

## 米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第25回）

## 米国特許保護適格性の判断基準

～ステップ2における発明概念が追加されているか  
否かの判断～

SHOLEM WEISNER,  
Plaintiff-Appellant  
SHMUEL NEMANOV,  
Plaintiff  
v.  
GOOGLE LLC.,  
Defendant-Appellee

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

## 1. 概要

保護適格性に関し、米国特許法第101条は以下の通り規定している。

「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。」

最高裁判所は、Alice事件<sup>1</sup>において米国特許法第101条に関し、2段階のテストを確立した。まず、ステップ1として抽象的なアイデア等、問題となっているクレームが保護適格性のないアイデアを対象としているか否かを判断する。対象としている場合、ステップ2に進み、各クレームの要素を個別に、順序付けられた組み合わせとして検討し、追加の要素がクレームの性質を保護適格性ある出願に変換するか否かを判断する。

本事件においては同一明細書を基礎とする複数の特許についてStep 2の適用が争点となった。CAFCは抽象的アイデアに発明概念が大幅に追加されているとして、保護適格性なしとした地裁判決を取り消した。

## 2. 背景

### (1) 特許の内容

Weisner氏はデジタルログ履歴の方法と装置と称する米国特許第10,394,905号（905特許）及び10,642,911号（911特許）を所有している。

<sup>1</sup> *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208, 217 (2014)

2つの特許は関連しており、明細書を共通のものとしている。明細書では、「人の身体活動をデジタルで記録する」方法と、このデジタル記録を使用する方法について説明している。具体的には、個人や企業がシステムにサインアップして、「URLまたは電子名刺」などの情報を交換できるようにする方法について説明している。

その後、個人が1日を過ごす中で、遭遇した時間と場所とともにURLや名刺を記録する「ログ履歴」に、遭遇した人や企業を記録する。明細書では、「ログ履歴」を「時間の経過に伴う人の身体的存在のデジタル記録の蓄積」と説明している。個人は、別の人/企業からの提案を受け入れる（ボタンを押すなど）か、一方的にエントリを作成する（デジタルカメラでスナップショットを撮り、データバンクにアップロードするなど）ことによって、旅行履歴にエントリを記録する。

これらの方法は、図3（ユーザーが「Macy's」による提案されたエントリを受け入れることを示す）と図4（ユーザーが写真を撮って一方的に「Benson's」にエントリすることを示す）に示されている。

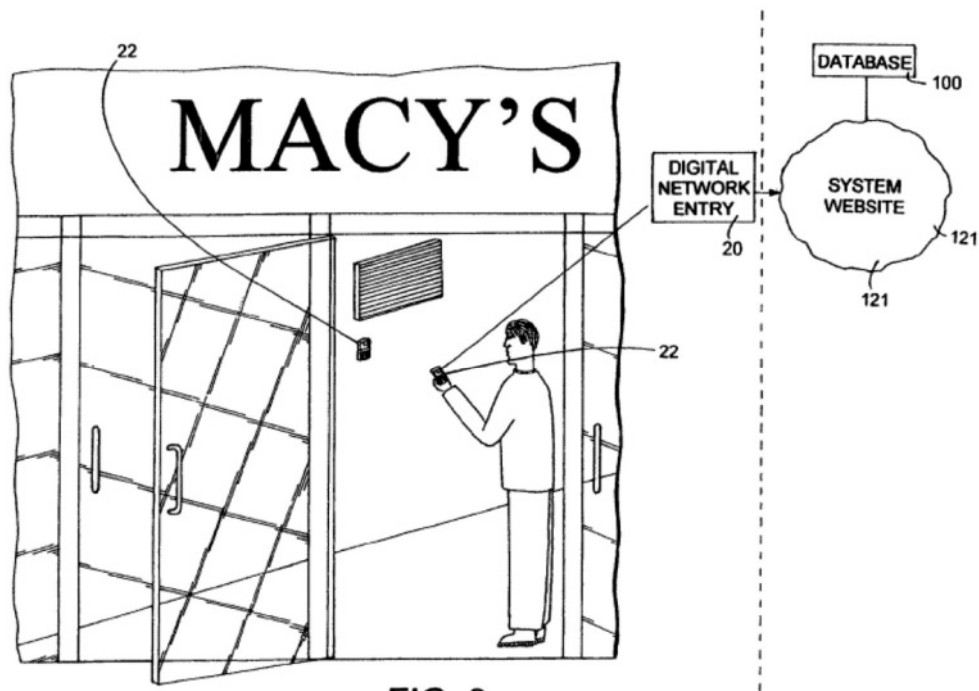


FIG. 3