

米国関連資料

米国特許法第 101 条および第 112 条に関し
特許適格性を有する発明主題の審査ガイダンスを USPTO が改訂

2019年05月13日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

米国特許法第 101 条には、「新規かつ有用な方法、機械、製造物もしくは組成物、又は、それについての新規かつ有用な改良を発明または発見した者は、本法の定める条件および要件に従って、それについての特許を取得することができる。」旨、規定されています。自然法則、自然現象、及び、抽象的概念は、特許適格性 ("patent eligibility") を有しない発明主題の例外として挙げられています。

近年、米国連邦最高裁判所は、特許適格性の例外の範囲を拡大してきており、例えば、**Mayo v. Prometheus** において、薬を患者に投与する方法は、抽象的概念に係るものであるとの理由により、特許適格性を有する発明主題ではない旨、認定しました。米国連邦最高裁判所は、また、**Alice Corp. v. CLS Bank International** において、第三者預託サービスが、抽象的概念に係るものであるとの理由により、特許適格性を有する発明主題ではない旨、認定しました。

米国の下級裁判所は、上記の連邦最高裁判所による認定に依拠し、これまで、診断方法やコンピュータ実施プロセスに係る多くの特許を無効にしてきました。その結果、USPTO は、これまで、複数回、特許審査ガイダンスを発行し、その都度、特許適格性を有する発明主題を評価するためのサンプルを示してきました。

しかしながら、USPTO によってこれまでに発行されてきた審査ガイダンスは、発明主題の特許適格性を判断する際、「明確性」、「一貫性」、及び、「予測可能性」を欠くものでした。実際、(i) どの発明主題が特許適格性を有するものであるのかを判断することができないケースが存在すること、及び、(ii) 審査官ごとに／技術分野ごとに、発明主題の特許適格性の判断が異なる場合があることを USPTO は認識していました。

このような事情に鑑み、USPTO は、2019 年 1 月 4 日、米国特許法第 101 条および第 112 条に関する新たな審査ガイダンス ("2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance") を公表しました。新たな審査ガイダンスについては、2019 年 1 月 7 日に、官報 ("federal register") に掲載されています。

今回の審査ガイダンスは、USPTO によって行われる発明主題の特許適格性の解析に関する全体的な明確性、一貫性、及び、予測可能性を改良することを目指すものです。今回の新たな審査ガイダンスのうち、米国特許法第 101 条の内容に関し、米国特許実務に携わる者として理解しておくことが好ましいと考えられる事項について、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。