

USPTO、方法クレームの特許適格性判断に関する暫定ガイダンスを公表
 — Bilski 事件の最高裁判決を受け、USPTO が審査実務方針を修正 —

2010年7月28日
 JETRO NY 中楨、横田

米国特許商標庁 (USPTO) は、7月27日付フェデラルレジスター (官報) において、Bilski 事件に対する連邦最高裁判決 (6月28日)¹ で判示された事項を踏まえた、方法クレームの特許適格性判断に関する暫定ガイダンスを公表し、併せてパブコメの募集を開始した²³。

Bilski 事件の最高裁判決では、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) が大法廷 (en banc) 判決 (08年10月30日)⁴ で判示した、プロセスに関するクレームが特許対象となるか否かを判断するためには「機械又は変化テスト (Machine-or-Transformation Test)」⁵ を唯一の基準として採用すべきとした点を否定した上で、本件特許出願のクレームは「抽象的アイデア」に過ぎず、過去の判例から特許対象となるものではないとしていた。また、その一方で、該テストは方法クレームの特許適格性を判断するために有益かつ重要なテストであることも確認しており、かかる最高裁判決を受けて、USPTO が今後どのような基準で方法クレームの特許適格性判断を行うことになるのか出願人等から注目されていた⁶。

同官報によると、今般の暫定ガイダンスは、09年8月24日付で公表された、特許適格性判断に関する先の暫定ガイダンス⁷ の関連部分及び10年6月28日に公表された審査官向けのメモランダムを差し替えるものであるとしており、その概要は以下のとおり。この暫定ガイダンスは、7月27日以降、出願日に関係なく全ての出願に適用されるとのこと。

【暫定ガイダンスの概要】

抽象的アイデアに該当するかを判断するために考慮すべき要素

A クレームの方法が特定の機械や装置を含むか、又はそれにより実施されるものであるか (Yes の場合には抽象的アイデアに該当しない可能性が高く、No の場合には該当する可能性が高い)。

¹ 100628【米国 IP 情報】米最高裁、Bilski 事件の判決を下す (PDF) 参照

² 官報 <http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-18424.pdf> (PDF)

³ USPTO は同日付で本件のプレスリリースも行っている：http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_35.jsp

⁴ 081031【米国 IP 情報】CAFC がビジネス方法の特許対象を制限する判決を下す (PDF) 参照

⁵ 当該テストは、①特定の機械や装置に関連付けられているか (it is tied to a particular machine or apparatus) 又は②特定の物を変化させて異なる状態や物にするものか (it transforms a particular article into a different state or thing) を要件とする。

⁶ USPTO は6月28日の最高裁判決を受けてプレスリリースを行っており、新たなガイダンスを発表する予定としていた。プレスリリース：http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_30.jsp

⁷ 先の暫定ガイダンス (09年8月24日付)：
http://www.uspto.gov/patents/law/comments/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf (PDF)

- B クレームの方法の実施により、特定の物に変化を来すことになるか、又はかかる変化に関連するものであるか(Yesの場合には抽象的アイデアに該当しない可能性が高く、Noの場合には該当する可能性が高い)。
- C クレームの方法の実施が、特定の機械、装置、又は変換に関連しないにもかかわらず、自然法則を利用するものであるか(Yesの場合、抽象的アイデアに該当しない可能性が高い)。
- D クレームの方法の実施に際して、一般概念(例えば、原理(principle)、理論(theory)、計画(plan)、又は構想(scheme))が関与するか(かかる一般概念が存在する場合、抽象的アイデアに該当する手がかり(clue)となる)。

特許適格性の判断

- ・ 方法クレームが抽象的アイデアに該当するかの判断は、該特許出願に関連する上記要素の一つ一つを比較考量(weigh)して決めなければならない。
- ・ 一つの要素の存否をもって結論を導くことなく、関連要素を比較考量し、クレームが全体として抽象的アイデアに該当するかを適切に判断しなければならない。
- ・ 全ての要素を考慮した上で、方法クレームが抽象的アイデアそのものを対象とするものではないと判断される場合、当該クレームは101条に基づく特許適格性を満たすものとして、他の特許要件(新規性(102条)、非自明性(103条)、明細書の記載要件(112条)等)を審査しなければならない。101条は特許性判断の「粗ふるい」と考えるべきであり、クレームが真に「抽象的」である場合を除いて、他の条項が特許性を判断する典型的で主要なものとなる。
- ・ 101条違反で拒絶する場合、審査官は関連する要素を指摘した上で、明確かつ合理的な裏付けを提供しなければならない。
- ・ 出願人は、方法クレームが抽象的アイデアではない理由を説明する機会が与えられる。

なお、今般の暫定ガイダンスに対するパブコメ募集の締め切りは10年9月27日であり、公聴会は開催されない予定。また、特に以下の観点に対する見解を求めたいとしている。

- ・ 機械又は変化テストをクリアしないにもかかわらず、抽象的アイデアには該当せず、特許適格性有りとされる具体的事例。
- ・ 機械又は変化テストをクリアするにもかかわらず、抽象的アイデアに該当するとして、特許適格性なしとされる具体的事例。
- ・ Bilski 最高裁判決では、「ビジネス方法をクレームする特許出願のより狭いカテゴリー又は集合(class)の定義付け」(該カテゴリー自体が「抽象的アイデアの特許化を試みる」ものとして特許不可となるもの)を行うことの可能性を提起しているが、そのようなカテゴリーは存在するか。

(了)