

米国連邦巡回控訴裁判所

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

2013年5月10日判決

巡回裁判所判事 **LOURIE**

大法廷による考慮の結果、当裁判所の多数が、主張された方法及びコンピュータ可読媒体のクレームは米国特許法第101条の基づく特許適格性を有する主題に向けられていないとする地方裁判所の判決を容認した。主張されたシステムクレームは法律に基づく特許適格性を有する主題に向けられていないとする地方裁判所の判決は、同数に分かれた裁判所によって容認された。

原判決を維持

巡回裁判所裁判官 LOURIE による見解、巡回裁判所裁判官 DYK, PROST, REUNA 及び WALLACH が同意

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）のいくつかのクレームが米国特許法第 101 条に基づき無効であるとした、米国コロンビア地区地方裁判所による、原告 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原告に有利な簡易判決の付与に対し控訴した。CLS Bank Int’l v. Alice Corp., 768 F.Supp. 2d 221 (D.D.C. 2011). 2012 年 9 月 7 日に、当裁判所の合議体はこの判決を覆し、方法、コンピュータ可読媒体及びシステムに向けられたクレームを含む、争点となっているクレームは第 101 条の下で全て特許適格性を有すると判断した。CLS Bank Int’l v. Alice Corp., 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012), vacated, 484 F. App’x 559 (Fed. Cir. 2012). CLS は大法廷での再審理を求めた申立てを行い、2012 年 10 月 9 日にこれが認められた。CLS Bank Int’l v. Alice Corp., 484 F. App’x 559 (Fed. Cir. 2012).

以下でより完全に説明するように、当裁判所は地方裁判所の判断を全体として容認し、当審にかかる方法、コンピュータ可読媒体及び対応のシステムクレームは米国特許法第 101 条のもとで特許適格性を欠く主題を記載していると判断する。¹

背景

I. Alice の特許

Alice はオーストラリアの会社であって、譲渡により’479 号特許、’510 号特許、’720 号特許及び’375 号特許を所有している。これらの特許はすべて同じファミリーから由来するものであって実質的に同一の明細書を共有し、「特定の、しかし未知の、将来の出来事に対するリスク管理」に関するものである。’479 号特許、第 1 欄第 8 – 10 行。特に、特許は、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「取引先」又は「決済」リスクを解消する、コンピュータ化された取引基盤に関するものである。CLS Bank, 768 F. Supp. 2d at 224. 決済リスクとは、取引における各当事者に対し、2 当事者のうち一方のみが実際にその債務を支払い、支払った側がその元本又は相手方の履行による利益を得られないままとなるリスクをいう。Alice の特許は両当事者の債務の交換又は債務の交換がないことを保証する信任された第三者に依拠することによりこのリスクに対処するものであ

¹ Rader 裁判長は、今日出された見解はいずれもそのみで多数を占めない、と述べた点で誤ってはいないが、この大法廷の多数にあたる、10 名のうち 7 名が、審理の対象となった方法クレーム及びコンピュータ可読媒体クレームが特許適格性のある主題を記載していないことに同意している。加えて、多数にあたる 8 名の判事が、本件で争点となっている特定の、方法、媒体及びシステムクレームは第 101 条の分析について運命を共にすべきであると結論付けている。

る。同上。

例えば、二当事者が取引に同意した場合、何らかの状況で当事者が相互に契約に同意し取引の義務を負ってから、実際に契約した取引が行われ決済されるまでに時間の遅れが生じうる。通常は、介在期間後に当事者が相互の債務を支払う、又は交換することで取引を完結させるが、場合によっては、この期間内に一方当事者が支払い不能となり決済前に相手方にこれを通知しない場合がある。同上。Aliceの特許の開示によれば、いずれかの当事者が同意した債務を実際に交換する前に、信任された第三者を利用して各当事者の履行能力を検証することができる。同上；さらに、'479号特許第5欄第61-63行を参照（「この発明は満期時における契約の取扱い、特に権利の移転に関する装置及び方法をも包含する」）。

現在裁判所の審理の対象となっているクレームは、'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である。'479号特許及び'510号特許の関連のクレームは当事者間で債務を交換する方法を記載しており、'720号特許のクレームはデータ処理システムに関し、'375号特許はデータ処理システム及び債務の交換を指令するためのプログラムコードを含むコンピュータ可読媒体をクレームしている。

II. 地方裁判所の手続き

2007年5月24日に、CLSはAliceに対し、'479号特許、'510号特許及び'720号特許の非侵害、無効、及び行使不能の確認を求める宣言的判決を求める訴訟を提起した。Aliceはこれに応じ、侵害を主張して反訴した。当事者間の同意により、地方裁判所は当初の証拠開示手続きを限定されたものとし、(i) CLSの業務、及び(ii) 侵害を問われたCLS systemとCLSとの関係の問題のみを扱った。CLS Bank Int'l v. Alice Corp., No. 07-cv-00974 (D.D.C. Feb. 21, 2008), ECF No. 24 (Scheduling Order).

2009年3月に、限定された証拠開示手続きに続き、CLSは、米国内で何らかの侵害が起こったと言えないこと、Aliceの主張するクレームは特許適格性を欠く主題に向けられており従って米国特許法第101条に基づき無効である、との略式判決の申立てを行った。Aliceは争点の双方について交差申立てを行った。2009年10月に、地方裁判所は主張された治外法権についてはCLSの申立てを退け、CLSの主張された侵害行為は国内特許法の範囲内であると認定した。CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 667 F. Supp. 2d 29, 33-38 (D.D.C. 2009). 最高裁判所が、当裁判所によるIn re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc), cert. granted sub. nom. Bilski v. Doll, 129 S. Ct. 2735 (2009)事件の再審の移送命令を認めた後、第101条に基づく主題の適格性に関して、地方裁判所は簡易判決として2009年6月16

日に、再申立ての権利を損なうことなく、当事者の申立てを退けた。

この間に、'375号特許が発行され、AliceはCLSが'375号特許の各クレームを侵害していると追加的に主張して補正した反訴請求を提出した。最高裁判所が *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010) 事件の判決を出した後、両当事者は第101条に基づく有効性の問題について簡易判決の交差申立てを更新し、CLSは新たに発行された'375号特許に向けられた無効の主張を追加した。当事者からの説明に加えて、地方裁判所には、(i) 主張された特許そのもの、(ii) 特許審査経過の抜粋、(iii) 審査中の第101条の適用に関し米国特許商標庁("PTO")の発行した様々なガイドライン、及び(iv) Aliceの専門家である Paul Ginsberg が提出した宣誓書があった。特に、Ginsberg氏はAliceのシステムと方法の動作を説明しており、概要は *CLS Bank*, 768 F. Supp. 2d at 224 を参照、当業者が主張された特許を読めば、クレームされた発明は「何らかの形のコンピュータプロセッサ及びメモリ」を用いて電子的に実現しなければならないと結論づけるであろう、と主張した。Ginsberg Decl., ECF No. 95-3, Ex. 1 ¶ 41.

地方裁判所は第101条の争点の本案に達するまでクレーム解釈を行わなかったが、当事者は簡易判決申立てを判断する目的で、Aliceのクレームが全て、少なくとも「プロセッサ及びメモリ」を含むコンピュータを要件とすると解釈することに同意した。 *CLS Bank*, 768 F. Supp. 2d at 236; see id. at 235–36 (「裁判所はこれらのクレームの用語をまだ解釈していない…これらの申立ての目的で、CLSは、Aliceに有利な用語の解釈を行うことに同意した。」。) 当事者の同意により、地方裁判所は、特許明細書の開示及びAliceの専門家であるGinsberg氏の陳述の一貫性に注目して、主張されたクレームが全て、電子的な実施を要件とすると仮定した。同上、236.

クレームをこのように理解した上で、地方裁判所はCLSに有利な簡易判決を出し、Aliceの特許の主張されたクレームの各々は第101条に基づき無効であると判示した。地方裁判所は、Aliceの方法クレームは「リスクを最小化して債務の同時交換を容易にするために仲介者を用いるという抽象的な思想に向けられている」と結論した。同上、243.さらに、地方裁判所は、主張されたシステムクレームも同様に適格性を欠く、なぜならこれらのクレームは「リスクを最小化して債務の同時交換を容易にするために仲介者を用いるという抽象的な思想を、これらのプロセスがおそらく適用されるであろう、何らかのコンピュータ上で利用することを占有する」からであると判示した。同上、252.主張された媒体クレームもまた、「名目上異なる発明のカテゴリを記載してはいるが、同じ抽象的概念に向けられている」という理由で不首尾に終わった。同上、255.

これにより、地方裁判所はCLSに有利な最終判断をし、Aliceは期間内に控訴した。当

裁判所は 28 U.S.C. § 1295(a)(1) (確認訴訟法) に基づき、裁判管轄権を有する。

議論

I. 再審査基準

当裁判所は、関連の地方巡回裁判所の法律を適用して簡易判決を是認又は否認している。Teva Pharm. Indus. v. AstraZeneca Pharm. LP, 661 F.3d 1378, 1381 (Fed. Cir. 2011). D.C. 巡回裁判所は、地方裁判所による簡易判決の認定を、尊重することなく検討している。Theodore Roosevelt Conservation P'ship v. Salazar, 661 F.3d 66, 72 (D.C. Cir. 2011). 当裁判所は、しかしながら、実質的な特許法の争点に関しては当裁判所自身の法律を適用する。Aero Prods. Int'l, Inc. v. Intex Recreation Corp., 466 F.3d 1000, 1016 (Fed. Cir. 2006). 第 101 条に基づく特許適格性は、当裁判所が新規に再審査する法律問題を提示する。Bancorp Servs., LLC v. Sun Life Assurance Co. of Can., 687 F.3d 1266, 1273 (Fed. Cir. 2012).

II. 第 101 条

A. 法定の主題及びコモンローの例外

「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 (2006)。短く飾りもなく、第 101 条は表面上は簡単そうに見えるが、コンピュータで実現される発明及びその他様々な技術分野でこれを適正に適用することは当裁判所及び他の裁判所にとって長きにわたる難問である。

この法文は特許適格性を有する主題の 4 つの広く述べられたカテゴリを挙げている：プロセス、機械、製造物及び組成物である。最高裁判所が説明しているように、特許制度の憲法上の目的である革新を奨励する目的に最も良くかなうよう、議会は法定のカテゴリが広く包括的であることを意図した。Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308–09 (1980) を参照（「議会は特許適格性についてこのような寛大なアプローチを採ることによって、『創意工夫が進歩的な奨励を受けるべき』ことを保証したのである」(Chakrabarty, 447 U.S. at 308) を引用）。

さらに、第 101 条は広範囲に及ぶものの、特許適格性に関わるのみであって、特許性全体に及ぶものでないことを認識するのが重要である。法律は、これら 4 つのカテゴリのいずれか 1 つに当てはまる発明は特許を受けることが「できる」としている：従って、特許適格性のある発明は必ずしも特許可能な発明ではない。第 101 条そのものが説明して

いるように、特許可能性の究極的な問題は、特許適格性のある発明を提示することに加えて、発明者がまた、「本法の定める条件及び要件」を満たすか否かにかかっている。すなわち、特に、特許法第102条、第103条及び第112条の、新規性、進歩性及び開示要件である。35 U.S.C. § 101 を参照。主題の適格性に関する議会の広いアプローチによって、ほとんどの発明について特許庁の扉は開かれているが、そこを通るものは依然として、特許適格性を有することと有効な特許との間にある様々な実質上の、さらに手続き上のハードルを越えなければならない。Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 191 (1981).

第101条に記載された特許適格性を有する主題のカテゴリは広いが、その範囲は、3つの法律上作られた重要な例外によって制限される。「自然法則、自然現象及び抽象的思想」は特許適格性から除外される。同上、185、なぜなら、このような根本的な発見は「科学的技術的な作業の基本的な道具だからである」Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972)。従って、法定のカテゴリの1つ又は2つ以上に当てはまる発明であっても、自然法則、自然現象又は抽象的思想に向けられたものは特許適格性を欠く。根本にある懸念は、このような基本的概念をカバーする特許はあまりにも広範すぎ多くを主張しすぎて、バランス上、革新を触媒するよりも阻害する、というものである。しかしながら、法律上の例外をあまり積極的に適用することにも危険がある。なぜなら、「全ての発明はあるレベルで、自然法則、自然現象または抽象的思想を具体化し、利用し、反映し、基礎とし又は適用しているからである。」Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1293 (2012)。行き過ぎればこの例外は特許法全体を飲み込んでしまう。

従って、特許適格性の分析における基本的ステップは、以下のように要約することができる。まず第1に、クレームされた発明が、プロセス、機械、製造物又は組成物であるかを問う。もしそうでなければ、クレームは第101条に基づき適格性を欠く。もし発明が法定のカテゴリのいずれかに当てはまるのであれば、次に、これら法定の例外のいずれかがこのようなクレームを阻害するかどうかクレームが特許適格性を欠く自然法則、自然現象又は抽象的な思想に向けられたものかどうか、を判断しなければならない。もしそうであれば、クレームは特許適格性を欠く。両方の質問に合格したクレームのみが第101条の要件を満たす。

言うのは簡単だが、特許適格性のテストを適用するのは極めて難しいことが分かっている。この難しさは、一方で自然法則、自然現象又は抽象的思想と結びついているクレームと、他方で単にこれらの基本的な道具を「具体化し、利用し、反映し、基礎とし又は適用している」だけのクレームとの間に一貫して予測可能な区別をする点にある。Mayo, 132 S. Ct. at 1293。例えば、ある特定のクレームが抽象的なものか否かを判断するのは、主観的で系統だったものではないと感じられ、その議論はしばしば、形而上的で無用の類推と一般

化が散乱したものになり得る。必要とされるのは、第101条の分析に対する一貫し、まとまりのある、アクセス可能な方策であって、特許出願人、審査官、訴訟関係者及び裁判所に目安と予測可能性を与える枠組みである。以下で述べるように、最高裁判所の基礎となる第101条の法学は、このようなシステムに目安を与え、これは主にクレームが基本的概念を先取りする実務的な可能性に目を向けたものである。本件で提示された特定のコンピュータ実現発明の抽象性に対処するためにこの方策を採用するが、これはまた、他の内容で生じる特許適格性の問題にも情報を与えるものとなりうる。

B. 基本となる第101条の先例

1. *Gottschalk v. Benson*

Benson 事件では、最高裁判所はコンピュータで実現される、「二進化十進数(BCD)を純粋な二進数に変換する」ための方法を検討した。409 U.S. at 64. クレームは各々、示された数値変換を行うための一連のデータ操作ステップを記載しており、「いかなる種類の汎用デジタルコンピュータにおいてもクレームされた方法の利用をカバーするように意図されていた。」同上。

その歴史的先例に鑑みてクレームされたプロセスを分析し、最高裁判所は、特許適格性に関する抽象的思想の例外が当てはまると結論付けた。最高裁判所は争点となっている特定の抽象化を、BCD から純粋な二進への変換を行うための独立した「アルゴリズム」又は「一般化された式」であると確認した。同上、65。次に、最高裁判所はクレームの範囲を包括的な抽象的思想の範囲に対して査定した。實際上、クレームは「BCD を純粋な二進に変換する公知の利用も未知の利用も共にカバーするほど非常に抽象的で広範囲にわたるもの」であり、従って、基本的な変換アルゴリズムの全ての応用に達し、これは「特許による占有をかなり明確な境界内にとどめるよう十分に限定された」別個の出願に納められた特許適格性のあるプロセスクレームに関する先行する事例とは対照的であった。同上、68-69。さらに、クレームはコンピュータを要件としているが²、最高裁判所はこれを意味のある限定とは見なかつた：「ここに含まれる数式はデジタルコンピュータに関する他はなんら実体的な実務的応用を持たず、これは、もし以下の判断が容認されれば、この特許はその数式全部を占有することとなり、実際上の効果としてアルゴリズム自体の特許となることを意味する。」同上、71-72。このため、クレームは第101条に基づく特許適格性を欠くと判示された。

² クレーム8は表面上はコンピュータを要件としているが、クレーム13の文字通りの用語はそれほど限定されていない。Benson, 409 U.S. at 73-74 を参照。しかしながら、CCPA はどちらのクレームもコンピュータを要件していると解釈し、それを根拠に両方を支持した。In re Benson, 441 F.2d 682, 687-88 (CCPA 1971)を参照。最高裁判所もこの仮定を採用したようである。

2. *Parker v. Flook*

6年後に、*Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)事件において、最高裁判所は再び、コンピュータ化されたプロセス特に、開示された数式に従って工業プロセスの変数（例えば、温度又は圧力）を連続して監視するための警告限界を更新する方法、の特許適格性を考慮した。同上、585-86.クレームは3つのステップを要件としていた：プロセス変数の現在値を測定するステップ、数式を用いて現在の値に鑑みて新たな警告限界を計算するステップ、及び以前の警告限界を新たに計算された限界に調整するステップ、である。同上；さらに同上、596-97（クレーム1）を参照。さらなるプリアンプルの限定は、クレームを「炭化水素の触媒化学的変換を含む」プロセスに限定しており、同上、596、このため、クレームは「式の考えられるすべての応用」をカバーするものではなかった。同上、586。

クレームは数式の「全部を占有」するものではなかったが、最高裁判所はそれにも関わらず、クレームされたプロセスは特許適格性に関し抽象的思想の例外に当てはまると判示した。その分析において、最高裁判所は数式を抽象的な原則と見て、この事件は「原則又は数式が周知であるとして考慮しなければならない」と述べた。同上、592. 最高裁判所はその後、特許適格性を教示するにあたって、クレームがその抽象的数式自体を越える十分な実体を含むかを問うた。すなわち「その出願中に何か他の発明的概念があるか」である。同上、594；さらに同上、590（「有能な起草者ならばほとんどどのような数式にも解決後の行為を何らかの形で付帯させることができたであろう…」）を参照。利用分野、監視、調節及びコンピュータの限定はこのような分析の下では瑣末又は「周知」であると結論して、最高裁判所はクレームが特許適格性を欠くと判断した。「もしクレームが本質的に数式を用いた計算方法に向けられたものであるなら、たとえその解が特定の目的のためであっても、クレームされた方法は法定のものでない。」同上、594-95（*In re Richman*, 563 F.2d 1026, 1030 (CCPA 1977) を引用）。

3. *Diamond v. Diehr*

Diehr 事件で争点となったクレームは「数式及びプログラムされたデジタルコンピュータの利用」を含む、合成ゴム硬化のためのプロセスに向けられたものであった。450 U.S. at 177. クレームされた方法は、ゴム成形プレスを動作させるステップであって、型の内部温度を常時測定するステップと、アレニウスの式として知られる数式を用いて必要な硬化時間を繰返し計算するステップと、経過した硬化時間が計算された必要な硬化時間と等しくなると常に型を開放するステップと、を含む。同上、179 n.5 を参照。

最高裁判所はクレームが特許適格性を有すると判示したが、この結論は「プロセスのい

くつかのステップにおいて数式及びプログラムされたコンピュータを利用するという事実によって変更されるものではない」同上、185. *Benson* 及び *Flook* 事件とは異なり、*Diehr* のクレームは数学的概念を用いているが、「その式の使用を先取りしようとしているわけではない。むしろ、クレームされたプロセスの他の全てのステップとの関連において、他者がその式を用いることを阻止したいと求めているだけである。」同上、187。特に、最高裁判所は、*Flook* について、そのクレームは方法の実際の性能に関して何ら実体的な詳細を提示しておらず—むしろ「提示されているのは更新された警告限界を計算する式のみ」であるとして、これと区別した。同上、186-87 (*Flook*, 437 U.S. at 586 を引用)。これに対して、*Diehr* 事件では、アレニウスの式を組み入れたクレームされたプロセスは同時に、「型の内部温度を常時測定する」ことを含むステップを必要としており、これは技術分野において新規なステップであるとされた。同上、178-79。

最高裁判所はさらに、「自然法則又は数式を公知の構造又はプロセスに応用することは十分に特許による保護に値する」ので、クレームは「数式、コンピュータプログラム又はデジタルコンピュータを用いているというだけで法定のものでなくなるわけではない」と説明した。同上、187。出願人は抽象的な思想を分離したのではなく、特定の応用をクレームしたので、クレームは第 101 条を満足する。

4. *Bilski v. Kappos*

Bilski はエネルギー商品市場の参加者がこれらの商品の価格変動リスクをヘッジするためのプロセスに向けられたクレームに関する。クレームは、商品提供者と商品購買者との間の取引と、商品提供者とその他の市場参加者であって購買者に対し「リスクが相反する立場」にある者との間の取引とを含めた一連のステップとしてリスクのバランスをとってヘッジする戦略を記載しており；他のクレームはヘッジ戦略を「簡潔な数式」としてまとめたものであった。130 S. Ct. at 3223-24。クレームはコンピュータを要件としていなかった。

Benson、*Flook* 及び *Diehr* 事件を適用して、最高裁判所はクレームが特許適格性を有するプロセスを記載していない、なぜならこれらはリスクをヘッジする抽象的な思想をカバーしているからである、と判示した。「[クレームを] 許可することは、全ての分野においてこの方策の利用を先取りさせることになり、事実上、抽象的思想の独占を認めることになる。」同上、3231。加えて、最高裁判所は、このようなクレームは「抽象的な概念を一つの利用分野に限定すること、又は形だけの解決後の要素を付加することによって」特許適格性を得ることはできない、と *Flook* 事件での勧告を繰返した。同上。従って、最高裁判所は争点となっているクレームの第 101 条に基づく拒絶を是認した。

5. Mayo v. Prometheus

最高裁判所の特許適格性に関する最新のガイダンスは、医学的診断方法をカバーするクレームに「自然法則」の例外を適用するにあたって、上の先例に重きを置いている。Mayoのクレームは、チオプリンの特定投与量の治療的効果と、患者の血中に結果として生じるチオプリン代謝物の濃度との自然な相関関係に基づき、患者へのチオプリン投与を最適化するための方法を記載している。代謝物が少なすぎれば、投与量が不十分であり；多すぎれば毒性を回避するために投与量を減らすべきであると示唆される。Mayo, 132 S. Ct. at 1294–95. 従って、クレームは、具体的な、チオプリン製剤を投与するステップと、患者の血中に結果として生じる代謝物濃度を測定するステップとを含み、予め規定されたしきい値より高い、又は低い濃度が投与量の調整が必要であることを示す、と記載していた。同上、1295（クレーム1）。

最高裁判所はこれらのクレームが主題の適格性について第101条のテストに合格していないと判示した。最高裁判所はその分析を、クレームが「自然法則を述べている—すなわち、ある代謝物の血中濃度と、チオプリン薬剤の投与量が効果なしとなるか又は有害な副作用をもたらすかの関係を述べている」と記すことから始めている。同上、1296。従って、問題は「クレームが単に自然の関係を述べる以上の重要なことをしているか」；クレームが自然法則に「十分なものを付加」して、クレームされたプロセスが特許適格性を有するに足るものとしているか、であった。同上、1297。他の限定を審査して、最高裁判所は、「投与」及び「測定」のステップは特許適格性を与えるには限定が不十分、又は進歩性を欠くと結論づけた。「これらの〔自然〕法則を利用しようとするものは誰でも、まず初めにチオプリン薬剤を投与し、結果として生じる代謝物の濃度を測定しなければならない。従って、この組合せは、患者の治療の際に適用可能な法則を適用するようにと医師に指示する以上の重要な事柄につながらない。」同上、1298。これらの付加的なステップは単に「この分野で働く科学者がそれまで従事していた、良く理解された日常的な慣用の行為」に過ぎないので、最高裁判所はこれらが自然法則の特許適格性を有する法の適用に変形してはいないと結論づけた。同上。

C. 第101条への統合されたアプローチ

最高裁判所判決を通して共通するいくつかの主題が、本件及び他の第101条の事件の分析の枠組みとなる。

まず第1に、特許は発見の基本的な道具の先取りを許してはならない、という懸念が変わらないことである。これらの道具は「全ての人に開放され…誰にも占有されてはならない」Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948)。先取りは最近

の最高裁判所の第101条に関する判決を顕著に特徴づけている。Mayo, 132 S. Ct. at 1301 (「最高裁判所は…繰り返し強調してきた…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によりさらなる発見を妨げてはならない」); Bilski, 130 S. Ct. at 3231 (争われたクレームは「全ての分野で [リスクヘッジを] 先取りし、事実上、抽象的思想の独占を認めることになる。」と結論); Diehr, 450 U.S. at 187 (「彼らのプロセスは周知の数式を用いていると認めているが、かれらはその式の利用を完全に先取りしようとしているわけではない」); Benson, 409 U.S. at 72 (「もし以下の判断が容認されれば、この特許はその数式全部を占有することとなり、実際上の効果としてアルゴリズム自体の特許となることを意味する。」); さらに、主題の特許適格性を扱った最も早い法律的判断に戻って、O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62, 113 (1853) (「遠距離からの印刷の目的でいかに発展していても」、電磁気の利用について広く「独占」を与えるであろうクレームを拒絶) を参照。基本的原則の全面的な先取りに対する防護を、第101条に関しコモンローの例外を適用する主な目的とすべきであろう。

明確にしておくが、適切に焦点を当てるべきは先取りそのものではない。なぜなら、何らかの先取りの手段は、限られた時間の間、競業者がクレームされた発明を実施することを排除するために、全ての特許に与えられる法的権利に内在するものだからである。米国特許法第154条を参照。むしろ、活発になっている懸念は、クレームが自然法則、自然現象又は抽象的思想と同一の広がりを持つべきでない、という点である; 特許適格性を有するクレームは、最高裁判所の言葉によれば、基本的な原則に「重要な何物か」を付加しその結果クレームがカバーする範囲が有意に狭くなるような、1又は2以上の実質的な限定を含んでいなければならない。Mayo 132 S. Ct. at 1294. 従って、広いクレームが必ずしも第101条の先取りの懸念を引きおこすわけではなく、また一見して狭いクレームが必ずしも例外となるわけではない。問題となるのは、クレームが基本的概念の全範囲を包含する恐れがあるか、このような懸念がいつ生じるか、であって、クレームが全体としてその概念の全ての実用的応用をカバーすることのないよう、意味のある限定を探さなければならない。同上、1302。(「ここで争点となっている自然法則は、応用が限定された狭い法則であるが、それにも関わらず、これらを具体化したクレームのこの懸念を暗示する」)

次に、判例は繰り返し、主題の適格性についての過度に形式的な方策は特許出願人の技巧を招くと注意している。特許適格性の判断を「起草者の腕にのみ依存するようなやり方で可能にすれば…「思想」又は自然現象に対する特許の禁止の基礎となる原則を害することになる。」Flook, 437 U.S. at 593. 従って、例えば非常に定型化した文言、実のない利用分野の限定、又は形だけの解決後の行為の記載を用いて第101条の基本的例外を回避しようとするクレーム起草戦略を認めるべきではない。Bilski, 130 S. Ct. at 3230 (「抽象的思想への特許付与の禁止は、『式の用途を特定の技術的環境に限定しようとする試み』によって回避

することはできない』又は『取るに足りない解決後の工程』を付加することで回避することはできない」(Diehr, 450 U.S. at 191–92)を引用) ; Flook, 437 U.S. at 590 (「実体よりも形式を重んじる」ような方策を拒絶)。最高裁判所の先例は、クレームを分析し第101条の目的に関して真に実効的な効果を考慮するために、このような技巧を越えて、科学的発見の一般の利用のための「基本的な道具」を保存することを求めている。

最後に、これらの判例は、主題の適格性について厳格な線引を避ける、クレームごとの柔軟な方策を促している。明確な線の規則は適用が簡単であろうが、こういった規則はしばしば実際的ではなく、第101条に適用するには非生産的である。このような規則は、技術の連続した進歩の前では時代遅れになる恐れがある—これらは「プロセス特許を古い技術に凍りつかせ、あらたな、勢いのある技術が現れる余地を残さない。」Benson, 409 U.S. at 71. 適格性に関する厳格な式もまた、誤った焦点につながる恐れがあり、裁判所が「公共のドメインを越えることなく価値のある発明に特許を保証するというより大きな目的を不明瞭にしかねない、複雑さと洗練の問題を投げかける」よう求める。Bilski, 130 S. Ct. at 3227. このため、最高裁判所は、いわゆるビジネス方法クレームをカテゴリとして例外とする求めに応じず、定型的な「機械又は変形」のテストはプロセスクレームの特許適格性を判断する独占的な手段とはなりえないと判断した。同上、3227-29. 必要とされるのは予測できない技術の進歩にも適応し対処できる柔軟で実効的なアプローチであって、同時に第101条の基本的な例外のもととなる中核的な原則に忠実なものである。

これらの基本的原則を念頭に置いて、コンピュータで実現されたクレームが第101条のもとで特許適格性を有する主題を記載しているか、又は抽象的思想に関するコモンローの例外に当てはまるかを判断するために以下のような分析を適用すべきである。

最初の問題は、クレームされた発明が第101条に述べられた4つの法定のクラスの1つに当てはまるか否かである。この条件が満たされたとして、分析は次に主題の適格性の法的例外に向けられる。このようなクレームに例外を適用する際の予備的な問題は、クレームがそもそも第101条の抽象性に関する懸念を生じさせるか否か、という点である。クレームは抽象的思想を先取りする何らかの危険を生じさせるか? 多くの場合、その答えは明確な否である。Honeywell Inc. v. Sperry Rand Corp., No. 4-67-cv-138, 180 USPQ 673, 1973 WL 903 (D. Minn. Oct. 19, 1973) (初期のコンピュータハードウェア特許)。

しかしながら、真正な第101条の懸念が生じる場合には、まず初めに、どのような基本的な概念がクレームに含まれているかを特定し定義することが重要であり、そうすることによって、その後の分析ステップを一貫した歩調で進めることができる。第101条は、狭い「基本的ツール」を保存することと同様に、例えばリスクヘッジ、電気を用いた長距

離の情報伝達等、遠大な意味あいの抽象的概念にも関わるものであり、受容可能な例外の広さもまたこれに従って変動する。Mayo, 132 S. Ct. at 1302–03. 要約すれば、クレームがある抽象的な思想を先取りするか否かは、先取りのリスクがあるとされる思想が曖昧さなく特定されるまで、有意に評価することはできない。要件とはされていないが、第101条に対処する前にクレーム解釈を行うことは、クレームが何を包含するかの十分な理解を容易にするので、この点に関しては特に有用であろう。Bancorp, 687 F.3d at 1273–74.

次に第101条の質問は必要とされる先取りの分析に進む。関連する抽象的思想を特定したので、クレームのバランスを評価して、クレームが實際上抽象的思想そのものを完全にカバーするのでないところまで、クレームを狭め、限定し又は拘束するような、付加的で実質的な限定を含んでいるか否かを判断することができる。Mayo, 132 S. Ct. at 1300 (自然法則を含むが「クレームをその原則の特定の有用な応用に限定する」付加的なステップを含む、特許適格性を有するプロセスクレームを議論) ; Bilski, 130 S. Ct. at 3231 (「もとなる原則に [あまりにもわずかなものを] 付加したのみ」のクレームを拒絶) ; Diehr, 450 U.S. at 187 (「彼らはその式の使用を先取りしようとしているわけではない。むしろ、クレームされたプロセスの他の全てのステップとの関連において、他者がその式を用いることを阻止したいと求めているだけである。」)。

実体のない基本的概念の単なる記載を越えた、実質的なクレーム限定の要件は、「時として」「発明の概念」と呼ばれる。Mayo, 132 S. Ct. at 1294 (Flook, 437 U.S. at 594 を引用)。第101条の文脈で最高裁判所が時として用いるこの文言を、当裁判所は、新規性と非自明性という特許性の2つの法的要件に関してより一般的に適用されるのと同じ意味で、このような限定は必ず「発明性」を示す必要があるという要件を課すものとして読むことはしない。米国特許法第102条及び第103条を参照。「発明的概念」という句は Flook 事件に由来するが、最高裁判所は、特許適格性のある主題の問題は「第102条及び第103条にもとづいて日常的に生じる新規性及び進歩性の馴染みのある争点を含まない」と述べてこの事件の第101条の議論を始めている。437 U.S. at 588. 最高裁判所はそれ以来、これらの別個の問題は第101条に基づく主題の特許適格性の問題には関わりがないと繰返している。Diehr, 450 U.S. at 188–89 (「プロセスにおける何らかの要素の、又はプロセス自体の『新規性』は、クレームの主題が特許可能な主題の第101条の範疇にあるか否かという判断とは関係がない」) 同上、191 (「これらの理由 [新規性阻害又は自明性] のいずれかによる拒絶は、応答人のクレームに記載した主題が第101条のもとで特許保護の適格性を有する、とした判断に影響を与えない」) ; さらに、Mayo, 132 S. Ct. at 1298–1300, 1302 (Diehr と Flook とで判断は一貫しており、「先例から逸脱していない」とした) を参照。

第101条の文脈での「発明の概念」はクレームされた主題への純粋な人の寄与をさす。「根底にある観念は、科学的原理は…常に存在していた関係を明らかにするものである、ということである。」*Flook*, 437 U.S. at 593 n.15. この観点からすれば、人は抽象的概念又は科学的真理を真に「発明」することはできない。人はこれを発見することはできるが、発明することはできない。従って、第101条の「発明の概念」は一クレームにどのような基本的概念がまた表されていようとも一「人の創意工夫の産物」でなければならない。*Chakrabarty*, 447 U.S. at 309.

加えて、この人による寄与は、もととなる抽象的思想への瑣末な付録以上のものを表していなければならない。第101条の先取りの分析は、クレームの実際的な実世界での影響を中心とする。例えば *Mayo*, 132 S. Ct. at 1294 (「自然法則の利用に焦点を当てるプロセスはまた、…特許が実際に自然法則そのものの特許以上に重要なものをもたらすと十分に保証できるような他の要素を含んで [いなければならない]」); *Bilski*, 130 S. Ct. at 3231 (「事実上抽象的思想に独占を与える」であろうクレームを拒絶); *Benson*, 409 U.S. at 71-72 (「特許は…実際上の効果としてアルゴリズムそのものの特許となる」)。人の寄与を表す限定であっても、単に、ほとんど関係がない、決まり切った、周知の、又は慣用のもの、もしくは實際上クレームをその中の基本的原理に対して狭くしないものは、特許適格性を与えることはできない。

例えば、*Mayo* における「投与」及び「測定」のステップはクレームされた方法に対する真の人の寄与を表す具体的な限定のように見える；特定の人造の薬剤を患者に与えること、又は血液を採取しテストすることが純粋に抽象的又は運命として定められている、と考えるのは困難である。しかしながら、最高裁判所はこれらのステップはクレームに特許適格性を与えないと判断した。なぜなら、実際問題として、これらは自然法則と認められるもののいずれの実務的利用にも必要であり、従って、真に限定的とは言えないからである。*Mayo*, 132 S. Ct. at 1298 (これらの法則を利用しようとするものは誰でも、まず初めにチオプリン薬剤を投与し、結果として生じる代謝物の濃度を測定しなければならない。); さらに *Benson*, 409 U.S. at 71 (「ここに含まれる数式はデジタルコンピュータに関する以外何ら実体的な実際的応用を有していない」ことに注目)。また、*Mayo* において、最高裁判所は、自然法則そのものから離れて、付加的なステップが「この分野の研究者がそれまで従事してきた十分に理解され、決まり切った慣用の行為」以上のものでなければならないと指示している。132 S. Ct. at 1294. 同様に、*Diehr*, 450 U.S. at 191-92 を参照して、形ばかりの、又は瑣末な限定 (「重要でない解決後の行為は特許不可能な原理を特許可能なプロセスに変形することはできない」と記載)、又は「高度に一般的な文言で書かれた」あいまいな限定、*Mayo*, 132 S. Ct. at 1302 は、第101条を満足しない。最後に、単なる利用分野の限定は、記載されたクレームが依然として事実上記載された分野の基本的概念の

利用全てを先取りするのであれば、クレームの特許不適格性を救済することはできない。**Bilski, 130 S. Ct. at 3230 (Flook 及び Diehr を議論)**。特定のクレームが第 101 条の基準を満たしているか否かは各事件に登場する要因のバランスに基づいて変化し、容易な明確な線のテストがないという事実は、特許庁と裁判所とが、手元にある事実に対し上述の柔軟な分析を適用する必要性を強調するだけである。

このように、最高裁判所は **Mayo** 事件において「日常的」「慣用」という文言を用いて、自然法則に付加しても特許適格性を有する主題を生まない性質のものは何かを示している。**Mayo, 132 S. Ct. at 1298** を参照。従って、特定のステップ又は物理的要素が併せて新規な又は非自明な発明を構成するか否かを判断する新規性又は進歩性の分析とこの文言が混同されることを理解できない。これに対して、特許適格性の分析は自然法則又は抽象的思想と組合されたステップが、事実上自然法則又は抽象的思想をカバーするクレームを生じさせるほどに、重要性を欠き、慣用であり、又は日常的であるかどうかを考慮する。

第 101 条の分析に関して、注目すべき考慮点が他に 2 点ある。第 1 に、第 101 条は「しきい値のテスト」であるから、**Bilski, 130 S. Ct. at 3225**、地方裁判所は常に、可能な全ての根拠の中で主題の特許適格性を常に最初に考慮して無効性を認定しなければならない、と言う者がある。これは誤っている。地方裁判所は公正に信任され、彼らの訴訟事件の管理と、訴訟の間に提示される争点の順序を含む、手続きの進め方について大きな裁量を有する。例えば、**Amado v. Microsoft Corp., 517 F.3d 1353, 1358 (Fed. Cir. 2008)**（「地方裁判所は…彼らの訴訟事件を制御し管理する広い裁量を与えられており、これは裁判所に係属する争点を審理し判断する順序を決定する権限を含む」）を参照。さらに、地方裁判所は、特許法の他の条文が紛争を解決するためにより明瞭で迅速な経路を提供するであろう場合に、他の個所から始める裁量の自由がある。**MySpace, Inc. v. GraphOn Corp., 672 F.3d 1250, 1258–62 (Fed. Cir. 2012)**; **Dennis Crouch & Robert P. Merges, Operating Efficiently Post-Bilski by Ordering Patent Doctrine Decision-Making, 25 Berkeley Tech. L.J. 1673 (2010)**を参照。

第 2 に、全て発行された特許クレームは有効であると法的に推定されることを銘記しておくべきである。米国特許法第 282 条; **Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 131 S. Ct. 2238 (2011)**。さらに、自明性及び実施可能性と同様に、この推定は、地方裁判所の手続きにおいて無効の根拠として第 101 条が挙げられた場合にも適用される。**OSRAM Sylvania, Inc. v. Am. Induction Techs., Inc., 701 F.3d 698,706 (Fed. Cir. 2012)** (自明性); **Nat'l Recovery Techs., Inc. v. Magnetic Separation Sys., Inc., 166 F.3d 1190, 1195 (Fed. Cir. 1999)** (実施可能性)を参照。

上述の考慮点を、本件控訴審で争点となっている特定のコンピュータで実現されたクレームの特許適格性評価に適用し、当裁判所は、地方裁判所が、方法、コンピュータ可読媒体及びシステムに向けられた主張されたクレームは特許適格性を欠き、従って第101条のもとで無効である、と正しく判断した、と結論する。

III. 争訟中の特許

本件では、Alice が CLS に対し4件の特許を主張した。上述の通り、主張された特許は実質的に同じ明細書を共有し、「決済リスク」を軽減するために、第1及び第2の当事者間の債務の決済に第三者を利用して財務取引を行うのに有用な、コンピュータ化された方法、コンピュータ可読媒体及びシステムを開示しクレームしている。簡潔に述べると、主張されたクレームは以下の通りである：'479号特許のクレーム33及び34は方法を記載；'510号特許のクレームは全て方法を記載；'720号特許のクレームは全てデータ処理システムを記載；'375号特許のクレームはデータ処理システム（クレーム1-38及び42-47）又はコンピュータ可読記録媒体であってコンピュータプログラムを記憶したもの（クレーム39-41）を記載している。CLS は、主張されたクレームは第101条の抽象的思想の例外にあたり、従って特許適格性を欠く主題にむけられているため無効であると主張した。

A. 方法クレーム

主張された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の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 6 5 欄、第 2 3 – 5 0 行。従ってこのクレームは第三者である「監督機関」によって保持される「想定」記録の利用を要件とする、2 当事者間の予め用意された取引を容易にする方法を記載している。簡潔に言えば、クレームされたプロセスは、監督機関が当事者のそれぞれの「交換機関」に保持する実社会の口座を反映する、各当事者の想定記録を作成することを要件としている。毎日の初めに、監督機関は当事者のそれぞれの口座の値を反映するようにその想定記録を更新する。その後、日中はずっと、取引は決済について監督機関を参照しつつ行われ、監督機関はその各々について順に想定記録を調整し、当事者の更新された想定記憶が彼らの相互債務を満足するに足る資源を示す場合にのみ、取引を許可する。毎日の終わりには、監督機関が交換機関に、許可された取引を実行するよう変更不可の指示を出す。クレーム 3 3 はコンピュータベースのステップを何ら明示的に記載していないが³、当事者は記載された想定記録と取引とがコンピュータによる実現を要件とすることに同意している。CLS Bank, 768 F. Supp. 2d at 236.

クレーム 3 3 は簡潔にプロセスを記載している。そこで提示される問題は、そのプロセスが特許適格性を欠く抽象的な思想以上のものでないかどうか、である。記載の通り、その分析の第 1 のステップは、クレームにあらわされた抽象的思想を特定することである。ここでクレームされた方法は、取引を許可する前に両当事者が彼らの債務を履行することができるかを検証する権限を与えられた第三者の仲介（ここでは監督機関）によって取引を行うことにより、決済リスクを軽減するという抽象的思想、すなわち第三者預託の一形式に向けられたものである。CLS はこの概念を「基本的で古くからある」と説明したが、後者は抽象性の問題を決定するものではない。商品取引におけるリスクヘッジ等の歴史のある概念でさえ、Bilski, 130 S. Ct. at 3231 を参照して、今日技術の最先端で発明者が解放とうとしている概念と同様に、かつては馴染みのないものであった。しかしながら、長く利用されているにせよ、認められたばかりであるにせよ、抽象的思想は抽象的なままである。第三書の仲介によって取引を容易にし決済リスクを軽減するという概念は、これが「実体のない」概念であるため、抽象的な思想であり、In re Alappat, 33 F.3d 1526, 1544 (Fed. Cir. 1994) (大法廷)、実世界の応用のいずれにも束縛されない人の創意工夫の基本的な構成要素である。そのみでは、この抽象的思想は特許適格性を有する主題ではない。

従って、分析はクレームのバランスが「なにか重要なもの」を付加するか否かの balan

³ ‘510 号特許の方法クレームは、監督機関が想定記録を「電子的に調整する」と記載している。例えば、‘510 号特許、第 6 4 欄第 1 1 – 1 2 行。

スを検討することになる。第三者による仲介の思想を別として、クレームの実質的限定は、想定記録を作成すること、これら想定記録の調整と維持にコンピュータを利用すること、及び一日の終わりの取引で想定記録と対応する取引機関の口座を調停することを要件とする。これらの限定はいずれも、クレームに何ら実質的なものを付加しない。

第1に、コンピュータによる実現の要件はこれ以上具体性を欠くものはないほどのものである；クレームはコンピュータの関与を定義する明示的な文言を全く欠いている。抽象的な思想を含むクレームされた方法において、1つ又は2つ以上のステップによる包括的なコンピュータ自動化は人の寄与をほとんど立証しない。本質的な、*SiRF Tech., Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 601 F.3d 1319, 1332–33 (Fed. Cir. 2010)、又は改良された、*see Research Corp. Techs., Inc. v. Microsoft Corp.*, 627 F.3d 859, 865, 868–69 (Fed. Cir. 2010)、コンピュータ技術の具体的又は限定的な記載がなく、またコンピュータの限定を抽象的思想に対する「重要でない解決後の工程」以外のものと見るべき理由もない。*Fort Props., Inc. v. Am. Master Lease LLC*, 671 F.3d 1317, 1323–24 (Fed. Cir. 2012)を参照。さらに、その他の点では抽象的な概念であるものの性能に速度または効率を添えるために包括的なコンピュータの機能性を付与しただけでは、特許適格性の目的でクレームの範囲を有意に限定することはできない。*Bancorp*, 687 F.3d at 1278; *Dealertrack, Inc. v. Huber*, 674 F.3d 1315, 1333 (Fed. Cir. 2012); *Fort Props.*, 671 F.3d at 1323–24. この事件では特にこれが顕著である。コンピュータの効率と偏在性のために、抽象的思想の本質的に全ての実際的な実世界の応用は、何らかのレベルで—例えば、金融機関の間での収支又は取引データを迅速かつ信頼性を持って計算するためなどに—基本的なコンピュータの機能に依存する。その最も基本的なものとして、コンピュータは人がするより速く、知的ステップを行うことが可能な計算機にすぎない。クレームがコンピュータに、単なる加速した計算以上の動作を求めるのでなければ、コンピュータそのものは特許適格性を与えない。要するに、これらのクレームにおけるコンピュータの関与は、瑣末でない、慣用でない人の寄与を表す「発明の概念」を与えておらず、またクレームが包含する抽象的思想に対してこれを実質的に狭めてもいない。

監督機関に「想定貸方記録」及び「想定借方記録」の作成と調整を求める点も、クレームを抽象の領域から狭めない。「想定記録」という用語を用いて、クレームは第三者預託契約においていずれの金融仲介機関にも求められる基本的な機能—各当事者の債務と履行とを追跡すること—を大げさな文言で記載している。監督機関の必要な追跡行為に過ぎないものを記載していると適切に見れば、「想定記録」を作成しその収支を獲得し調整することに関するステップは、重要でない「解決 [後の] 工程」であり *Mayo*, 132 S. Ct. at 1298 (原文の変更) (*Flook*, 437 U.S. at 590 を引用)、付属の「データ収集ステップ」であって、*CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d 1366, 1370 (Fed. Cir. 2011)、従って、

仲介によって決済リスクを軽減するというもとなる思想に何ら実際的重要性を付加しない。

最後に、交換機関に当事者間の実世界での勘定をその想定記録の一日の累積の調整に併せて調停するよう一日の終わりに指示することは、同様に、クレームされた方法を区別することのない瑣末な限定である。クレームによれば、日中に許可された取引は対応する想定記録の調整を引起し、交換機関はこれを「変更不可の」支払い債務として尊重しなければならない。’479 号特許第 6 5 欄第 3 6 – 5 0 行。指示がリアルタイムで出されるか、二時間ごとに出されるか、又は毎日の終わりに出されるかについて、このような支払いを行うために選択される正確な時が抽象的思想の究極的な応用に何か重要な差異をもたらすと示すものは記録にない。

まとめれば、主張された方法クレームには、第 1 0 1 条の目的でもとなる抽象的思想「以上の重要な何か」を表すものはない。暗黙のうちに示されたコンピュータによる実現の要件を除けば、ここで提示されたこの広い、技術的でない方法クレームは、これもまた「リスクに対する保護の…基本的概念」を説明した *Bilski* に極めて類似している。130 S. Ct. at 3231。さらに、上述のように、実行を容易にするために包括的なコンピュータ機能を付加することはなんら実質的な限定を提供せず、従って第 1 0 1 条を満たすには「十分」でない。*Bilski* 事件と同様に、金融仲介の方法に向けられた *Alice* のクレームを支持することは、「全ての分野においてこの方策の利用を先取りさせることになり、事実上、抽象的思想の独占を認めることになる。」同上。この結果、方法クレームは特許適格性を欠く主題に向けられており、第 1 0 1 条に基づき無効である。

本件で判事らによる別の見解では別の文言と別の理由付けを用いている一方で、他の判事二人がこの見解に同意することに加え、*Alice* の主張する方法クレームの特許適格性の結果に同意していることを記しておく。

B. コンピュータ可読媒体クレーム

’375 号特許のクレーム 3 9 – 4 1 はいわゆる”*Beauregard* クレーム”であり、これは *In re Beauregard*, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995) 事件にちなんで名づけられたものである。*Beauregard* 形式のクレームは形式上は有体の製造物—コンピュータディスク又は他のデータ記録装置等のコンピュータ可読媒体—を記載しているが、このようなクレームはまた、装置がコンピュータに特定のプロセスを実行するよう指令するコンピュータプログラムを含むことを要件とする。’375 号特許のクレーム 3 9 は以下の通りである：

3 9. 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（強調は筆者による）。

このようにクレーム39は名目上その主題として物理的な装置—「コンピュータ可読記憶媒体」を記載しており、これは上述の方法とは別に第101条のカテゴリに当てはまり、一見して抽象性の懸念の影響を受けにくいと思われる。しかしながら、第101条のもとでは、起草の形式を越えてクレームの真の実体によって分析を進めなければならない。ここでは、クレームのプリアンブルは物理的物体を引き出すように思われるが、「コンピュータ可読記憶媒体」というクレームの用語は広く機能的な用語—クレームと同じで書かれており、クレームの本文に提示される実体的限定の全ては（従属クレーム40及び41も同様に）「媒体に具体化される」プログラムコードの方法ステップに関わる。従ってクレーム39は、第三者の仲介を用いて決済リスクを軽減するという「もととなる方法ではなく真に特定のコンピュータ可読媒体に向けられた」ものではない。CyberSource, 654 F.3d at 1374-75（内部の引用符は省略）。そのBeauregard形式に関わらず、Aliceの「コンピュータ可読媒体クレーム」は従って第101条の目的では彼らが記載する方法と均等である。言い換えれば、これらは単に装置を装った方法クレームに過ぎず、「有能な起草者が」抽象的なクレームに特許適格性の地位を与えることを避けるべきとする最高裁判所の警告を克服するものではない。

もちろん、通常全てのクレームは別個に考慮されるが、名目上異なる法的分類の主題を記載しただけの別々のクレームは、実際上の効果として同じ発明をカバーしている場合、第101条のもとでは同様の実質的扱いを受けるのは当然である。これは、本件のように、クレームが抽象的な方法の物理的記載を表しており、同じパテントファミリーの並列のクレームが同じ抽象的な方法を同じ、又は類似の用語でクレームしている場合に特に明らかであろう。そのように考えれば、'375号特許のクレーム39-41は上で議論した同類の方法クレームと同じ理由で、特許適格性のテストに合格しない。クレーム39の「プログラムコード」は'479号特許のクレーム33に記載されたものと区別できない第三者預託方法を「コンピュータに行わせる」ものであり、同様に抽象的である。従って、'375号特許のクレーム39-41は第101条の下で無効である。方法クレームと同様に、当裁判所の判事2名がこの見解に同意したのに加え、同様にコンピュータ可読媒体クレームも特許適格性を欠くという結論に達している。

C. システムクレーム

本件控訴審の残りのクレームは、仲介者を介して相互の債務交換を可能にするよう構成された「データ処理システム」を記載しており—これらのクレームではコンピュータシステムそのものである。これらのクレームを特に扱う前に、この見解に同意した者のほかに、当裁判所の同僚が、少なくともこの事件では、第101条の目的で方法、媒体及びシステムクレームを併せて考慮すべきである点に同意したことを記しておく。当裁判所の他の3人の判事—合計8名—がそのような結論に達した。

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記憶ユニットと；

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の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（強調は筆者による）。容易に見てとれるように、このクレームはAliceの方法クレームを映した一連のステップ—想定記録を維持し、想定記

録の適切な値で指示された取引のみを許可し、このような取引に続いて想定記録を調整し、後に交換機関に許可された取引を実行するよう指示する一を実行するように構成されたコンピュータ化されたシステムを記載している。実際、Aliceの方法クレーム及びシステムクレームは、これらの行為を類似の、しばしば同一の文言を用いて記載している。同上、第65欄第44-61行を'479号特許第65欄第28-50行と比較のこと。しかしながら、システムクレームは少なくとも「コンピュータ」と「データ記憶部」を含む有体の装置をシステムの構成要素として記載している点で異なる。他のクレームは、「第1当事者装置」「通信コントローラ」等の付加的要素を特定している。例えば、'375号特許第66欄第65-66行を参照。コンピュータ可読媒体クレームと同様に、システムクレームは形式的に物理的物体に向けられており、従って、抽象的思想の例外についてこれらは上述の、付随する方法クレームとは異なる評価に値するのではないかという問題が生じる。注意深く分析したところ、これらはそのような評価に値しない。

いくつかのシステムクレームでは、抽象的思想の例外は実際、明白に適用不可能であり、このようなクレームは第101条のフィルタを難なくパスするであろう。しかしながら、システムクレームに対し仮定により異なるアプローチを適用することは、一般に、最高裁判所が無視すべきと繰り返し指示しているまさにその種の巧妙なクレームの起草に恩恵を与えることになるであろう。現在当裁判所にある方法クレームとシステムクレームとの自明な並列性によって示されているように、方法クレームをシステムクレームの形に変換すること、及びその逆は、しばしば単刀直入な課業である。このことは長く認識されてきた。In *re Johnston*, 502 F.2d 765, 773 (CCPA 1974) (Rich, J., 反対意見) (「有能な起草者は皆」方法クレームを「機械システムの形に」する書き方を知っている、と述べる)。従って、第101条の問題が生じる場合、クレームの形式に関わりなく、同じ分析を適用すべきである：クレームは実際上の効果において抽象的思想を先取りの危険にさらすか？さらに、もしそうであるならば、何らかのコンピュータベースの限定を含め、クレームの限定は抽象的思想そのものを越えて、クレームをその思想のより狭い特許適格性のある応用に限定するに「十分な」ものを付加しているか？又は、それは単に抽象的なクレームが特許適格性のスクリーンをすり抜けることができるよう設計されたトロイの木馬にすぎないのか？

ここでシステムクレームに記載されたコンピュータベースの限定は、関連の方法クレームに「発明の概念」を与えることができなかつたコンピュータベースの限定から、何ら意味のある相違を立証しない。Aliceの方法クレームにおける想定記録と取引の限定は、明らかに、計算、記憶及びデータ交換が可能な「コンピュータ」、CLS Bank, 768 F. Supp. 2d at 236、を要件としている。システムクレームはわずかに異なる。これらは、第三者による仲介を行う同じステップを述べ、依然として著しく一般的なレベルではあるが徐々に減じられたコンピュータによる実現を提供している。コンピュータによる実現を完全に暗示する

代わりに、システムクレームは包括的で機能的な用語を用いて一握りのコンピュータ要素を記載しているが、これらは方法クレームが要件とするのと同じ、偏在する計算、記憶及び接続機能を行ういかなる装置をも包含するであろう。

例えば、'479 号特許の方法クレーム 33 は「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」を要件としている。'479 号特許第 65 欄第 28-31 行。'375 号特許のシステムクレーム 26 は、システムクレームの中で最も多くのコンピュータハードウェアを記載したものであるが、「データ記憶部」が同様の機能を果たすと記載している。このクレームは、「データ記憶部であって、(a) 第 1 の当事者の第 1 の口座であって第 1 の交換機関によって維持される第 2 の口座から独立したものに関する情報と、(b) 第 2 の当事者の第 3 の口座であって第 2 の交換機関によって維持される第 4 の口座から独立したものに関する情報と、を記憶する記憶部」を記載している。'375 号特許第 67 欄第 1-7 行。

同様に、方法クレーム 33 の他のステップは、(i) 「…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のない取引のみを許可するステップ」と (ii) 「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…貸方又は借方を交換するよう指示するステップ」とを含む。'479 号特許第 65 欄第 36-48 行。同様に、システムクレーム 26 は以下を記載している：

[A] 前記データ記憶部と前記通信コントローラとに結合され、(a) 前記通信コントローラを介して前記第 1 当事者装置からの取引を受信し；(b) 前記第 1 当事者及び／又は前記第 2 当事者がそれぞれ前記第 1 の口座及び／又は前記第 3 の口座に適切な値を有していることが保証された後に…前記第 1 の口座及び前記第 3 の口座を電子的に調整し；(c) 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…コンピュータ。

'375 号特許第 67 欄第 8-23 行。

用語のわずかな違い、例えば、「想定」に代えて第 1 及び第 3 の「独立した」口座等、はあるものの、主張された方法クレームとシステムクレームとは同じ基本的プロセスの実行を要件とする。システムクレームは方法ステップのいくつかをあるコンピュータ要素に関連づけているが、記載されたハードウェアはどれも、一般に「[方法の] 利用を特定の技術的環境に」結びつけることを越えた意味のある限定、すなわちコンピュータを介した実現を提供していない。Bilski, 130 S. Ct. at 3230 (Diehr, 450 U.S. at 191 を引用) (内部の引用

符は省略) ; Mayo, 132 S. Ct. at 1301 (「[Benson 事件で法廷は] 数学的原則を物理的な機械、すなわちコンピュータで単に実現することは、その原則の特許可能な応用ではない、と判示している)。実際的な目的全てについて、汎用コンピュータはどれも、「コンピュータ」「データ記憶部」及び「通信コントローラ」を有するはずであり、これらはクレームされたシステムが要件とするのと同じ一般化された機能を果たしてそこに記載されたその他の点では抽象的な方法を実行することができるであろう。

従って、主張された方法クレーム⁴と同様に、このような限定は実際に第 101 条で求められる意味の限定ではない；これらは何ら重要な「発明の概念」を提供しない。システムクレームは第三者の仲介の抽象的思想を述べ、コンピュータに「これを適用する」という語を付加するに近い。Mayo, 132 S. Ct. at 1294 を参照。これは特許適格性には十分でなく、当審にあるシステムクレームは、方法クレーム及びコンピュータ可読媒体クレームと同様に、第 101 条の特許適格性を有する主題を定義していない。

本件の別個の見解の 1 つは、一部の判断に同意しつつ、この見解に照準を合わせて、ここでのシステムクレームは単に、特許適格性のある機械であって人が机の上に置くことができる有体物のクレームであると主張している。この見解書では、ここでのシステムクレームは明らかに、別の見解では特許適格性を与えないとされた方法クレームの後をたどっているが、機械は疑問の余地なく特許適格性があると述べている。

この結論は、抽象的な命題としては確かに正しい。ワイヤと、プラスチックとシリコンでできた特定のコンピュータシステムは、疑いなく有体の機械である。しかしながら、問題はそこではない。我々が考慮しなければならないのは、一見してうわべはこのようなシステムを記載している特許クレームが、法的実体において抽象的思想を越える何かを表しているか否か、である。コンピュータに向けられたクレームは、過去も現在も、特許適格性を有する。このような装置が初めて発明されたとき、基本的コンピュータハードウェアに関して第 101 条の適格性の問題は生じるはずもなかった。しかしながら、我々は今生活し今判断する（又は少なくとも特許の優先日時点で判断する）のであり、我々の前に提示されているのは特定の種類のコンピュータ又はコンピュータ要素ではなく、抽象的思想からなるソフトウェアによって日常的に適合されたコンピュータであって、そのようにクレームされ、以前は人が行っていたあらゆる種類の課業を行うものである。最高裁判所は、

⁴ 明確にすべきなのは、関連の 1 つ又は 2 つ以上の方法クレームが第 101 条でダメになったからといって、全ての関連するシステムクレーム又はすべての関連する方法クレームが運命を共にしなければならないわけではない、ということである。例えば、特許適格性を欠く方法クレームと同じ抽象的思想の上に構築されたシステムクレームは、コンピュータベースであるか又は他の十分な付加的限定を組み入れて、その思想の特許適格性のある応用に変形することができるかも知れない。しかしながら、本件はそれにあたらない。

第101条と、第102条及び第103条との混同を避けつつ、既存のコンピュータ技術を抽象的思想・知的ステップに単に付加するだけでは、実質問題として、抽象的思想を機械に変換することはない、と説いている。

抽象的方法とそのような方法を実行するのに適したコンピュータとに向けられた一連のクレームがある場合に、我々が直面するのがこれである。ここで直面しているのはコンピュータ自体ではない。これらは確かに特許適格性を有する機械である。我々が直面しているのは、抽象的方法であってこれらの方法を行うように適合されたコンピュータと結合したものである。これが、一部同意意見がしたような、**Alappat** 事件に依拠する誤謬である。技術の世界が変わったのみならず、法律の世界も変わっている。**Alappat** 事件以降、最高裁判所は特許適格性について言及しており、その変化に注意しなければならない。コンピュータ言語をまとめているからといって、抽象的な方法は特許適格性のある機械にはならない。

結論

上述の通り、当裁判所は地方裁判所を支持し、Alice の'479号、'510号、'720号及び'375号特許の主張された方法、コンピュータ可読媒体及びシステムクレームは、特許適格性を有する主題を記載していないため第101条に基づき無効であると結論する。