

米国保護適格性の判断基準

～米国特許法第 101 条の適用に関するメモランダムと意見募集～ 米国特許判例紹介(144)

2018 年 6 月 5 日

執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

STEVEN E. BERKHEIMER,

Plaintiff-Appellant

v.

HP INC., FKA HEWLETT-PACKARD COMPANY,

Defendant-Appellee

1. 概要

米国特許法第 101 条の保護適格性要件を満たすためには、Alice 最高裁判決で判示された第 1 及び第 2 ステップの要件を満たす必要がある。

第 2 ステップでは、追加の要素がクレームの性質を特許保護適格性ある応用に変換するものであるか否かが判断される。例えば、クレームの構成要件が、業界で以前に知られていたよく理解され、ルーチン的で、慣習的な活動のパフォーマンス以上のものである場合に、この第 2 ステップの要件を満たすこととなる。

本事件において、CAFC は、一部のクレーム限定について、よく理解され、ルーチン的で、慣習的な活動であったか否かに関し地裁の認定に誤りがあったと判断した。

本事件の後、USPTO は審査メモランダムを公表し、また 101 条の審査に関するパブリックコメントの募集を行った。本稿では判決内容とともに、審査メモランダムについても解説する。

2. 背景

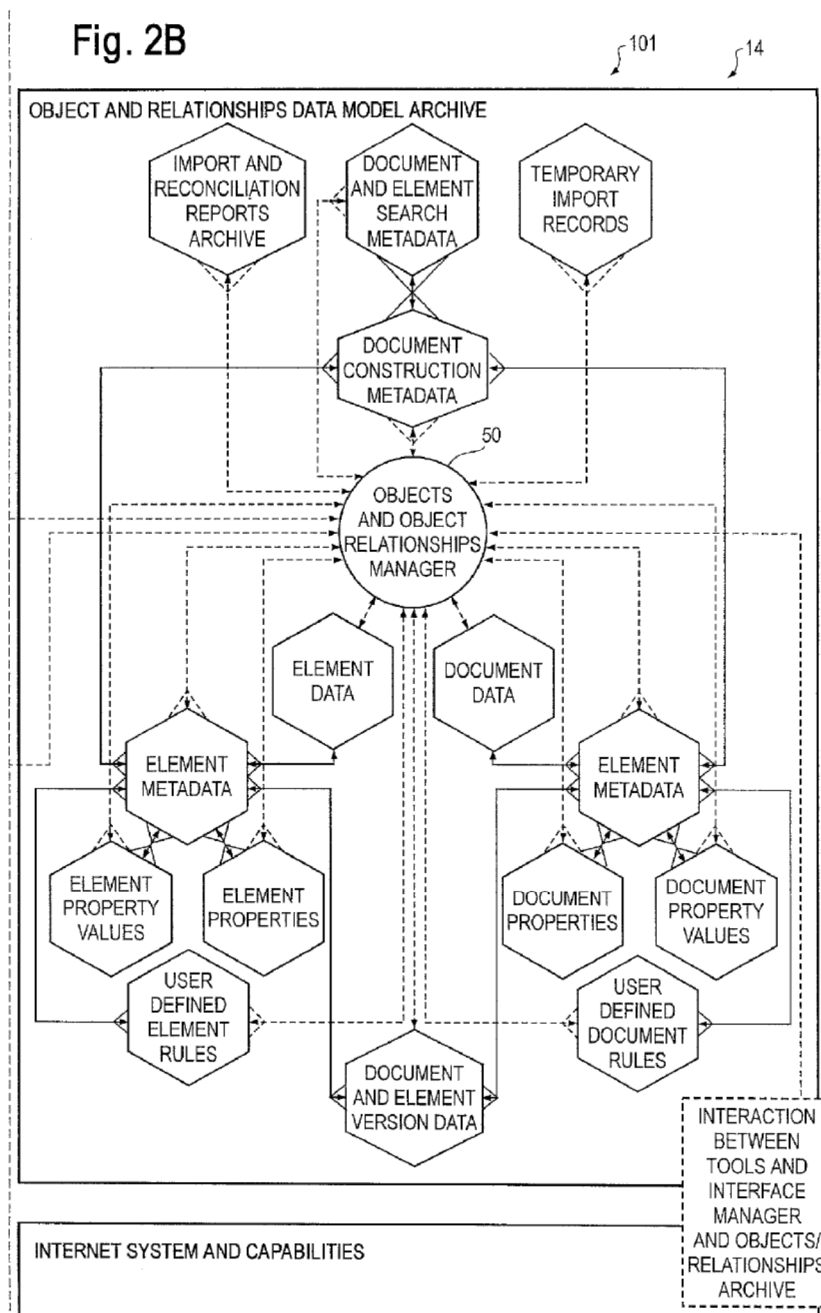
(1)特許の内容

Berkheimer 氏は、デジタル資産管理システムにおけるファイルのデジタル処理およびアーカイブに関する特許 7,447,713 を所有している。'713 特許におけるシステムはファイルを複数のオブジェクトに解析し、そのオブジェクトにタグを付けて、オブジェクト間の関係を作成する。

これらのオブジェクトは、手動または自動のいずれかで分析され、アーカイブされた

オブジェクトと比較され、所定の基準およびルールに基づいてバリエーションが存在するかどうか判断される。

このシステムは、共通のテキストとグラフィック要素の冗長なストレージを排除し、システムの動作効率を向上させ、ストレージコストを削減する。アーカイブ内のオブジェクト間の関係により、ユーザーは「オブジェクト指向データの1対多編集プロセス」を実行でき、また1つのオブジェクトに対する変更は、同じオブジェクトを含むすべてのアーカイブ済みドキュメントに引き継がれる。



(2) 訴訟の経緯

Berkheimer 氏は、HP（被告）を、イリノイ州北地区連邦地方裁判所に提訴した。Berkheimer 氏によれば、被告は、713 特許のクレーム 1-7, 9-19 を侵害するというものである。被告は、クレーム 1-7, 9 は米国特許法第 101 条に基づく保護適格性がないと主張した。地裁は被告の主張を認め、クレーム 1-7, 9 は保護適格性がなく特許は無効との判決をなした。Berkheimer 氏は当該判決を不服として CAFC に控訴した。

3. CAFC での争点

争点：従属クレームを含む全てのクレームが保護適格性を満たすか否か

4. CAFC の判断

結論：クレームの要素がよく理解されルーチンで慣習的な活動のパフォーマンス以上のものである場合 Alice のステップ 2 を満たす

(1) 従属クレームの判断

最初に CAFC は、Berkheimer 氏が、従属クレームが別個に保護適格性ありと主張する事に関し、当該主張を放棄したか否かについて検討した。CAFC の判断は以下の通りである。

裁判所では、特別な場合、特定のクレームを代表的なものとして取り扱う。例えば特許権者が当該代表的クレームに存在しないあるクレームの構成要件の特有の重要性について何ら有意義な議論を示さなかった場合、または、当事者がクレームを代表的なものとして取り扱うことに同意した場合などである。

Berkheimer 氏は、従属クレーム 4~7 に含まれる構成要件は、保護適格性に影響し、クレーム 1 を代表的なものとするに同意していないと主張したため、CAFC は、クレーム 4 から 7 に対する具体的議論は、上訴で適切に維持されると判断した。

Berkheimer 氏は、クレーム 1 を代表的なものであることに、同意したことはない。同氏は、HP のサマリージャッジメントの申立ての反対意見で、クレーム 1 は従属クレームに見られる構成要件を代表するものではないと主張した。

特に、Berkheimer 氏は、1 対多の変更をもたらすクレーム 5 の構成要件は、発明的概念を追加すると主張した。同氏は、冗長性を減らし、一対多編集を可能にすることは特

許適格概念であると主張している。

クレーム1は、冗長性を減らすこと、または一対多編集を可能にすることを暗示していないため、これらの議論は、これらの構成要件を含む従属クレーム4～7に適用するものと解釈される。Berkheimer氏は、これら同一の議論を控訴審でも主張した。

地方裁判所は、クレーム1が唯一主張されている独立クレームであり、Berkheimer氏がクレーム1に「彼の主たる議論のすべて」に焦点を当てていたため、クレーム1を代表的なものとして扱っていると述べた。

しかしながら、クレームは単にそれが独立クレームであるからと言って、代表的なものとはならない。実際に、Berkheimer氏は、従属クレームにのみ見られる構成要件に関する有意義な議論を進めた。

以上の理由により、CAFCは、クレーム4-7に関するBerkheimer氏の別個の議論は放棄されていないと判断した。

(2) Aliceのステップ1

争点となった713特許のクレーム1は以下の通りである。

クレーム1

1. アイテムをコンピュータ処理システムにアーカイブする方法であって、
アイテムをパーサー（構文解析ツール）に提示し、
アイテムを複数のマルチパートオブジェクト構造に構文解析し、当該構造の一部はそれに関連する検索可能な情報タグを有し、
以前にアーカイブに格納されたオブジェクト構造に従って前記オブジェクト構造を評価し、
前記オブジェクトと、予め定められた標準とユーザ定義ルールのうち少なくとも1つとの間に所定の相違が存在する場合に、手動調整のために評価されたオブジェクト構造を提示する。

Aliceのステップ1では、争点となるクレームが特許保護適格性のない概念を対象としているか否かを判断する必要がある。地裁は、「汎用コンピュータを使用してアーカイブ前に調整のために、データを収集、整理し、比較し、提示する」という抽象的概念を対象としていると主張した。

Berkheimer 氏は、地裁がこの発明の特徴をあまりにも広範かつ単純化していると主張し、主張の主な特徴を無視していると主張した。CAFC は、クレーム 1～3 および 9 は、データの解析と比較という抽象的概念を対象とし、クレーム 4 は、データの構文解析、比較、および格納の抽象的概念を対象とし、クレーム 5～7 は、データの構文解析、比較、格納および編集という抽象的概念を対象としていると判断した。上記判断とした CAFC の判断プロセスは以下の通りである。

これらのクレームは、CAFC が、過去の事件において抽象的アイデアを対象としていると判断したものと同様のクレームである。

(i) Content Extraction 事件

主に、クレームは以下の方法を記載していた。(1) スキャナのような自動化されたデジタル化ユニットを用いてハードコピー文書からデータを抽出し、2) 抽出されたデータから特定の情報を認識し、3) メモリに当該情報を記憶する。

CAFC は、クレームは、1) データの収集、2) 収集されたデータセット内の特定のデータの認識、および 3) その認識されたデータのメモリへの保存という抽象的アイデアを対象としていると判断した。

(ii) TLI 事件

TLI 事件においてクレームは以下の記載であった。

「デジタル画像を記録および管理する方法」において、電話機のデジタルピックアップユニットを使用して画像を記録し、デジタルで保存し、デジタル画像および分類情報をサーバに送信し、分類情報に基づいてサーバ内の画像を記録する。

CAFC は、クレームは、「組織化された方法でデジタル画像を分類して保存する」という抽象的アイデアを実現するために、従来の汎用コンピュータコンポーネントだけを使用していると判断した。

ここで、713 特許の明細書は以下の通り説明している：パーサーは、標準化されたドキュメントまたはアイテム表現のコンポーネントを決定し抽出し、コンポーネントを「コンポジット出力ファイルに」再アセンブルする。

Content Extraction 事件及び TLI 事件で抽象的と判断されたクレームよりも、パーサーは、ドキュメントまたはアイテムをより小さいコンポーネントに分割するが、その概念は同一である。クレーム 1～3 および 9 の解析および比較は、Content Extraction 事件の収集および認識、TLI 事件の組織化された方法での分類に類似している。

同様に、クレーム 4 は、記録の抽象概念を追加し、クレーム 5-7 は、編集の抽象概念を追加している。Berkheimer 氏は、「解析」の限定は技術の主張を根付かせ、データ構造をソースコードからオブジェクトコードに変換するため、クレームは抽象的ではないと主張した。

しかしながら、本発明を技術環境に限定することは、「ステップ 1 の下で抽象概念を抽象的なものにするにはできない」。パーサーがデータをソースコードからオブジェクトコードに変換しても、この変換によって何らかの形でコンピュータ機能が向上するという証拠がないと、抽象性が示せない (Memory LLC v. NVIDIA Corp., 867 F.3d 1253, 1258 (Fed. Cir. 2017) (「当裁判所は、クレームが、コンピュータの機能性の向上と抽象的なアイデアへの誘導の両方に向けられているかどうかを議論しなければならない」); Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1335-36 (Fed. Cir. 2016) (この場合のアリス質疑の第 1 ステップは、クレームの焦点がコンピュータ能力の特定の主張された改善にあるのか、あるいは、代わりにコンピュータが単にツールとして呼び出される「抽象的なアイデア」と見なされるプロセスにあるのかを問うている。))

そのような証拠はこの記録には存在しない。実際に、Berkheimer 氏は、パーサーは彼の特許の何年も前に存在していたと認めていた。

以上の理由により CAFC は、クレーム 1-7, 9 はいずれも抽象的アイデアであり、Alice のステップ 1 の要件を満たさないと判断した。

(3) Alice の第 2 ステップ

第 2 ステップでは、CAFC は、追加の要素がクレームの性質を特許保護適格性ある応用に変換するかどうかを判断するために、各クレームの構成要素を個別に、かつ、「順序付けられた組み合わせ」とみなす。

第 2 ステップは、クレームの構成要件が、業界で以前に知られていたよく理解され、ルーチン的で、慣習的な活動のパフォーマンス以上のものである場合に満たされる (‘well understood, routine, [and] conventional activities previously known to the industry.’)。

クレーム要素または要素の組み合わせが、当分野の当業者にとってよく理解され、ルーチン的であり、かつ慣習的であるかどうかという問題は、事実の問題である。無効性の結論に関連しているこのような事実は、明確かつ説得力のある証拠によって証明され

なければならない。

ここで、地裁は、アリス 2 ステップに基づき、クレームは、発明的概念を含んでいないと判断した。それは、クレームが、よく理解され、ルーチン的で、一般的なコンピュータ機能のみを採用するステップを記載しており、また、「比較的高いレベルの一般性」でクレームされているからである

Berkheimer 氏は、冗長性を減らし、一対多編集を可能にすることについての明細書の一部の記載は、クレームがよく理解され、ルーチン的で、慣習的活動を記載しているとする地裁の判断と矛盾する、と主張した。

Berkheimer 氏は、クレームされた発明がよく理解され、ルーチン的であり、かつ慣習的であるか否かは、被告が証拠を提出していない根本的な事実の問題であるため、略式判決は適切でないと主張した。

特許保護適格性は最終的には法律上の問題であるが、地方裁判所は第 101 条の調査に根本的な事実上の疑問はないと結論づけた。特許登録の時点で当業者にとって何かがよく理解され、ルーチン的であり、一般的であったかのかは事実上の決定である。

特定の技術がよく理解され、ルーチン的であり、一般的なものであるか否かということは、従来技術で単に知られていたものを超えている。

例えば、先行技術の一部に何かが開示されているという単なる事実は、それがよく理解され、ルーチン的で慣習的なものであることを意味するものではない。Berkheimer 氏は、クレームされた組み合わせは、発明的概念をもたらす冗長性の排除と一対多編集機能によってコンピュータの機能を向上させると主張している。

'713 特許の明細書は、特許が提出された時点の最新技術および本発明の改善された改善について論じている。当時の従来のデジタル資産管理システムには、「冗長な文書要素の複数のインスタンスを含む多数の文書」が含まれていた。従来のシステムのこのような冗長性は、「非効率性とコストの増大」をもたらした。明細書は、クレームされた改良が、従来技術のシステムより効率およびコンピュータ機能を向上させることを説明している。

明細書の記載は以下の通りである。

アーカイブ 14 の冗長性を排除することにより、システムの効率が向上し、記憶コスト

が低減され、1 対多の編集処理が実現され、多くの文書やファイルに共通の単一リンクオブジェクトが一度編集され、リンクされたすべてのドキュメントおよびファイルを通じて編集プロセスの結果が伝播される。一対多編集機能は、当業者に理解されるように、パッケージまたはパッケージングマニュアルなどを表す更新ファイルに必要とされる労力を実質的に低減する。

本明細書は、解析されたデータを意図的に一般的ではない方法で保存する本発明の特徴を説明している。これにより、冗長性が排除され、システムの効率が改善され、ストレージの要件が削減され、格納されたオブジェクトに対する単一の編集が、そのオブジェクトにリンクされたすべてのドキュメントに反映される。

クレームに記載されている範囲内で、本明細書の改良は、本発明がよく理解され、ルーチン的で、慣習的活動を記述しているか否かに関して事実上の論争を引き起こす。そこで CAFC は、本クレームを分析し、これらのクレームがこれらの改良を取り込んでいるか否かを注意深く検証した。

当事者は、これらのコンピュータ機能の改善が請求項に取り込まれているかどうかについて争っているが、CAFC は、クレーム 1 は、抽象概念を特許保護適格性に変換するのに十分な発明概念を記載していないと結論付けた。その理由は以下の通りである。

クレーム 1 は、データの解析、以前に格納されたデータに対する分析および比較、および変数がある場合の調整のためのデータの提示を含む、アーカイブの方法を述べている。クレーム 1 は、格納されたオブジェクト構造の冗長性を排除するか、またはアーカイブ内のリンクされたドキュメントを 1 対多に変更することを含む構成要件は含まれていない。

手動調整のために提示された後でも、クレーム 1 は、データの保管を必要としていない。したがって、クレーム 1 は、本明細書に開示されている、意図的に一般的ではない活動のいずれかを記載するものではない。Berkheimer 氏はクレーム 2-3 および 9 に関する別個の議論を進めていない。これらのクレームを別々に検討しても、クレーム 2-3, 9 は、同じ理由で保護適格性を有さない主題を記載しているにすぎない。

Berkheimer 氏は、クレーム 1 は、コンピュータ機能とデジタル資産管理システムの改善を挙げていると主張している。しかし Berkheimer 氏は、解析 (パーサー) とその機能が彼の特許の何年も前に存在していたと認めている。これらのクレーム 1 における従来の限定は、データの分析と比較、およびデータ間の相違の調整の限定と組み合わせる

ことで、「抽象的アイデアを特許保護適格性ある発明に変換できない」。

この限定は、汎用コンピュータコンポーネントを用いてデータを解析して比較するという抽象的アイデアを実行することに過ぎない。

CAFC は、クレーム 1～3 および 9 は、故意に発明概念を捉えていないため、クレーム 1～3 および 9 は保護適格性がないと判断した。

CAFC は続いてクレーム 4-7 について検討した。

CAFC は、対照的に、クレーム 4～7 は、本明細書に記載されている、間違いなく非従来的な発明概念に関する限定を含んでいると判断した。その理由は以下の通りである。

クレーム 4 は、「実質的な冗長性を伴わずに、アーカイブ内に調整されたオブジェクト構造を記憶する」と記載されている。明細書では、実質的な冗長性を持たずにアーカイブにオブジェクト構造を格納すると、システムの動作効率が向上し、ストレージコストが削減されることが示されている。また、明細書は、既知の資産管理システムがこのようにして文書をアーカイブしていないことも述べている。

クレーム 5 はクレーム 4 に従属し、「他の構造にリンクされたオブジェクト構造を選択的に編集し、それにより複数のアーカイブされたアイテムの 1 対複数の変更をもたらす」ことをさらに記載する。

明細書では、以下の通り述べている。単一の編集では、そのオブジェクト構造にリンクされたアーカイブ内のすべてのドキュメントを更新できるため、1 対多の編集ではファイルの更新に要する労力が大幅に軽減される。

地方裁判所により特徴付けられたように、この 1 対多の機能は、「直接コピー&ペーストでデータを編集する」以上のものである。本明細書によれば、従来のデジタル資産管理システムは、リンクされたオブジェクト構造の記憶による冗長性を排除するのではなく、冗長要素の多数のインスタンスを有する文書を記憶するため、1 対多編集を実行することができない。

クレーム 6—7 はクレーム 5 に従属し、したがって同じ限定を含む。これらのクレームは、明細書に従って、コンピュータの機能を向上させる利点を提供する特定のアーカイブ方法を記載している。

なお、CAFC は、クレーム 4-7 が § 101 の下で特許保護適格性ありとの結論を下していないが、地裁がクレーム 4-7 について保護適格性なしとした略式判決は不適切であると判断した。

5. 結論

CAFC は、クレーム 1-3,9 について保護適格性無しとした地裁の判断を支持し、クレーム 4-7 について保護適格性なしとした地裁の判断を取り消した。

6. コメント

本事件は、Alice の第 2 ステップにおいて、クレーム要素または要素の組み合わせが、当分野の当業者にとってよく理解され、ルーチン的であり、かつ慣習的であるかどうかという問題は、事実の問題であり、そして当該事実は、明確かつ説得力のある証拠によって証明されなければならない、と判示された。

また、本判決では、発明の技術的手段・効果にフォーカスされ、当該技術的手段・効果が反映されていないクレーム 1 は、保護適格性なしと判断され、逆に当該技術的手段・効果が反映されているクレーム 4 等は保護適格性ありと判断された。101 条のステップ 2 の判断基準を理解する上で非常に参考となる事例である。

クレーム 1 についての特徴は、原告自身が裁判過程において既によく知られていると認めたため、よく理解され、ルーチン的で、慣習的なものにすぎないと判断された。明細書の記載及び審査段階での自認が 101 条のステップ 2 の判断に利用される恐れがあるため注意が必要である。

本判決を受け、USPTO は 2018 年 4 月 19 日 101 条に関するメモランダムを公表し、さらに、4 月 20 日 Federal Register にて 101 条の審査基準に関しパブリックコメントの募集を行った。

USPTO のメモランダム及び審査基準概要は以下の通りである。

審査官は、その要素が当該業界において広く普及しているか、または一般的に使用されていると容易に結論付けることができる場合にのみ、要素（または要素の組合せ）が十分に理解され、ルーチン的で、従来の活動を表すと結論づけるべきである。

Berkheimer メモランダムは、以下の点を明確にしている。ある要素（または要素の組み合わせ）が広く普及しているのか、または、一般的に使用されているのかは、ある要素が十分知られているかどうかについて、112 (a) に基づく分析と同様に、特許明細書に詳細に記載する必要はない。

追加の要素がよく理解され、ルーチン的な従来の活動であるか否の問題は、35 U.S.C. 102 および 103 に基づく先行技術に対する特許性とは区別される。

これは、追加の要素が 35 U.S.C. 103 に基づき自明である、または、35 U.S.C. 102 に基づきたとえ新規性を欠くと示したとしても、それ自身によっては、追加の要素が、関連分野において、よく理解され、ルーチンで、従来の活動または要素であることを確立するのに十分ではないからである。

CAFC が説明しているように、「特定の技術がよく理解され、ルーチンであり、かつ従来のものであるかどうかは、従来技術で単に知られていたものを超えている。」
例えば、先行技術の一部に何かが開示されているという事実だけでは、それがよく理解され、ルーチンで従来のものであるということを意味するものではない。

審査官の拒絶理由通知

A:拒絶対応

ステップ 2B の分析において、審査官が以下の 1 つまたは複数のものを見つけて、書面による拒絶を明示的にサポートしない限り、追加の要素(または要素の組み合わせ)は、十分に理解され、ルーチンで、慣習的なものではない。

1. 追加的要素のよく理解され、ルーチンで従来の性質を示しているという明細書中の明示的な陳述、または、審査期間中に出願人によりなされた陳述の引用

以下の場合、明細書は、追加要素が十分に理解され、ルーチンで、従来の性質を示しているといえる。

明細書が、

追加の要素をよく理解され、ルーチンで従来のもの（または同等の用語）として記載している、

市販の製品として記載している、または、

追加の要素が、明細書が 35 U.S.C. 112(a)を満たすためにそのような追加要素の詳細を記述する必要がないという程度に十分に知られているということを示す方法で記載されている場合。

ある要素がよく理解されているか、ルーチンであるか、または従来のものであるという判断は、そのような要素を記述することに関して明細書に単に記載されていないという事実にのみ基づいて行うことはできない。

2. MPEP§2106.05 (d) (II) ” WELL-UNDERSTOOD, ROUTINE, CONVENTIONAL ACTIVITY”で議論されている追加的要素のよく理解され、ルーチンで、従来 of 性質を指摘する 1 つ以上の裁判所判決に対する引用。

3. 追加要素のよく理解され、ルーチンで従来 of 性質を示す刊行物の引用。

適切な刊行物には、最先端技術を説明しており、また、関連産業においてよく知られており、かつ、一般的に使用されているものについて論じている書籍、マニュアル、レビュー記事、または他のソースが含まれる。

これには、35 U.S.C.102 に規定されている「印刷された刊行物」とみなされる可能性があるすべてのアイテムは含まれていない。

In re Klopfenstein, 380 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2004) (公共に表示されたスライドプレゼンテーション);

In re Hall, 781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986) (図書館に棚上げされた博士論文);

Mass. Inst. of Tech. v. AB Fortia, 774 F.2d 1104, 1108-09 (Fed. Cir. 1985) (科学的な会議で口頭で発表され、要請に応じて配布される紙);

In re Wyer, 655 F.2d 221 (CCPA 1981) (公開閲覧のために公開された特許出願).

35 U.S.C.102 に基づく「印刷された刊行物」と見なされる文書に何かが開示されているかどうかは、何かがよく理解され、ルーチン的で、従来 of 活動であるかどうかとは、別個の質疑である。

文書は印刷された出版物であるかもしれないが、それが何かがよく理解され、ルーチンで、従来 of 活動であることを確証することができるものではない。

例えば、ドイツ語で記載されドイツの大学図書館にあった一枚の論文は、「印刷された刊行物」とみなされるが、当該分野で働く科学者が以前に従事しており、よく理解され、ルーチンで従来の活動であることを証明するには十分ではない。

刊行物の性質と当該刊行物中の追加要素の記述は、追加の要素がその分野で広く普及しているか、またはその分野で広く使用されていることを証明する必要がある。これは 35 USC112(a)の要件を満たすために特許出願に詳細に記載する必要はないほど十分に知られた活動または要素とは比較される。

例えば、米国特許および公開された出願は刊行物であるが、当該特許または公開された出願が、その追加要素が当該分野において広く普及しているか、または一般的に使用されていることを証明しない限り、単一の特許または公開された出願において追加の要素を発見するというだけでは、当該追加の要素がよく理解され、ルーチンで、従来のものであると示すには十分でない。

4.審査官が、追加的要素がよく理解され、ルーチンで、従来の性質について公式に通知している陳述。

このオプションは、審査官が個人的な知見に基づいて、追加の要素が当業者にとってよく理解され、ルーチンで従来の活動を表していることが確かな場合にのみ、あるいは、追加の要素が関連分野において広く普及し一般に使用されている場合にのみ、適用すべきである。これは、112条(a)を満たすために特許出願において詳細に記載する必要のないタイプのよく知られている活動または要素とは相違する。

米国特許法第 101 条の拒絶判断基準は非常に曖昧で対応に苦勞する。今回の判決及びメモランダムに従い、追加の要素（または要素の組み合わせ）が、十分に理解され、ルーチンで、慣習的なものであることを、審査官から明示的に示されることが期待される。

判決 2018 年 2 月 8 日

以上

【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる。

<https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1888610.html>