

法の保護対象としての発明の適格性（米国特許法101条）

ソフトウェア、ビジネスモデル関連発明について、特にMayo v. Prometheus事件
及びAlice Corp. v. CLS Bank事件の最高裁判決を踏まえて



日本弁理士/米国パテントエージェント
中西康一郎

日米における発明の捉え方の相違

－日本－

日本特許法第2条

この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。(第2条柱書)

- 物(プログラム等を含む。)の発明にあつては…。(同条3項1号)
- 方法の発明にあつては…。(同条3項2号)
- 物を生産する方法の発明にあつては…。(同条3項3号)

日米における発明の捉え方の相違

— 米国 —

米国特許法(35 U.S.C.)において、発明を定義する規定は無し
⇒発明のカテゴリのみを規定

米国特許法第101条 特許を受けることができる発明

新規且つ有用な(1) プロセス(process)、(2) 装置(machine)、(3) 製造品(manufacture)、若しくは(4) 組成物(composition of matter)、又はそれらの新規且つ有用な改良を発明した者は、本法の要件を満たす限り、特許を受けることができる。

但し、上記のカテゴリに属していても、法の保護対象たる発明とはみなさない法上の例外(Judicial Exception)がある。

⇒(1)自然法則(Law of Nature)、(2)物理現象(Physical Phenomena)、(3)抽象的な概念(abstract idea)

ソフトウェア及びビジネスモデル関連発明の101条要件を考える上で 重要な指針となる最高裁判決

- ★ *Gottschalk v. Benson* (U.S. Supreme Court 1972)
- ★ *Parker v. Flook* (U.S. Supreme Court 1978)
- ★ *Diamond v. Diehr* (U.S. Supreme Court 1981)
- ★ *Bilski v. Kappos* (U.S. Supreme Court 2010)
- ★ *Mayo v. Prometheus* (U.S. Supreme Court 2011)
- ★ *Alice Corporation v. CLS Bank* (U.S. Supreme Court 2014)

ソフトウェア及びビジネスモデル関連発明の101条要件を考える上で 重要な指針となる最高裁判決

クレームの機能表現と101条要件との関係を考える上で 重要な指針となる最高裁判決

☆ Gottschalk v. Benson (U.S. Supreme Court 1972)

「デジタル計算機(コンピュータ)においてデータを変換するプログラム」に関する発明

⇒ 「プロセス(方法)のクレームが数値アルゴリズム(のみ)にかかるものである場合、そのような方法クレームは特許の対象とならない。」

☆ Parker v. Flook (U.S. Supreme Court 1978)

「炭化水素を触媒コンバータを用いた化学プロセスによって浄化する際、当該化学プロセスの環境条件(例えばコンバータ内の温度等)に応じ、アラームの作動条件に相当する数値を更新する方法」の発明

⇒ 「クレームに記載された発明のうち、『数学的なアルゴリズムのみ』が先行技術と異なる部分である場合、そのようクレームは特許の対象とならない。」

☆ Diamond v. Diehr (U.S. Supreme Court 1981)

「化学反応速度の温度依存性に関するアーレニウスの式を利用したプログラムを記憶したデジタルコンピュータによって、合成ゴムの硬化プロセスを制御する方法」の発明

⇒ 発明当時、アーレニウスの式に基づいてプレス成形時の温度条件から反応時間を算出できることは公知であったが、硬化処理中に成型型を開くことなく、成型型内の温度を観測する技術や方法がなかった。

⇒ 特許発明としての適格性は認められる(温度計の配置に特徴)。

★ Bilski v. Kappos 事件 (Supreme Court 2010)

「商品提供者によって固定価格で販売される商品の消費リスクコストを管理する方法」にかかるクレームについて、発明の適格性が争われた事件。

結論: 法の保護対象たる発明に該当せず(抽象的な概念)。

★ Bilski v. Kappos 事件 (Supreme Court 2010)

『問題となったクレーム』(日本語訳)

1. 商品提供者によって固定価格で販売される商品の消費リスクコストを管理する方法において:

(a)前記商品提供者と消費者との間で一連の取引であって、前記消費者は履歴平均に基づく固定金利で前記商品を購入し、前記固定金利は前記消費者のリスクポジションに対応するような、取引を開始するステップと、

(b)前記商品について前記消費者に対抗するリスクポジションを有する市場参加者を特定するステップと、

(c)前記商品提供者と前記市場参加者との間で第2の固定金利で一連の取引を開始するステップであって、前記市場参加者の一連の取引が前記消費者の一連の取引のリスクポジションとバランスを取るようにするステップと

を含む方法。

★ Bilski v. Kappos 事件 (Supreme Court 2010)

(留意点1)

本事件において、最高裁判所は、ソフトウェア関連発明全般について、法の保護対象としての適格性の判断基準を再確認し、その中で、従来、方法クレームの適格性の判断基準として採用されてきた“Machine-or-Transformation Test”の唯一絶対性を否定。

(留意点2)

最高裁判所は、ソフトウェアやビジネスモデル関連発明の特許性(101条要件)を全面的に否定したわけではなく、(1)「自然法則」、(2)「物理現象」、又は(3)「抽象的な概念」を実践的に利用したもの(practical application)であれば、特許の対象になり得るという見解を示した。

(留意点3)

問題となったクレームは、方法(プロセス)の発明にかかるものであった。

★ Mayo v. Prometheus 事件 (Supreme Court 2011)

投薬対象者の体質等によって代謝のされ方が異なる自己免疫疾患治療用のチオプリン薬について、代謝産物のレベルと有害な副作用、又は代謝産物のレベルと薬効の相関関係を正確に把握できるようにするプロセス(方法)の発明について、法の保護対象としての適格性が争われた事件。

結論: 法の保護対象たる発明に該当せず(自然法則)。

本件で101条要件を満たさないと判断されたクレームの要旨

「所定の試験的な投薬を行うよう(医師に)指示し、その試験結果と、既知の相関関係(血中における特定の代謝産物の濃度と、投与された薬の毒性又は薬効の推定値との相関関係)とに基づき、投薬量の増減を決定する」方法。

★ Mayo v. Prometheus 事件 (Supreme Court 2011)

最高裁判所の見解

□ “自然法則、自然現象、及び抽象的な概念” は特許法101条に規定された特許可能な主題ではないが、“自然法則を...**既知の構造又はプロセスに応用したものは、特許としての保護対象たり得る**” (Diamond v. Diehr 事件最高裁判決 (1981) より引用)。

□ しかし、特許可能でない自然法則を、自然法則を応用したものに變形し、特許可能なものとする為には、単に、そのような自然法則に“**それを応用する**”という文言を追加するだけ(試験を実施させ、その試験結果と既知の相関関係を**応用し、投薬量の増減を指示する**)では足りず、何かそれ以上の実体がなければならない (Gottschalk v. Benson 事件最高裁判決 (1972)より)。それは、自然法則に対し、特に、**何らかの独創性を含んだ応用 (inventive application)** でなければならない。

★ Mayo v. Prometheus 事件 (Supreme Court 2011)

(留意点1)

裁判所の見解として ⇒ 101条要件の充足には、自然法則に加えて、何らかの独創性を含んだ応用 (inventive application) 又は、自然法則以上に何か有意義なもの (significantly more) が必要。

(留意点2)

101条要件が否定された理由 ⇒ 法は、相関関係のような自然法則や自然現象を特定の分野で利用できなくなる事を防ぐ必要がある。

(留意点3)

問題となったクレームは、方法(プロセス)の発明にかかっていた。

★ Alice Corp. v. CLS Bank 事件 (Supreme Court 2014)

金融債務の交換(取引)を容易にするスキームに関するプロセス、コンピュータプログラムの記録媒体、及びコンピューターシステムの発明について、法の保護対象としての適格性が争われた事件。

クレームのポイント: 取引(債務の交換)を行う二者(システムの利用者)間に中間(信託)機関を介在させ、取引の清算を管理するもの。

結論: 問題となった特許には、(1)プロセス、(2)記録媒体を含むコンピュータプログラムプロダクト、及び(3)データ処理システムにかかる全てのカテゴリーのクレームについて、法の保護対象たる発明に該当しない(抽象的な概念にすぎない)という理由で、特許無効の判断が下された。

★ Alice Corp. v. CLS Bank 事件 (Supreme Court 2014)

最高裁判所の見解

□方法のクレームが一般的なコンピューターによって実行されるプロセスに関するものであって、同クレームが特許の適格性(101条要件)が認められない場合、**実質的な内容に差異がない「システムのクレーム」や「記録媒体のクレーム」**についても特許の適格性は認められない。

□特許法101条を、**単なる文章構成術に拠って**特許の適格性が決まってしまうように解釈してはならない。

Abstract Ideaとは何か？

Alice v. CLS Bank事件において、「**抽象的な概念**」(abstract idea)に該当するものとして、最高裁が示した4つのカテゴリー：

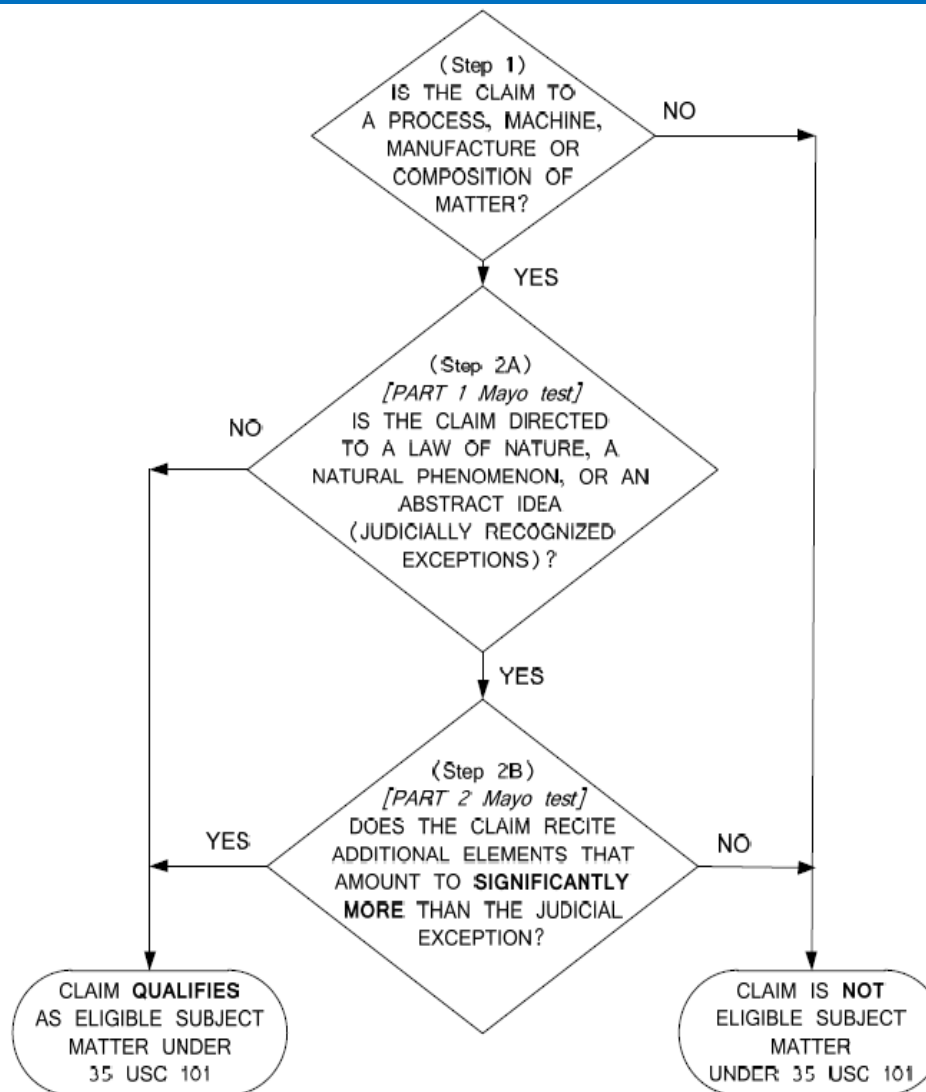
- (i) **基本的な経済活動** (fundamental economic practices)
- (ii) **人的な活動を構成する方法** (certain methods of organizing human activities)
- (iii) **概念(アイデア)そのもの** (an idea of itself)
- (iv) **数学的な関係又は数式** (mathematical relationships/formulas)

(USPTO発行のInterim Eligibility Guidance(July 2015 更新版)には、Abstract Ideaについて、上記のカテゴリー毎、より詳細な具体例が列挙)

Mayo v. Prometheus 事件、Alice Corp. v. CLS Bank 事件最高裁判決を経て確立した101条要件の判断基準(手順)

Mayo事件、Alice事件において最高裁の判決を基に作られた特許の適格性(101条要件)を判断するための基準(二段階の枠組み)

⇒ 2014年6月発行のUSPTOの予備審査指針(Preliminary Examination Instruction)、2014年12月発行の審査指針(2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility)に反映



Mayo v. Prometheus 事件、Alice Corp. v. CLS Bank 事件最高裁判決を経て確立された101条要件の判断基準(手順)

(1) First one must determine whether the claim is directed to a patent-ineligible law of nature, natural phenomenon, or abstract idea.

先ず、対象クレームが特許の適格性を有しない(A)「自然法則」、(B)「自然現象」、又は(C)「抽象的な概念」に関するものであるか否かを判断する。

Part I Mayo Test (Step B1)

(2) If so, then one determines whether any additional claim elements transform the claim into a patent-eligible application that amounts to **significantly more than the ineligible concept itself**.

もしクレームが(A)、(B)、(C)の何れかに関するものである場合、何らかの付加的な要素により、当該クレームが、特許の適格性を有するものであって、当該特許の適格性を有しないもの**以上であると明確に言える**ものに、応用され、変換されているか否かを判断する。

Part II Mayo Test (Step B2)

審査指針 (2014 Interim Guidance) において示された 特許の適格性の認定要件

Part II Mayo Test (Step B2) ⇒ 下記6つの要件の何れかを満たせば、対象クレームは、特許の適格性を有するものと認められる。(2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility)

1. 他の技術又は技術分野における改善 (Improvements to another technology or technical field)
2. コンピュータ自体の機能に対する改善 (Improvements to the functioning of the computer itself)
3. 特定の機械を伴うか、又は、特定の機械を使用した「自然法則」、「自然現象」又は「抽象概念」の適用 (Applying the judicial exception with, or by use of, a particular machine)
4. 異なる状態又は物への変換又は変形を達成すること (Effecting a transformation or reduction of a particular article to a different state or thing)
5. 発明の分野において、従来よく知られた慣習的なもの以上に何か特殊な限定の付加 (Adding a specific limitation other than what is well-understood, routine and conventional in the field, or adding unconventional steps that confine the claim to a particular useful application)
6. その他、「自然法則」、「自然現象」又は「抽象概念」を利用し、単に特定の技術分野に結び付けるという事以上に意義のある限定 (Other meaningful limitations beyond generally linking the use of the judicial exception to a particular technological environment)

ソフトウェア及びビジネスモデル関連発明の101条要件を考える上で 重要な指針となる連邦控訴裁判決

☆ Research Corp Tech Inc. v. Microsoft Corp. (Fed Cir. 2010) ○ 画像処理方法

☆ SiRF Technology Inc v. ITC (Fed Cir 2010) ○ GPSシステム

Alice事件最高裁判決後



☆ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. (Fed. Cir. 2014) ○ ウェブサイト閲覧システム

☆ Enfish, LLC v Microsoft Corp. (Fed. Cir. 2016) ○ 検索システム

☆ TLI Communications, LLC v. AV Automotive, L.L.C. (Fed Cir May 2016) ×
デジタル画像の記録/管理方法

☆ BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility (Fed. Cir. 2016) ○
ネットワーク経由で取得したコンテンツにフィルタをかけるシステム

★ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. (Fed. Cir. 2014)

発明の適格性が認められたケース

Alice Corp. v. CLS Bank 事件の最高裁判決後、特許の適格性(101条要件の充足)が問題となった事件において、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が、初めて特許の適格性を認める判決を下した事件(特許侵害訴訟)

問題となったクレーム発明の要旨:

インターネット上の特定のウェブサイト上において、特定業者のウェブサイトへのハイパーリンクを設定し、閲覧者がそのハイパーリンクをクリックした場合、新しいウェブページを開いたり、新しいウェブページに画面を切り替えるのではなく、元のウェブページ内で、当該特定業者のウェブサイトの情報を閲覧又は管理できるようにしたシステム

★ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. (Fed. Cir. 2014)

発明の適格性が認められたケース

DDR Holdings v Hotel.com事件におけるCAFCの見解(その1)

Mayo v. Prometheus事件又はAlice Corp. v. CLS Bank事件の最高裁判決に基づく「コンピュータ関連発明の特許の適格性」に関する一般論として:

- クレームが、抽象概念を応用(又は適用)したものとして、十分に特殊で且つ意義のあるもの (sufficiently specific and meaningful applications of abstract ideas) であれば特許の適格性(101条要件)を認めるが、より広義で一般的すぎるものに対し、101条要件は認められない。
- 抽象的なビジネスの運用にインターネットや従来のコンピュータを活用したという以上のものではない場合 (nothing more than the performance of an abstract business practice on the Internet or using a conventional computer)、特許の適格性は認められない。

★ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. (Fed. Cir. 2014)

発明の適格性が認められたケース

DDR Holdings v Hotel.com事件におけるCAFCの見解(その2)

- クレーム発明は、コンピュータネットワークの(技術)領域における**特有の問題を克服するための解決策**を与える。
- インターネットのハイパーリンク・プロトコルという**従来の機能**では、特定のウェブサイトにとどまる事を望む同サイトへの訪問者が、特定の広告をクリックしてハイパーリンクを起動してしまうと、元のウェブサイトからリンク先のウェブサイトに移行してしまうという**インターネットに特有の(技術上の)問題を解決する。(⇒少なくともMayo TestにおけるStep2Bにおける判断はYes)**

★ Enfish, LLC v Microsoft Corp. (Fed. Cir. 2016)

発明の適格性が認められたケース

Alice Corp. v. CLS Bank 事件の最高裁判決後、特許の適格性(101条要件の充足)が問題となった事件において、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が特許の適格性を認める判決を下した事件(特許侵害訴訟)

問題となったクレーム発明の要旨:

コンピュータメモリーに使用されるデータの記憶および検索システムであって、「自己参照」(self-referential)と呼ばれる特性を有する新規なデータベース(論理表)を利用することを特徴とするもの(構成要素としてハードウェアを含まない純粋なソフトウェアの発明)

⇒従来、複数のテーブルに收容されていた情報を一つのテーブルに收容することができるようになり、データ検索の高速化が可能になった。

★ Enfish, LLC v Microsoft Corp. (Fed. Cir. 2016)

発明の適格性が認められたケース

問題となった特許(US Pat. No. 6,151,604)の代表的なクレーム:

17. A data storage and retrieval system for a computer memory, comprising:
means for configuring said memory according to a logical table, said logical table including:

a plurality of logical rows, each said logical row including an object identification number (OID) to identify each said logical row, each said logical row corresponding to a record of information;

a plurality of logical columns intersecting said plurality of logical rows to define a plurality of logical cells, each said logical column including an OID to identify each said logical column; and

means for indexing data stored in said table.

17. コンピュータメモリーに使用されるデータの記憶および検索システムであって、

(1) 論理表に従って前記メモリーを配置する手段と、

(2) 前記論理表に記憶されたデータを索引(index)する手段と、を備え、

前記論理表は、

(i) 各論理行が、情報の記録に対応する当該各論理行を認識するオブジェクト認識番号(OID)を有するように構成された複数の論理行と、

(ii) 各論理列が、当該各論理列を認識するオブジェクト認識番号(OID)を有し、複数の論理セルを定義するよう、複数の論理行に交差する複数の論理列と、を有するシステム。

★ Enfish, LLC v Microsoft Corp. (Fed. Cir. 2016)

発明の適格性が認められたケース

Enfish, LLC v Microsoft Corp.事件における裁判所の見解 (Mayo Test Step 2A)

クレーム発明が、ソフトウェアとして一般的なコンピュータによって実行されるものであっても、必然的にAbstract Ideaと判断されるわけではない。

クレーム発明が**コンピュータ関連技術の改善(improvement)**に関するものであれば、Abstract Ideaとは言えず、Mayo Testの (Step2Bの判断をするまでもなく) **Step2Aで101条要件を満たすと判断される**(本事件で問題となったクレームがこれに該当)。

該当クレーム発明は、**従来のデータベースを活用する場合に比べ、柔軟性を高め、検索時間を短縮し、要求メモリ容量を小さくする。**

当該クレームに記載された自己参照表は、**従来のデータベース構造とは異なる機能を発揮する。**

★ BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC (Fed. Cir. 2016)

発明の適格性が認められたケース

Alice Corp. v. CLS Bank 事件の最高裁判決後、特許の適格性(101条要件の充足)が問題となった事件において、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が特許の適格性を認める判決を下したケース(特許侵害訴訟)

問題となったクレーム発明の要旨:

インターネットコンピュータネットワークから取得したコンテンツにフィルタをかけるコンピュータフィルタシステムであって、コンテンツの閲覧を端末コンピュータからのアクセス要求に基づいて特有のフィルタをかけるISP (Intrusion Prevention System: 侵入防止システム) サーバを備えたシステム。

★ BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC (Fed. Cir. 2016)

発明の適格性が認められたケース

問題となった特許(US Pat. No. 5,987,606)の代表的なクレーム:

1. インターネットコンピュータネットワークから取得したコンテンツにフィルタをかけるコンピュータ・フィルタ・システムにおいて、

前記フィルタシステムは、

個別に管理されるアクセスネットワークアカウントへのネットワークアクセス要求を行う端末のクライアントコンピュータと、

(フィルタを実行するための)少なくとも一つのフィルタリングスキーム(基準・枠組み)と、

複数のフィルタリング用論理素子群と、

前記クライアントコンピュータに接続されるリモートISP(侵入防止システム)サーバ及びインターネットコンピュータネットワークとを備え、

前記ISPサーバは、前記の各ネットワークアカウントと、少なくとも一つのフィルタリングスキーム及び少なくとも一つのフィルタリング用論理素子群と、を関連付けし、

前記ISPサーバは、さらに前記ネットワークアクセス要求を前記クライアントコンピュータから受け取り、前記関連付けされたフィルタリング用論理素子群を使って前記関連付けされたフィルタリングスキームを実行する

コンピュータ・フィルタ・システム。

★ BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC (Fed. Cir. 2016)

発明の適格性が認められたケース

BASCOM v. AT&T Mobility 事件における裁判所の見解 (Mayo Test Step2A)

本事件のクレームは、Enfish事件のクレームとは異なり、明らかにコンピュータの性能を改善するわけではない。⇒“abstract idea”でないとは言えない。

最終判断は“Mayo Test Step2B”へ

★ BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC (Fed. Cir. 2016)

発明の適格性が認められたケース

BASCOM v. AT&T Mobility 事件における裁判所の見解 (Mayo Test Step2B)

- DDR事件のクレームは、潜在的な顧客を引き留めたいという趣旨で設計されたものではあるが(技術的な問題が背景にあるわけではなかった)、ビジネスモデルをクレームしたものではなく、ウェブサイトのホストと閲覧者にとっての問題を解決する為の技術的な方法をクレームしたものであった。
- これと同じように、本事件のクレームもまた、コンテンツのフィルタリング(情報の選別)を意図して設計されたものではあるが、単にフィルタリング(選別)のアイデアをクレームしたものではなく、他のインターネットフィルタリングシステムの抱えていた問題を(従来の方法とは異なるやり方で)技術的に解決している。
- 本願のクレーム発明は、コンピュータシステム自体の性能を改善するソフトウェアベースの発明である。⇒101条要件を満たす(significantly more than the abstract idea)

★ TLI Communications, LLC v. AV Automotive, L.L.C. (Fed Cir May 2016)

発明の適格性が認められなかったケース

問題となった特許(US Pat. No. 6,038,295)の代表的なクレーム:

17. デジタル画像を記録及び管理する方法において、
電話ユニットに含まれるデジタルピックアップユニットを使って画像を記録する工程と、
前記デジタルピックアップによって記録された画像を、デジタル画像として保管する工程と、
少なくとも前記デジタル画像及び分類情報を含むデータをサーバに送信する工程(前記分類情報は前記デジタル画像に対する割り当てに使われ、且つ、前記電話ユニットの利用者により規定可能な情報)と、
サーバによりデータを受信する工程と、
前記デジタル画像を特徴づける分類情報を前記受信したデータから抽出する工程と、
前記分類情報を参照して前記サーバ内に前記デジタル画像を保管する工程と、
を含む方法。

★ TLI Communications, LLC v. AV Automotive, L.L.C. (Fed Cir May 2016)

発明の適格性が認められなかったケース

クレーム発明のポイントと裁判所の見解:

使用者によって規定可能な分類情報に従い、サーバ内にデジタル画像を保管する。

⇒デジタル画像を整理、分類し、保管するという“Abstract Idea”(Step 2A)

電話ユニットに含まれるデジタルピックアップユニットを使って画像を記録し、デジタル画像としてサーバに保管する。

⇒Additional Elements:電話及びサーバの各々機能を使うこと

⇒従来よく知られたルーチンの慣習的な活動 (well-understood, routine, conventional activities)

⇒did not add significantly more to the abstract idea (Step 2B)

★追記

November 2, 2016、USPTO発行のMemorandum “Recent Subject Matter Eligibility Decisions”

MCRO, INC., DBA PLANET BLUE v. BANDAI NAMCO GAMES AMERICA INC.(Fed. Cir. 2016)事件(ソフトウェア関連発明について101条要件具備が認められた新たな判例)に関するUSPTOの見解 (その1)

101条違反の拒絶理由回避・解消のための新たな糸口となる？

“the McRO court examined the specification, which described the claimed invention as improving computer animation through the use of specific rules, **rather than human artists**, to set morph weights (relating to facial expressions as an animated character speaks) and transition parameters between phonemes (relating to sounds made when speaking). As explained in the specification, **human artists did not use the claimed rules**, and instead relied on subjective determinations to set the morph weights and manipulate the animated face to match pronounced phonemes. The McRO court indicated that **it was the incorporation of the particular claimed rules in computer animation** that **“improved [the] existing technological process”**, unlike cases such as Alice where a computer was merely used as a tool to perform an existing process.”

★追記

November 2, 2016、USPTO発行のMemorandum “Recent Subject Matter Eligibility Decisions”

MCRO, INC., DBA PLANET BLUE v. BANDAI NAMCO GAMES AMERICA INC.(Fed. Cir. 2016)事件(ソフトウェア関連発明について101条要件具備が認められた新たな判例)に関するUSPTOの見解 (その2)

Notable Points from McRO (重要ポイント):

“Examiners should consider the claim as a whole under Step 2A of the USPTO's SME guidance, and **should not overgeneralize the claim or simplify it into its "gist" or core principles**, when identifying a concept as a judicial exception.”

ソフトウェア関連発明について、101条違反の問題が想定される技術分野

- ゲームソフト
- ネットワーク関連発明
- ビジネスモデル関連発明
- シミュレーションモデル
- 特殊性の高いハードウェアの機能を利用することなく、試験、計測を行ったり、特定のルールに従ってゲームを行う方法や装置
- 過去に蓄積されたデータと実測値を比較して、有効値(範囲)を導き出すようなシミュレーションソフト
- ハードウェアの動作に関係しない、又は関係の薄いプログラム(データ管理ソフト)

ソフトウェア関連発明における101条要件判断の今後

(101条拒絶を回避、解消するための方策)

- Machine or Transformation Testを根拠にした議論は、現在の運用では、ほとんど通用しない。⇒Bilski 最高裁判決及びその後の判例、現行のUSPTOの審査指針から明らか。
- “Abstract Idea” に該当しない(Mayo Test Step 2A)、又は“significantly more than the abstract idea” の追加限定を含む(Mayo Test Step 2B)の主張ができる事が必須。
- 101条要件違反の拒絶理由に対しては、以下の二段構えの反論が基本
 - (1)クレーム発明は“Abstract Idea” に該当しない(Mayo Test Step 2A)。
 - (2)たとえ“Abstract Idea” に該当すると仮定しても、“significantly more...” の追加限定を含むか、全体として“significantly more...”である(Mayo Test Step 2B)。

ソフトウェア関連発明における101条要件判断の今後

(101条拒絶を回避、解消するための方策)

“Abstract Idea” に該当しない(Mayo Test Step 2A)、又は“significantly more” の追加限定を含む(Mayo Test Step 2B)、と判断される為の条件

- 特定のデータの取得、算出のみでは、たとえそれが新規な関数や相関関係等を利用していてもダメ。⇒取得、算出されるデータ(アウトプット)が「コンピュータシステム自体の機能の向上」、又は、特定の分野で「技術的な改善」に結びつく事。
- 「特殊なハードウェア(それ自体に新規性がある事が好ましい)」の制御を実行するためのソフトウェアであるか、そのようなハードウェアを利用するソフトウェアである事。
- 純粋なソフトウェアの発明であっても、当該発明により特定分野における従来の問題を「技術的に解決」できる事。

ソフトウェア関連発明における101条要件判断の今後

(101条拒絶を回避、解消するための方策)

中間処理における101条要件違反の拒絶理由への対応 [準備]

1. 審査官の主張について、クレーム中において、審査官が(1)法上の例外(judicial exception:「Abstract Idea」、「Law of Nature」、又は「Natural Phenomena」)であると指摘している部分、(2)「additional limitation」であると認定している部分を理解する。
2. 審査官が引用している判例がある場合、(3)その判例で101条違反と判断されたクレームを理解する。

ソフトウェア関連発明における101条要件判断の今後

(101条拒絶を回避、解消するための方策)

中間処理における101条要件違反の拒絶理由への対応 [反論の骨子]

1. 審査官が「abstract Idea」であると指摘している部分が、「Abstract Idea」ではない、という主張。
2. 審査官が「Abstract Idea」であると指摘している部分が仮に「Abstract Idea」であるとしても、「additional limitation」、又は「additional limitation」とそれ以外を組み合わせでクレームを全体として捉えた場合に(as a whole)、クレーム発明は、「significantly more than the abstract idea」という主張。

ソフトウェア関連発明における101条要件判断の今後

(101条拒絶を回避、解消するための方策)

中間処理における101条要件違反の拒絶理由への対応 [反論の骨子]

3. 審査官が引用している判例で問題になったクレームと、本願のクレームとが本質的に異なる説明を行う。
4. また、101条要件具備を認められた判例(Fed Cir又はSupreme Courtによる判決)で対象になったクレーム発明で、本願発明ともっとも近いと思われるものを、反論の根拠に挙げるのが好ましい。

ソフトウェア関連発明における101条要件判断の今後

要点

1. 101条要件の判断に際しては、判例に従い、実質的なクレームの内容に基づいて審査する傾向が強くなっている(明細書本文も参照される)。⇒クレームの101条要件を否定する判例や審決で、本願のクレームに近いクレームが問題になった事例を挙げるのが審査官に推奨されている。
2. “significant more”とは、暗に、技術的な側面からみて新規なもの(technological improvement) ⇒ 新規性や非自明性の判断が含まれている。
3. クレームの形式的な変更では対応できず、根本的に101条の解消が無理という発明もあり、出願に係る発明が101条要件を満たせる可能性のあるものか、見極めることも必要。

End

Nakanishi IP Associates, LLC

中西康一郎

nakanishi@nipa-pat.com

www.nipa-pat.net