

米国特許法第 101 条審査に関するメモランダムの公表

2016 年 6 月 28 日

河野特許事務所

弁理士 河野英仁

1. 概要

USPTO は 2016 年 5 月 4 日、米国特許法第 101 条の審査、及び、出願人の意見に対する評価をまとめたメモランダムを公表した。米国特許法第 101 条の拒絶理由が増加しており、また 101 条に関連する CAFC 判決も多数下されていることから、USPTO が審査官による適正な審査のためにメモランダムを公表したものである。

Alice 最高裁判決において判示されたステップ 2A 及び 2B に対する USPTO の考え方、出願人の意見書及び補正書に対する評価の仕方が記載されており、実務を行う上で参考となる。

以下は、Alice 最高裁判決以降の CAFC 主要判決及び USPTO の動きを時系列でまとめたものである。本メモランダム後になされた **Enfish** 事件及びメモについては拙稿¹を参照されたい。

Alice 最高裁判決	保護適格性なし	2014 年 6 月 19 日
Ultramercial 事件	保護適格性なし	2014 年 11 月 14 日
DDR 事件	保護適格性あり	2014 年 12 月 5 日
USPTO	ガイドライン発行	2014 年 12 月 16 日
USPTO	ガイドラインに実例を追加	2015 年 7 月 31 日
USPTO	ガイドライン記載追加	2016 年 5 月 4 日
Enfish 事件	ステップ 2A に着目	2016 年 5 月 12 日
USPTO	Enfish 事件を受けたメモ	2016 年 5 月 19 日

2. 2ステップによる拒絶の判断

出願人が何を発明したかを決定し、クレーム発明の最も広い合理的解釈を行った後に、各クレームの保護適格性は、暫定保護適格性ガイドライン I に詳述された 2 ステップ分析を用いることにより、全体として評価すべきである。

クレーム発明が保護適格性ある主題に言及していない場合、101 条に基づく拒絶は適切である。

¹ <http://www.knpt.com/contents/cafc/2016.05.31.pdf>

拒絶を行う場合、OAはなぜ各クレームが特許不能なのかに関し説明しなければならない。当該説明は、出願人に十分保護適格性を有さない理由を提供し、かつ、出願人が効果的に反論できるよう十分に明確で詳細でなければならない。保護適格性拒絶の2ステップは以下のとおりである。

クレームの記載(説明または言い表しているもの)を参照することにより司法例外を特定し、なぜ例外と考えられるのか説明するものとする；

当該特定された司法例外をこえるクレームに記載の追加要素(クレーム特徴/限定/ステップを特に示すこと)を特定するものとする；

個別かつ組み合わせとして追加の要素が、クレームにおいて全体として当該司法例外を遥かに超える以上のものになっていない理由を説明すること。

A. 拒絶する場合、クレームにおける司法例外を特定かつ説明せよ (Step 2A)

主題の保護適格性拒絶は、司法例外に言及(説明または言い表しているもの)している特定のクレーム限定を指摘するものとする。

拒絶は、特別なクレーム限定を特定し、なぜこれらのクレーム限定が司法例外(例えば抽象的アイデア)を記載しているといえるか説明しなければならない。クレームが司法例外を言い表しているが、明確に記載していない場合、拒絶はまた、これらの限定が言い表している主題を説明し、かつなぜ言い表された主題が司法例外であるのかを説明しなければならない。

審査官が、クレームが抽象的アイデアに言及していると判断する場合、拒絶理由では、当該抽象的アイデアがクレーム中に言及されている(記載または言い表している)として当該抽象的アイデアを、特定するものとし、同時に、当該抽象的アイデアが、抽象的なアイデアとして裁判所が特定した概念になぜ該当するのか説明するものとする。

2015年7月にアップデートした暫定保護適格性ガイドラインクイックシート第2頁で特定される概念を参照せよ。

抽象的アイデアとして、クレーム文言に記載された主題の特定をサポートする適切な裁判所の決定を引用することは、審査を進める上でのベストプラクティスである。

審査官は、拒絶を決定または維持するにあたり、拒絶が合理的に判決の事実に基づいていることを確保し、かつ、文脈を無視して解釈される文言に依拠しないよう、依拠

する引用判決に習熟するものとする。

審査官は、裁判所が抽象的アイデアとして特定したものに類似するこれらの概念を超えないものとする。審査官は、裁判所判決のチャートが USPTO の Web サイトで利用可能であることを知っておくべきである。

説明例：クレームは、X により情報をソートするステップを記載しており、当該ステップは、Digitech 事件における数学的関係を通じて情報をオーガナイズする、または、Content Extraction 事件におけるデータ認識と記憶等、裁判所により抽象的として特定されてきたコンセプトに類似する抽象的アイデアである。

B. 拒絶する場合、クレーム全体としてなぜ追加のクレーム要素が、司法例外を遥かに超えるものではないかを説明せよ(Step 2B)。

拒絶において司法例外を特定した後に、クレームに言及された司法例外の域を超える「追加の要素（特徴、限定、ステップ）を特定し、なぜ追加の要素が、当該例外に遥かに超えるものを追加していないかを説明せよ。

クレームが全体として保護適格性ある主題に言及しているか否かを決定する場合、説明は、当該追加の要素に個別に、かつ、組合せとして言及しなければならない。

プロセスにおけるステップの新たな組み合わせは、組合せがなされる以前に、全ての組み合わせステップが個別に公知で一般に使用されているとしても特許保護適格性がある(Diehr 事件)、ということ覚えておくことが重要である。

このように、追加要素の組み合わせに言及することが特に重要である。なぜなら、個別にみられた要素は、遥かに超えるものを追加していないように見え、逆に組み合わせとして見られたこれら追加の要素は、司法例外に意味のある限定をなすことにより例外を遥かに超えるかもしれないからである。

追加の要素が司法例外を遥かに超えてクレームされていないというステップ 2B 質疑において、技術分野における専門知識に依拠する審査官にとって容易に明白である場合にだけ、拒絶を行うものとする。

出願人が効果的に反論できるように、拒絶を行う場合、審査官にとって、結論の前提となる論理的根拠を説明することが重要である。一方、適切な場合、審査官は、なぜ追

加の要素が、意味のある限定を司法例外に追加することにより発明概念 **inventive concept** を提供しているかを説明するものとする。

裁判所が司法例外を遥かに超える要件を満たす、満たさないとした暫定ガイドライン検討リストを参照せよ。

例えば、審査官が、クレーム限定が関連技術分野において十分に知られ、ルーチンであり、一般の行動（または要素）であると結論付ける場合、拒絶はなぜ裁判所が、または、関連技術において、これらのクレーム限定を、十分に知られ、ルーチンであり、一般の行動として認識していたか、を説明するものとする。

先行技術調査は追加の要素が十分に知られ、ルーチンであり、一般の行動であるか否かを解決するために必須ではないものとする。新規性の欠如（すなわち、先行技術中に当該要素を発見すること）は、要素が、関連技術分野において十分に知られ、ルーチンであり、一般の行動であることを必ずしも示す必要はないからである。

例えば、たとえ特別な実験技術が、いくつかの広く読まれている科学雑誌において議論されている、または、何人かの科学者に使用されているとしても、特別な実験技術の知識または何人かの科学者による特別な実験技術の使用をもって、当該特別な実験技術の使用が、関連技術分野において、ルーチンまたは一般であるとするのには十分ではない。

代わりに、当該評価は、特別な実験技術の使用が、当該分野において科学者に十分に知られ、ルーチンであり、一般の行為であったか否かに転じる。

追加の要素が広く普及しており、かつ、他の追加の要素との組み合わせが十分に理解され、ルーチンであり、一般の行為であると判断した場合、審査官は、当該結論をサポートする理由を示した説明を提供するものとする。

インターネットを用いてデータを収集する等の、高いレベルでの一般性にて、汎用コンピュータ機能を発揮する汎用コンピュータ部品に言及するクレーム限定に関し、審査官は、なぜこれらの汎用コンピュータ機能がクレームに意味のある限定をなしていないかを説明することができる。

2015年6月のアップデートは、裁判所が、これらが単に一般の方法でクレームされた場合に、十分に知られ、ルーチンであり、一般の行為であると判断したいくつかのコンピュータ機能をリストしている。

リストは全てのコンピュータ機能が十分に知られ、ルーチンであり、一般の機能であると暗示することを意味するものではなく、また汎用コンピュータ機能を実行する汎用

コンピュータ部品に言及するクレームが必ず保護適格性を有さないことを意味するのではない。

審査官は、裁判所が、汎用コンピュータ部品は、組み合わせにおいて単なる汎用ではない機能を達成することができる場合に、コンピュータ実装処理を、抽象的アイデアを遥かに超えると（すなわち保護適格性有と）判断した点に注意せよ（DDR事件）。

司法例外に意味のない余分な解決行動 **extrasolution activity** を追加したクレーム限定（例えば自然法則または抽象的アイデアに伴う単なるデータ収集、または、司法例外の使用を特別な技術環境、使用分野に一般的にリンクさせること）に関し、審査官は、なぜこれらの限定がクレームに意味のある限定をなしていないかを説明することができる。

例えば、スペースエリアを計算することだけを記載するプロセス（数学的關係）にデータを記憶する最後のステップを追加することは、エリアを計算するプロセスに意味のある限定を追加していない。

他の例として、抽象的アイデアを実行すべくよく知られたコンピュータ機能を用いることは、たとえアイデアの使用を特別な環境に限定していたとしても、遥かに超えるものを追加したことにはならない。これは **Flook** 事件において、石油化学及び石油精製産業にコンピュータ実装抽象アイデアを限定しても十分でないということに、類似している。

C. 例示は 101 条拒絶において依拠しないものとする。

USPTO は、暫定ガイドラインと共に例を示した。これらには、**Nature-Based Products** の例、

抽象的アイデアの例、

July 2015 Update Appendix I: Examples

Life Sciences (issued in May 2016)

が含まれる。

多くは**仮想例**であるこれらの例は、暫定保護適格性ガイドラインにおいて例示分析を示すべく作成されたものであり、分析の説明に役立つよう意図されただけのものである。

いくつかの事実パターンは、最高裁及び **CAFC** 判決により記載されているが、これらは裁判所の決定に重きを置いていない。それゆえ、審査官は、主題の適格性拒絶の基礎として仮想例を使用しないものとする。さらに、適切な事実状態において保護適格性を判断する議論をサポートする際に、出願人が仮想例を引用することを受け入れ可能であるが、出願人は、保護適格性を満たすべくこれら仮想例にならって、これらのクレ

ムまたは反論をモデル化することを要求されないものとする。

3. 出願人の拒絶理由に対する反論の評価

本メモランダムにはさらに、出願人の反論に対し、いかに評価するかが記載されている。

保護適格性拒絶に対する反論において、出願人は以下の対応をとる。

- (i) クレームを補正する。例えば、クレーム全体として司法例外を遥かに超えるよう追加の要素を追加する、または、既存の要素を変更する、または/及び
- (ii) なぜ拒絶が誤りであると信じる信念に基づき議論または証拠を提示する。反論を評価する場合、審査官は出願人の保護適格性拒絶に反論する全ての議論及び証拠を注意深く検討しなければならない。

出願人のクレーム補正及び/または議論が、クレームが司法例外を対象としていない、または、司法例外に遥かに超えるものを対象としていると説得力を持って確立しているのであれば、拒絶は取下げるものとする。

出願人は、追加の要素が個別に及び組み合わせの双方において検討された場合に、クレームが全体として司法例外を遥かに超えることを理由に、クレームが保護適格性を有すると議論しても良い。

追加の要素が、審査官により個別に考慮された場合、

追加の要素が司法例外に意味のある限定を加えており他の技術または技術分野を進化させ、

コンピュータそのものの機能を改善し、

または十分に知られ、ルーチンであり、当該分野における一般的な行動または以外の特別な限定、または、クレームを特別に有用なアプリケーションに限定する非一般的ステップを追加している場合、

当該追加の要素は遥かに超えるものとして十分資格を有する。

加えて、たとえある要素がそれ自身を遥かに超えるものでないとしても（例えば、単に汎用コンピュータ機能を実行する汎用コンピュータコンポーネントであるため）、クレームの他の要素の組み合わせを考慮した場合に、クレームは依然として遥かに超えることができる。

例えば、独立して汎用コンピュータ機能を実行する汎用コンピュータコンポーネント（例えば、数学的計算を実行する CPU またはタイムデータを生成するクロック）は、組合せにおいて汎用コンピュータ機能ではない機能を実行することができ、それゆえ抽象的アイデアを遙かに超え、保護適格性を有することとなる。

出願人が審査官の指摘に適切に反論したが、審査官が拒絶を維持しようとする場合、回目の OA で反論を提供しなければならない。いくつかの適切な審査官の反論例は以下のとおりである。

例 1)

出願人が(審査官による)裁判所の事件に基づく抽象的アイデアの特定に反論し、当該反論が説得力を欠く場合、適切な反論として、なぜクレームにて特定された当該抽象的アイデアが引用された事件における概念と類似しているのかを説明する。

元の拒絶が、同様の抽象的アイデアと判断され出願人が抽象的アイデアの特定に反論した最高裁または CAFC 判決を特定していない場合、審査官は、拒絶理由を維持すべく、同様の抽象的アイデアが特定された事件を指摘するとともに、なぜクレームに記載された抽象的アイデアが、判決において特定された抽象的アイデアに対応するのかを説明する必要がある。

拒絶の基本的要旨に対する反論がない限り、元の論拠をサポートする判例の引用は、新たな拒絶理由とはみなさない。MPEP 1207.03(a)

例 2)

出願人が、何らかが十分に知られ、ルーチンであり、一般のアクティビティであるという審査官の主張に対し、クレームにおける追加の要素は、以前関連技術において従事した当業者に対し十分に知られたものではなく、ルーチンでもなく、一般のアクティビティでもない特別な議論または証拠をもって反論した場合、審査官は、当該追加の要素が現実には、関連技術における当業者にとって十分に知られ、ルーチンであり、慣習のアクティビティであるということが見てすぐわかるか否かを再評価するものとする。

そのような追加の要素が公知の一般的な機能/コンポーネント/行動であるとして明細書にて議論されていない場合、または、追加の要素が裁判所により十分に知られ、ルーチンであり、一般的行動として取り扱われていない場合に、出願人の主張を完全に再評価することが審査官にとって特に必要である。

拒絶が維持される場合、審査官は、反論可能な証拠が、当該拒絶をさらにサポートするために、またアペール用に記録を明確にするために提供されているか否かを考慮するものとする。裁判所により判断された十分に知られ、ルーチンであり、一般的なクレーム

ム限定例は以下のとおりである：

Alice 事件は、一般的として取り扱われてきたコンピュータ機能及びコンポーネントの例を提供している。裁判所は、真の汎用コンピュータ機能として、電子的記録を生成し、複数の処理を監視し、同時的命令を発行するためのコンピュータの使用を記載しており、ほぼすべてのコンピュータは「通信コントローラ」及び「データ記憶ユニット」を備える「データ処理システム」を有すると言及している。

Mayo 事件は十分に知られ、ルーチンであり、一般的アクティビティとして取り扱われるデータ収集例を提供している。裁判所は、科学者はルーチン的に代謝産物レベル・有効性と、チオプリンコンパウンドの毒性との関係に関する彼らの研究の部分として代謝産物を計測したと説明し、薬品投与のステップ及び代謝産物レベル決定ステップは、科学者コミュニティにて既に取り組みられていると十分に知られ、ルーチンであり、一般的アクティビティに該当すると判断している。

例 3)

出願人が、クレームに、汎用コンピュータまたは汎用コンピュータコンポーネントを追加するよう補正し、汎用コンピュータは特別にプログラムされている、または、特別な機械に関係するので(Bilski 事件のようにである)、クレームは遥かに超えると主張した場合、審査官は、追加された要素が、司法例外を遥かに超えるものを提供しているか分析するものとする。

単に汎用コンピュータ、汎用コンピュータコンポーネント、または汎用コンピュータ機能を実行するためのプログラムされたコンピュータを追加しただけでは、自動的に保護適格性拒絶を克服したことになる。

例 4)

出願人が、クレームは特別であり、司法例外のすべての適用を先取りするものではないと主張した場合、適切な反論は、その先取りが保護適格性に関するスタンドアローンテストではないと説明することである。先取りの質疑は Alice 及び Mayo の 2 パートフレームワークに内在または解決するものである。さらに、先取りクレームは、保護適格性はないが、完全な先取りがないことは、クレームが適格性ありということを示すものではない。

以上