

米国関連資料
USPTO が特許可能な発明主題に関する
Eligibility Quick Reference Sheet (改良版) を公表

2018年04月02日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

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に、暫定的な審査手引が作成されたため、審査官は、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、*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。

2014年12月16日付で暫定的な審査手引の改定版(2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility) が官報で公示され、2014年12月16日以降の審査に適用されてきました。改定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した。その後、2014年の上記改定版が更に改定され、2015年7月30日に、"July 2015 Subject Matter Eligibility Update"として公表されました。

その後、2016年12月15日、"Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet"、"Subject Matter Eligibility Court Decisions"、および、"Index of Eligibility Examples"が公表されました。これらは、プロセキューション時に、特許権者が、審査官に対して、クレーム発明が特許可能な発明主題を有している旨を反論するために利用されてきました。

このような状況下で、2018年2月に、USPTO は、特許可能な発明主題に関する"Eligibility Quick Reference Sheet" (改良版) を公表しました。この改良版は、米国特許法第 101 条の要件をクレーム発明が充足するものであるか否かを解析するための早見表であり、特許実務家にとって非常に有益なツールとなり得るものです。また、今回の改良版に関する情報に関し、上記改良版と整合するように、MPEP が改定されました。

上記の改良版の留意事項と MPEP の改定内容とについて、以下に詳細に説明します。

【全 5 頁】

本内容についてご不明点・ご質問等がございましたら、
下記の担当者まで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

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (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】

本資料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.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> : <http://www.harakenzo.com>
<商標専門サイト> : <http://trademark.ip-kenzo.com>
<意匠専門サイト> : <http://design.ip-kenzo.com>
<法務部 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>
<広島事務所 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。