

## REPORT

USPTOにおけるオフィスアクション提出の重要性の強調、  
IDSに関する特許期間調整の改正

2011年12月21日

長年に亙り、米国特許商標庁(USPTO)の規則では、特定の状況においてUSPTOのオフィスアクションおよびオフィスアクション中に記載された文献を開示する情報開示供述書を提出することに関して、特許期間調整を短縮することにより出願人にペナルティを科していました。関連出願で引用された文献および関連出願で発行されたオフィスアクションの両方に存在する重要な情報を開示することの重要性を強調する米国連邦巡回控訴裁判所による「最近の」数件の判決を引用して、現在これらの規則は、USPTOにより改正されています。<sup>1</sup> 改正規則に基づき、現在、米国国内および外国オフィスアクションおよびその中で記載された文献の情報開示供述書での速やかな提出は、特許期間調整の短縮とはなりません。

<sup>1</sup> USPTOは、2003年のDayco事件、2007年のMcKesson事件、2009年のLarson事件を引用している。2009年10月9日付けスペシャルレポートの「米国および外国オフィスアクションに関する米国開示義務の適用」を参照のこと。また、関連出願審査における出願人による供述に関して2011年6月6日付けスペシャルレポートの「不公正行為のため特許の権利行使が不能であることを証明する基準が更に厳しくなったことに関する連邦巡回の判決」を参照のこと。

## I. 背景

米国特許の期間は、USPTOによる特定の審査遅延がある場合、延長(調整)されます。しかし、USPTOによる遅延のための特許期間調整(PTA)の期間は、出願人が出願審査を終了させるように理屈に適った努力をしなかった期間に応じて短縮されます。下記の更なる詳細な説明のように特定の例外がありますが、下記の状況で情報開示供述書が提出される場合、USPTOは、出願人が出願審査を終了させるように理屈に適った努力をしなかったと判断したことになります。37 C.F.R. §§1.704(c)(6)および(8)~(10)をご覧ください。

- (1) 補足オフィスアクションもしくは補足特許査定通知書の送付を必要とし、オフィスアクションもしくは特許査定通知書の送付より1ヶ月以内に情報開示供述書(IDS)を提出すること; もしくは
- (2) オフィスアクションに対する応答が提出された後に情報開示供述書(IDS)を提出すること; もしくは

2011年12月21日

- (3) 特許査定通知書が起案もしくは送付された後に情報開示供述書(IDS)を提出すること。

出願人側でこのような短縮を避けるには、従来の37 C.F.R. §1.704(d)では、IDS中の情報の各々の項目が「対応出願における外国特許庁からの連絡に最初に記載されていた、およびこの連絡が情報開示供述書の提出より30日を越えてから37 C.F.R. §1.56(c)において指定された個人により受理されなかった」という証明書が添付されている場合、上記の状況に基づきIDSの提出は、PTAの短縮にはならないとしていました。この例外は、外国特許庁からの連絡に最初に記載された情報に適用されましたが、連絡そのものには適用されませんでした。また、本条項は、米国もしくは国際(PCT)出願において、オフィスアクションに記載された情報に、またUSPTOが発行したオフィスアクションそのものに適用されませんでした。

## II. 規則改正

12月1日現在、USPTOは、USPTOからの連絡(例えば、オフィスアクション等)と米国出願において最初に記載された情報のIDSでの提出、および対応外国もしくは国際出願における連絡とその中で記載された文献のIDSでの提出を含めるように、37 C.F.R. §1.704(d)を改正しました。現在でも、改正規則では、対応外国および国際出願で提起される項目のみにこの例外の制限がありますが、USPTOが発行もしくは引用した項目ではこの例外は制限されていません。<sup>2</sup> 従って、改正規則

に基づき、開示義務の対象である個人が連絡受理から30日以内に下記の項目を提出することは、PTAの短縮になるとはみなされません:

- (1) USPTOからの連絡;
- (2) そのような連絡に記載された文献;
- (3) 対応外国出願もしくは対応国際出願における特許庁からの連絡; および
- (4) そのような連絡に記載された文献。

## III. 提案

頻繁に、PTAの短縮を避けるため、対象情報の受理から30日以内にIDSを提出しなければならぬため、そのような情報の受理の際には直ちに、クライアントの方からのご指示と共に米国、国際、もしくは外国オフィスアクションと文献のコピー、および英語で記載されていない外国オフィスアクションおよび文献の関連性についての説明、もしくは少なくとも重要な部分の英訳を当事務所に送付して頂くことが重要となります。また、外国語で記載された書類の英訳が入手可能である場合、提出しなければなりません。

約30日経過直前もしくは直後に発行されたオフィスアクションに関連するご指示を送付の際、開示義務の対象となっている人物がその情報を最初に受理した日付をお知らせください。30日の期間は、オフィスアクションの発送日からではなく、受理日から計算されます。

<sup>2</sup> 米国指定のPCT出願において国際調査機関(ISA)もしくは国際予備審査機関(IPEA)として機能を果たすUSPTOが記載した連絡および文献の取り扱いは、不

明である。当事務所では、このような状況がある場合、必要に応じてその状況を一件一件慎重に分析する予定である。

2011年12月21日

また、オフィスアクションの提出に関して2009年10月9日付けスペシャルレポートの「米国および外国オフィスアクションに関する米国開示義務の適用」の「提案」のセクションをご覧ください。コンピューターによる翻訳の提出に関して2003年4月1日付けスペシャルレポートの「日本特許庁のウェブサイト中のコンピューターによる翻訳は「すぐに入手可能であるか?」の「提案」のセクションをご覧ください。

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト[www.oliff.com](http://www.oliff.com)においてもご覧いただけます。