

連邦最高裁、特許適格性問題に関する裁量上訴を却下

2020年1月27日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

連邦最高裁判所は、1月13日及び1月27日付で、特許適格性問題を争点として裁量上訴されていた以下の事件を棄却¹した。

- ✓ Athena v. Mayo 事件
- ✓ Hikma v. Vanda 事件
- ✓ HP v. Berkheimer 事件
- ✓ Garmin USA v. Cellspin Soft 事件
- ✓ Power Analytics v. Operation Technology 事件
- ✓ Trading Technologies International v. IBG 事件
- ✓ ChargePoint v. SemaConnect 事件

このうち、Athena v. Mayo 事件（Athena 事件）は、以下のような特殊な事情（事情1、事情2）を伴う事案であったため、多くの関係者が、連邦最高裁判所が裁量上訴を受理して特許適格性の有無の判断基準について再考するとしたら、同事件ではないかとの期待を抱いていた。

（事情1²）

Athena 事件は、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）で大法廷再審理申立が却下された事件であるが、申立却下の際、CAFC 判事からは、却下に同意する意見4本と反対する意見4本とが提出された。そして、それら意見中には、「本件のような診断キット、及び診断手法に関するクレームが特許適格性を有さないという結論を支持する判事は、CAFC には一人もいない。」、「医療診断特許についての判断が問題をはらんでいることは理解しているが、この問題は、最高裁判所に拘束される CAFC が解決できる問題ではない。医療診断分野の特許適格性判断基

¹ https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/011320zor_4fc5.pdf

https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/012720zor_j42k.pdf

² 2019年7月22日付 IP ニュース「上院司法委員会知財小委員会の幹部、CAFC 判事らが発した特許法 101 条を巡る問題についてのメッセージを受け、声明を発表」参照
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20190722-2.pdf

準が、最高裁判所によって、あるいは議会によって明確化されることを望む。」などといった CAFC 判事らからの異例のメッセージが込められていた。

また、議会もこれに呼応して、「CAFC が Athena 社等による大法廷再審理申立を棄却した件は、特許法の改正、特に特許法第 101 条（特許適格性）の改正が早急に行われるべき極めて重要な問題であることを明確に示す一例である。裁判所は、『米国特許法はイノベーションを阻害しており、研究者・発明者・投資家の目を国外に向かせている』というメッセージを議会に対して送っている。」などといった声明を出した。

（事情 2）

HP v. Berkheimer 事件（HP 事件）という Athena 事件とは別の事件の裁量上訴において、米国訟務長官は、2019 年 12 月に連邦最高裁判所に法廷助言書を提出³した。その法廷助言書において、訟務長官は、「連邦最高裁判所による近年の判決は、特許適格性の有無の判断に深刻な不確実性をもたらしている。連邦最高裁判所は、特許適格性に関する判断基準を明確化するために、適切なケースを受理して審理すべき。」「HP 事件の裁量上訴は棄却されるべきだが、もし Athena 事件の裁量上訴が受理されるのであれば、その判断が出された後に適宜処理されるべき。」などとして、Athena 事件の裁量上訴が受理されるべきであることを連邦最高裁判所に訴えていた。

今般、Athena 事件の裁量上訴が棄却されたことを受けて、米国知財関係者の間では、特許適格性に関する問題を解決するためには特許法を改正するしかないとの声が大きくなっている。

Unified Patents 社の Jonathan Stroud 弁護士は「今回の裁量上訴棄却を受けて立法対応を求める声が強まることはほぼ確実だ。今回棄却された特許法第 101 条関連の事件は、連邦最高裁判所による同条の再審理に最適な事件と見られていた。」などと述べている。また、元 CAFC 首席判事の Paul Michel 氏は、「大統領選挙の年に、特許法上の主要な問題を扱う改正法案を審議することは難しいかもしれないが、連邦最高裁判所にはもはや特許適格性問題を審理する意向

³ https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-415/124825/20191206211755583_18-415%20-%20HP%20v.%20Berkheimer.pdf

がないことが明らかになったため、議員らは意欲的になっているかもしれない。」
などと述べている。

(以上)