

## 現行の特許適格性規定が米国への投資を遠ざけている？

筆者：ピーター・シェクター（Peter C. Schechter）

史上最も著名な成功投資家の1人であるウォーレン・バフェット（Warren Buffett）が、かつてこう言いました。「投資先は自分が理解できるビジネスに限るべき（“Never invest in a business you cannot understand”）」。また、世界最強投資家の1人として知られるピーター・リンチ（Peter Lynch）が、「クレヨンで説明できないアイデアには決して投資するな（“Never invest in an idea you can’t illustrate with a crayon”）」とも言いました。米国連邦巡回区控訴裁判所は、デジタルカメラは「抽象的アイデア」であるため特許適格性を有する主題を構成しないとの判定を下しました。紛れもなく、米国特許法第101条に基づく特許適格性に関する規定は簡単に「クレヨンで説明できる」ようなものではありません。国民の誰も理解できない状態に達しているとも言えます。投資家たちはウォーレン・バフェットとピーター・リンチの助言に従って特許に依存するビジネスから目を背けるのでしょうか。投資家たちはすでにそのように動いているのでしょうか。投資資金が特許から飛び去る傾向は加速してしまうのでしょうか。連邦巡回区控訴裁判所が問題を解決しない限り、これらの結果は全て避けられなさそうです<sup>1</sup>。

*Yu v. Apple Inc.* 事件<sup>2</sup>において、CAFCの3名の判事による合議体では、特許法第101条に基づき、特許適格性を有する主題として認められないことを理由に特許侵害訴訟を却下するとの地方裁判所の判決が2対1で維持されました。CAFCは、「改良型デジタルカメラ（An improved digital camera）」、その構成要素である撮像素子、レンズ、並びに、2つのレンズ及び撮像素子を用いるデジタルカメラのための関連回路を記述したクレームは1つの画像を使って別の画像を改良する抽

---

<sup>1</sup> Disclaimer -- this article reflects the author’s own views and not the views of Osha Bergman Watanabe & Burton LLP.

<sup>2</sup> \_\_\_ F.3d \_\_\_, 2021 WL 2385520, Appeal Nos. 20-1760, -1803 (Fed. Cir. June 11, 2021).

象的アイデアに該当するという裁判官の意見に同意しました。この判定は、当然の事ながら、一般の方から嘲笑を買い、特許、特許法又は特許制度には全般的に良いことではありません。多くの特許弁護士にとって、それは単に、米国最高裁判所の2014年 *Alice* 判決<sup>3</sup>に対する先のCAFCによる裁判の解釈、履行及び適用における過ちという「カードハウス」（注：トランプカードで作った家のような不安定なもの）の上に築かれたもう1つの誤りに過ぎません。CAFCは完全に我々を *Alice* の「ウサギ穴」への旅に連れて行きました。

CAFCがどれほど常識から外れているかを理解するには、*Yu* の無効とされたクレーム1の実際の文言を、そのクレームに対する過半数の判事による特徴付けと比較すれば一目瞭然です。当該クレームの原文は以下の通りになります。

*1. An improved digital camera comprising:*

*a first and a second image sensor closely positioned with respect to a common plane, said second image sensor sensitive to a full region of visible color spectrum;*

*two lenses, each being mounted in front of one of said two image sensors;*

*said first image sensor producing a first image and said second image sensor producing a second image;*

*an analog-to-digital converting circuitry coupled to said first and said second image sensor and digitizing said first and said second intensity images to produce correspondingly a first digital image and a second digital image;*

*an image memory, coupled to said analog-to-digital converting circuitry, for storing said first digital image and said second digital image; and*

*a digital image processor, coupled to said image memory and receiving said first digital image and said second digital image,*

---

<sup>3</sup> *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern.*, 573 U.S. 208 (2014).

*producing a resultant digital image from said first digital image enhanced with said second digital image.*

(仮訳：

共有面に対し近く配置される、第1画像を生成する第1撮像素子及び可視スペクトル全域に高感度であって第2画像を生成する第2撮像素子、

それぞれが前記2つの撮像素子の前面に搭載される2つのレンズ、

前記第1撮像素子及び前記第2撮像素子と連結され、前記第1及び前記第2強度画像をデジタル化し、それらに対応する第1デジタル画像及び第2デジタル画像を生成する第1アナログ/デジタル変換回路、

前記アナログ/デジタル変換回路と連結される、前記第1デジタル画像及び前記第2デジタル画像を保存するための画像メモリ、及び、

前記画像メモリと連結され、前記第1デジタル画像及び前記第2デジタル画像を受信し、前記第2デジタル画像を用いて改良された前記第1デジタル画像から結果となるデジタル画像を生成するデジタル画像プロセッサ

を備える改良型デジタルカメラ。)

判事の過半数は、クレーム1は「(露出異なり得る) 2枚の写真を撮り、うちの1枚の写真を使ってある方法によってもう1枚の写真を改良するという抽象的アイディアに関するもの」という裁判官の結論に同意しました。しかしながら、上述のように CAFC の判決は全員一致ではありませんでした。巡回裁判所の他の判事が *Alice* 判決の影響を受け絶望的に理性を失いましたが、ニューマン

(Newman) 判事は、それに洗脳されていません。ニューマン判事は、以下の通り、理性のある人にとって何が歴然とした常識なのかを説明し、自身の反対意見を述べました。

「Yuの特許において記述され主張された発明は、別々の撮像素子の前面に搭載された2つのレンズ、画像を保存するメモリ、及び画像を改良するデジタルプロセッサを備え、アナログ／デジタル変換回路を有するデジタルカメラです。当該カメラは、所定構造及び機械からなる機械的かつ電子的機器であって、『抽象的アイディア』ではありません。クレームを注視すれば、それは特定のデジタルカメラに関するものだとはっきりと分かるはず、、、、」

米国最高裁判所が1980年に、第101条に基づく特許可能主題に関する *Diamond v. Chakrabarty* 事件<sup>4</sup>に対して下した有名な判決を見ると驚かれるかもしれません。特許法が1952年に発効した際に（そして、それ以来変わっていない）、議会は、「法定の特許可能主題に、『人類が作ったものであって太陽の下にあるあらゆるもの（anything under the sun that is made by man）』を含めることを意図しました」。改良型デジタルカメラは確実にかつ簡単に両方の基準を満たしています。更に、最高裁判所は当時、特許法第101条に基づいて主題の特許適格性を分析する時に、裁判所は立法機関が示していない特許法の限定及び要件を読み込むべきではないと警告しました。これを知ると更に驚かれるかもしれませんが、*Diamond v. Chakrabarty* 事件は、却下されたり法的に取って代わられたりしておらず、今日の良い最高裁判所法を維持しているにもかかわらず、それは理論上だけであって、実際に現在のCAFC判例の下だとそうではありません。

CAFCがデジタルカメラは抽象的アイディアであるという地方裁判所裁判官の判定を維持しただけでも十分悪いことのように思われますが、それだけではありません！「もっと何か」を求めて、*Alice* 判決による2段階分析の判断枠組みのステップ2に基づき、クレームに対する詳細な分析に着手し、過半数の判事は、「複数の写真を使って互いを改良することが1世紀以上にわたって写真家に知られて

---

<sup>4</sup> 447 U.S. 303 (1980).

いることなので、権利主張されたデジタルカメラは実に、写真を改良するという抽象的アイデアであり、それ以上でもそれ以下でもない。そして、クレームは単に、その抽象的アイデアを適用するための汎用的で従来によく理解された定型的構成要素を記述しただけ」と説明したのです。議会は、第 101 条のどの箇所に、主題の特許適格性に対してこれらの「限定及び要件」を記載しましたか。どこにも記載されていません。上述したように、これは *Yu v. Apple* 事件におけるニューマン判事の反対意見において力強く主張された点（おそらく主な点）です。

他方で、CAFC 判例から、特許権者が自身の特許クレームの主題の特許適格性について抗弁する時、米国特許商標庁がクレームの主題を新規かつ非自明なものとして判定したという事実は無関係であることが分かります。そして、特許侵害被疑者が、第 101 条に基づいて同じクレームは特許適格性を有しない主題として異議申立をした時、クレームが単に汎用的かつ従来によく理解された定型的構成要素を記述したことだけで大いに関係があるとされています。それらの全ては特許法第 102 条に基づく新規性及び第 103 条に基づく非自明性に関する検討事項です。CAFC はただ、どっちに転んでも損はしないような「表が出たら私の勝ち、裏ならあなたの負け」という特許権者に勝ち目がない典型的なゲームをやっているに過ぎません。巡回裁判所のニューリー（Newly）判事がこのように簡潔に述べた通りです。「（第 101 条に基づき）既知の構成要素を用いる機器はそれだけで抽象的アイデアとならないし、それを根拠に特許適格性を有しないとされない」。そして、「過半数の判事が判定したような、機器が先行技術とは異なるよく知られていないかつ予測可能なものを具現化するだけで第 101 条に基づく特許適格性を有しないとされない」。

*Alice* 判決とその後の CAFC 判例が米国における技術への投資に与えた経済的影響は、計り知れません。2017 年、最高裁判所が *Alice* 判決を下してからたったの 3

年後、コメンテーターたちは、*Alice* 判決がエッジテクノロジー（edge technology）の投資及び発達を低下させることによって世界的競争における米国の位置に与えた影響についての法律評論記事を公表しました。記事のタイトルが「金を鉛に変える：特許適格性基準がイノベーションにおける米国のリーダーシップを弱体化する方法（Turning Gold Into Lead: How Patent Eligibility Doctrine Is Undermining U.S. Leadership In Innovation）」<sup>5</sup>と付けられました。ニューマン判事がこのように注意した通り、それ以降、状況は悪化するばかりです。

「現行の第101条規定において、裁定における矛盾と予測不可能さが重要な商業分野での技術的發展の安定性を損ないました。今日の第101条の不確かさが主にバイオテクノロジー及びコンピュータ実装技術において露呈していますが、全ての分野が影響を受けています。裁判所が新規性及び非自明性の特許性基準を考慮せずに、新しい機器の構成要素が既知かつ従来のものであるか否かという問題が第101条に基づく特許適格性の判断を左右すると判定しているから、我々の前に置かれているこの事件は全ての分野においてこの不確かさを深刻化させています。」

2011年に特許法改正により当事者系レビュー（*Inter Partes Review*, “IPR”）制度が導入されてから間もなく、IPR 手続において、異議申立された特許が特許審判部（*Patent Trial and Appeal Board*, “PTAB”）によって無効化された比率が比較的に高かったです。最も弱い特許が最初に異議申立対象とされることを認めずに、いくつかの利害関係者が、裁判所と議会に、「特許暗殺隊」（つまり、PTAB）を実質的にかつ手続的に「直す」よう騒がしく求めました。CAFCの矛盾かつ予測不可能な第101条裁定はすでに、米国特許制度に対して、「特許暗殺隊」のPTABよりも桁違いで多くのダメージを与え、これからも与え続けそうなのに、それを「直

---

<sup>5</sup> K. Madigan and A. Mossoff, *Turning Gold Into Lead: How Patent Eligibility Doctrine Is Undermining U.S. Leadership In Innovation*, 24 GEO. MASON L. REV. 939 (2017).

す」よう求める大声は今、どこにありますか。果たして常識が第 101 条裁定に戻るのか、戻れるなら、いつ戻るのかは、神のみぞ知ることです。

最後に、注目すべきことに、2021 年 3 月 19 日にアメリカ国家安全保障会議が発行した人工知能（AI）に関するファイナル・レポート<sup>6</sup>において、以下のように、*国家安全問題*として現行の米国特許適格性規定における法律の不確かさが選び出されています。

「米国は、AI と新興技術における米国のリーダーシップを守るために、IP ポリシーを重要な国家安全優先事項として認識しなければならない。、、、米国は、包括的な IP ポリシーを持っていない。それは AI 時代に必要なものであり、現行の米国特許適格性及び特許性基準の法的不確かさにより妨げられている。米国政府は、更なる国家安全優先事項のために設計されたやり方で IP ポリシー及び体制を再建する計画を立てなければならない。」

米国特許制度において、特許法第 101 条及び最高裁判所による主題の特許適格性に関する判例に対する CAFC の誤解と誤用よりも緊急に対処する必要がある問題は他にありません。

---

<sup>6</sup> <https://www.nscai.gov/wp-content/uploads/2021/03/Full-Report-Digital-1.pdf>