

上院司法委員会知的財産小委員会、USPTOに関する公聴会「Oversight of the United States Patent and Trademark Office」を開催

2019年3月18日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

上院司法委員会知的財産小委員会(委員長Thom Tillis議員(ノースカロライナ州、共和党)、ランキングメンバーChris Coons議員(デラウェア州、民主党))は、3月13日、米国特許商標庁(USPTO)に関する公聴会「Oversight of the United States Patent and Trademark Office」を開催¹し、USPTOのAndrei Iancu長官が証言者として出席した。

委員会において、Tillis委員長、及びCoonsランキングメンバーは、Iancu長官が昨年の就任以降に実施したAIAレビュー改革や特許適格性に関するガイダンスの発行などの数々の施策を称賛した。また、Tillis委員長は、特許法第101条改正法案の草案を夏までに公表する予定であると述べた。

Iancu長官による証言の概要は以下のとおり

(特許)

- 特許審査官及び公衆に対する明確な特許審査ガイダンスの提供
特許法第101条(特許適格性)の審査ガイダンスの公表、コンピューター関連発明に関する第112条の適用に関する審査ガイダンスを行った²。
- 料金設定権限
USPTOは、2018年10月のSUCCESS法³で延長された手数料設定権限を行使し、特許諮問委員会と共同で、新たに提案された特許料に関する公聴会を開催する予定。新たな特許手数料は2021年1月に発効すると予想される。 等

(商標)

- 登録精度の向上
商標登録の正確性と信頼性を損なう海外からの出願が増えているため、USPTOでは、法的永住権または主要な事業所を米国外に有する商標出願人、商標登録者または手続当事者に対して「米国弁護士資格を有する者に代理されなければならない」との要件を課す案を発表した。 等

(審判)

- 手続改善及びガイダンス発行

¹ <https://www.judiciary.senate.gov/meetings/oversight-of-the-united-states-patent-and-trademark-office>

² 2019年1月8日付IPニュース「USPTO、特許法第101条(特許適格性)の審査ガイダンスを公表」参照 https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/2019/20190108.pdf

³ 2018年11月12日付IPニュース「SUCCESS法案が成立」参照 https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/2018/20181112-4.pdf

America Invents Act (AIA) 特許レビュー手続の一貫性および透明性を高めるため、審判実務ガイドの改訂⁴、標準運営手順の改訂⁵、AIAレビューにおけるクレーム解釈基準の変更⁶、AIA レビューにおける特許クレーム訂正手続の改訂案の公表⁷等を行った。 等

(以上)

⁴ 2018年8月17日付IP ニュース「USPTO、AIA レビュー審判実務ガイドを改訂」参照