

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12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11日、特許適格性に関する公聴会「The State of Patent Eligibility in America」を開催¹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²に関して、多様な業界の関係者からさら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。

公聴会には、15名の証言者が参加した。なお、公聴会は、6月4日、及び6月5日にも開催³されており、それぞれ15名ずつの証言者が招かれた。

全ての証言者から証言を聞いた後、Tillis 委員長は、草案をさらに変更する必要があると認識した旨発言した。特に、(1) 100条(k)の Utility の定義について、真に抽象的なもの、自然法則、自然現象が特許適格性テストをクリアしないよう、さらなる明確化を図る必要があること、(2) 112条(f)の機能的クレームに関する条項を再修正し、曖昧なビジネスモデル発明や一般的なコンピューター関連発明が特許とならないようにする必要があること、(3) 改正法によって基礎研究が阻害されることがないようにするため、試験研究例外の規定の強化を検討する必要があること、を認識した旨発言した。

また、Tillis 議員は、今後、必要な修正を行って、7月4日の週の議会中断の後のどこかで法案を提出する意向であると述べた。

なお、Tillis 議員と Coons 議員は、公聴会前日の6月10日に The Hill 誌に論説を発表⁵し、「最近の最高裁の判決は特許保護適格性の範囲を不透明にしたため、そこから生じた非常に大きな不確実性の解消を望んでいる」、「ヒト遺伝子が特許となるような法改正をすることは意図していない」などと述べている。

6月11日の公聴会の概要は以下のとおり。

証言者

Panel 1:

MANNY SCHECTER (IBM)

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

² 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/_Ipnews/us/2019/20190524.pdf

³ <https://www.tillis.senate.gov/services/files/E8ED2188-DC15-4876-8F51-A03CF4A63E26>

⁴ 2019年6月5日付IPニュース「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）」参照 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20190605.pdf

⁵ The Hill 誌「It's time to restore America's patent system」（最終閲覧日 2019年6月12日）

<https://thehill.com/blogs/congress-blog/technology/447666-its-time-to-restore-americas-patent-system>

LAURIE SELF (Qualcomm)
BYRON HOLZ (NOKIA)
KIM CHOTKOWSKI (InterDigital)
SEAN RILEY (The Clearing House Payments Company)

Panel 2:

LAURIE HILL (Genentech)
SEAN GEORGE (Invitae)
GONZALO MERINO (Regeneron Pharmaceuticals)
PETER O' NEILL (Cleveland Clinic Innovations)
DAVID SPETZLER (Caris Life Sciences)

Panel 3:

MICHAEL BLANKSTEIN (Scientific Games)
COREY SALSBERG (Novartis)
NICOLAS DUPONT (Cyborg Inc.)
ROBERT DEBERADINE (Johnson & Johnson)
JOHN D. VANDENBERG (Klarquist Sparkman, LLP)

主な証言は以下のとおり。

パネル 1

- 最高裁判決は、特に最先端のイノベーション分野で、特許を取得・執行する能力を狭めており、特許の不確実性を生じさせていることから、改正法案に賛成。100 条 (k) で Utility の定義を規定することにも賛成だが、裁判所によって間違った解釈をされないように、より明確化することが必要。(IBM)
- 米国においては、現行 101 条によって、5G 等の最先端技術の特許が拒絶されるといった問題が生じているが、中国や欧州においては同様の問題は起きていらない。狭い特許は米国の国家安全保障にも関わる問題であり、米国で特許が弱められている間に、中国などにおいて 5G などの強力な特許が権利化されることを懸念。100 条及び 101 条の改正については賛成だが、一方で、112 条 (f) の機能的クレームの解釈手法についての改正は、過度にクレーム範囲を狭めることになるため懸念。(Qualcomm)
- 現行 101 条の下では、AI 関連発明のような重要技術を特許でどの程度保護できるか不確実であるため、改正に賛成。しかし、112 条 (f) の改正案については、侵害判断の際のクレーム解釈において、「同等」と見なされるべきものについても、明細書が意図していたクレームの範囲外と認定される恐れがあり、不確実性を生じさせるため懸念。(NOKIA)

- 特許適格性に関する問題は先端技術分野のイノベーションを阻害しているため、101条の改正案に賛成。112条(f)の改正案は、不確実性を生じさせイノベーションへの意欲を削ぐおそれがあるため懸念。(InterDigital)
- 101条の特許対象を拡大する代わりに、112条(f)を用いて、質の低い特許を排除しようとする試みは不適切。法改正の結果、これまで101条によって無効化されてきた低品質の特許が、再び増える可能性があることを懸念。(The Clearing House Payments Company)

パネル2

- バイオ製薬に関するイノベーションが、現行の101条によって阻害されている。中国や欧州で認められた特許が米国においては認められない例が存在する。米国が世界的なイノベーションリーダーであるためには法改正が必要。101条の改正に賛成。(Regeneron Pharmaceuticals)
- USPTOの特許適格性ガイドラインにより強い権威を与えるべき。特許の保護はイノベーションにおいて重要であるが、一方で、特許が医療分野の重要な研究の妨げとならないようにすべき。(Cleveland Clinic Innovations)
- 知的財産権が十分に保護されている場合にのみ、発明に関する情報を関係機関と自由に共有することが可能。そのため、特許権が確実に保護され医薬イノベーションの保護が容易になる改正法案に賛成。(Caris Life Sciences)
- 現行の特許適格性に関する不確実性の問題は重大であり、改正法案に賛成。(Genentech、Invitae)

パネル3

- 最高裁のAlice判決以降、革新的なゲームソフトウェアの多くが、例え新規性、非自明性要件を満たしているとしても、特許適格性を有しないとして拒絶されている。特許適格性の判断から、新規性、非自明性、記載要件についての判断を切り離すこととしている現在の法案に賛成。100条(k)のUtilityの定義の中で用いられている「technology」という用語が、広い意味で解釈されることを求める。(Scientific Games)
- 特許適格性の不確実性のために医療分野における将来の先進的なイノベーションが阻害されることを懸念している。112条(f)の影響については分析中だが、改正案の方向性には賛成。(Novartis)
- 特許適格性の問題は、小規模企業の市場価値の源である知的財産への信頼を揺るがすものであり、大きな問題。現在の改正法案に賛成。ソフトウェア業界の大手企業は、現在の特許適格性についての曖昧な部分を好ましいと考えており、改正法案に対しては、パテントトロールのような行為を促進するものだとして反対するだろうが、自身の経験上は、パテントトロールの問題には直面したことがない。(Cyborg Inc.)

- 現在の米国の特許システムには予見性が全くない。特許制度は、発明者に発明を開示する自信を与え、それが社会の発展につながるが、予見性のない特許制度の下では、発明者は自身の発明を秘密にするようになり、社会は発明の恩恵を受けられなくなる。社会のニーズをより知ることができる議会による法改正で、特許適格性の問題を解決して予見性を高める必要がある。米国特許システムの予見性を高める現在の改正法案に強く賛成。
(Johnson & Johnson)
- 法改正をするにあたっては、米国における大きな特許保有者に中国企業が入っていることをよく考えるべき。改正法案は、これまで抽象的アイディアとして認められていなかったコンピューター関連発明について中国企業が特許をとれるようになるという危険をはらむ。また、特許権から混乱を引き起こす要因を取り除くために、現在の提案のまま 112 条(f)の改正を行うべき。
(Klarquist Sparkman, LLP)

(以上)