

USPTO が、特許適格性に関し、審査官による拒絶理由通知書の作成と出願人の応答書に対する審査官の評価とに係る更なるメモランダムを公表

2016年05月27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く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）を更新すると共に、今回の更なるメモランダムの公表に伴い、USPTO は、特許適格性の解析例として 6 個の **Examples 28-33**（ライフ・サイエンス分野）を新たに追加しました。

以下に、今回公表された更なるメモランダムの内容について詳細に説明します。

【全 5 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.