



<米国>

米国における特許の保護対象 最新の USPTO ガイドラインに基づく抽象的概念

Posz Law Group, PLC
US Patent Attorney
Jacob L. Mangan

2015年7月、米国特許商標庁 (USPTO) は特許適格性に関してガイドライン¹を更新した。そのガイドラインは、米国特許出願人が米国特許法第101条に基づく拒絶に応答する際に最低限留意すべき点を2つ示している。

一般に、米国審査官は特許法第101条のもとで特許を与えられるか否か、次のようなステップを踏んで決定しなければならない。まずステップ1として、審査官は、クレームがプロセス、機械、製造物あるいは組成物のどれかに関わるものなのか（つまり、法的な発明のカテゴリに属するものなのか）を判定しなければならない。もし関わるなら、ステップ2Aとして、審査官はクレームが自然法則、自然現象、抽象的概念（いわゆる判例法の例外）のどれかを対象としているかを判定しなければならない。もしそうならば、ステップ2Bとして、クレームが、例えば抽象的概念そのものよりも「著しく超える」ものを述べているかを判定しなければならない。

2015年7月のガイドラインは米国特許出願人が審査官に強調すべき2つのキーポイントを定めている。第一に、審査官は米国裁判所において抽象的概念と認められた概念と似ていない限り、ステップ2Aでクレームを抽象的概念として拒絶すべきでないことである。

このプロセスを分かりやすくすべく、USPTOは抽象的概念の主要なカテゴリを4つにまとめている。(1) 基本的な経済的実践、(2) 概念（そのもの）、(3) 人間の活動を体系化する特定の手法、(4) 数学的関係および数式である。USPTOは、

抽象的概念の具体例を示す米国の事例の要約も公表している。

第二に、USPTOは、ステップ2Bでクレームが抽象的概念そのものよりも「著しく超える」ものを述べているかを判定するには、クレームを全体として考察しなければならないことを繰り返し述べている。米国審査官は、クレームを個々の要素に分解し、例えば紙とペンを使う人ならクレームのある要素は実行可能である、といったことから、クレーム全体は抽象的概念を対象としているという不適切な主張をすることがある。しかし、新しいガイドラインは、クレームの要素を結合して抽象的概念を「著しく超える」効果を得られるかどうかを問題とすることが適切だと明確にしている。

要約すると、米国特許出願人は、クレームが抽象的概念として拒絶されるのは米国裁判所が類似の抽象概念を認定する場合のみであり、クレームの要素の結合は抽象的概念を「著しく超える」効果をもたらすことを審査官にアピールすべきである。

(邦訳：当研究所)

1) July 2015 Update on Subject Matter Eligibility, 80 Fed. Reg. 45,429 (July 30 2015) (to be codified at 37 C.F.R. pt. 1), <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0>.

< the United States >

**US Patentable Subject Matter :
Abstract Ideas under the Recently Updated USPTO Guidelines**

Posz Law Group, PLC
US Patent Attorney

Jacob L. Mangan

In July of 2015, the US Patent and Trademark Office ("USPTO") released updated guidelines¹ regarding subject matter eligibility. The guidelines provide at least two key points that US patent applicants should keep in mind when responding to claim rejections under 35 U.S.C. § 101.

Generally, a US patent examiner must apply the following multi-step test to determine whether a patent is eligible under 35 U.S.C. § 101. Under Step 1, a patent examiner must determine whether a claim is directed to a process, a machine, a manufacture, or a composition of matter (i.e., whether the claim is directed to a statutory category of invention). If so, under Step 2A, the patent examiner must determine whether the claim is directed to either a law of nature, a natural phenomenon, or an abstract idea (i.e., the so-called judicially recognized exceptions). If so, under Step 2B, the patent examiner must determine whether the claim recites "significantly more" than, e.g., the abstract idea itself.

The July 2015 guidelines emphasize two key points that US patent applicants should emphasize to patent examiners. First, a patent examiner should not reject a claim as an abstract idea under Step 2A unless it is similar to a concept that a US court has identified as an abstract idea.

To help with this process, the USPTO summarizes the major categories of abstract ideas into four categories : (1) fundamental economic practices, (2) an idea "of itself,"

(3) certain methods of organizing human activity, and (4) mathematical relationships/formulas. The USPTO also provides summaries of current US cases that identify specific examples of abstract ideas.

Second, the USPTO reiterates that, under Step 2B, a claim must be viewed as a whole to determine whether it recites "significantly more" than an abstract idea itself. Occasionally, US patent examiners improperly dissect a claim into its individual elements, and assert that an entire claim is directed to an abstract idea since, e.g., a person using pen and paper could carry out one of the claimed elements. However, the new guidelines make clear that the proper focus is whether the combination of the claimed elements results in "significantly more" than an abstract idea.

In summary, US patent applicants should remind patent examiners that a claim should only be rejected as an abstract idea when a US court has identified a similar abstract concept, and that the combination of claimed elements can result in "significantly more" than an abstract idea.

1) July 2015 Update on Subject Matter Eligibility, 80 Fed. Reg. 45,429 (July 30 2015) (to be codified at 37 C.F.R. pt. 1), [http : //www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0](http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0).