

# Collins 下院議員、AAM v. Neapco 事件 CAFC 判決を受けて米国特許法 101 条改正の必要性を唱える声明を公表

2019 年 10 月 10 日  
JETRO NY 知的財産部  
柳澤、笠原

下院司法委員会ランキングメンバーの Doug Collins 議員（ジョージア州、共和）は 10 月 4 日、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）が 10 月 3 日に下した American Axle & Manufacturing Inc. v. Neapco Holdings LLC 事件判決<sup>1</sup>を受けて、現在の特許適格性テストには明らかに欠陥があるため、連邦議会は新たな特許適格性テストを確立しなければならないとの声明を公表<sup>2</sup>した。

上記 CAFC 判決は、複数種の振動を同時に抑制するライナーを備えた駆動系プロペラシャフトの製造方法についての American Axle & Manufacturing (AAM) 社特許発明の特許適格性に関するもので、CAFC は、AAM 社特許のクレーム発明は特許適格性を有さないと判断した。

CAFC パネル多数意見（Dyk 判事、Taranto 判事）は、AAM 社特許においてクレームされている改良の焦点（focus of the claimed advance）は、複数種の振動を同時に抑制するようにライナーを調整する点であるところ、クレーム発明はそのための具体的な構造や手法を示すことなく、複数種の振動を抑えるという所望の結果が得られるようにライナー（の質量や剛性）を調整することを述べているのみであるため、単なる自然法則（Hooke の法則）の適用に過ぎないなどとして特許適格性を有さないと判断した。

これに対し、Moore 判事が反対意見を出し、「多数意見の本件クレーム発明に関する懸念は自然法則とは全く関係がなく、クレーム発明の実施可能性に関するものである。」、「実施可能要件に関しては 112 条という明確な規定がある。我々は、101 条（特許適格性）を、特許性に関して懸念される問題すべてを解決するための万能薬として利用してはならない。」などと述べて、この事案に特許適格性の問題を適用することに対し強い懸念を示した。

この CAFC 判決を受け、Collins 議員は、連邦裁判所における特許適格性テストには問題があるため、連邦議会による立法措置が必要である旨の声明を出した。声明の概要は以下のとおり。

- 我々の特許適格性テストには明らかに欠陥がある。今回の CAFC 判決は我々の特許適格性テストが欠陥を持つことを証明した。
- 裁判所の誤った法解釈によって、これまで多くの革新的製品が適切な保護を受けられなかった。
- 米国における新技術開発への投資を促進するために、また、米国の発明家らがグローバル競争において不利な立場に置かれないようするために、連邦議会は新たな特許適格性テストを確立しなければならない。

<sup>1</sup> <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1763.Opinion.10-3-2019.pdf>

<sup>2</sup> <https://mailchi.mp/7577d6bb6612/collins-calls-for-new-patent-eligibility-test-following-flawed-court-ruling>

(以上)