

## Alice Co. vs CLS Bank の En Banc 判決解説

平成 25 年 6 月 19 日(水)

加藤知的財産事務所

加藤卓士

### [事件概要]

2007年5月、Alice コーポレーションは、CLS バンクに対して、特許権侵害訴訟を提起し、一方、CLS バンクは、Alice 特許が無効であると確認訴訟を提起した。地裁は、Bilski 事件の最高裁判決を待って、CLS バンクの主張を認める判決を下した。Alice コーポレーションは CAFC に控訴した。そこで、3人の判事の意見は2対1に分かれ、今度は、Alice コーポレーションの主張を認める判決を下した。CLS バンクは En Banc (大法廷) での審理を求め、それが認められた。

CAFC の大法廷は、コンピュータソフトウェアの特許性の限界を明確にする判決を下した。しかしその判決を導くにあたり、全判事の中で意見が真っ二つに分かれた。金融取引におけるリスクを低減する方法に関する、方法クレーム、コンピュータ可読媒体クレーム及びシステムクレームは、101条の保護客体に当てはまらない、という地裁の判決を支持するか否かについて、大法廷では、5人対5人に意見が分かれた。

101条は、ここ数年の間、特許業界において、非常にホットなトピックになってきた。抽象的なアイデアや、自然現象や自然法則だけでなく、コンピュータのような手で触れる媒体であっても、保護対象から除くべきであると繰り返し主張されてきた。そうはいつても、いままで、101条の解釈上で問題となってきたのは、抽象的なアイデアを実行するソフトウェアとビジネスメソッドばかりであった。

しかし、今回、CLS バンクは、Alice コーポレーションのシステム特許についても、単に、金融取引のリスクを低減する抽象的アイデアをコンピュータで実現しただけであり、保護対象にはあたらないと主張し、地裁は、この主張を認めた。

ところが、大法廷では、パネルの10人中7人の判事の意見はバラバラで、101条に関する大きな意見の対立が顕在化した。8人の判事は、保護対象として認めるか否かの判断において、クレームのカテゴリの相違は結論を左右しないという判断をした。そのなかで、5人の判事が、全てのクレームを抽象的すぎて保護すべきでないものと断じた。7人の判事は、その方法及びコンピュータ可読媒体クレームは、別の理由から保護すべきでないと判じた。

2人の判事は、リスク低減方法を実現するコンピュータデバイスに関連づけられたシステムクレームは保護すべきであるが、そのようなコンピュータデバイスとの関連性がない方法及びコンピュータ可読媒体クレームは、保護すべきでないとした。

一方、残りの3人の判事は、全てのクレームは保護対象であると判じた。

#### [リードオピニオン概要]

Timothy Dyk 判事、Sharon Prost 判事、Jimmie Reyna 判事、Evan Wallach 判事及び Alan Lourie 判事が記述したリードオピニオンは、第1、第2者間の義務を第3者がリスク低減方法で解決する金融取引に用いられるコンピュータトレーディングプラットフォームに関するいくつかの特許を無効とする地裁の決定を追認するものである。

さらに、リードオピニオンは、「一貫性があり、十分にまとめられており、かつ分かりやすい、101条分析フレームワークへのアプローチ」を発展させようとするものである。このフレームワークは、主にクレームが、基本的概念を占有しそうかどうか実際に判断するにあたり、出願人、審査官、訴訟当事者、裁判所に対して、ガイダンスとなり、結果を予測できるようにするためのものである。

判事たちは、このフレームワークを作る際し、101条についての過去の Supreme Court の先例 (Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012)) に立ち戻った。この判例では、特定の薬物治療を行なう投薬方法クレームは、自然法則そのものであって、保護対象とならないと断じたものである。この決定を行なうに際し、保護対象となるためには「新しく」「利用可能」(101条)であることが必要であり、創作的概念をもつ発明であることを求めた。

そこで、まず、Lourie 判事は、101条の保護対象を判じるに際して、Supreme Court が求めた「創作的概念」と102条、103条、112条において規定されている「特許性」との間に混乱が起こらないようにしようとした。このオピニオンの中で、創作的概念は、クレームに対する正真正銘の人間の寄与があつて初めて成り立つと結論づけている。

この概念に続いて、リードオピニオンでは、101条の判断を行なうための以下の3つの条件を明記した。

1. クレーム発明が、101条に規定する4つの分類 (i) プロセス (process)、(ii) 機構 (machine)、(iii) 生産物 (manufacture)、(iv) 組成物 (composition of matter) のいずれかに該当すること

2. クレーム発明が、基本的で占有に適しない、科学的技術的研究の基本ツールである自然法則、自然現象あるいは抽象的なアイデアのいずれの例外にも属さないこと

3. クレーム発明が、以前にその分野の研究者によって関連付けられた、既知の決まりきった、従来からの活動に対して、いくつかの追加ステップが生身の人間によって加えられていること

リードオピニオンでは、全クレームを一つ一つレビューして、全てのクレームがステップ1をパスしたが、抽象的なアイデアであってステップ2を全く満たしていないと結論づけた。なぜなら、中間的な第三者を介して取引を行なうことにより決算リスクを低減するため、いずれのパーティも、特に、取引可能になる前に義務、つまり、一般的な取引の分野において用いられる捺印証書を記載する義務を実行できるというアイデアは、抽象的だからである。

これらのクレームは、コンピュータによる実行を要求するが、コンピュータデバイスの特定だけでは、抽象的であるという結論の回避に十分ではない。本件特許において、コンピュータの実行対象は、「サードパーティの仲介業者を介した取引を容易にすることにより取引リスクを低減する」という抽象的で実態のない概念である。本件特許において、コンピュータに関する限定は、クレームを、抽象的なアイデアを越えて保護対象たるアイデアと呼べるほど十分に狭くするものではない。従って、そのクレームはいかなる創作的概念も有しない。

従って、リードオピニオンは、「全てのクレームは、保護対象にならない」という地裁の判断を認めた。

しかしながら、このようなリードオピニオンに対する強烈な反対意見を持つ判事もいた。

**Judge Moore** がその一人である。**Judge Moore** はシステムクレームの特許性について、以下のような意見を主張している。

「もし、このシステムクレームが特許法の保護対象でないと仮定すると、そのことは、ビジネス方法、金融システム、ソフトウェア特許、そして、多くのコンピュータ関連特許、通信特許の全てを含む何十万もの特許の"死"を意味する」

また、**Judge Newman** は、リードオピニオン自体に以下のような不満を述べている。

「この大法廷では、101条の保護適格の客観的基準を定めるべきだったのに、特許システムの脆弱性とコストに加えて、少なくとも3つの相容れないコンセンサスのとれない基準を提唱してしまった。これにより、どんなサク

セスフルなイノベーションであっても、パネルを構成する判事のランダムな選択に依存する、日和見主義的な裁判によって無効になってしまう。」

#### [結論]

今後は、リードオピニオンで提示された3つのステップを十分に考慮して、コンピュータソフトウェア、ビジネスメソッドのクレーム、明細書を作成すべきである。特に、特定の方法又は機構、コンピュータに、強く結びつくクレームを書くべきである。しかしながら、クレーム全体がコンピュータによって実行されることが明確だとしても、保護対象として認められる真の「創作的概念」があるか否か、十分に議論し決定すべきであり、正真正銘の人間の寄与がその発明にあるかどうか判断すべきである。

また、システム又はコンピュータクレームについては、既存のオペレーションを実行する従来からあるコンピュータデバイスを単にクレームするのではなく、コンピュータが意味のある限定となっているかどうかよく考えて書くべきである。そして、特別な機能を開示するアルゴリズムをサポートして明細書中に記載すべきである。

一方、他人の特許権を侵害していると訴えられた場合には、101条に基づく発明の成立性を武器に、ソフトウェアまたはビジネスメソッドを無効にできないか検討すべきである。その発明が、その発明の属する技術分野の中核をなす抽象的なアイデアや概念であって、もしその特許権が行使されたなら、完全にその分野の技術を占有されてしまいそうな抽象的なアイデアであれば、訴訟に勝てる可能性がある。