

USPTO 特許規則改正案に対する
主要ユーザー団体 (IPO、Bio) のコメント

2006年5月3日
JETRO NY 澤井、中山

USPTO特許規則改正案(1月3日公表)に対し、パブリックコメントの提出期限が本日(5月3日)とされる中、先の米国知的財産法律家協会(AIPLA)のコメント¹に続き、主要ユーザー団体である米国知的財産権者協会(IPO)²及びバイオインダストリ協会(Bio)³が相次いでコメントを提出した模様。これら主要団体自らのホームページやニュースリリースによれば、両団体のコメントの概要は以下の通り。

なお、USPTOによる同特許規則改正案は、(1)継続性出願を限定する手続き、(2)代表クレームのみを審査する審査対象クレーム数の制限という二種の審査負担軽減策を導入しようとするもの。⁴

1. 米国知的財産権者協会(IPO)のコメント⁵要旨

IPOは、対案(alternative)を出すとの立場から、個々の規則改正案に対し下記の通り言及。

(継続性出願の制限)

出願人の権利の問題として(as a matter of right)、継続性出願を1回に制限するUSPTO提案には反対。しかし、旧来の継続出願(CPA)及び一部継続出願(CIP)を2回に制限し、継続審査請求(RCE)及び分割出願を制限の対象としないよう変更する場合には支持する予定。

(代表クレーム制の導入)

出願人により指定された10個のクレームのみに最初の審査を行うとする、代表クレーム制の導入については反対。対案として、必要であれば、超過クレーム料金につき、2004年度の料金改定水準をさらに超える料金改定を提案する。

¹ [AIPLA Comments on Proposed Continuation Practice Reforms](#)
[AIPLA Comments on Proposed Initial Claim Examination Reforms](#)

² Intellectual Property Owners Association (<http://www.ipo.org/>) 知的財産権者の利益のために、知的財産の保護を推進することを目的として1972年に設立された団体。会員は100の大規模・中堅企業と250の小規模企業、大学、個人発明家、弁護士等を含むIP関係者で構成される。

³ Biotechnology Industry Organization (<http://www.bio.org/>)

⁴ 規則改正関連USPTOサイト<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/focuspp.html>

継続出願に関する特許規則改正案<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr48.pdf>

代表クレーム審査に関する特許規則改正案<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr61.pdf>

⁵ コメント全文は5月4日、IPOホームページにて公表予定。

2. バイオインダストリ協会(Bio)のコメント⁶要旨

Bio は、米国及び世界 31 カ国のバイオ企業 1100 社を代表する立場として、以下の通り、今般の USPTO による規則改正案に反対しつつ、対案を提出。

USPTO の提案は、バイオイノベーションの息の根を止めるもの。バイオ特許の開発には、認可プロセス等のために数十年(decades)を要するところ。市場投入に向け、こうした長期のプロセスを生き延びるためにも投資をうけることが必要、この投資のために強い特許保護が求められる。USPTO の今般の改正案はこうしたバイオイノベーションに向けた投資意欲を削ぐもの。

USPTO は、本規則改正案の目的として特許の質向上と滞貨の解消を謳うが、かかる改正案では、品質向上に寄与せず、そればかりか出願の増加を招くもの。

Bio は、滞貨解消策として、早期審査 / 遅延審査 (accelerated/deferred examination) の活用、USPTO の審査体制の見直し、審査官研修の強化、他国特許庁との連携を対案として提案する。

(了)

⁶ <http://www.bio.org/ip/letters/20060502.pdf>