

# 主題適格性に関するアップデート

F.R. July 30, 2015

本文書は、特許適格性に関する2014 暫定適格性ガイダンス(2014 IEG)に対するパブリックコメント<sup>(1)</sup>を受けて、これを更新するものである。パブリックコメントは、6つの主たるテーマに対応する適格性に関する。2015年7月に更新された内容は、3つの付属書類を含む。付属書類1(Appendix 1)は新たな事例を提示するものであり、これは主たるテーマを反映したものである。付属書類2(Appendix 2)は、2014 暫定適格性ガイダンスを利用するための包括的なインデックスであり、新規及び従前の事例を含む。付属書類3(Appendix 3)は、最高裁及びCAFCの判決から選択された適格性に関するリスト及び検討である。

本文書は、パブリックコメントを受けて2014 暫定ガイダンス(2014 IEG)を更新するものであり、6つの大きなテーマに対応している。

以下の議論において、各テーマに対する応答は、別々のセクションで説明されている。

(1)追加の事例、特に、抽象的アイデアと自然法則を対象とするクレームの事例

(2)顕著に異なる特徴の分析に関する追加説明

(3)どのように審査官が抽象的アイデアを特定するのかに関する追加情報

(4)適格性の拒絶に関する一応の証明と、証拠の役割についての議論

(5)審査部における2014 IEGの適用に関する情報

(6)適格性分析における先取り(先占)の役割の説明であって、簡素化された分析の議論を含むもの

2014 IEGが発行されてから、CAFCは適格性について多くの判決をなしており、これらは、胎児核酸の検出に関連するAriosa Diagnostics v. Sequenom事件などの近々の判決や、抽象的アイデアを実行するコンピュータに関する判決を含む。これらの最近の判決は、更なる司法的進展の対象となるかもしれないが、ガイダンス中の変更点を保証するかどうかを判断するために、詳細に検討される<sup>(2)</sup>。

## I. 追加の事例

追加の事例が要求されており、特に、適格性を有するクレームと、Step 2Bにおける大きく超えるものに関する質問の適用を説明するための事例が求められてい

る。2014 IEGの基準を適用するにあたって、審査官とパブリックを援助するために、新たな事例が付属書類1に添付されており、これは抽象的アイデア、特に、ビジネスメソッドを対象としたもの、GUI、及びソフトウェアを対象としたものを含む。バイオテクノロジーの分野における事例、特に、自然法則や自然現象を対象とする診断または他の方法は、最近の判例法上の進展を踏まえたプロセスである。

これらの事例は、追加の要素を有するクレームが判例法上の例外自体を大きく超えるものであるかどうかを判定するための最高裁やCAFCの判断を適用するサンプル分析と同様に、さらに各種の技術分野における適格性を有するクレームを提供するものである。検討に関するものとして、トレーニングマテリアル中に特定されている判例に沿った事例は<sup>(3)</sup>、(審査分野全体に渡って)一貫して、適格性(すなわち、大きく超えるもの)を有すると導くことができるクレームの要素を評価する際に審査官をアシストする。審査官は、主題、法定上のカテゴリ、(あるならば)判例法上の例外、及び各事例に関連する検討事項を特定する、付属書類2を参照することにより、各検討事項に関する新たな及び従前の事例を決めることができる。

また、コメントは、Step 2Bにおける2014 IEGのインストラクションの重要性を強調しており、審査官は、クレームが全体として判例法上の例外を大きく超えるものであるかどうかを判断するために、全ての追加の要素を、個別に、且つ組み合わせ合わせて考慮する必要がある。このインストラクションは、多くのクレームの適格性を確認するために重要であることに同意する。な

ぜなら、(例えば、単なる一般的なコンピュータの機能を実行する通常のコンピュータの構成であるため) ある要素がそれ自身を大きく超えるものでないが、クレームの他の要素との組み合わせを考慮すると、大きく超えるものでありうる場合がある。組み合わせにおける追加の要素の考慮の重要性は、審査官トレーニング(以下のセクション V) や多数の事例で強調されている。例えば、事例 3(AI-3: デジタル画像プロセス)や事例 4(AI-4: GPS)、事例 2 1(株式市況の送信)、事例 2 5(ゴム製造) は、単に一般的なコンピュータ機能を個別に実行している通常のコンピュータ構成(例えば、数式を実行する CPU や、時間データを生成するクロック) をどのように組み合わせて、一般的なコンピュータの機能でなく、大きく超えるものである機能を実行できるかを説明している。

#### I I. 顕著に異なる特徴についての分析に関する追加説明

顕著に異なる特徴(markedly different characteristics : MDC)の分析についての追加の説明が要求されており、MDC 分析を Step 2A から Step 2B に移すことを示唆するコメントや、Step 2A に残すことを示唆するコメントがある。この代替案を検討したが、MDC 分析は、Step 2A に残されている。なぜなら、(Step 2A に残すことによる)配置は、出願人に 3つの利点を付与するからである。すなわち、多くのクレームに分析の初期で適格性があると判断でき、“自然法則”の例外を対象とする多くのクレームの適格性に追加の経路を付与でき<sup>(4)</sup>、それによって全ての技術分野及びクレームタイプに渡って一貫性のある適格性分析を保証できる、からである。これらの利点、及び一般的な MDC 分析は、以下でさらに説明する。

##### 早期の適格性判断:

2014 IEG は、適格性分析の Step 2A 及び Step 2B として、Alice 事件で示された最高裁の 2部からなる枠組み(Mayo テストともいう)を実行する。Step 2A に MDC 分析を組み込むことにより、多くのクレームが分析の初期に適格性を有すると判断できる。すなわち、“自然物”がクレームに記述されていないことが決定でき

ば、直ぐに適格性有り判断できる。例えば、事例 1 0(NBP-2:ポメロジューズ)のクレーム 2において、一旦、既述された自然ベースの物が、自然に発生するものに比べて MDC (顕著に異なる特徴) を有すると判断されると、そのクレームは適格性を有する。この初期の適格性の(判断) は、どのように Chakrabarty 事件及び Myriad 事件(cDNA に関連する部分のみ)におけるクレームが Step 2A の分析後(すなわち、最高裁が、“自然物”は争点となったクレームに記述されていないと決定した後)に、適格性が認定されているかを反映している<sup>(5)</sup>。しかしながら、MDC 分析を Step 2B に移動させると、これらのクレームについても、自然ベースの物の限定を記述する他のクレームと同様に、大きく超えるものであるかどうかの分析の対象にもなる。そのように適格性の質問が長くなることは、先の判例と整合させることが困難であり、また不要な審査を伴う。

##### 適格性についての追加の経路:

Step 2A で MDC 分析を行ない、Step 2B で大きく超えるものであるかどうかの分析を行うことは、“自然法則”の例外を対象とする多くのクレームの適格性に追加の経路を付与する。2014 IEG 及び審査官トレーニングマテリアルで述べられているように、クレームが判例法上の例外を対象とするため、Step 2A で適格性なしと判断されたクレームは、それらが、クレーム全体として大きく超えるものであるかどうかを決定するために評価される場合、Step 2B で適格性について第 2の機会が付与される(訳者注:すなわち、Step 2A で顕著に異なる特徴がないと判断されたクレームであっても、Step 2B でクレーム全体として大きく超えるものであるかどうか更に判断される対象とできる)。例えば、事例 1 7(NBP-9:細胞)のクレームは、Step 2B において適格性が認められる。なぜなら、ペースメーカ細胞のスキヤホールドへの追加は、クレームをスキヤホールドの特定の有用なアプリケーションに限定するものであり、ペースメーカ細胞自体が移植されるよりも、より早期の細胞再生を可能にする再生医療を改良とするからである<sup>(6)</sup>。しかしながら、MDC 分析を Step 2B に移動させると、クレーム 5の結論は違ったものにな

りうる。なぜなら、適格性の追加の経路である Step 2B は、もはや「自然物」の例外を対象とするクレームについては判断されないからである。

#### 一貫性：

(裁判所が「自然物」の例外」を特定するために使用してきた<sup>(7)</sup>) Step 2A における MDC 分析は、全てのクレームが記述されている法定上のカテゴリあるいは例外に関わらず、適格性に関して一貫して分析される。多くの審査官が異なるタイプの例外を含むクレームを審査するため、例外は同一の方法で特定され(すなわち、Step 2A で)、審査官は証明することが困難な例外を区別することを要求されない。この一貫性は、事例の中で説明されている。例えば、事例 10 (NBP-2 : ポメロジュース) のクレームと事例 1 (AI-1 : 電子メッセージから悪質コードを単離し除去する方法) とを比較することにより、理解される。これら 2 つの事例は、異なる法定カテゴリ(組成物とプロセス)に関連しており、異なる判例法上の例外(「自然物」と抽象的アイデア)に関連しているが、全体的な分析は同一である。すなわち、一旦、クレームが判例法上の例外に該当しないと判断されると (Step 2A で、NO)、クレームは適格性を有すると認定され、適格性分析はそこで終了する。

#### I I I . Step 2A における抽象的アイデアを特定するための追加の情報

適格性に関する拒絶理由を明確に記述する際に、審査官をアシストするための抽象的アイデアを特定する追加のガイダンスが求められている。他の判例法上の例外と同様に、抽象的アイデアの例外は、創作、科学的探究、技術的な研究、及び現代経済の基本要素を保護するために裁判所によって形成されたものである。裁判所は、具体例以外によって抽象的アイデアを定義することを拒否してきたので、2014 IEG は、審査官に、既に抽象的であると認定された概念を比較の手段として抽象的アイデアを特定するために従来の判例の本文を参照することを教示する。従って、以下の説明は、共通の特徴に基づいて、最高裁及び CAFC の適格性の判決と判例法上の用語(例えば、「人の行為を体系化する

ための一定の方法」)とを関連づけることにより、裁判所が抽象的アイデアであると考えてきた概念のタイプについてのさらなる情報を提供するものである。これらの関連は、これらの関連が互いに矛盾しない(すなわち、いくつかの概念は 1 以上の判例法上の用語に関連しうる)という理解とともに、判例法上の先例の制約内にある形で判例法上の用語を定義するものである。この説明は、審査官をガイドし、クレームされた概念が、裁判所が抽象的アイデアと認定してきた少なくとも 1 つの概念に類似しない限り、抽象的アイデアとして判断されないよう確認することを意図している。

抽象的アイデアを特定するにあたって、審査官は、判例法上の例外が古臭いものであるかまたは長期に知れ渡ったものであるかを考慮する必要はなく、新規に発見された判例法上の例外であっても、新規であるかどうかに関わらず、依然として例外であることに留意すべきである。例えば、Flook 事件における数式、Mayo 事件における自然法則、Myriad 事件における単離された DNA は全て新規ではあるが、最高裁では判例法上の例外として認定されている。なぜなら、それらは、「特許権の保護範囲を超える科学的及び技術的行為の基本ツール」だからである<sup>(8)</sup>。最高裁は、この例外がなければ、特許の付与は、そのような(基本的な)ツールの利用を「制約」し、それによって、それらを前提とする将来の革新を阻害するという大きな危険があるという懸念から生じる、「発見されたばかりの」判例法上の例外であっても、例外として考慮するための論理を引用する<sup>(9)</sup>。CAFC も、この理論を適用してきており、例えば、Ultramercial 事件において、特許権者は、概念が新規であるという主張をしたが、広告を為替手形または通貨として利用する概念は抽象的であると認定されている<sup>(10)</sup>。

#### A. “基本的な経済活動”

“基本的な経済活動”の用語は、経済及び商業、例えば、契約、法的責務、ビジネス関係の形態における人の間の合意などに関連する概念を記述するために用いられる。“基本的”という用語は、基礎的または根本的であるという意味に用いられ、古い、あるいは周知で

あることが必要であるという意味では用いられていない。以下に示すように、これらの概念は共通の特徴を有している。

- ・少なくとも2つの裁判例で、例えば、契約関係の形成(buySAFE 事件)、及びヘッジング(Bilski 事件)のような、人との合意、または金融取引の実行に関連する概念が抽象的と認定されている。

- ・少なくとも2つの裁判例で、例えば、ヘッジング(Bilski 事件)、及び決済リスクの緩和(Alice 事件)のような、リスクの緩和に関する概念が抽象的と認定されている。

#### B. “人の行為を体系化する一定の方法”

“人の行為を体系化する一定の方法”の用語は、例えば、人、社会活動、人間の行動の間における関係や取引を管理するなどの対人関係の行為や個人の行為に関連する概念を記述するために用いられる。これらは、法的義務を満たすもしくは回避する；広告、マーケティングや販売行為もしくは活動；人の精神的活動を管理することが挙げられる。2014 IEG は、審査官に、(1) このカテゴリの記述は、人の行為を体系化する全ての方法が抽象的アイデアでなく、また、(2)機械の人の操作をカバーすることを意味していない、ことを思い出させるために、このカテゴリの記述を保証するよう、“一定の(certain)”という用語を使用する。他のカテゴリと同様に、人の行為を体系化するいくつかの方法は、経済活動あるいは“アイデア”でありうる。例えば、Bilski 事件でクレームされたヘッジングの概念は、最高裁で、人の行為を体系化し、且つ基本的な経済活動の両方の方法として記述されている。以下に示すように、これらの概念は共通の特徴を有している。

- ・幾つかの裁判例では、例えば、契約関係の形成(buySAFE 事件)、ヘッジング(Bilski 事件)、決済リスクの緩和(Alice 事件)、ローン情報の処理(Dealertrack 事件)、保険契約の管理(Bancorp 事件)、Bingo ゲームの管理(Planet Bingo 事件)、ゲーム中にプレイヤーによる追加のゲームオブジェクトの購入(Gametek 事件)、及び保険請求を処理するためのタスクに基づくルールが発生(Accenture 事件)などの、人との関係や取引の管理に関する概念が抽象的と認定されている<sup>(11)</sup>。

- ・少なくともいくつかの事件では、例えば、免税投資(Fort Properties 事件)や仲裁(In re Comiskey 事件)などの、法的義務を満たすあるいは回避に関連する概念が抽象的と認定されている。

- ・いくつかの事件では、例えば、為替手形または通貨としての広告の利用(Ultramercial 事件)、販売力またはマーケティング会社の構築(In re Ferguson)、ビジネス代表者による顧客への訪問数の最適化を決定するためのアルゴリズムの利用(In re Maucorps 事件)、ゲーム中にプレイヤーによる追加のゲームオブジェクトの購入(Gametek 事件)、及び固定収入資産の販売の価額のコンピュータ処理と、資金分析結果の生成(Freddie Mac 事件)などの、広告、マーケティング、及び販売行為もしくは活動に関連する概念は抽象的と認定されている。

- ・少なくとも2つの事件では、例えば、神経科医が神経系の機能不全の患者を診断するにあたって従うべき精神プロセス(In re Meyer 事件)、及び食事計画(DietGoal 事件)などの、人の行為の管理に関する概念は抽象的と認定されている。

#### C. “アイデア自体”

“アイデア自体”の用語は、例えば、人の心またはペンと紙を用いて人によって実行される精神プロセス(思考)と同様に、具体化されていない概念、プラン、構想などの独立したアイデアを記述するために使用される<sup>(12)</sup>。“アイデア”のいくつかの概念は、他のカテゴリにも含まれる。例えば、Ultramercial 事件において、著作権のある媒体へのアクセスと交換で広告を表示するステップは、“アイデア”と呼ばれているが、人の行為を体系化するものとも考えることもできる。なぜなら、クレームは、広告することを記載しているからである。以下に示すように、これらの概念は共通の特徴を有している。

- ・いくつかの事件では、例えば、コントロールあるいはターゲットデータの対象となるサンプルもしくはテストに関する情報の比較(Ambry 事件や Myriad 事件の CAFC 判決)、公知の情報の収集及び比較(Classen 事件)、あるリスクレベルを判断するためのデータの比較(Perkin-Elmer 事件)、歯科テストを実行し、その結果について検討することによる異常状態の診察(In re

Grams 事件)<sup>(13)</sup>、無形データの取得及び比較(Cybersource 事件)、及び新規な情報と記憶された情報とを比較し、オプションを特定するためのルールの使用(SmartGene 事件)などの、精神的に実行されるデータ比較の処理に関する概念は抽象的と認定されている。

・いくつかの事件では、例えば、情報を整理し、記憶し、送信するためのカテゴリの使用(Cyberfone 事件)、データの認識及び記憶(Content Extraction 事件)、及び数学的相関を介した情報の整理(Digitech 事件)などの、精神的に実行され得る情報を整理するためのプロセスに関する概念は抽象的と認定されている。

・少なくとも1つの事件では、特に、有用で、具体的な形体のない、著作権のある媒体へのアクセスと交換で広告を表示するステップは、アイデアと認定されている(Ultramercial 事件)。

#### D. “数学的関係/数式”

“数学的関係/数式”の用語は、例えば、数学アルゴリズム、数学的関係、数式、及び計算などの、数学的概念を記述するために用いられる。以下に示すように、これらの概念は共通の特徴を有している。裁判所は自然法則としていくつかの数学的概念を示してきた。

・少なくとも5つの事件では、例えば、二進化十進コードから二進数に変換するためのアルゴリズム(Benson 事件)、アラームリミットをコンピュータ処理するための数式(Flook 事件)、一定の電磁気学的定常波現象を記述する数式(Mackay Radio 事件)、アレニウスの式(Diehr 事件)、及びヘッジングに関する数式(Bilski 事件)などの、数学的関係や数式に関する概念は抽象的と認定されている。

・いくつかの事件では、例えば、計算を実行し、その結果を操作することによる、生命保険証券で保護された安定価値の管理(Bancorp 事件)、公知の一般的なコンピュータでの計算量の低減(FuzzySharp 事件)、ビジネス代表者による顧客への訪問数の最適化を決定するためのアルゴリズム(In re Maucorps 事件)、異常状態を検知するパラメータを計算するためのアルゴリズム(In re Grams 事件)、固定収入資産の販売の価額のコンピュータ処理と、資金分析結果の生成(Freddie Mac 事件)、及びローカルデータ値と平均データ値との間の相違の

計算(In re Abele 事件)などの、数学的計算の実行に関する概念は抽象的と認定されている。

#### IV. 一応の証明の要件

適格性に関する拒絶をなすとき、審査官が、一応の証明のための適切な負担を満足するかに関しての懸念が指摘されている。従って、以下の説明は、審査官が責任を果たし、審査官が適切である場合にだけ適格性について拒絶することを保証するよう審査官をガイドするための、一応の証明の要件を明確化するものである。審査官トレーニング(Section V)は、完全な分析の実行と明確な拒絶理由の記載とが、審査官の責任を満たすのに重要な部分であることを強調している。この説明は、適切な一応の証明がなされ、従って審査官が自己の責任を果たしたかどうかについて疑いが無い場合に、審査官及び出願人の理解を助けることを意図している。

一応の証明の概念は、審査の事務的なツールであり、これは審査官と出願人との間に行き来する責任を分配するものである。特に、初期の責任は審査官にあり、1以上のクレームが特許性を有さない理由を明確且つ具体的に説明し、それによって出願人は十分な知見を得て、有効な対応を行うことができる<sup>(14)</sup>。主題の適格性に関して、審査官は、クレームされた発明が不適格である理由を明確に記述することを必要とされる。例えば、クレームに記述された判例法上の例外を特定し、なぜそれが例外と考えられるのか、またクレーム中の追加の要素(あるならば)を特定し、なぜそれらが例外を大きく超えるものでないかを説明する理由づけされた論理を提示することによって、満たされる。この論理は、適切である場合、当業者に入手可能な知識、先例、出願人自身の開示や証拠に依拠する<sup>(15)</sup>。この責任を満たすサンプルの拒絶は、トレーニングマテリアル中に記載されており、特に、事例5～8のワークシートで確認できる。一旦、審査官が初期の責任を果たせば、責任は出願人側にシフトする。

裁判所は、クレームが適格性を有するかどうかの判断(クレームが抽象的アイデアのような例外を対象としているどうかを特定することに関連する)は、法律問題として考慮する<sup>(16)</sup>。従って、裁判所は、クレーム

ムされた概念が判例法上の例外であることを証拠に依存することなく、大抵の場合、何らかの事実認定をなすことなく適格性についての最終的な法的結論を解決する。

例えば、

・Alice 事件、Myriad 事件、Mayo 事件、Bilski 事件、Diehr 事件、Flook 事件、Benson 事件は、判例法上の例外を特定するにあたって、過去の判決において例外であると認定された概念との比較のみに依拠している。

－Bilski 事件においては、特許庁の適格性の拒絶を確認するにあたって（これは証拠に基づいていない）、最高裁は、“ヘッジング”を記載するいくつかの文書（クレーム中の詳細な概念のハイレベルな記述）を引用している。文書は、“ヘッジング”が、“商取引のシステム”の中で、長期に、広く知れ渡った、初期の金融クラスで教示される、基本的な経済活動”であること具体例として引用されている現代のテキストブック（これらは従来技術でなく）である<sup>(17)</sup>。しかしながら、これらの文書は証拠となりえない。なぜなら、最高裁は上級審であり、下級審で作成された記録（すなわち、特許庁の拒絶）の審理のみに限定されるからである<sup>(18)</sup>。

－クレームが不適格である（証拠によってサポートされていない）という *en banc* の判断を確認するにあたって、Alice 事件では、Bilski 事件と同様のアプローチに従っている。Alice 事件において、文書はテキストブックと、第三者の仲介を使用することが現代経済の基本要素であるという具体例として引用されている記事（従来技術として引用されている唯一の引例）である<sup>(19)</sup>。

・Alice 事件、Bilski 事件、Diehr 事件、Flook 事件、Benson 事件は、追加の要素が、周知の、ルーチン的な、当該技術分野で慣習的なものであるとして特定されている場合でも、大きく超えるものであるかの質問をサポートする証拠を引用していない。Mayo 事件では、単なる利用分野またはデータ収集ステップとして追加の要素を特定することをサポートする何らの証拠も記載しておらず、他の限定を周知の、ルーチン的な、慣習的なものであると特定するにあたって、特許明細書を記載している。

2014 IEG は Step 2A における自然法則、自然現象、

抽象的アイデアを特定するために、クレームされた発明と従来の判決とを比較することによって、最高裁及び CAFC によって使用された分析に従っている。Step 2B に関し、審査官は、周知の、ルーチン的な、慣習的なものとして、裁判所が認定してきたものや当業者が認識してきたものに依拠すべきである。例えば、裁判所は、それらが一般的な形態でクレームされている場合、以下のコンピュータの機能は、周知の、ルーチン的な、慣習的な機能であると認識してきた。

- ・反復的な計算の実行<sup>(20)</sup>
- ・データの受信、処理、及び記憶<sup>(21)</sup>
- ・物理的な文書からのデータの電気的なスキャンまたは抽出<sup>(22)</sup>
- ・電気的な記録管理<sup>(23)</sup>
- ・精神行為の自動化<sup>(24)</sup>
- ・ネットワークを介したデータの受信または送信。例えば、データを収集するためのインターネットの使用<sup>(25)</sup>

リストアップしているものは、これらすべてのコンピュータの機能が周知の、ルーチン的な、慣習上のものであることを示唆するものでなく、また一般的なコンピュータの機能を実行する通常のコンピュータの構成が必ず不適格となることを示唆するものではない。裁判所は、コンピュータで実行されるプロセスが、クレーム全体として、例えば、（手動または単なる思考による）人間のアナログによってなされるアイデアのような、抽象的アイデアを実行するために単に使用される一般的なコンピュータの機能に過ぎない場合、抽象的アイデアを大きく超えるものでないと認定してきた。これは、例えば、事例 7 (AI-7 : 取引実行保証を伴う電子商取引)、事例 2 2 (食事計画のための GUI)、事例 2 4 (アラームリミットの更新) で説明されている。反対に、裁判所は、一般的なコンピュータの構成が組み合わされて一般的でない機能を実行できる場合、コンピュータで実行されるプロセスが、抽象的アイデアを大きく超えるものである（従って、適格性を有する）という認定もしてきた。これは、例えば、事例 3 (AI-3 : デジタル画像処理)、事例 2 3 (不明瞭な文字情報を移動させるための GUI)、事例 2 5 (ゴム製造) で説明されている。

裁判所は、追加の要素が、周知の、ルーチ的な、慣習上のものであることを認定するサポートのための証拠が要求される状況を特定しておらず、むしろその問題は裁判所の判断にふさわしい問題として取り扱ってきた。従って、審査官がその分野の専門知識に基づいて追加の要素は大きく超えるものでない(Step 2B で、NO)ということ Step 2B の質問で容易に結論づけている場合にだけ、拒絶がなされる。要素または機能が周知の、ルーチ的な、慣習上のものとして当該分野あるいは裁判所におけるそれらの認識の程度を超えているならば、その要素または機能は、大抵のケースで、大きく超えるものに該当する(Step 2B で、YES)

#### V. 特許審査部における 2014 IEG の適用

審査部における 2014 IEG の適用についての懸念が指摘されており、審査官のトレーニングの必要性が提案されている。特許庁はすでに、適格性ガイダンスの審査官の理解を促進するためのステップを採用しており、進行中の特許品質を促進する努力の一部として、審査官とともに継続的に業務を行っている。

#### VI. 先取り (先占) の役割と、簡素化された分析

適格性分析における先取り (先占) の役割について明確化が求められており、審査官が、簡素化された分析を含み、先取りを考慮すべきかどうかについての提案がなされている。提案された代替案を十分に検討した結果、Steps 2A 及び 2B で示されている現行の分析を維持する。なぜなら、現行の分析は、従前の判例と一致するレベルで多くの先取りの観点を既に取り入れているためである。さらに、多くのコメントで提案されているように、簡素化された分析は維持する。なぜなら、完全な適格性分析を実行することなく、適格性を有することが自明であるクレームを容認することにより、出願人及び審査官に重要な利益を提供するためである。

#### 2014 IEG は、適切である場合、先取りの概念を組み込む

最高裁は先取りとして例外を誘導する懸念を説明してきたが<sup>(26)</sup>、しかしながら、裁判所は先取りの概念

を適格性に関する単独のテストとして使用していない<sup>(27)</sup>。その代わりに、先取りの質問は Alice 事件及び Mayo 事件から本来的に 2 部の枠組みからなり (Steps 2A 及び 2B として 2014 IEG に組み込まれている)、先取的なクレームと、基本的要素を何らかに統合した以上のものとを区別するためにこの枠組みを使用することによって解決されること、・・・後者は先取りについて同等のリスクを有しておらず、従って、適格性を有する”<sup>(28)</sup>。しかしながら、先取りのクレームは不適格である場合がある一方、先取りのないことがクレームの適格性を保証するものでないことに留意すべきである<sup>(29)</sup>。この理論は、例えば、事例 8 (AI-8 : インターネットを介した物の分配) で説明されている。

#### 簡素化された分析

審査官の便宜のため、2014 IEG は、“第三者の実施を妨げるようないづれの判例法上の例外への結びつきも求めていないことが明らかな”クレームに対して適用可能な簡素化された分析を提示している<sup>(30)</sup>。実際、簡素化された分析の結果は、常に完全な分析と同一であり、完全な分析の Step 2A あるいは 2B で適格性があると認められたクレームは、簡素化された分析がそのクレームについて適用された場合でも適格性を有する。例えば、簡素化された分析が新事例 2 5 (ゴム製造) のクレームに適用された場合、適格性の最終結論は同一となる。完全な分析で Step 2B が行われた後で適格性を有しないと判断されるクレームは、簡素化された分析に相応しいものではない<sup>(31)</sup>。なぜなら、そのクレームは明らかに適格性を欠くからである。従って、例えば、簡素化された分析は新事例 2 4 (アラムリミットの更新) には適用されない。また、簡素化された分析を使用することによる結果は、クレームが適格性を有するという結論であるので、適格性を根拠としたクレームの拒絶はなされず、従って、審査官は、どの分析が適格性の結論を導くために使用されたかを示す必要はない。仮想審査官がどのように例示のゴム製造に関するクレームが完全な分析の Step 2B において適格性があると決定するかを説明する事例 2 5 (ゴム製造) と、仮想審査官がどのように例示のクレームが簡素化された分析で適格性があると決定するかを説明す

る事例26(内燃エンジン)及び事例27(システムソフトウェア-BIOS)とを比較する。実際、記録には、適格性の拒絶理由が単に見当たらないことによって適格性の結論が反映されるかもしれないし、適切な場合、明確な説明がなされるかもしれない。

以上

Reference :

(1) 2014 IEG 及び事例集、全ての審査官トレーニングマテリアル、及びパブコメを含む主題適格性についての現行のガイダンスは、USPTO.GOV のウェブページから入手可能である。

(2) 2014 IEG 発行以降のCAFCの判決として、Versata, Intellectual Ventures, Webb, Internet Patents, Sequenom, OIP Tech., Freddie Mac, Dietgoal, Gametek, Fuzzysharp, Content Extraction, and Ambry Genetics の各事件がある。これらの判決は直近になされているため、Versata, Intellectual Ventures, Webb, Internet Patents, Sequenom, OIP Tech 事件がCAFCでの再審理及び/または最高裁への移送命令などのさらなる司法判断の対象となるかどうかは不明である。さらに、Content Extraction 事件における移送命令の申立ては、現在最高裁に係属中である。

(3) これらの事件の全ての引用は付属書類3に示されている。例えば、スライド21及び22のコンピュータベースのトレーニングを参照(各検討に関する先例の説明)。

(4) 裁判所は、自然物は自然に発生する物の使用に結び付くため、“自然物”は例外であると考えているが、自然法則及び自然現象の両者として“自然物”を分類している。See Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. \_\_\_, 133 S. Ct. 2107, 2111 (2013)。フローチャートの Step 2A は、“自然物”を含むように、“自然法則”及び“自然現象”の用語を使用している。

(5) Chakrabarty 事件、Myriad 事件いずれも、クレームの適格性を認定する前に、クレームに対して、大きく超えるものであるかどうかの質問を適用していない。Step 2B の質問の排除は、争点となっているクレームがいずれも自然ベースの物の限定を記述していないという事実に起因するとして解釈できるけれども、例外を

記載していないクレームに無関係な大きく超えるものであることの質問であるようにも解釈できる。2014 IEG は、後者の解釈に従っており、また Step 2A のMDC 分析の置き換えは、適格性の認定が先例と一致する結果となることを保証する。すなわち、Chakrabarty 事件及び Myriad 事件で考慮されたクレームに類似するクレームは大きく超えるものであることを考慮する Step 2B の質問に進むことなく、適格性有りとして認定されている。

(6) この追加の経路の規定は、“自然物”を対象とするクレームが、他の判例法上の例外を対象としているクレームに与えられる、Step 2B における適格性について2度目のチャンスを得ることを保証する。例えば、“自然物”を対象とする事例17(NBP-9:細胞)のクレーム5と、抽象的アイデアを対象とする事例25(ゴムの製造)のクレーム1及び2を比較する。両事例において、クレームは、追加の要素が記述された例外を大きく超えるため、Step 2B を介して適格性が認められる。

(7) 例えば、Chakrabarty 事件では、クレームは自然に発見されるものとは顕著に異なるため、クレームされたバクテリアは自然物でないことを決定するにあたって、クレームされた発明と自然に発生するバクテリアとの比較に依存している。Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 310 (1980)に沿うように、Roslin 事件では、クレームは自然に発見される[家畜]と顕著に異なる特徴を有していないため、クレームされた羊が自然物であることを決定するにあたって、クレームされた羊と自然に発生する羊との比較に依存している。In re Roslin Institute (Edinburgh), 750 F.3d 1333, 1337 (Fed. Cir. 2014), quoting Chakrabarty, 447 U.S. at 310 (alterations in original)

(8) Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 591 - 92 (1978); and Myriad Genetics, 133 S. Ct. at 2116, quoting Mayo Collaborative Svcs. v. Prometheus Labs., 566 U.S. \_\_\_, 132 S. Ct. 1289, 1293 (2012)

(9) Myriad, 133 S. Ct. at 2116, quoting Mayo, 132 S. Ct. at 1293. See also Myriad, 133 S. Ct. at 2217(画期的、革新的、あるいはさらに非常に優れた発見であっても、それ自身では101条を満たさない)。

(10) Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 772 F.3d 709,



714 - 15 (Fed. Cir. 2014) (Ultramercial 事件によれば、抽象的アイデアは、それらが周知でなく、ルーチン的なものでなければ、適格性を有するとしているが、・・・しかしながら、ここでは、'545 特許のクレームは実際、抽象的アイデアを対象としており、地裁が認定したように、それは広告を為替手形または通貨として使用する方法である。クレームされたアイデアに対して単なる新規あるいは非ルーチン的なものの追加は、抽象物を具体的なものに必然的に転換するという Ultramercial の主張には同意しない。いずれの場合でも、アイデアの実行において何らかの新規なものは、Alice 事件の分析の第 2 ステップにおいてだけ考慮される要因である。)

(1 1) See Content Extraction and Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, N.A., 776 F.3d 1343, 1358 - 59 (Fed. Cir. 2014) (buySAFE, Accenture, Bancorp, and Dealertrack 事件を引用)

(1 2) Cybersource Corp. v. Retail Decisions, Inc., 654 F.3d 1366, 1372 (Fed. Cir. 2011) CAFC が説明しているように、”精神的に実行される、または人の精神活動と等価である方法は、特許されない抽象的アイデアである。・・・全ての者に開かれている化学的及び技術的行為の基本的ツール” Id. at 1371, citing Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972)

(1 3) See Cybersource, 654 F.3d at 1372 n.2 (describing the abstract idea in Grams)

(1 4) Hyatt v. Dudas, 492 F.3d 1365, 1369 - 70 (Fed. Cir. 2007); see also 35 U.S.C. § 132; MPEP 2106(III)

(1 5) MPEP707.07(d)には、拒絶の基となる理由を明確に記述することにより一応の立証をなすための責任は特許庁にあることを説明しており、MPEP2106(III)には、審査官が、クレームが不適格である理由を記録中で特定し、説明した後、出願人に、そのクレームを補正するか、またはそのクレームが保護の適格性を有する理由を立証する責任がシフトすることを述べている。

(1 6) See, e.g., Roslin, 750 F.3d at 1335; Accenture Global Services, GmbH v. Guidewire Software, 728 F.3d 1336, 1340 - 41 (Fed. Cir. 2013); Fort Properties, Inc. v. American Master Lease LLC, 671 F.3d 1317, 1320 (Fed. Cir.

2012); Cybersource, 654 F.3d at 1369; SiRF Tech. Inc. v. Int'l Trade Commission, 601 F.3d 1319, 1331 (Fed. Cir. 2010); In re Ferguson, 558 F.3d 1359, 1363 (Fed. Cir. 2009); In re Bilski, 545 F.3d 943, 951 (Fed. Cir. 2008) (en banc), affirmed by Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

(1 7) Bilski, 561 U.S. at 611.

(1 8) 控訴審では下級審で争われなかった証拠について審理しないことは基本的な法原理である。 See, e.g., Rosewell v La Salle Nat'l Bank, 450 U.S. 503, 518 n.22 (1981). See also VirtualAgility Inc. v. Salesforce.com, 759 F.3d 1307, 1312 (Fed. Cir. 2014); Sky Techs. LLC v. SAP AG, 576 F.3d 1374, 1377 n.4 (Fed. Cir. 2009); In re Watts, 354 F.3d 1362, 1367 (Fed. Cir. 2004)

(1 9) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. \_\_\_, 134 S. Ct. 2347, 2356 (2014)

(2 0) See Flook, 437 U.S. at 594; Bancorp Services v. Sun Life, 687 F.3d 1266, 1278 (Fed. Cir. 2012) (Bancorp のクレームのいくつかで必要とされるコンピュータは、基本的な機能である反復計算の実行のみを使用しており、従って、クレームの範囲に有意義な限定を追加するものでない)

(2 1) See Alice Corp., 134 S. Ct. at 2360. But see Example 4 (AI - 4: global positioning system)

(2 3) See Alice Corp., 134 S. Ct. at 2359 (creating and maintaining “shadow account”); Ultramercial, 772 F.3d at 716 (updating an activity log)

(2 4) See Benson, 409 U.S. at 65 - 67; Bancorp, 687 F.3d at 1275; CyberSource, 654 F.3d at 1375.

(2 5) Ultramercial, 772 F.3d at 716 - 17; buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 2014); Cyberfone Systems, LLC v. CNN Interactive Group, Inc., 558 Fed. Appx. 988, 993 (Fed. Cir. 2014). But see DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 1258 (Fed. Cir. 2014) (“Ultramercial 事件におけるクレームと異なり、ここで争点となっているクレームは、所望の結果を得るために、インターネットとのやりとりをどのように行うかを特定する・・・ハイパーリンクをクリックすることによって通常始まってしまうルーチン的で、一般的な一連の動作を超える結果である”)

(2 6) See Alice Corp., 134 S. Ct. at 2354: 一種の先取

りとしてこの排他原理を誘導する危惧を述べてきた。See, e.g., *Bilski*, supra, at 611 - 612, 130 S. Ct. 3218, 177 L. Ed. 2d 792 (特許が、全ての分野でこのアプローチを先取りするであろうこと、また現実的に抽象的アイデアに対して独占権を付与するであろうことを、認定している) 自然法則、自然現象、及び抽象的アイデアは、“科学的、及び技術的行為の基本的なツールである” *Myriad*, supra, at \_\_\_, 133 S. Ct. 2107, 186 L. Ed. 2d 124, 133) “特許権の付与によるそれらのツールの独占化は、それによって革新を促進するよりも、革新を妨げがちであり”、それによって特許法の所期の目的を阻むものとなる。 *Mayo*, supra, at \_\_\_, 132 S. Ct. 1289, 182 L. Ed. 2d 321, 327); see U.S. Const., Art. I, § 8, cl. 8 (議会で、科学及び有用な技術の進歩を促進するために権利を付与すべきとする)

(27) 例えば、*Flook* 事件におけるクレームは、“数式”を完全に先取りするものでなく、*Mayo* 事件のクレームは、“アプリケーションが限定される狭い法則”を対象とするものであるが、最高裁は、それらは記述された例外を大きく超えるものでないので、不適格であると認定している。 *Flook* at 589 - 90; *Mayo* at 1302

CAFC は、全体的な先取りの欠如は、適格性と同等であるという、拒絶の議論の中の最高裁の判断に従っている。

(28) *Alice Corp.*, 134 S. Ct. at 2355 - 56

(29) See *Alice Corp.*, 134 S. Ct. at 2358: “適用する (apply it)” という用語を追加するとはいえ、抽象的アイデアは、特許適格性を付与するのに十分でないことを述べている” *Mayo*, supra, at \_\_\_, 132 S. Ct. 1289, 182 L. Ed. 2d 321, 325

(30) See 2014 IEG at Section I.B.3

(31) 完全な分析の Step 2A で適格性を有していないクレームは、そのクレームが大きく超えるものであることを明示しているかどうかによって、簡素化された分析の対象となったり、ならなかったりする。従って、新事例 26 (内燃エンジン) は、変換速度 (数学的關係) の計算を記述する一方、クレーム全体はこの例外を大きく超えるものであり、全ての適格性の分析は不要である。

(文責：原田)

上記説明は 2014 暫定適格性ガイダンスの更新の抄訳であり、情報的なものに過ぎず、法律的な助言や意見を含むものではありません。また、記載には十分に注意を払っていますが、正確性は保証できません。万一内容に起因する損害や不利益等が生じても責任は負えませんので、予めご了承ください。