

第 101 条を巡る「瀬戸際」への対処法： USPTO、特許審査官向けの特許適格性判断に関する 注意喚起を公表

筆者：ジェームス・カールソン (*James Carlson*)

2025 年 8 月 4 日、米国特許商標庁 (USPTO) のチャールズ・キム (Charles Kim) 副長官が、審査官ら¹向けの USPTO による特許適格性判断ガイダンスに関する覚書（以下、「8 月 4 日付け覚書」という）を公表しました。当該 8 月 4 日付け覚書は、特許審査便覧 (MPEP) と他の USPTO によるガイダンスにおいて明確にされたソフトウェア関連発明の審査に関するいくつかの重要な注意喚起を含んでいます。具体的に、この 8 月 4 日付け覚書には、(a) 抽象的アイディアの「精神上のプロセス」類型への依拠、(b) 司法例外を「記載」 (recite) するクレームと、司法例外に単に「関する」 (involve) クレームとの区別、(c) 全体としてのクレーム分析、及び、(d) クレームがコンピュータの機能又は「他のいかなる技術や技術分野」への改善に関するものであるか、それとも、コンピュータは單に、記載されている抽象的アイディアを行う（すなわち、「それを適用する」）ツールとして使われているかの検討といったトピックに対するガイダンスが示されています。更に、当該 8 月 4 日付け覚書には、特許適格性要件違反による拒絶がいつ下されるべきかに関する説明が含まれています。

我々の見解としては、当該 8 月 4 日付け覚書において、ソフトウェア関連発明の審査時に特許専門家と日常的に対峙しているいくつかの重要な課題が強調されました。

¹ 特許副長官による 8 月 4 日付け覚書は、技術センター 2100、2600 及び 3600 の審査部に向けたものである。これらの審査部に所属する審査官に絞り込んでいる一方で、ソフトウェア関連発明に関するこれらの注意喚起は、技術センター 2400、2800 及び 3700 における特許審査にも適用可能である。

第一に、8月4日付け覚書は、特許審査官に、「クレームが特許可能か」に関して『瀬戸際』に立たされている場合、クレームが、どちらかといえば（すなわち、5割を超える確率で）、第101条に基づく特許適格性を有しない場合にのみ、審査官は拒絶理由を下すべきであることを再確認させます（下線斜体部分：強調するため）。MPEP § 2106 に規定される特許適格性に関する判断手順では、特許適格性を確立する「証拠の優越」（preponderance of the evidence）基準について言及されていません。それどころか、その部分は MPEP § 706(I)に示されており、全ての案件に適用される基準が「『証拠の優越』判断である」と記載されています（下線斜体部分：強調するため）。我々の多くの審査官との経験から言うと、第101条分析は、両極端の問題として解釈されています。ある種類の発明（例えば、井戸の掘削をデータ処理発明に組み込む発明）が常に特許適格性を有すると見なされる一方で、別の種類の発明（例えば、コンピュータ以外の専用ハードウェアのないデータ処理）は、特許適格性が認められたことがありません。*Bascom* 事件²において連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）により認められたように、第101条を巡る多くの発明は、クレームに記載の発明が特許の保護対象に該当するかを判断するためにプロパテントとアンチパテントの主張について慎重に検討される「瀬戸際」にあります。それとは対照的に、いくつかの特許審査官は、クレームが特許適格性を欠くと認定する前は、単にクレームの「要旨」を判断するだけです。

第二に、8月4日付け覚書は、USPTOによる特許適格性判断基準のステップ2Aのプロング2においてクレームを全体として検討することの重要性を示しています。より具体的に、8月4日付け覚書は、分析を行う際のこの検討について、「追加の要素が司法例外を用いる又はそれと相互作用する方法が司法例外を実用的な応用に統合し得る」ため、「追加の限定は、記載された司法例外と完全に切り離され、他から隔離されて判断されるべきではない」と説明しています（斜体下線

² *Bascom Global Internet Services v. AT&T Mobility*, 827 F. 3d 1341 (Fed. Cir. 2016).

部分：強調するため）。実際のところ、多くの特許審査官は、USPTOによる特許適格性判断基準のステップ 2A と 2Bにおいて、「追加の要素」を他と隔離して分析するだけです。多くの審査官の現在行っている運用手順としては、可能な限り多くのクレーム限定（すなわち、全てのソフトウェア限定）を、認定された抽象的アイディアに含めます。その後、残りの 1つ又は 2つの追加限定のみにより、審査官は、クレームが抽象的アイディアに関するものであるから特許適格性を有しないと認定しやすくなります。

第三に、8月4日付け覚書は、「改善への考慮」に基づいて特許適格性を判断する実際の要件を繰り返して示しています。より具体的に、8月4日付け覚書は、「クレームが技術又は技術分野を改善するかの判断における重要な考慮は、解決策又は結果のアイディアの単なる記載とは対照的に、クレームが [1] 課題への具体的な解決策を含む範囲、又は、[2] 所望の結果を達成する具体的な方法の範囲である」と記載しています。この検討はすでに MPEP§ 2106.05(a)と§ 2106.05(f)により記載されていますが、8月4日付け覚書は、「具体的な方法」により達成される有利な技術的な結果（すなわち、「所望の結果」）が特許適格性に繋がることを改めて強調しています。通常、特許審査官は、明細書において具体的な先行技術に照らして明白に特定された技術的課題に対する明確な記載を含む「改善への考慮」を求めます。しかしながら、特許出願を準備しているとき、そのような特定された技術的課題はめったに見付かりません。その一方で、有利な技術的結果はより一般的に特許明細書に説明されます。そのため、改善への考慮を主張するこの代替方針は、特許適格性を主張する特許専門家に前進させる価値のあるツールです。

第四に、8月4日付け覚書は、2019年1月7日付けで USPTO により示された事例 39（「顔検知のためのニューラルネットワーク訓練方法」）が機械学習発明の分析に引き続き適用可能であるかという議論に決着を付けました。参考までに、

多くの審査官と特許専門家は、事例 39 は事実上、2024 年 7 月 17 日付けで USPTO により公表された「人工知能を含む、2024 年特許適格性に関するガイダンス更新版」により却下されたと理解しています。8 月 4 日付け覚書において、事例 39 は抽象的アイディアに「単に関する」クレーム限定を説明している一方で事例 47（「異常検出」）は抽象的アイディアを明示的に記載する限定を表すことが強く示されています。加えて、8 月 4 日付け覚書においては、事例 47 のクレーム 2 は、事例 39 のクレームとは対照的に、「名指しで、すなわち、誤差逆伝播法と勾配降下アルゴリズムを指して数学的演算を参照することにより、具体的な数学的演算を記載し、したがって、、、抽象的アイディアを記載する」ことが示されています。

最後に、8 月 4 日付け覚書は、USPTO のプラクティスと現行の米国判例法に基づくクレーム分析に対する多くの更に価値のある洞察を提供しています。8 月 4 日付け覚書は主に、すでに MPEP§ 2106 において示された考慮を繰り返して示している一方で、この覚書は、審査官にも特許専門家にも、第 101 条に基づいてクレームを適切に分析する際の要点の素晴らしいまとめを提供しています。