

インターネットに主眼を置いた方法クレームで 101 条の特許適格性の問題を回避するには

Federal Circuit は、[Weisner v. Google LLC](#) (Appeal No. 21-2228) において、インターネットの機能性の向上など、抽象概念の特定の実装は特許適格性のある概念となり得ると判示した。

Google は、Sholem Weisner によって提起された特許侵害請求を、特許不適格な主題をクレームしているとして却下するよう求める申立てを行った。侵害されたと主張された 4 件の特許の明細書はいずれも同じであった。うち 2 件の特許は、携帯端末ユーザーの現在地データを記録して検索の最適化に利用する方法をクレームしており (以下「移動記録特許」と呼ぶ)、他の 2 件の特許は、移動履歴を利用して検索結果を向上させる方法をクレームしていた (以下「検索最適化特許」と呼ぶ)。地裁は、*Alice* 判決で確立された二段階テストに基づいて移動記録特許だけを分析したが、移動記録特許と検索最適化特許の両方を特許不適格として侵害請求を却下した。

Federal Circuit は上訴審において、移動記録特許についての地裁の認定を維持した。しかし、Federal Circuit は、検索最適化特許については地裁の特許性不適格との決定を覆した。Federal Circuit は、検索最適化特許のクレームが対象としていたのは抽象概念であったと判定した。しかし、インターネット特有の課題を解決するためにこの抽象概念を特定の態様で実装することにより、クレームされている主題は特許適格性のある主題へと変化した。具体的には、従来の検索順位付け方法によりデフォルトでバーチャル訪問データを利用した検索順位付けがなされたときに、各個人向けではない検索結果が提供される、というインターネット特有の検索に伴う問題を、「参照者」から得られた物理的移動履歴データを検索結果の優先順位決定に実装することによって解決したのである。Federal Circuit は、検索最適化のクレームを、特許された方法で従来のインターネットの処理シーケンスをオーバーライドすることによってインターネット特有の問題を同様に解決した *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014) のクレームになぞらえた。

Hughes 判事は反対意見を著し、クレームに記述されていたのは検索エンジン最適化用の型どおりで従来的なアルゴリズムであり、したがって、残るのは現在地データを利用して検索結果を向上させるという抽象概念だけだと主張した。また、Hughes 判事は、前にどのレストランに行ったことがあるか友人に尋ねるなど、人は過去にも参照者の物理的移動データを推薦に利用してきたので、検索エンジンの最適化という課題はインターネット特有のものではないと主張した。

コンピューターの方法クレームが 101 条に基づき有効とされるにはコンピューターの機能を向上させるものでなくてはならない

Federal Circuit は、[International Business Machines Corp. v. Zillow Group, Inc.](#) (Appeal No. 21-2350) において、コンピューター自体の機能または動作に関係しない、コンピューターの方法クレームによってデータ解析の効率が向上したという特許権者の主張は、特許法 101 条に基づく無効主張を克服するには十分でない、と判示した。

International Business Machines (以下「IBM」) は、コンピューター上にあるデータの画像表示を対象とする数件の特許を侵害したとして Zillow を提訴した。Zillow は、侵害されたと主張される特許のいくつかは特許法 101 条にいう特許不適格な主題を対象としていたと主張し、訴答に基づく却下の決定を求める申立てを行った。地裁は、うち 2 件の特許について特許不適格と認定し、それらの特許について Zillow の申立てを認めた。Alice 判決で確立された二段階の判定テストを適用した後、地裁はそれらの特許が「抽象概念を対象としており、発明概念をまったく含んでおらず、特許性のある主題も記述されていなかった」と認定した。IBM は地裁の判断を不服として上訴した。

IBM は上訴審において、地裁が Alice テストの第二段階の判断基準に照らしてクレームに発明概念が欠如していたと認定したのは誤りであったと主張した。IBM は、クレームされている方法によってデータの視覚化の向上が可能になり、そのためにデータ解析の効率が向上するに至ったと記載されている専門家宣言書があることを指摘した。Federal Circuit は IBM の指摘には同意せず、問題のクレームは手作業でも実行することが可能であり、同等の効率の向上が得られたであろうことから、効率の向上はコンピューター自体の機能に加えられた改良ではなく抽象概念の適用のみによって生じたと認定した。よって、Federal Circuit は、2 件の特許は特許法 101 条に照らして特許不適格だったという地裁の認定を維持した。

Stoll 判事は一部反対意見を著し、IBM はクレームのうち二つが特許適格であることを適切に主張していたと主張した。Stoll 判事は、問題のクレームは、大きなデータセットであれば「密集」して「理解不能」に表示されるであろうコンピューター表示装置の物理的限界に対処していたと論断した。

専門家が提起した疑問が答えられていないことによってクレームが不明確であることにはならない

Federal Circuit は、[Nature Simulation Systems Inc. v. Autodesk, Inc.](#) (Appeal No. 20-2257) において、明細書、審査経過とその他の関連証拠を考慮すれば、侵害されたと主張されるクレーム文言について提起され「答えられていない疑問」があることによって、そのクレームが不明確であることにはならない、と判示した。

Nature Simulation Systems は、2 件の特許を侵害したという理由で、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において Autodesk に対する訴訟を提起した。地裁は、不明確であるという理由で係争クレームを無効と判示した。地裁は、侵害されたと主張されるクレーム中の文言について Autodesk の専門家が提起した、いくつかの「答えられていない疑問」を挙げた。地裁は、疑問の答えが明細書中にあったとしても、疑問の答えがクレーム中にないため明確性要件が充足されていないと説明した。Nature Simulation Systems は地裁の判断を不服として上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を覆した。Federal Circuit は、クレームは、明細書、審査経過とその他の関連証拠を考慮して読解されるべきであることを改めて強調した。Federal Circuit は、クレームは発明の範囲を明確にするものだが、明細書に含まれている詳細な説明を繰り返すためにあるのではないと説明した。Federal Circuit は、本件では、クレーム文言の意味を明瞭にする関連先行技術が明細書に説明されていたと述べた。また、Federal Circuit は、不明確性を理由とする拒絶査定が解決されたことを示している審査経過を地裁がまったく重視しなかったと指摘した。

Dyk 判事は反対意見を著した。判事は、侵害されたと主張されたクレームは、不明確なため無効と判定されるべきだったと主張した。Dyk 判事は、クレームが発明の範囲を合理的な確実性をもって当業者に伝えるかどうかを判定するのに、地裁が明細書と審査経過を考慮して特許のクレームを読むことによって *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 572 U.S. 898 (2014) 判決で示された基準を適用したことは正しかったと論断した。Dyk 判事によれば、記録には、問題の文言を当業者が理解していたらろうと示唆するものは皆無だったということであった。