

判決要旨

注：可能な場合には、本件について発表されるのと同様に、判決理由が発行される時点で判決要旨（論点）が発表される。判決要旨は当裁判所の判決理由の一部を構成するものではなく、読者の便宜のために決定報告官（Reporter of Decisions）によって作成された。合衆国対 Detroit Timber & Lumber Co. 事件（合衆国最高裁判所判例集第 200 巻 321、337 ページ）（*United States v. Detroit Timber & Lumber Co.*, 200 U. S. 321, 337）を参照。

合衆国最高裁判所

判決要旨

ALICE CORPORATION PTY. LTD. 対
CLS BANK INTERNATIONAL 他事件

連邦巡回区合衆国控訴裁判所に対する移送命令

事件番号13–298。口頭弁論期日2014年3月31日—裁判年月日2014年6月19日

申立人 Alice Corporation は、「決済リスク」、すなわち、合意された金融取引の一方の当事者のみがその債務を履行するというリスクを軽減するための仕組みを開示している複数の特許の譲受人である。特許クレームは、特に、第三者仲介機関としてコンピューターシステムを用いることによって、2 当事者間の金融債務の交換を促進するように考案されている。訴訟の対象となった特許は、(1) 金融債務を交換する方法、(2) 債務を交換する当該方法を遂行するように構成されたコンピューターシステム、及び、(3) 債務を交換する当該方法を実行するためのプログラムコードが含まれるコンピューター可読媒体をクレームにしている。

被申立人（以下「CLS Bank ら」と総称する。）は、通貨取引を促進するグローバルなネットワークを運営しており、争点となっている特許クレームが無効、実施不可能であること又は侵害されないことを主張して、申立人に対する訴訟を申し立てた。申立人は、侵害を主張する反対請求を申し立てた。地方裁判所は、*Bilski* 対 *Kappos* 事件（合衆国最高裁判所判例集第 561 巻 593 ページ）（*Bilski v. Kappos*, 561 U. S. 593）が決された後、全てのクレームが、抽象的アイデア（abstract idea）を記載しているので、合衆国法典第 35 編第 101 条（35 U. S. C. §101）に基づく特許保護の適格性を有しないと判断した。連邦巡回区の大法廷はこれを維持した。

判決：クレームは、特許適格性のない抽象的アイデアに係るものであるから、第 101 条の下で特許適格性を有しない。5～17 ページ。

(a) 当裁判所は、特許保護の適格性を有する主題を定義している第 101 条に、『自然の法則、自然現象及び抽象的アイデア』に係る黙示的例外が含まれていることを、長きにわたって判示してきた。Association for Molecular Pathology 対 Myriad Genetics, Inc. 事件（合衆国最高裁判所判例集第 569 巻 __、__ ページ）（*Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U. S. __, __）。当裁判所は、第 101 条の例外を適用するのに当たって、特許保護の適格性を有しない人間の創造力の「構成要素（buildin[g] block[s]）」をクレームにする特許を、当該構成要素を超えるものへと当該構成要素を統合化し（*Mayo Collaborative Services* 対 *Prometheus Laboratories, Inc.* 事件

判決要旨

(合衆国最高裁判所判例集第 566 巻__、__ページ) (*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U. S. __, __) を参照)、それによって、当該構成要素を特許適格性のある発明に「変換」するものから区別しなければならない(同上__ページ)。5～6 ページ。

(b) 当裁判所は、この枠組みを用いて、争点となっているクレームが特許適格性のない概念を記載しているかどうかを最初に決定しなければならない。566 U.S.の__ページ。そうである場合には、当裁判所は次に、個々に及び「順序付けられた組合せとして」の両方の方法で検討されたクレームの要素が、特許適格性のある適用に「クレームの性質を変換する」ものかどうかを問う。同上__ページ。7～17 ページ。

(1) 争点となっているクレームは、仲介される決済の抽象的アイデアという特許適格性のない概念を記載している。当裁判所は、『アイデア自体には特許性がない』という長年のルール」(*Gottschalk 対 Benson* 事件(合衆国最高裁判所判例集第 409 巻 63、67 ページ) (*Gottschalk v. Benson*, 409 U. S. 63, 67) に基づいて、二進コード化された十進数を純粋な二進法形式に変換するためのアルゴリズム(同上 71～72 ページ)、触媒転換プロセスにおける「アラーム限界」を計算するための数学公式(*Parker 対 Flook* 事件(合衆国最高裁判所判例集第 437 巻 584、594～595 ページ) (*Parker v. Flook*, 437 U. S. 584, 594-595))、及び、直近では、価格変動の金融リスクをヘッジするための方法(*Bilski* 事件(561 U. S.の 599 ページ)に關係する特許クレームが適格性を有しないと判断してきた。これらの事件、特に *Bilski* 事件から、争点となっているクレームが抽象的アイデアを記載しているという結論が導かれる。当該クレームは、表面的には、仲介される決済、すなわち、決済リスクを軽減するための第三者の使用という概念に係るものである。*Bilski* 事件におけるリスクヘッジと同様に、仲介される決済の概念は、『我々の商取引システムにおいて長い間一般的となってきた基本的な経済的慣行』であり(同ページ)、第三者仲介機関(又は「清算機関」)の使用は、現代経済の構成要素である。したがって、仲介される決済は、ヘッジと同様に第 101 条の範囲を逸脱する「抽象的アイデア」である。7～10 ページ。

(2) *Mayo* 事件の枠組みの第二のステップに目を向けると、方法クレームは、一般的なコンピューター実施のみを要求しており、当該の抽象的アイデアを特許適格性のある発明に変換していない。10～16 ページ。

(i) 既に「当技術分野で周知の」方法に「高水準の一般性の下で規定される平凡なステップを単に付加すること」は、この変換を行うために必要な「発明概念 (inventive concept)」をもたらすのに「十分」ではない。上掲 *Mayo* 事件__、__ページ。クレームへのコンピューターの導入は、この分析を変化させない。『それを適用する』という文言を追加する一方で「抽象的アイデアを記載すること(上掲 *Mayo* 事件__ページ)、及び、『特定の技術的環境』に抽象的アイデアの使用を制限すること(上掲 *Bilski* 事件 610～611 ページ)はいずれも、特許適格性のために十分ではない。「コンピューターを用いてそれを適用する」という文言を追加する一方で抽象的アイデアを記載することは、単に、これらの 2 つのステップを結合することであり、同一の不十分な結果をもたらす。全面的に一般的なコンピューター実施は、原則として、「当該プロセスが、[抽象的アイデア] 自体を独占するための起草の努力を超えるものである点についての実際的保証」をもたらす種類の「追加的な特徴」ではない。

上掲 Mayo 事件 ___ ページ。11～14 ページ。

(ii) 本件における代表的な方法クレームは、一般的なコンピューターに仲介される決済の抽象的アイデアを実施するよう単に実務家に指示することを超えることを行わない。クレームの要素を別々に取り上げると、コンピューターがそれぞれのステップで実行する機能（「シャドー」勘定の創出及び維持、データの取得、勘定残高の調整、並びに、自動化された指示の発行）は、「純粹に『平凡』」である。Mayo 事件 (566 U. S. の ___ ページ)。「順序付けられた組合せとして」考えると、これらのコンピューター構成要素は、「これらのステップを別々に検討した場合にまだ存在していないものを…追加しない」。同上 ___ ページ。全体として見ると、これらの方法クレームは、一般的なコンピューターによって実行される仲介される決済の概念を記載しているだけである。例えば、これらの方法クレームは、コンピューター自体の機能を改良すること、又は、その他の技術若しくは技術分野における改良を達成することを主張していない。特定されていない一般的なコンピューターを用いて仲介される決済の抽象的アイデアを適用すべき旨の指示は、当該の抽象的アイデアを特許適格性のある発明に変換するには「十分」でない。同上 ___ ページ。14～16 ページ。

(3) 申立人のシステムクレーム及び媒体クレームは、基礎にある抽象的アイデアに実体のあるものを追加しないので、これらクレームも第 101 条の下での特許適格性を有しない。申立人は、以下のように、その媒体クレームがその方法クレームと運命を共にすることを認めた。さらに、システムクレームは、実体において方法クレームと異なる。方法クレームは、一般的なコンピューターで実施される抽象的アイデアを記載しており、システムクレームは、同一のアイデアを実施するように構成された一般的なコンピューターの一握りの構成要素を記載している。当裁判所は、長きにわたって、「特許適格性を『単に起草者の技術に依存する』ものにする方法で」第 101 条を解釈すること「に対して…警告を与えてきた」。上掲 Mayo 事件 ___ ページ。システムクレームが特許適格性を有すると判断することは、まさにそのような結果をもたらすことになる。16～17 ページ。

合衆国控訴裁判所判例集第 3 集第 717 巻 1269 ページ (717 F. 3d 1269) を維持する。

THOMAS 判事が当裁判所の全員一致の判決理由を起案した。SOTOMAYOR 判事が賛成意見を提出し、GINSBURG 及び BREYER 両判事がこれに加わった。

合衆国最高裁判所判例集第 573 巻 ____ ページ (2014 年) (573 U. S. ____ (2014)) として引用される。

判決理由

通知事項：本判決理由は、合衆国最高裁判所判例集の予備的印刷版における発行前に形式的な改訂を受けることがある。予備的印刷版の印刷を開始する前に訂正することができるように、誤字その他の形式的誤りについて合衆国最高裁判所決定報告官 (Washington, D. C. 20543) に通知することを読者に要請する。

合衆国最高裁判所

事件番号 13-298

申立人 ALICE CORPORATION PTY. LTD 対
CLS BANK INTERNATIONAL 他事件
連邦巡回区合衆国控訴裁判所に対する移送命令

[2014 年 6 月 19 日]

THOMAS 判事が当裁判所の判決理由を起案した。

本件において争点となっている特許は、第三者仲介機関を用いることによって「決済リスク」(すなわち、金融取引の一方の当事者のみが債務を負っている金額を支払うというリスク)を軽減するためにコンピューターで実施される仕組みを開示している。提示された問題は、これらのクレームが合衆国法典第 35 編第 101 条 (35 U. S. C. §101) の下で特許適格性を有するか、それとも、特許適格性のない抽象的アイデアに係るものであるかである。当裁判所は、争点となっているクレームが仲介される決済の抽象的アイデアに係るものであり、単に一般的なコンピューター実施を要求することによって、当該の抽象的アイデアが特許適格性のある発明に変換されないと判断する。したがって、当裁判所は、連邦巡回区合衆国控訴裁判所の判決を維持する。

I

A

申立人 Alice Corporation は、特定の形式の金融リスクを管理するための仕組みを開示している複数の特許の譲受人である¹。これらの特許が概ね

¹ 争点となっている特許は、合衆国特許番号 5,970,479 (以下「479 特許」という。)

共有している明細によると、この発明は、「特定されているが未知の将来の事象に関連するリスクの管理を可能にする」。申立書 248 ページ。明細は、さらに、「発明は、金融上の事項及びリスク管理に適用される方法及び装置（電子計算機及びデータ処理システムを含む。）に関係する。」と説明している。同上 243 ページ。

争点となっているクレームは、「決済リスク」、すなわち、合意された金融取引の一方の当事者のみはその債務を履行するというリスクを軽減するためのコンピューター化された仕組みに関係している。特に、クレームは、第三者仲介機関としてコンピューターシステムを用いることによって、2 当事者間の金融債務の交換を促進するように考案されている。同上 383～384 ページ²。仲介機関は、「交換機関」（例えば銀行）における当事者の現実世界の勘定の残高を正確に映し出す「シャドー」となる、貸方及び借方記録（すなわち勘定元帳）を創出する。仲介機関は、取引が入力されるのに伴ってリアルタイムでシャドー記録を更新し、「当事者の更新後のシャドー記録がその相互の債務を履行するための十分な財源を示す取引のみを許可する」。合衆国控訴裁判所判例集第 3 集第 717 巻 1269、1285 ページ（連邦巡回区合衆国控訴裁判所。2013 年）（717 F. 3d 1269, 1285 (CA Fed. 2013)）（*Lourie* 判事が賛成している。）。仲介機関は、1 日の終業時に、更新されたシャドー記録に従って、「許可される」取引を遂行するよう関連する金融機関に指示し（同ページ）、それによって、一方の

6,912,510、7,149,720、及び 7,725,375 である。

² 両当事者は、'479 特許のクレーム 33 が方法クレームを代表することに合意している。クレーム 33 は、次のように記載している。

「当事者間で債務を交換する方法であり、各当事者が、交換機関との間の貸方記録及び借方記録、予め決定された債務の交換に関連する貸方記録及び借方記録を有しており、この方法は、次のステップから成る。

「(a) 監視機関によって交換機関とは独立に保持されるそれぞれの利害関係当事者のシャドー貸方記録及びシャドー借方記録を作成すること、

「(b) それぞれのシャドー貸方記録及びシャドー借方記録の 1 日の始業時残高をそれぞれの交換機関から取得すること、

「(c) 交換債務をもたらす全ての取引に関して、監視機関が該当するそれぞれの当事者のシャドー貸方記録又はシャドー借方記録を調整して、いずれの時点においても、シャドー借方記録の価額がシャドー貸方記録の価額を下回る結果を生じさせない取引のみを許可し、当該のそれぞれの調整が発生順に行われること、並びに

「(d) 1 日の終業時に、監視機関が、上記の許可される取引の調整に従って、それぞれの当事者の貸方記録及び借方記録への、貸記又は借記の交換を行うべき旨を 1 つの交換機関に指示し、当該貸記及び借記を、当該交換機関に設けられる取消不能で時間によって変化しない債務とすること。」。申立書 383～384 ページ。

当事者のみが合意された交換を履行するリスクを軽減する。

要約すると、本件の訴訟における特許は、(1) 債務を交換する上記の方法（以下「方法クレーム」という。）、(2) 債務を交換する当該方法を遂行するように構成されたコンピューターシステム（以下「システムクレーム」という。）、及び、(3) 債務を交換する当該方法を実行するためのプログラムコードが含まれるコンピューター可読媒体（以下「媒体クレーム」という。）をクレームにしている。これらのクレームは全て、コンピューターを用いて実施される。システムクレーム及び媒体クレームは、明示的にコンピューターを記載しており、両当事者は、方法クレームもコンピューターを要求する旨を取り決めた。

B

被申立人 CLS Bank International 及び CLS Services Ltd.（以下「CLS Bank ら」と総称する。）は、通貨取引を促進するグローバルなネットワークを運営している。CLS Bank らは、2007 年に、申立人に対して、争点となっているクレームが無効、実施不可能である旨又は侵害されない旨の確認判決を求める訴訟を申し立てた。申立人は、侵害を主張する反対請求を申し立てた。両当事者は、*Bilski 対 Kappos* 事件（合衆国最高裁判所判例集第 561 巻 593 ページ。2010 年）（*Bilski v. Kappos*, 561 U. S. 593 (2010)）における当裁判所の決定後に、主張されるクレームが合衆国法典第 35 編第 101 条に基づく特許保護の適格性を有するかどうかに関する略式判決を求める交差申立てを提出した。地方裁判所は、全てのクレームが、「リスクを最小化するために債務の同時交換を促進する中立の仲介機関を用いる」という抽象的アイデアを記載しているので、特許適格性を有しないと判断した。合衆国地方裁判所判例集第 2 集第 768 巻 221、252 ページ（コロンビア特別区。2011 年）（768 F. Supp. 2d 221, 252 (DC 2011)）。

意見が分かれた連邦巡回区合衆国控訴裁判所のパネルは、申立人のクレームが抽象的アイデアを記載していることが「明々白々」ではないという判断を示し、上記判決を破棄した。合衆国控訴裁判所判例集第 3 集第 685 巻 1341、1352、1356 ページ（2012 年）（685 F. 3d 1341, 1352, 1356 (2012)）。連邦巡回区は大法廷による再審理を認め、大法廷としての 1 段

落の判決においてパネルの判決を取り消し、地方裁判所の判決を支持した。717 F. 3d の 1273 ページ。参加した 10 人の判事のうち 7 人が、申立人の方法クレーム及び媒体クレームが特許適格性を有しないことに同意した。同上 1274 ページ (Lourie 判事が賛成している。)、及び、同上 1312～1313 ページ (Rader 裁判長が一部賛成し、一部反対している。) を参照。申立人のシステムクレームについては、連邦巡回区大法廷は、賛否が同数に分かれた投票によって、地方裁判所の判決を支持した。同上 1273 ページ。

5 名の多数に代わって起案した Lourie 判事は、争点となっている全てのクレームが特許適格性を有しないと結論付けた。多数意見によれば、Mayo Collaborative Services 対 Prometheus Laboratories, Inc. 事件 (合衆国最高裁判所判例集第 566 巻__ページ。2012 年) (*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U. S. __ (2012)) における当裁判所の決定に基づいて、裁判所は最初に、「クレームの中で表示されている抽象的アイデアを特定」し、次に、「クレームのその他の部分が『はっきりと超える』ものを追加しているかどうか」を決定しなければならない。717 F. 3d の 1286 ページ。多数意見の結論は、申立人のクレームが「第三者仲介機関を通じて売買を遂行することによって決済リスクを低下させるという抽象的アイデアに係るもの」であり、シャドー勘定を維持、調整及び突合するためのコンピューターの使用が当該の抽象的アイデアに実体のあるものを追加しないというものであった。同ページ。

Rader 裁判長は一部賛成し、一部反対した。Rader 裁判長は、Moore 判事のみが加わった意見の部分で、申立人の方法クレーム及び媒体クレームが抽象的アイデアに係るものであることについて、多数意見に同意した。同上 1312～1313 ページ。Rader 裁判長は、Linn、Moore 及び O'Malley 各判事が加わった意見の部分で、システムクレームは「複雑な問題を解決するように特別にプログラムされ」たコンピューター「ハードウェア」に関係しているのだから、当該クレームが特許適格性を有すると判断したであろうと述べている。同上 1307 ページ。Moore 判事は、それとは別に、システムクレームが特許適格性を有すると主張する一部反対の意見

を記述した。同上 1313～1314 ページ。Newman 判事は、申立人の全てのクレームが特許適格性を有すると主張する一部賛成、一部反対の意見を提出した。同上 1327 ページ。Linn 及び O'Malley 両判事は、同一の意見に達する別の反対意見を提出した。同ページ。

当裁判所は、移送命令を付与しており（合衆国最高裁判所判例集第 571 巻__ページ。2013 年（571 U. S. __ (2013)）、本判決において同判決を維持する。

II

特許法（Patent Act）第 101 条は、特許保護の適格性を有する主題を定義している。同条は次のとおり規定している。

「新たなかつ有用なプロセス、機械、製造物若しくは組成物、又は、新たなかつ有用なその改良を発明又は発見した者は、本編の条件及び要件を前提として、関連する特許を取得することができる。」。合衆国法典第 35 編第 101 条。

「当裁判所は、この規定に、自然の法則、自然現象及び抽象的アイデアには特許性がないという重要な黙示的例外が含まれていることを、長きにわたって判示してきた。」。Association for Molecular Pathology 対 Myriad Genetics, Inc. 事件（合衆国最高裁判所判例集第 569 巻__、__ページ。2013 年）（判決要旨 11 ページ）（*Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U. S. __, __ (2013) (slip op., at 11)）（途中の引用符及びカッコは省略）。当裁判所は、150 年超にわたり、この例外に照らして第 101 条及びその前身を解釈してきた。上掲 Bilski 事件 601～602 ページ。O'Reilly 対 Morse 事件（Howard 第 15 巻 62、112～120 ページ。1854 年）（*O'Reilly v. Morse*, 15 How. 62, 112–120 (1854)）、及び、Le Roy 対 Tatham 事件（Howard 第 14 巻 156、174～175 ページ。1853 年）（*Le Roy v. Tatham*, 14 How. 156, 174–175 (1853)）も参照。

当裁判所は、この排除原理を動かしている懸念を、先取りに関連するものとして説明してきた。例えば、上掲 Bilski 事件 611～612 ページ（特許を支持することによって、「全ての分野におけるこのアプローチの使用

が先取りされ、実質的に抽象的アイデアに関する独占が付与されることになる」。自然の法則、自然現象及び抽象的アイデアは、「『科学的及び技術的研究の基本的ツールである』」。上掲 *Myriad* 事件__ページ (slip op. の 11 ページ)。「特許の付与を通じたこれらのツールの独占は、革新を促進する傾向よりもむしろ妨げる傾向を有するかも知れ」ず、それによって特許法の基本的目的を阻止するかも知れない。上掲 *Mayo* 事件__ページ (slip op. の 2 ページ)。合衆国憲法第 I 章第 8 条第 8 項 (U. S. Const., Art. I, §8, cl. 8) (議会は、「科学及び有用な技術の進歩を促進する…権限を有する」) を参照。当裁判所は、「特許法が」人間の創造力のこれらの構成要素の「将来の使用を不適切に拘束することによって、追加的な発見を抑制してはならないという…この懸念を、繰り返し強調してきた」。上掲 *Mayo* 事件__ページ (slip op. の 16 ページ) (上掲 *Morse* 事件 113 ページを引用している。)

同時に、当裁判所は、この排除原理の解釈において、それが特許法の全部を飲み込まないように、慎重に歩を進める。*Mayo* 事件 (566 U. S. の __ページ) (slip op. の 2 ページ)。一定の水準で、「全ての発明が…自然の法則、自然現象又は抽象的アイデアを具体化し、それをを用い、反映し、それに基礎を置き又はそれを適用する。」。同上__ページ (slip op. の 2 ページ)。そのため、発明は、それが抽象的概念に関係していることのみを理由として特許の適格性を有しないとされるものではない。*Diamond* 対 *Diehr* 事件 (合衆国最高裁判所判例集第 450 巻 175、187 ページ。1981 年) (*Diamond v. Diehr*, 450 U. S. 175, 187 (1981)) を参照。当裁判所は、「新たなかつ有用な目的への」当該概念の「適用」が、特許保護の適格性を有し続けると述べてきた。*Gottschalk* 対 *Benson* 事件 (合衆国最高裁判所判例集第 409 巻 63、67 ページ。1972 年) (*Gottschalk v. Benson*, 409 U. S. 63, 67 (1972))。

したがって、当裁判所は、第 101 条の例外の適用に当たって、人間の創造力の「『構成要素』」をクレームにするものと、当該構成要素を超えるものに当該構成要素を統合化し (*Mayo* 事件 (566 U. S. の __ページ) (slip op. の 20 ページ))、それによって特許適格性のある発明に「変換」するも

のとの間の区別を行わなければならない。同上__ページ (slip op.の3ページ)。前者は、「基礎にある」アイデア「の使用を不相応に拘束するリスクをもたらすと考えられる」(同上__ページ (slip op.の4ページ)) ので、特許保護の適格性を有しない。後者は同等な先取りのリスクをもたらさないので、我が国の特許法に基づいて付与される独占の適格性を有し続ける。

III

当裁判所は、*Mayo Collaborative Services 対 Prometheus Laboratories, Inc.* 事件 (566 U. S.の__ページ。2012年)において、自然の法則、自然現象及び抽象的アイデアをクレームにする特許と、これらの概念の特許適格性のある適用をクレームにするものとを区別する枠組みを定めた。第一に、当裁判所は、争点となっているクレームが特許適格性のないこれらの概念のいずれかを記載しているかどうかを決定する。同上__ページ (slip op.の8ページ)。もしそうなら、当裁判所は次に、「本件のクレームの中に、それ以外の何がある」かを問う。同上__ページ (slip op.の9ページ)。この疑問に答えるために、当裁判所は、個々に及び「順序付けられた組合せとして」の両方の方法でそれぞれのクレームの要素を検討し、追加的な要素が特許適格性のある適用へと「クレームの性質を変換する」かどうかを決定する。同上__ページ (slip op.の10、9ページ)。当裁判所は、この分析のステップ2を、「『発明概念』(すなわち、「特許が實際上[適格性のない概念]自体に関する特許をはっきりと超えるものになることを確保するのに十分」な、要素又は要素の組合せ)の探索と表現した。同上__ページ (slip op.の3ページ)³。

A

当裁判所は、最初に、争点となっているクレームが特許適格性のない概念を記載しているかどうかを決定しなければならない。これらのクレ

³ 当裁判所が *Mayo* 事件において明確にしたアプローチは、個々に及び組合せとしての両方の方法でクレームの全ての要素を検討するので、特許クレームが「全体として検討されなければならない」という一般原則との整合性を有する。*Diamond 対 Diehr* 事件 (450 U. S.の175、188ページ。1981年)。*Parker 対 Flook* 事件 (437 U. S.の584、594ページ。1978年) (「当裁判所のアプローチ…には…特許クレームが全体として検討されなければならないという見解との間で、いささかの食い違いもない)を参照。

ームがそのような概念を記載しているということが、当裁判所の結論であり、これらのクレームは、仲介される決済の抽象的アイデアに係るものである。

「抽象的アイデア」の分類は、『アイデア自体には特許性がない』という長年のルール」の具体化である。上掲 *Benson* 事件 67 ページ (Rubber-Tip Pencil Co.対 Howard 事件 (Wallace 第 20 巻 498、507 ページ。1874 年) (*Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard*, 20 Wall. 498, 507 (1874)) を引用している。)。上掲 *Le Roy* 事件 175 ページ (原理は、抽象的には、基本的真実、第一原因、誘因であり、そのいずれに対しても誰であれ排他的権利を主張することはできないので、それに特許を付与することはできない) も参照。例えば、当裁判所は、*Benson* 事件において、二進コード化された十進数を純粋な二進法形式に変換するためのアルゴリズムに係る特許クレームについて、クレームに係る特許が「実際上の効果において…アルゴリズム自体に関する特許である」と判断し、適格性がないものとして当該特許クレームを退けた。409 U. S.の 71~72 ページ。さらに、*Parker* 対 *Flook* 事件 (合衆国最高裁判所判例集第 437 巻 584、594~595 ページ。1978 年) (*Parker v. Flook*, 437 U. S. 584, 594-595 (1978)) では、当裁判所は、触媒転換プロセスにおける「アラーム限界」を計算するための数学公式が、同様に特許適格性のない抽象的アイデアであると判断した。

直近では、当裁判所は、*Bilski* 対 *Kappos* 事件 (561 U. S.の 593 ページ。2010 年) において、抽象的アイデアの分類を取り上げた。*Bilski* 事件で争点となったクレームは、価格変動の金融リスクをヘッジする方法を記述していた。クレーム 1 は、リスクをヘッジするための一連のステップ ((1) 商品の提供者と消費者との間の一連の金融取引の開始、(2) 同一の商品に関して反対方向のリスクを負っている市場参加者の特定、及び、(3) 最初の一連の消費者取引のリスクポジションを平衡させるための、これらの市場参加者と商品の提供者との間の一連の取引の開始を含む。) を記載していた。同上 599 ページ。クレーム 4 は、「クレーム 1 に明確に示した概念を、単純な数学公式に変えた。」。同ページ。その他のクレームは、

商品及びエネルギーの市場でのヘッジングの例に係るものであった。

「当裁判所の全ての判事が」、*Bilski* 事件において争点となった特許が「抽象的アイデア」をクレームにしていることに「同意した。」。同上 609 ページ。同上 619 ページ (*Stevens* 判事が判決の中で賛成している。) も参照。具体的には、クレームは、「ヘッジング又はリスクに対する保護の基本概念」を記述していた。同上 611 ページ。当裁判所は、『ヘッジングは、我々の商取引システムにおいて長い間一般的となってきた基本的な経済的慣行であり、ファイナンスのあらゆる入門クラスで教えられている。』と説明した。同ページ。したがって、訴訟の対象となったクレームが記載している「ヘッジングの概念」は、「*Benson* 事件及び *Flook* 事件において争点となったアルゴリズムとまったく同様に」、特許適格性のない「抽象的アイデア」であった。同ページ。

当裁判所の従来判例、特に *Bilski* 事件から、本件において争点となっているクレームが抽象的アイデアを記載しているという結論が導かれる。申立人のクレームは、決済リスクを軽減するために第三者仲介機関を用いる 2 当事者間の金融債務の交換方法に関係している。仲介機関は、「交換機関」において保有されている各当事者の実際の勘定の価額を反映するための「シャドー」記録を創出及び更新し、それによって、当事者が十分な財源を有する取引のみを許可する。仲介機関は、毎日の終業時に、許可された取引を遂行すべき旨の交換機関に対する取消不能な指示を発行する。

本件のクレームは、一見して、仲介される決済、すなわち、決済リスクを軽減するための第三者の使用という概念に係るものである。*Bilski* 事件におけるリスクヘッジングと同様に、仲介される決済の概念は、『我々の商取引システムにおいて長い間一般的となってきた基本的な経済的慣行』である。同ページ。例えば、*Emery* 著「*Speculation on the Stock and Produce Exchanges of the United States*」(「*Studies in History Economics and Public Law*」第 7 巻 283、346~356 ページ。1896 年)(決済リスクを低下させるための仲介機関としての「清算機関」の使用について議論している。)を参照。第三者仲介機関(又は「清算機関」)の使用も、現代経済

の構成要素である。例えば、Yadav 著「The Problematic Case of Clearing-houses in Complex Markets」(「The Georgetown Law Journal」第 101 巻 387、406～412 ページ。2013 年)、及び、J. Hull 著「Risk Management and Financial Institutions」(第 3 版。2012 年) 103～104 ページを参照。したがって、仲介される決済は、ヘッジングと同様に第 101 条の範囲を逸脱する「抽象的アイデア」である。

申立人は、そのクレームが仲介される決済を記述していることを認めている(申立人の準備書面 4 ページを参照)が、そのクレームが「抽象的アイデア」を記載しているという結論を拒否している。申立人は、抽象的アイデアに関する当裁判所の先例の一部の中の数学公式の存在を引合いに出して、抽象的アイデアの分類が「『基本的に人間の行為とは離れて存在する』」「既存の基本的真実」に制限されると主張している。同上 23、26 ページ(Mayo 事件(566 U. S.の ___ ページ)(slip op.の 8 ページ))を引用している。)

Bilski 事件は申立人の主張と矛盾する。当裁判所が同事件において抽象的アイデアとして特定したリスクヘッジングの概念を「既存の基本的真実」と表現することは不可能である。Bilski 事件の特許は単に、「リスクをヘッジする方法について指示する一連のステップ」に関係していた。561 U. S.の 599 ページ。ヘッジングは長年にわたる商業的慣行(同上 599 ページ)だが、人間の活動を体系化する方法であり、「『既に存在していた』」自然界に関する「真実」(申立人の準備書面 22 ページ(上掲 Flook 事件の 593 ページ、注 15 を引用している。))ではない。Bilski 事件におけるクレームの 1 つはヘッジングを数学公式に変換していたが、当裁判所はその事実に特別な重要性を認めなかったのであり、ましてや、申立人が主張する魔術的な種類の重要性を認めない。そうではなく、当裁判所は、リスクヘッジングが「基本的な経済的慣行」であるという理解の下で、争点となった全てのクレームが抽象的アイデアであるということをその結論の基礎にしたのである。561 U.S.の 611 ページ。

いずれにせよ、当裁判所が本件において「抽象的アイデア」の分類の厳密な等高線の範囲を定める苦心をする必要はない。Bilski 事件における

リスクヘッジングの概念と、本件において争点となっている仲介される決済の概念との間に意味のある相違が存在しないことを認めるだけで十分である。どちらも、当裁判所が用いてきた用語としての「抽象的アイデア」の領域の範囲内に直接属している。

B

争点となっているクレームは仲介される決済の抽象的アイデアを記載しているので、当裁判所は、Mayo 事件の枠組みの第二のステップに目を向ける。当裁判所の結論は、一般的なコンピューター実施を要求するだけである方法クレームが、当該の抽象的アイデアを特許適格性のある発明に変換しないということである。

1

Mayo 事件のステップ 2 では、当裁判所は、クレームに係る抽象的アイデアを特許適格性のある適用に「変換」するのに十分な「『発明概念』」がクレームの要素に含まれるかどうか決定するために、これらの要素を検討しなければならない。566 U. S. の __、__ ページ (slip op. の 3、11 ページ)。抽象的アイデアを記載するクレームには、「[クレーム] が [抽象的アイデア] を独占するための起草の努力を超えるものである点」を確保するための「追加的な特徴」が含まなければならない。同上 __ ページ (slip op. の 8～9 ページ)。Mayo 事件の判例は、特許適格性のある適用への変換に、「単に『それを適用する』という文言を追加する一方で [抽象的アイデア] を記述することを越えること」が要求されることを明確にした。同上 __ ページ (slip op. の 3 ページ)。

Mayo 事件そのものが有益である。Mayo 事件において争点となった特許は、自己免疫疾患の治療におけるチオプリン薬の適切な投与量を調整するための血流中の代謝産物の測定方法をクレームにしていた。同上 __ ページ (slip op. の 4～6 ページ)。同事件の被申立人は、クレームに係る方法が、特定の代謝産物の濃度と、医薬品の投与が有害又は効果のないものとなる可能性との間の関係を説明する自然の法則の特許適格性のある適用だと主張した。しかし、代謝産物の水準を決定する方法は、既に「技術的に周知」であり、争点となったプロセスは、「その患者を治療す

る際に該当する法則を適用するよう医師に指示することを、はっきりと超えるもの」にはならなかった。同上__ページ (slip op.の 10 ページ)。

「高水準の一般性の下で規定されている平凡なステップを単に付加すること」は、『発明概念』をもたらすには「十分」ではなかった。同上__、__、__ページ (slip op.の 14、8、3 ページ)。

クレームへのコンピューターの導入は、Mayo 事件のステップ 2 の分析を変化させない。例えば、当裁判所は、Benson 事件において、「汎用デジタルコンピューター」で実施されるアルゴリズムをクレームにする特許を検討した。409 U. S.の 64 ページ。アルゴリズムは抽象的アイデアだったので(上掲 8 ページを参照)、クレームは、特許適格性を有するために、当該アイデアの『新たなかつ有用な』適用をもたらさなければならなかった。409 U. S.の 67 ページ。しかし、コンピューター実施は必要な発明概念をもたらさず、プロセスは、「長く使用されてきた既存のコンピューター上で遂行する」ことが可能であった。同ページ。そのため、当裁判所は、「単に物理的機械、すなわちコンピューターで数学的原理を実施することは、当該原理の特許性のある適用ではないと判断した。」。上掲 Mayo 事件__ページ (slip op.の 16 ページ) (上掲 Benson 事件 64 ページを引用している。)

Flook 事件の趣旨も同一である。同事件では、当裁判所は、触媒転換プロセスにおける非効率性又は危険性を知らせることが可能な特定の動作条件 (例えば温度及び圧力) のアラーム限界を調整するための、数学公式の使用に関連するコンピューター化された方法を検討した。437 U. S.の 585~586 ページ。同事件においても再び、公式自体は抽象的アイデアであり (上掲 8 ページを参照)、コンピューター実施は純粹に平凡であった。437 U. S.の 594 ページ (『自動的な監視・アラーム発生』のためのコンピューターの使用) が「周知」であったことを指摘している。)。当裁判所は、プロセスが特許適格性を有しないと判断する際に、「特定の方法で原理を実施すること」が、「自動的に第 101 条の特許性のある主題に該当する。」という主張を拒否した。同上 593 ページ。したがって、「Flook 事件は、特定の技術的環境に [アイデア] の使用を制限する試みによっ

て、抽象的アイデアへの特許付与の禁止を潜脱することはできないという命題を意味する。』。Bilski 事件（561 U. S.の 610～611 ページ）（途中の引用符は省略）。

それとは対照的に、当裁判所は、Diehr 事件（450 U. S.の 175 ページ）において、コンピューターで実施されるゴムの硬化に関連するプロセスが特許適格性を有すると判断したが、それがコンピューターに関係していたからではない。クレームは、「周知の」数学方程式を用いたが、「従来の業界の実務」における技術的問題を解決するように設計されたプロセスの中で当該方程式を用いていた。同上 177、178 ページ。Diehr 事件における発明は、ゴムの金型内部の継続的な温度測定値を記録するために「熱電対」（「業界がそれまで入手することができなかった」ものである。）を用いた。同上 178 ページ及び注 3。次いで、温度測定値がコンピューターに投入され、コンピューターは、数学方程式を用いて繰り返し残りの硬化時間を再計算した。同上 178～179 ページ。当裁判所は最近、これらの追加的ステップが、「進歩性を有する公式の適用へとプロセスを変換した」と説明した。上掲 Mayo 事件 ___ ページ (slip op.の 12 ページ)。言い換えれば、Diehr 事件のクレームは、それがコンピューターで実施されたからではなく、既存の技術的プロセスを改良したから特許適格性を有したのである。

これらの事件は、単に一般的なコンピューターを記載することが、特許適格性のない抽象的アイデアを特許適格性のある発明に変換することができないことを証明している。『それを適用する』という文言を追加する一方で」抽象的アイデアを記載することは、特許適格性のために十分ではない。上掲 Mayo 事件 ___ ページ (slip op.の 3 ページ)。『特定の技術的環境』に抽象的アイデアの使用を制限することも同様である。上掲 Bilski 事件 610～611 ページ。「コンピューターを用いてそれを適用する」という文言を追加する一方で抽象的アイデアを記載することは、単に、これらの 2 つのステップを結合することであり、同一の不十分な結果をもたらす。したがって、コンピューターに関する特許の記載が、「コンピューター…で」抽象的アイデアを「実施」すべき旨の単なる指示を意味

する場合（上掲 Mayo 事件 ___ ページ (slip op. の 16 ページ)）には、この追加が特許適格性を付与することはできない。この結論は、第 101 条に関する当裁判所の判決を支えている先取りの懸念とも合致する。コンピューターの遍在性（717 F. 3d の 1286 ページを参照）（*Lourie* 判事が賛成している。）を考慮すれば、全面的に一般的なコンピューター実施は、原則として、「当該プロセスが、[抽象的アイデア] 自体を独占するための起草の努力を超えるものである点についての実際的保証」をもたらす種類の「追加的な特徴」ではない。Mayo 事件（566 U. S. の ___ ページ (slip op. の 8～9 ページ)）。

コンピューターが「概念的ではなくむしろ物理的領域に必ず存在する」（申立人の準備書面 39 ページ）という事実は、要点から外れている。コンピューターが有形のシステム（第 101 条の用語によれば「機械」）であること、又は、コンピューターで実施される多くのクレームが正式に特許適格性のある主題と呼ばれることについては、争いがない。しかし、それが第 101 条の疑問の終点なら、出願人は、関連する概念を実施するように構成されたコンピューターシステムを記載することによって、物理的又は社会的な科学のあらゆる原理をクレームにすることができる。そのような結果は、特許適格性の決定を「単に起草者の技術に依存する」（上掲 *Flook* 事件 593 ページ）ものにし、それによって、「自然の法則、自然現象及び抽象的アイデアには特許性がない」というルールを骨抜きにすることになる（*Myriad* 事件（569 U. S. の ___ ページ）(slip op. の 11 ページ)）。

2

本件の代表的な方法クレームは、以下のステップを記載している。(1) 取引のそれぞれの契約相手方に関するシャドー記録を「創出」すること、(2) 交換機関における当事者の現実世界の勘定に基づく 1 日の始業時の残高を「取得」すること、(3) 取引が入力されるのに伴ってシャドー記録を「調整」し、当事者が十分な財源を有する取引のみを許可すること、及び、(4) 許可された取引を遂行すべき旨の、交換機関に対する取消不能な 1 日の終業時の指示を発行すること。上掲注 2 を参照。申立人は、主

に、これらステップが「実体的で意味のあるコンピューターの役割を必要とする」のだからクレームに特許適格性があると主張している。申立人の準備書面 48 ページ。取決めが行われたとおり、クレームに係る方法には、電子記録の創出、複数の取引の追跡、及び、同時の指示の発行のためのコンピューターの使用が必要である。言い換えれば、「コンピューターそれ自体が仲介機関である。」。同ページ（強調部分は削除）。

上記（上掲 11～14 ページを参照）に照らして、関連性を有する疑問は、本件のクレームが、仲介される決済の抽象的アイデアを一般的なコンピューターで実施すべき旨を単に実務家に指示することを超えることをするかどうかである。これらのクレームはそのようなことをしない。

クレームの要素を別々に取り上げると、コンピューターがプロセスのそれぞれのステップで実行する機能は、「純粹に平凡」である。上掲 Mayo 事件 ___ ページ (slip op. の 10 ページ) (途中の引用符は省略)。「シャドー」勘定の創出及び維持にコンピューターを使用することは、電子的記録管理（コンピューターの最も基本的機能の 1 つ）になる。例えば、Benson 事件 (409 U. S. の 65 ページ) (コンピューターが「新たな及び従前に保存されたデータの両方に関して…動作する」ことを指摘している。) を参照。データの取得、勘定残高の調整及び自動化された指示の発行のためのコンピューターの使用についても同様であり、これらのコンピューター機能は全て、既に業界に知られている「十分に理解された定例の平凡な活動」である。Mayo 事件 (566 U. S. の ___ ページ) (slip op. の 4 ページ)。要するに、それぞれのステップは、一般的なコンピューターに一般的なコンピューター機能を実行することを要求することを超えることを行わない。

「順序付けられた組合せとして」考えると、申立人の方法のコンピューター構成要素は、「これらのステップを別々に検討した場合にまだ存在していないものを…追加しない」。同上 ___ ページ (slip op. の 10 ページ)。全体として見ると、申立人の方法クレームは、一般的なコンピューターによって実行される仲介される決済の概念を記載しているだけである。717 F. 3d の 1286 ページ (Lourie 判事が賛成している。) (代表的な方法ク

クレームが、「コンピューターの参加を定義するための一切の明示的文言を欠いている」ことをして指摘している。)を参照。例えば、これらの方法クレームは、コンピューター自体の機能を改良することを主張していない。同ページを参照。(「改良されたコンピューター技術…の具体的又は限定的な記載はない…」)。法廷助言者としての合衆国の準備書面 28～30 ページ。その他の技術若しくは技術分野における改良も達成しない。例えば、Diehr 事件 (450 U. S. の 177～178 ページ) を参照。それどころか、争点となっているクレームは、特定されていない一般的なコンピューターを用いて仲介される決済の抽象的アイデアを適用すべき旨の指示を「はっきりと超える」ものになっていない。Mayo 事件 (566 U. S. の ___ ページ) (slip op. の 10 ページ)。それは、当裁判所の先例の下で当該の抽象的アイデアを特許適格性のある発明に変換するには「十分」でない。同上 ___ ページ (slip op. の 8 ページ)。

C

コンピューターシステム及びコンピューター可読媒体に関する申立人のクレームは、実質的に同一の理由で成立しない。申立人は、以下のように、その媒体クレームがその方法クレームと運命を共にすることを認めた。事件番号 11-1301 (連邦巡回区合衆国控訴裁判所) における被告-控訴人の大法廷答弁書 50 ページ、注 3。申立人は、そのシステムクレームについて、これらのクレームが「コンピューター化された特有の機能」を実行するように構成された「特有のハードウェア」を記載していることを強調している。申立人の準備書面 53 ページ。しかし、申立人が特有のハードウェアとして特徴付けるもの (例えば、「通信コントローラー」及び「データストレージユニット」を有する「データ処理システム」) (申立書 954、958、1257 ページを参照) は、純粋に機能的であり、一般的である。ほぼ全てのコンピューターに、方法クレームによって要求される基本的な計算、保存及び転送機能を実行する能力のある「通信コントローラー」及び「データストレージユニット」が含まれると考えられる。717 F. 3d の 1290 ページ (Lourie 判事が賛成している。) を参照。その結果、システムクレームが記載しているハードウェアのいずれも、「『特定

の技術的環境に「方法の」使用を』一般的に結び付けること、すなわち、コンピューターを通じた実施を超える有意義な限定をもたらさない。同上 1291 ページ (Bilski 事件 (561 U. S. の 610～611 ページ) を引用している。)

言い換えれば、システムクレームは実体において方法クレームと異ならない。方法クレームは、一般的なコンピューターで実施される抽象的アイデアを記載しており、システムクレームは、同一のアイデアを実施するように構成された一般的なコンピューターの一握りの構成要素を記載している。当裁判所は、長きにわたって、「特許適格性を『単に起草者の技術に依存する』ものにする方法で」第 101 条を解釈すること「に対して・・・警告を与えてきた。」。上掲 Mayo 事件 __ ページ (slip op. の 3 ページ) (Flook 事件 (437 U. S. の 593 ページ) を引用している。)。同上 590 ページ (「第 101 条の下での特許性のある主題の概念は、『任意の方向に回転させ及びねじることができるような、どうにでもなるもの』ではない…。)」を参照。システムクレームが特許適格性を有すると判断することは、まさにそのような結果をもたらすことになる。

申立人のシステムクレーム及び媒体クレームは、基礎にある抽象的アイデアに実体のあるものを追加しないので、当裁判所は、これらのクレームも第 101 条の下で特許適格性を有しないと判断する。

* * *

以上の理由で、連邦巡回区控訴裁判所の判決を維持する。

以上のとおり命じる。

SOTOMAYOR 判事の賛成意見

合衆国最高裁判所

事件番号 13-298

申立人 ALICE CORPORATION PTY. LTD 対
CLS BANK INTERNATIONAL 他事件
連邦巡回区合衆国控訴裁判所に対する移送命令

[2014 年 6 月 19 日]

SOTOMAYOR 判事が賛成し、GINSBURG 及び BREYER 両判事がこれに加わった。

私は、「ビジネスを行う方法を単に記述するクレームが第 101 条の下で『プロセス』としての適格性を有しない」という見解を支持する。Bilski 対 Kappos 事件 (561 U. S. の 593, 614 ページ。2010 年) (Stevens 判事が判決の中で賛成している。)。Bilski 事件に関する決定 (合衆国控訴裁判所判例集第 3 集第 545 巻 943、972 ページ。連邦巡回区控訴裁判所。2008 年) (*In re Bilski*, 545 F. 3d 943, 972 (CA Fed. 2008)) (Dyk 判事が賛成している。)(「初期の [英国の] プロセス特許の検討のいずれの中にも、人間の活動を体系化するためのプロセスが特許性を有すること又は一度でも有したことがある旨の示唆は存在しない」) も参照。しかし、Bilski 事件におけるのと同様に、私はさらに、争点となっている方法クレームが抽象的アイデアに係るものであると信じる。参考として、561 U. S. の 619 ページ (Stevens 判示の意見)。それゆえ、私は当裁判所の判決理由に加わる。