

Subject Matter Eligibility Declarations メモランダム の解説

2025 年 12 月 10 日

河野特許事務所
所長弁理士 河野英仁

1. 概要

2025 年 12 月 4 日米国特許商標庁(USPTO)は、米国特許法第 101 条に基づく保護適格性拒絶に対する Subject Matter Eligibility Declarations (SMED) に関するメモランダムを公表した。

SMED は米国特許法規則 1.132¹に基づき自主的に提出することができる宣言書であり、クレーム発明の保護適格性を証明するための証拠を提出する手段である。

本稿ではメモランダムの内容及びメモランダム中の例について解説する。

2. メモランダムの提出要件

(1)101 条に特化した SMED の提出

出願人および実務家は、既存の規則 1.132 に基づく宣言の慣行に基づいて SMED を提出することができる。提出する場合、例えば 102 条(新規性)、103 条(非自明性)、または 112 条(記載要件)に基づく拒絶など、規則 101 以外の拒絶に対応する宣言とは別に SMED を提出することが推奨されている。

このような証拠となる宣言書の提出は、容易には明らかでない可能性のある特許適格性を証明するのに役立つ可能性がある。SMED の提出は出願人にとって完全に任意であるが、記録を明確にし、より強力な特許の取得につながる可能性がある。

(2)宣言者適格

MPEP 716 は、規則 1.132 に基づく宣誓供述書または宣言に関する USPTO のガイダンスを提供する。規則 1.132 は、特許出願または再審査中の特許の審査中に出願人に証拠を提出する方法を示している。USPTO の保護適格性ガイダンスでは、特許適格性のある主題をクレームしていないことに基づく拒絶に対して、出願人は MPEP 716.01 および 37 CFR 1.132 に規定されている手順に従って拒絶を覆す証拠を提出できることが説明されている。MPEP 716 で説明されている証拠宣言の一般規則は、

¹ § 1.132 拒絶又は異議を反駁する宣誓供述書又は宣言書

出願又は再審査に係る特許の何れかのクレームが拒絶されるか、異議が提起された場合は、拒絶又は異議を他に定めのない事由に基づいて反駁するために提出される証拠は、本項に基づく宣誓書又は宣言書によるものでなければならない。

保護適格性に関する宣言に適用される。宣言で主張されている事実を知っている人であれば誰でも宣言に署名できる（例：発明者、発明者の同僚、独立した専門家など）。事実を知っていること以外の特別な資格は必要ない。

MPEP 716.01 で説明されているように、宣言は適時に提出され、登録され、審査の対象となる必要がある。出願人は、出願書類に証拠となる宣言を提出する必要はない。また、宣言を提出しなかったことで出願人が罰せられることはない。

(3) 宣言とクレーム及び明細書の記載との関連性

証拠となる宣言が妥当であるためには、クレーム発明と宣言で提供された証拠との間に関連性がなければならない。

例えば、SMED は、技術的改良を記載した明細書を当業者がどのように解釈するかを示すことで、クレーム発明が特許を受けることができる主題であることを示すことができる。客観的証拠が証明力を持つためには、いかなる客観的証拠も実際の証拠によって裏付けられなければならない。さらに、宣言は、出願時に当初の開示に記載が求められていた情報を提供するために使用することはできない。言い換えれば、宣言は当初の開示を不適切に補足するために使用することはできないが、クレーム発明の出願日時点の事実を証明するために使用することができる。

例えば、保護適格性の観点において、クレーム発明は、明細書において、当該技術分野の通常の知識を有する者が、クレーム発明が技術的改良を提供するものであると認識できるほど十分な詳細が提供され、かつ、クレームが開示された改良を反映している場合、適格な技術的改良となり得る。明細書において、当該改良が当業者にとって明らかであるように発明が説明されている限り、明細書において当該改良を明示的に記載する必要はない。このような状況において、SMED は、出願時点の技術水準を示す事実、発明が当該技術水準をどのように改良したかに関する客観的な証拠、または当業者が、本発明が基礎技術を改良したと結論付けたであろうと判断する事実に根拠を提示することができる。

出願人が出願時点で、特定の証拠が適格性に有利となることを認識している場合、明細書にその証拠を含めることが強く推奨される。法的結論自体（すなわち、適格性または不適格性）に関する意見は重視されないが、その意見の根底にある事実上の根拠は説得力を持つ場合がある。

(4) 審査官による宣言の取り扱い

審査官は、37 CFR 1.132 に基づく宣言の取り扱いに関するガイダンスとして、

MPEP 716 を参照する。審査官は、宣言が形式要件（適時性、適切な署名、故意の虚偽記載条項など）を満たしていると判断した場合、その内容を実質的に検討する。審査官は、出願人の回答を評価する際に、出願人のすべての主張と、保護適格性の拒絶理由を反駁する証拠を慎重に検討する。宣言で提供された証拠は、適切に提示されている場合は常に考慮する必要がある。ただし、そのような証拠のみが必ずしも適格性の判断を左右するわけではない。なぜなら、審査官は記録されているすべての関連証拠を比較検討した上で、証拠の優越性（すなわち、**more likely than not** 可能性が高い）基準に基づいてクレームが適格性を有するかどうかを判断する必要があるからである。

次回のオフィスアクションにおいて拒絶が維持される場合、審査官は、宣言を含む記録上のすべての証拠に基づき、保護適格性に関する拒絶が克服されていない理由を説明しなければならない。次回のオフィスアクションにおいて拒絶が取り下げられる場合、審査官は、宣言を含む記録上のすべての証拠に基づき、保護適格性に関する拒絶が克服された理由を説明しなければならない。

3. シーン別具体例

メモランダムには Alice の Step2 の判断で争点となる(1)精神的プロセス、(2)技術的改良、(3)実用的アプリケーション、及び、(4)Amounting to Significantly More（顕著に超える）の4つについて SMED をどのように活用するか例が挙げられている。

(1) 精神的プロセスの例

Step 2 – Mental Processes（精神プロセス）

審査官は、Step2 において、ネットワークモニターを備えた複数のマシンにまたがる分散プロセスを用いて疑わしいアクティビティを検出し、ネットワークパケットを解析するというクレームの限定が、抽象的アイデアの精神プロセスグループに該当すると判断する。出願人は、クレームの限定が人間の心の中では実際に実行できないことを説明する証拠を含む論拠と SMED を提出することで応答する。SMED は、明細書に鑑みて、クレームの限定が人間の心の中では実際に実行できないと当業者がどのように解釈するかについての専門家の証言、およびその結論の根底にある事実上の根拠を提供する。特に、SMED には、ネットワークモニターが複数のマシンにインストールされ、それぞれがネットワークパケットの異なる解析（すなわち、分散プロセス）を実行するという明細書の教示を当業者がどのように解釈するかについての証言が含まれ、これらの教示が人間の心の中では実際に実行できないことを示す客観的な証拠が提供される。

審査官が、**SMED** が明細書を不適切に補足しておらず、かつクレームされた発明と提出された証拠との間に関連性があると判断した場合、審査官は、記録されている関連する証拠をすべて比較検討し、この客観的な適格性証拠が、他の記録されている証拠と併せて、前回の審査官意見書において証拠の優越基準に基づいて示された不適格性の明白な事実を覆すかどうかを判断する必要がある。審査官は、次回の審査官意見書において、これらの認定および結論を文書化する必要がある。

(2)技術的改良の例

Step 2 - Improvements to the Functioning of a Computer or to Any Other Technology or Technical Field (コンピュータの機能またはその他の技術または技術分野の改良)

(i) データベース用の自己参照テーブル発明の例

審査官は、発明概念に相当する追加要素のない抽象的な概念を対象とするクレームを拒絶した。これに対し、出願人は、コンピュータデータベース用の自己参照テーブルに関するクレーム発明が、ステップ 2 においてコンピュータの機能を改善すると主張した。**SMED** は、出願時の技術水準、当業者が開示された発明をコンピュータの機能を改善するものとしてどのように解釈するか、そしてその結論の根底にある事実に基づく（すなわち、明細書における先行技術の考察、そしてクレームに記載された特定のデータ構造と組み合わせることで、本発明が、コンピュータがメモリにデータを保存および取得する方法をどのように改善したか）を確立するための専門家の証言を提供した。宣言書では、クレームのどこに改善が反映されているかについても説明した。

審査官が、**SMED** が明細書を不適切に補足しておらず、クレーム発明と出願人が主張するコンピュータの機能の改善の証拠との間に関連性があると判断した場合、審査官は、記録されているすべての関連証拠を検討し、この適格性の客観的証拠が、記録されている他の証拠と併せて、前回の審査官指令で示された不適格性の一応の根拠を克服するかどうかを判断し、次回の審査官指令で調査結果と結論を文書化する必要がある。

(ii) ニューラルネットワークアーキテクチャ発明の例

審査官は、発明概念に相当する追加要素のない抽象的な概念を対象とするクレームを拒絶した。これに対し、出願人は、クレーム発明は、従来のニューラルネットワーク (NN) システムの特定の NN 構造上の制約に対処することで、NN 技術の改良を提供すると主張した。明細書には、クレームに係る NN アーキテクチャが記載されており、この NN アーキテクチャがこれらの従来の NN システムよりも優れ

た性能を提供すると記載されているが、具体的な性能向上については記載されていない。出願人の回答には、発明者によって作成された **SMED** が添付されている。**SMED** には、クレームに係る NN アーキテクチャが、明細書で特定されている従来の NN システムよりも優れた回帰性能を提供することを示す客観的な比較試験の結果が示されている。

審査官が、**SMED** が明細書を不適切に補足しておらず、クレームされた発明と出願人が主張するニューラルネットワーク (NN) 技術の改良の証拠との間に関連性があると判断した場合、審査官は、記録されているすべての関連証拠を検討し、この適格性の客観的証拠が、記録されている他の証拠と併せて、前回の審査官指令で示された不適格性の一応の根拠を克服するかどうかを判断し、次回の審査官指令で審査官の調査結果と結論を文書化する必要がある。

(iii) アニメーションタスク自動化発明の例

審査官は、発明概念に相当する追加要素のない抽象的概念に関するクレームを拒絶した。これに対し、出願人は、クレームに係る発明は、従来は人間が主観的にしか実行できなかった特定のアニメーションタスクの自動化を可能にすることで、コンピュータアニメーション技術の改良をもたらすと主張した。**SMED** は、出願時の技術水準、当業者が開示された発明をコンピュータの機能を改善するものとしてどのように解釈するか、そしてその結論の根底にある事実に基づく根拠（すなわち、明細書における先行技術の考察、および本発明が、従来はモーフ重みセット (morph weight sets) に基づく制御フローを介して人間が主観的にしか実行できなかったタスクをコンピュータが実行できるようにすることで、どのようにコンピュータを改善したか）を確立するために、専門家の証言と業界誌の記事を提供した。**SMED** はまた、その改善がクレームにどのように反映されているかを指摘し、本発明以前にはアニメーターが「キーフレーム」（アニメーションシーケンス内の重要なポイントまたはフレーム）間を補間するためにコンピュータを使用し、シーケンスのすべてのフレームを調整するのではなく、客観的な証拠を提供した。さらに、**SMED** は、クレームに記載された特定の規則によって、以前は自動化できなかったこのプロセスの自動化が可能になることを実証した。

審査官が、**SMED** が明細書を不適切に補足しておらず、かつクレームされた発明とコンピュータアニメーション技術の改良に関する証拠との間に関連性があると判断した場合、審査官は、この客観的な適格性に関する証拠が、記録されている他の証拠と併せて、前回の審査官意見書において証拠の優越基準に基づいて示された不適格性の明白な事実を克服できるかどうかを判断する必要がある。審査官は、次回

の審査官意見書において、これらの認定および結論を文書化する必要がある。

(3)実用的アプリケーションの例

Step 2 - Particular Treatment or Prophylaxis 特別な治療または予防

審査官は、発明概念に相当する追加要素のない抽象的な概念を対象とする予防方法に関するクレームを拒絶した。当該クレームは、以下のステップを記載している：

- (a) 一連の予防スケジュールに基づき、第一セットの飼い犬にフィラリア症の追加接種を行うステップ；
- (b) 当該犬が後にフィラリア症を発症したか否かに関するデータを分析することにより、最もリスクの低い予防スケジュールを決定するステップ；
- (c) 最もリスクの低いスケジュールに基づき、第二セットの飼い犬にフィラリア症の追加接種を行うステップ。

審査官は、ステップ (b) (「分析によって...を決定する」) がステップ 2 の抽象的なアイデアの精神プロセスのグループに該当するとみなした。審査官は、ステップ (a) (「投与」) を、分析ステップのデータを集めるために投与が実行され、前述の例外のすべての使用に必要な前提条件であるため、追加のソリューションアクティビティとみなした。

出願人は、クレームには追加要素 (c) が記載されており、本発明は MPEP 2106.04(d)(2)に従って、ステップ (b) の分析から得られた情報を適用または使用して、特定の疾患の予防を実現すると主張して反論した。出願人は、追加要素はステップ (b) で記載された抽象的な概念を、精神プロセスに意味のある限定を課す方法で使用しているため、司法例外と名目上の関係以上のものを有していると指摘した。すなわち、精神プロセスからの情報は、投与のタイミングと順序を変更して、2 組目の犬歯の疾患発症リスクを低減するために使用される。

このように、出願人は、ステップ (c) が Step2 の実用的アプリケーションに抽象的なアイデアを統合すると主張している。応答では、予防スケジュールデータが評価されて最もリスクの低い予防スケジュール（つまり、病気を発症する可能性が最も低い）が決定される方法、および予防スケジュールがその情報に基づいてどのように調整されるかを説明する明細書の一部が強調されている。

これを裏付けるために、出願人は、SMED で提供された証拠データを示し、開示された予防スケジュールを調整することで、飼い犬の第 2 グループの病気に対する感受性が低下することを当業者が理解していたであろうことを示した。

審査官が、**SMED** が明細書を不適切に補足しておらず、かつ、クレーム発明と提出された証拠との間に関連性があると判断した場合、審査官は、この客観的な適格性に関する証拠が、記録されている他の証拠と併せて、証拠の優越基準に基づき前回の審査官意見書で示された不適格性の一応の証拠を覆すかどうかを判断する必要がある。審査官は、次回の審査官意見書において、これらの認定および結論を文書化する必要がある。

(4) Amounting to Significantly More (顕著に超える) の例

Step 2 -Amounting to Significantly More

審査官は、保護適格性拒絶理由において、インターネット上のコンテンツフィルタリングに関するクレームの限定は、人間の活動を組織化する特定の方法であると主張し、クレーム発明の追加要素は、明細書に記載されている通り、周知の、日常的かつ慣習的な構成要素であると事実認定した。

出願人は、これに対し、追加要素は個別に検討すれば慣習的なものではあるものの、クレームに係る追加要素の非慣習的な配置は発明概念に相当することを説明する証拠を含む意見書および **SMED** を提出した。**SMED** は、クレーム発明が、エンドユーザーごとにカスタマイズ可能なフィルタリング機能を備えたフィルタリングシステム（リモート **ISP** サーバー）のための特定の場所をどのように切り出すかについて、客観的な証拠に裏付けられた専門家の証言を提供している。この証言は、この特定のフィルタ配置が、従来技術のシステムには見られなかったユーザーレベルの柔軟性を可能にしながら、効率的な運用を実現する方法を説明する。このクレームに係る非慣習的な配置とその利点は、明細書に記載されていた。

審査官が、**SMED** が明細書を不適切に補足しておらず、かつ請求された発明と提出された証拠との間に関連性があると判断した場合、審査官は、この客観的な適格性証拠が、記録されている他の証拠と併せて、前回の審査官意見書において証拠の優越基準に基づいて示された不適格性の一応の証拠を覆すかどうかを判断すべきである。審査官は、次回の審査官意見書において、これらの認定および結論を文書化すべきである。