

USPTO 特許諮問委員会(PPAC)四半期会合及び 特許関連手数料改定案に関する公聴会を開催

2015年11月25日
JETRONY 知財部
今村、丸岡

米国特許商標庁(USPTO)は、19日に2015年に4回目となる特許諮問委員会を開催した。本諮問委員会は米国特許法第5条¹により設置された委員会であり、四半期毎に開催され、USPTOの政策、目標、実績、予算及び手数料を検討し、USPTO長官に助言を与えるとともに、年次報告書を作成し、商務長官、大統領、上下院司法委員会に提出することをミッションとしている。

今次会合では、ファーストアクション係属期間(first action pendency)のは現在17月であること、意匠特許出願件数は増加傾向にあること、意匠特許出願審査バックログは増加傾向にあること、査定系不服申立(ex parte appeal)バックログは現在2万1,000件で減少傾向にあること、先日開所したダラスのサテライトオフィスの紹介を含む、各サテライトオフィスの現状や品質向上施策等の状況などが報告された。

これに引き続き、Michelle Lee長官が先月に発表した特許関連手数料改定案に関する公聴会が開催された。

同公聴会の中でMichelle Lee長官は、「本改定案の目標は、推定特許・商標運営総コストを手当てすること、および、適切な運営準備金ファンド(operating reserve fund)など持続的財源モデルを確保することにある」と述べた。

また、「今回提案した手数料体系は、コストとの整合性を高め、さらに、財政的な非常事態(financial emergency)が発生した場合に庁運営を約1ヶ月間維持するために最低限必要な3億ドルを特許運営準備金として留保するものであること」、「特許審判部(PTAB)手続の手数料などは推定コストに基づき設定され、現在、実際に発生するコストの約50%を賄うに過ぎない。今般の改定案は、実際のコストに基づき関連手数料を設定したが、最終的なものではない」ことなどが報告された。

PPACは今後本件に関する報告書を提出し、これを受けて同庁は、規則案を2016年春に、また、最終規則を同年秋に官報で発表し、最終規則の施行を2017年1月までに開始する予定である。

なお、今般の手数料改定案に対する意見を25日まで受け付けている。

¹米国特許商標庁は、特許諮問委員会及び商標諮問委員会を有するものとし、それぞれについて、商務長官が任命し商務長官の意向に従って勤務する9名の議決権委員を置かなければならない。各諮問委員会は、特許諮問委員会の場合は特許に関し、商標諮問委員会の場合は商標に関して、合衆国特許商標庁の政策、目標、実行、予算及び利用者手数料を見直し、それらの事項について長官に助言しなければならない。また、各諮問委員会は、各会計年度の終了から60日以内に年次報告書を作成し、当該報告書を商務長官、大統領並びに上院及び下院の司法委員会に送付し、当該報告書を合衆国特許商標庁公報に公告しなければならないとされている。

(参考1)主なアジェンダの概要

Patent Examination Policy Update

・7月に公表した特許101条のガイドラインに対して、33件のパブリックコメントが寄せられ、現在庁内で検討中である。

Operations Update

- ・審査順番待ち件数は、順調に減少しなお、10月時点でのFAは17月、TPは、26.6月である。
- ・早期審査(Track1)は、出願日から申請受理までが、1.3月、申請受理からFAまでが、2.4月、また、申請受理から最終処分までが、6.5月である。
- ・FAインタビュープログラムの実績(10月時点)
 - 申請件数:6051件
 - 面接前通知:3754件
 - 面接:3604件
 - 特許査定:3501件
 - 即特許件数:1464件
 - 即特許率:30% (全案件の即特許率:12%)

Regional Office Update

・シリコンバレーサテライトオフィスが10月に開所。2015年には、125人の職員を雇用予定(80名の特許審査官及び25人以上の審判官等)。

International Update

・グローバルドシエが21日にリリース予定。

PTAB Update

- ・査定系審判は、21308件へと順調に減少。
- ・優先特許審判パイロットプログラムを1年間の期限付きで6月19日に開始。審判請求から2月で申請許可の可否決定をし、申請受付から4月で審決を行うことが目標。11月16日現在で22件の申し出があり、20件を受理。申請許可までに要した期間の平均は2日。
- ・スモールエンティティパイロットプログラムを9月16日に開始。スモールエンティティを対象に早期の審理を行うもの。審判請求から2月で申請許可の可否決定をし、申請受付から4月で審決を行うことが目標。11月16日現在で12件の申し出があり、8件を受理。申請許可までに要した期間の平均は2日。

Finance/Budget Update

- ・2015年度手数料収入は合計30億ドルで、同年度歳出予算で計上された34億5,800万ドルを4億5,800万ドル下回り、2016年度予算教書で見積もられた31億4,200万ドルを1億4,200万ドル下回る。
- ・2015年度歳出額は合計31億8,000万ドルであり、同年度末の運営準備金(operating reserve)は合計5億400万ドルであった。

(特許諮問委員会資料)

<http://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/public-advisory-committees/patent-public-advisory-committee/patent-3>

(参考2) 諮問委員会メンバー

Esther M. Kepplinger (委員長)

Director of Patent Operations at Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati

Mark E. Goodson

Founder and principal engineer of Goodson Engineering in Denton, Texas

Paul S. Jacobs

Founder and president of Jake Technologies, Inc

Marylee Jenkins (Vice Chair)

Partner and leads the Intellectual Property Group in the New York office of Arent Fox LLP.

Dan H. Lang

Vice president, intellectual property, and deputy general counsel at Cisco Systems located in San Jose, California.

Julie Mar-Spinola

Vice president, legal operations of Finjan Holdings, Inc., and holds a dual business and legal role with the company

Wayne P. Sobon

Associate general counsel and director of intellectual property for Accenture

Peter G. Thurlow

Patent attorney and partner at Jones Day law firm in New York.

P. Michael Walker

Vice President, Assistant General Counsel and Chief Intellectual Property Counsel in DuPont Legal

USPTO 労働組合代表者

Robert D. Budens

Catherine Faint

Vernon Ako Towler

(参考3)特許関連手数料改定案概要

- 査定審査(ex parte prosecution)申請手数料・サーチ手数料・審査手数料の合計が1,600ドルから1,720ドルに増加
- 4件目以降の独立クレーム:420ドルから460ドルに増額
- 継続審査請求(RCE):1,200ドルから1,500ドルに増額
- 2回目以降のRCE:1,700ドルから2,000ドルに増額
- ファーストアクション後の情報開示申告書(IDS)提出:180ドルから300ドルに増額
- 許可通知発行後のIDS提出に対する手数料を新設:600ドル
- 審判請求通知(Notice of Appeal):800ドルから1,000ドルに増額
- 審判請求(Appeal):2,000ドルから2,500ドルに増額
- 維持年金および期間延長(extension-of-time)に対する手数料は変更なし
- 当事者系レビュー申請手数料・開始手数料の合計が23,000ドルから30,500ドルに増加
- 45ページ未満の再審査に対する手数料を減額

(料金改定案)

http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20151119_USPTO_PPAC_Fee_Hearing.pdf