

新しい年に新しいパイロットプログラム： 特許適格性拒絶への応答繰延（DSMER）

パイロットプログラム施行

筆者：シーマ・メータ（Seema M. Mehta）

米国特許商標庁（USPTO）は、特許適格性（subject matter eligibility, “SME”）拒絶への応答タイミングに関する柔軟性を与えるよう努め、そして、議会からの圧力に応じ、「特許適格性拒絶への応答繰延（Deferred Subject Matter Eligibility Response, “DSMER”）パイロットプログラム」という新しいパイロットプログラムを施行することを決定しました。この新しいパイロットプログラムによって、出願人は、先に他の特許性拒絶へ応答することで SME 拒絶が解消されることを期待しつつ、限られた期間において SME 拒絶への応答の繰延が認められます。

現行の手續において、USPTO の審査官は、米国特許法第 101 条に基づき、特許出願の特許適格性（subject matter eligibility, “SME”）を判断すると同時に、同法第 102 条（新規性）、第 103 条（非自明性）及び第 112 条（実施可能要件・明確性）に基づき、クレームの特許性を査定します。SME がこれらの他の特許性要件の一部又は全部と絡み合っているかは盛んに議論されていますが、特許審査官は現在、クレームが第 101 条に基づいて特許適格性を有することを知らされ得る先行技術、明確性及び実施可能要件に対処することなしに、第 101 条拒絶理由通知を発行しています。例えば、ある方法発明においてクレームされる構成要素を実用的な応用に組み込むことで第 101 条拒絶が解消され得ます。そのような補正は、予期される拒絶又は自明性拒絶を解消するために、審査段階において行われ得ます。そのため、出願人は SME 拒絶への応答を繰り延べることが許容されれば、審査において最初に存在した第 101 条拒絶は、他の特許性拒絶への応答によって解消されるかもしれません。

2021年3月、2名の上院議員がUSPTO長官宛にレターを出し、特許庁長官に、SME要件が他の全ての特許性要件に基づく全ての審査が完了した後にのみ考慮されるというような順序立てたアプローチを特許審査に適用することを審査官に指示するよう促しました。DSMERパイロットプログラムに基づき、そのような順序立てたアプローチは、そのコンセプトが少なくとも部分的に適用されますが、完全には実施されません。寧ろ、審査官は依然として最初のオフィスアクションにおいてSME要件について検討するでしょう。しかしながら、DSMERパイロットプログラムへ成功に参加した出願人は、最初のオフィスアクションとその後のnon-finalオフィスアクションにおいて審査官により認定されたSME拒絶への応答を繰り延べることが認められます。以下の手順によれば、SME拒絶が審査官により先に撤回されていない場合、SME拒絶への応答は、出願の最終処分時に行うこととなります。

第一に、DSMERパイロットプログラムへの参加が許可されるために、適格な出願は、オリジナルの非仮特許出願又は国際出願からの国内移行出願でなければなりません。第二に、出願は、先の非仮出願に基づく優先権を主張することができず、早期審査手続（例えば、優先審査（Track One）、ファースト・オフィスアクション・インタビュー・パイロットプログラム、特許審査ハイウェイ）を受けられるための如何なる特別なステータスにあることもできません。第三に、当該出願に対する最初のオフィスアクションにSME拒絶及びSME以外の拒絶の両方が含まれるものに限り、上記3つの条件を満たした出願であれば、最初のオフィスアクションにおいて、DSMERパイロットプログラムへの参加の案内（invitation）が含まれます。出願人は参加するか否かを定めることができます。当該案内の送付は、2022年2月1日から同年7月30日までの期間中になります。

このパイロットプログラムへ参加することによって、出願人に、最初のオフィスアクションにおけるSME拒絶に関する限定的免除権が与えられます。出願人は、当該限定的免除権を用いて、SME拒絶への応答としての反論又は補正を、当該出願の最終処分又は全ての他の拒絶の撤回若しくは解消のうちの早い方まで繰

り延べることが許容されます。審査段階において、SME 拒絶が他の特許性要件に対処することによって解消された場合に、審査官は、SME 拒絶を撤回することになります。しかしながら、最終処分時に SME 拒絶が未だに維持されているのであれば、出願人は SME 拒絶に対して具体的に応答しなければなりません。実務的に、これは、最終拒絶理由通知書が一旦、発行されると、当該限定的免除権が終了となり、最終拒絶理由への応答時又は審判請求時に既存の記録上の SME 拒絶へ応答しなければならないことを意味します。

理論上、この新しい「案内が送られた出願限定の」プログラムによって、出願人と審査官は、審査段階のより適切なタイミングでより効率的に（すなわち、実施可能要件及び先行技術に基づく拒絶が解消された後に）SME 分析を行うことができます。理想的なシナリオとして、最初の2つのオフィスアクションが non-final オフィスアクションであり、他の特許性拒絶を解消するために行われた補正が十分に最初のオフィスアクションにおいて認定された SME 拒絶を解消します。しかし、残念ながら、審査実態が理想通りにいくものはめったにありません。2回目のオフィスアクションが、出願の最終処分を構成する final オフィスアクションである場合、限定的免除権は終了となり、それによって、先行技術及び SME 拒絶の両方を解消しなければならない期間が限定されます。

今後の DSMER パイロットプログラムの施行状況については、また弊所ニューズレターにてご紹介します。