

USPTO ビジネス方法顧客パートナーシップ会議 — 米国ではビジネス方法特許が
今なお存在している

顧客パートナーシップ会議が 2017 年 9 月 20 日に、USPTO の主催によりバージニア州アレクサンドリアにあるマジソン講堂で開催された。オーシャ・リャン法律事務所は USPTO のカリフォルニア州サンノゼ支局で、テレビ会議により出席した。オーシャ・リャン法律事務所からの出席者は、カリフォルニア州サンノゼ支局に集まった人たちの半数以上を占めていた。

この会議の講演者には、アンドリュー・ハーシュフィールド（USPTO の特許局長）、タリク・ハーフィズ（審査部 TC3600 の部長）、ジェイミス・プラシンスキー（審査部品質保証スペシャリスト（QAS）、審査部 TC3600）、ナムラタ・ボベジャ（審査部 TC3600 の審査長）、チャールズ・ビエネマン（ベジン・ビエネマン法律事務所のメンバー）、キルパ・プシュパラジ（Square, Inc.の主任 IP 顧問）、ジェシカ・ロッシ（管理 QAS、特許研修局）、ビクトリア・シュメイト（審査部 TC3600 の審査長）、およびピーター・ルドウィグ（審査部 TC3600 の主任審査官）が含まれていた。

部長が紹介した最新情報において、特許審判部（PTAB）に審判請求が提出された 255 件の特許出願のうち、大半の審決は審査官の決定を支持していたことが明らかになった。実際、審判請求のうち 77%で審査官の決定を肯定する審決が下され、16%で審査官の決定が覆され、7%で審査官の決定が部分的に支持されていた。さらに部長は、ビジネス方法の問題を専門とするウェブサイトを準備中であり、www.uspto.gov/businessmethods/の URL でまもなく利用可能になることを報告した。このウェブサイトでは、誰でも電子メール配信リストへの追加を要求することにより、適時に最新情報を受け取ることができる。また、ビジネス方法審査部（TC3600）では、増え続ける係属中の出願に対処し、未処理件数を減らしていくために審査官の増員を計画しているということだった。最後に、ビジネス方法分野全体における特許査定率が取り上げられた。最新のデータによれば、2017 年度の特許査定率（8 月までで 12.7%）は 2015 年度（10.4%）および 2016 年度（6.2%）を上回っており、ビジネス方法審査部における特許査定が依然として可能であり、増加している現状がうかがえる。特許査定の可能性を高める上で効果的な審査官面談手続をぜひ利用してほしいと、部長は熱心に促した。

今回のパートナーシップ会議において、企業は、特許審査官技術研修プログラム（PETTP）に参加するよう強く求められた。このような協力関係を通して、企業は USPTO（アレクサンドリアもしくはいずれかの支局）や企業の施設で直接、またはウェブ配信により、その企業の技術について話し合う特許審査官との会議を主催することが可能になる。詳しい情報については、www.uspto.gov/PatentExaminerTechTraining において、または [Examiner Technical Training@uspto.gov](mailto:Examiner_Technical_Training@uspto.gov) 宛での電子メールにより入手できる。

米国における特許法第 101 条に基づく特許主題の拒絶を克服するための提案に関するプレゼンテーションでは、講演者が第 101 条の判例法について概説し、Alice 判決および Ultramercial 判決により、過去 10 - 15 年

にわたり欧州で採用されている判断基準と同様の、主題の適格性を判断する事実上の「科学技術」基準が確立されたと述べた。

したがって、特許出願の文書作成時に技術的問題に対する技術的解決策を明記することが望ましい。同様に、技術的問題に対する技術的解決策を明示することにより、特許適格性を主張することが推奨された。この講演者の意見によれば、技術的解決策を通してビジネス上の問題が解決されると主張しても、あまり効果がない。なぜならそのビジネス上の問題は「必ずしもコンピュータ技術に根ざしたものではない」と、審査官により反論されることが多いためである。この講演者は、以下に示す実務上および文書作成上の助言も与えてくれた。

実務上の助言

拒絶への応答時 — 審査官は以下の方法により一応の論拠を示さなければならない。

- それぞれのクレーム限定事項を検討する。
- そのクレームを全体として評価する（断片的な拒絶にならないよう気をつける）。
- そのクレームに関連する抽象的アイデアを明示する（例えば、具体的なクレームの記述について追加の説明を行わずに、「データ処理の抽象的アイデア」と述べるだけではない）。
- 「significantly more（抽象的アイデアを有意に超えるもの）」要件を検討する際に、単なる推論以上の見解を示す。

文書作成上の助言

- 技術的問題が技術的解決策によってどのように解決されるかを明示する。
- 用語を勝手に創作しない。可能な場合は専門用語を使用し、これらの用語を明確に定義する。新しい用語は審査官により抽象的とみなされる可能性があるため使用しない。
- クレームの前提部分で、「ビジネス方法」をことさら強調しない。