、2ステップフレームワークに先立ち、*Flook*と*Diehr*を含む101条の法律学を適用した。*Flook*においては、特別な数式の使用を必要とするクレームは、“新たなそして恐らく優れた、警告限界値を計算する方法を単に提供する”だけであるから、これらのクレームは特許可能ではないというものであった。*Flook*, 437 U.S. at 594-95。 “警告の自動監視”用のコンピュータの利用’は、“良く知られた”ものであるため、数学的な“数式そのものは抽象的アイデア”であり“コンピュータ上の実行は単なる従来技術”である。*Alice*, 124 S. Ct. at 2358. (*Flook*, 437 U.S. at 594を引用)。 “*Flook*は、[抽象的アイデアの]使用をある特別な技術的環境へ限定させようとすることで、抽象的アイデアを特許にすることを回避させることはできない、という主張に立っている”。 *Alice*, 134 S. Ct. at 2358 (*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593, 610-611 (2010) (“*Bilski*”)を引用)(内部引用は無視した)。

これに対して、*Diehr*におけるクレームは特許可能であった。クレームは、同様に、“良く知られた’数式を実行する”ものであった。*Alice*, 134 S. Ct. at 2358 (*Diehr*, 450 U.S. at 177を引用)。 コンピュータは、ゴムを直すというより広いプロセスの一部として数式を実行するが、“プロセスは全体として特許可能ではない発明の主題にはならない[ならなかった]”。 *Diehr*, 450 U.S. at 187。 それにも拘らず、最高裁は、“‘業界の習慣’として技術的な課題を解決するために特徴付けられたプロセスにおいてその数式をどのように使用する”かを注視した。*Alice*, 134 S. Ct. at 2358 (*Diehr*, 450 U.S. at 178を引用)。全体としてクレームに注視すると、“コンピュータ上で実行されるからではなく、現存する技術的プロセスを改善させるという理由で、*Diehr*におけるクレームは特許適格性があった”。*Alice*, 134 S. Ct. at 2358. (下線部筆者)

1. 特定の限定要素

’576特許のクレーム1は、“モルフトargetの使用と同期した3次元アニメーションのデルタセットに基づく自動化された規則に関する[抽象的]アイデアを記載している”、と地裁は認定した。*Patentability Op.*, 55 F. Supp. 3d at 1226。 CAFCは同意しない。クレームを広く注視することで、そして、クレームの特定の要求の原因を説明することをしないで、裁判所は、“クレームを過度

に単純化することを避けるよう注意しなければならない”ことを、CAFC は以前に警告した。*TLI Comme' ns*, 823 F.3d at 611 ; *Diehr*, 450 U.S. at 189 n.12 も引用。ここで、クレームは、特定の特徴を持つ規則に限定される。クレーム解釈で、地裁が理解するように、“クレーム自体は、規則に関する第1の集合について意味の必要性を提示する：すなわち、規則に関する第1の集合は、‘音素シーケンスと前記音素シーケンスに関連した時刻との関係として、モルフウェイトセットストリームを定義する’”。 J.A. 4171 (Dist. Ct. Claim Construction Op. 16) (’576 特許の cl.1 を引用)。クレームは、さらに、“時刻が定められた音素...の各サブシーケンスへ、前記規則に関する第1の集合を適用すること”を必要としている。Id. *Alice* テストの第1のステップであっても、第2のステップであっても、方法の特許適格性を決定する際に、個々のステップの必要性を無視することなく、順序付けられた結合としてクレームを注視しなければならない。これらの規則についてクレームされた特定の特徴が、発明によって実現される改善を可能にする。 (下線部筆者)

ここで、特許明細書を確認すると、クレームされた改善は、以前はアニメーターによってのみ行われた、“アニメキャラクタの正確で現実的な唇同期と顔の表情”をコンピュータによって生成させることが可能である、ということである。 ’576 特許の col.2 11. 49-50。地裁が正確に把握したように、“音素間のモルフウェイトと移行とを設定するために、アーティストというよりもむしろ、規則の使用”を介して、従来技術を改善させることによって、このコンピュータの自動化は実現される。*Patentability Op.*, 55 F. Supp. 3d at 1227。音素のサブシーケンスのタイミングの機能としてモルフウェイトセットを定義する中で、規則は限定される (下線部筆者)。例えば、’576 特許の col.3 11. 19-33 参照。被告らは、適切にクレームされていたならば、人間が実行することが可能なタスクを自動化するプロセスは特許適格性がある、ということをも主張しなかった；むしろ、彼らは、クレームは特定の規則をクレーム化していないという理由で抽象的であると主張した¹²。この議論は、クレームは全ての規則をカバーすると不適切に主張しているという地裁の認定を繰り返している。*Patentability Op.*, at 1227。しかしながら、ここでクレームされた規則は、ある共通の特徴、例えば、属 (genus) を有する規則に限定される。

ある特定の種類 (species) よりも、むしろ、発明の属 (genus) に対してクレ

¹² 例えば、Hearing Tr. at 14:00-15:09 (被告らの弁護士が認識していることは、規則を用いる自動操縦装置や顔認証のプロセスは特許になるだろうけれども、クレームは特別な規則をクレームしていないためここでは特許性がないことを議論している)、<http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/default.aspx?f1=2015-1080.mp3> で取得可能。

ームすることは、特許性があるものとして長く理解されてきた。例えば、*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 305 (1980). (“少なくとも2つの安定したエネルギー - 生成するプラスミドであって、各プラスミドは分解経路を持つ分解酵素を提供し、このようなプラスミドを含むシュードモナス属からの細菌”については特許可能なクレームである。). 特許法は、属 (genus) を求める特許権者に追加条件を認めることで発展してきたが、これらの限定は、101条に対する例外である抽象的アイデアに関連したものではなかった。むしろ、これらの限定は、本質的には、合衆国法典 35 編 112 条に暗示する広いクレーム範囲には広い開示というトレードオフを特許権者が満足するか否かという意味である。例えば、*Carnegie Mellon Univ. v. Hoffman-Laroche Inc.*, 541 F.3d 1115, 1122 (Fed. Cir. 2008) 参照。自明ではあるが、属 (genus) クレームは、専占という大きなリスクを生み、従って、101条の法律学を動かす主たる関心事と関係するが、このことは、これらのクレームが特許可能ではないということの意味しない。

専占は、クレームが特定の発明に向けられ、“科学技術の基本的なツール”を不適切に独占させるときに、発生する (下線部筆者)。 *Alice*, 134 S. Ct. at 2354 (*Myriad*, 133 S. Ct. at 2116 を引用)。抽象的アイデアの例外は、“何のプロセスや機械によっても結果が発生しないことで問題となる”結果を抽象的にカバーするクレームを特許化しないようにすることに適用されてきた。 *Morse*, 56 U.S. at 113 ; *Mayo*, 132 S. Ct. at 1301 も参照。“特許は効果やあるプロセスの結果物にとって望ましいものではない”、なぜなら、このような特許は、“ありとあらゆる手段によって同じものを作り出すことを他人へ禁止させている”からである。 *Le Roy v. Tahham*, 55 U.S. 156 175 (1853)。特許が発行されるのは、“ある結果物や効果を生む手段や方法のためにあるのであって、生み出された結果物や効果のためにあるのではない”。 *Diehr*, 450 U.S. 175, 182 n.7。従って、CAFC が注視することは、これらの特許におけるクレームが、適切な技術を改善させる手段やプロセスに焦点が当たっているか否か、或いは、それ自体抽象的アイデアであり、一般的なプロセスや機械に訴えるだけの結果や効果に向けられているか否かである (下線部筆者)。 *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.*, 822 F.3d 1327, 1336 (Fed. Cir. 2016) (“*Enfish*”) ; *Rapid Littig. Mgmt. Ltd. v. CellzDirect, Inc.*, No.2015-1570, 2016 WL 3606624, at *4 (Fed. Cir. July 5, 2016) も参照。

2. クレームが向けられているもの

'576 特許のクレーム 1 は、コンピュータアニメーションにおいて特に主張された改善、例えば、ある特定な種類の規則の自動使用に焦点が当てられている。 クレームは、従来動作を自動化するツールとしてコンピュータを単に使用するという被告らの主張には同意しない。規則は、コンピュータで処理されるコンピ

ュータソフトウェアによって具体化されるけれども、アニメーターによって以前使用されたプロセスがクレームで必要とされるプロセスと同じであるという証拠を、被告らは提出しなかった。Defs.’ Br. 10-15, 39-40 参照。裏付けとして、被告らは、特許明細書の従来技術を指摘したが、これらの情報は、クレームによって必要とされる種類の規則をアニメーターが以前に使用していたということを何ら示唆していない。アニメーターにより行われるプロセスは、特別で限定的な数学的な規則、というよりむしろ主観的な決定により行われるということ、被告らは認めた。従来技術における“アニメーターは、開始時間と終了時間との間の時間におけるキーポイントで、アニメ化された顔が何に見えるかを決定し、その時間での顔を‘描く’ことである。” Defs.’ Br. 10. (下線部筆者) ここで、コンピュータは、厳密なプロセスを実行することで、人間によって以前実行されたタスクを自動化する。McRO が主張したことは、音素が発声されるポイントでキーフレームを設定することで、さらに良好な調整を行うための開始点として、対応するモルフターゲットを表現することである。J.A. 3573 at 8:55 (McRO’ s Claim Construction Presentation). 例えば、規則によって自動化されても、この動作は、クレームの範囲内にはない、なぜなら、サブシーケンスを評価しておらず、移行パラメータを生成しておらず、或いは、移行パラメータを適用して、最終的なモルフウェイトセットを生成していないからである。これは、クレームされた規則の結合であって、タスクの自動化により“現存する技術的プロセスを改善させる”コンピュータの使用ではない。*Alice*, 134 S. Ct. at 2358. この点は、クレームされたコンピュータの自動化プロセスと従来技術の方法とが同一の方法で実現されるという、*Flook*, *Bilski*, 及び *Alice* の各判決とは異なる。*Flook*, 437 U.S. at 585-86; *Bilski*, 561 U.S. at 611; *Alice*, 134 S. Ct. at 2356.

更に、自動化は、単に“[現存する]情報を新たな形態へ組織化する”ことを超え、もしくは、基本的な経済実務を超えている。*Digitech*, 758 F.3d at 1351; *Alice*, 134 S. Ct. at 2356 も参照。クレームされたプロセスは、情報のある特定の形式へ表現する特定のルールを決められた順番で使用することで、望まれる結果、すなわち、同期化されアニメ化された一連のキャラクタに用いられ適用されることになる。結果物は実体的である必要はないけれども、“機械に結びついた方法であったり、物品を特許可能なものに変換すること”も必要ではない。*Bilski*, 561 U.S. at 603 (合衆国法典 35 編 100 条 (b) を議論する)。101 条の例外の基礎となるものは、実体的なものではなく、専占である。*Mayo*, 132 S. Ct. at 1301.

クレーム 1 における限定は、3Dキャラクタの自動化された唇同期を実行する全てのプロセスに対する専占を防止する。モーションキャプチャーアニメー

ションが、唇同期と顔表情を自動的にアニメ化する代用方法を提供することを、McRO は明らかにした。たとえそうであっても、CAFC は、“完全な専占がないことは、特許適格性を示すことにはならない”ことを理解している。*Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.*, 788 F.3d 1371, 1379 (Fed. Cir. 2015). ここで、より狭く考えると、規則についてのクレームされた属 (genus) が規則に依存する 3D アニメの全ての自動化技術を専占するかどうかである。規則がある特別な方法で表現されること、すなわち、音素、タイミング、そしてある特別なタイミングで視覚的に各音素が表現されるウェイト (モルフウェイトセットとして表現される) の関係として、規則がある特別な方法で表現されることをクレーム 1 は要求している。クレームされた規則における特定の構造は、規則自体の限定が全ての可能なアプローチをカバーするような十分広いものでなければ、唇同期を自動化する全てのルールベースの手段に対する広い専占を防止するだろう¹³。あらゆるルールベースの唇同期プロセスは、特定のクレームされた特徴を持つ規則を使用しなければならない、ということは示されていない。

被告らの代理人は、あらゆるルールベースの唇同期プロセスはクレームされた種類の規則を用いなければならないという主張で控訴したが、この結論をサポートする証拠記録はない。また、被告らは、規則に関する 1 つの種類についての特許明細書の記載にのみ依存することも再度主張したが、規則の 1 つの集合に関する記載は、規則についての 1 つの集合のみに存在することを意味せず、異なる特徴を有する他の種類の規則は存在しないという見解もサポートしていない。会話と顔の形との間の関係について、本裁判所が引用する唯一の情報、規則を用いる唇同期の自動化に対しては多くのアプローチがあるという結論に対してである。例えば、クレームされた規則は自然法則を反映するという立場をサポートするものとして、Kiyoshi Honda, *Physiological Processes of Speech Processing, in Springer Handbook of Speech Production* 7 (Jacob Benesty et al. eds., 2008) (“Honda”) を引用する第三者意見書 (Amicus)。Amicus Public Knowledge Br. 12. しかし、Honda は、発声と顔の表情との間の相互関係は大変複雑であり、クレームされた規則以上の他の関係が存在するだろう、ということを示した。Honda at 24 (“会話間の生理学的なプロセスは、本章で記述するように、本質的に多次元である”)。この複雑な相互関係は、キャラクターの顔の表情の下にある筋肉動作を模倣するように、3次元キャラクターの唇同期と顔の表情とをアニメ化するルールベースの代用方法の進展を許容する。従

¹³ このことは、特許権者の本質的貢献は自然界に存在する関係の発見にある、というケースではない。例えば、*Myriad*, 133 S. Ct. at 2112。アニメーターは、会話、タイミング、及び顔の表情間の関係を本質的に以前から描いていた。

って、このような状況において、CAFC は、将来的な代用の発見を除外するという仮定を必要とはしていない。

ここで、限定された規則に関する構造は、“[自動化プロセスの]探索に従事するあらゆる[アニメーター]が利用するだろう” こととして論証されなかった特別な実行を反映する。*Myriad*, 133 S. Ct. at 2119-20 (引用マークは無視した)。クレームの限定要素として、規則における特定の特徴が組み入れられることで、クレーム 1 は、特定の情報と技術とを用いるアニメキャラクターの特定の自動化方法に限定されることになり、異なる構造もしくは異なる技術の規則を使用するアプローチを専占することにはならない。*Morse*, 56 U.S. at 113 を参照。全体としてみると、クレーム 1 は、現存するマニュアルによる 3D アニメ技術を超える、特許可能な技術的改善に向けられている。クレームは、従来の産業実務に対して改善された技術的結果を奏するために特別にデザインされたプロセスにおいて限定された規則を使用する。*Alice*, 134 S. Ct. at 2358 (*Diehr*, 450 U.S. at 177 を引用)。したがって、'576 特許のクレーム 1 は、抽象的アイデアに向けられていない。

CAFC は、クレーム 1 が特許非適格な発明の主題に向けられていないと認定したため、*Alice* の第 2 ステップには向かわない。*Enfish*, 822 F.3d at 1339.

V. 結論

クレーム 1 は、抽象的アイデアに向けられておらず、101 条における特許可能なプロセスとしての発明の主題に言及している。したがって、CAFC は、地裁の判決を破棄し、'576 特許のクレーム 1, 7-9, および 13 と、'278 特許のクレーム 1-4, 6, 9, 13, および 15-17 は、101 条において特許可能であると判決する。

3. 101 条拒絶に対する対応策

(1) 判決内容

CAFC は、争点となったクレームに関し、Alice テストの第 1 ステップ (MPEP のステップ 2A) を判断する際に、Enfish 判決の規範を用いている。すなわち、「CAFC が注視することは、これらの特許におけるクレームが、適切な技術を改善させる手段やプロセスに焦点が当たっているか否か、或いは、それ自体抽象的アイデアであり、一般的なプロセスや機械に訴えるだけの結果や効果に向けられているか否かである」と判示している。

その結果、CAFC は、「’576 特許のクレーム 1 は、コンピュータアニメーションにおいて特に主張された改善、例えば、ある特定な種類の規則の自動使用に焦点が当てられている」、すなわち、争点となっているクレームが適切な技術の改善に向けられているために、Alice テストの第 1 ステップで「NO」(抽象的アイデアに向けられていない) と判断している。

その理由として、クレーム 1 に記載した「規則」は、「音素のサブシーケンスのタイミングの機能としてモルフウェイトセットを定義する中で、規則は限定され」、「以前はアニメーターによってのみ行われた、“アニメキャラクターの正確で現実的な唇同期と顔の表情”」を、「規則の使用」を介して、従来技術を改善させることによって、このコンピュータの自動化」を実現させるようしている。

すなわち、従来は、アニメーターが行っていた「アニメキャラクターの唇同期と顔の表情」の作成を、「規則」を用いることで、コンピュータによる自動化を行うことが可能になった、ということである。

以上から、3D アニメキャラクターの唇同期に関する発明 (争点となったのは ’576 特許のクレーム 1) は、米国特許法 101 条の要件を満たすと、CAFC は判示した。

なお、CAFC は、専占 (preemption) と特許適格性との関係について判示している。

すなわち、第三者意見書 (Amicus) によって、「発声と顔の表情との間の相互関係は大変複雑であり、クレームされた規則以上の他の関係が存在するだろう、

ということ」が示されたため、「クレーム 1 における限定は、3D キャラクタの自動化された唇同期を実行する全てのプロセスに対する専占を防止する」ことになる、と指摘した。

そして、CAFC は、「専占は、クレームが特定の発明に向けられ、“科学技術の基本的なツール” を不適切に独占させるときに、発生」し、「101 条の例外の基礎となるものは、実体的なものではなく、専占である」と指摘したものの、*Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.*, 788 F.3d 1371, 1379 (Fed. Cir. 2015) を引用し、「完全な専占がないことは、特許適格性を示すことにはならない」ことを指摘している。

(2) 101 条拒絶に対する対応策

3D キャラクタの唇同期を自動的に行うという'576 特許のクレーム 1 に対して、101 条の特許適格性の有無を判断するに際して、Enfish の規範を用いている。

本判決の特徴としては、improvement の有無については、特許明細書に記載された従来技術に基づいて判断している、ということである。すなわち、CAFC は、特許明細書の記載に基づいて、従来技術がどのようなものであるかを判断した上で、クレームについて improvement の有無を判断している。

日本出願明細書には、通常、従来技術、目的・課題と対応させる形で効果を記載しているはずである。日本語明細書の記載にしたがって、従来技術に対して、クレーム 1 によってどのような効果を奏するのかを論じることで、improvement を示し、Enfish 判決により、Alice ステップの第 1 ステップで「抽象的アイデア」にクレームが向けられていない（「NO」）であるから、特許適格性がある (Eligible) と主張することが可能である。

なお、上述した判決内容で示されるように、専占 (preemption) ではないことを完全に示しても、特許適格性がある、ということとはできない。したがって、101 条拒絶理由に対して、専占がないこと、を主張しても、特許法 101 条に対する拒絶理由に反論したことにはならない（「専占がある」ことを主張することは許容されるが、クレームが抽象的アイデアに向けられる、ということを経験するためであって、訴訟における被告の攻撃理由にしかならないように思われる）。

また、MPEP で記載される Alice テストの第 1 ステップで用いられる“judicial exception”（裁判上の例外）は、本判決から使用された用語であろうと考えられる。

以 上