

## 特許適格性ガイダンス 2016 年 5 月アップデートに対するコメント

(I) 前回 (2015 年 7 月) のアップデートに続いて今回 (2016 年 5 月) のアップデートにおいてもコメントを提出する機会を与えてくださり、我々は感謝しています。

前回のアップデートにおいて、我々 (AIPPI Japan) は、下記のようなコメントを提出しました。

『(i) 審査官が根拠となる判例の内容を十分に理解せずに、クイックレファレンスシートだけに基づく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旨を、我々は要望した。

(ii) ステップ 2 B において、証拠を提示する事なく「審査官自身の専門知識」に基づいて、追加クレーム限定が significantly more でないとして拒絶する場合に、明確な理由が述べられていない拒絶理由が多発することを、我々は懸念した。そして、この懸念について、少なくとも出願人が有効に反論できる様に、審査官がステップ 2B において証拠を提示する事なく「審査官自身の専門知識」に基づいて significantly more でないと判断する場合、その結論を導いた「合理性のある論理的根拠」を明確に提示する義務がある、ことを明記することを我々は提案した。』

このようなコメントに対して、今回のアップデートにおいては、特に、下記の下線部が明記されたと我々は理解しています。

『・ステップ 2 A で、抽象的アイデアと判断した場合、抽象的アイデアのどの概念に当てはまるのかを説明し、適切な判例を引用することがベストな対応である。

・ステップ 2 B では、追加構成要素について、個別および組み合わせで、適格性のある主題に言及しているか判断する。審査官の専門知識 (his or her expertise) に基づいて拒絶を行う場合、出願人が効果的に応答できるように、説得力のある説明 (reasoned explanation) を提供しなければならない。

・101 条拒絶に対する出願人の応答に対して、審査官は慎重に考慮する。その結果、拒絶を維持すべきと判断した場合は、次の OA で詳細を記載する。(例えば、抽象的アイデアと判断された 判例の説明を追加 する。該拒絶をサポートするような 反証 (rebuttal evidence) がさらに供給されるべきか、も審査官は考慮する。など)』

したがって、今回のアップデートが、我々の前回のコメントも考慮された状態で発行されたことについて、我々は非常に感謝しています。更なる望ましい拒絶理由プラクティスに向け、今回のアップデートに関し以下コメントさせていただきます。

## (II) <ステップ2 Bに関するコメント>

審査官の専門知識 (his or her expertise) に基づいて拒絶を行う場合、審査官は「説得力のある説明 (reasoned explanation)」を提供しなければならない、ことが今回のアップデートで記載されている。また、審査官の専門知識に基づいて、追加構成要素が well-understood, routine, conventional activities であるとして拒絶する場合に、先行技術調査は必要でない旨が、今回のアップデートで記載されている。

しかしながら、「説得力のある説明」という基準が曖昧であり、審査官によって説明の内容にバラつきが出るのが懸念されるため、我々は、「説得力のある説明」の例をガイドンスに追加することを要望する。例えば、「もし、(先行技術調査を行わなくとも) 審査官が先行文献を既に知っているのであれば、(出願人からの応答を再検討する際に反証として提示するのではなく、) 最初の拒絶理由時にその先行文献を予め示しておく」のを、「説得力のある説明」の例として、ガイドンスに入れることを、我々は提案する。

## (III) <ステップ2 Aおよび Enfish 判決に関するコメント>

5/4 付けメモのセクション II の冒頭では、「出願人が発明したものを決定し且つ BRI (Broadest Reasonable Interpretation) を確立した後に、2 ステップ分析を用いてクレームの適格性を評価すべきである」と述べられている。(すなわち、2 ステップ分析の前に BRI を行う旨が記載されている。)

一方、Enfish 判決では、ステップ 2 A で、「クレームの焦点 (the focus of the claims)」が抽象的アイデアに向けられたものかどうか判断する際に、明細書の内容も参照して判断している。そして、5/19 付けメモの第 2 段落で、明細書を考慮して解釈する際、クレームの特徴が全体として特許不適格な概念に向けられているかどうかに基づいてクレームにフィルタを適用する旨が記載されている。また、5/19 付けメモの第 4 段落では、自己参照テーブルを含むメモリに関するクレーム構成要件を、クレームの焦点として判断しているように見える。

2 ステップ分析前に行われる BRI におけるクレーム解釈と、ステップ 2 A で行われる「クレームの焦点」の特定の仕方とで、違いがあるのかないのか明確にすることを、我々は要望する。

また、「クレームの焦点」とは、クレーム全体で判断するのか、クレームの構成要件ごとに判断するのかについて明確にすることを、我々は要望する。

また、クレームに数式が含まれているが、「クレームの焦点」がその数式以外の部分にあると判定される場合、ステップ 2 A で適格性ありと判断されるのかどうか、教示いただいた

い。

(IV) <Subject Matter Eligibility Test のフローチャートについて>

現在の Subject Matter Eligibility Test のフローチャートにおいて、ステップ 2 A の判定結果の選択肢は、YES か NO の二択となっている。

一方、Enfish 判決文の 18 ページ第 3 段落の 4～9 行目には、

“We recognize that, in other cases involving computer-related claims, there may be close calls about how to characterize what the claims are directed to. In such cases, an analysis of whether there are arguably concrete improvements in the recited computer technology could take place under step two.”

と記載されている。すなわち、ステップ 2 A でクレームが判例例外に向けられているかどうかの判定が難しい場合は、ステップ 2 B で判断してもよい旨が記載されている。

したがって、Subject Matter Eligibility Test のフローチャートと、上記判決文との間の整合性に関して再検討すること（すなわち、ステップ 2 A の判定に YES か NO の二択以外の選択肢を追加すること、また、ステップ 2 A で“際どい判定 (close calls)”があると判断してステップ 2 B の判定を行う場合の説明もフローチャートに追記すること）を、我々は要望する。

また、審査官がステップ 2 A で“際どい判定 (close calls)”があると判断して ステップ 2 B の判定を行った場合、出願人は、なぜ審査官によりステップ 2 A で close calls があると判定されたのかについて、その具体的な理由が分からない、ことが懸念される。したがって、このような場合、審査官はステップ 2 A で close calls があると判断した理由も出願人に提供すべきである、旨をガイドラインに追加することを、我々は要望する。

(V) 例の追加に関する要望

今回のアップデートでは、ライフサイエンスに関する例が追加されていますが、コンピュータ関連発明の例についても、更なる追加がなされることを、我々は希望する。

特に、今回のアップデートでは、ステップ 2 B において、審査官は、追加構成要素について個別および組み合わせとして取り組むべきであることが強調されており、また、Enfish 判決では、ステップ 2 A において、特許適格性ありと判断されている。

したがって、ステップ 2 A と 2 B それぞれにおける判断の違いを容易に理解できるように、コンピュータ関連発明において、ステップ 2 B で追加構成要素の個別および組み合わせで適格性ありと判断されるクレームや、ステップ 2 A で適格性ありと判断されるクレームに関する例の追加を、我々は要望する。