

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第47回）

米国における保護適格性判断

～ AliceのStep1の判断事例～

CONTOUR IP HOLDING LLC,

Plaintiff-Appellant

v

GOPRO, INC.,

Defendant-Appellee

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

クレーム発明が、米国特許法第101条に規定する保護適格性を有するか否かは、Alice最高裁判決¹で判示された2段階テストにより判断される。Step 1では、問題となっているクレームが、抽象的なアイデアを対象としているか否かを検討する。クレームが抽象的なアイデアを対象としている場合、Step 2に進み、クレームが抽象的なアイデア自体よりも「大幅に多くの」内容を記載しているかどうかを検討する。

本事件ではカメラデータの送信技術に係るクレーム発明が、抽象的アイデアに該当するか否かが争点となった。

CAFCは、クレームは、技術的な問題に対する技術的な解決策を対象としており、Step 1で特許適格な主題を記載しているとして、抽象的アイデアに過ぎないとした連邦地裁判決を取り消した。

2. 背景

(1) 特許の内容

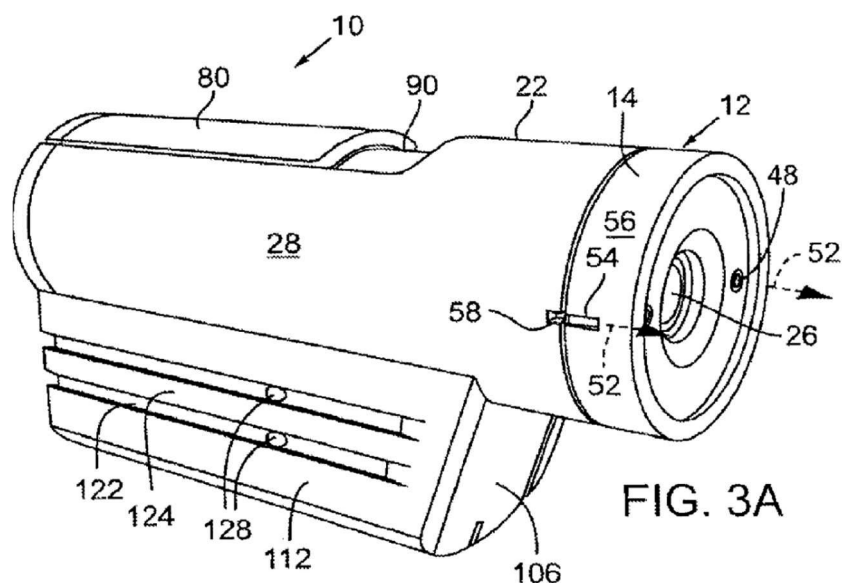
Contour IP Holding LLC（以下Contour）は、米国特許第8,890,954号（以下954特許）を所有している。954特許は、ポータブルポイントビュー（POV）ビデオカメラに関する。名前が示すように、POVビデオカメラは、第三者の視点ではなく、ユーザの視点からシーンを撮影するためによく使用される。明細書では、特許が申請された当時、POVカメラは「比較的新しい製品カテゴリ」であり、ハンズフリー用に設計されていないカメラでも、「アクションスポーツ愛好家がハンズフリーでPOVビデオを撮影できるように調整されていた」と説明されている。

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

954特許は、「リモート画像取得制御および表示用に構成された」ハンズフリーのPOVアクションスポーツビデオカメラを開示している。明細書では、スポーツアプリケーションでは、POVカメラが「ユーザが簡単にカメラを見ることができない場所に取り付けられる」ことが多いと説明されている。たとえば、スキーヤーは、ヘルメットに小型のPOVカメラを取り付けたい場合がある。

このような場合、ユーザはカメラでリアルタイムに録画されている内容を確認することも、カメラも見ることさえできない。さらに、このような状況では、ユーザの録画設定や視点を調整して、ユーザの録画の好みに合わせることが困難である。これらの問題に対処するために、特許では、ビデオカメラ10にワイヤレス技術を実装し、カメラが携帯電話などのリモートデバイスにリアルタイム情報を送信できるようにすることを説明している。

このリモートデバイスから、ユーザはカメラで録画されている内容を確認できる。ユーザはアクティビティの前またはアクティビティ中に、照明レベルやオーディオ設定などの録画設定をリアルタイムで調整することもできる。たとえば、スキーヤーは、スキー場を滑降する様子が自分の好みに合わせて録画されているかどうかを確認できる。



ワイヤレス技術自体の使用とは別に、特許では、録画処理とリアルタイム再生を可能にするカメラのシステムへの変更も開示されている。重要な実施形態では、特許では、カメラ10がビデオ録画を「高品質と低品質の2つの形式で生成し、低品質のファイルがリモートデバイスにストリーミングされる」ように構成されていることを開示している。これにより、システムはワイヤレス接続帯域幅を超えることなく、リモートデバイスでリアルタイム再生を実現する。低品質の録画を使用すると、スキーヤーはリモートデバイスでリアルタイムの進行状況を確認し、それに応じて調整を行うことができる。録画の高品質バージョンは、後で表示できるようにカメラに保存される。この「デュアル録画」の実施形態は、この訴訟で問題となっている954特許のクレーム11である。

クレーム11は以下のとおりである。

11. ポータブルな視点デジタルビデオカメラにおいて、
レンズと、

レンズを通過してシーンを表す光をキャプチャし、シーンのリアルタイムビデオ画像データを生成するように構成された画像センサと、

アプリケーションを実行するパーソナルポータブルコンピューティングデバイスにワイヤレス伝送で直接リアルタイム画像コンテンツを送信し、ワイヤレス伝送で制御信号またはデータ信号を直接受信するように構成されたワイヤレス接続プロトコルデバイスと、

カメラプロセッサとを備え、以下のように構成され、

画像センサから直接または間接的にビデオ画像データを受信し、

ビデオ画像データから第1画像データストリームと第2画像データストリームを生成し、第2画像データストリームは第1画像データストリームよりも高品質であり、

ワイヤレス接続プロトコルデバイスが、第1画像データストリームをパーソナルポータブルコンピューティングデバイスに直接送信して、パーソナルポータブルコンピューティングデバイスのディスプレイに表示するようにし、パーソナルポータブルコンピューティングデバイスがビデオカメラの制御信号を生成し、制御信号には、フレームアライメント、マルチカメラ同期、リモートファイルアクセス、解像度設定の少なくとも1つと、照明設定、色設定、オーディオ設定の少なくとも1つが含まれ、

パーソナルポータブルコンピューティングデバイスから制御信号を受信し、

パーソナルポータブルコンピューティングデバイスから受信した制御信号の少なくとも一部に少なくとも部分的に基づいてビデオカメラの1つ以上の設定を調整する。

(2) 訴訟の経緯

2015年、ContourはGoPro, Inc.（以下「GoPro」）を訴え、GoProの複数の製品が954特許のクレームを侵害していると主張した。2021年、Contourはより新しいGoPro製品に対して2件目の訴訟を起こし、それらの製品が同様に2件の主張された特許を侵害していると主張した。

2021年、地方裁判所が最初の訴訟でGoProの被疑製品が954特許のクレーム11を侵害しているとの部分的な略式判決を下した後、GoProは954特許のクレーム11が米国特許法第101条に基づき特許不適格であるとして異議を申し立てた。

GoProは、CAFCがYu事件²で判決を下した直後にこの申立てを行い、不適格性の議論を行うにあたりYu事件の分析に大きく依拠した。本件のクレームと同様に、Yu事件のクレームにはデジタルカメラのコンポーネントを記載したクレームが含まれていた。Yu事件で、CAFCは、クレームは「2枚の写真（異なる露出の場合もある）を撮影し、1枚の写真を使用して何らかの方法でもう1枚の写真を強調するという抽象的なアイデアを対象としている」と結論付けた。

地方裁判所はGoProの主張に同意した。AliceのStep 1で、地方裁判所は代表クレーム11を「ビデオを（2つの異なる解像度で）作成および送信し、ビデオの設定をリモートで調整する」という抽象的なアイデアを対象にしていると特徴付けた。AliceのStep 2で、地方裁判所は、クレーム

² Yu v. Apple Inc., 1 F.4th 1040 (Fed. Cir. 2021)

ムは機能的で結果指向の言語のみを記載しており、「物理的コンポーネントが基本的な一般的なタスク以外の方法で動作していることを示すものは何もない」と結論付けた。主張されたクレームは米国特許法第101条の下で特許不適格であると判断した。Contourは控訴した。

3. CAFC大法廷での争点

争点：クレームがStep 1における抽象的アイデアといえるか否か

4. CAFC大法廷の判断

結論：クレームは技術的な問題に対する技術的な解決策を対象としており抽象的アイデアではない

特許法第101条は、「新規かつ有用な方法、機械、製造物、または物質の組成物、あるいはそれらの新規かつ有用な改良を発明または発見した者は、本法典の条件および要件に従い、それに対する特許を取得できる」と規定している。最高裁判所は、米国特許法第101条の要件に対する特定の例外が存在し、「自然法則、自然現象、および抽象的アイデアは特許を取得できない」と判断した³。クレームが特許不適格な主題を対象としているかどうかを判断するために、最高裁判所は一般に「Alice」テストとして知られる2段階のテストを開発した。

AliceのStep 1では、問題となっているクレームが、抽象的なアイデアを対象としているかどうかを検討する。クレームが抽象的なアイデアを対象としていない場合、Aliceの質疑は終了する。クレームが特許不適格な主題を対象していると結論付けた場合、質疑はAliceのStep 2に進み、クレームが抽象的なアイデア自体よりも「大幅に多くの (significant more)」内容を記載しているかどうかを尋ねる。裁判所は、クレームに特許適格なアプリケーションに変換するのに十分な要素が含まれているかどうかを判断する。

地方裁判所は、Yu事件およびその他の判例を引用して、アリスのStep 1で、954特許のクレーム11が特許不適格の主題を対象していると判断した。CAFCはこの判断に同意しなかった。

AliceのStep 1では、クレームが特許不適格の主題を対象としてるかどうかを判断する。Step 1でクレームされた進歩の焦点を決定するために、クレームが単に「それ自体が抽象的なアイデアである結果または効果」を対象としているのではなく、「関連する技術を改善する特定の手段または方法」を対象としているかどうかを確認する⁴。

改善された結果だけでは、それ以上のことがない限り、Step 1で特許適格性をサポートするのに十分ではない⁵。クレームが、それらの結果を達成するための特定のプロセスまたは機械に関係なく「結果を抽象的にカバーする」場合、それは「他のすべての人がいかなる手段でも同じも

3 *Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. 576, 589, 106 USPQ2d 1972, 1979 (2013), MPEP2106

4 *McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc.*, 837 F.3d 1299, 1314 (Fed. Cir. 2016)

5 *Koninklijke KPN N.V. v. Gemalto M2M GmbH*, 942 F.3d 1143, 1150 (Fed. Cir. 2019)

のを作ることを禁止する」ため、先取権（preemption）の懸念が生じる⁶。

ここで、全体として読むと、クレーム11は、関連技術を改善する特定の手段を対象としている。クレーム11は、クレーム限定と、クレームのPOVカメラプロセッサが低品質および高品質のデータストリームを並行して記録し、その後、低品質データストリームをリモートデバイスにワイヤレス転送するように構成されるという要件との組み合わせによって、改良されたPOVカメラを記載している。クレームのPOVカメラを使用すると、ユーザは、ワイヤレスデータ転送の帯域幅制限を排除して、リモートで希望する記録をリアルタイムで表示および調整できる。したがって、クレームは、特定の技術的手段（低品質記録をリモートデバイスにワイヤレス転送する並列データストリーム記録）を必要とし、これにより、リモートデバイス上のPOVカメラの記録のリアルタイム表示機能が技術的に改善される。

地方裁判所の判決は、クレームを許容できないほど高いレベルの一般性で特徴づけている。例えば、この事件では、クレームが「それ自体が抽象的なアイデアである結果または効果を対象としている」という地方裁判所の結論は、技術的な結果を得るための開示された技術的手段を無視している。地方裁判所は、クレームの主張された進歩を一般化した表現において誤りを犯し、クレームが抽象的なアイデアを対象としているという誤った結論をほぼ確実にした。

GoProは、クレームは発明時点で先行技術に存在していた既知または従来のコンポーネントを単に使用していると主張している。それでも、それだけでは、クレームがStep 1で抽象的なアイデアを対象としていることを必ずしも意味するわけではない。また、他の事件、特にYu事件での判決が本件で決定的であるというGoProの主張も却下した。Yu事件のクレームは「2枚の写真（異なる露出で異なる可能性がある）を撮影し、1枚の写真を使用して何らかの方法でもう1枚の写真を強化するという抽象的なアイデアを対象としている」と特徴付けた。Yu事件では、「複数の写真を使用して互いを強化するというアイデアと実践は、写真家によって1世紀以上にわたって知られている」ことに争いはなかった。言い換えれば、Yu事件では、写真撮影における長年の基本的な実践に注目した。

ここで、GoProは、カメラが2つのビデオストリームを並行して録画し、低品質のビデオストリームをワイヤレスでリモートデバイスに転送してリアルタイムで表示および調整することは、Step 1で特許不適格性を支持する古くから知られている、または基本的な手法であると主張していない。

また、Contourのクレームは単にワイヤレスネットワーク通信という抽象的なアイデアを対象としており、ChargePoint事件⁷と類似しているというGoProの主張も却下する。ChargePoint事件のクレームは、電気自動車の充電ステーション、より具体的にはワイヤレスネットワークを介して接続されたローカル充電ステーションに関連していた。クレームは、電気自動車の充電ステーションのコンテキストに適用された「ネットワーク経由の通信」という抽象的なアイデアに基づいていると結論付けた。CAFCは、明細書もクレームも「充電ステーション自体が技術的な観

6 McRO, 837 F.3d at 1314 (Le Roy v. Tatham, 55 U.S. 156, 175 (1853) を引用)

7 ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc., 920 F.3d 759 (Fed. Cir. 2019)

点から改善されている、または充電ステーションが他の方法とは異なる動作をする」ことを裏付けるものではないと説明した。

ここで、954特許のクレーム11は、特定の技術環境内でのワイヤレスデータ転送以上のものを説明している。クレーム11は、複数のビデオストリームを並行して記録し、1つのビデオストリーム（低品質のストリーム）のみをリモートデバイスにワイヤレスで転送することによって、クレームされたPOVカメラが「他の方法とは異なる方法で動作」することを可能にする。クレームは、技術的な問題に対する技術的な解決策を対象としている。

明細書には、高品質および低品質のビデオストリームを並行して生成し、低品質のビデオストリームをリモートデバイスに転送する特定の手段によるPOVカメラ技術の改善が開示されており、クレームはこの改善を反映している。したがって、クレームはAliceのStep 1で特許適格な主題を記載している。CAFCは、954特許のクレーム11は特許不適格な主題を対象としていないと判断した。

5. 結論

CAFCは、クレームが抽象的なアイデアを対象としていると結論付けた地方裁判所判決を取り消した。

6. コメント

本事件ではAliceのStep 1の要件充足が争点となった。地方裁判所では、クレームの内容が許容できないほど一般化されて解釈されたため、抽象的なアイデアに該当すると判断された。クレームの文言から離れて101条の議論がなされないよう注意する必要があるといえる。

また本事件でCAFCは、Step 1でクレームされた進歩の焦点を決定するために、クレームが単に「それ自体が抽象的なアイデアである結果または効果」を対象としているのではなく、「関連する技術を改善する特定の手段または方法」を対象としているかどうかを確認すると判示している。そして争点となったクレームは、技術的な問題に対する技術的な解決策を対象としていると判断された。

裁判所の判断は上記のとおりであるが、USPTOは米国特許法第101条の審査のためのガイダンスを別途公表しており、2024年7月に最新のガイダンス及び事例が公表されたところである⁸。

ガイダンスでは主に、「Step 2 A Prong 1（3カテゴリに属するか否か）、Step 2 A Prong 2（実用的アプリケーションへ統合しているか否か）及びStep 2 B（発明概念を提供しているか否か）」の3段階により、保護適格性を判断する。ガイダンスは過去の判例をベースに組み立てられたも

8 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence
<https://www.federalregister.gov/documents/2024/07/17/2024-15377/2024-guidance-update-on-patent-subject-matter-eligibility-including-on-artificial-intelligence>

のであり、出願人側は本ガイダンスに従って権利化実務を行う必要があるが、あくまでUSPTOの審査の便宜のためのものであり、本事件のようなCAFCの判断ロジックとは必ずしも一致していない点に留意すべきである。

判決日 2024年9月9日

以 上