

USPTO が特許適格性の審査に関する試行プログラムを検討

2021年4月23日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

米国特許商標庁（USPTO）が特許法 101 条（特許適格性）の審査の順序を変更する試行プログラムを検討していることが明らかになった。これは、Thom Tillis 議員（ノースカロライナ州選出、共和党）及び Tom Cotton 議員（アーカンソー州選出、共和党）が USPTO 宛に送付した 3 月 22 日付の書簡に対して、USPTO の Drew Hirshfeld 長官代行が両議員宛に送付した 4 月 20 日付の書簡¹に記されたものである。

Tillis 議員及び Cotton 議員は 3 月 22 日付の書簡で、特許適格性に基づく不必要かつ非効率的な拒絶を減らすため、特許審査の際に、審査の順序を変更する試行プログラムの実施を提案していた。具体的には、特許法 102 条（新規性）、103 条（非自明性）、112 条（記載要件）を審査した後で 101 条を審査することで、特許適格性の審査を効率的に実施できる上、より安定した特許につながるとしていた。

Hirshfeld 長官代行の書簡によると、試行プログラムの内容は検討途上であるが、試行プログラムへの参加は任意で、101 条に基づく拒絶を回避できない場合は試行プログラムの利用を制限するとしている。

また、Hirshfeld 長官代行の書簡では、101 条に基づく拒絶について最近の割合を調査したところ、2019 年の 101 条審査ガイダンス改訂²以前の 15.5% と比べ、6.5% に減少したことが述べられている。

（以上）

¹ <https://ipo.org/wp-content/uploads/2021/04/Response-to-Sens.-Tillis-Cotton-on-Sequenced-Examination.pdf>

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20191018.pdf