

特許主題の適格性 – Berkheimer v. HP Inc.の判決から 6 か月を経て

2018 年 2 月、合衆国連邦巡回控訴裁判所は Berkheimer v. HP Inc. (Fed. Cir. 2018)の事案について判決意見を発行した（以下「*Berkheimer* 判決」と称する）。Alice Corps v. CLS Bank Int'l, 134 S.Ct. 2347 (2014)の訴訟（以下「*Alice* 事件」と称する）において最高裁が見解を示して以来、特許主題の適格性に関する米国の裁判所の判例の中で、*Berkheimer* 判決が最も重要なものであることが判明するかもしれない。この *Berkheimer* 判決を受けて USPTO は、特許主題の適格性に関して「主題の適格性に関する審査手続の変更；主題の適格性に関する最近の判決（*Berkheimer v. HP, Inc.*）」と題された覚書を（以下「*Berkheimer* 覚書」と称する）2018 年 4 月 20 日付で発行している。

特許主題の適格性に関連して、我々 Osha Liang LLP のメンバーは、USPTO における訴訟の経験をまとめてみたいと思う。特に、*Berkheimer* 判決以後の我々の経験の中からプラスマイナス両方の要素に光を当てていきたい。とはいえ、複雑で常に変貌しつつある判例法全体の中で多種多様な技術分野に関して特許制度を運営することの困難さを我々が十分に理解していることは強調しておきたい。それゆえ、特許審査プロセスに関する USPTO の批判は建設的で尊重すべきものだともなされることを望む。同様に、我々 Osha Liang LLP のメンバーは、特許主題の適格性に関して USPTO が現在および過去に提供してくれた指針を高く評価している。

1. USPTO は審査官による *Berkheimer* 覚書の実施状況を改善しなければならない

Berkheimer 覚書によって、USPTO の審査官が特許主題の適格性を判断する際の審査手順が変更されている。具体的に言えば *Berkheimer* 覚書は、*Alice* 事件の判例で示された判断基準に基づき、クレーム要素

およびそれら要素の組合せが十分に理解された常套的かつ慣習的なものであることを示す証拠（特許明細書の引用、判例の援用、刊行物の引用等による証拠）の提出を審査官に要求している。ところが、多くの審査官やその上司はこうした変更をまだ知らず、証拠不十分な拒絶決定に基づき拒絶理由通知を発行し続けている。特に、拒絶理由通知で *Berkheimer* 判決に言及したものはほとんどなく、審査官が特定の請求項を特許不適格と認定するにあたって *Berkheimer* 覚書に要件として明記されている必要な証拠が提示されることもない。

しかも、我々がこの問題について審査官の注意を喚起した場合、肯定的な反応が得られることがしばしばある。審査官やその上司の大半は、自らの経験から得た知識に基づき、係属中の拒絶理由通知を自発的に破棄し、*Berkheimer* 覚書の指針に基づく新たな拒絶理由通知を発行してくれた。USPTO が *Berkheimer* 覚書を発行してからほぼ4か月経っているが、当該覚書の発行後に審査手順や特許主題の適格性に関する判例法に変化が生じたことに気づかずにいる審査官も多い。

そのような次第で、主題の特許的確性のある程度確実に判断しようとした場合に特許出願人や特許実務者間で生じる多くの問題を、前述の状況はありありと示している。Osha Liang LLP は、特にビジネスモデル、純粹なソフトウェアアプリケーション、バイオテクノロジー、化学技術といった分野を中心とした発明特許の取得について数十年の経験を有している。とりわけ、*Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218 (2010)の判例に先立つ時代から、Alice 事件の直接的な余波を経て *Berkheimer* 判決へと続く特許的確性に関する USPTO のスタンスの変化を我々は目にしてきた。主にハードウェア技術に目を向けている発明者や新参の特許出願人のほとんど、および多くの特許実務家も、特許的確性に関する多くの問題について同様な経験の欠如を示している。かくして現在の特許制度は、最高の弁護士を抱え、他の多くの特許出願人を虐げるようなクライアントのみに報いるも

のであり、零細な発明家を支援し、あらゆる科学的発見を等しく保護する特許制度を推進するようなものではない。

つまり、現代の特許制度の主眼は USPTO での実務における特許実務者の技能に置かれている。具体的に言えば、現行の特許制度は、特定の好ましくない技術部門や審査官を避けるという駆け引きを助長するものであり、このような制度の現状は特許請求された発明の実際の主題と同じくらい重要である。これを鑑みれば、*Berkheimer* 覚書は価値ある一歩前進と言える。残念ながら、どのような主題が特許適格性を満たすかという問題に関して審査官と特許出願人の双方が信頼しうるような統一性を USPTO において実現するためには、まだまだ多くの課題が残されている。

2. USPTO は、*Berkheimer . HP, Inc.*の判例が過去および将来の USPTO の審理に及ぼす効果を事前に確認しなければならない

Berkheimer 判決はパンドラの箱を開くものであった。その結果として多くの新たな問題が生じたが、過去の疑問に対して実際に答が提供されるということはほとんどなかった。たとえば、主題適格性テストのステップ 2B に基づく事実問題の導入により、特許出願人は過去の主題に関する指針および審査便覧（MPEP）のうち USPTO における今後の手続に引き続き適用される部分がどの程度あるかを判断しなければならなくなった。特許実務者として、我々は USPTO による仮想クレーム分析や判例に登場するクレームの分析を高く評価している。これらの分析は 2014 年版の「特許主題の適格性に関する中間ガイダンス」、2015 年 7 月に発行されたその更新版ならびに 2016 年 5 月付の更新版に記載されている。ただし、どの従来指針 *Berkheimer* 判決以後も引き続き適用されるかは、*Berkheimer* 覚書には述べられていない。関連の法的権威に関して混乱や不確実

性が存在する場合、当方の経験によればほとんどの審査官は前もって警戒する姿勢をとり、USPTO や裁判所による明確な支持がない限り特許出願人の提出した主張を黙殺しようとする。

さらに、USPTO の指針は裁判所の判決に追従する役割を果たすのが普通である。先例となる関連の判決が発行されると、それを受けて USPTO が覚書を発表することがある。だが、*Berkheimer* 判決が提示した多くの問題に対する答は、今後何年間も出ないままかもしれない。たとえば、*Berkheimer* 判決にいう仮想的な事実審判者が誰のことを指しているのかは不明瞭なままである。それが通常の判事のことなのか、当業者にあたる人物のことなのか、それとも通常の公衆の一員のことなのかは謎のままである。合衆国特許法（35 U.S.C.）第 101 条に基づく審査官の認定に対しては、どの程度の敬意が払われるべきなのか？ 同様な疑問として、主題の適格性に関する分析は、今後とも Phillips 事件の判決に示された基準、すなわち最も広義の合理的な解釈に基づいて行われるのか、あるいは *Amdocs, Ltd. v. Opennet Telecom, Inc.* 841 F.3d 1288, 1299 (Fed. Cir. 2016)？ の判例に示された特許出願人に有利な基準に基づいて行われるのか、という問題がある。同じく謎が残るのは、審査官は証拠の優位性に基づいて特許性を判断するのが普通だが、その際の審査基準は *Alice* 事件で争点となったような合衆国特許法第 101 条に基づく拒絶に適用されるか否かという問題である。

3. USPTO は、特許審判部の審判官向けに主題の適格性に関する指針を提供しなければならない

Berkheimer 覚書で扱われておらず、過去の USPTO の覚書でも扱われていない問題の一つが、主題の適格性の範囲に関する特許審判部（以下「PTAB」と称する）の審判官のための指針である。特許主題の適格性は特許無効の根拠となりうるため、適格性の範囲は、査定系の手続や改正特許法に基づく審判手続（特

許付与後の審査) にとっても、保護対象となるビジネスモデルの特許に関する移行プログラムにとっても重要な問題となる。我々 Osha Liang LLP のメンバーは、通常、PTAB のほとんどの審判官の業務執行に関して非常に満足のいく経験をしてきた。いくつかの法律問題や事実問題に関して我々と審判官の見解が食い違っている場合にも、PTAB の審判官の大半は最高のプロ意識を持って仕事をしてくれる。だが、当局のレベルで対処する必要があると思われる問題に我々は何度も繰り返し遭遇している。

Berkheimer 判決が出て以来、主題の適格性に関する過去の指針を引き続き重視する度合いは、PTAB のパネル（審判団）によって著しく異なっている。PTAB の審決の中には、法律問題の判断は最高裁と連邦巡回の判例法に則ったものに限定されると強調しているものもある。その一方で、USPTO の「主題に関するガイドンス」によって導入された概念（2015 年更新版に記載されている「理由を明記した根拠」など）を援用している審決もある。PTAB の特定のパネルが USPTO の指針に基づく主張を検討しようとするか否かを事前に知ることができれば、特許専門家や特許出願人は、自分たちの主張や特許の補正が USPTO においてより適正に検討されるように調整することができる。

第 2 に、USPTO の指針が存在しないため、PTAB の審判官の多くは、新規な主張を先例による裏づけのない主張として扱うという従来の態度を変えていない。そのため、そうした主張に対する当局の決定は、司法上の先例による裏づけが乏しいために特許出願人に不利なものになるのが常である。たとえば、連邦巡回への一方的控訴に関わる費用や、特許法第 101 条に基づく拒絶に係る特許不適格の一応有利な推定が果たす役割については、先例となる大量の判例法が存在しない。それゆえ、そのような主張は新規性および非自明性に限定されるという理由で、PTAB のパネルの多くはそうした主張を無視している。

4. 結論

我々 Osha Liang のメンバーは、*Berkheimer* 判決を機に USPTO の審査官および PTAB による特許審査プロセスにかなりの改善が見受けられることに気づいている。だが、特許適格な主題という問題に関して、特許権者および特許出願人が欧州やアジアの多くの国々に見られるのと同程度の確実性に到達するまでには、まだ数多くの課題が残されている。強力な立場にある USPTO が新たな指針を提供していかない限り、特許権者および特許出願人は合衆国の特許制度に信頼を寄せることができないのである。