

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
運用変更に係る試行開始を発表

—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12月10日
JETRO NY 中楨、横田

米国特許商標庁(USPTO)は、8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の試行開始を発表した³。

今般の運用変更は、本年4月にUSPTOが提案し、パブリックコメントを募集していたもの⁴。USPTOは、特許規則に従い、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、同運用変更では、一定の要件を満たす仮出願を基礎とする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ヶ月に拡大することにより、出願時に納付が必要な手数料の内、実質的な部分(調査手数料及び審査手数料⁶)の納付を12ヶ月繰り延べ可能としている。

同官報によれば、提出された40件以上のパブリックコメントは総じて賛同するもの(positive)であるが、他方、運用変更による権利喪失の可能性に対する懸念も多く寄せられたため、①今回は試行プログラムとして一定期間とする(12月8日より12ヶ月間)⁷、②運用変更が全出願に自動適用されるのではなく、出願人からの申請(Certification and Request for Extended Missing Parts Pilot Program: 様式 PTO/SB/421 の提出)を必要とする、③啓発・注意喚起を行うべく様式への説明書きの記載や、ウェブサイト上での資料提供やセミナー(webinar)開催を行うようにしたとしている⁸。

なお、4月の提案では、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たが、今般の試行では実施しないとしている。

(了)

¹ [12月8日付官報](#) (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](#)

⁴ [100409【米国 IP 情報】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\(パブコム募集\)](#) (PDF) 参照

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 調査手数料:\$540、審査手数料:\$220

⁷ 11年12月8日より前に申請をする必要がある。なお、試行結果を受けて延長するか否かを決定するとしている。

⁸ 手続きや要件の詳細等については官報(脚注1)参照