



<米国>

USPTO の新展開 ソフトウェアと抽象的アイデアについて

Posz Law Group, PLC

US Patent Attorney

Jacob L. Mangan

米国の審査官は、あるクレームが特許性を持つかどうか決定するため、米国特許法第 101 条に基づき次のようなテストを行う。ステップ 1 として、審査官は、そのクレームがプロセス、機械、製造品、または合成物質のいずれかに関するものかどうかを決める。次に、ステップ 2A として、審査官はそのクレームが自然法則、自然現象、または抽象的アイデアのいずれかに「関する」ものかどうかを決める。続いて、ステップ 2B として、審査官はそのクレームが、例えば抽象的アイデアを「有意に超える」ものかどうかを決定する。

昨年、USPTO は以上のフレームワークを審査官が利用するための追加的ガイドラインを公表した。2016 年 5 月、USPTO は近年の判決に照らし、ガイドラインの摘要を更新したものを公表した（2016 年ガイダンス）。注目すべきは、2016 年ガイダンスによって、ソフトウェアのクレームがステップ 2A にしたがって抽象的アイデアと「関わる」かどうかは、以前考えられていたよりずっと厳密に考えなければならないということが、審査官に知らされたということである。それまで多くの審査官は、第 101 条に関する審査はステップ 2B の下で「有意に超える」かどうかポイントだと考えていたのである。

2016 年ガイダンスは以下のような新たなポイントを明確にした。第一に、ハードウェアに関わらず、ソフトウェアだけに関わるクレームは、必ずしも抽象的とは限らないということである。第二に、ソフトウェアのクレームは、汎用コンピュータ上で動くという理由だけで自動的に抽象的アイデアに関わるものになるとは限らないということである。第三に、明細書に挙げられている従来技術に対する優位点は、ソフトウェアのクレームが抽象的アイデアに関わるものではないことを示すのに使えるということである。2016 年ガイダンスには、そのような

優位点として、フレキシビリティの増加、検索時間の短縮、必要メモリの減少などを例に挙げている。第四に、クレームがコンピュータに関する技術の向上に関わるということは、そのクレームが抽象的でないことの例証となりうるということである。第五に、特定のクレームの制限に言及せずにクレームを過度に一般化しないよう、米国審査官は釘を刺されているということである。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

USPTO Update : Software and Abstract Ideas

Posz Law Group, PLC

US Patent Attorney

Jacob L. Mangan

At the US Patent and Trademark Office (“USPTO”), US patent examiners (“examiners”) consider the following test in order to determine whether a claim is patent eligible under 35 U.S.C. § 101. Step 1 requires that an examiner determine whether a claim is directed to a process, a machine, a manufacture, or a composition of matter. If so, Step 2A requires that the examiner determine whether the claim is “directed to” a law of nature, a natural phenomenon, or an abstract idea. If so, Step 2B requires that the examiner determine whether the claim recites “significantly more” than, e.g., an abstract idea.

Last year, the USPTO released extensive guidelines to help patent examiners navigate the framework discussed above. In May 2016, the USPTO released an updated guidance memorandum (“2016 Guidance”) in view of recent US court decisions. Specifically, the 2016 Guidance informs US patent examiners that whether a software claim is “directed to” an abstract idea under Step 2A requires greater consideration than previously thought. In the past, many examiners focused their § 101 analysis on the “significantly more” analysis under Step 2B.

The 2016 Guidance provides the following new points. First, claims directed to software alone—without hardware—are not inherently abstract. Second, a software claim is not automatically directed to an abstract idea simply because it can run on a general purpose computer. Third, advantages over conventional technology listed in the specification help show that a software claim is not directed to an abstract idea. The 2016

Guidance lists examples of such advantages as increased flexibility, faster search times, and smaller memory requirements. Fourth, the fact that a claim is directed to an improvement in computer-related technology can demonstrate that a claim is not abstract. Fifth, US patent examiners are cautioned against overgeneralizing the claims without referring to the specific claim limitations.