

特集《米国と韓国における特許保護対象と域外適用について》

米国における特許保護対象と 101 条法改正、S.2140 について



会員 服部 健一
米国特許弁護士 ジョン・コング

要 約

標題の問題は米国特許法第 101 条の問題であるが現行第 101 条は、「いかなる新しく、そして有用な (any new and useful)」技術が特許可能であるという非常に広い規定である。そして、米国は製品・部品は輸入するものの、先端・基礎技術は開発するのでそれを守るためにカーター大統領は 1970 年代にプロ特許政策を打ち出した。そのため 101 条は非常に広く解釈され始めたが、反面、特許不実施団体 (NPEs) が広いペーパー特許を取得して高額ライセンスフィーを要求するようになったため最高裁は 101 条をより適切に解釈して正しい特許適格主題を認めるための Alice 判決等を下してきた。しかし、判例に基づくその運用は必ずしも明確とは言えないため、運用に混乱が生じて来ており、今や従来は当然特許適格化主題と思われてきた機械関係の発明でさえ特許適格主題が否定され始め、更に最近では IBM の 2 件のソフトウェア的特許さえも抽象的アイデアに過ぎないとして無効になっている。しかも、最高裁はこのような CAFC の判決の上告を近年はほとんど受理せず、これは米国議会が 101 条を適切に修正すべき問題であることを示唆しているとも考えられる。このような中で米国議会上院は 101 条の特許適格主題を具体的に規定する抜本的改正案である S.4734 を 2022 年末の 117 会期で発表したが発立しなかった。そこで上院は 2023 年 6 月に新しい 101 条の抜本的法改正、S.2140 を発表し、その行方が注目されている。

目次

1. はじめに
2. 米国最高裁判所による特許適格主題の判断のテスト
3. 現行の特許適格主題判断の問題点
4. 現行の特許適格主題判断への問題提起
5. 現行の特許適格主題判断に対する賛否
6. 米国議会上院の 100 条と 101 条の改正法案、S.2140
7. S.2140 の主な主旨
 7. 1 議会の認識
 7. 2 100 条 (b) の「プロセス」の定義の改正
 7. 3 100 条 (k) の「有用性 (useful)」の定義の新設
 7. 4 101 条の全面的改正
 7. 5 特許適格手段判断のフローチャート
8. まとめ

1. はじめに

米国における特許保護対象の問題とは米国特許法 101 条の特許適格主題の問題である。101 条は特許可能な発明 (invention patentable) として、「いかなる新しく、そして有用な (any and useful) プロセス、機械、製造物、もしくは組成物 (以下略) …」⁽¹⁾、と広く定義している。つまり、4つのカテゴリーの 1つにさえ入りさえすれば「いかなる新しく、そして有用な」技術で良いのでとにかく広い規定である。

米国は 1970 年代の頃から部品／製品を国内で生産せず、海外に生産委託し、その輸入に依存する産業体質となったので米国が開発する基礎技術を守るためにカーター大統領は 1970 年代にプロパテント政策を打ち出した⁽²⁾。

その流れを受けて最高裁は 1980 年の Chakrabarty 判決で 101 条を解釈して、遺伝子操作した微生物に特許を認めると共に、この条文によると「人類が太陽の下で生み出したあらゆるもの（が特許になり得る）」と述べたほどである⁽³⁾。

この判決以来、特許適格主題は着実に拡大され、それを利用して特許不実施団体（NPEs: Non-Practicing Entities）がペーパー特許を取得して多額のライセンスを強要して来て以来、特許業界全体から行き過ぎたプロ特許政策に批判が出された⁽⁴⁾ことから最高裁はその後の判決で特許適格主題の解釈のより正しい在り方を判決で示して来た。

2. 米国最高裁判所による特許適格主題の判断のテスト

最高裁判所が Mayo 事件や Alice 事件において示した 2 ステップテスト⁽⁵⁾に基づいて連邦裁判所（含 CAFC）及び米国特許商標庁（USPTO）は 101 条の下での特許適格性の判断を行って来ている。そのステップ 1 においては、クレームが特許不適格な概念（自然法則、自然現象、又は抽象的アイディア）に「向けられている（directed to）」かどうかを検討する。

検討結果が「向けられている（Yes）」の場合でも、直ちに特許不適格と結論するのではなく、次のステップ 2 に行き、そのクレームが「発明的概念（inventive concept）」を含んでいるかどうか、すなわち、そのクレームが、特許不適格な概念自体を「重要に超えている（significantly more）」を示す何等かの構成要件の組合せを含んでいるかどうかを検討しなければならない。

最高裁判所は、これらの問いに対するある程度の指針を他の判決で示して来たものの、この Alice テストを適用して下された CAFC 判決に起因して、近年、特許適格主題の判断については深刻な混乱そして予測不可能性の問題が生じていることは米国の特許業界においては周知の事実である。

3. 現行の特許適格主題判断の問題点

Alice 判決後の 101 条の特許適格主題の判断について問題と考えられるケースの多くはソフトウェア関係の特許である⁽⁶⁾。そしてソフトウェア特許を装置に適用して実施している企業でさえ特許不適格主題になることを避けられていない⁽⁷⁾。2022 年 10 月には IBM の地理空間的、リストベース、そしてフィルターベースのマッピングを協調的に選択するための方法の特許は抽象的アイディアに向けられており、「重要に超えて」いないことから CAFC は無効と判決した⁽⁸⁾。

更なる問題は、CAFC が採用している、クレームから周知慣用技術を除外した上で、残る限定が特許不適格な概念かどうかを検討するという、Alice ステップ 1 の「向けられている」かどうかの判断手法である。この判断手法は、CAFC がクレーム全体の「核心」がどこにあるかを探求する姿勢に起因しているとも言える。最近では、この判断手法では、「特許が先行技術との関係で、クレームの核心として何を主張しているか」という形で問われている。このようなテストが適用されると、これまで特許主題適格性の問題がまず生じなかった機械関係の発明ですら、特許不適格と判断される驚くべきケースが生じている。

たとえば、American Axle 事件⁽⁹⁾で CACF は機械装置であるドライブシャフトの騒音を制御する特許を特許適格主題ではないと無効にしたが、最高裁はその上告を受理していない。

そして、Yu 事件⁽¹⁰⁾においては、CAFC は、画像センサ、レンズ、アナログーデジタル変換回路、画像メモリ及びデジタル画像プロセッサを含むクレームの中で、周知慣用又は公知技術の構成要素をクレームから除外すると、残る限定は 2 つの写真を撮影し、かつ、1 つの写真を他の写真の改善に使用するという技術にしかならず、これは抽象的アイディアであると判決した。画像センサ、レンズ、アナログーデジタル変換回路、画像メモリ及びデジタル画像プロセッサは抽象的にクレームに規定されており、これらの構成要素によりこの抽象的アイディアを実行するというだけでは、クレームを特許可能な主題に変換するような、「重要に超える」ものにはなっていない、と判

断したわけである。

しかし、特定のデジタル画像処理を実行するデジタル・カメラでさえ特許適格主題とされない理由はなぜであろうか？もしかすると、1つの写真を他の写真の改善に使用するデジタル・カメラは自明（103条）ではあるとは言えるかもしれない。しかし、特許適格性の判断に当たっては、新規性（102条）そして自明性（103条）の問題を考慮すべきではないことは基本的な点である。通常は、特許適格性という前提問題を通過した後に、101条以外の新規性、自明性及び明細書の記載といった他の条文の特許要件を検討すべきはずである。実際、最高裁判所は、いくつかの判決の中で101条の問題を審議する時に102条及び103条等の問題と混同すべきではないと警告しているのである。

4. 現行の特許適格主題判断への問題提起

上記の問題は、Alice事件以降において何が特許適格主題になるかの問題を判断する時の予測可能性を骨抜きにしていると言えなくもない。そしてこれはCAFCのAliceテストの適用に起因する数多くの問題の一つでもあるのである。

米国特許庁は、2022年6月に特許適格性に関して連邦議会へ報告書（米国特許庁報告書）⁽¹¹⁾を提出しているが、それによれば、数多くの特許弁護士、学者のみならず、CAFCの裁判官さえ、Aliceステップ1における「抽象的アイデア」の主観性及び正確な定義の欠如を指摘し、そして、Aliceステップ2における「重要に超える」という定義の曖昧さを批判している。

更に米国商工会議所グローバル・イノベーション政策センターは、米国が特許指数で世界第1位にランクされなかった主たる原因は、米国の特許適格性に関するルールの不確実性が2014年のAlice事件以来の数年間あるためである、と指摘したのである⁽¹²⁾。

2014年の米国最高裁判所Alice判決が出されてから、連邦裁判所（CAFCと連邦地裁）はその判決に基づいて5年間多くの特許適格性主題に関する判決を出したが、それらを総合分析したLemley氏たちの研究論文⁽¹³⁾により、以下のことが明らかとなった。

即ち、彼らが調達した各種統計によると、連邦地裁は、特許適格性に対処した800件超の判決のうち63%超の判決において、対象クレームは特許不適格であると判決したとなっている。CAFCは、特許適格性が争点となった事件のうち、およそ89%において対象クレームは特許不適格であると判決した。更に、連邦地裁は、1,300件超の特許を、対象クレームの101条違反を理由に無効と判断した。その上、米国特許庁審査官が101条の拒絶をした後に、60,000件以上の特許出願が放棄された、という統計が示されている。

5. 現行の特許適格主題判断に対する賛否

米国特許庁は、今日の特許適格主題についての判決等の影響について関係者の特定と、それらの者の見解を明らかにする前述のレポートを発表している⁽¹¹⁾。そのレポートによると、現在の特許適格主題の不安定なルールでもそれを支持する者は、主にソフトウェア及び情報技術における業界であり、それは特許不実施団体（NPEs）から「過度に広い」特許によってライセンスフィーを強要されるために可能な限り特許を無効にさせたいためであろう。

一方、現在の特許適格性のルールを批判する業界は、特許取得までに多額の投資が必要で、より強力で安定した特許が必要である生命科学分野の特許実務家及び業界であるという傾向にある。

要するに、現在の特許適格性主題の最高裁ルールを支持する者は、特許不実施団体（NPEs）が「基本アイデア」に関する特許を取得して行使することに反対する業界であるが、それでもNPEsの特許の行使に対して防御するために、限られた資源及び資金を費やさなければならないので、必要な技術革新及び事業成長が出来なくなると批判している。

一方、現在の特許適格主題のルールを批判する者は、特許権の有効性／無効性がほとんど予測不可能になるので、新規の科学技術へ投資する機会を逸失し、競争の減退につながり、ひいては米国産業の衰退にもなりかねないと主張している。

このような特許適格主題の不透明性から企業のみならず CAFC の判事ですえ最高裁は上告を受理して特許適格性の判断を明確にすべきであると主張しているが、最近の最高裁は CAFC 判決の上告を全く受理していないのが現状である。これは最高裁が特許適格性の問題は 101 条の規定の内容があまりに広く漠然としており、今まで以上の解釈を行うことは困難なので、最早、法改正の問題であり、米国議会が何等かの対応をすべきであることを示唆しているためであろう。

6. 米国議会上院の 100 条と 101 条の改正法案、S.2140

以上の流れを反映して米国議会上院は、米国特許法第 100 条のプロセスと有用性の定義と、第 101 条の特許適格主題をより明確にして再生するための改正案である S.2140⁽¹⁴⁾を 2023 年 6 月発表した。この法案は前会期に発表して流れた S.4734⁽¹⁵⁾を若干修正した案である。

この改正案は、第 100 条 (b) のプロセスの定義をより具体化し、そして第 100 条 (k) に有用性 (useful) の定義を新設している。

また、これまで最高裁が特許不適格主題であるとしてきた自然法則、自然現象そして抽象的アイデアを排除し、それらに代わって新たに下記の主題を特許不適格として新しい第 101 条 (b) (1)、(A)～(E) に列記している。

- ・ 数学的フォーミュラで、適格な発明の一部となっていないもの
- ・ 精神的プロセスで人間の心の中のみで遂行されるもの
- ・ 人間の遺伝子で人体の中に存在し、変更されていないもの
- ・ 自然物で自然界に存在し、変更されていないもの
- ・ 実質的に経済的、金融的、ビジネス的、社会的、文化的、あるいは芸術的プロセス

それでもそれらが特許適格主題になり得る更なる例外を第 101 条 (b) (1) (B) (ii) (プロセス発明の例外)、そして 101 条 (b) (2) (A) と (B) (遺伝子と自然物の例外) に規定している。

更に、特許適格性の決定における注意事項や裁判におけるモーションやディスカバリーのあり方も 101 条 (c) (1)、(2) に規定している。

このように特許適格主題の可否を具体的に条文中に規定し、その判断のあり方も規定し、且つ裁判所の判決による例外を認めさせないことにより運用を明確にすることを図っている改正案であると言える。

7. S.2140 の主な主旨

7. 1 議会の認識

まず、本改正法の前提として議会は 101 条の特許適格性の様々な判決によると問題点が多々あると冒頭に「議会の認識」として (1)～(4) 項にまとめている。

そしてこの改正案により判例による例外はなくなり特許適格性がある発明とない発明が明確になると (5) 項にまとめている。

そしてその後に 100 条と 101 条の具体的改正が以下のように提案されている。

7. 2 100 条 (b) の「プロセス」の定義の改正

100 条 (b) は「プロセス」を定義する条文の修正であり、現行法は、「知られたプロセス、機械、製造物、組成物又は材料 (以下、これらの 4 つの主題については“プロセス等”と略称) の新規の (new) 使用を含む」と定義しているが、改正法案では、「新規の (new)」が削除され、更に「知られた、又は自然に生じているプロセス等の使用、適用又は製造方法を含む」とかなり広くなるように修正されている。

まず、「新規の (new)」という限定が削除されている理由は、「新規の」と規定すると 102 条の新規性があることを意味することにもなり、これは実体審査の問題であり、100 条 (b) ではあくまで「プロセス」という用語の内容の定義に絞ったものと考えられる。

また、「知られたプロセス等」だけでなく、「自然に生じているプロセス等」が追加されている。

そして、プロセス等の使用については、改正法案では「使用」のみならず、更に「適用、又は製造方法」が追加されており、その分かなり拡大されているといえる。

7. 3 100 条 (k) の「有用性 (useful)」の定義の新設

「有用性」については現行法 100 条には定義はない。そのために新設される 100 条 (k) では、「有用性とは発明又は発見の技術分野の当業者の観点からみて特定の有用性のある効用である」と定義している。

今回の改正は、現行の 101 条の「いかなる新しく有用な… (any new and useful…)」から「新しく (new)」を削除することを提案しているので、「有用な (useful)」をより正確に定義する必要があるであろう。

7. 4 101 条の全面的改正

(1) 101 条のタイトル

従来のタイトルは「特許性のある発明 (Inventions patentable)」であるが、patentable は実体審査を含み得る規定なので、101 条は実体審査に入る前の問題である「特許適格性 (Patent eligibility)」である事を明確にするように修正されている。

(2) 101 条 (a)

まず、現行の 101 条の修正であり、まずそれを 101 条 (a) と修正し、その中でやはりまず実体審査に係わる「新規の (new)」(注：つまり先行技術がない) という限定を削除している。

そして、「特許が得られない例外は 101 条 (b) (に列記されている例外事項) のみ (only) である」ことを条文中に明記して挿入して、裁判所が判例によって例外主題を判示しないことを意図しているようである。

これによって判決による不統一性が生じることを防ぐことを試みているのであろう。

但し、それでも 101 条 (b) に規定されている例外をどのように解釈すべきかは裁判所が行うことは当然である。

(3) 101 条 (b)

本改正案の最大の特徴は、101 条 (b) を新設し、特許適格性がないクレーム発明の例を新設される 101 条 (b) (1) (A) ~ (D) に列記して記載していることと、それらの例外として特許が得られるプロセス遺伝子と自然物の発明の例を規定して記載している点である。このように明記して、裁判所の判決による予測し難い例外が生じることを防いでいるのであろう。

まず、101 条 (b) (1) には特許が得られない主題として計算式や非技術的な経済的、金融的等のプロセス、そして変異されていない人間の遺伝子、自然物等を列記している。つまり、これまで最高裁が判決してきた例外である「自然法則、自然現象、抽象的アイデア」はそれらの用語を用いては記載されていないが、ほぼ同趣旨と考えられないことはない。

そしてそれらの例外主題の更なる例外として 101 条 (b) (1) (B) (ii) には機械が必要なプロセスが特許適格になり得る場合と、101 条 (b) (2) (A) 又は (B) には遺伝子と自然物は、それらが分離されたり、純粋化されている場合は変異されていると考えられる、と規定している。

(4) 101 条 (c) (1)

この新しい条文はクレーム発明の特許適格性の判断の際には発明が作られた態様 (manner) を考慮してはならないという従来からある判例での条件を記載している。

要するに発明を作るまでの難易度は特許適格性の判断とは関係がない、という規定である。この点は、101 条をクリアした後の実体審査での 103 条の自明性／容易性を判断する時には当然考慮される。

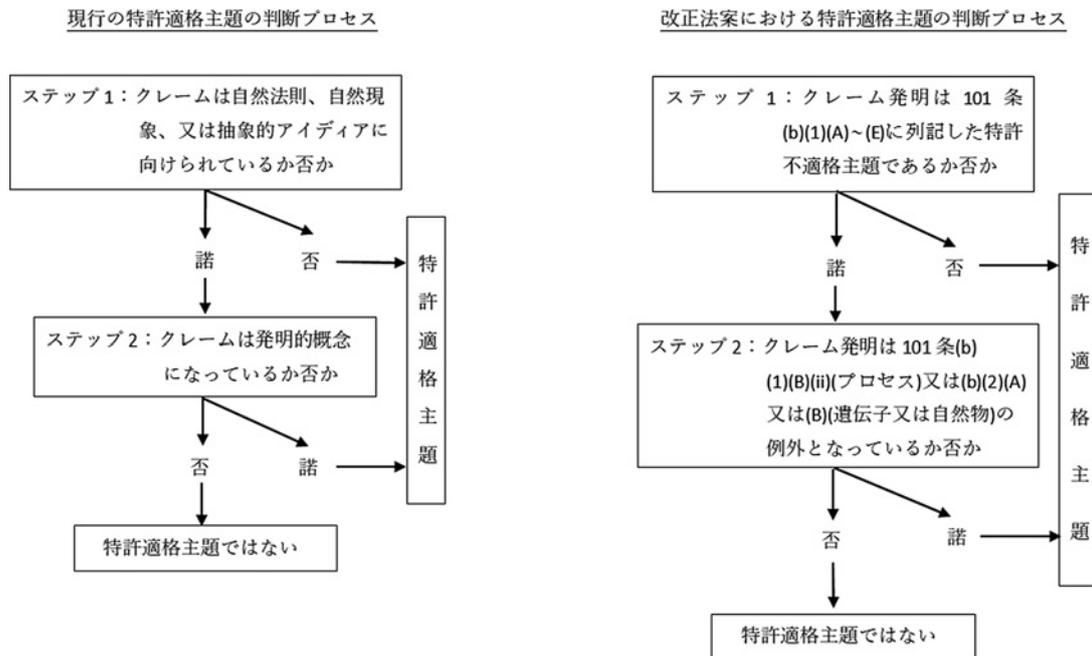
(5) 101 条 (c) (2)

この新しい条文は訴訟で特許適格主題であるか否かが問題になって、事実認定について争いがなかった場合、裁判所は限定されたディスカバリーで（サマリー・ジャッジメントによる）判決をいつでも下しても良いという規定である。

つまり、事実認定について争いが無ければ陪審員公判前のディスカバリーの段階で略式判決でき、争いがある場合は、陪審員が事実認定をして評決しなければならないので陪審員公判で決定されなければならないという意味である。

7. 5 特許適格手段判断のフローチャート

以上の改正案を解釈すると特許適格主題の判断のための新しいフローチャートは概略下記右欄のようになる。



S.2140 改正法とその対訳

改正法タイトル

| | |
|--|---------------------------|
| This Act may be cited as the “Patent Eligibility Restoration Act of 2023”. | この改正法は「特許適格性再生法」として引用される。 |
|--|---------------------------|

議会の認識（注：上院が本改正案を提出した背景、理由を述べている）

| | | |
|--|--|--------------------------|
| <p>Congress finds the following:</p> <p>(1) As of the day before the date of enactment of this Act, patent eligibility jurisprudence interpreting section 101 of title 35, United States Code, requires significant modification and clarification.</p> <p>(2) For many years after the original enactment of section 101 of title 35, United States Code, the Supreme Court of the United States and other courts created judicial exceptions to the wording of that section, thereby rendering an increasing number of inventions ineligible for patent protection.</p> <p>(3) Efforts by judges of district courts and courts of appeals of the United States to apply the exceptions described in paragraph (2) to specific circumstances have led to extensive confusion and a lack of consistency-</p> | <p>議会は以下の点を認識している：</p> <p>(1) この改正案が施行される前では、第 35 米国法典の 101 条の特許適格法に係わる判例での解釈において重大な修正と明確化が必要とされている。</p> <p>(2) 101 条の制定後、最高裁やその他の裁判所は本条の文言に対する例外を判決で裁定し、多くの特許保護不適格の発明をもたらしてきた。</p> <p>(3) 地裁や控訴裁の裁判官によって、上記のパラグラフ (2) に示された特定の状況における例外の適用の努力は、下記の間で非常なる混乱と不統一性をもたらしている。</p> | <p>これまでの特許適格性の判断の問題点</p> |
|--|--|--------------------------|

| | | |
|--|---|---------------|
| <p>(A) throughout the judicial branch of the Federal Government and Federal agencies; and (B) among patent practitioners. (4) Many judges of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit and of various district courts of the United States have explicitly expressed the need for more guidance with respect to the meaning of section 101 of title 35, United State Code, and many patent owners, and persons that engage with patent owners, complain that the interpretation of that section is extremely confusing and difficult to discern and apply with any confidence.</p> | <p>(A) 連邦政府とその機関における裁判機関、そして (B) 特許業務者の中。 (4) 連邦控訴裁判所 (CAFC) と連邦地裁の多くの裁判官は、101 条の意味についてより多くのガイダンスが必要であると意見を述べ、多くの特許権者とその者と共に働く者は 101 条の解釈は非常に混乱があり、自信をもって区別したり、適用することは困難であると不平を述べている。</p> | |
| <p>(5) Under this Act, and the amendments made by this Act, the state of the law shall be as follows: (A) All judicial exceptions to patent eligibility are eliminated. (B) Any invention or discovery that can be claimed as a useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any useful improvement thereof, is eligible for patent protection, except as explicitly provided in section 101 of title 35, United States Code, as amended by this Act, as described in subparagraphs (D) and (E) of this paragraph.</p> | <p>(5) この改正法の改正案によると法の状況は下記のようになる： (A) 特許適格性に関する判例による例外は全てなくなる。 (B) 有用なプロセス、機械、製造物又は組成物、あるいはそれらの改善としてクレームされているいかなる発明も発見も特許保護に適正であり、本改正案に例外としてサブパラグラフ (D) と (E) に明記されているものを除く。</p> | 改正後 |
| <p>(C) Sections 102, 103, and 112 of title 35, United States Code, will continue to prescribe the requirements for obtaining a patent, but no such requirement will be used in determining patent eligibility. (D) The following inventions shall not be eligible for patent protection: (i) A mathematical formula that is not part of an invention that is in a category described in subparagraph (B). (ii) A mental process performed solely in the mind of a human being. (iii) An unmodified human gene, as that gene exists in the human body. (iv) An unmodified natural material, as that material exists in nature. (v) A process that is substantially economic, financial, business, social, cultural, or artistic. (E) Under the exception described in subparagraph (D) (v)- (i) process claims drawn solely to the steps undertaken by human beings in methods of doing business, performing dance moves, offering marriage proposals, and the like shall not be eligible for patent coverage, and adding a non-essential reference to a computer by merely stating, for example, “do it on a computer” shall not establish such eligibility; and</p> | <p>(C) 米国特許第 102 条、第 103 条そして第 112 条は今後も特許を得るための要件であるが、特許適格性のために用いられることはない。 (D) 下記の発明は特許保護に適格ではない： (i) 数学的フォーミュラで、サブパラグラフ (B) のカテゴリーの発明の一部となっていないもの。 (ii) 精神的プロセスで人間の心の中のみで遂行されるもの。 (iii) 変更されていない人間の遺伝子で人体の中にあるもの。 (iv) 変更されていない自然物で、自然の中に存在するもの。 (v) 実質的に経済的、金融的、ビジネス的、社会的、文化的、又は芸術的方法。 (E) サブパラグラフ (D) (v) の例外において— (i) ビジネスの仕方の方法、ダンスの動きの遂行、結婚の仕方の申し出、あるいはそのような方法において人間が行うためのステップのみに関するプロセスのクレームは特許でカバーされる適格性はなく、そしてコンピュータを例えば「コンピュータで作動する」というように重要でない関係で追加しても特許適格主題にはならない。</p> | 新しい特許不適格主題の列記 |
| <p>(ii) any process that cannot be practically performed without the use of a machine (including a computer) or manufacture shall be eligible for patent coverage.</p> | <p>(ii) 機械 (コンピュータを含む) 又は製造機を使用しなければ実施出来ない方法は、いかなるものも特許で保護される適格性がある。</p> | 例外 |

100 条 (b) の改正

| | | |
|--|---|-------------------|
| <p>(b) The term “process” means process, art, or method, and a new use of a known process, includes a use, application, or method of manufacture of a known or naturally occurring process, machine, manufacture, composition of matter, or material.</p> | <p>(b) 「プロセス (process)」は、プロセス、技法 (art) 又は方法 (method) を意味し、それは知られた又は自然に生じているプロセス、機械、製品、組成物又は材料の使用、適用、又は製造方法新規の用途を含む。</p> | <p>プロセスの定義の改正</p> |
|--|---|-------------------|

100 条 (k) の新設

| | | |
|--|--|--------------------------|
| <p>“(k) The term ‘useful’ means, with respect to an invention or discovery, that the invention or discovery has a specific and practical utility from the perspective of a person of ordinary skill in the art to which the invention or discovery pertains.”; and</p> | <p>(k) 発明又は発見に関しての「有用な (useful)」という意味は、その発明又は発見の技術における当業者の観点からみてその発明又は発見は実質的な有用性がある、ということの意味する；そして</p> | <p>「有用な (useful)」の定義</p> |
|--|--|--------------------------|

101 条の改正

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| <p>§ 101. Inventions patentable Patent eligibility</p> | <p>第 101 条 特許を受けることができる発明 特許適格主題</p> | <p>従来の 101 条を修正して 101 条(a)にする</p> |
| <p>(以下の 101 条 (a) は、従来の 101 条を下線部で修正して)</p> <p>(a) In General Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject <u>only to the exclusions in subsection (b) and to the further conditions and requirements of this title.</u></p> | <p>101 条 (a) としている)</p> <p>(a) 概略 いかなる新規かつ有用なプロセス、機械、製造物若しくは組成物、又はそれらについてのいかなる新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、サブセクション (b) に記載した例外のみを条件とし、また、本特許法の定める更なる条件及び要件に従って、それらについて特許を取得することができる。</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>(以下の 101 条 (b) は全て新設されて導入される条文である)</p> | | <p>新 101 条 (b) の新設</p> <p>特許不適格主題の列記</p> |
| <p>(b) Eligibility exclusions-</p> <p>(1) IN GENERAL-Subject to paragraph (2), a person may not obtain a patent for any of the following, if claimed as such:</p> <p>“(A) A mathematical formula that is not part of a claimed invention in a category described in subsection (a).</p> <p>“(B) (i) Subject to clause (ii), a process that is substantially economic, financial, business, social, cultural, or artistic, even though not less than 1 step in the process refers to a machine or manufacture.</p> <p>“(ii) The process described in clause (i) shall not be excluded from eligibility for a patent if the process cannot practically be performed without the use of a machine or manufacture.</p> <p>(C) A process that-</p> <p>(i) is a mental process performed solely in the human mind; or</p> <p>(ii) occurs in nature wholly independent of, and prior to, any human activity.</p> <p>(D) An unmodified human gene, as that gene exists in the human body.</p> <p>(E) An unmodified natural material, as that material exists in nature.</p> | <p>(b) 特許適格主題の例外-</p> <p>(1) 概略—パラグラフ (2) の規定に従い、下記をクレームしている場合、人は特許を得ることが出来ない：</p> <p>(A) サブセクション (a) のカテゴリーのクレーム発明の一部でない数学的フォーミュラ。</p> <p>(B) (i) 第 (ii) 項を例外として、実質的に経済的、金融的、ビジネス的、社会的、芸術的な方法であり、たとえ 1 つ以下でないステップにおいて機械ないし製造を述べている場合でも。</p> <p>(ii) 第 (i) 項のプロセスであって、もしそのプロセスが機械ないし製造機の使用なくしては実質的に作動出来ない場合は特許適格性から外されるべきではない。</p> <p>(C) 方法であって—</p> <p>(i) 人の心の中でのみ遂行される精神的プロセス；又は</p> <p>(ii) いかなる人間的活動とは完全に独立して、そしてその前に自然に生じるもの。</p> <p>(D) 人間の体に存在する変更されていない遺伝子。</p> <p>(E) 自然に存在する変更されていない自然の物質。</p> | |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| <p>(2) CONDITIONS.- For the purposes of subparagraphs (D) and (E) of paragraph (1), a human gene or natural material shall not be considered to be unmodified if the gene or material, as applicable, is-</p> <p>“(A) isolated, purified, enriched, or otherwise altered by human activity; or</p> <p>“(B) otherwise employed in a useful invention or discovery.</p> | <p>(2) 条件—パラグラフ (1) のサブパラグラフ (D) と (E) の目的において、人間の遺伝子又は自然物はもしそれらが下記の場合には改造されていないとはみなされない。</p> <p>(A) 分離され、純化され、濃厚化され、又は人工的に変更された場合；又は</p> <p>(B) 有用な発明又は発見に用いられていた場合。</p> | <p>変更されているとみなされる人間の遺伝子と自然物</p> |
| <p>(c) Eligibility.-</p> <p>(1) IN GENERAL.-In determining whether, under this section, a claimed invention is eligible for a patent, eligibility shall be determined-</p> <p>(A) by considering the claimed invention as a whole and without discounting or disregarding any claim element; and</p> | <p>(c) 特許適格性—</p> <p>(1) 概略—この規定において、クレーム発明が特許として適格であるか否かを決定する際には、適格性の決定は以下によって行われる—</p> <p>(A) クレーム発明は全体として考慮され、クレーム要件を軽視したり、無視したりせず；そして</p> | <p>特許適格性の判断での考慮事項</p> |
| <p>(B) without regard to-</p> <p>(i) the manner in which the claimed invention was made;</p> <p>(ii) whether a claim element is known, conventional, routine, or naturally occurring;</p> <p>(iii) the state of the applicable art, as of the date on which the claimed invention is invented; or</p> <p>(iv) any other consideration in section 102, 103, or 112.</p> | <p>(B) 以下の点は考慮しない—</p> <p>(i) クレーム発明が作られた態様；</p> <p>(ii) クレーム要件が知られているか、従来技術であるか、ルーティンであるか、又は自然の中で生じているか；</p> <p>(iii) クレーム発明が発明された日に適用される技術の状況、又は</p> <p>(iv) 102 条、103 条、112 条中の他の考慮事項。</p> | <p>考慮しない事項</p> |
| <p>(2) INFRINGEMENT ACTION.-</p> <p>(A) IN GENERAL.-In an action brought for infringement under this title, the court, at any time, may determine whether an invention or discovery that is a subject of the action is eligible for a patent under this section, including on motion of a party when there are no genuine issues of material fact.</p> | <p>(2) 侵害行為—</p> <p>(A) 概略—本訴訟において提起された特許侵害訴訟において、裁判所は訴訟の主題となる発明ないし発明が本法における特許適格主題であるかについて、重要な事実について真正の争いがないとするモーションを含めて、裁判所はいつでも決定してもよい。</p> | <p>判所における決定</p> |
| <p>(B) LIMITED DISCOVERY.-With respect to a determination described in subparagraph (A), the court may consider limited discovery relevant only to the eligibility described in that subparagraph before ruling on a motion described in that subparagraph.</p> | <p>(B) 限定的ディスカバリー—サブパラグラフ (A) を決定する際には、サブパラグラフ中のモーションを決定する前に特許適格性に関する点のみについて限定的ディスカバリーを行うことを考慮してもよい。</p> | <p>限定的ディスカバリー</p> |

8. まとめ

現行の 101 条に基づく特許適格主題の問題は、101 条の規定そのものはあらゆる技術が特許適格主題になり得る非常に広い規定であり、プロ特許政策のためあって一時は非常に拡大されたために最高裁が判決でその適正化を図ってきた。しかし、最高裁の判断・判決による適正化には自ずと限界があり、最高裁もそれを知らしめるためか、近年は CAFC 判決の上告を全く受理せず、米国議会が 101 条の規定を改正すべきであるという姿勢を示しているとも言える。

そして上院はそれに応じたように 101 条を根本的に改正し、特許適格主題を具体的に規定するという抜本的な改正案を 2023 年 6 月（118 会期）に発表し、S.2140 になった。この新改正法案の本格的検討はまだ始まっていないが米国議会の改正方針を示すものとして重要である。

この法案の考え方に対しては、賛否両論があるようであり、今後最終的にどのように収束するかまだ見通しは立っていない。特に特許適格主題を改正法案のように特定して明記すると、従来では考えられなかった未来の新技术（AI 等）が開発された時にそれが特許法に受け入れられるかという問題が生じる恐れがないとは言いきれず、米国の新技术開発がスムーズに向上するか、という深刻な問題が生じないわけではないので米国議会そして産業界

は非常に慎重になるのであろう。

それでも、特許適格にならない主題を非常に具体的に列記し、判決による例外を認めない規定にしているので非常に運用し易い改正法案という意味では画期的なものであり、今後の米国議会における改正案の審議が注視されるところである。

(注)

- (1) § 101. Inventions patentable: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, may obtain a patent therefor, … (以下省略…)”
- (2) その一環として連邦巡回控訴裁判所 (CAFC: Court of Appeals for Federal Circuit) が 1982 年に設立され、特許訴訟の控訴が CAFC に統一された
- (3) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 308-309 (1980) “Anything under the Sun that is made by man” is patentable.
- (4) ウォールストリート・ジャーナルは、カーター大統領の 1970 年代のプロ特許政策はパテント・トロールを助長したとして “Jimmy Carter’s Costly Mistake” という記事を掲載した。
<https://www.wsj.com/articles/jimmy-carter8217s-costly-patent-mistake-1387150275?tesla=y>, “Jimmy Carter’s Costly Patent Mistake” By L. Gordon Crovitz, Dec. 15, 2013, Wall Street Journal Website
- (5) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. 66 (2012)、
Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014)
- (6) Mark A. Lemley & Samantha Zyontz, Does Alice Target Patent Tolls?, 18 Journal of Empirical Legal Studies 47 (2021) (90% of post-Alice cases are in the software/IT industry)
- (7) *Id.* (more than 57% of product company decisions post-Alice were patent ineligible)
- (8) *IBM v. Zillow Group, Inc.*, xxx F.4th xxx (未定) (Fed. Cir. 2022) 2022 年 10 月 17 日判決
しかも地裁におけるこの判決は、訴状に基づく略式判決であり、ディスカバリーは行われていないと考えられる。
- (9) *American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC et. al.*, Fed. Cir. No. 2018-1763, July 31, 2020
- (10) *Yu v. Apple, Inc.*, 1 F.4th 1040, 1043 (Fed. Cir. 2021)
- (11) <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-SubjectMatterEligibility-PublicViews.pdf> USPTO, Report to Congress, Patent eligible subject matter: Public views on the current jurisprudence in the United States, June 2022, USPTO website
- (12) US Chamber of Commerce Global Innovation Policy Center, International IP Index, Patent Category, for years 2016 to 2022 (issued February of each year)
- (13) Mark A. Lemley & Samantha Zyontz, Does Alice Target Patent Tolls?, 18 Journal of Empirical Legal Studies 47 (2021); Robert Sachs, Alice: Benevolent Despot or Tyrant? Analyzing Five Years of Case Law Since Alice v. CLS Bank, IPWatchdog.com, August 2019
- (14) <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/2140/text>
- (15) <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4734/text>

(原稿受領 2023.3.7)