

<米国>



USPTO が特許失効防止のための 手数料引き上げを提案

Cantor Colburn LLP/Counsel
US Patent Attorney

中村光一郎

出願人により一般的に利用されている様々な特許出願戦略のうち、議論を呼んでいるのが、しばしば「パテントシケット」と呼ばれる、単一の発明とその周辺に向けられた多数の特許を取得することです。パテントシケットは、競合他社の設計を困難にし、新規参入者に高い参入障壁を設けることを目的としています。

2022年6月8日、超党派の米国上院議員グループは、USPTOのカティ・ヴィダル長官に書簡を送り、「単一の製品または単一の製品のマイナーなバリエーションをカバーする多数の特許、一般にパテントシケット」に関する懸念を表明しました。上院議員らは、特に処方箋薬の価格高騰に関して、パテントシケットが悪影響を及ぼすと主張しています。上院議員らは特に、継続出願の蔓延を指摘し、USPTOが単一の発明に対して複数の特許を付与している可能性があるとして主張し、継続出願とターミナルディスクレイマーの慣行について修正を検討するよう要請しました。

この書簡を受け、2022年10月4日、USPTOは「USPTO Initiatives To Ensure the Robustness and Reliability of Patent Rights (特許権の堅牢性と信頼性を確保するためのUSPTOのイニシアティブに関する意見募集)」を公表しました。このイニシアティブのリストには、限定要求、非法定型二重特許、継続審査要求(RCE)、継続出願等の回数制限に関する改正の可能性が含まれていました。

2023年4月27日、USPTOは、一部のカテゴリーについて大幅な値上げを伴う特許料改定案を公表しました。この料金改定案には、2回目と3回目のRCEに対してそれぞれ500ドルと1,600ドルの値上げが含まれており、継続出願のオプションを確保するために複数のRCEを行う出願人の意欲を削ぐ可能性があります。さらに、今回の手数料改定案には、優先権出願から3年後と7年後の出願に対して、それぞれ1,500ドルと3,000ドルの手数料が新たに含まれています。

今回の料金改定は、特許に関連する費用を増加させることで、特許の乱立を抑制しようとする試みのように思われます。しかし、提案されている料金表が制定されれば、すべての出願人に大きな影響を与える可能性があります。従って、特許実務者は、起こり得るコスト増を認識し、提案された料金表の下で価値を最大化するための戦略（例えば、継続出願の決定を積極的に行う、継続の可能性がある場合には迅速な権利化を勧めるなど）を立てるべきです。USPTOによると、提案された規則案の通知は2024年初頭に予定されています。

（邦訳：当研究所）

< the United States >

USPTO Proposes Fee Increases to Discourage Patent Thickets

Cantor Colburn LLP/Counsel
US Patent Attorney
Koichiro Nakamura

Of the various patent filing strategies commonly utilized by applicants, one of the more controversial, often referred to as “patent thickets”, involves obtaining a large number of patents directed to and around a single invention. Patent thickets are intended to make it difficult for competitors to design around and to create a high barrier of entry for newcomers to the field.

On June 8, 2022, a bipartisan group of U.S. senators sent a letter to USPTO Director Kathi Vidal voicing their concerns regarding “large numbers of patents that cover a single product or minor variations on a single product, commonly known as patent thickets.” The senators allege negative impacts of patent thickets, especially with respect to high prescription drug prices. The senators specifically noted the prevalence of continuation applications and alleged that the USPTO may be granting multiple patents for single inventions and requested consideration of revisions to continuation and terminal disclaimer practice.

Partly in response to the letter, on October 4, 2022, the USPTO published a “Request for Comments on USPTO Initiatives To Ensure the Robustness and Reliability of Patent Rights.” The list of initiatives included possible revisions to restriction, non-statutory double patenting, RCE, and continuation practice.

On April 27, 2023, the USPTO published proposed patent fee changes with steep fee increases for select categories. The proposed fee changes include \$500 and \$1,600 increases for second and third RCEs, respectively, which may discourage applicants from filing multiple RCEs to reserve the option to file continuation applications. Further, the proposed fee changes include new \$1,500 and \$3,000 fees for filing applications three and seven years after filing of the priority application, respectively.

The fee changes appear to be an attempt to discourage patent thickets by increasing costs associated therewith. However, the proposed fee schedule, if instituted, could have a significant impact on all applicants. Accordingly, patent practitioners should be cognizant of the possi-

ble cost increases and formulate strategies (e.g., proactive making continuation filing decisions, recommending expedited prosecution if continuations are likely) to maximize value under the proposed fee schedule. According to the USPTO, a Notice of Proposed Rulemaking is expected in early 2024.