

主題の特許適格性-米国特許審査便覧（MPEP）の改訂

米国特許商標庁（USPTO）は、2018年1月、米国特許審査便覧（MPEP）の改訂版を公表した。

特に、改訂版には、*Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’L*, 134 S. Ct. 2347（2014年）において示された最高裁の特許適格性テスト（以下、「*Alice* テスト」という）の実体的な且つ手続上の実施に焦点を当てた MPEP の各セクションに対する変更、すなわち、MPEP の§2103、2104、2105、2106、及び 2106.03～2106.07（c）が含まれる。MPEP の改訂版は、主題の適格性に関する最近の判例法にかかる極めて徹底的な説明から成る一方で、USPTO メモランダムにのみ記載のあった従前の USPTO 指針も集約している。

さらに、改訂版は、*Alice* テストに基づき拒絶理由を発行し克服するために要求される事柄にかかる特許審査官と出願人に対する明確な指示を定める。例えば、MPEP の§2106.07 は、特許審査官と出願人との間で責務を以下の通り明らかにしている：

適格性に関する実体法の遵守についてクレーム発明を評価するに際して、審査官は、当該クレーム発明が特許適格な主題を記載するものであるか否かに関して結論を導く前に、証拠全体（例：明細書、クレーム、審査経過、関連する判例法、先行技術など）を検討しなければならない。クレーム発明が特許適格な主題として認められるか否かの評価は、請求項毎に行われなければならない。なぜなら、クレームは、明細書中の類似クレームによって自動的に決まるものではないからである。例えば、独立クレームが不適格であると判断される場合であっても、従属クレームは、独立クレームに記載された判例法上の除外を著しく超えるほどの限定を追加することを理由として適格となり得る。よって、出願中の各クレームは、そこに記載された特定の要素に基づき別個に検討されなければならない。

クレーム発明の評価の結果、クレーム全体として適格性に関する何れの基準も満たさない可能性が高いという結論に至る場合（ステップ 1：NO、及び/又は、ステップ 2B：NO）、審査官は、ステップ 1 及び/又はステップ 2B に基づく当該クレームにかかる適切な拒絶理由を明確に述べなければならない。拒絶理由は、実体法に基づく不適格性にかかる一応の証拠がある事件を示さなければならない。一応の証拠がある事件の概念は特許審査における手続上のツールであり、これは、審査官と出願人との間で行き来する責務を割り当てるものである。特に、出願人が十分な通知を受け、有効に応答することができるよう、クレームが特許を受けることができない理由を明瞭且つ具体的に説明する最初の責務は審査官にある。

しかしながら、この改訂は USPTO の政策について極めて教育的である一方、特許実務者は、裁判所において生じる主題の適格性に関する判例法の変更について継続的に情報収集するよう注意すべきである。その重要性を示すべく、MPEP の§2106.05 (d) は、「しかしながら、明細書に記載がなくとも、裁判所は、追加要素が十分に理解され、型通りで、ありきたりな活動であるとの認定を裏付ける証拠を要求しておらず、代わりに、当該問題を不要証事実が適切な事項として扱っている。」（強調付加）と述べている。しかし、改訂 MPEP の公表からわずか数週間後の 2018 年 2 月 8 日、連邦巡回区控訴裁は、「クレーム要素又は要素の組み合わせが、関連分野の当業者にとって十分に理解され、型通りで、ありきたりなものであるか否かという問題は事実問題であり・・・[且つ]明確で説得力のある証拠により立証されなければならない。」と認定した。

Berkheimer v. HP Inc., No. 2017-1437（連邦巡回区控訴差裁、2018 年 2 月 8 日）参照。

したがって、MPEP は依然として特許適格性を判断するための有益なツールであるものの、特許実務者は、最新の法律についていけるよう複数のリソースの活用を継続すべきである。