

# 特許適格性を有する主題

(Patent-Eligible Subject Matter)

Thomas Scherer  
Partner  
Scherer@oshaliang.com  
713-228-8600

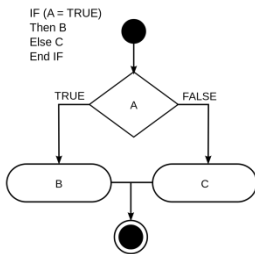
March 2, 2018

# 特許適格性を有する主題

- 35 U.S.C. § 101

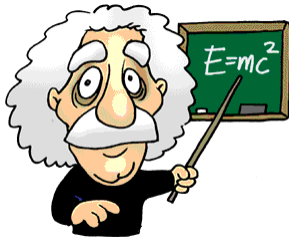
- 特許適格性のカテゴリーを以下の通り規定する。

- 「新規かつ有用な方法 (process), 機械 (machine), 製造物 (manufacture) 若しくは組成物 (composition of matter) 又はそれについての新規かつ有用な改良 (improvement thereof) を発明又は発見した者は, 本法の定める条件及び要件に従って, それについての特許を取得することができる。」



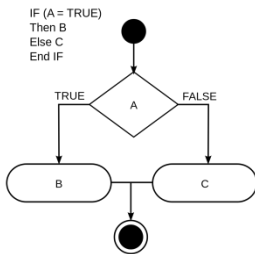
# 特許適格性を有する主題

- 司法上の例外 (judicial exceptions):
  - 裁判所は、特許適格性を有する主題の例外を以下の通りに定めた。
    - 自然法則 (laws of nature)
    - 自然現象 (natural phenomenon)
    - 抽象的概念 (abstract ideas)



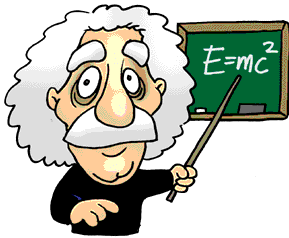
# 特許適格性のテスト

- 特許適格性を決定するUSPTO のガイドライン
  - ステップ1:
    - クレームが、**法定分類** (statutory classes; 方法、機械、製造物、又は組成物) の一つであるか否か決定する。
      - 法定分類でない場合、クレームは特許適格性がない
      - 法定分類である場合、ステップ2に進む



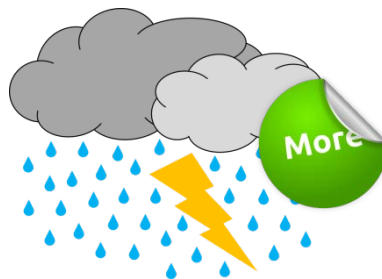
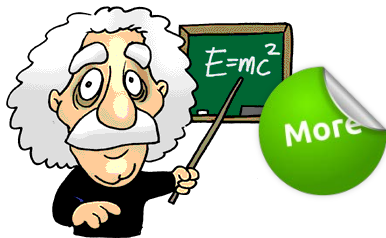
# 特許適格性のテスト

- 特許適格性を決定するUSPTO のガイドライン
  - ステップ2:
    - クレームが、認められた司法上の例外 (recognized judicial exceptions; 自然法則、自然現象、又は抽象的概念) を対象とするか否か決定する。
      - 対象としない場合、クレームは特許適格性がある
      - 対象とする場合、ステップ3に進む



# 特許適格性のテスト

- 特許適格性を決定するUSPTO のガイドライン
  - ステップ3:
    - クレームがその司法的例外を著しく超える (significantly more) ものにする追加的要素を有するか否か決定する。
      - 有しない場合、クレームは特許適格性がない
      - 有する場合、クレームは特許適格性がある



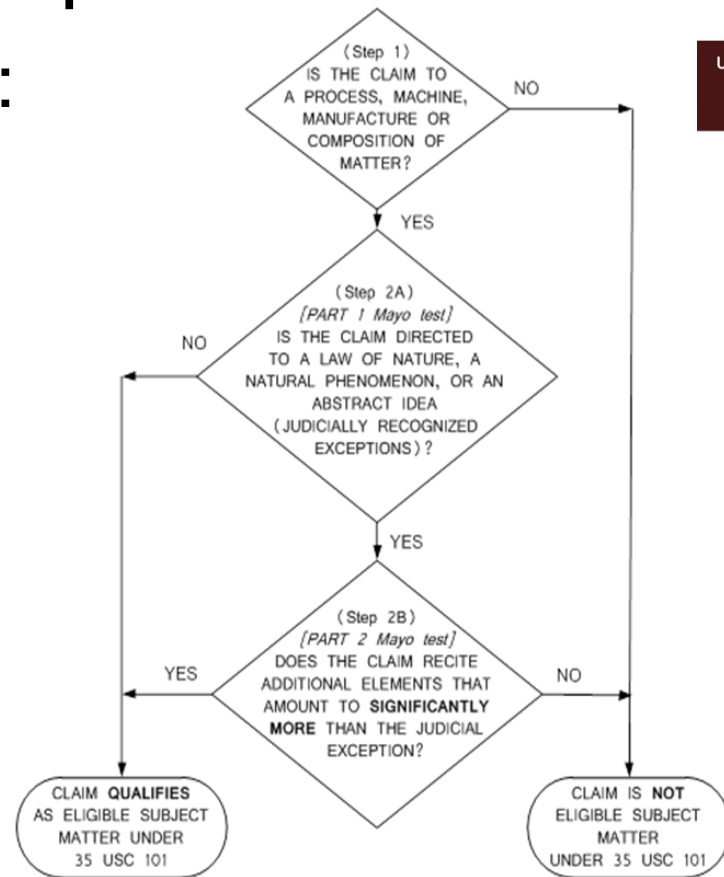
# 特許適格性のテスト

- USPTO のフローチャート  
– 公式のガイドラインより:

## 特許適格性の審査

審査官は:

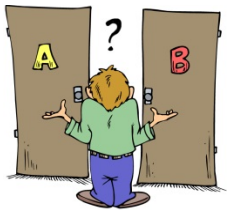
1. 出願人が発明と考えるものを特定するため、開示内容を見直す。
2. クレームが法定分類に該当するか否か決定する。
3. (もしあれば) クレーム中の司法上の例外を特定する。
4. クレーム全体として、司法上の例外それ自体を著しく超えるものを有するか否か決定する。



UNITED STATES PATENT  
AND  
TRADEMARK OFFICE

# 応答書における戦術

- 審査官は、多くの場合：
  - ステップ2Aを満たすため、推論を用いる。
    - 特に、抽象的概念に関して
  - ステップ2Aに対する意見は説得力がないと判断する。
- したがって、ステップ2A及び2Bの両方についての意見を提出することが賢い。
  - 多くの場合、クレームが司法上の例外を対象としないことを認めさせるよりも、クレームが著しく超える (significantly more) ものにする追加的要素を有することを認めさせるほうが容易である。
  - また、意見書において、USPTOのガイドラインから、類似例を引用することが重要である。





# 判例法

- *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980)

– 最高裁判所は以下を判示した。

- 生きた人工の微生物は、35 USC 101において、特許適格性を有する主題である。
- 被告の微生物は、法における「製造物 (manufacture)」又は「組成物 (composition of matter)」を構成する。
- 裁判所は、特許は「人間によって作られたありとあらゆるもの」について与えられ得ると判決した。



# 判例法

- *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010)
  - 連邦巡回控訴裁判所の大法廷は、以下を判示した。
    - *Chakrabarty*から離れて、特許適格性についての明確なテストを確立した。
    - 以下の場合に、クレームは35 USC 101における特許適格性がある。
      - 特定の機械 (machine) 又は装置 (apparatus) に関連付けられている場合、又は
      - 特定の物品を異なる状態又は物に変換する場合 (すなわち、機械又は変換テスト)
  - 最高裁判所は、これを覆し、以下のとおり判示した。
    - 機械又は変換テストは、特許適格性を決定するための唯一のテストではなく、むしろ「有用で重要な手がかり、調査手段」にすぎない。



# 判例法

- *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.* 132 S. Ct. 1289 (2012)
  - 最高裁判所は、以下を判示した。
    - 「そのような決定をする方法は、当該技術分野において周知であったことから、本ステップは、単に医師が、従前に当該分野の科学者が従事し、よく理解され、日常的な、従来からある活動 (well-understood, routine, conventional activity) に従事することを述べる。かかる活動は、通常は特許性のない自然法則を、特許適格性のある自然法則の応用に**変換するには不十分**である。」



# 判例法

- *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289 (2012)
  - 最高裁判所は以下を判示した。
    - 「結論は、以下のとおりである。
      - (1) 新たに発見された自然法則は、**それ自体は特許性はない**。そして、
      - (2) 新たに発見された自然法則の応用が、単に**当該技術分野ですでに知られている**要素によるものである場合、当該応用も**通常は特許性がない**。」
    - よって、**自明性が特許適格性**を考慮する要因となる。



# 判例法

- *Alice Corp v. CLS Bank Inc.*, 132 S. Ct. 1289 (2012)
  - 最高裁判所は以下を判示した。
    - 裁判所が、ある種の前進が、特許制度の範疇の中にあるか又は外にあるか決定する必要があった「Mayoの枠組み」は、**すべての事件に使用されるべき**である。
    - Mayoの判決後、その論拠は自然原理（自然法則）のみに適用されたか、それともより一般的に、ソフトウェア特許に関連するものを含むすべての抽象的概念及び一般原則の特許適格性に適用されたかというある種の不確実性が存在した。



# 判例法

- *Alice Corp v. CLS Bank Inc.*, 132 S. Ct. 1289 (2012)

- 最高裁判所はツーステップテストを適用した。

Mayoの最初のステップにおいて、

- 裁判所は、審理中の特許クレームが、アルゴリズム、計算方法、又は他の一般原則等の抽象的概念を**含む**かどうか決定する必要がある。もし**含まない**場合、クレームは**潜在的に特許性**があり、特許法のその他の要件の支配下となる。もしその答えが**肯定的**である場合、裁判所は次のステップに**進む**必要がある。

Mayoの第二のステップにおいて、

- 裁判所は、特許が、「発明概念」を具体化する「**特別な何か** (something extra)」のアイデアを**付加**するものであるかどうか、決定する必要がある。
- 原因となっている抽象的概念に対して**発明の要素** (inventive element) の付加がない場合、裁判所は § 101 において、特許は**無効**と判決すべきである。



# 判例法

- *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*  
*773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014).*
  - CAFCは、連邦地方裁判所の特許適格性の認定を支持した(Aliceテストに基づく最初の判決)。
    - DDRの特許は、たとえそれらが抽象的概念をクレームするとしても(裁判所が判決しなかった問題)、それらは「コンピュータネットワークの分野において特別に生じる課題を解決するため、コンピュータ技術に必然的に根差した」解決策をクレームするため、Aliceテストを通過した。
    - 裁判所は、DDRの特許は、さもなければネットワークが動作するであろう通常期待される方法を乗り越え、標準的な商行為を実施するために広範に及び一般的に「インターネットの使用」をクレームする特許とは区別されると指摘した。



# 判例法

- *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.*, 2015-1244, (Fed. Cir. May 12, 2016)
  - CAFCは、連邦地方裁判所の特許適格性がないという認定を覆し、次のように述べた。
    - クレームの明らかな焦点は、**コンピュータ機能自体の改善**にあり、コンピュータが通常的能力で使用される経済的な又は他のタスクではない。
    - したがって、当該控訴審で問題となっているクレームは、Aliceの意味での抽象的概念を対象とするものではないと判示する。むしろ、それらは、自己参照テーブルに具体化された、**コンピュータの動作方法に対する具体的な改善**を対象とする。
    - 我々は、汎用コンピュータの構成要素が、基本的な経済慣行又は数学的方程式に事後的に付加される状況に直面していない。むしろ、クレームは、ソフトウェアの技術分野において、**課題に対する解決策を具体的に実施すること**を対象とする。





# 判例法

- *TLI Communs. LLC v. AV Auto., L.L.C.*  
(*Fed. Cir. May 17, 2016*)
  - CAFCは、連邦地方裁判所の特許適格性がないという認定を支持した。
    - 裁判所は、クレームは、周知の環境において、クレームが2つを組み合わせることによって提示される問題を解決したことを示すことなく、慣習として認められた又は一般的な技術の使用を対象とする、と判示した。
    - 当該特許は、構造又は詳細がない有形の構成要素の機能的記述を提供するのみであった。
    - したがって、裁判所は、サーバー及び電話ユニットを単に有するだけでは、抽象的概念に対して特許適格性を与えないと判示し、Aliceテストに基づく連邦地方裁判所の決定に同意した。



# 判例法

- *Bascom Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC*, (Fed. Cir. June 27, 2016)
  - CAFCは、連邦地方裁判所の特許適格性がないという認定を覆した。
    - 裁判所は、Aliceテストを用いて、具体的なクレームの限定は、限定自体ではなく、それらの要素の配置が「発明概念」をもたらすため、特許適格性を確立するのに十分であると判示した。
    - 発明概念は、周知、慣習の部品について、従来になく、一般的ではない配置に見出すことができる。
    - クレームは、インターネット上で、又は一連の一般的コンピュータの構成要素上で実行するための要件とともに、コンテンツをフィルタリングする抽象的概念を単に有するのではない。かかるクレームは、発明概念を含まないだろう。



# 判例法

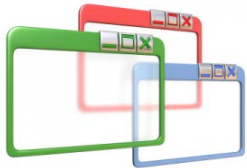
- *Rapid Litigation Management v. CellzDirect* (Fed. Cir. July 5, 2016)
  - CAFCは、連邦地方裁判所の特許適格性がないという認定を覆した。
    - 裁判所は、当該特許は、自然法則というよりむしろ「新規で有用な実験テクニック」に関係すると判示し、さらに、たとえ当該特許が自然法則を対象としたものであっても、ステップ2において適格性があると述べた。二度凍結させるプロセスは、発明概念を提供する。
    - その結論に到達するにあたって、当該裁判所は2つのポイントを追加した。
      - (1) 特許適格性は、履行の容易さや自明性によって定まらない。
      - (2) 独占 (pre-emption) は、特許適格性を決定するテストではないが、連邦地方裁判所の特許は、「全体として自然法則に取り込まれない」及び「LTCはすでに特許周辺の変更を行った」という判決は、「当該特許は、人間の知恵の特許適格性のない基礎的要素を『対象』としない」という結論と一致する。



# 判例法

- *McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America, Inc. et al. (Fed. Cir. September 13, 2016)*
  - CAFCは、連邦地方裁判所の特許適格性がないという認定を覆した。
    - 全体として見た場合、クレームは、既存の手動の3Dアニメーションテクニクに対して特許性があり、技術的改善を対象とする。
    - クレームは、従来の業界慣行における改善された技術的成果を達成するために具体的に設計されたプロセスにおいて、限定的なルールを用いる。そのため、クレームは抽象的概念を対象としない。
    - クレームは特許適格性がない主題を対象としないため、当該裁判所はAliceのステップ2に達しなかった。

Software



# 特許適格性の傾向

- 近年の判例法に見られるように、現在、(特別な事件を除き)特許適格性を認める傾向がある。
- 既存の技術に対して有形の**解決策**又は**改善**を提供する**特定の要素**又は**配置**を有するクレームは、特許適格性のある主題を有すると認められる。



# ご清聴ありがとうございました

---



## お問い合わせ先

**Osha Liang LLP  
Two Houston Center  
Suite 3500  
909 Fannin St.  
Houston, TX 77009**

**[JapanTeam@oshaliang.com](mailto:JapanTeam@oshaliang.com)**