

USPTO、特許出願のバックログ圧縮促進プランを公表

2009年12月8日
JETRO NY 中槇、横田

米国特許商標庁(USPTO)は、11月27日付フェデラルレジスター(官報)において、特許出願のバックログ圧縮促進プラン(Patent Application Backlog Reduction Stimulus Plan)を公表した¹。

今般のプランは、未審査の特許出願を複数保有する小企業を対象として、1件の係属中の出願を放棄することを条件に、他の1件の出願を「特別扱い(accorded special status)」するものであり、通常は出願の順で審査される場所、順番を繰り上げて直ちに審査官の手元に置かれることを内容とする。審判手続や公開手続においても同様に特別扱いされるが、早期審査とは異なりファーストアクション後は他の補正案件と同じ扱いを受ける。

USPTOの説明によれば、小企業は自社出願の審査手続に関して優先度に応じた管理が可能になる一方、USPTOにとっても特許出願のバックログを圧縮できるメリットがあるとされている。

今般のプランは11月27日より試行ベースで直ちに実施されており、プランの適用を受けられるための要件は以下のとおり。

- (1) 対象となる出願は、実際の出願日が2009年10月1日より前の非仮出願であり、特許規則²1.27に基づく小企業のものでなければならない。
- (2) 対象となる出願の出願人は、他の係属中の非仮出願を有し、他の出願は実際の出願日が2009年10月1日より前のものであり、特許規則1.53に基づいて完全なものでなければならない³。
- (3) 対象となる出願及び他の継続中の非仮出願は、2009年10月1日の時点で同一の出願人のものであるか、又は少なくとも一人の共通する発明者を有するものでなければならない。
- (4) 他の継続中の非仮出願に関し、出願人は審査着手がなされる前に、特許規則1.138(a)に規定する明示の放棄書の特許規則1.33に適合した署名を行った上で提出しなければならない。また、明示の放棄がなされた出願を基礎とした関連出願をしていないこと、かかる関連出願をする意志がないこと、及び明示の放棄がなされ

¹ 官報 <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2009-11-27/pdf/E9-28373.pdf>

² 連邦規則法典 37 卷 (37CFR)

(特許庁提供仮訳 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/mokuji/us_tokkyo2.pdf)

³ 宣誓書又は宣言書を含み、出願基本手数料、調査手数料、審査手数料、出願のサイズに応じた手数料、クレーム数の超過に応じた手数料が支払われていなければならない。

た出願に関して支払われた手数料の返還を求めないこと、を宣言した宣言書を添付しなければならない。

- (5) 出願人は、特許規則 1.102 に基づく申請書を提出しなければならない。申請書には、特別扱いとされうる事由を明記し、明示の放棄書及び明示の放棄書に添付した宣言書のコピーを添付しなければならない。特許規則 1.102 に基づく申請のための手数料 130ドルは免除される。1 件の出願の明示の放棄により特別扱いの対象とすることができる出願は 1 件のみとする。

今般のプランは、2010 年 2 月 28 日までを期限とし、それまでに受け付けた申請を対象とするが、プランを拡大するか(小企業の限定解除、試行から本格実施への移行等)、停止するかは今回の試行結果次第であり、2010 年 1 月 31 日以降に判断すること。また、昨日(12 月 7 日)開催された米国知的財産権者協会(IPO)主催「PTO DAY」にて講演したカッポス長官は、参加者より、多数の出願を抱える大企業を本プランの対象に含めればバックログ圧縮効果が高いと思われるが拡大する予定はあるか、と問われたことに対し、圧縮効果の面からはぜひ大企業も対象にしたいとの希望はあるが、今回の試行が成功するか、何らかの問題が生じないか等の結果をみて判断したいと回答した。

なお、同官報においては、一旦 USPTO が放棄書を受理すると、以後になってその出願を復活させることはできない旨の出願人に対する注意喚起もなされている。

(了)