

(日経 BP 知財 Awareness / 2013 年 4 月 30 日掲載)

## 米国特許庁費用に関する改正について USPTO が庁費用決定権限の獲得した背景

大坂 雅浩 (MOTS LAW, PLLC)

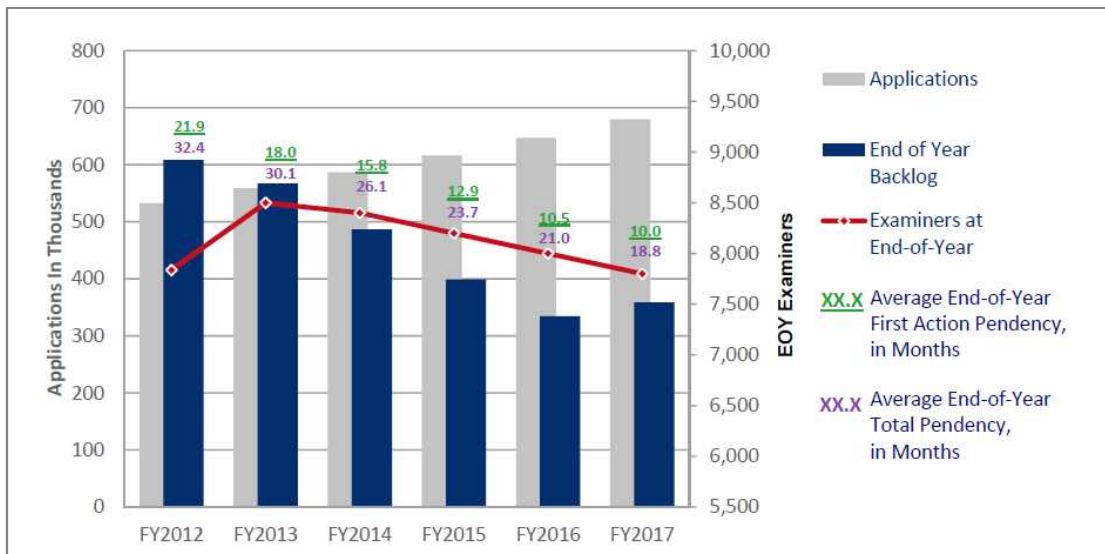
Phillip J. Articola (MOTS LAW, PLLC)



先の米国特許改正法 (American Invents Act (AIA)) で多岐に渡る米国特許法の改正が行われた。その変更は、多くの出願人や米国特許実務家のみならず、米国特許商標庁 (USPTO) 職員にとっても慣れるのに時間を要するであろう。さて、AIA のセクション 10 では、USPTO 自身の庁費用を決定する権限を広く認める改正点が追加され、施行された。これにより、今後増大すると考えられる USPTO の総費用を賄うことができると考えられる。その一方、2013 年 3 月 19 日より多くの項目において増額され、中には多大な費用の増加がなされたものもある。これについて、背景を含めて解説したい。

### 増加する特許出願

USPTO へなされる 2012 年の特許出願件数は 50 万件を超え、これに対して 2012 年に第 1 回オフィスアクションが発せられる平均期間は、21.9 月、また、総係属期間は 32.4 月となっている。ここで特許出願件数は、2017 年には実に 70 万件近くに達すると予想されている。USPTO では、2017 年には、この増加する特許出願件数の処理に対して、第 1 回オフィスアクションまでの期間を 10 月に短縮する目標を掲げている。



(出典) “United States Patent and Trademark Office Setting and Adjusting Patent Fees At a Glance” USPTO, January 18, 2013  
[http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/AC54\\_Section\\_10\\_Fee\\_Setting\\_Final\\_Rule\\_Fee\\_Setting\\_At\\_a\\_Glance-1\\_18\\_2013.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/AC54_Section_10_Fee_Setting_Final_Rule_Fee_Setting_At_a_Glance-1_18_2013.pdf)

## 2つの最優先に解決すべき原則

USPTO は、以下の 2 つの最優先に解決すべき原則に基づいて、庁費用の増加を正当化している。

まず一つは、近年の庁内の滞貨ケースや庁係属時間の増加による必要な人的資源の増大である。上述のとおり増大する特許出願を平均 10 月で第 1 回オフィスアクションを発するためには、複雑高度化する技術に対応可能な優秀な審査官を獲得が必要となる。また、官庁として国内の失業率低下の対策も考慮する必要がある。

そして、もう一つは、経済の変動による混乱を避けるために過去と比べてより持続可能な資金調達モデルを確立することである。

今回 USPTO では、庁費用増加で潤沢な資金を利用して、大規模な職員の雇用を進めている。特に、特許控訴審判部 (PTAB) においては、多くの審判官を主にワシントン DC やその近郊に居住し、豊富な実務経験有する特許弁護士から採用している。これにより、AIA により創設された異議申し立て、当事者系レビュー、冒認手続きの各制度を安全に執行可能な状態としている。また、USPTO は、ワシントン DC 以外にも、ミシガン州デトロイト、コロラド州デンバー、テキサス州ダラス、及びカリフォルニア州シリコンバレーの各都市にサテライトオフィスを設け、その各都市でも審査官を雇用する。これにより、庁係属時間の短縮に寄与するのみではなく、技術的特色を有する都市にサテライトオフィスを設ける事に

より、複雑高度化する技術への対応と米国内の失業率低下に資するものと考えられる。

以上のように、今回の費用の増加は主として、これら USPTO 職員の雇用に関する超過費用を賄うものであると考えられる。以下では特許出願を行った際に典型的な費用について触れることとし、ここでは、大規模事業体の費用を示す。ここで、中小企業や大学、若しくは個人発明家等、一定の小規模団体の条件に該当する場合には、庁費用が半額に減額される。

## 主な費用の改定

### 1) 継続審査の請求 (RCE) の費用

まず、RCEの費用についてであるが、従前はRCEの回数に関係なく一定の庁費用(\$1,010)であったが、今回の改正により1回目のRCEは\$1,200、2回目のRCEは実に\$1,700に跳ね上がる。この庁費用の増加により、RCEを躊躇する出願人が増え、放棄する出願も増えるものと考えられる。一方、継続的出願を行った場合には、USPTO基本出願費用は\$1,600であるが、宣誓書等別途書類の提出が必要になる場合がある。出願人は、RCEをすべきか、継続的出願を行うべきか悩ましい選択となる。

### 2) 審判の費用

審判請求費用に関し、従前は\$630であったが、\$800に改訂された。その後、従前は理由補充書の提出にさらに\$630を支払う必要があったが、この費用については無料になった。その代わりに、審判段階に進むことが決定されると、審判段階への移行費用として新たに\$2,000を支払う必要がある。この審判移行費用は、審査官応答があった後に支払うことになる。したがって、出願人は理由補充書の提出後に審査官にコンタクトし、審査官の考えを伺って、審判段階へ進む前に許可を得る方策を考えるべきである。以上から審判においては、従前は\$1,260であったところ、基本料金として\$2,800に跳ね上がった。なお、口頭審理の請求は\$1,300である

### 3) 特許発行料及び維持年金

特許発行料は、合計で\$1,780であり、従前は\$1,740であったので、若干の値上げとなった。また、維持年金であるが、下記の表の如く増額となった。特に11.5年の維持年金は\$7,400と54%の増額となり、特許権者は年金支払時にはこの金額に見合うか否かを判断する必要がある。少し良い情報としては、2014年1月1日より、特許発行料は\$1,740から\$960に減額される予定である。

維持年金 (大規模事業体)	旧庁費用	新庁費用	増加
3.5 year	\$1,150	\$1,600	39%
7.5 year	\$2,900	\$3,600	24%
11.5 year	\$4,810	\$7,400	54%

USPTO ウェブページより抜粋して作成

#### 4) 特許出願費用

特許出願費用に関し、従前は、\$1,260 であったが、\$1,600 に改定された。この費用の内訳は、1) 基本出願費用 \$280、2) 特許サーチ費用 \$600、3) 特許審査費用 \$720 となる。出願費用としては、27%の増額となる。

#### 5) 極小規模事業体

小規模事業体に該当する場合には、USPTO の一定の費用が 75%減額(小規模団体は 50%減額)される。この極小規模事業体に該当するためには、i)小規模事業体に該当し、ii)過去の発明者としての米国出願が 4 件以下であり、iii)収入が米国平均世帯年収の 3 倍を超えていないこと、及び、iv) 収入が米国平均世帯年収の 3 倍を超える者等へ譲渡や譲渡契約等をしていないこと、が必要である。2012 年の米国平均世帯年収は、約 \$50,056 である。本規定は、AIA 法改正により新設され、2011 年 9 月 16 日より施行されている。

以上、全体としては庁費用の増額となっており、出願人や特許権者によっては良いニュースとは言えない。その一方で、極小規模事業体に該当する者にとっては、75%の減額は朗報である。また、特許発行料は 2014 年 1 月 1 日より減額される予定なので、可能であれば、支払いをそれ以降にすることを勧めたい。

#### Phillip J. Articola

ワシントン DC の MOTS 法律事務所に所属する特許弁護士。特に、無線通信、コンピュータ、半導体、自動車、プリンタ等の各技術に関して特許実務 18 年以上の経験を有する。メリーランド大学電気工学修士及び同大学法学士。ワシントン DC 及びメリーランド州登録。

#### 大坂 雅浩

三好内外国特許事務所所属の弁理士であり、MOTS 法律事務所の共同創業者。豊富な日米の特許実務経験を有する。外資系コンピュータメーカーのシステムエンジニアの経験を生かして、インターネット関連技術、ソフトウェア、半導体、通信を専門とし、ワシントン DC を拠点として活躍。著書に「改正法対応米国特許手続ハンドブック」(発明推進協会から出版予定)がある。