

## USPTO、特許事由適格性に関するガイダンスを公表

2014年12月16日  
JETRO NY 今村・丸岡

米国特許商標庁(USPTO)は、本日(12月16日)特許事由適格性(米国特許法第101条)に対するガイダンス(2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility)を公表した<sup>1</sup>。

米国では特許事由適格性に関する最高裁判決が相次ぐなか、USPTOは、Mayo判決<sup>2</sup>及びMyriad判決<sup>3</sup>に対応する形で「Procedure For Subject Matter Eligibility Analysis Of Claims Reciting Or Involving Laws Of Nature/Natural Principles, Natural Phenomena, And/Or Natural Products (March 2014 Procedure)<sup>4</sup>」、並びにAlice判決<sup>5</sup>に対応する「Preliminary Examination Instructions in views of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.」(June 2014 Preliminary Instructions)を作成してきた。今回のガイダンスは、これらへのパブリックコメント及び公開ミーティングでの意見を勘案して作成され、前者に取って代わり、かつ後者を補完するものとなる。なお、本ガイダンスは、既出願および今後の出願の全ての出願に即日適用される。

本ガイダンスは、最高裁判決などを、どのように審査実務に当てはめるのかをわかりやすく整理して書き下したものであり、法的な拘束力を持つものではない。なお、本ガイダンス上の分析をさらに説明するクレーム事例として

---

<sup>1</sup> [官報\(Federal Register\),USPTO ホームページ](#)

<sup>2</sup> 2012年3月25日付米国発特許ニュース：[米連邦最高裁 Prometheus の投薬方法特許に特許適格性が無いとする判決を下す](#)(PDF)参照。

<sup>3</sup> 2013年6月13日付米国発特許ニュース：[米連邦最高裁が「遺伝子特許」は特許適格性がないとの判断を下す](#)(PDF)参照。

<sup>4</sup> [ガイドライン](#)(PDF)

<sup>5</sup> 2014年6月23日付米国発特許ニュース：[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](#)(PDF)参照。

「Nature-Based Product Examples<sup>6</sup>」を公表し「Abstract Idea Examples」についても近日公表する予定としている<sup>7</sup>。

USPTOは、このガイダンスに対して2015年3月16日まで意見募集を求めることとしており、また、1月中旬には、本ガイダンスに対する公開ディスカッションを行う予定である。(日程は、ホームページ上で後日アナウンスされる。)

このガイダンスの公表に対して業界団体「BSA The Software Alliance」のVictoria Espinel会長は、「このガイダンスは、裁判所で下された判断を特許審査の実務レベルに落とし込むものであり、米国特許制度の改善とデジタル時代におけるイノベーションの促進が期待される」と述べている。

また、Microsoft社は、「このガイダンスは、経済成長を牽引する革新的ソフトウェア技術が引き続き特許保護の対象となりうるという重要なメッセージを発する」としている。

## (参考)ガイダンスの概要

### 1. ガイダンスの構成

特許事由適格性テストのためのフローチャート

I 法的除外(judicial exception):判例に基づく101条保護対象外のものを  
含むか否かを判別するための2段階分析手法

1.対象となるクレーム

2.クレーム記載の法的除外事項

3.自然由来のもの(Nature-Based Products)

a.自然由来に関するクレーム特定事項が含まれる場合の「顕著に異なる特徴」の判断が必要な場合

b.「顕著に異なる特徴」の分析(構造、機能、その他の特性)

1.「顕著に優れた」もの

2.複数の除外事項が含まれるクレームの取り扱い

3.特許事由適格性の効率的な判断

II コンプリート審査

III 事例

IV 自然法則や自然現象、抽象的アイデアに関する判例

<sup>6</sup> [http://www.uspto.gov/patents/law/exam/mdc\\_examples\\_nature-based\\_products.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/mdc_examples_nature-based_products.pdf)

<sup>7</sup> [USPTO ホームページ](#)

## 2. 概要

### (1) フローチャートにおけるこれまでのガイドラインとの違い

- ・物、方法のクレーム問わず、法的除外事項が含まれるクレームについては何れも同じ手順にて判断を行なう。
- ・自然由来の物(nature-based product)を含むクレームは、Step 2Aにおいて、例外に該当するか否かを確認する。
- ・Step 2Bは、クレームが保護対象外のもの(法的除外事項から「顕著に異なる」特徴を有さない場合)のみ実施する。

### (2) 特許事由適格性の分析手法

#### Step1

クレームが特許法第101条に定められる4つのカテゴリー(プロセス、機械、製造物、組成物)に該当するか否か。

Step1でNOの場合にはクレームは101条で拒絶。

#### Step2A

クレームが、判例に基づく101条保護対象外のものを含むか、あるいは、規定しているか。(自然法則や自然現象、抽象的アイデアに該当するか否か(Mayo判決の第1段階テスト))

自然由来の物が特許事由適格性を有するためには顕著に異なる特徴(the markedly different characteristics)を有することが必要である。顕著に異なる特徴は、構造、機能、その他の特性により生じ得る。

Step2AでNOの場合にはクレームは101条を満たす。

#### Step2B

クレームが全体として法的除外(judicial exception)されているものに比べ、顕著に優れたもの(significantly more than)となっているか否か。(いわゆるInventive Conceptを有するか。)

「顕著に優れた」とは、

- ・他の技術や技術分野を改善するもの
- ・コンピュータの機能自体を改善するもの
- ・特定の機械に対して、法的除外を適用もしくは使用するもの
- ・特定の物を別の状態やものへ変換し、または特定の物から別な状態やものを実現するもの
- ・公知・慣用手段以外の特定のクレーム限定を追加し、もしくは、これまでと異なる手段によりクレーム発明を特定の有用な用途に限定するもの

・特定の技術環境における法的例外の一般的な使用を超える意味のあるクレーム限定 (meaningful limitation)。

Step 2BでYESの場合には101条を満たす。Step 2BでNOの場合には101条で拒絶。

クレームに、単に、“適用”(apply it)もしくは同等の表現を加えたり、周知慣用、ルーチン的な動きを法的除外事項に加えたりするだけでは顕著に優れたとは認められない。

効率的な審査のためには、法的除外に関係しない場合にまで、このガイダンスを適用する必要はない。

### (3) コンプリート審査

効率性に鑑み、特許法第101条による特許事由適格性の審査と同時に、その他の特許性の判断も同時に行う。

(了)