

合衆国特許商標庁

Commissioner for Patents
合衆国特許商標庁
P.O.Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450
www.uspto.gov

連絡書

日付：2014年6月25日

宛先：特許審査部 (Patent Examining Corps)

発送者：Andrew H. Hirshfeld Deputy Commissioner

特許審査基準のために (For Patent Examination Policy)

主題：アリスコーポレーション **Pty. Ltd.** 対 C L S バンクインターナショナル外事件の最高
裁判所判決の観点に基づく事前の審査指導 (**Preliminary Examination
Instructions**)

先週、全員一致の判決で、最高裁判所は、アリスコーポレーション **Pty. Ltd.** 対 C L S バンク
インターナショナル外事件（「アリス社事件」という）中の特許クレーム（群）が米国特
許法 101 条に基づく特許適格性がないと判示した。

問題の特許は、「決済リスク」すなわち「財務上の交換を合意した一当事者のみが自身の債
務を履行する（他の当事者は債務を履行しない）」というリスクを軽減するためのスキーム
を開示する。そのスキームの中で、コンピュータシステムは、交換に対する両当事者間の
第三者的仲介者として使用される。

当該特許クレームは、財務上の債務交換のための方法、当該方法を実行するために配置さ
れたコンピュータシステム、ならびに、当該方法をコンピュータに実行させるためのプロ
グラムコードを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体として、記載されている。

最高裁判所は、「問題のクレームは、何らかの不特定で汎用的なコンピュータを使用して、
仲介決済の抽象的アイデアを応用するための指示を超えた『より以上の顕著な何かではな
い』といえる」という理由により、方法に対するアリス社のクレームは、特許適格性がな
いと判断した。

コンピュータシステムおよびコンピュータ読み取り可能な記録媒体に対するアリス社のク
レームは、実質的に上記と同じ理由すなわち「当該クレーム中の汎用的に開示されたコン
ピュータは根底にある抽象的アイデアに対して何も実質的なものを追加していない」とい
う理由により、特許適格性がないと判示された。

とくに、アリス社事件は、ソフトウェアまたはビジネス方法のような法定主題から除外される類型それ自体を創造しておらず、特許適格性のための何か特殊な要求をソフトウェアあるいはビジネス方法に対して行ってもいない。

本連絡書の目的は、米国特許法 101 条に基づく、抽象的アイデアとりわけコンピュータ実行の抽象的アイデアを巻き込んでいるクレームの法定主題の特許適格性に関し、特許審査部に対して現在有効な事前の指導を提供することにある。

合衆国特許商標庁は、存在している判例の文脈でアリス社事件を研究し続けているし、本連絡書の公的なフィードバックを追求するであろう。

米国特許法 101 条に基づく現行法の文脈における本判決の追加的な考察および公的なフィードバックの後に、さらなるガイダンスが、発行される予定である。

抽象的アイデアを伴うクレーム分析のための事前の指導

最高裁判所は、アリス社事件において、「米国特許法 101 条に基づく法定主題のために、自然法則、自然現象ならびに抽象的アイデアに向けられたすべてのクレームを分析する目的で、最高裁判所が、**Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.**, 判決 U.S.566 巻 (2012 年) (Mayo 判決という) で設定されたフレームワークを適用すること」を明確にした。

当該フレームワークは、現在、自然法則を巻き込んだクレームを審査するために合衆国特許商標庁によって使用されているが、抽象的アイデアを巻き込んだクレームに対しては使用されてこなかった。

したがって、後述する指導は、従前の合衆国特許商標庁の指導とは、2つの点で相違する。

1) 従前の合衆国特許商標庁の指導が、自然法則を伴ったクレームに対する分析 (**Mayo guidance in MPEP 2106.01**) とは相違する分析を、抽象的アイデアを伴ったクレームに対して適用した (**Bilski guidance in MPEP 2106 (II) (B)**) にもかかわらず、アリス社判決は、「同じ分析が、すべてのタイプの裁判上の除外事由に使用されるべきであること」を確立する。

2) また、従前の合衆国特許商標庁の指導が、プロセスクレームに対する分析 (**Bilski guidance**) とは相違する分析を、抽象的アイデアを巻き込んだ製品クレームに対して適用した (**MPEP 2106 (II) (A)** 中の有体物性 **tangibility** に依拠する) にもかかわらず、アリス社判決は、「同じ分析が、すべてのクレームの類型に使用されるべきであること」を確立する。

これらの変更にもかかわらず、法定主題の特許適格性を決定するための基本的な調査は、MPEP2106（I）中で説明されているとおり、同じであり続けている。

最初に、当該クレームが4つの明記された発明の種類、すなわちプロセス、機械、製品、物質の構成物の一つに向けられたものであるか否かを決定せよ。

もし、当該クレームが、上記の種類の一つのうちに収まらなければ、当該クレームは、明記されていない法定主題に向けられているとして拒絶せよ。

次に、もし、当該クレームが明記された種類の一つに収まっているのであれば、下記に詳説した2段階の分析の第1パートを使用して、当該クレームが裁判上の例外事由（すなわち、自然法則、自然現象、ならびに抽象的アイデア）に向けられたものであるか否かを決定せよ。

および、そうであるならば（クレームが法的な例外事由に向けられたものであるならば）、第2パートを使用して、クレームが特許適格性ある例外的な出願か否かを決定せよ。

この2段階の分析は、MPEP2106（II）（A）および2106（II）（B）に取って代わるものである。

自然法則または自然現象を巻き込むクレームのための合衆国特許商標庁の現在のガイダンスがすでに Mayo 判決のフレームワークを使用しているから、この事前の指導メモの目的のために、抽象的アイデアを巻き込むクレームだけが処理される。Guidance For Determining Subject Matter Eligibility Of Claims Reciting Or Involving Laws of Nature Phenomena, & Natural Products（2014年3月4日）を参照。

抽象的アイデアのための2段階の分析

アリス社判決に従い、現時点では、全てのクレームを Mayo 判決中で設定された下記の2段階の分析を使用して、抽象的アイデアを有するすべてのクレーム（製品およびプロセス）を分析せよ。

第1パート：当該クレームが抽象的アイデアに向けられたものであるか否かを決定せよ。

アリス社判決中で強調されたように、抽象的アイデアは、「科学のおよび技術研究の基本的ツールの独占が、イノベーションを促進するよりはむしろイノベーションを妨げる」という懸念に基づき、特許適格性から除外される。

同時に、最高裁判所は、慎重に、上記の除外事由の解釈を実践してきている。なぜなら、同じレベルで、すべての発明は、抽象的アイデアおよびその他の例外事由を、具体化し、使用し、反映し、基礎とし、あるいは適用しているからである。

したがって、発明は、単に、それが抽象的コンセプトを巻き込んでいる理由のみで特許適

格性がないとはされない。

実際、意味のある方法で抽象的アイデアを応用することによって、人間の知恵（human ingenuity）のビルディング・ブロック（基礎的要素）を「何かより以上のもの」へと統合する発明は、特許適格性がある。

アリス社判決中で言及された抽象的アイデアの例は、以下のものを含む。

- ・ 基礎的な経済的プラクティス（実務）（注1）
- ・ 人的活動を組織化する一定の方法（注2）
- ・ 「アイデアそれ自体」（注3）、ならびに、
- ・ 数学的な関係性あるいは公式（注4）

上記のような抽象的アイデアを包含するクレームは、「抽象的アイデアが特許適格性ある態様で応用されているか否か」を決定するために、下記の第2パートに基づいて審査されるべきである。

仮に、抽象的アイデアがクレーム中に存在している場合には、下記の第2パートへ移行せよ。そうでない場合には、特許可能性のためのその他の規定された特許要件の遵守のためのクレーム審査を続行せよ。

第2パート：仮に、抽象的アイデアが当該クレーム中存在するのであれば、「当該クレーム中の構成要件あるいは構成要件の組み合わせが、当該クレームが抽象的アイデアそれ自体よりも**顕著なそれ以上のもの（significantly more）**になっていることを確実にするに十分であるか否か」を決定せよ。

換言すれば、当該クレーム中に、抽象的アイデアの特許適格性ある応用、例えば抽象的アイデアを適用するための単なる指示を超えたものを示す他の限定が存在するか否かということである。

個別的に、および、組み合わせとして、すべてのクレームの構成要件を考慮することによって、当該クレームを全体的に考察せよ。

抽象的アイデアを伴うクレーム中に開示されたときにおいて、「顕著なそれ以上のもの」（significantly more）としての資格を得るのに十分に満たすところのアリス社判決中で言及された限定は、無限定あるいは非独占的な例として、以下のものを含む。

- ・ 他の技術的分野または技巧的分野の改善。（注5）
- ・ コンピュータそのものの機能に対する改善。（注6）
- ・ 特定の技術的環境に対する抽象的アイデアの使用への一般的関与を超えた意味ある

限定。(注7)

抽象的アイデアを伴うクレーム中に開示されたときにおいて、「顕著なそれ以上のもの」(significantly more) としての資格を得るのに十分ではないアリス社判決中で言及された限定は、無限定あるいは非独占的な例として、以下のものを含む。

- ・ 抽象的アイデアに、「適用する (apply it)」という用語 (あるいは同等の用語) を追加すること。あるいは、抽象的アイデアをコンピュータ上で実行するための単なる指示を追加すること。(注8)
- ・ 汎用コンピュータに対して、従前から当該産業分野に既に知られた、十分に理解された、慣用的 (ルーチン) ならびに定型的な活動である汎用コンピュータの機能を実行することを超えるものを要求していないこと。(注9)

仮に、「クレームが当該例外事由そのものよりも顕著なそれ以上のものになる」ような、当該例外事由を特許適格性ある応用に変換している意味のある限定が当該クレーム中に存在していない場合には、当該クレームは、規定されていない法定主題に向けられているとして、米国特許法101条に基づき拒絶されるであろう。(Form 7.05.01を使用する)

上記の2段階の分析を実行した後は、101条に基づく拒絶が行われているか否かにかかわらず、米国特許法101条の他の要件 (用途特許およびダブル特許)、明定されていないダブル・パテント、および112条、102条ならびに103条のその他の要件に従った特許可能性を決定するために、当該クレームの審査を実行せよ。

(脚注)

注1 アリス社判決の判決速報7頁から9頁。例えば、仲介決済、すなわち決済リスクを軽減するための第三者の仲介者としての使用。

注2 アリス社判決の判決速報10頁。例えば、リスクをヘッジする方法を教示する一連のステップ。(Bilski 対 Kappos 判決、U.S.561 巻 593 頁以下、該当頁は 599 頁 (2010 年) を引用している)

注3 アリス社判決の判決速報7頁から8頁。例えば、原則、根源的な理由、動機 (Gottschalk 対 Benson 判決、U.S.409 巻 63 頁以下、該当頁は 67 頁 (1972 年) および LeRoy 対 Tatham 判決、How.14 巻 156 頁以下、該当頁 175 頁 (1853 年) を引用している)

- 注4 アリス社判決の判決速報8頁。例えば、触媒の転換プロセス中でアラーム・リミットをコンピューティングするための数式 (Parker 対 Flook 判決、U.S.437 巻 584 頁以下、該当頁は 594 頁から 595 頁まで (1978 年))、または、2 進化 1 0 進法を純粋な 2 進数形式 (バイナリ形式) にコンバートするための式 (Benson 判決、U.S.409 巻 71 頁から 72 頁まで)。
- 注5 アリス社判決の判決速報 1 5 頁。例えば、特定のラバーを矯正するプロセス中に適用される数式 (Diamond 対 Diehr 判決、U.S.450 巻 175 頁以下、該当頁は 177 頁から 178 頁まで (1981 年) を引用している)。
- 注6 アリス社判決の判決速報 1 5 頁。
- 注7 アリス社判決の判決速報 1 6 頁。記載されたハードウェアは、「『ある特定の技術的環境における方法の使用』(本件の場合、それはコンピュータによる実行である)を一般的に関連づけることを超えた意味のある限定を提供」していない。と述べている。(Bilski 判決、U.S.561 巻 610 頁および 611 頁を引用している)
- 注8 アリス社判決の判決速報 1 2 頁、1 3 頁。例えば、単に物理的な機器すなわちコンピュータ上で数学的法則を実行すること。(Mayo 判決の判決速報 16 頁を引用している)
- 注9 アリス社判決の判決速報 1 5 頁。例えば、データを取得し、口座バランスを調整し、ならびに自動的な指示を発行するために、コンピュータを使用すること。