

USPTO が特許適格性の審査に関する試行プログラムを開始

2022 年 1 月 12 日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

USPTO は 1 月 6 日付官報¹で、特許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 (Deferred Subject Matter Eligibility Response (DSMER) Pilot Program) を開始すると通知した。USPTO はこの通知に対する意見を 3 月 7 日まで募集している。

試行プログラムは一定の要件を満たす出願を対象としている。要件を満たす出願について、試行プログラムに参加するかどうかは出願人が出願毎に選択できる。

特許適格性以外の拒絶理由の解消により、特許適格性に基づく拒絶理由も解消される場合があることから、USPTO はこの試行プログラムの実施により、審査の効率性と特許の質にどのような影響があるか評価するとしている。

この試行プログラムは、2021 年 3 月に Thom Tillis 上院議員 (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、特許法第 101 条の審査に関して USPTO に要請する書簡を送付したことに応じるものである²。

試行プログラムの概要は以下のとおり。

- 実施期間は 2 月 1 日から 7 月 30 日で、延長の可能性あり。
- 試行プログラムの対象となる要件を満たす特許出願について、最初のオフィスアクションの際に、出願人に対して試行プログラムへの参加を促す通知を行う。以下の全ての要件を満たす出願が対象となる。
 - 試行プログラムに参加する審査官 (primary examiner) に割り当てられた出願。
 - 通常の特許出願 (非仮出願) または国際出願の国内移行出願。仮出願の出願日の利益を主張していないことが必要。米国を指定した国際 (意匠) 出願の出願日の利益を主張することや、米国または外国でした先の出願に基づく優先権を主張することは可能。植物特許と意匠特許は対象外。
 - 優先審査等により審査順序が繰り上げられていない出願。
 - 最初のオフィスアクションに特許適格性及びそれ以外の事由に基づく拒絶理由が含まれる出願。特許適格性に基づく拒絶理由とは、特許適格性の審査ガイダンス³のステップ 1 においてクレームが法定カテゴリーに属さないとして拒絶されるものと、ステップ 2B においてクレーム

¹ Deferred Subject Matter Eligibility Response Pilot Program (Jan 6, 2022)

² <https://www.jetro.go.jp/world/ipnews/us/2021/067a910fef8300e3.html>

³ <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

が全体として司法例外に向けられており、司法例外を超える追加的要素を有しないとされて拒絶されるものの両方が該当する。

- 出願人は、参加を希望する場合には、最初のオフィスアクションへの応答時に、試行プログラムへの参加を求める様式を提出する⁴。
- 出願人は、特許適格性以外の拒絶理由から先に応答し、特許適格性に基づく拒絶理由に対しては、最終処分または他の拒絶理由の撤回もしくは解消のいずれか早い方まで応答を先送りすることができる。
- 審査官は、他の拒絶理由に対する応答により特許適格性に基づく拒絶理由も解消されるか否かを検討し、拒絶理由が解消され特許可能だと判断した場合には許可通知を発行する。拒絶理由が解消されなかった場合には、特許適格性を含む全ての拒絶理由を記載した追加のオフィスアクションを出し、これに対して出願人は再度、特許適格性に基づく拒絶理由への応答を遅らせて他の拒絶理由から応答することが可能である。

(以上)

⁴ 出願人への通知の文言や様式は USPTO の DSMER ページに掲載されている。
Deferred Subject Matter Eligibility Response (DSMER) pilot program