

コンピュータ関連発明が特許適格性を有しないと認定された場合
どのように対応すれば認定を克服し得るかが示された最近の CAFC 判例

2016年10月24日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

Alice 事件後は、クレーム発明が米国特許法第 101 条に規定の特許適格性を有しているか否かに関し、審査官による認定に不安定さが存在することは否めません。*Alice* 事件において連邦最高裁判所により確立された "**two-part framework**" を用いて特許適格性を検討する場合、クレーム発明を全体として見るのではなく、主観的にクレーム発明を抽象的な部分とそうではない部分とに分けて見ることができます。

このように *Alice* 事件の影響下で、*Enfish* 事件と *TLI* 事件との差異は、特許適格性の理解に決定的な役割を果たす可能性があります。なぜなら、上記差異は、非常に多くのソフトウェア関連／コンピュータ関連発明が特許適格性を有するか否かを判断するための道標として利用し得るからです。

Enfish 事件は、コンピュータ関連技術に対する改良が、ソフトウェアであろうとハードウェアであろうとに関係なく、それ自体で且つ独りでに、抽象的概念に係るものではないという考えを支持しています。これに対し、*TLI* 事件は、一般的なコンピュータ技術を使用して手順を実行しているだけであり、それゆえ、クレーム発明に特許性を付与するものではないことを再確認しています。

このように、*Enfish* 事件においては、クレーム発明が新技術の発明を規定しているのに対し、*TLI* 事件においては、クレーム発明が平凡なありきたりの技術の使用を規定しており、これら二つの判例は、明確に一線を画すものであると理解できます。

このような状況下で、*Enfish* 事件後の最近の CAFC 判決に基づいて、コンピュータ関連発明が特許適格性を有しないと認定された場合、どのように対応すれば認定を克服し得るかが示された最近の CAFC 判例について、以下に説明します。

【全 4 頁】

本内容についてご不明点・ご質問等がございましたら、
下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

【弊所のウェブサイト・facebook】

弊所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。
是非ご参照下さい。

< 弊所総合ウェブサイト > : <http://www.harakenzo.com>
< 商標専門サイト > : <http://trademark.ip-kenzo.com>
< 意匠専門サイト > : <http://design.ip-kenzo.com>
< 弊所法務部 facebook > : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>
< 広島事務所 facebook > : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。