

## 情報開示要件

米国特許庁規則56に基づき、「特許性に関して重要である」と認識している全ての情報を米国特許商標庁(USPTO)に開示することが義務付けられています。このような情報を情報開示供述書(IDS)に記載してUSPTOに提出する必要があります。手数料の発生を避けるため、このようなIDSをタイムリーに開示しなければなりません。

### 開示すべき情報

IDSには、出願人もしくは出願人側の関係者が認識しており、「特許性に関して重要である」全ての情報を記載しなければなりません。この情報には次のようなものが含まれますが、これに限定されるわけではありません: 先行技術文献; 発明に関する過去の公報; 過去に発明の一般使用、販売、もしくは販売提示があったこと; 類似関連内容についての係属中の出願もしくは出願公報; 対応外国特許出願もしくは米国関連特許出願において発行された調査報告書およびオフィスアクション; 対応外国特許出願もしくは米国関連特許出願における矛盾のある主張。

英語で記載されていない書類については、関連性に関する英語供述書を提示しなければなりません。関連性に関する英語供述書には、通常、次の優先順位でいずれかの書類を添付することができます: 人間もしくは機械による全翻訳、(非英語特許公報の英語対応のような)対応英語公報、書類の関連部分の人間もしくは機械による部分翻訳、書類を説明する外国もしくはPCT調査報告書もしくはオフィスアクションの英訳、もしくは書類の英語概要もしくは要約。人間もしくは機械による書類の全翻訳が入手可能である場合、例えば、翻訳が既に準備されている、もしくは機械による翻訳がEPOもしくはJPOのウェブサイトから入手可能である場合等、通常そのような翻訳を提出しなければなりません。

### 弊所に提出すべき情報

弊所が貴社から情報を受理しますと、USPTOに情報提出のためIDSの準備と提出を速やかに行います。従って、特許庁に対して未提出であるが、出願人が認識している特許性に関して重要である情報がある場合、(1)そのような情報のリストおよびコピー(もしくは公開日を含む全ての情報)を当方に送付してください; (2)情報の各々が、いつ最初に引用されたか、もしくは発見されたかをお知らせください; (3)英語で記載されていない書類の英訳があれば、そのコピーを送付してください; 弊所で対応外国出願をお取り扱いしていない場合、(4)関連のある外国調査報告書および/もしくはオフィスアクションがあれば、その英訳を送付してください; (5)調査報告書および/もしくはオフィスアクションに含まれておらず、各々の外国語で記載されており、英語で記載されていない文献の関連性を簡単に説明してください。

### IDSの提出の期限

「特許性に関して重要である」全ての情報を開示する要件は、特許出願審査中継続して課せられ、特許発行となった折のみ終了します。審査官が特定の情報を検討するかどうか、また申請手数料を納付する必要があるかどうか、もしくはそのように検討してもらうため、出願人が別の手続きをとる必要があるかどうかは、IDSの提出の際の出願状況に依拠します。下記に示す一般の手引きは、IDSの提出に適用されます。

IDSの提出がタイムリーに行われたかどうかに関係なく、場合によっては、IDSの提出は、特許期間調整の短縮になりかねません。特に、(1)オフィスアクションもしくは特許査定通知書の発行から1ヶ月以内に、新規オフィスアクションもしくは特許査定通知書の再発送を義務付ける、(2)オフィスアクションに

対しての応答を提出した後、もしくは(3)特許査定通知書の発行後に提出されるIDSは、出願人による遅延のため特許期間調整を短縮させたとしてみなされる可能性があります。しかし、このような状況におかれても、IDSのみを含む提出は、次のような場合には、出願人による遅延のため特許期間調整を短縮させたとしてみなされません。特に、IDSに次のような供述が含まれている場合です。IDSに記載された情報の各々が対応出願において外国特許庁からの書類に記載され、その書類を、IDSの提出前の30日以内に限り出願人もしくは特許出願の提出もしくは審査に関連する出願人側の関係者が受理しなかったという供述が含まれている場合です。37 CFR 1.704(d)を参照のこと。

そのような30日以内の証明供述をIDSに含めることができない場合、次のオフィスアクションの発行後までIDSの提出を待つことは、出願人による遅延の累積を避けることとなります。しかし、次のオフィスアクションが非最終である場合、3ヶ月の証明期間終了後にIDSの提出手数料納付と共にIDSを提出する必要があるかもしれません。また、次のオフィスアクションが、(1)最終とされた場合、(2)クエールアクションである場合、もしくは(3)特許査定通知である場合、継続審査要求(RCE)と共にIDSを提出する必要があります。

そのように、次のオフィスアクションの発行後までIDSを提出するのを待つことは、かなりの手数料と審査遅延に繋がることにもなり得ます。従って、明確な反対のご指示がない限り、出願人による遅延の累積を避けるため30日以内の証明供述が必要であっても、そのような供述をIDSに含めることができない場合、弊所では次のオフィスアクションの発行後までIDSの提出を待つことはしません。

#### 第一次オフィスアクションの発行前

出願の米国提出日から3ヶ月以内に提出されるIDSは、審査官により検討されなければなりません。申請手数料は無料です。これは、オフィスアクションが本出願において既に発行されたかどうかにかかわらず適用されます。

同様に、米国提出日から3ヶ月以降であるが、第一次オフィスアクションの発行前までに提出されるIDSは、審査官により検討されなければなりません。申請手数料は無料です。

#### 第一次オフィスアクションの発行から審査終了前まで

米国提出日から3ヶ月を越えて、かつ第一次オフィスアクションの送付日の後、拒絶査定、特許査定通知書、もしくは審査を終了させる他の書類(例えば、クエールアクション等)の送付日の前に提出されるIDSは、審査官により検討されなければなりません。しかし、申請手数料がかかる可能性があります。IDSに記載された情報の各々が、IDSの提出前の3ヶ月を越えず対応外国出願において外国特許庁からの書類に最初に記載された場合、もしくはIDSの情報の各々が、IDSの提出前の3ヶ月を越えて、出願人もしくは特許出願の提出もしくは審査に関連する出願人側の関係者に周知でなかった場合、申請手数料は無料です。もしそうでなければ、IDSを記録に載せてもらうため、またIDSを検討してもらうため、180ドルの申請手数料を納付しなければなりません。

#### 審査終了から発行手数料納付まで

米国提出日から3ヶ月を越えて、かつ拒絶査定、特許査定通知書、もしくは審査を終了させる他の書類(例えば、クエールアクション等)の送付日から3ヶ月を超えているが、発行手数料納付の前に提出されるIDSは、申請手数料の納付が終了しており、IDSがタイムリーに提出されている場合のみ、審査官により検討されなければなりません。現時点では、申請手数料は180ドルです。IDSに記載された情報の各々が、IDSの提出前の3ヶ月を越えず対応外国出願において外国特許庁からの書類に最初に記載された場合

に限り、もしくはIDSの提出前の3ヶ月を越えて、出願人もしくは特許出願の提出もしくは審査に関連する出願人側の関係者に周知でなかった場合に限り、IDSをタイムリーに提出することができます。IDSをタイムリーに提出できなかった場合、IDSを検討してもらうため、RCEを提出する必要があります。

## RCEを添付して、もしくはRCE提出後

適切なRCEと共に、もしくはRCE提出後であるが第一次オフィスアクション発行前に提出されるIDSは、審査官により検討されなければなりません。その後、オフィスアクション発行後にIDS提出用の上記基準が以前と同様に適用されます。

## 発行手数料納付後

一旦発行手数料が納付されると、IDSは、審査官により検討されません。この段階で審査官にIDSを検討してもらうためには、IDSと共に、発行から出願を取り下げる申請とRCE(もしくは意匠出願の場合は審査手続継続出願(Continued Prosecution Application))を提出しなければなりません。