

# 特許マインド会議：USPTO 及び巡回区控訴裁判所における 特許適格性をめぐる整合

筆者：ジェームス・カールソン (James B. Carlson)

今年の3月、数名のコメンターが集まり、連邦巡回区控訴裁判所が下した直近の2つのスタンフォード大学が所有する特許出願の特許適格性欠如の拒絶を維持した判決について議論しました。連邦巡回区控訴裁判所は、当該クレームは抽象的アイデアを対象としていることから特許適格性を有しないと判定しました。それにも拘らず、2つの判決とも、第101条の明確な基準の確立において非常に重要な判例となっています。USPTOの改訂ガイダンスに使われる類似するロジックを用いて、Reyna判事が、特許所有者のために、既に発行された特許を守るために類似する論理付けを用いる扉を開いてくれました。*Stanford I*判決及び*Stanford II*判決の後に、特許出願人及び特許所有者が置かれる自身の特許権に関する状況は改善されると思われます。

今年の3月、数名のコメンターが集まり、連邦巡回区控訴裁判所が下した直近の2つのスタンフォード大学が所有する特許出願のクレーム拒絶を維持した判決 (*Stanford I*判決<sup>1</sup>及び*Stanford II*判決<sup>2</sup>) について議論しました。コメンタリーは全般的に、バイオテクノロジー及び機械学習発明との関連性に焦点を当てました。これらの事件はそれらの理由で重要である一方で、判決自体も特許適格性の判断を明確にするための意義深く確実な進展となっています。これらの判決の重要性を完全に理解するため、米国特許法第101条に関する直近のいくつかの進展の概要が参考になります。

---

<sup>1</sup> *In re Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University*, 989 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2021).

<sup>2</sup> *In re Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University*, No. 2020-1288 (Fed. Cir. March 25, 2021).

2019年初めに戻ると、米国特許商標庁（USPTO）は、特許出願審査のために特許適格性に関する改訂ガイダンス<sup>3</sup>を発行しました。ガイダンスにおいて以前の審査プラクティスからの1つの重大な変更として、クレームの特許適格性を判断するための新しい基準が提示されました。より具体的には、USPTOは現在、第101条拒絶を解消するための更なる基準として、抽象的アイデアを「実用的応用」に統合することを認めました。USPTOの特許適格性テストのロング2に基づき、審査官は、特許クレームにおいて抽象的アイデアである法的例外を実用的応用に統合した追加の要素が記載されているかについても判断しなければなりません。法的例外がそのように統合された場合、特許クレームはそれによって、抽象的アイデアである法的例外を対象としないとされます。実用的応用が判定されると、特許クレームは、特許適格性を有するとされ、審査官による特許適格性分析が完結となります。更に重要なことに、USPTOは、この実用的応用分析において、「追加の要素が、よく理解される（well-understood）、習慣的（routine）、従来の活動（conventional activity）であるかは特に判断されない」<sup>4</sup>と述べました。

改訂ガイダンスの歴史的な法的根拠に関して、USPTOの見解は最高裁判所の *Diamond v. Diehr* 事件<sup>5</sup>に遡ります。*Diehr* 事件において、係争中の特許出願は、アレニウスの式（Arrhenius equation）を用いて成形プロセスの硬化時間を管理するデジタルコンピュータを有するシステムに関するものです<sup>6</sup>。USPTOは、最高裁判所の判例に鑑みて、ゴム成形プロセスを行う方法は特許適格性を有しないとの判定を下しました。しかしながら、税関特許控訴裁判所（Court of Customs and Patent Appeals）（すなわち、連邦巡回区控訴裁判所の前身）は、それを覆しました。上

---

<sup>3</sup> 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance,” 84 Federal Register 4 (7 January 2019), pp. 50 – 57.

<sup>4</sup> *Id.* at 55.

<sup>5</sup> , 450 U.S. 175 (1981).

<sup>6</sup> *Diehr*, at 181, 192.

訴裁判所は、当該クレームは、ゴム製品の成形において起きた「実用的な問題を解決すること」を対象としているとの判定を下しました<sup>7</sup>。その結果、最高裁判所は、当該下級裁判所の判定に賛同し、同様に当該クレームは特許適格性を有すると判定しました。デジタルコンピュータと成形プレスは両方とも、発明の当時に既によく理解された、習慣的かつ従来の構成要素でしたが、最高裁判所は、当該クレームは「構造又はプロセスにおいて、全体として考えた場合に特許法の保護対象となる機能を実行する方式（formula）を実施する又は応用する」<sup>8</sup>ことから、その特許適格性を認めました。

USPTO の改訂ガイダンスの公開に続き、連邦巡回区控訴裁判所は、2019年2月26日付で *Athena Diagnostics v. Mayo Collaborative* 事件に対し、判決を発行し、神経伝達又は発達障害を診断する方法は特許適格性を有しないとの判定を下しました<sup>9</sup>。続いて、連邦巡回区控訴裁判所は、*Athena* 判決に対する大法廷審理（*en banc hearing*）を拒絶しました<sup>10</sup>。その大法廷審理拒絶決定において、巡回区控訴裁判所の Moore 判事は、反対意見を発表し、最高裁判所の判例と第 101 条の条文はそのような発明の特許適格性を明確に認めていると反論しました。Moore 判事の観点によれば、最高裁判所の判例は単に、判事に、発明主題の特許適格性を判断するために、「自然法則を記載し、『それを応用する』という文言を足しただけのクレームと、自然法則の具体的な応用を記載したクレームと」を区別するよう求めています<sup>11</sup>。Moore 判事の意見とは対照的に、巡回区控訴裁判所の Lourie 判事、Reyna 判事及び Chen 判事は、最高裁判所の判例に拘束されると信じて大法廷

---

<sup>7</sup> *Id.* (emphasis added).

<sup>8</sup> *Id.*

<sup>9</sup> 915 F. 3d 743 (Fed. Cir. 2019).

<sup>10</sup> 927 F. 3d 1333 (Fed. Cir. 2019).

<sup>11</sup> *Id.* at 1359 (emphasis added).

審理に賛成しました<sup>12</sup>。ちなみに、これらの連邦巡回区控訴裁判所の判事のうち、Reyna 判事は、*Stanford I* 判例及び *Stanford II* 判例の両方の作成者でした。

*Stanford I* 判例及び *Stanford II* 判例に戻ると、問題となった特許クレームはそれぞれ、ハプロタイプのフェーズを解決するための方法及び遺伝子データを解釈するための方法に関するものです<sup>13</sup>。特許審判部（PTAB）において、それぞれの PTAB 合議体は、USPTO の改訂ガイダンスを適用し、クレームは精神的プロセス及び数学的概念を記載したとの判定を下しました。治療ステップが含まれていないので、クレームの最終結果が単に「データの提供」とされ、したがって、如何なる実用的応用にも統合されていないとされました。そのため、PTAB は、両方の特許出願に対し、審査官の第 101 条拒絶を維持する判定を下しました。

上訴において、連邦巡回区控訴裁判所は、クレームは特許適格性を有しないという USPTO の判定に同意しました。しかしながら、Reyna 判事の意見によると、裁判所は以前にしなかったことをしました。Reyna 判事は、*Stanford I* 判決において、「クレーム 1 には、クレームされた数学的アルゴリズムを 実用的に応用する ステップが記載されていない」と述べ、「スタンフォード大学は、構成要素の組み合わせがどのように発明の主題を、抽象的なものを超えて 実用的なもの に変えたかについて説明していない」と述べました<sup>14</sup>。*Stanford II* 判決において、Reyna 判事は更に、クレームは、「クレーム 1 の特徴を抽象的概念から 実用的応用 に変えていない、普通のコンピュータを用いて計算を実行し処理する汎用的ステップ」を記載したと詳しく述べ、クレームは、「ハプロタイプのフェーズの保存を超えて 具体的又は他の応用 を記載していない」と主張しました。2つの先例判決において改訂ガイダンスのロジックを用いて、Reyna 判事は今、特許所有者のため

---

<sup>12</sup> *Id.* at 1335.

<sup>13</sup> U.S. Pat. App. Pub. No. US 2013/0080068 A1; U.S. Pat. App. Pub. No. US 2013/0297221 A1.

<sup>14</sup> 989 F. 3d at 1374 (emphasis added).

に、既に発行された特許を守るために類似する論理付けを用いる扉を開いてくれました。以前、特許所有者は、USPTO のガイダンスを引用していましたが、連邦巡回区控訴裁判所の合議体は、法的拘束力がないから、論理付けを全く軽視しました。司法敬讓に基づき、上訴裁判所は USPTO によるケースローの解釈に拘束されませんが、説得力のある特定の反論を判定し得ます。*Stanford I* 判決及び *Stanford II* 判決の後に、特許出願人及び特許所有者は、特許適格性の基準の一貫性を主張する際に置かれる状況は良くなると思われます。

*Stanford I* 判決及び *Stanford II* 判決は、第 101 条判決における重要な変化を表しているとも言えます。特許適格性判断に対する最近の評論のうちの 1 つは、USPTO により用いられる特定のケースローの解釈は、事実審及び上訴裁判所に従われる可能性が低いと批評されています。しかしながら、重要なのは、これは、第 101 条判断基準をはっきりと明確化するための最初の一步であるということです。連邦巡回区控訴裁判所の合議体が「実用的応用」テストに基づいてクレームは特許適格性を有すると判定するまで、*Reyna* 判事のコメントは、傍論として分類され、いくつかの地方裁判所又は他の事件における他の CAFC の 3 名判事による構成される合議体をけん制する力が小さいと思われます。いずれにしても、これらの判決は、2014 年の *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l* (573 U.S. 208) 判決から始まった第 101 条判断のより長い改革における前向きな発展となっています。

CAFC に受け入れられると、*Stanford I* 判決及び *Stanford II* 判決における論理付けは、ケースローに対する困惑の解消及び *Alice* テストの適用における一貫性の改善へと向かう価値ある一步となります。*Yu v. Apple Inc.* 事件<sup>15</sup> (デジタルカメラが抽象的アイディアを対象とすることから特許適格性を有しないと判定された事

---

<sup>15</sup> See May 2021 OBWB Monthly Insights article, *Is the State of Patent Eligibility Law Driving Away Investment in the United States?*, at [INSERT HYPERLINK].

件) に対する CAFC による後の判決によって論証されたように、「実用的応用」テストはまだ裁判においてしっかりと定着されていないようです。

多くのコメンテーターが、その2つの訴訟事件の最後の結果を嫌い、そして、当然ながら、合議体がこれらの診断発明は特許適格性を有すると判定することを望むのは理解できます。しかし、ケースローの最も大きい訴えのうちの1つが、非常に類似する特許クレームに対して異なる判事によって異なる結論が出されることです。法律が明確となれば、特許出願人及び特許所有者は、発明が実際に保護される知識を進めることができます。それまで、特許制度にいる全ての出資者は、第101条に対する彼らの現在の視点が後から批評されるだろうと信じて行動するしかありません。