

USPTO、特許出願のバックログ圧縮促進プランの出願人要件を撤廃
－全ての出願人を対象とするとともに、試行期間を延長－

2010年6月24日
JETRO NY 中楨、横田

米国特許商標庁(USPTO)は、本日付フェデラルレジスター(官報)において、昨年11月に試行を開始した特許出願のバックログ圧縮促進プラン(Patent Application Backlog Reduction Stimulus Plan)¹に関し、小規模事業者(small entity)に限る現行要件を撤廃し、全ての出願人を対象とするとともに、試行期間を延長すると発表した²。

昨年11月から試行されている同プランは、未審査の特許出願を複数保有する小規模事業者を対象として、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ころ、順番を繰り上げて直ちに審査官の手に置かれることを内容とするが³、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。試行開始当初は10年2月28日までを期限としていたが、その後6月30日まで延長されていた。

今般の発表によれば、小規模事業者に限定していた要件を解除し、全ての出願人を同プランの対象とするとともに、試行期間を①12月31日、又は②特別扱いを受けた特許出願が計1万件に達した時のどちらか早い時期まで延長するとしている。また、今般のプラン拡大に併せて以下のとおり新たな要件も追加されている⁴。

- 放棄する出願と同じ発明を別途出願していない、及び将来も出願しないことを陳述した書類(statement)を放棄書に添付すること。
- 特別扱いの適用を14件以上受けていないこと(14件まで適用可能)。
- 特許規則1.102に基づく申請書に以下を含めること。
 - i. 出願の関連性に係る特定の識別情報(出願人名等)を含めること。
 - ii. (可能な場合)出願番号により放棄される出願を特定すること。
 - iii. 14件以上の申請をしていないことを陳述した書類(statement)を添付すること。
 - iv. 特別扱いの適用を受けようとする出願の一つ以上の発明が含まれていると判断された場合、審査官による電話インタビューにおいて拒否することなく、クレームの選択を行うことに合意する旨の陳述書を添付すること⁵。

(了)

¹ 091208【米国IP情報】USPTO、特許出願のバックログ圧縮促進プランを公表 参照

² 官報：<http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-15306.pdf>

³ 同プランの概要、既存の要件等については、脚注1参照。

⁴ 追加された要件、条件等の具体的内容については、官報を参照。

⁵ 審査官が適切な努力を払っても出願人と連絡が取れなかった場合、又は出願人が選択するのを断った場合、審査官は最初にクレームされた発明を審査する。