



<米国>

米国のソフトウェア特許

Maschoff Brennan
弁護士

Jason W. Croft

米国でのソフトウェア特許をめぐる多くの議論がある。多くの議論は、最近の最高裁の判決（Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International 事件、以下 Alice 事件）から生じている。Alice 事件によって、ソフトウェア特許は絶体絶命の窮地に立たされているという人もいれば、もっと楽観的な見方をする人もいる。要するに、Alice 事件は米国でのソフトウェア特許の議論に終止符を打ったとは言えないわけである。

Alice 事件以前は、米国連邦裁判所はまだソフトウェア特許について、特許性のある対象とみる方向に行きつつあった。例えば、DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. 事件において、CAFC はインターネット上のウェブサイトでの商業的機会を拡げることを目的としたクレームは「コンピュータ技術に必然的に根ざしている」ということを理由の一つとし、それゆえ米国特許法第 101 条の下で特許性があるとしていた。

同様に、米国特許商標庁は、Alice 事件、Myriad 事件、そして Mayo 事件などの近年の最高裁判決に照らして米国特許法第 101 条の下で対象の特許性を判断する際に特許庁職員が用いるガイドラインを今年初めに発表した。そのガイドラインには、特許性の高いソフトウェア特許のクレームの実例や仮想例が載っている。その例の多くは、ソフトウェアに関するクレームが全体としていかに単なる抽象的なアイデア以上のものであるかを議論している。それゆえ米国特許商標庁は、Alice 事件によってあらゆるソフトウェアのクレームがそれ自体として特許性がないという明確な線引きがなされたとは見ていないようである。

弊所では近年、ソフトウェアのクレームが米国特許法第 101 条の下で特許審査官に拒絶される事態が増加傾向にある。米国商標特許庁のガイドラインは比較的最近のものであるから、ガイドラインが誤って適用されており、第 101 条の下での拒絶理由がきちんと成り立っていない不十分な判断がなされていると感じることも多い。実際に、弊所ではそれらの拒絶理由の多くについて反論することによりしばしば成功している。また、係争中のクレームを、法廷で特許性があると認められたクレームに類比させることにも成功している。

Alice 事件によりソフトウェア特許の様相が変わったものの、廃絶されたわけではない。第 101 条での拒絶理由を回避したければ、審査されているクレームが Alice 事件の判決の論理と米国商標特許庁のガイドラインに従っているよう、配慮すべきである。クレームが全体として抽象的なアイデア以上のものであることをしっかり主張することも望ましい。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Software Patents in the United States

Maschoff Brennan
Attorney

Jason W. Croft

There has been a great deal of discussion around software patents in the United States. Much of the commentary stems from a recent Supreme Court decision (Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International, hereafter "Alice"). Some commentators suggest that Alice puts software patents on the chopping block. Others commentators voice a more optimistic outlook. In sum, Alice has not put an end to software patents in the United States.

In a world post-Alice, U.S. Federal Courts are still finding software claims as being directed toward patent eligible subject matter. For example, in DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., the Federal Circuit upheld claims directed to expanding commercial opportunities for internet websites as being patent eligible, in part because the claims were "necessarily rooted in computer technology" and therefore patent-eligible under 35 U.S.C. § 101.

Similarly, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) issued guidelines earlier this year that the USPTO personnel are to use when determining subject matter eligibility under 35 U.S.C. § 101 in view of recent decisions by the U.S. Supreme Court, including Alice., Myriad, and Mayo. The guidelines provide examples of actual and hypothetical software patent claims that are directed to patent eligible subject matter. Many of the examples discuss how software-related claims as a whole can amount to significantly more than an abstract idea. Thus, the USPTO appears to view Alice as not providing a bright line rule that all software claims are per se ineligible.

Our patent firm has recently seen an increase in the frequency at which U.S. patent examiners have rejected software claims under 35 U.S.C. § 101. Since the USPTO guidelines are relatively new, we often see misapplications of the guidelines and incomplete analyses that are insufficient to properly support rejections under 35 U.S.C. § 101. Thus, we are often finding success in challenging the adequacy of many of the subject matter eligibility rejections. We are also finding success by analogizing pending claims to claims that have been upheld by the courts as being subject matter eligible.

While Alice has changed the software landscape, Alice has not abolished software patents. If patent applicants want to avoid rejections under 35 U.S.C. § 101, they should ensure that claims presented for examination comply with the principles of the Alice decision and the USPTO guidelines. It is also advisable to ensure that the patent claims as a whole amount to significantly more than an abstract idea.