

2025年7月14日

米国特許商標庁の新料金について

三好内外国特許事務所顧問
Hamre, Schuman, Mueller & Larson, P.C.

パートナー

米国特許弁護士 吉田正子



本年1月19日に米国特許商標庁 (USPTO) が新料金を発表し、その中に Information Disclosure Statement (IDS) サイズ料金と最初の優先日から一定期間が経過した出願について料金が追加されましたので、これらについて解説させていただきたいと思います。

1. IDS サイズ料金

今回、一つの出願でIDSで提出する情報の合計が50を超えると\$200、100を超えると\$500、200を超えると\$800という料金が新設されました。この料金には出願人の small entity, micro entity のステータスによる割引はありません。Form SB/08というUSPTOのIDSを提出するフォームに、当該IDSの署名者が今回はIDS提出と同時に料金を支払わない、\$200を支払う、\$500を支払う、\$800を支払う、のいずれかを表明する必要がありますので、同出願で過去に提出した情報の数と今回提出する情報の数を合算して費用の有無、金額を確認することになっています。

医薬品等の出願以外の大半の出願はIDSで提出する情報の数が50以下となっているようですが、継続出願、分割出願等では親出願でIDSで提出した情報に審査官が引用した情報、さらには二重特許の拒絶を受けた場合にはその相手の出願、あるいは出願人が類似と考える出願でIDS提出あるいは審査官が引用した情報も相互引用 (cross-citation) するのが安全ですが、これをしますと50あるいは100を超えることも珍しくありません。一般的に、日本の出願人様は情報開示義務を順守されていて、権利行使の際に inequitable conduct (不公正行為) の申立てを受けるリスクを低減しておられるので米国代理人としては安心ですが、そのためIDSで提出する情報の合計数が多くなりがちなので、それを減らすヒントをいくつかご紹介したいと思います。

(1) 日本の特許文献に対応する英文ファミリー特許公開公報または特許公報の提出

日本からの出願はほとんどが日本の特許庁に提出された基礎出願あるいはPCT出願に優先権を主張した米国出願あるいは米国移行出願で、発明者の方の多くも日本人のため、

IDSで提出する情報にも多くの日本語の特許文献、日本の特許庁の拒絶理由書が含まれています。USPTOに提出する非英語情報には簡潔な関係性の説明 (concise explanation of relevance)か若しくは可能なら全訳、あるいは部分訳、要旨または外国のサーチレポートの翻訳などを提出する必要があります。日本の特許文献を提出する際に、米国、EU出願などの英語で記載されたファミリーの出願の公開広報、特許公報が本質的に同等の内容であれば、このファミリーの英文出願の公開公報、特許公報を日本の特許文献の翻訳として提出することが可能です。この際に通常弊所も含め米国の特許事務所では、この翻訳として提出されたファミリーの米国、EU出願の公開公報あるいは特許公報が審査官に確実に検討されるように、これらの英文特許文献をIDS情報として日本語の特許文献とは別にリストアップすることが多いと思いますが、そうなりますと提出する情報の数が日本語の特許文献と英語のファミリー特許文献の2つにカウントされてしまいます。さらに英語のファミリー出願の公開公報と特許公報を提出されるのを時々見かけますが、この場合には3文献にカウントされてしまいます。

出願人は37 CFR § 1.56に基づいて "Information material to the patentability of a claim" (請求項の特許性に重要な情報)を提出する必要がありますが、重複する情報を提出する必要はありません。また、米国の審査官は日本語が読めない人がほとんどですので、英語の情報を提出する方が審査がスムーズであること、また、機械翻訳よりもファミリーの英語での出願の方が翻訳が正確である可能性が高いことから、日本語の特許文献についてはそのファミリーの英語での出願を提出する方が望ましいと考えられます。もし、日本語の特許文献に英語で出願されたファミリーの公開公報、または特許がある場合にはそちらをリストアップし、日本語の特許文献はリストアップしないことで、提出する情報数を減らすことができます。英語でのファミリー出願の公開公報とそれに由来する特許は、内容は基本的に同じで審査中に補正された部分についてもそのサポートは公開公報にあるはずですので、その場合にはどちらかを提出すれば足りると考えられます。

この際、PCT出願の国際調査報告、あるいは日本または他国(米国から見て海外)の特許庁の拒絶理由書に日本の特許文献が引用され、その日本の特許文献を提出せずに英語のファミリー出願の公開公報または特許公報を提出する場合には、英語特許文献にその文献が "JP XXXX-YYYYに対応している"、と示すことが可能です。

(2) "A"文献と海外ファミリー特許のOffice Action非提出の検討

このほか、出願人様の会社の方針で日本、外国のサーチレポートに"A"文献としてリストアップされたものは直接当該出願の発明に関係しないので提出しない、あるいは海外のファミリー特許のOffice Actionは提出しない、と決められているところもあります。その場合には、不公正行為の立証の要件の一つである、意図的に当該情報を提出しなかった、という要件 (*Therascense Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) 参照)を成立させないために、"A"文献あるいは海外のOffice Actionは出願人のすべての出願で提出しない、ということを出願人様のご方針として設定、記録し、ファイルに残し、全ての米国出願に対してそのご方針を同様に実行されることをお勧めしています。

一方、海外のファミリー特許のOffice Actionに引用された情報はIDSで提出されるか、米国特許法に精通した方が検討して、当該出願の請求項の特許性について重要な情報ではないと判断された場合には提出する必要はありませんが、後者の場合にはその方の氏名とその方が米国特許法に精通した方であることがわかる情報をその方のご意見とともに記録に残し、万一訴訟で相手方が要求した場合に提出できるよう準備しておかれることをお勧めしています。おそらく、Request for continued examination (RCE)が必要な場合以外は、海外のファミリー特許のOffice Actionで引用された情報はIDSで提出された方が、IDSサイズ料金を払っても、その情報が請求項の特許性にとって重要な情報か検討する費用より安価であろうと思われますので、IDSで提出されるのが妥当かもしれません。

(3) 米国審査マニュアル § 609.02の適用

米国の審査マニュアル Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 609.02に審査官は、親出願で検討された情報を継続/分割/一部継続出願 (continuation, divisional, and continuation-in-part applications)で検討する (will consider)と書かれていますが、ここで検討された情報は審査官がPTO-892フォームに記載しないと、特許にリストアップされません。このため審査官がその情報を検討した証拠がないので訴訟の際にはリスクになります。その弊所では、このMPEP § 609.02に頼らずできるだけ当該出願のIDSで提出することをお勧めしておりますが、他の多くの米国特許弁護士も同様に考えているようです。

2. 最初の優先日から一定期間が経過した出願についての料金

今回のもう一つの新規料金として、最初の優先日から6年を超えた出願と9年を超えた出願についてはそれぞれ\$2700、\$4000 (いずれもlarge entity)の料金が追加されました。この料金についてはsmall entity、micro entityの割引が通常どおり適用されます。また、この“最初の優先日”ですが、これは優先権を主張する最初の米国特許出願日または米国移行出願のもとになるPCT出願の出願日の最も早いものになります。この料金が設定された理由として、最初の優先日から時間が経過した出願からは特許が成立してもUSPTOの当該特許からの年金収入が十分得られないことが挙げられていますので、対象となる最優先日は特許期間に影響する、最初の米国出願または米国に移行出願されるPCT出願の出願日となっているのは妥当と考えられます。

この対象となるのは、継続出願 (continuation application)、分割出願 (divisional application)(限定要求で選択しなかった請求項群を対象とする子出願)、一部継続出願 (continuation-in-part application)ですが、一部継続出願については追加事項の優先日は一部継続出願の出願日になりますので、追加事項が決まり次第できるだけ早く出願されることをお勧めしています。

継続出願、分割出願をお考えの場合には、その出願の最初の優先日を記録し、その最初の優先日から6年となる期日の数か月前にそのファミリー出願の状況を確認されることをお勧めいたします。競合品をカバーする特許を取得して訴訟で損害賠償を獲得するために、請求項を競合品をカバーするような補正をして特許を得ることを目的にフ

ファミリーの継続出願の子出願を順次提出して、子出願の一つがファミリーの特許期間中に審査過程であるようにする、いわゆるContinuation practiceがありますが、このように戦略的に継続出願を提出する場合を除いて、最初の優先日から6年となる数か月前に、まだその時点で親出願またはファミリー出願で特許審査過程の出願があるかを確認し、もしあれば、継続出願で違う請求の範囲を確保したいかどうか、限定要求を受けている場合はその対象の請求項で分割出願をしていない請求項はないか、あればその請求項の特許を取得したいかを検討し、出願する場合にはこの最初の優先日から6年までに特許を出願することによって、この料金の適用を避けることができます。もし、すでに最初の優先日から6年が経過している場合には、9年が経過する前に出願されることでこの特許料金を減らすことができますのでご検討ください。

以上、ご参考になれば幸いです。