

**USPTO がソフトウェア関連発明の特許適格性に係る
Enfish 事件と TLI 事件に鑑み、通達を公表する**

2016年06月06日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

米国特許法第 101 条に規定の特許適格性（特許可能な発明主題）に関し、USPTO は、審査手引を（*2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility* および *July 2015 Update: Subject Matter Eligibility*）を公表し、その後、メモランダム（通達）を公表しました。審査官は、これらの審査手引およびメモランダムに基づいて Office Action を発行してきました。

1 万人弱もの審査官（実務経験が浅い審査官の割合が高い。）は、特許適格性に係る Office Action を作成する場合、類似性がそれほど無いにもかかわらず、最高裁判所や CAFC の著名な判例（たとえば、*Alice* 事件、*Bilski* 事件、*Ultramercial* 事件、*Dealertrack Inc.* 事件、*SmartGene* 事件等々）を引用し、ほぼ定式化された内容の拒絶理由を示してることが珍しくなく、そのため認定内容が不適切な場合も少なくないため、出願人は対応に苦慮することが多いという現状にありました。

上記事情に鑑み、USPTO は、2016 年 5 月 4 日に、審査官が特許適格性に関する Office Action を作成する際、および、審査官が出願人による応答書に対して評価する際に、審査官をアシストするための更なるメモランダム（通達）を公表しました。この更なるメモランダムの公表に伴い、USPTO は、特許適格性関連の判例（特許適格性が争われた連邦最高裁判所および CAFC の判例）を更新しました。

その後、2016 年 5 月 19 日に、ソフトウェア関連発明の特許適格性に係る *Enfish* 事件と TLI 事件に鑑み、更なる通達を USPTO は公表しました。今回の通達の内容、及び、前回の 2016 年 5 月 4 日付の通達との関係について以下に説明します。

【全 4 頁】

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

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【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.