

米国特許適格性に関する審査官向け ガイダンス公表後の審査実態の調査

国際第1委員会*

抄 録 2019年1月7日に米国特許商標庁より公表された2019年特許適格性ガイダンス（2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance：2019PEG）により特許法101条の審査観点により明確になった。本稿では、2019PEGの公表後に米国特許商標庁から発行されたオフィスアクションに2019PEGの観点で反映されているかを調査することで、2019PEGの浸透度合いの実態を調査した。本稿では、2019PEGの内容を紹介するとともに、2019PEGに従って審査されていないケースの割合が審査部門（Technology Center：TC）によって異なることや、2019PEGに従って審査されたか否かで査定率が異なること等を報告する。

目 次

1. はじめに
2. 2019PEG公表の経緯と内容
3. 2019PEGの浸透度合いの状況
 3. 1 調査方法
 3. 2 調査結果と分析
4. 裁判所での審理基準および法改正の動向
5. おわりに

1. はじめに

米国の国際競争力の回復とイノベーションを適切に保護すべきとの声が大きくなるなかで、Trump政権は知的財産を重視する政策を進めている。そのようなTrump政権の政策の下で、2018年に米国特許商標庁（以後、USPTOとする）長官に就任したIancu長官は、米国のイノベーションの原動力である特許制度の信頼とバランスを取り戻すことを目指してきた。そして、Iancu長官は、米国特許法101条（以後、特許法101条とする）に規定された特許適格性について種々の判断が裁判所で示されていることを受けて、これまで改革の必要性を説いてきた。

特許適格性の裁判として、2014年のAlice最高裁判決¹⁾が大きく注目されている。このAlice最高裁判決では特許適格性の有無を判断するための2ステップの枠組みが示された。Alice最高裁判決以降、USPTOは審査品質のばらつきを抑制するため、特許適格性に関するメモランダムや審査ガイダンスを順次公表してきた²⁾。しかしながら、特許法101条の審査の一貫性と予見性に関しては十分とは言い難い状況であった。そこでUSPTOは、特許法101条に審査の一貫性および予見性を更に高めるため、特許適格性の取り扱いに関する施策として、従来の特許適格性の分析方法・基準を改正する新しい審査官向けガイダンス（2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance（以後、2019PEGとする）³⁾）を2019年1月7日に公表した。

さらに、USPTOは2019年10月に、2019PEGをアップデートした改訂ガイダンス⁴⁾を公表した。この改訂ガイダンスは、2019年1月ガイダンスに記載されている内容を変更するものでは

* 2019年度 The First International Affairs Committee

なく、同ガイダンスに記載されている事項の中でより詳細な説明が必要と考えられる部分について補足説明を加えたものとなっている。

これらガイダンスに法的拘束力はなく、たとえ審査官がガイダンスに従わない審査をしたとしても審判請求の理由にはならない。しかし、2019PEGには「All USPTO personnel are, as a matter of internal agency management, expected to follow the guidance.」と明記されており、審査官が2019PEGに従い審査を行うことが期待されている。

2019PEGが審査官に浸透することで審査の一貫性および予見性が担保されることが想定されるが、日々オフィスアクション（以後、OAとする）を受領し、それに対応している実務者の実感としては、特許法101条拒絶に際して審査官が2019PEGに従っていないと感じられることがあった。そこで我々は、2019PEGが審査官全体へ十分に浸透しておらず、一部の審査官は2019PEGに従って審査をしていない可能性があると仮説を立てた。

本稿では、USPTOにおける特許法101条の特許適格性に関する審査の実態を調査し、その実態を出願人に明らかにすることで、出願人がOAに応答する際に参考となる情報を提供することを目的とする。

本稿は2019年度国際第1委員会第1ワーキンググループの北村理史（リーダー、日立製作所）、上原悠子（富士ゼロックス）、高見亮次（オリンパス）、増原宏樹（富士通）、丸山佳彦（川崎重工業）、中易信晃（トヨタテクニカルディベロップメント）、間中知幸（第一三共）、毛利直人（SUBARU）、清水一茂（副委員長、アズビル）が作成した。

2. 2019PEG公表の経緯と内容

Alice最高裁判決が出た後、まず初めに、Alice最高裁判決及びその他重要判決を反映させた形

で2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility（以後、2014IEGとする）が公表された。当該ガイダンスによって示された特許適格性の判断ステップは、Step 1, Step 2A, Step 2Bからなるものであり、Step 1は、クレームが特許法101条に定められた4つのカテゴリー（方法、機械、製造物、又は組成物）に該当するか否かを判断し、Step 2Aではクレームが判例上の例外（自然法則、自然現象、又は抽象的アイデア）を対象としているかを判断し、Step 2Bにおいてクレームが判例上の例外を遥かに超える追加の要素に言及しているかどうかを判断するものであった。その後、2018年1月25日に、これまで公表されたガイダンス、事例集、主要な判例等を踏まえ、特許審査便覧（MPEP）の改訂版「Ninth Edition, Revision 08.2017」⁵⁾が公表された。

そして、2019年1月7日に、クレームが判例上の例外に該当するか否かについての判断の明確性、一貫性及び予測可能性を向上させることを目的として、特許適格性に関する審査手続きを改訂するガイダンスである2019PEGが公表された。また、2019PEGと同時期に、審査官への教育を目的として、2019PEGに基づいた審査について詳細に解説した各種教育用資料（FAQ⁶⁾、Advanced Module⁷⁾等）も発行された。表1に2019PEG公表までの経緯を示す。

2019PEGにおける大きな変更点は、Step 2Aの改訂であり、Step 2AがProng1とProng2の2つに分割された（図1を参照）。

まず、Prong1では、裁判所によって特許適格性が認められない判例上の例外とされた「自然法則」、「自然現象」、「抽象的アイデア」のうち、その対象範囲が不明確であるとの懸念が示されていた「抽象的アイデア」について「数学的概念」、「人間の活動を体系化する方法」、「精神的プロセス」に類型化することが定められた。そしてProng1の審査では、クレームがこれら

表1 2019PEG公表までの経緯

イベント (年/月)	概要
Alice最高裁判決 (2014/6)	特許適格性の2ステップによる判断手法を明示
2014IEG公表 (2014/12)	Step 1, Step 2A, Step 2Bの審査ステップを明確化
MPEP改訂 (2018/1)	ガイダンス, 事例集, 主要な判例等をMPEPに反映
2019PEG公表 (2019/1)	Step 2Aの明確化

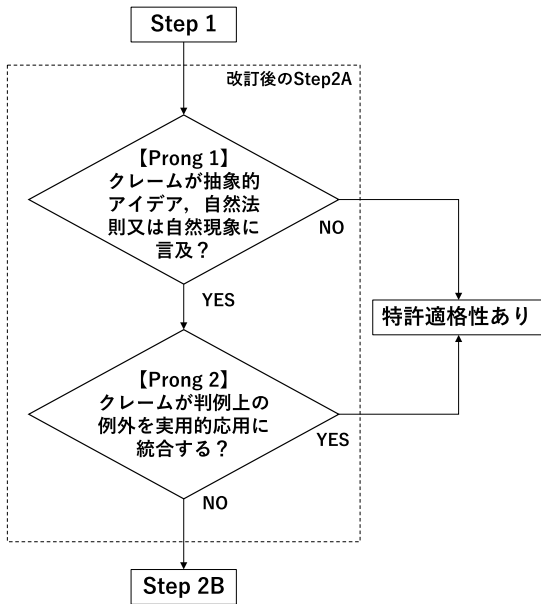


図1 改訂後のStep 2A

判例上の例外に「言及 (recite) しているか」否かが判断されることが明示された。

次に, Prong2において, クレームがProng1における判例上の例外に言及する場合に, クレームが全体として, 判例上の例外を実用的応用 (practical application) に統合 (integrate) するものであるかどうか判断するという新たなステップが設けられた。Prong2において, 実用的応用に統合されていないと判断された場合には Step 2Bに進むこととなる。従来, クレームの構成要件が当業者によく理解され, ルーチンであり, 習慣的である (well-understood, routine, conventional activity) か否かの判断は, Step 2Aにおける事項であったが, 2019PEGにおいてこれらの判断はStep 2Bでなされることとなった。なお, Step 2Bは上記の変更以外は2014 IEGと

同内容である。

改訂されたStep 2Aにおける重要なポイントの1つは, Prong1の審査において, 「抽象的アイデア」がどの類型に属しているのか, 及び, なぜそのように判断したのかをOAに記載すべき事項として規定したことである (FAQ p.8 E-1)。

また, 具体的な審査の手順として, 以下の事項がAdvanced Moduleに明記されている。

(1) Prong1 :

1) 抽象的アイデアに言及していると考えられるspecific limitationをクレームの構成要件から特定すること (Advanced Module p.17)。

(2) Prong2 :

1) 判例上の例外を実用的応用に統合するものであるかどうかの検討過程において, additional element (付加的限定) に対応するものがクレームに記載されているのか判断すること (Advanced Module p.19)。

2) 上記additional elementを単体だけでなくその他の構成要件と一緒にして (combination) 評価すること (Advanced Module p.19)。

3) クレームの一部の構成要件だけでなく, クレームの全ての構成要件及びクレーム全体としての判断を行うこと (Advanced Module p.34)。

4) クレームに判例上の例外を占有することを超える意味のある限定 (meaningful limitation) があるか否か及びその判断理由を明らかにすること (Advanced Module p.34)。

なお, これら事項は必ずしもOAに記載されるものではないが, 記載されている場合には, 出願人が反論の手がかりを探し出す参考になり

得る。

上述したとおり、2019PEGは主にStep 2Aについての変更であり、Step1は2014 IEGから変更されておらず、Step 2Bについても変更はごく一部である。そのため、2019PEGに関する調査研究を行う場合、Step 2Aに着目するのが好ましいと判断し、本稿はStep 2Aを検討対象とした。

3. 2019PEGの浸透度合いの状況

USPTOにおける特許法101条審査の実態を調査するため、審査官に2019PEGがどの程度浸透しているのか、すなわち、どの程度2019PEGに従った審査がされているのかを調査した。

3. 1 調査方法

以下の要領で調査を実施した。

(1) 調査ツール

本調査研究では、USPTOが公開するPAIR (Patent Application Information Retrieval)⁸⁾の情報をキーワード検索可能なLexisNexis PatentAdvisor[®] (LexisNexis IP社)を用いた。

(2) 調査対象期間

2019PEGが公表され発効したのは2019年1月7日であるが、各月の統計情報を取得する関係で調査対象期間は2019年1月1日から2019年12月31日(本調査実施時)とした。

(3) 調査対象内容

前述の通り本稿ではStep 2Aを検討対象としているため、2019PEGに関係する特許法101条拒絶のOAを抽出する際は、Alice最高裁判決を受けた審査基準によるOAを抽出した。特許法101条を示す記載とAlice最高裁判決に関連する記載の両方が記載されているOAはStep 1を通過しStep 2Aもしくは2Bで拒絶された案件とみ

なせるためである。具体的には、当該期間内に発行されたOAのうち、特許法101条を示す「35 U.S.C 101」とAlice最高裁判決に関連する「Alice」の記載が含まれるOA 17,076件(Pending案件を含む)を抽出した(当該抽出により、本調査はソフトウェア関連発明のOAに限定されていることに注意されたし)。なお、同一ケースであっても、当該期間中に特許法101条を含むOAを複数回受けたケースは、複数件としてカウントした。

(4) 2019PEGに従っているケースの抽出及び浸透率

2019PEGに従っているケースの抽出は、「practical application」というキーワードをOA中に含むか否かにより行った。このキーワードは、2019PEGで新たに設定された審査項目の用語であるため抽出の基準とした。なお、「practical application」は2019PEGにおける特徴的なキーワードであるものの2019PEGが公表される前からOAで使われることもあったが「35 U.S.C 101」及び「Alice」という記載が含まれるOAのうち5%程度であったため当該調査には影響しないと判断した(2018年12月の「35 U.S.C 101」, 「Alice」を含むOAは3,135件であり、そのうち「practical application」が記載されていたのは160件であった)。

但し、上述のキーワードがOA中で言及されていないものの、実際には審査官が2019PEGに従った審査を行っているケースが存在する可能性は否定できない。しかし、そのようなOAを特許法101条拒絶を含むOAから抽出することは困難であったため、本稿では上述のキーワードをOA中に含まないケースは2019PEGに従わずに審査されたものとして扱うこととした。

そして、浸透率は2019PEGに従っているケースの件数を、上記(3)で抽出したOAの件数で除して算出した。

3. 2 調査結果と分析

(1) OA発行時期による浸透率の変化

2019PEGの浸透率の月ごとの変化を図2に示す。

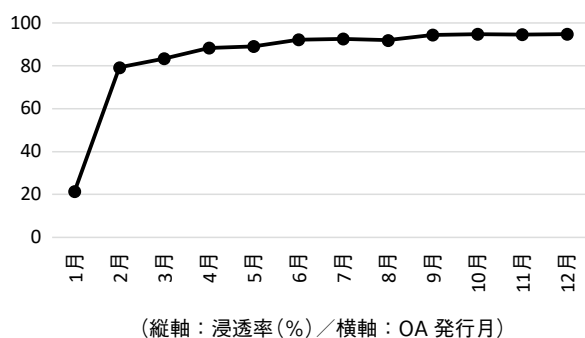


図2 2019PEGの浸透率の各月変化

当該調査対象期間における特許法101条で拒絶された17,706件のOAについて、3.1節「調査方法」で示した方法で浸透率を算出したところ、2019PEG公表直後である2019年1月の浸透率は約21%と低いものの、翌月には約79%まで上昇していることがわかる。なお、1月の浸透率が低い理由はいくつか考えられる。まずOAが起案されてから発行されるまでの時差によるものが考えられる。1月に発行されたOAをサンプル調査してみたところ、OAの発行は2019PEG公表後であるが起案日が2019PEG公表前であるケースがいくつか見つかっている。また他の理由としては、審査官向けの教育⁹⁾が2019PEGの公表前ではなく公表後(2019年1月及び2月)に実施されたことが影響していることも考えられる。

浸透率は、その後も継続的に上昇し調査期間最終月の2019年12月時点では95%に達した。

なお、10月に改訂ガイダンスが公表された前後での浸透率に顕著な変化は見られなかった。

なお、2018年11月1日から2019年12月31日までを調査対象期間とし、当該期間内に特許法

101条拒絶及び「Alice」の記載を含むOA件数を抽出したところ、2019PEGの公表の前後の期間において当該OAの件数は図3のように変化していることが判明した。図2と対比してみると、2019PEG公表の影響により特許法101条による拒絶の件数に急激な低下が発生したことが推察される。

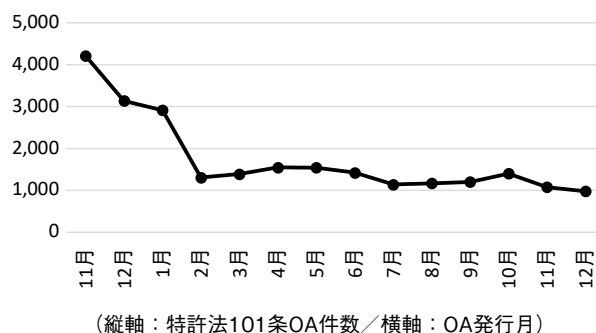


図3 2019PEG公表前後の特許法101条のOA件数の変化

(2) TC毎の浸透率

2019PEGのTechnology Center(TC)毎の浸透率を表2に示す。この調査においては、2019PEGが浸透するまでの過渡期の影響を排除するため、調査対象期間は浸透率が高い値で落ち着いた2019年5月1日から2019年12月31日までとした。当該期間に特許法101条で拒絶された9,414件の出願のうち、2019PEGに従った審査を行ったと考えられる出願の件数は8,509件存在し、全体の浸透率は90.4%となった。特に、TC3600は浸透率が97.3%(6,588/6,771件)となっており、浸透率、2019PEGに従った審査が行われた出願件数共に最も高い値を示している。対して、TC2400、TC2600は浸透率が50%を下回っており、全体の浸透率に対して、低い値となっている。2019PEGは技術分野によらず適用されるべきものであるため、このようにTC毎に浸透率の差が生じていることは特許法101条の審査にTC毎のぶれが生じていることを示している。

表2 浸透率のTC毎の調査結果

TC	技術分野	ケース数	浸透率
		(2019PEGキーワード が登場するOA数/ 特許法101条拒絶数)	
1600	Biotechnology and Organic	717/826	86.8%
1700	Chemical and Materials Engineering	31/58	53.4%
2100	Computer Architecture Software and Information Security.	170/318	53.5%
2400	Computer Networks, Multiplex, Cable and Cryptography / Security.Networking, Multiplexing, Cable and Security.	174/378	46.0%
2600	Communications	26/99	26.3%
2800	Semiconductors, Electrical and Optical Systems and Components.	210/286	73.4%
3600	Transportation, Electronic Commerce, Construction, Agriculture, Licensing and Review.	6,588/6,771	97.3%
3700	Mechanical Engineering, Manufacturing and Products.	580/665	87.2%
全体		8,509/9,414	90.4%

(3) 審査官毎の浸透度合い

調査の結果、審査官が所属するTC毎に2019PEGの浸透率に差が有ることが判明した。そこで、この浸透率の差が審査官毎の浸透度合いによるものなのかを調査した。調査対象期間において一度でも2019PEGに従ったOAを発行した審査官を浸透審査官とし、当該調査対象期間において「35 U.S.C 101」及び「Alice」という記載が含まれるOAを発行しているが一度も「practical application」に言及したOAを発行していない審査官を非浸透審査官として、浸透審査官の割合を調べた。結果は、表3の通りTCにより浸透審査官の割合は大きくばらつく結果となった。表2及び表3の結果により、2019PEGのTC毎の差は、浸透審査官の割合に関係していることが推察される。

(4) 浸透率と査定率の関係

前述の通り、TC毎また審査官毎に2019PEGの浸透率にばらつきがあることが判明したため、その浸透しているケースと浸透していないケースとで、査定率に差があるのかを調査した。

表3 審査官毎の浸透度合い

TC	浸透 審査官数	非浸透 審査官数	浸透審査官 割合
1600	82	28	74.5%
1700	13	20	39.4%
2100	77	60	56.2%
2400	69	89	43.7%
2600	20	32	38.5%
2800	61	23	72.6%
3600	486	33	93.6%
3700	107	18	85.6%
全体	915	303	75.1%

ここで調査対象期間も上記(2)と同様に2019年5月1日から2019年12月31日までとした。査定率の算出は、調査対象期間のなかで特許法101条拒絶された出願が、2020年4月以前に特許査定(許可)又は放棄となった出願件数のうち、特許査定となった出願件数の割合を査定率として算出した。

その結果は表4に示す通り、全体としては2019PEGに従っていないOAが発行された非浸透ケースの方が、2019PEGに従ったOAが発行

表4 2019年5月1日～2019年12月31日までに特許適格性拒絶を含むOAが発行された出願の状況 (2020年4月時点)

TC	浸透ケース					非浸透ケース				
	該当件数	許可	放棄	係属中	査定率	該当件数	許可	放棄	係属中	査定率
1600	717	34	72	611	32.1%	109	3	12	94	20.0%
1700	31	0	1	30	0.0%	27	2	3	22	40.0%
2100	170	16	11	143	59.3%	148	22	7	119	75.9%
2400	174	21	6	147	77.8%	204	26	15	163	63.4%
2600	26	8	1	17	88.9%	73	15	3	55	83.3%
2800	210	23	15	172	60.5%	76	18	6	52	75.0%
3600	6,588	185	656	5,747	22.0%	183	23	18	142	56.1%
3700	580	45	59	476	43.3%	85	10	8	67	55.6%
全体	8,501	333	822	7,346	28.9%	901	119	71	711	62.6%

された浸透ケースよりも査定率が高いことが判明した。但し、表4で示した件数でわかる通り、2019PEGの公表から約1年の時点では、未だ審査中のケースが大多数であり、浸透率と査定率の因果関係を証明するためには数年に及ぶデータの蓄積を待つ必要がある。

(5) 2019PEGの浸透とインタビュー結果

OAの分析の過程で、特許法101条拒絶に対する出願人の応答では、審査官インタビューが多く実施されていることが見受けられた。そこで、2019PEGが浸透しているケースと浸透していないケースとで、審査官インタビューの成功率に差があるのかを調査した。対象案件は、上記(2)と同様に、2019年5月1日から2019年12月31日までに特許法101条拒絶と「Alice」の記載を含むOAが発行された出願とした。これらの出願を2019PEGが浸透している浸透ケースと浸透していない非浸透ケースに分け、それぞれ、該当

件数、インタビューの実施件数、インタビュー実施直後に査定通知が発行された件数、インタビュー成功率を表5に示した。ここで、インタビュー成功率は、インタビュー実施直後に査定通知が発行された件数のインタビュー実施件数に対する割合で算出しており、インタビューによってOAを解消できた率を示している。その結果は表5に示す通り、2019PEGに従っていないOAが発行された非浸透ケースで審査官インタビューを行った場合の方が、浸透ケースでインタビューした場合よりもインタビュー成功率が高いことが判明した。これは、2019PEGに従っていないOAが発行された場合に審査官に再考を求める手段として、インタビューを実施することが有効であることを示している。但し、該当する出願の多くは現時点で審査係属中であり、今後の審査の進展より、結果が変化する可能性があることは、表4の結果と同様に、注意が必要である。

表5 2019PEGの浸透とインタビュー成功率

2019PEGの浸透	該当件数	インタビュー実施	インタビュー実施直後に査定通知発行	インタビュー成功率
浸透ケース	8,509	4,170	530	12.7%
非浸透ケース	905	390	152	39.0%

4. 裁判所での審理基準および法改正の動向

本稿の第1章でも述べた通り、2019PEGは審査官向けのガイダンスであり、法的拘束力はない。そして、連邦地方裁判所や連邦巡回区控訴裁判所（以後、CAFCとする）での審理においては、2019PEGが適用されないことが、2019年4月に発行されたCleveland判決¹⁰⁾によって、明確に判示されている。従って、USPTOにおける特許適格性の判断は、2019PEGあるいはその後の改訂版によって明確化されつつあるが、裁判所における特許適格性の判断は依然として、Alice最高裁判決の2ステップテストによる判断基準やこれに従った過去の判例に依拠することとなっている。米国特許のユーザの立場としては、USPTOと裁判所の双方の判断の一貫性向上を期待するが、既に米国内では、特許法101条を改正する動きが活発化している。

特許法101条の法改正の動向としては、2019年5月に、上院司法委員会知的財産小委員会のThom Tillis委員長らが改正法案の草案を公表している。この草案においては、特許法101条に基づき特許適格性を判断する際には、いかなる默示的・司法的例外（抽象的アイデア、自然法則、自然現象など）も使われないこと、特許適格性の判断は、特許法102条（新規性）、特許法103条（自明性）、特許法112条（記載要件等）に関する事項は考慮せずに行うこと、などが盛り込まれた内容となっている。同年6月には、特許適格性に関する公聴会が開催され、特許法101条改正法案の草案に関して、多くの証言者がフィードバックを行った。

同年7月には、Athena事件¹¹⁾において、CAFCがAthena社等による大法廷再審理申立を棄却したことを受け、Thom Tillis委員長らは、「米国がイノベーションにおいて世界のリーダーであり続けることを確実にするために、特許法

101条の改正に真剣に取り組む」との声明を出した。

一方、USPTOのIancu長官は、同年9月に開催されたAIPPI World Congressにおいて、裁判所は行政府から独立しており、特許適格性ガイダンスに従う動きはないが、特許法101条の問題は議会による法改正という対応が可能であり、その際にUSPTOのガイダンスの枠組みが良い出発点になると考えている、と発言した。

特許法101条の法改正の時期については予測が難しいが、上院司法委員会での検討やUSPTOのIancu長官の発言を受けて、法改正の動きが活発となっている。特許法101条の法改正により、特許適格性の問題について、審査段階から裁判までの、一貫性および予見性の高い判断が行われることが大いに期待できる。

5. おわりに

USPTOにおける審査品質の向上が、JIPA会員企業にとっても米国特許出願の査定予見可能性の向上に寄与すると考える。当該国際第1委員会は、2019年10月にUSPTOで開催されたUSPTOと米国知財ユーザの会合Intellectual Property Partnership Conferenceにて、2019PEGの浸透の推進をUSPTOに求めた。当委員会は今後も継続的にUSPTOに対して提言を続けていく。また、特許法101条に基づく特許適格性の判断基準の変化や、特許法101条の法改正に関し、今後の動向に留意が必要である。

注 記

- 1) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134S.Ct. 2347 (2014)
- 2) 2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility, July 2015 Update on Subject Matter Eligibility, May 2016 Subject Matter Eligibility Update
- 3) 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- <https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28282/2019-revised-patent-subject-matter-eligibility-guidance#p-24>
- 4) October 2019 Patent Eligibility Guidance Update
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_update.pdf
 - 5) MPEP Ninth Edition, Revision 08. 2017
https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E9_R-08.2017.
 - 6) FAQ:Frequently Asked Questions
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/faqs_on_2019peg_20190107.pdf
 - 7) 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance Advanced Module
<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/training-materials-subject-matter-eligibility>
 - 8) Public Patent Application Information Retrieval (Public Pair)
<https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair>
 - 9) 前掲注4) p.17 Training
 - 10) Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics, No. 2018-1218 (Fed. Cir. 2019)
<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1218.Opinion.4-1-2019.pdf>
 - 11) Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Services, LLC, 915 F.3d 743, 747 (Fed. Cir. 2019)
<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-2508.Order.7-3-2019.1.pdf>
- (URL参照日は全て2020年8月24日)
- (原稿受領日 2020年7月28日)

