

連邦巡回区控訴裁判所、オンラインデート特許は *Alice* テストの相手にならないと示す

筆者：ピーター・シェクター (*Peter C. Schechter*)

米国連邦控訴裁判所は、地方裁判所がオンラインデートアプリ特許に対し、*Alice* テストの2ステップ枠組みを用いて分析した結果、米国特許第101条に規定する特許適格性要件違反として下した無効判決を支持しました。控訴裁判所は、訴訟事件の最初の訴答段階において、事実に関するディスカバリーもクレーム解釈も、特許の無効に必ずしも必要な訳ではないことを、特記権者に注意喚起しました。

今年2月の弊所ニュースレターにおいて、オンラインデートアプリやマッチングアプリ及びシステムの関連特許を無効とした一連の地方裁判所による判決をご紹介しました¹。米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は今、それらの地方裁判所判決のうちの1つを支持し、*Trinity Info Media, LLC V. Covalent, Inc.* 事件²において、*Alice* テストによる2ステップ枠組みを用いて分析した通り、オンラインデートアプリ特許は米国特許法第101条に規定する特許の保護対象ではないことに同意しました。

特許権者の Trinity Info Media 社 (以前は Trinity Intel Media として知られていた。以下、“TIM 社”という) が、多数のオンラインデートアプリの所有者及び運営者に対し、特許ライセンス及び権利行使運動を2020年に起こし始めました。2020年10月に、Coffee Meets Bagel, Inc.社がその同名のデートとソーシャルネ

¹ “Patenting Internet and Online Dating Apps: The Current State of Affairs,” <https://www.obwbip.com/newsletter/patenting-internet-and-online-dating-apps-the-current-state-of-affairs> (Feb. 28, 2023).

² No. 22-1308, ___ F.4th ___, 2023 WL 4536366 (Fed. Cir. Jul. 14, 2023).

ットワークサービスによる侵害行為として訴えられました。その数カ月後、TIM社は、Raya App, Inc.社（RAYA と呼ばれる自社デートアプリについて）と、Covalent, Inc.社（KIPPO と呼ばれるそのデート及びソーシャルネットワークサービスについて）を訴えました。これらの訴訟のそれぞれにおいて、侵害被疑者が「年齢、場所、外見、ライフスタイル及び収入水準を含む様々な基準に基づく良質かつ効果的な出会い」を促進していることが主張され、対象アプリの全てが「ユーザのプロフィールを繋げ、出会いのための紹介情報を提供するようにデザインされた」ことが主張されました。

TIM社のそれらの特許の代表的なクレームにおいて、同一基本発明が違う形で、「投票ベースネットワークシステム」と、「投票ベースネットワークを作成するためのコンピュータ実装方法」と、そして、「投票ベースネットワークを作成するためのコンピュータプログラム製品」と記載されています。今ではお馴染みの *Alice* テストの2ステップ枠組みを用いた分析によれば、これらの異なるクレームスタイルの何れも、実質的な差異がありませんでした。

最初に、TIM社は、抗告審判において、事実に関するディスカバリ（*fact discovery*）を行う権利があると主張し、かつ、地方裁判所が特許法第101条に規定の特許適格性問題を判断する前にクレーム解釈（すなわち、*Markman* 判決（マークマン・クレーム解釈））の手続を行う必要があると反論しました。CAFCは、この主張を直ちにあっさり拒絶し、クレーム解釈や重大なディスカバリが始まる前に最初の告訴却下申立段階において第101条拒絶が繰り返し支持されたと注意しました。これは、少なくともこの6年間で確立された判例であるにもかかわらず、特許権者は未だに自分の案件がこれまでのと違う理由を説明せずその点を挙げ続けています。特にCAFCが既に、訴答段階において無効を回避するのに必要なことについて「クレームの範囲が第101条判断に理解され得る前に、特許権者は必ず具体的なクレーム解釈を提案し、又は、具体的な事実を特定し、かつ、

それらの状況を解決しなければならない理由を説明する必要がある」とはっきり説明したので、このようなことが続いていること自体が意外です。特許権者は自身が不利益を被るまでこの要件を無視し続けています。

2ステップの *Alice* テスト分析に戻ると、ステップ 1 において、CAFC は、TIM 社の特許はクエスチョニングに基づくマッチングという抽象的アイディアに関するものであるとの結論を下しました。より具体的に、控訴裁判所は、それらの独立クレームは情報収集、情報分析及びある程度の結果表示に重点を置いていることから、それらのクレームは「よく知られている、特許の保護対象外とされるクレームクラス」に属すると判定しました。示されたように、「人間の精神は、質問に対する人間の回答をレビューしてそれらの回答に基づいてマッチしたものを特定することができます」。更に、CAFC は、今ではお馴染みの様式で、ハンドヘルドデバイスや、クレームされた「スワイプ」の動作、クレームされたプロセッサ、ウェブサーバー、データベース又は「マッチアグリゲータ」の何れも、ステップ 1 の分析結果において違いがないとの判定を下しました。TIM 社の特許の明細書は、「対象クレームはコンピュータ機能の改善に関するのではなく、コンピュータを単にツールとしてしようとしてしようとする抽象的アイディアに関する」ことを確認したものに過ぎません。

Alice 分析のステップ 2 では、抽象的アイディアを特許適格性のある発明に十分に変換する発明概念が対象クレームに含まれているという TIM 社の反論が、現存の CAFC 判例の要件に合っていないと見なされました。TIM 社の侵害申立における記載が単なる証拠不十分なものであると見なされました。*Alice* テストのステップ 2 において抽象的アイディアに関するクレームを救うのに不十分であると CAFC が繰り返し示した見解のように、発明性に関するその主張はよくとも、コンピュータによる抽象的アイディア実施に付き物の速度改良を反映しただけであると見られました。従来予想され得るコンピュータ技術のアレンジの仕方であらざる

れた汎用コンピュータ技術の何れも違いがありませんでした。CAFCは、TIM社の特許のその他の従属クレームをレビューし、それらが全て、「根底にある抽象的アイデアに何の実用的重要性も加えていない」「重要でないデータ収集段階」を記載していると述べました。

「ダメと言ったらダメ」の意味、言い換えれば、紹介とデートのために人をマッチングするシステム及び方法は特許法第 101 条に規定する特許適格性の範囲に含まれないとの事が、デートウェブサイト所有者を訴える特許権者に伝わっていないようです。しかし、もし、見込みのある求婚者が全員、最初のアプローチで躓いただけで完全に諦めていたらこの世界が退屈でつまらなくなるから、いくつかの特許訴訟者は、有効であり続けるデートアプリ特許がもう存在しなくなるまで、クライアントのデートアプリ特許の愛情の対象を追い求め続けるでしょう。