

REPORT

米国議会が承認した特許料金引き上げと特許改正法

2011年9月9日

昨晚、米国上院議会は、米国特許法において重要な改正を含む特許改正法である米国発明法(AIA)を承認しました。この後、オバマ大統領は、10日以内にAIAに署名し、AIAが法律となる(「施行となる」)ように思われます。AIAのあらゆる要件は、それぞれ異なる時期に施行となりますが、直ちに施行となるものもあれば施行となってから18ヶ月後に施行となるものもあり、またその要件の内、自動的に実施されるものもあれば今後の特許庁の規則に基づき実施されるものもあります。

2011年7月1日付けスペシャルレポートにおける予測のように、AIAに基づき、特許料金において、直ちに検討しなければならない著しい変更があります。特許料金変更には、(1) 大・小事業体が特許庁に対して納付しなければならない料金の著しい引き上げ、および (2)

「非常に小さな事業体(micro entities)」が特許庁に対して納付しなければならない料金の引き下げが含まれています。このような料金変更に伴ない、緊急に行動を起こす必要があるかもしれないため、本スペシャルレポートでは、料金変更と当事務所からの初期提案について説明をします。来週、AIAに基づく重要な変更について更に詳しく説明するスペシャルレポートを発行します。また、その中で当所からの提案について説明します。

I. 特許庁料金の引き上げ

AIAでは、施行となつてから10日目に大・小事業体に対して現行の特許料金を15%引き上げることとなります。この施行は、10日以内に起こるよう思われます。添付の料金表のように、特許庁料金は引き上げとなります。大・小事業体に対して、特許出願提出料金は、160ドル以上の引き上げとなり、発行手数料は、230ドルの引き上げとなります。また、維持費は、150ドル～620ドルの引き上げとなります。¹

このような料金引き上げ以前の料金納付の期間が大変短いため、当事務所では、ほとんどのクライアントの方に対して、差し迫った新規特許出願提出を迅速化し、当所に対して発行手数料および維持費の納付を直ちに許可されますようにお勧めします。

¹ USPTOが発行した料金表と一致させるため、このスペシャルレポートに添付した料金表を更新した。完全な料金表は、USPTOのウェブサイト <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee092611.htm> を参照のこと。USPTOの料金表の数字には、USPTOが使用した、AIAで特定されたものと異なる四捨五入の仕方のため、9月9日付けおよび9月14日付けのスペシャルレポートで最初に記載された数字と異なるものもある。また、添付の料金表は、故意でない遅延から起きた優先主張の受理についての費用は15%の手数料納付対象とならないことを反映して訂正されている。

2011年9月9日

II. 非常に小さな事業体に対する割引

AIAでは、添付の料金表に掲載のように、出願人が、「小事業体」に該当する場合は50%の特許料金割引があることと比較して)新しく定義された「非常に小さな事業体」に該当する場合、75%の特許料金割引が適用されます。AIA施行後に納付された全料金は、この非常に小さな事業体に対する割引の対象となります。

次の場合に、出願は、「非常に小さな事業体」の資格を得ることができます:

(1) (a)出願人は、小事業体の資格を得ている;

(b) 出願人は、(過去の雇用に基づき譲渡された出願を含まない)過去に提出された4件以上の米国非仮特許出願において発明者として記載されていない;

(c) 米国世帯中間所得の3倍以上の所得を有していない(現在、米国世帯中間所得は、\$50,000である); および

(d) 米国世帯中間所得の3倍以上の所得を有する事業体に、出願の権利を譲渡しておらず、譲渡する義務が課せられていない;
もしくは

(2) 20 U.S.C. §1001(a)が定義するように、「高等教育機関」により雇用されている、もしくは「高等教育機関」に対して、出願の権利を譲渡した、もしくは譲渡するように義務づけられている。

20 U.S.C. §1001(a)では、「高等教育機関」は、米国事業体のみを含むとあります。従って、外国教育機関により雇用されている、もしくは外国教育機関に対して、出願の権利を譲渡した、もしくは譲渡するように義務づけられている出願人からの出願は、出願人が上記(1)

(a)~(d)の要件を満たさない限り、「非常に小さな事業体」の資格を得ることはできません。

「非常に小さな事業体」としての資格がある出願人からの出願について、差し迫った新規出願提出もしくは発行手数料および維持費の納付を直ちに許可しない方が好ましいように思われます。添付の料金表のように、これらの料金は(および他の料金も)、AIAの施行の際、非常に小さな事業体に対して、引き上げではなく引き下げとなります。従って、AIA施行の後まで、対象料金の納付の延長により、これらの事業体は、出費を避けることができます。

* * * * *

*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。

米国特許商標庁による料金引き上げ

(表中の金額は米国ドル; 小事業体手数料が適応される際には、その旨が()内に記載されている)

手数料別	現行手数料	新規手数料	非常に 小さな 事業体
仮特許出願手数料:			
出願手数料	220 (110)	250 (125)	63
実用特許出願手数料:			
基本手数料	330 (165)	380 (190)*	95
調査費	540 (270)	620 (310)	155
審査費	220 (110)	250 (125)	63
優先審査費	N/A	4800 (2400)	2400
実用特許出願手数料総額	1090 (545)	1250 (625)	313
PCT国内移行出願手数料:			
基本手数料	330 (165)	380 (190)	95
調査費(欧州特許庁もしくは日本特許庁調査報告書を添付)	540 (270)	620 (310)	155
審査費	220 (110)	250 (125)	63
PCT国内移行出願手数料総額	1090 (545)	1250 (625)	313
意匠特許出願手数料:			
基本手数料	220 (110)	250 (125)	63
調査費	100 (50)	120 (60)	30
審査費	140 (70)	160 (80)	40
意匠特許出願手数料総額	460 (230)	530 (265)	133
植物特許出願手数料:			
基本手数料	220 (110)	250 (125)	63
調査費	330 (165)	380 (190)	95
審査費	170 (85)	200 (100)	50
植物特許出願手数料総額	720 (360)	830 (415)	208
再発行特許出願手数料:			
基本手数料	330 (165)	380 (190)	95
調査費	540 (270)	620 (310)	155
審査費	650 (325)	750 (375)	188
再発行特許出願手数料総額	1520 (760)	1750 (875)	438
ページ数が100枚を超える出願:** ページ数が50枚ごとに増加の場合	270 (135)	310 (155)	78
書面提出実用出願手数料:	N/A	400 (200)	200

* 電子出願利用の小事業体は、\$82(\$95)の料金対象となる。

** ページ数が100枚(電子出願の際には125枚)を超える明細書および図面を含む出願。電子媒体により提出されたDNA等の配列決定リストもしくは電子媒体により提出されたコンピュータープログラムリストがある場合、そのリストはその100枚もしくは125枚の枚数から除く。

手数料別	現行手数料	新規手数料	非常に 小さな 事業体
継続審査要求 (RCE)	810 (405)	930 (465)	233
請求項数超過料金:			
独立請求項数が3を超えた場合 - 1つの請求項につき	220 (110)	250 (125)	63
独立請求項数が20を超えた場合 - 1つの請求項につき	52 (26)	60 (30)	15
複合従属項 - 1つの出願につき	390 (195)	450 (225)	113
発行手数料:			
実用発行手数料	1510 (755)	1740 (870)	435
意匠発行手数料	860 (430)	990 (495)	248
植物発行手数料	1190 (595)	1370 (685)	343
審判手数料:			
審判通知書手数料	540 (270)	620 (310)	155
審判概要書面(Appeal Brief)手数料	540 (270)	620 (310)	155
口頭ヒアリング申請手数料	1080 (540)	1240 (620)	310
回復手数料:			
不故意に放棄された出願の回復申請	1620 (810)	1860 (930)	465
回避不可能に放棄された出願の回復申請	540 (270)	620 (310)	155
不故意に遅延した優先権主張の受理	1410	1410	1410
延長料金:			
1ヶ月以内の対応延長	130 (65)	150 (75)	38
2ヶ月以内の対応延長	490 (245)	560 (280)	140
3ヶ月以内の対応延長	1110 (555)	1270 (635)	318
4ヶ月以内の対応延長	1730 (865)	1980 (990)	495
5ヶ月以内の対応延長	2350 (1175)	2690 (1345)	673
特許維持費:			
維持費 - 3.5年間有効	980 (490)	1130 (565)	283
維持費 - 7.5年間有効	2480 (1240)	2850 (1425)	713
維持費 - 11.5年間有効	4110 (2055)	4730 (2365)	1183