

USPTO 特許適格性に関する報告書を公表

2017年8月3日

JETRO NY 知財部

柳澤、笠原

米国特許商標庁（USPTO）は7月25日に「PATENT ELIGIBLE SUBJECT MATTER: REPORT ON VIEWS AND RECOMMENDATIONS FROM THE PUBLIC¹」と題する特許適格性に関する報告書を公表した。

米国最高裁で2010年から2014年にかけて下された4つの判決（*Bilski* 事件判決、*Mayo* 事件判決、*Myriad* 事件判決および *Alice* 事件判決）は、発明の特許適格性の考え方に大きな影響を及ぼすものであったため、USPTO は特許審査ガイドラインを改訂するとともに、2016年に特許適格性に関する2度のラウンドテーブル会合を開催し、パブリックコメントを求めた。

今回の報告書は、それらラウンドテーブル会合およびパブリックコメントで表明された意見をまとめたものとなっている。

1. 報告書の概要

報告書では、上記のラウンドテーブル会合およびパブリックコメントを通じて表明された意見を、①近年の最高裁判決に対する一般的な意見、②近年の最高裁判決に対する技術分野特異的な意見（ライフサイエンス分野、コンピューター関連分野）、③今後講ずべき措置に関する意見、の3つの項目に分けてとりまとめている。

項目①に関しては、最高裁の一連の判決を支持する意見として、最高裁は過度に権利範囲の広い特許権を取り除くための適切な判断基準を示したといった意見や、最高裁の判決は Patent Assertion Entities に対抗するための効果的な手段となるであろうといった意見が紹介されている。一方で最高裁の判決に批判的な意見として、最高裁が特許適格性の判断基準として示した2ステップテストは不明確で予見性に欠けるとの意見や、最高裁の示した判断基準は非自明性要件などの他の特許要件との混同を生じるものであるとの意見、更には最高裁の判決は特許不適格事由を過度に広く解釈するものでありイノベーションに悪影響を及ぼすといった意見が紹介されている。

項目②に関しては、ライフサイエンス分野では最高裁の判断に対して批判的な見解を持つ者が大勢を占めるが、コンピューター関連分野では賛否が明確に分かれており、過

¹ https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101-Report_FINAL.pdf

度に権利範囲の広い特許権を悪用した訴訟を防げるといった意見がある一方で、最高裁の判断はビジネスに悪影響を与えるという意見も表明されたことが紹介されている。

項目③に関しては、立法的措置ではなく司法による判例法の更なる発展を求める意見、特許適格性についての審査ガイドラインの事例や説明を充実させるなどの行政的な措置を求める意見、特許適格性の判断の境界線をより適切なものにするための立法的措置を求める意見がそれぞれ示されたことが紹介されている。

2. 本報告書に対する関係者の反応

弁護士からは、「この報告書は特許適格性判例法の現状を包括的に概観しているが、このような単なる見解の取りまとめは、弁護士や企業が特許適格性についての理解を深めるための助けにはならない。USPTOは特許適格性の判断基準の形成のためにより積極的役割を果たすべきである。」との意見や、「最高裁の特許適格性関連判決に対して、強い特許を必要とするライフサイエンス系企業が否定的に反応する一方で、不実施事業体の特許侵害訴訟提起を懸念する企業が肯定的に反応するという産業間の相違は既によく知られている。したがって今回の報告書でUSPTOが報告したステークホルダーの見解に驚きはない。重要なのは今後この問題についてどのように対処していくべきかであるが、報告書においてUSPTOは今後どのように対応していくつもりなのかについては何も示唆していない。」といった意見など、USPTOに対して厳しい意見が出ている。

以上