

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第53回）

数値限定特許に対する米国特許法第101条の
保護適格性判断

～物理的構造と物質特性との相関関係があるか～

US SYNTHETIC CORP.,

Appellant

v

INTERNATIONAL TRADE COMMISSION,

Appellee

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

クレーム発明が、米国特許法第101条に規定する保護適格性を有するか否かは、Alice最高裁判決¹で判示された2段階テストにより判断される。Step 1では、問題となっているクレームが、抽象的なアイデアを対象としているか否かを検討する。クレームが抽象的なアイデアを対象としている場合、Step 2に進み、クレームが抽象的なアイデア自体よりも「大幅に多くの」内容を記載しているかどうかを検討する。

本事件では、保磁力、比透磁率及びサイズについて数値限定した多結晶ダイヤモンド成形体に係る発明が、米国特許法第101条に規定する保護適格性を有するか否かが争点となった。

CAFCは、クレームに記載された多結晶ダイヤモンド成形体の構造的特性と磁気特性とが相関していることから、磁気特性は単に意図しない製造プロセスの結果または影響であり抽象的アイデアにすぎないとした第1審判決を取り消した。

2. 背景

(1) 特許の内容

US Synthetic Corp. (USS) は多結晶ダイヤモンド成形体と称する米国特許法第10508502号 (502特許) を所有している。多結晶ダイヤモンド成形体 (PDC : Polycrystalline Diamond Compact) は、多結晶ダイヤモンドテーブルを基板に結合して作られた組成物である。ダイヤモンドテーブルは合成多結晶ダイヤモンドから作られ、基板はコバルト焼結タングステンカーバイドなどの焼結硬質金属複合材から作られている。ダイヤモンドテーブルの超研磨特性により、PDCはさまざまな機械的用途に利用されており、これには掘削ツールや機械加工装置が含まれる。PDCは、

1 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S.Ct. 2347 (2014)