

No. 154(2017/3)

—*Enfish v. Microsoft* フェデラルサーキット判決ほか—
Alice 連邦最高裁判決後の特許適格性判断の動向 (2016年判決概観)

相田 義明

目次

- 1 はじめに
- 2 2016年判決概観
- 3 *Enfish LLC v. Microsoft Corp.* 判決の概要
- 4 *McRO, Inc. v. Bandai Namco* 判決の概要
- 5 *Alice* の2段階テストの問題点とIPOによる101条改正提案
- 6 今後の課題

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、目前の特許出願の処理に迫られている米国特許商標庁は、*ALICE* 判決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。

もっとも、連邦最高裁が示した判断規範（2段階テスト）はかなり抽象的なものであり、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ソフトウェア関連の事案を見ると、2014年12月に出された *DDR v. Hotels.com*. 判決を除き、特許適格性が否定される事案が続いていたが、2016年には4件の事案で特許適格性が肯定され、そのうちの2件では2段階テストの第1段階で特許適格性が認容された（*Enfish LLC v. Microsoft Corp.* 判決、*McRO Inc. v. Bandai Namco* 判決）。フェデラルサーキットが、第1段階で判断できる規範を確立しようと努力していることが窺われる。

【2段階テスト】

第1段階では、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 (*directed to*) 否かを判断し、この結果が「YES」の場合、第2段階に進む。「NO」の場合は、この時点で適格性有り。

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評価される (Inventive concept の有無の検討)。

他方で、特許制度のユーザからは2段階テスト自体の有効性を疑問視する意見も出されており、本年2月には、米国知的財産権者協会¹ (IPO : Intellectual Property Owners) が、最高裁判決をオーバールールするための特許法 101 条改正法案を公表している。

本報告では、2016 年のフェデラルサーキットの判決 (ソフトウェア関連のみ) を概観し、ついで、特に注目される *Enfish LLC v. Microsoft Corp.* 判決² と *McRO Inc. v. Bandai Namco* 判決を紹介し、併せて IPO の 101 条改正提案の内容に触れたい。

2 2016 年のフェデラルサーキット判決と米国特許商標庁の対応

(1) 特許適格性を肯定した事案

Enfish v. Microsoft -- May 12, 2016

第1段階でクリア

Bascom v. AT&T -- June 27, 2016

第2段階でクリア

McRO v. Bandai Namco -- September 13, 2016

第1段階でクリア

Amdocs Ltd. v. Openet Telecom Inc. -- November 1, 2016

第2段階でクリア

- ・ただし、*Amdocs* 判決は、は2対1 (Newman, Plager, Reyna 反対)。
- ・クレーム解釈 (クレーム中の”enhance”の技術的意義) の違いが結論を分けたと思われる。
- ・反対意見を書いた Reyna 判事は、*McRO* 事件では特許適格性を認める判決を書いている。

(参考 : *Trading tech. Inc. v. CQG, Inc.* -- January 18, 2017

第1段階でクリア

A method of displaying market information : 地裁の認定・判断をそのまま是認。

Non-precedential (先例拘束性のない) 判決。Newman 判事の判決。)

(2) 米国特許商標庁の対応³

¹ 米国知的財産権者協会 (IPO) :

知的財産権の所有者の利益のために、知的財産の保護を推進することを目的とする団体。100 の大規模、中規模企業と 250 の小規模企業、大学、個人発明家、弁護士等を含む IP 関係者で構成される。(特許庁ウェブページより)

² 次の評釈がある。

吉田悦子「米国における特許適格性審査に関する通達についての一考察」AIPPI(2016)Vol.61 No.10 p. 22、河野英仁「Alice 最高裁判決以降の保護適格性をめぐる訴訟事例」同 p.33。

³ 米国特許商標庁ウェブサイト

USPTO Memorandum -- May 19, 2016

USPTO Memorandum -- November 2, 2016

USPTO Business Method Examples -- December 15, 2016

3 *Enfish LLC v. Microsoft Corp.*

(1) 経緯

Enfish は、特許 6151604 号（以下 604 特許）と特許 6163775 号（以下 775 特許）の特許権者である。Microsoft は、ADO.NET を含むソフトウェア製品を開発・販売している。2012 年、Enfish は、Microsoft の ADO.NET が 604 特許（claim 17, 31, 32）及び 775 特許（claim 31, 32）を侵害するとして、カリフォルニアの地裁に訴えを提起した。Enfish の主張によれば、Microsoft の ADO.NET は、特許に係る自己参照テーブル（self-referential table）を生成する処理を含んでいる。

同地裁は、全てのクレームは特許適格性がなく無効であるとのサマリ・ジャッジメントを下した（両特許のクレーム 31、32 については、新規性もないとした）。

(2) 604 特許のクレーム 17（下線は筆者が付加）

クレームの記載（訳文は仮訳）	Means plus function クレームの解釈後 ⁴
<p>A data storage and retrieval system for a computer memory, comprising: コンピュータメモリのためのデータの蓄積及び検索システムであって、次を含む：</p> <p><u>means for</u> configuring said memory according to a <u>logical table</u>, said <u>logical table</u> including: 論理テーブルに従ってメモリを構成するための手段であって、論理テーブルは次を含む：</p> <p>a plurality of <u>logical rows</u>, each said logical row including an object identification number (OID) to identify each said <u>logical row</u>, each said <u>logical row</u> corresponding to a <u>record of information</u>; 複数の論理的行であって、当該各行は、これを特定するための OID を含み、当該各行は、情報のレコードに対応するものであり；</p> <p>a plurality of <u>logical columns</u> intersecting said plurality of <u>logical rows</u> to define a plurality of <u>logical cells</u>, each said <u>logical column</u> including an OID to identify each said <u>logical column</u>; and 当該複数の論理行と交差し、複数の論理セルを定義する複数の論理的列であって、当該列</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Create, in a computer memory, a <u>logical table</u> that need not be stored contiguously in the computer memory, the <u>logical table</u> being comprised of <u>rows</u> and <u>columns</u>, the <u>rows</u> corresponding to records, the <u>columns</u> corresponding to <u>fields</u> or attributes, the <u>logical table</u> being capable of storing different kinds of <u>records</u>.2. Assign each <u>row and column</u> an object identification number (OID) that, when stored as data, can act as a pointer to the associated <u>row or column</u> and that can be of variable length between databases.3. For each <u>column</u>, store information about that <u>column in one or more rows</u>, rendering the table <u>self-referential</u>, the appending, to the <u>logical table</u>, of new <u>columns</u> that are available for immediate use being possible through the creation of new <u>column definition records</u>.4. In one or more cells defined by the intersection of the <u>rows and columns</u>, store and access data, which

<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility>

⁴ 35 U.S.C. § 112 ¶ 6 (2006)に基づく解釈。地裁の解釈を踏襲。

は複数の論理セルを定義し、当該各列は当該論理列を特定するための OID を含み；及び、
means for indexing data stored in said table.
 上記テーブルに蓄積されたデータを索引付けするための手段。

can include structured data, unstructured data, or a pointer to another row.

(3) 発明の概要

以下は、判決による本件発明の説明に基づく。

ア 従来の良く知られたデータベース（関係データベース⁵）

- ・関係データベース（relational database）の論理構造

Document Table			
ID	Title	Address	Author
1	PROJECT PLAN	C:\WORD\PROJ.DOC	1

- ・次の3つのテーブルから成る例で説明
 - ・文書テーブル（document table）
 - ・人物テーブル（person table）
 - ・会社テーブル（company table）

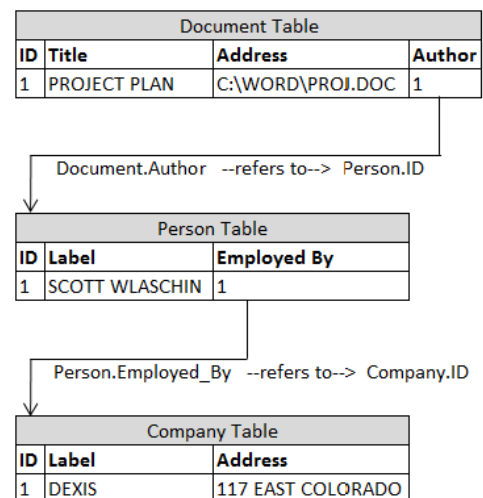
Person Table		
ID	Label	Employed By
1	SCOTT WLASCHIN	1

Company Table		
ID	Label	Address
1	DEXIS	117 EAST COLORADO

- ・行（row）：横の並び
- ・列（column）：縦の並び
- ・レコード：関連する属性値を組み合わせた1件のデータのまとまり
- ・フィールド：レコードを構成する個々の属性値

この関係データベースの例では、データを、文書テーブル、人物テーブル、会社テーブルの3つのテーブルの組で表現し、さらに、お互いの関係を定義している。

関係データベースによれば、データの量が膨



⁵ IT用語辞典 (<http://e-words.jp/>) では、次のように説明されている。

リレーショナルデータベースとは、データベースの構造の1つで、1件のデータを複数の属性の値の組として表現し、組を列挙することでデータを格納していく方式。属性を列、組を行とする表（テーブル）の形で示されることが多い。最も普及している方式で、単にデータベースといった場合はリレーショナルデータベースであることが多い。

関連する属性値を組み合わせた1件のデータのまとまりをレコード（record）と呼び、レコードを構成する個々の属性値をフィールド（field）という。表の形に表した場合にはレコードが行（row）に、フィールドが列（column）に対応する。複数の表に含まれる同じ属性を関連付けることができ、複雑なデータや大規模なデータを柔軟に取り扱うことができる。

大になっても、データの管理（追加、削除、修正）などが容易になる。

イ 本件発明に係る自己参照型データベース (self-referential database)

これに対し、本件発明に係る自己参照型データベースでは、1つのテーブルに全ての情報が盛り込まれる。上記アの3つのテーブルから成る関係データベースを自己参照型データベースで表現すると、例えば次のようになる。文書、人物、会社に関する全ての情報は、1つのテーブル上に表現される。

ID # 4 で始まる行 (row) は、Type=FIELD、Label=EMPLOYED BY の値を有する。

SELF-REFERENTIAL TABLE						
ID	Type	Title	Label	Address	Employed By (#4)	Author
#1	DOCUMENT	PROJECT PLAN		C:\WORD\PROJ.DOC		#2
#2	PERSON		SCOTT WLASCHIN		#3	
#3	COMPANY		DEXIS	117 EAST COLORADO		
#4	FIELD		EMPLOYED BY			

Type=FIELD で示される行 (row) は、特別な行であり、これを定義することによって、テーブル中の列 (column) =Employed by (右から2番目の列) が自動的に定義される。

このように、本件発明は、1つのテーブルの中で、テーブルの列を、「FIELD」で指定される行により定義することができることから、自己参照型モデルと呼ばれている。

例えば、新たに、eメールのアドレス情報をテーブルに載せたいという要請が生じた場合は、上記のテーブルの ID # 5 に Type=FIELD、Label=EMAIL を定義することにより、テーブル中の右端に Email の属性を示す列を新たに定義することができる。

SELF-REFERENTIAL TABLE							
ID	Type	Title	Label	Address	Employed By (#4)	Author	Email (#5)
#1	DOCUMENT	PROJECT PLAN		C:\WORD\PROJ.DOC		#2	
#2	PERSON		SCOTT WLASCHIN		#3		
#3	COMPANY		DEXIS	117 EAST COLORADO			
#4	FIELD		EMPLOYED BY				
#5	FIELD		EMAIL				

本件特許明細書によれば、本件発明は従来技術に対して次の利点がある。

第一に、データの高速検索が可能となる。第二に、簡単なテーブルから運用を始め、必要に応じてテーブルを柔軟に拡張することができる (上記のeメールの例)。

(関係データベースでは、最初からテーブルやテーブル間の関係を定義しておく必要がある。) (604 特許明細書第2欄23～52行)

(4) フェデラルサーキットの判断 (Moore, Taranto, Hughes)

フェデラルサーキットは、本件を Alice 判決の規範 (2段階テスト) に当てはめ、次のように判断した (第1段階で特許適格性ありと判断)。

第1段階 (判決10～19頁)

“We must first determine whether the claims at issue are *directed to* a patent ineligible concept.”

---the “directed to” inquiry applies a **stage-one filter** to claims, considered *in light of the specification*, based on whether “their character as a whole is **directed to** excluded subject matter.”

(まず、クレームされた発明の性質が全体として特許適格性を有しない主題事項に向けられているか否かを検討しなければならない。これは第1段階の問いである。)

The Supreme Court has suggested that claims “purport[ing] to improve the functioning of the computer itself,” or “improv[ing] an existing technological process” might not succumb to the abstract idea exception. (10頁下から7行)

Therefore, we find it relevant to ask whether the claims are **directed to** an improvement to computer functionality versus being **directed to** an abstract idea, **even at the first step of the Alice analysis**.

(連邦最高裁は、クレームが、コンピュータ自体の機能の改良、又は既存の技術的方法の改良を目的とするものであれば、抽象概念という理由で除外されないことを示唆した。

したがって、第1段階においても、クレームがコンピュータの機能の改善に向けられたものか、抽象概念に向けられたもの否かを考察することが重要である。)

In this case, however, the plain focus of the claims is on an improvement to computer functionality itself, not on economic or other tasks for which a computer is used in its ordinary capacity.

(本件では、クレームは、明らかに、コンピュータの機能の改良に向けられているのであり、コンピュータは、経済的あるいは他の種類の仕事のためにそれが通常有する動作をしているのではない。

The district court concluded that the claims were directed to the abstract idea of “storing, organizing, and retrieving memory in a logical table” or, more simply, “the concept of organizing information using tabular formats.”---However, describing the claims at such a high level of abstraction and untethered from the language of the claims all but ensures that the exceptions to § 101 swallow the rule.

(連邦地裁は、本件クレームは、テーブル形式を用いた、情報の組織化の概念を記述するものであるとして、抽象概念に向けられていると判断した。しかし、このようにクレームとの繋がりを離れて上位概念で発明を捉えることは、101条の趣旨を没却する。)

Here, the claims are **not simply directed to** any form of storing tabular data, but instead are specifically **directed to** a self-referential table for a computer database. For claim 17, this is reflected in step three of the “means for configuring” algorithm described above. (14頁下から7行)

The specification also teaches that the self-referential table functions differently than conventional database structures.

(本件では、クレームは、単にテーブル化したデータの記録形式に向けられている

のではなく、コンピュータのデータベースのための自己参照型テーブルに向けられている。明細書も、この自己参照型データベースが、従来のデータベースとは異なる機能を有することを教示している。)

In sum, **the self-referential table recited in the claims on appeal is a specific type of data structure designed to improve the way a computer stores and retrieves data in memory.** . . . Rather, **the claims are directed to a specific implementation of a solution to a problem in the software arts.** Accordingly, we find the claims at issue are *not directed* to an abstract idea.

(要するに、クレームに規定された自己参照型テーブルは、コンピュータがメモリにおいてデータを記録・検索するやり方を改良するために設計されたデータ構造の特定のタイプのものである。

クレームは、ソフトウェアの技術分野における課題解決のための特定の実装に向けられている。)

(5) コメント

ア 本判決は、2段階テストの第1段階で明快に適格性を認めた最初の事案である。

2つの用語、“*directed to*”と“*in light of specification*”がキーワードになっている。

クレームの記載を抽象化することなく、その本質がどこに向けられているのかを探求している。その際、明細書に記載された、従来例に対する有利な技術的効果を重視している。

イ 2段階テストによれば、第1段階で、アブストラクト・アイデアに向けられていると判断されると、次の第2段階に進むのであるが、一般に、ソフトウェア関連発明では、第2段階の「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 (発明概念を含んでいるか)」というハードルを越えることは困難である。このようなことから、これまで、第1段階で抽象概念に向けられていると認定されると、第2段階で適格性を認められるケースはほとんどなかったのではないかと思われる (2014年12月のDDR事件判決のみ)。

本判決は、第1段階におけるクレームの抽象化に警鐘をならし、第1段階で救う (軸足を第2段階から第1段階に移す) ことをねらったものと評価することができる。

ウ フェデラルサーキットの判決は、事実関係が類似する先行判決を参照して結論を導く、いわゆるコモンロー型のものが多いと言われている。このような中、本判決は、第1段階で判断するための規範を立て、この規範に当てはめて結論を導いている点で、意義がある。

エ 本件特許のクレームは、**means plus function クレーム**の形式で書かれており、35 U.S.C. § 112 ¶ 6(2006)⁶に基づき、明細書に開示された内容に限定してクレームを限定

⁶ 35 USC 112, 6th paragraph – “An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support

解釈した（地裁の解釈を踏襲）ことも、本判決の結論に影響しているものと思われる。

4 *McRO Inc. v. Bandai Namco Games America Inc., et al.*

(1) 経緯

McRO は、2012 年と 2013 年に、カリフォルニア中央地裁とデラウェア地裁に訴えを提起した。被告らは、video ゲームの開発・販売を行っている。2014 年 1 月にデラウェアからカリフォルニアに事件が移送され、カリフォルニア中央地裁に集中 (consolidate) された。2014 年 7 月に、被告らは、特許 6307576 号 (以下 576 特許) 及び特許 6611278 号 (以下 278 特許) は、101 条の抽象概念に該当し無効であるとして、Judgment on the pleadings を申し立てた。

カリフォルニア中央地裁は、同年 9 月 22 日、両特許は特許適格性のない主題 (subject matter) に向けられているとして、申立てを認容した。

(2) 576 特許のクレーム 1 (下線は筆者が付加) 及び仮訳

<p>1. A method for automatically animating lip synchronization and facial <u>expression of three dimensional characters</u> comprising:</p> <p>obtaining a first set of rules that <u>define output morph weight set stream as a function of phoneme sequence and time of said phoneme sequence</u>;</p> <p><u>obtaining a timed data file of phonemes</u> having a plurality of sub-sequences;</p> <p><u>generating an intermediate stream of output morph weight sets and a plurality of transition parameters between</u> two adjacent morph weight sets by evaluating said plurality of sub-sequences against said first set of rules;</p> <p><u>generating a final stream of output morph weight sets at a desired frame rate from said intermediate stream of output morph weight sets and said plurality of transition parameters</u>; and</p> <p>applying said final stream of output morph weight sets to a sequence of animated characters to produce lip synchronization and facial expression control of said animated characters.</p>	<p><u>1. 三次元の登場人物の口唇の動き及び表情を動画にする方法であって、次を含む。</u></p> <p><u>音素配列及び当該音素配列の時間の関数として、出力変形重みの集合列を規定する第 1 の規則集合を取得し、</u></p> <p><u>複数の下位配列 (sub-sequences) を有する音素の時間データファイルを取得し、</u></p> <p><u>上記複数の下位配列を、上記第 1 の規則集合に照らして評価することにより、2 つの隣接する変形との間の中間の出力変形重みの集合の列と、複数の遷移パラメータを生成し、</u></p> <p><u>上記中間の出力変形重みの集合列と複数の遷移パラメータとから、出力変形重みの集合の最終的な列を、望むフレーム・レートで生成し、</u></p> <p><u>口唇の動きの生成及び表情の制御を行うために、当該出力変形重みの集合の最終的な</u></p>
--	--

thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.” AIA (America Invention Act) で項番が変わり、現行法では 112 条(f)。なお、クレームにどのような表現がある場合に 112 条 6 項が適用されるのかについては、2015 年 6 月 16 日の *en banc* 判決がある (*Williamson v. Citrix Online, LLC*) 。

列を、登場人物の一続きの場面に適用する。

(3) 発明の概要

以下は、判決による本件発明の説明に基づく。

ア 従来技術

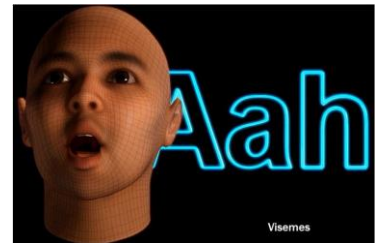
本件発明は、従来の3次元アニメの自動化に関する。

従来の方法の1つによれば、発語中の顔の表情を表す複数の3次元モデル（口形素）を用意し、これらのモデル間で登場人物の表情を変化させることにより、動画化する。

右図は、Aahと発語している登場人物の表情であり、1つのViseme（口形素）を構成する。

例えば、ニュートラルな表情（左）からOhと発語する表情（右）にするためには、表情を示すパラメータ（変形重み）を、0から0.5（50%）に変化させる。

従来技術では、アニメータ（人）が、コンピュータを使って、手動で、台本に示された音素タイミングに合わせて変形重みを変化させ、タイミングや変化量を決定していた。つまり、アニメータが、アニメーション中に到達すべきポイントであるキーフレーム⁷（通過点）や、変化量を、手動で決定していた。



イ 本件発明

本件発明は、上記の従来技術の課題を解決するものである。

Present invention overcomes many of the deficiencies of the prior art and obtains its objectives by providing an integrated method embodied in computer software for use with a computer for the rapid, efficient lip synchronization and manipulation of character facial expressions, thereby allowing for rapid, creative, and expressive animation products to be produced in a very cost effective manner.（判決9頁11行以下、576特許第2欄37～44行）

（この発明は、コンピュータの利用により、アニメキャラクターの効率的な口唇の同期及び表情の操作を実現することにより、従来技術の問題点を解決し、迅速で創造性、表現性豊かなアニメ製品の制作を可能にするものである。）

(4) フェデラルサーキットの判断（Reyna, Taranto, Stoll）

フェデラルサーキットは、本件を *Alice* 判決の規範（2段階テスト）に当てはめ、次の

⁷ デジタル大辞泉の解説によると、キーフレーム（keyframe）＝アニメーションやコンピュータグラフィックにおいて、動画像の作成や記録の基点となるフレーム。キーフレーム間の画像を補完することでアニメーションを作成したり、キーフレームからのずれ（差分フレーム）のみを記録することで動画データを圧縮したりできる。

ように判断した（*Enfish* 事件と同様に、第 1 段階で特許適格性ありと判断）。

クレーム解釈（判決 18 頁 10 行以下）

As an initial matter, we note that, in this case, **claim construction is helpful to resolve the question of patentability under § 101.** Specifically, the parties’ dispute about whether the “first set of rules” must evaluate sequential phonemes or can evaluate individual phonemes is resolved by the claim language. We agree with McRO that the claims are limited to rules that evaluate subsequences consisting of multiple sequential phonemes.

This limitation is apparent on the face of the claims. See *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1314 (Fed. Cir. 2005) (en banc). In particular, the intermediate morph weight sets and transition parameters are generated “by evaluating said plurality of sub-sequences against said first set of rules.” ’576 patent, cl. 1, col. 11 ll. 36–39.10

（101 条に規定する特許性の問題を解明するためには、クレーム解釈が有益である。クレーム解釈には争いがあるが、本件のクレームの文言から、クレームは、多音素列を構成する下位列を評価するものに限定されることが明らかである。）

第 1 段階（判決 21 頁～27 頁）

The district court determined that claim 1 of the ’567 patent is “drawn to the [abstract] idea of automated rules based use of morph targets and delta sets for lip synchronized three-dimensional animation.” We disagree. We have previously cautioned that courts “**must be careful to avoid oversimplifying the claims**” by looking at them generally and failing to account for the specific requirements of the claims. **Here, the claims are limited to rules with specific characteristics.**

（裁判所は、クレームに規定された文言を離れてクレームを過度に簡略化することのないよう、注意しなければならない。）

Whether at step one or step two of the Alice test, in determining the patentability of a method, a court must look to the claims as an ordered combination, without ignoring the requirements of the individual steps. The specific, claimed features of these rules allow for the improvement realized by the invention.

（*Alice* テストの第 1 段階、第 2 段階での評価に当たっては、クレームに規定された個々のステップを無視することなく、順序付けられた組合せとして検討しなければならない。）

As the specification confirms, the claimed improvement here is allowing computers to produce “accurate and realistic lip synchronization and facial expressions in animated characters” that previously could only be produced by human animators. ’576 patent col. 2 ll. 49–50.

（明細書の記載も、上記のクレーム解釈を裏付ける。）

“A patent is not good for an effect, or the result of a certain process” because such patents “would prohibit all other persons from making the same thing by any means whatsoever.”

We therefore look to whether the claims in these patents focus on a specific means or

method that improves the relevant technology or are instead directed to a result or effect that itself is the abstract idea and merely invoke generic processes and machinery. (*Enfish*)

(もたらされる結果や効果を規定しただけでは、特許は無効である。他者が同じ結果や効果をもたらすものを実施することを妨げることになるからである。

そこで、特許クレームが、関連する技術の改良に繋がる特定の手段や方法に焦点を当てているものか否かを検討することとする。)

Here, the structure of the limited rules reflects a specific implementation not demonstrated as that which “any [animator] engaged in the search for [an automation process] would likely have utilized.” When looked at as a whole, claim 1 is directed to a patentable, technological improvement over the existing, manual 3-D animation techniques. The claim uses the limited rules in a process specifically designed to achieve an improved technological result in conventional industry practice.

(本件の限定された規定は、これまでアニメーション制作者が利用することができなかった特定の自動化プロセスを反映するものである。

全体として考察すると、クレームは、これまで手動で行っていた3Dアニメ技術の特許可能な改良に向けられている。)

(5) コメント

ア 本件では、クレームの記載自体が明確であり、従来例との技術的な差異が容易に認定できたことが、結論に大きく影響したものと考えられる。

イ *Enfish LLC v. Microsoft Corp.* 判決と併せて *McRO Inc. v. Bandai Namco* 判決は、米国特許商標庁のメモランダムに組み入れられ、審査実務に影響を与えている。

Alice の2段階テストの第1段階で特許適格性を認めた判決が相次いだことは、連邦地裁の判断にも影響を与えているようである⁸。

ウ もっとも、本件の4か月後の11月に出された *Amdocs Ltd. v. Openet Telecom Inc.* 判決(2段階でパス。Plager 判事の判決。Reyna 判事は反対。)では、クレーム解釈で判断が割れたり、従来のコモンロー型の判断が採用されたりしているところを見ると、当面、フェデラルサーキットの混迷は続くのではないかと思われる⁹。101条の判断におけるクレーム解釈の在り方が問題となるのではないか。

8

<http://www.iptechblog.com/2017/02/recent-district-court-reliance-on-federal-circuits-enfish-mcro-decisions-may-signify-trend-for-alicemayo-patent-eligibility-test/>

⁹ *Amdocs* 事件の特許クレームは、ミーンズクレームではないと思われる。しかし、多数意見は、クレーム中の”enhance”という用語を、明細書の記載を参酌して、”to apply a number of field enhancement in a distributed fashion”と解釈し、特許適格性を認めた。これに対し、反対意見は、多数意見はクレームにない記載を不当にクレームに読み込むものであり、クレームどおりに解釈すれば、もたらされる結果を記載したにすぎず、特許適格性を認めるに足りないとしている。

5 Alice の 2 段階テストの問題点と IPO による 101 条改正提案

(1) Alice の 2 段階テストの問題点

ア Alice の 2 段階テストにパスするためには、第 1 段階では、従来技術に対する技術的効果の有無（抽象概念に向けられているか否か）、第 2 段階では、「発明概念」の有無（significantly more を有するか否か）を検討する必要がある。判断手法を精緻化しようとする、問題が生じる。

イ 技術的効果や、発明概念を把握するためには、明細書の記載を参酌する必要があるが、これは、通常のクレーム解釈と同じなのか異なるのか。クレームが広すぎる場合や、その外延がはっきりしない場合で、明細書の記載から技術的効果や発明概念が把握できるときは、どのように判断するのか。深く検討すればするほど、新規性、非自明性、記載要件の問題と重複してくる。

ウ *Bascom v. AT&T* – June 27, 2016 の判決は、第 2 段階で特許適格性を認容した事案であるが、Newman 判事は、次のような趣旨の補足意見を書いている。101 条の判断をするために、明細書の記載を精緻に検討するとか、従来技術を認定してこれとの対比で inventive concept の有無を検討するのはおかしい。特許能力 (patentability) と特許適格性 (eligibility) は、別の要件である。特許法は、特許能力を規定する条文として、102 条 (新規性)、103 条 (非自明性)、112 条 (記載要件) を用意している。Alice の 2 段階テストで争われる多くの点は、特許要件で判断できる。特許適格性は、もっと形式的に判断すべき。現在の裁判所の 101 条の判断の実務は、時間と労力を使いすぎている。

(2) IPO による改正提案¹⁰

IPO は、2017 年 2 月 7 日、次のような 101 条の改正の提案を公表した (訳文は仮訳)。

101(a)は現行の 101 条の改正。101(b)及び(c)は新設の条項である。

<p>101(a) ELIGIBLE SUBJECT MATTER Whoever invents or discovers, and claims as an invention, any useful process, machine, manufacture, composition of matter, or any useful improvement thereto, shall be entitled to a patent for a claimed invention thereof, <u>subject only to the exceptions, conditions, and requirements set forth in this Title.</u></p> <p>101(b) SOLE EXCEPTION TO SUBJECT MATTER ELIGIBILITY A claimed invention is <u>ineligible under subsection (a) if and only if the claimed invention as a whole, as understood by a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains, <u>exists in</u></u></p>	<p>101(a) 適格な主題事項 有用な方法、機械、製品、組成物、又はこれらの有用な改良をし、発明としてクレームした者は、何人も、クレームした発明について、<u>この法律に規定する例外、制約及び要件にのみ服することを条件として、特許を受けることができる。</u></p> <p>101(b) 主題事項適格性の唯一の例外 クレームされた発明は、それが、全体として、発明が属する技術分野における通常の知識を有する者の理解するところにより、<u>人間の</u></p>
--	--

10

<p><u>nature independently of and prior to any human activity, or exists solely in the human mind.</u></p> <p>101(c) SOLE ELIGIBILITY STANDARD</p> <p><u>The eligibility of a claimed invention under subsections (a) and (b) shall be determined without regard as to the requirements or conditions of sections 102, 103, and 112 of this Title, the manner in which the claimed invention was made or discovered, or the claimed invention's inventive concept.</u></p>	<p><u>活動とは独立して、かつ、それより前に存在し、又は人間の精神（心）にのみ存在する場合に限り、(a)項に規定する適格性を有しない。</u></p> <p>101(c) 適格性の唯一の判断基準</p> <p><u>クレームされた発明についての(a)項及び(b)項に規定する適格性は、この法律に規定する102、103及び112条の要件、クレームされた発明がなされ又は発見された態様、又はクレームされた発明の発明概念、にかかわることなく判断しなければならない。</u></p>
---	--

次のような改正の理由が挙げられている。

IPOによれば、米国の1952年特許法は、それまで「inventive concept」という、あいまいな概念で判断されていた特許要件を、特許適格性、新規性、非自明性という、より客観的な要件に整理したものである。ところが、連邦最高裁はAlice判決で、101条にinventive conceptという概念を復活させた。これは、1952年法の立法趣旨に反するものである。

IPOの101条改正提案は、1952年法の趣旨を復活させる試みであるといえよう。

6 今後の課題

- (1) フェデラルサーキットは、第1段階で判断できる範囲を広げようと努力している。しかし、判断手法を精緻化すればするほど、102条、103条、112条との境界が曖昧になり、混迷を深めることになるのではないか。
- (2) Amdocs事件では、裁判官の間にクレーム解釈（明細書の記載をどこまで参酌するか）で意見が分かれた。特許適格性の判断を契機に、クレーム解釈の問題（明細書の記載の参酌の限度）が、フェデラルサーキットが抱える新たな課題として浮上してくることが予想される。
- (3) 特許適格性の判断では、発明が解決しようとする課題（技術的課題）や、クレームが提示する発明概念が探求される。これは、侵害論にも影響するものと考えられるが、どのように影響するのか。

以上