

米国特許庁における特許適格性に関する検討について

近年、自然法則、自然現象及び抽象的概念は特許を受けることができないとする判例法に基づき、いくつかの特許が特許適格性 (Patent Subject Matter Eligibility) を欠いているとした最高裁判所の判決によって、米国特許庁 (USPTO) は揺れ動いている¹。これらの判決により、コンピュータソフトウェア、ビジネスモデル、医療診断、自然界で発見された分子に関する特許を取得することは非常に困難であるか又は不可能になるだろう。最高裁判所は今のところ、そのような発明が特許になり得る可能性を残しているようであるが、まだ何が特許可能であるかについて、最小限のガイドラインしか提供していない。例えば、抽象的概念を含むことが特徴となるような発明は、「それ以上のもの(something more)」があれば特許になり得るが、「それ以上のもの」が何を意味するかについて明確なガイドラインはない。

審査官は、このような特許出願のうちいずれに特許適格性があるのかという難しい問題に取り組んできた。最近になって米国特許商標庁は、特許適格性に関して二日間ディスカッションを行った。ディスカッションの一日目はヴァージニア州アレクサンドリア (USPTO の所在地) で 11 月 15 日に、二日目はカリフォルニア州パロアルトのスタンフォード大学で 12 月 5 日に行われた。その目的は、(特許適格性を規定する) 米国特許法 101 条 (35 USC § 101) に基づく特許適格性について現在の法体系をどのように発展させていくか、そして、そのような特許出願の審査をどうすれば改善できるかということについて議論することであった。この場では、法律事務所や産業界、USPTO からの識者に、特許適格性の法についての見解及びこの種の特許出願の審査を USPTO がどうすれば改善できるのかについて意見を述べる機会が与えられた。

特許不実施主体 (Non-Practicing Entity (NPE)) (「パテントトロール」) の特許権の権利行使による煩わしい訴訟を懸念する講演者の中には、特許適格性に対する制限を好意的に見る傾向があった。逆に、特許ポートフォリオの利害関係者は全般に、現在の規則、とりわけ USPTO におけるこうした審査に批判的であった。講演者の多くは、米国特許法 101 条による拒絶で経験した不満を訴えた。USPTO は、特にソフトウェア関連の発明について、連邦巡回裁判所の新しい判例法を考慮して、何度かそのガイドラインを書き直している²。講演者が賛同したのは、このガイドラインで最も役に立ったのが、最近の判例に基づいた仮定の例示を使って、ガイドラインをどう適用すべきかを示した部分だということだった。しかし、USPTO のガイドラインをどう適用するかにつ

¹ *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010), *Mayo Collaborative v. Prometheus Labs.*, 132 S. Ct. 1289 (2012), *Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 133 S. Ct. 2107 (2013), *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. 1289 (2012), and *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern.*, 134 S. Ct. 2347 (2014).

² E.g., <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/McRo-Bascom-Memo.pdf>

いて多くの審査官が十分な訓練を受けていないということについて、USPTOの職員も含め、意見が一致した。問題の再発は、ガイドラインの例示と比較したとき審査官が適切な抽象度のレベルを理解するための助けが必要であるということを示している。つまり、ほぼすべての発明は、その発明を抽象的概念に「転換」するようなレベルの抽象度になり得ると言えるが、これは米国特許法 101 条のガイドラインと一致しない。あるケースでは、審査官によってガイドラインに矛盾した内容が適用されたり、しばしば応答ができるような程度で米国特許法 101 条の拒絶理由が明確に表現されていなかったりする。多くの講演者が明確な定義の欠如を指摘していたが、納得のいく定義について合意に達するのは非常に難しいようであった。講演者の中には、1つの定義ですべての方法に対応できるという考えに疑問を呈し、異なる技術分野（例えばソフトウェアやバイオ技術等）について異なる基準を設けることを提案した者もいた。

最近の連邦巡回裁判所の判例が、特にソフトウェア関連の発明に関して特許適格性の基準を明確にするのに役立つという点で意見が一致しているようであった。つまり、技術的解決手段を提示しなければならないということであり（何をもって「技術的」とみなすかは主観的になる危険性があるが）、これは欧州における要件と類似しているようにも思える。

講演者の中には、米国特許法 101 条を明確にする法令を連邦議会が通過させてくれることを望むものもいた。講演者の一人、ロバート・アーミテイジ（Robert Armitage）（イーライリリー・アンド・カンパニー（Eli Lilly and Company）の元首席顧問）は、米国特許法 101 条への具体的な修正案を提示したが（45 ページにわたる書類で詳細に説明しながら³）、現状において連邦議会の行為が政治的に実行できるどうか懸念を抱いている。より可能性が高いのは、裁判所が判例を重ね、段階的に特許適格性の境界を明確にしていく（定期的に更新されるUSPTOガイドラインを考慮しながら）ことであろう。

米国特許庁は、2017年1月18日まで特許適格性に関するパブリックコメントを受け付けている。

3

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Armitage%20Response%20to%20USPTO%20Federal%20Register%20Notice%20on%20Patent%20Eligibility%20%20%20.pdf>