

No. 144(2015/8)

## ALICE 連邦最高裁判決後の特許適格性判断の行方 —DDR Holdings, LLC, v. Hotels. com, L.P., and National Leisure Group, Inc. and Digital River, Inc.事件フェデラルサーキット判決を題材として—

弁理士 相田 義明

### 第1 はじめに

米国では、ビジネス上のアイデア等を汎用コンピュータや既存のネットワークを利用して実現した発明の特許適格性につき、2010年の *BILSKI* 判決と2014年の *ALICE* 判決の2度にわたる連邦最高裁の判断を経て、これまでのフェデラルサーキットの実務が変更を受け、これに伴い、米国特許商標庁の実務も変更を余儀なくされている。特に、目下の特許出願の処理に迫られている米国特許商標庁は、*ALICE* 連邦最高裁判決<sup>1</sup>の後に速やかに暫定審査ガイドラインを公表するなど、対応に追われている。

しかし、連邦最高裁が示した判断規範はかなり抽象的なものであり<sup>2</sup>、具体的な事案に安定的に適用するには、フェデラルサーキットによる更なる事例の積み重ねが必要とされている。連邦最高裁判決後のフェデラルサーキットの事案を見ると、昨年12月に出された首記の *DDR v. Hotels com, et al.* 判決を除き、全て特許適格性が否定されており（本年8月現在）、フェデラルサーキットは引き締め方向に舵を取っていることが窺える。この7月には、米国特許商標庁は審査ガイドラインのアップデート案を公表し、パブリックコメントを募集した（10月28日締切り）<sup>3</sup>。

本稿では、*DDR v. Hotels com, et al.* 判決の分析を通じて、特許適格性についてのフェデラ

<sup>1</sup> SLN, No. 137(2014/7)

<sup>2</sup> 連邦最高裁は、*ALICE* 判決で、特許適格性の判断について2段階テストを定立した。

第1段階では、クレームは、自然現象、自然法則、抽象概念のいずれかに向けられているか否かを判断し、この結果が「是」の場合、第2段階に進む。

第2段階では、クレームの要素 (elements) を、個別に、また、順序付けられた組合せとして (both individually and “as an ordered combination”) 考察し、追加された要素 (additional elements) が、クレームの性質を特許適格性のある応用に変換するものか否かを検討する。ここでは、クレームが、当該抽象概念をコンピュータで実行するための当業者 (practitioner) への単なる指示を超えるもの (significantly more) を成し遂げているか否かを評価される。

<sup>3</sup> <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-07-30/pdf/2015-18628.pdf>

ルサーキットの考え方を採り、併せて、審査ガイドラインのアップデート案について簡単に紹介したい。

全9 ページ； 以下目次のみ

**第2 ALICE後のフェデラルサーキット**

**第3 *DDR v. Hotels. com. et al.* 判決の概要**

- (1) 経緯
- (2) 発明の概要
- (3) 399 特許のクレーム 19 (下線は筆者が付加)
- (4) フェデラルサーキットの判断
- (5) コメント

**第4 米国特許商標庁のアップデート案**

**第5 結び**