

USPTO、最高裁のAlice事件判決に基づく仮審査指令を発表

2014年6月27日

JETRO NY 今村

USPTOは、6月25日、最高裁のAlice事件判決¹に基づく仮審査指令「Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.」²を同庁のホームページにおいて発表した。また、これに関し、7月31日まで意見を公募し、その後、より包括的な審査指針を作成するとしている³。

この仮指令は、特許審査官が、審査の際、審査に係るクレームが特許法第101条の特許事由を満たすか否かを判断する際に適用するものであり、Mayo v. Prometheus事件判決⁴で最高裁が判示したフレームワークを、これまでの自然法則及び自然現象がクレームされている発明に加え、抽象的アイデア(abstract idea)がクレームされている発明にも適用することとしている。

仮指令では、まず、①クレームが抽象的アイデアに関わるものであるか否かを判断し、次いで、該クレームが抽象的アイデアに関わるものであった場合、②クレームの要素、又は、要素の組合せにより、該クレームが抽象的アイデアの範疇を大幅に超越(significantly more than the abstract idea)するものとなっているか否かを判断するとしている。

①に関して仮指令は、基本的な経済実務(Fundamental economic practice)、人間の活動を組織化する特定の方法(Certain methods of organizing human activities)、単なるアイデア、及び、数学的關係と数式を、抽象的アイデアの事例として挙げている。

②に関しては、「例えば、その他の技術又は技術分野を改善する場合、コンピュータそのものの機能を改善する場合、抽象的アイデアの特定技術環境への関連付けが、一般的な関連付けを超える場合において、当該クレームを抽象的アイデアの範疇を大幅に超越するものとして判断する」としている。

¹ 2014年6月23日付米国IP情報：「[米連邦最高裁 Alice 社のビジネス方法特許の適格性について判決を下す](#)」(PDF) 参照

² http://www.uspto.gov/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf (PDF)

³ http://www.uspto.gov/patents/announce/interim_alice_guidance.jsp

⁴ [Mayo Collaborative Service V. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. ...](#) (PDF)

他方、「抽象的アイデアを大幅に超越しない」事例として、“apply it”、又は、これと同等の意味を持つ文言が用いられている場合、抽象的アイデアをコンピュータ上で実施するための指令に過ぎない場合、当該業界でよく知られ、繰り返し使用されている、コンピュータの従来機能を実施するための一般的なコンピュータの使用に過ぎない場合を挙げている。