

REMINDER – DUTY OF DISCLOSURE AND INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT (IDS)

情報開示義務及び情報開示申告(IDS)に関するお知らせ REMINDER – DUTY OF DISCLOSURE AND INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT (IDS)

情報開示義務

米国の特許出願の準備と審査過程に実質的に関与する者は、出願の審査に「重要(material)である可能性がある」従来技術その他の情報を米国特許商標局(USPTO)に知らせる公正と誠実の義務を絶えず持っています。特許が発行されるまで、この義務は続きます。USPTO規則 § 1.56(c) によりますと、この義務を負う者は、発明者、出願人(譲受人)の従業員、外国または米国の弁護士、および代理人を含みます。現在のUSPTO規則が、情報が重要であるとしているのは、(1) それが出願人の立場と相容れない、もしくは矛盾しているもの、または、(2) 単独もしくは他の情報と組み合わせると、特許性を否定する立証に貢献するものです。裁判所は、常識的な審査官が、出願の特許発行を許可するかどうか決めるにあたって、重要とする可能性が高い情報はすべて、重要とみなしています。

IDSでの提出情報

情報が「重要(material)であるかどうか」を正確に判断することは、難しいことがよくあります。私たちは、クレームされた内容に関連するすべての情報を、できるだけ早く情報開示陳述書(IDS)でUSPTOに開示することをお勧め致します。関連する情報とは、発明者や譲受人の米国特許出願、公開、および特許、そこで引用された引用例、クレームされていることと関連している引用例を含みます。対応する外国出願で外国特許庁によって引用された引用例や、関連するPCT出願の国際調査報告で引用された引用例は関連情報です。明細書で論じた引用例は、正式に考慮され、記録されるためには、IDSにリストされる必要があります。米国の特許と特許出願公開は、紙コピーを提出する必要はありません(他のすべての引用例の紙のコピーが必要です)。英語でない情報はすべて、情報の内容に関して最もよく知っている § 1.56(c)で指定された者による、理解する限りでの関連性に関する簡潔な説明が必要です。関連性に関する説明は、情報について論じた外国特許庁の通知の英訳、または関連するPCT出願の、その情報を引用した国際調査報告の英訳によって、満たされることがあります。また、いずれの外国語情報の英訳でも、 § 1.56(c)で指定されたいずれかの者にとって容易に入手できる場合は、提出しなければなりません。

最初のオフィス・アクション前のIDS

IDSが、米国出願日の3カ月以内か、最初のオフィス・アクションの前に、提出される場合は、USPTO料金が不要です。

最初のオフィス・アクション後で、許可通知または最終オフィス・アクションの前のIDS

米国出願出願日後3カ月以上か、最初のオフィス・アクション後(いずれか遅い方)に提出されるIDSは、180ドルの料金、または、次に示す事項を述べるUSPTO規則 § 1.97(e)の申告書が、必要になります。

(1) IDSに含まれた情報に関するその各提出物は、IDSのファイリング前3カ月以内に、初めて、外国特許庁からの通知で対応する外国出願において引用された。または

(2) IDSに含まれた情報に関する提出物が、対応する外国出願における、外国特許庁からの通知で引用されておらず、また、証明にサインする者が、合理的な問い合わせをした後に知る限りにおいて、IDSに含まれた情報に関する提出物が、IDSのファイリングの3カ月前より前に、 § 1.56(c)で指定された誰にも知られていなかった。

それぞれの情報に関して § 1.97(e)の申告をするために、それが対応する外国出願における外国特許庁からの通知で、初めて引用されたものか否かをお知らせ下さい。そして、もしそうである場合は、通知のコピーを当方へお送り下さい。通知を送ることができない場合は、通知の日付を当方にお知らせ下さい。

特許査定通知か最終的な通知書の後のIDS

最終オフィス・アクション、または許可通知の後であって、特許発行料の納付前に提出するIDSには、 § 1.97(e)の申告と、180ドルの料金を併せて提出しなければなりません。もし § 1.97(e)の申告をすることができない場合は、USPTOはその情報を考慮しません。考慮してもらうには、継続審査請求(RCE)、または他の継続手続が必要になります。

特許発行料の納付後に提出されたIDSは、USPTOによって考慮されません。IDSを考慮してもらうには、出願の特許発行取下げの請求と、RCEその他の継続手続が必要になります。

IDSと特許期間調整

IDSが § 1.56(c)で指定されたいずれかの者が、その情報を受取ってから30日以内に、IDSが提出されない場合は、USPTO規則 § 1.704(c)により、特許期間調整期間(もしあれば)が短縮される可能性があります。特許期間調整の減少の可能性を避けるために、私たちは、(1) 各提出物が外国特許庁からの通知で引用され、(2) その通知が、IDSを提出する30日前より前に § 1.56(c)で指定されたいずれの者によっても受取られなかったという申告を提出する必要があります。