

No. 144(2015/8)

ALICE 連邦最高裁判決後の特許適格性判断の行方 —DDR Holdings, LLC, v. Hotels. com, L.P., and National Leisure Group, Inc. and Digital River, Inc.事件フェデラルサーキット判決を題材として—

弁理士 相田 義明

第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、目下の特許出願の処理に迫られている米国特許商標庁は、*ALICE* 連邦最高裁判決¹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。

しかし、連邦最高裁が示した判断規範はかなり抽象的なものであり²、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事案を見ると、昨年12月に出された首記の *DDR v. Hotels com, et al.* 判決を除き、全て特許適格性が否定されており（本年8月現在）、フェデラルサーキットは引き締め方向に舵を取っていることが窺える。この7月には、米国特許商標庁は審査ガイドラインのアップデート案を公表し、パブリックコメントを募集した（10月28日締切り）³。

本稿では、*DDR v. Hotels com, et al.* 判決の分析を通じて、特許適格性についてのフェデラ

¹ SLN, No. 137(2014/7)

² 連邦最高裁は、*ALICE* 判決で、特許適格性の判断について2段階テストを定立した。

第1段階では、クレームは、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し、この結果が「是」の場合、第2段階に進む。

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を評価される。

³ <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-07-30/pdf/2015-18628.pdf>

ルサーキットの考え方を採り、併せて、審査ガイドラインのアップデート案について簡単に紹介したい。

第2 ALICE後のフェデラルサーキット

本年7月までのフェデラルサーキットの事案を表にまとめると、次のようになる。

- ① *Digitech Image Tech. v. Electronics for Imaging* 「デジタル画像システムにおいて使用するためのデバイス・プロファイル」
2014. 7. 11 (Moore, Reyna, Hughes) 特許適格否定。
- ② *Planet Bingo v. VKGS* 「コンピュータによるビンゴゲームの管理方法」
2014. 8. 26 (Taranto, Bryson, Hughes) 特許適格性否定。
- ③ *buySAFE v. Google* 「Methods for guaranteeing a party's performance of its online transaction.」
2014. 9. 3 (Taranto, Hughes) 特許適格性否定。
- ④ *Ultramercial v. Hulu* 「インターネットを介した著作物の頒布方法」の発明。
2014. 11. 14 (Lourie, Mayer, O'Malley) 特許適格性を否定。
- ⑤ *DDR Holdings v. Hotels. com. et al.* 「**systems and methods of generating a composite web page that combines certain visual elements of a “host” website with content of a third-party merchant.**」
2014. 12. 5 (Wallach, Mayer, Chen) 特許適格性を肯定。Mayer 判事反対意見。
- ⑥ *Content Extraction v. Wells Fargo Bank* 「method of processing information from a diversity of types of hard copy documents,」
2014. 12. 23 (Dyk, Taranto, Chen) 特許適格性を否定。
- ⑦ *Intellectual Ventures v. Capital One Bank* 「Administration of Financial Accounts」
2015. 6. 6 (Dyk, Reyna, Chen) 特許適格性を否定。

第3 *DDR v. Hotels. com. et al.* 判決の概要

(1) 経緯

控訴人 NLG (National Leisure Group Inc.) らは、旅行関連ウェブサイトを経営するとともに、インターネットを通じてクルーズ客船の旅を販売する事業を行っていた。被控訴人 DDR (DDR Holdings LLC) は、特許管理会社 (NPE) であり、NLG らが米国特許 6,993,572 号特許 (572 特許) 及び 7,818,399 号特許 (399 特許) を侵害したと主張して、テキサス州西部連邦地裁に提訴した。地裁 (事実問題は陪審) は、特許の有効性と権利侵害を認めた。NLG らは、これを不服として、フェデラルサーキットに控訴した。

主な争点は、特許無効事由の有無 (特許適格性、新規性、明確性)、侵害の成否、損害額の算定であるが、本稿では、特許適格性に焦点を当てて、判決の考え方を見ていきたい。

(2) 発明の概要

あるウェブページに他者が広告を掲載し、ハイパーリンクを張ることが従来行われている。そのウェブページを閲覧しているユーザが、リンクをクリックすると、他者のウェブページに飛ぶことができる。しかし、その場合、他者のウェブページが表示されるので、元のウェブページからは全く離れてしまい、元のウェブページへの関心は薄らいでしまう。元のウェブページで商業をしている者にとっては、何とか自分のウェブサイトへの関心を

繋ぎとめておきたいところである。

572 特許と 399 特許に共通する内容は、ウェブページを閲覧しているユーザがリンクをクリックしたときに、他者のウェブページに飛んでそれをそのまま表示するのではなく、元のウェブページの look and feel⁴を保持できるように合成して表示することにより（例えば、元のウェブページの特徴を示すロゴマークを表示する）、元のウェブページとの関係を視覚的に保持するというものである。これにより、元のウェブページのオーナーの商業的機会が失われるのを防止することができる。Mayer 判事の比喻を借りれば、あるデパートに、多数の専門店が入っていて、各専門店はそれぞれの商品を陳列するのであるが、各専門店の店構えや色調をそのデパートと類似のものとすることにより、そのデパートの印象を持続させるようにするというもの。本件発明は、ネット上の店舗において、これに類似したことを、データベースとコンピュータの利用により、自動的に行うものである。

572 特許と 399 特許の両方について特許適格性が争われたが、フェデラルサーキットは、572 特許は新規性がないと判断したため、399 特許の特許適格性についてのみの判断となった。

399 特許のクレーム 19 は、次のとおりである（仮訳）。なお、572 特許のクレームについては、文末注を参照されたい。

(3) 399 特許のクレーム 19（下線は筆者が付加）

<p>19. A system useful in an outsource provider serving web pages offering commercial opportunities, the system comprising:</p> <p>(a) a computer store containing data, for each of a plurality of first web pages, <u>defining a plurality of visually perceptible elements</u>, which visually perceptible elements correspond to the plurality of first web pages;</p> <p>(i) wherein each of the first web pages belongs to one of a plurality of web page owners;</p> <p>(ii) wherein each of the first web pages displays at least one active link associated with a commerce object associated with a buying opportunity of a selected one of a plurality of merchants; and</p> <p>(iii) wherein the selected merchant, the outsource provider, and the owner of the first web page displaying the associated link are each third parties with respect to one other;</p>	<p>19. 商業上の機会を提供するウェブページを提供するアウトソース・プロバイダにおいて有用なシステムであって、次の構成を有する。</p> <p>(a) 複数の第1のウェブページに対応する<u>複数の視覚的に認知可能な要素を定義する</u>、当該複数の第1のウェブページ毎のデータを有するコンピュータ・ストアであって、</p> <p>(i) 第1のウェブページの各々は、複数のウェブページ・オーナーのうちの1つに属し、</p> <p>(ii) 第1のウェブページの各々は、複数の商取引者の中から選択された一の商取引者の購入機会に関する商業オブジェクトに関連付けられた少なくとも1つのアクティブ・リンクを表示し、</p> <p>(iii) 前記選択された商取引者、アウトソース・プロバイダ、及び前記関連付けられたアクティブ・リンクを表示する第1のウェブページのオーナーは、互いに他者に対して第三者であ</p>
--	--

⁴ 裁判所の認定によれば、look and feel elements とは、次のとおりである。

A set of elements related to visual appearance and user interface conveying an overall appearance identifying a website; such elements include logos, colors, page layout, navigation systems, frames, 'mouse-over' effects, or others elements consistent through some or all of the website.

(b) a computer server at the outsource provider, which computer server is coupled to the computer store and programmed to:

(i) receive from the web browser of a computer user a signal indicating activation of one of the links displayed by one of the first web pages;

(ii) automatically identify as the source page the one of the first web pages on which the link has been activated;

(iii) in response to identification of the source page, automatically retrieve the stored data corresponding to the source page; and

(iv) using the data retrieved, automatically generate and transmit to the web browser a second web page that displays: (A) information associated with the commerce object associated with the link that has been activated, and (B) the plurality of visually perceptible elements visually corresponding to the source page.

り、
(b) 前記コンピュータ・ストアに接続されたアウトソース・プロバイダ内のコンピュータ・サーバであって、次のようにプログラムされている。

(i) コンピュータのユーザのウェブブラウザから、1つのウェブページに表示されている1つのリンクを起動する信号を受信し、

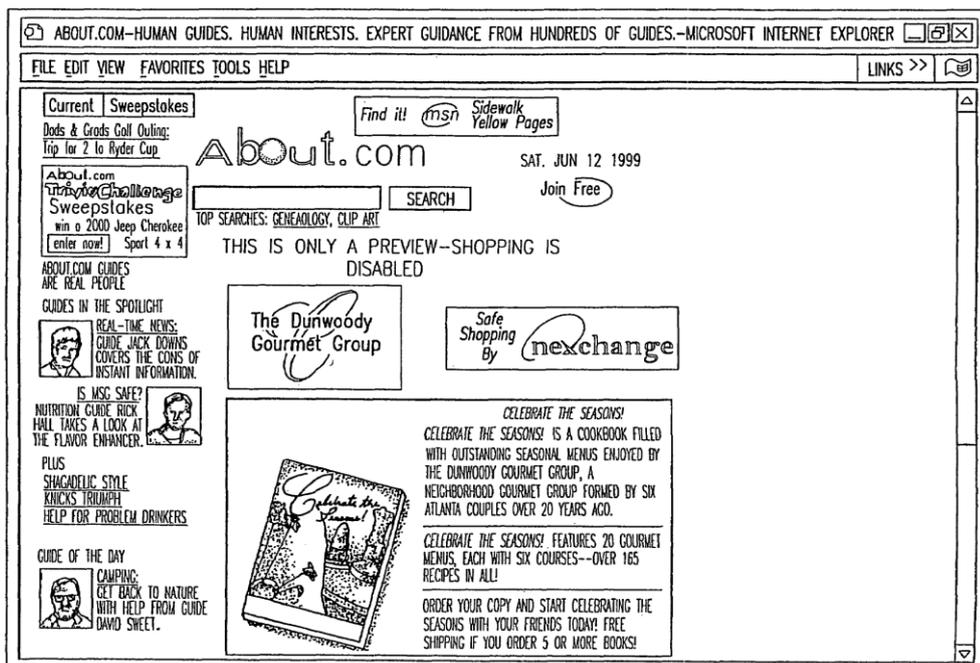
(ii) 前記リンクが起動された第1のウェブページの1つを、ソースページとして、自動的に特定し、

(iii) ソースページの特定に応答して、自動的にソースページに対応する蓄積データを検索し、

(iv) 検索されたデータを用いて、自動的に、次の(A)及び(B)を表示する第2のウェブページを生成しウェブブラウザに送信する。(A)起動されたリンクに関連付けられた商業オブジェクトに関する情報、及び(B)上記ソースページに視覚的に対応する複数の視覚的に認知可能な要素。

ここで、「視覚的に認知可能な要素」とは、特徴的なロゴマーク、色調、ページレイアウトなど、ソースページ(元のウェブページ)との結びつきを想起させる視覚要素を指す。

399 特許には、次のような画面表示が例として挙げられている。元のページのロゴマークがリンク先のページの商品と合成されて表示されている。



(4) フェデラルサーキットの判断

フェデラルサーキットの法廷意見は、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：クレームは、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。

399 特許のクレームは、数学的アルゴリズムに向けられているのでもないし、基本的なビジネス方法に向けられているものでもない。インターネット上で発生する特有の問題に対処するものである。

第1段階の判断には困難を伴うことが少なくないが、次に示すように、399 特許は、第2段階の要件を満たす。

第2段階：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もの（significantly more）を成し遂げているか。

クレームは、コンピュータとインターネットの利用を含むものであるが、単に、従来知られていたビジネス業務をコンピュータ及びインターネットの助けを借りて行うものではない。そうではなくて、クレームは、コンピュータネットワークに特有の技術的問題に根差している。

すなわち、従来のハイパーリンク技術の下では、ユーザがホストのウェブサイト上の広告をクリックしてリンクを起動させると、直ちにホストのウェブサイトから移動してしまうという問題があった。本件発明は、この問題を解決するために、①様々なホストウェブサイトに対応する視覚的に認知可能な要素がデータベースに格納しておき、ホストウェブサイトの各々は、第三者である商取引者の商品に関連付けられたリンクを表示し、②ウェブサイトを訪問した者がリンクをクリックすると、自動的に当該ホストを特定し、③アウトソース・プロバイダのウェブサーバに指示をして、商取引者の商品と、当該ホストウェブサイトの視覚的に認知可能な要素とをマージして合成した新たなページを生成し、これを訪問者に表示するようにする、というものである⁵。それゆえ、399 特許のクレームは、インターネットに特有の問題を解決するため技術的手段を提供するものであり、*ALICE* 判決にいう *inventive concept*（発明概念）を含むものである。

法廷意見は、本件発明の課題が、ホストのウェブサイトのリンクを起動させると即座にリンク先に飛んでリンク先のウェブページが表示されるという従来のハイパーリンク技術に起因するものである点、課題解決の手段が、ウェブサイトの訪問者が広告をクリックすると、自動的にホストを特定し、アウトソース・プロバイダのウェブサーバに指示をして、ホストの *look and feel element* とリンク先の商品情報を組み合わせた合成ウェブページを生成

⁵ 判決原文は、次のとおりである。[T]he '399 patent's claims address the problem of retaining website visitors that, if adhering to the routine, conventional functioning of Internet hyperlink protocol, would be instantly transported away from a host's website after "clicking" on an advertisement and activating a hyperlink. For example, asserted claim 19 recites a system that, among other things, 1) stores "visually perceptible elements" corresponding to numerous host websites in a database, with each of the host websites displaying at least one link associated with a product or service of a third-party merchant, 2) on activation of this link by a website visitor, automatically identifies the host, and 3) instructs an Internet web server of an "outsourc provider" to construct and serve to the visitor a new, hybrid web page that merges content associated with the products of the third-party merchant with the stored "visually perceptible elements" from the identified host website.

するものであり、従来技術の単なる使用のレベルを超えている点を評価して、第2段階の要件を満たすと判断したものと考えられる。

(5) コメント

判決には、Mayer 判事の反対意見が付されている。クレームが曖昧で広いのに対し、技術的な中身に乏しく、2段階テストをパスしないという。特許明細書は、色合いやレイアウトやロゴが同じであれば、2つのウェブページは類似して見えると説明しているだけである。クレームには、データストア、リンクが張られたウェブページ、プロセッサなどを用いることが規定されているが、これらは従来技術の単なる使用の範囲内のものである。店舗の中に複数の店舗があるという商取引形態は、以前から知られていたビジネス方法である。単に、ホストウェブサイトの表示画面の見た目の情報を取り出し、従来技術を使って新たな情報に統合したというにすぎない。

私見では、Mayer 判事の反対意見は、クレームの文言を離れて発明を抽象化しすぎている。この論法によれば、ビジネスの要素が入っているだけで特許適格性が否定されかねず、妥当でない。これに対し、法廷意見は、クレームの文言に基づいて、明細書の記載を参照しつつ、発明の課題、発明が採用した課題解決手段を丁寧に評価している。発明の課題を、従来技術との関係でとらえ、課題解決手段を、従来技術の単なる適用を超える技術要素があるか否かでとらえるなど、発明の「課題」及び「解決手段」に技術的要素が見られるかどうかで判断しているところなどは、ドイツ連邦最高裁の考え方と軌を一にするところがある。

本件では、399 特許とともに、572 特許の特許適格性が問題となったが、前述のように、572 特許は新規性がないと判断されたため、特許適格性については判断されなかった。おそらく、判断されていたとすれば、否定されていたのではないかと思われる。572 特許のクレーム（文末注を参照）を見ると、399 特許に比べて技術的要素に乏しく、Mayer 判事の反対意見がそのまま当てはまりそうである。

発明の課題が、従来技術との関係で説明できることと、課題解決手段が、従来技術の単なる延長を超える要素を含むことが、特許適格性の判断の重要なポイントとなると思われる。

第4 米国特許商標庁のアップデート案

米国特許商標庁は、昨年12月16日に特許適格性に関する暫定審査ガイドラインを公表したが、本年7月30日にそのアップデートを公表し、10月28日までパブリックコメントを求めている。詳細については、米国特許商標庁のウェブページ⁶を見ていただくこととし、本稿では、新たに追加された判断事例について紹介したい。

アップデートでは、事例21～27までの7事例が追加された。

⁶ <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-update.pdf>
<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-july-2015-app1.pdf>

事例 2 1 (株価データの伝送)

ネットワークを介してリモートコンピュータに株価データを配信する方法について、クレーム 1 (特許適格性無) とクレーム 2 (特許適格性有) の例が挙げられている。プロセッサ及びメモリを含む通信サーバ、リモートコンピュータ、これらを接続するネットワークを有し、インターネットから株価情報を受信し、通信サーバ内でデータのフィルタリング処理を行い、所定のスケジュールで株価の情報源データ (URL を含む) をユーザのリモートコンピュータに伝送する点で、クレーム 1 とクレーム 2 は共通する。クレーム 2 では、リモートコンピュータに無線装置が接続されており、予定のスケジュールで株価アラートを報知するようになされ、当該アラートを受信すると、リモートコンピュータの株価閲覧アプリが起動され、株価の情報源の URL に接続される。

アップデートの説明よれば、クレーム 1 では、通信サーバ、コンピュータ、ネットワーク等は、本来の機能を果たしているだけで、従来技術の使用の域を超えていないが、クレーム 2 では、それぞれの要素が技術的に関連付けられ、順序付けられて、株価アラートの受信に応答してアプリの起動、通信サーバへの接続を行う点で、単なる情報の処理・通信を超え、技術的に意義のある限定がなされている。説明文中では、上述した DDR 判決 が引用されている。

事例 2 2 (食事献立のためのグラフィカル・ユーザ・インタフェイス)

クレームは次のとおりであり、特許主題適格がない例とされている。

A system of computerized meal planning, comprising:

a User Interface;

a Database of food objects; and

a Meal Builder, which displays on the User Interface meals from the Database and wherein a user can change content of said meals and view the resulting meals' impact on customized eating goals.

アップデートでこの事例を追加した趣旨は必ずしも明らかではないが、おそらく、グラフィカル・ユーザ・インタフェイスという点で、それだけで特許手段適格を有するとの誤解を与えるおそれがあることから、注意喚起のためと思われる。

事例 2 3 (見にくくなった文字情報を再配置するためのグラフィカル・ユーザ・インタフェイス)

画面に多数のウィンドウが重ねて表示された場合、背後のウィンドウの文字情報が隠されて見にくくなるという問題が生じる。本件発明は、ウィンドウの重なりによって文字情報が見えにくくなる場合に、文字情報の部分が重ならないように再配置して表示するというものである。クレームの記載例は、クレーム 1 ~ クレーム 4 まであり、クレーム 1 は *ALICE* 判決の第 1 段階テストで特許適格性ありと判断される例、クレーム 4 は *ALICE* 判決の第 2 段階テストで特許適格性ありと判断される例、クレーム 2 とクレーム 3 は、いずれも特許適格性が認められない例とされている。クレーム 3 は、次のとおりである (下線は筆者が付加)。

3. A computer - implemented method of resizing textual information within a window displayed in a graphical user interface, the method comprising:

generating first data for describing the area of a first graphical element;

generating second data for describing the area of a second graphical element containing textual information; and

calculating, by the computer, a scaling factor for the textual information which is proportional to the difference between the first data and second data.

アップデートの説明によれば、クレーム3は抽象概念に向けられており、コンピュータによりデータを生成するとか、文字情報のスケーリングファクタを計算するといった限定では、*ALICE* 判決にいう「significantly more」の要件を満たさない。日本の実務では、おそらく、発明該当性は問題とならず、開示に比してクレームが広い場合はサポート要件違反、抽象的過ぎて技術内容が特定できない場合は明確性要件違反とされるものと思われる。

事例24 (アラームリミットの更新)

1978年の *Parker v. Flook* 連邦最高裁判決で特許適格性が否定されたものであり、古典的な例である。

事例25 (ゴムの成型方法)

1981年の *Diamond v. Diehr* 連邦最高裁判決で特許適格性が肯定された例である。

事例26 (内燃機関)

クレームでは、内燃機関における制御が規定されている。特許適格性を有する古典的な例である。

今回のアップデートで、事例24～26を追加した意図は不明であるが、おそらく、多様な技術分野の審査官が特許適格性の問題に直面することを顧慮して、古い例や自明とも思われる例を追加したのであろう。

事例27 (システムソフトウェア—BIOS)

次のクレームが、特許適格性を有する例として説明されている。

A method for loading BIOS into a local computer system which has a system processor and volatile memory and non - volatile memory, the method comprising the steps of:

- (a) responding to powering up of the local computer system by requesting from a memory location remote from the local computer system the transfer to and storage in the volatile memory of the local computer system of BIOS configured for effective use of the local computer system,
- (b) transferring and storing such BIOS, and
- (c) transferring control of the local computer system to such BIOS.

この例は、昨年12月に公表した暫定審査ガイドラインに対するパブリックコメントで提案されたものとのことである。コンピュータ内のシステムソフトウェアの動作を規定しており、自明な例とも思われるが、このようなクレームの特許適格性が否定されることはないことを確認する点で、意義がある。

第5 結び

DDR v. Hotels. com. et al. 判決は、*ALICE* 判決の規範の具体的事案への当てはめを通じて、コンピュータ利用発明の特許適格性についてより明確な指針を打ち出したものと評価できる。先に米国特許商標庁が公表したアップデートの内容は、上記判決の内容を意識したも

のとなっている。

事例の積み重ねにより、予測可能性、安定性の高い実務が確立されることを期待したい。

(文末注)

◇ 572 特許のクレーム 13 と仮訳

<p>An e-commerce outsourcing system comprising:</p> <p>a) a data store including <u>a look and feel description</u> associated with a host web page having a link correlated with a commerce object; and</p> <p>b) a computer processor coupled to the data store and in communication through the Internet with the host web page and programmed, upon receiving an indication that the link has been activated by a visitor computer in Internet communication with the host web page, to serve a composite web page to the visitor computer with <u>a look and feel</u> based on the <u>look and feel description</u> in the data store and with content based on the commerce object associated with the link.</p>	<p>e コマースのアウトソーシングシステムであって、次を含む：</p> <p>a) 商業オブジェクトに関連付けられたリンクを有するウェブページに関する<u>ルック・アンド・フィール記述</u>を含むデータストアと、</p> <p>b) データストアに接続され、インターネットを介してホストウェブページを通信するコンピュータプロセッサであって、次のようにプログラムされている。インターネット通信において、訪問者のコンピュータによりホストウェブページのリンクが起動されたことを受信し、データストア内の<u>ルック・アンド・フィール記述</u>に基づく<u>ルック・アンド・フィール</u>と、当該リンクに関連付けられた商業オブジェクトに基づくコンテンツとを組み合わせたウェブページを当該訪問者のコンピュータに提供する。</p>
--	--

以上