

REPORT

米国特許商標庁による特許料金表案

2012月2月9日

米国特許商標庁(PTO)は、米国発明法(AIA)に基づき与えられた料金設定権限を利用して、(本スペシャルレポートに添付の)料金表予備案を発行しました。PTOは、添付の料金表に反映されている料金のように、現行料金表における変更は、2012年秋に施行開始となり、2014年1月までには完全施行となるであろうと発表しました。大部分の新規料金は、2013年2月に有効となる予定です。また、現行料金表に著しい変更があった場合には、予め余裕を持ってお知らせします。

PTOが提案した多数の料金の著しい増額を考慮して、多くのクライアントの方々は、このような料金増額について対策を練ることを希望されることと思います。従って、添付の料金表案が変更するかもしれないとはいえ、スペシャルレポートをこのように発行することにしました。

特許諮問委員会(PPAC)は、公聴会を開き、料金変更案についての一般からのコメントを求めることにしています。このPPACの公聴会の後、PTOは、PTOに対して一般からの書面での追加コメントを提出するため60日間を制定する規則作成案において、料金表最終案を発行する予定です。(規則作成案の提示は、2012年6月に予定されています。)

添付の料金表予備案について一般からの書面でのコメントは、PPACの公聴会中(2012年2月15日)および/もしくは規則作成案通知が発行

された後(2012年6月)に提出することが可能です。当事務所は、2月15日のPPACの公聴会に出席する予定です。PPACの公聴会中に、および/もしくは規則作成案が発行となった時点で、当所を代理人としてコメントの提出をご希望の場合、お知らせください。

料金表予備案とともに、PTOは、当事者系検討、特許発行後の検討、ビジネスメソッド特許、知得に関する手続き規則についての種々の案を発行しました。当所ではこれらの案を検討しており、このような案が進展するにつれ、更新情報および/もしくはスペシャルレポートを提示します。

I. 料金変更案

料金構成案の目標には、出願人がPTOの作業を簡素化・削減する場合に特許取得料金を減額すること、PTOが妨げたいとする活動費用を増額すること、さらに価値がある特許に関連する活動費用を増額することも含まれています。

従って、例えば、追加料金を避けるように出願提出と審査が行われる限り(例えば、超過クレーム、期限延長、審判(アピール)、継続審査要求(RCE)等を避ける場合)、料金変更案では、特許取得のため特許庁に納付する料金が減額されることとなります。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、特許費用の増額となります。発行後料金は、一般的に特に商業的価値ある特許と関係

2012年2月9日

しているため、さらに著しい増額に繋がります。

下記に特に著しい料金変更案を示します(大企業体のみの料金が示されています)。

A. 料金増額案

- 実用出願提出最低料金に対して47%の料金増額(基本調査費および審査費)(1,250ドルから1,840ドルへ);¹
- 20を超える各々のクレームに対して67%の料金増額(60ドルから100ドルへ);
- 3を超える各々の独立クレームに対して84%の料金増額(250ドルから460ドルへ);
- 複合従属クレームに対して91%の料金増額(450ドルから860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);
- 意匠特許出願提出最低料金に対して123%の料金増額(530ドルから1,180ドルへ);
- 最初の1ヶ月の期限延長の嘆願書提出料金に対して33%の料金増額(150ドルから200ドルへ);
- RCE提出料金に対して83%の料金増額(930ドルから1,700ドルへ);
- 審判通知書および審判概要書面に開する料金に対して223%の料金増額(1,240ドルから4,000ドルへ);

- 3.5年目における維持費に対して42%の料金増額(1,130ドルから 1,600ドルへ);
- 7.5年目における維持費に対して26%の料金増額(2,850ドルから 3,600ドルへ);
- 11.5年目における維持費に対して61%の料金増額(4,730ドルから 7,600ドルへ); および
- 補足審査の過去の(2012年1月30日付けスペシャルレポートにおいて報告済み)料金案に対して35%の料金増額、および補足審査の結果として命令された査定系再審査実施に対して24%の料金増額。

B. 料金減額案

- 2014年1月1日現在で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);² および
- 優先審査要求の料金に対して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

- 最初の取り扱いの終了と特許査定通知が送付されるまでの間の宣誓書/宣言書の遅延提出料金(3,000ドル);
- 最終拒絶が取り下げられた際、特定の状況において発行手数料および公開手数料の削除;

¹ PCT米国国内段階出願手数料に対して同様な料金増額が適用される。

² 2013年2月から12月までの期間に適用される若干の料金増額が提案されている(1,740ドルから1,780ドルへ)。料金減額が施行となると、出願手数料、公開手数料および発行手数料の組み合わせの総額は、現行料金から減額となる。

2012年2月9日

- 対象ビジネスメソッド特許査定後の検討手数料(2012年9月16日現在)(クレーム数が20以下の場合に35,800ドル、クレーム数が61~70の間にある場合に125,300ドル、クレーム数が70を超えて、追加10クレームごとに35,800ドル);
- 当事者系検討手数料(2012年9月16日現在)(クレーム数が20以下の場合に27,200ドル、クレーム数が61~70の間にある場合に95,200ドル、クレーム数が70を超えて、追加10クレームごとに27,200ドル);
- 情報開示供述書(IDS)の提出に対する小事業体および非常に小さな事業体に対する割引(それぞれ90ドルと45ドル); および
- 「非常に小さな事業体」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)。

他の料金変更案については、添付の料金表案をご覧ください。

D. 変更についてのPTOからの説明

現行料金表に対する変更案の多数には複雑で議論となる性質が含まれているため、PTOは、これらの変更について追加の詳細および情報を提示する5つの書類を準備しました: (i) 料金設定方針を説明するPTOからPPACに対するカバーレター; (ii) 料金表案の概略; (iii) 料金表案についての詳細な情報; (iv) 料金変更案の一覧表; および (v) 収入総額計算。これらの書類は、当方のウェブサイト中の本スペシャルレポートに添付されています。

II. 提案

当所では、規則作成の発行の際に更に詳細な提案を説明する予定です。この間、料金変更ができる限り負担とならないような方法について、PTOに対してのコメントが提出されることと思いますが、クライアントの方々にもコメントの提出をお勧めしています。

料金表が最終的なものとなるまでにはかなりの時間があり、変更となる可能性があるというものの、2013年2月から始まる非常に著しい料金変更について対策を練ることを始められますようにお勧めします。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンダ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。