

REPORT

AIAに基づく米国特許商標庁による特許料金変更案

2012年9月14日

9月6日付けスペシャルレポートには、10月5日付け料金引き上げについての記載があります。また、米国特許商標庁(USPTO)は、米国特許法(AIA)に基づき、現行料金の改正についての発表を行いました。新規料金は、2013年3月までに有効となる予定です。USPTOの料金表案は、添付の特許料金変更表に記載されています。最終料金表は、1月に公開となるように思われます。

この料金案は最終的なものではないため、今後変更となるかもしれません。しかし、前回の料金表案について一般から多数のコメントがUSPTOに寄せられたため、最終料金公開の際、現行料金案と比べて著しい変更はないように思われます。最終料金が公開されてから、有効となるまでは、少なくとも45日の期間が義務付けられています。¹ 従って、当事務所では、2013年2月もしくは3月までに有効となるこのような料金変更もしくは非常に類似した料金変更を考慮した上で、予算の計画を立てられますようにお勧めします。

¹ USPTOによると、この期間は30日であるかもしれない。しかし、当所においては、AIAの規則では、そのような短縮期間は認められていないと考えており、USPTOにその旨をコメントとして指摘する意図である。

I. 料金変更案

(2012年2月9日付けスペシャルレポートに記載の)前回の料金表案と同様に、出願人がUSPTOの負担を軽減する場合、新規料金表案では、特許取得料金が減額となります。しかし、USPTOが妨げたいとする活動に関する料金は増額となります。また、より価値がある特許についての料金も増額となります。

例えば、追加料金を避けるように(例えば、超過クレームの追加、期限延長、審判、継続審査要求(RCE)等を行わず)出願提出と審査が行われる場合、特許出願手数料および発行手数料を合わせた料金変更案では、特許取得のためUSPTOに納付する料金は、現行料金表と比較して22%減額となります。しかし、ごく少数の超過独立クレームを追加することでさえ、特許料金の増額となります。通常、維持費は、商業的価値がある特許と関係しているため、著しい増額となります。

特に著しい変更がある料金の提案の一部を以下に記載します(大企業体対象の料金のみを表示)。以下に記載の変更料金は、現行料金に基づきます。現行料金は10月5日に約1.7%の増額となります。

2012年9月14日

A. 料金増額案

- 実用特許出願提出の最低料金(基本手数料、調査費、および審査費)に対して28%の増額(1,250ドルから1,600ドルへ);²
- 20を超える各々のクレームに対して33%の料金増額(60ドルから80ドルへ);
- 3を超える各々の独立クレームに対して68%の料金増額(250ドルから420ドルへ);
- 複合従属クレームに対して73%の料金増額(450ドルから780ドルへ);
- 明細書および図面が100枚を超える出願において50枚ごとに対して29%の料金増額(310ドルから400ドルへ);
- 意匠特許出願提出の最低料金に対して43%の増額(530ドルから760ドルへ);
- 最初の1ヶ月の期限延長の嘆願書提出に対して33%の料金増額(150ドルから200ドルへ);
- 最初の継続審査要求(RCE)の提出に対して29%の料金増額(930ドルから1,200ドルへ);
- 2回目以降のRCEの提出に対して83%の料金増額(930ドルから1,700ドルへ);

- 審判通知書を伴う納付に対して380ドルの料金増額(620ドルから1,000ドルへ)、審判概要書面提出時に納付する620ドルの料金の削除、特許控訴審判部(PTAB)に対する(上訴人概要書面、審査官の回答、および任意の返答概要書面を含む)審判ファイル送付のための新規審判送付料金(2,000ドル)、および任意の口頭ヒアリング申請手数料に対する60ドルの料金増額(1,240ドルから1,300ドルへ)を含み、PTABに対して拒絶不服の審判に対して全体で73%の料金増額;
- 3.5年目における最初の維持費に対して42%の料金増額(1,130ドルから1,600ドルへ);
- 7.5年目における2回目の維持費に対して26%の料金増額(2,850ドルから3,600ドルへ);および
- 11.5年目における3回目の維持費に対して56%の料金増額(4,730ドルから7,400ドルへ)。

B. 料金減額案

- 2014年1月1日より発行手数料および公開手数料の組み合わせに対して53%の料金減額(2,040ドルから960ドルへ);
- 2014年1月1日より譲渡書の電子提出料金に対して100%の料金減額(40ドルから0ドルへ);
- 査定系再審査に対して15%の料金減額(17,750ドルから15,000ドルへ);

² PCT米国国内移行出願手数料についても、同様に料金増額が適用される。

2012年9月14日

- 補足審査要求の取り扱いに対する14%の料金減額(5,140ドルから4,400ドルへ)、および補足審査の結果として命令が出された査定系再審査の実施に対する16%の料金減額(16,120ドルから13,600ドルへ);
- 20までのクレームについての当事者系検討の要求に対する新規料金(9,000ドル)(および20を超える各々のクレームに対して200ドルの料金)および15までのクレームについての当事者系検討開始後の新規料金(14,000ドル)(および15を超える各々のクレームに対して400ドルの料金)の観点から当事者系検討に対する15%の料金減額(27,200ドルから23,000ドルへ);
- 20までのクレームについての特許発行後の検討の要求に対する新規料金(12,000ドル)(および20を超える各々のクレームに対して250ドルの料金)および15までのクレームについての特許発行後の検討開始後の新規料金(18,000ドル)(および15を超える各々のクレームに対して550ドルの料金)の観点から(対象ビジネスメソッド特許発行後の検討を含む)特許発行後の検討に対する16%の料金減額(35,800ドルから30,000ドルへ);および
- 優先審査を要求する際の料金に対して17%の減額(4,800ドルから4,000ドルへ)。

C. 新規料金および割引

- 特許出願の提出、調査、審査、発行、審判、および特許の維持に関する「非常に小さな事業体」の料金の設定(「小事業体」に対する50%の割引と比較して75%の割引);³
- 特定の情報開示供述書の提出料金における小事業体および非常に小さな事業体に対する割引(180ドルからそれぞれ90ドルへおよび45ドルへ);
- 第一次オフィスアクション後の出願における発明者名の訂正に対する新規料金(1,000ドル);
- 知得手続き開始における知得手続き嘆願書提出に対する新規料金(400ドル);および
- インターフェアレンス、特許発行後の検討、もしくは当事者系検討における和解契約書にアクセスするための要求書に対する新規料金(400ドル)。

他の料金変更案については、添付の特許料金変更表をご覧ください。

³ 「非常に小さな事業体」の定義は、USPTOのAIAの非常に小さな事業体に関する規則作成案に関する2012年5月30日付け通知において説明されているが、この定義は最終的なものではない。「非常に小さな事業体」の定義についての追加情報は、2011年11月22日付けスペシャルレポートの「米国発明法(AIA)の最新分析」のセクションII(C)においても説明されている。

2012年9月14日

II. 提案

現時点では、当所では、今後数ヶ月以内に、特に最終料金の公開後(および新規料金の有効日が設定された後)、以下のことをお勧めしています:

(1) 新規料金の有効日の前に維持費の納付が可能である全ての特許を指摘する。そのような各々の特許において、今後の著しい維持費増額を回避するため、新規料金が有効となる前に維持費を納付することが有益であるかどうかを判断する。

(2) 今後数ヶ月以内に提出することが可能である新規出願を指摘する。そのような各々の出願について、新規料金が有効となる前に新規出願の提出が有益であるかどうかを判断する。例えば、料金変更前の出願の提出では、低額料金となる。また、その出願に対して料金変更後に特許査定がおりた場合、発行手数料の減額という利益も得ることができると。

(3) この判断を行うにあたり、出願人は、料金の差額だけではなく、2013年3月16日前後の法律および規則に基づく出願審査への影響を検討すべきである。すなわち、料金変更の前および2013年3月16日より前の出願の提出では、料金は低額となるように思われ、出願に対して現行の先発明制度に基づき審査が行われることになる。料金変更の後および2013年3月16日より後の出願の提出では、料金は比較的高額となるように思われ、現行の先願制度に基づき審査が行われることになるかもしれない。従来制度と比較して、この先願制度では、(拒絶理由となり得る)先行技術となる非常に多量の情報が通常

存在するが、特定の種類の先行技術は含まれていない。

(4) USPTOへの料金(期限延長、審判、RCE、超過クレーム、発行および公開等)が発生し得る、新規料金の有効日に近いUSPTOに対しての期限を有する係属出願を指摘する。そのような各々の出願において、新規料金の有効となる前もしくはその後に、USPTOへの出願提出が有益であるかどうかを判断する。

例えば、2014年1月1日より、発行手数料および公開手数料は、960ドルに減額となることが予想される。USPTOの現行料金案には、この減額料金の適用に対する他の制限がないように思われる。従って、発行手数料および公開手数料の納付のための3ヶ月の期間が、2014年1月1日にまで及ぶ場合、2014年1月1日以降の発行手数料および公開手数料の納付により、経費削減が可能である。また、大部分の特許料金が増額となるように思われるため、新規料金の有効日の前に審判通知書、RCE等の別の書類をUSPTOへ提出することにより経費削減が可能である。

(5) 特許発行後手続き(特許発行後の検討、当事者系検討、査定系再審査、補足審査)を検討しており、新規料金の有効日の前もしくはその後に開始されるかもしれない全ての特許を指摘する。そのような各々の特許について、新規の低額料金が適用されるまでそのような手続きの開始を待つことについて不利となるかどうかを判断する。

(6) 出願人が非常に小さな事業体として料金納付ができる出願もしくは特許を指摘する。添付の表のように、非常に小さな事業体の料金は、小事業体の現行料金の半額とな

2012年9月14日

る。従って、非常に小さな事業体は、新規料金の有効日の後まで対象料金の納付を遅らせることにより、経費削減が可能である。

最終料金の公開の際に、スペシャルレポートを通して追加提案の説明を行います。この間、上記内容についてのご質問がございましたら、もしくは当所を通してUSPTOに対して料金案に関するご意見の提出をご希望の場合、是非ご連絡ください。

* * * * *

*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。