

Chapter Six

A black rectangular box containing the text "IDS" in large white letters, followed by the Japanese text "に関して一言、二言・・・" in smaller white characters.

IDS Related Rules:

37 CFR 1.63: Oath or declaration

37 CFR 1.56: Duty to disclose information material to patentability

37 CFR 1.97: Filing of information disclosure statement

37 CFR 1.98: Content of information disclosure statement

Revised October 25, 2007

Feb. 25, 2000

Chapter Six

何故 IDS をする必要があるのであるのか？

米国特許出願をするときは、発明者が以下の要件に対して宣誓をする宣誓書 (37 CFR 1.63) に署名しなければならない。

- (1) 明細書(クレームを含む)の内容を検討し、理解している。
- (2) 真実であり、最初の発明者であると信じる；
- (3) 規則 1.56 に定義している特許性に重要と思える情報を特許庁に開示する義務を認識している；

一旦、宣誓書で以上のことを宣誓し、署名すると上記の何れかを違反した場合には特許権を得られなくなる。

誰が IDS する義務があるのであるのか？

MPEP 2001.01 (37CFR1.56©)

- (a) 発明者
- (b) 代理人(米国特許弁護士或いは米国特許代理人)
- (c) 当該出願の実体業務に関わる全ての人

誰に対して IDS する義務があるのであるのか？

MPEP 2001.03

USPTO に対して IDS する義務がある。

上記(a), (c) は IDS 開示義務を満たす簡単な方法はないか？

37 CFR 1.56(d)

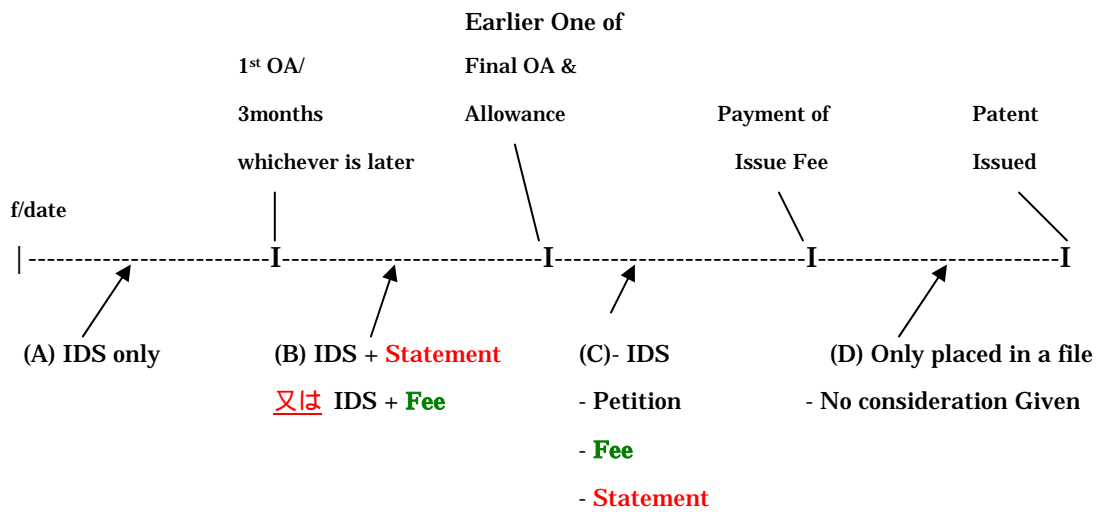
上記(c)の人は(a)或いは(b)に、(a)の人は(b)に情報を開示することで IDS 開示義務を満たす。

どのようなタイミングで IDS を提出すれば審査官に考慮されて有効な特許が取得できるのか？

MPEP609 B Timing for filing

37 CFR 1.97(b), (c),(d)

Statements 1.97(e)(1) & (e)(2)



上図における **statement** とは該当する以下の何れか一方を記載しなければならない。上記(B)のステージでは以下の **statement** の何れも記載できないときには**費用(180ドル)**を支払うことでIDS提出可能。しかし上記(C)のステージでは以下の **statement** の何れも記載できないときには(以下の状況に該当しないときには)IDSを提出することはできない(提出しても審査官に考慮されない)。

Statement under section 1.97(e):

A **statement** under this section must state either:

- (1) That each item of information contained in the information disclosure statement was first cited in any communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application **not more than three months prior to the filing of the information disclosure statement**; or
- (2) That no item of information contained in the information disclosure statement was cited in a communication from a foreign patent office in a counterpart foreign application, and, to the knowledge of the person signing the certification after making reasonable inquiry, **no item** of information contained in the information disclosure statement was **known** to any individual designated in section 1.56© **more than three months prior to the filing of the information disclosure statement**.

● IDS提出のTIP: 新規の関連公報を入手した場合には3ヶ月以内にIDS提出すると規則を作ると発行費用の支払い日までであれば審査官に考慮される。

いつまでIDSをする義務があるのか？

特許出願が放棄されるか(see [MPEP2001.04](#))米国特許が発行されるまで(see [37CFR1.97\(i\)](#))IDS 開示義務がある。

注意: 特許発行後の再審査においては特許保有者が IDS 開示義務を負う。(MPEP2014 & [37CFR1.555](#))

どのようなものが IDS 提出義務の対象となるのか？

[37 CFR1.56\(b\)](#) [MPEP2001.04](#)

特許性に関わる重要なもの(Information material to patentability)を IDS しなければならない。

—提出すべき情報の種類:

- (a) 特許公報或いは刊行物
- (b) 先使用、販売、他人による先発明、発明者の不一致、他より得た内容に関する情報

どのようなものは IDS する必要がないのか？

[MPEP2001.05](#)

特許性に関わる重要なものではないもの(上記 “information material to patentability”ではないもの)。

例:([MPEP2001.04](#))

特許を得るのに有利な情報

発明に関わる商業上の成功

当業者にとって自明であるというレベルに関する情報

37 CFR 1.56(a)の “ information material to patentability”とは何を意味するのか？

[37 CFR1.56\(b\) \(1\),\(2\)](#)

既に提出された情報或いは、既に記録された情報に重複しないもので、その情報が、

(1) それ単体で或いは他の情報と組合せると “a prima facie case of unpatentability(一見したところ特許不可)”となる場合;

(2) 出願人が(i)PTO の特許不可理由に反論する或いは(ii)特許性を主張することに、逆らう或いは矛

盾する場合。

prima facie case of unpatentability 37 CFR1.56(b) (ii)以下を参

IDS に何を記載すれば IDS 義務を満たすのか？

(see 37 CFR 1.98 (a) (1), (2), (3) & MPEP609)

- (1) IDS する特許公報、刊行物、その他提出する情報のリスト；
- (2) 上記(1)のコピー；
- (3) 英語以外の情報に対しては 1.56©の人が周知する、その情報の内容に対するコンサイスな説明(“a concise explanation of the relevance”);

Non-English-Language 情報を IDS するときに 37 CFR 1.98 a-(3) で言う “a concise explanation”を満たすのにはどの部分をどのように説明すれば良いのか？

MPEP609. 04(a)III: Concise Explanation of Relevance for Non-English Language Information

[\(重要なので原文をつけている:2008年10月\)](#)

III. CONCISE EXPLANATION OF RELEVANCE FOR NON-ENGLISH LANGUAGE INFORMATION

Each information disclosure statement must further include a concise explanation of the relevance, as it is presently understood by the individual designated in [37 CFR 1.56\(c\)](#) most knowledgeable about the content of the information listed that is not in the English language. The concise explanation may be either separate from the specification or part of the specification. If the concise explanation is part of the specification, the IDS listing should include the page(s) or line(s) numbers where the concise explanation is located in the specification.

The requirement for a concise explanation of relevance is limited to information that is not in the English language. The explanation required is limited to the relevance as understood by the individual designated in

[37 CFR 1.56\(c\)](#) most knowledgeable about the content of the information at the time the information is submitted to the Office. If a complete translation of the information into English is submitted with the non-English language information, no concise explanation is required. An English-language equivalent application may be submitted to fulfill this requirement if it is, in fact, a translation of a foreign language application being listed in an information disclosure statement. There is no requirement for the translation to be verified. Submission of an English language abstract of a reference may fulfill the requirement for a concise explanation. Where the information listed is not in the English language, but was cited in a search report or other action by a foreign patent office in a counterpart foreign application, the requirement for a concise explanation of relevance can be satisfied by submitting an English-language version of

the search report or action which indicates the degree of relevance found by the foreign office. This may be an explanation of which portion of the reference is particularly relevant, to which claims it applies, or merely an "X", "Y", or "A" indication on a search report. The requirement for a concise explanation of non-English language information would not be satisfied by a statement that a reference was cited in the prosecution

of a United States application which is not relied on under [35 U.S.C. 120](#).

If information cited or submitted in a prior application relied on under [35 U.S.C. 120](#) was not in English, a concise explanation of the relevance of the information to the new application is not required unless the relevance of the information differs from its relevance as explained in the prior application.

MPEP609. 04(a)III: (抄訳)

37CFR1.56(c)で規定される人で非英語文献の内容に対して最も詳しい者が理解する「関連性に対する簡潔な説明」を提出しなければならない。当該簡潔な説明文は明細書の一部、或いは、明細書とは別個のものでも良い。当該簡潔な説明が明細書の一部である場合には IDS リストに明細書での記載箇所を示すこと。当該関連性に対する説明要件は、37CFR1.56(c)で規定される人で当該情報の内容に最も周知している人が当該情報を提出するときに知っている内容に限られる。もし非英語文献の全訳を提出する場合には簡潔な説明文は不要である。対応英語出願公報は当該(英語)全訳に相当するであろう(may)。当該英語翻訳の正確さを証明する必要はない。英文抄訳を提出することで簡潔な説明の要件を満たすであろう(may)。対応外国出願の審査において他国の特許庁で非英語文献が引用された場合には、サーチレポートの英語版或いはクレームとの関連性を示す諸外国特許庁の拒絶通知を英訳することで、簡潔な説明の要件を満たすことが可能である(can)。それは参照文献のどの部分がどのクレームに関連するのか、或いは、サーチレポートの X、Y、Z、又は、A の表示であっても良いであろう(may)。しかし先行技術文献が引用されたという記載のみでは簡潔な説明に対する要件は満たさない。

(1) まとめると以下の場合には簡潔な説明文提出の要件を満たすと理解されるであろう(但し、“...may satisfy..” or “ ..may be satisfied ...”なる表現である。):

- 英文 Abstract を提出する;
- EP(米国以外の特許庁)のサーチレポート(英語)の場合には、X,Y など標記があればサーチレポート自身を提出する;
- 対応英語出願がある場合にはその公開公報を提出する。

(2) 以下の場合には満たすことができる(“... can be satisfied...”)と記載されている。然るに上記を提出するよりも確実に「簡潔な説明文」の要件を満たすと理解される。

— JP(米国以外の特許庁)の特許局通知の場合には OA の英語訳;

(3) 以下は簡潔な説明文の要件を満たさない例とされている:

不完全な例: A,B,C の引例が特許庁で引用されたとのみ IDS に記載すること。

その他

— IDS 提出する期限の延長不可(37CFR1.97(f))

— IDS を提出することは先行技術のサーチをしたとは解釈されない(37CFR1.97(g));

— IDS した情報は出願人が特許性に関わる重要なものと判断していることにはならない (37CFR1.97(h));

再審査(当事者系及び査定系)中に IDS 開示義務が新たに発生する;
MPEP2104;

フロード(詐欺行為)は再発行特許出願で治癒することはできない;
MPEP2012 *Research and Eng'g Co. v. Hercules Inc., (C.D. Cal. 1971)*

特許クレームの一つでもフロード行為によって権利化されたと判断された場合には当該特許は権利行使不能となるばかりでなく、当該特許から派生する全ての出願及び特許は権利行使不能となる; *Keystone Driller Co. v. General Excavator U.S. Sup ct. (1933); East Chicago Machine Tool Corp. v. Stone Container Corp., (N.D. Ill. 1974); Chromalloy American Corp., v. Alloy Surfaces Co. (D. Del. 1972)*

再発行特許出願において要求されるエラー(誤り)が特許庁を騙す意図で生じたものではないと出願人は宣言書で誓約するが、その誓約内容が真実か否かを判断するべきではない。 MPEP2022.05

尚、情報開示義務違反によってフロード(詐欺行為)を判断する基準に関する判例を添付資料 4A - 4C で紹介する:

1) **添付資料4A**

Semiconductor Energy Lab. (SEL) vs. Samsung Electronics Co.,

Fed. Cir.: March 02, 2000

SEL の USP636 特許出願時に SEL 社長兼発明者である Y 博士が IDS として提出した日本公開特許出願公報 56 - 135968(キャノン引例)に対する Concise Explanation of relevancy (特許性に関わる簡潔な説明文:37CFR1.98a3 で要求されている)において USP636 特許クレームの特許性にとって最も重要な部分を記載していなかったことで、地裁において Y 博士は意図的に最も関連する部分を英訳しなかったとして、この行為を Fraud と判断された。当法廷において地裁の判決が支持され、Y 博士の IDS 提出行為は Fraud であると判断された。従って、本事件の速報のみを聞いた米国特許実務者は今後非英語先行技術を IDS 提出する時で、特に「特許性に関わる簡潔な説明文」を作成するときに非常に神経をすり減らすことになると思われます。要は、本判決速報のみでは、最重要部分を英訳し忘れれば、その行為を Fraud とされるかもしれないと早とちりする可能性があるからです。

しかし、本事件の判決文を読んでいくと Y 博士の IDS 提出に関わる一連の行為には、“単に特許性に関し最も重要な箇所を英訳しなかった”という事実ではなくて、それを意図的に(特許庁を欺き、USP636 特許の権利化を確保するため)実行したと相手側に主張されても仕方が無いであろうと思える数項目の“相応しくない行為”を実行していたと考えられます。従って、今回、Y 博士が実施した非公正な行為(或は後に被疑侵害者側に好都合に利用される材料)を認識し、そのような行為の何れが日々の実務に当て嵌まるのかを冷静に検討する必要があると考えます。

詳細は**添付資料4A**を参照ください。

2) **添付資料4B**

Dayco Products, Inc., v. Total Containment, Inc.,

Fed. Cir.: May 23, 2003

本事件は IDS に関する重要な判決であります。要は、本願と実質的に同じクレームを有する他の出願がある場合に、本願を担当する審査官と他の出願を担当する審査官が異なる場合には、当該他の出願における拒絶通知を本願の審査官に(及び本願の拒絶通知を他の出願を担当する審査官に)IDS として提出しないといけないということが判示されました。

詳細は**添付資料4B**を参照ください。

3) **添付資料4C**

STAR SCIENTIFIC v. RJR

Fed. Cir.: August 25, 2008

本判決は、不公正行為の判断基準を変更したわけではない。しかし、今回の判決は過去の CAFC の不公正行為の判断に対する判示を整理し、不正行為の立証責任の基準をより明確にしたという意味で重要であると考えます。特に、2004 年の **Monsanto 判決** を今回 CAFC が再確認したという点に鑑み、被疑侵害者にとっては、問題となる特許の経過書類において、IDS 開示義務違反の事実を見つけたとしてもそれを根拠にして特許の権利行使不能の反証が困難になると予想されます。逆に特許権者にとっては IDS 開示義務違反をしたことが後に発覚したとしてもそれ自体で特許が無効になることはないという意味において、既存の IDS 提出ルーチン(社内・所内規則)が設定されており、同ルーチン(社内・所内規則)に基づき IDS 提出を実行している場合には、同ルーチン(社内・所内規則)をより厳格に見直す必要性を課す判決ではないと言えます。

詳細は **添付資料4C** を参照ください。

This page was intentionally left blank.