

USPTO、特許適格性に関する意見募集の結果を議会に報告

2022年7月7日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

6月28日、USPTOは特許適格性法理の現状について報告書¹を議会に提出した。Thom Tillis議員（ノースカロライナ州選出、共和党）やChris Coons議員（デラウェア州選出、民主党）らがUSPTOに対し、Alice判決やMayo判決といった最高裁判例によって構築された適格性法理の影響について調査するよう要請したことを受け、USPTOは2021年7月に意見募集を行っていた²。今回の報告書は、産業界や実務家、学者などから提出された141件の意見を踏まえてまとめられたものである。

報告書のポイントは以下のとおり。

- 適格性法理は明確で予見可能性があり一貫したものであるべきというのが共通した認識である。
- 大規模なハイテク企業やコンピュータ関連企業は現状を支持する傾向にある³。
- スタートアップや中小企業、ライフサイエンス関連企業は現状を支持しない傾向にある⁴。
- 現在の適格性法理を支持する理由としては、過度に広い特許を巡った特許訴訟の減少により訴訟費用が抑えられていることや、技術の共有が促進されていること等が挙げられた。特に人工知能（AI）や量子コンピュータ等の新興技術の関係者は、最高裁判決以来、投資が増加していると述べた。
- 現在の適格性法理を支持しない理由としては、特許を取得しづらくなったことや、権利行使する際の予測可能性が低下したこと等が挙げられた。スタートアップや中小企業からは、小規模な投資が抑制される結果、資金力の強い大企業が市場を支配するようになったと指摘があった。
- 医療診断や精密医療の分野の企業は特許ではなく営業秘密等の他の方法で知財を保護するようになり、新しい技術情報が開示されなくなった。

¹ Patent eligible subject matter: Public views on the current jurisprudence in the United States (Jun 2022)

² <https://www.jetro.go.jp/world/ipnews/us/2021/018fcc834e178be6.html>

³ 具体的には、MicrosoftやAmazon、GoogleなどがメンバーとなっているHigh Tech Inventors Alliance等は、現在の適格性法理は十分に明確で予見可能性があり一貫していると述べた。また、米国知的財産権者協会（IPO）も団体内で意見が分かれているものの、現在の適格性法理は定着しつつあるとする意見があると述べた。

⁴ 具体的には、QualcommやAbbVieなどがメンバーとなっているInnovation Alliance、米国知財法協会（AIPLA）、ニューヨーク知財法協会（NYIPLA）、大学技術管理者協会（AUTM）等は、現在の適格性法理は不明確で予測可能性がないと述べた。IPOもバイオ、製薬企業にとって現在の適格性法理はマイナスの影響があると述べた。

報告書を踏まえて、関係者からは、報告書では USPTO の明確な指針が示されておらず、このままでは特許適格性に関する混乱が深まりイノベーションが抑制されると危惧する意見がある。6 月 30 日には最高裁判所が適格性に関する American Axle & Manufacturing (AAM) v. Neapco 事件の裁量上訴を却下した⁵ことで、議会や USPTO が特許適格性の問題に対応することへの期待が高まっている。

USPTO のプレスリリース⁶によると、USPTO は米国の特許制度を明確で一貫性のあるものとするため、2019 年の特許適格性審査ガイダンス⁷を分析したり、適格性に基づく拒絶理由への応答を遅らせることができる試行プログラムを実施したりしている⁸としている。また、機能的クレームに関するガイダンスの発行を検討中であることも明らかにしている。

USPTO は今後も多様な関係者との意見交換を続けるとしている。

(以上)

⁵ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220630_1.pdf

⁶ Following a series of Supreme Court decisions, new USPTO report on patent subject matter eligibility finds diversity of views regarding the current state of jurisprudence in the U.S. (Jun 28, 2022)

⁷ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20191018.pdf

⁸ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220112.pdf