

USPTO、仮出願に基づく通常出願の欠落部分(未納手数料)補充の運用変更を提案
(パブコメ募集)

—弾力的運用により手数料の実質的部分の納付を12ヶ月繰り延べ可能に—

2010年4月9日
JETRO NY 中楨、横田

米国特許商標庁(USPTO)は、2日付フェデラルレジスター(官報)¹において、仮出願(provisional application)を基礎とする通常出願(nonprovisional application)²について、一定条件の下、手数料の実質的部分の納付期間を12ヶ月繰り延べ可能にする運用変更を提案し、本案に対するパブリックコメントの募集を開始した³。

今般の提案は、USPTOが行っている「欠落部分に関する運用(missing parts practice)」を変更するものであり、仮出願を基礎とする通常出願の出願時に納付が必要な手数料の内、実質的部分の納付を12ヶ月繰り延べ可能にするもの。USPTOは、特許規則に従い⁴、手数料納付や宣誓書の提出がない通常出願に関し、「欠落部分に関する通知(missing parts notice)」において期間を指定して、出願人に補充の機会を与えているが、同提案によれば、一定の要件を満たす通常出願の未納手数料に対しては、当該通知に対する応答期間を現行の2ヶ月⁵から12ヶ月に拡大しようとするものである。また、当該通知への応答に際して、クレームを追加する予備的補正書(preliminary amendment)を提出することもできる。

<対象となる通常出願の要件>

- ①仮出願に基づく利益を主張した通常出願であること。
- ②通常出願の出願基本手数料(basic filing fee)が納付済であること。
- ③宣誓書/宣言書が提出済であること。
- ④通常出願の非公開請求をしていないこと。
- ⑤通常出願が公開できる状態であること。

同官報によれば、出願人は、仮出願に基づく通常出願を行った時点で高額な調査/審査手数料⁶を納付する必要がなく(出願基本手数料の納付のみで)、12ヶ月の繰り延べ期間を利用して当該発明の価値や市場化動向などを見据えて、権利化の必要性を検

¹ 官報 <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-04-02/pdf/2010-7520.pdf>

² 仮出願は、出願から12ヶ月以内に正規の特許出願とする手続きを取らない場合、自動的に放棄したとみなされる。

³ USPTO プレスリリース http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_10.jsp

⁴ 37 CFR 1.53 (f)

⁵ 期間延長料金の納付を条件に、さらに最大5ヶ月間の延長が可能(37 CFR 1.136(a))。

⁶ 出願基本手数料:\$330、調査手数料:\$540、審査手数料:\$220 (小規模事業者(small entity)は50%減額)

討することができるとしている⁷。なお、当該期間に未納手数料を納付する場合には、割増手数料の納付が必要とはなるものの、現行の割増手数料⁸に比べると、12ヶ月で\$130とかなり低い負担に抑えられる。

また、非公開請求をしていないことが要件となっているため、出願公開が促進されることや、USPTO 及び特許制度ユーザーにとってワークロードの軽減につながることをメリットとしている。ちなみに、12ヶ月の期間内に未納手数料の納付がなされた場合、その出願の審査着手は通常出願の日を基準として順番になされるとしている。

同官報では併せて、当該12ヶ月の応答期間に、出願人の権利化の判断に資するように、出願人の希望により国際型調査報告を作成するサービスの提供も検討中であるとしている。当該調査報告は、PCT 出願における国際調査報告 (ISR) と同じようなものであり、作成手数料は PCT と整合するように新たに設定するとしているが、たとえ当該作成手数料を納付の上、調査報告が作成済みであったとしても、「欠落部分に関する通知」に応答する際には通常出願に対する調査手数料を改めて納付する必要があるとしている。

同官報において、今般の提案を仮出願に係る猶予期間を12ヶ月から24ヶ月に実質的に延長するものであるとの記述もあるが、結局12ヶ月以内に仮出願に基づいた通常出願を行わなければならないことには変わりはなく、どちらかと言えば仮出願制度に PCT 制度のメリット(手数料納付の繰り延べによる時間的猶予の付与と国際調査報告による判断材料の提供)を導入しようとするものとの印象を受ける。

なお、コメントの提出期限は、6月1日である。

(了)

⁷ 権利化の必要なしと判断した場合には、未納分の手数料は納付不要。⁸ 2ヶ月の期間内の割増手数料:\$130。さらに期間延長を求める場合(脚注5)、最大5か月の延長で期間延長手数料:\$2,350。(小事業体はいずれも50%減額)。

⁸ 2ヶ月の期間内の割増手数料:\$130。さらに期間延長を求める場合(脚注5)、最大5か月の延長で期間延長手数料:\$2,350。(小事業体はいずれも50%減額)。