

including:

37 CFR 1.63: Oath or declaration

- 5 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

注意事項

10

ご利用について

「私的使用」以外の場合、例えば社内研修用テキストとしてご利用頂く場合にはご一報下さい。また弊所の文書による承諾なしに無断転載・再配布・販売等の再利用（転用）はご遠慮ください。

質問等について

- 15 内容に関するご質問は電子メールでのみ受け付け致しますが、原則としてQ & A形式でホームページ上で回答致しますので、個別に回答することをお約束するものではありません。ご質問等は原文まま、或いは一部変更してホームページ上に掲載することがありますので予めご了承下さい。

尚、具体的な案件に関する質問については一切お答えできません。

質問送信先：sokei@sankyo-pat.gr.jp

- 20 メール送信時の「件名」欄には、「HP 米国特許実務入門コースについて（矢部）」と記入して下さい。

免責事項

本テキストは2002年10月1日現在の米国特許法に基づいて作成されています。条文、施行規則の改定に合わせてテキストの内容も改定致しますが、必ずしも最新の情報を反映していない場合があります。

- 25 弊所では、本テキストに基づいて行なった手続き、対応によって生じたいかなる損害について責任を負いません。個別具体的な案件の処理に際しては必ず専門家に意見を求めて下さい。

何故 IDS をする必要があるのか？

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ぬ。

- 5
- (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；
- 10 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 する義務があるのか？

MPEP 2001.01 (37CFR1.56©)

- 15
- (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) 当該出願の実質業務に関わる全ての人

誰に対して IDS する義務があるのか？

20 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？

25 37 CFR 1.56(d)

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

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？

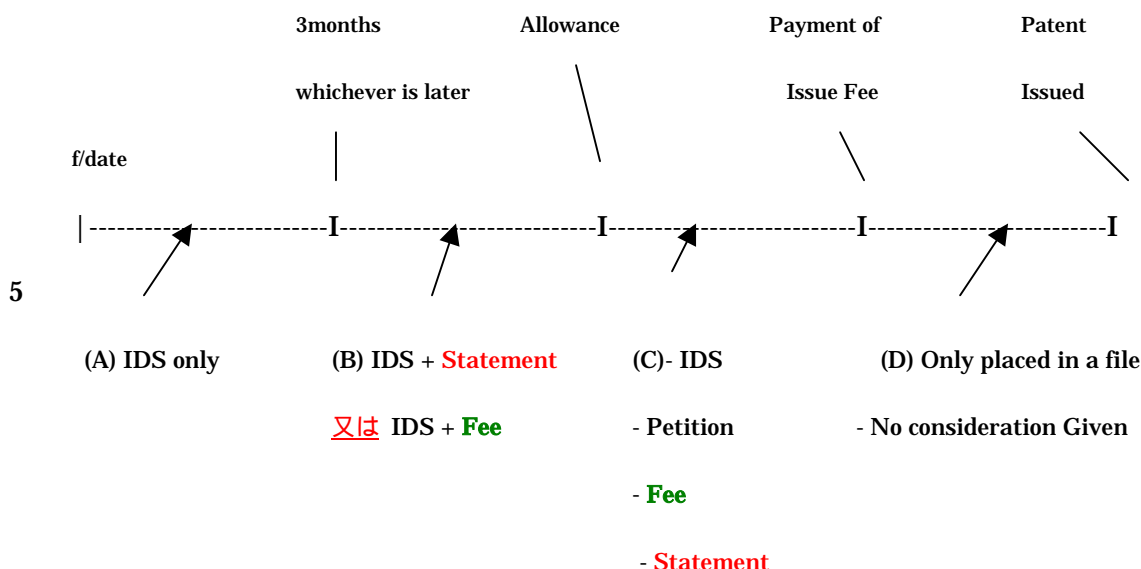
30 MPEP609 B Timing for filing

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

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

1st OA/

Final OA/



10

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)。

15

Statement under section 1.97(e):

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

20

(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

25

(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？

5

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 &

10 **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

15 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

20 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)**

25

特許性に有効な情報

発明物に関わる商業上の成功

当業者が自明とするレベルに関する情報

37 CFR 1.56(a)の “ information material to patentability”とは

30 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。

5

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)

10

(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”);

15

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(A3)

20

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 ;

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 ;

25

対応英語出願がある場合にはその公開公報を提出する。

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

30

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))** ;