USPTO、特許適格性に関する審査実務・運用を明確化するメモを公表

2025年12月8日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、赤木

USPTOは、12月4日、「特許適格性に関する宣誓書（Subject Matter Eligibility Declarations: SMED）」の意義や取扱いに関して、技術分野ごとの効果的な活用例も含む形で、①特許審査官向け[1]、②出願人・代理人向け[2]のメモを公表した。これらは、SMEDに係る現行規則・手続を変えるものではなくその明確化を図るものとされ、主な内容はそれぞれ以下のとおりである。

＜特許審査官向けのメモ＞

- 出願人は、特許適格性に関する拒絶理由解消のため、先行技術に照らした技術的な改善内容などを客観的な証拠を用いて説明するものとして、132規則に基づく宣誓供述書の一種であるSMEDを任意に提出することができる。
- SMEDは、出願された発明内容と関連性を有する必要があるが、出願時点で開示されるべき情報を不当に補完するものであってはならない。
- 特許審査官は、時期的要件や署名など形式的な要件を充足するSMEDが提出された場合には必ずその内容を参酌し、その他の主張・証拠と併せて証拠の優越（preponderance-of-the-evidence）基準に照らして特許適格性の判断を行う必要がある。
- 特許審査官は、特許適格性に関する拒絶理由通知後にSMEDを受けた場合、その拒絶理由を維持するか否かによらず、後続するオフィスアクションでSMEDを含む全ての主張・証拠に基づく判断理由を説明する必要がある。

＜出願人・代理人向けのメモ＞

本メモは、SMED提出に関するベストプラクティスとして、特許審査官が混同しないように、SMEDを他の132規則に基づく宣誓供述書（新規性や非自明性に係る宣誓や証言に関するものなど）とは別個に提出することを推奨するものである。また、USPTOや第三者が提供する関連参考資料なども紹介されている。

なお、USPTOは12月5日、上述のメモを補完する位置付けで審査マニュアル（Manual of Patent Examining Procedure: MPEP）の改定[3]も公表している。

本改定は、Ex Parte Desjardins事件[4]の判断内容を反映し、特許審査官による特許適格性に係る審査手法を明確化するものである旨が説明されている。

（以上）

---

[1] Subject Matter Eligibility Declarations (Dec.4, 2025)
[2] Best Practices for Submission of Rule 132 Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) (Dec.4, 2025)
[3] Advance notice of change to the MPEP in light of Ex Parte Desjardins (Dec.5, 2025)
[4] No.2024-000567(Sep.26, 2025)。長官レビューにおいて、機械学習モデルに関する対象発明を抽象的概念ではなく実用的な応用技術であると判断し、特許審判部（PTAB）の判断を覆して特許適格性を認めた事例。拘束力を有する先例（Precedential）として指定されている。