

●国際活動センターからのお知らせ

【米 国 情 報】

担当:外国情報部 土井健二

Bilski v. Kapposの米国最高裁の判決を受けて、2009年9月17日に、法101条の主題適格性を評価するための内部審査指令が公表された。すでにこのガイドラインに沿ったOffice Actionが出されている。

この内部審査基準については、米国特許商標庁は、当初本年9月28日を期限としてパブリックコメントを求めていたが、最近になって、本年10月17日まで期限が延長された。パブリックコメントの結果によっては、改定される可能性があることに注意が必要である。

2009年9月23日

法101条の主題適格性を評価するための内部審査指令

米国特許庁は、法101条の主題適格性を評価するための審査基準を改定し、2009年8月24日以降の審査に適用すると公表した。以下、その概略を説明する。

但し、その後、米国特許庁はパブリックコメントの要請を行い、コメントに基づいてリバイズされる予定とのこと。

I. 概略

法101条は、特許の適格性について、クレームが(1)主題の適格性(subject matter eligibility)を有し、(2)有用性(utility)を有することと規定している。有用性についてはMPEP2107に疑義なく詳述されているので、本指令は主題適格性について説明する。

主題適格性 (Subject Matter Eligibility) : (1)クレームが4つの法定のカテゴリに向けられ、(2)判例法の例外 (judicially recognized exception) を含む主題に完全に向けられていてはならない。

ステップ1: クレームが4つの特許適格な主題のカテゴリ、プロセス、機械、製造物、組成物の一つに向けられているか?

これらの4つの法定のカテゴリに属さない例は、信号伝送の一時的な形態 (信号など)、自然界に存在する生物、人間それ自体、法的契約書、ルールを規定したゲーム、コンピュータプログラムそれ自体、会社である。クレームが、法定の実施例と非法定の実施例の両方を含む場合は適格性なく、拒絶されるべきである。ステップ1をクリアした場合、または、クリアせずとも明細書の記載から4つのカテゴリへの補正が可能な場合は、次のステップ2を検討する。

ステップ2: クレームが、判例法で認識されている例外、抽象的アイデア、精神的プロセス、自然法則や自然現象の全ての実用的用途 (先取りするもの) を完全に包含するか、または、判例法の例外の特定の実用的な適用(particular practical application)であるか否

か？

判例法の例外は、物理現象、科学的定理、人間の知識のみに依存するシステム、具体性のない概念、具体性のない数学的アルゴリズムや公式なども含まれる。

クレームが、上記例外に完全に(wholly)向けられていてはならない。もしそうなら特許保護の適格性はなく、拒絶されるべきである。しかし、クレームが、上記例外の特定の実用的な適用に限定されるなら特許保護の適格性を有する。この「実用的な適用」は、どのように例外が現実世界の製品や方法に適用されているかに関し、単に発明により達成された結果ではない。主題が現実世界の使用を有する特定の实用的な適用に落とし込まれている場合、クレームの実用的適用は主題が抽象的でなく、純粋に精神的ではなく、自然法則や自然現象の实質的な全ての使用（先取り）を包含しないことが明白である。

II. 特定の实用的適用 (Particular Practical Application)

A. 機械、製造物、組成物（製品）の場合

もしクレームが上記3つの製品カテゴリであり判例法で除外された主題、抽象的アイデア、数学的アルゴリズム、自然法則又は自然現象を規定していなければ、適格性のある主題である。もし規定している場合は、それらの判例法上の除外された主題が製品に実的に適用されているか否かを決定しなければならない。

クレームが、発明が装置に向けられているような記載（例「～を有する装置」）を含むが、有体物の限定(tangible limitation)を含んでいない場合は、実用的な適用に限定されておらず、発明が依拠する概念を全て包含することになる。これは、クレームが抽象的アイデア、自然法則、自然現象を適用する全ての手段に拡張されるので、許されない。クレームが、判例上除外されている主題を含むものの、現実世界の使用を有する人間が作った有体の具体例（構造）に向けられているなら、実用的適用に限定されている。

実用的適用が確立されたら、先取りしていないかを評価してクレームが判例法で除外された主題の实質的に全ての实用的適用を含んでいないかを判断しなければならない。もし先取りしているならクレームは特許の適格性がなく、もしクレームが判例法で除外された主題の特定の实用的適用のみを含んでいる場合は特許の適格性がある。

判例上の例外は、しばしば記述的構成物 (descriptive material) としてクレームされる。記述的構成物は、それが先行技術に対して特許性のある差異を創造するか否か、またはそれが単に特許性のある差異を創造しない非機能的な記述的構成物か否かを評価するために、構造との機能的関係を有するか否かを判定すべきである。例えば、物体上の印刷物、単なるメモリに格納されたデータは、典型的な非機能的な記述的構成物であり、プリント基板や実行可能な命令を有するコンピュータプログラムは典型的な機能的な記述的構造物である。

以下は、特定の实用的適用の証拠になる有体な具体例(tangible embodiment)と、実用的適用を有しない抽象的概念の違いである。(a) クレームが、数学的關係に基づく組み合わせで動作する複数の構成物（例、ギアやベルト）を有する機械に向けられている場合は、

そのクレームは有体な具体例であることを示す構造上の限定を有する。(b) クレームが、 $F=ma$ で動作する機械であるが有体の構造物を含んでいない場合は、そのクレームは数学的關係に基づく動作原理をカバーする。よって、有体な具体例をクレームしていないので、実用的適用の証拠がない。そのクレームは数学的概念 $F=ma$ を全て含むことになり適格性のある主題ではない。(c) 構造的限定を有し非一時的で有体のコンピュータ読み取り可能な記録媒体自体は、特許適格性のある主題であろう。媒体に実行可能な命令や記録データなどの追加の限定を媒体に加えることは、クレームが全体で現実世界の使用を有し媒体が判例法の例外の実質的に全ての実用的使用を含んでいない限り、その媒体を非法定にすることはない。そのようなクレームは、全体として、有体の具体例であり製造物である。上記のように、追加されたクレームの限定はそれらが先行技術に対して差別化されるか否かについて評価される。

B.プロセス（方法）の場合

プロセスクレームは、101条で法的であるためには、機械または変換テスト (M-or-T test) を満たさなければならない。そのテストはプロセスが特定の実用的適用に限定されていることを確認するものである。このテストは、プロセスが単に抽象的アイデア、精神的プロセス、自然法則や自然現象の実質的に全ての適用（先取り）をクレームしていないことを確認する。

M-or-T テストによれば、クレームのプロセスは、(1) 特定の機械や装置に結びつけられるか、(2) 特定の物 (article) が異なる状態や物に特定的に変換されなければならない。しかし、機械への結びつきや変換の単なる存在はこの M-or-T テストをパスせず、その結びつきが特定の機械への結びつきか、その特定の変換が特定の物について行われるかが更に判定されなければならない。テストをパスするためには2つの命題、第1に特定の機械の使用または特定の物の特定の変換が意味のある限定を含むこと、第2に特定の機械の使用または特定の物の特定の変換が重要でない追加の解決行為以上を含むこと、を満たさなければならない。もし特定の機械の使用または特定の物の特定の変換が、使用分野の限定や重要でない追加の解決行為のみにあるなら、クレームは M-or-T テストをパスしない。

上記の「機械」は、具体的な物 (concrete thing)、部品からなり、ある装置及び装置の組み合わせである。クレームは、単に機械で具現化されたプロセスを述べるのではなく、機械がそのプロセスにどのように具現化されているかを明確にすべきである。機械の限定は、クレームされたプロセスでの機械の使用がクレームの範囲に意味のある限定を与えていることを明確にすべきである。

上記の「物 (article)」は、物理的な物または実体を含む。「物」は物理的な物または実体を表す電子データでもよい。そのデータは抽象的な値以上でなければならない。データは、データが何を表しているか、データの特定のタイプや性質、データがどのようにしてまたはどこから得られたか、を示すことで特定される。

上記の物の「変換」は、物が異なる状態や物に変化することを意味する。単なる物の使

用や物の位置の変更以上を意味する。新しい又は異なる機能又は使用は、物の変換されたことの証拠になりうる。製造物や組成物は、原材料を異なる機能又は使用を持つ何か新しいものに変換した結果である。思想や人間に基づく行為が変化する純粋な精神的プロセスは、適格性のある変換とはみなされない。データについては、数学的操作それ自体は変換とみなされないが、電子データの変換は、データの性質が変化してそれが異なる機能を持つたり異なる使用に適することになるなら変換とみなされる。

上記の「特定の」機械又は装置や、「特定の」物の変換は、方法が特定の機械や物を含み、いかなるそして全ての機械や物を含まないことを意味する。汎用コンピュータでも、そのプロセス工程を実施するようにプログラムされると、実質的に「特定の」になるかもしれない。汎用コンピュータも特定の機能を実施するようにプログラムされることで特殊目的のコンピュータになるので、そのようなプログラミングは新しい機械を創造することになる。

上記の「使用分野」の限定は、クレーム発明の範囲の実際の境界を示すものではない。使用分野の限定はクレーム発明に意味のある限定を加えるものではない。

重要でない「追加の解決」行為は、発明の目的の中核となる行為ではない。

III.主題の適格性判断のための内部審査手順

上記のガイダンスに基づいて次の手順が審査で行われるべきである。

1. クレームの意味を決定する。最も広い適度な解釈によりクレーム全体の意味が決定される。

2. クレームが全体として4つの発明のカテゴリの一つに入るか否かを決定する（セクション I のステップ 1）。4つのカテゴリ以外ならクレームを拒絶せよ。明細書から4つのカテゴリに補正できる場合は、次の判断をする。

3. クレームが全体として判例上の例外（抽象的アイデア、自然法則または自然現象）の特定の実用的適用に、または判例上の例外そっくりそのままに、向けられているか否か決定する（ステップ 2）。

a. 装置の場合（フローチャート 1 を参照）

クレーム内に判例上の例外が含まれていなければステップ 1 を満たし、クレームの主題は法的（特許適格性）である。含まれている場合は、クレームがその判例上の例外の実用的適用を有するように構造的限定を規定するか否かを決定する。現実世界の使用を有する人間が作った有体の具体物は実用的適用の証拠である。クレームが有体の具体物を規定していないなら非法定の主題として拒絶せよ。クレームが有体の具体物を規定していたら、次のステップは、クレームが判例上の例外の実質的全ての実用的使用をカバーしていない（先取りしていない）ことを確認することである。もし先取りしていなければ、法定の主題である。もし先取りしていれば、法定の主題ではないと拒絶せよ。

b. プロセスの場合（フローチャート 2 を参照）

この内部ガイダンスの適用を容易にするために、全ての方法クレームに対して **M-or-T** テ

ストを実施せよ。効率化のために、特定の技術分野で満たされがちな M（機械）または T（変換）を評価することが推奨される。たとえば、機械や電気分野ではプロセスは機械で実現されているし、化学の分野ではプロセスは物の変換をもたらす。

もし機械又は変換が存在しないなら、拒絶して、機械又は変換が存在しないことを記録上述せよ。もし機械または変換が存在するなら、その機械又は変換が「特定 particular」か否かを決定せよ。もし機械または変換が全ての機械または全ての物の変換を含むなら、「特定」ではない。そして、そのことを記録上延べよ。

もし、特定の機械または特定物の変換が見つかったら、それが2つの命題（第1に特定の機械の使用または特定の物の特定の変換が例えば単なる使用分野の限定以上の意味のある限定を含むか、第2に重要でない追加の解決行為以上を含むか）を確認せよ。もし命題が確認されたなら、クレームは法的なプロセスである。確認されないなら法的なプロセスではないので拒絶し、M-or-T テストをパスしない理由を記録上延べよ。

もし、機械または物が内在的で明示的でない場合で、審査官が方法が特定の機械または特定の物を含んでいることが審査経過全体から明確でないと感じるなら、審査官は記録上、内在的な機械または物を特定すべきである。また、記録は、どのステップが機械または物に関連するかを明確にすべきである。そのような理由があれば、審査に置いてクレームに与えられた最も広い適度な解釈を理解する手助けになる。

4. 主題の適格性の分析が完了したら、それ以外の実体的な審査を続けよ。

IV. 事例

装置クレーム（フローチャート（1）を参照）

Claim 2. A machine for evaluating search results, comprising:

a microprocessor coupled to a memory,

wherein the microprocessor is programmed to evaluate search results by:

sorting the results into groups based on a first characteristic;

ranking the results based on a second characteristic using a mathematical formula

[f]; and

comparing the ranked results to a predetermined list of desired results to evaluate the success of the search.

- ・クレームは装置に向けられているか？YES,クレームは部品からなる具体的な物である。
- ・クレームは判例上の例外を規定しているか？YES,数学的アルゴリズムを有するランキング工程を有する。
- ・クレームは実用的適用に向けられているか？YES,サーチ結果を評価するマイクロプロセッサという有体の具体物である。
- ・クレームは実質的に数学的アルゴリズムの全ての実用的な適用に向けられているか？NO, アルゴリズムは、ある工程を行うようにプログラムされた具体的なクレームされた装置でサーチ結果を評価するという使用に限定されている。たとえば異なるようにプログラ

ムされた工程でこのアルゴリズムを使用する別の方法があるので、全ての使用がクレームによりカバーされているのではない。

- ・よってクレームは適格性がある。

Claim 3. A non-transitory computer-readable storage medium with an executable program stored thereon, wherein the program instructs a microprocessor to perform the following steps:

sorting results of a search into groups based on a first characteristic;

ranking the results based on a second characteristic using a mathematical formula [f]; and

comparing the ranked results to a predetermined list of desired results to evaluate the success of the search.

・クレームは装置に向けられているか？YES,クレームは原材料からまたは準備された材料から作られた物 (Article) (非一時的な記録媒体)である。

・クレームは判例上の例外を規定しているか？YES,数学的アルゴリズムを有するランキング工程を有する。

・クレームは実用的適用に向けられているか？YES,コンピュータ読み取り可能な記録媒体の有体の具体物である。

・クレームは実質的に数学的アルゴリズムの全ての実用的な適用に向けられているか？NO, 具体的なクレームされた製造物に記憶されたプログラムで、サーチ結果を評価するとき数学的アルゴリズムを使用すること以外にアルゴリズムの別の実質的な使用がある。たとえば異なるようにプログラムされた工程でこのアルゴリズムを使用する別の方法があるので、全ての使用がクレームによりカバーされているのではない。

- ・よってクレームは適格性がある。

方法クレーム (フローチャート (2) を参照)

Claim 4. A method of evaluating search results, comprising:

sorting the results into groups based on a first characteristic;

ranking the results based on a second characteristic; and

comparing the ranked results to a predetermined list of desired results to evaluate the success of the search.

・最も広い適度な解釈によれば、各工程は人間の手でもプログラムされたコンピュータでも実行可能である。

- ・具体的な装置があるか？NO,明示的に規定されたまたは内在的に要求された装置はない。
- ・物の変換があるか？NO
- ・クレームは適格性がない。

Claim 5. A method of evaluating search results, comprising:
sorting the results into groups based on a first characteristic;
ranking the results based on a second characteristic; and
comparing, using a microprocessor, the ranked results to a predetermined list of desired results to evaluate the success of the search.

- ・最も広い適度な解釈によれば、各工程は人間の手でもプログラムされたコンピュータでも実行可能である。
- ・具体的な装置があるか？YES, 最も広い適度な解釈によれば、比較工程は具体的にプログラムされたマイクロプロセッサを必要としている。
- ・装置は意味のある限定を有し、重要でない追加の解決行為以上であるか？YES, 比較工程は出願人により発明された方法の中心であり、単なる使用分野または重要でない追加の解決行為でもない。
- ・クレームは適格性がある。

Claim 6. A method of evaluating search results, comprising:
obtaining the search results by electronically downloading the results from a database;
sorting the results into groups based on a first characteristic;
ranking the results based on a second characteristic; and
comparing the ranked results to a predetermined list of desired results to evaluate the success of the search.

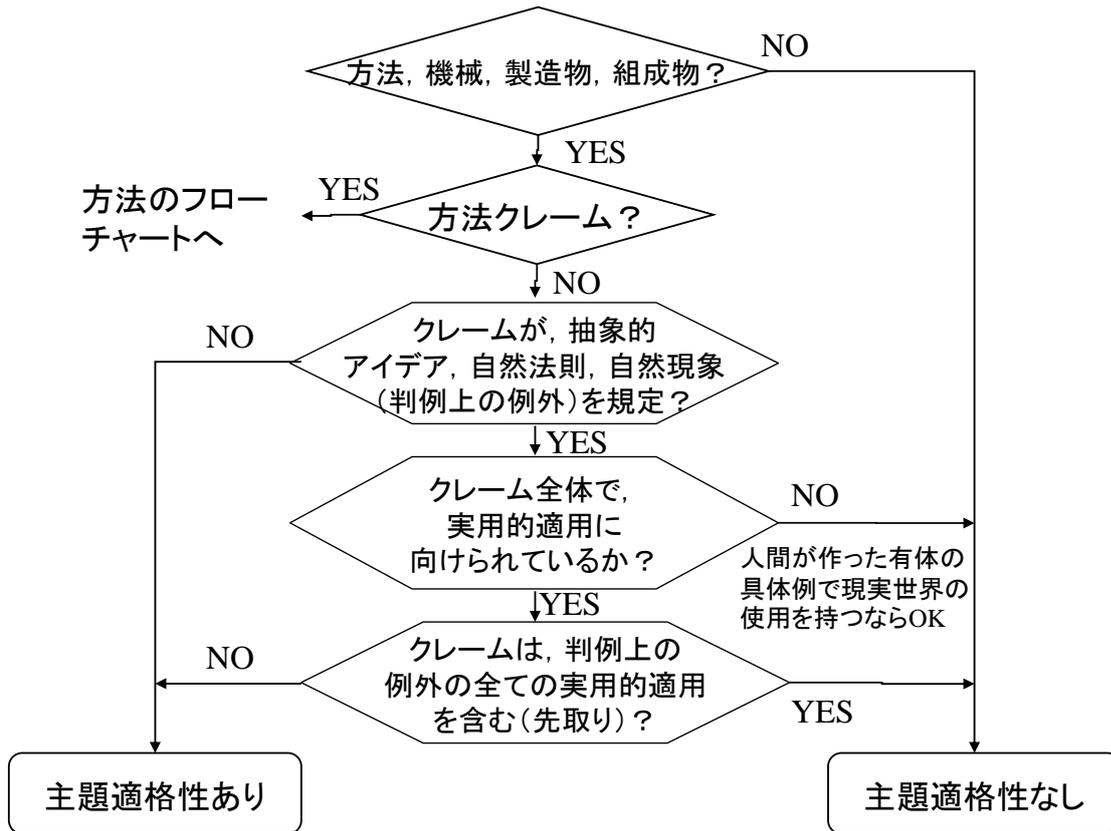
- ・具体的な装置があるか？YES, サーチ結果を得る工程は内在的にデータベースからデータをダウンロードするようプログラムされたマイクロプロセッサを必要としている。最も広い適度な解釈によればそれ以外に工程は装置を必要としていない。
- ・ダウンロードに必要な装置は意味のある限定を有し重要でない追加の解決行為以上を有するか？NO, ダウンロード工程は出願人により発明された方法の目的の中心ではなく、重要でない追加の解決行為である。
- ・物の変換があるか？NO
- ・クレームは適格性がない。

以上

米国特許庁公表資料：

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf

米国の主題適格性の審査フローチャート(1)(装置)



米国の主題適格性の審査フローチャート(2)(方法)

1. クレームが方法であることを決定する。
2. クレームが完全に判例上の例外に向けられているか、または例外の特定の(具体的な)実用的適用に向けられているかを決定するための **機械または変換テスト** を使って、プロセスが法定の主題か否かを判断する。

