

SOFTIC 平成26年度知財判例ゼミ 2014.9.11 発表レジュメ
第3回 Alice Corporation RTY, LTD. v. CLS Bank International ほか事件
米国連邦最高裁判決 (2014.6.19)

発表者 栗田英一・鈴木信一郎

目次

- 第1 はじめに (本件判決の意義)
- 第2 本件判決に至るまでの経緯
- 第3 本件判決の前の関連判例
- 第4 本件判決 (法廷意見) の説明
- 第5 その他関連する問題
- 第6 検討および議論

第1 はじめに (本件判決の意義)

本件事案は、ビジネス方法関連発明 (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) の特許適格性 (patent eligibility) の有無が争点とされた事案である。

それまでフェデラルサーキットにおいて意見が割れていたビジネス方法関連発明の特許適格性の判断基準・判断方法について、最高裁判所によってその判断基準・判断方法が明確に示されたことに本件判決の意義がある。

第2 本件判決に至るまでの経緯

1 2007年5月24日

被告・控訴人・上告人アリスコーポレーション (以下「アリス」という) は、ある形態の財務上のリスクを管理するためのスキームを開示する複数の特許 (債務交換の取引に関する方法クレーム、媒体クレーム、システムクレーム) の譲受人である。

本件特許の内容は、別紙「合衆国特許第4970479号特許明細書の部分訳」および河野英仁著「特許保護適格性に関する米国最高裁判決」 (以下「河野論文」という) 1頁乃至4頁を参照。

原告・被控訴人・被上告人CLSバンクインターナショナル及びCLSサービスリミテッド (以下、総称して「CLSバンク」という) は、通貨取引を促進するグローバルネットワークを運営している。

CLSバンクが本件特許についての特許無効確認訴訟を提起した。

それを受けて、アリスは、特許侵害の反訴を提起した。

米国特許法 101 条の説明（別紙「米国特許法の条文の抜粋」を参照）

「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。」

米国判例上、「自然法則（laws of nature）」「自然現象（natural phenomena）」「抽象的アイデア（abstract idea）」は、原則として特許を受けられない。

2 2010年6月28日（詳細は第3で説明）

Bilski 合衆国最高裁判決（ビジネス方法特許の特許適格性を否定）

クレームは「抽象的アイデア」（abstract idea）に該当すると判示した。

3 2011年3月9日

本件第一審のコロンビア地区連邦地裁判決

本件特許のすべてについて特許適格性を否定した。

クレームは「抽象的アイデア」（abstract idea）に該当すると判示した。

4 2012年3月20日（詳細は第3で説明）

Mayo 合衆国最高裁判決（治療方法特許の特許適格性を否定）

クレームは、特許性のない自然法則を特許性あるその応用に変換するには十分ではないと判示した。

5 2012年7月9日

本件控訴審のフェデラルサーキット（divided panel）第一次判決

本件特許のすべてについて特許適格性を肯定した。

クレームは、特許適格性ある法定主題の種類の範囲内に帰着する発明の実際的な応用（practical applications）に向けられていると判示した。（控訴審判決文2頁）

6 2012年10月9日

本件控訴審のフェデラルサーキットが、本件を大法廷（en banc）で再審理することを認容する命令を発令した。

両当事者は、裁判所から下記の問題について主張することを要請された。

問題 a 当裁判所は、「コンピュータ実行の発明が特許適格性のない『抽象的アイデア』であるか否か」を決定するために、いかなるテストを採用すべきか。

および、（もしそういう場合があるのであれば）いつの時点で、あるクレーム

中のコンピュータの存在は、その他の特許適格性のないアイデアに対して特許適格性を付与するのか。

問題 b 米国特許法 101 条に基づくコンピュータ実行の発明の特許適格性の主張において、「当該発明が、方法、システム、あるいは記録媒体としてクレームされているかどうか」ということを問題とすべきか。

および、時に、当該クレームは、101 条の目的のための等価物と考えられるべきかどうか。

7 2013年5月10日

本件控訴審のフェデラルサーキット大法廷 (en banc) 判決

本件特許のすべてについて特許適格性を否定した。

方法クレームおよび媒体クレームについては 7 対 3 で特許適格性を否定した。

システムクレームについては 5 対 5 で特許適格性を否定した。

先例拘束性のない判決 (控訴審大法廷判決 6 頁乃至 7 頁)

「大法廷での検討に基づき、当裁判所の多数者は、連邦地方裁判所の『主張に係る方法クレームおよびコンピュータ読み取り可能な媒体クレームは、米国特許法 101 条に基づく特許適格性ある法定主題に向けられていない』という判示を維持する。可否同数に別れた裁判所は、連邦地方裁判所の『主張に係るシステムクレームは、上記条項に基づく特許適格性ある法定主題に向けられていない』という判示を維持する。」

(1) Lourie 裁判官ほかの意見 (5 名) すべてのクレームは無効。

本件の方法クレーム、媒体クレーム、システムクレームは、いずれも、最高裁がいう発明概念 (inventive concept) を含むとは評価できない。

(2) Rader 裁判官ほかの意見 (4 名) システムクレームは有効。

システムクレームは、複雑な問題を解決するために特にプログラムされたコンピュータの利用に向けられており、抽象的アイデアを特許請求していない。有効である。

Rader 裁判官と Moore 裁判官の 2 名は、さらに、方法クレームと媒体クレームは無効であるとの意見を述べている。

Moore 裁判官ら 4 名は、上記に加えて、特にシステムクレームについて、特許適格性があり有効である旨の意見を述べている。

(3) Newman 裁判官の意見 (1 名) すべてのクレームは有効。

101 条は、特許の対象となる有用な技術を網羅したものと理解すべきである。

抽象性や先占などという概念を持ち出す必要はない。

- (4) **Linn** 裁判官ほかの意見（2名） すべてのクレームは有効。
方法クレームも、システムクレームと同様に、コンピュータの利用を前提として
いるので、特許適格性がある。抽象的アイデアの商業的利用を先占するものでは
ない。

（上記の詳細は、相田義明著「CLS BANK INTERNATIONAL v. ALICE 事件 フェデ
ラルサーキット2013年5月10日大法廷判決」（S L N 1 3 2号）を参照）

8 2013年6月13日（詳細は第3で説明）

Myriad 合衆国最高裁判決（遺伝子配列特許の特許適格性を否定）
塩基配列（DNA配列）は特許適格性を有しないと判示した。

9 2014年6月19日（詳細は第4で説明）

本件上告審のCLS合衆国最高裁判決（本件判決）
本件特許のすべてについて特許適格性を否定した。

10 2014年6月25日（詳細は第5で説明）

合衆国特許商標庁（USPTO）は、本件判決の観点に基づく事前の審査指導（イ
ンストラクション）を特許審査官に通知した。

第3 本件判決の前の関連判例

1 Benson 合衆国最高裁判決

1972年11月20日判決。アルゴリズム特許の特許適格性を否定

2 Flook 合衆国最高裁判決

1978年6月22日判決。コンピュータ化された方法特許の特許適格性を否定

3 Diehr 合衆国最高裁判決（別紙補足資料「**Mayo v. Prometheus**」により説明）

1981年3月3日判決。コンピュータの実行プロセス特許の特許適格性を肯定

4 Bilski 合衆国最高裁判決（別紙補足資料「**Bilski v. Kappos**」により説明）

2010年6月28日判決。ビジネス方法特許の特許適格性を否定

5 **Mayo 合衆国最高裁判決**（別紙補足資料「**Mayo v. Prometheus**」により説明）

2012年3月20日判決。治療方法特許の特許適格性を否定

6 **Myriad 合衆国最高裁判決**

2013年6月13日判決。遺伝子配列特許の特許適格性を否定

第4 本件判決（法廷意見）の説明

1 冒頭の要約部分

法廷意見の判決文（以下「判決文」という）1頁

「我々は、「問題のクレームは、仲介決済の抽象的アイデアを記載しており、単なる汎用コンピュータ実行の要求は、その抽象的アイデアを特許適格性ある発明に変換することを怠っている（十分ではない）」と判示する。したがって、我々は、連邦巡回控訴裁判所（フェデラルサーキット）の判決（大法廷判決）を維持する。」

2 前提となる事実関係（法廷意見の I A と I B）

判決文4頁（控訴審判決の *Lourie* 裁判官らの意見の要約）

「多数者の観点において、*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.* 事件における当裁判所の判断（U.S.566 巻（2012年））に基づき、裁判所は、最初に「クレームに代表されている抽象的アイデアを特定し」、そのあとで「クレームのバランスが『顕著なより何か』を追加しているか否か」について判断しなければならない。・・・多数者は、上告人（控訴人）のクレームは「第三者的な仲介手段を通じて取引を実行することによって決済リスクを減少させる抽象的アイデアを記載しており」、影の口座を維持・調整・調和させるためのコンピュータの使用は、上記の抽象的アイデアに対して何も実質的なものを追加していないと結論づけた。」

3 米国特許法 101 条の解釈論（法廷意見の II）

判決文5頁から6頁の要約

米国特許法 101 条は、特許保護の適格性がある法定主題（the subject matter eligible for patent protection）を定義しており、米国判例上、自然法則、自然現象、抽象的アイデアは特許を受けられない。

その根拠は、自然法則、自然現象、抽象的アイデアは、「科学的活動・技術的活動の基本的なツール」であり、これらのツールを独占させることは発明を妨げる結果を招

き望ましくないという点にある。(Mayo 判決)

その一方で、単に発明が抽象的アイデアを伴っていることを理由に、当該発明が特許適格性がないともいえない。(Diehr 判決)

従って、101条の例外の適用において、我々は、人間の工夫である『基礎的要素(ビルディング・ブロック)』をクレームする特許と、『基礎的要素(ビルディング・ブロック)』を特許適格性のある発明へと「変換」(transforming)する『基礎的要素(ビルディング・ブロック)』を何かそれ以上のもの(something more)へと統合する特許を区別しなければならない。

後者(『基礎的要素(ビルディング・ブロック)』を何かよりそれ以上のものへと統合する特許)は、先占に相当するリスクを提出しないし、それによって、我々の特許法に基づき許容される独占のための適格性をなお有する。

4 Mayo 連邦最高裁判決で定立した特許適格性の有無に関する2段階テストの本件への適用(法廷意見のⅢ)(河野論文5頁乃至9頁参照)

判決文7頁

「Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 事件判決 U.S.566 巻(2012年)において、我々(最高裁)は、自然法則、自然現象、抽象的アイデアをクレームした(だけの)特許と、自然法則、自然現象、抽象的アイデアのコンセプトの特許適格性ある申請をクレームした特許を、区別するフレームワークを設定した。

第一に、我々は、「問題のクレームはこれらの特許適格性がないコンセプトのひとつに向けられたものであるか否か」について判断する。・・・

そうであれば(訳者注:問題のクレームがこれらの特許適格性がないコンセプトのひとつに向けられたものである場合には)、さらに、我々は、「我々の目の前にあるクレームの中に何か別なものはないか」を問題にする。・・・

その質問に回答するために、我々は、追加された要素がクレームの本質を特許適格性ある応用に変換しているか否かを判断するために、個別的に、かつ、「順序づけられた組み合わせ」として、各々のクレームの要素を考察する。・・・

我々は、「発明概念」(inventive concept)、一換言すれば、『実際に当該特許が特許適格性のないコンセプトそれ自体に基づく特許よりも顕著に超えた何かになること』を確実なものにするに十分である」要素または要素の組み合わせである一の探求としての上記分析のステップ第2を、記載してきている。」

(1) 本件クレームは仲介的な清算の「抽象的アイデア」を記載していること(法廷意見のⅢA)

判決文 8 頁

「抽象的に言えば、原則は、基礎的な真理・オリジナルの経路・目的（動機）といった、これらは特許されない。なぜなら、誰もこれらについて独占的権利をクレームすることはできないからである。」

Benson 判決、Flook 判決、Bilski 判決の紹介・引用（第 3 の説明を参照）

判決文 9 頁

「我々の先の判例、とくに **Bilski** 判決から、以下のことが導かれる。すなわち、本件で問題になっているクレームは抽象的アイデアに向けられているということである。上告人のクレームは、決済リスクを軽減する第三者的な仲介手段を使用することによる二当事者間の経済的な債務交換の方法に関係している。・・・

我々の目の前のクレームは、仲介決済のコンセプト、換言すれば、決済リスクを軽減するために第三者を使用することを記載したものである。

Bilski 事件におけるリスク・ヘッジングのように、仲介決済のコンセプトは、「我々の商業上のシステムにおける長期にわたって広く行われている基礎的な経済の実務」である。（公知文献を例示）・・・

第三者的な仲介手段の使用（すなわち「クリーニング・ハウス」）は、また、近代経済の基礎的要素（ビルディング・ブロック）である。（公知文献を例示）・・・

したがって、ヘッジングのような仲介決済は、101 条の範囲を超えた「抽象的アイデア」である。」

判決文 10 頁

「いずれにしても、本件事案において、我々は、「抽象的アイデア」のカテゴリーの厳密な輪郭を定める作業を必要としない。

「**Bilski** 判決のリスク・ヘッジングのコンセプトと、本件において問題となる仲介決済のコンセプトの間では有意な差違が存在しない」ことを理解することで十分である。

両者のコンセプトとも、正面から、我々がその用語を使用しているのと同じ意味合いにおける「抽象的アイデア」の領域内にある。」

(2) 本件クレームが「抽象的アイデア」を特許適格性ある発明に変換していないこと（法廷意見の III B および III C）

判決文 10 頁

「問題のクレームは仲介決済の抽象的アイデアに向けられているので、我々は、**Mayo** 判決の枠組みの中の 2 番目のステップに移行する。

我々は、方法クレーム（それは単に汎用コンピュータの実行を要求している）が当該抽象的アイデアを特許適格性ある発明に変換していないと結論づける。」

ア 過去の判例の紹介・Mayo 判決の 2 段階テストの正当性（法廷意見の III B 1）

判決文 1 1 頁

「Mayo 判決のステップ 2 において、我々は、当該クレームがクレームされた抽象的アイデアを特許適格性ある応用に「変換する」に十分なだけの「発明概念」を含んでいるか否かを判断するために、当該クレームの要素を検討しなければならない。・・・

抽象的アイデアを明記するクレームは、「当該クレームが抽象的アイデアを独占するために設計されたドラフティングの努力を上回っていること」を確実なものとする「追加された特徴」（additional features）を含んでいなければならない。・・・

Mayo 判決は、「特許適格性ある応用への変換は、『適用する』（apply it）という言葉を追加するとしても、単に抽象的アイデアを述べることを超える何かを要求している」ことを明らかにした。・・・」

Mayo 判決・Flook 判決・Diehr 判決の紹介・引用（第 3 の説明を参照）

判決文 1 3 頁

「これらの事案は、「単なる汎用コンピュータの開示は、特許適格性がない抽象的アイデアを、特許適格性ある発明に変換できないこと」を示している。

「『適用する』という言葉を追加していても」、抽象的アイデアの記載は、特許適格性に十分ではない。・・・

さらに、抽象的アイデアの使用を「特定の技術的環境に対して」限定することも、特許適格性に十分ではない。・・・

「それをコンピュータとともに適用する」という言葉を追加しても、抽象的アイデアの記載は、単純にそれらの第 2 ステップを同様の（特許適格性に）不十分な結果と結びつく。

従って、もし、特許のコンピュータの開示が単なるコンピュータ上の抽象的アイデアを実行するための指示であるならば、その追加は、特許適格性を与えることはできない。

この結論は、我々の米国特許法 1 0 1 条の法制を下支えする先占の考慮（the pre-emption concern）に適合するものであり、まったくの汎用コンピュータの実行は、総じて、「当該プロセスが抽象的アイデアそれ自体を独占するためにデザインされたドラフティングの努力より優る」という実務的な保証を提供する一種の「追加的な特徴」のようなもの（the sort of additional feature）ではない。」

イ 本件事案への当てはめ・方法クレームが特許適格性を欠くこと（法廷意見のⅢB2）

判決文14頁

「前述した観点から（前記判決文11頁から14頁まで参照）、関係する問題は、「ここで、クレームが、汎用コンピュータ上での仲介決済の抽象的アイデアを実行することを当業者に対して単に指示することを超えることを成し遂げているか否か」である。クレームはそのようなことをしていない。」

判決文15頁から16頁

「個別的にクレームの要素をみれば、プロセスの個々のステップにおいてのコンピュータにより実行される機能は、「純粋に定型的である」・・・

「影」の口座を創設し維持するためのコンピュータの使用は、電磁的な記録の維持一すなわちコンピュータの最も基本的な機能の一つということになる。・・・データを取得し、口座バランスを調整し、自動的な指示を発行するコンピュータの使用についても、上記と同様のことが言える。すなわち、これらのすべてのコンピュータの機能は、「業界にとって従前から知られた、よく理解された、慣例的な、定型的な活動である」・・・

要するに、各要素（ステップ）は、汎用コンピュータに対して、汎用コンピュータの機能を実行することを要求する以上の内容を行っていない。

「順序づけられた組み合わせ」(an ordered combination)に従って考慮してみても、上告人の方法のコンピュータの組み合わせは、個別的に要素（ステップ）が考慮されたときに既に存在していないもの（個別の要素で行われている以上のもの）を追加してもいない。・・・

全体的な観点からみて、上告人の方法クレームは、単に、汎用コンピュータによって実行された際の仲介決済のコンセプトを開示しているにすぎない。・・・

また、当該クレームは、その他の技術または技術分野において、改良の影響をもたらすということもしていない。Diehr 判決・・・問題となった方法クレームは、ある不特定の汎用コンピュータを使用する仲介決済の抽象的アイデアを適用する指示より「顕著に上回る何か」(significantly more)になることはない。・・・我々の先例（最高裁判例）に基づき、上記事項は、抽象的アイデアを特許適格性ある発明に変換するに「十分」ではない。・・・」

ウ 媒体クレームおよびシステムクレームが特許適格性を欠くこと（法廷意見のⅢC）

判決文16頁

「コンピュータシステムおよびコンピュータで読み取り可能な媒体に対する上告人のクレームは、実質的に（方法クレームと）同様の理由によって、誤りである。・・・

当該システムクレームは、実質的に、方法クレームと相違しない。当該方法クレームは、汎用コンピュータ上で実行される抽象的アイデアを開示していて、当該システムクレームは、上記と同じアイデアを実行するために配置されたひとにぎりの汎用コンピュータの要素を開示するにすぎない。」

判決文 17 頁

「上告人のシステムクレームおよび媒体クレームは、基礎となっている抽象的アイデアに対してなんら実質的なものを追加していないから、我々は、これらのクレームも 101 条に基づき特許適格性がないと判断した。」

5 結論

判決文 17 頁

「上述した理由から、連邦巡回控訴裁判所の判決（注：フェデラルサーキット大法廷判決）は維持される。」

6 Sotomayor 裁判官の同意意見

「私は、あらゆるビジネスを実行する方法を記載するだけのクレームは、101 条に基づく『プロセス』の資格を与えないという観点（考え方）を支持する。」

第 5 その他関連する問題

- 1 本件判決後の 2014 年 6 月 25 日に合衆国特許商標庁（USPTO）から通知された「米国特許法 101 条の適用に関する審査官向けインストラクション」の紹介
（別紙「合衆国特許商標庁 2014 年 6 月 25 日付連絡書の和訳」および河野論文 9 頁乃至 11 頁参照）
- 2 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」の紹介
第 VII 部第 1 章「2. 特許要件」
「2. 2 「発明」であること
請求項に係る発明が特許法上の「発明」であるためには、その発明は自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであることが必要である。（第 II 部第 1 章 1. 参照）
2. 2. 1 基本的な考え方
（1）「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」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

(説明)「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」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されることをいう。・・・」

「2. 3 進歩性

2. 3. 4 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例

(4) 人間が行っている業務のシステム化

引用発明には、特定分野において人間が行っている業務についての開示があるものの、その業務をどのようにシステム化するかが開示されていない場合がある。このような場合であっても、特定分野において人間が行っている業務をシステム化し、コンピュータにより実現することは、通常システム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことであれば、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。・・・」

3 日本の本件判決と同種事項が争われた裁判例の紹介

東京高裁平成16年12月21日判決（回路シミュレーション方法事件）

知財高裁平成20年6月24日判決（双方向歯科治療ネットワーク事件）

第6 検討および議論（「予習のポイント」を参照）

- 1 本件判決の第1のテスト（クレームが「抽象的アイデア」に向けられているか否か）の本件特許発明への当てはめについて（「予習のポイント」1項参照）
- 2 本件判決の第2のテスト（クレームが「抽象的アイデア」を特許適格性ある発明に変換しているか否か）の本件特許発明への当てはめについて（「予習のポイント」2項参照）
- 3 本件判決の2段階テストを前提とした場合の、本件発明にかかるクレームが有効であると認められる余地・可能性について（「予習のポイント」3項参照）
- 4 本件特許の有効性に関して本件判決と異なる判断枠組みをとることが可能か。その場合の相当と考えられる判断枠組みは何か。その場合の結論は本件判決と異なるか否か。（「予習のポイント」4項参照）

(主要参考文献)

- ・ 相田義明著「CLS BANK INTERNATIONAL v. ALICE 事件 フェデラルサーキット 2013 年 5 月 10 日大法廷判決～「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～」(SOFTIC LAW NEWS132 号、2013 年 10 月発行)
- ・ 相田義明著「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～」(SOFTIC LAW NEWS137 号、2014 年 7 月発行)
- ・ 河野英仁著「特許保護適格性に関する米国最高裁判決～抽象的アイデアを物のクレームに記載した場合の保護適格性～」(知財ぷりずむ 12 巻 143 号 1 頁、2014 年 8 月号)
- ・ 相澤英孝著「自然法則の利用の判断 (1) 一回路シミュレーション方法事件」(「特許判例百選第 4 版」 4 頁乃至 5 頁)
- ・ 平島竜太著「自然法則の利用の判断 (2) 一双方向歯科治療ネットワーク事件」(「特許判例百選第 4 版」 6 頁乃至 7 頁)