

## 技術的問題：特許の主題適格性を裏付ける鍵が隠されている

*Data Engine Technologies LLC v. Google LLC* 事件、No. 2017-1135（巡回控訴裁 2018 年 10 月 9 日）で連邦巡回控訴裁判所は、特許適格性のある主題の境界線がどこにあるのかについて実例を提示している。当裁判所は電子スプレッドシートの分野において、1 つのクレームが技術的問題の具体的な解決策を示すものであると認定したが、同じ技術分野の別のクレームについては、遥かに超えるもの（**significantly more**）がないため抽象的アイデアを示すものにすぎないと認定した。当裁判所は先行技術、当該解決策に関する業界の認識、および判例を用いて、どのクレームが技術的問題の具体的な解決策を示しており、どのクレームが示していないかを判断するための綿密な分析について説明している。

## 技術的問題：特許の主題適格性を裏付ける鍵が隠されている

記事全文

35 年以上前の *Diamond v. Diehr* 事件、450 U.S. 175 (1981)（以下、「*Diehr*」）で連邦最高裁判所は、ソフトウェア発明の特許保護に関する妥協点を見出した。*Diehr* 事件において最高裁は、すべての発見が特許保護を保証されるわけではないことを認め、とりわけ自然法則、自然現象および抽象的アイデアは、排他的権利を受けるに値しない基本原理であると判断した。その一方で、従来 of 業界の実務における「技術的問題」を解決するために考案された方法は、特許保護の対象となる可能性がある」と判示している。*Diehr* 事件における特許可能な解決策には、ゴム製品の成形方法にアレニウスの式を用いることが含まれていた。*Diehr* 事件の解決策は、今では特許可能な主題として理解されているが、所定のクレームにより具体的に解決される「技術的問題」をどのように特定すべきかについては何十年も不明のままであった。

最近の先例において連邦巡回控訴裁判所（以下、「巡回控訴裁」）は、所定のクレームが「技術的問題」の具体的な解決策であるかどうかを判断する上で役に立つ実例を提示している。

*Data Engine Technologies LLC v. Google LLC* 事件、No. 2017-1135（巡回控訴裁 2018 年 10 月 9 日）（以下、「*Data Engine Technologies*」）で巡回控訴裁は、電子スプレッドシ

ート分野における米国特許 No. 5,590,259（以下、「'259 特許」）および米国特許 No. 5,303,146（以下、「'146 特許」）の複数のクレームについて分析した。当裁判所は主題適格性分析に基づき、'259 特許のクレーム 12 は技術的問題の具体的な解決策を示していると認定したが、'146 特許のクレーム 1 は抽象的アイデアに関する包括的な工程を記載しているにすぎないと認定した。これに伴い巡回控訴裁は、どのクレームが技術的問題の具体的な解決策を示しており、どのクレームが示していないかを判断するための綿密な分析を行った。

'259 特許のクレーム 12 について、*Data Engine Technologies* 判決は、当該特許の明細書において考察された先行技術、および当該発明時の技術水準を示す同時期の記事に照らし、提示された技術的問題を分析した。特に巡回控訴裁は、'259 特許が「先行技術の 3 次元またはマルチページ電子スプレッドシートによるナビゲーションの問題を具体的に特定している」と指摘した。例えば、'259 特許の明細書は「3 次元スプレッドシートの各追加スプレッドの操作に必要な複雑なコマンドが、この技術の有用性および使いやすさを損なっていたと説明している」。したがって巡回控訴裁は、当該クレームの具体的な解決策が「複雑なコマンドの面倒な検索、記憶および入力プロセスを回避しながら、スプレッドシートによるナビゲートのために見慣れたユーザーフレンドリーなインターフェースオブジェクト（具体的にはノートブックタブ）を提供する」と認定した。巡回控訴裁は追加の裏付け証拠として、クレーム 12 の解決策が関連技術問題の解決に成功していることを示す、'259 特許の優先日の後に公表された記事を引用した。

'146 特許のクレーム 1 について、*Data Engine Technologies* 判決は、当該クレームが技術的問題の具体的な解決策をもたらすかどうかに関して同様の分析を行った。例えば、'146 特許の明細書は「先行技術の電子スプレッドシートが、所定のスプレッドシートにおける『仮定の (what-if)』シナリオを特に上手く管理できるわけではなく」、さらに「このような多数のシナリオを作成および管理するツールをほとんど与えていなかった」と主張していることが、巡回控訴裁により指摘された。したがって、'146 特許は「データモデルの様々なバージョンまたは『シナリオ』を作成および追跡する望ましいインターフェースおよび方法を有する」電子スプレッドシートシステムを提供することにより、この問題を解決すると主張していた。しかし、'259 特許のクレーム 12 とは異なり、「明細書に照らして考察

すると [’146 特許のクレーム 1 の] 記載には、当該クレームに記載された方法が、当該クレームを十分に非抽象的なものにする具体的な方法でスプレッドシートの機能性を改良すると我々に納得させるだけの説得力がない」と、当裁判所は認定した。特定された技術的問題の具体的な解決策との明確な結びつきがないため、クレーム 1 は過去のクレームと同様、抽象的アイデアを示すものであり、遥かに超えるものがないというのが、当裁判所の判断であった。

結論として、ソフトウェア分野の特許出願人は、出願の提出時に技術的問題を慎重かつ明確に述べる必要がある。後知恵で問題を特定しようとする試みは、USPTO および裁判所により不十分とみなされるだろう。例えば *Data Engine Technologies* 事件において、特許権者は’259 特許に対する法的攻撃を切り抜けるために、当該特許の明細書および出願手続中に提出された第三者の記事を必要とした。それゆえソフトウェア出願の場合、実施可能性要件といった記載要件などに関する基本的な特許要件に加えて、特許明細書に裏付けを含めておくべきである。とりわけ特許出願人は、所定の技術分野における先行技術に特有の問題とクレーム発明との関係について、詳細な記載を加えておく方が賢明であろう。

また、ソフトウェアクレームは、技術的問題に特有の明確な限界を記載する必要がある。「望ましいインターフェースを提供する」といった推論による記述は、特許の主題適格性を裏づける上でほとんど役に立たない。例えば、’259 特許のクレーム 12 は、3 次元スプレッドシートの問題を特定した後で、クレーム 12 において「3 次元スプレッドシート」および「複数のスプレッドシートページ」を記載していた。一方、’146 特許のクレーム 1 は、「変更を追跡するシステムに適した情報セルの基本セット」を記載していたが、明示された技術的問題とクレーム 1 を結びつける他の要素を何も記載していなかった。実際のクレーム表現と結びつかない技術的問題を記載するだけでは、クレームは特許不適格と認定されやすい。