

米国特許商標庁の 手数料改定

日本弁理士・米国特許弁護士

鄭 聖曄

弁理士

長野 悦子



1 はじめに

米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office: USPTO)は手数料(庁費用)の改定を行い、2025年1月19日から新しい手数料(以下、新手数料)を適用しています。新手数料のほとんどが従来の手数料から6~10%値上げ、一部の手数料は最大200%の値上げとなっています。本稿では、当該手数料改定の主要な項目を示すとともに、継続出願及びRCE(Request for Continued Examination: 継続審査請求)の値上げに対する対応策、IDS(Information Disclosure Statement: 情報開示陳述書)については新しく導入された費用項目に関して留意すべき点等を紹介いたします。

2 特許出願

従来の新規特許出願に関する手数料は総額で1,820ドル(出願基本手数料、調査手数料、審査手数料の合計)でしたが、新手数料は10%値上げされ2,000ドルとなりました。また、3個を超える独立クレームについては1クレームあたり480ドルから600ドルに値上げ、20個を超えるクレームについては1クレームあたり100ドルから倍の200ドルへ値上げされています。

表1: 特許出願の手数料

項目	従来の手数料 (ドル)	新手数料 (ドル)
新規特許出願に関する手数料の総額	1,820	2,000
3個を超える独立クレーム	480	600
20個を超えるクレーム	100	200

3 継続出願

継続出願には以下の手数料が新たに導入されました。

EBDから6年を超えて出願された場合: 2,700ドル
EBDから9年を超えて出願された場合: 4,000ドル

EBD(Earliest Benefit Date)とは、特許期間の計算の起点となる日であり、例えば外国優先権を主張して米国出願した場合は米国出願日(基礎が日本出願である場合、基礎となる日本

出願の出願日ではない)、PCT通常移行の場合は国際出願日、継続出願の場合は最先の出願日のことです。

継続出願の新たな手数料の導入への対応策としては、以下の4点が考えられます。

- 可能であれば、EBDから6年経過前に継続出願をする
- 余裕をもって(EBDから例えば5年半経過時点で)継続出願を検討する
- 継続/分割出願することが予め分かっている場合には、親出願の出願時に継続/分割出願の出願をする
- 米国への出願・移行を早めに行う

4 RCE

RCEをする際の新手数料は表2の通りとなっています。

表2: RCEの手数料

項目	従来の手数料 (ドル)	新手数料 (ドル)
最初のRCE	1,360	1,500
2回目以降のRCE	2,000	2,860

RCEの値上げへの対応策としては、以下の3点が考えられます。

①出願時又は予備補正時にできるだけ多くのクレームを設ける
できるだけ多くのクレームを出願時又は予備補正時に設けておくことで、許可されるクレームの特徴をより迅速に特定し得るファーストオフィスアクションをもらえる可能性が高まります。それにより、不必要なRCEの回避につながると考えられます。例えば上述の特許出願の手数料にも鑑み、独立クレームを3個、従属クレームを含めて20個までのクレームを設けておくことが考えられます。

②審査官インタビューの実施

審査官インタビューにて審査官と話し合うことで、もし肯定的な見解が得られれば、オフィスアクションの回数を最小限にとどめることができます。それにより、不必要なRCEの回避につながると考えられます。

③審判請求

特に2回目以降のRCEの大幅な値上げとなっていることもあり、一定の条件下においては、RCEを繰り返すよりも審判請求

の方が有効である可能性もあります。審判請求費用に限って言えば、新手数料は905ドル(従来の840ドルから8%弱の値上げ)であり、RCEよりも手数料は低額です。ただし、審判請求はRCEよりも手続きが複雑であるとともに、PTAB(Patent Trial and Appeal Board: 特許審判部)への移管希望時の移管料や口頭審理申請(任意)の手数料もかかりますし、現地代理人費用も高額になることが考えられます。そのため、手数料という観点からだけではなく、審判全体でかかる費用、手続きの複雑さ等も考慮し、トータルで判断することが必要になります。

5 IDS

(1) 新手数料の概要

審査官の検討のために提出するIDSについては、従来260ドルの基本手数料(以下、IDS timing fee)で任意の数の文献数を提出することができていました(IDSの提出タイミングによって、費用が必要な場合のみ)。新手数料では、このIDS timing feeが280ドルに値上げされています。さらに、IDS timing feeに加えて累積の文献数が50/100/200を超えた場合における新たな手数料(IDS size fee)が導入されています。新たな手数料についての詳細を以下に示します。

表3: IDSの手数料

項目	従来の手数料 (ドル)	新手数料 (ドル)
IDS基本手数料	260	280
IDS size fee	(新) 累積文献数51~100	200
	(新) 累積文献数101~200	500
	(新) 累積文献数200を超える	800

(2) IDS size fee

① threshold

累積文献数50、100、200のことをthreshold(閾値)と言います。累積文献数がthresholdを超えると累積文献数に応じた手数料が発生します。より少ない文献数に対応するIDS size feeを支払い済の場合は、その額が差し引かれる点に留意する必要があります。

<例1>

IDS文献数が70である最初のIDSを提出する場合

IDS timing fee 280ドル(もし必要な場合)
+ IDS size fee 200ドル
= 480ドル



文献数が累積で110となるような2回目のIDSを更に提出する場合

IDS timing fee 280ドル(もし必要な場合)
+ IDS size fee 500ドル
- 支払い済の最初のIDS size fee 200ドル
= 580ドル

② IDS size feeの適用対象

IDS size feeは、手数料改定の施行日である2025年1月19日以降に提出されるIDSが適用対象です。つまり、2025年1月19日より前の出願にも適用される点に留意する必要があります。

③ 累積文献数のカウント

累積文献数のカウントの対象は出願人/特許権者がIDS form(IDS提出をするための、提出文献を列挙した書面)に記載した文献ですが、以下の点に留意する必要があります。

■ 累積文献数のカウントに入る文献

- ・ IDS formに記載だけして実際に提出はしないUS文献*
- ・ 子出願のIDSで親出願を特定する書面を提出するとともに当該親出願でIDSした文献を子出願のIDS formにて記載することで、当該子出願にて再提出したと扱われる文献(親出願で提出しただけでは、子出願において文献はカウントに入らない)

■ 累積文献数のカウントに入らない文献

- ・ 第三者情報提供による文献

*US文献については審査官が自らUSPTOのデータベースから取得するため、実際に提出はしない運用である

なお、同じ文献を2回提出した場合には、累積文献数は2回カウントされてしまいます。ただし、考慮されなかった文献については2回カウントされません。例えば文献として論文Aを提出するような<例2>の場合を検討します。

<例2>

最初のIDS : 49文献(不鮮明な論文Aを含む)
2回目のIDS : 2文献(鮮明な論文Aを含む)

最初のIDSで提出された論文Aは不鮮明だったため考慮されなかったものの、2回目のIDSで再提出された論文Aは鮮明である場合には、論文Aについては2回カウントされず、累積文献数は50となります。

また、RCEをした場合であっても、累積文献数のカウント数はリセットされません。累積文献数のカウント数は出願ごとに計算されるためです。継続出願した場合にはリセットされます。

なお、文献数のカウントの責任は出願人にあるとされており、何らかの理由でUSPTOが手数料の不足に気付いた場合、不足分の手数料の支払いがなければ、提出された情報は考慮されない点に留意する必要があります。

④ IDS size fee assertion

2025年1月19日以降にIDSを提出する際には、IDS size fee assertionを含める必要があります。IDS size fee assertionとはIDS size feeに関する主張であり、(i)IDSが適切なIDS size fee

を伴うこと、又は(ii)IDS size feeが要求されないことをIDS size fee assertion中の選択肢(チェックボックス)にて示す必要があります。

〈IDS size fee assertion中の選択肢〉

<input type="checkbox"/> No IDS size fee is required under 37 CFR 1.17(v) at this time. (IDS size feeが発生しない)
<input type="checkbox"/> The IDS is accompanied by the IDS size fee under 37 CFR 1.17(v)(1). (累積文献数51~100のIDS size fee 200ドル)
<input type="checkbox"/> The IDS is accompanied by the IDS size fee under 37 CFR 1.17(v)(2). (累積文献数101~200のIDS size fee 500ドル)
<input type="checkbox"/> The IDS is accompanied by the IDS size fee under 37 CFR 1.17(v)(3). (累積文献数200を超えるIDS size fee 800ドル)

下線部の記載は筆者が追加

IDS size fee assertionは、thresholdが50を超えない場合(累積文献数に応じた手数料が発生しない場合)にも含める必要がある点に留意する必要があります。IDS size fee assertionを含めることなくIDSを提出した場合には、non-compliant(非従順)なIDSとして、提出された情報が考慮(consider)されません。

⑤2025年1月19日より前にIDSを提出済である場合のIDS size fee

2025年1月19日より前にIDSを提出している場合には、文献数をどのようにカウントするのか気になると思いますが、既に提出している文献数もカウントの対象となります。ただし、threshold(50、100、200)を超えるタイミングでのみ手数料が発生します。既にIDSを提出した際の文献数がthresholdを超えていたような場合には、次のthresholdを超えるタイミングで手数料が発生します。

いくつかの例を示して検討します。〈例3〉及び〈例4〉では、最初と2回目のIDSを提出した際の累積文献数は同じです。しかしながら、〈例3〉の場合には、thresholdの50を超えたのは2025年1月19日より前であるため、IDS size feeはかかりません。一方で、〈例4〉の場合には、thresholdの50を超えるのが2025年1月19日以降であるため、IDS size fee 200ドルの手数料が発生します。

〈例3〉

IDSの提出日	IDSの回数	提出した文献数
2025年1月1日	1回目(最初)	55
2025年3月1日	2回目	10(累積文献数65)

〈例4〉

IDSの提出日	IDSの回数	提出した文献数
2025年1月1日	1回目(最初)	35
2025年3月1日	2回目	30(累積文献数65)

以下の〈例5〉の場合には、累積文献数は215で大量の文献を

出していますが、thresholdの200を超えたのが2025年1月19日より前であるため、IDS size feeはかかりません。ただし、IDS size feeに関して何も対応しなくて良いというわけではなく、2025年3月1日にIDSを提出する際には、上方で説明した通り、IDS size fee assertionを追加する必要がある点に留意する必要があります。

〈例5〉

IDSの提出日	IDSの回数	提出した文献数
2025年1月1日	1回目(最初)	205
2025年3月1日	2回目	10(累積文献数215)

以下の〈例6〉の場合には、2025年1月19日より前にIDSを最初に提出した際の文献数がthresholdの50を超えており、2025年1月19日以降である2回目のIDSを提出した際の文献数が次のthresholdの100を超えているため、IDS size fee 500ドルの手数料が発生します。なお、IDSを最初に提出した際の文献数がthresholdの50を超えているものの、最初のIDS size feeの200ドルを支払っていないため、200ドルは差し引かれません。

〈例6〉

IDSの提出日	IDSの回数	提出した文献数
2025年1月1日	1回目(最初)	70
2025年3月1日	2回目	40(累積文献数110)

⑥IDS size feeの導入による検討すべき点

新たなIDS size feeの導入により、IDSとして提出すべき文献かどうかの判断に高い費用・負荷が過度に発生しない範囲で不要な文献をIDSで提出しないことを検討すべきです。加えて、親出願で提出した/引用された文献を子出願(継続/分割出願)で再提出すべきか?という点も検討すべきと考えられます。この点に関するメリットとデメリットは以下の通りであると考えられます。

■再提出するメリット

- ・再提出することにより審査官が確認した文献が特許証に掲載される
- ・再提出することにより審査官が確認した文献(特許証に掲載された文献)は将来の審判、訴訟で他社が無効理由の引例として使いつらくなる
- ・再提出した文献を審査官が確認したかどうかは確実に分かる

■再提出するデメリット

- ・再提出に際して日米代理人費用がかかる
- ・再提出文献はIDS size fee計算時にカウントされる
- ・審査官は親出願で考慮された文献に対して検討するルールになっているため(Manual of Patent Examining Procedure (MPEP: 特許審査便覧) 609.02)、再提出をわざわざしなくても文献が考慮される見込みではある

上記のメリットとデメリットを踏まえて再提出するか否かを検討することが考えられます。さらに取り得る選択肢(妥協案)の1つとして、審査官は親出願で考慮された文献に対して

検討するとのルールを拠り所とし、再提出をしない代わりに、(i)子出願時に、親出願を特定する書面を提出するとともに、MPEP609.02のルールを守るよう審査官を促すという対応が考えられます。一方で、MPEP609.02によれば、親出願で考慮された文献に関し、子出願時のみに確認するのか、子出願後も確認するのかがはっきりしていないことから、(ii)子出願後には親出願と子出願を相互IDS扱いにするという対応も更に考えられます。例えば親出願がペンディング中かつ新たな文献が親出願に対して追加され続けている場合には、親出願でIDSした文献が子出願で確認されるかどうかの判断が複雑になることが考えられますが、上記対応により、親出願でIDSした文献を子出願の審査官に確実に確認してもらえます。さらに、親出願の審査が終わっているものの、親出願にファミリー出願があり当該ファミリー出願において提出された文献があるような場合にも同様です。

6 PTA及びPTE

PTA(Patent Term Adjustment: 特許期間調整)及びPTE(Patent Term Extension: 特許期間延長)申請についての値上げは以下の通りです。

表4: PTAの手数料

項目	従来の手数料 (ドル)	新手数料 (ドル)
PTA申請	210	226

表5: PTEの手数料

項目	従来の手数料 (ドル)	新手数料 (ドル)
PTE申請	1,180	2,500
暫定延長申請	1回目	440
	2回目以降	230
最終決定通知後の補充的再決定	—	1,440

PTE申請については、値上げ幅が大きくなっています。また、最終決定通知後の補充的再決定(例えば、Terminal Disclaimerの提出に基づくもの等)については従来無料でしたが、新手数料では1,440ドルが課されます。

7 PTAB

PTABの手続きに関する費用項目は、共通して25%の値上げとなっています。また、PTABの決定に対する長官のレビュー費用に関しては従来無料でしたが、新手数料では452ドルが課されます。

表6: PTABの手数料

項目	従来の手数料 (ドル)	新手数料 (ドル)
Inter partes review request費用(20クレームまで)	19,000	23,750
Inter partes review post-institution費用(20クレームまで)	22,500	28,125
Inter partes review requestクレーム超過費用(21クレーム目から1クレームごと)	375	470
Inter partes post-institution requestクレーム超過費用(21クレーム目から1クレームごと)	750	940
Post-grant or covered business method review request費用(20クレームまで)	20,000	25,000
Post-grant or covered business method review post-institution費用(20クレームまで)	27,500	34,375
Post-grant or covered business method review request超過費用(21クレーム目から1クレームごと)	475	595
Post-grant or covered business method review post-institution request超過費用(21クレーム目から1クレームごと)	1,050	1,315
PTABの決定に対する長官のレビュー費用	—	452

8 AFCP2.0

改定案の段階では、After-Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP2.0)を存続させる代わりに、500ドルの手数を付加するとされていましたが、AFCP2.0は2024年12月14日に廃止されました。

9 Terminal Disclaimer

改定案の段階では、5つの提出時期によって異なる手数料が定められていましたが、新手数料は従来と同じく提出時期によらず一律手数料にする一方、従来の170ドルから183ドルへ値上げされました。

10 おわりに

創英には米国オフィス(ワシントンDCエリア、及びシアトルエリア)があり、米国弁護士及び米国パテントエージェントが在籍しております。個別具体的なご相談も承れますので、本稿で挙げた値上げや米国の実務に関しご懸念等ありましたらご連絡ください。

【出典】

- USPTO「Table of Patent Fees: Current, Final Patent Fee Schedule, and Unit Cost」(Excelファイル)
- USPTO「Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)」
- 日本特許庁「アメリカ合衆国 MPEP(特許審査手続便覧) 第600章 出願書類の要素、形式及び内容 第9版、2022年7月更新、2023年2月公開」(PDF)

【参考】弊所対外サイト

- [特許/米国] 2025年度のUSPTOにおける大幅な手数料の値上げ
- [特許/米国] 2025年1月19日から適用されるUSPTOにおける手数料の最終規則
- [特許/米国] AFCPの試行期間終了
- [特許/米国] Terminal Disclaimerに関するUSPTOのルール改定案

○この記事に関するお問合せ先
知財情報戦略室: ipstrategy@soei-patent.co.jp