

## 米国特許商標庁、改訂版公表：特許適格性に関する審査手順における変更

2019年10月17日、米国特許商標庁（USPTO）は、今年1月に公表した特許適格性に関する新たな審査ガイダンス「2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance」について改訂版を公表した。具体的には、USPTOは、1月に公表した改訂ガイダンス（以下、1月ガイダンス）に対する意見を踏まえ、それに応じてUSPTOの審査手順をより明確にする補足説明を加えた。特に、この新たな改訂版には、（1）募集を行ったフィードバックからの様々な質問及びコメントに対処した2019年10月特許適格性ガイダンス改訂版<sup>1</sup>（以下、「改訂ガイダンス」）、（2）特許適格性に関する、生命科学及びデータ処理の新たな事例<sup>2</sup>、（3）特許適格性に関するUSPTOの事例をまとめたインデックス<sup>3</sup>及び（4）特許適格性に関する司法判決の更新チャート<sup>4</sup>が含まれている。

改訂ガイダンスについて、USPTOは、USPTO特許適格性テストのステップ2Aの改訂版に関するいくつかの懸念に対して解説している。まず、USPTOは、審査官が如何に特許クレーム内の複数の司法上の例外を処理すべきかをより明確にした。具体的には、改訂ガイダンスは、司法上の例外が、列挙された同じ又は異なる種類の抽象的アイディアに位置しているという状況に対処する。次に、USPTOは、記載されている概念が列挙された類型に含まれているかを判断するための分析を解説する。例えば、改訂ガイダンスは、「数学的概念」グループ及び「人間の活動を体系化する方法」グループに特化した様々な考慮事項を説明している。

更に、改訂ガイダンスは、例えば、クレーム限定は実際に人間の頭の中で行われることができないか等、クレームは精神的プロセスを記載しているかを判断する際のいくつかの重要な考慮事項を審査官に提供している。1月ガイダンスへのフィードバックに基づき、USPTOは、クレームが「完全に人間の頭の中」で実行される場合のみに精神的プロセスが記載されているとするという提議の採用を拒否した。このように、USPTOは、単に汎用コンピュータを要求するもの又は汎用コンピュータを名義上に記載するものは、USPTOの審査手順に従って、依然として精神的プロセスを記載するものとされ得ると示した。同様に、改訂ガイダンスは、審査官に、概念が、1) 汎用コンピュータ上、2) コンピュータ環境において、又は3) 単にコンピュータを、クレームされた概念を実行するツールとして用いることによって、実行されるかを判断するように明細書をレビューするよう指示している。USPTOはまた、

クレーム限定は筆記 (pen and paper) によって実行されることができるとして審査官の間でよく使われているテストを繰り返し示した。ここで、USPTO は、精神的ステップを実行するための物理的補助の使用は特許クレームにおける精神的プロセスの記載を否定しないと示した。

最後に、USPTO は、特許適格性問題を有する特許出願を扱う際に特許弁理士及び特許代理人に留意してもらいたい、以下のいくつかの重要な考慮事項を示した。

1. コンピュータ機能又は他の技術の改良の根拠は、米国特許法施行規則第 1.132 条に従って宣誓供述書において提出され得る。例えば、米国特許法第 101 条に基づく拒絶理由への応答時に、特許出願人は、米国特許法施行規則第 1.132 条に従って、当業者が如何に開示された発明を改良技術として解釈し得るかの証言及びその結論の元となる事実に基づく根拠を示した宣誓書を提出することができる。
2. 米国特許法第 112 条第 (f) 項に基づいて解釈されるミーンズプラスファンクション限定について、USPTO は更に、特許適格性に関する分析の重要な面を解説した。ミーンズプラスファンクション限定は、明細書において開示されて明白に結び付けられている構造、材料又は作用（及びそれらの均等物）に限定される。これにより、ミーンズプラスファンクション限定に明白に結び付けられている、明細書における構造は、USPTO の特許適格性テストのステップ 2B に基づいてクレームの特許適格性を判断する基礎としての役割を担い得る。クレームされた構造が知られ得る場合、「この種類の、『関連分野におけるクレームされた構造』の単なる知識、ルーチン又は慣習的な活動であるかどうかの評価される」。従って、USPTO は、非慣習的な構造並びによく知られ、ルーチン及び慣習的な構造を包含するミーンズプラスファンクション限定は特許適格性を判断する基礎を提供し得ると示した。
3. USPTO は、「全ての USPTO 人員の『USPTO の』ガイダンス遵守が期待されている」と強く示した。具体的には、USPTO は、特許出願人は、特許公判審判部への異議申立時に、第 101 条に基づいた拒絶理由が誤っているという反論を裏付けるのに改訂ガイダンス及び前のガイダンスに依拠してよいと示した。
4. 第 101 条に基づいた適切な拒絶理由のステップ 2A について、審査官は、クレームの記載事項を参照して司法上の例外を特定し、その記載された限定が例外としてみなされる理由を説明すればよい。USPTO は、審査官は、拒絶理由を発行するのに、米国特許法施行規則第 1.104 条第 (d) (2) 項に従って、例えば、公開公報又は宣誓書等の 更なる根拠 を提供することが必要とさ

れないと示した。しかしながら、第101条による拒絶理由のステップ2Bに基づき、審査官は、クレームにおける任意の追加要素が関連分野におけるよく知られ、ルーチン又は慣習的な活動を記載しているという拒絶理由の根拠を明白に示さなければならない。

5. USPTO は更に、特許クレームが、記載された司法上の例外を適用又は利用して病気のための特定の治療や予防への効果を発揮するかについて様々な特別な考慮事項を示した。具体的には、USPTO は、司法上の例外の全ての医療応用が包含されないように、治療や予防の限定は具体的に特定されなければならないという立場を取っている。他の考慮事項として、治療や予防の限定は、記載された例外と名義上の又は些細な関係以上の関係を有しなければならないことである。最後に、治療や予防の限定は、単に重要でない課題解決外活動 (extra-solution activity) 又は使用分野の限定であってはならない。

USPTO 事例の新たなインデックスについて、USPTO は、司法上の例外の種類及び異なる種類の主題分析に基づき、インデックス内で現在及び過去の USPTO の事例を見事に分類している。当該インデックスは更に、所与の事例に対して、例えば、論じられたステップ2Aのロング及びステップ2Bの分析の種類等の論じられた考慮事項に基づいて、USPTO の事例を分類している。当該インデックスは、技術の特定を容易にするためにそれぞれの USPTO 事例のタイトルも提供している。当該インデックスは、あらゆる USPTO 事例の応用性に影響を与え得る最近の判例の発展に関する有用な注釈も含んでいる。例えば、いくつかの注釈は、密接に関わる USPTO 事例から特許クレームを識別した連邦巡回区裁判所の判決を特定している。

特許出願人について、改訂ガイダンスは、発明者の権利を保護するための別の重要なステップである。例えば、改訂ガイダンスは、USPTO に出願している出願人により良い情報を提供する、USPTO による現在の傾向を示している。発明の種類によれば、特許出願人は今、宣誓供述書及び USPTO 事例との比較等の、第101条による拒絶理由を解消するための幅広い選択肢を有する。一方、具体的な審査手順は、審査官が特許適格性についてクレームされた発明を適切に分析しているかの検証において出願人を支援するものとなるはずである。

特許審査の他に、現在の特許適格性ガイダンスに関する USPTO の強い確言はまた、特許権者への助けとなるであろう。例えば、現在の特許適格性ガイダンスは、USPTO での特許付与後レビュー（post grant review）及びビジネス方法特許レビュー（covered business method review）手続において特許適格性に対する反論時に役に立つツールであると証明しているはずである。

<sup>1</sup> [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg\\_oct\\_2019\\_update.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_update.pdf)

<sup>2</sup> [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg\\_oct\\_2019\\_app1.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_app1.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-example-index.pdf>

<sup>4</sup> <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-sme crt dec.xlsx>