＜米国＞

USPTO による特許適格性問題への取り組み

Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP
Partner
Chad M. Rink

USPTO は最近、すべての拒絶に同時に応答せず、特許適格性の拒絶理由通知への応答を延期することが、審査効率と特許品質の改善に繋がるか否かを評価するために、特許適格性応答延期パイロットプログラムを開始しました。参加には、2022 年 2 月 1 日から 2022 年 7 月 30 日までの期間に郵送された案内を受理することが必要でした。

参加には、最初のオフィスアクションに特許適格性の拒絶理由と特許適格性以外の拒絶理由の両方がなければなりませんでした。案内は、最初のオフィスアクション中に所定のパラグラフとして提示されました。プログラムに参加するには、その案内に応答しなければなりませんでした。出願人はすべてのオフィスアクションに対して応答書を提出しなければなりませんが、このプログラムでは、出願の最終処分または他のすべての拒絶理由の解消のうち早い方まで、特許適格性の拒絶理由に対する応答を延期することができました。

このプログラムは、Thom Tillis 上院議員と Tom Cotton 上院議員が 2021 年 3 月に提出した要望書を受けて開始されました。この要望書は、上院議員が USPTO の元職員と話をした際に、他の拒絶理由を先に克服すれば、出願人が特許適格性を理由に拒絶されることはほとんどないと示唆されたと指摘しています。特に、35 U.S.C. § 102、103、112 に係る拒絶理由を先に克服すれば、通常はクレームが § 101 に適合するようになりました。

2022 年 7 月 25 日の USPTO 長官ブログで、USPTO 長官 Kathi Vidal 氏は、案内期間は終了したものの、出願が最終処分に至るまで 1 ～ 2 年間はこのプログラムが継続されると述べました。Vidal 氏は、約 600 件の案内が送付され、約 200 件の案内に応答があったことを示しました。また、Vidal は、2018 年に約 25%だった特許適格性による拒絶率が、現在では、約 8%に低下していることを紹介しま

した。

約 3 分の 2 の案内に応答がなかったことから、このパイロットプログラムの結果には、多くの人が関心を寄せるものと思われます。案内に応答がなかった正確な理由は不明ですが、特許実務者が新しいプログラムへの参加に躊躇したか、特許適格性の拒絶理由への応答に時間をかけたくなかったのだと思われます。

（邦訳：当研究所）

＜ the United States ＞

USPTO Attempting to Address Subject Matter Eligibility Issues

Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP, Partner
Chad M. Rink

The USPTO recently initiated the Deferred Subject Matter Eligibility Response Pilot Program, which is designed to evaluate whether deferring responses to subject matter eligibility rejections (as opposed to responding to all rejections at the same time) would improve examination efficiency and patent quality. Participation was by invitation only wherein invitations were mailed from February 1, 2022, to July 30, 2022.

To qualify for participation, the first Office Action on the merits had to have both subject matter eligibility rejections and non-subject matter eligibility rejections. The invitation was provided as a form paragraph in the first Office Action on the merits. The invitation had to be accepted in order to participate in the program. Under the program, the applicant still had to file a reply to every office action, but the applicant could defer responding to the subject matter eligibility rejections until the earlier of the final disposition of the application or withdrawal of all other outstanding rejections.

This program was initiated in response to a March 2021 letter from Senators Thom Tillis and Tom Cotton. The letter indicated that the senators had conversations with former USPTO officials, which suggested that applicants rarely received a rejection on grounds of patent eligibility if the other rejections were overcome first. Specifically, by overcoming rejections under 35 U.S.C. §§ 102, 103, and 112 first, the claims were typically brought into compliance with § 101.

In the USPTO's Director's Blog on July 25, 2022, USPTO Director Kathi Vidal noted that, while the invitation period has expired, the program will continue for one to two years as the applications reach final disposition. Vidal indicated that approximately 600 invitations were sent with about 200 invitations being accepted. Vidal also stated that the eligibility rejection rate has dropped from about 25% in 2018 to about 8% today.

The results of the pilot program will likely be of interest to many since about two-thirds of the invitations were not accepted. Although the exact reasons why the invitations were

not accepted are unknown, patent practitioners were likely reluctant to participate in a new program and/or did not want to wait to address the subject matter eligibility rejections.