

No. 137(2014/7)

ALICE v. CLS BANK INTERNATIONAL 事件
米国連邦最高裁 2014 年 6 月 19 日判決
～「リスク管理契約の定式化及び取引に関する方法及び装置」に係る
特許の特許適格性が争われた事例～

弁理士 相田義明

1 はじめに

ここ数年、米国連邦最高裁が特許関連の上告事件を取り上げる頻度が高まっている。本年の4～6月の間にも、6件の特許関連事件について連邦最高裁の判決が出された。本報告で取り上げる事件（以下「本件」という）は、このうちの1件である。

本件は、米国のCLS Bank International (CLS) と豪州のAlice Corporation (Alice) との間で「リスク管理契約の定式化及び取引に関する方法及び装置」(Methods and apparatus relating to the formulation and trading of risk management contracts) に係る発明の特許適格性 (patent eligibility) が争われた事件であり、フェデラルサーキットで意見が割れたビジネス方法関連発明の特許適格性の判断を統一するものである。全員一致の判決であり、特許適格性が争われた種々の技術分野における一連の事件に統一性を与えるものでもある。

2 事件の経緯と発明の内容

(1) 経緯

本件の特許クレームには、方法クレーム (process claim)、記録媒体クレーム (storage medium claim)、システムクレーム (system claim) が含まれている。連邦地裁は、*Bilski* 連邦最高裁判決 (2010. 6. 28) の規範に基づき、いずれのクレームについても特許適格性を否定した (2011. 3. 9)。

これに対し、フェデラルサーキット大法廷は、方法クレーム及び記録媒体クレームについては、7対3で特許適格性を否定し、システムクレームについては、5対5の同数で、原審の判断を維持 (特許適格性を否定) した。結果的に、連邦地裁の判断が維持されたものの、意見が三者三様に割れて多数意見がなく、先例拘束性のないものとなったため、フェデラルサーキットの判断の予測不能性が懸念されていた (詳細はSLN No. 132 (2013/10)を参照)。

本件はその上告事件である。連邦最高裁は、本件に先立ち、*Bilski*事件判決 (2010年)

及び *Mayo v. Prometheus* 事件判決（2012年）において、それぞれ、ビジネス方法及び治療診断方法について、特許適格性を否定する判決を下していたが、本件では、コンピュータ利用発明の特許適格性が問題となり、発明の種類（カテゴリ）による判断の異同、技術分野による判断の異同についても、連邦最高裁の判断が仰がれた。

（2） 発明の内容

方法クレーム、記録媒体クレーム、システムクレームに共通する内容は、第三者機関が、取引の記録に基づいて、当事者間の債務を交換し、又は債務を交換しないことを決定することにより、一方当事者のみが債務を履行するという決済リスクをなくすことであり、方法クレームを含め、コンピュータによる情報処理を前提とするものである点で当事者間に争いはなかった。

方法クレームは、次のとおりである（他のクレームも含め、原文は文末を参照）。

「当事者間で債務を交換するための方法であって、各当事者は、取引機関において貸方の記録と借方の記録を保有し、当該貸方の記録と借方の記録は、あらかじめ決められた債務の交換のためのものであって、当該方法は、次のステップを含む。

（a）取引機関から独立して監督機関において保有されるべき各当事者の影の貸方の記録と影の借方の記録を作成し、

（b）各取引機関から、影の貸方の記録と影の借方の記録のため、その日の初めの差引勘定を取得し、

（c）債務の交換に帰着する各取引について、当該監督機関が、該当する各当事者の影の貸方の記録または影の借方の記録を調整し、これにより、いずれの時点においても、影の貸方の記録が影の借方の記録よりも小さくならないような取引のみを許容し、当該調整は、時系列の順になされ、

（d）その日の終わりに、監督機関は、取引機関に対し、前記許容された取引の調整に従って、貸方と借方を、各当事者の貸方の記録と借方の記録に入れ替えるよう指示し、当該貸方と借方は取り消すことができず、取引機関には時間的に不変の義務が課されることとなる。」

なお、特許適格性を定める米国特許法101条は、次のとおりである¹。

「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。」

3 連邦最高裁の判断²の概要

（1） 101条の解釈・適用における原則

101条の趣旨は、人間の思考の「ビルディングブロック」となるものを特許による独占から除外することである。当裁判所は、150年以上の間、自然現象、自然法則、抽象概念は特許適格性を有しないとの見地から、101条を解釈してきた。もちろん、自然法則等を応用したものは、特許適格性を獲得し得る。そのためには、単に応用しただけでは足りず、それ以上のもの（something more）が必要である。

それ以上のものか否かは、*Mayo*事件判決が提示した2段階テストにより判断すべきで

¹ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

² http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf

ある。まず、クレームが、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する。「是」の場合、次のステップに進む。次のステップでは、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、Mayo事件判決でいうところの、「発明概念 (inventive concept)」の存否 (本件で言えば、クレームの要素が、「抽象概念」を特許適格性のある応用に変換するのに十分か否か) についての探求がなされる。

Mayo事件判決は、普通に知られた技術 (well known arts) を適用したというだけでは足りないとした。Benson事件判決 (1972年) でも、「新規で有用」な応用 (“new and useful “application) が必要であるとした。コンピュータで実行するために普通に必要となる限定を加えただけでは足りない。Diehr事件 (1980) では、数式の応用についての発明が問題となり、その特許適格性が是認されたが、その理由は、これまで入手できなかった手段を用いて「当業界における技術的な課題」 (technological problem in “conventional industry”) を解決するものであったからである³。

さらに、当裁判所は、クレームの起草技術により特許適格性の判断が影響を受けるのは不合理であると繰り返し述べてきた。クレームが、形式的に、方法、記録媒体、システムのいずれに向けられているかは関係がない。実質的に判断すべきである。

(2) 方法クレームへの当てはめ

(2-1) 第1段階 (first step)

本件方法クレームは、リスクをヘッジするための基本概念に基づいており、*Bilski*事件判決の判旨に照らして、「抽象概念」に向けられていることが明らかである。上告人は、特許対象から排除されるものは自然界に存在している真実に限られ、人間活動を組織化する方法はこれに当たらないと主張するが、失当である。

(2-2) 第2段階 (second step)

次に問題となるのは、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を成し遂げているか否かであるが、本件方法クレームでは、「否」である。

本件方法クレームの要素を個別にみると、コンピュータにより実行される機能は、従来技術を超えるものではない。コンピュータにより「影」の口座を保持することにしても、従来知られた電子的記録と変わるところがない。要するに、各要素は、汎用コンピュータが有する機能を必要とするという以上の内容を有しない (each step does no more than require a generic computer to perform generic computer functions.)。

順序付けられた組合せとしてみても、個別の要素で行われていること以上のものはない (Considered “as an ordered combination,” the computer components of petitioner’s method “ad[d] nothing . . . that is not already present when the steps are considered separately.”)。全体としてみて、本件特許発明方法クレームは、単に仲介決済の概念を汎用コンピュータを実行するものとして規定している

³ In *Diehr*, 450 U. S. 175, by contrast, we held that a computer-implemented process for curing rubber was patent eligible, but not because it involved a computer. The claim employed a “well-known” mathematical equation, but it used that equation in a process designed to solve a technological problem in “conventional industry practice.” The invention in *Diehr* used a “thermocouple” to record constant temperature measurements inside the rubber mold—something “the industry ha[d] not been able to obtain.”

にすぎない (Viewed as a whole, petitioner’s method claims simply recite the concept of intermediated settlement as performed by a generic computer.)。コンピュータ自体の機能を改善するものでもないし、他の技術分野における改良をもたらすものでもない。却って、本件方法クレームは、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以上 (significantly more) のものではない (Instead, the claims at issue amount to “nothing significantly more” than an instruction to apply the abstract idea of intermediated settlement using some unspecified, generic computer.)。

(3) 記録媒体クレームとシステムクレームへの当てはめ

上告人は、記録媒体クレームとシステムクレームは、コンピュータ化に特に適した機能を実現するための「ハードウェア」を規定していると主張する。

しかし、クレームされているのは、「データ処理システム」、「通信制御装置」、「データ記憶装置」といったようなものであり、これらは、コンピュータが普通に備えるものであって、ある特定の技術的環境における使用 (本件の場合は、コンピュータによる実行) と関連付けたということ以上の意味のある限定を提供しない (none of the hardware recited by the system claims “offers a meaningful limitation beyond generally linking ‘the use of the [method] to a particular technological environment,’ that is, implementation via computers.”)。要するに、記録媒体クレームとシステムクレームは、実質において、本件方法クレームと変わるところがない。

したがって、本件については、記録媒体クレームもシステムクレームも、特許適格性を有しない。

(4) 同意意見について

本判決には、Sotomayer判事 (Ginsberg判事とBreyer判事も賛同) の同意意見 (concurring opinion) が付されている。Bilski事件判決 (2010年) に付された意見を敷衍するものであり、要するに、「ビジネス方法」は、本来、典型的に特許対象外のものとすべきであるが、本件発明は、「抽象概念」に該当するものとも言えるため、法廷意見に同意するというもの。フェデラルサーキット判決が、「抽象概念」のとらえ方で意見が分かれていたことから、「ビジネス方法」を典型的に非特許対象とすれば、判断の予測可能性が高まったものと思われるが、多数意見は、非特許対象の類型を追加することには慎重であった。

4 判決の影響

(1) 米国特許商標庁における実務

米国特許商標庁は、判決後、速やかに (6月25日!!) 暫定審査ガイドラインを公表し、システムクレームを別扱いとしていた従前の実務を改め、発明の種類 (カテゴリ) によらずに2段階テストを採用することを明らかにした⁴。

同ガイドラインの概要は、次のとおり。

① 第1段階

クレームが抽象概念 (abstract idea) に向けられているか否かを検討する。

抽象概念の例：

- ・ 経済実務 (economic practice)

⁴ http://www.uspto.gov/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf

- ・人間活動の組織化 (organizing human activities)
- ・概念それ自体 (idea of itself)
- ・数学上の関係／公式 (mathematical relationships/formulas)

② 第2段階

クレームの構成要素を個々に又は複合的に考慮することにより、クレームに、全体として、抽象概念を単に適用したという以上の限定が含まれているか否かを検討する。

- 次の場合は、肯定的に判断される。
 - ・他の技術又は技術分野に対する改良をもたらす。
 - ・コンピュータ自体の機能の改良をもたらす。
 - ・抽象概念を特定の技術環境 (particular technological environment) に結びつけるために、普通に想定される以上の限定がなされている。
- 次の場合は、否定的に判断される。
 - ・単に、抽象概念を「適用する」としているとか、コンピュータで実行するとしているにすぎない。
 - ・コンピュータの機能として普通に知られている構成を付加しているにすぎない。

(2) 判決により解決された問題

本判決は、*Mayo v. Prometheus*事件判決 (2012年) で示された2段階テストが、技術分野にも、発明の種類 (カテゴリ) にもよらず、等しく適用されることを明確にした点で意義がある。要するに、技術分野の違いやクレームの記載形式にとらわれずに実質的に判断すべしということである。

また、本判決は、フェデラルサーキット等の下級審に一定の判断指針を与えた点でも評価できる。連邦最高裁は、これまで、*Gottschalk v. Benson*事件 (1972年)、*Diamond v. Diehr*事件 (1981年)、*Diamond v. Chakrabarty*事件 (1980年) などの判決をとおして、「自然法則」、「自然現象」及び「抽象概念 (精神活動、抽象的思考)」は特許の対象にならない (特許適格性を有しない) が、これらを具体的に適用したものは特許適格性を有し得るとの判断を示してきた。フェデラルサーキットは、連邦最高裁の規範の予測可能性を高めるための努力を続け、*Bilski*事件判決において、「機械又は変換テスト (machine of transformation test)」を提示したが、連邦最高裁の入れるところではなかった。*Bilski*後の*Alice*事件大法廷判決では、比較的形式的な判断を提示する意見 (それも複数の意見) と実質的に判断する意見に割れ、フェデラルサーキットは混迷を深めた。本判決は、特許適格性の判断に一定の判断指針を与え、混迷を収束させようとするものである⁵。

(3) 残された課題

本判決は、それ自体では特許適格性を有しない「自然現象」、「自然法則」、「抽象概念」が、具体的な場面に適用されることにより特許適格性を獲得したと評価される基準を、「発明概念 (inventive concept)」という言葉に求めている。そして、*Diamond v. Diehr*事件判決 (1981年) で、連邦最高裁が、アレニウスの公式を用いてゴムを成型する方法の特許適格性を認めた理由を、これまで入手できなかった手段を用いて当業界における「技術的な課題」 (technological problem) を解決するものであったからだと説明している。

しかし、「発明概念」、「技術的」という言葉は、欧州では古くから用いられてきて

⁵ Donald S Chisum 氏の次のコメントも参照。
<http://patentlyo.com/patent/2014/06/eligibility-implemented-inventions.html>

いるが、その内容は一義的に明確ではなく、欧州特許庁や独裁判所が20年以上の歳月をかけて、事例の積み重ねにより、その内容の明確化に向けた努力をしているものの、時代とともに変遷することもあり、必ずしも明確なものとはなっていない⁶。30年前のゴムの成型方法と現代の通信暗号や信号処理の方法では、内容も、前提となる課題の性質も異なる。連邦最高裁の規範の具体的適用の仕方によっては、ビジネス方法だけでなく、通信暗号や信号処理の技術も特許から排除されてしまいかねない。米国特許商標庁やフェデラルサーキットが、ガイドラインや事例をとおして種々の技術分野でより具体的な指針を提供することが望まれる。

5 結語

特許適格性について米国連邦最高裁が到達した考え方は、欧州特許条約の下での実務（独連邦最高裁、欧州特許庁）に近接している⁷。日本特許庁が1993年に公表した「ソフトウェア関連発明の審査基準」の考え方とも近い⁸。日本では、2001年に審査基準を改訂し、当時の米国実務の影響もあって、比較的形式的（よりクリアカット）な判断を採用した。

特許適格性は、個々の事案について判断される個別具体的な問題であると同時に、精神活動及びそれに基づく経済活動の自由と、精神活動の所産としての情報の独占とのバランスをどこに求めるかという、特許制度の存在理由にもかかわる事柄でもある。フェデラルサーキットは、これまで、判断の予測可能性、安定性を求めてクリアカットな判断規範を模索したが、フェデラルサーキット内部の調整にも失敗し、連邦最高裁の容れるところとはならず、本判決に至った。

さしあたり、フェデラルサーキットには、連邦最高裁が示した規範の具体的事案への当てはめをとおして、着実に事例を積み重ねていくことが求められる⁹。特に、これまで連邦最高裁の判断対象とされていなかった通信暗号や信号処理の技術分野（多くの場合、数学的アルゴリズムが含まれている）での判断基準の明確化が望まれる。

なお、特許関連の近時の連邦最高裁判決及び係属中の事件については、ハロルド・ウェーグナーが要領よくまとめている¹⁰。

(参考) クレームの記載（下線は筆者が付加）

(方法クレーム) '479 特許

A method of exchanging obligations as between parties, each party holding a credit record and a

⁶ 谷 義一、牛久健司ほか『世界のソフトウェア特許—その理論と実務』（発明推進協会 2013年）441頁以降に詳しい。

⁷ 同 191頁、560頁。

⁸ 拙稿『ソフトウェア特許入門』（ソフトウェア情報センター1993年）13頁。なお、拙稿「ビジネス関連発明についての一考察」『21世紀における知的財産の展望』（知的財産研究所 2000年）も、米国連邦最高裁と同様の判断基準を提案している。

⁹ 連邦最高裁のロバーツ長官は、数年前、フェデラルサーキットは最高裁判決を無視していると嘆いたそうである。“In oral arguments in *Carlsbad Tech. v. HIF Bio*, Roberts lamented what he perceived to be the Federal Circuit’s habit of ignoring Supreme Court precedent.”

<http://www.ipwatchdog.com/2014/05/28/disbanding-the-federal-circuit-is-a-bad-idea/id=49803/>

¹⁰ <http://www.laipla.net/hal-wegners-top-ten-patent-cases/>

debit record with an exchange institution, the credit records and debit records for exchange of predetermined obligations, the method comprising the steps of

- (a) creating a shadow credit record and a shadow debit record for each stakeholder party to be held independently by a supervisory institution from the exchange institutions;
- (b) obtaining from each exchange institution a start-of-day balance for each shadow credit record and shadow debit record;
- (c) for every transaction resulting in an exchange obligation, the supervisory institution adjusting each respective party's shadow credit record or shadow debit record, allowing only these transactions that do not result in the value of the shadow debit record being less than the value of the shadow credit record at any time, each said adjustment taking place in chronological order; and
- (d) at the end-of-day, the supervisory institution instructing ones of the exchange institutions to exchange credits or debits to the credit record and debit record of the respective parties in accordance with the adjustments of the said permitted transactions, the credits and debits being irrevocable, time invariant obligations placed on the exchange institutions.

(媒体クレーム) '375 特許

A computer program product comprising a computer readable storage medium having computer readable program code embodied in the medium for use by a party to exchange an obligation between a first party and a second party, the computer program product comprising:

program code for causing a computer to send a transaction from said first party relating to an exchange obligation arising from a currency exchange transaction between said first party and said second party; and

program code for causing a computer to allow viewing of information relating to processing, by a supervisory institution, of said exchange obligation, wherein said processing includes

- (1) maintaining information about a first account for the first party, independent from a second account maintained by a first exchange institution, and information about a third account for the second party, independent from a fourth account maintained by a second exchange institution;
- (2) electronically adjusting order to effect an exchange obligation arising from said transaction between said first party and said second party, after ensuring that said first party and/or said second party have adequate value in said first account and/or said third account, respectively; and
- (3) generating an instruction to said first exchange institution and/or said second exchange institution to adjust said second account and/or said fourth account in accordance with the adjustment of said first account and/or said third account, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said first exchange institution and/or said second exchange institution.

(システムクレーム) '720 特許

A data processing system to enable the exchange of an obligation between parties, the system comprising:

a data storage unit having stored therein information about a shadow credit record and shadow debit record for a party, independent from a credit record and debit record maintained by an exchange institution; and a computer, coupled to said data storage unit, that is configured to

- (a) receive a transaction;
- (b) electronically adjust said shadow credit record and/or said shadow debit record in order to effect an exchange obligation arising from said transaction, allowing only those transactions that do not result in a value of said shadow debit record being less than a value of said shadow credit record;

and

(c) generate an instruction to said exchange institution at the end of a period of time to adjust said credit record and/or said debit record in accordance with the adjustment of said shadow credit record and/or said shadow debit record, wherein said instruction being an irrevocable, time invariant obligation placed on said exchange institution.

以上