

## USPTO、特許適格性に関する審査便覧への意見を募集

2022年7月27日  
JETRO NY 知的財産部  
石原、赤澤

USPTOは特許適格性（特許法第101条）に関する審査便覧第2106章<sup>1</sup>に対する意見を9月15日まで募集している。Vidal長官が7月25日付のブログ記事<sup>2</sup>で適格性に関する明確性向上のための取組として紹介した。

記事の中でVidal長官は、少なくとも1つの拒絶理由を含むオフィスアクションの中で、適格性に基づく拒絶理由を含むものは現在約8%であり、非自明性（約80%）などと比べて少ない上、近年の審査便覧の改訂により、2018年の約25%から減少したと指摘している。そして、これまでのUSPTOの取組により適格性に関する審査の一貫性は向上してきたものの、さらなる改善のために審査便覧を見直しているとして、意見の提出を呼びかけている。意見は内容が具体的であるほど検討しやすいとしている。

USPTOは適格性に関連して、2019年1月の適格性審査ガイダンス<sup>3</sup>、2019年10月の適格性審査ガイダンス改訂版<sup>4</sup>、2018年4月のBerkheimer v. HP, Inc. 事件判決を踏まえた覚書<sup>5</sup>等を作成し、現在はこれらを踏まえた特許審査便覧第2106章に沿って審査が行われている。また、2019年1月の適格性審査ガイダンスの効果を分析した報告書<sup>6</sup>、適格性を含む人工知能（AI）の審査に関する意見をまとめた報告書<sup>7</sup>、最高裁判例に基づく適格性法理の影響について意見募集の結果をまとめた報告書<sup>8</sup>などを公表してきた。

他に最近の施策として、適格性に基づく拒絶理由への応答を遅らせることができる試行プログラム（DSMER）<sup>9</sup>が2月1日に開始され、7月30日まで実施予定である。Vidal長官のブログ記事によると、USPTOはこれまでに約600件の出願についてこの試行プログラムへの参加を呼びかけ、その内3分の1が参加の意向を示したとのことである。試行プログラムを利用した出願の審査が終了するまでに1~2年かかるため、その結果を踏まえて今後の審査実務を検討したいとしている。

適格性に関しては6月30日にAmerican Axle & Manufacturing (AAM) v. Neapco 事件の裁量上訴を最高裁判所が却下した<sup>10</sup>ことで、USPTOによる対応への期待が高まっている。

(以上)

<sup>1</sup> <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

<sup>2</sup> <https://www.uspto.gov/blog/director/entry/providing-clear-guidance-on-patent>

<sup>3</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2019/20190108.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20190108.pdf)

<sup>4</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2019/20191018.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20191018.pdf)

<sup>5</sup> <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-berkheimer-20180419.PDF>

<sup>6</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2020/20200424-1.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2020/20200424-1.pdf)

<sup>7</sup> [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO\\_AI-Report\\_2020-10-07.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_AI-Report_2020-10-07.pdf)

<sup>8</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2022/20220707.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220707.pdf)

<sup>9</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2022/20220112.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220112.pdf)

<sup>10</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/\\_Ipnews/us/2022/20220630\\_1.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220630_1.pdf)