

<米国>



米国特許商標庁 (USPTO) の IDS 手数料 と継続出願：明確な審査記録の価値

Renner Otto Intellectual Property Law
Associate
Adam Claussen

2025 年 1 月、米国特許商標庁 (USPTO) は、出願人が (1 件以上の情報開示書 (IDS) において) 50 件、100 件、または 200 件を超える先行技術を引用した場合に適用される (IDS) の料金段階制を導入した。対応する料金は、それぞれ 200 ドル、500 ドル、800 ドルだが、同一の出願において既に支払われた料金は差し引かれる。

この新しい手数料体系により、米国における IDS の運用が変化した。以前は、出願人は継続出願において、親出願の IDS 参照を慣例的に再記載していた。しかし、この手数料体系が導入された後、一部の出願人は、親出願ですでに考慮済みの IDS 参照の重複記載を省略することで、IDS 手数料の支払いを回避しようとするようになった。

出願人に対し、米国での特許出願手続きにおいて、この分野でコスト削減を行うことには注意を喚起する。確かに、米国特許審査手続要領 (MPEP) では、継続出願において、親出願ですでに引用された先行技術文献を改めて列挙することを要求していない。MPEP の第 609.02(II)(A)(2) 項には、継続出願を審査する審査官は、親出願で提出された IDS (情報開示書) に記載された先行技術文献を「考慮する」と規定されている。しかし、この考慮の推定は、審査記録内でのみ成立する。親出願で考慮されたものの、継続出願の IDS では引用されていない先行技術は、発行された特許証の表紙には記載されない。

出願人が提供した先行技術が発行された特許の表題欄に記載されるためには、出願人は、継続出願自体において提出された IDS において当該先行技術を引用しなければならない。これにより、審査官による検討が「推定」に基づくのではなく、「積極的に」行われたことが立証される。この積極的な検討の証明があれば、後の訴訟や当事者間再審査手続において、異議申立人が「審査官が当該先行技術の教示を見落とした」と主張することが難しくなる。

したがって、継続出願を行う出願人は、単に IDS 手数料を削減するために先行技術文献を省略する前に、明確な審査記録の価値について検討すべきである。多くの場合、審査官が特定の関連先行技術について積極的に検討したことを示す記録が訴訟において持つ価値に比べれば、追加の IDS 手数料はさほど高額ではない。

(邦訳: 当研究所)

< the United States >

USPTO IDS Fees and Continuing Applications : The Value of a Clear Prosecution Record

Renner Otto Intellectual Property Law
Associate
Adam Claussen

In January 2025, the USPTO implemented fee tiers for information disclosure statements (“IDSs”), triggered when an applicant cites (in one or more IDSs) more than 50, 100, or 200 references. The corresponding fees are \$200, \$500, and \$800, respectively, less any fees previously paid in the same application.

This new fee structure changed United States IDS practice. Previously, applicants routinely relisted a parent application's IDS references in continuing applications. After the fee structure was implemented, however, some applicants have tried to avoid IDS fees by omitting redundant listings of IDS references already considered in parent applications.

We caution applicants against cutting costs in this area of U.S. prosecution. It is true that the United States Manual of Patent Examining Procedure (“MPEP”) does not require continuing applications to relist references already cited in the parent application. Section 609.02(II)(A)(2) of the MPEP states that Examiners considering continuing applications “will” consider IDS references submitted in parent applications. The presumption of consideration, however, only exists within the prosecution record. Prior art considered in a parent application but not cited in an IDS in the continuing application will not be listed on the face of the issued patent.

For an applicant-provided reference to appear on the face of an issued patent, the applicant must cite the reference in an IDS filed in the continuing application itself. This establishes active consideration by the Examiner, rather than reliance on a presumption of Examiner consideration. Proof of active consideration makes it harder for a challenger to argue in later litigation or inter partes review proceedings that the Examiner overlooked the reference's teachings.

Accordingly, applicants filing a continuing application should consider the value of a clear prosecution record before omitting references solely to reduce IDS fees. In many cases, the additional IDS fee may be modest compared to the value in litigation of a record that demonstrates the Examiner actively considered a particular piece of relevant prior art.