

絶えず変化する法制度の状況における特許可能対象の拒絶への対処

過去数ヶ月に渡り、35 USC § 101 関連の判決が連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) によって連続で行われてきました。有名な判決としては、*BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility LLC*, 827 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016)、*McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc.*, 120 USPQ2d 1091 (Fed. Cir. 2016)、及び *Amdocs (イスラエル) Ltd. v. Openet Telecom, Inc.*, No. 2015-1180 (Fed. Cir. Nov. 1, 2016) などがあります。これらの各判決は、新しい特許出願の起草や係属中の事件の起訴について貴重な指針を提供してきました。総じてこれらの新しい事例は、特許適格性を有するとみなされる請求に対して追加的手段を提供しています。

例えば、*BASCOM* において、CAFC は、「発明概念が、従来の既知の慣習的な部分の、非従来の且つ非一般的な構成の中に見出される可能性がある」場合、特許適格性を有すると繰り返しました。*BASCOM*, 827 F.3d 1341, 1350. したがって、申請者には、請求における制限の組み合わせ（個々の制限だけでなく）により請求に特許適格性が生まれることを主張するために、現在追加の判例法支援を提供しています。

さらに、*McRO* は、本来 *Enfish, LLC, v. Microsoft Corp.*, 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016) に導入された「コンピュータ関連技術の改善」という概念を特許適格性を確立する手段として拡張し、改善されたコンピュータ処理に直接結びついていない改善を含めました。特に、CAFC は請求が「関連技術を改善する特定の手段または方法」*McRO*, 120 U.S.P.Q.2D 1091, 1101 に向けられている場合、特許適格性を有する可能性があるとして述べました。出願者は、請求がコンピュータにより促進される技術の改善に向けられていると、説得力を持つ方法で主張する追加的自由を有します。

最後に、*Amdocs* では、CAFC が、「抽象的なアイデア」に対する線引きテストを提供する代わりに、請求の特許適格性を判断するための慣行法を採用しました。このアプローチは「類似または並行した記述的性質、つまり以前の事例の内容やどのような判決を下されたかを見られる以前の事例」*Amdocs*, 2016 U.S. App. LEXIS 19593, 11-12. について検討するものです。*BASCOM* と同様に、*Amdocs* の事例は、特定の請求が、裁判所が特許適格性を有すると判断した請求と類似しているために特許適格性を有する、と主張する追加の判例法支援を出願者に提供します。さらに、*Amdocs* の判決により、出願者は、裁判所が以前に特許適格ではないと保留した主張

との差別化により、特許適格性を有しないと主張する審査官の試みに対して効果的に反駁することができます。

これらの新しい事例を考慮して、USPTO は [覚書 \(Memorandum\) を 2016 年 11 月 2 日に発行](#) しました。これは特許出願中の特許出願を分析するために審査官が使用する、更新された枠組みを提供するものです。特に、覚書は *BASCOM* と *McRO* の保有に関する追加指針を提供していますが、残念ながら *Amdocs* に関する具体的指針は提供していません。

また、覚書では最近の多くの判決において優先権の問題に対処していると述べています。しかし、覚書は、USPTO が当該問題に関する追加指針を適宜発行することを示しています。覚書 3-4 頁をご参照ください。

最後に、覚書は、CAFC によって発行された多数の先例判決により、審査官は審査中の出願が非先例判決の事実と一意に一致しない限り、非先例判決に頼るべきではないことを認めています。覚書 4 頁をご参照ください。

要約すると、特許実務者は、特許適格性の拒絶に対処するため、以下の戦略を 1 つ以上検討することが望まれます。

戦略 1：審査官との面談を行い、35 USC § 101 に基づく拒絶措置について議論する。審査官との面談中、出願者は、拒絶について有意義に議論することで、引き続き最善策を決定するための最良の機会を得られるでしょう。さらに、審査官との面談では、審査官がさまざまな審査指針をどのように適用しているか判断する機会が提供されます。例えば、最近の数回にわたる審査官との面談中に、出願者は覚書や覚書に記載されている指針が特許適格性に関する審査官の見解を変えるかどうかについて議論しました。この質問に対して、多くの審査官は、現在 35 USC § 101 の下で拒絶されている請求にどのように適用されるかについて意見を表明するのに先立ち、覚書に関する正式な研修を待っていると回答しました。申請者が最終的な事務処理において 35 USC § 101 の拒絶に対応しているシナリオでは、申請者は AFCP 2.0 または P3 を使用して審査後の面談を受けることを検討すべきです。(AFCP 2.0 と P3 の詳細については、[最新の USPTO ハイブリッドパイロットプログラムと他のアフターファイナルオプションとの違いは?](#) をご覧ください)

事実 2：請求が審査官によって拒絶された請求と実質的に類似しており、特許適格性を有すると判明した先例を特定する。そのような事件を発見した場合、出願者は

*Amdocs*に規定された枠組みに基づき、拒絶された請求が事実上特許適格性を有するという主張を提示することができます。

戦略 3：審査官が 35 USC § 101 による拒絶の下、現行の拒絶を取り下げ、覚書を考慮して係属中の請求を再評価するよう要請する。この戦略は、35 USC § 101 に基づいた拒絶が非先例的な意見（例えば、*SmartGene*, *Cyberfone*）に基づいている場合に特に成功しており、この問題は審査官との面談の中で審査官と議論されています。

出願者は、上記の戦略を用いて 35 USC § 101 に基づく拒絶を克服することに成功してきましたが、法律の変化、先例的な判決、USPTO が絶えず変化する特許可能対象の状況の変化に追いつくため審査指針を継続的に変更させるに伴い、戦略を発展させていく必要があります。