

<米国>



連邦巡回控訴裁判所 101条「有効性シチュエーション」 の明確な像

Maier & Maier, PLLC. Partners

**Timothy J. Maier &
Christopher J. Maier**

米国では、デジタル技術を扱う特許出願の際、特許適格性を規定する米国特許法 101 条との闘争がしばしば発生する。この法律は、特定の機械やプロセス、あるいは既存の機械やプロセスの改良など、ある種の主題が特許の対象となることを規定しているが、裁判所は、自然現象の発見や抽象的なアイデアの実現など、法律のリストに定義されていないものは暗黙のうちに除外されると判断している。2014 年の *Alice v. CLS Bank* 判決で、最高裁はこの例外の大まかな定義を示し、特許訴訟や行政機関の問題を扱う連邦控訴裁判所にさらなる定義を委ねた。アリス基準の支持者は、柔軟な方法論を提供していると称賛し、硬直したルールでは特許制度の複雑さに対応できないと主張しているが、反対者は、何が特許適格か否かについて不十分なガイダンスを提供しているだけでなく、連邦巡回控訴裁判所がより明確なガイダンスに取って代わることを妨げていると批判している。

米国の特許適格性法規は意図的に曖昧にされているため、法律がどのように適用されるかを確実に知るためには、裁判所が法律に従っていると称している様子を観察することが重要である。これにより、裁判所は特許適格性法規を「柔軟に」変更することが可能となり、異なる傾向が見られた場合には、実務的意味で法規が変更されることになる。

最近の傾向として、特許適格性の問題とされるものに「範囲の乱れ」が見られる。例えば、特許法 112 条で定義されている、クレームが有効か、または適切な記述によってサポートされているかといった、他の条文でカバーされている問題に答えるために、101 条が頻繁に使用されている。101 条は、機能的により厳格であるため、連邦巡回控訴裁判所のムーア判事が「ステロイドの実施可能要件」と呼ぶ基準を確立した。

American Axle v. Neapco Holdings, 939 F. 3d 1355 (Fed. Cir. 2019) では、振動を低

減することを目的とした、ライナーを備えた車両用ドライブシャフトアセンブリの製造方法を扱った事件を、米連邦巡回控訴裁判所が審理した。クレームには、「少なくとも1つのライナーの質量と剛性を調整する」という限定が含まれていたが、特許権者は、曲げモードとシェルモードの両方の振動を減衰させるためにライナーを調整することを漠然と説明しただけだった。連邦巡回控訴裁の多数派パネルは、このような開示の欠如によりクレームを特許不可としたが、奇妙なことに101条に基づいて行われた。

その理由は、「振動を減衰させる」ことは、フックの法則 ($F=kx$) の応用であり、クレームはこの原理に依存しているため、また、特許権者は、裁判所パネルが必要と考える調整ステップの記述を不適切に省略していたため、クレームはこの「自然現象」に向けられたものであり、不適格であるというものだった。

反対意見(3人の判事のうち特許のバックグラウンドを持つ唯一のメンバーであるムーア判事による)は、これが101条が誤って適用された、単純な112条の問題であると合理的に考えていた。特許権者が不適切に特許請求の範囲の調整ステップの必要な記述を省略したとしても、これは112条(a)(明細書が詳細を欠いている場合)または112条(b)(特許請求の範囲が詳細を欠いている場合)の適用対象である。

ムーア判事は、この慣行を、裁判所が特許の有効性について持っていたあらゆる懸念が101条の調査に詰め込まれた「有効性シチュエーション」と呼んだ。現実的な意味で、ムーア判事は、101条を不適切に適用することにより、多数派の裁判官が112条を無意味にし、はるかに厳しいハイブリッドな基準を作り出したと考えた。112条の解釈の下では、裁判所は、開示内容がクレームされた発明の創造を可能にするかどうかを決定するために、特許明細書が全体として(明示的または本質的に)当業者に何を教示するか検討することができる。しかし、101条分析では、裁判所はクレームだけを見て、それらのクレームを解釈するのに十分だけ明細書を検討する。このように、「101条ステロイドの実施可能要件」テストでは、多くの裁判所パネルは、クレームが、ある特定の技術的問題を解決することを可能にすることを示すために必要なすべての情報を含んでいるか判断するために、クレームを単独で見ている。

裁判所は、101条が新規性と自明性の法令である102条と103条に取って代わる兆しを見せている。Yu v Apple, Appeal No.2020-1760 (Fed.Cir. 2021)では、裁判所は、特定のデジタルカメラの発明に対するクレームを不適格とした。裁判所は、基本的に、クレームの「新規性喪失」と考えられる部分を切り取り、クレームの

残りの制限は単なるアイデアを示すものであり、101条の下で適格ではないと結論付けた。この事件では、長年活躍してきた Newman 判事が広範な反対意見を述べた。

これらの問題に対処するために、最高裁が過去の基準を修正することが広く期待されているが、現時点では、米国への出願人は、連邦巡回区の「非公式な」§ 101 法規 (law) に注意を払うのがよいだろう。クレームに明細書からの追加記述を取り入れるか、あるいは、いくつかの裁判所パネルが 101 条が義務づけていると考えている厳しい非公式基準の対象となった場合に備えて、USPTO が新規性と非自明性を普通に適用するよりもはるかに狭いクレームをいくつか用意しておくことは価値があるだろう。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

**A Clear Picture of the Federal Circuit’s §101
“Validity Goulash”**

Maier & Maier, PLLC.
Partners

Timothy J. Maier & Christopher J. Maier

In the United States, patent applications dealing with digital technology often have to contend with 35 U.S.C. § 101, the U.S. federal statute governing patent eligibility. This statute provides that certain types of subject matter, such as particular machines or processes or improvements to existing machines or processes, are eligible for patenting ; the courts have found that this implicitly excludes anything not defined in the statutory list, such as discoveries of natural phenomena or the implementation of abstract ideas. In the *Alice v. CLS Bank* decision of 2014, the Supreme Court set forth broad strokes defining this exception, and left it to the Court of Appeals for the Federal Circuit, the federal appellate court which handles patent cases and administrative agency issues, to further define. Proponents of the *Alice* standard have praised it as providing a flexible methodology, and claimed that a rigid rule couldn’t keep up with the complexity of the patent system, while detractors have criticized it as not only providing insufficient guidance as to what is or is not patent-eligible but also preventing the Federal Circuit from supplanting it with clearer guidance.

Because U.S. patent eligibility law is intentionally left somewhat vague, it is important to watch how courts purport to be following the law in order to have any sense of certainty as to how the law will be applied. This, in turn, makes it possible for the courts to engage in a “soft” revision of the patent eligibility law, where the law is changed in a practical sense when different trends are followed.

Recently, one trend has been “scope creep” in what is considered to be a question of patent eligibility. § 101 is frequently being used to answer questions covered by other statutes, like whether the claims are enabled or are supported by proper written description, each defined under 35 U.S.C. § 112. Since § 101 is functionally more stringent, this has established a standard that Judge Moore of the Federal Circuit called “enablement on steroids.”

In *American Axle v. Neapco Holdings*, 939 F. 3d 1355 (Fed. Cir. 2019), the Federal

Circuit heard a case dealing with a method of manufacturing a driveshaft assembly for a vehicle with a liner, intended to reduce vibrations. The claim included a limitation of “tuning a mass and stiffness of at least one liner,” but the patentee only vaguely described tuning a liner to dampen both bending and shell mode vibrations. The majority Federal Circuit panel held the claims unpatentable due to this lack of disclosure, but, oddly, did so under § 101.

The majority’s reasoning was that “dampening vibrations” is an application of Hooke’s Law, $F=kx$, and that because the claims relied on this principle – and because the patentee improperly omitted what the court panel believed to be necessary description of the tuning step in the claims – the claims were directed to this “natural phenomenon,” and ineligible. The dissent (by Judge Moore, the only member of the three-judge panel with a patent background) reasonably thought that this was a straightforward § 112 inquiry, misattributed to § 101. Even if the patentee improperly omitted necessary description of the tuning step in the claims, this is what is governed by § 112(a) (if the specification lacks detail) or § 112(b) (if the claims lack detail).

Judge Moore called this practice a “validity goulash,” where every concern that the court had about a patent’s validity was packed into the § 101 inquiry. In a practical sense, she believed that by inappropriately applying § 101, the majority judges rendered § 112 irrelevant, and created a much harsher hybrid standard. Under a § 112 interpretation, the court can consider what the patent document as a whole would teach to someone of ordinary skill in the art (explicitly or inherently) to determine whether the disclosure would allow creation of the claimed invention. However, under a § 101 analysis, the courts only look at the claims, reviewing the specification only enough to interpret those claims. Thus, under the “§ 101 enablement-on-steroids” test, many court panels have looked at the claims in isolation in order to determine whether they contain all necessary information to show that they enable solving some specific technological problem.

The court has shown signs of having § 101 replace the novelty and obviousness statutes, § 102 and § 103, as well. In *Yu v Apple*, Appeal No. 2020-1760 (Fed. Cir. 2021), the court held claims to a specific digital camera invention to be ineligible, because certain components of the device appeared to lack novelty when looked at in isolation. The court, essentially, sliced off the aspects of the claims it considered to be “non-novel,” and concluded that the rest of the claim limitations presented mere ideas and were not eligible under § 101. In this case, it was the long-serving Judge Newman who provided an extensive dissent.

While many are hopeful that the Supreme Court will revise its past standard in order to address these issues, as of right now, applicants entering the United States might do well to pay attention to the Federal Circuit’s “informal” § 101 law. It may be worthwhile to have claims

import additional description from the specification, or have at least a few claims that are much narrower than what the USPTO would ordinarily consider novel and non-obvious, in case they are subject to one of the harsher informal standards that some court panels have believed that § 101 mandates.