

## USPTO、特許付与後レビュー等の施行規則案、新料金案を公表

2012年2月13日

JETRO NY 諸岡

米国特許商標庁（USPTO）は、昨年9月16日に成立した特許改革法<sup>1</sup>（リーヒ・スミス米国発明法）の施行のための規則案を公表した。また、この規則案と併せ、新料金案を公表した。

## 1. 規則案

USPTOは、1月6日時点では9本の規則案の公表を予定しているとし、同時点では、（1）第三者による情報提供制度に関する規則、（2）特許付与後異議申立制度導入等に伴う諸手続の規則、（3）手続き上の不公正行為に関する規則、（4）宣言書または宣誓書に関する規則、が公表されていた<sup>2</sup>。

今回公表されたのは、

- （5） 補充審査に関する規則（1月25日公表）<sup>3</sup>
- （6） 審判に関する一般的な規則（2月9日公表）<sup>4</sup>
- （7） 審判手続きに関する規則（2月9日公表）<sup>5</sup>
- （8） ビジネスモデル特許を含む経過措置（ビジネスモデル特許の定義）（2月10日公表）<sup>6</sup>
- （9） ビジネスモデル特許に関する経過措置の施行規則（各制度に対するビジネスモデル特許の適用）（2月10日公表）<sup>7</sup>

<sup>1</sup> 2011年9月16日付NY発知財ニュース：[特許改革法案（リーヒ・スミス米国発明法案）成立](#)（PDF）参照

<sup>2</sup> 2012年1月6日付NY発知財ニュース：[USPTO、改正特許法の施行規則案の意見募集を開始](#)（PDF）参照

<sup>3</sup> [1月25日付官報](#)（PDF）参照。（Changes To Implement the Supplemental Examination Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act and To Revise Reexamination FEES）

<sup>4</sup> [2月9日付官報](#)（PDF）参照。（Practice Guide for Proposed Trial Rules）

<sup>5</sup> [2月9日付官報](#)（PDF）参照。（Rules of Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board and Judicial Review of Patent Trial and Appeal Board Decisions）

<sup>6</sup> [2月10日付官報](#)（PDF）参照。（Transitional Program for Covered Business Method Patents—Definition of Technological Invention）

- (10) 特許付与後レビュー(特許付与後異議申立制度 Post-Grant Review)の施行規則(2月10日公表)<sup>8</sup>
  - (11) 当事者系レビュー(Inter Partes Review)の施行規則(2月10日公表)<sup>9</sup>
  - (12) 真の発明者決定手続(Derivation)の施行規則(2月10日公表)<sup>10</sup>
- である。

これらの規則案は、USPTOのウェブサイトにおいて公表予定とされていた本数より多くなっているが、これは、上記(6)、(7)の審判に関する一般的な規則が公表されたことに加え、ビジネスモデル特許関連の規則が(8)と(9)の2本に分けられていることによるものである。

これらの規則案には、いずれも60日間の意見募集期間が設けられており、意見募集を経て正式に決定される。また、今回の規則案の公表にあわせて、USPTOでは、2月から3月にかけて全米7箇所で説明会を開催<sup>11</sup>することとなっている。

## 2. 料金案

USPTOは、上記規則案の公表と併せ、新料金案の公表も行った(特許付与後異議申立制度等の新制度の料金案は、上記規則案中に示されている。)

今回の料金案は、バックログの削減等を行いつつ、経済状況の変動による影響を抑え、USPTOを維持可能とするために、実際に必要とされるコストから算出された料金であるとしている<sup>12</sup>。

---

<sup>7</sup> [2月10日付官報](#) (PDF) 参照。(Changes To Implement Transitional Program for Covered Business Method Patents)

<sup>8</sup> [2月10日付官報](#) (PDF) 参照。(Changes To Implement Post-Grant Review Proceedings)

<sup>9</sup> [2月10日付官報](#) (PDF) 参照。(Changes to Implement Inter Partes Review Proceedings)

<sup>10</sup> [2月10日付官報](#) (PDF) 参照。(Changes To Implement Derivation Proceedings)

<sup>11</sup> 2月17日のUSPTOでの説明会を皮切りに、Sunnyvale(カリフォルニア州)、Salt Lake City(ユタ州)、Dallas(テキサス州)、Ft. Lauderdale(フロリダ州)、Boston(マサチューセッツ州)、Chicago(イリノイ州)の合計7箇所で開催される。1箇所当たり、1日の開催。

<sup>12</sup> [2月7日付プレスリリース](#)

また、今回公表された料金案では、改正特許法で規定された極小規模事業体 (micro entity) の料金案<sup>13</sup>も公表されている。

これらの提示された料金案をみると、特許の審査料金が \$ 250 から \$ 780 への値上げとなり、特許維持料金も約 40% の値上げを行うなど、軒並み値上げとなっている<sup>14</sup>が、他方で、優先審査であるトラック I の料金は \$ 4800 から \$ 4000 へ値下げされている。

今回公表された料金案に関し、PPAC (Patent Public Advisory Committee、特許諮問委員会)<sup>15</sup>は、2月15日と2月23日に公聴会を開くことを予定しており、同公聴会において今回の値上げがユーザーにどのように受けとめられるのか非常に興味深い。

(了)

---

<sup>13</sup> 改正特許法では、小規模事業体 (small entity) は 50% 減額、極小規模事業体 (micro entity) は 75% 減額と定められている。

<sup>14</sup> [料金案の一覧表](#) (PDF) 参照

<sup>15</sup> USPTO の政策、目標、実績、予算及び手数料を検討し、USPTO 長官に助言をするための委員会であり、委員定員は 9 名。