

## USPTO、法定主題拒絶及び 2019 年 1 月改訂ガイドランスの影響に関する

### チーフエコノミストによる報告書を公表

筆者：ジョナサン・オーシャ（Jonathan Osha, 会長（Global Chair））

2014 年 6 月の米国最高裁判所による *Alice Corp. v. CLS Bank International* 判決（いわゆる、Alice 判決）以降、法定主題の特許適格性欠如（35 U.S.C. § 101, 米国特許法第 101 条）として USPTO で拒絶された出願件数が著しく増加したことが広く認識されています。

拒絶件数全体におけるこの増加に加え、特許分野の従事者の多くは、審査官の Alice 基準運用に非常にばらつきがあることにも気付いていたでしょう。ソフトウェアおよびビジネス方法という分野のものであれば実際にまったく許可しない審査官がいれば、より機械的な方針をとり、特定の構造的な用語が加わっていればクレームを許可する審査官もいました。また、クレームから、構造的な構成要素（アンテナ、トランシーバー、プロセッサ、メモリなどの物理的な構成要素であっても）を「読み出し」、クレームに残っているそれ以外の構成要素のみを審査する（従って、クレームを不適切に検討することとなる）審査官もいました。審査官の間で考え方が異なるので、何か予想通りでの明細書作成や拒絶理由通知応答が極めて難しかったです。このような状況は、USPTO の 2019 年 1 月改訂特許適格性ガイドランスにより、大いに改善されました。改訂ガイドランスに従う審査官のうち、筆者自身は実務上、明らかに改訂ガイドランスを読んでいないから新しい基準を適用していないという審査官をまだたびたび目にしていますが、第 101 条拒絶の一貫性及び合理性が改善されました。

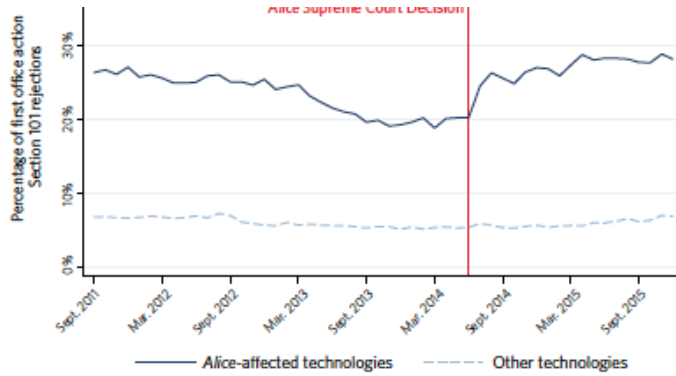
USPTO のチーフエコノミストによる新しい報告書では、これらの効果を数値化した結果が示されています。この報告書によれば、改訂ガイドランスは確実に、第 101 条拒絶の一貫性を改善しており、全体的に第 101 条拒絶を減少させています。

この新しい報告書の主要な調査結果が以下の通りです。

(1) 33 の「Alice 判決に影響された」技術分野において、最初の拒絶理由通知で第 101 条拒絶が出された件数が、Alice 判決以降の 18 カ月間で 31%増加という調査結果になりました。

Figure 1: The probability of receiving a first office action with a Section 101 rejection in

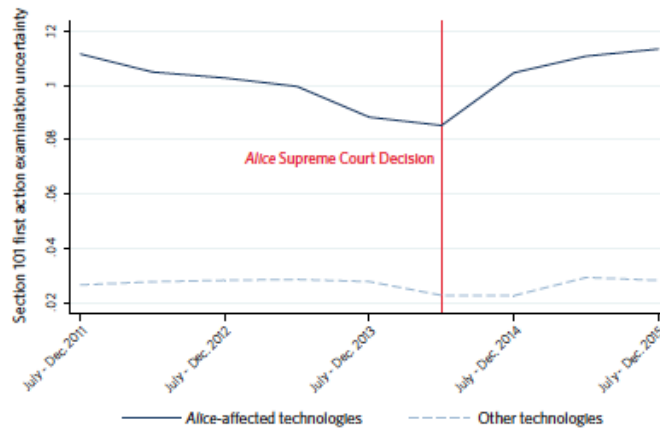
図 1. Alice 判決に影響された技術（実線）及びその他の技術（破線）における、第 101 条拒絶を伴う最初の受領確率（2011 年 9 月～2015 年 12 月）



註：Alice 判決に応じた出願人の明細書作成及び応答の影響を最小限にするため、本図に含まれる特許出願は 2014 年 6 月以前に出願されたものに限定されています

(2) この 33 の「Alice 判決に影響された」技術分野において、審査不確定性（特許適格性判断における審査官間のばらつき）が、同一期間中に 26%増加しました。

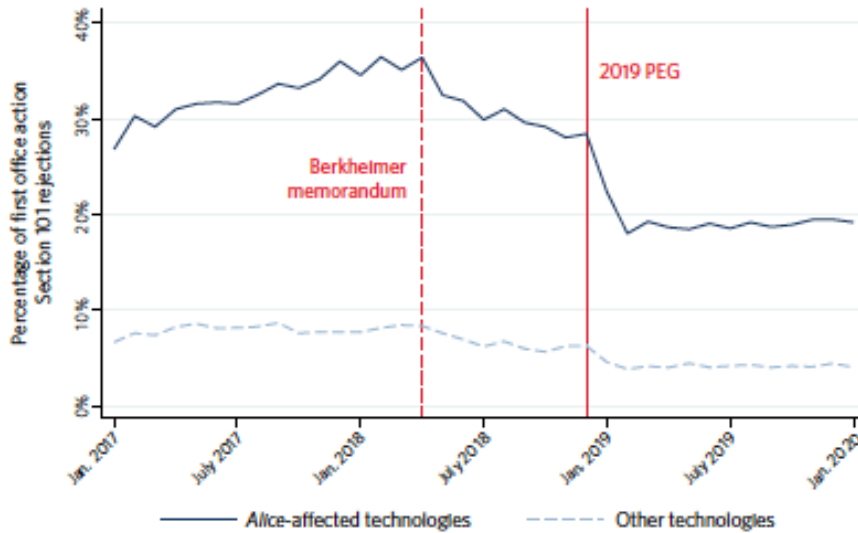
図 2. Alice 判決に影響された技術（実線）及びその他の技術（破線）における、審査官別の最初の拒絶理由通知における第 101 条拒絶率（2011 年 7 月～2015 年 12 月）



註：Alice 判決に応じた出願人の明細書作成及び応答の影響を最小限にするため、本図に含まれる特許出願は 2014 年 6 月以前に出願されたものに限定されています。

(3) 改訂ガイダンス公表から 1 年間（2019 年 1 月～2020 年 1 月）、この 33 の技術分野において、第 101 条拒絶を含む最初の拒絶理由通知が、25%減少しました。

図 3. Alice 判決に影響された技術（実線）及びその他の技術（破線）における、第 101 条拒絶を伴う最初の受領確率（2017 年 1 月～2020 年 1 月）

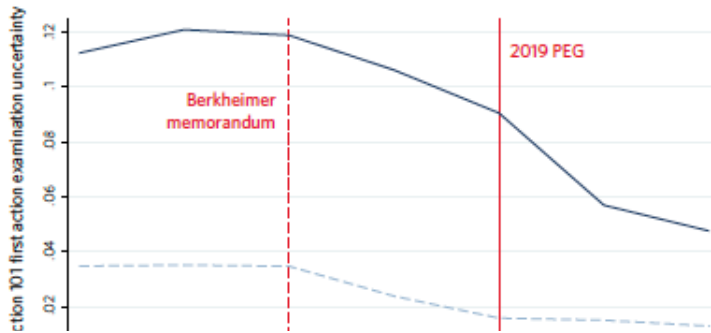


註：2019 PEG に応じた出願人の明細書作成及び応答の影響を最小限にするため、本図に含まれる特許出願は 2019 年 1 月以前に出願されたものに限られています。

(4) 同じものの 1 年の期間中に 法定主題の案本における不確実性 (案本官問のばらつき)

図 4. Alice 判決に影響された技術（実線）及びその他の技術（破線）における、審査官別の最初の拒絶理由通知における第 101 条拒絶率（2016 年 8 月～2020 年 1 月）

Figure 4: Variation in examiner first office action Section 101 rejection rates in Alice-affected technologies and in other technologies, Aug. 2016 - Jan. 2020.



註：分散値が 6 カ月にわたって計算されるため、垂直破線は、2018 年 4 月の Berkheimer 判決を含む期間の最初のころ、2018 年 1 月を示しています。2019 PEG に応じた出願人の明細書作成及び応答の影響を最小限にするため、本図に含まれる特許出願は 2019 年 1 月以前に出願されたものに限られています。

Note: The dashed vertical bar is drawn at the beginning of the time interval that contains the April 2018 Berkheimer memorandum, which is January 2018 because the variance is calculated over six month periods. Patent applications included in this figure are restricted to those filed before January 2019 to minimize any influence of applicant drafting and filing decisions in response to the 2019 PEG.

この報告書は、以下の内容を含みます。

「こちらの証拠は、2019年 PEG（特許適格性審査ガイドランス）は、判断基準に明確性及び構造を提供し、それにより、特許適格性における審査官間のばらつきが減少したことを示唆しています。この調査結果は、特許出願人により一貫性がありより予想できる審査実態を示しています。」

報告書全文は以下のリンクから入手可能です：

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/OCE-DH\\_AdjustingtoAlice.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/OCE-DH_AdjustingtoAlice.pdf)