

USPTO、特許適格性に関する意見募集を開始

2021年7月13日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

USPTOは7月9日付の官報で、最高裁判決（Bilski(2010年)、Mayo(2012年)、Myriad(2013年)、Alice(2014年)）などによって構築されてきた米国における特許適格性の法理の影響について、意見を募集すると公告¹した。これは、3月にThom Tillis議員（ノースカロライナ州選出、共和党）、Mazie Hirono議員（ハワイ州選出、民主党）、Tom Cotton議員（アーカンソー州選出、共和党）、及びChris Coons議員（デラウェア州選出、民主党）らがUSPTO長官代行宛に送付した書簡²に応じるものである。書簡では、現在の特許適格性法理が米国の重点技術分野における投資やイノベーションにどのような影響を与えたかを議会に報告するようUSPTOに求めている。

官報では、以下の13項目について意見を募集している。意見の提出期限は9月7日である。

1. 現在の法理が特定の技術分野におけるビジネス活動にどのような影響を与えているか。
2. 特許取得戦略、権利行使や特許訴訟、研究開発等の各分野において、現在の法理がどのような影響を与えているか。
3. 量子コンピュータ、人工知能、精密医療、診断方法、医学的処置、コンピュータ関連発明の分野における投資やイノベーションにおいて、現在の法理がどのような影響を与えているか。
4. 特許適格性の要件の扱いが中国、日本、韓国、欧州等と米国でどのように異なるか。
5. 特許適格性の問題により、米国と他国における特許取得の可否が異なった事例があるか。
6. 米国の特許適格性の法理が原因で投資や研究開発活動、雇用を米国から他国に移したり他国から米国に移したりしたことがあるか。
7. 米国の特許適格性の法理が原因で知財保護戦略を変更したことがあるか。
8. 米国の特許適格性の法理が原因で米国における特許の出願、売買、ライセンス、管理に関して変更したことがあるか。
9. 米国における特許侵害訴訟において、現在の法理がどのような影響を与えているか。
10. 現在の法理が米国知財の国際的な競争力にどのような影響を与えているか。
11. 現在の法理が米国経済全体にどのような影響を与えているか。

¹ <https://www.federalregister.gov/documents/2021/07/09/2021-14628/patent-eligibility-jurisprudence-study>

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2021/20210312.pdf

12. 量子コンピュータ、人工知能、精密医療、診断方法、医学的処置、コンピュータ関連発明の分野において、現在の法理が米国知財と米国経済にどのような影響を与えているか。
13. 現在の法理が米国の公共の利益にどのような影響を与えているか。

(以上)