

[米国] 当業者の技術レベルの開示が引例の実施可能性判断に影響を与えたケース

Court of Appeals for Federal Circuit, 2015年10月19日判決
In re Steve Morsa, No. 2015-1107

齊 藤 卓*

抄 録 個人発明家Morsa氏はクレームの新規性違反（35 U.S.C. § 102）の判断において、引例が実施可能であるかどうかについて争い、米国特許商標庁の審決を不服として、連邦巡回区控訴裁判所へ控訴した。2015年10月19日、連邦巡回区控訴裁判所は、米国特許商標庁の引例は実施可能であり、クレームは当該引例に対し新規性を有しないと判断した審決を支持した。引例の実施可能性の判断に際し、米国特許商標庁はMorsa氏の出願明細書の記載を根拠の一つとし、連邦巡回区控訴裁判所もこの判断を支持した。本件はMorsa氏のクレームがやや特殊であるものの、特にコンピュータ関連（ソフトウェア）発明の明細書の記載について幾つかの示唆を含むものである。

目 次

1. はじめに
2. 本件事案
 2. 1 経 緯
 2. 2 対象クレームとPMA引例の内容
 2. 3 先行審決・判決
 2. 4 差戻審におけるPTAB審決（PTAB-II）
 2. 5 本件CAFC判決（Morsa-II）
3. 分 析
4. コンピュータ関連発明の出願明細書を記載するにあたって
5. おわりに

1. はじめに

明細書の記載内容はクレームの解釈に影響を与えることは周知である。また、明細書に記載された従来技術（Applicant's Admitted Prior Art）が、引例として採用されクレームが拒絶されることもよく知られている。

一方、新規性違反の拒絶における引例は実施

可能であることが求められている。引例の実施可能性は、クレームの実施可能性（35 U.S.C. § 112(a)）と同様の基準をもって判断される。

本件事案は、引例の実施可能性の判断において、出願人の明細書内の記載が参酌され、引例は実施可能であり、結果としてクレームは新規性が無いと判断された事例である。

本件事案は後述の様に一旦連邦巡回区控訴裁判所（以下CAFC）に控訴され、その後米国特許商標庁（以下USPTO）へ差し戻され、再度CAFCにおいて判断されたケースである。本件解説においては、先行する審決及び判決も含めて解説する。また、コンピュータ関連（ソフトウェア）発明の明細書の記載について検討を加えるものである。

* McDermott Will & Emery LLP（ワシントンD.C.）
パートナー 米国特許弁護士 Takashi SAITO

2. 本件事案

2.1 経緯

単独発明者兼出願人であるMorsa氏は「利益(benefit)に関する情報を提供する方法と装置」に関する発明を2001年に出願した。複数の審判(Appeal)及び審査への差し戻しを繰り返した後、2012年の特許審判及び上訴部(以下PTAB)の審決に対して、Morsa氏はCAFCに控訴した。2012年のPTAB審決(PTAB-I)では、特許法102条及び103条違反による審査官の拒絶が維持された。102条違反に関しては、「PMA引例」¹⁾が実施可能であるかどうか争点であった(本件事案の焦点である)。

第一回目の控訴審(Morsa-I)において、CAFCは103条違反に関してはPTABの判断を支持した。一方102条違反に関しては、引例の実施可能性に関するPTABの分析が不十分であるとして、PTABへ差し戻した。差し戻し後の2014年の審決(PTAB-II)において、PTABは、引例が実施可能であると判断し、再度102条違反により該当クレームの拒絶を維持した。Morsa氏は再度CAFCに控訴、本件事案である2015年のCAFC判決(Morsa-II)において、CAFCはPTAB-IIでの判断を支持した。

2.2 対象クレームとPMA引例の内容

(1) 対象クレーム

本事案の対象となったクレームは下記の2件である。英文のクレームは別紙参照。

「271. 利益情報一致機構であって、

多数の利益登録を少なくとも一つの物理的記憶装置に記憶すること、

少なくとも一つのデータ送信装置を経由して利益追求者から利益要求を受信すること、

一つ以上の前記利益登録との一致を決定するために、前記利益要求を前記利益登録に対して

解決すること、

少なくとも一つのデータ受信装置に対して前記利益追求者のために利益結果を自動的に提供すること、を含み、

前記一致機構は少なくとも部分的にコンピュータ準拠のネットワークを介して行われる。」

「272. コンピュータネットワークを使用して利益追求者から利益一致要求に応答して、リアルタイムあるいは実質的にリアルタイムで利益結果リストを生成する方法であって、

多数の利益リストを含む製品内／上に記録された少なくとも一つのデータベースを維持すること、

製品から送信された利益要求を利益追求者から受信すること、ここで利益要求は利益追求者基準を含むものであり、

処理装置を用いて、前記一致要求との一致を生成する基準を持つ利益リストを特定すること、

受信側製品に、前記利益追求者に前記コンピュータネットワークを介して、利益追求者基準を一致する利益を通知するメッセージを自動的に生成すること、を含む。」

(2) PMA引例の内容

PMA引例の主要部分は以下の通り。

「HelpWorks(TM)は、消費者が政府機関から受け取る利益とサービスを最大にするのをサポートするようになっている最高水準のソフトウェア・プログラムです。それは、連邦、州や地方において、必要とされる一部または全部の利益とプログラムを評価するように構成されることが出来ます。」

「HelpWorks Web Edition(TM)はエンドユーザーがプロのケースワーカーである専門家向けの開発モデルと、上記の様に、消費者が、利益・サービス・健康リスクまたは代理店が適格性ライブラリを通して実行しようとするその他のものをスクリーニングするためにウェブを使

うセルフサービスモデルの両方をサポートします」
「アプリケーションとアクセスにおける先例のない柔軟性の背後にある力は、PMAの新しく公表された専門家の適格性サーバー(TM)(EES)技術です。EESエンジンは、機関がこのダイナミックな技術を活用するHelpWorks Web Edition(TM)ならびに他のアプリケーションを利用することができます。EESをバックボーンとして、代理店は、タッチスクリーン・キオスク、インタラクティブな音声応答システム、ウェブと多くの他のプラットフォームのための、適格性ソリューションを素早く構築することができます。」

2. 3 先行審決・判決

(1) 第一回PTAB審決 (PTAB-I) の内容

PMA引例は実施可能な程度に技術が開示されていないというMorsa氏の議論に対し、PTABは、出願人がPMA引例が実施可能でないことを示した専門家による宣誓書等を提出していないことを理由に、Morsa氏の議論を退けた。第一回目の審決の後の再審理 (Rehearing) において、PTABはAmgen判決²⁾を引用した。Amgen判決では引例特許のクレームされていない開示内容が実施可能と推定されるかどうか争点となり (従来より、許可されたクレームは有効、すなわち実施可能であることが推定されている)、CAFCはクレームされていない開示内容であっても実施可能であるという推定が働くことと判示した。本件においてPTABはAmgen判決に基づき、引例の開示内容は実施可能であると推定されるため、出願人に引例が実施不可能であることを証明する負担があるとした。Morsa氏の控訴に際し、USPTO側はPTABでの審理の後に判断されたAntor判決³⁾を更に引用した。Antor判決では、Amgen判決を拡張し、一般的な出版物に対しても実施可能であるという推定が働くことと判示した。PTABはAntor判決

に基づき、出願人に、専門家による宣誓書等を提出して引例が実施不可能であることを証明する負担があることを強調した。

(2) 第一回CAFC判決 (Morsa-I) の内容

CAFCはAntor判決について、当該判決は引例の実施可能性を否定するために専門家による宣誓書等を提出することを必ずしも求めているわけではないと判示した。CAFCは引例の実施可能性を「推定」することは、単に手続き的なものであることを示した。この「推定」の手続きにおいては、USPTOは引例が実施可能であることの証拠無しに引例を用いて拒絶ができ、それに対して、出願人が根拠のある (non-frivolous) 議論を行った場合に、USPTOに引用文献が実施可能であることを示す負担が移行する。

CAFCはさらに、専門家による宣誓書等の提出物は、引例が実施可能でないことを示すために有用であり得るが、それらは必ずしも必要でないと判示した。また、USPTO側代理人はPMA引例が最新のコンピュータソフトウェアを一般的または十分に記載しており、またMorsa氏の出願内容も同程度に一般的であることから、PMA引例が実施可能であるという推定は正しいと議論した。

しかし、CAFCは、このUSPTOの議論を、Morsa氏の出願内容がPMA引例より詳細であることを理由に却下した。結果、Morsa-IではCAFCは102条違反に関しては、引例の実施可能性に関するPTABの分析が不十分であるとして、PTABへ差し戻した。

2. 4 差し戻しにおけるPTAB審決 (PTAB-II)

差し戻し後の審決において、PTABはまず問題となったクレームの分析を行い、当該クレームの発明は、ユーザーがデータベースに検索要求を行い結果を受け取るといった、既存のデー

データベースの検索の古典的な例であると判断した。さらにPTABはデータベース管理においては、要求される情報を取得するためにデータベースを検索すること、またどのようなデータベースであっても検索要求を基に結果を検索要求者へ通知することは、古くからよく知られた技術であると認定した（Official Notice）。

更にPTABは当該クレームで既存のデータベースを区別できる構成要素は利益情報といったデータベースの特定の内容であって、検索要求そのものの特性（検索要求に基準に合致する利益のリストの要求）にある、と判断した。よって、新規性の判断及び引例の実施可能性の問題は、引例が利益の検索要求に対して検索を実施可能であるような利益リストを含むデータベースを開示しているかどうかにかかるとした⁴⁾。

上記の前提のもとでPTABはPMA引例は利益の検索要求に対して検索を実施可能であるような利益リストを含むデータベースを開示していると判断した。

Morsa氏の、PMA引例は開示量が少なく、各構成要素がどのように結合されているかの開示も無い、という議論に対し、PTABは、引例の実施可能性は、引例が開示している内容をクレームの発明に関連して当業者が実施できるように開示しているかが必要であって、引例がその全ての開示内容を実施可能であるように記載していることを求めるものではなく、クレームの発明に関する部分だけを実施可能であるように開示していれば良い、とした。

また、Morsa氏の、PMA引例の開示内容は当業者が過度な実験無しに発明を実施できるには不十分である、という議論に対し、PTABは、In re LeGrice⁵⁾を引用し、実施可能性は引例の開示内容だけで判断するのではなく、当業者の知識も共に考慮しなければならないと指摘した。その上でPTABはPMA引例の開示内容が、当業者が過度な実験をすることなく既存の商業

的に入手可能なコンピュータシステムを利用して利益情報を検索するシステムを構築するには不十分であることを示す理由は無いと判断した。

更にPTABは、Morsa氏の出願明細書が当業者がクレームの発明を実施するには通常の実験をすれば足りることを示している、と指摘した。特に、明細書が、ハードウェアとしては既存のコンピュータや通信機器等を既存の方法で使用されると開示し、またシステムが通常の技術を有するいかなるプログラマーによっても入手可能な開発ツールを用いて実施可能であると開示していることを指摘した⁶⁾。

上記の分析のもと、PTABは当該クレームに対して再度特許法102条による拒絶を維持した。

2. 5 本件CAFC判決（Morsa-II）

(1) 多数意見

Morsa-IIで多数意見はPTABの審決を支持した。Morsa氏は（i）PTABがOfficial Noticeを行うことで不適切な事実認定を行った、（ii）PMA引例は過度な実験が必要であるため実施可能でない、及び（iii）PMA引例はクレームのいくつかの構成要素が開示されていない、と主張した。

多数意見はMorsa氏の主張に対し、PTABは適切にPMA引例が実施可能であると決定したと判断した。多数意見は引例の実施可能性に関して、まずAntor判決を引用し、引例の実施可能要件は、引例が出願時において当業者がクレームの発明に関連した開示内容を過度の実験無しに作成又は実行できるように開示しているかが必要であるとし、またSchering判決⁷⁾を引用し、引例が実施可能であるためには、クレーム全体が実施可能である必要はなく、クレームの一実施形態が実施可能であれば良いと示した。

多数意見は第一に本件における当業者の知識について検討し、PTABの判断（明細書が複数箇所において発明時の当業者のレベルについて

開示していること)を支持した。

次に多数意見はPMA引例を検討し、クレームと対比した。多数意見はPTABと同様クレームが四つの構成要素(利益情報の記憶装置、利益の要求、要求と利益を一致付けるコンピュータネットワーク及び結果の提示)から成り、PMA引例に開示されていると判断した。

上記の分析のもと、多数意見はPMA引例がクレームの各構成要素を開示し、出願人の明細書が当業者が発明をプログラムすることができることを示しているので、PMA引例が実施可能であるとしたPTABの判断を支持した。また多数意見は本願明細書がコンピュータ分野の当業者がどのように既存のコンピュータを利用しプログラムができるかを開示していることから、通常の実験(過度の実験ではなく)で足りることを強調した。

なお、多数意見は、出願明細書を引例として使用したのではなく、PTABが引例の開示を当業者の知識に関して使用したことを適正と判断したと付け加えた。特にPTABが引例における「隙間」を埋めるために出願明細書を使用したのではなく、当業者の知識を決定するために用いたに過ぎないとした。さらに多数意見は、出願に記載されたシステムが、通常知識を有するプログラマーにより実施できることを自認することで、Morsa氏がまさにこの概念を(詳細に)公衆に開示することを回避することを許していると意見した。

(2) 少数意見

少数意見はPTABのOfficial Notice及びそれを支持した多数意見を批判するもので、特許法102条下の予期(anticipation)は単一の引例により判断されるものであって、開示されていないステップや構成要素をOfficial Noticeで補充することは許されないとした。特に開示されていない内容が、引例に必然的に存在することを

PTABが示していないと批判した。

また、出願人の明細書を引例として使用することは不適切であり、Morsa氏の発明が実施可能であることは、引例が実施可能であることを意味しないとした。

3. 分 析

引例の実施可能要件は、クレームの実施可能要件(35 U.S.C. § 112 (a), or first paragraph)と同様な基準で判断される。実施可能性は「過度な実験(undue experimentation)」が必要かどうかにより判断され、開示された発明の実施のための実験が過度であるかどうかは、以下のような要素を考慮して判断される⁸⁾。

「クレームの広さ」

「発明の本質」

「先行技術の状況」

「当業者のレベル」

「技術分野における予見可能性」

「発明者による指示内容の量」

「実施品の有無」

「開示内容をもとに、発明を実施するために必要とされる実験の量」

本件事案では、引例の実施可能性を判断する際に、上記の要素のいくつかが検討され、その一部として、出願明細書の記載が参酌されたものである。

本件事案では、上記の様に問題となったクレームは非常に広く記載されており、またPTABは、対象となっているデータベースの内容(利益情報)を除けば、通常データベースとその検索システムと何ら差が無いと判断している。そのようなクレーム解釈のもと、引例の実施可能性を検討する際に、出願明細書の記載内容も参酌された事案であると解釈される。つまり、本件事案においては、引例の実施可能性について、出願明細書の記載だけで出願人に不利な判断がなされたわけではなく、補助的な資料とし

て使われたと考えるのが妥当であると思われる。また、引例の実施可能性を検討する際に出願明細書を参酌することをCAFCが無条件に認めたわけでは無いことに注意すべきであろう。

4. コンピュータ関連発明の出願明細書を記載するにあたって

本件事案は引例の実施可能性に関する事例ではあるが、ソフトウェア系発明の出願明細書を記載するに際してのいくつかの示唆を含んでいる。

最も直接的な示唆は、Morsa氏が行ったような記述「当業者が容易に実現（プログラム）可能である」を明細書中に記載しないことであろう。とはいえ、類似の記述が見られる出願明細書は多数存在しているのが現実である。

Morsa氏がどのようなバックグラウンドを持った発明者であるかは不明であるが、本件出願や彼の他の出願を見る限りは、ソフトウェア関連の技術者である可能性は低いと考えられる。

似たような状況は、最近の携帯電話のアプリケーション関連の発明や、インターネットを用いたビジネスモデル系の発明においても同じではないだろうか。すなわち、発明者がソフトウェアやネットワークに必ずしも通じた技術者ではなく、アイデア特許に近い発明を基にした出願が見受けられる。

このような場合には、発明を実際に実施したソフトウェアやプログラムが存在せず、発明者（または明細書作成者）もプログラミング技術に通じているわけでも無いのであれば、実施可能性を担保するために、「当業者であれば容易にプログラムを作成可能である」と記載してしまうことも考えられる。

しかし、実施可能性は上述のような要素を基に、明細書が、当業者が実施可能であるように十分に開示しているかをどうかで判断されるのであって、明細書もその様に記載されてしかる

べきものである。明細書が当業者に実施可能であるように詳細に記載されているのであれば、それ以上に「当業者であれば容易にプログラムを作成可能である」との記載は不要である。逆に、「当業者であれば容易にプログラムを作成可能である」内容なのであれば、明細書中に特にそのような記載をする必要もないであろう。

いずれにせよ、ソフトウェアやアプリケーションを対象とした特許に関しては、可能な限り、フローチャートやアルゴリズム等、実際のプログラミングに必要とされる内容を開示し、それらにより実施可能要件を担保すべきであって、「当業者であれば容易にプログラムを作成可能である」といった表現によって、実施可能要件が担保されるわけでない。

このことは、実施可能要件以外の観点からも重要である。

ソフトウェアやアプリケーションといったコンピュータで実施される発明を対象とする特許出願では、日本語の特許請求の範囲において、「〇〇する〇〇部」や「〇〇する〇〇手段」と行った機能的表現が用いられることが多いであろう。これを英文に翻訳した際に、さすがにmeansを使用する例は少なくなったが、その代用としてunitやmodule等が使われている。

ところが、最近のUSPTOの実務においては、unitやmodule等もnon-structural generic placeholdersと判断され、meansと同様の解釈、つまり35 U.S.C. § 112(f)の適用を受ける⁹⁾。なお、means, unit, module等以外のnon-structural generic placeholdersを使用していなくとも35 U.S.C. § 112(f)の適用を受ける場合があることに注意する必要がある。

一旦審査官が特定の用語をmeans (plus function) と判断した場合、審査官は対応する構造が明細書や図面中に開示されているかを判断する。特にコンピュータで実施される発明を対象とする特許出願の審査では、明細書中にそ

の機能を実現するアルゴリズムが開示されているかどうかを検討する。つまり、汎用コンピュータを専用コンピュータに変換させるための構造的要素としてのアルゴリズムの開示があれば、meansに対応する構造が開示されていると判断される。逆にそのようなアルゴリズムの開示が無い、又は不足している場合には35 U.S.C. § 112 (b) によりクレームは拒絶される。

例えば、以下のBPAI(Board of Patent Appeals and Interference, PTABの前身) 審決はそのようなアルゴリズムの開示の重要性を理解する好例であろう。BPAIの2009年審決Ex parte Rodriguez¹⁰⁾においてBPAIはクレーム中の[a system configuration generator configured to generate a random system configuration file](#) … や [a system builder configured to \(i \) build a system level netlist and \(ii \) generate system parameters](#) … (下線付加は筆者による) といった用語をmeans forの代用であると判断し、明細書中に該当する構造があるかどうかを検討した。その結果、BPAIは明細書中に上記用語が発揮する機能 (configured to 以下の内容) を実現するためのアルゴリズムの開示が無いことを理由にクレームが35 U.S.C. § 112, second paragraph違反であると判断した¹¹⁾。

さらにBPAIは用語system builderに関して、クレームが実施可能要件 (35 U.S.C. § 112, first paragraph) に違反していると判断した。実施可能要件の分析にあたり、BPAIは上記のように、system builderの機能を実現するためのアルゴリズムが開示されていないことの他に、出願人がsystem builderは引例に開示されていない、つまり当業者には知られてない新規なものであると主張したことも考慮した。つまり、当業者に知られていない構成要素であれば、当業者により実施可能ではなく、結果、クレームは実施可能要件を満たしていないと判断した。

仮にRodriguez審決で「system builderは当

業者であれば容易にプログラムを作成可能である」と明細書に記載があったとしても、対応するアルゴリズムの記載を欠いたままでは、実施可能要件違反は免れられなかったであろう。繰り返しになるが、個々の機能に対応する詳細なアルゴリズム等の開示が重要なのである。

なお、詳細なアルゴリズム等の開示に加え、そのアルゴリズム (機能) が、コンピュータで実施可能なプログラムによって実現できることの記載も忘れてはいけない。なお、汎用コンピュータでなく、専用コンピュータ (例えば、専用のロジックIC) で実現される場合には、その旨も明細書に記載すべきである。

アルゴリズムの詳細な開示は最近のAlice判決¹²⁾ に基づく35 U.S.C. § 101条拒絶の観点からも重要であろう。Alice判決以降、特にコンピュータで実施される発明はAbstract idea (抽象的アイデア) であり、特許主題適格性が無いとして§ 101条により拒絶されることが多くなっている。

特許主題適格性の判断は二段階で行われ、その第二段階の枠組みPart 1でAbstract idea (判例法上の的確な特許主題の例外) であると判断された場合であっても、クレームの構成要素単独、また組合せを考慮して、そのような例外を十分に超える追加的要素 (significantly more) が存在する場合、クレームは特許主題適格性があると判断される (枠組みPart 2)¹³⁾。このようなsignificantly moreの一例として「その分野においてよく知られており、ありふれており、従来どおりである限定以外の限定を加えること、又はクレームを特定の有用な用途に制限する従来どおりでないステップを追加すること」が挙げられている。従って、明細書中に記載された詳細なアルゴリズム等を基にクレーム補正を行うことにより、クレームの特許主題適格性をより強く議論することが可能になるとと思われる。

上記のように、ソフトウェアやアプリケーション

ョンといったコンピュータで実施される発明においては、十分なアルゴリズムの開示が35 U.S.C. § 112(a)及び(b)または35 U.S.C. § 101の観点から重要であることが理解できるであろう。特に、発明のキーとなる機能に関しては、フローチャート等を用いたアルゴリズムの詳細な開示が求められる。

もちろん、従来からよく知られた技術内容に関しては、詳細に記載する必要はない。発明の主要で無い部分については、出願人の過去の特許をincorporation by referenceにより引用することも考慮に値するであろう¹⁴⁾。また、仮に審査官が従来技術に相当する部分の実施可能性について疑問を呈した場合でも、Declaration等の追加証拠を用いて反論することも可能である¹⁵⁾。上記を鑑みれば、従来技術に関しては「当業者であれば容易にプログラムを作成可能である」との記載そのものは害にも益にもならないと言えるであろう。ただし、In re Morsaのようなケースも考慮すれば、やはり、そのような記載は極力避けるべきであろう。

5. おわりに

本件事案では、明細書中の「当業者であれば本願発明を実施可能である」との記載が、結果的にクレームの拒絶に寄与した。上述のように問題となったクレームは非常に広く記載されていることやクレーム解釈を踏まえると、明細書中の「当業者であれば本願発明を実施可能である」が常に否定的要素を持つものでは無いことは明確であろう。しかし、コンピュータ関連発明の出願において、発明の実施可能性を担保するために、詳細なアルゴリズム等を記載することなく、明細書中の「当業者であれば本容易にプログラム可能である」といった記載で代用することは極力避けるべきであろう。基本的に出願明細書は自己完結的に記載されるべきであり、また種々の拒絶を回避するためにも、アル

ゴリズム等を詳細に記載することを心がけるべきである。

注 記

- 1) Peter Martin Releases HelpWorks Web Edition. 英文の全文は別紙参照。
- 2) Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 314 F.3d 1313, 1354 (Fed. Cir. 2003).
- 3) In re Antor Media Corp., 689 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2012).
- 4) PTABはデータベースに登録されている特定の種類のデータは記述的 (descriptive) であり、クレームの方法を実行する上で影響を与えるものではなく、引例と区別できる要素ではない、とした。
- 5) In re LeGrice, 301 F.2d 929 (CCPA 1962)
- 6) US 2003/0093283 (本願の公開公報) の該当箇所は以下の通り (下線はPTABによる)。
 - Standard components preferably include conventional computers; telecommunication and data communication services; and input and output devices such as telephones, computer terminals, printers, and facsimile machines. (0026段落)
 - CPU 205, RAM 215, and ROM 220 are used in conventional ways to process requests for benefit information in accordance with stored instructions, i.e., computer software. (0035段落)
 - Further, the system as designed herein can be implemented by any programmer of ordinary skill in the art using commercially available development tools for the operating systems described above. (0042段落)
 - It should be understood that the specific input data required to obtain benefit information can be varied as necessary, provided such data is sufficient to allow processor 205 to accurately obtain correlated benefit data. Information relating to entities, benefits, benefit providers, and correlation data may be arranged in storage device 245 in any convenient format or form. Suitable data structures and search routines for accomplishing this purpose are well within the knowledge of those of ordinary skill

- in the art. Any suitable data structures and search routine may be used, provided that it enables processor 205 to search for and locate correlated benefit information applicable to a specific entity/user. (0043段落)
- 7) Schering Corp. v. Geneva Pharm., 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003).
 - 8) In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404 (Fed. Cir. 1988)
 - 9) M.P.E.P. § 2181
 - 10) Ex parte Rodriguez, Appeal No. 2008-00693, Application No. 10/132,492, Decided on October 1, 2009.
 - 11) 実際にはNew Ground of Rejectionとして審判段階での新規の拒絶である。
 - 12) Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014).
 - 13) “2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility,” USPTO Website (<http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0>)
 - 14) 発明の主要な部分 (essential material) であってもincorporation by referenceは可能な場合がある。37 CFR 1.57 Incorporation by reference.
 - 15) M.P.E.P. § 716.09

別紙

○拒絶されたクレーム
<p>271. A benefit information match mechanism comprising:</p> <ul style="list-style-type: none"> storing a plurality of benefit registrations on at least one physical memory device; receiving via at least one data transmission device a benefit request from a benefit desiring seeker; resolving said benefit request against said benefit registrations to determine one or more matching said benefit registrations; automatically providing to at least one data receiving device benefit results for said benefit requesting seeker; wherein said match mechanism is operated at least in part via a computer compatible network.
<p>272. A method of generating a benefit result list in real or substantially real time in response to a benefit match request from a benefit seeker using a computer network, comprising:</p> <ul style="list-style-type: none"> maintaining at least one database stored in and/or on an article of manufacture including a plurality of benefit listings; receiving a benefit match request transmitted from an article of manufacture from said seeker, said request including said seekers criteria; identifying using a processing device those of said benefit listings having criteria which generate a match with said match request; generating automatically a message to a receiving article of manufacture to inform said seeker via said computer network of those of said benefits which match said seekers criteria.

○引例の開示内容
<p>Peter Martin Associates is moving eligibility screening one step closer to public availability with the announcement that its expert screening solution, HelpWorks (TM) is now Web enabled.</p> <p>The launch of HelpWorks Web Edition (TM) took place today at the APHSA-ISM (American Public Human Services Association - Information Systems Management Conference) in Columbus, Ohio. The talk at the conference was the Government's migration to e-commerce empowering the public to avoid long lines and seemingly endless forms to secure government services.</p>

HelpWorks (TM) is a state-of-the-art software program designed to help maximize the benefits and services that consumers receive from Government agencies. It can be configured to evaluate any or all benefits and programs required - Federal, State and/or local.

HelpWorks Web Edition (TM) supports both a professionally-directed deployment model - in which end users are professional caseworkers - or as stated above, a self-service model in which consumers use the Web to screen themselves for benefits, services, health risks, or anything else an agency wishes to implement via its eligibility library.

The power behind this unprecedented flexibility in application and access is PMA's newly released Expert Eligibility Server (TM) (EES) technology. The EES engine allows an agency to utilize HelpWorks Web Edition (TM) as well as other applications that will leverage this dynamic technology. With EES as the backbone, agencies can rapidly deploy eligibility solutions for touch-screen kiosks, interactive voice response systems, the Web and many other platforms.

Peter Martin Associates is the premier provider of software designed to support public and private social service agencies, focusing on family centered case management, information and referral, and eligibility screening. Information about Peter Martin Associates may be found on the web at www.petermartin.com.

(原稿受領日 2016年5月5日)

