

知財法務の勘所Q & A（第24回）

2019年1月改訂の米国特許保護適格性に関する ガイダンスとその実務的対応



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁理士・博士（工学） 市川 祐輔

Q1 2019年1月改訂の米国特許保護適格性に関するガイダンスはどのような経緯で発表されたのでしょうか？

A1 特許保護適格性とは、特許法で保護される対象としての適格性であり、米国の裁判例では度々争われてきました。近年においては、2010年のビルスキ最高裁判決において、ビジネス関連技術の特許保護適格性が争われ¹、2014年にはアリス最高裁判決において金融関係技術の特許保護適格性が争われました²。これらの判断はCAFC³の判断にも大きく影響を与え、USPTO⁴のホームページには特許保護適格性の専用頁が設けられ⁵、特許保護適格性についてCAFCで争われた裁判例をリスト化しています。

アリス最高裁判決は、特許保護適格性を2段階ステップで判断するフレームワークを示しました。しかしながら、弾力性のあるフレームワークであることから、日々審査が要求されるUSPTOにおいても審査の混乱が見られたようです。このような状況に対し、USPTOは、審査の予測可能性向上と明確性の観点から、裁判例に基づくメモ⁶を発表してきました。2019年1月に発表された特許保護適格性に関するガイダンス（以下、「新ガイダンス」といいます。）はこのような状況で発表されたものであり、実務上非常に参考になるものです。

そこで、本稿では、新ガイダンスの要点を説明しつつ、特に特許出願人の立場から特許保護適格性を主張可能な材料を提供し、従来の裁判例も参考として、特許出願人の取るべき具体的な方策についてご紹介いたします。なお、本稿では、特に、ソフトウェアに関する特許保護適格性を説明します。

1 Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

2 Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208, 134 S. Ct. 2347 (2014)

3 Court of Appeal of Federal Circuit

4 United States Of Patent and Trademark Office米国特許商標庁

5 <https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility>

6 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-berkheimer-20180419.PDF>