

Alice 事件後に下された特許適格性に係る判決の統計データ

2015年06月01日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

2014年6月19日に、コンピュータ関連発明が米国特許法第101条を充足する特許可能な発明主題である（特許適格性を有している）か否かに関し、連邦最高裁判所が見解を示しました (*Alice Corp. v. CLS Bank International* (2014))。

具体的には、連邦最高裁判所は、全会一致で、方法に係るクレーム発明と、汎用コンピュータを指示する符号を用いて上記方法を実施するシステムに係るクレーム発明とが、米国特許法第101条に規定の特許可能な発明主題ではない（当事者間における債務の決済は、その分野では周知の事項である。）とし、CAFC 大法廷判決を支持する旨の判決を下しました。

連邦最高裁判所は、次のように判示しました。

- ① 米国特許法第101条を適用する場合、(i) 人知の基礎的要素 (building blocks) と、(ii) そのような基礎的要素をそれを超えたものにまとめて特許可能な発明主題を有するようにした発明とを区別しなければならない。
- ② 係争クレーム発明が、特許法に規定の特許可能な発明主題の例外（自然現象、自然法則、又は抽象的概念）に該当するか否かを判断し、例外の一つに該当すると判断される場合、“additional feature” が特許可能な発明主題を規定するようにクレーム発明を変化させているか否かを判断する。
- ③ 商取引のシステムにおいて長きに亘って一般的且つ基本的な経済上のプラクティスは、抽象的概念であり特許可能な発明主題ではない。
- ④ 一つの構成要件または複数の構成要件の組み合わせが、特許可能ではない発明主題の概念自体に係る特許を著しく超えるものであると確信するのに十分なものであるか否かを判断する。
- ⑤ クレームされた抽象的概念を特許可能な自然法則の応用へ変形させるに十分な発明概念を当該クレーム発明が含んでいるか否かを判断する。
- ⑥ 単に数学の原理を物理的装置、すなわち、コンピュータ上で実施したからといって、そのような数学の原理に対する特許可能な応用とは言えない。数式自体は抽象的概念であり、コンピュータによ

る実施は公知である。これに対し、公知の数式が用いられていても、それまでの業界のプラクティスにおける技術的課題を解決するように意図された方法において上記の数式が用いられている場合は、特許可能な発明と判断できる。汎用コンピュータは、特許可能ではない抽象的概念を特許可能な発明主題が規定される発明に変形させることはできない。また、抽象的概念を特定の技術的環境に用いるように限定しても、抽象的概念を特許可能な発明主題を規定する発明に変形させることはできない。

- ⑦ クレーム発明がコンピュータ自体の機能を改良することを目的としているか否かを判断する。他の技術分野における改良をもたらすものであるか否かを判断する。
- ⑧ 単にビジネスをするビジネス方法を記載しているだけのクレーム発明は、特許法第 101 条下でプロセスとみなされていない。また、*Bilski* 判決 (545 F. 3d 943, 972 (CA Fed. 2008)) の賛成意見において、方法特許に関し過去に検討されてきたが、人間の活動を有機的にまとめる方法が特許可能であったことは嘗てない。

上記のように、*Alice* 事件によってソフトウェア発明の権利化のハードルは著しく高くなりました。このことを立証する統計データがあります。

すなわち、特許適格性に係る *Alice* 事件の連邦最高裁判所判決から半年間に裁判所において特許適格性に関しどれくらい無効と認定する判決が下されたかを示す統計データがあります。これについて、以下に説明します。

【全 5 頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.