

2014 暫定適格性ガイダンス

F.R. Dec. 16, 2014

概要：本暫定ガイダンスは、近年の最高裁判決を考慮して、U.S.C. 101条における特許適格性の判断のために利用されるものである。また、本暫定ガイダンスは、Alice 事件における最高裁判決を考慮して、2014年6月の予備審査指令を補足し、Myriad 事件及び Mayo 事件における最高裁判決を考慮して、2014年3月のクレームの特許適格性分析の手順を置き換えるものである。なお、現行の MPEP2106(II)(A)及び 2106(II)(B)は、2014年6月の予備審査指令により置き換えられ、MPEP2106.01 は、本暫定ガイダンスにより置き換えられる。本暫定ガイダンスの特許適格性の分析は、最近の最高裁及び CAFC の裁判例を考慮した 101 条の特許適格性の要件の解釈を示すものであり、全ての技術分野を対象とするが、法的拘束力や法的効果を伴うものではない。

米国特許法 101 条(a)では、「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。」という特許保護の対象が定義されている。しかしながら、このような広い範疇の保護対象に対し、最高裁は3つの例外（自然法則、自然現象、及び抽象的アイデア）が特許適格性を有さないことを示してきた。これら3つの例外は、法文上、明記されていないが、新規で、有用性を要求する 101 条の観念に矛盾するものでもない。また、判例法に基づく米国において、これらの例外は成文法の及ぶ範囲を示したものと考えられている。

本暫定適格性ガイダンスは、最近の最高裁判決（Alice 事件⁽¹⁾、Myriad 事件⁽²⁾、Mayo 事件⁽³⁾）及び CAFC 判決⁽⁴⁾ を考慮した特許適格性に関する USPTO の現在の解釈を示すものであり、全ての技術分野を対象とするが、法的拘束

力や法的効果を伴うものではない。

本暫定適格性ガイダンスは、以下の項目からなる。

フローチャート：製造物及びプロセスに関するテスト

Part I：判例法上の例外（judicial exception）に関する2パート分析

Part II：完全審査

Part III：サンプル分析

Part IV：自然法則、自然現象、及び抽象的アイデアに関する裁判例の要約

以下のフローチャートは、クレームが特許適格性を有するかどうかを評価するための審査において使用される製造物及びプロセスに関する分析を説明するものである。

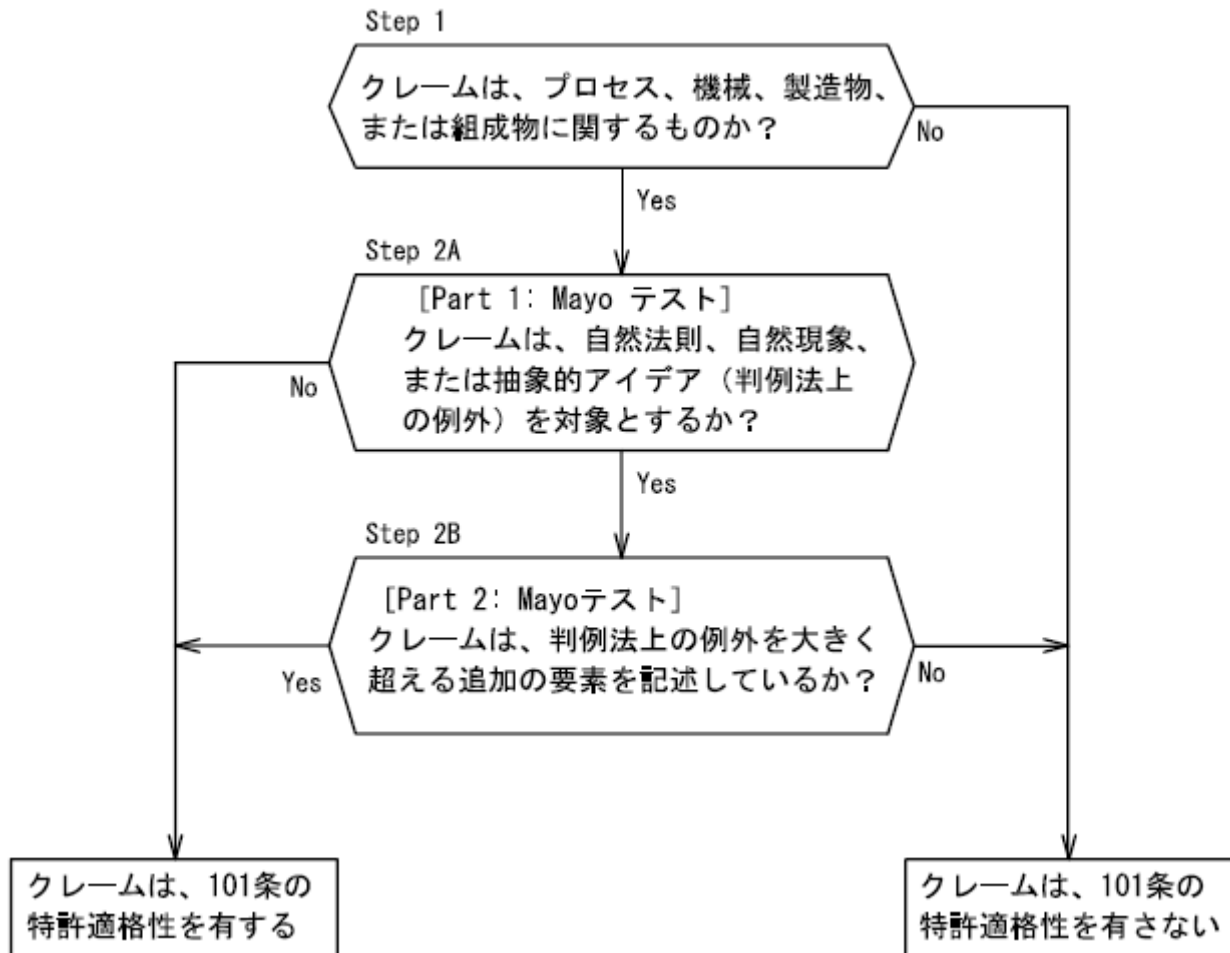
法的な先例の下では、同じ結果が得られる特許適格性に関する分析の枠組みには、各種の形態があり得る。ここで示されている分析は、全ての技術分野に渡って、審査効率及び一貫性を促進するものである。

2014 Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet

製造物及びプロセスに関する特許適格性テスト

本分析の前には、クレームの最も広い合理的な解釈を行うこと。

また、特許性に関する評価は、クレーム全体を分析すること。



審査のコンパクト化のため、適格性の決定とともに、全てのクレームが他の特許要件 102 条,103 条,112 条及び 101 条（ただし、有用性、発明者、ダブルパテント）、さらに非法定型の自明性のダブルパテントについて十分に審査されなければならない。

以前のガイドラインからの留意すべき変更

- ・（あらゆるタイプの）判例法上の例外を含むすべてのクレーム（物、及びプロセス）は、同一のステップに供される。
- ・ 自然ベースの物を含むクレームは、Step 2A において、クレームが「自然物」の例外を対象とするか（記述しているか）どうかを分析する。この分析は、クレーム中の自然ベースの物が、自然発生の対応物と比較し、構造、機能及び／または性質に基づき、顕著に異なる特徴を有するかどうかを確認する。この分析において、クレームが例外を対象とする場合（顕著に異なる特徴が示されていない場合）のみ、Step 2B に進む。

2014 暫定適格性ガイダンス：

MPEP2106 で説明されている 101 条の特許適格性についての現行の 2 step に従い、

(Step 1) クレーム発明は、”4つの法上のカテゴリの1つを対象とすべきであり”、

また、

(Step 2) クレーム発明は、”判例法上の例外を含む主題を対象とすべきでない”。

製造物とプロセスについての特許適格性テストと題された添付のフローチャートを参照すれば、Step 1 はフローチャートの Step 1 に該当し、これは MPEP2016(I) で説明されているものである。Step 2 は、同様にフローチャートの Step 2A 及び 2B に該当し、本暫定適格性ガイダンスの主題となるものである。Step 2 は、自然法則、自然現象、抽象的アイデア (判例法上、認識されている例外) を対象とするクレームに関する Alice 事件の 2 part 分析 (Mayo test と呼ぶ) である。

I. 判例法上の例外に関する 2 part 分析

A. フローチャートの Step 2A (Part 1 Mayo test) では、一クレームが、自然物、自然現象、または抽象的アイデア (判例法上の例外) に該当するかどうかを決定する。

出願の開示全体を参照し、最も広く合理的な解釈に従ってクレームを認定することにより (MPEP2103)、出願人の発明を決定した後、クレームが全体として判例法上の例外を対象としているかどうかを決定する。判例法上の例外に該当しない (Step 2A で、No)、プロセス、機械、製造物、または組成物に関するクレーム (フローチャートの Step 1 で、Yes) は、適格性を有しているため、更なる適格性の分析は不要である。少なくとも 1 つの例外に該当するクレームは (Step 2A で、Yes)、そのクレームが、例外の特許適格性を有する適用を記述している

かどうかを判断するために、更なる分析を必要とする (Step 2B)。

1. クレームが”対象とする”ものを決定する

クレーム中に、自然法則、自然現象、または抽象的アイデアが記載されている場合 (すなわち、それらが示されているか、または記述されている (set forth or described) 場合)、クレームは判例法上の例外に該当する。そのようなクレームは、除外された主題と「結び付き」⁽⁵⁾、他の者の自然法則、自然現象、抽象的アイデアの使用を阻害するリスクがあるため、特許適格性の精査が必要である。裁判所は、あるレベルにおいて、すべての発明は、自然法則、自然現象、抽象的アイデアを具体化し、使用し、反映し、それらを根拠とし、適用するため⁽⁶⁾、当該クレームを精査することに留意している。クレームを適切に解釈するためには、出願人が発明し、特許を求めているものが何であるかを理解することが重要である。

判例法上の例外を記載しているかもしれないが、判例法上の例外に結び付くことを明らかに求めている発明を対象とするクレームに関しては、簡素化された分析についての Section I.B.3 を参照。

2. クレーム中に記述されている判例法上の例外を特定する

MPEP 2106(II)には、判例法上の例外の詳細な説明と法的根拠が提供されている。これらの概念の多くは複数の例外に含まれるため、例外のタイプの間には、明確な線引きがないことに留意すべきである。例えば、数式は、それらが科学的真実を表現しているとして例外に該当すると考慮されるが、抽象的アイデア及び自然法則に該当するとして裁判所によって分類されてきた。同様に、”自然物”は、それらが自然

に起こり得るものに結び付くため、例外に該当すると考えられているが、同時に自然法則及び自然現象に該当するとして分類されてきた。従って、本分析では、クレームされた概念が少なくとも1つの判例法上の例外に合致することを特定することで十分である。

裁判所で特定されているように、自然法則、及び自然現象は、自然発生原理／物質や、自然に発生している物に比べて顕著に異なる特徴を有していない物質を含む。自然ベースの物の限定を含むクレームが例外を記述しているかどうかを決定するために使用される顕著に異なる特徴についての議論に関しては、Section I.A.3 を参照。裁判所が自然法則、及び自然現象と認定してきた概念のタイプは、これらのケースで示されている。なお、これらは例示であり、限定されるものではない。

- ・単離 DNA (Myriad 事件 : Section III, 事例 2 を参照)
- ・ある化合物が、どのように体内で代謝されるかの結果との相関関係 (Mayo 事件: Section III, 事例 5 を参照)
- ・信号を送信するための電磁気(Morse: Section IV.A.1 を参照)
- ・脂肪成分と水との結合に内在する化学理論 (Tilghman 事件: Section IV.A.2 を参照)

抽象的アイデアは、裁判所により、基本的な経済活動、人間の活動を体系化する特定の方法、アイデアそのもの、数学的関係／数式が例として挙げられている。裁判所で抽象的アイデアと認定されてきた概念のタイプは、以下のケースに示されている。ただし、これは例示であり、これらに限定されるものではない。

- ・決済リスクの緩和 (Alice 事件: Section III, 事例 6 を参照)
- ・ヘッジング (Bilski 事件: Section IV.A.5 を参照)
- ・契約関係の形成 (buySAFE 事件: Section IV.C.3

を参照)

- ・為替手形または通貨としての広告の利用 (Ulramercial 事件: Section IV.C.4 を参照)
- ・情報センタを通して情報を処理すること (Dealertrack 事件: Section IV.B.3 を参照)
- ・新しい情報と記憶された情報を比較し、オプションを特定するためのルールの使用 (SmartGene 事件: Section IV.B.4 を参照)
- ・情報を整理、保存、送信するためのカテゴリの使用 (Cyber fone 事件:Section IV.B.5 を参照)
- ・数学的相関を介した情報の整理 (Digitech 事件:Section IV.C.1 を参照)
- ・ビンゴゲームの管理 (Planet Bingo 事件: Section IV.C.2 を参照)
- ・ゴムの硬化時間を算定するためのアレニウスの式 (Diehr 事件:Section I II, 事例 3 を参照)
- ・アラームリミットを更新するための数式 (Flook 事件: Section III, 事例 4 を参照)
- ・スタンディングウェーブ現象に関する数式 (Mackay Radio 事件:Section IV.A.3 を参照)
- ・1つの形式の数値表現を他の形式に変換するための数学的手順 (Benson 事件:Section IV A.4 を参照)

3. 自然ベースの物

a. 顕著に異なる特徴に関する分析では、クレーム中の自然ベースの物の限定を評価することが必要かどうかを決定する。

ここで使用されているように、自然ベースの物は、適格性及び非適格性の物の両方を含んでおり、“自然物”の例外を特定するために使用される顕著に異なる特徴に関する分析の対象となる物のタイプを単に言及している。裁判所は、自然発生の物や、実質的に自然発生の物と相違しないある程度の人工物は、自然法則や自然現象の例外に含まれる“自然物”としてきた。自然ベースの物の限定を含むクレームが、“自然物”

の例外を記述しているかどうかを決定するために、自然ベースの物の限定を評価する顕著に異なる特徴に関する分析を使用する (Section I.A.3.b を参照)。自然ベースの物の限定であって、その自然界で生ずる対応する物から顕著に異なる特徴を有さないものを記載するクレームは、”自然物”の例外に該当する (Step 2A で、Yes)。

全体を考慮したときに自然ベースでない物にまで、顕著に異なる特徴に関する分析を過度に適用すべきでないことに留意する。自然ベースの物の限定 (”自然物”の例外に該当するかしないか) を含むが、発明が何らかの判例上の例外に結び付くことを明確に求めている発明を対象とするクレームに関しては、簡素化された適格性の分析に関する Section I.B.3. を参照。このような場合、顕著に異なる特徴に関する分析は不要である。

自然ベースの物は、それ自身によってクレームされるか (例えば、”乳酸菌バクテリア”)、あるいは1以上の限定 (例えば、コンテナ中の乳酸菌及びミルクの混合物を含むプロバイオテック組成物) によってクレームされる。顕著に異なる特徴に関する分析は、その自然ベースの物が”自然物”の例外であるかどうかを決定するために、クレーム中の自然ベースの物についてだけ適用される。自然ベースの物が、複数の成分によって製造される場合、顕著に異なる特徴に関する分析は、その成分よりも、得られる自然ベースの混合物に適用される。上記の例であれば、乳酸菌とミルクのそれぞれに顕著に異なる特徴の分析を適用するのではなく、乳酸菌とミルクの混合物に適用する。コンテナは、自然ベースの物に該当しないので、顕著に異なる特徴に関する分析の対象とはならないが、乳酸菌とミルクの混合物が自然発生の対応物に比べて顕著に異なる特徴を有しておらず、それゆえ”自然物”の例外に該当する場合、Step 2B

における評価の対象となる。

プロダクト・バイ・プロセスクレームに関して、分析は、そのクレーム中の自然ベースの物が、自然発生の対応物から顕著に異なる特徴を有しているかどうかによる。(MPEP 2113 for product-by-process claims を参照)

方法クレームは、方法で使用される自然ベースの物について顕著に異なる特徴に関する分析の対象にはならない。ただし、物クレームの物と相違がないように方法クレームがドラフトされている場合 (例えば、リンゴを提供する方法) を除く。

b. 顕著に異なる特徴に関する分析：構造、機能、及び/または他の特性⁽⁷⁾

顕著に異なる特徴に関する分析は、その自然ベースの物の限定と、自然発生の対応物とを比較する。自然ベースの物に対応する自然発生の対応物がなければ、比較は、最も近い自然発生の対応物となされる。自然ベースの物が混合物である場合、最も近い対応物は、混合物を形成する個々の自然ベースの成分でありうる。すなわち、クレームされた自然ベースの混合物の特徴は、自然界にあるその成分の特徴と比較される。

顕著に異なる特徴は、その物の構造、機能、及び/または他の特性で現れ⁽⁸⁾、その特徴は、ケースバイケースでクレーム中に記載されている対象に基づいて評価される。本暫定適格性ガイダンスに従って発行されている事例にみられるように、わずかな変化でも、その物の自然発生の対応物に比べて顕著に異なる特徴がもたらされうる。この分析に従って、例えば、精製または単離された物は、その物の自然発生の対応物とは顕著な相違を示すのに十分な特徴の変化がある場合、適格性を有する。クレームが顕著に異なる特徴を示さない自然ベース

の物を記載している場合、クレームは”自然物”の例外（自然法則または自然現象）に該当し、そのクレームは、追加の要素が例外を大きく超えるものを付加するかどうかに基づく適格性を決定するために、さらなる分析が必要とされる。

顕著な相違があるかどうかを決定するにあたって裁判所で考慮されている特徴のタイプの具体例としては、限定されるものではないが、以下のものが挙げられる。

- ・生物学的あるいは薬理的機能や活性⁽⁹⁾
- ・化学的及び物理的特性⁽¹⁰⁾
- ・機能的及び構造的特徴を含む遺伝の表現的特性⁽¹¹⁾
- ・化学的、遺伝的、または物理的であるかを問わない構造及び形態⁽¹²⁾

クレームが顕著に異なる特徴を有する自然ベースの物を含んでいれば、クレームが他の例外（例えば、自然法則あるいは抽象的アイデア、または異なる自然現象）を記述している場合を除き、”自然物”の例外を対象としておらず、適格性を有する(Step 2A で、NO)。クレームが、製造物の自然発生の対応物に比べて顕著に異なる特徴を有していない製造物を含んでいるならば、そのクレームは例外を対象としており(Step 2A で、Yes)、適格性の分析は次の Step 2B に進み、クレーム中の他の要素が、例外を大きく超えるものを追加するかどうかを決定する。クレームが単一の自然ベースの物を対象としている場合、一旦、その物の顕著に異なる特徴が示されると、”自然物”の例外は記載されていないから、適格性に関する更なる分析は不要である（すなわち、Step 2A に対する回答が NO であるため、Step 2B は必要ない）。(Step 2B における)クレームが”自然物”の例外を大きく超えるものであるかどうかに関する質問は、例外を記載していないクレームでは検討の必要がないため、上記考え方は、先のガイダンスから

変更された点である。従って、クレームは、クレーム中に他の例外が記載されておらず、クレーム中の自然ベースの物が顕著に異なる特徴を有し、従って、”自然物”の例外でないことの認定のみに基づいて適格性が判断される。

最終的に 101 条に基づく拒絶理由がなされた場合、クレーム中にその例外が含まれている（すなわち、示されているか、記載されている）から、拒絶理由でこれを特定し、その物が、自然発生の対応物に比べて顕著に異なる特徴を有していない理由を説明する。

B. フローチャートの Step 2B (Part2 Mayo test) –このステップでは、クレーム中の何らかの要素または要素の組み合わせが、クレームが判例法上の例外を大きく超えるものであることを確信するのに十分であるかどうかを決定する。

判例法上の例外を対象とするクレームは、個別に、また順序付けられた組み合わせの両方で考慮されるクレームの各要素が、クレームが全体として例外を大きく超えるものであることを確信するのに十分であるかどうかを決定するために、分析する必要がある—これは、”発明（創造性）概念 (inventive concept)”のサーチと呼ばれてきた。特許適格性を有するためには、判例法上の例外を対象とするクレームは、そのクレームが、例外の独占を意図するクレームドラフトの努力以上のものとなるように、有意義な形で例外を適用するプロセスまたは物を記述していることを確信するための追加の特徴を含んでいなければならない。クレーム全体を考慮することが重要である。それぞれで見ると個々の要素は、クレームに大きく超えるものを追加するか明確でないかもしれないが、組み合わせれば例外を大きく超えるものになり得る場合もある。各クレームは、その中で記載

されている特定の要素に基づいて、個々に審査する必要があり、出願中に同様のクレームがあっても、自動的に同じ判断がされるべきではない。

1. “大きく超えるもの” (Significantly More)

最高裁は、追加の要素を有するクレームが、判例法上の例外自身を大きく超えるものであるかどうかを決定するために多数の検討事項を示してきた。以下は、これらの検討事項の具体例であるが、(検討事項は) これらに限定されるものではない。クレーム中に判例法上の例外とともに記載されている場合に、“大きく超えるもの”として認められるための限定には、以下のものが含まれる。

- 他の技術または技術分野に対する改良⁽¹³⁾
- コンピュータ自身の機能に対する改良⁽¹⁴⁾
- 特定の機械を伴う、またはその使用による判例法上の例外の適用⁽¹⁵⁾
- 特定の物を異なる状態あるいは異なる物へ変換または変化を生じさせるもの⁽¹⁶⁾
- 当該分野で、周知の、ルーチン的な、慣習的なもの以外の特別な限定の追加、またはクレームを特定の有用なアプリケーションに制限する非慣習的なステップの追加⁽¹⁷⁾
- 判例法上の例外の利用を特定の技術的な環境へ一般的に結び付けるもの以上の他の有意義な限定⁽¹⁸⁾

クレーム中、判例法上の例外とともに記載されている場合に、“大きく超えるもの”として認められない限定には、以下のものが含まれる。

• 判例法上の例外と、“適用する (apply it)” という用語 (あるいは、これに等価のもの) の追加、またはコンピュータ上で抽象的アイデアを実行するための単なるインストラクションの追加⁽¹⁹⁾

- 判例法上の例外に、当該分野で、周知の、ル

ーチン的で、慣習的な行為を、高いレベルの一般性で特定して、単に追加すること。例えば、当該分野で従来周知の、ルーチン的で、慣習的な動作である一般的なコンピュータの機能を実行するために、通常のコピーを要求するに過ぎない抽象的アイデアをクレームに追加すること⁽²⁰⁾

- 判例法上の例外への重要でない解決手段の追加。例えば、自然法則または抽象的アイデアに関連付けるための単なるデータの収集⁽²¹⁾
- 判例法上の例外の利用を特定の技術環境または分野に一般的に結び付けること⁽²²⁾

Section III では、このフレームワークで分析されたクレームの具体例を説明する。クレームが全体として、判例法上の例外自身を大きく超えるものを記載しているならば、クレームは適格性を有しており (Step 2B で、Yes)、適格性の分析は終了する。クレーム中に、例外を特許適格性のあるものに変換する有意義な限定がなく、それによってクレームが例外自身を大きく超えるものでないならば、クレームは適格性を有しておらず (Step 2B で、No)、101 条で拒絶されるべきである。拒絶理由において、クレーム中に記載されている (すなわち、示されているか、あるいは記述されている) 箇所を参照することによって例外を特定し、例外が考慮される理由を説明する。次いで、クレームは追加の要素を含む場合、拒絶理由でそれらの要素を特定し、それらが例外に大きく超えるものを追加するものでない理由を説明する。MPEP2103 (VI) 及び 2106 (III) を参照。

2. 複数の例外を含むクレーム

複数の例外を含むクレームについては、1つの例外についての適格性の分析を行う。クレームが、例外を大きく超える要素または要素の組み合わせを含む場合、それらの追加の要素も同

様に他のクレームされた例外を大きく超えるものであるかどうかを考慮し、クレームがいずれかの記載されている例外に関して先取りする(先占)効果を有していないことを確認する。1つの例外について Step 2B を満足する追加の要素は、クレーム中の全ての例外について Step 2B を満足する可能性が高い。一方、クレームが1つの例外について Step 2B を満足しない場合、クレームは適格性を有しておらず、従って、さらなる適格性の分析は不要である。

3. 簡素化された適格性分析

審査効率向上のため、判例法上の例外を含む、含まないに関わらず、全体としてみたとき、第三者が実施できなくなるようないずれの判例法上の例外への結びつきも求めていることが明らかなクレームに対しては、効率的な適格性の分析が使用できる。そのようなクレームは、特許適格性を有していることが明らかであるから、ここで挙げられている分析を行う必要はない。しかしながら、出願人が判例法上の例外をカバーすることを求めているかどうか疑わしい場合、クレームが判例法上の例外を大きく超えるものを含むかどうかを決定するために、本分析を適用すべきである。

例えば、複雑な工業製品あるいはプロセスを対象とするクレームで、判例法上の例外とともに有意義な限定を含んでいるものは、その実際のアプリケーションを十分に限定しており、従って、全ての適格性の分析は必要とされない。例えば、制御システムを有するロボットアームアセンブリであって、一定の数学的關係式を使用することで動くものは、その数学的關係式の使用に結び付けることを明らかに意図しておらず、適格性を決定するための全ての分析を要求するものではない。また、自然ベースの物を含むが、自然ベースの物に結び付けることを明

らかに意図していないものは、“自然物”の例外を特定するための顕著に異なる特徴に関する分析を必要としない。例として、自然発生の鉍物でコーティングされた人工股関節を対象とするクレームは、その鉍物に結び付けることを明らかに意図していない。同様に、クレームされた物が、付随的な自然ベースの物を単に含んでおり、例えば、クレームが、金と電気的接点を有する携帯や、木製の飾りを有するプラスチック製のイスを対象としている場合、そのようなクレームは自然ベースの物に不適切に結び付けることを求めているから、“自然物”の例外を特定するための自然ベースの物の分析を必要としない。

I I. 完全審査 (Complete Examination)

101 条の拒絶理由がなされるかどうかに関わらず、他の特許要件である 102 条,103 条,112 条,101 条 (有用性、発明者要件、及びダブルパテント)、及び非法定型ダブルパテントについて、完全審査が全てのクレームで行われる。MPEP 2103、2106(III)を参照

I I I. サンプル分析

以下の具体例は、最高裁判決に基づくものであり、適格性を分析するために、この暫定適格性ガイダンスとフローチャートを使用する。

[事例 1] Diamond v. Chakrabarty 事件 (U.S. Patent No. 4,259,444)

(背景)

炭水化物分解経路を提供する安定なエネルギー発生プラスミドは、自然界においてあるバクテリア内に存在する。異なるプラスミドは、異なる炭水化物を分解する能力を有する。例えば、あるプラスミドはカンファ分解能力を有しており、他のプラスミドはオクタン分解能力を

有している。シュードモナス属のバクテリアは自然発生のバクテリアである。自然発生のシュードモナス属のバクテリアは、1つの安定なエネルギー発生プラスミドを含有し、1種の炭化水素を分解可能であることが知られている。

(代表的クレーム)

少なくとも2つの安定なエネルギー発生プラスミドを含むシュードモナス属由来のバクテリアであって、前記プラスミドの各々は、別個の炭化水素分解経路を提供する。

(分析)

クレームは、法上のカテゴリ、例えば、製造物または組成物を対象としており (Step 1 で、Yes)、自然ベースの物 (バクテリア) を記載している。クレームが、“自然物”の例外を対象とするかどうかを決定するため、自然ベースの物に顕著に異なる特徴に関する分析を使用する。

クレームされたバクテリアは、自然発生のシュードモナス属のバクテリアとは異なる機能的特徴を有する。すなわち、単一の炭水化物のみを分解し得る自然発生のシュードモナス属のバクテリアに比べて、少なくとも2種類の異なる炭化水素を分解可能である。

また、クレームのバクテリアは、異なる構造的特徴を有する。すなわち、単一の自然発生のシュードモナス属のバクテリア内に観察されるよりも多いプラスミドを含むように遺伝子改変されている。バクテリアは、追加のプラスミドやそれによって得られる複数の炭化水素成分からなる油を分解するための能力に起因して、自然発生のものとは顕著に異なる特徴を有する新規なものである。これらの異なる機能及び構造は、顕著な相違のレベルを上げるものであり、それゆえクレームされたバクテリアは、“自然物”の例外ではない。従って、クレームは例外に該当せず (Step 2A で、No)、適格性

を有する。

[事例2] Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. 事件 (U.S. Patent No. 5,747,282)

(背景)

ヒト遺伝子は、自然発生の DNA のセグメントからなり、タンパク質をコード化する。自然界において、ヒト遺伝子は共有結合によって互いに結び付けられており、クロモソーム (染色体) と呼ばれる長鎖の DNA を形成する。本発明者は、BRCA1 と呼ばれる自然発生のヒト遺伝子の位置とヌクレオチド配列を発見した。BRCA1 の遺伝子は、BRCA1 と呼ばれるポリペプチドをコード化するものであり、これは DNA の修復を助け、腫瘍形成を防ぐ。BRCA1 中には、多数の自然発生の変異体が含まれる。いくつかの変異体は無害であるが、あるものは乳癌及び卵巣癌を非常に増加させる場合がある。

BRCA1 遺伝子の位置及びヌクレオチド配列の知識は、それを研究、操作、利用可能なように単離することを可能とする。単離は、2つの異なる方法で行われる。第1の方法は、自然界の残りの染色体の遺伝子と結合している遺伝子の一端で、2つの共有結合を分解することによって、ヒト染色体上でその自然な位置から遺伝子を物理的に除去する方法である。第2の方法は、実験室での遺伝子の合成である。例えば、ヌクレオチドを互いに結合させることにより、自然発生の遺伝子配列を形成する。両者いずれでも、自然環境から“単離”された遺伝子が得られる。すなわち、自然界で発生する染色体から取り出される。

BRCA1 遺伝子は、約 80,000 ヌクレオチド長であり、複数のイントロンとエキソンを含む。自然界において、BRCA1 ポリペプチドは、

mRNA と呼ばれる中間生成物を介して BRCA1 遺伝子から生成される。ヒト細胞における BRCA1 mRNA の自然界での生成は、イントロンのスプライシング (除去) が関係し、エクソンのみからなる分子を生じさせる。本発明者等は、mRNA を使用し、相補的 DNA(cDNA) と呼ばれ、BRCA1 と同じタンパク質をコード化した情報を含むが、遺伝子の非コード部分 (イントロン) を除いた、エクソンのみの分子を生成した。この cDNA のヌクレオチド配列は、配列番号 1 として開示されており、BRCA1 ポリペプチドのアミノ酸配列は、配列番号 2 として開示されていた。

(代表的クレーム)

クレーム 1

BRCA1 ポリペプチドをコードする単離 DNA であって、前記単離 DNA は、配列番号 2 のアミノ酸配列を有する。

クレーム 2

クレーム 1 に記載の単離 DNA であって、前記 DNA は、配列番号 1 で示されるヌクレオチド配列を有する。

(分析)

クレームは法上のカテゴリ、例えば、組成物を対象としており (Step 1 で、Yes)、自然ベースの物 (DNA) を記載している。従って、その自然ベースの物が”自然物”の例外であるかどうかを決定するために顕著な相違の分析が使用される。

クレーム 1

クレーム 1 は、単離 DNA を含み、これは自然発生の BRCA1 と同一のヌクレオチド配列を有する。クレームされた DNA の単離は、自然界の遺伝子と構造的に異なる特徴をもたらす。なぜなら、自然界の遺伝子は、染色体に遺伝子を連結させる両端に共有結合を有しており、ク

レームされた DNA はこれが欠如しているからである。しかしながら、別の面でクレームは自然界の遺伝子と構造的に同一である。すなわち、クレームされた DNA は、自然界における BRCA1 と同じ遺伝的構造及びヌクレオチド配列を有している。クレームされた DNA は、機能的に異なる特徴を有しておらず、すなわち、自然界の遺伝子と同じタンパク質をコードしている。Myriad 判決では、この単離されているが、別の面に変更されていない DNA は、適格性を有していない。なぜなら、このクレームは、自然発生の BRCA1 遺伝子の将来的な使用や研究を不適切に拘束しないよう、自然界に存在するものから十分に差別化されていないからである。換言すれば、クレームされた発明は、その自然発生の対応物 (BRCA1 遺伝子) と異なってはいるが、顕著に異なってはならず、従って”自然物”の例外に該当する (Step 2A で、Yes)。

例外を対象とするクレームは、クレーム中の何らかの要素または要素の組み合わせについて、クレームが例外を大きく超えるものであることを確信させるのに十分であるかどうかを決定するために分析される。クレーム 1 は、例外を大きく超えるものを追加する何らの追加の特徴を含んでおらず (Step 2B で、No)、適格性を有していないから、101 条で拒絶される。

クレーム 2

クレームは、配列番号 1 のヌクレオチド配列を有する DNA を対象とする。明細書中に示されているように、配列番号 1 は、本発明者等によって生成された cDNA のエキソンのみからなる配列である。従って、クレームされた DNA は、自然発生の BRCA1 とは構造的に異なる特徴を有する。すなわち、両端の共有結合の欠如に加えて、異なるヌクレオチド配列 (エキソンとイントロンの両方を含む自然界の配列に比べて、配列番号 1 は、エキソンのみを含む) を

有する。クレームされた DNA は、機能的に異なる特徴を有していない。すなわち、クレームされた DNA は、自然界の遺伝子と同様にタンパク質をコードする。ここで、クレームされた DNA と自然界の遺伝子との間の構造的な相違が、重要である。すなわち、その相違は、クレームが BRCA1 の将来の使用を不適切に拘束するものでないことを確信させる。それゆえ、相違は顕著な相違のレベルを上げ、クレームされた DNA は”自然物”の例外に該当しない。従って、クレーム 2 は、例外に該当せず (Step 2A で、No)、適格性を有する。

[事例 3] Diamond v. Diehr 事件 (U.S. Patent No. 4,344,142)

(背景)

クレームされた発明は、未加工、未硬化の合成ゴムを硬化した精密製品を成形するためのプロセスに関する。このプロセスは、加熱及び加圧条件下、未硬化の材料を精密成形し、次いで金型内で合成ゴムを硬化するために金型を使用するものであり、それによって製造物はその形状を保持し、成形の終了後では所定の機能を有する。硬化の終了は、成形される製品の厚さ、成形工程の温度、及び加圧下、製品が許容しうる時間を含む複数のファクタに依存する。アレニウスの式により、周知の時間及び温度と硬化との関係を使用して、金型を開放し、硬化された製品を取り出すタイミングを算出することができる。本発明者等は、金型内の実際の温度を定期的に測定し、アレニウスの式を利用して、硬化時間を繰り返し再計算するために測定した温度をコンピュータに自動的に入力する方法を特定している。再計算された時間が、金型が閉じられてから経過した実際の時間と等価になると、コンピュータは装置に金型を開放する信号を送信する。

(代表的クレーム)

クレーム 1

デジタルコンピュータの支援による精密成形品のためにゴム成型プレスを操作する方法であって、

少なくとも自然対数変換データ(ln)、成形される各化合物に固有の活性化エネルギー一定数(C)、及び特定の金型形状に依拠する定数(x)を含む加圧のためのデータベースを有するコンピュータを準備し、

金型を閉じてからの経過時間をモニタするために金型の閉鎖時にコンピュータ内の間隔タイマを起動し、

成形中、加圧下の金型キャビティに近接する位置で金型温度を定期的に測定し、

温度(Z)をコンピュータに定期的に供給し、

硬化中の反応時間に関するアレニウスの式、 $\ln v = CZ + x$ (ここで、v は、必要な全硬化時間である) を、各硬化工程中、コンピュータ内で所定の間隔で繰り返し計算し、

アレニウスの式で計算された必要な全硬化時間と、経過時間とを各硬化工程中、所定の間隔でコンピュータ内で繰り返し比較し、

両時間が等価になると、自動的に圧力を開放する、方法。

(分析)

クレームは法上のカテゴリ、すなわち、プロセスを対象としている (Step 1 で、Yes)。このクレームは、アレニウスの式を記述しており、数式: $\ln v = CZ + x$ を含んでいる。判例では、アルゴリズムや数式は、自然法則と同様、特許適格性を有しないとされてきた。クレームされたプロセスは、全体としてみれば、合成ゴムの硬化のためにアレニウスの式の使用に焦点をあてている。従って、クレームは、例外に該当する (Step 2A で、Yes)。

次に、何らかの要素または要素の組み合わせにより、クレームが例外を大きく超えるものであるかどうかを決定するために、クレームが全体として分析される。具体的に開示され、クレームされているゴム成形金型のキャビティの定期的な温度測定及びクレームされた定期的に更新される測定結果を使用して、適切な硬化時間をコンピュータで繰り返し再計算することは、追加の要素であり、これは、アレニウスの式の計算をコンピュータで単に実行することを”大きく超えるもの”である。さらに、クレームされたステップは、未加工、未硬化のゴムを硬化させた成形品に変換するために実行される。数式に加えて、これらのステップの組み合わせは、クレームが、その数式と分離したものでなく、むしろ、ステップは、既存の技術的プロセスを改良するために数式を適用する有意義な限定を追加している。従って、クレームは判例法上の例外を大きく超えるものであり (Step 2B で、Yes)、適格性を有する。

(留意点)

最高裁は、数式を抽象的アイデアとしても考慮してきた。特記されているように、判例法上の例外に該当する全てのクレームは、その例外がどのように呼ばれているかに関わらず、同じ分析の対象となる。

[事例4] Parker v. Flook 事件

(背景)

本発明は、数式を用いてアラームリミットを更新する方法である。”アラームリミット”は、数値である。触媒変換プロセスの過程で、温度、圧力、流量等の動作条件が定期的にモニタされる。これらの”プロセスの変数”のいずれかが所定のアラームリミットを超える場合、アラームは非効率または危険のいずれかを示す異常条

件の存在を喚起する。アラームリミットを更新するための数式は、触媒的変換プロセスのシステムで使用されている。しかしながら、動作時の化学的プロセス、プロセス条件のモニタ、プロセス条件からの数式内の変数の決定や、アラームの設定手段もしくはアラームシステムの調整の手段等、システムに関連する開示はされていない。

(代表的クレーム)

クレーム1

炭化水素の触媒化学変換を含むプロセスに関係する少なくとも1つのプロセス変数について少なくとも1つのアラームリミットの値を更新するための方法であって、

前記アラームリミットは、 B_0+K (ここで、 B_0 は、現在のアラーム基準値であり、 K は、所定のアラームオフセットである)の現在の値を有しており、

(1)プロセス変数の現在値を決定し、ここで現在値はPVLとして定義されるものであり、

(2)次の式 $B_1=B_0(1.0-F)+PVL(F)$ (ここで、 F は、0より大きく1未満の所定の数値である)を使用して、新たなアラーム基準値 B_1 を決定し、

(3) B_1+GK として定義される更新されたアラームリミットを決定し、

(4)その後、前記アラームリミットを前記更新されたアラームリミットに適合させる、方法。

(分析)

クレームは法上のカテゴリ、すなわち、プロセスを対象としている (Step 1 で、Yes)。このクレームは、数式を使用してアラームリミット値を表示する数値の計算に焦点を当てている。従って、クレームは、数式を対象とし、これは特許適格性の主題に対する例外の範囲に含まれる自然法則と同様である (Step 2A で、Yes)。

プロセスは、それが自然法則や数学的アルゴリズムを含むからといって直ちに適格性を有さないものではない。クレーム全体として、いかなる追加の要素がクレーム中に記述されているかを決定するために、分析する必要がある。クレームされた数式は、入力された変数を収集し、アラームリミットを示す数値を更新するために計算を実行するステップと、それが使用される技術分野とによって限定されている。化学的プロセスの変数の決定、及び数値を計算するための一般的なコンピュータの利用は、化学的プロセスの分野においてルーチン的で、慣習的なことである。数式の解答に基づくアラームリミットの調整は、大抵の数式に付随する単なる課題解決後の行為である。数式の完全な先取りを求めないように、クレームを石油化学やオイル精製産業に限定することは、数式に有意義な限定を追加しない利用分野の限定である。さらに、順序つけられた組み合わせを考慮した場合でも、クレームは一般的なコンピュータによる数式の実行に過ぎない。それゆえ、クレームは全体として、クレームされた数式が計算される一般的なコンピュータを大きく超えるものではない。従って、クレームは判例法上の例外自身を大きく超えるものでなく (Step 2B で、No)、適格性を有さない。

[事例 5] Mayo v. Prometheus 事件 (U.S. Patent No. 6,355,623)

(背景)

本件発明は、自己免疫疾患を有する患者を治療するために、チオプリン薬剤を使用する医師をアシストする方法に関する。この方法は、血液中のチオプリン代謝物 (6-チオグアニン) と、薬剤の投与が有効でないあるいは副作用を引き起こす可能性との間の相関に基づき、医者が、投与量が多すぎるか、あるいは少なすぎるかを

決定するのに利用される。この相関は、たとえ人の行為が当該関係を発現させるトリガとして必要であったとしても、チオプリン化合物が生体により代謝されることによる自然の結果である。

(代表的クレーム)

クレーム 1

免疫媒介性胃腸疾患の治療効果を最適化する方法であって、

(a)免疫媒介性胃腸疾患の患者に 6-チオグアニンを提供する薬剤を投与するステップと

(b)前記患者における 6-チオグアニンのレベルを決定するステップとを含み、

6-チオグアニンレベルが赤血球 8×10^8 個あたり約 230pmol 未満の場合は次回投与量を増やす必要があることを示し、

6-チオグアニンのレベルが赤血球 8×10^8 個あたり約 400pmol を超える場合は次回投与量を減らす必要があることを示す、方法。

(分析)

クレームは法上のカテゴリ、すなわち、プロセスを対象としている (Step 1 で、Yes)。このクレームは、ある血液中の代謝物と、チオプリン薬剤の投与が有効でないかまたは害を加える可能性との間の相関を示す。人の行為 (チオプリン薬剤の投与) が特定人で上記相関を発現させるトリガとなる一方、その関係自体は、原理上、人の活動とは無関係である。クレームは、その相関を記載しており、従って自然法則を対象とするものである (Step 2A で、Yes)。

次に、何らかの要素または要素の組み合わせにより、クレームが例外を大きく超えるものであるかどうかを決定するためにクレームが全体として分析される。“投与”のステップは、単に関連する顧客、すなわち、医者 (チオプリン薬剤である症状を有する患者を治療する人) を

記載する。この顧客は、既存の顧客であり、これらのクレームが主張される以前から、自己免疫疾患を患っている患者を治療するためにチオプリンを使用していた。クレーム中の”wherein”節は、単に医者に自然法則を教示するものであり、せいぜい、医者が患者を治療するときにそれらの法則を考慮することを示唆するに過ぎない。“決定”のステップは、医者や研究室が使用を望むいかなる方法であってもよいが、血液中の関連代謝物のレベルを医者が決定することを教示している。クレームは、関連する顧客（医者）に一定の自然法則について教示し、いずれの追加のステップも、全体としてみれば、科学界で既に行われている周知の、ルーチン的で、慣習的な行為からなり、個別に理解された総和を大きく超えるものを追加するものではない。争点の自然法則は狭い法則であり、これらは適用範囲を狭めるものであるかもしれないが、クレームは自然法則を大きく超えるものではなく(Step 2B で、NO)、適格性を有さない。

[事例6] Alice Corp. v. CLS Bank 事件(U.S. Patent Nos. 5,970,479 and 7,725,375)

(背景)

争点となったクレームは、“決済リスク”（すなわち、金融取引に合意した一方の当事者のみはその義務を果たすというリスク）を緩和するためのコンピュータ化された構想に関連していた。特に、クレームは、第三者の仲介として、コンピュータシステムを利用することにより両当事者間の金融債務の交換を容易にするように設計されていた。仲介者は、“交換機関”（例えば、銀行）の両当事者の現実の口座内の残高を反映する、“シャドウ”クレジット（影の貸方）と債務記録（すなわち、帳簿）とを作成する。仲介人は、取引が入力されると、リアルタイム

でシャドウ記録を更新し、両当事者の更新されたシャドウ記録が相互の義務を履行するための十分な財源があることを示す取引のみを可能とする。一日の終わりに、仲介人は、更新されたシャドウ記録に従って“許容される”取引を実行するように関連金融機関に指示し、それによって一方の当事者のみが合意された交換を実行するリスクが緩和される。本発明は、コンピュータが実行するプロセス、そのプロセスを可能とするシステム、及びコンピュータによって実行されるプロセスを可能とする記録媒体の形態でクレームされていた。

(代表的クレーム) (U.S. Patent No. 5,970,479)

クレーム 33

各当事者が取引機関におけるクレジットレコード及びデビットレコードと、予め定められた債務交換用のクレジットレコード及びデビットレコードを有する当事者間の債務交換方法であって、

(a)各利害関係当事者に対して、監督機関が取引機関から独立して保有されるシャドウクレジットレコード及びシャドウデビットレコードを生成し、

(b)各取引機関から、各シャドウクレジットレコード及びシャドウデビットレコードについての開始日残高を取得し、

(c)交換債務をもたらす各取引に対し、監督機関が、各当事者のシャドウクレジットレコードまたはシャドウデビットレコードを調整し、各調整は時系列で実行され、常時シャドウデビットレコードの値が、シャドウクレジットレコードの値よりも小さくならないような取引だけを許可し、

(d)一日の終わりに、監督機関は、許可された取引に係る調整に従って、取引機関の一つにクレジットまたはデビットを各当事者のクレジットレコード及びデビットレコードに交換す

るよう指示するものであって、クレジット及びデビットは取り消し不能であり、取引機関においては時間不変条件債務が課される、債務交換方法。

(分析)

クレームは法上のカテゴリ、すなわち、プロセスを対象としている (Step 1 で、Yes)。このクレームは、仲介人、すなわち仲介決済を介して、決済リスクを管理する概念を記載している。クレームされた発明は、仲介人が両当事者間の決済リスクを管理するために取るべき手順、すなわち、仲介決済の詳細について記述している。Bilski 事件におけるリスクヘッジと同様に、仲介決済は、既存の基本的な真理ではなく、むしろ、長期に渡って行われている商慣行 (人間の活動を系統立てる方法) である。仲介決済の概念は、商業システムにおいて長い間普及している基本的な経済活動であり、これは最高裁によって特定された抽象的アイデアの領域に含まれる。従って、クレームは仲介決済の抽象的アイデアに該当する (Step 2A で、Yes)。

次に、何らかの要素または要素の組み合わせにより、クレームが例外を大きく超えるものであるかどうかを決定するためにクレームが全体として分析される。コンピュータは、クレームされた方法で仲介人として機能するが、クレームは一般的なコンピュータ上で仲介決済の抽象的アイデアを実行するものを特定するに過ぎない。"シャドウ"口座を作成し、維持するためにコンピュータを使用することは、電気的な記録管理に該当し、これはコンピュータの最も基本的な機能の1つである。データを取得し、口座残高を調整し、指示を行うためにコンピュータを使用することについても同様である。これらのコンピュータの機能の全ては、従前からこの分野で、"周知の、ルーチン的で、慣習的な動作"である。各ステップは、通常のコンピ

ュータの機能を実行するために一般的なコンピュータを要求するに過ぎない。順序付けられた組み合わせを検討しても、方法のコンピュータの構成は、これらのステップを個別に考慮した場合に既存のものでない何かを追加するものでなく、それゆえ一般的なコンピュータによって実行されるように仲介決済の概念を単に記載するものである。クレームは、コンピュータ自身の機能を改良することや、他の技術を改良することを目的としていない。不特定の一般的なコンピュータの使用は、抽象的アイデアを特許適格性を有する発明に変換するものではない。従って、クレームは抽象的アイデアを大きく超えるものではなく、適格性を有しない (Step 2B で、NO)。

(代表的クレーム) (U.S. Patent No. 7,725,375)

クレーム 26

当事者間の債務交換を可能にするデータ処理システムであって、

通信制御部と、

前記通信制御部に接続された第1の当事者装置と、

(a)第1の交換機関が保持する第2の口座とは独立した、第1の当事者に関する第1の口座の情報、及び

(b)第2の交換機関が保持する第4の口座とは独立した、第2の当事者に関する第3の口座の情報とを記憶したデータ記憶装置と、

前記データ記憶装置及び前記通信制御部に接続され、

(a)前記通信制御部を介して、前記第1の当事者からの取引を受信し、

(b)前記第1の当事者及び/または前記第2の当事者がそれぞれ、前記第1の口座及び/または前記第3の口座に十分な金額を有していることを確保した後、前記第1の当事者及び前記第2の当事者間の前記取引から生じる交換

債務を生じさせるために、前記第1の口座及び前記第3の口座を電子的に調整し、

(c)前記第1の交換機関及び／または前記第2の交換機関に対し、前記第1の口座及び／または前記第3の口座の調整により、前記第2の口座及び／または前記第4の口座を調整する指示を生成するように構成され、前記指示は、前記第1の交換機関及び／または前記第2の交換機関に置かれた解約不能であり、時不変の債務である、コンピュータとを備える、システム。

(分析)

クレームは法上のカテゴリ、すなわち、機械を対象としている (Step 1 で、Yes)。方法のクレームで議論したように、このクレームは、仲介決済の概念を記載しており、抽象的アイデアに該当する (Step 2A で、Yes)。追加の特徴がクレームに記載しているものについて再度、検討すると、システムは、通信制御部、第1の当事者の装置、データ記憶装置、及びコンピュータを備える。クレームされたハードウェアは、一般的なものであり、これらは略全てのコンピュータが備えている。いずれのハードウェアも、システムを特定の技術環境に結び付けること、すなわちコンピュータを介しての実行を超える有意義な限定を提供するものでない。換言すれば、システムクレームは実質的に方法クレームと変わりが無い。方法クレームは一般的なコンピュータ上での抽象的アイデアを記述する一方、システムクレームは同一のアイデアを実行するために構成されている幾つかの一般的なコンピュータの構成を記述するものである。従って、クレームは、抽象的アイデアを大きく超えるものではなく、適格性を有しない (Step 2B で、NO)。

I V. 自然法則、自然現象、及び抽象的アイ

デアに関する裁判例の概要

以下の概要は、クレームについて特許適格性の決定のために判例法上の例外に関する分析がなされた最高裁及び CAFC の裁判例から抽出したものである。Section III の具体例に沿って、これらの裁判例は例外を説明するために裁判所によって使用された各種の用語を含んでおり、単に例外の範囲に含まれる異なる概念を説明するために引用されている。裁判例における分析は、ほとんどの事例が Alice 事件以前のものであるため、この暫定適格性ガイドラインで説明された適格性の枠組みに従っていないことに留意すべきである。従って、裁判例の事実に対してこの暫定適格性ガイドラインで示された適格性の分析を適用する代わりに、判決の概要が背景を説明するためだけに提供されている。これらの裁判例を考慮する場合、単に例外があるというだけでクレームが必然的に不適格になるものでないことに留意すべきである。

Part A は、最高裁の判例を、Part B は、2010年-2014年のCAFCの抽象的アイデアに関する裁判例を、Part C は、Alice 事件以降の抽象的アイデアに関するCAFCの裁判例を示す。

A. 最高裁

1. O'Reilly v. Morse 事件 (U.S. Reissue Patent No. RE 117)

クレーム6

当該クレームは、最高裁により、符号の記録のために機械と組み合わせられた、電信のために急速にガルバニ回路を閉じることによる符号(信号)のシステムとして解釈された。

クレーム8

私は自分自身、特定の機械、機械の部品に限定することを提案しているのではない。本発明の本質は、電気回路またはガルバニ回路のエネルギー源の使用であるが、私はこれを電磁気力と呼んでおり、しかしながら、開発されたものは、いかなる距離でも明瞭な数字、記号、文字を作成し、印刷するために開発されたものであり、そのエネルギー源の新しい適用であり、… (訳者注：説明にあるように、かなり古い特許であるため、クレームの記載が異なっているが、抽象的アイデアがクレームに記載されている場合の説明のために引用されている。)

クレームは、電信の識別可能な符号を生成するための電磁気力を使用するプロセスに関し、特に、いかなる距離でも、明瞭な記号を印刷することにある。クレームの形式は旧式なものであるが、クレーム6は、適格性を有する記録の機械の組み合わせにおける符号のシステムを記述している。反対に、クレーム8は、適格性を有する記録の機械上での限定のない電磁気力の使用を記述する。自然現象である電磁気力の発見は、適格性を有さない。

2. Tilghman v. Proctor 事件(U.S. Patent No.11,766)

クレームは、混合物を蒸気に転換させるための作動力に十分な耐性を有する強固な容器内で継続的に保持された略等量の油と水との混合物を高温の熱に晒すプロセスであると最高裁によって解釈された。

クレームは、中性脂肪の成分が、互いに分離し、フリーになるためには、原子的に等量の水と個々に結合されることを要求するという化学理論または科学的事実に基づくものであると、最高裁により認定された。クレームは脂肪成分と水との化学的結合体を記述しているが、

それは単なる原理を対象としているものではない。その代わりに、クレームは、所定の化学的結合体を生じさせるための特定の態様、すなわち、水が蒸気にならないような圧力下で水を加熱することを対象としており、従って、適格性を有する。

3. Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of America 事件(U.S. Patent No. 1,974,387)

クレーム15

$0.9(1/\lambda)^{0.513}$ 度の2倍に実質的に等しい角度で、互いに配置された一対の比較的長い導体(ここで、1は、ワイヤの長さであり、 λ は、類似の装置における動作波長である)と、反対位相で導体を励磁するアンテナを備えた回路中の手段とを備え、それによって対向する瞬時極性の定常波が全長に渡って導体上に形成される、アンテナ。

クレームは、定常波現象を使用するアンテナシステムに関する。V型アンテナによる最良の指向性電波の伝播を取得するために、ワイヤの角度、長さ、及び伝播の長さをアレンジする数式が使用されている。クレームは、特定のアンテナを構成するために数式を適用しており、適格性を有する。

4. Gottschalk v. Benson 事件

クレーム8

信号を二進化十進コードから二進数に変換する方法であって、

(1)リエントリ・シフト・レジスタに二進化十進数信号を記憶し、

(2)二進数「1」が前記レジスタの第2位に存在するまで、少なくとも3桁、右に信号をシフトさせ、

(3)前記レジスタの前記第2位の前記二進数「1」をマスクし、
(4)二進数「1」を前記レジスタの第1位に追加し、
(5)2つの位により信号を左にシフトさせ、
(6)前記第1位に「1」を追加し、
(7)前記レジスタの第2位の二進数「1」に続けるための準備で、少なくとも3位により右に信号をシフトさせる、方法。

クレームは、二進化十進 (BCD) 数を純粋な二進数に変換する方法を記載している。クレームに示されている手順は、ある1つの数値表現を他の形態に変換するときの数学的問題を解決するためのプログラムに関して一般化されたものである。数学的手法は、従来から使用されている既存のコンピュータでも実行できるし、コンピュータを使用しなくても実行可能である。(クレームでは、) 最終用途は限定されていない。プロセスクレームは、非常に抽象的であり、広範なものであるため、BCD の純粋な二進数換算への公知または未知の使用をカバーすると認定された。クレーム中の数式は、デジタルコンピュータ関連を除いて、実質的に、現実的な用途なく、従ってアルゴリズムそのものに特許を付与することになるため、クレームは不適格であると認定された。

5. Bilski v. Kappos 事件

クレーム1

商品提供者により定価で販売される商品の消費リスクコストを管理する方法であって、

(a)前記商品提供者と前記商品の消費者との間の一連の取引を開始させるステップであって、前記消費者は、過去の平均に基づき定率で前記商品を購入し、前記定率は前記消費者のリスクポジションに関連し、

(b)前記消費者に対し対抗リスクポジションを有する前記商品のために市場参加者を特定するステップと、

(c)前記市場参加者による一連の取引が前記消費者の一連の取引に係るリスクポジションの平衡を保たせるように、第2定率で前記商品提供者と前記市場参加者との間の一連の取引を開始するステップとを、有する方法。

クレームは、如何にしてリスクをヘッジするか、すなわちプロテクトするかの一般的な概念を記述している。ヘッジングの概念は、Benson 事件及び Flook 事件におけるアルゴリズムと同様に、抽象的アイデアで適格性を有さないものであると認定されている。ある従属クレームは、概念を数式に下位概念化しているが、同様に抽象的アイデアと認定されている。他の従属クレームは、ヘッジングが商品及びエネルギー市場でどのように利用され得るかの広範囲の態様を含む。抽象的アイデアをある1つの用途に限定することや、形ばかりの課題解決後の構成を追加することは、概念に適格性を付与するものでない。

B. Alice 事件以前の抽象的アイデアに関する CAFC 裁判例(2010-2014)

1. SiRF Technology v. ITC 事件(U.S. Patent No. 6,417,801) ^(2,3)

クレーム1

GPS 受信機の絶対位置及び衛星信号の受信の絶対時間を算定する方法であって、

GPS 受信機の範囲を予測する擬似範囲を複数の GPS 衛星に提供し、

複数の衛星信号の受信の絶対時間の予測を提供し、

GPS 受信機の位置の予測を提供し、

GPS 受信機の絶対時間の予測及び位置の予測を更新することにより、前記擬似範囲を利用して絶対位置及び絶対時間を算定する、方法。

GPS は衛星ナビゲーションシステムであって、地球を周回する衛星を含み、GPS 受信機が少なくとも4機の衛星からの信号を検出し、互いの衛星の距離及び三辺測量による地球上の正確な位置を計算するために、その情報を使用できるようにしている。クレームでは、絶対位置を計算するステップが示されており、これは数学的概念である。クレームは、当該方法はGPS 受信機が無い場合、実行できないように解釈され、クレームの前文は、明確に「GPS 受信機の絶対的位置を計算する」ことに言及し、また GPS 受信機は疑似範囲を生成し、その位置を決定することが必要であると特記している。この解釈によれば、クレーム中の GPS 受信機の限定は、クレームの範囲に有意義な限定を加えるものである。これは、クレームされた方法の実行に重要であり、及びクレームされた方法を実行させる重要な役割を担っている。従って、クレームの実行は計算を必要とするが、適格性を有する。

2. Research Corp. Tech. v. Microsoft Corp. 事件(U.S. Patent No. 5,111,310) ⁽²⁴⁾

クレーム 1

グレイスケール画像をハーフトーン処理するためのコンピュータで実行される方法であって、

プロセッサで、可変諧調レベルのドットプロファイルでフィルタされた複数のブルーノイズに渡って画素値の変化をコード化することによりブルーノイズマスクを生成する工程と、

前記ブルーノイズマスクを第1のメモリへ保存する工程と、

グレイスケール画像を受け取り、そのグレイスケ-

ール画像を第2のメモリへ保存する工程と、

プロセッサにより、画素対画素基準で、二値画像配列を形成するために、前記ブルーノイズマスクの対応位置で、グレイスケール画像の各画素と閾値とを比較する工程と、を含む方法。

クレームは、デジタル画像のハーフトーン化に関連する。ハーフトーン化の技術は、コンピュータに多くの影及び限定された数の画素を有する色調を提示させ、これはコンピュータにオリジナルの画像よりもより少ない白黒の色または影を使用することによる画像の近似を表示させる。デジタルハーフトーン化された画像は、「しきい値化」とよばれ、これは「マスク」と呼ばれる2次元配列を使用する。クレームされた発明は、マスク及びハーフトーン化を制御するアルゴリズムや数式を含んでいるが、それらを技術的に適用し、得られるデジタルハーフトーン化された画像に改良をもたらしている。本発明は、特定の適用対象とともに、コンピュータ技術分野への機能的且つ明白なアプリケーション、または市場での改良を示している。従って、アルゴリズム及び数式を使用するものであるが、適格性を有する。

3. Dealertrack Inc. v. Huber 事件(U.S. Patent No. 7,181,427)

クレーム 1

クレジットの申込を管理するコンピュータ支援方法であって、

[A]遠隔の申込エントリ及びディスプレイ装置から、クレジットの申込データを受信するステップと、

[B]クレジットの申込データを遠隔資金源端末装置 (remote funding source terminal devices) に選択的に転送するステップと、

[C]少なくとも1つの遠隔資金源端末装置か

ら、遠隔の申込エントリ及びディスプレイ装置に、資金決定データを転送するステップと、を含み、

[D]前記クレジットの申込データを選択的に転送するステップは、

[D1]クレジットの申込の少なくとも一部を、2つ以上の前記遠隔資金源に実質的に略同時に送信するステップ、

[D2]資金源が肯定的な資金決定を返すまで、クレジットの申込の少なくとも一部を、2つ以上の前記遠隔資金源に順次送信するステップ、

[D3]資金源の1つが肯定的な資金決定を返すまで、あるいは全ての資金源が使い果たされるまで、クレジットの申込の少なくとも一部を、前記遠隔資金源の第1の遠隔資金源に送信し、次いで、所定時間後に少なくとも1つの他の遠隔資金源に送信するステップ、または、

[D4]前記第1の資金源が前記クレジットの申込を承認することを拒否した場合は、クレジットの申込を、第1の遠隔資金源から第2の遠隔資金源に送信するステップからなる、方法。

判決では、クレームを、その最も基本的な概念である、1つの資金源からデータを受信し(step A)、データを転送し(step D)に従って、実行される step B)、及び第1の資金源から応答データを転送する(step C)、こと、に縮小した。この情報センタを介する情報処理の基本概念は、Bilski 事件におけるヘッジングの概念に類似する抽象的アイデアであると認定されている。判決では、抽象的な概念をカバーするために、クレームに”コンピュータで支援された (computer-aided)”という限定を単に追加するだけでは、クレームは十分に限定されるものではなく、適格性を有さない、認定した。

4. SmartGene, Inc. v. Advanced Biological Laboratories, SA 事件(U.S. Patent No. 6,081,786)

クレーム1

既知の疾病または医学的状态を有する患者に対する治療処方計画の選択をガイドするための方法であって、

(a)前記疾病または医学的状态に対する複数の異なった治療処方計画を含む第1の知識ベースと、前記疾病または医学的状态に対する治療処方計画を評価及び選択するための複数のエキスパート・ルールを含む第2の知識ベースと、前記異なった治療処方計画の異なった構成によって患者を治療するのに有用なアドバイザリ情報を含む第3の知識ベースとを備えた計算装置に患者情報を提供し、

(b)前記計算装置において前記患者に対する有効な治療処方計画のランク付けされたリストを生成し、

(c)前記計算装置において前記患者情報と前記エキスパート・ルールに基づいて前記ランク付けされたリストにおける一つ以上の治療処方計画に対するアドバイザリ情報を生成する、ことを含む方法。

クレームは、新規な情報と保存された情報とを比較し、医療オプションを特定するためのルールを使用するステップを含んでいる。クレーム1は、医者がルーチン的に行っていることを実行するために保存データ及び入力データを比較するための基本的機能及びルールを備える”コンピュータ装置”を要求するに過ぎないものである。判決では、これらはコンピュータによりあるいはコンピュータとともに実行される周知の精神的ステップであると結論づけ、適格性を有しないとした。

5. Cyberfone Systems v. CNN Interactive Group 事件(U.S. Patent No. 8,019,060)

クレーム1

単一の送信から電話機で入力されたデータ取引情報を前記電話機から取得するステップと、

前記単一の送信のために複数の異なる分離したデータ取引情報と、単一のデータ取引情報を示す前記複数の異なる分離したデータ取引情報と、前記分離されたデータ取引情報の一部として含まれている異なる宛先を意図した異なるデータを有する前記分離された各データ取引情報と、前記単一の送信から前記データ取引情報に基づいて形成された前記分離された各データ取引情報と、を作成し、それによって前記単一のデータ送信から異なるデータが分離され、異なる宛先に送信されるステップと、

前記異なる分離されたデータ取引情報を前記異なる宛先にチャンネルを介して送信するステップであって、全ては前記単一の通信で入力された前記データ取引情報に基づく、方法。

情報を整理し、保存し、通信するためのカテゴリの使用は、周知である。ここで、カテゴリでのデータ保存の周知の概念、すなわち分類された形態で情報を収集し、次いでそのカテゴリに従って、その情報を分離し、通信するアイデアは、抽象的アイデアであり、適格性を有さない。

C. Alice 事件以降の CAFC の抽象的アイデアに関する裁判例

1. Digitech Image Tech., LLC v. Electronics for Imaging, Inc. 事件(U.S. Patent No. 6,128,415)

クレーム10

画像の捕捉、変換、またはレンダリングを行うデジタル画像再生システム内のデバイスの特性を記述するデバイスプロファイルを生成

する方法であって、

測定された色要因及びデバイス応答特性関数を使用して、画像の色情報コンテンツのデバイス依存性変換を、デバイス独立色空間に記述する第1のデータを生成する工程と、

空間要因及びデバイス応答特性関数を使用して、前記デバイス独立色空間内に空間情報コンテンツのデバイス依存性変換を記述する第2のデータを生成する工程と、

前記第1及び第2のデータを組み合わせてデバイスプロファイルにする工程とを、含む方法。

判決では、クレームは、数学的関係を介して情報を整理するためのプロセスであり、特定の構造や機械に結び付けられていないため、抽象的アイデアと認定された。クレームは、2つのデータセットの取得と、それらを単一のデータセット、デバイスプロファイルに組み合わせる方法を記載している。これら2つのデータセットは、既存の情報（すなわち、測定された色要因、空間要因、及びデバイス応答特性関数）を取得し、この情報を新しい形式に整理することによって生成される。クレーム用語は、明確にその方法がある画像プロセッサに結び付けていない。クレームは、2つのデータセットをデバイスプロファイルに組み合わせるプロセスを一般的に記述するものであり、デジタル画像の捕捉、変換、またはレンダリングにおけるそのプロファイルのプロセッサの使用をクレームしていない。追加の限定はされておらず、追加の情報を生成するために既存の情報を操作して数学的アルゴリズムを使用するプロセスは、適格性を有していない。

2. Planet Bingo, LLC v. VKGS LLC 事件 (U.S. Patent No. 6,398,646)

クレーム1

ビンゴゲームを管理するシステムであって、

(a)中央演算処理装置 (CPU)、メモリ、及び前記 CPU に接続されたプリンタを有するコンピュータと、

(b)前記 CPU 及び前記コンピュータのメモリに接続された入力及び出力端子と、

(c)前記コンピュータのプログラムとを備え、前記プログラムは、

(i)将来の一定時間、少なくとも1つの選択されたビンゴゲームでプレイされるプレイヤーにより予め選択された2つのセットのビンゴの番号を入力する工程と、

(ii)プレイヤーにより予め選択されたビンゴの番号のセットを、コンピュータのメモリにグループとして記憶する工程と、

(iii)プレイヤーにより予め選択されたビンゴの番号のセットを有するグループにつき、プレイヤーに特有のプレイヤー識別子をコンピュータにより割り当てる工程であって、前記プレイヤー識別子は、ビンゴの複数のセッションに関するグループに割り当てられており、

(iv)プレイヤー識別子を用いてグループを検索する工程と、

(v)プレイヤーが予め選択し、ビンゴの特定のセッションのビンゴの選択されたゲームにおいて、プレイに関するグループとして、コンピュータのメモリに記憶された少なくとも1つのビンゴの番号のセットのプレイヤーのグループから選択する工程であって、ビンゴの選択されたゲームにおけるプレイに関して選択された複数のビンゴの番号のセットは、グループ内のビンゴの番号の総セット数よりも少なく、

(vi)ビンゴの選択されたゲームにおいて、プレイのために選択された各セットのビンゴの番号のコントロール番号をコンピュータにより追加する工程と、

(vii)コントロール番号を有する受信、プレ

イヤにより予め選択され、かつ選択されたビンゴの番号のセット、予め選択されたビンゴの番号のセットの価格、ビンゴゲームの日付、及び任意にコンピュータ識別子の番号を出力する工程と、

(viii)ビンゴゲームの管理者によりコンピュータに入力されたコントロール番号の手段により、ビンゴの番号の当たりセットの検証を出力する工程と、を含む、前記システム。

判決では、クレームは、ビンゴチケットの購入にあたって、改ざんの問題の解決及び他のセキュリティリスクを低減するための抽象的アイデアと認定された。クレームは、あるプレイヤーが複数のセッションで同じセットの番号を繰り返し選択できるビンゴゲームの管理に関連する。ビンゴゲームの管理は、精神的ステップのみからなり、これは人がペンと紙を用いて行うこともできる。クレームは、発明を手動で実行することが不可能となるいかなる要件も限定していない。Bilski 事件及び Alice 事件で争点となった同じ主題に関連するものではないが、判決では、ビンゴゲームの管理は、Alice 事件で争点となった人間の活動を体系化する種類に類似すると認定されている。クレームは、抽象的アイデアの一般的なコンピュータでの実行と、ビンゴの番号の当選のセットに対する選ばれたビンゴの番号セットを記録し、検索し、検証する一般的なコンピュータの機能を使用するプログラムを記載している。従って、クレームされた主題を適格性を有するアプリケーションに変換するのに十分な発明概念は存在していない。判決では、方法とシステムのクレームの間に有意義な差異はなく、全てのクレームは適格性を有しないと認定された。

3. buySAFE, Inc. v. Google, Inc.事件(U.S. Patent No. 7,644,019)

クレーム1

オンライン商取引の終了に引き続き、オンライン商取引に関する取引履行保証サービスを取得するための第1の当事者からの1つの要求を、安全取引サービスプロバイダのコンピュータ上の少なくとも1つのコンピュータアプリケーションプログラムにより受信し、

前記取引履行保証サービスを前記第1の当事者に提供するために、前記第1の当事者を引き受けることによって、前記要求を、前記安全取引サービスプロバイダのコンピュータ上の少なくとも1つのコンピュータアプリケーションプログラム上で処理し、

前記安全取引サービスプロバイダのコンピュータは、コンピュータネットワークを介して、オンライン商取引の終了に引き続き、ある取引履行保証を前記第1の当事者が関わるオンライン商取引に連動させて、前記第1の当事者の履行を保証する取引履行保証サービスを提供する、方法。

クレーム14

クレーム1に記載の方法であって、

前記取引履行保証は、1つの履行保証書と、1つの専用の銀行保証と、1つの専用の保険証書と、前記安全取引サービスプロバイダによって提供された1つの安全取引保証とのうちの1つの形式で提供される。

契約関係にある一定の処理は抽象的アイデアであるとした *Bilski* 事件の判決に依拠しながら、判決では、クレームは、古くから疑う余地のない契約関係(“取引履行保証”)の作成に関するものであると正面から認定した。コンピュータのクレームの援用は、一般的なコンピュータの機能性に何らの発明概念を付加するものでない。オンラインで履行される取引は、せいぜ

い、抽象的な保証アイデアを特定の技術環境に限定する程度である。従属クレーム14は、抽象的アイデアを特定のタイプの関係に狭めるものであるが、それは分析結果を変更するものでない。なぜなら、クレームは非抽象的アイデアを形成していないからである。方法を実行する指令でコード化されたコンピュータで読み取り可能な媒体についてのクレームは、同様に取り扱われる。従って、全てのクレームは適格性を有さない。

4. Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC and WildTangent 事件(U.S. Patent No. 7,346,545)

クレーム1

ファシリテータを介してインターネット上で製品を分配する方法であって、

コンテンツプロバイダから、知的所有権によりカバーされ、購入が可能なメディア製品を受信する第1のステップであって、前記メディア製品は、少なくとも1つのテキストデータ、音楽データ、ビデオデータを含み、

前記メディア製品に関連付けられたスポンサメッセージを選択する第2のステップであって、前記スポンサメッセージは、複数のスポンサメッセージから選択され、前記第2のステップは、前記スポンサメッセージが予め提示されていた総数が、前記スポンサメッセージのスポンサによって契約された取引サイクルの数未満であることを検証するために、活動ログにアクセスすることを含み、

インターネットウェブサイトでの販売に関するメディア製品を供給する第3のステップと、

前記メディア製品に不特定多数人がアクセスすることを制限する第4のステップと、

顧客がスポンサメッセージを見ることを前提として顧客に課金することなくメディア製

品へのアクセスを提供する第5のステップと、

前記顧客から前記スポンサメッセージを見るためのリクエストを受信する第6のステップであって、前記顧客は前記メディア製品へのアクセスが提供されていることに応答して前記リクエストを提供し、

前記顧客からの前記リクエストの受信に応答して、スポンサメッセージの表示を前記顧客に促進する第7のステップと、

前記スポンサメッセージが双方向メッセージでない場合、前記スポンサメッセージの表示を促進する前記ステップ後に、前記顧客の前記メディア製品へのアクセスを許容する第8のステップと、

前記スポンサメッセージが双方向メッセージである場合、少なくとも1つの質問を前記顧客に提示し、前記少なくとも1つの質問に対する応答を受信した後、前記顧客に前記メディア製品へのアクセスを許容する第9のステップと、

取引イベントを活動ログに記憶する第10のステップであって、前記第10のステップは、前記スポンサメッセージが提示されてきた回数を更新することを含み、

前記表示されるスポンサメッセージのスポンサからの支払いを受領する第11のステップを含む、方法。

Alice 事件のフレームワークを使用しながら、判決では、争点となったクレームが適格性の概念に該当するかどうか判断された。判決では、限定の大半は、コンテンツ配信前の広告を表示するための抽象的アイデアのみを記述するものであることを指摘しつつ、11のステップの順序付けられた組み合わせは、”抽象的概念—特に、有用で、具体的な形態のないアイデア”を記載するものである、と認定された。次いで、判決では、次のステップの分析に進み、クレ

ームが単に抽象的方法を記述するものを大きく超えるかどうか判断された。判決では、”活動ログの閲覧や更新は重要でない”データ収集ステップ”であり、不特定多数によるアクセスの制限は重要でない”課題解決前の行為”のみを示し、インターネットにアイデアを限定することは抽象的アイデアの利用を特定の技術環境に限定することを意図するものである、と認定している。個々の(要素)及び順序付けられた組み合わせの両方を考慮しても、これらのステップは慣習的なものであり、高度に一般化されて特定されているため、クレームのステップは、発明概念として十分でない。判決では、”クレームは、ルーチン的な、通常の実施行為で抽象的アイデアを実行することを単に行為者に教示するに過ぎない”ため、クレームの限定は、抽象的アイデアをそれらが適格性があるように変換するものでないと結論付けている。従って、適格性を有さない。

5. DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. 事件(U.S. Patent No. 7,818,399)

クレーム19

商業上の機会を提供するウェブページを供給する外部プロバイダに有用なシステムであって、

(a)複数の第1のウェブページのそれぞれに関し、前記複数の第1のウェブページに対応する複数の視認可能な要素を定義するコンピュータストアであって；

(i)前記第1のウェブページのそれぞれは、複数のウェブページの所有者の一人に属し；

(ii)前記第1のウェブページのそれぞれは、複数の販売者の選択された1人に購入機会と関連付けられた商取引の対象と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；

(iii)前記選択された販売者、外部委託プロバイダ、及び関連付けられたリンクを表示する第1のウェブページの所有者は、互いに異なる第三者であり；

(b)前記外部プロバイダのコンピュータサーバであって、前記コンピュータサーバはコンピュータストアと接続され、以下のようにプログラムされるものであって：

(i)コンピュータユーザのウェブブラウザから前記第1のウェブページの1つによって表示されるリンクの1つの起動を示す信号を受信し；

(ii)リンクが起動された前記第1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)前記ソースページの特定に応答して、前記ソースページに対応する記憶されたデータを自動的に検索し；

(iv)前記検索されたデータを使用して、(A)起動されたリンクと関連付けられた商取引の対象物と関連する情報、及び(B)前記ソースページに対応する複数の視認可能な要素を表示する第2のウェブページを自動的に生成し、前記ウェブブラウザに送信する、システム。

判決では、Alice 事件のフレームワークに基づき、クレームは適格性を有すると判断されている。第1に、判決では、場合によって抽象的アイデアは、クレームの残りの部分によって記述されている一般的なコンピュータの限定から明確に識別可能で分離できるものである一方、本事件においては、抽象的アイデアの厳密な性質を特定することは、単純なものではないと指摘している。判決では、“2つのウェブページを同じように作成し”、“インターネットを使ったコンピュータ上で配信される取引”、“2つのeコマースウェブページを、ライセンスされた商標、ロゴ、色彩構成、レイアウトを使用

して、似せて見えるようにする”や、“2つのウェブページが類似して見える場合、オンライン販売のセールスが増加する”ことを含む、抽象的アイデアの幾つかの提案された特徴を考慮している。

判決では、クレームが1以上の提案された抽象的アイデアに該当するかどうかを明確に指摘していないが、“抽象的アイデアのこれらのいずれかの特徴に基づき、’399 特許のクレームは Mayo/Alice 事件の2つのステップを満足する”と述べている。次いで、判決では、Mayo/Alice 事件の2つのステップの分析を説明し、そこではクレームは発明概念を満たし、従って適格性を有すると説明している。特に、クレームは、ホストウェブサイトから広告のウェブサイトへ移動されてしまうウェブサイトの閲覧者を維持するという課題を提示し、そのため、“クレームの解決手段は、コンピュータネットワークの分野で具体的に生じる問題を解決するために、コンピュータ技術に不可欠な技術を提供している”。

クレームは、

“1)第三者の販売者の製品またはサービスに関連して少なくとも1つのリンクを表示する各ホストウェブサイトとともに、データベース中の多数のホストウェブサイトに対応する視認可能な要素を保存し、

2)ウェブサイト閲覧者によるこのリンクの起動で自動的にホストを特定し、

3) 特定されたホストウェブサイトから保存された視認可能な要素とともに、第三者の販売者の製品に関連付けられたコンテンツを結合する新たなハイブリッドのウェブページを構築し、閲覧者に提供することを、外部委託プロバイダのインターネットウェブサーバに命じる”、ことを含む追加の要素を限定している。

判決は、Ultramercial 事件と異なり、本事件のクレームは、ビジネスの実務を実行するために

“インターネットの使用”を一般的に記述するものではなく、その代わりにインターネット上のウェブサイトが直面する課題を解決するために、複数のソースから要素を組み込む外部プロバイダにより複数のウェブページの作成を自動化するという特定の方法を記述している。従って、適格性を有する。

(文責：原田)

以上

Reference :

(1) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014).

(2) Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. ___, 133 S. Ct. 2107 (2013)

(3) Mayo Collaborative Serv. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. ___, 132 S. Ct. 1289 (2012)

(4) 現在 CAFC には多くの事件が継続しており、これらによって、適格性ガイドランスは更に改良される場合がある。これらの事件としては、例えば、University of Utah Research Foundation v. Ambry Genetics Corp. (In re BRCA1 & BRCA2-Based Hereditary Cancer Test Patent Litigation), No. 14-1361 (Fed. Cir. filed Mar. 18, 2014), Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., No. 14-1139 (Fed. Cir. filed Dec. 4, 2013)がある。

(5) Mayo, 132 S. Ct. at 1301 (新しい自然法則等を発見した者に特許を付与することは、そのような発見を奨励するものであるが、一般に考慮されるそれらの法則や原理は、“科学的、及び技術的の活用における基本的なツールである”) 従って、そのような法則や原理の利用と結び付く特許を付与するとすれば、新たな技術革新が阻害されてしまう危険や、特許が付与されたステップが、“自然法則を利用する”手順に過ぎないか、またはその原理の発見が正当に評価されること以上に将来の発明を阻害する危

惧が生じる)

(6) 抽象的アイデアが単に関連しているだけで、発明を不適格とするものではない。そのような概念の、“有用で、新規な目的”への利用は、特許保護の適格性を有する。Alice Corp., 134 S.Ct. at 2354

(7) この顕著に異なる特徴に関する分析は、2014年3月における先のガイドランスから変更されている。すなわち、先のガイドランスでは構造の相違のみが顕著な相違を示すのに十分であるとしていたが、本ガイドランスでは、さらに機能的な特徴や構造以外の他の特性も含むように変更されている。

(8) 顕著な相違は、特徴が自然物と異なっており、また自然に発生する対応物の本来的あるいは内在的な特徴であってはならない。Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 130 (1948) ((発明者が) バクテリアの抑制または非抑制作用を創成してわけではない。それらの性質は、自然が創成したものであり、従って特許性を有するものではない。; In re Marden, 47 F.2d 958 (CCPA1931) (延性バナジウムについてのクレームは、バナジウムの展性もしくは延性は、本来的な特徴の1つであり、他の材料との組み合わせによって発現したり、化学的な反応あるいはその本来的な特徴を変更する試材によってもたらされるものでないため、不適格である)。さらに、出願人の努力とは別個にもたらされる相違は、顕著な相違に該当しない(何らかの表現型の変化は、特許権者の努力とは別個に生じるものである)。

(9) Funk Bros., 333 U.S. at 130-31

(10) Parke-Davis & Co. v. H.K. Mulford Co., 189 F. 95, 103-04 (S.D.N.Y. 1911)

(11) Roslin, 750 F.3d at 1338

(12) Chakrabarty, 447 U.S. at 305

(13) Alice Corp., 134 S. Ct. at 2359

(14) Id., at 2359

- (1 5) Bilski, 130 S. Ct. at 3227
- (1 6) Diehr, 450 U.S. at 184
- (1 7) Mayo, 132 S. Ct. at 1299, 1302
- (1 8) Alice Corp., 134 S. Ct. at 2360
- (1 9) Id. at 2358
- (2 0) Id. at 2359
- (2 1) Mayo, 132 S. Ct. at 1297-98
- (2 2) Mayo, 132 S. Ct. at 1300-01
- (2 3) SiRF Tech. v. ITC, 601 F.3d 1319 (Fed. Cir.2010)
- (2 4) Research Corp. Tech. v. Microsoft Corp., 627 F.3d 859 (Fed. Cir. 2010)

上記説明は 2014 暫定適格性ガイダンスの抄訳であり、情報的なものに過ぎず、法律的な助言や意見を含むものではありません。また、記載には十分に注意を払っていますが、正確性は保証できません。万一内容に起因する損害や不利益等が生じても責任は負えませんので、予めご了承ください。