

<米国>

この数か月で米国は特許適格性の振り子を明確に プロパテントの方向に振り戻し始めた：Mayo-Alice 2ステップテストにおける2Aステップの台頭



Maier & Maier, PLLC.
Partners

Timothy J. Maier, Christopher J. Maier & Stephen G. Kunin

最近の連邦巡回裁判所の判決と、USPTOが発行した2019年版審査調査ガイドラインによる方針変更のおかげで、米国におけるコンピュータ実施発明の特許適格性問題の見通しが明るくなった。30年近く沈黙を守ってきた最高裁が下したMayo-Alice判決は、米国特許法101条の特許主題適格性の振り子を極限まで振るものだった。以後、この判例による方針変更はすべての特許に適用されたが、特に、コンピュータ実施発明や個別化医薬品の発明が、USPTOと連邦巡回裁判所による不適格認定の直撃を受けた。六年が経過した今、連邦裁判所とUSPTOがmayo-aliceテストの第2A段階に重きを置いたことにより、その振り子は逆向きのプロパテントな特許適格性の方向に振れ始めている。

米国特許法101条は、「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、それについての特許を取得することができる。」と規定している¹。米国特許法101条の特許適格性の解釈にあたり、Mayo-Alice以前には、Gottschalk v. Benson事件（メンタル・ステップ・ドクトリン）、Parker v. Flook事件（ポイント・オブ・ノベルティ・テストを導入）およびDiamond v. Diehr事件（ポイント・オブ・ノベルティ・テストを拒否し、発明にアズ・ア・ホールテストを適用）の3件の最高裁判決があっ

1 35 U.S. Code § 101.

たが、いずれも 70 年代または 80 年代初頭の判決であった。1981 年の *Diehr* 判決から 2010 年の間に、*Bilski* 対 *Kappos* で特許適格問題を取り上げるまで、最高裁判所は特許適格性を判断するために様々なテストと方法を連邦巡回裁判所が用いることを許容していた²。*Bilski* 判決の四年後、最高裁は米国特許法 101 条の射程を明確にするために、2 件の判決：*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.* と、*Alice Corporation v. CLS Bank International* を取り上げた³。この二つの裁判の判決が出る間に、最高裁は、米国特許法 101 条の適格性のための 2 ステップの枠組みを提示した。この枠組みは、「人間の創意工夫の構成要素をクレームする特許（抽象的なアイデア、自然法則、自然現象）と、法的例外を凌駕した発明概念を採用して、構成要素を実用的な応用に統合する特許とを区別する」ための *Alice-Mayo* テストとして知られている⁴。

Mayo-Alice テストの第 1 ステップでは、第 101 条の文言に従って、法定の「プロセス、機械、製造、または組成物」に関するものであるかどうかを評価する。そうでない場合、連邦巡回裁判所が *In re Nuijten* 判決で示した通り、クレームはそのまま特許不適格である。もし、法定主題の 4 つの特定された分野のいずれかをクレームするならば、発明が司法例外を対象としているか否かの分析に関するステップ 2 に進む。ステップ 2 は 2 つに分けられる。ステップ 2A ではクレームが司法例外を対象としているか否かを識別する。そうでない場合は、そのクレームは特許適格であるが、対象としている場合はステップ 2B に進む必要がある。例外を対象とするクレームについては、ステップ 2B において、「抽象的なアイデアを特許適格な発明に変換するほど、排除された主題を凌駕するような」「発明概念」であるか否かが問われる⁵。

ステップ 2B における適格性の判別に重きが置かれていたため、最近までステップ 2A にほとんど注意が向けられていなかった。この新傾向が最初にその兆しは、*DDR Holdings v. Hotels.com* 事件、および *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.* 事件における連邦巡回裁判所の判決に見られ、これらの判決は、クレームが特に何を「対象としている」という点と、実用的な応用に統合されているか否かという点に関する、ステップ 2A におけるより実質的な分析により、コンピュータ実施発明に新しい命を吹き込んだ⁶。USPTO がステップ 2A における適格性をさらに支持する新しい 2019 年版ガイドランスを発表した一方で、連邦巡回裁判所はステップ 2A

2 130 S.Ct. 3218 (2010).

3 *Mayo*, 566 U.S. 66 (2012); *Alice Corporation*, 573 U.S. 208, 209 (2014).

4 *Alice* at 216. (citing *Mayo*, 566 U. S. (slip op., at 20)).

5 *Alice* at 212.

6 *DDR Holdings*, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014) (applying the technical solution to a technical problem test); *Enfish* 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016) (applying the safe harbor test for improvements to operation of the computer).

を通過するための改善の幅を広げるために、「ソフトウェアを「対象としている」クレームが実用的な応用であることを確認しようとする傾向を続けている。イノベーションプロセスのどこで発明が発生しても、エンドユーザーの経験の向上に焦点を合わせれば、クレームは広範囲に拡大された方向性の改善によって適格となることが判明した。デバイス内の個々のコンポーネントのプログラミングから、装置全体の機能まで、単一のデバイスからネットワーク全体まで、さらにはデバイスの入出力からユーザインタフェース自体まででさえも、クレーム主題は実用的な応用に統合されているユーザエクスペリエンスを向上させる任意の局面を対象とし得る⁷。(7)USPTOは抽象的アイデアの司法上の例外について特定のカテゴリを選んでおり、それらに含まれないものはその他の抽象的アイデアであって、特許適格性の欠如に基づいて拒絶を行うためにはUSPTOのシニアマネージャーの承認が必要になる。

裁判所および特許庁の双方におけるステップ2Aの重要性の高まりを受け、実務家は、コンピュータ、メモリまたは実行可能コードを含む記録媒体の操作性を向上するためのコンピュータソフトウェアを強化することを通じて、ユーザのためにより良い経験を提供するようなコンピュータ実施型イノベーションを特許化するための別のツールを手にした。2018年から2019年初頭にかけて、101条の振り子は、*mayo-alice*判決から特許権者に有利な環境へと確実に振れはじめた。

(邦訳：当研究所)

7 Core Wireless Licensing, CAFC Appeal No. 2016-2684, 2017-1922 (Fed. Cir. Jan. 25, 2018) (commonly accessed data displayed on main menu); DDR Holdings, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014) (website look and feel); Finjan Inc., 626 F.3d 1197 (Fed. Cir. January 10, 2018) (new virus scan identification); McRO, Inc., 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. Sept. 13, 2016). (expressive animation); Visual Memory LLC, CAFC Appeal No. 16-2254 (Fed. Cir. August 15, 2017) (enhanced computer memory system); Ancora Tech., Inc., CAFC Appeal No. 18-1404 (Fed. Cir. Nov. 15, 2018) (computer security).

< the United States >

In recent months the U.S. is Now Clearly Beginning to See a Swinging of the Pendulum Back in the Direction of a Pro-Patent Policy on Patent Subject Eligibility : The Rise of Step 2A in the Mayo-Alice Two Step Dance

Maier & Maier, PLLC.

Partners

Timothy J. Maier, Christopher J. Maier & Stephen G. Kunin

The outlook for patent subject matter eligibility of computer implemented inventions in the United States is looking brighter thanks to some recent Federal Circuit decisions and a major policy shift by the USPTO in its issuance of 2019 examination guidelines on patent subject matter eligibility. After nearly three decades of silence, the Supreme Court's decisions in *Mayo* and *Alice* swung the § 101 pendulum to the extreme limit of patent subject matter ineligibility. This shift in precedent applied to all utility patents, but computer implemented inventions and personalized medicine inventions were hit especially hard with the rulings of ineligibility by the USPTO and the federal courts. Six years later, the pendulum is swinging in the opposite pro-patent patent eligibility direction as the Federal circuit and USPTO has placed a greater emphasis on Step 2A of the Mayo-Alice Test.

Section 101 provides that “[w]hoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor”.¹ For the contours of § 101 subject matter eligibility, the three foundational Supreme Court cases pre-*Mayo-Alice* are *Gottschalk v. Benson* (Mental Steps Doctrine), *Parker v. Flook* (introducing the Point-of-Novelty Test), and *Diamond v. Diehr* (rejecting the Point-of-Novelty Test and applying the claimed invention as a whole test), all decided in the ‘70’s and early 80’s. Between 1981 in *Diehr* and 2010, the Supreme Court allowed the Federal Circuit to wrestle with various tests and methods for determining subject matter eligibility until it took up the patent eligible subject matter issue again in *Bilski v. Kappos*.² In the four years after *Bilski*, the Supreme Court took up both *Mayo Collaborative Services v.*

¹ 35 U.S. Code § 101.

² 130 S.Ct. 3218 (2010).

Prometheus Laboratories, Inc., with Alice Corporation v. CLS Bank International to clarify the scope of § 101.³ Between the two decisions, the Supreme Court laid out the two step framework for § 101 eligibility known as the Alice-Mayo Test in order to “distinguish between patents that claim the building blocks of human ingenuity (abstract ideas, laws of nature and natural phenomena and those that integrate the building blocks into a practical application that employs an inventive concept that is significantly more than excluded subject matter.”⁴

Step 1 of the Mayo-Alice Test is assessing whether the claim is for a statutory “process, machine, manufacture, or composition of matter” in accordance with the plain statutory text of § 101. If not, the claim is patent subject matter ineligible under § 101 on its face as the Federal Circuit held in *In re Nuijten*. If it does claim one of the four identified areas of statutory subject matter, the inquiry proceeds to Step 2 on the analysis of whether the claimed invention is directed to a judicial exceptions. Step 2 has two parts. Step 2A is identifying whether the claim is “directed to” a judicial exception. If it is not, the claim is patent subject matter eligible, but if it is, the analysis must proceed to Step 2B. For a claim that is directed to an exception, Step 2B then asks if it also has an ‘inventive concept’ “that is significantly more than the excluded subject matter to transform that abstract idea into a patent-eligible invention”.⁵

With the initial focus placed on succeeding to find eligibility at Step 2B, little attention had been placed on Step 2A until recently. The first major indications of this new trend came in the Federal Circuits’ rulings in *DDR Holdings v. Hotels.com*, and *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.*, which breathed new life into computer-implemented invention claims with a more substantive analysis in Step 2A as to what the claims are specifically ‘directed to’ and whether they were integrated into a practical application.⁶ The Federal Circuit has continued this trend of finding claims ‘directed to’ software into a practical application for an expanding range of improvements to pass muster at Step 2A, while the USPTO has released new 2019 guidance that further favors eligibility at Step 2A. Claims have been found eligible with improvements on a wide range of expanding axes with the focus being on an improved experience for the end user, no matter where the invention occurs in the innovation process. From the programming of an individual component within the device to the function of the device as a whole, from the single device to an entire network, and even from the inputs and outputs of the device to the user interface itself, the subject matter of the claim may be directed at any aspect that improves the user experience that is integrated into a practical application.⁷ The USPTO has identified specific

3 Mayo, 566 U.S. 66 (2012); Alice Corporation, 573 U.S. 208, 209 (2014).

4 Alice at 216. (citing Mayo, 566 U. S. (slip op., at 20)).

5 Alice at 212.

6 *DDR Holdings*, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014) (applying the technical solution to a technical problem test); *Enfish* 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016) (applying the safe harbor test for improvements to operation of the computer).

7 *Core Wireless Licensing*, CAFC Appeal No. 2016-2684, 2017-1922 (Fed. Cir. Jan. 25, 2018) (commonly accessed

categories for the abstract ideas judicial exception, and anything outside those categories is deemed a miscellaneous abstract idea and must be approved by a senior manager of the USPTO to make a rejection based on lack of patent subject matter eligibility.

With the increasing strength of Step 2A in both the courts and at the patent office, practitioners have another tool to use to patent computer implemented innovations that provide a better experience for the user through enhancing the computer software to improve the operation of the computer, memory or computer readable medium that include executable code. The § 101 pendulum has surely begun to swing back from Mayo-Alice to a much more patent owner friendly environment in 2018 and early 2019.

data displayed on main menu); DDR Holdings, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014) (website look and feel); Finjan Inc., 626 F.3d 1197 (Fed. Cir. January 10, 2018) (new virus scan identification); McRO, Inc., 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. Sept. 13, 2016). (expressive animation); Visual Memory LLC, CAFC Appeal No. 16-2254 (Fed. Cir. August 15, 2017) (enhanced computer memory system); Ancora Tech., Inc., CAFC Appeal No. 18-1404 (Fed. Cir. Nov. 15, 2018) (computer security).