

特許適格性ガイダンス 2015 年 7 月アップデートに対する AIPPI 日本部会の意見

1. III.章「Step 2A における抽象的アイデア特定に関する更なる情報」において、判例で抽象的アイデアと認定されたコンセプトがキーワードとして広い表現で提示され、ステップ 2A 判断の際、これらの少なくともひとつに「類似する(similar to)」クレームされたコンセプトは抽象的と判断するとされている。例えば、「サンプル情報とターゲットデータの比較」、「既知の情報の収集と比較」等。これら「クイックレファレンスシート」にも掲載されたキーワードの提示は審査官が審査を進める上では効率の面からも便利な手段かもしれない。しかし、審査官が根拠となる判例の内容を十分に理解せずに、これらブロードなキーワードだけを頼りに判断した場合、抽象的アイデアがあまりにも広く適用されかねないと懸念される。また、「類似する」は曖昧であり、更に広い解釈を可能とする。結果として、ソフト関連の多くのクレームが容易に抽象的と判断されかねない恐れがある。抽象的となった場合は、出願人はステップ 2B で戦わざるを得ず、負荷は増大する。このような懸念に対応し、安易な抽象的アイデアの認定を回避する運用を考慮して頂きたい。少なくとも、審査官に対する判例の詳細な内容の教育とトレーニングを更に徹底して欲しい。
2. IV.章「Prima Facie Case の要件」第 2 段落において、特許適格性欠如の拒絶をする場合、審査官はステップ 2A、2B の判断において「合理性のある論理的根拠(reasoned rationale)」を提示する事により挙証責任を果たすべき点が述べられている。つまり、クレームで謳われた司法上の例外を特定し、なぜそれが例外と見なされるのかを説明すると共に、クレームで規定されている追加的要素(あれば)を特定し、なぜそれが司法上の例外を顕著に超える(significantly more)ものでないかを説明すべしとされている。拒絶理由において審査官は特許適格性判断の論理的根拠を明確に提示しなければならない点が明らかにされている事は歓迎する。

一方、第 3 段落以降、訴訟における裁判官の判断手法を例示しつつ、特許適格性の判断は「法律問題」であり、根拠となる「証拠」または「事実認定」を提示する必要はない点が強調されている。ステップ 2A の司法上の例外の判断においては、最高裁、CAFC がそうした様にクレームされたコンセプトと過去の判例を対比するだけで良く、ステップ 2B 判断では、追加クレーム限定が周知で、日常的で、従来からある(well-understood, routine and conventional)ものであるため例外を顕著に超えないと認定する際、「裁判所の認識」及び「当業者の認識」を根拠とすべしと述べつつ、最終段落において、証拠を提示する事なく「審査官自身の専門知識(expertise)に基づいて追加構成要素は significantly more でないと即座に結論出来る場合にのみ拒絶すべきである」と

述べられている。しかし、「当業者の認識」を審査官がどのように認知し適用するかに関し何らガイダンスが無い。また、「審査官自身の専門知識」についても具体的にどのように適用して良いのかガイダンスや基準が無い。更に、証拠を提示しなくて良いと言う記載を判断の根拠や理由を提示しなくて良いと誤解する審査官はいないだろうか。結果として主観的に明確な理由を述べずに **significantly more** でないとする拒絶理由が多発しないかが懸念される。

このような懸念への対応の一案としてとして、少なくとも出願人が有効に反論できる様、審査官が拒絶理由におけるステップ 2B 分析において **significantly more** でないと判断する際は、たとえ証拠を提示する事無く当業者の認識や自らの専門性に依拠したとしても、第 2 段落で述べられている様に、結論を導いた「合理性のある論理的根拠」を明確に提示する義務がある点に IV.章最終段落でも繰り返し言及してはどうか。