

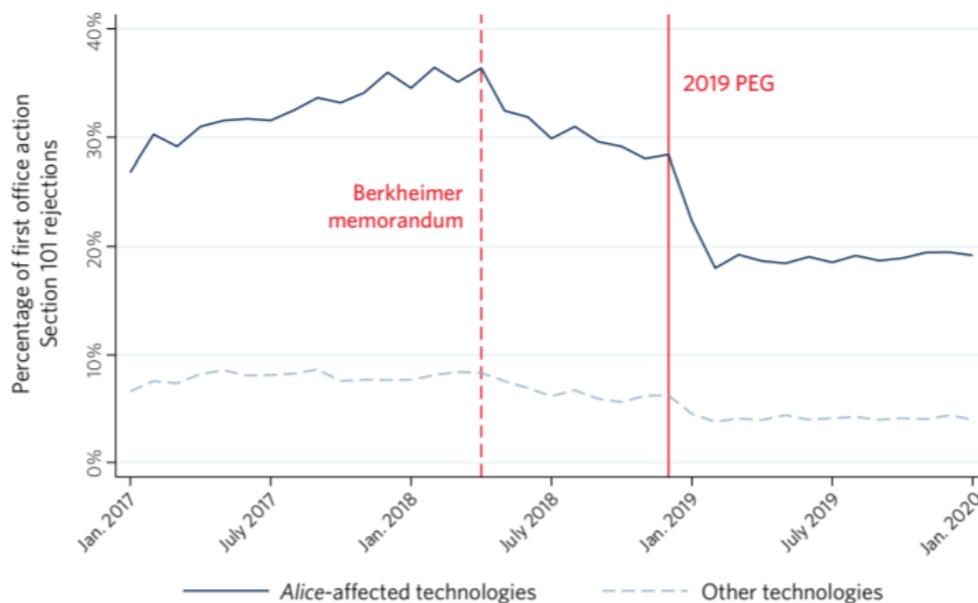
USPTO、特許法 101 条（特許適格性）審査ガイドンスの効果を分析

2020 年 4 月 24 日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

米国特許商標庁（USPTO）は 4 月 23 日、2019 年 1 月に公表（2019 年 10 月に一部改訂）した特許法 101 条（特許適格性）の判断に関する審査ガイドンス^{1,2}（以下、101 条審査ガイドンス）の効果を分析したレポートを公表した³。101 条審査ガイドンスの公表により、USPTO での特許適格性に関する審査の確実性が高まったことが示されている。

同レポートによると、Alice 事件最高裁判決⁴（2014 年）の影響を受ける技術分野では、101 条審査ガイドンスを公表した後の 1 年間で、特許適格性を有さないとの拒絶理由を含む最初のオフィスアクションを通知される可能性が 25%減少したとのこと（図 1 参照）。

図 1 最初のオフィスアクションで特許法 101 条に関する拒絶通知を受ける確率



Note: Patent applications included in this figure are restricted to those filed before January 2019 to minimize any influence of applicant drafting and filing decisions in response to the 2019 PEG.

¹ 2019 年 1 月 8 日付 IP ニュース「USPTO、特許法第 101 条（特許適格性）の審査ガイドンスを公表（速報版）」参照 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20190108.pdf

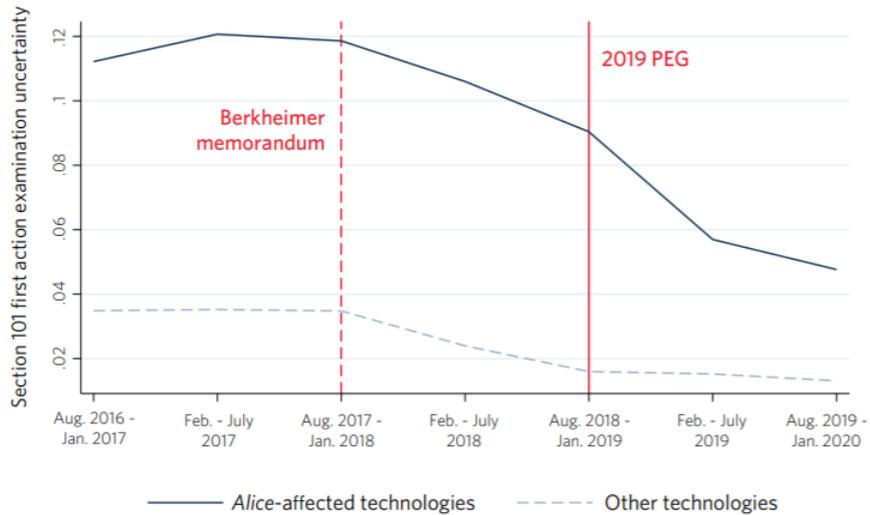
² 2019 年 10 月 8 日付 IP ニュース「USPTO、特許法第 101 条（特許適格性）審査ガイドンスの改訂版を公表」参照 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20191018.pdf

³ https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/OCE-DH_AdjustingtoAlice.pdf

⁴ 2014 年 6 月 23 日付 IP ニュース「米連邦最高裁 Alice 社のビジネス方法特許の適格性について判決を下す」参照 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/news/pdf/20140623.pdf

また、Alice 事件最高裁判決の影響を受ける技術分野では、101 条審査ガイドスを公表した後の 1 年間で、特許適格性の判断に関する審査の不確実性⁵（審査のばらつき）が、44%減少したとのこと（図 2 参照）。

図 2 特許適格性の判断に関する審査のばらつき



Note: The dashed vertical bar is drawn at the beginning of the time interval that contains the April 2018 Berkheimer memorandum, which is January 2018 because the variance is calculated over six month periods. Patent applications included in this figure are restricted to those filed before January 2019 to minimize any influence of applicant drafting and filing decisions in response to the 2019 PEG.

⁵ 審査官毎に、特許適格性に関する拒絶理由を含む最初のオフィリアクションが全ての最初のオフィリアクション中に占める割合を算出し、それらの値を基に分散を算出したもの。