

米国特許商標庁の 101条特許適格主題判断の最近の動向

服 部 健 一*
ジョン・P・コング**

抄 録 米国特許商標庁は新しい101条特許適格主題のガイドライン（2019 PEG）を2019年1月7日に発表し、その運用を始めてから3ヶ月になる。この2019 PEGでは従来のステップ2Aをステップ2A-プロング I とプロング II に分けて、2A-プロング I ではクレームは判例で特許適格主題の例外であるとした特許非適格主題そのものを記載しているかを判断し、記載している場合は次の2A-プロング II でクレームは特許非適格主題を実際的应用に統合しているかで判断するとしている。そして、この3ヶ月間の新しい2019 PEGの運用を調べると、驚くべきことに審査官が「2A-プロング I で特許非適格主題を記載している」という多くの拒絶査定を、審判部は、特許非適格主題そのものは記載されていないと覆している。さらに、「2A-プロング II で実際的应用に統合している」と覆している審決も多くみられる。このことからIancu長官が期待していた特許適格主題の判断の改善は相当達成されているといえよう。そして議会では上院の司法委員会が「101条改正のガイド原理」を発表しており、2019年夏頃に改正ドラフトが発表される可能性がある。

目 次

1. はじめに
2. 2019 PEGのステップ1, 2
 2. 1 ステップ1
 2. 2 ステップ2A-プロング I
 2. 3 ステップ2A-プロング II
 2. 4 「実際的应用」の判断基準
 2. 5 ステップ2B
3. 2019 PEGの最近の運用分析
 3. 1 ステップ2A-プロング I
 3. 2 ステップ2A-プロング II
4. 101条の法改正
 4. 1 現行101条の問題点
 4. 2 改正案
 4. 3 上院司法委員会
5. おわりに

1. はじめに

米国商工会議所の世界技術革新政策センター

(GIPC) が2019年2月7日に発表した世界知財インデックス・ランキングによると、米国は2018年では12位であったが2位にカムバックしている。しかし、同時にGIPCのシニア副部長のPatrick Kilbride氏は、「特許適格主題の長年の問題をよりバランスの取れた前向きな方向へ改善すれば米国の技術革新へのリーダーシップは更に改善されよう」と述べている¹⁾。そのためには米国特許商標庁の運用と議会の法改正の両方の努力が必要である。

そのような視点から米国特許商標庁のIancu長官は、特許適格主題の判断の問題を本来の目的であるフィルターという基本的でより簡略な

* Westerman Hattori Daniels & Adrian, LLP, ヘッドパートナー 米国弁護士 Ken-Ichi HATTORI

** Westerman Hattori Daniels & Adrian, LLP, パートナー 米国弁護士 John P. KONG

分析に戻し、特許性のための他の条件（新規性、自明性等）とは切り離して本来の基準に戻すことが必要であると述べている²⁾。

米国特許商標庁が2019年1月7日に発表した2019年改正特許適格主題ガイドライン（2019 PEG）はその分析方法・基準を改正して、本来の目的を達成することを意図したものである³⁾。本稿は2019 PEGのその後の運用の実態と議会の101条法改正の動きを紹介するものである。

2. 2019 PEGのステップ1, 2

審査官は特許出願を審査する場合、まずクレーム発明が101条が規定する特許適格主題であるかを分析し、特許適格主題である場合に102条（新規性）、103条（自明性）、112条（記載要件）等の実体審査を行うことになる。審査官が101条の特許適格主題であるか否かについて分析する時の2019 PEGは以下の手順となっている（図1）。

2.1 ステップ1

このステップ1は改正されておらず、従来のガイダンスと同じである。まず、クレーム発明は101条が列記する①機械、②製造物、③組成物、あるいは④プロセス（方法）のいずれかのカテゴリーの1つであるか否かを判断する。もしもどれにも入らなければ直ちに特許非適格主題（非特許事由）となる。但し、審査官は補正可能かを見なければならぬ。

いずれかに該当すれば一応形式的にでも101条の特許適格主題であるということになる。それがクレーム全体（as a whole）から明らかに特許適格主題（特許事由）と判断できれば（通常の機械や装置のクレームの場合）、特許適格主題（特許事由）と直ちに断定でき、実体審査に進める。しかし、クレームの記載からそれが明らかでない（ビジネス方法のような）場合は、更に分析するため次のステップ2へ進む。この

ステップ2がステップ2A-プロングIとプロングIIに分けられたのが2019 PEGの特徴の1つである。

2.2 ステップ2A-プロングI

クレーム発明は判例で特許非適格主題（例外主題）とした下記のいずれかをクレームの中に記載しているか（recite）を分析する。従来のステップ2ではクレーム発明は以下に記載の例外主題に「向けられているか（directed to）」であったが、新しいステップ2A-プロングIでは「記載しているか（recite）」と改正され、これが大きな変化をもたらすことが後述する最近の審決例で明らかになった。

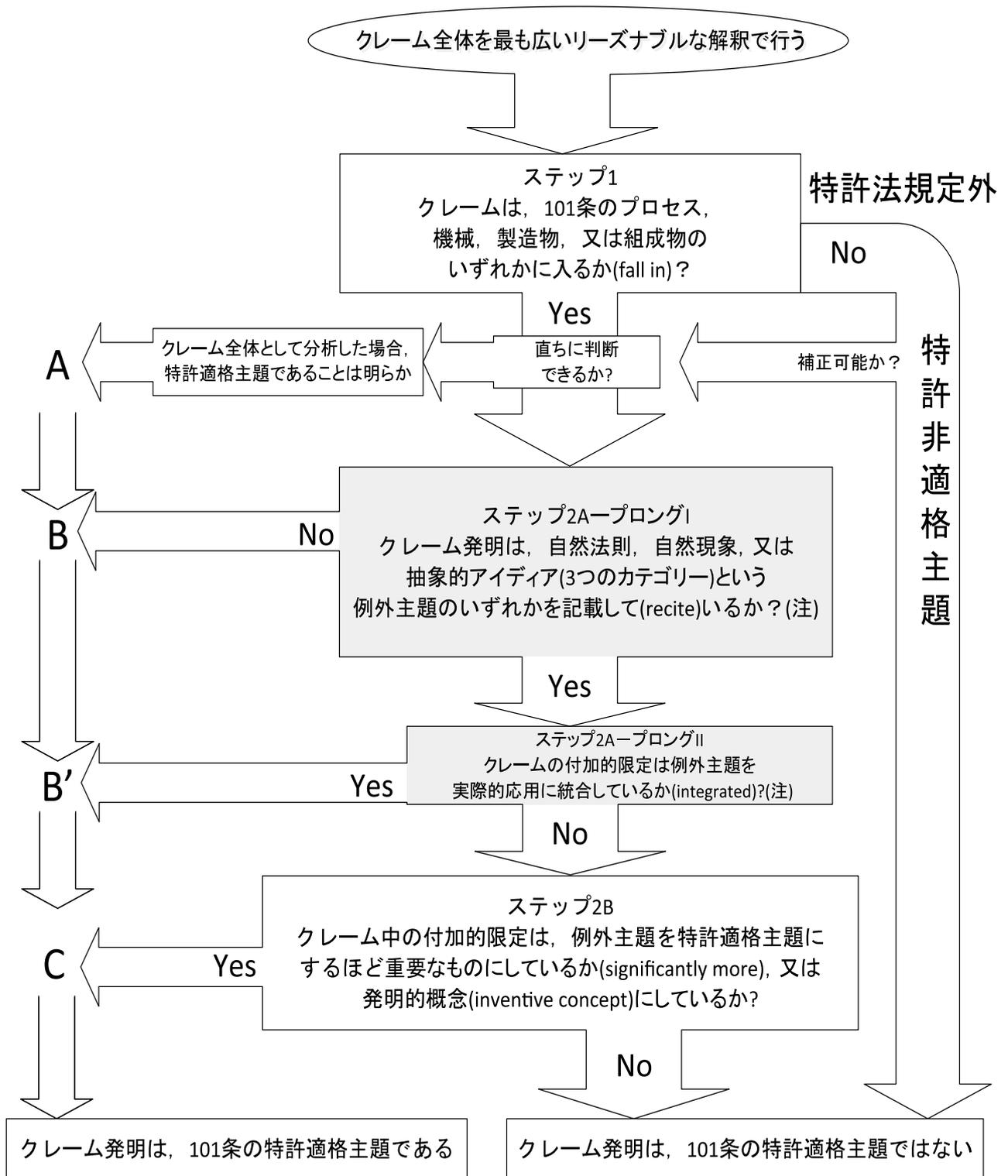
- a. 自然法則
- b. 自然現象
- c. 抽象的アイデア

①数学的概念、例えば、数学的關係、公式、計算等

②人間活動を編集する方法、例えば基本的経済活動、商業的、あるいは法律的活動、人間間の関係や活動のマネジメント、宣伝、マーケティング、そして販売活動等

③人間の心の中で遂行されるメンタル・プロセス、例えば、観察、評価、判断又は見解を形成すること等

a～cという3つの特許適格例外主題のカテゴリーは従来のステップ2Aと同じであるが、「c. 抽象的アイデア」はカテゴリーを更に具体的に①～③と明記している点で異なっている。ここでは、クレーム中の一部にそのものの記載があるか否かだけを判断するのでクレーム全体で（as a whole）評価する必要はない。クレーム発明がa～c（①～③）のいずれもそのまま記載していなければ特許適格主題（特許事由）となる。



(注) 色のついた部分が2019年PEGの改正点

米国特許商標庁：特許事由適格性を判断しながら、審査を完全に行うため、全てのクレームは他の特許要件である102条（新規性）、103条（自明性）、112条（記載要件）、そして101条（実用性、発明者、ダブルパテント）、更に、判例上の自明性ダブルパテントも考慮して審査しなければならない。

図1 特許適格主題（特許事由）判断のフローチャート

そして該当する場合は、直ちにステップ2Bへ行くのではなく、下記の新しいステップ2A-プロングIIへ行き、クレーム発明は実際的应用 (practical application) に統合されているかを判断する。

2. 3 ステップ2A-プロングII

クレームの他の付加的限定は、2A-プロングIで決定した特許非適格主題a~cのいずれかを「実際的应用 (practical application)」に統合しているか否かを分析する。「実際的应用」を分析する時はコンピューターやプロセッサ等の付加的限定との組み合わせの仕方を評価しなければならないので、クレーム全体 (as a whole) の分析となる。以上の2Aテストにおいては限定が従来技術であるか否か (conventional) という点は考慮せず、その点はステップ2Bにおいて行う。

2019 PEGは従来技術であるかを考慮せずに「実際的应用」になっているか否かという比較的パスし易いテストを入れた点で2018ガイダンスと大きく異なっている。「実際的应用」の具体的説明は無いが、後述する具体例には要するに「単に自然法則やビジネス方法そのもの (as such又はper se) だけをクレームしているのではなく、何らかの新しい組み合わせやあり方がクレームに記載されている場合」なので何らかの新しい効果が生じている場合なのであろう。

2. 4 「実際的应用」の判断基準

2019 PEGではこの「実際的应用」とはどのような場合か下記の判例を引用して説明している。

(1) クレームの付加的限定 (クレーム中の例外主題以外の部分) は、コンピューターの機能の改善、又は他の技術や技術分野の改善を反映しているか。MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) 2106.05 (a).

(2) クレームの付加的限定は、判例による例外

の特許非適格主題を病気や医療条件の特別の活動又は予防に効果があるようにしているか。Vanda判決に基づく新基準。

(3) クレームの付加的限定は、判例による例外の特許非適格主題をクレームに一体となっている特定の機械、又は製造物に統合させて (implement) いるか否か。MPEP 2106.05 (b).

(4) クレームの付加的限定は、あるものを異なる状態又は異なるものに変貌させているか (transform) 又は変えている (reduction) 効果があるか。MPEP 2106.05 (c).

(5) クレームの付加的限定は、他の技術環境に対して一般的に使用される形を越えて他の意義のあるように適用しているか、又は用いていて、クレーム全体としてみればその例外 (自然法則等) を独占することを超えるような工夫があるか。MPEP 2106.05 (e).

そして、「実際的应用」に統合されていない例は下記のように示している。

(1) クレームの付加的限定は、単にそれを例外主題に「適用している (apply it)」という用語を用いているだけか、又は抽象的アイデアをコンピューターに適用しただけか、又はコンピューターを抽象的アイデアを遂行するためだけに用いているだけか。MPEP 2106.05 (f).

(2) クレームの付加的限定は、例外主題に重要性のない付加的課題解決活動 (insignificant extra-solution activity) を付け足しただけか MPEP 2106.05 (g)。そして、

(3) クレームの付加的限定は、例外主題を特定の技術的環境や使用分野に一般的に張り付けただけか。MPEP 2106.05 (h).

以上の判例における事例を列記して「実際的应用」があるか否かを判断するとしている。また、以上に述べられている「付加的限定」とは、自然法則のような例外主題となる記載以外の部分の限定であると説明されている。つまり、「実

「実際の応用」になるか否かはクレーム全体 (as a whole) で分析しており、付加的限定によってのクレーム記載に新しい効果があるかを論じている。結局、「実際の応用」とは、自然法則等の例外主題が何らかの実用的応用になっているようにクレームに記載されており、その場合の効果例えば、単に処理スピードが上がった以上のものになっている場合である。

2. 5 ステップ2B

以上のステップ2A-プロングIIでクレーム発明は特許適格主題ではないと判断された場合は、更にステップ2Bへ行く。このステップ2Bでは、「クレーム中の限定は例外主題を特許適格主題にするほど重要なもの (significantly more) にしているか、発明的概念 (inventive concept) にしているか」を判断する。この基準は化学等でクレーム発明が予期せぬ発明的概念に変貌されていた場合に適用されることが多い。

3. 2019 PEGの最近の運用分析

2019 PEGが導入されてから3ヶ月位になるが、米国特許商標庁の審判部はその運用を積極的に使い、審査官の101条での拒絶を覆していることを明らかにしている。この3ヶ月の間に審査官がクレーム発明は抽象的アイデアであるとして拒絶したケースの274件の内、審判部は74件(27%)も逆転審決を下した。その内、25件(9.1%)はステップ2A-プロングIで逆転しており、プロングIIでは36件(13%)で逆転審決しているのである。つまり、審判部は今回「例外問題そのものが記載されているか」としたプロングIでも厳格に運用しているのである。

3. 1 ステップ2A-プロングI

上述したようにステップ2A-プロングIは以前の基準と同じで、クレーム中の限定が、判例で例外とされた自然法則、自然現象又は抽象

的アイデアそのものを記載している (recite) かを判断するステップである。抽象的アイデアについては2019 PEGは以下を列挙している。(a) 数学的概念-数学的関係、数学的方程式/方式、数学的計算、(b) 人間活動を編集 (organize) する何らかの方法-基本的経済原則/行為 (安全両賭投資、保険、投資危険防止)、商業的又は法的取引 (契約による協定、法的義務、宣伝、マーケティング又は販売の活動又は行動又はビジネス関係)、人の行動、関係、又は相互作用の管理 (含む社会活動、教育、規則又は司令への追従)、そして、(c) メンタル・プロセス-人間の心の中で遂行される概念 (含む観察、評価、判断、意見)⁴⁾。

そして、2019 PEGはこれらのカテゴリーのリストの前提として、「判例による特許適格主題の例外に従い、そして統一性と予測性を改善する努力として、2019 PEGは裁判所が抽象的アイデアであるとしたキーとなる概念を抽出し、例外となる主題のグループを列記し、それらそのもの (as such又はper se) がクレームの中にそのまま記載されていた場合 (下線は筆者による)、特許適格主題でなくなる」と説明している⁵⁾。

つまり、クレームに数学や人間活動やメンタル・プロセス「そのもの (as such又はper se)」が記載されているという要件である。Iancu長官が求めている特許適格主題の判断の統一性と予測性は、この「そのもの」の記載の要件をステップ2A-プロングIにおいても厳格に適用することによって達成されている。Iancu長官は、「これだけでも、今日の混乱している特許適格主題の問題を相当解決できる」と述べている。そのためか、この3ヶ月の間の以下に紹介する審決は、101条の抽象的アイデアについての審査官の拒絶を相当逆転させており、Iancu長官の目的を達成しているといえる。

(1) 数学的概念に係わる特許非適格主題

a. Ex Parte Kim, Appeal 2018-005712, App. 14/665,452

この審決には、「新しいガイドラインによると、“数学的概念”－例えば、数学的關係、数学的方式、数学的方程式、数学的計算－そのもの (as such又はper se) がクレームの中に記載されている場合は抽象的アイデアになる」と記載している。

Ex Parte Kimでは、独立クレーム1には「扁円の回転楕円体 (Oblate spheroids)」が記載され、審査官は、それは「3D長円体を記述するための3D数学機能」に過ぎないとして特許適格主題ではないと拒絶した。

しかし、審判部は、独立クレーム1は「数学的關係、方程式、計算に基づいた(based upon) 限定を記載しているかもしれないが、クレーム中にはそれらの数学的關係、方程式や計算そのものが明確に (explicitly) 記載されているわけではない」と逆転させた。このそのもの (per se), つまり明確に記載されていなければ特許適格主題になるという厳格な要件はこの審決の中に何回も記載されている。

b. Ex Parte Briand, Appeal 2018-005793, App. 15/750,934

審査官は、センシティブリティを減少させることによって複数チャンネルのオーディオシグナルを処理して出力の質を向上させるためのステップの特定シーケンスを記載した代表的なクレーム1は、「抽象的アイデアである数学的關係を用いた情報を操作する基本的概念に類似している」として特許適格主題でないと拒絶した。

それに対して審判部は、「いくつかの限定は数学的概念に依存しているかもしれないが、特定の数学的概念そのものがクレームに記載されていない」と逆転審決した。ここでも数学的關係そのものが記載されていないということが審決で何回も述べられている。

c. Ex Parte McDavid, Appeal 2018-001845, App. 14/305,470

審査官は、独立クレーム1, 8, 15, 17は、地震データを圧縮して、圧縮データを送信することを記載しており、これは「数学的關係を用いて情報を操作する基本的概念であり、判例は抽象的アイデアであるとしており、それと同じか、それを意義があるほどに変えていないので特許適格主題ではない」と拒絶した。

それに対して審判部は、「クレームには数学的公式や方程式そのものは記載されておらず、審査官はクレームのどこに特定の数学的關係や数学的公式、方程式、そして／又は数学的計算が記載されているかを明示してない」と逆転審決した。

d. Ex Parte Stegelmann, Appeal 2018-003519, App. 13/097,169

審査官は、代表的クレーム1は数学的關係をマッピングという形で用いており、マッピングという限定とは、「1つ以上の表から得られるデータベースシステム内の1つのブロックデータをマッピングしてUDF (ユーザー定義ファンクション) のためのメモリーマッピングを創出する」限定であった。審査官は「判例で数学的關係から情報を編集することは抽象的アイデアであると判示していることと実質的に同じである」と特許適格主題でないと拒絶した。

審判部は、「クレームは数学的概念、關係、公式、方程式、あるいは数学的計算そのもの (per se) を記載しているわけではない」と逆転審決した。

(2) 人間活動を編集する何らかの方法の特許非適格主題

Iancu長官は、Akron大ロースクールでの演説で、最高裁のAlice v. CLS Bank判決は、「何らか (it) をコンピューターを用いて作動させることは、例えその何らかのものが (it) 何で

あろうと、それだけで特許適格主題にならない、とまでは言っていない」と述べ、更に、「そうではなくてAlice判決が問題クレームを特許適格主題ではないとした理由は、それは (it) エスクロー（条件付捺印証書）を用いる基本的経済的行為であるからである」、ということを強調した。

今日では特許適格主題に関するCAFC判決は非常に多くあるので審査官がクレームをそれらの判決と逐一比較することは実際問題として困難であるので、米国特許商標庁の焦点は2019 PEGに特許適格主題にならないと列記されている人間活動を編集する方法の特定タイプそのもの (per se) が記載されているか否かに当てられている。

a. Ex Parte Fanaru, Appeal 2017-002898, App. 13/287,831

審査官は、代表的クレーム1は「使用情報を収集するための方法」という抽象的アイデアに向けられているとして拒絶した。

審判部は、「使用情報を収集する」ことは2019 PEGに列記されている数学的概念や人間活動の特定された方法や心の中のプロセス（2ページに列記）のいずれでもないので抽象的アイデアではないと逆転審決した。

b. Ex Parte Rubinstein, Appeal 2017-011360, App. 14/555,506

審査官は、代表的クレーム1は選定されたグラフィカル要素をその内容物とともに表示するだけなので、基本的な経済的活動に過ぎないと拒絶した。

これに対して審判部は、審査官が主張する基本的な経済的活動は「2019 PEGに列記されている裁判所が判決で基本的経済的活動であるとした他の事例と同じ (the same) ではない」と逆転審決した。つまり、列記されたそのものが記載されていなければよいのである。

c. Ex Parte Hocauette, Appeal 2017-009679,

App. 13/709,517

審査官は、運航ルートの問題を自動的に区画するクレーム1, 11, 18は、自動車がピックアップして配送する最適のルートを生み出すためのものであり、これはビジネス活動の最適化であり、裁判所が抽象的アイデアであるとした経済的概念と同じか、あるいは人間活動の最適化から意義があるほど異なっていないと拒絶した。

しかし審判部は、クレームのプロセスは輸送ルートの区画化であり、それが何故経済的概念又は2019 PEGに列記されたカテゴリーの1つに該当するのか審査官は説明しておらず、理解できない、として逆転審決した。

d. Ex Parte Aggarwal, Appeal 2018-000493, App. 12/894,624

審査官は、「代表的クレーム1は、代理人にコンタクトを委任する事（例えば、作業者に仕事を委任する事）」の適切な方策をクレームしており、「人間活動の編集をする方法」に向けられていると言えるので特許適格主題ではないと拒絶した。

これに対して審判部は、クレームは代理人に委任するのではなく、「代理人のコンピューターに委任する」ので特許適格主題の例外ではないと逆転審決した。

e. Ex Parte Uslontseu, Appeal 2017-004956, App. 12/7169,509

審査官は、代表的クレーム25は「 SHIPPING のラベルを生産する」と記載しており、「 SHIPPING は典型的な商業活動の一部であり」、このクレームは「基本的な経済的行為」に過ぎないと拒絶した。

これに対して審判部は、「 SHIPPING 用のラベルを生産する」ことは基本的な経済活動ではなく、判断基準は、「クレームされた特徴は基本的経済行為に用いることが出来るか」ではないとした。何故なら、どのような行為でも何ら

かの基本的経済行為に用いられるので、もしそれが正しいとほとんど全てのクレーム行為は特許適格主題でなくなってしまうからである。正しい分析方法は、ヘッジング（安全両賭取引）、仲介、和解、 SHIPPING ラベルの生産そのもの（itself）が「基本的商業行為であるか否か」という点である。審判部は、本特許のクレーム中のこれらの限定はそうではないと逆転審決した。

以上のように審判部が逆転審決したケースは全てクレームの中に2019 PEGがリストした人間活動の編集の方法であるとしたタイプそのものがクレームされているか否かで判断するという共通の課題を有している。

(3) メンタル・プロセスの特許非適格主題

2019 PEGの脚注14は心の中のプロセスのカテゴリーとして、「もしクレームがBRI解釈の基で、一般的コンピューターの限定を除くと、人の心の中で行うプロセスを含んでいるとすると、人の心の中で遂行することは実際的に（現実的に）出来ない場合⁶⁾（下線は筆者による）を除いて、メンタル・プロセスのカテゴリーに入る」としている。そのような新しい事例37~42⁷⁾は、クレームされた特徴が「心の中で実際的に（現実的に）遂行できれば」メンタル・プロセスという抽象的アイデアであるとなる。

a. Ex Parte Herbst, Appeal 2018-000602, App. 13/957,627

審判部は代表的クレーム1中の「タグ、イメージ、そしてタグによって表示される人の体部に対応する人体のシルエットの場所における対応メタデータを埋め込む（embed）ステップで、人体のシルエットはタグによって表示される人の体部に相当し、そのシルエットは患者の電子メディカル記録に含まれている」というクレームの限定は人の心の中で実際的に遂行できるステップではないと説明した。

その理由は、そのステップは少なくともタグ、

イメージ、対応するメタデータ、人体のグラフィカル表現、そして患者の電子メディカル記録を必要とするからである。以上のように審判部は若干改正されたステップ2A-プロングIで、各種の抽象的アイデアそのもの（as such 又はper se）がクレーム中に記載されているかで判断し多くのケースで逆転させている。

3. 2 ステップ2A-プロングII

2019年PEG, ステップ2A-プロングIIは、ステップ2A-プロングIで特許適格主題でないと言われた問題のクレームは例外となる特許非適格主題を「実際的に統合しているか否か」で判断する。クレームは、もしクレーム全体として分析して、判例上例外となる特許非適格主題を実際的に統合していれば例外にならず、特許適格主題になる。そのためには例外主題に意義のある限界（meaningful limit）を課して、例外を独占するようにドラフトせずに、それ以上に改善して、例外を実際的に適用（apply）、依存（rely on）、あるいは用いる（use）ようにしている場合である⁸⁾。

ステップ2A-プロングIIにおいて、何が「実際的に統合していることになり、何がしていないことになるか」に関しては、MPEP 2106.05(a)-(c)と(e)-(h)⁹⁾及び、Berkheimer, Vanda, FinjinそしてCore Wireless¹⁰⁾各判決における特許主題を確立するための共通アプローチは、コンピューターやその他の技術の機能を改善しているかというMPEP 2106.05 (a)に記載されているアプローチである。そして、2019 PEGの質問と回答案（FAQs）には以下の記載がある。

2019 PEGはそれ以前にステップ2Aで行われていた改善があるかの分析を変えている。特に、2019 PEGにおいては、審査官はコンピューターまたはその他の技術の機能を改善しているかを決定するときに、何が良く知られており、ルーチンで、従来技術であったかを考慮せずに分

析しなければならない¹¹⁾(下線は筆者による)。

これは、審査官がこれまでクレーム中の「従来技術的な」限定を無視し、残りの抽象的アイデアの部分のみに焦点を当てて抽象的アイデアに向けられているか(directed to)を分析してしまうからである。審査官がクレームは単に「従来技術」をクレームしているので技術の「改善」がないと主張すると出願人に大きな負担が生じる。

Iancu長官は、このようにして101条の特許適格主題であるかの分析を102条と103条の分析と混同せずに、独自の視点で分析できるように狙っている。Iancu長官はさらに、「もし、統合ステップが従来的であったとしても問題はなく、統合が実際的应用であればよく、101条の分析はそれで終わりとなる¹²⁾」と述べている。

(1) Ex Parte Ohnemus, Appeal 2017-011779, App. 11/071,978

この審決は以上の分析基準の変化を示すものである。明細書は、レイティング・システムに対するコンフィギュアブル・ユーザー・インターフェースを説明していた。そのレイティング・システムは、会社の利益に関してファイナンス、そしてノンファイナンス情報のインテグレートド・レイティングを示すものであった。このコンフィギュアブル・ユーザー・インターフェースは、「ユーザーが会社より複雑で、マルチバリエーションしたデータを得ることを可能とし、オプションとして会社部門や産業や他のベンチメーカとの比較データを得られるもの」であった。

審査官は審判請求での答弁書で、「独立クレーム20は抽象的アイデアであり、より重要なもの(significantly more)になっていない」と述べ、さらにクレーム中の付加的限定であるコンピューター、コンピューターネットワーク、プロセッサ、ディスプレイは高度に一般化さ

れたもので、従来から知られており、ルーチンで、従来コンピューターの機能(アソシエーティング、プロセッシング、コンピューティング、定義化、プロットリング、インターポレーティング)を有し、抽象的アイデアに対して意義のある限定を付加しておらず、コンピューターの機能を改善していない」と拒絶した。

これに対して審判部は、まず独立クレーム20は例外的主題を記載している(ステップ2A-プロングI)ことには審査官に同意した。ファイナンス、ノンファイナンスデータを基にして、企業のレーティングを決定することは「基本的な経済原理、又は行為」、あるいは「商業的または法的取引」である。さらに、バリエーションに価値を与えるステップや、グレードを計算するフォーミュラを用いることも数学的概念といえる。

しかし、審判部はステップ2A-プロングIIにおいて例外主題は実際的应用に統合されており、特許適格主題になっていると述べた。特に、例外となるクレーム限定を除く、付加的限定は計算した情報を3軸のグラフにプロットして示し、これらの3軸のデータの間には価値を挿入して表示している。それにより、クレーム20は「企業の幹部メンバーや経営者チームを対象とした企業の全体評価データを表示するという改善を示しており」、クレーム中の付加的限定は例外主題をグラフィカル・ユーザー・インターフェースという実際的应用に統合しており、レーティング・データの評価やプレゼンテーションで改善していると述べた。

(2) Ex Parte Smith, Appeal 2018-000064 App. 13/715,476 (参考審決例)

Ex Parte Ohnemusにおける審査官の形式的拒絶はEx Parte Smith審決においても否定されている。米国特許商標庁は、2019年3月19日にこのEx Parte Smith審決は重要であるとしてこ

れを2019 PEGを適用した参考 (informative) 審決例と認定した。これはAlice判決後の特許適格主題の審決として初めてのものである。

審査官はEx Parte Smithにおいても、そして他の多くの事件においても同様に、出願人のコンピューターを「改善している」という主張をステップ2Bの「より重要なものになっているか」というところで評価し、一般的コンピューターをよく知られた、ルーチンで従来技術的に用いられただけであるとし、審査官は、「コンピューターを最も基本的な技能として用いており、クレーム範囲を意義のある程度に改善していない」とした。

審査官はこうした主張をクレームの特徴の全ての点に適用し、そのようなコンピューターをベースとした限定は、「高いレベルの一般化であり、コンピューターベースの技能を改善するものではなく、抽象的アイデアを従来のコンピューターに適用しただけである」とした。そして、審査官は「代表的クレーム1の発明におけるいくつかの限定の組み合わせは、コンピューターや他の技術を改良しているものではない」と拒絶した。

それに対して審判部は、まず、下記の代表的クレーム1はステップ2A-プロングIのテストについては、基本的ビジネス行為であるデリバティブ取引を記載している (recite) とした。

- ①. デリバティブ取引の方法において…
- ②. デリバティブ商品の注文を収集し…
- ③. 最初のマーケット参入者からの新しい注文を特定し、それにおいて新しい注文のビットないし提供価格は公衆顧客からの電子ブックデータベースの中の注文価格とマッチするもので…
- ④. 注文の一部を取り除き…
- ⑤. その注文の少なくとも一部の執行の示すマーケット引き合いをレポートし、そして
- ⑥. 最初のマーケット参入者からの新しい引

き合いを受領した後の第2のマーケット参入者からの第2の引き合いを受領する方法。

しかし、審判部は明細書を参酌して、まず「取引情報への不公正なアクセスは、取引が取引場と電子的に行うことの両方がハイブリッドで行われる場合のみに生じる」と述べた。そして、更に、このようなハイブリッド取引システムにおいて、マッチング・マーケット・オーダーが市場参入者から受けられ、マッチング・オーダーの実行を所定期間遅らせ、その注文が第1として第2の参入者に与えられるようにしているとし、この実行を一時的に停止させることは「より多くの参入者がベスト価格を示す機会を広げ、マーケット参入者の中で通信又はコンピューターハードウェアの利点を提出させる」効果があると述べた。

審判部は、ビジネス行為という特許非適格主題は実際の応用に統合されていると判断した。何故なら、「クレームされたタイミングのメカニズムの使用とそれにより取引を一時的に制約させることは、それ以前のデリバティブ取引システムに対して特定の技術を改善する」ことになるからである。

参考審決例となったEx Parte Smith審決は、ステップ2A-プロングIにおいて何が特許適格主題の例外となり、何がステップ2A-プロングIIにおける「付加的限定」、そして「改善」の正しい考慮事項になるかを判断する際に非常に有用な審決である。

審査官は審判請求での答弁書で、「クレーム1は抽象的アイデアであり、より重要なもの (significantly more) にしていない」と述べ、さらにクレーム中の付加的限定であるコンピューター、コンピューターネットワーク、プロセッサ、ディスプレイは高度に一般化されたもので、従来から知られており、ルーチンで、従来コンピューターの機能 (アソシエーティング、プロセ

ッシング、コンピューティング、定義化、プロットリング、インターポレーティング)であり、抽象的アイデアに対して意義のある限定を付加しておらず、コンピューターの機能を改善していない」と主張した。

これに対して審判部はクレーム1は例外的主題を記載していることには審査官に同意したものの、審査官の短絡的結論を否定した。審査官のコンピューターの一般的機能は従来技術という結論的主張はもはや認められなくなり、これまでは、Alice判決のステップ2Bの「より重要なもの (significantly more)」でのみ改善の議論が認められていたが、このステップ2A-プロングIIで認められるようになったことを示している。

以上のようにこの3ヶ月の間で、審判部は多くの審決で特許適格主題を認めており、Iancu長官の意向が反映されているといえる。

4. 101条の法改正

101条の特許適格主題の問題は究極的には101条の規定の問題であるので、いずれは101条の法改正が必要になると考えられる。

4. 1 現行101条の問題点

2019 PEGにより、101条の特許適格主題の判断はより適正なレベルの統一性と予測性が達成でき、少なくとも審査官と審判部の判断基準が同一になると期待される。しかし、その基準で特許が得られたとしても連邦裁判所がその解釈に同調するかはまだわからない。現実にCAFCは2019年4月1日に2019 PEGの前の特許適格主題ガイダンスを否定するCleveland判決¹³⁾を下した。その上、CAFCの何人かの裁判官達(Lourie, Newman, PlagerそしてLin)、は、現101条の規定は一貫せず、不確定で、恣意的な表現であると指摘している。

101条の問題は、条文の規定があまりに広過

ぎ、そのため最高裁が事件の内容に従って例外を判決で示すだけでは、根本的な、そして統一的な解決にはならないことである。従って、議会が101条を抜本的に修正すべきであるという意見が強い。

この要求に従って、ABA (全米法曹協会)、AIPLA (全米知財法協会)、そしてIPO (全米知財所有者協会)がそれぞれ改正案を提案しており、中でもIPOとAIPLAは2018年5月に共同案を提案し、ニューヨーク知財法協会やボストン知財協会はそれを支持する声明を2018年暮れに発表している。IPOとAIPLAという2つの主要知的財産団体の共同案ということはそれだけ信頼性のある案であるといえる。

4. 2 改正案

その改正案は以下の通りである(下線及び取消線は筆者による)。

101条特許適格主題 特許可能な発明

(a) いかなる新しく且有用なプロセス、機械、製造物、組成物、あるいはそれらのいかなる新しく且有用な改良を発明し、又は発見し、それらをクレームした者はいかなる者も、本特許法が規定する制約、又は要件をその唯一の条件として、それらについて特許を得る権利があることができる。

(b) 特許適格主題の唯一の例外

サブセクションの(a)のクレーム発明は、クレーム発明を全体として評価して、もしも(i)人間活動から独立して、又は、それ以前に自然に存在しているものであるか、あるいは、(ii)人間の心の中でのみ遂行されるものである場合の時のみに特許非適格主題となる。

(c) 唯一の特許適格主題の基準

本条のサブセクション(a)と(b)におけるク

クレーム発明の特許適格性は下記の事項を考慮せずに決定されなければならない。

(i) 本特許法の102条, 103条, そして112条での要件と条件；

(ii) クレーム発明が作られた, 又は, 発見された態様；又は

(iii) クレーム発明が発明的概念を含んでいるか否か。

101条(a)項は従来の101条の規定を特許適格主題の定義のために若干修正されたもので、まず、発明や発見が「新しい」ものであるという点が削除されたが、これは、「新しい」が入ると新規性の問題になるので特許適格主題の定義には必要でないはずであるからである。

次に、そのための条件と要件は本条に規定されたもの「のみ (only)」として裁判所の判決による特許適格主題の例外が生じる事を排除している。更に、101条(b)は新しく追加された条文中で、(i) 人類の活動とは独立して自然界に存在しているもの(自然法則や自然現象)、あるいは(ii)人の心の中のみ遂行する抽象的アイデアそのものは特許適格主題にはならず、しかもその場合が特許適格主題にはならないことを強調している。

最後の101条(c)は特許適格主題を判断する際には特許要件や発明的な進歩性があるか否かは考慮してはならないという規定である。特に(iii)の「発明的概念を含んでいるか否か」を考慮してはならないという規定は現行2019 PEGのステップ2Bを明白に廃止する点である。

このように改正法案は特許適格主題であるか否かを新規性、自明性とは離れて、その点のみに絞って判断すべきであることを明確に規定しているので比較的的判断しやすいとみられる。この案はまだIPOとAIPLAの共同案の段階であり、法案になっていないが、議員との話し合いが進んでいるので正式な法案になる可能性

は十分にあり、101条の抜本的改正が進むものと期待される。

4. 3 上院司法委員会

上院の司法委員会は101条改正の討議を少なくとも2回行っており、下記の「101条改正ガイド原理」を2019年3月に発表している。

(1) 特許適格主題の判断は関連技術の存在や現在の技術水準によって決定されるべきものではない。

特許法の他の要件、即ち、新規性、自明性、実施可能性、記載要件を満足していれば、いかなる有用な発明も保護の対象になる。これが新しくても古くても、従来のであっても、知られていても、あるいは新規性や自明性を決定するために関係する他の表現に係わらずである。

(2) 特許クレームの適格性を評価する時は、クレームは全体として解釈されるべきで、各々の限定には平等のウェイトが置かれ、そのどれもが「ルーチン」、「知られた」、「従来の」、「単なるデータ収集」、「単なる解決後の活動」、等の理由で無視されるべきではない。

クレームを削って他の一部の限定に焦点を当てて、その限定の特許適格性を評価してはならず、特許適格性はクレーム全体から評価されなければならない。

(3) 診断したり、生命科学に関する技術は、特許法の他の要件を満足すれば特許保護そのものための特許適格主題であり、自然法則とか、自然現象とか、その他の特許非適格主題とみなしてはならない。

(4) 101条の改正はいかなるものでも特許適格主題を定義し、その例外を条文化しなければならない。

条文の規定による例外は現在の判例上の例外である自然法則、自然現象、抽象的アイデアを用いてならない。条文による例外は特許適格主題に対する唯一で排他的な例外でなければなら

らず、裁判所によって拡大されてはならない。

特許適格主題の定義はいかなるものも新しい技術やまだ発明されていない新しい技術にも適合するものでなければならない。

上記の「101条改正ガイド原理」は現行の2019 PEGの一部を否定する抜本的なものであるため、今後この原理通りに法改正が進むかは明らかでない。上院司法委員会は2019年4月17日に会合を行い、2019年の夏頃にとりあえずの法案のドラフトを作成するのではないかと期待されている¹⁴⁾。

5. おわりに

101条の特許適格性の判断は2019 PEGによって大幅に改正されているデータが示されているので、この運用は当面このまま続くであろう。しかし、101条そのもののあり方はプロ特許業界であるバイオ、薬品、学界、個人発明家と、よりリーズナブルで安定的な特許を求める情報産業等では求める形が微妙に異なるため、今後どのような改正案が発表されるか注目される。

その中であってIPO/AIPLAの共同案は全業界の意見をまとめた案に近く、その上「101条改正ガイド原理」にもかなり則しているので、この案が基準になると考えられている。

注記

- 1) <https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-releases-2019-international-ip-index>
- 2) <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director-iancu-intellectual-property-owners-46th-annual-meeting>
- 3) <https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility>
- 4) 以上以外に第4のキャッチオールのカテゴリーとして「とりあえずの抽象的アイディア」があり、クレーム発明が以上の3つのカテゴリーのどれにも入らないものの、なお抽象的アイディアになる場合がある。このカテゴリーとするためには庁の技術センター部長の承認が必要である。
- 5) 2019 PEG,P.52
- 6) 前掲注5)
- 7) https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101_examples_37to42_20190107.pdf
- 8) 2019 PEG,P.53
- 9) MPEP 2106.05(d)は「よく知られたか、ルーチンか、又は従来技術である」について述べており、それはステップ2Aでは考慮されてないので削除された。
- 10) 2019 PEG,P.55そして注22~32
- 11) FAQ G-2, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/faqs_on_2019peg_20190107.pdf
- 12) 2019 PEG, 注2参照
- 13) Cleveland Clinic Foundation, Cleveland Heartlab, Inc., v. True Health Diagnostics LLC, 2018-1218, Decided :April 1, 2019.
- 14) そのドラフトアウトラインでは現行101条中の「有用な (useful)」も削除すべきであると提案している。

(URL参照日は全て2019年4月9日)

(原稿受領日 2019年3月19日)