

米連邦最高裁 Alice 社のビジネス方法特許の適格性について判決を下す

2014 年 6 月 23 日
JETRO NY 諸岡・今村

米連邦最高裁は、6 月 19 日、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) が 2013 年 5 月 10 日に大法廷 (en banc) で示した、Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l 事件について、Alice 社の特許は特許適格性を有さない主題に関わるとした連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の判決を支持した¹。

この特許は、仲介機関を用いる取引の決済方法に関するもので、第三者信託 (escrow) を利用し、リスクを計算させ、安全な取引のみを認めるビジネス方法とそのシステムに関する一連のソフトウェア特許²であり、クレームは、方法、コンピュータ読込が可能な記録媒体、及び、システムを含み、これらは全て、コンピュータを用いて実施されるとしていた。

今般、最高裁は、①第三者を介する決済という抽象的アイデアは特許適格性を有さない概念であり、また、②クレームされた抽象的アイデアを、特許適格性を有する応用に変換するために必要な発明的概念 (inventive concept) が全くないとして、該特許のクレームは全て、Mayo v. Prometheus 事件の最高裁判決³で判示した特許適格性フレームワークから外れるとした。

判決文では、「該特許のクレームは、第三者を介する決済という抽象的アイデアを、詳細を特定しない一般的コンピュータを用いて実施に移すという指示に過ぎない」としている。またシステムクレームと記録媒体クレームに関しても、「根底にある抽象的アイデアに如何なる実体も与えていない」としている。

しかしながら、どのようにコンピュータや装置をクレームに入れれば特許事由になるのかについての基準は示されていない。

1. 発明の内容等

Alice 社は、第三者信託 (エスクロー) を利用して、銀行の取引リスクを回避するビジネスモデル方法とシステムに関する特許を有しており、その概要は以下のとおりである。

¹ [判決文 \(PDF\)](#)

² 米国特許第 5970479 号、同第 6912510 号、同 7149720 号、同 7725375 号

³ [Mayo Collaborative Service V. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. ...](#) (PDF)

- (1) 第三者信託を利用したリスク回避ビジネス方法そのもの⁴
- (2) 上記(1)のビジネス方法を、ストレージ手段を有するコンピュータプログラム製品として記載したもの⁵
- (3) 上記(2)をさらに「取引者装置」等の限定を入れてシステムとして記載したもの⁶

2. 米国連邦地方裁判所判決(概要)

米国連邦地方裁判所は、上記(1):クレーム 33 は、抽象的アイデアに過ぎないため特許適格性を満たさず、(2):クレーム 39 や(3):クレーム 26 もプログラム製品やシステムの限定が入っているが、実質的な内容はビジネス方法そのものと同様であるから、結局は抽象的アイデアに過ぎないとし、35 U.S.C. 101 条⁷の特許事由ではないため特許無効の判決を下していた。

3. CAFC 大法廷判決(概要)

CAFC 大法廷では、判事 10 名の中、7 名が方法クレームと記録媒体クレームは特許適格性を有しないと判断したが、システムクレームの特許適格性に関しては、意見が 5 対 5 で割れ、統一判断基準を起草することができなかったため、地裁の判決をそのまま容認した⁸。

4. 最高裁判決(概要)

Mayo v. Prometheus 事件において示されたように、人間の想像(ingenuity)である基本的な組合ブロック(building block)をクレームする特許は、これらを組み合わせて作られた新しいものとは異なり特許法によって保護されない。すなわち、何らかの新しいものに変貌(transform)されなければならない。

これについて、クレーム 33 は、通常のビジネス方法(抽象的アイデア)であり、一般的な取引所のビジネスプラクティスをコンピュータで処理させただけのものである。また、コンピュータそのものの機能性の改善を目指すものではなく(the claims "did not purport to improve the functioning of the computer itself")、また、その他のいかなる技術又は技術分野において、改善を行うものでもない(nor "do they effect an improvement in any other technology or technical field")。

したがって、抽象的アイデアを特許事由に「変貌」させたともいえない。よって、米国特許第 5970479 号の代表クレーム 33 は、特許事由をクレームしておらず、無効である。

⁴ 米国特許 5,970,479 クレーム 33

⁵ 米国特許 7,725,375 クレーム 39

⁶ 米国特許 7,725,375 クレーム 26

⁷ Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

⁸ 2013 年 6 月 6 日付米国発特許ニュース：[CAFC、ビジネス方法特許に対する統一見解を示せず](#) (PDF) 参照

また、その他のクレームは、システムや記録媒体をクレームしているが、クレーム 33 の方法に対して実質的に何も追加するものでもない。Alice 社自身もシステムと記録媒体のクレームの有効性は、方法のクレーム次第であることを認めている。

よって、これらのクレームも 35 U.S.C. 101 条の特許事由をクレームするものでもない。以上のことから、CAFC 判決を容認する。

5. 当方の見立て

CAFC の大法廷では、意見が 5 対 5 となったため、CAFC としての何らかの意見を示すことが出来ず、結局は地裁の判断を容認したにとどまった。

したがって、CAFC ではビジネスモデル特許について「何らかの新判断が示されたわけではなく、どの判事が特許適格性を否定する傾向があるか」という点がポイントである。

そして、最高裁は全員一致で Alice 社の特許適格性を否定したが、何ら新しい基準は提示していない。

これらのことから、CAFC においては、パネルを形成する判事によって、特許適格性を認めるか否かの判断が分かれる可能性が高く、最高裁まで行った場合は（クレームされた発明の内容により異なるが）特許適格性を否定される可能性が高いということになる。

他方で、最高裁はビジネスモデル特許それ自体の特許適格性を否定したわけではないことから、既存のビジネスモデル特許に対する不確定要素は一つ減少したことになる。

加えて、抽象的アイデアをコンピュータで処理させただけのような発明は、今後特許付与されないことになるため、こういった特許を利用した悪質な訴訟が今後抑制されることになる可能性が高い。

(了)