

## Tillis 議員が特許審査の質改善に関する法案を上程

2022 年 8 月 26 日  
JETRO NY 知的財産部  
石原、福岡

Thom Tillis 議員（ノースカロライナ州選出、共和党）は 8 月 2 日、特許審査プロセスおよび特許の質の改善に関する法案である Patent Examination and Quality Improvement Act<sup>1</sup>を Patrick Leahy 議員（バーモント州選出、民主党）と共同で連邦議会上院に上程した。

Tillis 議員はプレスリリース<sup>2</sup>で、米国が世界をリードするイノベーション経済国家であり続けるためには、まず特許制度を強固なものにし、信頼感を与える必要があると述べている。Leahy 議員は同プレスリリース内で、法案は米国特許が素晴らしい発明で経済を牽引しているという事実にスポットライトを当てるものであるが、なかには誤って特許が発行され、中小企業等に多大なコストを強いことがあるため、特許が有効であることを確認するための立法措置を推進することでイノベーターを支援したいと述べている。

法案の主な内容は以下のとおり。

### ① 政府説明責任局（GAO）による報告書の提出

法律の成立から 1 年以内に、GAO が特許審査プロセスおよび特許の質を改善する方法に関する勧告を含む報告書を、連邦議会上院および下院の司法委員会に提出すること求める。

報告書には以下の事項を含める。

- 反復的で不当に冗長（unduly multiplied）なクレームの回避を含む、特許法 101 条（特許適格性）、102 条（新規性）、103 条（非自明性）および 112 条（記載要件）の適用に関する審査プロセスの改善
- 特許審査官による明確で徹底した先行技術文献調査に関するより明確な定義
- USPTO が特許の質を改善するためこれまでに実施してきた試みの厳格な評価
- USPTO が以下の事項を実施する必要があるか否かの評価
  - ◆ 何が特許の質を構成するかに関する明確な基準や、特許の質に関する指標の確立
  - ◆ 特許審査官への審査のための追加時間の提供
  - ◆ 特許審査官の作業成果物のレビューに関する明らかな誤りの訂正
  - ◆ 特許審査官による面接に関する音声や自動文字起こしでの記録
  - ◆ 特許審査官が過去に担当した技術分野の審査件数などを考慮した特許出願の最も適した審査官への割り当て

<sup>1</sup> <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4704>

<sup>2</sup> Tillis and Leahy Introduce Bipartisan Legislation to Improve Patent Quality (Aug 2 2022)

- 特許出願プロセスにおける不正の証拠を調査するタスクフォースなど、不正に対処するための提案
- 特許審査官の研修を改善する方法に関する勧告

## ② USPTO によるガイダンスの作成

GAO による報告書の提出から 1 年以内に、USPTO 長官が当該報告書を受けた特許審査官向けのガイダンスを作成することを求める。

## ③ USPTO による報告書の提出

法律の成立から 2 年以内に、USPTO 長官が意見募集を実施し、以下の事項を含む報告書を連邦議会に提出することを求める。

- 特許審査官の新技術分野に関する技術研修の改善
- 特許および商標の審査審判や特許の譲渡記録に関する USPTO の IT システムの能力
- USPTO の IT システムの近代化のための 5 年計画
- 特許審査プロセスを改善するための高度なデータ科学分析に関する USPTO の利用状況および 5 年計画

(以上)