



# The Current State of Patent Eligibility Arguments

By J.C. Rozendaal  
Yugo Nagashima

Technical Minds. Legal Muscle.

# 訴訟の観点から考える*Berkheimer* 判決による米国特許法第101条主 張の影響

米国弁護士 J.C. Rozendaal,  
弁護士 永島友悟

Technical Minds. Legal Muscle.

# Agenda

- Overview of The definition of “Invention”
- Summary of Patent Eligibility Determination under *Alice*
- Motions to Dismiss under Section 101
  - *Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC*, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)
  - *Berkheimer v. HP, Inc.*, 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)
  - *Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.*, 882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)

## プレゼンテーションの概要

- 「発明」の定義について
- *Alice*判決に基づく特許適格性判断基準の説明
- 米国特許法第101条に基づく訴状却下の申し立てに関する判決の説明
  - *Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC*, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)
  - *Berkheimer v. HP, Inc.*, 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)
  - *Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.*, 882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)



---

# Definition of “Invention”



# 「発明」の定義について

## Japan Has a Definition for “Invention”

- Patent Act of Japan § 2(1)
  - “Invention” in this Act means the highly advanced creation of technical ideas utilizing the laws of nature.

# 日本の特許法は「発明」が定義されている

- 特許法第2条1項

- この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のものをいう。



## No Clear-cut definition of “invention” in the U.S.

“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to conditions and requirements of this title.”

35 U.S.C. § 101

“The Committee Reports accompanying the 1952 Act inform us that Congress intended statutory subject matter to ‘include anything under the sun that is made by man.’” *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980).

## 米国特許法には、「発明」について明確な定義がない

「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ら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，本法の定める条件及び要件に従い，特許を取得することができる。」

米国特許法第101条 (35 U.S.C. § 101)

米国最高裁は、「1952年特許法に付随されている[司法]委員会の報告書には、米国議会が、特許法の対象物として『太陽の下人によって創造されたもの一切を含む』ことを意図していた」と判示している。

*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309 (1980).



---

# Summary of Patent Eligibility Determination under *Alice*



---

# *Alice*判決に基づく特許 適格性判断基準の説明

# The USPTO Guideline for Patent Subject Matter Eligibility

- Claimed invention must fall under one of four categories
  - Processes,
  - Machines,
  - Manufacturers, and
  - Compositions of matter

35 U.S.C. § 101

- Claimed invention must qualify as patentable subject matter
  - The claim must not be directed to a judicially recognized exception.

*Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 134 S. Ct. 2347, 2354 (2014)

## 特許適格性についての米国特許庁ガイドライン

- クレームされた発明は次のカテゴリーの一つに分類されなければならない
  - 方法、
  - 機械、
  - 製造物、及び
  - 組成物

米国特許法第101条

- クレームされた発明は特許適格を有しなければならない。
  - 特許のクレームは司法上の例外として認められたものを対象としてはならない。

*Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 134 S. Ct. 2347, 2354 (2014)

## Judicially Recognized Exceptions

- These are found to be outside of the four categories of invention:
  - Abstract ideas
  - Laws of nature
  - Natural phenomena
- These “are the basic tools of scientific and technological work.” Supreme Court is concerned that monopolizing these tools by granting patent rights may impede innovation rather than promote it.

*See Alice Corp.*, 134 S. Ct. at 2354

## 司法上の例外として認められたもの

- 以下のものは、発明の4分類の範囲外であるとされている、
  - 抽象的アイデア
  - 自然法則
  - 自然現象
- これらは、「科学及び技術進歩のための基本ツールである。」米国最高裁は、これらのツールが特許権によって独占され、技術進歩（イノベーション）を促進するのではなく、かえって阻害されることを懸念している。

*See Alice Corp.*, 134 S. Ct. at 2354





---

# *Alice* Test

Test to determine which judicial exceptions are patent eligible



---

# *Alice*分析

司法上の例外に該当する発明の特許適格性を判断する分析方法

# The Supreme Court's Interpretation of 35 U.S.C. § 101 Under *Alice*

- The Two-Part Test

- First, determine whether the claims at issue are directed to one of those patent-ineligible concepts (natural phenomena or abstract idea).
- Second, search for an “inventive concept” – an element or combination of elements that is sufficient to ensure that the patents in practice amounts to significantly more than a patent upon the [ineligible concept] itself.

# 米国最高裁による、*Alice*最高裁判決に従った米国特許法第101条の解釈

- *Alice*判決による第101条の解釈は2段階の分析によって行われる
  - まず、問題となっているクレームが司法上の例外（自然法則、自然現象、抽象的アイデア）に該当するかを判断する。
  - 次に、当該クレームが「発明概念 (inventive concept)」を有するかを判断する。即ち、特許の要件又は要件の組み合わせによる特許の実施が、適格性を有しない概念に関する特許よりも、著しく価値のあるものであることを十分に確保できるものでなければならない。

# The Supreme Court's Interpretation of 35 U.S.C. § 101 Under *Alice* details

- *Alice*'s Holding

- Method claims which merely require generic computer implementation fail to transform an abstract idea into a patent eligible invention.
- “wholly generic computer implementation is not generally that sort of ‘additional featur[e]’ that provides any ‘practical assurance that the process is more than a drafting effort designed to monopolize the [abstract idea] itself.’” *Alice*, 134 S.Ct. 2347, 2350-51.

# 米国最高裁による、*Alice*最高裁判決に従った米国特許法第101条の解釈、*Alice*判決の詳細

## • *Alice* の判決要旨

- 一般的なコンピューターの使用を要求するに過ぎない方法クレームは、抽象的なアイデアを、特許適格性が認められる発明に変化させることはできない。
- 「何ら特別な機能もない一般的なコンピューターを使用することは、一般論として『当該方法が抽象的アイデアそのものを独占しようとするために意図された起案の成果以上のものであることを実質的に保証する』ための『追加的機能』ではない」と説明している。*Alice*, 134 S. Ct. 2347, 2350-51.

## Inventive Concept Unveiled

- “It is well-settled that mere recitation of concrete, tangible components is insufficient to confer patent eligibility to an otherwise abstract idea.” *TLI Commc’ns LLC v. AV Automotive LLC*, 823 F.3d 607, 613 (Fed. Cir. 2016).
- “Utility is not the test for patent-eligible subject matter.” *Genetic Techs. Ltd. v. Merial LLC*, 818 F.3d 1369, 1380 (Fed. Cir. 2016).

## 発明概念とは何か？

- 「単なる具体的かつ有形な部品（構成要素）の列挙だけをもって、抽象的なアイデアに特許適格性を与えるものではないということはいうまでもない。」*TLI Commc'ns LLC v. AV Automotive LLC*, 823 F.3d 607, 613 (Fed. Cir. 2016).
- 「有用性は特許適格性の判断基準ではない。」*Genetic Techs. Ltd. v. Merial LLC*, 818 F.3d 1369, 1380 (Fed. Cir. 2016).





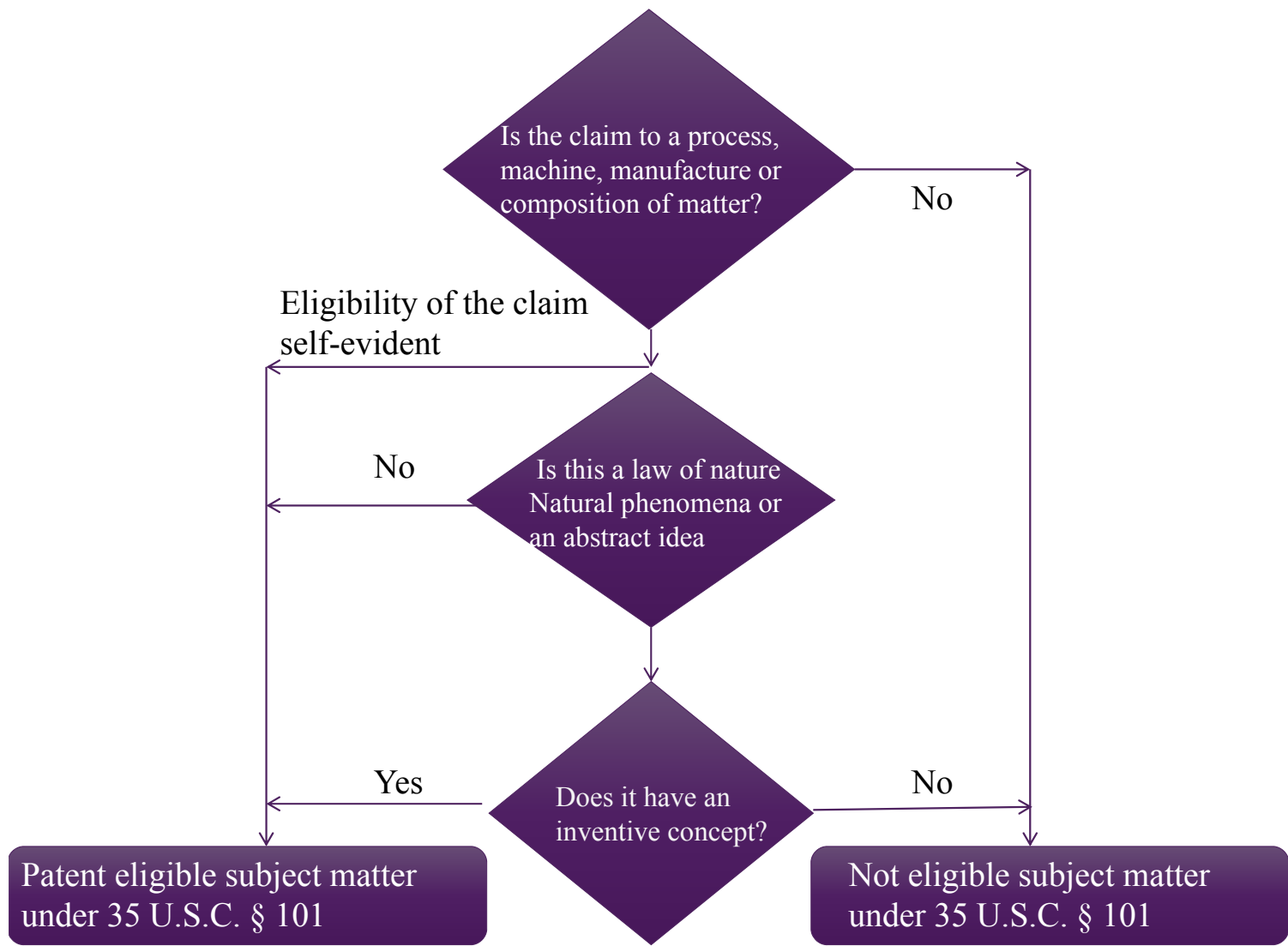
---

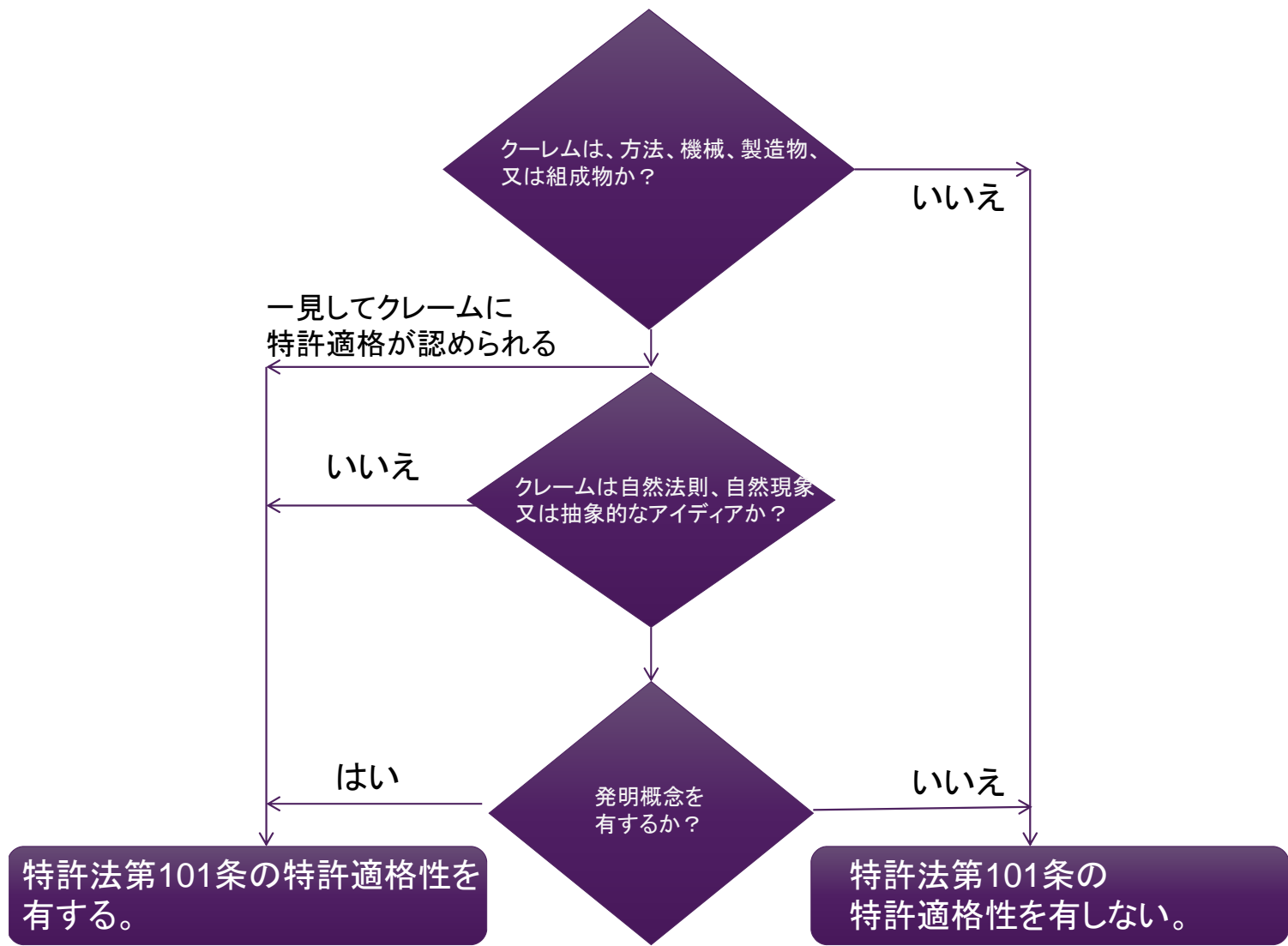
# Flow-Chart for Determining Patent Eligibility



---

# 特許適格性を判断するためのフローチャート







---

## Role of Factual Evidence in the Patent Eligibility Inquiry:

Three recent Federal Circuit decisions in *Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics, LLC*, *Berkheimer v. HP Inc.*, and *Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.*



---

## 特許適格性判断における事実証拠の役割

CAFC判例 *Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnostics LLC*,  
*Berkheimer v. HP Inc.* 及び *Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.*  
3件の考察

## Prior to *Berkheimer* and *Aatrix*

- Since *Alice*, lower courts have permitted a motion to dismiss or summary judgment based on patent eligibility arguments on the pleadings as pure question of law.
- The patent eligibility argument has been helpful for Defendants to avoid discovery by eliminating the case during the motion to dismiss stage.

## Berkheimer及びAatrix判決以前の訴訟手続

- Alice最高裁判決以降、連邦地方裁判所は特許適格性に関する主張を純粹な法律問題と捉え、訴状却下の申立てや略式判決の申立てを認めていた。
- 特許侵害訴訟の被告にとって、特許適格性に関する主張は、訴状却下の申立て認容によって、弁護士費用が多額に上るディスカバリ手続を避け、訴訟を終結させることができる有益なものであった。



## Issue raised by *Berkheimer* and *Aatrix*

Whether the claimed elements or the claimed combination are “well-understood, routine, conventional” is a question of fact.

## *Berkheimer* 及び *Aatrix* において問題となった争点

クレームされた要件又はその組み合わせが「定型的、従来的、かつ、一般的に理解されている」ものかどうか（法律上の問題ではなく）事実上の問題なのか。



---

**The Good Old Days**  
***Cleveland Clinic Foundation v. True Health***  
***Diagnostics LLC*, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir.**  
**2017)**



---

古き良き時代のCAFC判決  
*Cleveland Clinic Foundation v. True Health  
Diagnostics LLC*, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)

## ***Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics. LLC, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)***

- **Facts:**

- Patents relate to methods for detecting myeloperoxidase (MPO) enzyme and correlating results to cardiovascular risk.
- Three of the four patents-in-suit relate to methods of testing, *e.g.*, “method of assessing a test subject’s risk of having atherosclerotic cardiovascular disease, comprising comparing levels of [MPO]...” *Id.* at 1356.

- **Posture:**

- On motion to dismiss, district court (N.D. Ohio) held asserted claims of three testing patents invalid as drawn to patent ineligible subject matter. District court also dismissed plaintiff’s claim of contributory or induced infringement of the method-of-treatment patent for failure to state a claim.

## *Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics. LLC, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)*

- 事実:

- 係争特許はミエルペルオキシダーゼ（英語名：myeloperoxidase (MPO)）酵素を検知し、その結果を循環器疾患リスクと関連付ける方法に関する発明。
- 係争特許 4 件のうち 3 件は、検査方法に関するものである。例えば、MPO 数値を比較することを含む試験体のアテローム性動脈硬化性心血管疾患のリスクを判断する方法（“method of assessing a test subject’s risk of having atherosclerotic cardiovascular disease, comprising comparing levels of [MPO]...”） *Id.* at 1356.

- 訴訟手続の背景:

- オハイオ北部地区連邦地方裁判所は、被告の訴状却下の申立てを認容し、検査方法に関する係争特許 3 件についての特許適格性を否定し無効と判断した。さらに同連邦地裁は、原告の治療方法に関する特許の寄与侵害及び誘引侵害の主張を、請求原因事由の記載が不十分（failure to state a claim）であることを理由に却下した。

## ***Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics. LLC, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)***

- **Questions Presented (related to § 101):**

- Whether the district court erred in deciding the § 101 issue at the motion to dismiss stage prior to claim construction.
- Whether the district court erred on the merits of its § 101 analysis.

- **Holding:**

- Federal Circuit affirmed the district court on both issues.

## *Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics. LLC, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)*

- **控訴の論点(米国特許法第101条に関連するもの):**
  - 連邦地裁が米国特許法第101条に関する争点を、クレーム解釈手続 (claim construction) 前の訴状却下の申立て段階において判断したことは適法か。
  - 連邦地裁の米国特許法第101条の実体法上の判断は適法か。
- **控訴審の判断:**
  - CAFCは両方の争点について、地裁の判断を維持し、控訴を棄却した。



*Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics. LLC*, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)

- **Rationale regarding the alleged procedural error:**

The Federal Circuit found no procedural error in the district court’s §101 rejection at the motion-to-dismiss stage prior to claim construction, particularly given that Cleveland Clinic “provided no proposed construction of any terms or proposed expert testimony that would change the § 101 analysis.” *Id.* at 1360.

*Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics. LLC*, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)

- 地裁の手續違反を理由にする控訴人の主張について

CAFCは、特に控訴人Cleveland Clinicが「米国特許法第101条の判断を変えるようなクレーム文言の解釈を提案、又は、エキスパート証言を提供していない」ことから、連邦地裁による訴状却下の申し立て段階の米国特許法第101条に基づく却下に手続的な違法はないと判断した。 *Id.* at 1360.

## ***Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics. LLC*, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)**

- **Rationale regarding the merits of the §101 analysis:**

In its *Alice* step one analysis, the Federal Circuit found that “the method starts and ends with naturally occurring phenomena with no meaningful non-routine steps in between—the presence of MPO in a bodily sample is correlated to its relationship to cardiovascular disease. The claims are therefore directed to a natural law.” *Id.* at 1361.

## ***Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics. LLC, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)***

- 地裁による米国特許法第101条の実体法判断の適法性について

Alice分析の第1段階について、CAFCは「本件方法は、途中に有意義な否定形的なステップを介すことなく、試験体内のMPO残留値を循環器疾患に関連付けるものであり、それは即ち、終始自然法則に従っているものである。よって、これらのクレームは自然法則に向けられたものである。」と判示した。 *Id.* at 1361.

## ***Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnos. LLC*, 859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)**

- **Rationale regarding the merits of the §101 analysis:**

In its *Alice* step-two analysis, the Federal Circuit stated that “the testing patents here do not extend their discovery that MPO correlates to cardiovascular risk to a patentable method. They require only conventional MPO detection methods and compare those values to predetermined or control values derived from conventional statistical methods.” *Id.* at 1362.

*Cleveland Clinic Found. v. True Health Diagnos. LLC*,  
859 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2017)

- 地裁による米国特許法第101条の実体法判断の適法性について

Alice分析の第2段階について、CAFCは「本件における試験方法に関する特許は、MPOが循環器疾患リスクと関連するという発見までには及ばない。これらの特許法は、従来のMPO検知方法及び、所定値又は従来の統計方法から得た制御値を比較することを要求するに留まるものである。」と判断した。 *Id.* at 1362.



---

*Berkheimer v. HP Inc.,*  
**881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)**

***Berkheimer v. HP Inc.,***  
**881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)**

- **Facts:**

Patent relates to digitally processing and archiving files in a digital asset management system.

- **Posture:**

On summary judgment, district court (N.D. Ill.) found certain patent claims were invalid as ineligible under 101 and other claims as invalid as indefinite.



## *Berkheimer v. HP Inc.,* 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)

- **事実:**

本件訴訟の係争特許はデジタル資産管理システムにおけるファイルの処理及びアーカイブ（圧縮保存）に関する発明である。

- **手続背景:**

イリノイ北部地区地方裁判所は、被告の略式判決の申立てを認容し、係争特許の一部のクレームについて米国特許法第101条によって特許適格性無しにより無効、さらに他のクレームについて不明瞭により無効と判断した。

## ***Berkheimer v. HP Inc.,*** **881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)**

- **Questions Presented:**

- Whether the district court erred in treating claim 1 of the patent as representative for the § 101 analysis.
- Whether the district court erred in finding the patent ineligible on the merits of the § 101 analysis.

- **Holding:**

- Federal Circuit (Moore, Taranto, Stoll) found that the patentee had not waived his ability to argue eligible subject matter based on dependent claims.
- Agreed with the district court that the patent related to abstract ideas, but remanded for consideration of the factual issues remaining related to the inventive concept analysis under *Alice* step two.

## *Berkheimer v. HP Inc.*, 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)

### • 本件における争点:

- 米国特許法第101条分析を行うにあたって、連邦地裁が係争特許のクレーム1を代表的なクレームとして扱ったことが適法か。
- 連邦地裁が米国特許法第101条の実体法上の分析を行い、特許適格性無しと判断したことは適法か。

### • 判決:

- CAFC（ムーア判事、タラント判事、及びストール判事）は、特許権者が従属クレームについての特許適格性の主張を放棄していなかったと判断した。
- また、CAFCは係争特許が抽象的なアイデアであるという連邦地裁に同意しながらも、*Alice* 分析第2段階の発明概念についての事実認定に争いがあるとして、連邦地裁の判断を破棄し、差し戻した。

***Berkheimer v. HP Inc.*,  
881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)**

- **Rationale regarding procedural issue:**

The Federal Circuit found that claim 1 should not be considered representative merely because it was the independent claim at issue, and found that patentee had not waived his ability to raise eligibility arguments based on dependent claims. *Id.* at 1365-66.

***Berkheimer v. HP Inc.,***  
**881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)**

- 手続的争点に関する判断の理由について

CAFCは、ただ単に独立クレームであったという理由のみをもってクレーム1を代表クレームとして扱うことはできな  
とし、また、特許権者は従属クレームについて特許適格性の  
主張を放棄していないと判断した。 *Id.* at 1365-66.

***Berkheimer v. HP Inc.*,  
881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)**

- **Rationale regarding *Alice* step one:**

The Federal Circuit concluded that the patent *did* relate to abstract subject matter: “That the parser transforms data from source to object code does not demonstrate non-abstractness without evidence that this transformation improves computer functionality in some way.” *Id.* at 1367.

***Berkheimer v. HP Inc.,***  
**881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)**

- **地裁による *Alice* 判決第1段階分析の適法性について**

CAFCは、「構文解析によってデータをソースコードからオブジェクトコードに変換させたとしても、この変換がコンピューターの機能性を向上させる等の証拠がない限り非抽象性を立証するものにはならない。」と判示し、本件特許は抽象的アイディアに関連するものであると判断した。 *Id.* at 1367.

***Berkheimer v. HP Inc.,***  
**881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)**

- **Rationale regarding *Alice* step two:**

The Federal Circuit reversed and remanded back to the district court for further proceedings on the logic that further fact-finding was required: “Whether [dependent] claims 4-7 perform *well-understood, routine, and conventional activities to a skilled artisan is a genuine issue of material fact* making summary judgment inappropriate with respect to these claims.” *Id.* at 1370.



*Berkheimer v. HP Inc.*,  
881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018)

- 地裁による *Alice* 判決第2段階分析の適法性について

CAFCは、「[従属]クレーム4~7が当業者にとって定型的、従来の、かつ良く理解されている機能を実施しているかどうかは重要事実に関する真正な争点であり、これらのクレームについての略式判決は不適法である」として地裁の判決を破棄し、更なる事実認定を行うよう差し戻した。 *Id.* at 1370.



---

*Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.*  
882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)

## ***Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.*** **882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)**

- **Facts**

Patents relate to systems and methods for designing, creating, and importing data into a viewable form on a computer so that a user can manipulate the form data and create viewable forms and reports.

- **Posture**

- District court (M.D. Fla.) granted Defendant's 12(b)(6) motion that the claims were invalid under § 101.
- District court refused to permit Plaintiff to amend and re-file complaint.

## *Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.* 882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)

### • 事実

本件特許は、コンピューターにおいてデータの閲覧が可能となるよう、ユーザーがフォーム・データを操作し、閲覧可能なフォーム及びレポートを設計、制作、及びインポートすることを可能とするシステム及び方法に関する発明である。

### • 手続的背景

- フロリダ中部地区連邦裁判所は、被告の連邦民事規則第 12 条(b)(6)に基づく訴状却下の申し立てを認容し、係争特許のクレームが米国特許法第 101 条により無効であると判断した。
- また、連邦地裁は原告による訴状の修正及び再提出を認めない旨判断した。

## ***Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.*** **882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)**

- **Questions Presented:**

- Did the district court err by holding the patents ineligible as directed to an intangible embodiment?
- Did the district court abuse its discretion in denying patent owner's motion to amend complaint?

- **Holding:**

- Federal Circuit (Moore, Taranto, Reyna) held that patents were not directed to intangible embodiments
- District Court abused its discretion by not allowing plaintiff to amend and refile complaint.

- **Concurrence/Dissent:**

- Judge Reyna says majority (Moore, Taranto) is turning legal inquiry into factual inquiry.

# *Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.* 882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)

- **本件訴訟の争点**

- クレームが無形の実施例に向けられていたことを理由に特許適格性無しと判断した連邦地裁の判断は適法か。
- 特許権者による訴状修正の申立てを認めなかった連邦地裁の判断は裁量権の濫用に該当し、違法か。

- **判決**

- CAFC（ムーア判事、タラント判事、レイナ判事）は、本件特許が無形の実施例に向けられたものではないと判断した。
- 特許権者による訴状の修正及び再提出を認めなかった連邦地裁の判断は権利の濫用であると判断した。

- **補足意見/反対意見:**

- レイナ判事は反対意見において、多数意見（ムーア判事及びタラント判事）が本来法律問題であるべきはずの米国特許法第101条の争点を事実問題に変更していることを指摘する。

## ***Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.*** **882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)**

### **• Rationale for granting leave to amend:**

- While the ultimate determination of eligibility under § 101 is a question of law, like many legal questions, there can be subsidiary fact questions which must be resolved *en route* to the ultimate legal determination.
- The second step of the *Alice* test requires examining ‘the elements of the claim to determine whether it contains an “inventive concept” sufficient to “transform” the claimed abstract idea into a patent-eligible application.
- If the elements involve “well-understood, routine, and conventional activity previously engaged in by researchers in the field, they do not constitute an “inventive concept.”
- Whether the claim elements or the claimed combination are well-understood, routine, conventional is a question of fact. And in this case, that question cannot be answered adversely to the patentee based on the sources properly considered on a motion to dismiss, such as the complaint, the patent, and materials subject to judicial notice.

## *Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.* 882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)

### • 原告の訴状修正の申立てを認める根拠について

- 米国特許法第101条に基づく特許適格性の判断は最終的には法律問題であるが、多くの法律問題のように、そこには最終的な法律問題を解決するために解決しなければならない二次的な事実問題が存在する場合がある。
- *Alice/Mayo* 分析の第2段階において「クレーム要件がクレームされた抽象的アイデアを特許適格のあるものに『転換』する十分な『発明概念』が含まれているか」の分析が求められる。
- もしクレーム要件が「その分野の技術者により既に用いられた定型的、従来的、かつ、よく理解された動作である場合、それは『発明概念』に該当しない。」
- クレーム要件又はクレームされた組み合わせが、定型的、従来的、かつ、良く理解されたものであるかどうかは事実問題である。そのような場合、その問題は訴状、特許、裁判所による当然の確知等の訴状却下の申立ての資料を理由として、特許権者に不利に判断されてはならない。



## ***Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.*** **882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)**

- **Judge Reyna dissents:**

- First, the majority opinion attempts to shift the character of the § 101 inquiry from a legal question to a predominately factual inquiry. The risk of this approach is that it opens the door in both steps of the *Alice* inquiry for the introduction of an inexhaustible array of extrinsic evidence, such as prior art, publications, other patents, and expert opinion. 2 Similarly,
- Second, the posture of the case on appeal does not support the majority opinion. The motion to dismiss on appeal only challenges the First Amended Complaint. There was no motion to dismiss filed challenging the Second Amended Complaint. Therefore, the “new” allegations and evidence 3 discussed by the majority were not raised before the district court. Thus, the part of the majority opinion devoted to the Second Amended Complaint is dicta.
- The majority attempts to expand this court's law regarding patent eligibility under § 101 at the Rule 12(b)(6) stage. This contradicts our case law that patent ineligibility under § 101 is a question of law, and that it can be appropriately decided on a motion to dismiss.

## *Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.* 882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)

### • レイナ判事による反対意見

- まず、多数意見は、米国特許法第101条の分析の法的性格を法律問題から主に事実問題に移し変えようとしている。このアプローチのリスクはAlice分析の両段階に、尽きることのない、先行技術、文献、その他特許及びエキスパート意見書等の外部証拠を持ち込むことを許容することとなる。
- 次に、本件控訴の手續背景は多数意見を支持するものではない。控訴の対象となっている訴状却下の申立ては第一修正訴状のみを対象とするものである。第二修正訴状に対する訴状却下の申立てはなされていない。よって、多数意見によって議論されている[原告の]「新たな」主張及び証拠3は、連邦地裁において提示されているものではない。従って、多数意見による第二修正訴状に関する議論は傍論でしかない。
- また、多数意見は連邦民事訴訟規則第12条(b)(6)段階（訴状却下の申立て段階）の米国特許法第101条に関する本裁判所の判断を拡大しようとするものである。これは米国特許法第101条が法律問題であること、及び訴状却下の申立て段階において適法に判断できることを認めている判例法理に反するものである。

## En Banc Decisions for *Berkheimer* and *Aatrix*

- Majority Opinion (Moore et al.)
  - *Berkheimer* and *Aatrix* stand for the unremarkable proposition that whether a claim element or combination of elements would have been well-understood, routine, and conventional to a skilled artisan in the relevant field at a particular point in time is a question of fact.

## *Berkheimer and Aatrix*のCAFC大合議判決

- 法廷意見(ムーア判事による言い渡し)
  - *Berkheimer*判決及び*Aatrix*判決は、クレーム要件又はその組み合わせが、特定の時点、及び特定の分野の当業者にとって、定型的、従来的、かつ、一般的に理解されていたかという質問が事実問題か否かという平凡な命題を述べたに過ぎない。

## En Banc Decisions for *Berkheimer* and *Aatrix*

- Lourie's concurrence
  - I concur in the decision of the court not to rehear this § 101 case *en banc*. Even if it was decided wrongly, which I doubt, it would not work us out of the current § 101 dilemma. In fact, it digs the hole deeper by further complicating the § 101 analysis. Resolution of patent-eligibility issues requires higher intervention, hopefully with ideas reflective of the best thinking that can be brought to bear on the subject.

## *Berkheimer and Aatrix*のCAFC大合議判決

- Lourie判事の補足意見

- この米国特許法第101条に関する案件について大合議を行わないとした法廷意見に同意する。たとえ、本判決が誤っていたとしても、現時点において存在する第101条のジレンマを解決することはできないと考える。むしろ、第101条の分析をより複雑なものにし、墓穴を掘ることになる。特許適格性の問題を解決するには、より高度な水準の介入が必要であり、その場合は最も優れた考えが本問題の解決に反映されるよう願うばかりである。

## *Berkheimer and Aatrix*のCAFC大合議判決

- Judge Reyna's Dissent
  - [J]ust as in claim construction and contract interpretation, looking beyond the four corners of the patent should only occur in exceptional circumstances. A factual allegation or dispute should not automatically take the determination out of the court's hands; rather, there needs to be justification for why additional evidence must be considered –the default being a legal determination.

## En Banc Decisions for *Berkheimer* and *Aatrix*

- レイナ判事の補足意見

- クレーム解釈手続きや契約解釈と同様、特許の文面を超えて解釈を行うことには特段の事情がある場合に限られる。主張事実又は事実の争いがあるからといって自動的に裁判所に判断させないということにはならない。むしろ、追加証拠が検討されるべき正当な理由が必要となるはずである。原則として、このような解釈は法的な判断である。



## Section 101 Takeaways?

- Going forward, it may be more difficult to win motions to dismiss asserting 101 as a ground of invalidity.
- Patent owners should consider
  - whether to plead facts in your complaint
  - whether to propose terms for construction at the outset
  - not acquiescing in suggestions of representative claims
- Harder 12(b)(6) motions may give more settlement leverage to patentee.
- BUT: Losing parties in *Berkheimer* and *Aatrix* may seek Supreme Court review.

## 米国特許法第101条に関する判例の考察

- 将来的には、訴状却下の申立ての時点で、第101条に基づく特許適格性無しにより無効主張は認められにくくなることが予想される。
- 特許権者側（原告側）が検討すべき点
  - 訴状において詳細な事実を記載すべきか。
  - 訴訟の初期段階においてクレーム解釈が必要となるクレーム文言を提案すべきか。
  - クレームが代表的なものであることを認めないよう主張する必要がある。
- 訴状却下の申立てが認められにくくなったことにより、訴訟の初期段階での和解では特許権者に多少有利に働くことが考えられる。
- しかし、*Berkheimer*及び*Aatrix*事件において敗訴した被告は、米国最高裁へ上告する可能性がある。

# Questions?

# 質疑応答



            
**Thank you.**



ご清聴ありがとうございました。