



<米国>

## 国際特許出願人の留意事項： 来るべき米国明細書の精査強化

Posz Law Group, PLC

US Patent Attorney

**Jacob L. Mangan**

歴史的に、特許技術者と弁理士は、主として彼ら自身の国・地域における規則と関心に基づき明細書を作成してきた。しかし、経済のグローバル化と PCT 出願の増加により、特許明細書の作成者は従来以上に他の国・地域で求められる要件への考慮に迫られている。USPTO は、多くの明細書作成者が不要または制限的と感じる、より独特な記載要件を求めているようだ。それにもかかわらず、慎重な明細書作成者は、他の国・地域、特に明細書などを容易に補正できない国・地域において求められる要件に留意する必要がある。

米国では、ありがたいことに連邦議会と USPTO が、米国特許法 101 条に基づく特許保護適格性に関する不確実性と矛盾に対処するために、大きな方針変更を開始した。未だ初期段階であるが、議会は 101 条の改正法案を検討しており、これにより、司法により生じた例外（すなわち、抽象的アイデア、自然法則、自然現象）が排除されるだろう。USPTO の Iancu 長官は、クレームを拒絶するために新しい抽象的なアイデアを主観的に特定する審査官の権能をとりわけ制限する、最新のガイドラインを公表した。米国の審査官は今や、クレームを拒絶するためには列挙された 3 つの抽象概念（すなわち、数学的概念、人間の活動を組織化する特定の方法、および精神的プロセス）のいずれかを適用するよう制限されている。

ただし、これらの 101 条に関する好ましい方針変更はすべて、代償を伴いそうだ：明細書中に示される詳細にわたり精査が強化される。具体的には、101 条に対処するための各政府機関の政策的対応は、機能的クレームの削減に焦点を当てた他の政策的対応と組み合わせられている。

連邦議会では、米国特許法 101 条の改正草案に 112 条 (f) 項の見直しも含まれている。議会は改正案において、クレームされた機能をサポートするための十

分な構造、材料または動作をクレームが記述していない限り、機能的な言葉で表現されるいかなる要素も、第 112 条 (f) 項の下で解釈されるように、112 条 (f) 項の改正を検討している。

USPTO は、112 条 (a) 項および (b) 項の文章による説明、実施可能性および明確性要件に基づくコンピュータ実装機能クレームのガイダンスとともに、上述の 101 条の審査ガイダンスを並行してリリースした。このガイダンスは、米国特許法 112 条 (f) 項に基づいて解釈されクレームされた機能を達成するためのアルゴリズムが、明細書に開示されている必要があることを、米国特許審査官に思い出させることに主な焦点を当てている。

これらの要件は新しいものではないが、米国の審査官は、最新の研修とガイダンス資料に関連してより多くの拒絶理由を通知する傾向がある。その結果、オフィスアクションは、各コンピュータ実装クレーム要素のアルゴリズムを見つけるために、明細書をより綿密に精査する可能性がある。

すべての特許技術者および弁理士は、コンピュータ実装発明の特許出願について、米国の裁判所および USPTO で将来この精査が行われることを予見すべきだ。多くの国・地域への提出の基礎となる出願の起草には多くの課題があるが、記載不備は出願後に対処するのがいっそう困難である。最終的に米国に出願する明細書については、次の点を考慮する必要がある。

まず、米国特許法では、コンピュータ実装機能クレームのアルゴリズムを開示する必要がある。追加的な詳細情報のないブラックボックスでは不十分である。明細書に、各機能を説明する形式のアルゴリズムが含まれていることを確認せよ。アルゴリズムは、数式、散文（すなわち、段落形式で書かれた説明）および/またはフローチャートにより説明することができる。ただし、数式に対する潜在的な 101 条の問題と散文に対する潜在的な解釈の問題を考慮すると、サポートするアルゴリズムが明細書に含まれていることを米国審査官に迅速に提示する最も明確な方法はフローチャートである。フローチャートは大抵の場合、直ちにアルゴリズムと認識され得る。

次に、明細書が次の疑問に答えていることを確認せよ：効果はどのように達成されるか？ドラフト段階で明細書を検討するとき、各機能と効果がどのように達成されるか問い続ける必要がある。明細書自体が効果の達成方法に答えていない場合、米国の要件を満たすために追加情報が必要になる可能性がある。

第 3 に、各アルゴリズムが、明細書において対応するクレーム用語に紐づいていることを確認せよ。一部の国・地域では、クレームは明細書とは異なる用語を

含むように意図的に作成されている。このアプローチに従う場合、どのクレーム用語がどのクレーム用語、アルゴリズムおよび開示内容に紐づけられているか、明細書において明確に特定する必要がある。

第4に、明細書にクレームされた機能を実現するコンピュータハードウェアが記載されていることを確認せよ。仮に別の国・地域で機能ブロッククレーム（例：機能+ユニット）が優先される場合でも、明細書が米国向けの代替的クレーム形式を含むようにせよ。具体的には、少なくともクレームされた機能を実際に実装するために必要な最小限のコンピュータ処理ハードウェアと周辺機器を明細書に含める必要がある。

要約すると、経済のグローバル化と PCT 出願の増加により、特許明細書作成者は他の国・地域の要件をより慎重に検討することを余儀なくされている。米国議会および USPTO は、特許保護適格性に歓迎すべき変更を提供するかもしれない。しかし、両政府機関は、特許保護不適格性から記載不備に焦点を移したいと考えているようだ。記載不備は、国内の明細書作成段階で最も容易に対処できる。これらの理由により、国際出願の特許明細書作成者は、他の国・地域の明細書記載要件を認識している必要がある。

(邦訳:当研究所)

< the United States >

**Global Patent Filers Beware : Increased Scrutiny of  
US Specifications Coming Soon**

Posz Law Group, PLC

US Patent Attorney

**Jacob L. Mangan**

Historically, patent engineers and attorneys drafted patent applications based primarily on the rules and concerns of their own jurisdiction. However, the global economy and increased PCT filings have forced patent drafters to consider the requirements of other jurisdictions more than ever before. The USPTO appears to have some of the more unique specification requirements that many drafters feel are unnecessary, or limiting, in their own jurisdictions. Nevertheless, prudent patent drafters should be mindful of requirements in other jurisdictions, especially those that cannot easily be fixed such as the specification.

In the US, Congress and the USPTO have thankfully begun major policy changes to cope with the uncertainty and inconsistency involved with patentable subject matter under 35 U.S.C. § 101. Although still in the early stages, Congress is considering a legislative act to revise § 101, which would eliminate the judicially created exceptions (i.e., abstract ideas, laws of nature, and natural phenomenon). At the USPTO, Director Iancu has release recent guidelines limiting, among other things, an examiner's ability to subjectively identify new abstract ideas in order to reject a claim. To do so, US examiners are now limited to applying one of three enumerated abstract ideas (i.e., mathematical concepts, certain methods of organizing human activity, and mental processes).

However, all of these welcome policy shifts for § 101 appear to come at a price : increased scrutiny over the details provided in the specification. Specifically, each government agency's policy initiatives to address § 101 are coupled with other policy initiatives focusing on reducing functional claiming.

In Congress, the preliminary draft amendments for § 101 also includes revisions to 35 U.S.C. § 112(f). In the draft proposal, Congress is considering to amend § 112(f) so that any element that recites functional language will be interpreted under § 112(f) unless the claim recites sufficient structure, material, or acts to support the claimed function.

The USPTO has concurrently released the § 101 examination guidance discussed above with guidance for computer-implemented functional claiming under the written description, enablement, and definiteness requirements of §§ 112(a) and (b). This guidance largely focuses on reminding US patent examiners that a specification must disclose an algorithm for achieving any claimed function interpreted under 35 U.S.C. § 112(f).

Although these requirements are not new, US examiners tend to issue more rejections related to recent training and guidance materials. Consequently, Office Action may be more heavily scrutinize specifications to find an algorithm for each of computer-implemented claim element.

All patent engineers and patent attorneys should foresee this future scrutiny in US courts and the USPTO for computer-implemented patent applications. Although drafting one application to serve the basis for filing in many jurisdictions has numerous challenges, disclosure deficiencies are some of the more difficult ones to address after filing. The following points should be considered for any specification that will eventually reach the US.

First, US patent law requires the disclosure of an algorithm for any computer-implemented functional claiming. A black box without any additional details is not sufficient. Ensure that the specification includes a type of algorithm to explain each function. The algorithm can be explained by mathematical formulas, prose (i.e., written explanations in paragraph form), and/or flow charts. However, considering potential § 101 issues for mathematical formulas and potential translation issues for prose, the most clear way to quickly demonstrate to a US examiner that the specification includes supporting algorithms are flow charts. Flow charts are almost immediately recognizable as algorithms.

Second, ensure that specifications answer the following question : how is the result is achieved? When reviewing a specification during the drafting stage, one should continuously ask the question of how each function and result is achieved. If the specification itself does not answer how a result is achieved, additional information is likely required to satisfy the US requirements.

Third, ensure that the specification ties each algorithm to the corresponding claim terms. In some jurisdictions, claims are purposefully drafted to include different terminology than the specification. When this approach is followed, the specification should clearly identify which claim terms are connected to which claim terms and algorithms and in the disclosure.

Fourth, ensure that the specification lists computer hardware to achieve the claimed functions. Even if functional block claiming (e.g., function + unit) is preferred in another jurisdiction, ensure that the specification includes alternative claiming formats for the US. Specifically, the specification should at least include the minimum computer processing hardware and peripherals required to actually implement the claimed function in practice.

In summary, the global economy and increased PCT filings have forced patent drafters to more carefully consider the requirements outside of their domestic jurisdiction. The US Congress and the USPTO may provide welcome changes to patentable subject matter. However, both government bodies appear to want to shift the focus from unpatentable subject matter to inadequately described subject matter. Inadequately described subject matter is most easily addressed at the domestic drafting stage. For these reasons, global patent drafters must be aware of the specification requirements for other jurisdictions.