

新分野への機械学習適用は特許適格性なし

筆者：ブレナ・トンプソン (Brena L. Thompson, Ph.D.) &

リチャード・コーツ (Richard T. Coates, Ph.D.)

米国連邦巡回区控訴裁判所が最近、米国法第101条 (35 U.S.C. § 101) に基づく特許クレームの特許不適格を根拠とした機械学習特許の侵害に関する訴えに対する地方裁判所による棄却を支持しました。地方裁判所は、当該クレームは既知の機械学習アルゴリズムを記載しており、当該アルゴリズムを改善するための具体的な方法を提供しておらず、特定の分野における一般的な機械学習アルゴリズムの使用に関する抽象的なアイデアを「遥かに超えた」要素も追加していないと結論付けました。そのように、それらのクレームは無効とみなされました。上訴において、連邦巡回区控訴裁判所は、事件の問題を、機械学習の確立された方法を新しい分野に適用することが特許適格性を成すかに絞った上で、その特許適格性を否定する結論を下しました。この判決により、「一般的な」(generic) 文言を回避するように、そして、可能な限り、独創的な方法をコンピュータ又はシステムの物理的改善と結び付けるように、機械学習アルゴリズムに関するクレームをドラフティングすることの重要性が強調されました。更に、今回の *Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp.* 事件¹により、機械学習 (ML) 及び／又は人工知能 (AI) アルゴリズムを使用する方法を適切に記述する必要性に関する基準が特許起草者に提供されました。最後に、この判決により、ML 及び／又は AI アルゴリズムに関するクレームの特許主題の適格性を巡り、より広範な問題が提起されました。

争点となったそれらの特許は概して、機械学習を使用して、テレビ放送用のネットワークマッピング及びライブパフォーマンススケジュールを生成するための

¹ 134 F.4th 1205 (Fed. Cir. 2025).

改善された方法に関するものです。それらの特許は、「機械学習トレーニング」特許と「ネットワークマップ」特許という2つのグループに分けられ検討されました。RecentiveがFoxに対し自社の特許を侵害すると主張して訴訟を提起した際に、Foxは、35 U.S.C. § 101に基づくそれらの特許の特許不適格を根拠に、当該訴えを棄却する動議を行いました。地方裁判所は、棄却を認め、機械学習トレーニング特許とネットワークマップ特許のクレームは「既知の一般的な数学的手法を利用して、ネットワークマップとイベントスケジュールをそれぞれ生成するという抽象的アイディアに関するものである」と判定しました。地方裁判所はまた、それらの機械学習限定は、「一般的で従来の計算装置のみ」を使って「広範な、機能的に記載された既知の技術」を記載しているので、それらのクレームは特許不適格の概念を著しく超えた概念に相当する発明的概念に関するものではないとも結論付けました。Recentiveは、自社の訴状を補正する許可を求めましたが、地方裁判所は、訴状に対する如何なる補正も無益に終わるだろうと述べ、その要求を却下しました。Recentiveは、訴状の棄却に対し、連邦巡回区控訴裁判所に上訴しました。

上訴裁判所はまず、それらの4つの特許の全ての明細書における方法はあらゆる適した機械学習技術と連結して一般的なコンピューティング機器を使用することが明らかであると特に示しました。したがって、連邦巡回区控訴裁判所は、事件の争点は「機械学習の確立された方法を新しいデータ環境に適用したに過ぎないクレームが特許適格性を有する」かに絞られ得ると結論付けました。裁判所は、それらのクレームは特許適格性がないという結論を下しました。

ソフトウェア特許の背景において、裁判所は、よく知られているアリス判決で判示されたテストの1つ目のステップではクレームが「コンピュータ能力に対する具体的な主張された改善、、、或いは、そうでなく、コンピュータが単なるツールとして用いられる抽象的なアイディアに該当するプロセス」に重点を置いた

かを判断すると説明しました。今回の事件において、地方裁判所は、「方法は一般的な機械学習技術に関連して一般的なコンピューティング機器を使う」という **Recentive** の自認に照らして、クレームは、機械学習技術自体が改善される証拠となるステップを適切に記載していないと判断しました。裁判所は、地方裁判所に賛同しました。更に、連邦巡回区控訴裁判所は、コンピュータソフトウェア関連発明に関する先の判決において行った陳述を繰り返し、クレームに記載の方法は、人間が以前に達成できたよりも速い速度及び効率性で作業を実行するという事実から、特許適格性をもたらさないと述べました。したがって、連邦巡回区控訴裁判所は、アリス判決で示されたステップ 1 によって、機械学習トレーニング特許とネットワークマップ特許は抽象的なアイデアに関するものであるという地方裁判所が下した結論と同じ結論を下しました。

アリス判決で判示されたテストの 1 つ目のステップによる分析は、米国特許商標庁 (USPTO) が 2024 年に公表した特許適格性に関するガイダンスの人工知能 2 を含んだ更新版 (2024 年版 AI ガイドライン) を考慮すると、特に興味深いです。更新版は、「クレームに、特定の技術分野への AI の具体的な適用が記載されている場合に、AI 発明は所望の結果をもたらす特定の方法を提供し得る。これらの状況において、クレームは単に解決策又は結果のアイデアでなく、使用の分野又は技術的環境への司法例外の単なる『適用』又は司法例外の一般的な結び付けを超えたものに相当する」と記載しています。しかしながら、当該判決において、連邦巡回区控訴裁判所は、それらの特許は機械学習を新しい使用分野に適用しているので特許適格性があるという **Recentive** の反論に説得力がないと述べた上で、むしろ、斬新なデータベースへの既存技術の適用は特許適格性を構成しないという判定を下しました。当該判決は更なるクレーム分析を含んでいないので、クレームが単なる機械学習技術の使用を超え、かつ、むしろ、具体的な機械学習技術を記載していた場合に、或いは、裁判所が USPTO の 2024 年版 AI ガイドラインに更に広く反対していた場合に、その反論は成功していたかは、はっ

きりと分かりません。連邦巡回区控訴裁判所は USPTO のポリシー又は実務ガイドラインの記載に拘束されないということを常に意識しておくべきです。

連邦巡回区控訴裁判所は更に、**Recentive** が認めたように、それらの特許は数学的アルゴリズムを改善する、又は、機械学習を改良するための具体的な方法をクレームに記載していないから特許適格性がなく、かつ、それらの特許は機械学習技術が改善されるステップを更に記載していないと仄めかしました。**Recentive** の反論に対するその解釈の仕方によって、そもそも連邦巡回区控訴裁判所の判決は何を意味したかはより一層曖昧となりました。裁判所は、イベントプランニングとネットワークマッピングの改善に焦点を当てた **Recentive** とは対照的に、重点を機械学習技術自体の改善に置いたことで、既存の数学的アルゴリズムの改善が特許に存在しかつ適切に記載されていれば、クレームの特許適格性が認められ得たことを示唆しているように見えます。この暗示は、数学的アルゴリズムは司法例外であり、「司法例外自体における改善は技術における改善ではない」という 2024年版ガイドラインで示された見方とは真っ向から矛盾します。

アリス判決で示されたテストのステップ 2 に関し、上訴裁判所は単に、クレームは、機械学習トレーニング特許とネットワークマップ特許を、機械学習を使用してイベントスケジュールとネットワークマップを生成するという抽象的なアイデアを「遙かに超えた」ものに変換するものを含んでいないと述べました。

裁判所は、**Recentive** のそれらの特許は、適用している機械学習モデルに対する改善を開示せずに、新しいデータ環境への一般的な機械学習の適用をクレームしているに過ぎないから、第 101 条に基づき、特許適格性がないと結論付けました。これは再び、AI 及び／又は機械学習を使用してプロセス又は技術を改善することとは対照的に、AI を基にした方法はアルゴリズム自体に対する改善をクレームにすることに重点を置くべきであることを仄めかしています。

今回の判決により、米国における AI の適用に関するクレームの特許適格性を取り巻く難点が目立ちました。しかしながら、クレームは確かに、既知の方法への既知の技術の適用に関するものであることを考えると、その結果は意外ではありません。理想の世界では、今回の判定は、第 101 条（特許適格性要件）でなく、第 103 条（非自明性要件）に基づいて下され得ました。残念ながら、特許適格性と実質的な特許性判断基準との間の目下の混同を正すには、おそらく、議会制定法を通るしかないでしょう。