

CAFCがコンピュータ関連発明の法定主題について大法廷再審理を決定

2012年10月15日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

(i) プロセス (process)、(ii) 機械 (machine)、(iii) 生産物 (manufacture)、(iv) 組成物 (composition of matter)、(v) これらの改良のいずれかに属する場合に、米国特許法第101条に規定の発明法定主題と認定されます。これに対し、芸術、自然現象、抽象的概念、自然法則等は発明法定主題ではないとされています。

コンピュータ関連発明に係るプロセスが発明法定主題と認定されるためには、当該プロセスがコンピュータの外部において物理的変形を生じさせるものであるか、あるいは当該プロセスが単なる抽象的な概念ではなく技術上の practical application (実用的な応用または実用的な用途) に限定されている必要があります。なお、物理的変形を生じさせる工程は、コンピュータ内の処理に続く工程に起因する物理的動作であってもよく、また、コンピュータの外部において計測された物理的対象や活動をコンピュータデータに変換する工程であってもよいとされています。

USPTOが公表したコンピュータ関連発明の審査基準によれば、コンピュータ関連発明に係るクレームが記述物 (descriptive material) のみによって規定されている場合、米国特許法第101条に規定の要件を充足しないと認定されます。

上記の記述物には、機能的なものと同非機能的なものがあります。このうち、機能的な記述物は、コンピュータ読み取り可能な媒体に記録されたときに機能を果たすようなデータ構造とコンピュータプログラムとに分類されます。機能的な記述物は、コンピュータ読み取り可能な媒体に記録されている場合、媒体との間に構造的且つ機能的な相互関係を有するという理由により、通常は、発明法定主題と認定されます。

これに対して、非機能的な記述物は、コンピュータ読み取り可能な媒体に記録されていたとしても、媒体との間に構造的且つ機能的な相互関係を有するものではなく、単にその媒体によって持ち運ばれているに過ぎないという理由で、発明法定主題とは認定されません。

practical application に関するいかなる限定も含まない、単なる抽象概念の操作のみから構成されるプロセスは、発明法定主題ではないと認定されます。クレーム発明が、抽象概念の practical application に関する限定を含むかどうかを決定するためには、出願当初明細書の記載に基づいて、クレーム全体として解析されなければならないとされています。この際、用途または使用分野を示す記述、データ収集動作、後続動作等が評価されなければならないとされ、ある技術分野における practical application に関する限定の記載をクレーム発明が欠いている場合に限り、米国特許法第101条を充足していないと認定されます。

このたび、コンピュータ関連発明の法定主題性について、CAFCの大法廷で再審理が行われることになりました。*1

*1 LINK: <http://inventivestep.files.wordpress.com/2012/10/2011-1301-order.pdf>

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 ：新井 孝政（大阪本部在籍）
外国専門部長代理 ：岡部 泰隆（大阪本部在籍）
TEL ：06 - 6351 - 4384（代表）
E-Mail ：iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.