

米国特許法第 101 条下の「特許可能な発明主題」か否かを判断するための暫定的な審査手引の改訂版が発行される

2014年12月19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

USPTO は、裁判所とは異なる基準に基づいてクレーム発明を解釈し、拒絶理由がないと判断した場合、特許を発行します。しかしながら、実際に審査を行う特許審査官の多くは、legal training を殆んど若しくは全く受けていないので、判例を十分に理解した上で日々の審査業務を行っているとは言えない状況にあります。

このような状況下で、自然法則、自然の原理、自然現象、または天然産物の範疇に属するものであると誤って審査官がクレーム発明を認定しないための具体的な暫定的な審査手引を USPTO は作成し、審査官は、既に、この暫定的な審査手引に基づいて、2014年3月4日以降の実体審査を行っていました。

上記の暫定的な審査手引は、(i) *Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. \_\_\_, 133 S. Ct. 2107, 2116, 106 USPQ2d 1972 (2013) (遺伝子特許に係る事件)、及び、(ii) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. \_\_\_, 132 S. Ct. 1289, 101 USPQ2d 1961 (2012) (投薬方法特許に係る事件) における連邦最高裁判所の判決を考慮して作成されました。

その後、(iii) *Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International* 事件 (決済リスクを軽減するコンピュータ関連特許に係る事件) の連邦最高裁判所の判決が下されたことを受け、自然法則 (laws of nature)、自然現象 (natural phenomena)、及び、抽象的概念 (abstract idea) の司法上の例外に該当するか否かの判断を同一の判断基準に基づいて行うことができる審査手引の作成が行われていました。

そして、このたび、2014年12月16日付で暫定的な審査手引の改訂版(2014 Interim Guidance

on Patent Subject Matter Eligibility \*<sup>1</sup>) が官報で公示され、[2014年12月16日以降の審査に既に適用](#)されています。改訂後の暫定的な審査手引は、MPEP § 2106 (9th Edition)、March 2014 Mayo/Myriad guidance、及び June 2014 Alice Guidance に取って代わるものとなります。USPTO は、90 日間の期限を切って、今回の暫定的な審査手引の改訂版に対するパブリック・コメントを募集しています。

以下に、今回の暫定的な審査手引の改訂版の主な改訂内容や留意すべき事項等について説明します。

## 【全 1 1 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 : 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](mailto: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.

---

\*<sup>1</sup> LINK: [http://www.uspto.gov/patents/law/exam/interim\\_guidance\\_subject\\_matter\\_eligibility.jsp](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/interim_guidance_subject_matter_eligibility.jsp)