

上院司法委知財小委員会の特許適格性に関する公聴会の概要（速報）

2019年6月5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は、6月4日、及び6月5日に、特許適格性に関する公聴会「The State of Patent Eligibility in America」を開催¹²した。

この公聴会は、同委員会の Thom Tillis 委員長（ノースカロライナ州、共和）らが5月22日に公表した特許法第101条改正法案の草案³⁴に対し、多様な業界の関係者から更なるフィードバックを得ることを目的として開催されたもの。

公聴会において、Tillis 委員長および Chris Coons ランキングメンバー（デラウェア州選出、民主党）は、現在の草案をさらに改善するための提案を歓迎する旨述べた。

両公聴会には、それぞれ15名の証言者が参加した（各公聴会とも、証言者を5名ずつの3グループに分け、3回のヒアリングを実施）。

特許適格性に関する問題については、6月11日に三度目の公聴会が予定されており、さらに15名の証言者が招かれることとなっている。

Tillis 議員、及び Coons 議員自身が、45名もの証言者からヒアリングを行うことは異例であると述べていることから、両議員の特許法101条改正に向けた思いが非常に強いことがうかがえる。一方、ヒアリングにおいて、現行の特許法101条改正案に対する反対や懸念が多く示されたことから、法改正実現のためには、さらなる議論を要することが明らかとなった。

両公聴会の概要は以下のとおり。

6月4日の公聴会の概要

証言者

パネル1：

PAUL MICHEL (CAFC 元首席判事)

TODD DICKINSON (USPTO 元長官)

DAVID KAPPOS (USPTO 元長官)

CHARLES DUAN (R Street Institute)

JEFFREY LEFSTIN (University of California Hastings College of the Law)

¹ <https://www.judiciary.senate.gov/meetings/the-state-of-patent-eligibility-in-america-part-i>

² <https://www.judiciary.senate.gov/meetings/the-state-of-patent-eligibility-in-america-part-ii>

³ 2019年5月24日付 IP ニュース「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」参照

https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/2019/20190524.pdf

⁴ <https://www.tillis.senate.gov/services/files/E8ED2188-DC15-4876-8F51-A03CF4A63E26>

パネル 2 :

ROBERT ARMITAGE (IP Strategy and Policy Consultant)

DAVID TAYLOR (Southern Methodist University Dedman School of Law)

SHERRY KNOWLES (Knowles Intellectual Property Strategies)

ALEX MOSS (Electronic Frontier Foundation)

MARK LEMLEY (Stanford University School of Law)

パネル 3 :

MICHAEL ROSEN (American Enterprise Institute)

PAUL GUGLIUZZA (Boston University School of Law)

JOSHUA SARNOFF (DePaul University)

PATRICK KILBRIDE (U.S. Chamber of Commerce)

ADAM MOSSOFF (Antonin Scalia Law School George Mason University)

主な証言は以下のとおり。

パネル 1

- 特許適格性に関する判断の不確実性の問題は深刻である。Tillis 議員らの 101 条改正案は、特にライフサイエンス分野や、AI、5G をはじめとする IT 分野などにおける米国のイノベーション能力向上に資するものであり、支持する。(MICHEL CAFC 元首席判事、DICKINSON USPTO 元長官、KAPPOS USPTO 元長官)
- 特許適格性を取り巻く現在の状況を解決するために、最高裁と CAFC は議会の行動を求めている。現在の 101 条改正案の方向性には賛成だが、112 条 (f) の機能的クレームの解釈に関する条項については、必要性を再検討すべき。また、100 条 (k) における「any field of technology」という言葉は曖昧で、後々どのように解釈すべきかという問題が生じ得る。(MICHEL CAFC 元首席判事)
- 101 条改正案に対して、以下の点を懸念。(DUAN 氏)
 - 長きにわたって蓄積された特許適格性に関する裁判例が破棄され、自然法則や自然界にもともと存在する物が特許の対象になると、基礎研究が阻害される。また、人命を救う医薬や診断方法などへのアクセスが難しくなるといった弊害が生じ得る。
 - 特許の専門家や産業界ばかりでなく、研究者や医療関係者なども含め、多様な声を聴くべき。

パネル 2

- 101 条改正案を支持。特許の対象を明確化することと (101 条の改正)、特許権の範囲を明確化すること (112 条の改正) が必要。(ARMITAGE 氏)

- 特許適格性に関する最高裁の判決は、特にライフサイエンス分野における研究開発への投資を減少させている。特許適格性の問題は危機的状況であり、法改正が必要。101条の条文改正案は支持するが、112条(f)の条文改正案については、クレーム範囲が過度に制限的に解釈される可能性があることを懸念。(TAYLOR 氏)
- 101条改正案を支持するが、112条(f)の機能的クレームの解釈については慎重な議論が必要。(KNOWLES 氏)
- アリス判決によって、訴訟の早い段階(地裁)で、抽象的なアイデア特許による濫用的な権利行使を防ぐことが可能になった。アリス判決は、結果として訴訟への投資の代わりにビジネスへの投資を増やす役割を果たしており、アリス判決以降ソフトウェア産業の成長は著しいことから、101条の改正は行うべきではない。(MOSS 氏)
- アリス判決には、パテントトロールの問題を減らしたという良い面がある。改正案の中の「Human intervention」、「technology」などの用語は、その解釈を巡って議論を呼ぶおそれがある。(LEMLEY 氏)

パネル 3

- Alice/Mayo 事件後、何万もの質の悪いソフトウェア特許が裁判官や審査官によって排除されたが、一方で、それがもたらした不確実性が問題となっている。特許適格性要件を満たす基準が明確になることが最も重要。101条改正案において、特許適格性の判断から102条(新規性)、103条(非自明性)、112条(記載要件)などの判断を切り離していることを歓迎。(ROSEN 氏)
- 現時点での101条改正案は、特許の対象が非常に広がったために特許権の濫用がひどかった1990年代から2000年代初頭の「anything under the sun」時代に逆戻りするものに思える。(GUGLIUZZA 氏)
- 最高裁判決に起因する特許適格性の不確実性の問題は、米国のイノベーションへの投資意欲を削いでいる。最高裁の特許適格性に関する判例を破棄する点や、クレーム全体をみて特許適格性の判断をする点など、101条改正案は好ましい内容である。(MOSSOFF 氏)

6月5日の公聴会の概要

証言者

Panel 1:

BARBARA FIACCO (American Intellectual Property Law Association (AIPLA))

SCOTT PARTRIDGE (American Bar Association IP Law Section (ABA))

HENRY HADAD (Intellectual Property Owners Association (IPO))

DAVID JONES (High Tech Inventors Alliance)

STEPHANIE MARTZ (United for Patent Reform)

Panel 2:

PAUL MORINVILLE (U.S. Inventor)

PHIL JOHNSON (Coalition for 21st Century Patent Reform)

WILLIAM JENKS (Internet Association)

CHRISTOPHER MOHR (Software and Information Industry Association)

JEFFREY BIRCHAK (Innovation Alliance)

Panel 3:

JEFF FRANGER (Association for Accessible Medicines)

HANS SAUER (Biotechnology Innovation Organization)

NATALIE DERZKO (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America)

RICK BRANDON (Association of American Universities and Association of University Technology Managers)

KATE RUANE (American Civil Liberties Union)

主な証言は以下のとおり。

パネル 1

- 特許適格性に関する問題については法改正が必要。101 条改正案の方向性には賛成（特許適格性の分析と 102 条（新規性）、103 条（非自明性）、112 条（記載要件）の分析を明確に切り離している点、特許適格性の判断を行うにあたってクレーム全体から発明を把握することを規定している点、101 条の解釈は適格性に有利に行う（in favor of eligibility）としている点、裁判所の判例を破棄する点等を支持）。（AIPLA、ABA、IPO）
- 100 条(k)の「in any field of technology」という用語が不明瞭で、technology の解釈を巡って新たな問題が発生する恐れがある点を懸念。また、ライフサイエンス分野での過度に広い特許を防止することを目的としているであろう 112 条(f)の改正が、他の技術にも過度に広く用いられて意図せぬ結果を招くことを懸念。（AIPLA）
- 機能的クレームについて、明細書に記載の事項に基づいて限定的に解釈する旨を規定する 112 条(f)の改正案が、どのような影響を及ぼすのかよく検討する必要がある。（IPO）
- 101 条の改正には反対。これまでの判例の蓄積と伝統的な特許適格性の例外を維持すべき。最高裁が判示した特許適格性判断基準は、無駄な訴訟を減らし、イノベーションに貢献している。（High Tech Inventors Alliance）
- 101 条の改正には反対。現在の改正案は、抽象的なアイデアを特許可能にするものであるため、NPE による特許権を悪用した訴訟を再び助長し、イノ

ベーションを促進するどころか雇用創出を阻害するものである。(United for Patent Reform)

パネル2

- 101 条の改正条文案、及び特許適格性に関する裁判例を破棄する点には賛成。一方、100 条(K)の条文案は、裁判所による解釈が必要な不明瞭なものであり、裁判所の解釈によって再び不確実性と混乱が起こり得るため、その導入に反対。特に「technology」、「human intervention」との言葉は曖昧で、裁判所による新たなテスト（「technology」テストや、「human intervention」テスト）を創出し、混乱を招くことになる。また、112 条(f)の改正条文案は、機能的記載で特定した発明の範囲を狭くするもので、投資家にとっての特許権の価値を下げるものであるため、反対。(U. S. Inventor)
- 101 条の条文改正案を支持。特に裁判所の判例を破棄する点、特許適格性の分析と 102 条(新規性)、103 条(非自明性)、112 条(記載要件)の分析を明確に切り離している点、特許適格性の判断を行うにあたってクレーム全体から発明を把握することを規定している点、101 条の解釈は適格性に有利に行う(in favor of eligibility)としている点等を強く支持。112 条(f)の改正については要否をよく分析するべき。(Coalition for 21st Century Patent Reform)
- 現在の特許適格性の実務の下でも、研究開発投資が減退しているということはない。現在の特許適格性に関する制度・判例に問題はなく、101 条の改正は不要。特許適格性に関する法改正案に含まれる「useful」の定義は、長い論争を引き起こすであろうし、特許適格性に関する裁判例を破棄すれば裁判所は改正法を解釈するためのガイダンスを失う。101 条の改正案は、かえってイノベーションを阻害するものである。(Internet Association)
- 現在の抽象的アイデアに関する考え方と、アリス最高裁判決を肯定的にとらえている。アリス判決の後も、ソフトウェア業界における研究開発投資は大きく伸びている。特許適格性に関する問題がイノベーションを阻害しているとの明確な証拠がない中で、法改正を行うことには反対。(Software and Information Industry Association)
- 特許適格性に関する不確実性の問題は、重要な発明の特許化を妨げるなど、イノベーションを阻害しているため、101 条の法改正を強く支持。101 条の条文改正案はシンプルで、分かりやすく、現在の問題を解決するもの。一方で、112 条(f)の機能的クレームの解釈手法に関する条文案は懸念。改正案の機能的クレームの解釈手法が一律に適用されると、被疑侵害者が容易に侵害を免れることができるようになるなど、イノベーションを阻害する重大な問題が生じるおそれがある。(Innovation Alliance)

パネル3

- 101 条の改正に反対。101 条の改正案は、自然法則や生命現象を特許対象とすることで、製薬会社が特許の藪を構築することを助長し、薬価をより引き上げることを許容するものである。また、同法案は、製薬会社が、DNA やリサーチツールを独占することを許容し、医療イノベーションを妨げるものである。さらに、同法案は、超党派による薬価引き下げの各種立法を弱体化させる恐れがある。(Association for Accessible Medicines)
- 101 条の改正に賛成。現在の特許適格性に関する判例の下では、バイオ分野のイノベーションが促進されない。公共の利益のために特許を取得すべきではないといった主張は誤りである。革新的な発明が自然発生し、それが直接パブリックドメインになるというような容易な議論は、長期的なイノベーションへの投資を阻害する。(Biotechnology Innovation Organization)
- 現在の特許適格性に関する問題は深刻であり、101 条の改正に賛成。101 条の改正案は現在の特許適格性に関する不確実性を取り除くものであり支持する。現在の101条の法定カテゴリー(方法、機械、物、組成物)が維持される点、特許適格性に関する裁判例を破棄する点、クレーム全体から発明を把握する点、特許適格性の分析と102条(新規性)、103条(非自明性)、112条(記載要件)の分析を明確に切り離している点に賛同。また、100条(k)の「useful」の定義に「human intervention」という要素を加えたことを支持。この改正案の下では、human intervention と有用性がある場合には、診断方法が特許可能になると信じており、これはイノベーションを促進する。(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America)
- 101 条の改正案を強く支持するが、いくつか懸念もある。例えば、100 条(k)の「specific and practical」という用語が何を意味するのかという点。「specific」を「abstract」の逆の意味だと解釈されると、再び「abstract idea」の議論を蒸し返すことになる。また、100 条(K)の「field of technology」という用語も不明瞭。例えばビジネス方法は「field of technology」に含まれるのか否かが不明。(Association of American Universities and Association of University Technology Managers)
- 101 条改正案は、最高裁の Myriad 判決や、判例で確立された特許適格性に関する例外(自然法則、自然現象、抽象的アイデア)を破棄するものであり、人の遺伝子なども特許可能とするものであるため反対。人の遺伝子が特許可能になった場合、遺伝子検査の高額化が進む、医療分野における重要な研究が妨げられるなどの弊害が生じると予想される。また、患者擁護団体や科学技術分野の代表者が証言者としてヒアリングに招かれていないことを懸念する。(American Civil Liberties Union)

(以上)