

ソフトウェア関連発明の発明適格性に関する最近の CAFC 判決

会員 矢代 仁

要 約

近年、米国においては、ソフトウェア関連発明について、特許訴訟における事実上の終審裁判所だった CAFC と特許の専門家ではないが本来の終審裁判所である最高裁の対立構造、および最高裁による基準の明定の回避の下、発明適格性の判断が極めて難しくなっている。2016 年 5 月に相次いで下された 2 つの CAFC 判決において、一方の特許には発明適格性が認められ、他方の特許には発明適格性が認められなかった。これらの 2 つの CAFC 判決の間には矛盾があるが、ソフトウェア関連発明の将来的な発明適格性の指針となる可能性もある。本稿では、これまでの背景を振り返り、両判決の要旨を紹介する。

目次

1. 背景
2. 最近の CAFC 判決
 - 2-1. Enfish, LLC v. Microsoft Corporation (Federal Circuit, May 12, 2016)
 - 2-2. TLI Communications LLC v. A.V. Automotive, LLC (Federal Circuit, May 17, 2016)
 - 2-3. USPTO の反応
 - 2-4. 両判決への批評

1. 背景

米国においては、近年の CAFC と連邦最高裁判所（最高裁）の対立構造⁽¹⁾の下、CAFC 判決が次々と最高裁によって覆され、そのたびに大きなニュースとなっている。CAFC が画期的な判決をしたり、CAFC で確立してきた基準を厳格に運用したりすると、最高裁はそのたびに CAFC に冷や水を浴びせてきた⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾。

この構図を俯瞰すると、これまで特許訴訟における事実上の終審裁判所だった（特許の専門家としての自負がある）CAFC に対する、特許の専門家ではないが本来の終審裁判所である最高裁の牽制の意図が見え隠れする。また、CAFC が基本的にプロパテント的な判決を下すのに対して、最高裁は特許の弊害を重視したアンチパテント的な判決を下してきている。

発明適格性の判断についても例外ではない。

ビジネス方法に関する *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010) を検討する。前審において、CAFC 大法廷

は、クレームされた方法が米国特許法第 101 条でいう特許性があるか否かは、以下の条件を満たさなければしないと判示した。この判断は機械・変換テスト (machine-or-transformation test) と呼ばれている。

方法が特別な機械または装置に関係していること、または
方法が特定の物を異なる状態もしくは物へ変換していること。

CAFC は、従来の発明適格性の判断基準であった *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) における「有用、具体的かつ有形の結果 (Useful, Concrete and Tangible Result)」テストを廃止し、機械・変換テストこそが唯一の基準であると表明した。

最高裁は、CAFC と同じく、事案の発明の発明適格性を否定した。しかし、機械・変換テストについては有用な基準ではあるが、唯一の基準ではないと述べ、1971 年～1981 年の 3 つの最高裁判例に基づき、事案の発明は抽象的なアイデア (abstract idea) にすぎず、特許法第 101 条に規定する「方法」に該当しないと結論づけた。ここで、最高裁は「抽象的なアイデア」の基準を示すことはなかった。

最高裁が依拠した 1971 年～1981 年の 3 つの最高裁判例⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾は、いずれもアルゴリズムに関するが、ビジネス方法またはソフトウェア関連発明に対する基準としてはあまりに古く、それらから当該分野に当てはまる新たな合理的かつ普遍的な指針は得られまい。し

かもそのうちの最後の判例は、機械・変換テストに相当する事項を判示するのだからCAFCとしては立つ瀬がない。

Bilski 事件では、ビジネス方法特許に冷淡と思われていた最高裁がビジネス方法自体の特許性を否定しなかった点である種の驚きを呼んだ。しかし、これは、米国特許法にビジネス方法特許に対する先使用権を規定する第 273 条(b)(1)が存在する以上、政策決定は議会の役割だとする最高裁のポリシー⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾からみて当然であろう。

薬剤の投与量を調整する方法に関する Mayo v. Prometheus, 566 U.S. ___ (2012)においては、CAFC の判決 (Bilski 事件を踏まえての差戻し判決) がクレーム方法は患者の身体での変換を伴うことを理由の一つとして特許可能であると認定したのに対して、最高裁は、全員一致で、事案の方法が、自然法則 (law of nature) を自然法則の利用にまで変換しておらず、特許性を有していないと結論づけた。

Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014) の前審において、CAFC (大合議) は、ビジネス方法ないしはソフトウェア関連発明の発明適格性について、機械・変換テストに替わる指針も、「抽象的なアイデア」の基準も示すことはなかった。大法廷であったがゆえに地裁での特許無効の判断が維持されたが、各カテゴリーのクレームに対する合議体としての結論が同じであっても、判事によって見解と理由付けが異なり、大法廷でなければ判事の構成によって特許が有効か無効か判決が変わりうる事が明白だった。

最高裁は、発明適格性の判断手法として、Mayo 事件を参考とする 2 つのステップを提唱した。第 1 のステップは、事案のクレームが特許の対象とならない自然法則、自然現象または抽象的なアイデアを対象とすかどうかを判断することである。もし、第 1 のステップが肯定された場合には、第 2 のステップとして、そのクレームがクレームの性質を発明適格性を有する主題に変換する追加的要素を有するか否かを判断する。

さらに、最高裁は、抽象的アイデアを汎用コンピュータ上で実施しても発明適格性を持つ主題になることはないと判示した。

しかし、ここでも最高裁は「抽象的なアイデア」の基準を示すことはなかった。

とはいえ、Alice 事件のインパクトは大きく、米国特許法 101 条による拒絶を含むオフィスアクションの比率の急増が報告され⁽¹¹⁾⁽¹²⁾、下級審でのソフトウェア関連特許の無効判決が増加している⁽¹³⁾。

上記の通り、最高裁は、いまだ「抽象的なアイデア」の基準も、どうすれば発明適格性を有するのかの指針も示していない。これについて筆者には、最高裁にその気がないように思えてならない。つまり最高裁はそのような基準を明定することを回避する方針ではないかと考えている。その根拠としては、多様なソフトウェア関連発明のすべての態様に当てはまるような基準を技術専門家ではない最高裁判事が策定するのは非現実的であることが挙げられる。また、最高裁は、一律な基準を強制するより、事案に応じた柔軟な判断を好むようである⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾。したがって、「有用、具体的かつ有形の結果」テストおよび機械・変換テストを含む、判例の蓄積の中から、発明適格性を探るほかないと思われる。

USPTO は、発明適格性に関する数々の判決の意図を踏まえて断片的に審査指針を追加・改訂してゆく⁽¹⁶⁾が、普遍的な基準が定まらずに逐次的に指針が改訂されてゆくため、USPTO の審査官、出願人双方に過大な負担がかかっている。特に、USPTO の情報処理関連分野の審査官が適切に審査指針を運用して、適正な審査を行う保証はない。例えば、審査官によるクレームの要素の読み落とし、クレームの要素の簡略化した解釈 (多くの場合、その言い訳は、MPEP 2111 に規定されている、クレーム文言を合理的な範囲で最も広い意味に解釈しなければならない、ということであろう) によって、簡単に米国特許法 101 条による拒絶はできあがる。

機械・変換テストは否定されたわけではないので、日本のコンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準における「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」という条件を満たすクレームは米国でも保護されるべきという楽観論もあろう。しかしながら、そのような条件を満たさないクレームの権利化を図りたい場合もある。Alice 事件において、最高裁が基準を示さな

かったことに加え、汎用コンピュータ上での実施に言及したことにより、むしろ汎用コンピュータないしは既存の環境を利用したソフトウェア技術については、拒絶が増加しているのが実情である。

また、最終的に保護を勝ち取ったとしても、出願人にとって時間的負担と費用的負担は無視できないものとなっている。審判または訴訟にまで発展すればなおさらである。

2. 最近の CAFC 判決

最近相次いで下された2つの CAFC 判決において、一方の特許には発明適格性が認められ、他方の特許には発明適格性が認められなかった。これらの2つの CAFC 判決の少なくとも一方は、ソフトウェア関連発明の将来的な発明適格性の指針となるのかもしれない。

2 - 1. Enfish, LLC v. Microsoft Corporation (Federal Circuit, May 12, 2016)

事案の特許は、自己参照テーブルというコンピュータデータベースの論理モデルの設定に係り、機械・変換テストによればおそらくは発明適格性が否定されるのではないと思われる。

本判決では、事案の特許について、抽象的なアイデアに該当せず、発明適格性があると CAFC は結論付けた。

前審の地裁では、特許クレームの「論理テーブル」は物理的データ構造ではなく論理的データ構造を指し、クレームは論理的テーブルに対する記憶の保存、組織化、読み取りという抽象的目的に関すると考えた。そして、Alice 事件に従った第2のステップ (USPTO のステップ 2B) の判断において、クレームは従来の要素を記載するに過ぎないと判断した。

CAFC は、クレームの焦点はコンピュータの機能の具体的改善にあるのか、コンピュータが単なる道具にすぎない抽象的なアイデアとみなされるプロセスにあるのかを、Alice 事件に従った第1のステップ (USPTO のステップ 2A) の分析で判断すべきであると述べた。そして、事案のクレームは、Alice 事件という抽象的なアイデアには当たらず、特許の自己参照テーブルに具体化されたコンピュータの動作方法の具体的改善に相当すると判示した。そして、事案のクレームが抽象的なアイデアに該当しないので、第2の

ステップ (USPTO のステップ 2B) の分析は不要であり、クレームの発明適格性を認めた。

この判決では、地裁判断および被告の主張に対して、CAFC は、「そのような高度な抽象化で、かつクレームの文言から離れてクレームを特徴付けすれば、ほぼ全てが発明適格性の例外となる」と強調し、クレームの簡略化した解釈を戒めた。

また、CAFC は、従来のデータベースに比べて、柔軟性が高く、検索が速く、記憶量が少ないといった明細書に記載された利点も、特許の自己参照テーブルが従来のデータベース構造とは異なる根拠とした。

さらに、CAFC は、事案のクレームがコンピュータの機能の改善に係るのに対して、Alice 事件その他の事件で発明適格性が否定されたクレームは、周知のビジネス慣習に従来のコンピュータ構成要素を加えただけであると、判決の理由付けを行った。

さらに、CAFC は、改善が物理的な構成要素によって限定されていないことは、クレームの無効にはつながらないと認定した。CAFC は、その適用は、Bilski 事件で否定された機械・変換テストの一律化への復帰、またはソフトウェア特許全体の禁止 (Bilski 事件でのビジネス特許の肯定に関する最高裁の文言を引用) につながると述べ、「コンピュータ技術でなされた進歩の多くは、その性質上、特定の物理的特徴によってではなく、論理的な構造とプロセスによって限定されるソフトウェアの改良から構成されている」と述べた。

2 - 2. TLI Communications LLC v. A.V. Automotive, LLC (Federal Circuit, May 17, 2016)

この判決は、Enfish 判決の5日後に Enfish 判決とは別の合議体 (Hughes 判事は共通) によりなされた。

事案の特許は、画像を電話ユニットに記録し、デジタル画像として格納し、デジタル画像を分類情報とともにサーバに転送し、サーバでは分類情報を考慮してデジタル画像を格納するというものである。

CAFC は、Alice 事件に従った第1のステップ (USPTO のステップ 2A) の分析で、クレームはコンピュータ機能に対する特定の改良に関するものではなく、始まったばかりではあるが周知の環境における従来または一般的なテクノロジーの使用に関しており、これら二つを組み合わせることにより提示される課題

の発明的解決策を反映するとの主張もないと判断した。クレームは、電話ユニットとサーバという具体的で有形の構成要素を要しているが、明細書が「本発明はデジタル画像を記録、送信、および管理する方法に関する」と記載している点で、クレームが抽象的コンセプトに関することを強調するとCAFCは判断した。

また、CAFCは、Alice事件に従った第2のステップ(USPTOのステップ2B)の分析で、クレームは、デジタル画像を分類し格納するという抽象的アイデアを発明適格性を持つ応用へ変換するような要素を記載していないと判断した。電話ユニットとサーバといった構成要素は、通常の用途によって予測されるようにしか動作せず、これらが抽象的アイデアを発明適格性のあるものにする発明的コンセプトを加えるものではないと、CAFCは判示した。

2-3. USPTOの反応

CAFCのEnfish判決とTLI判決を受けて、USPTOは早速2016年5月19日に審査官に対するメモランダムを公表した⁽¹⁷⁾。ここでは、両判決の要旨を紹介し、Enfish判決から得られる教訓を述べ、従来からのステップ2Aとステップ2Bのテストに変わらないことを記載した。

2-4. 両判決への批評

本稿の執筆時点では、両判決とも大法廷合議または最高裁への上訴のために覆される可能性があるが、将来的な発明適格性の指針となる可能性もある。

両判決ともクレーム文言を過度に簡略化して解釈することを戒めている点は評価できる。今後は、文言を見落とした101条拒絶のオフィスアクションへの応答として、両判決からの引用を記載することができるだろう。

合議体の構成が異なるとはいえ、両判決から導き出せるのは、コンピュータ技術の改善に係るアイデアは抽象的ではなく発明適格性を有するが、既存の環境の単なる利用は抽象的なアイデアから脱せず発明コンセプトにも達しないので発明適格性がないということになる。この結論は、2014年のCAFCのDDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)⁽¹⁸⁾と軌を一にするように思える。

しかしながら、両判決には具体的に詮索すると矛盾がある。TLI判決に関するクレームの分類情報も明

らかにサーバでの検索時間の短縮に寄与し、コンピュータ技術を改善する。Enfish判決の論理に照らせれば、TLI判決に関するクレームも発明適格性ありとの結論にならないだろうか。なにゆえ、当該クレームがいかなる課題も解決しないなどと貶められなければならないのか理解できない。

例えば、既存の通信環境において、一方の通信機が測定結果を送信し、他方の通信機がその測定結果に基づいて、ハードウェアに影響しない情報処理上の通信パラメータを変更するような技術はいくらでもあるが、TLI判決に従えば、そのような技術にも発明適格性なしの烙印が押されることになりかねない。また、暗号化通信、画像の符号化・復号化、ウィルスチェックなども、既存の構成要素が予測されるような動作を行うので、TLI判決によれば発明適格性がないということになりうる。

両判決とも、明細書の記載を参酌しているが、Enfish判決では明細書に記載の効果を肯定的に捉え、TLI判決ではそれをまったく参酌していないのはどうということだろうか。TLI判決の明細書にも、分類情報による迅速な格納位置の特定という利点が記載されている。

なおかつ、その明細書の冒頭の「本発明はデジタル画像を記録、送信、および管理する方法に関する」という記載が、どうして抽象的コンセプトの理由になるのか、TLI判決は理解不能である。禁反言や分かりやすさなどを考慮して、明細書の冒頭は簡潔に書くのが常識である。

総じて、Enfish判決に比べて、TLI判決からはAlice最高裁判決からの退歩を感じる。

Enfish判決は、「コンピュータ技術でなされた進歩の多くは、その性質上、特定の物理的特徴によってではなく、論理的な構造とプロセスによって限定されるソフトウェアの改良から構成されている」と述べ、改善が物理的な構成要素によって限定されていないことは、クレームの無効にはつながらないと認定した。実際のところ、ソフトウェア関連発明において重要なのは、契機と処理と結果であって、ハードウェア資源とか物理的構成要素とか、どうでもよいことである。

このくだりは、CAFCの開き直りとも、技術の発展という視点に欠ける最高裁への皮肉とも解釈することができる。いずれにせよ、CAFCにはこの見解を発展させて、従来の「有用、具体的かつ有形の結果」テス

トおよび機械・変換テストを超越する新たな基準作りに勤しんでもらいたいものである。

注

- (1) Sean M. McGinn 他, “連邦巡回控訴裁判所(CAFC)判決を覆す連邦最高裁判所の最近の動向 - CAFCは無力化したのか-”, パテント 2010, Vol. 63, No. 7, pp 44-55
- (2) eBay v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)
- CAFCは、有効な特許の侵害が認定された以上は、例外的状況がない限り、差止命令が認められるという一般原則を判示した。最高裁は、周知の四つの要件を考慮した上で、不衡平と裁判所が判断する場合には、差止請求を棄却できると判示した。同最高裁判決により、パテント・トロールによる差止請求が大幅に減った。
- (3) Microsoft v. AT&T, 550 U.S. 437 (2007)
- CAFCは、ソフトウェアのマスター・コピーを外国企業に提供したMicrosoft社に対して、米国特許法271条(f)による特許権侵害の責任を負うと判示した。最高裁はCAFCの判決を覆し、物理的実体のない抽象的なソフトウェア・コードは、米国特許法271条(f)の「構成部品」ではなく、物理的実体を有するCD-ROMなどのようなコンピュータ読取り可能なソフトウェア・コピーとして加工されれば、「構成部品」となることを示した。
- (4) KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)
- CAFCは、自明性の認定において「教示・示唆・動機付けテスト (teaching, suggesting, or motivation test)」（TSMテスト）を適用した。最高裁は、最高裁の従来判例が柔軟なアプローチをしてきたのに対して、CAFCのTSMテストの適用は厳格すぎると非難し、さらに必要性または問題に基づいて当業者が組み合わせることができるか否かを判断しなければならないと判示した。同最高裁判決により、低すぎた米国での非自明性のレベルが上げられた。
- (5) Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008)
- CAFCが特許権消尽のルールは方法特許に適用できないと判示したことに対して、最高裁は、最高裁判例に従って、方法特許は方法を具現化した物の販売により消尽することを判示した。
- (6) Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 70 (1972)
- 抽象的なアイデアは特許されるべきではなく、事案のクレームには実践的な応用がないとして、アルゴリズム自体のクレームの発明適格性を否定した。
- (7) Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 588-589 (1978)
- 先行技術との相違がアルゴリズムだけのクレームに発明適格性があるのは、そのアルゴリズムの実行後の行為に新規性

と非自明性がある場合だけであると判示した。

- (8) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 182 (1981)
- アルゴリズム自体とアルゴリズムの応用とを区別し、物を異なる状態または物へ変換または還元するのであれば、アルゴリズムの応用の発明適格性を認めた。
- (9) eBay 事件において、CAFCが、有効な特許の侵害が認定された以上は、例外的状況がない限り、差止命令が認められるという一般原則を判示したところ、最高裁は、「特許法において米国連邦議会がそのような逸脱を意図したことを示すものはない」と述べた。
- (10) Microsoft 事件において、最高裁は、法の抜け穴の整備は議会が検討すべきであり、裁判所が議会の動向を予測して行うべきではないとした。
- (11) Kate Gaudry, “Post-Alice, Allowances are a Rare Sighting in Business-Method Art Units”, IPWatchdog (2014年12月16日), <http://www.ipwatchdog.com/2014/12/16/post-alice-allowances-rare-in-business-method/id=52675/>
- (12) Eli Mazour, et al., “PTAB Wonderland: Statistics show Alice PTAB interpretation not favorable to patent applicants”, IPWatchdog (2015年9月27日), <http://www.ipwatchdog.com/2015/09/27/ptab-wonderland-statistics-alice-ptab-interpretation/id=61902/>
- (13) Wikipedia, “Software patents under United States patent law”
- (14) KSR 事件において、最高裁はTSMテストを否定しなかったがその厳格な適用を批判した。
- (15) Bilski 事件において、最高裁は機械・変換テストを否定しなかったがその一律な適用を批判した。
- (16) Bilski 事件のCAFC判決を受けて、USPTOは2009年8月にInterim Instructionsを公表した。さらに、Bilski 事件最高裁判決に応じて、USPTOは2010年7月27日に最高裁判決を反映したInterim Guidanceを、Interim Instructionsの補足として公表した。また、Alice 事件の最高裁判決を受けて、USPTOは2014年12月16日にInterim Guidanceを公表した。
- (17) http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016_enfish_memo.pdf
- (18) DDR 判決で、CAFCは、「クレームはインターネット前の世界で知られていた何らかのビジネス実務を、インターネットで実行するための要件とともに実行することを単に記載したものではない。そうではなく、クレームの解決策は、コンピュータネットワークの分野で具体的に生じる課題を克服するためのコンピュータ技術に必然的に根付いている」と述べた。

(原稿受領 2016. 6. 23)