

USPTO、特許法第 101 条（特許適格性）の審査ガイダンスを公表（速報版）

2019 年 1 月 8 日

JETRO NY 知的財産部

柳澤、笠原

米国特許商標庁（USPTO）は、2018 年 9 月に特許適格性の判断手法に関して今後数カ月以内に新たなガイドラインを公表するとしていたところ¹、2019 年 1 月 7 日に米国特許法第 101 条（特許適格性）の判断に関する審査ガイダンス 2019 年改訂版を公表²した。

同ガイダンスは公表と同時に発効するとのことで、USPTO は 1 月 7 日から同ガイダンスに沿った審査・審判を行うとしている。さらに USPTO は、今後のガイダンスの改訂などのために 1 月 7 日から 3 月 8 日までパブリックコメントを募集するとしている³。

第 101 条に関する審査ガイダンス 2019 年改訂版の概要は以下のとおり。

第 101 条に関する審査ガイダンスの概要

➤ 抽象的アイディアの明確化

- ✓ 裁判所によって特許適格性が認められない法的例外とされた「自然法則」、「自然現象」、「抽象的アイディア」という 3 つのカテゴリのうち、その対象範囲が不明確であるとの懸念が示されていた「抽象的アイディア」という概念について、これまでの裁判例に基づいて「数学的概念」、「人間の活動を体系化する方法」、「精神的プロセス」に類型化することにより、その明確化を図った。

➤ クレーム発明が、特許適格性が認められない法的例外に向けられているか否かについての審査手法の説明

- ✓ 審査官は、クレーム発明が、特許適格性が認められない法的例外（自然法則、自然現象、抽象的アイディア（数学的概念、人間の活動を体系化する方法、精神的プロセス））に関するものであると判断した場合、クレーム発明が全体として、法的例外を実用的応用（practical application）に統合（integrate）するものであるかどうかを判断する。

¹ 2018 年 10 月 5 日付 IP ニュース「Iancu 長官の IPO 年次総会基調演説」参照

https://www.jetro.go.jp/ext_images/Ipnews/us/2018/20181005-2.pdf

² <https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2018-28282.pdf>

³ <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-and-trademark-office-announces-revised-guidance-determining-subject>

- ✓ 具体的には、審査官は、クレーム発明に法的例外ではない他の構成要素（additional elements）が含まれているかを判断し、それら他の構成要素が法的例外を実用的応用（practical application）に統合（integrate）するかどうかを評価⁴する。
- ✓ クレーム発明の他の構成要素が法的例外を実用的応用（practical application）に統合（integrate）するものと評価できる場合には、特許適格性ありということになるが、そうでない場合には、そのクレーム発明は法的例外のみに向けられている（directed to）ものとなる。
- ✓ 審査官は、クレーム発明が法的例外のみに向けられているものであると評価した場合には、これまでの特許適格性の判断手法と同様に、法的例外のみに向けられたクレーム発明が発明概念（inventive concept）を含むかどうかという分析に進む。

なお、USPTO は第 101 条に関する審査ガイダンスの公表と同時に、コンピューター関連発明に関する第 112 条の適用に関する審査ガイダンスも公表⁵している。

Andrei Iancu 長官は、「USPTO は、両ガイダンスが適切に運用されるように、審査官と審判官に両ガイダンスについての研修を提供する」としている。

（以上）

⁴ ガイダンスでは、審査官が、クレームの他の構成要素が法的例外を実用的応用（practical application）に統合（integrate）するかどうかを判断する際には、裁判所によって判示された事項を考慮しつつ判断するとしており、例えば、クレーム発明の他の構成要素が、コンピューターの機能の改善、又は他の技術や技術分野における改善を反映するものであること（ガイダンス 19 ページ参照）や、クレーム発明の他の構成要素が、法的例外にあたるクレーム主題を病気の特定の治療に適用して効果をもたらしていること（ガイダンス 20 ページ参照）などを、クレームの他の構成要素が法的例外を実用的応用（practical application）に統合（integrate）することを示唆する例として挙げている。

⁵ <https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2018-28283.pdf>