

REPORT

米国特許商標庁による今後の重要な規則制定

2007年4月13日

ご高尚のことかもしれませんが、昨年、米国特許商標庁(USPTO)は、3件の主要規則制定案を発表しました。この主要規則制定案は、(1)継続出願および分割出願の実務を制限し、(2)膨大な費用およびエストップの負担を課せることなく、審査用請求項数を制限し、(3)米国の情報開示義務を満たすように提出された情報開示供述書(IDS)に多数の参考文献および/もしくは外国語参考文献を包含することに対する膨大な費用とエストップの負担を課せることに關します。

このような規則制定案に対して、当事務所、数百人の個人、企業、また団体から強い反対の声が寄せられました。それ以来、USPTOは、規則制定案を検討および修正しています。数回にわたり、規則制定案を中止することを検討していることを示唆し、また別の折りには、単に規則制定案を修正することを示唆しています。

現在、当方では、USPTOが(1)継続/分割出願規則制定案および(2)請求項数に関する規則制定案を修正し、最終案に対する許可を得るため、米国連邦政府行政管理予算局(OMB)に修正版規則制定案を提出したことがわかっています。一般に、このようなプロセスは少なくとも90日間かかり、規則制定案の論争の性質、規則制定案においての膨大な費用の負担を考えますと、プロセスに90日間より更に一層日数がかかるかもしれません。しかし、OMBが最終案を許可した場合、早ければ今年の夏の終わりもしくは秋に有効となる可能性があります(規則制定が発表となってから早ければ30日で有効となる可能性もあります)。

また、IDS規則制定案の修正は、最終案許可のためUSPTOの長官の手元にあり、近いうちにOMBに提出されるであろうというのが当方の理解です。従って、OMBによる検討プロセスに遅れがでなければ、この規則制定案も、最終版となり今年の夏もしくは秋に有効となることが可能です。

この改定の詳細は、まだ不明ですが、この状況を監視し、今後の展開があり次第お知らせします。この間、ご質問もしくはご意見等ございましたら、ご遠慮なくお知らせください。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。