

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

KASAN  
on your side



---

## U.S.C. §101 심사 가이드 (2019.1.7)

특허법인 가산 특허 6팀

김예솔 변리사(kys@kspat.com)

2019.04

1. GROUPINGS OF ABSTRACT IDEAS
2. “DIRECTED TO” A JUDICIAL EXCEPTION
3. INSTRUCTIONS FOR APPLYING REVISED ‘STEP 2A’ DURING EXAMINATION

# INSTRUCTIONS FOR APPLYING REVISED STEP 2A DURING EXAMINATION

KASAN  
on your side

## [STEP 2A]

청구항 발명이 자연법칙, 자연현상 또는 추상적인 아이디어 중 어느 하나에 해당하는가?(Is The Claim Directed To A Law Of Nature, A Natural Phenomenon, Of An Abstract Idea (Judicially Recognized Exception))

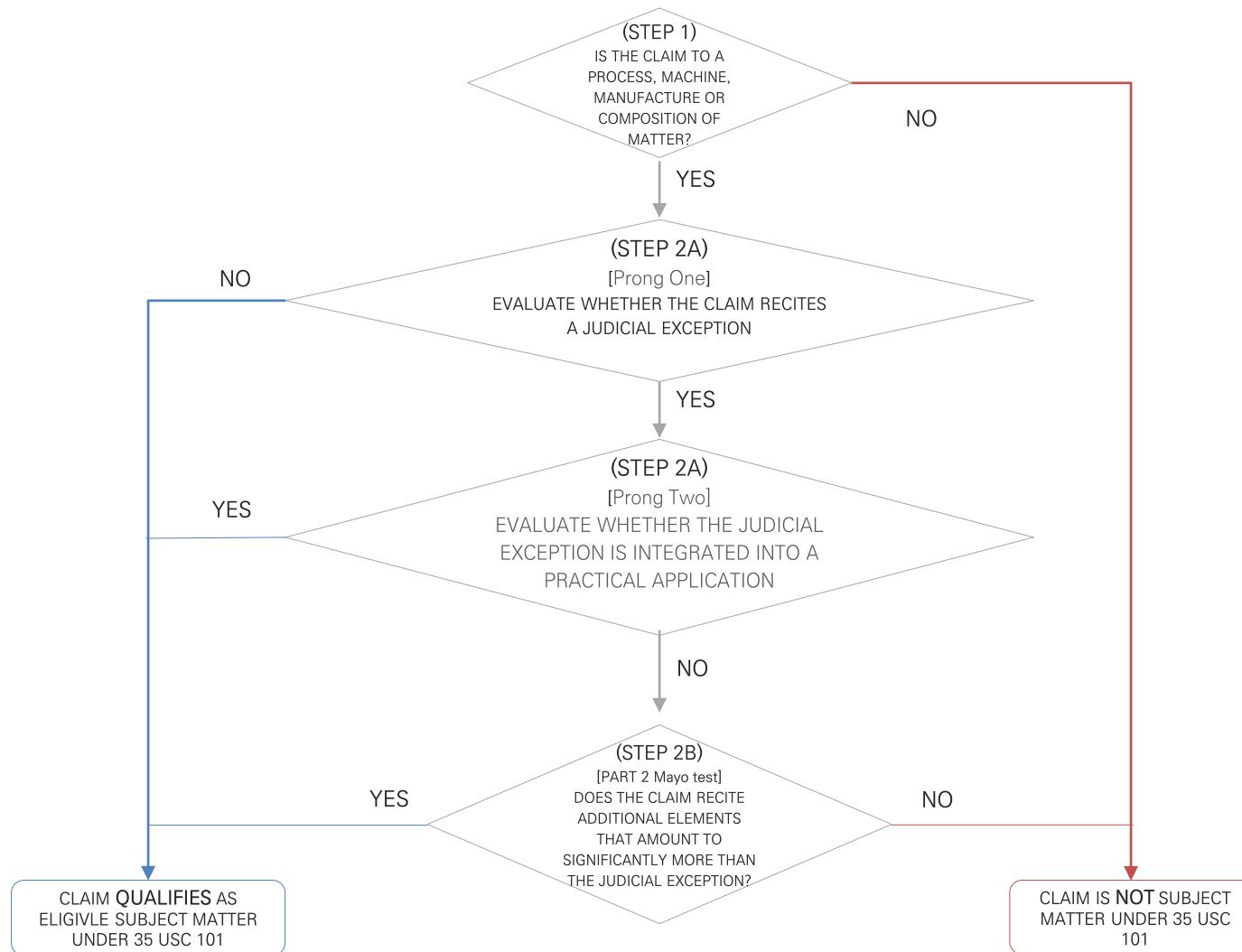


## [STEP 2A]

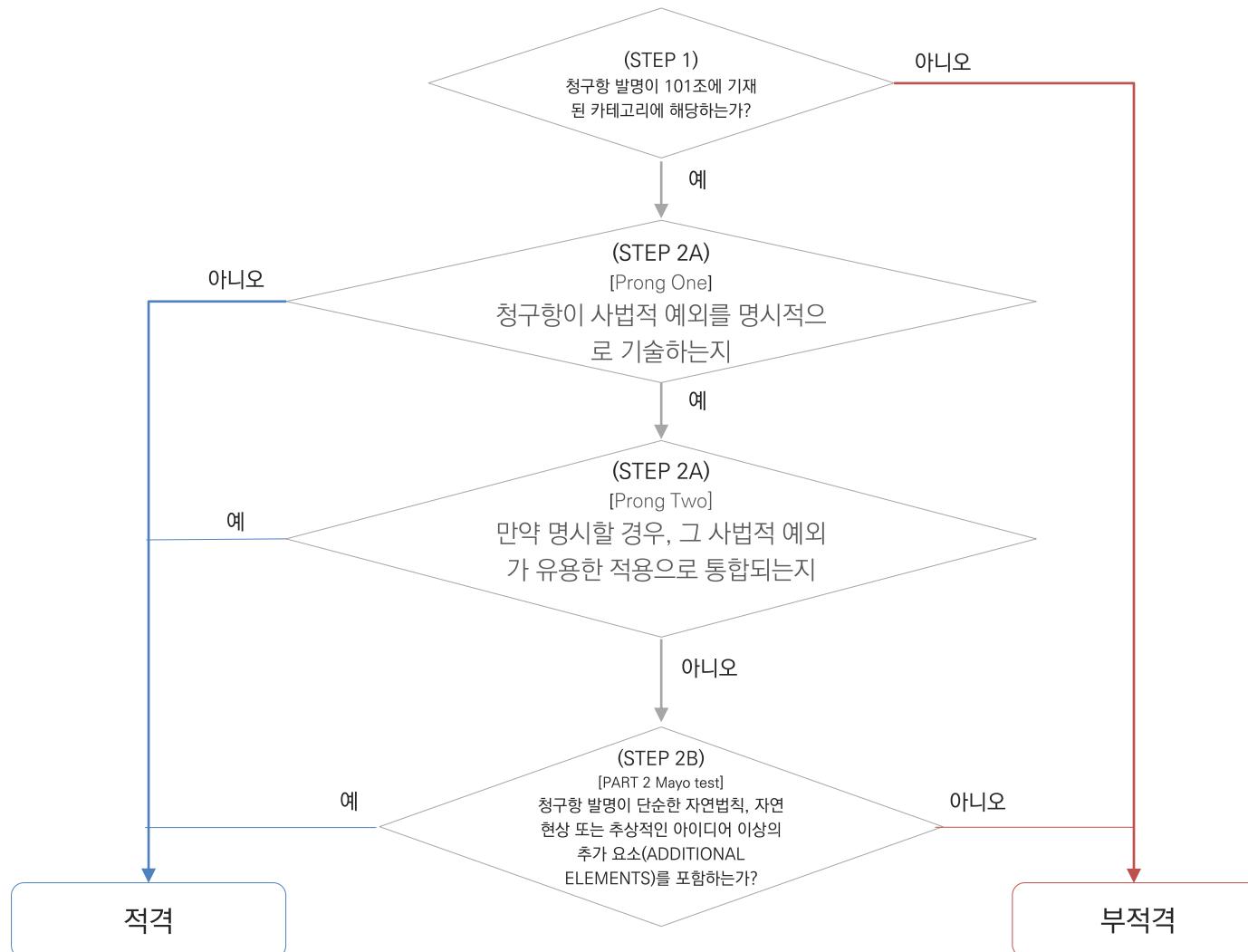
Prong One : 청구항이 사법적 예외(추상적 아이디어)를 명시적으로 기술하는지  
(Evaluate Whether The Claim Recites A judicial Exception)

Prong Two : 만약 명시할 경우, 그 사법적 예외가 유용한 적용으로 통합되는지 (If The Claim Recites A judicial Exception, Evaluate Whether The Judicial Exception Is Integrated Into A Practical Application)

# SUBJECT MATTER ELIGIBILITY TEST FOR PRODUCTS AND PROCESSES



# SUBJECT MATTER ELIGIBILITY TEST FOR PRODUCTS AND PROCESSES



- mathematical concepts – mathematical relationships, mathematical formulas or equations, mathematical calculations
- certain methods of organizing human activity – fundamental economic principles or practices (including hedging, insurance, mitigating risk); commercial or legal interactions (including agreements in the form of contracts; legal obligations; advertising, marketing or sales activities or behaviors; business relations); managing personal behavior or relationships or interactions between people (including social activities, teaching, and following rules or instructions)
- mental processes – concepts performed in the human mind (including an observation, evaluation, judgment, opinion)

- 수학적 개념 – 수학 관계, 수학 공식 또는 방정식, 수학 계산
- 인간의 활동을 조직화 하는 방법 – 기본적인 경제 원칙 또는 관행 (위험 회피, 보험, 위험 완화 포함); 상업적 또는 법적 상호 작용 (계약 형태의 계약, 법적 의무, 광고, 마케팅 또는 판매 활동 또는 행동, 비즈니스 관계); 개인 행동 또는 사람 간의 관계 또는 상호 작용 (사회 활동, 가르침 및 규칙이나 지침을 따르는 것을 포함) 관리
- 사고 과정 – 인간의 사고에서 수행 된 개념 (관찰, 평가, 판단, 의견 포함)

열거된 그룹에 속하지 않음에도 추상적인 아이디어라는 이유로 거절하기 위하여는...

---

심사관은,

STEP 2A의 Prong Two에서 유용한 적용(practical application)이 없다는 판단 및

STEP 2B에서 발명적 컨셉(inventive concept)이 없다는 **판단 선행 후**,

기술 센터 책임자(Technology Center Director)에게 명세서를 전달하여, **기술 센터 책임자의 승인을** 받아야 한다. (추상적인 아이디어로 취급되는 이유에 대한 정당성 제공 필요)

Prong One - 청구항이 사법적 예외를 기술하고 있지 않아 특허적격성을 인정한 사례

---

## Simulating an Analog Audio Mixer

A method for providing a digital computer simulation of an analog audio mixer comprising:

initializing a model of an analog circuit in the digital computer, said model including a location, initial value, and a manufacturing tolerance range for each of the circuit elements within the analog circuit;

generating a normally distributed first random value for each circuit element, using a pseudo random number generator, based on a respective initial value and manufacturing tolerance range; and

simulating a first digital representation of the analog circuit based on the first random value and the location of each circuit element within the analog circuit.

## Prong One - 청구항이 사법적 예외를 기술하고 있지 않아 특허적격성을 인정한 사례

아날로그 오디오 믹서 시뮬레이션

아날로그 오디오 믹서의 디지털 컴퓨터 시뮬레이션을 제공하는 방법으로서,

상기 아날로그 회로 내의 각 회로 요소에 대한 위치, 초기 값 및 제조 공차 범위를 포함하는 디지털 컴퓨터  
내의 아날로그 회로의 모델을 초기화하는 단계;

각각의 초기 값 및 제조 공차 범위에 기초하여 의사 랜덤 넘버 생성기를 사용하여 각 회로 요소에 대해 정규  
분포 된 제 1 랜덤 값을 생성하는 단계; 및

상기 제 1 랜덤 값 및 상기 아날로그 회로 내의 각 회로 요소의 위치에 기초하여 상기 아날로그 회로의 제 1  
디지털 표현을 시뮬레이션하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

Prong Two - 청구항이 사법적 예외를 기재한다고 판단하더라도, 유용한 적용으로 통합이 있다고 보아 특허적격성을 인정한 사례

---

## Cryptographic Communications

A method for establishing cryptographic communications between a first computer terminal and a second computer terminal comprising:

receiving a plaintext word signal at the first computer terminal;

transforming the plaintext word signal to one or more message block word signals MA;

encoding each of the message block word signals MA to produce a ciphertext word signal CA, whereby CA=MA<sup>e</sup> (mod n);

where CA is a number representative of an encoded form of message word MA;

where MA corresponds to a number representative of a message and  $0 \leq MA \leq n-1$ ;

where n is a composite number of the form  $n=p*q$ ;

where p and q are prime numbers;

where e is a number relatively prime to  $(p-1)*(q-1)$ ; and

transmitting the ciphertext word signal CA to the second computer terminal over a communication channel.

Prong Two - 청구항이 사법적 예외를 기재한다고 판단하더라도, 유용한 적용으로 통합이 있다고 보아 특허적격성을 인정한 사례

---

## 암호 통신

제 1 컴퓨터 단말과 제 2 컴퓨터 단말간에 암호화 통신을 설정하는 방법으로서,

상기 제 1 컴퓨터 단말에서 평문 단어 신호를 수신하는 단계;

상기 평문 단어 신호를 하나 이상의 메시지 블록 워드 신호들 (MA)로 변환하는 단계;

CA = MA<sup>e</sup> (mod n)에서, (MA)의 각각을 인코딩하여 암호문 워드 신호 (CA)를 생성하되,  
CA는 메시지 워드 (MA)의 인코딩 된 형태를 나타내는 번호이고,  
MA는 메시지를 나타내는 숫자에 해당하며  $0 \leq MA \leq n-1$ 이고,  
N은  $n = p * q$  형식의 합성수이고, p와 q는 소수이고,  
e는  $(p-1) * (q-1)$ 에 대해 서로소인, 단계; 및

통신 채널을 통해 암호문 워드 신호 (CA)를 제 2 컴퓨터 단말로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

## 시사점

---

- Alice 판례에서 제시된 모호한 특허적격성 판단 기준을 보다 명확하게 제시 하였다는 점.  
→ 심사관들 사이의 혼선을 줄이고 일관된 심사 가능.
- 사법적 예외에 해당하는 발명의 범주를 좁게 해석하고 있다는 점.  
→ 소프트웨어 발명의 특허 허가율(allowance rate)의 증가가 기대됨.
- 심사관의 U.S.C 101 거절에 대하여, 2019 PEG Examples중 사실 관계가 밀접한 예제를 이용하여 반박하는 전략 수립

# Q & A

---