

米国連邦巡回控訴裁判所

CLS BANK INTERNATIONAL AND CLS SERVICES LTD. V. ALICE CORPORATION  
PTY. LTD.

2012年7月9日判決

この事件は、再度、コンピュータによって実現される発明の米国特許法第101条に基づく特許適格性を問うものである。以下で説明する理由により、裁判所は争点となっているシステム、方法及び媒体は単なる「抽象的思想」に向けられたものではなく、発明の実際の応用に向けられており、米国特許法第101条に規定される特許適格を有する主題の範疇にあると結論付けた。地方裁判所によるこれと逆の判決は破棄される。

I. 背景

A. 争訟中の特許

Alice Corporation (“Alice”)は米国特許第5,970,479号（’479号特許）、6,912,510号（’510号特許）、7,149,720号（’720号特許）、及び7,725,375号（’375号特許）の特許権者である。これらの特許は、信任を得た第三者が第1当事者と第2当事者との間の債務の決済を行って「決済リスク」を解消する、コンピュータ化された取引基盤をカバーするものである。決済リスクは、一方当事者の債務のみが支払われ他方当事者にその元本が補填されないままとなるリスクである。信任された第三者は、(a) 両当事者の債務の取引をすること、又は(b) いずれの債務も取引をしないこと、によってこのリスクをなくす。

Alice による略式判決を求める反対申立て、及び CLS Bank International と CLS Services Ltd. (CLS Bank と総称する) との略式判決を求める申立てに対する異議、に添付された宣誓書の中で Alice 側の専門家が説明したところによれば、「2当事者間の取引、すなわち株の取引又は外国通貨の取引により債務が生じた場合、通常は債務が生じる時と取引が「決済」される時との間にギャップが生じる。Ginsberg Decl., ECF No. 95-3, Ex.1 ¶21. 「多くの金融関係の背景では、債務の交換又は決済は、取引を行うための契約を締結することとは別である。」同上。例えば、もし2つの銀行が多額の通貨を交換したいとする場合、2行は特定の交換をするための拘束力のある契約を締結するであろうが、価格が設定され契約を確認するまで、通常は2日間、実際の交換を延期する。2日後に、両銀行は予め定められた額を互いに支払うことでこの取引を「決済」する。しかしながら、決済時に、一方の銀行がもはや他方に対しその債務を満たすに足る十分な資金を有していないというリスクがある。主張された特許クレーム’479号特許のクレーム33及び34、及び’510号特許、’720号特許並びに’375号特許の全てのクレームは、このリスクを最小化しようとするものである。’479号特許及び’510号特許の関連のクレームは方法クレームであり、一方’720号特許及び’375号特許のクレームはシステム及び製品（媒体）クレームで

ある。

方法クレームの代表である'479号特許のクレーム33は以下を記載している；

33. 当事者間で債務の交換を行う方法であって、各当事者は交換機関に対し貸方記録と借方記録とを保持しており、貸方記録と借方記録とは予め定められた債務の交換に関するものであり、この方法は：

(a) 交換機関から独立して監督機関により保持されるべき、各利害関係者の想定貸方記録と想定借方記録とを作成するステップと；

(b) 各交換機関から、想定貸方記録と想定借方記録との各々について一日の始めの（始業時）残高を取得するステップと；

(c) 交換債務が生じる全ての取引について、監督機関が各当事者それぞれの想定貸方記録又は想定借方記録を調整して、いかなる時も、想定借方記録の値が想定貸方記録の値を下回ることはない取引のみを許可するステップと、を含み、前記調整は各々、経時的に行われ；さらに

(d) 一日の終わりに（終業時）、監督機関が交換機関の一つに対し、前記許可された取引の調整に従ってそれぞれの当事者の貸方記録及び借方記録の貸方又は借方を交換するよう指示するステップとを含み、貸方及び借方は、交換機関に置かれた取消不能の、経時不変の債務である、方法。

'479号特許第65欄、第23-50行。

システムクレームの代表である'720号特許のクレーム1は以下を記載している：

1. 当事者間で債務の交換を可能にするデータ処理システムであって：

交換機関が維持する貸方記録及び借方記録から独立した、ある当事者の想定貸方記録及び想定借方記録についての情報を記憶するデータ処理ユニットと；

前記データ記憶ユニットに接続されたコンピュータであって、(a) 取引を受信し；(b) 前記想定貸方記録及び／又は前記想定借方記録を電子的に調整して、前記取引から生じる交換債務を生じさせ、想定借方記録の値が想定貸方記録の値を下回ることはない取引のみを許可し；(c) ある期間の終了時に、前記交換機関に対し前記想定貸方記録及び／又は前記想定借方記録の調整に従って前記貸方記録及び／又は前記借方記録を調整する指示を生成するように構成されたコンピュータと、を含み、前記指示は交換機関に置かれた取消不能の、経時不変の債務である、システム。

'720号特許、第65欄、第42-61行。

製品（媒体）クレームの代表である'375号特許のクレーム39は以下を記載している：

39. 第1の当事者と第2の当事者との間で債務の交換をするために当事者によって用いられる媒体に具体化されたコンピュータ可読プログラムコードを含むコンピュ

ータプログラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品は：

コンピュータに、前記第1の当事者と前記第2の当事者との間の通貨交換取引から生じる交換債務に関する前記第1の当事者からの取引を送信させるためのプログラムコードと；

コンピュータに、前記交換債務の処理にかかわる情報を、監督機関が見ることを可能にさせるためのコンピュータプログラムコードと、を含み、

前記処理は

(1) 第1の交換機関が維持する第2の口座から独立した第1の当事者の第1の口座の情報と、第2の交換機関が維持する第4の口座から独立した第2の当事者の第3の口座の情報とを維持するステップと；

(2) 前記第1の当事者及び／又は前記第2の当事者が前記第1の口座及び／又は前記第3の口座にそれぞれ十分な値を有していることを確認した後、前記第1の口座と前記第3の口座とを電子的に調整して、前記第1の当事者と前記第2の当事者との間の前記取引によって生じる交換債務を生じさせるステップと；

(3) 前記第1の交換機関及び／又は前記第2の交換機関に、前記第1の口座及び／又は前記第3の口座の調整に従って、前記第2の口座及び／又は前記第4の口座を調整する指示を生成するステップとを含み、前記指示は前記第1の交換機関及び／又は前記第2の交換機関に置かれた取消不能の、経時不変の債務である、コンピュータプログラム製品。

’375号特許第68欄、第5-35行。

#### B. 地方裁判所での手続き

2007年5月に、CLS Bank は Alice に対し、’479号特許、’510号特許及び’720号特許の無効、行使不能、又は侵害を受けていない旨の確認を求める宣言的判決を求める訴訟を提起した。2007年8月に、Alice は CLS Bank が’479号特許のクレーム33及び34と、’510号特許及び’720号特許の全てのクレームを侵害していると主張して、反訴した。

2009年3月に、CLS Bank は’479号特許、’510号特許及び’720号特許の主張されたクレームは米国特許法第101条に基づき無効であると主張して、略式判決の申立てをした。Alice はこれに異議を唱え、略式判決を求める反対の申立てを行った。*In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc) (“*Bilski I*”), cert. granted sub. nom. *Bilski v. Doll*, 129 S. Ct. 2735 (June 1, 2009) 事件で最高裁判所の上訴受理に従って、地方裁判所は、この最高裁判所による上訴受理の判断に従って再提出する権利を害することなく、主題の適格性に関する略式判決を求める両当事者からの交差申立てを却下した。

2010年3月に、’375号特許が Alice に対して発行された。2010年8月に、Alice は CLS Bank が’375号特許の全てのクレームを侵害しているという主張を加えた、補正さ

れた反訴を提起した。最高裁判所が *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010) (“*Bilski II*”), *Bilski I* を支持, 545 F.3d 943 判決を出した後、両当事者はそれぞれ略式判決を求める更新された交差申立てを行い、CLS Bank は’375 特許は米国特許法第 101 条により無効であると付加的に主張した。地方裁判所は CLS Bank の略式判決を求める申立てを認め、Alice の反対の申立てを拒絶し、Alice の 4 件の特許で主張されたクレームの各々は特許適格性を有する主題をクレームしていないため無効であると判示した。 *CLS Bank Int’l v. Alice Corp.*, 768 F. Supp. 2d 221 (D.D.C. 2011). Alice は適時に控訴した。この裁判所は裁判、裁判手続法第 1295 条 (a) (1) (28 U.S.C. § 1295(a)(1)) に基づく裁判管轄権を有する。

## I I. 議論

### A. 審理の基準

当審は、巡回区法に基づき、略式判決の付与又は拒絶を審理するものである。 *MicroStrategy, Inc. v. Bus. Objects, S.A.*, 429 F.3d 1344, 1349 (Fed. Cir. 2005). DC 巡回裁判所は地方裁判所の略式判決の付与を新規に審理する。 *Theodore Roosevelt Conservation P’ship v. Salazar*, 661 F.3d 66, 72 (D.C. Cir. 2011). 「実体的な特許法の争点については当審は独自の法律を適用する。」 *Aero Prods. Intern., Inc. v. Intex Recreation Corp.*, 466 F.3d 1000, 1016 (Fed. Cir. 2006). 「クレームが米国特許法第 101 条に基づく特許適格性を有する主題に向けられているか否かは、当審が新規に審理する法律問題である。」 *Bilski I*, 545 F.3d at 951.

### B. 地方裁判所の分析

CLS Bank の略式判決申立ての判決に際して、地方裁判所はまず、機械—又は—変形のテストに基づいて方法クレームを分析した。CLS Bank はその第 101 条に基づく申立てを進める目的で、Alice に有利なクレーム解釈をとることに同意した。 *CLS Bank*, 768 F. Supp. 2d at 236. このため、地方裁判所は、想定貸方記録及び想定借方記録が電子的具体化とコンピュータとを要件とする、と解釈した。同上。しかしながら、明細書とクレームとを注意深く検討した結果、地方裁判所は、「方法クレームに汎用コンピュータを名目的に記載しても、これはクレームを特定の機械又は装置に結びつけるものではなく、またクレームが第 101 条の下で特許不可能であると認定されるのを避けるものでもない」と結論付けた。同上、237。

地方裁判所はまた、抽象的思想の例外に基づいて方法クレームを分析した。同上、242-43 ; *Bilski II*, 130 S. Ct. 3226 を参照 (機械—又は—変形のテストは重要かつ有用な手がかりではあるが、それを唯一のテストとすべきではない、と判示)。この分析の下で、地方裁判所は方法が「中立な第三者を用いて、ある交換にかかわる当事者が提案された取

引を確実に履行することができ、一方当事者がその交換の果実を得られないというリスクを最小にするために交換を同時に完結させ、その後当事者又はそれらの資産保有者に、最終した取引の結果を反映するように彼らの口座又は記録を取消不能に調整するよう指示する、という根本的な概念に向けられている」ため、第101条に基づいて無効であると認定した。*CLS Bank*, 768 F. Supp. 2d 243-44.

地方裁判所はその後コンピュータシステム及び媒体クレームを分析した。地方裁判所は、これらのクレームが機械又は製造物に向けられていると仮定し、これらのクレームを分析して、それでもなお、これらが開示するのは抽象的思想にすぎないのか、を検討した。同上、250。方法クレームが抽象的概念に向けられているという先の結論に注目して、裁判所は、「システムクレームは…この抽象的思想をコンピュータに具現したものを表すのみであって、さらなる提示も意味のある限定もない」と結論した。同上、252。同様に、製品クレームについても、これらは「他のクレームに対して第101条に基づく発明の異なるカテゴリを名目上は記載しているが、同じ抽象概念に向けられている」と結論付けた。同上、255。

### C. 控訴時の当事者の議論

その方法クレームに関して、Alice は、これらは特許適格性を有する、なぜなら、*Bilski* 事件で争点となったクレームと異なり、これらは：(1)「特定の機械又は装置に結び付けられている—すなわちこれらはコンピュータ上で実行されるべきものである」、控訴人書面42；かつ(2)抽象的思想に向けられたものではなく、仲介するものによって行われる一連の具体的なステップを必要とする「特定の実際的技術的具体化に限定されている」からである」、と論じた。同上、48-50；*Research Corp. v. Microsoft Corp.*, 627 F.3d 859, 868-69 (Fed. Cir. 2010)を参照。そのコンピュータシステム及び媒体クレームに関して、Alice は、「コンピュータシステムは具体的な機械であって抽象的思想ではない」と議論し、控訴人書面23、「この裁判所も最高裁判所も、米国特許法第101条に基づいてコンピュータシステムのクレームを無効にしたことはない」と述べた。同上、2。Alice によれば、地方裁判所は以下の点で誤っていた：(1)クレームを「全体として、その全ての限定に効果を与えて」特定し考慮するのではなく、Alice の発明の「心」だけ—これを地方裁判所は抽象概念であるとした—を特定し考慮したこと、同上、26；(2)「ソフトウェアでプログラム可能なコンピューター—いわゆる「汎用」コンピューターは第101条の下でその他の機械とは異なる分析をすべきである」と判断したこと、同上、31；*In re Alappat*, 33 F.3d 1526, 1545 (Fed. Cir. 1994)；さらに(3)「最高裁判所も地方裁判所も、かつて「基本的原則でない方法又は思想の「占有」が特許クレームを第101条に基づいて無効とすることを示唆したことがなく、またクレームが抽象的でないと判断された場合にその占有が第101条の別のステップとなると示唆したこともない」にも関わらず、適格性に関する独立

したテストとしてクレームの「占有性」に焦点を当てたこと。

CLS Bank は、「Alice のクレームは全て、仲介者が当事者が交換を進めることを可能にする、独立した口座に「適切な資産」があることを保証した後、当事者間の「債務を交換する」という、事実上2側面のある第三者預託協定である、特許不可能な概念に向けられている、と論じた。被控訴人書面、7-8。Alice の方法クレームに関して、CLS Bank は以下のように主張した：(1) これらは機械—又は—変形のテストに合格しない、なぜなら、「たとえコンピュータによる実現を要件とする広いクレーム解釈をしたとしても…このような実現はクレームの範囲に『意味のある限定』を課すものではない。なぜなら、コンピュータは『クレームされた方法を実行することを可能にする重要な役割』を果たすものではなく、むしろ『解決策をより迅速に達成することを可能にする自明な機構としてのみ機能する』からである」、同上、11、37-38 (*SiRF Tech., Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 601 F.3d 1319, 1333 (Fed. Cir. 2010)を引用)；(2) 「*Bilski* 事件、[*Gottshalk v. Benson*], 409 U.S. 64 (1972)]事件及び [*Parker v. Flook*], 437 U.S. 584 (1978)] 事件のクレームと同様に、Alice の方法クレームは、全てのクレームに記載されている、債務を交換するという抽象的なビジネス上の概念の利用を事実上占有することになる、同上、30；さらに(3) 「*Benson* 事件及び *Flook* 事件で争点となっているクレームと同様に、Alice の方法クレームは…事実上数式又はアルゴリズムに向けられており、データの収集がアルゴリズムの利用に先行し、口座の調整と指示が『解決策後の行為』である」同上、38。Alice のコンピュータで実現化されたシステム及び製品クレームについて、CLS Bank は、これらもまた抽象的思想に向けられたものである、なぜなら、*Benson* 事件の下、単に「方法クレームを書換えて」「抽象的方法を実行するよう『構成された』『コンピュータ』と『データ記憶部』とを記載しても」これによってクレームの抽象性がなくなるわけではないからである、と主張した。同上、41-41。

以下で説明する理由により、当審は Alice に同意し、その主張する方法、システム及び製品クレームは全て、米国特許法第101条に基づく特許適格性を有する主題に向けられたものであると認める。

#### D. 分析

##### i. 特許適格性

特許法は特許適格性を有する主題を広く定義している：「何らかの新規かつ有用なプロセス、機械、製品又は組成物、もしくはそれらについての何らかの新規かつ有用な改良を発明し又は発見したものは、本法の定める条件及び要件に従って、それに対して特許を受けることができる。」米国特許法第101条（強調は筆者による）。第101条は「新規な予測されなかった発明を包含することを意図したダイナミックな規定である」*J.E.M. Ag.*

*Supply, Inc. v. Pioneer HiBred Int'l, Inc.*, 534 U.S. 124, 135 (2001). 最高裁判所が認めたとおり、「議会は法定の主題が『この世にある、人が作りたいかなるものも』含むことを意図していた」*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980) (citing S. Rep. No. 82-1979, at 5 (1952) and H.R. Rep. No. 82-1923, at 6 (1952))。

しかしながら、何でも特許され得るわけではない。最高裁判所は、「自然法則、物理的現象、及び抽象的思想」は第101条の範囲外であり、公の領域に留まる、と説明している。*Bilski II*, 130 S. Ct. 3225。 *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.* 事件では、最高裁判所は、法定の主題に対するこれらの例外は、法律において「暗示」されていると説明した。132 S. Ct. 1289, 1293 (2012)。 「このような発見は『自然の…発見であり、全ての人に開放され何人にも排他的に保有されない。』」 同上、2 (*Chakrabarty*, 447 U.S. 309 (*Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127, 130 (1948)を引用)。 実際にはこれら3つの例外が生じることは稀であり、憲法による特許の「科学及び有用な技術の進歩を促進する」という使命を妨げるものと理解してはならない。合衆国憲法 art. I, § 8, cl. 8 ; 例えば *Research Corp.*, 627 F.3d at 868 (Fed. Cir. 2010)を参照 (「第101条は裁判所が、クレームは特許に値しないといて主題を頭から拒絶することを許さない」)。

特許適格性のある主題の種類を述べた第101条に対して、第102条及び第103条は、公知であるもの及びその自明な変形を公衆が自由に利用可能であることを広く保証している。米国特許法第102条及び第103条を参照。加えて、第112条は、十分に開示されていない、実施可能化されていない、又は詳細にクレームされていない発明に対して特許保護を得ることを防止することによって、公衆の知識の宝庫を守っている。米国特許法第112条を参照。米国特許法第102条、103条及び112条の包括的な規定が、特許適格性を有するが「特許に値しない」発明を失格させる実質的な役割を果たす。*Research Corp.*, 627 F.3d 868。 「第101条は『本法の定める条件及び要件に従って』特許保護の適格性を有する主題の種類を一般的に述べたものである。特許可能性に関する具体的な条件が続く…。従って、発明が新規か否かという問題は『発明が法定の主題の範疇にあるか否か、とは全く別』である」*Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 188, 198-90 (1981) (*In re Bergy*, 596 F.2d 952, 961 (CCPA 1979)を引用)。

これら4つの法律の規定—第101条、102条、103条及び112条—の各々が、異なる目的を持ち異なる役割を果たすことは自明であろう。どれか1つの条文が他のものより重要なわけではない。これらは併せて有益な技術の進歩を促進するという憲法の目的を推し進めるといふ議会の意図を明示する。これら条文の各々が、異なる目的を持ち異なる役割を果たすため、これらの条文に基づく無効性、特許可能性、及び特許適格性に対する異議は明らかに異なる問題を提起する。*Prometheus*, 132 S. Ct. 1303-04 を参照。地方裁

判所は、争点及び証拠の提示の順序、連邦規則に規定される一連の出来事を含め、裁判所で行われる行為を支配する大きな裁量を有する。例えば、*Amado v. Microsoft Corp.*, 517 F.3d 1353, 1358 (Fed. Cir. 2008)を参照（「地方裁判所は、…審理する順序を決定し係属中となっている争点を決定する権限を含め、その訴訟事件一覧を制御し管理する広い裁量を与えられている」）。第101条は「しきい値テスト」と特徴付けられており、*Bilski II*, 130 S. Ct. 3225、確かに特許の有効性に触れる他の事項より先に取扱うことができるが、これは常に最初に扱わなければならないわけではない。特に、裁判官により、他の条文が紛争をより迅速に、又はより明瞭かつ予測可能に解決するであろうと認められる場合である。*MySpace, Inc. v. GraphOn Corp.*, 672 F.3d 1250, 1260 (Fed. Cir. 2012)を参照。従って、地方裁判所はその訴訟事件一覧の主であるというその役割と矛盾することなく、有効性に対する様々な法律上の異議にいつ対応すべきかを決定するのに、その裁量に従って適切に行動する。

ここで、地方裁判所はその裁量により、争訟中の特許の米国特許法第101条に基づく有効性の意義を問うた。地方裁判所の判決は最終的に、従ってこの控訴審も主に、クレームされた発明が特許適格性の「抽象的思想」の例外に当たるか否かという争点に向けられることとなった。最高裁判所による最近の *Prometheus* 事件判決が、抽象的思想の例外を含め特許適格性の「暗示の」例外に関する3特徴を繰返しているが、これは第1審でクレームが抽象的思想に向けられているか否かをどのように判断するかについて、直接扱ってはいない。

特許適格性を判断する「抽象的思想」のテストが抽象的であるために、大いに不透明さが増し、実質的な有用性と経済的潜在可能性のある発明の価値を下げるといふ、重大な問題が生じている。Donald S. Chisum, *Weeds and Seeds in the Supreme Court's Business Method Patent Decision: New Directions for Regulating Patent Scope*, 15 Lewis & Clark L. Rev. 11, 14 (2011)を参照（『思想』と『抽象』との概念が漠然としているため、…第101条の抽象的思想の占有の問題は主観的に導かれ気まぐれで予測しがたい結果につながる可能性がある。この不確実性は特許制度の有効な運用に実質的な害を及ぼす）。*Bilski* 事件では、最高裁判所は以下のように述べることによってある程度の指針を示している。すなわち「抽象の原則は、根本的な真理；原初の要因；動機であり；これらは誰もそのいずれかについて排他的権利を主張することができないものであるから、特許不可能である」*Bilski II*, 130 S. Ct. 3230 (*Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. (14 How.) 156, 175 (1852)を引用)。連邦巡回裁判所は、「抽象的思想とはそれのみでは実際的な見地から『有用』でない、すなわち何らかの実質的な応用として実施されない限り『有用』でない実体化されていない概念又は真理である」と説明して「抽象的思想」を定義しようと試みた。*Alappat*, 33 F.3d 1542 n.18 (Fed. Cir. 1994)。より最近では、連邦巡回裁判所は抽象性の「適格性を失わせる特徴」

は「特許適格性を有する主題の広い法定の範疇を覆すほど」「一目瞭然に」それ自身を示すものでなければならぬと説明した。*Research Corp.*, 627 F.3d 868。これらの善意の努力を重ね、連邦判例集(Federal Reporters)では多くのページを費やして抽象的思想の例外を扱っているにも関わらず、特許適格性を有する抽象的思想に向けられた発明とそうでないものとの境界線はわかりにくいままである。「簡単に言えば、問題は何をもって思想を『抽象的』というのか、誰もわかっていないことである」Mark A. Lemley et al., *Life After Bilski*, 63 Stan. L. Rev. 1315, 1316 (2011)。

いくつかの判決では、「抽象的思想」の例外をさらに解明するために、「占有」の考え方に目を向けている。*Bilski* 事件では、最高裁判所は「申立人に対しリスクヘッジの特許を与えることは、全ての分野においてこの方策の利用を占有させることになり、事実上、抽象的思想に独占権を与えることになる」と説明している。(強調は筆者による。)これより先、*O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62 (1853)事件において、最高裁判所は、電磁気に対するクレームは特許保護の適格性を有していない、なぜなら特許権者が「動力が電気又は動電流であり、結果が距離を隔てた場所での理解可能な符号、記号又は文字の印刷又は印字である全ての改良について独占的権利を主張しているからである」と判示している。同上、112-13 (強調は筆者による)。*Morse* 事件では裁判所は、「結果が達成されるのはどのようなプロセス又は機械によるのか問題にならないため」クレームが事実上「電位特性及び電磁力において…他者の発明に対し門戸を閉ざす」であろうと理由付けている。同上、113 (強調は筆者による)。再び、*Gottshalk v. Benson*, 409 U.S. 64 (1972)事件において最高裁判所は、「占有」の考え方を強調し、「デジタルコンピュータとの関連を除き何ら実質的な実際の応用を欠く」数式に向けられたクレームは特許不可能な抽象的思想に向けられている、なぜなら、「その特許は数式を完全に占有し、実質上の効果としてアルゴリズムそのものに対する特許となるからである」と判示した。同上、71-72 (強調は筆者による)。*Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)事件で、裁判所は再び、クレームが「科学的かつ技術的作業の基本的ツール」を「占有」しないことの重要性を強調し、さらに、単なる利用分野の限定—ここでは原油精製と石油化学工業—又は「解決策後の行為」—ここではクレームされた数式の計算に従った「警告限界」—は「特許不可能な原理を特許可能なプロセスに変形」させることはできない、と判示した。同上、589。

クレームが「思想」又はアルゴリズムを「占有」すると認められた *Morse*、*Benson* 及び *Flook* 事件とは対照的に、*Diehr* 事件において最高裁判所は争点となっているクレーム(「アレニウス」の数式を用いたゴム硬化プロセスに関するもの)は「数式の利用を占有しない」と判示した。*Diehr*, 450 U.S. 187。むしろ、クレームは「その数式をクレームしたプロセスの他のステップ全てと関連させて他者が利用することを排除しようとするだけ」であった。同上。(強調は筆者による)。*Diehr* 事件において裁判所はクレームが「第101条のしきい

値によって除外されない」、なぜなら、これらは「自然法則又は数式の公知の構造又はプロセスへの応用」であって「そこに数式のより効率的な解を組み入れている」からである、と判示した。同上、187、188。

合衆国憲法は議会に対し、「科学及び有用な技術の進歩を促進する」特許制度を確立する権限を与えている。合衆国憲法 art. I, § 8, cl. 8。従って、特許制度は、革新を育むことを意図したものであって、これを排除すべきものではない。上を参照。全ての発明者は、彼又は彼女のクレームした発明を他者が実施することを排除する権利、すなわち「占有」する権利を得る資格があるが、その技術分野における将来の全ての革新を排除するであろうような、根本的な真理又は具体化されていない概念について排他的権利を主張する権利は誰にもない。*Morse*, 56 U.S. 112-13 を参照。最高裁判所が「繰り返し強調しているように…特許法は自然法則の将来の利用を不適切に拘束することでさらなる発見を禁止してはならない。」*Prometheus*, 132 S. Ct. 1301。「[自然法則、物理現象、及び抽象的思想を] 拘束する特許の付与が、それらを前提とした将来の革新を禁止する危険があり、この危険は、特許されたプロセスが単に『自然法則を適用する』ための命令以上のものでない場合、又は、元となる発見が合理的に正当化できる以上の将来の発明をなんらかの形で除外する場合、特に深刻なものとなる。」同上。(強調は筆者による)；さらに、*Benson*, 409 U.S. 68 を参照（「ここで『プロセス』クレームはあまりに抽象的で広範囲なので、BCDの既知の用途も未知の用途もともに純粋な二値変換としてカバーしてしまう」(強調は筆者による))。従って、本質的な関心事は占有そのものではなく、占有が発明の排除につながる程度である。根本的な真理にすぎないものに向けられたクレームは将来の革新を育むどころかこれを排除してしまうので、第101条に基づく特許適格を有する主題に向けられていない。誰も、未来の発明全てについて排他的権利を主張することはできない。*Morse*, 56 U.S. at 112-13; *Benson*, 409 U.S. at 68.

クレームが法定の主題でない抽象的思想に向けられているか否かを判断するにあたって、最高裁判所は、連邦巡回裁判所による「機械—又は—変形のテストは有用かつ重要な調査の手がかりである」ことを認めたが、それを解決の手がかりとは認めなかった。*Bilski II*, 130 S. Ct. 3227。4名の最高裁判所裁判官が認めたように、産業化時代には、機械—又は変形のテストを満足しない発見について付与された特許はほとんどなかった。今日、コンピュータは日常生活のあらゆる部分で役割を果たしている。コンピュータはトースターからトランスポンダまで、あらゆるものに見いだせる。様々なハードウェア及びソフトウェアの変形を含むコンピュータは、おそらく史上最高の発明の一つであり、コンピュータ技術の発達が科学技術の全ての分野で革新を育んできたこと、また将来もそうであることは疑いがない。しかしながら、コンピュータハードウェア又はソフトウェアで実現された発明に向けられた特許の多くは、機械—又は—変形のテストを満足しないと論じられている。こ

のため裁判所は、時として機械—又は—変形のテストを超えて、適格性のあるコンピュータ関連クレームと適格性のないものとを区別しなければならない。*Bilski II*, 130 S. Ct. 3227。

その他の点では特許適格性を欠く抽象的な思想を単にコンピュータで実現しただけのものは、この「発明」とされるものに特許適格性を与えない。*Fort Props. Inc. v. Am. Master Lease LLC*, 671 F.3d 1317, 1322 (Fed. Cir. 2011)（「単に物理的な世界とつながりがあるというだけで、抽象的概念を特許可能な主題に変形することはできない」）；*Dealertrack Inc. v. Huber*, 674 F.3d 1315, 1333 (Fed. Cir. 2012)（「抽象的概念をカバーし、それ以上のものでないクレームに単に『コンピュータに支援された』という限定を付加するだけでは、クレームに特許適格性を与えるには不十分である」）；*CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d 1366, 1375 (Fed. Cir. 2011)（「完全に人の頭の中で行うことが可能なアルゴリズムを実行するためにコンピュータの使用を記載すればクレームが特許適格性を得るのに十分であると示唆したことはない」）。その一方で、「機械の付加がクレームの範囲に意味のある限定を与え」「計算を行うためにコンピュータを利用することで、*解決策をより迅速に達成することを可能にする自明な機構としてのみ機能するのではなく、クレームされた方法を実行可能にするために重要な役割を果たす*」場合には、機械の限定は方法に特許適格性を与える。*SiRF Tech., Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 601 F.3d 1319, 1333 (Fed. Cir. 2010) (emphasis added)；さらに、*Diehr*, 450 U.S. 187（「今や自然法則又は数式を公知の構造又はプロセスに適用することが特許保護に値するかもしれないことは常識である」）；*Research Corp.*, 627 F.3d 868（プロセスはそれが「コンピュータ技術の分野で機能的かつ明白な応用を提示する」場合には特許適格性を有する主題であると判示）；*Alappat*, 33 F.3d 1544-45（特別にプログラムされたコンピューター「有用、具体的かつ実態のある結果を生じさせる特別な機械」—に向けられたクレームは特許適格性のある主題に向けられている、と判示）。従って、コンピュータを用いて何かを行う具体的なやり方に関するクレームはおそらく特許適格性を有し、その一方でコンピュータで何かをするという思想のみをクレームしたものはそうではない、と理解することができるであろう。<sup>1</sup>しかしながら、たとえこのように理解したとしても、大きな不確実性が残り、この不確実性の中心となるのは、「抽象的思想」の例外の意味である。

最高裁判所が最近認めたように、「[第101条の例外を]あまりに広く解釈することは、特許法を骨抜きにする。なぜなら全ての発明は、あるレベルで自然法則、自然現象又は抽象的思想を具体化し、利用し、反映し、依存し又は適用しているからである。」*Prometheus*,

---

<sup>1</sup> Lemley, 63 Stan. L. Rev. 1345（「適切な第101条の範囲の分析の下では、妥当な関心事は物理的な機械そのものが明細書又はクレームの文言中にあるかないか、ではない。むしろ、問題は、クレームがあまりに抽象的かつ一般化されすぎて、発明の思想の全ての利用を占有していないか、又はこれが十分に応用されているか。である」）を参照。

132 S. Ct. 1293。いかなるクレームも、その具体的な限定の全てを取除いてその芯の部分まで分解し又は簡潔化すれば、抽象的思想として特徴付けられる何物かが現れる。しかしながら、最高裁判所判例にも、また連邦巡回裁判所の判例にも、裁判所が特許権者が実際にクレームしている具体的な、明白な、有体のまたその他の抽象的でない発明を無視して抽象性を採ることを許すものはない。クレームが米国特許法第101条に基づく特許適格性の限定された「抽象的思想」の例外に当てはまるか否かを評価するにあたって、過度に単純な一般化を行ってクレームを言換えることは根本的に不適切である。特許適格性はクレームが何を記載しているかに基づいて評価すべきであり、単にそれらが前提としている思想に基づくべきではない。特許適格性を評価するには、裁判所は主張されるクレームを全体として考慮しなければならない。 *Diehr*, 540 U.S.188。

分析にあたってクレームを新しい要素と古い要素とに分解し、古い要素の存在を無視することは不適切である。これは特にプロセスクレームに当てはまる。なぜなら、プロセスにおけるステップの新たな組合せは、その組合せがなされる前に、組合せの全ての構成要素が周知かつ慣用であったとしても、特許可能であり得るからである。プロセスにおける何らかの要素又はステップの、又はプロセス自体の「新規性」は、クレームの主題が特許される可能性のある主題である第101条の範疇に入るか否かの判断には関係がない。

同上、188-89。<sup>2</sup>

上に照らして、巡回控訴裁判所は、一クレームの記載全てを考慮に入れた後で一クレームが特許の適格性を欠く抽象的思想に向けられていることが一目瞭然に明らかでない場合、そのクレームはこの理由で第101条のもとで不適切であるとみなしてはならない。司法により作られた例外を、「全ての人に開放され何人にも排他的に保有されない」「根本的な真理」として「暗示的に」除外されるものを超えて、第101条の法定の適格性の範疇に当てはまらないものにまで拡大することは、議会の意図を損なうものである。 *Bilski II*, 130 S. Ct. at 3225, 3230 (引用省略)；さらに、同上3226を参照（「最高裁判所は『再三にわたって、裁判所は立法府が表明していない限定や条件を特許法に読み取ってはならない』

---

<sup>2</sup> 反対意見では、*Prometheus* 事件に続き、「第101条に基づく特許適格性を有するためには、クレームが『発明の概念』を含まなければならない点に疑いはない」と主張している。反対意見3。ここから、反対意見は、主張されたクレームがそのような発明の概念を含むか、又はクレームが何か発明的なものを開示しているかを問うていないとして、多数派を批判している。しかしながら、これこそ、多数が彼ら自身でクレームの文言を審査する際に、また特許権者が実際にクレームした発明を地方裁判所が無視したと批判した際に行ったことである。「発明の概念」に関する最高裁判所の言及はクレームの実際の用語又はクレームの文言の単なる一般化への精製を承認するものと読むことはできない。*Prometheus* 事件では、「自然法則の利用に焦点を当てるプロセスはまた、実際に特許が自然原則そのものの特許を有意に超えると確信させるに十分な、時として「発明の概念」と称される、他の要素又は要素の組合せを含む」と簡単に述べているだけである。*Prometheus*, 132 S. Ct. 1294 (協調は筆者による)。これは新しい考え方ではなく、また第101条に基づく特許適格性の分析に「新規性」又は「非自明性」の問題を課すものでもない。*Diehr*, 540 U.S. 188-89を参照。

と注意してきた) (*Diehr*, 450 U.S. 175, 182 を引用 (引用省略))。クレームが根本的な真理又は具体化されない概念に他ならないものに向けられており、クレームにその思想を具体的な応用に帰属させる限定がない、ということが唯一の最も合理的な理解でない限り、このクレームが米国特許法第 101 条に基づく特許適格性を欠く「抽象的思想」に向けられていると判断するのは不適切である。<sup>3</sup>

## ii. 適用

Alice の主張するクレームは一般的に、コンピュータを用いた当事者間の債務の交換に関する。主張された特許は、瑣末な相違を除き、明細書は共通である。方法、システム及び媒体クレームは異なる法定のカテゴリに属するが、この事件ではクレームの形は第 101 条に基づく特許適格性の分析を変えるものではない。*CyberSource*, 654 F.3d 1374。「クレームの文言が文字通りには法定のどのカテゴリ(「プロセス、機械、製造物、又は組成物」…)を行使するように書かれたかにかかわらず、特許適格性の目的ではその発明の基礎になるものに目を向ける。」同上。「第 101 条の問題では、ラベルは決定要因ではない…なぜなら、クレームの形は多くの場合起草の仕方だからである。」*In re Maucorps*, 609 F.2d 481, 485 (CCPA 1979) (内部の引用は省略)。従って、Alice の議論とは逆に、コンピュータシステムが「機械」であるという事実はこの問題を終わらせない。*Alappat*, 33 F.3d 1542 (「クレーム 15 が『機械』に向けられているため…見たところこれらは第 101 条の主題に向けられているように見える。しかしながら、これで分析がすっかり終わるわけではない。なぜなら、審判部の多数派はクレームされた主題が…『数学的アルゴリズム』の例外に当てはまると論じているからである」)。「プロセスクレームの基本的特性は…コンピュータによるその実行のみをクレームすることによって、又はコンピュータ可読媒体上にプログラム命令として具体化されたプロセスをクレームすることによって…変わるものではない。」*CyberSource*, 654 F.3d at 1375。

単なるコンピュータによる実現が、他の点では抽象的思想であるような特許に適格性を与えることはないので、同上、1374-75 を参照、ここでの分析は、主張されたクレーム(方法、システム及び媒体)が実質的に根本的な真理、又はクレームのその思想を具体的な応用

---

<sup>3</sup> 反対意見では、理解された最高裁判所のガイダンスに直面して、多数派が「多数派は主題の特許可能性について新たな方策を工作したように思われる」との懸念を表明している。反対意見の筆者には十分な敬意を払うものであるが、多数派はそのようなことはしていない。多数派は単に、最高裁判所が認定し連邦巡回控訴裁判所が認めた抽象性に関する「暗示的」な例外が第 101 条の広い法律上の文言に反映された議会の意図を超えてよいとするなら、抽象性の判断は一目瞭然でなければならないと認識しているだけである。もし裁判所が、*Prometheus*、*Bilski II*、*Diehr*、*Flook*、及び *Benson* 等の事件での最高裁判所の指針全てを適用し、*Fort Properties*、*Dealertrack*、*CyberSource*、*Research Corp.*、*SiRF* 及び *Alappat* 事件等の連邦巡回控訴裁判所による判例の全てを考慮するにあたって、クレームの主題が抽象的であると十分に確信できないなら、問題のクレームは特許適格性を有すると判断すべきである。

に結びつける限定のない具体性のない概念にすぎないのか否かを考慮しなければならない、同上、II. D. iを参照。地方裁判所は、クレームが「リスクを最小化するために同時の交換を容易にする仲介者を雇う」という根本的な概念に向けられていると特徴付けているが、その際、クレームの詳細を見逃している。*CLS Bank*, 768 F. Supp. 2d 243。こうすることによって、地方裁判所はクレームを、*Bilski* 事件、及び最高裁判所による *Bilski* 以降の判決である *CyberSource* 事件、*Dealertrack* 事件、*Fort Properties* 事件の特許適格性を欠く「抽象的思想」とよく似た、根本的な真理にすぎないものを包含するものとして扱うことが可能になった。しかしながら、上述の通り、プロセスを根本的な真理にまで抽象化するためにクレームの限定を無視することは、法律上許されない。<sup>4</sup>

Alice のクレームが、根本的な真理又は具体化されない概念にすぎないものに向けられているか否かを判断するために、裁判所はクレームの範囲と内容を考慮した。地方裁判所で特許適格性を判断する目的で、当事者は Alice に有利なクレーム解釈で同意している。地方裁判所は、Alice の方法クレームを含め、以下で議論する全てのクレームがコンピュータによる実現を要件とすると結論付けた。*CLS Bank*, 768 F. Supp. 2d 236を参照(「CLSはAliceに有利な用語の広い解釈に同意し、さらに明細書はコンピュータに基づく発明を明らかにしているので、裁判所はこの事件の目的として、’479号特許の『想定』貸方記録及び借方記録と『取引』という用語とが電子的具体化及びコンピュータ又は類似の電子機器を記載しているものと合理的に仮定する」)。

特許明細書は、主張されたクレームの各々がコンピュータによる実現を要件とするという理解と矛盾しない。’720号特許及び’375号特許で主張されたシステムクレーム及び媒体クレームは明白に「機械」の限定を記載している。’720号特許、第65欄第42-48行(「データ処理システムであって…データ記憶ユニットと…；コンピュータ…」)；’375号特許第68欄第5-7行(「媒体に具体化されたコンピュータ可読プログラムコードを含むコンピュータプログラム製品であって…」)を参照。

主張された方法クレームに関して、’510号特許のクレームは「電子的調整」の限定を記載している。例えば、’510号特許第64欄第11-12行(独立クレーム1)を参照。これについて、この申立ての目的で *CLS Bank* は「コンピュータの使用を要件とする」ことに同意した。被控訴人書面6。’510号特許明細書は、クレームがコンピュータの使用を要件とするという理解と矛盾しない。’510号特許第3欄第45-46行(発明の開示)(「エンティティは『システム』に対しこのような注文を出し、システムは価格を求め最も適切

---

<sup>4</sup> 反対意見は、「[クレームから] 専門用語を取り去る」ことにより、さらにクレームの要素の各々について「簡単な英語の言換え」の表を作成することにより、地方裁判所と同様の不備のある分析をしている。反対意見5。裁判所が理解したようにクレームを書換えることは許されない。クレームは裁判所ではなく、特許権者によってクレームに規定される。米国特許法第112条を参照。

な相手方と合わせる…」)；第28欄第45行—第29欄第4行(想定貸方／借方記録が『INVENTICO』と称されるシステムに電子的に記録されることを説明)；第29欄第41—56行(「[参加している] エンティティはそれが INVENTICO に保持しているすべての借方及び貸方勘定の「期首残高」を提供可能な CONTRACT APP に電子的に通知し…これらの通知を受取ると、適用可能な CONTRACT APP はその利害関係者の想定残高を更新／確認する。こうして、この時点で、全ての借方及び貸方の想定勘定残高が実際の借方及び貸方の勘定残高と等しくなるはずである」)を参照。

‘479号特許の明細書も同様に、主張されたクレームがコンピュータによる実現を要件とするという理解と矛盾しない。’479号特許第3欄第29—38行(発明の開示)(‘510号特許と同文)；第4欄第8—12行(「この発明はまた自動化されたインフラストラクチャであって…当事者が仲介者を必要とせずに直接参加することを可能にする…」)。Aliceの専門家によれば、「当業者であれば、’479号特許のクレーム33及び34が電子的に実現される方法に限定されることを理解するであろう。」Ginsberg Decl., ECF No. 95-3, Ex. 1, ¶ 32。’479号特許の主張されるクレームは「電子的調整」の限定を含まないが、’510号特許のクレームと同じ、想定貸方記録及び想定借方記録の限定を含んでいる。’479号特許明細書は、’510号特許と同様に、想定貸方／借方記録の限定がコンピュータによる実現を要件とするという理解を支持する。’479号特許第24欄第59行—第25欄第2行を参照(『CONTRACT APP』が『実時間ベースで、INVENTICO 外部の…適用可能な利害関係人の勘定の(PAYACC SHADOW データファイル内の)関連の想定記録を借方／貸方につけることによって』INVENTICO システムの借方及び貸方勘定を実現することを説明)。Aliceの専門家はその宣誓書の中で、当業者であれば「データファイル PAYACC SHADOW」が「データ記憶ユニット内のデータファイル」であることを理解する、と証言した。Ginsberg Decl., ECF No. 95-3, Ex. 1, ¶ 32。この申立ての目的で、Aliceの主張する全てのクレームがコンピュータシステムを要件とする、という地方裁判所の仮定に疑問を呈する理由を見出さない。*Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1315-16 (Fed. Cir. 2005) (en banc)を参照。

コンピュータによる実現は、これらのクレームが機械—又は—変形のテストの「機械」の部分为满足しうることを示すが、*CyberSource*, 654 F.3d at 1375 及び *Alappat*, 33 F.3d at 1545 を参照、コンピュータによる実現の単なる事実のみでは、特許適格性の問題を解決しない。*Dealertrack*, 674 F.3d 1333 を参照(「抽象的概念をカバーするクレームに『コンピュータ支援の』という限定を加えただけで、それ以上のものがなければ、クレームに特許適格性を与えるには不十分である)；*CyberSource*, 654 F.3d 1375。実際、デジタル時代のほとんど全ての方法は特別にプログラムされたコンピュータで実現可能である。例えば、*SiRF Tech.*, 601 F.3d 1333 を参照(「クレームに意味のある限定を持たせるために機械

を追加する場合、これはクレームされた方法を実行するのを可能にする重要な役割を果たすものでなければならず、単に計算を行うのにコンピュータを利用して、より迅速に解を求めることを可能にするための自明な機構として機能するだけであってはならない)。

*Bilski* 事件、*CyberSource* 事件、*Dealertrack* 事件及び *Fort Properties* 事件 (*Bilski* 系の事件) では、最高裁判所又は連邦巡回控訴裁判所は、クレームが単に特許適格性を欠く抽象的思想にすぎないものに向けられているか否かを判断するある基礎を見出している。しかしながら、*Bilski* 系の事件と異なり、ここでコンピュータの限定が発明の性能に重要な役割を果たすと結論付けること、又は、クレームが当事者間の交換を完了する助けとして仲介者を利用するという概念の非常に具体的な応用に限定されていない、と結論付けることは困難である。反対意見では、「この事件の具体的なコンピュータによる実現がクレームを特許可能な主題にするのか、その理由を」多数派が説明していないと批判している。反対意見 3。しかし、この批判は的外れである。この事件でクレームの意味に意味のある境界を定めるのは、孤立したコンピュータによる実現のみではなく、クレーム全体としての限定である。

主張されるクレームはビジネス上の概念の実務的応用を具体的なやり方でカバーしていると思われる、これは、電子的に保持される想定貸方記録と想定借方記録とを作成することによって、交換機関に保持された債務を交換するコンピュータによって実現されるステップを要件とし、特に、このような貸方記録と借方記録とは交換機関から独立した監督機関により保持されるべきこと；交換機関から、一日の始めの(始業時)残高を取得すること；「調整」の限定に基づき特定の許可された取引のみに基づいて貸方記録に調整を行うこと；このような調整を経時的に行うこと；一日の終わりに(終業時)、交換機関に対し、前記許可された取引に基づく調整を反映するよう指示すること；及びこのような調整が交換機関に置かれた取消不能の、経時不変の債務となること、を記載している。‘479号特許第65欄、第28-50行。「調整」の限定のもとでは、「いかなる時も、想定借方記録の値が想定貸方記録の値を下回ることはない取引」は許可されず、*INVENTICO* システムでは最終的に債務交換に至らない。同上、第65欄第36-43行、第24欄第59行-第25欄第2行。クレームの限定は、「方法の実行を可能にする重要な役割を果たし」、形ばかりの解決後の行為ではないという意味で、方法と一体であると特徴付けることができる。さらに、具体的な「想定」記録を要件とする限定は、コンピュータの支援を要するか否かにかかわらず、交換を完了させる支援となる仲介者を用いる他の方法に広い余裕を与え、従って革新の方法を占有するとは思われない。

これらの限定における機械の使用は審査された *Diehr* 事件(ゴム硬化)又は *Alappat* 事件(ラスタライザ)に比べそれほど実質的でないが、これらの限定の存在は、第101条

に基づきクレームが特許適格性を欠くのは明らかである、と認定することを妨げる。*Research Corp.*, 627 F.3d 868 を参照。このような状況では、有効性の問題は米国特許法の他の規定に任せなければならない。

従って、連邦巡回控訴裁判所は、Alice の方法、システム及び製品クレームは第 101 条に基づく主題に向けられていると判断する。

### III. 結論

上述の理由により、当審は地方裁判所による、'479 号特許のクレーム 33 及び 34、並びに '510 号特許、'720 号特許、'375 号特許の各クレームを米国特許法第 101 条により無効とした略式判決を破棄する。

**破棄**