

上院司法委知財小委員会の Tillis 議員ら、特許法第 101 条改正法案の草案を発表

2019 年 5 月 24 日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

上院司法委員会知的財産小委員会の Thom Tillis 委員長（ノースカロライナ州、共和）は 5 月 22 日、特許法第 101 条改正法案の草案を、Chris Coons ランキングメンバー（デラウェア州、民主）、下院司法委員会の Doug Collins ランキングメンバー（ジョージア州、共和）、同委員会法廷・知的財産・インターネット小委員会の Hank Johnson 委員長（ジョージア州、民主）、ならびに、Steve Stivers 下院議員（オハイオ州、共和）と共同で発表¹した。

この草案は、4 月 17 日に発表された特許法第 101 条改正に向けた取組みのフレームワーク²を基に、Tillis 議員と Coons 議員が、利害関係者、業界代表者、および発明者などから受けたフィードバックを反映したものである。

草案概要は以下のとおり。

（規定の変更）

- 第 101 条に規定されている「新規かつ有用な (new and useful)」を「有用な (useful)」に変更
- 第 101 条に「クレーム発明全体から適格性を判断する」という規定を追加
- 第 100 条に第 k 項を加え、用語「useful」は「あらゆる技術分野で具体的かつ実用的な有用性を提供する人間の介入 (human intervention) による発明又は発見」を意味する旨定義
- 第 112 条 f 項の標題を「Element in Claim for a Combination (組合せに係るクレームの要素)」から、「Functional Claim Elements (機能クレーム要素)」に変更し、機能クレームの解釈方法について規定

（第 101 条に関する追加規定 (Additional Legislative Provisions)）

- 第 101 条の規定は「適格性に有利 (in favor of eligibility)」に解釈される
- 第 101 条に基づき特許適格性を判断する際には、いかなる黙示的・司法的な特許適格性の例外（抽象的アイデア、自然法則、自然現象など）も使われず、また、これら例外を確立または解釈する事件は全て廃止される

¹ <https://www.tillis.senate.gov/2019/5/sens-tillis-and-coons-and-reps-collins-johnson-and-stivers-release-draft-bill-text-to-reform-section-101-of-the-patent-act>

² 2019 年 4 月 25 日付 IP ニュース「上院司法委知財小委員会の Tillis 委員長など、特許法第 101 条改正に向けた取組みのフレームワークを発表」参照

https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/2019/20190425-2.pdf

- 特許適格性の判断は、クレーム発明がどのように創造されたか、クレーム発明の個々の限定要素が周知慣用なものかどうか、発明時の技術水準はどのようなものかなど、第102条（新規性）、第103条（自明性）、第112条（記載要件等）に関するいかなる考慮要素も考慮せずに行う

また、Tills 議員によると、多様な業界の関係者から更なるフィードバックを得るために、上院司法委員会知的財産小委員会にて、特許適格性に関する問題の現状についての公聴会を6月4日、5日および11日にそれぞれ開催する予定とのこと。

第101条改正に向けての議会での動きが活発になってきているが、依然として多くの有識者から、産業界の意見が大きく割れることは間違いないので、改正までたどり着くのは容易ではないだろうとの声が聞かれる。

（以上）