

【米国】USPTO、特許適格性宣誓書に関する新たなガイダンスを公表

2025年12月4日、米国特許商標庁（USPTO）は、37 C.F.R. § 1.132に基づく特許適格性宣誓書（Subject Matter Eligibility Declarations : SMED）の取扱いを明確化する2つのメモランダムを公表しました。これらのメモランダムは、審査官および出願人・実務者から寄せられた「特許適格性拒絶に対して SMED をどのように活用できるのか」という疑問に答えるものです。

<https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3fe41bc>

1. 審査官向けメモランダム

1つ目の審査官向けメモランダムは、出願人が任意で特許適格性の判断に関連する事実証拠（例えば、技術的進歩の証拠、出願時の技術水準、あるいは司法上の例外が実際の適用にどのように組み込まれているかを示す情報など）を提出できると説明しています。また、適切に提出された SMED は証拠記録の一部として扱われ、審査官は証拠優越基準（preponderance of the evidence）に基づいて評価しなければならないことが明確にされています。

このメモランダムには、そのような証拠が MPEP および判例に沿った特許適格性判断にどのように影響し得るかを示す例も複数含まれています。

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/smeds-corps.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term

2. 出願人・実務者向けメモランダム

2つ目の出願人・実務者向けメモランダムは、SMED を作成・提出する際のベストプラクティスを概説しています。特許適格性に関する証言は、特許適格性にのみ焦点を当てた別個の宣誓書として提出する場合に最も効果的であるとしています。特許適格性に関する証言を他の法定要件に関する証言と組み合わせると、記録が複雑化し、審査官の証拠評価能力を妨げる可能性があるからです。また、SMED はクレーム発明についての客観的証拠を提供するべきであり、元の開示内容を補う目的で使用してはならないとしています。

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/smeds-applicants-practitioners.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term

これら2つのメモランダムは、既存のUSPTO 手続を変更するものではなく、出願人が特許適格性分析に関連する事実証拠を提出する方法、および審査官がその証拠をどのように評価すべきかを明確化するものであり、審査記録の強化、および技術全体にわたる特許適格性原則の一貫した適用の支援を目的としています。

本メモランダムは即日発効し、後日、追加の資料がUSPTO ウェブサイトを通じて審査官および一般に公開される予定です。