

## 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

2019 年 10 月 18 日  
JETRO NY 知的財産部  
柳澤、笠原

米国特許商標庁（USPTO）は 10 月 17 日、同庁が 2019 年 1 月に公表した特許法第 101 条（特許適格性）審査ガイドンス（以下、「2019 年 1 月ガイドンス」と呼ぶ）<sup>1</sup>の改訂版（以下、「2019 年 10 月改訂ガイドンス」と呼ぶ）を公表<sup>2</sup>した。

2019 年 10 月改訂ガイドンスは、2019 年 1 月ガイドンスの公表時に募集を行ったパブリックコメントの結果を踏まえて作成されたもので、2019 年 1 月ガイドンスに記載されている内容を変更するものではなく、同ガイドンスに記載されている事項の中でより詳細な説明が必要と考えられる部分について補足説明を加えるものとなっている。

また、今回の改訂では、特許適格性に関する審査事例の追加や、特許適格性を有さないとの判断に基づいて出願を拒絶する際に審査官が負担すべき拒絶の理由の説明責任の明確化なども行われている。

USPTO は、今回の 2019 年 10 月改訂ガイドンスへのフィードバック、及び特許適格性に関する問題全般についてのコメントを、期限を定めることなく引き続き募集するとしている<sup>3</sup>。

### 2019 年 10 月改訂ガイドンスの概要

2019 年 10 月改訂ガイドンスでは、パブリックコメントの結果を踏まえて、(1)クレームに司法例外が記載されているかどうかの判断手法、(2)抽象的アイディアの 3 つの類型、(3)司法例外が実用的応用に統合されるかどうかの判断手法、(4)審査官が特許適格性を有さないとの判断を行う際に負担すべき立証責任、(5)2019 年 1 月ガイドンスの審査部門への適用、の 5 つの事項について更なる説明を加えている。

(1) クレームに特許適格性が認められない司法例外（自然法則、自然現象、抽象的アイディア）が記載（recite）されているかどうかの判断手法について

- 「recite」の意味を明確化。具体的には、「recite」とは、明示的に記述されているもの（set forth）と、明示的な記述はないが記載されていると認められるもの（described）の双方を含むものである点を明確化。

<sup>1</sup> 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/\\_lpnews/us/2019/20190108.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2019/20190108.pdf)

<sup>2</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>3</sup> <https://www.federalregister.gov/documents/2019/10/18/2019-22782/october-2019-patent-eligibility-guidance-update>

(2) 2019年1月ガイダンスにおいて列挙した抽象的アイデアの3つの類型（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）について

- 2019年1月ガイダンスでは、「数学的概念」とは、「mathematical relationships」、「mathematical formulas or equations」、「mathematical calculations」のいずれかの類型に分類されるものと定義。今回の2019年10月改訂ガイダンスでは、それら各類型に該当する具体例を明記。
- 2019年1月ガイダンスでは、「人間の活動を体系化する方法」は、「fundamental economic principles or practices」、「commercial or legal interactions」、「managing personal behavior, or relationships or interactions between people」のいずれかに類型化できる旨を規定。今回の2019年10月改訂ガイダンスでは、それら各類型に該当する具体例を明記。
- 2019年1月ガイダンスでは、「精神的プロセス」とは、「concepts performed in the human mind」と定義される旨を規定。今回の2019年10月改訂ガイダンスでは、「human mind」で実行することができる発明の事例と、「human mind」では実行することが不可能な発明の事例を明記。

(3) 司法例外が実用的応用(practical application)に統合(integrated)されるかどうかの判断手法について

- 2019年1月ガイダンスの下では、クレームに司法例外が記載(recite)されている場合、次なる分析ステップとして、当該クレームに司法例外ではない他の構成要素(additional elements)が含まれているか否かを判断し、他の要素が含まれている際には、それら他の構成要素が司法例外を実用的応用に統合するかどうかを評価することとなる。
- 他の構成要素が司法例外を実用的応用に統合するかどうかの評価は、クレーム発明が、コンピューターの機能や他の技術を改善するものであるか否か、あるいは、特定の治療・予防に効果を発揮するものであるか否かといった考慮事項(considerations)を用いて行うこととされている。今回の2019年10月改訂ガイダンスでは、「コンピューターの機能や他の技術の改善」、及び「特定の治療・予防への効果の発揮」という考慮事項が意味するところを明確化。
- また、クレーム発明が司法例外を実用的応用に統合するかどうかを評価する際には、クレーム発明が「発明概念(inventive concept)」を有するか否かを判断する際に用いることとされている考慮事項(well-understood, routine, conventional activityと評価できるか否か)を用いないことを明確化。

(4) 審査官が特許適格性を有さないとの判断を行う際に負担すべき立証責任について

- 審査官が出願人に対して、クレーム発明は特許適格性を有さないという理由に基づく拒絶の通知を行う際に、留意すべき点を明確化。
- 具体的には、審査官が上記拒絶の通知を行う際には、クレームにどのような事項が記載されており、それがなぜ司法例外であると判断されるのかを説明すべきであること、また、クレームに司法例外ではない他の構成要素が含まれている場合には、それら他の構成要素がなぜ司法例外を実用的応用に統合しないのかを説明すべきであること、さらには、他の構成要素がなぜクレーム発明に「発明概念」を付与しないのかを説明すべきであること、などを明確化。

(5) 2019年1月ガイダンスの審査部門への適用について

- 2019年10月改訂ガイダンスの別添において、新たに4つの特許適格性に関する事例を公表（これによって、公表されている事例は計46事例に）。
- USPTOは2019年1月から2月にかけて、審査部門に対し、2019年1月ガイダンスについての研修を実施したことを公表。
- また、USPTOは、今後どのような研修を行うことが適切かを検討中である旨を公表。

(以上)