

特許対象発明（第101条）の判断手法、 特許対象発明に関する判例、および、 これらに基づく第101条拒絶への対応



Hubbs, Enatsky & Auito

パートナー 山下 弘綱

(米国弁護士 (バージニア州)、日本弁理士)

米国に於ける特許対象発明（第101条）の判断手法、特許対象発明に関する判例、および、これらに基づく第101条拒絶への対応

(始めに)

米国は判例法の国であり、裁判所が法律の解釈を行なっている。特許の分野においても同様であり、裁判所は、特許法第102条（予期性/新規性）や第103条（自明性/進歩性）等各条文についての解釈を行なってきた。

その中でも特許法第101条の特許対象発明の解釈には、大きな変遷があった。連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit；CAFC）は、2008年の*In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008)において、それまで採用していた“有用な (useful)、具体的な (concrete)、そして実体的 (tangible) な結果 (result) テスト”を廃止し、“機械/あるいは変換テスト (Machine or Transformation test)”を採用した。更に、最高裁判所は、2010年の*Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010)において、“機械/あるいは変換テスト”は唯一のテストではないことを示した。そして、最高裁判所は、2012年から2014年にかけて、① *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. _ (2012)（以下、Mayo ケース）、② *Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. _ (2013)（以下、Myriad ケース）、および、③ *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. _ (2014)（以下、Alice ケース）で、新しい判断手法を提示した。

最高裁判所や連邦巡回控訴裁判所の判断基準が変わるたびに米国特許商標庁の審査基準も変わってきた。特に、最新の判断基準は厳しくなっている。以前は米国では殆んど全ての発明は特許対象であるというイメージがあったが、現在は逆である。筆者も審査官との面接で、“特許対象のハードルが高くなった”という審査官自身の声を何度も聞いたことがある。例えば、面接で当方のクレームの補正案で了解したが、直後にAliceケースの判決が出たため、この基準に会うように追加の補正を行なうように提案してきた審査官もいる。さらに、Aliceケースの判決が出た後、米国特許商標庁内部で、それまでに特許査定 (Notice of Allowance) が出たが未だ特許になっていない出願が新しい特許対象の基準を満たしているかレビューし、満たしていないと思われる出願については、審査を再開し第101条の拒絶を出している。そして、米国特許商標庁は、

最新の基準に関して、多くの審査ガイドライン、判例についての解説、および、特許対象となる/あるいは特許対象とならない「例 (Examples)」を示している¹。また、基準が厳しいということは、理解が難しいということにもなる。米国特許商標庁が最新の基準や関係の資料を多く開示しているのは、その証左であろう。

この新しい判断基準を理解するためには、裁判所が各発明をどのように判断しているか知り、かつ、米国特許商標庁の審査ガイドラインを理解することが重要である。したがって、今回は、最高裁判所の判例を踏まえた特許対象発明の判断手法、これまでの判例で裁判所がどのように判断しているか、さらに、これらを踏まえ第101条拒絶にどの様に対応すべきか纏めた。

第一章 特許対象発明

I. 特許対象発明

I-1. 概要

米国の特許対象は特許法第101条で、プロセス (process)、機械 (machine)、生産品 (manufacture)、および、組成物 (composition of matter) と規定されている。そして、具体的に、どこまで特許対象となるかについては、最高裁判所が判例で示している。1980年の *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980) で、特許対象の例外は、「自然法則 (laws of nature)、自然現象 (natural phenomena)、および、抽象的アイデア (abstract ideas)」の3つの分野であると判決した。その理由は、“これらの3つの分野は、科学および技術的な仕事の基本”であり、特許保護の領域ではない (“they are the basis tools of scientific and technological work” that lie beyond the domain of patent protection.)、というものである。しかしながら、これらに相当する発明であっても、全ての発明は、ある程度、これらの3分野を、具体化、使用、反映、あるいは、依存しており、また、この特許対象の例外を余り広く解釈すると、特許法を骨抜きにすることになる。したがって、これらのバランスを考えて特許対象か否か判断する必要がある。

この様な考えの下、最高裁判所は、2012年から2014年にかけて、①Mayoケース、②Myriadケース、および、③Aliceケースにおいて、クレームが「自然法則 (laws of nature)、自然現象 (natural phenomena)、抽象的アイデア (abstract ideas)」を記載している場合、当該クレームが特許対象であるか否かの判断手法を示した。

I-2. 現在の特許対象発明の判断手法 (特に、判例やガイドラインを示している以外については、「2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility」参照)

1. 全体フロー

MayoケースおよびAliceケースに基づき、現在の特許対象発明の判断手法は以下の様になっている。

1 本原稿で挙げている米国特許商標庁の審査ガイドラインや「例 (Examples)」等については、以下を参照されたい。 <https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility>

