

Tillis 議員が特許適格性に関する法案を上程

2022 年 8 月 5 日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

Thom Tillis 議員（ノースカロライナ州選出、共和党）は 8 月 2 日、特許適格性（特許法第 101 条）に関する法案である Patent Eligibility Restoration Act¹を連邦議会上院に上程した。

Tillis 議員はプレスリリース²で、最高裁判所の判例によって適格性法理が混乱し不明確になった結果として、一貫性が欠如した判決が出されたり、イノベーションや投資の不確実性が増したりするなど、様々な負の影響が発生したと述べている。この法案は、4 年以上にわたる関係者との議論に基づき、適格性を有するものについてカテゴリーを整理し、適格性を有しないものを特定して列挙することで、多分野における重要な発明について適格性を回復するものだと述べている。

法案³では適格性について以下のように規定している。

- 有用な方法、機械、製造物、組成物、もしくはそれらの有用な改善を発明または発見した者は特許を取得できる。
- ただし、以下については特許を取得できない。
 - A) 数式であり、有用な発明や発見でないもの。
 - B) (i) 技術的でない（non-technological）経済、金融、ビジネス、社会、文化、美術についてのプロセス。ただし、このようなプロセスが機械や製造物に具現化されており、クレームにおいて当該機械や製造物の機能と一体化されて記載されている場合には特許を取得できる。(ii) 人間の精神によってのみ行われる精神的なプロセス。(iii) 人間の活動から独立した、もしくは人間の活動以前から存在する、自然界で発生するプロセス。
 - C) 改変されておらず、人体に存在するままのヒト遺伝子。ただし、遺伝子の単離、精製、濃縮（enriched）等、人間の活動によって変化した場合や、他の方法により有用な発明や発見に利用されている場合を除く。
 - D) 改変されておらず、自然界に存在するままの天然物（natural material）。ただし、天然物の単離、精製、濃縮等、人間の活動によって変化した場合や、他の方法により有用な発明や発見に利用されている場合を除く。
- 適格性を判断する際には、クレームされた発明を全体的に検討し、全てのクレームの要素を考慮する。また、その際には、(i) クレームされた発明が

¹ <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4734>

² Tillis Introduces Landmark Legislation to Restore American Innovation (Aug. 3, 2022)

³ <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4734/text>

作られた方法、(ii)クレームの一部が周知、慣用、もしくは従来のものである (known, conventional, routine) か、または自然発生する (naturally occurring) かどうか、(iii)発明時点での技術の状況、(iv)特許法第 102 条 (新規性)、103 条 (非自明性)、112 条 (記載要件) に基づく検討事項は考慮しない。

- 特許侵害訴訟においては、裁判所はいつでも、訴訟の対象となっている発明や発見が適格性を有するかどうかを判断できる。事実関係において争いがなく、当事者の申立てによる場合を含む。裁判所は適格性の判断の際に、適格性のみに関連する限定的なディスカバリーを実施できる。

この法案について知財関係者の間では、現在の混乱した判例を是正し、特許取得可能な対象を拡大することで米国のイノベーションを促進し、適格性について予測可能性を向上させるといった好意的な意見が多数聞かれる。一方で、法案の一部に、技術的でない (non-technological) などの不明確な文言が含まれることから解釈の争いになり訴訟が長期化する、広すぎる特許が認められるようになり小規模企業の訴訟負担が増すとといった理由で批判する意見もある。また、議会で承認されるためには関係者の意見を踏まえて文言を調整する必要があり、この法案が短期間で成立する可能性は低いと考えられている。

米国知財権者協会 (IPO) は法案の上程を受けて Tillis 議員に書簡⁴を送付し、適格性の問題を解決しようとする Tillis 議員のリーダーシップに感謝するとともに、知財関係者の様々な利害のバランスをとるためにどのような立法が可能か議論することを楽しみにしていると述べた。

適格性に関しては 6 月 30 日に American Axle & Manufacturing (AAM) v. Neapco 事件の裁量上訴を最高裁が却下した⁵ことで、立法や行政による対応への期待が高まっている。

(以上)

⁴ IPO Karen Kochran letter to Thom Tillis (Aug. 3, 2022)

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