

# 岐路に立つ米国特許法第101条

米国弁理士・米国特許弁護士 カークパトリックブライアン



## ① はじめに

米国特許法第101条は、特許適格性を有する法定主題(subject matter)のカテゴリーを定めています。ただし、自然法則、自然現象および抽象的アイデアは、判例法によって法定主題から除外されています。過去およそ15年の間に、米国最高裁判所および連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決は、この法理を大きく変容させ、ソフトウェア、ビジネス方法、診断医療、さらには機械の技術分野において、発明を保護するための企業の能力に深刻な影響を与えてきました。これらの判決が米国特許商標庁(USPTO)によって整理され、新規特許出願の審査において適用されるにつれて、101条の焦点は、特許訴訟から特許出願手続へと移行しています。

ソフトウェア開発者や製薬会社など、特許適格性を有する法定主題への新たな焦点によって最も影響を受けた技術分野の出願人にとっては、101条の役割が拡大したことにより、自社の知的財産権を適切に保護する上で、米国の特許制度の明確性や予見可能性が欠如しているとの認識が広がる結果となりました。本稿では、米国裁判所における101条の法理の変遷、これらの判決が各技術分野に与えた影響、最近のUSPTOガイダンス、そして最後に我々の提言について概説します。

## ② 米国裁判所における101条の司法上の展開

社会が、必然的かつ急速に、ビットとバイトで特徴づ

けられるテクノロジーが支配する情報化時代へと移行する中で、特許可能な法定主題がこのような抽象的な領域へと拡大しているとみられる事態に対して米国裁判所が介入を求められたのは、おそらく避けられないことでした。Bilski v. Kappos事件(2010年)の最高裁判決に始まり、最高裁は、方法クレームに対する唯一のテストとしてCAFCが示した「機械・変換(machine-or-transformation)テスト」を退け、金融ヘッジ方法が、特許不能な抽象的アイデアであると判示しました。Bilski判決は、「抽象的アイデア」を中心的な例外として再確認しましたが、特許適格性を有する法定主題の評価にこの用語をどのように適用すべきかについて、肯定的な指針をほとんど示しませんでした。とはいえ、この判決は、特にソフトウェアおよびビジネス方法のクレームが特許適格を有する法定主題と見なされるためには、単にコンピュータが存在することや名目上の変形以上のものが必要であることを示唆しました。

Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories事件(2012年)において、最高裁は101条の適用範囲を診断方法クレームにまで広げて考察し、それらのクレームは実質的に、自然法則と、「よく知られた、ルーティーンの、従来からある」(well-understood, routine, and conventional)ステップとを組み合せたものをクレームするものであり、特許適格性がないと判示しました。その後、Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics事件(2013年)において、

最高裁は、自然に存在するDNA配列を、特許不適格な主題のリストに加えました。最高裁による101条への介入は、Alice Corp. v. CLS Bank事件(2014年)の判決で頂点に達しました。この判決で最高裁は、Mayoの論理をコンピュータで実行される発明に適用し、「仲介決済」という抽象的アイデアを汎用コンピュータ上で実装することは特許適格な主題ではないと判示しました。この判決は、技術的な改良を伴わない、長年の商慣行の単なる自動化は、Mayoで明確化された特許適格性のための2ステップテストを満たさないという政策的配慮を強化しました。

しかし、Alice事件における最高裁判決がMayoの2ステップテストの再確認したのが、101条に基づく分析を明確にすることを意図したものであったとすれば、最高裁判決はむしろ、分析の核心にある抽象的主題の扱いを混乱させ、不完全なものにしてしまいました。逆説的にも、「我々はこの事件において『抽象的アイデア』のカテゴリーの正確な輪郭を苦労して定める必要はない」と述べたのです。その代わりに、最高裁は、2ステップテストに残されたギャップを埋めるための一連の判例法をCAFCが形成することを容認したように見えました。MayoおよびAliceの最高裁判決以降、CAFCはそれを適用し洗練させる多数の判例を生み出してきましたが、改訂された法理を適用するための基準の明確化を求める声が高まっているにもかかわらず、最高裁は、この枠組みを再検討することを繰り返し拒否しています。

Alice判決後、eコマースを示唆する文言を含んだり、データの収集、分析、表示、及び／又は、保存を記載したりするソフトウェアおよび情報処理分野の特許クレームは、速やかに抽象的であると特定され、そしてすぐに無効とされたり、あるいはそもそも特許性を否定されたりしました。一方で、いくつかの注目すべき事件では、抽象的アイデアに向けられたクレームであっても、特定の事実関係に適合する場合には特許可能となり得ると判示されました。例えば、DDR Holdings事件(2014年)では、ハ

イパーリンクの挙動を修正するクレームが、特定のインターネット上の問題を解決するという理由で有効とされました。一方、Enfish v. Microsoft事件(2016年)では、特定の自己参照型テーブルデータ構造に向けられたクレームが、コンピュータの機能性自体に対する非抽象的な改良を提供すると判示されました。McRO v. Bandai事件(2016年)のような他の事件では、抽象的アイデアとは異なる実用的応用を記載したクレームが支持されました。

ライフサイエンス分野では、CAFCは、例えばAthena Diagnostics事件(2019年)のように、医療診断に向けられたクレームを一貫して無効としてきました。しかし、同合議体の数名の裁判官は、この決定が最高裁の判例に拘束されたものであったことを示唆し、最高裁による同決定のレビューを求めましたが、成功しませんでした。他方で、Vanda Pharmaceuticals v. West-Ward事件(2018年)において治療方法に向けられたクレームを分析した際、CAFCは、クレームが、自然法則が記載された主題を発明の実用的応用へと統合していると判示し、Mayo判決との違いを明確にしました。

American Axle v. Neapco事件(2019年)では、CAFCの分裂した合議体は、振動を減衰させるためのライナーを備えたドライブシャフトの製造方法を記載したクレームについて、自然法則に向けられたものであるとして特許適格性がないと判示しました。この事件が、実施可能要件や明確性の法理との境界を曖昧にするように見える形で、101条を機械技術分野にまで拡張したにもかかわらず、最高裁はこの決定をレビューするための裁量上訴(certiorari)の申立ても却下しました。

### ③ USPTOによる101条の審査ガイドライン

米国の裁判所が101条の下で増え続ける判例を形成するにつれて、米国特許商標庁(USPTO)は、ある程度の安定性と予見可能性を審査プロセスにもたらす試みとして、ガイダンスを発行してきました。2019年改訂特許主

題適格性ガイダンスにおいて、USPTOはAlice/Mayo分析をステップ2A(2つの要件)とステップ2Bに再編成しました。ステップ2Aの第1要件では、クレームが判例法上の例外を記載しているかを問います。ステップ2Aの第2要件では、追加の要素がその例外を「実用的応用」に統合しているかを評価します。そして、ステップ2Bでは、「実質的にそれを超えるもの(significantly more)」があるかという、あまり有用とはいえない問い合わせがなされます。

USPTOガイダンスの効果は、特許クレームの審査において、101条の分析の多くをステップ2Aの「実用的応用」の評価に集中させることになったように見えます。その結果、ソフトウェアクレームが特許査定を得るための道筋は、技術的改良として特徴づけられる十分に詳細なステップをクレームが記述している限りにおいて、いくらか明確になりました。一方で、審査官は、診断に関するライフサイエンス発明に対しては、依然としてMayo判決に大きく制約されているように見えます。このため、特許実務家は、101条の拒絶を回避するために、診断上の相関関係としてではなく治療方法や調製方法として、クレームの主題を再構成する傾向にあります。

ごく最近、新しく任命されたUSPTO長官は、機械学習に向けられた審判請求中のクレームに対し、101条に基づく新たな拒絶理由を通知した特許審判部(PTAB)の決定(Ex parte Desjardins、審判番号2024-000567)を取り消しました。この決定を出すにあたり、長官は、「AIイノベーションを米国における特許保護から一律に除外することは、この重要な新興技術における米国のリーダーシップを危うくするものです。…(中略)…審決は、十分な説明もなく、あらゆる機械学習を特許不能な『アルゴリズム』と実質的にみなすと共に、残りの追加要素を『汎用的なコンピュータ構成要素』と実質的にみなしました。」と述べました。長官はさらに、特許適格性に関する101条のクレーム分析は、新規性(102条)、自明性(103条)、および実施可能要件(112条)のクレーム分析の代わりに使

用されるべきではないと示唆しました。なぜなら、新規性(102条)、自明性(103条)、および実施可能要件(112条)こそが、特許のクレーム範囲が適切に限定されて過度な先占(preemption)を避けることを保証するための、より適切なツールだからです。

## ④ 実務上の提言

これらの最近の発言に鑑み、USPTOが新興技術への支持を再確認したことは、中核的な知的財産を保護するために堅牢な特許制度に引き続き依拠する多くの企業に歓迎されるでしょう。しかし、実務的な問題として、純粹に機能的なクレームドラフティングがもたらす不適格リスクを回避するためには、技術的改良に結びついた具体的な技術、アーキテクチャ、または処理フローを記載したクレームを作成することが依然として重要です。可能であれば、特許出願は、高レベルの機能を実行する汎用的なモジュールやプロセッサの記述に頼るのではなく、特定のデータ構造、信号処理ステップ、メモリレイアウト、またはネットワークトポロジを含むように作成されるべきです。

大量のデータで学習する言語モデルを含む生成AIツールについては、その基盤となる技術やプロセスを、発明の実用的応用と見なされるのに十分な具体性を含むクレーム文言に落とし込むことが特に困難である可能性があります。加えて、裁判所は、AIおよび機械学習のクレームを、過去にソフトウェアおよびデータ処理のクレームが扱われてきたのとほぼ同じように扱う可能性が高く、単にモデルをデータに適用して結果を得るだけのクレームは、抽象的と解釈されるでしょう。101条拒絶を克服または回避するための戦略としては、モデル全体のアーキテクチャに加えて、学習効率の向上に関連する十分な技術的詳細を含むクレームを作成することが考えられます。

## ⑤ 今後の展望

USPTOの内部審査手続が新長官の下で実質的に変わらるかどうかは、依然として不透明です。また、過去15年間にわたって形成された既存の判例を拡張または発展させるような101条に関する新たな判決を、米国の裁判所が今後も下すかどうかも、依然として不透明です。さらに、米国の下級裁判所は引き続き明確化を求め、101条を改正する新たな法案も提出されるでしょうが、近い将来に最高裁判所または米国議会が101条に関する更なる指針を示すかどうか、はっきりとしません。

101条は、過度に広範なクレームによる先占（preemption）への司法の懸念と、我々の目に見えないと

ころで機能する新たな種類のイノベーションに対する特許保護を得たいという出願人の懸念との間の、微妙なバランスの上に成り立っています。議会が特許規則を改正するか、最高裁が特許制度を劇的に変える新たな画期的判決を下すまで、特許出願の成功には、時に一貫性のない結果を伴いながらも、これら二つの懸念の間を航海し続ける必要があるでしょう。最高裁はAlice判決でそうすることを放棄したかもしれません、審査官と弁理士は、我々の特許出願において、101条の課題に断固として取り組み、「抽象的アイデアのカテゴリーの正確な輪郭を苦労して定める」ことになるでしょう。

（翻訳担当：弁理士 松澤 寿昭）

