

IPO が継続出願・クレーム制限に関する新規則のユーザー負担を調査  
～日本企業にとっても、経過措置期間の対応に留意が必要～

2007 年 10 月 5 日  
JETRO NY 澤井、中山

米国知的財産権者協会 (IPO) は、昨日付デイリーニュースにおいて、来月 1 日施行予定の継続性出願及びクレーム数制限に関する改定規則<sup>1</sup>の実施に伴う、ユーザー負担や経費支出等の調査結果<sup>2</sup>を公表した。

同ニュースによると、IPO は、37 社を対象に新たな手続の導入に伴う負担や経費等、全 16 項目に関して調査を実施。主な調査内容としては、①関連出願の報告義務(規則 1.78(f)(1)) や他の出願等との特許性の区別が不明確なクレーム (patentably indistinct claim) の推定に対する反駁等の手続(同(2))、②審査補助書類(ESD)の提出義務(規則 1.265)、③継続性出願の制限による審判請求の増加等、これらに関する予測件数及び負担度合いを調べている。特に上記①に関しては、施行日時時点で既に係属している全出願を対象に、来年 2 月 1 日までに手続を行わなければならないとする経過措置の間に生じる一時的な負担を調査したものとなっている。

調査結果を見るに、多くの企業が上記経過措置期間におけるコスト負担増を訴え(設問2)、大多数の企業がかかる経過措置に対し外部カウンセルと共に知財管理手法を変更し、所要の管理ソフトウェア等を開発しなければならないと回答(設問16)、併せて、上記 patentably indistinct claim の推定に対する反駁の機会が増える(設問6)との回答結果が興味深い。

これらは IPO が主張する懸念を証左するものであり、特に上記経過措置期間の過渡的な対応については、主要外国人ユーザーである我が国企業にとっても影響が予想されるところ、日本国内において十分に注意喚起していく必要がある。

なお、IPO は、USPTO に対して改定規則の実施に際し、提言を発しユーザー負担の軽減を求めている模様。

(了)

<sup>1</sup> 2007 年 8 月 28 日付け知財ニュース「[USPTO が継続性出願及びクレーム制限に関する改定規則を公表](#)」を参照

<sup>2</sup> IPO の調査結果は[こちら](#)を参照