

## 2015年7月アップデート 主題適格性

この書面は、特許の主題適格性に関するアップデートである。主題適格性に関する暫定的ガイドライン 2014[2014 IEG]は、2014年12月16日に公表され(連邦官報 79 74618号)、コメントが一般公衆から求められた。60以上ものコメントが寄せられ、子細に検討された。新しく発行された具体例及び以前発行された具体例及び更なる説明を利用して、このアップデートは、コメントから6つの主なテーマに応答する。庁は判例法の発展及び更なる公的な投入に基づき、適格性に関するアップデートを提供し続けることを計画している。追加のコメントは、本書面と同時に発行された連邦公報により告知を通して求められている。

以下の考察では、各テーマに対する応答は別のセクションで扱われており、これには[1]追加の具体例の要求、特に抽象的な概念及び自然法則を対象とするクレームの要求、[2]明白に異なる特徴[MDC]の分析の更なる説明、[3]審査官は抽象的な概念をどのように特定するかに関する更なる情報、[4]一応有利な事件及び適格性による拒絶に関する証拠の役割の考察、[5]複数の群における2014 IEGの適用に関する情報、[6]合理化された分析の考察を含む、適格性の分析における先制の役割の説明が含まれる。

3つの添付書類も添付されている。添付書類1は、コメントからの主なテーマを例証する新たな具体例を提供する。添付書類2は、新たに発行された具体例及び以前発行された具体例を含む、2014 IEGでの使用のための具体例の包括的な見出しである。添付書類3は、本書面で考察された米国最高裁判所及び米国連邦巡回区控訴裁判所から選択された適格性の事例を列挙し、引用、主題及び分類などの情報を提供している。

2014 IEGが公表されてから、連邦巡回区控訴裁判所は、胎児核酸を検出することに関する *Ariosa Diagnostics v. Sequenom* 等、非常に最近の複数の先例、及びコンピュータにより実現される抽象的な概念に関する複数の決定を含む適格性に関する多くの決定を出した。これらの最近の決定は、更なる司法発展の対象となり得るものであり、ガイドラインのいかなる変更も正当化されるか否かを判断するために子細に検討されている。

### I. 追加の具体例

追加の具体例が要求されており、特に適格性のあるクレームの具体例、ステップ 2B における非常に多くの照会の適用を例示する具体例が求められた。審査官及び一般公衆が 2014 IEG の原則を適用することを支援するために、特にビジネス手法、グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)及びソフトウェア領域における抽象的な具体例を対象とするクレームを含む、新たな具体例が添付書類1に添付されている。自然法則及び自然現象を対象とするバイオテクノロジー領域、特に診断及び他の方法クレームにおける具体例は、最近

の司法発展の観点から進行中である。

これらの具体例は、追加の構成要件を有するクレームが法的例外をはるかに超えるものとなるか否かを判断するための最高裁及び連邦巡回控訴裁判所の考慮要因を適用する、サンプルとしての検討、並びに様々な技術の追加の適格性あるクレームを提供する。考慮要因に関連するものとして研修資料で特定された判例法の先例と共に具体例は、複数の群にわたって一貫した手法で、審査官が（はるかに超えるものとなることにより）適格性に至ることのできるクレーム構成要件を判断する際に助けとなる。審査官は、添付書類 2 を参照することにより、考慮要因の各々に関連する新たに発行された具体例及び以前発行された具体例を突き止めることができ、これは主題、法定のカテゴリー、法的例外（ある場合）、各具体例の関連する考慮要因を特定するものである。

コメントは、クレームが全体として例外をはるかに超えることとなるか否かを判断するために、ステップ 2B で審査官が個々に及び組み合わせるすべての追加の構成要件を検討することとなる 2014 IEG の指示の重要性をも強調した。この指示は、多くのクレームの適格性を確実にするのに不可欠であることが合意されている。なぜなら、[例えばジェネリックコンピュータの機能を実行するジェネリックコンピュータの構成部分に過ぎないため]たとえ一つの構成要件がそれ自体ではるかに超えるものとならなくても、クレームの他の構成要件と組み合わせて検討すると、はるかに超えるものとなり得るからである。追加の構成要件を組み合わせて検討することの重要性は、審査官の研修[以下のセクション V 参照]及び多くの具体例で強調された。例えば具体例 3[AI-3: デジタル画像処理]、4[AI-4: グローバル・ポジショニング・システム]、21[株価データの送信]、25[ゴム製造]は、ジェネリックコンピュータの機能を個々に実行するに過ぎないジェネリックコンピュータの構成部分[例えば、数学上の計算を行う CPU 又は時間データを生成するクロック]が組み合わせられると、ジェネリックコンピュータの機能ではなく、はるかに超えることとなる機能をどのように果たすかを例証している。

## II. 明白に異なる特徴の分析の更なる説明

明白に異なる特徴[MDC]の分析の追加の説明が求められ、一部のコメントは、MDC 分析をステップ 2A からステップ 2B に動かすことを提案し、一部のコメントは、MDC 分析をステップ 2A に維持することを提案した。提案された代替案を十分に検討した後、MDC 分析はステップ 2A に維持することとなる。なぜならこの配置により 3 つの利点が出願人にもたらされるからである。これにより多くのクレームが当該分析で早期に適格性を認められることとなる。「自然物」の例外を対象とする多くのクレームの適格性に対する追加の道筋を開くこととなる。これによりすべての技術及びクレームの類型にわたり、一貫した適格性の分析が確保される。これらの利点及び MDC 分析は全体として、以下の考察で更に説明す

る。

早期の適格性：2014 IEG は、適格性分析のステップ 2A 及び 2B として *Alice Corp.[Mayo* テストとも呼ばれる]において記載された最高裁の 2 部からなる枠組みを実施した。ステップ 2A に MDC 分析を配置することにより、多くのクレームは分析の早い段階、すなわち「自然物」の例外がクレームに記載されていないと判断されたら即、適格性の資格が与えられる。例えば具体例 10[NBP-2: グレープフルーツジュース]クレーム 2 では、記載された自然由来の産物が自然から生じたものから MDC を有していると判断されると、クレームは適格性ある主題の資格が与えられる。この早期の適格性は、[cDNA に関する]*Chakrabarty and Myriad* において、ステップ 2A 分析後、すなわち最高裁がいずれの「自然物」も争点となるクレームに記載されていない、と判断した後、クレームがどのように適格性あると判示されたかを正確に映し出している。しかし MDC 分析がステップ 2B に移動すると、これらのクレーム並びに自然由来の産物の限定を記載した他のすべてのクレームは、適格性ありと判示される前に、はるかに超える照会の対象となったであろう。適格性の照会がこのように長引くことにより、判例と融和することが困難になり、審査官の資源を不必要に消費することとなるであろう。

#### 適格性に対する追加の道筋

MDC 分析をステップ 2A に配置し、はるかに超えることとなる照会をステップ 2B に配置することにより、「自然物」の例外を対象とする多くのクレームの適格性に対して、追加の道筋が開かれる。2014 IEG 及び研修資料で説明したように、法的例外を対象とするという理由で、ステップ 2A で適格性ありとの資格がすぐに与えられないクレームは、全体としてはるかに超えることとなるか否かを判断するために評価される場合、ステップ 2B で適格性の第 2 のチャンスがある。これは例えば具体例 17[NBP-9: 細胞]クレーム 5 により例証され、

これによりステップ 2B における適格性が達成される。なぜなら足場材料にペースメーカー細胞を追加することにより、クレームを足場材料の特に有用な適用に限定し、ペースメーカー細胞がそれ自体により移植される場合より早い組織再生を促進することにより、再生医療の技術を向上させるからである。しかし MDC 分析が提案されたようにステップ 2B に移動すると、クレーム 5 の終結は変化する場合がある。なぜならステップ 2B の適格性に対する追加の道筋は、「自然物」の例外を対象とするクレームにはもはや存在しないからである。

#### 一貫性

[裁判所が「自然物」の例外を特定するために使用した]MDC 分析をステップ 2A に配置することにより確実に、すべてのクレームは法定のカテゴリー又は記載された例外の類型に

関わりなく、一貫して適格性の分析がされるようになる。多くの審査官は様々なタイプの例外を含むクレームに直面すると、多くの例外が同様の手法で[すなわちステップ 2A において]特定されるため、適格性の審査に対するより統一したアプローチが保証され、審査官は困難であると判明することがある複数の例外を区別することは要求されない。この一貫性は、例えば具体例 10[NBP-2: グレープフルーツジュース]クレーム 2 に関する分析を、具体例 1[A1-1: 電子メッセージから悪質なコードを隔離し、かつ除去する方法]クレーム 1 に関する分析と比較することにより、当該具体例により例証されている。これら 2 つの具体例は異なる法定のカテゴリー[組成物 v.s. 方法]及び異なる法定の例外[「自然物」vs 抽象的な概念]に関するものであるが、全体の分析は同じであり、すなわちクレームが法定例外を対象としない[ステップ 2A: NO]と判断されると、当該クレームは適格性ある対象の資格があり、適格性の分析は終了する。

### III. ステップ 2A で抽象的な概念を特定することに関する詳細な情報

抽象的な概念を特定することに関する追加のガイドラインは、審査官が適格性に関する拒絶の理由を明確に述べることを助けるために要求された。他の法的な例外のように抽象的な概念の例外は、創意、科学的調査、技術的研究、近代経済の建築用ブロックを保護するために、裁判所により生成された。裁判所は具体例による場合を除き、抽象的な概念を定義することを拒絶したため、2014 IEG は審査官が既に抽象的であると認定され概念と比較することにより、抽象的な概念を特定するために、多数の判例法の先例を参照するように指示している。よって以下の考察により、最高裁と連邦巡回控訴裁判所の適格性の判断を法的記述（例えば「人間の活動を体系化する特定の方法」）とを共通の特徴に基づき関連付けることにより、裁判所が抽象的な概念と考えた概念のタイプについてのより多くの情報が提供される。これらの関連付けにより、判例の制限内に留まる手法で、法的記述子は、これらの関連付けが相互に排他的ではない、すなわち一部の概念は 2 つ以上の法的記述子と関連付けられるという理解により定義される。この考察は審査官に指針を与えることを意味し、特許請求された概念が、裁判所が抽象的な概念として特定した少なくとも一つの概念に類似しない限り、抽象的な概念として特定されないことが保証している。

抽象的な概念を特定する際には、審査官は、法的記述子は古い又は長期にわたり普及している必要はなく、新たに発見された法的例外さえその新規性にもかかわらず、依然として例外であることを念頭に置く必要がある。例えば *Flook* における数式、*Mayo* の自然法則、*Myriad* の単離 DNA はすべて新規であるが、それにもかかわらず、これらは特許保護の領域を超えたところにある科学的及び技術的研究の基本的手段である」という理由により、最高裁により法的例外であるとみなされた。「正に発見された」法的例外でさえ例外とみなす最高裁の引用した論拠は、「この例外がなければ、特許の許可はかかる手段の利用を「結び付け」、これにより「当該手段を前提とした将来の革新を阻害する」という相当の

危険がある、という懸念から生じている。連邦巡回区控訴裁判所は、例えば *Ultramercial* においては、当該概念が「新規である」という特許権者の主張にもかかわらず、為替手形又は通貨として広告を利用する概念を抽象的であると判示する際にも、この原則を適用した。

#### A. 「根本的な経済実務」

「根本的な経済実務」というフレーズは、契約、法的義務、取引関係という形式で人々の合意など経済及び商業に関する概念を記述するのに用いられる。「基本的な」という用語は、根本的又は基本的の意味で使用され、「古い」とか「周知の」という意味では必ずしも使われていない。以下に示すように、これらの概念には共通の特徴がある。

- ・少なくとも2つのケースは、人々の間の合意に関する概念、又は契約関係の生成[*buySAFE*]及びヘッジング[*Bilski*]等、金融取引の実行に関する概念を抽象的と認定した。
- ・少なくとも2つのケースは、ヘッジング[*Bilski*]及び決済リスクの緩和[*Alice Corp.*]等リスクの緩和に関する概念を抽象的と認定した。

#### B. 「人間の活動を体系化する特定の方法」

「人間の活動を体系化する特定の方法」のフレーズは、人々の関係又は取引、社会的活動、人間の行動を管理する、法的義務を果たす又は回避する。広告、市場取引、販売活動又は行動、人間の精神活動の管理等、個人間又は個人内の活動に関する概念を記述するのに用いられる。2014 IEG は、「特定の」という用語を用いて、このカテゴリーの記述に条件を付け、審査官に[1]人間の活動を体系化するすべての方法は抽象的な概念ではない、[2]このカテゴリーの記述は機械の人間による操作をカバーすることを意味していないことを気付かせている。他のカテゴリーと同様に、人間の行動を体系化する一部の方法は、経済実務又は「概念」ともなり得る。例えば *Bilski* で特許請求されたヘッジングの概念は、人間の行動を体系化する方法及び根本的な経済実務の双方として、最高裁により記述された。以下に示すように、これらの概念には共通の特徴がある。

- ・複数のケースは、契約関係の生成[*buySAFE*]、ヘッジング[*Bilski*]、決済リスクの緩和[*Alice Corp.*]、貸付情報の処理[*Dealertrack*]、保険証券の管理[*Bancorp*]、ビンゴゲームの管[*Planet Bingo*]、プレイヤーがゲーム中に追加の対象を購入することを可能にする[*Gametek*]、保険金請求を処理するルールに基づくタスクを生成[*Accenture*]等の人々の関係又は取引の管理に関する概念を抽象的であると認定した。
- ・少なくとも2つのケースは、免税の投資[*Fort Properties*]又は仲裁[*Comiskey* に関して]等法的義務を充たし、又はこれを回避することに関する概念を抽象的であると認定した。
- ・複数のケースは、為替手形又は通貨として広告を利用する[*Ultramercial*]、営業力又はマーケティング会社の構築[*Ferguson* に関して]、クライアントに対する代表者による訪問の

最適な回数の判断のためのアルゴリズムの利用[*Maucorps* に関して]、プレイヤーがゲーム中に追加の対象を購入することを可能にする[*Gametek*]、一定の収入資産の販売価格を算定し、財務分析の出力結果を生成する[*Freddie Mac*]等の広告、市場取引、販売活動又は行動に関する概念を抽象的である、と認定した。

・少なくとも 2 つのケースは、神経系異常の患者をテストする際に、神経科医が追跡すべき精神過程[*Meyer* に関して]、精神計画[*DietGoal*]等の人間の行動を管理することに関する概念を抽象的である、と認定した。

### C. 「概念それ自体」

「概念それ自体」というフレーズは、「人間の精神の中で実行することのできる、あるいはペンと紙を使って人間が行う」精神過程（思考）並びにインスタンス化されていない概念、計画又は方式等の単独のアイディアを記述するのに用いられる。「アイディア」である一部の概念は、他のカテゴリーにも属する場合がある。例えば *Ultramercial* では、著作権を取得した媒体にアクセスするのと引き替えに、広告を表示するステップは「アイディア」と呼ばれたが、クレームは広告と記載しているため、人間の活動を体系化するとみなすこともできた。以下に示すように、これらの概念には共通の特徴がある。

・複数のケースは、制御の対象となるサンプル又はテストに関する情報又は対象データを比較すること[*Ambry, Myriad CAFC* (連邦巡回区控訴裁判所) ]、公知の情報を収集し、比較すること[*Classen*] リスクの水準を判断するためにデータを比較すること[*Perkin-Elmer*]、臨床試験を行い、異常な状態を診断し、結果を考察すること[*Grams* に関して]、無形のデータを取得し、比較すること[*Cybersource*]、新規かつ記憶された情報を比較し、規則を利用して選択肢を特定すること[*SmartGene*]等の精神的に実行できるデータを比較するプロセスに関する概念を抽象的である、と判断した。

・複数のケースは、情報を体系化し、記憶し、送信するためのカテゴリーを使用する[*Cyberfone*]、データ認識及び記憶[*Content Extraction*]、数学的相関関係を介して情報を体系化する[*Digitech*]などの精神的に実行できる情報を体系化するプロセスに関する概念を抽象的である、と判断した。

・少なくとも一つのケースは、著作権を取得した媒体にアクセスするのと引き替えに、広告を表示するステップは、特定の具体的又は有形の形態を有しない「アイディア」であると認定した[*Ultramercial*]。

### D. 「数学関係／数式」

「数学関係／数式」というフレーズは、数学的アルゴリズム、数学的關係、数式、計算等の数学概念を記述するのに用いられる。以下に示すように、これらの概念には共通の特徴がある。裁判所は一部の数学概念を自然法則として記述したことに着目される。

・少なくとも5つのケースは、数学関係又は数式に関する概念は、例えば2進法10進法を純2進法に変換するアルゴリズム[Benson]、アラーム制限を算定する公式[Fook]、特定の電磁定常波現象を記載する公式[Mackay Radio]、アレニウスの式[Diehr]、ヘッジングのための数式[Bilski]に関する概念を抽象的である、と判断した。

複数のケースは、計算を行い、結果を操作することにより、安定金額保護生命保険証券を管理[Bancorp]、公知の確立された計算において算定額を減額する[FuzzySharp]、クライアントに対する代表者による販売の最適な回数の判断のためのアルゴリズム[Maucorps に関して]、異常な状態を示すパラメータを算定するアルゴリズム[Gram に関して]、一定の収入資産の販売価格を算定し、財務分析の出力結果を生成する[Fredie Mac]、ローカル及び平均データ値の差異を算定[Abele に関して]等の数学的計算を実行することに関する概念を抽象的である、と判断した。

#### IV. 一応有利な事件の要件

適格性による拒絶を行う際に、審査官が一応有利な事件の適切な責務を果たすことについて、懸念が表明された。よって以下の考察は、一応有利な事件の要件を明確にすることにより、審査官がその責務を果たして、審査官が適切な場合にのみ、適格性の理由により拒絶することを確保するように、審査官に指針を与えるものである。審査官の研修[以下のセクションV参照]は、徹底的な分析を行い、明確な拒絶を記載することは、審査官の責務を果たすことに重要な部分であることも強調した。この考察は、審査官及び出願人が適切な一応有利な事件とされた時期を理解するのに役立つことを意味するため、審査官がその責務を果たしたか否かについては疑いの余地がない。

一応有利な事件の概念は、特許審査の手続きに関する手段であり、審査官と出願人の間で責務を割り当てるものである。特に、一つ又は複数のクレームが明確かつ具体的に特許を受けられない理由を説明するという当初の責務は審査官にあるため、出願人には十分な予告があり、有効に応答できる。主題の適格性については、審査官の責務は、特許請求された発明に適格性がない理由を明確に述べることにより、例えば、クレームに記載された法的例外を特定し、それが例外であると考えられる理由を説明する理由を付した論拠と、クレーム中の追加の構成要件（があれば）それを特定し、追加の構成要件が例外をはるかに超えることとはならない理由を説明する理由を付した論拠を提示することにより、審査官の責務が充たされることとなる。この論拠は、必要に応じて、当業者が一般に入手可能な知識、判例法の先例、出願人自身の開示、証拠に依存している。この責務を果たすサンプルとなる拒絶は研修資料、特に具体例5～8に関するワークシートに見ることができる。審査官が当初の責務を果たすと、責務は出願人に移行する。

裁判所は、クレームが法律問題となり得るか否かの判断を審理し（これは抽象的概念等の例外が特許請求されているか否かを特定することを伴う）。これに伴い裁判所は、特許請求された概念が法的例外であるという証拠に依存せず、多くの場合いかなる事実認定も行わずに、適格性に関する究極の法的結論を出す。

・ *Alice Corp., Myriad, Mayo, Bilski, Diehr, Flook, Benson* は、法的例外を特定する際に、過去の決定で例外と認定された概念との比較にのみ依存した。

○ *Bilski* では、庁の適格性の拒絶（これは証拠によって裏付けられていなかった）を肯定する際に、最高裁は「ヘッジング」（クレーム中の詳細な概念の高水準の記載）を記述する複数の文献を引用した。文献は「ヘッジング」が「我々の商業体系では長期にわたり普及した根本的な経済実務であり、いかなる導入的なファイナンスの授業でも教えられている」という例として引用された今日の教科書[先行技術ではなかった]であった。しかし当該文献は、最高裁はいわば庁の拒絶により作成された記録の精査に限定された控訴裁判所であるという理由で、証拠とはなり得ない。

○ *Alice Corp.* は、クレームに適格性がないという連邦巡回区控訴裁判所の大法廷判決（これは証拠により裏付けられていなかった）を肯定する際に、*Bilski* に対する同様のアプローチを採った。*Alice Corp.* では、文献は、第三者の仲裁人を活用することは、近代経済の建築用ブロックであるという例として引用された教科書及び記事（そのうち一つのみが先行技術として資格を与えられた）であった。

・ *Alice Corp., Bilski, Diehr, Flook, Benson* は、追加の構成要件が当該技術分野で十分に了解されており、決まり切っており、慣習となっているとして特定された場合でも、はるかに超えることの照会を裏付けるいかなる証拠も引用しなかった。*Mayo* は、追加の構成要件を単なる使用分野やデータ収集ステップとして特定することを裏付けるいかなる証拠も引用せず、他の限定を十分に了解されており、決まり切っており、慣習となっているものとして特定する際に、特許の明細書を引用しなかった。

2014 IEG は、自然法則、自然現象、ステップ2A についての抽象的なアイデアを特定するために、特許請求された概念を先行の判決と比較することにより、最高裁及び連邦巡回区控訴裁判所が使用した分析に従っている。ステップ2B については、審査官は、十分に了解されており、決まり切っており、慣習となっている構成要件として裁判所が認めたもの又は当業者が認めるものに依存するはずである。例えば裁判所は、以下のコンピュータの機能が単に一般的な態様で特許請求されている場合は、これらを十分に了解されており、決

まり切っており、慣習となっている機能として認識した。

- ・各算定を行うこと
- ・データを受信し、処理し、記憶すること
- ・物理的文書からデータを電子的にスキャンし、又は抽出すること
- ・電子的記録管理
- ・精神的作業を自動化すること
- ・インターネットを利用してデータを収集するなど、ネットワークを介してデータを受信し、又は送信すること

この列挙は、すべてのコンピュータの機能は十分に了解されており、決まり切っており、慣習となっていること、又はジェネリックコンピュータの機能を実行するジェネリックコンピュータの構成部分を記載するクレームは必ず適格性がない、ということの意味しているのではない。裁判所は、クレームが全体として人間のアナログ[すなわち、手を使って、又は単に考えることにより]なされるアイデアなどの抽象的なアイデアを実現するのに使用されるに過ぎないジェネリックコンピュータの機能に過ぎないものとなる場合、コンピュータにより実現される方法は、抽象的なアイデアをはるかに超えるものとはならず[よって適格性がない]と判示した。これは例えば具体例7[A1-7: 取引実行保証のあるe-コマース]、具体例22[食事療法のためのGUI]、具体例24[アラーム制限のアップデート]により例証されている。これとは対照的に裁判所は、ジェネリックコンピュータの構成部分は、組み合わされて単に一般的でない機能を実行することができる場合は、コンピュータにより実現される方法を抽象的なアイデアをはるかに超えるものであり、[よって適格性あり]と認定した。これは例えば具体例3[AI-3: デジタル画像処理]、具体例23[不明確な文字情報の再配置のためのGUI]、具体例25[ゴム製造]に例証されている。

裁判所は、追加の構成要件が十分に了解されており、決まり切っており、慣習となっているという認定を裏付けるというより、この問題を裁判所の確知に適切な問題として処理するのに証拠が必要であったという状況を認めなかった。このように拒絶は、当該技術分野の自身の専門的知識に頼る審査官が、追加の構成要件をはるかに超えるものとはならない[ステップ2B: NO]という照会をステップ2Bで即結論付けることができる場合のみ、拒絶がされるべきである。構成要件又は機能が、十分に了解されており、決まり切っており、慣習となっているとして、当該技術分野で認められる、又は裁判所により認められるものを超える場合は、構成要件又は機能はほとんどの場合、はるかに超えるものとなる[Step 2B: YES]。

## V. 特許審査群における2014 IEGの適用

特許審査群では、2014 IEGの適用に関する懸念が表明され、審査官研修の必要性に関する

提案がされた。庁は既に、適格性の指針の審査官による理解を深めるための必要な措置を執っており、特許の質向上の継続的な努力の一部として、審査官との連携を継続するつもりである。以下の考察は、審査官に2014 IEGの適用に関する適切な指針と研修を与えるために、これまでなされた努力を書き留めている。適格性の研修の最初の段階の完了前に、多くのコメントが寄せられ、2014 IEGの発行及び審査官研修の前にされた拒絶を反映している可能性があることも指摘しておく。

### 指針の資料

庁の適格性の指針には、2014 IEG; 2014 IEGに対する参照ガイドとして意図されている *2014 年版暫定適格性ガイダンス・クイック・レファレンス・シート* [2014年12月16日発行]、*具体例：自然由来の産物* [2014年12月16日発行]、*具体例：抽象的なアイデア* [2015年1月27日付け発行]、本アップデートの添付書類1に含まれる具体例が含まれている。審査官が2014 IEGで考察され、具体例に例証された原理を理解するのを支援するために、本書面の添付書類2は具体例の包括的な索引であり、本書面の添付書類3は適格性の判例法先例のリストを与えている。具体例は多数の技術の様々なクレームに対する適格性分析の適切な適用を例証し、審査官が審査群にわたって一貫した態様で適格性を評価することを支援することを意図している。

### 研修

審査群は2015年1月～2月に2014 IEGに関して、2015年2月～3月に*具体例：自然由来の産物*に関して、2015年4月～5月に*具体例：抽象的なアイデア*に関して研修が行われた。研修は講師主導の研修、グループディスカッション、ワークショップ形式を含む様々な態様で実行された。研修資料はビデオによるレクチャー、スライド、ワークシートを含め、庁のウェブサイトに掲載されている。ワークシートはワークショップ研修で使用するよう企画されており、他のクレームの適格性分析をリハーサルするために、審査官が任意で利用するために利用できる。具体例1～8に関するサンプルとしての「解答キー」は、ワークシートが分析の指針を与えるために使用でき、特許請求された発明に適格性がない理由を明確に述べる一応の責務を果たす拒絶の具体例も与えている。

## **VI. 先制の役割と合理化された分析**

適格性の分析における先制の役割について明確化が求められ、合理化された分析における場合を含め、審査官が先制を検討すべき場合について提案がなされた。提案された代替案を十分に検討した後、現在の分析はステップ2A及びステップ2Bに記載され、判例法先例と一致したレベルで、多くの側面の先制を既に取り入れているため、継続して実行されることとなる。また多くのコメントでも提案されたように、合理化された分析も、十分な適格性の分析を行うことなく、適格性があることが自明であるクレームを許可することによ

り、重要な利益を出願人及び審査官にもたすため、継続して実行されることとなった。

#### 2014 IEGは必要時応じて、既に先制を取り入れている

最高裁は、法的な例外を先制として推し進める懸念を述べたが、裁判所は適格性の単独のテストとして先制を使用していない。その代わりに先制の問題は、*Alice Corp.*及び*Mayo*から2部からなる枠組みにおいてもともと備わっており[ステップ2A及び2Bとして2014 IEGで取り入れられた]、先制クレームと「建築用ブロックを〜以上の何か（後者は先制の同等のリスクをもたらさないため、依然として適格性がある）」を区別するために、この枠組みを利用して解決されている。しかし先制クレームは適格性がない場合あり、一方で完全な先制がないことでクレームが適格性あることは保証されないことを念頭に置くべきである。この原理は例えば、例8[AI-8: インターネットを介した製品の流通]により例証されている。

#### 合理化された分析

審査官の便宜のために、2014 IEGは「他者が実施でいないようないかなる法的な例外も結び付けることを明らかに求めない」クレームに利用できる合理化された分析を提示した。

「結び付ける」の使用は、ステップ2A及び2Bの結果を参照しており、合理化された分析は、先制テスト、あるいはクレームが十分な適格性の分析を経ることとなる場合に生じる結果を回避する手段のいずれかであることを意味しない。実際、合理化された分析の結果は常に、十分な分析のステップ2A又はステップ2Bの後で適格性ありとの資格を与えられるクレームが、合理化された分析が当該クレームに適用された場合も適格性ありとなったであろう、という点で十分な分析と同じである。例えば合理化された分析が新しい具体例25[ゴムの製造]のクレームに適用された場合、適格性の最終結果は同じとなるであろう。十分な分析のステップ2Bの後、適格性ありとの資格が与えられないクレームは、クレームが自明な適格性を欠いているという理由で合理化された分析に適していない。よって例えば、合理化された分析が新しい具体例24[アラーム制限のアップデート]では利用できない。合理化された分析を採択する結果は、クレームが適格性ありという結論であるため、適格性の理由でクレームが拒絶されることはないため、審査官はどの分析が適格性の結論に到達するのに用いられたかを示す必要はないことを念頭に置くべきである。例えば仮定の審査官が、十分な分析のステップ2Bで例示的なゴム製造のクレームが適格性ありとの資格を与えられるとどのように判断するかを例証した、具体例25[ゴムの製造]を、仮定の審査官が合理化された分析で例示的なクレームをどのように適格性ありと判断するかを例示した具体例26[内燃機関サイクル]及び具体例27[システムソフトウェア-BIOS]とを比較されたい。実際、記録は、適格性の拒絶がないことによつてのみ、適格性の結論に影響を与える場合があり、又は必要に応じて釈明を含んでいる場合がある。