

## Tillis 議員および Coons 議員が特許適格性に関する法案を再上程

2023 年 6 月 28 日  
JETRO NY 知的財産部  
蛭田、福岡

Thom Tillis 議員（ノースカロライナ州選出、共和党、上院知的財産小委員会のランキングメンバー<sup>1</sup>）および Chris Coons 議員（デラウェア州選出、民主党、同委員会の委員長）は 6 月 22 日、特許適格性（特許法第 101 条）に関する法案である「Patent Eligibility Restoration Act」を連邦議会上院に再上程した。

本法案は Tillis 議員が 2022 年 8 月に提出した「Patent Eligibility Restoration Act of 2022<sup>2</sup>」を一部修正した内容となっている。昨年の法案と比較すると、「Findings」という新たなセクションが追加されており、適格性法理が不明確である現在の状況は特許実務家等の間で混乱を生じさせており、大きな変更と明確化が必要であると述べられている。

法案<sup>3</sup>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) 実質的（substantially）に経済、金融、ビジネス、社会、文化、美術についてのプロセス<sup>4</sup>。ただし、このようなプロセスが機械や製造物を使用しなければ実質的に実施できない場合には特許を取得できる。
  - C) 人間の精神によってのみ行われる精神的なプロセス。人間の活動から独立した、また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。
  - D) 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。
  - E) 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

<sup>1</sup> 野党筆頭委員であり、委員長と並ぶ要職。

<sup>2</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnnews/us/2022/20220805.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2022/20220805.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.tillis.senate.gov/services/files/4B41CBF2-57AB-4E8E-9E93-7D714A7AAB40>

<sup>4</sup> 昨年の法案では、「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」と規定されており、米国知財関係者の中には、技術的でない（non-technological）などの不明確な文言を批判する意見もあった。

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。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。

Tillis 議員はプレスリリース<sup>5</sup>で、現在の最高裁判所の適格性に関する法理は、米国のイノベーションを弱体化させ、中国のような外国の勢力に追い越されることを許していると述べている。この法案は、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、適格性に関する懸念に対処することができるとしている。

Coons 議員は、最高裁が適格性の判断に踏み込んでから 10 年以上が経つが、どのような発明が特許保護の対象となるのか不透明な状況である。この法案は適格性に関する法理を改革し米国が競争力を維持できるようにするものであると述べている。

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、適格性の法理が明確化されることは好ましいという意見が聞かれる。一方で、法案に含まれる「実質的 (substantially)」などの不明確な文言の解釈で争いになる可能性が高いと懸念する意見もある。

適格性に関しては 2022 年 6 月の American Axle & Manufacturing (AAM) v. Neapco 事件<sup>6</sup>など、適格性が争点である事件の裁量上訴を最高裁が立て続けに却下していることで、立法や行政による対応への期待が高まっている。

(以上)

---

<sup>5</sup> Tillis, Coons Introduce Landmark Legislation to Restore American Innovation (Jun 22, 2023)

<sup>6</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnnews/us/2022/20220630\\_1.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/us/2022/20220630_1.pdf)