＜米国＞

2020 年中には実現しそうにない米国特許法第 101 条の法改正

Posz Law Group, PLC
US Patent Attorney
Jacob L. Mangan

米国では、特許法第 101 条で広く定義されているように、「新しい有用なプロセス、機械、製造、または物質の組成、またはその新しい有用な改善」が特許の対象となります。米国最高裁判所は、この法律を、自然法則、自然現象、抽象的概念の 3 つの司法上の例外を含むと解釈しています。特許の適格性に対するこれらの例外は、米国の特許業務に大きな不確実性をもたらしました。

最近、米国最高裁判所は、直近の開廷期において第 101 条に関する控訴を拒否することにより、この不確実性を明確にしないことを示唆しています。米国特許庁 (USPTO) は、特許の適格性を判断するための内部手続きを改訂しましたが、USPTO には第 101 条を修正する権限をもたらす実質的な規則がないため、これらの努力は制限されています。

昨年、米国議会はこれらの問題に取り組む意欲を持っているようでした。知的財産小委員会のトム・ティリス上院議員とクリス・クーンズ上院議員は、不確実性を取り除くために法案を作成することを誓約しました。

当初、この提案は司法上の例外を完全に排除するものでした。しかし、完全な廃止は違憲であるか、または意図しない影響を引き起こす恐れがあるため、この提案は後に、司法上の例外を、基本的な科学的原理、自然界にのみ存在する産物、純粋な数式、経済的または商業的原理、および精神活動というセットリストに制限するよう狭められました。また、この提案では、「手段」を用いるクレームが米国特許法第 112 条 (f) に該当するための要件を削除することにより、すべての機能的クレームの文言を特許明細書に開示された実施例に限定することを計画していました。

しかし、今年 2 月、ティリス上院議員は、小委員会が現在、著作権改革や偽造防止対策などの特許法以外の知的財産改革に焦点を当てることを計画している

と、知的財産所有者協会 (IPO) に通知しました。これは、特許法の問題に適切に対処する方法よりも、これらの問題に関してより多くの合意があるように見えるからです。

残念ながら、これはおそらく、米国における特許性のある主題に関する多数の問題に対処するための変更が、今年は行われないことを意味します。

（邦訳：当研究所）

＜ the United States ＞

Legislative Fix Unlikely for § 101 in 2020

Posz Law Group, PLC
US Patent Attorney
Jacob L. Mangan

In the US, “any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof” is eligible for a patent, as broadly defined in 35 U.S.C. § 101. The US Supreme Court has interpreted this statute to include three judicial exceptions : laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas. These exceptions to patent eligibility have caused great uncertainty in US patent practice.

Recently, the US Supreme Court has signaled that it will not clarify this uncertainty by denying to hear any § 101 appeals in the most recent term. While the US Patent Office (USPTO) has revised its internal procedures for determining patent eligibility, these efforts are limited as the USPTO does not have the substantive rule making authority to amend § 101.

Last year, the US Congress appeared motivated to address these issues. Senator Thom Tillis and Senator Chris Coons of the Subcommittee on Intellectual Property pledged to draft a bill to remove the uncertainty.

Initially, the proposal would eliminate the judicial exceptions entirely. However, due to fears that complete abrogation would be unconstitutional or cause unintended effects, this proposal was later narrowed to restrict the judicial exceptions to a set list : fundamental scientific principles, products that exist solely and exclusively in nature, pure mathematical formulas, economic or commercial principles, and mental activities. The proposal also planned to narrow all functional claim language to the embodiments disclosed in the patent’s specification by removing the requirement that a claim recite “means” to fall under 35 U.S.C. § 112(f).

In February of this year, however, Senator Tillis informed the Intellectual Property Owner’s Association (IPO) that the Subcommittee now plans to focus on intellectual property reform outside of patent law, such as copyright reform and anti-counterfeiting measures, because there appears to be more agreement on these issues than how to appropriately address issues in patent law.

Unfortunately, this likely means that no changes will occur this year to address the numerous issues for patentable subject matter in the US.